

RESEARCH ARTICLE

Measures to Improve the Legal Principles of the Extinctive Prescription for the Right of Remuneration for Employee Inventions

Joochwan Lee*

Expert Adviser, Korea Invention Promotion Association, Republic of Korea; Ph.D. in Law.

*Corresponding Author: Joochwan Lee (kirt75@hanmail.net)

ABSTRACT

According to the Supreme Court's legal principles on the extinctive prescription for right of remuneration for employee invention, if there are no in-house employee invention regulations, or even if they exist, the time and procedure for payment of remuneration are not stipulated, the prescription proceeds from the time of succession of the invention and is completed early. In particular, this situation is harsh on employees who "did not know" that they could exercise the right to claim remuneration while the prescription was in progress and who "know" that they could exercise the right to claim remuneration only after the prescription was completed. Therefore, it is necessary to introduce a method of determining the starting point of the prescription based on the "subjective perception" of employees. Even if "10 years" have elapsed from the time of succession of the right to the invention or the time when the legal obstacle to the employee's exercise of the right to claim remuneration has lapsed based on the Supreme Court's legal principles, the prescription is completed only after "10 years" has elapsed "from the time when the employee knew or could know" that the employee could exercise the right to claim remuneration. This improvement plan is a "good way" to protect employees.

KEYWORDS

Employee Invention, Employee Invention Remuneration, Statutory Credit, Extinctive Prescription, Starting Date, Period, Employee's Perception, Legal Obstacle



Open Access

Citation: Lee J. 2024. Measures to Improve the Legal Principles of the Extinctive Prescription for the Right of Remuneration for Employee Inventions. The Journal of Intellectual Property 19(4), 121-151.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.4.6>

Received: October 04, 2024

Revised: October 31, 2024

Accepted: December 05, 2024

Published: December 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안 모색

이주환*

한국발명진흥회 전문위원/법학박사(Ph.D. in Law)

*교신저자: 이주환(kirt75@hanmail.net)

차례

1. 서론

2. 직무발명 보상금 소멸시효 법리
 - 2.1. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결
 - 2.2. 직무발명 보상금 소멸시효 기산점
 - 2.3. 직무발명 보상금 소멸시효 기간

3. 하급심법원 판결의 내용과 분석
 - 3.1. 소멸시효가 완성되지 않았다는 판결
 - 3.2. 소멸시효가 완성되었다는 판결

4. 외국의 직무발명 보상금 소멸시효 법리
 - 4.1. 독일
 - 4.2. 일본

5. 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안

6. 결론

국문초록

직무발명 보상금 소멸시효에 대한 대법원 법리에 의하면, 사내 직무발명규정이 존재하지 않거나, 존재 하더라도 보상금 지급시기 또는 지급절차가 규정되어 있지 않은 경우, 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 소멸시효가 진행되어 조기에 소멸시효가 완성된다. 특히 이 상황은 소멸시효 기간이 진행되고 있는 중에 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 '몰랐고', 소멸시효가 완성된 이후에 비로소 이를 행사할 수 있다는 것을 '알게 된' 종업원에게 지나치게 가혹하다. 따라서 기존의 대법원 법리를 '보완'하여, 종업원의 '주관적 인식'을 기준으로 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기산점을 판단하는 방법을 도입하는 방안이 필요하다고 생각된다. 이에 ① 기존의 대법원 법리에 근거하여 직무발명에 대한 권리의 승계시점 또는 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애가 소멸된 시점으로부터 '10년'이 경과하였다고 하더라도, ② 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 '알았거나 알 수 있었던 때로부터' '10년'이 경과하여야, 소멸시효가 완성된다는 개선방안을 모색해본다. 이 방안은 종업원을 보호하기 위한 것으로, 종업원의 직무발명 창작에 대한 동기를 강화할 수 있다.

주제어

직무발명, 직무발명 보상금, 법정채권, 기산점, 기간, 종업원의 인식, 법률상 장애

1. 서론

소멸시효제도는 권리자의 권리불행사라는 사실상태가 일정기간 동안 계속된 경우, 그 사실상태가 진정한 권리관계와 일치하는지 여부를 불문하고, 그 상태를 존중하여 권리자가 보유하는 권리가 소멸되는 효과가 발생하도록 하는 제도이다.¹⁾ 소멸시효제도는 다음과 같은 3가지 사유로 정당화되고 있다.²⁾ 첫째, 오랜 시간 동안 자신의 권리를 행사하지 않고 방치한 자는 ‘권리 위에 잠자는 자’로 보호받을 가치가 없다는 것이다.³⁾ 둘째, 일정한 사실상태가 오랜 시간 동안 지속되면 사회는 이러한 사실상태가 권리관계에 부합하는 것으로 신뢰하고 이를 기초로 하는 법률관계가 형성되는데, 이러한 사실상태가 진정한 권리관계에 부합하지 않는다고 하여 부인하면 사회질서가 흔들릴 우려가 있기 때문에, 법은 일정기간 동안 계속된 사실상태를 인정하여 사회질서를 안정시킬 필요가 있다는 것이다.⁴⁾ 셋째, 일정한 사실상태가 오랜 시간 동안 지속되면 진정한 권리관계에 대한 증거가 곤란하기 때문에, 그 사실상태가 오랜 시간 동안 지속되었다는 것 자체를 권리관계에 의하여 유지된 것으로 판단하여, 증명곤란에 빠진 당사자를 구할 필요가 있다는 것이다.⁵⁾

소멸시효의 완성으로 권리자의 권리가 소멸하려면, ① 권리자의 권리가 소멸시효의 적용대상이 되는 권리에야 하고, ② 권리자가 자신의 권리를 행사할 수 있음에도 행사하지 않아야 하며, ③ 권리불행사의 상태가 일정 기간 동안 지속되어야 한다.⁶⁾ 여기서 ②번 요건은 ‘소멸시효의 기산점’과 관련된 요건으로, 민법 제166조 제1항에 의하면 ‘권리자가 권리를 행사할 수 있는 때’로부터 진행한다. 여기서 ‘권리자가 권리를 행사할 수 있는 때’라는 것은 권리자가 자신의 권리를 행사함에 있어서 ‘이행기의 미도래’ 또는 ‘정지조건 미성취’와 같은 ‘법률상 장애가 없는 상태’를 의미한다.⁷⁾ 그리고 ③번 요건은 ‘소멸시효의 기간’과 관련된 요건이다. 본 논문에서 논의하고자 하는 직무발명 보상금 청구권은 ‘채권’으로서 소멸시효의 적용대상이 되는 권리이다.⁸⁾

직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 판단과 관련하여 다음과 같은 사례를 가정하여 보자. 우선 종업원이 사용자 기업에 재직 중에 자신이 완성한 직무발명에 대한 권리를 2014년 4월 1일 사용자에게 승계하였고, 당해 권리의 승계시점으로부터 ‘10년’이라는 기간이 경과한 후인 2024년 5월 1일에 법원에 직무발명 보상금 청구소송을 제기한 경우에 소멸시효가 완성되었다고 판단할 수 있는가?⁹⁾ 사례 1에서 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효는 완성되었다고 판단

1) 지원림, 「민법강의」, 제16판, 홍문사, 2019, 382면.

2) 지원림, 앞의 책(주 1), 382-383면.

3) 이는 소멸시효제도는 ‘권리자의 권리행사 태만에 대한 제재’를 위하여 필요하다는 것이다.

4) 이는 소멸시효제도는 ‘법적 안정성의 확보’를 위하여 필요하다는 것이다.

5) 이는 소멸시효제도는 ‘증명곤란의 구제’를 위하여 필요하다는 것이다.

6) 김형배 외 2인, 「민법학강의」, 제15판, 신조사, 2016, 359면.

7) 대법원 1982. 1. 19. 선고 80다2626 판결. 대법원은 “소멸시효의 기산점인 ‘권리를 행사할 수 있는 때’라 함은 권리를 행사함에 있어서 법률상 장애(예, 이행기 미도래, 정지조건 미성취)가 없는 경우를 말하며, 권리자의 개인적 사정이나 법률지식의 부족, 권리존재의 부지 또는 채무자의 부재 등 사실상 장애로 권리를 행사하지 못하였다 하여 시효가 진행하지 아니하는 것이 아니며, 이행기가 정해진 채권은 그 기한이 도래한 때부터 소멸시효가 진행한다.”고 판시하였다. 이 판결은 가집행으로 인한 변제 후 가지금물의 반환청구 사건에 관한 것이다.

8) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결. 대법원은 “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.”고 판시하였다. 이 판결은 현행 우리나라 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리를 정립한 판결이다. 이 판결에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다. 현재 우리나라에서는 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 ‘법정채권설’과 ‘약정채권설(상사채권설)’이 주장되고 있다. 이에 대해서도 뒤에서 자세히 살펴본다.

할 수 있다. 그 이유는 대법원의 법리에 의하면, 직무발명 보상금 청구권은 ‘채권’으로서 ‘10년’의 소멸시효가 적용되고, 직무발명 보상금 청구권의 기산점은 종업원이 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 ‘승계한 시점’이기 때문이다.¹⁰⁾ 즉 종업원은 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계한 날인 2014년 4월 1일부터 10년이 경과한 후인 2024년 5월 1일에 소송을 제기하였기 때문에, 소멸시효는 완성되었다.¹¹⁾

그러면 여기서 ‘사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있는 경우’에도, 소멸시효가 완성되었다는 결과는 동일한 것인가? 대법원의 법리에 의하면 ‘사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있으면’, 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재하기 때문에, 그 지급시기가 도래한 시점부터 소멸시효가 진행된다.¹²⁾ 따라서 이 경우에는 종업원이 사내 직무발명규정에 규정된 보상금 지급시기가 도래한 시점으로부터 ‘10년’이 경과하기 전에 소송을 제기한다면, 소멸시효가 완성되지 않는다. 예를 들어 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 2015년 4월 1일이라고 규정되어 있으면, 2024년 5월 1일 종업원이 소송을 제기하였다고 하더라도 소멸시효는 완성되지 않는다.¹³⁾ 이와 달리 종업원이 사내 직무발명규정에 규정된 보상금 지급시기가 도래한 시점으로부터 ‘10년’이 경과한 후에 소송을 제기한다면, 소멸시효가 완성된다.¹⁴⁾ 예를 들어 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 2015년 4월 1일이라고 규정되어 있는 경우, 종업원이 2025년 5월 1일 소송을 제기하였다면 소멸시효가 완성된다.¹⁵⁾ 이상에서의 사례 1, 2, 3을 종합한다면, ‘사내 직무발명규정이 없는 기업의 경우’와 ‘사내 직무발명 규정이 있더라도 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않은 기업의 경우’에는 직무발명에 대한 권리의 승계시점에 소멸시효가 진행되고, ‘사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정된 기업의 경우’보다 ‘조기에’ 소멸시효가 완성될 수 있다.¹⁶⁾ 이에 근거하면 ‘기업 내에 직무발명규정이 존재하는지 여부’와 ‘사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있는지 여부’가 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 판단과 관련하여 중요한 고려사항이 된다.¹⁷⁾

그러면 사례 1과 사례 3에서, 소멸시효가 진행되고 있었던 기간 내에 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었던 경우’에도 소멸시효가 완성되었다고 판단할 수 있는가? 대법원의 법리에 의하면, 원칙적으로 종업원이 보상금 청구권의 존재 또는 보상금 청구권 행사의 가능성을 알지 못하였거나, 이를 알지 못함에 있어서의 과실의 유무는 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다.¹⁸⁾ 따라서 사례 1과 사례 3에서 종업

9) 이하에서는 이를 ‘사례 1’로 칭한다.

10) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

11) 사례 1에서 종업원이 2014년 4월 1일부터 10년이 경과하기 이전에 소송을 제기하였다면, 소멸시효는 완성되지 않았다.

12) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

13) 이하에서는 이를 ‘사례 2’로 칭한다.

14) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

15) 이하에서는 이를 ‘사례 3’으로 칭한다.

16) 이런 측면에서 ‘사내 직무발명규정이 없는 기업’의 종업원과 ‘사내 직무발명규정이 있더라도 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않은 기업’의 종업원은 ‘사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정된 기업’의 종업원보다 소멸시효 판단에 있어서 ‘불리한 입장’에 처해질 수 있다.

17) 뒤에서 살펴보겠지만, ‘사내 직무발명규정에 보상금 지급절차가 규정되어 있는지 여부’도 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 판단과 관련하여 중요한 고려사항이 된다.

18) 대법원 1984. 12. 26. 선고 84누572 전원합의체 판결. 대법원은 “소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때부터 진행된다고 할 것이며 따라서 권리를 행사할 수 없는 동안은 소멸시효는 진행할 수 없다고 할 것이고, 한편 ‘권리를 행사할 수 없는 때’라 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예를 들면 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이므로 사실상 그 권리의 존재나 권리행사 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 있어서의 과실유무 등은 시효진행에 영향을 미치지 아니한다.”고 판시하였다. 이 판결은 양도소득세부과처분취소 사건에 관한 것이다.

원이 보상금 청구권의 존재 또는 보상금 청구권 행사의 가능성을 알지 못하였거나, 이를 알지 못함에 있어서 과실이 없었다고 하더라도 소멸시효는 완성된다.¹⁹⁾ 그러나 현실적으로 사내 직무발명규정이 없는 기업 또는 사내 직무발명규정이 있음에도 불구하고 직무발명규정에 대한 내용을 종업원에게 적극적으로 교육하지 않은 기업에서는, 사용자가 종업원에게 보상금을 받을 권리가 있다는 것을 ‘알려주지 않으면’, 종업원은 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 알 수 없는 경우가 많다.²⁰⁾ 설사 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 알게 되었다고 하더라도, 종업원이 이를 알게 된 시점에 이미 소멸시효가 완성된 경우도 있다.²¹⁾ 다만 대법원은 권리자가 자신에게 권리가 발생하였다는 사실을 알기 어려운 객관적 사정이 있고 권리자가 이 사실을 과실 없이 알지 못하는 경우에도, 이러한 법리를 관철하면 정의와 형평의 이념에 반하고 소멸시효제도의 존재이유에 부합한다고 볼 수 없다는 이유가 존재하는 경우, ‘권리자가 권리의 발생을 알았거나 알 수 있었던 때로부터’ 소멸시효가 진행된다는 ‘예외적인 입장’을 취하고 있다.²²⁾ 대법원이 채택하고 있는 소멸시효 기산점에 대한 예외적인 법리는 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알지 못한’ 종업원을 구제하기 위한 효율적인 방법이 될 수 있다. 그러나 이 예외적인 법리는 현재까지 직무발명 보상금 청구 소송에서 적용된 적이 없다. 특히 이 법리는 표현 그대로 ‘예외적인 법리’에 해당할 뿐이어서, 법원이 특정 사건에서 이를 적극적으로 적용하려는 경우에만 적용이 가능하다.

