

직무발명보상금 소송에서 특허무효 주장에 대한 타당성 검토

김수철*

I. 서론

II. 직무발명 보상금의 성격

- 직무발명 보상금의 종류
- 직무발명 보상금의 성격

III. 특허 무효주장에 대한 당사자 적격

- 특허의 무효판단
- 직무발명 보상금 소송에서의 이해관계인

IV. 금반언

- 신의성실의 원칙
- 특허 양수인의 금반언

V. 특허 무효의 효과

- 특허의 무효
- 특허 무효에 따른 실시료 반환 여부
- 특허 무효에 따른 보상금 약정

VI. 맺음말

* 라이선스 플러스, 대표.

초 록

회사의 종업원이 직무발명을 하고 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 회사에 양도하는 경우, 종업원은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 가지게 된다. 종업원이 회사를 상대로 정당한 보상금의 지급을 청구하는 경우, 대체적으로 회사는 직무발명의 무효사유를 주장하면서 직무발명 보상금의 지급을 부정하는 입장을 취한다.

이와 관련하여, 직무발명에 무효사유가 있는 경우에 직무발명 보상금이 면제되는지, 아니면 직무발명의 무효사유에도 불구하고 정당한 보상금의 산정에 참작되는데 불과한지에 대한 논의가 일부 이루어지고 있다. 그러나 직무발명의 무효사유에 의해 직무발명 보상금이 면제되는지 여부를 검토하기 이전에, 직무발명 보상금 소송에서 회사가 직무발명의 무효를 주장하는 것이 타당한지에 대한 검토가 선행되어야 할 것으로 사료된다.

직무발명 제도의 내용, 무효심판에서의 당사자적격, 신의성실의 원칙에 따른 특허양수인의 금반언 및 특허무효에 따른 소급효의 영향을 고려할 때, 직무발명 보상금 소송에서 사용자가 무효 주장을 하는 것은 불필요한 소송의 지연을 초래할 뿐만 아니라, 직무발명의 제도 및 신의성실의 원칙에도 부합하지 않아 허용될 수 없다고 할 것이다.

주제어

특허, 직무발명, 보상금, 무효, 당사자적격, 금반언, 사용자

I. 서론

종업원이 사용자의 업무범위에 속하고 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 하는 경우 이를 직무발명이라 한다.¹⁾(발명진흥법 제2조 제2호) 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리는 원시적으로 종업원에게 귀속된다.(특허법 제33조 제1항) 하지만 종업원은 계약 또는 근무규정 등에 의하여 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리나 특허권을 사용자에게 승계할 수 있으며, 특허권에 대해서는 사용자에게 전용실시권을 설정할 수 있다.(발명진흥법 제10조 제1항) 이 경우, 종업원은 사용자로부터 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 수 있는 권리를 가진다.(발명진흥법 제15조 제1항) 직무발명에 대한 정당한 보상 규정은 사용자와 종업원의 이해를 조정하고 기술개발에 대한 의욕을 고취하고자 하는 취지²⁾³⁾를 고려하여, 강행규정으로 해석된다.⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾

-
- 1) 직무발명은 특허, 실용신안 및 디자인을 대상으로 하지만, 여기에서는 대표적인 직무발명인 특허를 기준으로 관련 내용을 다루기로 한다.
 - 2) 이풍우 “직무발명제도의 활성화에 관한 법적 연구”, 숭실대학교 대학원 박사논문, 2010, 62면(“발명진흥법은 사용자와 종업원 사이의 계약관계에 개입함으로써 종업원을 보호하려는 생각에서 출발하여 양 당사자의 이해를 조정함과 동시에 연구개발에 대한 사용자의 투자욕을 저하시키지 않고자 하는 것이 법의 취지이다 … 따라서 위 조항은 노동정책과 기술정책의 조화를 도모한 강행규정으로 보는 것이 타당하다고 생각한다.”).
 - 3) 이문욱, “직무발명자의 기술적 공헌도 및 보상에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2008, 115-116면.
 - 4) 이주환, “직무발명 보상금 산정 범리의 개선방안 모색”, 『지식재산연구』, 제18권 제2호 (2023), 6면(“직무발명 보상금 청구권에 대한 발명진흥법 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 ‘강행규정’의 성질을 가지고 있다.”)
 - 5) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결에서는 “계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가지는 것으로 해석해야” 한다고 판시하였다.
 - 6) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결은 “특허법에 의해 인정되는 직무발명보상금청구권이 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정”이라고 판시하였다.
 - 7) 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결 및 서울중앙지방법원 2012.

이에 따라, 종업원은 회사를 대상으로 직무발명에 대한 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 직무발명에 대한 보상금 청구권은 10년의 소멸시효기간이 적용되는 일반채권이라고 할 수 있다.⁸⁾(민법 제162조 제1항)

이러한 직무발명 보상금 청구 소송에서, 사용자는 대상이 되는 직무발명이 보상금 지급 요건에 해당하지 않는다는 주장을 할 수도 있고,⁹⁾ 직무발명에 무효사유가 있다는 주장을 하는 경우도 있다.

이와 관련하여, 직무발명에 무효 사유가 있는 경우에, 사용자의 직무발명 보상금 지급 의무가 면제되는지 아니면 정당한 보상금의 산정에 참작되는데 불과한지에 대한 논의가 있다. 그러나 이러한 논의에 앞서, 직무발명 보상금 소송에서 사용자가 직무발명의 무효를 주장하는 것이 허용될 수 있는지에 대한 검토가 선행되어야 할 것으로 사료된다.

