

기업 직무발명보상규정 표준모델

| 특허출원 평가모델 및 직무발명판례 포함 |

2007. 6.



노·사 상생의 해법, 직무발명제도

세계경제가 지식과 기술이 국부창출의 핵심요소가 되는 지식기반경제로 급속히 이행하는 가운데 핵심·원천기술의 확보 여부는 국가와 기업의 기술경쟁력을 가늠하는 척도이자, 생존 및 발전을 위한 필수 전략으로 자리매김하고 있습니다.

오늘날 대부분의 핵심원천기술은 조직화된 기업체, 연구소 및 대학 등에 의해서 개발되고 있는데 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침하는 기술이 고도로 복잡·다양해짐에 따라 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원 없이는 기존의 기술(prior art)을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발이 사실상 불가능하기 때문입니다.

따라서 기술이 고도화될수록 개인에 의한 발명은 소수에 불과하고 기업체, 연구소, 대학 등에 의해 이루어지는 직무발명이 대부분을 차지하며 그출원 비중이 2001년도 80.1% 수준이었으나 2005년도에는 84.9%로 지속적인 증가추세에 있습니다.

그러나, 직무발명 출원의 증가에도 불구하고 기업이 직무발명 보상을 실시하는 비중은 2005년 20.1%로 여전히 미흡한 실정입니다. 직무발명에 대한 보상은 R&D 선순환 시스템의 출발점이며 궁극적으로는 노·사가 상생하는 길이라고 보여집니다.

따라서 각 연구주체별로 이루어지는 직무발명을 어떻게 제도화시키고, 활성화하는가는 기업뿐만 아니라 국가경쟁력 제고 차원에서도 매우 중요한 문제입니다.

이에 특허청에서는 기업에서 실제로 활용될 수 있도록 '직무발명보상규정 표준모델'을 제정하여 배포합니다. 본 표준모델을 통해 기업이 직무발명보상규정을 개정·제정하는데 조금이나마 도움이 될 수 있기를 바랍니다.

특 허 청 장 전 상 우 전 생 우

목

차



I. 표준모델 작성의 목적 및 구성 체계 / 5

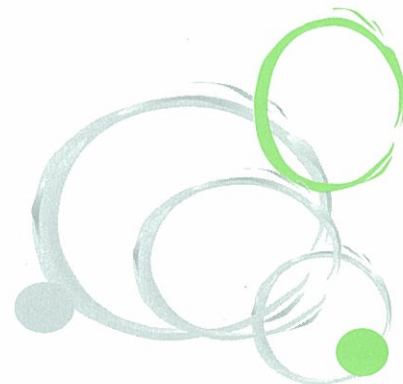
II. 개정 발명진흥법 주요내용 / 9

III. 직무발명 보상규정 표준모델 / 15

IV. 조문별 내용 및 해설 / 39

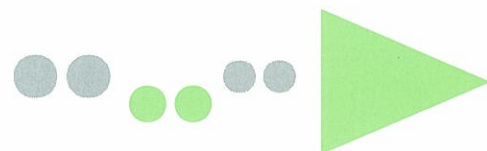
부록-1. 특허출원 평가모델 / 69

부록-2. 권리귀속 및 보상금 관련판례 / 107



I

표준모델 작성의 목적 및 구성 체계



I. 표준모델 작성의 목적 및 구성 체계

1 목적

직무발명에 대한 사용자의 안정적 권리행사 및 발명자인 종업원의 권리를 보장하는 직무발명보상규정의 표준안을 작성하여 기업의 자율적인 보상규정 제정을 지원하는 한편, 직무발명제도의 정착 및 활성화를 도모하고자 합니다.

2 주요 내용

직무발명의 신고, 승계절차, 보상에 이르기까지의 절차적·실체적 사항을 규정한 보상규정의 표준안을 마련하였으며, 또한 기업의 경영환경, 발명자인 종업원이 처한 환경이 각기 다른 상황에서 필수적으로 규정되어야 하는 사항을 중심으로 조문별 해설과 판례를 수록하였습니다. 특히 '07년 4월11일 시행되는 개정 발명진흥법의 내용을 반영하였습니다.

3 일러두기

본 표준안은 각 기업이 기업의 상황 및 경영전략에 따라 직무발명보상규정을 자율적으로 제정할 때 참고 하기 위한 예시모델입니다. 따라서 동 표준안과 동일하게 기업의 직무발명보상규정을 제정해야하는 것은 아닙니다. 그러나, 본 표준모델과 '07년 4월11일 시행되는 개정법 설명자료 『직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다』, 『문답식(Q&A)으로 알아보는 개정직무발명제도』, 『직무발명 보상절차 사례집』을 참고하시면 각 대학실정에 맞는 직무발명 보상규정 제정에 도움이 되리라 생각됩니다.

4 구성 체계

■ 제1장 총칙 1.목적 2.용어의 정의 3.권리승계	직무발명보상규정제정의 취지 직무발명, 자유발명 등에 관한 정의 직무발명의 승계
■ 제2장 발명의 신고·승계여부의 통지 1.발명의 신고 2.심의 및 승계여부의 통지 3.승계시점 등 4.이의신청 5.자유발명의 양도	직무발명에 대한 신고 절차 신고된 직무발명에 대한 심의 및 그 결과에 대한 통지 직무발명에 대한 승계시점 명시 발명의 심사 및 통지에 대한 발명자의 이의신청 직무발명 이외의 발명에 대한 양도
■ 제3장 직무발명심의위원회 1.위원회 설치, 구성 및 심의사항 2.운영 및 의사결정방법	직무발명심의위원회의 설치, 구성 및 의결사항 직무발명심의위원회의 운영 및 의사결정방법에 관한 사항
■ 제4장 출원 및 비용부담 1.출원 등 2.비용부담	직무발명의 출원에 관한 사항 직무발명의 출원, 등록유지 등 비용부담에 관한 사항
■ 제5장 보상 1.보상금의 지급 2.공동발명자 보상 3.퇴직 또는 사망시의 보상 4.보상금의 불반환	승계시 보상청구권의 발생 및 보상금지급 발명자가 2인 이상인 경우의 보상에 관한 사항 퇴직 또는 사망시 보상금 지급에 관한 사항 보상금의 불반환
■ 제6장 보칙 1.비밀유지의무 2.출원의 제한 3.손해배상 4.협력의무 5.퇴직 등후의 취급 6.준용 및 적용범위	종업원등의 비밀유지의무에 관한 사항 종업원등의 출원에 대한 제한 사항 의무 위반시에 대한 제재 협력의무에 대한 사항 퇴직후의 직무발명에 대한 사항 신지식재산권 준용 및 적용범위에 대한 사항
■ 부칙 1.시행일 및 경과규정	시행일 및 경과규정에 관한 사항

II

개정 발명진흥법 주요내용



II. 개정 발명진흥법 주요내용

1] 예약승계규정(직무발명보상규정)의 필요성

● 사전예약승계규정과 직무발명보상규정과의 관계

❖ “사전예약승계규정”은

- “종업원등의 직무발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 한 계약이나 근무규정”으로써,
- 통상 기업체등 내부의 고용계약이나 근무규정(취업규칙 등)에 그러한 취지의 규정을 반영하고 있는 것이 일반적입니다.

ex. “회사는 종업원등의 직무발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리와 특허권을 승계한다. 다만, 회사가 그 권리를 승계할 필요나 가치가 없다고 판단하였을 경우에는 그러하지 아니하다.”

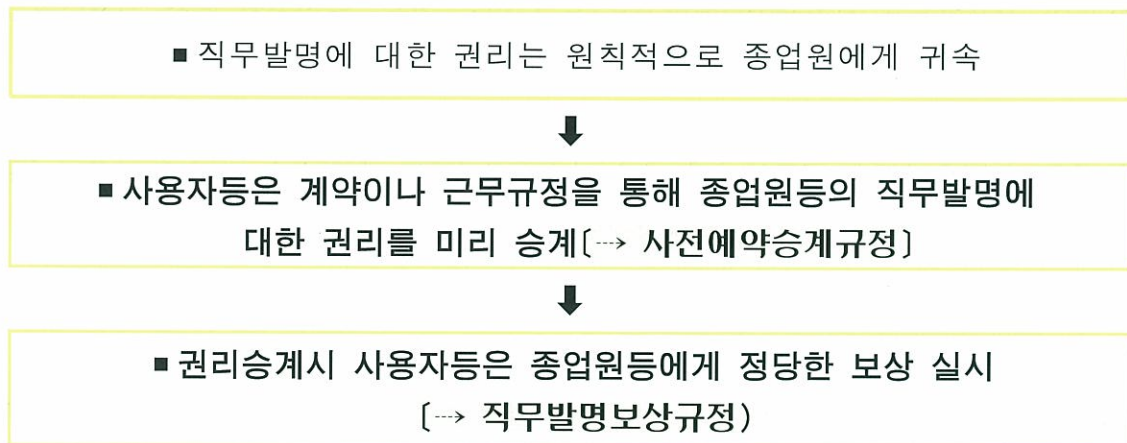
- 사용자등이 이러한 사전예약승계규정을 마련하여, 종업원등의 직무발명에 대한 권리를 실질적으로 승계하고 있다면,
 - 사용자등은 개정 발명진흥법 제15조제1항의 규정에 따라, 그 승계에 따른 보상으로 종업원등에게 “정당한 보상”을 해야할 의무를 지며,
 - 따라서, 사용자등은 사전예약승계규정을 두고 있는 경우, 불가결한 후속 규정으로 종업원등에 대한 보상규정이 있어야 합니다.

❖ 이러한 이유로, 사용자등은 직무발명에 대한 권리승계절차를 비롯하여, 보상금 지급, 기타 직무발명 제도 운용에 필요한 사항을 규정한 “직무발명보상규정”을 제정, 운용할 필요가 있습니다.

- 만일, 사용자등이 고용계약 등에 사전예약승계 관련 조항을 두고 이를 근거로 종업원의 직무발명에 대한 권리를 승계하여 사업화하고 있음에도 불구하고,
- 보상규정을 두지 않거나, 규정을 두고 있더라도 실제 보상을 실시하지 않고 있다면, 법에서 인정하는 권리만을 취할 뿐, 그에 상응하는 의무는 이행하지 않는 모순을 범하게 됩니다.

- ❖ 요컨대, 직무발명에 대한 권리의 귀속원칙으로부터 파생되는 사전예약승계 및 직무발명보상규정의 논리적 관계를 종합하면,
 - 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리는 원칙적으로 종업원등에게 귀속되나,
 - 사용자등은 사전예약승계규정의 취지에 따라 계약 또는 근무규정을 통해 종업원등의 직무발명에 대한 권리를 미리 승계할 수 있습니다.
 - 만일, 계약이나 근무규정 등의 근거없이 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대한 권리를 승계하면 이는 위법사항입니다.
 - * 즉, 직무발명에 대한 권리귀속에 있어“종업원주의”와 “발명의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지함을 목적”으로 하는 특허제도의 기본목적으로부터 사용자등의“사전예약승계”의 논거가 파생
 - 또한, 사용자등은 사전예약승계규정을 근거로 직무발명에 대한 권리를 승계한 경우, 법률에 따라 “정당한 보상”을 해야 하며,
 - 이 경우, 직무발명에 대한 권리승계 및 보상 등 직무발명제도와 관련한 핵심적인 사항을 체계적으로 운용하기 위해서는 사내 규정의 형태로 마련·운용할 필요가 있습니다.
 - 이러한 필요에 따라 통상 기업에서 제정·운용하고 있는 것이 바로“직무발명보상규정”입니다.
 - * 즉, 직무발명에 대한 사용자등의 사전예약승계와 권리승계시 종업원등에 대한 보상의무를 명시하고 있는 법률규정으로부터 사용자등의“직무발명보상규정”의 마련 필요성이 도출

〈 사전예약승계규정 및 직무발명보상규정의 관계 〉

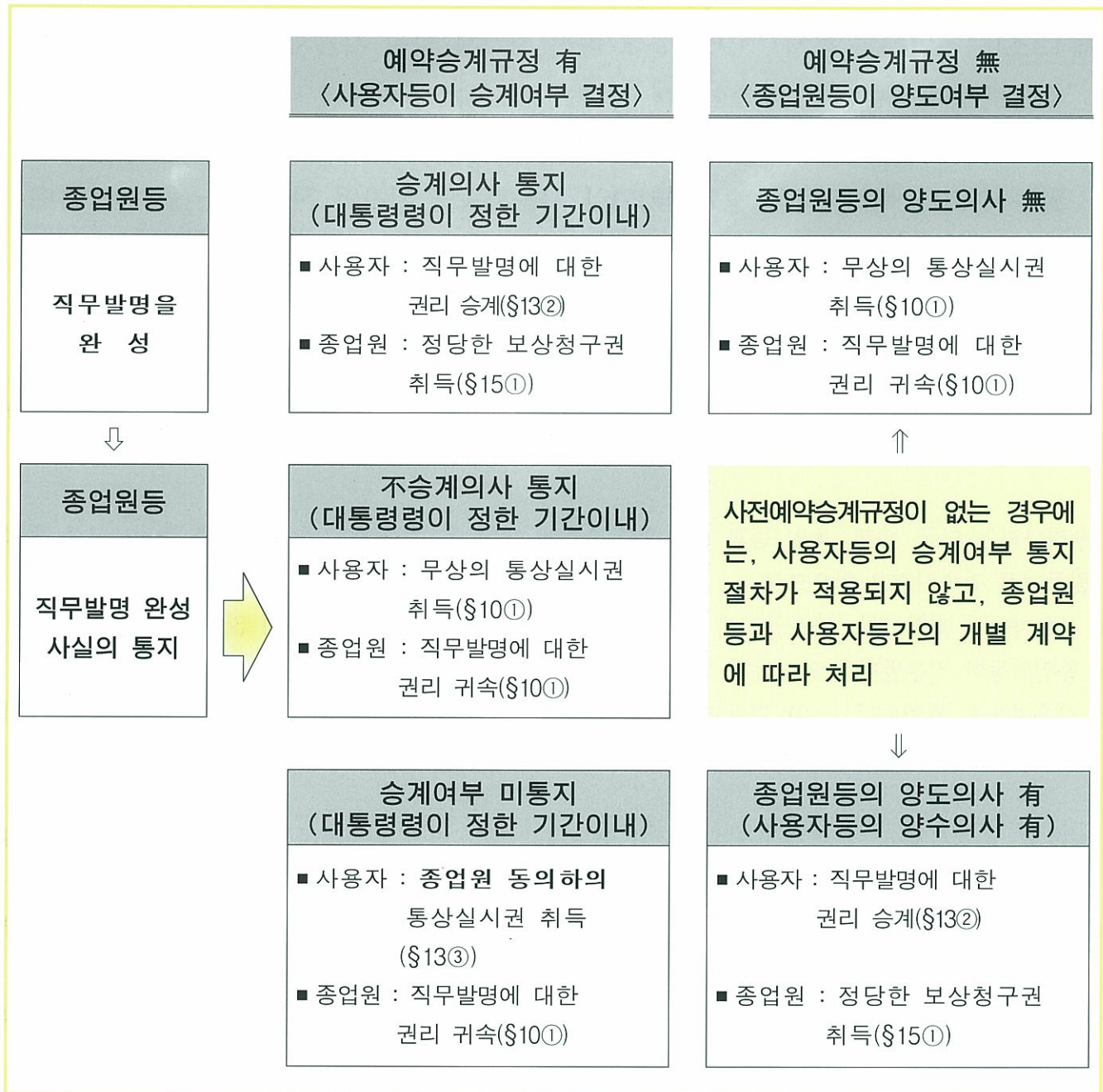


● 개정발명진흥법상 예약승계규정의 필요성

제13조(승계여부의 통지) ①제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계여부를 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.**

- ❖ 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대한 권리를 승계하기 위해서는 **계약** 또는 근무규정에 미리 그 권리를 승계하겠다는 취지(사전에예약승계)를 규정하고 있어야 합니다.
- ❖ 우리나라는 미국, 일본, 독일 등과 같이 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 원칙적으로 종업원등에게 귀속시키고 있으므로,
 - 사용자등이 계약 또는 근무규정에 직무발명에 대한 권리의 승계를 규정하지 않은 경우,
 - 종업원등이 직무발명을 완성하게 되면, 당연히 직무발명에 대한 권리는 종업원등에게 귀속되며,
 - 사용자등은 종업원등이 자발적으로 직무발명에 대한 권리를 양도하지 않는 한, 종업원등의 의사에 반하여 양도를 주장할 수 없습니다.
- ❖ 따라서, 종업원등이 그 발명을 사용자에게 양도하지 않고 직접 출원하여 특허를 취득할 경우, 무상의 통상실시권만을 취득하게 됩니다.
 - 다만, 사용자등이 사전예약승계규정을 두지 않았다고 해서 종업원등으로부터 권리를 승계할 수 있는 기회를 원천적으로 차단하는 것은 사용자등에게 지나치게 가혹할 수 있으므로,
 - 종업원등이 직무발명에 대한 권리를 사용자등에게 양도한다는 의사를 표시하는 경우 등에는 양 당사자간의 개별적인 계약이나 약정에 따라 사용자등도 권리승계가 가능합니다.
- ❖ 개정발명진흥법 제13조제1항의 단서규정은 직무발명에 대한 예약승계규정이 없는 경우에 사용자등이 입게될 불이익(종업원등의 의사에 반하여 직무발명에 대한 권리승계 불가)내용을 명시적으로 규정함으로써,
 - 사용자등의 직무발명보상규정 도입을 적극 유도하여 예측가능성을 높이고, 명확한 근거에 입각한 권리승계와 보상실시를 통해 종업원의 권익이 강화될 것으로 기대됩니다.

〈예약승계규정 유무와 직무발명의 권리귀속관계〉



Ⅲ

직무발명 보상규정 표준모델



Ⅲ. 직무발명 보상규정 표준모델

○○주식회사 직무발명보상규정

2000년 00월 00일 제정

●●● 제1장 총 칙 ●●●

제1조(목적) 본 규정은 발명진흥법에 근거하여, ○○주식회사 (이하 “회사” 이라 한다)의 종업원이 창작한 발명을 보호·장려하여 종업원의 직무에 관한 연구개발의욕을 고취시키고, 이로 인하여 창출된 지식재산권을 합리적으로 관리·활용함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “발명”이란, 다음 각목에 열거하는 것을 말한다.

가. 특허법 제2조제1호의 발명

나. 실용신안법 제2조제1호의 고안

2. “직무발명”이란, 종업원, 법인의 임원(이하 “종업원”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인(이하 “사용자”라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

3. “자유발명”이란, 다음 각목에 열거하는 것으로 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다.

가. 제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명

나. 제5조제2항의 규정에 의해 회사가 승계하지 않기로 결정한 발명

다. 제6조제2항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 않은 발명

4. “발명자”란, 직무발명을 한 종업원등을 말한다.

5. “종업원”이란, 회사와 민법상 고용계약에 의한 종업원, 법인의 임원뿐만 아니라, 노무를 사실상 회사에 제공하는 자를 말한다.

6. “출원유보”라 함은 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나, 출원을 포기 또는 취하하는 것을 말한다.

7. “특허관리전담부서”라 함은 사용자등에서 지식재산권에 관한 기획·조사 및 관리 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.

제3조(권리의 승계) ① 종업원이 발명한 직무발명에 대한 권리(외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포

함한다)는 회사가 이를 승계한다. 다만, 제5조제1항 및 동조제2항의 규정에 따라 직무발명에 해당되지 않는다고 결정한 경우 및 직무발명에 대한 권리를 회사가 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제6조제2항에 의해 제5조제3항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 종업원이 종업원이외의 자와 공동으로 직무발명을 한 경우는 종업원이 갖는 그 직무발명에 대한 권리의 해당지분을 회사가 승계한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 회사가 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제6조제2항에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

●●● 제2장 발명의 신고 및 승계여부의 통지 ●●●

제4조(발명의 신고) ① 종업원이 직무와 관련된 발명을 완성한 때에는 지체없이 다음 각 호의 서류를 소속 부서장 또는 연구기관의 장을 거쳐 특허관리전담부서에 제출하여야 한다. 다만, 2인 이상의 종업원이 공동으로 한 발명인 경우에는 공동으로 제출하여야 한다.

1. 발명신고서【별지 제1호 서식】
2. 양도증【별지 제2호 서식】
3. 발명의 내용 설명서【별지 제3호 서식】
4. 선행기술 조사서(외국 출원의 경우에 한함)【별지 제4호 서식】

② 제1항의 규정에 의한 신고(전자적 방법에 의한 신고를 포함한다)가 있는 경우에 특허관리전담부서장은 즉시 그 발명신고서에 수령일자를 기입하고 날인한 후 사본을 발명자에게 교부하여야 한다.

제5조(심의 및 승계여부의 통지) ① 특허관리전담부서장은 제4조제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 제9조의 규정에 의한 직무발명심의위원회로 하여금 해당 발명에 관한 사항을 심의하게 하고, 심의결과를 토대로 그 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 결정한다. 이 경우 직무발명심의위원회는【별표1】의 발명평가기준에 따라 심의를 하여야 한다.

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의하여 직무발명에 해당된다고 결정한 때에는 그 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 결정한다.

③ 특허관리전담부서장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 권리의 승계결정을 한 때에는 이를 대표이사에게 보고하고, 그 결정의 내용을 발명신고서가 제출된 날부터 4월 이내에 그 발명을 한 종업원과 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제5호 서식】)로 통지하여야 한다.

제6조(승계시점 등) ① 특허관리전담부서장이 제5조제3항의 규정에 의한 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계의사를 통지한 때에는 그때부터 그 직무발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.

② 특허관리전담부서장이 제5조제3항의 규정에 의한 기간 내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는

회사가 그 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 회사는 그 발명을 한 종업원의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

제7조(이의신청) ① 발명자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 제5조제3항의 규정에 의한 통지를 받은 날 또는 제15조제1항의 규정에 의한 보상금을 지급받은 날부터 30일 이내에 특허관리전담부서에 문서(【별지 제6호 서식】)로 그 이유를 기재하여 이의신청을 할 수 있다.

1. 제5조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 결정에 이의가 있는 경우
2. 제15조제1항의 규정에 의하여 지급된 보상금에 이의가 있는 경우

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의한 이의신청이 있는 경우에 이의신청한 발명자(이하 “이의신청인”이라 한다)와 직무발명심의위원회의 의견을 들은 후 이의신청의 수용 여부를 결정한다.

③ 특허관리전담부서장은 제2항의 규정에 의한 결정을 그 이유와 함께 이의신청일로부터 30일 이내에 이의신청인과 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제7호 서식】)로 통지하여야 한다.

④ 이의신청인은 제3항의 규정에 의한 결정에 불복이 있는 경우에 발명진흥법 제29조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있다.

제8조(자유발명의 양도) ① 발명자는 제2조제3호가목에 해당하는 발명이라도 그 발명에 대한 권리를 회사에 양도할 수 있다.

② 발명자가 1항의 규정에 따라 권리를 양도하고자 할 경우에는 제4조에 규정에 따른 신고를 하여야 한다.

③ 이 경우 특허관리전담부서장은 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 그 발명에 대한 권리의 양수 여부를 결정하고, 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.

④ 제1항에 규정에 의해 발명을 승계한 경우, 본 규정에 의해 정해지는 보상기준을 준용한다.

● ● ● 제3장 직무발명심의위원회 ● ● ●

제9조(직무발명심의위원회의 설치) 회사는 직무발명에 대한 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제10조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장·부위원장·약간명의 위원 및 간사로 구성한다.

② 위원은 특허관리전담부서의 임직원 및 소속부서장, 종업원 대표 중에서 회사의 대표이사가 임명하고, 필요시 외부전문가를 위원으로 위촉할 수 있다.

③ 위원장은 특허관리전담부서장이 하며, 간사는 특허관리전담부서의 직원으로 한다.

제11조(위원회의 심의사항) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 제4조제1항의 규정에 따라 신고된 발명의 직무발명 해당 여부

2. 직무발명에 대한 권리의 승계 여부
3. 직무발명의 출원(해외출원 포함), 등록 여부
4. 제7조제1항의 규정에 따른 이의신청의 수용 여부
5. 제13조제4항의 규정에 따른 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 여부
6. 직무발명에 대한 권리의 양도·실시허여기술이전 또는 기타 처분에 관한 사항
7. 제8조의 규정에 의한 권리의 양수 여부
8. 제15조제3항의 규정에 의한 보상금액·지급기준·산정방식·지급시기 등에 관한 사항
9. 본 규정의 개정 및 적용에 관한 사항
10. 기타 대표이사 또는 위원장이 필요하다고 인정하여 위원회에 부의한 사항

제12조(위원회의 운영) ① 위원회는 위원장이 소집한다.

- ② 위원회는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부 동수인 경우 위원장이 결정한다.
- ③ 위원이 해당 발명의 발명자인 경우, 그 위원은 그 발명에 관한 심의에서 제척되며 위원 총수에 산입하지 아니한다.
- ④ 위원장은 직무발명과 관련한 사항을 심의·의결함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
- ⑤ 간사는 회의의 요지를 회의록에 기록하여야 한다.

● ● ● 제4장 출원 및 비용부담 ● ● ●

제13조(출원 등) ① 회사가 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 직무발명(“제8조의 규정에 의한 자유발명”을 포함한다. 이하 본조에서 같다.)에 대해서는 회사 명의로 지체없이 특허출원을 하며, 특허관리전담부서장은 그 사실을 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제8호 서식】)로 통지하여야 한다.

- ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사가 그 직무발명을 비밀로 유지하는 것이 적합하다고 판단한 경우에는 직무발명심의회위원회의 심의를 거쳐 출원하지 아니할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 출원하지 아니할 경우에는 그 이유를 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제8호 서식】)로 통지하여야 한다.
- ④ 회사는 직무발명에 관하여 필요하다고 판단될 경우, 위원회의 심의를 거쳐 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 조치를 취할 수 있다.

제14조(비용부담) ① 회사는 직무발명에 대한 출원 및 권리유지에 소요되는 비용을 부담한다. 다만, 회사

외부로부터 연구비를 지원받은 과제 결과물로 도출된 발명으로 당해 과제 관련규정 또는 별도의 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 제3조제2항의 규정에 의하여 종업원이외의 자와 공동으로 완성한 직무발명에 대한 출원과 권리유지에 소요되는 비용 및 사무에 관해서는 그 발명에 대한 지분 및 별도의 계약이 있는 경우 그에 따른다.

● ● ● 제5장 보 상 ● ● ●

제15조(보상금의 지급) ① 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명진흥법 제13조제1항의 규정에 따라 발명자에게 다음 각 호의 보상금을 지급한다.

1. 출원보상금 : 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금
2. 등록보상금 : 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금
3. 실시·처분보상금 : 직무발명에 대한 권리의 직접실시, 양도 또는 실시허여 등의 처분으로 인하여 수익금이 발생하였을 경우 지급하는 보상금
4. 출원유보 보상금 : 제13조제2항의 규정에 의하여 출원을 유보하는 경우 및 제13조제4항의 규정에 의한 출원을 취하·포기할 경우 지급하는 보상금

② 회사는 제1항의 규정에 의한 보상금을 지급함에 있어서 보상금에 상당하는 승진·승급·연수 등의 비금전적 보상을 고려할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 보상금·지급기준·산정방식·지급시기 등의 세부사항은 발명진흥법 제13조제2항 및 제3항을 고려하여 직무발명보상금산정기준세칙에서 별도로 정한다.

제16조 (공동발명자의 보상) 제15조의 규정에 의한 보상에 있어서 그 직무발명의 발명자가 2인 이상일 경우에는 제4조제1항의 규정에 의하여 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 지분은 균등한 것으로 본다.

제17조(퇴직 또는 사망시의 보상) ① 발명자가 퇴직 또는 사망한 경우에도 발명자가 지급받을 수 있는 보상금을 지급한다. 다만, 발명자가 사망하였을 경우에는 지급받을 수 있는 보상금을 상속인에게 지급한다.

② 퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처의 변동사항이 발생한 때에는 지체 없이 그 사실을 회사에 통지하여야 한다.

제18조(보상금의 불반환) 발명자 또는 상속인이 제15조제1항의 규정에 의하여 이미 지급받은 보상금은 그 직무발명에 대한 권리가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 그 권리가 특허법 제33조제1항의 본문규정에 의한 이유로 무효가 된 경우에는 그러하지 아니하다.

● ● ● 제6장 보 칙 ● ● ●

제19조(비밀유지의무) ① 발명자, 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 회사가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 따라 회사가 승계하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 규정에 의해 회사가 승계하지 아니하기로 확정되어 당해 직무발명에 대한 권리가 발명자에게 귀속되었다 하더라도 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 발명자가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

③ 제1및 제2항의 규정은 발명자, 발명과 관계된 자, 위원회의 위원이 회사를 퇴직한 후에도 적용한다.

제20조(출원의 제한 등) 발명자는 제5조제3항의 규정에 의한 통지를 받을 때까지 그 직무발명을 자기명의로 출원하거나, 그 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 양도해서는 아니 된다.

제21조(손해배상) 발명자가 제4조제1항의 신고의무를 위반하거나, 제19조 및 제20조의 규정에 위반한 경우에는 그로 인해 회사가 입은 손해를 배상하여야 한다.

제22조(협력의무) 발명자는 출원·심사·심판·소송·기타 처분 또는 실시를 위하여 회사가 필요로 하는 경우에는 이에 협력할 의무가 있다. 다만, 회사를 상대로 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

제23조(퇴직 등 후의 취급) 종업원이 퇴직 등을 한 경우에 있어서도 그 발명이 직무발명에 해당하는 경우, 그 취급은 본 규정에 의한다.

제24조(준용 및 적용범위) ① 본 규정은 디자인권, 컴퓨터프로그램, 저작권, 반도체집적회로의 배치 설계에 관한 권리 및 이외의 신지식재산권에 관하여 준용한다.

② 종업원이 발명한 직무발명에 대해서는 법령이나 기타 계약에 의하여 따로 정한 경우를 제외하고는 본 규정을 따른다.

● ● ● 부 칙 ● ● ●

제1조(시행시기) 이 규정은 2006.〇〇.〇〇.부터 종업원의 신고가 있는 직무발명에 대해서 시행한다.

제2조(경과조치) 개정 전 규정에 의하여 회사가 승계한 직무발명에 대한 권리는 종전의 규정에 의하여 승계된 권리로 본다.

[별지 제2호 서식]

양 도 증 (지분 표시)					
발명의 명 칭					
출원번호 (등록번호)					지분율
양 도 인	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
기타					
양 수 인	성 명	○○주식회사	대표이사		
	주 소				
양도인은 위 발명에 대한 권리를 ○○주식회사 직무발명규정 제4조에 따라 ○○주식회사에 양도합니다. 년 월 일 ○○주식회사 귀중					

[별지 제3호 서식]

발명설명서(명세서) -1	
1. 발명의 명칭 (한글, 영문)	
2. 도면의 간단한 설명	(도면이 있을 경우에만 기재)
3. 발명(고안)의 상세한 설명	【발명의 목적】 3.1 발명이 속하는 기술분야 3.2 그 분야 종래기술의 설명 및 문제점 3.3 발명이 이루고자 하는 기술적 과제(발명의 목적)

[별지 제3호 서식]

발명설명서(명세서) -2	
3. 발명(고안)의 상세한 설명	【발명의 구성】 3.4 발명의 구성 및 작용 가) 과제를 해결하기 위한 수단 나) 기능 및 작용 다) 실시예
	【발명의 효과】
4. 특허청구범위	4.1 청구항1 4.2 청구항2 4.3 청구항3

[별지 제4호 서식]

선행기술 조사서			
제출자(발명자)		접수번호	
발명의 명칭		제출일자	
1. 선행기술과의 대비			
기존 특허 (제목, 특허번호, 출원일자)	본 발명 대비 신규성 (어떤 점이 새로운가?)	본 발명 대비 진보성 (청구범위가 어떻게 다른가?)	
2. 관련자료(참고문헌, 학회지 등)			
문헌명, 저자, 페이지 등	기술 요약	참고문헌과 비교시 본발명의 특징	

[별지 제5호 서식]

통지일자	
수령자	직위 :
	성명 : (인)

심사결과 통지서	
문서(접수)번호	
수신(발명자)	
발명의 명칭	
제 목	직무발명심의위원회 심사결과 통지
00 주식회사 종업원의 직무발명에 관한 보상규정 제5조에 따라 귀하의 발명에 대한 심사결과를 아래와 같이 통지합니다.	
결 정 사 항	
1. 직무발명 여부	
2. 회사의 승계 여부	
3. 특허성의 등급결정	
4. 국내외 출원여부	
5. 출원시 심사청구여부	
6. 기타	
20 년 월 일 00주식회사 직무발명심의위원회 위원장 (인) 00주식회사 특허관리전담부서장 (인)	

[별지 제7호 서식]

이의신청결정 통지서	
문서번호	
수 신	
발명의 명칭	
제 목	직무발명심의위원회 이의신청결과 통지
00 주식회사 종업원의 직무발명에 관한 보상규정 제7조에 따라 귀하의 이의신청에 대한 결과를 아래와 같이 통지합니다.	
결 정 사 항	
1. 신청 이유(요약)	
2. 결정 내용	
20 년 월 일 00주식회사 직무발명심의위원회 위원장 (인) 00주식회사 특허관리전담부서장 (인)	

[별지 제8호 서식]

출원 통지서			
문서번호			
수 신			
발명의 명칭			
발 명 자			
00 주식회사 종업원의 직무발명에 관한 보상규정 제13조에 따라 귀하의 발명에 대해 아래와 같이 출원여부 등을 통지합니다.			
권리 내용			
출원 여부			
출원 일자		출원 번호	
미출원 이유			
20 년 월 일 00주식회사 특허관리전담부서장 (인)			
첨부 : 출원명세서			

○○주식회사 직무발명보상금 산정기준세칙

제정 2000. 00. 00.

제 1 조 (목적) 이 세칙은 ○○주식회사 직무발명보상규정 제15조제3항에 근거하여 종업원의 직무발명에 대한 보상금 산정의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (출원보상금) 출원보상금의 액수는 00만원으로 한다. 다만, [별표2]에 따라 비금전적보상을 고려할 수 있다.

제 3 조 (등록보상금) 등록보상금의 액수는 00만원으로 한다. 다만, [별표2]에 따라 비금전적보상을 고려할 수 있다.

제 4 조 (실시·처분보상금) ①직무발명에 대한 실시·처분보상금은 [별표2]에 의해 산정된 공헌이익액 또는 처분수입금의 00%를 발명자에게 지급한다.

②종업원이 자유발명에 관하여 특허를 받을 권리 또는 특허권을 회사에 양도한 경우, 실시·처분보상금은 [별표2]에 의해 산정된 공헌이익액 또는 처분수입금의 00%를 발명자에게 지급한다

③실시·처분보상금은 당해 발명의 실시 또는 처분으로 인하여 회사에 수익이 발생하는 동안 계속 지급하되, 매년 분할 지급할 수 있다.

제 5 조 (출원유보보상금) 출원유보보상금의 액수는 00만원으로 한다. 다만, [별표2]에 따라 비금전적보상을 고려할 수 있다.

제 6 조 (보상금의 조정) 제2조 내지 제5조의 보상금은 직무발명심의회위원회가 발명의 경위와 내용, 발명자의 회사에 대한 기여도, 실시수익의 규모 등을 고려하여 조정할 수 있다.

부 칙(2001. 12. 4.)

이 세칙은 2000년 00월 00일부터 시행한다.

[별표 1]

발명평가기준

❖ 평가기준표 (예시)

평가요소	평가기준			
기술성(20)	낮음(5)	보통(10)	높음(15)	매우 높음(20)
실시가능성(20)	실시가능성 낮음(5)	부분적인 보완 후 실시가능 (10)	즉시 실시 가능하지 만 추가적인 시설 필요(15)	즉시 실시 가능 (20)
독창성(20)	직무상 당연히 착상 가능(5)	문헌, 기타자료에 의해 착상가능(10)	다른발명을 독창적으로 개량·고안(15)	극히 독창적이며, 고도의 기술(20)
경제적가치(20)	연간 순수익 1,000만원 미만(5)	연간 순수익이 5,000만원 미만(10)	연간 순수익이 1억원 미만(15)	연간순수익이 1억원 이상 (20)
독점성(10)	회사 외부의 제3자 발명을 이용해야만 실시 가능(이용발명) (3)		공유권리자 및 무상의 실시권자 존재 (6)	완전한 독점 가능 (10)
기술의수명(10)	1년 미만 (3)	5년 미만 (6)	10년 미만 (8)	10년 이상 (10)

※[평가결과] 00점 이상 : 직무발명 승계 및 국내출원
00점 이상 : 해외출원

해설

- 신고된 직무발명에 대한 직무발명심의위원회의 자의적 판단을 방지하기 위해 발명 평가기준을 미리 마련하는 것이 필요합니다.
- 상기 발명평가기준이 정당한 보상기준으로 인정되기 위해서는 개정 발명진흥법 제15조제2항 규정에 따라 회사와 종업원등간에 충분한 협의, 의견청취 등의 절차를 진행해야 합니다.