따라서 대법원의 ‘원칙적인 법리’에 따라 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효를 판단하는 것은, 소멸시효 기간이 진행되고 있는 중에 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘몰랐고’, 소멸시효가 완성된 이후에 비로소 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알게 된’ 종업원에게 지나치게 가혹하다. 나아가 대법원의 원칙적인 법리를 고수하는 것은 예외적인 법리에서 언급

- 19) 뒤에서 살펴보는 대전지방법원 2017. 7. 6. 선고 2016가합105668 판결, 서울중앙지방법원 2017. 9. 1. 선고 2016가합510998 판결, 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결에서, 법원은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효가 완성되었다고 판단하면서, 각주 18번에서 언급한 대법원의 판시사항을 인용하였다. 이 법리를 ‘원칙적인 법리’라고 칭한다.
- 20) 특히 중소기업의 경우 사내 직무발명규정이 존재하지 않는 경우가 많다. 따라서 종업원이 자신이 완성한 발명을 사용자에게 승계시켰음에도 불구하고, 사용자가 종업원에게 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 직무발명을 승계시킨 것에 대한 보상을 받을 권리가 있다는 것을 알려줄 때까지, 종업원은 이 사실을 모르는 상태로 방치되어 있을 가능성이 높다.
- 21) 예를 들면, 종업원이 퇴직 후에 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 보상금 청구권을 행사할 수 있었다는 것을 알게 되었고, 이후 소송을 준비하는 과정에서 이미 보상금 청구권이 시효의 완성되었다는 사실을 알게 된 경우를 들 수 있다. 사례 1과 사례 3에서 이러한 상황이 발생할 수 있다.
- 22) 이러한 취지의 판결로 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000다31168 판결이 있다. 이 판결은 보험금 청구권에 대한 것이다. 대법원은 “보험금청구권은 보험사고가 발생하기 전에는 추상적인 권리에 지나지 아니할 뿐 보험사고의 발생으로 인하여 구체적인 권리로 확정되어 그 때부터 그 권리를 행사할 수 있게 되는 것이므로, 특별한 다른 사정이 없는 한 원칙적으로 보험금청구권의 소멸시효는 보험사고가 발생한 때로부터 진행한다고 해석해야 할 것이고, 다만 보험사고가 발생한 것인지의 여부가 객관적으로 분명하지 아니하여 보험금 청구권자가 과실 없이 보험사고의 발생을 알 수 없었던 경우에도 보험사고가 발생한 때로부터 보험금청구권의 소멸시효가 진행된다고 해석하는 것은, **보험금청구권자에게 너무 가혹하여 사회정의와 형평의 이념에 반할 뿐만 아니라 소멸시효제도의 존재이유에 부합된다고 볼 수도 없으므로** 이와 같이 객관적으로 보아 보험사고가 발생한 사실을 확인할 수 없는 사정이 있는 경우에는 보험금청구권자가 보험사고의 발생을 알았거나 알 수 있었던 때로부터 보험금청구권의 소멸시효가 진행된다고 해석할 것이다.”고 판시하였다. 그리고 동일한 취지의 판결로 대법원 2003. 2. 11. 선고 99다66427, 73371 판결도 있다. 이 판결은 이사회결의가 부존재함에 따라 발생하는 제3자의 부당이득반환청구권에 대한 것이다. 대법원은 “소멸시효의 진행은 당해 청구권이 성립한 때로부터 발생하고 원칙적으로 권리의 존재나 발생을 알지 못하였다고 하더라도 소멸시효의 진행에 장애가 되지 않는다고 할 것이나, 법인의 이사회결의가 부존재함에 따라 발생하는 제3자의 부당이득 반환청구권처럼 법인이나 회사의 내부적인 법률관계가 개입되어 있어 청구권자가 권리의 발생 여부를 객관적으로 알기 어려운 상황에 있고 청구권자가 과실 없이 이를 알지 못한 경우에도 청구권이 성립한 때부터 바로 소멸시효가 진행된다고 보는 것은 **정의와 형평에 맞지 않을 뿐만 아니라 소멸시효제도의 존재이유에도 부합한다고 볼 수 없으므로**, 이러한 경우에는 이사회결의부존재확인판결의 확정과 같이 객관적으로 청구권의 발생을 알 수 있게 된 때로부터 소멸시효가 진행된다고 보는 것이 타당하다.”고 판시하였다. 두 판결은 많은 민법 교과서에 인용된 소멸시효 기산점의 예외에 대한 대표적 판결이다. 이를 ‘예외적인 법리’라고 칭한다.

된 것처럼, 정의와 형평의 이념에 반하고 소멸시효제도의 존재이유에 부합하지 않는 경우가 발생할 수 있는 우려가 있다. 따라서 사건으로는 현재 대법원이 채택하고 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기산점에 대한 법리를 ‘보완’하여, 종업원의 ‘주관적 인식’을 기준으로 소멸시효 기산점을 판단하는 방법을 ‘추가적으로’ 도입하는 것이 필요하다고 생각된다.²³⁾ 우선 필자는 직무발명 보상금 청구권은 ‘법정채권’으로서 ‘10년’ 소멸시효의 기간이 적용된다는 입장을 지지한다.²⁴⁾ 다음으로 필자는 i) 종업원이 ‘직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 때’로부터(직무발명에 대한 권리의 승계시점 또는 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애가 소멸된 시점으로부터) ‘10년’이 경과하였다고 하더라도, ii) 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알았거나 알 수 있었던 때’로부터 ‘10년’이 경과하여야, 소멸시효가 완성된다는 방안을 제시한다.²⁵⁾ 즉 이 방안에 의하면, i) 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 ‘행사할 수 있는 때’로부터 ‘10년’이 경과한 날, 그리고 ii) 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알았거나 알 수 있었던 때로부터’ ‘10년’이 경과한 날 중에서, ‘나중에’ 도래하는 날에 소멸시효가 완성된다.²⁶⁾ 필자가 제안하는 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 개선방안은 기업 현장에서 발명의 완성이라는 힘든 과정에서 많은 시간과 노력을 투여한 종업원에게 발명진흥법 제15조 제1항이 규정하는 ‘정당한 보상’을 보장할 수 있는 초석이 될 수 있다고 생각된다.²⁷⁾

이하에서는 필자가 제시하는 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 개선방안에 대한 근거를 제시하고자 한다. 우선 대법원 판결에 근거한 우리나라 직무발명 보상금 청구권에 대한 현행 법리를 분석한다(Part II). 다음으로 직무발명 보상금 청구권 소멸시효를 판단한 하급심법원 판결을, 소멸시효가 완성되지 않았다는 판결과 소멸시효가 완성되었다는 판결로 나누어 살펴본다(Part III). 이어서 독일과 일본의 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리에 대하여 살펴본다(Part IV). 그리고 이상에서의 논의에 근거하여 우리나라 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안에 대한 근거를 제시한다(Part V). 결론 부분에서는 본 논문에서의 필자의 견해를 법 정책적 관점에서 살펴본다(Part VI).

2. 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리

2.1. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

「대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결」을 통하여, 대법원은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효에 대한 법리를 정립하였다. 대법원은 이 판결을 통하여 직무발명 보상금 청구권 소멸

23) 우리나라 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산점을 종업원의 인식을 기준으로 변경하자는 견해로는 조영선 교수(조영선, “직무발명 보상금 청구권의 소멸시효에 관한 법률문제”, 『경영법률』, 제30권 제2호(2020), 253-254면)의 견해가 있다. 조영선 교수는 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 사유를 ‘알았거나 알 수 있었을 때’부터 ‘5년’이 경과하면 소멸시효가 완성된다는 주장을 피력하고 있다.

24) 조영선 교수는 각주 23번에서 언급한 논문에서 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질을 ‘상사채권’으로 ‘5년’의 시효기간이 적용된다고 주장하고 있다(조영선, 앞의 논문(주 23), 238-240면). 필자는 이 주장에 반대한다. 조영선 교수의 주장과 이에 대한 필자의 반박에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

25) i)에서 종업원이 ‘직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 때’는 ‘객관적 기산점’, ii)에서 종업원이 ‘직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 알았거나 알 수 있었던 때’는 ‘주관적 기산점’이 된다.

26) 본 논문에서 필자가 제시하는 방안은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리에 대하여 대법원이 채택하고 있는 법리에 ‘종업원의 인식’이라는 주관적 요건을 추가한 것으로 기존의 대법원의 법리에 배치된다는 비판이 있을 수 있다. 그러나 조영선 교수가 우리나라에서 통설적으로 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질이 ‘법정채권’이라고 받아들여지고 있는 상황에서 이를 ‘상사채권’이라고 주장하고 있는 것처럼(조영선, 앞의 논문(주 23), 238-240면), 필자가 제시하는 방안을 현재 대법원 법리의 개선방안으로 모색하여 볼 수 있는 ‘하나의 방안’으로 받아들여주면 좋을 것으로 판단된다.

27) 여기서 ‘초석’이라는 표현을 사용하는 것은 직무발명 보상금 청구권이 시효로 소멸되면, 발명의 완성에 많은 시간과 노력을 투여한 종업원의 노고가 헛되이 된다는 점을 강조한 것이다.

시효에 대하여 크게 3가지 사항을 제시하였다. 첫째, 직무발명 보상금 청구권은 ‘채권’으로서 소멸시효의 기간은 ‘10년’이라는 것이다. 둘째, 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산점은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 종업원으로부터 ‘승계한 시점’이라는 것이다. 셋째, 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있는 경우에는, 보상금 청구권 소멸시효의 기산점은 ‘직무발명규정에 언급된 보상금의 지급시기’라는 것이다. 대법원은 그 이유에 대하여 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있는 경우에는 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권 행사에 ‘법률상 장애’가 존재한다고 설명하였다.

이 사건에서 사내 직무발명규정에는 보상금은 직무발명 실시로 인하여 회사에 기여한 것으로 인정되는 경우, 해당 사업부장과 지적재산담당임원의 ‘심의’가 이루어진 후에 지급되고, 특히 보상금 지급 첫 회분은 제품 출시 연도의 다음 회계 1년 동안의 실적을 ‘평가’하여 지급되도록 규정되어 있었다. 이에 대법원은 ① 종업원의 보상금 청구권 행사는 당해 ‘심의’가 이루어지고, 직무발명이 제품화된 1997년 2월의 다음 회계 1년 동안의 실적을 ‘평가’한 후 비로소 가능한데, ② 직무발명규정에 규정된 심의 또는 평가가 이루어졌다는 증거가 없기 때문에, 소멸시효의 기산점은 직무발명이 제품화된 다음 회계 연도인 ‘1998년 이후’이고, ③ 종업원은 1998년 이후로부터 ‘10년 이내’인 2007년 8월 31일 소송을 제기하였기 때문에, 소멸시효는 완성되지 않았다고 하였다.²⁸⁾

2.2. 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기산점

2009다75178 판결에서 대법원은 원칙적으로 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산점은 직무발명에 대한 권리의 ‘승계시점’이지만, 예외적으로 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있으면 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재하기 때문에, 이 경우 소멸시효의 기산점은 그 ‘지급시기’라고 판시하였다.²⁹⁾ 우선 대법원이 제시한 보상금 청구권 소멸시효의 기산점이 직무발명에 대한 권리의 ‘승계시점’이라는 것은 민법 제166조 제1항³⁰⁾ 법문에 부합하는 해석이라고 판단된다. 그 이유는 발명진흥법 제15조 제1항은 “종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”고 규정하고 있어서,³¹⁾ 이 규정의 해석에 의하면 직무발명에 대한 권리의 승계시점에 종업원에게 보상금 청구권이 발생하고, 그 시점부터 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있기 때문이다. 다음으로 대법원이 제시한 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정된 경우, 소멸시효 기산점에 대한 예외는 대법원이 채택하고 있는 법리에 부합한다. 즉 대법원은 권리자가 권리를 행사함에 있어서 이행기의 미도래 또는 조건의 미성취와 같은 ‘법률상 장애’의 존재하는 경우에는 소멸시효가 진행하지 않는다는 입장을 취하고 있기 때

28) 대법원은 원심판결인 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결을 지지하였다. 원심판결에서 서울고등법원은 “직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 완성되고 그 기산점은 일반적으로 특허등록 혹은 특허승계시로 볼 수 있지만, 근무규칙 등에서 대가의 지불시기가 정하여진 경우에는 그 지불시기가 도래할 때까지는 정당한 보상액의 지불을 받을 권리의 행사에 법률상 장애가 있다고 보아 그 지불시기가 정당한 보상액의 지불을 받을 권리의 소멸시효의 기산점이 된다고 해석하여야 할 것이다.”고 판시하여, 대법원 법리의 기초를 제시하였다. 대법원은 서울고등법원이 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산점을 ‘특허등록시점’ 또는 ‘특허승계시점’로 제시하였던 것을 ‘권리승계시점’이라고 명확히 하였다. 제1심 판결인 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결은, 종업원이 직무발명을 완성한 공동발명자에 해당하지 않는다는 이유로, 종업원의 청구를 기각하였다.

29) 이 법리는 최근에 선고된 직무발명 보상금 청구권 소멸시효에 대한 대법원 판결인 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결에서도 그대로 인용되었다. 이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

30) 민법 제166조(소멸시효의 기산점) ① 소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다.

31) 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ① 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.

문이다.³²⁾ 특히 2009다75178 판결에서 대법원이 제시하고 있는 직무발명 보상금 지급시기에 근거한 법률상 장애는, 소멸시효가 진행하지 않는 것에 대한 법률상 장애사유의 ‘예시’로 이해된다.³³⁾

대법원 법리에 근거하면, 법원이 종업원의 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 존재하지 않는다고 판단한 사건에서는, 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점으로부터 10년이 경과한 후에 소송을 제기하면 소멸시효가 완성된다.³⁴⁾ 여기서 만일 종업원이 소멸시효 기간의 진행 중에 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘몰랐고’ 소멸시효가 완성된 이후에 이르러서야 비로소 이를 행사할 수 있다는 것을 ‘알게’ 되었다면, 종업원은 자신의 노력과 땀으로 완성한 직무발명에 대하여 권리행사도 하지 못한 채로 보상금 청구권을 상실하게 되는 ‘가혹한 결과’가 발생한다. 다만 대법원의 예외적인 법리, 즉 소멸시효는 ‘권리자가 권리를 행사할 수 있다는 것을 알았거나 알 수 있었던 때’로부터 진행한다는 법리가 존재하기는 하지만,³⁵⁾ 법원이 직무발명 보상금 청구권 소멸시효를 판단하면서, 현재까지 이 법리를 적용한 적은 없다. 이런 측면에서 발명의 완성에 투여된 종업원의 노력과 노고가 헛되지 않도록, 기존의 법리를 ‘보완하여’ 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알았거나 알 수 있었던 때로부터’ 진행되도록 하는 방안을 ‘추가적으로’ 도입하는 것을 모색해보는 것은 의의가 있다.

2.3. 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기간

2009다75178 판결에서 대법원은 직무발명 보상금 청구권은 ‘채권’으로서 소멸시효 기간은 ‘10년’이라고 판시하였다. 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기간은 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질과 관련이 있다. 현재 우리나라에서는 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질과 관련하여 크게 두 가지 견해가 개진되고 있다.³⁶⁾ 첫 번째 견해는 직무발명 보상금은 직무발명제도라는 법 정책적 목표의 실현을 위한 수단으로 사용자가 종업원에게 지급하는 것이라는 ‘법정채권설’이다.³⁷⁾ 두 번째 견해는 직무발명 보상금은 사용자가 종업원과 체결한 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 합의의 대가로 지급되는 것이라는 ‘약정채권설’이다.³⁸⁾ 「대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결」에서, 대법원은 “직무발명 보상금 청구권을 규정하고 있는 발명진흥법 제15조 제1항에 의하면, 계약이나 근무규정 속에 직무발명 보상금에 관한 조항이 없는 경우에도 당해 계약이나 근무규정 자체는 유효하되, 종업원은 사용자에게 대하여 직무발명 보상금을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이다.” 판시하였다. 이 판시를 두고 대법원이 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 ‘법정채권설’을 견지하고 있다고 해석하는 견해가 지배적이다.³⁹⁾ 하급심판결 중에는 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질이 ‘법정채권’이라고 명시적으

32) 대법원 1982. 1. 19. 선고 80다2626 판결; 대법원 1984. 12. 26. 선고 84누572 전원합의체 판결.

