

사용자의 직무발명 미승계 시 통상실시권 인정 BUT 불인정 특례 - 종업원이 직무발명을 무단유출한 경우 사용자가 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우



1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적인 권리 - 무상의 통상실시권

사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 양도하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상 실시권을 인정하는 것입니다.

2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 하였으나, 사용자 회사가 그 직무발명에 대한 승
계여부를 일정 기간 내에 답변하지 않는 경우에는 이와 같은 통상실시권까지 박탈하는
상황에 직면하게 됩니다.

예를 들어 IT 회사에서 종업원이 제안한 직무발명이 당시 사업모델이나 기술 로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트와는 전혀 다른 엉뚱한 아이디어를 요체로 하는 경우도 있습니다. 회사에서는 당시 그 기술가치를 제대로 평가하지 못하여 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않는 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 종업원 발명자가 그 아이디어 및 발명을 회사에 직무발명으로 신고하였으나 회사에서 관심을 보이지 않았던 경우에 사용자가 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상 실시권을 인정받는지 문제입니다.

발명진흥법에서 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 2가지 경우를 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

3. 발명진흥법상 예외 규정

가. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 제10조 제1항

발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면, 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 대부분의 대기업이 직무발명 규정을 운영하고 있으므로 실제로 그와 같은 상황이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다.

나. 직무발명 신고 후 4개월 내 승계여부를 회신하지 않는 경우 - 제13조 제3항

발명진흥법 제13조 제3항은, "사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 '사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다'고 규정하고 있습니다.

회사에서 직무발명에 대한 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

그런데, 위 조항에서 "이 경우"란 핵심문언을 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는

“이 경우”가 앞 문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 『사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우』에 한하여 “이 경우” 이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 **회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는**다는 결론에 이르게 됩니다.

4. 실무적 대응방안

첫째, 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다. 둘째, 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다. 셋째, 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우에도 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보하게 됩니다.

만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방

식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허 존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허 받는 것도 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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