

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001628-14

# 쟁점별 직무발명 최신판례 (2022)



특허청



한국발명진흥회



## < 발 간 사 >

최근 국제정세 변화 속 경제안보·기술안보가 더욱 부각되고 있으며, 이에 반도체를 필두로 친환경 전기차 배터리, 인공지능, 자율로봇, 바이오기술 등 미래를 선도해 나갈 핵심기술에 역량을 집중해야 하는 시점입니다. 더불어 이러한 핵심기술을 창출하고 보호하기 위한 지식재산권 관리의 중요성도 더욱 부각되고 있습니다.

직무발명은 종업원의 혁신 활동을 장려하고 안정적인 권리승계를 통해 기업의 지식재산권 확보를 지원하는 제도입니다. 직무발명에 의한 국내 특허출원이 80%를 상회하고 최근 직무발명 관련 분쟁도 증가하고 있어서, 효율적인 직무발명 제도운영이 중요합니다.

특허청과 한국발명진흥회는 직무발명제도 도입 또는 제도 운영에 애로사항을 겪는 기업을 대상으로 컨설팅 및 설명회를 지원하고 있으며, 직무발명 보상 및 제도운영 실적이 뛰어난 기업은 우수 기업으로 인증하고 각종 인센티브를 부여하여 현장에서 직무발명 보상 문화가 정착되도록 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

이 같은 지원정책에 더하여 직무발명과 관련된 분쟁정보를 제공함으로써 직무발명에 대한 인식을 제고하고 안정적인 제도운영에 도움을 드리고자 직무발명 판례집을 발간하게 되었습니다. 이번 판례집에는 지난 2018년 직무발명 판례집 발간 이후, 2019년부터 2021년까지 3년간의 판례를 추가하여 최근 직무발명 소송 경향을 쉽게 확인할 수 있도록 안내하고 있습니다.

본 판례집을 통해 많은 기업과 연구소, 대학 등이 직무발명 제도를 원활히 운영하고 불필요한 분쟁을 방지함으로써, 종업원의 혁신활동을 장려하고 기업의 안정적인 권리승계를 통한 기술발전에 도움이 되기를 기대합니다.

2022년 5월

특허청 산업재산정책국장 정연우



# 목 차 ( C O N T E N T S )

## I. 직무발명의 성립 요건 ..... 1

### 가. 종업원 등의 직무에 관한 발명 ..... 3

1. 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허 발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판단한 사례[판례1] ..... 3
2. 특허발명은 직무발명에 해당하고 피고와 A 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단한 사례[판례2] ..... 6
3. 미국 특허절차에서 발명자 선언서를 제출한 사유로 공동발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례3] ..... 9
4. 특허출원서에 공동 발명자로 기재되어 있지만 발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않아 공동 발명자에 해당하지 않는다고 판단한 사례[판례4] ..... 11
5. 종업원이 특허발명의 발명자인지 여부를 판단한 사례[판례5] ..... 14
6. 종업원이 공동발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례6] ..... 18
7. 묵시적으로 특허를 받을 권리가 양도되어 공동 출원한 경우, 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부를 판단한 사례[판례7] ..... 20
8. 직무에 관한 발명의 승계여부를 판단한 사례[판례8] ..... 22
9. 국가연구개발사업의 성과물이 직무발명에 해당하여 발명진흥법 제10조가 적용될 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례9] ..... 23
10. 발명자는 발명의 완성에 실질적으로 기여해야 하는지 여부를 제시한 사례[판례10] 25
11. 공동발명자로 인정될 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례11] ..... 27
12. 실제 발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례12] ..... 29

### 나. 사용자 등의 업무범위에 속할 것 ..... 31

1. 사용자의 의미를 제시한 사례[판례13] ..... 31

## II. 사용자 등의 권리 및 의무 ..... 33

### 가. 무상의 법정 실시권 인정 여부 ..... 35

1. 종업원이 직무발명에 대해 외국에서 특허권을 취득한 경우, 대한민국법원이 재판권을 가지는지 여부 및 사용자가 무상의 법정 실시권을 가지는지 여부를 판단한 사례[판례14] 35
2. 특허 계약을 통한 발명의 경우, 직무발명으로서 법정 실시권이 인정되는지 여부를 판단한 사례[판례15] ..... 38

### 나. 예약승계에 따른 권리 귀속 여부 ..... 39

1. 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허 발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판단한 사례[판례16] ..... 39
2. 특허발명은 직무발명에 해당하고 피고와 A 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단한 사례[판례17] ..... 42
3. 예약승계에도 불구하고 제3자에게 이중 양도한 경우, 사용자에게 손해배상 책임을 부담하는지 여부를 판단한 사례[판례18] ..... 45
4. 발명완성사실 통지일로부터 4개월 동안 특허를 받을 권리의 귀속에 대해 판단한 사례[판례19] ..... 47
5. 피고와 원고 간의 발명약정이 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효한지 여부를 판단한 사례[판례20] ..... 49

### 다. 출원유보시 보상 의무 ..... 51

1. 직무발명에 대한 고의적인 관리 소홀로 출원 포기 또는 취하 간주된 경우, 사용자는 종업원에게 손해배상책임을 부담하는지 여부를 판단한 사례[판례21] ..... 51

### Ⅲ. 종업원 등의 권리 및 의무 ..... 53

#### 가. 보상금 청구권의 발생 ..... 57

1. 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 할 수 없으면 직무발명으로서 특허발명을 완성하였다고 할 수 없어서 직무발명보상금 지급의무가 없다고 판단한 사례[판례22] ..... 57
2. 회사의 근무규칙 등에 직무발명 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 보상금 청구권 소멸시효의 기산점이 된다고 판단한 사례[판례23] ..... 60
3. 사용자가 특허권의 사용으로 무상의 통상실시권을 넘는 배타적 이익을 향유하지 못하여 직무발명보상금 지급의무가 없다고 판단한 사례[판례24] ..... 63
4. 피고가 공사를 수주하고 시공할 때 직무발명이 유일하거나 주된 원인이 되지 않았고 피고가 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 독점적 배타적 이익을 얻지 못하여 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례[판례25] ..... 67
5. 공동 발명자로 인정되었지만 자유실시기술에 해당하거나 사용자가 특허로 인해 독점적·배타적 이익을 얻지 못하여 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례[판례26] ..... 69
6. 직무발명에 무효사유가 존재하며, 직무발명의 대체기술이 존재하는 경우 사용자의 독점적·배타적 이익이 인정되지 않아 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례[판례27] ..... 72
7. 발명자가 아니어서 직무발명 보상금 청구권이 발생하지 않는지 여부에 대해 판단한 사례[판례28] ..... 75
8. 공동발명자로부터 양수한 지분에 대한 직무발명 보상금 청구가부를 판단한 사례[판례29] ..... 77
9. 특허를 받을 수 있는 발명 또는 특허 받은 발명에 해당하지 않는 발명에 대해서는 보상을 받을 수 없는지 여부를 판단한 사례[판례30] ..... 79

#### 나. 정당한 보상금 산정 기준 ..... 81

1. 특허출원의 기안서를 작성하여 결재를 받은 등의 사실만으로 묵시적 승계가 있었음이 인정되지 않아 직무발명에 따른 보상금 청구권에 대한 소멸시효항변을 받아들이지 않

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 은 사례[판례31] .....                                                                                    | 81  |
| 2. 직무발명보상금과 관련하여, 산정 기준에 대해 구체적으로 실시한 판례[판례32] .....                                                | 88  |
| 3. 회생절차 개시일 이전 또는 이후에 따라 직무발명보상금 채권의 실권 여부 및 실권되지 않은 직무발명보상금의 구체적인 산정에 대해 판단한 사례[판례33] .....        | 92  |
| 4. 약 18억을 직무발명 보상금으로 인정한 사례[판례34] .....                                                             | 95  |
| 5. 기술이전계약에 직무발명과 공동 개발대가가 포함되어 있다면 정액기술료가 직무발명 보상금 산정의 기초가 된다는 사례[판례35] .....                       | 98  |
| 6. 보상금 산정 시 사용자가 얻을 이익의 의미[판례36] .....                                                              | 100 |
| 7. 특허 받을 권리를 침해받아 특허등록에서 배제된 공동발명자가 입은 재산상 손해는 발명진흥법 제15조에 의한 정당한 보상금 상당액에 해당여부를 판단한 사례[판례37] ..... | 103 |
| 8. 발명자 기여율을 산정할 때, 특허출원 의뢰서에 기재된 지분율에 구속되는지 여부를 판단한 사례[판례38] .....                                  | 105 |
| 9. 특허발명으로 인해 경쟁 회사의 실시를 금지하여 피고 제품의 매출 증가 이익을 얻었다고 볼 수 없다고 판단한 사례[판례39] .....                       | 107 |
| 10. 사용자가 특허발명을 실시하지 않아 실시로 인한 이익이 없는 경우를 판단한 사례[판례40] .....                                         | 109 |
| 11. 보상금액 산정기준을 구체적으로 적용한 사례[판례41] .....                                                             | 111 |
| 12. 특허발명의 양도대금이 있는 경우, 양도대금을 사용자가 얻은 이익으로 볼 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례42] .....                            | 114 |
| 13. 실시료율과 독점권 기여율이 보상금 산정에 중대한 영향을 미치는지 여부를 판단한 사례[판례43] .....                                      | 116 |
| 14. 피고회사가 직무발명을 직접실시하고 있지 않은 경우, 독점권 기여율 산정에 영향을 미치는지 여부를 판단한 사례[판례44] .....                        | 118 |
| 15. 직무발명이 완성품 일부에만 기여한 경우 기여율 산정 방법 및 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 이익을 인정 여부를 판단한 사례[판례45] .....            | 120 |
| 16. 무효사유 개연성이 있는 경우 독점적 이익 및 독점권 기여율 산정 시 영향을 미치는지 여부 및 보상금 청구권에 실효의 원칙 적용 여부를 판단한 사례[판례46] .....   | 122 |



## **다. 보상금 청구권의 소멸 ..... 124**

1. 소멸시효 완성 후 직무발명보상금 중 일부금을 지급하더라도 소멸시효이익을 포기했다고 볼 수 없다고 판단한 사례 [판례47] ..... 124
2. 원고의 직무발명보상금 청구 시 일부청구임을 명시하면 청구금액을 초과하는 부분에는 기판력이 미치지 않는다고 판단한 사례[판례48] ..... 127
3. 원고의 직무발명보상금 청구권이 이 사건에서의 포기약정에 의하여 소멸되었다고 판단한 사례[판례49] ..... 131
4. 무효사유가 있는 직무발명인 경우, 특허권에 대한 독점적/배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명 보상금의 지급을 면할 수 있는지를 판단한 사례[판례50] ..... 135
5. 회사 내규에 따른 경우, 보상금 청구권을 행사할 수 없는 법률상 장애가 있는지 여부를 판단한 사례[판례51] ..... 137
6. 제3자의 직무발명에 대한 통상 실시 계약이 취소된 경우, 통상 실시 계약에 따라 지급된 처분 보상금의 반환 여부를 판단한 사례[판례52] ..... 139
7. 직무발명보상금청구권의 소멸시효 중단 사유로서 법률상 장애를 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례53] ..... 141
8. 주식, 고액 연봉 및 통상의 3배에 이르는 퇴직금으로 보상금 청구권을 갈음할 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례54] ..... 143
9. 법률상 장애가 있을 때, 보상금 청구권의 소멸시효 기산점에 대해 제시한 사례[판례55] ..... 144
10. 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기산점이 승계한 시점에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례56] ..... 146
11. 무효사유가 보상금 청구권에 영향을 미치는지 여부 및 관리규정에 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우 소멸시효 중단사유인 법률상 장애인지 여부[판례57] ..... 148
12. 출원발명의 거절이 예상될 경우, 실시보상금을 지급할 의무가 면제되는지 여부를 판단한 사례[판례58] ..... 150

## **라. 직무발명 보상금 관련 사례 ..... 152**

1. 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부를 제시한 사례[판례59] ..... 152
2. 연구 직원 인센티브와 마찬가지로, 발명자에 대한 보상금이 과세대상에 해당하는지 여

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 부를 판단한 사례[판례60] .....                                                                                                                                    | 154        |
| 3. 보상금이 직무발명보상금이 아닌 연구 장려금에 해당하여 소득세의 대상에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례61] .....                                                                                   | 156        |
| 4. 직무발명보상금 청구권의 성질에 따라 구별되는 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부를 각각 판단한 사례[판례62] .....                                                                                 | 159        |
| 5. 직무발명 보상금에 대한 법인세 부과 처분을 판단한 사례[판례63] .....                                                                                                            | 161        |
| 6. 연구 장려금과 산정방법이 일부 유사한 직무발명보상금 또한 과세 대상에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례64] .....                                                                                   | 163        |
| <b>마. 종업원의 비밀유지의무 .....</b>                                                                                                                              | <b>165</b> |
| 1. 스스로의 이익을 목적으로 회사 임직원이 경쟁업체에 자료 유출한 경우에 관한 사례[판례65] .....                                                                                              | 165        |
| 2. 공동발명자라 하여도 피고회사의 영업비밀로 관리되고 있다면, 무단으로 사용하거나 공개하는 경우 피고회사의 영업 비밀을 침해한다고 판단한 사례[판례66] .....                                                             | 167        |
| 3. 영업 비밀에 해당하기 위한 기준 및 영업비밀 여부에 따른 업무상 배임을 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례67] .....                                                                              | 169        |
| 4. 직무발명에 대한 예약승계를 위반하여 종업원 명의로 출원한 경우, 사용자가 입은 손해가 없거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수 있는지 여부를 판단한 사례[판례68] ..... | 172        |
| 5. 공무원이 발명기관의 장에게 완성사실을 통지하지 않은 경우, 국가에 대해 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례69] .....                                                                          | 174        |
| 6. 예약승계와 관계없이, 비밀유지의무를 부담하는지 여부를 판단한 사례[판례70] .....                                                                                                      | 176        |

## IV. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반 사례 ..... 178

### 가. 부정경쟁방지, 영업비밀보호법 및 산업기술보호법 위반 판례 ..... 180

1. 산업기술을 유출하여 외국의 제3자에게 전송한 행위가, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반인지와, 산업기술보호법 위반에 해당하는지 여부를 판단한 사례 [판례71] ..... 180
2. 영업 비밀 등을 부정취득한 자는 실제 사용여부와 관계없이 영업상 이익을 침해한 것인지 여부를 판단한 사례[판례72] ..... 183
3. 종업원이 퇴사하면서 사용자 회사의 프로그램을 개작한 경우, 프로그램 보호법상 침해가 성립하는지 여부를 판단한 사례[판례73] ..... 185
4. 퇴사한 직원의 행위가 업무상 배임에 해당하는지 여부에 대해 판단한 사례[판례74] ..... 187
5. 영업비밀 취급하던 종업원에 대한 침해 금지 기간 산정 방법을 제시한 판례[판례75] 189
6. 부정경쟁방지법상 '사용' 및 '부정한 목적'의의미에 대해 제시한 사례[판례76] ..... 191
7. 영업비밀 및 영업상 중요한 자산의 의미에 대해 제시한 사례[판례77] ..... 193
8. 개정법 하에서 '합리적인 노력'의 의미를 제시한 사례[판례78] ..... 195
9. 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례[판례79] ..... 197
10. 사용자회사를 퇴직한 피고인들의 행위가 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례[판례80] ..... 199
11. 영업비밀 침해로 인한 손해배상채권에 대한 소멸시효 항변 배척되는지 여부를 판단한 사례[판례81] ..... 201
12. 영업상 주요한 자산에 대한 업무상 배임 성립 여부를 판단한 사례[판례82] ..... 203
13. 사용자와의 계약상계규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 경우, 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례83] ..... 205
14. 프로그램 소스코드와 관련하여 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례[판례84] ..... 207

## 나. 기타 ..... 209

1. 종업원의 이름이 잘못 기재된 경우, 직무발명의 무효사유인지 여부를 판단한 사례[판례85] ..... 209
2. 퇴사한 종업원이 경쟁회사에 취업하여 사용자 회사의 영업 비밀을 이용한 경우, 업무상 배임인지 여부를 판단한 사례[판례86] ..... 211

## V. 별첨 ..... 213

- 별첨 1. '12~'21년 연도별 직무발명 판례 현황 ..... 214
- 별첨 2. '14~'21년 직무발명 소송 종류 현황 ..... 215
- 별첨 3. '14~'21년 직무발명 사건 내용 현황 ..... 216
- 별첨 4. '14~'21년 직무발명 판례 목록 ..... 217
- 별첨 5. '14~'21년 관할 법원 현황 ..... 221
- 별첨 6. '14~'21년 직무발명 판례의 보상금 현황 ..... 222
- 별첨 7. '14~'21년 직무발명 판례의 보상금 분포 ..... 225



# I. 직무발명의 성립 요건

가. 종업원 등의 직무에 관한 발명

나. 사용자 등의 업무범위에 속할 것

## I. 직무발명의 성립 요건

|                     | 주요 쟁점                                                                                        | 주요 판례        | 번호    | Page |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| 가. 종업원 등의 직무에 관한 발명 | 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판단한 사례 | 2018나1206    | 판례 1  | 3    |
|                     | 특허발명은 직무발명에 해당하고 피고와 A 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단한 사례      | 2018허7217    | 판례 2  | 6    |
|                     | 미국 특허절차에서 발명자 선언서를 제출한 사유로 공동발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례                                           | 2017가합500551 | 판례 3  | 9    |
|                     | 특허출원서에 공동 발명자로 기재되어 있지만 발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않아 공동 발명자에 해당하지 않는다고 판단한 사례                       | 2016가합559013 | 판례 4  | 11   |
|                     | 종업원이 발명자인지 여부를 판단한 사례                                                                        | 2016나1615    | 판례 5  | 14   |
|                     | 종업원이 공동발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례                                                                 | 2014나12203   | 판례 6  | 18   |
|                     | 목시적으로 특허를 받을 권리가 양도되어, 공동출원한 경우 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부를 판단한 사례                | 2013다77591   | 판례 7  | 20   |
|                     | 직무에 관한 발명의 승계 여부를 판단한 사례                                                                     | 2013가합92632  | 판례 8  | 22   |
|                     | 국가연구개발사업의 성과물이 직무발명에 해당하여 발명진흥법 제10조가 적용될 수 있는지 여부를 판단한 사례                                   | 2013고단1965   | 판례 9  | 23   |
|                     | 발명의 완성에 실질적으로 기여여부를 판단한 사례                                                                   | 2013가합517131 | 판례 10 | 25   |
|                     | 공동발명자로 인정될 수 있는지 여부를 판단한 사례                                                                  | 2013가합535238 | 판례 11 | 27   |
|                     | 실제 발명자에 해당하는 여부를 판단한 사례                                                                      | 2014노71      | 판례 12 | 29   |
| 나. 사용자 등의 업무범위      | 사용자의 의미를 제시한 사례                                                                              | 2014카합81041  | 판례 13 | 31   |

## 가. 종업원 등의 직무에 관한 발명

1. 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판단한 사례

### 판례 1

#### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 특허권 이전등록절차 이행청구의 소            |
| 사건번호  | 2018나1206(특허법원 2019.6.14. 선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                      |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제13조, 제15조   |

#### 사건 정리

- (1) 원고는 2011.9.14. 'C'라는 상호로 사업자등록을 하고 소방컨설팅, 일반소방시설 설계업 등의 사업을 영위하다가 2013.6.19. 피고를 설립하고 소방관련사업을 영위하였음.
- (2) 피고에는 2013년경부터 2016년 말경까지 종업원 등의 직무발명의 승계 또는 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 피고와 원고 사이에 특허기술양도계약과 그 변경 계약을 제외하고는 이에 관한 계약, 약정 등이 존재하지 않았음.
- (3) 원고가 단독 발명자 또는 공동 발명자로 기재된 다수의 특허발명들이 출원되었고, 피고가 특허권자로서 특허결정을 받아 특허가 등록되었음.
- (4) 2015.3.31. 및 2016.1.30. 원고와 피고 사이에 특허기술양도계약 변경계약을 체결하였고, 2015.4.15.부터 2015.9.24. 사이에 피고 명의의 계좌에서 원고에게 '농협 A 특허로얄' 또는 '농협특허로열티'라고 기재되어 금액이 송금되었음.

#### 원고 주장

- (1) 각 특허발명은 모두 원고가 발명한 것이나 사업상의 필요 때문에 피고와 일정 기간 동안 특허권자를 피고 명의로 하기로 하되 그 대가로 피고로부터 매출액의 3.5%에 해당하는 금액을 받고 계약기간이 종료되는 경우 특허권을 반환받기로 하였고, 이를 확인하기 위한 목적으로 피고와 이 사건 양도계약을 작성하였으며, 2018.3.30.에 계약이 종료되었으므로 이 사건 각 특허권에 관한 등록명의를 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장함.
- (2) 양도계약이 무효인 경우 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허권을 얻게 되는 이익을 얻게 되어, 피고는 부당이득반환을 원인으로 원고에게 이 사건 각 특허권에 관한 등록명의를 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장함.



## ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 제7특허발명은 대표이사 D와의 계약에 따른 것으로, D에게 그 권리가 귀속된다고 주장함.
- (2) 양도계약 체결 당시 원고는 피고의 주요주주로서 이사회 또는 주주총회의 승인을 받지 못하였으므로 양도계약은 무효이고, 양도계약이 유효임을 전제로 한 원고의 주위적 청구는 이유 없다고 주장함.
- (3) 이 사건 각 특허발명은 원고의 진정한 의사에 기하여 피고에게 이전된 것이므로 피고가 이 사건 각 특허권을 부당이득 하였다고 볼 수 없다고 주장함.

## 🔍 법원의 판단

### 1. 관련 법리

대법원 91후1113판결에 따르면, 발명진흥법에 규정된 종업원 등에는 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 ‘이사’ 이상의 직급을 가진 사람을 말하고 대표이사 등도 포함된다. 또한, 대법원 2010도12834판결에 따르면, 발명진흥법의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

### 2. 이 사건 제2 특허발명의 귀속

제2 특허발명의 특허공보에는 원고뿐만 아니라 다른 연구원도 발명자로 기재되었지만, 다른 연구원이 제2 특허발명에 실질적으로 기여하였다고 볼 만한 아무런 자료가 없고, 피고의 대표이사였던 E가 피고의 동파방지 관련 특허 및 기술이 모두 원고의 것이라고 진술하였고, 피고의 주주명부상 주주들도 피고가 보유하고 있던 모든 특허를 원고가 발명하였다고 확인한 점을 종합해 보면, 원고가 이 사건 제2 특허발명의 단독 발명자이다. 또한 이 사건 제2 특허발명의 출원일이 2012.3.19.로서 피고의 설립일인 2013.6.19. 전이므로, 이 사건 제2 특허발명은 피고에 대한 관계에서 직무발명이 아니라 원고의 자유발명에 해당하여 원고가 이 사건 제2 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리자가 된다.

### 3. 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명의 귀속

가. 특허공보에 원고가 단독 발명자로 기재된 점, 2014.12.경부터 2016.2.경까지 피고의 대표이사였던 E도 법정에서 원고가 동파방지기술과 관련된 원천기술을 가지고 있었던 사람을 알고 있고, 원천 특허는 모두 원고의 것이라는 취지로 진술하였던 점 등 변론 전체의 취지에 의하여 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명은 원고라고 봄이 타당하다. 또한, 변론 전체의 취지를 종합할 때 이 사건 제7 특허발명은 원고와 D가 공동으로 발명한 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리가 공동으로 귀속하고, D에게만 권리가 귀속되는 것으로 볼 수 없다.

나. 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명과 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분은 원고가 피고의 종업원 등의 지위에서 한 것으로서 피고의 사업 내용 및 원고가

피고 근무 당시 담당한 업무와 밀접한 관련이 있으므로 직무발명에 해당한다.

다. 원고는 2013.6.19. 피고를 설립한 이후 실질적으로 운영하였고, 2016.2.경 D에게 주식을 이전하고 D가 피고의 대표이사로 취임한 이후 피고의 종업원으로서 사실상의 노무를 제공하는 관계에 있어, 원고는 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명의 완성 당시 피고의 종업원 등의 지위에 있었다고 인정된다. 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명은 모두 동파방지에 관한 것으로서 피고의 업무영역과 관련된 발명이라고 볼 수 있다. 그런데, 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명이 완성된 당시 피고에 종업원 등의 직무발명의 승계나 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 미리 사용자인 원고에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키기로 하는 계약이나 약정도 존재하지 않았으므로, 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명 및 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분에 대해서는 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속한다.

4. 이 사건 각 특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 이 사건 각 특허발명의 완성 후에 이에 관한 권리를 피고에게 승계시키기로 하는 원고의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 원고와 피고 사이의 관계, 이 사건 양도계약이 체결된 경위와 계약 내용 등에 비추어 권리가 피고에게 이전되었다고 볼 수 없다.

5. 이 사건 양도계약의 종료에 기한 이 사건 각 특허권의 이전등록 청구에 대한 판단

피고의 주요 주주인 원고와 피고 사이의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인 없이 체결되어 무효이다. 따라서, 이 사건 양도계약이 유효함을 전제로 이 사건 특허양도 변경계약의 종료를 원인으로 한 원고의 청구는 이유 없다.

6. 부당이득반환청구에 기한 이 사건 각 특허권의 이전등록 청구에 대한 판단

이 사건 양도 계약과 같은 약정이 무효로서 그 효력을 상실하였고, 달리 원고와 피고 사이에 위 각 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 또는 양도하기로 하는 합의가 있었다고 인정할만한 증거가 없으므로, 피고는 법률상 원인 없이 위 각 특허발명에 대한 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다. 따라서, 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 제6 특허발명에 대한 부당이득반환을 원인으로 각 특허권등록명의를 이전등록절차를 이행할 의무가 있고, 이 사건 제7 특허발명 중 원고 지분 1/2에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의를 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

## 판례 해설

발명의 완성에 실질적으로 기여하였는지를 고려하여 실질적 발명자를 판단하였고, 사용자의 설립과 발명 완성을 고려하여 자유발명인지 여부를 판단하였고, 또한 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판시함.

## 2. 특허발명은 직무발명에 해당하고 피고와 A 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단한 사례

### 판례 2

#### 기초 사항

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 사 건 명 | 등록무효(특)                                                   |
| 사건번호  | 2018허7217(특허법원 2019. 3. 8. 선고)                            |
| 결 과   | 청구기각                                                      |
| 원 고   | 주식회사 원고                                                   |
| 피 고   | 주식회사 피고                                                   |
| 권 리   |                                                           |
| 법 조 문 | 구 특허법 제33조, 제35조, 제37조 제133조, 발명진흥법 제2조, 제10조, 제12조, 제13조 |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 2017. 5. 10. 특허심판원에 특허권자인 원고를 상대로 '이 사건 특허발명은 피고에 대한 직무발명에 해당하고 피고의 종업원 또는 임원의 지위에 있던 출원인 및 발명자 A는 유효한 예약승계 규정에도 발명의 완성사실을 통지하지 아니한 채 이 사건 특허발명을 출원하여 등록받은 것으로 특허법 제33조 제1항 본문에 의해 무효로 되어야 한다'는 취지로 주장하며 무효심판을 청구함.
- (2) 특허심판원은 위 심판청구를 2017당1438 사건으로 심리하여, 2018. 7. 13. 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없다는 취지로 위 무효심판청구를 인용하는 심결을 함.

#### 원고 주장

- (1) 발명자 A는 이 사건 특허발명의 출원 이전인 2015. 1. 19. 피고를 퇴직하였고, 실질적으로 피고의 이사회 이사 및 기술고문직을 수행하지 않았으므로 이 사건 특허발명이 이루어질 당시 피고의 종업원이나 임원 등의 지위에 있지 않았음.
- (2) 발명자 A와 피고가 2014. 11. 13. 체결한 '경쟁금지 및 비밀유지협약서'에 따르면, A가 피고에 권리를 이전하는 '예약승계 발명'은 직무발명으로서 A가 피고에 고용되어 있는 동안에 한 발명 등에 한정되나, 발명자 A는 피고에서 퇴직한 이후 출원일 전후에 이르기까지 피고의 업무와 관련한 기술을 개발하거나 기술고문 역할을 한 사실이 없고, 이 사건 특허발명은 A가 피고를 퇴직한 후에 새로이 기술을 연구 개발하여 특허를 받은 것이므로 직무발명 및 예약승계 발명에 해당하지 않음.
- (3) 따라서 이 사건 특허발명에 관한 '특허를 받을 수 있는 권리'는 발명자인 A에게 있음에도 이와 달리 판단한 심결은 위법.

## ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 특허발명의 출원일 당시 A는 피고의 대표이사 직위는 사임하였으나, 법인 등기부등본상 등기이사로 등재되어 있었고, 이사회 이사 및 의장이었으며, 기술 부문 고문으로서의 지위를 유지하고 있었으므로 발명진흥법 제2조 제2호에서 정한 종업원 또는 임원 등에 해당함.
- (2) 이 사건 특허발명은 피고의 업무범위에 속하고, 이 사건 특허발명을 하게 된 행위는 A의 피고에서의 과거 또는 현재의 직무에 속함.
- (3) A와 피고 사이에는 예약승계에 관한 계약이 존재하고, 이를 동의하는 A의 명시적 의사와 합의가 표시되어 있음.
- (4) 따라서 A는 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 아니므로, 특허발명은 특허를 받을 권리를 가진 자에 의해 출원된 것이 아니고 예약승계에 관한 계약을 위반하여 잘못 등록된 것이므로 심결은 위법함.

## 🔗 법원의 판단

1. 이 사건 특허발명이 정당한 권리자에 의한 출원인지 여부가. 관련 법리

1) 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 만일 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정 등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다. (구 특허법 제33조, 제133조, 제35조)

2) 발명진흥법 제2조는, 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 발명을 직무발명으로 정의하고 있고, 같은 법 제10조 제1항, 제12조 및 제13조는 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허권 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정을 작성한 경우, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 하고, 사용자 등은 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다고 정하고 있다.

3) 여기서 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하고, 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적일 것을 요하지 않는다. ‘종업원 등’에는 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 ‘이사’ 이상의 직급을 가진 사람을 말하고 대표이사 등도 포함된다. ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것’이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조).

4) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고

2011다67705 판결 등 참조).

나. 특허발명의 완성 당시 A가 피고의 종업원 등의 지위에 있었는지 여부

1) A는 이 사건 특허발명이 이루어졌다고 주장하는 2015. 1. 19부터 2015. 9. 24. 사이에 피고의 대표이사 직위를 사임하여 대표이사로서의 고용관계만이 종료되었을 뿐 피고의 이사회 이사 및 이사회 내 기술고문으로서의 직위를 계속 유지하여 ‘피고의 종업원 등’의 관계에 있었다고 봄이 타당하다.

다. 발명자 A와 피고 사이에 직무발명에 관한 예약승계 계약이 존재하는지 여부

1) 아래와 같은 사실이나 사정에 비추어 보면, 피고와 A 사이에는 이 사건 특허발명이 이루어지기 전에 ‘A가 피고에 고용되어 있는 동안 피고의 사업이나 제품에 관련하여 창안한 발명 등에 대한 독점적인 권리, 명의 등을 피고에 양도하고, A가 현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련 기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하며, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않기로 동의 또는 합의한다.’는 내용의 ‘직무발명의 예약승계에 관한 계약’이 존재한다고 판단된다.

## 2. 검토 결과의 정리

이 사건 특허발명이 이루어질 당시 A는 피고의 종업원 등의 관계에 있었던 것으로 판단되고, A가 이 사건 특허발명을 한 행위는 A의 피고에서의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 볼 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당한다. 나아가 A와 피고 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단된다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원인 및 발명자인 A는 구 특허법 제33조 제1항 본문에서 정한 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없어 등록이 무효로 되어야 한다.

## 판례 해설

‘종업원 등’에는 법인의 이사, 대표이사 등의 임원도 포함되고, **‘직무발명의 예약승계에 관한 계약’이 존재하는 경우 사용자 등이 특허를 받을 권리를 취득하게 되고, 이 경우 종업원 등에 의해 출원되어 등록된 특허발명은 무효 사유가 존재하는 것이라고** 판시함.

### 3. 미국 특허절차에서 발명자 선언서를 제출한 사유로 공동발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 3

#### 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금청구의소                      |
| 사건번호  | 2017가합500551(서울중앙지법2018.10.26선고) |
| 결 과   | 일부 인용                            |
| 원 고   | 종업원                              |
| 피 고   | 사용자                              |
| 권 리   |                                  |
| 법 조 문 |                                  |

#### 사건 정리

(1) 원고는 2003.4 피고회사에 입사하여 2007년경 피고회사 반도체연구소의 공정개발팀 수석연구원으로 근무하였고, 2014.8 퇴사하였음. 당시 공정개발팀은 VNAND 플래시 메모리를 비롯하여 다양한 제품 연구를 담당함.

#### 원고 주장

(1) X발명자가 반도체 학회에 참석해 알게 된 도시바 회사 연구원들의 논문에 적힌 기술에 대해 원고에게 그 기술과 LEG 공정의 접목에 관한 의견을 구하였고, 원고는 X에게 도시바 논문에 제시된 3D NAND 소자의 구조적, 기능적 문제점 및 양산의 어려움을 지적하고 양산을 가능케 할, 절연층과 희생층의 반복 적층체의 몰드 구조물과 선택적 식각(etching)을 이용하는 공정을 설명하여 그러한 착상을 토대로 발명 신고서를 작성할 것을 지시하였는바, 원고는 이 사건 직무발명의 공동발명자에 해당한다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 원고는 이 사건 직무발명의 착상이나 구체화과정에 기여한 것이 없고, X발명자의 부서장이자 결재권자인 원고의 공동발명자 기재 요구를 X발명자가 거절할 수 없기에 기재하였을 뿐, X발명자의 단독발명에 해당한다고 주장함.

#### 법원의 판단

1. 미국 특허절차에서 발명자 선언서를 제출한 사유로 공동발명자를 인정할 수 있는지 여부

(1) 이 사건 직무발명의 발명 당시 피고 회사의 공정개발팀 중 원고와 X발명자가 속한 파트는 구성원이 8인으로 소규모 팀이었고, 원고가 부서장 이었던 사실, 원고는 X발명자가 도쿄에서 발표한 LEG 공정에 관한 논문의 공저자 중의 한 사람이고, 피고가

2009년경 발표한 3D VNAND에 관한 논문에도 원고가 공저자로 기재되어 있는 사실, 이 사건 직무발명에 대한 지분율은 X발명자가 70%, 원고 30%로 신고 되었고, 피고는 그 지분율에 맞추어 X발명자 및 원고에게 출원보상금을 지급한 사실, 발명자에 관한 선언서가 허위인 경우 거절, 무효사유가 될 정도로 엄격한 미국 특허절차에서 피고는 여러 차례 미국 특허청에 앞서 본 이 사건 제1 특허발명을 우선권 주장의 기초로 한 미국 특허발명에 관하여 원고도 발명자라는 선언서를 제출한 사실을 인정할 수 있다. 따라서 원고는 이 사건 직무발명의 공동발명자에 해당한다고 인정할 수 있다.

### 판례 해설

피고가 여러 차례 미국 특허 절차에서 원고 또한 발명자에 해당한다는 발명자 선언서를 제출하였으므로, 신의칙상 원고는 국내 특허발명의 공동발명자에 해당한다고 판시함.

#### 4. 특허출원서에 공동 발명자로 기재되어 있지만 발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않아 공동 발명자에 해당하지 않는다고 판단한 사례

##### 판례4

##### 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                      |
| 사건번호  | 2016가합559013(서울중앙지법 2018.5.25. 선고) |
| 결 과   | 청구 기각                              |
| 원 고   | 종업원                                |
| 피 고   | 사용자                                |
| 권 리   |                                    |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조              |

##### 사건 정리

- (1) 피고는 1973년 6월경 의약품 등의 제조 및 판매 등을 목적으로 설립된 국내 제약 회사이고, 원고는 2009.1.2.부터 2014.5.9. 까지 피고의 종업원으로 근무함.
- (2) 피고는 제1 특허출원(신약물질 1이 실시예로 기재됨) 및 제1 특허출원에 기초한 제2 특허출원(신약물질 1 및 신약물질 2가 실시예로 기재됨)을 하였고, 제2 특허출원에 대해 설정등록을 받았음.
- (3) 피고는 다수의 외국 제약회사와 신약물질 1 및 신약물질 2와 관련하여 라이선스계약을 체결하였고, 계약금을 받았음.

##### 원고 주장

- (1) 원고가 피고 회사에 합류하여 다른 발명자들과 함께 신약물질 1을 발명하였다고 주장함.
- (2) 원고가 공동으로 발명한 신약물질 1 및 그 연구 성과 등을 기반으로 하여 그와 구조적 특성이 유사한 신약물질 2를 피고가 개발하였으므로, 신약물질 1의 공동 발명자인 원고는 신약물질 2의 발명에도 실질적으로 기여하였다고 주장함.
- (3) 피고가 라이선스계약을 통해 얻은 이익금과 관련하여, 신약물질 1 및 신약물질 2에 대해 공동발명자들의 공헌도는 최소 10%이고, 원고의 기여도는 9~10%이므로, 피고는 원고에게 보상금과 지연손해금을 지급해야 한다고 주장함.

##### 피고 주장

- (1) 원고는 신약물질 1 및 신약물질 2의 개발에 관여한 바가 없고, 발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않았으므로, 공동 발명자에 해당하지 않는다고 주장함.



## 소 법원의 판단

### 1. 원고가 공동발명자인지 여부

#### 가. 관련 법리

1) 대법원 2009다75178 판결에 따르면, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였을 뿐인 정도에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시/부가/보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 등을 통해 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편, 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

#### 나. 인정사실

1) 제2 특허출원의 출원서에 원고가 공동발명자중 1인으로 기재되어 이에 따라 등록공고가 이루어진 사실, 제2 특허출원에 기재된 실시 예중 신약물질 1을 비롯한 기타 화합물에 관한 발명이 완성될 당시 원고가 위 화합물의 개발을 담당한 개발팀의 구성원이었다는 사실을 인정할 수 있다.

#### 다. 원고가 신약물질 1에 관한 발명자인지 여부

1) 신약물질 발명에서 공동발명자가 되려면, 신약물질을 개발하는 과정에서 발명의 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하지만 그와 같은 기여자가 단지 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되는 것은 아니다. 제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 그와 같은 창작적인 기여를 한 사실이 인정된다면 신약물질 발명에서 공동 발명자가 될 수 있다.

2) 생각건대, 원고가 피고회사로부터 주어진 신약 개발 관련 물질 합성 업무에 매진하고 관련 업무를 수행하는 직원들과 협동하여 신약물질 1의 발명에 어느 정도 참여한 사실을 인정할 수 있지만, 위 인정사실과 원고가 제출한 증거들만으로는 이에 더 나아가 원고가 신약물질 1의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 구체적으로, 원고가 합성한 화합물 AG가 매우 중요한 물질로서 신약물질 1의 합성에 실질적으로 기여하였다고 주장하였지만, AG와 신약물질 1은 전혀 다른 경로를 통하여 합성되었고 사용된 치환제가 다를 뿐만 아니라 AG와 신약물질 1은 병렬적으로 개발되었던 것에 불과하므로, 원고의 주장을 받아들이지 아니한다.

---

라. 원고가 신약물질 2에 관한 발명자인지 여부

1) 원고가 신약물질 2를 개발하기 위해 구성된 개발팀에 소속된 적이 없으며, 원고가 신약물질 2의 개발에 관여하거나 실질적으로 기여하였음을 인정할 증거가 없다.

2) 원고가 신약물질 1의 공동발명자인 이상 신약물질 1 및 그 개발 성과 등을 바탕으로 개발된 신약물질 2의 개발에도 기여한 것으로 보아야 한다는 취지로 주장하였지만, 원고가 신약물질 1의 공동발명자라고 보기 어렵다는 점에서, 원고의 주장은 이유 없다.

---

### 판례 해설

원고가 특허출원서에 공동발명자로 기재되어 있지만, 공동발명자로 기재된 것과 관계없이 발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않은 경우 공동 발명자에 해당하지 않아 보상금 청구권이 발생하지 않는다고 판시함.

## 5. 종업원이 특허발명의 발명자인지 여부를 판단한 사례

### 판례 5

#### 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                  |
| 사건번호  | 2016나1615(특허법원 2017. 8. 11 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                          |
| 원 고   | 종업원                            |
| 피 고   | 사용자                            |
| 권 리   | 특허 제10-1356197호 외 2건           |
| 법 조 문 |                                |

#### 사건 정리

1. 제1 특허발명(원고는 B, C, X와 함께 공동 발명자로 기재)

- (1) 피고 회사의 oooo 개발팀 소속 B는 2007. 4. 4. 같은 팀의 C, D, E와 성능시험 4팀의 F, G, H 등과 함께 연비관련 경제운전 알림기능 개발 검토 회의를 진행하였고, 그 회의에서 B는 자동변속기 개발업무의 주관부서인 성능시험 4팀에 연비 관련 기능 구현 가능성과 상세 방안에 대한 지원을 요청함.
- (2) B는 2007. 6. 29. 같은 팀의 C, 성능시험 4팀의 원고와 관련 회의를 진행하였고, 2007. 8. 29.에도 같은 팀의 C, 성능시험 4팀의 원고와 관련 회의를 진행하였음.
- (3) 원고는 2007. 4. 4.의 첫 회의에는 참석하지 않았으나, 2007. 4. 20.경부터 경제운전 알림기능 개발 업무에 관여하여, 2007. 4. 26.에는 관련 업무보고서를 작성함.
- (4) 원고는 2007. 5. 8과 2007. 5. 9에 oooo 개발팀과 관련 회의를 하였으며, 그 회의에서 발진/정속 상태에 대한 구체적인 기준이 제시되었고, 2007. 5. 10. 관련 업무보고서를 작성하였음.
- (5) 그 후 원고는 실 주행 실험을 통하여 실 연비 개선효과를 확인하는 등의 업무를 수행함.
- (6) B는 2007. 4. 26.경 자동변속기 변속패턴(맵)을 이용하여 운전자가 연비효율이 좋은 주행 영역 내에서 운전을 할 수 있도록 유도하는 내용의 발명제안서를 작성하여, 2007. 5. 9.경 피고 회사의 사내 전산시스템에 자동변속기 변속패턴(맵)에서 연비 효율이 좋은 영역을 목표 경제주행 영역으로 정의하고 운전자의 현재 주행상태와 목표 경제주행 영역이 비교되도록 디스플레이 상에 표시되도록 하는 내용의 발명제안서를 등록함.
- (7) B는 위와 같은 발명제안서를 작성하는 과정에 원고와 여러 차례 만나거나 전화 통화를 함으로써 원고로부터 자동변속기 변속패턴(맵)의 이론에 관한 배경지식을 획득함.

2. 제2 특허발명(원고 단독 발명자로 기재)

- (1) 피고는 2005년경부터 도요타, 혼다 등 일본 경쟁회사의 차량에 적용된 발전제어 로직을 분석하고 벤치마킹을 하기 위한 연구를 진행해왔고, 그 결과물의 하나로 2005. 7. 4. 일본차, ALTERNATOR 발전제어 현황보고서가 작성되었음.

(2) 원고는 혼다 CRV 차량의 역설계 결과를 기초로 혼다 CRV 차량의 발전 제어 로직을 BH 차량(BH 차량이란 피고 회사에서 개발 단계에 있는 차량에 대하여 임시로 붙인 이름의 하나로서, BH 차량에는 1세대 제네시스 차량 등이 포함되는 것으로 보임.)에 적용하자는 제안을 한 바 있고, 원고의 부하 직원인 성능시험 4팀의 X는 2006. 11. 6. BH 가변제어 알터네이터 로직 분석 보고서를 작성하였는데, 위 보고서에는 혼다 CRV 차량의 발전제어를 BH 차량에 실제 적용하여 그 성능을 시험한 결과가 포함되어 있음.

### 3. 제3 특허발명(원고 단독 발명자로 기재)

(1) 피고 회사의 성능시험 4팀은 2004년경부터 미국 델파이 오토모티브 시스템스(Delphi Automotive Systems, 이하 델파이)에 용역을 주는 등의 방법으로 엔진 회전수 상승제어에 관한 로직을 연구, 개발을 진행함.

(2) 성능시험 4팀 소속 L은 2006. 1. 2. TMS 용역 개발(델파이) 중도금 지급 검토 보고서를 작성한 바 있는데, 위 보고서에는 그 말미에 첨부서류로 이 사건 제3 특허발명의 핵심 구성이 그대로 포함된 아래 Engine speed up control for coast lock up(감속 직결에서의 엔진 회전수 상승제어)이라는 제목의 개념도가 제출됨.

## 원고 주장

피고가 제1 특허발명, 제2 특허발명 및 제3 특허발명의 취득할 수 있도록, 발명의 완성에 실질적인 기여를 하였으므로, 제1 특허발명, 제2 특허발명 및 제3 특허발명의 발명자에 해당한다고 주장함.

## 피고 주장

원고는 발명자로 기재되어 있지만, 발명의 완성에 실질적으로 기여한 바가 없어 발명자에 해당하지 않는다고 주장함.

## 법원의 판단

### 0. 관련 법리

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 의미하므로(특허법 제2조 제1항), 발명자는 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 새로 착상하여 표현한 사람 또는 실현가능한 기술적 수단을 새로 착상한 사람을 의미한다.

한편, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

또한 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·

객관적으로 판단하여야 하고, 그 입증책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.

1. 제1 특허발명과 관련하여

- (1) 2007. 4. 초부터 경제운전 알림기능 개발에 관한 업무를 주관한 것은 B이고, B가 2007. 5. 9. 작성한 발명제안서는 이 사건 제1 특허발명과 동일한 내용이 기재되어 있으므로, B가 이 사건 제1 특허발명의 진정한 발명자로 보는 것이 자연스럽다.
- (2) 또한, 원고가 2007. 5. 9. 작성한 업무보고서에 따르면, 원고는 단순히 0000에 차량 주행 상태에 대한 연비 소모 Zone의 기준이 자동변속기 변속패턴(맵)과 연관된다는 기본적인 아이디어를 제시한 정도로 보일 뿐이고, 더 나아가 위 업무보고서의 존재만으로 원고가 이 사건 제1 특허발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 보기는 어렵다.
- (3) 비록 원고가 B에게 자동변속기 변속패턴(맵)에 대한 배경 이론을 설명해 주어 그에 대한 이해를 도왔다고 하더라도, 그러한 배경 이론은 이 사건 제1 특허발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술자에게는 자명한 내용에 불과하고, 굳이 원고가 아니더라도 B 스스로 자동변속기 관련 서적을 참고하거나 다른 자동변속기 전문가로부터 손쉽게 획득할 수 있는 기초 지식에 불과하다.
- (4) B가 2007. 5. 9. 사내 전산시스템에 등록한 발명제안서에 이미 제1 특허발명의 대부분 내용이 그대로 기재되어 있었다는 점에서, 이 사건 제1 특허발명은 B가 위 발명제안서를 등록할 무렵 이미 완성되었다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 제1 특허발명의 완성 이후에 원고가 실 주행 실험을 통해 실 연비 개선효과에 관한 데이터를 수집하는 등의 역할을 하였다고 하더라도, 이는 이미 완성된 이 사건 제1 특허발명에 대하여 실험이나 검증을 한 것으로 볼 수 있을 따름이지, 이를 가리켜 발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 할 수는 없는 것이다.

2. 제2 특허발명과 관련하여

- (1) 제2 특허발명의 핵심 구성은 충전 제어과정, 방전 제어과정 및 목표 충전상태 제어과정으로 이루어지는 차량의 발전 제어 로직 부분이고, 구체적으로는 이 사건 제2 특허발명 중 청구항 1, 8에 위와 같은 핵심 구성이 구현되어 있다.
- (2) X의 위 2006. 11. 6.자 보고서에 첨부되어 있는 혼다 CRV 차량의 발전 제어 로직도 충전제어, 발전제어 및 On/Off 제어 과정으로 이루어져 있고, 이는 이 사건 제2 특허발명의 핵심 구성과 아무런 차이가 없다. 결국 이 사건 제2 특허발명은 혼다 CRV 발전 제어 로직을 역설계한 결과와 실질적으로 동일한 것이어서, 원고가 위 역설계 결과를 기초로 피고 회사에 이 사건 제2 특허발명의 발명제안서를 제출하였다고 해서, 원고를 이 사건 제2 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 볼 수는 없다.

3. 제3 특허발명과 관련하여

- (1) 제3 특허발명은 자동 변속기 차량의 연비 향상을 목적으로 엔진 회전수를 터빈 회전수까지 상승시켜 직결 감속을 쉽게 하기 위한 엔진 회전수 상승제어 로직에 관한 것으로서, 이 사건 제3 특허발명 중 청구항 1의 핵심 구성은 엔진 회전수의 상승 요구가 있으면 먼저 목표 엔진 회전수를 상승시켜 터빈 회전수와 일정 범위 내로 유지하도록 하고, 목표 엔진 회전수의 상승에 따라 엔진 회전수가 상승하게 되어 터빈 회전수에

---

근접하게 되고 일정 시간동안 유지되면 직결 감속이 되도록 하는 것이다.

(2) 성능시험 4팀 소속 L은 2006. 1. 2. TMS 용역 개발(델파이) 중도금 지급 검토 보고를 작성한 바 있는데, 위 보고서에는 그 말미에 첨부서류로 이 사건 제3 특허발명의 핵심 구성이 그대로 포함된 아래 Engine speed up control for coast lock up(감속 직결에서의 엔진회전수 상승제어)이라는 제목의 개념도가 첨부되어 있었다.

(3) 이 사건 제3 특허발명은 2006. 1. 2. L이 위 보고서를 작성하였을 무렵 이미 완성된 상태에 있었다고 보아야 하므로, 그 후인 2006. 9. 14. 위 업무를 담당하던 성능시험 4팀에서 근무하게 된 원고가 이 사건 제3 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 보기는 어렵다.

---

## 판례 해설

### 1. 제1 특허발명과 관련하여

발명의 완성에 실질적으로 기여한 것으로 보이지 않고, 단순히 기본적인 아이디어 또는 배경기술을 제공한 정도에 그치므로, 원고를 진정한 발명자로 볼 수 없다고 판시함.

### 2. 제2 특허발명과 관련하여

기존 출시된 타사 제품을 역설계한 것과 실질적으로 동일한 것이어서, 원고를 제2 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 볼 수 없다고 판시함.

### 3. 제3 특허발명과 관련하여

이미 완성된 상태에 있는 발명에 대해 보조를 한 정도에 불과하여, 원고를 제3 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 볼 수 없다고 판시함.

## 6. 종업원이 공동발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 6

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상(지)                         |
| 사건번호  | 2014나12203판결(서울고법 2015.11.27선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                        |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-846619호외 1건              |
| 법 조 문 |                                 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고 회사에서 공장장으로 근무하던 박××관은 퇴사 후 곧바로 피고 회사와 동종의 기계를 제조·판매하는 c 회사를 설립하였는데, 원고는 피고 회사를 그만둔 후 곧바로 c 회사에 입사함.
- (2) 원고가 피고회사에서 근무하면서 한 발명에 대해 피고회사의 대표이사 명의로 특허 등록이 이루어짐.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 피고 회사가 2006년 2월경부터 2007년경까지 000 주식회사에 납품할 '슬롯다이 코팅장치'를 개발하는 과정에서, 피고 회사의 설계를 총괄하였던 원고 단독으로 발명한 것인데, 피고 회사의 대표이사는 특허발명에 대하여 원고 몰래 발명자를 자신으로 하여 특허등록을 마쳤다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 발명의 완성에 실질적으로 기여한 자는 피고회사의 대표이사에 해당하며, 원고는 발명에 기여한 바가 없어 공동발명자에 해당하지 않는다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한 다)에 해

당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

#### 1. 원고와 피고회사의 대표이사 간의 공동발명 인정

원고와 피고회사의 대표이사는 아래와 같은 사유로 공동으로 이 사건 특허 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명자에 해당한다고 할 것이다.

① 원고는 2005. 10. 10.부터 2007. 12. 24.까지 피고 회사에 설계팀장으로 근무하면서 코팅장치 설계도 제작과 개발 업무를 담당하였다. 그 당시 피고 회사는 코팅장치 분야에 오랜 기간 종사해 온 피고 대표이사의 코팅장치 설계에 관한 전문성을 바탕으로 관련 기술을 상당히 축적하고 있었고, 피고 대표이사는 2003. 12. 30.경부터 '슬롯다이 코팅장치'의 도면도 보유하고 있었다. 따라서 원고는 피고들이 가지고 있던 이와 같은 기술과 도면 등을 기본 틀로 하여 거래처의 주문과 요청을 충족시키기 위한 보다 세부적인 기술의 설계 및 개발을 하는 방식으로 업무를 처리하였다.