33) 뒤에서 살펴보는 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결과 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결은, 사내 직무발명규정상의 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 ‘법률상 장애사유’로 판단하고 있다. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서도, 사내 직무발명규정에 보상금은 해당 사업부장과 지적재산담당임원의 ‘심 의’가 이루어진 후에 지급되고, 특히 보상금 지급 첫 회분은 제품 출시 연도의 다음 회계 1년 동안의 실적을 ‘평가’하여 지급되도록 규정되어 있는데, 대법원은 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 ‘법률상 장애사유’로 판단하고 있는 것으로 분석된다. 다만 대법원은 이에 대하여 직접적인 언급은 하지 않았다.

34) 서론에서 언급한 사례 1과 같은 경우이다.

35) 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000다31168 판결; 대법원 2003. 2. 11. 선고 99다66427, 73371 판결.

36) 조영선 교수는 자신의 논문에서 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대한 일련의 학설 대립을 소개하면서, ① 법정채권설, ② 상사채권설(약정채권설), ③ 이원설, ④ 임금채권설을 소개하고 있다(조영선, 앞의 논문(주 23), 232-234면).

37) 윤선희, “직무발명 보상금 산정기준에 대한 연구”, 「산업재산권」, 제36호(2011), 87면.

38) 윤선희, 앞의 논문(주 37), 86면.

로 언급한 판결이 있다.⁴⁰⁾

우리나라 학자들과 실무가들은 대체로 법정채권설을 지지하고 있다.⁴¹⁾ 이들은 그 근거에 대하여, 주로 ① 직무발명 보상은 사용자에 비하여 열악한 지위에 있는 ‘종업원의 이익을 보호’하기 위하여 인정된다는 것, ② 종업원에게 직무발명 보상금이라는 인센티브를 제공함으로써, 이들의 ‘직무발명에 대한 창작을 장려’할 수 있다는 것, ③ 종업원에 대한 이러한 인센티브의 제공은 ‘산업발전의 도모’라는 정책적 목적에 기여할 수 있다는 것을 들고 있다.⁴²⁾ 이 외에도 ④ 종업원과 사용자가 체결한 계약이나 근무규정이 없는 경우에도, 종업원은 발명진흥법 제15조 제6항에 근거한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, 사용자로부터 일정 금액의 보상금을 지급받았다고 하더라도, 발명진흥법 제15조 제6항에 근거하여 산정된 보상금의 차액을 청구할 수 있다는 것,⁴³⁾ ⑤ 종업원이 사용자로부터 직무발명 보상금을 받지 못한 경우, 계약의 해제를 통하여 직무발명에 대한 권리의 반환을 사용자에게 요구할 수 없기 때문에, 보상금 청구권을 약정채권으로 볼 수 없다는 것도 언급되고 있다.⁴⁴⁾

이와 달리 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 ‘약정채권설’을 지지하면서, 직무발명 보상금 청구권은 ‘상사채권’이기 때문에, ‘5년’의 소멸시효 기간이 적용된다는 견해가 개진되고 있다.⁴⁵⁾ 이 견해는 다음과 같은 3가지 근거를 들고 있다. 첫째, 직무발명 보상금을 약정채권으로 판단할 경우, 사용자는 상법 제4조⁴⁶⁾와 제5조⁴⁷⁾에 규정된 상인으로서, 보상금에 대한 약정은 상인이 영업을 위하여 하는 행위로서 상법 제47조⁴⁸⁾가 규정하는 ‘보조적 상행위’에 해당한다는 것이다.⁴⁹⁾ 둘째, 직무발명 보상금에 대한 사용자와 종업원의 약정과 이로 인한 보상금의 지급은 정형적으로 신속하게 이루어져야 하는 ‘상사업무의 성질’을 가진다는 것이다. 셋째, 직무발명 보상금 지급에 있어서의 사용자와 종업원의 관계는 계약에 근거하여 반복적, 전형적으로 이루어지는 것으로서, 종업원의 주의의무 위반으로 인한 손해배상청구권과는 본질적으로 다른 법적 성격을 가지는 것이기 때문에, 10년의 소멸시효 기간은 적용될 여지가 없다는 것이다.

나아가 이 견해는 법정채권설에 대한 비판으로 다음과 같은 4가지 사항을 들고 있다.⁵⁰⁾ 첫째,

- 39) 설민수, “직무발명 보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 「사법논집」, 제60집(2015), 247면; 김병일, “직무발명의 지적재산권법과 노동법의 교차”, 「정보법학」, 제26권 제3호(2023), 18면; 이주환, “직무발명 보상금 산정 범리의 개선방안 모색”, 「지식재산연구」, 제18권 제2호(2023), 7면.
- 40) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결. 서울고등법원은 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 대가로서 인정되는 ‘법정채권’이라고 언급하였다.
- 41) 윤선희, 앞의 논문(주 37), 89-90면; 이규홍, “직무발명보상금 관련 공동발명의 판단기준 등”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 957면; 박원규, “직무발명보상금 청구권 소멸시효”, 한국특허법학회(편), 직무발명제도해설, 박영사, 2015, 301-302면; 설민수, 앞의 논문(주 39), 229면; 김병일, 앞의 논문(주 39), 17면; 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 종업원 공헌도 산정방법 - 직무발명 완성 이후의 정황 고려 여부를 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제77호(2024), 131면.
- 42) 윤선희, 앞의 논문(주 37), 89-90면; 이규홍, 앞의 책(주 41), 957면; 박원규, 앞의 책(주 41), 301-302면; 김병일, 앞의 논문(주 39), 17면; 이주환, 앞의 논문(주 41), 131면.
- 43) 박원규, 앞의 책(주 41), 302면.
- 44) 설민수, 앞의 논문(주 39), 229면.
- 45) 조영선, 앞의 논문(주 23), 238-240면.
- 46) 상법 제4조(상인-당연상인) 자기명의로 상행위를 하는 자를 상인이라 한다.
- 47) 상법 제5조(동전-의제상인)
 - ① 점포 기타 유사한 설비에 의하여 상인적 방법으로 영업을 하는 자는 상행위를 하지 아니하더라도 상인으로 본다.
 - ② 회사는 상행위를 하지 아니하더라도 전항과 같다.
- 48) 상법 제47조(보조적 상행위)
 - ① 상인이 영업을 위하여 하는 행위는 상행위로 본다.
 - ② 상인의 행위는 영업을 위하여 하는 것으로 추정한다.
- 49) 특히 이 주장은 일본 학자들에 의하여 개진되어 왔다.
- 50) 조영선, 앞의 논문(주 23), 235-237면.

발명진흥법 제15조 제1항이 사용자가 종업원에게 실제로 지급한 직무발명 보상금보다 더 고액의 보상금을 종업원으로 하여금 소로써 구할 수 있도록 한 것은, 보상금 청구권 발생의 근거가 아니라 종업원 보호를 위하여 법이 기존에 이루어진 사용자와 종업원 간의 계약내용을 수정하는 것에 불과하다는 것이다. 둘째, 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기간을 10년으로 하는 것은 독일의 시효기간 3년과 프랑스의 5년과 차이가 있고, 최근 일본도 민법 개정을 통하여 단기 시효기간을 5년으로 규정한 것과 차이가 있어서, 국제적인 관점에서 타국 법과 조화를 이루지 못한다는 것이다.⁵¹⁾ 셋째, 발명진흥법상 직무발명 보상금의 산정은 제15조 제2항, 제3항, 제4항이 규정하는 절차에 따라 이루어진 사용자와 종업원 간의 보상금에 대한 약정의 구속력을 인정하면서도, 예외적인 경우 당해 약정의 구속력을 부정하여 제15조 제6항이 규정하는 방식으로 이루어지기 때문에, 직무발명 보상금의 기본속성은 약정채권이라는 것이다. 넷째, 직무발명 보상금 소멸시효 기산점에 대한 대법원의 태도는 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있는 경우 그 지급시기가 도래하여야 소멸시효가 진행하는데, 이는 보상금 청구권의 법적 성질을 약정채권으로 판단할 경우, 더 자연스럽게 도출된다는 것이다.

사건으로는 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질은 ‘법정채권설’이 타당하다고 생각된다.⁵²⁾ 따라서 대법원의 입장과 같이 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기간은 ‘10년’이 합당하다. 그 중요한 이유는 직무발명 보상금 청구권은 사용자와 종업원이 합의한 직무발명규정과 같은 약정에 근거하여 발생하는 것이 아니라, 경제적 약자의 지위에 있는 ‘종업원의 이익보호’를 위하여 ‘정책적인 이유’로 인정되는 것이기 때문이다. 이러한 사유로 종업원은 사용자와 체결한 직무발명규정에 근거하여 자신에게 지급된 보상금이 적다는 이유로, 사용자로부터 이미 지급 받은 보상금보다 더 고액의 보상금을 받으려는 목적으로 법원에 소송을 제기할 수 있다. 만일 직무발명 보상금 청구권의 법적 성격이 ‘약정채권’이라면, 사용자는 사내 직무발명규정에 규정된 보상금을 종업원에게 지급하면 보상금 지급의무를 면할 수 있어야 하는데, 발명진흥법 제15조 제1항이 규정하는 ‘정당한 보상’은 사용자가 종업원에게 직무발명규정에 규정된 보상금을 지급하는 것만으로 끝나지 않는다.⁵³⁾ 결국 법원에 의하여 직무발명규정에 규정된 보상금보다 더 고액의 보상금이 산정될 수 있는 이유는, 직무발명 보상금이 ‘종업원의 보호’와 ‘발명의 장려’를 위하여 ‘정책적으로’ 인정되는 것이기 때문이다.

나아가 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질은 ‘상사채권’이 아니다. 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여 상사채권설을 지지하는 견해는 다음과 같은 이유로 타당하지 않다. 첫째, 이 견해는 일본에서 개진되고 있는 학자의 주장을 차용하여 사용자와 종업원 간의 보상금의 약정이 ‘보조적 상행위’에 해당한다고 주장하고 있는데, 직무발명 보상금의 지급은 사용자가 자신이 고용한 종업원을 위하여 법에 근거한 보상을 주는 행위이기 때문에, 상법 제47조가 규정하는 상인이 자신의 영업을 위하여 하는 보조적 상행위에 해당하는 것으로 판단할 수 없다. 둘째, 직무발명 보상금의 지급에 대한 약정과 정산이 상사업무의 성질을 가지고, 실제로 기업의

51) 프랑스는 직무발명 권리귀속에 대하여 사용자주의를 취하고 있기 때문에, 종업원이 직무발명을 완성한 때에 직무발명 보상금 청구권이 발생한다(프랑스 지식재산권법 제L611-7조 제1항). 프랑스의 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기간은 ‘3년’이다(프랑스 노동법 제L3254-1조). 그리고 프랑스의 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산점은 ‘종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 알았거나 알 수 있었던 날’이다(조영선, 앞의 논문(주 23), 241면). 독일과 일본의 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

52) 필자는 각주 41번에 언급된 논문(이주환, 앞의 논문(주 41), 131면)에서도 법정채권설이 타당하다는 입장을 명시적으로 표명하였다.

53) 법원은 사용자가 종업원에게 이미 지급한 보상금이 있을 경우, 자신이 산정한 보상금에서 이를 차감하여 최종적인 보상금을 산정한다. 이는 사내 직무발명규정에 규정된 보상금이 사용자가 종업원에게 지급하여야 할 보상금의 전부가 아닌 것을 전제한 것으로, 결국 직무발명 보상금이 약정채권이 아니라는 것을 의미한다. 이에 윤선희 교수는 약정채권설은 사용자의 종업원에 대한 소송을 통한 사후적 추가지급의 근거를 제시하지 못한다는 한계가 있다고 지적하였다(윤선희, 앞의 논문(주 37), 89면).

중요 거래업무라고 판단하는 것은, 직무발명제도에서 사용자와 종업원 간의 관계를 특정 거래를 하는 당사자로 판단하는 것으로서, 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익을 균형적으로 보호하려는 직무발명제도의 본질에 부합하지 않는다. 셋째, 직무발명 보상금 청구권의 법적 성질을 상사채권으로 해석하여, 3년 또는 5년의 소멸시효 기간을 규정하고 있는 독일, 프랑스, 일본과 조화를 이루어야 한다고 주장하는 것은, 이들 국가의 소멸시효 기간에 비하여 우리의 소멸시효 기간이 장기간이기 때문에 이를 단축시켜야 한다고 주장하는 것으로서, 직무발명 보상금 청구권을 상사채권으로 판단하여야 할 정당한 근거가 되지 않는다.

3. 하급심법원 판결의 내용과 분석

3.1. 소멸시효가 완성되지 않았다는 판결

3.1.1. 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결

3.1.1.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1991년 2월 1일 사용자 기업에 입사하여, 'HDTV 신호처리' 관련 연구를 수행하면서 직무발명을 완성하였다.⁵⁴⁾ 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계되었고, 당해 직무발명은 특허권으로 등록되었다.⁵⁵⁾ 이후 당해 직무발명은 '엠펙 표준기술'로 채택되었고, 1997년경부터 사용자에게 당해 직무발명에 대한 '실시료수입'이 발생하였다. 2002년 7월 18일 종업원 A는 사용자로부터 2억 원의 직무발명 보상금을 받았다. 다만 사내 직무발명규정에는 보상금 지급시기가 규정되어 있지 않았다. 2010년 4월 26일 종업원 A는 직무발명 보상금 청구 소송을 제기하였다.

우선 서울중앙지방법원은 i) 사내 직무발명규정에 보상금 지급절차로서 직무발명심의위원회의 '의결'을 거치도록 규정하고 있지만, 사용자가 종업원 A에게 보상금을 지급하기 위하여 당해 의결을 거친 사실을 인정할 증거가 없고, ii) 이 사건 직무발명과 같이 표준기술로 채택되어 해외 원천기술로서 고액의 실시료수입을 올리는 발명의 경우에는, 종업원으로서 직무발명이 해외 표준기술로 채택되기 전에 자신이 지급받아야 할 정당한 보상금을 산정하기가 사실상 불가능하다는 것을 고려하면, iii) 소멸시효는 '직무발명이 표준기술로 채택되어 사용자에게 실질적으로 실시료수입이 발생한 때로부터' 기산된다고 하였다.

이어서 서울중앙지방법원은 ① 직무발명은 표준기술로 채택된 이후 1997년경부터 실시료수입이 발생하였으나, ② 2002년 7월 18일 사용자가 종업원 A에게 보상금 중 일부로 2억 원을 지급함으로써 소멸시효가 중단되었고, ③ 2002년 7월 18일로부터 10년 경과하기 이전인 2010년 4월 26일에 종업원 A는 소송을 제기하였기 때문에, ④ 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기간이 만료되지 않았다고 판단하였다.

3.1.1.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않음에도, 소멸시효는 당해 직무발명이 표준기술로 채택되어 사용자에게 실시료수입이 발생한 때부터 기산된다는 것에 근거하여, 최종적으로 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단하였다. 이 사건에서는 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있지 않았기 때문에, 법원이 사용자가 직무

54) 종업원 A는 1995년 2월 21일 퇴사하였다.

55) 실제로 이 사건 직무발명은 여러 직무발명들로 이루어져 있고, 이들은 1991년 12월부터 1992년 7월 사이에 특허출원이 이루어졌다.

