

- 보상규정 및 판례를 중심으로 -

[http : //www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)
[http : //www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)



개정판 발간에 즈음하여

21세기 지식기반사회에서 핵심·원천 기술의 확보는 국가 및 기업의 기술경쟁력을 가늠하는 척도이며, 국가나 기업의 생존·발전을 위한 전략적 가치로서 자리매김 되고 있습니다.

산업이 갈수록 첨단화되고 기술이 복잡, 다양해짐에 따라 대부분의 핵심·원천 기술은 막대한 연구비가 지원되고 전문 연구 인력이 조직화되어 있는 기업, 연구소 및 대학의 직무발명에 의해 창출되고 있으며, 우리나라의 경우도 2004년 말 기준, 특허 등의 전체 출원 건 중 약84%가 직무발명으로 출원될 정도로 직무발명의 비중은 날로 커져가고 있습니다.

따라서 직무발명제도를 어떻게 정착시키고 활성화 시키느냐의 문제는 기업뿐만 아니라 국가의 기술 혁신 역량 차원에서 중요한 정책과제로 부상하고 있습니다. 이러한 시대적 흐름에 따라 선진 외국들은 핵심기술의 창출·활용이라는 지식 창조 사이클 형성을 위하여 직무발명제도를 개선하고 있으며, 특히 일본이 지적 재산 강국 실현을 위하여 특허법의 직무발명관련 조항을 개정한 사례는 우리에게 시사하는 바가 크다고 할 수 있습니다.

그러나 '04년 7월 실시한 실태조사에 따르면 민간기업의 직무발명보상실시 비율은 19.2%수준이었으며, 미실시 기업 중 향후 도입계획이 없는 기업도 54.5%에 달해 아직은 직무발명제도에 대한 인식이 미흡한 것으로 조사되었습니다.



이에 특허청은 직무발명에 대한 인식을 제고하기 위하여 매년 직무발명경진대회, 지역순회설명회를 개최하고 있으며, 직무발명자의 사기를 고취하기 위하여 공무원직무발명의 처분보상금을 현행 10~30%수준에서 50%로 증액하는 등 직무발명을 활성화하기 위한 노력을 경주하고 있습니다.

아울러 선진외국의 직무발명 제도의 고찰, 우리나라의 직무발명제도 및 관련 판례 등을 수정·보완한 본 책자를 발간하여 직무발명제도에 대한 이해를 돕는 한편, 직무발명제도가 공공부문 뿐만 아니라 민간 부문에서도 정착·활성화될 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

아무쪼록, 이번에 발간되는 『직무발명제도』책자가 우리나라의 직무발명제도의 현재와 미래를 이해하는 길라잡이로 활용되기를 바랍니다.

2005년 10월

특허청 산업재산정책국장 김 원 중





목 차

I. 직무발명제도의 의의	7
1. 직무발명제도의 목적 및 취지	10
2. 직무발명제도의 중요성	11
3. 직무발명제도에 관한 외국의 입법례	12
II. 직무발명의 개념과 요건	21
1. 직무발명의 개념	23
2. 직무발명의 요건	26
3. 대학교수의 발명	39
4. 퇴직후의 발명	44
III. 직무발명의 효과	47
1. 개 설	49
2. 직무발명의 귀속에 관한 이론	49
3. 종업원의 권리와 의무	50
4. 사용자의 권리와 의무	54
IV. 직무발명제도의 보상	57
1. 보상의 종류	59
2. 정당한 보상을 받을 권리의 성격	61
3. 보상액의 결정기준	64
4. 보상금의 산정방법	65
V. 직무발명보상규정	69
1. 필요성	71
2. 직무발명보상규정 제정	72
3. 직무발명의 승계절차	72
4. 직무발명의 평가	74
VI. 공무원 직무발명제도	77
1. 공무원 직무발명의 개념 및 요건	79
2. 공무원 직무발명의 관리	80



