

## CONTACT

## 발명진흥법 개정 - 직무발명 자동승계 및 자료제출명령 등 도입



변호사 김운호

T: 02.772.4695  
E: [unho.kim@leeko.com](mailto:unho.kim@leeko.com)

종업원의 직무발명에 대해 사용자의 권리 승계 통지 없이도 사용자가 권리를 승계할 수 있도록 하고, 직무발명보상금 소송에서 법원이 자료제출명령 및 비밀유지명령을 할 수 있도록 하는 「발명진흥법」 개정안이 2024. 2. 6. 공포되었고 2024. 8. 7. 시행될 예정입니다. 개정 발명진흥법의 주요 내용은 아래와 같습니다.

## 1. 직무발명 승계규정이 있는 경우 직무발명 자동승계

현행 발명진흥법은 근무규정이나 계약상 예약 승계 규정이 존재하는 경우에도 사용자가 종업원에게 직무발명에 대한 권리를 승계하겠다는 사실을 서면으로 알리는 과정을 거쳐 직무발명을 승계할 수 있도록 정하고 있습니다(현행 발명진흥법 제13조).

그런데 이번 개정 발명진흥법에서는 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계 받기로 하는 계약이나 근무규정을 미리 정한 경우에는, 사용자의 승계 통지 없이도 종업원이 직무발명을 완성한 때에 직무발명을 자동으로 사용자가 승계할 수 있도록 하였습니다(개정 발명진흥법 제13조). 이 규정은 개정 발명진흥법 시행 이후 직무발명한 경우부터 적용됩니다.

다만 이번 개정에 의하더라도 현행 발명진흥법과 마찬가지로, 종업원은 직무발명을 완성한 경우 그 사실을 사용자에게 서면으로 알려야 하고, 사용자는 미리 직무발명에 대해 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정을 정하고 있어야 합니다.

## 2. 직무발명 보상금에 관한 소송에서 자료제출명령 도입

현행 발명진흥법 하에서도 발명자인 원고는 직무발명 보상금 소송에 있어 피고인 기업의 자료를 확보하기 위하여 민사소송법상 문서제출명령을 활용할 수 있으나(민사소송법 제343조), 기업은 해당 자료가 영업비밀에 해당함을 이유로 그 제출을 거부할 수 있습니다(민사소송법 제344조 제1항 3호 각목, 제2항 각호).

그런데 이번 개정 발명진흥법에서는 특허법 제132조의 자료제출명령 규정과 유사한 규정을 도입하였습니다. 이에 의하면 법원은 자료의 소지자가 제출을 거절할 정당한 이유가 없으면 당사자의 신청에 의해 상대방 당사자에게 직무발명 보상액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있고, 해당 자료가 직무발명 보상액의 산정에 반드시 필요한 때에는 그 자료가 영업비밀에 해당한다는 점은 정당한 이유로 보지 않습니다. 만약 당사자가 정당한 이유 없이 자료의 제출을 거부하는 경우



변호사 이헌

T: 02.6386.0720  
E: [heon.lee@leeko.com](mailto:heon.lee@leeko.com)



변호사 류현길

T: 02.772.4364  
E: [hyeongil.ryoo@leeko.com](mailto:hyeongil.ryoo@leeko.com)



변호사 허정

T: 02.772.5938  
E: [jung.heo@leeko.com](mailto:jung.heo@leeko.com)



변호사 홍정훈

T: 02.2191.3210  
E: [jeonghoon.hong@leeko.com](mailto:jeonghoon.hong@leeko.com)

법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있습니다(개정 발명진흥법 55조의8). 이 규정은 개정 발명진흥법 시행 이후 제기된 직무발명 보상금에 관한 소송부터 적용됩니다.

### 3. 직무발명 보상금에 관한 소송에서 비밀유지명령 도입

이번 개정 발명진흥법은 위와 같이 자료제출명령 규정을 도입하는 동시에 비밀유지명령 규정을 도입하여 제출된 자료를 소송 외의 목적으로 활용하거나 제3자에게 공개하지 못하게 법원이 명령할 수 있도록 하고 있습니다.

해당 규정은 「특허법」 제224조의3의 비밀유지명령 규정과 유사한 형태이며, 이에 의하면 당사자가 서면, 증거 등 자료에 영업비밀이 포함되어 있고 해당 영업비밀이 소송 외 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있다는 점을 소명하는 경우, 법원은 다른 당사자 등에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 공개하지 아니하도록 명령할 수 있습니다(개정 발명진흥법 55조의9). 이 규정은 개정 발명진흥법 시행 이후 제기된 직무발명 보상금에 관한 소송부터 적용됩니다.

### 4. 시사점

개정된 직무발명 자동승계에 관한 규정은 사용자의 승계 통지 없이도 직무발명 승계가 가능하도록 절차를 간소화함으로써, 사용자의 승계 통지 전까지 권리 귀속의 불확정으로 인하여 발생할 수 있었던 종업원의 권리 이중양도 문제도 줄어들 것으로 기대됩니다.

이와 관련하여 대부분의 기업은 현재 사내 직무발명규정에 발명자인 직원으로부터 직무발명 완성 통지를 받는 경우 그로부터 4개월 이내에 승계 여부를 해당 직원에게 통지함으로써 직무발명을 승계하는 규정을 포함하고 있으므로, 개정 발명진흥법에 맞추어 해당 사내직무발명규정을 새로이 정비할 필요가 있습니다.

한편 개정 발명진흥법에 자료제출명령 규정이 도입됨에 따라 직무발명 보상금 소송에서 기업이 제출해야 할 자료의 범위가 확대될 것으로 예상됩니다. 현행 발명진흥법 하에서는 직무발명 보상금 소송에서 피고인 기업이 발명자성, 직무발명의 실시 및 라이선스 현황, 해당 직무발명으로 인한 매출 등의 자료가 영업비밀에 해당함을 이유로 그 제출을 거부하는 경우가 있었으나, 개정 발명진흥법에 의하면 해당 자료가 직무발명 보상액의 산정에 반드시 필요한 경우에는 영업비밀에 해당하더라도 기업이 그 자료의 제출을 거부할 수 없기 때문입니다.

다만 개정 발명진흥법에 의하더라도 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 해당 자료를 제출하지 않을 수 있으므로, 자료가 직무발명 보상액의 산정에 반드시 필요한 경우에 해당하는지, 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 무엇인지 등이 새롭게 쟁점들이 될 것으로 보이는바, 자료 제출명령이 도입된 특허법 등의 사례 등을 분석하여 체계적으로 접근·대응하여야 할 것입니다. 또한 영업비밀 등이 포함된 회사의 자료를 제출하게 되는 경우에도 개정 발명진흥법에 자료제출명령 규정과 함께 도입된 비밀유지명령 규정을 적극 활용하여 해당 자료가 소송절차 밖으로 유출되는 것을 방지하여야만 할 것입니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 직무발명 관련 자문 및 소송, 특허, 상표, 저작권, 영업비밀 및 부정 경쟁행위에 관한 본안 소송 및 가처분 신청의 성공적 수행 이외에도, 각종 지식재산권 관련 자문을 수행하고 있습니다. 이와 관련하여 법적 도움이 필요하실 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹으로 연락하여 주십시오.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [수신거부](#)를 클릭해 주십시오.

뉴스레터 더 보기

Lee  
&KO 법무법인(유) 광장

서울 | 판교 | 북경 | 호치민시티 | 하노이  
02.772.4000 | mail@leeko.com | www.leeko.com