발명에 대한 권리를 ‘승계한 시점’부터 소멸시효가 진행된다고 판단하였다면, 소멸시효가 완성되었다는 판단이 이루어질 수도 있었다. 그러나 법원은 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 실시료수입의 발생시점까지, 종업원의 보상금 청구권 행사에 대한 ‘법률상 장애’가 있다고 판단하였는데,⁵⁶⁾ 이러한 판단의 이면에는 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있지 않은 상황에서, 법원 스스로 보상금 지급시기인 ‘직무발명이 표준기술로 채택되어 사용자에게 실시료수입이 발생한 때’를 도출해냄으로써, 직무발명에 대한 권리의 승계시점으로부터 10년이 경과한 ‘이른 시점’에 소멸시효가 완성되는 것을 저지하려는 의도가 내포되어 있다고 분석된다. 이러한 판단은 2009다75178 판결에서 대법원이 채택하고 있는 법리에 부합한다. 그 이유는 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있지 않은 상황에서, 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 실시료수입의 발생시점까지는, 종업원의 보상금 청구권 행사에 대한 ‘법률상 장애사유’가 존재한다고 판단할 수 있기 때문이다.⁵⁷⁾ 결국 이 판결은 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있지 않음에도, 사실관계의 분석을 통하여 보상금 지급시기를 추론함으로써, ‘직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 추론된 보상금의 지급시기까지’ 종업원의 보상금 청구권의 행사에 ‘법률상 장애’가 존재한다고 판단하여, 종업원을 보호하려고 하였던 판결이라고 평가할 수 있다.⁵⁸⁾

3.1.2. 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결

3.1.2.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1990년경 사용자 회사에 입사하였고, 이후 직무발명을 완성하여 1993년 3월 22일 사용자에게 당해 직무발명에 대한 권리를 승계하였다. 이후 당해 직무발명은 출원되어 특허권으로 등록되었다.⁵⁹⁾ 2001년부터 직무발명이 구체화된 제품이 판매되어, 사용자에게 당해 직무발명의 실시로 인한 매출액이 발생하였다. 다만 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않았다. 2012년 1월 19일 종업원 A는 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다.

서울중앙지방법원은 i) 사용자는 사내 직무발명규정을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등의 보상금의 지급액수, 지급시기, 지급기준 등을 직무발명심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있기 때문에, ii) 종업원 A는 직무발명규정이 정한 바에 따라 자신에게 보상금을 지급하기로 하는 내용의 직무발명심의위원회의 심의와 의결 및 대표이사의 승인이 있기 전까지는 보상금 청구권을 행사함에 있어서 ‘법률상 장애’가 있었고, iii) 이 사건에서 사용자가 종업원 A에게 보상금을 지급하기로 하는 내용의 직무발명심의위원회의 심의와 의결 및 대표이사의 승인이 있었음을 인정할 만한 자료가 없기 때문에, 소멸시효는 진행하지 않았다고 판단하였다.

3.1.2.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 사내 직무발명규정에 보상금 지급절차가 규정되어 있는 경우, 당해 지급절차가 이행되지 않으면 종업원의 보상금 청구권 행사에 ‘법률상 장애’가 존재하기 때문에, 소멸시효가 진행하지 않았다고 판단하였다. 만일 이 판결에서 법원이 보상금 지급절차가 이행되

56) 법원은 실제로 ‘법률상 장애’라는 용어는 사용하지 않았지만, 소멸시효에 대한 대법원 법리를 고려하면, 이 기간은 소멸시효가 진행하지 않는 법률상 장애가 존재하는 기간에 해당하는 것으로 판단된다.

57) 그러나 이 판결과 달리 ‘소멸시효가 완성되었다는 판결’에서 살펴보는 대전지방법원 2017. 7. 6. 선고 2016가합105668 판결은, 사내 직무발명규정이 존재하지 않는 상황에서 보상금 지급시기와 지급절차가 존재하지 않는다는 이유로, 직무발명의 권리승계일로부터 소멸시효가 진행된다고 판단하였다.

58) 이 판결은 그대로 확정되었다.

59) 당해 직무발명은 1993년 5월 31일 출원되었고, 1996년 10월 21일 특허권으로 등록되었다.

지 않을 것을 법률상 장애사유로 판단하지 않고, 사용자의 직무발명에 대한 권리의 승계시점부터 소멸시효가 진행된다고 판단하였다면, 소멸시효는 완성되었다는 판단이 이루어질 수 있었다.⁶⁰⁾ 그러나 법원은 직무발명심의위원회의 심의와 의결 및 대표이사의 승인이라는 ‘보상금 지급절차’가 이행되지 않은 것을, 종업원의 보상금 청구권의 행사에 대한 ‘법률상 장애’로 판단하여, 소멸시효가 진행되지 않았다는 결론을 내렸다. 만일 서울중앙지방법원 2010가합41527 판결과 같이, 이 판결에서 법원이 2001년부터 직무발명의 실시로 인하여 사용자의 매출액이 발생한 것에 근거하여 보상금 지급시기를 도출함으로써 이를 소멸시효 기산일로 판단하였다더라면, 2012년 1월 19일에 이루어진 소제기에 대하여 소멸시효가 완성되었다는 판단이 내려질 가능성도 있었다.⁶¹⁾ 결국 이 판결에서 법원은 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것에 근거하여 소멸시효가 ‘전적으로’ 진행하지 않았다고 판단하였다는 점에서, 종업원을 ‘적극적으로’ 보호하려는 태도를 취하였던 것으로 판단된다. 이 판결에 대한 항소심 판결과 고심 판결도 지방법원의 판단을 지지하였다.⁶²⁾

3.1.3. 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결

3.1.3.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1991년 8월 사용자 기업에 입사하여, 영상기술에 관한 직무발명 1을 완성하였다. 종업원 B는 1990년 1월 사용자 기업에 입사하여, 영상기술에 관한 직무발명 2, 3을 완성하였다. 종업원 A와 종업원 B는 사용자에게 직무발명 1, 2, 3에 대한 권리를 승계하였고, 당해 직무발명은 1994년 4월 30일부터 1995년 7월 21일까지 특허출원이 이루어졌다.⁶³⁾ 2003년 1월 1일부터 시행된 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않았다. 2014년 3월 6일 종업원 A와 종업원 B는 공동으로 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다.

서울중앙지방법원은 i) 사용자가 1994년 4월 30일부터 1995년 7월 21일까지 직무발명 1, 2, 3을 특허출원하였기 때문에, 늦어도 각 출원일 무렵에는 종업원 A와 종업원 B로부터 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였고, 소송은 각 출원일로부터 10년이 경과한 이후인 2014년 3월 6일 제기되었지만, ii) 2003년 1월 1일 시행된 사내 직무발명규정에는 직무발명심의위원회가 실시보상금, 처분보상금, 기타 포상에 관한 사항을 심의 및 의결하고, 사용자는 심의위원회의 심의결과에 의하여 실시보상금, 처분보상금 등을 지급하는 것이 규정되어 있는데, 실제로 심의위원회의 심의가 이루어지지 않았고, iii) 사용자는 직무발명 출원일로부터 10년이 경과하기 전에 당해 직무발명규정을 시행한 이상, 여기에서 규정한 심의위원회의 심의가 있기 전까지는 종업원이 보상금 청구권을 행사함에 있어서 ‘법률상 장애’가 있었기 때문에, 당해 직무발명규정이 시행된 때로부터는 소멸시효가 진행하지 않았다고 판단하였다.

3.1.3.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 ‘직무발명에 대한 권리의 승계시점’으로 판단되는 ‘직무발명 출원일’로

60) 이 판결과 달리 ‘소멸시효가 완성되었다는 판결’에서 살펴보는 서울중앙지방법원 2017. 9. 1. 선고 2016가합510998 판결은, 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권 행사의 ‘법률상 장애’로 판단하지 않았다.

61) 앞에서 살펴본 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 2010가합41527 판결에서, 법원은 사실관계의 분석을 통하여 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기산일을 도출하였지만, 소멸시효 기간의 진행 중에 사용자가 보상금을 지급하여 소멸시효의 중단이 발생하였기 때문에, 소멸시효가 완성되지 않았다.

62) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결.

63) 이 사건에서 사용자 기업의 변경이 있었다. 법원은 전 사용자 기업의 영업을 양수한 현 사용자 기업이 종업원 A와 종업원 B에게 직무발명 보상금 지급의무가 있다고 판단하였다.

부터 10년이 경과한 시점에 소송이 제기되었지만, 직무발명 출원일로부터 10년이 경과하기 전에 시행된 사내 직무발명규정에는 보상금 지급절차가 규정되어 있었고, 당해 지급절차가 이행되기 전까지는 종업원이 보상금 청구권을 행사함에 있어서 ‘법률상 장애’가 존재하기 때문에, 당해 직무발명규정이 시행된 때로부터 소멸시효가 진행되지 않았다고 판단하였다. 이 판결에서 법원이 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유로 판단하였다는 점에서, 서울중앙지방법원 2012가합501788 판결에서의 법원의 태도와 궤를 같이한다. 결국 서울중앙지방법원 2012가합501788 판결과 이 판결에서 알 수 있듯이, ‘사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않은 경우’에, 직무발명규정에 규정된 보상금의 지급절차가 이행되지 않은 것은, 종업원의 보상금 청구권 행사의 ‘법률상 장애사유’로 판단할 수 있는 중요한 근거가 될 수 있다.⁶⁴⁾

3.1.4. 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결

3.1.4.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1995년 7월 1일 사용자 기업에 입사하여, 1997년 4월경 리튬이온폴리머전지의 개발업무에 착수하였다. 1998년경 종업원 A는 다른 연구원들과 함께 직무발명 1, 2, 3을 완성하였고, 이에 대한 권리를 사용자에게 승계하였다.⁶⁵⁾ 사내 직무발명규정에는 보상금의 지급시기가 규정되어 있었다. 2005년 3월 31일 종업원 A는 퇴사하였고, 2015년 9월 9일 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다.

수원지방법원은 i) 사내 직무발명규정에 의하면, 직무발명 실시로 인한 실적보상은 ‘국내에 등록된 직무발명이 실시되어 회사의 경영에 현저한 공헌을 하였다고 인정되는 경우’에 하되, 보상 여부에 대한 결정은 ‘주관부서의 평가 또는 직무발명심사위원회의 심의를 거쳐 최종결정권자의 동의’를 얻어 시행하도록 되어 있고, 각 실적기간에 대하여 등록년도로부터 1년, 3년, 6년의 경과 후에 3회에 걸쳐 나누어 지급하도록 되어 있기 때문에, ii) ① 직무발명 1의 경우 1차 2004년(2003년 실적), 2차 2007년(2004-2006년 실적), 3차 2010년(2007-2009년 실적 및 이후의 예상 실적)에, ② 직무발명 2, 3의 경우 1차 2001년(2000년 실적), 2차 2004년(2001-2003년 실적), 3차 2007년(2004-2006년 실적 및 이후의 예상실적)에, 당해 절차를 거친 다음 보상금을 지급하게 되는데, iii) 이에 의하면 종업원 A의 보상금 청구권은 각 직무발명의 등록일로부터 3년 혹은 6년이 경과하고, 당해 절차를 거친 후에야 비로소 행사가 가능하였던 것이어서, 직무발명규정에서 정한 보상금 지급시기가 도래할 때까지 종업원 A가 보상금 청구권을 행사함에 있어서 ‘법률상 장애’가 있었고, iv) 그러나 실적보상의 전제가 되는 당해 절차가 이루어졌다는 것을 인정할 증거가 없으므로, 소멸시효는 아무리 빨라도 각 직무발명 등록일로부터 3년 혹은 6년이 경과한 2007년 및 2010년경에 진행하는데, 소송은 그로부터 10년이 경과하기 전인 2015년 9월 9일에 제기되었기 때문에, 각 직무발명 보상금 청구권은 시효로 소멸하지 아니하였다고 판단하였다.

64) 이 판결은 그대로 확정되었다.

65) 우선 직무발명 1은 종업원 A와 종업원 X가 완성하였고, 발명의 명칭은 ‘리튬2차전지’이다. 직무발명 1은 1998년 7월 29일에 출원되어, 2003년 4월 15일에 특허권으로 등록되었다. 다음으로 직무발명 2는 종업원 A, 종업원 Y, 종업원 Z가 완성하였고, 발명의 명칭은 ‘리튬이온폴리머전지’이다. 직무발명 2는 1998년 3월 10일에 출원되어, 2000년 9월 18일에 특허권으로 등록되었다. 마지막으로 직무발명 3은 종업원 A와 종업원 Z가 완성하였고, 발명의 명칭은 ‘2차전지’이다. 직무발명 3은 1998년 10월 14일 출원되어, 2000년 11월 13일에 특허권으로 등록되었다.

3.1.4.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 사내 직무발명규정상 보상금 지급시기에 근거하여 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애사유가 존재한다는 이유로, 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단하였다. 이 판결에서의 법원의 태도는 2009다75178 판결에서 대법원이 채택한 법리에 부합한다. 다만 이 사건에서는 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것으로 인한 법률상 장애사유와 보상금 지급시기가 도래하지 않은 것으로 인한 법률상 장애사유가 함께 존재하였는데, 법원은 후자의 장애사유에 근거하여 보상금 지급시기가 도래한 시점부터 소멸시효가 진행된다고 판단하였다. 법원이 이러한 판단을 이유를 굳이 찾자면, ‘보상금 지급시기 미도래’로 인한 법률상 장애사유는 대법원이 ‘명시적으로’ 언급한 것이기 때문이다.⁶⁶⁾ 이 판결의 항소심 판결인 「특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결」은 제1심 판결과 달리 ‘종업원의 퇴사일’을 소멸시효 기산일로 판단하여 소멸시효가 완성되었다는 판단을 하였다.⁶⁷⁾

3.1.5. 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결

3.1.5.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1995년 8월 1일 사용자 기업에 입사하여 리튬이온폴리머전지의 연구, 개발 업무에 종사하다가, 2000년 7월 8일 퇴사하였다.⁶⁸⁾ 1998년경 종업원 A는 타 연구원들과 함께 직무발명 1, 2를 완성하였고, 직무발명 1, 2에 대한 권리를 사용자에게 승계하였다.⁶⁹⁾ 사내 직무발명규정에는 보상금 지급시기가 규정되어 있었다. 2017년 5월 11일 종업원 A는 법원에 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다.

우선 서울중앙지방법원은 i) 이 사건 쟁점은 종업원 A가 보상금 청구권을 행사함에 있어서, 사내 직무발명규정에서 정한 보상금의 지급시기, 지급조건 등을 법률상 장애로 볼 수 있는지 여부이고, ii) 실제 개별 근로관계, 고용관계에서는 사용자가 보상금의 액수나 지급시기 등을 구체화하거나 보충하는 개별 계약이나 근무규정을 별도로 정하여 둘 수 있고, 이러한 개별 계약, 근무규정이 존재하는 경우 보상금 청구권은 이와 같은 개별 계약이나 근무규정을 통하여 현실화되는 사정에 비추어보면, 보상금 지급시기 등에 관한 근무규정 등은 보상금 청구권의 행사를 제한하는 것으로 그 권리행사에 있어 법률상 장애가 된다고 보는 것이 타당하다고 언급하였다.

