

현행 발명진흥법의 직무발명 관련 규정에서 “하여야 한다” 등으로 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트 몇 가지



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
- 발명진흥법상 벌칙조항 적용대상 해당하지 않음
- 대법원 판례 - 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무
근거로 판시함, 위반 시 업무상배임죄 해당할 수 있음

발명진흥법 제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나

지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 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.

- 사용자 제1항의 직무발명 승계여부를 통지할 의무 위반 시 제3항에서 법적 효과 규정 - 직무발명에 관한 권리 승계 포기 간주함

- 제3항 제2문에서 사용자에게 무상의 통상실시권까지 박탈한다고 규정

- 승계 통지를 하지 않는 사용자는 종업원 발명자에게 별도의 동의를 받아야만 무상의 통상실시권 보유할 수 있음

- 사용자의 승계 통지 위반 자체는 벌칙이나 과태료 적용 대상은 아님

발명진흥법 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 협의하여야 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 - 사용자가 보상 규정에 따라 보상한 것을 법률상 정당한 보상으로 간주함
- 다만 단서 조항에서 그 보상규정은 사용자의 이익과 발명자의 공헌도를 고려해야 한다고 제한을 두고 있음
- 단서조항의 함의 - 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 고려해야 한다고 규정한 것으로, 그와 같은 상황에 보상하는 소위 실적보상 규정을 반드시 두어야 한다는 의미로 해석됨
- 즉 단서 조항에서 실적보상 규정에 따른 보상이 아니라면 정당한 보상으로 보지 않는다는 의미
- 제6항 본문의 반대 해석 - 제2항, 제3항, 제4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님
- 제2항, 제3항, 제4항의 의무 위반 - 사용자에게 벌칙이나 과태료 적용 대상 아님
- 법조항은 명시적으로 의무부과 표현으로 되어 있으나 그 의무불이행, 법조항 위반 시 제재수단은 없음
- 결국 강제력 없음. 다만 이행한 사용자에게 정당한 보상으로 간주한다는 일정한

이익을 부여하는 방식의 규정임

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.

● 사용자에게 의무부과 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

발명진흥법 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.

- 종업원의 비밀유지 의무조항 - 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상
- 발명진흥법에서 제19조만이 위반 행위에 대한 유일한 처벌 대상

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

- 종업원의 비밀유지 의무 위반 시 형사처벌
- 목적범 규정 - 사용자에게 손해를 가할 목적으로 공개해야 함

발명진흥법 **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.

발명진흥법 **제60조(과태료)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 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 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자

5. 제52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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