

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2022나2176 직무발명보상금
원고, 항소인 A

소송대리인 법무법인(유한) 다래

담당변호사 윤정근, 이석영

피고, 피항소인 1. B 주식회사

대표이사 C, D

소송대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 정상태, 윤초룡, 이형욱, 이효준

2. E 주식회사

대표이사 F

소송대리인 법무법인(유한) 동인

담당변호사 임수정

제 1 심 판 결 수원지방법원 2022. 10. 12. 선고 2019가합30566 판결

변 론 종 결 2024. 9. 26.

판 결 선 고 2024. 12. 19.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 항소를 모두 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 주위적으로, 피고 B 주식회사는 원고에게 200,000,100원 및 이에 대하여 2010. 11. 1.부터 소장 부분 송달일까지는 연 5%, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 예비적으로, 피고 E 주식회사는 원고에게 200,000,100원 및 이에 대하여 2022. 7. 16.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(각 명시적 일부 청구).

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 직무발명

원고는 2003. 4.경부터 피고 E 주식회사(이하 '피고 E'라고 한다)의 LED 사업부서에 근무하던 중 아래 표 기재와 같은 직무발명(이하 통틀어 '이 사건 직무발명'이라 하고, 개별 직무발명은 출원일 순으로 '제1직무발명'과 같은 방식으로 칭한다)을 하였다.

피고 E는 이 사건 직무발명의 공동발명자인 원고 등으로부터 특허 등을 받을 권리를 승계하여 디자인등록출원 및 특허출원을 하고 그 디자인권 및 특허권의 설정등록을 마쳤다(이하 위와 같이 등록된 권리를 '이 사건 디자인권',¹⁾ '이 사건 특허권'이라 한다).

순번	직무발명의 내용	출원일	등록일	등록번호	창작자
1	디자인 (발광다이오드)	2004. 6. 28.	2005. 3. 4.	제0376598호	원고, G, H
2	디자인 (발광다이오드)	2004. 6. 30.	2005. 6. 3.	제0376598 유사1호	
3	특허 (고출력 발광다이오드용 패키지)	2005. 5. 4.	2006. 5. 29.	제0587020호	

나. 피고 E의 직무발명보상규정

이 사건에 관련된 피고 E의 직무발명보상규정(이하 '이 사건 보상규정'이라 한다)의 주요 내용은 다음과 같다.

2. 용어의 정의

2.4 특허(Patent)

직무발명에 의한 특허, 실용신안, 의장, 상표를 총칭한 것을 말한다.

3. 권리의 승계

회사(피고 E)는 직무발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권을 승계한다. 다만, 회사 당사가 승계하는 것이 부적당하다고 판단되는 것에 대해서는 그러하지 아니할 수 있다.

4. 신고 및 출원

4.1 임직원은 자기가 맡은 업무와 관련한 발명을 한 때에는 지체 없이 그 내용을 “특허출원업무규칙”에서 정하는 양식에 따라 회사의 전담 관리부서에 신고하여야 한다.

4.3 신고된 발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 회사가 승계하기로 결정한 때에는 전담 관리 부서장은 그 발명을 회사 명의로 출원하여야 한다.

1) 원고는 제1, 2직무발명의 각 디자인을 하나의 직무발명 보상금 청구의 대상이 되는 단일한 직무발명으로 주장하고 있으므로(이 법원의 제3차 변론조서 참조), 제1, 2직무발명에 따른 각 디자인권을 구분하지 아니한다.

4.5 발명자는 4.2항 및 4.3항에 따라 출원이 된 경우에 그 발명은 회사에 모두 양도된 것으로 한다.

7. 보상

7.1 출원보상

전항 4.3항에 의거 직무발명을 출원한 경우에 회사는 발명자에게 [표1]에서 정한 출원보상금을 지급한다.

[표1]

구분	S급	A급	B급
기술건	₩500,000	₩300,000	₩100,000
의장건	₩200,000	₩100,000	₩30,000

7.2. 등록보상

전항 4.3항에 의거 특허출원한 직무발명이 특허로 등록된 경우에 회사는 발명자에게 [표2]에서 정한 등록보상금을 지급한다.

