

[직무발명분쟁] 종업원이 한 직무발명을 회사 명의가 아닌 대표이사 명의로 출원 및 등록한 경우 - 특허무효: 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결



대법원 2003후373 판결은 종업원의 직무발명에 대해 아무런 약정 없이 대표이사를 발명자 및 출원인으로 표시하여 특허출원 및 등록받은 경우, 그 특허는 무권리자에 의한 출원으로 무효라고 판시하였습니다. 특별한 판결은 아니지만 실무상 참고자료로 그 판결내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

1. 사안의 개요

Y와 Z는 A회사의 직원으로서, 이 사건 특허발명인 “이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치”를 발명하였습니다. 그런데 A 회사는 위 발명에 대해 대표이사인 X를 발명자 및 출원인

으로 하여 특허를 출원, 등록받았습니다. 이에 대하여 특허발명의 물품과 동종 물품을 제조, 판매하는 B 회사의 대표이사인 W가 무효심판을 제기한 사건입니다.

2. 특허법원 2003. 1. 16. 선고 2002허2723 판결 요지

대표이사 X가 무권리자인지 여부 판단: 특허법원은, 발명자란 진실로 발명을 이룬 자연인, 즉 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자만을 가리키고, 단순한 보조자, 조연자, 자금의 제공자 혹은 사용자로서 피용자에게 단순히 창작을 할 것을 지시한 사람은 발명자라고 할 수 없다고 하면서, 기술개발에 관한 일반적인 지시를 하고 보고를 받았거나 도면제작 등에 따른 비용을 지불한 것에 불과한 X는 발명자라고 볼 수 없다고 하였습니다.

또한 위 특허발명은 Y와 Z의 직무발명인데도 대표이사 명의로 출원, 등록되었는 바, Y와 Z가 이에 대하여 아무런 이의를 제기한 바 없었고 또한 X가 개발비용을 지불한 것이라 하더라도, 대표이사 X 개인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 당연히 이전된다고 할 수 없으므로, X는 정당한 승계인이라 볼 수도 없다고 하였습니다. 즉 X는 발명자가 아니고 정당한 승계인도 아니므로 무권리자에 해당한다.

특허법원은 대상특허는 무권리자에 대하여 등록된 특허임이 분명하므로, 결국 이 사건 특허는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판결하였습니다.

3. 대법원 판결요지

대표이사 X가 무권리자인지 여부에 대해 대법원은 원심의 특허법원 판시사항을 그대로 인용하면서 원심의 판단은 정당하다고 하였습니다.

4. 실무적 시사점

개인사업자, 벤처기업, 중소기업의 경우 실제 발명자가 아닌 대표이사를 발명자 및 출원인으로 하여 직무발명을 출원하는 사례가 많습니다. 법원은 이것을 무권리자에 의한 출원이 되어 특허가 무효가 된다는 점을 분명하게 밝히고 있습니다.

종업원의 직무발명은 사용자인 회사 명의로 출원해야 합니다. 그럼에도 불구하고 사용자 법인 명의가 아니라 개인 대표이사 명의로 출원하면 등록거절 사유가 되고, 등록 후에는 특허무효 사유에 해당합니다.

만약 대표이사가 단순한 지시나 개발비용 제공에서 더 나아가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다면 대표이사도 공동발명자에 해당합니다. 이 경우에도 대표이사 단독으로 출원한 경우라면 특허법상 공동출원 규정 위반으로 특허에 무효사유가 있습니다.

한편 사안의 경우 발명자 연구원들과 대표이사 사이에 승계약정 없이 대표이사 명의로 출원을 하였는데, 발명자와 대표이사 사이에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다는 약정이 있었다면 대표이사는 비록 발명자는 아니나 정당한 승계인이 되어 특허무효 사유는 없게 됩니다. 직무발명을 사용자가 아닌 제3자에게 이전한 것이므로 특허무효는 아니더라도 업무상배임 등 또 다른 법적책임의 소지가 있습니다. 따라서 직무발명은 사용자에 게 이전하여 사용자 명의로 출원, 등록하는 것이 정상적 업무처리라 할 것입니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 다수 사건 업무경험, 비밀보호

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