

쟁점별 직무발명
韓 · 日 판례 90선

쟁점별 직무발명

韓 · 日 판례 90선

2010. 12

2010. 12



특허청

특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



쟁점별 직무발명

韓·日 판례 90선

2010. 12



발 / 간 / 사



지난해 특허청에 제출된 16만 건의 특허출원 중 종업원에 의한 발명, 즉 직무발명이 차지하는 비중이 약 80%가 된다. 이에 따라 국가의 기술경쟁력 제고는 직무발명의 활성화에 그 해답이 있다고 할 것이고 이를 위해 직무발명 주체인 종업원의 발명의욕을 높여주는 발명보상 시스템이 정착되어야 한다.

우리나라는 2006년 사용자와 종업원이 상생할 수 있는 직무발명보상문화 정착을 위해 합리적인 보상기준 등 관련 법규를 큰 폭으로 개정하여 제도적인 인프라를 정비한 바 있다.

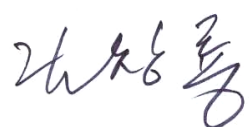
그럼에도, 직무발명 보상금을 둘러싼 분쟁이 증가하고 있고, 최근에는 그 분쟁의 쟁점이 보상금뿐만 아니라 종업원의 범위, 진정한 발명자 등 직무발명 성립요건으로 다양화되는 추세이다. 대표적인 사례로는 한림제약 사건, 한국 전력공사 사건 등이 있다.

그런데 이러한 분쟁을 예방하고, 최소화하기 위한 체계적인 연구가 제대로 이루어지지 않아, 관련 업무에 종사하는 분들이 참고할 만한 자료가 부족한 것이 현실이다.

이에 사용자와 종업원 간 올바른 직무발명보상문화가 정착되는 데 도움이 되고자, 직무발명과 관련하여 최근 5년간 선고된 우리나라와 일본 판례를 정리한 「쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선」을 펴내게 되었다.

아무쪼록, 본 판례집이 직무발명 관련 업무에 종사하는 분들에게 작은 도움이 되기를 바란다.

2010. 12.

특허청 차장 



한국편

I. 직무발명의 성립 요건 / 3

가. 종업원 등의 범위

1. ‘종업원 등’의 범위를 규정한 사례 **판례 1** 5
2. ‘고용관계의 존재’를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례 **판례 2** **판례 3** 7

나. 발명자의 요건

1. 발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례 **판례 4** 11
2. 통상적인 관리·감독업무만을 수행하는 자는 발명자가 아니라고 본 사례 **판례 5** 13
3. 단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례 **판례 6** **판례 7** 15
4. 출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례 **판례 8** 18
5. 발명자로 등록되어 있는 자를 진정한 발명자가 아니라고 한 사례 **판례 9** 20

다. 업무범위

1. 발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례 **판례 10** 22
2. 발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례 **판례 11** **판례 12** **판례 12-1** 24

II. 권리귀속 / 29

가. 예약승계가 있는 경우

1. 직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례 **판례 13** 31

- 2. 예약승계에 의한 승계권이 포기되지 않은 것으로 본 사례 판례 13 - 1 33
- 3. 묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례 판례 14 35

나. 예약승계에 대한 효력 제한

- 1. 권리승계 규정은 직무발명에 대해서만 적용된다고 본 사례 판례 15 37

다. 예약승계가 없는 경우

- 1. 예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례 판례 16 39

III. 직무발명 보상금 / 41

가. 보상금 산정기준

- 1. 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례 판례 17 43
- 2. 직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례 판례 18 45

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전

- 1. 직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례 판례 19 48
- 2. 직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례
판례 19 - 1 51
- 3. 출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권 발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례
판례 20 54

다. 보상금의 법적 성격

- 1. 임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례 판례 21 판례 22 57

라. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

- 1. 직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례 판례 23 판례 24 61
- 2. 처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻은 시점으로
본 사례 판례 25 65
- 3. 사업양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례 판례 26 66

마. 보상금 지급 사례

- 1. 직무발명보상금을 지급하라고 한 사례 판례 27 68
- 2. 직무발명보상금을 인정하지 아니한 사례 판례 28 70
- 3. 기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에
포함되지 않는다고 본 사례 판례 29 72

IV. 통상실시권 / 75

가. 통상실시권의 인정 사례

1. 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례
판례 30 판례 31 판례 32 77
2. 재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상실시권이 있다고 한 사례
판례 33 83

나. 통상실시권의 불인정 사례

1. 직무발명이 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례
판례 34 판례 35 85

V. 기타 / 89

- 가. 손해액 산정방법 판례 36 91
- 나. 이전등록에 대한 국제재판관할권 판례 37 93
- 다. 공동발명자의 일부에 의한 출원 판례 38 95
- 라. 업무상 배임 판례 39 97
- 마. 특허권 침해 판단 판례 40 99

일본판

I. 직무발명의 성립 요건 / 103

가. 발명자

1. 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 1 도요타 중앙연구소 사건 105
2. 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 2 NTT 어드밴스 테크놀로지 사건 107
3. 정제형상에 대한 착상만으로는 발명자가 아니라고 본 사례
판례 3 화이자 사건 108
4. 화학물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 4 和光純藥 사건 109
5. 의약품 물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 5 오츠카 제약 사건 111
6. 연구개발책임자로 연구개발에 직접 개입하여 주도함으로써 발명자로 본 사례
판례 6 JSR 사건 113
7. 기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담했다고 할 수 없다고 본 사례
판례 7 오츠카 제약 사건 115
8. 발명자로 볼 수 없는 기준을 제시한 사례
판례 8 화이자 사건 117
9. 구체적 실험을 통하지 않은 착상은 발명이 될 수 없다고 한
판례 9 와코 순약공업 사건 119
10. 진정한 발명자를 가려 특허를 받을 권리를 확인한 사례
판례 10 사공사기계 사건 121
11. 원고의 제안이 출원발명의 착상을 제공하지 못했다고 본 사례
판례 11 도넨화학 사건 122
12. 출원서에 발명자로 기재되어있다는 이유만으로 진정한 발명자로 볼 수 없다고 한 사례
판례 12 히다치제작소 사건 124

13. 진정한 발명자라고 본 사례	
판례 13 株式會社岡田組 사건	125
14. 진정한 발명자라고 본 사례	
판례 14 日信化學工業 사건	120

나. 종업원 등

1. 고용계약이 없음에도 사용자와 종업원의 관계에 있다고 본 사례	
판례 15 알프스 기연 사건	128

II. 권리귀속 / 131

1. 권리승계규정이 있는 경우 각 특허출원마다 별도의 양도를 할 필요가 없다고 한 사례	
판례 16 오츠카 제약 사건	133
2. 권리승계 취지의 규정이 없음에도 권리가 승계된 것으로 본 사례	
판례 17 岡田組 사건	135
3. 공동기술개발계약해지가 공동출원하는 것까지 해제된 것으로 볼 수 없다고 한 사례	
판례 18 ジョブラックス 사건	138
4. 이중양도의 경우 선출원자가 특허를 받을 권리를 가진다고 한 사례	
판례 19 カトウ工機 사건	139
5. 특허양수시 상당한 대가 청구권의 채무 인수여부는 계약이 우선한다고 한 사례	
판례 20 アクロス 사건	140
6. 심사중인 발명에 대해 ‘특허를 받을 수 있는 권리확인 의소’가 소의 이익이 있다고 본 사례	
판례 21 카토우 공기 사건	141

III. 직무발명 보상금 / 143

가. 법적 성격

1. 직무발명의 대가는 공적표창의 부상으로 수여된 금전과는 그 성격이 다르다고 한 사례	
판례 22 스미토모화학 사건	145
2. 상당한 대가의 부족액 청구는 특허법 제35조제3항에 근거한다고 한 사례	
판례 23 東洋紡績 사건	147

나. 직무발명 보상금의 소멸시효

1. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례
판례 24 오츠카 제약 사건 149
2. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기는 그 권리행사에 있어 법률상 장애가 된다고 본 사례
판례 25 군제 사건 151
3. 대가지불시기규정이 없는 한 특허존속기간 만료 전에 이를 행사할 수 있다고 한 사례
판례 26 히다치제작소 사건 153
4. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례
판례 27 三菱화학 사건 155
5. 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례
판례 28 도시바 사건 156
6. 상대한 대가의 청구권이 소멸시효에 의해 소멸하였다고 한 사례
판례 29 도시바 사건 157
7. 상당한 대가의 지불시기 규정이 없는 한 그 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 본 사례
판례 30 삼공유기합성 사건 158
8. 실적보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례
판례 31 히다치제작소 사건 159

다. 상당한 대가 산정 방법

1. 실제 사용자등이 받은 이익액을 「사용자 등이 받아야 할 이익액」으로 산정한 사례
판례 32 NEC トーキン 사건 161
2. 대체기술이 존재하는 경우 금지권의 효과에 따른 사용자의 독점적 이익이 없다고 한 사례
판례 33 ソニー 사건 162
3. 법정통상실시권에 의한 이익은 대가 산정에서 제외해야 한다고 한 사례
판례 34 산세이 제약 사건 165
4. 특허유효성·실시여부·이익액 등을 고려하여 대가액을 산정한 사례
판례 35 NEC 머시너리 사건 167
5. 사용자의 이익액을 실제로 사용자가 얻은 이익액으로 산정하는 것이 합리적이라고 본 사례
판례 36 미르코 사건 169

6. 사용자가 독점적으로 실시한 적이 없어 실시에 따른 이익액이 없다고 한 사례	
판례 37 미쓰비시 전기 사건	171
7. 제품판매고 상승이 전적으로 본건 특허에 기인한다고 볼 수 없다고 한 사례	
판례 38 집수화학공업 사건	172
8. 자사의 실시기간 등을 고려하여 상당한 대가를 산정한 사례	
판례 39三菱화학 사건	173
9. ‘외국에서 특허를 받을 수 있는 권리승계’에 대한 대가를 ‘사용자의 이익액’에 포함한 사례 판례 40 아지노모토 사건	175
10. 사용자등이 공헌한 정도에 포함되는 사항을 제시한 사례	
판례 41 히타치 금속 사건	177
11. 상당한 대가 산정방법을 제시한 사례	
판례 42 후지이 합금 제작소 사건	179
12. 특허성립 전이라는 이유로 사용자의 이익액을 낮게 인정할 수 없다고 한 사례	
판례 43三菱科学 사건	180
13. 사용자가 직무발명을 실시하고 있지 아니하여 청구를 기각한 사례	
판례 44 일본 제작소 사건	182
14. 상당한 대가의 미지불액을 산정한 사례	
판례 45 신일본 이화 사건	183
15. 직무발명에 의해 얻은 이익이 없다고 하여 청구를 기각한 사례	
판례 46 코니카 미놀타 홀딩스 사건	185
16. 직무발명의 상당한 대가를 인정한 사례	
판례 47 케논 사건	187

IV. 기타 / 189

1. 노하우 입증 부족으로 청구를 기각한 사례	
판례 48 축아라이스후아인케미카르즈 사건	191
2. 문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	
판례 49東洋スチロール 사건	193
3. 문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	
판례 50 디아나산 사건	195

붙임

〈붙임1〉 최근 국내 직무발명 판례선고 현황 / 197

- 1. 민·형사 소송 199
- 2. 심결취소소송 202

〈붙임2〉 직무발명 관련 판례 통계 / 203

- 1. 직무발명 관련 판례 통계('76~'09) 203
 - 가. 소제기 연도 203
 - 나. 소송 종류 203
 - 다. 사건 내용 203
- 2. 사건 내용별 판례 목록 204

〈붙임3〉 국내판 색인 / 206

- 1. 직무발명의 성립 요건 206
- 2. 권리귀속 206
- 3. 직무발명 보상금 207
- 4. 통상실시권 207
- 5. 기타 208

쟁점별 실무사례

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

韓·日 판례 90선



한국판

I . 직무발명의 성립 요건

- 가. 종업원 등의 범위
- 나. 발명자의 요건
- 다. 업무범위

한국판

직무발명

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

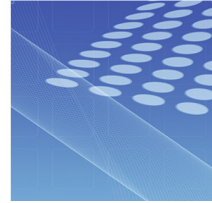


I. 직무발명의 성립 요건



	주요 쟁점	주요 판례	비 고	Page
종업원등의 범위	'종업원 등'의 범위를 규정한 사례	2009가합72372	판례1	5
	'고용관계의 존재'를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례	2006나89086	판례2	7
		2004가합2717	판례3	9
발명자의 요건	발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례	2007가합14622	판례4	11
	통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례	2006나62159	판례5	13
	단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2005가합28803	판례6	15
		2003후373	판례7	16
	출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2004가합10788	판례8	18
	발명자로 등록되어 있는 자를 진정한 발명자가 아니라고 한 사례	2009가합86135	판례9	20
업무범위	발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합9775	판례10	22
	발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합10766	판례11	24
		2007가합1397	판례12	25
		2009가합72372	판례1-1	26

I. 직무발명의 성립 요건



가. 종업원 등의 범위

1. ‘종업원 등’의 범위를 규정한 사례

▶ 판례 1

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록 등
사 건 번 호	2009가합72372(2009. 11. 11. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 한국전력공사
피 고	Y1 : (주)이노씨엔이(원고의 사내창업 규정절차에 따라 설립한 회사) Y2 : 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자
권 리	특허 제5047666호, 작동유체로 냉매 또는 액화가스를 사용하는 발전랭킨사이클의 원리를 적용한 변압기 냉각장치
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자이며(2005.11.30~2008.12.26 사내 창업 휴직을 함), 피고 회사는 피고가 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005.10경 설립한 회사로, 피고는 2006.3.22. 자신의 명의로 위 특허를 출원하여 등록을 받았고, 2009.3.11. 피고 회사의 명의로 이전등록을 해 주었는데, 원고가 위 특허에 대해 특허권이전등록 등을 청구한 사건이다.

● 쟁점사항

직무발명에서의 ‘종업원 등’의 범위

● 원고 주장

이 사건 특허는 직무발명에 해당하고, 피고 회사가 피고로부터 이 사건 특허를 이전등록 받은 것은 반사회적 법률행위에 해당하여 무효이므로, 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 피고는 이 사건 권리승계규정에 따라 원고에게 이 사건 특허에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

판 단

직무발명에서의 ‘종업원등’이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다.

그런데 A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

피고는 사내창업 휴직(2005.11.30~2008.12.26)을 하면서 그 기간동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고는 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다.

2. ‘고용관계의 존재’를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례

▶ 판례 2

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2006나89086(2007. 8. 21. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 2001. 11. 경에서 2005. 1.경까지 피고회사에 기획이사로 근무한 자로 아래 특허권의 공동발명자 중 1인
피 고	Y : 주식회사 텔사인
권 리	특허 제10-0400945호(명칭 : 스마트카드를 이용한 차량 데이터 수집 및 차량 진단시스템 및 방법, 그리고 차량 편의장치 자동설정방법)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고회사는 소외 회사와 이 사건 특허권을 포함한 일체의 자산을 대금 25억 원에 양도하는 내용의 자산양도계약을 체결하고, 위 대금을 지급받은 후, 위 회사에게 이 사건 특허권을 포함한 일체의 자산을 이전하였다. 이에 원고는 피고회사에게 직무발명에 의한 보상금을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

피고회사가 원고 등의 직무발명인 이 사건 특허권을 승계하고 이에 기초한 납품계약 및 자산양도계약에 의하여 총 8,486,574,000원{ = 납품계약 총액 6,486,574,000원 + 자산양도계약 중 특허권 대금 2,000,000,000원(= 자산양도대금 2,500,000,000원 × 특허권 가치 80%)}의 이익을 취득하였으며, 피고회사를 상대로 직무발명에 의한 보상금 400,000,000원(= 이익액 8,486,574,000원 × 발명자 보상을 70% × 원고 기여율 70%, 1억 원 미만 버림)의 지급을 구한다.

● 피고 주장

원고는 자동차 관련 전문지식이 거의 없어서 이 사건 특허발명을 개발한 진정한 발명자라고 볼 수 없고, 설령 원고가 진정한 발명자라고 하더라도 특허발명을 개발한 시점이 피고회사에 입사하기 전이어서 직무발명의 요건을 갖추지 못하므로, 원고는 피고회사에 대하여 직무발명에 의한 보상금을 청구할 권리가 없다.

판 단

1. 직무발명자가 되기 위한 요건

직무발명자라고 하기 위해서는 그 종업원이 자신의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 사용자의 업무범위 내의 발명을 하였어야 하고, 만약 그 발명에 다수의 사람들이 관계되는 경우에는 기술적 과제의 해결수단인 발명의 특징적 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화함으로써 발명의 완성에 창작적으로 공헌하였는지 여부를 기준으로 공동발명자의 지위를 정하며, 또한 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 하므로 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다. 원고 등이 피고회사에 입사하기 전에 이 사건 특허발명에 관한 연구개발을 시작하였으나, 피고회사에 입사한 후인 2001. 11. 23.경에야 비로소 이 사건 특허발명을 완성한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 결국 원고는 이 사건 특허의 직무발명자로서 피고회사에 대하여 정당한 보상금을 청구할 권리를 갖는다.

2. 보상금의 산정

$$\text{직무발명보상금} = A \times B \times C$$

(A: 양도대금, B: 독점적 배타적 가치(비율), C: 발명자의 공헌도)

● 해 설

직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 판단하여야 함을 판시한 사건이다.

▶ 판례 3

● 기초사항

사 건 명	실용신안등록권리의 이전청구 등
사 건 번 호	2004가합2717 (2005. 5. 12. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 1999. 3. 22. 경 피고 회사와 공동명의로 이 사건 고안을 출원하여 등록을 마친 후 같은 해 9월 피고 회사에 입사한 자
피 고	Y1 : 화성계전 주식회사 Y2 : 화성계전 주식회사 대표이사
권 리	실용신안번호 제0232690호, ('엘리베이터용 바란스 체인 코팅장치', 이하 '이 사건 고안'이라 한다)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고 화성계전 주식회사 및 피고 회사의 대표이사는 원고에게 피고 회사의 비용 부담 아래 체인을 염화비닐로 코팅하는 기계장치의 제작을 총괄하도록 의뢰하였고, 이에 따라 원고는 피고들과 함께 이 사건 고안을 고안한 후 이 사건고안을 이용하여 체인코팅장치를 제작하였다. 이후, 원고는 원고와 피고 회사 공동명의로 이 사건 고안에 대한 실용신안을 출원 및 등록을 마쳤으며, 피고 회사에 공장장으로 입사후 원고의 지분에 관하여 피고 회사 앞으로 이전등록을 마쳤고, 그 후 피고 회사에서 퇴사하였다. 이에 원고는 실용신안등록 권리의 이전청구 등을 제소하였다.

● 원고 주장

- ① 원고는, 피고 회사로부터 충분한 대가를 보상받기로 하고 피고 회사에 이 사건 실용신안권에 대한 원고의 지분을 이전하였는데, 피고 회사가 그에 대한 대가를 지급하지 아니하므로, 이 사건 소장부분 송달로써 지분이전계약을 해제 또는 취소 하고 원상회복으로 이 사건 실용신안권 중 1/2 지분에 관한 이전등록을 구한다고 주장한다.

- ② 원고는, 이 사건 고안이 직무발명에 해당하고, 원고가 이 사건 고안에 대하여 실용신안을 받을 수 있는 권리나 이 사건 실용신안권을 피고 회사로 하여금 승계하도록 하였으므로 피고들은 원고에게 그에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.
- ③ 원고는, 이 사건 고안이 직무발명에 해당하지 않는다 하더라도 피고들과 사이에 이 사건 기계장치를 개발하여 이를 사용하여 코팅체인을 생산함으로써 발생하는 매출 수익을 절반으로 나누기로 하는 내용의 동업약정을 체결하였으므로 피고들은 원고에게 매출수익의 절반에 상당한 금원을 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 주장한다.

판 단

① 실용신안권의 이전등록청구에 관한 판단

자신의 사업을 영위하기 위하여 스스로 퇴직한 일련의 경과 및 인정사실에 비추어 볼 때, 위 지분 이전과 관련하여 피고 회사에 어떠한 채무불이행이 있다고 보기는 어려우므로, 원고의 주장은 이유 없다.

② 금전지급청구에 관한 판단

- 직무발명에 대한 보상금 청구에 관한 판단 : 이 사건 고안은 원고가 피고 회사에 입사하기 전에 발명된 것인 이상, 원고의 주장은 이유 없다.
- 부당이득반환청구에 관한 판단 : 인정할 만한 증거가 없으므로 이 부분 청구 또한 이유 없다.

해 설

이 사건은 원고의 실용신안권(원고와 피고의 공동발명)의 이전등록청구 및 금전지급 청구에 대한 판결로, 발명의 완성시기 및 인정사실 등을 고려하여 원고의 항소를 기각한 사례이다.

나. 발명자의 요건

1. 발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례

▶ 판례 4

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2007가합14622(2008. 10. 17. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고 회사에 책임연구원으로 근무하다가 2007. 8. 15. 퇴사한 자
피 고	Y : 삼성전자 주식회사
권 리	이 사건 특허 : 제484732호, 제516753호, 제547785호 (명칭 : 슬라이딩타입 휴대용무선단말기)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는 2002. 5. 17. 주식회사 셀라인(이하 ‘셀라인’이라 한다)과 슬라이드형 휴대폰 기구 개발과 관련하여 기구 위탁용역 개발 계약을 체결하였고, 셀라인의 소외 A가 위 개발을 담당 하였으며, 2002. 9. 9.경 원고의 요청에 의하여 이 사건 특허발명에 관하여 원고 및 소외 B의 이름이 공동발명자로 포함된 직무발명신고서 등을 원고에게 송부하였는데, 원고는 이를 바탕으로 피고에게 직무발명신고를 하면서 소외 A를 고의적으로 제외한 채 원고와 소외 B만을 공동발명자로 기재하여 피고 회사의 지적재산관리팀에 상신하였다.

● 쟁점사항

원고가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자인지 여부

● 원고 주장

원고는 이 사건 특허발명을 실질적으로 완성한 발명자이고, 피고는 원고의 사용자로서 원고로부터 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았으므로, 피고는 원고에게 이 사건 특허발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 원고가 아니라 이 사건 용역계약을 수행한 쉘라인의 소외 B이다.
2. 설령, 원고가 이 사건 특허발명의 발명자 내지 공동발명자라고 하더라도 피고는 피고가 이 사건 특허발명으로 인하여 얻은 이익이 없거나, 극히 적어 원고에게 지급할 직무발명보상금은 극히 미미하고, 이미 원고에게 지급한 성과급 등을 고려할 때 원고에게 추가로 지급할 직무발명 보상금은 없다.

판 단

1. 발명자를 판단하는 기준

특허법 제2조 제1호에서는 “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”고 규정하고 있는바, 결국 발명자라 함은 ‘어떠한 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자’라고 할 것이고, 단순히 기술의 착상에만 그치고 이를 구체화하는 과정에 관여하지 않은 자, 일반적인 지식을 제공한 조연자, 단순한 보조자, 자금제공자, 도급인이나 명령자는 진정한 발명자라고 할 수 없다.

2. 원고가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자인지 여부

이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 ‘토션 스프링을 이용한 반자동 슬라이딩 휴대폰을 착상하고, 이를 구체적으로 반복 실현할 수 있는 중요한 구성요소(전면커버, 후면커버, 가이드 슬릿, 토션 스프링, 슬라이딩 가이드 등)를 착안하여 이를 유기적으로 결합시켜 완성한 자’라 할 것이다.

쉘라인의 소외 B는 피고의 이 사건 용역계약을 수행하는 과정에서 토션 스프링을 이용한 반자동 슬라이딩 휴대폰을 착상하고, 이를 구체적으로 반복 실현할 수 있는 중요한 구성요소(전면커버, 후면커버, 가이드 슬릿, 토션 스프링, 슬라이딩 가이드 등)를 착안하여 이를 유기적으로 결합시켜 완성한 이 사건 특허발명의 진정한 발명자라고 봄이 상당하고, 원고는 이 사건 용역계약을 의뢰한 피고의 책임연구원으로서 형식적으로 이 사건 특허발명의 공동발명자로 등재되었던 것으로 추단할 수 있다.

그리고 단순히 토션 스프링을 슬라이딩 휴대폰에 적용해 보자는 제안만 하였거나, 실제품의 양산과정에 참여하여 그 부품의 소재나 재질, 품질향상 문제를 해결하는데 도움을 준 자는 이 사건 특허발명의 발명자라고 볼 수 없는 것이므로, 가사 원고가 이 사건 용역계약과 관련하여 용역업체인 쉘라인의 업무를 감독하면서 소외 A에게 토션 스프링을 이용한 반자동 슬라이딩모듈을 개발해보라고 제안하였다거나, 제품양산단계에서 토션 스프링이 구비된 슬라이딩 힌지개발에 관여한 사실이 있다고 하여도, 그러한 사실만으로는 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자라고 볼 수 없을 것이다.

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

▶ 판례 5

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2006나62159(2006. 6. 22. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사에 생산팀장으로 근무하고 있는 자
피 고	Y : 한화석유화학 주식회사
권 리	특허 제388085호 외 4건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 생산팀장으로 근무하던 중 담당 기술자 등과 공동으로 이 사건 발명들을 개발하여 발명자 및 고안자를 원고 등으로 정하여 특허권 및 실용신안권을 등록하였고, 피고가 이 사건 특허로 인하여 이익을 얻고 있으므로, 원고는 피고에게 정당한 보상금을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

원고는 개발에 착수하도록 지시하였으며, 단순히 기술개발을 보고받는 데 그치지 않고, 이에 관하여 구체적으로 협의하거나 아이디어를 제공하는 등의 방법으로 특허발명에 기여하였으므로, 진정한 발명자이다.

판 단

개발에 착수하도록 지시하였다고 하더라도 이는 생산팀장으로서 해야 할 통상적인 업무수행의 한 내용으로 볼 수 있을 뿐 특허발명에 대한 기여요소로 인정할 수 없으며, 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 하는 경우에 원고는 동종의 기술분야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다. 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 생산팀장으로서 통상적인 수준의 관리·감독업무를 한 사실이 인정될 뿐이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허의 발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다.

● 해 설

특허 출원시 공동발명자로 기재하더라도, 통상적인 수준의 관리·감독업무만 수행하고, 특허의 발명에 창작적으로 기여하지 않은 경우는 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다고 판시하였다.

3. 단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례

▶ 판례 6

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2005가합28803 (2006. 5. 25. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사에 생산팀장으로 근무하고 있는 자
피 고	Y : 한화석유화학 주식회사
권 리	가스켓 관련 발명(특허제128110호, 전기분해장치에 사용되는 가스켓의 성형방법, 가스켓 및 전기분해장치 외 2건) ESC 관련 발명(특허제363011호, 염수의 전기분해용 전해액 조성물 및 이를 이용한 염수의 전기분해방법외 1건)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 직원으로 근무하다 퇴직한 자로서 피고의 울산공장 CA 생산팀장으로 근무하던 중 공동발명자로서 이 사건 가스켓 특허와 ESC 특허 등록을 받게 하였다. 이에 원고는 특허법 제40조 제1항과 실용신안법 제20조 제1항을 근거로 직무발명보상금을 지급할 것을 제소했다.

● 원고 주장

원고는, 피고가 이 사건 가스켓 특허로 인하여 연간 155억 원, ESC 특허로 인하여 연간 70억 원 정도의 이익을 얻었으므로, 피고는 직무발명보상금으로 20억 원(가스켓 특허의 경우 15억 5,000만 원(= 피고의 이익 155억 원 × 발명자의 기여도 0.2 ÷ 공동발명자 2인), ESC 특허의 경우 4억 6,000만 원(= 피고의 이익 70억 원 × 발명자의 기여도 0.2 ÷ 공동발명자 3인)으로 각 계산)을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

● 피고 주장

피고는, 이 사건 가스켓 및 ESC 특허의 발명자는 CA 생산팀의 김형목 대리인데, CA 생산팀장으로서 김형목이 작성한 기술보고서를 결재하는 위치에 있던 원고가 특허 내지 실용신안 출원을 위하여 피고에게 보고하는 과정에서 자신과 공장장인 김대식을 김형목과 함께 공동발명자로 지정하였고, 그에 따라 원고가 이 사건 가스켓 및 ESC 특허의 각 등록 원부에 공동발명자로 기재된 것일 뿐, 원고가 직접 이 사건 가스켓 및 ESC 특허의 발명에 기여한 바가 없다고 주장한다.

판 단

고무 가스켓에 테프론을 입히는 아이디어를 제시하고, Index Book에서 단순히 분자량 등에 비추어 사용가능할 것으로 추정되는 화합물 몇 가지를 골라내었다는 것만으로는 원고를 이 사건 가스켓 및 ESC 특허의 발명자로 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

● 해 설

이 사건은 원고의 발명자 인정 여부에 대한 판결로, 단순 아이디어 제공 및 Index Book에서 단순히 분자량 등에 비추어 사용 가능할 것으로 추정되는 화합물 몇 가지를 골라내었다는 것만으로는 발명자로서 인정하지 아니한다는 사례이다.

▶ 판례 7

● 기초사항

사 건 명	등록무효(특)
사 건 번 호	2003후373 (2005. 3. 25. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 해광설비 주식회사의 대표이사로 이 사건 특허권자
피 고	Y : 이 사건 특허권 소멸에 이해관계를 가진 자
권 리	특허번호 제225415호, (“이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치”, 이하 ‘이 사건 특허 발명’이라 한다)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고 운영의 회사직원인 소외 A, B는 직무의 일환으로 이 사건 특허발명의 기술을 개발하였고, 소외 A에 대하여는 그 개발에 관련된 비용이 지불되었다. 원심은 원고가 이 사건 특허발명의 발명자 또는 그 승계인에 해당되는지 여부에 대하여 원고가 소외 A, B로부터 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전받은 정당한 승계인이라고 할 수도 없다는 취지로 판단하였으며, 피고가 이 사건 특허의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자라고 판단하였다. 이에 원고는 발명자 또는 그 승계인, 특허무효심판청구의 이해관계인에 관한 상고를 하였다.

판 단

원심은, 원고가 명칭을 “이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제225415호)의 발명자 또는 그 승계인에 해당하는지 여부에 관하여, 그 채용증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 특허발명은 기존의 댐퍼 패널이 갖는 문제점을 해결할 수 있는 아이디어를 구체화하고 이를 도면으로 작성하여 실제 생산이 가능할 수 있도록 한 박수일과, 박수일이 제작한 도면을 토대로 실물을 제작한 후 실험을 통하여 세부적인 문제점들을 개선하여 이 사건 특허발명의 기술구성을 최종적으로 완성한 김상중이 공동으로 창작한 것이고, 원고는 이 사건 특허발명의 발명자가 아니며, 한편 그 판시 증거만으로는 박수일과 김상중이 공동으로 원고에게 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전하였다고 보기에 부족하고, 원고가 그 명의로 이 사건 특허발명에 대하여 특허출원을 하여 등록받은 사실에 대하여 박수일과 김상중이 아무런 이의를 제기한 바 없다거나, 김상중이 박수일과 함께 이 사건 특허발명의 기술을 개발한 것이 원고 운영의 회사직원으로서의 직무의 일환이었고 박수일에 대하여 그 개발에 관련된 비용을 지불하였다는 사정만으로는 김상중과 박수일이 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원고에게 이전한 것이라고 단정할 수 없으므로, 원고가 박수일, 김상중으로부터 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전받은 정당한 승계인이라고 할 수도 없다는 취지로 판단하였고, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 특허법 제33조 제1항 소정의 발명자 또는 그 승계인의 판단에 관한 법령의 해석적용이나 입증책임에 관한 법리를 오해한 위법 등이 있다고 볼 수 없다.

4. 출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례

▶ 판례 8

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2004가합10788 (2005. 10. 7. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고 회사의 특허부서에서 연구원 등의 발명에 대한 출원 업무를 담당하였던 자
피 고	Y : 엘지전자 주식회사
권 리	특허번호 제105853호, ('가라오케-컴팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치', 이하 '이 사건 발명'이라 한다)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는 전자기계기구의 제작 및 판매업 등을 주목적으로 하는 회사로서, 소속 연구원들로부터 그들의 직무발명에 관한 특허 받을 권리를 양도받아 피고 명의로 특허출원을 하여 왔고, 원고는 피고 회사에 입사하여 근무하다가 2004. 3. 20. 퇴사한 자로서 맡은 주된 업무는 연구원들이 연구한 발명 및 기타 성과물을 정리하여 특허로 출원하는 등의 업무였다. 회사 내 GSP2태스크팀에서 연구를 수행하였던 발명자 소외 A는 이 사건 발명을 직접 수기로 발명 명세서의 내용을 작성하여 특허담당부서에 제출하였으며, 특허담당부서를 거치면서 그 내용 중 일부가 수정되었다(또한, 특허출원과정에서 소외 A의 주소, 주민등록, 성명 위에 원고의 주소, 주민등록, 성명이 추가로 각 기재되었고, 이에 따라 원고가 소외 A와 함께 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되었다.). 이후 이 사건 발명은 외부 특허법률사무소의 검토를 거쳐 피고가 특허권을 취득하였다. 이에 원고는 이 사건발명에 대하여 직무발명 보상금을 지급하라고 제소하였다.

● 원고 주장

원고는, 원래 소외 A가 신청한 발명의 내용은 단순히 연주자의 음성을 선택적으로 출력하는 시스템에 불과하여 신규성이 없는 것이었는데, 원고가 기존 시스템을 개선하는 아이디어를

제공하고, 그러한 아이디어가 실현될 수 있도록 소외 A와 공동 작업을 하면서 원래의 특허 신고서의 내용을 수정하고 그에 따라 청구항도 자신이 직접 수정한 것인바, 이미 원고 자신이 이 사건 특허의 공동발명자로 등재되어 있어 발명자로 추정될 뿐만 아니라, 실제 소외 A로부터도 이 사건 발명의 공동발명자임을 인정받아 이 사건 양도증에 원고 자신의 이름을 기재하게 된 것이므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하고 있다.

● 피고 주장

피고는, 이 사건 발명은 본래 소외 A에 의하여 이루어진 것인데, 원고가 특허출원을 담당하는 지위에 있는 점을 악용하여 이 사건 양도증 등 관련 서류를 특허법률사무소에 전달하는 과정에서 자신의 이름을 추가 기재하여 공동발명자로 등재된 것에 불과하므로, 이 사건 공동 발명자가 아닌 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장한다.

판 단

원고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다고는 할 것이나, 증거들을 종합해보면, 원고는 단지 이 사건 발명의 특허 출원업무를 진행하는 과정에서 발명자 소외 A의 동의 없이 임의로 이 사건 양도증에 자신의 성명 등을 기재하여 이 사건 발명의 공동발명자로 등재된 것으로 봄이 상당하고, 실제 원고가 이 사건 특허신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 이에 맞게 수정하였다고 하더라도, 이는 단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것인 바, 원고의 청구는 이유 없다.

● 해 설

이 사건은 원고의 공동발명자 인정 여부에 대한 판결로, 출원과정 중 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재하면서 발명자의 동의 없이 공동발명자로 등재한 사실만으로는 발명의 기술적 사상의 창작행위라고 볼 수 없어 공동발명자로 인정하지 아니한다는 사례이다.

5. 발명자로 등록되어 있는 자를 진정한 발명자가 아니라고 한 사례

▶ 판례 9

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합86135(2010.4.21. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사의 정보기획팀 직원으로 재직하였던 자
피 고	Y : 주식회사 지에스홈쇼핑
권 리	이 사건 특허 : 제452414호(구매상품 자동주문 시스템 및 그 운용방법)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사에 정보기획팀 직원으로 근무하다가 2001. 6.경 퇴직하였고, 피고 회사는 이 사건 특허를 발명자를 원고로 하여 특허등록을 하였다.

● 쟁 점

이 사건 특허발명이 직무발명인지 여부

● 원고 주장

피고회사는 원고가 한 발명에 대한 특허를 실시하여 연간 529억원 정도의 이익을 얻고 있으므로, 원고에게 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

이 사건 특허 발명은 원고의 직무범위에 속하지 않을 뿐만 아니라, 원고는 이 사건 특허의 발명자가 아니므로, 이를 원고가 한 직무발명으로 볼 수 없다.

판 단

이 사건 자동주문시스템의 개발 경위, 원고의 개발팀에서의 역할 및 다음에서 보는 사정 등에 비추어 원고가 이 사건 특허 발명의 발명자라고 단정하기 어렵고, 그 주장 사실에 부합하는 위 각 증거도 선뜻 믿기 어려우며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

- ① 원고 스스로도 1995. 10경부터 이미 미국 ‘QVC사’에서 자동주문시스템이 운영되고 있었고, 피고회사 직원 양승욱이 위 회사의 자동주문 시나리오를 번역하였다는 점을 알고 있었다고 진술하고 있다(원고 본인신문결과).
- ② 1999. 4.경 이미 피고회사에서 이 사건 특허 발명의 핵심 구성요소를 모두 구비하고 있었다.

다. 업무범위

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

▶ 판례 10

● 기초사항

사 건 명	실용신안권이전등록
사 건 번 호	2007가합9775(본소)/2008가합3583(반소)(2008. 6. 26. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 서울특별시
피 고	Y : 건설안전관리본부 시설국에서 행정업무 또는 노유빗물펌프장 설치공사의 업무연락 등의 업무를 담당하고 있는 자
권 리	실용신안등록번호 : 20-0431670호(교량상판의 신축연결장치)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고 및 공동고안자는 이 사건 고안을 자유제안의 형식으로 제안하여 포상을 받았으며, 특허청에 이 사건 고안에 대하여 공동명의로 실용신안출원을 하여 등록을 마쳤다. 그 후, 공동고안자는 피고와 상의 없이 이 사건 고안을 업무와 관련된 직무발명으로 신고하였고, 원고(서울시)는 위와 같은 직무발명 신고에 따라 공무원직무발명 보상심의회를 개최하여 이 사건 고안을 승계하기로 의결하여 피고에게 통보하였다. 이에 대해 원고는 피고에게 실용신안권의 지분에 대하여 승계를 원인으로 이전등록절차를 이행하라고 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

1. 피고 등이 제안한 이 사건 고안은 피고 등의 업무내용과 책임 범위로 보아 직무에 관하여 한 고안으로서 원고의 업무범위에 속하고, 그 고안을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이어서 공무원의 직무발명에 해당된다.
2. 또한, 서울특별시공무원제안규칙 제28조에서 특허를 받을 수 있는 권리 등의 승계를 규정하고, 피고 등도 이 사건 고안에 대한 제안 당시에 공무원 창안으로 채택될 경우 그 권리가 원고에게 승계된다는 것을 인식하고 있었으므로 원고가 이 사건 발명을 승계함에 대하여 사전적인 양해를 하였다고 할 것이다.
3. 따라서, 원고가 이 사건 고안에 대한 권리를 승계하였다고 할 것이므로, 피고는 원고에게 이 사건 고안에 대한 실용신안권 중 2분의 1지분에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

판 단

1. 직무발명 인정 여부

발명이 원고의 업무범위에는 속하나, 피고가 이 사건 고안에 이르게 된 행위가 피고의 직무범위에 속하는지 여부에 대한 구체적인 판단은 피고의 직무수행 내지 직책을 참고 하여야 할 것이고, 피고와 같은 공무원의 경우에는 소속된 기관의 직제와 직책, 업무 분장에서 정해진 업무범위 등이 일응의 기준이 된다고 할 것인바, 피고 등이 근무한 부서에서의 직책과 구체적인 업무는 대부분 민원, 행정관리업무였고, 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것은 아니었으며, 이 사건 고안에 이르게 된 경위와 과정, 공동고안자가 직무발명으로 신고하게 된 경위, 이 사건 고안의 완성 및 실용신안등록에 이르기까지 원고로부터 기술·자재지원이나 자료제공 등 지원을 받은 바 없는 점, 피고 등은 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 고안을 한 점, 피고 등이 위 고안과 관련된 분야에서 원고로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 바도 없는 점, 피고 등의 업무가 이 사건 고안의 시험, 개발 등과 관련된 것으로 보기 어렵고, 피고가 담당한 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 이 사건 고안의 공동실용신안등록권자인 함명수가 원고에게 위 고안을 직무발명으로 신고를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 고안이 당연히 직무발명에 해당한다고 할 수도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 권리승계에 대한 사전적 양해 주장에 대하여

제출된 증거만으로는 피고가 이 사건 고안이 채택될 경우 그 권리가 원고에게 승계된다는 것을 인식하였거나, 이 사건 고안의 승계에 대하여 사전에 양해하였다고 인정하기에 부족하다.

서울특별시공무원제안규칙 제28조에서 시장이 공무원제안을 통한 발명이나 고안 등이 채택되는 경우 그 발명이나 고안 등에 대하여 권리를 승계하도록 규정하고 있더라도, 공무원제안제도의 취지는 행정운영의 능률화와 경제화를 위한 공무원의 창의적인 의견 또는 고안을 제발하고 이를 채택하여 행정운영의 개선에 반영하도록 하기 위한 것이고, 서울특별시공무원제안규칙 제28조는 공무원의 업무범위에 속하고 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이나 고안 등에 한하여 권리가 승계되는 것으로 한정하여 해석함이 상당하다.