[표2]

구분	S급	A급	B급
기술건	₩500,000	₩300,000	₩100,000
의장건	₩200,000	₩100,000	₩30,000

7.7 처분보상

회사 소유의 특허권을 제3자에게 양도하거나 실시권 허여 등으로 로열티 수익이 발생한 경우에 해당 발명자에게 처분보상금을 지급한다.

7.7.1 대상 특허권은 계약서상에 명기된 특허를 대상으로 한다.

7.7.2 보상금의 범위는 로열티 수익금의 10%를 보상한다. (상한액 제한 없음)

7.7.3 처분보상은 대상 특허권별로 가중치로 결정하여 보상하며, 발명자가 2인 이상인 경우에는 그 지분에 따라 지급한다.

7.7.4 처분보상은 만원 단위로 결정하여 지급하며, 지급일 현재 당사에 재직하는 임직원을 대상으로 보상하며, 보상의 소급적용은 하지 않는다.

7.9 실시보상

등록된 회사 소유의 특허권이 해당 제품에 적용되어 회사경영에 기여한 권리 존속 중인

특허권을 대상으로 발명자에게 실시보상금을 지급한다.

7.9.1 평가는 심의위원회를 구성하여 평가심의를 실시하며, 신청 발명자는 심의위원회에서 평가기준에 준한 기여도 및 발명가치의 내용을 설명, 발표한다.

7.9.2 평가는 1단계로 최근 3개년 적용된 해당 제품의 이익평가(표4, 생략)을 실시한다.

다. 피고들의 합작투자에 의한 I 설립

1) 피고 E는 2009. 4. 1. 피고 B와 합작투자계약을 체결하고 I 주식회사(이하 'I'라 한다)를 설립하는 과정에서 피고 E의 LED 사업을 현물출자(이하 '이 사건 영업출자'라고 한다)하고 그 대가로 I의 주식 1,500,425주(지분율 50%)를 인수하였다.

2) 이 사건 영업출자에 따라 피고 E의 LED 사업 관련 지적재산권(이 사건 디자인권 및 특허권 포함)과 원고를 비롯한 LED 사업부서의 근로관계는 I에 포괄적으로 인수되어 승계되었고, I는 2010. 3. 19. 이 사건 디자인권 및 특허권에 관하여 각 이전등록을 마쳤다.

라. 원고의 퇴사 및 피고 B의 I 흡수합병

1) 원고는 2010. 4. 1. I에서 퇴사하였다.

2) I는 2012. 4. 3. 피고 B에 흡수합병되었고, 피고 B는 2012. 6. 30. 이 사건 디자인권 및 특허권에 관하여 각 이전등록을 마쳤다.

마. 원고의 직무발명 보상금 청구

1) 원고는 2019. 7. 4.경 피고 B에 이 사건 직무발명에 관한 보상금 지급을 문의하였고, 피고 B는 2019. 11. 15. 원고에게 추가 보상할 사항이 없다고 회신하였다.

2) 원고는 피고 B를 상대로 2019. 12. 18. 제1, 2직무발명에 관한 직무발명 보상금을 청구하는 이 사건 소를 제기하였고, 2020. 5. 7. 제3직무발명에 관한 직무발명 보상금 청구를 추가하는 내용의 청구취지변경신청서를 제출하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 6, 7, 12, 71 내지 75호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제1, 2, 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지²⁾

가. 피고 B(주위적 피고)에 대한 직무발명 보상금 청구

1) 피고 E의 원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무는 아래와 같은 이유로 피고 E에서 I로 이전되었거나 I가 그 채무를 부담한다고 보아야 한다.

가) 영업출자에 의하여 새로 설립된 회사가 종전 회사와 종업원 사이의 근로계약을 인수하였다면 별도의 인수배제 특약이 없는 이상 근로관계를 기초로 한 채권·채무는 영업출자에 수반하여 신설회사에 이전된다. 직무발명 보상금 채권·채무는 근로관계를 기초로 한 채권·채무에 해당하므로, 별도의 인수배제 특약 없이 이 사건 영업출자에 수반하여 원고와 피고 E 사이의 근로계약을 I가 인수한 이상, 이 사건 직무발명 보상금 채무는 I에 이전되었다.

