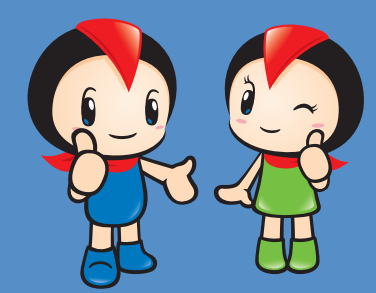


쟁점별 직무발명 韓·日 판례 150선

2012. 12

새로운 도전의 특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



새로운
도전의
특허청

쟁점별 직무발명
韓·日 판례 150선



Korean Intellectual Property Gov. Complex Daejeon
Building 4, 189, Cheongsu-ro, Seo-gu,
Daejeon, 302-701, Republic of Korea



ISBN 978-89-6199-548-1 13500



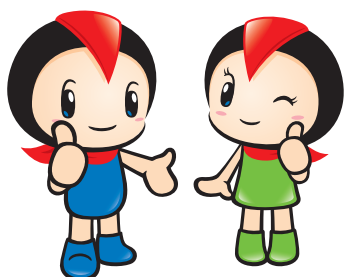
쟁점별 직무발명

韓·日 판례 150선

2012. 12

새로운 도전의 특허청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



발 / 간 / 사



최근 산업이 첨단화되고 기술이 복잡해짐에 따라 대부분의 핵심기술은 막대한 연구비와 조직화된 전문 연구 인력을 갖춘 기업, 연구소 및 대학에서 직무발명의 형태로 개발이 이루어지고 있고 국내에서도 직무발명에 의한 특허출원이 전체 출원의 80%를 차지하고 있다.

최근 삼성과 애플이 휴대폰 분야에서 10억 달러 이상의 배상액을 둘러싼 특허소송을 진행하는 등 기업간 특허분쟁이 날로 심화되고 있는 가운데 직무발명은 기업의 경쟁력을 넘어 국가의 경쟁력을 좌우한다고 할 수 있다.

그동안 특허청에서도 2006년 관련법령을 정비하고 직무발명을 도입하는 기업에 대하여 각종 인센티브를 부여하는 등 직무발명제도가 확산될 수 있도록 노력하였다. 이에 힘입어 직무발명제도를 채택한 기업의 비율이 2004년 19%에서 2011년에는 42% 이상으로 늘어났으나, 80%가 넘는 일본과 비교하여서는 아직 부족하다.

지난 2010년에 직무발명 제도에 대한 인식제고 차원에서 직무발명판례 90선을 발간하였는데, 이번에 최근의 소송동향 및 판례경향을 제공하고자 지난 2년간의 최신 판례를 추가한 직무발명판례 150선을 발간하게 되었다. 특히 이번 증보판에는 국내와 일본의 보상금 산정과 관련된 다양한 판례가 추가되었는데 보상금 산정 기준에 관심 있는 분들에게 많은 도움이 되었으면 하는 바람이다.

끝으로 바쁜 심사업무에도 이번 발간 작업에 애쓴 직무발명연구회 회원 여러분의 노고에 감사드린다.

2012. 12.

특허청 차장 

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.

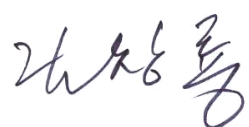
그럼에도, 직무발명 보상금을 둘러싼 분쟁이 증가하고 있고, 최근에는 그 분쟁의 쟁점이 보상금뿐만 아니라 종업원의 범위, 진정한 발명자 등 직무발명 성립요건으로 다양화되는 추세이다. 대표적인 사례로는 한림제약 사건, 한국 전력공사 사건 등이 있다.

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** **판례 2** 5
2. ‘고용관계의 존재’를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례 **판례 3** **판례 4** 8

나. 발명자의 요건

1. 발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례 **판례 5** **판례 6** 12
2. 통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례
판례 7 **판례 8** **판례 9** 16
3. 단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례 **판례 10** 21
4. 출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례 **판례 11** 23
5. 발명자로 등록되어 있는 자를 진정한 발명자가 아니라고 한 사례 **판례 12** **판례 13** · 25

다. 업무범위

1. 발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례
판례 14 28
2. 발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례
판례 15 **판례 16** **판례 17** **판례 18** 30
3. 포괄적인 증거자료를 검토하여 종업원의 발명을 직무발명으로 인정한 사례 **판례 19** 37
4. 업무범위와 직무를 고려하여 직무발명이라고 판단한 사례 **판례 20** 39

II. 권리귀속 / 41

가. 예약승계가 있는 경우

1. 직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례 **판례 21** 43

2. 예약승계에 의한 승계권이 포기되지 않은 것으로 본 사례 **판례 22** 45
3. 묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례 **판례 23** **판례 24** 47
4. 직무발명을 완성할 당시의 사용자가 통상실시권을 가진다고 판단한 사례
판례 25 51
5. 승계여부 통지의무기간의 법률간 장애사유에 대해 판단한 사례 **판례 26** 53

나. 예약승계가 없는 경우

1. 예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례 **판례 27** 55
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동 발명자는 특허등록 이후에
특허등록의 이전을 청구할 수 있다고 판단한 사례 **판례 28** 57
3. 발명의 승계 통지가 없었으나 그 이전에 신고 절차가 없었음을 이유로
직무발명을 인정한 사례 **판례 29** 59

III. 직무발명 보상금 / 61

가. 보상금 산정기준

1. 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례
판례 30 **판례 31** **판례 32** **판례 33** **판례 34** **판례 35** 63
2. 직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례 **판례 36** **판례 37** 76
3. 무효심결이 확정된 특허라 하더라도 그 이전에 발생한 매출에 대해서는
보상금 산정시 고려해야 한다고 판단한 사례 **판례 38** 80
4. 거절/무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례 **판례 39** 82
5. 무효사유가 있어도 보상금청구권 발생의 장애가 되지 않는다고 본 사례 **판례 40** 84
6. 특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례 **판례 41** 86
7. 출원 및 등록에 대한 보상금 외에 실시에 따른 보상금을 인정한 사례
(크로스라이센스에 의한 대가는 보상금 지급대상에 포함시키지 않은 사례) **판례 42** 88

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전

1. 직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례 **판례 43** 92
2. 직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례
판례 44 95
3. 출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권 발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례
판례 45 97

다. 보상금의 법적 성격

1. 임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례 **판례 46** **판례 47** **판례 48** 99
2. 성과금 중 일부가 보상금에 해당한다고 판단한 사례 **판례 49** **판례 50** 106

라. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

1. 직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례 **판례 51** **판례 52** **판례 53** .. 111
2. 처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻은 시점으로 본 사례 **판례 54** 117
3. 사업 양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례 **판례 55** 118

마. 보상금 지급 사례

1. 직무발명보상금을 지급하라고 한 사례 **판례 56** 120
2. 직무발명보상금을 인정하지 아니한 사례 **판례 57** 122
3. 기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에 포함되지 않는다고 본 사례 **판례 58** 124
4. 해당 특허를 실시하지 않았기 때문에 보상금을 지급할 필요가 없다고 판단한 사례 **판례 59** 126

IV. 통상실시권 / 129

가. 통상실시권 인정 사례

1. 사용자가 직무발명의 통상실시권을 보유한다고 한 사례 **판례 60** **판례 61** **판례 62** **판례 63** **판례 64** 131
2. 재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상실시권이 있다고 한 사례 **판례 65** 141

나. 통상실시권 불인정 사례

1. 직무발명이 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례 **판례 66** **판례 67** 143
2. 승계절차와 정당한 보상이 없어 디자인권의 독점배타적 권리를 주장할 수 없다고 본 사례 (동업관계에 있거나 실질적인 창작자의 지위에 있는 자에게 미치는 디자인권의 효력) **판례 68** 147

V. 기타 / 149

가. 손해액 산정방법

1. 회사임원의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우 재산상 손해액 산정방법 등에 관한 사례 **판례 69** 151
2. 권리양도시 양도대금 산정기준을 제시한 사례 **판례 70** **판례 71** 153

나. 공무원의 직무발명

1. 공무원이 직무발명을 본인 명의로 출원하여 국가로부터 파면처분을 받은 것이 정당하다고 판단한 사례 **판례 72** 159

다. 종업원의 비밀유지의무

1. 직무발명자가 비공개상태에서 발명을 제3자에게 누설한 경우 영업비밀 침해에 해당한다고 판단한 사례 **판례 73** 160

라. 업무상 배임

1. 예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례 **판례 74** 162
2. 승계 규정에도 불구하고 직원 명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례 **판례 75** 164
3. 승계 규정 미비 시 직원 명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례 **판례 76** 166
4. 구 특허법 제228조(사위행위의 죄) 위반 사례 **판례 77** 168
5. 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되어야 영업비밀로 인정되며, 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산인 경우에만 업무상배임죄가 성립된다고 판단한 사례 **판례 78** 170

마. 기타

1. 다른 회사에 특허받을 권리를 양도한 경우 대항요건을 먼저 갖춘 자가 우선한다고 판단한 사례 **판례 79** 173
2. 급여 미지급을 이유로 고용계약이 해지된 경우 특허를 고용주로부터 이전받을 수 있는지 여부 **판례 80** 175

일본편

I. 직무발명의 성립 요건 / 181

가. 발명자

1. 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 1 도요타 중앙연구소 사건 183
2. 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 2 NTT 어드밴스 테크놀로지 사건 185
3. 정제형상에 대한 착상만으로는 발명자가 아니라고 본 사례
판례 3 화이자 사건 186
4. 화학물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 4 和光純藥 사건 187
5. 의약품 물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례
판례 5 오츠카 제약 사건 189
6. 연구개발책임자로 연구개발에 직접 개입하여 주도함으로써 발명자로 본 사례
판례 6 JSR 사건 191
7. 기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담했다고 할 수 없다고 본 사례
판례 7 오츠카 제약 사건 193
8. 발명자로 볼 수 없는 기준을 제시한 사례
판례 8 화이자 사건 195
9. 구체적인 실험을 통하지 않은 착상은 발명이 될 수 없다고 한 사례
판례 9 와코 순약공업 사건 197
10. 진정한 발명자를 가려 특허를 받을 권리를 확인한 사례
판례 10 사공사기계 사건 199
11. 원고의 제안이 출원발명의 착상을 제공하지 못했다고 본 사례
판례 11 도넨화학 사건 200
12. 출원서에 발명자로 기재되어있다는 이유만으로 진정한 발명자라 볼 수 없다고 한 사례
판례 12 히다치제작소 사건 202
13. 진정한 발명자라고 본 사례
판례 13 株式會社岡田組 사건 203

14. 진정한 발명자라고 본 사례	
판례 14 日信化學工業 사건	204
15. 발명의 구체화에 기여하지 않음을 이유로 발명자로 인정하지 않은 사례	
판례 15 소니 사건	206
16. 입사이전에 완성한 발명으로 직무발명에 해당하지 않는다고 판단한 사례	
판례 16 크라운정밀공업 사건	208
17. 공동발명자의 발명자 적격에 대해 판단한 사례	
판례 17 캐논 사건	210
18. 공동발명자의 발명자 적격에 대해 판단한 사례	
판례 18 도시바 사건	212

나. 종업원 등

1. 고용계약이 없음에도 사용자와 종업원의 관계에 있다고 본 사례	
판례 19 알프스 기원 사건	214

II. 권리귀속 / 217

1. 권리승계규정이 있는 경우 각 특허출원마다 별도의 양도를 할 필요가 없다고 한 사례	
판례 20 오츠카 제약 사건	219
2. 권리승계 취지의 규정이 없음에도 권리가 승계된 것으로 본 사례	
판례 21 岡田組 사건	221
3. 공동기술개발계약해지가 공동출원하는 것까지 해제된 것으로 볼 수 없다고 한 사례	
판례 22 ジョブラックス 사건	224
4. 이중양도의 경우 선출원자가 특허를 받을 권리를 가진다고 한 사례	
판례 23 カトウ工機 사건	225
5. 특허양수시 상당한 대가 청구권의 채무 인수여부는 계약이 우선한다고 한 사례	
판례 24 アクロス 사건	226
6. 심사중인 발명에 대해 ‘특허를받을수있는권리확인요소’가 소의 이익이 있다고 본 사례	
판례 25 카토우 공기 사건	228
7. 직무발명에 새로운 구성을 추가하여 완성한 발명에 대해 직무발명에 해당하지 않는다고 판단한 사례	
판례 26	230
8. 직무발명 규정이 없는 회사를 흡수 합병하는 경우 별도의 양도가 없다면 대표자 명의의 특허는 이전되지 않는다고 판시한 사례	
판례 27 빌드랜드 사건	232
9. 퇴직을 이유로 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 원복되지 않는다고 판단 한 사례	
판례 28 라피스 세미컨덕터 사건	234

III. 직무발명 보상금 / 237

가. 법적 성격

1. 직무발명의 대가는 공적표창의 부상으로 수여된 금전과는 그 성격이 다르다고 한 사례
판례 29 스미토모화학 사건 239
2. 상당한 대가의 부족액 청구는 특허법 제35조제3항에 근거한다고 한 사례
판례 30 동양방직 사건 241
3. 특허출원하지 않은 발명에 대해서는 대가 청구권을 주장할 수 없다고 판단한 사례
판례 31 레이텍스 사건 243

나. 직무발명 보상금의 소멸시효

1. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례
판례 32 오츠카 제약 사건 245
2. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기는 그 권리행사에 있어 법률상 장애가 된다고 본 사례
판례 33 군제 사건 247
3. 대가지불시기규정이 없는 한 특허존속기간 만료 전에 이를 행사할 수 있다고 한 사례
판례 34 히다치제작소 사건 249
4. 근무규칙등에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례
판례 35三菱화학 사건 251
5. 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례
판례 36 도시바 사건 252
6. 상대한 대가의 청구권이 소멸시효에 의해 소멸하였다고 한 사례
판례 37 도시바 사건 253
7. 상당한 대가의 지불시기 규정이 없는 한 그 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 본 사례
판례 38 삼공유기합성 사건 254
8. 실적보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례
판례 39 히다치제작소 사건 255
9. 소 변경으로 소멸시효가 도과한 대가도 발명자에게 지불해야 한다고 판단한 사례
판례 40 미쓰비시 화학 사건 257
10. 소멸시효가 경과하여 보상금을 지급할 필요가 없다고 판단한 사례
판례 41 오키덴키 공업 사건 259
11. 보상금 지급의 소멸시기에 대해 판시한 사례
판례 42 오키덴키 공업 사건 261

다. 상당한 대가 산정방법

1. 실제 사용자 등이 받은 이익액을 「사용자 등이 받아야 할 이익액」으로 산정한 사례
판례 43 NEC 토큰 사건 263
2. 대체기술이 존재하는 경우 금지권의 효과에 따른 사용자의 독점적 이익이 없다고 한 사례
판례 44 소니 사건 265
3. 법정통상실시권에 의한 이익은 대가 산정에서 제외해야 한다고 한 사례
판례 45 산세이 제약 사건 267
4. 특허유효성·실시여부·이익액 등을 고려하여 대가액을 산정한 사례
판례 46 NEC 머시너리 사건 269
5. 사용자의 이익액을 실제로 사용자가 얻은 이익액으로 산정하는 것이 합리적이라고 본 사례
판례 47 마르코 사건 271
6. 사용자가 독점적으로 실시한 적이 없어 실시에 따른 이익액이 없다고 한 사례
판례 48 미쓰비시 전기 사건 273
7. 제품판매고 상승이 전적으로 본건 특허에 기인한다고 볼 수 없다고 한 사례
판례 49 집수확공업 사건 274
8. 자사의 실시기간 등을 고려하여 상당한 대가를 산정한 사례
판례 50三菱화학 사건 275
9. ‘외국에서특허를받을수있는권리승계’에 대한 대가를 ‘사용자의이익액’에 포함한 사례
판례 51 아지노모토 사건 277
10. 사용자 등이 공헌한 정도에 포함되는 사항을 제시한 사례
판례 52 N히타치 금속 사건 279
11. 상당한 대가 산정방법을 제시한 사례
판례 53 후지이 합금 제작소 사건 281
12. 특허성립 전이라는 이유로 사용자의 이익액을 낮게 인정할 수 없다고 한 사례
판례 54三菱科学 사건 282
13. 사용자가 직무발명을 실시하고 있지 아니하여 청구를 기각한 사례
판례 55 일본 제작소 사건 284
14. 상당한 대가의 미지불액을 산정한 사례
판례 56 신일본 이화 사건 285
15. 직무발명에 의해 얻은 이익이 없다고 하여 청구를 기각한 사례
판례 57 코니카 미놀타 홀딩스 사건 287

16. 직무발명의 상당한 대가를 인정한 사례	
판례 58 케논 사건	289
17. 독점적 이익이 미미함을 이유로 직무발명에 의한 보상금이 상당한 대가로 충분하다고 판단한 사례	
판례 59 일본제강소 사건	290
18. 매출이익에 특별한 기여를 인정할 수 없다고 판단한 사례	
판례 60 산요 덴키 사건	292
19. 발명자의 발명 기여도에 따라 상당한 대가를 산정한 사례	
판례 61 와코준야쿠 공업 사건	294
20. 대체 기술이 존재하는지 여부에 따라 상당한 대가를 산정한 사례	
판례 62 소니 사건	296
21. 발명의 실시로 인한 독점적 이익이 없음을 이유로 추가적인 보상금을 인정하지 않은 사례	
판례 63 일본제강 사건	298
22. 초과 매상에서 발명자가 기여한 부분을 고려하여 보상액을 산정한 사례	
판례 64 NEC 사건	300
23. 제 3자 실시에 따른 실시료를 이익액에 포함하여 보상금을 산정한 사례	
판례 65 와코준야쿠 공업 사건	302
24. 제 3자 실시에 따른 실시료를 이익액에 포함하여 보상금을 산정한 사례	
판례 66 아스테라스 제약 사건	304
25. 대가액을 산정함에 있어 청구항에 제품의 주요한 특징이 반영되어 있는지를 고려한 사례	
판례 67 히다치 제작소 사건	306

IV. 기타 / 309

1. 노하우 입증 부족으로 청구를 기각한 사례	
판례 68 축아라이스후아인케미카르즈 사건	311
2. 문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	
판례 69 東洋ステロール 사건	313
3. 문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	
판례 70 디아나산 사건	315

붙임

〈붙임1〉 최근 국내 직무발명 판례선고 현황 / 319

- 1. 민·형사 소송 319
- 2. 심결취소소송 323

〈붙임2〉 국내 직무발명 관련 판례 통계 / 324

- 1. 직무발명 관련 판례 통계('76~'11) 324
 - 가. 소제기 연도 324
 - 나. 소송 종류 324
 - 다. 사건 내용 324
- 2. 사건 내용별 판례 목록 325

〈붙임3〉 국내판 색인(INDEX) / 327

- 1. 직무발명의 성립요건 327
- 2. 권리귀속 328
- 3. 직무발명 보상금 329
- 4. 통상실시권 330
- 5. 기타 330

쟁점별 직무발명
한·일 사례 150선

한/국/편





쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

I. 직무발명의 성립 요건

Korean Intellectual Property Office

한/국/편

가. 종업원 등의 범위

나. 발명자의 요건

다. 업무범위

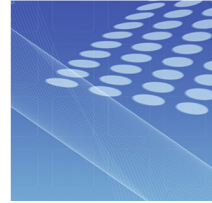


I. 직무발명의 성립 요건



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
종업원등의 범위	'종업원 등'의 범위를 규정한 사례	2009가합72372	판례1	5
		2009나121677	판례2	7
	'고용관계의 존재'를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례	2006나89086	판례3	8
		2004가합2717	판례4	10
발명자의 요건	발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례	2007가합14622	판례5	12
		2011가합477	판례6	14
	통상적인 관리·감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례	2006나62159	판례7	16
		2005가합28803	판례8	17
		2009가합86135	판례9	19
	단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2003후373	판례10	21
	출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2004가합10788	판례11	23
	발명자로 등록되어 있는 자를 진정한 발명자가 아니라고 한 사례	2009가합86135	판례12	25
		2009가합84757	판례13	26
업무범위	발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합9775	판례14	28
	발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합10766	판례15	30
		2007가합1397	판례16	31
		2004카합926	판례17	32
		2010가합69624	판례18	34
	포괄적인 증거자료를 검토하여 종업원의 발명을 직무발명으로 인정한 사례	98카합4304	판례19	37
	업무범위와 직무를 고려하여 직무발명이라고 판단한 사례	2001가합13977	판례20	39

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 : H 공사
피 고	Y1 : E 주식회사(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 특허권이전 등록 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 문제되는 바, 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 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직연수에도 포함되지 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.

판례 2

기초사항

사 건 명	특허권이전등록 등 (판례1의 항소심)
사 건 번 호	2009나121677(2010.9.29. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : H공사
피 고	Y1 : E 주식회사(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

판 단

이 사건 특허의 내용이 송변전 설비의 주된 장치인 변압기의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것이고, 피고가 원고 공사의 직원으로 근무하면서 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획실에 수차례 근무한바 있으나, 이러한 사실만으로 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 원고의 영업 목적에 해당한다고 할 수는 없고, 따라서 피고가 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주업무 외에 더 나아가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 할 수는 없으므로, 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고의 원고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다. 더욱이 피고는 사내창업 신청 당시 원고에게 원고 공사에 재직하면서 변압기 냉각장치에 관한 고안 5건에 대한 실용신안권을 보유하고 있다고 알렸으므로, 원고로서는 피고가 재직 중 이 사건 특허와 같은 기술 분야에 속하는 변압기 냉각장치에 관한 고안 5건에 대한 실용신안권을 보유하게 되었다는 사실을 잘 알고 있었다고 할 것인데도 이들 등록실용신안 5건에 대하여는 직무발명에 해당함을 전제로 승계를 주장한 증거를 전혀 찾아볼 수 없는데다가, 오히려 이 사건 협약에 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태라고 명시함으로써 이들 등록실용신안 5건은 피고의 권리라고 하는 점을 명백히 하고 있을 뿐만 아니라, 무엇보다도 이 사건에서 원고가 이 사건 특허가 이 사건 협약에 따른 연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하는 이상 원고는 이 사건 협약에 의한 성과가 원고의 직무에 속하지 않음을 당연한 전제로 삼고 있었다고 볼 수밖에 없다.

따라서 이 사건 특허가 직무발명이라는 전제에 선 원고의 청구는 더 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

2. ‘고용관계의 존재’를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례

▶ 판례 3

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2006나89086(2007. 8. 21. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사에 기획이사로 근무했던자
피 고	Y : T 주식회사
권 리	특허 제10-0400945호, 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 보상율 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 4

● 기초사항

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

● 개 요

피고 W 주식회사 주식회사 및 피고 회사의 대표이사는 원고에게 피고 회사의 비용 부담 아래 체인을 얹화비닐로 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 취소하고 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 이유없다.

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 이유없다.

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 5

● 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 퇴사한 자
피 고	Y : S 주식회사
권 리	이 사건 특허 : 제484732호, 제516753호, 제547785호 (명칭 : 슬라이딩타입 휴대용무선단말기)
직무발명규정	있음

● 개 요

피고는 2002. 5. 17. 주식회사 쉘라인(이하 ‘쉘라인’이라 한다)과 슬라이드형 휴대폰 기구 개발과 관련하여 기구 위탁용역 개발 계약을 체결하였고, 쉘라인의 소외 A가 위 개발을 담당하였으며, 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 직무발명 보상금은 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 조언자, 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, 실제 제품의 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 개발해보자고 제안하였다거나, 제품양산 단계에서 토션 스프링이 구비된 슬라이딩 힌지개발에 관여한 사실이 있다고 하여도, 그러한 사실만으로는 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자라고 볼 수 없을 것이다.

▶ 판례 6

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2011가합477(2012. 6. 22. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사의 개발팀 등에서 근무하던 자
피 고	Y : D 주식회사
권 리	특허 500171(제1특허) 외 2건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 피고 회사에 재직 당시 HDC를 개발하던 중 단독발명한 직무발명으로서 피고가 이를 승계하여 특허출원 및 등록하였고, HDC판매로 막대한 수익을 얻었으므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금 18억 7,400만원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 청구한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고 회사에 재직하던 중 2001. 11.경부터 기존의 세정장비에 비하여 크기를 1/3으로 축소시킨 HDC를 발명하는데 아이디어를 제공하고 설계, 연구, 개발을 독자적으로 수행하는 등 발명을 주도하였고, 원고가 피고 회사에 입사하면서 신형 HDC가 개발되었다고 주장한다.

● 피고 주장

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

판 단

1. 제1특허의 경우

원고는 자신이 기존 제품보다 크기가 1/3만큼 작은 HDC를 발명하였고 그 과정에서 이 사건 각 특허를 거의 독자적으로 발명하였다고 주장하지만, HDC를 설계 및 제조함에 있어서 이 사건 제1특허는 전혀 적용되지 않고, 아래에서 살펴보는 바와 같이 원고를 이 사건 제2, 3특허의 발명자라고 보기 어려운데, 그럼에도 불구하고 원고는, P4 HDC를 개선하여 P5 HDC를 개발하였거나, 이 사건 제2, 3특허의 발명을 하였다고 주장할 뿐, 자신이 이 사건 제1특허의 발명에 어떠한 기여를 하였는지에 관하여 전혀 주장·입증하지 않고 있다.

판 단

2. 제2, 3특허의 경우

P4 HDC 최종납품 이후에 이 사건 특허청구범위에 포함되는 HDC의 기본 구성 및 기능들, 즉 도킹 방식, 상하적층구조, 수평 및 수직이송수단, 정렬부 등의 주요 부분이 변경 또는 추가되었다는 사정은 보이지 않으며, 위 구성 및 기능들 외에 원고가 주장하는 ‘Roll Brush Gap, 장비 외곽 크기, 직선운동 단축 로봇, Steel Band, Ball Screw, 그리고 Roller에 의한 반송방식’ 등은 이 사건 각 특허와는 아무 관련이 없다. 피고는 아래에서 보는 바와 같이 원고의 입사 전 이 사건 각 특허의 발명을 완성하였던 것으로 보인다.

3. 납품 과정에 관하여

대기업이 중소기업으로부터 새로운 장비를 도입할 경우 엄격한 테스트를 거치는 것이 보통인데, 피고는 2000. 12. 1. LGD와 HDC 납품 계약을 체결하여 2001. 9. 내지 10.경 납품을 완료하였는바, LGD와 같은 대기업이 수많은 결함을 가진 미완성 장비를 도입하였다는 것은 경험칙에 반한다. 만약 P4 HDC가 원고 주장과 같이 수많은 결함을 가진 미완성의 장비였다면 당연히 납품 후 대량 반품 또는 피고에 대한 페널티 부과 등의 사태가 발생하였을 것이나 그러한 사정은 보이지 않는다.

4. 특허출원 시점에 관하여

이 사건 각 특허를 포함하여 피고가 보유하고 있는 등록특허들에 대한 출원이 2003.경부터 급증하기 시작한 점, 원고도 ‘원고가 피고 회사에 입사하기 전에 특허출원한 건이 없었던 이유는 당시 중소기업들이 특허출원에 대하여 무관심하였기 때문’이라고 진술하고 있는 점 등을 고려하면, 이 사건 각 특허가 원고가 입사한 이후에 출원되어 등록되었다는 사실만으로 원고가 이 사건 각 특허의 발명자임을 인정할 수는 없다.

5. 특허에 기재된 공동발명자에 관하여

피고가 보유하고 있는 등록특허들 중에는 대표이사가 발명자로 등재되지 않은 것들도 다수 있으므로, 대표이사가 발명에 관여하지 않았음에도 대표이사라는 이유만으로 발명자로 기재되었다고 단정할 수 없다. 이 사건 각 특허에 공동발명자로 기재되어 있는 3인은 단지 보조자의 역할만을 하였을 뿐인바, 피고 회사에서 출원한 특허의 경우 발명자로 기재되어 있다고 하여 쉽게 진정한 발명자로 단정할 수 없는 사정이 있다 할 것이다.

● 해 설

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나 새로운 착상을 구체화하는 등 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 판단하여 공동발명자가 진정한 발명자인지 여부를 판단한 판례이다.

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

▶ 판례 7

● 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 : H 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.

판례 8

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 : H 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 계산을 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 9

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합86135(2010. 4. 21. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사에서 직원으로 근무하던 자
피 고	Y : G 홈쇼핑
권 리	특허 제452414호
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 정보기획팀 직원으로 근무하던 자로서 피고회사는 이 사건 특허를 원고를 발명자로 하여 등록하였는데 피고는 원고가 이 사건 특허를 실시하여 이익을 얻고 있다고 주장하며 보상금을 청구한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고가 이 사건 특허발명을 실시하여 연간 529억 정도의 이익을 얻고 있으므로 피고는 원고에게 정당한 보상금 105억7000만원을 지급할 의무가 있으며 그 일부로서 3억원의 지급을 구한다.

● 피고 주장

피고는 이 사건 특허 발명은 원고의 직무범위에 속하지 않을 뿐만 아니라 원고는 이 사건 특허의 발명자가 아니고, 이 사건 특허 발명은 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 특허가 등록무효 되는 사유에 해당하며 피고회사는 이 사건 특허 발명을 지속적으로 개량하여 사용하고 있어 그 동일성을 인정할 수 없으므로 피고회사가 이 사건 특허발명을 실시하고 있지 않다.

판 단

이 사건 자동주문시스템의 개발 경위, 원고의 개발팀에서의 역할 및 피고회사가 자체적인 전산시스템 개발인력을 보유하고 있지 않고, 엘지이디에스 등 외부 개발 업체와 사이에 정보처리용역계약을 체결하여 시스템을 개발하도록 하고 있는데, 개발된 기술에 관하여 특허출원을 하는 과정에서 개발업체를 관리하는 피고회사의 담당자 등을 발명자 특허등록 되어 있는 점 등의 사정에 비추어 보면 원고가 이 사건 특허 발명의 발명자라고 단정하기 어렵고, 그 주장사실에 부합하는 위 각 증거도 선뜻 믿기 어려우며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 원고가 이 사건 특허 발명의 발명자임을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 더 살필 필요 없이 이유 없다.

3. 단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례

▶ 판례 10

● 기초사항

사 건 명	등록무효(특)
사 건 번 호	2003후373 (2005. 3. 25. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : H 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 패넬이 갖는 문제점을 해결할 수 있는 아이디어를 구체화하고 이를 도면으로 작성하여 실제 생산이 가능할 수 있도록 한 A와, A가 제작한 도면을 토대로 실물을 제작한 후 실험을 통하여 세부적인 문제점들을 개선하여 이 사건 특허발명의 기술구성을 최종적으로 완성한 B가 공동으로 창작한 것이고, 원고는 이 사건 특허발명의 발명자가 아니며, 한편 그 판시 증거만으로는 A와 B가 공동으로 원고에게 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전하였다고 보기에 부족하고, 원고가 그 명의로 이 사건 특허발명에 대하여 특허출원을 하여 등록받은 사실에 대하여 A와 B가 아무런 이의를 제기한 바 없다거나, A와 B가 함께 이 사건 특허발명의 기술을 개발한 것이 원고 운영의 회사직원으로서의 직무의 일환이었고 A에 대하여 그 개발에 관련된 비용을 지불하였다는 사정만으로는 B와 A가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원고에게 이전한 것이라고 단정할 수 없으므로, 원고가 A, B로부터 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 11

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2004가합10788 (2005. 10. 7. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고 회사에서 연구원 등으로 근무하였던 자
피 고	Y : L 전자 주식회사
권 리	특허 제105853호, 가라오케-컴팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치
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 발명명세서의 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 직무발명보상금을 지급하라고 제소하였다.

● 원고 주장

원고는, 원래 소외 A가 신청한 발명의 내용은 단순히 연주자의 음성을 선택적으로 출력하는 시스템에 불과하여 신규성이 없었는데, 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 공동발명자가 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 특허출원 업무를 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 12

● 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 : G 홈쇼핑
권 리	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.

원고 스스로도 1995. 10경부터 이미 미국 ‘QVC사’에서 자동주문시스템이 운영되고 있었고, 피고회사 직원 A가 위 회사의 자동주문 시나리오를 번역하였다는 점을 알고 있었다고 진술하고 있다(원고 본인신문결과).

1999. 4.경 이미 피고회사에서 이 사건 특허 발명의 핵심 구성요소를 모두 구비하고 있었다.

▶ 판례 13

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합84757(2010. 6. 17. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고에 흡수합병 된 회사에 영업양도를 한 회사에서 직원으로 근무하던 자
피 고	Y : C 사이트 주식회사의 소송수계인 M서비스 주식회사
권 리	특허 제837074호

● 개 요

원고는 M서비스 주식회사에 흡수합병 된 C 사이트 주식회사에 영업양도를 한 회사(에어크로스)에서 근무하던 자로서 이 사건 특허에 공동 발명자로 등록되어 있고 피고 및 소외회사 S 텔레콤은 이 사건 특허를 실시하여 이익을 얻고 있다고 주장하며 보상금을 청구한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고와 소외회사가 이 사건 특허발명을 실시하여 2년간 48억 9천만원의 이익을 얻고 있으므로 피고는 원고의 공헌도 35%에 대한 정당한 보상금 17억 1,000만원을 지급할 의무가 있으며 그 일부로서 3억원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

● 피고 주장

피고는 원고가 이 사건 특허의 발명자가 아니라고 주장한다.

판 단

원고가 이 사건 발명에 관한 등록공보에 발명자로 기재되어 있다는 등의 위 인정 사실만으로 원고가 이 사건 발명의 발명자로서 이 사건 발명을 착안하였다거나 이 사건 발명에 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고가 이 사건 발명자임을 전제로 하는 원고의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

● 해 설

진정한 발명자가 아니라면 보상금청구권이 없다고 한 사례이다.

다. 업무범위

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

▶ 판례 14

● 기초사항

사 건 명	실용신안권이전등록
사 건 번 호	2007가합9775(본소)/2008가합3583(반소)(2008. 6. 26. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X
피 고	Y : 건설안전관리본부 시설국에 근무하던 자
권 리	실용신안 제0431670호, 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, 원고는 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 승계 된다는 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 계발하고 이를 채택하여 행정운영의 개선에 반영하도록 하기 위한 것이고, 서울특별시공무원제안규칙 제28조는 공무원의 업무범위에 속하고 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이나 고안 등에 한하여 권리가 승계 되는 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 업무범위에서 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례

▶ 판례 15

● 기초사항

사 건 명	손해배상(기)
사 건 번 호	2007가합10766(2008. 9. 4. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : S 건설
피 고	Y : K 물산
권 리	특허 제461986호, 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 피고 대표이사의 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 옹벽용 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 재직 하였던 소외 A의 직무에 속한다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

▶ 판례 16

● 기초사항

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

● 개 요

원고 회사의 대표이사로 재직중이던 소외 A는 2004. 6.경 ‘보강토 옹벽용 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 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 17

● 기초사항

사 건 명	생산 및 판매중지 가처분
사 건 번 호	2004카합926(2004.9.6. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 권리를 소유하고 있는 회사
피 고	Y : 발명자 A가 근무했던 회사, Y' : Y로부터 사업을 인수한 회사
권 리	실용신안 제243311호, 비이데용 워터 펌프

● 개 요

원고의 형 A가 피고 Y로부터 비데개발을 의뢰받아 Y의 비데개발부장으로 재직하면서 개발하여 원고의 이름으로 실용신안 출원한 발명에 대해 Y회사에서는 직무발명에 해당하므로 전용실시권을 가진다고 주장한 사건이다.

판 단

피신청인들(Y, Y')은, 이 사건 실용신안고안은 신청인 X의 형 A가 피신청인 Y로부터 비데개발을 의뢰받아 Y의 비데개발부장으로 재직하면서 개발한 것으로서 직무발명에 해당하므로 사용자인 피신청인 Y 및 Y로부터 Y의 영업을 양수한 피신청인 Y'는 이 사건 실용신안고안에 대한 전용실시권을 가진다고 주장한다. 비록 이 사건 실용신안고안의 실제 개발자가 A이고, 위 고안이 출원되어 등록될 당시 A가 피신청인 Y를 위하여 비데개발업무에 종사한 사실은 인정된다. 한편, A가 비데개발업무에 종사하는 동안 개발된 다른 고안들 즉, '비데의 세척노즐 웹 샤프트 구조', '비데의 건조기 구조', '비데의 시트 및 뚜껑 개폐장치' 및 '비데의 물탱크 구조' 등은 각 2000. 10. 25. 피신청인 Y의 처 B 명의로 출원되어 2001. 3. 5. 각 실용신안등록되었고, '비데의 세척노즐 구동장치'도 2001. 5. 12. B 명의로 출원되어 2001. 8. 7. 실용신안등록된 반면, 유독 이 사건 실용신안고안만이 신청인 X 명의로 출원되어 실용신안등록된 점, A가 피신청인 Y'를 퇴사한 때가 2002. 7.경이어서 피신청인들(Y, Y')에게 이 사건 실용신안고안의 개발 여부를 확인하여 실용신안등록을 시정할 기회가 충분했음에도 불구하고 그 시정이 이루어지지 않은 점, 2000. 8.경부터 2001. 12.경까지 A 등의 주관하에 이루어졌던 각 회의에서 논의된 내용은 주로 '비데의 금형제작 및 자재발주'에 관한 것이고, 이 사건 실용신안고안의 내용인 비데용 워터펌프에 관한 것은 위 회의 내용에 포함되어 있지 않은 점, 피신청인들(Y, Y')이 비데를 생산·판매하기 시작한 2001. 5.경부터 피신청인들은 신청인들로부터 이 사건 실용신안고안이 적용된 비데용 워터펌프를 납품받아 비데를 생산한 점 등에 심문 전체의 취지를 종합하여 보면, 이 사건 실용신안고안의 개발은 A가 피신청인 Y로부터 의뢰받은 비데개발업무에 포함되지 않았던 것으로 보는 것이 상당하고 달리 이 사건 실용신안고안의 개발이 A의 직무에 속한다는 점을 인정할 만한 소명 자료가 부족하므로 이 사건 실용신안고안이 직무발명에 해당하여 피신청인들이 전용실시권을 가진다는 위 주장은 이유 없다.

▶ 판례 18

● 기초사항

사 건 명	특허권권리이전
사 건 번 호	2010가합69624(2011.11.4. 선고)
결 과	원고 승소
원 고	X : 피고회사에 근무했던 자
피 고	Y : D산업 주식회사
권 리	열교차단 스페이서가 설치된 고성능 복층유리
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 회사에 근무하면서 “열교차단 스페이서가 설치된 고성능 복층유리”를 발명하고 실용신안 등록을 마친 후 이 사건 특허에 대해 피고에게 1/2 지분을 양도하였는데 피고가 양도에 대한 대가를 지급하지 않자 원고는 자유발명임을 주장하면서 양도계약 해제를 원인으로 한 이전등록절차의 이행을 주장하고 이에 대해 피고는 이 사건 특허가 원고의 직무발명임을 주장하는 사건이다.

판 단

직무발명에 해당하는지 여부를 살펴보면, 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 이전의 것)에서 직무발명은 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며, ‘그 발명을 하게 된 행위가 피용자의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것’이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 의미한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 등 참조).

원고가 이 사건 발명을 하게 된 행위가 원고가 담당했던 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 것이었는지에 관하여 살펴보면, 이 사건 발명은 커튼월(curtain wall, 건물의 하중을 부담하지 않는 벽체를 말하는 것으로 그 일부 요소로 복층유리가 사용된다)의 결로, 단열 현상과 관련된

판 단

복층유리의 구조물에 관한 것인 사실, 원고는 이 사건 실용신안권의 출원일 이전에 ‘제습창’과 ‘사장교식 낙하물 방지망’을 발명하였고, 위 발명은 피고 명의로 특허권 등록된 사실, 원고는 구의현장에서 근무하면서 피고의 환경연구팀에 커튼월의 성능 개선에 대한 기술적 지원을 요청하였던 사실, 원고는 캐나다에 있는 커튼월을 제조, 생산하는 회사(Vision Wall)에 직무상 출장을 간 사실, 원고는 피고의 지식발표회에서 ‘단열, 결로, 차음을 고려한 커튼월’에 대한 발표를 하였고, 그 과정에서 원고의 ‘초고층 주상복합빌딩의 커튼월 공법 개선사항’이 우수상으로 선정되어 포상을 받은 사실, 피고가 원고에게 이 사건 발명에 대하여 출원보상금 100,000원을, 등록보상금 5,000,000원을 각 지급한 사실을 인정할 수 있다.

그러나 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 원고의 직무상 이 사건 발명을 꾀하는 것이 예상 가능하다고 보기 어렵고, 원고가 담당했던 직무내용과 책임 범위로 보아 이 사건 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 것이었다고 볼 수도 없다. 비록 원고가 시공현장에서 커튼월의 결로 및 단열 문제를 인식하게 되었다고 하더라도, 이 사건 발명을 하기까지 주로 현장소장으로서 시공 등 업무에 종사해 왔을 뿐이고 소재나 기술을 연구·개발하는 업무를 담당하지 않았으므로, 원고의 이러한 개인적인 연구·개발의 결과물에까지 직무와의 관련성을 인정하기는 어렵다.