[별표 2]

보상금 지급기준

출원 · 등록 · 출원유보 보상금

정액법

출원 보상금	등록 보상금	출원유보 보상금
• 특허 : 00 만원 • 실용신안 : 00 만원 • 디자인 : 00 만원	• 특허 : 00 만원 • 실용신안 : 00만원 • 디자인 : 00만원	• 특허 : 00 만원 • 실용신안 : 00만원 • 디자인 : 00만원
상기 금전적 보상 또는 승진평가점수반영중 택1	상기 금전적 보상 또는 승진평가점수반영중 택1	※그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익고려

평가 점수법

등급	평가점수	특 허	실 용	의 장
1등급	80 - 100	70만원	50만원	
2등급	70 - 79	60만원		
3등급	60 - 69	50만원	40만원	30만원
4등급	50 - 59	40만원	30만원	20만원
5등급	40 - 49	30만원	20만원	10만원
6등급	40미만	20만원	10만원	5만원

해설

- [별표1]의 보상기준에 의해 회사가 승계하기로 결정한 발명에 대해, 출원, 등록, 출원유보, 실시·처분시 지급해야 하는 보상금의 기준을 미리 마련합니다.
- 보상금지급액은 정액법에 따라 발명마다 일정액을 지급하는 방법을 사용할 수도 있으며, [별표1]의 발명평가기준에 의해 산출된 평가점수에 따라 차등지급하는 평가점수법에 의할 수도 있습니다.
- 보상금 지급기준 역시 발명평가기준과 동일하게, 개정발명진흥법 제15조제2항의 규정에 따른 기준이라 정당한 보상으로 인정 받을 수 있습니다.
- 금전적 보상외에 기타 보상형태를 고려할 수 있습니다.

〈 연구원이 선호하는 보상제도 〉

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ①Fellow제 시스템(21.0%) | ②개인별 경력관리 및 개발(12.8%) |
| ③개인자율과제 수행기회 부여(11.7%) | ④특별보너스(8.6%) |
| ⑤visiting scholar제도(8.4%) | ⑥안식년 제도(7.0%) |
| ⑦시장가치를 반영한 보상지급(6.7%) | ⑧학위과정 지원(6.1%) |
| ⑨Post Doc. 지원(5.8%) | ⑩희망직무선택권(4.7%) |
| ⑪기타(7.2%) | |
- (* 굵은 항목이 비금전적 보상, A연구소 조사결과)

❖ 실시 및 처분보상금

슬라이드법

- 발명에 의해 얻어지거나, 얻어질 모든 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법입니다.

● CASE 1

실시 보상금	항목	세부항목	산출기준
	투입비	경상적 지출	당해 발명을 위해 연구기간동안 사용된 경상연구개발비 (인건비, 국내·외여비, 연구활동비, 용역및 위탁연구비, 제경비 등)
		자본적 지출	당해 발명을 위해 연구기간동안 구입 사용한 연구장비 (구매, 제작 등)등에 투입된 총투자 비용
	수익액	기술료	발명 건으로 업체등과 기술이전 계약으로 체결하여 받은 기술료 전액
		경비절감 또는 수익증대 효과	※ 제시된 효과를 기초로 하되 산출근거의 타당성을 검토하여 조정하고 심의위원회에서 의견 - 경비절감 : 사업부서 확인 인건비등의 경비절감 및 구 매대체효과에 대한 적절한 산출방법을 적용하여 작 성하고 입증자료 제출 - 수익증대 : 사업부서 확인 영업수익을 객관적으로 산출 가능하게 작성
공헌 이익액	수익액 - 투입비		
처분 보상금	처분수입금 = 기술료 - 투입비		

※ 실시보상금은 공헌이익액의 00%를 지급한다.

※ 처분보상금은 처분수입금의 00%를 지급한다.

● CASE 2 실시보상금

순이익	보상금 산정
1,000만원 이하	기준금액 × 30%
1,000만원 초과 5,000만원 이하	기준금액 × 20% + 100만원
5,000만원 초과	기준금액 × 10% + 200만원

※ ① 순이익

⇒ (총판매량×판매단가) - (제조원가 + 영업경비)

② 기준금액

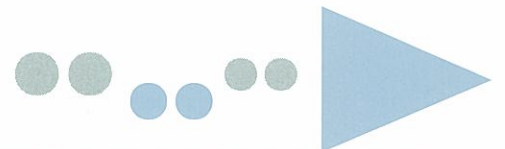
⇒ 순이익 × 이용률(당해 제품에서 특허가 이용되는 비율)

● CASE 3 실시·처분보상금

실시료 수입액 또는 양도금액	보상금 산정
1,000만원 이하	양도대금 또는 실시료 × 30%
1,000만원 초과 5,000만원 이하	(양도대금 또는 실시료 - 1,000만원) × 20% + 300만원
5,000만원 초과	(양도대금 또는 실시료 - 5,000만원) × 10% + 1,100만원

IV

조문별 내용 및 해설



IV. 조문별 내용 및 해설

1 제1장 총칙

❖ 목적

제1조(목적) 본 규정은 발명진흥법에 근거하여, ○○대학교 (이하 “대학”이라 한다)의 종업원이 창작한 발명을 보호·장려하여 종업원의 직무에 관한 연구개발의욕을 고취시키고, 이로 인하여 창출된 지식재산권을 합리적으로 관리·활용함을 목적으로 한다.

취지

- 직무발명보상규정의 목적에 관한 규정으로서 제정목적· 취지 등을 정확하게 파악하고 이해할 수 있도록 함과 동시에 다른 조문 해석의 지침으로서 활용될 수 있도록 합니다.
- '07년 4월 11일부터 시행되는 개정 발명진흥법을 근거로 합니다.
- 발명진흥법상의 직무발명보상규정은 강행규정으로서, 법과 다른 내부규정은 무효로 법적효과를 가질 수 없습니다.

참고사항

- 지식재산권
 - 산업재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 의미하며, 저작권을 포함하여 지식재산권이라고 합니다.
 - 또한 반도체배치설계, 컴퓨터프로그램, Know-How 등을 포함하는 신지식재산권을 대상으로 포함시킬 수도 있습니다.

용어의 정의

제2조(용어의 정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “발명”이란, 다음 각목에 열거하는 것을 말한다.

가. 특허법 제2조제1호의 발명

나. 실용신안법 제2조제1호의 고안

2. “직무발명”이란, 종업원, 법인의 임원(이하 “종업원”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인(이하 “사용자”라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

3. “자유발명”이란, 다음 각목에 열거하는 것으로 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다.

가. 제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명

나. 제5조제2항의 규정에 의해 회사가 승계하지 않기로 결정한 발명

다. 제6조제2항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 않은 발명

4. “발명자”란, 직무발명을 한 종업원등을 말한다.

5. “종업원”이란, 회사와 민법상 고용계약에 의한 종업원, 법인의 임원뿐만 아니라, 노무를 사실상 회사에 제공하는 자를 말한다.

6. “출원유보”라 함은 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나, 출원을 포기 또는 취하하는 것을 말한다.

7. “특허관리전담부서”라 함은 사용자등에서 지식재산권에 관한 기획·조사 및 관리 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.

취지

- 용어의 정의에 관한 규정으로서 직무발명보상규정에서 빈번히 사용되거나 중요한 용어에 대하여 그 의미를 명확히 하여 의문이 생기지 않도록 함과 동시에 규정의 집행과정에서 발생할 수 있는 혼란을 방지하기 위하여 용어에 대한 정의 규정을 둡니다.

해설

- 원칙적으로 “발명”이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것으로(특허법 제2조제1호) 특허법상의 발명만을 의미하나, 본 규정에서는 실용신안법상의 고안도 포함합니다.
- “고안”이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말합니다.(실용신안법 제2조제1호)

- “직무발명”이란, 개정 발명진흥법 제2조제2호를 의미합니다.
- “자유발명”이란, 일반적으로 직무발명이외의 발명만을 의미하나, 회사가 승계하지 않기로 결정한 발명 및 기간내에(종업원의 완성사실 통지후 4개월) 승계여부를 통지하지 않은 발명에 대해서는 발명자가 직접 출원할 수 있기에 이 경우도 포함시킵니다.
- “종업원등”의 개념은 민법상 고용계약에 의한 종업원뿐만 아니라, 사실상 타인(사용자)에게 노무를 제공한다는 객관적 사실만 있으면 성립되는 것으로 “노무를 사실상 제공하는 자”에는 일시적·임시적으로 고용(아르바이트, 파트타임)된자, 촉탁이나 기능습득중인 양성공 및 수습공을 포괄하며, 상근·비상근·보수지급유무·근로기준법상의 최하 연령 등을 불문합니다.
- '06년 9월 4일 시행이전 발명진흥법(이하, “구법”이라 합니다.)에서는 출원유보라는 개념이 “직무발명의 공개로 인하여 회사에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 발명자의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보하는 것”을 의미하였으나, 개정 발명진흥법하에서는 그 개념이 승계 후 출원 하지 않거나, 출원 후 취하, 포기하는 것을 의미합니다. 다만, 보상금을 지급해야 함은 동일합니다.(개정 발명진흥법 제16조)
- “특허관리전담부서”는 개정발명진흥법 제2조제5호를 의미하는 것으로, 별도의 부서가 설치되어 있지 않은 경우에는 회사의 특허담당자가 속한 부서가 이에 해당됩니다.

※ 업무발명

업무발명이란 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무 범위에는 속하지 않으나 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 말하는 것으로 직무발명과는 구분되는 개념입니다.

❖ 권리승계

제3조(권리의 승계) ① 종업원이 발명한 직무발명에 대한 권리(외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함한다)는 회사가 이를 승계한다. 다만, 제5조제1항 및 동조제2항의 규정에 따라 직무발명에 해당되지 않는다고 결정한 경우 및 직무발명에 대한 권리를 회사가 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제6조제2항에 의해 제5조제3항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 종업원이 종업원이외의 자와 공동으로 직무발명을 한 경우는 종업원이 갖는 그 직무발명에 대한 권리의 해당지분을 회사가 승계한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 회사가 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제6조제2항에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

해설

● 제1항

- 회사가 종업원의 직무발명을 승계하여 당해 발명을 안정적으로 사용할 수 있는 근거조항으로서, 회사는 필요에 따라 승계하지 않을 것을 결정할 수도 있습니다.

다만, “고등교육법 제3조의 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 전담조직이 승계하며 소유합니다.(개정 발명진흥법 제10조제2항)

- 직무발명을 제외한 종업원등의 발명에 대해 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효입니다.(개정 발명진흥법 제10조제3항)
- 외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함시킬 것인지 여부는 사후 분쟁의 소지를 예방하기 위해 사용자등과 발명자인 종업원간에 협의를 통해 결정하는 것이 바람직합니다.

협의를 거치지 않고 사용자에게 의해 일방적으로 외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함시킬 경우, 협의되지 않은 발명자와의 관계에서는 무효입니다.

- ※ 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제4조제3항에서는, 국가승계하는 권리에는 외국에 특허출원할 수 있는 권리를 포함시키고 있음
- 특허관리전담부서 및 직무발명심의위원회 심의결과 i) 직무발명에 해당하지 않거나, ii) 회사가 승계하지 않기로 결정한 발명 또는 iii) 발명자가 완성사실을 통지한 날로부터 4개월 이내 승계여부를 통지하지 않은 직무발명에 대해서는 회사가 아닌 발명자에게 그 권리가 귀속됩니다.
- 상기 i), ii)에 해당되어 발명자가 직무발명에 대해 특허권을 취득하였을 경우 직무발명의 성질은 지속되기 때문에 회사는 무상의 통상실시권을 취득합니다. 그러나, iii)의 경우 개정 발명진흥법에 새로이 추가된 내용으로 회사가 4개월 이내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 발명자의 동의없이 무상이 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 따라서 법적으로 인정되는 통상실시권을 취득하기 위해서는 적어도 4개월 이내에 승계여부를 통지하여야 합니다.

● 제2항

- 회사가 공동발명을 승계하는 경우 회사는 공동발명중 당해 종업원의 지분만을 승계할 수 있습니다.
- 종업원이 아닌 제3자와의 공동발명인 경우에는 일반적으로 공동발명이 행해지기 전 계약에 의해 지분을 정하게 되나 계약으로 지분이 정해지지 않은 경우에 지분은 균등한 것으로 추정됩니다.

2 제2장 발명의 신고 및 승계여부의 통지

❖ 발명의 신고

제4조(발명의 신고) ① 종업원이 직무와 관련된 발명을 완성한 때에는 지체없이 다음 각 호의 서류를 소속 부서장 또는 연구기관의 장을 거쳐 특허관리전담부서에 제출하여야 한다. 다만, 2인 이상의 종업원이 공동으로 한 발명인 경우에는 공동으로 제출하여야 한다.

1. 발명신고서 【별지 제1호 서식】
2. 양도증 【별지 제2호 서식】
3. 발명의 내용 설명서 【별지 제3호 서식】
4. 선행기술 조사서(외국 출원의 경우에 한함) 【별지 제4호 서식】

② 제1항의 규정에 의한 신고(전자적 방법에 의한 신고를 포함한다)가 있는 경우에 특허관리전담부서장은 즉시 그 발명신고서에 수령일자를 기입하고 날인한 후 사본을 발명자에게 교부하여야 한다.

해설

● 제1항

- 발명을 창출한 종업원은 당해 발명의 직무발명 해당여부 및 발명자의 직위, 발명의 상세한 설명 등을 기재하여 특허관리전담부서에 신고하여야 합니다.
- 종업원의 신고는 개정 발명진흥법 제12조에 명문으로 새롭게 반영된 것으로써 발명을 완성한 경우 지체없이 문서로 통지(전자적 방법에 의한 경우도 포함)해야 합니다. 대부분의 회사가 이미 규정하고 있던 것을 법정화시킨 것으로 발명의 안정적 승계를 통한 권리확보가 용이해지며 기술유출방지를 위한 관리비용이 경감될 것으로 기대됩니다.
- 신고의무를 위반할 경우 회사에 중대한 손해를 입힐 수 있으므로 이를 담보하기 위해 손해배상의무를 규정합니다.(후술)
- 한편, 직무발명의 신고는 특허관리전담부서 및 회사에게 직무발명해당여부의 판단 및 승계여부를 촉구하는 성격을 갖고 있으며, 당해 발명이 공동발명인 경우에는 직무발명신고서가 각 발명자의 지분을 추정하는 유력한 증거자료로 사용될 수 있으므로 보상금 산정을 위해 특허관리전담부서뿐만 아

나라 종업원에게도 중요한 절차입니다.

- 최초 신고시 “양도증” 을 반드시 포함시킬 필요는 없습니다. 회사가 승계하지 않는 직무발명도 있으며, 특히 개정 발명진흥법상에는 회사가 승계의사를 통지한 때부터(발신주의) 권리가 승계됩니다. (제13조제2항) 다만 절차의 간소화 및 권리승계의 명확화를 위해 최초 신고시 접수를 받는 것을 권장합니다.
- “발명의 내용설명서” 는 당해 발명의 승계여부 및 등급평가를 위해 반드시 필요한 것으로써 구체적으로 작성하는 것이 필요하며 특히, 미완성발명에 대해서는 사용자등의 승계여부통지기간 4개월이 적용되지 않기 때문에 최초 제출시 구체적으로 작성하여야 합니다.

〈 완성된 발명을 통지하지 않을 경우의 문제점 〉

- 개정법 제13조제1항에서는 종업원등의 직무발명 완성사실 통지가 있는 경우, 사용자등은 대통령령이 정하는 기간 이내에 그 권리의 승계여부를 통지하도록 되어 있음
- 이 때, 종업원등의 통지내용이 불충분한 경우, 사용자등의 입장에서는 권리의 승계여부를 판단하기 곤란함에도 불구하고, 법률의 규정에 따라, 대통령령이 정하는 기간 이내에 승계여부를 통지해야하는 불합리한 상황이 초래



< 『발명의 완성』에 대한 설명 >

■ 발명의 정의(특허법 제2조제1호)

“자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”

■ “발명의 완성”에 관한 판례

“특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 할 것이다”(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결)

■ “발명의 완성”에 관한 講學상 설명

- 발명의 정의조항을 토대로 볼 때, 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로서는 다음에서 보는 바와 같이 구체성을 결한 발명은 미완성된 발명으로, 발명으로서 성립되지 아니한 것으로 볼 수 있음
- 미완성 발명의 구체적 예시
 - 단순한 문제나 착상의 제출 또는 소망의 표현에 그치고, 어떻게 이것을 실현하는 가를 알 수 없는 것은 발명으로서의 구체성이 결여된 것
 - 해결수단은 제시되어 있지만 극히 막연한 제안에 불과하여 어떻게 이것을 구체화할 것인가에 대한 상세한 설명이 분명하지 않은 것
 - 해결수단은 제시되어 있지만 그 수단만을 가지고서는 목적을 달성할 수 없는 것
 - 어떤 기술적 문제를 완전히 해결하기 위해서는 복수의 구성요건의 결합이 필요하다는 새로운 착상을 얻어 연구를 추진한 것일지라도 그 중 하나의 구성요건이 해결되지 않아 현재의 기술수준으로는 실현 불가능이며, 장래의 실현가능성도 분명하지 않은 것 (전체로서 착상의 영역을 벗어나지 못한 것이므로 미완성 발명)
 - 구성이 구체적으로 제시되어 있어도 그 구성을 해결수단으로 인정하기 위해서는 실험결과 등의 구체적 뒷받침을 필요로 함에도 불구하고, 그 뒷받침이 없는 것 등

- '06년 9월 신설된 종업원등의 직무발명 완성사실 통지의무는 기존에 없던 새로운 의무를 종업원등에게 부과한 것은 아니며, 민간기업 실무상 운용되고 있던 절차를 현실화한 것임

〈 통지의무 신설에 따른 종업원의 부담여부〉

■ 사전예약승계규정이 있는 경우

- 직무발명규정 등의 형태로 사전예약승계의 취지를 구현하고 있는 기업의 경우, 대부분 직무발명에 대한 신고의무를 규정

■ 사전예약승계규정이 없는 경우

- 이 경우에도 종업원등의 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 사용자등이 종업원등의 의사에 반하여 결정할 수 없다는 것(법 제13조제1항)과,
- 직무발명에 대하여 종업원등이 출원하여 특허를 받았을 때 발생하는 사용자의 통상 실시권(법 제10조제1항) 행사를 위한 종업원의 협력의무를 고려시,

➔ 기존에 이미 운용되고 있는 제도를 사용자등 및 종업원등이 보다 명확히 이해할 수 있도록 법에 반영한 것으로 종업원등의 입장에서 볼 때, 기존에 없던 부담이 신설된 것은 아님

● 제2항

- 종업원의 직무발명신고는 개정 발명진흥법 제12조“직무발명 완성사실의 통지”에 해당하는 것으로, 회사는 신고를 받은 날로부터 4개월 이내에 승계여부를 통지하여야 합니다.
- 따라서 추후 분쟁의 소지를 줄이기 위해 신고를 받은 특허관리전담부서장은 수령일자를 기입하고 날인한 후 사본을 발명자에게 교부하는 것이 필요합니다.

❖ 심의 및 승계여부의 통지

제5조(심의 및 승계여부의 통지) ① 특허관리전담부서장은 제4조제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 제9조의 규정에 의한 직무발명심의위원회로 하여금 해당 발명에 관한 사항을 심의하게 하고, 심의결과를 토대로 그 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 결정한다. 이 경우 직무발명심의위원회는 【별표1】의 발명평가기준에 따라 심의를 하여야 한다.

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의하여 직무발명에 해당된다고 결정한 때에는 그 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 결정한다.

③ 특허관리전담부서장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 권리의 승계결정을 한 때에는 이를 대표이사에게 보고하고, 그 결정의 내용을 발명신고서가 제출된 날부터 4월 이내에 그 발명을 한 종업원과 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제5호 서식】)로 통지하여야 한다.

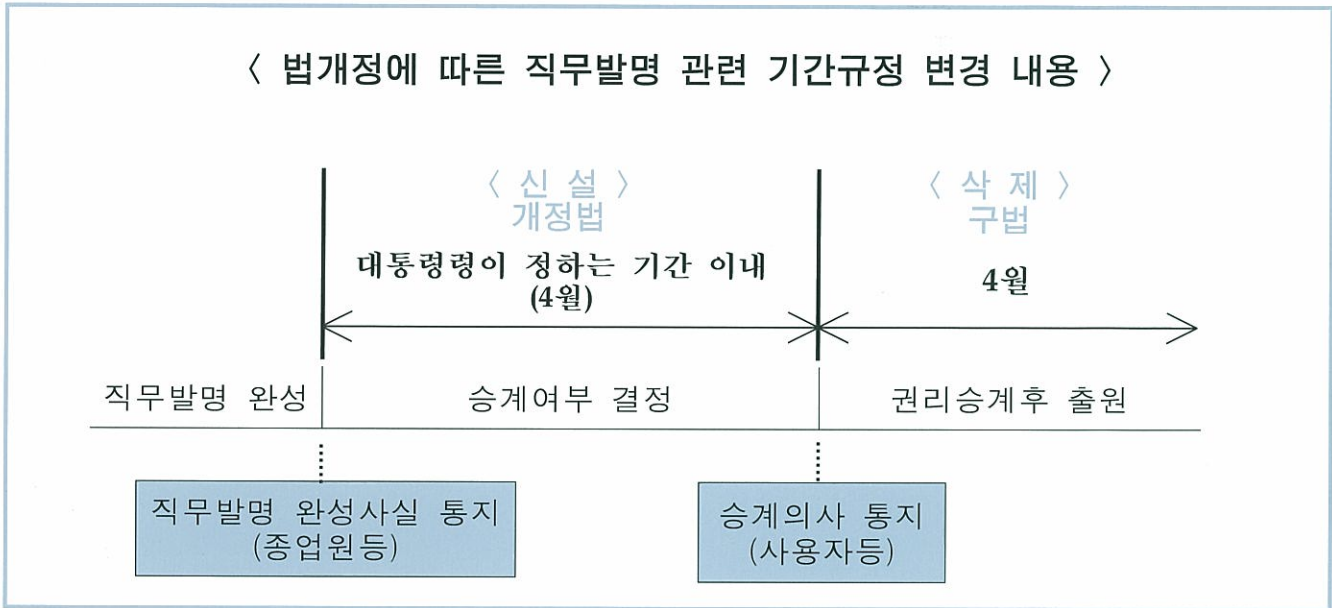
해설

● 제1항 및 제2항

- 개정 발명진흥법에서는 직무발명완성사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 승계여부를 통지해야 하기에, (기간내에 승계여부를 통지하지 않은 경우 발명자의 동의없이 무상의 통상실시권을 취득할 수 없음) 발명자가 신고한 발명에 대하여 승계여부를 판단하기 위한 심의가 필요하며, 평가결과를 발명자에게 통지해야 할 의무를 규정한 조항입니다.
- 특허관리전담부서장은 신고된 종업원의 발명에 대하여 직무발명심의위원회로 하여금 ①직무발명의 해당여부 ②승계여부 ③보상금산정의 기초가 되는 발명의 평가 ④국내외 출원여부 ⑤발명자의 인정 및 공동발명인 경우의 각 발명자의 기여율 등(【별지 제5호 서식】의 내용)을 심사하게 하여 그 결과를 통지함으로써 신고된 발명의 성격 및 승계여부를 확정하는 절차입니다.
- 특히, 신고된 직무발명에 대한 직무발명심의위원회의 자의적 판단을 방지하기 위해 【별표1】과 같은 발명 평가기준을 미리 마련하는 것이 필요합니다.
- 다만, 발명평가기준이 정당한 보상기준으로 인정되기 위해서는 개정 발명진흥법 제15조제2항 규정에 따라 회사와 종업원등간에 충분한 협의, 의견청취 등의 절차를 진행해야 합니다.
- 따라서 이러한 절차는 승계시점의 판단기준이 될 뿐만 아니라 종업원의 정당한 보상청구권이 발생하는 시점(소멸시효의 기산점)이기 때문에 중요한 절차이며, 발명의 성격을 1차적으로 확정하는 단계입니다.

● 제3항

- 개정 발명진흥법 제13조제1항에 따라 신고된 직무발명에 대해 회사가 승계할 것을 결정한 경우 문서로 통지해야 하며, 4개월의 기간은 개정 발명진흥법 시행령 제5조에서 규정한 법정기간입니다.



- 또한, 통지일자 및 수령자의 확인을 받는 것이 추후 분쟁의 소지를 예방할 수 있습니다.

※ 〈 승계여부 통지에 따른 사용자와 종업원간 권리관계 〉

구 분	사용자	종업원
승계 의사 통 지	직무발명에 대한 권리 귀속 (법 §13②)	정당한 보상청구권 취득 (법 §15①)
불승계의사 통 지	무상의 통상실시권 취득 (법 §10①)	직무발명에 대한 권리 귀속 (법 §10①)

❖ 승계시점 등

제6조(승계시점 등) ① 특허관리전담부서장이 제5조제3항의 규정에 의한 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계의사를 통지한 때에는 그때부터 그 직무발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.

② 특허관리전담부서장이 제5조제3항의 규정에 의한 기간 내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 회사가 그 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 회사는 그 발명을 한 종업원의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

해설

● 제1항

- 개정 발명진흥법 제13조제1항 및 제2항을 반영한 것으로, 승계시점에 따라 발명자는 정당한 보상금 청구권을 취득하고, 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계하므로 불필요한 분쟁을 사전에 예방하기 위해 승계시점을 명확히 하는 것이 필요합니다.
- 승계시점은 의사표시에 대한 “발신주의”를 채택, 승계의사 통지문서가 종업원들에게 도달된 시점이 아니라, 이를 발송한 때에 회사에 권리가 승계되며, 별도의 양도 절차는 필요 없습니다.
- 다만, 직무발명보상규정을 마련하지 못한 경우에는 직무발명 건건 마다 별도의 승계 절차 즉, 계약을 체결하여 권리귀속을 결정하는 것이 일반적입니다.

● 제2항

- 개정 발명진흥법 제13조제3항을 반영한 것으로, 종업원의 완성사실통지를 받은날로부터 4개월 이내에 승계여부에 대한 의사표시를 하지 않은 경우 사용자등은 개정 발명진흥법 제10조제1항에서 인정되는 최소한의 권리인 통상실시권마저도 발명자의 동의 없이는 확보될 수 없는 바, 사용자등은 특히 주의를 해야 합니다.

❖ 이의신청

제7조(이의신청) ① 발명자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 제5조제3항의 규정에 의한 통지를 받은 날 또는 제15조제1항의 규정에 의한 보상금을 지급받은 날부터 30일 이내에 특허관리전담부서에 문서(【별지 제6호 서식】)로 그 이유를 기재하여 이의신청을 할 수 있다.

1. 제5조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 결정에 이의가 있는 경우
2. 제15조제1항의 규정에 의하여 지급된 보상금에 이의가 있는 경우

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의한 이의신청이 있는 경우에 이의신청한 발명자(이하 “이의신청인”이라 한다)와 직무발명심의위원회의 의견을 들은 후 이의신청의 수용 여부를 결정한다.

③ 특허관리전담부서장은 제2항의 규정에 의한 결정을 그 이유와 함께 이의신청일로부터 30일 이내에 이의신청인과 소속 대학장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제7호 서식】)로 통지하여야 한다.

④ 이의신청인은 제3항의 규정에 의한 결정에 불복이 있는 경우에 발명진흥법 제29조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있다.

해설

● 제1항

- 신고된 발명에 대하여 직무발명여부, 보상의 기초가 되는 평가, 승계 여부, 보상금액 등에 대한 심사결과에 대하여 당해 발명을 완성한 종업원이 의견을 제출할 수 있는 절차를 마련함으로써 발명자인 종업원의 절차적 권리를 보장하기 위한 규정입니다.
- 특히, 발명자의 보상과 관련해서는, 개정 발명진흥법 제15조제2항 각호의 절차적규정을 준수하여 마련된 보상기준이라면, 합리적인 것으로 인정되어 정당한 보상으로 간주됩니다.

● 제2항 및 제3항

- 절차 및 서식에 관한 사항으로서 이의신청이 접수되면 직무발명심의위원회는 이의신청에 대해 심사를 하고 그 결과를 청구인에게 통보해야 합니다.

● 제4항

- 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 개정발명진흥법 18조 규정에 따라 산업재산권분쟁조정위원회의 조정을 신청할 수 있습니다.
- 특히, 개정 발명진흥법에서는 분쟁조정제도 이용의 활성화를 위해 조정의 효력을 “민법상 계약”에서 “재판상 화해”로 강화 하였습니다.(개정 발명진흥법 46조) 따라서 조정조서의 양당사자에 대한 구속력이 강화되어 대체적 분쟁해결수단으로 많이 사용할 것을 권고합니다.

❖ 자유발명의 양도

제8조(자유발명의 양도) ① 발명자는 제2조제3호가목에 해당하는 발명이라도 그 발명에 대한 권리를 회사에 양도할 수 있다.

② 발명자가 1항의 규정에 따라 권리를 양도하고자 할 경우에는 제4조에 규정에 따른 신고를 하여야 한다.

③ 이 경우 특허관리전담부서장은 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 그 발명에 대한 권리의 양수 여부를 결정하고, 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.

④ 제1항에 규정에 의해 발명을 승계한 경우, 본 규정에 의해 정해지는 보상기준을 준용한다.

해설

- 직무발명이 아닌 자유발명은 종업원이 임의대로 처분할 수 있으나, 회사의 발전, 종업원의 사정 등을 이유로 회사에 승계할 것을 요청할 수도 있습니다.
- 본 규정 제2조제3호나목 및 다목에 해당하는 자유발명이라도, 발명자가 권리를 취득한 후 다시 회사에 권리를 양도 할 수 있습니다.
- 자유발명의 양도는 私人간의 계약에 기한 권리이전과 동일하나, 승계요청된 자유발명을 회사가 승계하기로 결정하면 그에 대한 보상은 직무발명의 보상에 준하여 결정됩니다
- 그러나, 직무발명을 제외한 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을수 있는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효입니다.(개정 발명진흥법 제10조제3항)

3 제3장 직무발명심의위원회

❖ 직무발명심의위원회 설치 및 위원회 구성

제9조(직무발명심의위원회의 설치) 회사는 직무발명에 대한 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제10조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장·부위원장·약간명의 위원 및 간사로 구성한다.

② 위원은 특허관리전담부서의 임직원 및 소속부서장, 종업원 대표 중에서 회사의 대표이사가 임명하고, 필요시 외부전문가를 위원으로 위촉할 수 있다.

③ 위원장은 특허관리전담부서장이 하며, 간사는 특허관리전담부서의 직원으로 한다.

해설

● 제9조

- 개정 발명진흥법 제17조에 근거하여 직무발명심의기구를 설치합니다.
- 직무발명의 평가, 보상 등에 대한 결정은 회사뿐만 아니라 종업원의 입장에서 중요한 결정이기 때문에 회사 내의 전문가 및 의사결정권자, 종업원의 대표 등이 협의하여 결정하는 것이 바람직합니다.
- 따라서 독단적인 결정을 지양하고 협의에 의한 합리적인 결정을 도출하기 위하여 대부분의 사용자 등은 직무발명보상심의위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

● 제10조

- 위원회의 구성에 관한 규정으로서 위원회는 관련전문가, 특허관리전담부서장, 법인의 임원, 종업원의 대표로 구성되는 것이 일반적입니다.

❖ 심의사항

11조(위원회의 심의사항) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 제4조제1항의 규정에 따라 신고된 발명의 직무발명 해당 여부
2. 직무발명에 대한 권리의 승계 여부
3. 직무발명의 출원(해외출원 포함), 등록 여부
4. 제7조제1항의 규정에 따른 이의신청의 수용 여부
5. 제13조제4항의 규정에 따른 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 여부
6. 직무발명에 대한 권리의 양도·실시허여·기술이전 또는 기타 처분에 관한 사항
7. 제8조의 규정에 의한 권리의 양수 여부
8. 제15조제3항의 규정에 의한 보상금액·지급기준·산정방식·지급시기 등에 관한 사항
9. 본 규정의 개정 및 적용에 관한 사항
10. 기타 대표이사 또는 위원장이 필요하다고 인정하여 위원회에 부의한 사항

해설

- 직무발명심의위원회는 직무발명관련 최고의 의결기관으로서 직무발명의 해당여부, 발명의 평가, 승계 여부, 보상액 산정 등 직무발명관련 중요한 사항을 의결합니다.

❖ 위원회의 운영

제12조(위원회의 운영) ① 위원회는 위원장이 소집한다.

- ② 위원회는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부 동수인 경우 위원장이 결정한다.
- ③ 위원이 해당 발명의 발명자인 경우, 그 위원은 그 발명에 관한 심의에서 제척되며 위원 총수에 산입하지 아니한다.
- ④ 위원장은 직무발명과 관련한 사항을 심의·의결함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
- ⑤ 간사는 회의의 요지를 회의록에 기록하여야 한다.

해설

- 위원회의 간사, 위원회의 운영 및 의사결정 방법에 관한 사항입니다.
- 특히, 4항의 의견청취는 개정 발명진흥법 제15조제2항제3호의 합리적인 보상기준으로 인정되기 위해 종업원등의 의견을 청취해야 하는 상황과 관련된 것으로 직무발명의 해당여부, 평가, 보상금 산정을 결정하는 경우, 당해발명자 및 관계자의 의견을 청취하는 절차를 마련함으로써 절차의 합리성확보를 통해 정당한 보상으로 간주 될 수 있습니다.
- 관계자라 함은 발명과 관련된 사람으로서 소속부서의 동료, 부서장 등을 말합니다.

4 제4장 출원 및 비용부담

출원 등

제13조(출원 등) ① 회사가 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 직무발명(“제8조의 규정에 의한 자유발명”을 포함한다. 이하 본조에서 같다.)에 대해서는 회사 명의로 지체없이 특허출원을 하며, 특허관리전담부서장은 그 사실을 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제8호 서식】)로 통지하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 회사가 그 직무발명을 비밀로 유지하는 것이 적합하다고 판단한 경우에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 출원하지 아니할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 출원하지 아니할 경우에는 그 이유를 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제8호 서식】)로 통지하여야 한다.

④ 회사는 직무발명에 관하여 필요하다고 판단될 경우, 위원회의 심의를 거쳐 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 조치를 취할 수 있다.

해설

● 제1항

- 회사는 직무발명을 승계 및 출원하기로 결정하였으면 지체없이 출원하여 권리화 하여야 합니다.

- 구법상에는 승계 후 4월 이내에 출원하지 않으면 당해 직무발명을 자유발명으로 간주하였기에, 승계 후 4월 이내에 출원을 하지 않으면 권리가 발명자에게 다시 귀속되었으나(구 발명진흥법 제11조), 개정 발명진흥법에서는 당해 규정이 삭제되어 반드시 4월내에 출원할 필요는 없습니다.
- 다만, “지체없이” 출원을 하여야 합니다. “지체없이” 라는 개념은 사회통념상 인정되는 기간으로, 장기간 출원하지 않은 경우에는 개정발명진흥법 제16조에 따라 출원유보보상을 하여야 합니다.

● 제2항, 제3항 및 제4항

- 제2항은 승계하기로 결정하였으나 회사의 전략 등의 이유로 출원하지 않고 Know-how 또는 영업 비밀로 간직하기로 결정한 경우에는 출원을 유보 할 수 있는 근거 조항입니다.
- 출원을 유보하는 경우에, 회사는 발명자에게 출원으로 얻을 경제적 이익에 상당하는 보상을 지급하여야합니다.
- 개정 발명진흥법 제16조에 따라 출원을 하지 않거나, 출원을 포기, 취하하는 경우에도 출원유보 보상금을 지급하여야 합니다. 이 경우 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려해야 합니다.
- 직무발명에 대한 특허권 확보후, 일정기간이 경과하면 포기할 것인지 유지할 것인지 여부를 직무발명심의회위원회에서 심의할 수 있으며, 포기시 발명자인 종업원에게 당해 발명을 돌려줄 수도 있습니다.

❖ 비용부담

제14조(비용부담) ① 회사는 직무발명에 대한 출원 및 권리유지에 소요되는 비용을 부담한다. 다만, 회사 외부로부터 연구비를 지원받은 과제 결과물로 도출된 발명으로 당해 과제 관련규정 또는 별도의 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 제3조제2항의 규정에 의하여 종업원이외의 자와 공동으로 완성한 직무발명에 대한 출원과 권리유지에 소요되는 비용 및 사무에 관해서는 그 발명에 대한 지분 및 별도의 계약이 있는 경우 그에 따른다.

해설

- 직무발명에 대한 권리를 승계받은 경우, 당해 권리에 대한 출원 및 권리유지에 대한 비용은 원칙적으로 권리자인 회사가 부담합니다. 다만 공동발명인 경우 지분에 따라 부담합니다.
- 그러나, 회사 외부로부터 자금을 지원받아 연구결과물로 도출된 발명으로 당해 연구과제에 대한 규정 또는 약정이 있는 경우 그에 따라 비용을 부담합니다.
- ※ 연구과제비 중 간접비에 특허출원에 대한 비용이 일반적으로 포함되어 있습니다. 따라서 회사는 출원비용등에 대해서 별도로 관리하는 것이 필요합니다.
- 외국에 출원하는 비용에 대해서도 원칙적으로 회사가 부담하지만, 일정한 경우 직무발명심의위원회 및 발명자와의 협의를 통해 부담비율을 정할 수도 있습니다. 다만 이 경우 추후 발명자에게 지급되는 보상금액 산정시 이를 고려하는 것이 바람직합니다.

5 제5장 보상

보상금의 지급

제15조(보상금의 지급) ① 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명진흥법 제13조제1항의 규정에 따라 발명자에게 다음 각 호의 보상금을 지급한다.

1. 출원보상금 : 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금
2. 등록보상금 : 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금
3. 실시·처분보상금 : 직무발명에 대한 권리의 직접실시, 양도 또는 실시허여 등의 처분으로 인하여 수익금이 발생하였을 경우 지급하는 보상금
4. 출원유보 보상금 : 제13조제2항의 규정에 의하여 출원을 유보하는 경우 및 제13조제4항의 규정에 의한 출원을 취하·포기할 경우 지급하는 보상금

② 회사는 제1항의 규정에 의한 보상금을 지급함에 있어서 보상금에 상당하는 승진·승급·연수 등의 비금전적 보상을 고려할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 보상금·지급기준·산정방식·지급시기 등의 세부사항은 발명진흥법 제13조제2항 및 제3항을 고려하여 직무발명보상금산정기준세칙에서 별도로 정한다.