● 해 설

공무원의 직무발명 인정기준을 제시하였으며, 별도의 규칙에 의해 권리를 승계하도록 규정하더라도 공무원의 직무를 벗어나는 발명에 대해서는 권리가 승계되는 것으로 인정되지 않는다고 판시하였다.

2. 발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례

▶ 판례 11

● 기초사항

사 건 명	손해배상(기)
사 건 번 호	2007가합10766(2008. 9. 4. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : 주식회사 에스오씨건설
피 고	Y : 주식회사 금오물산
권 리	이 사건 특허 : 제461986호(명칭 : 보강토 옹벽용 블록)

● 개 요

피고가 원고를 상대로 청구한 이 사건 특허에 대한 무효심판이 기각되었다.

● 원고 주장

피고가 이 사건 제품에 관한 특허권자 및 디자인권자인 원고의 승낙 없이 무단으로 이 사건 제품을 사용하여 공사를 함으로써 원고의 이 사건 특허권 및 디자인권을 각 침해하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 특허권 및 디자인권 침해로 발생한 손해를 배상할 의무가 있다.

● 피고 주장

원고에게 이 사건 특허권 및 디자인권이 있다 하더라도 피고의 주요업무가 토 공사업, 토목공사업인 이상, 이 사건 발명은 피고의 업무범위에 속하고 피고의 대표이사였던 이양석의 직무에 해당된다 할 것이므로, 이 사건 발명은 구 특허법 제39조의 직무발명에 해당한다 할 것이어서 피고는 이 사건 특허권에 대하여 통상실시권을 가지므로 원고의 청구에 응할 수 없다.

판 단

구 특허법 제39조 제1항에서는 직무발명의 성립요건으로서 ①종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것일 것, ②그 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속할 것, ③그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것을 요구하고 있다.

그러므로 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 이 사건 발명 당시 보강토 웅벽용 블록 공사를 수행하고 있던 사실은 인정되나, 위 인정사실만으로는 이 사건 발명이 피고의 업무범위에 포함된다고 인정하기에 부족하고, 가사 이 사건발명이 피고의 업무범위에 포함된다고 하더라도 이 사건 발명을 한 행위가 피고의 대표이사로 재직하였던 소외 A의 직무에 속한다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

판례 12

기초사항

사 건 명	통상실시권존재확인
사 건 번 호	2007가합1397(2008. 8. 1. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 주식회사 금오물산
피 고	Y : 주식회사 에스오씨건설
(소 외)	A : 원고 X의 대표이사로 재직중 아래 특허등록 후, 피고 Y에 양도한 자
권 리	이 사건 특허 : 제461986호(명칭 : 보강토 웅벽용 블록)

개 요

원고 회사의 대표이사로 재직중이던 소외 A는 2004. 6.경 ‘보강토 웅벽용 블록’의 발명에 대하여 특허출원을 하여, 제0461986호로 특허등록 후, 2005. 7. 20. 이 사건 특허권을 피고 회사에 양도하여 현재 피고 회사가 이 사건 특허권자로 되어 있다.

원고 주장

원고 회사의 주요업무가 보강토 웅벽용 블록 공사인 이상, 이 사건 발명은 원고 회사의 업무범위에 속하며, 나아가 원고 회사의 대표이사였던 A의 직무에 해당된다 할 것이므로,

이 사건 발명은 구 특허법 제39조의 직무발명에 해당한다. 따라서 원고 회사는 이 사건 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

● 피고 주장

원고 회사는 이 사건 발명에 기여한 사실이 없고, 이 사건 발명은 원고 회사의 업무범위에 속하는 것이 아닐 뿐만 아니라, 이 사건 발명은 A의 직무에 속하는 것도 아니므로, 이 사건 발명이 직무발명임을 전제로 하는 원고 회사의 청구는 이유 없다.

판 단

원고 회사가 이 사건 발명 당시 보강토 옹벽용 블록 공사를 수행하고 있던 사실이 인정되나, 위 인정사실만으로는 이 사건 발명이 원고 회사의 업무범위에 포함된다는 사실을 추인하기에 부족하고 달리 위 사실을 인정할 증거가 없다.

가사 이 사건 발명이 성질상 원고 회사의 업무범위에 속한다고 인정하더라도 이 사건 발명을 하게 된 행위가 A의 직무에 속하는지 여부에 대하여 보건대, A가 이 사건 발명 당시 원고 회사의 대표이사로 재직하고 있던 사실과 원고 제출의 나머지 증거들만으로는 이 사건 발명을 한 행위가 A의 직무에 속한다는 사실을 추인하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

▶ 판례 12-1

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록 등
사 건 번 호	2009가합72372(2009. 11. 11. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 한국전력공사
피 고	Y1 : (주)이노씨엔이(원고의 사내창업 규정절차에 따라 설립한 회사) Y2 : 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자
권 리	특허 제5047666호, 작동유체로 냉매 또는 액화가스를 사용하는 발전랭킨사이클의 원리를 적용한 변압기 냉각장치
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자이며(2005.11.30~2008.12.26 사내 창업 휴직을 함), 피고 회사는 피고가 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005.10경 설립한 회사로, 피고는 2006.3.22. 자신의 명의로 위 특허를 출원하여 등록을 받았고, 2009.3.11. 피고 회사의 명의로 이전등록을 해 주었는데, 원고가 위 특허에 대해 특허권이전등록 등을 청구한 사건이다.

● 쟁점사항

이 사건 발명이 피고의 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부

● 원고 주장

이 사건 특허는 직무발명에 해당하고, 피고 회사가 피고로부터 이 사건 특허를 이전등록 받은 것은 반사회적 법률행위에 해당하여 무효이므로, 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 피고는 이 사건 권리승계규정에 따라 원고에게 이 사건 특허에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

판 단

발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이라 함은 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조). 피고의 직무내용은 변압기의 냉각장치에 관한 이 사건 발명과 무관한 점, 원고의 일반직원(비연구원)의 직무발명 신고현황에 의하면, 피고가 주로 근무한 계통 계획팀, 송전가격팀, 구조조정실 직원이나 간부 중 약 20년 동안 변압기 냉각장치에 관한 직무발명을 신고한 사람은 한 명도 없는 점 등의 사정을 종합해 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고의 위 직무내용에 비추어 피고가 이 사건 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

II. 권리귀속

- 가. 예약승계가 있는 경우
- 나. 예약승계에 대한 효력 제한
- 다. 예약승계가 없는 경우

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무별명 韓·日 판례 90선

한국판

판례

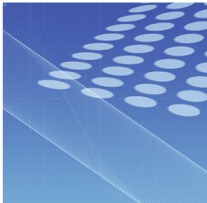


II. 권리귀속



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
예약승계가 있는 경우	직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례	2008가합115791	판례13	31
	예약 승계에 의한 승계권이 포기되지 않은 것으로 본 사례	2008가합115791	판례13-1	33
	묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례	2009가합97210	판례14	35
예약승계에 대한 효력 제한	권리승계규정은 직무발명에 대해서만 적용된다고 본 사례	2007가합9775	판례15	37
예약승계가 없는 경우	예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례	2008허7515	판례16	39

II. 권리 귀속



가. 예약승계가 있는 경우

1. 직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례

➡ 판례 13

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록절차이행청구권
사 건 번 호	2008가합115791(2009.8.14. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : 주식회사 동호
피 고	Y1, Y2, Y3, Y4 : 주식회사 동호의 전 직원으로 주식회사 금호환경기술에 입사하여 재직 중인 자들
권 리	① 특허 제0753482호 외 4건(2006. 9. 4 이전 출원), ② 특허 제0773112호 외 5건(2006. 9. 4 이후 출원)은 모두 쓰레기자동집하시설과 관련된 특허
직무발명규정	1996.5.3. 직무발명제안지침 제정·시행 후, 2000.4.12. 변경 시행

● 개 요

피고들은 1992년 내지 1993년 경 원고에 입사하여 2008년 4월 내지 6월경 퇴직하였으며, 피고들은 동종업의 주식회사 금호환경기술에 입사하여 원고에 재직시 담당하였던 업무와 유사한 쓰레기 자동집하시설에 관한 설계용역업 등의 업무를 수행하고 있다. 피고들은 원고에 재직하던 중 위 ①, ② 특허권 기재의 각 특허권을 출원하여 등록받았고, 위 각 특허권은 쓰레기 자동집하시설과 관련된 발명이다.

● 원고 주장

이 사건 각 특허권은 피고들이 원고의 종업원으로 근무할 당시 발명한 직무발명으로서 원고의 직무발명제안지침에 따라 원고에게 승계되었다 할 것이므로, 피고들은 원고에게 위 각 특허권 중 각 해당지분에 관하여 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

● 피고 주장

원고의 위 직무발명제안지침은 이른바 직무발명의 예약승계규정에 해당하는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제1항의 근무규정에 해당하지 않는다.

판 단

사용자 등의 일방적인 의사표시에 따라 예약승계규정이 설정되는 경우에도 종업원 등의 묵시적 동의가 있다면 그 효력을 인정할 수 있다 할 것이고, 이 경우 묵시적 동의가 있었는지 여부는 예약승계규정이 있는지 여부, 사용자 등이 예약승계규정에 따라 직무발명을 승계한 사실이 있었는지 여부 및 그와 같은 승계의 횟수와 기간, 종업원 등이 예약승계규정 및 그에 따른 승계가 있었던 사정을 인식하였는지 여부, 종업원 등의 이의가 있었는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

이 사건에 있어 살펴건대, 이 사건 지침은 권리승계에 관하여 ‘회사는 해당 직무발명에 보상함으로써 직무발명에 관하여 제권리를 승계한다, 회사 근무자의 발명이 제3자와 공동으로 발명한 것에 대해서는 회사 임직원의 권리 지분만을 승계한다’고 규정하면서 동시에 ‘업무발명이나 자유발명의 경우는 이를 발명한 자의 양도의사가 있을 경우에 승계할 수 있다’고 규정하여 구 특허법 내지 발명진흥법의 취지에 따른 직무발명에 관한 예약승계규정을 명확히 규정한 점, 원고는 2000년부터 위 지침을 변경시행한 후 2003년부터 현재까지 5년이 넘는 기간 동안 피고 박규태를 포함한 종업원 등의 직무발명에 대하여 상당한 포상금을 지급한 점, 원고는 피고들을 포함한 종업원 등의 직무발명에 관하여 출원을 하면서 그들을 발명자로 기재하는 등 대부분의 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리 내지 특허권을 위 지침에 따라 승계한 점, 피고들은 1990년대 초반 내지 중반부터 상당기간 동안 원고의 직원으로 근무하였고, 특히 퇴직 전에는 부회장 등 임원으로서 업무를 수행하여 위 지침의 시행과 위와 같은 포상금의 지급현황을 비교적 상세히 알고 있었을 것으로 보이는 점에다가 피고들이 위 지침에 대하여 이의를 제기하였다는 점에 관한 별다른 자료가 제출되지 않은 점 등을 보태어 보면, 원고의 이 사건 지침은 예약승계규정인 구 특허법 내지 발명진흥법상의 근무규정에 해당하여 그 효력이 인정된다 할 것이다.

2. 예약승계에 의한 승계권이 포기되지 않는 것으로 본 사례

▶ 판례 13-1

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록절차이행청구권
사 건 번 호	2008가합115791(2009.8.14. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : 주식회사 동호
피 고	Y1, Y2, Y3, Y4 : 주식회사 동호의 전 직원으로 주식회사 금호환경기술에 입사하여 재직 중인 자들
권 리	① 특허 제0753482호 외 4건(2006. 9. 4 이전 출원), ② 특허 제0773112호 외 5건(2006. 9. 4 이후 출원)은 모두 쓰레기자동집하시설과 관련된 특허
직무발명규정	1996.5.3. 직무발명제안지침 제정·시행 후, 2000.4.12. 변경 시행

● 개 요

피고들은 1992년 내지 1993년 경 원고에 입사하여 2008년 4월 내지 6월경 퇴직하였으며, 피고들은 동종업의 주식회사 금호환경기술에 입사하여 원고 재직시 담당하였던 업무와 유사한 쓰레기 자동집하시설에 관한 설계용역업 등의 업무를 수행하고 있다. 피고들은 원고에 재직 하던 중 위 ①, ② 특허권 기재의 각 특허권을 출원하여 등록받았고, 위 각 특허권은 쓰레기 자동집하시설과 관련된 발명이다.

● 원고 주장

이 사건 각 특허권은 피고들이 원고의 종업원으로 근무할 당시 발명한 직무발명으로서 원고의 직무발명제안지침에 따라 원고에게 승계되었다 할 것이므로, 피고들은 원고에게 위 각 특허권 중 각 해당지분에 관하여 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 원고의 위 직무발명제안지침은 이른바 직무발명의 예약승계규정에 해당하는 구 특허법 (2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제1항의 근무규정에 해당하지 않는다.
2. 가사 예약승계규정에 해당한다 하더라도 원고는 피고들의 발명사실을 알고서도 수년간 이를 방치함으로써 특허권을 승계할 권리를 포기하였거나 그 권리가 실효되었다 할 것이다.

판 단

1. 원고의 직무발명제안지침이 예약승계로서의 근무규정에 해당하는지 여부

(위 ‘판례 13’ 판단 참조)

2. 원고의 위 각 특허권의 승계 여부

위 각 특허권은 피고들의 직무에 관한 발명으로서 피고들의 현재 또는 과거의 직무에 속한다 할 것이며, 따라서 원고는 피고들로부터 예약승계규정인 위 지침에 의하여 위 각 특허권을 승계하였다 할 것이므로, 특별한 사정이 없는 한, 원고에게, 피고 Y1~Y4는 각 원고가 위 지침에 따라 위 각 특허권을 승계한다는 의사표시가 기재된 이 사건 소장부분 송달일자 권리승계(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 사용자 등이 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다)를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

3. 승계권 포기 내지 권리실효 여부

이 사건 소가 위 각 특허권의 출원일로부터 채 3년이 경과하기도 전에 제기된 점 등에 비추어, 위와 같은 사정만으로는 원고가 위 각 특허권을 승계할 권리를 포기하였다거나 그 권리가 실효되었다고 볼 수는 없고, 달리 피고의 주장을 인정할만한 증거가 없으므로 피고들의 이 부분 주장은 이유 없다(더욱이 위 ② 특허권은 발명진흥법에 따라 피고들이 원고에게 문서로 통지할 의무가 있음에도 불구하고 이를 해태하였다 할 것이어서, 피고들은 여전히 통지의무를 부담한다 할 것이다).

3. 묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례

▶ 판례 14

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록
사 건 번 호	2009가합97210(2010.1.20. 선고)
결 과	주위적 청구 기각, 특허권이전등록 이행
원 고	X
피 고	Y1 : 주식회사 대한 대표이사, Y2 : 주식회사 대한
권 리	제1 특허(실린더 하중책), 제2 특허(버팀보 수평수직 보강용 브레이징) - 이 사건 특허 : 제822748호(명칭 : 길이가변형 지지대)
직무발명규정	Y2는 명시적 예약승계 규정 미 구비

● 개 요

원고는 피고 회사 및 소외 대한버티미회사와의 사이에 피고 회사는 ‘보강요 브레이징’ 및 ‘하중책’을 개발·제품화하여 제품을 독점 생산하고, 이를 소외 대한버티미회사에 공급하는 계약을 체결하였고, 신규로 개발되는 제품에 있어 원고의 지식재산권으로 하기로 약정하였는데, 피고가 이 사건 협약을 체결한 이후 이 사건 특허를 등록받은 사안이다.

● 원고 주장

1. 주위적 주장

이 사건 특허의 실제 발명자가 원고임에도 불구하고 피고 Y1은 자신을 발명자로 하여 특허출원을 하고 그 등록을 받았는데, 이는 모인출원에 해당하므로 이 사건 특허에 관한 권리는 진정한 권리자인 원고에게 이전등록되어야 한다.

2. 예비적 주장

- ① 이 사건 특허는 이 사건 제2특허와 유사하므로 피고 대한은 이 사건 협약 제3조 제2항에 따라 이 사건 특허를 원고에게 이전등록해 줄 의무가 있다.
- ② 피고 Y1은 피고 대한의 대표이사로서 피고 대한과의 직무발명의 승계에 관한 명시적 또는 묵시적 약정에 따라 피고 대한에게 이 사건 특허를 이전등록해 줄 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 이 사건 특허는 이 사건 제2특허와 유사하지 않을 뿐만 아니라, 가사 유사하다고 하더라도 원고의 지식재산권으로 귀속시키기로 약정한 특허는 당시 출원 중이던 이 사건 제1, 2특허에 국한되므로, 피고 대한의 원고에 대한 이 사건 특허의 이전등록의무는 인정되지 아니한다.
2. 또한, 피고 Y1은 피고 대한과의 사이에 이 사건 특허를 피고 대한에게 승계해 주기로 하는 명시적 또는 묵시적 약정을 한 바도 없다.

판 단

1. 모인출원을 이유로 관련 특허를 진정한 권리자에게 이전할 수 있는지 여부

설령 원고의 주장과 같이 이 사건 특허의 실제 발명자가 원고라고 하더라도, ① 특허 출원 후에 보정이나 출원의 분할·변경이 행해질 수 있고, 등록 후에는 정정이 되기도 하는 점 등을 감안할 때, 원고가 갖게 되는 특허를 받을 권리와 특허청의 심사절차를 거쳐 설정등록이 이루어져야만 비로소 성립하는 특허권이 반드시 동일한 권리라고 볼 수 없는 점, ② 원고가 주장하는 바와 같은 진정한 권리자의 무권리자에 대한 특허권에 관한 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 무권리자에게 부여된 특허등록을 무효로 하고, 진정한 권리자를 위하여 새로운 특허등록을 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것으로서, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 특허등록의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록에 의하여 특허권을 발생하게 한 특허제도의 취지에 반하는 점 등을 고려하면, 모인출원이라는 이유로 곧바로 원고에게 이전등록을 구하는 위 주장은 받아들일 수 없다.

2. 묵시적인 의사표시의 합치에 의한 직무발명의 예약승계 인정 여부

이 사건 특허는 이 사건 제2특허와 유사하다고 봄이 상당하고, 이 사건 특허를 원고에게 이전하는 것이 이 사건 협약의 내용임을 자인진술하기도 한 점 등의 사정을 종합해 보면, 유사한 제품에 관한 이 사건 특허 역시 이전등록의무의 대상이 된다고 하겠다.

① 피고 Y1은 자신의 직무발명 중 다수를 피고 대한이나 대한버티미 명의로 출원해 온 점, ② 현행 특허법상 발명의 주체는 회사가 아니라 그 회사를 구성하는 개인이므로, 이 사건 협약에 따른 피고 대한의 권리승계의무는 그 발명주체인 개인으로부터 피고 대한에게로의 권리승계가 전제될 수밖에 없는 점(직무발명의 승계를 전제로 하지 않는 한 이 사건 협약에 따른 피고 대한의 원고에 대한 권리승계의무는 아무런 의미를 가질 수 없다), ③ 피고 Y1은 이 사건 협약의 직접 당사자는 아니더라도 이 사건 협약의 당사자인 피고 대한의 대표이사로서 위와 같은 내용을 잘 알고서 이를 용인한 채 이 사건 협약을 체결한 점 등의 사정을 종합해 보면, 이 사건 특허에 관한 한 피고 대한과 피고 Y1 사이에는 직무발명의 예약승계에 관한 묵시적 약정이 있었다고 봄이 상당하다.

따라서 피고 Y1은 피고 대한에게 이 사건 특허를 이전등록해 줄 의무가 있다.

나. 예약승계에 대한 효력 제한

1. 권리승계 규정은 직무발명에 대해서만 적용된다고 본 사례

▶ 판례 15

● 기초사항

사 건 명	실용신안권이전등록
사 건 번 호	2007가합9775(2008. 6. 26. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 서울특별시
피 고	Y : 건설안전관리본부 시설국에서 행정업무 또는 노유닛물펌프장 설치공사의 업무연락 등의 업무를 담당하고 있는 자
권 리	실용신안등록번호 : 20-0431670호(교량상판의 신축연결장치)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고 및 공동고안자는 이 사건 고안을 자유제안의 형식으로 제안하여 포상을 받았으며, 특허청에 이 사건 고안에 대하여 공동명의로 실용신안출원을 하여 등록을 마쳤다. 그 후, 공동고안자는 피고와 상의 없이 이 사건 고안을 업무와 관련된 직무발명으로 신고하였고, 원고(서울시)는 위와 같은 직무발명 신고에 따라 공무원직무발명 보상심의회를 개최하여 이 사건 고안을 승계하기로 의결하여 피고에게 통보하였다. 이에 대해 원고는 피고에게 실용신안권의 지분에 대하여 승계를 원인으로 이전등록절차를 이행하라고 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

- 1. 피고 등이 제안한 이 사건 고안은 피고 등의 업무내용과 책임 범위로 보아 직무에 관하여 한 고안으로서 원고의 업무범위에 속하고, 그 고안을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이어서 공무원의 직무발명에 해당된다.
- 2. 또한 서울특별시공무원제안규칙 제28조에서 특허를 받을 수 있는 권리 등의 승계를 규정하고, 피고 등도 이 사건 고안에 대한 제안 당시에 공무원 창안으로 채택될 경우 그 권리가 원고에게 승계된다는 것을 인식하고 있었으므로 원고가 이 사건 발명을 승계함에 대하여 사전적인 양해를 하였다고 할 것이다.

3. 따라서, 원고가 이 사건 고안에 대한 권리를 승계하였다고 할 것이므로, 피고는 원고에게 이 사건 고안에 대한 실용신안권 중 2분의 1지분에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

판 단

1. 직무발명 인정 여부

발명이 원고의 업무범위에는 속하나, 피고가 이 사건 고안에 이르게 된 행위가 피고의 직무범위에 속하는지 여부에 대한 구체적인 판단은 피고의 직무수행 내지 직책을 참고하여야 할 것이고, 피고와 같은 공무원의 경우에는 소속된 기관의 직제와 직책, 업무 분장에서 정해진 업무범위 등이 일응의 기준이 된다고 할 것인바, 피고 등이 근무한 부서에서의 직책과 구체적인 업무는 대부분 민원, 행정관리업무였고, 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것은 아니었으며, 이 사건 고안에 이르게 된 경위와 과정, 공동고안자가 직무발명으로 신고하게 된 경위, 이 사건 고안의 완성 및 실용신안등록에 이르기까지 원고로부터 기술·자재지원이나 자료제공 등 지원을 받은 바 없는 점, 피고 등은 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 고안을 한 점, 피고 등이 위 고안과 관련된 분야에서 원고로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 바도 없는 점, 피고 등의 업무가 이 사건 고안의 시험, 개발 등과 관련된 것으로 보기 어렵고, 피고가 담당한 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 이 사건 고안의 공동실용신안등록권자인 함명수가 원고에게 위 고안을 직무발명으로 신고를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 고안이 당연히 직무발명에 해당한다고 할 수도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 권리승계에 대한 사전적 양해 주장에 대하여

제출된 증거만으로는 피고가 이 사건 고안이 채택될 경우 그 권리가 원고에게 승계된다는 것을 인식하였다거나, 이 사건 고안의 승계에 대하여 사전에 양해하였다고 인정하기에 부족하다. 서울특별시공무원제안규칙 제28조에서 시장이 공무원제안을 통한 발명이나 고안 등이 채택되는 경우 그 발명이나 고안 등에 대하여 권리를 승계하도록 규정하고 있더라도, 공무원제안제도의 취지는 행정운영의 능률화와 경제화를 위한 공무원의 창의적인 의견 또는 고안을 계발하고 이를 채택하여 행정운영의 개선에 반영하도록 하기 위한 것이고, 서울특별시공무원제안규칙 제28조는 공무원의 업무 범위에 속하고 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이나 고안 등에 한하여 권리가 승계되는 것으로 한정하여 해석함이 상당하다.

해 설

별도의 규칙에 의해 권리를 승계하도록 규정하더라도 공무원의 직무를 벗어나는 발명에 대해서는 권리가 승계되는 것으로 인정되지 않는다고 판시한 사례이다.

다. 예약승계가 없는 경우

1. 예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례

▶ 판례 16

● 기초사항

사 건 명	등록무효(특)
사 건 번 호	2008허7515(2009. 9. 10. 선고)
결 과	심결취소
원 고	X : 주식회사 비시엔소프트
피 고	Y : 주식회사 휴마엘테크
권 리	이 사건 특허발명 : 특허 제729724호(파일제공 시스템, 방법 및 그 저장매체) * 선출원발명 : 공개번호 제2006-24847호(통합뷰 서비스 제공 시스템 및 제공방법)
직무발명규정	피고 회사 : 예약승계 규정 미구비

● 개 요

피고 회사의 기획이사였던 A는 2004. 7.경 ‘Omni-View 개발계획서’를 작성·제안한 후, 개발하여, 2004. 9.경 특허청에 자신을 발명자, 피고 회사를 출원인으로 하여 선출원발명을 출원하였으나, 2006년 10.경 거절결정확정되었다. 한편, A는 ‘OmniGate’ 프로그램에 대한 보완작업을 계속하여 2004. 12.경 피고 회사의 이름으로 프로그램등록을 마쳤고, 2004. 11. 19. 피고 회사의 이사가 되었다. A는 2004. 12. 31. 피고 회사에서 퇴직하고, 2005. 3. 8. 원고 회사를 설립하였고, 원고 회사는 2005. 5. 9. 특허청에 A를 발명자, 원고 회사를 출원인으로 하여 이 사건 특허출원을 하여, 2007. 6. 12. 특허등록이 되었다. 피고 회사는 A와 사이에 A로부터 직무발명을 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 적이 없고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없었다.

● 쟁점사항

- 1. 이 사건 특허발명이 A가 피고 회사에 재직하는 동안 완성한 직무발명인지 여부
- 2. 피고 회사가 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받았는지 여부

● 원고 주장

- 1. 이 사건 특허발명은 선출원발명과 다른 개량발명으로서, A가 피고 회사에서 재직하는 동안 완성한 직무발명이 아니다.

2. 설령 직무발명이라고 하더라도 피고 회사는 A로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받은 사실이 없다.
3. 나아가 원고 회사는 A가 이 사건 특허발명에 대한 권리를 이중양도한다는 사정을 잘 알면서도 이에 적극 가담한 것은 아니다.

● 피고 주장

1. 이 사건 특허발명은 선출원발명과 동일한 발명으로서, 박영춘이 피고 회사에서 재직하는 동안 완성한 직무발명이다.
2. 피고 회사는 A로부터 직무발명인 선출원발명을 승계받으면서 직무발명에 대한 보상을 하였고, 이러한 종전의 사정을 감안하여 보면 피고 회사는 이 사건 특허발명에 대한 권리도 A로부터 묵시적으로 승계받은 것이다.
3. 그런데 원고 회사는 박영춘이 설립한 회사로서 이 사건 특허발명에 대한 권리가 피고 회사에게 이미 승계되었다는 것을 잘 알면서도 적극 가담하여 A로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 이중양도받아 이 사건 특허발명을 출원하였다.

판 단

1. 이 사건 특허발명이 A가 피고 회사에 재직하는 동안 완성한 직무발명인지 여부

이 사건 특허발명이 A가 피고 회사에서 재직하는 동안 완성한 직무발명임을 인정할 만한 증거가 없고, 오히려 위 인정사실에 나타난 바와 같이 ① 이 사건 특허발명은 A가 피고 회사에서 재직하는 동안 발명한 선출원발명이나 그 기술을 바탕으로 완성한 ‘OmniGate’ 프로그램과 동일한 발명이 아닌 점, ② 선출원발명이 개발계획서가 작성된 때로부터 2개월도 되지 아니하여 특허출원되었고, ‘OmniGate’ 프로그램도 그로부터 4개월 정도 만에 1차 개발이 완료되는 등 그 개발에 걸린 시간 등에 비추어 볼 때, A가 피고 회사에서 퇴직한 후 4개월 남짓 만에 이 사건 특허발명을 출원한 것이 이례적이라고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명은 A가 피고 회사에서 재직하는 동안 완성한 직무발명이 아니라고 할 것이다.

2. 피고 회사가 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받았는지 여부

피고 회사는 A와 사이에 직무발명에 대한 권리를 미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실이 없고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없는 점, 피고 회사가 선출원발명에 대한 보상으로 A에게 인상시켜 주었다는 급여의 내용을 보면, 종전에는 피고 회사가 A에게 급여명세서에 기재된 일부 급여와 급여명세서에 기재되지 않은 나머지 급여로 나누어 급여를 지급하였다가 2004. 10.경부터는 실제로 지급한 급여를 모두 급여명세서에 기재하였던 것에 불과한 점, 피고 회사가 ‘OmniGate’ 프로그램의 1차 개발이 완료된 직후에 A를 피고 회사의 동기이사로 등재하여 준 것을 두고 그 전부터 이미 이사직에 있었던 A에 대한 승진인사라고 보기는 어려운 점, 위와 같은 일련의 조치는 피고 회사가 A에게 성공하면 보상하여 주겠다고 당초에 밝힌 보상원칙과도 배치되는 점 등에 비추어 보면, 피고 회사는 박영춘으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받지 않았다고 할 것이다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

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

한국판

직무발명

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

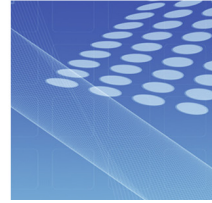


Ⅲ. 직무발명 보상금



	주요 쟁점	주요 판례	비 고	Page
보상금 산정기준	보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례	2004가합22	판례17	43
	직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례	2007가합101887	판례18	45
보상금 청구권의 발생 및 이전	직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례	2008나79632	판례19	48
	직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례	2006가합14007	판례19-1	51
	출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권 발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례	2007가합101887	판례20	54
보상금의 법적 성격	임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례	2009나26840	판례21	57
		2008가합4316	판례22	59
보상금 청구권의 소멸 및 인수	직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례	2008나119134	판례23	61
		2005가합12452	판례24	63
	처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻는 시점으로 본 사례	2004가합3995	판례25	65
	사업양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례	2008다36480	판례26	66
보상금 지급사례	직무발명보상금을 지급하라고 한 사례	2004가합91538	판례27	68
	직무발명 보상금을 인정하지 아니한 사례	2004나1486	판례28	70
	기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에 포함되지 않는다고 본 사례	2005가합117345	판례29	72

III. 직무발명 보상금



가. 보상금 산정기준

1. 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례

▶ 판례 17

● 기초사항

사 건 명	부당이득금반환
사 건 번 호	2004가합22(2006. 6. 22. 선고)
결 과	일부승소, 일부기각
원 고	X : 피고회사에서 관리부 개발과장으로 근무하던 자
피 고	Y : 주식회사 진양테크
권 리	특허출원 10-2000-0051129호(가열부와 전열저장부 탈착식 호빵찜통기) 외 18건
직무발명규정	있음

● 개 요

피고 회사 대표 등이 원고에게 구체적인 아이디어를 제공하면, 원고가 이를 기초로 도면을 설계하여 샘플제작을 의뢰하는 업무를 담당하여, 발명 또는 고안을 완성하였으며, 피고는 원고를 비롯한 발명자들로부터 특허 내지 실용신안 등을 받을 수 있는 권리를 승계하여 피고 명의로 각 산업재산권 등록을 출원하고 이를 적용한 제품을 생산·판매하고 있는바, 원고가 피고에게 정당한 보상금을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고에 근무하는 기간 동안 원고가 단독으로 이 사건 발명들을 완성하였으나, 피고가 이 사건 발명들에 관하여 각 산업재산권 등록 출원을 하고, 이 사건 발명들을 이용하여

신제품을 생산·판매함으로써 이익을 취득하고 있는바, 피고는 원고에게 직무발명에 대한 상당한 보상금을 지급할 의무가 있고, 피고가 얻을 이익, 원고의 기여율, 특허 및 실용신안, 의장(디자인)권의 존속기간을 고려하면, 원고가 지급받아야 할 상당한 보상금의 액수는 141,379,670원 이상이 되나, 그 중 일부인 136,389,450원의 지급을 구한다.

판 단

1. 보상금 청구권 발생

원고가 피고 회사의 개발과장으로 근무하면서 이 사건 발명들의 개발과정에 참여한 사실, 피고는 2000. 하반기부터 이 사건 발명들을 적용한 각종 찜기류를 생산, 판매하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고는 원고에게 구 특허법(2006. 3. 30. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 “구 특허법”이라고 한다) 제40조 제1항과 이를 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 30. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 “구 실용신안법”이라고 한다) 제20조, 구 디자인보호법(2006. 3. 30. 법률 제7868호로 개정되기 전의 것, 이하 “구 디자인보호법”이라고 한다) 제24조에 의한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

2. 보상금의 산정

구 특허법 제40조 제1항과 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조·구 디자인보호법 제24조는 직무발명에 대하여 보상금의 액수를 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는바, 이하에서 이 사건 발명들로 인하여 피고가 얻을 이익, 발명자들에 대한 보상금 및 원고의 기여율(발명자들 중 원고가 차지하는 비율)을 살펴본 후 구체적인 금액을 산정하기로 한다(한편 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정 제17조는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우 그 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다고 규정하고 있으나, 위 규정은 특허권 등을 유상으로 처분하여 처분수입금이 있는 경우 그에 대한 상당한 보상금의 산정기준을 정한 것으로 특허권 적용제품에 대한 피고의 판매수입외에 특허권의 처분수입금이 없는 본건에서는 상당한 보상금 산정을 위한 적절한 기준이라고 할 수 없다).

$$\text{직무발명보상금} = A \times B \times C \times D$$

A: 발명을 적용한 제품을 판매하여 얻을 이익액

B: 발명을 독점적으로 이용함으로써 얻는 이익률

C: 발명에 대한 실시료율

D: 원고의 기여도

해 설

보상금 청구권 발생 여부에 대해서 판단하고, 제반 여건을 감안하여 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 판례이다.

2. 직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례

▶ 판례 18

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2007가합101887(2009. 1. 23. 선고)
결 과	청구 일부인용 일부기각
원 고	X : 피고 회사에 재직 중 아래의 발명을 완성하여 특허받을 수 있는 권리를 피고회사에 양도한 자
피 고	Y : 한림제약 주식회사
권 리	파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법에 관한 특허발명
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 1998. 7.경 피고 회사에 입사하여 근무하다 2003. 4.경 퇴사하였는바, 원고의 직무에 관하여 위 기재 특허에 대한 발명을 각 완성하여 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였고, 피고는 원고의 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원·등록하였고, 나아가 위 직무발명을 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이드핀)을 판매하여 이익을 얻었는바, 원고가 피고에 대해 위 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구한 사건이다.

● 쟁 점

1. 출원·등록 여부 등, 후발적 사정이 직무발명 보상금 청구권 발생에 장애가 되는지 여부
2. 직무발명 보상금 청구권의 발생시기 및 산정기준
3. 기 지급된 임금, 성과급 등으로 직무발명보상금을 갈음할 수 있는지 여부

● 원고 주장

피고는 원고의 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원·등록하였고, 이를 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이드핀)을 판매하여 이익을 얻었는바, 원고에게 위 직무발명에 대한 정당한 보상을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

나이지핀 관련 원고의 직무발명에 의해 피고가 얻은 이익, 나이지핀 관련 발명에 대한 피고 및 원고의 공헌도 및 공동발명자로서 원고의 기여율을 감안할 때, 나이지핀 관련 발명에 대해 인정되는 직무발명 보상은 미미하고, 또한 피고는 원고에게 연구에 대한 보상의 의미로 이미 상당한 금액을 지급한 바 있으므로, 나이지핀 관련 발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명 보상금 역시 없다.

판 단

1. 출원·등록 여부 등, 후발적 사정이 직무발명 보상금 청구권 발생에 장애가 되는지 여부

종업원이 사용자의 업무범위 및 자신의 직무범위에 속하는 발명(직무발명)을 하여 그 발명에 대하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’나 ‘특허권’을 취득하고, 위 직무발명에 대한 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 내지 ‘특허권’을 사용자에게 계약·근무규정에 의해 승계하게 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에게 그 직무발명에 대한 ‘정당한 보상’(이하 ‘직무발명 보상금’이라 한다)을 청구할 권리를 취득한다. 한편, 이후 그 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 직무발명 보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 위와 같은 사정이 고려될 수 있다.

2. 직무발명 보상금 청구권의 발생시기 및 산정기준

직무발명 보상금의 구체적인 액수는 원칙적으로 ① 그 직무발명에 의해 사용자가 얻은 이익의 액(사용자의 이익액), ② 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도(발명자 보상률), ③ 공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 기여도(발명자 기여율) 등의 요소를 종합적으로 고려하여 산정함이 상당하다.

우선 사용자가 ‘그 직무발명에 의해’ 얻은 이익이 산정의 기초가 되는바, 종업원의 직무발명에 대해 사용자는 원칙적으로 무상의 통상실시권을 취득하므로(구 특허법 제 39조 제1항), ‘그 직무발명에 의해’ 얻은 이익이라 함은 통상실시권을 넘어 사용자가 ‘특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계함으로써 그 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있음으로 인하여 얻을 수 있는 이익’을 의미하고, 이를 산정함에 있어서는 제3자에 대한 실시 허락시의 실시료율(사용자가 스스로 발명을 실시할 경우에는 자신 이외에 제3자의 실시를 금지할 수 있음으로 인하여 사용자가 얻는 독점적 이익)을 고려하여야 한다.

판 단

한편, 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 ‘승계’한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하고, 사용자가 권리 승계 이후 직무발명을 실제로 실시하지 않았다는 사정만으로는 사용자의 이익액이 없다고 단정하기 어렵다. 다만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품への 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당하다(실제 실현된 이익 외에 더 많은 이익을 얻을 수 있었다는 점은 보상금을 청구하는 측에서 추가로 주장·입증해야 할 사항이다).

나아가 여기서 사용자의 이익액은 ‘그 직무발명 자체에 의해 얻을 이익’만을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후 남는 회계상 이익액(매출이익, 영업이익 등)을 의미하는 것은 아니므로, 설사 발명 과정에서 상당한 연구비가 지출되어 최종적으로 수익·비용을 정산하면 남는 것이 없다는 사정만으로는 직무발명 자체에 의해 얻을 이익이 없다고 볼 수 없다(다만, 사용자가 연구비에 상당한 비용을 지출했다는 사정은 ‘발명자 보상률’을 정하는 단계에서 참작될 수 있다).

3. 기 지급된 임금, 성과급 등으로 직무발명보상금을 갈음할 수 있는지 여부

특허법에 의해 인정되는 직무발명 보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명 보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이고, 나아가 직무발명 보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안 된다.

위 법리에 비추어 볼 때, 피고가 원고에게 직무발명 보상비 명목으로 금원을 지급 하였음을 인정할만한 증거가 없는 이상 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 원고에게 나이드핀 발명에 대한 직무발명 보상비가 지급되었다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전

1. 직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례

▶ 판례 19

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금청구
사 건 번 호	2008나79632(2009. 6. 3. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X1, X2 : 현대전자 주식회사의 LCD 사업부의 연구원이었던 자들
피 고	Y1 : 회생회사 비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사의 관리인 Y2 : 주식회사 하이닉스반도체 Y3 : 주식회사 현대디스플레이테크놀로지
권 리	이 건 특허발명 : 특허 제250795호(명칭 : 액정표시 소자 및 그 제조방법) 외 2건
직무발명규정	Y2 : 직무발명보상 규정을 구비

● 개 요

원고들은 피고 하이닉스의 연구원으로 근무하면서 위 특허목록 기재 각 특허에 관한 발명에 관여하였으며, 피고 하이닉스는 원고들의 사용자로서 원고들을 비롯한 종업원들로부터 위 특허목록 기재 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계받아 특허출원을 하였는데, 특허 1은 피고 하이닉스 명의로 등록된 후, 피고 비오이, 하이닉스로, 특허 2는 피고 하이디스 명의로 등록된 후 피고 비오이로 명의 이전되었고, 특허 3은 피고 비오이의 명의로 등록되었다. 피고 하이닉스는 피고 현대디스플레이와 사이에 피고 비오이의 TN/STN LCD 및 TFT LCD 사업과 관련한 자산, 부채, 종업원, 계약상 지위 등을 양도하는 계약을 체결하였고, 피고 하이닉스는 피고 비오이와 사이에 자산 매매계약을 체결하였다.

● 쟁점사항

직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거

● 원고 주장

1. 주위적 청구

원고들은 이 사건 각 특허권에 관한 직무발명자이고, 피고 하이닉스는 직무발명보상규정에 의하여 종업원들에게 직무발명보상금을 출원보상, 등록보상, 처분 내지 실시보상, 실적보상 등으로 나누어 각 보상금채무가 발생하였을 때 이를 지급하기로 하였는데, 피고 비오이는 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 LCD 사업부분의 영업일체를 이 사건 각 특허권과 함께 양수받아 최종적으로 보유하고 있는 자이므로 원고들에게 위 직무발명보상규정에 의한 실적보상금으로 이 사건 특허를 실시하여 얻은 이익의 일부인 6억 원을 지급할 의무가 있다.

