

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001441-01

employeeinvention.net

쟁점별 직무발명 최신 판례

2012~2015



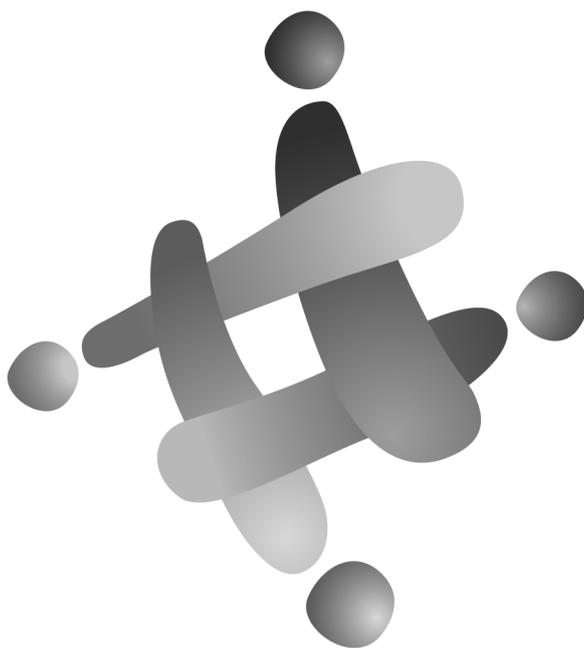
발 간 등 록 번 호

11-1430000-001441-01

employeeinvention.net

쟁점별 직무발명 최신 판례

2012~2015



현대 사회는 조직화되고 많은 자본을 가진 기업, 연구소 및 대학 등이 연구 개발을 주도하면서 국내 직무발명에 의한 특허출원이 매년 80%를 상회하는 등 직무발명의 비중과 가치가 매우 커졌습니다.

특허청과 한국발명진흥회는 매년 직무발명보상제도 도입에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 제도도입 컨설팅 및 설명회를 진행하고 있으며, 직무발명보상제도를 도입하여 우수기업 인증을 받은 기업에게는 각종 인센티브를 부여하는 등 직무발명보상제도가 널리 확산될 수 있도록 노력하고 있습니다. 이에 힘입어 직무발명보상제도를 채택한 기업의 비율이 2004년 19%에서 2014년 51.5%로 늘어났으나 아직은 많이 부족한 상황입니다.

직무발명보상제도에 대한 인식제고 및 관련 분쟁정보 제공차원에서 지난 2010년과 2012년에 발간된 직무발명 판례집에 이어 2012년부터 2015년까지의 4년간의 판례를 선정하여 직무발명 소송동향 및 판례경향을 정리한 판례집을 발간하게 되었습니다.

우리나라의 많은 기업, 연구소 및 대학 등에서 직무발명보상제도를 도입하고 나아가 정당한 직무발명 보상으로 종업원의 연구의욕을 고취하고 우수발명을 창출하는데 본 판례집을 많이 활용할 수 있기를 바랍니다.

2015년 12월

특허청 산업재산정책국장 권혁중

목차(contents)

I. 직무발명의 성립 요건

가. 종업원 등의 범위

1. 종업원 등의 범위를 규정한 사례 판례1 판례2 판례3	7
-------------------------------------	---

나. 발명자의 요건

1. 발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례 판례4 판례5 판례6	13
2. 통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례 판례7	19
3. 단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례 판례8 판례9 판례10 판례11 판례12 판례13	21

다. 업무범위

1. 사용자의 범위를 판단한 사례 판례14	30
2. 국가연구개발사업의 성과물에 대해서 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되지 않는다고 판단한 사례 판례15	32
3. 발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례 판례16	34
4. 발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하여 직무발명이라고 판단한 사례 판례17	36

II. 권리귀속

가. 예약승계가 있는 경우

1. 예약승계에 의한 승계 시점이 문제된 사례 판례18 판례19	41
2. 묵시적 합의로 예약승계가 있었다고 판단한 사례 판례20	46

나. 예약승계가 없는 경우

1. 국가연구개발사업의 성과물에 대해서 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되지 않는다고 판단한 사례 판례21	48
2. 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 없다고 판단한 사례 판례22 판례23 판례24 판례25	50

3. 목시적 합의로 인한 예약승계가 있었다고 보지 않은 사례	판례26	56
-----------------------------------	------	----

III. 직무발명 보상금

가. 보상금 산정기준

1. 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례	판례27 판례28 판례29 판례30 판례31 판례32 판례33	61
2. 직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례	판례34 판례35 판례36 판례37	74
3. 거절/무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례	판례38	82
4. 특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례	판례39 판례40 판례41	84
5. 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금청구권의 요건사실은 아니라고 판단한 사례	판례42 판례43	89

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전

1. 보상금 반환의 제한사유가 특허의 취소·무효로 한정되는 것은 아니라고 본 사례	판례44	93
2. 보상금의 발생을 위해 발명이 출원되어 특허를 받은 발명이거나 적어도 특허를 받을 수 있는 발명임을 요한다고 판단한 사례	판례45	95

다. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

1. 소멸시효가 성립하는지 관련하여 법률상의 장애사유를 판단한 사례	판례46 판례47 판례48 판례49	97
2. 보상금 청구권이 포기로 소멸되지 않았다고 판단한 사례	판례50	104
3. 직무발명보상금 청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례	판례51 판례52	106

라. 보상금 지급 사례

1. 직무 발명시 승계에 관한 내용을 포함하고 있는 근로계약서 작성을 거부한 사실에 비추어 승계 약정이 체결되지 않았다고 판단한 사례	판례53 판례54 판례55	110
2. 일회성으로 지급되는 금원이 아니라 이유만으로 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 보지 않은 사례	판례56 판례57	118

IV. 통상실사권

가. 통상실사권 인정 사례

1. 특허권의 효력 여부가 단지 일반 민사소송의 선결문제인 경우, 그 민사소송에 하여 관할권을 가지는 법원이 통상실사권에 대하여 판단하여 인정한 사례
판례58 125

나. 통상실사권 불인정 사례

1. 종업원이 아닌 경우 직무발명으로 볼 수 없다하여 통상실사권을 불인정한 사례 판례59 128
2. 약정에 따른 제한이 있는 권리라서 통상실사권을 불인정한 사례 판례60 130

V. 기타

가. 공무원의 직무발명

1. 공무원이 직무발명에 대한 내용을 발명기관의 장에게 신고하지 않은 경우 국가에게 재산상 손해 발생의 위험을 초래하였다고 판단한 사례 판례61 135

나. 종업원의 비밀유지의무

1. 이종양도로 인한 공동불법행위책임이 문제된 사례 판례62 137
2. 종업원의 행위로 직접적으로 사용자가 입은 손해가 없다거나 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 종업원에게 부정한 이익을 얻을 목적이 없었다고 할 수 있다고 판단한 사례 판례63 139
3. 권리승계에 관한 약정이 없는 경우에도 종업원이 비밀유지의무를 부담한다고 판단한 사례 판례64 141

다. 업무상 배임

1. 영업상 주요한 자산의 범위에 대해 판단한 사례 판례65 143
2. 승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례 판례66 판례67 146
3. 피고인이 제3자에게 양도한 발명이 단순히 공지기술에 불과하여 재산상 손해 발생의 위험을 초래하지 않는다고 판단한 사례 판례68 151
4. 종업원의 권리로 보아 업무상 배임에 해당하지 않는다고 판단한 사례 판례69 판례70 판례71 판례72 153

목차(contents)

5. 사용자가 권리를 포기한 것으로 보아 업무상 배임에 해당하지 않는다고 판단한 사례 판례73	161
--	-----

라. 기타

1. 고의적으로 출원특허를 취하하거나 등록된 특허를 포기함으로써 사용자가 특허에 관한 권리를 이전받을 수 없게 하여 원고에게 손해를 가한 경우 불법행위에 의한 손해배상책임을 인정한 사례 판례74	163
2. 법인세 등 부과 처분 취소와 관련한 사례 판례75	165
3. 직무발명을 하고도 완성사실을 신고하지 않고 개인 명의로 특허출원한 경우와 관련한 사례 판례76	168
4. 특허권 이전등록청구와 관련하여 대항요건이 문제된 사례 판례77	170
5. 종업원과 제3자가 공동으로 발명한 경우 사용자의 손해액 및 권리가 문제된 사례 판례78	172
6. 종업원과 제3자가 공동으로 발명한 경우 업무상 배임 등이 문제된 사례 판례79	176

VI. 붙임

붙임1. 국내 직무발명 관련 판례 통계	180
가. 소제기 연도	
나. 소송종류	
다. 사건내용	
붙임2. 최근 국내 직무발명 판례선고 현황	181
1. 민사 소송	
2. 형사 소송	
3. 행정 소송	
4. 심결취소소송	
붙임3. 사건 내용별 판례 목록	185
붙임4. 직무발명 보상금 금액 현황 통계	187

I. 직무발명의 성립 요건

- 가. 종업원 등의 범위
- 나. 발명자의 요건
- 다. 업무범위





I. 직무발명의 성립 요건

주요 쟁점		주요 판례	비고	Page
종업원 등의 범위	종업원 등의 범위를 규정한 사례	2011가단66159	판례1	7
		2011가합17379	판례2	8
		2011구합10134	판례3	10
발명자의 요건	발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례	2013가합517131	판례4	13
		2012가단275945	판례5	14
		2011가합15721	판례6	17
	통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례	2013가합92632	판례7	19
	단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2013가합535238	판례8	21
		2014노71	판례9	22
		2013노1375	판례10	24
		2012나64071	판례11	25
		2011가합477	판례12	27
		2011나21855	판례13	28
업무범위	사용자의 범위를 판단한 사례	2014카합81041	판례14	30
	국가연구개발사업의 성과물에 대해서 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되지 않는다고 판단한 사례	2013고단1965	판례15	32
	발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2013카합196	판례16	34
	발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하여 직무발명이라고 판단한 사례	2011가합3531	판례17	36

I. 직무발명의 성립 요건

가. 종업원 등의 범위

1. 종업원 등의 범위를 규정한 사례

▶ 판례 1

📌 판결요지

구 특허법 제39조의 “그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것”이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다.

📖 기초사항

사 건 명	손해배상
사건번호	2011가단66159 수원지방법원 (2013. 12. 24. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	디자인권 제30-1130559호 외 1건
판결근거 법조문	구 특허법 제39조

📌 개 요

종업원 A의 상속인 B는 사용자 C회사, D회사, E회사가 본 사건의 디자인권을 무단으로 실시하고 있는바, 이에 대한 디자인권 침해로 손해배상을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 피고들이 연대하여 본 사건의 디자인권 침해에 대한 손해배상금을 지급하라고 주장한다.

피고주장

피고는 직무발명에 따른 통상실시권을 가지고 있어 원고의 손해배상 청구는 이유가 없다고 주장한다.

법원의 판단

피고들의 주장에 의하더라도 종업원 A의 업무가 자금조달, 자금월보작성, 납품배달, 물품매입 등이라는 것이어서 종업원 A가 이 사건 고안을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우에 해당한다고 볼 수 없으므로 직무발명에 해당하지 않는다. 피고들의 위 주장은 이유 없다. 따라서 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판례 2

판결요지

발명자가 회사와 독립된 사업체를 독자적으로 경영하였다기보다는 회사의 지휘·감독 아래 그 지시에 따라 특허제품을 제작, 납품하였다고 봄이 상당한 경우, 회사와 발명자는 실질적으로 사용자와 피용자의 관계에 있다고 볼 수 있다.

기초사항

사건명	손해배상
사건번호	2011가합17379 인천지방법원 (2013.2.6. 선고)
결과	청구기각
원고	종업원
피고	사용자
권리	특허 제10-0976773호 외 1건
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조, 제10조, 제12조, 제13조, 제15조

I. 직무발명의 성립 요건

개 요

도어용 경첩 제작 기술자인 원고는 2008. 4.경 경첩 등 판매회사인 피고 주식회사 A(이하 '피고 회사' 라 한다)의 대표이사인 피고 B와 도어용 경첩 제작·납품과 관련하여, 피고 B가 원고에게 경첩 제작에 필요한 공장건물, 프레스설비, 금형설비 일체와 자재 매수대금, 인건비 등을 제공함과 아울러 매월 6,000,000원씩 지급하고, 원고는 위 공장건물 및 시설에서 경첩을 제작하여 전량 피고 회사에 납품하기로 약정(이하 '이 사건 약정' 이라 한다)하였다.

원고는 2009. 10. 9. 여단이문 개폐시 경첩이 여단이문에 견고하게 결속되면서 지지되도록 함으로써 제품의 성능을 최대화할 수 있고, 여단이문 개폐로 경첩이 작동될 때 부드럽게 개폐되도록 함으로써 사용의 편리성을 향상시킬 수 있도록 한 별지 도면의 도어용 경첩구조에 관한 특허를 C명으로 출원하여 2010. 8. 12. 제10-0976773호로 특허등록을 마쳤고(이하 '이 사건 특허발명' 이라 한다), 2011. 1. 5. C로부터 위 특허권을 이전받아 그 등록을 마친 사건이다.

원고주장

원고는, 피고들이 원고로부터 이 사건 특허발명의 사용에 관한 동의를 얻지 아니한 채 그 특허범위에 속하는 위 세 모델의 경첩을 제작, 판매함으로써 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하며, 그 침해행위의 금지와 아울러 손해배상으로 D의 폐업 다음날부터 통상 받을 수 있는 실시료 상당액 월 6,000,000원을 지급하라고 주장한다.

피고주장

피고들은, 이 사건 특허발명은 원고와 피고 B 및 피고 회사의 직원 E의 공동발명에 해당하거나, 원고가 피고 회사로부터 매월 6,000,000원을 받는 피용자로 있으면서 발명한 직무발명으로서 사용자인 피고 회사에게 통상실시권이 있고, 피고 E가 위 이행각서로써 이 사건 특허발명을 포함하여 D를 운영하는 과정에서 발생한 모든 채권채무 관계를 종결짓고 나서 경첩을 직접 생산하기 시작했다고 주장한다.

법원의 판단

원고는 D에서 생산한 경첩을 피고 회사에만 납품한 점, 원고는 특허 등록 이후에도 피고 회사로부터 6,000,000원 외에 경첩의 납품대금이나 이 사건 특허발명의 실시 대가를 별도로 받지 않은 것으로 보이는 점, 피고들은 D의 공장 이전 등 업체 운영에 관한 주요 사항을 직접 결정하였을 뿐 아니라 그 운영에 소요되는 각종 경비까지 모두 부담한 점, D의 '**' 은 피고 B의 자녀인 *O과 *O의 이름 앞 글자를 따서 지은 것인 점 등에 비추어 보면, 원고가 피고 회사와 독립된 사업체를 독자적으로 경영하였다기보다는 피고 회사의 지휘·감독 아래 그 지시에 따라 경첩을 제작, 납품하였다고 봄이 상당하므로, 피고 회사

와 원고는 실질적으로 사용자와 피용자의 관계에 있다고 할 것이다.

이 사건 특허발명이 직무발명으로 되어 피고 회사가 통상실시권을 가지기 위해서는 ① 이 사건 특허발명이 성질상 피고 회사의 업무범위에 속하고, ② 원고의 발명이 피고 회사를 위하여 근무할 당시의 원고의 직무에 속하여야 한다.

특허권이 원고에게로 이전되었음을 알지 못한 피고 E는 원고가 아닌 C와 이 사건 약정에 따른 채권채무 관계를 종료하기 위해 위 이행각서를 작성하고 이후 D를 직접 운영하면서 경첩을 제작한 점 등에 비추어 보면, 피고 회사가 원고와의 약정에 따라 납품받기로 한 경첩을 대상으로 한 이 사건 특허발명은 그 성질상 피고 회사의 업무범위에 포함된다고 할 것이다.

또한 발명진흥법 제2조 제2항의 “발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것”이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무 내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다. 원고가 경첩을 생산하여 피고 회사에 납품하기로 약정하였고, 피고 회사는 그 대가로 월 6,000,000원을 지급하였음은 앞서 본 바와 같은바, 이러한 사실관계 등에 나타난 원고의 당시 직무 내용과 책임 범위 등에 비추어 이 사건 특허발명은 피고 회사의 실질적 종업원인 원고의 직무에 속하는 행위라고 할 것이다.

▶ 판례3

📌 판결요지

조세특례제한법이 규정하고 있는 ‘당해 기업이 그 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액’에서 ‘종업원’에 ‘임원’이 포함되어 있다고 봄이 타당하다.

📖 기초사항

사 건 명	법인세부과처분취소
사건번호	2011구합10134 수원지방법원 (2012.2.3. 선고)
결 과	청구인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-190840호
판결근거 법조문	구 조세특례제한법 10조

I. 직무발명의 성립 요건

📌 개요

이 사건 보상금이 종업원 아닌 임원에게 지급된 것이 세액공제 대상이 아닌 것으로 간주되어 세액을 추징한 것에 대하여 원고가 취소를 구하는 사건이다.

📖 원고주장

원고는, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것, 이하 '제1조특법'이라 한다), 구 조세특례제한법(2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것, 이하 '제2조특법'이라 한다) 10조 및 이 사건 규정 소정의 '종업원'은 '임원'을 포함하는 개념으로 해석함이 상당하므로, 이에 반하는 이 사건 처분은 위법하다고 주장한다.

📖 피고주장

피고는, 이 사건 규정의 종업원에는 임원이 포함되지 않는다고 해석하여야 한다. 따라서 이 사건 처분은 적법하다고 주장한다.

🏛️ 법원의 판단

각 조세특례제한법령에서의 종업원, 근로자 또는 직원은 원칙적으로 임원을 포함하는 개념임을 전제로, 개별 규정에서 그 입법취지 등을 고려하여 주주인 임원을 제외하는 것이 타당한 경우에는 명시적으로 임원을 제외하도록 규정하고 있다고 봄이 상당하다. 또한 법인세법령에서는 종업원과 임원을 대비하여 사용한 규정은 없는 것으로 보인다.

각 소득세법령의 규정내용 및 체계 등에 비추어 보면, 소득세법령은 종업원과 임원을 엄격하게 구분하여 사용하고 있지는 않으나, 임원을 종업원에서 배제하는 규정은 없을 뿐 아니라 오히려 종업원과 임원을 사용자에 대비한 피사용자 개념에 함께 포함하고 있어 위 각 법령의 문언만으로는 이 사건 규정의 '종업원'에 '임원'이 포함되지 않는다고 단정하기 어렵다.

나아가 조세특례제한법(2010. 1. 1. 법률 제9921호로 개정되기 전의 것, 이하 '제3조특법'이라 한다) 제2조 제2항에 따라 제3조 제1항 제12호의 지방세법령에서 종업원과 임원을 대비하여 사용한 규정은, 구 지방세법에 의하면 '종업원'의 개념에 '임원'이 포함된다고 할 수 있다.

한편, 이 사건 규정이 2008. 10. 7. 법률 제21064호로 개정되면서 '당해 기업이 그 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액'으로 개정되어 '종업원'과 '종업원 외의 자'를 구별하여 사용하고 있으나, 그 개정취지는 세액공제의 범위를 합리적으로 조정하면서, 국제경쟁력 강화를 위해 직무발명을 활성화하고 적극 장려하기 위한 것인 점에 주된 취지가 있다고 봄이 상당한 점 등을 종합하면, 위 개정규정에 의하여 비

로소 ‘임원’에 대하여 지급한 직무발명 보상금이 세액공제 대상이 되는 것으로는 볼 수 없
고, 이는 연구개발비 세액공제가 적용되는 연구개발비의 범위에 있어 ‘종업원’에 ‘임원’
이 포함되어 있음을 확인한 규정으로 봄이 타당하다.

따라서 이와 다른 전제에서 한 피고의 이 사건 처분은 위법하다.

I. 직무발명의 성립 요건

나. 발명자의 요건

1. 발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례

▶ 판례4

판결요지

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하는데 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하는 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합517131 서울중앙지방법원 (2014.10.2. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-1230664호 외 9건
판결근거 법조문	

개 요

피고는 국내외에서 온열마사지기 등의 의료기기를 제조 및 판매하는 회사이고, 원고는 2010.7. 경 피고의 기술연구소 부소장으로 입사하여 2010.9. 경부터 연구소장으로 근무하다가 2012.11. 경 퇴직한 사람이다. 피고는 2010년 초순경부터 피고의 기존 온열마사지기를 기본으로 하여 새로운 기능이 추가된 A 제품의 개발에 착수하여 2011.7.12. 의료기기 제조허가를 받아 2011년 하순경부터 A 제품을 판매하였다. 피고는 A 제품에 실시된 발명에 관하여 2011.4. 경부터 2011.12. 경까지 사이에 제 1 내지 12 발명의 12개 특허발명(이하 '이 사건 각 발명')을 출원하여, 그 중 이 사건 제 1 내지 10 발명에 대한 특허등록을 마쳤다. 원고가 피고에 대하여 직무발명보상금을 청구하였는데, 원고를 공동발명자로 볼 수 있는지가 문제된 사건이다.

원고주장

원고는 척추스캐닝을 위한 구체적인 아이디어와 핵심 모듈, 척추 주요 지점 판별 기술 등이 완성되지 않은 상태에서, 공동발명자들과 함께 A 제품의 온열도자부, 이송모터부 등을 포함한 척추정보생성모듈을 완성하였으며, 온열도자부의 이동거리를 측정하여 척추 형상을 산출하고 척추의 각 마디별 위치를 정확히 판별하는 구체적인 방법을 도출하였는바, 이 사건 제1기능과 관련된 이 사건 제1, 2, 5, 9 발명의 발명자라고 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 제1 기능은 원고가 입사하기 이전에 이미 피고의 기술연구소에서 수평모터의 모터 부하량 변화에 따른 전류값의 변화량을 토대로 척추의 형상을 판독할 수 있음에 착안하여 연구가 진행되었고, 기본적인 개념과 구성에 대한 여러 차례의 논의를 거친 다음 관련 특허출원 및 선행기술조사까지 진행된 상태였는바, 원고는 위 각 발명의 발명자가 아니라고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 제1, 5, 9 발명에 관하여 살피건대, 이 사건 제1 기능의 구현(특히 이 사건 제2 발명)에 관하여 원고의 입사 전에 이미 피고 회사가 척추스캐닝의 기본적인 아이디어를 도입하여 일부 연구를 진행하고 있었다고 하더라도, 갑 제4, 5, 13, 19호증의 각 기재, 증인 B, C의 각 일부 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 피고 회사에 입사한 이래 공동발명자들과 함께 1) 사용자의 척추스캐닝 데이터가 급격하게 변화하는 곳(peak)이 척추뼈 10번과 24번임을 실험을 통해 확인하고, 척추관절에 관한 표준데이터와 위 두 점 사이의 거리를 바탕으로 사용자의 척추 길이 및 주요 척추관절의 위치를 판단하는 척추정보생성모듈을 완성한 사실, 2) 온구기의 기울어짐 또는 밀림 현상 등으로 인해 위 2곳의 peak가 정확히 측정되지 않은 경우에도 동작전류의 변화량을 토대로 척추 길이 및 주요 척추관절의 위치를 판단할 수 있도록 하는 척추정보생성모듈(이 사건 제5, 9 발명 관련)을 완성함으로써 이 사건 제1, 5, 9 발명을 완성한 사실을 인정할 수 있다.

판례5

판결요지

발명이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하고, 발명자라고 함은 발명의 기술적 사상의 창작행위를 현실적으로 담당한 사람으로서, 발명의 기술적 사상의 창작

I. 직무발명의 성립 요건

행위에 실질적으로 이바지하여야 하는데, 발명자 상호간의 합법적인 거래를 하거나, 기존 기술과 동일하거나 사소한 부분을 추가한 원고는 발명자로 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다. 또한, 직무발명보상금을 청구하기 위해서는 피고가 원고의 특허 받을 권리를 승계하여야 하는데, 원고가 단독으로 특허권자로 등록되었는바, 피고가 위 특허를 승계하였다거나 위 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하였다고 볼 수 없으므로, 결국 원고는 위 특허에 대하여 직무발명보상금을 청구할 수 없다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2012가단275945 서울중앙지방법원 (2013.11.21. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	특허법 제2조 제1호

🏠 개 요

원고는 피고 회사에 입사하여 근무하면서, 특허에 관한 발명에 관여하였으며, 원고와 피고는 출원인을 공동 또는 피고 단독으로 하고, 발명자를 원고 또는 원고외 수인으로 하여 국내에 특허 11건을 출원하여 등록하였고, 국제특허 2건을 4개국에 출원하고, 등록하였는데(이하 순번으로 각 특허를 특정하고, 통칭할 때는 '이 사건 각 특허'라 한다), 원고는 퇴사 후 피고 회사에 대하여 직무발명보상금 등의 적절한 보상금을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는, 이 사건 각 특허발명은 원고가 피고에 재직할 당시 A 설계업무를 담당하면서 단독발명한 직무발명으로, 원고가 특허 받을 수 있는 권리 전부 또는 1/2 지분을 피고로 하여금 승계하게 하여 그 명의로 출원하거나 특허등록을 마치게 하였으므로, 피고는 원고에게 다음과 같이 계산한 직무발명보상금 합계 75,478,778원 및 원고가 납부한 특허에 대한 연차료 합계 2,286,200원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

☞ 피고주장

피고는, 원고가 이 사건 각 특허발명의 발명자가 아니고, 설령 원고가 발명에 기여한 부분이 있다 하더라도 원고는 자신이 공헌한 정도 이상의 특허권 지분을 보유하여 피고가 원고의 직무발명을 승계한 부분이 존재하지 않으며, 피고는 이 사건 각 특허발명을 실시하여 얻은 이익이 전혀 없으므로 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다. 또한, 원고가 피고에게 자신의 특허지분을 승계하지 않은 이상 피고가 해당 특허에 대한 연차료를 부담할 이유도 없다고 주장한다.

🔍 법원의 판단

발명자라 함은 해당 발명의 기술적 사상의 특징적 부분을 착상하고, 그 착상을 구체화함에 관여하는 것을 필요로 하는데, 국내특허 순번 3,6,7의 경우 원고는 실제 발명자가 A라는 사실을 자인하고 있고, 발명자 상호간의 합법적인 거래로는 직무발명보상금을 청구할 수 있는 발명자에 해당하지 않는다.

국내특허 순번 1,2,4,5,8,10 및 국제특허 순번 1의 경우, 위 각 특허발명이 피고의 시화호 조력발전소 설계용역업무 당시 이루어진 기본설계나 실시설계 단계에서 검토되거나 반영된 기술과 동일하거나 사소한 부분이 추가된 것으로 원고가 설계성과품을 검토하고 특허출원 업무를 담당하면서 검토한 자료를 활용하여 출원한 것으로 보이며, 기술적 사상의 창작이 있다고 인정하기에 부족하다.

국내특허 순번 9 및 국제특허 순번 2의 경우, 조력발전소 수차구조물 및 수문구조물의 어도에 관한 동일한 특허로서, 위 어도가 실시설계에 반영되었다면 어도와 내부 속채움 공간이 연결되는 방법으로 반영될 수밖에 없어 업무상 당연히 이루어졌을 것으로, 원고가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다.

국내특허 순번 11은 해양구조물용 어도에 관한 것으로 국내특허 순번 9번을 더욱 구체화한 것이나, 단순히 기존에 검토된 설계내용을 조합하거나 결합한 것이라고 볼 수 없어 위 특허의 발명자는 원고라고 봄이 타당하나, 원고가 단독으로 특허권자로 등록되었는바, 피고가 위 특허를 승계하였다거나 위 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하였다고 볼 수 없으므로, 결국 원고는 위 특허에 대하여 직무발명보상금을 청구할 수 없다. 직무발명보상금에 관한 원고의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

다만, 피고가 위 각 특허권에 대한 공유자로서 1/2 지분을 보유하고 있는 이상 그에 상응하는 연차료를 부담할 의무가 있다.

I. 직무발명의 성립 요건

▶ 판례6

📌 판결요지

공동발명자인 종업원과 사용자 사이에 미리 특허발명 중 종업원의 권리 지분을 사용자에게 승계 시키기로 하는 계약이나 근무규정이 있었음을 인정할 수 없는 경우, 직무발명으로 인정할 수 없다.

📖 기초사항

사 건 명	손해배상
사건번호	2011가합15721 수원지방법원 (2012.11.01. 선고)
결 과	청구기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0891967호 외 3건
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조, 제10조, 제12조, 제13조

📌 개 요

피고 A는 원고를 대표하여 2008. 3. 14. 대한민국 산하 농촌진흥청 농업공학연구소(이하 '농업공학연구소' 라 한다)와 사이에 논둑 붕괴 방지 기술 개발에 관하여 공동연구(이하 '이 사건 공동연구' 라 한다)를 하기로 하는 내용의 사업협약(이하 '이 사건 사업협약' 이라 한다)을 체결하였다.

피고 A와 농업공학연구소 소속 연구사들은 "황토시트 및 황토도포시트의 제조방법"을 발명(이하 '이 사건 1 특허발명' 이라 한다)하였고, 피고 A는 원고를 대표하여 2008. 7. 9. 농업공학연구소와 사이에 "황토비닐 및 황토도포비닐의 제조방법"과 관련된 산업재산권을 농업공학연구소 70%, 원고 30%의 각 비율로 공유하기로 하는 내용의 공동출원 및 실시에 관한 계약(이하 '이 사건 공동출원 및 실시계약' 이라 한다)을 체결하였다.

피고 A는 2008. 8. 12. 이 사건 1 특허발명에 대한 특허를 출원하여 2009. 3. 30. 특허번호 제0891967호로 등록을 마쳤다.

피고 A는 원고를 대표하여 2008. 8. 26. 농업공학연구소와 사이에 이 사건 공동출원 및 실시 계약에 기하여 원고에게 2008. 8. 26.부터 2010. 8. 25.까지 이 사건 1 특허발명에 관한 통상실시권을 설정하는 내용의 계약(이하 '이 사건 통상실시권 설정계약' 이라 한다)을 체결하였다.

이에 원고가 이 사건 특허발명의 실질적인 특허권자인지 여부 및 특허권자가 아니더라도 이 사건 특허발명의 발명자인 A의 사용자로서 발명진흥법에 의한 통상실시권을 갖는지 여부가 문제된 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 특허발명의 실질적인 특허권자이고, 실질적인 특허권자가 아니라 하더라도 이 사건 1 특허발명을 발명한 피고 A의 사용자로서 발명진흥법에 의한 통상실시권자라고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 1 특허발명의 공동발명자인 피고 A와 사용자인 원고 사이에 미리 이 사건 1 특허발명 중 피고 A의 권리 지분을 원고에게 승계시키기로 하는 계약이나 근무규정이 있었음을 인정할 자료가 없는 점, 이 사건 3 특허발명의 특허권자인 피고 C 등은 2010. 1. 14. 원고를 상대로 특허심판원 2010당103호로 원고가 생산, 판매하는 논둑시트에 사용된 “멸칭시트의 제조방법”이 이 사건 3 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하여, 2010. 5. 20. 위 확인대상발명은 이 사건 3 특허발명의 구성요소들과 동일한 구성요소를 모두 포함하고 있어 그 권리범위에 속한다는 이유로 인용심결을 받은 점, 2010. 9. 15. 대한변리사회 소속 변리사들의 감정 결과 이 사건 1 특허발명에 기하여 개발된 최선의 결과물은 황토 혼합물이 시트 표면에 접촉된 상태로 존재하는 것으로 국한되며, 이 사건 2, 3, 4 특허발명은 각 그에 의하여 보호되는 특허청구범위가 이 사건 1 특허발명과 별개의 권리범위를 가지고, 문제 해결을 위한 접근방법을 달리하는 등의 이유로 이 사건 1 특허발명과 연계성이 없는 별개의 발명으로 판단된다고 감정된 점, 원고는 서울중앙지방검찰청 2010년형제2879호로 피고 A가 원고의 임원으로 재직하던 중 발명한 이 사건 1 특허발명을 피고 A 개인 명의로 특허 출원 및 등록하고, 원고와 유사한 상호를 사용하여 논둑시트를 판매함으로써 원고에게 거래처로부터 보증금 반환 요구를 받게 하였다고 주장하면서 피고 A를 고소하였고, 서울중앙지방검찰청 2010년형제50536호로 피고 A가 원고의 대표이사로서 원고 명의로 이 사건 1, 2, 3 특허발명을 각 출원 및 등록하여야 할 임무가 있음에도 그에 위배하여 피고 A 명의로 이 사건 1, 2, 3 특허발명을 각 출원 및 등록하였다고 주장하면서 피고 A를 고소하였는데, 2010. 4. 28. 및 2010. 10. 29. 각 원고와 피고 A 사이에 특허권의 승계에 관한 별도의 계약이나 근무규정이 없는 이상 피고 A가 임무에 위배하는 행위를 하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다는 이유로 혐의없음 처분이 내려진 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 기초사실만으로는 피고 A, B가 공동으로 원고에 대하여 영업방해 등 위법행위를 하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. (즉 직무발명에 해당하지 않는다)

I. 직무발명의 성립 요건

2. 통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례

▶ 판례7

📌 판결요지

종업원이 사용자의 회사에 재직하는 동안 직무발명인 이 사건 발명을 완성하여 그에 관하여 특허등록을 받을 권리를 사용자에게 승계해 준 경우, 특별한 사정이 없는 한 발명자인 종업원은 사용자에 대하여 보상금을 청구할 권리를 가진다.

📌 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합92632 서울중앙지방법원 (2015.02.06.선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0457975호 외 6건
판결근거 법조문	

📌 개 요

피고는 2000.6.1 경 설립되어 인터넷 유해사이트 접속차단 서비스를 제공하는 사업(이하 ‘이 사건 사업’이라 한다)을 국내에서 독점적으로 영위하고 있는 회사이고, 원고는 2000년경 피고의 연구개발팀 팀장으로 입사하여 2007.11.경 퇴직한 자이다. 원고가 피고에 재직 중에 완성한 발명에 대한 직무발명보상금을 청구한 사건이다.

📌 원고주장

원고는 피고에 재직하면서 공동발명자로서 이 사건 발명을 완성하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 제5발명 및 제7발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

피고주장

피고는, 원고는 기초적인 아이디어를 제공하거나 관리 감독하는 역할을 수행하였을 뿐이어서 이 사건 발명의 발명자가 아니므로 직무발명보상금청구권은 성립되지 않는다고 주장한다.

법원의 판단

원고가 제출한 갑 제 5,6,7호증, 증인 A의 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 이 사건 발명의 공동발명자임을 인정할 수 있고 원고는 피고에 재직하는 동안 직무발명인 이 사건 발명을 완성하여 그에 관하여 특허등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 주었으므로, 특별한 사정이 없는 한 발명자인 원고는 피고에 대하여 보상금을 청구할 권리를 가진다.

I. 직무발명의 성립 요건

3. 단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례

▶ 판례8

판결요지

출원시 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실제 발명자로 추정되는 것은 아니므로, 직무발명 보상을 받을 수 있는 발명자는 특허출원서 발명자란의 기재여부와 상관없이 실제적, 객관적으로 정하여져야 하고, 발명자에 해당한다는 점에 대한 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있는데, 원고는 제1, 3 공동발명자임을 증명하지 못하였으므로, 원고의 직무발명 보상금 청구는 이유없다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합535238 서울중앙지방법원(2014.9.18. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-633395호 외 1건
판결근거 법조문	발명진흥법 제15조, 특허법 제2조제1호, 구특허법 제40조

개 요

원고는 피고 회사의 과장으로 근무하던 자로서, 원고를 발명자로 하여 특허 출원 및 등록된 특허권이 발생하였다. 이에 대하여 원고는 퇴사 후 피고 회사에 대하여 직무발명 보상금등의 적절한 보상금을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는, 원고가 피고 회사에 재직하는 동안 발명한 직무발명에 대하여 특허권이 발생하였고, 피고 회사는 위 발명에 관한 권리를 양도받아 특허출원, 등록 후 실시하고 있으므로, 피고는 원고에게 직무발명 보상금으로 100,010,000원(=이 사건 제1발명에 대한 실시보상금 99,500,000원+이 사건 제3발명에 대한 출원 및 등록 보상금 510,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

피고주장

피고는, 원고가 피고회사를 퇴사하면서 받은 직무발명보상이 적절함을 인정하고, 차후 이와 관련하여 일체의 민·형사상 법적 분쟁을 제기하지 않기로 약정하였는바, 이 사건 청구는 권리보호의 이익이 없고, 원고는 이 사건 발명의 발명자가 아니고, 설령 발명자라 하더라도 이 사건 발명은 출원 전 공지기술에 불과하여 피고가 그로부터 독점적인 이익을 얻고 있지 않으므로, 피고는 원고에게 이에 대한 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

법원의 판단

원고는 피고 회사를 퇴사하기 직전 기밀유지 등에 관한 서약서를 작성하였는데, 차후 이와 관련하여 일체의 민, 형사상 법적 분쟁을 제기하지 않기로 약정하였으며, 제1 발명 출원에 관하여 피고의 특허관리규정에 의해 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 지급받은 사실을 인정할 수는 있다. 그런데 특허법 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정이며, 피고의 주장에 의하더라도 제1 발명의 실시와 제3 발명의 출원 및 등록에 관한 보상금을 지급한 바는 없으므로, 피고의 본안전 항변은 이유없다.

원고는 제1 발명에 대하여 명세서를 수정하였다는 근거 및 다이어리에 기재된 일정, 특허공보에 발명자로 등재된 점, 직무발명에 관한 크레딧을 지급받은 사실 등을 이유로 제1 발명의 발명자로 주장하였다. 그러나 이와 같은 사실만으로 원고가 제1 발명의 구체적 착상을 제시 부가하는 등 제1 발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 추정할 수 없으며, 피고 회사가 원고 입사 전부터 '판매자 미니샵'에 관한 기획을 진행하고 운영하고 있었던 점, 원고의 '판매자 미니샵'의 구성에 대한 이해부족으로 보아 원고를 제1 발명의 발명자로 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 또한, 원고가 주장하는 제3 발명에 대한 발명자 노트는 발명 완성 이전 작성되었음을 인정할 자료가 없고, 제3 발명 관련하여 피고로부터 지급받은 크레딧은 데이터 정리 업무를 담당한 대가일 뿐, 원고가 제3 발명의 공동발명자로 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

판례9

판결요지

발명이란 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'을 의미하고, 발명자는 당연히 위와 같은 기술적 사상을 창작한 사람으로서, 이는 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하기에 이르게 한 자이므로, 피해자 회사가 특허출원신청을 한 프로그램은 피고인이 아닌 A.