첫째, 원고는 피고의 건축부에 근무하여 공사관리통합시스템 개발업무를 수행하면서 전산시스템 연구·개발 업무에 종사하였는데, 그 당시에도 자재에 대한 연구·개발업무를 담당하지는 아니하였다.

둘째, 원고는 도곡현장에서 기획 안전관리, 시공, 민원처리 보험처리 등의 업무를 담당하였을 뿐, 기술개발 관련 업무를 수행한 사실은 없으며, 커튼월 시공에 관해서도 공정관리, 불량확인 및 정산에 관련된 업무를 수행하였다. 원고가 1998년경 도곡현장 오피스텔 커튼월공사에 대한 검측을 요청받고, 첨부된 검측체크리스트의 시공사 점검란에 사인한 사실은 있으나, 이는 커튼월의 시공과 관련된 내용이었다. 또한 원고는 도곡현장에서 근무한 이후 구의현장에서도 건축토공, 지하층 골조 등의 건축 업무를 수행하였을 뿐 기술개발 관련 업무를 수행하지는 아니하였고, 더욱이 커튼월 공사업무는 담당하지 않았다.

판 단

셋째, 피고는 원고로부터 이 사건 발명에 관한 권리를 양도받은 후에도 주식회사 이진창호시스템, 대림에이치앤엘 주식회사에게 통상실시권을 허락해 주어 이 사건 발명을 이용한 제품을 생산하도록 하였으며, 피고가 직접 이 사건 발명을 이용한 제품을 생산하지는 아니하였다.

넷째, 원고가 구의현장에서 커튼월의 성능에 대한 문제점을 인식하였으나, 연구·개발 등 업무는 원고 담당이 아니었기 때문에 피고의 환경연구팀에 커튼월의 성능개선에 대한 기술적 지원을 요청한 것으로 보인다. 한편 피고 회사 내부에는 현장 시공과 관련된 문제점을 연구하여 해결하는 기관으로 별도의 기술연구소 등이 설치되어 운영되고 있다.

다섯째, 원고가 캐나다 회사에 직무상 출장을 간 것은 커튼월 공급업체를 선정하기 위한 것이었고, 원고가 피고의 지식발표회에서 ‘단열, 결로, 차음을 고려한 커튼월’에 대하여 한 발표내용은 커튼월에 생기는 결로 등의 문제점을 지적한 뒤 외국 회사의 제품을 소개하고 이를 구매하여 설치하자는 내용이다.

여섯째, 도곡현장 외벽 알루미늄 패널 조인트 부위 결로 발생 검토 실험 보고서의 작성자는 피고의 연구개발부로서, 원고와는 관련이 없다.

한편, 원고가 2004년 건축시공기술자 자격을 취득하였는데, 최근 출제된 건축시공 기술사 시험에 ‘알루미늄 프레임과 복층유리를 사용한 커튼월의 결로방지대책에 대하여 설명하시오’라는 문제가 출제되었던 사실, 원고가 2001. 9.경 이후 피고의 건축기술부에 근무하면서 이 사건 발명을 바탕으로 한 개발과정의 총괄연구책임자로 근무하였던 사실을 인정할 수 있으나, 이러한 사정은 원고가 이 사건 발명을 하고 실용신안 출원을 마친 후의 일에 불과하므로, 이 사건 발명이 직무발명인지를 판단하는데 결정적인 자료는 되지 아니한다.

따라서, 이진 발명은 직무발명에 해당하지 아니하고 원고의 자유발명이라고 봄이 상당하므로 피고는 원고에게 양도계약 해제를 원인으로 한 이전등록절차를 이행한다.

3. 포괄적인 증거자료를 검토하여 종업원의 발명을 직무발명으로 인정한 사례

▶ 판례 19

● 기초사항

사 건 명	특허권침해금지가처분사건
사 건 번 호	98카합4304
결 과	청구 인용
신 청 인	X : S공업 주식회사 대표
피 신 청 인	Y : 신청인 회사에 근무하던 자
권 리	특허 제33856호, 증명서 자동피복장치

● 개 요

신청인은 회사의 생산관리부장이던 피신청인으로 하여금 기존의 기계보다 발달된 기계를 제작하도록 하여 기계설계를 마치고 1987. 3. 11. 특허청에 위 신청인 회사를 권리자로 하여 “증명서 자동피복장치”에 관한 특허를 출원하고 등록된 후 신청인 회사에 전용실시권이 허여 등록된 건으로 피신청인은 본인의 직무발명에 대해 회사가 정당한 보상 없이 출원하여 무효라고 주장한 건이다.

판 단

피신청인은 이 건 발명은 피신청인이 일과시간 외에 근무지 외에서 자유발명한 것 또는 피신청인이 직무발명한 것이나, 신청인은 이에 대하여 정당한 대가를 지급하지 아니하고 이를 신청인이 개발한 것인 양 모인출원 하였으므로, 이 사건 특허는 무효라고 주장하나, 이를 소명할 자료가 없는 반면, 오히려 이 사건 기록에 의하면, 신청인은 이 사건 발명 무렵 신청외 C사의 대표이사로서 그 피용자였던 피신청인에게 기존의 것보다 진일보된 주민증 자동접착기 개발업무를 부여하고 위 발명에 필요한 자료 등을 교부하며 위 발명을 독려하고 위 발명을 전후하여 상당한 보수를 지급하였던 사실, 이 사건 발명에는 피신청인 외에도 위 신청인 회사의 종업원 등이 참여하였던 사실, 신청인은 이 사건발명의 공로를 인정하여 피신청인을 신청외 회사의 이사로 선임케 한 사실이 각 소명되는바, 신청인의 이 사건 특허출원은 정당하다 할 것이므로 모인출원을 전제로 한 피신청인의 위 주장은 이유 없다.

● 해 설

이 사건은 직무발명인가 아닌가가 다투어진 초기의 판결로, 특허법 제39조에 의한 사용자의 업무범위, 종업원의 직무범위에 대하여 구체적으로 살피지는 않고 있으나, 실질적으로 그러한 내용을 주장 입증한 가처분 신청인의 주장을 받아들인 사건이다. 이 사건 이후의 최근 판결에서는 기본적으로 사용자의 업무범위, 종업원의 직무범위에 대한 판단을 한 후 직무발명인가에 대한 판결을 하고 있다.

4. 업무범위와 직무를 고려하여 직무발명이라고 판단한 사례

▶ 판례 20

● 기초사항

사 건 명	부당이득반환청구소송
사 건 번 호	서울지방법원 남부지원 2001가합13977호
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고 회사에 근무하던 자
피 고	Y : S 전자
권 리	특허 제92856호(제 1발명), 제159191호(제 2발명)

● 개 요

피고 회사의 신상품개발을 위한 아이디어 창출을 위하여 사내 공모를 통해 직원을 선발, 조직된 부서인 ‘타임머션팀’에 근무하던 원고는 새로운 한글입력방식의 필요성과 실용화 방안을 제안하고 이를 완성(제1발명)하여 1993.2.19. 원고에게 직무발명신고를 하였고 원고는 1993.7.6. 원고 명의로 특허출원을 하였으며 1996.3.13. 특허등록을 마쳤으며, 제2발명은 1994.10.13.에 직무발명신고를 하고 1995.5.11. 출원되어 1998.8.10. 특허등록을 마친바 있는데 원고는 피고를 상대로 직무발명이 아님에 따른 회사의 부당이득 반환청구를 제기하였다.

판 단

제1, 2발명은 직무발명이 아닌 자유발명이므로 그 특허 받을 권리를 S 전자에게 양도한 위 각 양도계약은 법률행위 목적의 원시적 불능 또는 특허법 제39조 제3항에 의하여 당연 무효이거나 민법 제103조에 위반되어 무효라고 주장한다. 그러므로 과연 제1, 2발명이 자유발명인지에 관하여 보건대, 특허법 제39조 제1항은 직무발명의 개념에 관하여 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우 그 발명은 직무발명이라고 규정하고 있다. 앞에서 본 바와 같이 S 전자는 통신기계기구의 제작, 판매를 그 설립목적의 하나로 규정하고 있고, 1989년부터 현재까지

판 단

이동전화단말기를 주요 생산품목으로 하고 있으며, 위 발명들은 이동전화단말기에 이용될 수 있는 문자입력방식에 관한 발명이므로 피고회사의 업무범위에 속한다 할 것이다. 또한 위 각 발명 당시 X의 직무는 정보통신부분의 신상품 개발을 위한 아이디어를 창출하는 것으로 실제한글입력방식에 관한 아이디어 개발에 주력한 결과 제1, 2발명에 이르게 되었으므로 위 각 발명행위는 S 전자의 직무에 속한다 할 것이다. 따라서 제1, 2발명은 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 위 발명들이 직무발명이 아님을 전제로 각 양도계약의 효력을 다투는 X의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다. X는 또한, 제2발명에서는 S 전자가 X로부터 발명에 관한 권리를 승계한 때로부터 4개월이 지나서 특허를 출원하였으므로 이는 발명진흥법 제11조 제1항에 의하여 자유발명으로 간주되고, 같은 조 제2항에 따라 발명자인 X로부터 통상실시에 대한 동의를 받지 아니한 이상 S 전자는 X에게 통상실시로 상당의 부당이득을 반환하여야 한다고 주장한다. 살피건대, 발명진흥법 제11조는 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간(같은 법 시행령 제5조는 그 기간을 4개월로 정하고 있다) 내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우 당해 발명은 자유발명으로 보고(제1항), 자유발명으로 보는 직무발명에 대하여는 특허법 제39조 제1항의 규정에도 불구하고 당해 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상 실시권을 가질 수 없다(제2항)고 규정하고 있고, S 전자가 X로부터 제2발명에 관한 권리를 승계한 1994. 10. 13.로부터 4개월이 경과한 1995. 5. 11.에야 위 발명에 관한 특허를 출원한 사실은 앞에서 본 바와 같다. 그러나 가사 위 법률규정에 의하여 제2발명에 관한 양도계약이 무효가 되어 S 전자가 특허를 받을 권리를 가지지 아니함에도 불구하고 그 명의로 특허등록을 마쳤다 하더라도 X가 그와 같은 사유를 들어 특허무효심판을 청구함은 별론으로 하고 특허무효심결이 확정되기 전에는 S 전자 명의로 등록된 특허권의 무효를 주장할 수는 없는 것이므로 S 전자는 특허권자로서 적법하게 그 발명을 실시할 권리가 있고, 또한 X가 자기 명의로 특허등록을 받지 아니한 이상 S 전자가 위 발명을 실시함에 있어 X의 동의를 얻어야 한다고 볼 수도 없으므로, X의 위 주장은 이유 없다.

● 해 설

종업원의 발명이 직무발명이 아님을 확인하는 청구 및 직무발명이 아님에 따른 회사의 부당이득 반환청구에 대하여, 상기 발명은 종업원의 직무발명이라고 판단하면서 따라서 부당이득 반환 청구를 기각한 사례다.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

II. 권리귀속

Korean Intellectual Property Office

한/국/편

가. 예약승계가 있는 경우

나. 예약승계가 없는 경우

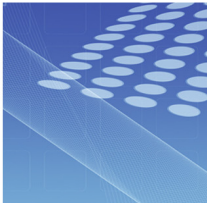


II. 권리귀속



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
예약승계가 있는 경우	직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례	2008가합115791	판례21	43
	예약승계에 의한 승계권이 포기되지 않은 것으로 본 사례	2008가합115791	판례22	45
	묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례	2009가합97210	판례23	47
		2007허7273 2007허7280	판례24	49
	직무발명을 완성할 당시의 사용자가 통상실시권을 가진다고 판단한 사례	97도516	판례25	51
	승계여부 통지의무기간의 법률간 장애사유에 대해 판단한 사례	2002가합11918	판례26	53
예약승계가 없는 경우	예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례	2008허7515	판례27	55
	특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않는 공동 발명자는 특허등록 이후에 특허등록의 이전을 청구할 수 있다고 판단한 사례	2010나87230	판례28	57
	발명의 승계 통지가 없었으나 그 이전에 신고 절차가 없었음을 이유로 직무발명을 인정한 사례	2011가합3531	판례29	59

II. 권리 귀속



가. 예약승계가 있는 경우

1. 직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례

➡ 판례 21

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록절차이행청구권
사 건 번 호	2008가합115791(2009.8.14. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : D 주식회사
피 고	Y1, Y2, Y3, Y4 : D 주식회사의 전 직원
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 K 주식회사에 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 자동집하 시설과 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 살피건대, 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 22

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록절차이행청구권
사 건 번 호	2008가합115791(2009.8.14. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : D 주식회사
피 고	Y1, Y2, Y3, Y4 : D 주식회사의 전 직원
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 D 주식회사에 입사하여 원고 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 자동 집하시설과 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 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.

2. 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 포기하였거나 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 23

● 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 : D 주식회사 대표이사, Y2 : D 주식회사
권 리	제1 특허(실린더 하중책), 제2 특허(버팀보 수평수직 보강용 브레이징) - 이 사건 특허 : 제822748호(명칭 : 길이가변형 지지대)
직무발명규정	Y2는 명시적 예약승계 규정 미구비

● 개 요

원고는 피고 회사 및 소외 K 회사와의 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 피고나 K 회사 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.

▶ 판례 24

● 기초사항

사 건 명	등록무효(특)
사 건 번 호	○ 2007허7273(2008. 8. 12. 선고) (원심 : 특허심판원 2007. 7. 26. 선고 2005당2757호 심결) ¹⁾ ○ 2007허7280(2008. 8. 12. 선고) (원심 : 특허심판원 2007. 7. 26. 2005당2756호 심결) ²⁾
결 과	청구 기각
원 고	S 피티지에 근무하였던 자
피 고	K 피티지 주식회사
관 련 권 리	○ 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매 및 이를 이용한 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르의 제조방법(특허 제219792호, 1999. 6. 16. 등록) ○ 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매 및 이를 이용한 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르의 제조방법(특허 제219793호, 1999. 6. 16. 등록)

● 개 요

S 건설의 상무로 재직하던 원고가 이 사건 특허발명을 완성하였으나, 이 사실을 알게 된 S 건설은 이를 특허출원하기로 원고와 협의하고, 원고를 발명자로, S 피티지³⁾를 출원인으로 하여 그 출원을 변리사에게 위임하였는데, 원고는 그 명세서 초안을 작성하고 특허청의 의견제출통지에 대응한 의견서를 작성하여 변리사에게 제출하는 등 그 출원절차에 협력하였고, S 피티지가 출원에 필요한 비용을 부담하였으며, 이 사건 특허발명의 출원 중에 S 피티지가 S 건설에 합병됨으로써 특허권자 명의가 S 건설로 변경되었다가 같은 날 특허권의 양도에 의하여 특허권자 명의가 피고로 변경되었다. 또한, 원고가 발명자인 이 사건 특허발명과 관련된 특허가 미국에서 출원되었는데(등록번호 : 제6,207,793호), 1999. 7. 8.경 원고는 미국에서 특허를 받을 권리를 S 피티지에 양도하였다.

한편, 원고는 이 사건 특허발명의 출원 이후 S 건설의 상무에서 전무, 부사장으로 차례로 승진하여 2000. 8. 28.경까지 근무하다가 S 건설을 퇴직하고, 2000년 10월경부터 피고의

1) 대법원 2008후3247(2008. 12. 24. 선고) 판결로 확정(원고의 상고 기각)

2) 대법원 2008후3254(2008. 12. 24. 선고) 판결로 확정(원고의 상고 기각)

3) S 건설이 1999. 12. 13. K 피티지에 영업양도됨

기술연구소 소장으로 재직하여 왔는데, 이 사건 특허발명의 출원시부터 2004년 말경까지 이 사건 특허발명의 귀속관계에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않다가 2005년 초경부터 피고의 대표이사 등에게 이 사건 특허발명에 관한 권리를 주장하면서 그 귀속관계에 대하여 다투던 중 2005년 12월경 피고 회사를 퇴직하였으며, 원고는 피고를 상대로 이 사건 특허발명은 무권리자에 의하여 출원된 것이므로 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였으며, 원고의 청구를 기각하는 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다.

판 단

피고는, S 피티지가 원고로부터 이 사건 특허발명을 받을 권리를 승계하였다고 주장하면서도 그 승계로 인한 대가가 무엇이었는지, 승계약정을 담당한 사람이 누구였는지 등 그 구체적인 경위를 밝히지 못하였으나, 원고는 이 사건 특허발명의 발명자로서 이 사건 특허발명의 출원절차에 관여하였고, 미국에서의 관련특허를 S 피티지에게 양도한 사실도 있으므로, 원고는 S 피티지 등의 회사들이 이 사건 특허발명의 출원인이나 특허권자로 되었음을 인지하고 있었고, 원고가 그 회사들의 상무, 전무, 부사장, 기술연구소장 등의 상위직에 재직하고 있었음에도 불구하고, 그 출원일로부터 근 10년이 지나기까지 그 권리의 귀속관계에 대하여 별다른 이의를 제기하지 아니하다가 피고 회사를 퇴직하기에 이른 시점에 비로소 이의를 제기하기 시작한 점 등의 사정에 비추어 보면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 당시 그 발명자로서의 지위를 S 피티지에 양도하는 것에 대하여 묵시적으로 동의하였다고 할 것이다. 따라서 S 피티지는 발명자인 원고로부터, S 유화는 S 피티지로부터 이 사건 특허발명을 받을 권리를 적법하게 승계한 사람에 해당하므로, 이 사건 특허발명은 적법한 승계인에 의하여 출원되어 등록된 것이라고 할 것이어서 그 등록이 무효라고 할 수 없다.

4. 직무발명을 완성할 당시의 사용자가 통상실시권을 가진다고 판단한 사례

▶ 판례 25

● 기초사항

사 건 명	실용신안법 위반
사 건 번 호	97도516(1997.6.27. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	A :피해자(실용신안권자, B의 직원), 소외 B, C(통상실시권자)
피 고	Y
권 리	실용신안 제51847호, 전열기구 온도조절장치

● 개 요

B는 1987. 7. 13. 위 판시 전열기구 온도조절장치에 대한 실용신안권을 위 회사 명의로 출원하였다가 1989년경 위 실용신안에 관한 권리를 동 회사의 직원들인 위 피해자들에게 양도함에 따라 같은 해 3. 31. 그 출원인 명의가 위 피해자들로 변경되어 동인들 명의로 위 실용신안권이 등록되었는데, 그 후 B의 도산에 따라 동 회사가 채권단 대표자들인 소외 A 외 2인에게 동 회사의 자산 및 인, 허가상의 권리를 양도하면서 그 양도될 자산의 목록을 작성하였으나, 그 목록에 위 실용신안권은 포함되지 아니 하였으며, 그 후 피고인 등이 동업으로 C를 설립하여 위 채권단 대표자들로부터 그들이 B로부터 양수한 자산과 권리를 재차 양수하여 종전에 B가 운영하던 사업을 계속하던 중 위 실용신안권의 등록권자인 위 피해자들과 C 사이에 1991. 7. 20.부터 1993. 7. 20.까지의 기간 동안 위 온도조절장치에 관한 생산, 사용, 판매를 실시내용으로 하는 통상실시권 설정계약이 체결되고(사용료는 무상으로 하기로 약정하였다), 이에 따라 1991. 7. 23. C 명의로 위 실용신안권에 대한 통상 실시권이 등록되었다.

판 단

가사 판시 온도조절장치가 위 피해자들이 직무와 관련하여 고안한 것으로서 그 사용자인 B가 그 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그 후 위 회사와 채권단 대표자들 간에 자산 양도계약이 체결될 당시에 그 통상실시권은 양도대상이 되는 재산목록에서 제외되었고, 피고인 등이 설립한 C 명의로 위 온도조절장치에 관한 통상실시권을 새로 설정하기까지 한 사정에 비추어 보면, 이 사건 실용신안권에 관한 통상실시권이 B로부터 그 채권단 대표자를 거쳐 피고인 등이 설립한 C로 전전 승계되었다고 보기는 어렵다고 하여 피고인의 위 주장을 배척하고 있고, 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 부분의 제1심의 판단을 그대로 유지하고 있다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이와 같은 사실인정과 판단은 정당하다고 판단되고, 거기에 상고이유에서 지적하고 있는 바와 같은 채증법칙위배나 특허법 및 실용신안법에 관한 법리오해의 위법이 없다. 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다. 그리고 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 법률) 제17조 제1항이나 특허법 제39조제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.

5. 승계여부 통지의무기간의 법률간 장애사유에 대해 판단한 사례

판례 26

기초사항

사 건 명	특허권침해금지청구
사 건 번 호	수원지방법원 2002가합11918호
결 과	청구 기각
원 고	X : 특허권자 (A: X의 대표이사, 발명자)
피 고	Y : 실시자
권 리	특허 제349200호, 초박형 콘덴서 마이크로폰 조립체 및 그 조립 방법

개 요

원고의 대표이사 A는 북한에서 마이크로폰의 연구, 개발등의 업무에 종사하다가 귀순하여 1997.8. 경부터 피고회사에서 근무하면서 콘덴서 마이크로폰의 제품연구, 소재개발, 생산 설비 개발업무, 관리업무 등을 총괄하였는데 피고회사와 A는 연구개발계획에 따른 연구를 진행하되, 이와 관련된 모든 설비 및 지식소유권은 피고 소유로 하고, A가 연구소 재임시 개발한 연구실적은 피고에게 속하며 그와 관련된 업무상 기밀 및 기술사항은 다른 곳에 응용할 수 없으며 또한 보안을 유지하기로 약정하였고, A는 Y의 전기음향연구소장으로 재직하면서 이 사건 특허를 발명하였는데, A는 위 연구소 직원 소외 B, C 등과 함께 Y를 퇴사한 후, 2000. 7. 10. X를 설립하고 X의 대표이사에 취임하였으며, X는 A로부터 이 사건 특허출원권을 양수하여 2000. 12. 12. 특허출원하고, 2002. 8. 5. 등록을 마친후 피고를 상대로 특허권침해금지청구소송을 제기한 사건이다.

판 단

이 사건 특허의 발명은 Y의 업무범위인 전기·전자부품·음향기기·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 Y의 종업원이었던 A의 직무인 콘덴서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당하느바, A는 이 사건 권리승계약정에 따라 Y에게 이 사건 특허출원권을 양도할 의무가 있음에도 불구하고 그 임무에 위배하여 X에게 이 사건 특허출원권을 양도하였고, X는 A가 설립하여 그가 대표이사로 있는

판 단

회사인 관계로 X로서는 A가 위와 같이 배임행위를 한다는 것을 알면서도 이에 적극 가담하였다고 볼 것이므로, X의 이 사건 특허출원권의 양수행위는 반사회질서의 법률 행위로서 무효다. 따라서 무효인 이 사건 특허출원권의 양수행위에 터잡아 이 사건 특허를 출원·등록한 원고가 이 사건 특허발명을 승계할 권리를 가지고 있는 피고에 대하여 이 사건 특허권의 효력을 내세워 그 침해행위의 금지와 침해행위로 인한 손해의 배상을 청구하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다.

또한 X는 Y가 A로부터 이 사건 특허의 출원권을 승계한 시점은 1999. 12. 경이나 그로부터 4개월 내에 이 사건 특허를 출원하지 않았고, 가사 Y가 A로부터 이 사건 특허의 출원권을 승계한 시점을 Y가 그 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었을 때 즉 A가 Y를 퇴사한 시점인 2000. 6. 경이라고 보더라도 Y는 그로부터 4개월 내에 이 사건 특허를 출원하지 않았으므로, 발명진흥법 제11조 제1항의 규정에 따라 자유 발명으로 간주되고, A는 그 이후 X에게 이 사건 특허출원권을 양도한 것이므로 이는 유효하다고 주장하였다.

이에 대하여 법원은 이 사건 권리승계약정 당시 Y는 A에게 Y의 업무와 관련한 연구개발을 할 수 있도록 지원을 하는 대가로 A의 위 연구결과로서의 발명에 대하여 특허권을 취득할 수 있도록 약정한 점에다가, 발명진흥법 제11조 제1항은 종업원의 발명을 장려함과 동시에 사용자의 발명에 대한 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진한다는 데에 그 취지가 있다고 볼 것인 점을 더하여 보면, 이 사건 권리승계약정은 피고가 특허출원을 할 수 있을 정도로 직무발명의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었을 때에 비로소 그 직무발명에 관한 권리가 승계된다는 취지의 약정이라고 봄이 상당한바, A가 Y를 퇴사할 시점인 2000. 6. 경 이후 X가 이 사건 특허를 출원할 때까지 Y가 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었다고 볼 수 없으므로, X 주장의 위 각 시점에 Y가 이 사건 특허출원권을 승계하였다고 볼 수 없다고 하여 X의 청구를 받아들이지 않는다. 가사 피고가 원고의 이 사건 특허출원일인 2000. 12. 12. 이후에 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있게 되었다고 보아 피고가 그 때 이 사건 특허출원권을 승계하였다고 본다고 하더라도, 발명진흥법 제11조 제1항 소정의 4개월의 출원기간은 출원권의 소멸시효에 해당한다고 볼 것인데, 소멸시효는 권리를 행사할 수 없는 동안은 진행하지 않고, 여기서 권리를 행사할 수 없는 경우라 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유가 있는 경우를 말하는 것인바(대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 판결 참조), 현재까지 원고의 선출원이 등록거절결정 또는 등록무효 심결에 의하여 무효로 되지 않은 이상 피고는 이 사건 특허를 출원하더라도 특허등록을 받을 수 없으므로, 피고가 권리를 행사할 수 없는 위 기간 동안 위 4개월의 출원기간은 진행하지 않는다고 할 것이다.

나. 예약승계가 없는 경우

1. 예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례

판례 27

기초사항

사 건 명	등록무효(특)
사 건 번 호	2008허7515(2009. 9. 10. 선고)
결 과	심결취소
원 고	X : B 소프트 주식회사
피 고	Y : H 테크 주식회사
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.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동 발명자는 특허 등록 이후에 특허등록의 이전을 청구할 수 있다고 판단한 사례

▶ 판례 28

● 기초사항

사 건 명	부당이득 반환
사 건 번 호	2010나87230(2010. 12. 16. 선고)
결 과	기각
원 고	X : 대학원생
피 고	Y : D 주식회사
권 리	특허 310790호
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 인하대학교에 대학원생으로 재학 당시에 원고의 지도교수가 피고 회사의 연구비를 받아 원고와 지도교수가 피고 회사의 종업원 A와 공동으로 개발한 발명을 공동 발명자인 원고의 동의 없이 피고가 단독으로 특허 출원하여 특허권을 독점하였으므로, 특허권 독점에 따른 피고의 부당이득을 원고에게 지급하고 등록받은 특허권의 50% 지분의 이전을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

피고는 원고에게 50,000,100원 및 이에 이자를 지급하고, 특허권의 50% 지분에 관하여 지분이전등록절차를 이행하라.

판 단

1. 이 사건 특허의 발명자

피고 회사의 종업원 A가 이 사건 특허 발명을 지도교수에게 의뢰하고 관련 자료를 수집하여 지도교수에게 제공하여 발명의 착상에 도움을 주었고, 이 사건 특허 발명에 대한 착상은 대부분 지도교수가 하였으며, 원고는 특허 발명의 실험 및 제작에 관여하고 특허 출원서 초안을 작성하고 특허 발명과 관련된 하계학술대회 논문과 석사학위 졸업논문을 작성하였다. 각 인정사실을 종합해 볼 때, 원고와 지도교수와 피고 회사의 종업원 A는 이 사건 특허의 공동 발명자이고, 발명의 경위 및 원고의 역할 등을 고려하면 원고의 기여도는 30%로 봄이 상당하다.

판 단

2. 금전 청구 부분에 관하여

이 사건 특허는 피고의 종업원인 A의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우로서 피고는 계약이나 근무규정에 의하여 발명에 관한 권리를 승계한 것으로 보이므로, 피고는 다른 공동 발명자인 원고의 동의 여부와 무관하게 그 발명에 관하여 피고 회사의 종업원 A가 갖는 권리의 지분을 갖게 되고, 특허권의 공유자로서의 실시권도 보유한다. 위 인정사실에 비추어볼 때, 피고가 원고의 특허 받을 권리를 침해하는데 고의 또는 과실이 있다거나, 법률상 원인 없이 특허 발명을 실시하여 실시료 상당의 이득을 얻었다고 보기 어려우므로, 원고의 이 부분 청구는 이유 없다.

3. 특허권 지분이전등록 청구에 관하여

발명자의 특허를 받을 수 있는 권리는 발명에 의하여 생기는 것으로 반드시 특허 출원을 하여야 발생하는 것이 아니고, 특허등록이 되지 않은 무권리자의 특허출원은 출원인 명의변경 청구가 허용되는데 특허등록이 된 경우에 출원을 하지 않았다는 이유로 정당한 권리자에게 이전등록청구를 허용하지 않는 것은 불합리하며, 부당이득 반환으로서 이전등록청구를 인정하지 않을 경우 정당한 권리자를 보호할 다른 방법이 없는 점을 비추어 보면, 이 사건의 경우에 비록 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동 발명자가 특허출원을 하지 않았더라도 부당이득의 반환으로 특허등록의 이전 청구할 수 있다.

위 인정사실들에 의하면, 공동발명자인 원고는 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되는 손해를 입게 되었고, 특허등록 명의인인 피고는 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 피고는 원고에게 30% 지분에 관한 지분이전 등록절차를 이행할 의무가 있다.

● 해 설

특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동 발명자는 특허등록 이후에 부당이득의 반환으로 특허등록의 이전을 청구할 수 있고, 부당이득으로 취한 지분에도 불구하고 특허권을 가진 공동 발명자는 실시를 할 수 있다는 사례이다.

3. 발명의 승계 통지가 없었으나 그 이전에 신고 절차가 없었음을 이유로 직무발명을 인정한 사례

▶ 판례 29

● 기초사항

사 건 명	통상실시권 확인 및 설정등록이행
사 건 번 호	2011가합3531(2012.1. 20. 선고)
결 과	청구 일부인용, 일부 기각
원 고	X : G 코리아 주식회사
피 고	Y : 원고에 입사하여 근무했던자
권 리	특허 제891967호 황토시트 및 황토 도포 시트의 제조방법 외 6건

● 개 요

피고의 특허들은 피고들이 발명을 하게 된 행위가 출원 당시 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것으로 직무발명에 해당한다는 이유로 원고가 통상실시권의 허여를 청구한 사건이다.

● 원고 주장

이 사건 특허 7건 중 3건은 농촌진흥청의 농업공학연구소와 연구기간 중 피고가 원고의 대표이사로서 위 공동연구협약에 참여하여 발명하였는데 발명이 공동연구협약의 내용과 목적을 같이 하는 것으로서 모두 직무발명에 해당하고, 4건은 농촌진흥청의 농업공학연구소와 추가 연구개발과정에 피고가 대표이사로 참여하며 발명하였는데 그중 2건은 연구협약이 결정된 시점에, 나머지 두건은 연구기간과 일치하는 기간에 발명되어 출원된 바 모두 원고의 사업목적 범위 내에 있으므로 직무발명에 해당하는 것으로 7건 특허 모두 통상실시권이 원고에게 있다.

판 단

이 사건 특허중 5건은 황토시트 및 황토 도포 시트의 제조방법 등으로서 원고의 사업목적 범위 내에 있는 점, 특허의 발명자가 피고 및 농촌진흥청 소속 공무원 등 연구 관련자인 점, 피고가 위 5건 특허가 출원될 당시 원고 회사의 대표이사로서 근무하거나 원고 회사의 직원으로 근무하면서 이 사건 공동연구협약의 연구에 참여하였거나 원고 회사의 대표이사로서 이 사건 협동연구협약을 체결하기도 하였는데, 위 각 연구는 원고의 사업목적 범위 내에 있는 점과, 그 중 일부 특허에 대해서는 피고가 직무발명에 해당한다는 원고의 주장사실에 대하여 다투지 아니하는 사정을 종합하면, 이 사건 특허 5건은 원고 회사에서 대표이사나 직원으로 근무하던 피고가 그 직무수행 중에 당연히 예정되거나 기대되는 행위로 인하여 이루어진 것으로서 발명진흥법에서 정하고 있는 직무발명에 해당한다고 할 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 피고의 사용자인 원고에게도 5건 특허에 관하여 발명진흥법에 의한 통상실시권이 있다고 할 것인데 상기 5건 특허중 하나인 ‘황토시트 및 황토 도포 시트의 제조방법’과 관련하여, 원고가 발명진흥법에 규정된 기간 내에 직무발명에 대한 권리를 승계하겠다는 통지를 하지 아니하여 위 권리를 포기하였다고 주장하므로 살피건대, 원고가 피고에게 구 발명진흥법에 정해진 기간 내에 권리의 승계 여부에 대하여 서면으로 통지한 사실이 없음은 원고와 피고 사이에 다툼이 없으나, 피고가 직무발명의 사실을 원고에게 문서로 알렸다는 점에 대하여는 아무런 증거가 없는바, 위 인정사실을 통하여 알 수 있는 바와 같이, 원고가 피고로부터 이 건 특허를 직무발명으로서 완성하였다는 점을 문서로 통지받은 사실이 없어 법정기간 내에 피고에게 권리의 승계 여부를 알리지 못한 이상, 피고의 위 주장은 이유 없다고 할 것이다.

그 외에 2건 특허는 이 사건 협동연구협약과 관련하여 발명되었다거나 특허출원되었다는 점에 관하여는, 원고가 제출한 증거만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없는바, 이와 같이 이 사건 협동연구협약과 관련되어 있지 아니한 점, 이 사건 협동연구협약이 계약 기간 이전에 중단됨에 따라 당초 계약기간 내라하더라도 중단에 의해 종료된 시점 이후 약 1년 5개월이 지나서 출원되었을 뿐만 아니라 피고가 원고 회사로부터 퇴사하고 나서 약 1년 1개월이 경과한 이후에 특허출원 된 점 등을 고려하면, 특허권의 대상이 된 발명의 내용이 원고의 사업목적과 관련이 있다는 점이나 피고가 특허가 출원되기 전에 원고 회사에서 근무하였었다는 점, 피고가 발명자로 등록되어 있다는 점만으로는 위 2건 특허의 발명이 피고의 과거 직무범위에 속하는 발명이라고 단정하기 어렵다고 할 것이다.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

Ⅲ. 직무발명 보상금

Korean Intellectual Property Office

한/국/편

가. 보상금 산정기준

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전



다. 보상금의 법적 성격

라. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

마. 보상금 지급 사례

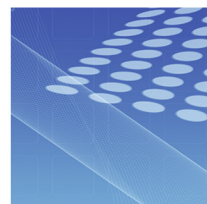


Ⅲ. 직무발명 보상금



	주요 쟁점	주요 판례	비 고	Page
보상금 산정기준	보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례	2004가합22	판례30	63
		2010가합105100	판례31	65
		2009가합111307	판례32	67
		2009가단56852	판례33	70
		2003나52410	판례34	72
		2004가합35286	판례35	75
	직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례	2007가합101887	판례36	76
		2010나68963	판례37	78
보상금 청구권의 발생 및 이전	무효심결이 확정된 특허라도 그 이전에 발생한 매출에 대해서는 보상금 산정시 고려해야 한다고 판단한 사례	2011가합37396	판례38	80
	거절·무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례	2009가합48041	판례39	82
	무효사유가 있어도 보상금청구권 발생의 장애가 되지 않는다고 본 사례	2009가합10983	판례40	84
	특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례	2010가합9097	판례41	86
	출원·등록에 대한 보상금 이외에 실시에 따른 보상금을 인정한 사례	2009가합2746	판례42	88
	직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례	2008나79632	판례43	92
	직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례	2006가합14007	판례44	95
	출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권 발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례	2007가합101887	판례45	97
보상금의 법적 성격	임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례	2009나26840	판례46	99
		2008가합4316	판례47	101
		2010나72955	판례48	103
	성과금 중 일부가 직무발명보상금에 해당한다고 판단한 사례	2009가합87404	판례49	106
		2009가합99476	판례50	108
보상금 청구권의 소멸 및 인수	직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례	2008나119134	판례51	111
		2005가합12452	판례52	113
		2011가합18821	판례53	114
	처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻는 시점으로 본 사례	2004가합3995	판례54	117
	사업양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례	2008다36480	판례55	118
보상금 지급사례	직무발명보상금을 지급하라고 한 사례	2004가합91538	판례56	120
	직무발명 보상금을 인정하지 아니한 사례	2004나1486	판례57	122
	기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에 포함되지 않는다고 본 사례	2005가합117345	판례58	124
	해당 특허를 실시하지 않았기 때문에 보상금을 지급할 필요가 없다고 본 사례	2011나21855	판례59	126

III. 직무발명 보상금



가. 보상금 산정기준

1. 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례

▶ 판례 30

● 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 : G테크 주식회사
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 보상 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 이득액

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.

▶ 판례 31

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2010가합105100(2011. 10. 27. 선고)
결 과	청구 일부인용, 일부기각
원 고	X : 피고회사의 특허부서에서 근무하던 자
피 고	Y : B 주식회사
권 리	감광드럼을 카트리지에 쉽게 탈·부착하는 구성에 관한 실용신안
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사에 재직하는 동안, 직무발명으로 제1, 2고안을 고안하여 이에 대하여 실용신안을 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계하였고, 피고는 제1, 2고안을 출원하여 실용신안등록을 받았으며 이를 적용한 제품으로 이익이 발생하였는바, 원고가 피고에 대하여 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구한 사건이다.

● 원고 주장

피고는 원고에게 500,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음날부터 같은 해 9. 28.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하여야 한다.

판 단

1. 보상금 청구권의 발생

원고는 피고 회사에 재직중 직무발명인 제1, 2고안을 완성하여, 그에 관하여 등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 주었으므로, 특별한 사정이 없는 한, 고안자인 원고는 피고에 대하여 보상금을 청구할 권리를 가진다.

2. 보상금의 산정

발명진흥법 제13조 제3항에서는 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있으며, 다음 계산식에 의해 보상금을 산정한다.

『보상금 = 사용자의 매출액 × 이익률 × 독점권 기여율 × (발명완성에 대한) 발명자 공헌도 × 발명자 기여율(공동발명의 경우)』

판 단

가. 매출액

피고가 제조, 판매한 HP2600용 감광드럼 중 SCC에 공급된 HP2600용 감광드럼은 제1고안의 스프링방식이 아닌 나사방식의 기어가 부착된 사실을 인정할 수 있으므로, 보상금 산정은 HP2600용 감광드럼의 매출액에서 SCC에 대한 공급분을 뺀 나머지 매출액을 기준으로 산정하여야 한다. 여기에 매출액 대비 이익률 역시 감소하고 있는 점 및 프린터의 일반적인 사용기간이 약 5년이라는 점까지 고려하여 볼 때, 보상금 산정에서 고려할 매출액은 5년 동안 HP2600에 의해 피고가 올렸거나 올릴 매출액(1년 평균 매출액 - SCC에 대한 매출액)의 합계액이라고 봄이 상당하다.

나. 이익률

매출액 중 위 직무발명에 관련된 부분의 가격 비중, 감광드럼의 탈부착의 편의성 이외의 기능, 제1고안이 적용되기 전에 피고 회사의 애프터마켓 시장에서의 점유율, 감광드럼을 카트리지에 설치하는 방식, 피고가 제1고안의 실용신안권에 대한 권리 여부, 제1고안과 같은 컴퓨터 주변기기에 관한 발명의 주요 국가의 실시료율 등 제반 사정을 종합하여 볼 때 이익률은 2%로 정함이 상당하다.

다. 독점권 기여율

독점권 기여율은 50%로 정함이 상당하다.

라. 발명완성에 대한 발명자 공헌도

제1고안은 피고의 주된 업무범위, 원고의 담당 업무, 원고와 피고 회사의 기술이사 간의 업무 주도 관계, 원고의 사적인 제1고안의 도면의 작성 등을 종합하여 볼 때, 발명완성에 대한 원고와 피고의 공헌도를 4:6로 정함이 상당하다.

마. 공동발명자 중 발명자 기여도

제1고안은 원고와, 피고의 이사인 이범진이 공동발명자로 등재되어 있음을 인정할 수 있다. 제1고안을 구상하고 현실화하기 위해 원고와 이범진이 한 역할을 고려할 때, 공동발명자에서의 원고의 기여도를 90%로 봄이 상당하다.

따라서 보상금은 27,220,550원(매출액 7,561,264,135원 $\times$ 이익률 0.02 $\times$ 독점권 기여율 0.5 $\times$ 발명자공헌도 0.4 $\times$ 공동발명자 중 발명자 기여도 0.9, 원미만 버림)이 되므로, 피고는 위 금액 및 이에 대하여 원고가 구하는 바와 같이 이 사건 소장 부분 송달 다음날인 2010. 7. 28.부터 피고가 보상금의 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 판결 선고일인 2011. 10. 27.까지는 민법에 정해진 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정해진 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하여야 한다.