2. 예비적 청구

만약, 피고 비오이가 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 이 사건 직무발명보상금채무를 인수하지 않았다면, 피고 하이닉스 및 피고 하이디스는 원고들로부터 이 사건 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계한 사용자로서 원고들에게 위 직무발명보상규정에 의한 실적보상금으로 피고 비오이가 이 사건 각 특허발명을 실시하여 얻은 이익 중 정당한 보상에 상응하는 위 금원을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 피고 비오이의 주장

(가) 피고 비오이는 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 이 사건 직무발명보상금채무를 인수하지 않았고, 설령 위 채무를 피고 비오이가 인수하였다고 하더라도 원고들은 피고 비오이의 채권자로서 회생절차에서 법원이 정한 기간 내에 회생채권으로 신고하지 않아 실권되었으므로 이 사건 소는 그 소의 이익이 없다.

(나) 피고 비오이는 이 사건 각 특허발명과 관련하여 어떠한 이익도 얻지 않았으므로 원고들에게 실시 또는 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

2. 피고 하이닉스 및 피고 하이디스의 주장

(가) 피고 하이디스는 피고 하이닉스와의 이 사건 영업양도 계약에 기하여 이 사건 각 특허발명에 수반한 직무발명보상금 채무를 양수하였으나, 2002. 11. 19. 이 사건 자산매매계약의 매수인인 피고 비오이에게 위 채무를 면책적으로 양도하였으므로 원고들에게 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

(나) 설명, 피고 하이닉스 및 하이디스가 원고들에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 하더라도 그 보상금은 사용자가 발명자로부터 승계받은 특허를 독점적으로 실시하거나 보유함으로써 얻게 되는 이득을 기준으로 산정되어야 하는 것인데, 피고 하이닉스와 피고 하이디스는 이 사건 각 특허발명을 실시하거나 이득을 얻은 사실이 없으므로, 피고 비오이가 이 사건 각 특허발명으로 인하여 어떠한 이득을 얻었다고 하더라도 원고들에게 이를 기초로 한 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

판 단

1. 직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거

구특허법 제40조제1항(직무발명에 대한 보상)의 규정에 비추어 보면, 원칙적으로 직무발명보상금 채권은 종업원인 발명자가 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하게 한 시점에 발생하는 것이지만, 당사자들이 직무발명보상금을 출원보상, 등록보상, 처분보상, 실적보상 등으로 나누면서 각 지급항목과 지급시기를 따로 정하였다면 그것이 정당한 보상으로 볼 수 있는 한 유효하다고 할 것이다.

이 사건 직무발명보상금 채권은 원고들이 피고 하이닉스에게 이 사건 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 양도한 별지 특허목록 기재 해당 각 출원일경 이미 발생하였다 할 것이고, 위 직무발명보상규정에 의하면 원고들의 피고 하이닉스에 대한 처분보상금 채권은 이 사건 자산매매계약 당시에 발생하였다고 할 것이나, 원고들이 피고 비오이에 대하여 청구하는 이 사건 실적보상금은 결국 피고 비오이가 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하였는지, 그리고 위 직무발명보상규정이 피고 비오이와의 관계에서도 그대로 적용될 수 있는지에 따라 그 지급사유 발생여부와 지급시기가 결정될 것이다.

2. 직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례

▶ 판례 19-1

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금청구
사 건 번 호	2006가합14007(2008.7.25. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X1, X2 : 현대전자 주식회사의 LCD 사업부의 연구원이었던 자들
피 고	Y1 : 회생회사 비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사의 관리인 Y2 : 주식회사 하이닉스반도체 Y3 : 주식회사 현대디스플레이테크놀로지
권 리	이 건 특허발명 : 특허 제250795호(명칭 : 액정표시 소자 및 그 제조방법) 외 2건
직무발명규정	Y2 : 직무발명보상 규정을 구비

● 개 요

원고들은 피고 하이닉스의 연구원으로 근무하면서 위 특허목록 기재 각 특허에 관한 발명에 관여하였으며, 피고 하이닉스는 원고들의 사용자로서 원고들을 비롯한 종업원들로부터 위 특허목록 기재 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계받아 특허출원을 하였는데, 특허 1은 피고 하이닉스 명의로 등록된 후, 피고 비오이, 하이닉스로, 특허 2는 피고 하이디스 명의로 등록된 후 피고 비오이로 명의 이전되었고, 특허 3은 피고 비오이의 명의로 등록되었다. 피고 하이닉스는 피고 현대디스플레이와 사이에 피고 비오이의 TN/STN LCD 및 TFT LCD 사업과 관련한 자산, 부채, 종업원, 계약상 지위 등을 양도하는 계약을 체결하였고, 피고 하이닉스는 피고 비오이와 사이에 자산 매매계약을 체결하였다.

● 쟁점사항

사용자가 양도특허에서 발생하는 실적보상금을 지급할 의무가 발생하는지 여부

● 원고 주장

1. 주위적 청구

원고들은 이 사건 각 특허권에 관한 직무발명자이고, 피고 하이닉스는 직무발명보상 규정에 의하여 종업원들에게 직무발명보상금을 출원보상, 등록보상, 처분 내지 실시

보상, 실적보상 등으로 나누어 각 보상금채무가 발생하였을 때 이를 지급하기로 하였는데, 피고 비오이는 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 LCD 사업부분의 영업일체를 이 사건 각 특허권과 함께 양수받아 최종적으로 보유하고 있는 자이므로 원고들에게 위 직무발명보상규정에 의한 실적보상금으로 이 사건 특허를 실시하여 얻은 이익의 일부인 6억 원을 지급할 의무가 있다.

2. 예비적 청구

만약, 피고 비오이가 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하지 않았다면, 피고 하이닉스 및 피고 하이디스는 원고들로부터 이 사건 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계한 사용자로서 원고들에게 위 직무발명 보상규정에 의한 실적보상금으로 피고 비오이가 이 사건 각 특허발명을 실시하여 얻은 이익 중 정당한 보상에 상응하는 위 금원을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 피고 비오이의 주장

- (가) 피고 비오이는 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하지 않았고, 설령 위 채무를 피고 비오이가 인수하였다고 하더라도 원고들은 피고 비오이의 채권자로서 회생절차에서 법원이 정한 기간 내에 회생 채권으로 신고하지 않아 실권되었으므로 이 사건 소는 그 소의 이익이 없다.
- (나) 피고 비오이는 이 사건 각 특허발명과 관련하여 어떠한 이익도 얻지 않았으므로 원고들에게 실시 또는 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

2. 피고 하이닉스 및 피고 하이디스의 주장

- (가) 피고 하이디스는 피고 하이닉스와의 이 사건 영업양도 계약에 기하여 이 사건 각 특허발명에 수반한 직무발명보상금 채무를 양수하였으나, 2002. 11. 19. 이 사건 자산매매계약의 매수인인 피고 비오이에게 위 채무를 면책적으로 양도하였으므로 원고들에게 실적보상금을 지급할 의무가 없다.
- (나) 설령, 피고 하이닉스 및 하이디스가 원고들에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 하더라도 그 보상금은 사용자가 발명자로부터 승계받은 특허를 독점적으로 실시하거나 보유함으로써 얻게 되는 이득을 기준으로 산정되어야 하는 것인데, 피고 하이닉스와 피고 하이디스는 이 사건 각 특허발명을 실시하거나 이득을 얻은 사실이 없으므로, 피고 비오이가 이 사건 각 특허발명으로 인하여 어떠한 이득을 얻었다고 하더라도 원고들에게 이를 기초로 한 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

판 단

1. 직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거

(위 판례 18-1의 판단 참고)

2. 원고들의 주위적 청구(피고 비오이에 대한 청구)에 관한 판단

피고 비오이가 이 사건 자산매매계약의 종결일인 2003. 1. 22. 이전에 발생한 피고 하이닉스의 원고들에 대한 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하였거나 이에 관한 채무자로서의 지위를 그대로 승계하였다고 보기 어렵다. 한편, 위 인정사실에 비추어 보면 원고들이 제출한 증거만으로는 피고 하이닉스의 위 직무발명보상규정이 피고 비오이와의 관계에서도 그대로 적용될 아무런 근거가 없다. 그리고 직무발명보상금 채무가 해당 특허권의 이전에 부종하므로 이 사건 각 특허권의 최종보유자인 피고 비오이는 원고들에게 이 사건 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다는 취지의 원고들 주장에 관하여 보건대, 직무발명보상금 청구권은 피용자의 발명을 장려하고 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위하여 사용자와 피용자 사이에서 인정되는 법정채권으로서, 그 보상금의 지급의무 및 그 금액을 산정함에 있어서 이미 특허권과의 분리가능성(특히, 처분보상금을 산정하는 경우)을 전제하고 있으므로, 법령상의 특별한 규정이 없는 한 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3. 원고들의 예비적 청구(피고 하이닉스 및 하이디스에 대한 청구)에 관한 판단

(1) 직무발명보상금 지급의무의 발생

피고 하이디스가 피고 하이닉스의 100% 자회사로서 이 사건 영업양도 계약을 통하여 피고 하이닉스의 원고들에 대한 이 사건 직무발명보상금 채무 내지 이에 관한 채무자 지위를 병존적으로 인수한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없으므로, 결국 피고 하이닉스와 피고 하이디스는 연대하여 원고들에게 이 사건 각 특허발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

(2) 실적보상금 지급의무 인정여부

위 인정사실과 함께 ① 사용자가 당해 특허권을 타인에게 양도한 이후에는 당해 특허권의 독점적·배타적 효력을 상실하여 더 이상 당해 특허로 인하여 얻을 이익이 없는 점, ② 양도된 이후에 당해 특허로 인하여 발생하는 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것임에도 사용자에게 당해 특허의 전전양도에 따른 실적보상채무를 계속하여 부담시키는 것은 매우 불합리한 결과를 초래한다고 보이는 점, ③ 사용자가 당해 특허를 낮은 금액으로 타에 양도하였다 하더라도 처분보상규정의 효력 및 평가금액을 다투면서 정당한 보상을 청구할 수도 있다고 보이는 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 이 사건 각 특허발명을 실시하지 아니하여 아무런 이익도 얻지 아니한 피고 하이닉스와 피고 하이디스가 원고들에게 위 직무발명보상금규정에 의하여 이 사건 각 특허권의 매수인인 피고 비오이가 얻거나 얻을 이익을 기준으로 하여 그에 상응하는 실적보상금을 지급할 의무가 있다고 보기 어렵다.

3. 출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권 발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례

▶ 판례 20

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2007가합101887(2009. 1. 23. 선고)
결 과	청구 일부인용 일부기각
원 고	X : 피고 회사에 재직 중 아래의 발명을 완성하여 특허받을 수 있는 권리를 피고회사에 양도한 자
피 고	Y : 한림제약 주식회사
권 리	파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법에 관한 특허발명
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 1998. 7.경 피고 회사에 입사하여 근무하다 2003. 4.경 퇴사하였는바, 원고의 직무에 관하여 위 기재 특허에 대한 발명을 각 완성하여 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였고, 피고는 원고의 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원·등록하였고, 나아가 위 직무발명을 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이드핀)을 판매하여 이익을 얻었는바, 원고가 피고에 대해 위 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구한 사건이다.

● 쟁 점

1. 출원·등록 여부 등, 후발적 사정이 직무발명 보상금 청구권 발생에 장애가 되는지 여부
2. 직무발명 보상금 청구권의 발생시기 및 산정기준

● 원고 주장

피고는 원고의 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원·등록하였고, 이를 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이드핀)을 판매하여 이익을 얻었는바, 원고에게 위 직무발명에 대한 정당한 보상을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

나이지핀 관련 원고의 직무발명에 의해 피고가 얻은 이익, 나이지핀 관련 발명에 대한 피고 및 원고의 공헌도 및 공동발명자로서 원고의 기여율을 감안할 때, 나이지핀 관련 발명에 대해 인정되는 직무발명 보상금은 미미하고, 또한 피고는 원고에게 연구에 대한 보상의 의미로 이미 상당한 금액을 지급한 바 있으므로, 나이지핀 관련 발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명 보상금 역시 없다.

판 단

1. 출원·등록 여부 등, 후발적 사정이 직무발명 보상금 청구권 발생에 장애가 되는지 여부

종업원이 사용자의 업무범위 및 자신의 직무범위에 속하는 발명(직무발명)을 하여 그 발명에 대하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’나 ‘특허권’을 취득하고, 위 직무발명에 대한 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 내지 ‘특허권’을 사용자에게 계약·근무규정에 의해 승계하게 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에게 그 직무발명에 대한 ‘정당한 보상’(이하 ‘직무발명 보상금’이라 한다)을 청구할 권리를 취득한다. 한편, 이후 그 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 직무발명 보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 위와 같은 사정이 고려될 수 있다.

2. 직무발명 보상금 청구권의 발생시기 및 산정기준

직무발명 보상금의 구체적인 액수는 원칙적으로 ① 그 직무발명에 의해 사용자가 얻은 이익의 액(사용자의 이익액), ② 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도(발명자 보상률), ③ 공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 기여도(발명자 기여율) 등의 요소를 종합적으로 고려하여 산정함이 상당하다.

우선 사용자가 ‘그 직무발명에 의해’ 얻은 이익이 산정의 기초가 되는바, 종업원의 직무발명에 대해 사용자는 원칙적으로 무상의 통상실시권을 취득하므로(구 특허법 제 39조 제1항), ‘그 직무발명에 의해’ 얻은 이익이라 함은 통상실시권을 넘어 사용자가 ‘특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계함으로써 그 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있음으로 인하여 얻을 수 있는 이익’을 의미하고, 이를 산정함에 있어서는 제3자에 대한 실시 허락시의 실시료율(사용자가 스스로 발명을 실시할 경우에는 자신 이외에 제3자의 실시를 금지할 수 있음으로 인하여 사용자가 얻는 독점적 이익)을 고려하여야 한다.

판 단

한편, 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 ‘승계’한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하고, 사용자가 권리 승계 이후 직무발명을 실제로 실시하지 않았다는 사정만으로는 사용자의 이익액이 없다고 단정하기 어렵다. 다만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당하다(실제 실현된 이익 외에 더 많은 이익을 얻을 수 있었다는 점은 보상금을 청구하는 측에서 추가로 주장·입증해야 할 사항이다).

나아가 여기서 사용자의 이익액은 ‘그 직무발명 자체에 의해 얻을 이익’만을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후 남는 회계상 이익액(매출이익, 영업이익 등)을 의미하는 것은 아니므로, 설사 발명 과정에서 상당한 연구비가 지출되어 최종적으로 수익·비용을 정산하면 남는 것이 없다는 사정만으로는 직무발명 자체에 의해 얻을 이익이 없다고 볼 수 없다(다만, 사용자가 연구비에 상당한 비용을 지출했다는 사정은 ‘발명자 보상률’을 정하는 단계에서 참작될 수 있다).

다. 보상금의 법적 성격

1. 임금, 성과급 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례

▶ 판례 21

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009나26840(2009.10.7. 선고) (원심 : 2007가합101887)
결 과	청구 일부인용 일부기각
원 고	X : 피고 회사에 재직 중 아래의 발명을 완성하여 특허받을 수 있는 권리를 피고회사에 양도한 자
피 고	Y : 한림제약 주식회사
권 리	파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법(파노린, 나이드핀)에 관한 특허발명
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 1998. 7.경 피고 회사에 입사하여 근무하다 2003. 4.경 퇴사하였는바, 원고의 직무에 관하여 위 기재 특허에 대한 발명을 각 완성하여 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였고, 피고는 원고의 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원·등록하였고, 나아가 위 직무발명을 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이드핀)을 판매하여 이익을 얻었는바, 원고가 피고에 대해 위 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구한 사건이다.

● 쟁 점

1. 발명자 보상률
2. 기 지급된 임금, 성과급 등으로 직무발명보상금을 갈음할 수 있는지 여부

● 원고 주장

나이드핀 발명에 대한 피고의 공헌도는 80%(발명자인 원고에 대한 보상률은 20%)이다.

● 피고 주장

1. 나이드핀 발명에 대한 피고의 공헌도는 99%(원고의 보상률은 1%)이다.

2. 2004. 9.경 원고와 형식상으로 용역계약을 체결하여 원고에게 피고의 사무실을 무상으로 제공하였을 뿐만 아니라 2006. 7.까지 약 1억 2,400만 원 상당을 자문비, 용역비 등의 명목으로 지급하였는바, 설사 원고에게 지급해야 할 보상금이 인정된다고 하더라도 위와 같이 이미 지급된 금원에 의해 직무발명보상금이 지급된 것으로 보아야 한다.

판 단

1. 발명자 보상을

나이드핀 발명 중 ②특허는 2003. 1. 9. 출원되었고 그 이후 원고는 피고에서 퇴사하였는데, 위 특허에 대한 거절결정이 있어 이를 극복하기 위하여 추가적인 연구가 이루어졌으며, 이에 거절결정 불복심판을 통하여 2005. 7. 22. 비로소 ②특허가 등록되기에 이르렀고, ①특허는 ②특허에 대한 거절결정에 따라 2005. 6. 8. ②특허에서 분할출원된 것으로서 위와 같은 절차를 거쳐 2006. 9. 29.에야 등록되기에 이른 점 등 제반사정을 고려할 때, 나이드핀 발명에 대해 사용자인 피고의 공헌도는 85%로 정함이 상당하므로, 발명자들에 대한 보상은 15%가 된다.

또한, 나이드핀 발명이 특허 출원된 이후인 2003. 4.경 원고가 피고에서 퇴사하였는데, 그 이후에도 위 특허 출원과 관련하여 특허청의 거절결정, 이에 대한 불복심판, 분할출원 등의 여러 절차가 진행되었고, 이에 관하여는 원고의 역할은 거의 없고 공동발명자인 소외 B가 위 특허 출원 등을 보완하는 추가연구 등 대부분의 역할을 담당하였던 점 등의 사정을 종합해 보면, 나이드핀 발명의 공동발명자 2인 중 1인으로서 원고의 기여율은 50%로 봄이 상당하다.

2. 기 지급된 임금, 성과급 등으로 직무발명보상금을 갈음할 수 있는지 여부

특허법에 의해 인정되는 직무발명보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이고, 나아가 직무발명보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안된다.

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 피고가 원고에게 직무발명보상금 명목으로 금원을 지급하였음을 인정할 만한 증거가 없는 이상 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 원고에게 나이드핀 발명에 대한 직무발명보상금이 지급되었다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

▶ 판례 22

● 기초사항

사 건 명	손해배상(본소), 직무발명보상금(반소)
사 건 번 호	2008가합4316(본소)/2008가합17152(반소)(2009. 9. 11. 선고)
결 과	심결취소
원고(반소피고)	X : 주식회사 글로벌링크(이 사건 특허권자)
피 고	Y1 : 원고 X의 연구원으로 근무하다가 퇴사하여 피고 Y2에 영입되어 근무하고 있는 자 Y2 : 주식회사 브이원텍
피고(반소원고)	Y3 : 이 사건 특허발명의 공동발명자 Y4 : 이 사건 특허발명의 공동발명자
권 리	이 사건 특허 : 제570276호(명칭 : 이방성 도전필름용 압흔 검사방법) 제549470호(명칭 : 이방성 도전필름용 압흔 검사장치)
예약승계약정	있음

● 개 요

피고 Y3는 2006. 5.경부터 원고 대표이사의 회사운영방식이나 자금운용 등에 대한 불만을 가지던 중 피고 Y1, Y4와 함께 ‘원고 보유의 압흔검사기시스템과 본딩시스템의 핵심 소스코드를 밖으로 빼내어 2006. 5. 30. 피고 회사 Y3를 설립한 후 2006. 7. 15.경 피고 회사의 명의로 세광테크와 사이에 압흔검사기 공동개발계약을 체결납품하였다.

● 쟁 점

1. 피고가 원고의 영업비밀을 침해했는지 여부
2. 보수인상과 성과급 지급을 통하여 직무발명 보상금을 갈음할 수 있는지 여부

● 원고 주장

1. 피고들은 고의 또는 과실로 원고의 영업비밀인 압흔검사기시스템 및 COG본딩시스템의 핵심 소스코드를 무단으로 사용하여 압흔검사기시스템 6대, COG본딩시스템 2대를 세광테크에 제조·판매함으로써 원고의 영업비밀을 침해하였으므로, 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.
2. 피고 Y3, Y4에게 보수 인상과 성과급 지급을 통하여 직무발명에 대한 정당한 보상을 하였으므로, 위 피고들의 반소청구는 이유 없다.

● 피고 주장

1. 압흔검사기시스템 및 COG본당시스템의 핵심 소스코드는 원고의 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된’ 것이 아니므로, 위 소스코드는 부정경쟁방지법 소정의 ‘영업비밀’에 해당하지 않는다. 설령 위 소스코드가 영업비밀에 해당하더라도, 피고 회사 Y2와 피고 Y3는 원고로부터 위 소스코드의 사용을 허락받은 것이다.
2. 피고 Y3, Y4는 이 사건 특허발명을 개발하여 원고에게 이를 양도함으로써 원고는 자신의 명의로 이를 출원 및 등록한 것이므로, 원고는 피고 Y3, Y4에게 직무발명에 따른 보상금을 지급할 의무가 있다.

판 단

1. Y2, Y3의 영업비밀 침해 여부

피고 Y3는 원고측으로부터 위 소스코드 사용에 대한 어떠한 허락도 받지 못하였음을 잘 알면서도 그 프로그램의 가치 내지 사용대가 상당의 부정한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 가할 목적으로 이를 몰래 반출한 후 자신의 사업에 임의로 사용하여 압흔 검사기시스템 및 COG본당시스템을 개발하고, 앞서 인정한 바와 같이 피고 회사는 위와 같이 개발된 압흔검사기시스템 4대 및 COG본당시스템 2대를 제조하여 세광 테크에 납품하였으므로, 피고 회사 Y2, Y3는 원고의 영업비밀을 침해하였다 할 것이다.

2. 보수인상과 성과급 지급을 통하여 직무발명 보상금을 갈음할 수 있는지 여부

피고 Y3, Y4는 원고의 연구개발을 담당하는 종업원으로서 사용자인 원고의 업무범위에 속하는 이 사건 특허발명을 개발하고 위 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원고로 하여금 승계하게 하였다고 할 것이므로, 원고는 피고 Y3, Y4에게 구 특허법 제40조 제1항에 따라 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

직무발명보상금청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계시 혹은 전용권설정시에 당연히 일정액으로서 발생하는 특별한 법률상의 채권으로 노동의 대가인 일반적인 임금채권과는 구별되는 것이어서, 원고가 위와 같이 피고 Y3, Y4에 대하여 임금을 인상하거나 성과급을 지급한 것을 두고 이 사건 특허발명에 대한 보상금을 지급한 것으로 보기 어렵고, 달리 원고가 위 피고들에게 정당한 보상금을 지급하였음을 인정할 증거가 없다.

라. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

1. 직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례

▶ 판례 23

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2008나119134(2009. 8. 20. 선고)
결 과	청구 일부인용 일부기각
원 고	X : 피고 회사에 기술연구원으로 입사하여 근무하다가 퇴사한 자
피 고	Y : 주식회사 엘지생명과학
권 리	제1특허(제209294호), 제2특허(제399366호)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 1994. 10.경 피고 회사의 기술연구원으로 입사하여 농약분야의 각종 연구과제 책임자, 개발팀장, 영업팀장 등으로 근무하다가 2007. 6. 1. 퇴사하였는데, 피고회사는 원고가 공동발명자로 된 발명을 승계받아 출원하여 제1, 2 특허로 등록을 하였다.

● 쟁 점

1. 직무발명 보상금 청구권이 시효로 소멸되었는지 여부
2. 직무발명 보상금이 이미 지급되었는지 여부

● 원고 주장

피고 회사는 이 사건 제1, 2 특허발명의 공동발명자인 원고에게 그 특허발명의 실시로 인한 실시보상금을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 설사 원고가 직무발명보상금청구권을 가진다고 하더라도 원고는 1996. 11. 29. 제1특허발명에 대한 일체의 권리를 피고 회사에 양도한 바 있고, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과한 2007. 8. 31. 제기되어 원고의 직무발명보상금청구권은 시효로 소멸되었으므로 이 사건 청구는 이유 없다.
2. 제1, 2 특허발명의 제품화 등 업무를 수행하게 하기 위하여 원고를 영입하여 상당한 금액의 연봉을 지급하고 복리상 혜택을 부여하는 등 이미 원고가 수행한 직무에 상응하는 대가를 지급하였는바, 설사 원고에게 지급해야 할 보상금이 인정된다고 하더라도 위와 같이 이미 지급된 금원 등에 의해 직무발명보상금은 이미 지급된 것으로 보아야 한다.

판 단

1. 직무발명 보상금 청구권이 시효로 소멸되었는지 여부

직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 완성되고 그 기산점은 일반적으로 특허등록 혹은 특허승계시로 볼 수 있지만, 근무규칙 등에서 대가의 지불시기가 정하여진 경우에는 그 지불시기가 도래할 때까지는 정당한 보상액의 지불을 받을 권리의 행사에 법률상 장애가 있다고 보아 그 지불시기가 정당한 보상액의 지불을 받을 권리의 소멸시효의 기산점이 된다고 해석하여야 할 것이다. 원고의 피고 회사에 대한 제1특허발명에 관한 정당한 보상액의 지불을 받을 권리의 소멸시효의 기산점이 되는 지불시기는 아무리 빨라도 피리벤족심이 제품화된 다음 회계연도인 1998. 이후라고 할 수 있으므로 피고 회사의 위 항변은 이유 없다.

2. 직무발명 보상금이 이미 지급되었는지 여부

특허법에 의해 인정되는 직무발명보상금청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이며, 나아가 직무발명보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안 되는바, 이러한 법리에 비추어 보면 피고 회사가 원고에게 직무발명실시보상비 명목으로 금원을 지급하였음을 인정할만한 증거가 없는 이상 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 원고에게 제1, 2특허발명에 대한 직무발명 보상비가 지급되었다고 볼 수 없다.

▶ 판례 24

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2005가합12452(2007. 8. 22. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : 피고회사의 부사장으로 근무하다 퇴직한 자
피 고	Y : 주식회사 엠아이텍
권 리	실용신안등록 제108542호(내강확장용 의료용구) 외 10건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사의 부사장으로 근무하다가 퇴직하였고, 피고 회사는 이 사건 특허 및 실용신안 출원을 하면서 원고를 공동발명 또는 고안자로 기재하였으며, 특허권자 또는 실용신안권자로 등록되었다. 또한, 피고 회사는 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 주로 스텐트 등 의료기를 제조·판매하고 있으며, 원고는 피고에게 정당한 보상금을 요구하는 사건이다.

판 단

1. 보상금 청구권 발생

원고는 이 사건 발명 및 고안에 관하여 아이디어를 제공하고 연구 및 개발에 참여하여 지시하는 등 이 사건 발명 및 고안에 참여하였다고 할 것이므로, 원고는 이 사건 발명 및 고안을 한 공동 발명 또는 고안자에 해당한다고 할 것이다. 원고는 피고 회사의 종업원으로서 직무발명에 해당하는 이 사건 발명 및 고안에 대하여 그 각 특허 받을 권리를 사용자인 피고 회사로 하여금 승계하여 그 명의로 특허출원이나 설정등록을 마치게 한 바 있으므로, 피고 회사는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 위 특허법 규정에 의하여 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

판 단

2. 보상금 청구권의 시효

원고의 보상금청구권은 이 사건 발명 및 고안이 등록된 지 5년 또는 10년을 경과 하였으므로 시효로 소멸하였다고 항변함으로 살피건대, 특허법상 직무발명보상금 청구권은 상행위로 인하여 발생한 채권이 아닌 민법상 일반채권으로서 10년의 소멸 시효기간이 적용된다고 할 것인바, 원고의 이 사건 실용신안 1, 이 사건 특허 9에 관한 보상금채권은 피고 회사가 각 등록한 1993. 9. 27., 1995. 6. 9. 변제기가 도래 하였고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과된 후인 2005. 12. 20. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 원고의 이 사건 실용신안 1, 이 사건 특허 9에 관한 보상금청구권은 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 할 것이므로, 피고 회사의 위 항변은 위 인정범위 내에서 이유 있다.

3. 보상금의 산정

$$\text{직무발명보상금} = A \times B \times C$$

(A: 이 사건 발명 및 고안으로 피고 회사가 얻을 이익, B: 발명자 보상률, C: 원고의 기여율)

● 해 설

보상금 청구권은 민법상 일반채권으로서 10년의 소멸시효기간이 적용됨을 밝히고, 제반 여건을 감안하여 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례이다.

2. 처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻는 시점으로 본 사례

판례 25

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2004가합3995(2006. 10. 20. 선고)
원 고	X1, X2 : 피고 회사에 연구원으로 근무하였던 자
피 고	Y : 엘지전자주식회사
권 리	특허 제10-0117716호 외 1건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고 및 참가인들이 직무발명하여 등록된 특허가 표준특허권의 라이선싱 풀에 가입되어 로열티 수입을 얻고 있어 직무발명보상금을 청구하는 사건이다.

● 피고 주장

발명자들의 피고에 대한 직무발명보상금 청구권이 인정된다 하더라도, 위 청구권은 그 소멸시효기간이 10년인데, 피고는 1993. 2. 25. 발명자들로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 양도받아 1994. 4. 13. 앞서 본 미국특허(등록번호 5587789호)를 출원하였으므로, 발명자들의 피고에 대한 청구권은 위 양도시점으로부터 10년이 경과한 2003. 2. 25.경 또는 위 미국특허 출원일로부터 10년이 경과한 2004. 4. 13.경 시효완성으로 소멸하였다.

판 단

발명자들이 피고에 대하여 청구하는 직무발명보상금은 이 사건 특허발명이 4C풀에 의하여 표준특허로 인정됨으로써 피고가 지급받거나 지급받게 될 로열티 수입에 대한 것이고, 피고는 직무발명보상규정을 마련하여 종업원의 직무발명에 대한 보상금을 출원보상, 등록보상, 처분보상으로 구분하여 지급하되, 그 중 처분보상금은 피고 명의로 등록된 권리의 유상 실시를 하여하거나 그 권리의 행사를 통하여 피고가 유형의 이익을 얻었을 경우 지급하기로 정한 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 특허발명 및 재발행특허가 4C풀에 의하여 표준특허로 인정됨으로써 피고는 2003. 2/4분기부터 4C풀로부터 그에 대한 로열티를 받고 있는 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 발명자들의 이 사건 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기산점은 빨라도 2003. 6.부터 시작된다고 할 것이어서, 피고의 위 주장은 이유 없다.

● 해 설

직무발명보상금 중 처분보상금의 소멸시효 기산점은 출원일이 아니라 처분시점이 됨을 판시

3. 사업양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례

▶ 판례 26

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2008다36480(2008. 9. 25. 선고) (원심 : 2007나15716)
결 과	청구 기각
원 고	X1~ X6 : 피고 회사에 재직 중 아래의 발명을 완성하여 특허받을 수 있는 권리를 피고회사에 양도한 자
피 고	Y1 : 팬택앤큐리텔 Y2 : 주식회사 하이닉스반도체
권 리	이 사건 특허 : 특허 제0211917호 외 7건
직무발명규정	있음

● 개 요

피고 하이닉스는 발명자인 원고들로부터 이 사건 각 발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계하여 그 중 목록 기재 1 내지 4, 6, 7 발명에 대해서는 피고 하이닉스 명의로 특허권 등록을 각 마쳤고, 그 중 같은 기재 1, 2 특허에 대해서는 피고 팬택앤큐리텔이 피고 하이닉스로부터 특허권을 양도받아 피고 팬택 앞으로 특허권이전등록절차를 마쳤으며, 같은 기재 5, 8 발명에 대해서는 피고 팬택이 피고 하이닉스로부터 특허를 받을 권리를 양도받아 직접 피고 팬택 앞으로 특허권 등록을 마쳤고, 피고 하이닉스가 외국에서 특허권을 등록한 같은 기재 3, 4, 6, 7 발명에 대해서는 피고 팬택이 그 특허권을 양수하였으나 특허권이전등록절차를 밟지 아니하였다.

원고들은 이 사건 각 발명이 국제표준으로 채택되고 특허등록이 될 수 있도록 각 원고들 관여 발명에 대하여 별지 3 목록 기재와 같은 내용의 업무를 수행하였다.

피고 하이닉스는 2001. 4. 12. 주식회사 현대큐리텔(그 후 피고 팬택으로 상호 변경)과 사이에 피고 하이닉스의 무선단말기사업부문에 관한 자산, 채무, 영업비밀, 계약상 지위 등을 피고 팬택에 양도하는 내용의 계약을 체결하였다.

원고들은 이 사건 양도계약 당시 이미 피고 하이닉스를 모두 퇴사한 상태였으며, 그 후 피고 팬택에서 근무한 바도 없다.

● 원고 주장

피고 하이닉스의 ‘직무발명보상규정’에서 정하고 있는 ‘처분보상’의 예에 따라 피고 하이닉스 또는 이 사건 양도계약에 따라 특허권을 양수한 피고 팬택이 이 사건 각 특허권을 실시허락하여 얻는 실시료 수입을 기준으로 보상금을 지급하여야 한다.

● 피고 팬택의 주장

1. 피고 팬택은 이 사건 양도계약시 무형자산 중 일부로서 특허를 받을 권리 또는 특허권만을 인수하였을 뿐 원고들의 이 사건 보상금채무는 인수 대상에서 제외하였다.
2. 원고들의 이 사건 보상금 청구권은 원고들이 피고 하이닉스에게 이 사건 각 특허권을 양도하였을 때 아니면 이 사건 양도계약에 의하여 피고 하이닉스가 이 사건 각 특허권을 피고 팬택에게 양도하였을 때 이미 발생하여 이 사건 양도계약상의 양도기준일 이전에 발생한 것이므로 이 사건 양도계약 제1조 제3항에 의하여 인수대상 채무에 해당하지 아니한다.

판 단

구 특허법 제40조 제1항의 ‘특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 사용자로 하여금 승계하게 한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’는 규정 내용에 비추어 보면 원칙적으로 원고들의 피고 하이닉스에 대한 이 사건 보상금 청구권 역시 위 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 하이닉스에 승계한 시점에 일단 발생한다고 볼 수 있다.

그러나 피고 하이닉스가 앞서 본 직무발명보상규정에서 정하고 있는 출원보상, 등록보상, 처분보상, 실적보상 등의 규정은 구 특허법 규정에 따라 권리승계 시에 보상금을 일괄 지급하는 대신 이를 특정한 사유의 발생에 따라 나누어 지급할 수 있도록 한 것으로서 이를 정당한 보상으로 볼 수 있는 한도에서는 당사자의 약정에 의한 것으로 유효하다 할 것인바, 그 중 이 사건에서 원고들이 구하고 있는 처분보상의 경우를 보면 ‘지식재산권을 유상으로 양도 또는 실시허락하는 경우 그 양도대금 또는 실시료 수입의 5% 이내의 범위에서 지급’하도록 하고 있으므로, 원고들로서는 피고들이 이 사건 각 특허를 실시하여 구체적인 실시료가 발생하기 전까지는 처분보상 규정에 따른 보상금의 청구를 할 수 없음이 명백하여, 원고들의 이 사건 보상금 청구권은 위 실시료 발생 시점부터 비로소 행사할 수 있다고 해석함이 상당하다.

원고들의 일반적인 직무발명보상금 청구권은 피고 하이닉스에 대한 권리승계 시점에 발생한다 하더라도 위 피고가 직무발명보상규정에서 정한 각 사유에 따른 개별적인 보상금 청구권은 위 각 사유의 발생시점에 함께 발생한다고 보아야 할 것이다.

그렇다면, 피고들이 이 사건 양도계약에 따라, 이 사건 보상금의 지급의무도 그 발생시점과 위 양도기준일(2001. 4. 30.)을 비교하여 양도기준일 전에 발생하는 보상금은 피고 하이닉스가, 양도기준일 후에 발생하는 보상금은 피고 팬택이 부담하기로 한 것으로 보는 것이 당사자의 의사에 부합하는 합리적인 해석이라 할 것이다.

마. 보상금 지급 사례

1. 직무발명보상금을 지급하라고 한 사례

▶ 판례 27

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2004가합91538 (2005. 10. 28. 선고)
결 과	청구 일부인용 일부 기각
원 고	X1, X2 : 피고회사에 근무한 자
피 고	Y : 이수화학 주식회사
권 리	특허번호 제0150019호, ('몬모릴로나이트 점토 촉매를 이용한 알킬머캡탄의 개선된 제조방법', 이하 '이 사건 발명'이라 한다)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는 석유화학제품 등의 제조가공 및 판매업 등을 사업목적으로 하는 회사이고 이 사건 발명에 대한 등록권리자이고, 원고 X1, X2는 피고 회사에서 근무하던 사람들로서, 이 사건 특허의 특허등록공보에 소외 A와 더불어 이 사건 발명의 공동발명자로 기재되어 있다. 피고는 이 사건 발명을 토대로 1997년경부터 국내에서 처음으로 TDM을 생산하기 시작하여 현재까지 이를 생산, 판매하고 있다. 이에 원고들은 피고에게 직무발명보상금을 지급하라고 제소하였다.

● 원고 주장

피고가 이 사건 발명을 원고들로부터 직무발명으로 양도받아 특허출원한 후 이를 실시하여 수익을 얻고 있다고 주장하며, 피고를 상대로 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조에 기하여 이 사건 발명으로 인하여 피고가 특허의 존속기간 만료일까지 얻을 수익 약 2,650억 원을 기준으로 한 직무발명보상금 10억 6천만 원 중 일부로서 합계 2억 원을 지급하라.

판 단

원고들이 피고 회사의 연구개발실에 근무하면서 이 사건 발명의 개발과정에 참여한 사실, 피고는 이 사건 발명을 토대로 TDM을 생산, 판매하고 있는 사실 등은 당사자들 사이에 다툼이 없으므로, 피고는 원고에게 소정의 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

매출액 합계 580억, 피고가 이 사건 발명으로 인하여 얻을 이익(20%), 적정실시료율(3%), 발명자 기여도(30%) 및 원고들이 차지하는 비중(1/3)을 고려하여 직무발명 보상금은 $580\text{억 원} \times 20\% \times 3\% \times 30\% \times 1/3 = 34,800,000\text{원}$ 이 적정하다.

해 설

이 사건은 피고가 원고에게 구 특허법 제40조 소정의 직무발명보상금을 지급할 의무가 있는 경우 직무발명보상금에 대한 판결로, 원고의 주장을 일부 인용하여 원고들이 피고로부터 지급받을 직무발명보상금의 액수를 구체적으로 산정한 사례.

2. 직무발명보상금을 인정하지 아니한 사례

▶ 판례 28

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록절차이행및약정금, 퇴직금(본소), 대여금(반소)
사 건 번 호	2004나1486 (본소), 2004나1493 (반소) (2005. 10. 14. 선고)
결 과	청구 기각
원고(반소피고)	X : 피고가 운영하는 회사의 기술개발팀장으로 근무한 자
피고(반소원고)	Y : 동진기공의 대표이사
권 리	등록공고번호 1999-0212298-00-00, ('오페수 정화처리장치', 이하 '이 사건 발명품'이라 한다)
직무발명규정	있음

● 개 요

제1심에서, 원고가 본소로서 특허권 이전등록절차이행청구, 특허권사용료청구 및 퇴직금 지급청구를 하여 모두 기각되고, 피고가 반소로서 대여금청구를 하여 일부 인용되었는데, 원고가 본소패소부분에 대하여만 항소하였다가 당심에 이르러 직무발명으로 인한 보상금 청구를 특허권사용료청구와 선택적 병합청구를 한 다음, 특허권이전등록절차이행청구, 특허권사용료청구 및 퇴직금청구에 대한 항소를 취하하였으므로, 피고의 반소청구부분은 당심의 심판대상이 되지 아니하며, 본소청구 중 직무발명으로 인한 보상금청구만 당심의 심판대상이 되므로 이에 대하여 심리·판단한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고가 운영하는 동진기공의 기술개발팀장으로서 피고의 업무범위에 속하는 오페수 정화처리장치의 개량에 대한 원고의 직무를 수행하던 중, 자신이 독자적으로 연구 및 설계를 하여 이 사건 발명품을 발명하고, 출원인을 피고, 발명인을 원고로 하여 특허출원(이하 '이 사건 특허출원'이라 한다)을 하면서 특허 받을 권리를 피고에게 양도하였고, 이 사건 발명품에 대하여 특허권자를 피고로 하여 특허권설정등록을 하였는바, 피고는 원고에게 특허법 제40조가 정하는 정당한 보상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

판 단

특허발명자가 되려면 특허출원의 범위에 기재되어 있는 발명 구성요건의 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고 새로운 착상을 한 자여야 하는바, 갑 제2호증의 기재에 의하면, 이 사건 발명품은 “분뇨와 모래 등의 각종 헝잡물이 포함되어 있는 오폐수에서 상기 헝잡물과 여액을 분리하면서 탈수처리시켜서 오폐수를 처리하는 오폐수 정화 처리장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 오폐수가 유입되는 오폐수유입부터 1, 2, 3차에 걸쳐 오폐수 중의 헝잡물과 여액을 분리하고 탈수시키는 처리장치, 그리고 상기 처리장치에서 처리하는 과정에서 나오게 되는 여액을 저장하는 저장조가 한 개의 장치 내에 집결, 설치되어 있어서, 오폐수 정화처리장치의 크기를 대폭 축소시키면서 오폐수의 처리효율을 향상시킬 수 있는 오폐수 정화처리장치에 관한 것임을 인정할 수 있는바, 이러한 이 사건 발명품을 과연 원고가 새롭고 구체적으로 착상하였는지, 즉 원고가 이 사건 발명품의 특허발명자인지에 대하여 살펴본다.

