

[실시보상쟁점] 사용자의 직무발명 실시 인정 But 통상실시권을 넘어서 독점 배타적 지위로 인한 사용자의 이익 불인정 - 직무발명보상의무 불인정: 일본 오사카지방법원 2019.

1. 17. 선고 판결 + 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결



1. 기본 법리

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: "원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 '사용자가 얻을 이익'이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.

종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”

2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정

- ‘사용자 이익’을 인정하지 않았던 구체적 사정 -

- (1) 대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유
- (2) 해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음
- (3) 중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임
- (4) 사용자 회사 - 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사

용하기도 함

(5) 직무발명 실시제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는

증언 있음

(6) 사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매

출은 극히 적음

3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29(와)제3527호 판결

- 직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 "염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치"
- 직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기
- 사용자: 의약품 등 화학제품 제조판매 회사
- 사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음
- **일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정**
- 판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때

직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정

- 따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정

첨부: 일본 판결

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com