다음으로 법원은 ① 사내 직무발명규정 제17조 제6호는 직무발명 실시로 인한 실적보상금은 3회에 걸쳐 지급하되, 특허등록 후 각 1, 4, 7년이 경과한 해에 청구할 수 있도록 규정하고 있는데, 이는 직무발명의 실적, 성과를 단계적으로 반영하여 7년간 3회에 걸쳐 보상하도록 한 것으로 해석되고, ② 이에 근거하면 종업원 A는 직무발명 1의 경우 2007년 9월 18일, 직무발명 2의 경우 2007년 11월 13일 실적보상금을 청구할 수 있어서, 각 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산점은 이 시점이기 때문에, ③ 종업원 A의 각 직무발명 보상금 청구권은 시효로 소멸하지 않았다고 판단하였다. 특히 법원은 종업원 A의 ‘퇴사일’이 소멸시효의 기산일이 된다는 사용자의 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 i) 종업원 A의 퇴사로 종업원 A와 사용자 간의 근로

66) 이런 측면에서 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 2010가합41527 판결이, 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있지 않음에도 사실관계의 분석을 통하여 보상금의 지급시기를 도출하여 그 지급시기로부터 소멸시효가 진행된다고 판단한 것은 수긍이 간다.

67) 이 판결의 내용과 비판에 대해서는 ‘소멸시효가 완성되었다는 판결’에서 자세히 살펴본다.

68) 이 판결은 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결과 관련된 사건에 대한 판결로서, 종업원 A는 각주 65번에서 언급한 종업원 Y에 해당한다.

69) 여기서 직무발명 1은 각주 65번에서 언급한 직무발명 2에 해당하고, 직무발명 2는 각주 65번에서 언급한 직무발명 3에 해당한다.

관계가 해소되었다고 하더라도, 직무발명 보상금 청구권에 따른 법률관계까지 해소된 것으로 보기는 어렵고, ii) 사내 직무발명규정 제20조는 종업원이 퇴직할 경우에 대비하여 ‘종업원이 퇴직, 관계사 진출 또는 사망한 경우에도 제4조 규정에 의한 보상금은 소멸하지 않는다.’라고 규정하고 있기 때문에, 종업원 A가 퇴사하였다고 하여 당해 직무발명규정의 제한 없이 보상금 청구권을 행사할 수 있었다고 단정하기 어렵다고 설명하였다.

3.1.5.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 사내 직무발명규정상 보상금 지급시기에 근거하여 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애사유가 존재한다는 이유로, 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단하였다. 이 판결도 수원지방법원 2017가합27009 판결과 마찬가지로 대법원 2009다75178 판결의 취지에 부합한다.⁷⁰⁾ 특히 이 판결에서 법원은 종업원 A의 ‘퇴사일’은 보상금 청구권 소멸시효의 기산일이 될 수 없다는 이유로, 종업원 A의 퇴사로 인하여 종업원과 사용자 간의 근로관계가 해소되었다고 하여, 종업원과 사용자 간의 보상금 청구권과 관련된 법률관계가 해소되었다고 판단할 수 없다고 설명하였다. 이는 타당한 판단이다. 그 이유는 대법원 법리에 의하면 ‘종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있는 때로부터’ 소멸시효가 진행하는데, 이 사건에서 종업원 A가 퇴사한 날로부터 보상금 청구권을 행사할 수 있다고 판단할 만한 근거가 없기 때문이다.⁷¹⁾ 이 판결의 항소심 판결도 소멸시효가 완성되지 않았다는 지방법원 판단을 지지하였지만, 보상금 청구권 소멸시효 ‘기산일’은 달리 판단하였다.⁷²⁾

70) 이 판결에서 법원은 관련 사건에 대한 판결인 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결과 동일한 논리를 전개하였다.

71) 이런 측면에서 종업원의 ‘퇴사일’을 소멸시효의 기산일로 판단한 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결은 타당하지 않다.

72) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결. 이 판결에서 특허법원은 종업원의 ‘퇴사일’을 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산일로 판단할 수 없는 이유에 대하여, i) 사내 직무발명규정 제4조 제2항은 “보상에 대한 결정은 주관부서의 평가 및 또는 직무발명심사위원회의 심의를 거쳐 최종결정권자의 동의를 얻어 시행한다.”라고 규정하고 있고, 제14조 제2항은 “출원보상, 등록보상은 본 규정에 정한 한도 내에서 시상 없이 지급하고, 실적보상 및 처분보상은 본 규정에 따른 별도 심사에 의거 시상한다.”라고 규정하고 있으며, 제17조는 실적보상의 단계별 구체적인 산정기준 및 그 절차에 대하여 규정하고 있는데, ii) 당해 직무발명규정에서 이와 같은 조항을 두고 있는 것은 정당한 보상금을 산정하기 위하여 기본적으로 당해 평가나 심의 등과 같은 심사절차가 필요하기 때문인데, 종업원이 퇴사하였다고 하여 곧바로 당해 심사절차를 거치지 아니하고 퇴사한 종업원의 청구에 따라 보상금이 자동적으로 산정되어 곧바로 지급된다고 보기는 어렵고, iii) 일반적인 사회통념이나 경험칙상 당해 보상규정이 현실적으로 이와 같은 방식으로 작동한다고 할 수 없다는 점에 근거하면, 종업원 A가 퇴사하였다고 하여 당해 직무발명규정의 제한 없이 곧바로 보상금 청구권을 실질적으로 행사할 수 있었다고 단정하기 어렵다고 설명하였다. 추가적으로 특허법원은 ① **직무발명 보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것임에도**, ② 사용자의 주장과 같이 당해 직무발명규정을 해석한다면, **종업원의 퇴직을 하는 경우 보상금 청구권 소멸시효의 기산점이 종업원의 퇴직 시점으로 앞당겨지게 됨으로써 퇴직을 하지 아니한 종업원의 경우보다 더욱 불리한 지위에 놓이게 되고**, ③ **이는 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하기 위한 직무발명 보상금 제도의 근본적인 취지와도 배치된다고 강조하였다.** 이어서 특허법원은 소멸시효 기산점은 ‘종업원 A가 사용자에게 보상금을 청구하여 당해 직무발명규정에 따른 심사절차가 모두 마쳐진 시점’이라고 하였다. 특허법원은 그 이유에 대하여 i) 당해 직무발명규정 제17조 제5항 및 제6항에 의하면 2000년 9월 18일 등록된 직무발명 1과 2000년 11월 13일 등록된 직무발명 2의 경우, ① 등록된 해의 다음 해인 2001년도에 지급되는 1차 실적보상, ② 그로부터 3년의 기간(2001. 1. 1. - 2003. 12. 31.)이 지난 후 2004년도에 지급되는 2차 실적보상, ③ 다시 그로부터 3년의 기간(2004. 1. 1. - 2006. 12. 31.)이 지난 후 2007년도에 지급되는 3차 실적보상으로 구분되고, 제4조 제2항에 따라 단계적 실적보상금이 종업원에게 지급되기 위해서는 당해 평가나 심의 등과 같은 심사절차까지 모두 마쳐야 하는데, ii) 종업원 A의 보상금 청구권은 3차 실적보상금이 지급되는 ‘2007년도’의 마지막 날인 2007년 12월 31일까지 행사가 가능하지만, 실질적인 행사는 당해 심사절차를 모두 마친 이후에야 가능하고, iii) 따라서 ① 종업원 A가 2007년도(2007. 1. 1. - 2007. 12. 31.)에 보상금을 청구한 후, ② 사용자가 당해 심사절차를 모두 마침으로써, ③ 종업원 A가 사용자에 대하여 구체적이고도 실질적인 보상금 청구를 할 수 있게 된 때에야 비로소 소멸시효가 진행한다고 하였다. 결국 특허법원은 사용자가 보상금을 산정하기 위하여 당해 심사절차를 모두 마쳤음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 소멸시효 기산점은 빨라도 ‘2007년 12월 31일’이고, 소는 그로부터 10년이 경과하기 이전인 2017년 5월 11일에 제기되었기 때문에, 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단하였다.

3.2. 소멸시효가 완성되었다는 판결

3.2.1. 대전지방법원 2017. 7. 6. 선고 2016가합105668 판결

3.2.1.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 2005년 3월 1일 사용자 기업에 입사하여, 6개의 직무발명을 완성하였다. 종업원 A는 당해 직무발명을 사용자에게 승계하였고, 사용자는 직무발명 3, 4, 5를 2005년 12월 12일에 출원하였고, 직무발명 6을 2006년 5월 26일에 출원하였다.⁷³⁾ 종업원 A는 2007년 8월 3일 퇴사하였고, 2016년 8월 25일 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다. 이 사건에서는 사내 직무발명규정이 존재하지 않았다.

대전지방법원은 i) 직무발명 3 내지 6의 경우, 사용자는 늦어도 각 직무발명에 관한 ‘특허출원일’ 무렵에는 각 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 적법하게 승계하였고, 사용자의 근무규칙 등에는 보상금 지급시기가 규정되어 있지 않으므로, ii) 각 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효의 기산점은 각 출원일로 판단하는 것이 타당하고, iii) 직무발명 3, 4, 5, 6의 출원일로부터 10년의 시효기간이 경과한 2016년 8월 25일 소송이 제기되었으므로, 결국 직무발명 3, 4, 5, 6의 보상금 청구권은 시효의 완성으로 소멸하였다고 하였다.⁷⁴⁾ 특히 지방법원은 직무발명 완성당시에 회사규정에 직무발명 보상금의 구체적인 지급시기 및 절차 등에 관한 규정이 없었고, 이 처럼 회사의 근무규칙 등에서 보상금의 지급시기 또는 지급조건을 규정하고 있지 않은 이상 종업원은 ‘언제든지’ 보상금을 청구할 수 있었던 지위에 있었다고 강조하였다. 이 판결의 항소심 판결도 동일한 판단을 하였다.⁷⁵⁾

3.2.1.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 ① 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계일로 판단되는 ‘직무발명 출원일’이 소멸시효 기산일이 되고, ② 보상금 지급시기와 지급절차가 규정된 사내 직무발명규정이 존재하지 않아 종업원의 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 발생하지 않았으며, ③ 직무발명의 출원일로부터 10년이 경과하여 소송이 제기되었기 때문에 소멸시효는 완성되었다고 판단하였다. 이 사건에서 법원이 소멸시효가 완성되었다는 판단을 하게 된 중요한 이유는, 종업원의 보상금 청구권의 행사에 ‘법률상 장애사유’가 존재하지 아니하였기 때문이다. 즉 이 사건에서는 보상금의 지급시기와 지급절차를 규정한 사내 직무발명규정이 없었기 때문에, 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유가 존재한다고 판단할 수 있는 근거가 존재하지 않았다. 따라서 이 사건과 같이 사내 직무발명규정이 없는 사건에서는 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재한다고 판단할 수 있는 근거가 존재하지 않기 때문에, 소멸시효의 판단에 있어서 종업원은 상당히 ‘불리한’ 입장에 처하게 된다. 특히 사용자가 사내 직무발명규정을 도입하지 않거나 없으려는 의사를 가진 기업에 고용된 종업원은, 직무발명에 대한 권리의 승계시점으로부터 10년이 경과할 경우, 소멸시효의 완성으로 보상금 청구권을 상실하게 될 가

73) 직무발명 1, 2는 실시되지 않았기 때문에 직무발명 보상금과 관련된 논의에서 제외한다.

74) 대전지방법원은 자신의 논리를 지지하기 위하여 “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 미도래나 조건 불성취 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(대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결 참조).”를 인용하였다. 이 대법원 판시사항은 법원이 직무발명 보상금 청구권 소멸시효가 완성되었다고 판단한 사건에서 주로 인용되고 있다.

75) 특허법원 2017. 12. 21. 선고 2017나1865 판결. 이후 특허법원 판결은 대법원에서 심리불속행 기각으로 확정되었다(대법원 2018. 5. 11. 선고 2018다205179 판결).

능성이 크다. 이러한 상황은 사용자에게 비하여 열악한 지위에 있는 종업원의 이익 보호를 도모한다는 직무발명 보상금 제도의 취지에 반한다.⁷⁶⁾

만일 이 사건에서 소멸시효가 진행되고 있는 중에, 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘몰랐고’, 소멸시효가 완성되고 나서야 이 사실을 ‘알았다면’, 종업원은 권리를 행사하지도 못한 채 보상금 청구권을 상실하게 된다. 이는 직무발명을 완성하기 위하여 많은 시간과 노력을 투여한 종업원에게 부당한 처사이다. 따라서 이러한 문제점을 해결하기 위하여 현행 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리를 보완하여, 필자가 제시한 ‘종업원의 인식’을 기준으로 소멸시효 기산점을 판단하는 방안을 도입하는 것이 필요하다고 생각된다. 이 방안은 ① 대법원의 원칙적인 법리에 근거하여 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 날로부터 10년이 경과하였다고 하더라도, ② 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 알았거나 알 수 있었던 상황에 있지 않았다면, 소멸시효의 완성을 저지할 수 있기 때문에, 종업원을 보호할 수 있는 ‘좋은 방안’이 될 수 있다.

3.2.2. 서울중앙지방법원 2017. 9. 1. 선고 2016가합510998 판결

3.2.2.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1991년 7월 1일 사용자 기업에 입사하여, 2000년경 직무발명 1, 2를 완성하여, 사용자에게 직무발명 1, 2에 대한 권리를 승계하였다. 사용자는 2000년 3월 30일 직무발명 1을, 2000년 6월 16일 직무발명 2를 출원하였다.⁷⁷⁾ 1999년 12월 23일 사내 직무발명규정이 제정되어 시행되었지만, 실시보상금의 지급시기와 지급절차에 대해서는 규정되어 있지 않았다. 2009년 1월 1일 개정 직무발명규정이 시행되었고,⁷⁸⁾ 2011년 9월 5일 재개정 직무발명규정이 시행되었다.⁷⁹⁾ 2016년 3월 2일 종업원 A는 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다.

서울중앙지방법원은 i) 사용자는 2000년 3월 30일 직무발명 1을, 2000년 6월 16일 직무발명 2를 출원하였고, 늦어도 출원일 무렵에는 사용자가 종업원 A로부터 직무발명 1, 2에 대한 특허를 받을 권리를 적법하게 승계하였고, ii) 따라서 소멸시효 기산점은 늦어도 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계 받은 출원일 무렵이며, iii) 소송은 이로부터 10년이 경과된 2016년 3월 2일 제기되었기 때문에, 보상금 청구권은 시효로 소멸하였다고 판단하였다.⁸⁰⁾

소송에서 종업원 A는 2009년 개정 직무발명규정과 2011년 재개정 직무발명규정은 모두 직무발명심사위원회의 심의 및 의결을 거쳐 보상금을 지급하도록 규정하고 있는데, 각 직무발명에 대하여 이를 거친 적이 없어서, 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 존재하였기 때문에, 소멸시효가 진행될 수 없었다고 주장하였다.

그러나 법원은 종업원 A의 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 ① 각 직무발명의 출원 당시에 적용된 직무발명규정은 실시보상금의 지급시기에 대하여 규정하고 있지 않았기 때문에, 종업원 A는 각 직무발명의 실시보상과 관련한 보상금을 청구할 수 있었고, ② 실시보상금의 지급시기와 지급절차가 도입된 것은 2011년 재개정 직무발명규정부터였는데, 재개정 직무발명규

76) 각주 72번에서 살펴본 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결은 이점을 강조하였다.

77) 직무발명 1은 2002년 6월 29일, 직무발명 2는 2003년 9월 30일 각각 특허권으로 등록되었다.

78) 2009년 개정 직무발명규정 제13조는 실시보상금 외에 출원보상금, 등록보상금, 처분보상금에 대해서만 규정하였고, 제4조 제2항은 보상에 대한 결정은 주관부서의 평가와 직무발명심사위원회의 심의를 거쳐 대표이사 의 재가를 얻어 시행한다고 규정하여, 세 가지 보상금의 지급절차에 대하여 규정하고 있었다.