② 한편, 피고 회사는 2006. 1.경부터 000(제3 회사)와 '슬롯다이 코팅장치' 제작 관련 업무협의를 해오다가, 2006. 4.경 000에 'coating machine'을 설계·제작하여 2006. 9. 30.까지 납품하는 내용의 계약을 체결하였다.

③ 이 사건 각 기술적 사상은 피고 대표이사가 2003. 12. 30.경부터 보유해 온 '슬롯다이 코팅장치' 도면에는 나타나 있지 않고(다만 「캡 조절 수단」은 나타나 있는 것으로 보인다), 피고 회사가 위와 같이 000와 계약을 체결하고 기술회의 과정에서 협의하기 이전까지는 '슬롯다이 코팅장치'에 적용된 적이 없다.

④ 피고 대표이사는 관련 형사사건에서 '피고 회사가 2006. 2.부터 2007. 6.경까지 슬롯다이 기술을 개발·연구하였고, 연구개발비 2억 원가량을 소요하였다'고 진술한 바 있다.

⑤ 뒤에서 보는 것과 같이, 관련 형사사건과 관련 민사사건에서 피고 회사의 영업비밀로 인정된 기술정보들에는 이 사건 ①, ②, ③ 기술적 사상과 관련된 기술정보들이 포함되어 있다. 따라서 이 사건 특허 발명은 원고 혼자가 아니라, 피고 회사의 위와 같은 기술정보들을 창작한 사람과 공동으로 발명하였다고 보아야 한다. 그런데 피고 회사의 인력 구조로 볼 때, 피고 회사에서 원고 이외에 위와 같은 기술정보들의 창작에 실질적으로 기여할 수 있는 사람은 코팅장치 설계의 전문성을 가지고 있는 피고 대표이사로 보인다.

## 판례 해설

원고가 단독 발명을 주장하였지만, 제3 회사와의 업무 진행 상황 및 피고회사의 인력 구조를 볼 때 원고와 피고회사의 대표이사간의 공동발명을 인정함.



## 7. 묵시적으로 특허를 받을 권리가 양도되어, 공동출원한 경우 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부를 판단한 사례

### 판례 7

#### ▶ 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 특허권 공유 확인 등                   |
| 사건번호  | 2013다77591(대법원 2015.07.23 선고) |
| 결 과   | 파기 환송                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 특허법 제33조 제1항, 제37조 제1항        |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 직무발명의 완성에 기여한 피고회사의 연구원인 원고는 자신이 발명자임을 주장함.
- (2) 원고의 주장의 내면의사에는 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일 만한 의사가 포함되어 있다고 봄이 타당한지 여부.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 소송과정에서 발명자임을 주장하였지만, 발명자에 해당한다는 주장에는 원고가 특허권 공유자로 받아들일만한 의사가 포함되어 있어 공유지분을 가진다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 연구개발성과 일체를 피고회사에 종속시키기로 하였으므로, 원고는 발명자에 해당하더라도 공유지분을 갖지 않는다고 주장함.

#### ▶ 법원의 판단

1. 발명자 주장하는 내면 의사에 원고가 실질 발명자에 해당하는지 여부와 무관하게 원고의 사실상 역할과 기여도를 고려하여 공유자로 받아들일만한 의사가 있는지 여부
- (1) 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 발명한 사람에는 해당하지 않는다 하더라도, 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였고, 그 후 2001. 2.

25. A사와 피고 회사 사이의 ‘비소화합물을 이용한 항암제 개발에 관한 약정’(이하 ‘이 사건 개발약정’이라 한다) 체결을 주선함으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구 성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하였음을 알 수 있다.

(2) 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허출원의 경위 등과 함께 다음과 같은 사정, 즉 ① 기술개발에 참여한 사람들 가운데 누구를 발명자로 볼 것인지는 규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점, ② 따라서 이 사건 특허발명의 기술개발에 참여한 원고가 스스로를 발명자라고 주장하는 내면의 의사에는, 자신이 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하여 특허법상 인정되는 권리를 당연히 가지고 있다는 취지만이 아니라 자신의 사실상의 역할과 기여도를 고려할 때 적어도 그 특허권을 공유할 만한 자격이 있다는 취지도 포함되어 있다고 봄이 합리적인 점, ③ 이러한 주장을 받아들여 원고를 이 사건 특허발명의 출원인에 포함시킨 피고 회사 내면의 의사에도 마찬가지로 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와는 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일 만하다는 의사가 포함되어 있다고 봄이 상당한 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 있었다고 보는 것이 경험칙에 맞다고 할 것이고, 원고가 자신은 이 사건 특허발명의 발명자에 해당한다고 주장해 온 사정이 있다고 하여 이와 달리 볼 수는 없다.

## ▶ 판례 해설

자신이 발명자임을 주장하는 피고회사의 연구원인 원고의 내면의사는 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일만한 의사가 포함되어 있다고 봄이 타당.

## 8. 직무에 관한 발명의 승계여부를 판단한 판례

### 판례 8

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명 보상금                        |
| 사건번호  | 2013가합92632(서울중앙지법 2015.2.6.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-0457975호 외 6건            |
| 법 조 문 |                                 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 2000년 피고회사의 연구개발팀 팀장으로 입사하여 2007.11월 퇴사함.
- (2) 피고는 2001.3~2009.1까지 7건의 발명에 대한 특허 등록함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 피고회사에 재직하면서 공동발명자로서 발명을 완성하였으므로, 피고는 원고에게 각각의 직무발명에 대해 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 기초적인 아이디어를 제공하거나 관리/감독만을 수행하였을 뿐 발명자에 해당하지 않는다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

(1) 증인 000의 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 이 사건 발명의 공동 발명자임을 인정할 수 있고 원고는 피고에 재직하는 동안 직무발명인 이 사건 발명을 완성하여 그에 관하여 특허등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 주었으므로, 특별한 사정이 없는 한 발명자인 원고는 피고에 대하여 보상금을 청구할 권리를 가진다.

#### ▶ 판례 해설

증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여, 원고는 발명의 완성에 실질적으로 기여한 자에 해당하므로 보상금 청구권을 가진다고 판시함

## 9. 국가연구개발사업의 성과물이 직무발명에 해당하여 발명진흥법 제10조가 적용될 수 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 9

#### ▶ 기초 사항

|       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임                                                                                                                                                                                              |
| 사건번호  | 2013고단1965(창원지법 2014.12.19 선고)                                                                                                                                                                      |
| 결 과   | 청구 인용                                                                                                                                                                                               |
| 원 고   | 사용자                                                                                                                                                                                                 |
| 피 고   | 종업원                                                                                                                                                                                                 |
| 권 리   |                                                                                                                                                                                                     |
| 법 조 문 | 과학기술기본법 제11조 제3항, 제5항, 제11조의2 제1항 제6호, 국가연구개발사업의관리등에관한규정 제20조, 산업기술혁신 촉진법 제11조의2 제1항 제6의2호, 제13조 제1항, 중소기업기술 혁신촉진법 제10조, 제31조 제1항 제5호, 중소기업기술개발지원 사업운영요령 제31조, 제36조 제1항 제11호, 제12호, 형법 제356조 제355조. |

#### ▶ 사건 정리

(1) 피고인은 2010. 10. 8.경 있는 피해자 회사 사무실에서, 재직 중 취득한 각종 업무 관련 자료를 피해자 회사의 이익과 충돌되는 개인적 이익을 위하여 이용하지 않아야 할 업무상 임무가 있음에도 불구하고, 피해자 회사컴퓨터 서버에 저장되어 있던 기술 개발 관련 도면자료를 피해자 회사 밖으로 유출한 다음, 이를 이용하여 2010. 10. 27. 피고인을 발명자로 하여 위 밸브 관련 3건의 특허를 출원하고, 2011. 9. 9.부터 2011. 11. 18.까지 사이에 주식회사 oooo를 특허권자로 하여 위 3건의 특허등록을 함.

#### ▶ 원고 주장

(1) 국가연구개발사업의 성과물에는 직무발명에 관련된 규정이 적용되지 않는다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 밸브 관련 3건의 특허는 피고인의 직무발명에 해당하므로 발명진흥법 제10조에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고인에게 귀속된다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

1. 피고인이 실질적 발명자에 해당하는지 여부  
밸브 관련 3건의 특허는 이 사건 밸브 개발사업의 유·무형적 결과물을 이용한 것이고

피해자 회사에서 이 사건 밸브 개발 사업을 실제 담당한 사람은 A를 총괄책임자로 하여 B, C, D, E 등이며 피고인은 이 사건 밸브 개발사업과 관련하여 피해자 회사의 대표이사로서 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구자들을 관리하며 여러 가지 선택 가능한 아이디어 가운데 실용성이 있는 것을 선택한 정도에 불과할 뿐 이 사건 밸브 개발사업 관련 유·무형적 결과물의 창작행위에 실질적으로 기여한 발명자에 해당한다고 보이지 아니하므로 피고인의 위 주장은 이유 없다.

2. 국가연구개발사업의 성과물에 대해 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되는지 여부 연구결과물의 상업적 이용을 장려하고 기술을 확산시킴으로써 기업을 지원하고 이를 통해 국민경제 발전에 이바지하고자 하는 것이라는 점에 비추어 보면 국가연구개발사업의 성과물의 귀속에 관해서는 위 관련법령에 따라 국가와 주관연구기관 등이 체결한 협약의 내용이 우선 적용되고 위 관련법령의 입법취지에 반하여 발명자인 종업원 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리가 귀속된다는 발명진흥법 제10조 제1항 본문은 국가연구 개발 사업에는 적용되지 않는다고 보는 것이 관련 법령의 체계적이고 합리적인 해석이라고 할 것이므로 이 점에 비추어 보아서도 피고인의 위 주장은 이유 없다.

## 판례 해설

국가연구개발사업의 성과물에 대해 발명진흥법 제10조 제1항이 적용되지 않는다고 판시함

## 10. 발명자는 발명의 완성에 실질적으로 기여해야 하는지 여부를 제시한 사례

### 판례 10

#### 기초 사항

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                             |
| 사건번호  | 2013가합517131(서울중앙지방법원 2014.10.2.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                               |
| 원 고   | 종업원                                 |
| 피 고   | 사용자                                 |
| 권 리   | 특허 제10-1230664호                     |
| 법 조 문 |                                     |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 국내외에서 온열마사지기 등의 의료기기를 제조·판매하는 회사이고, 원고는 2010. 7.경 피고의 기술연구소 부소장으로 입사하여 2010. 9.경부터 연구소장으로 근무하다가 2012. 11.경 퇴직함.
- (2) 피고는 2010년 초순경부터 기술개발에 착수하여, 2011. 7. 12. 의료기기 제조허가를 받아 2011년 하순경부터 제품을 판매함.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 피고회사에 재직하면서 공동발명자로서 제품에 적용된 발명을 완성하였으므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금을 지급해야 한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 원고는 공동발명자에 해당하지 않으므로, 직무발명보상금을 지급해야 할 의무가 없다고 주장함.

#### 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

발명이란 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 의미하므로(특허법 제2조 제1호), 발명자는 당연히 위와 같은 기술적 사상을 창작한 사람을 뜻한다. 한편, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고,

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조인·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다고 판시함.

1. 이 사건 제1, 5, 9 발명에 관하여

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

 판례 해설

원고는 발명의 완성에 실질적으로 기여한 자로서 공동발명자에 해당하여 보상금을 받을 권리가 있다고 판시함.

## 11. 공동발명자로 인정될 수 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 11

#### ▶ 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                            |
| 사건번호  | 2013가합535238(서울중앙지법 2014.9.18. 선고) |
| 결 과   | 청구기각                               |
| 원 고   | 종업원                                |
| 피 고   | 사용자                                |
| 권 리   | 특허 제10-633395호 외 1건                |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제15조                         |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 여러 판매자와 일반수요자들을 인터넷 공간상에서 연결하여 주는 인터넷 쇼핑사업인 오픈마켓(open market) 사업을 영위하는 법인임.
- (2) 원고는 2003. 10. 6. 피고 회사에 산업기능요원(병역특례)으로 입사한 후 승진하여 2011. 3. 1. 퇴사할 때까지 피고 회사의 서비스 기획에 관한 업무를 담당
- (3) 피고는 제1 발명과 제3 발명에 대해 특허 등록 받음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 피고 회사에 재직 중 공동으로 발명한 제1 발명, 제3 발명에 대해 직무발명을 수행함에 따른 정당한 보상금을 지급해야 한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 피고 회사를 퇴사하면서 피고 회사로부터 받은 직무발명보상이 적절함을 인정하고, 차후 이와 관련하여 일체의 민, 형사상 법적 분쟁을 제기하지 않기로 약정하였는바, 이는 직무발명보상금 청구에 관한 부제소합의 내지 직무발명보상금 청구권의 포기에 해당하므로, 이 사건 청구는 권리보호의 이익이 없어 부적법하다고 주장함.
- (2) 원고는 이 사건 제1, 3발명의 발명자가 아니고, 설령 원고가 이 사건 제1, 3발명의 발명자라 하더라도 이 사건 제1, 3발명은 출원 전 공지된 기술에 불과하여 피고가 그로부터 독점적인 이익을 얻고 있지 않으므로, 피고는 원고에게 이에 대한 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

- (1) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한



구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

(2) 특허출원 시 실제로 발명자가 아님에도 같은 연구팀의 팀원들을 공동발명자로 기재하는 경우가 많고, 발명자 기재에 대해서는 근거자료를 제출하지 아니하고 심사관 또한 이를 심사하지 아니하여 특허출원 시 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실제 발명자로 추정되는 것은 아니므로, 직무발명 보상을 받을 수 있는 발명자는 특허출원서 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실제적·객관적으로 정하여져야 하고, 발명자에 해당한다는 점에 대한 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.

#### 1. 제1발명에 관하여

원고는 제1 발명에 대하여 명세서를 수정하였다는 근거 및 다이어리에 기재된 일정, 특허 공보에 발명자로 등재된 점, 직무발명에 관한 크레딧을 지급받은 사실 등을 이유로 제 1 발명의 발명자로 주장하였다. 그러나 이와 같은 사실만으로 원고가 제1 발명의 구체적 착상을 제시 부가하는 등 제1 발명의 완성에 실질적으로 기여하였다고 추정할 수 없으며, 피고 회사가 원고 입사 전부터 '판매자 미니샵'에 관한 기획을 진행하고 운영하고 있었던 점, 원고의 '판매자 미니샵'의 구성에 대한 이해부족으로 보아 원고를 제1 발명의 발명자로 인정할 증거가 없다고 판단하였다.

#### 2. 제3 발명에 관하여

제3 발명에 대한 발명자 노트는 발명 완성 이전 작성되었음을 인정할 자료가 없고, 제3 발명 관련하여 피고로부터 지급받은 크레딧은 데이터 정리 업무를 담당한 대가일 뿐, 원고가 제3 발명의 공동발명자로 인정 할 증거가 없다고 판단하였다.

### 판례 해설

발명의 구체적 착상을 제시하는 등 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으며, 발명 과정에서 지급받은 대가로 인해 공동발명자로 인정될 수 있는 것은 아니라고 판시함.

## 12. 실제 발명자에 해당하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 12

#### ▶ 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임                         |
| 사건번호  | 2014노71(서울동부지법 2014.08.28. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                          |
| 원 고   | 검사                             |
| 피 고   | 종업원                            |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조                      |

#### ▶ 사건 정리

(1) 피해자 회사의 소프트웨어가 영업 비밀에 해당하는지 여부 및 영업비밀이라 하더라도 종업원의 직무발명으로서 종업원에게 그 권리가 귀속되며, 부품공급사들에게 제공한 공개용 자료들이 영업상 주요한 자산에 해당하지 않는지 여부.

#### ▶ 원고 주장

(1) 종업원은 피해자 회사의 영업 비밀을 침해하였으며, 설사 직무발명에 해당하더라도 피해자 회사의 영업 비밀임에는 변하지 않고, 부품 공급사에게 제공한 ppt 또한 공개에도 불구하고 영업상 주요한 자산으로서 종업원에게는 부정사용 목적이 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 운용소프트웨어는 하나의 감시체계사업마다 독자적으로 시스템을 설계·개발해야 하는 것으로 구성품 공급사들이 제공하는 공개용 소프트웨어를 통합하는 수준의 것에 불과한 일회성 작업이고, 피해자 회사가 자신의 운용소프트웨어(이하 '이 사건 소프트웨어'라 한다)를 특허출원함으로써 비밀성과 비밀관리의사 역시 없으므로 피해자 회사의 영업비밀이라 할 수 없다고 주장함.
- (2) 설사 영업비밀로서의 요건을 갖추었다고 하더라도 이 사건 소프트웨어는 피고인의 직무발명에 해당하여 피고인에게 그 권리가 귀속되고, 피해자 회사에게 그 권리가 승계되지 않았기 때문에 피해자 회사의 영업비밀이라고 할 수 없다고 주장함.
- (3) 피해자 회사의 감시 장비 제안 설명서와 사용자 운용 매뉴얼 등은 피해자 회사가 과거 입찰하면서 제출한 일회성 ppt 자료이거나, 사용예정자 내지 관심 고객 등이 요청하면 언제라도 적극적으로 공개하여 제공하는 자료들로서, 그 대부분의 내용은 부품공급사들이 제공한 공개용 자료들을 활용하여 만들어진 것으로 영업용 주요한 자산이라고 할 수 없다고 주장함.

(4) 피고인은 이 사건 소프트웨어 등 피해자 회사의 자료를 자신의 이동저장장치에 저장하고 있다가 단순히 삭제하지 않은 것일 뿐 이를 무단 반출하여 재산상 이익을 얻거나 부정사용할 의도가 없었고, 우연한 기회에 이를 활용하였을 뿐으로, 피고인에게는 불법영득의사 또는 부정사용 목적이 없다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 영업비밀이 아니라는 주장에 대한 판단

피해자 회사가 이 사건 소프트웨어를 만드는데 들인 시간과 인력, 비용, 그로 인해 얻을 수 있었을 것으로 보이는 경쟁상 우위, 이 사건 소프트웨어를 포함한 장비 개발과 관련하여 유지한 보안조치의 정도, 그리고 2010. 3.경 특허출원신청을 하였다고 하더라도 그 내용이 바로 공개되지 않는 점(특허법 제64조, 제216조) 등에 비추어 이 사건 소프트웨어는 피해자 회사의 영업비밀에 해당한다고 판시함.

### 2. 직무발명에 해당한다는 주장에 대한 판단

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

### 3. 영업상 주요한 자신이 아니라는 주장에 대한 판단

제안 설명서나 사용자 운용매뉴얼이 고객들에게 제공하는 자료라고는 하지만 피해자 회사의 주 고객은 방위 사업 청으로 일반적으로 공개된 자료라고 할 수 없고, 피고인도 인정하고 있다시피 위자료에 실려 있는 사진 및 그림 등의 자료를 이용하여 운용소프트웨어 제작이 가능한 점과 이를 통한 경쟁상의 이익을 고려한다면, 위 제안 설명서와 사용자 운용 매뉴얼 역시 피해자 회사의 영업상 주요한 자산이라고 할 것 이라고 판시함.

### 4. 불법영득의사 내지 부정사용의사가 없다는 주장에 대한 판단

피고인이 피해자 회사에 입사한 후 이 사건 소프트웨어 개발을 총괄한 점, 그밖에 피해자 회사가 이 사건 소프트웨어 개발에 쏟은 시간, 노력, 비용, 피고인의 기여 정도 등을 종합하면, 피고인이 보유하고 있던 피해자 회사의 이 사건 소프트웨어 등을 사용함에 있어 불법영득의사 내지 부정사용의사는 충분히 추단된다고 판시함.

## 판례 해설

직무발명이더라도 회사의 영업비밀에 해당할 수 있으며, 공개된 자산이더라도 회사의 주요한 영업상 자산에 해당할 수 있어 부정사용의사가 있다고 볼 수 있다고 판시함

## 나. 사용자 등의 업무범위에 속할 것

### 1. 사용자의 의미를 제시한 판례

#### 판례 13

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 디자인권침해금지가처분                      |
| 사건번호  | 2014카합81041(서울중앙지법 2015.5.29.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                            |
| 원 고   | 채권자                              |
| 피 고   | 채권자와 동업하는 채무자                    |
| 권 리   | 디자인 제30-0731219호                 |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조제1호 및 제2호, 제10조제1항      |

#### ▶ 사건 정리

(1) 채권자는 채무자와 동업을 하기로 하고 이 사건 등록디자인을 창작하였으나 사업 진행 과정에서 채무자가 채권자를 배제한 채 단독으로 이 사건 등록디자인과 동일·유사한 형상의 완성품인 채무자 실시제품 1, 2와 위 완성품의 구성요소로서 상호 교환하여 조립 가능한 안경 부품으로서 이 사건 등록디자인에 관한 물품의 생산에만 사용되는 물품인 채무자 실시제품 3, 4, 5를 생산, 판매함

#### ▶ 원고 주장

(1) 단순한 동업 계약만으로는 사용자와 종업원 관계에 해당하지 않아, 직무발명이 아니라고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 이 사건 등록 디자인이 채권자와 채무자의 공동사업을 위하여 창작된 것으로서, 이는 직무발명으로서 채무자가 법정 실시권을 가진다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

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

---

1. 이 사건 등록디자인에 관하여

기록상 제출된 자료에 따르면 채무자가 채권자를 상대로 이 사건 등록디자인의 창작에 관하여 어떠한 지휘, 감독을 하였다는 점을 소명하기에 부족하다.

또한, 기록 및 심문 전체의 취지를 종합하면, 채권자는 장래에 채무자와 동업계약을 체결할 것을 전제로 계약 체결에 앞서 이 사건 등록디자인을 창작하였으나 금형 제작 비용의 부담 등에 관하여 합의에 이르지 못하여 실제 동업계약의 체결에는 이르지 못한 것으로 볼 여지가 있을 따름이다

---

## 판례 해설

단순한 동업 계약 체결만으로는 사용자와 종업원 관계에 해당하지 않음을 판시함.

## Ⅱ. 사용자 등의 권리 및 의무

- 가. 무상의 법정 실시권 인정여부
- 나. 예약승계에 따른 권리귀속여부
- 다. 출원 유보 시 보상의무

## **Ⅱ. 사용자 등의 권리 및 의무**

|                      | 주요 쟁점                                                                                        | 주요 판례                       | 번호    | Page |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|
| 가. 무상의 법정 실시권 인정 여부  | 종업원이 직무발명에 대해 외국에서 특허권을 취득한 경우, 대한민국법원이 재판권을 가지는지 여부 및 사용자가 무상의 법정 실시권을 가지는지 여부를 판단한 사례      | 2012다4763                   | 판례 14 | 35   |
|                      | 특약 계약을 통한 발명의 경우, 직무발명으로서 법정실시권이 인정되는지 여부를 판단한 사례                                            | 2013가합7678                  | 판례 15 | 38   |
| 나. 계약승계에 따른 권리 귀속 여부 | 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판단한 사례 | 2018나1206                   | 판례 16 | 39   |
|                      | 특허발명은 직무발명에 해당하고 피고와 A 사이에 직무발명의 계약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단한 사례      | 2018허7217                   | 판례 17 | 42   |
|                      | 계약승계에도 불구하고 제3자에게 이중 양도한 경우, 사용자에게 손해배상 책임을 부담하는지 여부를 판단한 사례                                 |                             | 판례 18 | 45   |
|                      | 발명완성사실 통지일로부터 4개월 동안 특허를 받을 권리의 귀속에 대해 판단한 사례                                                | 2014가합565830                | 판례 19 | 47   |
|                      | 피고와 원고 간의 발명약정이 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효한지 여부를 판단한 사례                                         | 2011다77313, 2011다77320 (병합) | 판례 20 | 49   |
| 다. 출원 유보 시 보상의무      | 직무발명에 대한 고의적인 관리 소홀로 출원 포기 또는 취하 간주된 경우, 사용자는 종업원에게 손해배상책임을 부담하는지 여부를 판단한 사례                 | 2011가합8564                  | 판례 21 | 51   |

## 가. 무상의 법정 실시권 인정여부

### 1. 종업원이 직무발명에 대해 외국에서 특허권을 취득한 경우, 대한민국법원이 재판권을 가지는지 여부 및 사용자가 무상의 법정 실시권을 가지는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 14

#### 기초 사항

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 사 건 명 | 영업방해금지                     |
| 사건번호  | 2012다4763(대법원 2015.1.15선고) |
| 결 과   | 상고 기각                      |
| 원 고   | 사용자                        |
| 피 고   | 종업원                        |
| 권 리   | 특허 제10-662620호 외 1건        |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제10조                 |

#### 사건 정리

(1) 원고의 피고에 대한 영업방해금지청구의 선결문제로서, 피고가 원고 회사와 맺은 근로계약에 따라 완성되어 대한민국에서 등록한 특허권에 관한 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 또는 실용신안권에 대하여 갑 회사가 통상 실시권을 취득하는지 여부 및 이에 대한 전속관할법원.

#### 원고 주장

(1) 원고는 피고회사에 재직하면서 공동발명자로서 발명을 완성하였으므로, 종업원이 국내가 아닌 외국에서 특허권을 취득한 경우, 사용자는 무상의 법정 실시권을 취득한다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 이 사건 소송은 이 사건 발명 및 고안 중 우리나라에서 등록한 특허권 및 실용신안권의 우선권을 기초로 하여 외국에서 출원하여 등록되었거나 공개된 특허권 및 실용신안권에 대하여도 원고가 통상 실시권을 주장하면서 피고의 권리를 제한하는 청구를 하는 것이므로 각 등록국의 특허권 및 실용신안권의 효력이 그 심판대상이어서 각 등록국에 전속적 국제재판관할이 있다고 한다. 따라서 외국의 특허권 및 실용신안권에 관한 소송을 우리나라 법원에 제기한 이 사건 소는 부적법하다고 주장한다. 피고는, 특허의 속지주의의 성격상 이 사건 발명 및 고안에 대한 원고의 통상 실시권은 우리나라에서만 인정될 뿐, 캐나다 등 외국에서 출원 및 등록된 발명 및 고안에는 미치지 않으므



로 원고의 이 사건 청구는 이유 없다고 주장함.

## 법원의 판단

1. 종업원이 국내가 아닌 외국에서 특허권을 취득한 경우, 사용자는 무상의 법정 실시권을 취득하는지 여부

(1) 대한민국 법원의 재판권이 있는지 여부

1) 관련 법리

법원은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측 가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지는 개별 사건에서 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다.

2) 이 사건의 경우

피고가 직무발명을 완성한 곳이 대한민국이고, 원고 회사가 직무발명에 기초하여 외국에 등록되는 특허권이나 실용신안권에 대하여 통상 실시권을 가지는지는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유·무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록 국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니하므로, 위 당사자 및 분쟁이 된 사안은 대한민국과 실질적인 관련성이 있어 대한민국 법원이 국제재판관할권을 가진다.

(2) 사용자가 무상의 법정 실시권을 취득하는지를 판단할 때 적용되는 준거법

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상 실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률 관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.

(3) 사용자가 무상의 법정 실시권을 취득하는지 여부

따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상 실시권을 가진다고 할 것이다. 원심판시에 일부 적절하지 아니한 부분이 있지만 이와 같은 취지의 원

심판단은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 지식재산권에 관한 속지주의나 직무발명에서 사용자에게 인정되는 통상 실시권의 법적 성격 및 그 통상 실시권 취득의 준거법에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

#### 판례 해설

종업원이 국내가 아닌 외국에서 특허권을 취득한 경우, 사용자는 무상의 법정 실시권을 취득하므로 대한민국이 재판권을 가진다고 판시함.

## 2. 특약 계약을 통한 발명의 경우, 직무발명으로서 법정실시권이 인정되는지 여부를 판단한 사례

### 판례 15

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 특허권이전등록                         |
| 사건번호  | 2013가합7678(서울남부지법 2014.6.13 선고) |
| 결 과   | 청구 기각                           |
| 원 고   | 사용자                             |
| 피 고   | 종업원                             |
| 권 리   | 특허 제10-1187938호                 |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제10조                      |

#### ▶ 사건 정리

(1) 피고는 원고회사의 직원으로서, 이 사건 장치에 대해 자신의 명의로 2012.2.6 출원하여, 2012.9.26 특허 등록함.

#### ▶ 원고 주장

(1) 특약계약을 통한 발명의 경우, 사용자의 업무범위에 해당하는 것이 아니므로 무상의 법정실시권이 인정될 수 없다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고가 원고 회사의 직원으로서 직무와 관련하여 이 사건 장치를 발명한 것이므로 직무발명에 해당하고, 따라서 사용자인 원고 회사는 발명진흥법 제10조 제1항에 따라 이 사건 특허에 관한 무상 실시권을 가진다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

1. 원고회사가 발명진흥법 제10조에 의한 법정 실시권을 가지는지 여부

(1) 피고는 배연창기기의 개발 및 시공을 하는 사람으로서 원고 A회사와 그 경쟁관계에 있던 C사를 오가며 일을 한 점에 비추어 원고 A회사에 고용되어 업무를 수행해왔 다기보다는 어느 정도 자유로운 지위에서 독립적으로 일을 하였고, 근로자와는 다른 형태의 급부를 제공한 점, 산재보험 가입 내역 등에 비추어 피고가 원고 A회사의 종업원 지위에서 이 사건 발명을 하였다고 볼 수 없다. 또한, 피고는, 동종 업종에 있는 회사들에서 일을 하면서 습득한 기술을 이용하여 이 사건 장치를 발명하게 된 것으로 원고 A회사의 직무와 관련하여서 이 사건 장치를 발명한 것으로 볼 수 없다.

#### ▶ 판례 해설

고용계약이 아닌 일시적 특약계약의 경우, 직무발명에 해당하지 않음을 판시함.

## 나. 예약승계에 따른 권리귀속여부

### 1. 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야 한다고 판단한 사례

#### 판례 16

##### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 특허권 이전등록절차 이행청구의 소            |
| 사건번호  | 2018나1206(특허법원 2019.6.14. 선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                      |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제13조, 제15조   |

##### 사건 정리

- (1) 원고는 2011.9.14. 'C'라는 상호로 사업자등록을 하고 소방건설팅, 일반소방시설 설계업 등의 사업을 영위하다가 2013.6.19. 피고를 설립하고 소방관련사업을 영위하였음.
- (2) 피고에는 2013년경부터 2016년 말경까지 종업원 등의 직무발명의 승계 또는 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 피고와 원고 사이에 특허기술양도계약과 그 변경 계약을 제외하고는 이에 관한 계약, 약정 등이 존재하지 않았음.
- (3) 원고가 단독 발명자 또는 공동 발명자로 기재된 다수의 특허발명들이 출원되었고, 피고가 특허권자로서 특허결정을 받아 특허가 등록되었음.
- (4) 2015.3.31. 및 2016.1.30. 원고와 피고 사이에 특허기술양도계약 변경계약을 체결하였고, 2015.4.15.부터 2015.9.24. 사이에 피고 명의의 계좌에서 원고에게 '농협 A 특허로얄' 또는 '농협특허로열티'라고 기재되어 금액이 송금되었음.

##### 원고 주장

- (1) 각 특허발명은 모두 원고가 발명한 것이나 사업상의 필요 때문에 피고와 일정 기간 동안 특허권자를 피고 명의로 하기로 하되 그 대가로 피고로부터 매출액의 3.5%에 해당하는 금액을 받고 계약기간이 종료되는 경우 특허권을 반환받기로 하였고, 이를 확인하기 위한 목적으로 피고와 이 사건 양도계약을 작성하였으며, 2018.3.30.에 계약이 종료되었으므로 이 사건 각 특허권에 관한 등록명의로의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장함.
- (2) 양도계약이 무효인 경우 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허권을 얻게 되는 이익을 얻게 되어, 피고는 부당이득반환을 원인으로 원고에게 이 사건 각 특허권에 관한 등록명의로의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장함.

## ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 제7특허발명은 대표이사 D와의 계약에 따른 것으로, D에게 그 권리가 귀속된다고 주장함.
- (2) 양도계약 체결 당시 원고는 피고의 주요주주로서 이사회 또는 주주총회의 승인을 받지 못하였으므로 양도계약은 무효이고, 양도계약이 유효임을 전제로 한 원고의 주위적 청구는 이유 없다고 주장함.
- (3) 이 사건 각 특허발명은 원고의 진정한 의사에 기하여 피고에게 이전된 것이므로 피고가 이 사건 각 특허권을 부당이득 하였다고 볼 수 없다고 주장함.

## 🔍 법원의 판단

### 1. 관련 법리

대법원 91후1113판결에 따르면, 발명진흥법에 규정된 종업원 등에는 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 '이사' 이상의 직급을 가진 사람을 말하고 대표이사등도 포함된다. 또한, 대법원 2010도12834판결에 따르면, 발명진흥법의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

### 2. 이 사건 제2 특허발명의 귀속

제2 특허발명의 특허공보에는 원고뿐만 아니라 다른 연구원도 발명자로 기재되었지만, 다른 연구원이 제2 특허발명에 실질적으로 기여하였다고 볼 만한 아무런 자료가 없고, 피고의 대표이사였던 E가 피고의 동파방지 관련 특허 및 기술이 모두 원고의 것이라고 진술하였고, 피고의 주주명부상 주주들도 피고가 보유하고 있던 모든 특허를 원고가 발명하였다고 확인한 점을 종합해 보면, 원고가 이 사건 제2 특허발명의 단독 발명자이다. 또한 이 사건 제2 특허발명의 출원일이 2012.3.19.로서 피고의 설립일인 2013.6.19. 전이므로, 이 사건 제2 특허발명은 피고에 대한 관계에서 직무발명이 아니라 원고의 자유발명에 해당하여 원고가 이 사건 제2 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리자가 된다.

### 3. 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명의 귀속

가. 특허공보에 원고가 단독 발명자로 기재된 점, 2014.12.경부터 2016.2.경까지 피고의 대표이사였던 E도 법정에서 원고가 동파방지기술과 관련된 원천기술을 가지고 있었던 사람을 알고 있고, 원천 특허는 모두 원고의 것이라는 취지로 진술하였던 점 등 변론 전체의 취지에 의하여 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명은 원고라고 봄이 타당하다. 또한, 변론 전체의 취지를 종합할 때 이 사건 제7 특허발명은 원고와 D가 공동으로 발명한 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리가 공동으로 귀속하고, D에게만 권리가 귀속되는 것으로 볼 수 없다.

나. 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명과 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분은 원고가 피고의 종업원 등의 지위에서 한 것으로서 피고의 사업 내용 및 원고가 피

고 근무 당시 담당한 업무와 밀접한 관련이 있으므로 직무발명에 해당한다.

다. 원고는 2013.6.19. 피고를 설립한 이후 실질적으로 운영하였고, 2016.2.경 D에게 주식을 이전하고 D가 피고의 대표이사로 취임한 이후 피고의 종업원으로서 사실상의 노무를 제공하는 관계에 있어, 원고는 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명의 완성 당시 피고의 종업원 등의 지위에 있었다고 인정된다. 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명은 모두 동파방지에 관한 것으로서 피고의 업무영역과 관련된 발명이라고 볼 수 있다. 그런데, 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명이 완성된 당시 피고에 종업원 등의 직무발명의 승계나 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 미리 사용자인 원고에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키기로 하는 계약이나 약정도 존재하지 않았으므로, 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명 및 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분에 대해서는 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속한다.

#### 4. 이 사건 각 특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 이 사건 각 특허발명의 완성 후에 이에 관한 권리를 피고에게 승계시키기로 하는 원고의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 원고와 피고 사이의 관계, 이 사건 양도계약이 체결된 경위와 계약 내용 등에 비추어 권리가 피고에게 이전되었다고 볼 수 없다.

#### 5. 이 사건 양도계약의 종료에 기한 이 사건 각 특허권의 이전등록 청구에 대한 판단

피고의 주요 주주인 원고와 피고 사이의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인 없이 체결되어 무효이다. 따라서, 이 사건 양도계약이 유효함을 전제로 이 사건 특허양도 변경계약의 종료를 원인으로 한 원고의 청구는 이유 없다.

#### 6. 부당이득반환청구에 기한 이 사건 각 특허권의 이전등록 청구에 대한 판단

이 사건 양도 계약과 같은 약정이 무효로서 그 효력을 상실하였고, 달리 원고와 피고 사이에 위 각 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 또는 양도하기로 하는 합의가 있었다고 인정할만한 증거가 없으므로, 피고는 법률상 원인 없이 위 각 특허발명에 대한 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다. 따라서, 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 제6 특허발명에 대한 부당이득반환을 원인으로 각 특허권등록명의를의 이전등록절차를 이행할 의무가 있고, 이 사건 제7 특허발명 중 원고 지분 1/2에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의를의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

## ▶ 판례 해설

**발명의 완성에 실질적으로 기여하였는지를 고려하여 실질적 발명자를 판단하였고, 사용자의 설립과 발명 완성을 고려하여 자유발명인지 여부를 판단하였고, 또한 발명자와 사용자 사이에 권리의 승계를 인정할 만한 사실이 없는 한 발명자에게 특허발명에 대한 권리가 귀속되어 사용자는 종업원에게 특허권을 이전해야한다고 판시함.**

## 2. 특허발명은 직무발명에 해당하고 피고와 A 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허발명을 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단한 사례

### 판례 17

#### 기초 사항

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 사 건 명 | 등록무효(특)                                                   |
| 사건번호  | 2018허7217(특허법원 2019. 3. 8. 선고)                            |
| 결 과   | 청구기각                                                      |
| 원 고   | 주식회사 원고                                                   |
| 피 고   | 주식회사 피고                                                   |
| 권 리   |                                                           |
| 법 조 문 | 구 특허법 제33조, 제35조, 제37조 제133조, 발명진흥법 제2조, 제10조, 제12조, 제13조 |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 2017. 5. 10. 특허심판원에 특허권자인 원고를 상대로 '이 사건 특허발명은 피고에 대한 직무발명에 해당하고 피고의 종업원 또는 임원의 지위에 있던 출원인 및 발명자 A는 유효한 예약승계 규정에도 발명의 완성사실을 통지하지 아니한 채 이 사건 특허발명을 출원하여 등록받은 것으로 특허법 제33조 제1항 본문에 의해 무효로 되어야 한다'는 취지로 주장하며 무효심판을 청구함.
- (2) 특허심판원은 위 심판청구를 2017당1438 사건으로 심리하여, 2018. 7. 13. 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없다는 취지로 위 무효심판청구를 인용하는 심결을 함.

#### 원고 주장

- (1) 발명자 A는 이 사건 특허발명의 출원 이전인 2015. 1. 19. 피고를 퇴직하였고, 실질적으로 피고의 이사회 이사 및 기술고문직을 수행하지 않았으므로 이 사건 특허발명이 이루어질 당시 피고의 종업원이나 임원 등의 지위에 있지 않았다.
- (2) 발명자 A와 피고가 2014. 11. 13. 체결한 '경쟁금지 및 비밀유지협약서'에 따르면, A가 피고에 권리를 이전하는 '예약승계 발명'은 직무발명으로서 A가 피고에 고용되어 있는 동안에 한 발명 등에 한정되나, 발명자 A는 피고에서 퇴직한 이후 출원일 전후에 이르기까지 피고의 업무와 관련한 기술을 개발하거나 기술고문 역할을 한 사실이 없고, 이 사건 특허발명은 A가 피고를 퇴직한 후에 새로이 기술을 연구 개발하여 특허를 받은 것이므로 직무발명 및 예약승계 발명에 해당하지 않는다.
- (3) 따라서 이 사건 특허발명에 관한 '특허를 받을 수 있는 권리'는 발명자인 A에게 있음에도 이와 달리 판단한 심결은 위법하다.

## ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 특허발명의 출원일 당시 A는 피고의 대표이사 직위는 사임하였으나, 법인 등기부등본상 등기이사로 등재되어 있었고, 이사회 이사 및 의장이었으며, 기술 부문 고문으로서의 지위를 유지하고 있었으므로 발명진흥법 제2조 제2호에서 정한 종업원 또는 임원 등에 해당한다.
- (2) 이 사건 특허발명은 피고의 업무범위에 속하고, 이 사건 특허발명을 하게 된 행위는 A의 피고에서의 과거 또는 현재의 직무에 속한다.
- (3) A와 피고 사이에는 예약승계에 관한 계약이 존재하고, 이를 동의하는 A의 명시적 의사와 합의가 표시되어 있다.
- (4) 따라서 A는 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 아니므로, 특허발명은 특허를 받을 권리를 가진 자에 의해 출원된 것이 아니고 예약승계에 관한 계약을 위반하여 잘못 등록된 것이므로 심결은 위법하다.

## 🔍 법원의 판단

1. 이 사건 특허발명이 정당한 권리자에 의한 출원인지 여부

가. 관련 법리

1) 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 만일 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다. (구 특허법 제33조, 제133조, 제35조)

2) 발명진흥법 제2조는, 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 발명을 직무발명으로 정의하고 있고, 같은 법 제10조 제1항, 제12조 및 제13조는 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허권 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정을 작성한 경우, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 하고, 사용자 등은 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다고 정하고 있다.

3) 여기서 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하고, 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적일 것을 요하지 않는다. ‘종업원 등’에는 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 ‘이사’ 이상의 직급을 가진 사람을 말하고 대표이사 등도 포함된다. ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것’이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조).

4) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는



계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결 등 참조).

나. 특허발명의 완성 당시 A가 피고의 종업원 등의 지위에 있었는지 여부

1) A는 이 사건 특허발명이 이루어졌다고 주장하는 2015. 1. 19부터 2015. 9. 24. 사이에 피고의 대표이사 직위를 사임하여 대표이사로서의 고용관계만이 종료되었을 뿐 피고의 이사회 이사 및 이사회 내 기술고문으로서의 직위를 계속 유지하여 ‘피고의 종업원 등’의 관계에 있었다고 봄이 타당하다.

다. 발명자 A와 피고 사이에 직무발명에 관한 예약승계 계약이 존재하는지 여부

1) 아래와 같은 사실이나 사정에 비추어 보면, 피고와 A 사이에는 이 사건 특허발명이 이루어지기 전에 ‘A가 피고에 고용되어 있는 동안 피고의 사업이나 제품에 관련하여 창안한 발명 등에 대한 독점적인 권리, 명의 등을 피고에 양도하고, A가 현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련 기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하며, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않기로 동의 또는 합의한다.’는 내용의 ‘직무발명의 예약승계에 관한 계약’이 존재한다고 판단된다.

## 2. 검토 결과의 정리

이 사건 특허발명이 이루어질 당시 A는 피고의 종업원 등의 관계에 있었던 것으로 판단되고, A가 이 사건 특허발명을 한 행위는 A의 피고에서의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 볼 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당한다. 나아가 A와 피고 사이에 직무발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단된다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원인 및 발명자인 A는 구 특허법 제33조 제1항 본문에서 정한 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없어 등록이 무효로 되어야 한다.

## 판례 해설

‘종업원 등’에는 법인의 이사, 대표이사 등의 임원도 포함되고, **‘직무발명의 예약승계에 관한 계약’이 존재하는 경우 사용자 등이 특허를 받을 권리를 취득하게 되고, 이 경우 종업원 등에 의해 출원되어 등록된 특허발명은 무효 사유가 존재하는 것이라고** 판시함.

### 3. 예약 승계에도 불구하고 제3자에게 이중 양도한 경우, 사용자에게 손해배상 책임을 부담하는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 18

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 특허출원인명의변경                        |
| 사건번호  | 2014나56708(서울고등법원 2015.10.14.선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                         |
| 원 고   | 사용자                              |
| 피 고   | 종업원                              |
| 권 리   |                                  |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조, 제12조      |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 2007. 4. 30. 정밀 알루미늄 다이캐스팅 부품의 제조, 공급 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 2007년 10월경 소외 주식회사 X(이하 '피인수회사'라 한다)로부터 피인수회사의 자산을 양수하고(이하 원고와 피인수회사 사이의 자산양도·양수계약을 '이 사건 자산양도계약'이라 한다), 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 피인수회사의 사업을 그대로 영위하고 있음.
- (2) 피고 A는 화학공학 박사로 피인수회사의 최대주주였고, 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 대표이사로 재직하였으며, 원고 회사 설립 이후 2009. 10. 16.까지 원고 회사에서 등기이사로 재직함.(피고 A를 제외한 원고 회사의 나머지 임원들은 모두 미국인으로 피고 A가 원고 회사를 실질적으로 관리·경영함).
- (3) 피고 B는 피인수회사의 주주로(지분 6.77%) 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 등기이사로 재직하였고, 원고 회사 설립 이후 2009. 9. 30.까지 원고 회사에서 공장장으로 재직함.
- (4) 피고 C는 2007년 11월경부터 원고 회사의 알루미늄 합금 개발과 관련한 성분테스트, 물성분석 등과 관련된 업무를 위임받아 처리한 경험이 있던 사람으로 2009. 3. 3. 특허청에 Q22 합금에 관한 특허를 출원하여 특허 등록받음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 예약 승계에도 불구하고 제3자에게 이중 양도한 것은 손해배상책임을 부담하므로 피고는 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 직무발명에 대하여 미리 권리를 승계하는 계약은 무효이므로, 예약승계에 해당하지 않는다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 예약 승계에 따른 권리 귀속

원고는 이 사건 자산양도계약을 통하여 피고 A를 등기이사로, 피고 B를 공장장으로 고용하면서, 위 피고들과 사이에 ‘원고 회사에서 재직하는 기간 중 자신이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 원고 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 원고 회사에 독점적·배타적으로 귀속하는 것으로 한다’는 취지의 약정(이하 ‘이 사건 발명약정’이라 한다)을 체결하였다.

### 2. Q22 합금에 대한 발명자 확정

Q22 합금은 피고 A, C가 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 함께 구상하고, 발명의 전 과정에 걸쳐 실질적으로 상호 협력한다는 공통의 인식 아래 합금 발명의 완성에 유익한 공헌을 함으로써 완성하였다고 봄이 상당하다.

### 3. 발명 약정에 따른 권리 귀속

피고 A는 원고 회사와의 사이에 이 사건 발명약정을 한 사실을 인정할 수 있는바, 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 A가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 피고 A의 직무발명에 관하여 미리 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키고자 하는 이른바 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효하고, 또한 그 약정에 따라 피고 A가 그의 직무발명에 관하여 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 경우에는 원고 회사에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 볼 것이다.

### 4. 종업원이 사용자가 아닌 제3자에게 권리를 양도한 경우 불법행위 성립 여부

(1) 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 되어 손해를 배상할 책임을 부담한다.

## 판례 해설

예약 승계에도 불구하고 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 경우, 사용자에게 대한 배임행위로서 불법행위에 따른 손해배상 책임을 부담한다고 판시함.

## 4. 발명완성사실 통지일로부터 4개월 동안 특허를 받을 권리의 귀속에 대해 판단한 사례

### 판례 19

#### 기초 사항

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                           |
| 사건번호  | 2014가합565830(서울중앙지법 2015.9.24.선고) |
| 결 과   | 청구 기각                             |
| 원 고   | 종업원                               |
| 피 고   | 사용자                               |
| 권 리   | 특허 제10-0108517호                   |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제12조 내지 제15조 및 시행령 제7조      |

#### 사건 정리

- (1) 원고는 1995. 4월경 피고 회사 1에 입사하여 전기분야 시운전 업무 등을 수행하였고, 2001년경 피고 회사 2로 전직하여 근무하다가 2012. 5월경 퇴사함.
- (2) 피고 회사 1의 직원인 A, B, C, D와 피고 회사 2의 직원인 원고, E는 피고 회사 1과 피고 회사 2 사이에 체결된 정부기관연구과제협약에 따라 2005. 7월부터 2009. 6월까지 공동으로 'ooo발전소 비상디젤발전기 시스템' 국산화 기술을 개발함.
- (3) 피고 회사 1, 회사 2는 위 기술을 별지 기재 특허발명으로 2009. 10. 29. 특허를 출원하여 2011. 11. 14. 그 등록을 마쳤다. 피고 회사 1, 회사 2는 위 발명에 대한 특허권을 각 1/2 지분씩 보유하기로 약정함.

#### 원고 주장

- (1) 이 사건 발명에 관한 연구개발시행계획서에는 ooo발전소 비상디젤발전기 설비기준에 관한 국제규격에 관련된 부분이 포함되어 있지 않았으나 원고가 위 규정에 따라 연구를 수행하여 이 사건 발명을 완성하였으므로, 이 사건 발명 중 IEEE STD 387 규정에 관련된 부분은 직무발명이 아니라 원고의 고유한 발명이라고 할 것인데, 피고 회사 1, 회사 2가 제1, 2 계약으로 피고 oooo에 위 규정에 관련된 부분을 포함하여 이 사건 발명에 관한 통상 실시권을 부여함으로써 원고의 위와 같은 고유한 권리를 침해하였다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 원고의 일방적 의사에 의해 권리가 좌우되는 것은 불합리하므로, 권리가 사용자에게 귀속된다고 주장함.

## 법원의 판단

### 0. 관련 법리

종업원의 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 승계시키도록 하는 근무규정이 있는 경우, 사용자가 종업원으로부터 직무발명의 완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리를 승계할 의사를 종업원에 통지하면 종업원의 승낙을 묻지 않고 사용자의 일방적 의사만으로 승계의 효과가 발생하며, 만일 승계할 의사의 통지 없이 4개월이 경과하면 사용자가 승계를 포기한 것으로 간주되어 발명에 대한 권리가 종업원에게 귀속되는 것으로 확정된다.

### 1. 이 사건 특허발명과 관련하여

(1) 피고 회사 2의 지적재산권관리규정 제4조 제1항, 지적재산권관리지침 제6조 제1항은 ‘회사는 직무발명에 의한 지적재산권을 받을 수 있는 권리를 승계 한다’고 각 규정하고 있는 사실이 인정된다.

(2) 피고 회사 2의 종업원은 직무발명을 완성한 경우에도 피고 회사 2에게 이를 통지한 날로부터 피고 회사 2의 승계 결정 통지 없이 4개월이 경과되었을 때 비로소 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 확정적으로 취득하게 된다 할 것이고 그 전까지는 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리의 귀속은 전적으로 피고 회사 2의 일방적 의사에 달려 있다 할 것인데, 이 사건에서 원고 등 공동발명자들이 피고 회사 1, 회사 2에 이 사건 발명의 완성 사실을 각 통지하였다는 사정에 관한 입증이 없으므로, 피고 회사 1, 회사 2가 이 사건 발명에 관한 특허출원을 한 2009. 10. 29. 당시 피고 회사 1, 회사 2의 승계 포기 간주로 인한 이 사건 발명에 관한 권리의 종업원 귀속의 효과가 발생하였다고 할 수 없다.

(3) 따라서 위 법령 규정에 의한 승계 포기 간주의 효력이 발생하기 전으로서 이 사건 발명에 관한 권리가 원고에게 귀속되지 아니한 상태에서 피고가 특허를 출원한 것은, 위 법령 규정에 따라 피고 회사 2가 보유하는 ‘이 사건 발명에 관한 권리를 승계할 권리’를 행사한 것에 불과하므로, 특허출원에 앞서 원고 등에게 승계 결정의 통지를 하지 않았다 하더라도 그것만으로 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 원고의 권리를 침해한 것이라 할 수 없다.

## 판례 해설

직무발명을 완성 사실을 통지한 경우, 사용자는 통지받은 날부터 4개월 동안 특허를 받을 권리의 귀속은 전적으로 사용자의 일방적 의사에 달려있다고 판시함.

## 5. 피고와 원고 간의 발명약정이 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효한지 여부를 판단한 사례

### 판례 20

#### 기초 사항

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 사 건 명 | 특허출원인명의변경등                                    |
| 사건번호  | 2011다77313, 2011다77320(병합)(대법원 2014.11.13 선고) |
| 결 과   | 일부 인용                                         |
| 원 고   | 사용자                                           |
| 피 고   | 종업원                                           |
| 권 리   |                                               |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조                         |

#### 사건 정리

- (1) 원고는 2007. 4. 30. 정밀 알루미늄 다이캐스팅 부품의 제조, 공급 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 2007년 10월경 소외 주식회사 oooo(이하 '피인수회사'라 한다)으로부터 피인수회사의 자산을 양수하고(이하 원고와 피인수회사 사이의 자산양도·양수계약을 '이 사건 자산양도계약'이라 한다), 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 피인수회사의 사업을 그대로 영위하고 있음.
- (2) 피고 A는 화학공학 박사로 피인수회사의 최대주주였고, 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 대표이사로 재직하였으며, 원고 회사 설립 이후 2009. 10. 16.까지 원고 회사에서 등기이사로 재직함.(피고 ooo를 제외한 원고 회사의 나머지 임원들은 모두 미국인으로 피고 A가 원고 회사를 실질적으로 관리·경영함).
- (3) 피고 B는 피인수회사의 주주로(지분 6.77%) 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 등기이사로 재직하였고, 원고 회사 설립 이후 2009. 9. 30.까지 원고 회사에서 공장장으로 재직함.
- (4) 피고 C는 2007년 11월경부터 원고 회사의 알루미늄 합금 개발과 관련한 성분테스트, 물성분석 등과 관련된 업무를 위임받아 처리한 경험이 있던 사람으로 2009. 3. 3. 특허청에 Q22 합금에 관한 특허를 출원하여 특허 등록받음.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 직무발명에 해당하여, 피고가 발명완성사실을 알리지 않고 제3자에게 양도한 것은 손해배상 책임을 부담한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 피고는 직무발명에 해당하지 않고, 설사 직무발명이더라도 예약승계는 무효라고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. Q22 합금에 대한 발명자 확정

Q22 합금은 피고 B, C가 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 함께 구상하고, 발명의 전 과정에 걸쳐 실질적으로 상호 협력한다는 공통의 인식 아래 합금 발명의 완성에 유익한 공헌을 함으로써 완성하였다고 봄이 상당하다.

