

Zoom in

직무발명 보상제도(3)

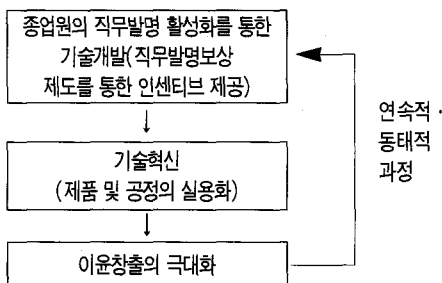
V. 직무발명보상규정 제정

1. 필요성

기업의 최대목표는 이윤창출의 극대화에 있으며, 이윤창출의 극대화는 단순히 물품의 판매에 있는 것이 아니라, 기술개발을 통한 기술혁신으로 가능하며, 기술개발의 결과는 궁극적으로 산업재산권의 형태로 나타난다. 따라서 기업에서의 산업재산권 보유건수의 증가는 직무발명보상제도의 활성화를 통해서 더욱 증가될 수 있을 것이다.

기업체의 발명이 이윤창출과 연계되는 과정을 살펴보면, 직무발명보상제도를 통한 인센티브를 제공하여 직무발명을 활성화시키고, 완성된 발명을 실용화하여 이윤창출을 극대화시키는 것으로 단선적·정태적 과정이 아닌 연속적·동태적 과정이라 할 수 있다.

따라서 우리나라 기업들의 이윤창출의 극대화는 직무발명보상제도의 활성화를 통한 기술개발에서 찾아야 할 것이다.



2. 직무발명보상규정 제정

종업원의 기술적 창작활동을 유도하여 기업의 기술개발을 촉진시키기 위해서는 직무발명보상제도의 마련은 무엇보다도 중요하다고 할 수 있다. 일반적으로 직무발명보상제도를 마련할 경우 다음의 내용이 포함되어야 할 것이다.

- ① 직무발명의 정의
- ② 직무발명자의 자격
- ③ 종업원의 발명을 회사가 승계할 것인지의 여부
 - 직무발명 여부의 결정 및 승계절차
- ④ 종업원발명에 대한 출원 여부의 결정
- ⑤ 발명자의 이의신청에 관한 규정
- ⑥ 직무발명위원회에 관한 규정
 - 구성, 심의 또는 의결사항등
- ⑦ 보상에 관한 규정
 - 보상액 결정기준, 보상의 종류 및 보상액, 퇴직 또는 사망시의 보상금 취급등
- ⑧ 직무발명한 종업원의 의무
 - 비밀의무, 협력의무등
- ⑨ 기타
 - 자사직원이 타회사 직원과 공동으로 직무발명을 했을 경우의 취급 규정
 - 촉탁이나 용역에 의하여 발명을 했을 경우의 취급 규정

3. 직무발명의 승계절차

종업원등이 한 발명을 사용자가 어떤 절차에 의하여 승계할 것인지는 그 기업의 조직, 경영방침 등에 따라 결정할 사항이지만 일반적으로 다음과 같이 생각해 볼 수 있다.

가. 발명의 신고

종업원이 자기의 직무와 관련하여 발명했을 경우 발명의 목적, 발명이 해결하고자 하는 과제, 발명의 상세한 설명, 도면 등을 첨부한 발명신고서를 소속 부서의 장에게 제출하고, 소속부서의 장은 의견서를 첨부하여 특허담당부서의 장에게 제출한다.

나. 승계여부 등의 결정

특허담당부서의 장은 사용자에게 그 사실을 보고하고, 직무발명위원회를 소집하여 직무발명의 여부, 발명의 평가, 승계여부, 출원여부, 심사청구 유무 등을 결정한다.

다. 발명자에게 통보

사용자는 소속부서의 장을 경유하여 발명자인 종업원에게 발명의 평가 결과, 승계 여부, 출원여부를 통보한다.

라. 권리의 승계

종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 승계하기로 결정하였을 경우 발명자인 종업원에게 보상금을 지급하고, 종업원은 사용자에게 권리의 승계에 따른 행정적·기술적 사항에 협력해야 한다. 여기서 행정적 사항이란 당해 직무발명의 양도증서 작성, 기술적 사항으로는 출원시 또는 심사시 당해발명에 대하여 기술적 협력을 들 수 있다.