● 해 설

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

판례 32

기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합111307(2011. 1. 28. 선고)
결 과	청구 일부인용 일부기각
원 고	X : 피고 회사에 재직 중 발명 내지 공동발명을 하여 특허받을 수 있는 권리를 피고 회사에 양도한 자
피 고	Y : J 엔지니어링 주식회사
권 리	제1 특허: 제436941호 제2 특허: 제408733호 제3 특허: 제458982호

개 요

원고는 2000. 3. 1. 피고에 입사하여 연구소 개발팀 차장으로 근무하다가, 2000. 11. 1.부터는 기술기획, 팀(특허업무, 기술개발지원업무 등을 담당하는 부서임)에서, 2002. 5. 28.부터는 구매파트에서 각 근무하다가 2002. 8. 5. 퇴사하였는데, 피고가 출원하여 등록한 제1 내지 제3 특허에 대해 직무발명실시보상금을 요구하는 사건이다.

원고 주장

이 사건 각 특허는 원고가 피고 재직 당시 발명 내지 공동발명한 직무발명으로서 피고가 이를 승계하여 특허출원 및 등록한 것이므로, 피고는 원고에게 직무발명실시보상금 3억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

판 단

1. 판단기준

직무발명보상금의 구체적인 액수는 원칙적으로 ① 그 직무발명에 의해 사용자가 얻을 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.

한편 직무발명보상금은 ‘그 직무발명에 의해 사용자가 얻을 이익’의 성격에 따라 발명보상금, 출원·등록보상금, 실시·처분보상금 등으로 나뉘 수 있고, 이 사건에서

판 단

원고는 실시보상금의 지급을 구하고 있으므로, 그 산정 기준에 대하여 보면, ① 사용자가 ‘그 직무발명에 의해’ 얻을 이익이 산정의 기초가 되는바, 종업원의 직무발명에 대해 사용자는 원칙적으로 무상의 통상실시권을 취득하므로(구 특허법 제39조 제1항), ‘그 직무발명에 의해’ 얻을 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 하며(사용자가 특허 등의 권리를 승계한 후 스스로 실시하지도 않고 실시허락도 하지 않아 직무발명이 전혀 실시되지 않은 경우에도 사용자가 그 직무발명을 실시하였다면 얻을 수 있는 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 ‘직무발명의 실시’ 역시 직무발명보상금 청구권의 요건사실은 아니라고 할 것이고, 다만 경쟁 타사의 실시를 금지함으로써 그 대체제품의 매출에 공헌이 있다면 이는 당해 직무발명으로 사용자가 얻은 이익으로 평가할 수 있는 것이므로 사용자의 독점적 이익의 한 요소로 고려하여야 할 것이다), ② 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계 시 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 상당하며, ③ 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).

판 단

2. 직무발명보상금의 산정

가) 1, 2특허에 대한 직무발명보상금의 결정

갑 70호증의 1 내지 12의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 실시 제품 1에 관한 2001. 2.경부터 2009. 12.경까지의 매출액은 약 1,081억 원인 사실이 인정된다. 나아가 1, 2특허의 실시료율은 3%인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 앞서 본 피고의 1, 2특허 실시 여부 및 피고 실시제품 1의 판매에 대한 기여도(피고가 1특허를 실시하고 있지 않다 하더라도 특허권 보유 그 자체로 top injector 방식의 반도체제조장비 판매에 기여하였다 보이고, 2특허 역시 이를 적용한 피고 실시제품 1의 판매에 기여를 하였다고 보인다)를 감안할 때 1, 2 특허의 피고 실시제품 1에 대한 독점적 기여도는 0.1로 봄이 상당하며, 원고의 경력 및 피고에서의 근무이력, 피고의 근무여건 등을 종합적으로 고려할 때 1, 2특허에 대한 발명자 보상율은 0.1로, 원고의 기여율은 0.6으로 정함이 상당하다.

따라서 피고가 1, 2특허를 승계함으로써 통상실시권을 넘어 그 직무발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있음으로 인하여 얻을 수 있는 이익은 19,458,000원(= 108,100,000,000원 $\times$ 0.03 $\times$ 0.1 $\times$ 0.1 $\times$ 0.6)이라 할 것이다.

나) 3특허에 대한 직무발명보상금의 결정

갑 71호증의 1 내지 8의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 실시 제품 2에 관한 2004. 2.경부터 2009. 12.경까지의 매출액은 약 2,561억 원인 사실이 인정된다. 나아가 3특허의 실시료율은 3%인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 앞서 본 피고의 3특허 실시와 앞서 든 각 증거 및 을 19호증의 1 내지 을 25호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 3특허가 피고 실시제품 2의 기술구성에 차지 하는 비중을 종합적으로 고려할 때 3특허의 피고 실시제품 2에 대한 독점적 기여도는 0.3으로 봄이 상당하며, 원고의 경력 및 피고에서의 근무이력, 피고의 근무여건 등을 종합적으로 고려할 때 3특허에 대한 발명자 보상율은 0.2로, 원고의 기여율은 0.3으로 정함이 상당하다.

따라서 피고가 3특허를 승계함으로써 통상실시권을 넘어 그 직무발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있음으로 인하여 얻을 수 있는 이익은 138,294,000원(= 256,100,000,000원 $\times$ 0.03 $\times$ 0.3 $\times$ 0.2 $\times$ 0.3)이라 할 것이다.

해 설

직무발명보상금 중 실시보상금의 산정 기준을 구체적으로 제시한 판례이다.

▶ 판례 33

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가단56852(2010. 6. 25. 선고)
결 과	인용
원 고	X : 피고의 소속 기술직 종업원
피 고	Y : S시 시설관리공단
권 리	특허 611887호, 이미지 저장방식을 이용한 주차요금 정산장치 및 그 운영방법
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 주차사업팀 소속 기술직 종업원으로서 피고가 수원시로부터 위탁받은 공영 주차장의 주차관제 설비 등 시설물 유지 보수와 주차장 운영 업무를 담당하였는데, 원고는 2005. 11.경 ‘위 공영주차장에 적용되고 있는 주차요금정산 방식의 문제점을 개선하기 위하여 피고와 주식회사 스톤시스템이 공동으로 새로운 주차요금정산 프로그램을 개발하기로 하는 협약을 수립하여 피고에게 보고하였고, 이에 피고는 원고에게 채택제안 포상금 30만 원을 지급하였다.

피고는 위 계획에 따라 2005. 12. 12. 주식회사 스톤시스템과 이 사건 협약을 체결하였고, 원고는 이 사건 협약에 따라 주식회사 스톤시스템 대표이사 A와 공동으로 이 사건 프로그램을 개발하는 업무를 담당하여 2006. 1. 1. 이 사건 프로그램의 발명을 마쳤고, 이에 피고는 원고에게 실시제안 포상금 100만 원을 지급하였다.

피고는 원고로부터 이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 중 1/2 지분을 승계하여 2006. 3. 13. 위 권리 중 나머지 1/2 지분권자인 A와 공동으로 이 사건 발명에 관하여, 그 발명자는 원고와 A로 하는 특허출원을 하였고, 같은 해 8. 4. 특허등록을 하였다.

피고는 주식회사 스톤시스템과 B에게 이 사건 발명에 관한 특허권 중 피고의 1/2 지분에 관한 각 통상실시권을 설정하여 주고, 2006. 11. 19.부터 2009. 4. 10.까지 사이에 주식회사 스톤시스템과 B로부터 합계 117,083,840원을 지급받았다.

● 원고 주장

피고가 이 사건 지분에 의해 얻을 수 있는 이익은 1,124,918,703원(위 1의 사항 기재 117,083,840원 + 2009. 5.부터 이 사건 특허의 존속기간 만료시기인 2026. 3.까지의 추정

사용료를 호프만식 계산법에 따라 현가로 계산한 1,007,834,863원)이고, 이 사건 지분에 대한 원고와 피고의 각 공헌도는 50%씩이므로, 피고가 원고에게 지급하여야 하는 보상금은 562,459,351원인데, 원고는 이 중 일부금으로서 50,000,000원과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

판 단

당사자간에 다툼이 없는 사용자 이익액은 최소한 117,083,840원이고, 피고가 이 사건 발명을 위하여 원고에게 연구비를 지급하거나 일반 직원들에게는 제공되지 않는 기자재를 제공하는 등으로 특별한 지원을 하였다는 사정이 나타나지 않는 점과 피고가 이 사건 협약을 체결함으로써 A가 이 사건 발명에 참여하게 되었다는 점을 고려하더라도, 피고의 공헌도는 원고가 인정하는 50%를 초과하지 못한다고 판단되므로, 발명자 보상률은 50%이다.

A는 이 사건 프로그램의 공동 발명자이기는 하지만, 피고의 종업원이 아니므로, A는 피고가 보상금을 안분 지급해야 하는 자에 해당되지 않는다. 피고가 그 종업원 중 원고만을 발명자로 하여 특허출원을 한 점, 피고는 이 사건 발명이 주차사업팀 소속 종업원 전원의 성과물이라고 주장하면서도 원고 이외의 종업원이 이 사건 발명에 기여하였다는 점을 입증할 아무런 증거를 제출하지 못하고 있는 점을 종합하여 볼 때, 원고만이 피고가 보상금을 안분 지급해야 하는 자이므로, 발명자 기여율은 100%이다.

이상과 같은 판단을 종합하면, 피고가 원고에게 지급하여야 하는 보상금은 최소한 58,541,920원(사용자 이익액 117,083,840원 $\times$ 발명자 보상률 50% $\times$ 발명자 기여율 100%)이다.

피고는 원고에게 지급한 채택제안 포상금 300,000원과 실시제안 포상금 1,000,000원, 합계 1,300,000원은 보상금에서 공제하여야 한다고 주장하나, 공제하더라도 남은 금액인 57,241,920원이 원고가 청구하는 금액인 50,000,000만 원을 초과하므로, 피고의 위 주장은 판단할 필요 없다.

해 설

보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익액을 발명 전체에 대한 것이 아니라 피고가 발명의 지분을 취득함으로써 얻은 이익액으로 보고, 사용자 및 종업원 공헌도를 발명의 지분취득에 대한 공헌도로 보아 보상금을 구체적으로 산정한 판례이다.

▶ 판례 34

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	서울고등법원 2003나52410호
결 과	청구 인용
원 고	X : 피고회사에 근무하였던자
피 고	Y : D 제약주식회사

● 개 요

피고 Y는 1949. 8. 9. 의약품과 의약부외품의 제조 및 판매를 사업목적으로 하여 설립된 국내 매출액 1위의 제약회사이고 원고 X는 병역특례대상인 전문연구요원으로 편입됨에 따라 1997. 1. 1. 피고 회사에 배치되어 2001. 5.경 퇴사하기 전까지 제품개발연구팀 소속 연구원으로 의무 종사하였는데 X와 Y의 다른 연구원들은 한국얀센의 스포라녹스 제품과 생물학적으로 동등하면서도 제조원가 대비 약 38%의 저렴한 가격에 대량 생산이 가능하고 안전성이 확보된 경구용 이트라코나졸정제의 제조방법에 관한 발명을 완성하였고 Y는 상기 연구개발 과정에서 수시로 X를 비롯한 제품개발팀 연구원들로부터 그들의 직무발명에 관한 특허 받을 권리를 승계하여 Y 명의로 특허출원을 함으로써, 현재 출원 중이거나 그 설정등록까지 마쳐진 발명은 총 6가지인데 Y는 실시계약에 의해 한국얀센으로부터, 2000. 1. 14. 초회 계약금 및 실시권 허여 대가로 합계 6,805,800,000원을 각 지급받음과 아울러, 2000. 9.부터 2003. 12.까지의 40개월간의 실시료로 실시료율 3~5%에 의하여 산정된 합계 2,380,965,140원을 수령하였다.

판 단

D 제약회사의 직무발명보상규정을 살펴보면 보상의 종류는 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 및 특별보상으로 구분되고, 1건당 100,000원에서 300,000원이 지급되는 출원보상 외의 나머지 보상금은 회사 내에 설치된 직무발명심의위원회의 보상금 결정 후에 지급하며, 보상금 등에 관하여 동의하지 않는 발명자는 보상금 결정통지 후 30일 이내에 소위원회에 이의를 제기할 수 있고, 보상금을 받을 권리는 전직 또는 퇴직 후에도 존속한다고 규정되어 있으며, 한편 회사 명의로 등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때 실시하는 처분보상 가운데 산업재산권의 실시를 유상으로 타인에게 허여한 경우에는 그 실시료의 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 지급하도록 하고 있다.

판 단

원고가 위 보상금청구권을 취득할 당시 적용되던 구 특허법 제40조 제2항은 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다고 규정하고 있는바, 이에 의할 때 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익에다가, 발명자 보상률(내지 피고의 공헌도) 및 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 합리적이다.

1. 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익

가) 초회 계약금 및 실시권 허여 대가 : 6,805,800,000원

나) 2000. 9.부터 2004. 6.까지의 실시료 수령액 : 2,417,206,451원

다) 2004. 7.부터 이 사건 변론종결일 2004. 9.까지의 실시료예상액 : 54,173,429원

라) 2004. 10.부터 계약기간 만료일에 가까운 2020. 3.경까지의 추정 실시료 : 2,463,279,803원

마) 소 계 : 11,740,459,683원(= 가+ 나) + 다) + 라))

바) 수익액의 결정 : 5,870,229,841원(= 마) x 50%)

※ 50% : 실시계약에 따른 피고의 수입액 전부를 원고가 발명자로 참여한 이 사건 발명에 의한 수익이라고는 할 수 없다.

2. 발명자 보상률(피고의 공헌도)

이 사건 발명에 있어서 사용자인 피고와 원고를 비롯한 발명자들이 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 보건대, 위 인정사실에 의하면 피고는 국내 굴지의 제약회사로서 그 동안 축적된 연구경험과 노하우를 바탕으로 1997년경 소속 연구원들로 하여금 이 사건 의약발명을 위한 연구작업을 재개하여 이후 2년 남짓 동안 우수한 연구인력과 막대한 연구비를 동원하는 등 지속적인 인적·물적 투자를 해 온 결과, 이 사건 발명이 완성되게 된 것이라 하겠고, 여기에다가 위 인정과 같이 피고의 직무발명규정에는 처분보상의 발명자 보상률을 5~10%로 정하고 있는 점, 나아가 피고는 한국얀센과의 이 사건 실시계약 체결과정에서 그 협상을 주도하여 추가 설비투자의 위험부담 없이 안정적인 실시료 수입을 확보함으로써 앞서 본 11,740,459,683원 상당의 큰 수익을 거둘 수 있었던 점 등 이 사건 변론에 드러난 제반 사정을 종합하면, 이 사건 발명에 대한 사용자인 피고의 공헌도는 90% 정도에 이른다고 봄이 상당하므로, 발명자들에 대한 보상률은 10%가 된다고 할 것이다.

판 단

3. 원고의 기여율

한편, 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 안분 지급하여야 할 것인바, 이 사건 발명에 참여한 발명자들 중 원고의 기여율에 관하여 보건대, 위 이트라코나졸 제제 연구가 상당 부분 진행된 뒤인 1999. 3.경 연구팀의 일원으로 참여하였음에도 그 직후 종전의 연구성과를 뛰어넘는 결정적인 아이디어를 제공하여 담보상태에 빠져 있던 위 연구에 돌파구를 마련해 줌으로써, 피고로 하여금 불과 몇 개월 만에 생물학적 동등성 시험을 통과하고 식품의약품안전청으로부터 의약품 제조, 판매허가를 받게 하는 데 크게 기여하였으며, 이타졸 생산에 직접 사용된 제제 기술은 이 사건 발명 중 원고의 위 제안을 토대로 한 특허발명이었음을 알 수 있는데, 여기에다가 원고의 경력 및 연구참여 기간, 이 사건 발명의 다른 발명자나 이 사건 의약품발명의 연구개발에 참여한 제품개발연구팀 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력 정도, 이 사건 발명의 내용, 원고가 내놓았던 제안의 우연성과 중요성 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 발명의 발명자 총 5인 중 원고의 기여율은 30% 정도라고 봄이 상당하다.

이에 따라 정당한 보상금은 1억7천6백만원이다.

● 해 설

이 사건 판결에서는 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수에 대하여 명확하게 그 산식을 제시한 판결로 의미가 있는 판결로 볼 수 있다. 구체적으로 제시한 계산식은 ①이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익에다가, ②발명자 보상률(내지 피고의 공헌도) 및 ③원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하는 것으로 하였다.

▶ 판례 35

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2004가합35286호(2005.11.17. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : 피고회사에 근무하였던자
피 고	Y : L 전자주식회사

● 개 요

X는 1994. 1.경 Y에 입사하여 2000.경까지 연구원으로 근무하였는데 Y 연구원으로 근무 하던 1994. 여름경 “디지털 자기기록재생시스템의 복사방지장치”를 완성하였고, Y는 이 사건 특허발명에 관하여 특허받을 권리를 승계하여 한국, 미국, 일본, 중국에서 Y명의로 특허 등록을 마쳤다. 피고는 2003. 7.경 이 사건 재발행특허를 포함하여 피고가 보유하고 있는 DVD에 관한 수개의 표준특허권으로 위 3C폴에 가입함으로써(이에 따라 ‘3C’폴은 ‘4C’폴로 명칭이 변경되었다) 피고는 4C폴이 DVD 플레이어 및 디스크 생산업체들로부터 징수하는 로열티를 아래와 같이 배분받게 되었다.

- (1) 로열티 배분 비율 : 4C폴에서 징수하는 로열티 수입 총액의 5%
- (2) 로열티 배분 기간 : 2003. 2/4분기부터 2017. 1/4분기까지

판 단

이 사건 특허발명은 X 및 A의 직무발명이라고 할 것이고, Y는 X 및 A로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였으며, 그 후 이 사건 특허발명을 기초로 이 사건 재발행특허를 출원·등록하여 그로부터 수익을 얻고 있으므로, Y는 특허법 제40조 제1항에 따라 X 및 A에게 이 사건 특허발명에 대하여 정당한 보상을 할 의무가 있다(다만, Y는 이 사건 재발행특허로 인하여 이익을 얻고 있으므로, 보상금을 산정함에 있어서는 이 사건 재발행특허에 대한 X 및 A의 공헌도를 기준으로 삼기로 한다).

4C폴의 로열티 수입은 미화 12,211,445.02달러(기존 수입 2,254,646.02달러+장래 수입 9,956,799달러)이고 정당한 보상액은 상기 로열티 수입액에 원고의 공헌도 3%와 원고의 기여도 90%를 반영하여 3억4천2백만원으로 한다.

2. 직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례

▶ 판례 36

● 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 : H 제약 주식회사
권 리	파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법
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

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

▶ 판례 37

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2010나68963(2011. 4. 27. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고 회사의 LCD 총괄개발실의 책임연구원으로 근무하던 자
피 고	Y : S전자 주식회사
권 리	국내 출원번호 제10-2006-0066378호 해외 출원번호 미국 2007-757075 / 유럽 07012430
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사에 재직하는 동안 광원커버를 “□” 형태로 구성하여 광반사 기능과 하부커버의 지지기능을 겸하도록 함으로써 경량(輕量) 및 박형(薄型)의 액정표시장치에 관한 발명을 하였고, 피고는 원고로부터 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받아 국내 및 해외에 출원하였으며 이 사건 발명을 사용하여 이익이 발생하였으므로, 피고는 원고에게 직무발명 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한 사건이다.

● 원고 주장

피고는 2007년부터 2016년까지 약 4억 9,550만 개의 모니터를 생산할 것으로 예상되며 이 사건 발명으로 인하여 모니터 1대당 생산비용이 1,840원 절감되는 효과가 발생하므로, 그 예상 수익액은 9,117억 2,000만 원에 달하고, 이에 관한 원고의 기여율은 20%이므로, 피고는 원고에게 직무발명 보상금으로 1,823억 4,400만 원(9,117억 2,000만 원 × 20%)을 지급할 의무가 있다고 주장하면서, 그 중 일부인 7억 원과 이에 대한 지연손해금을 지급해야 한다.

● 피고 주장

피고가 이 사건 발명에 관하여 배타적이고 독점적인 지위를 가지지 아니하였고, 앞으로도 가질 계획이 없으므로 원고의 청구에 응할 수 없다.

판 단

1. 종업원의 직무발명에 관하여 사용자는 무상의 통상실시권을 가지게 되므로 발명자가 사용자에게 직무발명보상금을 청구하기 위해서는 사용자가 그 발명의 실시로 독점적이고 배타적인 지위를 누릴 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것으로 예상되는 이익이 존재하여야 한다고 봄이 상당하다.
2. 이 사건에서 보건대, ① 이 사건 발명과 선행발명을 비교하여 보면 이미 광반사 기능과 지지기능을 겸하는 “□” 형태의 구성이 나타나 있는 점, ② 또한 피고도 종래 금속재질의 하부커버를 “□”형태로 구성하여 반사시트를 감싸도록 하는 제품을 실시하고 있는데, 이 사건 발명과 비교할 때 부품 개수나 무게를 줄이는 효과가 없는 점에서 이 사건 발명과 차이가 있고, 피고는 이 사건 발명 이후에도 하부커버를 생략할 경우 발생할 수 있는 지지기능의 약화로 인한 제품의 견고성을 담보할 수 없어 이 사건 발명을 실시하지 않고 있는 점, ③ 해외 출원(미국 및 유럽)에 관하여 신규성 내지 진보성이 결여되어 등록될 수 없다는 취지로 최종 거절이유 또는 거절결정 처리된 점 등을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 발명에 대한 승계의 대가, 즉 이 사건 발명의 실시를 배타적·독점적으로 누릴 수 있는 지위를 취득하였다거나 장차 취득할 것으로 기대하기는 어렵다고 할 것이고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
3. 원고는 이 사건 발명에 관한 특허가 미국이나 유럽에서 등록되지 못한 것은 피고가 특허출원에 관한 선량한 관리자의 주의의무를 게을리한 탓이므로 이 사건 발명에 관한 특허등록이 거절된 사유가 피고가 특허등록을 통해 얻을 수 있는 독점적·배타적 지위를 취득하지 못할 것이라는 인정의 근거가 되어서는 아니 된다는 취지로 주장하나, 피고가 이 사건 발명의 특허출원에 관한 선량한 관리자의 주의의무를 위반하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.
4. 따라서 피고가 위와 같은 배타적·독점적 지위를 취득하여 얻을 것으로 예상되는 이익이 존재한다고 인정할 수 없다.

해 설

특허를 받을 수 있는 발명, 즉 직무발명에 해당 여부와 보상금지급의무의 존부 여부를 판단한 판례이다.

3. 무효심결이 확정된 특허라 하더라도 그 이전에 발생한 매출에 대해서는 보상금 산정시 고려해야 한다고 판단한 사례

▶ 판례 38

● 기초사항

사 건 명	직무발명 보상금
사 건 번 호	2011가합37396(2012. 9. 28. 선고)
결 과	일부승소, 일부기각
원 고	X : 피고회사 토목기술팀에서 근무하다 퇴직한 자
피 고	Y : S건설 주식회사
권 리	특허출원 10-2004-0015019호, 프리플렉스 거더 제작방법 외 6건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 재직 당시 다수의 직무발명을 완성하여 피고 회사에 특허 또는 실용신안을 받을 권리를 승계하여 주었으며, 피고 회사는 사규에 따른 직무발명보상금 지급기준에 따라 원고에게 직무발명의 보상금을 지급하였으나, 원고는 지급받은 보상금이 정당한 보상액이 아니라는 이유로 피고에게 정당한 보상금을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고 회사에 근무하는 기간 동안 원고가 단독 또는 공동으로 이 사건 직무발명들을 완성하고 해당 권리를 피고 회사에 승계하여 피고 회사로부터 제1, 6, 7발명에 대해 35,481,000원과 제2 내지 5발명에 대해 2,410,000원을 보상금으로 지급받았으나, 원고가 받을 정당한 보상금은 제1, 6, 7발명에 대해 4,177,744,384원과 제2 내지 5발명에 대해 2,640,582,036원이므로, 직무발명 보상금의 일부인 1,000,000,000원과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

판 단

1. 보상금 청구권 발생

직무발명들 중 제1, 6, 7발명은 2006.3.3. 이전에 권리의 승계가 이루어졌으므로, 구 특허법 제39조 및 제40조에 의하고, 제2 내지 5발명은 2006.3.3. 이후에 승계가 이루어졌으므로, 발명진흥법 제15조에 의해 원고에 대한 직무발명보상금 채무를 승계한 피고는 원고에게 이 사건 직무발명들에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무를 부담한다.

판 단

피고는 제1발명의 무효심결이 확정되어 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장하나, 무효사유는 보상금 산정에 고려되는 요소일 뿐, 청구권 행사 자체를 저지할 사유는 아니고, 피고는 제2 내지 5발명은 내부 규정에 따라 보상금을 지급하면 족하다고 주장하고 있으나, 피고가 직무발명을 이용하여 진행한 공사규모를 고려하면 피고의 보상금이 발명진흥법 제15조에서 정한 정당한 보상금이라고 보기 어려우며, 피고는 제2 내지 5발명 관련 공법에 문제가 있어 다른 공법으로 변경 실시하여 위 발명들에 대한 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장하나, 공사를 진행하다가 시공상의 문제로 발명들의 이용을 중단하였더라도 이미 진행한 공사들에 대하여는 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

2. 보상금의 산정

1) 피고의 매출액

제1, 6, 7발명에 관하여 제1발명이 무효심결이 확정되고 제6, 7발명이 제1발명과 구별되어 독자적으로 이용되었다고 볼 수 없으므로, 원고의 추정이익액은 받아들이기 어려우며, 제1, 6, 7발명에 관한 피고의 매출액은 계약금액 총액인 110,387,579,000원이다.

제2 내지 5발명에 관하여 미발주와 설계공법이 변경된 공사를 제외하고, 피고가 제2 내지 5발명들을 이용하여 매출액과 추정매출액은 93,069,020,725원이다.

2) 독점적 기여도 및 실시료율

피고가 이 사건 직무발명들로 인해 얻은 이익액은 총공사금액에 피고가 독점 이용으로 인한 이익률 및 제3자에게 전용실시권을 설정해 주고 받게 될 적정 실시료율을 곱한 금액으로, 이익률은 30%, 적정 실시료율은 2%라고 봄이 상당하다.

3) 발명자 보상률과 기여율

원고가 이 사건 직무발명들 외에도 상당수의 발명을 피고 회사에 승계하여 준 점, 피고가 이미 보상금을 지급한 점, 제2 내지 5발명들이 공동발명인 점, 제1발명에 관하여 피고가 1985년경부터 연구개발을 계속하여 온 점, 피고가 원고의 대학원 등록금을 지원하여 준 점 및 피고가 원고에게 인적, 물적 지원을 해준 점을 고려하여 원고의 보상률은 15%라고 봄이 상당하고, 공동 발명인 제2 내지 5발명에 대한 원고의 기여율은 70%로 정한다.

4) 계산

위의 항목들을 고려한 이 사건 직무발명들에 관한 정당한 보상금의 합계액은 157,983,304원이고, 피고 회사가 원고에게 지급한 보상금을 공제하면, 피고가 원고에게 지급하여야 할 보상금은 120,091,304원이 된다.

4. 거절/무효 사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례

▶ 판례 39

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합48041(2010. 6. 17. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고에서 연구원으로 근무하던 자
피 고	Y : 주식회사 S
권 리	특허출원 10-2006-0066378호(액정표시장치) 미국출원 2007-757075, 유럽출원 07012430
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고에서 책임연구원으로 근무하던 자로서 이 사건 출원 특허 발명의 단독 발명자이고 이 사건 발명에 의해 피고의 모니터 생산비용 절감 효과가 발생하였다고 주장하며 직무발명보상금 지급을 청구하였는데, 이 사건 발명의 미국 및 유럽 특허출원은 거절결정 되었고 국내 특허출원은 심사청구 되지 않고 출원공개만 되어 있으나 선행기술에 의해 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단되었다.

● 원고 주장

원고는 피고에 근무하는 동안 원고가 국내 및 해외 출원한 발명에 의해 모니터 1대당 1,840원의 생산비용이 절감되는 효과가 발생하여 2007년부터 2016년까지 발생될 것으로 예상되는 수익액 9,117억 2,000만원 중 원고의 기여율 20%에 해당하는 1,823억 4,400만원을 지급할 의무가 있다고 주장하면서 그중 일부인 7억원 및 이에 대한 지연 손해금의 지급을 구한다.

● 피고 주장

피고는 이 사건 발명이 출원 공개되어 있을 뿐 아직 등록된 바 없고 피고가 이 사건 발명을 통해 어떤 독점적 이익도 향유하지 못하였으므로 보상금청구는 기각되어야 한다.

판 단

1. 사용자 등이 얻을 이익액의 의미

직무발명 보상금 산정에 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액은 사용자 등이 특허를 받을 권리 등을 종업원 등으로부터 승계하여 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 것으로 예상되는 이익액이라고 봄이 상당하다.

또한, 사용자 등이 직무발명을 스스로 실시하는 경우에도 위 발명에 관한 독점적 지위에 기하여 초과적으로 발생할 것으로 예상되는 이익액 또는 사용자 등이 얻을 수 있었던 이익액 중에서 직무발명에 관한 독점적 지위가 기여한 정도 등을 고려하여 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액을 합리적으로 산정하여야 할 것이다.

2. 출원 발명의 거절이유가 명백한 경우 이익액의 인정 여부

피고가 이 사건 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 수 있다고 예상되는 이익액을 인정할 수 없으므로, 이를 전제로 하는 원고의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

● 해 설

출원발명의 거절이유가 명백한 경우에는 사용자 등이 발명의 실시를 배타적으로 독점하여 얻을 수 있다고 예상되는 이익액을 인정할 수 없다고 한 사례이다.

5. 무효사유가 있어도 보상금청구권 발생의 장애가 되지 않는다고 본 사례

▶ 판례 40

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합10983(2010. 12. 23. 선고)
결 과	청구 일부인용 일부기각
원 고	X : 피고회사에서 직원으로 근무하던 자
피 고	Y : H 중공업 주식회사
권 리	제1특허(제0328309호), 제2특허(0346898호)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 생산기술팀에서 근무하던 자로서 이 사건 제1특허의 단독 발명자이고 제2특허의 공동발명자이다. 피고는 제1발명을 실시하고 있으며 원고는 제1, 2 발명에 대해 피고로부터 출원·등록 보상금을 지급받았다.

● 쟁 점

1. 무효 등 후발적 사정에 의해 보상금청구권이 소멸하는지 여부
2. 출원 및 등록 보상금에 의해 보상금청구권이 소멸하는지 여부
3. 무상의 통상실시권을 허여한 경우 이익액이 존재하는지 여부

● 원고 주장

원고는 피고가 제1발명의 특허존속기간중 실시에 의해 약 896억의 이익을 얻고 원고의 기여율을 50%이므로 448억 3470만원의 보상금을 지급해야 되는데 그중 일부인 10억원의 보상금의 지급을 청구한다.

● 피고 주장

피고는 피고가 실시하고 있는 기술은 공지의 기술만으로 이루어지거나 공지의 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 것이어서 제1특허 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않고, 또한 제1특허 발명을 타사에 무상의 통상실시권을 허여하였으므로 제1특허 발명에 의한 이익이 없다고 주장한다.

판 단

1. 무효 등 후발적 사유에 의해 보상금청구권이 소멸하는지 여부

종업원이 직무발명을 하여 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 계약·근무규정에 의해 승계하게 한 경우 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하고, 그 후 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 보상금청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있을 뿐이라 할 것인바, 피고가 주장하는 사정은 사실상 제1발명의 특허권 등록에 무효사유가 있다는 것으로 그와 같은 사정은 직무발명 보상금 산정에 고려될 수 있는 요소일 뿐이지 그 청구권 행사 자체를 저지할 사유는 아니라 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

2. 출원 및 등록 보상금에 의해 보상금청구권이 소멸하는지 여부

원고가 이미 회사 내부 직무발명보상규정에 따른 보상금을 수령하였으므로 추가로 거액의 보상금을 청구하는 것은 다른 종업원과의 형평성 등에 비추어 부당하다는 취지로 주장하므로 살피건대, 발명진흥법 제15조에 의하면 계약이나 근무규정에서 따라 수령한 종업원의 직무발명보상금이 제반 상황을 고려하여 합리적인 것으로 인정될 경우 정당한 보상으로 보지만 그렇게 볼 수 없는 경우에는 사용자가 얻을 이익 등을 고려하여 정당한 보상액을 결정하여야 한다는 취지로 규정되어 있는바, 원고가 수령한 출원·등록보상금(30만 원)이 정당한 보상액이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고의 위 주장도 이유 없다.

3. 무상의 통상실시권을 허여한 경우 이익액이 존재하는지 여부

타사에 무상의 통상실시권을 허여하였다 하더라도 이 사건에서는 전용실시권을 설정하였을 경우의 예상 실시료율을 기준으로 삼아야 하는 것이며, 피고는 여전히 제1발명의 특허권자로서 그 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위에 있다.

4. 소결

따라서 피고가 원고에게 지급해야 할 정당한 보상금의 액수는 71,170,931원(= 제1발명으로 인하여 피고가 얻을 이익 474,472,876원⁴⁾ X 원고에 대한 보상률 15%)이 된다 할 것이므로, 결국 피고는 원고에게 71,170,931원 및 이에 대하여 이 사건 소장부분 송달 다음날임이 기록상 명백한 2009. 6. 11.부터 피고가 이 사건 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2010. 12. 23.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4) 이익 474,472,876원= 총 매출 9조 4,894억 5,753만 3,333원 X 독점적 지위에 의한 이익률 1% X 적정 실시료율 0.5%

6. 특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례

▶ 판례 41

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2010가합9097(2010. 10. 28. 선고)
결 과	청구기각
원 고	X : 피고 회사에 근무했던 자
피 고	Y : H 제약 주식회사
권 리	특허 제 539411호

● 개 요

원고는 2003. 7.경 피고 회사에 입사하여 2006. 12. 31. 퇴사한 사람, 피고는 의약품의 제조, 매매 등을 목적으로 하는 법인으로서, 원고는 피고 회사에 재직 중일 때 복막투석용 튜브컨넥터에 관한 발명을 하였고, 피고는 이를 특허출원하여 2005. 12. 21. 특허청으로부터 특허등록을 받았다.

● 원고 주장

원고의 직무발명인 이 사건 특허발명으로 인하여 피고 제조의 복막투석액은 그 약가가 10%(1,023원) 상승되었고, 2006. 1.부터 2010. 3.까지 위 특허발명이 적용된 복막투석액의 매출수량은 1,044,454개이므로, 결국 피고는 이 사건 특허발명으로 인하여 1,068,476,442원의 이익을 얻었다. 그러므로 피고는 위 이익금의 20%인 213,695,288원의 직무발명보상금 중 원고가 구하는 바에 따라 그 일부인 120,000,000원을 지급하여야 한다.

판 단

직무발명에 대한 보상금액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다(구 특허법 제40조 제2항). 이 사건의 경우, 위 인정사실로부터 알 수 있는 바와 같이, 이 사건 특허발명으로 인하여 위와 같이 약가가 조정되었다고 보이지는 않는 점, 위 매출수량 중 이 사건 특허발명이 적용된 제품이 차지하는 비율이 피고가 이전부터 채택하고 있는 클램프 연결방식이 적용된 제품의 비율보다 훨씬 작은 점, 이 사건 특허발명이 위 클램프 연결방식에 비하여 노출횟수 이외의 면에서도 현저한 효과를 가져오는 것으로 보이지도 않는 점 등을 종합하여 볼 때, 피고가 이 사건 특허발명을 실시하여 상당한 이익을 얻었거나 얻을 것이라 원고 주장과 같은 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 할 수 없다.

● 해 설

판매가 상승에 대한 기여도, 매출수량 중 특허발명이 적용된 제품의 비율, 기존 제품과의 차별성 등을 고려하여 특허발명의 실시로 인한 사용자 등의 이익이 없다고 판단한 사례이다.

7. 출원 및 등록에 대한 보상금 외에 실시에 따른 보상금을 인정한 사례 (크로스라이센스에 의한 대가는 보상금 지급대상에 포함시키지 않은 사례)

▶ 판례 42

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합2746(2010. 11. 4. 선고)
결 과	일부인용 일부기각
원 고	X : 피고의 연구소에서 근무하던 연구원
피 고	Y : S 주식회사
권 리	특허 제0382065호, 리튬2차전지, 제0274867호, 리튬이온 폴리머전지, 실용신안 제0211337호, 2차전지
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고의 에너지 연구소의 플라스틱 리튬이온전지 연구팀 소속 연구원으로 근무하던 자로, 리튬이온전지 연구팀 소속 다른 연구원들과 더불어 1997. 4.경부터 폴리머전지 개발 업무에 착수하여 1998년경 리튬2차전지, 리튬이온폴리머전지 등을 발명, 고안하였다.

피고는 일본국 A사와 실시료가 무상인 크로스라이센스를 체결하되, 각 계약 당사자가 특허의 침해 또는 특허침해 주장에 대한 상대방의 책임을 면제하도록 하는 대가로 A사가 피고에게 미화 50만 달러를 지급하기로 하는 약정을 하였다.

● 원고 주장

원고는, 이 사건 발명 및 고안자 중 1인으로서 위 직무발명에 대한 권리를 피고에 승계시켜 주었고, 피고는 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 일본국 A사와 크로스라이센스 계약을 체결하고, 이 사건 발명 및 고안이 실시된 폴리머전지를 제조·판매하는 등 이익을 취득하였으므로, 피고는 원고에게 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있고, 발명자에 대한 적정 보상률이 20%인 점과 원고가 이 사건 발명의 완성에 있어서 핵심적인 역할을 하여 그 기여율이 90% 이상인 점을 고려하면, 이 사건 발명과 고안 중 최종의 존속기간 만료일인 2018. 7. 29.까지 피고가 얻을 이익 가운데 원고가 지급받아야 할 정당한 보상금의 액수는 7억원 이상이 되나, 일부청구로서 금 100,000,100원의 지급을 구한다.

● 피고 주장

1. 피고가 이 사건 발명을 실시함으로 인해 얻는 이익이 있다고 하더라도 그 이익이 피고의 통상실시권에 기한 이익이라면 보상의 대상이 되지 않는바, 피고가 폴리머전지의 제조, 판매로 인한 매출액은 위 통상실시권에 기하여 발생하는 이익이므로, 피고는 원고에게 별도의 보상금을 지급할 의무가 없다.
2. 원고에게 이 사건 발명 및 고안에 관하여 국내 출원 및 등록에 따른 보상금을 이미 지급하였고, 원고는 피고 회사에 연구원으로 재직하여 연구와 개발은 원고 본연의 직무이며 피고는 원고에게 그에 따른 급여를 지급하는 등 정당한 보상을 하였으므로 피고는 원고에게 더 이상의 보상금을 지급할 의무가 없다.

판 단

1. 보상금청구권의 발생

피고는 통상실시권자의 지위를 넘어서 특허권자이자 실용신안권자로서 이 사건 발명 및 고안에 대한 독점적 지위를 누리고 있다고 할 것이므로 피고에게 무상의 통상 실시권이 있다고 하여 피고가 원고에게 별도의 보상금을 지급할 의무가 없다고 할 수 없다(다만, 피고가 무상의 통상실시권을 보유할 수 있다는 사정은 정당한 보상금액을 산정하는 데 고려할 수 있는 요소가 될 수 있다).

피고는 원고에게 이 사건 발명 및 고안에 대한 대가로 금 358,320원을 지급한 사실, 피고는 원고가 재직하던 1996. 1. 1.부터 2005. 3. 31.까지 급여 합계로 금 459,014,523원을 지급한 사실은 인정되나, 원고가 피고에게 받은 급여는 원고가 피고 연구소의 플라스틱 리튬이온전지연구팀 연구원으로 근무한 것에 대한 대가로 볼 것이지, 이 사건 발명 및 고안이라는 결과물을 산출한 것에 대한 대가로 볼 수는 없으므로 피고의 위 항변 중 위 급여 부분은 이유 없다.

2. 보상금의 범위

가) 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 이 사건 특허 발명 및 등록고안으로 인하여 피고 회사가 얻을 이익(이 사건 특허발명 및 등록 고안을 실시한 제품의 매출액 $\times$ 실시료율 $\times$ 이 사건 특허발명 및 등록고안의 기여율)에다가, 발명자 보상률(내지 피고 회사의 공헌도) 및 이에 대한 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고의 기여도)을 곱하여 산정하는 것이 타당하다.