인정사실에 의하면, 이 사건 특허출원의 범위에 기재되어 있는 발명 구성요건의 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고 새로운 착상을 한 자, 즉 이 사건 발명품의 특허 발명자는 피고라 판단하며, 원고의 주장은 이유 없다.

해 설

이 사건은 원고의 발명자 인정 여부에 대한 판결로, 발명 구성요건의 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고 새로운 착상을 한 자가 피고임을 이유로 원고의 주장을 인정하지 아니한 사례이다.

3. 기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에 포함되지 않는다고 본 사례

▶ 판례 29

● 기초사항

사 건 명	보상금
사 건 번 호	2005가합117345(2006. 6. 8. 선고)
결 과	청구 기각
원고(반소피고)	X : 피고 Y1에 근무하던 중 회전커터를 고안한 자
피고(반소원고)	Y1 : 삼성물산 주식회사, Y2 : 제일모직 주식회사
권 리	의장등록 제30-1993-0000993호

● 개 요

원고가 피고인 삼성물산에서 근무하던 중 회전커터를 고안하여 피고 삼성물산에게 그 사용을 제안하였고, 피고 삼성물산은 이 사건 커터에 대하여 고안자를 원고로 하여 의장출원을 하고 물류센터에 이 사건 커터를 보급하여 사용하게 하였다. 이후 피고인 제일모직은 피고 삼성물산의 국내 섬유사업부 영업을 양수하였다. 피고들은 이 사건 커터의 사용으로 인하여 박스 개봉시의 부주의로 인한 의류 제품 손상 내지 그 손상을 막기 위하여 개봉 부분에 종이 패드를 덧대는 비용의 부담을 면하는 이익을 얻었다. 이에 원고는 피고에게 정당한 보상금을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

원고가 피고 삼성물산의 섬유사업부 물류센터 직원으로 근무하던 중 그 직무에 관하여 이 사건 커터를 고안하였고, 피고 삼성물산이 이 사건 의장권 등록을 받았으며, 피고 삼성물산과 피고 삼성물산으로부터 위 섬유사업부 영업을 양수한 피고 제일모직이 이 사건 커터의 사용으로 인하여 이익을 얻었으므로, 피고들은 원고에게 의장법 소정의 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

판 단

1. 의장권에 대한 정당한 보상금을 청구할 권리 발생

종업원 등이 사용자 등의 업무범위 내에서 직무에 관하여 창작한 의장에 관한 권리를 사용자 등에게 승계하게 한 경우, 종업원 등은 사용자 등에게 정당한 보상금을 청구할 권리를 가진다 할 것이나, 다른 한편 사용자 등은 그 의장에 대하여 통상사용권을 가지므로 위 보상금도 사용자 등이 그 의장의 사용으로 인하여 독점배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

2. 의장권의 범위 및 독점적 이익발생

피고 삼성물산의 물류센터 직원이던 원고가 박스테이프 절단과 관련하여 이 사건 커터를 고안하였고, 피고 삼성물산이 그에 관한 의장등록을 받은 사실과 피고들이 이 사건 커터의 사용으로 의류 손상을 방지하거나 종이 패드를 덧대는 비용을 절감하는 이익을 얻은 사실은 앞서 본 바와 같으나, 구의장법 제2조 제1호는 “의장이라 함은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다”고 규정하고 있으므로, 이 사건 의장과 형상·모양·색채 등을 달리하는 한 톱니바퀴형 회전커터를 사용하는 것만으로는 이 사건 의장권의 권리범위에 포섭되지 않는다 할 것이어서, 피고들이 이 사건 커터의 사용으로 인하여 얻은 이익은 회전톱니바퀴의 채용이라는 이 사건 커터의 기술적 부분에 연유한 것일 뿐 이 사건 의장의 사용으로 인한 것이라고 보기 어렵고, 달리 피고들에게 이 사건 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득이 있음을 인정할 증거가 없다.

해 설

의장권에 대해서도 직무발명과 같이 정당한 보상금을 청구할 권리를 가지나, 의장권의 범위를 벗어난 기술적 부분에 연유한 이익에 대해서는 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득으로 인정되지 않음을 판시한 사례이다.

IV. 통상실시권

가. 통상실시권의 인정 사례

나. 통상실시권의 불인정 사례

한국판

판문점

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

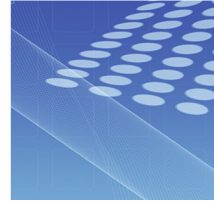


IV. 통상실시권



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
통상실시권 인정 사례	사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례	2006나20641	판례30	77
		2004가합39608	판례31	79
		2005가합22575	판례32	81
	재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상 실시권이 있다고 한 사례	2006가합16244	판례33	83
통상실시권 불인정 사례	직무발명 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례	2007가합1397	판례34	85
		2004가합18614	판례35	86

IV. 통상실시권



가. 통상실시권 인정 사례

1. 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례

▶ 판례 30

● 기초사항

사 건 명	손해배상(기)
사 건 번 호	2006나20641(2008. 3. 13. 선고) (원심 2005가합22575)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고 회사에 입사하여 기술 및 설계 등의 업무를 담당하였던 자
피 고	Y : 주식회사 태건
권 리	실용신안 제0343438호, 특허 제0558290호
직무발명규정	없는 것으로 추정

● 개 요

원고가 발명한 선박의 오일탱크용 히팅장치에 관한 발명이 실용신안, 특허등록되어 있음에도 불구하고, 피고 회사는 이 발명을 제조하여 판매하고 있어 특허권 등을 침해하고 있다는 주장한 사건에 대해 특허권 침해여부를 판단한 사건이다.

● 원고 주장

피고 회사가 원고에게 실용신안권이 있는 이 사건 고안과 동일한 이 사건 제품을 제작, 판매함으로써 원고의 실용신안권을 침해하고 있다.

● 피고 주장

이 사건 고안은 원고가 피고 회사에 근무하면서 발명한 직무발명에 해당하는 것으로 피고에게 통상실시권이 있으므로 원고의 실용신안권을 침해하고 있지 않다.

판 단

1. 원고가 피고 회사의 종업원으로서 이 사건 고안을 개발했는지 여부

원고는 피고 회사의 기술영업팀 소속의 부장(소장급)으로 기술 및 설계 등의 업무를 담당해 온 사실, 교육 수강료 및 교재비를 피고 회사에서 부담한 사실 등을 종합할 때, 원고는 피고 회사의 종업원으로서 피고 회사의 지휘·감독 하에 선박 건조관련 자동화 기술개발업무 등에 종사하여 온 것으로 판단된다.

2. 이 사건 고안이 원고의 직무범위에 포함되는지 여부

출원비용을 피고 회사가 부담한 사실, 재직시 출원한 실용신안들 이외에는 별다른 연구개발업무나 실적은 없었던 사실이 인정되므로, 원고가 선박용 오일탱크 히팅 장치 및 그 제작공구의 발명을 담당한 것으로 충분히 추인할 수 있다.

3. 자유발명에 해당하는지 여부

원고는 이 사건 고안이 직무발명에 해당한다고 하더라도 사용자가 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4개월 이내에 출원을 하지 아니한 경우 이는 자유발명으로 보아야 하는데, 피고 회사가 이 권리를 묵시적으로 승계한 이상 이 사건 고안은 자유발명에 해당한다는 취지로 주장하나, 원고와 피고 회사 사이에 특허권승계 또는 전용실시권 설정계약 등이 있었다거나, 피고 회사가 묵시적으로 권리를 승계하였음에 관한 아무런 증거도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

● 해 설

직무발명을 인정하기 위한 각 요건들에 대해서 판단하고, 직무발명인 것을 인정한 후, 직무발명에 대해 회사가 통상실시권을 가지므로 침해가 아님을 판시한 사례이다.

▶ 판례 31

● 기초사항

사 건 명	손해배상(기)
사 건 번 호	2004가합39608 (2005. 1. 20. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 소외 공사의 직원으로 이 사건 특허발명을 발명한 자
피 고	Y : 대한민국
권 리	특허번호 제0042218호, ('하천하구 담수호에의 어도 겸용 통선설비', 이하 '이 사건 특허발명'이라 한다.)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 소외 공사의 직원으로서 이 사건 특허발명에 관하여 특허출원을 하였고, 등록번호 제0042218호로 특허등록을 마친 자이며, 피고는 이 사건 갑문공사를 설계, 공사함에 있어서 이 사건 특허발명과 동일한 방법을 이용한 자이다. 이에 원고는 이 사건 특허권을 침해하였다고 손해배상을 청구했다.

● 원고 주장

원고는 피고(새만금사업의 시행자)가 이 사건 갑문을 설계, 공사함에 있어서 이 사건 특허발명과 동일한 방법을 이용함으로써 이 사건 특허권을 침해하였다고 주장하면서, 이로 인해 특허권자인 원고의 손해가 추정되는 바, 원고가 입은 위 손해액 중 일부 청구로서 청구취지 제1항 기재 금원의 지급을 요구하고, 동시에 침해행위에 대한 금지청구로서 청구취지 제2항 기재 공사를 중지해야 한다고 주장한다.

● 피고 주장

1. 이 사건 특허발명은 원고가 발명한 것이 아니라 소외 공사의 직원인 소외 A가 발명한 것으로, 원고는 본인이 이를 발명한 것처럼 하여 이 사건 특허를 받은 것이므로, 원고는 위 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 발명자인 위 소외 A로부터 적법하게 양수한 것이 아니어서 특허를 받을 권리가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 특허의 내용은

원고가 특허 출원을 하기 이전에 이미 소외 공사에 의하여 공연히 실시된 발명으로 신규성과 진보성이 없으므로, 원고 명의로 등록된 이 사건 특허는 무효이다.

2. 원고가 이 사건 특허와 같은 발명을 하게 된 것은 소외 공사의 직원으로서 담당하였던 직무에 속하는 것으로서, 이는 특허법 제39조에서 정한 직무발명에 해당하므로, 소외 공사는 이 사건 특허를 무상으로 그 범위에 제한이 없이 사용할 수 있는 통상실시권을 가지는 것이고, 따라서 이 사건 갑문 공사가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 것은 아니라고 주장한다.

판 단

특허법 제39조 제1항은 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자등’이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 ‘직무발명’이라 한다)에 대하여 종업원등이 특허를 받거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다고 규정하고 있는바, 여기에서 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’이라 함은 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 의미한다 할 것이다.

인정사실에 의하면, 이 사건 특허발명은 소외 공사의 업무범위에 속하는 것으로, 원고가 소외 공사에서 연구원으로 근무하면서 담당한 환경영향 평가업무에 속하는 직무발명이라 할 것인 바, 소외 공사는 이 사건 특허에 관하여 통상실시권을 가진다고 할 것인 바, 이 사건 갑문 공사의 사업시행자인 피고가 이 사건 특허권을 침해한다고 할 수는 없다.

해 설

이 사건은 통상실시권을 가진 피고회사의 특허권 침해여부에 대한 판결로, 원고의 발명을 직무발명으로 인정하여 원고의 소를 기각한 사례이다.

▶ 판례 32

● 기초사항

사 건 명	손해배상(기)
사 건 번 호	2005가합22575(2006. 10. 18. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 이 사건 실용신안등록권자
피 고	Y : 주식회사 태건
권 리	실용신안 제0343438호
직무발명규정	없음

● 개 요

원고가 피고회사 재직시 출원한 실용신안과 동일한 고안을 피고회사가 제작판매함으로써 원고의 실용신안권을 침해하고 있다고 주장한 사건이다.

● 원고 주장

피고가 원고에게 실용신안권이 있는 이 사건 고안과 동일한 이 사건 제품을 제작, 판매함으로써 원고의 실용신안권을 침해하고 있다.

● 피고 주장

이 사건 고안은 원고가 피고 회사에 근무하면서 발명한 이른바 직무발명에 해당하는 것으로 피고에게 통상실시권이 있으므로, 원고의 실용신안권을 침해하고 있지 않다.

판 단

실용신안법 제20조, 특허법 제39조에 의하면, 종업원, 법인의 임원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 또는 법인의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우에는 사용자가 그 실용신안권에

판 단

관하여 무상의 통상실시권을 보유한다고 규정하고 있는바, 그 사용자의 업무범위에는 현실적으로 수행하고 있는 업무는 물론 장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 모든 업무를 포함하고, 종업원의 발명행위가 사용자에 의하여 구체적으로 명령받거나 과제를 부여받은 경우뿐만 아니라 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 그 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되어 있거나 기대되는 경우도 그 직무에 속하는 발명에 해당한다.

이 사건 고안은 원고가 피고 회사의 종업원으로서 그 업무범위에 관하여 직무상 발명한 것에 해당한다고 봄이 상당하므로, 피고 회사가 이에 대하여 통상실시권을 보유한다고 할 것이고, 따라서, 이러한 피고 회사가 설령 이 사건 고안과 동일한 이 사건 제품을 제작, 판매하고 있다 하더라도, 피고의 실용신안권을 침해하고 있다고 할 수는 없다.

● 해 설

직무발명의 범위를 제시하고, 직무발명으로 인정될 경우, 회사는 무상의 통상실시권을 가진다는 것을 판시

2. 재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상실시권이 있다고 한 사례

▶ 판례 33

● 기초사항

사 건 명	특허 통상실시권 존재확인
사 건 번 호	2006가합16244(2007. 7. 13. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : 시지이엔씨 주식회사
피 고	Y : 이 사건 특허권자
권 리	특허 제0383656호

● 개 요

피고는 근무하던 회사의 사업부분이 영업양도 됨에 따라 원고 회사에서 근무하였고, 원고회사에 근무중 이 사건 특허를 출원하여 퇴직후 특허등록을 마쳤다. 이에 대해 원고회사가 통상실시권의 존재를 확인하는 소송이다.

● 원고 주장

이 사건 특허발명은 그 기술 성질상 원고 회사의 업무범위에 속하는 것이며, 피고가 이 사건 특허발명을 하게 된 행위는 원고 회사에 근무할 당시의 피고의 직무에 속하여 직무발명에 해당하므로, 원고 회사는 피고의 이 사건 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다.

● 피고 주장

1. 이 사건 특허발명은 원고 회사의 업무범위에 속하는 것이 아니다.
2. 가사 그렇지 아니하더라도, 이 사건 특허발명을 하게 된 행위는 원고 회사에 근무할 당시의 피고의 직무에 속하는 것이 아니다.
3. 피고가 원고 회사 및 시지엔지니어링에 입사하기 전에 이미 원고 회사의 영구배수 공법과 유사한 배수공법을 포함한 토목공사에 관하여 다수의 시공경험과 지식을 가지고 있었고, 원고 회사는 이 사건 특허발명에 아무런 기여를 한 바가 없으므로 이 사건 특허발명에 관하여 통상실시권을 가질 수 없다.

판 단

1. 이 사건 특허발명이 원고 회사의 업무범위에 속하는지에 대하여

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라고 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라고 한다)의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하는바(발명진흥법 제2조 제2호), 여기서 사용자의 ‘업무 범위’란 사용자의 사업의 범위로 현재 행하거나 장래에 구체적으로 행할 것으로 예정된 업무를 말하는 것이다.

이 사건에 관하여 보건대, 앞에서 거시한 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, ① 원고 회사가 영구배수 공법에 따른 설계 및 시공과 그 감리를 업무로 하는 점, ② 원고 회사의 영구배수 공법과 이 사건 특허발명 모두 추후 건축물의 최하층 슬래브에 작용하게 될 지하수를 배수로로 통해 집수정에 배수 시킴으로써 지하수의 양압을 최소화하여 건축물의 균열방지와 누수방지를 목적으로 하는 기술인 점, ③ 원고 회사의 영구배수 공법은 ‘굴토면의 땅을 파서 배수로를 형성하는 것’이고, 이 사건 특허발명은 ‘굴토면에 거푸집을 이용하여 배수로를 형성하는 것’이어서, 그 방법 측면에서 유사성이 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명은 원고 회사의 사업의 범위에 포함된다고 할 것이다.

2. 이 사건 특허발명을 하게 된 행위가 피고의 직무에 속하였는지에 대하여

사용자의 구체적 지시가 없어도 종업원 등이 발명하려고 시도하고 완성하려 노력하는 것이 일반적으로 기대될 경우에는 그러한 발명은 직무에 속하여 직무발명이라고 할 것인바, 여기서 ‘직무’인지 여부는 해당 종업원의 지위·급여·발명과 수행하였던 업무와 연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

이 사건으로 돌아와 보건대, -중략- 피고에게 이 사건 특허발명을 시도하고 완성하려 노력하는 것이 일반적으로 기대된다고 할 것이다.

3. 발명자의 해당직무에 대한 지식 습득에 대한 사용자의 공헌

사용자에게 통상실시권을 부여하는 직무발명의 요건에 피용자가 고용관계 이전에 해당직무에 대한 지식이 전혀 없었다거나 고용관계 중에 지식을 습득하여 이에 따라 발명할 것을 요건으로 한다고 볼 수 없다.

● 해 설

직무발명의 요건인 ‘사용자의 업무범위’, ‘종업원의 직무범위’에 대한 판단 기준을 제시하고, 피용자가 고용관계 중에 지식을 습득하여 발명하는 것은 직무발명의 요건에 포함되지 않는다고 한 사례이다.

나. 통상실시권 불인정 사례

1. 직무발명이 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례

▶ 판례 34

● 기초사항

사 건 명	통상실시권존재확인
사 건 번 호	2007가합1397(2008. 8. 1. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 주식회사 금오물산
피 고	Y : 주식회사 에스오씨건설
(소 외)	A : 원고 X의 대표이사로 재직중 아래 특허등록 후, 피고 Y에 양도한 자
권 리	특허 제461986호(명칭 : 보강토 옹벽용 블록)

● 개 요

원고 회사의 대표이사로 재직중이던 2004. 6. 경 ‘보강토 옹벽용 블록’의 발명에 대하여 특허출원을 하여, 제0461986호로 특허등록 후, 피고 회사는 2005. 7. 20. A로부터 이 사건 특허권을 양수받아 현재 특허권자로 되어 있다.

● 원고 주장

원고 회사의 주요업무가 보강토 옹벽용 블록 공사인 이상, 이 사건 발명은 원고 회사의 업무범위에 속하며, 나아가 원고 회사의 대표이사였던 A의 직무에 해당된다 할 것이므로, 이 사건 발명은 구 특허법 제39조의 직무발명에 해당한다. 따라서 원고 회사는 이 사건 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

● 피고 주장

원고 회사는 이 사건 발명에 기여한 사실이 없고, 이 사건 발명은 원고 회사의 업무범위에 속하는 것이 아닐 뿐만 아니라, 이 사건 발명은 A의 직무에 속하는 것도 아니므로, 이 사건 발명이 직무발명임을 전제로 하는 원고 회사의 청구는 이유 없다.

판 단

원고 회사가 이 사건 발명 당시 보강토 옹벽용 블록 공사를 수행하고 있던 사실이 인정되나, 위 인정사실만으로는 이 사건 발명이 원고 회사의 업무범위에 포함된다는 사실을 추인하기에 부족하고 달리 위 사실을 인정할 증거가 없다.

가사 이 사건 발명이 성질상 원고 회사의 업무범위에 속한다고 인정하더라도 이 사건 발명을 하게 된 행위가 A의 직무에 속하는지 여부에 대하여 보건대, A가 이 사건 발명 당시 원고 회사의 대표이사로 재직하고 있던 사실과 원고 제출의 나머지 증거들만으로는 이 사건 발명을 한 행위가 A의 직무에 속한다는 사실을 추인하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

▶ 판례 35

● 기초사항

사 건 명	실용신안권침해금지
사 건 번 호	2004가합18614 (2006. 1. 13. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X1 : 소외 A로부터 이 사건 등록고안에 관하여 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자 X2 : 원고 X1으로부터 이 사건 실용신안권의 일부를 이전받은 자
피 고	Y : 주식회사 그린월드그린워터
(소 외)	A : 이 사건 등록고안을 고안한 자 B : 주식회사 그린월드그린워터를 피고 Y에 양도한 자
권 리	실용신안번호 제0243311호, (비데용 워터펌프, 이하 '이 사건 실용신안등록'라 한다)
직무발명규정	있음

● 개 요

소외 A는 비데용 워터펌프에 대한 고안을 발명하였고, 이 고안에 관하여 실용신안을 받을 수 있는 권리를 승계한 소외 A의 동생 원고 X1은 등록유지확정결정을 받았고, 원고 X2는 원고 X1으로부터 이 사건 실용신안권의 일부를 이전받아 같은 날 그 등록을 마친 자이다. 소외 B로부터 그린월드그린워터의 영업을 양수한 피고 회사는 2004. 3.경부터 원고들의 허락 없이 위 워터펌프와 동일한 제품을 직접 제작하여 비데를 판매하였고, 현재 위 워터펌프의 제작을 위한 금형을 보유하고 있는 상태이다. 이에 원고 X1, X2는 별지 ‘원고의 실용신안제품 사진’ 목록 기재 각 비데용 워터펌프와 동일 또는 유사한 제품을 제조, 판매, 배포, 광고하거나 전시하여서는 아니 되며, 그 각 영업소, 공장, 창고, 기타의 장소에 보관 중인 별지 ‘피고의 유사제품 사진’ 목록 기재 각 비데용 워터펌프의 완제품, 반제품, 그 제작을 위한 금형과 판매를 위한 선전광고물, 포장지, 포장용기들을 각 폐기할 것을 제소했다.

● 원고 주장

피고가 2004. 3.경부터 원고들의 허락 없이 위 워터펌프와 동일한 제품을 직접 제작하여 비데를 판매하였고, 현재 위 워터펌프의 제작을 위한 금형을 보유하고 있는 상태이므로 실용신안권에 대해 침해가 이루어지고 있다.

● 피고 주장

피고는, 이 사건 고안은 원고 X1의 형인 소외 A가 소외 B로부터 비데개발을 의뢰받아 그린월드그린워터의 비데개발부장으로 재직하면서 개발한 것으로서 직무발명에 해당하므로 소외 B로부터 그린월드그린워터의 영업을 양수한 피고 회사는 이 사건 실용신안권에 대하여 특허법 제39조에 정한 통상실시권을 가진다고 주장하며, 소외 B가 소외 A와 사이에 비데 완제품 개발을 위한 도급계약을 맺고 소외 A가 도급계약을 이행하는 과정에서 이 사건 고안을 발명하게 된 것인바, 위 도급계약에는 비데완제품 개발 과정에서 이루어지는 모든 고안에 대한 실용신안권을 소외 B에게 귀속시키기로 하는 합의가 포함되어 있으므로 소외 B에게 이 사건 실용신안권에 대한 전용실시권이 있다.

판 단

1. 통상실시권 보유 주장에 대한 판단

인정사실에 비추어 앞서 본 사실만으로는 소외 A가 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 이 사건 고안에 대한 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대된다고 보기 어려워 이 사건 고안 발명행위가 소외 A의 현재 또는 과거의 직무에 속한다고 보기는 어렵다(설사 피고가 이 사건 실용신안권에 대하여 통상실시권을 가진다 하더라도, 피고는 소외 B의 통상실시권을 양수받아 보유하게 되었으므로 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다고 할 것인바, 피고가 이 사건 실용신안권에 대한 통상실시권을 등록하지 않은 이상 원고들에게 이를 대항할 수 없는 바, 피고의 주장은 이유 없다).

2. 전용실시권 보유 주장에 대한 판단

소외 B와 소외 A 사이의 비데 완제품 개발 계약에 비데 완제품 개발 과정에서 이루어지는 모든 고안에 대한 실용신안권을 소외 B에게 귀속시키기로 하는 합의가 포함되어 있다는 점에 관하여 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 피고의 위 주장도 이유 없다.

● 해 설

이 사건은 원고의 실용신안권침해금지 주장에 대하여 피고의 통상실시권 및 전용실시권 보유 주장 인정 여부에 대한 판결로, 고안 발명행위가 발명자의 현재 또는 과거의 직무에 속하지 아니하며, 증거자료 미비로 피고의 통상실시권 및 전용실시권 보유 주장을 이유 없는 것으로 판단하고 원고들의 주장을 인용한 사례이다.

V. 기 타

- 가. 손해액 산정방법
- 나. 이전등록에 대한 국제재판관할권
- 다. 공동발명자의 일부에 의한 출원
- 라. 업무상 배임
- 마. 특허권 침해 판단

한국판

특허법

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

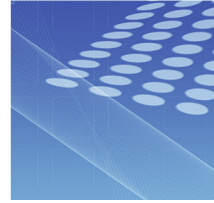


V.기 타



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
손해액 산정방법	회사임원의 직무발명에 대하여 회사 등이 그 임원을 배제한 채 회사명의로 특허등록을 마침으로 인해 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 임원의 재산상 손해액 방법 등에 특허법 제128조제2항을 유추 적용할 수 없다고 본 사례	2007다37370	판례36	91
국제재판 관할권	대한민국에 등록된 특허권이 외국에서의 특허출원을 우선권 주장의 기초로 하였다는 사정만으로 그 특허권의 이전 등록을 구하는 부분에 대하여 우리나라 법원의 국제재판 관할권이 인정된다고 본 사례	2007나96470	판례37	93
공동발명자	공동발명자 전원 또는 정당한 승계인에 의한 출원이 아니어서 무효라고 한 사례	2007허9064	판례38	95
업무상 배임	예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례	2009노1274	판례39	97
특허권 침해판단	통상실시권자의 물건을 인도받아 사용하는 경우, 특허권 침해를 구성하지 않는다고 본 사례	2005나28091	판결40	99

V. 기 타



가. 손해액 산정방법

1. 회사임원의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우 재산상 손해액 산정방법 등에 관한 사례

➡ 판례 36

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록 등
사 건 번 호	2007다37370(2008.12.24. 선고) (원심 : 2006나65233, 2005가합27183)
결 과	파기환송
원 고	X : 전 한국양고라산업 생산본부장 겸 부사장
피 고	Y : 한국양고라산업 대표이사; Z : 한국양고라산업 직원
권 리	특허 제128110호, 액상 원적외선방사 조성물 및 그의 제조방법
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 1994년 무렵 피고 회사의 이사(생산본부장 겸 부사장)로 재직하던 중 피고 회사의 대표이사인 피고와 공동으로 이 사건 발명을 고안하였음에도 피고가 공동발명자인 원고와 계약 등을 통하여 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 적법하게 취득하지 않고 의도적으로 원고를 배제한 채, 이 사건 발명을 자신의 단독발명으로 하여 피고 회사의 명의로

1994. 12. 23. 이 사건 특허를 출원하여 1997. 10. 29. 이 사건 특허등록을 마친 뒤, 주식회사 넬바이오텍과 사이에 독점적 실시권을 부여하는 계약을 체결하였다. 원고는 피고와의 불화로 인하여 1997. 7. 16. 피고 회사를 사직하고 소외 엠지에이산업 주식회사에 입사하여 이사로 재직하던 중 피고 회사, 피고 외 1인에 대하여 특허권이전등록청구 및 손해배상책임을 요구하여 제소했다.

● 판시 사항

회사 임원의 직무발명에 관하여 회사 등이 그 임원을 배제한 채 회사 명의의 특허등록을 마침으로써 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 위 임원이 입은 재산상 손해액의 산정 방법 및 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위에 따른 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 이 경우에 유추적용할 수 없다.

판 단

원고는 자신의 직무에 관하여 이 사건 발명을 한 것이고, 그 성격상 사용자인 피고 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 원고의 당시 직무에 속하는 발명으로서 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항 소정의 직무발명에 해당하고, 피고들이 원고의 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 구 특허법 제40조의 규정에 의한 보상도 이루어지지 않은 상태에서 원고를 배제한 채 피고를 발명자로 한 피고 회사 명의의 이 사건 특허등록을 마침으로써 원고의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하였다고 볼 것이다.

이 경우 원고가 입은 재산상 손해액은 원고가 구 특허법 제40조의 규정에 의하여 받을 수 있었던 정당한 보상금 상당액이고, 그 수액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고, 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하게 된 경위, 이 사건 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 이 사건 발명에 의하여 피고 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 원고와 피고 회사가 공헌한 정도, 피고 회사의 과거의 직무발명에 대한 보상금 지급례, 이 사건 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당하다고 할 것이고, 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 유추적용하여 이를 산정할 것은 아니라고 할 것이다.

나. 이전등록에 대한 국제재판관할권

1. 외국에서 등록된 특허권의 이전등록시 우리나라 법원의 국제재판관할권이 인정된다고 본 사례

▶ 판례 37

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록
사 건 번 호	2007나96470(2009. 1. 21. 선고) (원심 : 2006가합89560)
결 과	1심판결 취소
원 고	X : 엘지디스플레이 주식회사
피 고	Y1 : 일본국인으로서 엘지전자의 기술고문으로 근무한 자 Y2 : 오바야시세이코우 가부시끼가이샤(大林精工 株式会社)
권 리	이 사건 특허 : 일본국 특허 제3194217호 외 32건
특 이 사 항	원고 X와 피고 Y1 사이의 고용계약(1991. 4.; 1995.6) 및 원고 X와 피고 Y1, Y2 사이의 특허권 등 양도계약 체결(2004.4)

● 개 요

피고는 일본국인으로서 1991. 4. 20.부터 1998. 6. 15.까지 엘지전자의 기술고문으로 근무하였는데, 피고는 자신을 출원인 및 발명자로 하여 일본국내 및 대만에서 다수의 특허출원 또는 특허등록을 하였고, 피고는 피고를 공동출원자·특허권자로 하여 일본국 내에서 6건의 특허등록을 하였고, 위 특허출원과정에서 모두 피고가 관여하였다. 또한, 피고의 아버지인 소외 B가 대표이사로 재직중인 일본국 법인 미쿠니덴시(三國電子) 유한회사는 액정표시장치 등에 관한 발명에 관하여 일본국에서 소외 B가 발명자로, 미쿠니덴시 유한회사가 출원인이 되어 특허출원절차가 진행되고 있다(위 특허들을 통틀어 ‘이 사건 특허’라 칭한다). 한편, 원고는 2004. 4. 3. 피고들과 사이에 피고가 특허권자 또는 출원인으로 된 일본국내 특허권 또는 특허출원, 미쿠니덴시 유한회사가 출원인으로 된 일본국내 특허출원, 그 특허발명들에 대응하는 일본국 외에서의 특허출원 및 등록된 특허권 일체와 관련한 모든 권리를 무상으로 양도받기로 하는 양도계약을 체결하였다.

● 쟁 점

1. 대한민국에 등록된 특허권이 외국에서의 특허출원을 우선권 주장의 기초로 하였다는 사정만으로 그 특허권의 이전등록을 구하는 부분에 대하여 우리나라 법원의 국제재판관할권이 부인되는지 여부

2. 이 사건 양도계약에 따른 특허권이전등록 등 의무의 발생 여부

● 원고 주장

피고들은 이 사건 양도계약에 따른 특허권이전등록을 이행할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 이 사건은 일본국 등 외국에서 등록된 특허권의 이전등록이나 특허출원에 관한 출원 인명의변경절차의 이행을 구하는 소로서 발명자권의 귀속 여부에 관한 것이어서, 그 등록과 출원절차가 진행되는 국가의 법원의 재판권에 전속하므로 대한민국 법원에 관한 이 사건 양도계약상의 관할합의의 효력은 인정되지 아니한다.
2. 이 사건 특허발명은 모두 피고 Y1의 엘지전자에 대한 직무발명임을 전제로 이 사건 양도계약을 체결하였는데 이 사건 특허발명들은 엘지전자에 대한 직무발명이 아니므로 원고와 피고들 사이에 이 사건 특허권 등의 양도를 위한 의사표시가 내용상으로 합치 되지 않음으로써 이 사건 양도계약은 성립하지 않았다.

판 단

1. 우리나라 법원이 이 사건에 대하여 국제재판관할권을 가지는지 여부

등록을 요하는 특허권에 관하여 그 권리 자체의 유·무효 확인을 구하거나 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국의 전속관할로 볼 수 있다고 할 것이나, 이 사건은 이 사건 특허권의 성립에 관한 것이거나 유·무효, 취소를 구하는 소송이 아니라 이 사건 양도계약의 이행을 구하는 소송이라고 할 것이어서, 그 주된 분쟁 및 심리의 대상은 이 사건 양도계약의 해석 및 효력 유무일 뿐 특허권의 유·무효 또는 등록 여부와는 무관함이 분명하다.

이 사건은 당사자 간의 관할 합의에 따라 대한민국 법원에 국제재판관할권이 있다고 할 것이고, 이 사건 특허권 등록국 법원의 전속관할에 속한다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

2. 이 사건 양도계약에 따른 특허권이전등록 등 의무의 발생

위 인정사실에 따르면, 특별한 사정이 없는 한 피고들은 이 사건 양도계약에 따라 각 보유한 출원권 내지 특허권에 관하여 원고에게, 별지 1, 2, 5 기재 특허권에 대하여는 특허권이전등록절차를, 별지 3, 4, 6 기재 특허에 대하여는 원고를 출원인으로 하는 출원인명의변경신고절차를 각 이행할 의무가 있다(다만, 피고들은 별지 6 기재 특허권에 대하여는 출원인이 아니지만, 피고 다나카가 출원인 회사의 대표이사로서 그 출원인 명의를 변경할 수 있는 지위에 있다고 보이고, 피고들 또한 이 사건 양도계약에서 명시 적으로 그 출원인명의변경신고절차를 원고에게 이행하기로 약정한 이상 그 이행의무를 인정할 수 있다고 할 것이다).

다. 공동발명자의 일부에 의한 출원

1. 공동발명자 전원 또는 정당한 승계인에 의한 출원이 아니어서 무효라고 한 사례

▶ 판례 38

● 기초사항

사 건 명	등록무효(특)
사 건 번 호	2007허9064(2008. 7. 10. 선고)
결 과	심결취소
원 고	X : 에이스하이텍 주식회사의 소송 승계인
피 고	Y : 이 사건 특허의 특허권자
(소 외)	A, B, C, D
권 리	제552059호(명칭 : 열처리 장치) 제643661호(명칭 : 열처리 장치의 히터 어셈블리 및 그 제조 방법)
직무발명규정	없음

● 개 요

1. 합병전 에이스하이텍 주식회사(이하, ‘합병전 회사’라고만 한다)는 2006. 10. 27. 주식회사 비에이치티를 상대로, 이 사건 특허발명은 발명자나 그의 승계인이 아닌 무권리자에 의하여 출원되었거나 공동발명임에도 공동발명자들 전원에 의하여 특허 출원되지 않았다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데, 위 심판청구를 기각되었다.
2. 한편, 합병전 회사는 이 사건 소송계속 중인 2008. 1. 7. 구 주식회사 도들샘에 흡수합병되었고, 구 주식회사 도들샘은 2008. 6. 2. 현재 원고의 명칭으로 상호를 변경하였다. 그리고 이 사건 특허발명은 이 사건 심결 이후로 이 사건 소제기 전인 2007. 9. 14. 주식회사 비에이치티에서 피고에게로 그 권리가 이전등록되었다.

● 쟁 점

이 사건 특허발명이 공동발명자에 의한 것인지 여부 및 정당한 권리자에 의해 특허출원된 것인지 여부

● 원고 주장

1. 이 사건 특허발명은 소외 A를 포함한 여러 사람에 의한 공동발명으로, 특허를 받을 수 있는 권리가 공동발명자의 공유임에도 공동발명자 중의 1인인 소외 A로부터 승계받은 피고에 의하여 출원되었으므로 그 등록이 무효이다.
2. 이 사건 특허발명은 소외 A의 직무발명으로 원고에게 묵시적으로 승계되어 특허를 받을 수 있는 권리가 원고에게 있음에도 그 권리가 없는 피고에 의하여 출원된 모인 출원이므로 그 등록이 무효이다.

● 피고 주장

1. 이 사건 특허발명은 소외 A의 단독으로 발명한 단독발명이다.
2. 이 사건 특허발명은 발명자인 소외 A로부터 정당하게 승계받은 피고에 의하여 출원되었다.

판 단

이 사건 특허발명은 합병전 회사 히터개선팀의 팀원인 소외 A, B, C, D의 공동발명에 해당하고, 그럼에도 공동발명자 중의 1인인 소외 A로부터만 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받은 피고에 의하여 특허출원되었음을 알 수 있고, 달리 피고가 소외 A 외의 다른 공동발명자들로부터도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았음을 인정할 아무런 증거가 없다.

따라서, 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들인 공동발명자들이 공동으로 특허출원을 하지 않아 그 등록이 무효라고 할 것이다.

라. 업무상 배임

1. 예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례

▶ 판례 39

● 기초사항

사 건 명	업무상배임
사 건 번 호	2009노1274(2010. 1. 26. 선고)
결 과	청구 기각
피고인(항소인)	X : 한국과학기술원에 교수로 재직 중
검 사	Y : 검사
권 리	이 사건 출원 : 특허 출원 제2006-7027836호(명칭 : 물질의 상호작용을 탐색하는 방법 및 키트)(이하, '이 사건 매직기술'이라 함)
직무발명규정	한국과학기술원은 직무발명에 대한 예약승계 규정을 구비

● 개 요

피고인 X는 2003. 3. 1.부터 한국과학기술원의 생명과학과 부교수로 임용되어 한국과학기술원이 제공하는 연구실, 고가의 연구장비 및 인력을 이용하여 이 사건 매직기술에 관한 연구를 하였다. 피고인은 2004. 7.경 사실상 자신이 설립한 씨지케이 주식회사(이하 '씨지케이'라고 한다)에게 이 사건 매직기술에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 씨지케이가 2004. 7. 20. 특허출원을 할 당시 단순한 아이디어 단계를 넘어 여러 차례의 실험을 통하여 얻은 구체적인 데이터를 근거로 특허출원이 가능할 정도에 이른 것으로 보이고, 한국과학기술원 소속 책임연구원인 소외 A는 2004. 2.초경 피고인과 이 사건 매직기술의 아이디어에 관하여 본격적으로 논의하였고, 그 무렵부터 여러 차례에 걸쳐 세포 내 실험을 하였으며, 2004. 5.경에는 매직기술에 관한 주요 실험을 완료하였고, 씨지케이는 소외 A가 실험한 위 결과들을 근거자료로 하여 특허출원을 하였다.

● 피고 주장

이 사건 매직기술은 단순한 아이디어 단계로서 완성된 발명이 아니므로 배임죄가 성립되지 아니한다.

판 단

피고인은 한국과학기술원의 교수로서 한국과학기술원이 제공하는 연구실, 장비 및 인력을 이용하여 직무와 관련한 연구를 한 것이고, 그 연구 성과가 단순한 아이디어의 단계를 넘어 여러 차례의 실험을 통해 어느 정도 완성단계에 이르렀다고 판단되어 특허법 제55조 소정의 우선권 주장을 위한 특허(선)출원을 하기에 이른 것이므로 그것이 그 당시에 특허를 받을 수 없는 미완성발명이었음이 명백하지 않은 이상, 피고인으로서 한국과학기술원이 특허출원 등의 절차를 취할 수 있도록 협력하여야 하고, 한국과학기술원이 그 출원을 하기 전에는 이 사건 매직기술의 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며 한국과학기술원의 승낙 없이 이를 무단으로 양도하여서는 안 될 임무가 있다고 할 것임에도 이러한 임무에 위배하여 씨지케이를 사실상 설립하고 위 회사에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 특허출원을 하게 하였으므로 피고인의 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다고 보아야 하고, 피고인이 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 실험에 성공한 이 사건 매직기술은 특허등록 여부에 관계없이 그 당시 그 자체가 재산상 이익이 있어 보이고 씨지케이의 특허(선)출원으로 한국과학기술원에게 무용의 부담을 지우게 하였으므로 결과적으로 이 사건 특허출원을 기초로 한 최종특허출원이 특허법 제42조 제3항 등의 사유로 인하여 거절되었다고 하더라도 이 사건 출원 당시 한국과학기술원에게 재산상 손해발생의 위험이 초래되지 않았다고 볼 수도 없다.

