



퇴직자의 직무발명 보상금 청구 사건에서 선행판결의 기판력 및 소멸시효의 완성을 인정한 사례

2021.03.19

퇴직자가 소송을 통해 회사로부터 직무발명 보상금을 지급받았음에도 재차 회사를 상대로 직무발명 보상금을 청구한 사건에서, 법무법인(유) 세종은 퇴직자의 청구는 기존에 확정된 판결의 기판력에 반할 뿐만 아니라 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효도 완성되었음을 주장하였는바, 특허법원은 이러한 법무법인 세종의 주장을 받아들여 퇴직자의 청구를 일부 인용한 1심 판결을 취소하고 퇴직자의 청구를 모두 기각하였습니다.

1. 사건 개요 및 쟁점

퇴직자 A는 2005. 3.경 퇴사한 뒤 2008년에 회사를 상대로 직무발명 보상금의 지급을 구하는 소를 제기하였고, 회사는 해당 사건에서 확정된 직무발명 보상금을 A에게 모두 지급하였습니다(이하 ‘선행판결’이라고 합니다).

그런데 퇴직자 A는 2015년에 다시 회사를 상대로 직무발명 보상금 지급을 구하는 소를 제기하면서, 선행 판결의 기판력은 2008년까지의 직무발명 보상금 중 선행사건에서 청구한 금액에 한하여 미치므로 이를 넘어서는 잔액 부분을 청구할 수 있다고 주장하였습니다.

이에 대해 법무법인(유) 세종은 회사를 대리하여, 선행판결의 기판력은 2008년까지의 직무발명 보상금에 대해서만 발생하는 것이 아니라 회사의 매출액과 추정 매출액을 기초로 하여 산정된 직무발명 보상금 전체에 미치며, 회사에 실적보상금의 지급시기를 정하는 규정이 있었다 하더라도 A의 청구가 당해 보상규정에 따른 청구가 아닌 이상 A는 회사가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 시점 또는 늦어도 A가 퇴사한 시점부터는 직무발명 보상금 청구권을 행사하는 데에 아무런 법률상 장애가 없었으므로, 본 사건의 소가 A의 퇴직시로부터 10년이 경과한 이후에 제기된 이상 A의 직무발명 보상금 청구권은 이미 시효로 소멸하였음을 주장하였습니다. 이에 본 사건에서는, (i) 선행사건이 진행되는 기간까지 발생한 회사의 매출액을 기준으로 그 이전의 기간에 대한 직무발명 보상금에 대해서만 기판력이 미치는지, 그렇지 않으면 전체 직무발명 보상금에 대하여 기판력이 미치는지 및 (ii) 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 완성 여부와 관련하여 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 회사의 규정이 당해 보상금 청구권자의 퇴직 이후에도 소멸시효 완성에 대한 법률상 장애가 되는지 여부가 주된 쟁점으로 다뤄졌습니다.

2. 특허법원의 판단

첫번째 쟁점과 관련하여 특허법원은, 종업원 등의 직무발명 보상금 청구권은 금전채권으로서 가분채권이기는 하지만 직무발명의 승계 시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시·양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 직무발명의 승계 시점에 발생하는 것이지, 사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아닐 뿐만 아니라 실시기간에 따라 계속적으로 발생하는 것도 아니므로, 선행판결의 기판력은 직무발명 보상금 전체 금액 중 선행판결에서 청구한 금액의 범위에 대해서 미치고, 2009년 이후의 매출액을 기준으로 한 직무발명 보상금에 대하여는 선행판결의 기판력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다고 판단하였습니다. 이에 따라 특허법원은 퇴직자 A에게 인정되는 직무발명 보상금은 선행판결에서 청구된 금액을 넘지 않으므로, 선행판결에 따른 회사의 지급으로 인해 A의 직무발명 보상금 청구권은 변제로 소멸하였을 뿐만 아니라, A의 청구는 기판력에 의해서도 기각되어야 한다고 판단하였습니다.

한편 두번째 쟁점과 관련하여, 대법원은 회사의 근무규칙 등의 규정에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상 장애가 있으므로 해당 규정에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 판시하였는바(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결), 이에 따라 직무발명자의 퇴직시로부터 10년이 경과하여 보상금 청구권이 행사된 경우에도 당해 청구권이 회사 규정에 따른 보상금 지급시기를 기준으로 할 경우 10년이 경과하지 아니한 상태에서 행사되었으면 해당 보상금 청구권의 소멸시효는 완성되지 아니한 것으로 해석되고 있었습니다. 그러나 본 사건에서 법무법인(유) 세종은, 회사의 규정상 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있기는 하나 당해 규정은 직원이 퇴사한 경우에만 적용되는 것은 아니라고 주장하며 적어도 A가 퇴사한 때로부터는 보상금 지급시기에 관한 회사의 규정은 A의 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 되지 못한다고 주장하였습니다. 특허법원은 이러한 법무법인 세종의 주장을 받아들여, 회사 규정의 해석상 직무발명 보상금의 지급시기에 관한 규정이 직원이 퇴직한 경우에만 적용되는 것으로 보기 어려운 경우에는 해당 직원이 퇴직한 때로부터 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효가 진행된다고 판단하였으며, 그에 따라 본 사건에서는 A가 제기한 소가 A의 퇴직시로부터 10년이 경과하여 제기되었음을 이유로 A의 보상금 청구권은 시효가 완성되어 소멸하였다고 판단하였습니다.

3. 의의

본 판결은 직무발명 보상금은 그 성질상 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권이므로 기판력이 미치는 범위는 직무발명 보상금 전체 금액을 기준으로 판단하여야 한다는 점을 명확히 함으로써, 종업원이 퇴사 이후 실질적으로 동일한 내용의 직무발명 보상금 청구의 소를 거듭 제기하는 것은 법적 안정성의 차원에서 허용되지 않는다는 입장을 명확하게 하였다라는 점에서 의미가 있습니다. 나아가 회사의 근무규칙 등의 규정에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우 그러한 규정은 설사 직원의 직무발명 보상금 청구가 당해 보상규정에 근거한 것이 아닌 경우에도 소멸시효의 진행에 대한 법률상 장애로 인정됨으로써 사용자에게 불리하게 해석되어 왔으나, 본 판결은 그러한 규정도 종업원이 퇴직한 경우에만 법률상 장애로 작용하는 것은 아니라는 점을 명확히 함으로써 양측의 이해관계를 어느 정도 균형있게 조정하는 결론을 도출하였다는 점에서 중요한 의의가 있다고 생각합니다.

관련구성원

박교선

대표변호사

02-316-4233

gspark@shinkim.com

임보경

변호사

02-316-4041

bklm@shinkim.com

권이선

변호사

02-316-4697

eskwon@shinkim.com

최자림

변호사

02-316-1729

jrchoi@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.