

종업원이 직무발명을 사용자에게 양도하지 않고 무단유출한 사안 - 2017. 3. 1. 이전  
설정등록 특허 중 직무발명 무단유출 후 제3자가 출원등록한 경우 사용자의 특허권  
회수 방안 - 구 특허법 적용: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결



## 1. 원칙적 법리

발명을 하더라도 반드시 특허출원을 하는 것은 아니고 영업비밀로 관리하거나 공개하여  
공중에 헌납하기도 합니다. 따라서, 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 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라  
학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의  
권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에  
따른 특허권 확보만 허용되는 것이 원칙입니다.

## 2. 예외적 법리

직무발명에 대해 제3자가 특허출원을 한 결과, 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 재출원 등 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다.

이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 한 후 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2중 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2중 양도인 경우 등에는 직접 그 권리의 이전을 청구할 수 있습니다.

또 다른 예로는, 공동 발명자 중 1인이 특허출원을 하는 경우 진정한 권리자의 출원행위가 있었으므로, 그 공동 발명자의 지분에 대한 직접 이전청구가 가능하다는 입장입니다. 원칙적 법리에 대한 예외에 해당할 것입니다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에서 이와 같은 예외적 상황에 대해 설시한 부분을 인용하면 다음과 같습니다. "양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인

없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 참조)."

### 3. 위 사건의 사실관계 및 판결내용

종업원 B가 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22 합금 발명 중 종업원 B의 기여부분은 회사와의 관계에서 종업원 B의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 종업원 B는 위 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B의 지분을 외부인 공동 발명자 A에게 양도한 사실이 인정되었습니다. 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이에 이루어진 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A의 적극 가담 아래 이루어진 배임행위로 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효인 양도행위로 판단하였습니다. 따라서, 회사는 그 지분에 관한 권리를 여전히 보유하고 있고, 단지 그 권리회복 방법만이 문제됩니다.

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관한 권리를 공동발명자 A를

상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 그 지분권을 회사에게 순차 이전 등록하도록 청구할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전을 생략하고 위 특허권에 관한 종업원 B의 지분을 직접 회사에게 이전 등록할 것을 청구할 수는 없다고 판결하였습니다.

생각건대, 부동산진정명의회복청구에서 중간생략등기를 허용하고 있지만, 특허권 진정명의회복청구에서는 이와 같은 생략등록과 같은 권리구제방법을 인정하지 않는다는 취지로 해석됩니다. 위 대법원 판결에는 어떤 이유로 양자를 구분해야 한다는 것인지 그 배경에 대해서는 아무 설명이 없습니다.

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)