3. 공무원 직무발명의 처분	82
4. 공무원 직무발명의 보상	86

〈참고자료〉

■ 직무발명 관련 규정	89
1. 특허법	91
2. 발명진흥법 및 시행령	93
3. 근로자복지기본법	98
4. 근로자참여및협력증진에관한법률	99
5. 공무원 직무발명 의처분·관리및보상등에관한규정	100
6. 기술이전촉진법 및 시행령	118
7. 기술개발촉진법 및 시행령	126
8. 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률 및 시행령	129
9. 제안규정	133
10. 국가연구개발사업관리등에관한규정	143
11. 특정연구개발사업처리규정	150
12. 소득세법 및 시행령	155
■ 직무발명에 관한 모델 규정	159
1. 민간기업	161
2. 정부출연 연구기관	175
3. 지방자치단체	189
■ 직무발명관련 판례 전문	197
1. 부당이득금반환등【2001가합13977】	199
2. 실용신안등록무효【대판 1991후1113】	204
3. 직무발명보상금【2002가합3727】	205
4. 직무발명보상금【2003나52410】	217
5. 실용신안법위반【대판 1997도516】	234
6. 실용신안등록청구권확인등【대판 1976다2822】	237



I. 직무발명제도의 의의

1. 직무발명제도의 목적 및 취지
2. 직무발명제도의 중요성
3. 직무발명제도에 관한 외국의 입법례

I .직무발명제도의 의의

21세기 지식기반사회에서 핵심·원천 기술의 확보는 국가와 기업의 기술경쟁력을 가늠하는 척도이며, 국가나 기업의 생존·발전을 위한 전략으로서 자리매김 되고 있다.

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

따라서 오늘날에는 에디슨과 같은 뛰어난 개인발명가에 의한 발명은 소수에 불과하고 기업체 등에 의해 이루어지는 직무발명이 대부분을 차지하며, 기술이 고도화 될수록 기업체·연구 집단, 대학 등에 의한 직무발명의 비중은 더욱 높아지고 있다. 우리나라의 경우 아래 표1에서 나타난 바와 같이 직무발명의 비중이 2000년도 76.6% 수준이었으나 2003년도에는 82%로 크게 높아졌다. 따라서 오늘날 대부분의 발명은 기업체 등에 의한 직무발명이라고 할 수 있으며, 이러한 직무발명제도를 어떻게 정착시키고, 육성하는가의 문제는 기업뿐만 아니라 국가의 경쟁력 제고 차원에서도 매우 중요하다.

〈표1. 최근 우리나라의 직무발명 추이〉

(단위 : 건, %)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004
개인 발명	23,883	21,083	19,711	21,194	22,409
직무 발명	78,127	81,928	84,280	97,165	116,789
계	102,010	103,011	103,991	118,459	139,198
직무발명 비중	76.6	79.5	81	82	83.9

※ 상기 통계는 연도별 특허출원 건수 중 직무발명, 개인발명의 비중임.

1. 직무발명제도의 목적 및 취지

21세기 지식정보화사회에서의 발명 및 신기술개발 창출주체가 종전의 개인 중심에서 대학·연구 집단·기업중심으로 이동됨에 따라, 연구원·대학교수·기업의 종업원·공무원의 연구개발 및 발명의욕을 장려하기 위한 직무발명보상제도는 국가·기업 등의 중요한 지식재산전략으로 자리매김 되고 있다.

직무발명제도는 발명을 창출할 수 있는 기반 즉, 연구개발(R&D)투자와 시설 등을 제공한 사용자 등¹⁾ 과 창조적인 노력으로 발명을 완성한 종업원 등²⁾간의 이익을 합리적으로 조정함으로써, 사용자로 하여금 보다 적극적인 투자를 하도록 유도하는 한편 사용자 모두 Win-Win 할 수 있게 하는 제도이다.

즉, 직무발명제도는 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 실시할 수 있는 기반을 마련하고, 종업원에게는 권리의 귀속 및 정당한 보상을 보장함으로써 지식창조의 선순환 시스템³⁾을 구축하여 국가 및 기업의 발전을 추구한다.

따라서 세계 각국은 지식재산의 전략적 가치를 인식하고 지식재산권의 창출·활용의 선순환시스템을 구축하기 위하여 법률의 형태는 다르지만 직무발명제도를 갖추고 있으며, 직무발명제도를 활성화하기 위한 제도개선을 국가적 차원에서 추진하고 있다. 특히, 일본은 지식재산강국을 위한 전략의 하나로 직무발명 관련 특허법조항을 2004년 개정된 사례는 우리나라에 시사하는 바가 크다 할 수 있다.