판 단

나) 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인하여 피고가 얻을 이익

① 이 사건 특허발명 및 등록고안이 실시되어 피고가 제조·판매한 폴리머전지의 매출액은 2000년경부터 2008년경까지 연 평균 폴리머전지의 매출액은 금 30,331,167,936 원인 점, ② 이 사건 특허권과 실용신안권은 그 존속기간 동안 유효한데, 가장 늦게 출원된 특허발명 1(출원일: 1998. 7. 29.)의 특허 존속기간이 2018. 7. 29. 만료되는 점, ③ 피고가 폴리머전지를 제조·판매하여 올릴 매출액은 새로운 전지의 개발 등으로 인하여 감소될 수도 있으나, 반면 시장 규모의 확대 등으로 인하여 매출액이 2000년도에서 2010년도까지에 비하여 증가할 가능성도 배제할 수 없는 점, ④ 피고가 현재 생산하고 있는 폴리머전지에는 이 사건 특허발명 및 등록고안 이외에도 106개 이상의 특허발명 등이 실시되고 있고, 피고가 폴리머전지와 관련하여 출원한 특허의 개수만 약 1,300여개에 이르는 점, ⑤ 피고가 2003. 10. 14. 리튬이온2차전지와 관련하여 일본국 B와 사이에 체결한 라이선스 계약상 실시료율은 다수의 관련 특허를 통틀어 실시허락 하되 비독점적 통상실시료율로서 0.8% 내지 1%인 점, ⑥ 그에 반하여 이 사건 특허발명 및 등록고안의 경우 전용실시권의 실시료율을 기준으로 삼아야 하는 점, ⑦ 이 사건 특허발명 2와 등록고안은 미국에서 재심사 후 특허 등록이 거절된 점과 향후 폴리머전지 시장의 발전 상황, ⑧ 피고가 이 사건 특허발명 및 등록고안에 관한 권리를 원고로부터 승계하지 않았더라도 무상의 통상실시권은 가질 수 있었던 점 등 제반 사정을 고려하면, 이 사건 특허발명 및 등록고안의 실시료율을 0.9% 정도로 봄이 타당하고, 피고의 폴리머전지 매출액에 있어서 이 사건 특허발명 및 등록고안이 기여하는 비율은, 앞서 본 사정에 폴리머전지 매출은 기술의 고도성 여부에 의존하는 비율이 높은 점을 더하여 보면 60% 정도로 봄이 합당하다.

원고는, 피고가 일본국 A와 크로스라이선스 계약을 체결하고 미화 50만 불을 수령하는 등 위 계약을 통해 얻은 피고의 이익도 보상금 산정에 포함되어야 한다고 주장하나 피고가 통상실시권자를 넘어서서 이 사건 특허발명 및 등록고안의 권리자로서 얻는 이익을 위와 같은 추정을 통해 산정하는 이상, 피고가 현실적으로 A사로부터 받은 금전을 더할 것은 아니다.

다) 발명자의 보상률(피고 회사의 공헌도)

① 원고를 비롯한 발명자들은 피고 회사에서 리튬이온전지 연구원으로 근무하면서 피고 회사의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 발명 및 고안에 이르게 된 사실, ② 피고 회사의 연구비, 연구 자재 등의 지원이 없는 이 사건 발명 및 고안이

판 단

이루어질 수 없었던 사실, ③ 피고는 2차전지 사업이 본격화된 이후 그 분야에 적지 않은 연구개발비를 투자하여 왔던 사실, ④ 피고의 직무발명 규정은 그 보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 나누고, 출원 및 등록 보상의 경우 등급에 따라 각 금 5만원에서 금 100만원으로, 특허권을 제3자에게 유상으로 양도하거나 실시를 허여하는 처분보상의 경우 그 수익금의 10% 이내에서 각 보상금을 지급하는 사실을 인정할 수 있고, 원고는 피고로부터 이 사건 발명 및 고안으로 인해 보상금 358,320원을 지급받았고, 약 10년간 재직하면서 급여로 금 459,014,523원을 지급 받은 사실과 피고가 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인하여 2000년부터 2010년까지 얻은 이익액은 금 18억 원에 이르는 점은 앞에서 본 바와 같으므로 이와 같은 사정들에 비추어 이 사건 발명 및 고안에 대한 사용자인 피고의 공헌 비율은 90%로, 발명자들의 공헌비율, 즉 발명자들에 대한 보상률을 10%로 정함이 타당하다.

라. 원고의 기여율

이 사건 특허발명 및 등록고안에 참여한 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력 정도, 이 사건 발명 및 고안의 내용 등 제반사정을 종합하여 보면, 이 사건 발명자들 중 원고의 기여율을 30% 정도로 보는 것이 타당하다.

3. 보상금액

피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 금 83,956,984원(= 이 사건 발명 및 고안으로 인해 피고 회사가 얻은 이익 금 2,810,510,164원 $\times$ 발명자 보상률 0.1 $\times$ 원고의 기여율 0.3 - 지급받은 보상금 358,320원, 원 미만 버림)이 되고, 피고는 원고에게 금 83,956,984원 및 이에 대하여 이 사건 특허 및 실용신안 중 가장 뒤늦은 특허발명 1의 등록일인 2003. 4. 15.부터 피고가 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 사건 판결 선고일인 2010. 11. 4.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급할 의무가 있다.

해 설

보상금 청구권 발생 여부에 대해서 판단하고, 제반 여건을 감안하여 보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 판례로서, 크로스라이센스에 의한 대가를 보상금 지급대상에 포함시켜야 한다는 주장이 있었으나, 이를 인정하지 않은 사례이다.

나. 보상금 청구권의 발생 및 이전

1. 직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례

▶ 판례 43

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금청구
사 건 번 호	2008나79632(2009.6.3. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X1, X2 : Y2 주식회사의 LCD 사업부의 연구원이었던 자들
피 고	Y1 : 회생회사 H테크놀로지 주식회사의 관리인 Y2 : 주식회사 H반도체 Y3 : 주식회사 H테크놀로지
권 리	이 건 특허발명 : 특허 제250795호, 액정표시 소자 및 그 제조방법
직무발명규정	Y2 : 직무발명보상 규정을 구비

● 개 요

원고들은 피고 Y2의 연구원으로 근무하면서 위 특허목록 기재 각 특허에 관한 발명에 관여하였으며, 피고 Y2는 원고들의 사용자로서 원고들을 비롯한 종업원들로부터 위 특허목록 기재 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계받아 특허출원을 하였는데, 특허 1은 피고 Y2 명의로 등록된 후, 피고 Y1으로, 특허 2는 피고 Y2 명의로 등록된 후 피고 Y3 명의 이전되었다. 피고 Y2는 피고 현대디스플레이와 사이에 피고 Y1의 TN/STN LCD 및 TFT LCD 사업과 관련한 자산, 부채, 종업원, 계약상 지위 등을 양도하는 계약을 체결하였고, 피고 Y2는 피고 Y1과 자산 매매계약을 체결하였다.

● 쟁점사항

직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거

● 원고 주장

1. 주위적 청구

원고들은 이 사건 각 특허권에 관한 직무발명자이고, 피고 Y2 는 직무발명보상규정에 의하여 종업원들에게 직무발명보상금을 출원보상, 등록보상, 처분 내지 실시보상, 실적보상 등으로 나누어 각 보상금채무가 발생하였을 때 이를 지급하기로 하였는데, 피고 Y1은 피고 Y2로부터 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 Y1이 피고 Y2 및 피고 Y3로부터 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하지 않았다면, 피고 Y2 및 Y3는 원고들로부터 이 사건 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계한 사용자로서 원고들에게 위 직무발명보상규정에 의한 실적보상금으로 피고 Y1이 이 사건 각 특허발명을 실시하여 얻은 이익 중 정당한 보상에 상응하는 위 금원을 지급할 의무가 있다.

● 피고 주장

1. 피고 Y1의 주장

가) 피고 Y1는 피고 하이닉스 및 피고 하이디스로부터 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하지 않았고, 설령 위 채무를 피고 Y1가 인수하였다고 하더라도 원고들은 피고 Y1의 채권자로서 회생절차에서 법원이 정한 기간 내에 회생채권으로 신고하지 않아 실권되었으므로 이 사건 소는 그 소의 이익이 없다.

나) 피고 Y1는 이 사건 각 특허발명과 관련하여 어떠한 이익도 얻지 않았으므로 원고들에게 실시 또는 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

2. 피고 Y2, Y3의 주장

가) 피고 Y3는 피고 Y2와의 이 사건 영업양도 계약에 기하여 이 사건 각 특허발명에 수반한 직무발명보상금 채무를 양수하였으나, 2002. 11. 19. 이 사건 자산매매계약의 매수인인 피고 Y1에게 위 채무를 면책적으로 양도하였으므로 원고들에게 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

나) 설령, 피고 Y2 및 Y3가 원고들에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 하더라도 그 보상금은 사용자가 발명자로부터 승계받은 특허를 독점적으로 실시하거나 보유함으로써 얻게 되는 이득을 기준으로 산정되어야 하는 것인데, 피고 Y2와 피고 Y3는 이 사건 각 특허발명을 실시하거나 이득을 얻은 사실이 없으므로, 피고 Y1가 이 사건 각 특허발명으로 인하여 어떠한 이득을 얻었다고 하더라도 원고들에게 이를 기초로 한 실적보상금을 지급할 의무가 없다.

판 단

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 Y2에게 이 사건 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 양도한 별지 특허목록 기재 해당 각 출원일경 이미 발생하였다 할 것이고, 위 직무발명보상규정에 의하면 원고들의 피고 Y2에 대한 처분보상금 채권은 이 사건 자산매매계약 당시에 발생하였다고 할 것이나, 원고들이 피고 Y1에 대하여 청구하는 이 사건 실적보상금은 결국 피고 Y1가 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하였는지, 그리고 위 직무발명보상규정이 피고 Y1와의 관계에서도 그대로 적용될 수 있는지에 따라 그 지급사유 발생여부와 지급시기가 결정될 것이다.

2. 직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례

▶ 판례 44

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금청구
사 건 번 호	2006가합14007(2008. 7. 25. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X1, X2 : Y2 주식회사의 LCD 사업부의 연구원이었던 자들
피 고	Y1 : 회생회사 H테크놀로지 주식회사의 관리인 Y2 : 주식회사 H반도체 Y3 : 주식회사 H테크놀로지
권 리	특허 제250795호, 액정표시 소자 및 그 제조방법 외 2건
직무발명규정	Y2 : 직무발명보상 규정을 구비

● 개 요

원고들은 피고 Y2의 연구원으로 근무하면서 위 특허목록 기재 각 특허에 관한 발명에 관여하였으며, 피고 Y2는 원고들의 사용자로서 원고들을 비롯한 종업원들로부터 위 특허목록 기재 각 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계받아 특허출원을 하였는데, 특허 1은 피고 Y2 명의로 등록된 후, 피고 Y1, Y2로, 특허 2는 피고 하이디스 명의로 등록된 후 피고 Y1로 명의 이전되었고, 특허 3은 피고 Y1의 명의로 등록되었다. 피고 Y2는 피고 현대디스플레이와 사이에 피고 Y1의 TN/STN LCD 및 TFT LCD 사업과 관련한 자산, 부채, 종업원, 계약상 지위 등을 양도하는 계약을 체결하였고, 피고 Y2는 피고 Y1와 사이에 자산 매매계약을 체결하였다.

● 쟁점사항

사용자가 양도특허에서 발생하는 실적보상금을 지급할 의무가 발생하는지 여부

판 단

1. 원고들의 주위적 청구(피고 Y1에 대한 청구)에 관한 판단

피고 Y1가 이 사건 자산매매계약의 종결일인 2003. 1. 22. 이전에 발생한 피고 Y2의 원고들에 대한 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수하였거나 이에 관한 채무자로서의 지위를 그대로 승계하였다고 보기 어렵다. 한편, 위 인정사실에 비추어 보면 원고들이 제출한 증거만으로는 피고 Y2의 위 직무발명보상규정이 피고 Y1와의 관계에서도 그대로 적용될 아무런 근거가 없다. 그리고 이 사건 각 특허권의 최종보유자인 피고 Y1는 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.

2. 원고들의 예비적 청구(피고 Y2 및 하이디스에 대한 청구)에 관한 판단

가) 직무발명보상금 지급의무의 발생

피고 하이디스가 피고 Y2의 100% 자회사로서 이 사건 영업양도 계약을 통하여 피고 Y2의 원고들에 대한 이 사건 직무발명보상금 채무 내지 이에 관한 채무자 지위를 병존적으로 인수한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없으므로, 결국 피고 Y2와 피고 하이디스는 연대하여 원고들에게 이 사건 각 특허발명에 대한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

나) 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 Y2와 피고 하이디스가 원고들에게 위 직무발명보상금규정에 의하여 이 사건 각 특허권의 매수인인 피고 Y1가 얻거나 얻을 이득을 기준으로 하여 그에 상응하는 실적보상금을 지급할 의무가 있다고 보기 어렵다.

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

▶ 판례 45

● 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 : H 제약 주식회사
권 리	파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법
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

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

나이드핀 관련 원고의 직무발명에 의해 피고가 얻은 이익, 나이드핀 관련 발명에 대한 피고 및 원고의 공헌도 및 공동발명자로서 원고의 기여율을 감안할 때, 나이드핀 관련 발명에

대해 인정되는 직무발명 보상금은 미미하고, 또한 피고는 원고에게 연구에 대한 보상의 의미로 이미 상당한 금액을 지급한 바 있으므로, 나이드핀 관련 발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명 보상금 역시 없다.

판 단

직무발명 보상금의 구체적인 액수는 원칙적으로 ① 그 직무발명에 의해 사용자가 얻을 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’ 얻을 이익이 산정의 기초가 되는바, 종업원의 직무발명에 대해 사용자는 원칙적으로 무상의 통상실시권을 취득하므로(구 특허법 제39조 제1항), ‘그 직무발명에 의해’ 얻을 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.

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, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례

판례 46

● 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 : H 제약 주식회사
권 리	파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법
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 보상률

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 보상률은 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 47

● 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 K 링크(이 사건 특허권자)
피 고	Y1 : 원고 X의 연구원으로 근무하다가 퇴사하여 피고 Y2에 영입되어 근무하고 있는 자 Y2 : 주식회사 V 텍
피고(반소원고)	Y3 : 이 사건 특허발명의 공동발명자 Y4 : 이 사건 특허발명의 공동발명자
권 리	특허 : 제570276호, 이방성 도전필름용 압흔 검사방법 외 1건
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 COG본딩시스템의 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 COG본딩시스템을 개발하고, 앞서 인정한 바와 같이 피고 회사는 위와 같이 개발된 압흔검사기시스템 4대 및 COG본딩시스템 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 업무 범위에 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 전용권 설정시에 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.

▶ 판례 48

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2010나72955(2011. 8. 31. 선고)
결 과	청구 일부인용, 일부기각
원 고	X : 피고회사의 부품개발팀 팀장으로 근무하던 자
피 고	Y : U 주식회사
권 리	특허 559767 외 2건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사에 재직하는 동안 직무발명으로 3건의 발명을 하였고 원고의 사용자인 피고 회사가 이 사건 발명에 관한 특허권을 승계하였으므로 원고가 보상금을 청구한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고가 2004년부터 2008년경까지 이 사건 발명을 실시하여 866억 원의 매출을 올렸고, 이 사건 발명의 독점권 기여도는 1/2, 실시료율은 0.03, 발명자 중 원고의 기여도는 0.25이므로, 피고는 원고에게 3억 2,475만 원($866\text{억 원} \times 1/2 \times 0.03 \times 0.25$) 중 일부인 2억 원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

● 피고 주장

피고는 원고에게 직무발명보상금 5,000만 원을 지급하였으므로 더 이상 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장한다.

판 단

1. 보상금의 산정

가. 피고는 특허 1에 관한 발명이 이루어진 이후인 2004년 하반기부터 2008년까지 합계 866억 원의 매출을 올렸다(피고는 위 기간 동안 이 사건 발명과 관련된 매출이 약 129억 9,000만 원 정도라고 주장하나, 그 증거로 피고가 제출한 을 제3, 6호증은 피고가 임의로 집계한 결과표에 불과하고 이 법원이 그 집계 근거에 관한 공식 회계서류의 제출을 명하였음에도 피고가 이에 응하지 아니한데다가 이 사건 발명과 관련된 매출을 구분하여 계산할만한 그 어떠한 자료도 제출하지 아니하였으므로 원고가 제출한 피고의 사업보고서에 기재된 프로브 유닛에 관한 매출을 이 사건 발명에 관한 매출로 본다).

나. 이 사건 발명은 선행 특허를 회피할 목적이 계기가 되어 S 주식회사 등 대기업의 요구에 따라 만들어진 것인 점, 다만 이 사건 발명이 아니었으면 그나마 피고의 S 주식회사 등에 관한 납품이 순조롭지 않았을 것으로 보이는 점 및 피고가 매출을 올린 기간과 그 매출액 등을 고려하여, 이 사건 발명의 독점권 기여도를 1/3로 본다.

다. 이 사건 발명이 속한 기술분야에는 피고뿐만 아니라 유림하이테크 등 경쟁업체가 경쟁하고 있는 점, 주 수요층인 대기업의 요청에 따라 빠른 기술변화가 불가피한 점, 다만 어느 정도 기술변화가 필요한지, 그 변화의 정도가 어떠하여 이 사건 발명이 그 후 어느 정도 개량되었는지에 관한 자료를 피고가 제출하지 않고 있는 사정과 피고가 다른 업체로부터 이 사건 발명에 관한 라이선스 제공을 요청받은 바가 없는 사정 등을 함께 고려하여 그 실시료율을 2%로 본다.

라. 원고가 이 사건 발명을 한 동기 및 발명과정에서 피고 회사가 사용자 차원에서 지원한 정도, 원고가 다른 팀원들과 함께 이 사건 발명을 하면서 기여한 정도 등을 고려하여, 이 사건 발명에 대하여 사용자인 피고 회사와 원고 등 발명자들의 공헌도를 8.5 : 1.5로 보고, 이 사건 발명에 대한 원고와 그 외 공동발명자들의 기여도를 6 : 4로 본다.

따라서 피고는 원고에게 직무발명보상금 5,196만 원($866\text{억 원} \times 1/3 \times 0.02 \times 0.15 \times 0.6$)과 이에 대하여 원고의 이행청구의 의사표시가 담긴 이 사건 소장 송달 다음날부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심 판결 선고일까지 민법에서 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하여야 한다.

판 단

2. 성과급의 공제 여부

피고는 정규 급여 외에 원고에게 5,000만 원을 지급하였고 원고의 급여명세서에는 위 금원에 대한 지급항목이 ‘성과급’으로 기재되어 있으며 위 5,000만 원에서 갑종 근로소득세, 주민세, 고용보험료 등이 공제되어 실제로 원고가 수령한 금액은 33,338,750원이다. 원고가 위 성과급을 지급받을 당시의 구 소득세법 및 구 소득세법 시행령은 직무발명보상금에 대하여는 소득세를 과세하지 아니하도록 정하고 있음에도, 피고가 원고에게 지급한 성과급에서 갑종근로소득세 등이 원천 공제된 사정 및 성과급을 받은 다른 직원들이 이 사건 발명에 어떠한 기여를 어느 정도 하여 위와 같은 성과급을 지급받게 되었는지에 관한 아무런 자료가 없는 점 등을 고려하면, 원고가 지급받은 위 금원은 피고의 매출증대에 따라 지급한 성과급으로 보일 뿐 원고의 이 사건 발명에 대한 직무발명보상금으로 볼 수는 없고 달리 이를 인정할만한 증거도 없다.

● 해 설

보상금의 구체적인 산정기준을 제시하고 성과급의 공제 여부를 판단한 판례이다.

2. 성과금 중 일부가 직무발명 보상금에 해당한다고 판단한 사례

▶ 판례 49

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합87404(2010. 6. 17. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 피고회사에서 직원으로 근무하던 자
피 고	Y : U 주식회사
권 리	제1특허(제559767호), 제2특허(525154호), 제3특허(595840호)

● 개 요

1. 원고는 피고의 부품개발팀장으로 근무하던 자로서 엘씨디패널 불량 여부 검사를 위한 프로브에 관련된 3건의 발명을 하였고 피고가 이 사건 발명을 실시하였다.
2. 피고 회사는 기술개발을 통한 피고 회사의 매출증대에 대한 기여한 공로를 인정하여 원고에게 50,000,000의 상금을 지급하였고 원고의 급여명세서에는 위 상금이 ‘성과금’으로 지급된 것으로 기재되어 있으며 피고 회사는 원고의 재직기간 중 1회에 한하여 위와 같이 상금 또는 성과금을 지급하였을 뿐, 그 후로는 직원들에게 상금이나 성과금을 지급하지 않았다.

● 쟁 점

1. 성과금이 직무발명 보상금에 갈음할 수 있는지 여부

● 원고 주장

원고는 피고가 이 사건 특허발명을 실시하여 21억 6,500만원의 이익을 얻었고, 향후 특허권 존속기간 동안 약 3배의 이익을 더 얻을 것으로 예상되므로 25% 기여율로 평가하여 16억 2,000만원을 지급할 의무가 있으며 그 일부로서 3억원의 지급을 구한다.

판 단

1. 보상금액의 산정

각 발명에 있어서 원고와 다른 팀원들이 담당한 구체적 역할 등을 고려하면, 위 각 발명에 대하여 사용자인 피고 회사와 원고 등 발명자들의 공헌도는 7 : 3, 이 사건 발명에 대한 원고와 그외 발명자들의 기여도는 6 : 4로 봄이 상당하다. (다) 그렇다면 원고가 청구할 수 있는 보상금액은 많아야 약 24,000,000원을 초과할 수는 없다고 할 것이다.

2. 성과금이 직무발명 보상금에 갈음할 수 있는지 여부

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 볼 수는 없으므로, 피고가 지급한 성과금이 이 사건 보상금 전액의 지급을 갈음하는 것이라고 볼 수는 없다.

그러나 앞서 본 바와 같이 위 성과급의 지급경위, 지급시기, 지급대상을 고려하면 피고가 원고에게 지급한 위 성과급 중 적어도 그 1/2인 25,000,000원 가량은 원고가 위 각 발명을 한 것에 대한 직무발명보상금 명목으로 지급한 금원으로 봄이 상당하다. 따라서 피고가 직무발명보상금으로서 원고에게 지급하여야 할 위 금액에서 위 25,000,000원을 빼면 피고의 원고에 대한 보상금 지급의무는 존재하지 않는다.

해 설

통상 성과금은 직무발명의 보상금으로 볼 수 없으나 과급의 지급경위, 지급시기, 지급대상을 고려하여 성과금 중 일부를 직무발명 보상금으로 볼 수 있다고 한 사례이다.

▶ 판례 50

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2009가합99476(2010. 7. 15. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X1, X2 : 피고 Y1의 전신인 엘지반도체에 재직하였던 자
피 고	Y1 : 주식회사 H 반도체 Y2 : L 전자 주식회사 Y3 : A 주식회사
권 리	제1 내지 28 특허: 제10-0281099호 외 27건
직무발명규정	있음

● 개 요

주식회사 L 반도체(아래에서는 ‘L 반도체’라 한다)는 이 사건 제1, 2 특허를 각 출원하였고, 우선권 주장을 하며 일본국 및 미합중국에 이 사건 제3 내지 제5 특허를 출원하였다.

L 반도체는 구 L 전자 주식회사(아래에서는 ‘구 L 전자’라 한다)와 ‘특허권 양수도 및 실시권 허여 계약’(아래에서는 ‘이 사건 양수도계약’이라 한다)을 체결하였고, 이 사건 양수도 계약에서 L 반도체는 구 L전자에게 이 사건 제1 내지 제5 특허에 관한 특허받을 수 있는 권리(해외출원된 권리 포함)를 75,497,000원(부가가치세 별도)에 양도하고, L 반도체는 위 계약에 따라 구 L 전자가 소유하게 되는 위 5개의 특허에 대하여 특허권이 존속하는 기간 비독점적인 무상의 통상실시권(제3자에 대한 제조하청권 포함)을 보유하는 것으로 약정하였다.

구 L은 양수한 이 사건 제1 내지 5 기재 특허에 관한 출원인 명의변경절차를 마친 후 위 특허에 관한 특허등록을 받았고, 이 사건 제5 특허를 기초로 계속 출원 제도(Continuation of Application) 등을 통하여 이 사건 제6 내지 28 특허권에 관한 설정등록을 받았다.

L 반도체는 종업원의 직무발명에 관하여 직무발명 보상금 규정을 두고, 출원보상, 등록보상, 실시보상, 방어보상으로 구분하여 각 지급액과 지급시기를 정하고 있었는데, ① 출원보상의 경우 회사가 특허 등을 받을 권리를 승계하여 출원하기로 결정한 경우에 지급하도록, ② 등록보상의 경우 회사가 특허 등을 받을 권리를 승계하여 등록되었을 때 지급하도록, ③ 실시보상의 경우 회사가 소유한 지적재산권으로 인하여 회사에 이익이 발생하였다고 인정되는 경우에 지급하도록, ④ 방어보상의 경우 종업원이 타인 또는 타사의 출원, 등록 내용에 대하여 이의결정, 무효결정 등을 이끌어 낸 경우에 지급하도록 각 규정하고 있었다.

구 L은 2008. 10. 27. 이 사건 각 특허를 L 주식회사에게 이전하였고, L주식회사는 2008. 11. 12. 위 특허를 피고 L 전자 주식회사(아래에서는 ‘L 전자’라 한다)에게 이전하였으며, 피고 L 전자는 2009. 2. 12. 위 특허 중 이 사건 제1, 2 특허를 다시 피고 주식회사 A 에게 이전하였다.

이 사건 각 특허는 엠팩(MPEG)의 표준(H.264 및 VC-1)으로 채택되어, 엠팩 기술의 라이선스 업무를 대행하고 있는 엠팩엘에이(LA) 그룹(H.264 및 VC-1)의 필수 특허로 등록되어 있으며, 피고 L 전자는 엠팩엘에이 그룹과 체결한 사용관리계약(Licensing Administrator Agreement)에 따라 엠팩엘에이 그룹으로부터 분기별로 엠팩 표준 등록에 따른 실시료를 지급받고 있다.

● 원고 주장

원고들은, 원고들이 이 사건 각 특허에 관한 발명자라고 주장하면서, ① 원고들이 구하는 엠팩 표준 등록에 따라 발생하는 이익에 관한 실시보상 청구권은 이익이 발생하는 시점에 비로소 발생하는 것으로 이익을 얻는 주체인 피고 L 전자에게 보상금지급채무가 존재한다고 주장하거나, ② 장래에 얻을 이익에 관한 실시보상금 지급채무는 특허 또는 특허받을 수 있는 권리에 수반되어 이전하므로 현재 이 사건 각 특허에 관한 등록권리자인 피고 L 전자, A 주식회사가 원고들에게 실시보상금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

● 피고 주장

피고 L 전자, A 주식회사는, ① 이 사건 각 특허에 관한 발명자는 진정한 발명자가 아니라고 주장하고, ② 이 사건 각 특허에 관한 직무발명 보상금 지급채무는 특허받을 수 있는 권리를 승계한 L 반도체 및 L 반도체를 흡수합병한 피고 하이닉스가 부담하여야 하므로, 피고 L 전자, A 주식회사에게 위 채무가 이전되거나 중첩적으로 인수되는 것은 아니라고 주장한다.

판 단

1. 원고들이 이 사건 각 특허권에 관한 발명자인지 여부

원고들은 이 사건 특허의 완성에 이르기까지 발명의 기술적 사상에 관한 구체적인 착상 과정에 실질적으로 관여하였다기보다는 이 사건 각 특허가 완성된 이후 엠팩 표준화 회의와 관련된 제안서를 작성하고, 표준화 회의에 참석하여 기고문을 직접 발표하는 등(그 이유는 원고 김현문이 김성득 등보다 영어에 능통하였기 때문으로 보인다)의 엠팩 표준화 등록을 위한 업무 및 이 사건 제1, 2 특허에 관한 국내 및 국제출원 업무를 실질적으로 수행하였다는 것이어서, 앞서 본 인정사실만으로 원고들이 이 사건 각 특허에 관한 발명자라고 인정하기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 하는 원고들의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

판 단

2. 피고 L 전자, A 주식회사가 직무발명 보상금 지급채무를 부담하는지 여부

가) 종업원의 직무발명보상청구권은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민 경제 발전에 이바지함을 목적으로 하는 것으로서(발명진흥법 제1조), 노동의 반대급부로서의 임금채권과는 구분되므로 종업원이 타부서로 전출을 가거나 퇴직한 경우에도 그 권리는 소멸하지 아니한다 할 것이나, 사용자가 영업양도나 자산의 일괄매매 등을 통하여 특허에 관한 권리를 양도한 경우 직무발명보상금 지급채무까지 양수인에게 이전되었는지 여부는 개별 계약의 내용과 거래 당사자들의 의사를 종합적으로 판단하여 결정할 문제라 할 것이다.

살피건대, 이 사건 양수도계약의 대상은 총 5개의 특허로 한정되었고, 그 외에 동영상 압축기술에 관한 인적, 물적 조직은 일체 이전되지 않았던 점, 구 L 전자는 이 사건 양수도계약을 통하여 5개의 특허를 양수받으면서도 L 반도체에게 위 특허의 존속기간 동안 유효한 무상의 통상실시권을 인정하였고, 위와 같이 무상의 통상실시권을 보장하면서도 5개의 특허에 대해 75,497,000원(부가가치세 별도)의 금액을 지급하였던 점, 원고들은 이 사건 양수도계약의 체결 이전에 이미 퇴사하였거나 거의 같은 시기에 퇴사하였다는 점 등을 고려하면, 구 L 전자가 L 반도체의 원고들에 대한 이 사건 직무발명보상금 채무를 인수했다고 보기 어렵다 할 것이어서, 이를 전제로 하는 원고들의 피고 L 전자에 대한 이 부분 청구는 이유 없다.

나) 직무발명보상금 청구권은 구 특허법의 규정 또는 사용자의 직무발명 보상규정에 따라 인정되는 종업원의 사용자에 대한 채권이라 할 것이므로, ① 실시보상의 경우 이익이 발생하는 시점에 비로소 발생하고, 이익을 얻는 주체인 피고 L 전자가 실시보상금 지급채무를 부담한다는 원고의 주장은 이유 없고, ② 법령상의 특별한 규정이 없는 이상 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전과 함께 직무발명 보상금 지급채무가 당연히 함께 이전된다고는 볼 수 없으므로 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없으므로, 이를 전제로 하는 원고들의 피고 L 전자, A 주식회사에 대한 청구는 역시 이유 없다.

라. 보상금 청구권의 소멸 및 인수

1. 직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례

▶ 판례 51

● 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 L 과학
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 되는데, 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 52

● 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 M
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. 및 1995. 6. 9. 변제기가 도래하였고, 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.

→ 판례 53

● 기초사항

사 건 명	직무발명보상금
사 건 번 호	2011가합18821(2013. 6. 5. 선고)
결 과	청구 일부인용, 일부기각
원 고	X : 피고회사의 중앙연구소 재료부문에서 근무하던 자
피 고	Y : H 주식회사
권 리	특허 제276014호(제1발명) 외 1건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사에 재직하는 동안인 1998년에서 1999년 사이에 직무발명으로 자동차 타이어의 내부구조를 구성하는 스틸코드(Steel Cord)를 단독 발명하여, 이에 관한 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계하였으므로, 특별한 사정이 없는 한, 발명자인 원고가 피고에 대하여 보상금을 청구한 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고가 제1, 2발명을 독점실시하여 이익을 얻고 있으므로 그로 인한 이익 역시 보상금의 산정에 포함되어야 한다고 주장하고 있다.

● 피고 주장

피고는 제1발명을 유럽특허로 출원하였으나 제1발명이 비교대상발명 1에 의하여 공지된 것이라는 이유로 그 특허등록이 거절되었고, 제2발명은 그 특허 출원 전의 비교대상발명과 동일하거나 그로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 자유실시기술에 해당하므로 제2발명의 사용으로 인한 독점적 이익이 없다는 취지로 주장하고 있으며, 원고가 제2발명을 완성하여 피고에게 승계한 시점은 늦어도 피고가 제2발명을 출원한 1999. 3. 5. 무렵이라고 보아야 할 것인데 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과한 후인 2011. 3. 2.에서야 제기되었으므로 원고가 제2발명으로 인하여 피고에 대하여 가지는 직무발명보상금 청구권은 시효로 소멸하였다고 항변하고 있다.

판 단

1. 제1발명의 경우

원고는 피고가 제1발명을 PCR Belt에 적용하여 생산한 타이어를 판매함으로써 발생한 매출액은 피고의 제1발명에 대한 독점적인 지위에서 발생한 것이라고 볼 수 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

2. 제2발명의 경우

발명진흥법 제13조 제3항에서는 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있으며, 다음 계산식에 의해 보상금을 산정한다.

『보상금 = 사용자의 매출액 × 실시료율 × 독점권 기여율 × (발명완성에 대한)
발명자 공헌도 × 발명자 기여율(공동발명의 경우)』

판 단

피고는 원고에게 보상금 214,109,800원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 원고가 피고에게 제2발명에 관한 권리를 양도한 날 이후로서 이 사건 변론종결일 다음 날인 2012. 5. 18.부터 피고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결선고일인 2012. 6. 5.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급할 의무가 있다.

3. 피고의 소멸시효 항변에 대해

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 되므로, 원고의 직무발명보상금 청구권이 시효로 소멸하였는지를 판단하기 위한 전제로서 과연 원고가 피고에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 당시 피고의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기가 정해져 있었는지에 관하여 본바, 원고는 구 관리규정 제13조 제3, 4항에 정해진 실시보상금의 지급시기가 도래할 때까지 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다고 할 것이고, 따라서 제2발명으로 인한 보상금청구권의 소멸시효는 피고가 제2발명에 대한 등급평가를 실시하여 등급을 결정한 2004. 3.경 이후부터 기산하는 것이며, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 전에 제기되었음이 역수상 명백하므로, 결국 원고의 보상금청구권은 시효로 소멸하지 않았다고 할 것이어서, 피고의 위 항변은 이유 없다.

● 해 설

직무발명보상금 청구대상에 해당하는지 판단하고 보상금의 구체적인 산정기준을 제시하며 직무발명보상금청구권의 행사에 명확한 소멸시효를 판단하기 위한 전제를 제시한 판례이다.

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

▶ 판례 54

● 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 : L 전자 주식회사
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 55

● 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 근무했던 자
피 고	Y1 : P 주식회사, Y2 : H 반도체
권 리	특허 제0211917호 외 7건
직무발명규정	있음

● 개 요

피고 H 반도체는 발명자인 원고들로부터 이 사건 각 발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계하여 그 중 목록 기재 1 내지 4, 6, 7 발명에 대해서는 피고 H 반도체 명의로 특허권 등록을 각 마쳤고, 그 중 같은 기재 1, 2 특허에 대해서는 피고 P 주식회사가 피고 H 반도체로부터 특허권을 양도받아 피고 P 주식회사 앞으로 특허권이전등록절차를 마쳤으며, 같은 기재 5, 8 발명에 대해서는 피고 P 주식회사가 피고 H 반도체로부터 특허를 받을 권리를 양도받아 직접 피고 P 주식회사 앞으로 특허권 등록을 마쳤고, 피고 H 반도체가 외국에서 특허권을 등록한 같은 기재 3, 4, 6, 7 발명에 대해서는 피고 P 주식회사가 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 H 반도체는 2001. 4. 12. 주식회사 현대큐리텔(그 후 피고 P 주식회사로 상호 변경)과 사이에 피고 H 반도체의 무선단말기사업부문에 관한 자산, 채무, 영업비밀, 계약상 지위 등을 피고 P 주식회사에 양도하는 내용의 계약을 체결하였다.

원고들은 이 사건 양도계약 당시 이미 피고 H 반도체를 모두 퇴사한 상태였으며, 그 후 피고 P 주식회사에서 근무한 바도 없다.

● 원고 주장

피고 H 반도체의 ‘직무발명보상규정’에서 정하고 있는 ‘처분보상’의 예에 따라 피고 H 반도체 또는 이 사건 양도계약에 따라 특허권을 양수한 피고 P 주식회사가 이 사건 각 특허권을 실시허락하여 얻는 실시료 수입을 기준으로 보상금을 지급하여야 한다.

● 피고 P 주식회사의 주장

1. 피고 P 주식회사는 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 H 반도체에게 이 사건 각 특허권을 양도하였을 때 아니면 이 사건 양도계약에 의하여 피고 H 반도체가 이 사건 각 특허권을 피고 P 주식회사에게 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 H 반도체에 대한 이 사건 보상금 청구권 역시 위 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 H 반도체에 승계한 시점에 일단 발생한다고 볼 수 있다.

그러나 피고 H 반도체가 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 H 반도체에 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 H 반도체가, 양도기준일 후에 발생하는 보상금은 피고 P 주식회사가 부담하기로 한 것으로 보는 것이 당사자의 의사에 부합하는 합리적인 해석이라 할 것이다.

마. 보상금 지급 사례

1. 직무발명보상금을 지급하라고 한 사례

▶ 판례 56

● 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 : E 화학 주식회사
권 리	특허 제0150019호, 몬모릴로나이트 점토 촉매를 이용한 알킬머캅탄의 개선된 제조방법
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 현재 까지 이를 생산, 판매하고 있다. 이에 원고들은 피고에게 직무발명보상금을 지급하라고 제소하였다.

● 원고 주장

피고가 이 사건 발명을 원고들로부터 직무발명으로 양도받아 특허출원한 후 이를 실시 하여 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 일부인용하여 원고들이 피고로부터 지급받을 직무발명보상금의 액수를 구체적으로 산정한 사례.

2. 직무발명보상금을 인정하지 아니한 사례

▶ 판례 57

● 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 : D 기공의 대표이사
권 리	등록공고번호 1999-0212298, 오페수 정화처리장치
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 D 기공의 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 특허받을 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 헤파물이 포함되어 있는 오폐수에서 상기 헤파물과 여액을 분리하면서 탈수처리시켜서 오폐수를 처리하는 오폐수 정화 처리장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 오폐수가 유입되는 오폐수유입부터 1, 2, 3차에 걸쳐 오폐수 중의 헤파물과 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 새롭게 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 특허발명자는 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 58

● 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 : S 물산, Y2 : J모직
권 리	의장등록 제30-1993-0000993호

● 개 요

원고가 피고인 S 물산에서 근무하던 중 회전커터를 고안하여 피고 S 물산에게 그 사용을 제안하였고, 피고 S 물산은 이 사건 커터에 대하여 고안자를 원고로 하여 의장출원을 하고 물류센터에 이 사건 커터를 보급하여 사용하게 하였다. 이후 피고인 J모직은 피고 S 물산의 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 S 물산의 섬유사업부 물류센터 직원으로 근무하던 중 그 직무에 관하여 이 사건 커터를 고안하였고, 피고 S 물산이 이 사건 의장권 등록을 받았으며, 피고 S 물산과 피고 S 물산으로부터 위 섬유사업부 영업을 양수한 피고 J모직이 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 S 물산의 물류센터 직원이던 원고가 박스테이프 절단과 관련하여 이 사건 커터를 고안하였고, 피고 S 물산이 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 달리 하는 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 독점 배타적 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.

4. 해당 특허를 실시하지 않았기 때문에 보상금을 지급할 필요가 없다고 판단한 사례

▶ 판례 59

● 기초사항

사 건 명	직무발명 보상금
사 건 번 호	2011나21855(2012. 3. 29. 선고)
결 과	기각
원 고	X : 피고회사에서 근무하다 퇴직한 자
피 고	Y : J 엔지니어링
권 리	특허출원 10-2000-0065873호, 박막증착장치 및 그 방법 외 2건
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고 회사의 재직 당시 2개의 특허를 단독으로 직무발명하고 1개의 특허를 공동으로 직무발명하여 이를 피고가 승계하고 특허출원 및 등록한 것으로, 원고가 피고에게 직무발명 보상금을 지급할 것을 요구하는 사건이다.

● 원고 주장

원고는 피고 회사의 재직 당시 직무발명한 3개의 특허를 피고가 승계하여 출원하고 등록 하였으므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금 36억 4,795만원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하면서 그 중 3억원 및 그 지연손해금을 구한다.

● 피고 주장

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

판 단

1. 원고가 이 사건 각 특허의 발명자인지에 관한 판단.

가) 제1특허

원고가 피고 회사에 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자가 아니라고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 주장은 받아들이지 않는다.

나) 제2특허

원고가 이 사건 제2특허의 발명자인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

다) 제3특허

원고가 ‘회전분사기와 세미배치’에 관한 아이디어를 제공한 것이 사실이라 하더라도, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 것으로는 원고를 이 사건 제3특허의 공동발명자로 인정할 수 없을 것인데, 2000년 5월경 반도체 증착장비의 기술분야 있어서 회전형 가스분사기에 관한 기술은 공지된 상태였으므로, 원고를 이 사건 제3특허에 관한 공동발명자로 인정하기 위해서는 원고가 이 사건 제3특허의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하는 등의 기여를 하였다는 점이 인정되어야 할 것이나, 원고가 제공한 구체적인 아이디어가 무엇인지 그 내용을 특정할 만한 별다른 증거를 제출하지 못하고 있다.

2. 제1, 2특허의 실시 여부 판단

가) 제1특허의 실시 여부

이 사건 제1특허 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제1특허의 청구범위에 기재된 ‘분산기’에 형성된 ‘기공’은 ‘두께 및 조성이 균일한 박막을 증착할 수 있는 박막을 증착’하는 목적을 달성하기 위해서, ‘박막소스물질을 웨이퍼의 기판 상에 직접 분사되는 것을 방지하고 반사부로 분사시키기 위해 분산기의 측면부에 형성된 것’만을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 그런데 피고의 유레카 장비는 분산기의 측면에 기공이 형성되어 있지 않을 뿐만 아니라 분산기 하면에 형성된 기공 중 분산기 하면 가장자리의 기공을 제외한 나머지 기공은 직접 웨이퍼를

판 단

향해 박막소스물질을 분사하는 것일 뿐만 아니라, 분산기 하면의 가장자리에 형성된 기공도 분산기의 바깥쪽으로 경사지게 형성되어 있기는 하나 이는 히터 블록의 가장자리에 있는 웨이퍼에 직접 박막소스물질을 분사하기 위한 것으로 보인다. 따라서 피고의 유레카 장비는 이 사건 제1특허의 구성 중 ‘측면부에 상기 가스유로를 통해 유입되는 박막소스물질을 방사형으로 분산시키기 위해 다수개의 기공이 방사형으로 형성되는 분산기’의 구성을 결여하고 있으므로 이 사건 제1특허를 실시하는 제품이라 볼 수 없다.