나) 이 사건 직무발명 보상금 채무는 포괄적 영업양도와 같은 이 사건 영업출자에 의하여 피고 E에서 I로 이전되었다. 피고들 사이의 합작투자계약서에 이 사건 직무발명 보상금 채무가 인수 대상에 명시적으로 포함되어 있지 않았다고 하더라도, 이는 동일한 그룹에 속하는 계열사들 사이에 사업영역 조정을 위하여 포괄적으로 이 사건 영업출자가 이루어진 특별한 사정에 기인한다. 따라서 I는 피고 E의 이 사건 영업출자에 따라 원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무를 승계하였거나 이를 병존적으로 인수하였다고 보아야 한다.

2) 원고는, 이 법원에서 주위적으로 직무발명 보상금 채무가 피고 B에 승계되었을 것을 전제로 피고 B에 대해 이 사건 특허권(제3직무발명)의 실시에 따른 실시보상금 청구를, 예비적으로 직무발명 보상금 채무가 피고 B에 승계되지 아니하였다면 피고 E에 대하여 이 사건 직무발명의 양도에 따른 처분보상금 청구를 하는 것으로 청구원인을 정리하였다(이 법원의 제1차 변론조서 참조).

다) 이 사건 직무발명 보상금 채무가 I에 이전되지 않았다고 보더라도, 이 사건 영업출자에 의하여 LED 사업 부문을 양수한 I는 '삼성'과 'LED'라는 상호 또는 영업표지의 주요 부분을 자사의 상호로 속용하였으므로 상법 제42조 제1항에 따라 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담한다.

2) 피고 B는 I를 흡수합병하여 I의 원고에 대한 위 보상금 채무를 승계하고 이 사건 특허권을 실시하여 이를 통해 독점적·배타적 이익을 얻었다. 따라서 피고 B는 원고에게 이 사건 직무발명 보상금으로서 주위적 청구금액을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 E(예비적 피고)에 대한 직무발명 보상금 청구

이 사건 직무발명 보상금 청구권은 피고 E가 원고로부터 직무발명을 승계할 당시 발생하였고, 이 사건 직무발명 보상금 채무가 I에 이전되지 않았거나 I가 그 채무를 부담하지 않는다면, 피고 E는 이 사건 보상규정에 따라 이 사건 직무발명을 I에 처분한 대가의 10%에 해당하는 처분보상금을 원고에게 지급할 의무가 있다.

따라서 피고 E는 원고에게 이 사건 직무발명 보상금으로서 예비적 청구금액을 지급할 의무가 있다.

3. 피고 B에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

1) 2007. 4. 11. 법률 제8357호로 전부 개정된 발명진흥법 제10조 제1항은 "직무발명에 대하여 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 '특허 등'이라 한다)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)는 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 '특허권 등'이라 한다)에 대한

여 통상실시권을 가진다."라고 규정하고, 부칙 제3조는 "2006. 9. 4. 전에 이루어진 직무 발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 특허법의 규정에 따른다."라고 규정하고 있다.

이 사건 직무발명에 관하여 특허 또는 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계가 2006. 9. 4. 이전에 이루어진 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건에는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제39조, 제40조 및 구 의장법(2004. 12. 31. 법률 제7289호 디자인보호법으로 개정되기 전의 것, 이하 '구 의장법'이라 한다. 다만, 법문을 제외한 본문에서는 편의상 '의장'을 '디자인'으로 고쳐 기재한다) 제24조가 적용된다.

위 관련 법령의 주요 내용은 다음과 같다.

■ **구 발명진흥법** (2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 발명진흥법'이라 한다)

제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

2. '직무발명'이라 함은 특허법 제39조 제1항, 실용신안법 제20조 및 디자인보호법 제24조의 규정에 의한 종업원, 법인의 임원 또는 공무원의 발명·고안 및 창작을 말한다.

제14조(특허법등의 준용)

직무발명에 관하여 이 법에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 특허법 제39조 및 제40조, 실용신안법 제20조 및 디자인보호법 제24조의 규정을 준용한다

■ **구 특허법**

제39조 (직무발명)

① 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그

발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 '직무발명'이라 한다)에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

제40조 (직무발명에 대한 보상)

① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻은 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

■ 구 의장법

제24조(특허법의 준용)

특허법 제38조 내지 제41조의 규정은 의장등록요건 및 의장등록출원에 관하여 이를 준용한다.