I. 직무발명의 성립 요건

B가 개발한 사실, 피해자 회사가 2006.6.경 자체 프로그래머를 채용하여 기존의 작업에 이어 이 사건 소프트웨어를 개발하여 입찰에 사용한 2007.9.로부터 1년 훨씬 전인 2006.5.경 자료만 증거로 제출된 사실 등에 비추어 피고인은 발명자가 아니며, 피고인의 주장은 이유없다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2014노71 서울동부지방법원 (2014.08.28. 선고)
결 과	항소기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2호

📌 개 요

피고인은 A사에 근무하던 자로서, B사로 이직 후, A사에서 개발한 소프트웨어를 사용함으로써 저작권법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 등의 이유로 형사소송에서 패소하였다. 이에 대하여 피고인이 항소한 사건이다.

📖 원고주장

피고인은, 이 사건 소프트웨어는 영업비밀이라 할 수 없고, 설사 영업비밀로서의 요건을 갖추었다고 하더라도 피고인의 직무발명에 해당하여 피고인에게 그 권리가 귀속되고, A사에게 그 권리가 승계되지 않았기 때문에 A사의 영업비밀이라고 할 수 없고, 영업용 주요한 자산이 아니며, 피고인에게서는 부정사용목적이 없다고 주장한다.

🔗 법원의 판단

발명진흥법 제2조 제2호는 “직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말

한다”고 규정하고 있다. 피고인은 영업부 사무실에서 근무하며 이 사건 소프트웨어 개발업무 총괄과 함께 감시장비 영업활동도 함께 한 사실, 피해자 회사가 특허출원신청을 한 프로그램은 피고인 C가 아닌 D, F가 개발한 사실, 피고인이 자신의 직무발명이라고 주장하며 제출한 2006. 5. 이전 외부 프로그래머와 주고받은 프로그램 개발 관련 자료는 그 자료가 피고인의 주장과 같이 소프트웨어 제작의 구체적 지시인지는 차치하고라도, 피해자 회사가 2006. 6.경 자체 프로그래머를 채용하여 기존의 작업에 이어 이 사건 소프트웨어를 개발하여 입찰에 사용한 2007. 9.로부터 1년 훨씬 전인 2006. 5.경까지의 자료뿐인 사실을 인정할 수 있는바, 이와 같이 피고인이 맡았던 업무의 내용, 피고인이 제출한 자료 이후 피해자 회사에서 이 사건 프로그램 제작에 들인 시간·노력·비용, 피해자 회사가 특허출원신청한 프로그램의 개발자가 다른 사람인 점 등을 고려하면, 피고인이 이 사건 소프트웨어의 실제 발명자라고 보기 어렵다. 피고인의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

▶ 판례 10

📌 판결요지

기본적 아이디어를 제공한 정도에 그친 자는 공동발명자가 될 수 없으므로 그가 고용되어 있는 회사와의 관계에 있어서 직무발명이 성립되지 않고, 결국 회사로 하여금 통상실시권을 향유할 수 있도록 해 주어야 할 업무상 임무가 있다고 할 수 없다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2013노1375 수원지방법원 (2013.9.5. 선고)
결 과	항소기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조, 제10조, 제12조, 제13조, 제14조, 특허법 제37조, 제102조

I. 직무발명의 성립 요건

개 요

검사는, 피고인이 직무발명을 피해자 회사에 은폐하고 제3의 회사가 이를 특허 등록 하게 한 후 피해자 회사로 하여금 거액의 투자로써 그 특허권의 매입을 검토하게 한 행위는 업무상 배임죄 및 사기 미수죄에 해당한다고 주장하였다. 원심은 이 사건 공소사실들에 대하여 무죄를 선고하였으나, 항소인은 원심판결은 사실을 오인하였거나 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 주장하며 항소한 사건이다.

원고주장

검사는, 피고인이 이 사건 발명을 직무발명임에도 불구하고 피해자 회사에 은폐하고 제3의 회사가 이를 특허 등록하게 한 후 피해자 회사로 하여금 거액의 투자로써 그 특허권의 매입을 검토하게 한 행위는 업무상 배임죄에 해당한다고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 발명은 기술적 과제를 해결하기 위한 위 A(소외인)의 구체적인 착상에 따른 것으로 그의 단독 발명이라고 보여지고, 기본적 아이디어를 제공한 정도에 그치거나(피고인), 지시에 따라 실험을 하거나 그 실험을 위한 자금을 제공하는 정도에 그친 정도(피해자 회사)로는 이 사건 발명의 공동발명자라고 하기 어렵다.

따라서 이 사건 발명이 피고인과 피해자 회사 사이의 관계에 있어서 직무발명에 해당하는 것임을 인정할 증거가 부족하고, 피고인이 피해자 회사로 하여금 통상 실시권을 향유할 수 있도록 해 주어야 할 업무상 임무가 있다고 할 수 없으므로, 이에 관한 검사의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

판례 11

판결요지

발명자에 해당하기 위해서는 해당 발명의 기술적 사상의 특징적 부분을 착상하고, 그 착상을 구체화함에 관여한 것을 필요로 한다. 즉, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 한다.

기초사항

사건명	직무발명보상금
사건번호	2012나64071 서울고등법원 (2013.7.18. 선고)
결과	항소기각
원고	종업원
피고	사용자
권리	특허 제10-0500171호 외 2건
판결근거 법조문	발명진흥법 제15조 제1항, 특허법 제2조 제1호

개요

원고가 피고에 재직 중에 발명자 또는 공동발명자로서 발명을 하여, 발명진흥법 제15조 제1항에 기초하여 발명에 관한 특허권을 피고에게 승계하도록 함에 따른 상당한 대가인 직무발명보상금 40억원과 그 지연손해금의 지급을 구하는 사안이다. 제1심판결은 원고가 특허의 발명자라고 인정하기 부족하다는 이유로 원고의 청구를 기각하였고, 원고가 이에 불복하여 항소를 제기한 사건이다.

원고주장

원고는 피고의 종업원으로 재직하는 동안 이 사건 제2,3 특허와 관련하여 건식세정장치, 습식세정장치, 회전세정장치, 공급·배출장치를 단독 또는 공동으로 발명하였다고 주장한다.

피고주장

피고는, 원고가 발명하였다고 주장하는 부분은 이 사건 제2, 3 특허와 아무런 관련이 없다고 주장한다.

법원의 판단

증거의 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 주장하는 건식세정장치, 습식세정장치, 회전세정장치 및 헬리컬 기어 등은 이 사건 제2, 3특허의 청구범위에 기재되어 있지 않은 사실을 인정할 수 있을 뿐 아니라 원고의 주장에 의하더라도 원고는 HDC의 건식세정장치, 습식세정장치, 회전세정장치 및 공급·배출장치 부분을 처음으로 발명한 것이 아니라 세부적인 변경을 한 것에 불과하다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

I. 직무발명의 성립 요건

▶ 판례 12

📌 판결요지

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나 새로운 착상을 구체화하는 등 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였음을 인정하기 어려운 경우, 직무발명 보상금을 인정할 수 없다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011가합477 수원지방법원 (2012.06.21. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0500171호 외 2건
판결근거 법조문	공무원 직무발명의 처분 관리 및 보상 등에 관한 규정 제17조, 제20조

📌 개 요

원고가 자신이 재직하였던 피고 회사에 대해, 자신이 재직 당시 단독 발명한 직무발명을 피고가 승계하였고, 이에 대해 직무발명 보상금을 지급하라고 하고 있는 반면 피고는 원고가 진정한 발명자가 아니며, 이에 따라 직무발명 보상금의 지급 의무가 없다고 하는 사건이다.

📖 원고주장

원고는, 이 사건 각 특허상의 발명은 원고가 피고 회사 재직 당시 X를 개발하던 중 단독 발명한 직무발명으로서 피고가 이를 승계하여 특허출원 및 등록하였고, X판매로 막대한 수익을 얻었으므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금 18억 7,400만 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

📖 피고주장

피고는, 원고가 이 사건 각 특허의 발명자가 아닐 뿐만 아니라, 피고는 이 사건 제1특허를 실시하지 않았으므로, 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

법원의 판단

원고가 이 사건 각 특허의 진정한 발명자인지 여부에 대해 의문을 품을 수밖에 없다 할 것이고, 원고가 제출한 증거들만으로는, 원고가 X의 개발 과정(부수적인 기능 개선)에 기여한 부분이 있음을 인정할 수는 있을지언정, X의 핵심 콘셉트인 이 사건 제2, 3특허 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나 새로운 착상을 구체화하는 등 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판례 13

판결요지

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하여야 한다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011나21855 서울고등법원 (2012.3.29. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0436941호 외 2건
판결근거 법조문	

개 요

원고는 2000.3.1. 피고에 입사하여 연구소 개발팀 차장으로 근무하다가, 2000.11.1.부터는 기술기획팀에서, 2002.5.28.부터는 구매부서에서 각 근무하다가 2002.8.5. 퇴사하였다. 피고는 반도체 및 FPD 제조장비의 제조 및 판매 등을 목적으로 1995.4.13. 설립된 회사이다.

I. 직무발명의 성립 요건

피고는 이 사건 각 특허를 출원하여 등록하였다. 원고의 직무발명보상금 청구와 관련하여, 원고가 발명자인지가 문제된 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 각 특허는 원고가 피고 회사 재직 당시 단독발명 내지 공동발명한 직무발명으로서 피고가 이를 승계하여 특허출원 및 등록한 것이므로, 피고는 원고에게 직무발명실시 보상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

피고주장

피고는, 원고가 이 사건 제1, 3특허의 발명자가 아닐 뿐만 아니라 피고는 이 사건 제1, 2특허를 실시하지 않으므로, 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

법원의 판단

원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로, 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허의 공동발명자로 추단할 수 있다. 피고는, 이 사건 제 1특허는 피고 회사의 직원인 P가 연구, 실험을 통해 완성한 발명이고 원고는 이 사건 제1특허와 관련하여서는 아이디어를 내거나 설계업무를 담당한 적도 없다고 하나, 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자가 아니라고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

다. 업무범위

1. 사용자의 범위를 판단한 사례

▶ 판례 14

📌 판결요지

발명진흥법 제2조 제1호, 제2호에 따라 디자인이 직무발명에 해당하기 위해서는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 디자인을 창작하여야 하고 성질상 그와 같이 창작한 디자인이 사용자의 업무 범위에 속하여야 하는데, 위 법조에서 말하는 '사용자'란 타인을 선임하여 어느 사무에 종사하게 하고 그 지휘, 감독을 하는 자를 말하는 것이다.

📖 기초사항

사 건 명	디자인권침해금지가처분
사건번호	2014카합81041 서울중앙지방법원 (2015.5.29. 선고)
결 과	일부 인용
원 고	디자인권을 보유한 채권자
피 고	채권자와 동업을 하기로 한 채무자
권 리	디자인 제30-0731219호
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제1호 및 제2호, 제10조 제1항

📌 개 요

채권자는 채무자와 동업을 하기로 하고 이 사건 등록디자인을 창작하였으나 사업 진행 과정에서 채무자가 채권자를 배제한 채 단독으로 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 형상의 완성품인 채무자 실시제품 1, 2와 위 완성품의 구성요소로서 상호 교환하여 조립 가능한 안경 부품으로서 이 사건 등록디자인에 관한 물품의 생산에만 사용되는 물품인 채무자 실시제품 3, 4, 5를 생산, 판매함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 채권자의 디자인권을 침해하고 있다. 이에 원고가 신청취지 기재와 같은 가처분을 구한 사건이다.

📖 피고주장

피고 채무자는, 이 사건 등록디자인이 채권자와 채무자의 공동사업을 위하여 창작된 것으

I. 직무발명의 성립 요건

로서 채권자는 자신의 조합계약상 출자의무를 이행하기 위하여 이 사건 등록디자인을 창작한 것인데, 이는 직무발명에 해당하여 채무자가 발명진흥법 제10조 제1항에 따라 통상실시권을 가진다고 주장한다.

법원의 판단

발명진흥법 제2조 제1호, 제2호에 따라 디자인이 직무발명에 해당하기 위해서는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 디자인을 창작하여야 하고 성질상 그와 같이 창작한 디자인이 사용자의 업무 범위에 속하여야 하는데, 위 법조에서 말하는 ‘사용자’란 타인을 선임하여 어느 사무에 종사하게 하고 그 지휘, 감독을 하는 자를 말하는 것이다. 그런데 기록상 제출된 자료만으로는 채무자가 채권자를 상대로 이 사건 등록디자인의 창작에 관하여 어떠한 지휘, 감독을 하였다는 점을 소명하기에 부족하다.

나아가 채무자의 이 부분 주장은 채무자가 채권자와의 조합계약에 기하여 이 사건 등록디자인을 사용할 권리를 가지고 있는데 채권자가 조합으로부터 탈퇴하였다는 취지로도 보이나, 기록상 제출된 자료만으로는 채권자와 채무자의 법률관계가 조합계약에 해당한다거나 채권자가 조합으로부터 탈퇴하였다고 단정할 수도 없다(오히려 기록 및 심문 전체의 취지를 종합하면, 채권자는 장래에 채무자와 동업계약을 체결할 것을 전제로 계약 체결에 앞서 이 사건 등록디자인을 창작하였으나 금형 제작비용의 부담 등에 관하여 합의에 이르지 못하여 실제 동업계약의 체결에는 이르지 못한 것으로 볼 여지가 있을 따름이다.) 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2. 국가연구개발사업의 성과물에 대해서 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되지 않는다고 판단한 사례

▶ 판례 15

📌 판결요지

국가로부터 연구개발비를 지원받는 국가연구개발사업의 성과물에 대하여 주관연구기관의 소유를 원칙으로 하고 정당한 사유 없이 수행결과물인 지식재산권을 개인 명의로 출원하거나 등록하지 못하도록 하고 있는 별지 관련법령의 규정 내용 및 그 입법취지가 연구결과물의 상업적 이용을 장려하고 기술을 확산시킴으로써 기업을 지원하고 이를 통해 국민경제 발전에 이바지하고자 하는 것이라는 점에 비추어 보아 국가연구개발사업의 성과물에 대해서 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되지 않는다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2013고단1965 창원지방법원 (2014.12.19. 선고)
결 과	청구인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	과학기술기본법 제11조 제3항, 제5항, 제11조의2 제1항 제6호, 국가연구개발사업의관리등에관한규정 제20조, 산업기술혁신촉진법 제11조의2 제1항 제6의2호, 제13조 제1항, 중소기업기술혁신촉진법 제10조, 제31조 제1항 제5호, 중소기업기술개발지원사업운영요령 제31조, 제36조 제1항 제11호, 제12호, 형법 제356조 제355조,

📌 개 요

원고는 국가의 연구개발비를 지원 받았으며, 원고 회사의 대표 이사인 피고는 연구 성과물을 자신의 이름으로 특허 출원 및 등록을 하여 업무상 배임 행위로 형사 고발된 사건이다.

I. 직무발명의 성립 요건

원고주장

원고는 피고가 이 사건의 특허발명을 개인적인 이익을 위해 이용한바 회사의 이익을 침해하므로 회사에 대한 배임행위가 성립된다고 주장한다.

피고주장

피고는 이 사건의 특허발명들은 직무발명으로 종업원인 피고에게 권리가 귀속된바 배임행위에 해당되지 않는다고 주장한다.

법원의 판단

피고는 연구자들을 관리하며 여러 가지 선택 가능한 아이디어 가운데 실용성이 있는 것을 선택한 정도에 불과할 뿐 이 사건 특허발명에 관련 유·무형적 결과물의 창작행위에 실질적으로 기여한 발명자에 해당하지 않으며, 국가연구개발사업 성과물의 귀속에 관해서는 과학기술기본법에 따라 국가와 주관연구기관 등이 체결한 협약의 내용이 우선 적용되고 위 과학기술기본법의 입법취지에 비추어 발명진흥법 제10조 제1항 적용이 배제된다. 피고는 자신을 특허권자로 하여 본 사건 발명의 특허를 출원하였으므로 원고에 대한 배임행위가 성립한다고 할 것이다. 따라서 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

3. 발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례

▶ 판례 16

📌 판결요지

회사에 이사로 재직 당시에 행한 발명은 직무발명에 해당하고, 이에 따라 회사가 특허발명을 제조, 사용 및 판매하는 것은 통상실시권에 기한 적법한 권리행사다.

📖 기초사항

사 건 명	특허침해금지가처분신청
사건번호	2013카합196 수원지방법원 (2013.8.14. 선고)
결 과	신청기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-1243857호
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조, 제10조, 제12조, 제13조, 발명진흥법 시행령 제7조

📌 개 요

신청인은 피신청인 회사를 설립하여 재직 중 이 사건 특허발명을 출원하였고, 해임된 뒤 피신청인 회사를 상대로 침해금지 가처분 신청을 한 사건이다.

📖 원고주장

신청인은, 피신청인 회사가 특허권자인 신청인의 동의, 승낙 없이 이 사건 특허발명 제품을 제조, 사용 및 판매하여 위 특허발명에 관한 신청인의 특허권을 침해하고 있다고 주장하면서, 피신청인 회사에 대하여 신청취지와 같은 내용의 가처분을 구한다고 주장한다.

📖 피고주장

피신청인은, 이 사건 특허발명은 신청인이 피신청인의 이사로 재직하던 중 그 직무에 관하

I. 직무발명의 성립 요건

여 발명한 것으로서 발명진흥법 제10조 소정의 직무발명에 해당하고 피신청인 회사는 위 직무발명에 대하여 통상실시권을 가지므로, 피신청인 회사가 이 사건 특허발명을 제조, 사용 및 판매하는 것은 위 통상실시권에 기한 적법한 권리행사로서 신청인의 특허권을 침해하는 행위에 해당하지 아니한다고 주장한다.

법원의 판단

피신청인 회사는 해양레저장비 개발업, 관광용 잠수함 제조업 등을 목적으로 하여 설립된 회사이고, 이 사건 특허발명은 해양레저장비 및 관광용 잠수함의 일종인 반 잠수형 보트에 관한 것이므로, 이 사건 특허발명이 그 성질상 피신청인 회사의 업무범위에 속한다고 볼 수 있는 점, 이 사건 특허발명 출원 당시 신청인은 피신청인 회사의 임원인 사내이사로 재직하면서 위 회사의 목적사업인 반 잠수형 보트의 개발 및 제작에 관한 업무를 총괄하고 있었으므로, 이 사건 특허발명은 신청인이 그 직무에 관하여 발명한 것으로서 발명을 하게 된 행위가 신청인의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이라고 볼 수 있는 점, 신청인은 자신이 피신청인 회사를 설립하기 전에 이미 이 사건 특허발명을 완성하였으므로 위 특허발명이 직무발명에 해당하지 아니한다는 취지의 주장을 하나, 선행발명은 그 외관, 형태, 용도 및 세부적인 기술적 구성에 뚜렷한 차이가 존재하는 점 등에 비추어 신청인의 위 주장은 받아들이기 어려운 점, 신청인은 이 사건 특허발명을 완성하여 특허출원을 마친 후 피신청인 회사 측에 그 사실을 통보하였음에도 피신청인 회사가 이후 위 특허발명에 대한 권리의 승계 여부를 통지하지 아니함으로써 해당 권리의 승계를 포기하였으므로 발명진흥법 제13조 제3항에 따라 신청인의 동의 없이는 통상실시권을 가질 수 없다는 취지의 주장을 하나, 신청인이 이 사건 특허발명을 완성한 후 그 사실을 피신청인 회사에게 문서로 알렸음을 인정할 자료가 없으므로, 신청인의 위 주장도 받아들이기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명은 신청인이 피신청인 회사의 임원으로 재직하면서 그 직무에 관하여 발명한 것으로서 발명진흥법 소정의 '직무발명'에 해당하고, 피신청인 회사는 발명진흥법 제10조 제1항에 따라 직무발명인 이 사건 특허발명에 대하여 특허권자인 신청인의 동의, 승낙 없이도 이를 업으로서 실시할 수 있는 권리인 법정의 통상실시권을 가진다고 봄이 상당하다.

4. 발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하여 직무발명이라고 판단한 사례

▶ 판례 17

판결요지

발명진흥법 제2조 제2항의 “발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것”이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다고 할 것이다.

기초사항

사 건 명	통상실시권확인
사건번호	2011가합3531 청주지방법원 (2012.1.20. 선고)
결 과	청구기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0891967호 외 4건
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조, 제13조

개 요

원고는 이 사건의 특허에 대해 원고에 대한 직무발명에 해당하므로, 피고를 대상으로 직무발명에 따른 통상실시권이 존재한다고 확인의 소를 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 이 사건 각 특허는 피고의 직무발명에 해당하므로, 위 각 특허의 통상실시권이 있다고 주장한다.

피고주장

피고는 이 사건 제1번 특허와 관련하여, 원고는 발명진흥법 제13조 제3항에 따라 승계여부를 통지하지 않았으므로 권리 승계를 포기한 것이라 주장한다.

I. 직무발명의 성립 요건

법원의 판단

피고는 위 제1 내지 제5번 특허가 출원될 당시 원고의 종업원으로 근무하면서 이 사건 공동연구협약의 연구에 참여하였거나 원고의 대표이사로서 이 사건 협동연구협약을 체결하기도 하였는데, 위 각 연구는 원고의 사업목적 범위 내에 있는 점, 이 사건 제2, 3번 특허가 원고의 사업목적 범위 내에 있고 피고의 직무발명에 해당한다는 원고의 주장사실에 대하여 다투지 아니하는 사정을 종합하면, 이 사건 제1 내지 5번 특허권의 대상이 된 발명은 원고 회사에서 대표이사나 직원으로 근무하던 피고가 그 직무수행 중에 당연히 예정되거나 기대되는 행위로 인하여 이루어진 것으로서 발명진흥법에서 정하고 있는 직무발명에 해당한다고 할 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 원고에게도 위 제1 내지 5번 특허에 관하여 발명진흥법에 의한 통상실시권이 있다고 할 것이다. 한편, 이 사건 5번 특허에 관해 피고가 직무발명의 사실을 원고에게 문서로 알렸다는 점에 대하여는 아무런 증거가 없는바, 위 인정사실을 통하여 알 수 있는 바와 같이, 원고가 피고로부터 이 사건 제1번 특허를 직무발명으로서 완성하였다는 점을 문서로 통지받은 사실이 없어 법정기간 내에 피고에게 권리의 승계 여부를 알리지 못한 이상, 원고가 권리 승계를 포기한 것으로 볼 수 없다 할 것이다. 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유있어 이를 각 인용하며 나머지 청구는 이유 없어 이를 각 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

II. 권리귀속

가. 예약승계가 있는 경우

나. 예약승계가 없는 경우





II. 권리귀속

주요 쟁점		주요 판례	비고	Page
예약승계가 있는 경우	예약승계에 의한 승계 시점이 문제된 사례	2014가합565830	판례18	41
		2013허2231	판례19	43
	묵시적 합의로 예약승계가 있었다고 판단한 사례	2012허10334	판례20	46
예약승계가 없는 경우	직무 발명시 승계에 관한 내용을 포함하고 있는 근로계약서 작성을 거부한 사실에 비추어 승계 약정이 체결되지 않았다고 판단한 사례	2012노1334	판례21	48
		2012고단1151	판례22	50
		2012가합270	판례23	51
		2011구합40486	판례24	53
		2010노735	판례25	54
	묵시적 합의로 인한 예약승계가 있었다고 보지 않은 사례	2012고정214	판례26	56

II. 권리귀속

가. 예약승계가 있는 경우

1. 예약승계에 의한 승계 시점이 문제된 사례

▶ 판례 18

📌 판결요지

종업원은 직무발명을 완성한 경우에도 사용자에게 이를 통지한 날로부터 사용자의 승계 결정 통지 없이 4개월이 경과되었을 때 비로소 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 확정적으로 취득하게 된다 할 것이고 그 전까지는 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리의 귀속은 전적으로 사용자의 일방적 의사에 달려 있다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014가합565830 서울중앙지방법원 (2015.9.24. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0108517호
판결근거 법조문	구 발명진흥법 제12조 내지 제15조, 발명진흥법 시행령 제 7조

📌 개 요

원고는 1995. 4월경 피고 A회사에 입사하여 전기분야 시운전 업무 등을 수행하였고, 2001년경 피고 B회사로 전직하여 근무하다가 2012. 5월경 퇴사하였다. 피고 A회사의 직원 4인과 피고 B회사의 직원인 원고는 피고 A회사와 피고 B회사 사이에 체결된 정부기관연구과제 협약에 따라 2005. 7월부터 2009. 6월까지 공동으로 '원자력발전소 비상디젤발전기 여자시스

템' 국산화 기술을 개발하였다. 피고 A회사, B회사는 위 기술을 별지 기재 특허발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)으로 2009. 10. 29. 특허를 출원하여 2011. 11. 14. 그 등록을 마쳤다. 피고 A회사, B회사는 위 발명에 대한 특허권을 각 1/2 지분씩 보유하기로 약정하였다. 한편, 피고 A회사, B회사는 2009. 4. 10. 피고 C회사와 이 사건 발명에 관한 기술사용 계약(이하 '제1 계약'이라 한다)을 체결하였고, 피고 C회사는 제1 계약에 따라 피고 B회사에 실시료 합계 210,100,000원(= 선급금 7,500,000원 + 고리 3, 4호기 관련 실시료 55,900,000원 + 영광 1, 2호기 관련 실시료 72,500,000원 + 울진 1, 2호기 관련 실시료 74,200,000원)을 지급하였다. 피고 A회사, B회사는 2012. 7. 31. 피고 C회사와 이 사건 발명에 관한 기술사용 계약(이하 '제2 계약'이라 한다)을 체결하였고, 피고 C회사는 제2 계약에 따라 피고 B회사에 실시료 합계 23,250,000원(= 선급금 7,500,000원 + 월성 1호기 관련 실시료 15,750,000원)을 지급하였다. 원고는 피고 B회사에 대하여는 주위적으로 불법행위로 인한 손해배상을, 예비적으로 직무발명보상금을 청구하였다. 원고는 피고 A회사 및 H회사에 대해서는 공동불법행위로 인한 손해에 대한 일부청구로서 각 3억원의 손해배상을 청구한 사건이다.

원고주장

이 사건 발명의 공동발명자인 피고 A회사, B회사의 직원들이 피고 A회사, B회사에 직무발명 완성사실을 통지하지 않았고, 피고 A회사, B회사가 위 직원들에게 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리의 승계 여부에 대한 통지를 하지 않았으며, 이 사건 발명에 관한 특허 출원에 하지 않은 상태에서, 피고 A회사, B회사가 2009.4.10. 피고 C회사와 제 1 계약을 체결하고, 2012.7.31. 피고 C회사와 제 2 계약을 체결하였는바, 이로써 피고들은 원고의 이 사건 발명에 관하여 피고 B회사로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리를 침해하였다. 또한 피고 A회사, B회사는 특허를 받을 권리의 승계 여부를 통지하지 않고 무단으로 특허출원을 하여 특허등록을 마쳤는바, 이로써 원고의 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리를 침해하였다. 또한 원고가 이 사건 발명에 관한 연구개발시행계획서에는 특정 규정에 관련된 부분이 포함되어 있지 않았으나 원고가 위 특정 규정에 따라 연구를 수행하여 이 사건 발명을 완성하였으므로, 이 부분은 직무발명이 아니라 원고의 고유한 발명이라고 할 것인데, 이에 대하여 피고 A회사, B회사가 제 1, 2 계약으로 피고 C회사에 위 규정에 관련된 부분을 포함하여 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 부여함으로써 원고의 위와 같은 고유한 권리를 침해하였다. 이상과 같은 피고들의 공동불법행위로 인한 원고의 손해는 46조 9,710억원에 이르는바, 원고는 피고들을 상대로 우선 일부청구로서 각자 3억원의 손해배상금을 지급하라고 주장한다.

법원의 판단

피고 B회사의 종업원은 직무발명을 완성한 경우에도 피고 B회사에게 이를 통지한 날로부터 피고 B회사의 승계 결정 통지 없이 4개월이 경과되었을 때 비로소 직무발명에 관한

II. 권리귀속

특허를 받을 권리를 확정적으로 취득하게 된다 할 것이고 그 전까지는 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리의 귀속은 전적으로 피고 B회사의 일방적 의사에 달려 있다 할 것인데, 이 사건에서 원고 등 공동발명자들이 피고 A회사, B회사에 이 사건 발명의 완성 사실을 각 통지하였다는 사정에 관한 입증이 없으므로, 피고 A회사, B회사가 이 사건 발명에 관한 특허출원을 한 2009. 10. 29. 당시 피고 A회사, B회사의 승계 포기 간주로 인한 이 사건 발명에 관한 권리의 종업원 귀속의 효과가 발생하였다고 할 수 없다.

따라서 위 법령 규정에 의한 승계 포기 간주의 효력이 발생하기 전으로서 이 사건 발명에 관한 권리가 원고에게 귀속되지 아니한 상태에서 피고 B회사가 특허를 출원한 것은, 위 법령 규정에 따라 피고 B회사가 보유하는 ‘이 사건 발명에 관한 권리를 승계할 권리’를 행사한 것에 불과하므로, 특허출원에 앞서 원고 등에게 승계 결정의 통지를 하지 않았더라도 그것만으로 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 원고의 권리를 침해한 것이라 할 수 없다. 또, 이 사건 발명 중 위 규정에 관련된 부분이 당초의 연구개발시행계획서에 기재되어 있지 않은 것이었다는 사정만으로, 이 사건 발명 중 위 규정에 관한 부분이 직무발명의 범위에 포함되지 않는 원고의 고유한 발명이라고 보기 어렵고, 증인들의 각 증언으로도 이를 인정하기 부족하며, 달리 위 부분이 원고의 고유한 발명에 해당한다고 볼 만한 사정이 있음을 인정할 증거 없다. 따라서 원고의 피고 A회사, C회사에 대한 청구 및 피고 B회사에 대한 주위적 청구에 관한 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 모두 이유 없다.

▶ 판례 19

📌 판결요지

회사 내부 규정에 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 종업원 → 부서(팀)장 → 특허관리부서(팀)장 → 사업본부장 순으로 신고 또는 보고를 하게 되고, 보고를 받은 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하게 되며, 승계하기로 결정된 경우, 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서(팀)에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있다. 그렇다면, 원고 회사의 ‘직무발명보상에 관한 규정’에 의하더라도, 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 발명에 관한 보고를 받은 원고 회사의 사업본부장의 승계여부 결정에 의하여 승계되는 것이 분명하다고 할 것이다.

기초사항

사 건 명	등록무효
사건번호	2013허2231 특허법원 (2013.11.7. 선고)
결 과	청구기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	제10-899713호
판결근거 법조문	특허법 제33조, 제133조, 발명진흥법 제10조, 제12조, 제13조, 발명진흥법 시행령 제7조

개 요

원고는, 이 사건 등록특허는 피고 A가 원고 회사의 종업원으로서 직무발명을 한 것으로서 원고 회사에게 그 권리가 승계된 것임에도 불구하고, A가 이를 피고들에게 양도하거나 명의신탁하여 등록한 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 등록무효 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 한 사건이다.

원고주장

원고는, 원고 회사의 ‘직무발명보상에 관한 규정’ 제3조 제1항에 의하면, “회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다. 다만, 회사가 그 권리를 승계할 필요 또는 가치가 없다고 인정되는 것에 대해서는 그러하지 아니할 수 있다.”라고 규정되어 있으므로, A가 이 사건 등록특허에 관한 발명을 완성한 시점에, A의 원고 회사에 대한 통지 유무와 관계없이, 원고 회사는 이미 그 권리를 승계한 것이다. 그러므로 발명자를 B, C로 한 이 사건 등록특허는 “발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”라는 특허법 제33조 제1항 본문 규정에 위반한 것으로, 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 무효로 되어야 한다고 주장한다.

법원의 판단

직무발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동으로 승계된다는 원고 주장의 근거로 제시되는 원고 회사의 ‘직무발명보상에 관한 규정’을 살펴보면, 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 종업원 → 부서(팀)장 → 특허관리부서(팀)장 → 사업본부장 순

II. 권리귀속

으로 신고 또는 보고를 하게 되고, 보고를 받은 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하게 되며, 승계하기로 결정된 경우, 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서(팀)에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있다. 그렇다면, 원고 회사의 '직무발명보상에 관한 규정'에 의하더라도, 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리가 원고 회사에 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 발명에 관한 보고를 받은 원고 회사의 사업본부장의 승계여부 결정에 의하여 승계되는 것이 임의 분명하다고 할 것이다.

따라서 발명자인 A가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 원고 회사에 자동적으로 귀속된다고 할 수 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

2. 묵시적 합의로 예약승계가 있었다고 판단한 사례

▶ 판례 20

판결요지

구체적으로 기재한 근로계약서 등을 작성한 바 없고, 정기적인 급여도 수령하지 않았으나, 회사로부터 연구개발에 필요한 집기, 숙식, 비용 등을 제공받았을 뿐만 아니라, 개발과 관련하여 그 진행 과정을 회사의 실질적인 운영자에게 수시로 보고하고, 그의 지시에 따라 위 개발 업무를 진행하였고, 나머지 직무발명의 요건이 만족하는 경우, 특허발명은 직무발명에 해당한다.

기초사항

사 건 명	등록무효
사건번호	2012허10334 특허법원 (2013.5.10. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-1087711호
판결근거 법조문	

개 요

원고는 2012. 2. 9. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 피고가 이 사건 특허발명의 발명자인 원고로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 채 이 사건 특허발명을 출원함으로써 특허법 제33조 제1항을 위반하였다는 이유로 등록무효심판(2012당350호)을 청구하였다.

특허심판원은 2012. 10. 29. 이 사건 특허발명은 원고가 피고 회사에 근무할 당시 발명한 직무발명에 해당하고, 피고는 원고로부터 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 승계한 후 출원하였으므로, 특허법 제33조 제1항을 위반한 것으로 볼 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 한 사건이다.

원고주장

원고는, 피고 회사의 설립일 이전에 이미 이 사건 특허발명의 대부분을 완성하였을 뿐만 아니라, 피고와 사실상 동업관계에 있었을 뿐 피고의 종업원의 지위에 있지 않았으므로, 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당한다고 볼 수 없다고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, ① 피고는 기계 제조업 등을 영위할 목적으로 설립된 회사로서 이 사건 장치의 개발도 그 업무 범위에 속한다고 할 수 있는 점, ② 비록 원고는 피고 회사에 근무할 동안 근로조건 등을 구체적으로 기재한 근로계약서 등을 작성한 바 없고, 정기적인 급여도 수령하지 않았으나, 피고 회사로부터 연구개발에 필요한 집기, 숙식, 비용 등을 제공받았을 뿐만 아니라, 이 사건 장치의 개발과 관련하여 그 진행 과정을 피고 회사의 실질적인 운영자인 위 A에게 수시로 보고하고, 그의 지시에 따라 위 개발 업무를 진행하였던 점, ③ 비록 원고가 처음부터 이 사건 장치의 개발을 위해 피고 회사에 근무하게 된 것은 아니나, 피고 회사에서 '개발팀장'이라는 직책을 가지고 이 사건 장치의 개발 등을 주도적으로 진행해 왔을 뿐만 아니라, 앞서 본 이 사건 장치의 개발 경위나 과정 등에 비추어 볼 때 원고가 이 사건 특허발명의 완성과 관련하여 수행한 일련의 활동은 모두 피고 회사의 업무의 일환으로서 수행한 것으로 보일 뿐, 피고 회사의 업무와 무관한 개인적인 활동에 불과한 것으로는 보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명은 피고 회사의 직원인 원고가 피고 회사에 근무할 당시 발명한 것으로서 원고의 직무내용과 책임범위로 보아 이 사건 특허발명을 하게 된 행위가 원고의 직무에 속하고, 피고 회사의 업무 범위에도 속한다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

나. 예약승계가 없는 경우

1. 직무 발명시 승계에 관한 내용을 포함하고 있는 근로계약서 작성을 거부한 사실에 비추어 승계 약정이 체결되지 않았다고 판단한 사례

▶ 판례 21

▶ 판결요지

종업원이 직무발명 시 승계에 관한 내용을 포함하고 있는 근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정할 수 있고, 실제로 종업원과 사용자 사이에 작성된 근로계약서가 원심법정에 제출되지 아니한 사정에 비추어 보면, 종업원과 사용자 사이에 종업원이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 체결되었다고 보기 어렵다. 또한 종업원이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵다는 이유로 이 부분 공소사실에 대하여 무죄로 판단한 조치는 수긍할 수 있고, 거기에 검사가 항소이유에서 주장하는 바와 같은 사실오인 내지 법리오해의 위법이 있다고 보기 어렵다.

▶ 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2012노1334 수원지방법원 (2013.5.30. 선고)
결 과	항소기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0965795호
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조, 제13조, 제15조

▶ 개 요

검사는, 피고인이 직무발명을 피해자 회사에 은폐하고 제3의 회사가 이를 특허 등록 하계 한 후 피해자 회사로 하여금 거액의 투자로써 그 특허권의 매입을 검토하게 한 행위는 업무상 배임죄 및 사기 미수죄에 해당한다고 주장하였다.

원심은 이 사건 공소사실들에 대하여 무죄를 선고하였으나, 항소인은 원심판결은 사실을 오인하였거나 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 주장하며 항소한 사건이다.

II. 권리귀속

원고주장

검사는, 피해자 회사는 피고인 A가 출원한 특허권에 대하여 최소한 발명진흥법 제10조 제 1항에 따라 통상실시권을 취득하는 것인 바, 검사가 제출한 증거들에 의하면, 피고인 A가 피해자 회사에게 직무발명 완성사실을 알리고 피해자 회사로 하여금 특허출원을 하도록 협조하여야 할 업무상 임무를 위반한 사실을 충분히 인정할 수 있다고 주장한다.