해설

● 제1항

❖ 보상금청구권의 성격

- 직무발명을 회사가 승계하면 발명자는 **강행규정인 개정 발명진흥법 제15조제1항(구 특허법 제40조 제1항)**에 따라 『정당한 보상청구권』을 행사할 수 있습니다.
- 정당한 보상청구권은 법률상 당연히 발생하는 채권으로서 양도 및 상속이 가능하며, 10년간 행사하지 않으면 소멸되는 권리입니다.

● 주요 판례

【2002가합3727】

특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하거나 전용실시권 설정시에는 정당한 보상을 받을 권리를 규정하고 있는바, 위 규정은 **강행규정으로 위 규정의 위반은 무효라 할 것이다.**

❖ 출원, 등록, 출원유보보상

- 직무발명에 대한 보상의 종류를 열거하고 보상하기 위한 규정이나, 각각의 보상종류 및 금액은 회사의 경영환경·경영전략, 종업원이 처한 위치 등을 고려하여 자율적으로 정할 수 있습니다.
- 출원보상은 선원의 지위를 획득한 기여에 관하여, 등록보상은 독점적 권리를 획득함에 따른 보상입니다.
- 출원유보보상은, 개정 발명진흥법 제16조에 따라 승계후 출원하지 않거나, 출원을 포기, 취하하는 경우 지급하는 것으로, 다른 보상액과 달리 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려해야 합니다.
- 여기서 “산업재산권으로 보호되었더라면” 의미는, 권리화를 시켰을 경우 얻을 수 있었던 기술료 수입 등을 의미합니다.

❖ 실시·처분 보상

- 회사가 직무발명을 직접 실시하거나 당해 발명을 처분하여 이익이 발생한 경우 실시·처분보상금을 지급하여야 합니다.
- 실시보상이란 자사가 직접 실시하는 경우의 보상을 말하고, 처분이란 제3자에게 권리를 양도하거나 실시하여(Licensing)하는 경우의 보상을 말합니다.
- 실시·처분보상금의 산정은 일반적으로

$$\text{보상금} = \text{회사가 얻을 이익액} \times \text{이익 창출에 대한 발명의 기여율} \times \text{발명자의 기여율로 정하여집니다.}$$

● 주요 판례 (보상금의 범위)

【2003나52410】

정당한 보상금의 액수는 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익에다가, 발명자 보상율(내지 피고의 공헌도) 및 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 합리적이라 하겠으므로...

기타 보상

- 방어보상이란, 국내의 경쟁사의 발명의 권리취득을 저지시키거나 권리의 무효화를 위해 관련정보를 특허관리전담부서에 제출하여 채택된 경우의 보상금을 말하며,
- 침해보상이란, 회사의 산업재산권을 타사 또는 타인이 침해한 사실을 발견하여 특허관리전담부서에 신고하여 채택된 경우의 보상금을 말합니다.
- 특허관리의 전사적 관리차원에서 경쟁사의 침해 사실 및 무효사유를 발견하기 위해 관련정보를 제공하여 채택된 종업원에게 지급하는 장려금적 성격의 보상금입니다.

● 제2항

❖ 비금전적 보상고려

- 여러 설문조사 등을 통해 나타난 바에 따르면, 연구자들이 선호하는 보상의 형태가 비단 경제적 보상에 국한된 것은 아니며, Fellow제도, 경력관리 및 개발 등 비금전적 인센티브를 선호하는 경향이 분명히 존재합니다. [별표2]참조

- 따라서, 사용자등이 종업원등과 협의하여 보상기준을 마련할 때 먼저 **보상형태에 대한 논의**를 통해 양자를 병행할 것인지, 아니면 택일을 할 것인지 등에 대해 결정을 하고,
- 금전적 보상만 실시하는 것으로 한다면 보상액 산정기준을, 양자를 병행한다면 위에서와 같은 **비금전적 보상책도 아울러 강구할** 필요가 있습니다.

● 제3항

- 보상금·지급기준·산정방식·지급시기 등의 세부사항은 직무발명보상금 산정기준세칙에서 별도로 정합니다.

❖ 공동발명자의 보상

제16조 (공동발명자의 보상) 제15조의 규정에 의한 보상에 있어서 그 직무발명의 발명자가 2인 이상일 경우에는 제4조제1항의 규정에 의하여 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 지분은 균등한 것으로 본다.

해설

- 공동발명인 경우의 보상금은 발명을 완성한 기여율 또는 지분율에 따라 지급합니다.

❖ 전직 또는 퇴직시의 보상금 지급

제17조(퇴직 또는 사망시의 보상) ① 발명자가 퇴직 또는 사망한 경우에도 발명자가 지급받을 수 있는 보상금을 지급한다. 다만, 발명자가 사망하였을 경우에는 지급받을 수 있는 보상금을 상속인에게 지급한다.
② 퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처의 변동사항이 발생한 때에는 지체 없이 그 사실을 회사에 통지하여야 한다.

해설

● 제1항

- 종업원의 정당한 보상청구권은 법률상 당연히 발생하는 채권으로서 10년간 행사하지 않으면 소멸되는 권리입니다. 따라서 전직 또는 퇴직한 후에도 소멸시효로 소멸되지 않는 한 행사할 수 있는 권리입니다.
- 이러한 원칙을 확인하는 규정입니다.

● 제2항

- 발명자가 사망한 경우에 정당한 보상청구권은 상속인에게 승계됩니다.

❖ 보상금의 불반환

제18조(보상금의 불반환) 발명자 또는 상속인이 제15조제1항의 규정에 의하여 이미 지급받은 보상금은 그 직무발명에 대한 권리가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 그 권리가 특허법 제33조제1항의 본문규정에 의한 이유로 무효가 된 경우에는 그러하지 아니하다.

해설

- 회사가 보상금을 이미 지급하였다면, 특허 등이 무효가 되었을 지라도 종업원은 이미 받은 보상금을 반환하지 않습니다. 왜냐하면 특허 등의 무효에 대한 위험부담은 회사가 부담하는 것이 형평의 차원에서 타당하기 때문입니다.
- 다만, 특허법 제33조제1항 모인출원에 의해 무효로 된 경우까지 회사가 위험부담을 지는 것은 가혹하기 때문에 이러한 경우에 회사는 보상금의 반환을 청구할 수 있습니다.

※모인(冒認)출원: 특허를 받을 수 있는 권리는 발명한자 또는 그 승계인이 갖습니다. 따라서 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 특허를 받을 수 없는데, 모인출원이란 이와 같이 특허를 받을 수 없는 자

가 출원한 것을 말합니다.

6 제6장 보칙

❖ 종업원의 비밀유지의무

제19조(비밀유지의무) ① 발명자, 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 회사가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 따라 회사가 승계하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 규정에 의해 회사가 승계하지 아니하기로 확정되어 당해 직무발명에 대한 권리가 발명자에게 귀속되었다 하더라도 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 발명자가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

③ 제1및 제2항의 규정은 발명자, 발명과 관계된 자, 위원회의 위원이 회사를 퇴직한 후에도 적용한다

해설

- 직무발명에 관한 내용을 회사가 출원 전에 발명자 등이 이를 공개하면 회사에 불측의 손해를 야기할 뿐만 아니라 영업비밀까지 침해할 수 있으므로, 발명자 및 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 그 발명을 출원할 때까지 직무발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 합니다.(개정 발명진흥법 제19조)
- 특히, 회사가 승계하지 아니하기로 확정되어 당해 직무발명에 대한 권리가 발명자에게 귀속된 경우, 당해 직무발명을 심의했던 위원회 위원, 발명과 관계된 자(예를 들어, 발명의 완성을 도운 보조자, 연구원)는 발명자가 그 발명을 출원할 때까지 역시 비밀을 유지해야 합니다.
- 만약, 비밀유지의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 회사에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해집니다.(발명진흥법 제58조)
- 비밀유지의무는 퇴직한 후에도 적용됨을 명시합니다.
- 비밀유지의무를 위반하여 회사에게 손해가 발생한 경우 이를 제재할 수 있는 규정이 필요합니다.

출원의 제한

제20조(출원의 제한 등) 발명자는 제5조제3항의 규정에 의한 통지를 받을 때까지 그 직무발명을 자기명의로 출원하거나, 그 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 양도해서는 아니 된다.

해설

- 제1항은 발명자가 회사의 승계 받을 수 있는 권리를 침해하거나, 영업비밀 등을 침해할 수 있는 가능성을 미연에 방지하기 위한 근거조항으로서
- 종업원이 창출한 발명이 명백한 자유발명이거나 회사가 당해발명을 승계하지 않겠다는 의사표시가 있을 때만 종업원은 당해 발명을 임의로 출원하거나 처분할 수 있습니다.
- 특히 개정 발명진흥법하에서는 사용자등이 승계여부를 통지하기 전에(4개월이내) 발명자명의로 출원하거나 제3자에게 양도하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이 경우, 회사에 손해가 발생하였다면 이를 제재할 수 있는 규정이 필요합니다.

손해배상

제21조(손해배상) 발명자가 제4조제1항의 신고의무를 위반하거나, 제19조 및 제20조의 규정에 위반한 경우에는 그로 인해 회사가 입은 손해를 배상하여야 한다.

해설

- 종업원등의 통지의무는 개정 발명진흥법 제12조에 의해 인정되는 것으로 통지의무 해태로 인해 손해가 발생한 경우, 사적인 영역에서 사용자와 발명자간에 해결하는 것이 바람직합니다.
- 따라서, 비밀유지의무 및 출원제한 규정에 위반하여 회사에 손해를 끼친 경우 제19조 및 제20조의 실효성을 확보하기 위해 손해배상규정이 필요합니다.

❖ 종업원의 협력의무

제22조(협력의무) 발명자는 출원·심사·심판·소송·기타 처분 또는 실시를 위하여 회사가 필요로 하는 경우에는 이에 협력할 의무가 있다. 다만, 회사를 상대로 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

해설

- 발명자의 협력의무를 규정한 것으로 발명자는 당해기술에 대해서 가장 잘 아는 사람으로서 출원, 심판소송, 처분 등에 있어서 회사에 협력하여야 합니다.

❖ 퇴직등 후의 취급

제23조(퇴직 등 후의 취급) 종업원이 퇴직 등을 한 경우에 있어서도 그 발명이 직무발명에 해당하는 경우, 그 취급은 본 규정에 의한다.

해설

- 발명자가 발명을 완성하기 직전에 퇴직하였을 경우와 같은 특별한 사정이 있는 경우에는 퇴직후 완성한 발명이 직무발명에 해당됩니다.
- 그러나 퇴직 전의 직무에 속하는 발명을 퇴직후 발명을 한 경우에는 자유발명에 해당합니다.

❖ 준용 및 적용범위

제24조(준용 및 적용범위) ① 본 규정은 디자인권, 컴퓨터프로그램, 저작권, 반도체집적회로의 배치 설계에 관한 권리 및 이외의 신지식재산권에 관하여 준용한다.
② 종업원이 발명한 직무발명에 대해서는 법령이나 기타 계약에 의하여 따로 정한 경우를 제외하고는 본 규정을 따른다.

해설

- 신지식재산권 관련 규율, 제ان규정과의 관계 등을 규정합니다. 특히, 저작권, 컴퓨터프로그램의 경우 창작과 동시에 권리가 발생하기에 직무발명 보상규정을 적용함에 있어서 특별한 취급이 필요합니다.

부칙

제1조(시행시기) 이 규정은 2006.○○.○○.부터 종업원의 신고가 있는 직무발명에 대해서 시행한다.

제2조(경과조치) 개정 전 규정에 의하여 회사가 승계한 직무발명에 대한 권리는 종전의 규정에 의하여 승계된 권리로 본다.

해설

- 부칙에서는 본 규정의 시행일을 명시하여 효력발생일을 명확히 하는 한편 보상규정의 개정시에는 경과규정을 두어 종전의 규정과 개정된 규정간의 관계를 설정합니다.
- 2006. 00.00 은 본 규정을 제정하여 시행하는 날을 말합니다.
- 이법 시행전에 승계한 직무발명에 대해 본 규정을 적용할 것인지, 종전규정을 적용할 것인지 여부는 사용자등과 종업원등간에 협의로 결정해야 합니다.



● 개정 직무발명 관련 법조문

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “직무발명”이란, 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다.)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다.)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제10조(직무발명) ①직무발명에 대하여 종업원등이 특허·실용신안등록·디자인등록(이하 “특허등”이라 한다.)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권·실용신안권·디자인권(이하 “특허권등”이라 한다.)에 대하여 통상실시권을 가진다.

②제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다.)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

③직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.

④제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리는 「국유재산법」 제6조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(직무발명보상제도의 실시 및 지원시책) ①정부는 종업원등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 한다.

②제1항에 따른 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

③정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자등에 대하여는 제3장 과 제4장에 따른 발명의 권리화와 사업화를 촉진하기 위한 조치를 먼저 하여야 한다.

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

제13조(승계여부의 통지) ①제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다.)은 대통령령이 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 의사에 반하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

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

③사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계여부를 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.

제14조(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

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

②제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견청취 상황

③제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

④공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

제16조(출원유보시의 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.

제17조(직무발명심의기구) ①사용자등은 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

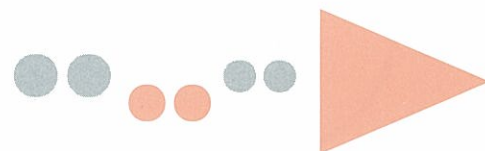
②제1항에 따른 직무발명심의기구는 사용자등과 종업원등의 대표, 제26조에 따른 특허관리전담부서의 장 등으로 구성하며, 필요한 경우에는 관련분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

제18조(직무발명관련 분쟁) 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자등이나 종업원등은 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

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

부록 1

특허출원 평가모델



목 차

- I. 특허출원 평가모델 개요 / 71
 - 1. 의의 / 71
 - 2. 평가대상 / 71
- II. 특허출원 평가모델 절차 / 72
 - 1. 평가절차 / 72
 - 2. 평가위원회 구성 및 역할 / 74
 - 3. 필수서류 / 76
 - 4. 평가결과물 / 76
- III. 특허출원 평가모델 내용 / 77
 - 1. 평가항목 구성 / 77
 - 2. 특허성 / 78
 - 3. 기술성 / 80
 - 4. 시장성 / 84
- IV. 특허출원 평가모델 평가결과 해석 / 89
 - 1. 평가등급 산정 / 89
 - 2. 평가등급 해석 및 활용 / 90
- [별첨] 관련서식 / 91



I. 특허출원 평가모델 개요

1] 의의

특허출원 평가모델은 공공연구기관(대학/연구소)에서 개발한 기술이 특허권을 획득 유지할 필요성이 있는지를 판단하기 위해 실시하는 평가로, 향후 활용 가능성 및 보유 필요성이 있는 기술에 대해서만 권리를 추진함으로써 불필요한 권리의 양산 및 관리비용의 증가를 방지할 뿐만 아니라 향후 권리의 활용 가능성을 높이고자 함이 그 목적이다.

연구개발 결과물에 대한 특허권 확보는 글로벌 기술경쟁 환경에서는 기술에 대한 독점권 확보 및 경쟁자에 대한 효과적인 방어 측면에서 매우 중요하다. 이러한 이유로 많은 특허권을 확보하여 왔으나 활용되는 특허권은 일부에 불과한 실정이다. 따라서 특허출원 여부에 대한 심사 단계에서부터 특허권 확보 및 활용의 가능성을 고려하여 평가를 실시하고 요건에 부합되는 기술에 대해서만 특허권을 확보하는 것이 바람직하다.

2] 평가대상

특허출원 평가모델의 평가대상은 공공연구기관이 개발한 발명기술로, 특허관리전담부서에 출원을 신청한 기술로 한다.

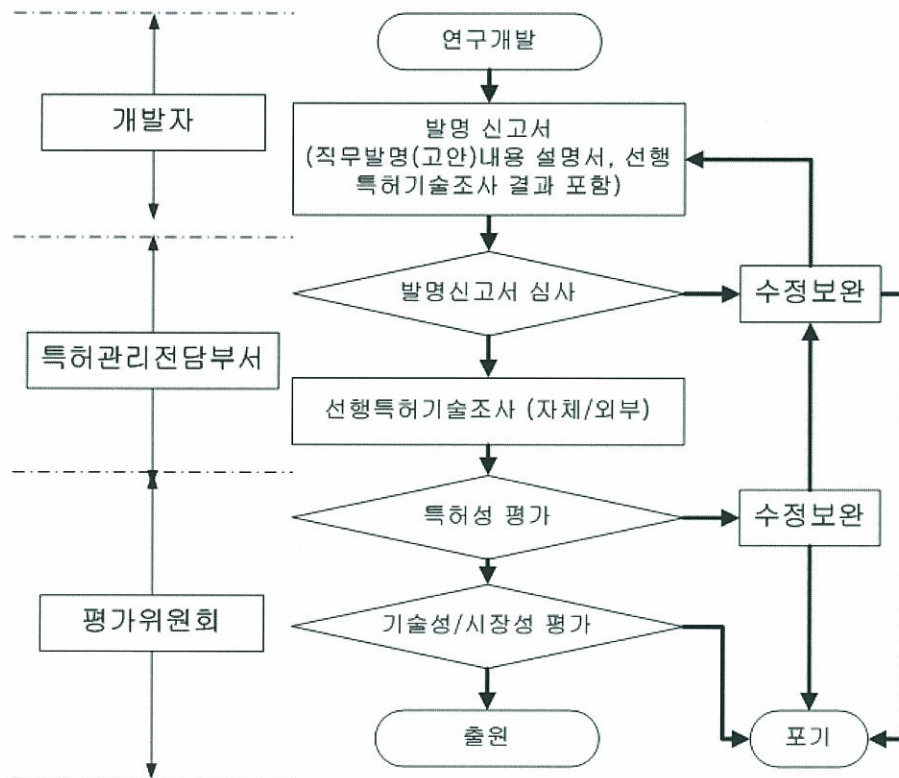
〈표 1-55〉 특허출원 평가모델 내용 요약

유 형	특허출원 평가모델
평가대상	• 공공연구기관(대학/연구소) 개발 발명기술
평가목적	• 발명기술의 특허출원 여부 평가
평가자	• 특허관리전담부서/담당자 • 평가위원회/최소 4인 이상의 평가위원 - 위원장 - 기술 분야 평가위원 - 기술사업 분야 평가위원 - 특허 분야 평가위원
평가결과물	• 특허출원 평가결과보고서(등급평가 결과 포함)

II. 특허출원 평가모델 절차

1 평가절차

특허 출원평가는 연구개발 결과물에 대한 기술개발자의 발명신고서 작성에서부터 시작하여 다음과 같은 절차를 통하여 진행하게 된다. 특허 출원을 신청한 발명기술에 대한 정확한 평가를 하기 위해서는 발명의 내용을 기재한 발명신고서와 해당 발명에 대한 선행특허기술조사보고서, 그리고 발명기술에 대한 자료가 필요하다. 평가위원회에서는 이들 자료를 토대로 특허성, 기술성, 시장성에 대한 평가를 실시하여 해당 발명기술의 특허출원 여부를 결정한다.



<그림 1-181> 특허출원평가 절차

가. 개발자

개발자는 연구개발 결과물의 내용 중에서 특허 권리 확보가 필요하다고 판단되는 발명기술에 대해 발명신고서(<별첨 #1-1>)와 직무발명(고안)내용 설명서(<별첨 #1-2>)를 작성한다. 직무발명(고안)내

용 설명서의 작성시에는 발명기술에 대한 선행특허기술조사를 실시하여 그 결과를 함께 반영하도록 한다. 필요에 따라서 별도의 선행특허기술조사보고서(<별첨 #1-3>)를 작성하여 첨부할 수도 있다. 발명신고서 및 직무발명(고안)내용 설명서, 선행특허기술조사보고서의 내용은 발명기술의 출원여부를 판단하는데 있어 기초 자료로 사용되므로, 허위로 기재하지 않도록 한다.

나. 특허관리 전담부서

개발자가 작성 제출한 발명신고서 및 직무발명(고안)내용 설명서를 검토하여 기재내용의 불비사항을 확인하고, 보완사항이 있을 경우 보완토록 한다. 또한 출원 신청 발명기술에 대한 선행특허기술조사를 직접 또는 외부전문기관을 활용하여 실시한다.

제출된 발명신고서 및 직무발명(고안)내용 설명서, 선행특허기술조사보고서, 발명기술 관련 기술자료, 연구개발 계획/결과보고서 등의 필수서류를 준비한다. 이어 평가위원회를 개최하여 개발기술에 대한 평가가 이루어지도록 한다.

- 발명신고서, 직무발명(고안)내용 설명서 내용 검토 및 심사
 - 기재요건의 충실성 및 적절성
 - 기재요건 불비시 수정보완 지시
- 선행특허기술조사 실시
 - 특허관리 전담부서 내부에서 직접실시 또는 외부 전문기관 활용 실시
 - 발명기술 관련 선행특허 및 기술의 존재여부 확인
 - 특허등록 가능성 확인 및 검토
 - 발명기술 관련 논문 발표 현황
 - 발명기술 관련 지식재산권 동향 등 해당 기술의 권리화에 필요한 제반 모든 정보에 대해 조사 가능
- 제출 필수서류 확인
- 평가위원회 구성, 개최 및 운영

다. 평가위원회

평가위원회에서는 발명기술에 대한 내용 검토 및 평가를 실시한 후, 해당 기술에 대한 출원여부를 최종 결정한다. 평가위원회의 세부 구성 및 역할에 대해서는 아래의 평가위원회 구성 및 역할 부분을 참조한다.

2 평가위원회 구성 및 역할

발명기술에 대한 특허출원 여부를 판단하는 평가위원회는 각 기관의 조직 체계상 직무발명에 대한 심의 또는 평가 기능을 이미 보유하고 있을 경우에는 그 조직에서 수행하도록 하고, 그렇지 못할 경우에는 해당 조직을 새로 구성하도록 한다.

가. 구성

평가위원회는 위원장을 포함하여 최소 4인 이상으로 구성하되, 이들은 발명기술에 대한 기술성, 권리성, 시장성을 평가할 수 있는 인력이어야 한다. 위원회 구성 4인 중 1인은 간사로서, 위원회의 진행 및 운영을 담당한다.

위원장 등 평가위원은 개발자와 이해관계가 없는 인력으로 책임급, 부서장급 등 시니어 급 인력으로 구성하도록 하며, 이들은 공공연구기관 또는 국가의 R&D 정책 측면까지를 감안할 수 있는 능력을 보유할 필요가 있다.

위원장은 위원회의 운영과 평가결과의 조정 및 최종 결정을 담당하며, 평가위원으로서의 역할을 겸할 수 있다.

- 최소 4인(위원장 1인, 평가위원 2인, 간사 1인) 이상으로 구성
 - 기술 분야 평가위원 : 발명기술의 전체적인 경쟁력 및 포지션을 파악할 수 있는 경험과 역량을 보유한 자
 - 권리 분야 평가위원 : 발명기술의 권리 현황 및 실태를 판단할 수 있는 경험과 역량을 보유한 자
 - 시장 분야 평가위원 : 발명기술의 시장특성에 대한 평가를 할 수 있는 경험과 역량을 보유한 자

나. 운영

평가위원회는 기술분야별로 필요시 수시로 개최, 운영하며 세부 운영 기준은 해당 공공연구기관에서 별도 기준을 마련하여 진행하도록 한다.

평가위원들의 참여율 제고 및 평가 결과에 대한 책임감을 높일 수 있도록 별도의 혜택을 부여할 수 있

도록 하는 것이 바람직하다.

평가 과정에서 알게 된 정보에 대해 평가 이외의 목적으로 사용되지 않도록 보안 서약 등의 기준을 마련한다.

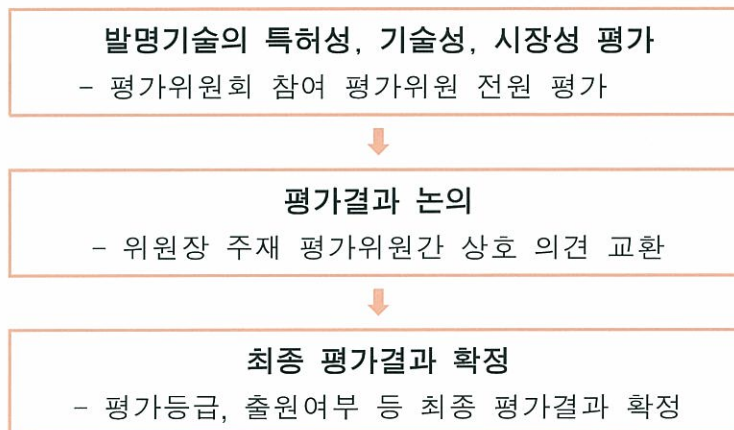
다. 역할

평가위원회에서는 제출된 서류와 평가위원들의 전문가적 경험 및 식견을 토대로 발명기술에 대한 평가를 실시하여 발명기술의 등급과 특허출원 여부 등을 결정하여 간사에게 통보한다.

평가위원회에서는 발명기술의 특허출원 여부를 판단하기 위해 특허성, 기술성, 시장성에 대해 평가를 실시한다. 각각의 평가 항목 및 내용에 대해서는 Ⅲ. 특허출원 평가모델 부분을 참조한다.

- 특허성 : 발명기술의 특허권리적 특성에 대해 평가 (평가항목 2개)
- 기술성 : 발명기술의 기술적 특성 및 역량에 대해 평가 (평가항목 5개)
- 시장성 : 발명기술 적용 시장 및 사업화 특성에 대해 평가 (평가항목 5개)

평가위원회에서는 평가위원별로 각각 평가를 실시한 후, 위원장 주재 하에 상호 논의를 거쳐 최종 평가결과를 확정한다.



평가결과로 최종 도출되는 사항은 평가등급(S급 ~ C급), 특허출원 국가, 심사청구 여부, 기타 필요하다고 판단되는 사항 등이다.

- 평가등급 (S급, A급, B급, C급)
- 특허출원 국가 (국내출원, 해외출원)
- 심사청구 여부 (출원과 동시 청구, 추후 청구)
- 기타 필요하다고 판단되는 사항

3 필수서류

특허 출원평가를 수행하기 위해서 필요한 서류에는 발명신고서, 직무발명(고안)내용 설명서, 선행특허 기술조사 보고서, 연구개발 계획/결과 보고서, 기타 발명기술 관련 기술자료 등이 있다.

- 발명신고서
- 직무발명(고안)내용 설명서
- 선행특허기술조사보고서
- 연구개발 계획/결과 보고서
- 기타 발명기술 관련 기술자료

4 평가결과물

평가위원회에서는 발명기술에 대한 평가결과를 특허 출원평가 결과보고서(〈별첨 #1-4〉)와 발명기술 평가표(〈별첨 #1-5〉)로 최종 정리하여 간사에게 제공한다. 간사는 이 결과를 개발자에게 통보하고 수 정보완 사항은 보완토록 요구한다.

- 특허 출원평가 결과보고서
- 발명기술 평가표

Ⅲ. 특허출원 평가모델 내용

1 평가항목 구성

특허출원 평가모델은 특허성 2개, 기술성 및 시장성 각각 5개씩 총 12개 평가항목으로 구성된다.

특허성은 발명기술의 특허권리 요건 및 활용 특성을 평가하는 것이며, 기술성 및 시장성은 발명기술 관련 기술 및 시장 특성을 평가하기 위한 항목이다.

〈표 1-56〉 특허출원 평가모델의 평가항목

구분	평가항목	평가내용
특허성	권리 등록가능성	발명기술이 특허 권리로 등록이 가능한 요건을 갖추고 있는지에 대해서 평가
	권리 저촉가능성	발명기술의 내용 또는 그 핵심이 관련 선등록 특허의 권리범위에 저촉 여부 및 저촉 가능성의 정도에 대해서 평가
기술성	R&D 부합성	발명기술이 세계적 기술 R&D 추이와 얼마나 잘 부합되는 기술 인지에 대해서 평가
	발명기술의 구성	종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 문제해결 정도가 어느 수준 인지에 대해 평가
	경쟁성	종래기술에 비해 기술적인 장점(현저한 이점) 또는 실질적인 경쟁상의 이점이 있는 가를 평가
	증명용이성	발명기술의 이점을 쉽게 인지할 수 있고 그 이점을 용이하게 증명할 수 있는 가에 대해 평가
	기술수명	기술발전 속도와 수명주기를 고려할 때 발명기술의 현재 위치에 대해서 평가
시장성	적용범위	발명기술의 적용범위에 대한 것으로 발명기술이 적용될 수 있는 제품 및 시장을 파악하여 발명기술이 미치는 파급효과를 평가
	수요성	기술제품 시장에서 발명기술에 대한 요구가 존재하는 지 또는 관련 기술수요가 파악되어 있는 지를 평가
	잠재성장성	발명기술이 적용 가능한 틈새시장의 존재 여부 및 잠재적 성장성에 대해서 평가
	상용화 가능시기	발명기술을 실제 사업에 적용 가능한 시기가 언제인지에 대해서 평가
	시장 진입성	발명기술 관련 시장에 진입함에 있어 지적재산권과 같은 법적 제도적 장벽을 포함한 시장진입 장벽의 정도가 어떠한지에 대해서 평가

2 특허성

가. 권리 등록가능성

발명기술이 특허 권리로 등록이 가능한 요건을 갖추고 있는지에 대해서 평가

- (○) 동일한 선행기술이 없고, 유사 선행기술들과는 차이가 있어 특허 권리로 등록 가능하다.
 (X) 동일 또는 유사한 선행기술이 존재하여 특허 권리로 등록이 불가능하다.

[평가항목 해설]

○ 권리 등록가능성

- 발명기술과 관련 선행특허기술들을 비교하였을 때, 발명기술의 핵심 기술구성이 선행특허기술들에 게재되어 있는 정도를 특허권리의 등록에 대한 법적 요건에 근거해서 비교 판단함으로써 발명기술의 권리 등록가능성을 평가하는 것임. 발명기술에 대한 핵심 내용이 이미 공개된 것일 경우, 중복연구가 될 수 있으며, 권리를 획득하더라도 활용성이 극히 제한적이므로 권리 확보로 인한 실익을 기대할 수 없음

○ 평가 참고자료

- 발명기술에 대한 선행특허기술조사 결과 등
- 국내외 관련 기술문헌, 특허문헌, 동향분석자료 등 기술의 차별성을 파악할 수 있는 자료

○ 평가예시

- 선행특허기술조사 결과나 관련 기술문헌의 기술내용과 본 발명기술의 핵심 구성요소 및 기술내용을 상호 비교하였을 때, 발명기술이 권리 등록요건을 구비하고 있는지 아닌지를 전문가적 시각에서 상호 비교분석하여 평가함
- 권리 등록가능성의 유무를 기준으로 '○' 또는 'X'로 판단 평가함

○ 평가절차

- 권리 등록가능성이 없는 것으로 평가시('X')에는 개발자에게 환송하여 수정 보완토록 한 후 재평가를 실시하며, 문제에 대한 해소가 불가능할 경우에는 출원을 포기함

나. 권리 저촉가능성

발명기술의 내용 또는 그 핵심이 관련 선등록 특허의 권리범위에 저촉 여부 및 저촉 가능성의 정도에 대해서 평가

(○) 발명기술을 실시하고자 할 때 선등록 특허에 저촉되지 않는다.

(X) 발명기술을 실시하고자 할 때 선등록 특허에 저촉된다.

[평가항목 해설]

○ 권리 저촉가능성

- 발명기술과 관련 선등록 특허기술들을 비교하였을 때, 선등록 특허의 권리범위에 발명기술이 저촉되는지 여부와 그 가능성을 평가하는 것으로, 저촉될 경우 발명기술의 실시에 장애요인이 될 뿐만 아니라 사업화 자체가 불가능해 질 수 있음

○ 평가 참고자료

- 발명기술에 대한 선행특허기술조사 결과 등
- 국내외 관련 기술문헌, 특허문헌, 동향분석자료 등 기술의 차별성을 파악할 수 있는 자료

○ 평가예시

- 발명기술의 범위 및 내용이 선등록 특허기술들의 권리범위에 포함되는지 아닌지를 관련 선행 특허기술조사 결과를 토대로 전문가적 시각에서 상호 비교분석하여 평가함
- 선등록 특허의 권리범위(청구범위 전항)에 대한 저촉여부를 기준으로 '○' 또는 'X'로 판단 평가하며, 저촉 가능성이 있을 경우에도 'X'로 평가함
- 발명기술이 권리 등록요건을 구비하여 등록이 되더라도 저촉에 대한 문제는 발생될 수 있으므로 평가시 유의할 것

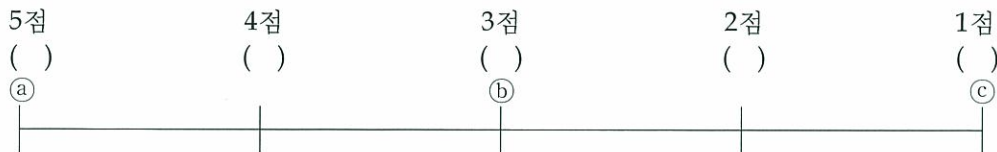
○ 평가절차

- 발명기술의 내용이 선등록 특허의 권리범위에 저촉되거나 저촉될 가능성이 높은 경우('X'로 평가되는 경우), 그에 대한 대응책(회피 설계, 대응특허 매입 등)을 마련하도록 개발자 및 특허 관리전담부서에 통보함
- 대응책이 마련되었을 경우에는 기술성 및 시장성 평가를 진행하도록 하며, 그렇지 않을 경우에는 출원을 포기함

3 기술성

가. R&D 부합성

발명기술이 세계적 기술 R&D 추이와 얼마나 잘 부합되는 기술인지에 대해서 평가



- Ⓐ 세계적 기술 R&D 추이와 상당부분 부합된다.
- Ⓑ 세계적 기술 R&D 추이와 부합의 정도가 보통이다.
- Ⓒ 세계적 기술 R&D 추이와 부합되지 않는다.

[평가항목 해설]

○ R&D 부합성

- 세계적 기술개발 추이와 부합 정도가 높은 기술에 대한 경쟁력 및 권리를 확보하는 것은 장차 국가 기술경쟁력 확보에 매우 중요한 요소이며, 이런 역할을 공공연구기관이 적극적으로 수행할 필요가 있음

○ 평가 참고자료

- 발명기술 관련 개발과제의 성격 파악, 관련 기술 논문, 개발자와의 면담 등

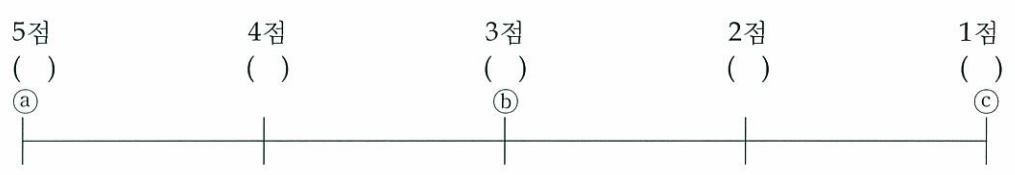
○ 평가예시

- 현재시점에서 평가함
- 세계적 수준의 R&D와 비교해서 개발 발명기술의 부합정도를 3단계로 구분 평가



나. 발명기술의 구성

종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 문제해결 정도가 어느 수준 인지에 대해 평가



- ㉠ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 큰 발명기술 또는 종래기술의 문제해결 정도가 큰 발명기술이다.
- ㉡ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 보통인 발명기술 또는 종래기술의 문제해결 정도가 보통인 발명기술이다.
- ㉢ 종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 효과가 없는 발명기술이다.

[평가항목 해설]

○ 발명기술의 구성

- 발명기술의 내용이 종래기술 대비 얼마나 차별성이 있는 기술인지를 평가함. 기술적 차별성이 클수록 기술의 활용성이나 경쟁력 등에 대한 잠재력은 커진다고 볼 수 있음

○ 평가 참고자료

- 발명기술에 대해 개발자가 제출한 기술자료 및 개발 관련 보고서, 발명신고서의 내용 등을 토대로 평가 실시

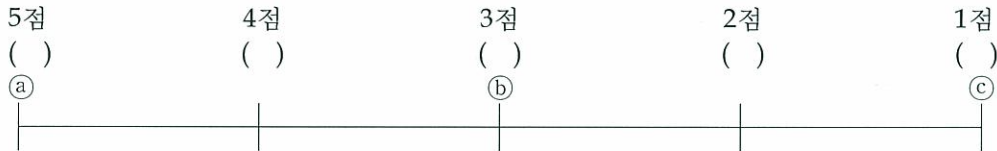
○ 평가예시

- 발명기술의 구성 및 내용이 종래기술과 비교할 때 새로운 기본 발명일 경우 또는 종래기술의 문제해결이 높은 발명일 경우 높은 점수를, 종래기술의 부분적인 개량 또는 효과 없는 변경일 경우에는 낮은 점수를 부여



다. 경쟁성

종래기술에 비해 기술적인 장점(현저한 이점)이 명확하게 존재하여 종래기술의 대체가능성 여부 또는 실질적인 경쟁상의 이점이 있는 가를 평가



- Ⓐ 종래기술에 비해 현저한 이점이 존재한다.
- Ⓑ 종래기술에 비해 현저한 이점이기에 다소의 부족함이 있다.
- ⓒ 종래기술에 비해 현저함 이점을 찾을 수 없다.

