

IP · IT Legal Update | 2024. 7. 8.

## 개정 발명진흥법 시행을 앞두고

사용자의 직무발명 승계 요건을 완화하는 내용을 포함하는 발명진흥법 일부개정법률안이 지난 2024년 1월 9일 국회 본회의를 통과하였고, 개정법률은 2024년 2월 6일 공포되어 6개월 후인 2024년 8월 7일부터 시행됩니다.

현행법상 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받기 위해서는 직무발명 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 승계 여부를 통지하여야 하나, 승계통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생할 수 있다는 지적이 많았는데, 이번 법률 개정을 통해 종업원의 권리 이중양도 리스크가 줄어들게 되었습니다. 이에 개정 발명진흥법의 시행으로 직무발명에 대한 권리관계에 어떠한 부분이 개선되었는지 짚어보도록 하겠습니다.

### 1. 현행 발명진흥법과 개정 발명진흥법상 직무발명 권리승계 제도 차이점

먼저 직무발명 권리승계 제도와 관련되어 현행 발명진흥법과 개정된 발명진흥법의 각 제 13 조의 내용은 아래와 같습니다.

현행 발명진흥법	개정 발명진흥법
제 13 조(승계 여부의 통지) ①제 12 조에 따라 통지를 받은 사용자등은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의	제 13 조(직무발명의 권리승계) ①제 12 조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다.

<p>승계를 주장할 수 없다.</p> <p>②제 1 항에 따른 기간에 <u>사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.</u></p> <p>③<u>사용자등이 제 1 항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.</u> 이 경우 사용자등은 제 10 조제 1 항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.</p>	<p>②제 1 항에 따른 <u>계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제 12 조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다.</u> 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.</p> <p>③<u>사용자등이 제 2 항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.</u> 이 경우 사용자등은 제 10 조제 1 항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.</p>
--	---

현행 발명진흥법에 따르면, 미리 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계시키는 계약이나 근무규정이 있는 경우에는 사용자가 종업원으로부터 직무발명 완성사실을 통지받은 날부터 4 개월 이내에 승계 의사를 종업원에게 통지하면 그때부터 그 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 봅니다(현행 발명진흥법 제 13 조 제 1 항, 제 2 항, 같은 법 시행령 제 7 조). 즉, 사용자의 승계 통지에 의하여 비로소 직무발명에 대한 권리가 승계됩니다.

그러나 개정 발명진흥법에서는, 사용자가 미리 직무발명에 대한 권리를 승계시키기로 하는 계약이나 근무규정(이하 ‘자동승계규정’이라 합니다)을 정한 경우에 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 승계되도록 규정하였습니다(개정 발명진흥법 제 13 조 제 1 항). 즉, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계받는 시점이 ‘승계 통지 시’에서 ‘발명 완성 시’로 변경되었습니다. 다만 사용자가 대통령령으로 정하는 기간(아직 개정법에 따라 발명진흥법 시행령이 정비되지 않았으나 현행 발명진흥법 시행령 제 7 조에 정한 바와 같이 ‘직무발명 완성사실을 통지받은 날부터 4 개월 이내’가 될 것으로 예상됩니다. 이하 이를 전제로 설명드립니다)에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 않기로 종업원에게 통지하는 경우에는 그러한 승계 효력이 생기지 않습니다(개정 발명진흥법 제 13 조 제 1 항 단서). 즉, 현행 발명진흥법에 의한 권리 승계가 승계 통지를 정지조건으로 하는 것인 반면 개정 발명진흥법에 의한 권리 승계는 불승계 통지를 해제조건으로 하는 것입니다.

미리 사용자와 종업원이 자동승계규정을 정해놓지 않은 경우에는 사용자는 현행 발명진흥법과 동일하게 직무발명 완성사실을 통지받은 날부터 4 개월 이내에 권리 승계 여부를 종업원에게 서면으로 통지하여야 합니다. 다만 이 경우 사용자는 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없으므로(개정 발명진흥법 제 13 조 제 2 항), 승계 통지로 당연히 직무발명에 대한 권리를 승계하는 것은 아닙니다.

이와 더불어 현행 발명진흥법에 따르면 사용자가 직무발명 완성사실을 통지받은 날부터 4 개월 이내에 승계 통지를 하지 않을 경우 사용자는 권리 승계를 포기한 것으로 간주되는 반면에, 개정 발명진흥법에 따르면 미리 자동승계규정을 정한 경우 위와 같은 권리 승계 포기 간주 규정이 적용되지 않습니다. 그러나 자동승계규정을 정해놓지 않은 경우에는 통지 기간을 초과하면 여전히 현행 발명진흥법과 동일하게 권리 승계 포기 간주 규정이 적용됩니다(개정 발명진흥법 제 13 조 제 2 항, 제 3 항).

