

발명자주의에서 종업원의 직무발명을 사용자에게 승계하는 절차 - 사전 승계 약정, 규정,
지침에도 불구하고 사용자의 직무발명 자동승계 불인정 대법원 판결 및 특허법원 판결



1. 발명진흥법 규정

발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간(4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② **제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.**

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

2. 사용자의 직무발명 승계절차 및 승계여부

직무발명을 완성한 종업원이 그 사실을 사용자에게 문서로 알리면, 사용자는 4개월 이내에 종업원 발명자에게 직무발명의 승계여부를 문서로 통지해야 합니다. 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면 그때부터 사용자에게 승계된 것으로 봅니다. 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않으면 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 봅니다.

3. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 - 사전 승계 및 권리귀속 규정

가. 실제 사안의 취업규칙 - 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키는 내용의 계약이나 근무규정에 해당함

'회사에서 재직하는 기간 중 자신이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독

점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다.

나. 직무발명의 권리 승계 검토

발명진흥법 제13조 제2항의 규정에 비추어 볼 때 (1) 사용자에게 대한 직무발명자의 보고 후 (2) 사용자가 4개월 이내에 승계한다는 통지한 경우에만 비로소 그때부터 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하는 것으로 제한 해석함.

사용자와 종업이 체결한 계약에서 “발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다”고 규정하였으나, 직무발명자의 (1) 절차상 보고 부존재, 사용자의 (2) 절차상 승계통지 부존재 상황임. 사용자의 직무발명 권리 승계를 인정할 수 없음. 대법원 판결도 같은 취지.

4. 자동승계 불인정 법리 확립

직무발명의 사전승계 목적의 계약, 사규, 취업규칙에서 직무발명 권리는 사용자에게 귀속된

다는 등의 자동승계 조항을 명시적으로 기재하고 종업원 발명자에게 서명, 날인을 받은 경우에도 발명진흥법에서 규정한 승계절차를 거치지 않는 한 직무발명에 관한 권리의 승계를 인정하지 않음.

사용자의 직무발명 권리에 대한 자동승계 불인정 취지의 특허법원 판결 및 대법원 판결 있음. 반대입장의 학설이나 판결 없음.

[직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정 사례: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231](#)

판결

(1) 직무발명 신고 및 자동승계 사내 규정

직무발명 관리규정 제6조 (1) 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서(팀)장에게 지체 없이 신고하여야 한다. (2) 해당 부서(팀)장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리 부서장에게 제출하여야 한다.

제7조 (1) 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다. (2) 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다. (3) 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. 단, 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

제8조 제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

제10조 발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

(2) 분쟁사안의 개요 및 쟁점

A회사의 종업원 C가 직무발명 완성 후 사용자 회사가 아닌 제3자 B 명의로 출원 및 등록함. A회사는 이 사건 등록특허에 대하여 C가 A회사의 종업원으로서 것이고, A회사에게 그 권리가 자동승계된 것임에도 불구하고 C가 B에게 2중으로 양도하였으므로 무효라고 주장함.

A회사의 직무발명보상 규정 제3조 제1항 “회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다”고 명시되어 있음. 이와 같은 승계 규정의 효력 및 자동승계 인정 여부가 쟁점

(3) 특허법원 판결요지 - 자동승계 불인정

특허법원은 A회사의 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 해당 부서장, 특허관리부서장, 사업본부장 순서로 보고하고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있으므로, 이와 같은 **직무 발명 승계절차를 거쳐야 비로소 사용자에게 승계된다**고 보았습니다.

따라서, 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

실제 사안에서는 종업원 C가 직무발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도를 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 A회사에게 특허출원을 제안하였고, A회사는 C와 다른 연구원에게 그 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나, 최종적으로 특허출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 C에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정하였습니다. 즉, 법원은 A회사가 해당 직무발명에 관한 권리를 승계할 것인지 여부를 심사한 후 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 보았습니다.

그 후 해당 직무발명을 B명으로 특허등록한 사실을 알고 난 후, A회사는 마음을 바꿔 자사의 규정에 따른 자동승계가 일어난 후 다시 양도한 것이므로 2중양도에 해당하고, 무효인 양도에 기초한 특허무효에 해당한다고 주장하였습니다. 특허법원은 자동승계 효력을 부인하고 승계여부 심사를 거쳐 승계를 거절한 것으로 평가하고, 따라서, 선행 양도가 없으므로 2중양도에도 해당할 수 없으므로 최종적으로 B는 위 직무발명에 관한 특허권

을 유효하게 보유할 수 있다고 보았습니다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com