[평가항목 해설]

○ 발명기술의 경쟁성

- 발명기술이 종래기술과 비교할 때 기술적인 장점이 명확하여 발명기술이 기존 제품 또는 서비스에 적용할 때 기존제품의 대체가능성 또는 실질적인 경쟁상의 이점이 있는가에 대하여 평가함

○ 평가 참고자료

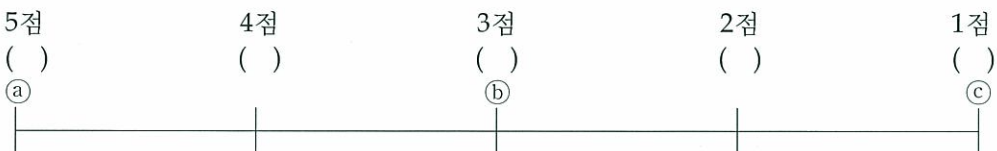
- 발명관련 개발과제의 성격, 개발과제의 개발 및 진행 상황이나 배경 등에 대해 개발자와의 면담 등을 통해 파악

○ 평가예시

- EL키패드는 LED키패드(종래기술)에 비해 밝기가 균일하고 전락소모량이 적어 기술적으로 현저함이 이점이 있다고 볼 수 있음. 본 평가항목에서는 기술적인 측면만을 고려하여 평가함

라. 증명 용이성

발명기술의 이점을 쉽게 인지할 수 있고 그 이점을 용이하게 증명할 수 있는 가에 대해 평가



- Ⓐ 발명기술의 내용이 기술적으로 증명되었거나 그 활용의 증명을 용이하게 할 수 있다.
- Ⓑ 발명기술의 내용을 기술적으로 증명하는데 다소의 부족함이 있다.
- ⓒ 발명기술의 내용이 기술적으로 증명되지 않았거나 증명하기 어렵다.

[평가항목 해설]

○ 발명기술의 증명 용이성

- 발명기술의 내용이 제품이나 서비스에 적용한다고 할 때 그 활용의 증명을 용이 하게 할 수 있는 가를 평가함

○ 평가 참고자료

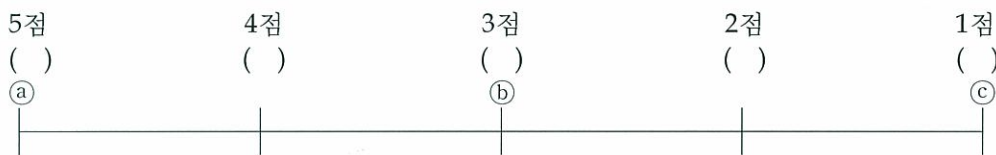
- 발명기술 관련 개발과제의 성격, 개발과제의 개발 및 진행 상황이나 배경 등에 대해 개발자와의 면담 등을 통해 파악

○ 평가예시

- 제품이나 서비스분야에서 지속적으로 활용된 기술이거나 활용의 증명이 용이할 경우 높은 점수를, 증명되지 않거나 증명하기 어려운 경우 낮은 점수를 부여함.

마. 기술 수명

기술발전 속도와 수명주기를 고려할 때 발명기술의 현재 위치에 대해서 평가



- ① 도입기 및 성장기 초기 기술로, 향후 활용 가능기간이 길다.
- ② 성장기 후기 및 성숙기의 기술로, 향후 활용 가능기간이 보통 수준이다.
- ③ 쇠퇴기의 기술로, 향후 활용 가능 기간이 짧다.

[평가항목 해설]

○ 기술 수명

- 기술은 도입기→성장기→성숙기→쇠퇴기의 수명주기를 가지며, 성숙기에서 쇠퇴기로 갈수록 기술의 잔존 수명은 짧아짐. 도입기나 성장기 기술일수록 기술의 향후 활용 가능한 기간이 길어짐

○ 평가 참고자료

- 국내외 관련 기술문헌, 특허문헌, 동향분석자료 등 기술의 차별성을 파악할 수 있는 자료
- 발명자 면담 결과 등

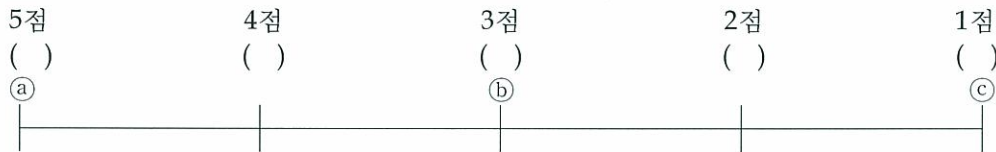
○ 평가예시

- 현재시점에서 존재하는 기술들과 발명기술을 상호 비교분석하여 평가함
- LED키패드 기술에 비해 EL키패드 기술은 2006년 현재 도입기를 지나 성장초기 기술이라 할 수 있음.(2006년 휴대폰 단말기는 초슬림화 되면서 LED키패드를 적용할 수 없어 EL키패드로 대체되고 있는 추세임.)

4 시장성

가. 적용범위

발명기술의 적용범위에 대한 것으로 발명기술이 적용될 수 있는 제품 및 시장을 파악하여 기술이 미치는 파급효과를 평가함.



- ① 복수의 시장 또는 산업분야에까지 적용 가능하다.
- ② 단일 시장분야의 여러 제품군 또는 제품으로 적용 가능하다.
- ③ 복수 제품, 타 제품군, 타 기술분야로의 적용 가능성이 없다.

[평가항목 해설]

○ 발명기술의 적용범위

- 발명기술은 그 속성에 따라 적용가능범위에 차이가 많음. 기존 제품이나 기술의 특정 기능 및 일부분을 개량한 경우 적용범위가 개량의 범주를 벗어나기는 어려우나, 기본기술에 가까울수록 그 적용범위가 넓어지는 것이 일반적임
- 발명기술의 활용 범위 및 가능성이 클수록 권리 확보를 통해 향후 활용에 따른 위험을 미리 예방할 필요가 있음

○ 평가 참고자료

- 발명기술의 속성, 적용범위, 기술수준 등에 대해 발명기술 개발자와의 면담

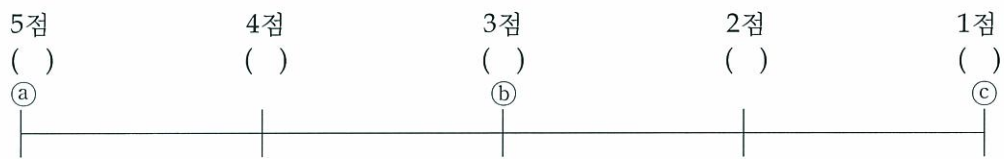
○ 평가예시

- 발명기술의 적용이 몇 개의 시장(또는 산업)에서 몇 개의 신제품에 적용 가능한 경우 높은 점수를, 단일시장의 몇 개의 신제품에 적용 가능한 경우 보통으로 또는 단일시장의 단일생산물에 만 가능한 경우를 낮은 점수를 부여함.



나. 수요성

기술제품 시장에서 발명 기술에 대한 요구가 존재하는 지 또는 관련 기술수요가 파악되어 있는 지를 평가



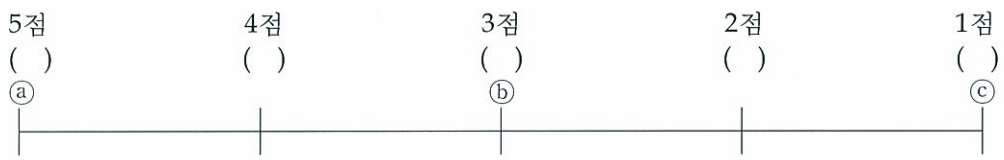
- ㉠ 현재 발명기술수요에 대해 요구가 많으며 그 수요는 충족되어 있지 않다.
- ㉡ 발명기술에 대한 수요가 있으나 어느 정도 충족되어 있다.
- ㉢ 발명기술에 대한 수요가 거의 없거나 파악되어 있지 않다.

[평가항목 해설]

- 기술의 수요성
 - 발명기술이 기술제품이나 서비스에 적용되기 위해서는 기술제품의 소비자 또는고객으로부터 충분히 인지되고 기술의 요구가 있어야 기술의 시장성이 있다고 볼 수 있음.
- 평가 참고자료
 - 발명기술 관련 시장 분석 보고서, 전문가 또는 개발자와의 면담, 사업 계획, 공동연구개발, 추가 연구개발 등에 대한 자료 등
- 평가예시
 - 시장의 수요가 존재하지 않는 경우에는 1점으로 평가하고, 존재하는 경우 그 기술제품에 대한 고객의 현재 요구, 잠재적 요구 등을 감안하여 평가함.
 - 에너지 절감기술은 시장에서 고객으로부터 기술요구가 많으며 그 수요는 충족되어 있지 않다고 볼 수 있다.

다. 잠재 성장성

발명기술이 적용 가능한 틈새시장의 존재 여부 및 잠재적 성장성에 대해서 평가



- ㉠ 적용 가능한 틈새시장이 존재하며, 그 잠재적 성장성도 크다.
- ㉡ 적용 가능한 틈새시장이 존재하나 본 발명으로는 시장확장을 기대하기 어렵다.
- ㉢ 적용 가능한 틈새시장이 존재하지 않거나 틈새시장이 발생하기에 많은 제한적인 요소가 많다.

[평가항목 해설]

○ 시장의 잠재성

- 발명기술이 활용되기 위해서는 적용 가능한 틈새시장이 존재하여야 하며, 그렇지 못할 경우 활용 가능성은 낮아짐. 시장의 범위가 클수록 새로운 기술에 대한 수요가 크다고 볼 수 있으므로 기술의 시장성이 높아진다고 볼 수 있음

○ 평가 참고자료

- 발명기술 관련 시장 분석 보고서, 전문가 또는 개발자와의 면담, 사업 계획, 공동연구개발, 추가연구개발 등에 대한 자료 등

○ 평가예시

- 시장이 존재하지 않는 경우에는 1점으로 평가하고, 존재하는 경우 그 범위, 잠재적 성장성 등을 감안하여 평가함
- 시장의 범위와 규모는 차이가 있으므로, 평가시 유의할 것

라. 상용화 가능시기

발명기술을 실제 사업에 적용 가능한 시기가 언제인지에 대해서 평가



- ① 향후 2년 이내에 적용이 가능하다.
 ② 향후 10년 이내에 적용이 가능하다.
 ③ 적용 가능성이 불확실하다.



[평가항목 해설]

○ 상용화 가능성

- 발명기술을 실제 상용화에 적용 가능하기 위해 필요한 기간은 발명의 실제 활용이 가능한 시점을 평가하기 위한 것임. 발명의 상용화는 기술 관련 시장 및 제품의 실현, 추가 연구개발, 상용화 주체 등에 대한 부분이 모두 해결이 되어야만 가능하며, 상용화 가능성이 높은 발명일수록 시장에서의 경쟁상황 등을 고려하여 권리 확보는 필수적임

○ 평가 참고자료

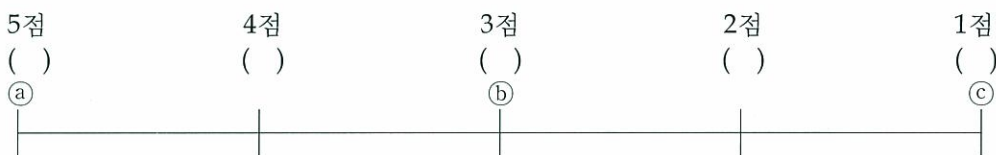
- 발명기술 개발 상태, 사업화 계획, 공동연구개발, 추가연구개발 등에 대해 발명기술 개발자와의 면담

○ 평가예시

- 추가 연구개발에 대한 구체적인 계획 및 정도, 사업화 주체의 선정 여부, 공동개발자의 존재 여부, 발명기술의 완성도, 관련 기술 및 시장의 흐름 등을 검토하여 평가
- ③ 향후 10년 이내에 적용 가능한 기술의 경우, 그 기간의 정도에 따라 5점과 1점을 제외하고 평가를 실시함

마. 시장 진입성

발명기술 관련 시장에 진입함에 있어 지적재산권과 같은 법적 제도적 장벽을 포함한 시장진입 장벽의 정도가 어떠한지에 대해서 평가



- ① 진입장벽이 거의 없거나 또는 신규 시장인 관계로 시장 선점이 가능하다.
- ② 다소간의 진입장벽이 있으며, 이를 극복하기 위해서는 노력이 필요하다.
- ③ 진입장벽이 매우 높으며, 큰 노력을 기울여야만 극복이 가능하다.

[평가항목 해설]

○ 시장 진입성

- 발명기술을 상용화하더라도 시장에 진입하기 위해서는 해결해야 할 과제들이 다수 있으며, 시장 진입장벽 또한 그 중의 하나임. 시장진입 장벽에는 제도적, 문화적, 지역적, 기술적, 사업적 장벽 등 여러 장벽이 있으며, 이러한 장벽의 정도에 따라 시장에 진입여부가 결정됨. 지식재산권도 장벽의 하나가 될 수 있으며, 이러한 장벽이 크고 높을수록 시장 특성은 나쁘다고 볼 수 있음

○ 평가 참고자료

- 발명기술 적용 시장 동향 및 전망 분석, 사업화 계획 등에 대해 발명기술 개발자와의 면담 및 분석 보고서 등

○ 평가예시

- 시장진입에 있어 장벽의 정도가 낮을수록 높게 평가하며, 관련 규제나 장벽 등이 많은 시장일수록 낮게 평가함

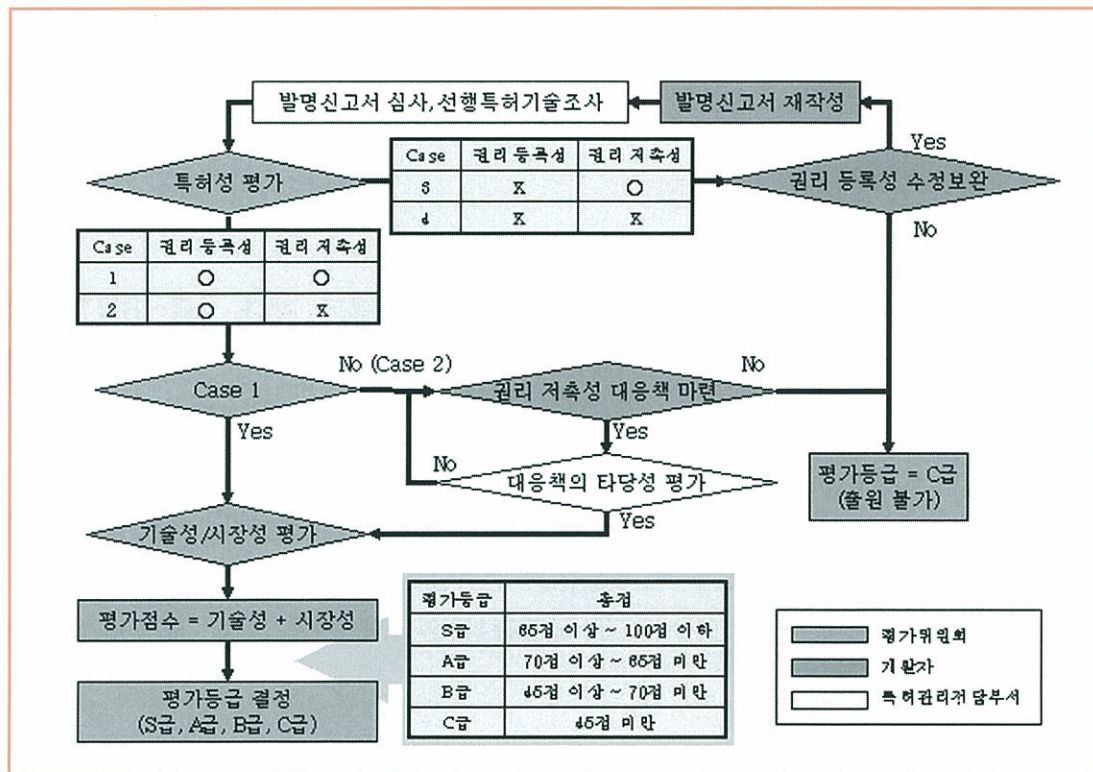


IV. 특허출원 평가모델 평가결과 해석

1 평가등급 산정

발명기술에 대한 평가등급은 특허성에 대한 평가를 실시하여 특허성이 만족되는 경우에 한하여 기술성 및 시장성 평가를 실시하는 2단계의 평가과정을 통해 결정 한다.

먼저 특허성에 대한 1단계 평가는 ‘O’ 또는 ‘X’의 선택적 결과가 나오도록 평가하며, 2단계 평가에서는 점수화하여 기술성과 시장성을 평가한다. 이 과정을 도식화하면 다음과 같다.



<그림 1-281> 평가등급 산정 절차

특허성 2개 평가항목에 대한 평가결과에 따라 보완과정 등을 거쳐 일정 요건을 갖춘 발명기술에 대해서만 기술성 및 시장성을 평가하도록 한다. 이는 권리 등록요건이나 권리 저촉성 문제를 해결하지 못한 발명기술은 권리의 확보로 인한 실익을 가져오기보다는 불필요한 비용증가의 원인으로 작용할 가능성이 높기 때문이다. 특허성에서 불비한 요소가 있는 것으로 지적을 받은 경우에는 보완 과정을 거쳐 해소할 수 있으며, 보완이나 대응책 마련 등을 통해서도 해소가 되지 못했을 경우에는 출원 불가 등급인 'C' 급으로 평가한다.

특허성 평가항목에 대한 요건을 충족한 발명기술은 기술성 및 시장성을 평가하고 이를 점수화한 다음, 평가등급 산정 기준표에 의거 등급을 결정한다.

발명기술의 평가등급은 S급, A급, B급, C급의 4개 등급으로 정해지며, 각각의 등급에 따라 특허출원 진행 여부, 국내외 출원국가 지정, 심사청구 여부 등이 결정된다.

<표 1-58> 발명기술 평가등급 산정 기준표

평가등급	총점	처리
S급	85점 이상 ~ 100점 이하	출원 진행, 특허법률사무소 의뢰
A급	70점 이상 ~ 85점 미만	
B급	45점 이상 ~ 70점 미만	
C급	45점 미만	출원 포기, 개발자 환송

2 평가등급 해석 및 활용

각각의 평가등급이 갖는 의미와 평가등급별 출원진행 방향은 다음과 같다. S급~B급은 특허법률사무소에 의뢰하여 특허출원을 진행하며, C급은 특허출원을 진행하지 않고 개발자에게 되돌려 보낸다.

출원을 진행하는 발명기술 중에서 B급의 경우 국내출원만을 진행하며, 심사청구 또한 추후 경과를 지켜보면서 결정하도록 한다. S급은 국내출원과 동시에 해외출원도 진행을 하며, 심사청구 또한 출원과 동시에 진행한다. A급의 경우 심사청구는 즉시 하되 해외출원은 기술 또는 시장 관련 상황을 살펴보면서 선택적으로 실시한다. S급이나 A급의 경우 해외출원을 진행함에 있어서 그 시기(국내출원과 동시 또는 출원 후 1년 이내)나 방법(개별국 출원 또는 PCT 국제출원)은 공공연구기관의 상황에 따라 진행하도록 한다.

발명 등급	의 미	국내 출원	해외 출원	심사 청구
S급	향후 국가 경쟁력 향상에 기여할 가능성이 매우 높을 것으로 예상되는 기술로 국내외에서 권리 확보가 필히 요구되는 발명	Yes	Yes	즉시
A급	권리확보로 인한 향후 국가경쟁력 향상에 기여할 가능성이 있는 발명	Yes	Yes/No	즉시
B급	타인의 권리확보로 인한 위험을 예방할 필요가 있는 발명	Yes	No	추후
C급	권리확보의 필요성이 없는 발명	No	-	-

발 명 신 고 서				
발명의 명칭	한글: 영문:			
발 명 자	성 명	지 분 (%)	소 속	전 화 번 호
	한글:			
	영문:			
	한글:			
	영문:			
	한글:			
	영문:			
관련연구과제 및 자금지원	연구과제명		지원기관	연구기간
출원 희망국				
발명의 공개여부 및 계획	☐ 논문발표 ☐ 학술지 게재 ☐ 연구보고서 ☐ 기타 발표일: 년 월 일 [첨부:발표내용(발표일, 학술지명 등)사본]			
발명의 종류	☐ 직무발명 ☐ 자유발명			
발명의 현단계	①아이디어단계 ②연구개발진행중 ③연구개발완료 ④시제품제작중 ⑤시제품 테스트결과 기술실현성 입증			
사업화를 위한 추가연구의 필요성 여부	☐ YES		☐ NO	
사업화 가능분야(구체적으로)				
관심을 가질 것으로 예상되는 기업	1.		2.	
연구노트의 관리여부 및 소재	☐ YES()		☐ NO	
본 발명과 관련된 특허				
(특허, 논문, 시장 정보) 키워드				
위의 발명을 ○○대학교직무발명규정 제4조에 따라 신고합니다. 년 월 일 신고(대표)자: (인)				
○○대학교 산학협력단 귀중				

<별첨 1-> [별지서식 제2호]

직무발명(고안)내용 설명서	
1. 발명(고안)의 명칭	*발명(고안)내용을 적절히 표현할 수 있는 명칭을 간단명료하게 기재함. *전문용어, 약자는 가급적 피함.
2. 발명(고안)의 배경	*200자 내외로 발명(고안)의 적용분야를 간결명료하게 압축하여 설명함.
3. 관련기술의 설명	*가장 최근에 공지된 발명(고안)과 관련된 기술을 요약 설명함.
(1) 유사특허 또는 출원	*해당특허의 출원번호(또는 등록번호), 명칭, 출원인 등을 기재하고 첨부함.
(2) 배경문헌 또는 제품	*문헌명, 해당Page, 발표년월, 발표자 등을 기재하고 첨부함. *제품모델명, 제조회사, 제조년월일 기재함.
(3) 발명(고안)과 관련된 본 발명자의 전출원	*선출원 번호, 출원일(반드시 기재바람), 명칭을 기재함.

(4)발명(고안)과 관련된 선행 특허조사		*선출원 번호,출원일(반드시 기재바람),명칭을 기재함.	
기존특허 (제목, 특허번호, 출원일자)		본 발명대비 신규성 (어떤 점이 새로운가?)	본 발명 대비 진보성 (청구범위가 어떻게 다른가?)

4. 종래기술의 설명	*본 발명의 대상이 되는 종래기술에 대해 설명
■작성 방법 : (순서대로 기입)	
① 종래기술 도면: 종래도면을 양식 없이 A4용지에 그림. (사시도, 블록도, 회로도 등) ② 종래기술 구성: 종래기술의 구성요소들을 도면과 연관하여 간결명료하게 압축 설명 기입예: ○○을 달성하기 위해 종래기술에서는 ~~하는 A, ~~하는 B, ~~하는 C, ~~하는 D로 구성된 장치를 이용하였다. ③ 종래기술 동작: 상기 구성장치가 어떻게 동작하는 가를 동작순서에 따라 간략하게 설명 ④ 종래기술의 문제점: 상기 종래기술의 문제점을 지적하고 본 발명(고안)에서 개선하려는 내용(발명의 배경 등 동기 등) 및 개선 효과를 설명함 ⑤ 한 Page가 넘어갈 경우 Page를 삽입하여 작성	
① 종래기술 도면	
② 종래기술 구성	

③ 종래기술 동작

④ 종래기술의 문제점

5. 본 발명(고안)의 구체적 설명

■ 작성 방법 : (순서대로 기입)

1. 발명의 도면

[회로관련 발명]

발명회로도: 주변블럭들까지 삽입하여 발명을 블록도로 작성

상세회로도: 블록도중에 신규블럭의(발명의 Key point) 상세회로도 작성

파형도 or Flow chart : 가능하면 파형도 삽입, 마이콤 관련사항은 반드시 F/C 작성

[1-2. 기구관련 발명]

발명도면: 전체적인 발명의 구성을 사시도로 작성

상세도면: 발명의 구체적인 부분을 분해 사시도 및 단면도 등을 이용하여 작성

동작상태도: 발명내용중 동작부가 있을 경우 각 동작별로 구성의 상태도 작성

2. 발명의 목적

발명을 이루고저 하는 목적 기술

기입예 : 본 발명은 ~을 ~하게 하여 ~하기위한 것을 특징으로 한다.

3. 발명의 구성

발명의 구성요소들을 나열함.

4. 발명의 동작(작용)

상기 구성들의 상관 동작 관계를 상세히 기술.

5. 발명의 효과

: 종래기술에서 해결할 수 없었던 기술적 장점

(새로운 성능, 경제성)을 구체적인 실 제품 적용시 효과

(Data, 도표 등 활용)을 예시하여 종합적으로 설명함

6. 한 Page가 넘어갈 경우 Page를 삽입하여 작성

① 본 발명(고안) 도면

② 발명의 목적

③ 발명의 구성

④ 발명의 동작(작용)

⑤ 발명의 효과

6. 청구의 범위

○ 특허발명과 기술범위를 결정하는 매우 중요한 항목임.

- 독점권을 얻고 싶은 특정 사항만을 기술한다.
- 본 발명의 특징과 같은 효과를 얻기 위해서 필요한 신규의 구성 요소를 기술한다.

【기재 예】

1. 상위개념(독립항)
 - XXX기능을 하는 A와 YYY기능을 하는 B로 구성된 ○○장치(회로)
 - A step과 B step과 C step으로 이루어지는 ○○ 방법
2. 하위개념(종속항)
 - 제1항(독립항 인용)에 있어서: 동신호검출부(수단)는 --하는 --와 --하는 --로 구성된 ○○장치(회로)
 - 제1항(독립항 인용)에 있어서 A step의 ZZ가 A1인 ○○방법
3. 상위개념(독립항)

7. 도면의 간단한 설명

첨부된 도면의 간단한 설명을 기술함

- 통상적으로 제 1도 또는 제 2도는 종래기술의 회로도를 그린다.

【기재 예】

- 제 1도 : 종래의 모니터 블록도
- 제 2도 : 본발명의 모니터 블록도
- 제 3도 : 2도의 ○○블럭의 상세회로도
- 제 4도 : 3도의 파형도

<별첨 1-3> [별지서식 제3호]

선행특허조사 결과보고서

접수 번호		접수 일자	
관리 번호		송부 일자	

본 발 명				
발명의 명칭				
발 명 자		발명자소속		
발명의 특징	장치(), 방법(), 기록매체()	구성요소	내용	종래대비
목적				
효과				
도면				

<구성요소의 종래대비>	
○	: 직무발명신고서에 기재된 종래기술과 본발명의 구성요소가 동일한 경우
★	: 종래기술에 없던 구성요소로, 본발명에서 새로이 추가된 구성요소
△	: 종래기술에 있던 구성요소이긴 하나 본발명에서 변경된 구성요소

검 색 조 건				
사용 DB		1.한국특허(WIPS, KIPRIS), 2.미국특허(WIPS, USPTO), 3.일본특허(WIPS, JPO) 4.유럽특허 (WIPS, EPO)		
검색 식	한국			건
	일본			건
	미국			건
	유럽			건
IPC				

검 색 결 과						
번호	국가	문헌번호	출원일	출원인	등록일/공개일	관련도
1						
2						
3						
4						

<관련도 표시기호>

X : 본 발명(고안)의 신규성 판단에 영향을 줄 수 있는 문헌

Y : 본 발명(고안)의 진보성 판단에 영향을 줄 수 있는 문헌

A : 본 발명(고안)과 관련 정도가 낮은 일반 선행자료

※본 조사결과는 본 발명(고안)의 권리취득을 보장하는 등의 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.

총 합 의 견
<유사점>
<차이점>
<결론 및 보완사항>

인 용 문 헌					
문헌번호		출원인		출원일자	
발명명칭					
관련부분 및 내용					
[도면]			[의견]		

문헌번호		출원인		출원일자	
발명명칭					
관련부분 및 내용					
[도면]			[의견]		

문헌번호		출원인		출원일자	
발명명칭					
관련부분 및 내용					
[도면]			[의견]		

문헌번호		출원인		출원일자	
발명명칭					
관련부분 및 내용					
[도면]			[의견]		
참고문헌번호					
조사 담당자	(인)	연락처		의뢰처 담당자	
검수자	(인)				

<별첨 1-4> [별지서식 제4호]

특허 출원평가 결과보고서

발명 접수번호		접수일자	
발명기술의 명칭			

구분	심사항목	평가내용	평가결과 (점수)	가중치	소계
특허성	권리 등록가능성	발명기술이 특허 권리로 등록이 가능한 요건을 갖추고 있는지에 대해서 평가	○/X	-	-
	권리 저촉가능성	관련 선등록 특허 대비 발명기술의 저촉여부 및 저촉 가능성의 정도에 대해서 평가	○/X	-	-
기술성	R&D 부합성	발명기술이 세계적 기술 R&D 추이와 얼마나 잘 부합되는 발명인지 평가	1점 ~ 5점	×2	
	발명기술의 구성	종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 문제해결 정도가 어느 수준 인지에 대해 평가	1점 ~ 5점	×2	
	경쟁성	종래기술에 비해 기술적인 장점(현저한 이점) 또는 실질적인 경쟁상의 이점이 있는 가를 평가	1점 ~ 5점	×2	
	증명 용이성	발명의 이점을 쉽게 인지할 수 있고 그 이점을 용이하게 증명할 수 있는 가에 대해 평가	1점 ~ 5점	×2	
	기술수명	기술발전 속도와 수명주기를 고려할 때 발명기술의 현재 위치에 대해서 평가	1점 ~ 5점	×2	
	적용범위	발명이 적용될 수 제품 및 시장을 파악하여 기술이 미치는 파급효과를 평가	1점 ~ 5점	×2	
시장성	수요성	기술제품 시장에서 발명기술에 대한 요구가 존재하는지 또는 기술수요가 파악되어 있는지를 평가	1점 ~ 5점	×2	
	잠재성장성	발명기술이 적용 가능한 틈새시장의 존재 여부 및 잠재적 성장성에 대해서 평가	1점 ~ 5점	×2	
	상용화가능시기	발명기술을 실제 사업에 적용 가능한 시기가 언제인지에 대해 평가	1점 ~ 5점	×2	
	시장진입성	발명기술 관련 시장에 진입함에 있어 시장진입 장벽의 정도에 대해서 평가	1점 ~ 5점	×2	
	합계		(소숫점 허용)		(100점 만점)

발명등급	점수	국내출원	해외출원	심사청구	발명평가 결과	
S급	85점 이상 ~ 100점 이하	Yes	Yes	즉시	발명등급	☐ S ☐ A ☐ B ☐ C
A급	70점 이상 ~ 85점 미만	Yes	Yes/No	즉시	국내출원	☐ Yes ☐ No
B급	45점 이상 ~ 70점 미만	Yes	No	추후	해외출원	☐ Yes ☐ No
C급	45점 미만	No	-	-	심사청구	☐ Yes ☐ No

상기 발명에 대해 위와 같이 평가합니다.

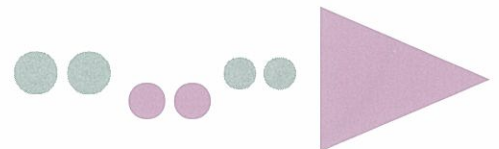
○○○○년 ○○월 ○○일

평가위원장 :	(소속/성명)	(서명)
평가 위원 :	(소속/성명)	(서명)
평가 위원 :	(소속/성명)	(서명)
평가 위원 :	(소속/성명)	(서명)
간 사 :	(소속/성명)	(서명)

○○○연구소/○○대학교 산학협력단

부록 II

권리귀속 및 보상금 관련판례



목차

I. 권리귀속 관련 판례(직무발명 인정)

1. 포괄적 증거 검토에 의해 직무발명을 인정 / 109
2. 직무발명을 인정하고 사용자의 통상실시권을 인정 / 111
3. 공무원 직무발명의 국가 승계 / 113
4. 업무범위 및 직무에 대한 판단에 기초하여 직무발명 인정 / 115
5. 직무발명의 누설에 의한 영업비밀 침해 인정 / 117
6. 직무발명자는 사용자와의 권리승계약정 규정에 따라 특허출원권을 사용자에게 양도하여야 함에도 제3자에 양도한 경우 제3자의 특허권을 제한한 경우 / 119
7. 직무발명을 외부로 유출하거나 외국에 특허출원하는 경우 업무상 배임에 해당한다고 인정 / 122
8. 사용자의 업무범위에는 장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 모든 업무를 포함한다고 인정 / 124

I. 권리귀속 관련 판례(직무발명 불인정)

9. 발명자의 직무를 인정할만한 증거가 없으므로 직무발명 불인정 / 126

I. 권리귀속 관련 판례(기타)

10. 직무발명에 관한 통상실시권의 취득시기(발명 완성시) / 128
11. 통상실시권의 등록 의무(부등록시 권리 불인정) / 130
12. 예약승계규정의 부재시 승계에 따른 권리 주장 불허 / 131

II 보상금 관련 판례(청구 기각)

13. 사용자 실시발명과 발명자의 직무발명의 상이 / 133
14. 사용자의 실시발명이 발명자의 직무의장권의 사용으로 불인정 / 134
15. 특허등록원부에 공동발명자로 등재되어 있다고 하여도 진정발명자가 아니라고 인정 / 136

II 보상금 관련 판례(청구 인용)

- | | |
|---------------|----------------|
| 16. A사 / 138 | 21. L전자 / 151 |
| 17. H공사 / 140 | 22. J사 / 153 |
| 18. D제약 / 142 | 23. L전자2 / 156 |
| 19. H사 / 146 | 24. T사 / 162 |
| 20. I화학 / 148 | 25. H반도체 / 165 |

III 참고 표

26. 분석대상 판례 표(사례1-25) / 169
27. 보상금 계산 방식(한·일 대비) / 172

I. 권리귀속 관련 판례

1 직무발명 인정

판례1¹⁾

○ 판결 요지

사용자의 업무범위, 종업원의 직무범위에 대한 구체적인 판단은 하지 아니하였으나, 포괄적으로 증거자료를 검토하여 종업원의 발명을 직무발명으로 인정하고, 사용자의 가처분 신청을 받아들인 사례

○ 사건의 경과(권리 : 특허 제33856호, 증명서 자동피복장치)

X : 신청인 (C사 대표)

Y : 피신청인(C사 전 직원)

소외 : A, B

1. 1972. : X는 주민등록증 비닐 접착기 제조
2. 1986. : X는 Y에게 새로운 기계 제작 지시
3. 1987.03.11. : 기계 설치 및 특허출원(출원인X : 1987-2158)
4. 1990.06.02. : 이 건 특허등록(93. 2. ⇒권리 이전(A) 94. 2. ⇒(B))
5. 1995.04.22. : X의 전용실시권 등록
6. 1996.11 : Y는 SML-7000(주민등록증 자동접착기계) 제조 판매
7. 1998.09.04. : Y의 제조, 판매에 대한 X의 가처분 신청(서울지법, 인용)

(1) 인정 사실

신청인은 1972.경부터 주민등록증 비닐접착기를 제조, 전국의 사·군·구청에 납품하며 신청의 C사를 운영 하던 중 1986.경 위 회사의 생산관리부장이던 피신청인으로 하여금 기존의 기계보다 발달된 기계를 제작하도록 하여 1987.경 위 기계설계를 마치고 1987. 3. 11. 특허청에 위 C를 권리자로 하여 “증명서 자동피복장치”에 관한 특허를 출원하였다.

이 사건 특허는 1990. 4. 2. 공고번호 90-2178호로 공고되고 같은 해 6. 21. 특허번호 제33856호로 등

1) 서울지방법원 서부지원, 98카합4304 판결, 이 사건은 특허권침해금지가처분사건으로 원심(98카합2902호)에 대한 항소심 판결이다. 관련 사건으로 동일 법원의 99가합1819사건도 동일한 취지의 판결을 하였다.

록된 후, 1995. 4. 11. 현재 신청인에게 전용실시권이 허여 등록되었다.

(2) 판단

피신청인은 이 건 발명은 피신청인이 신청인 경영의 회사에 근무하면서 일과시간 외에 위 근무지 외에서 자유발명한 것 또는 피신청인이 직무발명한 것이나, 신청인은 이에 대하여 정당한 대가를 지급하지 아니하고 이를 신청인이 개발한 것인 양 모인출원 하였으므로, 이 사건 특허는 무효라고 주장하나,

이를 소명할 자료가 없는 반면, 오히려 이 사건 기록에 의하면, 신청인은 이 사건 발명 무렵 신청의 C사의 대표이사로서 그 피용자였던 피신청인에게 기존의 것보다 진일보된 주민증 자동접착기개발업무를 부여하고 위 발명에 필요한 자료 등을 교부하며 위 발명을 독려하고 위 발명을 전후하여 상당한 보수를 지급하였던 사실, 이 사건 발명에는 피신청인 외에도 위 C사의 종업원 등이 참여하였던 사실, 신청인은 이 사건 발명의 공로를 인정하여 피신청인을 신청의 C사의 이사로 선임케 한 사실이 각 소명되는바, 신청인의 이 사건 특허출원은 정당하다 할 것이므로 모인출원을 전제로 한 피신청인의 위 주장은 이유 없다.

(3) 해설

이 사건은 직무발명인가 아닌가가 다투어진 사건으로는 초기의 판결로, 특허법 제39조에 의한 사용자의 업무범위, 종업원의 직무범위에 대하여 구체적으로 살피지는 않고 있으나, 실질적으로 그러한 내용을 주장 입증한 가처분 신청인의 주장을 받아들인 사건이다.

이 사건 이후의 최근 판결에서는 기본적으로 사용자의 업무범위, 종업원의 직무범위에 대한 판단을 한 후 직무발명인가에 대한 판결을 하고 있다.



판례2 2)

○ 판결 요지

회사의 종업원이 직무발명을 하고 종업원 자신의 명의로 출원한 후, 회사를 퇴직하고 그 출원의 등록권리로 사용자에게 침해중지 가처분 신청을 하였으나 기각된 사례

○ 사건의 경과(권리 : 특허 제239849호, 초소형 퓨우즈 및 그 제조 방법)

X : (신청인, 발명자)

Y : (피신청인)

1. 1981.11. 20. : Y설립, X는 근무 시작
2. 1997. 6. 19. : 관련 의장등록출원(출원인 X, 초소형 퓨우즈)
3. 1997. 6. 19. : 이 건 특허출원(출원인X : 1997-12595)
4. 1998. 2. 20. : 관련 의장등록(제215798호)
5. 1998.12. 31. : X는 Y를 퇴사(당시 이사)
6. 1999.10. 22. : 이 건 특허등록

(1) 사실인정

① Y는 1981. 11. 20. 설립되고, 1997. 5. 30. 현재 상호로 변경되었으며, 휴즈, 휴즈홀더, 휴즈클립, 휴즈 제조장비 및 기타 전자부품의 제조, 수출, 수입 및 판매업 등을 목적으로 하고 있다.