마. 특허권 침해 판단

1. 통상실시권자의 물건을 인도받아 사용하는 경우, 특허권 침해를 구성하지 않는다고 본 사례

➡ 판례 40

● 기초사항

사 건 명	손해배상(기)
사 건 번 호	2005나28091 (2006. 1. 10. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 소외 공사의 직원으로 이 사건 특허발명을 발명한 자
피 고	Y : 대한민국
권 리	‘하천하구담수호에의 어도 겸용 통선설비’ 기술
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 ‘하천하구담수호에의 어도 겸용 통선설비’ 기술을 보유하고 있는 자이며, 소외 공사는 소외 공사가 피고로부터 새만금사업의 일부인 통선 및 배수공사를 도급받아 이 사건 갑문을 시공·인도하였으며, 피고는 이 사건 갑문을 인도받아 사용하고 있는 자이다. 원고는 제1심판결에 불복하여 소를 제기하였다.

● 원고 주장

이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하여 소외 공사가 이 사건 특허에 관한 통상실시권을 가진다고 하더라도, 피고가 소외 공사로부터 이 사건 특허에 관한 통상실시권을 이전받거나 원고의 동의를 얻지 않는 한 이 사건 갑문을 인도받아 사용하는 것은 이 사건 특허에 대한 새로운 침해에 해당한다.

판 단

피고가 정당한 통상실시권자인 소외 공사로부터 이 사건 갑문을 인도받아 사용한다면 피고가 원고로부터 별도로 동의를 받거나 특허권을 이전받지 않는다 하더라도 이 사건 특허에 관한 권리를 침해하는 새로운 실시에 해당한다고 할 수 없다.

● 해 설

이 사건은 정당한 실시권자인 통상실시권자로부터 특허물건을 인도받아 사용한 경우 특허권의 침해 여부에 대한 판결로, 이러한 경우 새로운 실시에 해당한다고 할 수 없다고 판단하고 원고의 항소를 기각한 사례이다.

쟁점별 직무별명

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

韓·日 판례 90선

이 본 편

I . 직무발명의 성립 요건

가. 발명자

나. 종업원 등

일본편

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

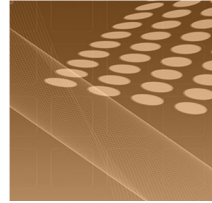


I. 직무발명의 성립 요건



주요 쟁점		비 고	Page
발명자	발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 1	105
	발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 2	107
	정제형상에 대한 착상만으로는 발명자가 아니라고 본 사례	판례 3	108
	화학물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 4	109
	의약품 물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 5	111
	연구개발책임자로 연구개발에 직접 개입하여 주도함으로써 발명자로 본 사례	판례 6	113
	기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담했다고 할 수 없다고 본 사례	판례 7	115
	발명자로 볼 수 없는 기준을 제시한 사례	판례 8	117
	구체적 실험을 통하지 않은 착상은 발명이 될 수 없다고 한 사례	판례 9	119
	진정한 발명자를 가려 특허를 받을 권리를 확인한 사례	판례10	121
	원고의 제안이 출원발명의 착상을 제공하지 못했다고 본 사례	판례11	122
	출원서에 발명자로 기재되어있다는 이유만으로 진정한 발명자로 볼 수 없다고 한 사례	판례12	124
	진정한 발명자라고 본 사례	판례13	125
	진정한 발명자라고 본 사례	판례14	126
종업원 등	고용계약이 없음에도 사용자와 종업원의 관계에 있다고 본 사례	판례15	128

I. 직무발명의 성립 요건



가. 발명자

1. 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례(도요타 중앙연구소 사건)

▶ 판례 1

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성16년(7)27028호
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	A
피 고	주식회사 도요타 중앙연구소
권 리	특허 제2609929호
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 피고에게 승계한 직무발명과 관련된 특허권에 대하여 상당한 대가 50억엔의 지불을 구한 사안으로서, 원고가 발명자인지 여부와, 상당한 대가가 얼마인지의 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

원고는 본건 특허발명을 실질적으로 혼자서 완성한 단독 발명자로서, 본건 특허발명의 승계에 따른 상당한 대가액은 50억엔에 상당한다.

● 피고 주장

발명자란 특허성을 가지는 부분을 착상하고 이를 구체화한 자를 의미하는 것으로서, 단순한 보조자나 자금 제공자, 지시자 등은 발명자라 볼 수 없다. 본건 특허발명에서 특허성을 가지는 부분은 연료분사노즐의 직경과 관련된 치수를 착상한데 있으며, 이러한 치수를 구체화한 자는 원고가 아니라, 소외 제3자인 F이다. 설령 원고가 본건 특허발명에 기여한 부분이 있다고 하더라도, 이러한 기여분은 불과 1% 정도에 불과한 것으로서, 사내 직무발명 규정에 따라 지급한 대가로 충분한 것이다.

판 단

본건 특허발명은 연료분사노즐 중 직경과 관련된 치수를 특정함으로써 그 효율을 높일 수 있음에 본질적 특징이 있는 것으로 인정된다. 이러한 본질적 특징에 대한 연구는 원고 단독에 의해 이루어진 것이 아니라 소외 제3자인 B 및 F와 공동으로 이루어진 것으로서, 원고는 본건 특허발명에 대한 단독 발명자라 볼 수는 없고, 본건 특허발명에 대한 공동발명자라 보아야 한다. 본건 특허발명에 대하여 피고는 누적된 기술 자료의 제공, 연구 시설 설비의 제공, 특허 명세서 작성 및 특허에 관련된 절차 수행 등 상당한 부분 기여한 것으로서, 본건 특허발명에 대한 피고의 기여율은 90%에 해당한다. 본건 특허발명에 따라 피고가 얻은 이익액은 실시료수입액에 해당하는 것으로 보이며, 이익액에 피고의 기여율 및 원고의 기여율을 감안하여 가중치를 두어 곱하면, 원고가 받아야 할 상당한 대가는 100만엔 정도로 봄이 타당하다. 따라서 원고가 받아야 할 상당한 대가에서 직무발명 규정에 의하여 피고가 기지급한 금액을 제한 나머지 금액을 피고가 원고에게 지급함이 타당하다.

2. 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례(NTT 어드밴스 테크놀로지 사건)

▶ 판례 2

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성16년(7)23041호
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	A
피 고	NTT 어드밴스 테크놀로지 주식회사
권 리	특허 제1331016호 외 9건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 피고에게 승계한 직무발명과 관련된 특허권에 대하여 상당한 대가 2500만엔의 지불을 구한 사안으로서, 상당한 대가가 얼마인지의 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

원고는 공동발명으로 이루어진 본건 특허발명들에 대해 원고가 주도적으로 완성한 것으로서 본건 특허발명들에 대한 원고의 기여분은 매우 높다고 할 것이다.

● 피고 주장

발명자란 특허성을 가지는 부분을 착상하고 이를 구체화한 자를 의미하는 것으로서, 단순한 보조자나 자금 제공자, 지시자 등은 발명자라 볼 수 없다. 본건 특허발명에서 특허성을 가지는 부분은 공동발명에 의해서 이루어진 것으로서, 원고가 본건 특허발명에 기여한 부분은 원고 주장에 비하여 턱없이 부족한 정도이며, 원고가 받아야 할 정당한 대가는 사내 직무발명 규정에 따라 지급한 대가로 충분한 것이다.

판 단

본건 특허발명들에 대하여 원고는 착상의 제공 및 구체화 과정을 주도한 것으로서 인정되어, 원고는 본건 특허발명들에 대한 실질적인 발명자로 인정되며, 피고가 본건 특허발명들의 완성에서 기여한 기여분은 70% 정도로 인정되며, 본건 특허발명들로 인하여 피고가 받은 이익액은 실시료 수입액에 해당하는 금액이므로, 피고가 받은 이익액에서 피고가 본건 특허발명들에 기여한 기여분을 제외한 나머지 금액은 원고가 받아야 할 정당한 이익액으로 인정된다. 따라서 원고가 받아야 할 정당한 이익액에서 직무발명 규정에 따라 피고가 원고에게 기지급한 금액을 제외한 나머지 금액을 피고는 원고에게 지불하여야 한다.

3. 정제형상에 대한 착상만으로는 발명자가 아니라고 본 사례(화이자 사건)

▶ 판례 3

● 기초사항

사 건 명	직무발명대기청구항소사건
사 건 번 호	평성 18년 3월 29일(2006. 3. 29.), 동경지재 평16(7)14321
결 과	청구 기각
항 소 인	X
피 항 소 인	화이자 주식회사
권 리	특허 제3015677호
직무발명규정	있음

● 개 요

피항소인의 종업원이었던 항소인 X가 피항소인에 대하여 직무발명과 관련된 특허를 받을 수 있는 권리를 피항소인에게 승계하였음을 이유로 이에 대한 상당한 대가의 지불을 요구한 사안으로서, 원심은 항소인이 본건 발명의 진정한 공동발명자라 볼 수 없다고 하여 청구를 기각하였다. 이에 항소인이 불복한 것이 본건이다.

● 항소인 주장

본건 발명은 정제의 형상에 대한 착상이 중요한 것으로서, 실험은 단지 하나의 정제 형상에 대하여 그 효과를 확인하는 것에 불과한 것이므로, 정제 형상을 착상한 자가 그 후의 실험에 관여하였는지 여부와 무관하게 발명자 또는 공동발명자가 되어야 한다. 항소인은 1989년 본건 특허와 동일한 정제 형상을 착상하였으므로, 항소인은 본건 발명의 발명자 또는 공동발명자로 인정되어야 한다.

판 단

본건 발명은 정제 형상에 대한 착상을 한 것만으로는 작용효과를 발휘할 수 있을지 여부가 불명확하고, 실제로 실험 등을 반복한 이후에야 발명이 구체화되고, 또 완성된 것이라 볼 수 있으므로, 본건 발명에서 발명자로 인정될 수 있기 위해서는 실제 필름 코팅 등의 실험 등을 실시하여 그 구성을 구체화한 것인지 여부를 근거로 하여 판단하여야 한다. 항소인은 그 이후의 실험 등에 관여한 적도 없고, 또 제출된 증거에 따르면 항소인이 1989년 이미 정제 형상을 착상한 것이라 인정할 수도 없다.

4. 화학물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례 (和光純藥 사건)

▶ 판례 4

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성18년(추)10020호
결 과	청구 기각
항 소 인	A
피 항 소 인	和光純藥 주식회사
권 리	특허 제3219020호
직무발명규정	있음

● 개 요

본건 특허발명에 대하여 항소인은 본인이 진정한 발명자임을 주장하면서, 직무발명에 대한 정당한 대가의 지급을 요구한 사안이다.

● 항소인 주장

본건 특허발명은 항소인이 작성한 검토의뢰서를 바탕으로 하여 이루어진 것이므로 항소인은 본건 발명의 발명자이다. 또한, 본건 특허발명은 직무발명에 의하여 이루어진 것으로서, 피항소인은 항소인에게 이에 대한 상당한 대가를 지급하여야 한다.

● 피항소인 주장

본건 특허발명은 반도체 기관의 세정효과를 높이기 위한 세정액 조성물과 관련된 것으로서, 화학 기술분야의 발명에서 유효성분의 성분명과 화학구조만으로는 그 유용성을 입증하기란 극히 곤란한 것이므로, 단순히 이에 대한 제안에 불과한 항소인의 검토의뢰서만을 들어 항소인이 본건 특허발명의 발명자라 볼 수 없다. 따라서 피항소인은 항소인에게 직무발명에 대한 상당한 대가를 지급하여야 할 의무는 없다.

판 단

화학물질과 관련된 특허발명에서는 일반적으로 유효성분의 물질명과 화학구조 만으로는 그 유용성을 확인하기란 극히 곤란하고, 출발물질과 촉매 등의 반응공정과 수율을 높이기 위한 반복적 실험, 유용성에 대한 실험을 통해서만 화학물질에 대한 특허발명이 성립되는 것으로서, 이러한 반응공정과 실험에 대한 개념이 배제되고, 단순히 유효성분의 물질명과 이에 대한 화학구조만을 제시한 것에 불과한 항소인의 검토의뢰서만을 가지고, 항소인이 본건 특허발명에 대한 진정한 발명자라 볼 수는 없고, 또 항소인이 본건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피항소인에게 양도한 것이라 인정할 만한 근거도 없다. 따라서 피항소인이 항소인에게 직무발명에 대한 상당한 대가를 지급할 의무는 없다.

5. 의약품 물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례(오츠카 제약 사건)

▶ 판례 5

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성17년(7)14399호
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	오츠카 제약 주식회사
권 리	미국특허 제4,277,479호
직무발명규정	있음

● 개 요

피고의 전종업원이었던 원고가, 피고가 가지고 있는 본건 특허발명이 원고의 재직 중 이루어진 직무발명에 의하여 이루어진 것임을 주장하면서, 이에 대한 상당한 대가인 1억엔의 지급을 요구한 사건이다.

● 원고 주장

본건 특허발명은 원고의 재직 중 이루어진 직무발명에 의한 것으로서, 이에 대한 상당한 대가 1억엔을 피고는 원고에게 지급하여야 한다.

● 피고 주장

외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리는 직무발명 규정의 적용을 받지 아니하며, 원고는 본건 특허발명의 발명자도 아니고, 피고의 사내 직무발명규정에 따른 실적보상금을 지급해야 할 사정도 없으므로, 직무발명에 대한 대가 청구권은 원고에게 없다.

판 단

외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서도 특허법상의 직무발명 규정은 적용될 수 있다. 본건 특허발명과 같은 의약품 물질발명의 경우에는 ① 질환의 선택, ② 약물표적의 선택, ③ 바이오엑세스의 확립, ④ 리드화합물의 발견, ⑤ 구조활성 상관관계에 대한 검토, ⑥ 약리활성의 기본골격 확립, ⑦ 표적과의 상호작용의 향상, ⑧ 약역학적 특성의 향상, ⑨ 약물에 대한 특허 취득 등의 절차를 거치게 되는데, 원고는 이 중 목표를 달성하기 위한 화합물의 선택이라는 곤란한 과제 해결에 기여한 바가 인정된다. 그런데 특허발명의 발명자로 인정받을 수 있기 위해서는 발명의 사상 창작 그 자체에 관여하여야 할 필요가 있는데, 원고는 물질 구조를 결정하는데 관여하지 않고, 단순히 약리기저나 작용기저의 연구에 대한 성과를 높인 것에 불과한 것이므로, 본건 특허발명의 발명자 또는 공동발명자로 볼 수는 없다. 따라서 원고에게 피고가 직무발명에 대한 정당한 대가를 지급하여야 할 의무는 없다.

6. 연구개발책임자로 연구개발에 직접 개입하여 주도함으로써 발명자로 본 사례(JSR 사건)

▶ 판례 6

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성16년(7)26283호
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	A
피 고	JSR 주식회사
권 리	특허 제2893875호 외 17건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 피고에게 승계한 직무발명과 관련된 특허권에 대하여 상당한 대가 2억엔의 지불을 구한 사안으로서, 상당한 대가가 얼마인지의 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

원고는 연구 개발 당시 관리직으로 종사하고 있었지만, 단순한 지시자로서의 관리직이 아니라 연구 개발의 총괄적 책임자로서 실질적인 연구 개발 방향을 제시하고, 연구 개발에 직접 개입하였으므로, 본 건 특허발명에 대해 다른 연구원들과 공동으로 이를 발명한 진정한 공동발명자이다. 그리고 본건 특허발명들로 인하여 피고가 얻은 이익액과 원고의 기여분을 감안하면 피고는 원고에게 2억엔의 상당한 대가를 지급하여야 한다.

● 피고 주장

원고는 연구 개발의 책임자로서 단순한 관리직에 종사하고 있었으므로, 본건 특허발명들 전부에 대하여 진정한 공동발명자라 볼 수는 없고, 피고가 본건 특허발명들로 받은 이익액은 원고가 주장하는 바와 같이 실시에 따른 이익액은 존재하지 않고, 단순히 라이선스 계약에

포함된 것에 불과하다. 따라서 피고가 받은 이익액은 포괄 크로스 라이선스 계약에 따라 얻은 이익액 중 본건 특허발명들이 차지하는 비중만큼 곱한 정도에 불과한 것이므로, 원고가 받을 수 있는 정당한 대가는 직무발명 규정에 따라 기지급한 금액으로 충분한 것이다.

판 단

원고는 연구 개발의 책임자로서 단순한 관리직에 종사하고 있었던 것이 아니라, 실질적으로 연구 개발에 직접 개입하여 이를 주도한 부분을 찾아볼 수 있으므로, 본건 특허발명들 중 일부에 대해서는 원고는 진정한 발명자로 인정된다. 본건 특허발명들에 대하여 시설 제공 등 본건 특허발명들에 이르게 된 경위를 살펴보면, 피고가 본건 특허발명들에 기여한 기여분은 최소한 90% 이상이라 할 것이고, 피고가 이를 실시 또는 라이선스 계약을 통하여 얻은 이익액을 감안하면 원고는 240만엔의 정당한 대가를 받을 자격이 있다. 따라서 피고는 직무발명에 대한 정당한 대가액으로서 원고에게 240만엔을 지급하기로 한다.

7. 기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담했다고 할 수 없다고 한 사례(오츠카 제약 사건)

▶ 판례 7

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구항소사건
사 건 번 호	평성 19년 3월 15일(2007.3.15.), 동경지재 평18(네)10074호
결 과	청구 기각
항 소 인	X
피 항 소 인	大塚(오츠카) 제약
권 리	① 특허1802107, 수소화처리촉매 및 그것을 이용한 중질광유의 수소화탈류 분해방법 ② 특허1902513, 탄화수소류의 수소화 분해방법

● 개 요

본건은 피항소인이 보유하고 있던 테트라조릴 알코키시카르보스칠 유도체와 그것을 함유하는 의약성분에 관한 미국 특허권(본건 특허권)에 관한 발명에 대하여 피항소인의 원종업원인 항소인이 동 발명은 피항소인 회사 재직중에 생물계 연구자로서 화합물의 생물활성 측정 등에 관여한 항소인을 포함한 복수의 발명자에 의한 직무발명이고, 항소인은 발명자의 한명으로서 피항소인에 특허 받을 수 있는 권리(공유지분)를 승계시킨 자로서 특허법 35조 3항(예비적으로 피항소인의 발명고안 취급 규정 11조 1항)에 기초하여 그 상당한 대가로서 대금 1억엔 및 이에 대한 본소상 송달일의 익일인 평성 17년 7월 28일부터 지급이 끝날 때까지 연 5분(5/100)의 비율에 의한 연체 손해금의 지급을 구한 사안이다. 이에 대해 원판결은 주위적 청구에 대해서는 외국의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서 특허법 35조 3항의 적용은 없다고 판단하고 예비적 청구에 대해서는 항소인은 본건 발명의 발명자가 아니라고 판단하여 항소인의 청구인을 기각하였다. 이에 항소인은 원판결에 불복하여 항소를 하였다.

● 항소인 주장

(1) 외국에서 특허 받을 수 있는 권리의 승계에 대해서

외국에서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대해서 특허법 35조 3항의 적용의 유무에 관해서는 최고재판소 평성 18년 10월 17일 판결에 있어서, 동조 3항 및 4항의 규정의 취지를 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리에도 미치는 상황이 존재하고 외국의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 따른 대가 청구에 대해서 이 규정이 적용되는 것으로 판단하였다. 따라서 특허법 35조 3항에 기초한 대가 청구권은 인정되지 않는다고 한 원 판결의 판단은 당해 규정의 법령 해석을 오해한 것이다.

(2) 발명자의 인정에 대해서

항소인에는 물질의 창제 및 유용성의 발견 어느 것에 대한 공헌도 인정되지 않는다고 판단한 원판결에는 사실 인정의 오류가 있다.

● 피항소인 주장

(1) 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서

다툼

(2) 발명자의 인정에 대해서

항소인은 본건 유도체의 구조상의 방향성 내지 합성의 방향성의 결정에 관여하지 않았고, 유용한 용도를 발견한 것도 아니다. 따라서 항소인은 본건 특허의 발명자가 아니다.

판 단

(1) 항소인은 본건 발명의 계기가 된 칼테오롤의 항혈소판 작용의 발견, 본건 발명에 이르는 경위에 있어서 중요 화합물의 합성, 화합물의 창제의 목표의 설정 어느 것에 있어서도 생물활성의 측정 및 그 분석 등에 종사한 것에 지나지 않고, 본건 연구의 단서를 받아 화합물의 구조선택, 결정의 방향성을 시사하고 새로운 연구 목표를 설정하는 등의 공헌을 했다고 할 수 없다.

(2) 항소인이 본건 발명의 기술적 사상의 창작 행위에 현실적으로 가담하였다고 할 수 없고 항소인을 본건 발명의 발명자라고 인정할 수 없다.

8. 발명자로 볼 수 없는 기준을 제시한 사례(화이자 사건)

▶ 판례 8

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년 9월 13일(2005.9.13.), 동경지재 평16(와)14321
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	화이자(Pfizer) 주식회사
권 리	특허 제3015677호 필름코팅을 실시한 분할정제
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는, 베실산 암로지핀을 유효성분으로 하는 고혈압증약을 개발, 평성 5년 12월부터 그 비분할정의 발매를 개시하여, 평성 8년 이후는 분할정을 판매하고 있다. 본건 발명은 이 놀바스크 분할정으로 본건 발명의 작용효과는 “균일 및 용이하게 분할가능한 필름코팅이 된 분할 정제로서 필름코팅 공정시에 트러블이 생기지 않는다” 이다. 피고는 원고에 대해 그 사원취업규칙 및 직무발명보상기준에 근거하여 본건 발명에 대한 보상금으로서 특허출원시 특허출원보상금 5000엔, 평성 12년 11월28일 특허등록보상금 1만엔을 지불하였음. 본 건은 원고가 피고에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다고 주장하여 양도대가의 일부를 주장한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 본건 발명의 공동발명자의 1인이다. 원고는 부하인 B에게 실험을 실시하도록 했으며, 특허출원에 협력했었음. 피고는 원고가 제출한 실험결과 등에 기초한 출원서류를 작성하여 특허출원하였다.

● 피고 주장

원고는 발명의 진정한 공동발명자가 아니다. 복수의 발명자인 경우, 반드시 그 모두가 진정한 발명자라고 하는 개연성이 떨어진다. 또한 원고는 퇴직전에 사규를 위반하여 사내 자료를 가지고 나갔으며, 원고는 단순히 제제연구부분의 관리직에 불과하고, 원고의 직접적인 창작적 공헌은 전무하였다. 또한 원고의 사원 B에 대한 실험지시는 분할정의 개발에 있어서 그대로 적용할 수 있는 것이 아니며, 창의에 기초한 착상이라 할 수 없다. 그리고 제제의 필름코팅 실험도 아직 하지 않은 평성 6년 1월경에 특허출원의 준비를 하였다고 하는 것은 극히 부자연스럽다.

판 단

진정한 발명자라면, 해당발명에 있어서 기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담할 필요가 있다. 따라서 단순 관리자 등 구체적인 착상을 하지 않고 단순히 연구 테마를 주거나, 발명 지도를 하지 않거나 과제해결을 위해 추상적 조언을 한 것에 지나지 않은 자, 발명자의 지시를 따라서 보조한 것에 지나지 않은 자, 단순 후원자는 공동발명자라고 할 수 없다. 따라서 본건 발명에 관계된 기술적 사상의 창작행위에 가장 큰 기술적 기여를 한자는 B이며, 원고는 B에 대해 일반적 지도를 한 것에 불과하다.

9. 구체적인 실험을 통하지 않은 착상은 발명이 될 수 없다고 한 사례(와코 순약공업 사건)

▶ 판례 9

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 18년 1월 31일, 동경지법 평17(와)2538
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	와코 순약공업 주식회사
권 리	특허번호 제3219020호 세정처리제
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은 피고의 종업원이었던 원고가 본건발명은 직무발명에 속하고 원고가 발명하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였다고 주장하여 양도의 대가인 12억5천만엔 중 일부인 5000만엔을 청구한 사안이다. 원고는 재직할 동안 일관하여 영업을 담당하였다. 피고는 시약 및 화학공업약품 등의 생산 판매 및 수출입을 주로 하는 주식회사이다. 본건 특허공보중의 발명자란에는 피고의 종업원인 C, D, E의 이름이 기재되어 있다.

● 원고 주장

원고가 기안한 본건검토의뢰서에 기재된 본건착상과 본건발명이 동일하므로, 비록 원고가 본건발명에 대해 간여하지 않은 경우라 할지라도 원고가 본건발명의 발명자인 것은 명확하다. C는 본건발명의 효과에 대해 부정적인 의견을 제시하였고, 실험에 참가하지 않고 D에게 일임하였기 때문에, 본건발명의 공동발명자가 아니다. D는 본건착상에 기초하여 조사한 것에 지나지 않으며 본건발명의 효과를 측정한 자에 지나지 않으므로, D는 본건발명의 공동 발명자가 아니다.

● 피고 주장

본원발명은 구체적인 실험에 의해 처음으로 얻어지는 것이므로, 본건착상은 본건발명으로부터 얻어질 수 없다. 그리고 원고는 본건발명의 발명자가 아니며, 피고의 영업계원으로 본건검토의뢰서를 통해 책임자에게 전달한 것에 지나지 않는다. 또한 본건검토의뢰서는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 사용되는 문서가 아니다.

판 단

원고는 본건착상을 한 자가 아니며, 구체적인 실험을 통하지 않은 본건착상은 본건발명이 될 수 없다. 또한 피고의 종업원 E 등은 원고가 본건검토의뢰서를 제시하기 이전부터 본건발명의 착상을 얻어 이미 실험에 착수하였다. 따라서 원고는 본건발명에 있어서 기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담했다고 할 수 없고 발명자라고 말할 수 없다. 그리고 본건검토의뢰서는 영업담당부서가 고객으로부터 요망을 받은 경우에 있어서 연구개발담당부서에 그 검토를 의뢰하기 위해 작성하는 피고의 사내문서이므로, 원고가 피고에 대해 본건특허를 받을 수 있는 권리를 양도하기 위해 작성된 것이라고 할 수 없다.

10. 진정한 발명자를 가려 특허를 받을 권리를 확인한 사례(사공사기계 사건)

▶ 판례 10

● 기초사항

사 건 명	특허를 받을 권리의 확인 등 청구사건
사 건 번 호	평성22년2월24일(2010.2.24), 동경지재 평19(와)12655
결 과	청구 인용
원 고 (공 소 인)	카트우 공사기계 주식회사
피고(피공소인)	사공사기계 주식회사
권 리	특허 16142064, 가공공구
직무발명규정	있음

● 개 요

피공소인이 출원해 특허청에 있어서 심사중의 본건 발명에 대해서, 1심 원고인 공소인이 1심 피고인 피공소인에 대해, 동발명은 공소인의 종업원인 B 등이 그 직무로서 발명한 것이어서, 사용자인 공소인이 취업규칙 등에 근거해 상기 종업원으로부터 특허를 받을 권리의 양도를 받았으므로 공소인이 동권리를 가지는 것의 확인을 요구한 사안이다.

● 원고 주장

동발명은 공소인의 종업원인 B 등이 그 직무로서 발명한 것이어서, 사용자인 공소인이 취업규칙 등에 근거해 상기 종업원으로부터 특허를 받을 권리의 양도를 받았으므로 공소인이 동권리를 가지는 것이다.

● 피고 주장

본건 발명의 발명자는 평성 16년 1월 15일에 공소인의 회사를 퇴직해 그 후 피공소인의 회사에 입사한 A 뿐이며, 피공소인은, A로부터 본건 발명에 대해서 특허를 받을 권리의 양도를 받아 평성 16년 6월 14일에 특허 출원 하였다. 특허를 받을 권리의 양도의 대항 요건은 출원(특허법 34조 1항) 이므로, 피공소인은 대항 요건을 구비하고 있으며, 피공소인은 악의자라고는 할 수 없으므로 공소인의 본소청구를 기각해야 한다.

판 단

동발명의 실질적인 발명자는 공소인의 종업원인 B 등이 그 직무로서 발명한 것이어서, 사용자인 공소인이 취업규칙 등에 근거해 상기 종업원으로부터 특허를 양도 받을 권리를 가지므로 공소인이 동권리를 가지는 것이다.

11. 원고의 제안이 출원발명의 착상을 제공하지 못했다고 본 사례 (도넨화학 사건)

▶ 판례 11

● 기초사항

사 건 명	손해보상 등 청구사건
사 건 번 호	평성16년11월11일(2004.11.11), 동경고재 평16(네)2790
결 과	청구 기각
원 고 (공 소 인)	X
피고(피공소인)	도넨화학 주식회사

● 개 요

공소인은 본건 출원 발명은 본건 원고 제안의 기술적 범위에 속하여, 공소인이 그 공동 발명자임에도 불구하고, 피항소인 도넨화학 주식회사는 본건 출원 발명에 대해 특허의 출원을 하면서 공동 발명자로부터 공소인을 제외하고 출원을 했다. 동피항소인의 이 행위는, 공소인의 발명자로서의 명예권 등의 인격권 및 특허를 받을 권리의 침해에 해당한다고 주장하는 것과 동시에, 피항소인 도넨화학이, 공소인에게 실시료를 지불하지 않고, 본건 원고 제안과 관련 되는 발명 내지 일련의 기술 노하우를 사용하고 있다고 주장하고, 공동 불법 행위에 근거하는 손해배상 청구 내지 부당 이득 반환 청구로서 피항소인 등에 대해, 포괄적인 손해금으로서 금 1억 5256만엔의 지불을 요구했다.

● 원고 주장

피항소인 도넨화학 주식회사는 본건 출원 발명에 대해 특허의 출원을 하면서 공동 발명자로부터 공소인을 제외하고 출원을 했다. 동피항소인의 이 행위는, 공소인의 발명자로서의 명예권 등의 인격권 및 특허를 받을 권리의 침해에 해당한다고 주장하는 것과 동시에, 피항소인 도넨화학이, 공소인에게 실시료를 지불하지 않고, 본건 원고 제안과 관련되는 발명 내지 일련의 기술 노하우를 사용하고 있다고 주장했다.

● 피고 주장

직무발명 이라는 것은 「그 성질상 그 사용자 등의 업무 범위에 속하고 한편, 그 발명을 하게 된 경위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명」(특허법 35조 1항)을 말하는 것이므로, 본건 노하우는 본건 원고의 제안이며, 원래 본건 원고 제안은 「발명」이 아니고, 직무발명의 성립 요건의 하나인 「종업원 등이 이룬 발명인 것」을 만족하지 않기 때문에, 공소인의 직무발명의 대가 청구에 관한 예비적 주장은 이유가 없는 것이 분명하다.

판 단

공소인의 주장은 직무발명의 성립 요건의 하나인 「종업원 등이 이룬 발명인 것」을 만족하지 않기 때문에, 공소인의 직무발명의 대가 청구에 관한 예비적 주장은, 이유가 없다. 한편, 본건 원고제안이 본건 출원발명의 착상을 제공했다고는 인정되지 않으므로, 공동발명자라는 원고의 주장도 채용할 수 없다.

12. 출원서에 발명자로 기재되어있다는 이유만으로 진정한 발명자로 볼 수 없다고 한 사례(히다치제작소 사건)

▶ 판례 12

● 기초사항

사 건 명	직무발명대기청구사건
사 건 번 호	평성 20년 12월 16일(2008. 12. 16.), 지재고등재판소 평19(와)29768
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	株式會社 日立製作所(히다치)

● 개 요

원고가 피고에게 이전하여 특허를 받은 4개의 권리에 대해, 원고가 진정한 발명자로서 보상금을 청구한 사건으로, 주요 쟁점은 ① 원고가 발명자인지 여부, ② 발명자일 경우 보상금이 얼마인지 여부이다.

● 원고 주장

- ① 원고는 4개의 특허에 대해 B와 함께 공동발명자로서 기재되어 있다.
- ② 피고 회사에 근무하면서 4개의 특허에 대한 착상을 하였으며, 이와 같은 착상은 극히 어려운 것으로서 이와 같은 착상이 없었으면 피고는 이 특허 분야를 선점할 수 없었으며, 발명에 대한 완성은 B와 함께 여러 실험을 진행하면서 하였다.

● 피고 주장

- ① 원고의 착상은 이미 일본 공개실용신안과 논문에 의해 공지된 것이다.
- ② 이 특허들은 A의 관여 없이 B에 의해 행하여진 단독 발명이다.

판 단

① 발명자는 새로운 착상을 한자 혹은 착상을 구체화한 자로서, 청구범위에 기초한 발명의 기술적 사상의 창작에 관여하지 않거나, 부하에게 구체적 착상을 단지 연구 테마로서 전달하거나, 일반적인 조언을 하거나, 지시에 따라 단순히 데이터를 정리하거나 실험을 하거나, 발명자에게 자금 또는 설비를 제공하거나, 발명의 완성을 위탁한 것에 불과한 자는 발명자가 아닌바, A가 한 착상은 추상적인 기술적 과제를 단순 설정한 것일 뿐 구체적인 해결수단의 착상에 관여한 것이 아니고, 오히려 구체적인 해결수단 착상 및 이에 대한 완성은 B가 한 것이다. ② 출원서 또는 출원의뢰서에 발명자로서 원고가 기재되어 있다는 이유로 원고가 발명자가 되는 것은 아니다. ③ 원고가 발명자가 아닌 이상, 피고가 손해배상을 해야 할 이유가 없다.

13. 진정한 발명자라고 본 사례(株式會社岡田組 사건)

▶ 판례 13

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록수속등청구사건
사 건 번 호	평성 20년 7월 17일(2008. 7. 17.), 지재고등재판소 평19(네)10099
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	株式會社岡田組

● 개 요

원고가 피고의 종업원으로서 말뚝의 철거·빼내기 장치의 개발에 종사하고 있었을 때, 「본건 각 특허 발명」을 단독으로 발명했다고 해서, 원고가 피고에 대해, 주위적으로, 본건 각 특허권의 이전 등록 수속을 요구하는 것과 동시에, 본건 각 특허 발명을 실시한 것에 의해서 얻은 부당 이득금의 반환 청구의 일부 청구로서 7000만엔의 지불을 요구하고, 예비적으로 특허법 35조 3항(평성 16년 법률 제 79호에 의한 개정전의 것)에 근거해, 본건 각 특허 발명의 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계시켰던 것에 대해서 상당한 대가를 청구한 사안이다.

● 원고 주장

주위적 주장으로 원고는 특허발명 2 및 3에 대한 단독 발명자로서 특허발명 2와 3에 대한 특허권이 이전등록되어야 하고, 예비적 주장으로 특허를 받을 권리 승계에 따른 적법한 보상이 이루어져야 한다.

● 피고 주장

원고가 특허발명 2에서 행한 부분은 신축로드의 개요설명을 한 것으로, 특허발명 2는 피고 지시에 따라 원고가 K1, Y2 등과 함께 행한 발명이며, 원고가 특허발명 3을 발명했다는 주장에 대해 피고는 전부 부인을 하였으며 원고는 특허발명 3에 대해 관여하지 않았다.

판 단

- ① 원고는 특허발명 2의 공동 발명자 중 한 명이고, 특허발명 3의 핵심적 부분 및 그 나머지 부분은 모두 다른 사람들에 의해 발명된 것으로 원고는 발명자가 아니다.
- ② 원고의 특허발명 2의 특허를 받을 수 있는 권리는 피고에게 승계되었고, 그 상당액은 1만 382엔이다

14. 진정한 발명자라고 본 사례(日信化學工業 사건)

▶ 판례 14

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 20년 10월 20일(2008. 10. 20.), 지재고등재판소 평19제10033호
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	X
피 고	日信化學工業株式會社
권 리	JP2796486B
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 직무발명으로 피고에게 승계시킨 특허권에 대해 상당 대가를 청구한 사건으로, 주요 쟁점은 ① 원고가 발명자인지 여부, ② 적법한 발명자인 경우 양도 대가액은 얼마인지 여부이며, 1심에서는 원고가 발명자가 아니라는 이유로 청구 기각되었다.

● 원고 주장

JP2796486은 원고에 의해 발명된 것이고, 발명 양도에 따른 보상금은 본건 발명이 실시로 인해 사용자가 받은 이익을 기준으로 행하여져야 한다.

● 피고 주장

본건 특허는 원고가 아닌 다른 사람들이 발명한 것이어서 직무발명 양도에 따른 보상금을 지불할 수 없다.

판 단

- ① 발명이라고 하기 위해서는 그 기술 내용이 그 기술 분야에서 보통의 지식을 가지는 사람이 반복 실시해 목적하는 효과를 얻을 수 있는 정도까지 구체적·객관적인 것이어야 하는바, 누가 발명을 하였는지에 대해 금형의 도면을 작성한 것은 원고인 것, 발명 신고서에는 원고·D·E·A의 4명이 발명자로서 기재되어 있는 것, 다른 발명 신고서에는 원고만이 발명자로서 기재되어 있는 것, 특허출원서, 공보 및 특허증에도 원고와 C 2명이 발명자로서 기재되어 있는 것 등을 종합 고려하면, 본건 특허의 발명자 중 1명이 원고이며, 공동발명자 사이에서 원고의 기여율은 약 45%로 인정하는 것이 상당하다.
- ② 본건 발명에 의해 사용자가 받아야 할 이익액을 산정함에 있어, 원고는 피고의 SZB 판매에 의한 실제의 이익액을 기본으로 계산해야 한다고 주장하나, 본건 발명은 SZB의 제조 방법 중 스테어 인산 아연을 고체화 하는 방법에 관한 일발명이며, 이것에 의하지 않고도 SZB의 제조는 가능할뿐더러 실제로 코니시 제작소 등이 다른 방법에 의해 제조 판매를 하고 있는 것, 피고의 이익에 대한 내역도 불명한 것 등을 살펴볼 때, 사용자가 받아야 할 이익액을 산정함에 있어서는 피고의 SZB에 대한 실제 매상고에 만일 본건 발명과 관련되는 특허를 제삼자에게 실시 허락했을 경우에 상정되는 실시료율 곱하는 방법에 따라야 하는 것이다. 실시료율에 대해서는, 본건 발명은 방법의 발명이며, 본건 발명의 방법에 따르지 않고도 SZB 생산이 가능하며, 상기 코니시 제작소의 특허권과 관련되는 명세서에는, 본건 특허의 공개 공보가 종래예로서 기재되어 있으며 거기에 「...상기 공보의 단계적 용해 고체화법에서는, ...성형 장치의 구성이 복잡하게 이루어질뿐더러, 온도 제어 방식도 매우 복잡하여 설비 코스트가 비싸게 드는 결점이 있다. 게다가, ... 온도 제어가 매우 어렵고, 금속 비누 성형체에 크랙이 생기는 일이 있다. 따라서, 이 용해 고체화법에서는, 기대할 정도의 제품 수율을 얻지 못하고...」이라는 기재가 있으며, 리코의 품질관리 기준이 어려운 것을 감안해도 불량 제품 비율이 상당한 점 등을 종합적으로 감안하면, 본건 발명과 관련되는 특허의 실시료율은 5%로 인정하는 것이 상당하다.

나. 종업원 등

1. 고용계약이 없음에도 사용자와 종업원의 관계에 있다고 본 사례 (알프스 기연 사건)

▶ 판례 15

● 기초사항

사 건 명	지식재산에 관한 사용료 청구사건
사 건 번 호	평성 19년(와) 제18805호 지적재산에 관한 사용료 청구사건
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	주식회사 알프스 기연
권 리	① 특허 제1890208호(음향 및 향기를 가지는 표시체) ② 특허 제1876403호(향기 공급장치)
직무발명규정	없음

● 개 요

본 사건은 피고의 관련 그룹 회사에 근무하고 있던 원고가 피고에게 아이디어를 제안하여, 피고가 출원하고 등록을 받은 특허 발명에 대해서, 원고의 특허를 받을 권리 및 저작권을 피고가 침해했다고 주장하여 원고가 피고에 대해, 불법 행위에 근거하는 손해배상금 540만엔 및 이것에 대한 불법 행위의 이후(지불 독촉 송달일의 다음날)인 평성 19년 6월 16일부터 지불이 끝날 때까지 민법 소정의 연 5분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 요구하는 사안이다.

● 원고 주장

본 사건 발명은 직무발명이 아니다. 원고는 본 사건의 각 발명에 대해서, 본래 발명자로서 특허권자가 될 수 있는 지위에 있었던 것이므로 피고가 본사건 각 발명에 대해서 특허 출원을 하여 등록을 받은 것에 의하여 이들 특허를 받을 권리를 침해되었기 때문에, 피고는 원고에 대해 민법상의 불법 행위 책임을 져야 한다.