피고주장

피고인은 피해자 회사의 취업규칙에 관하여 어떠한 설명을 들은 바 없고, 피해자 회사와 근로계약서도 작성하지 아니하였으므로, 피고인이 직무발명한 이 사건 특허권이 취업규칙에 따라 당연히 피해자 회사에게 승계되는 것은 아니어서, 피고인에게 이 부분 공소사실 기재와 같은 업무상 배임죄가 성립하지 않는다고 주장한다.

법원의 판단

원심이, 피해자 회사의 근로계약서 양식에 ‘본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 취업규칙 및 관계법령과 관례에 따른다’고 규정되어 있고, 취업규칙 제10조에 ‘사원이 회사가 보유한 특허권, 실용신안권, 디자인권을 기초로 응용, 개량, 기술, 기술보완으로 발명한 특허 등과 특정 공법을 연구하여 발명한 특허 등은 회사의 소유로 한다. 사원은 특허 등을 발명한 경우 지체 없이 회사의 대표이사에게 보고문서로 결재를 받아야 한다’고 규정하고 있는 사실, 근로계약서에는 취업규칙과 제 규정에 관하여 충분히 교육받고 숙지하였다는 내용이 기재되어 있는 비밀규정 및 근로서약서가 첨부되어 있는 사실 등이 인정되기는 하나, 증인 B의 원심법정에서의 진술에 의하더라도, 피고인은 위와 같은 근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정할 수 있고, 실제로 피고인과 피해자 회사 사이에 작성된 근로계약서가 원심법정에 제출되지 아니한 사정에 비추어 보면, 피고인과 피해자 회사 사이에 피고인이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 체결되었다고 보기 어렵고, 나아가 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵다는 이유로 이 부분 공소사실에 대하여 무죄로 판단한 조치는 수긍할 수 있고, 거기에 검사가 항소이유에서 주장하는 바와 같은 사실오인 내지 법리오해의 위법이 있다고 보기 어렵다.

2. 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 없다고 판단한 사례

▶ 판례 22

📌 판결요지

직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있었다고 보기 힘든 경우, 종업원은 직무발명을 피해회사에 귀속시킬 의무가 없다.

종업원이 특허기술에 관하여 제3자와 공동으로 직무발명을 했다면, 사용자는 종업원이 발명에 대하여 가지는 지분에 해당하는 만큼 당연히 통상실시권을 자동적으로 가지고, 이는 종업원이 누구의 이름으로 직무발명에 관하여 특허등록을 하던 사용자가 갖는 권리로 보인다. 이는 종업원이 이전해 주어야 할 권리가 아니다. 따라서 종업원이 사용자로 하여금 무상의 통상 실시권을 향유할 수 있도록 해야 할 의무는 업무상배임죄에서 말하는 타인의 사무가 아니다. 따라서 업무상 배임에 해당하지 않는다.

📄 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2012고단1151 수원지방법원 성남지원 (2013.2.28. 선고)
결 과	청구기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0979432호 외 1건
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조, 제14조

📌 개 요

피고인은 2006. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 피해회사인 A 주식회사(이하 '피해회사')의 LED 조명기구를 개발하는 업무를 관장하는 B 연구소장을 담당하였고, 2010. 1.경부터 2011. 2. 21.경까지는 피해회사의 LED 사업 TF팀장을 담당하였다. 피고인은 2010. 4. 22.경 C가 기술을 개발한 것으로 가장하여 위 회사 명의로 특허출원 하였고, 공소인은 이러한 피고인의 행위가 업무상 배임에 해당한다고 소를 제기한 사건이다.

II. 권리귀속

원고주장

검사는, 피고인이 피해회사의 LED 조명 개발 업무를 총괄하는 임원으로서 직무발명에 대하여 지체 없이 피해회사에 이를 알려 피해회사가 상당한 보상을 지급하고 무상의 통상실시권을 향유할 수 있도록 할 업무상 임무가 있음에도 불구하고, 피고인은 C가 위 기술을 개발한 것으로 가장하여 각 특허 등록을 하였다. 이로써 피고인은 업무상 임무에 위배하여 C로 하여금 무상의 통상실시권에 대한 제한이 없는 이 사건 특허기술에 대한 권리를 귀속시켜 액수 불상 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고, 피해회사에게 동액 상당의 손해를 가하였다고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 특허기술에 관한 발명은 피해회사의 종업원인 피고인이 자신의 직무에 관하여 C, D와 공동으로 발명한 것으로서 그 성질상 사용자인 피해회사의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인의 당시 직무에 속하는 발명으로서 위 직무발명에 해당한다.

한편, 피고인은 직무발명을 피해회사에 귀속시킬 의무가 없다. 검사가 제출한 증거만으로 피고인이 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 피해회사에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있었다고 보기 힘들고, 이는 수사기록 1399면에 있는 LED 조명 특허관련 협의 결과 보고, 피고인이 피해회사에 일하면서 개인 명의로 출원하여 특허등록한 발명들에 의하여도 알 수 있다.

전술한 상황에서, 피고인이 이 사건 특허기술에 관하여 D 등과 공동으로 직무발명을 했다면, 피해회사는 피고인이 발명에 대하여 가지는 지분에 해당하는 만큼(발명진흥법 제 14조 참조) 당연히 통상실시권을 자동적으로 가지고, 이는 피고인이 누구의 이름으로 직무발명에 관하여 특허등록을 하든 사용자인 피해회사가 갖는 권리로 보인다. 이는 피고인이 이전해 주어야 할 권리가 아니다. 따라서 피고인이 피해회사로 하여금 무상의 통상실시권을 향유할 수 있도록 해야 할 의무는 업무상배임죄에서 말하는 타인의 사무가 아니다. 따라서 업무상 배임에 해당하지 않는다.

판례 23

판결요지

직무발명을 한 종업원과 협의 없이 출원인을 회사 명의로 하여 등록받은 특허권에 대하여 종업원의 지분에 관하여는 법률상 원인 없이 회사 명의로 특허권등록이 되어있다고 할 것이므로, 회사는 종업원에게 종업원 지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

기초사항

사 건 명	특허권등록말소
사건번호	2012가합270 청주지방법원 (2012.11.7. 선고)
결 과	청구인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-1100252호
판결근거 법조문	

개 요

직무발명을 한 종업원과 협의 없이 출원인을 회사 명의로 하여 등록받은 특허권에 대하여 종업원이 지분에 관한 특허권이전등록을 구하는 사건이다.

원고주장

원고는, 피고가 발명자인 원고 등으로부터 이 사건 특허권에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받지 않았고, 이에 따라 피고는 피고 명의로 특허등록된 이 사건 특허권 중 원고의 1/3지분에 관하여 원고에게 부당이득반환을 원인으로 한 특허권이전등록을 해야 한다고 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 특허권이 주식회사 A의 직원으로 있던 원고 등의 직무발명으로서 원고 등과 A 사이에 이 사건 특허권을 피고에게 승계시키기로 하는 합의가 있었으므로, 이 사건 특허권에 관한 피고 명의의 특허등록은 유효라고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 특허권 중 원고와 B의 지분에 해당하는 각 1/3지분에 관하여는 법률상 원인 없이 피고 명의로 특허권등록이 되었다고 할 것이므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 특허권 중 1/3지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권이전 등록절차를 이행할 의무가 있다.

II. 권리귀속

이 사건 특허권을 피고에게 승계시키기로 하는 합의가 있었는지에 관하여 살피건대 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

▶ 판례 24

📌 판결요지

발명진흥법은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 귀속되기는 하나, 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권(제10조 제1항)을 가지며 또한 미리 계약이나 내부 규정에 의해 사용자등은 직무발명을 승계받거나 전용실시권을 설정(제10조 제3항)할 수 있도록 하여 종업원과 사용자등의 양자의 이해관계를 조정하고 있다.

📖 기초사항

사 건 명	부당해고구제재심판정취소
사건번호	2011구합40486 서울행정법원 (2012.10.18. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조 제1항 및 제3항

📌 개 요

원고는 이 사건의 특허발명을 공동출원인으로 출원하여 등록 받았다. 사용자인 보조참가인은 이 사건 특허권이 직무발명인바 이 사건 특허권의 권리 이전을 요구하였으나 원고가 거부하자 이를 이유로 해고하였으며, 원고는 이를 부당해고로 구제재심판정의 취소를 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 이 사건의 특허발명이 원고의 직무 범위에 속하지 아니한 자유 발명이고, 상기 특허발명의 이전을 요구하는 보조참가인의 명령은 사유재산권을 침해하는 것으로 부당하다고 주장한다.

법원의 판단

본 이 사건 공동명의특허의 출원경위, 출원인 명의, 원고의 담당직무의 내용에 더하여 이 사건 공동명의특허가 직무발명에 해당함을 이유로 참가인 회사에 대하여 직무발명보상금을 청구하였던 점 등을 종합하면, 이 사건 공동명의특허는 직무발명에 해당한다고 봄이 상당한데, 참가인 회사는 이 사건 공동명의특허 출원 당시에는 직무발명의 권리이전 등에 관하여 별다른 규정을 두고 있지 아니하였고, 사용자인 참가인 회사와 종업원인 원고 사이에 이 사건 공동명의특허의 이전에 관한 별도의 합의가 존재한다고 볼 만한 여타의 사정도 존재하지 않는다. 따라서 원고에 대한 참가인 회사의 위 업무지시는 그 정당성을 인정할 수 없고, 그 위반을 이유로 한 위 징계사유로 인정되지 않는다. 다만, 다른 징계사유에 비추어 볼 때, 이 사건 징계해고는 정당하다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이하여 이 사건 징계해고가 정당하다고 본 이 사건 재심판정은 정당하고, 원고의 주장은 이유 없다.

판례 25

판결요지

미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

동업관계에 기하여 창작된 디자인권의 귀속에 관하여 동업당사자들 사이에서 적법한 청산 합의가 존재하지 않는 이상, 그러한 디자인권은 동업의 내부적인 관계에 있어서는 여전히 동업 당사자들 사이의 합유 상태에 있는 것이며, 특히 디자인권의 개발에 대하여 지대한 공헌을 한 당사자들을 상대로 단순히 등록명의자의 지위에 있다는 점만을 내세워 독점적, 배타적인 권리를 행사할 수는 없는 것이다.

II. 권리귀속

기초사항

사 건 명	디자인법위반
사건번호	2010노735 춘천지방법원 (2012.1.11. 선고)
결 과	항소인용
원 고	디자인권자
피 고	디자인권자와 동업관계인 자
권 리	디자인 제30-049347호 외 7건
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조, 제10조, 제13조, 제15조

개 요

원고는 이 사건의 디자인권의 등록명의자로 동업관계에 있는 피고에게 이 사건의 디자인권 침해를 이유로 침해죄의 형사소송을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 이 사건의 디자인권은 직무발명으로 디자인을 받을 수 있는 권리를 승계받아 등록 받았는바, 이 사건의 디자인권에 대한 독점적, 배타적인 권리를 갖는다고 주장한다

법원의 판단

A 회사가 발명진흥법에서 정한 절차에 따라 위 순번 3, 4, 5, 8의 디자인에 관하여 창작자 대상으로 한 승계절차를 취하지 아니하였고, 더욱이 발명진흥법 제15조 제1항 소정의 “정당한 보상”을 지급한 적도 없으므로, A 회사로서는 피고인들 상대로 위 순번 3, 4, 5, 8의 디자인권에 관한 독점적, 배타적인 권리를 주장할 수 없다고 할 것이다. 디자인 권은 동업의 내부적인 관계에 있어서는 여전히 동업당사자들 사이의 합유 상태에 있다고 할 것이며, 특히 디자인권의 개발에 대하여 지대한 공헌을 한 당사자인 피고인을 상대로 하여, 단순히 A 회사가 등록명의자의 지위에 있다는 점만을 내세워 독점적, 배타적인 권리를 행사할 수는 없다고 할 것이다. 이 사건 공소사실은 앞서 살펴본 바와 같이 범죄의 증거가 없는 경우에 해당하므로 형사소송법 제325조 후단에 따라 피고에 대하여 각 무죄를 선고하고, 형법 제58조 제2항에 따라 판결의 요지를 공시하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

3. 묵시적 합의로 인한 예약승계가 있었다고 보지 않은 사례

▶ 판례 26

📌 판결요지

종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2012고정214 대전지방법원 (2012.5.23. 선고)
결 과	청구기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조 제1항, 제10조 제3항, 제13조 제1항 본문, 제2항, 제13조 제1항 단서, 제15조 제1항

📌 개 요

피고인은 대전에 있는 피해자 A 주식회사에서 선임 연구원으로 근무하였던 자이다. 피고인은 피해자 회사에 근무하면서 동료들과 함께 개발한 발명(이하 '발명1')을 피해자 회사 명의로 특허 출원해야 할 임무가 있음에도, 인터넷을 이용하여 대한민국특허청 홈페이지에 접속한 후 피고인 명의로 특허출원함으로써 2010.11.2. 공개토록 하였다. 이로써 피고인은 특허출원과 관련된 액수 미상의 재산상 이익을 취하고 피해자 회사에게 같은 액수에 해당하는 손해를 가하였다. 피고인은 2009.4.24. 위와 같은 장소에서 발명2를 피해자 회사 명의로 특허 출원해야 할 임무가 있음에도, 같은 방법으로 피고인 명의로 특허 출원하여 2010.11.3. 공개토록 하였다. 이로써 피고인은 특허 출원과 관련된 액수 미상의 재산상 이익을 취득하고 피해자 회사에게 같은 액수에 해당하는 손해를 가한 사건이다.

법원의 판단

기록에 의하면 피고인은 2007. 4.경부터 2009. 5.경까지 화학의약 중간체를 제조하는 피해자 회사의 종업원인 연구원으로 근무하면서 연구개발 업무를 수행하던 중, 피해자 회사의 다른 종업원들과 함께 공소사실 기재 각 제조방법을 그 직무에 관하여 발명한 사실, 피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 피해자 회사가 피고인과 사이에 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의를 해 둔 바도 없었던 사실 등을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 각 제조방법은 피고인이 자신의 직무에 관한 발명으로 그 성질상 사용자인 피해자 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 소정의 직무발명에 해당한다 할 것이고, 피고인은 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 어떠한 합의도 해 두지 않은 피해자 회사에 대하여 위 각 제조방법을 피해자 회사의 명의로 특허를 출원하여야 할 임무를 가진다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

III. 직무발명 보상금

- 가. 보상금 산정기준
- 나. 보상금 청구권의 발생 및 이전
- 다. 보상금 청구권의 소멸 및 인수
- 라. 보상금 지급 사례





Ⅲ. 직무발명 보상금

주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
보상금 산정기준	보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례	2014나2051082	판례27	61
		2014가합565830	판례28	62
		2013가합535177	판례29	64
		2013가합12788	판례30	66
		2013나34640	판례31	68
		2011다57548	판례32	70
		2012가합7796	판례33	72
	직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례	2014가합519929	판례34	74
		2013나2016228	판례35	76
		2011나100994	판례36	79
		2011가합18821	판례37	80
	거절/무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례	2012가합501788	판례38	82
	특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례	2014가합105859	판례39	84
		2011다43051	판례40	85
2011가합12296		판례41	87	
직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금청구권의 요건사실은 아니라고 판단한 사례	2013가합9003	판례42	89	
	2011가합37396	판례43	90	
보상금 청구권의 발생 및 이전	보상금 반환의 제한사유가 특허의 취소·무효로 한정되는 것은 아니라고 본 사례	2015가소321728	판례44	93
	보상금의 발생을 위해 발명이 출원되어 특허를 받은 발명이거나 적어도 특허를 받을 수 있는 발명임을 요한다고 판단한 사례	2014가단1361	판례45	95
보상금 청구권의 소멸 및 인수	소멸시효가 성립하는지 관련하여 법률상의 장애사유를 판단한 사례	2014나2041931	판례46	97
		2013가합92632	판례47	99
		2012나53644	판례48	100
		2011가합58614	판례49	102
	보상금 청구권이 포기로 소멸되지 않았다고 판단한 사례	2013가합92632	판례50	104
	직무발명보상금 청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례	2012가합70651	판례51	106
2010가합41527		판례52	107	
보상금 지급 사례	비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득한다고 판단한 사례	2014누29	판례53	110
		2014누36	판례54	112
		2014누43	판례55	114
	일회성으로 지급되는 금액이 아니라는 이유만으로 직무발명 보상금에 해당하지 않는다고 보지 않은 사례	2012구합3257	판례56	118
		2012구합3264	판례57	120

Ⅲ. 직무발명 보상금

가. 보상금 산정기준

1. 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례

▶ 판례 27

📌 판결요지

원고가 피고로부터 지급받아야 하는 직무발명 보상금 액수는 (이 사건 발명에 의하여 피고가 얻을 이익) × (발명자 기여율) × (발명자 공헌도)로부터 산출할 수 있다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014나2051082 서울고등법원 (2015.10.1. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0925439호
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2호, 제10조 제3항, 제15조 제1항, 제12조

📌 개 요

피고는 국내외에서 휴대전화를 비롯한 전자·통신·전기 장비 등을 제조·판매하는 회사이다. 원고는 2005.2.21. 피고 연구소 4G 표준화그룹 연구원으로 입사하여 2009.1.1.부터는 피고 연구소 무선선행기술그룹 주임연구원으로 근무하다가 2009.7.19. 퇴사하였다. 피고는 이 사건 발명을 특허출원하여 2009.10.30 특허등록을 받았다. 한편 이 사건 발명의 등록특허공보에는 그 발명자가 원고와 A로 기재되어 있는데, 피고는 2008.10.15. 경 원고와 A로부터 이 사건 발명에 관하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계한 사건이다.

㉞ 원고주장

이 사건 발명의 등록특허공보에는 피고 연구소의 연구원이었던 A가 원고와 공동발명자로 기재되어 있기는 하나, A는 이 사건 발명의 완성에 실질적으로 기여한 바가 없고 원고가 이 사건 발명을 단독으로 완성하였다. 그리고 이 사건 발명이 LTE 국제표준기술로 채택된 사정 등 이 사건 발명의 가치, 원고가 피고 회사에 입사한 이래 해당 분야에 관한 연구를 자발적, 주도적으로 진행하여 이 사건 발명을 완성한 점 등 제반 사정을 참작할 때, 이 사건 발명의 완성에 대한 원고의 공헌도를 30% 정도는 인정해야 한다. 따라서 피고는 원고에게 직무발명 보상금으로 19억 9,500만 원[= 66억 5,000만 원(이 사건 발명의 양도대금) × 30%(원고의 공헌도)]을 지급할 의무가 있는데, 원고는 그 일부청구로서 피고에게 6억 원 및 이에 대하여 소장 송달일 다음날부터의 지연손해금을 지급하라고 주장한다.

⚖ 법원의 판단

피고는 이 사건 발명의 양도대금으로 66억 5,000만 원을 지급받았으므로, 특별한 사정이 없는 한 위 금액을 이 사건 발명에 의하여 피고가 얻을 이익으로 볼 수 있다. 이 사건 발명의 경위와 과정, 이 사건 발명의 주요 내용이 LTE 국제표준기술로 채택된 과정, 원고와 A의 경력·직책, 피고 연구소의 인적 구성 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 참작할 때, 이 사건 발명의 완성에 대한 원고와 A의 기여율은 각각 60%와 40%로 봄이 타당하다. 갑 제2, 10, 14, 16호증, 을 제1, 9, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 발명의 공동발명자인 원고와 A의 발명자 공헌도는 5%로 정함이 상당하다. 위에서 인정한 바에 따라 원고가 피고로부터 지급받아야 하는 직무발명 보상금 액수를 계산하면 1억 9,950만 원[= 66억 5,000만 원(이 사건 발명에 의하여 피고가 얻을 이익) × 60%(발명자 기여율) × 5%(발명자 공헌도)]이 된다.

▶ 판례 28

⚖ 판결요지

원고의 직무발명보상금은 “종업원의 발명에 관한 권리 승계로 인한 피고의 이익액 × 발명 완성에 대한 종업원의 공헌도 × 공동발명자 사이에서 원고의 기여율”의 계산식에 의해 산정하기로 한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014가합565830 서울중앙지방법원 (2015.9.24. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0108517호
판결근거 법조문	구 발명진흥법 제12조 내지 제15조, 발명진흥법시행령 제7조

📌 개 요

원고는 1995. 4월경 피고 A회사에 입사하여 전기분야 시운전 업무 등을 수행하였고, 2001년경 피고 B회사로 전직하여 근무하다가 2012. 5월경 퇴사하였다. 피고 A의 직원인 C, D, E, F와 피고 B회사의 직원인 원고, G는 피고 A회사와 피고 B회사 사이에 체결된 정부기관 연구과제협약에 따라 2005. 7월부터 2009. 6월까지 공동으로 ‘원자력발전소 비상디젤발전기 여자시스템’ 국산화 기술을 개발하였다. 피고 A회사, B회사는 위 기술을 별지 기재 특허발명(이하 ‘이 사건 발명’이라 한다)으로 2009. 10. 29. 특허를 출원하여 2011. 11. 14. 그 등록을 마쳤다. 피고 A회사, B회사는 위 발명에 대한 특허권을 각 1/2 지분씩 보유하기로 약정하였다. 한편, 피고 A회사, B회사는 2009. 4. 10. 피고 H회사와 이 사건 발명에 관한 기술사용 계약(이하 ‘제1 계약’이라 한다)을 체결하였고, 피고 H회사는 제1 계약에 따라 피고 B회사에 실시료 합계 210,100,000원(= 선급금 7,500,000원 + 고리 3, 4호기 관련 실시료 55,900,000원 + 영광 1, 2호기 관련 실시료 72,500,000원 + 울진 1, 2호기 관련 실시료 74,200,000원)을 지급하였다. 피고 A회사, B회사는 2012. 7. 31. 피고 H회사와 이 사건 발명에 관한 기술사용 계약(이하 ‘제2 계약’이라 한다)을 체결하였고, 피고 H회사는 제2 계약에 따라 피고 B회사에 실시료 합계 23,250,000원(= 선급금 7,500,000원 + 월성 1호기 관련 실시료 15,750,000원)을 지급하였다. 원고는 피고 B회사에 대하여는 주위적으로 불법행위로 인한 손해배상을, 예비적으로 직무발명보상금을 청구하였다. 원고는 피고 A회사 및 H회사에 대해서는 공동불법행위로 인한 손해에 대한 일부청구로서 각 3억원의 손해배상을 청구한 사건이다.

☞ 원고주장

피고 B회사는 이 사건 발명에 관한 권리의 승계로 93조 9,420억 원 상당의 이익을 얻게 되었다. 그리고 이 사건 발명 완성에 대한 종업원(원고와 G)의 공헌도는 50%로 봄이 상당하다. 한편 원고는 공동발명자인 G로부터 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 동인의 지분을 전부 양수하였다. 따라서 피고 B회사는 원고에게 직무발명보상금으로 46조 9,710억 원(= 피고 B회사의 이익액 93조 9,420억 원 × 종업원 공헌도 50%)을 지급하여야 하는바, 원고는 우선 그 중 일부 청구로서 3억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라고 주장한다.

🔪 법원의 판단

원고가 피고 B회사에 재직하는 동안 직무발명에 해당하는 이 사건 발명을 G 등과 공동으로 완성하였고, 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 원고와 G의 지분을 피고 B회사가 승계한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 특별한 사정이 없는 한 피고 B회사는 원고에게 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 원고의 지분에 해당하는 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다. 원고의 직무발명보상금은 “종업원(원고와 G)의 발명에 관한 권리 승계로 인한 피고 B회사의 이익액 × 발명완성에 대한 종업원(원고와 G)의 공헌도 × 공동발명자 사이에서 원고의 기여율”의 계산식에 의해 산정하기로 한다. 이에 따라 계산하면 18,668,000원(=피고 B회사의 이익액 140,010,000원 X 종업원 공헌도 1/5 X 원고의 기여율 2/3)이 된다. 따라서 피고 B회사는 원고에게 이 사건 발명에 대한 직무발명보상금으로 18,668,000원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부분 송달 다음날임이 기록상 명백한 2014. 9. 22.부터 피고 B회사가 그 이행의무의 준부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2015. 9. 24.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

➤ 판례 29

🔪 판결요지

종업원은 사용자와의 합의에 따른 권리이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 사용자 몰래 종업원 등의 명의로 이 사건 발명에 관한 특허출원을 함으로써 그 내용을 공개한 이상 이는 발명진흥법 제19조에 의한 비밀유지의 의무를 위배한 것이라고 보아야 한다.

『보상금 = 이 사건 발명의 양도대금 66억 5,000만 원 × 발명완성에 대한 발명자 공헌도 × 공동발명에 대한 발명자 기여율』로 산정한다.

III. 직무발명 보상금

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합535177 서울중앙지방법원 (2014.11.27. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0925439호
판결근거 법조문	구 발명진흥법 제15조 제1항

📌 개 요

피고는 국내외에서 휴대전화를 비롯한 전자·통신·전기 장비 등을 제조·판매하는 회사이고, 원고는 피고의 연구원으로 입사하여 2009.7.19. 퇴사한 사람이다. 피고는 발명자인 원고와 A로부터 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아 2008.12.8 위 발명에 대한 특허를 출원하여 2009.10.30. 그 등록을 마쳤다. 피고는 이 사건 발명을 포함한 피고의 특허발명 4건에 대한 특허권을 다른 회사에 95억원에 양도하였는데, 이 중 이 사건 발명에 관한 부분은 66억 5000만원(=95억원 X 70%)이다. 원고가 피고에 대하여 직무발명 보상금 지급을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는 피고 회사에 입사한 이래 해당 분야에 관한 연구를 자발적, 주도적으로 진행하여 이 사건 발명을 완성하였는바, 이 사건 발명에 대한 원고의 발명자 공헌도는 30%에 이른다. 또 공동발명자인 A가 이 사건 발명의 완성에 실질적으로 기여한 바가 없는바 이 사건 발명에 대한 원고의 발명자 기여율은 100%이다. 따라서 피고는 원고에게 직무발명보상금으로 19억 9500만원(=이 사건 발명의 양도대금 66억 5000만원 X 원고의 발명자 공헌도 30% X 원고의 발명자 기여율 100%)을 지급하여야 하는바, 원고는 그 일부청구로서 피고에게 6억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라고 주장한다.

🏛️ 법원의 판단

원고가 피고 회사에 재직하는 동안 직무발명에 해당하는 이 사건 발명을 완성하고 그에 관하여 특허등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 준 사실은 앞서 인정한 바와 같으며

로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게 이 사건 발명에 대한 보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건에서, 피고는 이 사건 발명의 양도대금으로 66억 5000만원을 지급받았는바, 특별한 사정이 없는 한 위 양도대금은 이 사건 발명에 의하여 피고가 얻은 이익으로 볼 수 있고, 이 사건에서는 원고가 구하는 바에 따라 다음의 계산식에 의해 보상금을 산정하기로 한다.

『보상금 = 이 사건 발명의 양도대금 66억 5,000만 원 × 발명완성에 대한 발명자 공헌도 × 공동발명에 대한 발명자 기여율』

각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 볼 때, 발명완성에 대한 발명자 공헌도는 5%, 공동발명에 대한 발명자 기여율은 50%에 해당하므로 보상금 액수는 1억 6625만원 이 된다. 따라서 피고는 원고에게 166,250,000원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 다음날인 2013. 8. 15.부터 이 판결 선고일인 2014. 11. 27.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있고, 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

▶ 판례 30

📌 판결요지

직무 발명 보상금의 판단의 기준이 되는 ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무 발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 나아가 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 직무발명이 완성품의 일부에 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이며, 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이다.

III. 직무발명 보상금

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합12788 수원지방법원 (2014.10.28. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-1130559호 외 1건
판결근거 법조문	구 발명진흥법 제15조 제1항, 제3항

개 요

원고는 이 사건의 특허발명의 공동발명자로 피고에게 이 사건의 권리를 승계하였고, 원고는 퇴사 후 피고 회사에 대하여 이 사건의 특허발명에 대해 직무발명보상금을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 피고 회사에 재직 중 발명한 직무발명으로서 피고는 이를 승계하여 특허출원, 특허 등록을 받았는바, 적절한 직무발명보상금의 지급을 주장한다.

법원의 판단

원고 A는 B 회사에 재직 중 직무발명인 이 사건 각 발명을 완성한 후 이에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 B 회사에게 승계하였으므로, 사용자인 B 회사는 특별한 사정이 없는 한 원고 A에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다. 따라서 소송 중 인정한 사실관계에다가 증거 및 증언과 변론 전체의 취지를 종합하여 직무 발명의 기여도, 실시료율, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 및 발명자 기여율을 산정하여, 원고 A의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

▶ 판례 31

📌 판결요지

직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적정한 보상금의 산정을 위하여는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 한다. 다만 이를 위하여 반드시 직무발명과 관련된 해당 부품의 개수나 비중 등을 수치화하여 매출액에 대한 직무발명의 기여율을 먼저 산정하는 방법에 따라야 하는 것은 아니고, 앞서 판단한 바와 같이 그와 같은 사정을 실시료율이나 독점권기여도를 산정함에 있어 종합적으로 참작하는 방법으로도 이를 반영할 수 있다고 할 것이다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013나34640 서울고등법원 (2014.3.20. 선고)
결 과	항소기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	

📌 개 요

직무발명 보상금을 산정함에 있어서, 원고의 발명에 대한 기여율 및 피고에게 독점적 이익이 있는지 여부가 문제된 사건이다.

📖 원고주장

트럭버스 용 타이어 제품의 뼈대는 1장의 카카스와 4장의 벨트로 구성되는데, 그 뼈대 전체가 단단한 스틸코드로 구성되어 있고, 나머지 부분은 부드러운 고무조성물이며 스틸코드와 고무조성물이 유기적으로 결합하여 타이어 전체를 구성한다. 스틸코드는 인체의 뼈대와 같이 중요한 역할을 하여 이에 따라 타이어 전체의 형상 유지, 안전성, 내구성, 승차감, 조종 안정성 등의 주요 특성들이 결정되므로 원고는 타이어 제품의 전체 매출액에 스틸코드의 기여율(이용률)을 반영하는 방식으로 피고가 얻은 이익을 계산하는 것은 부당하다고 주장한다. 설령 스틸코드의 기여율을 산정할 수 있다고 하더라도, 그 비율은 27%~45% 정도가 되어야 한다고 주장한다.

III. 직무발명 보상금

📄 피고주장

피고는 이 사건 특허발명은 자유실시기술에 해당하므로 이로 인한 피고의 독점적 이익은 없다고 주장한다. 이 사건 특허발명의 최초 출원시에는 ‘그 단면을 원형을 이루도록 제조함으로써’ 라는 기재가 없었으나, 단면이 타원형인 선행기술이 제시되자 이를 극복하기 위해 형식적으로 단면을 원형으로 한정하는 보정을 한 것으로서 이 사건 특허발명의 명세서 중에는 단면이 원형인 구성에 따른 작용효과에 대한 언급이 전혀 없다. 따라서 이 사건 특허발명에서 스틸코드가 원형 단면을 가진다는 구성(구성 6)은 연선 공정을 1개의 공정으로 줄인다거나 코어와 스트랜드 사이의 선접촉(線接觸)을 가능하게 한다는 이 사건 특허발명의 작용효과와는 기술적 인과관계가 전혀 없다. 즉 이 사건 특허발명에서 연선 공정을 2개에서 1개로 줄일 수 있는 것은 오로지 비교대상발명 1이 이미 개시하고 있는 코어와 스트랜드의 꼬임 주기와 방향을 동일하게 한 구성(구성 2)에 기인한 것이고, 이는 단면이 원형인 구성(구성 6)과 아무런 관련이 없다. 나아가 비교대상발명 1은 연선 공정 후 단면 형상을 의도적으로 타원형으로 하는 2차 공정을 추가로 개시하고 있는데, 그 1차 공정인 연선 공정 자체로 이미 이 사건 특허발명과 동일한 구성이다. 더욱이 이 사건 특허발명의 명세서에서는 단면을 원형으로 하기 위한 특별한 방법을 제시하고 있지도 아니하므로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나 용이하게 유추할 수 있는 자유실시기술에 불과한 것이다.

피고가 실시하고 있는 타이어 제품은 스틸코드의 단면이 원형상이 아니라 타원형상이므로, 피고는 이 사건 특허발명을 실시하고 있지 않다고 주장한다.

🏛️ 법원의 판단

직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적정한 보상금의 산정을 위하여는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 한다. 다만 이를 위하여 반드시 직무발명과 관련된 해당 부품의 개수나 비중 등을 수치화하여 매출액에 대한 직무발명의 기여율을 먼저 산정하는 방법에 따라야 하는 것은 아니고, 앞서 판단한 바와 같이 그와 같은 사정을 실시료율이나 독점권기여도를 산정함에 있어 종합적으로 참작하는 방법으로도 이를 반영할 수 있다고 할 것이다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

피고는 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나 용이하게 유추할 수 있는 자유실시기술이라는 취지로 주장하나, 앞서 판단한 바와 같이 비교대상발명 1은 연선 후의 스틸코드의 단면에 대하여는 아무런 한정을 하고 있지 아니한 채 그에 2차로 특수편평가공을 하여 단면을 타원형으로 만드는 구성이므로 1개의 공정만으로 단면을 원형으로 만드는 이 사건 특허발명과는 그 구성과 작용효과가 다름이 분명하다. 피고가 이 사건 특허발명을 2012년경부터 금산공장과 대전공장에서 실시하고 있는 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 을 제2호증의 기재만으로는 위 인정을 뒤집고 피고가 실시하고 있는 타이

어 제품의 스틸코드 단면이 타원형상이라는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정하기에 충분한 증거가 없다. 설령 피고가 실시하고 있는 타이어 제품이 직무발명인 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않더라도, 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 피고가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

▶ 판례 32

📌 판결요지

직무발명에 대한 정당한 보상금의 수액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하게 된 경위, 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 발명에 의하여 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 발명자와 회사가 공헌한 정도, 회사의 과거 직무발명에 대한 보상금 지급례, 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당하다.

📖 기초사항

사 건 명	손해배상
사건번호	대법원 2011다57548 (2013.5.24. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	구특허법 제39조 제1항, 제40조 제2항

📌 개 요

A회사는 1992년경 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜(이하 'PTMEG' 라 한다)를 생산하기 위하여, B회사를 인수하여 C회사로 상호를 변경하고, D회사를 설립하였으며, 외국 회사 등으

III. 직무발명 보상금

로부터 기술이전을 추진하였다. 원고는 A회사 상무이사로 근무하던 1995년경 PTMEG의 중간물질은 폴리테트라메틸렌 에테르길리콜 디에스테르(이하 'PTMEA'라 한다) 제조용 촉매와 이를 이용하여 PTMEA를 제조하는 방법에 관한 이 사건 제 1 발명 및 한국산 고령토와 알루미늄마그네슘하이드로실리케이트를 혼합하여 이를 산 처리 또는 염화암모늄 처리 등으로 활성화시킨 후 소성시켜 얻어진 PTMEA 제조용 촉매와 이를 이용하여 PTMEA를 제조하는 이 사건 제 2 발명을 완성하였다. A회사는 원고가 이 사건 발명을 완성한 사실을 알고 원고와 이 사건 발명을 특허출원하기로 협의하여, 1995.6.2. 이 사건 발명에 관하여 원고를 발명자로, D회사를 출원인으로 하여 특허출원하고, 특허 출원 중에 출원인 명의가 C회사로 변경되었고, 이후 이 사건 발명 1 및 2는 1999.6.16. 특허등록이 되었다. 한편 PCT 국제출원도 되어서 미국, 유럽, 일본에서 각 등록되었다. C회사는 피고와 사이에, 이 사건 영업양도계약을 체결하였는데, 이 사건 특허권도 위와 같은 영업양도 대상이 되는 자산에 포함되었다. 그런데 C회사가 1999.12.14.경 A회사에 합병됨에 따라 이 사건 특허권에 관하여 먼저 2000.1.11. A회사 앞으로 합병을 원인으로 한 이전등록이 되었다가, 이 사건 영업양도계약에 따라 이 사건 특허권에 관하여 같은 날 피고 앞으로 양도를 원인으로 한 이전등록이 마쳐졌다. 원고는 이 사건 발명의 특허출원 이후에도 A회사에서 상무, 전무, 부사장 등으로 근무하다가 2000.8.28.경 퇴직한 다음 2000년 10월경부터 이 사건 소송이 제1심에서 진행 중이던 2005.12.5. 경까지 피고의 기술연구소 소장으로 재직하였는데, 원고는 이 사건 발명의 특허출원시부터 2004년 말까지는 이 사건 특허권의 귀속에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아니하였다. 원고는 주위적으로, 원고가 D회사에 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리(이하 '이 사건 권리'라 한다)를 양도하였으므로, D회사를 합병한 C회사는 원고에게 이 사건 권리의 양도대금을 지급할 의무가 있는데, 피고가 C회사의 위와 같은 양도대금 채무를 승계하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 권리의 양도대금을 지급할 의무가 있는바 그 중 일부청구를 하였고, 예비적 청구로서 피고가 원고에게 이 사건 권리의 양도대금을 지급하지 않고 있어 원고가 2009.5.28.자 청구취지 및 청구원인 변경 신청서의 송달로써 이 사건 권리에 관한 양도계약을 해제하였으므로, 해제에 따른 원상회복으로서 피고는 원고에게 이 사건 특허권의 사용수익을 반환할 의무가 있는바, 원고는 그 중 일부청구를 한다. 양도대금 산정과 관련하여, 이 사건에서 직무발명으로 인한 보상금액이 어떻게 산정될 지가 문제된 사건이다.

피고주장

피고는 PTMEG 매출액에는 C회사 등이 PTMEG 대신 그 원료인 THF나 BDO를 판매하여 얻을 수 있었던 매출액이 포함되어 있으므로, 직무발명 보상금 상당액 산정의 기초가 되는 PTMEG 매출액을 산정함에 있어 PTMEG 전체 매출액 중 THF나 BDO를 판매하여 얻을 수 있었던 매출액 상당 부분은 공제하여야 한다고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 제 1 특허권을 스스로 실시하여 얻은 이익에 관한 직무발명 보상금 상당액을 산정함에 있어서, 제출된 제반 증거 자료를 참작할 때 이 사건 제 1특허권의 실시료율은 1%에 해당하고, 배타적·독점적 실시로 인한 이익률은 50%이며, 이 사건 발명의 완성에 대한 원고의 공헌도는 50%이고, 공동발명자 중 원고의 기여도는 80%에 해당한다고 판단하였다.