② X는 Y가 설립될 때부터 1998. 12. 31.까지 이사 등 임원으로 근무하다가 퇴직하였다.

③ X는 재직 중 기술개발업무에 관여하여 Y에게 축적되어 있던 휴즈 제조에 관한 기술, Y의 물적 인적 설비와 기술개발자금 등을 이용하여 초소형 휴즈를 개발하였고, 1997. 6. 19. 출원인을 X로 하여 초소형 휴즈(sub-miniature fuse)의 형상과 모양의 결합에 관한 의장등록출원 및 초소형 휴즈 및 그 제조방법에 관한 특허등록출원을 하였다.

④ X는 상기 각각의 출원에 대하여 1998. 2. 20. 제215798호로 의장등록을, 1999. 10. 22. 제239849호로 특허등록을 마쳤다.

2) 서울고등법원 2002. 4. 2. 선고, 2001라207판결(산업재산권 침해 중지 가처분)

(2) 판단

휴즈의 제조 및 판매가 Y의 업무범위에 속하는 사실 및 X가 Y의 임원으로 재직 중 기술개발업무에 관여하면서 Y의 휴즈 제조에 관한 기술, 물적 인적 설비와 기술개발자금 등을 이용하여 위 초소형 휴즈를 개발한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, X의 위 발명은 직무발명에 해당한다고 할 것이다.

따라서 X의 사용자이던 Y는 위 의장권 및 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다고 할 것이고, Y가 위 의장권 및 특허권을 이용하여 이 사건 초소형 휴즈(LT-5 및 LS-5)를 생산하는 것이 X의 의장권 및 특허권을 침해한다고 볼 수 없으므로 X의 위 주장은 이유 없다.

(3) 해설

X는 가사 Y가 위 초소형 휴즈의 발명에 대하여 통상실시권을 가진다고 하더라도, Y가 Y의 상표가 아닌 신청의 회사의 상표로 LT-5 및 LS-5 휴즈를 생산하는 것은, 의장권자 및 특허권자인 X의 동의 없이 통상 실시권을 이전하는 것이거나, X의 동의 없이 특허물품을 개조하는 것에 해당하여 통상실시권의 범위를 넘어서는 것이라고 주장하였다.

이에 대하여 법원은 Y는 위 휴즈를 생산하여 신청의 회사에 납품하지 아니하고 전량 국내에서 판매하고 있는 점, Y가 신청의 회사와의 계약에 의하여 그 상표를 사용하기로 하면서 수수료로 거래 총액의 1%를 지급하기로 한 것이지 단순히 신청의 회사의 주문을 받아 휴즈를 제조, 납품하여 공임만을 지급받는 도급관계가 아닌 점 등에 비추어 보면, Y가 위와 같이 휴즈를 생산하여 이에 자신이 등록한 Littelfuse Traid, Inc. 상표를 부착하여 판매하는 것은, Y의 통상실시권에 기한 실시행위라 봄이 상당하고, Y가 자신의 통상 실시권을 신청의 회사에 양도한 후 그의 실시행위를 보조하는 것에 불과하다고 볼 수 없다고 하여 X의 주장을 받아들이지 않았다.



판례3 ³⁾

○ 판결 요지

공무원들이 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 발명은 직무발명에 해당하므로, 그 발명의 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수 없으나, 이를 어기고 자신의 명의 등으로 특허출원하여 국가로부터 파면처분을 받은 것이 정당하다고 판단한 사례(행정사건)

○ 사건의 경과

(권리 : 특허 제318090호, 생물반응기를 이용한 산삼부정근의 대량생산 방법)

X : 산림청 직원

Y : 산림청장

소외 A : 산림청 직원(이 건 발명 개발책임자), B : X의 형

1. 1997.09. : B, X등은 A에게 산삼 무상 제공
2. 1997.10. : 특허권 지분(A:50%, B:30%, C:20%) 약정 체결
3. 1998.10.19. : 이 건 특허출원(1998-43718, 출원 : 상기 지분에 따름)
4. 1999.07.30. : X, A, B 등 예비벤처기업확인
5. 2000.12. : A 유죄 판결(국가에 손해를 가함으로 업무상 배임)
6. 2001.01.22. : 명의 변경(⇒대한민국(관리부서 : 산림청 임업연구원))
7. 2001.12.07. : 이 건 특허등록

(1) 사실 인정

① 1997. 9. 경부터 피고Y의 산하기관인 임업연구원 임목육종부는 “산삼세포를 이용한 배양 산삼세근 생산기술”의 연구개발에 착수하였다.

② 원고X는 산삼배양기술의 개발책임자이자 생물공학과장인 임업연구관 A로부터 기술개발에 산삼이 필요하다는 말을 듣고 강원도 양구에 살고 있던 X의 형 B에게 산삼을 구할 수 있는지 여부를 문의하여, X는 1997. 9.경 A의 부하직원인 C와 함께 강원도 양구로 가서 90년생 산삼 1뿌리를 받아왔다.

③ 당시 산림청장이었던 D(1999. 5. 26. 퇴직)는 A에게 “X와 B가 섭섭하지 않도록 조치를 취하라”고

3) 서울지방법원 2001구32119호 판결, 임업연구원 직원의 파면처분취소소송사건이다. 이 사건과 관련되는 사건(서울지방법원(제1형사부)2003.10.14.선고, 2003노4512호 판결(업무상 배임)(원심 : 2002고단8795호))에서 법원은 『산삼이 임업연구소에 제공되도록 주선하는 역할만을 한 X가 위 연구소에서 연구업무를 담당하고 있는 A와 사이에 A, X 및 B가 특허권 지분을 소유한다는 내용의 약정을 체결하고, A는 산삼을 이용한 연구에 성공한 후 위 약정의 내용에 따라 상급자들의 결재를 받아 위 기술에 관하여 국가 외에 X, B를 공동출원자로 하여 특허출원을 하였다면, X는 직무발명인 위 ‘산삼세근 대량증식기술’을 국가가 승계하도록 하여야 할 업무상 임무가 있는 A와 공동공동정범으로서 업무상배임죄의 죄책을 면할 수 없다.』고 판결하였다.

지시하였고, 이에 A는 1997. 10. 6. X와 산삼배양기술이 특허등록될 경우 A 50%, X 30%, B 20%의 비율로 특허권의 지분을 소유하기로 하는 내용의 약정서를 체결하였다.

④ A는 1998. 10. 15. 위 약정서를 첨부하여 “산삼배양기술개발에 대하여 국가, X 등이 공동출원한다”는 내용의 특허출원서를 C에게 기안토록 한 뒤 결재를 올렸고, 당시 임목육종부장 E, 임업연구원장 F(1999. 6. 11. 퇴직)는 이를 그대로 결재하였으며, 이에 따라 A는 1998. 10. 19. 산삼배양기술에 관하여 대한민국(50%), X(30%), B(20%)를 공동특허권자로 하여 “생물반응기를 이용한 산삼 부정근(세근)의 대량생산 방법”이라는 명칭으로 특허출원을 하였다.

⑤ X는 1999. 5.경부터 A와 함께 임업연구원 내 시설을 이용하여 실험실벤처기업의 창업을 추진하기로 하여, 1999. 7. 1. X 및 A를 공동대표로 하고(지분은 X 56%, A 19%), D (19%), G (3%), B (3%)를 나머지 주주로 하는 가칭 ‘손바이오텍’이라는 벤처기업을 창업하기 위한 사업계획서를 작성한 다음 경기 지방중소기업청에 제출하여 1999. 7. 30. 예비벤처기업 확인서를 받았다.

⑥ A는 2000. 12. 8. “원래 국가가 모두 승계하여야 할 산삼배양기술에 관한 특허권의 일부를 X 및 B가 취득하게 하여 국가에 그 지분에 상당하는 손해를 가하였다”는 업무상배임의 혐의사실이 유죄로 인정되어 징역 1년 6월의 유죄판결을 선고받았고 이에 대하여 상고가 제기되지 아니하여 위 판결이 그대로 확정되었다.

(2) 판단

산삼배양기술은 피고 소속 공무원들이 다년간 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 것으로서 특허법 제39조에서 말하는 직무발명에 해당한다 할 것이므로, 그 발명은 국가가 승계하여야 하고 특허권 또한 국유로 되는 것이지, 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수는 없는 것이다.

그럼에도 불구하고 원고는 산삼배양기술에 관한 특허권을 처분할 정당한 권한을 가지고 있지도 아니한 B와 특허권을 공유하기로 하는 내용의 사적인 약정을 체결하고서 그에 기하여 실제로 산삼배양기술의 특허권 중 30%의 지분을 차지함으로써 국가에 그에 상응하는 손해를 끼쳤다고 할 것이다.

(3) 해설

이 사건은 공무원들이 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 발명은 직무발명에 해당하므로, 그 발명의 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수 없으나, 이를 어기고 자신의 명의 등으로 특허출원하여 국가로부터 파면처분을 받은 것이 정당하다고 판단한 사례이다.

이 사건도 역시 앞 사건과 마찬가지로, 판결문에서 특허법 제39조에 의한 사용자의 업무범위인가, 종업원의 직무범위인가에 대하여 구체적으로 나누어 살피고 있지는 않으나, 실질적으로 그러한 내용에 대하여 판단하고 있다.

판례4⁴⁾

○ 판결 요지

종업원의 발명이 직무발명이 아님을 확인하는 청구 및 직무발명이 아님에 따른 회사의 부당이득 반환청구에 대하여, 상기 발명은 종업원의 직무발명이라고 판단하면서 따라서 부당이득 반환 청구를 기각한 사례

○ 사건의 경과(권리 : 특허 제92856호, 제159191호, 문자입력코드발생장치 및 방법)

X : 발명자

Y : S전자

1. 1989.01.10. : X는 Y에 입사
2. 1992.07.13. : 타임머션팀 근무(~1995.02.16.)
3. 1994.05.20. : X, A와 함께 한글 입력 방법의 필요성에 관한 보고서 제출
4. 1993.02.19. : X는 제1발명의 직무발명신고, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도
5. 1993.07.06. : 제1발명 특허출원(출원인 Y : 1993-12631)
6. 1994.10.13. : X, A 제2발명의 직무발명신고, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도
7. 1995.05.11. : 제2발명 특허출원(출원인 Y : 1993-11600)
8. 1996.03.13. : 제1발명 특허등록
9. 1998.08.10. : 제2발명 특허등록
10. 1998.11. : Y는 제1, 2발명을 이용한 단말기 판매

(1) 사실 인정

① Y는 통신기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매 등을 그 정관상의 목적으로 하고, 1989. 5.경부터 이동전화단말기를 생산해 온 회사이고, X는 1989. 1. 10. Y에 입사하여 1992. 7. 13.부터 1995. 2. 16.까지 사이에 Y의 ‘타임머션팀’에 소속되어 근무하였다.

② Y의 ‘타임머션팀’은 신상품개발을 위한 아이디어 창출을 위하여 사내공모를 통해 직원을 선발, 조직한 부서로 그 팀원들은 구체적인 특정 업무를 맡지 아니한 채 매주 팀원들간에 시장성과 실현성 있는 아이디어를 제출하는 평가회를 가지고, 분기별로 경영진을 대상으로 그 결과물을 발표하는 정기 보고회를 개

4) 서울지방법원 남부지원 2001가합13977호 판결, 삼성전자 천지인 사건으로 불리는 사건으로 사용자의 업무범위 및 종업원의 직무범위에 대한 판단을 명확히 구분하여 판단한 사건으로, 최근의 직무발명에 대한 판단방법의 기준을 제시한 것으로 인정된다.

최하였는데, X는 같은 팀원인 소외 A와 함께 1994. 5. 20. 새로운 한글입력방식의 필요성과 실용화방안에 관한 ‘멀티미디어 세계에서 문자의 가치’라는 보고서를, 1994. 7. 18. ‘새로운 한글입력방법 사업화추진 1차 보고서’를 각 제출하는 등 주로 새로운 한글입력방식의 고안 및 사업화에 주력하였다.

③ X는 위 타임머신팀에 근무하던 중, ‘문자입력코드 발생방법 및 장치’(이하 ‘제1발명’이라 한다)를 발명하고, 1993. 2. 19. Y에 제1발명에 관한 직무발명신고를 하면서 특허 받을 권리를 양도하였으며, Y는 1993. 7. 6. Y 명의로 제1발명에 관한 특허를 출원하여 1996. 3. 13. 특허등록을 마쳤다.

④ 또한 X는 위 A와 함께 ‘문자입력코드 발생장치 및 방법’(이하 ‘제2발명’이라 한다)을 발명하고, 1994. 10. 13. Y에 제2발명에 관한 직무발명신고를 하면서 특허 받을 권리를 양도하였으며, Y는 1995. 5. 11. Y 명의로 제2발명에 관한 특허를 출원하여 1998. 8. 10. 특허등록을 마쳤다.

⑤ Y는 1998. 11.경부터 위 발명들의 문자입력방식을 이용한 이동전화단말기를 생산, 판매해 오고 있다.

(2) 판단(제1, 2발명이 직무발명이 아니라는 확인의 청구에 대하여)

X의 위 확인청구는 X가 이 사건 소로써 구하고 있는 부당이득반환청구의 전제로 제1, 2발명이 직무발명이 아니라는 확인을 구하는 취지인바, 이는 법률요건사실 일부의 확인을 구하는 것이어서 부적법하고, 또한 확인의 소에 있어서 확인의 이익은 X의 법적 지위가 불안, 위험할 때 그 불안, 위험을 제거하는데 있어 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정된다 할 것인데, 가사 제1, 2발명이 직무발명이 아니라 하더라도 특허무효심판절차에서 무효심결이 확정되지 아니하는 이상에는 Y 명의로 등록된 특허권에 어떠한 효력이 미친다고 볼 수도 없으므로, 위 발명들이 직무발명이 아니라는 확인을 구하는 것은 X에게 현존하는 법적 불안, 위험을 해소할 수 있는 유효·적절한 수단이라 할 수 없으므로 이 사건 소 중 확인청구 부분은 부적법하다.

(3) 해설

종업원의 발명이 직무발명이 아님을 확인하는 청구 및 직무발명이 아님에 따른 회사의 부당이득 반환청구에 대하여, 상기 발명은 종업원의 직무발명이라고 판단하면서 따라서 부당이득 반환 청구를 기각한 사례다.⁵⁾

5) 상기와 같이 판단하면서 부당이득반환청구에 대하여 법원은 아래와 같이 판단하였다.

X는 먼저, 제1, 2발명은 직무발명이 아닌 자유발명이므로 그 특허 받을 권리를 Y에게 양도한 위 각 양도계약은 법률행위 목적의 원시적 불능 또는 특허법 제39조 제3항에 의하여 당연히 무효이거나 민법 제103조에 위반되어 무효라고 주장한다.

그러므로 과연 제1, 2발명이 자유발명인지에 관하여 보건대, 특허법 제39조 제1항은 직무발명의 개념에 관하여 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우 그 발명은 직무발명이라고 규정하고 있다.

앞에서 본 바와 같이 Y는 통신기계기구의 제작, 판매를 그 설립목적의 하나로 규정하고 있고, 1989년부터 현재까지 이동전화단말기를 주요 생산품목으로 하고 있으며, 위 발명들은 이동전화단말기에 이용될 수 있는 문자입력방식에 관한 발명이므로 피고회사의 업무범위에 속한다 할 것이다. 또한 위 각 발명 당시 X의 직무는 정보통신부분의 신상품 개발을 위한 아이디어를 창출하는 것으로 실제

판례5 6)

○ 판결 요지

직무발명자라 하여도 영업 비밀인 그 고안이 실용신안등록출원 및 등록을 통하여 공개되기 전의 비공개 상태에서 이를 제3자에게 누설한다면, 이는 직무발명에 대하여 일정한 권리를 가지는 사용자의 영업비밀을 침해한 행위에 해당한다고 판단한 사례(형사 사건)

○ 사건의 경과(권리 : 특허 제428239호, 물수건 말기 장치)

Y : 피고인

A : Y가 직무발명한 회사, B

1. 1998.08.10. : Y가 A에 입사(~1999.08.31.)
2. 1999.07. : Y가 B의 대표에게 채용 부탁(물수건 말기 개발 기술 보유 조건)
3. 1999.08.26. : 이 건 특허출원(출원인 B, 1999-35708호, 이중출원1999-17880)
4. 2000.01.28. : 실용신안기술평가 유지결정(등록 제168472호)
5. 2004.03.30. : 이 건 특허등록

(1) 사실 인정

① Y는 1998. 8. 10.경부터 1999. 8. 31.까지 피해자 A회사의 개발부 이사로 근무하면서 물수건 말기 기술개발을 하였다.

② Y는 1999. 7. 경 소외 B회사의 대표이사인 C를 찾아가 물수건 말기 개발기술을 가지고 있으니 채용해달라고 하여 B회사에 취직한 다음, A회사에서 물수건 말기 기계를 개발하면서 취득한 컨베이어벨트 기

한글입력방식에 관한 아이디어 개발에 주력한 결과 제1, 2발명에 이르게 되었으므로 위 각 발명행위는 X의 직무에 속한다 할 것이다. 따라서 제1, 2발명은 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 위 발명들이 직무발명이 아님을 전제로 각 양도계약의 효력을 다투는 X의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다.

X는 또한, 제2발명에서는 Y가 X로부터 발명에 관한 권리를 승계한 때로부터 4개월이 지나서 특허를 출원하였으므로 이는 발명진흥법 제11조 제1항에 의하여 자유발명으로 간주되고, 같은 조 제2항에 따라 발명자인 X로부터 통상실시에 대한 동의를 받지 아니한 이상 Y는 X에게 통상실시로 상당의 부당이득을 반환하여야 한다고 주장한다.

살피건대, 발명진흥법 제11조는 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간(같은 법 시행령 제5조는 그 기간을 4개월로 정하고 있다) 내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우 당해 발명은 자유발명으로 보고(제1항), 자유발명으로 보는 직무발명에 대하여는 특허법 제39조 제1항의 규정에도 불구하고 당해 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(제2항)고 규정하고 있고, Y가 X로부터 제2발명에 관한 권리를 승계한 1994. 10. 13.로부터 4개월이 경과한 1995. 5. 11.에야 위 발명에 관한 특허를 출원한 사실은 앞에서 본 바와 같다.

그러나 가사 위 법률규정에 의하여 제2발명에 관한 양도계약이 무효가 되어 Y가 특허를 받을 권리를 가지지 아니함에도 불구하고 그 명의로 특허등록을 마쳤다 하더라도 X가 그와 같은 사유를 들어 특허무효심판을 청구함은 별론으로 하고 특허무효심결이 확정되기 전에는 Y 명의로 등록된 특허권의 무효를 주장할 수는 없는 것이므로 Y는 특허권자로서 적법하게 그 발명을 실시할 권리가 있고, 또한 X가 자기 명의로 특허등록을 받지 아니한 이상 Y가 위 발명을 실시함에 있어 X의 동의를 얻어야 한다고 볼 수도 없으므로, X의 위 주장은 이유 없다.

6) 서울지방법원 동부지원 2001고단3568호 판결, 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반사건으로 특허권 및 영업비밀이 함께 문제가 된 사건이다.

술 등을 C에게 알려주어 A회사보다 앞선 1999. 8. 26. 위 물수건 말이 기계에 대하여 B명의로 실용신안등록을 출원하도록 함으로써 기업에 유용한 기술상의 영업비밀을 정당한 이유 없이 C에게 누설하였다.

③ Y는 물수건 말이 기계의 컨베이어벨트 기술 등은 A회사에 근무할 동안 개발한 Y의 직무발명에 해당하고, 영업비밀로서의 요건을 결하였으므로, 영업비밀에 해당하지 아니한다고 주장하였다.

(2) 판단

이 사건 기술은 Y가 그 직무에 관하여 고안한 것으로 성질상 A의 업무범위에 속하고, 그 고안행위가 Y의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 고안으로 결국 직무발명에 해당하고, 발명자주의를 취하는 우리 실용신안법에 의할 경우 직무발명에 의한 기술 등의 실용신안을 받을 권리가 그 발명자에게 귀속한다 하더라도, 자유발명이 아닌 이상 사용자로서도 당연히 통상실시권 등 일정한 권리를 취득하는 것이고, 기술적 창작을 일반 공중에 공개하는 것을 대가로 국가로부터 독점권을 부여받는 특허나 실용신안 제도의 취지에 비추어, 비록 직무발명자라 하여도 영업비밀인 그의 고안이 실용신안출원 및 등록 등을 통하여 공개되기 전의 비공개 상태에서 이를 제3자에게 누설한다면 이는 직무발명에 대하여 일정한 권리를 가지는 사용자의 영업비밀을 침해한 행위에 해당한다고 할 것이다. 이 사건으로 돌아와 살펴보면, Y는 A회사에 물수건 말이 기술을 개발하기 위한 기술담당이사로 입사하여 소정의 급여를 지급받았고, A회사는 이 사건 기술 개발을 위하여 인적·물적 설비를 지원하였을 뿐만 아니라 상당한 자금을 지출하였는데도, Y는 그 결과 발명한 이 사건 기술을 A회사 재직 중에 제3자인 B회사의 대표이사인 C에게 누설한 사실을 인정할 수 있는바, 설혹 이 사건 기술이 Y의 주장대로 직무발명에 속한다 하더라도 피고인의 행위는 A회사의 영업비밀을 침해한 죄에 해당한다 할 것이다.

(3) 해설

판결에서는 비록 종업원이 사용자와의 사이에 체결한 근로계약이나 취업규칙 등에 명백히 영업비밀누설금지 등의 비밀유지의무가 규정되어 있지 않은 경우라 할지라도 종업원은 근로계약기간 중에는 이사 등의 임원에 대해서는 '선량한 관리자의 주의의무'가 부과되어 있어 비밀유지의무가 유추될 수 있고, 일반 근로자에 대하여는 근로계약에 기한 근로자의 성실의무의 내용으로서 비밀유지의무가 있다고 볼 수 있으며, 퇴직 후의 비밀유지의무에 관하여도 명시적인 계약규정이 없다고 하여도 비밀유지의무가 발생한다고 보아야 할 것인 이상, 회사와 종업원간의 명시적인 영업비밀누설금지의 약정이 있었는지를 불문하고 회사의 이사 등에게는 비밀유지의무가 있다고 보았다⁷⁾.

7) 한편 이 사건 판결에서는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2항의 영업비밀의 요건에 대한 구체적인 기준을 제시하지 아니하였으나, 서울지방법원 2002. 10. 1. 선고, 2000가합54005판결(손해배상, 관련판례 2000카합3352 가압류) 사건에서는 영업비밀의 요건에 대한 구체적인 기준을 아래와 같이 제시하였다.

① 일반적으로 알려져 있지 아니한 상태에 있으므로 비밀성이 있는 것, ② 원고가 수년에 걸쳐 인력과 자금을 투입하여 시행착오 끝에 습득한 것일 뿐만 아니라 이는 엔디 마그넷 제조에 관한 일반적인 공정 등이 공개되어 있는 상황 하에서 이를 생산하는 업체의 제조, 판매에 있어 핵심적인 요소로서 원고가 이 때문에 경쟁업체에 대하여 경쟁상의 우위를 점하고 있었으므로 경제적 유용성이 있는 것, ③ 원고가 상당한 노력에 의하여 이를 비밀로 관리하고 있는 것을 요건을 들고 있다.

판례6 8)

○ 판결 요지

회사의 종업원이었던 자가 직무발명을 한 후, 그 회사를 그만두고 별개의 회사를 설립하여 직무발명의 특허출원권을 별개의 회사에 양도하였으며, 양도받은 별개의 회사가 직무발명에 의한 특허권으로 정당하게 직무발명을 승계할 권리자인 회사에 특허권 침해금지소송을 제기하였으나 기각된 사례

○ 사건의 경과

(권리 : 특허 제349200호, 초박형 콘덴서 마이크로폰 조립체 및 그 조립 방법)

X : (특허권자) A : X의 대표 이사
Y : 실시자

1. 1999.12. : A는 Y에 근무하며, 이 건 특허발명
2. 2000.06. : A는 Y를 퇴사
3. 2000.07.10. : A는 X를 설립
4. 2000.12.12. : X는 이 건 특허출원(2000-75671)
5. 2002.08.05. : 이 건 특허등록

(1) 사실인정

① 원고X의 대표이사 A는 북한에서 마이크로폰의 연구·개발 등의 업무에 종사하다가 1996. 4. 경 귀순한 음향 기술자로서 1996. 12. 경부터 전자부품종합기술연구소 선임연구원으로 근무하였다.

② A는 1997. 8. 경 피고회사Y에 영입되어 2000. 6. 경까지 Y의 전기음향연구소장으로 재직하면서, 콘덴서 마이크로폰의 제품연구, 제품소재 개발, 생산설비 개발업무, 관리업무 등을 총괄하였다.

③ 1999. 1. 20. Y와 A사이에, Y는 A에게 특별상여금과 격려금조로 40평 이상 아파트와 현금 10억원을 지급하고, 프로마이크 전문제조회사를 설립하며, A는 위 연구소의 연구개발계획에 따른 연구를 진행하되, 이와 관련된 모든 설비 및 지적소유권은 Y 소유로 하고, A가 연구소 재임시 개발한 연구실적은 Y에게 속하며 그와 관련된 업무상 기밀 및 기술사항은 다른 곳에 응용할 수 없으며 또한 보안을 유지하기로 약정하였다.

- 8) 수원지방법원 2002가합11918호 판결, 특허권침해금지청구에 대한 사건으로, 회사의 종업원이었던 자가 직무발명을 한 후, 그 회사를 그만두고 별개의 회사를 설립하여 직무발명의 특허출원권을 별개의 회사에 양도하였으며, 양도받은 별개의 회사가 직무발명에 의한 특허권으로 정당하게 직무발명을 승계할 권리자인 회사에 특허권 침해금지소송을 제기하였으나 기각된 사건이다. 관련된 사건으로 특허법원의 2002허5463, 2002허5456호 사건이 있다.

④ 1999. 12. 경 A는 Y의 전기음향연구소장으로 재직하면서 이 사건 특허를 발명하였다.

⑤ 2000. 6. 12. A는 위 연구소 직원 소외 B, C 등과 함께 Y를 퇴사한 후, 2000. 7. 10. X를 설립하고 X의 대표이사에 취임하였으며, X는 A로부터 이 사건 특허출원권을 양수하여 2000. 12. 12. 특허출원하고, 2002. 8. 5. 등록을 마쳤다.

(2) 판단

이 사건 특허의 발명은 Y의 업무범위인 전기·전자부품·음향기가·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 Y의 종업원이었던 A의 직무인 콘텐서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당하되, A는 이 사건 권리승계약정에 따라 Y에게 이 사건 특허출원권을 양도할 의무가 있음에도 불구하고 그 임무에 위배하여 X에게 이 사건 특허출원권을 양도하였고, X는 A가 설립하여 그가 대표이사로 있는 회사인 관계로 X로서는 A가 위와 같이 배임행위를 한다는 것을 알면서도 이에 적극 가담하였다고 볼 것이므로, X의 이 사건 특허출원권의 양수행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효다.

따라서 무효인 이 사건 특허출원권의 양수행위에 터잡아 이 사건 특허를 출원·등록한 원고가 이 사건 특허발명을 승계할 권리를 가지고 있는 피고에 대하여 이 사건 특허권의 효력을 내세워 그 침해행위의 금지와 침해행위로 인한 손해의 배상을 청구하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다.

(3) 해설

또한 X는 Y가 A로부터 이 사건 특허의 출원권을 승계한 시점은 1999. 12. 경이나 그로부터 4개월 내에 이 사건 특허를 출원하지 않았고, 가사 Y가 A로부터 이 사건 특허의 출원권을 승계한 시점을 Y가 그 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었을 때 즉 A가 Y를 퇴사한 시점인 2000. 6. 경이라고 보더라도 Y는 그로부터 4개월 내에 이 사건 특허를 출원하지 않았으므로, 발명진흥법 제11조 제1항의 규정에 따라 자유발명으로 간주되고, A는 그 이후 X에게 이 사건 특허출원권을 양도한 것이므로 이는 유효하다고 주장하였다.

이에 대하여 법원은 이 사건 권리승계약정 당시 Y는 A에게 Y의 업무와 관련한 연구개발을 할 수 있도록 지원을 하는 대가로 A의 위 연구결과로서의 발명에 대하여 특허권을 취득할 수 있도록 약정한 점에다가, 발명진흥법 제11조 제1항은 종업원의 발명을 장려함과 동시에 사용자의 발명에 대한 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진한다는 데에 그 취지가 있다고 볼 것인 점을 더하여 보면, 이 사건 권리승계약정은 피고가 특허출원을 할 수 있을 정도로 직무발명의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었을 때에 비로소 그 직무발명에 관한 권리가 승계된다는 취지의 약정이라고 봄이 상당한바, A가 Y를 퇴사할 시점인 2000. 6. 경 이후 X가 이 사건 특허를 출원할 때까지 Y가 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었다고 볼 수 없으므로, X 주장의 위 각 시점에 Y가 이 사건 특허출원권을 승계하였다고 볼 수 없다고 하여 X의 청구

를 받아들이지 않았다.

가사 피고가 원고의 이 사건 특허출원일인 2000. 12. 12. 이후에 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있게 되었다고 보아 피고가 그 때 이 사건 특허출원권을 승계하였다고 본다고 하더라도, 발명진흥법 제11조 제1항 소정의 4개월의 출원기간은 출원권의 소멸시효에 해당한다고 볼 것인데, 소멸시효는 권리를 행사할 수 없는 동안은 진행하지 않고, 여기서 권리를 행사할 수 없는 경우라 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유가 있는 경우를 말하는 것인바(대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 판결 참조), 현재까지 원고의 선출원이 등록거절결정 또는 등록무효심결에 의하여 무효로 되지 않은 이상 피고는 이 사건 특허를 출원하더라도 특허등록을 받을 수 없으므로, 피고가 권리를 행사할 수 없는 위 기간 동안 위 4개월의 출원기간은 진행하지 않는다고 할 것이다.



판례7⁹⁾

○ 판결 요지

직무발명자가 회사의 허락을 받지 아니하고 자신의 이름으로 외국에 특허출원한 경우 비록 조약에 의해 외국에 특허출원한 것을 무효로 할 수 있다고 하여도 업무상 배임에 해당한다고 판단한 사례(형사 사건)

○ 사건의 경과(권리 : 음식물 쓰레기 처리 기술)

Y : 피고인

A : 피해회사

1. 2003.01. : Y는 A에 근무하며, 이 건 특허발명
2. 2003.02.19. : A는 B를 고안자로 특허출원
3. 2003.05.09. : 이 건 특허등록
4. 2003.03. : A는 Y에게 중국 관련 업무(금형 제작 등) 지시
5. 2003.06. : Y는 A의 허락 없이 Y 및 C를 발명인으로 중국에 특허출원

(1) 사실인정

① Y는 숙소 및 월 금 350만 원 상당의 월급을 제공받고 2003. 1.경부터 A의 기술개발 이사로 일하면서 이 사건 특허기술을 개발하였다. A는 2003. 2. 19. 고안자를 B로 하여 이 사건 특허기술을 특허출원하였고, 같은 해 5. 9. 특허 등록되었다. 이 사건 특허기술은 음식물쓰레기의 탈수수단을 유입관과 일정한 경사각이 유지되도록 설계하는 등 그 구성 및 권리범위에 있어 Y명의로 1999. 9. 10. 특허 등록된 음식물 쓰레기 처리 기술과 차이가 있다.

② A는 2003. 3. 초순경 이 사건 특허기술 등록 후 중국에 금형제작을 의뢰하면서 Y에게 중국에서의 관련 업무를 담당하도록 하였고, 당시 A의 중국지사장이자 중국 북경명주과무유한공사(北京明州科貿有限公司)를 운영하던 C에게는 금형제작을 위한 중국 현지 하청공장 물색 및 통역 등의 업무를 담당하면서 Y를 보조하도록 하였다.

③ Y는 A의 자금난으로 기술이전료 1억 원을 지급받지 못하고 있던 중, 2003. 6.경 A의 사전 허락 없이 이 사건 특허기술의 국내특허출원서류를 C에게 교부함으로써, C가 같은 달 13.경 Y 및 C를 발명인으로, 북경명주과무유한공사를 신청인으로 하여 이 사건 특허기술과 거의 동일한 음식물 쓰레기 처리기 제조기술을 중국에 특허출원하도록 하였다.

9) 서울동부지방법원 2004노1055-1(분리)(업무상 배임)사건으로 원심은 2004고단1792임.

④ C는 2003. 5.경부터 북경명주과무유한공사의 인터넷 홈페이지에 A의 허락 없이 A의 인터넷 홈페이지 음식물 쓰레기 처리기 제품 광고와 동일한 내용의 광고를 게재한 바도 있다.

(2) 판단

① 타인의 업무를 처리하는 자의 지위

배임죄의 주체로서 ‘타인의 사무를 처리하는 자’란 타인과의 대내관계에 있어서 신의성실에 비추어 그 사무를 처리할 신임관계가 존재한다고 인정되는 사람을 의미하고, 반드시 제3자에 대한 대외관계에서 그 사무에 관한 대리권이 존재할 것을 요하지 않으며, 업무상배임죄에 있어서의 업무의 근거는 법령, 계약, 관습의 어느 것에 의하건 묻지 않고, 사실상의 것도 포함한다.

Y는 A를 실질적으로 운영하던B와 사이에 음식물쓰레기 처리 제품 생산을 위한 모든 기술과 특허권 등 일체의 권리를 A에 이전하기로 하였다. 이에 따라 2003. 1.경부터 A의 기술개발 이사로 일하면서 이 사건 특허기술을 개발하였고, 이후 중국에서 하는 금형제작 등의 업무에도 종사하였다. 그렇다면, 위 약정이 존속하고 있고 Y가 A에 기술개발 이사로 계속 근무하고 있는 이상, Y로서는 이 사건 특허기술을 외부로 유출하거나 외국에 특허출원하지 아니하여야 할 업무상 임무가 있다.

② 재산상 손해 발생 여부

배임죄에 있어서 ‘재산상의 손해를 가한 때’라 함은 현실적인 손해를 가한 경우뿐만 아니라 재산상 손해 발생의 위험을 초래한 경우도 포함되고, 일단 손해의 위험성을 야기한 이상 사후에 실제로 손해가 발생하지 아니하였다고 하여 배임죄의 성립에 어떠한 영향이 있는 것은 아니다. 또한 재산상 손해의 유무에 대한 판단은 본인의 전 재산 상태와의 관계에서 경제적 관점에 따라 판단되어야 하므로 법률적 판단에 의하여 당해 배임 행위가 무효라 하더라도 경제적 관점에서 파악하여 본인에게 현실적인 손해를 가하였거나 재산상 손해 발생의 위험을 초래한 경우에는 재산상의 손해를 가한 때에 해당한다. 이 사건의 경우에 있어서도, Y가 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허기술과 거의 동일한 음식물 쓰레기 처리기 제조기술을 중국에 북경명주과무유한공사 명의로 특허 출원한 이상, 그 후 조약우선권을 주장하여 중국에서의 위 특허를 무효화시킬 수 있다는 사정만으로 손해 발생의 위험성이 없었다고는 할 수 없다.

(3) 해설

이 사건에서 Y는 자신의 발명이 A회사의 정관에 업무범위로 포함되어 있는 것이 아니므로 직무발명에 속하지 아니한다는 주장을 하였으나, 직무발명에 있어서 사용자의 업무범위라 함은 사용자가 현재 행하고 있거나 장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 모든 업무를 의미하는 것이라고 하면서, A(피해회사)는 2003. 1.경 피고인과 음식물쓰레기 처리 기술을 이전받기로 약정하였고, 피고인을 고용하여 이를 개발하게 하는 등 장래에 음식물쓰레기 제조 등 업무를 행할 것이 구체적으로 예정되어 있었으므로, 이 사건 특허기술은 A의 업무범위에 속하는 것이라고 하였다.

판례8 10)

○ 판결 요지

사용자의 업무범위에는 현실적으로 수행하고 있는 업무는 물론 장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 모든 업무를 포함하고, 종업원의 발명행위가 사용자에게 의하여 구체적으로 명령받거나 과제를 부여받은 경우뿐만 아니라 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 그 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되어 있거나 기대되는 경우도 그 직무에 속하는 발명에 해당한다고 판단한 사례

○ 사건의 경과

(권리 : 제343438호(실용신안), 선박의 오일탱크용 히팅장치)

X : (원고, 발명자)

Y : (피고, 회사)

1. 2003.11.13. : X는 이 건 실용신안등록출원
2. 2003.12. 4. : X는 Y를 퇴사
2. 2004. 2.19. : 이 건 실용신안등록
4. 2005. : Y는 이 건 등록실용신안의 장치를 제조, 판매

(1) 인정 사실

① X는 2003. 11. 13. 선박의 오일탱크용 히팅장치를 고안의 명칭으로 하는 실용신안을 출원하여 2004. 2. 19. 등록번호 제0343438호로 실용신안등록을 마쳤는데, 이 사건 고안은 선박의 오일탱크 내에 설치되는 히팅장치에 관한 것으로서, 전열효율을 증대시켜 오일탱크 내에 저장되어 있는 오일의 점도를 보다 효과적으로 저감시키는 것을 그 목적으로 하는 것이다.

② Y는 2005.경부터 이 사건 오일탱크용 히팅장치를 제조하여 판매하고 있다.

