#5. 네이버 前 직원의 직무발명 소송에서 살펴본 체크 포인트

출처: 네이버 홈페이지 메인

네이버의 직무발명 소송 사례에 대하여

2020 년 11 월 네이버의 前 직원 2 명이 네이버를 상대로 4 억 원 대의 직무발명 보상을 요구하며 소송을 제기하였습니다. 이에 대해 지난해 6 월 1 심 재판부는 네이버가 직무발명을 사용하지 않았고, 이로 인한 이익이 없었다며 네이버의 손을 들어주었습니다. 네이버 前 직원들은 항소하였고, 현재 이 건은 특허법원에 계류 중에 있습니다.

1 심 재판 과정에서 네이버 前 직원들은 네이버가 해당 직무발명을 실시하고 있고 이로 인해 이익이 있었으므로, 보상금을 지급해야 한다고 주장하였으나, 네이버 측은 "특허 발명을 실시하지 않고 있다", "해당 직무발명은 출원 당시 이미 공지된 것이거나 그로부터 쉽게 실시할 수 있는 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었다"(즉, 무효 사유가 있음)라며, "경쟁사도 쉽게 알 수 있었던 발명에 불과하므로 실시보상금 지급 의무가 없다"라고 주장한 것으로 파악됩니다("前직원 직무발명 평가 절하하더니…특허등록료 꼬박꼬박 납부한 네이버", 아시아투데이, 20230201).

이 글에서는 상기 판례의 쟁점인 1) 사용자가 직무발명을 실시하지 않았다면 보상금을 지급하지 않아도 되는 것인지, 그리고 2) 직무발명에 대한 특허에 무효 사유가 있다면 사용자의 보상금 지급이 면제될 수 있는지에 관하여 관련 판례를 살펴보도록 하겠습니다.

사진: Unsplash

1) 사용자가 직무발명을 실시하지 않았다면 보상금을 지급하지 않아도 되는 것인지?

기본적으로 법원은 발명진흥법 제 15 조 등에 따라, 직무발명 보상금 산정 시 1) 사용자가 얻을 이익과 2) 종업원의 공헌도를 고려하여 판단하고 있으며, 아래와 같은 산식을 주로 이용하고 있습니다.

"직무발명 보상금 = (사용자가 얻을 이익) x (발명자 공헌도) x (발명자 기여율)"

일반적으로 사용자가 직무발명이 적용된 제품을 판매하거나 서비스를 제공하지 않는 경우에는 사용자가 얻는 이익이 없다고 생각할 수 있습니다. 그러나 판례에 따르면, 사용자가 얻을 이익이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하며(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009 다 91507 판결 등 참조), 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것이 인정된다면, 사용자가 얻을 이익이 있다고 보고 있습니다. 이 사건 1 심에서는 네이버가 해당 직무발명으로 인해 얻을 수 있는 이익이 전혀 없다고 판단한 것으로 보입니다.

과거 삼성전자와 前 직원 사이의 직무발명 분쟁 사례에서, 대법원은 '사용자가 얻을 이익'이란 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 설령 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시 제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다고 판시하였습니다(대법원 2017. 1.25. 선고 2014 다 220347

판결 등). 즉, 판례는 '사용자가 얻을 이익'을 사용자의 직접적인 실시 또는 실시권 라이선스에만 국한되지 않고 특허권의 독점배타권에 기인한 이익까지 포함하여 해석하고 있는 것으로 보입니다.

따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 자체에 의한 어떠한 이익이 인정될 수 있다면, 직무발명 보상금이 발생될 수 있습니다.

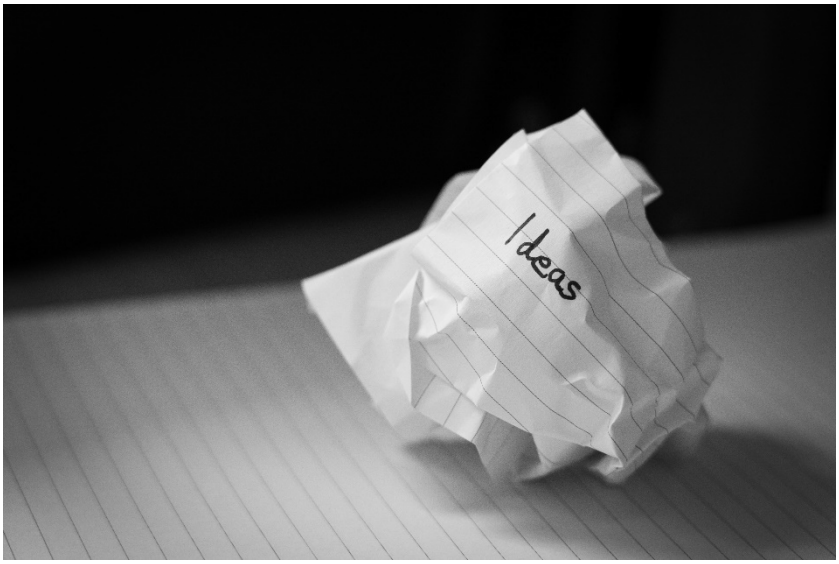

사진: Unsplash

2) 직무발명에 대한 특허에 무효 사유가 있다면 사용자의 보상금 지급이 면제될 수 있는지?

사용자가 직무발명에 대한 특허의 무효 사유를 주장하는 것은 직무발명 보상금에 관한 상기 산식에서 사용자가 얻을 이익이 없다고 주장하는 것과 같습니다.

이와 관련하여 대법원은, 앞서 살펴본 삼성전자와 前 직원 사이의 직무발명 분쟁 사례에서 (1) 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 (2) 경쟁 관계에 있는 제 3 자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 (3) 사용자가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 단지 직무발명에 대한 특허에 무효 사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명 보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적 또는 배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이라고 판시하였습니다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2014 다 220347 판결).

따라서, 상기 (1) 내지 (3)과 같은 특별한 사정이 없는 한 무효 사유를 이유로 곧바로 사용자의 직무발명에 대한 보상금 지급이 면제되지는 않을 것으로 보입니다.

한편, 국내에서는 명시적인 판례가 없는 것으로 파악되지만, 사용자가 직무발명을 등록받은 이후 이에 대해 무효를 주장하는 것은 금반언 원칙(Assignor estoppel)상 허용되지 않는다고 볼 여지도 있습니다.

사진: Unsplash

소결

직무발명 보상금 소송에 앞서 사용자와 종업원은 직무발명으로 인한 이익이 발생했는지를 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 사용자의 이익은 직무발명 보상금을 산정하기 위한 주요 파라미터이고, 판례는 회계상 직무발명으로 인한 수익이 없더라도 직무발명 자체에 의한 이익을 인정하는 등 사용자의 이익을 폭넓게 해석하고 있기 때문입니다.

최근 네이버가 해당 직무발명과 관련된 특허권의 등록료를 납부한 것과 관련하여, 독점적 이익이 없다고 주장한 것과 상충될 수 있다는 지적이 제기("前 직원 직무발명 평가 절하하더니…특허등록료 꼬박꼬박 납부한 네이버", 아시아투데이, 23.02.01) 되고 있는 가운데, 2 심 특허법원의 판결이 어떻게 나올지 향방이 주목됩니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2023 SEUM IP

윤영진 변리사/외국변호사
Patent Attorney Foreign Attorney/Partner
yjyun@seumip.com