본고에서는 직무발명 보상금의 성격, 특히 무효주장에 대한 당사자적격, 신의성실의 원칙에 따른 특허양수인의 금반언 및 특허무효의 효과를 고려하여, 직무발명 보상금 소송에서 사용자가 특허의 무효를 주장하는 것의 타당성을 검토해 보고자 한다.

II. 직무발명 보상금의 성격

1. 직무발명 보상금의 종류

직무발명 보상금의 종류와 금액은 사용자와 종업원의 협의사항에 해당한

11. 23. 선고 2010가합41527 판결에서는 직무발명 보상 규정이 강행규정이므로, 직무발명심의회위원회의 심의가 없었다는 이유로 “이미 직무발명으로 인한 보상청구권을 취득한 종업원의 보상금청구를 거부할 수 없다”고 판시하였다.

8) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결은 “직무발명보상금청구권이 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성”한다고 판시하였다.

9) 예를 들어, 회사는 종업원의 실시보상금의 지급 청구에 대하여 해당 직무발명을 실시하지 않았다는 주장을 할 수 있을 것이다.

다.(발명진흥법 제15조 제3항) 다만, 공무원의 경우에는 50만 원의 등록보상금과(국가공무원 등 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정 제16조 제1항) 처분수익금의 50%에 해당하는 처분수익금을 지급하도록 규정하고 있다(국가공무원 등 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정 제17조 제1항).

직무발명 보상금은 일반적으로 발명보상금(발명 제안에 대한 보상), 출원보상금(특허출원에 대한 보상), 등록보상금(특허등록에 대한 보상), 실시보상금(발명의 실시에 따른 이익에 대한 보상) 및 처분보상금(발명의 양도나 실시권에 따른 이익에 대한 보상)으로 분류될 수 있다.¹⁰⁾ 여기에서, 발명보상금, 출원보상금 및 등록보상금은 정액으로 지급하고, 실시보상금과 처분보상금은 평가를 통해 보상금을 차등 지급하는 방법으로 이루어지고 있다.¹¹⁾

이 중에서 정액으로 지급되는 발명보상금, 출원보상금 및 등록보상금은 상대적으로 적은 금액에 해당하고 제안이나 출원, 등록시점에 일괄적으로 지급되기 때문에, 직무발명 보상금의 지급을 청구하는 소송까지 이어지지는 않는다. 반면, 실시보상금과 처분보상금은 회사가 얻은 이익에 따라 금액이 크게 증가할 수 있고 평가를 통한 보상금의 산정이 어렵기 때문에, 대부분의 직무발명 보상금 소송은 실시보상금 또는 처분보상금을 대상으로 하게 된다.

2. 직무발명 보상금의 성격

직무발명 보상금은 유효한 특허권의 승계를 전제로 하는 것이 아니라, 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리의 승계에 의하여 발생한다.(발명진흥법 제15조 제1항) 그 결과, 직무발명이 종업원으로부터 사용자에게 승계되기만 하면, 특허출원을 하지 않더라도 출원유보 보상금을 종업원에게 지급하여야 한다.(제16조) 그리고, 직무발명은 특허명세서에 기재된 문언적 기술 사상뿐만 아니라 특허명세서에 명시적으로 기재되지 않은 노하우로서의 가치를 포

10) 특허청, “개정 직무발명 보상제도 해설 및 편람”, 2013, 112-113면.

11) 윤주탁, “직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 특허법원(대전) 손해액 등 산정 체계화 관련 공개세미나, 2019, 26-27면.

함할 수도 있다.

그리고 직무발명 보상금 소송의 주요 대상이 되는 실시보상금은 사용자가 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익을 대상으로 하고, 처분보상금은 직무발명을 제3자에게 양도하거나 실시권을 설정함으로써 얻은 이익을 대상을 할 뿐이며, 직무발명이 유효한 것을 전제로 하는 것은 아니다. 따라서 실시보상금과 처분보상금은 등록특허뿐만 아니라 출원 중인 특허도 지급 대상에 포함된다.¹²⁾¹³⁾

사용자가 직무발명 보상금 소송에서 특허의 무효를 주장하는 것은 등록보상금의 반환을 주장하기 위한 목적에는 타당할 수 있다. 그러나 직무발명의 특허받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계함으로써 발생하는 직무발명 보상금의 성격을 고려할 때¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾ 실시보상금이나 처분보상금에 대한 면제나 감액을 주장하기 위한 근거로 특허의 무효를 주장하는 것은 직무발명 보상금의 성격에 부합하지 않는다고 할 수 있다.

12) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결은 직무발명 보상 규정이 강행규정이므로, 회사의 직무발명 규정에서 처분보상 조항이 등록특허를 전제로 하고 있더라도, 회사가 출원특허에 대한 라이선스 계약을 통해 이익을 얻었다면 종업원이 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있다고 판시하였다.

13) 신혜은, “각국 직무발명제도의 비교법적 연구를 통한 직무발명제도 개선방안”, 고려대학교 법무대학원, 석사, 2004, 47면.

14) 김관식, “직무발명의 특허무효사유가 정당한 보상금의 산정에 미치는 영향”, 『과학기술법연구』, 제22권 제3호(2016), 62면. (“정당한 보상금은 ‘유효한 특허권’의 승계에 한하여 발생하는 것이 아니라, 원래 직무발명에 대한 ‘특허받을 권리’의 승계에 의하여 발생하는 것이므로..”).

15) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결은 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계됨으로써 보상금 지급 의무가 있다고 판시하였다.

16) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결은 사용자가 직무발명에 대한 특허받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점이 직무발명보상금청구권의 기산점이지만, “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸 시효의 기산점이 된다”고 판시하였다.

III. 특허 무효주장에 대한 당사자 적격¹⁷⁾

1. 특허의 무효판단

특허의 무효를 다투는 특허 무효심판은 특허심판원의 행정절차로서,¹⁸⁾ 우리나라에서는 특허 무효심판을 특허심판원에서 다루도록 규정하고 있다.(특허법 제133조 제1항, 특허청과 그 소속기관 직제 제20조) 이를 고려하여, 대법원에서는 특허가 일단 등록이 되면 비록 무효사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 권리범위확인심판과 같은 다른 절차에서 특허의 무효를 판단할 수는 없다고 하였다.¹⁹⁾ 다만, 특허 무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 예외적인 경우에는, 침해소송을 담당하는 법원에서 특허의 무효를 판단할 수 있다고 한다.²⁰⁾ 이러한 대법원의 입장은 실용신안과 디자인에도 동일하게 적용되고 있다.²¹⁾

이를 고려할 때, 직무발명 보상금 소송에서도, 특허 무효심판에 의해 특허가 무효로 될 것임이 명백한 예외적인 경우에 한하여 직무발명에 해당하는 특허의 무효를 주장할 수 있다고 볼 수 있다. 다만, 특허 무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 제기할 수 있으므로, 직무발명 보상금 소송을 포함하는 다른 절차에서 특허의 무효를 주장할 수 있는 당사자는 이해관계인에 한해서 당사자적격이 인정된다고 보아야 할 것이다.

17) 김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제5권 제2호 (2010), 6-12면.

18) 대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결은 무효심판이 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당한다고 판시하였다.

19) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결.

20) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결; 대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133 판결.

21) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42082 판결; 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결.

2. 직무발명 보상금 소송에서의 이해관계인

특허의 무효에 대한 이해관계에 대하여, 대법원은 크게 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있는 경우²²⁾ 또는 권리의 소멸에 관하여 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 경우²³⁾로 보고 있다. 이때, 직무발명을 승계받은 사용자는 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 특허권자이므로, 자신이 소유하고 있는 특허권으로부터 권리의 대항을 받을 염려는 없다고 할 것이다. 또한, 권리의 소멸에 관한 직접적이고 현실적인 이해관계는 특허권의 존속에 따른 법률상 불이익에 기인한 경우라고 할 수 있는데,²⁴⁾ 사용자와 종업원 사이의 계약(승계 계약이나 근무규정)에 근거한 직무발명 보상금을 목적으로 하는 무효주장은 법률상 불이익과 관련이 적은 경제적 이익을 위한 것이므로, 특허 무효 주장을 위한 이해관계와는 거리가 있다고 할 수 있다.

만약, 사용자에게 자신이 소유한 특허권에 대한 무효 주장을 허용한다면, 사용자는 특허권자로서 침해자에게 특허권을 행사할 수 있는 지위를 가지는 동시에, 필요에 따라서는 동일 특허권에 대한 무효의 항변도 할 수 있는 지위를 함께 가지게 되는 것이다.²⁵⁾ 이는 사용자로 하여금 동일한 권리의 객체

22) 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결; 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결; 대법원 1963. 2. 28. 선고 62후14 판결 등.

23) 대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결; 대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결 등.

24) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결은 특허 무효심판의 “이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람”이라고 판시하였다.

25) 다른 두 법원은, 양도받은 특허에 대해 양수인이 무효를 주장할 수 없다(may be estopped)고 판단하였다. Roberts v. Sears, Roebuck & Co., 573 F.2d 976, 197 USPQ 516 (7th Cir. 1978); Coast Metals, Inc. v. Cape, 205 USPQ 154 (D.N.J. 1979). 이러한 사례들에서 특허 양도인과 양수인의 차이는 금반언(estoppel)의 적용과 관련하여 명백히 다르지만(distinctly different), 동일하게 분명한(equally apparent) 이유를 제시한다. 특허양수인이 양도받은 특허에 대하여 무효를 주장할 수 있다면, 특허

를 대상으로 공격자의 지위와 방어자의 지위를 이중적으로 보유하는 야누스²⁶⁾적 지위를 인정하는 결과를 가져온다. 이는 사용자에게 권리가 집중되는 권리의 불평등을 초래하게 되어, 특허 제도에 대한 법적 안정성을 해칠 수 있다.

이러한 사용자의 야누스적 지위는 본인과 대리인 사이의 이해충돌을 방지하기 위한 민법상 자기계약 또는 쌍방대리를 금지하는 규정(민법 제124조)과도 대응될 수 있을 것이다.

반면, 특허권을 소유하는 사용자는 직무발명이 실시되지 않거나 실시가능성이 없다고 판단되는 경우에 특허권을 포기할 수 있다.(특허법 제119조 제1항) 그럼에도 불구하고, 사용자에게 특허에 대한 무효 주장을 추가로 허용함으로써 특허권의 소멸 시기를 필요에 따라 선택할 수 있도록 하는 것은 종업원이나 제3자에게 불안정한 법적 상태를 야기하는 결과를 가져올 수 있을 것이다.

요컨대 특허권을 소유하는 사용자는 특허 무효 주장에 대한 이해관계가 있는 경우로 보기 어렵고, 직무발명 보상금의 지급을 면제하거나 감액을 위한 사용자의 특허 무효 주장을 허용하는 것은 사용자에게 특허에 대한 권리가 집중되는 반면 상대방에 불안정한 법적 상태를 야기할 수 있으므로, 타당하지 않다고 할 수 있다.

