

[직무발명쟁점] 발명진흥법상 직무발명 관련 규정에서 “~ 하여야 한다” 의무부과 표현 포함 조항 및 실무적 의미 검토



발명진흥법 제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

- 발명진흥법에는 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음.
- 대법원 판례 - 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무 근거로 판시함

제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원

등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

- 제1항의 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 권리승계 포기 간주
- 위반 시 벌칙이나 과태료 대상 아님

제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준,

지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여 야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 제2항, 제3항, 제4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 - **정당한 보상 간주 다만 단서 조항 있음**
- 6항 반대 해석 - 제2항, 제3항, 제4항의 의무 위반 시 **정당한 보상 아님**

- 제2항, 제3항, 제4항의 의무 위반 - 벌칙이나 과태료 대상 아님
- 의무 표현이지만 불이행 시 제재 수단이 없음, 강제력 없음
- 이행한 사용자에게 일정한 이익 부여

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

제16조(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

- 사용자의 의무 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

제19조(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된

경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

- **의무 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상 - 제19조만 유일한 대상**

제58조(벌칙) ① 제19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제1항의 죄는 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

제59조(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

제60조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료

를 부과한다.

1. 제18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지

아니한 자

2. **제19조제2항**을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게

된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자

3. 삭제 <2015.5.18>

4. 제23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지

식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 제52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com