나) 제2특허의 실시 여부

피고는 유레카 장비를 제조하여 판매할 뿐 직접 반도체를 제조하는 공정을 실시하지 않는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 이 사건 제2특허는 피고의 유레카 장비에 적용될 수 있다 하더라도 유레카 장비뿐만 아니라 다른 ALD 및 CVD의 박막증착장치에도 널리 사용될 수 있는 것으로 보이므로, 피고가 유레카 장비를 사용하여 반도체를 제조하는 업체로부터 이 사건 제2특허에 관한 실시료를 수령하였다는 점을 인정할 아무런 증거가 없는 이 사건에 있어서, 피고가 이 사건 제2특허를 보유함으로써 유레카 장비의 판매에 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 위해서는 이 사건 제2특허가 피고의 유레카 장비에 적용될 수 있다는 점에서 나아가 유레카 장비를 이용하여 이 사건 제2특허를 실시하는 경우 피고가 그 실시료를 청구하지 않을 사정이 있다거나 다른 ALD 및 CVD의 박막증착장치에 비하여 이 사건 제2특허를 실시하는 데 유리하다는 등의 사정이 인정되어야 할 것이다. 그러나 이러한 사정을 인정할 아무런 증거가 없으므로 피고는 이 사건 제2특허를 실시한다거나 이를 보유함으로써 유레카 장비의 판매에 있어 독점적 이익을 얻고 있다고 인정할 수 없다.

3. 결론

피고는 이 사건 제1, 2특허를 실시하였다거나 그로 인하여 이익이 발생하였다고 볼 수 없고, 원고를 이 사건 제3특허의 공동발명자로 인정할 수도 없으므로 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 모두 기각한다.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

IV. 통상실시권

Korean Intellectual Property Office

한/국/편

가. 통상실시권 인정 사례

나. 통상실시권 불인정 사례

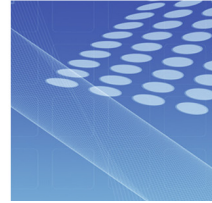


IV. 통상실시권



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
통상실시권 인정 사례	사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례	2006나20641	판례60	131
		2004가합39608	판례61	133
		2005가합22575	판례62	135
		2011카합249	판례63	136
		2001라207	판례64	139
	재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상실시권이 있다고 한 사례	2006가합16244	판례65	141
통상실시권 불인정 사례	직무발명 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례	2007가합1397	판례66	143
		2004가합18614	판례67	144
	승계절차와 정당한 보상이 없어 디자인권의 독점배타적 권리를 주장할 수 없다고 본 사례	2010노735	판례68	147

IV. 통상실시권



가. 통상실시권 인정 사례

1. 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례

➡ 판례 60

● 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 : T 주식회사
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 선박건조관련 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 히팅장치 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 61

● 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	특허 제42218호, 하천하구 담수호에의 어도 겸용 통선설비
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 사용자등은 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 62

● 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 T
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 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 사용자에게 의하여 구체적으로 명령받거나 과제를 부여받은 경우뿐만 아니라 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 그 발명을 꾀하고 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

판례 63

기초사항

사 건 명	특허권침해금지가처분
사 건 번 호	2011카합249(2011. 10. 21. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 주식회사 피디티이엔씨
피 고	Y1 : H 주식회사, Y2 : K 주식회사
권 리	강관루프 구조체 및 그 시공방법
직무발명규정	있는 것으로 추정

● 개 요

채권자의 대표이사 A는 별지 등록특허공보에 기재된 ‘강관루프 구조체 및 그 시공방법’에 관한 특허권(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다)의 공동특허권자이었다.

한편 위 특허권의 공동발명자인 A는 이 사건 특허출원(2007. 8. 31.) 전인 2005. 3. 7.경 이 사건 특허권의 모체인 PRS 발명(이하 ‘PRS 발명’이라 한다)을 출원하여 채무자 H 주식회사(이하 ‘H’이라고 한다)와 위 PRS 발명에 대하여 공동특허권을 가지고 있었다.

그런데, 위 PRS 발명은 ‘강관을 압입 추진한 상태에서 그 내부의 토사를 제거한 후 작업자가 그 내부로 들어가 지지대를 설치하고 수평 홈을 형성하며, 다시 다른 강관의 일 측에 형성된 앵글을 수평 홈에 끼워 맞춘 상태로 슬라이드 시키면서 압입 추진하는 과정을 계속 반복해야 했는데, 그 작업이 어려워 시공성이 좋지 못하였고, 공기가 지연되었으며, 서로 이웃하는 강관들을 수평 홈과 앵글에 의해 상호 연결되게 결합시킬 경우 상대적으로 많은 강관이 필요하게 되어 재료비가 증가하였고, 앵글이 수평 홈으로부터 이탈되어 결속력이 와해되는 문제’를 가지고 있었는데, 이 사건 특허발명은 이러한 문제점을 개선한 것이었다.

A는 2005. 10. 4.부터 2008. 2. 4.까지 채무자 H 주식회사의 등기이사로 재직하고 있었고, 2005. 5. 26.부터 2007. 9. 3.까지 H 주식회사를 사업장으로 한 국민연금 직장가입자였으며, H 주식회사로부터 2007. 5.분 급여까지 지급받았고, 2008. 8. 31. 채무자 H 주식회사에 사직서를 제출하였다.

채권자 회사는 위 A와 채무자 H 주식회사의 이사이자 실질적 사주인 B에 의하여 공동으로 설립되었는데, A는 2006. 5. 23.부터 채권자 회사의 대표이사였고, B 역시 2006. 5. 23.부터 2009. 6. 4.까지 채권자 회사의 등기이사로 재직하였으며, 채권자 회사와 채무자 H 주식회사의 영업 목적은 ‘보링그라우팅 공사업’ 등 상당 부분이 중복되어 있었다.

A, B 및 H 주식회사의 대표이사 C는 2006. 11. 15. ‘PRS 공법 운용에 관한 합의서’를 작성하였다.

한편 피고 H 주식회사는 A 사이에 2010. 8. 27. “1. 한국도로공사가 발주한 판교-탄천로 간 서울외곽선 1.88km 지점 횡단 지중 구조물 설치공사 건과 관련하여 처음부터 시공에서 준공까지 모두 이 사건 특허 공법으로 시공됨을 확인하고, 아울러 실적 또한 이 사건 특허 공법의 실적임을 증명함. 2. 향후 제1항의 공사와 관련된 어떠한 자료도 피고 H 주식회사가 사용하여서는 안되며, 또한 이와 관련된 어떠한 행위도 하여서는 안된다. 계약당사자들은 상기와 같이 약정하고 민형사상 책임을 확실히 하기 위하여 이를 어길 시에 위약금은 10억 원으로 정하여 H 주식회사는 A에게 지급한다”는 약정을 체결하였다(이하 ‘이 사건 약정’이라 한다).

채무자들은 ‘화성 동탄 일반산업단지 개발사업’의 대보 1-1 도로개설 공사 중 동탄 JCT 톨게이트 부근 제2외곽순환고속도로를 하부에서 비개착으로 통과하는 지하철도 축조공사의

시공사들로서, 현재 이 사건 특허권의 발명기술인 강관루프 구조체를 이 사건 특허권의 방법 발명인 시공방법을 이용하여 위 공사에 사용하고 있다.

판 단

앞서 본 인정사실에 의하면, 채무자들이 현재 원고 측의 이 사건 특허발명을 사용하고 있고, 채무자들이 제출한 증거만으로는 이 사건 특허권의 청구범위가 불분명하거나, 이 사건 특허발명이 출원 전 공지되었다거나 신규성이 없어 자유실시발명이라고 단정하기는 어려우나, 앞서 본 소명자료에 심문전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉, 이 사건 특허발명은 2007. 8. 31. 출원되었는데 이 사건 특허의 실질적인 발명자인 A는 2005. 10. 4.부터 2008. 2. 4.까지 채무자 H 주식회사의 이사로登記되어 있었고, 2005. 5. 26.부터 2007. 9. 3.까지 H 주식회사를 사업장으로 한 국민연금 직장가입자였으며, H 주식회사로부터 2007. 5.분 급여까지 지급받았고, 2008. 8. 31.에서야 채무자 H 주식회사에 사직서를 제출한 점, 법인의 임원도 직무발명의 주체인 종업원 등에 포함되는 점(발명진흥법 제2조 제2호), 직무발명의 완성 시기는 그 발명의 수준에 따라 다르겠지만 적어도 이 사건 특허발명의 출원일인 2007. 8. 31.의 상당기간 이전일 것으로 보이는 점, A가 2006. 5. 23.부터 채권자 회사의 대표이사로 재직하고 있으나, 채권자 회사는 당초 채무자 H 주식회사의 실질적 사주인 B와 공동으로 설립한 것이고, 그 업무범위도 채무자 H 주식회사의 업무범위와 상당히 유사한 것으로 보이는 점, 이 사건 특허발명의 모체인 PRS 발명이 직무발명이라는 전제 하에 채무자 H 주식회사 역시 위 PRS 특허발명의 공동특허권자로 된 점, 채무자 H 주식회사와 윤인병이 작성한 이 사건 약정의 내용은 채무자 H 주식회사이 이 사건 특허발명에 대한 권리가 A 측에 있음을 인정하고 앞으로 무단사용하지 않는다는 약정에 불과하고, 직무발명에 따른 통상실시권자의 지위까지 인식하고 포기한 것으로 보기는 어려운 점, 이 사건 합의서의 내용 역시 A가 채무자 H 주식회사 사장의 직위를 사임한다는 것이지 이사의 지위를 사임한다거나 채무자 H 주식회사로부터 완전히 퇴사하는 것으로는 의제할 수는 없는 점 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 특허발명 완성 당시에 A는 채무자 H 주식회사의 임원이었고, 그가 발명한 이 사건 특허발명이 채무자 H 주식회사의 업무와 관련된 것이며, 나아가 A가 이 사건 특허발명을 하게 된 행위가 당시 A의 직무와 전혀 관련이 없다고 보이지 않는 이상, 현재 단계에서 이 사건 특허발명이 발명진흥법에서 규정하고 있는 직무발명에 해당되지 않는다고 단정하기는 어렵다.

▶ 판례 64

● 기초사항

사 건 명	침해중지가처분
사 건 번 호	서울고등법원 2002.4.2. 선고 2001라207판결
결 과	청구 기각
원 고	X : 특허권자, 발명자
피 고	Y : 실시자
권 리	특허 제239849호, 초소형 퓨우즈 및 그 제조방법

● 개 요

Y는 1981. 11. 20. 설립되고, 1997. 5. 30. 현재 상호로 변경되었으며, 휴즈, 휴즈홀더, 휴즈클립, 휴즈 제조장비 및 기타 전자부품의 제조, 수출, 수입 및 판매업 등을 목적으로 하고 있는데, X는 Y가 설립될 때부터 1998. 12. 31.까지 이사 등 임원으로 근무하다가 퇴직하고 재직 중 기술개발업무에 관여하여 Y에게 축적되어 있던 휴즈 제조에 관한 기술, Y의 물적 인적설비와 기술개발자금 등을 이용하여 초소형 휴즈를 개발하였고, 1997. 6. 19. 출원인을 X로 하여 초소형휴즈(sub-miniature fuse)의 형상과 모양의 결합에 관한 의장등록출원 및 초소형 휴즈 및 그 제조방법에 관한 특허등록출원을 하여 등록받은 후 피고를 상대로 침해중지 가처분신청을 하였다.

판 단

휴즈의 제조 및 판매가 Y의 업무범위에 속하는 사실 및 X가 Y의 임원으로 재직 중 기술개발업무에 관여하면서 Y의 휴즈 제조에 관한 기술, 물적 인적 설비와 기술 개발자금 등을 이용하여 위 초소형 휴즈를 개발한 사실이 인정되므로, X의 위 발명은 직무발명에 해당한다고 할 것이다. 따라서 X의 사용자이던 Y는 위 의장권 및 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다고 할 것이고, Y가 위 의장권 및 특허권을 이용하여 이 사건 초소형 휴즈(LT-5 및 LS-5)를 생산하는 것이 X의 의장권 및 특허권을 침해한다고 볼 수 없으므로 X의 위 주장은 이유 없다.

X는 가사 Y가 위 초소형 휴즈의 발명에 대하여 통상실시권을 가진다고 하더라도, Y가 Y의 상표가 아닌 신청외 회사의 상표로 LT-5 및 LS-5 휴즈를 생산하는 것은, 의장권자 및 특허권자인 X의 동의 없이 통상실시권을 이전하는 것이거나, X의 동의 없이 특허물품을 개조하는 것에 해당하여 통상실시권의 범위를 넘어서는 것이라고 주장하였다.

이에 대하여 법원은 Y는 위 휴즈를 생산하여 신청외 회사에 납품하지 아니하고 전량 국내에서 판매하고 있는 점, Y가 신청외 회사와의 계약에 의하여 그 상표를 사용하기로 하면서 수수료로 거래 총액의 1%를 지급하기로 한 것이지 단순히 신청외 회사의 주문을 받아 휴즈를 제조, 납품하여 공임만을 지급받는 도급관계가 아닌 점 등에 비추어 보면, Y가 위와 같이 휴즈를 생산하여 이에 자신이 등록한 Littelfuse Traid, Inc. 상표를 부착하여 판매하는 것은, Y의 통상실시권에 기한 실시행위라 봄이 상당하고, Y가 자신의 통상실시권을 신청외 회사에 양도한 후 그의 실시행위를 보조하는 것에 불과하다고 볼 수 없다고 하여 X의 주장을 받아들이지 않았다.

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

▶ 판례 65

● 기초사항

사 건 명	특허 통상실시권 존재확인
사 건 번 호	2006가합16244(2007. 7. 13. 선고)
결 과	청구 인용
원 고	X : C 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 66

● 기초사항

사 건 명	통상실시권존재확인
사 건 번 호	2007가합1397(2008. 8. 1. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 주식회사 K 물산
피 고	Y : 주식회사 S 건설
(소 외)	A : 원고 X의 대표이사로 재직중 아래 특허등록 후, 피고 Y에 양도한 자
권 리	특허 제461986호, 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 67

● 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 K
(소 외)	A : 이 사건 등록고안을 고안한 자 B : 주식회사 K를 피고 Y에 양도한 자
권 리	실용신안 제0243311호, 비데용 워터펌프
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 아니되며, 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 책임 범위로 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 통상 실시권을 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 이유없다).

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.

2. 승계절차와 정당한 보상이 없어 디자인권의 독점배타적 권리를 주장할 수 없다고 본 사례(동업관계에 있거나 실질적인 창작자의 지위에 있는 자에게 미치는 디자인권의 효력)

▶ 판례 68

● 기초사항

사 건 명	디자인보호법위반
사 건 번 호	2010노735(2012. 1. 11. 선고)
결 과	원심판결 파기, 피고인들 각 무죄
고 소 인	X : 디자인권의 권리자
항소인(피고)	Y1 : E 주식회사 Y2 : E 주식회사 운영자
권 리	디자인권 등록 1, 제30-0493472호(명칭: 울타리), 2 제30-0508384호(명칭: 울타리, 3. 제30-0491639호(명칭: 울타리용브라켓), 4. 제30-0491640호(명칭: 울타리용 브라켓), 5. 제30-0491640호의 유사 제1호(명칭 울타리용브라켓), 6. 제30-0500913호(명칭: 웬스), 6. 제30-0508385호(명칭: 웬스), 7 제30-0529381호(명칭: 울타리)

● 개 요

고소인 회사의 A와 피고인 Y2는 각각 일정지분을 갖기로 하는 동업계약을 체결하고 동업 관계를 유지하고 있었는데, 고소인 회사의 A가 피고인 Y2의 매형으로 기계설계업무의 경력이 있는 B를 영입하여 고소인 회사인 오라클건설에 영입하였고, 순번 3, 4, 5, 8 브라켓의 디자인은 B가 단독으로 창작하였고, 순번 1, 2, 6, 7 기재 각 디자인은 B의 설계도면을 기초로 피고인 Y2가 주축이 되어 세부적인 변개, 개작 등을 하면서 오라클건설 소속의 몇 명의 직원들과 함께 공동으로 창작하였다.

고소인 회사의 A가 피고인 Y2, B 등에 대하여 동업자로서의 지위를 전면적으로 부정함에 따라, 피고인 Y2는 동업관계에서 이탈하여 피고인 회사를 별도로 설립한 다음, 이 사건 펜스 제작 등의 사업을 독자적으로 영위하게 되었고, 고소인 회사는 2007. 10.경부터 2008. 10.경까지 특허청에 이 사건 각 디자인에 관하여 디자인권 출원을 하였으며, 고소인 회사의 명의로 디자인권 등록이 이루어졌고, 피고인들이 이 사건 각 디자인을 자신의 펜스제작 영업에 실시하자 디자인권 또는 전용실시권 침해를 이유로 고소하였다.

판 단

1. 승계절차와 정당한 보상이 부재한 상태에서의 디자인권의 효력범위

이 사건 각 디자인 중 순번 3, 4, 5, 8의 디자인은 B가 단독으로 창작한 것으로서 이에 관한 디자인권은 창작과 동시에 B에게 귀속된다고 할 것인데, 고소인 회사가 발명진흥법에서 정한 절차에 따라 위 디자인에 관하여 창작자인 B를 대상으로 한 승계절차를 취하지 아니하였고, 더욱이 발명진흥법 제15조 제1항 소정의 “정당한 보상”을 창작자인 B에게 지급한 적도 없으므로, 고소인 회사로서는 창작자인 B와 동업자인 피고인 Y2 및 피고인 회사를 상대로 위 디자인권에 관한 독점적, 배타적인 권리를 주장할 수 없다.

2. 동업관계에 있는 경우 디자인권의 귀속문제

이 사건 각 디자인 중 순번 1, 2, 6, 7의 디자인은 B, 피고인 Y2, 고소인 회사의 직원들이 공동으로 창작한 것이며, 당초의 동업관계에 기하여 위 각 디자인에 대한 권리의 귀속은 동업관계인 당사자들 전원에게 합유적(合有的)으로 귀속된다고 할 것인데, 고소인 회사의 대표이사인 A가 단지 “오라클건설”의 명의 하에 대외적인 거래관계가 이루어져 왔음을 이용하여 동업자들의 법적 지위를 진실과 다르게 전면적으로 부정한 가운데, 피고인들의 주위가 소홀하거나 법적인 이익제기가 어려운 상황에 편승하여 고소인 회사의 단독 명의로 위 순번 1, 2, 6, 7의 디자인권을 부당하게 등록한 것이라고 봄이 상당하다.

그렇다면, 등록명의자인 고소인 회사가 일반인들에 대한 대외적인 관계에 있어서는 그 등록명의에 기하여 위 순번 1, 2, 6, 7 디자인에 대한 독점적, 배타적인 권리를 행사할 수 있는지 여부는 별론으로 하더라도, 적어도 동업관계에 기하여 창작된 디자인권의 귀속에 관하여 동업당사자들 사이에서 적법한 청산합의가 존재하지 않는 이상, 그러한 디자인권은 동업의 내부적인 관계에 있어서는 여전히 동업당사자들 사이의 합유(合有) 상태에 있다고 할 것이며, 특히 디자인권의 개발에 대하여 지대한 공헌을 한 당사자인 피고인 Y2와 동인이 설립한 피고인 회사를 상대로 하여, 단순히 고소인 회사가 등록명의자의 지위에 있다는 점만을 내세워 독점적, 배타적인 권리를 행사할 수는 없다.

따라서 피고인들의 이 사건 각 디자인의 실시행위는 정당하다고 할 것이므로, 디자인보호법상의 디자인권 침해죄에 해당하지 아니하며, 나아가 피고인들에게 디자인권 침해죄에 대한 고의가 있었다고 보기도 어렵다.

● 해 설

디자인 창작자에 대해 승계절차를 취하지 않고 발명진흥법 제15조 제1항에 규정된 “정당한 보상”을 지급하지 않아 디자인권에 대하여 독점배타적인 권리를 주장할 수 없고, 동업관계에 있거나 실질적인 창작자의 지위에 있는 사람이 해당 디자인을 본래의 용법에 따라 실시하는 것은 정당한 실시행위이고, 나아가 이러한 행위를 가리켜 디자인권 침해죄의 고의가 있다고 보기도 어렵다고 본 사례이다.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

V. 기 타

Korean Intellectual Property Office

한/국/편

가. 손해액 산정방법

나. 공무원의 직무발명

다. 종업원의 비밀유지 의무

라. 업무상 배임

마. 기타

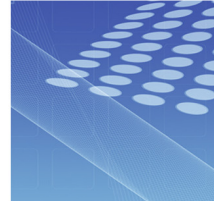


V. 기 타



주요 쟁점		주요 판례	비 고	Page
손해액 산정방법	회사임원의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우 재산상 손해액 산정방법 등에 관한 사례	2007다37370	판례69	151
	권리양도시 양도대금 산정기준을 제시한 사례	2010다26769	판례70	153
		2008나106190	판례71	156
공무원 직무발명	공무원이 직무발명을 본인 명의로 출원하여 국가로부터 파면처분을 받은 것이 정당하다고 판단한 사례	2001구32119	판례72	159
종업원의 비밀유지 의무	직무발명자가 비공개상태에서 발명을 제3자에게 누설한 경우 영업비밀 침해에 해당한다고 판단한 사례	2001고단3568	판례73	160
업무상 배임	예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례	2009노1274	판례74	162
	승계규정에도 불구하고 직원명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례	2011고정2046	판례75	164
	승계 규정 미비시 직원 명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례	2011노2027	판례76	166
	구 특허법 제228조(사위행위의 죄) 위반 사례	2010노2480	판례77	168
	상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되어야 영업비밀로 인정되며, 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산인 경우에만 업무상배임죄가 성립된다고 판단한 사례	2009고합268	판례78	170
기타	다른 회사에 특허받을 권리를 양도한 경우 대항요건을 먼저 갖춘 자가 우선한다고 판단한 사례	2011가합13793	판례79	173
	급여 미지급을 이유로 고용계약이 해지된 경우 특허를 고용주로부터 이전받을 수 있는지 여부	2011가합1822	판례80	175

V. 기 타



가. 손해액 산정방법

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

➡ 판례 69

● 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 H 산업 생산본부장 겸 부사장
피 고	Y : H 산업 대표이사; Z : H 산업 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 마친뒤, 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 얻은 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 전용 실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 유추 적용하여 이를 산정할 것은 아니라고 할 것이다.

2. 권리양도시 양도대금 산정기준을 제시한 사례

▶ 판례 70

● 기초사항

사 건 명	손해배상
사 건 번 호	2010다26769(2010. 11. 11. 선고)
결 과	원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송
피고, 상고인	K 주식회사
원고, 피상고인	피고 회사에 사업을 양도한 회사에 근무하다 퇴직한 자
관 련 권 리	특허 제219792호, 제219793호

● 개 요

원고는 S 건설 주식회사의 상무이사로 근무하던 1995년경 이 사건 발명을 완성하였으며, S 유화(1989년경 S 건설이 동성유화 주식회사를 인수하여 S 유화 주식회사로 상호를 변경) 등은 이 사실을 알게 되자, 이를 특허출원하기로 원고와 협의한 다음 원고를 발명자로, S 유화가 PTMEG 제조를 위하여 별도로 설립한 S 피티지 주식회사를 출원인으로 하여 1995. 6. 2. 이 사건 고령토 및 복합 촉매 발명에 대하여 각 특허출원을 하였는데, S 피티지가 1998. 4. 1. S 유화에 합병됨으로써 각 출원인 명의가 S 유화로 변경되었고, S 유화는 1999. 12. 13. 주식회사 K 주식회사에 S 유화의 PTMEG 사업을 영위하는 데에 사용되는 실질적인 모든 자산과 부채를 포함한 영업을 양도하기로 하는 계약을 K 주식회사와 체결하였으며, 이에 따라 영업양도를 원인으로 하여 이 사건 발명에 대한 다시 특허권자가 K 주식회사로 변경되었다.

한편, 원고는 이 사건 특허발명의 출원 이후에도 여전히 S 건설(S 유화)에서 근무하다가 K 주식회사의 요청으로 2000. 8. 28.경 S 건설(S 유화)을 퇴직하였고, 2000. 10. 1.경 K 주식회사의 기술연구소 소장으로 입사하였으나, 이후 이 사건 발명에 관한 특허권 등을 다툼⁵⁾으로 피고가 원고와의 고용계약갱신을 거절함에 따라 2005. 12. 5. 퇴사하였다.

5) 원고는 K 주식회사를 상대로 무권리자의 출원에 따른 무효 주장(등록무효심판 특허심판원 2005당2757호 및 2756호, 특허법원 2007허7273호 및 2007허7280호, 대법원 2008후3247호 및 2008후3254호 참고)을 제기하고, 피고는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반(영업비밀누설등) 및 업무상배임 혐의로 고소함(2009고합268 참고)

● 쟁 점

- 직무발명 보상금에 상당하는 금액을 양도대금으로 볼 수 있는지 여부
- 영업양도로 인한 양도대금 채무 승계 여부
- 영업양도로 인해 얻었거나 얻을 이익액을 기준으로 양도대금을 산정할수 있는지 여부

판 단

1. 원고는 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리(이하 ‘이 사건 권리’)를, S 건설이 PTMEG 제조를 위하여 별도로 설립한 S 피티지에게 묵시적으로 양도하였으나, 원고가 향후 사업화에 따라 큰 경제적 이익을 얻을 것으로 예상되었던 이 사건 발명에 대한 특허받을 권리를 S 피티지에게 양도하면서 이에 대한 양도대가를 포기하였다고 보기는 어렵고, 위 양도 당시 원고는 양수인인 S 피티지로부터 이 사건 권리를 양도한 데 따른 양도대금을 지급받기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 봄이 타당하다⁶⁾. 또한, 이 사건 권리의 양도 당시에는 사업화가 진행되지 않은 상태이어서 이 사건 권리의 양도대가를 객관적으로 산정하기가 어려웠을 것으로 보이고, 자유 발명을 양도하면서 그 양도대금에 관하여 명시적인 약정이 없는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 최소한 직무발명 보상금 상당액은 양도대금으로 지급하기로 하였다고 봄이 타당한 점 등에 비추볼 때, 이 사건 권리의 양도 당시 원고와 S 피티지 사이에는 적어도 ‘이 사건 발명을 직무발명으로 가정하여 산정한 직무발명 보상금 상당액’을 이 사건 양도대금으로 지급하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 보아야 할 것이다.

6) 재판부는 통상 아무런 반대급부 없이 권리를 양도하겠다고 약정하는 것은 매우 이례적이어서 그와 같이 약정하게 된 특별한 사정이나 그럴 만한 합리적인 이유가 없는 한 양도약정의 의미를 그와 같이 해석하여서는 아니며, 원심판결 이유에 의하면, 원고가 이 사건 권리를 양도한 이후 S 건설의 상무에서 전무, 부사장으로 차례로 승진하여 2000년 8월경까지 근무하다가 S 건설을 퇴직하였고, 2000년 10월경부터는 피고 회사의 기술연구소 소장으로 재직하다가 2005년 12월경 피고 회사를 퇴직하였음을 알 수 있으나, 이러한 사정만으로는 양도대가를 포기하였다고 보기는 어려운 것으로 판단함

판 단

2. K 주식회사와 S 유화 사이의 이 사건 영업양도 계약서에는 이 사건 양도대금 채무는 포함되어 있지 않고, 이 사건 양도대금 채무가 인수 대상에 포함되었다고 볼 만한 특별한 사정도 없으므로, 이 사건 양도대금 채무는 인수 대상에 포함되지 않았다고 보아야 할 것이다. 그러나, 피고는 원고의 보상요구에 대하여 원고와 사이에 여러 차례에 걸쳐 지급할 보상금의 액수에 대한 협의를 한 점 등을 볼 때, 이는 피고가 원고에게 영업양도인인 S 유화로부터 이 사건 양도대금 채무를 인수하였다는 취지를 표시한 것에 해당한다 할 것이므로, 「상법」 제44조의 채무인수를 광고한 양수인으로서 원고에게 위 채무를 변제할 책임이 있다⁷⁾.
3. 사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 하므로, 원고와 피고 사이에 피고가 얻을 이익액을 기준으로 하여 이 사건 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 별도의 새로운 약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 피고는 원고에게, S 피티지 및 이를 합병한 S 유화가 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익액만을 참작하여 산정한 직무발명 보상금 상당액을 지급할 의무가 있다.

● 해 설

권리의 양도시, 양도대가를 객관적으로 산정하기가 어렵거나, 그 양도대금에 관하여 명시적인 약정이 없는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 최소한 직무발명 보상금 상당액을 양도대금으로 지급하는 것이 타당하고, 사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다고 판단한 사례.

7) 양도인의 상호를 계속 사용하지 아니하는 영업양수인에 대해서도 양도인의 영업으로 인한 채무를 인수할 것을 광고한 때에는 그 변제책임을 인정하는 「상법」 제44조의 법리는 영업양수인이 양도인의 채무를 받아들이는 취지를 광고에 의하여 표시한 경우에 한하지 않고, 양도인의 채권자에 대하여 개별적으로 통지를 하는 방식으로 그 취지를 표시한 경우에도 적용이 되어, 그 채권자와의 관계에서는 위 채무변제의 책임이 발생한다(대법원 2008. 4. 11. 선고 2007다89722 판결 등 참조).

▶ 판례 71

● 기초사항 (앞 판례의 원심판결)

사 건 명	손해배상
사 건 번 호	2008나106190(2010. 2. 11. 선고)
결 과	일부승소, 일부기각
원 고	X : 피고회사에 사업을 양도한 회사에 근무하다 퇴직한 자
피 고	Y : K 주식회사 주식회사
권 리	특허 제219792호
직무발명규정	있음

● 개 요

원고가 S 건설 재직 당시 이 사건 발명을 자유발명하고 원고를 발명자로 하고 피고인 S 피티지를 출원인으로 하여 출원하고 피고가 S 유화에 합병됨으로 출원인 명의가 S 유화로 변경되어 1999. 6. 16.에 특허등록을 마쳤으며, 1999. 12. 13.에 S 유화는 PTMEG 사업 위한 모든 자산과 부채를 피고에게 영업양도하는 계약을 체결하고, 2000. 1. 11.에 S 유화는 S 건설에 합병되면서, 특허권은 S 유화로부터 같은 날 S 건설 및 피고로 각 합병 및 양도를 원인으로 순차 이전등록되었다.

원고는 2005.3.30.경 이 사건 발명에 관한 권리를 주장하며 보상을 요구하였으나 합의점을 찾지 못했고, 이에 따라 원고는 피고가 원고의 발명을 모인 출원하였다는 이유로 손해배상을 청구하는 사건이다.

● 원고 주장

피고는 원고에게 6,000,000,000원 및 이에 대하여 1998. 1. 1부터 항소심 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라.

판 단

1. 특허받을 수 있는 권리의 양도

원고는 이 사건 발명이 원고의 자유발명임에도 S 피티지 등이 모인출원하였다고 주장한 특허등록무효심판이 기각되어 심결이 확정된 점을 고려하면, 이 사건 발명이 직무범위에 속하지 아니하는 자유발명에 해당하나, 원고와 S 피티지, S 유화, S 건설 사이에서는 이 사건 발명의 출원당시 이 사건 발명에 관하여 특허 받을 수 있는 권리를 S 피티지에게 양도하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 할 것이다.

2. 금원지급청구에 관한 판단.

가) 특허 받을 수 있는 권리의 양도대금에 관한 약정 유무

이 사건 발명은 원고의 자유발명으로 원고가 이를 S 피티지에게 양도할 의무가 없고 S 피티지 또는 S 건설에게 통상실시권 등 구 특허법상 권리도 인정되지 않는 점 등에 비추어 보면, 원고와 S 건설 및 S 피티지 사이에서는 특허 받을 수 있는 권리를 원고가 S 피티지에 양도하는 대가로써, 장차 이익이 발생하는 것을 조건으로 이 사건 발명의 객관적 가치 및 이에 대한 원고의 기여에 상당한 금원을 양도대금으로 지급하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 봄이 상당하고, 위 상당한 금원은 최소한 이 사건 발명을 직무발명으로 가정할 경우 직무발명 보상금에 준하는 금원으로 보아야 할 것인바, S 피티지는 원고에게 위 직무발명 보상금에 상당하는 양도대금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다.

나) 양도대금 지급채무의 승계

피고는 S 유화로부터 PTMEG 사업에 사용되는 자산과 부채를 포함한 사업을 포괄적으로 양수하고, 원고에게 원고의 양도대금청구권을 인정하며 이에 대하여 협의하겠다는 통지를 하였고, S 유화가 양도대금을 지급하였다거나, 원고가 양도대금 청구권을 포기하였음을 인정할 만한 증거가 없는바, 위 양도대금 지급채무는 이 사건 특허권과 관련된 것으로 이 사건 특허권에 수반하여 이전된다고 봄이 상당하다.

다) 직무발명 보상금에 준하는 양도대금의 산정방법

이 사건 특허 받을 수 있는 권리의 양도대금으로 봄이 상당한 직무발명 보상금의 산정에 관하여 피고가 얻을 이익의 액, 발명자 보상률, 발명자 기여율 등을 종합적으로 고려하여 산정하여야 한다.

판 단

이 사건의 정황상 원고는 피고에게 최소한 무상의 통상실시권을 부여하였을 것으로 판단되는바, 이 사건 발명의 독점으로 인한 이익을 산정함에 있어 통상실시로 인한 이익으로서 전체 이익의 1/2을 공제하고, 이 사건 발명 방식 외에 다른 방법으로 PTMEG를 제조할 수 있고, 이 사건 발명 공정이 전체 공정에서 차지하는 비중을 고려하여 이 사건 발명의 실시료율을 1%로 봄이 상당하다.

이 사건 발명에 관한 특허권을 보유하지 않았으면 라이선스계약을 체결하기 어려웠고, 이 사건 발명 공정이 전체 공정에서 차지하는 비중을 고려하면, 이 사건 발명으로 인한 피고의 이익은 전체 라이선스료수입중 20% 정도로 봄이 상당하다.

피고가 이 사건 발명 완성 후 사업화에 이르기까지 투입한 시간과 비용을 고려하고, 원고가 양산체제 구축 및 라이선스계약에도 관여하는 등 통상적인 직무발명에 비하여 공헌도가 높은 것을 고려하면, 피고 등 사용자 측의 공헌도를 75%, 원고의 공헌도를 25%로 봄이 상당하다.

이 사건 발명에 창조적으로 기여한 사람이 원고이고, 나머지 사람들은 각 그 범위 내에서 역할을 수행하였다고 볼 수 있으므로, 원고의 기여도는 80%로 봄이 상당하다.

라) 직무발명 보상금에 준하는 양도대금의 계산

자기실시

$(\text{매출액} + \text{추정매출액}) \times 1/2 \times \text{실시료율}(1\%) \times \text{원고의 공헌도}(25\%) \times$
원고의 기여도(80%)

라이선스료 수입

$(\text{라이선스료}) \times \text{이 사건 발명의 비중}(20\%) \times \text{원고의 공헌도}(25\%) \times$
원고의 기여도(80%)

● 해 설

자유발명을 근무하는 회사에 양도한 후, 영업양도를 받은 인수회사가 보상금 지급을 거부하는 경우에 손해배상 청구에 의해 직무발명에 준하는 보상금을 지급받은 사례이다.

나. 공무원의 직무발명

1. 공무원이 직무발명을 본인 명의로 출원하여 국가로부터 파면 처분을 받은 것이 정당하다고 판단한 사례

▶ 판례 72

● 기초사항

사 건 명	파면처분취소소송사건
사 건 번 호	서울지방법정법원 2001구32119호
결 과	청구 인용
원 고	X : 산림청 직원
피 고	Y : 산림청장
권 리	특허 제318090호, 생물반응기를 이용한 산삼부정근의 대량생산 방법

● 개 요

산삼이 임업연구소에 제공되도록 주선하는 역할만을 한 원고 X가 위 연구소에서 연구업무를 담당하고 있는 A와 사이에 특허권 지분을 공동으로 소유하는 약정을 체결하고 상기 약정의 내용에 따라 상급자들의 결재를 받아 국가 외에 원고 등을 공동출원자로 특허출원하고 이로 인해 파면당하자 원고가 파면처분취소소송을 제기한 사건이다.

판 단

산삼배양기술은 피고 소속 공무원들이 다년간 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 것으로서 특허법 제39조에서 말하는 직무발명에 해당한다 할 것이므로, 그 발명은 국가가 승계하여야 하고 특허권 또한 국유로 되는 것이지, 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수는 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 원고는 산삼배양기술에 관한 특허권을 처분할 정당한 권한을 가지고 있지도 아니한 B와 특허권을 공유하기로 하는 내용의 사적인 약정을 체결하고서 그에 기하여 실제로 산삼배양기술의 특허권 중 30%의 지분을 차지함으로써 국가에 그에 상응하는 손해를 끼쳤다고 할 것이고 이로 이유로 한 파면처분은 정당하다.

● 해 설

이 사건은 공무원들이 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 발명은 직무발명에 해당하므로, 그 발명의 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수 없으나, 이를 어기고 자신의 명의 등으로 특허출원하여 국가로부터 파면처분을 받은 것이 정당하다고 판단한 사례이다.

다. 종업원의 비밀유지 의무

1. 직무발명자가 비공개상태에서 발명을 제3자에게 누설한 경우 영업비밀 침해에 해당한다고 판단한 사례

▶ 판례 73

● 기초사항

사 건 명	부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 위반사건
사 건 번 호	서울지방법원 동부지원 2001고단3568호
결 과	청구 기각
원 고	X : A 주식회사
피 고	Y : 원고 회사에 근무하던자
권 리	특허 제428239호, 물수건 말기 장치

● 개 요

피고는 A회사의 개발부 이사로 근무하면서 물수건 말기 기술을 개발하였는데 해당 기술을 출원 이전에 B회사를 찾아가 물수건 말기 기술을 가지고 있으니 채용해달라고 하여 B회사에 취직한 후 A회사에서 개발한 기술을 알려주어 A회사보다 먼저 출원하도록 하여 원고는 기업의 유용한 기술상의 영업비밀을 정당한 사유 없이 누설하였다고 주장하고, 피고는 A회사에 근무할 동안 개발한 피고의 직무발명에 해당하고 영업비밀로서의 요건을 결하였으므로 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장한 사건이다.

판 단

이 사건 기술은 Y가 그 직무에 관하여 고안한 것으로 성질상 A의 업무범위에 속하고, 그 고안행위가 Y의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 고안으로 결국 직무발명에 해당하고, 발명자주의를 취하는 우리 실용신안법에 의할 경우 직무발명에 의한 기술 등의 실용신안을 받을 권리가 그 발명자에게 귀속한다 하더라도, 자유발명이 아닌 이상 사용자로서도 당연히 통상실시권 등 일정한 권리를 취득하는 것이고, 기술적 창작을 일반 공중에 공개하는 것을 대가로 국가로부터 독점권을 부여받는 특허나 실용신안 제도의 취지에 비추어, 비록 직무발명자라 하여도 영업비밀인 그의 고안이 실용신안출원 및 등록 등을 통하여 공개되기 전의 비공개 상태에서 이를 제3자에게 누설한다면 이는 직무발명에 대하여 일정한 권리를 가지는 사용자의 영업비밀을 침해한 행위에 해당한다고 할 것이다. 이 사건으로 돌아와 살펴보면, Y는 A회사에 물수건 말이 기술을 개발하기 위한 기술담당이사로 입사하여 소정의 급여를 지급받았고, A회사는 이 사건 기술 개발을 위하여 인적·물적 설비를 지원하였을 뿐만 아니라 상당한 자금을 지출하였는데도, Y는 그 결과 발명한 이 사건 기술을 A회사 재직 중에 제3자인 B회사의 대표이사인 C에게 누설한 사실을 인정할 수 있는바, 설혹 이 사건 기술이 Y의 주장대로 직무발명에 속한다 하더라도 피고인의 행위는 A회사의 영업비밀을 침해한 죄에 해당한다 할 것이다.

● 해 설

판결에서는 비록 종업원이 사용자와의 사이에 체결한 근로계약이나 취업규칙 등에 명백히 영업비밀누설금지 등의 비밀유지의무가 규정되어 있지 않은 경우라 할지라도 종업원은 근로계약기간 중에는 이사 등의 임원에 대해서는 ‘선량한 관리자의 주의의무’가 부과되어 있어 비밀유지의무가 유추될 수 있고, 일반 근로자에 대하여는 근로계약에 기한 근로자의 성실의무의 내용으로서 비밀유지의무가 있다고 볼 수 있으며, 퇴직 후의 비밀유지의무에 관하여도 명시적인 계약규정이 없다고 하여도 비밀유지의무가 발생한다고 보아야 할 것인 이상, 회사와 종업원간의 명시적인 영업비밀누설금지의 약정이 있었는지를 불문하고 회사의 이사 등에게는 비밀유지의무가 있다고 보았다.

