발간등록번호
11-1430000-000631-01

직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.



2006. 6.

특 허 청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Contents

03 Ⅰ. 개정 추진 배경

05 직무발명제도 개요

05 1. 우리나라

07 2. 주요 선진국

10 Ⅱ. 직무발명법제 현황 및 문제점

12 Ⅲ. 개정 추진경과

14 Ⅳ. 주요 개정내용

14 1. 직무발명 관련규정을 발명진흥법으로 통일

16 2. 종업원의 직무발명 완성사실의 통지의무 신설(법 제10조)

18 3. 직무발명에 대한 사용자의 승계여부 통지의무 신설 등
(법 제11조제1항 및 제2항)

24 4. 사용자의 승계여부 미통지시 종전법상의 자유발명 간주 효과 부여
(법 제11조제3항)

27 5. 직무발명에 대한 합리적인 보상기준 마련(법 제13조)

30 6. 직무발명의 출원유보요건 완화 및 보상의무 강화(법 제14조)



Ⅰ. 개정 추진 배경

●● 전체 특허출원중 직무발명의 비율이 84.2%('04년)에 이르는 등 **직무발명이 기술혁신에서 차지하는 비중이 갈수록 증대**

⊙ 산업의 고도화로 대부분의 기술 · 발명이 조직화되고 체계화된 연구설비를 갖춘 기업체, 연구소 및 대학 등에 의해 개발

〈국내 특허출원중 직무발명 현황〉

구 분 \ 연 도	'01	'02	'03	'04	'05
개인발명(A)	21,850	19,662	21,275	22,104	24,249
직무발명(B)	83,762	86,474	97,377	118,011	132,865
계 (C)	104,612	106,136	118,652	140,115	157,114
직무발명비중(B/C)	80.1	81.5	82.1	84.2	84.6

* 지식재산 주요통계(특허청, '06. 2)

●● 그러나, **민간의 직무발명보상 제도화수준은 미흡**

⊙ 민간기업 실태조사결과('04. 7) 직무발명보상 실시기업의 비율이 **19.2%에 불과(일본 62.1%, '02년)**

* 정부 및 공공기관의 직무발명 보상수준은 최근 법령개정으로 **적절한 보상이 가능하도록 제도화**

■ 공무원 : 처분수입금의 50%(공무원 직무발명의 처분 · 보상등에관한규정)
■ 공공연구기관 연구원 : 기술료 순수입의 50% 이상(기술이전촉진법시행령)

●● 직무발명 보상시스템을 위시한 직무발명법제 전반에 대한 정비로 **보상의 제도화수준 제고 및 직무발명의 활성화 필요**

⦿ 직무발명보상 실시기업에 대한 법적 인센티브를 제공함으로써, **직무발명 보상 제도의 정착 유도**

＊ 직무발명에 대한 보상, 신고 및 승계절차 등에 있어 **직무발명에 대하여 적절한 보상을 하지 않는 사용자에 대한 법정 불이익 명문화**

➡ **종전 법제는 자발적인 직무발명보상에 대한 인센티브가 전무**

⦿ 직무발명보상과 관련, **사용자와 종업원 모두 상생할 수 있는 합리적 보상기준 마련**으로 민간 자율에 의한 보상문화 정착 유도



직무발명제도 개요

1. 우리나라 ('06. 9. 4 개정법 시행이전)

●● 개　　념

종업원 · 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원등)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 · 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자등)의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(특허법 §39①)

●● 주요내용

⦿ 직무발명에 대한 권리 귀속은 종업원주의가 원칙(특허법 §39①)

- 종업원 : 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리 부여**(종업원주의)**
- 사용자 : 직무발명의 완성까지의 공헌을 감안, 종업원이 특허권을 취득할 경우 그 특허권에 대한 **법정 통상실시권** 부여

⦿ 공무원의 직무발명에 대한 예외 규정(특허법 §39②)

- 공무원의 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리(또는 특허권)는 국가 또는 지자체에 귀속**(사용자주의)**

■ 공무원 : 직무발명이 국유특허로 등록되거나, 처분(특허권 양도 또는 실시권 허여)시 법령이 정하는 바에 따라 보상금 수취

■ 국　가 : 공무원의 직무발명에 대한 특허권(국유특허) 소유

⦿ 국공립대학 교수 직무발명에 대한 예외 규정(특허법§39② 단서)

- 국공립대학 교수의 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리(특허권)는 기술이전촉진법 제9조 규정에 의한 **기술이전전담조직(법인)**에 귀속