79) 2011년 재개정 직무발명규정 제13조 제4호는 실시보상금에 대하여 규정하였고, 제14조 제4호는 실시보상금은 직무발명심사위원회에서 인정한 때로부터 6개월 이내에 보상금을 지급한다고 규정하여, 실시보상금의 지급시기와 지급절차에 대하여 규정하고 있었다.

80) 이 판결에서도 법원은 각주 74번에서 언급한 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결을 인용하면서, 동일한 문구를 차용하였다.

정의 시행일은 각 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산일로 볼 수 있는 각 직무발명 출원일로부터 10년이 경과한 날이어서, 재개정 직무발명규정 시행 당시 이미 각 직무발명 보상금 청구권은 시효로 소멸하였기 때문에, ③ 2011년 재개정 직무발명규정이 실시보상금에 관한 규정을 도입하기 전까지 종업원 A의 실시보상금 행사의 법률상 장애가 있었다고 볼 수 없다고 설명하였다. 이 판결의 항소심판결은 지방법원의 판단을 지지하였다.⁸¹⁾

3.2.2.2. 판결의 검토

이 판결에서 법원은 직무발명에 대한 권리의 승계시점에 적용된 직무발명규정에는 실시보상금의 지급시기와 지급절차가 규정되어 있지 않아, 당해 권리의 승계시점으로 판단되는 출원일로부터 소멸시효가 진행하고, 소송은 출원일로부터 10년이 경과되어 제기되었기 때문에, 소멸시효가 완성되었다고 판단하였다. 특히 법원은 종업원의 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 발생한 것은 실시보상금의 지급시기와 지급절차를 규정한 2011년 재개정 직무발명규정이 시행된 날부터라고 강조하였다. 이 판단에 의하면, 사내 직무발명규정이 존재하지 않는 경우에 해당하는 서울중앙지방법원 2016가합105668 판결과 마찬가지로, 사내 직무발명규정이 있더라도 보상금의 지급시기 또는 지급절차가 규정되어 있지 않은 경우에는 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재한다고 판단할 수 없어, 직무발명의 승계일로부터 소멸시효가 진행하여 10년이 경과하면 소멸시효가 완성된다. 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기와 지급절차가 규정되어 있지 않다는 이유만으로 소멸시효의 완성으로 인하여 종업원으로 하여금 보상금 청구권을 상실하게 하는 것은, 사용자에 비하여 경제적 약자의 지위에 있는 종업원을 보호하고자 하는 직무발명 보상금 제도의 취지에 반한다. 이 판결 역시 필자가 주장하는 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안을 지지할 수 있는 강력한 근거가 된다.

3.2.3. 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결

3.2.3.1. 판결의 내용

이 판결은 앞에서 살펴본 수원지방법원의 2017가합27009 판결의 항소심판결이다. 우선 특허법원은 i) 사내 직무발명규정 제20조에는 “종업원이 퇴직, 관계사 진출 또는 사망한 경우 직무발명 보상금은 '보상금을 받을 권리가 있는 자의 청구'에 의하여 지급하되, 그 청구시한은 회사의 회계처리 규정상의 기준에 따라 발생한 3년으로 한다.”고 규정되어 있는데, ii) 이는 종업원이 퇴사한 경우에는 직무발명규정에 따라 제4조,⁸²⁾ 제14조,⁸³⁾ 제17조⁸⁴⁾의 규정에 관계없이 종업원의 청구에 따라 보상금을 지급한다는 취지로 보이므로, iii) 종업원이 퇴사한 경우에는 '퇴사한 때로부터' 바로 피고 회사에 직무발명 보상금을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다고 하였다.⁸⁵⁾

81) 특허법원 2018. 11. 30. 선고 2017나2349 판결. 특허법원 판결은 그대로 확정되었다.

82) 회사가 제3조 규정에 의하여 권리를 승계한 경우에는 이 규정에 정하는 바에 따라 발명자에게 보상금을 지급하고 시상한다. 보상에 대한 결정은 주관부서의 평가 및 또는 직무발명 심사위원회의 심의를 거쳐 최종 결정권자의 동의를 얻어 시행한다.

83) 보상은 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 구분한다. 실적보상 및 처분보상은 본 규정에 따른 별도 심사에 의거 시행한다.

84) 회사는 국내등록된 발명이 실시되어 회사의 경영 실적에 현저한 공헌을 하였다고 인정되는 경우에는 별표2에서 정하는 실적보상금을 지급한다. 제품적용실적기간은 1년 기준으로 한다. 동일 권리에 대해 3회까지 시상한다. 1회의 대상 건은 전년도 등록건으로 하고, 실적보상지급 실시건은 3년/6년 경과 후 차회 대상건에 해당된다.

85) 특허법원은 자신의 논리를 지지하기 위하여 각주 74번에서 언급한 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결을 인용하면서, 동일한 문구를 차용하였다.

이어서 특허법원은 ① 2005년 3월 31일 종업원 A가 퇴사한 이상, ‘퇴사일’부터 직무발명 1, 2, 3에 대한 보상금을 청구할 수 있었다고 보는 것이 타당하고, ② 따라서 각 직무발명에 대한 보상금 청구권은 적어도 2005년 3월 31일부터 소멸시효가 진행되는데, 소송은 이 시점으로부터 10년이 경과한 2015년 9월 9일에 제기되었으므로, 각 직무발명 보상금 청구권은 시효로 소멸하였다고 하였다.⁸⁶⁾

3.2.3.2. 판결의 검토

이 판결에서 특허법원은 제1심법원과 달리,⁸⁷⁾ 사내 직무발명규정 제20조에 근거하여 종업원이 퇴사한 날로부터 소멸시효가 진행되고, 종업원이 ‘퇴사한 날’로부터 10년이 경과한 후에 소송을 제기하였기 때문에, 소멸시효가 완성되었다고 판단하였다. 특히 특허법원은 자신의 논리를 지지하기 위하여 대법원의 법리, 즉 권리자가 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다는 것을 인용하였다.⁸⁸⁾ 이 판결에 대하여 사내 직무발명규정의 엄밀한 분석을 통하여 소멸시효 기산점을 판단하였다는 점에서 이 판결의 판단이 타당하고 해석하는 견해도 있다.⁸⁹⁾

그러나 이 판결은 ‘종업원의 퇴사일’을 소멸시효의 기산일로 삼았다는 점에서 타당하지 않다. 이 사건에서 ‘종업원의 퇴사일’이 소멸시효의 기산일이 될 수 없는 이유는 다음과 같다. 첫째, 사내 직무발명규정 제20조에 언급되어 있는 내용은 단순히 퇴직자도 사용자로부터 보상금을 받을 권리를 가진다는 것을 확인한 것에 지나지 않는다.⁹⁰⁾ 즉 사내 직무발명규정에 이러한 내용이 존재하지 않아도, 퇴직자는 재직 중에 완성한 직무발명을 사용자에게 승계하였다는 이유만으로, 퇴직 후에 사용자에게 보상금을 지급하여 달라고 요구할 수 있고, 사용자가 자신의 요구를 받아주지 않을 경우 법원에 소송을 제기할 수 있다. 따라서 사내 직무발명규정 제20조는 종업원의 퇴사일이 소멸시효의 기산점이 되는 근거가 될 수 없다. 둘째, 대법원의 법리에 의하면 ‘종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 때로부터’ 소멸시효가 진행하는데, 이 사건에서는 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기와 지급절차가 규정되어 있기 때문에, 이를 고려하여 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유를 판단하지 않고, 종업원이 퇴사한 날로부터 보상금 청구권을 행사할 수 있다고 판단하는 것은 타당하지 않다.⁹¹⁾ 셋째, 관련 사건에 대한 판결인 서울중앙지방법원 2017가합532473 판결이 강조하였듯이, 종업원의 퇴사로 인하여 종업원과 사용자 간의 근로관계가 해소되었다고 하여, 종업원과 사용자 간의 보상금 청구권과 관련된 법률관계가 해소되었다고 판단할 수 없다. 결국 ‘종업원의 퇴사일’을 소멸시효의 기산점을 판단한 이 판결은, 직무발명 보상금을 종업원에게 인정하고 있는 직무발명 보상제도의 취지와 직무발명 보상금 청구권 소멸시효에 대한 대법원 법리에 정면으로 반하는 판결이라고 생각된다.

86) 이 판결은 대법원에서 심리불속행 기각으로 확정되었다(대법원 2021. 7. 2. 선고 2021다219550 판결).

87) 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결.

88) 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결.

89) 조현상, “직무발명보상금청구와 소멸시효의 기산점”, 「Law & Technology」, 제17권 제5호(2021), 76면.

90) 사용자 기업에 재직 중에 직무발명을 완성하여 사용자에게 승계한 후에 퇴직한 종업원도 직무발명 보상금을 사용자로부터 받을 권리가 있다는 것은 발명진흥법에 명시적으로 규정되어 있지는 않지만, 이는 발명진흥법에 규정된 직무발명제도의 취지에 의하여 당연하게 도출되는 사항이다.

91) 특히 관련 사건에 대한 판결인 각주 72번에서 살펴본 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결은 ① 종업원이 퇴사하였다고 하여 곧바로 사내 직무발명규정상 보상금 심사절차를 거치지 아니하고 퇴사한 종업원의 청구에 따라 보상금이 자동적으로 산정되어 곧바로 지급된다고 보기는 어렵고, ② 일반적인 사회통념이나 경험칙상 당해 직무발명규정이 현실적으로 이와 같은 방식으로 작동한다고 할 수도 없기 때문에, ③ 종업원이 퇴사하였다고 하여 당해 직무발명규정의 제한 없이 곧바로 보상금 청구권을 실질적으로 행사할 수 있었다고 단정하기 어렵다는 것을 강조하였다.

3.2.4. 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결

3.2.4.1. 사실관계와 판결의 내용

종업원 A는 1989년 10월 30일 사용자 기업에 입사한 후, 세탁기 관련 기술을 연구하다가 1998년 9월 30일 퇴사하였다. 종업원 A는 재직 중 10건의 세탁기용 필터와 관련된 직무발명을 완성하여 사용자에게 승계하였고, 당해 직무발명은 모두 1997년 8월 16일에 출원되어 특허권으로 등록되었다.⁹²⁾ 사용자는 1999년경부터 직무발명이 구체화된 세탁기를 생산, 판매하였다. 사용자는 ① 1989년 9월 직무발명규정을 제정하여 시행하였고, ② 1차 개정을 통하여 1995년 1월 1일부터 ‘1995년 개정 직무발명규정’을 시행하였으며, ③ 2차 개정을 통하여 2001년 1월 1일부터 ‘2001년 개정 직무발명규정’을 시행하였고, ④ 3차 개정을 통하여 2012년 1월 1일부터 ‘2012년 개정 직무발명규정’을 시행하였으며, ⑤ 4차 개정을 통하여 2013년 9월 1일부터 ‘2013년 개정 직무발명규정’을 시행하였다. 2015년 11월 18일 종업원 A는 사용자에게 9개의 직무발명 중 직무발명 1, 3, 4, 7, 8, 9에 대한 보상금의 지급신청을 하였다. 2016년 12월 20일 종업원 A는 사용자로부터 직무발명 1, 3, 4, 8, 9에 대한 5,800만원의 보상금을 받았다.⁹³⁾ 2016년 12월 21일 종업원 A는 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였다.

우선 서울중앙지방법원은 i) 각 직무발명이 등록된 시점에 적용된 1995년 개정 직무발명규정 제15조 제3항에는, 실시보상금에 대하여 ‘등록된 특허가 회사의 제품에 적용되어 그 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌도에 따라 지적재산부서 평가 및 위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급한다.’고 규정되어 있었고, ii) 이에 의하면 종업원 A는 ‘각 직무발명이 사용자의 제품에 적용되어 회사경영에 현저하게 공헌한 경우’에만 실시보상금을 청구할 수 있었기 때문에, 1995년 개정 직무발명규정이 적용된 기간 동안에는 ‘법률상 장애’로 인하여 보상금 청구권을 행사할 수 없었고, iii) 2001년 개정 직무발명규정은 실시보상금 지급요건에 관한 내용을 삭제하고, 부칙 제2조 제2항에서 당해 직무발명규정 시행 이후에 발생하는 보상금 지급에 대해서는 당해 규정을 적용한다고 규정하였는데, iv) 이에 의하면, 종업원 A는 2001년 개정 직무발명규정의 시행일부부터 실시보상금의 지급요건에 관계없이 사용자에게 실시보상금을 청구할 수 있었기 때문에, 당해 규정의 시행일인 2001년 1월 1일부터 각 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 진행하고, v) 이로부터 10년이 경과한 2016년 12월 21일에 이르러, 종업원 A는 각 직무발명 보상금 청구소송을 제기하였기 때문에, 소멸시효는 완성되었다고 판단하였다.⁹⁴⁾

소송에서 종업원 A는 1995년 개정 직무발명규정부터 2013년 개정 직무발명규정에 이르기까지, 보상금의 지급절차로 ‘위원회의 심의’ 또는 ‘대표이사의 재가’를 규정하고 있기 때문에, 자신이 보상금 청구권을 행사하기 위한 법률상 장애는 현재까지도 해소되지 않았다고 주장하였다. 그러나 지방법원은 종업원 A의 주장을 배척하면서, 개정 직무발명규정상 의 대표이사의 재가, 위원회의 심의 및 의결과 같은 절차는 종업원 A가 보상금 청구권을 행사한 이후에 적용되는 ‘기업의 내부절차’에 불과하여, 종업원 A가 보상금 청구권을 행사하기 위한 법률상 장애사유에 해당하지 않는다고 설명하였다.

다만 지방법원은 ① 2016년 12월 20일 사용자는 9개의 직무발명 중 5개의 직무발명, 즉 직무발명 1, 3, 4, 8, 9에 대한 보상금 청구권의 소멸시효가 완성된 후에, 보상금 중 ‘일부’를 실시보상금으로 종업원 A에게 지급하였는데, 이는 사용자가 시효이익을 포기하는 의사표시를 하였다

92) 9개 직무발명은 1999년 7월 9일에 특허권으로 등록되었고, 1개 직무발명은 2000년 5월 17일에 등록되었다.

93) 2016년 10월 7일 사용자는 종업원 A에게 직무발명 7에 대해서는 보상금의 미지급 통지를 하였다.

94) 이하에서는 지방법원의 ‘첫 번째 판단’이라고 칭한다.

고 볼 수 있고,⁹⁵⁾ ② 종업원 A는 2016년 12월 20일로부터 10년이 경과하기 이전에 소송을 제기 하였으므로, ③ 최종적으로 직무발명 1, 3, 4, 8, 9에 대한 보상금 청구권의 소멸시효는 완성되지 않았다고 하였다.⁹⁶⁾

이어진 항소심에서 종업원 A는 사용자가 직무발명 1, 3, 4, 8, 9에 대한 실시보상금으로 5,800만원을 지급한 것에 대하여, 사용자가 9개의 모든 직무발명에 대한 소멸시효의 완성의 이익을 포기한 것으로 판단하여야 한다고 주장하였다.⁹⁷⁾ 그러나 특허법원은 종업원 A의 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 이 사건에서 각 직무발명에 대한 보상금으로서 5,800만 원을 넘어서는 액수에 대하여 사용자와 종업원 A 간에 다툼이 없었다고 할 수 없기 때문에, 사용자가 보상금 지급채무 전체에 대하여 소멸시효 완성의 이익을 포기하였다고 판단할 수 없다고 설명하였다.⁹⁸⁾

3.2.4.2. 판결의 검토

이 판결에서 지방법원은 i) 1995년 개정 직무발명규정은 직무발명이 사용자의 제품에 적용되어 회사경영에 현저하게 공헌한 경우에만 실시보상금을 청구할 수 있다고 규정하고 있기 때문에, 직무발명에 대한 권리의 승계일로 판단되는 출원일로부터 종업원 A의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재하였지만, ii) 2001년 개정 직무발명규정은 이 내용을 삭제하여 2001년 1월 1일부터 종업원 A의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재하지 않아, 이 날로부터 소멸시효가 진행하기 때문에, 소멸시효가 완성되었다고 판단하였다. 특히 이 판결에서 법원은 1995년 개정 직무발명규정이 시행된 시점부터 이후 2013년 개정 직무발명이 시행된 시점에 이르기까지, ‘위원회의 심의’ 또는 ‘대표이사의 재가’라는 보상금 지급절차가 규정되어 있음에도, 당해 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애로 판단하지 않았다.