라. 업무상 배임

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

▶ 판례 74

● 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	특허 출원 제2006-7027836호, 물질의 상호작용을 탐색하는 방법 및 키트
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 관계 없이 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.

2. 승계 규정에도 불구하고 직원 명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례

▶ 판례 75

● 기초사항

사 건 명	업무상배임
사 건 번 호	2011고정2046(2012. 8. 23. 선고)
결 과	청구 기각
피 고 인	X : K 주식회사에서 업무에 종사하던 사람
검 사	Y : 검사
권 리	특허 제884289호, 응용 합성형 가시설 구조 및 이의 시공방법
직무발명규정	직무발명에 대한 승계 규정 구비

● 개 요

피고인은 2009. 3. 2.경부터 2010. 1. 6.경까지 토목공사업 등을 목적으로 설립된 피해자 K 주식회사(이하 ‘피해자 회사’라 함)의 공무이사로 근무하면서 견적서 작성 및 제출, 현장공사 관리 등의 업무에 종사하던 사람이다.

피고인은 2009. 12. 초경 피해자 회사가 특허권을 가지는 ‘복합형 강가시설 및 그 시공 방법’(등록번호 10-0884289호)에 관한 발명내용을 응용, 보완하여 ‘응용 합성형 가시설 구조 및 이의 시공방법’을 발명하였다.

피해자 회사 취업규칙에 의하면 “사원이 회사가 보유한 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 ‘특허 등’이라 한다)을 기초로 응용, 개량, 기술보완으로 발명한 특허등과 특정 공법을 연구하여 발명한 특허 등은 회사의 소유로 한다.”, “사원은 특허 등을 발명한 경우 지체 없이 회사의 대표이사에게 보고문서로 보고하여 결재를 받아야 한다.”고 규정되어 있어, 피해자 회사의 직원이 직무발명을 한 때에는 피해자 회사가 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하므로, 직무발명을 한 직원은 대표이사에게 직무발명 완성사실을 알리고, 피해자 회사가 특허출원을 하도록 협조하여야 할 업무상 임무가 있었다.

그럼에도 불구하고 피고인은 위와 같이 직무발명을 완성한 사실을 피해자 회사에 알리지 아니한 채 2009. 12. 11.경 대전 서구 둔산동에 있는 특허청에서 위 업무상 임무에 위배하여 직무발명인 위 ‘응용 합성형 가시설 구조 및 이의 시공방법’에 대한 특허권을 가지기 위하여 특허권자를 피고인으로 하는 특허출원(출원번호 10-2009- 0123065호)을 하였고, 2010. 6. 16.경 위 발명에 관하여 피고인을 특허권자로 한 특허가 등록(등록번호 10-0965795호)되었다.

판 단

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

살피건대, 발명진흥법은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 귀속하는 것으로 하여 종업원 등의 권리를 확보하는 한편, 사용자 등의 직무발명 완성에 관한 기여를 고려하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권 등에 대하여 통상실시권을 가지고(제10조 제1항), 또한 직무발명 외의 종업원 등의 발명과는 달리 직무발명에 대하여는 종업원 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 미리 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등에게 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정할 수 있으며(제10조 제3항), 이와 같은 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그 때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다(제13조 제1항 본문, 제2항)고 정하고 있다.

한편, 근로계약서, 취업규칙 등의 기재에 의하면 피해자 회사의 근로계약서 양식에는 ‘본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 취업규칙 및 관계법령과 관례에 따른다’고 규정되어 있고, 취업규칙 제10조에는 ‘사원이 회사가 보유한 특허권, 실용신안권, 디자인권을 기초로 응용, 개량, 기술, 기술보완으로 발명한 특허 등과 특정 공법을 연구하여 발명한 특허 등은 회사의 소유로 한다. 사원은 특허 등을 발명한 경우 지체 없이 회사의 대표 이사에게 보고문서로 결재를 받아야 한다’고 규정하고 있는 사실, 근로계약서에는 취업규칙과 제 규정에 관하여 충분히 교육받고 숙지하였다는 내용이 기재되어 있는 비밀규정 및 근로계약서가 첨부되어 있는 사실 등을 인정할 수 있으나, 증인 의 법정 진술에 의하면, 피고인은 위와 같은 근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정할 수 있고, 실제로 피고인과 피해자 회사 사이의 근로계약서가 이 법정에 제출되지 않았는바, 그렇다면 피고인과 피해자 회사 사이에는 피고인이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 서면으로 체결되었다고 보기 어렵고, 또한 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었는지 여부에 관하여 살펴 보면, 증인들의 이 법정에서의 각 진술만으로는 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵고, 그 밖에 이를 인정할 만한 증거가 없다.

3. 승계 규정 미비시 직원 명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례

▶ 판례 76

● 기초사항

사 건 명	업무상배임
사 건 번 호	2011노2027(2011. 11. 9. 선고)
결 과	청구 인용
피고인(항소인)	X1: A 시스템의 상무이사로 재직하던자 X2: A 시스템의 기획팀장으로 재직하던 자
검 사	Y : 검사
권 리	3D 입체게임 전용 컨트롤러
직무발명규정	직무발명에 대한 승계 규정 미비

● 개 요

A 의 상무이사인 피고 X1과 기획팀장이던 피고 X2가 특허출원함에 있어 특허출원자 명의를 회사의 명의로 아닌 피고들로 하여 특허출원한 사건이다.

판 단

발명진흥법은 직무발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(제15조 제1항) 종업원 등의 보호를 꾀하고 있는바, 이와 같은 위 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

이 사건을 살펴보면, 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러는 피해자 회사의 임원 또는 종업원인 피고인들이 자신들의 직무에 관하여 발명한 것으로, 그 성질상 사용자인

판 단

피해자 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인들의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 소정의 직무발명에 해당한다 할 것이고, 따라서 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 그 발명자인 피고인들에게 있으므로, 그 사용자인 피해자 회사가 위 발명의 특허출원을 하기 위하여는 피고인들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여야 할 것이다.

그런데 피고인들이 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고 또한 추후 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 피고인들의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으며, 또한 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원 비용을 피해자 회사가 부담하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 자금사정의 악화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서 피고인들에게 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없다. 그 밖에 특허 등을 받을 수 있는 권리의 승계는 특별한 사정이 없는 한 개별적으로 이루어지는 것임을 고려할 때, 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러 이외에 피해자 회사의 업무와 관련하여 이루어진 특허 등의 출원을 모두 피해자 회사 명의로 한 점을 더하여 보더라도 이와 달리 볼 수 없다. 따라서 이 사건 증거들만으로는 피고인들과 피해자 사이에 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 승계시키는 묵시적 합의가 있었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

그렇다면 결국 피해자 회사는 피고인들로부터 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 피고인들이 그 특허를 받을 수 있는 권리가 자신들에게 귀속된 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 특허출원을 하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 피고인들과 피해자 사이에 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 승계시키는 묵시적 합의가 있었다고 인정하였으니, 이러한 원심판결에는 사실을 오인하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 따라서 이를 다툼은 피고인들의 주장은 이유 있다.

4. 구 특허법 제228조(사위행위의 죄) 위반 사례

▶ 판례 77

● 기초사항

사 건 명	업무상배임, 특허법위반
사 건 번 호	2010노2480(2011. 6. 16. 선고) (원심판결 : 의정부지방법원 고양지원 2010. 10. 12. 선고 2009고정1128 판결)
결 과	원심판결 파기, 피고인 벌금 5,000,000원 (업무상배임 및 특허법위반에 해당)
피 고 인	S 주식회사 대표
검 사	검사
항 소 인	피고인 및 검사
관 련 권 리	7열 아일렛 생산설비

● 개 요

모니터 PCB기판 조립부품인 ‘아일렛(Eyelet)’ 등을 제조·판매하는 대린전자 주식회사(이하 ‘피해자 회사’)는 2003. 1.경부터 2003. 11.경까지 금형설계업자인 A에게 연구개발비로 함께 35,000,000원을 지급하면서 아일렛 제작금형의 개발을 의뢰하였고, 2004. 5.경 아일렛 제작을 위한 7열 구조의 금형설계와 그 금형의 이용을 위한 작업환경 설정 등의 이 사건 기술을 전달받으면서 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 일체를 양도받았으며, 이 사건 기술에 의한 아일렛 제품을 제조·판매하고 있었다.

피고인은 피해자 회사의 공장장으로 근무하다가 2006. 3. 31.경 퇴사하여 2006. 4. 1.부터 ‘S 주식회사’라는 상호로 1열 구조의 금형을 이용한 아일렛 제조·판매업을 영위하여 오던 중 사업의 운영이 어려워지자, 2007. 5.경 이 사건 기술을 이용한 아일렛 제품을 생산하기로 마음먹고 당시 피해자 회사의 생산부장인 B에게 이 사건 기술에 관한 설계도면의 제공을 요청하였으며, 이에 B는 피고인의 거래업체 사장 C에게 이 사건 기술의 설계도면을 이메일로 발송하였고, C는 2007. 7.경 이를 이용하여 7열 구조의 아일렛 제작금형을 제작해서 피고인에게 납품하였다. 또한, 피고인은 금형설계업자 A에게 피해자 회사의 허락을 받았다는 취지로 거짓말을 하여 A로부터 이 사건 기술에 관한 보다 정밀한 설계도면을 제공받아 2007. 7. 6. 이 사건 기술을 자신의 명의로 특허출원하여 2007. 10. 25. 특허등록한 후 그 무렵부터 이 사건 기술을 이용한 아일렛 제품을 생산하여 피해자 회사의 거래처이던 D 주식회사, 주식회사 E, 주식회사 F에 이를 판매하였다.

● 쟁 점

- 피고인이 이 사건 기술의 특허등록을 마친 행위가 구 특허법(2007. 5. 17. 법률 제8462호로 개정되기 전의 것) 제228조⁸⁾에서 금지하고 있는 사위 기타 부정한 방법으로 특허등록을 마친 행위에 해당되는지 여부
- 피고인이 피해자 회사의 영업비밀이나 주요자산인 ‘7열 아일렛 생산설비’의 설계도를 외부로 반출하고, 동종설비로 아일렛 제품을 생산·판매함으로써 피해자 회사에게 발생한 액수 미상의 이익감소분 상당의 재산상 손해를 가하였는지 여부

판 단

1. 이 사건 기술은 피고인의 주장과 달리 피고인이 직무발명한 것이 아니라 금형설계업자인 A가 그 발명자라 할 것이고, 피해자 회사는 A로부터 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 일체를 양수받았으므로, 피고인에게 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 없다 할 것이고, 그럼에도 피고인이 피해자 회사의 동의 없이 무단으로 이 사건 기술의 설계도면을 제공받아 마치 이 사건 기술에 관한 신기술을 개발한 것처럼 자신의 명의로 특허출원을 하여 특허등록을 받은 행위는 구 특허법(2007. 5. 17. 법률 제8462호로 개정되기 전의 것) 제228조에서 금지하고 있는 사위 기타 부정한 방법으로 특허등록을 마친 행위에 해당한다 할 것이다.
2. 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출시에 업무상배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성하는바, 피해자 회사가 이 사건 기술을 개발하기 위하여 상당한 시간, 노력 및 비용이 투입되었으며, 당시 이 사건 기술을 이용하여 아일렛을 생산하고 있는 업체는 피해자 회사가 유일하였고, 피해자 회사가 이 사건 기술을 사용함으로써 생산량과 생산성이 향상되어 타 업체에 비해 가격경쟁력을 가지고 있었던 점 등을 고려할 때, 이 사건 기술은 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산이라 할 것이고, 당시 피해자 회사의 생산부장이던 B는 그 지위에 비추어 이 사건 기술의 설계도면이 피해자 회사의 영업상 중요한 자산임을 충분히 알고 있었고, 위 설계도면을 피고인의 거래업체에게 유출할 경우 피해자 회사에 막대한 피해가 생길 것임을 적어도 미필적으로 인식하고 있었다고 보여지므로, B가 피고인의 부탁을 받고 이 사건 기술의 설계도면을 피고인의 거래업체에게 유출한 행위는 업무상배임에 해당한다.
또한, 피고인은 B에게 부탁하여 이 사건 기술의 설계도면을 취득한 후 이를 이용하여 7열 아일렛 제품을 생산·판매한 것이므로 B의 업무상배임행위에 대한 공동가공의 의사와 기능적 행위지배를 충분히 인정할 수 있다.

8) 제228조(사위행위의 죄) 사위 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

5. 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되어야 영업비밀로 인정되며, 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산인 경우에만 업무상배임죄가 성립된다고 판단한 사례

▶ 판례 78

● 기초사항

사 건 명	부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반(영업비밀누설등) 및 업무상배임
사 건 번 호	2009고합268(2010. 7. 22. 선고)
결 과	피고인 무죄(영업비밀누설 및 업무상배임에 해당되지 않음)
피 고 인	K 주식회사에 근무하던 자
검 사	검사
관 련 권 리	특허 제721097호, 엽납석을 이용한 PTMEG-디에스테르 제조용 촉매와 이를 이용한 PTMEG-디에스테르 제조방법 특허 제757007호, 부반응기를 이용한 PTMEG-디에스테르 제조방법

● 개 요

피고인은 K 주식회사의 요청으로 2000. 10. 1.경 K 주식회사의 기술연구소 소장으로 입사하여 생산공정 개선방향, 관련 기술연구에 관한 업무를 총괄하였고, PTMEG 생산기술을 중국 회사들에 수출하는 과정에서 기술제안서 작성, 기술수출 계약서 검토 및 수정, 계약 이후 PTMEG 생산 공장에 관한 기본 및 상세설계 주관, 운전방법 등의 지도 등의 업무도 담당하였다. 그러나 피고인은 2005. 2. 말경부터 K 주식회사의 대표이사에게 피고인이 종전 업체에게 근무한 경험을 토대로 개발한 고령토 촉매 등에 관한 특허권을 주장⁹⁾하면서 그 귀속관계에 대하여 다투던 중 K 주식회사가 피고인과의 고용계약갱신을 거절함에 따라 2005. 12. 5. 퇴사하였으나, 퇴사 후 피고인은 주식회사 K 주식회사의 영업비밀 또는 기술상,

9) 고령토 촉매 등에 관한 발명은 피고인이 종전에 다른 회사에서 근무한 경험을 토대로 독자적인 연구로 완성한 발명으로서, 피고인을 발명자로, S 피디지를 출원인으로 하여 등록번호 제219792호 및 등록번호 제219793호로 각 1999. 6. 16. 특허등록되었으나(이후 합병등에 따라 특허권자가 K 주식회사로 변경됨), 피고인이 K 주식회사를 상대로 무권리자의 출원에 따른 무효 주장(등록무효심판 특허심판원 2005당 2757호 및 2756호, 등록무효소송을 특허법원 2007허7273호 및 2007허7280호, 대법원 2008후3247호 및 2008후3254호 참고) 및 특허의 무단출원으로 인한 손해배상금 및 양도대금을 지급에 대한 민사소송 제기(서울동부지방법원 2005가합15084호, 서울고등법원 2008나106190호, 2010다26769호 참고)

영업상 중요한 자산(자료)을 임의로 유출하고, 이를 이용하여, 이 사건 엽납석 촉매 발명과 부반응기 발명을 특허출원하여 등록하는데 사용하는 등 부정한 이익을 얻거나 주식회사 K 주식회사에 손해를 가할 목적으로 주식회사 K 주식회사에 유용한 영업비밀을 취득, 사용한 것을 이유로 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반(영업비밀누설등) 및 업무상배임 혐의로 기소되었다.

● 쟁 점

이 사건 발명들(엽납석 촉매 발명 및 부반응기 발명)의 발명과정에서 실험한 결과를 기재해 놓은 ‘New Catalyst 개발진행 보고서’와 ‘PTG PILOT TEST’(이하 위 2개의 서면을 ‘이 사건 각 보고서’라 한다)가 주식회사 K 주식회사가 보유한 영업비밀 내지 영업상 주요한 자산으로 볼 수 있는지 여부

판 단

1. 이 사건 각 보고서는 K 주식회사의 직원, 기자재, 설비, 비용이 사용되어 이루어진 실험의 결과를 기재한 자료인 사실을 인정할 수 있으므로 이 사건 엽납석 촉매 및 부반응기 발명의 귀속 문제와는 별개로 이 사건 각 보고서 자체는 일용 K 주식회사의 소유라고 볼 수 있다. 그러나, 피고인이 회사 입사 당시에 일반적인 영업비밀 누설 금지의 서약서를 작성하였고, K 주식회사에서 한 차례 보안교육을 하였다는 사정 등만으로는 이 사건 각 보고서가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하였다거나, 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하고 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 이 사건 각 보고서가 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지, 관리¹⁰⁾되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 보고서를 영업비밀로 인정하기에 부족하다.

10) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에서는 영업비밀을 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매 방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보”로 정의하고 있는데, 이때 “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다”는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지, 관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결 등 참조).

판 단

2. 영업비밀에 대해서는 회사직원이 그 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출시에 업무상배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니라면 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에 그 자료의 반출행위가 업무상배임죄를 구성¹¹⁾하므로, 이 사건 각 보고서가 영업비밀이 아님은 위에서 살펴본 바와 같고, 이 사건 각 보고서는 대량생산이 아닌 실험실에서 이 사건 엽납석 촉매 및 부반응기 발명에 관한 실험의 결과를 기재한 서면에 불과하고, 이 사건 각 보고서 자체만으로는 PTMEG 제조공정이나 제조방법 자체를 구체적으로 파악할 수는 없는 점 등, 검사가 제출한 증거들만으로는 이 사건 각 보고서 자체를 K 주식회사의 영업상 주요한 자산이라고 보기는 어려우므로, 업무상배임죄의 기수가 될 수 없다.
3. 개인발명이든 직무발명이든 모두 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 실제 발명의 창작행위를 한 자연인인 발명자에게 귀속하게 되므로, 이 사건 엽납석 촉매 및 부반응기 발명은 일응 피고인에게 원시적으로 귀속한다고 할 것인데, K 주식회사가 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 예약승계 규정을 두었거나 피고인으로부터 명시적·묵시적으로 그 권리를 양수하였다는 등으로 피고인이 아닌 K 주식회사가 이 사건 엽납석 촉매 및 부반응기 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다고 인정할만한 충분한 증거가 없으므로, 피고인이 그 특허출원 과정에서 이 사건 각 보고서를 사용한 것만으로는 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 K 주식회사에게 손해를 가할 목적이 있었다고 단정하기도 어렵다.

● 해 설

영업비밀은 “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지”될 것이 필요하며, 회사직원이 그 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출시에 업무상배임죄에 해당되고, 영업비밀이 아니라면 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 “영업상 주요한 자산”인 경우에 그 자료의 반출행위가 업무상배임죄를 구성하는 것으로 판단한 사례이다.

11) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006도8498 판결 등 참조

마. 기 타

1. 다른 회사에 특허받을 권리를 양도한 경우 대항요건을 먼저 갖춘 자가 우선한다고 판단한 사례

▶ 판례 79

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록
사 건 번 호	2011가합13793 (2012.2.2. 선고)
결 과	청구 기각
원 고	X : 회생채무자 S 산업 주식회사의 관리인
피 고	Y : D 개발주식회사 대표이사
권 리	특허 제0507517호, 조립식 한옥기와지붕판 외 1건
직무발명규정	없음

● 개 요

원고의 대표이사로 근무하던 피고가 별도의 D개발주식회사를 설립하고 대표이사로 취임한 후 피고를 발명자로 하여 특허 출원을 하고 설정등록된 건에 대해 직무발명임을 이유로 원고가 이전등록을 요구한 건이다.

● 원고 주장

원고는, 피고가 S산업의 재직 중에 특허권을 발명하였으므로 원고가 위 각 특허권에 대한 실질적 특허권리자인데 피고가 정당한 원인 없이 위 각 특허권을 출원등록하였으니, 피고는 S산업의 관리인인 원고에게 위 각 특허권에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록 절차를 이행할 의무가 있다고 주장한다.

판 단

사용자인 원고가 미리 법인의 임원이 한 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 내용의 약정(계약 또는 근무규칙)을 하였음을 인정할 만한 증거가 없고, 설령 위와 같은 약정이 존재한다 하더라도 법인의 임원이 자기의 직무발명에 관하여 계약 또는 근무규칙에 위반하여 다른 회사에 특허를 받을 권리를 양도한 경우 대항요건(특허청에 명의변경신고)을 먼저 갖춘 자가 우선하는바, D개발주식회사가 특허권에 관하여 출원을 하였고, 위 각 특허권이 설정등록된 바, S산업이 위 각 특허권의 권리자임을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

● 해 설

원고 회사에 임원으로 근무하면서 동시에 별도의 회사에 임원으로 근무하던 자가 별도의 회사를 출원인으로 하여 특허받은 권리에 대해 원고 회사가 직무발명을 이유로 특허권 이전 등록 이행을 구한 사건에서 다른 회사에 특허를 받은 권리를 양도한 경우 대항요건을 먼저 갖춘 자가 우선하므로 원고 회사의 주장을 받아들일 수 없다고 판단한 사례이다.

2. 급여 미지급을 이유로 고용계약이 해지된 경우 특허를 고용주로 부터 이전받을 수 있는지 여부

▶ 판례 80

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록
사 건 번 호	2011가합1822(2012.1.12.선고)
결 과	원고 승소
원 고	X : 피고 회사에 일정기간 고용계약관계에 있었던 자
피 고	Y : A 주식회사
권 리	특허 제1008939호 ‘펌웨어기반 데이터 삭제 방지 시스템 및 방법’
직무발명규정	있음

● 개 요

원고는 피고와 ‘블랙박스 위도우 2008버전 개발을 위한 투자 양해 각서’라는 제목으로 약정을 체결하고 임금지급방법 및 특허권의 권리를 피고의 명의로 한다는 내용의 고용계약을 체결하고 연구를 진행하여 계약 기간 중 피고를 특허권자로하고 원고를 발명자로 하는 ‘펌웨어기반 데이터 삭제방지 시스템 및 방법’을 출원하여 특허권 등록을 받았다. 그러나 이후 피고가 임금지급 의무를 이행하지 않아 고용계약을 위반함에 따라 원고는 고용계약의 해지를 이유로 피고 명의의 특허권을 원고에게 이전해달라는 소를 제기하였다.

● 원고 주장

이 사건 고용계약 및 급여 약정에 따른 피고의 급여지급 의무가 60일 이상 지체되어 이 사건 고용계약을 해지한다는 내용증명을 보냈으므로 이 사건 고용계약은 적법하게 해지되었고 따라서 이 사건 고용계약에 따라 피고에게 이전되었던 이 사건 특허권은 원고에게 당연히 복귀되어야 한다.(즉, 피고는 원고에게 특허권 이전등록 절차를 이행하여야 한다).

● 피고 주장

이 사건 기술은 피고가 원고를 고용한 뒤 그 급여와 개발비를 투자하여 개발한 것이므로 피고 명의의 이 사건 특허권 등록은 정당한 것이다.

판 단

임금 미지급을 이유로 한 계약의 해지로 인하여 특허를 받을 수 있는 권리를 회복한 원고가 그 권리를 상실하여 특허권에 대한 무권리자가 된 피고를 상대로, 특허권의 이전등록절차의 이행을 청구할 수 있는지를 살펴본다.

우선 블랙박스 및 이 사건 기술에 대하여 원고는 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기 전에 자신의 명의로 특허권을 등록한 적이 없음은 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다. 따라서 원고가 이 사건 고용계약의 해지로 인하여 회복하게 되는 권리는 이미 밝힌 바와 같이 이 사건 기술의 발명자로서 원시적으로 취득하게 되는 “특허를 받을 수 있는 권리”라고 할 것이다.

한편 특허법은 특허를 받고자 하는 자는 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 하고 특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원을 심사하게 하고 있으며, 심사관은 특허출원이 “제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하는 경우” 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하지만, 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하도록 하여, 특허청으로 하여금 특허의 진정한 권리자인지 여부를 판단한 뒤 특허결정 및 특허거절결정의 행정처분을 하도록 규정하고 있다.

나아가 특허결정이 된 이후에도 이해관계인 또는 심사관은 특허권자가 “제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우” 무효심판을 청구할 수 있도록 하여, 특허청장 소속의 특허심판원에 특허의 무효에 대한 심결권을 부여하고 있으며, 그 무효심결이 확정된 경우 “그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다.”고 하여 특허출원의 소급효를 인정함으로써 정당한 권리자를 보호하고 있고, “다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년을 경과한 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.”고 하여 그 소급효의 제한에 대해서도 구체적으로 규정하고 있다.

판 단

따라서 이러한 사실을 종합하여 고려하면, 이 사건에서 진정한 권리자인 원고의 청구에 따라 피고에 대한 특허의 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 피고에게 부여된 특허를 무효로 하고, 원고를 위하여 새로운 특허를 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것으로서, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 특허의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록으로 특허를 발생하게 한 특허제도의 취지에 반하는 것이며, 앞서 본 바와 같이 특허법에서 규정한 무효심판의 심결에 대한 소급효 등의 규정을 무의미하게 만드는 결과가 된다.

그러므로 원고가 스스로 특허출원을 한 이후 피고에게 그 권리를 이전하였다거나 이미 특허권을 등록한 후 피고에게 그 명의를 이전한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 원고가 진정한 권리자라고 하여 곧바로 무권리자를 상대로 특허권의 이전을 구하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 특허권의 이전등록을 구하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

● 해 설

임금지급을 대가로 노동력을 제공함과 더불어 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다고 규정한 고용계약이 고용주의 임금 미지급을 이유로 해지된 경우의 피고용자가 특허받을 수 있는 권리를 회복을 청구한 사건에서 무권리자에 의한 무효사유에 해당하는지 여부를 특허청에서 판단하지 않고 법원에서 특허의 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은 특허법의 무효심판을 무의미하게 하는 결과를 초래하여 바람직하지 않다고 판단한 사건이다.

쟁점별 직무발명
한.일 사례 150선

일/본/편





쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

I. 직무발명의 성립 요건

Korean Intellectual Property Office

일/본/편

가. 발명자

나. 종업원 등

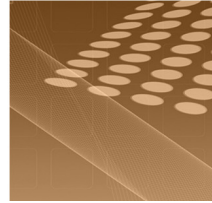


I. 직무발명의 성립 요건



	주요쟁점	비 고	Page
발명자	발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 1	183
	발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 2	185
	정제형상에 대한 착상만으로는 발명자가 아니라고 본 사례	판례 3	186
	화학물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 4	187
	의약품 물질발명에서 발명자의 판단기준을 제시하고 적용한 사례	판례 5	189
	연구개발책임자로 연구개발에 직접 개입하여 주도함으로써 발명자로 본 사례	판례 6	191
	기술적 사상의 창작행위에 현실적으로 가담했다고 할 수 없다고 본 사례	판례 7	193
	발명자로 볼 수 없는 기준을 제시한 사례	판례 8	195
	구체적 실험을 통하지 않은 착상은 발명이 될 수 없다고 한 사례	판례 9	197
	진정한 발명자를 가려 특허를 받을 권리를 확인한 사례	판례10	199
	원고의 제안이 출원발명의 착상을 제공하지 못했다고 본 사례	판례11	200
	출원서에 발명자로 기재되었다는 이유만으로 진정한 발명자로 볼 수 없다고 한 사례	판례12	202
	진정한 발명자라고 본 사례	판례13	203
	진정한 발명자라고 본 사례	판례14	204
	발명의 구체화에 기여하지 않음을 이유로 발명자로 인정하지 않은 사례	판례15	206
	입사이전에 완성한 발명으로 직무발명에 해당하지 않는다고 판단한 사례	판례16	208
	공동발명자의 발명자 적격에 대해 판단한 사례	판례17	210
	공동발명자의 발명자 적격에 대해 판단한 사례	판례18	212
종업원 등	고용계약이 없음에도 사용자와 종업원의 관계에 있다고 본 사례	판례19	214

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	직무발명대가청구항소사건
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(초)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 기판의 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 화학구조만으로는 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 바이오억세스의 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, 본건 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 본 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 생물 활성 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 특허받을 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 특허출원 시 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 공동 발명자라고 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 12억5천만엔중 일부인 5000만엔을 청구한 사안이다. 원고는 재직할 동안 일관하여 영업을 담당하였다. 피고는 시약 및 화학공업약품 등의 생산 판매 및 수출입을 주로하는 주식회사이다. 본건 특허공보중의 발명자란에는 피고의 종업원인 C, D, E의 이름이 기재되어 있다.

● 원고 주장

원고가 기안한 본건 검토의뢰서에 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 본건 검토의뢰서를 통해 책임자에게 전달한 것에 지나지 않는다. 또한 본건 검토의뢰서는 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 본건 검토의뢰서를 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 본건 검토의뢰서는 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 출원하였다. 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(공소인)	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 관련되는 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 기재되어 있다는 이유만으로 진정한 발명자라고 볼 수 없다고 한 사례(히다치제작소 사건)

▶ 판례 12

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
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 고체화하는 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 실시료를 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 종래 예로서 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.

15. 발명의 구체화에 기여하지 않음을 이유로 발명자로 인정하지 않은 사례(소니 사건)

▶ 판례 15

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 제21841호
결 과	청구 기각
원 고	피고 회사에 근무했던 자
피 고	소니 주식회사
권 리	특허 제2881807호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 전 종업원이었던 원고가 피고를 상대로 원고가 피고에게 재직 중에 발명한 광집적회로의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계하였던 점에 대해, 특허법 제35조 제3항에 따라 상당한 대가로서 7억 3751만엔 중 1억엔 및 이에 대한 연 5%의 지연배상금의 지불을 청구한 사안으로서, 원고가 본건 특허의 공동발명자에 해당하는지 여부와, 상당한 대가가 얼마인지 여부가 쟁점이 된 사안이다.

판 단

특허법상의 발명자란 자연법칙을 이용한 고도한 기술적 사상의 창작에 관여한 자, 즉 기술 사상을 당업자가 실시할 수 있을 정도로 구체적이고 객관적으로 구성하는 창작 활동에 관여한 자를 말하여, 단순한 보조자로서 연구자의 지시에 따라 데이터를 모아 실험한 정도에 불과한 자 등은 특허법상의 발명자에 해당하지 않는다.

본 사건에서는, 본건 명세서 중의 발명의 상세한 설명에 따르면 본건 발명은 종전 레이저 커플러 방식의 광집적회로에서는 반도체 레이저로부터 사출된 광 빔이 프리즘의 반투명 반사면에 도달할 때 광 빔의 일부가 그 반사면으로부터 프리즘에 침주하여 직접 또는 반사면에서 반사되어 돌아오는 광 빔에 의한 신호에 대한 옅은 신호를 발생시켜 광검출기에 산란되어 돌아오는 문제점이 있었던 것을 해결하여, 프리즘의 반투명 반사면의 선단에 면취부를 형성함으로써 프리즘 내에 침입하는 산란광을 저감하고자 한 것을 가장 큰 기술 특징으로 하고 있는바, 본 사건에서는 구체적인 기술 사상, 즉 프리즘에 면취부를 두고 이에 따라 면취부에서 프리즘에의 광 입사각이 기판에 대해 커지게 되어 산란을 줄일 수 있도록 한 기술을 착상한 자가 발명자로 인정되어야 할 것이고, 그렇다면 본건 특허의 발명자는 A가 아닌 B, C라고 보아야 할 것이며, 단순히 레이저 커플러를 상품화하기 위해 최적 사양을 검토한 데 불과한 원고를 본건 특허의 발명자로 인정할 수는 없다.

따라서 원고는 본건 특허의 공동발명자로 볼 수 없고, 원고에게는 직무발명의 이전에 따른 상당한 대가 청구권이 없다.

16. 입사이전에 완성한 발명으로 직무발명에 해당하지 않는다고 판단한 사례(크라운 정밀공업 사건)

▶ 판례 16

● 기초사항

사 건 명	특허를 받을 수 있는 권리의 확인청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 제9793호
결 과	청구 기각
원 고	크라운 정밀공업 주식회사
피 고	원고 회사에 근무했던 자
권 리	2007년 특허출원 제168378호, PCT/JP2008/59308호

● 개 요

본 사건은 원고가 피고를 상대로 피고가 했던 각 특허출원된 발명에 대해, 이 발명들은 피고가 원고의 종업원이었던 당시 행했던 직무발명으로서 사용자인 원고가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것이고, 설령 그렇지 않다고 하더라도 원고와 피고 사이에는 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 묵시적인 양도가 있었다고 주장하면서, 원고가 이 발명들에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다는 확인을 구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 이 발명은 피고 회사에 입사하기 전 원고가 담당했던 업무와 관련된 것으로서 피고 회사에서의 직무발명에 해당하지 않는다고 주장하였고, 피고는 피고 회사에서 원고가 종사하던 연구 분야와 관련된 것으로서 직무발명에 해당하는 것이라 주장하였다.

판 단

법원은 먼저 피고 회사에서 원고가 담당했던 업무를 분석하고 원고가 개발한 기술 내용을 출원 발명과 면밀히 분석한 후 출원 발명과 원고가 개발한 기술 내용은 서로 상이한 것이라 보고, 출원 발명은 원고가 피고 회사에 입사하기 전에 완성하였던 것이라 인정하여, 출원 발명이 직무발명에 해당하지 않는다고 보았다. 그리고 묵시적 합의에 대한 피고 주장에 대해서는, 급여 지급이란 기본적으로 급여 지급의 대상이 된 기간 동안의 노동에 대가로 지불한 것이고, 비록 피고 업무에 신제품 개발과 제품화 작업이 포함되어 있다고 하더라도, 급여를 지급하였다는 사정만으로 본건 발명의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 전제되었다고 볼 수는 없으며, 나아가 본건 발명은 직무 발명에 해당하지 않는 이상 직무 발명에 해당하지 않는 본건 발명에 대해 묵시적 양도를 인정할 수는 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다.

17. 공동발명자의 발명자 적격에 대해 판단한 사례(캐논 사건)

▶ 판례 17

● 기초사항

사 건 명	보상금청구사건
사 건 번 호	평성 18년(7) 제27879호 보상금청구사건
결 과	일부 인용, 일부 기각
원 고	
피 고	캐논 주식회사
권 리	특허 제1934008호 외 1건
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 종업원이었던 원고가 ‘기록광학계’와 관련된 발명은 원고가 단독으로 발명한 직무발명으로서, 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계했다고 주장하면서, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항 및 제4항의 규정에 따라 피고에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대한 상당한 대가로서 190억 1520만엔 중 일부인 1억엔과 이에 대한 지연배상금의 지불을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 피고 회사에서는 반도체 레이저 주사 광학계 분야에서는 축적된 기술이 거의 없었으나 원고가 업무명령이 없었음에도 불구하고 주도적으로 제안하여 자발적으로 계속 실험이나 설계검토를 한 결과 본 분야에서 우수한 기술을 개발하게 된 것이고, 본건 특허에서 소외 B가 공동발명자로 등재된 것은 당시 관행일 뿐 실제 본건 특허를 완성한 것은 원고 단독이라 주장하였고, 이에 대하여 피고는 공동발명자 중 1인인 B의 직접적인 주도 하에 이루어진 것으로서 원고는 반도체 레이저 광원 LBP의 최적 광학계를 도출하는 조건식을

설정하는 기술과 관련하여 공헌한 점은 있지만, 본건 발명에서의 종방향 파장의 빔 스팟의 도출 및 이와 관련된 작용효과라는 기술 사상에는 전혀 공헌한 바가 없으므로, 본건 특허는 공동발명에 의해 이루어진 것이라 주장하였던바, 본 사건의 쟁점은 본건 특허가 원고 단독에 의해 발명된 것인지, 그리고 원고에게 지급해야 할 상당한 대가가 어느 정도인지 여부이다.

판 단

먼저 본건 특허가 원고 단독으로 발명된 것인지 아니면 원고와 B의 공동발명에 의한 것인지 여부에 대해, 본건 특허에서의 ‘편향기와 대물렌즈 사이에 광속이 집속 되도록 하여 종방향 파장의 빔 스팟이 형성되도록 하는 기술’은 원고 또는 B 중 1인이 착상하여 이를 구체화한 것이라 볼 수 없고, 원고와 B가 모두 착상 및 구체화에 관여한 것이라 보아야 할 것인바, 본건 특허는 원고와 B의 공동발명에 의한 것이라 판단한 후, 대체기술이 존재하므로 본건 특허의 독점적 실시에 따른 이익액이 적다고 한 피고의 주장에 대해서는, 대체기술에 비해 본건 특허가 훨씬 우수한 효과를 가지므로 대체기술의 존재로 인한 독점적 이익의 축소를 주장한 피고의 주장을 배척하고, 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 이익액으로는 피고의 기여 비율은 90%, 제품 중 본건 특허의 실시 비율은 62.31%, 실시료율은 2.88%로 보아 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 대가가 228만엔이라고 판시하였다.

18. 공동발명자의 발명자 적격에 대해 판단한 사례(도시바 사건)

▶ 판례 18

● 기초사항

사 건 명	보수청구사건
사 건 번 호	평성 19년(7) 제32793호 보수청구사건
결 과	일부 인용, 일부 기각
원 고	도시바에 근무했던 자
피 고	주식회사 도시바
권 리	특허 제1280689호, 특허 제1356578호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 종업원이었던 원고가 ‘가나-한자 변환장치’와 관련된 2건의 특허권에 관한 발명은 원고가 단독으로 발명한 직무발명으로서, 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계했다고 주장하면서, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항 및 제4항의 규정에 따라 피고에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대한 상당한 대가의 일부로 3억 2676만엔 및 이에 대한 지연배상금의 지불을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 본건 특허의 특허공보에 공동발명자로 등록되어 있는 나머지 3명은 출원 당시 피고의 연구소 소장 등 당시 관행적으로 기재되던 사람들에 불과한 것으로서, 본건 특허는 원고 단독으로 완성한 것이라 주장한 반면, 피고는 본건 특허의 공동발명자로 등록된 4명이 모두 발명의 착상 및 구체화에 직접적으로 관여된 자들로서, 본건 특허는 공동발명에 의해 완성된 것이라 주장하였던바, 본 사건의 쟁점은 본건 특허가 원고 단독으로 완성된 것인지, 아니면 공동발명에 의해 완성된 것인지 여부와, 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 대가액이 어느 정도인지 여부이다.

판 단

먼저 본건 특허가 원고 단독으로 발명된 것인지 아니면 원고와 B의 공동발명에 의한 것인지 여부에 대해, 본건 특허가 개발된 경위를 볼 때 원고 외 공동발명자로 등록된 3인은 모두 개발담당자, 관리자, 공동개발자 등으로서 본건 특허의 착상, 개발, 시험, 구체적인 설계, 제품화 등에 모두 관여한 것으로 보아야 할 것인바, 본건 특허는 원고와 나머지 3인의 공동발명에 의한 것이라 판단한 후, 본건 특허와 관련된 제품은 판매 업체간 크로스 라이선스 체결이 되어 있는 등의 사정을 감안하여 피고의 독점적 이익이 크지 않다고 보아, 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 이익액은 약 643만엔이라고 판시하였다.

나. 종업원 등

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

▶ 판례 19

● 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 끝날때까지 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 되었습디만, 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 제 4호증(「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 제 3, 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.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

Ⅱ. 권리귀속

Korean Intellectual Property Office

일/본/편

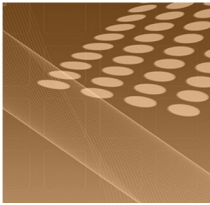


II. 권리귀속



주요 쟁점	비 고	Page
권리승계규정이 있는 경우 각 특허출원마다 별도의 양도를 할 필요가 없다고 한 사례	판례 20	219
권리승계 취지의 규정이 없음에도 권리가 승계된 것으로 본 사례	판례 21	221
공동기술개발계약해지가 공동출원하는 것까지 해제된 것으로 볼 수 없다고 한 사례	판례 22	224
이중양도의 경우 선출원자가 특허를 받을 권리를 가진다고 한 사례	판례 23	225
특허양수시 상당한 대가 청구권의 채무 인수여부는 계약이 우선한다고 한 사례	판례 24	226
심사중인 발명에 대해 '특허를 받을 수 있는 권리 확인의소'가 소의 이익이 있다고 본 사례	판례 25	228
직무발명에 새로운 구성을 추가하여 완성한 발명에 대해 직무발명에 해당하지 않는다고 판단한 사례	판례 26	230
직무발명 규정이 없는 회사를 흡수 합병하는 경우 별도의 양도가 없다면 대표자 명의의 특허는 이전되지 않는다고 판시한 사례	판례 27	232
퇴직을 이유로 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 원복되지 않는다고 판단한 사례	판례 28	234

II. 권리 귀속



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

▶ 판례 20

● 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	오츠카 제약 주식회사

● 개 요

본건은 피고의 종업원인 원고외 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 것이라라고 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 21

● 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 될것인지라고 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 있었던 것으로 보이고, 그 절차에 대해서도 관심을 가지고 있었을 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 22

● 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 23

● 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 24

● 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 지불해야 한다는 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 배상 의무가 있는 것은 아니므로, 다른 점에 대해서는 살펴볼 필요 없이 원고의 청구를 기각한다.