(2) 판단

① 변론 전체의 취지를 종합하면, Y는 철의장품과 파이프의 제조 및 판매와 그 부대사업 일체를 사업 목적으로 하고 있는데, X는 2003. 4.경 Y에 입사하여 그 무렵부터 Y의 기술영업팀 소속의 부장(소장급)으로 기술 및 설계 등의 업무를 담당해 온 사실, 또한 Y의 대표이사는 2003. 4.경 거제대학 창업보육센터에 A라는 업체 명의로 자신을 대표자로 하여 입주신청을 하면서, 그 입주신청서에 업종을 조선기자재, 개발(예정) 품목을 선박건조관련 자동화, 제품의 사용분야를 선박, 참여인력을 C와 X, 기존업체를 Y로 기재하는 한편,

10) 부산지방법원 2005가합22575 판결, 이 사건은 실용신안권자의 손해배상청구사건에 대해서 실용신안권자의 고안이 직무발명에 해당하므로 손해배상청구를 기각한 사례이다.

Y가 위 창업보육센터의 입주 및 운영비용을 부담해 왔는데, X는 위 창업 및 거기에서의 연구개발업무도 아울러 담당해 온 사실, X는 Y에 입사한 이래 매월 300만 원 정도의 임금을 받고 위와 같은 업무를 담당하던 중 Y가 실용신안권자, X가 고안자가 되어 2003. 5. 7., 2003. 9. 9. 각 출원번호 제2003-0014103호, 제2003-0028931호로 선박의 오일탱크 히팅장치에 관하여, 2003. 8. 12. 출원번호 2003-0026020호로 히팅파이프의 외경 절삭공구에 관하여, 실용신안을 각 출원하여 그 실용신안등록을 마쳤는데, 그 출원비용은 Y가 부담한 사실, 그후 X는 2003. 11. 13. 이 사건 고안에 관한 실용신안을 출원하고 2003. 12. 4.경 퇴사하였는데, 그동안 위 실용신안들 이외에는 별다른 연구개발업무나 실적은 없었던 사실이 인정된다.

② 그러므로 이 사건 고안은 X가 Y의 종업원으로서 그 업무범위에 관하여 직무상 발명한 것에 해당한다고 봄이 상당하므로, Y가 이에 대하여 통상실시권을 보유한다고 할 것이고, 따라서, 이러한 Y가 설령 이 사건 고안과 동일한 이 사건 제품을 제작, 판매하고 있다 하더라도, X의 실용신안권을 침해하고 있다고 할 수는 없으므로, 이에 관한 Y의 주장이 이유 있고, X의 주장은 이유 없다.



2 직무발명 불인정

판례9¹¹⁾

○ 판결 요지

이 사건 등록실용신안의 실제 고안자(A)가 이 사건 등록실용신안이 등록될 당시 피신청인을 위하여 업무에 종사한 사실이 있다 하여도, 이 사건 등록실용신안의 개발이 A의 직무에 속한다는 점을 인정할 만한 증거가 없으므로 이 사건 등록실용신안을 A의 직무발명이라고 할 수 없다고 판결한 사례.

○ 사건의 경과 (권리 : 제243311호(실용신안), 비이데용 워터 펌프)

X : 신청인
Y, Y' : 피신청인

1. 2001.03.22. : X는 이 건 실용신안등록출원(2001-7977)
2. 2001.05. : Y는 X의 등록 물건을 납품받아 비데에 장착하여 판매(~2004.2)
3. 2001.08.07. : 이 건 실용신안등록
4. 2002.06.24. : 이 건 실용신안등록 유지결정
5. 2002.07. : 소외 A는 Y'를 퇴사
6. 2004.03. : Y는 이 건 등록실용신안의 물건을 직접 제작, 판매

○ 판단

위 인정사실에 의하면, 특별한 사정이 없는 한 피신청인들은 신청인들의 실용신안권을 침해하고 있다고 할 것이다.

피신청인들(Y, Y')은, 이 사건 실용신안고안은 신청인 X의 형 A가 피신청인 Y로부터 비데개발을 의뢰받아 Y의 비데개발부장으로 재직하면서 개발한 것으로서 직무발명에 해당하므로 사용자인 피신청인 Y 및 Y로부터 Y의 영업을 양수한 피신청인 Y'는 이 사건 실용신안고안에 대한 전용실시권을 가진다고 주장한다.

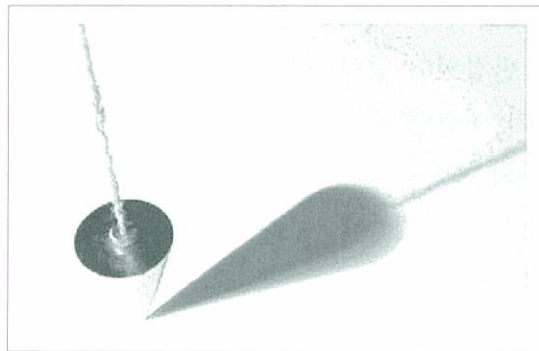
비록 이 사건 실용신안고안의 실제 개발자가 A이고, 위 고안이 출원되어 등록될 당시 A가 피신청인 Y를 위하여 비데개발업무에 종사한 사실은 인정된다.

한편, A가 비데개발업무에 종사하는 동안 개발된 다른 고안들 즉, '비데의 세척노즐 워밍 샤프트 구조', '비데의 건조기 구조', '비데의 시트 및 뚜껑 개폐장치' 및 '비데의 물탱크 구조' 등은 각 2000. 10.

11) 서울남부지방법원 2004. 9. 6. 선고, 2004카합926 판결(생산및판매중지가처분)

25. 피신청인 Y의 처 B 명의로 출원되어 2001. 3. 5. 각 실용신안등록되었고, ‘비데의 세척노즐 구동장치’ 도 2001. 5. 12. B 명의로 출원되어 2001. 8. 7. 실용신안등록된 반면, 유독 이 사건 실용신안고안만이 신청인 X 명의로 출원되어 실용신안등록된 점, A가 피신청인 Y’를 퇴사한 때가 2002. 7.경이어서 피신청인들(Y, Y’)에게 이 사건 실용신안고안의 개발 여부를 확인하여 실용신안등록을 시정할 기회가 충분했음에도 불구하고 그 시정이 이루어지지 않은 점, 2000. 8.경부터 2001. 12.경까지 A 등의 주관하에 이루어졌던 각 회의에서 논의된 내용은 주로 ‘비데의 금형제작 및 자재발주’에 관한 것이고, 이 사건 실용신안고안의 내용인 비데용 워터펌프에 관한 것은 위 회의 내용에 포함되어 있지 않은 점, 피신청인들(Y, Y’)이 비데를 생산·판매하기 시작한 2001. 5.경부터 피신청인들은 신청인들로부터 이 사건 실용신안고안이 적용된 비데용 워터펌프를 납품받아 비데를 생산한 점 등에 심문 전체의 취지를 종합하여 보면,

이 사건 실용신안고안의 개발은 A가 피신청인 Y로부터 의뢰받은 비데개발업무에 포함되지 않았던 것으로 보는 것이 상당하고 달리 이 사건 실용신안고안의 개발이 A의 직무에 속한다는 점을 인정할 만한 소명자료가 부족하므로 이 사건 실용신안고안이 직무발명에 해당하여 피신청인들이 전용실시권을 가진다는 위 주장은 이유 없다.



3 기타

판례 10¹²⁾

○ 판결 요지

직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것이 아니라고 한 사례(형사사건)

○ 사건의 경과 (권리 : 제51847호(실용신안), 전열기구 온도조절장치)

Y : 피고인

A : 피해자(실용신안권자, B의 직원), 소외 B, C

1. 1987.07.13. : B는 이 건 실용신안등록출원(1987-11454)
2. 1989. : 이 건 실용신안에 관한 권리 양도(⇒A)
3. 1990.11.06. : 이 건 실용신안등록(권리자, A)
4. 1991.07.20. : 통상실시권 계약(통상실시권자, C)(~1993.07.20.)
5. 1993.07.21. : C가 통상실시권 없이 이 건 등록실용신안 실시(~1994.09.)

○ 판단

B는 1987. 7. 13. 위 판시 전열기구 온도조절장치에 대한 실용신안권을 위 회사 명의로 출원하였다가 1989년경 위 실용신안에 관한 권리를 동 회사의 직원들인 위 피해자들에게 양도함에 따라 같은 해 3. 31. 그 출원인 명의를 위 피해자들로 변경되어 동인들 명의로 위 실용신안권이 등록되었는데,

그 후 B의 도산에 따라 동 회사가 채권단 대표자들인 소외 A 외 2인에게 동 회사의 자산 및 인, 허가상의 권리를 양도하면서 그 양도될 자산의 목록을 작성하였으나, 그 목록에 위 실용신안권은 포함되지 아니 하였으며, 그 후 피고인 등이 동업으로 C를 설립하여 위 채권단 대표자들로부터 그들이 B로부터 양수한 자산과 권리를 재차 양수하여 종전에 B가 운영하던 사업을 계속하던 중 위 실용신안권의 등록권자인 위 피해자들과 C 사이에 1991. 7. 20.부터 1993. 7. 20.까지의 기간 동안 위 온도조절장치에 관한 생산, 사용, 판매, 확포를 실시내용으로 하는 통상실시권 설정계약이 체결되고(사용료는 무상으로 하기로 약정하였다), 이에 따라 1991. 7. 23. C 명의로 위 실용신안권에 대한 통상실시권이 등록된 사실을 인정한 다음,

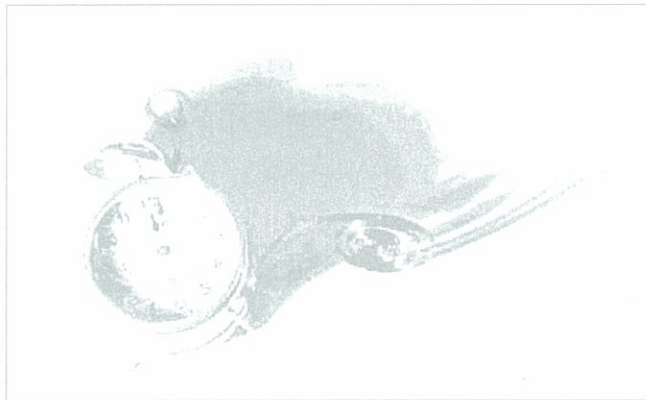
가사 피고인의 주장과 같이 판시 온도조절장치가 위 피해자들이 직무와 관련하여 고안한 것으로서 그 사용자인 B가 그 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그 후 위 회사와 채권단 대표자들 간에 자산 양도계약

12) 대법원 1997. 6. 27. 선고, 97도516호 판결(실용신안법 위반)

이 체결될 당시에 그 통상실시권은 양도대상이 되는 재산목록에서 제외되었고, 피고인 등이 설립한 C 명의로 위 온도조절장치에 관한 통상실시권을 새로 설정하기까지 한 사정에 비추어 보면, 이 사건 실용신안권에 관한 통상실시권이 B로부터 그 채권단 대표자를 거쳐 피고인 등이 설립한 C로 전전 승계되었다고 보기는 어렵다고 하여 피고인의 위 주장을 배척하고 있고, 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 부분의 제1심의 판단을 그대로 유지하고 있다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이와 같은 사실인정과 판단은 정당하다고 판단되고, 거기에 상고이유에서 지적하고 있는 바와 같은 채증법칙위배나 특허법 및 실용신안법에 관한 법리오해의 위법이 없다. 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다.

그리고 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 법률) 제17조 제1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.



판례 11¹³⁾

○ 판결 요지

이 사건 등록실용신안이 B회사의 직원인 A의 직무발명이고, 피고인 Y가 B로부터 통상실시권을 양수하였다고 하더라도, 이를 등록하지 아니한 이상 실용신안권자인 A에게 피고인 Y가 적법한 통상실시권자임을 주장할 수 없다고 한 사례.

○ 사건의 경과

(권리 : 제97303호(실용신안), 컴퓨터 양말 편직기의 니들 실린더 회전 장치)

Y : 피고인

A : 피해자(실용신안권자), B : (주)B

1. 1994.05.24. : A는 이 건 실용신안등록출원(1994-11623)
2. 1996.06.12. : 이 건 실용신안등록
3. 1999.01.04. : 통상실시권 설정 계약(A-Y, ~2002.01.03.)
4. 2002.01.04. : Y가 통상실시권 없이 이 건 등록실용신안 실시(~2002.03.)

(1) 사실인정

① 피고인 Y는 A와 1999. 1. 4.부터 2002. 1. 3.까지 3년간 A가 대한민국 특허청에 제97303호로 실용신안등록한 “컴퓨터 양말편직기의 니들실린더 회전장치” (이하 ‘이 사건 등록실용신안’ 이라 한다)에 대한 통상실시권을 부여받는 계약을 체결한 사실,

② 피고인 Y는 2002. 1. 4.경부터 2002. 3.경까지 평택시 모곡동 433-7에 있는 피고인 회사Y’의 공장에서 이 사건 등록실용신안을 이용하여 컴퓨터 양말편직기의 니들실린더 회전장치 25대를 제작한 사실,

③ A가 이에 대하여 이의를 제기하여 피고인 Y는 2002. 3.경부터는 이 사건 등록실용신안에 대하여 사용하지 아니한 사실을 각 인정할 수 있다.

(2) 판단

위 인정사실에 의하면, 피고인 Y는 2002. 1. 4.부터 2002. 3.경까지 이 사건 등록실용신안을 제작하였고, 원심 판시와 같이 피고인 Y는 A의 이 사건 등록실용신안을 침해하는 것을 알면서도 판시 범행을 저질렀다고 넉넉히 인정할 수 있으므로, 피고인들(Y, Y’)의 이 부분 주장은 이유 없다.……{피고인들 주장과 같이 이 사건 등록실용신안은 직무발명으로써 피고인 회사Y’가 (주)B로부터 통상실시권을 양수하였다고 하더라도, 이를 등록하지 아니한 이상 실용신안권자인 A에게 피고인 회사 Y’가 적법한 통상실시권자임을 주장할 수도 없다(실용신안법 제42조, 특허법 제118조 제3항)}.

13) 서울지방법원(제5형사부) 2003노4816호 판결(원심 : 2003고단3093호)

판례 12 14)

○ 판결 요지

종업원이 한 발명이 명백하나, 회사에 명시적인 예약승계규정이 없었으며, 또한 묵시적인 예약승계규정도 없었으므로, 예약승계규정을 위반하였다는 것을 전제로 하는 손해배상청구를 기각한 사례

○ 사건의 경과

(권리 : 2001-86630호, 이동통신망에서의 데이터서비스 시스템 및 서비스 방법)

X : 원고

Y, Y1, Y2, Y3 : 피고

1. 1998.12.30. : X사 설립(정보통신시스템 개발연구 및 용역업)
2. 2002.01.29. : Y사 설립(소프트웨어의 자문, 개발 및 공급)
3. 1999.12.- 2003.10. : Y1은 X사 근무
4. 2000.11.- 2002.03. : Y2은 X사 근무
5. 1999.10.- 2002.03. : Y3은 X사 근무
6. 2001. 12.28. : 이 건 특허출원(출원인Y3, 수수료 및 대리인 비용 145만원 회사 지급)
7. 2002.02.06. : 출원인 명의 변경(Y3 ⇒ Y)

(1) 사실인정

① X(원고)는 ‘정보통신 시스템 개발연구 및 용역업’ 등을 목적으로 하여 1998. 12. 30. 설립된 회사이고, Y1(이 사건 특허의 출원인, 권리자)은 ‘소프트웨어의 자문개발 및 공급’ 등을 목적으로 하여 2002. 1. 29. 설립된 회사이다.

② Y2는 1999. 12. 24. X의 관리이사로 입사하여 2002. 3. 8.부터 2002. 10. 16.까지 X의 대표이사로 재직하였고,

③ Y4는 1999. 10.경 X에 입사하여 기술부장으로 근무하다가 2001. 10.경부터 2002. 10.말경 퇴직할 무렵까지 X의 연구소장으로 근무하는 한편, 1999. 12. 24.부터 2002. 3. 26.까지 X의 이사로 재직하였으며,

14) 수원지방법원 2005. 10. 7. 선고, 2003가단32000 판결(손해배상 등)

④ Y3는 2000. 11. 13.부터 2002. 3. 26.까지 X의 감사로 재직하였다.

⑤ Y4는 2001. 12.경 이동통신망의 음성채널을 이용하여 무선데이터를 송수신하되 데이터 서비스를 위한 부가장치인 망연동장치에 영향을 주지 않으면서 보다 많은 데이터 서비스를 제공할 수 있는 방법에 관한 기술을 발명한 다음 2001. 12. 28. 자신을 특허출원인으로 하고 위 기술을 “이동통신망에서의 데이터 서비스 시스템 및 서비스방법” (이 건 특허발명)이라고 명명하여 출원번호 10-2001-0086630호로 특허출원을 하였는데, 위 특허출원에 따른 수수료 금 1,449,000원은 X가 같은 날 00특허법률사무소에 지급하였다.

⑥ 그 후 Y4와 Y1는 이 사건 기술에 관한 특허출원인을 Y4로 변경하기로 합의하고 2002. 2. 6. 이 사건 기술에 관한 특허출원인을 Y4로 변경하는 내용의 특허출원인변경신청을 하였다.

⑦ 한편 X와 Y는 2002. 4.경 이 사건 기술을 탑재할 수 있는 하드웨어인 CDMA 모듈과 이 사건 기술을 구현하기 위한 소프트웨어 및 이와 관련된 기술을 공동개발하는 내용의 “공동기술개발 및 판매권리계약”을 체결하였다가 그 후 그 내용을 일부 변경하거나 보다 구체화하여 “Flexicom 사용 및 판매권리계약”과 “IS-95B용 CDMA 모듈 개발 및 공급계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)”을 각 체결하였다.

(나) 판단(예약승계약정 위반에 따른 손해배상의무)

X가 주장하는 바와 같은 내용의 취업규칙이 이 사건 기술의 발명 당시에 유효하게 존재하고 있었다고 볼 만한 아무런 증거도 없을 뿐만 아니라 그와 같은 취업규칙의 규정이 있었다고 하더라도 이를 명시적인 예약승계약정으로 볼 수는 없다.

그리고 X가 주장하는 바와 같은 사정만을 들어 묵시적인 예약승계약정이 있었다고 볼 수도 없다. 따라서, Y4가 예약승계약정을 위반하였음을 전제로 한 원고 회사의 위 주장은 더 나아가 판단할 것 없이 이유 없다.



II. 보상금 관련 사례

1 청구 기각

판례13¹⁵⁾

○ 판결 요지

피고회사가 생산하고 있는 제품은 종전에 피고회사에 근무하였던 종업원(원고)의 발명과 대비해 볼 때 상이한 새로운 특허발명이므로, 종전에 피고회사에 근무하였던 종업원(원고)의 직무발명이 라고 할 수 없다고 한 사례.

○ 사건의 경과 (권리 : 제343438호(실용신안), 선박의 오일탱크용 히팅장치)

X : 원고

Y : 피고(H중공업)

1. 1977.08.28. : X는 Y에 입사(차장)
2. 1985.09.27. : X는 이 건 특허발명
3. 1986.03.17. : 이 건 특허출원(출원인Y, 1986-1942)
4. 1990.09.21. : 이 건 특허등록
5. 1992.03.05. : 별 건 특허출원(1992-3662,출원인Y, 발명자 : X를 제외한 4인)
6. 1992.09.28. : X는 Y를 퇴사(기술연구소장)

○ 판단

따라서 결국 피고회사가 생산하고 있는 제품들의 구성성분 및 그 함량은 제1특허의 성분 및 그 함량과는 다르고, 제3특허에 나타난 성분 및 그 함량과 대부분 일치하는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 결국 제3특허에 대한 기술은 제1특허와 중복되지 않는 새로운 기술로서 그 권리 범위 내에 포함되지 않는다고 할 것이고, 피고회사가 생산하고 있는 플라스틱 사출금형재료는 원고의 주장과 같이 제1특허의 권리범위에 속한 기술에 의하여 생산되는 것이 아니라 제3특허의 기술에 의하여 생산되는 것이어서, ...결국 피고회사가 원고가 발명한 제1특허를 실시 사용하여 제품을 생산하고 있음을 전제로 그 실시보상금의 지급을 구하는 원고의 주장은 이유 없다.

15) 부산지방법원 95가합3704호 판결, 95가합31105호(보상금)사건과 병합하여 심리한 손해배상청구사건이다.

판례 14¹⁶⁾

○ 판결 요지

피고(S물산, J모직)들에게 이 사건 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득이 있음을 인정할 증거가 없으므로, 원고의 보상금 청구 주장은 이유 없다고 판단한 사례

○ 사건의 경과(권리 : 제30-1993-993호(디자인), 절단용 톱니바퀴형 회전 커터)

X : 원고

Y1 : 피고(S물산) Y2 : 피고(J모직)

1. 1986. : X는 Y1에 입사
2. 1992. : 이 건 고안을 제안
3. 1993.01.25. : 이 건 의장출원(출원인Y1, 고안자X)
4. 1994.01.04. : 이 건 의장등록
5. 1998. : Y2가 Y1을 양수

(1) 사실인정

① 원고는 1986년경부터 피고 S물산 주식회사의 섬유사업부 물류센터에서 근무하던 중 1992년경 포장테이프 절단용 톱니바퀴형 회전커터(이하 ‘이 사건 커터’라 한다)를 고안하여 피고 S물산에게 그 사용을 제안하였고, 피고 S물산은 1993. 1. 25. 이 사건 커터에 대하여 고안자를 원고로 하여 의장출원(1994. 1. 4. 등록번호 제30-1993-0000993로 의장등록, 이하 ‘이 사건 의장’이라 한다)을 하고 물류센터에 이 사건 커터를 보급하여 사용하게 하였다.

② 피고 S물산의 물류센터 직원들은 이 사건 커터를 사용하기 전까지 의류 제품이 담겨진 박스의 포장테이프를 절단하는 데에 직선 형태의 일반 칼날을 사용하였는데, 일반 칼날로 박스 개봉부에 접촉된 테이프를 절단하는 과정에서 부주의로 박스 내부의 의류 제품까지 칼날에 의해 손상되는 경우가 있었고, 이를 방지하기 위하여 1992년 무렵에는 박스의 개봉 부분에 종이 패드를 덧대어 포장하는 방법을 사용하고 있었다.

③ 피고 J모직 주식회사는 1998년경 피고 S물산의 국내 섬유사업부 영업을 양수하였다.

④ 피고들은 이 사건 커터의 사용으로 인하여 박스 개봉시의 부주의로 인한 의류 제품 손상 내지 그 손상을 막기 위하여 개봉 부분에 종이 패드를 덧대는 비용의 부담을 면하는 이익을 얻었다.

16) 서울중앙지방법원(2005가합117345 보상금)

(2) 판단

① 특허법은 제39조 제1항에서 “종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’ 이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’ 이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 ‘직무발명’ 이라 한다)에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다” 고 규정하고, 제40조에서 “종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(제1항). 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다(제2항).” 고 규정하며, 의장법(1990. 1.13 법률 제4208호로 개정된 것, 2004.12.31 법률 제7289호로 디자인보호법으로 법률명 변경, 이하 구의장법이라 한다) 제24조는 이를 의장등록에 준용하고 있다.

② 그러므로 종업원 등이 사용자 등의 업무범위 내에서 직무에 관하여 창작한 의장에 관한 권리를 사용자 등에게 승계하게 한 경우, 종업원 등은 사용자 등에게 정당한 보상금을 청구할 권리를 가진다 할 것이나, 다른 한편 사용자 등은 그 의장에 대하여 통상사용권을 가지므로 위 보상금도 사용자 등이 그 의장의 사용으로 인하여 독점배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.

③ 돌이켜 이 사건에 관하여 보건대, 피고 S물산의 물류센터 직원이던 원고가 박스테이프 절단과 관련하여 이 사건 커터를 고안하였고, 피고 S물산이 그에 관한 의장등록을 받은 사실과 피고들이 이 사건 커터의 사용으로 의류 손상을 방지하거나 종이 패드를 덧대는 비용을 절감하는 이익을 얻은 사실은 앞서 본 바와 같으나, 구의장법 제2조 제1호는 “의장이라 함은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다” 고 규정하고 있으므로, 이 사건 의장과 형상·모양·색채 등을 달리하는 한 톱니바퀴형 회전커터를 사용하는 것만으로는 이 사건 의장권의 권리범위에 포섭되지 않는다 할 것이어서, 피고들이 이 사건 커터의 사용으로 인하여 얻은 이익은 회전톱니바퀴의 채용이라는 이 사건 커터의 기술적 부분에 연유한 것일 뿐 이 사건 의장의 사용으로 인한 것이라고 보기 어렵고, 달리 피고들에게 이 사건 의장의 독점배타적 사용으로 인한 이득이 있음을 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다

판례 15¹⁷⁾

○ 판결 요지

원고가 특허등록원부에 공동 발명자로 등재되어 있다고 하여도, 이를 인정할 증거가 없는 것으로, 원고의 보상금 청구 주장은 이유 없다고 판단한 사례

○ 사건의 경과(권리 : 제388085 등 5건, 가스켓 및 전기분해장치)

X : 원고

Y : 피고(H화학)

1. 1980. : X는 Y에 입사

2. 1996.-2002. : X는 염소와 가성소다 생산팀 부장 근무

3. 2004.05.31. : X는 Y를 퇴사(기술팀장)

※ 가스켓 관련 발명(제388085, 288990(실), 296928(실))과 ESC관련 발명(제363011, 363012)에 고안자로 등재되었음.

(1) 사실인정

① 피고는, 화학제품과 기계장치의 제조, 판매 등의 영업을 하는 회사이고, 원고는 1980년에 피고의 직원으로 입사하여 1996. 7. 1.부터 2002. 11. 27.까지 피고의 울산공장에서 염소와 가성소다를 생산하는 CA(Chlor Alkali, 이하 CA라고만 한다) 생산팀의 부장으로 근무하다가 기술팀장을 마지막으로 2004. 5. 31. 퇴직한 사람이다.

② 원고는 피고의 특허권과 실용신안권에 관한 특허등록원부 및 실용신안등록원부에 각 발명자 및 고안자로 등재되어 있다.

(2) 판단

① 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고를 포함한 CA 생산팀원들이 전해조에서 생산되는 염소 가스로 인한 가스켓 부식 문제와 전해조 전극의 전압 상승으로 인한 전력낭비 문제를 인식하고 있었던 사실, 원고가 고무 가스켓 표면에 테프론을 붙이는 아이디어를 제시하고, 전해조 전극의 전압 강하를 위한 촉매물질로 사용가능할 것으로 추정되는 백금화합물 몇 가지를 그 분자량 등을 고려하여 촉매물질을 나열해 놓은 서적

17) 서울중앙지방법원(2005가합28803 보상금)

(Index Book)에서 골라낸 사실과 원고가 ○○○의 직속 상사로서 ○○○의 업무를 지휘·감독한 사실을 인정할 수 있으나, 한편 위 증거들에 의하더라도, 전해조의 가스켓 부식성 문제와 전극의 전압 상승 문제는 CA 생산팀원들에게 일반적으로 알려져 있던 기술적 과제에 지나지 아니하였고, 테프론이 부식에 강하다는 점은 공지의 사실이었으며, 이 사건 가스켓 특허 출원 당시 이미 일반 배관용 가스켓으로는 테프론을 입힌 제품이 상용되고 있었던 사실, 이 사건 ESC 특허 명세서에 대표적 실시례로 기재된 H_2 , $Pt(OH)_6$ 가 그 자체로서는 물에 완전하게 용해되지 아니하여 염산(HCl)에 녹여 H_2 , $PtCl_6$ 로 사용해야 하는데도 불구하고 원고가 이러한 점을 알지 못하고 있는 사실, 이 사건 가스켓 특허의 주된 기술 내용은 테프론을 고무 가스켓에 견고하게 접착하는 방법이라 할 것인데도 불구하고 원고가 그 기술적 내용과 개발 경과에 대해서 정확히 알지 못하고 있는 사실이 인정되므로, 원고가 고무 가스켓에 테프론을 입히는 아이디어를 제시하였고, Index Book에서 단순히 분자량 등에 비추어 사용가능할 것으로 추정되는 화합물 몇 가지를 골라내었다는 것만으로는 원고를 이 사건 가스켓 및 ESC 특허의 발명자로 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서, 원고가 이 사건 가스켓 및 ESC 특허의 공동발명자임을 전제로 하는 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없으므로 이를 기각한다.



2 청구 인용

판례16¹⁸⁾

○ 판결 요지

피고(A건설, Y)는 원고에게 금52,760,000원을 지급하라고 한 사례

(1) 사실인정

① 피고 Y는 건축 및 토목공사업을 영위하는 회사이고, 원고 X는 1978. 1. 16.부터 1997. 12. 31.까지 Y의 직원으로 근무하던 자로서, 1994.경 Y가 시공하던 여천 석유류 지하비축기지 시설공사의 현장소장으로 근무하고 있었다.

② X는 이 사건 발명을 공동으로 개발하여 위 공사현장에서의 시험을 거친 후, 1994. 7. 13. Y 명의로 이 사건 발명에 관한 특허출원을 하여 1997. 8. 11. 특허 제119982호로 특허등록을 마쳤다.

③ X와 소외 A는 1996. 12. 2. Y에 대하여 직무발명보상규정에 따른 발명신고를 하면서, 이 사건 발명에 관한 지분에 대하여, 위 A의 지분은 60%, X의 지분은 40%로 신고하였다.

④ Y는 다른 회사들에 대하여 이 사건 발명의 실시를 허여하여 1999. 10.말경까지 합계 금 13억1900만원의 특허실시료를 지급받았다.

※ <직무발명보상규정>

제16조(처분보상)

① 이 규정에 따라 출원하여 회사 소유로 등록된 지적재산권을 양도, 실시하여 기타 처분을 할 때에는 그 지적재산권의 내용 및 이익금 등을 참작하여 경쟁력강화위원회의 결정으로 발명자에게 다음 각 호의 보상을 지급한다.

1. 지적재산권의 실시를 유상으로 허여한 때에는 그 실시료 수입금의 10% 이내에 해당하는 금액.....

제17조(보상금의 지분)

① 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 2인 이상일 경우에는 그 지분의 비율에 따라 보상금을 지급한다.

18) 서울지방법원 99가합103178판결 (보상금)

(2) 판단(보상금 산정 내역 : 정당한 보상금 52,760,000원)

$$(1,319,000,000\text{원(특허실시료)}) \times 0.1(\text{실시료 수입금의 } 10\% \text{ 이내}) \times 0.4(\text{원고의 지분})$$

특허실시료 : 13억1900만원

×(실시료수입금의	10%) : 1억319만원
×원고의 지분(40%) :	5,276만원

(3) 해설

피고는 원고의 보상금 지급 청구에 대하여, 원고는 지하터널 굴착공사의 현장소장으로서 공사진행의 일반적인 관리업무만을 수행하였을 뿐, 소의 A를 비롯한 공사현장의 발파연구팀이 이 사건 발명을 발명하는 데는 관여한 바가 없으므로, 위 발명에 관한 공동발명자에 해당하지 아니하고, 가사 원고가 위 발명에 관한 공동발명자에 해당한다 하더라도 원고의 위 발명에 관한 지분은 40%에 불과하고, 피고가 위 발명을 위한 개발비로 합계 약 3억8천만원을, 다른 건설회사에게 위 발명을 실시하게 하여 그에 대한 특허실시료를 지급받는 대신 기술지도 및 영업활동을 위한 비용으로 합계 약 17억원을, 각 지출하였으며 다른 회사에서도 직무발명에 관한 보상금으로 그 직원에게 특허실시료의 10%에 해당하는 과도한 금원을 지급하지는 아니하므로, 피고로 하여금 원고에 대한 이 사건 발명에 관한 특허권의 보상금으로 특허실시료의 10%를 지급하도록 하는 것은 과도한 보상에 해당한다고 주장하였으나,

피고의 종업원인 원고가 직무발명에 해당하는 이 사건 발명을 사용자인 피고에게 이전하여 피고 명의의 특허등록을 마쳤으므로, 피고는 원고에게 그에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 발생하였다고 판단하였다.



판례 17 19)

○ 판결 요지

피고(H공사)는 원고에게 976,000원을 지급하라고 한 사례

(1) 사실인정

- ① 1997. 8. 7. X 및 소외A는 ‘전력확보용 다중전원 자동절환장치’에 관한 직무발명을 하고, Y에 특허 받을 수 있는 권리를 양도하였다.
- ② 1997. 10. 2. Y는 출원인을 Y로 하여 ‘전력확보용 다중전원 자동절환장치’를 특허청에 출원하였다.
- ③ 2000. 6. 28. X는 Y회사를 명예퇴직하였다.
- ④ 2000. 9. 4. 이 사건 특허가 등록되었다.

※ <지적재산권관리규정 제28조>

회사가 승계하기로 결정한 산업재산권이 등록된 경우에는 특허권의 경우 700만 원 한도 내의 등록보상금 [보상금 총액=보상한도×사내지분율×(평점-69)/31, 개인별 보상금액=보상금 총액×개인별 지분율, 퇴직자는 개인별 보상금액의 50%]을 발명자에게 지급한다.

(2) 판단(보상금 산정 내역 : 등록보상 지급액 976,000원)

7,000,000원(보상한도)×(79.8-69)/31×0.8×0.5]

보상한도 700만원×사내지분율(1)= 700만원

×(79.8-69)	/31=243.87만원
	×개인별지분(80%)=195.1만원
	×퇴직자보상(50%)=97.6만원

○ 보상금 지급여부

X는 2000. 6. 28. 피고 공사에 명예퇴직신청을 하고 같은 달 29. ‘본인은 퇴직금 수령 후에는 회사에 대한 금전채권(퇴직급여) 등 기타 일체의 권리 주장을 포기하며 회사 명예에 관련되는 여하한 행위도 하지

19) 서울고등법원 2003. 6. 24 선고, 2001나34227판결(정당한 보상금 등)

않겠습니다' 라고 기재된 합의서에 서명 날인하여 피고 공사에 이를 교부한 사실을 인정할 수 있고, 한편 X는 2000. 7. 18. 명예퇴직 후 이 사건 소제기 이전에 퇴직금을 수령하였음을 자인하고 있다. ...원고가 위 합의서 작성에 의하여 직무발명보상금 청구권을 포기하였거나 이에 관한 소를 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것이라고 보기 어렵다고 할 것이다.

(3) 해설

이 사건에 대하여 원심은 X가 명예퇴직신청을 하고 합의서에 서명날인 한 것 등을 살펴볼 때 X는 근로대가와 관련된 청구권을 포함한 일체의 금전적 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 일체의 소를 제기하지 않겠다는 취지의 부제소합의를 하였다고 할 것이고, 위와 같이 X의 Y에 대한 금전적 청구에 관하여 부제소의 합의를 한 이상 X의 이 사건 소는 모두 권리보호의 이익이 없는 부적법한 소라고 하여 각하하였다.

이 사건은 우리나라에서 쉽게 찾아볼 수 없는 극히 적은 수의 보상금 관련 소송이나, 그 보상금이 정당한 것인가에 대하여 원고측의 주장이 없었던 것이며, 다만 피고의 직무발명보상규정에 따른 보상금을 결정하여 지급을 명한 것이다.



판례18 ²⁰⁾

○ 판결 요지

피고(D제약주식회사, Y)는 원고에게 176,106,895원...을 지급하라.

정당한 보상금의 계산식 =

①특허발명으로 인하여 피고가 얻을 이익 × ②발명자 보상률(내지 피고의 공헌도) × ③원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)

(1) 사실인정

① 피고 Y는 1949. 8. 9. 의약품과 의약부외품의 제조 및 판매를 사업목적으로 하여 설립된 국내 매출액 1위의 제약회사다.

② 원고 X는 병역특례대상인 전문연구요원으로 편입됨에 따라 1997. 1. 1. 피고 회사에 배치되어 2001. 5.경 퇴사하기 전까지 제품개발연구팀 소속 연구원으로 의무 종사하였다.

③ X와 Y의 다른 연구원들은 한국얀센의 스포라녹스 제품과 생물학적으로 동등하면서도 제조원가 대비 약 38%의 저렴한 가격에 대량 생산이 가능하고 안전성이 확보된 경구용 이트라코나졸정제의 제조방법에 관한 발명을 완성하였다.

④ Y는 상기 연구개발 과정에서 수시로 X를 비롯한 제품개발팀 연구원들로부터 그들의 직무발명에 관한 특허 받을 권리를 승계하여 Y 명의로 특허출원을 함으로써, 현재 출원 중이거나 그 설정등록까지 마쳐진 발명은 총 6가지이며, 그 중 위 연구개발의 핵심이 되는 분무건조 기술과 관련이 있는 특허발명은 세가지이고, X가 직접 연구개발과정에 참여하여 발명자로 등재된 특허발명 상기 3가지 중 두가지 및 다른 한가지다.

⑤ Y는 실시계약에 의해 한국얀센으로부터, 2000. 1. 14. 초회 계약금 및 실시권 허여 대가로 합계 6,805,800,000원을 각 지급받음과 아울러, 2000. 9.부터 2003. 12.까지의 40개월간의 실시료로 실시료를 3~5%에 의하여 산정된 합계 2,380,965,140원을 수령하였다.

⑥ 한국얀센은 2003년도 들어 경쟁대상 제네릭 제품이 3개 이상이 되는 상황에 처하게 되자, 2004. 2. 24. 피고에게 이 사건 실시계약의 실시료 조정 조항에 따라 1%의 실시료율이 적용되어야 하고 그 경우 2003년도분 실시료 지급액 중 72,105,548원이 초과 지급되었다면서 그 정산, 반환을 요구한 뒤, 2004. 8. 30. 2004년도 1월부터 6월까지의 실시료에 관하여 아예 실시료를 1%를 적용한 108,346,859원을 지급하겠다고 통보한 후, 위 72,105,548원을 차감한 나머지 36,241,311원만을 지급한 바 있다.