피고의 주장과 관련하여, PTMEG 전체 제조공정을 고려하여 이 사건 제1 특허권의 실시료율을 1%로 정하였고, 이러한 실시료율 산정에 피고가 주장하는 바와 같은 사정이 이미 반영되었으므로, 피고의 주장은 이유없다.

판례 33

판결요지

사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로, 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2012가합7796 부산지방법원 (2013.5.2. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0419882호
판결근거 법조문	

개 요

피고는 A대학, B대학, C고등학교, D중학교 등을 설치·운영하는 학교법인이고, 원고는 1989.3. 경부터 위 A대학 자연과학대학 생명과학부에서 교수로 재직하다가 퇴직하여 현재

III. 직무발명 보상금

E대학교 생명자원과학대학 교수로 재직 중이다. 원고는 2000.3.24. 이 사건 특허출원을 하여 2003.11.11. 특허결정을 받았다. 피고는 특허결정이 내려지자 그 특허에 관한 권리를 원고로부터 승계하였고, 2004.2.10. 피고를 특허권자로 하여 특허권설정등록을 마쳤다. 한편 피고와 F센터는 농림기술개발연구과제 협약을 체결하였고, 피고와 G는 기술이전계약을 체결하였으며, 농림기술개발협약의 최종보고서를 제출하였고, G는 특허등록을 마쳤다. 피고는 G에 대해 기술료 등 청구의 소를 제기하였다. 본 사건과 관련하여 직무발명 보상금의 범위가 문제된 사건이다.

원고주장

원고는, 원고가 이 사건 조정금 중 2005년도 기술료에 상응하는 보상금을 지급받을 권리가 있고, 이 사건 조정금 중 2005년도 기술료를 초과하는 부분도 이 사건 특허와 그 효력이 미치는 이 사건 H 기술을 G에게 이전한 대가에 해당되는 것이어서, 이 사건 조정금 전액은 이 사건 직무발명관리규정에서 정한 '산업재산권의 획득 성과로서 발생한 이익금'에 해당하므로, 피고는 원고에게 이 사건 조정금의 50%를 지급할 의무가 있다고 주장한다.

피고주장

피고는 이에 대하여, 피고와 G가 이 사건 기술이전계약에서 기술이전 대상으로 포함시킨 '관련 노하우(Know-How) 등' (이하 '관련 노하우 등' 이라 한다)이 바로 이 사건 H 기술이었고, 이 사건 조정금은 이 사건 H 기술의 이전 대가일 뿐 이 사건 특허와 무관하므로, 원고가 피고에게 이 사건 조정금에 관하여 보상금의 지급을 청구할 수는 없다고 주장한다.

법원의 판단

제출된 증거자료를 종합하여 판단할 때, 피고가 G로부터 지급받은 이 사건 조정금 중 2005년도 기술료 상당의 돈은 이 사건 직무발명관리규정에서 정한 '산업재산권의 획득 성과로서 발생한 이익금'에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 피고는 이 사건 직무발명관리규정에 따라 원고에게 2005년도 기술료의 50%를 지급할 의무가 있다.

제출된 증거자료를 종합하여 판단할 때, 이 사건 조정금이 이 사건 특허와 무관하다거나 이 사건 H 기술이 바로 피고가 이 사건 기술이전계약에서 기술이전 대상으로 포함시킨 '관련 노하우 등'에 해당한다고 볼 수 없다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유없다.

2. 직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례

▶ 판례 34

📌 판결요지

사용자는 특허법 제40조에 따라 직무발명의 실시로 인한 이익 중 일부를 종업원에게 직무발명 보상금으로 지급할 의무가 있다. 따라서 직무발명보상금을 종업원이 받기 위해서는 사용자가 직무발명을 실시하여야 하고, 이로 인한 이익이 있어야 한다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014가합519929 서울중앙지방법원 (2015.9.4. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0677052호
판결근거 법조문	특허법 제40조

📌 개 요

피고는 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 등을 영위하는 회사이다. 원고는 2003.2.4. 경 피고에 입사하여 2008.8.31 경까지 디스플레이개발 및 영업 관련 업무의 팀장으로 재직하다가 피고에서 퇴사하였다. 원고가 직무발명 보상금을 청구한데 대하여, 피고는 직무발명 보상금이 발생하지 않는다고 주장하고 있는 사건이다.

📖 원고주장

이 사건 특허발명은 원고가 피고에 재직하는 기간 중 A와 공동으로 개발한 발명이고, 피고는 위 발명에 관한 권리를 승계하여 피고 명의로 특허출원을 하여 등록을 받았으므로, 피고는 특허법 제40조에 따라 위 직무발명의 실시로 인한 이익 중 일부를 원고에게 직무발명 보상금으로 지급할 의무가 있다. 한편, 피고는 2012년도에 이 사건 특허발명의 실시로 1,000억 원의 매출을 올렸는데, 1) 피고는 이 사건 특허발명으로 인하여 그 발명이 실시되는 분야에서 독보적인 지위를 유지하게 되었으므로 그 독점적 이익비율은 50%로 보아야 하고, 2) 이 사건 특허발

III. 직무발명 보상금

명이 실시되는 화학분야의 실시료율이 상대적으로 높고, 특히 이 사건 특허발명은 이른바 Thin Glass 사업을 하는데 가장 핵심이 되는 기술이라는 점을 고려할 때 위 특허발명의 적정 실시료율은 최소 10% 이상이며, 3) 이 사건 특허발명은 피고의 기존 제품이나 기술을 개량한 것이 아니라 신규사업에서 새롭게 개발한 점을 고려할 때 발명자들의 공헌도가 30% 이상이고, 4) 원고와 A가 이 사건 특허발명의 개발에 기여한 정도가 비슷하므로, 발명자들 중 원고의 기여도는 50%라고 할 것이므로, 피고가 원고에게 지급해야 할 직무발명 보상금은 7억 5,000만 원(= 매출 1,000억 원 × 독점적 이익비율 50% × 적정 실시료율 10% × 공헌도 30% × 원고 기여율 50%)에 이른다. 그리고 피고가 Thin Glass 사업을 시작할 때부터 2011년까지 얻은 이익과 2013년 이후에 얻었을 이익을 반영한다면 원고에게 지급해야 할 보상금 액수는 훨씬 커지게 될 것이다. 이에 원고는 피고에 대하여 위 보상금의 범위 내에서 1억 1만원을 지급하라고 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 특허발명은 A가 단독으로 개발한 것으로 원고가 그 개발에 기여한 바가 없고, 피고는 위 특허발명이 개발된 이후 이를 실제로 실시하여 이익을 받은 적이 없으며, 이 사건 특허발명과 구성물질의 조성비율이 다른 식각액을 사용해왔다고 주장한다.

법원의 판단

원고가 A와 공동으로 그 식각액인 이 사건 특허발명을 개발한 것으로 볼 여지가 있으나, 1) 이 사건 특허발명은 ‘함불소 화합물’ 과 점도조절제로 사용되는 ‘인산’ 및 다른 ‘무기산’ 이 일정비율로 결합된 조성물인데, 불소화합물 혼합액과 염산, 황산, 인산 등에서 선택되는 하나 이상의 무기산 등으로 구성된 화학연마제가 공지되어 있었던 점, 2) 피고가 실시하는 식각액이 이 사건 특허발명의 청구항에 기재된 위 조성비율과 다른 경우 이 사건 특허발명을 실시하고 있다고 볼 수도 없는 점, 3) 증인 A와 “Thin Glass 팀에 소속되었을 당시 식각액의 점도조절제인 인산 함량이 높을 경우 유리기판에 불량 발생했었기에 실제 양산과정에서는 식각액에 물을 추가해서 희석된 식각액을 사용했으며, 그 식각액의 인산 중량비율이 20% 이하였던 것으로 기억한다”는 취지로 진술한 바 있는 점, 4) 을 제4호증에 기재된 발명의 명칭이 이 사건 특허발명의 명칭과 동일하다는 사정만으로 그 발명품인 식각액의 조성비율이 동일하다고 단정할 수 없는 점 등을 종합하면, 위 각 증거만으로는 피고가 이 사건 특허발명을 2012년에 실시하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없고, 따라서 피고의 이 사건 특허발명의 실시를 전제로 하는 원고의 청구는 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유없다고 한다.

▶ 판례 35

📌 판결요지

직무발명에 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 보상금의 지급을 면할 수는 없다.

사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 보아야 한다.

회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명 보상금
사건번호	2013나2016228 서울고등법원 (2014.7.17. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	

📌 개 요

원고는 피고 회사에 재직 중 직무발명인 이 사건 제 1, 2 특허발명(이하 '이 사건 각 특허발명'이라 한다)을 완성한 후 이에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였다. 보상금을 청구함에 있어서 독점적 이익의 존부, 발명의 무효 사유 존부, 소멸시효 관련하여 법률상 장애 사유 및 실효 여부, 보상금의 산정 방법 등이 문제된 사건이다.

📖 피고주장

피고는, 이 사건 제1 특허발명은, 아래와 같이 이 사건 제1 특허발명의 명세서에 선행 기술로 기재되어 있는 '종래의 다이얼 정보 검색방법'(이하 '비교대상발명 1'이라 한다)에다가 이 사건 제1 특허발명 출원 전인 1992. 11. 21. 공개된 대한민국 공개특허공보 특1992-

Ⅲ. 직무발명 보상금

0020895호 ‘전화기에서의 단축다이얼 탐색방법’ (이하 ‘비교대상발명 2’ 라 한다), 1993. 3. 21. 공개된 대한민국 공개특허공보 특1993-0005413호 ‘전화번호 기억 및 검색장치를 구비한 전화기 및 한글자모 입력방법’ (이하 ‘비교대상발명 3’ 이라 한다), 1987. 6. 16. 공고된 미국특허 4,674,112호(이하 ‘비교대상발명 4’ 라 한다), 1992년 공개된 A회사의 B 시리즈 제품의 사용설명서(이하 ‘비교대상발명 5’ 라 한다) 등을 결합하여 용이하게 도출할 수 있어, 진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로, 피고는 이 사건 제1 특허발명으로 독점적 이익을 얻지 못하였다는 취지로 주장한다.

피고는, 이 사건 제2 특허발명은 비교대상발명 1, 2에다가 1988. 6. 2. 공개된 일본특허 제2519908호 ‘버튼 전화기’ (이하 ‘비교대상발명 6’ 이라 한다), 1988. 10. 18. 공개된 일본 공개특허 소63-250950호 ‘등록번호 써치방식’ (이하 ‘비교대상발명 7’ 이라 한다), 1984. 10. 2. 공고된 미국특허 4,475,013호(이하 ‘비교대상발명 8’ 이라 한다), 1990. 7. 2. 공개된 일본공개특허공보 평2-170649호(이하 ‘비교대상발명 9’ 라 한다), 1988. 8. 3. 공개된 일본 공개특허공보 소63-187850호(이하 ‘비교대상발명 10’ 이라 한다), 1992. 8. 25. 공개된 일본 공개특허공보 평4-236548호(이하 ‘비교대상발명 11’ 이라 한다)를 결합하여 용이하게 도출할 수 있어, 진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로, 피고는 이 사건 제2 특허발명으로 독점적 이익을 얻지 못하였다는 취지로 주장한다.

피고는, 원고가 이 사건 각 특허발명을 완성하여 1993. 3. 22. 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였음에도 그로부터 10년이 훨씬 지난 2012. 1. 19.에서야 이 사건 소를 제기하였으므로, 원고의 이 사건 각 특허발명에 대한 보상금청구권은 시효로 소멸하였다는 취지로 주장한다.

피고는, 이 사건 각 특허발명이 전혀 실시된 바 없는 이상, 이 사건 각 특허발명은 피고의 직무발명보상지침 제16조 제3~5호의 적용대상이 아니어서 원고는 이에 따른 제약을 받지 아니하므로, 원고는 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 때로부터 이미 보상금 청구권을 행사할 수 있었다는 취지로 다툰다.

피고는, 1979년부터 직무발명보상지침을 마련하여 소속 근로자에게 직무발명에 관한 보상금을 지급했고 원고에게 1996. 12. 20.경 출원보상금 및 등록보상금을 지급하였으므로, 원고는 피고에게 보상금청구권을 행사할 수 있다는 것을 잘 알고 있었음에도 보상금청구권을 행사하지 않았고, 특히 2000년 7월경 피고 회사에서 퇴사하고 2003년 10월경 재입사하면서도 보상금청구권을 행사하지 않았으므로, 원고의 보상금청구권은 실효의 원칙에 따라 소멸하였다는 취지로 주장한다.

이 사건 제1 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있다고 하더라도, 위 발명이 경쟁 관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지 기술이라는 점까지는 인정할 수 없는 이상, 그 무효 사유의 존재만으로는 이 사건 제1 특허발명에 전혀 보호가치가 없거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 피고가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수 없다.

각 비교대상발명과 이 사건 제2 특허발명 구성의 명백한 차이에 비추어 볼 때, 통상의 기술자로서는 비교대상발명 1, 2, 6~11을 결합하더라도 이 사건 제2 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고는 보이지 아니하므로, 이 사건 제2 특허발명이 무효라고 볼 수 없음은 물론, 위 발명이 경쟁 관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지 기술이었다고도 볼 수 없으므로, 이에 따른 피고의 독점적 이익을 부정할 수 없다.

이 사건에서는 원고가 구하는 바에 따라 아래 산식과 같이 사용자의 매출액에 직무발명이 기여한 정도(직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적정한 보상금의 산정을 위하여는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 참작하여야 한다)와 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식 [보상금 = 사용자가 얻을 이익(사용자의 매출액 × 직무발명의 기여도 × 실시료율 × 독점권 기여율) × 발명자 공헌도 × 발명자 기여율(이 사건의 경우 단독발명이므로 100%)] 으로 산정하기로 한다. 제출된 증거자료에 의해 인정되는 사실에 의할 때, 직무발명의 기여도는 2%, 실시료율 2%, 독점권 기여율 0.2%, 발명자 공헌도 20%로 하여 직무발명 보상금을 산정하기로 한다.

피고는 내부적으로 직무발명보상지침을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등의 직무발명보상금의 지급액수, 지급시기 등을 심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있으므로, 원고는 위 직무발명보상지침이 정한 바에 따라 보상금에 관한 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다 할 것이다.

이 사건 변론에 나타난 다음과 같은 사정 즉, 이 사건에서 보상금청구권의 존부를 다투는 피고의 태도에 비추어 볼 때 현재까지도 피고 회사 소속 연구원으로 근무하고 있는 원고가 피고에게 보상금청구권을 행사하기가 쉽지 않았을 것으로 보이는 점, 앞서 본 바와 같이 피고는 원고에게 보상금을 지급하기로 하는 내용의 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인 등의 절차를 전혀 거치지 아니한 점 등에 비추어 보면, 원고의 보상금청구권이 실효의 원칙에 따라 소멸하였다고 볼 수 없다. 따라서 이에 대한 피고의 주장도 이유없다.

원고가 청구한 직무발명 보상금 중에서, 위에서 산정한 직무발명 보상금의 인정 범위 내에서는 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각한다.

III. 직무발명 보상금

▶ 판례 36

🏠 판결요지

사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 보아야 한다. 따라서 이는 피고가 제1고안을 실시하여 판매한 제품의 매출액에 제1고안의 실시에 따른 이익률(실시료율)을 곱하여 산정된 이익 중 피고가 '통상실시권을 넘어 제1고안을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익(이하 '독점적 실시 이익'이라 한다)' 부분만을 파악하는 방식으로 산정할 수 있다.

📄 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011나100994 서울고등법원 (2013.1.10. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	

🏠 개 요

직무발명 보상금의 보상액을 산정함에 있어서, 피고의 매출액을 어떻게 볼 지가 문제된 사건이다.

📄 원고주장

원고는, 피고가 중국에 제1고안을 적용한 감광드럼을 수출하거나, 감광드럼과 분리하여 기어만을 따로 판매한 사실이 있으므로 이러한 부분의 매출액도 보상금 산정의 기초가 되는 매출액에 추가되어야 한다고 주장한다.

☞ 피고주장

피고는, 제1고안의 실용신안권이 등록료 미납으로 2010.11.2. 소멸하였으므로 그 후의 감광드럼 매출액 부분은 보상금 산정에서 제외되어야 한다고 주장한다.

🔍 법원의 판단

원고의 주장과 관련하여, 제출된 증거자료의 각 기재만으로는 원고의 위 주장사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정하기에 충분한 증거가 없으므로, 원고의 주장은 이유없다.

피고의 주장과 관련하여, 피고가 등록료를 미납하여 제1고안에 관한 실용신안권이 소멸하였다고 하더라도, 그 후 여전히 피고가 제1고안을 적용한 감광드럼을 판매하여 이익을 얻고 있다면 이는 원고에 대한 보상금 산정의 기초가 되는 ‘제1고안에 의하여 피고가 얻을 이익’에 포함하여야 할 것이므로, 피고의 위 주장도 이유없다.

▶ 판례 37

🔍 판결요지

구특허법 제40조 제2항은 그 보상액을 결정함에 있어서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다. 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이다.

☞ 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011가합18821 서울중앙지방법원 (2012.6.5. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-276014호 외 1건
판결근거 법조문	구특허법 제39조, 제40조

III. 직무발명 보상금

개 요

원고는 피고 회사에 근무하면서 제1 및 제2 발명을 하고, 제1 및 제2 발명이 피고의 명의로 특허 등록되었다. 이에 대하여 원고는 퇴사 후 피고에 대하여 적절한 직무발명보상금을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 피고가 이 사건의 특허발명을 독점실시하여 이익을 얻었고 그로 인한 이익 역시 보상금의 산정에 포함된다고 주장한다.

피고주장

피고는 제2발명은 자유실시기술로 독점 실시로 인한 이익이 없고, 제2발명에 대한 보상금 청구권은 소멸시효가 완성되어 소멸되어 원고의 주장은 이유가 없다고 주장한다.

법원의 판단

제1발명은 비교대상발명1과 구성, 목적, 작용 및 효과가 서로 동일한바, 자유실시기술에 해당하여 당해 제1 발명에 대한 매출액은 피고의 제1발명에 대한 독점적인 지위에서 발생한 것이라고 볼 수 없으므로, 원고 A의 이 부분 주장은 이유없다. 피고가 제출한 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 제2 발명은 비교대상발명 2, 3, 4와 목적과 구성 및 작용효과가 상이한바, 제2발명은 자유실시기술에 해당하지 않고 피고에게 제2 발명에 대한 독점적 이익이 인정된다.

피고의 내부내규에서 등록보상금의 지급요건은 “등록시점에 해당 발명이 적용 중에 있거나, 적용을 위한 시험 중 또는 시험실적이 있는 경우”이고, “등록 이후 발명이 실제로 적용되는 것을 요건으로 하여 그 적용시점을 기준으로 등급 심사를 거쳐 추가로 지급하는 보상금”에 관하여 규정하고 있었던 점에서, 원고는 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다고 할 것인바, 제2 발명으로 인한 보상금 청구권의 소멸시효는 피고가 제2 발명에 대한 등급평가를 실시하여 등급을 결정한 2004.3. 경 이후부터 기산하는 것이며, 원고의 보상금청구권은 시효로 소멸하지 않았다. 따라서 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

3. 거절/무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례

▶ 판례 38

📌 판결요지

특허법 제40조 제1항에서의 ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하는데, 진보성이 없어 무효될 것이 분명한 발명은 독점적 이익이 인정되지 아니하므로, 직무발명 보상금 청구권이 발생하지 아니한다. 따라서 이 사건 제1 특허발명에 대한 보상금청구권 청구는 이유없다. 보상금 청구권은 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급해야 하는 것이므로, 직무발명의 실시 여부는 보상금 청구권의 요건 사실이 아니므로, 이 사건 제2 특허발명에 대한 보상금청구권 청구는 이유 있다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2012가합501788 서울중앙지방법원 (2013.7.18. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0106457호 외 1건
판결근거 법조문	구 특허법 제40조 제1항

📌 개 요

원고는 피고 회사에 1990.12.경 입사하여 2000.7.경 퇴사하고, 2003.10.경 재입사하여 현재까지 수석연구원으로 근무하는 자로서, 퇴사 전 재직 중 직무발명으로 이 사건 제1,2 특허 발명을 하였고, 이에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 양도하여 출원 및 등록된 특허권이 발생하였다. 이에 대하여 원고는 피고 회사에 대하여 직무발명 보상금 등의 적절한 보상금을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는, 이 사건 제1, 2 특허발명은 원고가 피고 회사에 재직 중 발명한 직무발명으로서 피고는 이를 승계하여 특허출원, 특허등록을 받은 후 위 각 발명을 실시하고 있으므로, 피고는 원고에게 정당한 보상금의 일부로서 1억 1,000만 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라고 주장한다.

III. 직무발명 보상금

📄 피고주장

피고는, 피고 제품이 이 사건 제1, 2 특허발명과 달라 이 사건 제1, 2 특허발명을 실시하고 있지 않고, 더구나 이 사건 제1, 2 특허발명은 비교대상발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 피고는 이 사건 제1, 2 특허발명으로 인한 독점적 이익을 얻고 있지 않으며, 1993. 3. 22. 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 시점부터 10년이 경과하여 소멸시효를 완성하였고, 실효의 원칙에 의해 보상금 청구권이 소멸되었으므로, 피고는 원고에게 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

🏛️ 법원의 판단

이 사건 제1 특허발명에 대하여 구 특허법 제40조 제1항에서 '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하는데, 이 사건 제1 특허발명은 비교대상발명 1,2에 의하여 진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로, 피고는 이 사건 제1 특허발명으로 인한 독점적 이익을 얻지 못하였다고 할 것이다. 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유없다.

이 사건 제2 특허발명에 대하여 피고는, 실시한 적이 없으므로 원고에게 보상금을 지급할 의무가 없다는 취지로 주장하나, 사용자가 발명자로부터 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 위 발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였다면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 직무발명의 실시 여부는 독점권 기여율의 산정요소이지, 직무발명 보상금 청구권의 요건사실은 아니다. 피고의 위 주장은 이유없다. 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 10,925,589원(= 사용자 매출액 136,569,871,101,526원 × 직무발명의 기여도 2% × 실시료율 2% × 독점권 기여율 0.1% × 발명자 공헌도 20%)이 된다.

소멸시효의 기산점은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 한다. 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에 해당하므로, 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있었고, 근무 규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다. 위 주장은 이유없다.

보상금청구권 존부를 다투는 피고의 태도에 비추어 피고의 소속 연구원으로 근무하면서 보상금청구권 행사는 쉽지 않았을 것인 점, 피고는 원고에게 보상금 지급 내용의 심의위원회 심의의결 및 대표이사 승인 등의 절차를 거치지도 않았으면서 이 사건 소로써 보상금 청구권을 행사하는 원고를 탓하는 것은 부당한 점 등에 비추어 원고의 보상금청구권은 실효의 원칙에 따라 소멸하였다고 볼 수 없다하여 위 주장도 이유없다. 피고는 원고에게 이 사건 제2 특허발명에 대한 보상금을 지급할 의무가 있다.

4. 특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례

▶ 판례 39

🔍 판결요지

사용자는 피용자의 직무발명에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 피용자가 사용자에 대하여 직무발명에 따른 보상금을 청구하기 위해서는 사용자가 해당 직무발명을 실시하여 무상의 통상실시권을 통해 얻는 이익을 초과하는 이익 즉, 독점적 이익을 얻었다는 사실을 입증하여야 한다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014가합105859 서울동부지방법원 (2015.10.14. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0051697호
판결근거 법조문	구 특허법 제39조 제1항

🔍 개 요

피고는 전자전기기계기구 및 관련 기기와 그 부품의 제작, 판매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 원고는 1985. 12. 17.경 피고에 입사하여 1994. 1. 15.경까지 단말기시스템사업본부 무선연구실 소프트웨어팀에서 근무하다가 퇴사하였다. 원고는 피고에 재직 중이던 1988년경 다음과 같은 내용의 발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)을 완성하여 특허받을 권리를 피고에 양도하였고, 피고는 특허를 출원하여 등록하였다. 이후 원고가 피고의 제품판매로 인하여 얻은 이익에 대해 직무발명에 대한 (실시)보상금을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는 피고가 이 사건 발명을 실시하여 이동 무선전화기를 생산·판매하면서 1988년부터 현재까지 약 500조 원의 이익을 얻었다고 한다. 따라서 피고에 대하여 그 중 발명자인 원고의 기여율에 해당하는 600억 원 중 일부로서 1억 100만 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급하라고 주장한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

📄 피고주장

피고는 이 사건 발명을 실시하지 않고 있고, 더욱이 이 사건 발명은 비교대상발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 피고는 이 사건 발명으로 인한 독점적 이익을 얻고 있지 않으므로 원고에게 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

설령 피고가 이 사건 발명으로 인한 독점적 이익을 얻고 있다 하더라도, 피고가 이 사건 발명을 직접 실시하고 있지 않은 점, 이 사건 특허발명의 무효 개연성이 높은 점, 경쟁 회사도 피고 제품과 유사한 발명을 실시하고 있는 점 등을 고려할 때, 원고가 청구하는 보상금의 액수는 지나치게 많다고 주장한다.

🏛️ 법원의 판단

피고 제품이 이 사건 발명과 마찬가지로 숫자 키를 소정시간 이상 눌러 단축 다이얼링 기능을 구현하고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 피고가 이 사건 발명을 실시하고 있지 않고, 이 사건 발명과 이 사건 비교대상발명(선행기술)은 그 목적과 구성 및 작용 효과가 서로 같다고 인정되므로, 이 사건 발명은 신규성이 부정되어 무효가 될 개연성이 높고, 경쟁 회사들도 다양한 방식의 단축 다이얼링 방식을 사용하고 있었으므로, 이와 달리 피고가 경쟁 회사에 대하여 이 사건 발명을 이용한 단축 다이얼링 방식에 대한 실시를 금지하여 피고 제품의 매출이 증가하는 이익을 얻었음을 인정할 만한 증거가 없는 이상, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 발명의 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 초과하는 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

▶ 판례 40

🏛️ 판결요지

직무발명 보상금 산정에 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액은 사용자 등이 특허를 받을 권리 등을 종업원 등으로부터 승계하여 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 것으로 예상되는 이익액이라고 봄이 상당하다. 또한, 사용자 등이 직무발명을 스스로 실시하는 경우에도 위 발명에 관한 독점적 지위에 기하여 초과적으로 발생할 것으로 예상되는 이익액 또는 사용자 등이 얻을 수 있었던 이익액 중에서 직무발명에 관한 독점적 지위가 기여한 정도 등을 고려하여 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액을 합리적으로 산정하여야 할 것이다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011다43051 대법원 (2014.11.27. 선고)
결 과	상고기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	구 특허법 제39조 제1항, 제40조, 발명진흥법 제10조 제1항, 제15조 제1항

개 요

원고는 2003. 8.경 피고에 입사하여 LCD 총괄개발실의 책임연구원으로 근무하다가 2007. 2.경 퇴사하였다. 원고는 피고 재직 중 ‘액정표시장치’에 관한 발명(아래에서는 ‘이 사건 발명’이라 한다)을 하고 피고에게 특허받을 수 있는 권리를 승계하였는데, 피고가 이 사건 발명에 관하여 국내 출원 및 해외 출원을 한 사건이다.

원고주장

원고는, 피고의 수익액은 9117억 2000만원에 달하고, 이에 관한 원고의 기여율은 20%이므로, 피고는 원고에게 직무발명 보상금으로 1823억 4400만원을 지급할 의무가 있으며, 그 일부 청구로 7억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 것을 주장한다.

또, 독점적 이익을 향유하지 못했다는 피고의 주장에 대해서는 이 사건 발명의 경우 비용절감이라는 형태로 수익을 창출하였기 때문에 독점적 이익에 관한 산출 과정을 거칠 필요가 없다고 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 발명이 현재 출원되어 공개되어 있을 뿐 아직 등록된 바 없고, 피고가 이 사건 발명을 통하여 어떠한 독점적 이익을 향유하지도 못하였으므로 원고의 보상금청구권은 기각되어야 한다고 주장한다.

III. 직무발명 보상금

법원의 판단

이 사건 발명이 현재 출원되어 공개된 상태이고, 아직 심사를 거쳐 등록되지 않았음은 앞에서 본 바와 같은데, 사용자 등이 승계한 직무발명이 출원 단계에 머물러 있고 아직 등록되지 않았다고 하여 당연히 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액이 전혀 존재하지 않는다거나, 종업원 등은 위 단계에서 직무발명 보상금을 청구할 수 없다고 단정할 수는 없는 것이나, 위와 같은 단계에서 종업원 등의 보상금청구권이 인정되기 위해서는 사용자 등이 직무발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성, 사용자 등이 위 독점적 지위 또는 독점적 지위를 얻을 개연성으로 인하여 얻을 수 있다고 합리적으로 예상되는 이익의 액 등을 인정할 수 있을 정도로 구체적인 주장, 입증이 선행되어야 할 것이다. 그러나 원고는 이에 관한 자료를 제출하지 못하고 있고, 오히려 피고가 제출한 자료의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 이 사건 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 수 있다고 예상되는 이익액을 인정할 수 없으므로, 이를 전제로 하는 원고의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유없다.

판례 41

판결요지

제출된 증거와 변론 전체의 취지를 종합했을 때, 사용자 또는 법인이 발명을 실시하였거나 실시하고 있다고 인정하기 부족하고, 발명의 실시에 관한 라이선스 계약 또는 크로스 라이선스 계약을 체결한 사실이 있음을 인정하기에 부족한 경우, 직무발명 보상금을 지급할 필요가 없다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011가합12296 수원지방법원 (2012.12.13. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0197585호
판결근거 법조문	

개요

원고는 피고가 자신의 직무발명으로 인하여 이익을 얻고 있으므로, 이 사건 발명에 대한 자신의 기여율에 해당하는 금전을 지급하라고 청구한 사건이다.

원고주장

원고는, 피고가 자신의 직무발명을 실시하거나 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻고 있으므로, 이 사건 발명에 대한 자신의 기여율에 해당하는 금전 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라고 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 발명을 실시하는 제품을 제조·판매하고 있지 않고, 이 사건 발명에 관하여 라이선스 또는 크로스 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻고 있지도 않으므로, 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

법원의 판단

을 제1 내지 20호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정들을 종합하여 보면 위 인정 사실만으로 피고가 이 사건 발명을 실시하였거나 실시하고 있다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 앞서 본 증거들만으로는 피고가 C(또는 다른 제3자)와 이 사건 발명의 실시에 관한 라이선스 계약 또는 크로스 라이선스 계약을 체결한 사실이 있음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판단한다.

III. 직무발명 보상금

5. 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금청구권의 요건사실은 아니라고 판단한 사례

▶ 판례 42

📌 판결요지

특허법 제2조 제1호의 ‘발명’은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하므로, 결국 발명자라 함은 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하기에 이르게 한자로, 제품의 문제점을 인식 및 보완을 하였다면 구체적인 기술적 수단을 착상하고 그 발전 및 실현하는 방법을 만든 발명자에 해당한다.

직무발명의 보상금은 사용자가 발명자로부터 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 위 발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였다면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금청구권의 요건사실은 아니라 할 것이다.

사용자는 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 독점적 이익을 얻을 수 있다. 이 경우 ‘사용자가 얻을 이익’은 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였다면 사용자가 상실하였을 이익 상당액이라 할 것이다.

📖 기초사항

사 건 명	기타(금전)
사건번호	2013가합9003 수원지방법원 (2014.8.26. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0603029호
판결근거 법조문	특허법 제2조 제1호, 발명진흥법 제15조

📌 개 요

종업원 A는 근무 중에 피고에 대한 직무발명을 완성하고 출원 및 등록을 받았다. 이에 대하여 원고는 피고에 대하여 직무발명 보상금을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 종업원 A가 피고에 대한 직무발명을 완성하고 피고가 이를 승계하여 특허출원, 특허등록을 받았는바, 피고는 원고에게 적절한 직무발명보상금을 지급하라고 주장한다.

피고주장

피고는 종업원 A가 이 사건 발명의 발명자가 아니고, 이 사건 발명을 실시하고 있지 않다고 주장한다.

법원의 판단

종업원 A는 제품의 결함 원인 분석 및 설계하고 피고의 직원들에게 보완된 새로운 제품 개발 업무에 구체적으로 지도한 사실 등에 비추어, 이 사건 발명에 관하여 구체적인 기술적 수단을 착상하고 그 발전 및 실현하는 방법을 만든 자로서 이 사건 발명의 발명자에 해당한다.

피고가 이 사건 발명을 직접 실시하지 않았더라도, 피고는 충분히 이 사건 발명을 제작할 수 있었고 이 사건 발명을 기초로 발전된 발명품을 실시하고 있었고, 경쟁회사들은 이 사건 발명의 존재로 인하여 이 사건 발명의 권리범위에 속하는 발명은 실시할 수 없는 점에서 독점권 기여율이 인정된다. 원고의 청구는 각 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판례 43

판결요지

직무발명에 대해 특허가 실제로 출원·등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 실제로 실시하였는지 여부 또는 그 특허의 등록이 무효가 되었는지 여부 등의 후발적 사정은 직무발명보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 않는다.

발명진흥법 제15조는 계약이나 근무규정에서 따라 수령한 종업원의 직무발명보상금이 제반 상황을 고려하여 합리적인 것으로 인정될 경우 정당한 보상금이 지급된 것으로 보지만 그렇게 볼 수 없는 경우에는 사용자가 얻을 이익 등을 고려하여 정당한 보상액을 결정하여야 한다는 취지로 규정하고 있다.

III. 직무발명 보상금

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011가합37396 서울중앙지방법원 (2012.9.28. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0103834호 외 56건
판결근거 법조문	구 특허법 제39조, 제40조

개 요

원고는 피고에 근무하던 자로서, 원고를 발명자로 하여 특허 출원 및 등록된 특허권이 발행되었다. 원고는 피고에 대하여 적절한 직무발명보상금들을 청구한 사건이다.

원고주장

피고는 원고에게 제1, 6, 7발명에 대한 직무발명보상금 및 제2 내지 5발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

피고주장

피고는 이 사건 직무발명들은 신규성 또는 진보성이 없는 발명이어서, 위 발명들을 사용하여 독점적·배타적 이익을 얻지 못했고, 제2 내지 5발명에 대하여는 발명진흥법 제15조가 적용되므로, 피고의 내부 규정에 따른 직무발명보상금을 지급하면 족하며, 제2 내지 5발명 관련 공법에 시공상의 문제가 있어 다른 공법으로 설계를 변경하였고 현재 위 발명들을 실시하고 있지 않으므로, 원고에게 위 발명들에 관한 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

법원의 판단

제1발명에 관한 무효심결이 확정되었다거나 다른 발명들에 무효사유가 있다고 하더라도 그와 같은 사정은 직무발명보상금 산정에 고려될 수 있는 요소일 뿐이지 그 청구권 행사 자체를 저지할 사유는 아니라고 할 것이다. 피고 내부의 직무발명보상규정은 종업원들의 의견을 청취하거나 협의를 하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 피고가 이 사건 직무발

명들을 이용하여 진행한 공사규모에 비해 지나치게 적은 직무발명보상금을 지급받은 점을 종합하여 보면, 피고의 직무발명보상규정에 따른 보상금이 발명진흥법에서 정한 정당한 보상금이라 보기 어렵다.

또한, 제2 내지 제5 발명을 이용하여 공사 진행 중 문제가 발생하여 공법을 변경한 사실이 인정되나, 시공상 문제로 위 발명의 이용을 중단하였다 하더라도 그 전에 제2 내지 제5 발명을 이용하여 진행한 공사들에 대하여는 원고에게 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다. 따라서 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전

1. 보상금 반환의 제한사유가 특허의 취소·무효로 한정되는 것은 아니라고 본 사례

▶ 판례 44

📌 판결요지

공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제20조 본문은 “발명자 또는 그 상속인이 받은 등록보상금 및 처분보상금과 발명기관의 장 또는 수탁기관의 장이 받은 기관포상금 등은 특허가 취소되거나 무효로 된 경우에도 반환하지 아니한다.”라고 규정하고 있다.

위 규정은 ‘특허가 취소되거나 무효로 된 경우에도’ 보상금 등을 반환하지 않도록 규정하고 있으므로, 그 문언에 의하더라도 보상금 등 반환의 제한사유가 특허의 취소·무효로 한정되는 것이 아니라 위 입법목적에 비추어 이에 준하는 경우를 포함한다고 해석함이 타당하다.

📖 기초사항

사 건 명	구상금
사건번호	2015가소321728 수원지방법원 (2015.9.22. 선고)
결 과	청구기각
원 고	사용자
피 고	공무원
권 리	
판결근거 법조문	공무원 직무발명의 처분 관리 및 보상 등에 관한 규정 제17조, 제20조

📌 개 요

원고는 직무발명의 특허권을 기초한 통상실시계약이 취소된 후, 이 사건의 특허의 발명자인 피고가 지급 받은 처분보상금을 반환하도록 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는 직무발명에 대한 통상실시권의 취소가 되었으므로 이로 인한 처분보상금의 반환할 의무가 피고에게 있다고 주장한다.

법원의 판단

공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제20조 본문은 특허가 취소·무효로 되는 등의 후발적인 사정으로 인한 보상금 등의 반환을 제한함으로써 보상금 등의 지급에 관한 발명자나 관련 기관의 신뢰를 보호하고 나아가 공무원의 직무발명을 장려하고 연구의욕을 높이는 데에 그 입법목적이 있는 것으로 보인다.

반환의 제한사유가 특허의 취소·무효로 한정되는 것이 아니라 위 입법목적에 비추어 이에 준하는 경우를 포함한다고 해석함이 타당하고, 직무발명의 특허권은 유효하고 통상실시계약만 취소된 경우에는 특허권이 취소·무효로 되는 경우보다 보상금 등의 반환을 제한할 필요성이 더 크다.

