

특허권자가 실시하지 않지만 방어용으로 등록한 특허도 직무발명보상 대상 + 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결



### 1. 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는가?

법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 그러나 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례는 거의 없습니다.

사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다.

따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 제3자의 실시를 금지함으로써 얻은 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

## 2. 대법원 판결: 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

대법원 2014다220347 판결에서는 다음과 같이 분명하게 판시하였습니다.

(1) 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

(2) 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

**3. 실무적 함의: 방어용 특허 + 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명 + 라이선스 대상도 아닌 직무발명에 대한 실적보상 청구 가능**

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)