

직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리 및 실무적 포인트: 특허법원 2018. 6. 22.

선고 2018나1176 판결



위 판결에서 직무발명에 대한 정당한 보상 관련 법리를 실무적 관점에서 간략하게 정리한 내용을 인용하면 다음과 같습니다.

1. 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
2. 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수

있다.

3. 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
4. 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
5. 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
6. 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
7. 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

8. 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
9. 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

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

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