### 2. 피고 A와 원고회사 간의 이 사건 발명약정의 효력

피고 A가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 피고 A의 직무발명에 관하여 미리 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키고자 하는 이른바 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효하고, 또한 그 약정에 따라 피고 A가 그의 직무발명에 관하여 원고 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 경우에는 원고 회사에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 볼 것이다.

### 3. 직무발명 해당 여부

(1) Q22 합금은 강도가 높으면서도 가벼운 특성이 필요한 휴대용 전자제품의 부품을 제조하는 데 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금으로 개발된 것으로서, 이러한 사정들을 종합하여 보면, 휴대용 전자제품의 부품 제조에 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 개발은 원고 회사의 업무에 속한다고 할 것이고, 피고 A는 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매 등을 영위하는 원고 회사의 이사이자 원고 회사가 피인수 회사를 인수하던 무렵부터 이미 기존 상용합금보다 가벼우면서도 강도가 높은 합금의 개발을 담당하고 있던 사람으로서, Q22 합금과 같이 휴대용 전자제품의 부품 제조에 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금의 개발을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 이에 해당한다고 할 것이다. 따라서 Q22 합금 발명 중 피고 A의 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 피고 A의 직무발명에 해당한다고 보아야 한다.

### 4. 손해배상책임

(1) 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 되어 손해를 배상할 책임을 부담한다.

## 판례 해설

예약승계가 전부 무효는 아니고, 직무발명 범위 내에서 유효하다고 판시함

## 다. 출원 유보 시 보상의무

1. 직무발명에 대한 고의적인 관리 소홀로 출원 포기 또는 취하간주된 경우, 사용자는 종업원에게 손해배상책임을 부담하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 21

#### 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상                             |
| 사건번호  | 2011가합8564판결(대전지방법원2014.6.12.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                            |
| 원 고   | 사용자                              |
| 피 고   | 종업원                              |
| 권 리   | 특허 제10-0792583호 외 2건             |
| 법 조 문 |                                  |

#### 사건 정리

- (1) 원고는 국가산업발전을 위하여 필요한 과학기술분야에 관한 연구지원을 종합적으로 수행하고 성과를 보급하는 것을 목적으로 하는 법인임.
- (1) 피고가 PCT 출원에 대하여 진입기한 내에 각국의 국내단계진입 절차를 이행하지 아니하여 원고로서는 PCT 출원에 기초가 된 발명에 관하여 특허권을 취득할 수 없게 된 손해가 발생하여, 피고가 손해배상의무를 부담하는지 여부.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 고의적으로 관리 소홀한 것이 아니며, 발명이 과학적 정당성을 신뢰할 수 없는 기술적 가치가 없다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 피고는 원고의 고의적인 관리 소홀로 출원 포기에 따른 손해배상 책임을 부담한다고 주장함.

#### 법원의 판단

1. 이 사건 발명이 과학적 정당성을 신뢰할 수 없는 하자가 있어 기술적 가치가 없는지 여부
- 특허청이 매직기술에 대하여 신규성과 진보성을 인정하여 위 특허등록을 받아들인바, 이 사건 각 발명에 대하여 기술적 가치가 인정된다고 할 것이어서 피고들의 주장은 이유 없다.



---

2. 고의적으로 출원특허를 취하하거나 등록된 특허를 포기할 경우, 손해배상 책임이 인정되는지 여부

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

---

### 판례 해설

일부 국가에 국내단계 진입 후 후속절차를 소홀히 한 것은 고의과실이 인정되어 손해배상책임을 부담하다고 판시함

## Ⅲ. 종업원등의 권리 및 의무

- 가. 보상금 청구권의 발생
- 나. 정당한 보상금 산정 기준
- 다. 보상금 청구권의 소멸
- 라. 직무발명 보상금 관련 사례
- 마. 종업원의 비밀유지의무

### Ⅲ. 종업원 등의 권리 및 의무

|                  | 주요 쟁점                                                                                                                      | 주요 판례        | 번호    | Page |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| 가. 보상금 청구권의 발생   | 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 할 수 없으면 직무발명으로서 특허발명을 완성하였다고 할 수 없어서 직무발명보상금 지급의무가 없다고 판단한 사례                               | 2021나1008    | 판례 22 | 57   |
|                  | 회사의 근무규칙 등에 직무발명 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 보상금 청구권 소멸시효의 기산점이 된다고 판단한 사례                                     | 2020나1650    | 판례 23 | 60   |
|                  | 사용자가 특허권의 사용으로 무상의 통상실시권을 넘는 배타적 이익을 향유하지 못하여 직무발명보상금 지급의무가 없다고 판단한 사례                                                     | 2018나2308    | 판례 24 | 63   |
|                  | 피고가 공사를 수주하고 시공할 때 직무발명이 유일하거나 주된 원인이 되지 않았고 피고가 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 독점적 배타적 이익을 얻지 못하여 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례 | 2018나1626    | 판례 25 | 67   |
|                  | 공동 발명자로 인정되었지만 자유실시기술에 해당하거나 사용자가 특허로 인해 독점적·배타적 이익을 얻지 못하여 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례                                       | 2017나2349    | 판례 26 | 69   |
|                  | 직무발명에 무효사유가 존재하며, 직무발명의 대체기술이 존재하는 경우 사용자의 독점적·배타적 이익이 인정되지 않아 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례                                    | 2018나1176    | 판례 27 | 72   |
|                  | 발명자가 아니어서 직무발명 보상금 청구권이 발생하지 않는지 여부에 대해 판단한 사례                                                                             | 2016나1615    | 판례 28 | 75   |
|                  | 공동발명자로부터 양수한 지분에 대한 직무발명 보상금 청구 가부를 판단한 사례                                                                                 | 2014가합565830 | 판례 29 | 77   |
|                  | 특허를 받을 수 있는 발명 또는 특허 받은 발명에 해당하지 않는 발명에 대해서는 보상을 받을 수 없는지 여부를 판단한 사례                                                       | 2014가단1361   | 판례 30 | 79   |
| 나. 정당한 보상금 산정 기준 | 특허출원의 기안서를 작성하여 결재를 받은 등의 사실만으로 묵시적 승계가 있었음이 인정되지 않아 직무발명에 따른 보상금 청구권에 대한 소멸시효항변을 받아들이지 않은 사례                              | 2018나2186    | 판례 31 | 91   |
|                  | 직무발명보상금과 관련하여, 산정 기준에 대해 구체적으로 실시한 판례                                                                                      | 2018나1725    | 판례 32 | 88   |
|                  | 회생절차 개시일 이전 또는 이후에 따라 직무발명보상금 채권의 실권 여부 및 실권되지 않은 직무발명보상금의 구체적인 산정에 대해 판단한 사례                                              | 2018나1268    | 판례 33 | 92   |
|                  | 약 18억을 직무발명 보상금으로 인정한 사례                                                                                                   | 2017가합500551 | 판례 34 | 95   |

|                         |                                                                                      |              |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|
| 다. 보상금<br>청 구 권 의<br>소멸 | 기술이전계약에 직무발명과 공동 개발대가가 포함되어 있다면 정액기술료가 직무발명보상금 산정의 기초가 된다는 사례                        | 2016가합555073 | 판례 35 | 98  |
|                         | 보상금 산정 시 사용자가 얻을 이익의 의미                                                              | 2014다220347  | 판례 36 | 100 |
|                         | 특허 받을 권리를 침해받아 특허등록에서 배제된 공동발명자가 입은 재산상 손해는 발명진흥법 제15조에 의한 정당한 보상금 상당액에 해당여부를 판단한 사례 | 2014나12203   | 판례 37 | 103 |
|                         | 발명자 기여율을 산정할 때, 특허출원 의뢰서에 기재된 지분율에 구속되는지 여부를 판단한 사례                                  | 2014나2051082 | 판례 38 | 105 |
|                         | 특허발명으로 인해 경쟁회사의 실시를 금지하여 피고제품의 매출증가 이익을 얻었다고 볼 수 없다고 판단한 사례                          | 2014가합105859 | 판례 39 | 107 |
|                         | 사용자가 특허발명을 실시하지 않아 실시로 인한 이익이 없는 경우를 판단한 사례                                          | 2014가합519929 | 판례 40 | 109 |
|                         | 보상금액 산정기준을 구체적으로 적용한 사례                                                              | 2013가합92632  | 판례 41 | 111 |
|                         | 특허발명의 양도대금이 있는 경우, 양도대금을 사용자가 얻은 이익으로 볼 수 있는지 여부를 판단한 사례                             | 2013가합535177 | 판례 42 | 114 |
|                         | 실시료율과 독점권 기여율이 보상금 산정에 중대한 영향을 미치는지 여부를 판단한 사례                                       | 2013가합12788  | 판례 43 | 116 |
|                         | 피고회사가 직무발명을 직접실시하고 있지 않은 경우, 독점권 기여율 산정에 영향을 미치는지 여부를 판단한 사례                         | 2013가합9003   | 판례 44 | 118 |
|                         | 직무발명이 완성품 일부에만 기여한 경우 기여율 산정 방법 및 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 이익을 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례      | 2013나34640   | 판례 45 | 120 |
|                         | 무효사유 개연성이 있는 경우 독점적 이익 및 독점권 기여율 산정 시 영향을 미치는지 여부 및 보상금 청구권에 실효의 원칙의 적용 여부를 판단한 사례   | 2013나2016228 | 판례 46 | 122 |
|                         | 소멸시효 완성 후 직무발명보상금 중 일부금을 지급하더라도 소멸시효이익을 포기했다고 볼 수 없다고 판단한 사례                         | 2020나1612    | 판례 47 | 124 |
|                         | 원고의 직무발명보상금 청구 시 일부청구임을 명시하면 청구금액을 초과하는 부분에는 기판력이 미치지 않는다고 판단한 사례                    | 2020나1155    | 판례 48 | 127 |
|                         | 원고의 직무발명보상금 청구권이 이 사건에서의 포기약정에 의하여 소멸되었다고 판단한 사례                                     | 2019나1258    | 판례 49 | 131 |
|                         | 무효사유가 있는 직무발명인 경우, 특허권에 대한 독점적/배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명 보상금의 지급을 면할 수 있는지를 판단한 사례     | 2014다220347  | 판례 50 | 135 |
|                         | 회사 내규에 따를 경우, 보상금 청구권을 행사할 수 없는 법률상 장애가 있는지 여부를 판단한 사례                               | 2014다220347  | 판례 51 | 137 |
|                         | 제3자의 직무발명에 대한 통상 실시 계약이 취소된 경우, 통상 실시 계약에 따라 지급된 처분 보상금의 반환 여부를                      | 2015가소321728 | 판례 52 | 139 |

|                   |                                                                                                                                           |              |       |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|
|                   | 판단한 사례                                                                                                                                    |              |       |     |
|                   | 직무발명보상금청구권의 소멸시효 중단사유로서 법률상 장애를 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례                                                                                      | 2014나2041931 | 판례 53 | 141 |
|                   | 주식, 고액 연봉 및 통상의 3배에 이르는 퇴직금으로 보상금 청구권을 갈음할 수 있는지 여부를 판단한 사례                                                                               | 2013가합92632  | 판례 54 | 143 |
|                   | 법률상 장애가 있을 때, 보상금 청구권의 소멸시효 기산점을 제시한 사례                                                                                                   | 2013가합92632  | 판례 55 | 144 |
|                   | 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기산점이 승계한 시점에 해당하는지 여부를 판단한 사례                                                                                           | 2012가합70651  | 판례 56 | 146 |
|                   | 무효사유가 보상금 청구권에 영향을 미치는지 여부 및 관련규정에 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우 소멸시효 중단사유인 법률상 장애인지 여부를 판단한 사례                                                     | 2012나53644   | 판례 57 | 148 |
| 라. 직무발명 보상금 관련 사례 | 출원발명의 거절이 예상될 경우, 실시보상금을 지급할 의무가 면제되는지 여부를 판단한 사례                                                                                         | 2011다43051   | 판례 58 | 150 |
|                   | 보상금이 비과세 소득에 해당하는지를 제시한 사례                                                                                                                | 2014두15559   | 판례 59 | 152 |
|                   | 연구 직원 인센티브와 마찬가지로, 발명자에 대한 보상금이 과세대상에 해당하는지를 판단한 사례                                                                                       | 2014누43      | 판례 60 | 154 |
|                   | 보상금이 직무발명보상금이 아닌 연구장려금에 해당하여 소득세의 대상에 해당하는지를 판단한 사례                                                                                       | 2014누29      | 판례 61 | 156 |
|                   | 직무발명보상금청구권의 성질에 따라 구별되는 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부를 각각 판단한 사례                                                                                  | 2014누36      | 판례 62 | 159 |
|                   | 직무발명보상금에 대한 법인세 부과처분을 판단한 사례                                                                                                              | 2012구합4079   | 판례 63 | 161 |
| 마. 종업원의 비밀유지의무    | 연구 장려금과 산정방법이 일부 유사한 직무발명보상금 또한 과세 대상에 해당하는지 여부를 판단한 사례                                                                                   | 2012구합3257   | 판례 64 | 163 |
|                   | 스스로의 이익을 목적으로 회사 임직원이 경쟁업체에 자료 유출한 경우에 관한 사례                                                                                              | 2014도11876   | 판례 65 | 165 |
|                   | 공동발명자로 하여도 피고회사의 영업비밀로 관리되고 있다면, 무단으로 사용하거나 공개하는 경우 피고회사의 영업 비밀을 침해한다고 판단한 사례                                                             | 2014나12203   | 판례 66 | 167 |
|                   | 영업비밀에 해당하기 위한 기준 및 영업비밀에 따른 업무상 배임을 인정할 수 있는지를 판단한 사례                                                                                     | 2015나473     | 판례 67 | 169 |
|                   | 직무발명에 대한 예약승계를 위반하여 종업원 명의로 출원한 경우, 사용자가 입은 손해가 없거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수 있는지 여부를 판단한 사례 | 2014노4036    | 판례 68 | 172 |
|                   | 공무원이 발명기관의 장에게 완성사실을 통지하지 않은 경우, 국가에 대해 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례                                                                          | 2014노114     | 판례 69 | 174 |
|                   | 예약승계와 관계없이, 비밀유지의무를 부담하는지 여부를 판단한 사례                                                                                                      | 2013고정2124   | 판례 70 | 176 |

## 가. 보상금 청구권의 발생

1. 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 할 수 없으면 직무발명으로서 특허발명을 완성하였다고 할 수 없어서 직무발명보상금 지급의무가 없다고 판단한 사례

### 판례 22

#### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2021나1008 판결(2021. 10. 27 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 특허법 제2조 제1호                   |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 각종 차량과 그 부분품의 제조 판매업 등을 목적으로 하는 회사임.
  - (2) 원고는 2003. 8. 25. 피고에 연구원으로 입사하여 2014. 12. 7.까지 승용디젤엔진시험팀 선임연구원 및 책임연구원으로 근무하면서 엔진시험연구, 엔진 성능시험, P/T시험 개발 업무 등을 수행하였음.
  - (3) 피고는 2008년경부터 유로5 규제에 대응하는 자동차엔진인 A2엔진(이하 '이 사건 A2엔진'이라 한다) 개발에 착수하였고, 원고도 위 연구에 참여하였는데, 2011. 6. 경 위 엔진 개발이 완료되어 2016. 7.경까지 이 사건 A2엔진을 양산하여 이를 스타렉스, 포터2, 봉고3 자동차에 탑재하여 판매하였음.
- 원고는 2014. 5. 13.경 '재생 IDLE1)시 DPF 필터의 내구성 향상을 위한 재생 탈출 및 유지방법'을 발명으로 명칭으로 한 발명제안서(을 제13호증)를 피고에게 제출하였고, 출원하여 이에 대한 등록을 받았음.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 이 사건 A2엔진 연구 그룹 내에서 DPF 기술을 단독으로 연구하여 직무발명으로 완성하여 이에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계시켜 주었고, 피고는 이 사건 특허발명을 그대로 실시한 이 사건 A2엔진을 자동차에 장착하여 이를 양산·판매함으로써 독점적·배타적 이익을 얻었으므로 정당한 보상금을 지급할 의무가 있음.

## ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 특허발명의 기술적 사상은 해당 기술 분야에서 이미 공지된 상태였고, 원고는 A2엔진 개발에 있어 제어방식 개발이 아니라 피고가 외부 업체를 통해 개발한 DPF 재생로직에 적용될 공연비 값 등 구체적인 값을 시험을 통해 찾아 맵핑하는 ‘캘리브레이션’ 작업을 한 것에 불과할 뿐 직무발명으로서 이 사건 특허발명을 발명한 것이 아님.
- (2) 설사 원고가 이 사건 특허발명을 직무발명으로 완성한 것으로 본다고 하더라도, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항 및 제5항의 ‘초과’라는 기재부분은 ‘미만’의 오기로 볼 수 없고, 따라서 이 사건 특허발명은 피고의 A2엔진에 실시된 바 없어 그로 인하여 피고가 독점적, 배타적 이익을 얻은 바도 없음.

## 🔍 법원의 판단

### 1. 직무발명보상금 지급의무 발생 여부

가. 이 사건 특허발명을 원고가 직무발명으로서 발명한 것인지 여부

1) 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다 67705, 67712 판결 등 참조).

2) 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 피고에게 제출한 발명제안서에 기재된 발명의 내용 및 도면이 이 사건 특허발명의 명세서와 상당 부분 일치하는 사실은 인정되나, 원고는 이 사건 A2엔진을 개발하면서 A2엔진 재생로직에서 DPF가 최적화된 조건에서 작동하도록 시험하고, 이를 통해 구체적인 수치를 찾는 ‘캘리브레이션(Calibration)’ 업무에 참여하였는데, 그 후 A2엔진 개발이 완료되자 A2엔진에 적용된 로직 등을 마치 자신이 발명한 것처럼 발명제안서로 작성하여 피고에게 제출한 것으로 보일 뿐이어서 인정사실만으로는 원고가 직무발명으로서 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으며, 달리 원고가 피고의 직무와 관련하여 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하여 이 사건 특허발명에 이르렀음을 인정할 증거가 없다.

### 2. 결론

원고가 피고의 직무와 관련하여 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하여 이

사건 특허발명에 이르렀음을 인정할 증거가 없는 점, 원고는 이 사건 특허발명과 같은 기술이 적용된 이 사건 A2엔진이 2011.6.경부터 양산되기 시작한 이후로부터 약 3년이 경과한 후인 2014. 5. 13.경에야 피고에게 이 사건 특허발명의 내용이 담긴 발명제안서를 피고 회사 지식재산권 출원 시스템을 통해 제출한 점, 피고는 2009년부터 사내에서 부서 내 할당량을 배정하여 비교하기도 하는 등의 정책을 수행하는 등의 방법으로 회사 내 직원들에게 출원서의 작성, 제출을 독려한 점 등에 비추어, 위와 같은 사실로부터 원고가 이 사건 특허발명의 창작에 실질적으로 기여하였다는 사실이 추정된다고 보기도 어렵다.

### ▶ 판례 해설

특허발명의 기술적 사상의 창작에 종업원이 실질적으로 기여하였다고 할 수 없으므로 직무발명으로서 이 사건 특허발명을 완성하였다고 할 수 없어서 회사가 **직무발명보상금을 지급할 의무가 없다**고 판시함.



## 2. 회사의 근무규칙 등에 직무발명 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 보상금 청구권 소멸시효의 기산점이 된다고 판단한 사례

### 판례 23

#### ▶ 기초 사항

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                         |
| 사건번호  | 2020나1650(2021. 9. 9 선고)              |
| 결 과   | 일부 승소                                 |
| 원 고   | 종업원                                   |
| 피 고   | 사용자                                   |
| 권 리   |                                       |
| 법 조 문 | 구 특허법 제40조 제1항, 제2항, 구 실용신안법 제20조 제1항 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 전자, 전기, 기계, 반도체관련 재료 등의 제조, 가공, 판매업 등을 목적으로 1970. 1. 20. 설립등기를 마친 법인임.
- (2) 원고는 1995. 8. 1.부터 피고의 종업원으로서 에너지 연구소와 전지사업팀에서 리튬이온폴리머전지의 연구·개발업무에 종사하다가 2000. 7. 8.퇴사하였음.
- (3) 원고는 피고의 전지사업팀 소속으로 리튬이온폴리머전지 개발업무에 착수하여 1998년경 아래와 같은 직무발명을 완성한 후, 그 무렵 원고의 사용자인 피고에게 이 사건 각 발명에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 양도하였고, 피고는 국내에서 아래와 같이 이 사건 각 발명을 출원하여 특허 및 실용신안 등록을 하였음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 피고에 재직하면서 이 사건 각 발명을 완성하고, 그에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 피고에게 승계하여 주었고, 피고는 이후 이 사건 각 발명이 적용된 리튬이온폴리머전지를 생산·판매하고, F社와 이 사건 각 발명에 관하여 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결하여 상당한 이익을 얻었으므로 피고는 원고에게 이 사건 각 발명으로 얻은 이익에 관하여 구 특허법 및 구 실용신안법에서 정한 직무 발명보상금을 지급할 의무가 있음.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고의 이 사건 각 발명은 리튬이온폴리머전지를 생산하는 데 극히 일부분의 기술에 불과한데다가 선출원된 다른 발명과 유사하여 별다른 가치가 없고, 피고에 대하여 독점적 이익을 창출해 주지도 못하였음.

(2) 이 사건 각 발명의 기술적 가치가 인정된다고 하더라도, 원고의 직무발명보상금은 이 사건 각 발명 출원 시, 혹은 원고 퇴사 시로부터 10년이 경과한 후에 청구되어 이미 그 보상금청구권의 소멸시효가 완성되었음.

## 법원의 판단

### 1. 직무발명보상금 청구권의 인정 여부

#### 가. 직무발명보상금 청구권의 발생

1) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것), 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제1항은 “종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”라고 규정하였고, 구 실용신안법 제20조 제1항(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 발명진흥법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 시행된 것) 부칙 제1조는 “이 법은 공포 후 6월이 경과한 날(2006. 9. 4.)부터 시행한다.”라고 규정하고 있고, 같은 부칙 제4조는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 이루어진 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 특허법의 규정에 의한다.”라고 규정하고 있다. 그러므로 특허 또는 실용신안을 받을 수 있는 권리의 승계가 2006. 9. 4. 이전에 이루어진 이 사건 각 발명에는 구 특허법 제39조, 제 40조 및 구 실용신안법 제20조가 적용된다. 따라서 앞서 본 구 특허법 및 구 실용신안법의 규정에 비추어 특별한 사정이 없는 한, 피고는 원고에게 이 사건 각 발명에 대한 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다

#### 나. 피고의 소멸시효 완성 항변에 관한 판단

1) 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은 특별한 사정이 없는 한 사용자가 직무발명된 특허, 실용신안에 관한 권리를 근로자인 원고로부터 승계한 시점으로 보아야 한다. 각 발명의 각 출원 직전 시점에는 원고로부터 이 사건 각 발명에 관한 등록 권한을 승계 받았을 것으로 보이므로, 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은 이 사건 제2발명을 기준으로 보아도 1998. 10. 14.이고, 나아가 원고의 퇴사시점인 2000. 7. 8.에는 이 사건 각 발명에 대한 권리가 피고에게 이전되었음이 분명하므로, 늦어도 그때로부터 이 사건 청구권의 소멸시효가 기산되어야 한다. 그러나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 해석하여야 한다( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조). 원고의 이 사건 청구권은 3차 실적보상금이 지급되는 ‘2007년도’의 마지막 날인 2007. 12. 31.까지 그 행사가 가능하되, 그 실질적인 행사는 앞서 본 평가와 심의, 최종결정권자의 동의 등의 심사절차를 모두 마친 이후에야 가능하다고 봄이 타당하므로 그 때에야 비로소 이 사건 청구권의 소멸시효가 진행한다고 할 것이다. 피고는 원고에게 이 사건 각 발명으로 인한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있고, 그와 같은 원고의 청구권이 시효완성으로 소멸하였다고 볼 수 없다.

### 2. 직무발명보상금의 인정범위

---

#### 가. 직무발명보상금의 산정방법

1) 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻은 이익, ② 사용자 공헌도(=1-종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.

2) 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품への 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구 시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하다. 사용자가 제 3자에게 직무발명 실시허락을 하고 실시료 등의 수입을 얻는 경우, 그 수입은 바로 특허라는 독점권을 종업원으로부터 승계 받았기 때문에 비로소 발생한 이익이라고 할 수 있어서 실시료 등의 수입은 직무발명에 의한 독점적 이익에 해당한다 할 것이므로 이 역시 사용자 이익액으로 산정함이 타당하다.

3) 각 보상금의 계산식은 다음과 같다.

1. 자기실시의 경우 직무발명보상금

= ① 사용자의 이익(= 직무발명 관련 매출액 × 직무발명 기여도 × 가상실시료를 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

2. 실시허락의 경우 직무발명보상금

= ① 사용자의 이익(실시료 등) × 직무발명 기여도 × 종업원(발명자들)의 공헌도 (= 1-사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

3. 결론

직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산점은 특별한 사정이 없는 한 사용자가 직무발명된 특허, 실용신안에 관한 권리를 근로자인 원고로부터 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

---

#### ▶ 판례 해설

직무발명에 대한 권리가 피고에게 이전된 때로부터 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 기산되어야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 판시함.

### 3. 사용자가 특허권의 사용으로 무상의 통상실시권을 넘는 배타적 이익을 향유하지 못하여 직무발명보상금 지급의무가 없다고 판단한 사례

#### 판례 24

#### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2018나2308(특허법원 2019.8.29. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조         |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 대표이사 C가 2006. 5. 25. 설립한 반도체 장비 제조업체임.
- (2) 원고는 피고 설립 당시부터 하드웨어팀장 또는 연구소장으로 근무하다가 2012. 4.30. 경 퇴사하였음.
- (3) 원고가 피고 회사에 재직하는 동안 피고는 종업원들이 개발한 발명을 피고 명의로 특허출원하였는데, 그 중 원고가 공동발명자로 되어 있는 특허는 20여 건이고, 그 중 제5특허발명의 경우 원고가 직접 특허출원 초안을 작성하는 등 특허출원을 위한 절차에 적극 관여하였다.  
원고는 제5특허발명을 단독으로 또는 주로 발명하였고, 이 발명은 피고 제품에 실시되어 피고가 독점적, 배타적 이익을 얻었으므로, 피고는 원고에게 제5특허발명에 대한 직무발명보상금 461,623,871원 중 일부인 200,000,100원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장함. 원고는 재직 중 제1 특허발명 및 제2 특허발명을 완성하여 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였고, 피고는 원고로부터 권리를 승계하여 특허 등록을 받았음.
- (4) 피고는 1999년 사내 규정으로 직무발명 등의 보상지침을 제정하여 이를 시행하고 있으며, 직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금 및 처분보상금을 지급하도록 규정함.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 피고 회사에 재직 중 제5특허발명을 단독으로 또는 주로 발명하였고, 위 발명은 피고 제품에 실시되어 피고가 독점적·배타적 이익을 얻었으므로, 피고는 원고에게 제5특허발명에 대한 직무발명보상금 461,623,871원 중 일부인 200,000,100원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

## ▶ 피고 주장

- (1) 피고는 이 사건 정정 후 제5특허발명을 실시한 바 없다.
- (2) 설령 피고가 이 사건 정정 후 제5특허발명을 실시하였다고 하더라도 위 발명에는 등록무효 사유가 있고, 경쟁 관계에 있는 제3자가 이를 쉽게 알 수 있었으므로 이로 인하여 피고가 독점적 배타적 이익을 얻었다고 할 수도 없다.
- (3) 이 사건 정정 전 제5특허발명은 신규성 없는 공지기술에 불과하고 경쟁회사가 특허등록 무렵 실질적으로 동일한 구성을 가진 제품을 개발하여 출시한 바 있으므로 피고가 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

## 🔍 법원의 판단

### 1. 직무발명보상금 청구권의 발생 여부

가. 직무발명보상금 청구권의 발생

1) 원고가 피고 설립 당시부터 피고에서 근무하면서 이 사건 제5특허발명을 발명한 사실, 이 사건 제5특허발명의 명세서에도 원고가 공동발명자 중의 1인으로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 의하면 이 사건 제5특허발명은 피고의 업무분야에 속하고 원고의 직무범위에 속하는 직무발명에 해당한다. 한편 피고가 원고로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 피고 명의로 특허출원을 하여 등록을 받은 이상 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게 이 사건 제5특허발명에 관한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

### 2. 이 사건 정정 전 제5특허발명으로 인한 독점적·배타적 이익의 존부

가. 관련 법리

1) 구 발명진흥법 제15조 제1항에서는 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 규정하면서, 같은 조 제3항에서 그 보상액 산정에 관하여 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻은 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하도록 규정하고 있다. 그런데 구 발명진흥법 제10조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하여도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로 ‘사용자가 얻은 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 이익을 의미한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

2) 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 특허무효사유가 있어서 누구나 자유롭게 실시할 수 있고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있어서, 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 사용자는 종업원에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 등 참조).

3) 한편 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 가지는 것을 넘어 직무발명에 대한

특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하면 종업원은 사용자에게 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖지만, 사용자가 직무발명에 관한 특허를 보유한다는 사정만으로 당연히 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻을 것으로 추정할 수는 없고, 사용자가 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계함으로써 통상실시권으로 인한 이익을 넘어 독점적·배타적 이익을 얻을 것이라는 점과 그 이익액에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 주장하는 종업원에게 있다.

나. 피고의 특허실시 여부는 당사자 사이에 다툼이 없다.

다. 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명은 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되는 무효사유가 존재하고, 피고와 경쟁 관계에 있는 제3자도 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명에 위와 같은 무효사유가 있음을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이는 점, 실제로 제5특허발명의 등록 전에 경쟁회사가 정정 전 제5특허발명과 실질적으로 동일한 구성을 가진 제품을 개발하여 출시한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 정정 전 제5특허발명은 이미 공지된 기술로서 누구나 자유롭게 실시할 수 있고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그러한 사정을 쉽게 알 수 있었다고 할 것이므로, 피고가 이 사건 정정 전 제5특허발명을 실시하였다고 하더라도 그로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

3. 이 사건 정정 후 제5특허발명으로 인한 독점적·배타적 이익의 존부

가. 피고 제품은 테스트 헤더에 다수의 핀 일렉트로닉스부의 처리결과를 병렬전송방식을 이용하여 전송하는 구성인 반면, 이 사건 정정 후 제5특허발명은 직렬전송하는 구성이어서 기술적 구성이 서로 다르다. 따라서 이 사건 정정 후 제5특허발명의 실시에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 피고가 이 사건 정정 후 제5특허발명을 실시하였다고 볼 만한 증거가 없다.

나. 이 사건 정정 후 제5특허발명은 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는 무효사유가 있다.

4. 결론

피고가 이 사건 정정 후 제5특허발명을 실시한 것으로 보이지 않는다. 나아가 정정 전 제5특허발명은 신규성이 부정되는 무효사유가 존재하고 피고와 경쟁 관계에 있는 제3자도 이를 쉽게 알 수 있을 것으로 보이고 실제로 피고의 경쟁 회사가 제5특허발명 등록 전 제5특허발명과 실질적으로 동일한 구성을 가진 제품을 개발하여 출시한 점, 이 사건 정정 후 특허발명은 진보성이 부정되는 무효사유가 존재하고 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 독점적·배타적 이익을 얻었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

## ▶ 판례 해설

사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 무효사유가 있는 발명으로서, 누구나 자유롭게 실시할 수 있고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있어 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 사용자는 종업원에게 직무발명 보상을 지급할 의무가 없다고 판시함.

#### 4. 피고가 공사를 수주하고 시공할 때 직무발명이 유일하거나 주된 원인이 되지 않았고, 피고가 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 독점적·배타적 이익을 얻지 못하여 보상금 청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례

##### 판례 25

##### ▶ 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2018나1626(특허법원 2019.7.25. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 구 발명진흥법 제15조                  |

##### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 2000.12.1. 설립되어 환경오염방지시설 제작 및 판매 등을 영업으로 하는 회사임.
- (2) 원고는 피고의 사내 이사인 C와 고교 동창으로서 2005년경부터 피고의 부사장으로 재직하다가 2012.11.30.경 퇴사하였음.
- (3) 원고는 재직 중 원고를 발명자로, 피고를 특허권자로 하여 3건의 발명을 출원하여 특허등록을 받았음.

##### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 피고의 직원으로 재직하면서 직무발명을 승계하였으며, 피고는 직무발명을 실시하여 다수의 공사를 수주하여 이익을 얻었으므로, 직무발명 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장함.

##### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 제1 특허발명의 발명자에 해당하지 않는다고 주장함.
- (2) 피고가 제공하는 'P' 서비스는 피고의 다른 관련 특허발명을 실시한 것이고, 제1 특허발명과는 차이가 있어, 피고는 제1 특허발명을 실시하고 있지 않다고 주장함

##### 🔍 법원의 판단

1. 원고가 이 사건 발명의 단독 발명자인지 여부  
원고가 이 사건 발명의 출원일 무렵 피고의 부사장으로 재직하면서 피고의 연구, 개



발 업무를 관리하고 있었던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 그와 같은 사정만으로 원고가 이 사건 발명을 단독으로 완성하였다고 단정할 수 없다. 오히려 피고의 다른 직원들도 함께 연구, 개발 업무를 수행한 점, 피고의 다른 기술진이 공동으로 이 사건 발명을 완성하였다고 진술하고 있는 점, 원고 외의 나머지 직원들은 단순히 원고의 지시에 따른 것이라고 볼만한 자료도 없는 점 등에 비추어 보면, 원고는 다른 직원들과 공동으로 이 사건 발명을 완성하였다고 봄이 상당하다.

2. 피고가 이 사건 발명을 실시하는지 여부

피고는 이 사건 발명 중 제2 발명 및 제3 발명을 실시하고 있으며, 제1 발명은 실시하였음을 인정할 만한 증거가 없다.

3. 피고가 이 사건 발명으로 인하여 배타적/독점적 이익을 얻었는지 여부

사용자가 직무발명에 대한 특허를 보유한다는 사정만으로 당연히 직무발명으로 인하여 배타적/독점적 이익을 얻을 것이라고 추정할 수는 없고, 사용자가 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계함으로써 통상실시권을 넘어 배타적/독점적 이익을 얻을 것이라는 점과 그 이익액에 대한 증명책임은 직무발명을 주장하는 자에게 있다. 따라서, 피고가 일부 공사를 수주하고 이를 시공할 때 제2 발명 및 제3 발명을 실시한 점은 인정되지만, 이 사건 발명이 피고가 공사를 수주하고 이를 시공하는데 유일하거나 주된 원인이 되었거나, 피고가 이 사건 발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 이 사건 발명을 실시할 수 없게 함으로써 피고의 매출이 증가하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 피고가 이 사건 발명을 배타적/독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있음을 인정할만한 증거가 없다.

▶ 판례 해설

피고가 직무발명을 실시하고 있지만, 피고가 공사를 수주하고 시공할 때 직무발명이 유일하거나 주된 원인이 되지 않았고, 피고가 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 피고의 매출이 증가하였음이 인정되지 않으므로 보상금 청구권이 발생하지 않는다고 판시함.

## 5. 공동 발명자로 인정되었지만 자유실시기술에 해당하거나 사용자가 특허로 인해 독점적·배타적 이익을 얻지 못하여 보상금청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례

### 판례 26

#### ▶ 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                  |
| 사건번호  | 2017나2349(특허법원 2018.11.30. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                          |
| 원 고   | 종업원                            |
| 피 고   | 사용자                            |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 | 구 특허법 제40조                     |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 1982년 설립된 회사로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 영업을 영위하고 있음.
- (2) 원고는 1999.7.1. 피고 회사에 사이버 마케팅팀 주임으로 입사하여, 2003.4.7. 퇴사하였음.
- (3) 원고는 재직 중 제1 특허발명 및 제2 특허발명을 완성하여 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였고, 피고는 원고로부터 권리를 승계하여 특허 등록을 받았음.
- (4) 피고는 1999년 사내 규정으로 직무발명 등의 보상지침을 제정하여 이를 시행하고 있으며, 직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금 및 처분보상금을 지급하도록 규정함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 피고는 각 특허발명을 실시한 상품을 판매하여 이익을 얻고 있음에도 불구하고, 발명자인 원고에 대해 10만원 가량의 출원보상금과 30만원 가량의 등록보상금을 지급하였을 뿐 실시보상금을 전혀 지급하지 않았으므로, 각 특허발명에 대한 실시보상금을 지급해야 한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 제1 특허발명의 발명자에 해당하지 않는다고 주장함.
- (2) 피고가 제공하는 'P' 서비스는 피고의 다른 관련 특허발명을 실시한 것이고, 제1 특허발명과는 차이가 있어, 피고는 제1 특허발명을 실시하고 있지 않다고 주장함
- (3) 피고가 판매한 'P' 서비스가 제1 특허발명의 대체 상품 혹은 서비스라거나, 피고가 제1 특허발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 실시할 수 없게 하는 것과 같은 독점

적·배타적 이익을 얻고 있지 않다고 주장함.

(4) 원고가 제2 특허발명과 연관되어 있다고 특정한 '매도담보대출' 서비스는 관련 업계에서 널리 이용되어 오던 자유실시기술에 불과하다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 보상금청구권의 발생 여부에 대한 판단

#### 가. 관련 법리

1) 대법원 2009다75178 판결에 따르면, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 사용자가 얻을 이익이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 직무발명 보상금은 직무발명에 기한 권리를 승계하는 대가로 사용자가 종업원에게 지급하는 것이므로 직무발명에 대해 특허가 실제로 출원, 등록되었는지 여부나 사용자가 직무발명을 스스로 실시하거나 제3자에게 실시허락하였는지 여부는 종업원의 정당한 보상금청구권 발생에 영향을 미치지 않는다. 그러나 사용자가 직무발명 또는 특허를 보유한다는 사정만으로 당연히 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻는다고 추정할 수는 없다.

#### 나. 제1 특허발명으로 인한 직무발명보상금청구권 발생 여부에 대한 판단

##### 1) 원고가 제1 특허발명의 발명자인지 여부

원고는 피고 보유 특허발명 대부분에 발명자로 기재되어 있으며, 금융감독위원회 위원장으로부터 표창을 받은 것을 비롯하여, 특허와 관련된 다수의 수상 경력이 있으므로, 원고는 제1 특허발명의 공동발명자라고 인정된다.

##### 2) 피고가 'P' 서비스에서 제1 특허발명을 실시한 것인지 여부

제1 특허발명과 'P' 서비스는 구조 및 구성상의 차이가 있으므로, 피고의 'P' 서비스는 제1 특허발명을 그대로 실시한 것이라고 인정할 수 없다.

##### 3) 피고가 제1 특허발명으로 독점적·배타적 이익을 얻었는지 여부

피고에 의해 실시되고 있는 'P' 서비스는 제1 특허발명을 그대로 실시하고 있는 것이 아니라 피고 보유의 다른 관련 특허 발명들을 결합하여 실시하고 있는 것이어서, 경쟁 회사들이 피고의 P 서비스와 동일한 서비스를 제공하지 못하였다고 하더라도 제1 특허발명이 아닌 피고 보유의 다른 관련 특허발명으로 인하여 해당 시장에 진입하지 못한 것으로 볼 수 있다.

##### 4) 소결론

제1 특허발명의 공동발명자라고 인정되더라도, 무상의 통상실시권을 넘어 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 볼 수 없어 보상금청구권이 원고에게 발생하였다고 인정하기 어렵다.

#### 다. 제2 특허발명으로 인한 직무발명보상금청구권 발생 여부에 대한 판단

1) 피고가 제공하는 매도담보대출 서비스가 제2 특허발명이 출원되기 전에 이미 공지된 자유실시기술에 해당하는 이상, 제2 특허발명으로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 볼 수 없어, 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

## ▶ 판례 해설

원고가 공동발명자로 인정되었지만 사용자가 특허로 인해 독점적·배타적 이익을 얻지 못하면 보상금청구권이 발생하지 않으며, 자유실시기술에 해당하는 경우에도 독점적·배타적 이익을 얻지 못하여 보상금 청구권이 발생하지 않는다고 판시함.

## 6. 직무발명에 무효사유가 존재하며, 직무발명의 대체기술이 존재하는 경우 사용자의 독점적/배타적 이익이 인정되지 않아 보상금 청구권이 발생하지 않는다고 판단한 사례

### 판례 27

#### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2018나1176(특허법원 2018.6.22. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 구 특허법 제40조                    |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 전자전기기계기구 및 관련 기기와 그 부품의 제작, 판매업 등을 목적으로 하는 회사임.
- (2) 원고는 1984.12.17. 피고 회사에 입사하여, 연구 업무 및 특허 관련 업무 등을 수행하다가 1998.12.16. 퇴사하였음.
- (3) 원고는 재직 중이던 1998년 11월경에 “통신단말기의 착신음 발생방법”을 발명하고, 이에 관하여 특허를 받을 권리를 피고에게 승계하였고, 피고는 1998.12.24. 출원하여 2006.7.20. 특허 등록을 받았고, 2003.7.경부터 직무발명을 실시하여 제품을 생산 및 판매하고 있음.

#### 원고 주장

- (1) 직무발명의 청구범위에 기재된 ‘메모리에 저장된 자신의 전화번호’는 ‘휴대전화 단말기 메모리에 저장된 발신자 또는 수신자의(또는 자신이 형성해둔 임의의) 전화번호’로 해석되고, ‘독출한 전화번호에 대응하는 음성데이터’에는 대응관계가 설정된 일반적인 음원도 포함하는 것으로 해석된다고 주장함.
- (2) 피고가 특허등록일인 2006.7.20.경부터 존속기간 만료일인 2018.12.24.경 까지 직무발명을 실시한 피고 제품은 음성벨 설정기능 탑재 제품과 토크백 기능 탑재 제품 두 종류인데, 매출액이 확인되는 토크백 기능 탑재 제품과 관련하여 직무발명보상금이 923억 상당액에 해당한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 직무발명의 청구범위에 기재된 ‘메모리에 저장된 자신의 전화번호’는 ‘휴대전화 단말기 메모리에 저장된 사용자 자신(수신자)의 전화번호’로 해석되고, ‘독출한 전화번호

에 대응하는 음성데이터'는 직무발명 명세서의 실시예와 같이 전화번호 숫자를 읽는 음성으로 해석된다고 주장함.

(2) 피고는 직무발명을 실시하지 않고 있으며, 직무발명은 선행발명에 의해 신규성 또는 진보성이 부정되어 무효로 될 개연성이 높으며, 직무발명에 대해 대체 기술도 다수 존재하여 직무발명으로 인하여 독점적/배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없어, 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 직무발명 보상금 지급 의무에 대한 판단

#### 가. 관련 법리

1) 대법원 2009다75178 판결에 따르면, 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익/비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익/비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조/판매하는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기하여 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

2) 대법원 2009다26840 판결에 따르면, 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다면, 회사가 직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적/배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다.

#### 나. 직무발명으로 인한 피고의 독점적/배타적 이익의 존부에 대한 판단

##### 1) 직무발명의 청구범위 해석

직무발명은 통신단말기가 수신할 때 착신음의 모드가 '번호착신음 모드'인지를 검사하여 '번호착신음 모드'로 설정된 경우에, 사용자 자신의 전화번호 전부 또는 일부에 해당하는 숫자를 메모리에 저장된 숫자별 음성데이터나 사용자가 직접 녹음한 음성데이터를 이용하여 음성으로 출력하는 방법으로 착신음을 발생시킴으로써 다른 사람의 착신음과 사용자의 착신음을 구별하기 쉽도록 하려는 발명이다.

##### 2) 피고가 직무발명을 실시하였는지 여부

피고 제품 1과 제품 2는 직무발명의 구성요소 중 일부를 포함하지 아니하여, 피고는 직무발명을 실시하지 아니하였다고 봄이 타당하다.

##### 3) 직무발명에 무효사유가 있는지 여부

직무발명과 선행발명은 통신 단말기에 착신음을 발생하는 방법으로, 호출이 감지되면 착신음 모드(음성벨)인지에 따라 메모리에 저장된 자신의 전화번호에 대응하는 음성데이터(음성)를 출력한다는 점에서 실질적으로 동일하므로, 직무발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정되거나, 적어도 진보성이 부정될 것이므로 무효사유가 존재한다.

##### 4) 직무발명의 대체기술이 존재하는지 여부

직무발명의 출원 전에 이미 휴대전화의 착신음 발생방법에 관한 다양한 기술이 공개되어 있었고, 경쟁회사는 휴대전화 사용자가 직접 녹음한 음성 또는 자신만의 음악 등

을 벨소리로 설정하여 사용함으로써 타인의 착신음과 구별되는 자신만의 착신음을 설정할 수 있는 기술을 실시하고 있었다. 일반적인 휴대전화 수요층의 경우, 자신만의 착신음을 설정할 수 있는 다양한 방법이 존재함에도 불구하고 굳이 직무발명을 더 선호할 것으로 보이지도 않는다.

5) 소결론

직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있음이 인정되지 않는 이상, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금 청구권은 인정되지 않는다.

▶ 판례 해설

직무발명에 무효사유가 존재하며, 직무발명의 대체기술이 존재하여 수요자가 직무발명을 더 선호할 것으로 보이지 않으므로, 사용자의 독점적·배타적 이익이 있음이 인정되지 않아 보상금 청구권이 인정되지 않는다고 판시함.

## 7. 발명자가 아니어서 직무발명 보상금 청구권이 발생하지 않는지 여부에 대해 판단한 사례

### 판례 28

#### ▶ 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                  |
| 사건번호  | 2016나1615(특허법원 2017. 8. 11 선고) |
| 결 과   | 원고의 항소를 기각                     |
| 원 고   | 종업원                            |
| 피 고   | 사용자                            |
| 권 리   | 특허 제10-1356197호 외 2건           |
| 법 조 문 |                                |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 1992. 1. 13.부터 2008. 6. 23.까지 피고 회사에서 근무하였는데, 근무 기간 중 1999. 7. 26.부터 2006. 9. 13.까지는 성능시험 2팀에서 배기시험개발 업무를, 2006. 9. 14.부터 퇴직할 때까지는 성능시험 4팀에서 동력연비시험개발 업무를 각각 담당하였음.
- (2) 원고는 이 사건 제1 특허발명에 대하여는 B, C와 함께 공동발명자로, 이 사건 제2, 3 특허발명에 대하여는 단독 발명자로 각각 등재되어 있음.
- (3) 피고는 기아자동차 주식회사와 함께 이 사건 제1~3 특허발명에 대한 특허출원을 하여 각각 특허등록을 받았다가, 2016. 5. 3. 이들 특허권 모두를 포기하여 각 그 권리의 말소 등록됨.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 피고는 원고로부터 직무발명들에 관한 특허를 받을 권리를 승계하여 특허출원을 하여 특허등록을 받은 후 스스로 실시하거나 제3자로 하여금 실시하도록 하였기에, 보상금 지급할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 이 사건 발명의 완성에 실질적으로 기여한 바가 없어, 발명자가 아니므로 직무발명에 해당하지 않다고 주장함.

### 🔍 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한



경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 종업원에 대해 사용자는 직무발명에 대해 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

1. 이 사건 제1 특허발명에 대해 원고가 발명자인지 여부

원고는 이 사건 제1 특허발명의 등록공보에 발명자 중 1인으로 기재되어 있기는 하지만, 2007. 4. 초부터 경제운전 알림기능 개발에 관한 업무를 주관한 것은 B이고, B가 2007. 5. 9. 작성한 발명제안서는 이 사건 제1 특허발명과 동일한 내용이 기재되어 있으므로, B가 이 사건 제1 특허발명의 진정한 발명자로 보는 것이 자연스러우므로, 원고는 이 사건 제1 특허발명의 공동발명자라고 할 수는 없고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거가 없다.

2. 이 사건 제2 특허발명에 대해 원고가 발명자인지 여부

이 사건 제2 특허발명은 혼다 CRV 발전 제어 로직을 역설계한 결과와 실질적으로 동일한 것이어서, 원고가 위 역설계 결과를 기초로 피고 회사에 이 사건 제2 특허발명의 발명제안서를 제출하였다고 해서, 원고를 이 사건 제2 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 볼 수는 없다.

3. 이 사건 제3 특허발명에 대해 원고가 발명자인지 여부

이 사건 제3 특허발명은 2006. 1. 2. L이 위 보고서를 작성하였을 무렵 이미 완성된 상태에 있었다고 보아야 하므로, 그 후인 2006. 9. 14. 위 업무를 담당하던 성능시험 4팀에서 근무하게 된 원고가 이 사건 제3 특허발명을 착상한 진정한 발명자로 보기는 어렵다.

## 판례 해설

원고는 특허발명의 발명자로 인정받지 못하였기에, 직무발명 보상금을 청구할 자격이 없어 원고의 청구 및 항소를 기각함.

## 8. 공동발명자로부터 양수한 지분에 대한 직무발명 보상금 청구 가부를 판단한 사례

### 판례 29

#### ▶ 기초 사항

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                           |
| 사건번호  | 2014가합565830(서울중앙지법 2015.9.24.선고) |
| 결 과   | 청구 기각                             |
| 원 고   | 종업원                               |
| 피 고   | 사용자                               |
| 권 리   | 특허 제10-0108517호                   |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제12조 내지 제15조 및 시행령 제7조      |

#### ▶ 사건 정리

(1) 원고가 피고 회사 2에 재직하는 동안 직무발명에 해당하는 이 사건 발명을 X 등과 공동으로 완성하였고, 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 원고와 X의 지분을 피고 회사 2가 승계함.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고 자신의 지분뿐만 아니라, X로부터 양수한 지분에 대해서도 직무발명 보상금을 청구함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 발명의 완성에 따른 지분을 제외하고, 양수한 지분에 대한 직무발명 보상금 청구는 불가능하다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 1. 원고 지분에 대한 직무발명 보상금

원고가 피고 회사 2에 재직하는 동안 직무발명에 해당하는 이 사건 발명을 X 등과 공동으로 완성하였고, 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 원고와 X의 지분을 피고 회사 2가 승계한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 특별한 사정이 없는 한 피고 회사 2는 원고에게 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 원고의 지분에 해당하는 직무발명 보상금을 지급할 의무가 있다.

#### 2. X로부터 양수한 지분에 대한 직무발명 보상금

원고는 X로부터 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 동인의 지분을 양수하였다면서 피고 회사 2는 원고에게 위 X의 지분에 관한 직무발명보상금도 지급하여야 한다고 주장

하나, 한편 을 제2호 증의 2의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 피고 회사 2의 기술 개발규정 제26조 제1항이 ‘발명자는 발명의 권리를 승계하지 아니하기로 통지받은 후가 아니면 자기명의 또는 제3자 명의로 출원하거나 그 권리의 일부 또는 전부를 양도할 수 없다’고 규정한 사실이 인정되고, 피고 회사 2는 이 사건 발명에 관한 특허의 출원을 통하여 이 사건 발명에 관한 권리의 승계를 결정하였으므로, X가 원고에게 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 권리 중 자신의 지분을 원고에게 양도하였다 하더라도 이는 피고 회사 2에 대하여 효력이 없다.

## 판례 해설

발명자 본인에 대한 지분에 기한 직무발명 보상금 청구는 인정되나, 공동발명자로부터 양수한 지분에 기한 직무발명 보상금 청구는 기각됨.

