

| 지식재산 이야기 |

국내에서 완성되어 외국에서 종업원 명의로 등록된 직무발명의 권리관계에 관한 준거법 결정

김동원*

이 글에서는 국내 기업의 종업원이 자신의 직무상 발명한 직무발명을 자신의 명의로 외국에 특허등록 한 경우 사용자 회사와의 사이에서 발생할 수 있는 분쟁 중 한 유형에 대해 간단히 살펴보고자 한다. 구체적으로, 국내 근로계약에 따라 완성된 직무발명을 종업원이 외국에서 자신의 명의로 특허등록한 경우 그 외국 특허등록에 대한 사용자와 종업원 사이의 권리관계에 대해서는 국내법이 적용된다는 점을 명확히 한 대법원 판결(2012다4763)이 최근 내려져 주목을 받고 있다. 해당 사건의 사실관계는 다음과 같다.

자동차 부품 제조업체인 국내 기업 A에서 이사로 근무하고 있던 B는 A의 사업 목적상 국내에서 개발된 자동차 부품에 관한 발명(이하 '본건 발명')을 B 자신의 명의로 국내외에 특허 출원, 등록하였다. 이러한 사실을 인지하지 못한 A는 C국에 소재하는 고객사 D에게 본건 발명이 구현된 자동차 부품을 판매하기 시작하였고, B는 D에 대해 A의 제품은 C국에 등록되어 있는 B 자신의 특허권(이하 '본건 외국 특허')을 침해하는 것이므로 구매를 중단할 것을 요청하는 경고장을 발송하였다. 이에 법적 분쟁을 우려한 D가 A와의 거래를 중단하자, A는 B를 상대로 영업방해금지 청구의 소를 제기하였다.

이 소송에서 A는 본건 발명은 직무발명이고 A는 대한민국 발명진흥법에 따라 사용자로서 B 명의의 본건 외국 특허에 대해 무상의 통상실시권을 보유하고 있다고 주장하였다. 이에 대해 B는 C국에 등록된 본건 외국 특허에 대해서는 C국의 특허법이 적용되는바 C국의 특허법에 따르면 사용자인 A에게 무상의 통상실시권이 부여되지 않는다고 다투었다. 결국 핵심적인 쟁점은 본건 외국 특허에 대해 A가 무상의 통상실시권을 보유하는지 여부를 판단하는 준거법을 대한민국 법으로 보아야 하는지 아니면 실제 본건 외국 특허가 등록된 C국의 관련법으로 보아야 하는지의 문제였다. 이에 대해 대법원은 근로계약에 따라 완성된 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 등에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법은 근로계약

에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 판단한 것이다.

직무발명과 관련하여 가장 중요한 문제는 바로 종업원 발명자의 이익과 그러한 발명의 완성 과정까지 필요한 설비나 비용 등을 제공하는 등 발명에 기여를 한 사용자의 이익을 어떻게 조화롭게 조정할 것인가 하는 문제이다. 사용자와 종업원이 직무발명이 완성되기까지 각자 기여를 한 사정을 고려한다면, 그 발명에 대한 권리의 귀속을 결정할 때에도 양자의 이익을 모두 합리적으로 보호하려는 노력이 필요할 것이다. 이처럼 직무발명에 대한 권리귀속은 “사용자의 법익과 종업원 발명자의 법익의 합리적인 조화를 도모”하여야 한다는 화두로부터 도출되는 법정책적인 문제라고 할 수 있다.

*김앤장 법률사무소에서는 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.



〈저자 약력〉

김동원 변호사는 2000년 서울대학교 법과대학 졸업 및 2014년 동대학원 지식재산권법 전공 박사과정을 수료했고, 2009년 Harvard Law School 에서 법학석사(LL.M.)를 취득했으며, 2002년부터 김앤장 법률사무소 지식재산권 그룹내 소송 전문가로 특허, 디자인, 상표, 저작권, 부정경쟁 및 영업비밀을 포함한 지식재산권 전반에 관하여 법률자문을 제공하고 있다. (dwkim@kimchang.com)

기본적으로 직무발명의 대상이 되는 발명은 공통되는 하나의 기술적 창작활동의 성과이며, 이에 대해서는 그 기초가 되는 고용관계 등도 동일하다. 그러므로 직무발명에 관한 법률관계를 국가에 상관없이 일원적으로 처리하고자 하는 것이 사용자와 발명자 종업원의 통상의 의사라고 해석함이 합리적이다. 만일 A가 B의 직무발명인 본건 외국 특허에 대해 실시권한을 보유하고 있는지 여부가 어느 특정한 나라의 입법태도에 따라 각기 달리 결정되어야 한다면, 이는 A와 B에게 각 국가의 관련법 내용을 파악해야 하는 등 과중한 부담을 지우게 될 뿐만 아니라 이들이 원래 의도한 바도 아니었을 것이다.

결국 직무발명에 따른 지식재산권의 귀속 문제에 대해서는 사용자와 종업원 간의 이해관계를 조정하는 차원에서 고용관계의 일환으로 일률적인 준거법 적용을 통한 처리를 도모하는 것이 타당할 것이다. 이번 대법원 판결 역시 이러한 점들을 종합적으로 고려한 결과로 이해된다.

ASCT

Applied Science & Convergence Technology



Open Access

e-ISSN : 2288-6559



ASCT, Volume 24, Number 2, March, 2015

[A Destruction Pattern Analysis of a Turbo-Molecular Pump According to the Foreline Clamp Damage in an ICP Dry Etcher for 300 mm Wafers](#)

Jinyong Jeong, Intaek Lee, and Junghoon Joo
ASCT, vol. 24, no. 2, pp.27-32, March, 2015

[The Effect of Anodizing on the Electrical Properties of ZrO₂ Coated Al Foil for High Voltage Capacitor](#)

Fei Chen and Sang-Shik Park
ASCT, vol. 24, no. 2, pp.33-40, March, 2015

[Effect of Oxygen Flux on FTO Thin Films Using DC and RF Sputtering](#)

Eun Mi Park, Dong Hoon Lee, and Moon Suhk Suh
ASCT, vol. 24, no. 2, pp.41-46, March, 2015

ASCT, Volume 24, Number 1, January, 2015

[Strategies in Protein Immobilization on a Gold Surface](#)

Jeho Park, Moonil Kim
ASCT, vol. 24, no. 1, pp.1-8, January, 2015

[Analysis of Pumping Characteristics of a Multistage Roots Pump](#)

Sang Ryul In, Sang Paek Kang
ASCT, vol. 24, no. 1, pp.9-15, January, 2015

[Ion Electrical and Optical Diagnostics of an Atmospheric Pressure Plasma Jet](#)

Chang Seung Ha, Jichul Shin, Ho-Jun Lee, Hae June Lee
ASCT, vol. 24, no. 1, pp.16-21, January, 2015

[Effect of Growth Temperature on the Luminescence Properties of InP/GaP Short-Period Superlattice Structures](#)

Hye Ryoung Byun, Mee-Yi Ryu, Jin Dong Song, and Chang-Lyoul Lee
ASCT, vol. 24, no. 1, pp.22-26, January, 2015

<http://www.jasct.org/>