■ 발명진흥법

부칙 <제8357호, 2007.4.11>

제3조 (직무발명보상에 대한 경과조치) 2006년 9월 4일 전에 이루어진 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 「특허법」의 규정에 따른다.

2) 앞에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 직무발명은 원고가 피고 E의 종업원으로 근무하는 동안 피고 E의 업무범위에 속하는 분야에서 원고의 직무와 관련하여 발명한 것으로서 구 특허법 제39조 제1항에서 정한 직무발명에 해당하고, 피고 E는 이 사건 직무발명에 관한 특허 등을 받을 권리를 원고로부터 승계하여 피고 E 명의로 출원·등록을 마쳤으므로, 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 늦어도 이 사건 직무발

명의 특허 등 출원일 무렵인 2005. 5.경 발생하였다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 피고 E는 구 특허법 제40조 제1항 및 구 의장법 제24조에 따라 이 사건 직무발명의 공동발명자의 1인인 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

먼저 원고의 피고 B에 대한 직무발명 보상금 청구원인의 전제가 되는 쟁점사항, 즉 위 보상금 채무가 피고 E에서 I로 이전되었는지 여부에 관하여 본다.

1) 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

가) 관련 법리

계약당사자로서 지위 승계를 목적으로 하는 계약인수는 계약으로부터 발생하는 채권·채무의 이전 외에 계약관계로부터 생기는 해제권 등 포괄적 권리의무의 양도를 포함하는 것으로서, 이러한 계약인수가 이루어지면 그 계약관계에서 이미 발생한 채권·채무도 이를 인수 대상에서 배제하기로 하는 특약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 인수인에게 이전된다. 계약인수는 개별 채권·채무의 이전을 목적으로 하는 것이 아니라 다수의 채권·채무를 포함한 계약당사자로서의 지위의 포괄적 이전을 목적으로 하는 것으로서 계약당사자 3인의 관여에 의해 비로소 효력을 발생하는 반면, 개별 채권의 양도는 채권양도인과 양수인 2인만의 관여로 성립하고 효력을 발생하는 등 양자가 그 법적인 성질과 요건을 달리하므로, 채무자 보호를 위해 개별 채권양도에서 요구되는 대항요건은 계약인수에서는 별도로 요구되지 않는다. 그리고 이러한 법리는 상법상 영업양도에 수반된 계약인수에 대해서도 마찬가지로 적용된다(대법원 2020. 12. 10. 선고 2020다245958 판결 참조).

영업을 출자하여 주식회사를 설립하는 경우에는 영업의 양도는 아니지만 출자의 목적이 된 영업의 개념이 동일하고 법률행위에 의한 영업의 이전이라는 점에서 영업의 양도와 유사하며 채권자의 입장에서 볼 때는 외형상의 양도와 출자를 구분하기 어려우므로, 새로 설립된 법인은 상법 제42조 제1항 규정의 유추적용에 따라 영업양수인의 책임을 부담할 수 있다. 여기서 말하는 영업의 출자라 함은 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체 즉 인적·물적 조직을 그 동일성을 유지하면서 일체로서 출자하는 것을 말한다(대법원 1996. 7. 9. 선고 96다13767 판결 참조).

나) 판단

(1) 앞에서 인정한 사실에 의하면, 피고 E는 피고 B와 합작투자계약을 체결하여 I를 설립하면서 자사의 LED 사업부서 전체를 출자하였고, 이와 같은 이 사건 영업출자에 수반된 근로계약의 인수 대상에 원고와 피고 E 사이의 근로계약이 포함되어 있었으며, 원고는 I와 종전 근로계약의 근로조건과 동일한 조건으로 근로계약을 체결함으로써 근로계약의 인수를 승낙하였다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 영업출자에 의하여 원고에 대한 근로계약상 사용자의 지위가 I에 이전되고, 그 근로계약관계에서 이미 발생한 채권·채무는 이를 인수 대상에서 배제하기로 하는 특약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 I에 포괄적으로 이전된다.

