

발명진흥법의 직무발명 규정에서 “하여야 한다” 등 의무부과 표현 법조항의 해석 및 실무적 포인트



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

(1) 발명진흥법에 위반 시 법적 효과에 관한 규정 없음

(2) 발명진흥법상 벌칙조항 적용대상 해당하지 않음

(3) 대법원 판례 - 업무상배임죄에 대한 주관적 구성요건 - 직무발명자의 신고의무

근거로 판시함, 위반 시 업무상배임죄 해당할 수 있음

발명진흥법 제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 **문서로 알려야 한다**. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

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

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 **알리지 아니한 경우**에는 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.

(1) 사용자가 제1항의 직무발명 승계여부를 통지할 의무 위반 시 제3항에서 법적 효

과 규정 - 직무발명에 관한 권리 승계 포기 간주함

(2) 제3항 제2문에서 사용자에게 무상의 통상실시권까지 박탈한다고 규정

(3) 승계 통지를 하지 않는 사용자는 종업원 발명자에게 별도의 동의를 받아야만 무

상의 통상실시권 보유할 수 있음

(4) 사용자의 승계 통지 위반 자체는 벌칙이나 과태료 적용 대상은 아님

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

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 **문서로 알려야 한다.**

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 **협의하여야 한다.** 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 **종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.**

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 **문서로 알려야 한다.**

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 **정당한 보상을 한 것으로 본다.** 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 제2항, 제3항, 제4항의 의무 이행 시 제6항에서 법적 효과 규정 - 사용자가 보상 규정에 따라 보상한 것을 법률상 정당한 보상으로 간주함

(2) 다만 단서 조항에서 그 보상규정은 사용자의 이익과 발명자의 공헌도를 고려해야 한다고 제한을 두고 있음

(3) 단서조항의 함의 - 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 고려해야 한다고 규정한 것으로, 그와 같은 상황에 보상하는 소위 실적보상 규정을 반드시 두어야 한다는 의미로 해석됨

(4) 단서 조항에서 실적보상 규정에 따른 보상이 아니라면 정당한 보상으로 보지 않는다는 의미

(5) 제6항 본문의 반대 해석 - 제2항, 제3항, 제4항의 의무 위반 시 정당한 보상 아님

(6) 제2항, 제3항, 제4항의 의무 위반 - 사용자에게 벌칙이나 과태료 적용 대상 아님

(7) 법조항은 명시적으로 의무부과 표현으로 되어 있으나 그 의무불이행, 법조항 위반 시 제재수단은 없음

(8) 결국 강제력 없음. 다만 이행한 사용자에게 정당한 보상으로 간주한다는 일정한 이익을 부여하는 방식의 규정임

⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

제16조(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

(1) 사용자에게 의무부과 표현 BUT 직무발명자의 권리조항

발명진흥법 제19조(비밀유지의 의무) ① 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지

지 그 발명의 내용에 관한 **비밀을 유지하여야 한다.** 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 **누설하여서는 아니 된다.**

(1) 종업원의 비밀유지 의무조항 - 위반 시 아래와 같이 벌칙, 과태료 대상

(2) 발명진흥법에서 제19조만이 위반 행위에 대한 유일한 처벌 대상

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

(3) 종업원의 비밀유지 의무 위반 시 형사처벌

(4) 목적범 규정 - 사용자에게 손해를 가할 목적으로 공개해야 함

발명진흥법 제59조(벌칙 적용에서 공무원 의제) ① 위원회 위원으로서 공무원이 아닌 사람, 정보화전문기관, 특허기술사업화알선센터 및 한국발명진흥회의 임직원은 「형법」과

그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다. ② 특허청장이 이 법에 따라 업무를 위탁한 기관(정보화전문기관 및 한국발명진흥회는 제외한다)의 임직원(위탁받은 업무에 종사하는 임직원으로 한정한다)은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

발명진흥법 제60조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제18조제3항을 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자
2. **제19조제2항**을 위반하여 자문위원으로 심의위원회에 참여하여 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설한 자
3. 삭제 <2015.5.18>
4. 제23조제3항에 따른 등록을 하지 아니하고 같은 조 제5항을 위반하여 지역지식재산센터의 명칭을 사용한 자
5. 제52조제5항을 위반하여 한국발명진흥회의 명칭을 사용한 자

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

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