  * ex) 현재의 국공립대학교 산학협력단이 대학 기술이전전담조직에 해당

- 국공립대학 교수의 직무발명 창출의욕을 제고하고, 특허권의 민간이전을 통해 산업경쟁력 제고 취지에서 **국공립대학 교수의 직무발명에 대한 특허권을 국가가 아닌 당해 대학의 소유**로 변경('01. 12월 특허법 개정)

⦿ 종업원의 직무발명에 대한 사용자의 사전예약승계 인정(특허법 §39③)

- 발명의 산업적 활용을 통한 국가경쟁력 강화라는 특허제도 본래의 목적에 부응하고자 **계약이나 근무규정**을 통해 사용자가 종업원의 직무발명에 대한 권리를 **미리 승계할 수 있는 권리를 부여**

⦿ 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 직무발명을 사용자가 승계한 경우 종업원에게 정당한 보상을 받을 권리 부여(특허법 §40①)

- 종업원의 창의적 노력에 의해 창출된 직무발명에 대한 권리의 양도 대가로 정당한 보상을 지급할 의무를 사용자에게 부과, **양자간 이익을 조화**

⦿ 보상액의 결정은 발명에 의해 사용자등이 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 기여한 정도를 고려(특허법 §40②)

- 사용자가 보상액 결정시 고려해야할 요소를 제시하고 있으나, 현실적으로 명확한 기준 제시가 곤란한 관계로 종업원과 다툼을 야기하는 구실로 작용

2. 주요 선진국

가. 미 국

●● 연방차원의 단일법이 없고, 특허법에도 직무발명관련 규정이 없음

⊙ 발명 또는 특허에 관한 권리는 발명자인 종업원에게 귀속되는 것이 원칙

⊙ 다만, 종업원에게 귀속된 권리의 처분이나 이전은 계약법 고유의 문제로서 보통법(Common Law)의 영역에서 처리

⊙ 직무발명에 대한 보상 등은 사적자치의 원칙에 따라 규율

- 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 승계, 보상 등에 관해 미리 약정
- 기업이 R&D의 불확실성과 투자 리스크를 부담한다는 점과 발명은 조직적인 연구성과라는 점을 중시, 통상 보상금도 500~2,000$ 수준에서 지급



나. 일 본

●● 특허법 제35조 단일조항으로 직무발명제도를 규율

⊙ 직무발명의 요건, 종업원의 직무발명에 대한 사용자의 무상의 통상실시권, 사용자 승계시 상당한 보상 지급의무 등 우리나라와 거의 유사한 법제로 구성

⊙ 지식재산입국 실현을 위한 주요 전략으로 직무발명제도 개선책 마련 추진

- 지식재산전략대강 수립('02. 7월), 산업구조심의회 지적재산정책부회('02. 9월) 설치, 직무발명에 대한 개선책 마련

●● '04. 6월 신 직무발명제도를 골자로 한 특허법 개정('05. 4월 시행)

⊙ 직무발명에 대한 보상은 사용자와 종업원간의 자율적인 결정 즉, 계약이나 근무규정 등으로 정하는 것을 원칙으로 함

⊙ 구체적인 보상기준 및 보상액에 대하여 국가가 개입하지 않고 개개 구체적인 상황에 따라 민간이 자율적으로 결정할 수 있는 근거규정을 마련(특허법 제35조 제4항 및 제5항)

⊙ 또한, 보상에 대한 민간의 자율적 결정이 상당한 근거를 갖기 위해서는 그 결정에 이르기까지의 과정이 합리적일 것을 요구

다. 독 일

●● 1957년 제정된 “종업원 발명에 관한 법률”이 근거법률

⦿ 직무발명보상 관련조항은 제11조 및 제12조에서 규정

제11조 (보상지침) 연방노동장관은 근로자와 사용자를 대표하는 각 중앙기구 (단체협약법 제10조의 a)의 의견을 들은 후 보상액산정에 관한 지침을 발부한다.

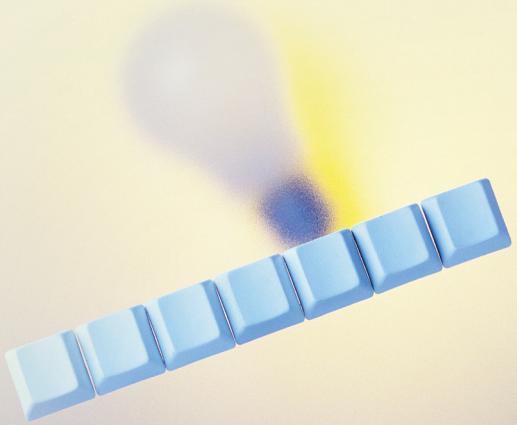
제12조 (보상액의 산정 및 확정) ① 보상의 방법과 정도는 직무발명의 청구후 적절한 기한 내에 사용자와 종업원간의 약정을 통하여 확정한다.