이런 측면에서 이 판결은 ‘사내 직무발명규정에 규정된 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것’을 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애로 판단한, 서울중앙지방법원 2012가합501788 판결과 서울중앙지방법원 2014가합513662 판결과는 다른 태도를 취하고 있다. 만일 이 판결에서도 법원이 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 법률상 장애로 판단하였더라면, 소멸시효가 완성되지 않았다는 판단이 이루어질 수도 있었다. 그러나 이 판결과 같이 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 법률상 장애로 판단하지 않는 것은 종업원에게 불리한 입장에 처하게 한다. 특히 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않을 것을 법률상 장애로 판단하는 판결과 법률상 장애로 판단하지 않은 판결이 ‘모두’ 존재하고 있다는 것

95) 법원은 소멸시효 이익의 포기에 대한 대법원의 법리(대법원 1992. 5. 22. 선고 2011다21556 판결), 즉 “채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다.”는 것을 인용하였다.

96) 따라서 종업원 A의 직무발명 2, 5, 6, 7에 대한 보상금 청구권은 소멸시효의 완성으로 소멸하였다. 이 판결에서 필자가 이 판결을 직무발명 보상금 청구권 소멸시효가 완성되었다는 판결로 분류한 이유는, 이 사건에서 사용자의 시효완성의 포기라는 의사표시가 존재하지 않았더라면 9개의 모든 직무발명 보상금 청구권 소멸시효가 완성될 수 있었던 것에 기인한다. 법원은 직무발명 1, 3, 4, 5, 8, 9에 근거한 보상금으로 71,739,880원을 산정한 후, 기지급금 58,000,000원을 차감하여 최종 보상금으로 13,739,880원을 산정하였다.

97) 항소심에서 종업원 A는 9개의 직무발명은 별개가 아니라 주된 기술적 사상이 동일한 일체의 것들이기 때문에, 시효이익의 포기의 효과는 보상금 지급채무 전체에 미친다고 주장하였다.

98) 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결. 특허법원은 사용자가 5,800만 원과 이를 넘어서는 액수를 포함한 직무발명 보상금 지급채무 전체를 묵시적으로 승인하였거나, 채무 전체에 대하여 시효완성의 사실을 알고 이에 대한 이익을 포기한 것으로 추단할 수 없다고 판단하였다. 특허법원은 사용자의 시효이익의 포기 에 대한 부분을 제외하고, 9개의 직무발명 보상금 청구권 소멸시효가 완성되었다는 지방법원의 ‘첫 번째 판단’은 지지하였다. 이하에서는 사용자의 시효이익의 포기 부분에 대한 논의는 제외하고, 지방법원의 ‘첫 번째 판단’에 대해서만 논의한다.

은, 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 적용에 있어서의 ‘법적 안정성’이 훼손될 우려가 크다. 따라서 서울중앙지방법원 2012가합501788 판결과 서울중앙지방법원 2014가합513662 판결과 같이, 사내 직무발명규정에 보상금 지급절차가 규정되어 있는 경우에 당해 지급절차가 이행되지 않았다면, 법원은 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재한다고 판단하여 소멸시효가 완성되는 결과를 ‘적극적으로’ 저지할 필요성이 있다고 생각된다.

이 판결에 대한 항소심 판결은 지방법원 판단을 지지하였다.⁹⁹⁾ 이어진 상고심에서 대법원은 i) “사용자가 사내 직무발명규정을 변경하였는데 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 종업원이 사용자와 사이에 변경된 직무발명규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 직무발명규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다.”는 법리를 제시하면서, ii) 이 사건에서 종업원 A는 1998년 9월 30일 퇴사하였고, 종업원 A와 사용자 간에 2001년 개정 직무발명규정을 적용하기로 하는 합의가 존재하였다는 특별한 사정이 존재하지 않았기 때문에, 종업원 A에게 적용되는 직무발명규정은 1995년 개정 직무발명규정이고, iii) 결국 2001년 개정 직무발명규정은 종업원 A에게 적용되지 않으므로, 2001년 1월 1일부터 보상금 청구권 소멸시효가 진행하지 않는다고 하였다.¹⁰⁰⁾

대법원 2021다258463 판결은 종업원이 퇴사하였을 경우, 사용자와 종업원이 퇴사 후에 변경된 직무발명규정을 적용하기로 하는 합의가 존재하는 것과 같은 ‘특별한 사정’이 존재하지 않는다면, 종업원의 퇴사 후에 변경된 직무발명규정은 변경되기 이전에 퇴사한 종업원에게 적용되지 않는다는 법리를 새로이 채택하였다는 점에 의의가 있다. 대법원이 채택한 법리는 ① 종업원은 퇴사 후에는 사용자로부터 개정된 직무발명규정의 내용을 통지받지 않는 한 그 내용을 아는 것이 실질적으로 불가능하다는 점, ② 퇴사한 종업원에게는 그가 숙지하고 있고, 또는 숙지하고 있지 않더라도 숙지할 수 있는 환경에 있었던 재직 중의 사내 직무발명규정이 적용되어야 할 필요성이 있다는 점에서, 타당한 판결이라고 생각된다. 결국 대법원 2021다258463 판결은 사용자 기업에서 퇴사한 종업원을 보호하기 위한 판결이라는 의미를 가지고 있다.

4. 직무발명 보상금 소멸시효에 대한 외국 법리

4.1. 독일

독일에서 직무발명제도는 개별법인 독일 「종업원발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)」¹⁰¹⁾에서 규율하고 있다. 독일은 직무발명 권리귀속에 대대하여 발명자주의를 취하고 있다.¹⁰²⁾ 따라서 독일에서 직무발명을 완성한 종업원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘원시적으로’ 취득한다. 독일 종업원발명법에 의하여, 사용자는 직무발명에 대한 권리이전청구권을 행사하면, 그 ‘즉시’ 직무발명에 대한 모든 재산권은 사용자에게 승계된다.¹⁰³⁾ 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨 종업원은 사용자가 권리이전 청구권을 행사한 때에 ‘즉시’ 보상금 청구권을 가지게 된다.¹⁰⁴⁾ 독일 종업원발명법은 직무발명

99) 특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결.

100) 대법원은 원심이 사용자의 2001년 개정 직무발명규정이 종업원 A에게 적용됨을 전제로 하여, 종업원 A가 2001년 개정 직무발명규정의 시행일인 2001년 1월 1일부터 각 직무발명의 실시에 대한 보상금 청구권을 행사할 수 있었다고 보아 당해 직무발명 보상금 청구권이 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 판단하였는데, 이러한 원심의 판단에는 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기산점에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 하였다.

101) 이하에서는 ‘종업원발명법’이라고 칭한다.

102) 독일 특허법 제6조.

103) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

104) 독일 종업원발명법 제9조 제1항.

보상금 청구권 소멸시효에 대하여 규정하고 있지 않다. 따라서 독일에서 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 판단은 독일 민법에 따른다. 우선 독일 민법 제195조는 일반 소멸시효 기간을 ‘3년’으로 규정하고 있는데,¹⁰⁵⁾ 이 기간이 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기간이 된다. 독일 민법 제119조 제1항은 소멸시효 기산일을 규정하고 있다. 이에 의하면 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산일은 ‘종업원이 직무발명 보상금 청구권 발생의 기초가 되는 사정을 알았거나 혹은 중대한 과실이 없이 알았어야 하는 날’이다.¹⁰⁶⁾ 여기서 3년의 소멸시효 기간을 진행시키는 ‘종업원의 주관적 인식의 대상’은 직무발명 보상금 청구권의 내용, 범위, 금액에 대한 상세한 내용을 의미하는 것이 아니라, 청구권자, 청구권 발생의 원인, 청구권 지불시기 도래 등에 대한 내용을 의미한다.¹⁰⁷⁾ 예를 들면, 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부, 사용자가 직무발명을 실시하였는지 여부, 사용자와 종업원의 직무발명 보상금에 대한 약정내용 등이다.¹⁰⁸⁾ 다만 종업원이 직무발명 보상금 청구권 발생의 기초가 되는 사정을 알지 못하였거나 또는 중대한 과실이 없이 알지 못하였다고 하더라도, ‘직무발명 보상금 청구권 발생일’, 즉 ‘사용자의 직무발명에 대한 권리이전의 의사가 종업원에게 도달한 날’로부터 ‘10년’이 경과하면 소멸시효가 완성된다.¹⁰⁹⁾ 다만 사용자와 종업원이 직무발명 보상금을 협의하는 동안에는 소멸시효의 진행이 중단된다.¹¹⁰⁾

4.2. 일본

일본 특허법 제35조는 직무발명제도에 대하여 규정하고 있다. 일본 특허법에 의하면 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에 따라 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계시켰다면, 종업원은 사용자로부터 직무발명 보상금을 받을 권리를 가진다.¹¹¹⁾ 일본 특허법은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효에 대한 내용을 구체적으로 언급하고 있지 않다. 일본에서 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기간에 대하여 학설의 대립이 있다. 우선 법정채권설은 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기간은 ‘10년’이라는 견해로, 그 근거로는 직무발명 보상금은 직무발명을 사용자에게 승계한 종업원을 보호하기 위한 법 정책적 산물이라는 것,¹¹²⁾ 종업원은 사용자 기업의 재직 중에 보상금을 청구하는 것이 현실적으로 어렵기 때문에, 단기 소멸시효 기간을 인정하는 것은 종업원의 보호에 미흡하다는 것¹¹³⁾ 등이 제시되고 있다. 다음으로 상사채권설은 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기간은 ‘5년’이라는 견해로, 그 근거로 만일 사용자가 상인이라면 사용자가 종업원과 근로계약을 통하여 직무발명 보상금을 약정하는 것은 ‘부수적 상행위’에 해당하는 것으로, 이에 대한 채권인 직무발명 보상금은 상사채권이라는 것이라는 것이 제기되고 있다.¹¹⁴⁾ 일본 실무에서 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 기간에 대하여 ‘법정채권설’이

105) 독일 민법 제195조 (일반소멸시효 기간) 일반 소멸시효기간은 3년으로 한다.

106) 한 사건에서, 2016년 5월 독일 직무발명 중재위원회((Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen)는 ① 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기간은 ‘3년’이고, ② 직무발명 보상금 청구권 기산일은 사용자가 직무발명을 실시하거나 제3자에게 실시허락을 하는 등 ‘당해 직무발명을 이용함으로써 보상금 산정의 기초가 되는 발명의 가치의 확인이 가능하고, 종업원이 이러한 구체적 사정을 알게 되었을 때’라고 하였다. 독일에서 직무발명 관련 분쟁은 소송이 이루어지기 이전에 반드시 직무발명 중재위원회의 ‘중재’를 거쳐야 한다. 따라서 중재위원회의 중재절차는 ‘필수적 전치주의’의 성격을 가지고 있다.

107) 조영선, 앞의 논문(주 23), 229면.

108) 조영선, 앞의 논문(주 23), 230면.

109) 독일 민법 제199조 제4항.

110) 독일 민법 제203조.

111) 일본 특허법 제35조 제4항.

112) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2019, 87頁.

113) 田村善之・山本敬三, 「職務發明」, 有斐閣, 2005, 157頁.

114) 澁谷達紀, 「知的財産權法講義 I」, 有斐閣, 2006, 166頁. 앞에서 살펴보았던 조영선 교수가 제시하였던 논거이다.

채택되고 있다. 일본 지적재산고등재판소는 한 판결에서 직무발명 보상금에 대하여 5년의 상사소멸시효 기간이 적용된다는 주장을 배척하면서, 직무발명 보상금에 대해서는 10년의 소멸시효 기간이 적용된다고 명시적으로 판결하였다.¹¹⁵⁾ 일본에서 직무발명 보상금 청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점에 발생하기 때문에, 원칙적으로 소멸시효 기산일은 '사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 날'이다.¹¹⁶⁾ 다만 사용자와 종업원이 체결한 계약, 근무규칙에 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 등의 '지급시기'가 구체적으로 정해져 있다면, 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재하기 때문에, 당해 보상금의 지급시기가 도래한 때에 소멸시효가 진행된다.¹¹⁷⁾ 이러한 일본의 법리는 우리나라의 법리와 유사하다.¹¹⁸⁾

이후 2017년 6월 4일 일본은 민법 개정을 통하여, 소멸시효기간의 단순화, 통일화에 의한 시효관리위험의 절감 등 이유로 직업별 단기소멸시효¹¹⁹⁾와 상사소멸시효¹²⁰⁾를 폐지하면서, 채권은 i) 채권자가 권리를 행사할 수 있다는 것을 '안 때로부터' '5년' 동안 행사하지 않은 경우,¹²¹⁾ ii) 채권자가 '권리를 행사할 수 있는 때로부터' '10년' 동안 행사하지 않은 경우¹²²⁾에 시효에 의하여 소멸한다는 개정내용을 공포하였다.¹²³⁾ 채권의 소멸시효 기산점에 대한 일본 민법상 개정내용의 특징은, '채권자가 권리를 행사할 수 있는 때'라는 '객관적 기산점'을 그대로 유지하면서, '채권자가 권리를 행사할 수 있다는 것을 안 때'라는 '주관적 기산점'을 도입하였다는 것이다. 즉 민법개정의 의하여 채권의 소멸시효 기산점에 채권자의 권리행사가능성에 대한 인식에 근거한 '주관적 기산점'이 도입되었다.¹²⁴⁾ 개정내용에 의하면 '객관적 기산점'으로부터 10년이 경과한 시점과 '주관적 기산점'으로부터 5년이 경과한 시점 중 '먼저' 도래하는 시점에 채권의 소멸시효가 완성된다. 여기서 채권자가 권리를 행사할 수 것을 안 때라는 주관적 기산점은 채권자가 채권의 발생뿐만 아니라 이행기의 도래를 현실적으로 인식한 때로 판단하는 견해가 있다.¹²⁵⁾

5. 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안

앞에서 직무발명 보상금 청구권 소멸시효에 대한 대법원의 법리에 근거하여, 소멸시효의 완성 여부를 판단한 하급심판결들을 자세히 살펴보았다. 현재 하급심법원은 대법원의 법리에 충실하게 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 완성 여부를 판단하려고 하고 있지만, 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단한 판결과 소멸시효가 완성되었다고 판단한 판결에서 구체적으로 살펴 보았듯이, 하급심법원들의 판단은 일관되지 못하고 있는 실정이다.

우선 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단한 판결로는, 대법원 2009다75178 판결의 판시사항에 근거하여 원칙적으로 직무발명 '승계시점' 또는 승계시점으로 판단되는 '특허출원시점'에 보상금 청구권 소멸시효가 진행되지만, i) 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어

115) 知財高判 平成21. 6. 25. 平成30(ネ) 第10056号.

116) 最高判 平成15. 4. 22. 平成13年(受) 第1256号.

117) 中山信弘, 前掲書(註 112), 88頁.

118) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

119) 일본 민법 170조부터 제174조에 규정되어 있었고, 소멸시효 기간은 1년에서 3년이다.

120) 일본 상법 제522조에 규정되어 있었고, 소멸시효 기간은 5년이다.

121) 개정 일본 민법 제166조 제1항 제1호.

122) 개정 일본 민법 제166조 제1항 제2호.

123) 이 개정내용은 2020년 4월부터 시행되었다.

124) 김성수, "개정 일본민법(2017년)의 '소멸시효' - 주요개정내용의 소개를 중심으로 -", 「아주법학」 제12권 제1호(2018), 65면.

125) 김성수, 앞의 논문(주 124), 66면.

있는 경우에는 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재한다고 판단한 판결이 있고,¹²⁶⁾ ii) 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있는 않은 경우에는, 사내 직무발명규정에 보상금 지급절차가 규정되어 있으면, 당해 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애로 판단한 판결이 있으며,¹²⁷⁾ iii) 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있는 않은 경우라고 하더라도, 당해 사건에 나타난 사실관계를 분석하여 보상금의 지급시기를 추론함으로써 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재한다고 판단한 판결이 있다.¹²⁸⁾

i) 판결은 대법원의 법리에 충실한 판결이다. 그리고 ii) 판결은 사내 직무발명규정상의 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권의 행사의 법률상 장애사유로 판단함으로써, ‘종업원의 이익’을 보호하고자 한 판결이다. iii) 판결은 대법원 2009다75178 판결의 판시사항에 충실하기 위하여, 당해 사건에 나타난 사실관계를 분석하여 보상금의 지급시기를 추론하여, 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애사유가 존재한다고 판단함으로써, 종업원의 이익을 적극적으로 보호하고자 하였다. 특히 ii) 판결과 iii) 판결은 직무발명을 힘들여 완성한 종업원의 노력이 헛되이 되지 않도록 하기 위한 법원의 결단이라고 생각된다.

이와 달리 소멸시효가 완성되었다고 판단한 판결로는, ① 사내 직무발명규정이 존재하지 않거나, 사내 직무발명규정이 존재하더라도 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기와 지급절차가 규정되어 있지 않은 경우, 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유가 존재하지 않는다는 이유로, 직무발명에 대한 권리의 승계일 또는 승계일로 판단되는 특허출원일로부터 소멸시효가 진행된다고 판단한 판결이 있고,¹²⁹⁾ ② 사내 직무발명규정에 보상금 지급시기가 규정되어 있지는 않으나 보상금 지급절차가 규정되어 있음에도, 당해 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유로 판단하지 않은 판결이 있으며,¹³⁰⁾ ③ ‘종업원의 퇴직일’을 보상금 청구권 소멸시효의 기산일로 판단한 판결이 있다.¹³¹⁾

① 판결과 같은 사건에서는, 대법원의 법리에 따르면 사내 직무발명 규정이 존재하지 않거나, 사내 직무발명규정이 존재한다고 하더라도 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기와 지급절차가 규정되어 있지 않다면, 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유가 존재한다고 판단할 수 없기 때문에, 직무발명에 대한 권리의 승계일로부터 10년이 경과하면 소멸시효가 완성된다. 이와 같은 사건에서는 사내 직무발명 규정이 존재하지 않는다는 이유로, 또는 사내 직무발명규정이 존재하지만 보상금의 지급시기와 지급절차가 규정되어 있지 않다는 이유로, 직무발명에 대한 권리의 승계일로부터 10년의 경과되면 소멸시효가 완성되기 때문에, 보상금 청구권이 ‘조기에’ 소멸되도록 한다. 특히 이 사건에서 소멸시효가 완성되는 시점까지 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 사실을 ‘몰랐다면’, 종업원은 보상금 청구권을 행사하지 못한 채로 자신에게 발생하였던 권리를 상실하게 되는 결과가 발생한다. ② 판결에서는 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권의 행사의 법률상 장

126) 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결. 이하에서는 i) 판결이라고 칭한다.

127) 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결; 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결. 이하에서는 ii) 판결이라고 칭한다.

128) 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결. 이하에서는 iii) 판결이라고 칭한다.

129) 대전지방법원 2017. 7. 6. 선고 2016가합105668 판결; 서울중앙지방법원 2017. 9. 1. 선고 2016가합510998 판결. 이하에서는 ① 판결이라고 칭한다.

130) 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결. 이하에서는 ② 판결이라고 칭한다.

131) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결. 이하에서는 ③ 판결이라고 칭한다.

애사유로 판단하지 않음으로써, 사내 직무발명규정상 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권의 행사의 법률상 장애사유로 판단한 ii) 판결과의 ‘불일치’를 창출하였다. ② 판결에서의 법원의 판단은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 적용에 있어서 법적 안정성을 해치는 결과를 가져오고, 일반 국민들의 법원 판결에 대한 불신을 유발할 수 있다. ③ 판결은 정당한 법적 근거 없이 ‘종업원의 퇴사일’을 보상금 청구권 소멸시효의 기산일로 판단하는 법적 오류를 범하였다.

이에 필자는 사내 직무발명규정이 존재하지 않는다는 이유만으로 또는 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기와 지급절차가 규정되어 있지 않다는 이유만으로, ‘조기에’ 소멸시효가 완성되는 결과를 저지하기 위하여, 이와 함께 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘모른 채로’ 소멸시효가 완성되는 불합리한 결과가 창출되는 것을 저지하기 위하여, 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기산점에 대한 대법원 원칙적인 법리를 ‘보완’하여, ‘종업원의 주관적 인식’을 기준으로 소멸시효 기산점을 판단하는 방법을 ‘추가적으로’ 도입하는 것이 필요하다는 방안을 모색해본다.¹³²⁾ 즉 직무발명 보상금 소멸시효 법리는, i) 원칙적인 법리에 근거하여 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 ‘행사할 수 있는 때’로부터 ‘10년’이 경과하였다고 하더라도, ii) 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 ‘알았거나 알 수 있었던 때’로부터 ‘10년’이 경과하여야, 직무발명 보상금 청구권 소멸시효가 완성되는 것으로 개선되는 것이 필요하다고 생각한다. 이 개선방안에 의하면, ① 판결과 같은 사건에서 기존의 대법원 법리에 근거하여 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 날로부터 10년이 경과하였다고 하더라도, 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 사실을 ‘알지 못하였다면’, 또는 ‘알지 못함에 있어서 과실이 없었다면’, 보상금 청구권은 시효의 완성으로 소멸되지 않는다. 필자의 견해는 직무발명을 자신의 땀과 노력으로 완성한 종업원을 보호하기 위한 ‘좋은 방안’이라고 생각된다.¹³³⁾

이와 함께 법원은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효를 판단함에 있어서 다음과 같은 사항을 준수하는 것이 필요하다. 첫째, 대법원의 원칙적인 법리를 적용함에 있어서, iii) 판결과 같이 사내 직무발명규정에 보상금의 지급시기가 규정되어 있는 않은 경우라고 하더라도, 당해 사건에 나타난 사실관계를 분석하여 보상금의 지급시기를 추론할 수 있다면, 그 지급시기가 도래할 때까지 종업원의 보상금 청구권의 행사에 법률상 장애가 존재한다고 판단하는 것이 필요하다. 둘째, ② 판결과 같은 판결은 사내 직무발명규정의 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유로 판단하지 않음으로써, 소멸시효 법리의 적용에 있어서 ‘법적 안정성’을 해치는 결과를 창출하고 있는데, ii) 판결과 같이 사내 직무발명규정의 보상금 지급절차가 이행되지 않은 것을 종업원의 보상금 청구권 행사의 법률상 장애사유로 판단하여 ‘법적 안정성’을 도모하는 것이 필요하다. 셋째, ③ 판결과 같이 정당한 근거 없이 ‘종업원의 퇴직일’을 보상금 청구권 소멸시효 기산일로 판단하지 않는 것도 필요하다. 정당한 근거 없이는 ‘종업원의 퇴직일’이 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 기산일이 될 수 없다.

6. 결론

필자는 본 논문에서 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안으로, 종업원이 보상

132) 각주 26번에서 언급하였듯이, 본 논문에서의 필자가 제시하는 방안은 기존의 대법원의 법리에 배치된다는 비판의 여지가 있다. 따라서 필자의 방안을 현재의 대법원 법리의 개선방안으로 모색하여 볼 수 있는 ‘하나의 방안’으로 받아들여 주었으면 한다.

133) 추가적으로 이 방안은 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 기산점을 ‘종업원의 주관적 인식’을 기준으로 판단하고 있는, 독일, 프랑스, 일본의 법리와 조화를 이루는 장점도 있다.

금 청구권을 '행사할 수 있는 때'로부터 10년이 경과한 날과 종업원이 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 것을 '알았거나 알 수 있었던 때로부터' '10년'이 경과한 날 중에서, '나중에' 도래하는 날에 소멸시효가 완성된다는 방안을 모색하여 보았다. 종업원은 자신의 땀과 노력으로 완성한 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계함으로써, 직무발명 보상금 청구권을 가지게 된다. 그러나 종업원이 소멸시효 법리의 적용으로 인하여 직무발명 보상금 청구권을 상실하게 된다면, 직무발명이 완성에 투여된 그의 땀과 노력이 헛되이 될 가능성이 크다. 물론 민법의 대원칙 중의 하나인 소멸시효는 '권리 위에 잠자는 자의 권리'를 박탈함으로써, 권리자의 권리행사의 태만에 대한 제재로서 법적 기능을 효율적으로 수행할 수 있다. 그러나 직무발명제도에서 종업원은 사용자에 비하여 열악한 지위에 있는 것이 현실이다. 사내 직무발명규정이 없는 중소기업에 근무하는 종업원의 경우, 사용자로부터 직무발명 보상금을 지급한다는 통지를 받지 못한다면, 자신이 사용자로부터 보상금을 받을 수 있는 권리를 가지고 있는지, 언제부터 보상금 청구권을 행사할 수 있는지에 대하여 모르는 경우도 많다. 그리고 사용자 기업에 재직 중인 종업원은 회사의 방침에 따라 사용자가 보상금을 주지 않는다는 것을 알면서도, 이에 대한 이의를 제기하지도 못하면서 사용자의 눈치를 봐야 하는 상황에 처해 있는 경우도 있다. 이 경우 종업원은 사용자 기업을 퇴사한 이후에 비로소 직무발명 보상금 청구소송을 법원에 제기하게 되는데, 소송을 준비하는 중에 이미 소멸시효의 완성으로 보상금 청구권이 소멸하였다는 사실을 알게 되면 자신의 땀과 노력이 헛수고가 된 것에 대하여 좌절할 수 있다. 이러한 현실에서 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 판단에 있어서 대법원의 원칙적인 법리의 적용을 지나치게 고수하는 것은, 대법원이 스스로 지적하였듯이 사회정의와 형평의 이념에 반하는 것과 동시에 소멸시효제도의 존재이유에 부합하지 않을 수 있는 우려가 있다.¹³⁴⁾

이런 측면에서 소멸시효 법리를 직무발명 보상금 청구권에 적용함에 있어서는, 여타의 권리와는 달리 권리자의 입장을 더욱 더 면밀하게 고려하는 것이 필요하다고 생각된다. 즉 직무발명 보상금 청구권 소멸시효의 법리의 적용에 있어서는 '종업원의 입장'을 충분히 고려하여 '종업원의 이익'을 보호하는 것이 필요하다고 생각된다.¹³⁵⁾ 본 논문에서 필자가 모색해 본 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안은, 종업원이 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있다는 사실을 '모르는' 채로 방치되어 있는 상태에서, 대법원의 원칙적인 법리의 적용으로 인하여 소멸시효가 완성되는 결과를 저지할 수 있는 효율적인 방안이 될 수 있다. 또한 이 개선방안은 대법원의 원칙적인 법리를 유지하면서, '종업원의 주관적 인식'에 근거한 소멸시효의 기산점을 추가적으로 도입하는 방안이기 때문에, 대법원의 원칙적인 법리와 조화를 이루는 장점도 있다. 나아가 현실적으로 이 개선방안은 '종업원의 보호'라는 이름하에, 현재보다 직무발명 보상금 청구권이 소멸시효의 완성으로 소멸되는 가능성을 낮추는 기능도 수행할 수 있다. 결국 필자가 본 논문에서 모색한 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 법리의 개선방안은 종업원의 직무발명 창작에 대한 동기를 강화하여 우리나라에서 더 많은 양질의 발명이 창출될 수 있는 법적 환경을 조성함으로써, 우리나라의 산업발전과 경제발전을 유도하는 '좋은 정책(good policy)'으로 기능할 수 있다.

134) 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000다31168 판결; 대법원 2003. 2. 11. 선고 99다66427, 73371 판결.

135) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 김형배 외 2인, 「민법학강의」, 제15판, 신조사, 2016.
- 박원규, “직무발명보상금 청구권 소멸시효”, 한국특허법학회(편), 직무발명제도해설, 박영사, 2015.
- 이규홍, “직무발명보상금 관련 공동발명의 판단기준 등”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012.
- 지원림, 「민법강의」, 제16판, 홍문사, 2019.
- 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2019.
- 田村善之・山本敬三, 「職務發明」, 有斐閣, 2005.
- 澁谷達紀, 「知的財産權法講義 I」, 有斐閣, 2006.

학술지(국내 및 동양)

- 김병일, “직무발명의 지적재산권법과 노동법의 교차”, 「정보법학」, 제26권, 제3호(2023).
- 김성수, “개정 일본민법(2017년)의 ‘소멸시효’ - 주요개정내용의 소개를 중심으로 -”, 「아주법학」, 제12권, 제1호(2018).
- 설민수, “직무발명 보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 「사법논집」, 제60집(2015).
- 윤선희, “직무발명 보상금 산정기준에 대한 연구”, 「산업재산권」, 제36호(2011).
- 이주환, “직무발명 보상금 산정 법리의 개선방안 모색”, 「지식재산연구」, 제18권 제2호, (2023).
- 이주환, “직무발명 보상금 산정요소로서의 종업원 공헌도 산정방법 - 직무발명 완성 이후의 정황 고려 여부를 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제77호(2024).
- 조영선, “직무발명 보상금 청구권의 소멸시효에 관한 법률문제”, 「경영법률」, 제30권 제2호, (2020).
- 조현상, “직무발명보상금청구와 소멸시효의 기산점”, 「Law & Technology」, 제17권 제5호, (2021).

판례

- 대법원 1982. 1. 19. 선고 80다2626 판결.
- 대법원 1984. 12. 26. 선고 84누572 전원합의체 판결.
- 대법원 1992. 5. 22. 선고 2011다21556 판결.
- 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000다31168 판결.
- 대법원 2003. 2. 11. 선고 99다66427, 73371 판결.
- 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결.
- 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.
- 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결.
- 대법원 2018. 5. 11. 선고 2018다205179 판결.
- 대법원 2021. 7. 2. 선고 2021다219550 판결.
- 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결.
- 대전지방법원 2017. 7. 6. 선고 2016가합105668 판결.
- 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결.
- 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.
- 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결.
- 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결.
- 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결.
- 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2014가합513662 판결.

서울중앙지방법원 2017. 9. 1. 선고 2016가합510998 판결.
서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결.
서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.
수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결.
특허법원 2017. 12. 21. 선고 2017나1865 판결.
특허법원 2018. 11. 30. 선고 2017나2349 판결.
특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결.
특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결.
특허법원 2021. 7. 2. 선고 2020나1612 판결.
知財高判 平成21. 6. 25. 平成30(ネ) 第10056号.
最高判 平成15. 4. 22. 平成13年(受) 第1256号.