그렇다면 피고가 원고에게 처분보상금을 반환할 의무가 있음을 전제로 한 원고의 주장은 이유 없으므로, 원고의 청구를 기각한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

2. 보상금의 발생을 위해 발명이 출원되어 특허를 받은 발명이거나 적어도 특허를 받을 수 있는 발명임을 요한다고 판단한 사례

▶ 판례 45

🏠 판결요지

구 특허법 제2조, 제29조 내지 제56조, 발명진흥법 제2조, 제10조 등 규정을 종합하면 종업원 등이 직무발명을 이유로 구 특허법 또는 발명진흥법에 기한 보상을 받기 위해서는 무엇보다도 종업원 등이 주장하는 ‘발명’이 ‘출원되어 특허를 받은 발명’이거나 적어도 ‘특허를 받을 수 있는 발명’에 해당하여야 한다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014가단1361 울산지방법원 (2015.3.13. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	구 특허법 제2조, 제29조 내지 제56조, 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조

🏠 개 요

원고는 이 사건의 특허발명은 피고에 대한 직무발명으로 이에 대하여 피고에게 적절한 직무발명보상금의 지급을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는 이 사건의 특허발명에 대해 피고가 적절한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제40조 또는 발명진흥법 제15조 등은 ‘종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’는 취지를 규정하고 있다. 이들 규정과 구 특허법 제2조, 제29조 내지 제56조, 발명진흥법 제2조, 제10조 등 규정을 종합하면 종업원 등이 직무발명을 이유로 구 특허법 또는 발명진흥법에 기한 보상을 받기 위해서는 무엇보다도 종업원 등이 주장하는 ‘발명’이 ‘출원되어 특허를 받은 발명’ 이거나 적어도 ‘특허를 받을 수 있는 발명’에 해당하여야 한다 (이 사건 보상규정의 취지 역시 위 구 특허법, 발명진흥법의 규정과 같은 것으로 해석되고 피고 회사의 종업원이 이 사건 보상규정에 기한 보상을 받기 위해서도 마찬가지이다).

원고가 주장하는 발명이 ‘특허를 받은 발명’ 이거나 ‘특허를 받을 수 있는 발명’에 해당하는지 여부를 살피건대, 갑 1 내지 12호중의 각 기재로 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장은 나머지 점에 관하여 살피지 않더라도 이유없다. 그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

III. 직무발명 보상금

다. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

1. 소멸시효가 성립하는지 관련하여 법률상의 장애사유를 판단한 사례

▶ 판례 46

📌 판결요지

소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니한다. 여기서 ‘권리를 행사할 수 없다’ 라고 함은 그 권리행사에 법률상의 장애사유가 있는 경우를 말하는 것이다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2014나2041931 서울고등법원 (2015.6.11. 선고)
결 과	항소기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	

📌 개 요

원고가 직무발명보상금청구권을 피고에게 행사하고자 하는데, 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성되었는지와 관련하여, 원고가 직무발명보상금 청구권을 행사하는데 법률상의 장애사유가 있었는지 여부가 문제된 사건이다.

📖 원고주장

원고는, 원고와 A는 이 사건 합의서 제3조 제1항에서 피고의 운영방안과 관련하여 통상적인 것 이외의 지출은 서로 합의하여 결정하기로 하였는데, 직무발명보상금의 지급은 피고의 통상적인 지출에 해당하지 않고, 원고와 A 사이에 직무발명보상금의 지급에 관한 합의가 이루어진 적이 없으므로, 원고는 A와 이에 대한 합의를 하기 전까지는 직무발명보상금 청구권을 행사하는 데 법률상의 장애사유가 있다고 주장한다.

원고는, 원고의 직무발명보상금청구권은 이 사건 특허발명으로 인한 수익이 발생한 시점, 즉 제품 판매시점부터 행사할 수 있었다고 할 것이므로, 원고는 이 사건 특허발명이 실시된 실리콘 러버 테스트 소켓 제품이 판매되기 시작한 2003.10. 경을 기준으로 그 다음달인 2003.11.1. 전까지는 직무발명보상금 청구권을 행사하는 데 법률상의 장애사유가 있었다고 주장한다.

원고는, 이 사건 합의서 제2항에는 원고 운영의 B회사를 피고와 합병하고, 피고의 증자 시 B회사의 회사 가치인 2억 원을 원고 및 A에게 60% : 40%의 비율로 지급하기로 약정하였고, 이는 이 사건 특허발명에 관한 특허받을 권리의 승계에 대한 대가 및 그 지급시기를 정한 것이라고 할 수 있는데, B회사가 2003. 8. 10. 폐업하여 피고와 합병이 불가능하게 되었으므로, 원고는 피고에게 B회사가 폐업한 때로부터 직무발명보상금을 청구할 수 있다고 할 것이고, 그 때까지는 직무발명보상금 청구권을 행사하는 데 법률상의 장애사유가 있었다고 주장한다.

법원의 판단

B회사와 피고의 합병 경위, 원고와 A 사이의 이 사건 합의서 작성 경위와 문언 내용 등에 비추어 보면, 이 사건 합의서는 원고와 A가 공동대표체제로 운영하기로 한 피고의 운영 등에 관한 사항을 정한 것으로, 이 사건 특허발명에 관한 직무발명보상금의 지급시기, 절차 등에 관한 사항까지 정한 것으로 보기는 어렵다.

이 사건 합의서 제3조는 피고의 운영방안에 관한 사항으로, 원고와 A가 피고를 운영하면서 발생하는 통상적인 것 이외의 지출 및 회계에 관한 사항을 약정한 것으로 해석될 뿐, 이 사건 특허발명의 직무발명보상금에 대한 내용을 포함하고 있다거나, 그 지급시기를 합의하여 결정하기로 하였다고 할 수 없고, 이에 대한 합의 시까지 직무발명보상금청구권 행사에 법률상의 장애사유가 있었다고 보기도 어렵다.

원고와 A가 위와 같이 피고의 운영과 관련하여 합의에 의한 비용 지출 및 월 1회 회계정산 등을 하기로 약정하였다고 하더라도, 그러한 약정만으로 이 사건 특허발명의 실시로 인한 수익이 발생한 시점 또는 그 실시 제품의 판매시점부터 직무발명보상금을 지급하기로 하였다거나 그 때까지 직무발명보상금청구권 행사에 법률상의 장애가 있었다고 보기도 어렵다.

이 사건 합의서 제2조는 B회사와의 합병 및 지분에 관한 사항으로서, B회사와 피고가 합병을 하면서 B회사의 가치를 2억 원으로 평가하여 이를 피고의 증자 시에 지급하기로 하는 약정으로 해석될 뿐, 이 사건 특허발명에 대한 직무발명보상금의 지급시기를 정한 것으로 볼 수는 없다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

▶ 판례 47

📌 판결요지

소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하여 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안은 진행하지 아니한다. 여기서 '권리를 행사할 수 없는' 경우라 함은 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 권리행사를 하는 것이 사실상 곤란하였다는 등의 사유는 그에 해당하지 아니한다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합92632 서울중앙지방법원 (2015.2.6. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0457975호 외 6건
판결근거 법조문	

📌 개 요

피고는 2000.6.1 경 설립되어 인터넷 유해사이트 접속차단 서비스를 제공하는 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)을 국내에서 독점적으로 영위하고 있는 회사이고, 원고는 2000년경 피고의 연구개발팀 팀장으로 입사하여 2007.11.경 퇴직한 자이다. 원고가 피고에 재직 중에 완성한 발명에 대한 직무발명보상금을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는, 피고에 재직하면서 공동발명자로서 이 사건 발명을 완성하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 제5발명 및 제7발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

📖 피고주장

피고는, 이 사건 발명은 그 출원시점부터 소멸시효가 진행된다고 봄이 상당하므로 출원일로부터 10년이 경과된 발명에 대한 직무발명보상금 청구권은 이미 시효로 소멸하였다고 주장한다.

법원의 판단

원고가 피고에 재직할 당시 피고의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기에 관한 아무런 규정이 없었다는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 기산점은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 할 것이고, 늦어도 이 사건 발명의 출원일에는 피고가 원고로부터 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 것이므로 이 사건 발명의 출원일부터는 직무발명보상금의 소멸시효가 진행한다 할 것이다. 원고는 피고가 원고로부터 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계할 당시 지급시기, 보상금 산정기준, 특허의 평가방법에 관한 아무런 계약이 체결되어 있지 않았고, 근무규칙 등에도 이 같은 점이 규정되어 있지 않았으며, 이 사건 발명의 등록이 2004. 7. 28.에 이르러서 처음으로 등록되어 적절한 평가가 불가능하였기 때문에 사실상 발명자가 보상금을 청구할 수 있는 때로부터 소멸시효를 기산하여야 한다고 주장하나, 원고가 주장하는 사유는 법률상 장애사유가 아닌 권리행사를 하는 것이 사실상 곤란하였다는 사유에 불과하므로 원고의 위 주장은 이유없다. 이 사건 제1발명은 2001. 3. 21., 이 사건 제2발명은 2001. 10. 16., 이 사건 제3발명은 2002. 2. 26., 이 사건 제4발명은 2002. 3. 19. 각 출원된 사실은 앞서 인정한 바와 같고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과된 후인 2013. 10. 14. 제기되었음은 기록상 명백하므로, 이 사건 제1 내지 4발명에 대한 직무발명보상금청구권은 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다 할 것이니, 피고의 이 부분 주장은 이유 있다. 한편, 이 사건 제5발명은 2003. 12. 29. 이 사건 제7발명은 2007. 1. 19. 각 출원되었고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과되기 전인 2013. 10. 14. 제기되었으므로, 피고의 이 부분 주장은 이유없다. 결국 피고는 원고에게 이 사건 제5, 7발명에 대한 직무발명보상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

판례 48

판결요지

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하지만, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 해석하여야 한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2012나53644 서울고등법원 (2014.4.24. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0276014호
판결근거 법조문	

개 요

피고는 국내외에서 자동차 타이어의 제조, 판매를 목적으로 하는 회사이고, 원고는 1986.12.1. 피고에 입사하여 중앙연구소 재료부문에 근무하다가 2010.12.31. 퇴사하였다. 원고는 피고에 재직하는 동안 자동차 타이어의 내부구조를 구성하는 스틸코드를 단독 발명하여, 이에 관한 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계하였고, 피고는 그 발명을 출원하여 등록 받은 사건이다.

원고주장

원고는 발명2를 완성하여 피고에게 승계한 시점인 1999. 3. 5. 피고의 산업재산권 관리규정에 규정된 등록보상에 관한 규정은 실질적으로 실시보상에 관한 규정이므로 이 규정에 따라 발명2에 대한 보상등급이 결정된 시점인 2004. 3. 무렵에야 소멸시효가 진행되므로 원고의 직무발명보상금 청구권은 시효로 소멸하지 않았다고 주장한다.

피고주장

피고는 원고가 발명2를 완성하여 피고에게 승계한 시점은 늦어도 피고가 발명2를 출원한 1999. 3. 5. 인데 그 무렵 피고의 산업재산권 관리규정에는 실시보상에 관한 규정이 없었으므로 승계 시점부터 소멸시효가 진행되고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과한 후인 2011. 3. 2.에야 제기되었으므로 원고가 발명2로 피고에 대하여 가지는 직무발명보상청구권을 소를 제기한 시점에 이미 소멸시효가 완성되어 소멸하였다고 주장한다.

법원의 판단

원고가 피고에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 당시 시행되던 피고의 구 관리규정 13조 3, 4항은 실시보상금의 지급시기를 정하고 있었고, 원고는 구 관리규정 13조 3, 4항에 정해진 실시보상금의 지급시기가 도래할 때까지 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다고 볼 수 있다. 그러므로 발명2에 관한 원고의 직무발명보상청구권의 소멸시효는 피고가 발명2에 관한 등급평가를 실시하여 등급을 결정한 2004. 3. 무렵부터 진행하고, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금을 구하는 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 전에 제기되었음이 역수상 분명하므로 원고의 직무발명보상금 청구권은 시효로 소멸하지 않았다. 피고의 위 주장은 이유없다.

판례 49

판결요지

구 특허법 제40조 제1항에서의 '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하는데, 장래에 중국 공장에서 이 사건 특허발명을 생산할 것이라는 증거도 없고, 기술적 판단뿐만 아니라 정책적, 경제적 판단에도 달려 있으므로, 현재 중국공장에서 이 사건 특허발명을 실시하지 않을 뿐 아니라 구체적인 실시계획도 없는 상황에서 장래에 이를 실시할 막연한 가능성만을 고려하여 보상금을 산정할 수는 없다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2011가합58614 서울중앙지방법원 (2013.5.2. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-493672호
판결근거 법조문	구 특허법 제40조 제1항

III. 직무발명 보상금

개 요

원고는 피고 회사에 1986.12.1.경 입사하여 재직 중 직무발명인 이 사건 특허발명을 완성하였고, 특허등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 주어 특허권이 발생하였다. 이에 대하여 원고는 피고 회사에 대하여 직무발명 보상금 등의 적절한 보상금을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는, 피고가 2013. 9. 1.부터 중국공장에서 이 사건 특허발명을 실시하여 타이어를 생산할 예정이므로 위 중국공장에서 발생할 매출액도 보상금을 산정함에 있어 포함시켜야 한다고 주장한다.

피고주장

피고는, 특허출원 전 공개된 비교대상발명 1, 2와 동일하거나 용이하게 발명할 수 있어 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 특허 발명의 사용으로 인한 독점적 이익이 없다. 또한, 이 사건 특허발명을 출원한 1998.9.10. 무렵에 승계하여 그로부터 10년이 경과한 후에 제기된 것으로, 보상금청구권은 시효로 소멸하였다고 주장한다.

법원의 판단

원고 주장에 대하여, 피고의 중국공장에서 현재까지 이 사건 특허발명을 실시한 타이어를 생산하지 않고 있는 사실은 다툼이 없고, 장래에 이 사건 특허발명을 실시한 타이어를 생산할 것이라는 사실을 인정할만한 아무런 증거가 없으며, 중국공장 실시여부는 기술적 판단뿐만 아니라 피고의 정책적, 경제적 판단에도 달려 있으므로, 막연한 가능성만을 고려하여 보상금을 산정함에 있어 중국공장 매출액을 포함할 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유없다.

피고 주장에 대하여, 증거의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명과 비교대상발명들은 목적과 구성 및 작용 효과가 상이함을 알 수 있어, 이 사건 특허발명의 사용으로 인한 독점적 이익이 인정되므로, 피고의 위 주장은 이유없다. 또한, 이 사건 특허발명의 출원 당시 산업재산권 관리규정 제13조 제3항 또는 제4항의 보상금은 실질적으로 개정 관리규정 제11조 제6항의 실시보상금과 같은 성격을 가지는 것이라고 봄이 상당하고, 원고는 구 관리규정 제13조 제3, 4항에 정해진 실시보상금의 지급시기가 도래할 때까지 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다고 할 것이므로, 보상금 청구권은 시효로 소멸하지 않았다. 피고의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

피고가 원고에게 지급하여야 할 보상금은 현재 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 금산공장, 대전공장에서의 매출을 고려하여 142,798,600원(= 매출액 475,995,335,513원 × 실시료율 1.5% × 독점권 기여율 20% × 발명자 공헌도 10%)이 된다.

2. 보상금 청구권이 포기로 소멸되지 않았다고 판단한 사례

▶ 판례 50

판결요지

원고는 피고에 재직하는 동안 직무발명인 이 사건 발명을 완성하여 그에 관하여 특허등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 주었으므로, 특별한 사정이 없는 한 발명자인 원고는 피고에 대하여 보상금을 청구할 권리를 가진다.

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2013가합92632 서울중앙지방법원 (2015.2.6. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0457975호 외 6건
판결근거 법조문	

개 요

피고는 2000.6.1 경 설립되어 인터넷 유해사이트 접속차단 서비스를 제공하는 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)을 국내에서 독점적으로 영위하고 있는 회사이고, 원고는 2000년경 피고의 연구개발팀 팀장으로 입사하여 2007.11.경 퇴직한 자이다. 원고가 피고에 재직 중에 완성한 발명에 대한 직무발명보상금을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는 피고에 재직하면서 공동발명자로서 이 사건 발명을 완성하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 제5발명 및 제7발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

III. 직무발명 보상금

📄 피고주장

피고는, 원고는 피고 재직시 피고의 주식을 액면가로 부여받고, 고액의 연봉 및 통상의 3배에 이르는 퇴직금을 지급받았으므로 직무발명보상금 청구권을 포기하였다고 주장한다.

🏠 법원의 판단

피고가 제출한 을 제 3 내지 7, 9, 33호증(각 가지 번호 포함)의 기재만으로 원고가 직무발명보상금을 포기하였거나 이미 지급받았음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유없다.

3. 직무발명보상금 청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례

▶ 판례 51

📌 판결요지

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 한다.

📖 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2012가합70651 의정부지방법원 (2014.9.25. 선고)
결 과	청구기각
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	
판결근거 법조문	구 발명진흥법 제14조, 구특허법 제39조, 제40조

📌 개 요

원고는 피고 회사에 근무하던 자로, 이 사건의 특허발명을 피고와 함께 완성하여 피고의 명의로 특허 출원 및 등록을 하였다. 이에 대하여 원고는 피고에 대하여 이 사건의 특허발명에 대한 직무발명보상금을 청구한 사건이다.

📖 원고주장

원고는 피고가 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아 출원과 특허 등록을 마친 후 이를 실시하여 상당한 이익을 얻고 있는바 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

📖 피고주장

피고는 원고가 이 사건 특허발명에 관한 공동발명자가 아니며, 공동발명자라 하더라도 원고와 직무발명에 대한 권리 승계에 관한 어떠한 계약을 체결한바 없다. 가사 원고의 직무발명

III. 직무발명 보상금

보상금청구권이 발생하였다 하더라도 피고가 원고로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 때부터 10년 경과한 때 비로소 이 사건 소가 제기되어 원고의 권리가 소멸시효의 완성으로 소멸한바, 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

법원의 판단

원고는 이 사건 특허발명 과정에서 구체적인 착안을 하고 부하 동료 또는 협력 연구원들에게 실험·연구 등을 하게 하거나 구체적인 지도를 하여 발명을 구체화하고 상호 협력을 통하여 발명을 완성하는 데 실질적으로 기여한 것으로 봄이 상당하고, 원고는 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다.

원고는 피고의 대표 이사와 제품개발에 관한 기술자료 및 특허를 합유하기로 약정하였고, 또한, 원고는 피고의 대표이사와 원고의 개인기업을 피고 회사에 양도하기로 하고 지분의 원칙을 절반씩 보유하는 것으로 약정하였으며, 원고와 피고의 대표이사가 공동발명자로 출원·등록된 사실이 인정되는바, 위 각 약정의 성질과 내용, 체결 경위, 당사자의 합리적인 추단의사 등을 종합해 볼 때, 원고는 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사에 승계하여 준 것으로 볼 수 있다.

피고의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있다는 등 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있다고 볼 사정이 없는 이상, 원고의 직무발명보상금청구권은 피고가 원고로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 시점에 발생하였다 할 것인데 이 사건 소는 그로부터 10년의 시효기간이 경과하였음이 역수상 명백한 날에 제기되었음이 기록상 명백하다. 따라서 원고의 직무발명보상금청구권은 소멸시효 완성으로 소멸하였다 할 것이다. 이를 지적하는 피고의 주장은 이유 있다. 그렇다면, 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

▶ 판례 52

판결요지

구 특허법 제39, 40조 규정은 종업원으로서 직무발명에 해당하면 사건 특허발명들에 관한 권리를 사용자에게 승계하여 그 명의로 특허출원이나 설정등록을 마치면, 특별한 사정이 없는 한 사용자는 위 구 특허법 규정에 의하여 종업원에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다. 위 구 특허법 규정은 강행규정으로 종업원의 보상금청구권 발생을 제한하는 회사 내규는 무효라 보아야 한다.

직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 그 기산점은 일반적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

☞ 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사건번호	2010가합41527 서울중앙지방법원 (2012.11.23. 선고)
결 과	일부인용
원 고	종업원
피 고	사용자
권 리	특허 제10-0103834호 외 56건
판결근거 법조문	구 특허법 제39조, 제40조

🔍 개 요

원고는 이 사건 특허발명들을 완성하여 모두 피고 명의로 출원 및 등록 되었으므로, 이에 대해서 피고에게 직무발명보상금의 지급을 청구한 사건이다.

☞ 원고주장

원고는 피고가 이 사건 특허발명들로 인해 막대한 실시료 수익을 얻고 있으므로 피고가 이 사건 특허발명들에 대해 적절한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

☞ 피고주장

피고는 원고가 이미 직무발명 보상금을 지급받고 그 외 권리를 포기했으며 퇴직한 때부터 10년의 소멸시효기간이 만료된바, 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

법원의 판단

피고의 직무발명보상지침의 규정을 심의위원회의 의결이 없으면 직무발명보상금이 발생하지 않는다는 취지로 해석한다면, 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정인 구 특허법 제40조 제1항을 위반하여 무효라 보아야 하므로, 피고는 위 직무발명보상지침 규정을 근거로 원고의 이 사건 직무발명 보상금청구를 거부할 수 없다.

피고가 원고에게 직무발명 보상금을 지급하기 위해 심의위원회의 의결을 거친 사실을 인정할 증거가 없고, 종업원으로서 그 발명이 해외 표준 기술로 채택되기 전에 자신이 지급받아야 할 정당한 보상금을 산정하기가 사실상 불가능한 점 등을 고려하면, 원고의 이 사건 직무발명보상금 청구권의 소멸시효는 이 사건 특허발명들이 표준 기술로 채택되어 피고에게 실질적으로 실시로 수입이 발생한 때로부터 기산된다고 봄이 상당하다.

원고에게 그 보상금 중 일부로 2억 원을 지급함으로써 그 시효가 중단되었다고 봄이 상당하고, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 전에 제기되었으므로, 위 발명들에 관한 원고의 보상금 청구권은 소멸시효 기간이 만료되지 않았다. 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

라. 보상금 지급 사례

1. 비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득한다고 판단한 사례

▶ 판례 53

📌 판결요지

비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

📖 기초사항

사 건 명	소득세등징수처분취소
사건번호	2014누29 대전고등법원 (2014.11.20. 선고)
결 과	항소기각
원 고	사용자
피 고	국세청장
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제1호 및 제2호, 제10조 제1항, 제15조

📌 개 요

원고는 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 설립된 정부출연연구기관이다. 원고는 2006년부터 2010년까지 소속 연구원이 직무를 수행하는 과정에서 특허권 등의 연구개발결과물을 발명한 경우 이를 승계한 후 그 연구개발결과물을 사용·생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 기업체 등과 실시계약을 체결하고 그 대가로 지급받은 기술료 중 일부를 그 출원서나 특허공보에 발명자로 등록된 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 보상금(이하 '이 사건 보상금') 명목으로 지급하면서, 이 사건 보상금이 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보고 그에 대하여는 소득세를 원천징수하지 아니하였다. 그런데 감사원은 2011.8. 경 국세청장에게 원고와 같은 비영리기관이 연구개발과제의 결과물을 기업체 등에게 실시하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보

III. 직무발명 보상금

상금과 성격이 다른 과세대상소득인 근로소득에 해당한다는 사유로 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. 이에 피고는 원고에 대하여 재직자에 대한 근로소득세와 퇴직자에 대한 기타소득세 합계 및 법인세를 경정·고지하였다. 원고는 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 원고의 심판청구를 기각한 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 소득세법 제12조 제5호 라목 1)에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다. 따라서 이 사건 보상금이 과세대상소득에 해당한다는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

피고주장

특허 등을 받을 수 있는 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 사용자가 종업원으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정 받는 등 종업원이 원시취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계 취득하는 경우에 인정된다 할 것인데, 원고와 같이 비영리연구기관이 정부출연금을 재원으로 수행한 결과 얻어지는 국가연구개발결과물의 소유권은 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제20조 제2항에 따라 주관연구기관인 원고에게 처음부터 귀속되는 것이므로, 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하지 않는다.

피고는, 원고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 소득세법상 비과세대상이 되는 직무발명보상금이 아니라 연구장려금(인센티브) 성격의 금원으로서 소득세법 제20조 제1항 제1호의 근로소득에 해당한다고 주장한다.

법원의 판단

원고와 같은 비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

피고는 이 사건 보상금은 연구장려금에 해당할 뿐 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 인사규정 제72조에 근거하여 지급되는 연구장려금은 창작자에 해당 하는지 여부와 상관없이 연구수행에 직·간접적인 공헌이 있는 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면 지적재산권관리요령 제16조 및 제17조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보

상금은 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계한 창작자에 한하여 지급되는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구장려금과 그렇지 아니한 이 사건 보상금은 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구장려금에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으로 보아야 할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유없다.

▶ 판례 54

📌 판결요지

기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 이 사건 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제 15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 보아야 하는 것은 아니다.

📖 기초사항

사 건 명	소득세등징수처분취소
사건번호	2014누36 대전고등법원 (2014.11.20. 선고)
결 과	항소기각
원 고	사용자
피 고	국세청장
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제1호 및 제2호, 제10조 제1항, 제15조

📌 개 요

원고는 생명과학기술분야의 연구개발 및 이를 지원하는 연구 등을 주된 목적으로 설립된 정부출연연구기관이다. 원고는 원고의 국가연구개발결과물을 사용·생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 자로부터 지급받은 기술료 중 일부를 그 발명에 기여한 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 원고의 내부 규정에 근거하여 보상금(이하 '이 사건 보상금') 명목으로 지급하면서, 이 사건 보상금이 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보고 그에 대

III. 직무발명 보상금

하여는 소득세를 원천징수하지 아니하였다. 그런데 감사원은 2011.8. 경 국세청장에게 원고와 같은 비영리기관이 연구개발과제의 결과물을 기업체 등에게 실시하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보상금과 성격이 다른 과세대상소득인 근로소득에 해당한다는 사유로 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. 이에 피고는 원고에 대하여 재직자에 대한 근로소득세와 퇴직자에 대한 기타소득세 합계 및 법인세를 경정·고지하였다. 원고는 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 원고의 심판청구를 기각한 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 소득세법 제12조 제5호 라목 1)에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다. 따라서 이 사건 보상금이 과세대상소득에 해당한다는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

피고주장

특허 등을 받을 수 있는 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 사용자가 종업원으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정받는 등 종업원이 원시취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득하는 경우에 인정된다 할 것인데, 원고와 같이 비영리연구기관이 정부출연금을 재원으로 수행한 결과 얻어지는 국가연구개발결과물의 소유권은 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제20조 제2항에 따라 주관연구기관인 원고에게 처음부터 귀속되는 것이므로, 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하지 않는다.

원고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 소득세법상 비과세대상이 되는 직무발명보상금이 아니라 연구장려금(인센티브) 성격의 금원으로서 소득세법 제20조 제1항 제1호의 근로소득에 해당한다.

피고는, 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속·반복적 성격의 금원이므로 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 주장한다.

법원의 판단

원고와 같은 비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

피고는 이 사건 보상금은 연구장려금에 해당할 뿐 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 연구성과 인센티브 지급규정 제4조에 근거하여 지급되는 연구장려금은 ‘발명자’에 해당하는지 여부와 상관없이 연구수행에 직·간접적인 공헌이 있는 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면 직무발명규정 제4조 및 제15조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계한 창작자에 한하여 지급되는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구장려금과 그렇지 아니한 이 사건 보상금은 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구장려금에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으로 보아야 할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유없다.

원고가 종업원으로부터 그 권리를 승계받아 제3자에게 직무발명을 사용·생산에 실시하도록 하고 제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는 그 계약의 내용여하에 따라 이를 일회적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있다고 할 것인바, 이러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 이 사건 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 보아야 하는 것은 아니므로 피고의 이 부분 주장은 이유없다.

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 피고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 한다.

▶ 판례 55

📌 판결요지

비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

기초사항

사 건 명	소득세등징수처분취소
사건번호	2014누43 대전고등법원 (2014.11.20. 선고)
결 과	피고 항소 기각
원 고	사용자
피 고	국세청장
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제1호 및 제2호, 제10조 제1항, 제15조

개 요

원고는 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 설립된 정부출연연구기관이다. 원고는 2006년부터 2010년까지 소속 연구원이 직무를 수행하는 과정에서 특허권 등의 연구개발결과물을 발명한 경우 이를 승계한 후 그 연구개발결과물을 사용·생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 기업체 등과 실시계약을 체결하고 그 대가로 지급받은 기술료 중 일부를 그 출원서나 특허공보에 발명자로 등록된 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 보상금(이하 ‘이 사건 보상금’) 명목으로 지급하면서, 이 사건 보상금이 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보고 그에 대하여는 소득세를 원천징수하지 아니하였다. 그런데 감사원은 2011.8. 경 국세청장에게 원고와 같은 비영리기관이 연구개발과제의 결과물을 기업체 등에게 실시하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보상금과 성격이 다른 과세대상소득인 근로소득에 해당한다는 사유로 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. 이에 피고는 원고에 대하여 재직자에 대한 근로소득세와 퇴직자에 대한 기타소득세 합계 및 법인세를 경정·고지하였다. 원고는 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 원고의 심판청구를 기각한 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 소득세법 제12조 제5호 라목 1)에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다. 따라서 이 사건 보상금이 과세대상소득에 해당한다는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

☞ 피고주장

피고는, 특허 등을 받을 수 있는 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 사용자가 종업원으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정받는 등 종업원이 원시취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득하는 경우에 인정된다 할 것인데, 원고와 같이 비영리연구기관이 정부출연금을 재원으로 수행한 결과 얻어지는 국가연구개발결과물의 소유권은 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제20조 제2항에 따라 주관연구기관인 원고에게 처음부터 귀속되는 것이므로, 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하지 않는다.

원고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 소득세법상 비과세대상이 되는 직무발명보상금이 아니라 연구장려금(인센티브) 성격의 금원으로서 소득세법 제20조 제1항 제1호의 근로소득에 해당한다.

피고는, 비과세대상이 되는 기타소득에는 발명진흥법 제15조 제1항에 따라 실시권 중 전용실시권을 설정하고 사용자로부터 지급받는 보상금은 포함되나 비독점적 통상실시권을 설정하고 사용자로부터 지급받는 보상금은 이에 해당하지 않는다고 주장한다.

🔗 법원의 판단

원고와 같은 비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

피고는 이 사건 보상금은 연구장려금에 해당할 뿐 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 기술료사용규정 제4조에 근거하여 지급되는 연구장려금은 발명자에 해당하는지 여부와 상관없이 연구수행에 직·간접적인 공헌이 있는 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면 직무발명관리요령 제4조 및 제17조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계한 창작자에 한하여 지급되는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구장려금과 그렇지 아니한 이 사건 보상금은 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구장려금에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으로 보아야 할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유없다.

원고 소속 종업원등이 발명진흥법 제15조 제1항에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리를 승계하거나 전용실시권을 설정한 이상 사용자인 원고가 제3자에게 해당 발명에 대한 통상실시권을 설정하여 기술료를 지급받을지, 전용실시권을 설정하여 기술료를 지급받을지 여부는 발명진흥법 제15조 제1항의 전용실시권 설정과는 관련이 없다 할 것이므로 피고의 이 부분 주장도 이유없다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

따라서 이 사건 보상금은 발명진흥법상 직무발명보상금으로서 비과세대상의 하나인 기타소득에 해당하여 소득세 등이 과세되어서는 아니됨에도 이를 과세대상인 근로소득으로 보아 근로소득세 등을 과세한 이 사건 처분은 위법하여 취소되어야 하고, 이를 지적하는 원고의 주장은 이유 있다.

2. 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 직무발명 보상금에 해당하지 않는다고 보지 않은 사례

▶ 판례 56

📌 판결요지

기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 이 사건 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제 15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 보아야 하는 것은 아니다.

📖 기초사항

사 건 명	소득세등징수처분취소
사건번호	2012구합3257 대전지방법원 (2014.1.15. 선고)
결 과	청구인용
원 고	사용자
피 고	국세청장
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제1호 및 제2호, 제10조 제1항, 제15조

📌 개 요

원고는 생명과학기술분야의 연구개발 및 이를 지원하는 연구 등을 주된 목적으로 설립된 정부출연연구기관이다. 원고는 원고의 국가연구개발결과물을 사용·생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 자로부터 지급받은 기술료 중 일부를 그 발명에 기여한 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 원고의 내부 규정에 근거하여 보상금(이하 ‘이 사건 보상금’) 명목으로 지급하면서, 이 사건 보상금이 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보고 그에 대하여는 소득세를 원천징수하지 아니하였다. 그런데 감사원은 2011.8. 경 국세청장에게 원고와 같은 비영리기관이 연구개발과제의 결과물을 기업체 등에게 실시하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보상금과 성격이 다른 과세대상소득인 근로소득에 해당한다는 사유로 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. 이에 피고는 원고에 대하여 재직자에 대한 근로소득세와 퇴직자에 대한 기타 소득세 합계 및 법인세를 경정·고지하였다. 원고는 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 원고의 심판청구를 기각한 사건이다.

III. 직무발명 보상금

원고주장

원고는, 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 소득세법 제12조 제5호 라목 1)에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다고 한다. 따라서 이 사건 보상금이 과세대상소득에 해당한다는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

피고주장

피고는, 특허 등을 받을 수 있는 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 사용자가 종업원으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정받는 등 종업원이 원시취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득하는 경우에 인정된다 할 것인데, 원고와 같이 비영리연구기관이 정부출연금을 재원으로 수행한 결과 얻어지는 국가연구개발결과물의 소유권은 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제20조 제2항에 따라 주관연구기관인 원고에게 처음부터 귀속되는 것이므로, 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 주장한다.

피고는, 원고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 소득세법상 비과세대상이 되는 직무발명보상금이 아니라 연구장려금(인센티브) 성격의 금원으로서 소득세법 제20조 제1항 제1호의 근로소득에 해당한다고 주장한다.

피고는, 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속·반복적 성격의 금원이므로 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 주장한다.

법원의 판단

원고와 같은 비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

피고는 이 사건 보상금은 연구장려금에 해당할 뿐 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 연구성과 인센티브 지급규정 제4조에 근거하여 지급되는 연구장려금은 ‘발명자’에 해당하는지 여부와 상관없이 연구수행에 직·간접적인 공헌이 있는 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면 지적재산권관리요령 제16조 및 제17조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계한 창작자에 한하여 지급되는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구장려금과 그렇지 아니한 이 사건 보상금은 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구장려금에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으

로 보아야 할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유없다.

원고가 종업원으로부터 그 권리를 승계받아 제3자에게 직무발명을 사용·생산에 실시하도록 하고 제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는 그 계약의 내용여하에 따라 이를 일회적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있다고 할 것인바, 이러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 이 사건 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 보아야 하는 것은 아니므로 피고의 이 부분 주장은 이유없다.

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 피고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 한다.

▶ 판례 57

🏠 판결요지

비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

📄 기초사항

사 건 명	소득세등징수처분취소
사건번호	2012구합3264 대전지방법원 (2014.1.15. 선고)
결 과	청구인용
원 고	사용자
피 고	국세청장
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제1호 및 제2호, 제10조 제1항, 제15조

III. 직무발명 보상금

개 요

원고는 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 설립된 정부출연연구기관이다. 원고는 2006년부터 2010년까지 소속 연구원이 직무를 수행하는 과정에서 특허권 등의 연구개발결과물을 발명한 경우 이를 승계한 후 그 연구개발결과물을 사용·생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 기업체 등과 실시계약을 체결하고 그 대가로 지급받은 기술료 중 일부를 그 출원서나 특허공보에 발명자로 등록된 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 보상금(이하 ‘이 사건 보상금’) 명목으로 지급하면서, 이 사건 보상금이 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보고 그에 대하여는 소득세를 원천징수하지 아니하였다. 그런데 감사원은 2011.8. 경 국세청장에게 원고와 같은 비영리기관이 연구개발과제의 결과물을 기업체 등에게 실시하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보상금과 성격이 다른 과세대상소득인 근로소득에 해당한다는 사유로 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. 이에 피고는 원고에 대하여 재직자에 대한 근로소득세와 퇴직자에 대한 기타소득세 합계 및 법인세를 경정·고지하였다. 원고는 이에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 원고의 심판청구를 기각한 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 소득세법 제12조 제5호 라목 1)에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다고 한다. 따라서 이 사건 보상금이 과세대상소득에 해당한다는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.

피고주장

발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금은 종업원이 직무발명을 한 경우에 그 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하여 사용자가 종업원으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정받는 등으로 사용자가 종업원이 원시취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득하는 경우에 인정된다. 그런데 원고의 국가연구개발사업 수행 결과로 얻어지는 지식재산권은 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제20조 제2항에 의하여 주관연구기관인 원고에게 처음부터 귀속되는바, 피고는 따라서 원고와 같은 정부출연연구기관에 있어서는 원고가 그 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금은 인정될 수 없다고 주장한다.

피고는 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속·반복적 성격의 금원인 점을 볼 때, 이 사건 보상금은 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 주장한다.

원고와 같은 비영리연구기관 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무발명을 한 종업원이 이를 원시취득하는 것으로 보아야 한다.