양수인은 동일한 특허에 대하여 무효 주장과 동시에 이에 대한 항변을 하는 법률적으로 어색한 지위(legally awkward position)에 놓이게 될 것이다 … 사람들로 하여금 무효 가능성이 있는 특허(potentially invalid patents)에 대해 이의를 제기하도록 유인하는 것이 공공정책(public policy)이기는 하지만, 양당사자의 계약관계에 따른 형평성에 의거하여, 한쪽 당사자(이와 관련된(in privity with) 다른 당사자 포함)로부터 이의를 제기할 수 있는 권한을 박탈하여야(deprive) 하는 상황이 여전히 존재한다(Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1225 (Fed. Cir. 1988)).

26) 야누스는 로마 신화에 나오는 두 얼굴을 가진 신(神)으로서, 출입문을 지키는데 사각지대가 없도록 머리의 앞뒤로 얼굴이 있는 모습으로 묘사된다.

IV. 금반언²⁷⁾

1. 신의성실의 원칙

소송에서의 당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 하는 신의성실의 원칙이 적용되며, (민사소송법 제1조 제2항) 이러한 신의성실의 원칙의 발현형태 중 하나로서 선행행위와 모순되는 행위를 할 수 없다는 금반언의 원칙이 적용된다. 이러한 신의성실의 원칙은 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제하고 지배하는 원리로 파악되며, 그에 따라 신의성실의 원칙에 반하는 소권의 행사는 허용되지 않는다.²⁸⁾ 따라서, 직무발명을 양도받은 사용자가 직무발명 보상금 소송에서 자신의 특허권에 대한 무효를 주장하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 것이 아닌지 살펴볼 필요가 있다.

2. 특허 양수인의 금반언²⁹⁾

특허 양도인이 유효성을 전제로 양도한 특허에 대하여 무효를 주장하는 것은 특별한 경우를 제외하고는 공정성 및 형평의 원칙에 의해 허용되지 않는다고 할 것이다.³⁰⁾³¹⁾³²⁾ 이를 특허양도인 금반언(Assignor estoppel)이라

27) 김수철, 『특허 라이선스 계약 실무』, 한국지식재산연구원, 2017, 209-214면.

28) 대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1919 판결은 “신의칙이 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제, 지배하는 원리”라고 판시하였다.

29) Brian G. Brunsvold, D. Patrick O'Reilley, D. Brian Kacedon, *Drafting Patent License Agreements*, 7th, Bloomberg Press, 2012, pp369-372.

30) 양도인 금반언(Assignor estoppel)은 오랜 기간에 걸쳐 확립된 공정성의 원칙(fairness principles)에 해당하고, 연방 순회법원은 이를 지지하는 것이 타당하다 (Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., et al, No. 20-440 (S. Ct. June 29, 2021)).

31) 특허양도인 금반언은 특허에 대한 권리를 양도한 자가 이후에 양도된 권리가 무효라고

고 한다. 특허 양도 관계에 대한 금반언의 원칙은 특허 양수인에게도 동일하게 적용될 수 있다.³³⁾³⁴⁾ 이를 특허양수인 금반언(Assignee estoppel)이라고 한다.

특히, 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 양도받은 사용자는 종업원에게 발명의 보상을 요구하거나, 출원 과정에서 특허등록을 위하여 의견서를 제출하는 등 다양한 노력을 하게 된다. 이러한 과정을 거쳐서 등록된 특허에 대하여, 사용자가 직무발명 보상금의 지급을 거부하거나 감액을 목적으로 무효를 주장하는 것은 직무발명의 등록을 위한 선행행위에 모순되는

주장할 수 없는 형평의 원칙이다(Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1224, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 2028 (Fed. Cir.), cert. dismissed, 487 U.S. 1265, 101 L. Ed. 2d 978, 109 S. Ct. 28 (1988)).

32) 특정 재산권을 유상으로 양도한 자는 이후 당해 재산권을 부정하거나 훼손하거나 할 수 없다는 것은 신의칙상 당연한 의무라고 할 것이므로, 본건 원특허권자는 본건 특허를 부정하거나 훼손하지 말아야 할 의무를 부담한다. 그리고, 이러한 의무가 본건 각 특허권의 양도인인 본건 원특허권자의 대리인으로 행동한 자에게도 동일하게 부과되어야 하는 것은, 위임 계약에 기한 신뢰관계에서 볼 때 자명한 이치라고 할 것이다. B 변리사에 의한 상기 무효심판청구는 이러한 의무에 반하는 것이고, 이러한 점에서 그 효력은 부정되어야 한다(동경고등재판소 1992. 9. 16. 선고 평성4년(行ケ) 32호 판결).

33) 양수인 금반언(Assignee estoppel)은 적절한 상황(appropriate circumstances)에서, 특허양수인이 양도받은 특허에 대하여 무효주장을 할 수 없다는 형평법상의 원칙(equitable doctrine)이다(Slip Track Systems, Inc. v. Metal Lite, Inc., No 04-1070 (Fed. Cir. December 1, 2004)).