(2) 그러나 구 특허법 및 구 의장법이 정한 직무발명 보상금 채무가 근로계약관계에서 발생한 것으로서 근로계약인수에 따라 인수인에게 이전되는 채무에 해당한다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

(가) 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로

한 권리의무 관계에 해당한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 참조). 또한 구 특허법 제39조 제1항은 "종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"을 직무발명으로 정의하고 있는바, 종업원의 직무발명이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어지는 것임은 개념상 분명하다.

(나) 그런데 구 특허법 제33조 제1항은 "발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다."라고 규정하고 있고, 같은 법 제39조 제1항은 "직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다."라고 규정하고 있다. 위와 같이 직무발명에 대한 권리가 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속한다는 발명자주의에 따르면,³⁾ 종업원의 직무발명은 사용자와의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어진 것일 뿐이고, 달리 위 고용관계가 발생하는 근로계약상의 의무 또는 그 의무이행의 결과라고 볼 수는 없고, 사용자가 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리나 특허권을 이전받으려면 종업원으로부터 그 권리를 승계하여야 한다.

(다) 구 특허법 제40조 제1항은 "종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를

3) 2024. 2. 6. 법률 제20197호로 개정되어 2024. 8. 7.부터 시행되는 발명진흥법 제13조 제1항은 '사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다.'라고 규정하고 있다. 이에 따르면 사용자와 종업원이 미리 직무발명에 대한 사전승계약정을 체결한 경우 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 '직무발명이 완성된 시점'에 사용자에게 승계되어 귀속되고, 이는 우리 직무발명제도에 사용자주의 요소가 도입된 것으로 평가할 수 있으나, 이 사건과는 직접적인 관련이 없다.

가진다."라고 규정하고 있으므로, 계약이나 근무규정 속에 직무발명 승계의 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 종업원 등은 사용자에게 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석하여야 한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 참조). 즉, 직무발명 보상금 청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용실시권 설정에 대한 대가적 성격을 넘어서, 직무발명을 장려하고 종업원과 사용자 사이의 이익을 조정함과 동시에 발명자인 종업원에게 정당한 보상이 이루어지도록 구 특허법에서 정한 법정채권이므로, 노동의 반대급부인 임금채권과 구별되고, 종업원이 퇴직한 경우에도 그 권리가 소멸하지 아니하며 상속 또는 양도의 대상이 된다.

(라) 계약인수가 이루어지면 그 계약관계에서 이미 발생한 채권·채무도 이를 인수 대상에서 배제하기로 하는 특약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 인수인에게 이전되지만, 계약상 지위의 양도에 의하여 계약당사자로서의 지위가 제3자에게 이전되는 경우 계약상 지위를 전제로 한 권리관계만이 이전되는 것이 원칙이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2012다15336 등 판결 참고). 직무발명 보상금 청구권이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초하여 발생한 것이더라도, 직무발명 보상금 청구권은 법률에 의하여 인정된 법정채권으로서 근로계약상의 지위를 전제로 한 권리관계와 구별되는 점은 앞서 본 바와 같다[한편, 대법원 2020. 12. 10. 선고 2020다245958 판결에서는 근로계약을 인수한 자가 근로계약관계를 기초로 하여 이미 발생한 손해배상채권(종업원의 횡령에 의한 손해배상채권)을 취득한다고 보았는데, 종업원의 횡령에 의한 손해배상채권은 근로계약상의 의무 위반으로서 채무불이행에도 해당하므로 근로계약의 지위를 전제로 한 권리관계에 속한다고 볼 여지가 있고, 이와 같은 견지에서 본다면 위 판결의 결론을 이 사건에 그대로 원용할 수 없다].

(마) 소득세법 제12조 제3호는 발명진흥법에서 정한 직무발명 보상금을 근로소득의 일종으로 규정하고, 소득세법 시행령에서 정한 일정 금액에 한하여 비과세소득으로 정하고 있기는 하다. 그러나 직무발명 보상금은 1979. 12. 28. 법률 제3175호로 개정되어 1980. 1. 1.부터 시행된 구 소득세법에서부터 비과세 기타소득으로 규정되어 있었고, 그 이후 소득세법이 2016. 12. 20. 법률 제14389호로 개정됨에 따라 2017. 1. 1.부터 직무발명 보상금을 원칙적으로 근로소득으로 보아 일정 금액 이상에 대하여 과세하도록 변경된 것인 점 등 소득세법의 개정 경과 및 입법취지 등에 비추어 보면, 과세를 위한 소득세법의 소득구분의 점만으로 직무발명 보상금의 채권·채무가 근로계약관계에서 발생하는 채권·채무와 동일하다고 평가할 수 없다.

