

工業所有權 相談解

職務發明의 無斷讓渡

問

職務發明을 無斷으로 他社에 讓渡했을 때의 法律關係는 어떤지?
A社의 社員 甲이 B社의 社員 乙과 共同으로 職務發明을 하였습니다. 甲은 職務發明規程에 따라 A社에 發明을 양도하였습니다. 乙은 B社의 社員임에도 不拘하고 A社에 發明을 양도하여 버렸기 때문에 B社에서 解雇되었습니다. A社は 特許出願을 해서 特許를 얻었으나 乙이 A社에 發明을 讓渡한 行爲는 規則違反이겠으나 A社の 特許出願은 有効한 것인지 또는 特許가 有効한 경우 B社에 實施權이 있는지 궁금합니다.

答

會社は 勤務規程이나 職務發明規程 안에서 社員이 職務發明을 하였을 때는 會社에 양도하지 않으면 안된다는 條項을 둘 수 있습니다.

兩社の 社員들에 의한 共同發明의 경우 會社가 社員에 대하여 職務發明을 會社에 讓渡하는 것을 義務化하고 있다면 原則적으로는 A社は 社員 甲으로부터 發明을 讓受하고 B社は 社員 乙로부터 發明을 讓受하여 A社와 B社가 共同出願人으로서 特許出願을 해야 합니다.

그런데 B社の 立場에서 보면 社員은 職務發明을 B社 이외에 讓渡하는 것을 禁止하고 있는 실정이지만 法律적으로는 禁止의 效力이 미치는 것은 B社の 社員까지이고 A社가 B社の 社員 乙로부터 職務發明을 讓受하는 것을 禁止할 수는 없습니다.

職務發明을 特許出願하는 權利(法律적으로는 「特許를 받을 수 있는 權利」라 부름)는 財産權의 一種으로서 自由로 이 讓渡할 수 있는 權利이지만 A社와 乙間에 乙이 가지고 있는 「特許를 받을 權利」의 持分の 讓渡契約을 맺는 것은 乙의 B社에 대한 債務不履行의 問題가 남기는 하나 讓渡契約으로서는 有効합니다.

따라서 A社가 甲과 乙로부터 讓渡를 받고 特許出願한다는 것은 適法한 行爲입니다.

다음에 實施權에 대하여 말씀 드리면 A社の 出願이 特許가 되었을 때 B社は 乙의 職務發明에 대하여 無賞의 通常實施權을 取得하게 됩니

다. 이 實施權은 法律上 當然히 인정되는 것으로서 A社(特許權者)의 承諾은 필요치 않습니다. 實施權의 幅은 乙의 持分(甲과의 사이에 特約이 없는 限 乙의 持分은 2분의 1)에 比例하는 것이 아니라 그 發明 全部에 대하여 成立합니다. 때문에 發明의 實施行爲에 대해서는 A社は B社에 아무런 制限도 加할 수 없습니다.

B社와 乙의 사이의 法律關係는 乙은 職務發明讓渡義務에 違反한 것이 때문에 B社は 乙에 대하여 債務不履行을 理由로 해서 損害賠償請求를 할 수 있습니다.

이상은 B社에 職務發明을 會社에 양도한다는 要旨의 規程이 있는 경우입니다만 이와 같은 規程이 없는 경우에도 B社가 通常實施權을 取得할 수 있음은 말할 나위도 없습니다. 다만 이런 경우에는 B社は 乙에 대하여 債務不履行의 責任을 追求할 수는 없습니다.

辨理士 金容仁