● 피고 주장

원고는 당시 하이테크의 종업원으로서 피고의 연구 개발실에 근무하고 있었고, 그 당시 업무에는 아이디어를 제안하는 것이 포함되어 있었기 때문에 본 사건 각 발명은 원고의 직무에 속하는 발명이다. 그 대가의 지불 청구권은, 피고가 원고에 대해 본 사건 각 발명에 대해서 특허를 받을 권리를 양도한 평성 원년 4월 5일부터 10년간이 경과한 것에 의하여 시효에 의해서 소멸되었다.

판 단

본 사건 각 발명의 성질에 대해서 원고는 종사하는 직무와 무관계한 자유 발명이라고 주장하고, 피고는 원고의 직무에 속하는 직무발명이라고 주장하므로 이하 검토한다. 상기 제2의 1의 전제가 되는 사실 및 증거(을 3, 4) 및 변론의 전취지에 의하면 소화 63년 5월 당시 원고가 피고의 관련 그룹 회사인 하이테크의 종업원으로서 피고의 연구 개발실에 소속되어 실장의 아래 21명으로 구성되는 연구 개발실의 실원인 점, 그 당시 연구 개발실 전체 종업원의 업무로서 「아이디어 제안」을 포함한 9항목, 그 이외의 실원의 업무로서 「아이디어 제안, 수집」을 포함한 6항목이 있었던 것이 각각 인정된다.

이것에 대해, 원고의 진술서(갑 11) 중에는 「나는 기술계의 사원으로서 소화 62년 7월 1일부터 평성 3년 4월 1일까지 피고의 그룹 회사이며 피고에게 흡수 합병(평성 1년 7월)되기 전의 주식회사 하이테크(이하 「당회사」라고 한다.)의 기술부에 재직하고 있었다, 「입사 당시의 소화 62년 7월 1일부터 그 제안을 제출하기 전의 소화 63년 5월 16일까지의 당회사에서 주된 업무는 객선 사양에 의한 일반 기업으로 사용되는 전기기계의 수주품의 제작이며 재직중에 스스로도 수 기종의 설계 제작에 종사하고 있어 본 제안에 유사한 독자 개발의 자사 제품은 다루고 있지 않고, 기술 분야도 특정되지는 않았기 때문에.」, 「소화 63년 5월 17일자로 신제품에 관한 전사의 제안 공모에 내가 제안한 본 제안이 채용(소화 63년 8월 무렵)되게 되었습니다만, 이 제안에 의한 발명은 특허법(직무발명) 제35조 1항 및 2항을 준용하면 당회사 및 나의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명은 아니고 자유 발명에 해당한다, 「(피고의 연구 개발실에서 업무 분담이 정해진 것은 본 제안 후의 소화 63년 5월 28일입니다)」이라는 기재가 있다.

판 단

이 점에 대한 증거로서 제출된 을 제3호증(「연구 개발실멤버의 소개」 및 을 제4호증(「일상업무 리스트」)은 모두 연구 개발실로부터 연구 개발실 각자 앞으로 소화 63년 5월 28일부로 작성된 문서라고 인정된다. 그렇지만 본건 제안서가 피고에게 제출된 같은 달 17일의 전후로부터 본건 제안서가 피고에게 채용되었다고 하는 동년 8월까지의 사이에, 원고의 근무상의 소속 관계에 이동이 있던 것이나 내부에서의 변동이 있던 것을 엿보게 하는 증거는 없기 때문에 상기의 각 문서의 일자에 관계없이, 본건 제안서의 제출의 당시 원고가 하이테크의 종업원의 신분인 채, 피고의 연구 개발실에 소속하는 실원으로서 상기의 각 문서에 기재된 아이디어 제안 등의 직무에도 종사하고 있었다고 인정하는 것이 상당하다. 만일 원고가 지적하는 연구 개발실 각자에서 업무 분담이 문서상 명기되었던 것이 소화 63년 5월 28일이었다고 하더라도, 같은 날에 업무 분담을 돌연히 결정할 수 있었다는 것은 부자연스럽고, 오히려 을 제3, 제4호증에 의하면 아이디어 제안 등의 업무 자체는 종전부터 연구 개발실에 속하는 업무였다고 추인하는 것이 상당하다. 갑 제11호증 중 상기 인정에 반하는 부분은 채용할 수 없다.

위에 인정한 것에 따르면 원고와 하이테크와의 사이의 고용계약상의 관계에 관계없이, 원고와 피고와의 사이에 특허법 35조의 적용의 전제가 되는 사용자와 종업원의 관계가 있어 본 사건 각 발명의 계기가 된 아이디어의 제안은 피고와의 관계로 원고의 직무에 속하는 것이었다고 할 수 있기 때문에, 본 사건 각 발명에 대해서는 직무발명으로 파악하는 것이 적절하다(덧붙여 원고는 본건 소송에 있어서 법원으로부터의 해명에 대해 일관해서 본소 청구는 직무발명에 근거하는 대가 청구가 아닌 취지를 주장하고 있다.).

본건 각 발명이 직무발명은 아니고 자유 발명이라는 원고의 주장은 채용할 수 없다.

II. 권리귀속

일본편

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선



II. 권리귀속



주요 쟁점	비 고	Page
권리승계규정이 있는 경우 각 특허출원마다 별도의 양도를 할 필요가 없다고 한 사례	판례16	133
권리승계 취지의 규정이 없음에도 권리가 승계된 것으로 본 사례	판례17	135
공동기술개발계약해지가 공동출원하는 것까지 해제된 것으로 볼 수 없다고 한 사례	판례18	138
이중양도의 경우 선출원자가 특허를 받을 권리를 가진다고 한 사례	판례19	139
특허양수시 상당한 대가 청구권의 채무 인수여부는 계약이 우선한다고 한 사례	판례20	140
심사중인 발명에 대해 '특허를 받을 수 있는 권리 확인의소'가 소의 이익이 있다고 본 사례	판례21	141

II. 권리귀속

1. 권리승계규정이 있는 경우 각 특허출원마다 별도의 양도를 할 필요가 없다고 한 사례(오츠카 제약 사건)

▶ 판례 16

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 16년8월27일(2004.8.27.) 오사카 지재 평16(네) 35
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	오오츠카 제약 주식회사

● 개 요

본건은 피고의 종업원인 원고 외 3명의 피고 종업원과 함께 한 원판결 별지 특허 일람표 1내지7의 각 특허권과 관련되는 직무발명에 관한 것으로, 제1차적으로는 그 중 본건 특허권 2, 3, 6 및 7과 관련되는 발명에 대해서는 피고가, 원고로부터 특허를 받을 권리를 양도받지 않았는데, 피고 담당 부장 명의로 모인출원을 하여 특허권을 취득한 것에 의해, 원고의 상기 발명과 관련되는 특허를 받을 권리가 침해되었다고 주장하고, 피고에 대해, 주위적으로 불법 행위에 근거하는 손해배상 청구를, 예비적으로 부당 이득 반환 청구이다. 제2차적으로는, 만일 ‘피고가 원고로부터 상기 특허를 받을 권리를 양도한 것이다’라고 해도, 피고에 대해, 특허법 35조 3항에 근거해, 상당한 대가의 지불 청구로서 상기와 동액의 금액의 지불을 요구한 사안이다.

● 원고 주장

특허를 받을 권리는, 그 특허 출원의 고유의 권리이기 때문에, 그 권리의 양도는, 특허 출원 각건 마다 행해지지 않으면 안 되는 것이다.

● 피고 주장

권리의 양도 규정은 피고 회사 규정에 정해져 있으므로, 발명의 권리의 양도에 대해서 각 특허 출원마다 행할 필요는 없다.

판 단

원고는 피고에게 일부의 발명은 명확히 양도하였음을 인정하고 있는 바, 다른 발명도 피고 회사 규정에 의해 양도되었다고 보는 것이 타당하고, 직무발명에 의한 상당한 대가 지급도 피고 회사 규정에 의해 원고에게 지급되었음이 인정된다.

2. 권리승계 취지의 규정이 없음에도 권리가 승계된 것으로 본 사례 (岡田組 사건)

▶ 판례 17

● 기초사항

사 건 명	특허권 이전 등록 수속 등 청구사건
사 건 번 호	평성 17년(와) 제1238호 특허권 이전 등록 수속 등 청구사건
결 과	주위적 청구 기각(예비적 청구 일부 인용)
원 고	A
피 고	주식회사 岡田組
권 리	① 특허 제1978209호(기설 콘크리트 말뚝의 철거장치) ② 특허 제1978770호(기설 콘크리트 말뚝의 철거장치) ③ 특허 제3052135호(기설 말뚝의 인발장치)

● 개 요

본 사건은 원고가 피고의 종업원으로서 말뚝 철거·인발 장치의 개발에 종사하고 있었을 때에 별지 특허 목록에 기재된 3건의 특허권(이하 「본건 각 특허권」이라고 한다)과 관련된 발명(이하 「본건 각 특허 발명」이라고 한다.)을 단독으로 발명하였다고 하여, 원고가 피고에 대해 주위적으로, 본건 각 특허권의 이전 등록 수속을 요구함과 동시에 본건 각 특허 발명을 실시한 것에 의해서 얻은 부당 이득금의 반환 청구의 일부 청구로서 7,000만엔의 지불을 요구하고, 예비적으로 특허법 35조 3항(평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 것. 이하 같다.)에 근거하여 본건 각 특허 발명의 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계시켰던 것에 대한 상당한 대가의 청구로서 같은 금액의 지불을 요구하며(일부 청구), 또한 이들의 금액에 대한 소장 송달일의 다음날부터 지불이 완료된 상태까지 민법 소정의 연 5분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 청구한 사안이다.

● 원고 주장

1. 본건 각 특허권의 발명자는 원고이다.
2. 피고의 취업규칙 등에는 종업원이 행한 발명에 대해 피고가 특허를 받을 권리를 승계한다는 취지의 규정이 존재하지 않기 때문에 원고는 피고에 대해서 본건 각 특허 발명의 특허를 받을 권리를 승계시키지 않았다.

● 피고 주장

1. 본건 각 특허권의 발명자와 관련하여 원고의 독자적인 발명이 아니다.
2. 본건 특허 발명 1 및 2의 발명자는 원고를 포함한 피고의 복수의 관계자이며, 원고는 피고가 출원하는 것을 사전에 승인하고 있었기 때문에 원고는 각 발명의 특허를 받을 권리(지분권)를 피고에게 양도한 것이다. 본건 특허 발명 3에 대해서는 원고는 발명자가 아니기 때문에, 원고로부터 피고에게 특허를 받을 권리의 승계의 유무는 문제가 되지 않는다.

판 단

1. 원고의 발명자성

원고가 본건 특허 발명 1의 유일한 발명자 혹은 공동 발명자인지 여부와 관련하여, 예컨대 본건 특허 발명 1의 상기 기술적 사상의 창작 행위에 원고가 구체적으로 공헌하고 가담하였는지 여부에 따르게 된다. 위 인정 사실에 의하면 본건 특허 발명 1의 특허 출원의 과정에서 Y나 H 및 원고를 포함한 종업원이 의견을 서로 교환하여 콘크리트 말뚝을 접속하는 금속제 플랜지를 통과한 시점에서 말뚝의 안쪽으로부터 파쇄하는 구성을 형성하면 어떻게 될 것인지라고 하는 제안이 H로부터 나온 점 외에 그 형상을 활모양의 것으로 하는 등의 제안이 되었지만, 후자의 제안이 구체적으로 누구에 의해서 되었는가는 분명하지 않기는 하지만 원고는 H에 의한 상기 제안을 기본으로, A에 상기의 구조를 가지는 로드의 제작 의뢰를 하고 A는, a창고에 있던 기성품의 비트를 로드의 치수에 맞추어 잘라내고 종래품인 개폐형의 헤드의 구성의 움직임을 참고로 하고, 제4호 세리야 롯드의 중간에 그 구성을 달아 본건 특허 발명 1 장치를 완성시킨 것이다. 이와 같이 자세한 것은 분명하지 않기는 하지만, 본건 특허 발명 1의 기술적 사상의 창작에 있어서는 원고를 포함한 피고의 종업원이 의견을 서로 내어 각자가 그 창작 행위에 공헌하고 가담하고 있는 것이라고 할 수 있고, 한편 피고가 본건 특허 발명 1의 출원에 임해, 발명자로서 Y와 함께 원고도 기재하고 있는 것에 따르면, 원고도, 본건 특허 발명 1의 공동 발명자 중 한명이라고 인정되지만(원고가 본건 특허 발명 1의 발명자인 것 자체는, 피고도 인정하고 있다.), 원고가 본건 특허 발명 1의 유일한 발명자라고까지 인정할 수는 없다.

판 단

2. 원고가 본건 각 특허발명의 특허받을 권리를 피고에게 승계시킨 것인지 여부

당사자 사이에 분쟁이 없는 사실 등과 같이 본건 특허 발명 1 및 2가 원고에게 있어서 직무발명에 해당하는 점, 피고의 취업규칙 그 외의 근무 규칙에는 종업원이 행한 직무 발명에 대해 피고가 특허를 받을 권리를 승계하는 취지의 규정이 존재하지 않는 것에 대해서 당사자 사이에 분쟁이 없다. 따라서 이하 원고가 피고에 대해 상기 각 특허 발명과 관련되는 특허를 받을 권리의 공유 지분을 승계시킨 것으로 인정할 수 있는지 여부에 대해서 검토한다. 원고의 진술서(갑 7)에는, 히로시마(広島)조가, 히트 공법(스크루에 의해서 지반을 교반하여 느슨해진 지반에 말뚝을 나사로 체결하는 공법)을 발명하여 특허권을 취득하고, 동공법을 독점하여 급성장한 것을 보고, 스스로도 특허권을 취득하려고 고려했다는 진술 기재가 있다. 이와 같이 원고는 특허권의 취득에 대하여 강한 관심을 가지고 있었는 것으로 보이고, 그 절차에 대해서도 관심을 가지고 있었는 것으로 보인다. 게다가 원고는 본건 특허 1 및 2와 관련되는 특허증이 피고 사무소에 게시되고 있던 것은 스스로 인정하는 진술을 하고, 발명자에 Y도 기재되어 있었던 것이나, 출원 절차 및 연금의 지불에 대해 스스로 어떠한 부담도 하고 있지 않는 것에 대해서 의문을 가지지 않았다고 하는 것은 부자연스럽다.

상기의 사정에 비추면 원고는 본건 특허 발명 1 및 2의 특허를 받을 권리의 공유 지분을 피고에게 승계시킨 것으로 인정하는 것이 상당하다. 그리고 원고가 본건 특허 발명 3의 발명자로 인정하지 못하는 것은 이미 판시한 바와 같으므로 동 발명의 특허를 받을 권리가 원고에게 귀속하였던 적이 없는 것은 분명하다.

이상에 의하면 원고의 피고에 대한 주위적 청구중 본건 특허권 1 내지 3의 이전 등록 청구는 모두 이유가 없다.

3. 공동기술개발계약해지가 공동출원하는 것까지 해제된 것으로 볼 수 없다고 한 사례(ジョブラックス 사건)

▶ 판례 18

● 기초사항

사 건 명	심결취소청구사건
사 건 번 호	평성 20년 10월 28일(2008. 10. 28.), 지재고등재판소 평19(행케)10351
결 과	심결취소
원 고	株式會社OSGコーポレーション
피 고	ジョブラックス株式會社
권 리	JP3723749B

● 개 요

원고와 피고는 계약에 따라 기술개발을 같이 하였으나, 채무불이행으로 계약이 해제되면서 피고 혼자 단독 출원을 하여 특허권을 취득하였고, 원고는 공동출원 위배를 이유로 무효심판을 청구하였으나 청구 기각됨

● 원고 주장

계약이 해제되었다하더라도, 계약서에 포함되어 있던 공동출원계약 역시 무효되었다고는 볼 수 없다.

● 피고 주장

계약이 해제되었으므로 계약서에 포함되어 있던 공동출원계약 역시 무효가 되었다.

판 단

계약이 해제되었다하더라도 공동으로 개발한 기술을 공동출원하는 것까지 해제될 것으로 볼 수 없어서, 본원 발명은 공동출원 규정에 위배된 것으로 무효이다.

4. 이중양도의 경우 선출원자가 특허를 받을 권리를 가진다고 한 사례(カトウ工機 사건)

▶ 판례 19

● 기초사항

사 건 명	특허를 받을 권리의 확인 등 청구사건
사 건 번 호	평성 21년 1월 29일(2009. 1. 29.), 지재고등 평19(와)12655
결 과	청구 기각
원 고	カトウ工機 株式會社
피 고	司工機 株式會社
직무발명규정	있음

● 개 요

원고 회사에 근무하던 직원이 재직 중에 발명을 하였으나, 피고 회사로 옮긴 후 피고 회사의 이름으로 출원을 한 것으로, 피고에 의해 행하여진 특허출원은 원고의 종업원이 행한 직무발명으로서 원고가 특허를 받을 권리를 승계하였음을 확인하는 사건이다

● 원고 주장

본건발명은 발명자가 원고 회사에 재직시 완성한 직무발명이고 사내 직무발명 규정에 의해 특허를 받을 권리는 원고에게 승계되었다.

● 피고 주장

① 직무발명 규정에는 ‘회사가 그것을 승계한다’와 ‘회사가 그것을 승계할 수 있다’라는 규정이 있고, 원고의 업무범위에 속하는 발명에 대한 특허를 받을 권리 승계에는 발명을 한 사람과 원고 사이에 그것을 양도하는 법률행위를 있어야만 권리가 승계되는 것으로 발명 완성과 동시에 승계되는 것은 아니다. ② 이중양도의 경우 먼저 출원한 자가 특허를 받을 권리를 가지는 것으로 본건발명은 피고가 먼저 출원하였는바 피고가 특허를 받을 권리를 가진다.

판 단

① 본건발명의 완성은 발명자가 원고 회사에 재직시 이루어진 것이고 회사의 직무발명 규정 5조1항에는 직무발명을 한 경우 특허출원할 권리를 회사가 승계하는 것으로 되어 있는바, 본건발명은 발명의 완성과 동시에 원고에 승계되었다. ② 본건발명은 발명의 완성과 동시에 원고에게 양도되고, 그 이후 발명자에 의해 피고에게도 양도되었으나 배신적 행동이 없는 피고가 먼저 출원을 하였는바, 먼저 출원한 피고가 특허를 받을 권리를 가진다.

5. 특허양수시 상당한 대가 청구권의 채무 인수여부는 계약이 우선한다고 한 사례(アクロス 사건)

▶ 판례 20

● 기초사항

사 건 명	손해배상청구사건
사 건 번 호	평성 21년 9월 29일(2009. 9. 29.), 지재고등재판소 평20(와)27635
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	C : 주식회사 アクロス
(소 외)	B : 富士スタンダードリサーチ
직무발명규정	있음

● 개 요

A는 특허를 받을 권리를 B에게 양도하였고, B는 그 권리를 C에 다시 양도하여 C가 출원인 명의 변경 후 등록까지 받았는데, A는 C에게 특허를 받을 권리의 양도에 기초하여 손해배상을 청구하였고, 주요 쟁점은 ① A가 발명자인지 여부, ② 특허를 받을 권리 양도에 따라 C에게 손해배상 지불 의무가 있는지 여부, ③ 손해배상액은 얼마인지이다.

● 원고 주장

본건발명은 A에 의한 단독발명이고, C가 B로부터 특허를 받을 권리를 인수하면서 B가 원고에게 지불하여야 할 양도대가를 C가 지불하겠다는 합의를 B와 C가 하였고, 손해배상액은 본건발명의 독점적 실시 허락에 기초하여 행하여져야 한다.

● 피고 주장

본건발명은 A가 아닌 다른 직원에 의한 발명이고, C는 B와 양도대가 인수에 관한 합의를 한 적이 없고, 손해배상 책임 역시 없다.

판 단

C가 B로부터 정당한 대가를 지불하고 특허를 받을 권리를 이전받았고 설정등록 후 매년 계약에 정해진 금액을 B에게 지불함을 확인할 수 있으나, 별도로 C가 A에게 대가를 지불해야한다는 내용을 입증할 수 있는 객관적인 합의서가 없다. 그리고 A와 C간에 다른 발명의 양도에 관한 협의는 있었지만 본건발명에 관한 협의가 진행된 적이 없는 점 등을 전체적으로 볼 때, C가 본건발명을 양도받았다 할지라도 C에게 A에 대한 배상의무가 있는 것은 아니므로, 다른 점에 대해서는 살펴볼 필요 없이 원고의 청구를 기각한다.

6. 심사중인 발명에 대해 ‘특허를 받을 수 있는 권리확인소’가 소의 이익이 있다고 본 사례(카토우 공기 사건)

▶ 판례 21

● 기초사항

사 건 명	특허를 받을 수 있는 권리 등 청구사건
사 건 번 호	평성 21년 1월 29일(2009.1.29.), 동경지법 평19(와)12655
결 과	청구 기각
원 고	카토우 공기 주식회사
피 고	사 공기 주식회사
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은, 원고가 피고에 대해, 특허청에서 심사중인 피고에 의한 특허출원에 관한 발명에 대해, 원고의 종업원 등이 한 직무발명으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 받았다고 주장하고, 상기의 권리를 가지고 있다는 확인을 구한 사건이다. 원고는 평성 14년 7월경부터, ‘가변축을 가지는 공구’라는 명칭으로 가공공구의 개발을 하고 있었으며 이것에 관해 특허출원하였다. 원고는 원고발명에 기초한 제품을 평성 16년 1월에 발매하려고 하였으나 평성 15년 8월 이를 중지하였다.

피고는 평성 16년 6월 ‘가공공구’라고 하는 별도의 발명을 특허출원하였다. 피고발명은 평성 17년 12월 22일 출원공개되어 현재 심사중이다.

원고 발명은 직무발명에 속하며, 원고발명과 피고발명은 그 구성 및 작용효과가 동일한 발명이다.

● 원고 주장

특허청에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속을 확인하는 확정판결을 가지고 명의 변경수속을 하는 실무가 확립되어 있으므로, 확인의 이익이 있다. 직무발명에 대한 구체적인 취급은 세칙에 의해 규율되기 때문에 발명의 완성에 의해 당연 특허를 받을 수 있는 권리가 원고에 대해 승계된다. 따라서 본원 발명은 직무발명이기 때문에 평성 15년 8월 완성한 동시에 원고에 대해 본건특허를 받을 수 있는 권리가 승계되었다.

● 피고 주장

원고와 피고 사이에는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 구하는 소송이야말로 당사자간 분쟁의 발본적 해결이 되므로, 본건 특허를 받을 수 있는 권리의 확인의 소는 확인의 이익이 없다. 원고의 규칙 및 세칙에 의하면, 원고의 업무범위에 속하는 사항의 발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 발명을 한 사원과 원고간에 이것을 양도하는 법률행위가 필요하며, 이 양도행위가 없어도 발명의 완성과 동시에 원고에 승계되는 것이 아니다.

판 단

본건의 소는 적법하며, 확인의 이익이 있다. 원고의 직무발명에 관한 세칙을 살펴 보면 아무런 별도의 양도행위를 하지 않아도 원고에 승계된 것으로 인정된다.

Ⅲ. 직무발명 보상금

가. 법적 성격

나. 직무발명 보상금의 소멸시효

다. 상당한 대가 산정 방법

일본편

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

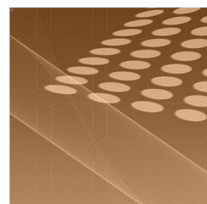


Ⅲ. 직무발명 보상금



주요 쟁점		비고	Page
법적 성격	직무발명의 대가는 공적표창의 부상으로 수여된 금전과는 그 성격이 다르다고 한 사례	판례22	145
	상당한 대가의 부족액 청구는 특허법 제35조제3항에 근거한다고 한 사례	판례23	147
직무발명 보상금의 소멸시효	근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례	판례24	149
	근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기는 그 권리행사에 있어 법률상 장애가 된다고 본 사례	판례25	151
	대가지불시기규정이 없는 한 특허존속기간 만료 전에 이를 행사할 수 있다고 한 사례	판례26	153
	근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례	판례27	155
	청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례	판례28	156
	상대한 대가의 청구권이 소멸시효에 의해 소멸하였다고 한 사례	판례29	157
	상당한 대가의 지불시기 규정이 없는 한 그 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 본 사례	판례30	158
	실적보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례	판례31	159
상당한 대가 산정 방법	실제 사용자등이 받은 이익액을 「사용자 등이 받아야 할 이익액」으로 산정한 사례	판례32	161
	대체기술이 존재하는 경우 금지권의 효과에 따른 사용자의 독점적 이익이 없다고 한 사례	판례33	163
	법정통상실시권에 의한 이익은 대가 산정에서 제외해야 한다고 한 사례	판례34	165
	특허유효성·실시여부·이익액 등을 고려하여 대가액을 산정한 사례	판례35	167
	사용자의 이익액을 실제로 사용자가 얻은 이익액으로 산정하는 것이 합리적이라고 본 사례	판례36	169
	사용자가 독점적으로 실시한 적이 없어 실시에 따른 이익액이 없다고 한 사례	판례37	171
	제품판매고 상승이 전적으로 본건 특허에 기인한다고 볼 수 없다고 한 사례	판례38	172
	자사의 실시기간 등을 고려하여 상당한 대가를 산정한 사례	판례39	173
	‘외국에서특허를받을수있는권리승계’에 대한 대가를 ‘사용자의이익액’에 포함한 사례	판례40	175
	사용자등이 공헌한 정도에 포함되는 사항을 제시한 사례	판례41	177
	상당한 대가 산정방법을 제시한 사례	판례42	179
	특허성립 전이라는 이유로 사용자의 이익액을 낮게 인정할 수 없다고 한 사례	판례43	180
	사용자가 직무발명을 실시하고 있지 아니하여 청구를 기각한 사례	판례44	182
	상당한 대가의 미지불액을 산정한 사례	판례45	183
	직무발명에 의해 얻은 이익이 없다고 하여 청구를 기각한 사례	판례46	185
	직무발명의 상당한 대가를 인정한 사례	판례47	187

III. 직무발명 보상금



가. 법적 성격

1. 직무발명의 대가는 공적표창의 부상으로 수여된 금전과는 그 성격이 다르다고 한 사례(스미토모화학 사건)

▶ 판례 22

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년 4월 28일(2005.4.28.), 대판지재 평16(와)11261
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	스미토모화학
권 리	① 특허1802107, 수소화처리촉매 및 그것을 이용한 중질광유의 수소화탈류 분해방법 ② 특허1902513, 탄화수소류의 수소화 분해방법
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 전 종업원으로서 피고 재직중에 발명한 본원발명에 대해, 특허법 35조 3항에 기초한 상당한 대가의 지급 및 부대청구로서 소장송달일의 다음날로부터 지급 때까지 민법소정년 5%의 비율에 따른 지연손해금의 지급을 청구하였다. 원고는 1979년8월경 본건 발명을 하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에 양도, 피고는 1986년 설정등록을 하였다. 1998년4월 시행된 발명고안취급규정에 따라 원고는 2001년6월 공적표장의 소장상 및 부상

3만엔을 받았고, 2002년 사장상과 부상 12만엔을 수여받았으며, 피고는 늦어도 1989년1월 31일부터 본원발명을 실시하였고, 피고는 미국 GE사에 300만 달러(약 4억엔)를 받고 특허권 실시를 허락하였다.

● 원고 주장

본건 발명에 관계된 미국특허권 침해를 둘러싼 소송 화해에 따라 피고는 미국 GE사로부터 300만 달러(약 4억엔)을 받았고, 피고는 폴리페니렌에틸(PPE)을 싼 가격에 구입 가능하였으므로 그것에 의한 이익은 10년간 10억엔 이상이다. 또한 본건 발명은 원고 단독으로 아이디어를 내고 연구하여 완성한 것이며, 발명자에 상사의 이름이 들어간 것은 당시 관례에 따른 것일 뿐이고, 따라서 원고의 본건 발명에 대한 공헌도는 50% 이상이기 때문에 본건 발명에 대해 원고가 받아야 할 상당의 대가는 7억엔을 내려가지 않는다.

● 피고 주장

본건 발명은 원고 단독이 아닌 상사와 같이 완성한 것이고, 발명규정에 따르면 실시보상의 지불일의 소멸시효기간의 기산일은 본건 특허권의 등록시(1986년10월)이며, 어떤 경우에도 10년을 경과하여 소멸시효가 완성되었다.

판 단

원고는 공적표창의 부상으로서 수여된 금전이 직무발명의 대가라고 주장하고 있으나, 그러한 금전이 직무발명의 대가라고 인정할 수는 없음. 그리고 피고가 대가청구권의 시효에 의한 소멸을 주장하는 것은 이유 있다.

2. 상당한 대가의 부족액 청구는 특허법 제35조제3항에 근거한다고 한 사례(東洋紡績 사건)

▶ 판례 23

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 16년(와) 제11060호 직무발명 대가 청구사건
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	주식회사 東洋紡績
권 리	특허 제850204호(폴리 아미드 용해물의 겔화 방지방법) 외 16건
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 종업원인 원고가 피고에 대하여 아래 각 특허 발명이 모두 원고를 공동 발명자의 한 명으로 하는 직무발명이며, 그 특허를 받을 권리의 공유 지분을 피고에게 승계시켰다고 주장하고, 주위적으로 특허법 35조(평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 것. 이하 같다.) 3항에 근거하여 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계한 것에 대한 상당한 대가 혹은 피고에서 평성 4년 11월 1일 시행의 특허 취급 규정 제10조 등의 피고의 근무 규칙에 근거한 보상금의 지불 또는 부당 이득의 반환으로서 합계 12억 180만엔 중 3억엔의 지불을 구하고(일부 청구, 예비적으로 특허 표장 규정의) 운용 등에 대해서 피고에게 불법 행위가 있었음을 이유로 동액의 손해배상을 요구하며(일부 청구), 나아가 이 금액에 대한 소장 송달일의 다음날부터 지불이 끝난 상태까지의 민법 소정의 연 5분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 청구한 사안이다.

판 단

원고는 본건 특허 취급 규정 제10조에서 정하는 장려금이 실적 보상금에 상당한다고 하여, 이것을 대가 청구와 선택적으로 병합하며 또한 동규정에 근거한 장려금이 직무 발명의 대가인 것인지 또한 표창되어야 할 특허 등록된 특허 발명의 범위에 대해서도 다투고 있다. 그러나 상기 각 점에 대해 보류하더라도, 원고가 말하는 본건 특허 취급 규정 제10조에 근거하는 보상금 청구는 동조에서 규정하는 장려금 그 자체를 가리키는 것이 아니라, 특허법 35조 4항의 규정에 따라서 정해지는 대가의 액수에 수정되는 액의 보상금을 청구하는 것이다. 그러나 본 사건 특허 취급 규정 제10조 및 특허 표창 규정은 아래에서 실시하는 바와 같이 상당한 대가의 일부인 일정액의 장려금을 지급하는 근거가 되는 것에 그치는 것이어서, 동 규정에 의해서는 지급되지 않았던 상당한 대가의 부족액의 청구는 결국 특허법 35조 3항에 근거한 상당한 대가 청구권으로서 피고에 대해서 청구가 가능한 것이고, 본 사건 특허 취급 규정 제10조에만 근거하여 청구할 수 있는 것은 아니다. 또한 본건 특허 취급 규정 제10조 및 특허 표창 규정에서 정하는 장려금이 지급하려면, 선고위원회의 전형 결정이 필요한(특허 표창 규정 제7조) 점, 이미 이들의 전형·결정 시기를 경과하고 있는 본 사건 각 발명에 대해서는 상기의 수속 요건을 충족하고 있지 않음이 분명하다. 따라서 원고의 본건 특허 취급 규정 제10조에 근거하는 보상금 청구는 이유가 없다.

나. 직무발명 보상금의 소멸시효

1. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례(오츠카 제약 사건)

▶ 판례 24

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년 8월 31일(2005.8.31.), 동경지재 평15(와)29080
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	오오츠카 제약 주식회사
권 리	① 특허제1471849호 데토라조릴 알코키시칼 보스티릴 유도체 ② 특허제2548491호 내모피후의 예방, 치료제
직무발명규정	있음

● 개 요

본 건은 피고가 가지고 있는 2건의 특허권에 관한 발명에 대해 피고의 원종업원인 원고가 동 발명 2건은 피고 재직 중에 있던 직무발명이며, 피고에 특허를 받을 수 있는 권리(공유 지분)를 승계시킨 것으로서, 그 상당의 대가인 지연손해금을 청구한 것에 대해 피고는 그중 1건은 원고가 발명자가 아니며, 타 1건은 피고에 있어서 이익을 얻고 있지 않고, 이미 지불한 대가를 넘는 청구권은 발생하지 않다고 주장한 사안이다.

● 원고 주장

피고는 소화 63년 4월 혈소판응집억제작용 및 말초혈관 확장작용을 가지는 새로운 형식의 항혈소판제인 시로스타졸을 유효성분으로 하는 본건 제재(푸레탈)를 개발하였다. 피고는 본건 용도특허권을 자기실시할 수 있었다. 본건제제의 순환기과에서의 매상액은 평성 8년을 경계로 급증하여, 평성 10년에는 순환기과계에서 매상액은 본건제제의 총판매액의 상당

부분을 점유하였다. 피고는 본건 용도특허권에 의해 타사의 재협착예방효과를 목적으로 한 제조판매를 억제할 수 있었다. 피고는 일본국내에서 제3자에게 실시 허락을 하고 있지 않다. 본건 물질발명의 대가는 96억엔이고, 본건 용도발명의 대가는 16억엔이며, 원고는 본건 물질발명에 대해 5000만엔, 본건 용도발명에 대해 5000만엔을 각각 청구한다.

● 피고 주장

피고는 본건제제를 만성동맥폐쇄증에 기초한 통증 등의 재발억제의 효능, 효과를 가지는 항혈소판제로 판매하고 있으며, 내막비후의 예방, 치료제로 판매하고 있지 않기 때문에 본건 용도발명을 실시하고 있지 않다. 또한, 본건 용도특허권에 의해 후발제제의 제조판매를 금지할 수 없기 때문에 피고는 본건 용도특허권을 독점적으로 취득하고 있지 않으며, 따라서 사용자등이 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하는 것에 의해 얻어지는 “사용자등이 얻어야 할 이익의 액”이 없다.

판 단

근무규정 등에 대가의 지불시기가 정해져있는 경우는, 근무규칙 등에 그 지불시기가 상당한 대가의 지불을 받을 수 있는 권리의 소멸 시효의 기산점이 된다. 또한 용도 발명은 그 용도에 대해서만 독점배타권이 인정된다.

2. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기는 그 권리행사에 있어 법률상 장애가 된다고 본 사례(군제 사건)

▶ 판례 25

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 19년 3월 29일(2007.3.29.), 평18(네)10074호
결 과	청구 기각
원 고	P1
피 고	군제 주식회사
권 리	① 절정(折丁) 결속 전처리 장치(특허 제1522317호) ② 절정 결속 전처리 장치(특허 제1952907호) ③ 절정 결속 전처리 장치(특허 제2025996호) ④ 절정 결속 전처리 장치(특허 제2614591호) ⑤ 절첩 턴테이블(실용신안등록 제2027905호)
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은 피고 내지 피고에 병합된 신오사카 조기(造機)주식회사(이하 ‘신오사카 조기’라 함)의 종업원이었던 원고가 신오사카 조기를 상대로 동사에 재직중에 한 직무발명 내지 직무고안(이하 ‘직무발명 등’이라 함)에 관한 특허 내지 실용신안등록을 받을 권리(이하 ‘특허 등을 받을 권리’라 함)를 양도한 것으로서 병합에 의해 신오사카 조기로부터 상기 권리 및 그 양도에 관한 상당 대가의 지불 의무를 승계한 피고에 대해서 특허법 35조 3항, 실용신안법 11조 3항에 기하여 상기 각 양도에 대한 상당 대가 및 변제일 이후인 소장 송달 일의 익일부터 지불 완료시까지 민법 소정의 년 5분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 구하는 사안이다.

● 원고 주장

(1) 상당대가의 액에 관하여

원고는 피고에 대해서 특허법 35조 3항에 기초하여 본건 특허 등을 받을 수 있는 권리의 양도의 상당대가로서 1억 4400만엔의 지불을 청구할 수 있다.

(2) 본건 대가 청구권의 소멸시효에 대해서

지불 규정에 관한 원 규정이 개정되었으므로 이에 따라 본건 상당 대가의 최후 지불 시기를 연장하는 법률적 효과가 발생한다.

● 피고 주장

(1) 상당대가의 액에 관하여

다툼

(2) 본건 대가 청구권의 소멸시효에 대해서

지불 규정에 관한 원 규정이 개정되었다 하더라도 본건 상당 대가의 최후 지불시기를 연장하는 법률적 효과는 발생하지 않는다.

판 단

상당 대가액은 근무 규정 등에서 정하는 내용에 따라 결정되는 것은 아니고, 그 발명 등에 의해 사용자 등이 받을 수 있는 이익액 및 그 발명 등이 완성됨에 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여 정하여 진다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계시키는 것에 의해 발명자 등 종업원이 취득하는 사용자 등에 대한 상당 대가의 지불을 구하는 권리는 근무규칙 등에 의해 지불 기간이 정하는 경우는 그 권리의 행사에 있어서 법률상의 장애가 되지만, 근무 규칙 등에 대가가 될 수 있는 금전의 종류가 정해져 있지 않은 것은 상당대가의 지불을 청구함에 있어 법률상의 장애가 되지는 않는다. 따라서 본건 대가 청구권 중 실적 보상금 및 추가 보상금에 상당하는 부분은 개정된 취업규정의 개정 실시에 의해 실적 보상금 및 추가 보상금에 관한 규정이 신설되기까지는 청구할 수 없었다는 원고의 주장은 이유 없다.

3. 대가지불시기규정이 없는 한 특허존속기간 만료 전에 이를 행사할 수 있다고 한 사례(히다치제작소 사건)

▶ 판례 26

● 기초사항

사 건 명	손해배상청구사건
사 건 번 호	평성 19년(와) 제14650호 손해배상청구사건
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	주식회사 日立製作所
권 리	① 특허 제1102353호(f-V 변조기, 본건 특허라 함) ② 미국특허 제4214299호(f-V 변조기, 본건 미국특허라 함) ③ 특허 제3052135호(기설 말뚝의 인발장치)
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 전 종업원인 원고가 피고에 대하여 평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 특허법 35조(이하, 동조에 대해서 「특허법」이라고 하는 경우, 특별히 한정하지 않는 이상, 평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 특허법을 말한다.)에 근거하여 원고가 피고에게 승계시킨 직무발명과 관련되는 특허권에 대해서, 상당 대가의 일부로서 소화 61년(1986년) 분의 실시에 대응하는 617만 2134엔의 지불을 요구한 사안이다. 피고는 원고에 대하여 상당 대가의 지불이 끝난 상태이고, 만약 지불이 끝난 상태가 아니라 하더라도 상당한 대가의 지불을 받을 권리는 시효의 완성으로 소멸했다고 주장하고 있다.

● 원고 주장

특허권이 존속하는 한 실시로 등 어떠한 특허 수입에 의한 이익이 발생할 가능성이 있으므로 특허법 35조에 근거하는 상당한 대가의 지불을 받을 권리는 특허권이 소멸할 때까지, 즉 출원으로부터 20년간은 청구할 수 있는 것이고, 또한 그 후 10년간은 시효가 소멸하지 않는 것으로 보아야 한다.

● 피고 주장

특허법 35조에 근거한 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 소멸 시효에 대해서는 종업원이 그 발명에 대해서 특허를 받을 권리 등을 회사에 양도했을 때부터 진행하는 것이 원칙이지만, 근무 규칙 등에 보상금(상당한 대가)의 지불 시기가 정해져 있는 경우에는 그 지불 시기가 소멸 시효의 기산점이 된다.

또한 특허법 35조에 근거하는 상당한 대가의 지불을 받을 권리는 금전 채권이기 때문에 그 소멸 시효 기간은, 채권의 소멸 시효의 일반 원칙에 따라 10년간이다.

판 단

종업원 등은 계약, 근무 규칙 그 외의 규정에 의하여 직무발명에 대해서 특허를 받을 권리를 사용자 등에 승계시키는 경우 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 취득하기 때문에(특허법 35조 3항), 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 소멸 시효는 특별한 사정이 없는 한 특허를 받을 권리를 사용자 등에 승계시켰을 때부터 진행하지만 근무 규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대해서 지불해야 할 대가의 지불 시기에 관하는 조항이 있는 경우에는, 그 지불 시기가 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 소멸 시효의 기산점이 되는 것으로 해석하는 것이 상당하다(최고재판소 평성 15년 4월 22일 제3소 법정 판결·최고재판소민사판례집 57권 4호 477페이지참조).

또한 특허법 35조에 근거하는 상당한 대가의 지불을 받을 권리는 동조에 의해 인정 되는 법정의 채권이기 때문에 권리를 행사할 수 있을 때부터 10년의 경과에 의해서 소멸하는 것으로 해석된다(민법 166조 1항, 167조 1항).

