

사용자의 직무발명 권리 승계여부 쟁점 - 직무발명자가 주식회사 법인의 창업자 개인, 주요주주 상황에서 회사법인이 직무발명 권리를 묵시적으로 승계한 것인지 여부 - 엄격하게 판단: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결



특허법원 판결요지 - 사용자의 승계여부를 엄격하게 판단

도 위 법은 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(발명진흥법 제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(발명진흥법 제15조 제1항) 종업원 등의 보호를 꾀하고 있다. 이와 같은 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결 등 참조).

특허법원 판결요지 - 구체적 사안의 판단 - 사용자 회사의 묵시적 승계 불인정

나) 그런데 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명이 완성된 당시 피고에 종업원 등의 직무발명의 승계나 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 미리 사용자인 피고에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키기로 하는 계약이나 약정도 존재하지 않았던 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명 및 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 그 발명자인 원고에게 귀속한다.

다. 이 사건 각 특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

앞에서 본 사정에 더하여, 이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 이 사건 각 특허발명(이 사건 제7 특허발명의 경우 원고가 발명한 부분)의 완성 후에 이에 관한 권리를 피고에게 승계시키기로 하는 원고의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라 원고가 아무런 조건이나 대가 없이 피고에게 위 각 특허발명에 관한 권리를 영구히 양도하거나 이전할 이유가 없는 점, 원고와 피고 사이의 관계, 이 사건 양도계약이 체결된 경위와 계약 내용 등에 비추어, 원고와 피고는 그 사업상 필요에 따라 이 사건 양도계약에서 정한 바와 같이 피고가 이 사건 각 특허발명을 양도받아 보유하는 기간 동안 피고의 매출액의 일정 비율 금액을 원고에게 지급하기로 하는 약정을 원인으로 이 사건 각 특허발명에 관한 특허권을 피고에게 이전하기로 하였던 것으로 보이고, 이와 같은 당사자 사이의 합의를 문서화하기 위해 이 사건 양도계약을 체결한 것으로 판단된다(이 사건 양도계약 각 제2조에서 '계약의 목적이 되는

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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