## 9. 특허를 받을 수 있는 발명 또는 특허 받은 발명에 해당하지 않는 발명에 대해서는 보상을 받을 수 없는지 여부를 판단한 사례

### 판례 30

#### ▶ 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                        |
| 사건번호  | 2014가단1361(울산지법 2015.3.13. 선고) |
| 결 과   | 청구 기각                          |
| 원 고   | 종업원                            |
| 피 고   | 사용자                            |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조          |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 1979. 5. 1. 피고 회사에 입사한 후 1990. 1.경부터 이 사건 생산 팀에서 근무하다가 2004. 5. 31. 정년퇴직함.
- (2) 피고 회사의 '직무발명보상규정(이하 이 사건 보상규정이라고 한다)'에서는 '임직원이 그 직무에 관하여 발명한 것과 관련하여 피고 회사가 발명자의 권리를 승계한 경우 기여액의 일정비율을 보상 한다'는 취지를 규정하고 있음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 이 사건 생산 팀에서 근무하면서 일본에서 연수받은 내용 등을 참고하여 2004. 2. 15.경 침전조의 적정운전을 위한 9가지 조건을 찾았고 그 조건을 토대로 화학품의 최적 투입량을 산출하였음. 이와 같은 조건과 최적 투입량에 관한 공정의 고안은 일종의 '발명'이라고 주장함.
- (2) 피고 회사는 위 발명을 '실시'함으로써 2004. 2. 15.부터 2013. 12. 30.까지 가성소다, 탄산칼슘, 염산, 염화바륨의 비용 및 케이크 처리 비용 등 3,640,023,000원의 원가를 절감함으로써 그 이익을 얻었으므로, 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 특허를 받은 발명이거나 특허를 받을 수 있는 발명에 해당하지 않아, 보상금 받을 권리가 없다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

- (1) 발명진흥법 제15조 등은 '종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우 상당한 보상을 받을 권리를 가진다'는 취지를 규정하고 있다.

(2) 발명진흥법 제2, 10조 등 규정을 종합하면 종업원 등이 직무발명을 이유로 발명진흥법에 기한 보상을 받기 위해서는 무엇보다도 종업원 등이 주장하는 ‘발명’이 ‘출원되어 특허를 받은 발명’이거나 적어도 ‘특허를 받을 수 있는 발명’에 해당하여야 한다.

1. 이 사건과 관련하여

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

▶ 판례 해설

원고의 발명이 특허를 받은 발명이거나 특허를 받을 수 있는 발명에 해당하지 않아, 보상금 청구권이 발생하지 않는다고 판시함.

## 나. 정당한 보상금 산정기준

1. 특허출원의 기안서를 작성하여 결재를 받은 등의 사실만으로 묵시적 승계가 있었음이 인정되지 않아 직무발명에 따른 보상금 청구권에 대한 소멸시효항변을 받아들이지 않은 사례

### 판례 31

#### ▶ 기초 사항

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 사 건 명 | 기타(금전)                            |
| 사건번호  | 2018나2186(서울중앙지방법원 2020.3.27. 선고) |
| 결 과   | 일부인용                              |
| 원 고   | 종업원(원고 A, 원고 B)                   |
| 피 고   | 사용자                               |
| 권 리   |                                   |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조             |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 2000년 설립된 회사로, 유무선 전자상거래 소프트웨어 운용 및 사업용역업, 신용카드 거래승인 업무 중계 및 대행 서비스업 등을 하는 회사임.
- (2) 원고 A는 2006. 5. 경부터 2009. 9. 경까지, 원고 B는 2005. 4. 경부터 2012. 7. 경까지 피고에서 근무함.
- (3) 피고는 전자상거래 결제에서 인증을 위해 카드번호 및 비밀번호를 일일이 입력하는 대신 신용카드사에서 발급한 ISP 인증서를 이용하여 결제를 처리하는 기술을 개발하여 2004년 경 ISP 서비스를 시작하였고, 그 기술에 대해 특허를 받음.
- (4) 나아가 피고는 모바일 단말기에 ISP 인증서 정보를 저장하는 신기술 개발을 중장기 계획으로 세웠으며, 이에 따라 모바일 결제 인증에 관한 이 사건 직무발명이 2006. 10.~11. 경 피고 종업원들에 의해 완성되었고 특허 출원되어 등록되었으며, 2007년 12. 경부터 이 사건 직무발명을 실시함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 피고는 원고들에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있고, 2008년부터 특허존속기간 만료일까지 이 사건 직무발명을 실시하여 독점적, 배타적 이익으로 63억원 상당(피고 제품의 추정 매출액 합계 2000억원 \* 독점권 기여율 60% \* 피고의 이익률 35% \* 발명자의 공헌도 60% \* 원고들의 각 기여도 1/4)의 이익을 얻을 것이므로 그 일부 청구로서 청구취지 기재 금원 각 10억의 지급을 구함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 직무발명의 진정한 발명자는 원고들이 아닌 L이며, 원고 A는 피고의 특허 등을 관리하는 업무를 담당하였을 뿐 이 사건 직무발명의 개발에 실질적으로 관여한

바 없음. 원고 B 역시 이 사건 직무발명의 출원 이후 사업화 과정에 기여 하였을 뿐 발명자라고 보기 어려움. 따라서 원고들은 이 사건 직무발명의 발명자가 아니므로 직무발명보상금청구권은 성립하지 않음.

(2) 원고들은 2006. 10. 11. 경 피고 명의로 특허출원을 추진함으로써 피고는 이 사건 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 승계하였으므로, 이때부터 소멸시효가 진행됨. 따라서 직무발명보상금청구권은 피고가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 때부터 10년이 지나 소멸시효가 완성됨.

(3) 설령 피고에게 보상금 지급 의무가 있다고 하더라도, 원고들이 주장하는 이 사건 직무발명의 실시로 인한 매출액은 이 사건 직무발명과 무관한 매출액을 포함하며, 이 사건 직무발명은 등록무효사유가 있거나 회피설계가 가능하여 독점적 기여율을 매우 낮게 보아야 하는 등 원고들이 주장하는 직무발명보상금 액수는 과다함.

## 법원의 판단

### 1. 직무발명보상금청구권의 인정 여부

#### 가. 직무발명보상금청구권의 발생

##### 1) 원고들이 이 사건 직무발명의 발명자인지 여부

##### 가) 관련 법리

발명자는 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’인 발명에 관하여 발명 행위를 한 사람을 가리키는데, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금/설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원, 위탁하였을 뿐인 정도에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

##### 나) 인정 사실 및 검토

원고들 및 L, M은 피고의 업무개발팀 일원으로 상호 협력하여 이 사건 직무발명의 목적 및 효과를 달성하기 위하여 발명의 프로세스를 구상하고, 발명의 구성을 특정하였으며 발명을 구체화하였음이 인정되고, 따라서 원고들과 L, M은 이 사건 직무발명의 공동발명자에 해당한다고 봄이 타당하다.

##### 2) 직무발명보상금의 청구권의 성립 여부

이 사건 직무발명은 원고들과 L, M이 사용자인 피고에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 피고의 업무 범위에 속하는 분야에서 직무와 관련하여 발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 피고가 이 사건 직무발명의 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 승계한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 피고는 원고들에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

#### 나. 소멸시효 항변에 대한 판단

##### 1) 관련 법리

직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되고, 기산점은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원에게서 승계한 시점으로 보아야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

##### 2) 검토

가) 피고가 이 사건 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 승계한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 부분의 쟁점은 피고가 주장하는 소멸시효 기산일인 2006. 10. 11. 에 사용자인 피고에게 이 사건 직무발명에 대한 특허를 받을 권리가 묵시적으로 승계되었는지 여부이다.

나) 원고 A가 2006. 10. 11. 직무발명 기술에 관하여 특허출원을 추진하는 내용의 기안서를 작성하여 결재를 받은 사실은 인정된다.

다) 그러나 피고가 제출한 증거들만으로는 원고들과 피고 사이에 2006. 10. 11.에 이 사건 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 이전하기로 하는 묵시적인 합의가 있었음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 따라서 소멸시효 항변은 받아들이지 아니한다.

(1) 비록 피고가 특허출원 및 등록에 관한 비용을 부담하였다고 하더라도 직무발명에 대하여 특허권이 등록이 되면 피고가 통상실시권을 갖게 되는 등 이는 피고 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 발명에 대한 권리양도 합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 보기 어렵다.

(2) 2006. 10. 11. 당시 이 사건 직무발명에 대한 보상이나 대가에 대한 어떠한 논의도 없었고, 피고는 이 사건 소송 당시까지도 누구에게도 이 사건 직무발명의 보상을 하거나 시도한 바 없고, 당시 피고의 자금 사정이 좋지 않았던 것을 고려하면 원고들이 피고로부터 정당한 보상을 받을 수 있을 것을 기대하였다고 보기도 어렵다.

(3) 피고는 2000. 6. 2 설립되어 설립 후 6년이 채 지나지 않은 시점이고, 피고 종업원은 19명에 불과하였으며, 그동안 피고의 종업원들의 직무발명에 대하여 피고 명의로 특허출원이 반복적 또는 관행적으로 이루어졌다고 볼 만한 자료도 없고, 피고와 종업원들 사이에 직무발명의 특허를 받을 권리의 승계나 그에 대한 대가 지급, 지급 시기 등에 관한 복무규정, 근무규칙 등이 있었다고 보기도 어렵다.

#### 다. 소결론

피고는 이 사건 직무발명의 실시로 인하여 얻은 독점적 이익을 원고들에게 보상금으로 지급할 의무가 있다.

## 2. 직무발명보상금의 범위

### 가. 당사자들의 주장 요지

#### 1) 원고들

가) 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 총 매출액은 2000억원이다(모바일 ISP 저장수수료 전부와 모바일 ISP 결제 인증 수수료를 포함).



나) 이 사건 직무발명은 모바일 ISP 서비스 매출 전체에 기여하는 것으로, 직무발명 기여도를 100%로 보아야 한다.

다) 사용자의 이익률은 2009년부터 2017년까지의 회계상 총 영업 이익률인 35%이다.

라) 이 사건 직무발명으로 경쟁자들이 모바일 결제 인증 서비스 시장에 진입하지 못함으로 인하여 피고는 많은 매출을 올렸으므로, 이 사건 직무발명의 독점권 기여율은 적어도 60% 이상이다.

마) 이 사건 직무발명은 피고의 교육이나 업무 경험이 아닌 발명자들의 기존 경험과 지식으로 발명한 것으로, 이 사건 직무발명에 대한 발명자의 공헌도는 60% 이상이다.

바) 이 사건 직무발명의 발명에는 4명의 발명자가 공동으로 기여하였고 각자의 기여도는 균등한 것으로 보아야 하므로, 원고들의 기여도는 각 1/4이다.

## 2) 피고

가) 이 사건 직무발명은 모바일 WAP 방식이 이용되는 피쳐폰에만 적용되는 것이고 스마트폰에는 적용되지 않으므로 모바일 ISP 저장 수수료 전부를 적용할 수 없으며, 모바일 ISP 결제 인증 수수료는 이 사건 직무발명과 무관하다.

나) 이 사건 직무발명은 모바일 ISP 저장 서비스 중 일부에 한하여 적용되는 것으로 모바일 ISP 수수료 매출에 대한 이 사건 직무발명의 기여도는 2% 내외로 미미하다.

다) 사용자 이익 계산은 회계상의 이익이 아닌 실시료율을 고려해야 한다. 정보통신 분야에서 실시료율은 매출액의 2% 전후이며 이 사건 직무발명의 특징이 미미한 점을 고려하면 가상의 실시료율은 2% 내외이다.

라) 이 사건 직무발명은 선행발명 1~3에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로 무효사유가 있으며 회피설계가 용이하다. 모바일 ISP 저장 수수료 매출은 피고의 주주인 N과 O 이용자로부터 나오는 것으로 이 사건 직무발명이 아닌 피고 지배구조에 기인한 것이다. 따라서 피고가 이 사건 직무발명으로 얻은 독점, 배타적 이익은 극히 미미하므로 독점권 기여율은 0.1% 내외이다.

마) 이 사건 직무발명은 선행발명 1에 기초하여 창작된 발명이고 원고들의 과거 이력은 정보통신 분야나 결제인증 분야와 무관하므로 종업원들의 공헌도는 15% 이하이다.

바) 이 사건 직무발명을 주도한 사람은 L이며 원고들에게는 1/8 또는 1/12의 기여도가 인정된다.

## 나. 산정 기준

1) 이 사건에 적용되는 구 발명진흥법 제13조 제1항 및 제3항에 따르면, 직무발명 보상액을 산정함에 있어 고려해야 할 요소는, ①사용자가 얻을 이익, ②사용자 공헌도(=1-종업원 공헌도), ③공동발명의 경우 각 발명자 기여율이다.

2) ① ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 사이에 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, ‘발명에 의하여’ 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 그런데 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 무상의 통상 실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 처분하여 매각대금을 받거나 제3자에게 실시권을 설정하여 실시료

수입을 얻은 것이 아닌 한 사용자가 얻을 이익을 특정하기는 어렵다. 이 사건 직무발명이 실시된 때 이후로서 원고들이 구하는 2008년부터 이 사건 직무발명에 대한 특허권의 존속기간 만료일까지 사용자인 피고가 얻을 이 사건 직무발명 관련 사용자 매출액에다가 다른 회사에 실시허락을 하였다면 얻었을 것으로 보이는 '가상의 실시료율'을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 한편 사용자의 매출액이 순수하게 직무발명만에 의하여 창출된 것이 아니라면 직무발명이 기여한 정도를 참작하여야 하고, 직무발명과 무관한 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 제외되어야 함이 마땅하다. 이러한 요소는 가상 실시료율을 산정함에 있어 감소요인으로서 반영하면 족하다.

3) ② '사용자 공헌도'는 사용자가 발명을 완성하는데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, ③ '발명자 기여율'은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 각 발명자의 기여한 정도를 말한다.

4) 따라서 원고별 직무발명보상금은 아래 계산식에 따라 산정하기로 하되, 위의 여러 인자를 엄격한 증명에 의하여 인정하는 것은 성질상 매우 어려우므로, 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 값을 정하기로 한다.

**보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 이익(=직무발명 관련 매출액 \* 가상 실시료율 \* 독점권 기여율) \* ② 발명자들의 공헌도(= 1-사용자 공헌도) \* ③ 공동발명자 중 각 원고의 기여율**

다. 이 사건 직무발명 관련 매출액

1) 피고의 모바일 ISP 관련 매출구조는 ISP 인증서 발급 수수료, 모바일 ISP 저장 수수료, ISP 결제 인증 수수료로 이루어져 있다. 모바일 ISP 저장 서비스 수수료는 피쳐폰, 스마트폰을 불문하고 모두 이 사건 직무발명의 실시에 다른 매출액에 해당한다. 한편 모바일 ISP 결제 인증 수수료에 관한 원고들의 주장은 받아들여질 수 없다. 다만 이 사건 직무발명이 모바일 ISP 결제 인증 수수료 발생과 증가에 기여한 점은 보상금 산정에서 고려하기로 한다. 특히 존속기간 만료일까지의 이 사건 직무발명 관련 매출액은, 2020년부터의 모바일 ISP 수수료 매출액이 매년 전년도 매출액의 90% 수준으로 감소할 것으로 추정하여 산정한다.

2) 피고가 이 사건 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 이 사건 직무발명을 실시한 이후로서 원고들이 구하는 2008년부터 존속기간 만료일까지의 이 사건 직무발명 관련 매출액은 약 1301억원이다.

라. 가상 실시료율

1) 이 사건 직무발명의 가상 실시료율은 7%로 정함이 타당하다.

2) 가상 실시료율 대신 피고의 회계상 영업이익률을 사용자 이익률로 삼아야 한다는 원고의 주장은 구 발명진흥법 제13조 제3항에 비추어 받아들일 수 없다.

마. 독점권 기여율

1) 독점권 기여율 산정에 있어서, 부정적인 요인은 다음과 같다. ① 모바일인증서 저장 및 결제 인증과 관련하여 다양한 특허가 출원 등록되어 있어 대체기술이 존재하는 것으로 보인다. ② 모바일 ISP 인증서 저장 서비스의 대다수 고객은 피고의 주요 주주인 N, O의 사용자로 보여 피고의 지배구조에서 연유한 매출이 상당할 것으로 보인다. ③ 위 N, O 외 다른 금융기관들에는 피고의 모바일 ISP 서비스와 다른 다양한 결제 인증서비스가 제공되어 왔다. ④ 모바일인증서 저장 서비스 시장은 독점적 시장에 해당한다. ⑤ 이 사건 직무발명 외에도 금융기관 및 이동통신사업자와의 협업관계 등 또한 독점권에 크게 기여한 것으로 보인다.

2) 긍정적인 요인은 다음과 같다. ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 매출액이 크게 증가하였다. ② 모바일 결제 인증 수수료의 발생 및 증가도 이 사건 직무발명과 무관하다고 볼 수 없다.

3) 이상을 종합적으로 고려하면, 이 사건 직무발명의 독점권 기여율은 10%이다.

4) 피고 주장과 달리 이 사건 직무발명에 진보성 흠결의 무효사유가 있다고 할 수 없으며, 회피설계를 용이하게 실시할 수 있다는 증거나 사정도 찾아볼 수 없다.

바. 발명자 공헌도

1) 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사정을 종합하면 종업원(발명자들)의 공헌도는 30%로 봄이 타당하다.

2) 피고는 New Biz TFT 팀을 구성하여 중장기 전략으로 모바일 저장서비스 개발을 계획하였고, 원고들이 피고의 업무와 관련 없이 스스로 과제를 설정하고 독자적인 연구개발을 통해 이 사건 직무발명을 완성했다고 볼 만한 자료는 찾아볼 수 없다.

3) 피고는 2006. 이 사건 직무발명 착수 과정에서 기업부설 연구소(연구개발팀)를 신설하였고, 이 사건 직무발명 이전에 별도로 모바일 ISP 서비스에 관해 인력과 자금을 투자하여 관련 기술에 대한 연구를 진행하였음을 인정할 자료가 없다. 또한, 원고들은 기존에 가지고 있었던 지식, 경험 등을 바탕으로 이 사건 직무발명에 이른 것으로 보이고 원고들이 피고의 업무를 통해 관련 기술을 습득하였다거나 피고에서의 경험을 바탕으로 이 사건 직무발명에 이른 것이라 보기 어렵다.

4) 이 사건 직무발명의 특성상 피고에게 막대한 설비나 비용이 필요하였을 것으로 보이지 않는다.

5) 이 사건 직무발명의 출원 이후에도 원고들은 세부적인 부분의 발명을 지속하고 이동통신사 및 카드사와의 업무협약 및 금융감독원 보완심의 관련 업무 등을 수행하여 모바일 ISP 저장서비스 상용화에 기여하였다.

사. 공동발명자들과 원고들의 기여율

1) 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유로 되는데, 특허를 받을 권리에 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 민법의 공유에 관한 규정이 준용되므로 공동발명자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 지분 비율은 균등한 것으로 추정된다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다 77313 판결 참조).

---

마. 소결론

앞서 본 바와 같은 여러 요소를 종합적으로 고려하면, 원고들이 구하는 지연손해금 기산일인 2016. 12. 7.을 기준으로 현재 계산한, 이 사건 직무발명으로 인한 사용자인 피고가 얻을 이익액은 911,011,437원(=이 사건 직무발명 관련 매출액 약 1301억원 \* 가상 실시료율 7% \* 독점권 기여율 10%)이고, 원고들의 정당한 직무발명보상금 액수는 각 68,325,858원(=피고의 이익액 \* 발명자들 공헌도 30% \* 각 원고의 기여율 1/4)이 된다.

---

### 판례 해설

종업원과 사용자 간에 직무발명에 관한 권리를 묵시적으로 승계하였다는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 피고의 직무발명보상금 청구권이 인정되나, 소멸시효의 기산점 판단에서 특허출원을 출원하는 내용의 기안서를 작성하여 결재를 받은 등의 사실만으로 해당일시에 묵시적 승계가 있었음이 인정되지 않는다고 판시함.

## 2. 직무발명보상금과 관련하여, 산정 기준에 대해 구체적으로 실시한 판례

### 판례 32

#### ▶ 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2018나1725(특허법원 2020.2.14. 선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                      |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 구 발명진흥법 제15조                  |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 식품 진공 포장 기계 제작 및 도소매업 등을 영위하는 법인임. 피고는 A를 공동발명자로 하고 피고를 특허권자로 하여 3건의 발명을 출원하여 등록을 받았음.
- (2) A는 2008.2.경 피고 회사에서 생산부 차장으로 근무하기 시작하여 2016.8.30.까지 생산 2부 부서장과 개발부 부장 등으로 근무하면서 식품용 진공포장기 개발과 진공포장기계의 제작 등에 관한 업무를 수행하였음. A가 2019.7.14. 사망함에 따라 배우자인 원고가 재산을 단독으로 상속하고 소송을 수계하였음.
- (3) 피고는 제1 발명이 적용된 제품을 생산하여 판매하였고, 제2 발명이 적용된 제품을 생산 및 판매하였고, 제3 발명이 적용된 제품을 제조하여 납품하였음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 직무발명을 실시하여 이익을 얻고 있으므로, 제1 발명, 제2 발명 및 제3 발명 각각에 대해 직무발명보상금을 지급해야 한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) A는 이 사건 각 발명의 발명자가 아니고, 피고는 이 사건 각 발명을 통하여 아무런 독점적·배타적 이익을 얻지 못하였으므로, 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

1. 이 사건 제1 발명에 대한 판단

가. A가 발명자인지 여부

- 1) 제1 발명과 관련하여 진공 밸브의 샘플을 제작하여 그 샘플에 대한 성능 테스트 및 그 결과에 대한 원인 분석 등을 통해 새로운 착상을 구체화하여 기술적 사상의 창

작행위에 실질적으로 기여한 사실을 인정할 수 있으므로, A가 이 사건 제1 발명의 진정한 발명자에 해당한다.

#### 나. 직무발명보상금의 지급의무의 발생 및 범위

##### 1) 산정기준

직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 사용자가 얻을 이익, 사용자 공헌도, 발명자 기여율이다.

여기서, 사용자가 직무발명을 스스로 실시한 경우, 사용자가 얻을 이익은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 그리고, 사용자 공헌도는 사용자가 발명을 완성하는데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 발명자 기여율은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 원고가 기여한 정도를 말한다.

따라서, 직무발명보상금은 다음과 같은 계산식에 따라 산정하기로 하되, 다만 여러 인자를 엄격한 증명에 의하여 인정하는 것은 성질상 매우 어려우므로, 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 값을 정하기로 한다.

$$\text{직무발명보상금} = \text{① 사용자의 이익(직무발명 관련 매출액} \times \text{가상 실시료율} \times \text{독점권 기여율)} \times \text{② 종업원(발명자) 공헌도(1- 사용자 공헌도)} \times \text{③ 발명자들 사이의 원고 기여율}$$

##### 2) 직무발명보상금의 구체적 산정

A가 제1 발명의 출원 절차 전체에 전반적으로 관여하였고, 피고는 제1 발명을 피고명의로 출원하여 등록하였던 점등에 비추어, 묵시적 승계약정이 있었던 것으로 인정할 수 있어, 피고는 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

변론 전체의 취지를 종합하면 제1 발명이 적용된 제품으로 발생한 피고의 매출액 총합을 인정할 수 있다. 또한, 제1 발명이 속하는 소비재 산업의 실시료율은 평균 4.34% ~ 5.4%인 사실을 인정할 수 있는 바, 제1 발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 제1 발명의 가상 실시료율은 5% 정도로 정함이 상당하다. 또한, 제1 발명은 경쟁사보다 효과면에서 우월하고 제조비용이 낮은 장점이 있어, 기술 혁신의 정도가 피고 매출에 영향을 미친 것으로 보인다. 따라서, 제1 발명의 독점권 기여율은 25%로 정하기로 한다.

A가 제1 발명의 기술개발을 주도하였고 사업화 과정 전반에도 관여하였음이 인정되므로 A의 공헌도를 높이 평가할 수 있다. 피고의 기술이 제1 발명의 완성에도 영향을 미쳤을 것으로 보이며, 피고의 인적 자원 및 물적 자원이 동원되었을 것임은 경험칙상 명백하다. 따라서, 이러한 사정을 모두 고려하여 제1 발명에 대한 A의 공헌도는 30%로 정하기로 한다.

특허공보 발명자란에 대표이사가 공동발명자로 기재되어 있으나, A가 주도적으로 연구개발하여 완성한 것으로 보이고, 피고가 대표이사가 발명자라는 점에 관해 특별히 주장 및 증명을 하지 않고 있어 대표이사가 실질적인 공동발명자라고 보기 어려우므로, 제1 발명은 A의 단독 발명으로 기여율은 100%라고 보아야 한다.

## 2. 이 사건 제2 발명에 대한 판단

### 가. A가 발명자인지 여부

1) A가 다른 연구원과 함께 피고의 요구에 따른 과정에서 발생하는 문제점을 해결하기 위하여 필름의 공급을 적절히 차단하기 위한 가압 수단으로 ‘댄싱 유닛’을 구체적으로 착상하여 제2 발명의 기술적 사상을 완성하는데 실질적으로 기여한 사실을 인정할 수 있으므로, A는 제2 발명의 진정한 발명자에 해당한다.

### 나. 직무발명보상금의 산정

1) 직무발명 관련 매출액과 관련하여, 제2 발명은 롤 제품 자체에 관한 발명이 아니라 이를 권취 품질을 높이기 위한 권취 기계장치 자체에 관한 발명으로서 제2 발명으로 인한 이익은 발명의 대상인 필름 권취장치를 제조하여 판매한 매출액 또는 제3자에게 필름 권취장치의 제조와 관련한 제2 발명의 실시 허락을 하고 받은 실시료 상당의 금액을 말하는 것으로 봄이 타당하다.

2) 가상 실시료율과 관련하여, 제2 발명이 속하는 기계/도구 분야 산업의 실시료율은 평균 5.1%인 사실을 인정할 수 있는 바, 이에 이 사건 제2 발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 제2 발명의 가상 실시료율은 5% 정도로 정함이 상당하다.

3) 독점권 기여율과 관련하여, 피고가 제3 자에게 제2 발명을 실시권을 허여한 사실이 없으므로, 피고에게는 자기 실시와 관련하여 경쟁업체보다 경쟁상 우위에 있는 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고, 남아 있는 독점적 지위 만큼에 해당하는 자기실시로 인한 이익을 사용자 이익액으로 산정함이 타당한데, 사용자인 피고가 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지는 점 등을 고려하여 제2 발명의 독점권 기여율을 50%로 정하기로 한다.

4) 발명자 공헌도와 관련하여, A가 제2 발명의 기술개발 과정을 주도하였고, 사업화 과정 전반에도 관련한 사실을 인정할 수 있다. 또한 피고가 제2 발명의 완성 전부터 관련 기술을 개발하여 왔고, 제2 발명은 피고와 G의 개발 계약에 따라 개발이 시작되었고 제2 발명이 이루는 상당 부분의 구성은 G에 의해 개발된 것으로 보이는 점, 피고의 인적 자원 및 물적 자원이 동원되었을 것으로 보이는 점을 고려하면, 제2 발명의 종업원 공헌도를 30%로 정하기로 한다.

5) 제2 발명의 특허공보 발명자란에 A, E, 대표이사가 공동발명자로 기재되어 있으나, E는 법정에서 ‘이 분야는 제가 잘 모르는 분야이기 때문에 이 분야는 A와 G가 중점적으로 의논해 나가면서 했을 것이고, 피고 직원 중에서 필름 권취장치에 대해서 개발했던 직원은 A밖에 없다’라고 진술하였고, 피고는 대표이사가 제2 발명의 발명자라는 점을 별다른 주장을 하고 있지 않으므로, 제2 발명은 A와 G가 개발한 것으로 보이므로, 제2 발명에 대한 A의 기여율은 50%로 본다.

## 3. 이 사건 제3 발명에 대한 판단

### 가. A가 발명자인지 여부

1) A는 제3 발명 중 청구항 14에 관한 발명을 완성하는데 실질적으로 기여한 사실을

인정할 수 있으므로, A는 제3 발명 중 청구항 14 부분의 진정한 발명자에 해당한다.

#### 나. 직무발명보상금의 산정

1) 직무발명 관련 매출액과 관련하여, 변론 전체의 취지를 종합하면 제3 발명이 적용된 제품으로 발생한 피고의 매출액 총합을 인정할 수 있다.

2) 가상 실시료율과 관련하여, 제3 발명이 속하는 소비재 산업의 실시료율은 평균 4.34% 내지 5.4%인 사실을 인정할 수 있는 바, 제3 발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 제3 발명의 가상 실시료율은 5% 정도로 정함이 상당하다.

3) 독점권 기여율과 관련하여, 제3 발명과 관련된 피고의 매출 관련 제품을 미국 F사로 수출하여 발생했는데, 미국에서 제3 발명의 특허등록이 되지 않음에 따라 피고의 독점성이 약한 것으로 보이고, 피고가 매출을 얻게 된 것은 제3 발명의 독점력 외에 피고가 F사로부터 기술력을 인정받고 있었고 피고와 F사 사이에 기존에 존재하였던 독점납품계약 관계가 어느 정도 영향을 미친 것으로 보이므로, 제3 발명의 독점권 기여율을 25%로 정하기로 한다.

4) 발명자 공헌도와 관련하여, A가 제3 발명의 기술개발 과정을 주도하였고, 사업화 과정 전반에도 참여한 사실을 인정할 수 있고, 피고는 제3 발명의 완성 전부터 관련 기술을 개발하여 왔고, 제3 발명을 완성하고 그 성능을 테스트하기 위해 반복적인 실험과 평가 과정에서 피고의 인적 자원과 물적 자원이 동원되었을 것임은 경험칙상 명백하다. 이와 같은 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도는 30%로 정하기로 한다.

5) 원고 기여율과 관련하여, 제3 발명의 특허공보 발명자란에 A와 대표이사가 공동 발명자로 기재되어 있으나 변론 전체의 취지를 종합하면 A의 기여율은 50%라고 보아야 한다.

#### 판례 해설

**직무발명보상금 산정과 관련하여, 사용자의 이익**[(직무발명 관련 매출액\*가상 실시료율\*독점권 기여율)] \* **종업원 공헌도**(1-사용자 공헌도) \* **발명자들 사이에서 원고 기여율에 대해 구체적으로 실시한 판례**에 해당함.



### 3. 회생절차 개시일 이전 또는 이후에 따라 직무발명보상금 채권의 실권 여부 및 실권하지 않은 직무발명보상금의 구체적인 산정에 대해 판단한 사례

#### 판례 33

#### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2018나1268(특허법원 2019.2.14. 선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                      |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 구 특허법 제40조, 구 발명진흥법 제15조      |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 2003년 직무발명보상기준을 제정하여 시행하고 있으며, 직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 실적보상금, 처분보상금 및 특별보상금을 지급하도록 규정함.
- (2) 원고들은 피고 회사에서 연구원으로 근무하였으며, 직무상 발명을 하는데 참여하였고, 피고는 이를 모두 출원하여 특허 등록 받았음.
- (3) 피고는 다른 회사와 실시하여 계약을 체결하여 실시료 수익을 거두어 왔으며, 실시하여 계약들에서 실시허락하는 특허들에는 원고들의 직무발명들이 포함되어 있음.

#### 원고 주장

- (1) 원고들의 직무발명들은 자산매매계약의 종결일 이후에 승계되었으므로, 피고는 이에 대한 직무발명보상금 채무를 부담한다고 주장함.
- (2) 피고는 처분보상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급해야 한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 원고들의 직무발명보상금 청구는 이유 없거나, 금액이 감액되어야 한다고 주장함.

#### 법원의 판단

1. 원고들의 직무발명보상금 청구권의 발생여부 및 발생시기에 대한 판단  
가. 직무발명으로 신고한 후 피고가 4개월이 경과하도록 출원하지 않아 **자유발명**으로

되었고, 그 후 피고는 자유발명이 된 발명들을 출원하였는바, 여러 경위 등을 고려할 때 피고가 출원을 하였을 때 원고들과 피고 사이에 묵시적 승계가 이루어졌다고 봄이 상당하다. 피고의 직무발명보상기준에 따르면, 직무발명보상기준에서 정하고 있는 보상들은 정당한 보상으로 볼 수 있는 한도에서 당사자의 약정에 의한 것으로 유효하므로, 원고들은 직무발명보상기준 제4조에 따라 직무발명보상금을 청구할 수 있다.

나. 회생개시절차 개시 이전 승계 발명들은 회생절차 개시일 이전에 권리의 승계가 이루어졌으므로, 이에 대한 직무발명보상금 채권 또한 회생절차 개시일 이전에 발생하였다고 봄이 상당하다. 한편 29 내지 32항 발명은 회생절차 개시일 이후에 권리의 승계가 이루어졌으므로 이에 대한 직무발명보상금 채권은 개시일 이후에 발생하였다고 할 것이다.

## 2. 직무발명보상금 청구권이 이 사건 회생절차에 의해 실권되었는지 여부

회생개시절차 개시 이전 승계 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차 개시일 이전에 발생하였고, 원고들이 직무발명보상금 청구권을 이 사건 회생절차에서 신고하지 아니한 사실이 인정되므로, 이 사건 회생절차 개시 이전 승계 발명들에 대한 직무발명보상금 채권은 회생절차의 회생계획인가결정이 있는 때에 실권되었다. 다만, 29 내지 32항 발명들에 대한 직무발명 보상금 채권은 회생절차 개시일 이후에 발생하였으므로, 회생절차에 의해 실권되었다고 볼 수 없다.

## 3. 직무발명 보상금액의 산정

가. 피고의 총 특허권 수

1) 분할출원의 경우 원출원과 분할출원 사이에 실질적인 차이가 존재한다고 볼 수 없으므로 분할출원의 경우 별개로 산정하지 않는다. 또한, 이 사건 회생절차에 의해 실권되지 않은 직무발명 수와 관련하여 이 사건 제31항 발명은 이 사건 제29항 발명의 분할출원된 것에 해당하므로 위와 마찬가지로 위와 마찬가지로 별개로 산정하지 않는다.

나. 발명자들의 공헌도

1) 피고회사의 직무발명보상기준에 의하더라도 실시료 수입금의 5% 이내에 해당하는 금액을 처분보상금으로 보고 있는 점 등을 고려하여 발명자들의 공헌도는 특별한 사정이 없을 때 통상적으로 인정되는 정도 범위 내인 5%로 봄이 상당하다.

다. 발명자들 사이에서 해당 원고의 기여율

1) 원고들은 이 사건 제29항 내지 31항 발명을 직무발명으로 신고하면서 공동발명인 경우 공동발명인들 사이의 기여율을 기재하였고, 피고는 이를 포함하여 결재 후 위 신고를 수리한 것으로 보인다. 따라서 공동 발명자들 중 원고들의 기여율은 신고 시 기재된 기여율로 봄이 상당하다.

라. 직무발명보상금의 산정

1) 각 연도별 전체 기술료 수익, 직무발명 수/총 특허 수, 공헌도, 원고의 기여율을 종합적으로 고려하여, 연도별 직무발명보상금을 산정할 수 있다.

#### ▶ 판례 해설

회생절차 개시일 이전 또는 이후에 직무발명보상금 채권의 발생 여부에 따라 직무발명보상금 채권의 실권 여부가 결정되며, 직무발명보상금의 구체적 산정 방식을 적용하여 보상금액을 산정하였음.

## 4. 약 18억을 직무발명 보상금으로 인정한 사례

### 판례 34

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금청구의소                      |
| 사건번호  | 2017가합500551(서울중앙지법2018.10.26선고) |
| 결 과   | 일부 인용                            |
| 원 고   | 종업원                              |
| 피 고   | 사용자                              |
| 권 리   |                                  |
| 법 조 문 |                                  |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 2003.4 피고 회사에 입사하여 2007년경 피고 회사 반도체연구소의 공정개발팀 수석연구원으로 근무하였고, 2014.8 퇴사하였음. 당시 공정개발팀은 VNAND 플래시 메모리를 비롯하여 다양한 제품 연구를 담당함.
- (2) 원고와 발명자 X의 공동발명으로 인정된 제4 특허발명에 대해, 정당한 보상금 산정 금액이 문제됨.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 발명의 완성에 실질적으로 기여한 직무발명에 대해 피고가 독점적, 배타적으로 실시할 권리를 가지므로, 정당한 보상금을 받을 권리를 가진다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 직무발명에 대한 원고의 기여율이 매우 적거나 없으므로 보상금액이 없거나 매우 적다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 1. 원고의 직무발명들로 인한 피고의 이익이 있는지 여부

##### (1) 관련 법리

사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 직무발명과 동일하지 않아도 직무발명에 대한 권리를 기초로 직무발명과 관련된 발명에 관하여 특허권을 취득함으로써 그 특허발명을 독점적·배타적으로 실시하여 이익을 얻었다면 그 이익도 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다. 이 같은 경우 직무발명에 보상액을 정할 때에 사용자의 특허권 취득에 직무발명이 기여한 정도를 고려하여야 할 것이다.

##### (2) 이 사건의 경우 구체적인 판단

##### 1) 제1 특허발명의 경우

피고가 이 사건 제1 특허발명이나 피고의 일본 특허로 인한 독점적 이익이 있다고 볼 수 없다.

2) 제2, 제3 특허발명의 경우

그리고 이 사건 제2, 3 특허발명이나 피고의 중국 특허로 인한 독점적 지위에 따른 피고의 이익에 대하여는 아무런 주장·증명이 없다(이 사건 제2, 3 특허발명으로 독점적 이익이 있다고 하더라도 그 이익은 이 사건 제4 특허발명으로 인한 독점적 이익에 흡수된다).

3) 제4 특허발명의 경우

이 사건 제4 특허발명으로 미국에서만 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 할 것이므로, 이 사건에서 피고의 이익 산정에 고려할 피고 제품 매출액은 전 세계 매출액이 아닌 미국에서의 매출액에 한정된다.

그런데 미국에서만 매출액을 확인할 자료는 없다. 그러나 미주 지역에서의 매출액 대부분은 미국에서 발생하였을 것으로 보이고, 3D VNAND 제품을 제조, 판매하는 회사가 모든 나라마다 다른 구조의 3D VNAND 제품을 제조, 판매할 것으로 보기 어려워(역으로 미국에서 판매 가능한 제품만으로 다른 국가에 판매한다고도 볼 수 없다), 이 사건 특허발명으로 인한 미국에서의 독점적 지위 확보의 효과가 일부 다른 국가에도 영향을 미친다고 볼 수 있으므로 미주 지역 전체 매출액을 피고의 이익에서 고려할 매출액으로 본다.

2. 제4 특허발명에 대한 기여도

피고의 VNAND 제품은 SSD, USB Card 등의 형태로 제조, 판매됨은 앞서 본 바와 같은데, SSD, USB Card 등의 제품에는 회로기판 등 VNAND 외의 여러 부품이 포함되므로 이 같은 사정을 고려하여 피고 제품에 대한 이 사건 제4 특허발명의 기여도는 80%로 인정한다.

3. 이익률 판단

이 사건 제4 특허발명으로 인한 이익률 역시 적지 않을 것으로 보이는 점을 고려하면 이 사건 제4 특허발명에 대한 가상의 실시료율을 낮게 인정할 수는 없고, 한편으로 VNAND 제품 생산을 위해서는 이 사건 제4 특허발명뿐만 아니라 생산 공정에 관련된 여러 특허 기술이 필요한 점을 종합적으로 고려하여 이 사건 제4 특허발명에 대한 가상의 실시료율은 3.5%로 정한다.

4. 독점권 기여율 판단

피고의 NAND 제품 분야 시장점유율 증가는 피고 제품 출시에 따른 것만으로 보기 어렵고, 피고의 시장점유율 증가는 불황기에 호황기를 대비한 피고의 투자나 준비, 피고의 전반적인 메모리 반도체 기술 역량, 관련 시장 및 업계의 상황에 크게 기인하였는바, 이 사건 제4 특허발명의 독점권 기여율은 25%로 봄이 타당하다.

5. 발명자 공헌도 판단

이 사건 직무발명의 기술 분야는 위험 부담을 안고 대규모 투자를 통해 생산 공장과 설비를 구비하지 않으면 발명의 실시는 물론이고 연구개발을 통해 발명을 생각해 내거나 효과를 검증하기도 매우 어려워, 이 사건 직무발명 기술 분야에서 개발역량은 피고가

갖춘 물적·인적 자원에 기초하고, 피고는 이러한 역량을 갖추게 되기까지 많은 인적, 물적 자원을 투입하였을 것으로 보인다. 따라서, 이 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 직무발명의 창작에 대한 종업원(발명자들)의 공헌도는 20%로 봄이 타당하다.

#### 6. 원고의 기여율 판단

피고 회사에서는 직원이 직무발명을 신고할 때에는 대표발명자를 지정하고 공동발명자들의 지분율을 제출하여야 하는데, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 직무발명에 대한 지분율은 원고 30%, X 70%이다. 원고와 X발명자가 같은 팀이었고 원고가 팀장이자 결재권자였던 점에 비추어 보면, 이 사건 직무발명에 대한 원고의 기여율은 신고된 지분율 30%를 넘는다고 보기 어렵고, 원고의 기여율이 30%에 미치지 못한다고 인정할 만한 객관적 자료도 없다. 따라서 이 사건 직무발명에 대한 원고의 기여율은 피고 회사에 신고된 대로 30%로 인정한다.

#### 7. 이 사건 직무발명 보상금액

1,819,860,000원(피고의 이익 30,331,090,000원 × 발명자들 공헌도 20% × 원고의 기여율 30% = 1,819,865,400원에서 만원 미만을 버린 금액).

### 판례 해설

일반적인 보상금 청구금액에 대한 판시내용이나, 통상 1억 미만인 보상금액과 비교하여 상당히 많은 액수를 보상금액으로 인정하였음.

## 5. 기술이전계약에 직무발명과 공동 개발대가가 포함되어 있다면 정액기술료가 직무발명보상금 산정의 기초가 된다는 사례

### 판례 35

#### 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금청구의소                        |
| 사건번호  | 2016가합555073(서울중앙지법 2018.06.29.선고) |
| 결 과   | 일부 승소                              |
| 원 고   | 종업원                                |
| 피 고   | 사용자                                |
| 권 리   |                                    |
| 법 조 문 | 구 발명진흥법 제15조 제1항, 산학협력법 제27도 제1항   |

#### 사건 정리

- (1) 원고는 2005.5.경부터 B대학교 산학 D센터에 연구원으로 근무하다가 2008.경 퇴직하였고, 재직 기간 중인 2005.7.경 F와 함께 척추 추간판 탈출증의 치료를 위한 개발 업무를 수행함.
- (2) 피고는 B 대학교 산하 법인으로 산학협력법 제27도 제1항에 따라 B 대학교 산학연 협력계약의 체결 및 이행, 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상 등의 업무를 수행함.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 D센터에 재직하면서 F와 공동발명자로서 이 사건 직무발명을 완성하는데 주된 역할을 하였고, 피고는 C와 기술이전계약을 체결하고 기술료를 지속적으로 정산 지급받을 예정이므로 B대학교의 직무발명 관리 규정에 따라 기술료의 70% 상당액 중 원고의 발명자 기여도 50%를 지급할 의무가 있음.

#### 피고 주장

- (1) C 개발제품에는 직무발명이 실시되지 않으므로 지급 의무가 없음.

### 법원의 판단

#### 1. 관련 법리

- (1) 구 발명진흥법(2013. 7. 30. 법률 제11960호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 발명진흥법’이라 한다) 제15조 제1항은 “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 가진다.”라고 규정하고 있는데, 원고와

공동발명자들은 이 사건 직무발명 관리규정에 의하여 B대학교 직무발명을 관리하는 법인인 피고로 하여금 이 사건 직무발명에 대한 특허권을 승계하게 한 사실이 확인되므로 원고는 구 발명진흥법 제15조 제1항에서 정하는 정당한 보상을 받을 권리가 있다.

## 2. 직무발명보상금 청구권의 범위

(1) 구 발명진흥법 제15조 제2항은 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무 규정에서 정하고 있는 경우 보상 형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황(제1호), 책정된 보상기준의 공표, 개시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황(제2호) 및 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황(제3호) 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 정하고 있으므로, 이 사건 보상규정은 합리적인 것으로서 정당한 직무발명보상금의 액수를 산정하기 위한 기준이 될 수 있다고 판단한다.

(2) C가 피고에게 지급하는 기술료에는 이 사건 직무발명뿐 아니라 공동 개발 대가도 포함되어 있으므로 경상 기술이전대가는 제외하고, 정액기술료만이 보상금 산정의 기초가 된다.

(3) 이 사건 직무발명은 F와 C가 척추 추간판 탈출증의 치료를 위한 G의 개발을 추진하는 과정에서 발명된 것인 점, 원고는 이 사건 직무발명의 기술사상 창작에 상당한 기여를 하였으나, 구체적인 실험 수행 등의 실무에 연구보조원인 AC를 비롯한 이 연구개발사업의 참여연구위원들이 상당 부분 참여한 것으로 보이는 점, 원고는 D 센터 연구원으로서 본래 이 사건 연구개발사업과 관련이 없었으나, D센터의 센터장인 N의 배려로써 이 사업에 참여할 수 있었던 점을 비롯하여 이 사건 직무발명의 내용, 발명 경위 및 과정, 이 사건 연구개발사업에 참여한 연구원들의 인적 구성 및 조직 체계 등을 종합하여 볼 때, 원고의 발명자 기여율은 25%로 정한다.

## 판례 해설

종업원의 직무발명을 사용자가 직접 실시하고 있지 않더라도 경쟁사가 종업원의 직무발명으로 인해 실시할 수 없었다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있음.



## 6. 보상금 산정 시 사용자가 얻을 이익의 의미

### 판례 36

#### ▶ 기초 사항

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금청구의소                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 사건번호  | 2014다220347 판결(대법원2017.1.25선고)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 결 과   | 상고 기각                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 원 고   | 종업원                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 피 고   | 사용자                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 권 리   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 법 조 문 | 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항(현행 발명진흥법 제10조 제1항 참조), 제40조 제1항(현행 발명진흥법 제15조 제1항 참조), 제40조 제2항(현행 발명진흥법 제15조 제6항 참조) [2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항, 제2항, 제40조 제1항(현행 발명진흥법 제15조 제1항 참조), 제40조 제2항(현행 발명진흥법 제15조 제6항 참조), 제133조 제1항 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고가 피고회사의 연구원으로 근무하면서 발명한 직무발명에 대해 보상금을 청구할 때, 사용자가 얻을 이익의 의미.
- (2) 피고가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 피고가 직무발명으로 인한 이익을 얻었는지 여부.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 발명의 완성에 실질적으로 기여한 직무발명에 대해 피고가 독점적, 배타적으로 실시할 권리를 가지므로, 정당한 보상금을 받을 권리를 가진다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 사용자가 직무발명으로 인해 얻은 상당한 이익액이 없거나 매우 적다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

- (1) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상 실시권을 가지므로, 위의

‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상 실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.

(2) 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다

#### 1. 이 사건의 경우 사용자가 얻을 이익의 구체적인 판단

(1) 현재 피고 제품은 입력된 문자키의 자릿수와 관계없이 다이얼정보를 검색한다는 점에서, 검색 모드가 선택되면 다이얼정보를 먼저 이름을 기준으로 재배열한 후 입력된 다이얼 키에 할당된 문자 중 하나를 첫 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제1 특허발명의 구성이나, 이를 전제로 다이얼 키가 입력될 때마다 키 입력 횟수를 증가 카운트한 후 입력된 다이얼 키에 할당된 문자를 키 입력 카운트 값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제2 특허발명의 구성과는 분명한 차이가 있으므로, 피고가 이 사건 각 특허발명을 현재 직접 실시하고 있다고 단정할 수 없다. 그러나 피고 제품은 이 사건 각 특허발명에 대하여 전화번호의 검색 순서 또는 방법을 달리 적용한 것으로서 이 사건 각 특허발명 실시제품의 수요 대체품으로 볼 수 있어서 이 사건 각 특허발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 피고 제품의 매출 증가에 어느 정도 영향이 있다고 추인할 수 있으므로, 설령 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있고, 한편 피고의 경쟁 회사들도 이 사건 각 특허발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 이 사건 각 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보인다.

#### 2. 보상금 산정의 구체적인 기준의 적용에 따른 액수 산정

(1) 이 사건 각 특허발명이 채용될 수 있는 피고 제품의 생산량 및 휴대전화기 가격 등에 근거하여 국내 매출액을 계산한 후 여기에 정보 통신 분야에서 전용실시권이나 통상 실시권을 설정할 때의 실시료 율 등을 감안하여 이 사건 각 특허발명의 실시료율을 2%로 보고, 위에서 본 직무발명의 기여도 및 독점권 기여율까지 감안하여 이 사건 각 특허발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익을 계산한 다음, 여기에 원고가 피고 회사에 재직하면서 피고의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 각 특허발명의 완성에 이른 점과 피고가 오랜 기간 누적하여 온 전화기 제조에 관한 기법과 첨단 기술도 이 사건 각 특허발명의 완성에 상당한 영향을 미친 것으로 보이는 점 등의 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 20%로 보고, 원고가 이 사건 각 특허발명을 단독 발명하여 발명자 기여

율이 100%라고 보아, 피고가 이 사건 각 특허발명과 관련하여 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였다.

(2) 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 직무발명보상금의 산정에 있어 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유 심증 주의의 한계를 벗어나고 필요한 심리를 다하지 아니하거나 변론주의 원칙에 반하는 등의 위법이 없다.

#### ▶ 판례 해설

- (1) 종업원의 직무발명을 사용자가 직접 실시하고 있지 않더라도 경쟁사가 종업원의 직무발명으로 인해 실시할 수 없었다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있음.
- (2) 기존 대법원 판례의 기준과 마찬가지로, 정당한 보상금 청구권 산정기준(보상금=사용자가 얻을 이익(사용자의 매출액\*직무발명의 기여도\*실시료율\*독점권 기여율)\*발명자 공헌도\*발명자 기여율)을 판시함.

## 7. 특허 받을 권리를 침해받아 특허등록에서 배제된 공동발명자가 입은 재산상 손해는 발명진흥법 제15조에 의한 정당한 보상금 상당액에 해당여부를 판단한 사례

### 판례 37

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상(지)                         |
| 사건번호  | 2014나12203판결(서울고법 2015.11.27선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                        |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-846619호외 1건              |
| 법 조 문 |                                 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고가 피고회사에서 근무하면서 한 발명에 대해 피고회사의 대표이사 명의로 특허 등록이 이루어짐.
- (2) 원고가 피고회사를 퇴사하면서 경쟁회사로 이직한 경우, 원고가 손해배상청구를 통해 얻을 수 있는 상당 금액이 발명진흥법 제15조에 의해 결정되는지 여부.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 공동발명자에 해당하므로, 직무발명에 대해 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않고 단순한 보조자에 불과하여 발명자에 해당하지 않는다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

공동발명자 중 일부가 다른 공동발명자를 배제한 채 특허출원을 하여 특허등록을 마침으로써 특허등록에서 배제된 공동발명자의 '특허를 받을 권리'를 침해한 경우 그 특허등록에서 배제된 공동발명자가 입은 재산상 손해액은 그 공동발명자가 발명진흥법 제15조의 규정에 의하여 받을 수 있었던 정당한 보상금 상당액이라 할 것이다.

- 정당한 보상금 산정 기준

「정당한 보상금 = 이 사건 특허 발명에 의하여 피고 회사가 얻을 이익 x 공동발명자인 원고의 기여율 x 이 사건 특허 발명의 완성에 대한 공동발명자들의 공헌도」

#### 1. 피고 회사가 얻을 이익

사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상 실시권을 가지므로, 앞서 본 구 발명진흥법 제15조 제3항에서 '사용자가 얻을 이익'이라 함은 통상 실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.

피고 회사가 얻을 이익 액(240,521,388원) = 피고 회사의 매출액(14,431,283,283원) \* 독점권 기여율(1/3) \* 실시료율(5%)

#### 2. 원고의 기여율: 60%

특허 발명의 경위와 과정, 그 주요 기술적 사상, 원고와 피고회사의 대표이사의 경력·직책과 연구의 정도, 피고 회사의 인적 구성과 조직 체계 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 참작할 때, 이 사건 특허 발명의 완성에 대한 원고와 피고회사의 대표이사의 기여율은 각각 60%와 40%로 봄이 타당하다(원고가 이 사건 특허 발명을 완성하는 실무적인 작업을 발명의 전 과정에 걸쳐 수행한 것으로 보이는 점 등을 참작하여, 원고의 기여율을 피고회사의 대표이사의 기여율보다 높게 본다).

