

[공동발명보상] 특허증 미등록 공동발명자의 손해배상청구 - 그 손해액은 직무발명보상

금 중 공동발명자 기여분 상당액: 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결



직무발명의 발명자가 복수인 경우 특허를 받을 권리는 공유로서, 공동으로 특허출원을 해야 합니다. 그렇지 않으면 특허등록이 거절되고, 그와 같은 사실을 모르고 등록된 후에도 무효사유에 해당합니다. 배제된 공동발명자가 특허무효를 청구하면 손해라는 생각에서 그 특허무효를 원하는 것이 아니라 그 특허를 그대로 두고 자신의 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 경우입니다. 이때 특허발명의 실시로부터 발생한 이익 중에서 공동발명자로서 자신의 기여분에 해당하는 직무발명보상금을 청구할 수 있는지 또는 이에 상당하는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됩니다.

다른 공동발명자로부터 특허를 받을 권리를 침해한 경우 이는 불법행위에 해당하므로, 가해자에게 대해 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 때 특허받을 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상액을 특허권 침해를 원인으로 한 손해배상액 산정과 유사하다고 보고, 특허침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 기초로 그 손해배상액

을 산정하는 것은 잘못이라는 대법원 판결이 있습니다. 대법원은 해당 발명이 직무발명에 해당하는지 먼저 판단해 보고, 직무발명이라면 직무발명보상금 상당액이 공동발명자의 손해로 보아야 한다는 입장입니다.

위 대법원 판결에 따르면, 직무발명에 해당함에도 사용자가 정당하게 승계하지도 않고 정당한 보상도 없이 발명자를 배제한 채 특허를 등록 받았다면 직무발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 것이고, 그와 같은 침해행위로 인한 재산상 손해액은 직무발명 제도에 따라 발명자가 받을 수 있는 정당한 보상금 상당액이라는 것입니다. 직무발명에 관한 정당한 보상금을 산정하는 법리에 따라 산정된 금액을 손해액으로 배상해야 한다고 판시하고 있습니다. 따라서, 발명자의 특허를 받을 권리를 침해한 경우에도 그 손해액을 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 규정을 그대로 유추 적용하는 것은 위법이라고 판결하였습니다. 그렇게 손해액을 산정할 할 것이 아니고, 직무발명 보상금 산정에 관한 특허법, 발명진흥법의 규정과 법리에 따라 공동발명자에 대한 직무발명보상금으로 산정될 수 있는 금액을 발명자에서 배제된 공동발명자의 손해배상액으로 하여야 한다는 판결입니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

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