- 1) 사용자 등이라 함은 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체를 포함하는 개념으로서 이하에서는 편의상 '사용자 등'과 '사용자'를 같은 개념으로 다루어 혼용하여 사용한다.
- 2) 종업원 등이라 함은 종업원, 법인의 임원 또는 공무원을 말하며 이하에서는 편의상 '종업원'과 '종업원 등'을 같은 개념으로 다루어 혼용하여 사용한다.
- 3) 지식의 창출→활용·보상→재투자로 이루어지는 사이클을 말한다.

2. 직무발명제도의 중요성

가. 독점 배타적 권리 확보를 통한 기술개발 투자의 확대

종업원 등이 직무에 관한 발명을 완성하여 특허권을 획득하였을 경우 기업은 무상으로 특허 받은 기술을 실시할 수 있을 뿐만 아니라 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득할 수도 있으므로 타인의 기술모방이 배제되는 강력한 법적 보호를 받게됨으로써 기술개발투자의 확대를 유도할 수 있다.

나. 기술혁신

기술혁신이란 창의적인 기업가가 불확실성과 위험을 부담하면서 기술개발의 결과를 실용화시키는 과정으로, 종업원 등에게는 인센티브의 제공으로 발명을 촉진시키고 기업은 개발된 기술을 독점 배타적으로 사용함으로써 기업의 기술혁신을 유도하게 된다.

다. 기업의 성장

직무발명에 대한 인센티브의 제공은 종업원 등에게 기술개발 의욕을 고취시키고, 기업은 시장에서의 독점적 지위 확보, 기술축적 및 기술의 상호공유를 통한 기업의 성장을 추구할 수 있다.

라. 국가 산업 발전

직무발명제도는 직무발명을 창출한 종업원 등에게는 정당한 보상을 지급하여 발명창출의 의욕을 자극하고, 기업은 직무발명에 의한 특허권을 실시함으로써 얻어지는 이윤을 연구개발에 재투자하는 기술혁신의 선순환 시스템을 구축하여 기업뿐만 아니라 국가 산업의 발전을 도모하는 중요한 정책적 수단이 될 수 있다.

3. 직무발명제도에 관한 외국의 입법례

직무발명제도는 국가의 지식재산전략차원에서 고려되는 정책수단⁴⁾으로서 우리나라를 포함한 대부분의 국가는 이를 특허법 등에 규정하여 운영하고 있다. 그러나 직무발명제도의 구체적 내용과 운영실태는 국가에 따라 상이하다.

각국 제도를 비교분석하기 위해 우선 어떤 기준에 의해 범주화하여 카테고리별로 분류해 보는 것이 의미가 있을 것이다. 하나의 기준만으로 직무발명제도를 분류하는 것은 엄밀한 의미에서 정확하다고 할 수는 없으나 이 제도의 전체적 경향을 파악하는 데에는 유익할 것이다. 이와 같은 관점에서 직무발명제도의 유형을 그 발명의 『원시적 귀속』의 주체에 따라 직무발명의 권리가 원칙적으로 사용자에게 귀속하는 국가와 원칙적으로 종업원 등에게 귀속하는 국가로 분류할 수 있다.

영국, 프랑스, 이탈리아는 전자, 즉 사용자주의에 속하는 국가이며, 미국, 독일, 일본, 우리나라는 후자, 즉 발명자주의에 속하는 국가로 분류된다. 이 기준에 따라 분류된 주요 국가의 직무발명제도의 요점을 소개하면 다음과 같다.

1. 독 일

가. 개요

1957년에 제정된 독일의 『종업원발명에관한법률』은 발명과 기술적 개선의 제안에 대해 종업원과 사용자간의 이익의 조정을 도모하여 발명의 장려 및 산업발전을 목적으로 하고 있다. 동법은 강행법으로서 동법에 위반하여 종업원에게 불리한 고용계약은 허용되지 않으며, 적용대상은 발명과 기술적 개선의 제안으로

4) 일본에서는 지식재산전략대강 및 지식재산기본법에 의거 설치된 지식재산전략 본부의 추진 과제였며, 우리나라도 국가 기술혁신체제(NIS)의 세부과제로 채택되어 있다.

특허나 실용신안으로서 보호받을 수 있는 발명뿐만 아니라 발명으로 구체화되지 않은 기술적 창안이다. 그러나 발명과 기술적 제안과 관련 없는 저작권은 포함되지 않는다.

동법은 이제까지 수차례 개정되었으며, 최근의 개정은 2002년 1월에 이루어졌다.