마. 이의 제기

종업원이 사용자의 발명의 평가, 승계여부, 출원

여부 등에 관하여 이의가 있을 경우 이의를 제기할 수 있도록 해야 한다.

바. 출원

사용자가 특허받을 권리를 승계하기로 결정하였을 때에는 사용자 명의로 특허출원하고, 사용자가 특허받을 권리를 승계하지 아니하기로 결정한 때에는 발명자인 종업원에게 반환하여야 한다.

4. 직무발명의 평가

종업원의 발명에 관하여 신고가 있을 경우 발명으로서 가치가 있는 지, 출원할것인지 그리고 등록된 권리의 경우 계속 존속시킬것인지의 여부를 판단하기 위하여 직무발명을 평가해야 한다.

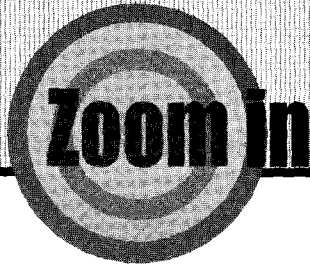
직무발명의 평가는 출원여부, 특허권의 취득, 승급 및 포상 등에 매우 중요한 역할을 할뿐만 아니라, 적절하고 정확한 평가는 발명자의 정확한 업적 평가와 발명에 대한 인센티브를 부여하기 때문에 매우 중요하다.

가. 평가주체

직무발명의 평가주체로 특허담당부서를 들 수 있겠으나 발명자의 의견과 사업부서의 의견을 참고하여 판단하는 것이 좋으며, 정확한 판단이 곤란할 경우 직무발명위원회에서 결정하는 것이 좋을 것이다.

나. 평가항목

직무발명의 평가항목으로는 일반적으로 특허성(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성), 기술적 가치, 경제적 가치, 권리의 독점성 등을 주요 평가항목으로 규정하고 있으나, 규모 및 업종, 판단시기에 따라 평가항목과 배점을 가감할 수 있을 것이다. 그 이유는 출원시에는 특허성이 중요시될 수 있지만 연차료 납부시에는 권리의 기술적 가치와 독점성이 중요시될 수 있기 때문이다.



다. 평가시기
일반적으로 직무발명의 평가시기는 다음과 같이 나누어 볼 수 있으나 여러가지를 동시에 평가하기도 한다.

(1) 발명의 완성시

발명으로서의 가치를 판단하기 위한 평가

(2) 출원시

출원하여 산업재산권(특허권, 실용신안권등)으로 관리할 것인지 Know-How로서 관리할 것인지와 출원한다면 해외출원도 할 것인지를 여부를 판단하기 위한 평가

(3) 심사청구시

일단 출원한 후 방어출원으로 그냥 둘 것인지 아니면 심사청구를 할 것인지를 여부와 심사청구를 한다면 특허청구범위는 어떻게 할 것인지를 판단하기 위한 평가

(4) 권리존속시(연차료 납부시)

일단 등록된 권리의 존속여부를 판단하기 위한 평가

(5) 기타

실시보상금을 지급하기 위한 평가, 당해 직무발명의 처분여부를 판단하기 위한 평가

<평가시기에 따른 평가항목 및 배점>

평가항목	판단시기 및 배점				
	출원시	심사 청구시	권리 존속시	실시 보상시	외국 출원시
1. 발명의 독창성(신규성, 진보성)	39	35	4	5	27
2. 권리의 독점성	13	15	24	9	16
3. 실시에 있어 기술적 가치	11	15	14	11	11
4. 타사기술의 견제도	9	9	13	5	10
5. 이익액(울)	-	2	4	29	9
6. 실시화 가능성	4	9	12	1	9

7. 자사기술과의 관련 정도	5	4	8	3	4
8. 제품에 있어 당해 권리가 차지하는 비율	2	1	3	12	3
9. 기술의 수명	2	2	11	4	3
10. 발명의 동기 및 발명자의 노력	2	2	2	14	2
11. 기타	13	6	5	7	6
총 계	100	100	100	100	100

※기타에는 대체기술의 유무, 기술의 파급효과, 선전효과, 품질의 성능 향상도, 실시규모, 근속연수, 침해발견 용이도 제품의 수출 가능성 등을 들 수 있다.