#### 3. 발명자 공헌도: 30%

이 사건 특허 발명은 피고 회사가 000와 체결한 '슬롯다이 코팅장치' 납품 계약을 이행하는 과정에서 발명된 것으로서, 그 과정에서 피고 회사의 인적, 물적 자원이 동원된 점, ② 피고 회사는 000와의 계약 체결 이전에도 코팅장치를 개발·생산하여 왔고, 이러한 과정에서 쌓인 노하우 및 축적된 기술이 이 사건 특허 발명의 완성에 기여 하였다고 볼 수 있는 점, 다만, ③ 이 사건 특허 발명이 도출될 당시에 원고와 피고회사의 대표이사가 코팅장치 설계와 관련하여 피고 회사의 가장 핵심적인 인력이었던 점, ④ 이 사건 특허 발명은 그 성격상 피고 회사의 막대한 인적, 물적 자원의 지원이 필요해 보이지는 않고 다른 종류의 발명과 비교할 때 코팅장치 설계에 전문성을 가진 원고와 피고회사의 대표이사의 개인적인 능력에 의존하는 면이 있는 점 등 이 사건 변론에 드러난 제반 사정을 종합하면, 이 사건 특허 발명의 공동발명자인 원고와 피고회사의 대표이사의 발명자 공헌도는 30%로 정함이 상당하다

### 판례 해설

원고가 공동발명에 이르게 된 경위를 문서를 통해 구체적으로 파악하여, 공동발명에 공헌한 비율을 산정하고, 이에 기초하여 정당한 보상금액을 도출하였음.

## 8. 발명자 기여율을 산정할 때, 특허출원 의뢰서에 기재된 지분율에 구속되는지 여부를 판단한 사례

### 판례 38

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                         |
| 사건번호  | 2014나2051082(서울고법 2015.10.1.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-0925439호                 |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조, 제12조     |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 2005. 2. 21. 피고의 이동통신기술연구소(이하 '피고 연구소'라 한다) 4G표준 화그룹 연구원으로 입사하여 2009. 1. 1.부터는 피고 연구소 무선선행기술그룹 주임연구원으로 근무하다가 2009. 7. 19. 퇴사함.
- (2) 피고는 2008. 12. 8. 그 명칭을 '물리 하이브리드 ARQ 지시 채널 매핑 방법'으로 하는 발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)을 특허출원하여 2009. 10. 30. 특허등록번호 제10-0925439호로 특허등록을 받았다. 한편 이 사건 발명의 등록특허공보에는 그 발명자가 원고와 A로 기재되어 있는데, 피고는 2008. 10. 15.경 원고와 A로부터 이 사건 발명에 관하여 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계함.
- (3) 피고는 2011. 12. 15. 이 사건 발명에 관한 특허권 등을 주식회사 A(이하 'A'이라 한다)에 95억 원에 양도하였는데, 그 중 이 사건 발명 부분의 양도대금은 66억 5,000만 원(= 95억 원 × 70%)임.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 출원의뢰서에 기재된 바에 따라, 발명의 완성에 따른 지분율에 따라 보상금액의 지급을 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 발명자 기여율 산정 시, 출원 당시 출원의뢰서에 기재한 바와 같이 지분율 50%에 구속되는 것이 아니라, 기타 제반 사정을 고려하여 실질적인 기여율을 산정해야 한다고 주장함.

## 법원의 판단

### 0. 관련 법리

원고가 피고로부터 지급받아야 하는 직무발명 보상금을 아래의 계산식에 의해 산정한다.

『직무발명 보상금 = 이 사건 발명에 의하여 피고가 얻을 이익 × 공동발명의 경우 각 발명자의 기여율 × 이 사건 발명의 완성에 대한 발명자 공헌도』

### 1. 피고가 얻을 이익

피고는 A로부터 이 사건 발명의 양도대금으로 66억 5,000만 원을 지급받았으므로, 특별한 사정이 없는 한 위 금액을 이 사건 발명에 의하여 피고가 얻을 이익으로 볼 수 있다.

### 2. 발명자 기여율

발명의 공동발명자에 해당하는 원고와 X는 2008. 10. 20. 피고에게 이 사건 발명의 특허출원을 의뢰할 당시 출원의뢰서에 이 사건 발명에 대한 그들의 지분율을 각각 50%로 기재한 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위 지분율은 원고와 X의 개인적인 의견일 뿐이므로, 원고가 피고를 상대로 직무발명 보상금을 청구하고 있는 이 사건에서 각자의 발명 완성에 대한 기여율을 평가하면서 위 지분율에 구속될 필요는 없다.

이 사건 발명의 경위와 과정, 이 사건 발명의 주요 내용이 LTE 국제표준기술로 채택된 과정, 원고와 X의 경력·직책, 피고 연구소의 인적 구성 등 이 사건 변론에 나타난 제반 사정을 참작할 때, 이 사건 발명의 완성에 대한 원고와 X의 기여율은 각각 60%와 40%로 봄이 타당하다

### 3. 발명자 공헌도

증거 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 발명의 공동발명자인 원고와 X의 발명자 공헌도는 5%로 정함이 상당하다.

## 판례 해설

특허 출원 당시 제출하는 출원의뢰서에 기재된 대로 발명자 기여율이 산정되는 것이 아니라, 기타 제반 사정을 종합하여 실질적으로 공동발명자 사이 기여율을 산정해야 한다고 판시함.

## 9. 특허발명으로 인해 경쟁 회사의 실시를 금지하여 피고 제품의 매출 증가 이익을 얻었다고 볼 수 없다고 판단한 사례

### 판례 39

#### 기초 사항

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                             |
| 사건번호  | 2014가합105859(서울동부지법 2015.10.14. 선고) |
| 결 과   | 청구 기각                               |
| 원 고   | 종업원                                 |
| 피 고   | 사용자                                 |
| 권 리   | 특허 제10-0051697호                     |
| 법 조 문 | 특허법 제39조                            |

#### 사건 정리

- (1) 피고는 전자전기기계기구 및 관련 기기와 그 부품의 제작, 판매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 원고는 1985. 12. 17.경 피고에 입사하여 1994. 1. 15.경까지 단말기시스템 사업본부 무선연구실 소프트웨어 팀에서 근무하다가 퇴사함.
- (2) 원고는 피고에 재직 중이던 1988년경 다음과 같은 내용의 발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)을 완성하여 특허 받을 권리를 피고에 양도하였고, 피고는 특허를 출원하여 등록받음.

#### 원고 주장

- (1) 피고는 이 사건 발명을 실시하여 이동 무선전화기를 생산·판매하여 1988년부터 현재까지 약 500조 원의 이익을 얻었다. 따라서 원고는 피고에 대하여 그 중 발명자인 원고의 기여율에 해당하는 600억 원 중 일부로서 1억 100만 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 피고 제품은 이 사건 발명을 실시하지 않고 있고, 더욱이 이 사건 발명은 비교대상 발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 피고는 이 사건 발명으로 인한 독점적 이익을 얻고 있지 않으므로, 피고는 원고에게 보상금을 지급할 의무가 없다고 주장함.
- (2) 설령 피고가 이 사건 발명으로 인한 독점적 이익을 얻고 있다 하더라도, 피고가 이 사건 발명을 직접 실시하고 있지 않은 점, 이 사건 특허발명의 무효 개연성이 높은 점, 경쟁 회사도 피고 제품과 유사한 발명을 실시하고 있는 점 등을 고려할 때, 원고가 청구하는 보상금의 액수는 지나치게 많다고 주장함.



## 법원의 판단

### 0. 관련 법리

제39조 제1항에 의하면, 사용자는 피용자의 직무발명에 대하여 무상의 통상 실시권을 가지므로, 피용자가 사용자에게 대하여 직무발명에 따른 보상금을 청구하기 위해서는 사용자가 해당 직무발명을 실시하여 무상의 통상 실시권을 통해 얻는 이익을 초과하는 이익 즉, 독점적 이익을 얻었다는 사실을 입증하여야 할 것이다.

### 1. 피고가 이 사건 발명을 실시하고 있는지 여부

- (1) 이 사건 발명의 구체적인 내용 중, 전화번호 테이블의 기능에 관하여 살펴보면, 숫자 키를 누르면 전화번호 테이블의 메모리에 미리 기록된 전화번호로 다이얼링을 송출한다.
- (2) 피고가 피고 제품에 실시하고 있는 단축 다이얼링 기능은, 단축키 테이블에 전화번호가 직접 입력된 것이 아니고 메모리 주소만이 입력되어 있어 그 메모리 주소에 저장된 전화번호로 다이얼링을 송출한다.
- (3) 또한, 1990년대 후반 이후 아날로그 방식의 이동 무선전화기는 단종 되었고, 그 이후 디지털 방식의 이동 무선전화기에 이 사건 발명을 이용한 단축 다이얼링 기능이 구현 되었다고 볼 만한 자료가 없다.
- (4) 따라서, 피고의 제품들이 채택하고 있는 단축 다이얼링 기능의 기술구조가 이 사건 발명과 동일하다고 볼 수 없다.

### 2. 대체 기술의 존재 여부

을 제4호 증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 당시 모토로라 등 경쟁 회사들도 다양한 방식의 단축 다이얼링 방식을 사용하고 있었으므로, 이와 달리 피고가 경쟁 회사에 대하여 이 사건 발명을 이용한 단축 다이얼링 방식에 대한 실시를 금지하여 피고 제품의 매출이 증가하는 이익을 얻었음을 인정할 만한 증거가 없는 이상, 피고가 이 사건 발명으로 인하여 독점적 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

### 3. 소결

피고 제품이 이 사건 발명과 마찬가지로 숫자 키를 소정시간 이상 눌러 단축 다이얼링 기능을 구현하고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 을 제4, 5증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 위와 같은 사정을 종합해 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 발명의 실시로 인하여 무상의 통상 실시권을 초과하는 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

## 판례 해설

피고는 원고의 발명과 동일한 발명을 실시하고 있지 않아 무상의 통상 실시권을 초과하는 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 어렵고, 특허발명으로 인해 경쟁 회사의 실시를 금지하여 피고 제품의 매출 증가 이익을 얻었다고 볼 수 없으며, 청구 기각한 판례임.

## 10. 사용자가 특허발명을 실시하지 않아 실시로 인한 이익이 없는 경우를 판단한 사례

### 판례 40

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                          |
| 사건번호  | 2014가합519929(서울중앙지법 2015.9.4.선고) |
| 결 과   | 청구 기각                            |
| 원 고   | 종업원                              |
| 피 고   | 사용자                              |
| 권 리   | 특허 제10-0677052호                  |
| 법 조 문 | 특허법 제40조                         |

#### ▶ 사건 정리

(1) 원고는 2003. 2. 4.경 피고에 입사하여 2008. 8. 31.경까지 디스플레이개발 및 영업 관련 업무의 팀장으로 재직하다가 피고에서 퇴사하였음.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고가 피고에 재직하는 기간 중 A와 공동으로 개발한 발명이고, 피고는 위 발명에 관한 권리를 승계하여 피고 명의로 특허출원을 하여 등록을 받았으므로, 피고는 특허법 제40조에 따라 위 직무발명의 실시로 인한 이익 중 일부를 원고에게 직무발명 보상금으로 지급할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

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

#### 🔍 법원의 판단

1. 사용자가 특허발명을 실시하지 않아 실시로 인한 이익이 없는 경우에도 보상금 청구할 수 있는지 여부

(1) 원고가 A와 공동으로 그 식각액인 이 사건 특허발명을 개발한 것으로 볼 여지가 있으나, 이 사건 특허발명은 ‘함불소 화합물’과 점도조절제로 사용되는 ‘인산’ 및 다른 ‘무기산’이 일정 비율로 결합된 조성물인데, 불소화합물 혼합액과 염산, 황산, 인산 등에서 선택되는 하나 이상의 무기산 등으로 구성된 화학 연마제가 공지되어 있었던 점, 피고가 실시하는 식각액이 이 사건 특허발명의 청구항에 기재된 위 조성 비율과 다른 경우 이 사건 특허발명을 실시하고 있다고 볼 수도 없는 점, 증인 A와 “Thin Glass 팀에 소

속 되었을 당시 식각액의 점도조절제인 인산 함량이 높을 경우 유리기판에 불량이 발생했었기에 실제 양산과정에서는 식각액에 물을 추가해서 희석된 식각액을 사용했으며, 그 식각액의 인산 중량비율이 20% 이하였던 것으로 기억한다”는 취지로 진술한 바 있는 점을 제4호증에 기재된 발명의 명칭이 이 사건 특허발명의 명칭과 동일하다는 사정만으로 그 발명품인 식각액의 조성 비율이 동일하다고 단정할 수 없는 점 등을 종합하면, 위 각 증거만으로는 피고가 이 사건 특허발명을 2012년에 실시하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없고, 따라서 피고의 이 사건 특허발명의 실시를 전제로 하는 원고의 청구는 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유 없다고 한다.

### 판례 해설

제반사정에 비추어 피고의 특허발명 실시를 인정할 수 없어, 피고의 특허발명 실시를 전제로 하는 원고의 청구를 기각함.

## 11. 보상금액 산정기준을 구체적으로 적용한 사례

### 판례 41

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명 보상금                        |
| 사건번호  | 2013가합92632(서울중앙지법 2015.2.6.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-0457975호 외 6건            |
| 법 조 문 |                                 |

#### ▶ 사건 정리

(1) 원고의 복수의 직무발명 중에서 제5발명 및 제7발명을 제외하고는 소멸시효로 보상금 청구권 소멸됨. 소멸되지 않은 제5발명 및 제7발명에 대한 보상금액에 대한 대립.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 직무발명을 사용자만 실시하고 제3자에게 실시를 허락하지 않더라도 사용자가 얻을 이익액이 있어, 정당한 보상금을 받을 권리를 가진다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익이 매우 적거나 없으므로 보상금액이 없거나 매우 적다고 주장함.

### 🔗 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

(1) 종업원이 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고, 같은 조 제3항은 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니한 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

(2) 직무발명을 사용자만 실시하고 제3자에게 실시를 허락하지 않는 경우 사용자가 얻을 이익 액을 산정하는 방식으로는, ① 사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 사용을 허락하였다고 가정할 때 얻을 수 있는 실시료 상당액을 기준으로 산정하는 방식과, ② 사용자가 제3자에 실시허락을 하였을 때 예상되는 감소된 매출액과 비교하여 그것을 상회하는 매출액(초과 매출액)을 기준으로 산정하는 방식 등이 있을 수 있는데, 이 사건에서는 원고가 구하는 바에 따라 다음 계산식에 의해 보상금을 산정하기로 한다.

---

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

#### 1. 사용자의 매출액

이 사건 변론종결일에 가까운 2013.12.31. 당시의 현가로 계산한 금액 중에서, 이 사건 제5발명에 대한 연도별 매출액 합계액은 195,377,814,228원이고, 이 사건 제7발명에 대한 연도별 매출액 합계액은 147,205,247,505원이다.

#### 2. 실시료율

이 사건 제5, 7발명이 속한 통신 분야의 평균 실시료율이 4.0%라 주장하나 이 사건 제5, 7발명은 인터넷 유해사이트 접속차단 서비스라는 부가 서비스에 관한 것으로 위 평균 로열티율을 그대로 적용하기 곤란한 점, 그 밖에 이 사건 제5, 7발명이 가지는 기술혁신의 정도 및 개선된 작용효과, 실시의 용이성과 수익성 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 제5, 7발명의 실시료율은 각 2%로 정함이 상당하다.

#### 3. 독점권 기여율

이 사건 제5발명은 KT가 제공하는 인터넷 서비스에만 적용되었으며, 이 사건 사업의 매출 중 KT로부터의 매출은 약 50% 상당인 점, 이 사건 제7발명은 이 사건 사업이 시작된 후로부터 4년이 경과한 2007.경 출원되었으며, 출원될 당시 피고의 이 사건 사업의 매출은 이미 상당한 수준이었고 그 이후 계속하여 매출이 감소하였던 점 등을 종합하면 이 사건 제5발명의 독점권 기여율은 2.5%, 이 사건 제7발명의 독점권 기여율은 3.5%로 정함이 상당하다.

#### 4. 발명자 공헌도

피고의 지원이 없었다면 이 사건 제5, 7발명을 완성할 수 없었을 것으로 보이는 점, ③ 원고가 입사할 당시에는 네트워크와 관련된 발명을 할 연구원이 없었고 원고가 입사하여 네트워크 연구팀이 구성되었으며 원고의 노하우 및 축적된 기술이 이 사건 제5, 7발명의 완성에 기여하였다고 봄이 상당한 점 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 제5, 7발명의 완성에 대한 발명자 공헌도는 25%로 정함이 상당하다.

#### 5. 발명자 기여율

이 사건 제5, 7발명의 내용, 발명 경위 및 과정, 피고의 인적 구성 및 조직 체계 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 제5발명의 원고 발명자 기여율은 80%, 이 사건 제7발명의 원고 발명자 기여율은 50%로 정함이 상당하다.

#### 6. 보상금 산정

---

| 해당 발명 | 매출액(원)          | 실시료<br>율(%) | 독점권<br>기여율(%) | 발명자<br>공헌도(%) | 발명자<br>기여율(%) | 보상금(원) <sup>1)</sup> |
|-------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 제5발명  | 195,377,814,228 | 2           | 2.5           | 25            | 80            | 19,537,781           |
| 제7발명  | 147,205,247,505 | 2           | 3.5           | 25            | 50            | 12,880,459           |
|       |                 |             |               |               |               | 32,418,240           |

## ▶ 판례 해설

이례적으로, 발명자 기여율을 매우 높게 인정한 판시임.

## 12. 특허발명의 양도대금이 있는 경우, 양도대금을 사용자가 얻은 이익으로 볼 수 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 42

#### ▶ 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                            |
| 사건번호  | 2013가합535177(서울중앙지법 2014.11.27 선고) |
| 결 과   | 일부 인용                              |
| 원 고   | 종업원                                |
| 피 고   | 사용자                                |
| 권 리   | 특허 제10-0925439호                    |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제15조                         |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고는 국내외에서 휴대전화를 비롯한 전자·통신·전기 장비 등을 제조·판매하는 회사이고, 원고는 2005. 2. 21. 피고의 이동통신기술연구소(이하 '피고 연구소'라 한다) 연구원으로 입사하여 2009. 1. 1.부터는 위 연구소 주임연구원으로 근무하다가 2009. 7. 19. 퇴사함.
- (2) 피고는 제4세대 이동통신 시스템인 LTE(Long Term Evolution) 시스템의 국제표준 기술과 관련된 특허발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)에 대하여 2008. 10. 15.경 그 발명자인 원고와 000로부터 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아 2008. 12. 8. 위 발명에 대한 특허를 출원하여 2009. 10. 30. 등록함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) LTE 국제표준기술에는 이 사건 발명의 주요 내용이 그대로 반영됨
- (2) 원고가 피고 회사에 입사할 당시 피고 회사는 PHICH에 대한 연구 실적이 거의 없었는데, 원고는 이 사건 발명 관련 분야의 석사 학위 소지자로서 피고 회사에 입사하기 전부터 이 사건 발명과 관련된 이론을 충분히 숙지하고 있었고, 피고 회사에 입사한 이래 해당 분야에 관한 연구를 자발적, 주도적으로 진행하여 이 사건 발명을 완성하였는 바, 이 사건 발명에 대한 원고의 발명자 공헌도는 30%에 달한다고 주장함.
- (3) 피고 연구소의 연구원이었던 000가 공동발명자로 기재되어 있기는 하나, 000는 이 사건 발명의 완성에 실질적으로 기여한 바가 없고 원고가 이 사건 발명을 단독으로 완성하였으므로, 이 사건 발명에 대한 원고의 발명자 기여율은 100%라고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고는 이 사건 발명의 단독 발명자에 해당하지 않고, 000과 공동으로 발명한 자에 해당한다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 원고와 ooo의 공동발명인지 여부

기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당하는바, ooo는 이 사건 발명의 공동발명자라고 봄이 상당하고, 원고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 사건 발명을 단독으로 완성하였다고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

### 2. 직무발명보상금청구권의 발생 여부

원고가 피고 회사에 재직하는 동안 직무발명에 해당하는 이 사건 발명을 완성하고 그에 관하여 특허등록을 받을 권리를 피고에게 승계해 준 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게 이 사건 발명에 대한 보상금을 지급할 의무가 있다.

### 3. 보상금 산정

『보상금 = 이 사건 발명의 양도대금 × 발명완성에 대한 발명자 공헌도 × 공동발명에 대한 발명자 기여율』

#### (1) 피고가 얻은 이익 = 양도대금

제3회사에 이 사건 발명의 양도대금으로 일정 금액을 지급받았는바, 특별한 사정이 없는 한 위 양도대금은 이 사건 발명에 의해 피고가 얻은 이익으로 볼 수 있다.

#### (2) 발명자 공헌도

피고는 이 사건 발명 이전부터 상당 기간 동안 피고 연구소를 운영해 오면서 이동통신 시스템 관련 기술을 개발하여 왔고, 이동통신 시스템 표준화와 관련하여 상당한 자금과 인력을 지속적으로 투자해 온 것으로 보이는바, 이러한 과정에서 쌓인 노하우 및 축적된 기술 또한 이 사건 발명의 완성에 기여하였다고 봄이 상당한 점 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 발명의 완성에 대한 발명자 공헌도는 5%로 정함이 상당하다.

#### (3) 발명자 기여율

이 사건 발명의 내용, 발명 경위와 과정, 원고와 ooo의 학력·경력 및 이 사건 발명 당시의 직책, 피고 연구소의 인적 구성, LTE 국제표준기술 채택 과정 등 이 사건 변론에 나타난 여러 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 발명의 완성에 대한 원고의 발명자 기여율은 50%로 정함이 상당하다.

## 판례 해설

양도대금으로 받은 금액은 사용자가 얻은 이익에 해당한다고 판시함.



### 13. 실시료율과 독점권 기여율이 보상금 산정에 중대한 영향을 미치는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 43

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                         |
| 사건번호  | 2013가합12788(수원지법 2014.10.28 선고) |
| 결 과   | 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-1130559호 외 1건            |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제15조                      |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 2009. 1. 1. 피고 회사에 입사하여 공장장으로 일하면서 오리 생육 및 훈제 오리 제품에 관한 연구개발 업무를 병행하다가 피고 회사가 2010. 2월경 피고 회사 산하 연구소를 설립하자 연구소의 연구소장으로 근무하였으며, 2012. 8. 31. 피고 회사에서 퇴사함.
- (2) 원고는 피고 회사에 근무하던 당시 피고 회사의 대표이사, 직원 등과 발명을 하여, 공동발명자로 출원을 하여 특허 등록함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 발명의 완성에 실질적으로 기여한 직무발명에 대해 피고가 독점적, 배타적으로 실시할 권리를 가지므로, 정당한 보상금을 받을 권리를 가진다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 사용자가 직무발명으로 인해 얻은 사용자가 얻을 이익액이 없거나 매우 적다고 주장함.

#### 🔗 법원의 판단

1. 보상금청구권의 발생 여부  
원고는 피고 회사에 재직 중 직무발명인 이 사건 각 발명을 완성한 후 이에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사에게 승계하였으므로, 사용자인 피고 회사는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.
2. 보상금 산정  
보상금 = 사용자가 얻을 이익(사용자의 매출액 × 직무발명의 기여도 × 실시료율 × 독점권 기여율) × 발명자 공헌도 × 발명자 기여율(공동발명의 경우)

---

(1) 사용자가 얻을 이익액

1) 사용자의 매출액

이 사건 제1발명 관련 매출액은 2010년부터 2013년까지 158,167,351,550원에 해당하며, 이 사건 제2발명 관련 매출액은 2010년부터 2013년까지 42,354,344,153원에 해당한다.

2) 직무발명의 기여도

상표 등의 고객흡인력, 홍보 및 마케팅 활동, 거래처 및 유통망 구조 등 비 기술적 요소 역시 기여하는 점 등에 비추어 보면, 완성품(생 오리)에 미치는 이 사건 제1발명의 기여도는 10%로 정함이 상당하고, 이 사건 제2발명의 기여도는 30%로 정함이 상당하다.

3) 실시료율

관련 기술 분야에서 유사한 특허들이 이 사건 제1발명 이전에도 존재하였던 점, 피고 회사 이외의 다른 업체들도 이 사건 제1발명의 특허 출원 이전부터 MSM이 첨가된 사료를 사용하여 오고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1발명의 실시료율은 1%로 정함이 상당하고, 이 사건 제2발명의 실시료율 또한 1%로 정함이 상당하다.

4) 독점권 기여율

관련 기술 분야에서 유사한 특허들이 이 사건 제1발명 이전에도 존재하였던 점, 피고 회사 이외의 다른 업체들도 이 사건 제1발명의 특허출원 이전부터 MSM이 첨가된 사료를 사용하여 오고 있는 점 등을 종합해 보면, 독점권 기여율은 20%로 정함이 상당하고, 이 사건 제2발명의 독점권 기여율 또한 20%로 정함이 상당하다.

(2) 발명자 공헌도

공동발명자들은 피고 회사에 재직하면서 이 사건 제1발명 및 제2발명의 완성 과정에서 피고 회사의 인적 자원, 각종 자재 및 시설을 일정 정도 이용한 것으로 보이는 점, 이 사건 제1발명 및 제2발명의 출원 및 등록에 있어서도 피고 회사의 비용과 노력이 일정 정도 투입된 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1 발명에 대한 발명자 공헌도는 50%로 정함이 상당하고, 이 사건 제2발명에 대한 발명자 공헌도는 40%로 정함이 상당하다.

(3) 발명자 기여율

원고 입사 이후 이루어진 이 사건 제1발명의 진행 과정에서 원고를 제외한 나머지 공동발명자들이 자세한 내용에 대하여는 거의 알지 못하였던 점 등에 비추어 보면 원고의 발명자 기여율은 90%로 정함이 상당하고, 이 사건 제2발명에 대한 원고의 발명자 기여율은 70%로 정함이 상당하다.

---

## 판례 해설

직무발명 보상금 산정에 있어서, 독점권 기여율은 관련 기술 분야에서 유사한 특허들이 이 사건 제1발명 이전에도 존재하였던 점, 피고 회사 이외의 다른 업체들도 이 사건 제1발명의 특허출원 이전부터 MSM이 첨가된 사료를 사용하여 오고 있는 점 등을 종합하여 고려하고, 발명자 공헌도는 발명의 완성 과정에서 피고 회사의 인적 자원, 각종 자재 및 시설을 일정 정도 이용한 것으로 보이는 점을 고려하여 판단한다고 판시함.

## 14. 피고회사가 직무발명을 직접 실시하고 있지 않은 경우, 독점권 기여율 산정에 영향을 미치는지 여부를 판단한 사례

### 판례 44

#### ▶ 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 기타(금전)                        |
| 사건번호  | 2013가합9003(수원지법 2014.8.26 선고) |
| 결 과   | 일부 인용                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   | 특허 제10-0603029호               |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제15조                    |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고회사의 대표이사 A는 설립 시부터 2010.3.12까지 대표이사로 재직함.
- (2) 피고회사는 이 사건 발명에 관하여 A를 발명자로 하여 출원 및 특허 등록을 함.
- (3) A는 소송 중 2013.12.26 사망하였고, A의 자녀인 원고들은 1/2 지분비율로 A의 재산을 상속함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) A가 피고 회사에 재직 중 발명한 직무발명에 대해 피고 회사는 이를 승계하여 출원 및 등록을 받았는바, 피고 회사는 원고들에게 직무발명 보상금을 지급해야 할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 직무발명에 피고 회사의 실시를 하고 있지 않으므로, 보상금 청구권의 요건 사실을 만족하지 못하였다고 주장함.

### 법원의 판단

1. A가 이 사건 발명의 발명자인지 여부

이 사건 발명의 출원 과정에서 A는 변리사에게 기술설명을 하고 의견 교환을 하는 등 특허 관련 업무를 진행하였던 사실을 각 인정할 수 있고, 을 제3, 4, 5, 6, 7, 8호 증의 각 기재, 증인 유일상의 증언만으로는 이를 뒤집기에 부족한바, 이에 따르면 A는 이 사건 발명에 관하여 구체적인 기술적 수단을 착상하고 그 발전 및 실현하는 방법을 만든 자로서 이 사건 발명의 발명자에 해당한다 할 것이다.

2. 피고회사의 이 사건 발명의 실시 여부가 보상금청구권의 요건사실인지 여부  
사용자가 발명자로부터 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 위

발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금 청구권의 요건사실은 아니라 할 것이고, 따라서 피고 회사의 위 주장은 이유 없다. 다만 사용자가 직무발명을 실시하지 않았다는 사정은 독점권 기여율의 산정 요소로 고려할 수 있다.

### 3. 보상금 산정 기준

보상금 = 사용자가 얻은 이익(사용자의 매출액 × 직무발명의 기여도 × 실시료율 × **독점권 기여율**) × 발명자 공헌도 × 발명자 기여율(공동발명의 경우)

### 4. 보상금 산정 시 독점권 기여율 산정 방법

(1) 피고회사는 일부 구성요소가 결여된 제품을 실시하였으므로, 이 사건 발명의 보호 범위에 속하지 아니한다. 또한, 피고회사의 실시제품은 이 사건 발명과 과제의 해결원리가 상이하여 균등범위에 포함된다고도 볼 수 없다.

(2) 피고 회사가 이 사건 발명을 직접 실시하지 아니한 점, 이 사건 발명을 직접 실시하지 않더라도 피고 회사는 충분히 ○○ 공급 장치를 제작할 수 있는 점을 제9호 증의 기재에 의해 인정되는 바와 같이 이 사건 발명 또한 일본의 유사한 선행 특허를 피하기 위해 그 청구범위를 한정한 바 있는 점, 다만 피고 회사는 이 사건 발명을 기초로 ○○ 방식 기술을 발전시켜 피고 제품에 실시한 점, 피고 회사의 경쟁회사들은 이 사건 발명의 존재로 인하여 이 사건 발명의 권리범위에 속하는 발명은 실시할 수 없는 점 등을 종합해 보면, 독점권 기여율은 30%로 정함이 상당하다.

## 판례 해설

피고 회사의 직무발명 실시 여부가 보상금 청구권의 요건 사실이 아닌 점, 독점권 기여율 산정시 직무발명의 실시 여부가 영향을 미치는지 여부에 대해 판시함.

## 15. 직무발명이 완성품 일부에만 기여한 경우 기여율 산정 방법 및 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 이익을 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 45

#### 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                       |
| 사건번호  | 2013나34640(서울고등법원2014.3.20선고) |
| 결 과   | 항소 기각                         |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 |                               |

#### 사건 정리

- (1) 직무발명이 완성품 일부에만 기여한 경우, 기여율 산정 방법이 전체의 매출액에서 일부에만 기여한 정도를 참작해야 하는지 여부
- (2) 사용자가 실시하지 않더라도 독점적 이익을 인정할 수 있는지 여부

#### 원고 주장

- (1) 스틸코드와 고무조성물이 유기적으로 결합하여 타이어 전체를 구성하므로, 스틸코드의 기여율을 반영하는 방식으로 피고가 얻은 이익을 계산하는 것은 부당하며, 설령 스틸코드의 기여율을 산정할 수 있다고 하더라도 그 비율은 27%~45%에 해당한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 이 사건 특허발명은 비교대상발명1과 실질적으로 동일하거나 용이하게 유추할 수 있는 자유실시기술에 불과하므로 독점적 이익이 결여되었음을 주장함.
- (2) 피고가 실시하고 있는 스틸코드의 단면이 원형상이 아니라 타원 형상이므로, 피고는 이 사건 특허발명을 실시하고 있지 않다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 1. 원고 주장에 대한 판단

직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적절한 보상금의 산정을 위해서는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 한다. 다만 이를 위하여 반드시 직무발명과 관련된 해당 부품의 개수나 비중 등을 수치화하여 매출액에 대한 직무발명의 기여율을 먼저 산정하는 방법에 따라야 하는 것은 아니고, 앞서 판단한 바와 같이 그와 같은 사정을 실시료율이나 독점권기여도를 산정함

에 있어 종합적으로 참작하는 방법으로도 이를 반영할 수 있다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

## 2. 피고 주장에 대한 판단

### (1) 독점적 이익의 유무

비교대상발명 1이 연선 후 스틸코드의 단면이 원형으로 형성될 가능성을 배제하지 않는 것이라고 해석된다 하더라도, 그러한 사정만으로 이 사건 특허발명이 출원 당시 이미 공지된 것이라거나 피고가 실시하는 타이어 제품이 자유실시기술이라고 쉽사리 단정할 수 없고, 나아가 피고와 경쟁 관계에 있는 제3자가 이 사건 특허발명이 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있다는 사정을 쉽게 알 수 있었다는 점에 대하여는 이를 인정할 아무런 자료도 없다. 그렇다면 피고에게 이 사건 특허발명의 실시에 따른 독점적, 배타적 이익이 전혀 없다고 할 수는 없으므로, 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

### (2) 특허발명의 실시 여부

1) 피고가 이 사건 특허발명을 2012년경부터 금산공장과 대전공장에서 실시하고 있으며, 을 제2호 증의 기재만으로는 위 인정을 뒤집고 피고가 실시하고 있는 타이어 제품의 스틸코드 단면이 타원 형상이라는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정하기에 충분한 증거가 없다.

2) 설령 피고가 실시하고 있는 타이어 제품이 직무발명인 이 사건 특허발명의 권리범위에 포함되지 않더라도, 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 피고가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다. 따라서 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

## ▶ 판례 해설

피고 회사가 실시하지 않더라도 독점적 이익을 인정할 수 있으므로 종업원은 정당한 보상금 청구권을 가진다고 판시함.

## 16. 무효사유 개연성이 있는 경우 독점적 이익 및 독점권 기여율 산정 시 영향을 미치는지 여부 및 보상금 청구권에 실효의 원칙의 적용 여부를 판단한 사례

### 판례 46

#### 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                            |
| 사건번호  | 2013나2016228판결(서울고등법원 2014.7.13선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                                |
| 피 고   | 사용자                                |
| 권 리   |                                    |
| 법 조 문 |                                    |

#### 사건 정리

- (1) 정당한 보상금 산정 방법.
- (2) 보상금 청구권이 시효로 소멸하였거나, 또는 실효의 원칙에 따라 소멸하였는지 여부

#### 원고 주장

- (1) 원고는 무효사유 개연성이 있는 경우 독점적 이익이 존재할 수 없어 독점권 기여율시 참작해야 한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 피고는 보상금 청구권의 경우 실효의 원칙의 적용되어, 실효되어 존재하지 않는다고 주장함.

#### 법원의 판단

1. 이 사건 제1특허발명 관련하여 독점적 이익의 존재 여부
  - (1) 이 사건 제1 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있다고 하더라도, 앞서 판단한 바와 같이 위 발명이 경쟁 관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지 기술이라는 점까지는 인정할 수 없는 이상, 앞서 본 법리에 비추어 그 무효 사유의 존재만으로는 이 사건 제1 특허발명에 전혀 보호가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 피고가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수 없고, 다만 그러한 사정은 뒤에서 보상금의 액수를 산정하면서 독점권 기여율을 정하는 데 참작될 수 있다.
2. 이 사건 제2특허발명 관련하여 독점적 이익의 존재 여부

(1) 제1 특허발명과 마찬가지로, 비교대상발명과 이 사건 제2 특허발명 구성의 명백한 차이에 비추어 볼 때, 통상의 기술자로서는 비교대상발명 1, 2, 6~11을 결합하더라도 이 사건 제2 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고는 보이지 아니하므로, 이 사건 제2 특허발명이 무효라고 볼 수 없음은 물론, 위 발명이 경쟁 관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지 기술이었다고도 볼 수 없으므로, 이에 따른 피고의 독점적 이익을 부정할 수 없다.

3. 실시하지 않거나 무효사유가 있는 경우, 독점권 기여율의 산정  
현재 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하고 있다고 보기에 충분한 증거가 없는 점, 피고의 경쟁회사들도 이 사건 각 특허발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이는 점, 따라서 경쟁회사들이 이 사건 각 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 점, 특히 이 사건 제1 특허발명은 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있는 점 등을 종합해 보면, 이 사건 각 특허발명의 가치는 매우 낮은 편으로서 그 독점권 기여율 역시 미미하다.

4. 보상금 청구권에 대한 실효의 원칙의 적용 여부  
이 사건에서 보상금청구권의 존부를 다투는 피고의 태도에 비추어 볼 때 현재까지도 피고 회사 소속 연구원으로 근무하고 있는 원고가 피고에게 보상금청구권을 행사하기가 쉽지 않았을 것으로 보이는 점, 앞서 본 바와 같이 피고는 원고에게 보상금을 지급하기로 하는 내용의 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인 등의 절차를 전혀 거치지 아니한 점 등에 비추어 보면, 원고의 보상금청구권이 실효의 원칙에 따라 소멸하였다고 볼 수 없다.

## 판례 해설

무효사유가 있는 특허발명에 대한 보상금 청구권의 산정 방법 및 실효의 원칙의 적용 여부에 대해 판시함.



## 다. 보상금 청구권의 소멸

### 1. 소멸시효 완성 후 직무발명보상금 중 일부금을 지급하더라도 소멸시효이익을 포기했다고 볼 수 없다고 판단한 사례

#### 판례 47

#### ▶ 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2020나1612(특허법원 2021. 7. 2 선고) |
| 결 과   | 청구기각                          |
| 원 고   | 종업원                           |
| 피 고   | 사용자 (피고 회사, 피고 회사의 대표이사)      |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 |                               |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고 회사는 전자전기기계기구 및 관련 기기와 그 부품의 제작, 판매업 등의 업무를 하는 회사임.
- (2) 원고는 1989. 10. 30. 피고에 입사하여 주임 및 선임연구원으로 근무하면서 세탁기와 관련한 기술을 연구·개발하는 등의 직무를 수행하였고, 피고에 재직하던 중 세탁기용 필터 관련 기술을 연구·개발하면서 아래 표의 특허에 해당하는 10건의 발명들을 완성하였고, 피고는 1997. 8.경 원고에게 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 다음, 특허출원하여 등록받았음. 원고는 특허출원 이후로서 그 특허등록 이전인 1998. 9. 30. 피고에서 퇴사함.
- (3) 원고는 2015. 11. 18. 피고에게 직무발명 실시에 따른 보상금의 지급을 신청하였고, 피고는 2013년 직무발명 보상규정에 따라 합계 5,800만 원으로 산정하고, 2016. 10. 7. 이를 원고에게 통지하였고, 원고는 이의신청을 하였으나, 피고는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 2016. 10. 17. 원고의 이의신청을 받아들이지 아니하기로 결정하였음.
- (4) **원고는** 2016. 12. 20. 피고로부터 당초 통지받은 위 보상금 5,800만 원을 지급받은 후, 그 다음날인 2016. 12. 21. 이 사건 소를 제기함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 1995년 직무발명 보상지침부터 2013년 직무발명 보상규정에 이르기까지 모든 직무발명 보상규정(지침)은 직무발명보상금의 산정·지급을 위한 절차로 위원회 심의 또는 대표이사 재가를 규정하고 있고, 이는 보상금의 지급시기를 정한 것으로서 보상금 청구권 행사에 대한 법률상의 장애에 해당하므로, 원고가 피고의 2016. 10. 7.자 통지에 따라 직무발명보상금 산정의 등급을 알기 전까지는 그 소멸시효가 진행하지 아니하

였다고 보아야 한다.

## ▶ 피고 주장

(1) 피고의 1995년 직무발명 보상지침은 '회사는 본 지침 제3장(95 실시보상규정 포함)에 따라 직무발명보상금 지급을 실시한다. 직무발명 보상금액에 대한 결정은 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 대표이사의 재가를 받아 시행한다.'라는 취지로 규정하면서(제5조 제1항, 제2항) 95 실시보상규정을 함께 두었고, 2001년 직무발명 보상지침은 '회사는 본 지침의 제3장(95 실시보상규정 없음)에 따라 직무발명보상금을 지급한다. 직무발명 보상금액에 대한 결정은 대표이사의 재가를 받아 시행한다.'라는 취지로 규정하였으므로 보상금청구권은 2001. 1. 1.부터 그 소멸시효가 기산한다 할 것인데, 원고의 이 사건 소가 그로부터 시효기간인 10년이 지난 2016. 12. 21. 제기되어 소멸시효가 완성되었다.

## 🔗 법원의 판단

### 1. 직무발명보상금청구권의 발생과 시효소멸

#### 가. 소멸시효의 기산점

각 직무발명에 대한 보상금의 지급시기를 '해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는' 시점으로 정하고 있었다고 할 것이어서, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 95 실시보상규정에 따른 위 실시결과에 대한 평가 등이 이루어질 때까지 법률상의 장애가 있었다고 봄이 타당하다. 그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침에서는 95 실시보상규정이 삭제되었고 달리 실시보상금의 지급시기에 관한 아무런 정함이 없으므로 보상금청구권의 행사에 관한 위에서 살펴본 법률상의 장애가 해소되었다고 할 것이고, 2001. 1. 1.이 원고의 위 보상금청구권에 대한 소멸시효의 기산점이 된다고 보아야 한다.

#### 나. 피고의 시효소멸 항변에 대한 판단

원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권은 2001. 1. 1.부터 그 소멸시효가 기산한다 할 것인데, 원고의 이 사건 소가 그로부터 시효기간인 10년이 지난 2016. 12. 21. 제기되었음이 명백하므로, 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권은 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 할 것이다.

#### 다. 원고의 시효이익포기 재항변에 대한 판단

피고가 소멸시효 완성 후 원고에게 지급한 보상금 5,800만 원이 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금 중 일부금이라고 하더라도, 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금으로서 위 5,800만 원을 넘어서는 액수에 관하여 다툼이 없었다고 할 수 없으므로, 당시 피고가 위 5,800만 원 및 이를 넘어서는 액수를 포함한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인하였다고 본다가나 그 채무 전체에 관하여 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추단할 수는 없다.

#### ▶ 판례 해설

소멸시효 완성 후 직무발명보상금 중 일부금을 지급하더라도 전후사정을 살펴보아야 하고, 소멸시효이익을 포기했다고 볼 수 없음을 판시함.

## 2. 원고의 직무발명보상금 청구 시 일부청구임을 명시하면 청구금액을 초과하는 부분에는 기판력이 미치지 않는다고 판단한 사례

### 판례 48

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금 청구의 소                   |
| 사건번호  | 2020나1155(특허법원 2021. 2. 3 선고)   |
| 결 과   | 청구기각                            |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자 (피고 회사, 피고 회사의 대표이사)        |
| 권 리   |                                 |
| 법 조 문 | 구 특허법 제39조, 제40조 및 구 실용신안법 제20조 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고 회사는 전지의 개발, 제조, 판매업 등을 목적으로 하는 회사임.
- (2) 원고는 1995. 7. 1. 피고 회사에 입사하여 에너지 연구소 플라스틱 리튬이온전지(PLI) 연구팀 소속 연구원으로 근무하다가 2005. 3. 31. 피고 회사에서 퇴사함.
- (3) 원고는 1997. 4. 경 연구팀 소속 다른 연구원들과 함께 리튬이온폴리머전지의 개발 업무에 착수하여 1998년경 이 사건 각 발명을 완성하고, 사용자인 피고 회사에 이 사건 각 발명에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 양도하였으며, 피고 회사는 국내에서 이 사건 각 발명을 출원하여 특허 및 실용신안 등록을 함.
- (4) 피고는 2004. 7. 개정된 직무발명보상기준에서 직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 실적보상금 및 처분보상금을 지급하도록 규정하였고, 그에 따라 원고에게 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금으로 합계 358,320원을 지급하였음.
- (5) 원고는 퇴직 이후인 2008. 4. 30. 피고 회사를 상대로 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금의 지급을 구하는 선행소송에서 직무발명보상금 중 일부인 1억100원과 이에 대한 1998. 8. 1.부터의 지연손해금의 지급을 구하면서, **“직무발명보상금은 7억 200만 원을 넘지만, 그 일부인 1억100원 만을 청구한다.”**라는 취지로 주장하였고, 법원은 2010. 11. 4. **“피고 회사는 원고에게 83,956,984원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.”**라는 판결(수원지방법원 2009가합2746호 판결)을 선고하였으며, 피고 회사는 원고에게 이 금액을 모두 지급하였음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 선행판결의 기판력은 2008년까지의 직무발명보상금(자기실시분 한정) 중 1억100원에 한정하여 미치므로, 원고는 여전히 잔액부분을 청구할 수 있고, 피고 회사가 일본 G사에 크로스라이선스계약에 기한 실시허락을 함으로써 얻은 이익 및 2008년 이후 피고 회사의 실적에 기하여 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금은 원고가 이 사건 선행소송에서 청구하지 않은 부분이므로, 이에 대해서는 이 사건 선행판결의 기판력이 미치지 않는다.

(2) 이 사건 제1발명에 대한 직무발명보상금 7,698,963,000원(= ① 이 사건 제1발명의 자기실시에 기한 4,516,344,000원6) + ② 이 사건 제1발명의 크로스라이선스 실시료 3,182,619,000원)과 이 사건 제2, 3발명의 직무발명보상금 2,309,688,900원(= ① 이 사건 제2, 3발명의 자기실시에 기한 1,354,903,200원8) + ② 이 사건 제2, 3발명의 크로스라이선스 실시료 954,785,700원) 등 합계 10,008,651,900원(= 위 7,698,963,000원 + 2,309,688,900원) 중 일부인 5,824,566,896원과 이에 대한 2010. 4. 15. 이후의 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

## ▶ 피고 주장

- (1) 선행판결의 기판력은 직무발명보상금 전체에 미치므로 원고가 추가로 지급받을 돈이 존재하지 않을 뿐만 아니라, 원고가 이미 이 사건 선행판결에 따라 지급받은 보상금과 중복된 범위의 보상금을 또다시 청구하는 것은 신의칙에도 위반된다.
- (2) 이 사건 발명은 1998. 10. 14. 무렵에 피고 회사에 전부 승계되었으나, 이 사건 소는 2015. 9. 9.에야 제기되었으므로, 원고의 직무발명보상금청구권은 이 사건 소 제기 전인 2008. 10.경에 이미 시효로 소멸하였다.

## 🔍 법원의 판단

1. 원고가 이 사건 소에서 구하는 청구에 이 사건 선행판결의 기판력이 미치는지 여부  
가. 직무발명보상금청구권의 존부

선행소송에서 원고가 구하는 직무발명보상금청구가 일부 청구임을 명시한 이상, 선행판결의 기판력은 선행소송에서 원고가 직무발명보상금의 일부청구로서 지급을 구한 1억100원과 이에 대한 지연손해금 부분에만 미칠 뿐이고, 이를 넘어서는 부분에 대해서까지 미치지 않는다.

### 나. 직무발명보상금의 범위

#### 1) 산정 기준

가) 직무발명 보상액을 산정함에 있어서 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도, ③ 직무발명이 공동발명인 경우 공동발명자 중 원고의 기여율이다.

나) '사용자가 얻을 이익'은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 권리 승계 시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정하는 데는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금청구 시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 볼 수 있다고 할 것이다.

다) 사용자 공헌도는 사용자가 발명을 완성하는데 제공한 연구 개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 발명자 기여율은 종

업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 원고가 기여한 정도를 말한다.

## 2) 구체적 검토

### 가) 사용자의 이익

(1) 피고 회사의 매출액은 2000년부터 2018년까지 피고의 셀, TCO셀, 팩의 국내외 매출액 합계가 7,527,240,000,000원인 사실은 인정되지만, 원고가 제품 형태별로 가상 실시료율이나 독점권 기여율 등 고려요소를 달리 산정할 기준에 대하여 주장, 증명도 하지 않았으므로, 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 피고 회사의 매출액은 2000년부터 2018년까지 셀, TCO셀, 팩의 전체 매출액을 다시 셀을 기준으로 하여 환산·추출한 금액인 3,197,566,000,000원을 기준으로 한다. 또한, 특허비등록국에서의 리튬이온폴리머전지 매출액으로 인한 피고 회사의 이익 역시 이 사건 각 발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익이라고 봄이 타당하다. 특허비등록국에서의 리튬이온폴리머전지 매출액으로 인한 피고 회사의 이익 역시 이 사건 각 발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익이라고 봄이 타당하다.

(2) 이 사건 각 발명의 기술적 내용과 가치, 실시의 용이성과 수익성 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 제1, 2발명의 가상실시료율은 각 0.25%로, 이 사건 제3발명의 가상실시료율은 0.2%로 정함이 타당하다.

(3) 피고 회사의 인지도나 지위, 명성 등에서 비롯하는 고객흡인력, 홍보 및 마케팅 활동·원가절감을 위한 노력 등 비기술적인 영역도 영향을 미쳤을 것으로 생각되는 점, 피고 회사는 전 세계 리튬이온폴리머전지 시장을 상당 부분 점유하였는데, 이는 피고 회사의 투자나 준비, 전반적인 기술 역량, 관련 시장 및 업계의 상황에도 상당한 영향을 받은 것으로 보이는 점, 피고 회사가 생산·판매하는 리튬이온폴리머전지에는 100개 이상의 특허 등이 실시되는 점 등을 종합적으로 고려하면, 이 사건 각 발명의 독점권 기여율은 10% 정도로 봄이 타당하다.

### 나) 종업원(발명자) 공헌도

원고의 발명 과정에서 피고 회사가 오랜 기간 축적하여 온 관련 기술이나 노하우가 이 사건 각 발명의 완성에 영향을 미쳤을 것으로 보이고, 피고 회사의 인적, 물적 자원이 동원되었고, 발명을 상용화하여 리튬이온폴리머전지를 생산하기 위해서는 세부 공정의 최적화를 포함한 양산화 기술의 확립 과정이 필요할 것으로 보이는데, 적지 않은 연구개발비를 투자하고, 생산설비를 확대하여 온 점을 비롯하여 이 사건 각 발명의 완성, 표준화, 이익 실현 등에 대한 원, 피고 회사의 각 공헌의 내용 및 정도에 비추어 이 사건 각 발명에 대한 사용자인 피고 회사의 공헌 비율은 90%로, 발명자들의 공헌비율, 즉 발명자들에 대한 보상률을 10%로 정함이 타당하다.

### 다) 발명자들 사이에서 원고 기여율

이 사건 제1발명은 원고의 단독 발명에 해당하므로, 이 사건 제1발명에 대한 원고의 기여율을 100%로 보아야 하고, 이 사건 제2, 3 발명의 개발에 참여한 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력 정도, 이 사건 제2, 3 발명의 내용 등 제반사

정을 보태어 보면, 이 사건 제2발명의 공동발명자들 중 원고의 기여율은 15%, 이 사건 제3발명의 공동발명자들 중 원고의 기여율은 30% 정도라고 봄이 타당하다.

## 2. 원고의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 완성 여부

이 사건 각 발명으로 인한 직무발명보상금은 합계 70,321,036원으로 추산되는데, 피고 회사는 원고에게 피고 회사의 '직무발명보상 운영규정'에 따라 358,320원을 지급하였고, 이 사건 선행판결에서 인정한 직무발명보상금 83,956,984원과 그 지연손해금도 모두 지급하였으므로, 그 금액이 위에서 인정된 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금 합계액을 초과한다는 점은 명백하므로, 원고의 피고 회사에 대한 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 변제로 모두 소멸되었다.

## 3. 피고 회사의 소멸시효 항변에 대한 판단

원고가 2005. 3. 31. 피고 회사에서 퇴사한 이상, 이 사건 각 발명에 대한 직무발명보상금청구권은 적어도 원고의 퇴직일인 2005. 3. 31.부터 소멸시효가 진행된다고 할 것인데, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과한 2015. 9. 9. 제기되었으므로 청구권이 시효로 소멸하였다.

## 판례 해설

**종업원의 직무발명보상청구권 행사시 일부청구임을 명시하면 선행판결의 기판력이 일부청구로서 지급을 구한 금원을 초과하는 부분에까지 미치지 않음을 판시함.**

### 3. 원고의 직무발명보상금 청구권이 이 사건에서의 포기약정에 의하여 소멸되었다고 판단한 사례

#### 판례 49

#### 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 부당이득반환 청구의 소                 |
| 사건번호  | 2019나1258(특허법원 2020.2.6. 선고) |
| 결 과   | 청구기각                         |
| 원 고   | 종업원                          |
| 피 고   | 사용자 (피고 회사, 피고 회사의 대표이사)     |
| 권 리   |                              |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조        |

#### 사건 정리

- (1) 피고 회사 B는 하수도 준설, CCTV 촬영, 하수도 개보수 등을 영업으로 하는 회사이고, 피고 D는 1996. 1. 25부터 2008. 9. 25.까지 피고 회사의 대표이사로 재직하였던 자임.
- (2) 원고는 2003. 경 피고 회사의 일용직 사원으로 입사하여 2005. 2. 1.부터 정규직 사원으로 근무하다가 2007. 10. 31. 퇴사함.
- (3) 피고 회사는 2005. 3. 16. 원고 및 피고 D를 공동발명자로 하고 피고 회사를 특허권자로 하여 이 사건 특허발명을 출원하였고 위 특허발명은 등록 후 2010. 8. 26. 등록료 불납을 이유로 소멸됨.
- (4) 원고는 2010. 7. 말경 피고 회사의 실질적 경영자 G와 만나 20,000,000원을 지급받는 것을 조건으로 이 사건 특허발명에 관한 일체의 권리를 모두 포기하기로 하는 내용의 포기약정을 함.