## 2. 개정 발명진흥법 시행에 따른 효과

현행 발명진흥법하에서는 사용자등의 승계 통지에 의하여 비로소 직무발명에 대한 권리가 승계됩니다. 따라서 직무발명 완성 시부터 사용자의 승계 통지 전까지 직무발명에 관한 권리관계가 불확정적이었고, 이로 인해 종업원이 직무발명에 대한 권리를 제 3 자에게 이중양도할 가능성이 있었습니다. 이때 대법원 판례에 따르면 양수인인 그 제 3 자가 이중양도에 적극 가담하지 않은 이상 그 이중양도를 무효로 보기 어려워(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011 다 77313, 77320 판결 참조) 사용자는 직무발명에 대한 권리를 잃을 위험이 존재하였습니다.

그러나 개정 발명진흥법하에서는 미리 자동승계규정을 정한 경우에는 직무발명에 대한 권리는 그 직무발명을 완성한 때에 사용자에게 바로 승계되기 때문에, 종업원이 직무발명 완성사실을 숨기고 제 3 자에게 직무발명에 대한 권리를 양도하더라도 이는 무권리자에 의한 양도이므로 제 3 자는 이중양도에 대한 적극 가담 여부와 상관없이 그 권리를 취득할 수 없습니다. 따라서 개정 발명진흥법 시행으로 사용자는 직무발명 이중양도 위험을 줄일 수 있게 되었습니다.

한편 개정 발명진흥법하에서도 종업원이 계약 또는 근무규정에 위반하여 직무발명에 관하여 자신 명의로 특허등록을 받거나 제 3 자로 하여금 특허등록을 받도록 할 가능성은 여전히 존재합니다. 이러한 경우 종업원 또는 제 3 자 명의의 특허등록은 무권리자에 의한 등록이므로 무효심판 대상이 됩니다(특허법 제 133 조 제 1 항 제 2 호 본문). 무효심판에 의해 그 특허등록을 무효로 한 경우 사용자는 정당한 권리자로서 자신 명의로 특허출원할 수 있으며 이 경우 그 특허출원은 무효로 된 특허의 출원 시에 출원한 것으로<sup>3</sup>

됩니다(특허법 제 35 조). 또한 사용자는 그 특허등록을 무효로 하지 않고 등록명의인을 상대로 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수도 있습니다(특허법 제 99 조의 2 제 1 항). 이 경우 앞서의 무효 후 출원에 비하여 권리 회복에 소요되는 기간을 줄일 수 있습니다.

### 3. 개정 발명진흥법 시행 준비사항

개정 발명진흥법에 따라 직무발명을 완성한 때부터 사용자에게 권리가 승계되도록 하기 위해서 사용자는 종업원의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정해야 합니다. 직무발명규정이 있더라도 직무발명 완성과 함께 사용자가 직무발명에 대한 권리를 자동승계한다는 규정을 두지 않고 종전과 같이 승계 통지에 의해 비로소 직무발명에 대한 권리를 취득하는 것으로 정한 규정을 유지하는 경우에는 개정 발명진흥법에 따른 자동승계 효력이 생기는지 다툼이 생길 수 있습니다. 만약 법원이 그러한 규정은 개정 발명진흥법에 따른 자동승계규정으로 볼 수 없다고 판단하는 경우에는 사용자는 자동승계 혜택을 받을 수 없는 데 그치는 것이 아니라, 기간 내에 승계 통지를 하였더라도 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없는 문제가 생깁니다(개정 발명진흥법 제 13 조 제 2 항 참조).

따라서 미연에 법적 다툼을 방지하기 위해서 기업들은 개정 발명진흥법에 맞게 기존 직무발명규정을 재정비할 필요성이 있습니다. 다만 직무발명규정을 개정하더라도 개정 발명진흥법상 직무발명 권리 승계 관련 규정은 개정 발명진흥법 시행 이후에 직무발명한 경우부터 적용되므로, 개정 발명진흥법 시행 전에 직무발명이 완성된 경우에는 종전 직무발명규정을 따라야 할 것입니다.

### 4. 마무리

이번 개정 발명진흥법 시행으로 인하여 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계받는 시점이 직무발명 완성 시로 앞당겨질 수 있게 되어 직무발명에 대한 권리를 잃을 위험이 줄어들게 되었습니다.

그러나 개정 발명진흥법 시행 이후에도 직무발명규정이 재정비되지 않은 기업들의 경우 여전히 권리관계의 불명확성과 분쟁의 소지가 존재하므로, 기업들은 개정 발명진흥법에 따른 개선 혜택을 누리기 위하여 직무발명규정을 개정 발명진흥법에 맞추어 신속히 개정할 필요가 있습니다.

관련 구성원



성창익 변호사



김재훈 변호사