⦿ 위 조에 근거하여 연방 노동사회부장관이 공포한 「사적인 근무에서 피고용자 발명의 보상에 대한 지침」을 운용

＊ 법적 구속력이 없는 가이드라인

⦿ 보상금 산정과 관련하여 고용중의 분쟁은 무료 중재전치주의 채택

• 중재기구는 특허청에 설치되어 있으며, 중재인은 법원조직법상 법관자격 요구



Ⅱ. 직무발명법제 현황 및 문제점

●● 직무발명 보상 등에 대한 **합리적인 기준의 부재로 직무발명 보상제도의 정착에 걸림돌**로 작용

⦿ 보상기준 책정 및 보상액 결정 등에 있어 **민간에서 실질적으로 채택할 수 있는 합리적 가이드라인이 부재**

＊ 현행법은 “이익액”, “공헌한 정도”등 보상시 고려해야할 추상적 기준만을 규정하고 있고(특허법 제40조제2항), 보상관련 분쟁시 정당한 보상 여부가 법원 판결에 전적으로 의존하게 되므로 보상의 확정성, 예측가능성이 미흡

➡ **자율적 해결을 통한 상생보다는 대립과 반목을 통한 분쟁해결 조장**

⦿ 직무발명 관련법규가 **특허법과 발명진흥법에 산재**되어 직무발명 프로세스에 부합하는 체계적인 규율이 미흡

⦿ 이로 인해 **민간기업의 직무발명보상제도 실시 및 인식수준이 저조**하여, 기술혁신의 선순환 사이클 구축에 장애

＊ ’04년 실태조사결과 직무발명보상제도를 모르는 기업의 비율이 43.9%, 향후 도입계획이 없는 기업의 비율도 54.5%에 달하는 것으로 조사

●● 직무발명의 신고 · 승계 등 절차관련 규정이 미비하여 **기술유출 및 권리귀속관계 불명확에 따른 분쟁요인 잠재**

⦿ 직무발명 보상규정이 없는 기업의 경우, 직무발명에 대한 신고 등 관리체계 미비로 **기술유출의 위험성**에 노출

⦿ 직무발명의 신고 · 승계 등의 절차 및 효력에 대한 근거규정이 미흡하여 **사용자 및 종업원간의 분쟁가능성 상존**

* 직무발명 보상제도를 실시하는 기업들도 명확한 근거규정 미비로 직무발명의 신고, 승계절차의 표준화 정도가 미흡

> *민간에 대한 효과적 규율이 가능한 방향으로 법제 정비가 지연될 경우, 종업원의 연구개발의욕 저하, 소송 등에 따른 기업이미지 실추와 핵심인력 및 기술의 유출에 따른 국가 · 기업의 경쟁력 약화 우려*



Ⅲ. 개정 추진경과

●● **대통령님 지시** : '04. 2. 2.

"기업의 투자나 연구혁신을 유도하는 방향으로 직무발명의 인센티브를 연구할 것"

●● **『직무발명보상제도 개선방안』국무회의 보고** : '04. 6. 15.

민간에 대한 정부의 직접 개입을 최소화하고, 인센티브 부여로 보상의 활성화를 유도하는 내용의 직무발명법제 정비계획 보고

●● **『발명진흥법 개정 T/F팀』발족** : '05. 2. 16.

* 이해관계단체 및 유관부처 관계자, 학계 · 법조계 등 민간전문가로 구성

●● **발명진흥법 개정안 입안** : '05. 4.

●● **부처협의** : '05. 4. 21. ~ 5. 4.

●● **입법예고** : '05. 6. 3. ~ 6. 23.

* 이해관계단체(경영계, 과학기술계)와의 합의안 도출('05. 7. 6.)

●● **규제심사** : '05. 7. 20.

- **법제처 심사** : '05. 7. 20. ~ 9. 20.
- **국무회의 심의 · 의결** : '05. 10. 4.
- **국회 제출** : '05. 10. 11.
- **국회 통과** : '06. 2. 9.
- **개정법률 공포** : '06. 3. 3.(법률 제7869호, 시행 : 공포 후 6월)

  * 제29조의6제2항 개정규정(산업재산권분쟁조정위원회 조정효력) : 공포한 날부터 시행



Ⅳ. 주요 개정내용

1. 직무발명 관련규정을 발명진흥법으로 통일

●● 주요 내용

⊙ 직무발명에 대한 전반적 사항을 단일법에서 통일적, 체계적으로 규율하기 위하여 **특허법의 직무발명 관련규정(제39조, 제40조)을 발명진흥법으로 이관**