#### 원고 주장

- (1) 원고는 그 직무로서 피고 회사의 업무범위에 속하는 특허발명을 완성하였으므로 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하고, 피고 회사는 원고로부터 특허발명을 승계받아 실시하여 이익을 얻었으므로 주위적 청구로서 직무발명보상금을 지급할 것을 구한다. 직무발명보상금 액수는, '피고 회사가 2006년부터 2016년까지 특허발명을 실시하여 얻은 매출액 \* 가상 실시료율 10% \* 독점권 기여율 50% \* 종업원 공헌도 50% \* 발명자 공헌도 100%'로 한다.
- (2) 만약 피고 회사와 원고 사이에 특허발명에 대한 승계 약정이 인정되지 아니하여 직무발명보상금이 발생하지 않는다고 한다면, 예비적 청구로서 부당이득금의 반환을 구한다.
- (3) 선택적 청구로서, 피고 D는 무단으로 피고 회사 명의로 특허발명을 출원하여 등록하였고 누명을 씌워 원고를 일방적으로 해고하였는바 직무발명보상금을 지급하지 않기



위해 행한 불법행위로 인한 손해배상금 배상 의무가 있다.

## ▶ 피고 주장

(1) 피고 회사의 항변 요지로서, 원고는 2010. 7. 30. 이 사건 특허발명에 관한 보상금으로 20,000,000원을 수령하기로 하면서 특허발명에 관한 일체의 권리를 모두 포기하기로 약정하였으므로, 원고의 직무발명보상금 채권은 위 약정에 따라 모두 소멸하였다. 또한, 원고의 직무발명보상금 채권은 10년의 소멸시효기간이 도과하여 소멸하였다.

## 🔍 법원의 판단

### 1. 피고 회사에 대한 주위적 청구에 대한 판단

#### 가. 직무발명보상금 지급의무의 발생

##### 1) 인정사실

가) 원고는 피고 회사에 근무하는 동안 이 사건 특허발명의 기술적 수단의 결합 구성을 착상하고 이를 구체화하여 특허발명을 완성하였다.

나) 원고는 특허발명을 피고 회사의 대표이사인 피고 D에게 보고하였으며, 피고 D는 원고 및 피고 D를 공동발명자로 하고 피고 회사를 특허권자로 하여 특허 출원하였고, 원고는 특허 출원 절차의 전 과정을 전담하였다.

다) 원고는 이 사건 특허발명 이외에도 다수의 발명을 하였는데 각 발명에 대한 특허가 등록될 때마다 피고 D에게 직무발명에 따른 승계를 요청하였으며, 피고 회사에 직무발명보상금을 지속적으로 요구하였다.

##### 2) 구체적 판단

가) 위 인정사실을 종합하면 특허발명은 직무발명에 해당하고, 특허발명의 승계에 관한 명시적 약정이 없었다고 하더라도, 원고가 승계 요청을 하면서 피고 회사 명의의 특허 발명의 출원 절차 전체에 전반적으로 관여하였고 피고 회사 명의로 출원함으로써 원고의 승계요청에 묵시적으로 응한 것으로 볼 수 있는 점 등을 고려하면 원고와 피고 회사 사이에 묵시적 승계약정이 있었던 것으로 인정할 수 있다.

나) 따라서 피고 회사는 원고에게 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

#### 나. 직무발명보상금의 범위

##### 1) 산정 기준

가) 직무발명 보상액을 산정함에 있어서 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도, ③ 발명자 기여율이다.

나) 사용자가 얻을 이익은 사용자와 종업원 간의 분배 대상이 되는 이익을 말하는 것으로 당해 특허에 의해 발생한 이익으로서 상당한 인과 관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 사용자가 얻을 이익은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, 사용자가 얻을 이익은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점

---

권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

다) 사용자 공헌도는 사용자가 발명을 완성하는데 제공한 연구 개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 발명자 기여율은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 원고가 기여한 정도를 말한다.

## 2) 구체적 검토

### 가) 사용자의 이익

(1) 피고 회사는 이 사건 특허발명을 활용하여 2005년부터 2010년까지 합계 7,265,148,000원의 매출을 얻은 사실을 인정할 수 있다.

(2) 이 사건 특허발명은 종래의 문제점을 해결한 것으로 환경 분야 신기술로 인증까지 받은 점 등을 고려하면 기술혁신의 정도가 크다고 평가할 수 있다. 한편 이 사건 특허발명이 속하는 토목, 건설산업의 적정 실시료율은 2% 내지 5%인 점을 고려하여, 이 사건 특허발명의 가상 실시료율은 4% 정도로 정함이 상당하다.

(3) 이 사건 특허발명의 혁신의 정도가 크다는 점은 독점권 기여율을 높게 평가할 수 있는 요소이나, 특허발명과 관련된 다양한 특허들이 존재하고 매출에는 피고 회사의 지위 등이 기여한 부분이 있으며, 특허발명이 소멸된 후 매출액이 특별히 감소되었다고 보기 어려운 점 등을 고려하여 독점권 기여율을 20%로 정하기로 한다.

### 나) 종업원(발명자) 공헌도

원고가 이 사건 특허발명의 기술 개발 과정을 주도하였고 사업화 과정 전반에도 참여한 사실을 인정할 수 있으나, 다른 제반 사정들을 모두 고려하여 종업원 공헌도를 30%로 정하기로 한다.

### 다) 발명자들 사이에서 원고 기여율

피고 D는 이 사건 특허발명의 발명자란 기재에도 불구하고 실질적인 공동발명자라고 보기는 어렵고 결국 원고의 단독 발명으로 보아야 할 것이므로 원고의 기여율은 100%라고 보아야 한다.

## 2. 피고 회사의 항변에 대한 판단

### 가. 직무발명보상금 포기 약정 항변에 대한 판단

원고는 2010. 7. 말경 피고 회사의 실질적 경영자 G와 만나 20,000,000원을 지급받는 것을 조건으로 이 사건 특허발명에 관한 일체의 권리를 모두 포기하기로 하는 내용의 포기약정을 한 사실이 있다. 위 인정사실에 의하면 직무발명보상금청구권은 이 사건 포기약정에 의하여 모두 소멸하였다고 할 것이므로, 피고 회사의 위 항변은 이유 있다.

### 3. 피고 회사에 대한 예비적 청구에 관한 판단

원고의 피고 회사에 대한 예비적 청구인 부당이득반환청구는, 피고 회사가 법률상 원인 없이 특허발명을 무단으로 사용하였음을 전제로 하는 것인데, 피고 회사가 원고와의 묵시적 승계약정에 의하여 권리를 승계 받아 특허를 받은 사실은 앞서 본 바와 같고, 달리 피고 회사가 법률상 원인 없이 특허발명을 실시하였다는 점을 인정할 증거가 없다.

---

---

#### 4. 피고들에 대한 불법행위에 기한 손해배상 청구에 관한 판단

불법행위에 기한 손해배상 청구는, 피고 회사의 대표이사인 피고 D가 원고의 동의 없이 특허발명을 출원 및 등록하고, 원고를 불법적으로 해고하였음을 전제로 하는 것인데, 원고와 피고 회사 사이에 묵시적 승계약정이 있었던 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고의 증거들만으로는 불법해고에 기인한 퇴사라고 인정하기에 부족하고, 달리 피고 D나 피고 회사에게 불법행위에 따른 손해배상책임이 있다는 점을 인정할 증거가 없다.

---

#### 판례 해설

종업원의 직무발명보상청구권은 종업원과 사용자 간에 특허발명에 관한 일체의 권리를 모두 포기하기로 하는 내용의 포기약정에 의하여 소멸될 수 있다고 판시함.

#### 4. 무효사유가 있는 직무발명인 경우, 특허권에 대한 독점적/배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명 보상금의 지급을 면할 수 있는지를 판단한 사례

##### 판례 50

##### 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금청구의소                    |
| 사건번호  | 2014다220347 판결(대법원2017.1.25선고) |
| 결 과   | 상고 기각                          |
| 원 고   | 종업원                            |
| 피 고   | 사용자                            |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 |                                |

##### 사건 정리

(1) 원고가 무효사유가 있는 직무발명에 근거하여 피고회사에 직무발명 보상금을 청구할 경우, 보상금 지급의무를 면할 수 있는지 여부.

##### 원고 주장

(1) 원고는 무효사유가 있는 직무발명에 해당하더라도 사용자는 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장함.

##### 피고 주장

(1) 피고는 무효사유가 존재하는 직무발명의 경우 보상금 지급의무를 면한다고 주장함.

##### 법원의 판단

###### 0. 관련 법리

(1) 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

---

1. 무효사유의 존재가 보상금 지급 의무를 면하는지 여부

(2) 이 사건 제1 특허발명은 원심 판시 비교대상발명 1, 2 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 볼 여지가 있으므로 그 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있다. 그러나 위와 같은 무효사유의 존재만으로는 이 사건 제1 특허발명이 전혀 보호 가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 피고가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수는 없고, 단지 이러한 사정을 독점권 기여율을 정하는 데 참작할 수 있다.

---

### 판례 해설

특별한 사정이 아닌 한, 직무발명이 무효가 될 개연성이 있다는 사정만으로 보상금 지급의무가 면제되지 않고, 단지 보상금 산정할 때 참작될 수 있음.

## 5. 회사 내규에 따른 경우, 보상금 청구권을 행사할 수 없는 법률상 장애가 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 51

#### 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금청구의소                    |
| 사건번호  | 2014다220347 판결(대법원2017.1.25선고) |
| 결 과   | 상고 기각                          |
| 원 고   | 종업원                            |
| 피 고   | 사용자                            |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 |                                |

#### 사건 정리

(1) 직무발명보상지침에 따른 보상금에 관한 심의위원회 심의/의결 및 대표 이사 승인이 있기 전까지가 소멸시효 중단 사유인 법률상 장애에 해당하는지 여부.

#### 원고 주장

(1) 원고는 심의위원회 심의/의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지 보상금 지급을 청구할 수 없는 법률상 장애에 해당한다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 피고회사의 직무발명에 대한 내규를 근거로, 원고의 소제기 당시 보상금 청구권의 소멸시효가 완성되었음을 주장함.

#### 법원의 판단

1. 회사 내규에 따른 경우, 보상금 청구권을 행사할 수 없는 법률상 장애가 있는지 여부  
(1) 피고는 내부적으로 직무발명보상지침을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등의 직무발명보상금의 지급액수, 지급 시기 등을 심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있으므로, 원고는 직무발명보상지침이 정한 바에 따라 보상금에 관한 심의위원회 심의/의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 보상금 청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다 할 것이다.

(2) 따라서, 원심이 이 사건 각 특허발명에 관한 직무발명보상금에 ‘등록된 권리의 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌한 정도에 따라 위원회의 심의를 거쳐 대표이사의 재가를 받아 실적보상금을 지급 한다’고 규정하고 있는 피고의 직무발명보상지침 제16조 제3호가 적용됨을 전제로 하여 원고의 소 제기 당시에 보상금청구권의 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 보상금청구권의 소멸시효에 관한 법리오해나 이유모순 등의 위법이 없다.

### ▶ 판례 해설

피고회사의 내부 직무발명보상지침의 적용을 받는 보상금의 경우, 심의위원회 심의/의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 법률상 장애로서, 소멸시효 중단 사유로 인정됨.

## 6. 제3자의 직무발명에 대한 통상 실시 계약이 취소된 경우, 통상 실시 계약에 따라 지급된 처분 보상금의 반환 여부를 판단한 사례

### 판례 52

#### 기초 사항

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 사 건 명 | 구상금                                      |
| 사건번호  | 2015가소321728(수원지법 2015.09.22. 선고)        |
| 결 과   | 청구 기각                                    |
| 원 고   | 사용자                                      |
| 피 고   | 공무원                                      |
| 권 리   |                                          |
| 법 조 문 | 공무원 직무발명의 처분 관리 및 보상 등에 관한 규정 제17조, 제20조 |

#### 사건 정리

(1) 원고 소속 공무원인 피고가 직무 발명한 폐열회수장치에 대한 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)이 유효한 상태에서, 이 사건 특허권에 기한 원고와 주식회사 X 사이의 통상 실시 계약(이하 '이 사건 통상 실시 계약'이라 한다)이 연료절감률에 대한 착오를 이유로 취소됨.

#### 원고 주장

(1) 직무발명에 기한 통상 실시 계약이 취소된 경우 피고가 그에 따라 지급받은 처분보상금을 원고에게 반환하여야 하는지 여부에 관하여, 통상 실시 계약이 취소된 경우에는 피고는 처분보상금을 반환할 의무가 있다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 통상 실시 계약의 착오 취소되더라도, 보상금의 취지상 보상금은 반환할 의무가 없다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제20조 본문은 “발명자 또는 그 상속인이 받은 등록보상금 및 처분보상금과 발명기관의 장 또는 수탁기관의 장이 받은 기관포상금 등은 특허가 취소·무효로 되는 경우에도 반환하지 아니한다.”라고 규정하고 있다. 이는 특허가 취소·무효로 되는 등의 후발적인 사정으로 인한 보상금 등의 반환을 제한함으로써 보상금 등의 지급에 관한 발명자나 관련 기관의 신뢰를 보호하고 나아가 공무원의 직무발명을 장려하고 연구의욕을 높이는 데에 그 입법목적이 있는 것으로 보인다.



---

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

2. 이 사건과 관련하여

직무발명의 특허권은 유효하고 통상 실시 계약만 취소된 경우에는 특허권이 취소·무효로 되는 경우보다 보상금 등의 반환을 제한할 필요성이 더 크다.

원고가 이 사건 특허권에 대하여 다른 통상 실시 계약을 체결하여 수입금을 얻는 경우 위 규정 제17조 등에 따라 피고에게 처분보상금을 추가로 지급하는 상황이 생길 수 있다고 하더라도, 이는 원고가 이 사건 특허권으로 인하여 추가로 수입을 얻게 된 것에 대한 보상일 뿐, 이 사건 통상 실시 계약의 취소로 인한 처분보상금의 반환 여부와 직접적인 관련이 없다. 그렇다면 피고가 원고에게 처분보상금을 반환할 의무가 있음을 전제로 한 원고의 주장은 이유 없다

---

#### 판례 해설

특허가 무효/취소된 경우에도 보상금 반환하지 않도록 규정된 공무원 직무발명의 처분 및 관리 및 보상 등에 관한 규정 제20조 본문을 유추하여, 통상 실시계약이 착오 취소된 경우에도 보상금 반환할 필요가 없다고 판시함.

## 7. 직무발명보상금청구권의 소멸시효 중단 사유로서 법률상 장애를 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 53

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                          |
| 사건번호  | 2014나2041931(서울고법 2015.6.11. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                            |
| 원 고   | 종업원                              |
| 피 고   | 사용자                              |
| 권 리   |                                  |
| 법 조 문 |                                  |

#### ▶ 사건 정리

(1) 원고는 피고에 대하여 직무발명보상금청구권을 행사할 수 없는 다음과 같은 법률상의 장애사유가 있었으므로, 원고의 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성되었는지 여부가 문제됨.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고와 A는 2001. 3. 26.자 합의서 제3조 제1항에서 피고의 운영방안과 관련하여 통상적인 것 이외의 지출은 서로 합의하여 결정하기로 하였는데, 직무발명보상금의 지급은 피고의 통상적인 지출에 해당하지 않고, 원고와 A 사이에 직무발명보상금의 지급에 관한 합의가 이루어진 적이 없으므로, 원고는 A와 이에 대한 합의를 하기 전까지는 직무발명보상금청구권을 행사하는 데 법률상의 장애사유가 있다고 주장함.

(2) 원고는 A와 사이의 합의에 따라 피고에게 이 사건 특허출원을 승계해 준 것이고, 피고의 운영 전반에 관한 이 사건 합의서에서 월 1회 회계 정산을 하고, 추가 사항이 발생할 경우 원고와 A가 합의하여 결정하도록 약정한 점 등을 고려하면, 원고의 직무발명보상금청구권은 이 사건 특허발명으로 인한 수익이 발생한 시점, 즉 제품 판매시점부터 행사할 수 있었다고 할 것이므로, 원고는 이 사건 특허발명이 실시된 실리콘 러버 테스트 소켓 제품이 판매되기 시작한 2003. 10.경을 기준으로 그 다음 달인 2003. 11. 1. 전까지는 직무발명보상금청구권을 행사하는 데 법률상의 장애사유가 있었다고 주장함.

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

## ▶ 피고 주장

(1) 피고는 보상금 청구권에는 법률상 장애사유가 없어 소멸시효 완성으로 소멸되었다고 주장함.

## 🔗 법원의 판단

### 0. 관련 법리

소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니한다. 여기서 ‘권리를 행사할 수 없다’라고 함은 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미 도래나 조건 불 성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다

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

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

3. 폐업과 관련하여 직무발명보상금청구권 행사의 법률상 장애사유 여부

합의서 제2조는 X와의 합병 및 지분에 관한 사항으로서, X와 피고가 합병을 하면서 X의 가치를 2억 원으로 평가하여 이를 피고의 증자 시에 지급하기로 하는 약정으로 해석될 뿐, 이 사건 특허발명에 대한 직무발명보상금의 지급시기를 정한 것으로 볼 수는 없다. 가사 X의 회사 가치를 산정하면서 이 사건 특허발명의 존재를 고려하여 위 합의 사항을 정하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 이를 직무발명보상금 또는 그 지급시기에 대한 약정으로 볼 수는 없고, 또한 원고와 A는 2001. 11. 15. 위 합병을 취소하면서 피고의 지분을 상호 조정한 사정 등에 비추어 보면 위 약정은 합병 취소로 실효되었다고 할 것이므로, 적어도 그 때부터는 위 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있었다고 할 것인데, 이 사건 소는 그 때부터 기산하더라도 10년이 경과된 후인 2012. 5. 18.에 제기되었음이 명백하다.

## ▶ 판례 해설

직무발명보상금청구권의 소멸시효 중단 사유인 법률상 장애 여부에 대해 판시함.

## 8. 주식, 고액 연봉 및 통상의 3배에 이르는 퇴직금으로 보상금 청구권을 갈음할 수 있는지 여부를 판단한 사례

### 판례 54

#### 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명 보상금                        |
| 사건번호  | 2013가합92632(서울중앙지법 2015.2.6.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-0457975호 외 6건            |
| 법 조 문 |                                 |

#### 사건 정리

(1) 원고가 피고회사에 재직 시 피고회사의 주식을 액면가로 부여받고, 고액의 연봉 및 통상의 3배에 이르는 퇴직금을 지급받았음.

#### 원고 주장

(1) 원고는 통상 과다한 금액을 받았더라도, 보상금 청구권은 별개로서 종업원은 정당한 보상금을 지급받을 권리가 있다고 주장함.

#### 피고의 주장

(1) 사회통념에 비추어 원고가 과다한 금액을 피고회사로부터 수령하였으므로, 보상금 청구권을 포기하였다고 주장함.

#### 법원의 판단

(1) 원고가 이 사건 발명에 관한 직무발명보상금을 포기하였거나 이미 모두 지급받았는지에 관하여 보건대, 을 제3 내지 7, 9, 33호 증(각 가지번호 포함)의 기재만으로 원고가 직무발명보상금을 포기하였거나 이미 지급받았음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

#### 판례 해설

특별한 사유 없이, 과다한 금액을 지급받았다는 사유만으로 보상금 청구권이 소멸되지 않는다고 판시함.

## 9. 법률상 장애가 있을 때, 보상금 청구권의 소멸시효 기산점을 제시한 판례

### 판례 55

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명 보상금                        |
| 사건번호  | 2013가합92632(서울중앙지법 2015.2.6.선고) |
| 결 과   | 일부 인용                           |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-0457975호 외 6건            |
| 법 조 문 |                                 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고와 피고 사이에 근무 규칙 등에 직무발명보상금 지급시기에 관한 아무런 규정이 없었다는 사실에 대해 당사자 사이 다툼이 없음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 각각의 발명에 대해 소멸시효 기산점을 달리 적용해야 하므로, 이 사건 발명 중 일부에 대해서는 소멸시효가 완성되지 않았다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 출원시점부터 보상금 청구권에 대한 소멸시효가 진행된다고 봄이 상당하므로, 출원일로부터 10년이 경과된 발명에 대한 보상금 청구권은 시효로 소멸하였다고 주장함.

### 🔍 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

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 된다.

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

1. 보상금 청구권에 대한 소멸시효 기산점(원칙)

원고가 피고에 재직할 당시 피고의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기에 관한 아무런 규정이 없었다는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 기산점은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 할 것이고, 늦어도 이 사건 발명의 출원일에는 피고가 원고로부터 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 것이므로 이 사건 발명의 출원일부터는 직무발명보상금의 소멸시효가 진행된다 할 것이다.

2. 법률상 장애사유가 아닌 경우

원고는 피고가 원고로부터 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계할 당시 지급 시기, 보상금 산정기준, 특허의 평가방법에 관한 아무런 계약이 체결되어 있지 않았고, 근무규칙 등에도 이 같은 점이 규정되어 있지 않았으며, 이 사건 발명의 등록이 2004. 7. 28.에 이르러서 처음으로 등록되어 적절한 평가가 불가능하였기 때문에 사실상 발명자가 보상금을 청구할 수 있는 때로부터 소멸시효를 기산하여야 한다고 주장하나, 원고가 주장하는 사유는 법률상 장애사유가 아닌 권리행사를 하는 것이 사실상 곤란하였다는 사유에 불과하므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

3. 제1발명, 제2발명, 제3발명, 제4발명 - 소멸시효로 소멸.

제1발명은 2001. 3. 21. 이 사건 제2발명은 2001. 10. 16. 이 사건 제3발명은 2002. 2. 26. 이 사건 제4발명은 2002. 3. 19. 각 출원된 사실은 앞서 인정한 바와 같고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과된 후인 2013. 10. 14. 제기되었음은 기록상 명백하므로, 이 사건 제1 내지 4발명에 대한 직무발명보상금청구권은 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다 할 것이니, 피고의 이 부분 주장은 이유 있다.

4. 제5발명, 제7발명 - 소멸시효로 소멸하지 않음.

제5발명은 2003. 12. 29. 이 사건 제7발명은 2007. 1. 19. 각 출원되었고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과되기 전인 2013. 10. 14. 제기되었으므로, 피고의 이 부분 주장은 이유 없다. 결국 피고는 원고에게 이 사건 제5, 7발명에 대한 직무발명보상금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

 판례 해설

출원시점을 보상금 청구권의 소멸시효 기산점으로 하여, 각각의 특허발명에 대한 소멸시효 완성 여부를 판단하였음.

## 10. 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기산점이 승계한 시점에 해당하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 56

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                          |
| 사건번호  | 2012가합70651(의정부 지법 2014.9.25 선고) |
| 결 과   | 청구 기각                            |
| 원 고   | 종업원                              |
| 피 고   | 사용자                              |
| 권 리   |                                  |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제14조                       |

#### ▶ 사건 정리

(1) 피고회사에 근무하던 원고는 직무발명을 완성하여, 피고 명의로 출원 및 특허 등록함.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 직무발명에 대해 피고가 상당한 이익을 얻고 있으므로 정당한 보상금을 청구함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 원고가 공동발명자가 아니며 직무발명보상금청구권이 발생하였더라도 소멸시효가 완성되었다고 주장함.

#### 🔗 법원의 판단

1. 이 사건 발명의 공동발명자인지 여부

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

2. 원고가 이 사건 발명에 관한 권리를 피고에게 승계하였는지 여부

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

---

수 있는 권리를 피고 회사에 승계하여 준 것으로 볼 수 있다.

### 3. 소멸시효 완성 여부

(1) 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하고, 사용자가 발명의 특허출원을 하기 위해서는 종업원 등 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하여야 하는바, 피고 회사가 2001. 3. 21. 이 사건 특허발명을 출원할 무렵 원고로부터 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것으로 봄이 타당하다.

(2) 피고 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있다는 등 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있다고 볼 사정이 없는 이상, 원고의 직무발명보상금청구권은 늦어도 위 2001. 3. 21.에 발생하였다 할 것인데 이 사건 소는 그로부터 10년의 시효기간이 경과하였음이 역수 상 명백한 2012. 5. 18. 제기되었음이 기록상 명백하다. 따라서 원고의 직무발명보상금청구권은 소멸시효 완성이로 소멸하였다 할 것이니, 이를 지적하는 피고의 주장은 이유 있다.

---

### 판례 해설

직무발명보상금청구권의 소멸시효 기산점은 특별한 사정이 없는 한 승계한 시점에 해당한다고 판시함.



## 11. 무효사유가 보상금 청구권에 영향을 미치는지 여부 및 관리규정에 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우 소멸시효 중단사유인 법률상 장애인지 여부

### 판례 57

#### 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명보상금                      |
| 사건번호  | 2012나53644(서울고법 2014.4.24선고) |
| 결 과   | 일부 인용                        |
| 원 고   | 종업원                          |
| 피 고   | 사용자                          |
| 권 리   | 특허 제10-0276014호              |
| 법 조 문 |                              |

#### 사건 정리

- (1) 피고의 종업원으로 근무하던 원고가 피고에 재직하던 중 발명한 직무발명에 대해 피고에게 권리를 승계하였고, 이에 상당한 보상금 지급을 청구함.
- (2) 1심판결은 발명1에 무효사유가 있어 독점적 이익이 발생하지 않지만, 발명2의 경우 보상금 청구권이 있다는 이유로 일부 인용판결을 함.

#### 원고 주장

- (1) 발명 1과 발명 2에 무효사유가 있다고 하더라도 무효심판을 통해 무효로 확정되지 않는 한 피고는 발명 1과 발명 2를 독점적으로 실시하여 사실상의 이익을 얻고 있으므로 원고에게 이익에 비례하는 직무발명보상금을 지급해야 한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 발명 1과 발명 2에 무효사유가 있고, 피고의 경쟁사 등 제3자도 발명1과 발명2에 무효사유가 있다는 사실을 용이하게 알 수 있어 피고는 발명1과 발명2에 의한 배타적/독점적 이익을 얻지 못하였으므로 원고는 피고에게 보상금 청구 할 수 없다고 주장함.

#### 법원의 판단

1. 발명 1, 2에 무효사유가 있는지 여부
  - (1) 위 인정사실과 증거(갑1의 1, 2, 갑12, 을3의 1, 2, 3, 을7의 1)를 종합하면, 발명1과 비교대상발명1은 그 구성, 목적, 작용효과가 서로 동일하여 발명1은 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명에 해당하여 신규성이 없어 무효사유가 있다.
  - (2) 발명2는 비교대상발명 6과 기능 및 전체적인 작용효과가 유사하다고 단정하기 어려우며, 발명2가 비교대상발명 5,6을 결합하여 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할

---

수 있는 발명이라고 단정하기도 어렵다.

2. 무효사유 있는 발명 1에 대한 보상금 청구권 행사

(1) 발명1이 비교대상발명1에 따라 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있거나 공지된 발명과 차이가 없어서 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당한다는 사정을 타이어 업계의 경쟁회사들도 용이하게 알 수 있었다고 추인할 수 있다.

(2) 따라서 피고가 발명1을 적용하여 생산한 타이어를 판매함으로써 무상의 통상 실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없으므로 원고가 피고에 대하여 발명1에 관한 직무발명보상청구권을 가지고 있다고 볼 수 없다.

3. 무효사유 없는 발명 2에 대한 보상금 청구권 행사

(1) 발명2에 무효사유가 있다고 단정하기 어렵고, 설령 무효사유가 있다고 하더라도 피고가 발명2를 적용하여 생산한 타이어를 판매함으로써 무상의 통상 실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 사실상 얻고 있다고 볼 수 있으므로 발명2에 관하여는 원고가 피고에 대하여 직무발명보상을 청구할 수 있다.

4. 소멸시효의 중단사유인 법률상 장애가 있었는지 여부

(1) 원고가 피고에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 당시 시행되던 피고의 구 관리규정 13조 3, 4항은 실시보상금의 지급시기를 정하고 있었고, 원고는 구 관리규정 13조 3, 4항에 정해진 실시보상금의 지급시기가 도래할 때까지 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다고 볼 수 있다. 그러므로 발명2에 관한 원고의 직무발명보상금 청구권은 시효로 소멸하지 않았다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

---

## 판례 해설

무효사유가 보상금 청구권에 영향을 미치는지 여부 및 관리규정에 보상금 지급시기를 정하고 있는 경우 소멸시효 중단사유인 법률상 장애인지 여부를 판시함.

## 12. 출원발명의 거절이 예상될 경우, 실시보상금을 지급할 의무가 면제되는지 여부를 판단한 사례

### 판례 58

#### ▶ 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 직무발명 보상금                     |
| 사건번호  | 2011다43051(대법원 2014.11.27선고) |
| 결 과   | 상고 기각                        |
| 원 고   | 종업원                          |
| 피 고   | 사용자                          |
| 권 리   | 10-2006-0066378호             |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제10조, 제15조             |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 피고회사에 연구원으로 근무하다가 2007.2경 퇴사함. 피고회사 재직 중 액정표시장치에 관한 발명을 하고 권리를 승계하여, 피고가 국내출원 및 해외 출원을 진행함.
- (2) 원고가 보상금청구권을 행사하자, 피고는 이 사건 발명이 등록된 바 없고 피고가 이 사건 발명으로 인해 어떠한 독점적 이익을 향유하지도 못하였다고 주장함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 발명이 거절 확정되지 않고, 거절 예정되더라도 사용자는 종업원에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 피고는 거절이 예상되는 경우, 사용자가 직무발명으로 인해 얻는 이익이 없어 보상금 지급할 의무가 없다고 주장함.

### 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상 실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상 실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.

#### 1. 피고 실시제품과 이 사건 발명이 동일한지 여부

피고 실시제품의 하부커버는 종래 제품에서 별개로 존재하던 광원커버와 하부커버를 하나로 결합한 것으로서 발명의 명칭을 ‘액정표시장치’로 하는 원심 판시 이 사건 발명의 광원커버와 구조, 형태, 기능은 물론 작용효과도 동일하다는 것을 알 수 있으므로, 피고 실시제품의 하부커버는 이 사건 발명의 광원커버와 명칭만 다를 뿐 실질적으로 동일한 구성이라고 할 것이다.

2. 피고가 배타적 및 독점적 실시할 수 있는 지위 취득이 예상되는지 여부

(1) 이 사건 발명은 국내에서 원심 변론종결일까지 특허등록은 물론 특허결정도 받지 못하였고, 유럽과 미국에서도 신규성이나 진보성이 부정된다는 이유로 특허가 거절되었음을 알 수 있다.

(2) 원심 변론종결 당시 피고가 이 사건 발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득하였거나 장차 그러한 지위를 취득함으로써 얻을 수 있는 이익이 있다고 보기 어려우므로, 피고는 원고에게 직무발명인 이 사건 발명에 관하여 이른바 실시보상금을 지급할 의무가 있다고 할 수 없다.

#### 판례 해설

직무발명이 특허 등록 받지 못하고 거절되거나 거절 예상 될 경우, 사용자는 종업원에게 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판시함.

## 라. 직무발명 보상금 관련 사례

### 1. 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부를 제시한 사례

#### 판례 59

##### 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 소득세 등 징수처분 취소                |
| 사건번호  | 2014두15559판결(대법원2015.4.23선고) |
| 결 과   | 상고 기각                        |
| 원 고   | 사용자                          |
| 피 고   | 북대전세무서장                      |
| 권 리   |                              |
| 법 조 문 | 소득세법 제12조 제5호 (라)목           |

##### 사건 정리

(1) 정부출연연구기관인 사용자가 지급받은 기술료 중 일부를 발명에 기여한 직원 등에게 실시보상금으로 지급하면서 보상금을 소득세법 제12조 제5호 (라)목 1)에서 정한 비과세소득인 발명진흥법상 직무발명보상금으로 보아 소득세를 원천징수하지 않자 과세관청이 소득세 징수처분을 한 사안에서, 보상금은 위 법 조항에서 정한 비과세소득에 해당하는지 여부

##### 원고 주장

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

##### 피고 주장

(1) 피고는 규칙적 반복적으로 지급된 보상금은 직무발명 보상금이 아닌 근로소득에 해당하여 과세의 대상에 해당한다고 주장함.

#### 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

소득세법 제12조 제5호 (라)목 1)은 기타소득 중 ‘종업원이 발명진흥법 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금’을 비과세소득의 하나로 규정하고 있고, 발명진흥법 제15조 제1항은 “종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에

는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”고 규정하고 있다.

1. 이 사건 직무발명 보상금이 비과세 대상인지 여부

(1) 이 사건 보상금이 직무발명 보상금의 정당한 범위를 넘는지 여부

이 사건 보상금은 원고 소속 종업원들이 원고의 내부규정인 지적재산권관리요령에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고 이를 원인으로 하여 원고로부터 지급받은 실시보상금인데, 원고가 그 내부규정인 지적재산권관리요령과 인사규정 등에 따라 합리적으로 산정한 것으로 이 사건 보상금이 직무발명보상금으로서 정당한 보상의 범위를 넘는 것이라고 보기 어렵다고 판단하였다.

(2) 규칙적/반복적 지급으로 인해 직무발명보상금이 근로소득에 해당하는지 여부

이 사건 보상금의 지급방법이 규칙적, 반복적이었다거나, 그 지급원인이 된 직무발명이 원고의 목적사업을 수행하는 과정에서 이루어졌다는 등의 사정만으로 이 사건 보상금이 근로소득에 해당한다고 할 수 없다.

(3) 이 사건 보상금에 대한 판단

이 사건 보상금과 달리 원고가 소득세를 원천징수한 연구 장려금의 경우 이 사건 보상금과 그 산정방법을 일부 공유하였으나 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 다른 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 보상금은 과세대상인 근로소득이라고 볼 수 없고 소득세법 제12조 제5호 (라)목 1)에서 정한 비과세 기타소득에 해당한다는 이유로, 이와 다른 전제에서 피고가 한 이 사건 처분은 위법하다.

## 판례 해설

일시적/반복적으로 지급되었는지에 관계없이, 직무발명 보상금은 과세의 대상에 해당하지 않는다고 판시함.

## 2. 연구 직원 인센티브와 마찬가지로, 발명자에 대한 보상금이 과세 대상에 해당하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 60

#### ▶ 기초 사항

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 사 건 명 | 소득세 등 징수처분 취소               |
| 사건번호  | 2014누43(대전고법 2014.11.20 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                       |
| 원 고   | 사용자                         |
| 피 고   | 국세청장                        |
| 권 리   |                             |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2호, 제10조, 제15조       |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고가 2006년부터 2010년 까지 소속연구원의 직무발명에 대해 직무발명 보상금을 지급하면서 소득세를 원천징수하지 않자, 감사원이 과세대상소득에 해당한다는 이유로 소득세 징수 통보함.
- (2) 피고가 원고에 대해 근로소득세 및 기타소득세 및 법인세를 경정하여 고지함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 보상금은 다음과 같은 이유에서 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명 보상금에 해당하지 아니하고 과세대상인 근로소득에 해당하므로 이 사건 처분은 적법하다고 주장함.

### 🔍 법원의 판단

#### 1. 보상금의 지급 근거

- (1) 직무발명관리요령은 원고가 발명자의 지식재산권을 받을 수 있는 권리 또는 지식재산권을 승계한 때에는 발명자에게 보상금을 지급하도록 한다고 규정하면서(제3조, 제4조), 위 보상금을 등록보상금과 실시보상금으로 구분하고 있는데, 이 중 실시보상금은 특허권의 양도 등으로 수입이 발생하였을 경우 지급되는 것으로, 위양도 등 계약

상의 기술료에 따라 지급의 범위가 결정되는 반면에(제17조 제1항), 등록보상금은 원고가 산업재산권 획득을 목적으로 출원한 직무발명이 등록된 경우 지급되는 것으로, 특허권에 대하여 100,000원, 그 이외 지식재산권에 대하여는 50,000원이 지급된다(제17조 제2항, 별표6). 한편 실시보상금을 지급받을 권리는 발명자가 전직 또는 퇴직한 후에도 존속한다(제18조 제1항).

## 2. 보상금 외 연구 직원 인센티브가 과세 대상인지 여부

(1) 원고는 기술료사용규정 제4조 및 제15조, 제21조에 근거하여, 발명자에 해당하지 않으나 기술료 발생의 대상이 되는 연구과제에 참여한 연구 직원 및 기술이전 기여자에 대하여도 연구 직원 인센티브를 지급하고 있으며, 이는 소득세 원천징수의 대상에 해당한다.

## 3. 연구 직원 인센티브를 지급하였다고 하여, 이 사건 보상금을 과세대상으로 보아야 하는지 여부

(1) 기술료사용규정 제4조 등에 근거하여 지급되는 연구 직원 인센티브는 발명자에 해당 하는지 여부와 상관없이 실시계약과 관련된 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면에 직무발명관리요령 제4조 및 제17조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리 등을 원고에게 승계한 발명자를 지급대상으로 하고 있는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구 직원 인센티브와 그렇지 아니한 이 사건 보상금은 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구 직원 인센티브에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세 대상소득으로 보아야 할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

## ▶ 판례 해설

연구 직원 인센티브와 달리 보상금은 과세대상에 해당하지 않는다고 판시함.



### 3. 보상금이 직무발명보상금이 아닌 연구장려금에 해당하여 소득세의 대상에 해당하는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 61

#### 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 소득세 등 징수처분 취소                |
| 사건번호  | 2014누29(대전고법 2014.11.20. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                        |
| 원 고   | 사용자                          |
| 피 고   | 국세청장                         |
| 권 리   |                              |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조, 제10조, 제15조        |

#### 사건 정리

(1) 원고는 2006년부터 2010년까지 소속 연구원이 위 각 사업에 따른 직무를 수행하는 과정에서 특허권 등의 연구개발결과물을 발명한 경우 이를 승계한 후 그 연구개발결과물을 사용·생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 기업체 등과 실시계약을 체결하고 그 대가로 지급받은 기술료 중 일부를 그 출원서나 특허공보에 발명자로 등록된 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 원고의 내부규정인 지적재산권관리요령 제16조 및 제17조 제1호에 따라 실시보상금(이하 '이 사건 보상금'이라 한다) 명목으로 지급하면서 이 사건 보상금이 소득세법 제12조 제5호 라 목 1) 소정의 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보고 그에 대하여는 소득세를 원천징수하지 아니함.

#### 원고 주장

(1) 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당하지 아니하고 과세대상인 근로소득에 해당하므로 이 사건 처분은 적법하다고 주장함.

## ☞ 법원의 판단

### 1. 보상금의 지급 근거

(1) 지적재산권관리요령은 직무창작을 ‘창작자의 창작이 원고의 업무 범위 내에 속하고 그 창작을 하게 된 행위가 재직 중의 임무에 속한 것을 말하며, 직무발명과 직무저작을 포함 한다’고 정의하고 있고(제2조 제7호), 직무발명을 ‘직원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 원고의 업무에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 재직 중의 임무에 속하는 것을 말한다’고 정의하고 있다(제2조 제9호)

(2) 또한 지적재산권관리요령은 원고가 창작자의 직무창작에 의하여 발생한 권리를 승계한 때 창작자에게 실시보상금, 특별보상금, 등록보상금을 지급한다고 규정하고 있는데(제16조), 이 중 실시보상금은 지적재산권의 양도 또는 실시로 인하여 연구원에 수입이 발생하였을 경우 인사규정에서 정하는 연구 장려금 지급기준에 따라 지급된다고 규정하고 있고(제17조 제1호), 원고의 내부규정인 인사규정은 기술료에 의한 연구 장려금의 지급대상에 퇴직자 및 기여자를 포함하는 것으로 정하고 있다(제75조, 제76조).

### 2. 이 사건 보상금의 성질이 직무발명보상금인지 여부

(1) 이 사건 보상금은 원고 소속 종업원이 지적재산권관리요령 제3조에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 이를 원인으로 하여 지적재산권관리요령 제16조 및 제17조 등에 따라 지급받은 실시보상금으로서, 그 성격이 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금이라 봄이 상당하고, 퇴직자에게 지급한 이 사건 보상금 또한 위와 마찬가지로 보아야 할 것인바, 이 사건 보상금은 그것이 재직자에게 지급된 것인지 아니면 퇴직자에게 지급된 것인지 여부를 불문하고 이를 모두 소득세법 제12조 제5호 라목 1) 소정의 비과세대상인 기타소득에 해당한다고 봄이 상당하다.

### 3. 일회성으로 지급되지 않고 계속적/반복적 성격의 금원인 경우 직무발명보상금에 해당하지 않는지 여부

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

### 4. 실시계약의 대가로 지급받은 기술료 중 일부를 발명자로 기재되어 있지 않은 참여 연구원 및 해당 연구에 참여하지 않은 지원인력에게 지급한 경우, 이 사건 보상금이 직무발명보상금이 아닌 연구 장려금에 해당하는지 여부

(1) 인사규정 제72조에 근거하여 지급되는 연구 장려금은 창작자에 해당하는지 여부와 상관없이 연구수행에 직·간접적인 공헌이 있는 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면 지적재산권관리요령 제16조 및 제17조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무

발명에 대한 권리를 원고에게 승계한 창작자에 한하여 지급되는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구 장려금과 그렇지 아니한 이 사건 보상금은 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격 상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구 장려금에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으로 보아야 할 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

## ▶ 판례 해설

보상금의 법적 성질을 규정하여, 과세의 대상이 되는지 여부를 명확히 판시함.

#### 4. 직무발명보상금 청구권의 성질에 따라 구별되는 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부를 각각 판단한 사례

##### 판례 62

##### ▶ 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 소득세 등 징수처분 취소                |
| 사건번호  | 2014누36(대전고법 2014.11.20. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                        |
| 원 고   | 사용자                          |
| 피 고   | 국세청장                         |
| 권 리   |                              |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제10조, 제15조             |

##### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 생명 과학기술 분야의 연구개발 및 이를 지원하는 연구들을 주된 목적으로 설립된 정부 출연 연구 기관임.
- (2) 원고의 국가연구개발결과물을 사용/생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 자로부터 지급받은 기술료 중 일부를 그 발명에 기여한 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 원고의 내부 규정인 직무 발명 규정 제4조 및 제15조에 근거하여 실시보상금 명목으로 지급 하면서, 이에 대해 원천징수하지 않자, 감사원이 소득세 등을 징수하도록 통지함.

##### ▶ 원고 주장

- (1) 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다고 주장함.

##### ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 보상금은 다음과 같은 이유에서 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명 보상금에 해당하지 아니하고 과세대상인 근로소득에 해당하므로 이 사건 처분은 적법하다고 주장함.

##### 🔍 법원의 판단

1. 직무발명에 대한 권리의 원시취득자
  - (1) 직무발명을 한 경우에 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 이를 종업원 등이 원시 취득하는 것으로 정하는 한편으로, 사용자 등이 종업원 등으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정 받

는 방법으로 종업원 등이 원시 취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득한 때에는  
정당한 보상을 하도록 규정하고 있다.

(2) 따라서 원고 소속 종업원이 직무발명을 한 경우에도 그에 대하여 특허 등을 받을  
수 있는 직무발명에 대한 권리는 특별한 사정이 없는 한 사용자인 원고가 아닌 직무  
발명을 한 종업원이 이를 원시 취득하는 것으로 보아야 할 것이다.

#### 2. 제1 유형 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부

(1) 이 사건 제1유형 보상금은 제1유형 종업원이 직무발명규정 제3조에 따라 원고에게  
직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 원고로부터 이를 원인으로 하여 직무발명  
규정 제4조 및 제15조 등에 따라 지급받은 실시보상금으로서 그 성격이 발명진흥법  
제15조에 의한 직무발명보상금이라 봄이 타당한바, 이 사건 제1유형 보상금은 그것이  
재직자에게 지급된 것인지 아니면 퇴직자에게 지급된 것인지 여부를 불문하고 이를 모두  
소득세법 제12조 제5호 라 목 1) 소정의 비과세 기타소득에 해당한다고 봄이 상당하  
다.

#### 3. 제2 유형 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부

(1) 원고가 특허 등을 등록하지도 않은 상태에서 기업체 등으로부터 받은 기술료 수입금  
을 재원으로 지급한 이 사건 제2유형 보상금은 이 사건 제1유형 보상금과 동일하게  
발명진흥법상 직무발명보상금으로서 비과세대상이라고 할 것이다.

#### 4. 제3 유형 보상금이 비과세 소득에 해당하는지 여부

(1) 제3유형 종업원의 경우 특허증에 발명자로 등록되어 있지 않을 뿐만 아니라 위와  
같이 공동발명자로 인정받기 위해 필요한 실질적 기여를 하였음을 인정할 아무런 증거  
가 없으므로 제3유형 종업원을 발명자로 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 제3유형 보상  
금은 비과세대상인 발명진흥법상의 직무발명보상금이라고 할 수 없고 과세대상인 근로  
소득이라고 할 것이다.

### ▶ 판례 해설

보상금의 유형을 구별하여, 과세 소득에 해당하는지 여부를 판시함.

## 5. 직무발명 보상금에 대한 법인세 부과 처분을 판단한 사례

### 판례 63

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 법인세 등 부과처분 취소                   |
| 사건번호  | 2012구합4079(의정부지법 2014.9.16. 선고) |
| 결 과   | 원고 일부 패소                        |
| 원 고   | 사용자 - 한국건설기술연구원                 |
| 피 고   | 고양세무서장                          |
| 권 리   |                                 |
| 법 조 문 | 구 소득세법 제20조 제1항 제1호 가목          |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 2006년부터 2010년까지 소속 연구원이 위 각 사업에 따른 직무를 수행하는 과정에서 특허, 실용신안, 프로그램, 노하우 등을 발명한 경우 내부규정인 직무발명 관리요령에 따라 그 발명에 관한 권리를 승계하되, 이에 관하여 제3자와 실시계약을 체결하는 경우 지급받은 기술료 중 60% 상당을 그 발명에 기여한 소속 연구에게 실시 보상금 명목으로 지급해 왔는데, 위 보상금이 근로소득이 아니라고 보아 소득세를 원천 징수하지 않았음.
- (2) 국세청장은 참여연구원 등에게 지급한 보상금은 근로소득에 해당한다는 사유로 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 지시함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 보상금은 원고 소속 연구원이 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고 그에 대한 대가로서 받은 소득이므로 근로소득이 아니라 일시재산 소득에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 원고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 국가연구개발결과물 양도의 대가가 아니라 원고의 매출(수입)에 기여한 데에 대한 인센티브 성격의 금원으로서 구 소득세법 제20조 제1항 제1호 가목의 근로소득(근로의 제공으로 인하여 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여)에 해당한다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 직무발명에 대한 정당한 보상 여부

(1) 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 특허법·실용신안법·디자인보호법상의 특허·실용신안등록·디자인등록을 받을 수 있는 권리로 구성되는데, 특허법 제33조 제1항 실용신안법 제11조 디자인 보호법 제3조 및 발명진흥법 제10조, 제15조 등의 관련 규정을 종합하면, 종업원이나 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명·고안·디자인 등의 창작 활동을 함으로써 사용자나 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자등'이라 한다)의 업무 범위에 속하는 직무발명을 한 경우에 그에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 직무발명에 대한 권리는 이를 종업원 등이 취득하는 것으로 정하면서 사용자 등이 종업원 등으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정 받는 방법으로 종업원 등이 취득한 직무발명에 대한 권리 등을 승계취득한 때에는 정당한 보상을 하도록 규정하고 있다.

### 2. 직무발명에 대한 법인세 및 근로소득세가 정당한지 여부

(1) 원고는 소속 연구원에게 매년 정기적, 반복적으로 이 사건 보상금을 지급해 온 것이 아니라, 제3자와 실시계약을 체결함으로써 재원이 발생하는 경우 그 재원 중 일부를 원고의 내부규정에 따라 지급한 것이다. 그러므로 피고가 원고에 대해 2006년에 부과한 귀속 근로소득세 34,013,430원 및 법인세 3,288,390원에 대한 부과처분을 취소한다.

## 판례 해설

연구소에서 연구원에게 지급한 금액은 근로소득세 및 법인세의 대상에 해당하지 아니함.

## 6. 연구 장려금과 산정방법이 일부 유사한 직무발명보상금 또한 과세 대상에 해당하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 64

#### ▶ 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 소득세 등 징수처분 취소                  |
| 사건번호  | 2012구합3257(대전지법 2014.1.15. 선고) |
| 결 과   | 청구 인용                          |
| 원 고   | 사용자                            |
| 피 고   | 서대전세무서장                        |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제15조                     |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 원고는 과학기술분야 정부출연연구기관등의 설립/운영 및 육성에 관한 법률에 따라 방송/통신, 미디어 SW 콘텐츠, IT 분야 등 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 설립된 정부 출연 연구 기관임.
- (2) 원고는 연구개발결과물을 사용/생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 자로부터 지급받은 기술료 중 일부를 그 발명에 기여한 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 원고의 내부 규정인 지적재산관리요령 제16조 및 제17조에 근거하여 실시보상금 명목으로 지급하면서 원천징수를 하지 않자, 감사원이 과세대상소득에 해당한다는 이유로 소득세 징수를 통지함.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 이 사건 보상금은 원고 소속 연구원이 원시 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고, 그에 대한 대가로서 받은 것이므로 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 이 사건 보상금은 다음과 같은 이유에서 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명 보상금에 해당하지 아니하고 과세대상인 근로소득에 해당하므로 이 사건 처분은 적법하다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

1. 직무발명에 대한 권리의 원시취득자
- (1) 직무발명에 대한 권리는 이를 종업원 등이 원시 취득하는 것으로 정하는 한편으로,



사용자 등이 종업원 등으로부터 그 직무발명에 대한 권리나 관련 특허권 등을 이전받거나 전용실시권을 설정 받는 방법으로 종업원 등이 원시 취득한 직무 발명에 대한 권리 등을 승계취득한 때에는 정당한 보상을 하도록 규정하고 있다.

(2) 따라서, 원고와 같은 정부출연연구기관의 기본사업은 물론이고 국가 연구 개발 사업에 따른 수행결과물에 대하여도 그 직무발명에 대한 권리는 소속 종업원이 이를 원시 취득하는 것으로 봄이 옳다고 할 것이다.

2. 이 사건 보상금이 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 사유로 직무발명보상금에 해당하지 않는지 여부

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

3. 연구 장려금과 산정 방법이 유사한 직무발명보상금도 과세 대상에 해당하는지 여부

(1) 인사규정 제72조에 근거하여 지급되는 연구 장려금은 창작자에 해당하는지 여부와 상관없이 연구수행에 직·간접적인 공헌이 있는 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면에, 지적재산권관리요령 제16조 및 제17조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계한 창작자에 한하여 지급되는 점에 비추어 보면, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구 장려금과 그렇지 아니한 이 사건 직무 발명보상금은, 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도, 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인바, 원고가 연구 장려금에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상 소득으로 보아야만 하는 것도 아니다.

## ▶ 판례 해설

일회성 여부 및 연구 장려금과 산정 방법이 유사하더라도 직무발명 보상금은 과세 소득에 해당하지 않음을 판시함.

## 마. 종업원의 비밀유지의무

### 1. 스스로의 이익을 목적으로 회사 임직원이 경쟁업체에 자료 유출한 경우에 관한 사례

#### 판례 65

##### ▶ 기초 사항

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 사 건 명 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반 및 업무상 배임 |
| 사건번호  | 2014도11876(대법원 2016.6.23. 선고)     |
| 결 과   | 일부 파기 환송 및 상고 기각                  |
| 원 고   | 종업원                               |
| 피 고   | 사용자                               |
| 권 리   |                                   |
| 법 조 문 | 형법 제355조 제2항, 제356조               |

##### ▶ 사건 정리

(1) 피고인은 회사에 입사하면서 보안서약을 작성하였지만, 개인용 외장하드를 통해 회사의 기술상 정보 및 경영상 정보 관련 파일들을 저장하여 회사 밖으로 유출하였음.

##### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 회사 임직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하였으나 퇴사 시 반환·폐기의무가 있지만, 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적이 없어 업무상 배임죄에 해당하지 않는다고 주장함.

##### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 회사 임직원이 영업 비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출한 경우, 업무상배임죄가 반출시 성립하고, 영업 비밀은 아니나 영업상 주요한 자산인 자료의 반출행위가 업무상배임죄를 구성한다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

(1) 회사 임직원이 영업 비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 아니하였고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성한다. 한편 회사 임직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우에도

퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다.

(2) 또한, 업무상배임죄가 성립하려면 주관적 요건으로서 임무 위배의 인식과 그로 인하여 자기 또는 제3자가 이익을 취득하고 본인에게 손해를 가한다는 인식, 즉 배임의 고의가 있어야 하는데, 이러한 인식은 미필적 인식으로도 충분하다. 피고인이 배임의 범의를 부인하는 경우에 배임의 주관적 요소로 되는 사실은 사물의 성질상 범의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 이때 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인지는 정상적인 경험칙에 바탕을 두고 치밀한 관찰력이나 분석력에 의하여 사실의 연결 상태를 합리적으로 판단하여야 한다.