원고는 특허법 35조에 근거하는 상당한 대가의 지불을 받을 권리는 승계한 특허를 받을 권리에 근거하는 특허권의 존속 기간이 만료했을 때를 기산점으로서 10년간의 소멸 시효라는 취지로 주장하지만, 특허를 받을 권리를 사용자 등에 승계시켰을 때에 발생하는 특허법 35조에 근거하는 상당한 대가의 지불을 받을 권리는 지불 시기의 규정이 없는 한 특허권의 존속 기간 만료 전에 있어서도 이를 행사할 수 있어 권리행사에 법률상의 장애가 있는 것은 아니기 때문에, 원고의 주장은 독자적인 견해라고 할 수 밖에 없고 채용할 수 없는 것이다.

4. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례(三菱화학 사건)

▶ 판례 27

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 19년(와) 제12522호 직무발명의 대가청구사건
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	三菱화학주식회사
권 리	특허 제1466481호, 특허 제1835237호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 이전 종업원인 원고가 피고에 대하여 평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 특허법 35조(이하, 동조에 있어서 「특허법」이라고 하는 경우 특별히 한정하지 않는 이상 동개정전의 것을 말한다.)에 근거하여 원고가 피고에게 승계시킨 직무발명과 관련되는 특허권에 대해서, 상당 대가(평성 8년 4월 1일부터 평성 21년 5월 18일까지의 실시에 대응하는 상당 대가)의 일부로서 150만엔 및 이것에 대한 소장 송달일의 다음날인 평성 19년 5월 24일부터 지불이 끝날 때까지 민법 소정의 연 5분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 요구하는 사안이다. 이에 대해 피고는 상당의 대가 청구권은 시효에 의해 소멸했다고 주장하고 있다.

판 단

직무발명에 대해서 특허를 받을 권리 등을 사용자 등에 승계시키는 취지를 정한 근무 규칙 등이 있는 경우에 있어서는, 종업원 등은 그 근무 규칙 등에 의하여 특허를 받을 권리 등을 사용자 등에 승계시켰을 때에 그에 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 취득한다(특허법 35조 3항). 대가의 액수에 대해서는 동조 4항의 규정이 의하며, 근무 규칙 등에 의한 금액이 동항에 의해 산정되는 금액에 못 미칠 때는 동항에 의해 산정되는 금액으로 수정되는 것이지만, 대가의 지불 시기에 대해서는 그러한 규정은 없다. 따라서 근무 규칙 등에 대가의 지불 시기가 정해져 있을 때에는 그 지불 시기에 의하는 것으로 해석하는 것이 상당하고, 근무 규칙 등의 규정에 의한 지불 시기가 도래할 때까지는 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 행사에 대해 법률상의 장애가 있는 것으로서 그 지불을 요구할 수 없다고 할 것이다. 그렇다면 근무 규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대해서 지불해야 할 대가의 지불 시기에 관한 조항이 있는 경우에는 그 지불 시기가 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 소멸 시효의 기산점이 되는 것으로 해석하는 것이 상당하다.

5. 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례(도시바 사건)

▶ 판례 28

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성16년7월9일(2004.7.9), 동경지재 평15(와)263311
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	주식회사 도시바
권 리	특허1 3 3 3 8 9 1, 온수기 스테인레스 강철통체
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는, 피고 회사의 전 종업원이며, 피고 회사 재직중에 온수기용 스테인리스 강철 통체의 발명을 했다. 이 발명은 소화 52년 11월 24일 피고 회사에 의해 특허 출원되어 소화 61년 8월 28일 발명자를 원고, 권리자를 피고 회사로서 설정 등록되었다. 본건에 있어서, 원고는, 특허법 35조 3항에 근거해 직무발명의 상당 대가의 일부 청구로서 5000만엔 및 지연 손해금의 지불을 요구하고 있다.

● 원고 주장

원고는, 직무발명에 근거하는 상당 대가 청구(특허법 35조 3항, 4항)의 일부 청구로서 피고 회사가 과거에 얻은 순이익의 총액 1067억엔에 대응하는 상당 대가 106억 7000만엔중 5000만엔 및 이것에 대한 소장 송달일의 다음날(평성 15년 12월 16일)부터 지불이 끝난 상태까지 민법 규정의 연 5 분의 비율에 의한 지연 손해금을 청구한다.

● 피고 주장

직무발명에 의해 발생하는 채권의 그 법적 성질은 상행위상의 채권이며, 직무발명의 채권도 상행위에 의해 생긴 채권에 대해서 적용되는 「5년」의 단기 소멸 시효(상법 522조)를 적용해야 한다. 본건 특허권에 관한 「상당한 대가」의 청구권인 양도 보상, 실적 보상 및 특별 사정 보상에 근거하는 「상당한 대가」의 지불 시기는 이미 시효기간인 5년을 경과하고 있어, 상법 522조에 정하는 단기 소멸 시효 기간을 경과하고 있다.

판 단

본건 특허 발명에 대해서 피고 회사로부터 규정 등에 근거한 보상으로서 원고에게 지불된 금액이, 가령 특허법 35조 4항의 규정에 따라 정해지는 대가의 액수에 못 미친다고 해도, 원고의 대가 청구권에 대해서는 이미 소멸 시효가 완성하고 있는 것이 분명하기 때문에, 지불된 금액의 상당성에 대한 판단을 실시할 것도 없이, 원고의 본소 청구는 이유가 없다.

6. 상대한 대가의 청구권이 소멸시효에 의해 소멸하였다고 한 사례 (도시바 사건)

▶ 판례 29

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성22년5월19일(2100.5.19), 동경지재 평20(와)10657
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	주식회사 도시바
권 리	특허등록 제1068999호, 가라스의 잔상 제거방법 특허 외16건
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은, 피고 회사의 종업원이었던 원고가 피고에게 원고가 재직중에 한 발명과 관련되는 특허 17건에 대한 특허를 받을 권리를 피고에게 승계시킨 것에 대한 상당한 대가의 일부 청구로서 평성 16년 법률 제 79호 부칙 2조 1항, 동법에 따르는 개정전의 특허법 35조 3항 및 4항에 근거해, 금1억 3000만엔 등을 요구한 사안이다.

● 원고 주장

원고의 특허 17건에 대한 특허를 받을 권리를 피고에게 승계시킨 것에 대한 상당한 대가의 일부 청구로서, 피고가 원고의 특허를 실시하여 얻은 이익금 중, 금1억 3000만엔을 요구한 사안이다.

● 피고 주장

원고의 청구 가운데 일부의 발명특허권은 상당 대가 청구권이 소멸 시효에 의해 소멸되었고, 그 외 특허 발명도 피고가 실시(286호 발명, 534호 발명, 288호 발명, 844호 발명, 300호 발명, 724호 발명, 805호 발명 및 127호 발명)하거나, 또는 도시바 콤포넌츠에 실시를 허락하고 있었다(844호 발명)고 인정할 수 없다.

판 단

원고의 청구 가운데 일부의 발명특허권은 상당 대가 청구권이 소멸 시효에 의해 소멸되었고, 그 외 특허 발명도 피고가 실시하거나, 또는 도시바 콤포넌츠에 실시를 허락하고 있었다고 인정할 수 없으므로 원고의 청구는 모두 이유가 없다.

7. 상당한 대가의 지불시기 규정이 없는 한 그 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 본 사례(삼공유기합성 사건)

▶ 판례 30

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성18년(7)18196호
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	삼공유기합성 주식회사
권 리	특허 제2511030호 외 2건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 피고에게 승계한 직무발명과 관련된 특허권에 대하여 상당한 대가 5346만엔의 지불을 구한 사안으로서, 상당한 대가가 얼마인지의 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

원고는 피고의 지시에 따라 PVC 안정제에 관한 연구를 진행하여 본건 특허발명들을 완성하였으며, 묵시적 합의에 따라 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 것으로서, 피고는 원고에게 직무발명에 따른 정당한 대가를 지급하여야 한다.

판 단

본건 특허발명들에 대하여 보상금을 청구할 수 있는 권리를 5년으로 볼 경우는 물론, 10년으로 본다고 하더라도, 상당한 대가의 지급시기를 규정한 계약이나 근무규칙 등이 존재하지 않는 한, 본건 특허발명들에 대한 상당한 대가의 청구권은 소멸시효에 의하여 소멸된 것으로 인정된다. 따라서 피고는 원고에게 직무발명에 대한 상당한 대가를 지급할 의무는 없다.

8. 실적보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례(히다치 제작소 사건)

▶ 판례 31

● 기초사항

사 건 명	손해배상청구사건
사 건 번 호	평성 20년 5월 30일(2008. 5. 30.), 지재고등재판소 평19(네)10077
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	株式會社日立制作所
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 직무발명으로 피고에게 승계시킨 특허권에 대해 상당 대가의 일부로서 소화 61년 실시분에 대응하는 617만2134엔의 지급을 요구하는 소송을 제기하였다. 원심은 원고가 피고로부터 특허를 받을 권리의 승계에 따른 대가로서 6만 6660엔을 수령한 때인 평성 3년 3월부터 10년 후인 평성 13년 3월에 소멸시효가 완성되었으므로 원고가 지불을 요구하는 소화 61년 실시분의 상당 대가에 대한 청구를 기각했다.

● 원고 주장

- ① 직무발명 보상금으로 상당 대가의 지불은 연말 포상금으로 한정되는 것이 아니라, 급료, 퇴직금 또는 연금에도 포함되는 것이다. 따라서, 상당 대가의 지불 시기는 연금 지불 종료시가 될 것이나, 원고에 대한 연금 지불은 아직 개시되지 않아서 상당 대가의 지불 청구권에 대한 소멸시효는 완성되지 않았다.
- ② 예비적 청구로서 룰사가 실시하고 있는 BA6303은 본건 특허를 실시하고 있으므로 평성 8년 실시분에 대한 상당 대가인 3054만 8500엔을 지불하여야 한다.

● 피고 주장

- ① 실적보상금청구권과 연금청구권은 별개의 것이며, 소화 61년 실적에 대한 보상금은 소화 62년 12월 31일 표창식에서 지불되었고, 소멸시효 기산일은 소화 62년 12월 31일로서 평성 9년 12월 31일 경과에 의해 소멸시효가 완성되었다.
- ② 소멸시효는 다른 기간의 실적에 대한 보상금 지불에 따라 중단되지 않는바, 평성 3년 3월 지급한 것은 다른 기간의 실적에 대한 보상금 지불로서, 소화 61년 보상금에 대한 소멸시효는 평성 3년 3월 보상금지급에 의해 소멸되지 않는다.
- ③ 롬사에서 실시하고 있는 BA6303은 본건 특허에 관한 제품이 아니다.

판 단

- ① 직무발명에 따른 상당 대가가 연금으로 지불되는 것은 피고가 별건 소송에서 한 주장이기도 하나, 이는 상당 대가의 액수 산정에 고려해야 할 여러 가지 사정 중 하나를 말한 것으로 이해해야 하고, 연금청구권은 실적보상금청구권과 별개의 권리인 것에 비추어 상당 대가의 지급 시기가 연금의 지불 종료시이어야 한다고 볼 만한 여지는 없는 바, 소멸시효는 이미 완성되었다.
- ② 피고측이 롬사에 본건 특허에 대한 실시를 허락하거나 실시 허락에 따른 대가를 받은 적도 없고, 롬사에서 실시하고 있는 기술은 본건 특허 내용이 아니므로 평성 8년분 실적보상금을 청구할 수 없다.

다. 상당한 대가 상정 방법

1. 실제 사용자등이 받은 이익액을 「사용자 등이 받아야 할 이익액」으로 산정한 사례(NEC トーキン 사건)

▶ 판례 32

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	성 20년 10월 20일(2008. 10. 20.), 지재고등재판소 평20(네)10035
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	X
피 고	NEC トーキン株式会社
권 리	JP2796486B
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 직무발명으로 피고에게 승계시킨 특허권에 대해 상당 대가를 청구한 사건으로, 주요 쟁점은 ① 원고가 공동발명자인지 여부, ② 공동발명에서 원고의 기여도가 어느 정도인지를 다룬다.

● 원고 주장

JP2796486은 원고에 의해 발명된 것이고, 발명 양도에 따른 보상금은 본건 발명이 실시로 인해 사용자가 받은 이익을 기준으로 행하여져야 한다.

● 피고 주장

본건 특허는 원고가 아닌 다른 사람들이 발명한 것이어서 직무발명 양도에 따른 보상금을 지불할 수 없다.

판 단

- ① 본건 발명은 일본전신전화공사 발명을 단지 개량한 것은 아니고, 동 발명과는 다른 기록 재생 원리에 근거해 본건 발명에 구상한 것으로, 일본전신전화공사 A와 B의 공헌 비율은 30퍼센트이며, 원고 및 C의 공헌 비율의 합계는 70퍼센트이다.
- ② 본건 발명은 오로지 원고가 착상하여 완성시킨 것이고, C는 원고의 지시에 따라서 실험을 행하는 것에 머물러 그 독자적인 착상 등을 인정할 수 없다. 그리고 원고는 피고 제출의 문서에서 C를 실험 보조자라고 기재하고 있고, 출원 과정에 있어서 C가 작성한 문서도 원고 작성의 문서를 참고하고 있다. 이상에 비추면, 본건 발명의 완성에 대한 원고와 C와의 사이의 공헌 비율은, 원고가 95퍼센트, C가 5퍼센트이다.
- ③ 개정 전 특허법 35조 1항에 의하면, 종업원 등의 직무발명에 대해서 사용자 등은 무상의 통상실시권을 취득하는바, 동조 4항 소정의 「그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」이란, 사용자 등이 종업원 등에서 특허를 받을 권리를 승계하고 특허를 받았을 경우에는 특허 발명의 실시를 배타적으로 독점하는 것에 의해서 얻을 수 있는 이익을 말하는 것이다. 그리고 종업원 등에서 특허를 받을 권리를 승계해 이것에 대해 특허를 받은 사용자 등이 이 특허 발명을 제삼자에게 유상으로 실시 허락하여 실시료를 얻었을 경우에 그 실시료는 직무발명의 실시를 배타적으로 독점하는 것에 의해서 얻을 수 있는 이익이라고 할 수 있어 「그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」에 해당된다. 즉, 「그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」에 대해서는, 특허를 받을 권리의 승계시에, 그 발명에 의해 사용자 등이 장래 얻을 수 있는 이익을 산정하는 것이 사실상 곤란한 것에 비추다면, 그 발명에 의해 실제로 사용자 등이 받은 이익을 가지고, 「그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」으로서 산정하는 것에는 특별한 사정이 없는 한, 합리적인 산정 방법이다. 따라서 대가는 실시료액에 원고의 공헌 비율을 합한 금액이다.

2. 대체기술이 존재하는 경우 금지권의 효과에 따른 사용자의 독점적 이익이 없다고 한 사례(소니 사건)

▶ 판례 33

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 20년 9월 29일(2008. 9. 29.), 지재고등재판소 평19(와)10469
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	ソニー株式會社
권 리	JP1997641B, JP2031478B, JP2006540B, JP2508478B, JP2590902B, US5181195A
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 직무발명으로 피고에게 승계시킨 특허권에 대해 상당 대가의 일부로서 1억엔을 청구한 사건으로, 주요 쟁점은 ① 특허권 독점에 따른 이익이 존재하는지 여부, ② 포상금 지급으로부터 10년이 경과하여 소멸시효가 완성되었는지 여부이다.

● 원고 주장

- ① 피고가 특허권을 독점함으로써 인해 이익이 발생하였으며, 특허발명에 대한 대체기술 또는 경합기술은 없다.
- ② 패밀리 특허가 외국에서 특허 받은 이유로 포상금을 받았을 경우, 이는 국내에서 특허를 받은 것에 대한 포상금은 아니다. 그리고 포상금은 등록 후에 결정되는 것으로, 국내 특허등록이 평성 9년 9월에 행하여졌고 그로부터 아직 10년의 소멸시효가 도래하지 않았다.

● 피고 주장

- ① 타사가 특허발명에 대한 대체기술 또는 경합기술을 실시하고 있어서, 피고가 특허 발명을 실시하고 있는 것은 법정통상실시권 정도로서, 독점에 관한 이익이 없다.
- ② 2개의 특허에 대해서는 패밀리 특허가 외국에서 특허받았을 때 포상금을 지급하였고, 다른 특허에 대해서도 포상금을 지급하였으며, 직무발명 규정의 1년마다 심사는 포상 심사를 1년에 한 번 하는 것을 의미하지, 한 번 포상 실시 후 1년마다 심사를 다시 하여 재차 포상을 하는 것을 의미하지는 않는다. 따라서 포상금 지급으로부터 10년이 경과하였으므로 소멸시효가 완성되었다.

판 단

- ① 직무발명 관련 규정의 사용자 등이 받는 이익액이란, 사용자 등이 그 발명을 실시하는 것에 의해서 얻을 수 있는 이익액은 아니고, 그 발명을 독점 실시함에 의해 얻을 수 있는 이익액이다. 본건 특허와 효과에 차이가 없는 대체 기술이 존재하고, 크로스 라이선싱 상대방이 본건 특허를 사용하고 있다고 볼 수 없고, 피고 역시 대체 기술 일부를 실시하고 있는 것을 보면, 다른 사람들이 본건 발명을 실시하고 있지 않은 것이 본건 특허의 금지권에 기인한 것이 아니다. 따라서 피고가 본건 특허를 실시하고 있다고 해도 금지권의 효과에 따른 독점 이익을 얻고 있다고 말할 수 없어서 대가지불 청구는 이유 없다.
- ② 근무 규칙 등에 사용자 등이 종업원에 대해서 지불해야 할 대가의 지불 시기에 관한 조항이 있는 경우에는 그 지불 시기가 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 소멸시효 기산점이 되며, 본건 특허 경우 근무 규칙에 외국과 국내가 구별되어 있지만 실시 포상에 대해서는 구별하는 규정이 없고, 오히려 일본 이외에 출원하는 경우 어떠한 출원도 일본 것과 함께 1개의 단위로 간주하고, 그 단위에 대해 하나의 표창을 하는 것을 보면, 실시 포상금의 지불은 일본 및 외국 특허를 구별함이 없이 일체의 것으로 봄이 타당하다.

3. 법정통상실시권에 의한 이익은 대가 산정에서 제외해야 한다고 한 사례(산세이 제약 사건)

▶ 판례 34

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년 9월 26일, 대판지법 평16(와)10584
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	P1, P2
피 고	산세이 제약 주식회사
권 리	특허번호 제2636118호 육모제
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은 피고의 종업원이었던 원고등이 그 재직중에 한 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시킨 것에 대한 상당한 대가의 미지불분의 지불을 청구한 사안이다. 특허출원 수속상 본원발명의 발명자는 원고 등으로 되어있다. 피고는 ‘6-벤질아미노프린’을 본건발명의 실시품으로 하여 신규의약부외품주제로서 후생성으로부터 제조승인을 받은 후, 제조판매를 계속하고 있다.

● 원고 주장

직무발명에 대한 대가를 산출하는 데에 매상고에 실시료율을 곱하는 재판결은 실시료율을 곱하는 이유로서 ‘직접 사용자가 해당 매상고로부터 얻는 이익을 산출하는 것은 곤란하기 때문에’라고 말하고 있으므로 본건에는 그 금액을 기초로 해야 한다. 또한 본건 특허권은 약사법에 의해 존속기간이 2년 정도 연장되었기 때문에 그것에 의한 독점기간의 종기는 평성 26년이다. 또한 자사에 의한 실시의 경우에도 동업종의 타사에 대해 본건 발명의 실시를 금지할 수 있었으므로 발명의 실시를 독점할 수 있는 지위를 취득함에 따른 이익이 존재한다. P1, P2에게 각각 1억엔을 지불하라.

● 피고 주장

본건 발명은 소위 공장발명이라고 평가해야하며 따라서 원고 등은 실질적인 발명자가 아니다. 또한 P1, P2의 발명에 대한 공헌은 거의 없으며, 피고가 원고에 대해 지불해야 할 상당한 대가의 금액은 이미 지불한 금액을 넘지 않는다.

판 단

특허법에 따르면 사용자는 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 받지 않아도 법정통상실시권을 가지고 있기 때문에, 상당한 대가는 통상실시권을 가지고 있는 자가 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양수하는 것을 전제로 한다. 따라서 법정통상실시권을 가지고 있으면 향유할 수 있는 이익에 대해서는 상당한 대가의 액수를 산정하는 경우 고려할 수 없으며, 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 가지고 있는 것에 의해 받을 수 있는 이익에 한하여 고려해야 한다.

4. 특허유효성·실시여부·이익액 등을 고려하여 대가액을 산정한 사례(NEC 머시너리 사건)

▶ 판례 35

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성16년(7)9373호
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고 (항 소 인)	P1
피고(피항소인)	NEC 머시너리 주식회사
권 리	특허 제2137842호(A), 특허 제2993398호(B), 특허 제2961824호(C), 특허 제3158351호(D)
직무발명규정	있음

● 개 요

본건 특허 A, B, C, D에서 단독 발명자로 등재되어 있던 항소인 P1이 직무발명 규정에 따라 피항소인이 지급한 금액보다 더 많은 금액을 직무발명에 대한 상당한 대가로 청구한 사건으로 재판소는 각 특허의 유효성 여부 및 실시 여부, 피항소인이 얻은 이익액과 직무발명에 대한 항소인의 기여분 등을 감안하여 각 특허에 대한 정당한 대가를 산정하고 이를 근거로 판단을 내렸다.

● 원고 주장

본건 특허 A, B, C, D의 발명자인 항소인에게 피항소인이 직무발명 규정에 따라 지급한 금액은 본건 특허 A, B, C, D를 실시함으로써 피항소인이 얻은 이익액에 비하여 턱없이 부족하므로, 본건 특허 A, B, C, D에 대하여 항소인이 기여한 기여분 × 본건 특허의 실시로 인하여 피항소인이 얻은 이익액의 금액에 맞추어 피항소인은 항소인에게 정당한 대가를 지급하여야 한다.

판 단

- ① 본건 특허 A와 관련하여, 원고가 받아야 할 상당한 대가액은 피고가 본건 발명 A의 특허를 받을 수 있는 권리를 승계함으로써 받게 되는 이익액(1억5934만엔)에 원고의 기여분인 5%를 곱한 금액인 797만엔으로 보아야 한다.
- ② 본건 특허 B는 본건 특허 A의 이용발명인데, 이미 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도한 시점에서 공연 실시로 인한 무효원인을 포함하고 있는 것이므로, 본건 특허 B에 대한 상당한 대가액은 피고가 기지급한 금원으로 충분하다.
- ③ 본건 특허 C에 대해서는 피고가 실시하고 있지 않았던 기술이고, 또한 경쟁 회사를 포함하여 본 업종의 모든 회사가 자유롭게 실시할 수 있는 기술이므로, 본건 특허 C에 대한 상당한 대가액은 피고가 기지급한 금원으로 충분하다.
- ④ 본건 특허 D에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도한 시점에서 공연 실시로 인한 무효원인을 포함하고 있는 것이므로, 본건 특허 B에 대한 상당한 대가액은 피고가 기지급한 금원으로 충분하다.

5. 사용자의 이익액을 실제로 사용자가 얻은 이익액으로 산정하는 것이 합리적이라고 본 사례(마르코 사건)

▶ 판례 36

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성21년11월26일(2009.11.26), 동경고재 평21(네)10020
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	X
피 고	마르코 주식회사
권 리	특허3652251, 컵부가 있는 의류의 오더메이드용 계측 샘플 및 오더메이드 방식 외1건
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는, 체형 보정용 부인 속옷의 제조 판매 등을 사업 내용으로 하는 주식회사이다. 원고는, 평성 12년 6월에 피고 회사에 입사해, 평성 18년 7월까지 재직한 사람이다. 그 사이, 평성 14년 11월부터 평성 17년 11월까지 1심 피고 회사의 이사를 맡았다. 본건 소송은, 원심에 있어서는, 원고가 피고에 대해, 평성 16년 법률 제 79호에 의한 개정전의 특허법 35조 3, 4항에 근거해, 원고가 피고에게 승계시킨 상기의 특허권1,2에 대한, 상당 대가의 금액 5억엔의 지불을 요구한 사안이다.

● 원고 주장

원고가 피고에게 승계시킨 상기의 특허권1,2에 대한, 상당 대가의 금액 5억엔의 지불을 요구한 사안이다.

● 피고 주장

본 발명은 원고 1인의 발명이 아니며, 발명 상품의 매상에 있어서 피고의 기여도, 본원

특허권의 무효이유존재, 피고의 경영기술 등 종합사정을 판단하여 정당한 보상금액을 책정하여야 한다.

판 단

상당 대가의 산정 자료가 되는 「그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」에 대해서는, 특허를 받을 권리는 장래 특허를 받을 수 있는지 아닌지도 불확실한 권리이며, 그 발명의 독점적 실시에 의해 사용자 등이 장래 얻을 수 있는 이익액을 그 승계시에 산정하는 것이 지극히 곤란한 것이고, 「이익액」을 「그 발명에 의해 사용자 등이 실제로 받은 이익액」으로부터 산정하는 것도, 합리적인 산정 방법이라 할 것이다.

그런데, 사용자 등이, 그때그때의 경제정세, 시장동향, 경영자의 동향 등 경영 상황의 변화에 대응해 이루어지는 경영방침은, 기본적으로 경영자로서의 사용자 등의 경영 판단에 맡길 수 있었던 사항이다. 사용자 등이 종업원으로부터 양도한 직무발명을 실시하는가 아닌가도, 이러한 경영 판단의 일환으로서 결정할 수 있는 사항이기 때문에, 그 발명을 실시하든 실시하지 않거나, 어느 정도의 규모로 실시하는지, 장래적으로 그 규모를 확대, 혹은 축소해 나갈까는, 기본적으로 사용자 등이 그때그때의 구체적 상황에 따르고, 그 재량에 의해 결정해 가야 할 것이다.

6. 사용자가 독점적으로 실시한 적이 없어 실시에 따른 이익액이 없다고 한 사례(미쓰비시 전기 사건)

▶ 판례 37

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성15년(7)29850호
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	미쓰비시 전기 주식회사
권 리	특허 제1878212호 외 4건

● 개 요

원고가 피고에게 승계한 직무발명과 관련된 특허권에 대하여 상당한 대가 2억엔의 지불을 구한 사안으로서, 상당한 대가가 얼마인지의 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

피고가 본건 특허발명들로부터 얻은 이익액은 라이선스 계약에 따라 받은 이익액 외에도 독점적 실시로부터 받을 수 있는 이익액, 포괄 크로스 라이선스 계약에 따라 받은 이익액 등을 포함하여 상당히 많은 액수이다. 따라서 피고가 본건 특허발명들로부터 얻은 이익액에 본건 특허발명들에 원고가 기여한 기여분을 감안하여 원고가 받아야 할 정당한 이익액을 산출하여야 한다.

● 피고 주장

본건 특허발명들로부터 피고가 받은 이익액 중 실시에 따른 이익액은 존재하지 않고, 단순히 포괄 크로스 라이선스 계약에 포함된 것에 불과하다. 따라서 피고가 받은 이익액은 포괄 크로스 라이선스 계약에 따라 얻은 이익액 중 본건 특허발명들이 차지하는 비중만큼 곱한 정도에 불과한 것이므로, 원고가 받을 수 있는 정당한 대가는 직무발명 규정에 따라 기지급한 금액으로 충분한 것이다.

판 단

피고는 본건 특허발명들을 독점적으로 실시한 적이 없으므로, 본건 특허발명들의 실시에 따라 피고가 얻은 이익액은 없다. 단지 피고가 다른 소외 회사와 체결한 크로스 라이선스 계약 중 본건 특허발명들이 포함되어 있을 뿐이므로, 피고가 본건 특허발명들로부터 얻은 이익액은 포괄 크로스 라이선스 계약에 따라 얻은 이익액 중 본건 특허발명들이 차지하는 비중만큼에 비례하는 정도이다. 따라서 원고가 받을 수 있는 정당한 대가는 직무발명 규정에 따라 피고가 원고에게 기지급한 금액으로 충분하다.

7. 제품판매고 상승이 전적으로 본건 특허에 기인한다고 볼 수 없다고 한 사례(집수화학공업 사건)

▶ 판례 38

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성18년(초)10025호
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	집수화학공업 주식회사

● 개 요

원고가 피고에게 승계한 직무발명과 관련된 특허권에 대하여 상당한 대가 55억엔의 지불을 구한 사안으로서, 상당한 대가가 얼마인지의 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

특허출원에게 권리가 소멸될 때까지의 20년간에 예상되는 매상고에 예상되는 실시료율을 곱한 금액을 감안하면, 피고는 직무발명에 대한 상당한 대가액으로서 55억엔을 원고에게 지급하여야 한다.

● 피고 주장

본건 특허발명은 개량발명과 관련된 것으로서, 제품에서 본건 특허발명이 차지하는 비중은 별로 높지 않다. 따라서 제품의 매상고를 기준으로 하여 본건 특허발명의 실시료 상당액을 산출하는 것은 불합리하고, 제품에서 본건 특허발명이 차지하는 비중 등을 감안하여 본건 특허발명의 가치를 판단하여 본다면, 피고가 보상금으로서 기지급한 금액으로 직무발명에 대한 상당한 대가액은 충분한 것이다.

판 단

본건 특허발명은 기본적인 선출원 발명을 일부 개량한 개량발명과 관련된 것으로서, 생산성 향상이라는 측면에서 제품에 기여한 바는 있을지는 몰라도, 원고가 주장하는 바와 같이 제품 판매고의 상승이 전적으로 본건 특허발명에 기인한 것이라 볼 수는 없다. 본건 특허발명이 채택된 제품의 판매고와 피고가 기여한 기여분, 감가상각 및 제품에서 본건 특허발명이 차지하는 비중 등을 종합하여 고려하여 보더라도, 본건 특허발명에 대하여 피고가 원고에게 지급하여야 할 상당한 대가액은 27만엔 정도로 충분한 것이다.

8. 자사의 실시기간 등을 고려하여 상당한 대가를 산정한 사례 (三菱화학 사건)

▶ 판례 39

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 19년(네) 제10008호 직무발명 대가 지불 등 청구 항소 사건
결 과	1심 판결 일부변경, 나머지 피고의 청구 기각
원 고 (항 소 인)	X
피고(피항소인)	三菱화학주식회사
권 리	① 특허출원 평성9년 - 207508호(N2-아닐술포닐(arylsulfonyl)-L-알긴아미드류의 제조 방법, 현재 출원 계속중)
직무발명규정	있음

● 개 요

1심 피고는 소화 25년 6월 1일에 설립된 주식회사이며, 평성 6년 10월 이전의 구 상호는 미츠비시 화성 공업 주식회사이며, 의약품 등의 제조·가공·판매 등을 목적으로 하는 법인이다. 이후에 기술하는 미츠비시 웰파머는 1심 피고의 관련 회사이다.

1심 원고는 가쿠슈인대학 이학부 박사 과정 수료 후 소화 40년에 1심 피고에 입사하여 평성 9년 9월에 퇴사하였으며, 그간 의약 연구소장, 의약 사업 본부 제품 계획 부장, 기획부장 등을 역임하고, 1심 피고 퇴사 후 평성 11년 10월에는 그 관련 회사인 미츠비시 도쿄 제약 주식회사(평성 13년 10월에 미츠비시 웰파머에 흡수 합병)에 이적하여 상무 이사 등을 거쳐 평성 13년 9월에 퇴사했다.

1심 원고는 1심 피고 재직중인 소화 55년, N2-아닐술포닐(arylsulfonyl)-L-알긴아미드류의 제조 방법(본건 발명)을 직무상 발명하였다. 동 발명은 항혈전약 등의 의약의 성분으로서 유용한 아르가트로반을 공업적인 규모로 효율적으로 제조하는 방법 등에 관한 발명이다(다만 물질 발명이나 용도 발명은 아니다.).

본건 소송은 1심 원고가 1심 피고에 대하여 평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 특허법 제35조에 근거하여, 1심 원고가 1심 피고에게 승계시킨 상기 직무발명에 대해서 상당 대가인 16,125,891,912엔 또는 12,031,658,355엔의 내입금 2억 5000만엔 및 이에

대한 평성 17년 7월 2일부터 지불 완료시까지 연 5%의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 요구하고, 예비적으로 승계의 무효를 주장해 일본에서 계류중인 상기 특허 출원의 출원인 지위의 이전 수속을(다만, 이 예비적 청구는, 당심에 있어서 취하되었다) 각각 요구한 사안이다.

● 1심 원고(항소인) 주장

1심 원고의 대가주장액을 정리하면 과거분과 장래분을 합계하여 47억 4000만엔이 된다. 본건 발명이 아르가트로반 사업의 실질적인 독점력을 향후에도 1심 피고 및 미츠비시 웰파머에게 계속하여 기여하는 것이 유일한 점, 1심 원고가 본건 발명의 유일한 발명자인 것을 고려하면, 이 금액은 결코 고액이라 할 수 없다.

● 피고 주장

원고는 본건 각 발명 당시, 다른 연구활동에 종사하고 있었으며, 상사를 발명자에 포함하는 것이 관례이며, 연구부문의 그룹장으로 있었던 것에 의해 발명자에 포함되었으므로, 본건 각 발명의 발명자는 아니다. 보상금을 지급한 것은 특허권취득에 대해 사내에서 백업(총괄한 것)한 것에 대하여 보답하는 취지이다.

판 단

이상을 종합하면, 자사 실시 기간(평성 2년 6월~평성 11년 9월)과 관련되는 상당액은 1218만 0481엔이며, 실시권 부여 기간(평성 11년 10월~평성 29년 7월)과 관련되는 상당액은 3359만 8198엔이며, 이것을 합계하면 4577만 8679엔이 된다. 그리고 이에 1심 원고가 1심 피고로부터 지금까지 보상금 등으로서 합계 1만 3000엔을 수령하고 있는 것 및 지금까지 1심 원고가 1심 피고로부터 받은 처우 등의 모두의 사정을 종합 고려하면, 본건에서 대가액수는 4500만엔으로 인정하는 것이 상당하다.

9. ‘외국에서 특허를 받을 수 있는 권리승계’에 대한 대가를 ‘사용자의 이익액’에 포함한 사례(아지노모토 사건)

▶ 판례 40

● 기초사항

사 건 명	특허권지분이전등록수속등 청구사건
사 건 번 호	평성 15년 11월 14일(2003.11.14.), 동경지재 평14(와)20521
결 과	청구 인용
원 고	A
피 고	아지노모토 주식회사
권 리	① 특허1790606, L- α -아스파탐-L-페닐알라닌메틸에스텔의 정석방법 ② 특허1790786호 (의 ①분할), 및 ①과②의 미국, 캐나다, 유럽특허

● 개 요

원고는 피고의 전 종업원으로서 피고 재직중에 발명한 본원발명에 대해, 특허법 35조 3항에 기초한 상당한 대가인 20억엔 및 부대청구로서 평성14년 10월 5일부터 지급 때까지 년 5%의 비율에 따른 금원을 청구함. 원고는 공동발명자인 B,C,D,E,F와 함께 특허발명을 하였고, 본건 각 발명은 그 성질상 직무발명이며, 미국, 캐나다 및 유럽에서도 출원하여 설정 등록을 받았다. 피고는 평성 2년 발명 등 취급규정 및 그 보상내용을 정한 발명등 취급에 관한 규정을 시행하고, 피고는 평성 11년 상기 규정을 개정하였다. 피고는 본건 발명을 미국, 캐나다, 프랑스에서 다수 실시하였으며, 피고는 원고에게 합의에 따라 1000만엔을 지급하였다. 본 사건의 쟁점은 (1-1) 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 직무발명이 적용되는가 (1-2) 원고와 피고간에 상당한 대가를 지불하는 합의가 성립하고 있는가 (2) 상당한 대가는 얼마인가 (3) 본건 각발명에 관한 원고의 대가청구권은 시효에 의해 소멸하였는가이다.

● 원고 주장

특허법 35조3항의 특허를 받을 수 있는 권리는 그 적용에 있어서 속지주의와 차원이 다르며, 그 발명에 의해 사용자가 받아야할 이익의 액에서 발명은 일본발명에만 국한되지 않고, 직무발명의 양도는 일본법을 준거법으로 삼아야 한다.

● 피고 주장

외국에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계의 대가청구는 각국 법을 준거법으로 삼아야하며, 특허를 받을 수 있는 권리도 속지주의의 원칙에 따라 적용되어야 한다.

판 단

본건청구는 일본법을 준거법으로 삼아야하며, 특허를 받을 수 있는 권리는 외국에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리를 배제하는 것이 아니며, 따라서 외국에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계의 대가를 피고가 받아야 할 이익으로 포함시켜 대가의 액을 산정하여야 한다.

10. 사용자등이 공헌한 정도에 포함되는 사항을 제시한 사례 (N히타치 금속 사건)

▶ 판례 41

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성, 평16년1월15일 동경지재 평14(와)16635
결 과	청구 기각
원 고 (항 소 인)	X(일부승소)
피고(피항소인)	히타치 금속 주식회사
직무발명규정	있음

● 개 요

1심피고의 종업원인 1심원고가 1심피고에 대해, 재직중 한 발명에 대해, 특허법 35조 3항에 근거하는 상당한 대가의 지불을 청구하여, 원판결이 그 일부를 인용하고 그 나머지를 기각한 것에 대해, 당사자 쌍방이, 이것에 불복하여 공소를 제기한 사안이다.

● 원고 주장

원판결은 1심원고의 청구에 대해서, 본건 각 발명에 대해서 특허를 받을 권리의 승계의 대가는 1128만 8000엔이 상당하다라고 인정했다. 그러나, 원판결의 이 판단은 잘못된 판단에 근거하는 것이다. 1심원고는 본건 각 발명의 특허를 받을 권리의 승계의 상당한 대가는, 사용자가 받은 이익, 사용자의 공헌 등을 감안하면 8974만 9000엔이라고 주장한다.

● 피고 주장

1심피고는, 특허법 35조 3항의 「상당한 대가」에 대해서, (특허권의 가치-법정 보통 실시권의 가치)×발명자의 공헌도 비율이며, 이 경우, 특허권의 가치는, (발명에 근거하는 사업의 전 수취 수입- 동 전지출 비용)×특허권의 기여 비율로서 산정된다 라고 주장한다.

1심피고의 이 주장이 의미하는 것은, 1심피고의 본건 각 발명을 실시한 사업에 의해 생긴 손실과 실시료 수입을 합산 해 「그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익」을 산정해야 한다.

판 단

특허법 35조 3항의 「상당한 대가」의 산정에 있어서, 특허를 받을 권리의 승계 후에 사용자가 현실적으로 얻은 실시료 수입 등의 이익에 근거하여, 「그 발명에 의해 사용자 등이 받은 이익액」을 산정한다라는 방법을 채용하는 경우에는, 「사용자 등이 공헌한 정도」를 고려해야 하는 것이어서, 「사용자가 공헌한 정도」에는, 문자대로의 「그 발명이 창출되는 과정에 사용자 등이 공헌한 정도」, 즉, 그 발명이 완성되는 과정에 대해서 사용자 등이 공헌한 사정 외에, 사용자 등이 그 발명에 의해 이익을 받는 사정 및 그 발명 후에 종업원이 얻은 인사상의 승진, 승급 등의 이익, 그 외 특허 발명에 관계하는 모든 사정을 포함해 고려해야 한다.

11. 상당한 대가 산정방법을 제시한 사례(후지이 합금 제작소 사건)

▶ 판례 42

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성17년4월28일(2005.4.28.), 오사카지재 평16와10514
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	A
피 고	주식회사 후지이 합금 제작소
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은, 피고의 종업원인 원고가, 그 재직중으로 한 직무발명 1건 및 직무 고안 3건에 대해, 특허법 35조 3항 또는 실용신안법 11조 3항에 근거하여, 특허 내지 실용신안 등록을 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계했던 것에 대한 상당한 대가의 미지불분의 금액 지불을 청구한 사안이다.

● 원고 주장

원고는, 피고회사의 연구소에 근무하고 있는 기간 중, 그 직무로서 가스 콘센트에 관한, 별지 직무발명·고안 목록에 기재된 발명 및 고안을 하여 (다만, 본건 발명 및 본건 고안 2는, 원고의 단독 발명 내지 단독 고안으로서 특허 출원 내지 실용신안 등록 출원 되었고, 본건 고안 1 및 3은, 동목록에 기재한대로 원고외 수인의 공동 고안으로서 실용신안 등록 출원이 되고 있다.), 그 특허내지 실용신안 등록을 받을 권리를 피고에게 양도했으나, 상당한 대가를 지불받지 못했다.

● 피고 주장

피고는 원고에 대해 공업 소유권 보상 규정에 근거하여, 본건 발명 및 본건 각 고안에 대해서, 이미 출원 보상금 및 등록 보상금 지불을 완료했다.