(3) 사정이 위와 같은 이상, I가 이 사건 영업출자에 수반하여 원고와 피고 E 사이의 근로계약을 인수함으로써 위 계약상의 피고 E의 지위를 승계하였다고 하더라도, 그러한 점만으로 원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무가 I에 이전되었다고 볼 수는 없다.

2) 이 사건 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

가) 영업양도나 영업출자 계약이 포괄적으로 이루어졌다고 하더라도 개별 채무를 인수할 것인지 여부는 계약의 내용과 당사자의 의사를 종합적으로 판단하여 결정하여야 한다. 피고 E가 이 사건 영업출자에 따라 I에 이 사건 디자인권 및 특허권을 이전한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 피고들이 합작투자계약을 체결하여 I를 설립할 당시 이 사건 직무발명 보상금 채무를 I의 인수 대상에 포함하였음을 인정할 증거가 없다. 오히려 을가 제9호증의 기재에 의하면, 이 사건 직무발명 보상금 채무는 I 설립 당시 피고 E가 출자한 대상재산의 부채 내역에 포함되어 있지 않은 사실이 드러날 뿐

이다.

나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 직무발명 보상금 채무가 인수 대상에 포함되는지 여부가 합작투자계약서나 I의 설립 당시 정관에 명시되어 있지 않더라도, 이 사건 영업 출자가 동일한 그룹 내 계열사의 사업영역 조정을 위한 포괄적 영업양수도에 의하여 이루어진 특별한 사정을 고려하면, 위 보상금 채무는 I에 포괄적으로 함께 이전된 것으로 보아야 한다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 점들에 비추어 보면, 이 사건 직무발명 보상금 채무가 포괄적 영업양도와 유사한 이 사건 영업출자에 따라 이 사건 디자인권 및 특허권의 이전에 수반하여 I에 이전된다고 보기 어렵다.

(1) 영업양도에서 영업상의 채무는 양수인에게 영업의 동일성과 무관하고 제3자(채권자)의 권리가 관련된 것이므로 영업양도가 포괄적으로 이루어지는 경우에도 양도 당사자 간에 합의가 없는 한 채무가 당연히 이전되지는 아니하고, 양수인이 채무를 인수하는 경우에는 채무인수절차를 밟는 것이 통상적이다. 특히 영업양도 당시 밝혀지지 않은 우발채무나 불확정채무가 있는 경우에는 영업양도계약에서 특정하지 않는 한 양수인이 부담하지 않는 것이 원칙이다.

(2) 상법은 주식회사를 설립하는 경우에 무가치한 재산이 출자되거나 출자재산이 과대평가되어 자본충실을 해할 염려가 없도록 현물출자를 엄격히 제한하고 있다. 즉, 현물출자는 변태설립사항으로서 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수를 정관에 기재하여야 하고(제290조 제2호), 현물출자를 하는 발기인은 납입기일에 지체없이 출자의 목적인 재산을 인도하고 등기, 등록 기타 권리의 설정 또는 이전을 요할 경우에는 이에 관한 서류를 완비하여 교부하여야 하며(제295조 제2항), 검사인은 위와 같은 현물출자의 이행을 조사

하여 법원에 보고하도록 하여야 한다(제299조 제1항). 이와 같이 주식회사의 자본충실을 위하여 상법상 현물출자가 엄격히 제한되는 점을 고려하여 보면, 현물출자의 목적물은 출자 당시 확정·평가할 수 있고 대차대조표의 자산으로 계상할 수 있을 만큼 현실화된 재산이어야 하며, 이와 달리 출자 목적물에 포함되어 있지 않은 채무는 현물출자로 설립된 회사로 이전되지 않는다고 봄이 타당하다.