#### 1. 이 사건의 경우 업무상 배임의 구체적인 판단

(1) 따라서, 회사의 임원인 피고인 1이 재직 중 회사의 승인 없이 이 사건 영업파일들을 개인용 외장하드에 저장하여 보관하다가 회사 밖으로 무단 반출하고 퇴사 후까지도 반환·폐기하지 아니하고 계속 보관한 것은 보안서약서 등에 위배된 행위로서 이 사건 영업파일들의 내용에 따라서는 배임행위에 해당할 수 있고, 이 사건 영업파일들의 반출 및 퇴사 당시 피고인 1에게는 그 임무에 위배하여 향후 이 사건 영업파일들을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 사용할 의사가 있었다고 추단할 수 있으므로, 피고인 1에게 배임의 고의도 인정될 수 있다. 따라서 이 사건 영업파일들 중 일부가 공소 외 1 회사의 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한다면, 피고인 1이 공소 외 1 회사의 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당하는 위 일부 영업파일들을 회사 밖으로 무단 반출하고 퇴사 후까지 이를 계속 보관한 행위는 업무상배임죄를 구성한다고 봄이 타당하며, 비록 피고인 1이 공소 외 1 회사의 임원으로서 그 권한에 의하여 이 사건 영업파일들을 취득하였다고 하여 달리 볼 수 없다.

### 판례 해설

영업 비밀을 반출한 경우뿐만 아니라, 보안서약서를 작성한 경우는 영업비밀이 아니더라도 영업상 주요한 자산을 반출한 경우에도 업무상 배임에 해당할 수 있음을 판시함.

## 2. 공동발명자로 하여도 피고회사의 영업비밀로 관리되고 있다면, 무단으로 사용하거나 공개하는 경우 피고회사의 영업비밀을 침해한다고 판단한 사례

### 판례 66

#### 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상(지)                         |
| 사건번호  | 2014나12203(서울고법 2015.11.27. 선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                        |
| 원 고   | 종업원                             |
| 피 고   | 사용자                             |
| 권 리   | 특허 제10-846619호외 1건              |
| 법 조 문 |                                 |

#### 사건 정리

- (1) 원고와 피고 회사의 대표이사 간의 공동발명이 인정됨.
- (2) 원고가 피고 회사를 퇴사하고 제3 회사에 입사한 후, 공동 발명한 발명을 이용한 경우 영업비밀 침해가 성립하는지 여부

#### 원고 주장

- (1) 원고는 공동발명에 따른 것으로서, 영업비밀에 따른 침해에 해당하지 않는다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 피고는 공동발명자라 하더라도 공지되지 않고 회사의 영업비밀로 관리되는 기술이 있다면, 영업비밀로 관리되는 부분에 대해 침해가 성립한다고 주장함.

#### 법원의 판단

아래와 같은 2가지 사유로 원고를 이 사건 특허 발명의 공동발명자로 본다고 하여 관련 형사사건과 관련 민사사건에서 원고에 대하여 피고 회사의 영업비밀 침해를 인정할 것과 모순되는 것은 아니다.

- (1) 이 사건 기술적 사상과 관련하여 예를 들면, 이 사건 특허 발명의 경우 '갭 조절수단, 감속기, 스톱퍼' 등을 그 구성으로 포함하고 있는데, 피고 회사의 영업비밀에는 이러한 구성과 관련하여 최적의 작용효과를 도출하기 위한 구체적인 수치, 모양, 배치, 설계 및 작동의 노하우(know-how) 등 영업활동에 유용한 기술정보가 포함되는 것이므로, 이 사건 기술적 사상을 원고가 단독으로 창작하였다고 가정하더라도 이와 관련된

위와 같은 구체적인 기술정보까지 모두 원고의 권리로 귀속되는 것은 아니다. 그리고 이 사건 기술적 사상이 특허출원 등으로 공지되었다고 하여 위와 같은 구체적인 기술정보까지 함께 공지되게 되는 것도 아니다.

(2) 어떤 회사의 종업원들이 공동으로 창작한 기술정보(발명이 될 수 있는 기술적 사상 포함)가 그 회사의 영업비밀로 관리되고 있다면, 설사 그 공동창작자 중 한명이어도 이러한 기술정보를 자유롭게 처분할 수 있는 지위에 있다고 볼 수는 없으므로, 그가 이러한 기술정보를 무단으로 사용하거나 공개하는 경우에는 그 회사의 영업비밀을 침해한 것으로 된다. 앞서 살펴본 것과 같이 원고는 이 사건 특허발명에 관하여 피고 회사의 대표이사과 공동발명자일 뿐이므로, 위 특허발명이 특허출원 등으로 공지되지 않고 피고 회사의 영업비밀로 관리되고 있었다고 한다면, 공동발명자에 불과한 원고가 무단으로 이를 사용하거나 공개한 경우 피고 회사의 영업비밀을 침해한 것으로 된다.

### 판례 해설

특허발명에 대한 공동발명자라 하더라도 공지되지 않고 회사의 영업비밀로 관리되는 기술이 있다면, 영업비밀로 관리되는 부분에 대해 침해가 성립한다고 판시함.

### 3. 영업비밀에 해당하기 위한 기준 및 영업비밀 여부에 따른 업무상 배임을 인정할 수 있는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 67

#### 기초 사항

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상                        |
| 사건번호  | 2015나473(대구고법 2015.8.20 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                       |
| 원 고   | 사용자                         |
| 피 고   | 종업원                         |
| 권 리   |                             |
| 법 조 문 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률      |

#### 사건 정리

- (1) 사용자는 다이아몬드공구 금속재료 배합비율을 완성하여 다이아몬드공구를 수출하는 법인임.
- (2) 사용자의 종업원이 퇴사하면서 컴퓨터에 저장된 본드대장을 가지고 나와 다른 종업원과 함께 경쟁회사를 설립한 후, 다이아몬드공구를 생산/수출함.

#### 원고 주장

- (1) 피고 1, 피고 2와 그들로 하여금 공동대표이사로서 그 직무를 수행하도록 한 피고 회사는 원고 회사의 영업비밀인 이 사건 본드대장 등을 취득한 다음 이를 이용하여 원고 회사의 거래처인 X사 등 해외 구매업체와 계약을 체결하여 부정한 이익을 얻고 원고 회사에게 손해를 입혔으므로, 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해행위에 해당한다고 주장함.
- (2) 설령 이 사건 본드대장 등이 영업비밀이 아니더라도 피고들이 원고 회사가 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 피고들의 영업을 위하여 무단으로 사용한 행위는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하거나 원고 회사의 영업상 주요한 자산을 무단으로 반출한 행위로서 원고 회사에 대한 업무상 배임행위에 해당한다고 주장함.

#### 피고 주장

- (1) 피고는 영업비밀의 요건 중 비공지성 및 경제적 유용성 및 비밀 유지성을 이유로 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장함.

#### 법원의 판단

1. 관련 기술이 영업비밀에 해당하는지 여부
- (1) 관련 법리

‘영업비밀’은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하는 것인데, 여기서 공연히 알려져 있지 아니하다는 것(비공지성)은 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 독립된 경제적 가치를 가진다는 것(경제적 유용성)은 정보 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다는 것(비밀 유지성)은 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하거나 정보에 접근한 자에게 비밀 준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다.

(2) 이 사건 기술이 비공지성 및 경제적 유용성에 해당하는지 여부

이 사건 본드대장 등은 원고 회사가 그 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 원고 회사의 오랜 기간 동안의 시행착오를 거쳐 얻은 성과와 노하우가 포함되어 있는 점, 달리 이 사건 본드대장 등의 내용이 불특정 다수인에게 알려져 있다고 볼 만한 자료가 없고, 원고 회사가 이 사건 본드대장을 제3자에게 제공하였다고 볼 만한 정황이나 자료도 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 본드대장 등은 다이아몬드공구 제조업체에 공연히 알려져 있지 않고 그 취득을 위해서는 상당한 비용이나 노력이 필요하다고 봄이 상당하므로, 영업비밀의 요건 중 비공지성 및 경제적 유용성 요건을 충족한다.

(3) 비밀유지성에 해당하는지 여부

원고 회사의 작업지시서는 원고 회사의 직원들 및 거래업체 등에도 제공되었고 여기에는 소결조건 등이 기재되어 있었음에도 별도의 보안조치를 취한 것으로 보이지 않는 점, 피고 2가 작성한 그 취업규칙에 포함된 영업비밀 준수의무서약서는 취업규칙에 통상적으로 포함된 부수적 또는 일반적인 것에 불과하여 이 사건 본드대장 등을 특별히 지정하여 위와 같은 내용을 취업규칙에 포함한 것으로 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 본드대장 등이 원고 회사의 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었다고 보기는 어렵다. 영업비밀의 요건 중 비밀 유지성 요건을 충족하지 못한다 할 것이다.

2. 업무상 배임에 해당하는지 여부

(1) 관련 법리

회사직원이 영업 비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 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 구성하며, 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를

적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다.

(2) 이 사건 기술의 경우

원고 회사의 근로자는 회사의 업무상 지득한 기밀을 누설하는 행위, 퇴직 후라도 같다, ‘허가 없이 회사의 이익에 반하여 자기의 영리행위를 하거나 타인에게 부당한 이익을 주는 행위를 하여서는 아니 된다’는 내용이 기재된 취업규칙에 동의한 점, 원고 회사가 이 사건 본드대장 등을 개발하기 위하여 상당한 시간, 노력, 비용을 들인 점 등에 비추어 보면, 이 사건 본드대장 등은 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 원고 회사가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 원고 회사의 영업상 주요한 자산이라고 할 것이다.

따라서 피고 1, 피고 2는 퇴사 시에 이 사건 본드대장 등을 반환하거나 폐기하여야 함에도 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 원고 회사의 영업상 주요한 자산인 이 사건 본드대장 등을 무단 반출하여 피고 회사에서 이를 이용한 행위는 업무상 배임행위에 해당한다.

▶ 판례 해설

퇴직 후에도 회사의 이익에 반하여 자신의 영리목적으로 사용하는 경우 업무상 배임 및 영업비밀 침해에 해당한다고 판시함.



#### 4. 직무발명에 대한 예약승계를 위반하여 종업원 명의로 출원한 경우, 사용자가 입은 손해가 없다거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수 있는지 여부를 판단한 사례

##### 판례 68

##### 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 발명진흥법 위반                        |
| 사건번호  | 2014노4036(서울중앙지법 2015.1.16. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                           |
| 원 고   | 사용자                             |
| 피 고   | 종업원                             |
| 권 리   | 특허 제10-0883380호                 |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제19조                      |

##### 사건 정리

(1) 직무발명에 대한 예약승계를 위반하여 종업원 명의로 출원한 경우, 사용자가 입은 손해가 없다거나 그 손해가 현실화되지 않았다는 사정만으로 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수 있는지 여부

##### 원고 주장

(1) 원고는 손해가 현실화되지 않았더라도, 손해가 예상되어 피고에게 부정한 이익을 얻거나 손해를 가할 목적이 있다고 주장함.

##### 피고 주장

- (1) 피고인 등이 출원한 '카본섬유 발열체 및 이를 이용한 발열시트 제조방법'에 관한 발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다.)은 특허요건을 갖추어 적법하게 등록되었고 주식회사 ooo(이하 'ooo'이라고만 한다.)의 A는 피고인에게 약속한 기술이전료를 지불하지 않았으므로 이 사건 발명은 직무발명이 아니라고 주장함.
- (2) 피고인이 ooo이 등록한 '발열시트 제조방법'의 특허 청구항 내용을 인용한 것은 사실이나 이는 공개된 것으로서 피고인이 비밀유지의무를 부담한다고 할 수 없다고 주장함.
- (3) 이 사건 발명에 관한 특허출원으로 ooo에 별다른 손해가 없는 점 등에 비추어 보면 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없다고 주장함.

## 법원의 판단

### 1. 직무발명에 해당하는지 여부

피고인 등 명의의 이 사건 발명에 관한 특허출원 청구항 1 내지 13은 같은 명칭인 000 명의의 위 특허출원 각 청구항과 동일하고, 청구항 5 내지 13의 일부 구성요소가 000 명의의 '발열시트 제조방법'에 관한 위 특허 청구항 1 내지 10의 일부 구성요소 내용을 인용하고 있으나 상이한 구성요소를 포함하고 있다. 위 인정사실에 의하면 피고인의 이 사건 발명은 종업원인 피고인이 그 직무에 관하여 사용자인 000의 업무 범위에 속하는 발명을 한 경우로서 직무발명에 해당한다고 판시함.

### 2. 비밀유지 의무를 부담하는지 여부

피고인의 채용 및 근무 경위, 이 사건 발명의 내용, 피고인 등과 000 명의로 동일한 내용의 발명에 관하여 각각 특허출원이 이루어진 경위 등에 비추어 사용자인 000은 종업원인 피고인과 사이에 그 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계받기로 하는 합의가 있었다고 봄이 타당하며, 피고인이 이러한 합의에 따른 권리가 전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 사용자 몰래 피고인 등의 명의로 이 사건 발명에 관한 특허출원을 함으로써 그 내용을 공개한 이상 이는 발명진흥법 제19조에 의한 비밀유지의 의무를 위배한 것에 해당한다고 판시함.

### 3. 손해를 가할 목적의 존부

이 사건 발명의 특허출원 경위, 그 전·후의 정황에 비추어 보면 피고인에게 이 사건 당시 적어도 미필적으로나마 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적이 있었다고 봄이 타당하며, 사용자 측이 피고인을 고용함으로써 아무런 성과도 없이 그에 수반한 경비만 지출한 결과가 된 이 사건에 있어서 피고인의 위와 같은 행위로 인하여 직접적으로 사용자가 입은 손해가 없다거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다는 사정만으로 피고인에게 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 없었다고 할 수도 없다고 판시함.

## 판례 해설

직무발명에 대한 예약승계를 위반하여 종업원 명의로 출원한 경우, 사용자가 입은 손해가 없다거나 그 손해가 아직 현실화되지 않았다고 하더라도, 종업원에게는 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적이 있다고 판시함.

## 5. 공무원이 발명기관의 장에게 완성사실을 통지하지 않은 경우, 국가에 대해 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 69

#### ▶ 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 사기                           |
| 사건번호  | 2014노114(대전고법 2014.10.31 선고) |
| 결 과   | 일부 인용                        |
| 원 고   | 사용자                          |
| 피 고   | 종업원                          |
| 권 리   |                              |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제10조, 제5조, 제6조, 제14조   |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고인 A는 백신연구과에서 입찰절차를 거치지 않고 특정 시약을 선납 받고 있는 것을 기화로 직무상 알게 된 기술을 이용해 직접 시약을 제조하고 자신이 설립한 가공의 B회사를 통해 백신연구과에 시약을 납품함으로써 중간 마진 상당의 이익을 취득하여 피고인 C와 분배하기로 공모함.
- (2) 피고인이 업무상 배임죄를 지는지와 관련하여, 이 사건 발명이 피고인의 직무발명에 해당하는지 여부와 이 사건 진단키트의 발명이 명백히 특허등록의 대상이 될 수 없는지 여부가 문제됨.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 발명기관의 장에게 발명완성사실을 통지하지 않은 경우, 업무상 배임에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 피고는 신규성, 진보성이 명백히 부정되어 완성사실 통지의무가 없어 업무상 배임에 해당하지 않는다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

1. 이 사건 발명 중 A의 기여부분이 직무발명에 해당하는지 여부

피고인 A는 간염·폴리 바이러스과 소속 보건연구관으로서, 소화기 바이러스성 감염증에 대한 진단제제에 대한 연구는 그 소관 업무에 속한다고 할 것이므로, 이 사건 진단키트와 같이 노로 바이러스를 진단하는 진단제제의 개발을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 자에 해당한다고 할 것이다. 직무발명이 제3자와 공동

으로 행하여진 경우에는 국가는 그 발명에 대한 공무원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 공무원이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 진단키트의 발명 중 피고인 A의 기여 부분은 국가와의 관계에서 피고인 A의 직무발명에 해당한다.

2. 신규성 및 진보성이 명백히 부정되는지 여부

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

3. 국가에 업무상 배임에 해당하는지 여부

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

## ▶ 판례 해설

발명완성 사실을 통지하지 않은 경우, 무효로 될 가능성이 명백하지 않다면 특허를 처분하여 얻을 이익을 얻지 못하게 한 손해를 가하였다고 보아야 하므로 업무상 배임에 해당한다고 판시함.

## 6. 예약승계와 관계없이, 비밀유지의무를 부담하는지 여부를 판단한 사례

### 판례 70

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 발명진흥법 위반                        |
| 사건번호  | 2013고정2124(서울중앙지법 2014.9.19 선고) |
| 결 과   | 청구 인용                           |
| 원 고   | 사용자                             |
| 피 고   | 종업원                             |
| 권 리   | 특허 제10-0883380호                 |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제19조, 제58조                |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고인은 2010.2.24경부터 2010.6.30경까지 A가 운영하는 X회사에서 연구개발 및 출원업무를 담당함.
- (2) X회사의 대표가 출원 진행 중에 있다는 사실을 인지하면서, 동일한 발명에 대해 대표 모르게 출원함.
- (3) 피고인에게 발명의 비밀을 유지해야 함에도 불구하고 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 것인지 문제됨.
- (4) 또한, 피고인과 X회사의 대표 간에 권리 승계에 관한 약정의 유무에 따른 비밀유지의무가 문제됨.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 예약 승계 규정과 관계없이, 종업원은 비밀유지의무를 부담한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 피고는 권리승계에 관한 구체적인 약정이 없으므로, 이 사건 발명에 대해 비밀유지의무를 부담하지 않는다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

##### 1. 직무발명에 해당하는지 여부

이 사건 발명은 피고인이 보유하고 있던 기술을 X회사가 보유하고 있던 관련 기술과 접목한 것으로서, X회사의 임원인 피고인이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 X회사의 업무범위에 속하므로, 이 사건 발명은 직무발명에 해당한다.

---

## 2. 예약승계 규정과 비밀유지의무 간의 관계

권리승계에 관한 구체적인 약정이 없었다 하더라도, X회사의 임원인 피고인은 발명진흥법 제19조 본문 및 단서에 따라 X회사가 직무발명에 대해 출원을 할 때까지 비밀유지의무를 부담한다. 따라서 피고인의 주장은 이유 없다.

---

### 판례 해설

예약 승계와 관계없이 종업원은 사용자에게 대해 비밀유지의무를 부담한다고 판시함.

## **IV. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반 사례**

가. 부정경쟁방지, 영업비밀보호법 및 산업기술보호  
법 위반 판례

나. 기타

#### IV. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반 사례

|                                    | 주요 쟁점                                                                           | 주요 판례                     | 번호    | Page |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|
| 가. 영업비밀 또는 부정경쟁방지 및 산업기술유출방지 관련 판례 | 산업기술을 유출하여 외국의 제3자에게 전송한 행위가, 행위자에게 부정한 이익을 얻거나 대상기관에 손해를 가할 목적이 있는지 여부를 판단한 사례 | 2015도464                  | 판례 71 | 180  |
|                                    | 영업비밀 등을 부정취득한 자는 실제 사용 여부와 관계없이 영업상 이익을 침해한 것인지 여부를 판단한 사례                      | 2014다27425                | 판례 72 | 183  |
|                                    | 종업원이 퇴사하면서 사용자 회사의 프로그램을 개작한 경우, 프로그램 보호법상 침해가 성립하는지 여부를 판단한 사례                 | 2015도1877                 | 판례 73 | 185  |
|                                    | 퇴사한 직원의 행위가 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례                                                | 2017도3808                 | 판례 74 | 187  |
|                                    | 영업비밀 취급하던 종업원에 대한 침해금지 기간 산정 방법을 제시한 판례                                         | 2016마1630                 | 판례 75 | 189  |
|                                    | 부정경쟁방지법상 '사용' 및 '부정한 목적'의 의미에 대해 제시한 사례                                         | 2016노3163                 | 판례 76 | 191  |
|                                    | 영업비밀 및 영업상 중요한 자산의 의미에 대해 제시한 판례                                                | 2016도10389                | 판례 77 | 193  |
|                                    | 개정법 하에서 '합리적인 노력'의 의미를 제시한 사례                                                   | 2016노1670                 | 판례 78 | 195  |
|                                    | 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례                                                            | 2013고단7560                | 판례 79 | 197  |
|                                    | 사용자회사를 퇴직한 피고인들의 행위가 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례                                       | 2015도17628                | 판례 80 | 199  |
|                                    | 영업비밀 침해로 인한 손해배상채권에 대한 소멸시효 항변 배척되는지 여부를 판단한 사례                                 | 2014나12203                | 판례 81 | 201  |
|                                    | 영업상 주요한 자산에 대한 업무상 배임 성립 여부를 판단한 사례                                             | 2014도12066                | 판례 82 | 203  |
|                                    | 사용자와의 예약승계규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 경우, 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례                    | 2014고합219                 | 판례 83 | 205  |
| 나. 기타                              | 프로그램 소스코드와 관련하여 업무상 배임에 대해 판단한 사례                                               | 2014노1071, 2014노1623 (병합) | 판례 84 | 207  |
|                                    | 종업원의 이름이 잘못 기재된 경우 직무발명의 무효사유인지 여부를 판단한 사례                                      | 2015후1669                 | 판례 85 | 209  |
|                                    | 퇴사한 종업원이 경쟁회사에 취업하여 사용자 회사의 영업 비밀을 이용한 경우, 업무상 배임인지 여부를 판단한 사례                  | 2016도10389                | 판례 86 | 211  |



## 가. 부정경쟁방지, 영업비밀보호법 및 산업기술보호법 위반 판례

### 1. 산업기술을 유출하여 외국의 제3자에게 전송한 행위가, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반인지와, 산업기술보호법 위반에 해당하는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 71

#### ▶ 기초 사항

|       |                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사 건 명 | 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률위반 및 업무상 배임                                                                                                                                                           |
| 사건번호  | 2015도464(대법원 2018.7.12. 선고)                                                                                                                                                                 |
| 결 과   | 상고 기각                                                                                                                                                                                       |
| 원 고   | 검사                                                                                                                                                                                          |
| 피 고   | 사용자                                                                                                                                                                                         |
| 권 리   |                                                                                                                                                                                             |
| 법 조 문 | 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것) 제18조 제1항<br>산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제14조 제1호, 제2호, 제36조 제1항, 제2항, 형사소송법 제308조 / 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제36조 제1항, 제2항, 제3항, 제38조 |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 '부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적'을 범죄성립요건으로 하는바, 해당 목적이 있었는지 여부를 판단하는 기준.
- (2) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제36조 제1항 위반의 죄가 '외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적'을, 위 조항이 인용하는 같은 법 제14조 제2호가 '부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적'을 범죄성립요건으로 하는지 여부.
- (3) 행위자가 산업기술임을 인식하고 같은 법 제14조 각호의 행위를 하거나, 외국에 있는 사람에게 산업기술을 보냈다는 사실만으로 그에게 '부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적'과 '외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적'이 있었다고 추정할 수 있는지 여부.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 산업기술임을 알면서 외국의 제3자에게 전송한 것은 부정한 이익을 얻거나 손해를 가할 목적이 있었음을 추정할 수 있다고 주장함.

## ▶ 피고 주장

- (1) 피고는 타인의 사무를 처리하는 신분에 해당하지 않아, 배임죄의 주체가 아니라고 주장함.
- (2) 피고는 부정한 목적이 있는지에 대해서는 별도의 증거를 통해 입증되어야 할 사항으로, 외국에 산업기술을 보낸 사실만으로 산업기술보호법 위반에 해당하지 않는다고 주장함.

## 🔍 법원의 판단

### 1. 부정경쟁방지법 제18조의 범죄성립요건

- (1) 부정경쟁방지법 제18조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적’을 범죄성립요건으로 하는 목적범이다. 목적이 있었는지 여부는 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 영업비밀 보유기업과 영업 비밀을 취득한 제3자와의 관계 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.

원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 이 사건 공소사실 중 부정경쟁방지법 위반의 점에 대하여 피고인 1, 피고인 2, 피고인 3, 피고인 4, 피고인 5, 피고인 6에 대해 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적’에 관한 증거가 부족하다고 보아 무죄를 선고한 제1심판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다.

### 2. 배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 신분이어야 하는지 여부

- (1) 배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 신분이 있어야 한다. 여기에서 ‘타인의 사무를 처리하는 자’라 함은 양자 간의 신임관계에 기초를 둔 타인의 재산의 보호 내지 관리의무가 있음을 그 본질적 내용으로 하는 경우라야 한다. 따라서 그 사무가 타인의 사무가 아니고 자기의 사무이거나 단순히 타인에 대하여 채무를 부담함에 불과한 경우라면 본인의 사무로 인정될지언정 타인의 사무를 처리하는 자에 해당한다고 할 수는 없다.

- (2) 원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인 1, 피고인 2, 피고인 3, 피고인 4가 타인의 사무를 처리하는 자에 해당하지 않는다고 보아 무죄를 선고한 제1심판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다.

### 3. 산업기술보호법 위반인지 여부

#### (1) 관련 법리

산업기술보호법 제14조는 ‘절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위’(제1호)와 ‘산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적으로 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위’(제2호)를 금지하고 있다. 이를 위반한 자는 제36조 제2항에 의해 처벌되고, ‘산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적’으로 제14조의 각호에

해당하는 행위를 한 자는 제36조 제1항에 의해 가중 처벌된다.

#### 4. 행위자에게 부정한 목적이 있는지 여부

(1) 산업기술보호법 제36조 제1항 위반의 죄는 고의 외에 '외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적'을, 위 조항이 인용하는 제14조 제2호는 '부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적'을 추가적인 범죄성립요건으로 하는 목적범이다. 그리고 형사재판에서 공소가 제기된 범죄의 구성요건을 이루는 사실에 대한 증명책임은 검사에게 있으므로 행위자에게 '부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적'과 '외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적'이 있었다는 점은 검사가 증명하여야 한다. 따라서 행위자가 산업기술임을 인식하고 제14조 각호의 행위를 하거나, 외국에 있는 사람에게 산업기술을 보냈다는 사실만으로 그에게 위와 같은 목적이 있었다고 추정해서는 아니 된다. 행위자에게 위와 같은 목적이 있음을 증명할 직접증거가 없는 때에는 산업기술 및 비밀유지의무를 인정할 여러 사정들에 더하여 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 산업기술 보유기업과 산업기술을 취득한 제3자와의 관계, 외국에 보내게 된 경위 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 한다.

(2) 원심판결 이유를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 이 사건 공소사실 중 산업기술보호법 제36조 제1항 위반의 점에 대하여 피고인 1, 피고인 2, 피고인 3, 피고인 4, 피고인 5, 피고인 6에 대해 '외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적' 및 피고인 4에 대해 '부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적'에 관한 증거가 부족하다고 보아 무죄를 선고한 제1심판결을 그대로 유지한 것은 수긍할 수 있다. 거기에 상고이유 주장과 같은 필요한 심리를 다하지 아니하여 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유 심증 주의의 한계를 벗어나거나 산업기술보호법 제14조, 제36조에 관한 법리 등을 오해한 잘못이 없다.

### 판례 해설

- (1) 타인의 사무를 처리하는 자에 대해서만 배임죄가 적용될 수 있음을 판시함.
- (2) 종업원이 산업기술을 외국에 있는 제3자에게 전송한 것만으로 산업기술보호법 위반에 해당하지 않고, 특수한 사정(예를 들면, 부정한 이익을 얻거나 대상기관에 손해를 가할 목적과 외국에서 사용할 목적)이 있다고 증명된 경우에만 위반에 해당한다고 판시함.

## 2. 영업 비밀 등을 부정취득한 자는 실제 사용여부와 관계없이 영업상 이익을 침해한 것인지 여부를 판단한 사례

### 판례 72

#### ▶ 기초 사항

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상 및 업무상 배임                |
| 사건번호  | 2014다27425(대법원 2017.9.26 선고) |
| 결 과   | 상고 기각                        |
| 원 고   | 사용자                          |
| 피 고   | 종업원                          |
| 권 리   |                              |
| 법 조 문 |                              |

#### ▶ 사건 정리

(1) 피고가 원고에 대해 업무상 배임의 불법행위에 따른 손해를 배상할 책임이 인정된 항소심 판례에 대해, 상고가 제기됨.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 피고는 원고의 부사장으로서, 원고의 거래처 목록 현황, 원고가 보유하는 특허기술에 기반하여 실시한 유전자 검사 서류, 원가표등 영업상 주요한 자산을 반출하여, 피고가 이직한 회사에 근무하면서 위 영업상 주요한 자산을 사용하였으므로 영업상 이익을 침해한 것이라고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 부정 취득한 영업비밀을 실제 사용하고 있지 않으므로, 영업상 이익을 침해한 것이 아니라고 주장함.

#### ▶ 법원의 판단

1. 영업비밀 보유자가 영업상 이익을 침해하였는지 여부  
영업비밀이나 영업상 주요 자산인 자료 등(이하 ‘영업비밀 등’이라 한다)을 부정취득한 자는 취득한 영업비밀 등을 실제 사용하였는지와 관계없이 부정취득 행위 자체만으로 영업비밀 등의 경제적 가치를 손상시킴으로써 영업비밀 등 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌다고 봄이 타당하다.

2. 손해배상 액수 산정 기준

영업비밀 등을 취득함으로써 얻는 이익은 영업비밀 등이 가지는 재산 가치이고, 재산

가치는 영업비밀 등을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 영업비밀 등으로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분과 나아가 영업비밀 등을 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 영업비밀 등이 제공되지 않았을 경우의 차액으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제원리에 따라 형성될 시장교환가격이다.

#### 판례 해설

부정 취득한 영업비밀을 사용하지 않더라도, 보유사실 만으로 경제적 가치를 손상시키며, 손해배상 액수 산정 시 기준에 대해 판시함.

### 3. 종업원이 퇴사하면서 사용자 회사의 프로그램을 개작한 경우, 프로그램 보호법상 침해가 성립하는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 73

#### ▶ 기초 사항

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임 및 컴퓨터프로그램보호법 위반     |
| 사건번호  | 2015도1877(대법원2017.8.18 선고) |
| 결 과   | 상고 기각                      |
| 원 고   | 검사                         |
| 피 고   | 피고인                        |
| 권 리   |                            |
| 법 조 문 |                            |

#### ▶ 사건 정리

(1) 피고인들은 퇴사한 회사의 컴퓨터 프로그램을 이용하여 새로운 프로그램으로 개작한 경우, 종전 회사에 대해 프로그램 보호법 위반으로 인한 침해행위에 해당하는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 컴퓨터 프로그램을 개작하였더라도, 사용자 회사의 프로그램과 유사한 프로그램으로서 침해행위에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 동일한 프로그램이 아닌 개작된 프로그램을 이용하였으므로, 프로그램 보호법 위반에 해당하지 않는다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

0. 이 사건 컴퓨터프로그램의 권리 귀속

컴퓨터 프로그램으로서의 이 사건 프로그램이 개발되고 변화, 수정되어 온 과정, 피해자 회사가 이 사건 프로그램과 관련하여 여러 건설회사와 시스템공급계약을 하면서도 이 사건 프로그램의 저작권은 피해자 회사에게 유보하는 내용으로 약정하였던 점과 더불어, 컴퓨터프로그램 보호법 제7조 제2항이 ‘프로그램저작권은 프로그램이 창작된 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니 한다’고 규정하는 점을 종합하여 보면, 이 사건 프로그램은 컴퓨터프로그램 보호법이 정하는 컴퓨터프로그램 저작물로서 피해자 회사에게 그 저작권이 귀속된다.

1. 피고인들이 프로그램을 개작하였는지 여부

(1) 컴퓨터프로그램 보호법 제2조 제4호는, “개작이라 함은 원 프로그램의 일련의 지시·명령의 전부 또는 상당 부분을 이용하여 새로운 프로그램을 창작하는 행위를 말한다”고 규정하고 있다.

(2) 위의 인정사실 및 원심과 당심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 알 수 있는 사정을 종합하여 보면, 피고인들은 이 사건 프로그램을 이용하여 공소 외 2 회사를 위한 ERP프로그램(공사관리부분 및 회계 관리 부분)을 개발함으로써 이 사건 프로그램을 개작하였다고 봄이 상당하다.

2. 이 사건의 경우 프로그램보호법 위반인지 여부

(1) 피고인들은 개작을 통해 새로운 프로그램을 창작하였다고 할 것이므로, 프로그램 보호법 제29조제2항이 정하는 침해행위를 한자에 해당한다고 볼 수 없으며, 달리 인정할 증거도 없어, 원심이 유죄로 인정한 잘못이 있다.

## 판례 해설

사용자로부터 유래된 프로그램을 이용하더라도, 종업원이 개작한 경우 프로그램 보호법 위반에 해당하지 않는다고 판시함.

## 4. 퇴사한 직원의 행위가 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례

### 판례 74

#### ▶ 기초 사항

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 사 건 명 | 영업비밀누설등및업무상배임               |
| 사건번호  | 2017도3808판결(대법원2017.6.29선고) |
| 결 과   | 상고 일부 인용                    |
| 원 고   | 검사                          |
| 피 고   | 종업원                         |
| 권 리   |                             |
| 법 조 문 |                             |

#### ▶ 사건 정리

(1) 퇴사한 직원이 반환하거나 폐기하지 않은 영업 비밀 등을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용한 행위가 따로 업무상 배임죄를 구성하는지 여부 및 제3자가 유출 내지 이용행위에 공모 및 가담한 경우 업무상배임죄의 공범이 성립하는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 퇴사한 직원은 타인의 사무를 처리하는 자에 해당하여 업무상 배임에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자에만 적용가능하며, 퇴사한 자는 이에 해당하지 않음을 주장함.

### 🔍 법원의 판단

#### 0. 업무상 배임 관련 법리

(1) 업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 지위에 있어야 한다. 따라서 회사 직원이 재직 중에 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 타인의 사무를 처리하는 자로서 그 업무상의 임무에 위배하여 유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 된다.

(2) 또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도, 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무



가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사 시에 업무상배임죄의 기수가 된다.

1. 퇴사한 직원은 타인 사무 처리하는 자에 해당하는지 여부

(1) 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한 그 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고, 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도 이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로, 그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설 등)죄에 해당하는지 여부는 별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는 없다고 보아야 한다.

2. 퇴사한 직원과 공모/가담한 제3자의 경우, 업무상 배임에 해당하는지 여부

(1) 퇴사한 회사직원에게 대하여 타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상 제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였다 하더라도 그 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는 등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없다.

3. 이 사건의 경우 구체적인 판단

피고인 2가 이 사건 14번 파일을 사용할 당시에는 이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후여서 다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의 지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번 파일 이용행위는 업무상 배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고 할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에 공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업 비밀누설 등)죄 외에 따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다고 할 것이다.  
그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이와 달리 판단하였으니, 원심판단에는 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자, 불가별적 사후행위 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

## ▶ 판례 해설

퇴사자가 타인 사무 처리하는 자에 해당하는지 여부 및 퇴사 직원과 공모/가담한 제3자가 업무상 배임에 해당하는지에 대해 판시함

## 5. 영업비밀 취급하던 종업원에 대한 침해 금지 기간 산정 방법을 제시한 판례

### 판례 75

#### ▶ 기초 사항

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 사 건 명 | 경업금지및영업비밀침해금지가처분                         |
| 사건번호  | 2016마1630(대법원 2017.4.13선고)               |
| 결 과   | 재항고 기각                                   |
| 권 리   |                                          |
| 법 조 문 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제10조, 민사집행법 제300조 |

#### ▶ 사건 정리

(1) 종업원이 영업 비밀을 취급하던 업무에서 이탈한 경우, 종업원에 대한 영업비밀 침해의무 부가 및 그 기간이 문제됨.

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 영업비밀 침해행위 금지 기간은 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 신뢰관계의 보호 등의 목적을 고려하여 합리적인 범위 내에서 결정되어야 한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 사용자가 영업비밀 기술 정보에 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀 유지에 기울인 노력과 방법을 고려할 때, 영업비밀 침해행위 금지 기간이 결정되어야 한다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

##### 1. 영업비밀 침해행위 금지의 목적

영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다.

##### 2. 영업비밀 침해행위 금지 기간 및 범위

(1) 영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 한다.

(2) 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자

의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업 비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 그 밖에 심문에 나타난 당사자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다

### 3. 영업비밀 해당 여부 및 영업비밀의 존속기간

영업비밀을 취급한 근로자가 지득한 영업 비밀을 기준으로 평가하여야 하는데, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제10조에서 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 위한 조치를 취할 수 있다고 규정하고 있으므로 근로자가 회사에서 퇴직하지는 않았지만 전직을 준비하고 있는 등으로 영업비밀을 침해할 우려가 있어서 이를 방지하기 위한 예방적 조치로서 미리 영업비밀 침해금지를 구하는 경우에는 근로자가 그 영업 비밀을 취급하던 업무에서 실제로 이탈한 시점을 기준으로 영업비밀 침해금지기간을 산정할 수 있을 것이며, 영업비밀이 존속하는 기간 동안에는 영업비밀의 침해금지를 구할 수 있는 것이므로, 근로자가 퇴직한 이후에 영업비밀 침해금지를 구하는 경우에도 근로자가 영업비밀 취급업무에서 이탈한 시점을 기준으로 영업비밀 침해금지기간을 산정함이 타당하다

## ▶ 판례 해설

영업비밀 취급하던 근로자가 퇴사할 때, 근로자에게 영업비밀 침해행위 금지 기간의 기산점에 대해 판시함

## 6. 부정경쟁법상 '사용' 및 '부정한 목적' 의미에 대해 제시한 사례

### 판례 76

#### ▶ 기초 사항

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 사 건 명 | 영업비밀누설 및 업무상 배임                 |
| 사건번호  | 2016노3163(서울중앙지법 2017.2.15. 선고) |
| 결 과   | 항소 인용                           |
| 원 고   | 검사                              |
| 피 고   | 종업원                             |
| 권 리   |                                 |
| 법 조 문 |                                 |

#### ▶ 사건 정리

(1) 종업원이 무단 반출한 소스코드 파일을 비용을 받지 않고, 무상으로 제공한 경우 종업원에게 부정한 이익을 얻거나 손해를 가할 목적이 있다고 볼 수 있는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 사용자 회사의 영업비밀인 소스코드를 무단 반출 하였으므로, 영업비밀누설 및 업무상배임에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 사용자 회사에 근무하다가 퇴사하면서 영업비밀을 무단 반출하여, 경쟁회사에서 사용하였음. 이때, 피고는 경쟁회사에 근무하면서 소스코드 파일을 사용하면서 고객으로부터 비용을 받지 않았으므로 부정한 이익을 얻거나 손해를 입힐 목적이 없다고 주장함.

### 🔍 법원의 판단

1. 부정경쟁방지법상 '사용'과 관련하여

(1) 관련 법리

1) '영업비밀의 사용'은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산·판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등으로 기업 활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특징이 가능한 행위를 가리키고, 행위자가 당해 영업비밀과 관계된 영업활동에 이용 혹은 활용할 의사 아래 그 영업활동에 근접한 시기에 영업 비밀을 열람하는 행위(영업비밀이 전자파일의 형태인 경우에는 저장의 단계를 넘어서 해당 전자파일을 실행하는 행위)를 하였다면 그 실행의 착수가 있다.

2) 영업비밀인 기술을 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우뿐만 아니라, 타인의 영업

비밀을 참조하는 방법으로 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 또는 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우도 부정경쟁방지법에 의하여 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다.

(2) 이 사건의 경우 구체적인 판단

피고인 2는 검찰에서 조사받을 당시 ‘이 사건 9, 10번 각 파일을 제외한 나머지 각 파일의 경우 이를 모두 공소 외 2 회사의 소스코드를 사용함에 있어 참고나 사용을 하였다’라는 취지로 진술하여 위 9, 10번을 제외한 나머지 각 파일을 공소 외 2 회사의 3D 스캐너 구동을 위한 프로그램의 연구·개발에 활용함으로써 사용한 사실을 인정하였고, 피고인 2는 비밀 준수 약정에 의하여 피해자 회사에서 퇴사한 이후에도 비밀유지 의무를 부담함에도 불구하고, 피고인 1이 피해자 회사와 같은 3D 스캐너 제품을 생산할 목적을 가지고 있음을 알면서도 피해자 회사에서 퇴사한 후 공소 외 2 회사에 근무하고, 피해자 회사에서 퇴사할 당시 보관하던 이 사건 각 파일(14번 제외)을 참조하는 등으로 공소 외 2 회사의 3D 스캐너 프로그램을 작성하여 결국 소스코드 작성에 소요되는 시간과 비용을 절약한 것으로 보여, 부정경쟁방지법상 ‘사용’ 행위를 하였다.

2. 부정경쟁방지법상 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적’과 관련하여

(1) 관련 법리

1) 부정경쟁방지법 제18조 제1, 2항 위반의 죄는, 고의 이외에 ‘부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적’을 범죄성립요건으로 하는 목적범이고, 그와 같은 목적은 반드시 적극적 의욕이나 확정적 인식이 아니라도 미필적 인식으로도 되며, 그 목적이 있었는지 여부는 피고인의 직업, 경력, 행위의 동기 및 경위와 수단, 방법, 그리고 영업비밀 보유기업과 영업 비밀을 취득한 제3자와의 관계 등 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 합리적으로 판단하여야 할 것이다

(2) 이 사건에서 피고인이 소스코드 파일을 사용하면서 비용을 받지 않았음에도 부정한 이익을 인정할 수 있는지 여부

피고인 2는 앞서 본 바와 같이 실제로 피해자 회사와 동종 제품을 취급하려는 공소 외 2 회사의 주요 상품인 3D 스캐너를 개발, 구동하는 데에 필요한 소스코드 파일을 작성함에 있어 피해자 회사의 소스코드 파일을 사용하였다. 한편, 피고인들이 이 사건 14번 파일을 컴파일시켜 라이선스 생성기를 만든 후 이를 실행하여 주요 거래처 고객인 공소 외 5 회사가 보유한 피해자 회사의 3D 스캐너 수리를 위해 사용한 것 또한 고객에 대한 영업활동을 위한 것으로서, 위 고객으로부터 수리비용을 받지 않았다는 사정은 피고인들에 대한 ‘부정한 이익을 얻거나 손해를 입힐 목적이 있었음’을 인정함에 있어 아무런 영향을 미치지 아니한다.

## 판례 해설

무단 반출한 영업비밀을 이용하여 이익추구 여부와 관계없이, 종업원에게는 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적이 있다고 판시함.

## 7. 영업비밀 및 영업상 중요한 자산의 의미에 대해 제시한 판례

### 판례 77

#### 기초 사항

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임 및 영업비밀누설 등                           |
| 사건번호  | 2016도10389판결(대법원2017.1.25. 선고)              |
| 결 과   | 상고 기각                                       |
| 원 고   | 사용자                                         |
| 피 고   | 종업원                                         |
| 권 리   |                                             |
| 법 조 문 | 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조, 제18조 /<br>형법 제13조 |

#### 사건 정리

(1) 불특정 다수인에게 알려져 있지 않고, 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의해 비밀로 유지되는 기술이 사용자의 영업 비밀에 해당하는지 여부

#### 원고 주장

(1) 원고는 영업비밀에 해당하므로, 사용자의 무단 반출 행위는 비밀 준수 의무를 위반하였다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 피고는 영업비밀 요건 중에서 '공연히 알려져 있지 않다' '독립된 경제적 가치를 가진다'에 해당하지 않아 영업비밀이 아니라고 주장함.

#### 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

‘영업비밀’이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 여기에서 ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 않고는 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말한다. ‘독립된 경제적 가치를 가진다’는 것은 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하고, ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지 된다’는 것은 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 자에게 비밀 준수 의무를 부과하는 등 객

관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다

1. 이 사건 발명의 경우 영업비밀 해당 여부

(1) 피고인 2, 피고인 3이 공소 외 1 주식회사(이하 ‘피해자 회사’라 한다)에 재직할 당시 영업비밀 보안 유지 문구가 포함된 ‘업무 비밀 보안 유지 서약서’를 작성하여 피해자 회사에 제출하였다. 위 서약서에는 ‘업무 및 영업비밀의 종류’로 ‘페트병, 캔 자동 처리기 및 페플라스틱 유화기 관련 자료 일체’가 명시되어 있고, 피해자 회사의 부사장이었던 피고인 1도 이러한 내용을 알고 있었던 것으로 보인다.

(2) 또한, 피해자 회사가 작성한 캔 페트 압축파쇄기계 도면에는 당해 도면이 피해자 회사의 기술 자산이고 영업비밀이라는 취지가 기재되어 있고, 피해자 회사가 공소 외 2 주식회사와 영업상 체결한 부품가공위탁계약서에도 비밀유지 조항이 포함되어 있다.

(3) 그리고, 이 사건 자료의 대상인 ‘재활용 용기 선별수거장치’가 특허로 등록되어 일부 내용이 개략적으로 공개된 것으로 볼 여지도 있으나, 이 사건 자료는 구체적인 가공방법, 재료 등이 기재된 기계도면이거나 해당 기계에 사용되는 부품의 규격, 재질 등이 기록된 부품목록으로서 이러한 기계도면이나 부품목록 등이 공개된 것은 아니다. 따라서 본 법리와 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당하다.

## 판례 해설

영업비밀 및 영업상 주요한 자산의 의미에 대해 판시함.

## 8. 개정법 하에서 '합리적인 노력'의 의미를 제시한 사례

### 판례 78

#### ▶ 기초 사항

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 사 건 명 | 영업비밀누설 등                         |
| 사건번호  | 2016노1670판결(의정부지법 2016.9.27. 선고) |
| 결 과   | 항소 인용                            |
| 원 고   | 검사                               |
| 피 고   | 종업원                              |
| 권 리   |                                  |
| 법 조 문 |                                  |

#### ▶ 사건 정리

(1) 영업 비밀을 보호하기 위한 법이 개정되어 '상당한 노력'에서 '합리적인 노력'으로 변경되었는바, 피해자 회사가 개정법 하에서 '합리적인 노력'을 기울였는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 2015.1.28. 개정의 취지상 피해자 회사는 합리적인 노력을 기울였으므로, 종업원은 영업비밀 누설에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 원고가 고객 정보를 관리하기 위해 합리적인 노력을 기울이지 않아, 영업비밀 누설이 아니라고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

1. 2015. 1. 28 개정 전 법률 하에서 선고된 판례의 경향

영업비밀로 보호되기 위한 '상당한 노력'의 의미에 관하여, 법원은 '비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 자에게 비밀 준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태'를 의미한다고 판시하여 왔다(= 접근 제한 + 객관적 인식가능성).

2. 2015. 1. 28 개정법의 취지

개정 전 법률은 영업비밀로 인정받기 위해서는 비밀로 유지하기 위해 '상당한 노력'을 기울일 것을 요구하였는바, 그 결과 자금사정이 좋지 않은 중소기업 가운데에는 기술개발에만 치중하고 영업비밀 보호를 위한 충분한 시스템을 구축하지 못한 나머지 '비밀 관리성'을 인정받지 못하는 사례가 다수 발생하게 되었다. 그로 인해 국회에서는 2015. 1. 28. 부정경쟁방지법을 개정하여, 영업비밀로 인정받기 위한 요건 가운데



하나인 비밀유지에 필요한 '상당한 노력'을 '합리적인 노력'으로 완화하여 중소기업이 처한 현실적 여건을 고려할 수 있도록 하였다.

### 3. '합리적인 노력'의 의미

비밀로 유지하기 위한 '합리적인 노력'을 기울였는지 여부는 해당 정보에 대한 접근을 제한하는 등의 조치를 통해 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태가 유지되고 있는지 여부(= 접근 제한 + 객관적 인식가능성)를, 해당 정보에 대한 물리적, 기술적 관리, 인적, 법적 관리, 조직적 관리가 이루어졌는지 여부에 따라 판단하되, 각 조치가 '합리적'이었는지 여부는 영업비밀 보유 기업의 규모, 해당 정보의 성질과 가치, 해당 정보에 일상적인 접근을 허용하여야 할 영업상의 필요성이 존재하는지 여부, 영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계의 정도, 과거에 영업비밀을 침해당한 전력이 있는지 여부 등을 종합적으로 고려해 판단해야 할 것이다.

### 4. 이 사건의 경우 구체적인 판단

피고인이 퇴사한 직후 피해자 회사는 이 사건 고객정보에 대한 피고인의 접근을 차단 하였으나, 피고인은 이를 예상하고 퇴사 직전 이 사건 고객정보를 다운로드받아두었기 때문에 피해자 회사는 영업비밀의 유출을 막을 수 없었는바, 피해자 회사는 고객정보를 비밀로 유지하기 위해 합리적인 노력을 기울였다고 봄이 상당하다.

## ▶ 판례 해설

개정법에 명시된 '합리적인 노력'의 의미에 대해 구체적인 기준의 제시를 판시함.

## 9. 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례

### 판례 79

#### ▶ 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 영업비밀누설 및 업무상 배임                    |
| 사건번호  | 2013고단7560판결(서울중앙지법 2016.8.11. 선고) |
| 결 과   | 일부 인용                              |
| 원 고   | 검사                                 |
| 피 고   | 종업원                                |
| 권 리   |                                    |
| 법 조 문 |                                    |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고인 1은 사용자 회사에 2004.2경 입사하여 2011.4경까지 7년여 간 근무하면서 연구개발 및 생산 업무에 종사하였고, 팀장을 거쳐 해외영업팀장을 수행함.
- (2) 피고인 2는 2001.8경 사용자 회사에 입사하여 소프트웨어 개발업무에 종사하였고, 2005.6경 퇴사하였다가 2007.8경 다시 재입사하여 2011.8.5까지 책임연구원으로 근무함.
- (3) 피고인 2가 사용자 회사의 영업 비밀을 무단 복제하여 반출한 것이 영업비밀 누설에 해당하는지 여부

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 퇴사하면서 영업 비밀을 무단 복제/반출한 것은 영업비밀 누설 및 업무상 배임에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 피고가 반출한 자료는 영업비밀에 해당하지 않으므로, 영업비밀 누설 및 업무상 배임에 해당하지 않는다고 주장함.

### 🔍 법원의 판단

#### 0. 관련 법리

‘영업비밀’의 요건 중 ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 않고는 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말한다. 또한 영업비밀의 요건 중 ‘독립된 경제적 가치를 가진다’는 것은 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하고, 영업비밀의 요건 중 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지 된다’는 것은 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할

수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 자에게 비밀 준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다

1. 영업비밀 반출이 업무상 배임에 해당하는지 여부

(1) 피고인 2는 2011. 8. 5.경 공소 외 1 회사를 퇴사하면서 공소 외 1 회사의 허가를 받지 않고 공소 외 1 회사가 영업비밀로서 관리하고 있는 3차원 광학 스캐너의 소스코드 전체를 임의로 반출하여 보관하던 중, 2011. 8. 23.경 공소 외 2 회사에서 근무하기 위하여 새로 구입한 노트북 컴퓨터의 User 파티션인 F 드라이브에 '주7 )' 라는 이름의 폴더에 공소 외 1 회사의 소스코드 전체를 저장하고, 다시 2012. 2. 3. 위 컴퓨터의 Windows 7 64Bit 파티션 바탕화면에 '새 폴더.zip'이라는 파일로 공소 외 1 회사의 3차원 광학 스캐너인 제품의 소스코드 압축파일을 저장한 다음 2012. 2. 14. 위 '새 폴더.zip' 파일을 압축해제해서 위 파티션의 바탕화면에 '새 폴더' 폴더를 생성시킨 후 공소 외 1 회사의 3차원 광학 스캐너 소스코드를 사용하여 공소 외 2 회사에서 생산을 계획한 3차원 광학 스캐너 구동에 필요한 소스코드를 제작하기로 계획하고 2011. 8.말경부터 공소 외 1 회사의 3차원 광학 스캐너 소스코드 및 하드웨어를 복제한 3차원 광학 스캐너의 제작을 시작하였다.

(2) 피고인 2는 피해자 회사에 근무 중 취득한 영업비밀이나 영업상 주요한 자산을 유출하거나 경쟁회사 내지 피고인들의 개인적인 이익을 위하여 사용하여서는 아니 될 업무상 의무가 있었음에도 불구하고, 피고인 2는 제1항과 같은 일시, 장소에서, 3차원 광학 스캐너를 제조함에 있어 공소 외 1 회사의 영업 비밀을 사용한 것을 비롯하여 그 시경부터 2012. 8. 24.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 공소 외 1 회사의 영업비밀인 소스코드를 사용 및 취득하였는바, 업무상 배임에 해당한다.

## ▶ 판례 해설

일반적인 영업비밀 요건 및 영업비밀 누설, 업무상 배임에 대한 법리를 판시함.