판 단

피고가 원고에 대해서 지불해야 하는 상당한 대가의 액수는, 피고가 본건 발명 내지 본건 고안 3에 대해서 특허 내지 실용신안 등록을 받을 권리를 양도받은 것에 의해 받은 이익액에, 본건 발명 및 본건 고안 3이 완성되는 과정에 있어서 피고가 공헌한 정도를 고려한 비율을 감안하여 산정해야 한다.

12. 특허성립 전이라는 이유로 사용자의 이익액을 낮게 인정할 수 없다고 한 사례(三菱科學 사건)

▶ 판례 43

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년(와) 제12576호 직무발명 대가 지불 등 청구사건
결 과	청구 일부 인용 일부기각
원 고	A
피 고	주식회사 三菱科学株式会社
권 리	① 특허 제1382377호(물질특허 1) ② 특허 제1556978호(물질특허 2) ③ 특허 제1616950호(용도특허) ④ 특허 제1426955호(중간체 제법특허 1)
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 원고가 사용자인 피고에 대하여 주위적으로 직무발명을 피고에게 양도한 것에 대해 특허법 35조 3항(평성 16년 법률 제79호에 의한 개정 전의 것. 이하, 같다.) 소정의 상당한 대가의 지불(일부 청구)을, 예비적으로는 내규에 의한 본건 발명의 반환 또는 착오에 의한 양도의 무효를 이유로서 그 직무발명에 대해 일본에서 이루어진 특허 출원에 대한 출원인의 지위의 이전 수속을 요구한 사안이다.

판 단

1. 본건 발명에 대해서 상당한 대가를 산정할 때의 고려 요소인 특허법 35조 4항 소정의 「발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익액」은 사용자가 「받은 이익」 그 자체가 아니고, 「받아야 할 이익」이기 때문에 권리를 승계했을 때에 객관적으로 전망되는 이익액을 말하는 것이라고 해석된다.

판 단

또한 직무발명이 되었을 경우 사용자는 무상의 통상 실시권(특허법 35조 1항)을 취득하기 때문에 사용자가 그 발명에 관한 권리를 승계하는 것에 의해서 「받아야 할 이익」이란 그 발명을 실시해 얻을 수 있는 이익이 아니고, 사용자가 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계하는 것으로써, 그 발명을 실시 할 수 있을 권리를 독점하는 것에 의해서 받는 것이 전망되는 이익(독점의 이익)을 말하는 것이라고 해석된다.

2. 그리고 발명에 의해 사용자가 받아야 할 이익을 고려함에 있어서는 그 발명의 실시 또는 실시 허락에 의한 사용자의 이익의 유무나 그 금액 등 권리의 승계 후의 사정에 대해서도 그 승계 시점에 있어서 객관적으로 전망되는 이익액을 인정하는 자료로 할 수 있는 것이라고 해석된다.

즉 사용자가 다른 기업과의 사이에서 실시 허락 계약을 체결하고 동 계약에 근거하여 실시료를 취득했을 경우에는, 그 실시료 수입은 사용자가 발명의 실시를 배타적으로 독점하는 것에 의해서 얻은 이익에 속한다고 할 수 있기 때문에, 이 실시 허락 계약에 의해 취득한 실시료액을 사용자가 받아야 할 이익액을 산정할 때의 자료의 하나로서 할 수 있다. 또한 사용자가 그 발명을 스스로 실시하여 타사에 실시 허락하고 있지 않는 경우에는, 경영 타사에 발명의 실시를 금지하고 있는 것에 의한 통상 실시권의 행사에 의한 매상고를 웃도는 매상액(초과 매상고)은 얼마인지 혹은 그 매상과 관련되는 상정 실시료 수입은 어느 정도인지를 사용자가 받아야 할 이익액을 산정할 때의 자료의 하나로 할 수 있다.

나아가 독점의 이익이 그 발명을 포함한 복수의 발명에 의해 얻어진 것이라고 인정되는 경우에는, 다른 발명과의 관계로에서 그 발명의 기여도를 인정할 필요가 있다.

3. 특허등록전의 이익에 대해서

피고는 본건 발명은 아직까지 일본국내에 있어서 권리화 되어 있지 않기 때문에, 배타력은 없고, 본건 발명에 기여가 인정된다고 해도 지극히 약한 것이라는 취지로 주장한다.

우선, 출원 공개 후의 기간에 대해서는 특허법 65조의 보상금 청구권을 가지므로 특허권의 설정 등록전에 피고가 받은 이익을 「상당한 대가」의 산정에 있어서 고려해야 할 것은 당연하다.

그리고 전제 사실에서 본 바와 같이 본건 발명은 미국 및 유럽에서 이미 특허되어 있기 때문에 일본에 있어서도 특허 될 가능성이 높으며, 다른 업자도 그와 같이 이해하고 있다고 인정되는 점, 후발 의약품이어도 제조 승인 등의 취득에 상당한 비용과 시간을 필요로 하는 제약 사업에 있어서, 후일 보상금의 지불 및 금지가 청구되는 것을 각오하면서까지 아르가트로반의 제조 판매에 나서는 업자가 있다고는 생각하기 어렵기 때문에 특허 성립 전이라는 것을 이유로, 사용자인 피고가 받아야 할 이익을 낮게 인정할 수는 없다.

13. 사용자가 직무발명을 실시하고 있지 아니하여 청구를 기각한 사례(일본 제작소 사건)

▶ 판례 44

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성22년7월15일(2010.7.15), 오사카지재 평21(와)15068
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	주식회사 일본 제작소
권 리	특허번호 2771438, 주수발포 탈취 방법 및 장치
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사에 입사하여 근무하면서 직무발명으로 본건발명 1내지4를 출원하였다. 원고는 피고가 자신의 발명의 이용 및 원고가 제공한 노하우의 제공으로 피고는 상당한 영업 이익의 달성이 가능하였으므로, 원고는 피고에 대해 직무발명 및 노하우의 상당 대가로 30억엔4980만엔을 요구한 사안이다.

● 원고 주장

「본건 발명 1」내지 「본건 발명 4」는 모두 피고의 업무 범위에 속하며, 그 발명이 원고의 직무에 속하는 직무발명이다. 또한, 각 발명은, 원고가 공동 발명자로 되어 있는 것도 포함하여 실질적으로는 모두 원고가 단독으로 개발한 것이다

● 피고 주장

원고가 상기 주장하는 발명 및 노하우는 피고가 직접 실시하고 있지 않고 있으며, 앞으로도 실시 예정이 없고, 또한, 원고가 출원한 발명이 극히 복잡하여 실용화 가능성이 희박하여 피고가 원고에게 지급하여야 할 상당의 대가는 존재하지 않는다.

판 단

원고가 상기 주장하는 발명은 피고가 직접 실시하고 있다는 증거가 없으며, 앞으로도 실시예정인 것이 극히 불투명하다. 또한, 상기 일부발명은 거절결정이 확정되어 발명으로서 가치가 없으므로 원고의 주장은 이유가 없다.

14. 상당한 대가의 미지불액을 산정한 사례(신일본 이화 사건)

▶ 판례 45

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성21.8.27(2009.8.27), 오사카지재 평17년(와)11598
결 과	사실상 청구 기각(일부 인용)
원 고	P1
피 고	신일본 이화 주식회사
권 리	특허권 1 내지 6

● 개 요

원고는, 나고야 대학 공학부 합성 화학과를 졸업 후, 소화 41년 4월, 피고 회사에 입사해, 기술부 연구실에 배속되어 신제품의 연구 개발에 종사하였고, 소화 42년 4월 1일부터 소화 44년 4월 1일까지, 나고야 대학 대학원 공학 연구과에 재직하면서 연구를 실시했다. 그 후, 원고는, 연구부 주임 연구원, 연구 제3부 침부 부장, 신규 개발부 주석 연구원겸 연구 개발 추진실 부장, 연구부 주석 연구원을 역임 후, 평성 15년 1월 31일, 피고 회사를 정년퇴직했다. 다음 2월 1일, 촉탁에 채용되어 평성 16년 1월 1일, 비상근 촉탁이 되었지만, 동년 6월 30일, 계약기간 만료에 의해, 비상근 촉탁이 종료했다. 원고는, 평성 15년도에는, 「자기 조직형 핵제의 개발과 반결정성 폴리프로필렌 수지의 고도 투명화」에 의해 일본의 화학 기술의 발전에 기여했다고 해서 일본 화섬 학회 화학 기술상을 수상했다(다만, 피고의 종업원인 P2, P3, P4, P5의 4명과 공동 수상하였다).

● 원고 주장

피고 전 종업원이었던 원고는, 본건 각 발명이 원고에 의한 직무발명이며(공동 발명을 포함한다.), 원고는, 발명자의 1명으로서 피고에게 특허를 받을 권리 또는 공유 지분을 승계시켰으므로, 피고에 대해 특허법 35조 3항에 근거해, 특허를 받을 권리의 양도에 대한 상당한 대가로 총매출금액 6억 2280만엔중 1억엔의 지분을 요구하고 있다.

● 피고 주장

본건 발명 1내지 7은, 모두 피고의 업무 범위에 속하는 한편, 그 발명에 이른 행위가 종업원의 직무에 속하는 직무발명이며, 발명자는 피고에게 본건 각 발명과 관련되는 특허를 받을 권리를 양도했으며, 원고에 대한 적정 보상도 이미 실시되었다.

판 단

이미 지불된 금액을 공제 하면, 전제 사실대로, 원고는 피고로부터, 출원 보상금, 등록 보상금, 직무발명 실시 보상금으로서 합계 71만 3800엔의 지급을 받고 있다.

한편, 상기대로, 피고는 본건 발명 3을 실시하고 있다고 인정할 수 없기 때문에, 공제해야 하는 지불액은, 양도의 대상이 되는 본건 발명 2, 4내지 6에 관한 것에 지급된 보상금에 한정되어야 하는 것이다.

전제 사실대로, 본건 발명 3의 출원 보상금으로서 2500엔, 등록 보상금으로서 1만엔이 지급되었으므로, 상기 상당한 대가로서 공제되어야 할 지급액은 55만 1300엔이며, 그 결과, 피고가 원고에게 지불하여야 할 상당한 대가의 미불액은 309만 8764엔이 된다.

15. 직무발명에 의해 얻은 이익이 없다고 하여 청구를 기각한 사례 (코니카 미놀타 홀딩스 사건)

▶ 판례 46

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 14년, 동경지법 평14(와)8496
결 과	청구 기각
원 고	A
피 고	코니카 미놀타 홀딩스 주식회사
권 리	특허번호 제3297754호 적층 필름 및 사진용 지지대 등 합 26건

● 개 요

본건은 원고가 피고에 재직중 합계 26건의 발명을 단독 또는 공동으로 발명하였고, 원고가 피고에 대해 본건 26건의 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 대한 상당의 대가로서 산정한 55억엔 중 1억엔의 지불을 구하고 있다. 이에 대해 피고는 본건 26건의 발명의 출원명세서의 ‘발명자’란에는 피고의 이름이 기록되어있지 않아서 형식적으로도 발명자라고 할 수 없고, 실질적으로 봐도 공동발명자가 아니라고 주장하고 있다. 또한 피고는 본건 26건의 발명에 의해 독점의 이익을 얻고 있지 않으므로 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 대한 상당의 대가는 없다고 주장하고 있다.

● 원고 주장

본건은 원고가 피고에 재직중 합계 26건의 발명을 단독 또는 공동으로 발명하였고, 원고가 피고에 대해 본건 26건의 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 대한 상당의 대가로서 산정한 55억엔 중 1억엔의 지불을 구하고 있다.

● 피고 주장

피고는 본건 26건의 발명의 출원명세서의 ‘발명자’란에는 피고의 이름이 기록되어있지 않아서 형식적으로도 발명자라고 할 수 없고, 실질적으로 봐도 공동발명자가 아니라고 주장하고 있다. 또한 피고는 본건 26건의 발명에 의해 독점의 이익을 얻고 있지 않으므로 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 대한 상당의 대가는 없다라고 주장하고 있다.

판 단

과거 본건 26건의 발명에 의해 피고가 얻은 이익은 없으며, 따라서 본건 26건의 발명에 대해 원고가 발명자인가 아닌가를 판단할 필요도 없이 피고가 얻은 이익은 전혀 없다. 아울러 본건 각 발명에 대해, 원고가 공동발명자라는 사실을 인정할 수 없으며, 또한 본건 26건의 발명에 대해 피고가 해당 발명에 의해 얻은 이익이 있다고 인정할 수 없으므로 원고의 주위적 청구는 이유가 없다. 또한 예비적 청구도 본건 각등록발명에 대해 원고가 공동발명자라는 것을 인정할 수 없으며, 공동발명자라고 할지라도 이전등록청구에 의해 얻을 수 있는 법률상 근거도 없으므로 이유가 없음은 명백하다.

16. 직무발명의 상당한 대가를 인정한 사례(케논 사건)

▶ 판례 47

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성22년7월8일, 동경지재 평18(와)27879
결 과	청구 기각(원고일부 승소)
원 고	X
피 고	케논 주식회사
권 리	특허번호 1934008 기록광학계

● 개 요

본건은, 피고의 종업원이었던 원고가, 「기록광학계」에 관한 발명은 원고가 단독으로 발명한 직무발명이며, 그 특허를 받을 권리를 피고에게 승계시켰으므로, 평성 16년 법률 제79호에 의한 개정전의 특허법 35조 3항, 4항의 규정에 근거해, 피고에 대해, 상기 특허를 받을 권리의 승계와 관련되는 상당한 대가 190억 1520만엔의 일부 청구로서 1억엔 등의 지불을 요구한 사안이다.

● 원고 주장

「기록광학계」에 관한 발명은 원고가 단독으로 발명한 직무발명이며, 그 특허를 받을 권리를 피고에게 승계시켰으므로, 평성 16년 법률 제79호에 의한 개정전의 특허법 35조 3항, 4항의 규정에 근거해, 피고에 대해 상기 특허를 받을 권리의 승계와 관련되는 상당한 대가를 요구한다.

● 피고 주장

기록광학계에 대한 본건 발명은 피고 회사로부터 막대한 자금이 투입되어 개발된 발명으로 원고의 발명의 기여도는 극히 낮으며, 기타 여러 가지 사정을 감안할 때 원고에게는 상당한 대가가 피고 회사로부터 이미 지급되었다.

판 단

원고는, 특허법 구 35조 3항에 근거하여 피고에 대해, 본건 발명과 관련되는 상당한 대가로 228만 4251엔 및 이것에 대한 평성 8년 6월 13일(대가의 최종 지불일)부터 지불이 끝난 상태까지 민법 규정에 의한 연 5 분의 비율로 지연 손해금의 지불을 요구할 수 있다.

IV. 기 타

일본편

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

쟁점별 직무발명 韓·日 판례 90선

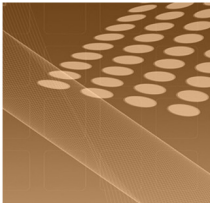


IV. 기 타



주요 쟁점	비 고	Page
노하우 입증 부족으로 청구를 기각한 사례	판례48	191
문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	판례49	193
문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	판례50	195

IV. 기 타



1. 노하우 입증 부족으로 청구를 기각한 사례 (축아라이스후아인케미카르즈 사건)

▶ 판례 48

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년2월2일(2005.2.2),동경고재 평16(네)3074
결 과	청구 기각
원 고 (공 소 인)	X
피고(피공소인)	축아라이스후아인케미카르즈 주식회사
권 리	특허827314,알카리 토류 금속 피틴산 제조법 및 노하우
직무발명규정	있음

● 개 요

쌀겨를 원료로 하는 식품 첨가물의 제조 방법 등의 특허 및 노하우를 가지는 공소인이, 피공소인에 대해, 쇼와 53년 9월 9일, 공소인이 노하우의 실시를 피공소인에게 허락하고, 그 대가인 실시료로서 피공소인이 공소인에 대해 일시금 2000만엔 및 계약 유효기간 25년간에 걸쳐 피공소인이 노하우 실시품을 제조 판매해 얻은 총이익액수의 5분의 1의 액수를 지불하는 것을 주된 내용으로 하는 노하우 실시 허락 계약에 근거해, 평성 7년도 이후 평성 13년도까지의 실시료 합계 4억 8742만 8866엔 및 계약상 정해진 각 지불기일에 있어서 지불해야 할 실시료에 대한 각 지불기일의 다음날부터 각 지불이 끝난 상태까지 약정 이율 연 7 분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을 요구한 사안이다.

● 원고(공소인) 주장

공소인은, 피공소인이 6개월만에 피틴산의 연구 개발을 성공시켜 그 플랜트를 만들어, 본격적으로 상품으로서 제조 판매하는 것은 불가능하다고 주장한다. 피공소인의 피틴산의 제조 방법은 공소인의 특허권을 사용하고 있다고 주장한다.

공소인은, 쇼와 53년 6월 4일, 피틴산제조의 노하우를 기재한 갑 46 서면을 B에 전했고, 동년 6월 8일, 마찬가지로 이 노하우를 기재한 갑 87 서면을 Y사장에게 우송했다고 주장한다.

● 피고(피공소인) 주장

피공소인이 쇼와 59년에 피틴산의 제조를 개시했을 때는, 이미, 피틴산의 제조 방법에 관한 동양 고압의 특허권도 소멸하였고, 또, 본건에 있어서는, 공소인이 피공소인에 대해, 피틴산제조 방법의 노하우를 실시 가능할 만큼 구체적이고 상세하게 교시했던 것이 입증되어 있지 않다.

판 단

공소인은, 피공소인이 6개월만에 피틴산의 연구 개발을 성공시켜 그 플랜트를 만들어, 본격적으로 상품으로서 제조 판매하는 것은 불가능하다고 주장한다. 그러나, 피공소인이 쇼와 59년에 피틴산의 제조를 개시했을 때는, 이미, 피틴산의 제조 방법에 관한 동양 고압의 특허권도 소멸하였고, 또, 본건에 있어서는, 공소인이 피공소인에 대해, 피틴산제조 방법의 노하우를 실시 가능할 만큼 구체적이고 상세하게 교시했던 것이 입증되어 있지 않다.

공소인은, 쇼와 53년 6월 4일, 피틴산제조의 노하우를 기재한 갑 46 서면을 B에 전했고, 동년 6월 8일, 마찬가지로 이 노하우를 기재한 갑 87 서면을 Y사장에게 우송했다고 주장한다. 그러나, 갑 46 서면 및 갑 87 서면은, 모두 공소인으로부터 피공소인에게 전해진 것도 우송된 것도 인정할 수 없다.

2. 문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례(東洋スチロール 사건)

▶ 판례 49

● 기초사항

사 건 명	특허권침해 금지 청구사건
사 건 번 호	평성22년4월23일(2010.4.23.), 동경지재 평20(와)18566
결 과	청구 기각
원 고	羽根エンジニアリング株式会社
피 고	東洋スチロール株式会社
직무발명규정	있음

● 개 요

본건은 별지 물건 목록에 기재된 발포 수지 성형 장치(이하 「피고 장치」라고 한다.)를 사용해 동시에 별지 피고 방법 목록 기재된 발포 수지 성형품의 토리데 방법(이하 「피고 방법」이라고 한다.)을 사용하는 피고에 대해, 원고가 피고 방법 및 피고 장치는 원고가 가지는 후기의 특허권을 침해한다고 주장하고, 주위적으로, 본건 특허권에 근거해, 피고 장치 및 피고 방법의 사용의 금지 및 피고 장치의 폐기를, 본건 특허권 침해의 불법 행위에 의한 손해배상 청구권(민법 709조, 특허법 102조 3항)에 근거해, 평성 16년 12월 15일부터 평성 21년 6월 14일까지의 사이의 손해배상금 1113만 7500엔 및 부대 청구로서 민법 소정의 연 5 분의 비율에 의한 지연 손해금의 지불을, 주위적 청구의 손해배상 청구에 대해서, 예비적으로 부당 이득 반환 청구권에 근거해, 상기 동기간의 부당 이득금 1012만 5000엔의 반환 및 부대 청구로서 상사 법정이율의 연 6 분의 비율에 의한 이자의 지불을 요구하는 사안이다.

● 원고 주장

「피고 장치」와 발포 수지 성형품의 토리데 방법은 원고의 특허권을 침해하고 있으므로, 본건 특허권에 근거해, 피고 장치 및 피고 방법의 사용의 금지 및 피고 장치의 폐기를, 본건 특허권 침해의 불법 행위에 의한 손해배상 청구권(민법 709조, 특허법 102조 3항)에 근거해,

평성 16년 12월 15일부터 평성 21년 6월 14일까지의 사이의 손해배상금 1113만 7500엔 등을 청구한 사건이다.

● 피고 주장

피고 방법 및 피고 장치가 본건 특허 발명의 구성 요건을 충족 하지 않는다. 따라서, 피고 방법 및 피고 장치가 모두 본건 특허권을 문언 침해하지 않는 것은 당사자 사이에 분쟁이 없고, 균등 침해의 성공 여부만이 문제가 되나, 검토한 바, 균등침해가 성립하지 않는다.

판 단

피고 방법 및 피고 장치가 모두 본건 특허권을 문언 침해하지 않는 것은 당사자 사이에 분쟁이 없고, 피고장치 및 피고방법은 모두 본건 특허발명의 균등침해에 해당한다고 볼 수 없다.

3. 문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례(디아나산 사건)

▶ 판례 50

● 기초사항

사 건 명	특허권침해금지 청구사건
사 건 번 호	평성22년6월29일(2010.6.29.), 동경지재 평19(와)13121
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	디아나산 주식회사
권 리	특허3863374, 다이아몬드의 컷 방법 및 프로포션

● 개 요

본건은, A가 별지 피고 제품 목록에 기재된 다이아몬드 제품의 제조 판매는, A가 소유하고 있는 「다이아몬드의 컷 방법 및 프로포션」이라고 하는 특허권을 침해하는 행위라고 주장하고, 피고에 대해 특허법 100조 1항에 근거하여, 별지 특허 방법 목록에 기재된 컷 방법을 사용한 다이아몬드 제품의 제조, 판매 및 별지 피고 제품 목록에 기재된 다이아몬드 제품의 제조, 판매의 금지를 요구하고, 별지 특허증 목록 기재된 각 특허증의 소유권에 근거하여, 본건 특허증을 점유하고 있는 피고에 대해, 그 인도를 요구한 사안이다.

● 원고 주장

피고의 다이아몬드 제품의 제조 판매는, A가 소유하고 있는 「다이아몬드의 컷 방법 및 프로포션」이라고 하는 특허권을 침해하는 행위라고 주장하고, 피고에 대해 특허법 100조 1항에 근거하여, 특허 방법 목록에 기재된 컷 방법을 사용한 다이아몬드 제품의 제조, 판매 및 피고 제품 목록에 기재된 다이아몬드 제품의 제조, 판매의 금지를 요구하였다.

● 피고 주장

피고의 다이아몬드의 컷 방법 등은 원고의 특허발명의 구성요건과 일치하지 않고 또한 균등론에 의한 침해요건도 성립하지 않는다.

판 단

피고가 본건 특허권의 침해 행위에 해당하는 행위를 실시했다는 사실을 인정할 수 없기 때문에, 그 나머지의 점에 대해서 판단할 것도 없이, 원고들로부터 피고에 대한 본건 특허권의 침해 행위의 금지를 요구하는 청구는 모두 이유가 없다.

쟁점별 직무발명 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
韓·日 판례 90선

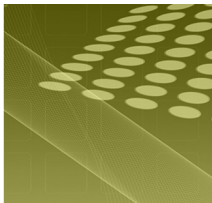
붙임

〈붙임 1〉 최근 국내 직무발명 판례선고 현황

〈붙임 2〉 직무발명 관련 판례 통계

〈붙임 3〉 국내편 색인

붙임 1. 최근 국내 직무발명 판례선고 현황



1. 민·형사 소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
1	서울중앙지방법원	2010. 4. 21	2009가합86315	직무발명보상	
2	서울고등법원	2010. 2. 11	2008나106190	손해배상	
3	대전지방법원	2010. 1. 26	2009노1274	업무상배임	
4	서울중앙지방법원	2010. 1. 20	2009가합97210	특허권이전등록	
5	수원지방법원성남지원	2009. 12. 9	2009가단20542	손해배상(기)	
6	서울중앙지방법원	2009. 11. 11	2009가합72372	특허권이전등록	
7	서울고등법원	2009. 10. 7	2009나26840	직무발명보상금	
8	서울남부지방법원	2009. 9. 11	2008가합17152	직무발명보상금	
9	서울고등법원	2009. 8. 20	2008나119134	직무발명보상금	
10	서울중앙지방법원	2009. 8. 14	2008가합115791	특허권이전등록절차이행 청구	
11	서울고등법원	2009. 6. 3	2008나79632	직무발명보상금	
12	인천지방법원	2009. 4. 10	2007가합3994(본소)	약정금	
13	서울중앙지방법원	2009. 1. 23	2007가합101887	직무발명보상금	
14	서울고등법원	2009. 1. 21	2007나96470	특허권이전등록	
15	대법원	2008. 12. 24	2007다37370	특허권이전등록 등	
16	서울남부지방법원	2008. 11. 21	2008가합550	직무발명보상금	
17	대전지방법원	2008. 11. 6	2009가합5308	손해배상(기)	
18	대전지방법원	2008. 11. 6	2007가합2699	특허를받을수있는권리확인 의소	
19	수원지방법원	2008. 10. 17	2007가합14622	직무발명보상금	

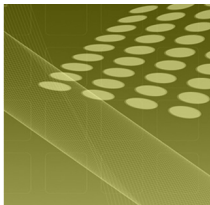
번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
20	광주지방법원	2008. 9. 4	2007가합10766	손해배상(기)	
21	대법원	2008. 9. 25	2008다36480	직무발명보상금	
22	광주지방법원	2008. 8. 1	2007가합1397	통상실시권존재확인	
23	수원지방법원성남지원	2008. 7. 25	2006가합14007	직무발명보상금청구	
24	서울고등법원	2008. 7. 23	2007나79062	특허 통상실시권 존재 확인	
25	서울북부지방법원	2008. 6. 26	2007가합9775	실용신안권이전등록	
26	서울고등법원	2008. 4. 10	2007나 15716	직무발명보상금	
27	부산고등법원	2008. 3. 13	2006나20641	손해배상(기)	
28	대법원	2008. 2. 28	2007도10493	업무상 배임 등	
29	서울동부지방법원	2007. 10. 31	2006가합15647	직무발명보상금	
30	부산고등법원	2007. 9. 5	2007나5027	손해배상(기)	
31	서울중앙지방법원	2007. 8. 23	2006가합89560	특허권이전등록	
32	서울서부지방법원	2007. 8. 22	2005가합12452	직무발명보상금	
33	서울고등법원	2007. 8. 21	2006나89086	직무발명보상금	
34	서울중앙지방법원	2007. 7. 25	2006고단775	업무상배임	
35	서울동부지방법원	2007. 7. 13	2006가합 16244	특허 통상실시권 존재 확인	
36	서울고등법원	2007. 5. 8	2006나62159	직무발명보상금	
37	서울고등법원	2007. 4. 25	2006나65233	특허권이전등록등	
38	서울고등법원	2007. 2. 6	2004나89440	컴퓨터프로그램저작권실시 보상금 등	
39	서울고등법원	2007. 1. 15	2006나1383(참가)	직무발명보상금	
40	서울중앙지방법원	2006. 12. 21	2005가합36248	직무발명보상금	
41	부산지방법원	2006. 10. 18	2005가합22575	손해배상(기)	
42	서울남부지방법원	2006. 10. 20	2004가합3995	직무발명보상금	
43	서울중앙지방법원	2006. 8. 25	2005가합68566	직무발명보상금	
44	서울고등법원	2006. 8. 22	2005나100269	영업비밀침해금지청구	
45	서울고등법원	2006. 6. 27	2005나98038	직무발명보상금	

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
46	수원지방법원안산지원	2006. 6. 22	2004가합22	부당이득금반환	
47	수원지방법원성남지원	2006. 6. 9	2004가합7824	손해배상(기)	
48	서울중앙지방법원	2006. 6. 8	2005가합117345	보상금	
49	서울중앙지방법원	2006. 6. 23	2005가합27183	특허권이전등록 등	
50	서울중앙지방법원	2006. 5. 25	2005가합28803	직무발명보상금	
51	창원지방법원	2006. 3. 22	2005가단8197	손해배상(기)	
52	서울남부지방법원	2006. 1. 13	2004가합18614	실용신안침해금지	
53	서울남부지방법원	2006. 1. 13	2004가합2458	가처분이의	
54	서울고등법원	2006. 1. 10	2005나28091	손해배상(기)	
55	서울중앙지방법원	2005. 10. 28	2004가합91538	직무발명보상금	
56	부산고등법원	2005. 10. 14	2004나1486	특허권이전등록절차 이행 등	
57	서울중앙지방법원	2005. 11. 17	2004가합35286	직무발명보상금	
58	서울중앙지방법원	2005. 10. 28	2004가합91538	직무발명보상금	
59	서울남부지방법원	2005. 10. 7	2004가합10788	직무발명보상금	
60	서울중앙지방법원	2005. 9. 28	2005가합76352	손해배상(기)	
61	창원지방법원	2005. 5. 12	2004가합2717	실용신안등록권리의이전 청구등	
62	서울중앙지방법원	2005. 1. 20	2004가합39608	손해배상(기)	
63	서울고등법원	2004. 11. 16	2003나52410	직무발명보상금	
64	서울북부지방법원	2004. 4. 22	2003가합4567	직무발명보상금	
65	서울지방법원	2003. 7. 3	2002가합3727	직무발명보상금	
66	서울고등법원	2003. 6. 24	2001나34227	징계처분무효확인 등	
67	대법원	2001. 12. 28	99다22502	보상금 · 손해배상(기)	
68	대법원	1997. 6. 27	97도516	실용신안법위반	
69	서울지방법원	1997. 3. 14	95가합73361	손해배상(기)	
70	서울지방법원	1997. 3. 6	96가합10626	대여금	

2. 심결취소소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
1	특허법원	2009. 9. 10	2008허7515	등록무효(특)	
2	특허법원	2008. 7. 10	2007허9064	등록무효(특)	
3	특허법원	2008. 7. 10	2007허9040	등록무효(특)	
4	특허법원	2008. 7. 10	2007허9071	등록무효(특)	
5	특허법원	2008. 7. 10	2007허9057	등록무효(특)	
6	대법원	2005. 3. 25	2003후373	등록무효(특)	
7	특허법원	2003. 5. 23	2001허3392	등록무효(특)	
8	대법원	1991. 12. 27	91후1113	실용신안등록무효	

붙임 2. 국내 직무발명 관련 판례 통계



1. 직무발명 관련 판례 통계('76~'09)¹⁾

가. 소제기 연도

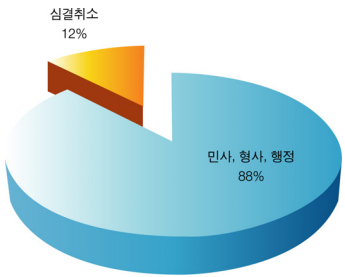
연도	'76~ '98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	합계
건수	8	3	1	8	8	8	15	12	11	17	8	7	106

나. 소송 종류

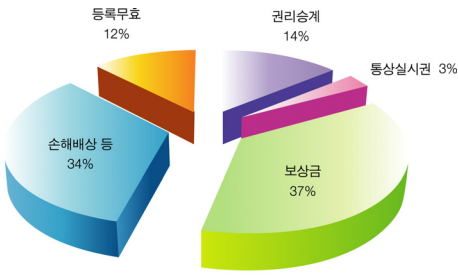
종 류	민사·형사·행정	심결취소	합 계
건수	93	13	106

다. 사건 내용

종류	권리승계	통상실시권	보상금	손해배상 등	등록무효	합계
건수	16	3	38	36	13	106



소송종류



사건내용

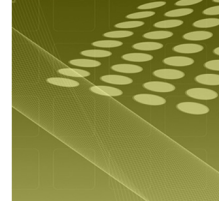
1) 판결이 선고된 사건을 기준으로 통계를 작성하였으므로, 법원에 계류 중인 사건은 통계에서 제외

2. 사건 내용별 판례 목록

직무발명보상금	손해배상 등
2009가합86315 【직무발명보상】	2009가합5308 【손해배상】
2009나26840 【직무발명보상금】	2009가단20542 【손해배상】
2008가합17152 【직무발명보상금】	2009노1274 【업무상배임】
2008가합550 【직무발명보상금】	2008나106190 【손해배상】
2008나79632 【직무발명보상금】	2007가합10766 【손해배상】
2008나119134 【직무발명보상금】	2007나 5027 【손해배상】
2008다36480 【직무발명보상금】	2007도10493 【업무상 배임 등】
2007가합101887 【직무발명보상금】	2006고단775 【업무상배임】
2007가합14622 【직무발명보상금】	2006나20641 【손해배상】
2007나 15716 【직무발명보상금】	2005가합22575 【손해배상】
2006가합14007 【직무발명보상금청구】	2005가단8197 【손해배상】
2006가합15647 【직무발명보상금】	2005가합76352 【손해배상】
2006가합15647 【직무발명보상금】	2005나100269 【영업비밀침해금지청구】
2006나62159 【직무발명보상금】	2005나28091 【손해배상】
2006나1383 【직무발명보상금】	2004가합22 【부당이득금반환】
2006나89086 【직무발명보상금】	2004가합7824 【손해배상】
2005가합36248 【직무발명보상금】	2004가합18614 【실용신안침해금지】
2005가합68566 【직무발명보상금】	2004가합2458 【가처분이의】
2005가합12452 【직무발명보상금】	2004가합39608 【손해배상】
2005가합117345 【보상금】	2004카합926 【가처분】
2005가합28803 【직무발명보상금】	2003노4512 【업무상 배임】
2005나98038 【직무발명보상금】	2003노4816 【실용신안법 위반】
2004가합3995 【직무발명보상금】	2002가합11918 【특허권침해금지】
2004가합91538 【직무발명보상금】	2002고단8795 【업무상 배임】
2004가합35286 【직무발명보상금】	2002카합173 【가처분】
2004가합91538 【직무발명보상금】	2001구32119 【공무원파면처분취소】
2004가합10788 【직무발명보상금】	2001고단3568 【영업비밀누설】
2003가합4567 【직무발명보상금】	2001나34227 【징계처분무효확인 등】
2003가합4567 【보상금】	2001라207 【가처분】
2003나52410 【보상금】	2000가합54005 【영업비밀침해】
2003나52410 【직무발명보상금】	99가합1819 【특허권침해금지】
2002가합3727 【직무발명보상금】	98카합4304 【가처분】
2001나34227 【보상금】	97도516 【실용신안법위반】
99가합103178 【보상금】	96가합10626 【대여금】
99다22502 【보상금·손해배상】	95가합73361 【손해배상】
95가합3704 【보상금 등】	92다40563 【특허권침해가처분】
2007가합3994 【약정금】	
2001가합13977 【부당이득금 반환 등】	

권리승계·통상실시권 존재		특실무효 등	
2009가합97210	【특허권이전등록】	2008허7515	【등록무효(특)】
2009가합72372	【특허권이전등록】	2007허9064	【등록무효】
2008가합115791	【특허권이전등록절차이행청구】	2007허9040	【등록무효】
2007가합9775	【실용신안권이전등록】	2007허9071	【등록무효】
2007가합2699	【특허를받을수있는권리확인소】	2007허9057	【등록무효】
2007나96470	【특허권이전등록】	2003후373	【등록무효(특)】
2007다37370	【특허권이전등록 등】	2002허6206	【등록무효】
2006나65233	【특허권이전등록등】	2002허5463	【등록무효】
2006가합89560	【특허권이전등록】	2002허5456	【등록무효】
2005가합27183	【특허권이전등록 등】	2002허4811	【거절결정】
2004가합2717	【실용신안등록권리의이전청구등】	2001허3392	【등록무효】
2004나1486	【특허권이전등록절차 이행 등】	2001허3392	【등록무효】
2003가단32000	【손해배상등 예약승계규정의 유무】	91후1113	【실용신안등록무효】
2004가합1122	【저작권지분】		
76다2822	【실용신안등록청구권확인등】		
76나590	【실용신안등록청구확인등청구사건】		
2007가합1397	【통상실시권존재확인】		
2007나79062	【특허 통상실시권 존재 확인】		
2006가합 16244	【특허 통상실시권 존재 확인】		

붙임 3. 국내편 색인 (INDEX)



1. 직무발명의 성립 요건

	주요 쟁점	주요 판례	비 고
종업원등의 범위	'종업원 등'의 범위를 규정한 사례	2009가합72372	판례 1
	'고용관계의 존재'를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례	2006나89086	판례 2
		2004가합2717	판례 3
발명자의 요건	발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례	2007가합14622	판례 4
	통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라는 사례	2006나62159	판례 5
	단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2005가합28803	판례 6
		2003후373	판례 7
	출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2004가합10788	판례 8
업무범위	발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례	2009가합86135	판례 9
	발명을 하게 한 행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합9775	판례10
	발명이 사용자의 업무범위에서 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합10766	판례11
		2007가합1397	판례12
		2009가합72372	판례1-1

2. 권리귀속

	주요 쟁점	주요 판례	비 고
예약승계가 있는 경우	직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례	2008가합115791	판례13
	예약 승계에 의한 승계권이 포기되지 않은 것으로 본 사례	2008가합115791	판례13-1
	묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례	2009가합97210	판례14
예약승계에 대한 효력 제한	권리승계규정이 직무발명에 대해서만 적용된다고 본 사례	2007가합9775	판례15
예약승계가 없는 경우	예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례	2008허7515	판례16

3. 직무발명 보상금

주요 쟁점		주요 판례	비 고
보상금 산정기준	보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례	2004가합22	판례17
	직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례	2007가합101887	판례18
보상금 청구권의 발생 및 이전	직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례	2008나79632	판례19
	직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례	2006가합14007	판례19-1
	출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례	2007가합101887	판례20
보상금의 법적 성격	임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례	2009나26840	판례21
		2008가합4316	판례22
보상금 청구권의 소멸 및 인수	직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례	2008나119134	판례23
		2005가합12452	판례24
	처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻는 시점으로 본 사례	2004가합3995	판례25
보상금의 지급사례	사업양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례	2008다36480	판례26
	직무발명보상금을 지급하라고 한 사례	2004가합91538	판례27
	직무발명 보상금을 인정하지 아니한 사례	2004나1486	판례28
	기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에 포함되지 않는다고 본 사례	2005가합117345	판례29

4. 통상실시권

주요 쟁점		주요 판례	비 고
통상실시권 인정 사례	사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례	2006나20641	판례30
		2004가합39608	판례31
		2005가합22575	판례32
	재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상실시권이 있다고 한 사례	2006가합16244	판례33
통상실시권 불인정 사례	직무발명 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례	2007가합1397	판례34
		2004가합18614	판례35

5. 기타

	주요 쟁점	주요 판례	비 고
손해액 산정방법	회사임원의 직무발명에 대하여 회사 등이 그 임원을 배제한 채 회사명의로 특허등록을 마침으로 인해 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 임원의 재산상 손해액 방법 등에 특허법 제128조제2항을 유추 적용할 수 없다고 본 사례	2007다37370	판례36
국제재판 관할권	대한민국에 등록된 특허권이 외국에서의 특허출원을 우선권 주장의 기초로 하였다는 사정만으로 그 특허권의 이전등록을 구하는 부분에 대하여 우리나라 법원의 국제재판관할권이 인정된다고 본 사례	2007나96470	판례37
공동발명자	공동발명자 전원 또는 정당한 승계인에 의한 출원이 아니어서 무효라고 한 사례	2007허9064	판례38
업무상 배임	예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례	2009노1274	판례39
특허권 침해판단	통상실시권자의 물건을 인도받아 사용하는 경우, 특허권 침해를 구성하지 않는다고 본 사례	2005나28091	판례40

쟁점별 직무발명

韓·日 판례 90선

Korean Intellectual Property Office

■ 자료작성

총	괄	_ 기계금속건설심사국	국 장	이재훈
기	획	_ 일반 기계 심사 과	서기관	김주대
		산업 재산 진 흥 과	주무관	서성현
감	수	_ 일반 기계 심사 과	과 장	권종남
		특허심판원 심판4부	과 장	이상철
		산업 재산 진 흥 과	과 장	김기범
작	성	_ 일반 기계 심사 과	서기관	김주대, 사무관 강동구
		일반 기계 심사 과	사무관	한재섭, 사무관 우경필
		운 반 기계 심사 과	사무관	이진형, 사무관 원유철
		공 조 기계 심사 과	사무관	황동율
		산업 재산 진 흥 과	사무관	최정봉
		특 허 심 판 원	서기관	손병철, 사무관 정석현
편	집	_ 건 설 기 술 심 사 과	사무관	최병석
		일반 기계 심사 과	사무관	배재현
		산업 재산 진 흥 과	주무관	오용균
판례	제공	_ 한국 판례 _ 대법원 특허조사관	강정석	
		일본 판례 _ http://tokkyo.hanrei.jp/		

■ 발 행 _ 특허청 산업재산정책국 산업재산진흥과 특허청 직무발명연구회