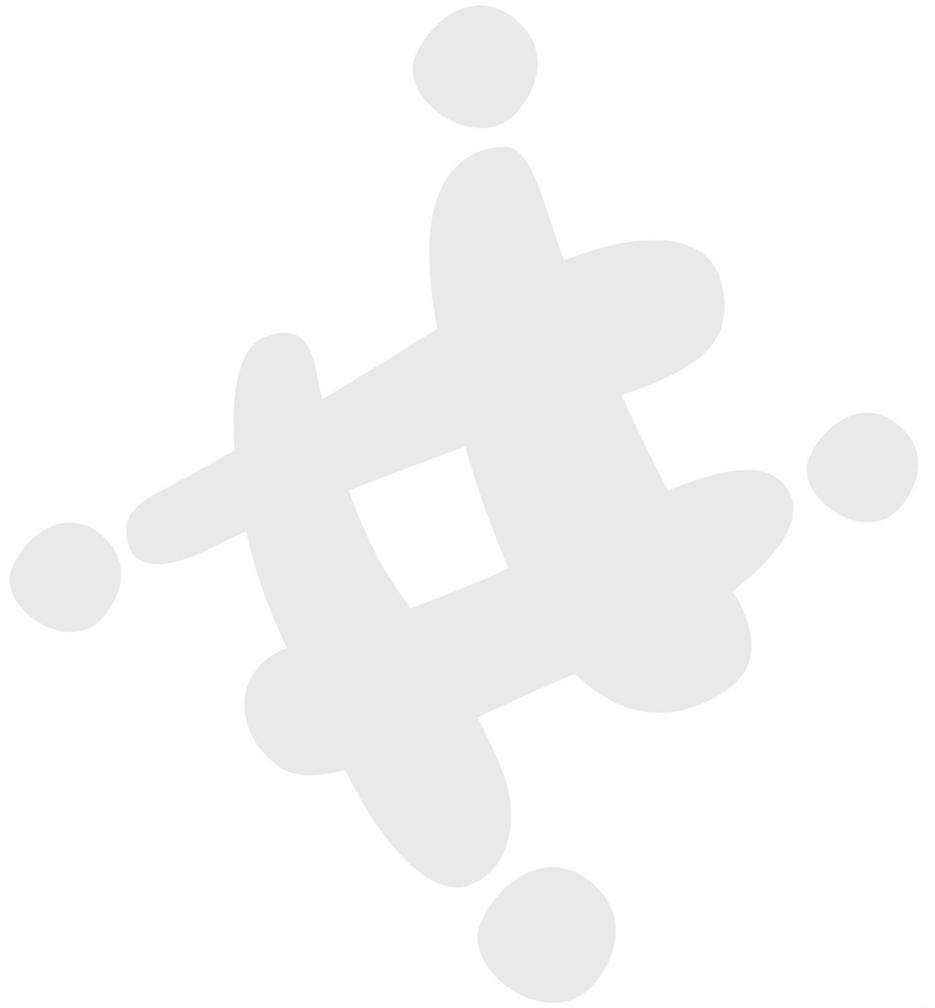
종업원으로부터 그 권리를 승계받아 원고가 제3자에게 직무발명을 사용·생산에 실시하도록 하고 제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는, 그 계약의 내용여하에 따라 이를 일회적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있다고 할 것인바, 이러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 이 사건 보상금을 두고, 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제 15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 보아야 하는 것은 아니라고 하겠다.

또한 연구성과 인센티브 지급규정 제4조 등에 근거하여 지급되는 연구성과 인센티브는 ‘발명자’에 해당하는지 여부와 직접적인 상관없이 실시계약과 관련된 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면에, 직무발명규정 제4조 및 제15조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리 등을 원고에게 승계한 발명자를 지급대상으로 하고 있는 점에 비추어 보면, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구성과 인센티브와 그렇지 아니한 이 사건 직무발명보상금은, 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도, 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인바, 원고가 연구성과 인센티브에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으로 보아야만 하는 것도 아니다.

IV. 통상실시권

가. 통상실시권 인정 사례

나. 통상실시권 불인정 사례





IV. 통상실시권

	주요 쟁점	주요 판례	비 고	Page
통상실시권 인정 사례	특허권의 효력 여부가 단지 일반 민사소송의 선결 문제인 경우, 그 민사소송에 관하여 관할권을 가지는 법원이 통상실시권에 대하여 판단하여 인정한 사례	2012다4763	판례58	125
통상실시권 불인정 사례	종업원이 아닌 경우 직무발명으로 볼 수 없다 하여 통상실시권을 불인정한 사례	2013가합7678	판례59	128
	약정에 따른 제한이 있는 권리라서 통상실시권을 불인정한 사례	2012나1000	판례60	130

IV. 통상실시권

가. 통상실시권 인정 사례

1. 특허권의 효력 여부가 단지 일반 민사소송의 선결문제인 경우, 그 민사소송에 관하여 관할권을 가지는 법원이 통상실시권에 대하여 판단하여 인정한 사례

▶ 판례 58

판결요지

종업권이 사용자와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받았다고 하더라도, 사용자는 그에 대하여 국내법인 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.

기초사항

사 건 명	영업방해금지
사건번호	2012다4763 대법원 (2015.1.15. 선고)
결 과	상고기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-662629호 외 1건
판결근거 법조문	구 특허법 39조 제1항, 발명진흥법 제10조 제1항

개 요

원고의 종업원인 피고는 원고에 재직 중에 이 사건 발명 및 고안을 완성하였다. 그 후, 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 영업을 하는 원고의 거래처에 대하여 ‘원고가 피고의 특허권 또는 실용신안권을 침해한다’는 사실을 피고가 유포한 상황에서 원고가 피고에 대하여 소를 제기한 사건이다.

원고주장

원고는, 피고가 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 영업을 하는 원고의 거래처에 대하여 ‘원고가 피고의 특허권 또는 실용신안권을 침해한다’는 허위사실을 유포함으로써 원고의 영업을 방해하고 있으므로 방해행위를 금지할 것을 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 소송은 이 사건 발명 및 고안 중 우리나라에서 등록된 특허권 및 실용신안권의 우선권을 기초로 하여 외국에서 출원하여 등록되었거나 공개된 특허권 및 실용신안권에 대하여도 원고가 통상실시권을 주장하면서 피고의 권리를 제한하는 청구를 하는 것이므로 각 등록국의 특허권 및 실용신안권의 효력이 그 심판대상이어서 각 등록국에 전속적 국제재판관할이 있다고 한다. 따라서 외국의 특허권 및 실용신안권에 관한 소송을 우리나라 법원에 제기한 이 사건 소는 부적법하다고 주장한다.

피고는, 특허의 속지주의의 성격상 이 사건 발명 및 고안에 대한 원고의 통상실시권은 우리나라에서만 인정될 뿐, 캐나다 등 외국에서 출원 및 등록된 발명 및 고안에는 미치지 않으므로 원고의 이 사건 청구는 이유없다고 주장한다.

법원의 판단

이 사건 소는 특허권 및 실용신안권 효력을 직접적인 대상으로 삼는 소송이 아니라 원고 영업에 대한 ‘방해배제청구’에 관한 소송이며 다만, 원고 주장의 방해행위가 있었는지 여부, 구체적으로는 피고의 행위가 허위사실 유포에 해당되는지를 가리기 위해서 이 사건 발명 및 고안에 관하여 원고가 통상실시권을 가지는지를 심리하여야 하는 문제가 있을 뿐이다. 특허권의 효력 여부가 직접적인 심판대상이 되는 소송의 경우 등록국에 전속관할이 있는 것으로 보아야 하나, 단지 일반 민사소송의 선결문제에 불과한 경우에는 그 민사소송에 관하여 관할권을 가지는 법원이 심리·판단할 수 있다고 보아야 한다. 따라서 원고의 이 사건 ‘영업 방해금지 청구소송’에 관하여 국내 법원은 국제재판관할권을 가진다고 할 것이고, 이를 다투는 피고의 주장은 이유없다.

어떠한 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 가지는지 여부는 통상실시권

IV. 통상실시권

을 발생시키는 원인관계의 존부 또는 효력 여부에 의하여 결정되고 따라서 위 원인관계인 ‘통상실시권 설정계약’ 또는 ‘직무발명의 기초가 되는 고용관계’에 관한 준거법이 적용되어야 한다. 이 사건에서 원고가 이 사건 발명 및 고안에 관하여 주장하는 통상실시권의 원인관계는 ‘직무발명’이고, 직무발명의 성립 여부는, 국내법인인 원고와 내국인인 피고 사이의 우리나라에서의 고용관계를 직접적으로 심리·판단하여야 하므로 이를 규율하는 국내법을 적용하여야 한다.

따라서 원고가 이 사건 발명 및 고안 중 국내의 특허권 및 실용신안권에 관하여 직무발명에 기초한 통상실시권을 가지는 한, 위 특허권 및 실용신안권의 우선권에 기초하여 외국에서 출원되어 등록되거나 공개된 특허권 및 실용신안권 역시 동일한 고용관계에 따른 직무발명이라고 보아야 하므로 원고는 이에 대하여 통상실시권을 가진다. 이와 다른 전제에 선 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

나. 통상실시권 불인정 사례

1. 종업원이 아닌 경우 직무발명으로 볼 수 없다하여 통상실시권을 불인정한 사례

▶ 판례 59

▶ 판결요지

발명진흥법 제10조의 직무발명이란, 종업원, 법인의 임원이 그 직무에 관하여 발명한 것이어야 하므로, 종업원이 아닌 경우에는 직무발명으로 볼 수 없다. 직무발명의 판단 기준이 되는 “종업원”은 사용자에 고용되어 그 지휘감독하에 업무를 수행하는 자여야 하는데, 피고는 원고 회사뿐만 아니라 경쟁 회사와도 번갈아 가면서 일하면서 어느 정도 자유로운 지위에서 독립적으로 일을 해온 점, 원고회사가 근로자에게 지급하는 것과는 다른 형태의 급부를 제공한 점 등에 비추어 “종업원”에 해당한다고 볼 수 없다. 그러므로 원고의 특허권에 관한 예비적 청구인 직무발명에 의한 무상실시권 청구는 이유없다.

▶ 기초사항

사 건 명	특허권이전등록
사건번호	2013가합7678 서울남부지방법원 (2014.6.13. 선고)
결 과	청구기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-1187938호
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조, 특허법 제103조

▶ 개 요

피고는 이사건 발명의 특허권자로서, 원고인 A회사와 피고 B는 창문용 자동폐쇄장치에 관한 특약점 계약 체결을 하였다. 이에 대하여 원고는 주위적 청구로서 묵시적 합의에 의한 특허권 이전등록을 청구하고, 예비적 청구로서 직무발명에 대한 무상실시권을 청구한 사건이다.

IV. 통상실시권

원고주장

원고는, 주위적으로 피고와 이 사건 장치에 관한 특약점 계약 체결을 하고, 피고가 성능인증 시험을 원고 회사 명의로 진행하였으므로, 이 사건 특허권을 원고회사에게 이전하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 주장하고, 예비적으로 이 사건 특허는 직무발명에 해당하므로 이 사건 특허에 관한 무상실시권을 갖는다고 주장한다.

법원의 판단

피고가 성능인증시험을 원고 회사 명의로 진행하였다는 사정만으로 원고 회사와 피고 사이에 이 사건 특허권을 원고 회사에게 이전하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 할 수 없다고 하여 주위적 청구에 관한 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

피고는 배연창기기의 개발 및 시공을 하는 사람으로서 원고 A회사와 그 경쟁관계에 있던 C사를 오가며 일을 한 점에 비추어 원고 A회사에 고용되어 업무를 수행해왔다기보다는 어느 정도 자유로운 지위에서 독립적으로 일을 하였고, 근로자와는 다른 형태의 급부를 제공한 점, 산재보험 가입 내역 등에 비추어 피고가 원고 A회사의 종업원 지위에서 이 사건 발명을 하였다고 볼 수 없다. 또한, 피고는, 동종 업종에 있는 회사들에서 일을 하면서 습득한 기술을 이용하여 이 사건 장치를 발명하게 된 것으로 원고 A회사의 직무와 관련하여서 이 사건 장치를 발명한 것으로 볼 수 없다. 따라서 이 사건 특허는 직무발명에 해당하지 않으며, 직무발명에 해당함을 전제로 이 사건 특허에 대하여 무상실시권을 가진다는 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

원고회사는 특허출원시에 특허 대상이 된 발명의 내용을 알고 있었으므로, 특허법 제 103조에 의한 무상실시권을 갖는다는 원고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

2. 약정에 따른 제한이 있는 권리로서 통상실시권을 불인정한 사례

▶ 판례 60

📌 판결요지

A가 취득한 특허권은 이 사건 약정에 따른 제한이 있는 권리라고 할 것이고, 원고가 A의 사용자로서 A의 직무발명에 따른 통상실시권을 가진다고 하더라도 이는 A의 권리를 넘는 무제한의 권리를 취득하는 것이 아니라 A가 취득한 권리 범위 내에서의 것이어야 할 것이다.

📖 기초사항

사 건 명	통상실시권 확인 등
사건번호	2012나1000 대전고등법원 (2013.1.22. 선고)
결 과	일부인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0891967호 외 6건
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2항, 제10조 제1항

📌 개 요

원고는 분해성 플라스틱 원료의 제조 및 판매업 등을 목적으로 설립된 법인이다. A는 2007.1.5.부터 2007.12.27.까지, 2008.7.31.부터 2008.12.22.까지 각 원고의 대표이사로서 근무하였고, 피고 B는 A의 처로서 2007.1.5.부터 2010.3.31.경까지 원고의 감사로 등재되어 있었으나 원고에 실제로 근무하지는 않았으며, 피고 E는 A의 자녀이고, 피고 C 회사는 A와 피고 B가 대표이사이다. 원고는 2008.3.14. 농촌진흥청의 D연구소와 연구기간이 2008.3.14.부터 2008.12.31.까지인 협약(이하 '이 사건 공동연구협약'이라 한다)을 체결하고서 논독 붕괴방지 및 잡초발생 억제제를 위한 피복용 시트에 관한 개발연구를 수행하여 발명을 한 다음 2008.8.12. 특허청에 발명자를 A, F 등 6인으로 하여 1번 특허를 출원하여, 2009.3.30. A와 피고 대한민국(농촌진흥청)이 각 30% 및 70%의 지분을 가지는 공동특허권자로 등록되었다.

원고는 2009.1.경 농촌진흥청의 D연구소와 연구기간이 2009.1.1.부터 2011.12.31.까지인 이 사건 협동연구협약을 체결하였고, 이에 따라 연구를 수행하였으나 연구기간 중인 2009년 말경 이 사건 협동연구협약의 연구가 중단되었다. 7번 특허는 발명자를 A, 피고 G, 피고 E로 하여 2010.5.24. 특허청에 특허출원 되어 2011.2.11. 피고 G, E, C회사가 특허권자로 등록되었다. 원고는 피고에 대하여 통상실시권 확인 청구를 하였고, 이후 2심에서 원고는 7번 특

IV. 통상실시권

히에 관하여 피고 G, E, C회사에 대하여 통상실시권 확인청구를 하였다가 기각된 부분에 대하여 항소하였고, 피고 대한민국은 1번 특허에 관하여 폐소한 부분에 대하여 항소를 한 사건이다.

원고주장

원고는, A는 1번 및 7번 특허의 발명 및 출원과 관련하여 위 각 특허가 출원되거나 발명될 당시에 원고의 대표이사로서 근무하거나 원고의 직원으로 근무하면서 이 사건 공동연구협약의 연구에 참여하였거나 원고의 대표이사로서 이 사건 협동연구협약을 체결하기도 하였는데, 위 각 연구는 원고의 사업목적 범위 내에 있고 위 연구의 결과 발명된 1번 및 7번 특허는 A의 직무발명에 해당하므로 원고는 1번 및 7번 특허에 관하여 발명진흥법에서 정한 통상실시권을 가진다고 주장한다.

피고주장

피고는, 1번 특허는 피고 대한민국이 원고와 사이에 체결한 이 사건 공동연구협약에 따라 발명된 것인데, 이 사건 공동연구협약 당시 원고와 피고 대한민국은 1번 특허의 통상실시권에 관하여는 새로이 약정을 체결하여야만 실시할 수 있음을 약정하였고, 원고가 위와 같은 약정을 체결하지 아니한 이상 원고는 피고 대한민국에 대하여 통상실시권을 가지지 아니한다고 주장한다.

법원의 판단

A는 원고 회사에 근무하다가 2009.4.30.경 퇴직한 점, 7번 특허는 A가 퇴직한 후로부터 약 1년1개월이 경과한 2010.5.24.경 출원된 점 등에 비추어 7번 특허는 A가 원고 회사에 재직 중이던 기간 중에 완성된 발명이라거나 A의 직무발명에 해당하여 원고가 통상실시권을 가진다고 보기는 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 이 부분 주장은 이유없다.

A가 원고의 대표이사로서 재직하면서 공동출원되는 특허에 관하여는 원고가 피고 대한민국과 새로이 통상실시권에 관한 약정을 체결하여야만 이를 실시할 수 있도록 하는 내용의 이 사건 약정을 하였던 점, 다만 출원 과정에서 원고 법인이 아닌 원고의 직원이었던 A 개인 명의로 출원되었던 점 등을 감안하면 A가 취득한 특허권은 이 사건 약정에 따른 제한이 있는 권리라고 할 것이고, 원고가 A의 사용자로서 A의 직무발명에 따른 통상실시권을 가진다고 하더라도 이는 A의 권리를 넘는 무제한의 권리를 취득하는 것이 아니라 A가 취득한 권리 범위 내에서의 것이어야 할 것이다. 결국, A로서는 1번 특허에 관하여 통상실시권을 가지려면 피고 대한민국과 사이에 기간, 수량, 사용료 등에 관한 새로운 약정을 체결하여야만 가능하다고 할 것이고, 위와 같은 약정을 체결한 일이 없는 이상 원고로서는 피고 대한민국에 대하여 1번 특허에 관한 무제한의 통상실시권이 있음을 주장할 수는 없다고 할 것이므로 원고의 이 부분 주장도 이유없다.

V. 기타

- 가. 공무원의 직무발명
- 나. 종업원의 비밀유지의무
- 다. 업무상 배임
- 라. 기타





V. 기타

	주요 쟁점	주요 판례	비 고	Page
공무원의 직무발명	공무원이 직무발명에 대한 내용을 발명기관의 장에게 신고하지 않은 경우 국가에게 재산상 실해 발생의 위험을 초래하였다고 판단한 사례	2014노114	판례61	135
종업원의 비밀유지 의무	이중양도로 인한 공동불법행위책임이 문제된 사례	2014나56708	판례62	137
	종업원의 행위로 직접적으로 사용자가 입은 손해가 없다거나 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 종업원에게 부정한 이익을 얻을 목적이 없었다고 할 수 없다고 판단한 사례	2014노4036	판례63	139
	권리승계에 관한 약정이 없는 경우에도 종업원이 비밀유지 의무를 부담한다고 판단한 사례	2013고정2124	판례64	141
업무상 배임	영업상 주요한 자산의 범위에 대해 판단한 사례	2014도12066	판례65	143
	승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례	2014고합219	판례66	146
		2012노3921	판례67	148
	피고인이 제3자에게 양도한 발명이 단순히 공지 기술에 불과하여 재산상 손해발생의 위험을 초래하지 않는다고 판단한 사례	2013노2864	판례68	151
	종업원의 권리로 보아 업무상 배임에 해당하지 않는다고 판단한 사례	2012노3991	판례69	153
		2011노541	판례70	155
2013노71		판례71	157	
2011고정2046	판례72	159		
사용자가 권리를 포기한 것으로 보아 업무상 배임에 해당하지 않는다고 판단한 사례	2010고단6692	판례73	161	
기타	고의적으로 출원특허를 취하거나 등록된 특허를 포기함으로써 사용자가 특허에 관한 권리를 이전받을 수 없게 하여 원고에게 손해를 가한 경우 불법행위에 의한 손해배상책임을 인정한 사례	2011가합8564	판례74	163
	법인세 등 부과 처분 취소와 관련한 사례	2012누24582	판례75	165
	직무발명을 하고도 완성사실을 신고하지 않고 개인 명의로 특허출 원한 경우와 관련한 사례	2012구합1244	판례76	168
	특허권 이전등록청구와 관련하여 대항요건이 문제된 사례	2011가합13793	판례77	170
	종업원과 제3자가 공동으로 발명한 경우 사용자의 손해액 및 권리가 문제된 사례	2011다77313, 2011다77320(병합)	판례78	172
	종업원과 제3자가 공동으로 발명한 경우 업무상 배임 등이 문제된 사례	2012도6676	판례79	176

가. 공무원의 직무발명

1. 공무원이 직무발명에 대한 내용을 발명기관의 장에게 신고하지 않은 경우 국가에게 재산상 손해 발생의 위험을 초래하였다고 판단한 사례

▶ 판례61

📌 판결요지

공무원의 직무발명이 신규성과 진보성이 없어서 특허출원을 하더라도 특허등록이 되지 않으리라는 사정이 객관적으로 명백하지 않은 이상, 해당 공무원은 직무발명에 대한 내용을 발명기관의 장에게 신고할 의무가 있고, 이를 이행하지 않은 경우 국가에게 재산상 손해 발생의 위험을 초래하였다 봄이 상당하다.

📖 기초사항

사 건 명	사기
사건번호	2014노114 대전고등법원 (2014.10.31. 선고)
결 과	일부인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조 제2항, 제5조, 제6조 제1항 및 제2항, 제10조 제2항, 제14조, 특허법 제33조 제2항, 제37조 제3항

개 요

피고인 A는 백신연구과에서 입찰절차를 거치지 않고 특정 시약을 선납받고 있는 것을 기회로 직무상 알게 된 기술을 이용해 직접 시약을 제조하고 자신이 설립한 가공의 B회사를 통해 백신연구과에 시약을 납품함으로써 중간 마진 상당의 이익을 취득하여 피고인 C와 분배하기로 공모하였다. 피고인이 업무상 배임죄를 지는지와 관련하여, 이 사건 발명이 피고인의 직무발명에 해당하는지 여부와 이 사건 진단키트의 발명이 명백히 특허등록의 대상이 될 수 없는지 여부가 문제된 사건이다.

법원의 판단

피고인 A는 간염·폴리바이러스과 소속 보건연구원으로서, 소화기 바이러스성 감염증에 대한 진단제제에 대한 연구는 그 소관 업무에 속한다고 할 것이므로, 이 사건 진단키트와 같이 노로바이러스를 진단하는 진단제제의 개발을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 자에 해당한다고 할 것이다. 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 국가는 그 발명에 대한 공무원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 공무원이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 진단키트의 발명 중 피고인 A의 기여 부분은 국가와의 관계에서 피고인 A의 직무발명에 해당한다.

바이러스 진단키트의 발명에 있어서, 바이러스 검출 방법과 프라이머 구성이 달라져서, 바이러스 검출의 특이성 및 민감성, 바이러스 검출에 필요한 시간 등에 차이가 있을 경우, 진보성이 인정되어서 특허등록이 가능하다고 보인다. 따라서 이 사건 진단키트의 발명이 신규성과 진보성이 부정되어 특허등록의 대상이 될 수 없다는 것이 명백하다고 볼 수 없다.

따라서 피고인 A가 이 사건 진단키트를 발명하고도 이에 대하여 발명기관의 장에게 직무발명 신고를 하지 않고, 그 발명을 이용한 제품의 판매로 재산상의 이익을 취득하였으며, 국가가 직무발명에 대한 특허를 처분하여 얻을 수 있는 이익을 얻지 못하게 한 손해를 가하였다는 범죄사실이 충분히 유죄로 인정된다고 할 것이다.

나. 종업원의 비밀유지의무

1. 이중양도로 인한 공동불법행위책임이 문제된 사례

▶ 판례 62

📌 판결요지

사용자가 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원의 지분을 승계하지 아니하기로 확정되기까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여, 발명 완성 사실을 사용자에게 알리지 아니하고 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원의 지분을 이중으로 양도하여 양수인 단독으로 특허권 등록을 마치도록 하는 경우 공동불법행위 책임에 해당할 수 있다.

📖 기초사항

사 건 명	특허출원인명의변경
사건번호	2014나56708 서울고등법원 (2015.10.14. 선고)
결 과	일부인용, 항소기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2호, 제10조 제3항, 제15조 제1항, 제12조

📌 개 요

원고는 2007. 4. 30. 정밀 알루미늄 다이캐스팅 부품의 제조, 공급 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 2007년 10월경 피인수회사로부터 피인수회사의 자산을 양수하고, 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 피인수회사의 사업을 그대로 영위하고 있다. 피고 A는 화학공학 박사로서 피인수회사의 최대주주였고, 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 대표이사로 재직하였으며, 원고 회사 설립 이후 2009. 10. 16.까지 원고 회사에서 등기이사로 재직하였다. 피고 B는 피인수회사의 주주(지분 6.77%) 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 등기이사로 재직하였고, 원고 회사 설립 이후 2009. 9. 30.까지 원고 회사에서 공장장으로 재직하였다. 피고 C는 2007년 11월경부터 원고 회사의 알루미늄 합금

개발과 관련한 성분테스트, 물성분석 등과 관련된 업무를 위임받아 처리한 경험이 있던 사람으로 2009. 3. 3. 특허청에 Q22 합금에 관한 특허를 출원하여 2010. 5. 25. 특허등록(이하 그 특허를 ‘이 사건 특허’라 한다)을 받은 사건이다.

법원의 판단

이 사건에 관하여 살펴보면, 위에서 살펴본 바와 같이 Q22 합금은 피고 A, C가 공동으로 발명한 것이고, 피고 A가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계 약정의 한도에서 유효하며, Q22 합금 발명 중 피고 A의 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 피고 A의 직무발명에 해당한다고 보아야 한다. 한편 앞서 살펴본 바와 같이, 피고들은 Q22 합금과 같이 강도가 높으면서도 가벼운 특성이 필요한 휴대용 전자제품의 부품을 제조하는 데 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 발명이 원고 회사에 긴요하다는 점을 잘 알고 있으면서도, 위 합금을 개발한 후 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 A 지분을 원고 회사에 이전하는 절차를 밟지 아니하고, 위 발명 전체에 대하여 피고 C 명의로 단독 특허등록을 받아 피고 C 명의로 사업체를 통하여 피고들이 공동으로 수익을 얻고자 하였으며, 실제로 주식회사 D, 주식회사 E 와의 사이에 Q22 합금에 대한 라이선스 계약을 체결하기까지 한 사실 등을 알 수 있다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고들은 공모하여, 원고 회사의 이사로서 회사를 경영하는 지위에 있었고 그 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 피고 A가, 사용자인 원고 회사가 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 A의 지분을 승계하지 아니하기로 확정되기까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 원고 회사의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여, Q22 합금 발명 완성 사실을 원고 회사에 알리지 아니하고 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 A의 지분을 피고 C에게 이중으로 양도하여 피고 C가 단독으로 특허권 등록을 마치도록 하고, 피고 A, B의 주선으로 피고 C가 위 합금 발명에 관하여 다른 업체와 라이선스 계약을 체결하도록 함으로써, 원고 회사에 손해를 가하는 행위를 하였다고 인정하기에 충분하다. 따라서 피고들은 공동불법행위자로서 원고 회사에 대하여 손해를 배상할 책임을 부담한다.

2. 종업원의 행위로 직접적으로 사용자가 입은 손해가 없거나 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 종업원에게 부정한 이익을 얻을 목적이 없었다고 할 수 없다고 판단한 사례

▶ 판례 63

📌 판결요지

발명진흥법 제19조의 비밀유지의무와 관련해서, 종업원의 행위로 인하여 직접적으로 사용자가 입은 손해가 없거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 종업원에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수도 없다.

📖 기초사항

사 건 명	발명진흥법위반
사건번호	2014노4036 서울중앙지방법원 (2015.1.16. 선고)
결 과	항소기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0883380호
판결근거 법조문	발명진흥법 제19조

📌 개 요

A는 신소재 제품 개발 및 생산을 목적으로 하는 기업을 실질적으로 운영하는 대표이사이다. 기업은 2010.1.말경 건축박람회장에서 카본섬유를 이용한 발열체를 홍보하고 있었는데, 피고인은 그곳에 방문하여 카본섬유를 이용한 발열체에 관하여 잘 알고 있다면서 관련 기술을 이전하여 줄 수 있으니 자신을 채용하여 달라는 제안을 하였고, A는 이를 받아들였다. 이후 발열체 개발 및 기술이전 업무를 하던 피고인은 2010.5.6. 경 A에게 사직의사를 표시하고, 2010.6.30. 경 퇴사하였다. 피고인은 기업에서 근무하던 중인 2010.5.11. A 몰래 피고인 자신과 S를 출원인으로 하여 총 15개의 청구항으로 이루어진 이 사건 발명에 관한 특허출원을 하였고, A는 이러한 사실을 모른 채 2010.6.28. 기업 명의로 총 13개의 청구항으로 이루어진 같은 명칭의 발명에 관한 특허출원을 한 사건이다.

원고주장

원고는, 피고는 발명진흥법 제19조에 의한 비밀유지의 의무를 위배한 것으로서, 사용자에게서 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 있다고 주장한다.

피고주장

피고는, 피고인 등이 출원한 이 사건 발명은 특허요건을 갖추어 적법하게 등록되었고 기업 의 A는 피고인에게 약속한 기술이전료를 지불하지 않았으므로 이 사건 발명은 직무발명이 아니고, 피고인이 기업이 등록한 ‘발열시트 제조방법’의 특허청구항 내용을 인용한 것은 사실이나 이는 공개된 것으로서 피고인이 비밀유지의무를 부담한다고 할 수 없으며, 이 사건 발명에 관한 특허출원으로 기업에 별다른 손해가 없는 점 등에 비추어보면 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 있었던 것도 아니라고 주장한다.

법원의 판단

피고인의 이 사건 발명은 종업원인 피고인이 그 직무에 관하여 사용자의 업무 범위에 속하는 발명을 한 경우로서 직무발명에 해당한다고 할 것이고, 앞서 본 피고인의 채용 및 근무 경위, 이 사건 발명의 내용, 피고인 등과 기업 명의로 동일한 내용의 발명에 관하여 각각 특허출원이 이루어진 경위 등에 비추어 사용자인 기업은 종업원인 피고인 사이에 그 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계받기로 하는 합의가 있었다고 봄이 타당하며, 피고인이 이러한 합의에 따른 권리이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 사용자 몰래 피고인 등의 명의로 이 사건 발명에 관한 특허출원을 함으로써 그 내용을 공개한 이상 이는 발명진흥법 제19조에 의한 비밀유지의 의무를 위배한 것이라고 보아야 하고, 또한 앞서 본 이 사건 발명의 특허출원 경위, 그 전·후의 정황에 비추어 보면 피고인에게 이 사건 당시 적어도 미필적으로나마 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적이 있었다고 봄이 타당하며, 사용자 측이 피고인을 고용함으로써 아무런 성과도 없이 그에 수반한 경비만 지출한 결과가 된 이 사건에 있어서 피고인의 위와 같은 행위로 인하여 직접적으로 사용자가 입은 손해가 없다거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수도 없다.

3. 권리승계에 관한 약정이 없는 경우에도 종업원이 비밀유지의무를 부담한다고 판단한 사례

▶ 판례 64

🏠 판결요지

종업원은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 하고, 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개해서는 안 된다.

📖 기초사항

사 건 명	발명진흥법위반
사건번호	2013고정2124 서울중앙지방법원 (2014.9.19. 선고)
결 과	청구인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0883380호
판결근거 법조문	구 발명진흥법 제19조, 제58조 제1항

🏠 개 요

피고인은 2010. 2. 24.경부터 2010. 6. 30.경까지 P가 운영하는 B회사에서 발열체 개발 및 특허출원 업무를 담당하였다. 피고인은 2010. 5. 11.경 B회사의 대표인 A가 ‘카본섬유 발열체 및 이를 이용한 발열시트 제조방법’을 발명하여 특허출원 진행 중에 있다는 것을 알면서도 ‘발명자: C, D, 출원인: C, D’로 기재하여 ‘카본섬유 발열체 및 이를 이용한 발열시트 제조방법’을 A 모르게 특허출원하였다.

📖 원고주장

원고는, 피고인은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 함에도 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 위와 같이 직무발명의 내용을 공개하였다고 주장한다.

📖 피고주장

피고는, 이 사건 발명이 직무발명이 아니고, 직무발명이 맞더라도 피고인과 A 사이에 권리 승계에 관한 약정이 없었으므로 비밀유지의무가 없다고 주장한다.

🔍 법원의 판단

증거들을 종합하면, 이 사건 발명은 피고인이 보유하고 있던 카본섬유 관련 기술을 B 회사가 보유하고 있던 발열시트 제조방법 관련 기술과 접목한 것으로서, B회사의 임원인 피고인이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 B회사의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 피고인의 당시 직무에 속하는 발명인 ‘직무발명’에 해당한다. 또, 피고인과 A 사이에 권리승계에 관한 구체적인 약정이 없었다 하더라도, B회사의 임원인 피고인은 구 발명진흥법 제19조 본문 및 단서에 따라 ‘B회사가 이 사건 발명에 관한 권리를 승계하지 않기로 확정된 것이 아닌 한’ B회사가 직무발명을 출원할 때까지 비밀유지의무를 부담한다. 설령 피고인이 A에게 카본섬유 관련 기술에 대한 이전료를 요구하였다가 거절당하였다 하더라도, 그런 사정만으로 B회사가 이 사건 발명에 관한 권리를 승계하지 않기로 확정되었다고 볼 수도 없다. 그러므로 피고인 및 변호인의 위 주장은 받아들이지 않는다.

다. 업무상 배임

1. 영업상 주요한 자산의 범위에 대해 판단한 사례

▶ 판례 65

📌 판결요지

영업상 주요한 자산이라고 하기 위해서는, 비록 영업비밀에 해당하지 않는다고 하더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 입수할 수 없고, 보유자가 자료 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 이를 통해 경쟁상 이익을 얻을 수 있는 것이어야 한다.

📖 기초사항

사 건 명	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업 비밀 누설 등) 등
사건번호	2014도12066 대법원 (2015.2.12. 선고)
결 과	상고기각
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2호

📌 개 요

피고인 A는 2005.8.10. 경부터 2009.10.24. 경까지 피해자 B회사의 상무이사 겸 기술연구소장으로 근무하면서 C 운용 소프트웨어 개발 및 제품 판매 업무를 총괄하였고, 2009.11.2. 경부터 2012.12. 경까지 피해자 회사와 동종 경쟁업체인 D회사의 제품사업본부장으로 근무하면서 C 운용 소프트웨어 개발 및 제품 판매 업무를 총괄한 사람이고, 피고인 D회사는 감시용 카메라 및 부대장비 제조, 설치 유지보수 및 판매업 등을 목적으로 설립된 법인이다. 피고인 A는 2009.10.24. 경 피해자 회사를 퇴사하면서 피해자 회사의 영업비밀인 C 운용 소프트웨어 및 피해자 회사의 영업상 주요한 자료인 C를 이용하여 촬영한 사진 등이 포함된 감시 장비 제안 설명서 파일, 사용자 운용 매뉴얼 파일 등을 피고인의 이동식 저장디스크에 저장하여 외부로

반출하였다. 피고인 A는 2009.11.2. 경부터 2010.9. 경까지 사이에 D회사에서 피해자 회사의 C 운용 소프트웨어를 활용하여 D회사의 감시장비 운용 소프트웨어를 개발, 제작하는데 사용한 사건이다.

원고주장

피고인 A는 피해자 회사의 기술연구소장으로서 피해자 회사와의 고용계약에 따른 부수적 의무 또는 신의칙상 의무에 따라 피해자 회사의 핵심기술 등 각종 영업에 관련한 자료에 대한 보안을 관리하고, 이러한 영업비밀과 영업상 주요한 자료를 외부로 유출하지 아니하여야 할 업무상 임무가 있음에도 외부로 유출하였으므로, 피고인 A는 D회사로 하여금 피해자 회사가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 위 영업비밀 내지 영업상 주요한 자료를 취득, 사용하게 하여 그에 투입된 액수 미상의 시장교환가격 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고, 피해자 회사에게 같은 액수 상당의 재산상 손해를 가하였으므로 업무상 배임에 해당한다.

피고인 A는 부정한 이익을 얻거나 피해자 회사에 손해를 입힐 목적으로 피해자 회사에 유용한 영업비밀을 사용한바 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업 비밀 누설 등)에 해당한다.

원고는, 피고인 D회사는 피고인의 종업원인 A가 피고인 D회사의 업무에 관하여 피해자 회사의 영업비밀을 사용한바 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반이라고 주장한다.

피고주장

C 운용소프트웨어는 하나의 감시체계사업마다 독자적으로 시스템을 설계·개발해야 하는 것으로 구성품 공급사들이 제공하는 공개용 소프트웨어를 통합하는 수준의 것에 불과한 일회성 작업이고, 피해자 회사가 자신의 C 운용 소프트웨어를 특허출원함으로써 비밀성과 비밀관리의 사 역시 없으므로 피해자 회사의 영업비밀이라 할 수 없다.

C 소프트웨어는 피고인의 직무발명에 해당하여 피고인에게 그 권리가 귀속되고, 피해자 회사에게 그 권리가 승계되지 않았기 때문에 피해자 회사의 영업비밀이라고 할 수 없다.

피해자 회사의 감시 장비 제안 설명서와 사용자 운용 매뉴얼 등은 피해자 회사가 과거 입찰 하면서 제출한 일회성 프리젠테이션 자료이거나, 사용예정자 내지 관심 고객 등이 요청하면 언제든지 적극적으로 공개하여 제공하는 자료들로서, 그 대부분의 내용은 부품공급사들이 제공한 공개용 자료들을 활용하여 만들어진 것으로 영업용 주요한 자산이라고 할 수 없다.

피고는 C 소프트웨어 등 피해자 회사의 자료를 자신의 이동저장장치에 저장하고 있다가 단 순히 삭제하지 않은 것일 뿐 이를 무단 반출하여 재산상 이익을 얻거나 부정사용할 의도가 없었고, 우연한 기회에 이를 활용하였을 뿐으로, 피고인에게는 불법영득의사 또는 부정 사용 목적이 없다고 주장한다.

법원의 판단

피해자 회사는 C 소프트웨어를 개발하는데 프로그래머와 열영상감시장비 개발자를 포함하여 4~5명의 인원과 약 25개월의 시간을 투입한 사실, 피해자 회사는 2010.3. 경 C 소프트웨어에 포함되어 있는 프로그램 중 피고인의 피해자 회사에 근무하던 시기에 소프트웨어 개발자인 E, F가 개발한 G 프로그램을 특허출원신청한 사실, 피해자 회사의 연구소는 별도의 카드열쇠가 있어야 출입이 가능하고, 출입열쇠는 연구소 근무자만 가지고 있었던 사실 등을 종합하면 C 소프트웨어는 피해자 회사의 영업비밀에 해당한다고 할 것이다.

피고인이 맡았던 업무의 내용, 피고인이 제출한 자료 이후 피해자 회사에서 이 사건 프로그램제작에 들인 시간·노력·비용, 피해자 회사가 특허출원신청한 프로그램의 개발자가 다른 사람인 점 등을 고려하면, 피고인이 이 사건 소프트웨어의 실제 발명자라고 보기 어렵다.