- 특허법 제39조를 발명진흥법 제8조로, 특허법 제40조를 발명진흥법 제13조로 각각 이관, 개정취지에 부합하도록 보완

●● 개정 이유

⊙ 직무발명 관련규정이 특허법과 발명진흥법에 산발적으로 규정

- **특허법(제39조, 제40조)**에서는 직무발명의 개념, 요건, 효과 및 보상 등 기본사항을, **발명진흥법(제8조 내지 제14조)**에서는 직무발명의 자유발명 간주, 비밀유지의무 등 부수적 사항 규정

⊙ 이에 따라, 직무발명의 개념, 직무발명 완성부터 사용자 승계까지의 절차 및 권리귀속관계, 보상 및 분쟁해결 등 **직무발명 관련 프로세스를 체계적, 통일적으로 규율하는데 한계**

- **직무발명제도 전반에 대한 민간의 인식 저하**와 이로 인한 **기업들의 자발적 보상 실시를 저해**하는 주요 원인으로 작용

• 현재 양 법에 규정된 사항을 종합 검토, **실체적 · 절차적 규정 모두가 수용 가능한 발명진흥법으로 직무발명법제를 단일화**

●● 입법 효과

⦿ 직무발명에 대한 단일법제 마련으로 민간에 대한 실효적 규율이 가능할 것으로 기대되며, 직무발명의 활성화를 위한 법적토대를 구축



2. 종업원의 직무발명 완성사실의 통지의무 신설(법 제10조)

●● 주요 내용

⊙ 종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 그 사실을 사용자에게 문서로 통지하도록 함

- 통지시점은 **통지서가 사용자가 도달한 때**(도달주의)
- 통지방법은 문서주의로, **서면 · 전자문서에 의한 통지 모두 인정**

* 최근 대다수 기업 및 연구기관 등의 경우 내부 온라인 결재시스템을 활용하여, 문서를 유통하고 있는 현실을 반영

●● 개정 이유

⊙ 계약이나 근무규정 등에서 직무발명에 대한 종업원의 신고의무를 두고 있는 기업과 달리,

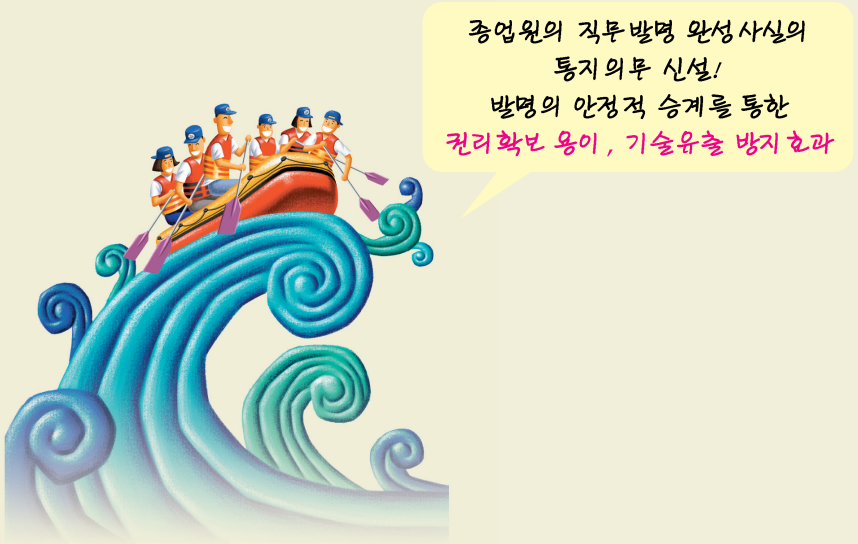
- 직무발명규정이 없는 기업은 비록 종업원이 직무발명을 완성했다 하더라도 **이를 사용자에게 통지할 의무가 없는 바,**
- 사용자 입장에서는 사내 직무발명에 대한 관리체계 미비로, 핵심인재 및 기술유출 우려

⦿ 직무발명규정 유무와 관계없이, 종업원이 직무발명을 출원하여 특허를 받은 경우, **사용자에게 무상의 통상실시권**이 인정되나,

- 사용자가 동 권리를 행사하기 위해서는 종업원의 신고 등 협조가 필요함에도 이를 강제할 수단이 부재

●● 입법 효과

⦿ 종업원의 직무발명 완성사실을 사용자가 쉽게 인지하게 되어 **발명의 안정적 승계를 통해 권리확보가 용이**해지고, **기술유출 방지를 위한 관리비용이 경감**될 것으로 기대



