

종업원 발명자의 직무발명 무단유출 사안 - 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동 승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 - 특허를 받을 권리의 승계 효력 인정: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결



## 1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 - 사전 승계규정 존재.

**쟁점:** 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

## 2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성 사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

## 3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 **배임행위로서 불법행위**가 된다고 할 것이다.

#### 4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정

발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에

비추어 보면,

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제 13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

## 5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록 청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위

행사할 수 있다고 할 것이다.

## 6. 대법원 판단의 결론

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전 등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

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

---

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