6. 심사중인 발명에 대해 ‘특허를받을수있는권리확인의소’가 소의 이익이 있다고 본 사례(카토우 공기 사건)

▶ 판례 25

● 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 특허 출원하였다. 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.

7. 직무발명에 새로운 구성을 추가하여 완성한 발명에 대해 직무 발명에 해당하지 않는다고 판단한 사례

▶ 판례 26

● 기초사항

사 건 명	무효기각심결에 대한 심결취소사건
사 건 번 호	평성 23년(行ケ) 제10055호
결 과	청구 기각
원 고	피고 회사에 근무하던 자
피 고	B 주식회사
권 리	특허 제3868474호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 특허 제3868474호의 무효기각심결에 대한 심결취소소송사건으로서, 본건 특허에 대한 무효 사유 중 직무발명을 적법하게 승계하여 이루어진 인용발명에 대해, 피고가 인용발명의 공개 이후 무용한 기술을 단순히 부가하여 본건 특허를 출원하였고, 이에 대해 특허권이 성립된 것으로서, 본건 특허는 인용발명과 실질적으로 동일한 것으로서, 피고는 본건 특허를 모인하여 출원한 것이라 다름없다는 점이 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

피고는 직무발명으로서 원고가 승계하여 비밀로 관리되어 있었던 인용발명을 모인출원 하였다.

● 피고 주장

본건 특허는 인용발명과 기술적 구성이 달라서 양자는 실질적으로 동일한 것이라 볼 수 없으므로, 피고의 본건 특허가 원고의 인용발명을 모인하여 출원된 것이라 볼 수는 없다.

판 단

본건 특허는 출원 당시 공지였던 인용발명의 구성에 새로운 구성을 부가함으로써 진보성이 인정되어 등록에 이르게 된 것이다. 원고 또한 새로 부가된 구성에 대해서까지 직무발명으로서 원고가 승계했던 것이라고 주장하지 않고 있고, 인용발명에 대한 개량발명인 본건 특허를 인용발명의 모인출원이라 볼 수는 없다.

8. 직무발명 규정이 없는 회사를 흡수 합병하는 경우 별도의 양도가 없다면 대표자 명의의 특허는 이전되지 않는다고 판시한 사례 (빌드랜드 사건)

▶ 판례 27

● 기초사항

사 건 명	특허권이전등록 등 청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 특허권이전등록 등 청구사건
결 과	청구 기각
원 고	주식회사 데로스
피 고	주식회사 빌드랜드
권 리	특허권 3건, 출원발명 5건

● 개 요

본 사건은 피고를 특허권자로 하여 등록된 3건의 특허권과 피고를 출원인으로 하여 출원된 5건의 출원발명에 대해 진정한 발명자가 원고라 주장하면서 원고가 피고를 상대로 특허권에 대해서는 이전 등록을, 출원발명에 대해서는 원고가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다는 확인을 구하면서 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고와 피고는 모두 건설업체인데, 원고는 피고 회사의 대표자인 P가 설립했던 회사를 흡수 합병하였고, 피고 회사는 흡수 합병된 회사와는 별도로 P가 대표자로 있는 회사이다. 피고는 특허권 및 출원발명 모두 피고 회사의 대표자인 P가 발명한 것이라 주장한 반면, 원고는 흡수 합병 이전 회사에서 P가 완성한 것으로서 이는 직무발명에 해당하여 원고에게 관련된 권리가 이전된 것이라 주장하였던 바, 이 사건의 쟁점은 피고가 했던 발명이 원고의 직무발명에 속하는 것인지 여부와 이전등록청구가 소송상 가능한 것인지 여부가 쟁점이다.

판 단

먼저 각 발명이 P에 의해 이루어진 것이라는 점을 인정하였고, 흡수 합병 당시 회사에 직무발명과 관련된 규정이 전혀 없었다는 점을 근거로 직무발명과 관련된 발명에 대한 양도가 이루어졌거나, 묵시적인 합의가 있었다고 볼 수 없다고 하여, 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리가 흡수 합병 당시 이미 양도되었다는 점을 전제로 한 원고의 청구를 기각하였다.

또 나아가 모인출원된 발명의 이전등록청구가 가능한지와 관련하여, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 특허법의 규정에 따라 특허출원을 하고 심사를 거쳐 특허 등록을 함으로써 특허권자가 될 수 있는데, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명과 동시에 발생하여 발명자에게 원시적으로 귀속되며 이전 가능한 것이며, 특허법 상으로는 모인출원된 발명에 대해서는 거절이유로, 등록 이후에는 무효사유로 규정하고 있을 뿐이고, 일정한 조건 하에서 발명자 등이 특허출원을 함으로써 특허를 받을 수 있는 경우가 있음을 규정하고 있지만, 특허권 이전등록 그 자체를 청구할 수 있다거나, 특허를 받을 수 있는 권리의 출원인 자체의 변경을 청구할 수는 없다고 하여, 특허권의 이전등록청구와 특허를 받을 수 있는 권리의 확인청구에 관련된 원고의 주장을 기각하였다.

9. 퇴직을 이유로 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 원복되지 않는다고 판단한 사례(라피스 세미컨덕터 사건)

▶ 판례 28

● 기초사항

사 건 명	직무발명의 재양도 청구사건
사 건 번 호	평성 23년(7) 제40316호 직무발명의 재양도 청구사건
결 과	청구 기각
원 고	피고회사에 근무했던 자
피 고	라피스 세미컨덕터 주식회사
권 리	1998년 특허출원 제213351호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 명칭이 ‘비휘발성 반도체 기억장치의 제조방법’인 본건 출원의 발명자인 원고가 피고를 상대로 하여 원고-피고 사이에 원고가 본건 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있음에 대한 확인을 구하는 동시에, 피고가 본건 발명의 심판 절차 등에서 원고에게 거절이유통지서 등을 보여주면서 의견을 구하는 등의 절차를 밟지 않은 것은 원고에 대한 불법행위에 해당한다고 주장하면서 민법 제709조에 따른 손해배상액으로서 30만 5694엔을 지불할 것을 구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 종업원이 회사를 퇴직한 경우에는 퇴직 시점에서 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 예약승계는 무효가 되고, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 다시 돌아가는 것으로 보아야 하고, 특히 회사의 사정상 조기퇴직제도를 실시하였던 피고의 사정을 감안하면, 직무발명의 발명자인 원고의 퇴직 시점에서 본건 출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 다시 가지게 된 것이라 보아야 할 것이며, 또한 본건 출원이 거절결정되고, 이에 대한 불복심판이 진행 중일 때에도 발명자인 원고에게 의견을 구하지

않은 것은 원고의 권리를 침해한 것으로서 불법행위에 해당한다고 주장하였고, 피고는 이에 대해 반박하였던 바, 이 사건의 쟁점은 직무발명의 예약승계에 대한 법적 해석과 출원 진행 중 발명자와 출원인 사이에 어느 정도의 의견 교환이 필요한가 여부에 대한 해석이다.

판 단

법원은 피고의 직무발명 관련 규정에 직무발명을 한 때에는 지체 없이 피고에게 신고하고, 피고는 권리의 승계 여부를 발명자에게 통지하며, 이에 따라 특허를 받을 수 있는 권리는 피고에게 양도된 것으로 본다는 취지의 규정이 있다는 점을 감안하여 원고의 직무발명에 따른 특허를 받을 수 있는 권리는 이미 피고에게 승계되었다고 보았고, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발생하고 원시적으로는 발명자에게 귀속하지만 계약이나 근무규칙 기타 정한 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 이전할 수 있도록 되어 있는바, 피고는 원고로부터 적법하게 권리를 승계받았고, 이미 승계가 완료된 권리가 원고의 퇴직으로 인해 다시 원고에게 귀속된다고 볼 수는 없다고 하여 원고는 본건 출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한다고 판단하였고, 특허를 받을 수 있는 권리가 피고에게 승계되어 피고가 특허 출원인으로서의 지위를 가지게 된 이상 이에 대한 관리처분권한은 전적으로 피고가 가지게 된 것이므로, 특허출원의 진행 과정에서 피고가 원고에게 의견을 구해야 할 의무는 없다 할 것이라 하여 불법행위를 다툰 원고의 청구도 기각하였다.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

Ⅲ. 직무발명 보상금

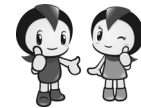
Korean Intellectual Property Office

일/본/편

가. 법적 성격

나. 직무발명 보상금의 소멸시효

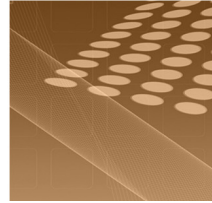
다. 상당한 대가 산정방법



Ⅲ. 직무발명 보상금

주요쟁점		비 고	Page
법적 성격	직무발명의 대가는 공적표창의 부상으로 수여된 금전과는 그 성격이 다르다고 한 사례	판례29	239
	상당한 대가의 부족액 청구는 특허법 제35조제3항에 근거한다고 한 사례	판례30	241
	특허출원하지 않은 발명에 대해서는 대가 청구권을 주장할 수 없다고 판단한 사례	판례31	243
직무발명 보상금의 소멸시효	근무규칙에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례	판례32	245
	근무규칙에 있는 상당한 대가의 지불시기가 권리행사에 있어 장애가 된다고 본 사례	판례33	247
	대가지불시기규정이 없는 한 특허존속기간 만료 전에 이를 행사할 수 있다고 한 사례	판례34	249
	근무규칙에 있는 상당한 대가의 지불시기가 그 권리의 소멸시효 기산점이라고 한 사례	판례35	251
	청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례	판례36	252
	상당한 대가의 청구권이 소멸시효에 의해 소멸하였다고 한 사례	판례37	253
	상당한 대가의 지불시기 규정이 없는 한 그 청구권의 소멸시효가 완성되었다고 본 사례	판례38	254
	실적보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 한 사례	판례39	255
	소 변경으로 소멸시효가 도과한 대가도 발명자에게 지불해야 한다고 판단한 사례	판례40	257
	소멸시효가 경과하여 보상금을 지급할 필요가 없다고 판단한 사례	판례41	259
	보상금 지급의 소멸시기에 대해 판시한 사례	판례42	261
상당한 대가 산정방법	실제 사용자등이 받은 이익액을 「사용자 등이 받아야 할 이익액」으로 산정한 사례	판례43	263
	대체기술이 존재하는 경우 금지권의 효과에 따른 사용자의 독점적 이익이 없다고 한 사례	판례44	265
	법정통상실시권에 의한 이익은 대가 산정에서 제외해야 한다고 한 사례	판례45	267
	특허유효성·실시여부·이익액 등을 고려하여 대가액을 산정한 사례	판례46	269
	사용자의 이익액을 실제로 사용자가 얻은 이익액으로 산정하는 것이 합리적이라고 본 사례	판례47	271
	사용자가 독점적으로 실시한 적이 없어 실시에 따른 이익액이 없다고 한 사례	판례48	273
	제품판매고 상승이 전적으로 본건 특허에 기인한다고 볼 수 없다고 한 사례	판례49	274
	자사의 실시기간 등을 고려하여 상당한 대가를 산정한 사례	판례50	275
	‘외국에서특허를받을수있는권리승계’에 대한 대가를 ‘사용자의이익액’에 포함한 사례	판례51	277
	사용자 등이 공헌한 정도에 포함되는 사항을 제시한 사례	판례52	279
	상당한 대가 산정방법을 제시한 사례	판례53	281
	특허성립 전이라는 이유로 사용자의 이익액을 낮게 인정할 수 없다고 한 사례	판례54	282
	사용자가 직무발명을 실시하고 있지 아니하여 청구를 기각한 사례	판례55	284
	상당한 대가의 미지불액을 산정한 사례	판례56	285
	직무발명에 의해 얻은 이익이 없다고 하여 청구를 기각한 사례	판례57	287
	직무발명의 상당한 대가를 인정한 사례	판례58	289
	독점적 이익이 미미함을 이유로 직무발명에 의한 보상금이 상당한 대가로 충분하다고 판단한 사례	판례59	290
	매출이익에 특별한 기여를 인정할 수 없다고 판단한 사례	판례60	292
	발명자의 발명 기여도에 따라 상당한 대가를 산정한 사례	판례61	294
	대체 기술이 존재하는지 여부에 따라 상당한 대가를 산정한 사례	판례62	296
	발명의 실시로 인한 독점적 이익이 없음을 이유로 추가적인 보상금을 인정하지 않은 사례	판례63	298
	초과 매상에서 발명자가 기여한 부분을 고려하여 보상액을 산정한 사례	판례64	300
	제 3자 실시에 따른 실시료를 이익액에 포함하여 보상금을 산정한 사례	판례65	302
	제 3자 실시에 따른 실시료를 이익액에 포함하여 보상금을 산정한 사례	판례66	304
	대가액을 산정함에 있어 청구항에 제품의 주요한 특징이 반영되어 있는지를 고려한 사례	판례67	306

III. 직무발명 보상금



가. 법적 성격

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

▶ 판례 29

● 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 폴리페니렌에텔(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 30

● 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 다루고 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 지급되려면, 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.

3. 특허출원하지 않은 발명에 대해서는 대가 청구권을 주장할 수 없다고 판단한 사례(레이텍스 사건)

▶ 판례 31

● 기초사항

사 건 명	일실이익 등 청구사건
사 건 번 호	평성 23년(7) 제28677호 일실이익 등 청구사건
결 과	일부 각하, 일부 기각
원 고	레이텍스에 근무했던 자
피 고	주식회사 레이텍스
권 리	
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 원고가 피고를 상대로 하여 원고가 피고 회사에 재직 중 개발한 기술 내용을 피고가 특허출원하지 않음으로 인해 특허권을 받을 수 없게 되었던바, 원고가 피고에게 신청한 기술 내용은 직무발명에 해당하지 않고, 이에 따라 그 기술 내용에 대해서는 피고가 통상 실시권을 가지지 않는다고 주장하면서, 이에 대한 확인을 구하는 동시에, 원고가 개발한 기술로 인해 피고 제품의 매상이 급증하였던 바 피고는 원고에게 이에 상응하는 대가로 7000만엔을 지불할 것을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 피고 회사에 재직 중 자신이 발명한 영상처리방법을 적용함으로써 피고의 검사 장치에 대한 수요가 크게 늘어 매상이 급증하였던 바 이에 걸맞는 상당한 대가액으로서 7000만엔을 청구하였고, 이에 대해 피고는 원고가 CCD 카메라 컨트롤러에 의한 영상처리 시스템을 구축하는 담당자이기는 했지만 재직 중 개발에 별다른 성과를 내지 못했으며, 이에 따라 1998년 1월 해고되었던 바 원고가 피고에게 부당이득반환청구권을 가진다고 해도 이미

소멸시효에 의해 청구권이 소멸되었다고 주장하였으며, 원고는 피고가 원고의 발명에 대해 특허출원을 하지 않았고, 이에 따라 원고가 신청한 발명에 대해서는 직무발명의 승계규정도 적용되지 않게 되었으므로, 피고는 원고가 신청한 발명에 대해 통상실시권을 가지지 않는다고 주장하였다.

판 단

법원은 먼저 원고가 신청한 발명에 대해 피고가 통상실시권을 가지지 않는다는 확인을 구한데 대해, 확인의 소에서 확인의 이익이란 판결로써 법률관계의 존부를 확정하는 것이 그 법률관계에 관한 법률상의 분쟁을 해결하고, 당사자의 법률상 지위의 불안이나 위험을 제거할 필요가 있는 경우에 인정되는 것인바, 원고는 본건 발명에 대해 특허를 받지도 않았고 또한 특허출원을 하지도 않았으므로 원고가 장래 본건 발명에 특허를 출원하고 특허를 받은 경우에 피고로부터 직무발명으로서 특허법 제35조 제1항에 의한 통상실시권이 있다는 대항을 받을 우려나 위험이 없다고 하여, 피고에게 통상실시권이 없다는 확인을 구하는 원고의 청구를 각하하였다.

다음으로 상당한 대가를 구하는 원고의 청구에 대해서는, 원고가 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계한 적도 없고, 피고에게 전용실시권을 설정한 적도 없으므로, 원고에게 특허법 제35조 제3항의 상당한 대가청구권을 인정할 수는 없다고 하여, 상당한 대가를 구하는 원고의 청구는 기각하였다.

나. 직무발명 보상금의 소멸시효

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

▶ 판례 32

● 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	오츠카 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(공유지분)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 제제(푸레탈)를 개발하였다. 피고는 본건 용도특허권을 자기실시할 수 있었다. 본건제제의 순환기과에서의 매상액은

평성 8년을 경계로 급증하여, 평성 10년에는 순환기과계에서 대상액은 본건제제의 총판매액의 상당부분을 점유하였다. 피고는 본건 용도특허권에 의해 타사의 재협착예방효과를 목적으로한 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 33

● 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 송달일의 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 34

● 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 실시료 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 35

● 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 끝날때까지 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 36

● 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	특허1333891, 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. 상당한 대가의 청구권이 소멸시효에 의해 소멸하였다고 한 사례 (도시바 사건)

▶ 판례 37

● 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 이익금중, 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 38

● 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 근무 규칙 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 (히다치제작소 사건)

▶ 판례 39

● 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 롬사가 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.

9. 소 변경으로 소멸시효가 도과한 대가도 발명자에게 지불해야 한다고 판단한 사례(미쓰비시 화학 사건)

▶ 판례 40

● 기초사항

사 건 명	직무발명의 대가청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 제17204호
결 과	일부 인용
원 고	미쓰비시 화학에 근무하였던 자
피 고	미쓰비시 화학 주식회사
권 리	특허 제1466481호, 특허 제1835237호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 전 종업원인 원고가 사용자인 피고에 대하여 2004년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조에 근거하여 피고가 원고로부터 승계한 직무발명과 관련된 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 상당한 대가로서 2억 4281만엔을 청구하고, 지불기한 도래일(1998. 10. 7.)의 다음날인 1998. 10. 8.로부터 기산하여 연 5%의 지연손해배상금의 지불을 구한 사안으로서, 대가지급청구권이 소멸시효에 의해 소멸된 것인지와, 상당한 대가가 얼마인지가 쟁점이 된 사안이다.

● 쟁 점

피고는 원고가 당초 150만엔의 상당한 대가 청구를 이유로 소를 제기하였다가, 2009. 8. 17. 소를 변경하여 2억 4281만엔의 상당한 대가를 청구하였는데, 당초 청구항 150만엔에 해당하는 부분은 시효 중단으로 인하여 소멸시효가 완성되지 않았다고 하더라도, 소 변경에 따라 새로 증액된 부분은 이미 소멸시효의 완성 시점(2008. 10. 8.)이 지난 후 청구된 것이므로, 나머지 부분에 대한 청구는 소멸시효에 따라 소멸된 것이라 주장하였고, 원고는 가분채권의 일부를 먼저 청구하였다가 청구의 취지를 확장한 것에 불과하므로 본 사건에서 추가로

증액된 부분에 대한 청구는 소멸시효에 의해 소멸된 것이라 볼 수 없으며, 상당한 대가액은 2억 2462만엔이라고 주장하였던바, 본 사건의 쟁점은 증액된 부분에 대한 소멸시효가 완성된 것인지 여부와 상당한 대가액이 얼마인지 여부에 대한 것이다.

판 단

법원은 먼저 수량적으로 가분 가능한 가분채권의 일부에 대해 일부임을 명시하고 소를 제기한 경우, 소송 절차에서 그 나머지에 대해 권리를 행사할 의사를 계속 표시하고 있었다고 인정되는 경우에는, 소송 절차 진행 중 소 변경을 통해 그 나머지 부분에 대해 청구를 확장하는 경우에도 소멸시효는 확정적으로 중단되는 것으로 보아야 하므로, 청구 대상 금액을 확장하였다고 하더라도 증액된 부분에 대한 소멸시효는 완성된 것이 아니라고 보았고, 다음으로 상당한 대가액에 대해 피고의 초과매상액을 565억 3720만엔, 본건 특허에 의한 초과매상비율을 40%, 가상의 실시료율을 5%, 본건 각 특허권의 기여비율을 6:4로, 공동발명자 간 원고의 기여비율을 각각 50% 및 10%로, 발명자의 공헌도 5% 및 중간이자를 공제한 금액인 5900만엔으로 산정하여 피고가 원고에게 지급할 것을 명하였다.

10. 소멸시효가 경과하여 보상금을 지급할 필요가 없다고 판단한 사례(오키덴키 공업 사건)

▶ 판례 41

● 기초사항

사 건 명	보상금청구항소사건
사 건 번 호	평성 23년(초) 제10036호
결 과	항소 기각
원 고	피고회사에 근무했던 자
피 고	오키덴키 공업 주식회사
권 리	특허 제1067112호(특허 1), 제2503053호(특허 2)
직무발명규정	있음

● 개 요

원고의 직무발명에 따른 특허 2건에 대한 상당한 대가 청구와 관련된 사건으로서, 피고가 원고의 특허를 실시함으로써 매상의 상승을 가져온 것인지, 그리고 존속기간이 만료된 특허에 대한 대가청구권의 소멸시효 완성 여부가 쟁점이 된 사안이다.

● 원고 주장

피고가 피고의 자회사에게 사업을 양도하여 피고의 자회사가 실시한 제품은 특허 1을 바탕으로 한 것으로서, 원고는 특허 1에 대한 상당한 대가액을 받을 권리가 있고, 특허 2에 대해서는 6000만엔의 상당한 대가액 및 지연배상금을 받을 권리가 있다.

● 피고 주장

1. 피고가 실시한 제품은 특허 1과는 구성이 다른 제품이고, 특허 1의 존속기간 동안 피고는 특허 1을 실시한 적이 없으며, 특허 1에 대한 대가청구권은 소멸시효로 인해 소멸된 것이다.

2. 피고는 특허 2와 관련된 제품을 실시한 적이 없으므로, 특허 2의 실시를 통한 매상 상승 또한 당연히 없었다. 따라서 특허 2에 대한 상당한 대가액은 내부 규정을 통한 R&D 진작 차원에서 제공한 금액으로 충분한 것이다.

판 단

1. 피고 회사는 1989년 당시 권리 만료까지 5년마다 실적보상금을 지급하는 취지의 규정이 있어서, 5년 단위로 구분된 기간이 경과한 시점으로부터 그 기간에 대응하는 대가청구권이 생기는 것으로 보아야 할 것인바, 늦어도 최종 기간이 만료된 다음 날인 1996. 9. 30.까지 대가청구권의 소멸시효기간이 진행하여 2006. 9. 30. 이 지남에 따라 소멸시효가 완성된 것으로 보아야 하고, 여기에 신의칙 위반이나 권리 남용의 여지는 보이지 않으므로, 특허 1에 대한 상당한 대가 청구는 소멸시효로 인해 소멸된 것이다.
2. 피고가 특허 2를 제품에 직접 적용하여 이를 통해 매상의 상승을 가져왔다고 볼 수 있을만한 증거를 원고가 제출하지 못하고 있는 이상, 원고의 주장을 인정할 수는 없다.

11. 보상금 지급의 소멸시기에 대해 판시한 사례(오키덴키 공업 사건)

▶ 판례 42

● 기초사항

사 건 명	보상금 청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 제26849호
결 과	청구 기각
원 고	피고 회사에 근무하던 자
피 고	오키덴키 공업 주식회사
권 리	특허 제1067112호, 특허 제2503053호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 전 종업원이었던 원고가 부분 도금 방법 등과 관련된 2건의 특허발명이 원고의 직무발명으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계하였다고 주장하면서, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항 및 제4항의 규정에 따라 피고에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관한 상당한 대가 중 그 일부로서 6000만엔 및 이에 대한 지연배상금을 청구한 사안이다.

● 원고의 주장

특허법 제35조 제4항의 ‘그 발명에 의해 사용자 등이 받을 수 있는 이익액’이란 사용자 등이 직무발명을 배타적으로 독점하여 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 이에 따라 받을 수 있을 것으로 기대되는 이익액, 즉 ‘독점의 이익’을 말하는 것이고, 사용자 등이 직무발명을 제3자에게 실시 허락한 경우에는 실시료 상당액이 이 ‘독점의 이익’에 해당할 것인데, 사용자와 제3자 사이에 모회사와 자회사의 관계 등 특수 관계로 인하여 무상의 실시계약을 체결한 상태라면, 실시료 상당액을 무상의 실시계약에 따라 정할 수 없는 노릇이고, 통상적인 실시료 상당액에 근거하여 산정해야 할 것이므로, 원고가 주장하는 상당한 대가에 대한 청구는 인용되어야 한다.

● 피고의 주장

피고는 이건 특허 1 및 2와 관련된 제품을 실시한 적이 없으므로, 직무발명과 관련된 특허권의 취득에 따른 독점적 이익 자체가 성립하지 않고, 나아가 원고의 보상금 청구권은 소멸시효 완성으로 인하여 소멸된 것이다.

판 단

특허법 제35조 제4항은 근무규칙 등으로 정해진 액수가 특허법 규정에 의하여 산정된 액수에 미치지 못할 때에는 액수의 수정이 가능하도록 되어 있기는 하지만, 지급시기에 대해서는 전혀 정한 바가 없으므로, 보상금의 지급시기는 근무규칙에 정한 바에 따라야 하고, 근무규칙에서 정한 보상금 지급시기가 바로 소멸시효의 기산점이 되어야 할 것이다. 본 사건에서 피고와 원고 사이에는 특허출원시부터 존속 기간이 만료될 때까지 5년 단위로 보상금을 정산하여 지급한다는 취지의 근무규칙이 있었고, 이에 따라 원고는 피고로부터 1981. 9. 30.부터 1986. 9. 29.까지, 1986. 9. 30.부터 1991. 9. 29.까지, 1991. 9. 30.부터 1996. 9. 29.까지 실적보상금을 수령 하였던 바, 보상금청구권의 소멸시효는 1996. 9. 30.부터 기산된다고 할 것이고, 이에 따라 10년이 경과한 2006. 9. 30.에 소멸시효는 완성되어 더 이상 원고의 보상금 청구권은 생기지 않는다고 보아야 할 것이다.

다. 상당한 대가 산정방법

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

▶ 판례 43

● 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 정도인지이다.

● 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 44

● 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 특허받은 이유로 포상금을 받았을 경우, 이는 국내에서 특허를 받은 것에 대한 포상금은 아니다. 그리고 포상금은 등록 후에 결정 되는 것으로, 국내 특허등록이 평성 9년 9월에 행하여졌고 그로부터 아직 10년의 소멸 시효가 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 다시하여 재차 포상을 하는 것을 의미하지는 않는다. 따라서 포상금 지급으로부터 10년이 경과 하였으므로 소멸시효가 완성되었다.

판 단

- ① 직무발명 관련 규정의 사용자 등이 받는 이익액이란, 사용자 등이 그 발명을 실시 하는 것에 의해서 얻을 수 있는 이익액은 아니고, 그 발명을 독점 실시함에 의해 얻을 수 있는 이익액이다. 본건 특허와 효과에 차이가 없는 대체 기술이 존재하고, 크로스라이센싱 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 대가지불청구는 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 45

● 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 2년정도 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 받지않아도 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 46

● 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 기지급한 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 금원은 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 47

● 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

본발명은 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 구체적인 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 48

● 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 49

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성18년(ホ)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 50

● 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
원고(항소인)	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(충괄한 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. ‘외국에서특허를받을수있는권리승계’에 대한 대가를 ‘사용자의 이익액’에 포함한 사례(아지노모토 사건)

▶ 판례 51

● 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-페닐알라닌메틸에스테ルの 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 발명등 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. 사용자 등이 공헌한 정도에 포함되는 사항을 제시한 사례 (N히타치 금속 사건)

▶ 판례 52

● 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 상당하다고 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, 문자 대로의 「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 53

● 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 실용 신안 등록을 받을 권리를 사용자인 피고에게 승계했던 것에 대한 상당한 대가의 미지불분의 금액 지불을 청구한 사안이다.

● 원고 주장

원고는, 피고회사의 연구소에 근무하고 있는 기간중, 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 실용 신안 등록 출원 되었고, 본건 고안 1 및 3은, 동목록에 기재한대로 원고외 수인의 공동 고안으로서 실용 신안 등록 출원이 되고 있다.), 그 특허내지 실용 신안 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 실용 신안 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 54

● 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 三菱科學株式会社
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.

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 것으로서, 그 발명을 실시 할 수 있을 권리를 독점하는 것에 의해서 받는 것이 전망되는 이익(독점의 이익)을 말하는 것이라고 해석된다.

판 단

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 하나로 할 수 있다. 또한 사용자가 그 발명을 스스로 실시하여 타사에 실시 허락하고 있지 않는 경우에는, 영업 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 권리화되어 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 55

● 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 30 억엔4980만엔을 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 실시예정이 극히 불투명하다. 또한, 상기 일부발명은 거절결정이 확정되어 발명으로서 가치가 없으므로 원고의 주장은 이유가 없다.

14. 상당한 대가의 미지불액을 산정한 사례(신일본 이화 사건)

▶ 판례 56

● 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 종업원였던 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 지급액수는 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 57

● 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 없다라고 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 할 지라도 이전등록청구에 의해 얻을 수 있는 법률상 근거도 없으므로 이유가 없음은 명백하다.

16. 직무발명의 상당한 대가를 인정한 사례(케논 사건)

▶ 판례 58

● 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.

17. 독점적 이익이 미미함을 이유로 직무발명에 의한 보상금이 상당한 대가로 충분하다고 판단한 사례(일본제강소 사건)

▶ 판례 59

● 기초사항

사 건 명	직무발명의 대가청구항소사건
사 건 번 호	평성 22년(ネ) 제10068호
결 과	청구 기각
원 고	피고회사에서 근무하던 자
피 고	주식회사 일본제강소
권 리	특허 제2771438호 외 3건
직무발명규정	있음

● 개 요

항소인(1심 원고)은 중국 출신으로서 히로시마 대학 공학부로 파견 후 박사학위를 취득하였고, 이후 1992년부터 피항소인(1심 피고) 회사에 입사하여 연구 업무에 종사한 자이다. 원심은 종업원인 항소인이 피항소인에 대해 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항을 근거로 1993년부터 2000년까지 항소인이 발명하여 피항소인에게 양도한 발명의 양도 대가 금액의 일부인 23억 8960만엔과 연 5%의 지연손해배상금의 합계인 30억 4980만엔의 지급을 구한 사례이다. 원심에서는 본건 특허 1 내지 4가 모두 진보성 결여라는 무효사유를 안고 있어서, 본건 특허에 독점권에 따른 이익이 발생하기 힘들다고 보고, 원고가 청구한 금액만큼의 대가보상의 여지가 없다고 하여 청구를 기각하였다. 이에 원고가 항소한 것이 본 사건이다.

● 원고의 주장

이건 특허 1 내지 4는 모두 원고가 참가한 연구팀에서 독자적으로 개발하여 제품에 적용된 것이고, 이로 인해 제품 매상 상승에 현격하게 공헌한 것이므로, 원고의 청구는 인정되어야 한다.

● 피고의 주장

원고가 주장하는 기술 특징은 이건 특허 1 내지 4의 특허청구범위에 구체적으로 구현되어 있지 아니한 것이고, 명세서에서도 제대로 나타나 있지 아니한 것으로서, 이건 특허 1 내지 4는 모두 출원 당시 공지 기술 또는 기술 상식에 비추어 무효 사유를 안고 있는 것으로서, 이건 특허 1 내지 4에 의한 독점적 이익은 창출되지 않았다고 보아야 한다. 또한, 이건 특허 3 및 4의 경우에는 원고가 실시한 적이 없었으므로, 이건 특허 3 및 4에 의한 매상 상승 효과는 없었다고 보아야 한다. 따라서 원고의 직무발명 양도에 따른 상당한 대가는 직무발명 규정에 의하여 지급한 보상금으로 충분한 것이다.

판 단

피고의 주장을 거의 그대로 원용하면서, 원고가 주장하는 기술 특징은 이건 특허 1 내지 4의 특허청구범위에 구체적으로 구현되어 있지 아니한 것이고, 명세서에서도 제대로 나타나 있지 아니한 것으로서, 이건 특허 1 내지 4는 모두 출원 당시 공지 기술 또는 기술 상식에 비추어 무효 사유를 안고 있는 것으로서, 이건 특허 1 내지 4에 의한 독점적 이익은 창출되지 않았다고 보아야 하고, 또한, 이건 특허 3 및 4의 경우에는 원고가 실시한 적이 없었으므로, 이건 특허 3 및 4에 의한 매상 상승 효과는 없었다고 보아야 하므로, 원고의 직무발명 양도에 따른 상당한 대가는 직무발명 규정에 의하여 지급한 보상금으로 충분한 것이라고 판단하였다.

18. 매출이익에 특별한 기여를 인정할 수 없다고 판단한 사례 (산요 덴키 사건)

▶ 판례 60

● 기초사항

사 건 명	특허권승계대가청구사건
사 건 번 호	평성 20년(7) 제22178호
결 과	청구 기각
원 고	피고 회사에 근무했던자의 소송승계인(공동발명자)
피 고	산요덴키 주식회사
권 리	특허 제730908호, 제2730926호
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 A의 소송승계인인 B, C 및 D가 피고 회사에 재직 중일 때 공동으로 발명했던 ‘열교환기’와 관련된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계하였음을 주장하면서, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항 및 제4항의 규정에 따라 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 따른 상당한 대가 중 일부로 3500만엔 및 지연 배상금의 지불을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

본 사건의 쟁점은 원고들의 피고에 대한 본건 각 특허에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련된 특허법 제35조 제3항 및 제4항의 상당한 대가의 청구권의 존재 여부이다. 구체적으로 상당한 대가액의 산정방식, 상당한 대가의 구체적인 금액 및 이러한 금액이 피고가 직무발명 규정에 따라 원고들에게 지급한 보상금액을 초과한 것인지 여부였는데, 원고들은 본건 각 특허를 제품에 적용함으로써 현저한 에너지 절약을 달성할 수 있었고, 이에 따라 에어컨 시장에서 피고의 시장 점유율이 현저하게 높아졌으므로, 직무발명 규정에 따라 지급받은 보상금액보다 현저하게 높은 금액의 보상이 따라야 한다고 주장한데 비하여, 피고는 에어컨 내에는 수많은 직무발명 관련 특허가 연계되어 제품이 생산되는 것으로서,

본건 특허만으로 인해 제품의 기능이 획기적으로 높아진 것이라 단정할 수 없고, 시장 점유율 또한 원고 주장과는 달리 본건 특허의 제품에의 적용 전후로 현격하게 달라진 것으로 볼 수 없는 이상, 원고들이 직무발명의 승계로 인해 지급받을 수 있는 상당한 금액은 직무발명 규정에 의해 지급한 보상금액만으로 충분한 것이라 주장하였다.

판 단

피고의 주장은 거의 원용하면서, 본건 특허의 기술적 특징을 세부적으로 살핀 후, 본건 특허만으로 인해 제품의 기능이 현저하게 향상된 것이라 단정할 수 없고, 에어컨 제품의 매출액이 늘어난 것은 에어컨 시장 자체가 이전보다 커진 점에 기인할 수도 있는 등 피고 회사의 에어컨 매출액 상승에 본건 특허가 직접적으로 기여한 것이라 단정할 수 없다고 판시한 후, 원고들이 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도함으로써 받을 수 있는 상당한 대가액은 피고의 직무발명 규정에 따라 피고가 원고들에게 지급하였던 보상금만으로 충분한 것이라 보았다.

19. 발명자의 발명 기여도에 따라 상당한 대가를 산정한 사례 (와코준야쿠 공업 사건)

▶ 판례 61

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 22년(초) 제10010호, 제10027호 직무발명대가청구사건
결 과	청구 모두 기각
원 고	피고 회사에 근무했던 자
피 고	와코준야쿠 공업 주식회사
권 리	특허 2666632호
직무발명규정	있음

● 개 요

원심은 항소인인 원고(피고의 전 종업원)가 피항소인인 피고를 상대로 하여 피고 특허는 원고를 발명자로 한 직무발명으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였다고 주장하면서, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항의 규정에 따라 양도에 따른 상당한 대가의 일부로서 1억엔 및 지연배상금의 지불을 구한 사안이었다. 원심에서는 본건 발명의 일부는 원고의 직무발명이라고 인정하여 243만엔 및 이에 대한 지연 배상금의 지불을 명하는 한도에서 원고의 청구를 인용하였다. 이에 원고는 지불금액을 확대 하면서 항소를 제기하였고, 피고는 원심의 일부 인용 부분에 대한 취소를 구하며 항소를 제기하였던 것이 본 사안이다.

● 쟁 점

본 사건의 쟁점은 원고가 완성한 발명이 직무발명에 해당하는 것인지, 본건 특허에서 원고가 관여한 부분이 어느 정도의 기술적 가치를 가지는 것인지, 그리고 원고에게 지급하여야 할 보상금이 어느 정도 액수가 적당한 것인지 여부이다.

판 단

법원은 일단 원고가 본건 특허가 완성되는 과정에 개입되어 있고, 기술적 착상의 구체화에 직접 관여된 것으로 보아, 원고를 본건 특허의 공동발명자 중 1인으로 인정 한 후, 본건 특허의 기술 특징을 구체적으로 분석한 결과, 본건 특허는 바나딘산이온 또는 3가의 망간이온을 산화제로서 사용하고자 하는 것이 가장 중요한 기술 특징으로서, 이러한 기술 특징을 기반으로 하여 특허를 받은 것인데, 원고는 본건 특허의 가장 중요한 기술 특징 부분에는 관여하지 않고, 다른 공동발명자 중 1인인 A가 이를 발명한 것이라 보아, 원심에서 인정한 243만엔 및 이에 대한 지연배상금만으로도 원고에게 지급할 보상금은 충분하다고 하여 항소인의 청구를 기각하였다.

20. 대체 기술이 존재하는지 여부에 따라 상당한 대가를 산정한 사례 (소니 사건)

▶ 판례 62

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 20년(초) 제10082호 직무발명대가청구사건
결 과	청구 일부 인용
원 고	피고 회사에 근무했던 자
피 고	소니 주식회사
권 리	5건의 특허권
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피항소인(원심 피고)의 전 종업원이었던 항소인(원심 원고)가 피항소인을 상대로 하여 재직 중 발명했던 ‘반도체 레이저 장치’와 관련된 발명 등 총 5건의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 피항소인에게 승계한 것에 대해 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항에 따라 승계의 대가인 7억 3746만엔 중 일부인 1억엔 및 이에 대한 연 5%의 지연배상금을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

피항소인은, 본건 특허 1과 관련하여 피항소인이 실시한 제품은 본건 특허 1에서와 같은 ‘비점흡수법’을 사용하지 않는 것이고, 본건 특허 2와 관련하여 본건 특허 2와는 달리 3개가 아닌 다른 개수의 광검출부를 사용하고 있으며, 본건 특허 3과 관련하여 중앙광검출부 및 내측광검출부를 사용하지 않고 있으므로, 본건 특허 1 내지 3은 피항소인이 실시한 적이 없는 것이어서, 사내 규정에서 정한 액수 이상의 보상금 지급 의무는 없고, 본건 특허 1 내지 5는 다수의 대체 기술이 존재하는 기술로서 독점에 따른 이익이 그다지 크지 않은 것이므로, 항소인이 청구하는 액수만큼의 보상금 지급 의무는 없다고 주장하였던바,

이 사건의 쟁점은 피항소인이 본건 특허 1 내지 3을 제품에 적용하여 실시하였는지 여부와, 적정한 보상액의 액수가 어느 정도인지의 여부이다.

판 단

법원은 먼저 본건 특허 1 내지 3을 피항소인이 제품에 적용하여 실시하였는지 여부와 관련하여, 본건 특허 1의 권리범위에는 피항소인이 주장하는 바와 같이 한정적으로 해석할 만한 부분이 없고, 피항소인이 판매한 제품은 본건 특허 2 및 3과 관련하여 광검출부의 개수나 위치가 다르기는 해도, 이는 본건 특허 2 및 3의 핵심적인 기술과는 무관하게 단순히 설계적으로 변경가능한 정도로서, 피항소인은 본건 특허 1 내지 3을 실제 제품에 적용하여 실시하였다고 보았고, 피항소인의 대상 제품의 매상고 합계는 피항소인의 공현도 97%, 공동발명자 간 항소인의 공현도는 약 33 내지 18% 정도로 산정하여 570만 7974엔의 금액을 상당한 대가로 산정한 후, 지급받은 58만 2850엔을 제외한 나머지 금액을 피항소인이 항소인에게 직무발명의 승계에 따른 정당한 대가로 지급할 것을 명하였다.

21. 발명의 실시로 인한 독점적 이익이 없음을 이유로 추가적인 보상을 인정하지 않은 사례(일본제강 사건)

▶ 판례 63

● 기초사항

사 건 명	직무발명의 대가청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 제15068호 직무발명의 대가청구사건
결 과	청구 기각
원 고	피고 회사에 근무했던 자
피 고	주식회사 일본제강
권 리	특허 제2771438호 외 3건
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 원고가 피고의 업무범위에 속하는 것으로서 발명에 이르게 된 행위가 원고의 직무에 속하는 직무발명과 관련된 본건 특허 1 내지 4를 피고에게 양도하고, 이에 따라 상당한 대가를 청구한 사안으로서, 상당한 대가액에 대해 원고는 총 59억 7400만엔 중 일부인 23억 8960만엔과 이에 대한 지연배상금을 청구한 것에 대해, 피고는 상당한 대가액은 직무발명보상규정에 따라 지급된 금액만으로 충분하다고 주장하며 다투었던 사안이다.