⑦ 국내 이트라코나졸 함유 향진균제 중 스포라녹스의 시장점유율은 2000년부터 2003년까지 각각 100%, 80.58%, 67.58%, 53.85%로 급감하는 추세여서 이대로라면 가까운 장래에 50%에도 못 미칠 것이 예상되기는 하나, 한국얀센은 현재 이 사건 실시계약상의 계약해지 조항에 따라 7년차가 되는 2007년도

20) 고등법원(2003나52410 판결) 원심: 서울북부지방법원 2004. 4. 22 선고, 2003가합4567판결(직무발명보상금)

에 이 사건 실시계약을 해지할 것인지 여부와 그 시기에 관하여 아무런 결정을 내리지 못한 상태라는 입장을 밝힌 바 있다.

※ 〈직무발명보상규정〉

보상의 종류는 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 및 특별보상으로 구분되고, 1건 당 100,000원에서 300,000원이 지급되는 출원보상 외의 나머지 보상금은 회사 내에 설치된 직무발명심의위원회의 보상금 결정 후에 지급하며, 보상금 등에 관하여 동의하지 않는 발명자는 보상금 결정통지 후 30일 이내에 소위원회에 이의를 제기할 수 있고, 보상금을 받을 권리는 전직 또는 퇴직 후에도 존속한다고 규정되어 있으며, 한편 회사 명의로 등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때 실시하는 처분보상 가운데 산업재산권의 실시를 유상으로 타인에게 허여한 경우에는 그 실시료의 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 지급하도록 하고 있다.

(2) 판단

○ 보상금 산정

정당한 보상금 52,760,000원

피고가 얻을 이익 × (발명자 보상율(내지 피고의 공헌도)) × 원고의 기여율
(117억4천만원×0.5) × 0.1 × 0.3

피고가 얻을 이익: 117억4천만원 × 0.5 : 58억7천만원

×(발명자 보상율)

0.1) : 5억8천700만원

×원고의 기여율(30%) : 1억7천6백만원

○ 보상금 지급의무의 범위에 관한 판단

① 보상금산정의 기준

원고가 위 보상금청구권을 취득할 당시 적용되던 구 특허법 제40조 제2항은 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다고 규정하고 있는바, 이에 의할 때 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익에다가, 발명자 보상률(내지 피고의 공헌도) 및 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 합리적이다.

② 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익

- (1) 초회 계약금 및 실시권 허여 대가 : 6,805,800,000원
- (2) 2000. 9.부터 2004. 6.까지의 실시료 수령액 : 2,417,206,451원
- (3) 2004. 7.부터 이 사건 변론종결일 2004. 9.까지의 실시료예상액 : 54,173,429원
- (4) 2004. 10.부터 계약기간 만료일에 가까운 2020. 3.경까지의 추정 실시료 : 2,463,279,803원
- (5) 소 계 : 11,740,459,683원(= (1) + (2) + (3) + (4))
- (6) 수익액의 결정 : 5,870,229,841원(= (5) x 50%)

50% : 실시계약에 따른 피고의 수입액 전부를 원고가 발명자로 참여한 이 사건 발명에 의한 수익이라고는 할 수 없다.

③ 발명자 보상률(피고의 공헌도)

이 사건 발명에 있어서 사용자인 피고와 원고를 비롯한 발명자들이 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 보건대, 위 인정사실에 의하면 피고는 국내 굴지의 제약회사로서 그 동안 축적된 연구경험과 노하우를 바탕으로 1997년경 소속 연구원들로 하여금 이 사건 의약발명을 위한 연구작업을 재개하여 이후 2년 남짓 동안 우수한 연구인력과 막대한 연구비를 동원하는 등 지속적인 인적·물적 투자를 해 온 결과, 이 사건 발명이 완성되게 된 것이라 하겠고, 여기에다가 위 인정과 같이 피고의 직무발명규정에는 처분보상의 발명자 보상률을 5~10%로 정하고 있는 점, 나아가 피고는 한국얀센과의 이 사건 실시계약 체결과정에서 그 협상을 주도하여 추가 설비투자의 위험부담 없이 안정적인 실시료 수입을 확보함으로써 앞서 본 11,740,459,683원 상당의 큰 수익을 거둘 수 있었던 점 등 이 사건 변론에 드러난 제반 사정을 종합하면, 이 사건 발명에 대한 사용자인 피고의 공헌도는 90% 정도에 이른다고 봄이 상당하므로, 발명자들에 대한 보상률은 10%가 된다고 할 것이다.

④ 원고의 기여율

한편, 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 안분 지급하여야 할 것인바, 이 사건 발명에 참여한 발명자들 중 원고의 기여율에 관하여 보건대, 위 인정사실에 의하면 원고는 이 사건 발명의 각 특허출원 당시 특허발명 4의 발명자 3인 중 1인, 특허발명 5, 6의 각 발명자 5인 중 1인으로 등재되어 있고, 위 이트라코나졸 제제연구가 상당 부분 진행된 뒤인 1999. 3.경 연구팀의 일원으로 참여하였음에도 그 직후 종전의 연구성과를 뛰어 넘는 결정적인 아이디어를 제공하여 답보상태에 빠져있던 위 연구에 돌파구를 마련해 줌으로써, 피고로 하여금 불과 몇 개월만에 생물학적동등성 시험을 통과하고 식품의약품안전청으로부터 의약품 제조, 판매허가를 받게 하는 데 크게 기여하였으며, 이타졸 생산에 직접 사용된 제제기술은 이 사건 발명 중 원고의 위 제안을 토대로 한 특허발명 4, 6이었음을 알 수 있는데, 여기에다가 원고의 경력 및 연구참여 기간, 이 사건 발명의 다른 발명자나 이 사건 의약발명의 연구개발에 참여한 제품개발연구팀 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력

정도, 이 사건 발명의 내용, 원고가 내놓았던 제안의 우연성과 중요성 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 발명의 발명자 총 5인 중 원고의 기여율은 30% 정도라고 봄이 상당하다.

(3) 해설

이 사건 판결에서는 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수에 대하여 명확하게 그 산식을 제시한 판결로 의미가 있는 판결로 볼 수 있다. 구체적으로 제시한 계산식은 ①이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익에다가, ②발명자 보상률(내지 피고의 공헌도) 및 ③원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하는 것으로 하였다.

이 사건 판결에서는 피고가 얻을 이익에 대한 계산 방법이 원심과 크게 다른 것에 주목할 필요가 있다. 구체적으로 살펴보면, 이 사건 판결에서는 특허발명으로 인하여 피고가 얻을 이익의 산정에 대하여 실시계약에 따른 피고의 수입액 전부를 원고가 발명자로 참여한 이 사건 발명에 의한 수익이라고는 할 수 없다고 하여 상기 수입액의 50%만을 피고가 얻을 이익으로 계산(약 117억)하였으나, 원심에서는 상기 수입액 이외에 이 사건 특허발명의 우수성, 피고의 시장에서의 지위 등을 고려하여 계산(200억원)한 것으로 피고가 얻을 이익에 대한 계산 방법의 일관성에 대하여 검토할 필요가 있는 사건으로 앞으로도 연구할 필요가 있는 사항으로 여겨진다.

다만 원심에서는 발명자 보상율을 이 사건 판결에서 계산한 수치(10%)의 절반(5%)으로 하여 피고가 얻을 이익액에 발명자 보상율을 곱한 수치에 있어서 각별한 차이가 있다고 볼 수는 없다.

※ 참고 : 원심 계산식

①이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익×② 발명자들에 대한 보상율×③원고의 기여율(발명자들 중 원고가 차지하는 비율)

$$3\text{억원} = 200\text{억원} \times 5\% \times 30\%$$

피고가 얻을 이익: 200억

×(발명자 보상율)

0.05) : 10억

×원고의 기여율(30%) : 3억

판례 19²¹⁾

○ 판결 요지

피고(H사, Y)는 원고에게 15,000,000원을 지급하라고 한 사례
 정당한 보상금의 계산식 = ①매출액 × ②추정실시요율 × ③공헌도

(1) 사실인정

- ① 피고 Y는 자동차 부품의 제조·조립·국내 판매 및 수출 등을 그 정관상의 목적으로 하는 회사이다.
- ② 원고 X는 1994. 12. 17. 소외 대우전자 주식회사 A에 입사하여 전장사업부 소속 연구원으로 근무하던 중 1998. 8. 1. A와 Y 사이에 위 전장사업부분에 대한 양도계약이 체결됨에 따라 Y로 전직하여 1998. 8.경부터 2001. 8.경까지 Y의 소속 연구원으로 근무하였다.
- ③ X는 1996. 3.경부터 자동차용 공기청정기 개발에 참여해 기구·부품 설계 등을 담당하였는데, 그 과정에서 다수의 고안을 하여 실용신안을 받을 수 있는 권리를 A에 승계시켰고 A가 위 고안들에 대해 실용신안 등록을 출원하였으며, 1998. 8. 1. Y가 A로부터 위 고안들에 대한 권리를 양수하면서 출원인명의변경을 하여 각 Y 명의로 실용신안등록되었다.
- ④ X는 1998년경부터 자동차용 배기가스 감지장치 개발에 참여해 기구·시스템 설계를 담당하였는데, 그 과정에서 ‘이 사건 발명’을 하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 Y에게 승계시켰고, Y는 위 발명에 대해 2000. 3. 10. 특허출원을 하여 2002. 4. 19. 제335031호로 특허등록을 마쳤다.
- ⑤ Y는 2004. 3. 23. 이 사건 실용신안들 및 특허에 대해 말소등록을 신청하였다.

※ 〈직무발명규정〉

보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 구분하고, 그 중 처분보상에 대하여 ‘회사가 발명자로부터 승계한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시권을 허가한 경우에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 그 처분대금 또는 실시료 등 수입대금의 10%에 해당하는 보상금을 발명자에게 지급한다.’

(2) 판단

○ 보상금 산정 내역

21) 서울북부지방법원 2004. 4. 22 선고, 2003가합4567판결(직무발명보상금)

$$15,786,000\text{원} = 7,893,000,000\text{원}(\text{매출액}) \times 0.04(\text{추정실시요율}) \times 0.05(\text{공헌도})$$

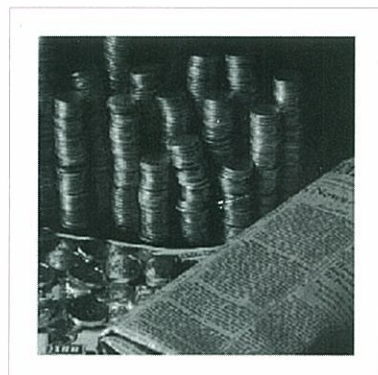
매출액: 78억9300만원

×(추정실시요율,	0.04) : 3억1570만원
×(원고의 공헌도, 0.05) :	1578만원

(3) 해설

법원은 추정실시요율에 대해서 Y가 당시 배기가스 감지장치 부분에서 독점적인 지위를 누리고 있던 소외 오토전자의 관련 특허를 침해하지 않고 그 회사 제품과 동일한 효과를 가지는 제품개발을 위해 수년간 인적·물적 투자를 해 온 사실이 있고, Y가 이 사건 실용신안들 및 특허를 제3자에게 실시케 할 경우 제3자의 예상 매출액은 피고회사가 대우자동차라는 고정적인 제품 판매처가 있는 점 등에 비추어 위에서 인정한 피고의 매출액 상당을 넘지 않는다고 할 것이고, 이 사건 실용신안들 및 특허가 비교적 단순한 내용으로 그 제조에 고도의 기술이 필요하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 3~4%를 넘지 않는다고 판단했다.

그리고 원고의 공헌도에 대해서는 Y가 이 사건 고안 및 발명에 수년간 인적·물적 투자를 지속해 온 점 등에 비추어 이 사건 고안 및 발명의 완성에 X가 공헌한 정도는 5%를 넘지 않는다고 판단했다.



판례20 22)

○ 판결 요지

피고(I화학 주식회사, Y)는 원고들에게 34,800,000원...을 지급하라.

정당한 보상금의 계산식 =

①매출액 × ②회사의 독점적 지위에 의한 이익율 × ③적정실시료율 × ④발명자 기여율 × ⑤원고기여율(다수의 발명자가 관련된 경우)

(1) 사실인정

① Y는 석유화학제품 등의 제도가공 및 판매업 등을 사업목적으로 하는 회사로, 1994. 11. 21. 특허출원되어 1998. 6. 11. 등록된 ‘몬모릴로나이트 점토 촉매를 이용한 알킬머캅탄의 개선된 제조방법’이란 명칭의 발명(등록번호 : 제0150019호, 존속기간 만료일 : 2014. 11. 21.)에 대한 등록권리자이다.

② X1은 1991. 8. 1.부터 1999. 12. 31.까지, X2는 1993. 3. 2.부터 2001. 2. 23.까지 각 Y에서 근무하던 사람들로서, 이 사건 특허의 특허등록공보에 소외 A와 더불어 이 사건 발명의 공동발명자로 기재되어 있다.

③ Y는 이 사건 발명을 토대로 1997년경부터 국내에서 처음으로 TDM을 생산하기 시작하여 현재까지 이를 생산, 판매하고 있다.

(2) 판단

구 특허법 제40조 제2항은 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다고 규정하고 있는바, 이하에서 피고가 이 사건 발명으로 인하여 얻을 이익, 발명자 보상률 및 원고의 기여율을 살펴본 후 구체적인 금액을 산정하기로 한다.

○ 보상금 산정 절차

① Y는 주력 상품 중 하나인 알킬벤젠의 품질향상을 위해 1987년 경부터 생산 공정에 점토촉매 처리 반응기를 설치운영하면서 점토촉매로 ‘필트롤-24’를 사용한 사실,

② 그 후 Y는 1993년 하반기에 기획실의 발의에 의해 TDM과 PXE(Phenyl Xylyl Ethane)를 연구과제로 선정하고, 이를 개발하는 과정에서 그동안 축적되어 온 촉매에 관한 연구를 토대로 황산, 염화알루미늄, 앰버리스트와 함께 필트롤-24 등을 비교대상 촉매로 사용하여 반응성 정도에 관하여 비교연구를 수행한

22) 서울중앙지방법원 2005. 10. 28 선고, 2004가합91538판결(직무발명보상금)

사실,

③ 이 사건 발명의 개발에는 등록특허공보에 발명자로 기재된 X, A 및 B 외에도 팀장인 소외 C, 연구개발실장인 소외 D 등이 주요한 발명자로 함께 참여한 사실,

④ 위 개발과정에 참여한 연구원들은 연구과정에서 팀장인 위 C에게 업무의 진행상황과 결과, 문제점 등을 보고하고, 위 C는 보고받은 바를 토대로 회의 등을 거쳐 연구원들에게 업무의 방향성과 결과의 적합성 여부 등을 지시 감독하는 과정을 거쳐 이 사건 발명의 개발을 완료한 사실,

⑤ 이 사건 발명의 개발을 주도한 위 C나 위 D는 연구원들의 사기 진작을 위하여 발명자 명단에서 빠지는 대신 1994. 4.경부터 1994년 말경까지 개발에 참여한 원고 X2와 공장 내에서 열린 TFT(Task Force Team) 회의에 4회 정도 참석한 원고 X1을 공동발명자로 등록하게 한 사실,

⑥ 그런데 이 사건 발명을 토대로 제품의 상업화를 위한 공장을 완공한 후 제품 생산에 돌입하였으나, 생산 초기부터 부작용이 발생하였고, X들을 제외한 나머지 연구원들의 연구결과 X들의 초기 테스트 및 자료 분석상에 오류가 있었음을 밝힌 사실,

⑦ 그 후 위 연구들이 계속하여 실험을 진행한 결과 2003. 5. 19. 이 사건 발명에 기재된 촉매인 필트를 -24이 경쟁사의 제올라이트 촉매(미국 특허)나 이온교환수지 촉매(위 프랑스 특허)보다 불순물이 많고 전환율이 낮으며, 반응온도도 높다는 사실을 밝혀 낸 사실,

⑧ 이에 따라 Y는 위 나머지 연구원들의 연구결과를 토대로 2004. 11. 24.부터 이 사건 발명에 기한 제조방식(이하 ‘구 공정’이라 한다)을 포기하고 이온교환수지 촉매에 따른 제조방식(이하 ‘신 공정’이라 한다)으로 변경하는 것으로 공장 건설을 완료한 다음 신구 공정방식을 병용하다가, 2005. 1. 29.부터는 완전히 신 공정방식에 의하여만 생산하고 있는 사실(X들은 신 공정도 이 사건 발명을 토대로 한 것으로 이 사건 발명과 동일한 것이라고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 TDM 제조 자체에 관한 기술은 공지의 기술이고, 다만 이 사건 발명은 TDM 제조에 있어 촉매를 어떤 것으로 선택하느냐에 그 핵심이 있는 것인데, 신구 공정방식은 사용되는 촉매가 서로 상이할 뿐만 아니라, 그 밖에도 별지에서 보는 바와 같은 차이점이 있으므로 X들의 위 주장은 받아들이지 아니한다),

⑨ Y의 TDM에 관한 2003년까지의 매출액은 합계 약 450억 원에 이르고 2004년도 매출액은 약 130억 원에 이를 것으로 추정되는 사실,

⑩ 한편, 이 사건 발명과 다른 촉매를 사용하는 선행특허 중 미국 특허나 프랑스 특허는 이미 보호기간이 도과하여 자유기술이 되었는데, 이 사건 발명에 비하여 수율이나 부산물 비율 등에 있어서 작용효과가 떨어져 독점적 기술로서의 지위가 상당히 낮은 사실 등을 인정할 수 있다.

○ 보상금 산정 내역

① Y가 이 사건 발명으로 인하여 얻을 이익액은 1997년경부터 2004년경까지의 매출액 합계 약 580억

원에, Y가 이 사건 발명을 독점적으로 이용함으로 인하여 얻는 이익률 및 이 사건 발명에 대한 실시료율을 곱한 금액 상당이라 할 것인바, TDM은 이 사건 발명에 의한 방식 이외의 다른 방법에 의하여도 제조할 수 있는 점, Y도 이 사건 발명에 의한 방식의 문제점을 파악하고 이 사건 발명과는 다른 방식으로 제조공정을 변환한 점 등을 고려하면 독점적 지위에 의한 이익률은 20%로, 적정 실시료율은 3%로 각 인정함이 상당하고,

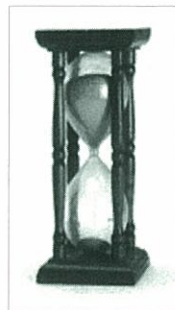
② 사용자인 Y가 이 사건 발명의 개발과 관련하여 관여한 다음과 같은 점, 즉 연구과제의 기획 및 결정, 물적·인적 토대의 제공, 기존에 축적하여 온 특허 관련 노하우 등을 고려하면 피고의 이 사건 발명에 대한 기여도를 70%로, X들을 비롯한 발명가들의 기여도를 30%로 인정함이 상당하며,

③ 이 사건 발명의 개발에 참여한 연구진의 구성, X들의 경력 및 개발에 참여한 정도, 참여기간 등을 고려하면, 이 사건 발명에 참여한 연구진들의 기여도 중 X들이 차지하는 비중은 1/3 정도라고 봄이 상당하다.

따라서, 위와 같은 점들을 고려하여 X들이 Y로부터 지급받을 직무발명보상금의 액수를 구체적으로 산정하면, 580억 원 $\times$ 20% $\times$ 3% $\times$ 30% $\times$ 1/3=34,800,000원이라 할 것이다.

매출액 : 580억

	× 독점적 지위에 의한 이익률 : 20% = 116억		
		×적정 실시료율 : 3% = 3.48억	
		×발명가 기여율 : 30% =1.044억	
		×원고기여율 :1/3= 3.48천만원	



판례21 23)

○ 판결 요지

피고(L전자 주식회사, Y)는 원고에게 342,073,103원… 및 독립당사자 참가인에게 38,008,122원…을 지급하라.

정당한 보상금의 계산식 =

①로열티수입액 × ②원고(참가인)의 공헌도 × ③원고(참가인) 기여도

(1) 사실인정

① X는 1994. 1.경 Y에 입사하여 2000.경까지 연구원으로 근무하였으며, A는 1990. 4. Y에 입사하여 1995. 3.경까지 연구원으로 근무하였다.

② X와 A는 Y 연구원으로 근무하던 1994. 여름경 "디지털 자기기록재생시스템의 복사방지장치"(이 사건 특허발명)를 완성하였고, Y는 X 및 A로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허받을 권리를 승계하여 한국, 미국, 일본, 중국에서 Y명의로 특허등록을 마쳤다(다만, 한국특허권에는 원고와 참가인이 공동발명자로 기재되어 있고 나머지 특허권에는 원고만이 발명자로 기재되어 있다, 이하 한국특허권을 '이 사건 한국 특허'라 한다).

③ 한편, Y는 위 미국특허권(등록번호 5689559)을 기초로 2개의 재발행특허출원(Reissue Application, 사기적인 의도 없는 실수로 인하여 특허권이 실시 불능 또는 무효로 되는 경우에 절차상 또는 실체상의 보정을 통하여 원특허권에 존재하는 하자를 치유할 수 있게 하는 출원절차로서, 원특허가 허여된 후 2년 이내에는 특허청구범위의 확장이 가능하고 그 이후에는 특허청구범위의 감축 및 보정만 가능하며, 재발행특허가 등록되면 원특허권은 재발행특허권에 흡수된다)을 하여 특허등록을 마쳤다

④ 특정 전기·전자제품에 관한 표준특허권을 보유하고 있는 회사들은 해당 제품에 관한 표준특허권의 라이선싱 업무를 공동으로 수행하기 위하여 라이선싱 풀(Licencing Pool)을 구성하는 것이 일반적인 바, DVD에 관한 라이선싱 풀은 필립스, 소니, 파이오니아의 3개 회사가 구성한 '3C' 풀과 도시바, 마쓰시다 등 7개 회사가 구성한 '7C' 풀로 양분되어 있었는데, 피고는 2003. 7.경 이 사건 재발행특허를 포함하여 피고가 보유하고 있는 DVD에 관한 수개의 표준특허권으로 위 3C풀에 가입함으로써(이에 따라 '3C' 풀은 '4C'풀로 명칭이 변경되었다) 피고는 4C풀이 DVD 플레이어 및 디스크 생산업체들로부터 징수하는 로열티를 아래와 같이 배분받게 되었다.

(1) 로열티 배분 비율 : 4C풀에서 징수하는 로열티 수입 총액의 5%

(2) 로열티 배분 기간 : 2003. 2/4분기부터 2017. 1/4분기까지

(3) 로열티 지급 시기 : 매분기에 지급

23) 서울중앙지방법원 2005. 11. 17 선고, 2004가합35286(2004가합79453 참가)판결(직무발명보상금)

(2) 판단

이 사건 특허발명은 X 및 A의 직무발명이라고 할 것이고, Y는 X 및 A로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였으며, 그 후 이 사건 특허발명을 기초로 이 사건 재발행특허를 출원·등록하여 그로부터 수익을 얻고 있으므로, Y는 특허법 제40조 제1항에 따라 X 및 A에게 이 사건 특허발명에 대하여 정당한 보상을 할 의무가 있다(다만, Y는 이 사건 재발행특허로 인하여 이익을 얻고 있으므로, 보상금을 산정함에 있어서는 이 사건 재발행특허에 대한 X 및 A의 공헌도를 기준으로 삼기로 한다).

○ 피고의 이익액

(가) 4C폴의 로열티 수입

① 2003. 3/4분기부터 2005. 1/4분기까지의 수입

이 사건 재발행특허로 인한 로열티 수입은 각 항목별 총 로열티에 이 사건 특허발명의 비중(1/전체 특허권의 개수)인 ‘가중치’란 기재 비율을 곱한 금액으로서 합계 미화 2,254,646.02달러이다.

② 2005. 2/4분기부터 2017. 1/4분기까지의 수입(장래 수입)

향후 12년간의 로열티 수입은 미화 9,956,799달러가 된다.

③ 소결

따라서, Y가 이 사건 재발행특허로 얻었거나 얻을 로열티 수입은 합계 미화 12,211,445.02달러(기존 수입 2,254,646.02달러+장래 수입 9,956,799달러)이다.

로열티 수입액 : 126.69억

×원고의 공헌도 :	3%) : 3.8억원
×원고의 기여도(90%) :	3.42억원

로열티 수입액 : 126.69억

×참가인 공헌도 :	3%) : 3.8억원
×참가인 기여도(10%) :	0.38억원

판례22 ²⁴⁾

○ 판결 요지

피고(J사, Y)는 원고에게 22,125,000원을 지급하라.

정당한 보상금의 계산식 =

①피고의 예상 매출액(59억) × ②독점적 지위에 의한 이익률(50%) × ③적정실시료율(5%) × ③
원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도, 15%)

(1) 사실인정

① 피고는 1985. 8.부터 식품찜기 및 식품진열대의 제조 및 판매업에 종사하고 있는 회사이고, 원고는 1999. 12. 20.부터 2003. 12. 19.까지 피고의 관리부 개발과장으로 근무하던 자로서, 피고의 대표이사 ○○○, 공장장 □□□로부터 기계제작 및 조립분야에 대한 지식 및 경력을 인정받아 피고에 입사하게 되었다.

② 피고는 위 식품찜기에 관한 주거래업체가 (주) 샤니, (주) 삼립식품, (주) 서울식품공업 등 소수로 제한되어 있어, 경쟁업체들보다 국내시장 점유율에서의 우위를 차지하기 위해서 식품찜기에 관한 신제품 개발업무에 주력하여 왔고, 이에 따라 원고도 위 근무기간 동안 ○○○, □□□의 지시에 따라 식품찜기에 관한 신제품개발업무에 종사하게 되었다.

③ 한편 피고의 식품찜기에 관한 신제품개발은 주로 기존 제품의 문제점을 보완개선하는 방식으로 이루어지는 것으로서, ○○○와 □□□이 20년간 동종업종에서 일해 오면서 축척한 기술적인 지식과 거래업체들의 요구 등을 종합하여 원고에게 구체적인 아이디어를 제공하면, 원고가 이를 기초로 도면을 설계하여 샘플제작을 의뢰하는 업무를 담당하였는데, 그 결과 ○○○, □□□ 및 원고는 2000.□ 2003.경 사이에 찜기류에 적용할 수 있는 각종 구성장치들을 발명 또는 고안하게 되었다

④ 한편 피고는 이 사건 발명들에 관하여 원고를 비롯한 발명자들로부터 특허 내지 실용신안 등을 받을 수 있는 권리를 승계하여 피고 명의로 각 산업재산권 등록을 출원하고, 이를 적용한 각 찜기류 제품을 생산 판매하고 있다.

(2) 판단

○ 보상금 산정

정당한 보상금 22,125,000원

24) 수원지방법원 안산지원(2004가합22 판결)

매출액 × 독점적 지위에 의한 이익율 × 적정실시료율 × 원고 기여율
(59억) × 0.5 × 0.05 × 0.15

매출액(59억) × 독점적 이위에 의한 이익률(0.5) : 29억5천만원

×적정 실시료율

(0.05) : 1억4천700만원

×원고의 기여율(15%) : 2천2백만원

○ 보상금 청구권의 발생에 대한 판단 및 보상금 산정 내역

① 보상금 청구권의 발생

원고가 피고 회사의 개발과장으로 근무하면서 이 사건 발명들의 개발과정에 참여한 사실, 피고는 2000. 하반기부터 이 사건 발명들을 적용한 각종 찜기류를 생산, 판매하고 있는 사실은 앞서 본바와 같으므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

② 보상금의 범위

구 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대하여 보상금의 액수를 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는바, 이하에서 이 사건 발명들로 인하여 피고가 얻을 이익, 발명자들에 대한 보상을 및 원고의 기여율(발명자들 중 원고가 차지하는 비율)을 살펴본 후 구체적인 금액을 산정하기로 한다(한편 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정 제17조는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우 그 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다고 규정하고 있으나, 위 규정은 특허권 등을 유상으로 처분하여 처분수입금이 있는 경우 그에 대한 정당한 보상금의 산정기준을 정한 것으로 특허권 적용제품에 대한 피고의 판매수입외에 특허권의 처분수입금이 없는 본건에서는 정당한 보상금 산정을 위한 적절한 기준이라고 할 수 없다).

살피건대, ① 피고 회사의 이 사건 발명들을 적용한 제품과 관련한 2000. 7.부터 2001. 12.까지의 총 매출액이 947,102,000원에 이르는 점, ② 한편 피고는 2002.년 각종 찜기류의 신규제작 판매로 인하여 총 827,200,000원의 매출액이 발생하였고, 관련된 제품의 신규제작 판매로 인하여 총 494,790,000원의 매출액이 발생하였으며, 한편 거래처가 제한적인데다가 동절기에만 가동되는 찜기류 제품의 특성상 유상수리로 인하여 발생하는 매출액이 신규제작 판매로 인한 매출액을 초과한다고 자인하고 있는 점, ③ 그런데 찜기류 제품은 그 가동연한이 10년에 이르기 때문에 신규제작 판매로 인한 수입이 각 산업재산권의 유효기간동안 지속적으로 발생할 여지가 적은 점, ④ 또 이 사건 발명들을 적용한 제품 중 일부에 대해서는 매출액이 전혀 발생하지 않은 점, ⑤ 이 사건 발명들은 기존의 고안발명의 이용발명인 점, ⑥ 피고가 이 사건 발명들의

완성과정에서 설계도면의 작성 업무와 샘플제작 의뢰에 관한 업무를 주도하기는 하였으나, 이 사건 발명들에 관한 구체적인 착상은 20년 이상 동종 업계에 종사하면서 찜기류 제품에 관하여 이미 상당한 지식을 가지고 있는 ○○○, □□□ 에 의하여 주로 이루어진 것으로 보이는 점, ⑦ 또 이 사건 발명들이 대부분 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없을 정도의 고도한 발명품은 아닌 점, ⑧ 일부 실용신안권 출원의 경우 선등록제도에 따라 등록된 후 유지결정을 받지 못한 상태이고, 또 일부는 등록취소 결정을 받기도 한 점, ⑨ 또 찜기류 제품은 거래처의 요구에 따라 지속적으로 제품을 개선·보완해 나가야 하는바, 이 사건 발명들 또한 향후 개선·보완해야 할 대상인 점, ⑩ 피고는 원고의 입사 이전부터 신제품개발을 위해 수년간 인적·물적 투자를 해 온 점 등 제반사정을 종합하면, ① 피고가 이 사건 발명을 적용한 제품을 판매하여 얻을 이득액은 2000. 7.부터 2010. 6.까지의 예상 매출액 약 59억 원[≒5,898,596,781원{2000. 7. 1.부터 2001. 12. 30.까지 발생한 매출액 947,102,000원+2002. 1. 1.부터 이 사건 변론종결 당시인 2006. 4. 19.까지의 예상 매출액 2,718,533,478원(=월 평균 52,616,777×52개월 19일분)+2006. 4. 20.부터 찜기류 제품의 평균 가동연한(10년)인 2010. 6. 30.까지의 예상 매출액의 2006. 4. 20.당시의 현가 2,232,961,303원(위 예상 매출액의 현가는 연 5%의 비율에 의하여 중간이자를 계산하는 호프만식 계산법에 따라 계산하였고, 피고의 회계연도인 1년 단위를 기준으로 하였다)}]에, 피고가 이 사건 발명을 독점적으로 이용함으로써 얻는 이익률 및 이 사건 발명에 대한 실시료율을 곱한 금액이라고 할 것인바, 이 사건 발명들은 기존의 고안발명의 이용발명으로, 이 사건 발명들 또한 향후 개선·보완의 대상인 점 등을 고려하면 독점적 지위에 의한 이익률은 50%로, 적정 실시료율은 5%로 각 인정함이 상당하고, ② 사용자인 피고가 이 사건 발명의 개발과 관련하여 연구과제의 기획 및 결정, 물적·인적 토대의 제공, 기존에 축적하여 온 찜기류 제품 관련 노하우 등을 고려하고, 원고와 함께 이 사건 발명에 참여한 피고의 대표이사 ○○○, 공장장 □□□ 의 경우 20년 이상 동종 업계에 종사하면서 찜기류 제품에 관하여 이미 상당한 지식을 가지고 있었던 반면, 원고는 동종 업계에 종사한 경력은 없었던 점을 감안하면, 이 사건 발명들에 대한 원고의 기여도를 15%로 봄이 상당하다.

따라서, 위와 같은 점들을 고려하여 원고가 피고로부터 지급받을 직무발명보상금 액수를 구체적으로 산정하면, 59억 원×50%×5%×15% = 22,125,000원이라 할 것이다.

판례23²⁵⁾

○ 판결 요지

피고(L전자주식회사, Y)는 원고1에게 112,557,154원을, 원고2에게 183,645,883원을, 참가인1, 2에 각각 63,472,079원을 지급하라.

정당한 보상금의 계산식 =

①피고의 예상 매출액(141억) × ②종업원 보상율(3%) × ③원고의 기여율(70%), 참가인 기여율(30%)

(1) 사실인정

① 원고1은 1984. 7. 2., 원고2는 1992. 3., 참가인1은 1989. 1. 1., 참가인2는 1990. 6. 3. 각 피고 회사에 입사하여 연구원으로 근무하였다.

② 원고들과 참가인들(발명자들)은 피고 연구원으로 근무하던 1993. 디지털 브이씨알 발명(이 사건 특허발명)을 완성하였고, 피고는 발명자들로부터 이 사건 특허발명에 관하여, 특허받을 권리를 승계하여 각국(한국, 미국, 일본, 유럽)에서 피고 명의의 특허등록을 마쳤다. 각국 특허 중 한국, 미국, 유럽 특허에는 발명자로 원고들 및 참가인들의 이름이 기재되어 있으나, 일본 특허에는 원고들 및 참가인2만이 발명자로 등록되어 있다.

③ 이후 피고는, 발명자를 원고들 및 참가인들로 하여 위 유럽특허권(출원번호 0602683)을 원특허로 하는 분할특허출원을 하고, 위 미국특허권(등록번호 5587789)을 기초로 하여 재발행특허출원(Reissue Application, 사기적인 의도 없는 실수로 인하여 특허권이 실시 불능 또는 무효로 되는 경우에 절차상 또는 실체상의 보정을 통하여 원특허권에 존재하는 하자를 치유할 수 있게 하는 출원절차로서, 원특허가 허여된 후 2년 이내에는 특허청구범위의 확장이 가능하고 그 이후에는 특허청구범위의 감축 및 보정만 가능하며, 재발행특허가 등록되면 원특허권은 재발행특허권에 흡수된다)을 하여 각 특허등록을 마쳤다.

④ 특정 전자·전자제품에 관한 표준특허권을 보유하고 있는 회사들은 해당 제품에 관한 표준특허권의 라이선싱 업무를 공동으로 수행하기 위하여 라이선싱 풀(Licencing Pool)을 구성하는 것이 일반적이나, DVD에 관한 라이선싱 풀은 필립스, 소니, 파이오니아의 3개 회사가 구성한 '3C' 풀과 도시바, 마쓰시다 등 7개 회사가 구성한 '7C' 풀로 양분되어 있었다.

⑤ 피고는 2003. 7.경 한국특허(등록번호 117716), 일본특허(등록번호 3108274) 및 유럽특허(출원번호 0602683), 분할출원한 유럽특허(출원번호 129824) 및 재발행출원한 미국특허(등록번호 re.38868, 이

25) 서울남부지방법원(2004가합3995 직무발명보상금 청구, 2005가합902(병합)직무발명보상금, 2005가합16882(참가)직무발명보상금사건 판결)

하 ‘이 사건 재발행특허’라 한다)를 포함하여 피고가 보유하고 있는 DVD에 관한 6개의 특허가 표준특허로 인정되어 위 3C폴에 가입하였다(이에 따라 ‘3C’ 폴은 ‘4C’폴로 명칭이 변경되었다).

⑥ 표준특허를 보유한 회사는 4C폴이 지정하는 평가자의 표준 평가를 통과함으로써 4C폴의 표준특허로 선정·등록되고, 4C폴은 각 지역별 표준특허 수, 시장 규모 등을 기준으로 한 가중치 등을 고려하여 표준특허를 보유한 회사의 지분비율을 정한 후 4C폴이 징수한 로열티 금액 중 그 지분비율에 해당하는 금액을 지급하며, 4C폴에 가입한 회사라 하더라도 다른 표준특허를 보유한 회사에 대한 로열티는 4C폴에 납부해야 한다.

⑦ 피고는 위와 같이 4C폴에 가입함으로써 4C폴이 DVD 플레이어 및 디스크 생산업체들로부터 징수하는 로열티를 아래와 같이 배분받게 되었다.

- (1) 로열티 배분 비율 : 4C폴에서 징수하는 로열티 수입 총액의 5%
- (2) 로열티 배분 기간 : 2003. 2/4분기부터 2017. 1/4분기까지
- (3) 로열티 지급 시기 : 매분기에 지급

(2) 판단

○ 보상금 산정

원고1 : 112,557,154원 원고2 : 183,645,883원, 참가인 : 각 63,472,079원

피고이익액 × 보상을 × 기여도

원고1 (141억) × 0.03 × (0.7 × 0.38)

피고 이익액 : 141억

×종업원 보상을	(0.03) : 4억2천만원
×원고의 기여율(70%*38%)	: 1억천만원

원고2 (141억) × 0.03 × (0.7 × 0.62)

피고 이익액 : 141억

×종업원 보상을	(0.03) : 4억2천만원
×원고의 기여율(70%*62%)	: 1억8천만원

참가인1, 2 (141억) × 0.03 × (0.3 × 0.5)

피고 이익액 : 141억

×종업원 보상을	(0.03) : 4억2천만원
×참가인 기여율(30%*50%)	: 6천3백만원

○ 보상금 산정 내역

① 피고의 이익액

(1) 4C폴의 로열티 수입

(가) 2003. 3/4분기부터 2005. 4/4분기까지의 수입

피고는 위 기간 동안 피고가 4C폴에 등록한 피고 소유 특허권 중 DVD Video Player 및 DVD Video Disc와 관련된 특허권에 대한 로열티로 미화 12,436,644.26 (6,522,896.67 + 5,913,747.59)달러의 수입을 얻었고, 그 중 이 사건 특허발명으로 인한 로열티 수입은 항목별 총 로열티에 이 사건 특허발명의 비중(1/전체 특허권의 개수)인 '가중치' (1/3)란 기재 비율을 곱한 금액으로서 합계 미화 3,275,828.52(1,304,579.33 + 1,971,249.19)달러이다.