피해자 회사는 C 소프트웨어를 개발하고, 이를 적용한 열영상감시장비 제안설명서와 사용자 운용매뉴얼 등을 제작하여 영업에 사용하기까지 상당한 시간과 노력, 비용을 들였고, 비록 제안 설명서나 사용자 운용매뉴얼이 고객들에게 제공하는 자료라고는 하지만 피해자 회사의 주 고객은 방위사업청으로 일반적으로 공개된 자료라고 할 수 없고, 피고인도 인정하고 있다시피 위 자료에 실려있는 사진 및 그림 등의 자료를 이용하여 운용소프트웨어 제작이 가능한 점과 이를 통한 경쟁상의 이익을 고려한다면, 위 제안설명서와 사용자 운용 매뉴얼 역시 피해자 회사의 영업상 주요한 자산이라고 할 것이다.

D회사는 피고인이 입사한 2009.11. 즈음까지도 열영상감시장비 사업은 하지 않았던 사실, 입사 직후 피고인의 제안으로 열영상감시장비사업을 시작하여 2010.6. 경 처음 방위사업청의 입찰에 참가한 사실과 피고인이 피해자 회사에 입사한 후 C 소프트웨어 개발을 총괄한 점, 그 밖에 피해자 회사가 C 소프트웨어 개발에 쏟은 시간, 노력, 비용, 피고인의 기여 정도 등을 종합하면, 피고인이 보유하고 있던 피해자 회사의 C 소프트웨어 등을 사용함에 있어 불법영득의사 내지 부정사용의사는 충분히 추단된다. 따라서 피고인의 주장은 이유없다.

2. 승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례

▶ 판례 66

📌 판결요지

피고인은 피해자 회사의 부사장 겸 이사로 근무하면서 피해자 회사가 개발하는 시스템에 관한 특허발명이 있는 경우, 이를 피해자 회사 명의로 특허출원 및 등록할 의무가 있었다.

📖 기초사항

사 건 명	특정 경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등
사건번호	2014고합219 서울서부지방법원 (2015.2.10. 선고)
결 과	청구인용
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	특허 제10-117577호
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2호

📌 개 요

피고인은 소프트웨어 개발, 판매업 등을 목적으로 하는 A회사의 대표이사이다. B는 치과 의사로서 동료인 C와 함께, CAD/CAM 기술을 기반으로 한 국산 치아 보철물 제작 시스템을 개발하는 사업을 추진하면서, 지인의 소개로 소프트웨어 개발업자인 피고인을 알게 되었다. B는 피고인과 소프트웨어 개발계약을 체결하였다. 한편, 피고인은 B로부터 개발비용 전액을 지급받고 소프트웨어를 개발하던 중, B에게 별도 법인을 설립하여 사업을 추진할 것을 제안하고, 2009.8.19. 경 B로 하여금 치과기기 제조업 등을 영위하는 피해자 D회사를 설립하게 한 후, 그 무렵 피해자 회사의 이사 겸 부사장으로 임명되어 2014.1.5. 경까지 소프트웨어 개발, 자금 관리, 자금집행 등의 업무를 총괄한 사건이다.

📖 원고주장

피고인은 자신이 운영하던 피고인 회사의 경영난에 직면하자, 피해자 회사의 자금을 개발비 등 명목으로 피고인 회사로 이체하여 사용하기로 마음먹고 이를 횡령하였다. 따라서 특정경

V. 기타

제범죄가중처벌등에관한법률위반에 해당한다고 주장한다.

피고인은 2013.6.경 피해자 회사 사무실에서, 피해자 회사와 ‘치과용 CT 개발을 위한 기술컨설팅’ 계약을 체결한 E로부터 컨설팅비 반환금 명목으로 1800만원을 돌려받아 이를 업무상 보관하던 중, 그 무렵 임의로 소비하여 이를 횡령하였다.

피고인은, 2012년 초경 피해자 회사가 외주개발계약을 체결하는 등의 방법으로 이 사건 발명을 완성하자, 이를 피고인 명의로 특허 등록하여 피해자 회사의 지분을 취득하는 등의 수단으로 삼기로 마음먹고, 2012.3.22. 경 이 사건 발명을 피고인 명의로 특허출원하여 2012.8.17. 특허등록 받았다. 피고인은 위 특허권에 상응하는 재산상 이익을 취득하고, 피해자 회사에 동액 상당의 재산상 손해를 가하였다.

원고는, 피고인은 2013.10.31.경 피해자 회사 사무실에서 피고인이 운영하는 피고인 회사에서 5년 전 구입하여 고장 등으로 방치되어 사실상 가치가 없는 컴퓨터 서버 5대를 피해자 회사가 17,875,000원 상당으로 구입하는 내용의 계약을 체결하고, 위 대금을 피고인 회사에 지급하였다고 주장한다. 피고인은 피고인 회사에 17,875,000원 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고 피해자 회사에 동액 상당의 재산상 손해를 가하였다고 주장한다.

㉮ 피고주장

피고인이 피해자 회사의 은행계좌에서 피고인 회사의 은행계좌로 별지 범죄일람표 기재와 같이 12회에 걸쳐 11억 2,230만 원을 이체하여 이를 사용한 것은 사실이다. 그러나 이는 ① 피해자 회사와 피고인 회사 사이에 2010. 2. 17.경 체결된 표준계약서에 따라 피해자 회사가 피고인 회사에 지급해야 할 돈을 이체한 것과 ② 피해자 회사의 유상증자를 위해 피고인이 피해자 회사에 빌려준 돈을 다시 찾아온 것이므로, 피고인에게는 불법영득의사가 없었다.

E로부터 컨설팅비 반환 명목으로 1,800만 원을 받은 것은 사실이다. 그러나 당시 B와 사이에 법인계좌에 가수금, 가지급금이 발생되지 않도록 하자는 합의를 하였기에 위 1,800만 원을 법인계좌에 넣지 않은 것이고, 이후 B에게 위 돈을 돌려주겠다고 하였으나 B가 이를 거절한 것이므로, 불법영득의사가 없었다.

이 사건 발명을 피고인 명의로 특허출원하여 등록받은 것은 사실이다. 그러나 이 사건 발명은 피고인이 독자적으로 발명한 것이어서 당연히 피고인 명의로 출원·등록받을 수 있는 것이고, 설령 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다 하더라도, 피해자 회사에는 직무발명의 승계에 관한 약정이나 규정이 없었으므로, 피고인 명의로 이를 출원할 수 있다.

피고인 회사에서 사용하던 컴퓨터 서버 5대를 피해자 회사가 17,875,000원에 구입하는 내용으로 계약을 체결하고, 위 대금을 피고인 회사에 지급한 것은 사실이다. 그러나 피해자 회사의 대표이사인 B는 위 내용을 보고받은 후 이를 승인하였고, 피고인은 B의 승인에 따라 위와 같이 계약 체결 및 대금지급을 한 것이므로, 배임의 고의가 없었다.

법원의 판단

피고인에게는 피고인이 내세우는 바와 같은 명목으로 이 사건 돈을 인출할 정당한 권원이 전혀 없었던 점, 피해자 회사로부터 이체된 돈은 대부분 피고인의 신용카드대금 지급, 대출금이자 지급, 아내인 F의 은행계좌로 이체, 국민건강·연금 등의 납부와 같이 피고인의 사적인 용도로 사용된 점 등을 종합해보면, 피고인에게는 피해자 회사의 자금을 빼돌려 임의로 사용하려는 불법영득의사가 있었음을 인정하기 충분하다.

피고인은 B의 허락도 없이 E와의 컨설팅계약을 해지하며 돈을 돌려받은 점, 피고인은 1800만원을 피해자 회사의 은행계좌가 아닌 피고인 회사의 은행계좌로 돌려받았으며 그 사실을 B에게 통지하지도 않은 점 등을 종합하여 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

피고인의 주장과 달리, 피고인은 이 사건 발명을 단독으로 발명하지 아니하였을 뿐만 아니라, 이 사건 발명의 완성에 공동발명자로서 기여한 바도 없는바 발명자에 해당하지 않는다. 또, 이로 인해 피고인은 이 사건 발명을 자신의 명의로 특허출원할 수도 없다. 따라서 피고인의 주장은 받아들일 수 없다. 위의 이유를 종합하여 원고의 청구를 인용한다.

판례 67

판결요지

업무상배임죄는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등과 같이 업무상 타인의 사무를 처리하는 지위에 있는 사람이 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에 성립하는 것이다. X발명은 피고인 A, C가 공동으로 발명한 것이고, 피고인 A가 피해자 회사와 체결한 위 비밀유지 및 경업금지약정은 직무발명의 사전승계 약정으로서는 유효하며, X발명 중 피고인 A의 기여 부분은 피해자 회사와의 관계에서 피고인 A의 직무발명에 해당한다고 보아야 하는데, X발명 완성 사실을 피해자 회사에 알리지 않은 채 피고인 C 명의로 단독 특허등록받고 E사와 라이선스 계약을 체결하여 발명의 내용을 공개함으로써 피해자 회사에 손해를 가한 업무상배임은 인정되므로 피고인 주장은 이유없다.

기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2012노3921 서울중앙지방법원 (2013.1.24. 선고)
결 과	항소기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	특허법 제33조, 제2조 제1호, 발명진흥법 제2조, 제10조 제3항, 제12조 내지 제15조 제1항, 발명진흥법시행령 제7조, 부정경쟁방지법 제18조제2항

개 요

피고인 A,B는 피해자 D회사에서 새로운 합금 개발과정에서 기존의 아연합금보다 성능이 뛰어난 영업비밀인 고강도 경량 아연-알루미늄 다이캐스팅 합금인 Q22를 개발하고, 피고인 C의 명의로 특허출원하고, 2009.5.경 F사라는 컨설팅업체를 설립한 후 2009.9.경 E사와 라이선스 계약을 체결하였다. 업무상배임 및 업무상횡령에 대하여 원심은 유죄로 인정하였고, 이에 대하여 항소한 사건이다.

피고주장

피고인은, 업무상배임에 관하여, X발명은 피고인 C가 독자적으로 개발한 것이고, 피해자 회사의 공장에서 다이캐스팅 실험할 수 있도록 피고인 A는 도와준 것뿐이므로, 업무상 배임이 아니라고 주장한다.

법원의 판단

특허법 제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람이고, 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사람이다. 한편, 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에

서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

피고인 A,B는 2007.6.경 기존 상용합금의 혼합한 Q30 합금을 구상하고, 피고인 C에게 물성분석을 의뢰한 점, 2008.8.경 Q30 합금 개발 경험으로 Z시리즈 등을 착상 추진한 점, 피고인 C는 자신의 연구실에서 Q22 합금 개발 수행하면서 피고인 A에게 실험 등을 구체적으로 보고한 점, 이메일 내용에 비추어 피고인들 간에 사전 및 사후로 의사교환과 협의가 있었던 점 등에 비추어 피고인 A,C는 X발명은 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 함께 구상하고, 발명의 전 과정에 걸쳐 실질적으로 상호 협력한다는 공통의 인식 아래 합금 발명의 완성에 유익한 공헌을 함으로써 완성하였다고 봄이 상당하다.

발명진흥법 제10조 제3항에 의하면 직무발명에 관한 부분이 유효하고, 제15조 제1항에 의하면 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효한바, 피고인 A는 피해자 회사와 사이에 ‘피해자 회사에서 재직하는 기간 중 자신들이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 피해자 회사에서 면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 피해자 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다’ 는 비밀유지 및 영업금지약정을 체결하였음을 인정할 수 있다.

피고인 A,B는 피인수회사에 재직할 때부터 Q30을 연구하고, 특허출원하고, 이후 피인수회사를 통해 Q30합금 지식재산권이 피해자 회사에 이전되었고 Q30합금 특허출원은 진행하지 않음을 제안하면서 Q22 합금을 개발한 사실 등에 비추어, 피고인 A는 Q22 합금과 같은 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 개발을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 자에 해당한다. 따라서 Q22 합금 발명인 X발명 중 피고인 A의 기여부분은 직무발명에 해당한다고 보아야 한다.

피고인들이 공모하여, 피해자 회사의 이사로서 회사를 경영하는 지위에 있었고 그 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 피고인 A가, 사용자인 피해자 회사가 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고인 A의 지분을 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 피해자 회사의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 업무상의 임무에 위배하여, X발명 완성 사실을 피해자 회사에 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고인 A의 지분을 피고인 C에게 이중으로 양도하여 피고인 C가 단독으로 특허권 등록까지 마치도록 하고, 피고인 A, B의 주선으로 피고인 C가 위 합금 발명에 관하여 다른 업체와 라이선스 계약을 체결하도록 하여 위 발명의 내용이 공개되도록 함으로써, 피해자 회사에 손해를 가하는 행위를 하였다고 인정하기에 충분하다. 따라서 피고인의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

3. 피고인이 제3자에게 양도한 발명이 단순히 공지기술에 불과하여 재산상 손해발생의 위험을 초래하지 않는다고 판단한 사례

▶ 판례 68

📌 판결요지

피고인이 제3자에게 양도한 이 사건 발명은 공지기술을 단순히 가지고와서 관련 기술정보를 제공한 것일 뿐 직무상 발명으로 보기 어려워 재산상 손해발생의 위험을 초래하지 않는다. 특허출원 관련 업무상 배임죄로 보지 아니한 원심의 조치는 정당하다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2013노2864 서울중앙지방법원 (2013.12.26. 선고)
결 과	항소기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	형사소송법 제325조

📌 개 요

검사는, 피고인 A가 피해자 B회사에 근무한 자로서, 피해자 회사와 같은 업종인 C사를 설립하고 운영하면서 C사에 피해자 회사의 자료를 반출하였고, 피해자 회사에서 지득한 발명을 각각 처남인 D 및 C사에 각 승계하여 각 명의로 특허출원하도록 하여, 업무상 배임죄에 해당한다고 하였다. 이에 대하여 원심은, 피해자 회사 자료인 파일 반출에 관하여는 업무상 배임죄에 해당하나, 특허출원에 관하여 직무상 발명이라 단정하기에 부족하고, 피해자 회사가 권리 승계를 포기한 것으로 보아 업무상 배임죄에 해당하지 않는다고 판결하여 항소한 사건이다.

📖 원고주장

검사는, 특허출원 관련 업무상배임에 관하여, 옛지거터 공법의 경우 B사에 이중양도한 업무상배임에 해당하고, 턴오버 공법의 경우 완성된 직무발명을 문서로 통지하는 등 적법한 통지를 받지 못한 피해자 회사가 권리 승계를 포기하였다고 볼 수 없다고 주장한다.

📖 피고주장

피고인은, 파일반출 관련 업무상 배임죄가 성립되지 아니한다고 주장한다.

🔍 법원의 판단

피고인 A는 자신이 피해자 B회사와 같은 업종인 C사를 설립하여 운영한다는 사실을 제대로 알리지 않은 채 피해자 회사로부터 외주를 받고 그 대가를 지급받기도 한 점, 피해자 회사가 피고인에게 C사와의 겸업허가를 했다고 볼 수 없고, 이 사건 각 자료를 반출, 사용에 피해자 회사의 업무를 하는 것을 승낙, 묵인했다고 볼 수도 없는 점 등에 비추어 파일 반출 관련 피고인에 대한 유죄로 판단한 조치는 정당하다. 따라서 피고인의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

직무에 관련하여 피해자 회사에 재산상 손해발생의 위험을 초래하고 C사에 이중양도한 것이라면 배임죄에 해당하는데, 재산상 손해발생의 위험이 초래되지 아니한 경우에는 배임죄가 성립되지 않는바, 이 사건 엇지거더 공법은 해외에서 공지된 기술을 단순히 가지고와서 관련 기술정보를 제공한 것일 뿐 직무상 발명으로 보기 어려워 재산상 손해발생의 위험이 초래되었다고 볼 수 없다.

또한, 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다. 이 사건 턴오버 공법은 직원이 직무발명을 구두로 보고하고 아이디어를 설명할 뿐 별도로 문서를 작성하지 않는 관행이 형성되어 있었고, 피고인 A가 제시한 3가지 방법 중 1가지 방법만 특허출원하고 나머지 2가지 방법을 특허출원하겠다는 통지를 한 적도 없었다는 증언을 종합해볼 때, 나머지 2가지 방법에 관하여는 4개월이 경과하도록 위 피고인에게 직무발명 승계 여부를 문서 또는 그에 준하는 방법으로 알리지 않았음이 인정되어 포기한 것으로 판단된다. 특허출원 관련하여 무죄를 선고한 조치는 정당하다. 따라서 검사의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

4. 종업원의 권리로 보아 업무상 배임에 해당하지 않는다고 판단한 사례

▶ 판례 69

📌 판결요지

이 사건 발명에 대하여 당연히 특허를 출원할 수 있는 발명자로서의 지위 또는 자격을 가진 피고인이 전혀 관련이 없는 주식회사를 특허출원인으로 추가하여 특허가 등록되도록 한 것은 피고인의 당연한 권리행사라고 볼 수 있고, 피고인이 약정에 따른 업무상 임무를 위배하였음은 인정되기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2012노3991 부산지방법원 (2013.11.21. 선고)
결 과	항소인용
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	

📌 개 요

피고인은 A 연구소에 입사한 B의 제자들과 함께 태양광집광장치 연구개발을 계속하였다. A 연구소가 2005. 5.경 자금난으로 부도를 맞게 되자, 이미 태양광집광장치 연구개발에 많은 시간과 비용을 투자하여 이를 그만둘 수 없게 된 피고인은 2006년 말경 B에게 연구개발을 함께 진행할 것을 제안하였고, 2002년경 피고인과의 연구용역계약이 종료된 이후에도 피고인과 별도로 태양광집광장치에 관한 연구개발을 지속하고 있던 B는 위 제안을 받아들여 C대학교 연구실에서 피고인뿐만 아니라 일본 D대학교에서 근무하던 E와 함께 미리 방식의 태양광집광장치에 관한 연구개발을 진행하였다. 피고인은 B를 비롯한 연구원들에게 단순히 연구개발에 필요한 자금을 제공하거나 설비 이용상의 편의만을 제공하는 것이 아니라 위 연구개발이 나아가야 할 방향을 제시하고 새로운 착상과 그에 필요한 아이템 등을 제안하거나 연구원들과 기술에 관한 의견을 공유하며 실험결과를 보고받는 방식으로 위 연구개발에 적극적으로 참여하였다. 피고인은 F에게 태양광집광장치의 사업성과 그 가치를 설명한 다음 연구비의 투자를 요청하였다.

이에 2007. 2.경 피고인과 F 사이에 'F가 피고인에게 연구비용을 지급하고 태양광집광장치 연구개발로 사업을 진행할 법인을 신설하여 그 지분을 피고인과 F가 50:50으로 나누어 가지기로 한다'는 내용의 동업약정을 구두로 체결하였는데, 신설법인 대신 G전기를 이용하자고 제안하여 피고인의 동의를 받아 2007. 3. 12. 기존 법인인 'G전기'의 상호를 'H'로 변경하였다. 피고인은 F로부터 2007. 3.경부터 2007. 10.경까지 합계 1억 8,700만 원을 지원받아 연구개발을 계속 진행하였는데, 위 기간 동안 H의 기술담당 이사 및 기술담당 사장의 직함을 사용하고 H의 법인등기부에도 이사로 등재되었다. 피고인은 2007. 6.경 이 사건 발명을 완성하자 2007. 8. 24. 출원인 및 발명자를 피고인으로 하여 선출원한 후 2008. 3. 5. 출원인을 피고인 운영의 'I회사'로 변경하였다가 2008. 6. 19. 위 선출원한 발명에 우선권 주장을 하면서 I회사로 출원(2010. 8.경 주식회사 J회사가 출원인으로 추가되었다)하여 2010. 10. 1. 이 사건 발명에 관하여 특허권자를 주식회사 J회사와 I회사로 된 특허등록을 마쳤다. 한편, 이 사건 발명이 완성된 직후인 2007. 7.부터 2008. 2. 사이에 K와 C가 순차적으로 H에 입사하여 C대학교의 B와 함께 이 사건 발명과 연관된 태양광집광장치의 연구개발을 계속한 결과, '전방집광형 조명용 태양광집속장치'를 비롯한 6개의 발명에 대해 H를 특허권자로 한 특허를 출원한 사건이다.

법원의 판단

이 사건 발명이 직무발명에 해당한다고 볼 수는 없고, 오히려 앞서 본 기초사실에 의하면 피고인은 이미 2005년경부터 미리 방식의 태양광집광장치 연구개발을 계속해왔고 이를 토대로 이 사건 발명을 실질적으로 완성하는데 커다란 기여를 한 것으로 봄이 상당한 만큼, 피고인은 당연히 이 사건 발명에 대한 특허출원을 할 수 있는 발명자로서의 지위 또는 자격을 가지고 있다고 할 것이다.

이 사건 발명에 대하여 당연히 특허를 출원할 수 있는 발명자로서의 지위 또는 자격을 가진 피고인이 2007년과 2008년에 이 사건 발명의 특허출원권 명의를 피고인 또는 피고인이 운영하는 I회사로 하고 F와의 다툼을 종결짓고 각자 태양광집광장치 사업을 추진하기로 한 이후인 2010. 8.경 F와 전혀 관련이 없는 주식회사 J회사를 특허출원인으로 추가하여 이 사건 발명에 관하여 I회사 및 주식회사 J회사 명의로 특허가 등록되도록 한 것은 피고인의 당연한 권리행사라고 볼 수 있고, 반면에 검사가 제출한 증거만으로는 이 사건 공소사실 기재와 같이 피고인과 F 사이에 이 사건 발명에 관하여 H 명의로 특허출원하기로 하는 약정이 있었고 피고인이 위 약정에 따른 업무상 임무를 위배하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그러므로 이 사건 공소사실은 범죄사실의 증명에 부족한 경우에도 해당하여 무죄라고 봄이 상당함에도 이를 유죄로 인정한 원심에는 사실을 오인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고 이를 지적하는 피고인의 사실오인 주장은 이유 있다.

▶ 판례 70

📌 판결요지

이 사건 특허기술 및 신기술의 발명이 직무발명에 해당한다 하더라도, 발명에 대한 모든 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 예외적으로 승계(양도)에 의하여만 그 권리가 사용자의 것으로 되는바, 이 사건 신기술은 원시적으로 발명자인 피고인에게 귀속되고, A회사가 피고인으로부터 그 권리를 승계(양도)받았다는 점에 관한 증거가 부족하다.

📖 기초사항

사건명	특정 경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임)
사건번호	2011노541 대구고등법원 (2013.5.30. 선고)
결과	항소인용
원고	검사
피고	종업원
권리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조제2호, 제10조 제1항, 제10조 제3항, 제13조 제1항 단서, 제15조 제1항

📌 개요

피고인은 1999.12.경 A회사를 설립하여 그 대표이사로 활동하던 사람으로 2003.12.경 이사로 영입한 B와 그의 아들 C로부터 자금을 제공받아 A회사를 운영하면서 이 사건 신기술을 개발하여 이를 B와 공동 명의로 환경부로부터 환경신기술 155호로 지정받고 특허출원을 마친 후, 2005.10.경부터 이 사건 신기술을 활용하여 D회사로부터 건설공사 중 음식물찌꺼기 사료화 설비 설치공사(이하 '이 사건 공사'라 한다)를 하도급받기 위하여 E회사의 자문을 받으며 D회사와 사이에 계약을 추진하여 왔고, A회사와 E회사는 위 이 사건 공사를 하도급 받아 공사를 하여 남은 이익금을 A회사 60%, E회사 40%로 분배하기로 약정(이하 '이 사건 분배약정'이라 한다)을 하였다.

A회사는 이 사건 신기술 외에 특별한 자산이 없으므로 대표이사인 피고인으로서 이 사건 신기술을 다른 회사에 함부로 양도하거나 제공하여 그 회사로 하여금 D회사와 위 사료화 설비 설치공사계약을 할 수 있도록 하는 등으로 A회사와 D회사 사이의 이 사건 공사 계약체결을 방해하는 행위를 하지 말아야 할 업무상 임무가 있음에도 불구하고, A회사의 주주총회 결의 등 아무런 절차도 거치지 않은 채 2006.2.10. 임의로 E회사에 이 사건 신기술을 제공하기로 약정

함으로써 E회사로 하여금 이 사건 신기술의 사용권을 확보하게 한 다음, 2006.6.8. D회사가 위 정관환경자원사업소 건설공사의 시공사로 낙찰되자 2007.1.23. 직접 E회사의 이사로 취임하여 E회사의 정관에 음식물찌꺼기를 이용한 사료생산 및 판매업을 사업목적으로 추가한 뒤 E회사로 하여금 2007.5.9. D회사와 위 정관환경자원사업소 건설공사 중 음식물찌꺼기 사료화 설비 설치계약을 체결하게 하고 그때부터 2008.7.21.경까지 공사를 한 다음 D회사로부터 공사대금을 지급받게 하여 공사기간 중 E회사가 재하도급업체에 지급한 공사대금 및 경비의 차액의 60% 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고, A회사에 같은 금액 상당의 손해를 가하였다. 원고가 피고에 대하여 업무상배임죄로 소를 제기한 사건에서, 이 사건 특허권과 신기술이 A회사의 소유인지 여부가 선결적으로 문제된 사건이다.

법원의 판단

이 사건 특허권 및 신기술은 피고인이 A회사를 설립하기 이전부터 개발에 착수하여 피고인이 개인적으로 발명하였다고 볼 여지가 있고, 설사 이 사건 특허기술 및 신기술의 발명이 직무발명에 해당한다 하더라도, 발명에 대한 모든 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 예외적으로 승계(양도)에 의하여만 그 권리가 사용자의 것으로 되는데, 이 사건 신기술은 원시적으로 발명자인 피고인에게 귀속되고, A회사가 피고인으로부터 그 권리를 승계(양도)받았다는 점에 관한 증거가 부족하다.

오히려 피고인은 이 사건 특허기술과 그 활용 방법 등을 제공하고, B, C 부자는 기술을 활용한 실제 사업의 추진에 필요한 자금을 제공하여, 사업으로 얻게 되는 이익을 공유하는 일종의 동업과 유사한 형태로 A회사라는 법인의 명의로 관련 사업을 진행하면서, 여러 가지 사정을 고려하여 피고인과 B 개인의 공동 명의로 이 사건 특허권을 보유한 것이라고 볼 여지도 충분히 있다(B는 A회사 명의로 특허권을 등록할 경우 피고인에 대한 채권자들의 강제집행이 우려되어 피고인과 C 명의로 특허 등록을 한 것이라고 주장하나, 피고인 개인 명의로 특허 등록을 하게 되면 오히려 채권자들의 강제집행이 더욱 용이하게 되므로, B의 위와 같은 주장은 선뜻 수긍하기 어렵다).

그럼에도 불구하고 원심이 이 사건 특허권 및 신기술이 A회사에게 있음을 전제로 하여 이 사건 공소사실을 유죄로 판단한 것은 사실을 오인하거나 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

▶ 판례기

📌 판결요지

구 발명진흥법 제8조 제1항, 제3항에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하고 사용자는 다만 종업원이 특허를 받으면 그에 대하여 통상 실시권을 가질 뿐이어서, 미리 승계하겠다는 계약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한, 종업원이 출원한다하더라도 업무상 배임죄가 아니다. 이 사건 특허 출원 비용을 이 사건 회사가 부담하였다고 하더라도 이는 이 사건 회사 자신의 이익을 위한 행위에 불과하여 그것만으로 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 이 사건 회사에 승계시키기로 하는 묵시적 의사가 피고인에게 있었다고 인정되지 아니한다. 업무상 배임죄에 대한 항소는 이유있다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2013노71 서울중앙지방법원 (2013.4.4. 선고)
결 과	일부인용
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	구 특허법 제40조 제1항

📌 개 요

검사는, 피고인 A가 B회사의 부사장으로서는 회사의 기술개발 등의 업무에 종사하던 중, B회사가 발명한 것을 특허 출원함에 있어 법인인 B회사 단독 명의로 출원해야 할 업무상 임무가 있고, 공동명의로 출원하려 할 경우에는 회사 운영자인 대표이사의 사전 결재를 받아야 할 업무상 임무가 있음에도, 이 사건 각 발명 중 4건은 피고인과 이 사건 회사의 공동 명의로, 1건은 피고인과 대표이사의 공동명의로 출원한 것에 대하여 업무상 배임죄가 있다고 주장하였고, 원심에서는 유죄로 인정하여 이에 대해 항소한 사건이다.

📖 피고주장

피고인은, 이 사건 각 발명의 발명자로서 자신과 이 사건 B회사 또는 피해자 C의 공동명의로 특허를 출원한 것으로 피고인에게 업무상배임의 범의가 없고 B 회사에게 손해가 발생한 것

도 아님에도 피고인에 대해 유죄를 인정한 원심판결에는 사실을 오인하거나 업무상배임에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 주장한다.

법원의 판단

B회사는 2005. 12. 19. 무선기기 하드웨어 및 소프트웨어, 정보통신시스템 및 네트워크 장비의 개발, 제조, 판매 등을 목적으로 하여 설립된 회사인 사실, 피고인은 2006년 7월경부터 이 사건 회사에 근무하면서 기술개발업무 등을 담당한 사실, 그러던 중 피고인 A는 자신의 구체적인 착상을 B회사의 개발팀 직원들에게 다듬도록 지시하여 이 사건 각 발명을 완성하기에 이른 사실이 인정되고, 위와 같은 사실관계에 의하면, 이 사건 각 발명은 이 사건 회사의 종업원인 피고인 A가 자신의 직무에 관하여 발명한 것으로서 그 성질상 사용자인 이 사건 회사의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인의 당시 직무에 속하는 발명으로서 구 발명진흥법 제2조 제2호가 정한 직무발명에 해당한다.

구 발명진흥법 제8조 제1항, 제3항에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하고 사용자는 다만 종업원이 특허를 받으면 그에 대하여 통상실시권을 가질 뿐이어서 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지는 없고, 이 사건 각 발명의 특허출원 비용을 이 사건 회사가 부담하였음을 알 수 있으나, 이는 이 사건 회사 자신의 이익을 위한 행위에 불과하여 그것만으로 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 이 사건 회사에 승계시키기로 하는 묵시적 의사가 피고인에게 있었다고 인정되지 아니한다. 결국 이 사건 회사는 피고인으로부터 이 사건 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 원심판시와 같이 피고인이 2006년 11월경부터 같은 해 12월경까지 자신과 이 사건 B회사 또는 자신과 C 공동의 이름으로 이 사건 각 발명을 특허출원하였다고 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다. 업무상 배임에 관하여 피고인의 위 주장은 이유있다.

▶ 판례 72

📌 판결요지

법인의 근로계약서, 취업 규칙 등에는 직무발명에 관한 규정이 포함되어 있는 것은 인정되더라도, 종업원이 이와 같은 근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정할 수 있는 경우, 종업원과 법인 사이에는 종업원이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 서면으로 체결되었다고 보기 어렵다. 또한 종업원이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 법인의 취업 규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵다.

📁 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2011고정2046 수원지방법원 (2012.8.23. 선고)
결 과	청구기각
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0884289호
판결근거 법조문	발명진흥법 제10조, 제13조

📌 개 요

피고인이 취업규칙에 대하여 들은 적이 없으며 근로계약서의 작성을 거부한 사실이 인정되는 경우, 피고인이 특허출원하여 등록받았다면 이를 피고인의 업무상 배임죄로 볼 수 있는지 여부에 관한 사건이다.

📁 원고주장

공소인은, 사원이 회사가 보유한 특허권 등을 기초로 응용, 개량한 특허 등은 회사 소유로 하며, 특허 등을 발명한 경우 지체 없이 회사의 대표이사에게 보고문서로 보고해야 한다는 규정에도 불구하고 피고인이 발명의 완성 사실을 피해자에게 알리지 아니한 채 특허출원하여 등록받았다고 주장한다. 또한 공소인은 이로써 피고인이 위 발명의 특허출원에 관한 액수미상 시장교환가격 상당의 재산상 이익을 취득하고 피해자 회사에 같은 금액 상당의 재산상 손해를 가하였다고 주장한다.

📖 피고주장

피고인은, 이 사건 취업규칙에 대하여 어떠한 설명을 들은 바 없으며, 근로계약서도 작성하지 아니하였으므로 이 사건 취업규칙이 적용되지 아니하므로 업무상 배임죄가 성립하지 않는다고 주장한다.

🔍 법원의 판단

비록 피해자의 근로계약서, 취업 규칙 등에는 공소사실과 같은 규정이 포함되어 있는 것은 인정되나, 피고인이 위와 같은 근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정할 수 있고, 실제로 피고인과 피해자 회사 사이의 근로계약서가 이 법정에 제출되지 않았는바, 그렇다면 피고인과 피해자 회사 사이에는 피고인이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 서면으로 체결되었다고 보기 어렵다.

또한 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵고, 그 밖에 이를 인정할 만한 증거가 없다.

그렇다면 이 사건 공소사실은 범죄의 증거가 없는 경우에 해당하므로 형사소송법 제 325조 후단에 의하여 무죄를 선고한다.

5. 사용자가 권리를 포기한 것으로 보아 업무상 배임에 해당하지 않는다고 판단한 사례

▶ 판례 73

📌 판결요지

피고인이 제3자에게 양도한 X에 관한 특허출원 등은 공지기술을 단순히 가지고와서 관련 기술정보를 제공한 것일 뿐 직무상 발명이라고 단정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 다른 점에 관하여 살펴볼 필요 없이 업무상 배임죄가 성립될 수 없다. 또한, Y에 관한 특허출원 등은 권리가 피해자 회사에게 승계되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으며, 오히려 피고인 A는 Y이라는 발명의 완성 사실을 관행적인 방식인 문서에 준하는 형태로 피해자 회사에게 통지하였으나, 피해자 회사가 위 통지를 받은 날로부터 위 시행령에서 정하고 있는 4개월이 지날 때까지 승계 여부를 문서로 알리지 않음으로써 위 발명에 대한 권리 승계를 포기한 것으로 봄이 타당하므로, 이와 다른 전제에 선 업무상 배임죄는 성립될 수 없다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임
사건번호	2010고단6692 서울중앙지방법원 (2013.8.9. 선고)
결 과	일부인용
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	발명진흥법 제2조 제2호, 제12조, 제13조 제1항, 제15조 제1항, 발명진흥법시행령 제13조 제1항

📌 개 요

검사는, 피고인 A가 피해자 B회사에 근무한 자로서, 피해자 회사와 같은 업종인 C사를 설립하고 운영하면서 C사에 피해자 회사의 자료를 반출하였고, 피해자 회사에서 지득한 X에 관하여 자신의 처남인 D에게, Y에 관하여 C사에 각 승계하여 각 명의로 특허출원하도록 하여, 업무상 배임죄에 해당한다고 청구한 사건이다.

원고주장

검사는, 피해자 회사의 '직무발명보상에관한규정'에 의하여 재직 중 직무발명으로 인한 특허를 받을 수 있는 권리는 피해자 회사에게 승계되므로, 직무발명에 관하여 회사의 명의로 특허를 출원하고 특허를 받을 수 있도록 그 절차에 협력해야할 업무상 의무에도 불구하고, 타인에게 승계하여 출원하도록 함으로서 재산상 이익을 취득하게 하고 피해자 회사에게 같은 금액 상당의 재산상 손해를 가하였다고 주장한다.

피고주장

피고인은, 파일반출 관련 피해자 회사의 승낙을 얻어 피해자 회사의 업무를 수행하기 위해 이 사건 각 자료를 복사, 사용한 것이므로, 배임의 고의가 없었으며, 업무상 배임죄가 성립되지 아니한다고 주장한다.

법원의 판단

'E사가 개발한 Z공법을 이용한 것'이라는 피고인의 주장, '피해자 회사의 공법을 단순히 베꼈다기보다는 응용한 것으로 볼 수 있다'라는 증언, '해외학술대회에서 지득한 E사의 기술을 단순히 가지고 와서 관련 기술정보를 제공한 것일 뿐이므로 직무상 발명으로 볼 수 없다'는 이유로 피해자 회사의 청구를 기각한 특허심판원의 결정과 같은 사정들을 종합해볼 때, 앞서 검사가 제출한 증거들만으로는 X발명이 피고인의 직무상 발명이라고 단정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 업무상 배임죄가 성립될 수 없다.

종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다. 이 사건 Y발명에 관하여 판단할 때, 피해자 회사에는 직원이 직무발명을 구두로 보고하고 아이디어를 설명할 뿐 별도로 문서를 작성하지 않는 관행이 형성되어 있었고, 피고인이 제시한 3가지 방법 중 1가지 방법만 특허출원하고 나머지 2가지 방법을 특허출원하겠다는 통지를 한 적도 없었다는 증언을 종합해볼 때, 나머지 2가지 방법에 관하여는 4개월이 경과하도록 위 피고인에게 직무발명 승계 여부를 문서 또는 그에 준하는 방법으로 알리지 않았음이 인정되어 포기한 것으로 판단된다. 업무상 배임에 관하여 원고의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

라. 기타

1. 고의적으로 출원특허를 취하하거나 등록된 특허를 포기함으로써 사용자가 특허에 관한 권리를 이전받을 수 없게 하여 원고에게 손해를 가한 경우 불법행위에 의한 손해배상책임을 인정한 사례

▶ 판례 74

📌 판결요지

피고가 PCT 출원에 대하여 진입기한 내에 각국의 국내단계진입 절차를 이행하지 아니하여 원고로서는 위 각 PCT 출원의 기초가 된 발명에 관하여 특허권을 취득할 수 없게 되는 손해를 입게 되었다고 할 것이어서, 피고 회사는 이러한 불법행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

📖 기초사항

사 건 명	손해배상
사건번호	2011가합8564 대전지방법원 (2014.6.12. 선고)
결 과	일부인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	특허 제10-0792583호 외 2건
판결근거 법조문	

📌 개 요

원고는 국가산업발전을 위하여 필요한 과학기술분야에 관한 연구지원을 종합적으로 수행하고 그 성과를 보급하는 것을 목적으로 하는 법인이다. 원고는 원고의 생명과학과 연구조교수로 재직하던 A를 부교수로 임용하였다. A는 원고의 교수로 재직하던 중 2004.7.8. 피고 회사를 설립하였다. B는 2006.2.17.부터 2009.2.17.까지 피고 회사의 대표이사, 2006. 2. 17.부터 2011. 3. 25.까지 피고 회사의 이사 및 사내이사였고, 피고 C는 2006. 2. 17.부터 2012. 11. 1.까지 피고 회사의 이사 및 사내이사였고, 2010. 12. 29.부터 2012. 3. 14.까지 피고 회사의 대표이사였다. A는 원고 소속으로서 이 사건 각 발명을 완성하였다. 한편 피고 회사 명의

로 위 이 사건 각 발명은 출원되었고, 피고 회사 임의로 출원 특허가 취하되거나 등록이 포기되었다. 이에 원고가 피고에 대하여 불법행위로 인한 손해 배상을 청구한 사건이다.