34) Lear 사례의 판결내용(reasoning)은 2가지 이유로 인해 본 사건에는 적용되지 않는다고 할 것이다. 첫째, 본 사건은 원고의 특허권을 Sears에게 완전히 양도한다는 점이다. 일반적으로, Heltra, Inc. v. Richen- Gemco, Inc., 395 F.Supp. 346, 352 (D.S.C.1975), rev'd on other grounds, 540 F.2d 1235 (4th Cir. 1976); Arnold & Goldstein, Life Under Lear, 48 Texas L. Rev. 1235, 1244 (1970) 참조. 따라서, Lear 사례에서 대중(public)이 “독점을 취득하려고 하는 자(would-be monopolist)”에게 대가(tribute)를 바쳐야 될 수도 있는 경우를 주요 해악(primary evil)으로 보고 이를 해소하고자 한 것은 본 사건의 경우와는 전혀 무관하다. 원고는 특허권을 회복하기 전에는 어떠한 “대가(tribute)”도 요구할 수 있는 법적 권한을 가지지 못한다. 이러한 점에서, 특허무효 주장은 침해소송이나 원고가 라이선스 계약을 체결한 이후에 제기될 수 있을 것이다. 현 시점의 경우, 본 법원이 Sears로 하여금 본 특허에 대한 무효를 주장하지 못하도록 판결을 한다고 하여 대중의 이익이 침해되지는 않을 것이다(Roberts v. Sears, Roebuck and Co., 573 F.2d 976, 197 USPQ 516 (7th Cir. 1978)).

행위에 해당한다고 할 수 있다. 이러한 사용자의 행위는 종업원의 신뢰에 반하는 행위로서, 직무발명 보상금에 대한 종업원의 이익에 반하는 행위라고 할 것이다.³⁵⁾³⁶⁾

이와 관련하여, 사용자에게 직무발명에 대한 무상의 통상실시권이 보장되는 이상, 이를 넘는 독점, 배타권에 기한 법적 이익만이 직무발명 보상의 근거가 되어야 하므로, 사용자는 직무발명에 대한 독점, 배타성을 보장받지 못하는 이상 보상금 지급을 거절할 수 있으며, 이는 금반언 위배가 아니라는 견해가 있다.³⁷⁾³⁸⁾ 반대로, 특허의 유효성에 관한 심사과정에서 신규성 및 진보성 등의 특허요건을 충족하고 있다고 출원인이 적극적으로 주장하여 특허를 획득한 이후에, 보상금 청구에 이르러 사용자 스스로 특허발명의 무효를 주장하는 것은 금반언에 관한 판례의 태도에 비추어 허용될 수 없다는 견해도 있다.³⁹⁾

생각건대, 종업원에게 직무발명을 장려하고, 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 양도받은 후 등록을 위하여 비용과 시간을 투자하는 사용자의 노력을 고려할 때, 직무발명 보상금 소송에서 직무발명 보상금의 지급을 거부하거나 감액을 목적으로 무효를 주장하는 사용자의 행위는 신의성실의

35) 대법원 2001. 3. 13. 선고 2000다48517 판결은 “상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 경우”에 권리의 행사를 부인할 수 있다고 판시하였다.

36) 특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결은 “객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하는 경우에 금반언의 원칙이 적용될 수 있다고 판시하였다.

37) 조영선, “직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효”, 『저스티스』, 통권 제129호(2012), 164면.

38) 다무라 요시유키(田村善之), ‘직무발명에 관한 보상금청구소송에 있어서 무효이유 참작의 가부에 관하여(職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について)’, 『지재관리』, Vol.60 No.2(2010), 169면(“직무발명의 승계에 따른 보상금 청구권 제도의 취지는 형평에 기초한 이익배분이 아니라 발명에 대한 인센티브를 부여하는 것이고, 그렇다면 무효이유가 있기 때문에 특허법상 보호할 가치가 있는 발명이 아니라면, 굳이 상당한 대가의 청구권을 인정하여 그 발명에 대한 인센티브를 부여할 필요가 없기 때문에, 무효주장은 원칙적으로 긍정된다.”).

39) 김관식, 앞의 책, 76면.

원칙에 따라 허용될 수 없다고 생각된다.⁴⁰⁾ 다만, 예외적으로 종업원이 직무발명의 무효사유를 알고 있으면서도 이를 사용자에게 고지하지 않은 경우에는 종업원이 사용자와의 신뢰관계를 훼손한 경우에 해당하므로, 이러한 경우에는 특허 양수인 금반언도 적용되지 않고 사용자가 직무발명에 대한 무효를 주장할 수 있다고 볼 수 있을 것이다.

V. 특허 무효의 효과

1. 특허의 무효

특허의 무효가 확정되는 경우, 해당 특허권은 소급해서 소멸한다.(특허법 제133조 제3항) 이를 근거로 사용자는 직무발명 보상금 청구에 대한 항변으로서, 특허의 무효 주장을 통해서 직무발명 보상금에 대한 지급을 거부하거나 보상금의 감액을 요구한다.

이와 관련하여서는 학설과 판례가 나뉘고 있다. 먼저, 직무발명에 무효사유가 있는 경우에는 직무발명 보상금을 지급할 필요가 없다는 견해⁴¹⁾와 판례⁴²⁾가 있다. 그러나, 이와 반대로, 직무발명 보상금은 유효한 특허권의 승계를 전제로 하는 것이 아니라 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리의 승

40) 유효한 특허권의 존재를 전제로 이를 실시해 온 사용자가 직무발명보상금 청구소송을 제기할 때 이르러, 처음부터 무효사유의 존재를 주장하여 당해 이익의 종업원에게에 보상금 지급을 할 수 없다고 하는 것은 특허법 제35조 3항 및 4항의 취지뿐만 아니라 금반언의 관점에서 도저히 용인할 수 없는 것이다(지적재산고등재판소 2009. 6. 25. 선고 평성19년(초) 제10056호 판결).