※출처:일본발명협회, 職務發明と補償金, 1988, p52-54 재구성

□ 직무발명 관련규정

1. 특허법

<제39조(직무발명)>

①종업원·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 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 직무발명이라 한다)에 대하여 종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

②공무원의 직무발명은 국가가 승계하며, 국가가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다.

③종업원등이 한 발명중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.

④제2항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권의 처분 및 관리는 국유재산법 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장한다.

⑤제4항의 국유특허권의 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

〈제40조(직무발명에 대한 보상)〉

①종업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 상당한 보상을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원등이 상당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.

③공무원의 직무발명에 대하여 제39조제2항의 규정에 의하여 국가가 이를 승계한 경우에는 상당한 보상금을 지급하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 대하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2. 발명진흥법

〈제2조(용어의 정의)〉

이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “발명”이라 함은 특허법·실용신안법 또는 의장법의 규정에 의하여 보호대상이 되는 발명·고안 및 창작을 말한다.

2. “직무발명”이라 함은 특허법 제39조제1항·실용신안법 제20조 및 의장법 제24조의 규정에 의한 종업원, 법인의 임원 또는 공무원의 발명·고안 및 창작을 말한다.

3. “자유발명”이라 함은 제2호의 규정에 의한 직무발명외의 발명을 말한다.

4. “종업원등”이라 함은 특허법 제39조, 실용신안법 제20조 및 의장법 제24조의 규정에 의한 종업원, 법인의 임원 또는 공무원을 말한다.

5. “사용자등”이라 함은 특허법 제39조, 실용신안

법 제20조 및 의장법 제24조의 규정에 의한 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체를 말한다.

6. “개인발명가”라 함은 제3호의 규정에 의한 자유발명을 한 자를 말한다.

7. “특허관리전담부서”라 함은 사용자등에서 산업재산권에 관한 기획·조사 및 관리등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.

〈제8조(직무발명보상제도의 실시)〉

①정부는 종업원등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 시책에는 다음 각호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급
2. 보상과 관련한 분쟁을 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급

③정부는 제2항의 규정에 따라 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자등에 대하여는 제18조 내지 제28조의 규정에 의한 발명의 권리화 및 사업화를 촉진하기 위한 조치를 우선적으로 행하여야 한다.

〈제9조(공동 발명의 승계)〉

사용자등은 종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 의하여 그 발명에 관한 권리를 승계한 때에는 당해 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

〈제10조(보상심의위원회)〉

①사용자등은 종업원등의 직무발명보상등에 관하여 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 보상심의위원회를 설치·운영할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 보상심의위원회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.

1. 직무발명보상규정

2. 직무발명보상에 관한 사용자등과 종업원등 간의 이견조정

3. 기타 직무발명보상과 관련하여 필요한 사항
 ③제1항의 규정에 의한 보상심의위원회의 위원은 종업원등의 대표 및 관련분야의 전문가로 구성한다.

〈제11조(자유발명으로 보는 직무발명등)〉
 ①직무발명에 대해 사용자등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다.
 ②사용자등은 제1항의 규정에 의한 자유발명으로 보는 직무발명에 대하여는 특허법 제39조제1항의 규정에 불구하고 당해 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

〈제12조(비밀유지 의무)〉
 종업원등은 직무발명의 내용에 대하여 특허 또는 실용신안의 출원공개, 의장등록을 받을 때까지 그 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

〈제13조(직무발명의 출원유보)〉
 ①사용자등은 직무발명의 공개로 인하여 사용자등에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 그 직무발명을 한 종업원등의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보할 수 있다.
 ②제1항의 규정에 의하여 발명의 출원을 유보하는 경우 당해 발명에 대한 보상액을 결정함에 있어서는 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 그 발명을 한 종업원등이 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여야 한다.

〈제14조(특허법등의 준용)〉
 직무발명에 관하여 이 법에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 특허법 제39조 및 제40조, 실용신안법

및 의장법 제24조의 규정을 준용한다.

