

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021다258463 직무발명보상금
원고, 상고인 원고
소송대리인 변호사 정여순 외 1인
피고, 피상고인 삼성전자 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 율촌
담당변호사 김하영 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결
판 결 선 고 2024. 5. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 1989. 10. 30. 피고에 입사하여 주임 및 선임연구원으로 근무하면서 세탁기와 관련한 기술을 연구·개발하는 등의 직무를 수행하다가 1998. 9. 30. 피고에서 퇴사하였다.

나. 원고는 피고에 재직하던 중 세탁기용 필터와 관련한 이 사건 각 직무발명을 완성하였다. 피고는 1997. 8.경 원고로부터 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 다음, 이 사건 각 직무발명에 대하여 특허출원을 하여 특허권 설정등록을 받았다. 피고는 이 사건 각 직무발명에 기초한 세탁기용 필터 제품을 생산하여 1999년경부터 이를 장착한 세탁기를 판매하였다.

다. 피고는 1989. 9.경 '직무발명 보상지침'이라는 내부규정을 제정하였다. 피고는 이를 개정하여 1995. 1. 1.부터 1995년 직무발명 보상지침을 시행하였고, 이를 재개정하여 2001. 1. 1.부터 2001년 직무발명 보상지침을 시행하였다.

라. 1995년 직무발명 보상지침은, 해당 특허가 피고 제품에 적용되어 그 실시결과 피고의 경영에 현저하게 공헌하였을 경우 그 공헌도에 따라 피고의 지적재산부서 평가와 직무발명 심의위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급하도록 규정하고 있고(제15조 제3항), 종업원이 퇴직한 경우 실시보상금의 지급은 퇴직한 종업원의 청구에 의해 실시하도록 규정하고 있다(제18조 제1항, 제3항). 한편 2001년 직무발명 보상지침은 실시보상금에 관하여 아무런 규정도 두고 있지 않다.

2. 원심의 판단

원심은 다음과 같은 이유로 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권이 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 판단하였다. 원고의 이 사건 각 직무발

명에 대한 보상금청구권이 발생할 당시 시행 중이던 1995년 직무발명 보상지침 제15조 제3항은 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금의 지급시기를 '해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 때'로 정하고 있으므로, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 위 규정에 따른 법률상 장애가 있었다. 그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침은 그 지급시기에 관하여 정하고 있지 않으므로, 적어도 2001. 1. 1.에는 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권 행사에 관한 법률상 장애가 해소되었다. 따라서 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 소멸시효 기산점은 2001. 1. 1.이고, 이 사건 소는 그로부터 10년이 지난 후에 제기되었다.

3. 대법원의 판단

가. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호). 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 '특허 등'이라 한다)을 받을 수 있는 권리나 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 '특허권 등'이라 한다)을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(발명진흥법 제15조 제1항).

종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종

업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 한편 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다.

나. 앞서 본 사실관계와 위 법리에 비추어 살펴본다.

피고는 1997. 8.경 원고로부터 이 사건 각 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였고, 이로써 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권이 발생하였다. 그 당시 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정은 1995년 직무발명 보상지침이다. 원고는 피고의 2001년 직무발명 보상지침이 시행되기 전인 1998. 9. 30. 피고에서 퇴사하였는데 원고와 피고 사이에 2001년 직무발명 보상지침을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정은 존재하지 않는다. 그러므로 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권 행사에는 2001년 직무발명 보상지침이 아니라 1995년 직무발명 보상지침이 적용된다.

1995년 직무발명 보상지침 제15조 제3항, 제18조 제3항에 따르면, 이 사건 각 직무발명에 관한 특허가 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌하였고, 원고의 청구에 의하여 실시되는 피고의 지적재산부서 평가, 직무발명 심의 위원회의 심의 및 대표이사 재가가 있었을 때에 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금을 지급하게 된다. 이는 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에 해당하므로, 원고는 이러한 지급시기가 도래한 때에 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금청구권을 행사할 수 있다.

한편 1995년 직무발명 보상지침과 달리 2001년 직무발명 보상지침은 직무발명의 실시에 대한 보상금의 지급시기를 규정하고 있지 않지만, 앞서 본 것처럼 2001년 직무발명 보상지침이 원고에게 적용되지 않으므로 그 보상지침이 시행된 2001. 1. 1.부터 원고가 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금청구권을 행사할 수 있게 되었다고 볼 수는 없다. 또한 피고가 소멸시효의 기산일로 주장한 2001. 1. 1.에 위와 같이 1995년 직무발명 보상지침에서 정한 보상금의 지급시기가 도래하였다는 점에 관한 피고의 주장·증명도 없다.

다. 그럼에도 원심은 피고의 2001년 직무발명 보상지침이 원고에게 적용됨을 전제로 하여 그 판시와 같은 이유만으로 원고가 2001년 직무발명 보상지침의 시행일인 2001. 1. 1.부터 이 사건 각 직무발명의 실시에 대한 보상금청구권을 행사할 수 있었다고 보아 원고의 보상금청구권이 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 직무발명 보상금청구권의 소멸시효 기산점에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이동원

대법관 김상환

주 심 대법관 권영준

대법관 신숙희