

[직무발명분쟁] 직무발명에 대한 발명자 명의 해외 특허등록 + 사용자의 해외특허권에

대한 무상의 통상실시권 인정 : 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 요지



1. 사안의 개요

- (1) 원고 - 사용자, 대한민국 회사법인 vs 피고 - 종업원, 직무발명자
- (2) 국내에서 완성한 직무발명을 사용자에게 양도 + 사용자는 국내 특허출원 및 등록
- (3) 그러나 발명자가 자기 명의로 미국특허 출원 및 등록 - 소유권 쟁점 있음
- (4) 직무발명자 - 자기 명의로 등록된 미국특허권 행사함
- (5) 원고 사용자가 피고 미국특허권자, 직무발명자에 대해 특허권행사로 인한 영업방해금
지청구 소송 제기함

2. 쟁점

직무발명자 명의로 등록된 미국 특허권에 대해 사용자에게 (소유권 귀속과 무관하게) 무상의 통상실시권 인정되는지 여부

3. 대법원 판결요지

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.

따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니며, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다.

직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이

익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.

직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.

위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계

약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행 중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 실용신안법'이라 한다) 제20조 제1항이다. 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 **통상실시권을 가진**다고 할 것이다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 소송비용부담 경감

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