

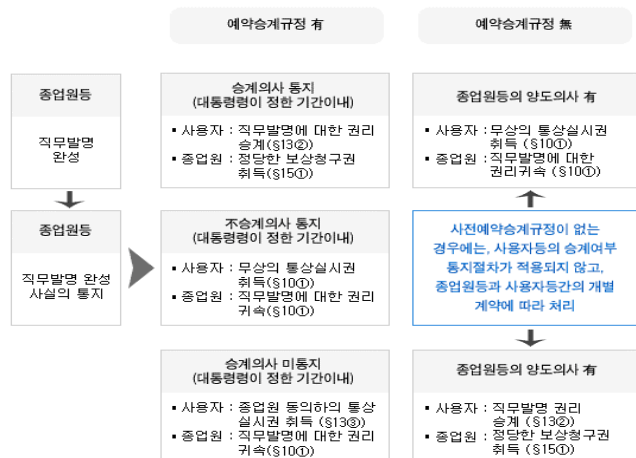
직무발명 보상 관련 제도

특허청 복합기술심사3팀 김건형

1. 개요

- (1) 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지의무(발명진흥법 제12조)
 - ① 종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 통지하고, 2인 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.
 - ② 통지시점은 통지서가 사용자에게 도달한 때(도달주의) 효력이 발생하며, 서면/전자문서에 의한 통지 모두 인정된다.
 - (2) 직무발명에 대한 사용자의 승계여부 통지의무(발명진흥법 제13조)
 - ① 종업원의 직무발명 완성사실 통지를 받은 사용자는 대통령령이 정하는 기간(*) 이내에 그 승계 여부를 문서로 알려야, 동 기간 이내에 사용자가 직무발명에 대한 권리의 승계의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 본다. 다만, 직무발명에 대한 사전예약승계규정(**)이 없는 경우에는 종업원의 의사와 다르게 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
 - ② 사용자가 대통령령이 정하는 기간 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 또한 이 경우 사용자는 법 제10조 제1항에도 불구하고 종업원의 동의 없이는 통상실시권을 가질 수 없다.
- (*) 법 제12조에 따른 통지를 받은 날로부터 4개월 이내
 (**) 종업원의 직무발명에 대하여 미리 사용자로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키기로 한 계약이나 근무규정으로써, 통상 기업체 내부의 고용계약, 근무규정, 직무발명(보상)규정 등의 형태로 운용

- (3) 직무발명에 대한 합리적인 보상기준(발명진흥법 제15조)



- ① 계약 또는 근무규정에서 직무발명보상에 대해 정하고 있는 경우 그 정한 바에 따라 사용자와 종업원이 협의하여 결정한 보상이 합리적 절차에 의한 것으로 인정되면 이를 정당한 보상으로 간주한다.

합리적 절차 여부의 판단요소로써,

- 상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준 책정시 종업원과의 협의 상황
- 책정된 보상기준의 공포·게시 등 종업원에 대한 보상기준의 제시 상황
- 보상형태와 보상액의 결정시 종업원으로부터의 의견청취의 상황을 제시하고 있음.

※ 소 제기시 법원의 우선 보상규정 및 보상절차의 합리성 여부를 먼저 판단하고, 합리적인 것으로 인정되면 사용자가 지급한 보상을 인정

- ② 계약 또는 근무규정에서 직무발명보상에 대해 정하고 있지 않거나, 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에 보상액을 결정함에 있어서는 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원이 공헌한 정도를 고려함.

③ 합리적이고 정당한 절차 → 정당한 보상기준 → 법원존중

④ 불합리적인 절차 → 법원이 대가 산정

종업원으로부터 의문, 이의가 속출하고 있음에도 불구하고 1회의 협의만으로 일방적 중단하거나 각 소속장의 허가가 없거나, 규정된 대가에 대한 의견청취시 막대한 이유서를 요구하는 등 사실상 이의신청 불가한 경우는 불합리한 절차에 해당함.

- (4) 직무발명의 출원유보요건 및 보상의무(발명진흥법 제16조)

- ① 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계한 후, 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우 등에도 정당한 보상을 해야 함.

- ② 이 경우 사용자는 보상액을 결정함에 있어서 당해 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려해야 함.

- ③ 통상 사용자가 직무발명을 출원하지 않고, 유보하는 것은 당해 발명을 영업비밀 등으로 간직하는 경우로써, 발명의 가치가 높은 경우가 다수 있음.

- ④ 사용자가 직무발명을 출원하여 특허권을 확보, 사업화를 통해 이익을 창출하는 경우 못지않은 잠재이익이 내재

* 예컨대, 일본 전자기업들이 기술공개를 이유로 특허를 출원하지 않고, 최신기술을 영업 비밀화하는 블랙박스 전력이 대표적 계

이스임. 따라서, 출원유보시에 보다 적극적인 보상이 이루어질 수 있도록 당해 발명이 특허로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하는 방향으로 개정됨.

2. 사례

이번 호에서는 직무발명에 관한 담당부서인 특허청 산업재산 진흥과에서 작성한 ‘보는 직무발명 사례’중 하나로 개발하기 어렵다는 청색 LED를 개발하여 특허를 받아 회사 발전에 기여했음에도 불구하고 회사의 보상은 미비하여 분쟁에 이른 사례를 소개합니다.

나카무라 슈지 교수의 블루 LED 직무발명소송



— 나카무라 슈지

- 54세
- 중소기업이었던 니치아화학연구원장
- 캘리포니아 대학산타바바라 분교 교수
- 청색LED(발광다이오드)발명(93년)
- 니치아 화학공업과소송에서 승소(05년)
- 핀란드 밀레이엄 기술상(06년)





