

## 직무발명

**Q** 회사에 직원으로 근무하며 개발한 제품을 특허 등록하였으나(특허권자는 전 근무직장) 이를 개량하여 회사를 퇴사하고 직접 별도의 회사를 만들어 생산추진하려고 하는데, 상기와 같이 직무발명으로 개발된 제품을 발명자 개인이 직접 생산하려고 하는 경우 발명자의 특허권에 대한 권한은? 또한 특허권자가 발명자와 협의 없이 임의로 이를 생산 판매하는 경우 이에 대하여 발명자가 취할 수 있는 권한은 무엇입니까?

**A** 직무발명의 경우 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권은 발명자인 종업원이 갖게 되나 종업원이 그 권리를 사용자 등 타인에게 양도한 경우에는 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권은 사용자 등에게 귀속됩니다(특허법 제33조, 제38조, 제39조 등). 이 경우 발명자인 종업원은 특허권에 관한 권한이 없으며, 특허발명의 실시(개발된 제품의 사업화)는 특허권자인 사용자만이 독점하므로 특허권자가 특허발명을 실시함에 있어 발명자와 협의를 할 필요는 없습니다. 반면, 종업원은 특허권자의 허락 없이 개발된 제품을 생산하는 등 특허발명을 실시할 수가 없으며, 실시하는 경우에는 특허권 침해가 될 수 있습니다.

**Q** 직무발명으로 개발한 장치를 퇴사 후 개량한 경우 그 개량된 장치의 특허권은 어디에 귀속되나요?

**A** 퇴직 후에 한 개량발명이 과거의 직무와 관련되는 경우 그것을 직무발명으로 볼 것인지는 귀하와 사용자간에 약정의 유무 등 구체적 상황에 따라 판단되어질 사항입니다. 만일 직무발명으로 인정되지 않는다면, 개량된 장치의 특허권은 귀하에게 귀속될 것입니다. 그러나 약정 등에 의하여 귀하의 발명이 직무발명으로 인정된다면 귀하가 특허출원하여 그 권리를 취득시 그 특허에 대하여 사용자는 법정통상실시권을 가질 수 있습니다(특허법 제39조).

**Q** 1. 직무발명에 해당하는 발명을 한 피용자가 직무발명에 대한 예약승계의 규정이 있음에도 불구하고, 사용자가 아닌 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 그

제3자가 특허출원한 경우 이 출원의 효력은 어떻게 됩니까?

2. 만약 사용자 A의 피용자 a와 사용자 B의 피용자 b가 공동으로 발명하고, 양 사용자 A 및 B에 대해서 모두 직무발명의 관계를 갖는 발명(A와 a사이 및 B와 b 사이에는 각각 직무발명에 대한 예약승계를 갖고 있는 경우)을 사용자 A가 피용자 a 및 b로부터 양도받아 A단독명의로 출원하는 경우에는 어떻게 되는지요?

**A** 1. 종업원이 직무발명에 해당하는 발명을 사용자에게 예약승계시킨 후 다시 직무발명에 관한 특허 받을 권리를 제3자에게 양도하여 그 제3자가 특허를 받은 경우 당해 특허가 무효사유 등에 해당한다고 보기는 어렵습니다. 이는 특허법 제38조제1항에서 『특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다』라고 규정하고 있고, 또한 동조제2항 및 제5항에서 『동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 출원 또는 신고가 있을 때에는 협의에 의하여 그 중 하나의 출원에 대하여 승계 또는 신고의 효력이 발생하는 것』으로 규정하고 있음에 비추어 이와 같이 해석함이 타당하기 때문입니다. 이 때 종업원이 계약불이행에 따른 손해배상책임 등을 지는 것은 별개의 사안이라 할 것입니다.

2. 사용자 A의 종업원 a와 사용자 B의 종업원 b가 공동으로 발명한 경우 그 중 사용자 A가 종업원 a 및 b로부터 특허 받을 권리를 양도받아 A단독명의로 출원한 경우에도 위의 경우와 같습니다.



김석현 변리사

한국특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이한국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 충정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청우국제특허법률사무소 대표 변리사로 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com