(3) 구 특허법 제40조 제1항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다. 그런데 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조). 이와 같은 직무발명 보상금의 산정방식에 비추어 볼 때, 직무발명에 의하여 사용자가 장래에 얻을 이익을 예상·평가하는 데에 현실적인 어려움이 있고, 직무발명에 의하여 실제로 얻은 이익이 영업양도 당시 예상·평가하였던 금액보다 적거나 많을 수 있다는 점에서, 직무발명의 정당한 보상금액은 우발채무로서의 불확실성이 존재한다. 그렇다면 영업양도나 영업출자 계약서의 인수대상 채무에 직무발명 보상금 채무가 포함되어 있지 않은 경우, 양도인이나 출자자의 종업원이 완성한 직무발명에 대한 특허권 등을 포괄적 영업양도나 영업출자에 수반하여 양수인 또는 신설회사가 이전받았다는 사정만으로 그 직무발명 보상금 채무의 인수를 묵시적으로라도 승인하였다고 볼 수 없다.

3) 상호속용 영업양수인의 채무 부담 여부

I가 상법 제42조 제1항에 따른 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담하는지 여부에 관하여 본다.

상법 제42조 제1항은 영업양도가 있었음에도 양수인이 양도인의 상호를 계속 사용함으로써 채권자가 영업주체의 동일성을 오해하거나 채무 승계 여부를 쉽게 알 수 없게 된 경우에 적용된다고 할 것인데, 거래통념상 삼성그룹의 계열사인 'E 주식회사'와 'I 주식회사'가 영업주체를 오인할 만큼 상호의 주요 부분이 동일하다고 보기 어렵다. 또한, 피고들 사이의 합작투자계약에 의하여 I가 설립된 때부터 피고 B에 흡수합병 될 때까지 피고 E와 I는 삼성그룹의 계열회사로 각각 존속하고 있었고, 특히 이 사건 직무발명 보상금의 채권자인 원고로서는 고용관계의 사용자가 피고 E에서 I로 변경된 사정을 잘 알고 있었으므로, I가 상법 제42조 제1항의 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담한다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 받아들이지 않는다.

4) 소결론

따라서 원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무가 피고 E에서 I에 이전되었거나 I가 그 채무를 부담하게 되었다는 점을 전제로 한, 원고의 피고 B에 대한 직무발명 보상금 청구원인 주장은 더 나아가 살피지 않더라도 받아들일 수 없다.

4. 피고 E에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 피고 E가 원고로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계한 때에 발생하였고, 그 시점은 늦어도 피고 E가 이 사건 특허권을 출원한 2005. 5.경임은 앞서 살핀 바와 같다. 따라서 피고 E는 특별

한 사정이 없는 한 원고에게, 원고가 예비적으로 구하는 처분보상금의 범위 내에서 이 사건 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 E의 소멸시효 항변에 관한 판단

1) 피고 E의 주장 요지

원고가 이 사건 직무발명에 대한 정당한 보상금으로서 지급을 구하는 처분보상금 청구권은 피고 E가 2009. 4. 1. 이 사건 직무발명을 I에 현물출자하고 그 대가로 I 주식을 인수한 시점에 발생하였는데, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과한 2019. 12. 18.에 이르러서야 제기되었으므로, 원고의 처분보상금 청구권은 시효로 소멸하였다.

2) 판단

가) 민법 제166조 제1항에 의하면 소멸시효는 객관적으로 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고, 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니한다. 종업원 등의 직무발명 보상금청구권은 일반적으로 사용자 등이 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리나 특허권 등을 종업원 등으로부터 승계한 시점에 발생하지만, 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 종업원 등은 그와 같이 정해진 지급시기에 직무발명 보상금청구권을 행사할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463 판결 등 참조).

원고의 이 사건 직무발명의 처분보상금 청구권에 대해서는 피고 E가 원고로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계한 시점의 피고 E의 직무발명보상규정인 이 사건 보상규정이 적용되는데, 앞에서 인정한 바와 같이 위 보상규정은 "회사 소유의 특허권⁴⁾을 제3자에게 양도하거나 실시권 허여 등으로 로열티 수익이 발생

한 경우에 해당 발명자에게 처분보상금을 지급한다(7.7조)."라고 규정하고 있다.