3. 직무발명에 대한 사용자의 승계여부 통지의무 신설 등 (법 제11조제1항 및 제2항)

●● 주요 내용

⦿ 종업원의 직무발명 완성사실 통지를 받은 **사용자는 대통령령이 정하는 기간 이내에 그 승계 여부를 문서로 통지**하도록 함

⦿ 다만, 직무발명에 대한 **사전예약승계규정**[1]*이 **없는 경우**에는 종업원의 의사에 반하여 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없도록 함

⦿ 대통령령이 정하는 기간 이내에 사용자가 **직무발명에 대한 권리의 승계의사를 통지한 때**에 그 권리는 사용자에게 승계된 것으로 간주**(사용자의 권리승계 시점을 명문화)**

〈 승계여부 통지에 따른 사용자와 종업원간 권리관계 〉

구 분	사 용 자	종 업 원
승계의사 통지	직무발명에 대한 권리 귀속 (법 §11②)	**정당한 보상청구권 취득** (법 §13①)
불승계의사 통지	**무상의 통상실시권 취득** (법 §8①)	직무발명에 대한 권리 귀속 (법 §8①)

1) 종업원의 직무발명에 대하여 미리 사용자로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키기로 한 계약이나 근무규정으로써, 통상 기업체 내부의 고용계약, 근무규정, 직무발명(보상)규정 등의 형태로 운용

●● 제정 이유

사용자의 승계여부 통지의무

⦿ 우리나라는 직무발명에 대한 권리귀속에 있어 종업원주의를 채택하고 있어, **사용자가 권리를 승계하기 위해서는 계약이나 근무규정 등에 근거(예약승계 규정)가 필요**

- 이를 위해 사용자는 종업원의 직무발명을 승계한다는 취지의 규정을 두면서 통상 종업원의 직무발명 신고의무를 규정

⦿ 그러나, 종업원이 신고한 직무발명에 대해 사용자의 승계여부 통지를 **일정기간 내에 하도록 하는 규정이 없는 경우가 대부분**

- 종업원 입장에서는 권리관계 불확정에 따른 불측의 손해를 입게될 가능성이 농후

  * 종업원이 신고한 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계하지 아니하면 그 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리는 종업원에게 귀속되어, 종업원이 이를 출원하여 특허를 받을 수 있으나 사용자의 승계여부 통지가 지연될 경우, 종업원은 동 권리의 행사에 지장을 받게 됨

⦿ 따라서, 신설된 종업원의 직무발명 완성사실의 통지의무에 대응하여, **사용자의 승계여부 통지의무를 두되,**

- 대통령령이 정하는 일정기간 이내에 승계여부를 통지하도록 하여, **직무발명에 대한 권리의 소유관계를 조속히 확정**함으로써, 사용자와 종업원간 안정적인 권리관계 형성 유도

  * 현재 법령개정 절차가 진행중인 발명진흥법 시행령 개정(안)에서는 사용자의 승계여부 통지기간을 "법 제10조의 규정에 의한 통지를 받은 날부터 4월"로 규정

예약승계규정이 없는 경우에 대한 예외 규정

⦿ 종전 규정상 종업원의 직무발명에 대한 권리승계는 계약 또는 근무규정 등을 통해 가능

- 따라서, 사용자가 계약 등에 직무발명에 대한 권리의 승계를 정하지 않은 경우에는 **종업원의 의사에 반하여 승계를 주장할 수 없으며,**
- 예약승계규정이 없는 경우의 종업원의 직무발명 완성사실 통지의 효과는 **규정이 있는 경우와 달리 취급할 필요**

  * 직무발명을 완성한 사실에 대한 단순 통지에 불과하며, 그 발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 묻는 통지가 아님

⦿ 따라서, 사용자는 **통지받은 직무발명을 승계할 것인지 여부의 결정권한이 없으며,** 종업원이 그 발명을 직접 출원하여 특허를 받을 경우, **무상의 통상실시권만을 확보**

사용자의 권리승계시점 명문화

⦿ 직무발명에 대한 권리승계시점은 여러 규정에서 매우 중요한 효과를 발생시키고 있으나, **그 시점에 대한 명시적 규정이 부재**

- 이로 인해 승계시점을 둘러싸고 사용자와 종업원간 분쟁을 야기하는 주요인으로 작용

〈 권리승계시점 관련규정 및 효과 〉

■ 사용자가 **종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계**하면 그 시점부터 사용자의 소유가 되고, 종업원은 정당한 보상을 받을 권리 발생(개정법 제13조제1항)

■ 사용자가 **직무발명에 대한 권리를 승계한 후,** 4월내 출원하지 않으면 이를 종업원의 자유발명으로 간주하여, 종업원의 동의없이는 사용자가 통상실시권을 가질 수 없음(현행법 제11조)