〈제29조(산업재산권 분쟁의 조정)〉
 ①특허청장은 산업재산권을 보유한 자가 다음 각 호의 1에 해당하는 분쟁이 발생하여 당해 당사자간의 조정을 요청하는 경우 대통령령이 정하는 바에 따라 화해를 목적으로 한 알선·조정을 할 수 있다.
 1. 산업재산권의 침해로 인하여 발생된 분쟁
 2. 산업재산권의 양도 또는 실시에 관련된 분쟁
 3. 직무발명보상에 관련된 분쟁
 4. 기타 산업재산권에 관련된 분쟁
 ②제1항의 규정에 의한 알선·조정을 효율적으로 수행하기 위하여 특허청에 산업재산권분쟁조정위원회회를 둔다.
 ③산업재산권분쟁조정위원회회의 구성, 기능, 운영 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

3. 발명진흥법시행령

〈제5조(직무발명의 출원기간)〉
 발명진흥법 제11조제1항에서 “대통령령이 정하는 기간”이라 함은 4월을 말한다.

〈제12조(조정위원회의 구성)〉
 ①발명진흥법 제29조제2항의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다)는 위원장을 포함한 20인이내의 위원으로 구성한다.
 ②위원장은 특허청 차장이 되고, 위원은 특허청소속 공무원·판사·검사·변호사 또는 변리사의 자격이 있는 자, 산업재산권에 관한 전문지식과 경력이 풍부한 자에서 특허청장이 임명 또는 위촉한다.

〈제13조(위원장의 직무)〉
 ①위원장은 조정위원회를 대표하며 회무를 총괄한다.
 ②위원장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없

는 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

〈제14조(조정위원회의 운영)〉

① 조정위원회는 위원장이 소집하고 위원장이 그의장이 된다.

② 조정위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

〈제15조(화해의 알선·조정신청 및 통지)〉

① 산업재산권의 분쟁에 대하여 화해의 알선·조정을 신청하고자 하는 분쟁당사자는 다음 각호의 사항을 기재한 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 신청인 및 분쟁 상대방의 성명, 주소, 생년월일 (법인의 경우에는 그 법인의 명칭과 대표자의 성명, 주소, 생년월일)

2. 화해의 알선, 조정을 신청하는 취지와 이유
3. 계쟁사실 및 교섭경과의 개요
4. 신청연월일
5. 기타 화해의 알선·조정을 위한 참고사항

② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 신청서를 받은 때에는 지체없이 이를 조정위원회에 회부하고 그 신청서 사본을 분쟁상대방에게 송부하여야 한다.

〈제16조(화해의 알선·조정사건의 분리 또는 병합)〉

① 조정위원회는 필요하다고 인정할 때에는 관련되는 화해의 알선·조정사건을 분리 또는 병합하여 심의할 수 있다.

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 조정위원회가 화해의 알선·조정사건을 분리 또는 병합하여 심의하기로 할 때에는 당사자 쌍방에게 지체없이 서면으로 그 사실을 통지하여야 한다.

〈제17조(화해의 알선·조정의 중단 및 종료)〉

① 특허청장은 조정위원회의 심의결과 그 성질상 화해의 알선·조정을 하는 것이 부적당하거나 당사자가 부당한 목적으로 화해의 알선·조정을 신청하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 또는 화해의 알선·조정이 성립할 가능성이 적다고 판단될 때에는 화해의 알선·조정을 중단 또는 종료할 수 있다.

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 화해의 알선·조정을 중단 또는 종료한 때에는 당사자 쌍방에게 지체없이 서면으로 그 사실을 통지하여야 한다.

③ 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 화해의 알선·조정을 중단한 경우 일방 당사자가 서면으로 조정의 재개를 요청하는 경우에는 알선·조정을 다시 진행할 수 있다. 이 경우 그 사실을 당사자 쌍방에게 서면으로 통지하여야 한다.

〈제18조(조정위원회의 간사)〉

조정위원회의 사무를 처리하기 위하여 조정위원회에 간사 1인을 두되, 특허청 소속 공무원중에서 특허청장이 임명한다.

〈제19조(비밀누설의 금지)〉

조정위원 또는 그 직에 있었던 자는 화해의 알선·조정 직무수행중 알게된 다른 사람의 산업재산권에 대한 비밀을 누설하여서는 아니된다.

〈제20조(수당)〉

조정위원회에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 소관업무와 직접 관련되는 공무원인 위원에게는 그러하지 아니한다.

〈제21조(운영세칙)〉

이 영에서 정한 것외에 조정위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 조정위원회가 정한다. **발특2000/01**

본 내용은 특허청에서 발간한 「직무발명보상제도」의 일부를 연재하는 것임.