

[직무발명쟁점] 직무발명 승계규정 없는 벤처기업의 CTO 명의 등록특허의 무효 - 직무 발명의 무권리자 출원 및 등록: 특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결



치과용 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 하는 벤처기업 회사에서 외부 개발업체와 연구개발계약을 체결하고 연구개발 용역비 총 3억 7,000만 원을 지급하였습니다. 계약서 제14조 제1항에 “본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(이하 “지적재산권”이라 한다)는 기본적으로 ‘갑(피고 회사)’에게 귀속 된다”고 기재되어 있습니다.

벤처기업의 CTO뿐만 아니라 다른 직원들도 연구개발에 적극적으로 참여하였습니다. 이와 같은 공동작업으로 3차원 스캐너 개발로 얻은 가시적 성과물을 특허출원하면서 회사가 아닌 CTO 단독 명의로 한 것이 문제입니다. 즉 프로젝트 책임자 CTO가 본인만을 출원인 및 발명자로 하여 특허출원을 하고, 등록받았습니다.

CTO의 주장요지는 자신이 특허발명의 진정한 발명자이고, 당시 회사에는 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사에 승계시킨다는 약정 또는 근무규정이 존재하지 않고, 또한 묵시적 승계도 인정할 수 없다는 것입니다.

특허심판원 및 특허법원은 모두 직무발명의 무권리자 출원 및 등록으로 무효라고 판단하였습니다. 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

"구강 3차원 스캐너 개발과정에서 원고는 피고 회사의 기술개발 업무를 담당한 최고책임자로서 구강 3차원 스캐너 개발을 위해 피고 회사의 직원들을 관리·감독하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명인 구강 3차원 스캐너의 구성 중 '패턴광을 프로그래밍된 패턴 영상으로 구현하는 것'과 이 사건 특허발명에 따른 스캐닝 방법 중 '컴퓨터에 전송된 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계'를 직접 개발한 사실을 인정할 수 있다.

회사는, 구강 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발을 위하여 1과 2차례에 걸쳐 개발 계약을 체결하고 용역대금으로 총 3억 7,000만 원을 지급하였는데, 그 대금은 모두 피고 회사의 자금으로 지출되었다. 이는 이 사건 시스템을 구성하는 각각의 개발 결과물에 관한 권리가 피고 회사에 귀속된다는 것이 전제되어야 가능한 것이다.

회사와 I 사이에 체결된 개발계약의 표준계약서 제14조 제1항에는 “본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 저작권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 노하우 및 재산적 가치가 있는 정보(지적재산권)는 기본적으로 피고 회사에 귀속된다”는 기재가 있는데, 위와 같은 계약내용에 의하면, CTO도 이 사건 시스템에 관한 특허권 등이 피고 회사에 귀속된다는 점을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

특허 출원 전 선행특허에 대한 조사절차를 거쳤는데, 그 조사비용도 회사의 자금으로 지출되었다.

회사의 대표이사를 만난 자리에서 ‘자신의 지분을 확보하기 위한 안전책으로 이 사건 특허발명을 자신의 명의로 출원하여 등록한 것이고, 언제든지 회사 명의로 변경해주겠다’는 취지로 말하였는데, 이와 같은 원고의 언행에 비추어, 원고는 이 사건 특허발명에 대한 특허권이 피고 회사에 귀속되어야 함을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

이 사건 특허발명은 원고가 피고 회사의 다른 직원들 및 I와 함께 공동발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 회사 사이에 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고 회사에 승계시키기로 하는 묵시적 약정이 있었던 것으로 보이므로, 이 사건

특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 피고 회사에 승계되었다.

따라서 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 정당한 권리자가 아니므로,
원고 명의로 출원된 이 사건 특허발명은 정당한 권리자에 의한 출원으로 볼 수 없다."

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

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