⦿ 따라서, 사용자가 대통령령이 정한 기간 이내에 **직무발명에 대한 권리의 승계 의사를 문서로 통지한 때를 권리승계시점**으로 명문화함으로써,

- 승계시점을 둘러싼 사용자 · 종업원간의 불필요한 분쟁을 사전 차단하고 권리관계를 명확화



입법 효과

⦿ **사용자의 승계여부 통지의무 및 권리승계시점을 명문화,** 직무발명에 대한 권리의 소유관계를 조속히 확정, 안정적인 권리관계 형성 유도

⦿ **사전 예약승계규정이 없는 경우의 사용자의 불이익**을 명시, 사용자의 직무발명 규정 도입을 적극 유도하고, 명확한 근거에 입각한 권리승계를 통해 종업원의 권익 신장 기대



〈 예약승계규정 유무에 따른 직무발명의 권리관계 〉



4. 사용자의 승계여부 미통지시 종전법상의 자유발명 간주 효과 부여(법 제11조제3항)

●● 주요 내용

⦿ 사용자가 대통령령이 정하는 기간 이내에 승계여부 통지를 하지 않는 경우 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주

⦿ 또한, 이 경우 사용자는 종업원의 동의 없이는 통상실시권을 가질 수 없도록 하여 **종전법 제11조 규정의 자유발명 간주규정의 효과를 유지**

- 사용자가 권리 승계후 4월내에 출원하지 않을 경우, 이를 자유발명으로 간주하는 규정을 삭제하되,
- 신설된 사용자의 승계여부 통지의무를 해태하는 경우, 종전과 같은 자유발명 간주규정의 효과를 부여

●● 제정 이유

⦿ 사용자의 승계여부 통지의무 신설에 따라 **사용자가 승계한 권리에 대하여 안정적 효과 부여 필요**

- 종전에는 직무발명의 승계요건 등에 대한 명문의 규정이 없어 **사용자는 특별한 법적제약 없이** 계약이나 근무규정에 따라 종업원의 **직무발명에 대한 권리를 자유롭게 승계 가능**

- 그러나, 법개정 이후에는 대통령령이 정하는 기간 이내에 승계의사를 문서로 통지하는 경우에만 종업원의 직무발명에 대한 권리 승계가 가능

⦿ 적법하게 승계한 사용자의 권리에 대하여 **자유발명 간주규정을 그대로 적용**할 경우, **사용자에 대한 지나친 규제**로 작용할 우려

- 종전과 달리 엄격한 요건하에 승계한 직무발명을 다시 **4월내 출원하지 않았다하여 자유발명으로 간주하는 것은 무리**

⦿ 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 이후의 **출원여부 결정은 사용자의 경영적 판단에 맡기는 것이 합리적**

- 급변하는 경영환경에서 일단 종업원에 대한 보상을 전제로 승계한 발명은 기술경영 전략상 **사용자가 특허 출원여부를 자유롭게 정하도록 하는 것이 기술경쟁력 강화에 바람직**

  * 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 경우에는 필히 보상을 해야 하므로, 출원을 정부가 강제하기 보다는 사용자의 경영적 판단에 맡기는 것이 타당

⦿ 따라서, **종전 자유발명 간주규정은 삭제**하되, 종업원의 이익을 보호하고 **신설된 사용자의 승계여부 통지의무의 성실한 이행을 담보**하기 위하여,

- 사용자가 승계여부 통지를 해태하는 경우, 종전의 자유발명 간주규정의 효과를 부여

입법 효과

⦿ 사용자의 성실한 통지의무 이행을 유도하여 직무발명에 대한 종업원과 사용자 간의 권리관계를 명확히 함으로써, 종업원의 권익을 보호함과 동시에,

⦿ 안정된 권리관계를 바탕으로 종업원이 창의적인 연구개발에 전념할 수 있을 것으로 기대



5. 직무발명에 대한 합리적인 보상기준 마련(법 제13조)

●● 주요 내용

⊙ 계약 또는 근무규정에서 직무발명보상에 대해 정하고 있는 경우 **그 정한 바에 따라 사용자와 종업원이 협의하여 결정한 보상이 합리적 절차에 의한 것으로 인정되면 이를 정당한 보상**으로 간주

- 합리적 절차 여부의 판단요소로써, 보상액 및 보상형태를 결정하기 위한 기준의 책정시 종업원과의 협의상황, 보상액(형태)의 결정 및 지급까지의 상황 등 **보상과 관련한 전 과정에 있어 불가결한 절차적 요소를 제시**