41) 조영선, 앞의 책, 164면.

42) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결은 직무발명이 “그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그와 같은 사정을 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있었던” 경우에는 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없으므로, 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판시하였다.

계에 의하여 발생하기 때문에, 직무발명의 무효사유를 이유로 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 보상금의 지급을 면할 수는 없다는 견해⁴³⁾와 판례⁴⁴⁾도 있다.

2. 특허 무효에 따른 실시료 반환 여부

직무발명 보상금에 대한 논의의 연장선에서, 특허가 무효로 확정되는 경우에 실시권 계약에 따라 지급받은 실시료를 반환하여야 하는지를 검토해 볼 수 있다.

이와 관련하여, 과거에는 특허의 무효에 따른 소급효를 적용하여, 무효 확정 이전에 취득한 실시료나 손해배상금을 부당이득(민법 제741조)으로서 반환하도록 하였다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾ 그러나, 현재는 특허의 무효로 인해서 특허 실시권 계약까지 원시적으로 이행불능이 되는 것은 아니며, 실시권 계약은 특허의 무효 확정시점까지 유효하게 존재하는 것으로 보고 있다.⁴⁷⁾ 따라서, 특허 실시권자는 특허의 무효가 확정되기 전까지 대상 특허에 대한 독점적, 배타적 효력을 향유하였으므로, 특허가 무효로 확정되더라도 그때까지 특허권자가 취득한 실시료를 반환할 필요가 없다고 한다.⁴⁸⁾⁴⁹⁾⁵⁰⁾

43) 김관식, 앞의 책, 71면.

44) 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결은 무효사유의 존재만으로 직무발명이 전혀 보호가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없다고 할 수 없고, 단지 이러한 사정을 독점권 기여율을 정하는 데 참작할 수 있을 뿐이라고 판시하였다.

45) 서울지방법원 동부지원 1987. 3. 6. 선고 86가단4901 판결.

46) 피항소인이 항소인 테크노東郷에게 과거에 지급한 특허실시료는 본건 B발명을 실시하지 않는 이상 본래 지급할 필요가 없는 것이었다. 항소인 테크노東郷의 '피항소인이 실시료를 반환받으면 피항소인이 이득을 얻게 된다'는 주장은, '기술이전계약이 존재하며, 본래 실시료를 지급할 의무가 존재하는 것'을 전제로 하는 것에 지나지 않으므로 잘못이다. 피항소인의 항소인 테크노東郷에 대한 부당이득반환을 인정한 원판결은 당연한 사항을 판시한 것에 지나지 않으며, 이에 아무런 잘못도 존재하지 않는다(지적재산고등재판소 2012. 10. 18. 선고, 평성24년(ネ) 10034호 판결).

47) 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 및 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결은 "특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태"에 있었다고는 볼 수 없다고 판시하였다.

이러한 점을 고려할 때, 직무발명의 사용자가 직무발명을 제3자에게 처분 (실시허락 또는 양도)함으로써 이익을 얻었다면, 해당 특허가 무효로 되더라도 제3자에게 처분 이익을 반환할 필요가 없으므로, 종업원에게도 처분 이익에 대한 보상금을 지급할 의무가 인정된다고 할 것이다.

또한, 직무발명의 사용자가 특허의 무효 확정 시점까지 직무발명을 실시함으로써 독점적, 배타적 이익을 향유하였다면, 해당 특허가 무효로 되더라도 종업원에게 실시 이익에 대한 보상금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다.

48) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결은 “특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 … 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 없다”고 판시하였다.

49) 전체 로열티를 반환받을 가능성이 있다면, 특허의 유효성이 불명확한 상태에서 라이선스를 받은 제조업자는 특허에 의한 경쟁 제한의 이익을 취득하면서 특허의 존속기간이 만료된 후에만 무효심판을 제기하게 될 것이다. 라이선스는 라이선스 계약의 효과를 누리는 동안 지급한 로열티 전부를 만회할 기회를 가진다고 할 것이다. 따라서, 로열티 반환이 인정된다면, Lear 사례에 의해 최근에서야 무효주장이 가능해진 라이선스는 주(州)법이 아니라 경제적 사리사욕에 의해 다시 침묵을 지키게 될 것이다. 본 법원은 제6 순회법원의 논거가 타당하다고 인정하며, St. Regis는 특허의 무효심판이 제기되기 이전에 지급한 로열티 반환을 요구할 권한이 없다고 판시한다(St. Regis Paper Co. v. Royal Indus., 552 F.2d 309, 194 USPQ 52 (9th Cir. 1977)).

50) 일방 당사자가 타인의 권리를 실시할 수 있는 권한의 대가로서 자발적으로 (voluntarily) 대가를 지급하기로 하고, 제3자에 대하여 책임이 부담될 수도 있다는 모든 사실을 전적으로 인식한 상태에서 그 대가가 지급되었다면, 배상에 대한 별도의 합의가 없는 한, 그는 기지급한 대가를 반환받을 수 없다(Wells v. Foreman, 236 N.C. 351, 72 S.E.2d 765; Bank v. Taylor, 122 N.C. 569, 29 S.E. 831; Guerry v. American Trust Co., 234 N.C. 644, 68 S.E.2d 272; Smithwick v. Whitley, 152 N.C. 366, 67 S.E. 914, 28 L.R.A., N.S., 113; Pardue v. Absher, 174 N.C. 676, 94 S.E. 414; Jones v. Provident Sav. Life Assurance Society, 147 N.C. 540, 61 S.E. 388, 25 L.R.A., N.S., 803; Barber Asphalt Paving Co. v. Headley Good Roads Co., supra; Clifton v. Curry, 30 Ala.App. 584, 10 So.2d 51 인용) (Wynne v. Allen, 96 S.E.2d 422 (1957)).