원고주장

각 출원특허 및 등록특허의 발명은 원고 소속인 A에 의해 직무발명된 것이므로 임용계약 및 직무발명규정 등에 의하여 원고에게 특허받을 수 있는 권리가 귀속된다. 그럼에도 피고 회사는 자신의 명의로 위 각 발명에 관한 특허를 모인출원하고, 고의적으로 출원특허를 취하하거나 등록된 특허를 포기함으로써 원고가 위 특허에 관한 권리를 이전받을 수 없게 하여 원고에게 이에 상당한 손해를 가하였으므로, 피고의 이러한 행위는 원고에 대한 불법행위로서 피고 회사는 이에 대한 손해배상책임이 있고, 피고 C, B는 피고 회사의 임원으로서 피고 회사의 이러한 불법행위에 관한 의사결정을 하였으므로, 상법 제401조 제1항에 따른 손해배상책임이 있다고 주장한다.

피고주장

피고는, 이 사건 각 발명은 과학적 정당성을 신뢰할 수 없는 하자가 있어 기술적 가치가 없으므로, 특허출원을 진행하지 않은 것이고, 원고에게 이로 인한 손해가 발생하지 않았다고 주장한다.

법원의 판단

특허청이 매직기술에 대하여 신규성과 진보성을 인정하여 위 특허등록을 받아들인바, 이 사건 각 발명에 대하여 기술적 가치가 인정된다고 할 것이어서 피고들의 주장은 이유없다.

피고 회사는 이 사건 각 PCT 출원에 대하여 정당한 권리가 없다는 점을 알았거나 또는 알 수 있는 상황에서 모인 출원을 하는 등 위법한 행위를 하였고, 이후 일부 출원에 대해서는 일부 국가에 대한 국내단계진입 후 후속절차를 소홀히 하는 등으로 출원을 포기하거나 취하간주 등의 상태에 있게 하였고, 나머지 일부 출원에 대하여는 진입기한 내에 각국의 국내단계진입 절차를 이행하지 아니하여 원고로서는 위 각 PCT 출원의 기초가 된 발명에 관하여 특허권을 취득할 수 없게 되는 손해를 입게 되었다고 할 것이어서, 피고 회사는 이러한 불법행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

2. 법인세 등 부과 처분 취소와 관련한 사례

▶ 판례 75

📌 판결요지

이 사건 특허권이 B의 명의로 되어 있었지만 앞서 인용한 여러 사정 등에 의하면, 실제로는 법인이 위 특허권을 B와 공동으로 개발한 것으로 위 특허권은 법인과 B의 공동소유이고, 그에 관한 법인의 지분비율이 최소 50%에 해당한다는 사실을 경험칙에 비추어 추정할 수 있는 이 사건에서, 그와 같은 추정과 달리 이 사건 특허권은 B의 단독 발명 등에 해당한다는 사실은 원고가 이를 증명하여야 할 것이다.

📄 기초사항

사 건 명	법인세등부과처분취소
사건번호	2012누24582 서울고등법원 (2013.7.4. 선고)
결 과	항소 기각
원 고	법인
피 고	세무서장, 중부지방국세청장
권 리	
판결근거 법조문	구 특허법 제40조

📌 개 요

A회사는 1995.11.1. 개업하여 파주에서 구조금속제품 제조업을 영위하다가 2010.4.27. 원고 법인으로 흡수 합병 된 법인이다. B는 A의 대주주로서 1995.10.23.부터 2006.3.6.까지 A의 대표이사로 재직하였고, B의 배우자와 아들은 원고의 지분 100%를 보유하고 있다. 피고 C세무서장은, A로부터 이 사건 특허권을 양수하였으나, 이 사건 특허권은 비록 그 출원자가 B 개인으로 되어 있다 하더라도 A의 기술팀과 공동으로 연구하여 발명한 성과로 보는 것이 타당하다고 판단하고, 위 취득가액의 50%를 손금 불산입하기로 하였다(이하 ‘특허권 취득 가액 부인’ 건이라 한다). 또한, 피고는 A가 D 건설의 공사를 수주하여 2005.1.14.부터 2005.6.30.까지는 직접시공하고, 2005.7.1.부터 2006.6.30.까지의 잔여공사는 특수관계법인인 원고 법인에게 하도급 주었으나, 이는 법인세법 제52조의 부당행위계산의 부인 규정이 적용될 사안이라고 보아 위 하도급금액에서 원고의 공사 원가 및 다른 공사 수주시 견적서에 나타나는 이윤 등

을 차감한 금액을 익금 산입하기로 하였다. 피고 중부지방국세청장은 특허권 취득가액 부인 건과 관련하여 2009.10.14. E에 대하여 이 사건 특허권 취득가액 중 20억원을 B에게 상여로 소득처분하는 내용의 소득금액변동통지를 한 사건이다.

원고주장

원고는, 이 사건 특허권은 B 개인의 단독 발명에 해당하고, 설령 위 특허권이 B의 직무발명에 해당한다고 보더라도, B가 이 사건 특허권을 법인에 양도하고 지급받은 40억 원은 위 특허권에 대한 보상액으로 적정한 금액에 해당한다. 따라서 원고는 과세관청이 아무런 법률적·사실적 근거도 없이 법인의 이 사건 특허권 취득가액 40억 원 중 20억 원을 부인하고, 그 부분에 관하여 원고가 흡수합병한 법인에 대해 법인세를 부과한 것과 소득자를 B로 소득금액을 위 20억 원으로 한 이 사건 소득금액변동통지는 모두 위법하다고 주장한다.

피고주장

피고는, A가 이 사건 잔여공사를 직접 시공하지 않고 원고에게 하도급함으로써 그 공사 이익률이 19.3%나 줄었고, 원고는 이 사건 잔여공사와 동일한 공사실적과 기술이 전혀 없어 그 시공이 사실상 불가능하였으며, 이 사건 엘시디(LCD) 크린룸 공사의 특성상 원고는 특수관계 법인 이외의 제3자에게 하도급을 줄 수 있는 여건이 아니어서 이 사건 하도급계약이 체결된 당해 사업연도 중 특수관계자가 아닌 자와의 유사 용역거래가 있을 수 없는 사정까지 고려하면, 이 사건 하도급계약은 경제적 합리성이 없는 거래로 조세 부담을 부당하게 감소시킨 것에 해당한다고 보아야 한다. 따라서 피고는 이 사건 하도급계약과 관련된 이 사건 법인세 부과처분은 적법하다고 주장한다.

법원의 판단

원고는 A가 이 사건 특허권과 관련된 장치에 관하여 신기술로 인정받을 당시에 A가 6,000만 원의 기술개발비와 기술개발 인력을 3명으로 주장(을 제2호증, 기록 128쪽 참조) 하였던 이유에 관하여, 이는 은행 대출이나 관련 입찰에서 A가 기술 개발에 많은 노력을 기울이고 있다는 것을 나타내기 위하여 실제와 달리 A의 성과물인 것처럼 포장한 것에 불과하다고 주장하지만, 원고가 제출한 증거만으로는 위 주장을 그대로 인정하기 어려운 점, 이 사건 특허권 양도일 당시에 시행되던 구 「특허법」(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조가 정한 종업원의 직무발명에 대한 보상액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지, 당사자들 사이의 관계, 해당 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 해당 발명으로 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 종업원 및 사

용자 등의 공헌 정도, 해당 특허의 이용 형태 등의 제반 사정을 종합하여 정함이 상당하고 (대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결 등 참조), 이러한 법리와 함께 제1심 판결이 적절하게 들고 있는 바와 같은 A와 B의 관계, 이 사건 특허권의 내용 및 이 사건 특허권의 객관적 가치가 40억 원으로 평가된 사정(갑 제4호증의 1, 기록 80~81쪽 참조)까지 고려하면, 이 사건 특허권에 관하여 B의 지분을 50%로 평가한 것이 B가 받을 수 있는 직무발명 보상액에 비추어 부당하게 과소평가된 것이라고 볼 수 없는 점 등을 종합해 보면, B의 지분비율을 50%로만 평가하여 법인의 취득가액 40억원 중 20억원을 부인한 피고들의 조치가 잘못된 것이라고 볼 수 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

이 사건 하도급계약은 부당행위계산 부인 대상이라는 이유로 피고 P세무서장이 이 사건 처분을 하면서 산정한 수익률 등에 기초한 시가는, 위 하도급계약과 비교 대상이 되는 원고와 소외 회사 사이의 공사가 이 사건 엘시디(LCD) 크린룸공사와는 그 공사의 내용, 공사대금, 규모 등에 있어 차이가 있을 뿐만 아니라, 그 각 거래 조건이나 시장여건의 변화 등과 같은 제반 요소들에 대한 합리적 조정과정을 거치는 등으로 가장 진실에 가까운 수익률을 반영할 수 있도록 객관적이고 타당성 있는 근거에 의하여 결정된 수익률 등에 따른 시가라고 볼 근거도 없는 점에 비추어 볼 때, 위 피고가 제출한 증거들과 이 법원에서 추가로 주장하는 사정을 고려한다고 하더라도, 법인세법령에 따라 적정하게 산정한 시가에 해당한다고 인정할 수 없다.

따라서 이 사건 하도급계약에 관한 적법한 시가가 산정되었음을 전제로 위 하도급계약이 법인세법령이 정한 부당행위계산 부인 대상에 해당한다는 위 피고의 주장은 나머지 점에 관하여는 더 나아가 판단할 필요 없이 이유없다.

3. 직무발명을 하고도 완성사실을 신고하지 않고 개인 명의로 특허출원한 경우와 관련한 사례

▶ 판례 76

📌 판결요지

항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 함은 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 발생하게 하는 등 국민의 구체적인 권리의무에 직접적 변동을 초래하는 행위를 말한다.

📖 기초사항

사 건 명	주의처분취소
사건번호	2012구합1244 대구지방법원 (2013.6.14. 선고)
결 과	청구각하
원 고	종업원
피 고	
권 리	특허 제10-0796907호
판결근거 법조문	

📌 개 요

원고는 A대학교 치의학전문대학원 치의학과 교수로 재직중이다. 피고는 원고가 직무발명을 하고도 발명진흥법상 전담조직인 A대학교산학협력단에 신고를 하지 아니하고 개인 명의로 특허출원하여 특허를 보유하였다는 이유로 앞으로 이러한 사례가 발생하지 않도록 유념하라는 내용의 주의통보(이하 ‘이 사건 주의’라 한다)를 하였다. 이에 대하여 원고는 행정심판을 청구하였고, 이를 이첩 받은 교원소청심사위원회는 2011. 12. 23. 이 사건 주의를 국가공무원법에서 규정하는 징계에 해당하지 않고 원고의 신분에 직접적인 변동을 주거나 불이익을 가져오는 법률상 효과를 발생시키지도 아니하므로 심사의 대상이 되는 처분이 존재하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 각하한 사건이다.

📄 피고주장

피고는, 이 사건 주의를 과오를 반성하고 주의를 촉구하는 권고행위 또는 지도행위일 뿐 행정소송의 대상이 되는 처분이 아니므로 이 사건 소는 부적법하다고 주장한다.

🔗 법원의 판단

항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 함은 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 발생하게 하는 등 국민의 구체적인 권리의무에 직접적 변동을 초래하는 행위를 말한다. 이 사건에 관하여 보건대, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 주의를 국가공무원법에 규정된 징계에 해당하지 않고, 원고에게 앞으로 유사한 잘못을 되풀이하지 않을 것을 권고하거나 지도하는 단순한 의견의 표시에 불과할 뿐이고, 그로 인하여 교수업적평가 및 각종 교수연구활동 지원사업에서 아무런 신분상 불이익이 없는 등 교육공무원으로서의 원고의 신분에 불이익을 초래하는 법률상 효과를 발생시키는 것이 아니다. 따라서 이 사건 주의를 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않으므로, 이 사건 주위의 취소를 구하는 이 사건 소는 부적법하다.

4. 특허권 이전등록청구와 관련하여 대항요건이 문제된 사례

▶ 판례 77

📌 판결요지

사용자인 회사가 미리 법인의 임원이 한 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 내용의 약정을 하였음을 인정할 만한 증거가 없고, 설령 위와 같은 약정이 존재한다 하더라도 법인의 임원이 자기의 직무발명에 관하여 계약 또는 근무규칙에 위반하여 다른 회사에 특허를 받을 권리를 양도한 경우 대항요건을 먼저 갖춘 자가 우선한다.

📄 기초사항

사 건 명	특허권이전등록
사건번호	2011가합13793 광주지방법원 (2012.2.2. 선고)
결 과	일부인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	

📌 개 요

원고는 1992.10.13. 합성수지제품 제조판매업 등을 목적으로 하는 A회사를 설립하였다. 그 후 A회사는 파산선고를 받고나서 회생절차 개시결정을 받았는데, 원고가 A회사의 관리인으로 선임되었다. B는 2001.9.24. 이래로 A회사의 대표이사인데, 전남을 본점 주소지로 하여 합성수지제품 제조판매업 등을 목적으로 하는 D회사를 설립하여 그 대표이사로 취임하였다. 그 후 B는 A회사의 대표이사로서 이사회나 주주총회 결의 없이 A회사의 디자인권을 C회사에 양도하고(이하 '제1양도약정'이라 한다), 그 이전등록을 마쳤다. B는 C회사의 상호를 D회사로 변경하면서 같은 날 합성수지제품 제조판매업 등을 목적으로 하는 별도의 피고 회사를 설립하고, 자신의 친형을 대표이사로 취임하도록 한 후 친형으로부터 피고 회사의 경영 및 관리업무 일체를 위임받았다. 피고 회사는 D회사를 상대로 특허권 이전등록절차이행을 구하는 소를 제기하여 2011.5.26. 위 법원으로부터 '피고(D회사)는 원고(이 사건 피고 회사)에게 별지 제1목록 기재 각 디자인권에 관하여 2003.8.23. 양도약정(이하 '제2양도약정'이라 한다)을 원인으로

한 이전등록절차를 이행하라는 무변론 판결을 받았고, 이는 확정되었다. 이에 따라 별지 제1 목록 기재 각 디자인권은 2011.6.24. 피고 회사 명의로 이전등록이 마쳐졌다. 한편, 피고 회사는 2002.12.6. 별지 제2목록 기재 각 특허권에 관하여 발명자를 B로 하여 출원을 하였고, 위 각 특허권은 2005.8.2. 설정등록 되었는데, 특허권에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록을 청구한 사건이다.

원고주장

원고는, B가 A회사의 재직 중에 별지 제2목록 기재 각 특허권을 발명하였으므로 A회사가 위 각 특허권에 대한 실질적 특허권리자(전용실시권자)인데 피고가 정당한 원인 없이 위 각 특허권을 출원등록하였으니, 피고는 A회사의 관리인인 원고에게 위 각 특허권에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장한다.

법원의 판단

사용자인 A회사가 미리 법인의 임원이 한 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 내용의 약정(계약 또는 근무규칙)을 하였음을 인정할 만한 증거가 없고, 설령 위와 같은 약정이 존재한다 하더라도 법인의 임원이 자기의 직무발명에 관하여 계약 또는 근무규칙에 위반하여 다른 회사에 특허를 받을 권리를 양도한 경우 대항요건(특허청에 명의변경신고)을 먼저 갖춘 자가 우선하는바, 피고 회사가 2002. 12. 6. 별지 제2목록 기재 각 특허권에 관하여 출원을 하였고, 위 각 특허권은 2005. 8. 2. 설정등록된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, A회사가 위 각 특허권의 권리자임을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유없다(전용실시권은 특허발명을 설정행위에서 정한 범위 안에서 독점배타적으로 지배·이용할 수 있는 권리로서 용익물권인 지상권 또는 전세권과 유사한바, 전용실시권자임을 이유로 위 각 특허권에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록절차의 이행을 구하지는 못한다고 할 것이다). 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

5. 종업원과 제3자가 공동으로 발명한 경우 사용자의 손해액 및 권리가 문제된 사례

▶ 판례 78

🔍 판결요지

화학 발명의 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석한다.

직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다. 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다. 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고의 지분을 심리하여 확정하고, 위 기술료 가운데 그 지분에 상응하는 금액만을 손해액으로 산정하여 배상을 하여야 한다.

사용자 등은 위특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이나, 제3자에 대하여 직접 특허권이전등록청구권을 행사할 수는 없다.

📖 기초사항

사 건 명	특허출원인명의변경 등
사건번호	2011다77313, 2011다77320(병합) 대법원 (2014.11.13 선고)
결 과	일부 인용
원 고	사용자
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	특허법 제33조 제1항, 발명진흥법 제2조 제2호, 제10조 제3항, 제15조 제1항 등

개 요

피고는 원고 회사에 재직하였던 자로서, 직무 발명에 관한 발명을 사용자인 원고의 동의없이 제3자에게 양도하여 제3자가 특허권 등록을 진행하였다. 이에 원고인 회사는 손해 배상 청구를 진행한 바 있다. 이에 대하여 피고는 손해 배상 청구 액수 산정 시 공유 지분에 따른 액수를 기초로 손해액을 산정할 것을 이유로 상고하였다. 원고는 피고가 원고의 동의없이 제3자에게 양도하여 제3자가 특허권 등록을 진행하였으므로 원고가 바로 제3자에게 직접 특허권 이전 등록청구권을 행사할 수 있다고 주장하며 부대 상고를 진행하였다.

원고주장

원고는, 피고의 권리를 양수한 제3자에게 직접 특허권의 이전등록청구권을 행사할 수 있다고 주장한다.

피고주장

피고는, 원심에서 원고인 회사가 입은 손해액 판단이 공유 발명자를 기초로 한 판단 방법에서 어긋난 잘못된 손해액이라고 주장한다.

법원의 판단

특허법제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 “발명을 한 자”는 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 또한, 화학 발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다. 피고 2, 피고 1이 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 함께 구상하고, 발명의 전 과정에 걸쳐 실질적으로 상호 협력한다는 공통의 인식 아래 합금 발명의 완성에 유익한 공헌을 함으로써 완성하였다고 봄이 상당하다. 그러므로 Q22 합금의 발명자는 피고 2, 피고 1이라고 보아야 한다.

계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다. 피고 2가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 피고 2의 직무발명에 관하여

미리 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키고자 하는 이른바 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효하고, 또한 그 약정에 따라 피고 2가 그의 직무발명에 관하여 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 경우에는 원고 회사에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 볼 것이다.

특허법상 공동발명자 상호간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다(대법원2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 참조).

따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다. 따라서 피고들은 공동불법행위자로서 원고 회사에 대하여 손해를 배상할 책임을 부담한다.

특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다. 그렇다면 원심으로서는 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고 2의 지분을 심리하여 확정하고, 위 기술료 가운데 그 지분에 상응하는 금액만을 손해액으로 산정하여 배상을 명하였어야 할 것이다.

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서 위 종업원 등에게 직무발명사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

원고 회사는 피고 2에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 피고 2 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 피고 1 앞으로 등록된 특허권 중 피고 2 지분에 관하여 피고 1을 상대로 피고 2를 대위하여 피고 2에게 이

V. 기타

전등록할 것을 청구하고, 동시에 피고 2를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 위 특허권에 관하여 직접 원고 회사에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 할 것이다.

6. 종업원과 제3자가 공동으로 발명한 경우 업무상 배임 등이 문제된 사례

▶ 판례 79

📌 판결요지

화학 발명의 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실사권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석한다.

종업원 등이 신입관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임죄를 구성한다.

특허를 받을 수 있는 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 앞서 본 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 그 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없는 것이다.

📖 기초사항

사 건 명	업무상배임 등
사건번호	2012도6676 대법원 (2012.11.15 선고)
결 과	청구인용
원 고	검사
피 고	종업원
권 리	
판결근거 법조문	특허법 제33조 제1항, 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조, 부정경쟁방지법 제18조, 형법 제33조, 제355조, 제356조, 형사소송법 제392조 등

개 요

피고는 원고 회사에 재직하였던 자로서, 직무 발명에 관한 발명을 사용자인 원고의 동의없이 제3자에게 양도하여 제3자가 특허권 등록을 진행하였다. 이에 원심에서 피고에게 업무상 배임, 영업비밀 누설 및 업무상 횡령이 인정되었다. 피고는 이에 대하여 부당하다며 상고를 진행하였다.

피고주장

피고는, 원심에서 피고에게 인정된 업무상 배임, 영업비밀 누설 및 업무상 횡령 판결이 부당하다고 주장한다.

법원의 판단

특허법제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 “발명을 한 자”는 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 또한, 화학 발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다. 피고인 1, 피고인 3이 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 함께 구상하고, 발명의 전 과정에 걸쳐 실질적으로 상호 협력한다는 공통의 인식아래 합금 발명의 완성에 유익한 공헌을 함으로써 완성하였다고 봄이 상당하다. 그렇다면 Q22 합금의 발명자는 피고인 1, 피고인 3라고 보아야 한다.

계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다. 피고인 1이 피해자 회사와 체결한 위 비밀유지 및 경업금지약정은 피고인 1의 직무발명에 관하여 미리 피해자 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는, 이른바 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효하다고 할 것이고, 또한 위 약정에 따라 피고인 1이 그의 직무발명에 관하여 피해자 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 경우에는 피해자 회사에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이다.

피고인 1은 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매 등을 영위하는 피해자 회사의 이사이자 피해자 회사가 피인수회사를 인수하던 무렵부터 이미 기존 상용합금보다 가벼우면서도

강도가 높은 합금의 개발을 담당하고 있던 자로서, Q22 합금과 같이 휴대 전자제품의 부품 제조에 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 개발을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 자에 해당한다고 할 것이다. 그렇다면 Q22 합금 발명 중 피고인 1의 기여 부분은 피해자 회사와의 관계에서 피고인 1의 직무발명에 해당한다고 보아야 한다.

특허법상 공동발명자 상호간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다”고 규정하고 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다. 따라서 종업원 등이 이러한 신입관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임죄를 구성한다.

위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 앞서 본 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 그 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조 제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀 누설행위로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없는 것이다.

피고인들이 공모하여, 피해자 회사의 이사로서 회사를 경영하는 지위에 있었고 그 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 피고인 1이, 사용자인 피해자 회사가 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고인 1의 지분을 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 피해자 회사의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 업무상의 임무에 위배하여, Q22 합금 발명 완성 사실을 피해자 회사에 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고인 1의 지분을 피고인 3에게 이중으로 양도하여 피고인 3이 단독으로 특허권 등록까지 마치도록 하고, 피고인 1, 피고인 2의 주선으로 피고인 3이 위 합금 발명에 관하여 다른 업체와 라이선스 계약을 체결하도록 하여 위 발명의 내용이 공개되도록 함으로써, 피해자 회사에 손해를 가하는 행위를 하였다고 인정하기에 충분하다.

VI. 붙임

- 붙임1. 국내 직무발명 관련 판례 통계
- 붙임2. 최근 국내 직무발명 판례선고 현황
- 붙임3. 사건 내용별 판례 목록
- 붙임4. 직무발명 보상금 금액 현황 통계





붙임 1 국내 직무발명 관련 판례 통계

가. 소제기 연도

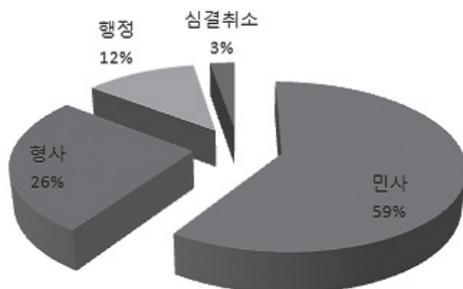
연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	합계
건수	3	20	20	16	16	1	76 ¹⁾

나. 소송종류

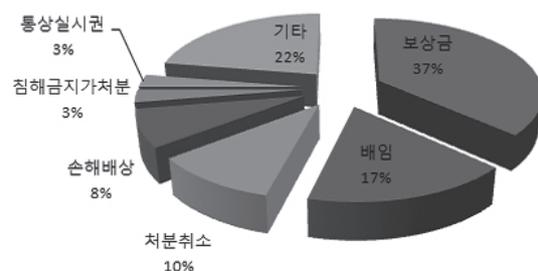
종류	민사	형사	행정	심결취소	합계
건수	45	20	9	2	76

다. 사건내용

종류	보상금	배임	처분취소	손해배상	침해금지처분	통상실시권	기타	합계
건수	28	13	8	6	2	2	17	76



소송종류



사건내용

1) 판례 7, 판례 47 및 판례 50은 동일판례이고, 판례 18 및 판례 28이 동일 판례이므로, 붙임 1의 통계는 본 책의 76개 판례를 기준으로 작성된 통계임.

붙임 2 최근 국내 직무발명 판례선고 현황

1. 민사 소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명
1	수원지방법원	2013.12.24	2011가단66159	손해배상
2	인천지방법원	2013.2.6	2011가합17379	손해배상
3	서울중앙지방법원	2014.10.2	2013가합517131	직무발명보상금 청구의 소
4	서울중앙지방법원	2013.11.21	2012가단275945	직무발명보상금
5	수원지방법원	2012.11.01	2011가합15721	손해배상
6	서울중앙지방법원	2015.02.06	2013가합92632	직무발명보상금
7	서울중앙지방법원	2014.9.18	2013가합535238	직무발명보상금
8	서울고등법원	2013.7.18	2012나64071	직무발명보상금
9	수원지방법원	2012.06.21	2011가합477	직무발명보상금
10	서울고등법원	2012.3.29	2011나21855	직무발명보상금
11	서울중앙지방법원	2015.5.29	2014카합81041	디자인권침해금지처분
12	수원지방법원	2013.8.14	2013카합196	특허침해금지처분신청
13	청주지방법원	2012.1.20	2011가합3531	통상실시권 확인 및 설정등록이행
14	서울중앙지방법원	2015.9.24	2014가합565830	직무발명보상금등청구
15	청주지방법원	2012.11.7	2012가합270	특허권등록말소
16	서울고등법원	2015.10.1	2014나2051082	직무발명보상금
17	서울중앙지방법원	2014.11.27	2013가합535177	직무발명보상금
18	수원지방법원	2014.10.28	2013가합12788	직무발명보상금
19	서울고등법원	2014.3.20	2013나34640	직무발명보상금 청구의소
20	대법원	2013.5.24	2011다57548	손해배상

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명
21	부산지방법원	2013.5.2	2012가합7796	보상금
22	서울중앙지방법원	2015.9.4	2014가합519929	직무발명보상금
23	서울고등법원	2014.7.17	2013나2016228	직무발명보상금 청구의소
24	서울고등법원	2013.1.10	2011나100994	직무발명보상금
25	서울중앙지방법원	2012.6.5	2011가합18821	직무발명보상금
26	서울중앙지방법원	2013.7.18	2012가합501788	직무발명보상금 청구의소
27	서울동부지방법원	2015.10.14	2014가합105859	직무발명보상금
28	대법원	2014.11.27	2011다43051	직무발명보상금
29	수원지방법원	2012.12.13	2011가합12296	직무발명보상금
30	수원지방법원	2014.8.26	2013가합9003	기타(금전)
31	서울중앙지방법원	2012.9.28	2011가합37396	직무발명보상금
32	수원지방법원	2015.9.22	2015가소321728	구상금
33	울산지방법원	2015.3.13	2014가단1361	보상금
34	서울고등법원	2015.6.11	2014나2041931	직무발명보상금청구
35	서울고등법원	2014.4.24	2012나53644	직무발명보상금
36	서울중앙지방법원	2013.5.2	2011가합58614	직무발명보상금
37	의정부지방법원	2014.9.25	2012가합70651	직무발명보상금
38	서울중앙지방법원	2012.11.23	2010가합41527	직무발명보상금
39	대법원	2015.1.15	2012다4763	영업방해금지
40	서울남부지방법원	2014.6.13	2013가합7678	특허권이전등록
41	광주지방법원	2012.2.2	2011가합13793	특허권이전등록
42	대전고등법원	2013.1.22	2012나1000	통상실시권 확인 및 설정 등록 이행
43	서울고등법원	2015.10.14	2014나56708	특허출원인명의변경
44	대전지방법원	2014.6.12	2011가합8564	손해배상(기)
45	대법원	2014.11.13	2011다77313 2011 다77320(병합)	특허출원인명의변경 등

VI. 붙임

2. 형사 소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명
1	서울동부지방법원	2014.08.28	2014노71	저작권법위반 부정경쟁방지및 영업비밀보호에관한법률위반 (영업비밀누설등), 업무상 배임
2	수원지방법원	2013.9.5	2013노1375	업무상배임, 사기미수
3	창원지방법원	2014.12.19	2013고단1965	업무상배임
4	수원지방법원	2013.5.30	2012노1334, 4063(병합)	부정경쟁방지및 영업비밀보호에 관 한법률위반(영업비밀누설등), 업무 상배임
5	수원지방법원	2013.2.28	2012고단1151	업무상배임, 사기미수
6	춘천지방법원	2012.1.11	2010노735	디자인보호법위반
7	대전고등법원	2014.10.31	2014노114	사기, 업무상배임, 뇌물수수, 조세범처벌법위반, 업무상횡령, 뇌물공여
8	대법원	2015.2.12	2014도12066	부정경쟁방지및영업비밀보호에관 한법률위반(영업비밀누설등)등
9	서울서부지방법원	2015.2.10	2014고합219	특정경제범죄가중처벌등에 관한법률위반(횡령), 업무상횡령, 업무상배임
10	서울중앙지방법원	2013.1.24	2012노3921	업무상배임
11	서울중앙지방법원	2013.12.26	2013노2864	업무상배임
12	부산지방법원	2013.11.21	2012노3991	업무상배임
13	대전지방법원	2012.5.23	2012고정214	배임
14	대구고등법원	2013.5.30	2011노541	특정경제범죄가중처벌등에 관한법률위반(배임)
15	서울중앙지방법원	2013.4.4	2013노71	업무방해, 업무상배임
16	수원지방법원	2012.8.23	2011고정2046	업무상배임
17	서울중앙지방법원	2013.8.9	2010고단6692	업무상배임
18	대법원	2012.11.15	2012도6676	업무상배임 등
19	서울중앙지방법원	2015.1.16	2014노4036	발명진흥법위반
20	서울중앙지방법원	2014.9.19	2013고정2124	발명진흥법위반

3. 행정 소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명
1	수원지방법원	2012.2.3	2011구합10134	법인세부과처분취소
2	서울행정법원	2012.10.18	2011구합40486	부당해고구제재심판정취소
3	대전고등법원	2014.11.20	2014누29	소득세등징수처분취소
4	대전고등법원	2014.11.20	2014누43	소득세등징수처분취소
5	대전지방법원	2014.1.15	2012구합3257	소득세등징수처분취소
6	대전지방법원	2014.1.15	2012구합3264	소득세등징수처분취소
7	서울고등법원	2013.7.4	2012누24582	법인세등부과처분취소
8	대구지방법원	2013.6.14	2012구합1244	주의처분취소
9	대전고등법원	2014.11.20	2014누36	소득세등징수처분취소

4. 심결취소 소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명
1	특허법원	2013.11.7	2013허2231	등록무효
2	특허법원	2013.11.7	2012허10334	등록무효

VI. 붙임

붙임 3 사건 내용별 판례 목록

직무발명보상금			
2013가합517131	【직무발명보상금】	2014나2041931	【직무발명보상금】
2012가단275945	【직무발명보상금】	2012나53644	【직무발명보상금】
2013가합92632	【직무발명보상금】	2011가합58614	【직무발명보상금】
2013가합535238	【직무발명보상금】	2012가합70651	【직무발명보상금】
2012나64071	【직무발명보상금】	2010가합41527	【직무발명보상금】
2011가합477	【직무발명보상금】	2014가합519929	【직무발명보상금】
2011나21855	【직무발명보상금】	2013나2016228	【직무발명보상금】
2014가합565830	【직무발명보상금】	2011나100994	【직무발명보상금】
2014나2051082	【직무발명보상금】	2011가합18821	【직무발명보상금】
2013가합535177	【직무발명보상금】	2012가합501788	【직무발명보상금】
2013가합12788	【직무발명보상금】	2014가합105859	【직무발명보상금】
2013나34640	【직무발명보상금】	2011다43051	【직무발명보상금】
2011가합37396	【직무발명보상금】	2011가합12296	【직무발명보상금】
2012가합7796	【보상금】		
2014가단1361	【보상금】		
특허·실용신안무효			
2012허10334	【등록무효】	2013허2231	【등록무효】
권리승계·통상실시권 존재			
2011가합3531	【통상실시권확인등】	2011가합13793	【특허권이전등록】
2013가합7678	【특허권이전등록】	2012나1000	【통상실시권확인등】
손해 배상 기타			
2011가단66159	【손해배상】	2012다4763	【영업방해금지】
2011가합17379	【손해배상】	2011고정2046	【업무상배임】
2014카합81041	【디자인권침해금지처분】	2010고단6692	【업무상배임】
2013카합196	【특허침해금지처분신청】	2011가합8564	【손해배상(기)】
2014나56708	【특허출원인명변경】	2011가합15721	【손해배상】
2014노4036	【발명진흥법위반】	2012가합270	【특허권등록말소】

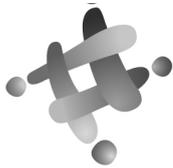
손해 배상 기타

2013고정2124	【발명진흥법위반】	2012고정214	【배임】
2011가합8564	【손해배상(기)】	2011다57548	【손해배상】
2011구합10134	【법인세부과처분취소】	2013가합9003	【기타(금전)】
2011구합40486	【부당해고구제재심판정취소】	2015가소321728	【구상금】
2014누29	【소득세등징수처분취소】	2013노1375	【업무상배임등】
2014누36	【소득세등징수처분취소】	2013고단1965	【업무상배임】
2014누43	【소득세등징수처분취소】	2012노1334, 4063(병합)	【부정경쟁방지및영업비밀 보호에관한법률위반등】
2012구합3257	【소득세등징수처분취소】	2012고단1151	【업무상배임등】
2012구합3264	【소득세등징수처분취소】	2010노735	【디자인보호법위반】
2012누24582	【소득세등징수처분취소】	2014노114	【사기등】
2012구합1244	【주의처분취소】	2014도12066	【부정경쟁방지및영업비밀 보호에관한법률위반등】
2012노3921	【업무상배임】	2014고합219	【특정경제범죄가중처벌등에 관한법률위반(횡령)등】
2013노2864	【업무상배임】	2011다77313	【특허출원인명의변경 등】
2012노3991	【업무상배임】	77320(병합)	
2011노541	【특정경제범죄가중처벌등에 한법률위반(배임)】	2012도6676	【업무상배임 등】
2013노71	【업무상배임등】		
2014노71	【업무상배임등】		

붙임 4 직무발명 보상금 금액 현황 통계

번호	법원	선고 일자	사건 번호	사건번호		독점권 기여도 ¹⁾ (%)	실시료율 (%)	발명자 공헌도 (%)	발명자 기여도 (%)
				청구금액(원)	인용금액(원)				
1	서울중앙지방법원	2014.10.2	2013가합 517131	633,364,191	63,594,824	10	1	15	20
2	서울중앙지방법원	2015.02.06	2013가합 92632	6,855,100,000	32,418,240	2.5	2	25	80
3	서울중앙지방법원	2015.9.24	2014가합 565830	300,000,000	18,668,000			20	66.6
4	서울고등법원	2015.10.1	2014나 2051082	600,000,000	199,500,000			5	60
5	서울중앙지방법원	2014.11.27	2013가합 535177	600,000,000	166,250,000			5	50
6	수원지방법원	2014.10.28	2013가합 12788	579,832,338	21,350,590	20	1	50	90
7	서울고등법원	2014.3.20	2013나 34640	1,500,000,000	142,798,600	3	0.5	10	
8	서울고등법원	2014.7.17	2013나 2016228	110,000,000	21,851,179	0.2	2	20	
9	서울고등법원	2013.1.10	2011나 100994	100,000,100	35,514,768	50	2	40	
10	서울중앙지방법원	2012.6.5	2011가합 18821	6,000,000,000	214,109,800	20	1.5	10	
11	서울중앙지방법원	2013.7.18	2012가합 501788	110,000,000	10,925,589	0.1	2	20	
12	서울중앙지방법원	2012.9.28	2011가합 37396	1,000,000,000	157,982,304	0.6		15	100
13	서울고등법원	2014.4.24	2012나 53644	6,000,000,000	385,691,764	3	1	10	
14	서울중앙지방법원	2013.5.2	2011가합 58614	1,500,000,000	142,798,600	20	1.5	10	
15	서울중앙지방법원	2012.11.23	2010가합 41527	18,500,592,202	6,036,686,772			10	100

1) 독점적 기여도, 실시료율, 발명자공헌도, 발명자기여도와 관련하여, 사건과 관련된 특허가 복수 개인 경우 대표 특허에 대한 숫자만을 기입했음.



쟁점별 직무발명 최신 판례 2012~2015

◆ 감 수

- 산업재산정책국 국 장 권혁중
- 산업재산정책과 과 장 김용선
- 산업재산정책과 사무관 박종필
- 산업재산정책과 주무관 신혜영

◆ 작 성

- 한국발명진흥회 부 장 김동환
- 한국발명진흥회 변리사 지예은
- 리앤목특허법인 변리사 최규승

◆ 발 행

- 특허청 산업재산정책국 산업재산정책과
- 한국발명진흥회 지식재산진흥부

- ◆ 발행일 : 2015년 12월
- ◆ 발간등록번호 : 11-1430000-001441-01
- ◆ ISBN : 978-89-6199-893-2



**쟁점별 직무발명
최신 판례**
2012~2015