  * 보상기준 책정시 종업원과의 협의상황, 종업원에 대한 보상기준의 공표 등 제시상황, 보상액에 대한 종업원의 의견청취상황 등

⊙ **계약 또는 근무규정에서 직무발명보상에 대해 정하고 있지 않거나, 위에서 규정한 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우**에 보상액을 결정함에 있어서는 종전과 같은 기준을 적용

- 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려



이원화된 보상규정체계 운용

■ **계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우**

➡ 그 정한 바에 따른 보상이 합리적 절차에 의한 것으로 인정되는 경우, 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상

＊ 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단

■ **계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우**

➡ 사용자가 얻을 이익 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정한 보상이 정당한 보상

＊ 법원이 보상액의 적정 여부를 판단

●● 개정 이유

⦿ 직무발명에 대한 합리적 보상기준의 부재로, 민간기업에서의 직무발명보상제도 정착에 장애요인으로 작용

- 보상기준의 마련 및 보상액의 결정 등에 있어 **민간기업에서 실질적으로 채택할 수 있는 합리적 가이드라인이 부재**
- 종전법은 “사용자등이 얻을 이익액”, “발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도” 등 **보상시 고려해야할 추상적 요소만을 규정**

＊ 보상관련 분쟁발생시 정당한 보상여부가 법원의 판결에 의해서만 종국적으로 확정될 수 밖에 없는 구조

⦿ 이는 보상에 대한 **사용자의 예측가능성을 저해,** 자발적인 보상시스템 구축을 위한 유인을 제공하지 못함에 따라,

- 사용자의 보상정책에 대한 종업원의 불만을 가중시켜 보상을 둘러싼 **사용자와 종업원간 갈등을 확대 재생산**
- 최근의 직무발명보상금 청구소송 증가처럼 사용자와 종업원간 신뢰를 바탕으로 한 자발적 보상보다는 **대립과 반목을 통한 극한적 해결을 조장하는 결과를 야기**

⦿ 따라서, 직무발명보상에 대한 예측가능성을 제고하고, 사용자와 종업원 모두 상생할 수 있는 방향으로 보상기준을 정비할 필요

- **사용자에게는 보상의 확정성, 예측가능성을 부여**하여 합리적 보상시스템 구축을 위한 유인을 제공하고,
- **종업원에게는 보상과정에 대한 실질적 참여를 보장**하여, 정당한 보상을 받을 수 있는 기회를 확대

●● 입법 효과

⦿ 직무발명에 대한 보상액 결정에 있어서 종업원의 실질적인 참여가 제도화되고 보상에 대한 사용자의 예측가능성 확대로 **민간의 직무발명보상이 활성화될 것으로 기대**

6. 직무발명의 출원유보요건 완화 및 보상의무 강화(법 제14조)

●● 주요 내용

⦿ 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자가 **출원을 유보**하고자 하는 경우 **종업원의 동의를 요하는 종전 규정을 삭제**

⦿ 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계한 후, **출원하지 않는 경우 등에도 보상을 하여야 함을 명시**

⦿ 출원유보시 **보상액을 결정함에 있어 고려요소를 구체화**

■ 종 전 : 당해 발명이 **산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 그 발명을 한 종업원이 받게 되는 경제적 불이익**

■ 개 정 : 당해 발명이 **산업재산권으로 보호되었더라면 그 발명을 한 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익**

●● 개정 이유

⦿ 종전법 제11조의 자유발명 간주규정 삭제로, 개정법 시행이후부터 **사용자가 승계한 직무발명에 대한 출원여부는 사용자가 자유롭게 결정**

• 따라서, 종전 자유발명 간주규정과 연장선상에서 규정되었던 **종전법 제13조 출원유보보상 규정의 개정이 불가피**

〈 종전법 제11조와 제13조의 관계 〉

제11조 : 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후, 4월내 출원 하지 않으면 종업원 개인의 자유발명으로 간주

➡ 즉, 사용자가 일단 직무발명에 대한 권리를 승계하면 필히 이를 출원하도록 법에서 강제

제13조 : 직무발명의 공개(예컨대 출원)로 인해 중대한 손해를 야기할 우려가 있을 경우 종업원의 동의를 얻어 출원유보가 가능

➡ 사용자의 불가피한 사유로 출원을 유보할 수 있는 경우를 두고 있으나, **제11조의 규정(승계후 출원하지 않으면 종업원의 자유발명으로 간주)때문에 종업원의 동의라는 요건을 별도로 규정**