(나) 2006. 1/4분기부터 2017. 1/4분기까지의 수입(장래 수입)

최근 1년간 피고가 이 사건 특허발명으로 얻은 로열티 수입은 미화 1,776,116.08(455,661.28 + 1,320,454.8)달러인데, 향후 로열티 징수 대상인 DVD 관련 제품(플레이어 및 디스크)의 전세계 매출은 완만하게 감소할 것으로 보이고, 이에 따라 2006. 1/4분기부터 매 1년분의 로열티 수입도 감소할 것으로 보이며, 그 감소율은 연 5% 정도로 예상되는바, 앞서 본 바와 같이 피고는 매분기에 로열티를 지급받고 있으나 편의상 피고가 1년분(전년도 2/4분기부터 해당 연도 1/4분기까지)의 로열티를 해당 연도 9.월에 수령하는 것으로 보고 호프만식 계산법에 따라 이 사건 변론종결일이 포함된 2006. 9.의 현재로 환산하면 향후 11년간의 로열티 수입은 미화 11,616,903.61달러가 된다.

(다) 소결

따라서, 피고가 이 사건 특허발명으로 얻었거나 얻을 로열티 수입은 합계 미화 14,892,732.13달러(기존 수입 3,275,828.52달러+장래 수입 11,616,903.61달러)이고, 위 금액을 이 사건 변론종결일인 2006. 9. 15. 현재의 전신환매입률인 1달러당 947.10원의 비율로 환산하면 14,104,906,600원(원 미만 버림, 이하 같다)이 된다.

(2) 4C폴과 DVD 특허 라이선스 계약을 맺지 않은 자들로부터 받을 로열티 수입

참가인들은, 이 사건 특허발명은 그 표준사양을 따르는 모든 DVD 플레이어와 DVD 디스크가 피해갈 수 없는 필수특허로서, 4C폴에서 주관하는 DVD 특허 공동 라이선스 프로그램에 참여하지 않는 DVD 플레이어와 DVD 디스크 생산자들은 필립스를 통하지 않고 직접 피고에게 로열티를 지불해야 하는바, 위 로열티 수입도 발명자들의 직무발명보상금액 산정에 고려되어야 한다고 주장하나, 갑 제35호증, 병 제29호증의 각 기재만으로는 피고가 4C폴에 가입하지 않은 생산자들로부터 직접 로열티 수입을 얻고 있다는 사실을 인정하기에 부족하고, 오히려 피고는 4C폴에 가입함으로써 이 사건 특허발명으로 인한 권리행사를 포괄적으로 4C폴에 위임한 사실은 앞서 본 바와 같으므로 참가인의 위 주장은 이유 없다.

(3) 크로스라이선스로 인한 이익

발명자들은, 피고가 4C폴로부터 받는 로열티와 별도로 마쓰시타社와 사이에 이 사건 특허발명을 포함한 DVD 관련 특허권에 관하여 크로스라이센스(cross-licence) 계약을 체결함으로써 2016.경까지 마쓰시타에 대한 로열티 약 14,187,500,000원의 지급을 면하는 이익을 얻게 되었으므로, 위 금액 중 이 사건 특허발명으로 인한 이익이 발명자들의 직무발명보상금액 산정에 고려되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 갑 제19호증, 병 제33, 34호증의 각 기재에 의하면, 피고와 마쓰시타社가 2005. 4. 3. 두 회사 사이에 진행되던 PDP(플라즈마 디스플레이 패널)에 관한 특허분쟁을 협상으로 마무리 지으면서 PDP, PC, DVD 관련 특허권에 관하여 크로스라이센스 계약을 체결한 사실은 인정되나, 위 증거들만으로는 피고와 마쓰시타社가 이 사건 특허발명을 포함하여 위 크로스라이센스 계약을 체결하였다거나 이로 인하여 피고가 위 금액 상당의 이익을 얻게 되었다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 발명자들의 위 주장은 이유 없다.

② 피고의 공헌도

(1) 이 사건 특허발명에 대한 피고의 공헌

피고는 D-VCR의 개발과 관련하여 연구개발 프로젝트를 기획, 운영하면서 연구개발비(인건비 제외)를 지출하였고, 이 사건 특허발명은 HD VCR-Ⅱ 프로젝트 기간에 피고의 연구개발지시에 따라 완성된 발명이다. 위 프로젝트 수행 당시 원고는 메카 부문 선임연구원, 원고2와 참가인1은 포맷터 부문 주임 연구원, 참가인2는 기록재생 부문 주임연구원으로 재직하고 있었다.

(2) 이 사건 특허발명 및 재발행특허가 표준특허로 인정되어 4C폴에 등록되는 데 기여한 피고의 공헌

피고는 1996.경 DVD 관련 사업을 준비하면서 피고가 보유하고 있는 종래의 특허권 중 DVD 표준과 관련 있는 특허를 검토분석하는 작업 과정에서 이 사건 특허발명을 다시 검토한 결과, 이 사건 특허발명은 DVD가 상용화되기 전 D-VCR의 변속재생 시 화질의 열화 없는 영상을 재생하기 위하여 고안된 것이고, D-VCR의 변속재생시에는 영상데이터를 디지털 신호로 압축(MPEG 압축)하고 단순재생을 위한 영상과는 별도로 정지영상(Intra Frame)과 그 위치정보를 기록하여 배속재생 시 위 정지영상 위치로 이동하여 그 영상을 보여주는 방법을 취하고, DVD의 경우에는 고속재생의 각 배속별로 VOBV(video object unit)의 위치정보를 저장하여 배속기능 구현 시 그 동영상을 보여주는 것으로 매체에 따른 차이점은 존재하나, 그 기본적 사상, 즉, 디지털 압축된 비디오 신호의 변속재생 시 별개의 데이터로 화면재생을 하기 위하여 비디오 신호기록 시 변속재생 시 구현될 별개 데이터의 상대위치 데이터를 함께 기록하고 변속재생 시 이를 참고하여 영상을 구현한다는 사상은 DVD에도 적용된다는 점을 발견하였다. 이에 피고는 이 사건 특허발명의 기술 내용을 수정·보완한 후 이 사건 재발행특허를 출원·등록하였고, 이 사건 특허발명 및 재발행특허가 모두 4C폴에 의하여 DVD 표준특허로 인정되어 앞서 본 바와 같은 로열티 수입을 얻게 되었다.

위와 같은 이 사건 재발행특허의 출원 및 등록 업무, 이 사건 특허발명 및 재발행특허를 DVD 표준특허로 인정·등록 하는 업무 등은 모두 피고가 수행하였고 발명자들은 이에 관여하지 아니하였다.

(3) 소결

이 사건 특허발명에 관하여 피고가 연구개발비를 투입하여 수년간 프로젝트를 기획, 운영한 점을 고려하면 이 사건 특허발명에 대한 피고의 공헌도는 90%를 초과한다고 할 것인데, 그 후 피고가 D-VCR에 관한 이 사건 특허발명이 DVD 표준특허로 편입될 수 있도록 수정·보완하여 이 사건 재발행특허를 출원·등록하고 4C폴과의 협상을 거쳐 이를 DVD 표준특허로 등록한 점, 발명자들은 위 재발행출원 절차 및 표준특허 등록 절차에 관여하지 아니한 점, 피고의 로열티 수입은 D-VCR이 아니라 DVD의 생산 및 판매로 인한 것인 점 등 이 사건 변론에 나타난 모든 사정을 참작하면, 이 사건 재발행특허에 대한 피고의 공헌도는 97% 정도라고 봄이 상당하므로, 발명자들에 대한 보상률은 3%가 된다고 할 것이다.

③ 원고들 및 참가인들의 이 사건 특허발명에 대한 기여도

4C폴에 의하여 표준특허로 인정된 것은 이 사건 특허발명 및 재발행특허 그 자체로서 이 사건 특허발명 중 표준특허로 인정된 부분이 따로 존재하지 않는 점, 직무발명보상금은 종업원 등이 직무발명에 대한 특허권 등을 사용자로 하여금 승계하게 한 경우에 발생하는 권리인 점 등에 비추어 보면, 발명자들 사이의 기여도는 당해 발명에 대한 기여도를 기준으로 판단해야 할 것인바, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명은 D-VCR의 변속주행 시 화면의 열화 없이 신호기록을 재생하기 위하여 기록모드에서는 변속을 위한 데이터(I-Frame)를 분리하여 특정 트랙에 기록함과 동시에 그 기록 트랙의 위치에 대한 인덱스 정보를 기록하고, 재생모드에서는 캡스틴 모터를 제어하여 이송속도를 조정함으로써 정속주행과정 및 점핑주행과정을 수행하여 변속재생을 위한 데이터를 검출하는 것을 내용으로 하는 점, 참가인들은 참가인들이 D-VCR의 기본 기술개발 업무 특히 코딩 및 포매팅 업무를 수행하였고 원고들은 부가기술인 변속재생기술 개발 시 특허망 형성을 위하여 투입되었을 뿐이라고 주장하나 이 사건 특허발명 자체가 D-VCR의 변속재생기술에 관한 특허인 점, 이 사건 특허발명 중 일본특허(등록번호 3108274)에는 발명자로 원고1, 원고2, 참가인2가 기재되어 있을 뿐 참가인1은 발명자로 등재되어 있지 않은 점 등을 종합해보면, 이 사건 특허발명에 관한 원고들의 기여도는 70%, 참가인들의 기여도는 30% 정도라 할 것이다(원고들 사이의 기여도는 원고2 62%, 원고1 38%, 참가인들 사이의 기여도는 각 50%로 인정된다).

④ 피고의 소멸시효 항변에 관한 판단

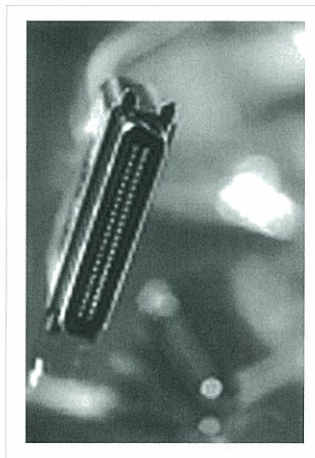
피고는 발명자들로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 양도받은 날로부터 10년이 경과한 2003. 2. 25.경 또는 미국특허(등록번호 5587789호)를 출원한 날로부터 10년이 경과한 2004. 4. 13.경 발명자들의 피고에 대한 직무발명보상금 청구권은 시효완성으로 소멸하였다고 주장한다.

그러나, 발명자들이 피고에 대하여 청구하는 직무발명보상금은 이 사건 특허발명이 4C폴에 의하여 표준특허로 인정됨으로써 피고가 지급받거나 지급받게 될 로열티 수입에 대한 것이고, 을 제5호증의 기재에 의하면 피고는 직무발명보상규정을 마련하여 종업원의 직무발명에 대한 보상금을 출원보상, 등록보상, 처분보상으로 구분하여 지급하되, 그 중 처분보상금은 피고 명의로 등록된 권리의 유상 실시를 허여하거나 그

권리의 행사를 통하여 피고가 유형의 이익을 얻었을 경우 지급하기로 정한 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 특허발명 및 재발행특허가 4C폴에 의하여 표준특허로 인정됨으로써 피고는 2003. 2/4분기부터 4C폴로부터 그에 대한 로열티를 받고 있는 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 발명자들의 이 사건 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 기산점은 빨라도 2003. 6.부터 시작된다고 할 것이어서, 피고의 위 주장은 이유 없다.

⑤ 소결

따라서, 이 사건 특허발명에 대하여 발명자들이 피고로부터 지급받아야 할 보상금은, 원고1이 112,557,154원[피고 이익 14,104,906,600원 $\times$ 보상을 3% $\times$ 기여도 (70% $\times$ 38%)], 원고2가 183,645,883원[피고 이익 14,104,906,600원 $\times$ 보상을 3% $\times$ 기여도 (70% $\times$ 62%)], 참가인1, 2가 각 63,472,079원[피고 이익 14,104,906,600원 $\times$ 보상을 3% $\times$ 기여도 (30% $\times$ 50%)]이다.



판례24 ²⁶⁾

○ 판결 요지

구체적인 계산식의 제시 없이 원고의 정당한 보상금을 7천만원으로 판단한 사례

(1) 사실인정

① 피고의 설립 및 이 사건 특허의 등록 경위

㉡ 원고는 2000. 5.경부터 스마트카드 관련 회사인 소외 케이디엔스마텍 주식회사(케이디엔스마텍)에 근무하면서 ○○○, □□□ 과 함께 비즈니스 모델 개발업무를 담당하고 있었다.

㉢ 당시 케이디엔스마텍의 부장으로서 원고의 상사였던 △△△는 케이디엔스마텍과는 별도로 독자적인 사업을 위한 아이템을 찾던 중, 스마트카드를 자동차에 응용해 보면 좋겠다는 원고의 아이디어를 바탕으로 자동차와 연계된 스마트카드 관련 사업(이하 ‘이 사건 사업’ 이라고 함)을 추진하기로 하고 2001. 5. 15. T’사를 설립한 뒤 원고와 ○○○, □□□ 으로 하여금 원고의 아이디어를 구체화 하도록 하였으며, 2001. 8. 초순경 당시 현대기업금융 주식회사에 근무하면서 현대자동차 그룹의 기술개발 부서와 긴밀한 관계를 유지하고 있던 T사의 대표이사인 ◇◇◇에게도 이 사건 사업에 합류할 것을 제안하였다.

㉣ 원고와 ○○○, □□□ 은 케이디엔스마텍에 계속 근무하면서 과외 시간을 이용하여 △△△와 함께 이 사건 사업을 구체적으로 구상하였고, 2001. 8. 10. 이 사건 사업의 기반이 되는 발명 중 하나인 “스마트카드를 이용한 차량 데이터 수집 및 차량 진단시스템 및 방법, 그리고 차량 편의장치 자동 설정 방법(이하 ‘이 사건 발명’ 이라고 함)” 을 완성하여 T’사 명의의 특허를 출원하였으며, 그 무렵 이 사건 사업에 대한 구상 및 경영전략을 구체화한 사업계획서인 ‘3GLs BIZ Plan’ 을 작성하였다.

㉤ ◇◇◇은 위 사업계획서를 검토한 후 이 사건 사업에 합류하여 이후 현대자동차 그룹의 기술연구소 담당자들을 만나면서 이 사건 사업추진에 필요한 기술적 협의를 진행하였고, 이 사건 사업 중 자동차와 관련된 부분을 현실적으로 구축하는 실무적 역할을 담당하였다.

㉥ △△△는 2001. 10. 25. 회사의 명칭을 T’사에서 현재 피고의 명칭인 T사로 변경하면서 사장으로 취임하였고, 원고, ○○○, □□□ 은 같은 해 11. 1.부터 케이디엔스마텍을 퇴사하고 T에 정식으로 출근하기 시작하였으며, 이후 위 세 사람은 이 사건 발명을 구체화하고 특허출원명세서의 미진한 점을 보완하여 청구항을 늘린 뒤 2001. 11. 23. T를 권리자로 하여 이 사건 발명에 대한 특허를 재출원하였다.

㉦ 이 사건 발명은 2003. 9. 25. 등록번호 제0400945호로 특허등록되었으며(이하 ‘이 사건 특허’ 라고 함), 이 사건 특허의 등록공보에는 원고, ○○○, □□□ 이 공동발명자로 기재되어 있다.

26) 서울중앙지방법원(2005가합68566 직무발명보상금)

② 이 사건 사업과 관련된 계약

T는 ㉠ 2001. 11. 19. 현대자동차 주식회사(이하 ‘현대자동차’라고 함)와 사이에 현대자동차에 스마트카드를 매개로 한 고객관계관리시스템 및 지식기반시스템 구축의 사전 검증을 위하여 ‘현대자동차용 MSC(Motor Smart Card) Poject Pilot System’을 개발하여 납품하는 대가로 3차례에 걸쳐 545,000,000원(부가세 별도)을 지급받기로 하는 내용의 계약을 체결하였고, ㉡ 2002. 10. 11. 현대캐피탈 주식회사(이하 ‘현대캐피탈’이라고 함)와 사이에 현대캐피탈의 MSC 비즈니스모델 개발 컨설팅 및 용역 대행, 스마트카드 매니지먼트 시스템 구축, MSC 신용카드 개발 등을 담당하는 대가로 5년간 매년 450,000,000원의 개발비를 지급받고, 기타 사항에 대하여는 별도의 세부계약을 통하여 수수료를 지급받기로 하는 계약을 체결하였으며, ㉢ 2003년경 현대자동차와 사이에 현대자동차의 디지털 차량관리 시스템 개발과 관련하여 물품공급 및 시스템 개발을 하는 대가로 3,441,574,000원을 지급받기로 하는 내용의 계약을 체결하였다.

③ 이 사건 특허의 양도

㉣ 그 후 ◇◇◇과 △△△ 등의 사이에서 T사에 대한 지분권을 놓고 분쟁이 생기자 △△△와 □□□은 2005. 1.경 T사를 퇴직하면서 스마트플랫폼즈 주식회사(이하 ‘스마트플랫폼즈’라고 함)를 설립하여 이 사건 사업을 계속 추진하기로 하였으며, 원고는 그 무렵 주식회사 프롬써어티로 이직하였다.

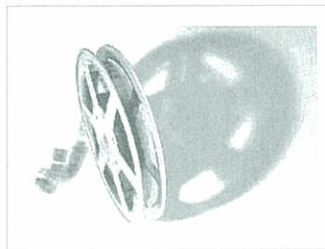
㉤ T사는 2005. 1. 17. 스마트플랫폼즈에게 이 사건 특허를 포함한 16개 특허 및 장비, 사업권 등 이 사건 사업과 관련된 유형 및 무형 일체의 자산을 양도하고 2,500,000,000원(부가세 별도)를 지급받는 내용의 자산양수도계약을 체결하였고, 같은 달 21.에는 위 회사와 사이에 MSC 사업분야에서의 공동협력을 전제로 현대자동차 그룹 계열회사들과 공동사업에 관한 약정을 체결하도록 노력한다는 내용의 양해각서를 체결하였다.

(2) 판단

① 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ㉠ 이 사건 사업은 원고의 아이디어로부터 시작된 점, ㉡ 원고와 △△△와 □□□은 쓰리지엘에스 주식회사의 설립 당시부터 이 사건 특허의 출원에 직접 참여한 점, ㉢ 위 세 사람은 2001. 8. 초순경 이 사건 발명의 개요만을 완성한 상태였으나, 우선권을 취득하기 위하여 2001. 8. 10. 특허출원을 먼저 하였고, 그 후 이 사건 발명의 내용을 보강, 구체화하면서 T사에 정식으로 출근하여 최종적으로 이 사건 발명을 완성하였으며, 명세서의 청구항을 늘려 2001. 11. 23. 이 사건 발명에 대한 특허를 재출원한 점, ㉤ 스마트플랫폼즈에 대한 자산양수도 이전에 T사의 주된 업무는 이 사건 특허 및 이 사건 사업과 관련된 것이었던 점 등에 비추어 보면, 원고는 T사의 종업원으로서 그 직무에 관하여 이 사건 발명을 하였다고 할 것이므로, T사는 원고에게 특허법 제40조 소정의 직무발명 보상금을 지급할 의무가 있다.

② 직무발명보상금의 액수에 대하여 살펴본다.

특허법 제40조 제2항은 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있고, 갑 제5호증의 1, 2, 갑 제6호증의 1, 2, 을 제1호증, 을 제3호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, ㉠ T가 이 사건 특허를 스마트폰즈에 양도한 2005. 1. 17.까지 이 사건 사업과 관련하여 올린 매출은 8,486,574,000원을 넘는 사실, ㉡ T는 2001년부터 2004년까지 이 사건 사업과 관련하여 합계 1,573,165,157원의 인건비 및 1,138,960,235원의 간접비(복리후생, 임차료, 차량유지비 등)를 지출한 사실, ㉢ 이 사건 사업은 이 사건 특허 이외에도 ‘스마트카드를 이용한 자동차보험료 산정방법 및 시스템’에 관한 특허, ‘스마트카드를 이용하여 차량 소모품 교환시기를 자동으로 고지하는 시스템 및 방법’에 관한 특허 등 7개의 특허 및 3개의 실용신안, 각종 소프트웨어 등을 기반으로 하고 있는 사실, ㉣ ◇◇◇은 현대자동차 기술연구소 측의 도움을 받아 자동차 인프라 개념 확립, 자동차 전장부분(자동차관련 전자부품 부문) 기술관련 세부적인 데이터처리 등 이 사건 사업을 구체화하기 위하여 자동차에 스마트카드를 접목시키는 실무의 상당부분을 담당하였고, 현대자동차 등과의 계약체결에도 주도적 역할을 한 사실, ㉤ 이 사건 발명은 원고, △△△와 □□의 3인에 의하여 이루어졌으나 그 단초는 원고가 제공하였고, 특허출원명세서 작성에 대하여도 원고의 공헌도가 가장 높은 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 변론에 나타난 제반 사정을 종합하여 보면, 원고의 이 사건 직무발명보상금은 70,000,000원으로 봄이 상당하다(이에 대하여 피고는, 이 사건 사업으로 인한 이익은 이 사건 특허의 실시로 인한 이익이 아닐 뿐만 아니라, 이 사건 사업도 적자를 보았으므로 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다고 주장하나, 을 제7호증의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 현대자동차, 스마트폰즈 등과의 계약을 통하여 매출을 올리고 이익을 얻은 사실이 인정되고, 이는 이 사건 특허의 직접적인 실시로 인한 이익은 아니라고 하더라도 이 사건 특허를 기반으로 한 이 사건 사업과 관련된 이익으로서 직무발명보상금 산정의 고려요소가 된다고 할 것이므로, T의 위 주장은 받아들이지 아니한다).



판례25 (27)

○ 판결 요지

특허 8건의 공동발명자에 대해 사용자의 공헌도를 약 70%로 보고, 공동발명자의 기여율은 균등한 것으로 하여 정당한 보상금의 지급을 명하면서 연구위탁계약에 의한 참가자에 대한 보상금 지급을 부정한 사례

(1) 사실인정

① 당사자들의 관계

㉠ 원고1 내지 6은 피고 H반도체의 연구원으로 근무하였다.

㉡ 피고 H반도체는 한국과학기술원(이하 ‘과기원’)과 사이에 연구위탁계약[연구결과(지적재산권 포함)는 피고 H반도체에게 귀속된다. 연구결과 이용으로 상당한 효과를 얻은 경우 쌍방은 연구결과 활용 및 기술료에 관한 협의를 할 수 있다.]을 체결하였고, 원고7(1973. 4.부터 2004. 2.까지 과기원의 교수로 재직)과 원고8(1995. 2. 과기원 전기전자공학과 석사 학위 취득한 후 박사과정에 재학하면서 과기원 영상통신연구실 소속 연구원으로 근무)은 이 사건 각 연구계약에 따른 연구용역을 수행하면서, 발명자별로 구분하지 않고 이 사건 각 발명에 관한 연구에 참여하였다.

② MPEG²⁸⁾ 관련 발명과 특허등록 및 국제 표준 채택

㉢ 원고들은 이 사건 각 발명의 발명자들이고, 피고 H반도체는 이 사건 각 발명에 대한 특허등록을 마쳤다.

㉣ MPEG(Motion Picture Expert Group) 관련 기술의 표준화 과정을 위해 원고들은 관련 업무를 수행하였다.

③ 피고들 사이의 영업양도계약

피고 H반도체는 2001. 4. 12. 주식회사 T사와 사이에 무선통신단말기사업 및 무선회선(Wireless Local Loop)단말기사업(이하 통틀어 ‘무선단말기사업’) 부문에 관한 자산, 채무, 영업비밀, 계약상 지위 등을 양도·인수하는 내용의 계약(이하 ‘이 사건 계약’)을 체결하였다.

27) 서울중앙지방법원(2005가합36248 직무발명보상금) 보상금은 각각 원고1 : 167,069,261, 원고2 : 115,645,575, 원고3 : 115,645,575, 원고4 : 114,959,828, 원고5 : 1,900,034, 원고6 : 51,423,686으로 하였다.

28) 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)와 국제전기위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)가 정보표현의 자유화를 위해 구성한 공동위원회(JTC1, Joint Technical Committee 1) 산하의 전문 부회(SC29, Sub-Committee 29)의 별칭으로 동영상과 소리의 압축 및 다중화에 관한 표준을 제정하는 동화상 전문가 그룹을 말한다.

(2) 판단

① 보상금액 산정

직무발명보상금액의 결정에 관하여, 법 제40조 제2항은 “그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다” 고 규정하고 있는바, 아래에서 정당한 보상액 산정의 기초로서 피고 T사가 얻을 이익의 액과 이 사건 각 발명에 대한 원고 문주희 등과 피고들의 공헌도를 살펴 본다.

㉡ 피고 T사의 이익액

이 사건 각 특허권의 사용허락으로 인하여 피고 T사가 얻은 이익은 다음과 같다.

(가) 2004. 1분기 : 이 사건 각 특허권 전체에 대하여 13,169,823원{= 11,564.65달러 x 1138.80 원/달러(2004. 4. 1.자 전신환매입률), 원 미만 버리고 이하 같음}

(나) 2004. 2분기 : 이 사건 각 특허권 전체에 대하여 78,262,262원{= 68,572.91달러 x 1141.30 원/달러(2004. 7. 1.자 전신환매입률)}

(다) 2004. 3분기부터 2006. 2분기까지 : 별지 4.(가지번호 포함) 표 기재와 같다.

㉢ 피고들의 공헌도

㉠ 원고1 등은 피고 H반도체에 입사하기 전부터 MPEG4 관련 기술 분야에 관심을 가지고 있던 사람들로서, 피고 H 멀티미디어 연구소 연구6실에 소속되어 근무하면서 이 사건 각 발명을 하였고, 피고들이 이 사건 각 발명의 특허출원·등록 및 MPEG LA 등록 절차를 이행함에 있어서 출원 명세서와 기고문을 작성하는 등의 업무를 수행하였다.

㉡ 원고1 등이 이 사건 각 발명에 관한 연구를 하고 있을 무렵인 1994.경에 피고 H반도체와 HDTV 및 ASIC(Application Specific Integrated Circuit, 주문형 반도체²⁹)) 관련 사업에 주력하였고, MPEG4 관련 기술에 관한 연구·개발을 별도로 진행하지 않다가, 1995. 11.경 원고1 등이 자체 개발하여 MPEG4 표준화회의에 제안한 알고리즘이 기술력을 인정받아 검증모델로 채택되자, 1996. 8. 비로소 MPEG4 표준화 개발계획을 정식 연구과제로 승인하였다.

㉢ 이 사건 각 발명은 소프트웨어 관련 기술로서 그 연구과정에 컴퓨터 외에 특별한 연구기자재를 필요로 하지 않고, 피고 H반도체도 원고1 등에게 이 사건 각 발명에 관하여 특별한 연구기자재나 실험비용 등을 지원하지 아니하였다.

㉣ 원고1은 1994.경 HDTV와 ASIC에 대한 기술정보를 얻기 위해 피고 하이닉스의 비용으로 MPEG 회의에 여러 차례 참가한 기회에 MPEG 관련 기술에 관한 정보를 수집하였다.

㉤ 위 인정사실에 앞서 본 바와 같이 피고 H반도체가 과기원과 이 사건 각 연구계약을 체결하고 원

29) 주로 PC에 사용되는 마이크로프로세서(microprocessor)나 메모리칩(memory chip) 등 일반 집적회로와 달리 특정한 전자·정보통신 제품에 사용할 목적으로 설계된 비메모리 반도체 칩으로서, 전자제품을 제조하는 업체가 반도체 설계 업체에 개발을 주문하는 형태로 제작된다.

고7 등을 이 사건 각 발명에 관한 연구에 공동참여하게 한 사실을 종합하면, 이 사건 각 발명에 대한 피고들의 공헌도(이 사건 각 연구계약에 따라 원고7 등이 이 사건 각 발명에 기여한 부분 제외)는 70%로 봄이 상당하다.

㉔ 원고들의 기여도

이 사건 각 발명에 대하여 원고들이 공동발명자로서 참여한 사실은 앞서 보았고, 이 사건 각 발명에 대한 공동발명자들의 기여도가 균등한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없다.

(3) 연구위탁계약(원고7, 8의 주장)에 대한 판단

① 주위적 청구에 대한 판단

원고7, 8은 주위적으로, 원고7 등의 과기원에 대한 직무발명보상금 채권을 피보전채권으로 하여 과기원의 피고들에 대한 이 사건 각 연구계약에 기한 기술료 청구권을 대위행사하면서, 원고7 등의 직무발명보상금 채권은 과기원이 피고들로부터 이 사건 각 연구계약에 따른 기술료를 지급받는 것을 전제로 하는데, 과기원이 피고들에게 기술료 청구를 하지 않고 있어서 채권자대위권을 행사하는 것 이외에는 원고7 등이 과기원으로부터 직무발명보상금을 지급받을 방법이 없으므로, 위 기술료 청구권 대위행사에는 과기원의 무자력을 요하지 않는다고 주장한다.

먼저, 원고7 등의 주장과 같이 과기원이 피고들에 대하여 기술료 채권을 가진다고 가정하고, 원고7 등이 과기원에 대한 직무발명보상금 채권을 보전하기 위하여 과기원의 자력 유무에 관계없이 과기원의 피고들에 대한 기술료 채권을 대위행사할 필요가 있는지에 관하여 살펴건대, 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘법’) 제40조 제2항은 직무발명보상금의 산정에 관하여 “발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다”고 규정하여, 직무발명보상금의 산정에 고려되는 사용자 등의 이익에 현재 실현된 이익뿐만 아니라 장래 실현가능한 이익까지 포함시키고 있으므로, 원고7 등의 과기원에 대한 직무발명보상금 청구가 과기원이 피고들로부터 현실적으로 기술료를 받는 것을 전제로 한다고 볼 수 없다.

그렇다면, 원고7 등이 과기원에 대한 직무발명보상금 채권을 보전하기 위하여 과기원의 피고들에 대한 기술료 청구권을 대위행사하기 위해서는 과기원의 무자력이 인정되어야 할 것인데, 이 점을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고 김재균 등의 주위적 청구는 그 보전의 필요성이 없어 부적법하다.

② 예비적 청구에 대한 판단

원고7 등은 예비적으로, 원고7 등이 이 사건 각 연구계약에 따른 연구를 수행함에 있어서 피고 H반도체에 대하여 사실상 종업원의 지위에 있었으므로 원고7 등의 이 사건 각 발명은 직무발명에 해당하고, 피고들은 원고7 등에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이, 이 사건 각 연구계약은 과기원이 피고 H반도체에게 연구용역을 제공하고 피고 H반도체가 과기원에게 그에 대한 대금을 지

급하는 것을 내용으로 하고 있어, 이 사건 각 연구계약에 의하여 과기원 또는 원고7 등이 피고 H반도체에 대하여 종업원의 지위에 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고7 등의 예비적 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.



26 분석 대상 판례 표(사례1-사례25)

가. 직무발명 인정

구분	법원	사건번호	소송 종류 및 주문	사례번호
1	서부지원	98카합4304	가처분(인용)	(사례1)
	관련 사건 : 원심(98카합2902), 서부지원 99카합1819, 특허권 침해금지(인용)			
2	고등법원	2001라207	가처분(기각)	(사례2)
3	행정법원	2001구32119	공무원파면처분취소(기각)	(사례3)
	관련 사건 : 중앙지법 2003노4512(업무상 배임), 2002고단8795(좌측 원심)			
4	남부지원	2001가합13977	부당이득금반환등(기각)	(사례4)
5	중앙지법	2001고단3568	영업비밀누설(형사)	(사례5)
6	수원지법	2002가합11918	특허권 침해금지(기각)	(사례6)
	관련 사건 : 특허법원 2002허5463, 5456			
7	동부지원	2004노1055-1(분리)	업무상 배임(형사)	(사례7)
	관련 사건 : 원심(2004고단1792)			
8	부산지법	2005가합22575	손해배상청구사건(기각)	(사례8)

나. 직무발명 불인정

구분	법원	사건번호	소송종류	사례번호
1	남부지원	2004카합926	가처분(인용)	(사례9)

다. 기타

구분	법원	사건번호	소송종류	사례번호
1	대	97도516	실용신안법 위반(형사) 통상실시권의 취득시기	(사례 10)
2	중앙	2003노4816	실용신안법 위반 등(형사) 등록하지 아니한 통상실시권	(사례 11)
	원심 : 2003고 단3093			
3	수원 성남	2003가단32000	손해배상등 예약승계규정의 유무	(사례 12)

라. 보상금(청구 기각)

구분	법원	사건번호	피고	금액	사례번호
1	부산지법	95가합31105	H중공업		(사례 13)
2	중앙지법	2005가합117345	S물산 J모직		(사례 14)
5	중앙지법	2005가합28803	H화학		(사례 15)

마. 보상금(청구 인용)

구분	법원	사건번호	피고	금액	사례번호
1	중앙지법	99가합103178	A건설	5276만원	(사례 16)
2	고등법원	2001나34227	H공사	97만원	(사례 17)
	원심 : 중앙지법(2000가합71673) 각하				
3	고등법원	2003나52410	D제약	1억7610만원	(사례 18)
	원심 : 북부지원(2002가합3727) 3억원				
4	북부지원	2003가합4567	H사	1500만원	(사례 19)
5	중앙지법	2004가합91538	I화학	3480만원	(사례 20)
6	중앙지법	2004가합35286 (2004가합79453참가)	L전자	3억4207만원 3800만원	(사례 21)
7	수원(안산)	2004가합22	J사	2천2백만원	(사례 22)
8	남부지법	2004가합3995	L전자(2)	2억9천만원(2인) 6천3백만원	(사례 23)
9	중앙지법	2005가합68566	T사	7천만원	(사례 24)
10	중앙지법	2005가합36248	H반도체	원고6인에게 각각 지급 최고 1억6천만원	(사례 25)

27 보상금 계산 방식(한·일 대비)

● 한 국

번호	사건번호	사용자	사용자 이익액 산정 방법	사용자 공헌도	종업원공헌도	보상금액
1	2002가합3727	D제약(1심)	실시료*2	95%	5%	3억원 (원고 기여율 30% 인정)
2	2003나52410	D제약(2심)	실시료*(1/2)	90%	10%	1억7천만원 (원고 기여율 30% 인정)
3	2003가합4567	H공사	매출액*4%(추정실시료율)	95%	5%	1천5백만원
4	2004가합91538	I화학	매출액*0.6%	70%	30%	3천4백만원 (원고 기여율 1/3 인정)
5	2004가합35286	L전자	실시료	97%	3%	3억4천만원 (원고 기여율 90% 인정)
6	2004가합22	J사	매출액*2.5%	85%	15%	2천2백만원
7	2004가합3995 등	L전자2	실시료	97%	3%	1억1천만원, 1억8천만원 (원고 기여율 70% 인정)
8	2005가합68566	T사				7천만원
9	2005가합36248	H반도체	실시료	70%	30%	최고 1억6천7백만원 (원고 기여율 균등, (8건 특허, 원고 6인)

※ 원고 기여율은 발명자가 여러명 있는 경우, 다른 발명자를 제외한 원고만의 기여율을 의미한다.

※ 8번 사건에서는 구체적인 계산식의 제시가 없었다.

※ 9번 사건은 원고 8인 중 6인에 대한 보상금 지급을 명한 것이다. 최저액은 백9십만원이다.

● 일본

번호	판결일자	사용자	사용자 이익액 산정	사용자 기여도	종업원 기여도	보상금액
1	1983년	도센콘크리트	실시료	95%	5%	8백4십만엔 (원고 기여율 70%)
2	1992년	가네신	매출액*50%*2%	35%	65%	천2백만엔
3	1992년	조우지루시	매출액*(1/3)*2%	80%	20%	6백4십만엔 (원고기여율 50%)
4	1999, 2001 (1,2심)	올림푸스광학	실시료*5%	95%	5%	228만엔
5	2004년	니치아화학	추인매출액*50%*20%	50%	50%	200억엔 (인정액은 약 600억엔)
6	2002년 (1심)	히다치제작소	실시료	70-80%	20-30%	3천4백만엔 (원고 기여율 40-70%)
7	2003년	히다치금속	실시료	90%	10%	천백만엔
8	2004년	아지노모도	실시료 + 매출액(1-2%)	95%	5%	1억8천만엔 (원고 기여율 50%)

※ 5. 니치아화학 사건은 고재에서 8억4천만엔으로 화해

※ 6. 히다치제작소 사건 2심(2004년) 및 최고심에서는 외국특허에 의한 이익액을 포함하여 산정하여 1억2천8백만엔으로 인정

기 업 직 무 발 명 보 상 규 정 표 준 모 델

- * 발 행 일 : 2007. 6
- * 발 행 처 : 특허청 산업재산정책본부 산업재산정책팀
- * 인 쇄 처 : 창진인쇄사 ☎ 042-624-9220

※ 본 책자에 관하여 궁금한 사항이 있으시면 특허청
산업재산정책팀(042-481-8181)으로 문의하시기 바랍니다.

