

종업원이 직무발명을 사용자에게 양도하지 않고 무단 유출 및 특허등록한 사안 - 사용자

의 특허권 명의이전청구 인정여부 관련 구법과 신법 비교



1. 신법 시행일(2017. 3. 1.) 이전 설정 등록된 특허권

구법 - 특허이전등록청구권 불인정

- ◆ 발명이 곧 특허는 아니므로, 발명을 특허출원하지 않고 영업비밀로 보유하거나 조건 없이 공개하여 특허권을 포기할 수도 있음
- ◆ 발명자 및 그 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 등 다양한 선택을 할 수 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 수 있음
- ◆ 따라서 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않음. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에 따른 특허권 확보만 허용함
- ◆ 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결: 다시 한번 명확하게 확인함

구법 권리회복 목적 특허권명의이전청구 불인정

◆ 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결:

- 특허법 특칙에 따라야 함. 명의이전청구권 부인

- ◆ 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 **특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.**"

예외적 상황 – 명의이전청구 인정

대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결

- ◆ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시

구체적 사실 관계

- ◆ 공동 발명자 중 외부인에게 그 지분을 무단 양도하여 특허 출원한 경우
- ◆ 공동발명자 종업원이 그 직무발명을 회사에 신고하자 않고 외부인 공동 발명자의 단독 발명인 것처럼 꾸며 외부인 공동 발명자 명의로 특허 출원한 경우
- ◆ 공동 발명자 중 1인의 특허출원 존재, 진정한 권리자의 특허출원이 없는 상황과 구별.
- ◆ "특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명" 전제조건 충족
- ◆ 직무발명의 진정한 권리자인 사용자는 그 종업원이 갖는 공동 발명자의 지분에 기초하여 외부 공동 발명자가 출원한 특허출원 또는 등록특허에 대해 직접 지분권의 이전등록청구 가능.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

- ◆ 특허권지분이전등록의 방법으로 중간생략 등록이 아니라 순차 등록이전을 해야 하고, 사용자는 종업원의 이전등록청구권을 채권자로서 대위행사할 수 있다고 판시
- ◆ 종업원 발명자가 회사에 통지하지 아니한 채 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 지분을 공동발명자 외부인에게 양도함
- ◆ 종업원, 공동발명자 사이 종업원 지분의 이중양도는 공동발명자의 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효
- ◆ 공동발명자 명의등록 특허권 중 종업원 지분에 관하여 공동발명자를 상대로 종업원을 대위하여 종업원에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원을 상대로 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음
- ◆ 위와 같은 순차 등록이전이 아니라 특허에 관한 지분권을 회사에게 직접 이전등록 청구는 할 수는 없음

2. 신법 시행일 2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허권

특허이전청구권 - 진정명의회복 방안 신설

제99조의2(특허권의 이전청구) [본조신설 2016. 2. 29.] [시행일: 2017. 3. 1.]

- ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
 1. 해당 특허권
 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

부칙 제8조(특허권의 이전청구에 관한 적용례) 제99조의2의 개정규정은 이법 시행 이후 **설정등록된 무권리자의 특허권**부터 적용한다.

6. 특허권 이전 청구제도(1)

개정 이유

정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련을 위해, 현재의 소급효를 통한 별도 출원 방식 외에, **민사소송을 통한 구제 방법**도 마련할 필요

無 권리자가 특허받은 경우, 지금까지는 無 권리자 특허를 무효로 하는 심결을 받은 후 정당한 권리자가 별도로 출원하는 방식으로만 특허를 받을 수 있어, 불편함이 발생
→ 이에 민사소송을 통해 無 권리자로부터 권리를 이전받는 방식의 도입 필요성 제기

개정 내용 ⇒ '17.3.1. 이후 설정등록된 무권리자 특허권부터 적용

정당한 권리자가 해당 **특허권의 이전을 법원에 청구**하는 특허권 이전 청구제도 도입

無 권리자 특허를 무효로 한 후 특허 출원하는 종래 방식과 함께 2트랙으로 운영



14

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

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