

[직무발명승계] 직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정: 특허법원 2013. 11. 7. 선고

2013허2231 판결



1. 직무발명 신고 및 자동승계 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) 특허관리부서

장은 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 종업원C가 직무발명 완성 후 사용자 회사가 아닌 제3자 B 명의로 출원 및 등록

함. 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

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 승계된다고 보았습니다.

따라서, 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무

를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

실제 사안에서는 종업원 C가 직무발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 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 특허권을 유효하게 보유할 수 있다고 보았습니다.

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

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