위 인정사실에 의하면, 피고 E는 이 사건 보상규정을 통하여 처분보상금의 지급시기를 '회사가 직무발명에 대한 특허권 등을 제3자에게 양도하여 수익이 발생한 때'로 정하고 있었으므로, 원고는 피고 E가 2009. 4. 1. 이 사건 영업출자를 통하여 I에 이 사건 직무발명에 대한 특허권 등을 현물출자한 때에 처분보상금 청구권을 행사할 수 있었다. 따라서 원고의 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권의 소멸시효는 2009. 4. 1.부터 진행한다고 할 것이고, 그로부터 10년이 경과한 후인 2019. 12. 18. 이 사건 소가 제기되었음은 기록상 분명하므로, 위 처분보상금 청구권은 특별한 사정이 없는 한 시효로 소멸하였다.

나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 보상규정에서 처분보상금의 지급에 관하여 정하고 있는 '계약서 명기(제7.7.1조)', '특허권별 가중치 결정(제7.7.3조)'의 사항은 보상금 산정의 내부기준이 아니라 처분보상금 청구권에 부가된 지급조건에 해당하고, 피고 E가 이 사건 보상규정 제7.7.2조에 따라 수익금의 10%를 처분보상금으로 지급하려면 이 사건 영업출자로 인하여 얻은 I 주식을 처분하여야 하므로 상법 제393조에 따른 이사회 심의 및 의결이 필요하다고 주장하면서, 이와 같은 지급조건이 성취되고 이사회 심의·의결이 있을 때까지 원고의 처분보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있어 소멸시효가 진행하지 않는다고 주장한다. 그러나 원고의 주장은 다음과 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

(1) 이 사건 보상규정 제7.7.1조는 처분보상금의 지급 대상이 되는 직무발명은 양도 등 계약서에 명기된 것으로 정하고 있는데, 이를 원고의 주장과 같이 지급조건으로

4) 이 사건 보상규정 2.4조에 의하면, 직무발명에 의한 특허, 실용신안, 의장, 상표를 총칭한다.

보더라도 처분행위 당시에 조건 불성취 여부를 알 수 있었으므로 법률상 장애가 계속된다고 볼 수 없다.

(2) 이 사건 보상규정 제7.7.3조는 "처분보상은 대상 특허권별로 가중치로 결정하여 보상한다."라고 정하고 있는데, 이는 직무발명 보상금의 정당한 금액을 산정함에 있어서 해당 직무발명의 기술적 가치를 파악하여 사용자가 얻은 이익에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 고려하라는 취지로 해석될 뿐, 이 사건 보상규정의 문언과 달리 사용자가 대상 특허권의 가중치를 결정할 때까지 종업원의 처분보상금 청구권 행사가 제한된다고 해석할 수 없다.

(3) 이 사건 보상규정 제7.7.2조는 "보상금의 범위는 수익금의 10%로 보상한다."라고 정하고 있는데, 위 "수익금"은 직무발명에 관한 특허권 등을 제3자에게 양도한 대금 내지 실시권 허여 등으로 얻게 된 이득의 가액으로 해석할 수 있고, 위 규정에 의하여 반드시 원고가 주장하는 바와 같은 이사회 심의·의결 절차가 처분보상금 지급을 위하여 필요하다고 보기 어렵다.

(4) 이 사건 보상규정은 직무발명에 대한 실시보상금 지급에 관하여 심의위원회의 구성 및 심의 절차를 규정하고 있는 반면(제7.9조 이하 참조), 처분보상금 지급에 관하여는 그와 같은 절차의 정함이 없이 양도 등으로 수익이 발생한 경우에 지급한다고만 정하고 있다.

다) 따라서 원고의 처분보상금 청구에 관한 피고 E의 소멸시효 항변은 타당하다.

다. 소결론

원고의 피고 E에 대한 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권은 시효로 소멸하였으므로, 그 지급을 구하는 원고의 청구원인 주장은 결국 받아들일 수 없다.

5. 결론

원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 이와 결론을 같이한 제1심판결은 정당하므로, 원고의 피고들에 대한 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 정택수

판사 윤재필

판사 송현정