- 승계후 반드시 출원할 필요가 없으므로, 사용자의 출원유보시 **종업원의 동의를 얻도록 한 것은 삭제하는 것이 타당**

⦿ 종업원에 대한 사용자의 보상의무는 **출원여부와 관계없이** 직무발명에 대한 권리승계시 **당연히 발생**함에도 불구하고,

- 직무발명보상제도에 대한 사용자들의 전반적인 인식 부재로 **출원유보시에 대한 보상실시가 매우 미흡한 상태**

  * '04년 실태조사결과, 직무발명보상의 유형중 출원유보보상 실시기업 비율이 응답기업의 2.4%로 보상유형중 최하위

  * 출원보상(23.7%), 등록보상(16.4%), 실시보상(15.4%), 처분보상(4.2%)

- 출원유보보상에 대한 사용자의 인식을 제고하여 종업원의 보상받을 권리를 강화하기 위해서는 **법률에 이를 명시적으로 반영할 필요**

⊙ 통상 사용자가 직무발명을 출원하지 않고, 유보하는 것은 **당해 발명을 영업비밀 등으로 간직**하는 경우로써, 발명의 가치가 높은 경우가 다수

- 사용자가 직무발명을 출원하여 특허권을 확보, 사업화를 통해 이익을 창출하는 경우 못지않은 잠재이익이 내재

  * 예컨대, 일본 전자기업들이 기술공개를 이유로 특허를 출원하지 않고, 최신 기술을 영업비밀화하는 블랙박스 전략이 대표적 케이스

- 따라서, **출원유보시에 보다 적극적인 보상**이 이루어질 수 있도록 당해 발명이 특허로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하는 방향으로 개정할 필요

●● 입법 효과

⊙ 유명무실한 상태에 있는 출원유보보상의 시행을 명문화하고, 보상시 종업원이 받게될 경제적 이익을 적극 고려하도록 함으로써, **출원유보보상이 활성화 될 것으로 기대**



〈 참고 1 〉

직무발명법제 개정전후 비교



* 음영 : 신설조항

〈 참고 2 〉

개정 직무발명제도 법조문 소개

제8조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허 · 실용신안등록 · 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받은 경우에 사용자등은 그 특허권 · 실용신안권 · 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유 또는 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조의 규정에 의한 국 · 공립학교(이하 "국 · 공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술이전촉진법」 제9조제1항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국 · 공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

③ 직무발명을 제외한 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권등의 처분 및 관리는 「국유재산법」 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제9조(직무발명보상제도의 실시 및 지원시책) ① 정부는 종업원등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립 · 시행하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 지원시책에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급

2. 보상과 관련된 분쟁을 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급

③ 정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자등에 대하여는 제3장 및 제4장의 규정에 의한 발명의 권리화 및 사업화를 촉진하기 위한 조치를 우선적으로 행하여야 한다.

제10조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 통지하여야 한다. 2인 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.

제11조(승계여부의 통지) ① 제10조의 규정에 의하여 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간 이내에 그 발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원등에게 문서로 통지하여야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사에 반하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항의 규정에 의한 기간 이내에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계의사를 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항의 규정에 의한 기간 이내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제8조제1항의 규정에 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

제12조(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 의하여 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계한 때에는 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

제13조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 의한 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있는 경우에 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 이를 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태 및 보상액을 결정하기 위한 기준을 정함에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표 · 게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태 및 보상액의 결정시 종업원등으로부터의 의견청취의 상황

③ 제1항의 규정에 의한 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지

아니하거나 제2항의 규정에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

④ 공무원의 직무발명에 대하여 제8조제2항의 규정에 따라 국가 또는 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

제14조(출원유보시의 보상) 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제13조의 규정에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

제14조의2(직무발명심의기구) ① 사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의기구를 설치 · 운영할 수 있다.

1. 직무발명에 관한 규정(規程)의 제정 · 개정 및 운용에 관한 사항
2. 직무발명보상에 관한 종업원등과 사용자등의 이견조정에 관한 사항
3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항

② 제1항의 규정에 의한 직무발명심의기구는 사용자등 및 종업원등의 대표, 제19조의 규정에 의한 특허관리전담부서의 장 등으로 구성하며, 필요한 경우에는 관련분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

제14조의3(직무발명관련 분쟁) 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자등 또는 종업원등은 제29조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

제14조의4(비밀유지의 의무) 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

〈 부 칙 〉

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제29조의6제2항의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(직무발명 완성사실 통지의 적용례) 제10조의 개정규정은 이 법 시행 후 직무발명을 완성한 것부터 적용한다.

제3조(산업재산권분쟁조정위원회 조정효력의 적용례) 제29조의6제2항 본문의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 성립된 조정의 조서부터 적용한다.

제4조(직무발명보상에 대한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 이루어진 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 「특허법」의 규정에 의한다.