3. 특허 무효에 따른 보상금 약정

한편, 특허 실시권 계약의 경우, 계약 당사자는 특허가 무효로 되는 경우에 실시료를 반환하도록 약정하거나 반환하지 않도록 약정할 수도 있다.⁵¹⁾ 이를 반영하여, 사용자는 직무발명이 무효로 되는 경우에 직무발명 보상금을 지급하지 않도록 관련 규정을 마련할 수도 있을 것이다.

그러나, 이러한 규정은 사용자가 우월적 지위를 이용하여 종업원에게 부당한 부담을 강요하는 법률행위에 해당할 수 있으므로(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호)⁵²⁾⁵³⁾ 반사회적 법률행위로서(민법 제103조) 무효에 해당할 수 있다.⁵⁴⁾

요컨대, 특허의 무효가 확정되는 경우 해당 특허권은 소급해서 소멸하지만, 무효가 확정되는 시점까지 사용자는 직무발명의 실시 또는 처분에 따른 독점적, 배타적 이익을 향유하였다고 볼 수 있으므로, 그에 따른 직무발명 보상금을 종업원에게 지급할 의무가 있다고 할 것이다.

51) 서울고등법원 2012. 6. 1. 선고 2011나94952(본소), 2011나94969(반소) 판결은 일방 당사자의 귀책사유로 인한 계약해지의 경우에, 실시료 반환 규정에 따라 실시료를 반환하여야 한다고 판시하였다.

52) 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결은 “경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 지우는 것으로 평가할 수 있는 경우에는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효”라고 판시하였다.

53) 대법원 1996. 4. 26. 선고 94다34432 판결은 “당사자의 일방이 그의 독점적 지위 내지 우월한 지위를 악용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 과하는 법률행위는 반사회적인 것으로서 무효”라고 판시하였다.

54) 대법원 2020. 10. 20. 선고 2019다220670 판결은 우월적 지위에 있는 피고가 계약이 해지, 취소되는 경우에 계약의 종료 원인 등의 사정을 묻지 아니하고 원고가 이 사건 계약에 따라 피고에게 지급한 라이선스비의 반환을 청구할 수 없도록 한 조항이 민법 제103조에 따라 무효라고 판단하였다.

VI. 맺음말

종업원이 사용자를 상대로 직무발명 보상금의 지급을 청구하는 경우, 사용자는 직무발명에 무효사유가 있다는 이유로 보상금의 지급을 거부하거나 감액을 주장하는 경우가 자주 있다.

그러나, 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계함으로써 발생하는 직무발명 보상금의 성격을 고려할 때, 직무발명 보상금의 면제나 감액을 주장하기 위한 근거로 특허의 무효를 주장하는 것은 타당하지 않다고 할 것이다. 또한, 직무발명 보상금 소송에서 특허의 무효를 주장하는 경우에도 무효심판의 이해관계의 요건이 요구된다고 할 수 있으므로 사용자는 특허 무효 주장에 대한 이해관계가 있다고 보기 어렵다. 특히, 사용자에게 특허 무효 주장을 허용하는 것은 하나의 특허권을 대상으로 공격자도 되고 방어자도 되는 야누스적 지위를 인정하게 되어, 권리불평등을 야기하고 특허 제도의 법적 안정성을 해칠 수 있는 결과를 가져온다.

또한, 종업원에게 직무발명을 장려하고, 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 양도받은 후 등록을 위하여 비용과 시간을 투자하는 사용자의 노력을 고려할 때, 특허의 무효를 주장하는 사용자의 행위는 금반언의 원칙에 따라 허용될 수 없다고 생각된다. 또한, 직무발명에 무효사유가 있더라도, 무효가 확정되는 시점까지 사용자는 직무발명의 실시 또는 처분에 따른 독점적, 배타적 이익을 향유하였다고 볼 수 있으므로, 그에 따른 직무발명 보상금을 종업원에게 지급할 의무가 있다고 할 것이다.

이러한 점을 감안할 때, 직무발명 보상금 소송에서 사용자가 무효 주장을 하는 것은 불필요한 소송의 지연을 초래할 뿐만 아니라, 직무발명의 제도 및 신의성실의 원칙에도 부합하지 않아서 허용될 수 없다고 할 것이다.

현재의 직무발명 소송은 종업원이 사용자의 이익을 증명하기 어려울 뿐만 아니라 사용자가 직무발명의 유효와 무효를 선택적으로 주장할 수 있는 점에서 볼 때, 사용자가 우월적인 지위에서 이루어지고 있다고 할 수 있다. 비

록, 사용자는 자신의 이익을 위해서 가능한 다양한 방법을 이용할 수 있는 권리가 있지만, 그러한 권리가 사용자에게 우월적 지위를 부여하고 종업원에게 과도한 불리함을 부여한다면 이는 공평한 운동장에서 공정하게 치러지는 경쟁이 되기는 어려울 것이다.⁵⁵⁾ 법률 및 제도의 취지, 그로 인한 경쟁에 미치는 영향 등을 고려하여, 효율적이면서 정의로운 법적 질서를 낳을 가능성이 가장 큰 방향으로 경쟁이 이루어질 수 있도록 법률을 해석하고 적용하는 노력이 필요하다고 할 것이다.⁵⁶⁾

55) 모든 빗방울이 선한 자의 곡식을 축복하려 내리는 것도 아니고, 모든 가뭄이 사악한 자를 징계하려 드는 것도 아니다. 어쨌든 아무도 살지 않는 황무지에도 비는 내린다. 신의 창조 또한 오직 인간을 위한 것만은 아니다(마이클 샌델, 『공정하다는 착각』, 함규진(역), 와이즈베리, 2020, 70면.).