● 쟁 점

본 사건에서 원고는 본건 특허 1 내지 4는 모두 피고의 업무범위에 속하는 것으로서 발명에 이르게 된 행위가 원고의 직무에 속하는 직무발명에 해당하는 것이고, 본건 특허 1 내지 4는 원고가 공동발명자로 되어 있기는 하지만, 실질적으로는 모두 원고가 단독으로 발명한 것이라 주장하였고, 피고는 본건 특허 1 및 4는 품질 저하 우려가 큰 가능성이 있어서 피고가 실시한 적이 없고, 본건 특허 2는 출원일 이전 주지된 기술에 불과하여 독점의 이익이

없으며, 본건 특허 3은 기술 내용이 극히 난해하여 실시가 곤란한 이유로 피고가 실시한 적이 없으므로, 직무발명보상규정에 따라 지급한 보상금만으로 본건 특허 1 내지 4에 대한 상당한 대가는 지급되었다고 주장하였던바, 이 사건의 쟁점은 본건 특허 1 내지 4를 피고가 제품에 반영하여 실시하였는지 여부와 상당한 대가를 어느 정도로 볼 것인지 여부이다.

판 단

법원은 먼저 본건 특허 1, 3, 4에 대해서는 피고가 실시한 제품과 각 구성요소를 나누어 비교하면서 피고가 실시한 제품에는 본건 특허 1, 3, 4의 핵심적인 기술 특징이 반영되어 있지 않다고 하여, 피고가 본건 특허 1, 3, 4를 실시하였다고 볼 수 없으므로, 본건 특허 1, 3, 4로 인하여 피고가 추가적으로 얻은 이익은 없다고 보았고, 본건 특허 2에 대해서는 통상의 기술자가 본건 특허 2의 출원일 이전의 선행 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 등록결정 여부와는 무관하게 피고에게 본건 특허 2로 인하여 독점의 이익이 생겼다고 볼 수는 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였다.

22. 초과 배상에서 발명자가 기여한 부분을 고려하여 보상액을 산정한 사례(NEC 사건)

▶ 판례 64

● 기초사항

사 건 명	직무발명의 대가청구사건
사 건 번 호	평성 22년(7) 제10176호 직무발명의 대가청구사건
결 과	일부 인용, 일부 기각
원 고	NEC 주식회사에 근무했던 자
피 고	NEC 주식회사
권 리	특허 제2660940호 외 4건
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 원고가 피고 회사에 재직 중 완성한 ‘압전 진동 자이로’와 관련된 발명에 대해 피고를 상대로 평성 16년 법률 제79로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항에 따른 직무발명의 대가청구로서 4697만엔의 일부인 3000만엔 및 연 5%의 지연배상금을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 본건 특허 1 내지 5를 종합한 전체를 포괄한 제품을 대상으로 하여 상당한 대가를 산정해야 하는 것으로서, 본건 특허 1 내지 5로 인해 ‘압전 진동 자이로’ 제품은 피고와 소외 무라타 제작소의 2개 회사가 주도하게 되었으므로, 초과배상액에서 본건 특허가 차지하는 비중은 약 50%에 달하는 것이라 주장한 반면, 피고는 제품과 관련된 시장에서 피고 제품의 시장 점유율이 높아진 것은 무라타 제작소의 독점 체제를 견제하기 위한 시장 심리에서 피고 제품이 대체 제품으로 인정받게 된 점에 기인한 것이기, 본건 특허 1 내지 5가 제품에 적용되었기 때문은 아니라고 하면서 본건 특허 1 내지 5가 제품 배상의 상승에

기여한 바는 거의 없으므로, 원고가 청구한 금액은 직무발명에 따른 상당한 대가를 초과하는 것으로서 기각되어야 한다고 주장하였던바, 이 사건의 쟁점은 피고 제품에서 본건 특허 1 내지 5가 기여한 정도가 어느 정도인지, 이에 따라 원고가 받아야 할 상당한 대가가 어느 정도인지 여부이다.

판 단

법원은 ‘압전 진동 자이로’ 분야에서는 비교적 후발 주자였던 피고가 대표적 선발 주자인 무라타 제작소와 견줄 수 있을 정도의 시장 경쟁력을 갖추게 된 것은 핵심적인 기술이 반영되어 있는 본건 특허 1 내지 5가 반영되었기 때문이라 보고, 본건 특허 1 내지 5가 초과매상액에 기여한 정도를 특허등록 이전에는 20%, 특허등록 이후에는 50%로 인정하였고, 가상의 실시료를 또한 2% 정도에 해당한다고 보았으며, 그럼에도 불구하고 개발 및 시험에 이르는 과정에서 사용자에게 의한 노하우 공여, 시설 제공 등의 기여도는 95%에 해당한다고 하였고, 공동발명자 중 원고가 차지하는 비중은 40%라 인정하면서, 결론적으로 초과매상액 중 원고가 차지하는 비중을 산출하여 원고가 피고로부터 받아야 할 상당한 대가액은 213만 5496엔이라고 판결하였다.

23. 제 3자 실시에 따른 실시료를 이익에 포함하여 보상금을 산정한 사례(와코준야쿠 공업 사건)

▶ 판례 65

● 기초사항

사 건 명	직무발명 보상금청구사건
사 건 번 호	평성 22년(7) 제2535호 직무발명의 보상금청구사건
결 과	일부 인용, 일부 기각
원 고	와코준야쿠 공업에 근무했던 자
피 고	와코준야쿠 공업 주식회사
권 리	특허 제2956653호 외 2건
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 전 종업원이었던 원고가 직무발명으로서 소변 중의 미량의 단백질을 측정에서 아소산 이온의 영향에 의한 오차 발생을 피할 수 있는 발명을 하였고, 이 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였던바, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항 소정의 상당한 대가의 지급을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 원고가 본건 특허의 발명자로서 직무발명의 승계에 따른 정당한 대가를 받을 자격이 있고, 본건 특허로 인해 피고가 받을 수 있는 이익이란 본건 특허의 독점에 따른 이익을 말하는 것으로서 피고의 실시로 인한 초과이익뿐만 아니라 제3자에게 실시허락을 통한 실시료까지 합산한 것으로서 그 총액은 6930만엔에 달하며, 원고는 본건 특허의 심사과정에서 의견서 초안 작성 등에 관여하면서 본건 발명의 권리화에 절대적으로 기여하였던바 원고의 기여 정도는 최소 50% 이상에 달하는 것이라 주장하였고, 이에 대하여 피고는 피고 회사에서 원고가 담당한 업무는 스크리닝 시험 등 주변적인 실험에 불과할 뿐

아소산 양성의 소변을 이요한 핵심적인 실험에 종사하지는 않았으므로 원고가 본건 특허의 발명자라 볼 수 없고, 피고는 직무발명에 대하여 당연 통상실시권을 가지는 것이므로, 피고의 실시 행위는 통상실시권의 범위 내에서 이루어진 것이므로 독점의 이익을 인정할 수는 없으며, 본건 발명의 제품화에 피고가 공헌한 정도는 100%, 아무리 작게 잡아도 95% 이상이라고 주장하였던바, 이 사건의 쟁점은 본건 특허의 발명자가 원고라 볼 수 있는지, 본건 특허로 인해 피고가 얻은 이익은 어느 정도인지, 피고가 제품화에 기여한 정도는 어느 정도인지, 그리고 원고가 받아야 할 상당한 대가액은 어느 정도인지에 대한 판단 여부이다.

판 단

법원은 먼저 원고가 본건 특허의 발명자라 볼 수 있는지에 대하여, 원고는 피고 회사의 연구원으로서 본건 특허와 관련된 분야에 종사하면서 연구소장이나 관리자와 공동으로 연구 개발 활동을 하였고, 그 결과로 본건 특허와 관련된 기술을 개발하였던 바, 원고가 본건 특허의 발명자라 볼 수 있다고 판시하였다.

다음으로 법원은 본건 특허로 인하여 피고가 얻은 이익액에 대해, 사용자가 특허권을 가지게 됨에 따라 얻을 수 있는 소위 독점의 이익으로서 여기에는 사용자의 자기 실시에 따라 얻을 수 있는 초과매상액과 제3자에게 실시를 허락할 경우 얻을 수 있을 것이라 예상되는 실시료 수입까지 포함하는 것이라 하여, 대체 기술의 존재 여부, 다른 경합 기술들과의 차별성, 효과의 차이 등을 면밀히 검토하여 그 금액을 1510만엔으로 정하였다.

다음으로 피고가 제품에 기여한 정도를 90%로 규정하고, 이에 따라 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 대가액을 151만엔으로 하였다.

24. 제 3자 실시에 따른 실시료를 이익액에 포함하여 보상금을 산정한 사례(아스테라스 제약 사건)

▶ 판례 66

● 기초사항

사 건 명	직무발명 대가지불청구사건
사 건 번 호	평성 21년(7) 제34203호 직무발명의 대가지불청구사건
결 과	일부 인용, 일부 기각
원 고	아스테라스 제약에 근무 했던 자
피 고	아스테라스 제약 주식회사
권 리	특허 제2956653호 외 1건, 6건의 대응 외국 특허
직무발명규정	있음

● 개 요

본 사건은 피고의 전 종업원이었던 원고가 직무발명으로서 치환 페네틸아민 유도체 및 그 제법에 관한 발명을 하였고, 이 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였던바, 평성 16년 법률 제79호로 개정되기 전의 특허법 제35조 제3항 소정의 상당한 대가 중 일부로 10억엔 및 연 5%의 지연배상금의 지불을 청구한 사안이다.

● 쟁 점

원고는 본건 특허로 인해 피고가 받을 수 있는 이익이란 본건 특허의 독점에 따른 이익을 말하는 것으로서 피고의 실시로 인한 초과이익뿐만 아니라 제3자에게 실시허락을 통한 실시료까지 합산한 것으로서 본건은 해외에까지 특허를 취득하여 널리 라이선스를 취득한바 있다는 점을 감안하면 피고가 본건 특허로 인하여 얻은 이익은 막대하다 할 것이고, 이 과정에서 원고의 기여 정도는 최소 50% 이상에 달하는 것이라 주장하였고, 이에 대하여 피고는 직무발명에 대하여 당연 통상실시권을 가지는 것이므로, 피고의 실시 행위는 통상실시권의 범위 내에서 이루어진 것이므로 독점의 이익을 인정할 수는 없으며, 본건 발명의 제품화에

피고가 공헌한 정도는 최소 95% 이상이라고 주장하였던바, 이 사건의 쟁점은 본건 특허로 인해 피고가 얻은 이익은 어느 정도인지, 피고가 제품화에 기여한 정도는 어느 정도인지, 그리고 원고가 받아야 할 상당한 대가액은 어느 정도인지에 대한 판단 여부이다.

판 단

먼저 법원은 본건 특허로 인하여 피고가 얻은 이익액에 대해, 사용자가 특허권을 가지게 됨에 따라 얻을 수 있는 소위 독점의 이익으로서 여기에는 사용자의 자기 실시에 따라 얻을 수 있는 초과매상액과 제3자에게 실시를 허락할 경우 얻을 수 있을 것이라 예상되는 실시료 수입까지 포함하는 것이라 하여, 본건 특허의 존속기간 만료 전 본건 제품의 매상이 4209억엔에 달하는 점과 물질특허라는 특수성을 감안하여 일본에서의 초과매상액을 1929억엔으로, 해외에서의 초과매상에 본건 특허가 기여한 정도를 30% 정도로 규정하였고, 가상실시료율을 30% 정도로, 피고가 제품에 기여한 정도를 90%로 규정하였으며, 이에 따라 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 대가액을 1억 6538만엔으로 하였다.

25. 대가액을 산정함에 있어 청구항에 제품의 주요한 특징이 반영되어 있는지를 고려한 사례(히다치 제작소 사건)

▶ 판례 67

● 기초사항

사 건 명	직무발명양도대가청구사건
사 건 번 호	평성 22년(초) 제10062호 직무발명양도대가청구사건
결 과	청구 기각
원 고	히다치 제작소에 근무했던 자
피 고	히다치 제작소
권 리	일본 특허권 6건, 미국 특허권 17건 및 한국 특허권 5건
직무발명규정	있음

● 개 요

원심은 1심 피고의 종업원이었던 1심 원고가 피고 회사에 재직 중 발명했던 일본 특허 6건, 미국 특허 17건, 한국 특허 5건에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도함에 따른 상당한 대가로서 개정 전 특허법 제35조 제3항 및 제4항에 따라 총 15억 8799만엔 중 일부인 6억엔과 이에 대한 연 5%의 지연배상금을 청구한 사안이다. 원심에서는 이에 대해 피고는 원고에게 6302만엔 및 이에 대한 연 5%의 지연배상금을 지급하라는 판결을 내렸고, 피고는 이에 불복하고, 원고는 대가에 불복하여 각각 항소한 것이 본 사건이다.

● 쟁 점

이 사건의 쟁점은 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 대가액이 어느 정도인지 여부로서, 본건 특허에 피고 제품의 중요한 기술 특징이 청구항에 반영되어 있는지도 중요한 판단 사항 중 하나였다.

판 단

법원은 먼저 본건 특허의 권리범위와 피고 제품이 다른 경쟁 제품들과 차별될 수 있는 기술 특징을 면밀히 분석하여, 피고 제품의 고유한 기술 특징이 본건 특허의 권리 범위(특허청구범위)에 제대로 반영되었는지를 살핀 결과, 본건 특허는 상위개념적인 기재가 주를 이루면서 다른 경쟁 제품들과도 유사한 특징들만 나열되어 있을 뿐, 피고 제품의 고유한 기술 특징이 특정적으로 반영되어 있지 않다고 인정하여, 원고의 항소를 기각하고, 피고가 원고에게 지급해야 할 상당한 대가를 1심에서보다 훨씬 적은 290만엔이라 판단하였다.



쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선

IV. 기 타

Korean Intellectual Property Office

일/본/편

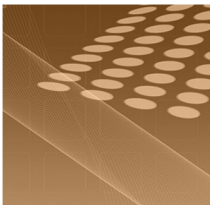


IV. 기 타



주요쟁점	비고	Page
노하우 입증 부족으로 청구를 기각한 사례	판례 68	311
문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	판례 69	313
문언·균등침해를 구성하지 않는다고 한 사례	판례 70	315

IV. 기 타



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

▶ 판례 68

● 기초사항

사 건 명	직무발명대가청구사건
사 건 번 호	평성 17년2월2일(2005.2.2),동경고재 평16(네)3074
결 과	청구 기각
원고(공소인)	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 69

● 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 70

● 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

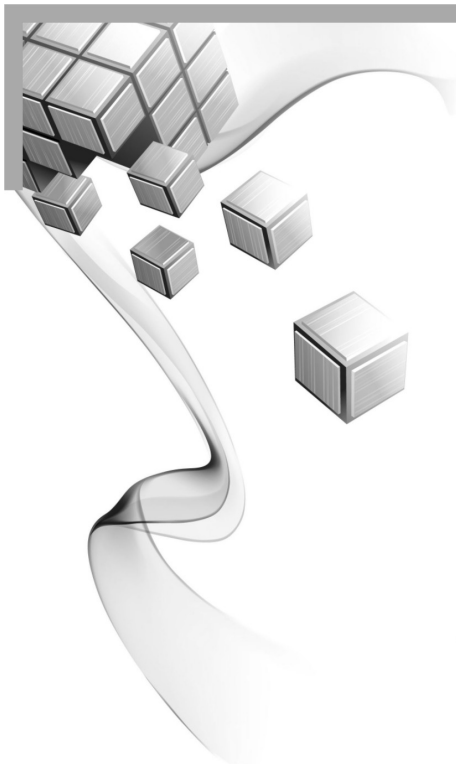
피고의 다이아몬드의 컷 방법 등은 원고의 특허발명의 구성요건과 일치하지 않고 또한 균등론에 의한 침해요건도 성립하지 않는다.

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 한.일 판례 150선

붙임

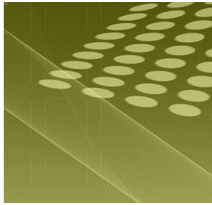


〈붙임1〉 최근 국내 직무발명
판례선고 현황

〈붙임2〉 국내 직무발명 관련 판례 통계

〈붙임3〉 국내편 색인

붙임 1. 최근 국내 직무발명 판례선고 현황



1. 민·형사 소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
1	수원지방법원	2012.6.21	2011가합477	직무발명보상금	
2	춘천지방법원	2012.1.11	2010노735	디자인보호법위반	
3	서울고등법원	2012.3.29	2011나21855	직무발명보상금	23의상급심
4	수원지방법원안산지원	2012.8.23	2011고정2046	업무상 배임	
5	청주지방법원	2012.1.20	2011가합3531	통상실시권확인	
6	대전지방법원	2012.1.12	2011가합1822	특허권이전등록	
7	서울중앙지방법원	2012.6.5	2011가합18821	직무발명보상금	
8	광주지방법원	2012.2.2	2011가합13793	특허권이전등록	
9	서울중앙지방법원	2012.9.28	2011가합37396	직무발명보상금	
10	서울고등법원	2011.12.8	2011나20210	영업방해금지	
11	광주지방법원	2011.11.9	2011노2027	업무상 배임	
12	서울중앙지방법원	2011.11.4	2010가합69624	특허권이전등록	
13	수원지방법원	2011.10.21	2011카합249	특허권침해금지가처분	
14	서울중앙지방법원	2011.10.27	2010가합105100	직무발명보상금	
15	대법원	2011.7.28	2009다75178	직무발명보상금	50의상급심
16	서울고등법원	2011.4.27	2010나68963	직무발명보상금	33의상급심
17	서울고등법원	2011.8.31	2010나72955	직무발명보상금	30의상급심
18	대법원	2011.4.28	2009다19093	특허권이전등록	55의상급심
19	대법원	2011.7.28	2010도12834	업무상 배임	
20	서울고등법원	2011.5.25	2010나109963	손해배상	
21	대법원	2011.9.8	2009다91507	직무발명보상금	48의상급심
22	부산고등법원	2011.9.7	2011나1057	직무발명보상금	25의상급심

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
23	서울중앙지방법원	2011.1.28	2009가합111307	직무발명보상금	
24	의정부지방법원	2011.6.16	2010노2480	업무상 배임	
25	부산지방법원	2010.12.23	2009가합10983	직무발명보상금	
26	서울고등법원	2010.12.16	2010나87230	부당이득 반환	
27	수원지방법원	2010.11.4	2009가합2746	직무발명보상금	
28	서울중앙지방법원	2010.10.28	2010가합9097	직무발명보상금	
29	수원지방법원	2010.6.25	2009가단56852	직무발명보상금	
30	서울중앙지방법원	2010.6.17	2009가합84757	직무발명보상금	
31	서울중앙지방법원	2010.7.15	2009가합99476	직무발명보상금	
32	서울고등법원	2010.9.29	2009나121677	특허권이전등록	44의상급심
33	서울중앙지방법원	2010.6.17	2009가합48041	직무발명보상금	
34	서울중앙지방법원	2010.6.17	2009가합87404	직무발명보상금	
35	서울중앙지방법원	2010.4.21	2009가합86135	직무발명보상금	
36	서울고등법원	2010.9.29	2009나98029	특허권이전등록	51의상급심
37	서울고등법원	2010.9.29	2009나121677	특허권이전등록	47의상급심
38	대전지방법원	2010.1.26	2009노1274	업무상 배임	
39	서울중앙지방법원	2010.1.20	2009가합97210	특허권이전등록	
40	대법원	2010.11.11	2010다26769	손해배상	
41	서울중앙지방법원	2010.7.22	2009고합268	업무상 배임	
42	서울중앙지방법원	2010.4.21	2009가합86315	직무발명보상	
43	서울고등법원	2010.2.11	2008나106190	손해배상	
44	대전지방법원	2010.1.26	2009노1274	업무상배임	
45	서울중앙지방법원	2010.1.20	2009가합97210	특허권이전등록	
46	수원지방법원성남지원	2009.12.9	2009가단20542	손해배상(기)	
47	서울중앙지방법원	2009.11.11	2009가합72372	특허권이전등록	
48	서울고등법원	2009.10.7	2009나26840	직무발명보상금	
49	서울남부지방법원	2009.9.11	2008가합17152	직무발명보상금	
50	서울고등법원	2009.8.20	2008나119134	직무발명보상금	
51	서울중앙지방법원	2009.8.14	2008가합115791	특허권이전등록절차이행청구	
52	서울고등법원	2009.6.3	2008나79632	직무발명보상금	

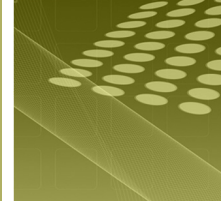
번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
53	인천지방법원	2009.4.10	2007가합3994	약정금	
54	서울중앙지방법원	2009.1.23	2007가합101887	직무발명보상금	
55	서울고등법원	2009.1.21	2007나96470	특허권이전등록	
56	대법원	2008.12.24	2007다37370	특허권이전등록 등	
57	서울남부지방법원	2008.11.21	2008가합550	직무발명보상금	
58	대전지방법원	2008.11.6	2009가합5308	손해배상(기)	
59	대전지방법원	2008.11.6	2007가합2699	특허를받을수있는권리확인의소	
60	수원지방법원	2008.10.17	2007가합14622	직무발명보상금	
61	광주지방법원	2008.9.4	2007가합10766	손해배상(기)	
62	대법원	2008.9.25	2008다36480	직무발명보상금	
63	광주지방법원	2008.8.1	2007가합1397	통상실시권존재확인	
64	수원지방법원성남지원	2008.7.25	2006가합14007	직무발명보상금청구	
65	서울고등법원	2008.7.23	2007나79062	특허 통상실시권 존재 확인	
66	서울북부지방법원	2008.6.26	2007가합9775	실용신안권이전등록	
67	서울고등법원	2008.4.10	2007나 15716	직무발명보상금	
68	부산고등법원	2008.3.13	2006나20641	손해배상(기)	
69	대법원	2008.2.28	2007도10493	업무상 배임 등	
70	서울동부지방법원	2007.10.31	2006가합15647	직무발명보상금	
71	부산고등법원	2007.9.5	2007나5027	손해배상(기)	
72	서울중앙지방법원	2007.8.23	2006가합89560	특허권이전등록	
73	서울서부지방법원	2007.8.22	2005가합12452	직무발명보상금	
74	서울고등법원	2007.8.21	2006나89086	직무발명보상금	
75	서울중앙지방법원	2007.7.25	2006고단775	업무상배임	
76	서울동부지방법원	2007.7.13	2006가합 16244	특허 통상실시권 존재 확인	
77	서울고등법원	2007.5.8	2006나62159	직무발명보상금	
78	서울고등법원	2007.4.25	2006나65233	특허권이전등록등	
79	서울고등법원	2007.2.6	2004나89440	컴퓨터프로그램실시 보상금	
80	서울고등법원	2007.1.15	2006나1383(참가)	직무발명보상금	
81	서울중앙지방법원	2006.12.21	2005가합36248	직무발명보상금	
82	부산지방법원	2006.10.18	2005가합22575	손해배상(기)	

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
83	서울남부지방법원	2006.10.20	2004가합3995	직무발명보상금	
84	서울중앙지방법원	2006.8.25	2005가합68566	직무발명보상금	
85	서울고등법원	2006.8.22	2005나100269	영업비밀침해금지청구	
86	서울고등법원	2006.6.27	2005나98038	직무발명보상금	
87	수원지방법원안산지원	2006.6.22	2004가합22	부당이득금반환	
88	수원지방법원성남지원	2006.6.9	2004가합7824	손해배상(기)	
89	서울중앙지방법원	2006.6.8	2005가합117345	보상금	
90	서울중앙지방법원	2006.6.23	2005가합27183	특허권이전등록 등	
91	서울중앙지방법원	2006.5.25	2005가합28803	직무발명보상금	
92	창원지방법원	2006.3.22	2005가단8197	손해배상(기)	
93	서울남부지방법원	2006.1.13	2004가합18614	실용신안침해금지	
94	서울남부지방법원	2006.1.13	2004가합2458	가처분이의	
95	서울고등법원	2006.1.10	2005나28091	손해배상(기)	
96	서울중앙지방법원	2005.10.28	2004가합91538	직무발명보상금	
97	부산고등법원	2005.10.14	2004나1486	특허권이전등록절차 이행 등	
98	서울중앙지방법원	2005.11.17	2004가합35286	직무발명보상금	
99	서울중앙지방법원	2005.10.28	2004가합91538	직무발명보상금	
100	서울남부지방법원	2005.10.7	2004가합10788	직무발명보상금	
101	서울중앙지방법원	2005.9.28	2005가합76352	손해배상(기)	
102	창원지방법원	2005.5.12	2004가합2717	실용신안등록권리의이전청구등	
103	서울중앙지방법원	2005.1.20	2004가합39608	손해배상(기)	
104	서울고등법원	2004.11.16	2003나52410	직무발명보상금	
105	서울북부지방법원	2004.4.22	2003가합4567	직무발명보상금	
106	서울지방법원	2003.7.3	2002가합3727	직무발명보상금	
107	서울고등법원	2003.6.24	2001나34227	징계처분무효확인 등	
108	대법원	2001.12.28	99다22502	보상금 · 손해배상(기)	
109	대법원	1997.6.27	97도516	실용신안법위반	
110	서울지방법원	1997.3.14	95가합73361	손해배상(기)	
111	서울지방법원	1997.3.6	96가합10626	대여금	

2. 심결취소소송

번호	관할법원	선고일	사건번호	사건명	비고
1	대법원	2011.9.29	2009후2463	등록무효(특)	
2	특허법원	2011.4.29	2010호5956	등록무효(특)	
3	특허법원	2009. 9. 10	2008허7515	등록무효(특)	
4	특허법원	2008. 7. 10	2007허9064	등록무효(특)	
5	특허법원	2008. 7. 10	2007허9040	등록무효(특)	
6	특허법원	2008. 7. 10	2007허9071	등록무효(특)	
7	특허법원	2008. 7. 10	2007허9057	등록무효(특)	
8	대법원	2005. 3. 25	2003후373	등록무효(특)	
9	특허법원	2003. 5. 23	2001허3392	등록무효(특)	
10	대법원	1991. 12. 27	91후1113	실용신안등록무효	

붙임 2. 국내 직무발명 관련 판례 통계



1. 직무발명 관련 판례 통계('76~'11)¹²⁾

가. 소제기 연도

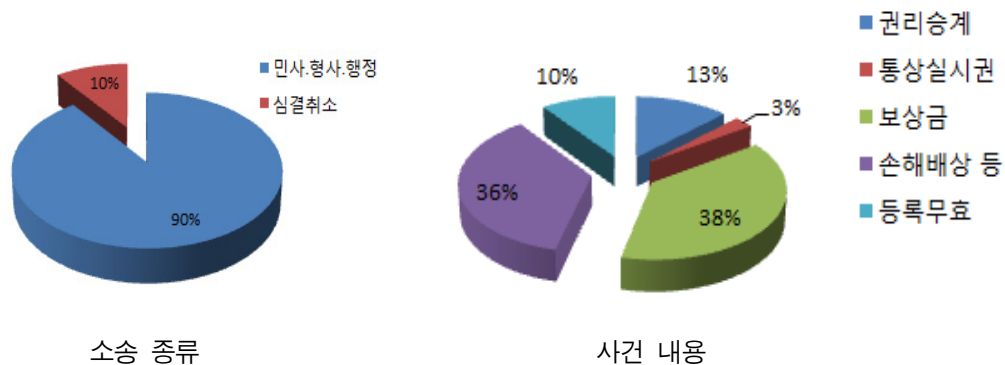
연도	'76~ '00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	합계
건수	13	10	9	8	15	13	11	17	8	25	11	14	154

나. 소송 종류

종 류	민사·형사·행정	심결취소	합 계
건수	139	15	154

다. 사건 내용

종류	권리승계	통상실시권	보상금	손해배상 등	등록무효	합 계
건수	20	4	59	56	15	154



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

2. 사건 내용별 판례 목록

직무발명보상금			
2011가합477	【직무발명보상금】	2006가합14007	【직무발명보상금청구】
2011가합18821	【직무발명보상금】	2006가합15647	【직무발명보상금】
2011가합37396	【직무발명보상금】	2006가합15647	【직무발명보상금】
2011나21855	【직무발명보상금】	2006나62159	【직무발명보상금】
2010가합105100	【직무발명보상금】	2006나1383	【직무발명보상금】
2010가합9097	【직무발명보상금】	2006나89086	【직무발명보상금】
2010나68963	【직무발명보상금】	2005가합36248	【직무발명보상금】
2010나72955	【직무발명보상금】	2005가합68566	【직무발명보상금】
2009가단56852	【직무발명보상금】	2005가합12452	【직무발명보상금】
2009가합2746	【직무발명보상금】	2005가합117345	【보상금】
2009가합86135	【직무발명보상금】	2005가합28803	【직무발명보상금】
2009가합87404	【직무발명보상금】	2005나98038	【직무발명보상금】
2009가합10983	【직무발명보상금】	2004가합3995	【직무발명보상금】
2009가합48041	【직무발명보상금】	2004가합91538	【직무발명보상금】
2009가합84757	【직무발명보상금】	2004가합35286	【직무발명보상금】
2009다91507	【직무발명보상금】	2004가합91538	【직무발명보상금】
2009가합99476	【직무발명보상금】	2004가합10788	【직무발명보상금】
2009가합111307	【직무발명보상금】	2003가합4567	【직무발명보상금】
2009다75178	【직무발명보상금】	2003가합4567	【보상금】
2009가합86315	【직무발명보상】	2003나52410	【보상금】
2009나26840	【직무발명보상금】	2002가합3727	【직무발명보상금】
2008가합17152	【직무발명보상금】	2001나34227	【보상금】
2008가합550	【직무발명보상금】	99가합103178	【보상금】
2008나79632	【직무발명보상금】	99다22502	【보상금 · 손해배상】
2008나119134	【직무발명보상금】	95가합3704	【보상금 등】
2008다36480	【직무발명보상금】	2007가합3994	【약정금】
2007가합101887	【직무발명보상금】	2001가합13977	【부당이득금 반환 등】
2007가합14622	【직무발명보상금】		
특실무효			
2010호5956	【등록무효】	2002허6206	【등록무효】
2009후2463	【등록무효】	2002허5463	【등록무효】
2008허7515	【등록무효(특)】	2002허5456	【등록무효】
2007허9064	【등록무효】	2002허4811	【거절결정】
2007허9040	【등록무효】	2001허3392	【등록무효】
2007허9071	【등록무효】	2001허3392	【등록무효】
2007허9057	【등록무효】	91후1113	【실용신안등록무효】
2003후373	【등록무효(특)】		

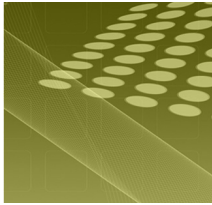
권리승계·통상실시권 존재

2011가합1822	【특허권이전등록】	2007다37370	【특허권이전등록 등】
2011가합13793	【특허권이전등록】	2007가합1397	【통상실시권존재확인】
2011가합3531	【통상실시권확인 등】	2007나79062	【통상실시권 존재 확인】
2010가합69624	【특허권이전등록】	2006가합 16244	【통상실시권 존재 확인】
2009가합97210	【특허권이전등록】	2006나65233	【특허권이전등록등】
2009나98029	【특허권이전등록】	2006가합89560	【특허권이전등록】
2009나121677	【특허권이전등록】	2005가합27183	【특허권이전등록 등】
2009다19093	【특허권이전등록】	2004가합2717	【실용신안의이전청구등】
2009가합97210	【특허권이전등록】	2004나1486	【특허권이전등록이행 등】
2009가합72372	【특허권이전등록】	2004가합1122	【저작권지분】
2008가합115791	【특허권이전이행청구】	2003가단32000	【예약승계규정의 유무】
2007가합9775	【실용신안권이전등록】	2001구32119	【파면처분취소소송】
2007가합2699	【특허받을수있는권리확인】	76다2822	【실용신안청구권확인등】
2007나96470	【특허권이전등록】	76나590	【실용신안청구확인등】

손해 배상 등

2009가합5308	【손해배상】	2003노4512	【업무상 배임】
2009가단20542	【손해배상】	2003노4816	【실용신안법 위반】
2009노1274	【업무상배임】	2002가합11918	【특허권침해금지】
2008나106190	【손해배상】	2002고단8795	【업무상 배임】
2007가합10766	【손해배상】	2002라207	【가처분】
2007나 5027	【손해배상】	2002카합173	【가처분】
2007도10493	【업무상 배임 등】	2001가합13977	【부당이득반환】
2006고단775	【업무상배임】	2001구32119	【공무원파면처분취소】
2006나20641	【손해배상】	2001고단3568	【영업비밀누설】
2005가합22575	【손해배상】	2001나34227	【징계처분무효확인 등】
2005가단8197	【손해배상】	2001라207	【가처분】
2005가합76352	【손해배상】	2000가합54005	【영업비밀침해】
2005나100269	【영업비밀침해금지청구】	99가합1819	【특허권침해금지】
2005나28091	【손해배상】	98카합4304	【가처분】
2004가합22	【부당이득금반환】	97도516	【실용신안법위반】
2004가합7824	【손해배상】	96가합10626	【대여금】
2004가합18614	【실용신안침해금지】	95가합73361	【손해배상】
2004가합2458	【가처분의의】	92다40563	【특허권침해가처분】
2004가합39608	【손해배상】	98카합4304	【가처분】
2004카합926	【가처분】		

붙임 3. 국내편 색인 (INDEX)



1. 직무발명의 성립요건

※ 「비고」란의 굵은 글씨는 추가판례임

주요 쟁점		주요 판례	비고
종업원등의 범위	'종업원 등'의 범위를 규정한 사례	2009가합72372	판례1
		2009나121677	판례2
	'고용관계의 존재'를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례	2006나89086	판례3
		2004가합2717	판례4
발명자의 요건	발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례	2007가합14622	판례5
		2011가합477	판례6
	통상적인 관리감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례	2006나62159	판례7
		2005가합28803	판례8
		2009가합86135	판례9
	단순한 아이디어 등을 제공한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2003후373	판례10
	출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례	2004가합10788	판례11
	발명자로 등록되어 있는 자를 진정한 발명자가 아니라고 한 사례	2009가합86135	판례12
		2009가합84757	판례13
업무범위	발명을 하게 한 행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합9775	판례14
	발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고 한 사례	2007가합10766	판례15
		2007가합1397	판례16
		2004카합926	판례17
		2010가합69624	판례18
	포괄적인 증거자료를 검토하여 종업원의 발명을 직무발명으로 인정한 사례	98카합4304	판례19
	업무범위와 직무를 고려하여 직무발명으로 인정한 사례	2001가합13977	판례20

2. 권리귀속

※ 「비고」란의 굵은 글씨는 추가판례임

주요 쟁점		주요 판례	비고
예약승계가 있는 경우	직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례	2008가합115791	판례21
	예약 승계에 의한 승계권이 포기되지 않은 것으로 본 사례	2008가합115791	판례22
	묵시적 합의로 예약승계가 가능하다고 본 사례	2009가합97210	판례23
		2007허7273 2007허7280	판례24
	직무발명을 완성할 당시의 사용자가 통상실시권을 가진다고 판단한 사례	97도516	판례25
	승계여부 통지의무기간의 법률간 장애사유에 대해 판단한 사례	2002가합11918	판례26
예약승계가 없는 경우	예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례	2008허7515	판례27
	특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않는 공동 발명자는 등록 특허의 이전을 청구할 수 있다고 판단한 사례	2010나87230	판례28
	발명의 승계 통지가 없었으나 그 이전에 신고 절차가 없었음을 이유로 직무발명을 인정한 사례	2011가합3531	판례29

3. 직무발명 보상금

※ 「비고」란의 굵은 글씨는 추가판례임

주요 쟁점		주요 판례	비고
보상금 산정기준	보상금의 구체적인 산정기준을 제시한 사례	2004가합22	판례30
		2010가합105100	판례31
		2009가합111307	판례32
		2009가단56852	판례33
		2003나52410	판례34
		2004가합35286	판례35
	직무발명보상금 산정기준에서 사용자의 이익액을 판단한 사례	2007가합101887	판례36
		2010나68963	판례37
	무효심결이 확정된 특허라도 확정 이전의 매출에 대해서는 보상금을 지급해야 한다고 본 사례	2011가합37396	판례38
	거절·무효사유가 명백하여 보상금 산정을 위한 이익액이 없다고 본 사례	2009가합48041	판례39
보상금 청구권의 발생 및 이전	무효사유가 있어도 보상금 청구권 발생의 장애가 되지 않는다고 한 사례	2009가합10983	판례40
	특허발명의 실시로 인한 상당한 이익이 없다고 판단한 사례	2010가합9097	판례41
	출원·등록에 대한 보상금 이외에 실시에 따른 보상금을 인정한 사례	2009가합2746	판례42
	직무발명보상금 채권의 발생시기 및 발생근거를 판단한 사례	2008나79632	판례43
	직무발명보상금 지급채무가 특허권 양수인에게 이전되는지 여부를 판단한 사례	2006가합14007	판례44
	출원·등록 등 후발적 사정은 보상금청구권 발생에 장애가 되지 않는다고 본 사례	2007가합101887	판례40
보상금의 법적 성격	임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례	2009나26840	판례45
		2008가합4316	판례46
		2010나72955	판례47
	성과금 중 일부가 보상금에 해당한다고 본 사례	2009가합87404	판례48
		2009가합99476	판례49
보상금 청구권의 소멸 및 인수	직무발명보상금청구권 소멸시효의 기산점을 판단한 사례	2008나119134	판례50
		2005가합12452	판례51
		2011가합18821	판례52
	처분보상금청구권 소멸시효의 기산점을 처분을 통하여 이익을 얻는 시점으로 본 사례	2004가합3995	판례53
	사업양도시 직무발명보상금 채무가 인수되는지 여부를 판단한 사례	2008다36480	판례54
보상금 지급사례	직무발명보상금을 지급하라고 한 사례	2004가합91538	판례55
	직무발명 보상금을 인정하지 아니한 사례	2004나1486	판례56
	기술적 부분에 연유한 이득이 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득에 포함되지 않는다고 본 사례	2005가합117345	판례57
	해당특허를 실시하지 않기 때문에 보상금을 지급할 필요가 없다고 본 사례	2011나21855	판례58

4. 통상실시권

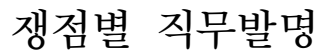
※ 「비고」란의 굵은 글씨는 추가판례임

주요 쟁점		주요 판례	비고
통상실시권 인정 사례	사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 보유한다고 한 사례	2006나20641	판례60
		2004가합39608	판례61
		2005가합22575	판례62
		2011카합249	판례63
		2001라207	판례64
	재직 중 출원되고 퇴직 후 등록된 특허에 대해 통상실시권이 있다고 한 사례	2006가합16244	판례65
통상실시권 불인정 사례	직무발명 아니어서 사용자가 통상실시권을 가지고 있지 않다고 한 사례	2007가합1397	판례66
		2004가합18614	판례67
	승계절차와 정당한 보상이 없어 디자인권의 독점배타적 권리를 주장할 수 없다고 본 사례	2010노735	판례68

5. 기타

※ 「비고」란의 굵은 글씨는 추가판례임

주요 쟁점		주요 판례	비고
손해액 산정방법	회사임원의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우의 재산상 손해액 산정방법 등에 관한 사례	2007다37370	판례69
	권리양도시 양도대금 산정기준을 제시한 사례	2010다26769	판례70
		2008나106190	판례71
공무원 직무발명	직무발명을 본인 명의로 출원하여 파면처분을 받은 것이 정당하다고 본 사례	2001구32119	판례72
종업원 의무	직무발명자가 발명을 제3자에게 누설한 것이 영업비밀 침해에 해당한다고 본 사례	2001고단3568	판례73
업무상 배임	예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당한다고 본 사례	2009노1274	판례74
	승계규정에도 불구하고 직원명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례	2011고정2046	판례75
	승계 규정 미비시 직원 명의로 출원한 것이 업무상 배임에 해당하지 않는다고 본 사례	2011노2027	판례76
	구 특허법 제228조(사위행위의 죄) 위반 사례	2010노2480	판례77
	영업비밀 또는 영업상 주요한 자산일 경우에만 업무상배임죄가 성립된다고 판단한 사례	2009고합268	판례78
기타	다른 회사에 특허받을 권리를 양도한 경우 대항요건을 먼저 갖춘 자가 우선한다고 판단한 사례	2011가합13793	판례79
	급여 미지급을 이유로 고용계약이 해지된 경우 특허를 고용주로부터 이전받을 수 있는지 여부	2011가합1822	판례80



Korean Intellectual Property Office

발행 특허청 산업재산정책국 산업재산진흥과
특허청 직무발명연구회