## 10. 사용자회사를 퇴직한 피고인들의 행위가 업무상 배임에 해당하는지 판단한 사례

### 판례 80

#### ▶ 기초 사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임                         |
| 사건번호  | 2015도17628판결(대법원 2016.7.7. 선고) |
| 결 과   | 파기환송                           |
| 원 고   | 검사                             |
| 피 고   | 종업원                            |
| 권 리   |                                |
| 법 조 문 |                                |

#### ▶ 사건 정리

- (1) 피고인 1은 피해회사에 2009.3.2 입사하여 차장으로 근무하다가 2012.6.30퇴사한 후 경쟁회사에 입사함.
- (2) 피고인 2는 피해회사에 2008.3.10 입사하여 차장으로 근무하다 2012.6.30퇴사한 후 경쟁회사에 입사함.
- (3) 피고인 3은 피해회사에 2009.7.6 입사하여 과장으로 근무하다 2012.8.31퇴사한 후 경쟁회사에 입사함.
- (4) 피고인 1, 2, 3은 피해회사 재직 중 지적/물적 재산을 회사의 승낙 없이 부정하게 사용하거나 반출하지 않겠다는 내용의 서약서를 작성하고, 피해회사를 퇴사하면서 재직 중 취득 한 회사의 기술상 또는 경영상 일체의 정보를 외부로 누설하지 아니하고 경쟁회사에서 이를 이용하지 않겠다는 내용의 사직서 등을 각 작성하여 피해회사에 제출하였음.

#### ▶ 원고 주장

- (1) 원고는 피고인들이 작성한 서약서를 위반하여 관련 자료를 유출하였으므로 업무상 배임에 해당한다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

- (1) 피고는 유출된 자료를 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적이 아니었다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

회사 직원이 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 회사

자료를 무단으로 반출한 경우에, 그 자료가 영업 비밀에 해당하지 아니한다 하더라도, 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 아니하여 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고, 그 자료의 보유자가 그 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로서 그 자료의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에 해당한다면, 이는 업무상의 임무에 위배한 행위로서 업무상배임죄가 성립한다.

1. 이 사건의 경우 업무상 배임을 인정할 수 있는지 구체적인 판단

피고인들이 피해회사를 퇴사하면서 위 범죄일람표 1, 2 기재 각 자료를 무단 반출하거나 퇴사 후에도 반환·폐기하지 아니하고 계속 보관한 것은 위 각 자료의 내용에 따라서는 배임행위에 해당할 수 있고, 퇴사 당시 피고인들에게는 그 임무에 위배하여 향후 위 각 자료를 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 사용할 의사가 있었다고 추단할 수 있으므로, 피고인들에게 배임의 고의도 인정될 수 있다.

#### 판례 해설

관련 자료를 퇴사 후 이용하지 않고 보관만 하더라도 배임행위에 해당할 수 있음을 판시함.

## 11. 영업비밀 침해로 인한 손해배상채권에 대한 소멸시효 항변 배척되는지 여부를 판단한 사례

### 판례 81

#### ▶ 기초 사항

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 사 건 명 | 손해배상(지)                           |
| 사건번호  | 2014나12203판결(서울고법 2015.11.27. 선고) |
| 결 과   | 항소 일부 인용                          |
| 원 고   | 종업원                               |
| 피 고   | 사용자                               |
| 권 리   | 특허 제10-846619호외 1건                |
| 법 조 문 |                                   |

#### ▶ 사건 정리

(1) 영업비밀 침해로 인한 손해배상채권이 민법 제162조가 적용되어 10년의 소멸시효 기간에 해당하는지 또는 원고가 피고들의 불법행위 사실을 알았을 때부터 3년의 소멸시효 기간에 해당하는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 별도로 시효를 정한 규정이 없는 이상 일반 채권으로서 민법 제162조 제1항에 따라 그 소멸시효기간은 10년이라고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고회사가 원고에게 특허발명에 대한 침해금지 경고장을 보낸 2008.11.11 또는 늦어도 원고가 관련 형사사건에서 수사를 받고 있던 2010.2경 원고가 피고들의 불법행위 사실을 알았으므로, 그때부터 3년의 기간이 지나 원고의 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되어 소멸하였다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

(1) 원래 이사는 회사의 위임에 따라 회사에 대하여 수임자로서 선량한 관리자의 주의 의무를 질 뿐 제3자와의 관계에 있어서 위 의무에 위반하여 손해를 가하였다 하더라도 당연히 손해배상 의무가 생기는 것은 아니지만, 경제사회에서 중요한 지위에 있는 주식회사의 활동이 그 기관인 이사의 직무집행에 의존하는 것을 고려하여 제3자를 보호하고자, 이사가 악의 또는 중대한 과실로 위 의무에 위반하여 제3자에게 손해를 입힌 때에는 위 이사의 악의 또는 중과실로 인한 임무 해태행위와 상당인과관계가 있는 제3자의 손해에 대하여 그 이사가 손해배상의 책임을 진다는 것이 상법 제401조 의

취지라 할 것이다.

(2) 이처럼 상법 제401조에 기한 이사의 제3자에 대한 손해배상책임 이 제3자를 보호하기 위하여 상법이 인정하는 특수한 책임이라는 점을 감안할 때, 일반 불법행위책임의 단기소멸시효를 규정한 민법 제766조 제1항은 적용될 여지가 없고, 달리 별도로 시효를 정한 규정이 없는 이상 일반 채권으로서 민법 제162조 제1항에 따라 그 소멸시효기간은 10년이라고 봄이 상당하다.

따라서 위 법리와 다른 전제에 있는 피고들의 소멸시효 항변은 받아들이지 아니한다.

### 판례 해설

종업원의 영업비밀 침해로 인한 손해배상채권은 10년의 소멸시효 기간이 적용된다고 판시함.

## 12. 영업상 주요한 자산에 대한 업무상 배임 성립 여부를 판단한 사례

### 판례 82

#### 기초 사항

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 사 건 명 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등) |
| 사건번호  | 2014도12066(대법원 2015.2.12. 선고)      |
| 결 과   | 상고 기각                              |
| 원 고   | 사용자                                |
| 피 고   | 종업원                                |
| 권 리   |                                    |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조                          |

#### 사건 정리

- (1) 피고인 A는 2005.8.10.경부터 2009.10.24.경까지 피해자 B회사의 상무이사 겸 기술연구소장으로 근무하면서, C 소프트웨어 개발 및 제품 판매 업무를 총괄하였음.
- (2) 피고인 A는 2009.11.2.경부터 2012.12.경까지 피해자 회사와 동종 경쟁업체인 D회사의 제품사업본부장으로 근무하면서 C 운용 소프트웨어 개발 및 제품 판매 업무를 총괄하였음.
- (3) 피고인 A는 2009.10.24.경 피해자 회사를 퇴사하면서 피해자 회사의 영업비밀인 C 운용 소프트웨어 및 피해자 회사의 영업상 주요한 자료인 C등 관련 자료를 USB를 통해 외부로 반출하였고, D회사의 감시 장비 운용 소프트웨어를 개발, 제작하는데 사용하였음.

#### 원고 주장

- (1) 피고인 A는 피해자 회사의 기술연구소장으로서 피해자 회사와의 고용계약에 따른 부수적 의무 또는 신의칙상 의무에 따라 피해자 회사의 핵심기술 등 각종 영업에 관한 자료에 대한 보안을 관리하고, 이러한 영업비밀과 영업상 주요한 자료를 외부로 유출하지 아니하여야 할 업무상 임무가 있음에도 외부로 유출하였으므로, 피고인 A는 D회사로 하여금 피해자 회사가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 위 영업비밀 내지 영업상 주요한 자료를 취득, 사용하게 하여 그에 투입된 액수 미상의 시장교환가격 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고, 피해자 회사에게 같은 액수 상당의 재산상 손해를 가하였으므로 업무상 배임에 해당한다고 주장함.
- (2) 피고인 A는 부정한 이익을 얻거나 피해자 회사에 손해를 입힐 목적으로 피해자 회사에 유용한 영업 비밀을 사용한바 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀 누설 등)에 해당한다고 주장함.
- (3) 원고는, 피고인 D회사는 피고인의 종업원인 A가 피고인 D회사의 업무에 관하여 피해자 회사의 영업 비밀을 사용한바 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반이



라고 주장함.

### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 영업비밀이 직무발명에 해당하며, 제안 설명서와 사용자 운용 매뉴얼은 영업상 주요한 자산에 해당하지 않는다고 주장함.

### 🔍 법원의 판단

원심 판시 이 사건 소프트웨어는 피해자 회사의 영업 비밀에 해당하고 피고인의 직무발명에 해당하지 아니하며, 원심 판시 제안 설명서와 사용자 운용 매뉴얼이 피해자 회사의 영업상 주요한 자산이고, 피고인에게 그 사용에 관하여 불법영득의사 내지 부정사용의사가 인정된다고 판단하여, 이를 다투는 사실오인 및 법리오해의 항소이유 주장을 받아들이지 아니하였다.

### ▶ 판례 해설

영업비밀에 속하지 않더라도 불특정 다수에게 공개되지 않고, 자료 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 경우 영업상 주요한 자산으로 인정될 수 있음을 판시함.

### 13. 사용자와의 예약 승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 경우, 업무상 배임에 해당하는지 여부를 판단한 사례

#### 판례 83

#### 기초 사항

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 사 건 명 | 특정 경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령), 업무상 횡령, 업무상 배임 |
| 사건번호  | 2014고합219(서울서부지법 2015.2.10. 선고)            |
| 결 과   | 청구 인용                                      |
| 원 고   | 검사                                         |
| 피 고   | 종업원                                        |
| 권 리   | 특허 제10-117577호                             |
| 법 조 문 | 발명진흥법 제2조                                  |

#### 사건 정리

- (1) 피고인은 소프트웨어 개발, 판매업 등을 목적으로 하는 주식회사 ○○○(이하 '피고인 회사'라 한다)의 대표이사임.
- (2) 피고인은 A로부터 개발비용 전액을 지급받고 소프트웨어를 개발하던 중, A에게 별도 법인을 설립하여 사업을 추진할 것을 제안하고, 2009. 8. 19.경 A로 하여금 치과기기 제조업 등을 영위하는 피해자 주식회사 xxx(대표이사 A, 이하 '피해자 회사'라 한다)를 설립하게 한 후, 그 무렵 피해자 회사의 이사 겸 부사장으로 임명되어 2014. 1. 5.경까지 소프트웨어 개발, 자금관리, 자금집행 등의 업무를 총괄하였음.

#### 원고 주장

- (1) 피고인은 자신이 운영하던 피고인 회사의 경영난에 직면하자, 피해자 회사의 자금을 개발비 등 명목으로 피고인 회사로 이체하여 사용하기로 마음먹고, 2010. 2. 17.경 피해자 회사 사무실에서, 직원 Y를 통하여 개발비 명목으로 피해자 회사 명의의 외환은행 법인계좌로부터 피고인 회사 명의의 은행계좌로 5,000만 원을 이체 받아 이를 임의 소비한 것을 비롯하여, 그 무렵부터 2013. 1. 23.경까지 12회에 걸쳐 합계 11억 2,230만 원을 이체 받아 이를 횡령하였다고 주장함.
- (2) 피고인은 2013. 6.경 피해자 회사 사무실에서, 피해자 회사와 '치과용 CT 개발을 위한 기술컨설팅' 계약을 체결한 Z로부터 컨설팅 비 반환 금 명목으로 1,800만 원을 돌려받아 이를 업무상 보관하던 중, 그 무렵 임의로 소비하여 이를 횡령하였다고 주장함.
- (3) 피고인은 시스템에 관한 특허발명이 있는 경우, 이를 피해자 회사 명의로 특허출원 및 등록할 의무가 있음에도 피고인 명의로 특허 등록하여 업무상 배임하였다고 주장함.

## ▶ 피고 주장

(1) 피고는 이 사건 발명을 단독으로 발명하였거나 공동발명자에 해당하여 자신의 명의로 특허출원을 할 수 있는 자에 해당한다고 주장함.

## 🔍 법원의 판단

1. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)에 관하여

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

2. 업무상 횡령에 관하여

(1) 피고인은 Y의 허락도 없이 A와의 컨설팅계약을 해지하며 돈을 돌려받은 점, 피고인은 1800만원을 피해자 회사의 은행계좌가 아닌 피고인 회사의 은행계좌로 돌려받았으며 그 사실을 Y에게 통지하지도 않은 점 등을 종합하여 피고의 주장은 받아들여지지 않는다고 판시함.

(2) 또한, 피고인의 주장과 달리, 피고인은 이 사건 발명을 단독으로 발명하지 아니하였을 뿐만 아니라, 이 사건 발명의 완성에 공동발명자로서 기여한 바도 없는바 발명자에 해당하지 않는다. 또한, 이로 인해 피고인은 이 사건 발명을 자신의 명의로 특허출원할 수도 없다. 따라서 피고인의 주장은 받아들일 수 없다고 판시함.

## ▶ 판례 해설

사용자와의 예약 승계에 위반하여 종업원이 출원한 것은 업무상 횡령에 해당한다고 판시함.

## 14. 프로그램 소스코드와 관련하여 업무상 배임에 대해 판단한 사례

### 판례 84

#### ▶ 기초 사항

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임                                        |
| 사건번호  | 2014노1071, 2014노1623(병합)(서울남부지법 2015.1.9. 선고) |
| 결 과   | 항소 기각                                         |
| 원 고   | 검사                                            |
| 피 고   | 종업원                                           |
| 권 리   |                                               |
| 법 조 문 |                                               |

#### ▶ 사건 정리

(1) 회사직원이 회사를 퇴사하면서, 회사의 영업비밀 또는 중요한 영업 자산인 프로그램 소스 코드 또는 사용자 매뉴얼을 반환 또는 폐기하지 않고, 경쟁회사에서 이를 이용한 경우 업무상 배임에 해당하는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 반환 또는 폐기할 의무가 있는 자료를 반출한 것은 배임행위에 해당하며, 배임의 고의도 인정될 수 있다고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 영업상 자산을 반출한 것은 업무상 배임에 해당하지 않는다고 주장함.

#### 🔗 법원의 판단

##### 0. 업무상 배임 관련 법리

회사직원이 영업 비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상 배임죄의 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 업무상 배임죄를 구성하며, 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상 배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상 배임죄에 해당한다.

##### 1. 사용자 회사의 프로그램 및 매뉴얼이 영업비밀 내지 중요한 영업자산에 해당하는지

---

여부

(1) 영업자산이란 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고, 그 자료의 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 그 자료의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도에 이른 것을 말한다

(2) 이 사건 프로그램의 소스코드는 피해자 회사 소유이고, 이 사건 프로그램은 피해자 회사가 많은 비용과 시간을 들여 개발해 온 피해자 회사의 지적재산권일 수 있다고 진술한 점 등의 사정을 종합하여 보면, 이 사건 프로그램과 그에 대한 매뉴얼은, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 기술상 또는 경영상의 정보로서 영업 비밀에 해당하거나, 적어도 피해자 회사가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작하고 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않은 영업상의 주요한 자산으로 볼 수 있다.

2. 배임행위에 있어 고의가 있는지 여부

(1) 피고인들은 계약에 따른 부수적 의무 내지는 위 보안서약서에 따라 피해자 회사에 대하여 퇴사 시에 이 사건 프로그램과 사용자매뉴얼을 반환하거나 폐기할 의무를 부담한다.

(2) 피고인들이 이 사건 프로그램과 사용자매뉴얼의 반환 또는 폐기의무를 부담하고 있는 상태에서 공소 외 2 회사를 위하여 이를 이용할 목적을 가지고 있던 이상, 피고인들이 공소 외 2 회사에서 이 사건 프로그램을 실제로 이용하였는지와 관계없이, 피고인들이 퇴사하면서 이 사건 프로그램과 사용자매뉴얼을 반환 또는 폐기할 의무를 위반한 행위 자체가 배임행위에 해당하고, 배임의 고의도 인정된다.

3. 재산상 손해를 가하였는지 여부

(1) 이 사건 프로그램과 사용자매뉴얼은 피해자 회사의 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당하므로, 피고인들이 업무상 임무에 위배하여 퇴사하면서 이를 반환하거나 폐기하지 않은 이상 그 자체로 재산상 이익을 얻고 피해자 회사에게 재산상의 손해를 가하였다고 봄이 상당하다.

---

## 판례 해설

영업비밀 및 업무상 주요한 자산에 대한 업무상 배임 및 배임의 고의, 재산상 손해와 관련하여 판시함.

## 나. 기타

### 1. 종업원이 잘못 기재된 경우 직무발명의 무효사유인지 여부를 판단한 사례

#### 판례 85

#### ▶ 기초 사항

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 사 건 명 | 등록무효(디)                       |
| 사건번호  | 2015후1669판결(대법원 2018.7.20 선고) |
| 결 과   | 상고 기각                         |
| 원 고   | 사용자                           |
| 피 고   | 종업원                           |
| 권 리   |                               |
| 법 조 문 | 구 디자인보호법 제3조                  |

#### ▶ 사건 정리

(1) 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인이 아니라 허위 창작자의 이름이 기재된 경우 무효사유에 해당하는지 여부

#### ▶ 원고 주장

(1) 원고는 종업원의 이름이 잘못 기재되어 있더라도, 승계한 자가 출원한 경우 무효사유가 아니라고 주장함.

#### ▶ 피고 주장

(1) 피고는 진정한 창작자가 아닌 허위 창작자의 이름이 기재된 것은 무효사유에 해당한다고 주장함.

#### 🔍 법원의 판단

0. 관련 법리

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제68조 제1항 제2호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 따라서 디자인을 창작한 자가 아니라도 그로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 직접 출원하여 디자인등록을 받은 경우에는 그러한 등록무효사유에 해당한다고 볼 수 없다.

---

1. 허위 창작자의 이름이 기재된 경우

대상물품을 의자용 등받이로 하는 이 사건 등록디자인이 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인에 의하여 출원된 이상 그 출원서에 창작자가 사실과 다르게 기재되어 있다는 사정만으로 등록무효 사유에 해당한다고 볼 수 없다.

---

#### 판례 해설

종업원의 이름이 잘못 기재되어 있더라도, 사용자의 권리는 무효사유에 해당하지 않는다고 판시함.

## 2. 퇴사한 종업원이 경쟁회사에 취업하여 사용자 회사의 영업비밀을 이용한 경우, 업무상 배임인지 여부를 판단한 사례

### 판례 86

#### 기초 사항

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 사 건 명 | 업무상 배임 및 영업비밀누설 등                             |
| 사건번호  | 2016도10389판결(대법원2017.1.25선고)                  |
| 결 과   | 상고 기각                                         |
| 원 고   | 검사                                            |
| 피 고   | 종업원                                           |
| 권 리   |                                               |
| 법 조 문 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조, 제18조 /<br>형법 제13조 |

#### 사건 정리

(1) 피고인들은 사용자의 종업원이었지만, 퇴사 후 경쟁회사를 설립함. 사용자의 영업 비밀에 해당하는 기술을 다수의 피고인들이 열람한 경우, 공모관계 및 범의를 인정할 수 있는지 여부

#### 원고 주장

(1) 원고는 보안 서약서를 작성한 종업원은 사용자 회사에 대해 영업비밀 누설하여 업무상 배임 및 배임의 범의가 인정될 수 있다고 주장함.

#### 피고 주장

(1) 피고는 영업비밀을 누설하였을지라도, 공모 및 배임의 범의는 인정될 수 없다고 주장함.

#### 법원의 판단

##### 0. 관련 법리

2인 이상이 공동으로 범죄를 저지르는 공동정범에서 공모나 모의는 반드시 직접적·명시적으로 이루어질 필요는 없고 순차적·암묵적으로 이루어질 수도 있으나, 어느 경우에도 범죄를 공동으로 실현하려는 의사의 결합이 있어야 한다. 피고인이 공모와 함께 범의를 부인하는 경우에는 이러한 주관적 요소는 사물의 성질상 범의와 관련성이 있는 간접사실 또는 정황사실을 증명하는 방법으로 이를 증명할 수밖에 없다.

##### 1. 영업 비밀을 누설한 피고인(종업원)들에 대해 업무상배임 및 범의를 인정할 수 있는지



---

여부

- (1) 피고인 2, 피고인 3은 피해자 회사를 퇴사한 후 2012. 6. 8.까지 이 사건 자료를 여러 차례 열람하였고, 피고인 2가 공소 외 6 주식회사(피고인 1이 피해자 회사에서 퇴사한 후 설립한 회사이다)에서 사용한 컴퓨터에서도 이 사건 자료 중 일부가 열람되었다.
- (2) 피고인 1은 공소 외 7 주식회사로부터 피해자 회사의 제품과 유사한 지능형 재활용 용기 수거기를 피해자 회사의 제품보다 저렴하게 만들어 달라는 부탁을 받고 피고인 2와 지능형 재활용 용기 수거기의 제작을 검토하였고, 그 제작을 위해 피고인 3을 고용하였다.
- (3) 공소 외 6 주식회사에서 2012. 5. 3. 중소기업진흥공단에 제출한 중소기업 건강진단 신청서(정책자금 신청기업 필수서류)에는 피고인 1이 2011. 9. ‘지능형 재활용 수거기’의 개발에 착수한 것으로 기재되어 있다.
- (4) 피고인 2, 피고인 3이 피해자 회사에 재직할 당시 영업비밀 보안 유지 문구가 포함된 ‘업무 비밀 보안 유지 서약서’를 작성하여 피해자 회사에 제출하였다. 위 서약서에는 ‘업무 및 영업비밀의 종류’로 ‘페트병, 캔 자동 처리기 및 폐플라스틱 유화기 관련 자료 일체’가 명시되어 있고, 피해자 회사의 부사장이었던 피고인 1도 이러한 내용을 알고 있었던 것으로 보인다. 따라서 피고인들 간의 공모관계나 범의를 인정할 수 있다.
- 

#### 판례 해설

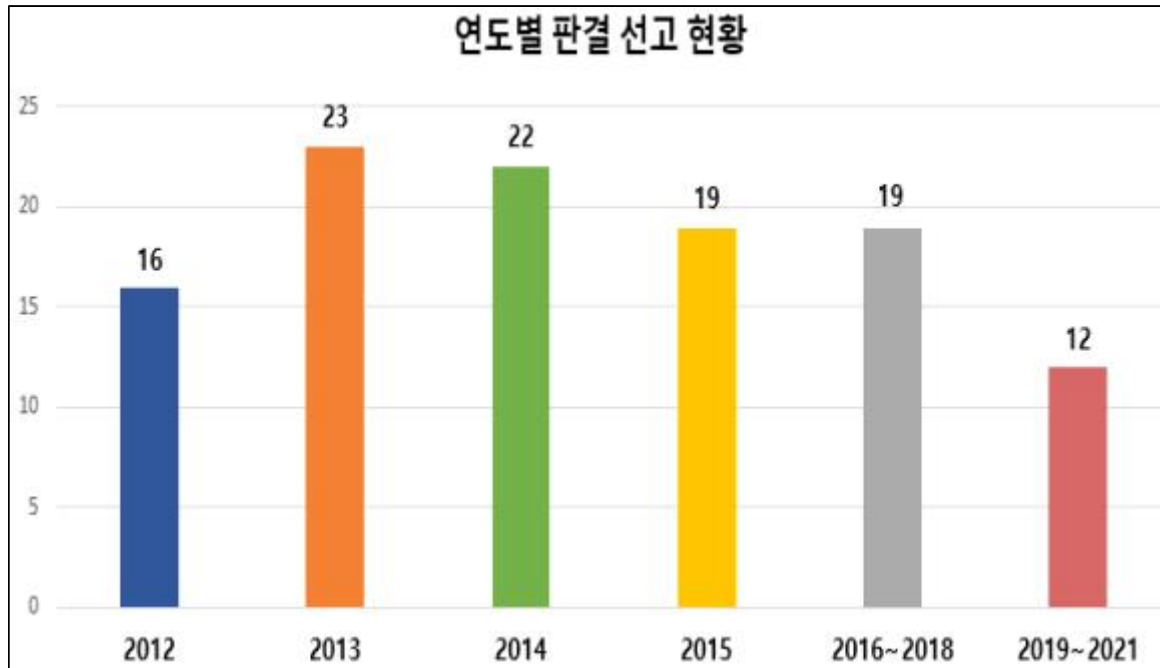
업무 비밀 보안 유지 서약서를 작성하였음에도 불구하고, 영업비밀을 누설한 종업원들에 대해 업무상 배임 및 범의가 인정될 수 있다고 판시함.

## V. 별첨

- 별첨 1. '12~'21년 연도별 직무발명 판례 현황
- 별첨 2. '14~'21년 직무발명 소송 종류 현황
- 별첨 3. '14~'21년 직무발명 사건 내용 현황
- 별첨 4. '14~'21년 직무발명 판례 목록
- 별첨 5. '14~'21년 관할 법원 현황
- 별첨 6. '14~'21년 직무발명 판례의 보상금 현황
- 별첨 7. '14~'21년 직무발명 판례의 보상금 분포

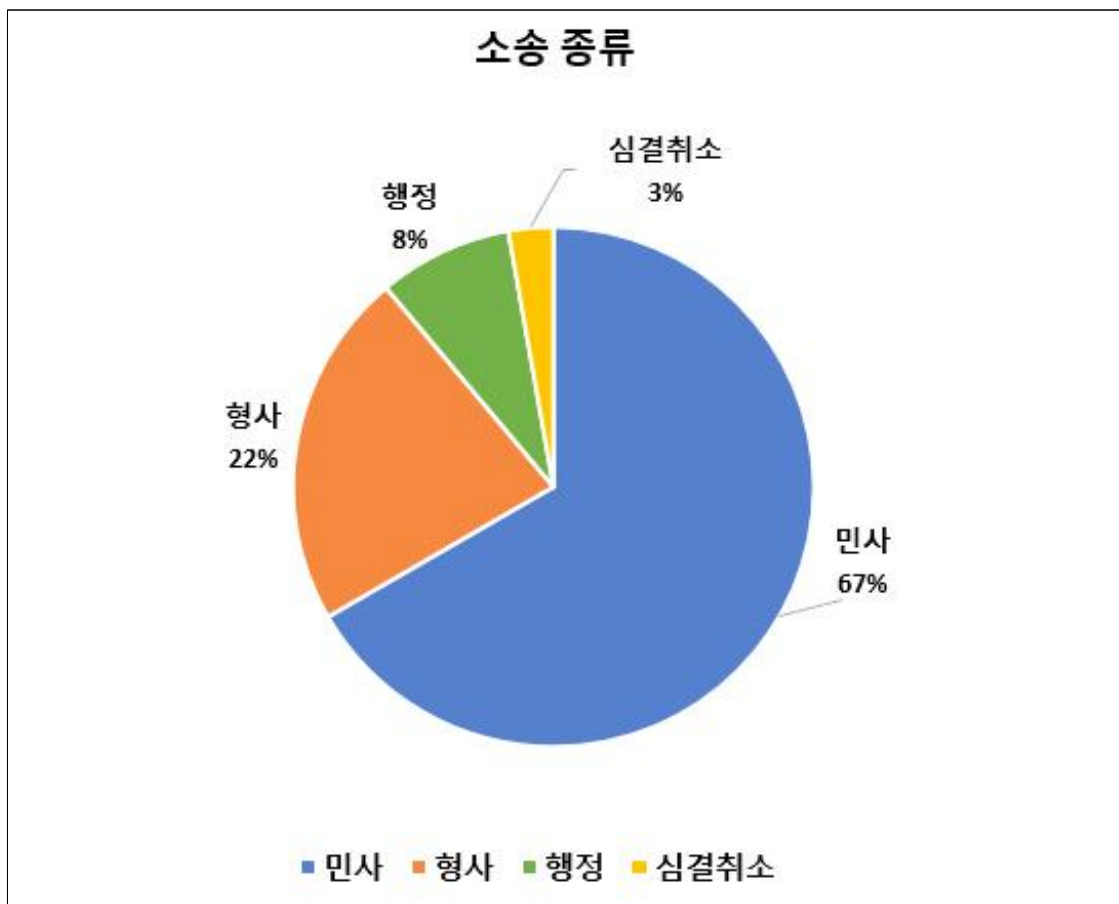
## 별첨 1. '12~'21년 연도별 직무발명 판례 현황

| 연도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016~2018 | 2019~2021 |
|----|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 건수 | 16   | 23   | 22   | 19   | 19        | 12        |



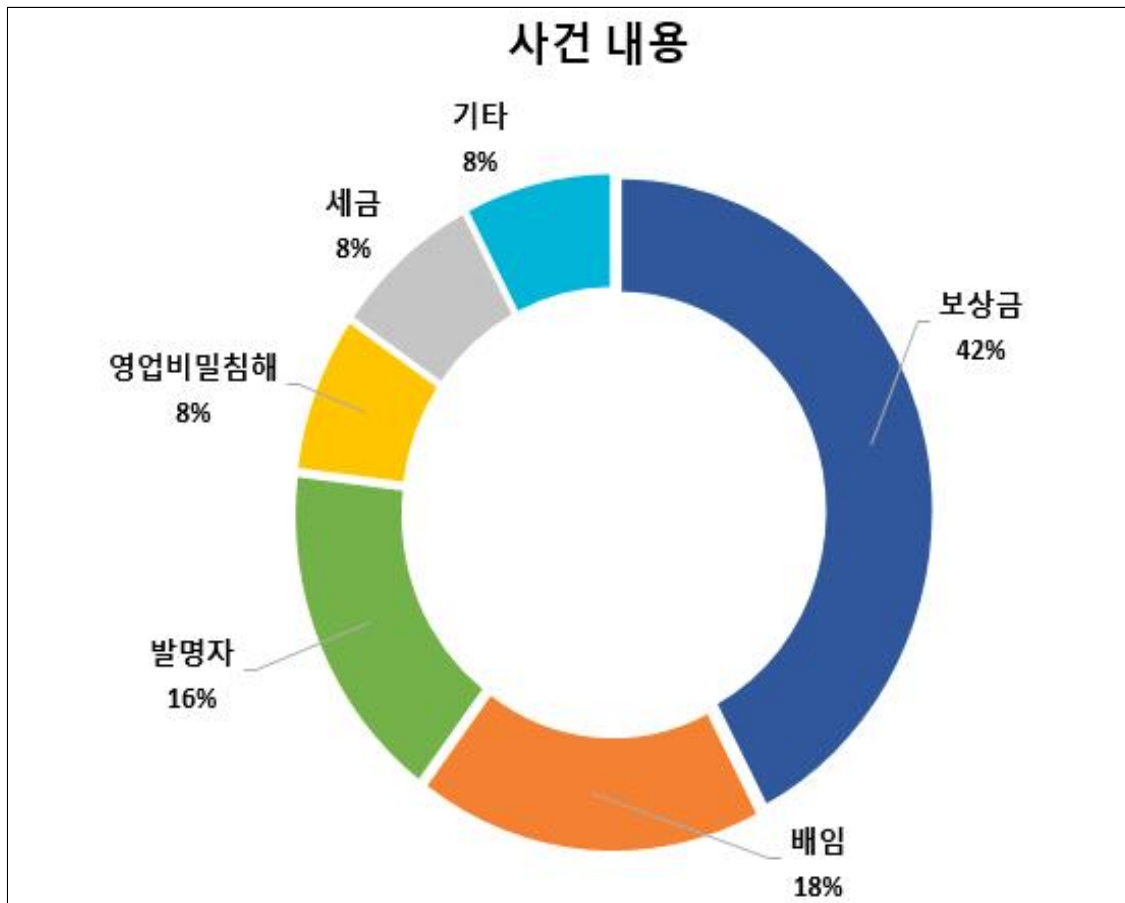
## 별첨 2. '14~'21년 직무발명 소송 종류 현황

| 종류 | 민사 | 형사 | 행정 | 심결 취소 |
|----|----|----|----|-------|
| 건수 | 48 | 16 | 6  | 2     |



### 별첨 3. '14~'21년 직무발명 사건 내용 현황

| 종류 | 보상금 | 배임 | 발명자 | 영업비밀 침해 | 세금 | 기타 |
|----|-----|----|-----|---------|----|----|
| 건수 | 33  | 14 | 13  | 6       | 6  | 6  |



## 별첨 4. '14~'21년 직무발명 판례 목록

### 1. 민사 소송 (48건)

| 관할법원   | 선고일      | 사건번호         | 사건명             | Page   |
|--------|----------|--------------|-----------------|--------|
| 특허법원   | 20211027 | 2021나1008    | 직무발명보상금 청구      | 57     |
| 특허법원   | 20210909 | 2020나1650    | 직무발명보상금 청구      | 60     |
| 특허법원   | 20210702 | 2020나1612    | 직무발명보상금 청구      | 124    |
| 특허법원   | 20210203 | 2020나1155    | 직무발명보상금 청구      | 127    |
| 서울중앙지법 | 20200327 | 2018나2186    | 기타(금전)          | 81     |
| 특허법원   | 20200214 | 2018나1725    | 직무발명보상금 청구      | 88     |
| 특허법원   | 20200206 | 2019나1258    | 부당이득반환 청구       | 131    |
| 특허법원   | 20190829 | 2018나2308    | 직무발명보상금 청구      | 63     |
| 특허법원   | 20190725 | 2018나1626    | 직무발명보상금 청구      | 67     |
| 특허법원   | 20190614 | 2018나1206    | 특허권 이전등록절차 이행청구 | 3, 39  |
| 특허법원   | 20190214 | 2018나1268    | 직무발명보상금 청구      | 92     |
| 특허법원   | 20181130 | 2017나2349    | 직무발명보상금 청구      | 69     |
| 서울중앙지법 | 20181026 | 2017가합500551 | 직무발명보상금 청구      | 9, 95  |
| 서울중앙지법 | 20180629 | 2016가합555073 | 직무발명보상금 청구      | 98     |
| 특허법원   | 20180622 | 2018나1176    | 직무발명보상금 청구      | 72     |
| 서울중앙지법 | 20180525 | 2016가합559013 | 직무발명보상금 청구      | 11     |
| 대법원    | 20170926 | 2014다27425   | 손해배상 및 업무상 배임   | 183    |
| 특허법원   | 20170811 | 2016나1615    | 직무발명보상금 청구      | 14, 75 |

|        |          |              |                   |                            |
|--------|----------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 대법원    | 20170413 | 2016마1630    | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등 | 189                        |
| 대법원    | 20170125 | 2014다220347  | 직무발명보상금 청구        | 100,<br>135,<br>137        |
| 대법원    | 20160623 | 2014도11876   | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등 | 165                        |
| 서울고법   | 20151127 | 2014나12203   | 손해배상(지)           | 18,<br>103,<br>167,<br>201 |
| 서울동부지법 | 20151014 | 2014가합105859 | 직무발명보상금 청구        | 107                        |
| 서울고법   | 20151014 | 2014나56708   | 특허출원인 명의변경        | 45                         |
| 서울고법   | 20151001 | 2014나2051082 | 직무발명보상금 청구        | 105                        |
| 서울중앙지법 | 20150924 | 2014가합565830 | 직무발명보상금 청구        | 47,<br>77                  |
| 수원지법   | 20150922 | 2015가소321728 | 구상금               | 139                        |
| 서울중앙지법 | 20150904 | 2014가합519929 | 직무발명보상금 청구        | 109                        |
| 대구고법   | 20150820 | 2015나473     | 손해배상 청구           | 169                        |
| 대법원    | 20150723 | 2013다77591   | 특허권 공유 확인 등       | 20                         |
| 서울고법   | 20150611 | 2014나2041931 | 직무발명보상금 청구        | 141                        |
| 서울중앙지법 | 20150529 | 2014카합81041  | 디자인권 침해금지 가처분     | 31                         |

|        |          |                               |            |                            |
|--------|----------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 울산지법   | 20150313 | 2014가단1361                    | 직무발명보상금 청구 | 79                         |
| 서울중앙지법 | 20150206 | 2013가합92632                   | 직무발명보상금 청구 | 22,<br>111,<br>143,<br>144 |
| 대법원    | 20150115 | 2012다4763                     | 영업방해금지     | 35                         |
| 서울중앙지법 | 20141127 | 2013가합535177                  | 직무발명보상금 청구 | 114                        |
| 대법원    | 20140127 | 2011다43051                    | 직무발명보상금 청구 | 150                        |
| 대법원    | 20141113 | 2011다77313 및<br>2011다77320 병합 | 출원인 명의변경 등 | 49                         |
| 수원지법   | 20141028 | 2013가합12788                   | 직무발명보상금 청구 | 116                        |
| 서울중앙지법 | 20141002 | 2013가합517131                  | 직무발명보상금 청구 | 25                         |
| 의정부지법  | 20140925 | 2012가합70651                   | 직무발명보상금 청구 | 146                        |
| 서울중앙지법 | 20140918 | 2013가합535238                  | 직무발명보상금 청구 | 27                         |
| 수원지법   | 20140826 | 2013가합9003                    | 기타(금전)     | 118                        |
| 서울고법   | 20140713 | 2013나2016228                  | 직무발명보상금 청구 | 122                        |
| 서울남부지법 | 20140613 | 2013가합7678                    | 특허권 이전등록   | 38                         |
| 대전지법   | 20140612 | 2011가합8564                    | 손해배상 청구    | 51                         |
| 서울고법   | 20140424 | 2012나53644                    | 직무발명보상금 청구 | 148                        |
| 서울고법   | 20140320 | 2013나34640                    | 직무발명보상금 청구 | 120                        |



## 2. 형사 소송 (16건)

| 관할법원   | 선고일      | 사건번호                    | 사건명                    | Page        |
|--------|----------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 대법원    | 20180712 | 2015도464                | 산업기술유출방지및보호등           | 180         |
| 대법원    | 20170818 | 2015도1877               | 업무상배임및프로그램보호법위반        | 185         |
| 대법원    | 20170629 | 2017도3808               | 영업비밀보호에관한법률위반          | 187         |
| 서울중앙지법 | 20170215 | 2016노3163               | 영업비밀보호에관한법률위반          | 191         |
| 대법원    | 20170125 | 2016도10389              | 부정경쟁방지및영업비밀보호등         | 193,<br>211 |
| 의정부지법  | 20160927 | 2016노1670               | 부정경쟁방지및영업비밀보호등         | 195         |
| 서울중앙지법 | 20160811 | 2013고단7560              | 영업비밀보호에관한법률위반          | 197         |
| 대법원    | 20160707 | 2015도17628              | 업무상배임                  | 199         |
| 대법원    | 20150212 | 2014도12066              | 부정경쟁방지및영업비밀보호등         | 203         |
| 서울서부지법 | 20150210 | 2014고합219               | 특정경제범죄가중처벌등            | 205         |
| 서울남부지법 | 20150109 | 2014노1071,<br>2014노1623 | 업무상배임 및 프로그램 보호법<br>위반 | 207         |
| 서울중앙지법 | 20150116 | 2014노4036               | 발명진흥법위반                | 172         |
| 창원지법   | 20141219 | 2013고단1965              | 업무상배임                  | 23          |
| 대전고법   | 20141031 | 2014노114                | 사기                     | 174         |
| 서울중앙지법 | 20140919 | 2013고정2124              | 발명진흥법위반                | 176         |
| 서울동부지법 | 20140828 | 2014노71                 | 업무상배임                  | 29          |

## 3. 행정 소송 (6건)

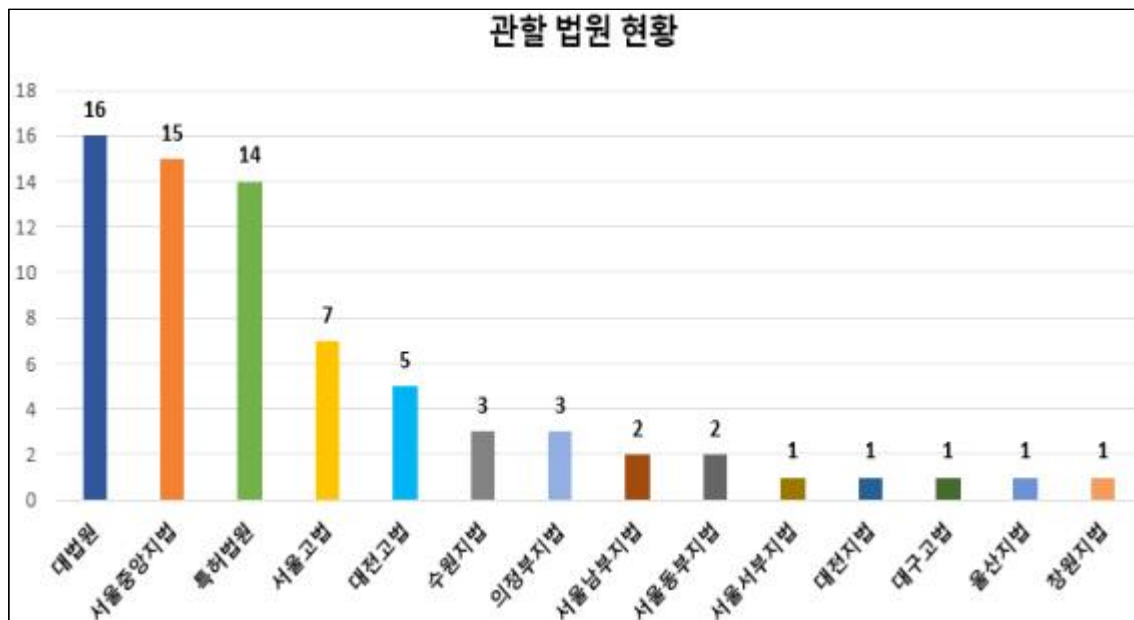
| 관할법원  | 선고일      | 사건번호       | 사건명        | Page |
|-------|----------|------------|------------|------|
| 대법원   | 20150423 | 2014두15559 | 소득세등징수처분취소 | 152  |
| 대전고법  | 20141120 | 2014누29    | 소득세등징수처분취소 | 156  |
| 대전고법  | 20141120 | 2014누36    | 소득세등징수처분취소 | 159  |
| 대전고법  | 20141120 | 2014누43    | 소득세등징수처분취소 | 154  |
| 의정부지법 | 20140916 | 2012구합4079 | 법인세등부과처분취소 | 161  |
| 대전고법  | 20140115 | 2012구합3257 | 소득세등징수처분취소 | 163  |

## 4. 심결취소 소송 (2건)

| 관할법원 | 선고일      | 사건번호      | 사건명     | Page  |
|------|----------|-----------|---------|-------|
| 특허법원 | 20190308 | 2018허7217 | 등록무효(특) | 6, 42 |
| 대법원  | 20180720 | 2015후1669 | 등록무효(디) | 209   |

## 별첨 5. '14~'21년 관할 법원 현황

| 관할 법원  | 사건수 |
|--------|-----|
| 대법원    | 16  |
| 서울중앙지법 | 15  |
| 특허법원   | 14  |
| 서울고법   | 7   |
| 대전고법   | 5   |
| 수원지법   | 3   |
| 의정부지법  | 3   |
| 서울남부지법 | 2   |
| 서울동부지법 | 2   |
| 서울서부지법 | 1   |
| 대전지법   | 1   |
| 대구고법   | 1   |
| 울산지법   | 1   |
| 창원지법   | 1   |



## 별첨 6. '14~'21년 직무발명 판례의 보상금 현황

### 1) 실시보상금<sup>1)</sup> 관련 판례

| 관할법원         | 선고일      | 사건번호             | 청구금액(원)        | 인용금액(원)       | 발명의<br>기여<br>도 <sup>2)</sup> | 독점권<br>기여도 <sup>3)</sup> | 실시료<br>율 <sup>4)</sup> | 발명<br>자<br>공헌<br>도 <sup>5)</sup> | 발명<br>자기<br>여도 <sup>6)</sup> |
|--------------|----------|------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 특허법원         | 20210909 | 2020나<br>1650    | 500,000,000    | 38,005,606    |                              | 10                       | 0.4                    | 10                               | 50                           |
| 특허법원         | 20210702 | 2020나<br>1612    | 300,000,000    | 0             |                              |                          |                        |                                  |                              |
| 특허법원         | 20210203 | 2020나<br>1155    | 7,698,963,000  | 55,645,350    |                              | 10                       | 0.25                   | 10                               | 100                          |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20200327 | 2018나<br>2186    | 1,000,000,000  | 11,691,133    |                              | 10                       | 7                      | 30                               | 25                           |
| 특허법원         | 20200214 | 2018나<br>1725    | 300,000,000    | 59,659,168    |                              | 25                       | 5                      | 30                               | 100                          |
| 특허법원         | 20200206 | 2019나<br>1258    | 200,000,000    | 17,436,355    |                              | 20                       | 4                      | 30                               | 100                          |
| 특허법원         | 20190829 | 2018나<br>2308    | 500,000,100    | 0             |                              |                          |                        |                                  |                              |
| 특허법원         | 20190725 | 2018나<br>1626    | 50,000,000     | 0             |                              |                          |                        |                                  |                              |
| 특허법원         | 20190214 | 2018나<br>1268    | 200,000,000    | 2,841,622     |                              |                          |                        | 5                                | 10                           |
| 특허법원         | 20181130 | 2017나<br>2349    | 502,646,113    | 0             |                              |                          |                        |                                  |                              |
| 특허법원         | 20180622 | 2018나<br>1176    | 201,000,000    | 0             |                              |                          |                        |                                  |                              |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20180525 | 2016가합<br>559013 | 500,000,000    | 0             |                              |                          |                        |                                  |                              |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20181026 | 2017가합<br>500551 | 30,000,000,100 | 1,819,860,000 | 60                           | 25                       | 3.5                    | 20                               | 30                           |
| 대법원          | 20170125 | 2014다            | 110,000,000    | 21,851,179    |                              | 0.2                      | 2                      | 20                               | 100                          |

1) 실시보상금은 사용자등이 출원중인 발명 또는 특허발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금. 예를 들면, 사용자의 매출액을 기준으로 보상금액이 결정됨.

2) 3) 4) 5) 6) 발명의 기여도, 독점권기여도, 실시료율, 발명자공헌도, 발명자기여도의 단위는 %임.

|              |          |                  |                |             |   |     |     |    |    |
|--------------|----------|------------------|----------------|-------------|---|-----|-----|----|----|
|              |          | 220347           |                |             |   |     |     |    |    |
| 서울고등<br>법원   | 20151127 | 2014나<br>12203   | 500,000,000    | 43,293,849  |   | 0.3 | 5   | 30 | 60 |
| 서울동부<br>지방법원 | 20151014 | 2014가합<br>105859 | 60,000,000,000 | 0           |   | 0   |     |    |    |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20150904 | 2014가합<br>519929 | 100,010,000    | 0           |   |     |     | 0  |    |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20150206 | 2013가합<br>92632  | 6,855,100,000  | 32,418,240  |   | 2.5 | 2   | 25 | 80 |
| 수원지방<br>법원   | 20141028 | 2013가합<br>12788  | 579,832,338    | 21,350,590  |   | 20  | 1   | 50 | 90 |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20141002 | 2013가합<br>517131 | 633,364,191    | 63,594,824  |   | 10  | 1   | 15 | 20 |
| 수원지방<br>법원   | 20140826 | 2013가합<br>9003   | 140,553,600    | 7,906,140   |   | 30  | 3   | 50 |    |
| 서울고등<br>법원   | 20140717 | 2013나<br>2016228 | 110,000,000    | 21,851,179  |   | 0.2 | 2   | 20 |    |
| 서울고등<br>법원   | 20140424 | 2012나<br>53644   | 6,000,000,000  | 385,691,764 |   | 3   | 1   | 10 |    |
| 서울고등<br>법원   | 20140320 | 2013나<br>34640   | 1,500,000,000  | 142,798,600 |   | 3   | 0.5 | 10 |    |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20130718 | 2012가합<br>501788 | 110,000,000    | 10,925,589  |   | 0.1 | 2   | 20 |    |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20130502 | 2011가합<br>58614  | 1,500,000,000  | 142,798,600 |   | 20  | 1.5 | 10 |    |
| 서울고등<br>법원   | 20130110 | 2011나<br>100994  | 100,000,100    | 35,514,768  |   | 50  | 2   | 40 |    |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20120928 | 2011가합<br>37396  | 1,000,000,000  | 157,983,304 |   | 0.6 | 2   | 15 | 70 |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20120605 | 2011가합<br>18821  | 6,000,000,000  | 214,109,800 | 5 | 20  | 1.5 | 10 |    |

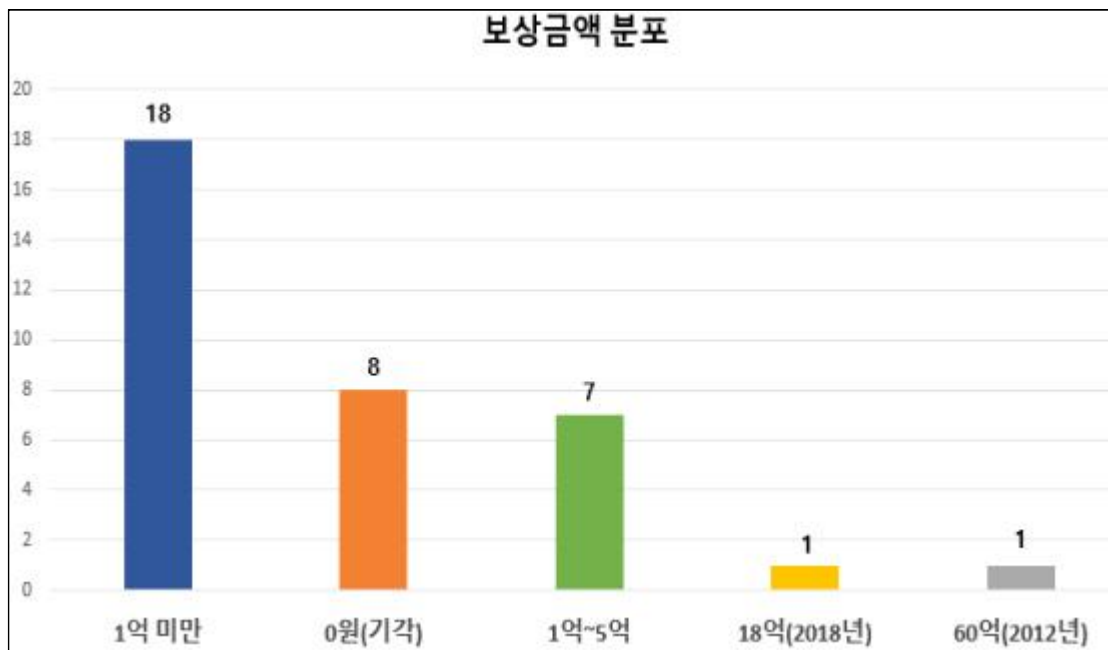
## 2) 처분보상금<sup>7)</sup> 관련

| 관할법원         | 선고일      | 사건번호             | 청구금액(원)            | 인용금액(원)       | 발명<br>기여<br>도 | 발명<br>자공<br>헌도 | 발명<br>자기<br>여도 |
|--------------|----------|------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 특허법원         | 20210909 | 2020나1650        | 500,000,000        | 38,005,606    | 30            | 10             | 50             |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20180629 | 2016가합<br>555073 | 402,883,642        | 14,590,625    |               | 70             | 25             |
| 서울고등<br>법원   | 20151001 | 2014나<br>2051082 | 600,000,000        | 199,500,000   |               | 5              | 60             |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20150924 | 2014가합<br>565830 | 300,000,000        | 18,668,000    |               | 20             | 66.6           |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20141127 | 2013가합<br>535177 | 600,000,000        | 166,250,000   |               | 5              | 50             |
| 서울중앙<br>지방법원 | 20121123 | 2010가합<br>41527  | 18,500,592,20<br>2 | 6,036,686,772 |               | 10             | 100            |

7) 처분보상금은 사용자 등이 종업원등의 직무발명에 대해 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 타인에게 양도하거나 실시 허여했을 경우 받는 보상금. 예를 들면, 양도대금을 기준으로 보상금액이 결정됨.

## 별첨 7. '14~'21년 직무발명 판례의 보상금 분포

| 1억 미만 | 0원 (기각) | 1억~5억 | 18억(2018년) | 60억(2012년) |
|-------|---------|-------|------------|------------|
| 18    | 8       | 7     | 1          | 1          |



#### 감수

- 특허청 산업재산정책국 정연우 국장
- 특허청 산업재산정책과 김정균 과장
- 특허청 산업재산정책과 박현철 사무관

#### 작성

- 한국발명진흥회 발명진흥실 한창희 실장
- 한국발명진흥회 발명진흥실 서주현 과장
- 한국발명진흥회 발명진흥실 장호수 책임전문위원
- 한국발명진흥회 발명진흥실 김정현 주임
- 특허법인 서한 지예은 변리사

#### 발행

- 특허청 산업재산정책국 산업재산정책과
- 한국발명진흥회 발명진흥실

발행일: 2022년 05월

발간등록번호: 1-1430000-001628-14