56) 입헌 체제나 혹은 어떤 정치 형태의 경우에 있어서도 완전한 절차적 정의의 이념은 실현될 수 없다 ... 문제는 정의롭고도 현실성이 있는 절차적 체제 가운데서 효과적이고 정의로운 법적 질서를 낳을 가능성이 가장 큰 것을 선택하는 일이다(존 롤스, 『정의론』, 황경식(역), 이학사, 2003, 270-271면.).

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김수철, 『특허 라이선스 계약 실무』, 한국지식재산연구원, 2017.
마이클 샌델, 『공정하다는 착각』, 함규진(역), 와이즈베리, 2020.
존 롤스, 『정의론』, 황경식(역), 이학사, 2003.

〈단행본(서양)〉

- Brian G. Brunsvold, D. Patrick O'Reilley, D. Brian Kacedon, *Drafting Patent License Agreements*, 7th, Bloomberg Press, 2012.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김관식, “직무발명의 특허무효사유가 정당한 보상금의 산정에 미치는 영향”, 『과학기술법연구』, 제22권 제3호(2016).
김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제5권 제2호(2010).
다무라 요시유키(田村善之), ‘직무발명에 관한 보상금청구소송에 있어서 무효이유 참작의 가부에 관하여(職務發明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否について)’, 『지재관리』, Vol.60 No.2(2010).
이주환, “직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안 모색”, 『지식재산연구』, 제18권 제2호(2023).
조영선, “직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효”, 『저스티스』, 통권 제129호(2012).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

- 신혜은, “각국 직무발명제도의 비교법적 연구를 통한 직무발명제도 개선방안”, 고려대학교 법무대학원, 석사, 2004.
이문욱, “직무발명자의 기술적 공헌도 및 보상에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2008.
이풍우, “직무발명제도의 활성화에 관한 법적 연구”, 숭실대학교 대학원, 박사, 2010.

〈판례〉

- 대법원 1963. 2. 28. 선고 62후14 판결.
대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1919 판결.
대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결.
대법원 1996. 4. 26. 선고 94다34432 판결.
대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결.
대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결.
대법원 2001. 3. 13. 선고 2000다48517 판결.
대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.
대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결.
대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.
대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133 판결.
대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42082 판결.
대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결.
대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결.
대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결.
대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결.
대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결.
대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결.
대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.
대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.
대법원 2020. 10. 20. 선고 2019다220670 판결.
서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결.
서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결.
서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 2014나54993 판결.
서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결.
서울지방법원 동부지원 1987. 3. 6. 선고 86가단4901 판결.
서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결.
특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결.
Wynne v. Allen, 96 S.E.2d 422 (1957).

St. Regis Paper Co. v. Royal Indus., 552 F.2d 309, 194 USPQ 52 (9th Cir. 1977).

Roberts v. Sears, Roebuck and Co., 573 F.2d 976, 197 USPQ 516 (7th Cir. 1978).

Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1225 (Fed. Cir. 1988).

Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1224, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 2028 (Fed. Cir.), cert. dismissed, 487 U.S. 1265, 101 L. Ed. 2d 978, 109 S. Ct. 28 (1988).

Slip Track Systems, Inc. v. Metal Lite, Inc., No 04-1070 (Fed. Cir. December 1, 2004).

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., et al, No. 20-440 (S. Ct. June 29, 2021).

동경고등재판소 1992. 9. 16. 선고 평성4년(行ケ) 32호 판결.

지적재산고등재판소 2009. 6. 25. 선고 평성19년(ネ) 제10056호 판결.

지적재산고등재판소 2012. 10. 18. 선고, 평성24년(ネ) 10034호 판결.

〈연구보고서〉

특허청, “개정 직무발명 보상제도 해설 및 편람”, 특허청, 2013.

〈기타 자료〉

윤주탁, “직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 특허법원(대전) 손해액 등 산정 체계화 관련 공개세미나, 2019

A study for the claim of the patent invalidity in a lawsuit of compensation for the employee's invention

Kim, SuCheol

If employees request the payment of compensation for employee's inventions against the company, company generally takes a position of denying payment of compensation for employee's inventions, arguing that the employee's inventions are invalid.

In this regard, there are some discussions on whether compensation of the employee's inventions are exempted when there are reasons for invalidation of the employee's inventions, or whether it is only taken into account in calculating fair compensation despite the reasons for invalidation of the employee's inventions. However, before discussing above, it should be considered that it is necessary to review whether it is appropriate for the company to claim invalidity of employee's invention in the lawsuit for compensation of employee's invention.

Considering the employee's invention system, standing of a party in invalidation trial, estoppel of the patent assignee based on the principle of good faith, and the retroactive effect of patent invalidation, it is not reasonable to allow an employer to claim

invalidity of patents in a lawsuit of employee's invention because it causes unnecessary delay in a lawsuit for compensation of employee's invention and it does not conform to a principle of the employee's invention system and good faith.

Keywords

Patent, Employee's invention, Compensation, Invalidity, Standing to sue, Estoppel, Employer