나. 직무발명의 요건 및 귀속

『종업원발명에관한법률』은 직무발명을 근로관계 계속 중에 이루어진 발명으로서

- ① 사기업체 또는 공공기관에서 종업원에게 부과된 임무로부터 발생한 경우나
- ② 사기업체 또는 공공기관에서의 경험과 노동에 의해 결정적으로 기인한 경우의 발명으로 정의하고 있다.

종업원이 직무발명을 한 경우에는 사용자에게 보고해야하며, 사용자는 보고를 받은 때로부터 4월내에 무제한적 권리 또는 제한적 권리를 선택할 수 있다. 사용자가 4월내에 당해 직무발명에 대하여 권리를 주장하지 않으면 종업원은 당해발명을 자유로이 처분할 수 있다.

사용자는 직무발명에 대하여 상당한 보상 하에 무제한적 또는 제한적인 권리청구를 할 수 있다. 무제한적인 권리청구의 경우에는 발명에 관한 인격권을 제외한 일체의 권리가 사용자에게 이전되고, 사용자는 외국에 출원할 권한도 갖는다. 그러나 제한적인 청구인 경우에는 사용자는 통상실시권만을 취득한다.

다. 직무발명에 대한 보상

사용자가 직무발명에 대하여 무제한적 권리 또는 제한적 권리를 청구한때 종업원은 상당한 보상청구권을 갖는다. 다만, 통상실시권만을 취득한 경우에는 사용자가 그 발명을 이용한 경우에 한하여 보상지급의무가 있다. 우리나라의 경우 사용자가 직무발명에 관하여 통상실시권을 취득할 경우 보상할 필요가 없다는

점에서 독일과 다르다.

보상금은 연방노동사회부장관이 사용자와 종업원의 최고기관의 청문을 거쳐 공표된 『사적근무에서종업원발명의보상에관한지침』에 따라 산정되나, 동 지침은 법적구속력이 없는 가이드라인적 성격을 갖고 있다.

여타의 나라와 비교해서 특이한 점은 보상금산정과 관련하여 고용중의 분쟁은 원칙적으로 무료의 중재전치주의를 택하고 있다는 점이다. 중재기구는 특허청에 설립되며 중재인은 법원조직법상 법관자격을 요한다.

2. 영국

가. 개요

1977년 전까지는 직무발명에 관한 법규정은 존재하지 않았으며 직무발명에 관한 규율은 계약자유 원칙에 의해 해결하였다. 그러나 새로운 특허법을 1977년에 제정하면서 직무발명의 근거조항을 마련하였으며, 동법은 사용자가 특허 받은 발명으로부터 현저한 이익을 얻을 경우나 종업원에게 원래부터 속했던 발명을 사용자가 승계하여 실시한 결과 그 이익액이 종업원이 받은 이익에 비해 현저하게 높을 때 종업원의 보상청구권을 인정하고 있다.

나. 직무발명의 요건 및 귀속

영국의 특허법에 의하면, 종업원의 발명이

- ① 종업원의 정상적인 임무수행중에 행하여지거나 소관업무는 아니지만 특별히 부과된 업무를 수행하는 과정에서 행하여지고 제반 사정으로 보아 그 업무수행의 결과로 생겨날 수 있을 것으로 기대되는 경우,
- ② 종업원의 업무수행중에 발명이 행하여지고 발명을 할 당시 그 업무의 성격으로부터 생기는 특별한 책임으로 인하여 당해 종업원이 사용자의 사업상 이익을 증대시킬 특별한 의무를 부담하고 있는 경우에는 당해 발명은 사용자에게 귀속하는 것으로 규정하고 있다.

다. 직무발명에 대한 보상

직무발명에 대한 보상은 종업원이 ① 당해 발명이 사용자에게 이익이 된다는 사실 ② 사용자가 얻은 이익이 현저하다는 사실 ③ 보상이 행해지는 것이 상당하다는 요건을 입증하였을 때 가능하다. 특히, 사용자가 얻은 이익이 현저하다는 사실을 입증해야만 한다는 점에서 우리나라의 직무발명보상제도와 차이가 있다.

그러나 영국도 우리나라와 마찬가지로 보상액에 관한 구체적 기준은 정하지 않고 있으며, 보상으로 정당한 몫(fair share)을 지급하되 정당한 몫은 사용자측의 요소와 종업원측의 요소를 고려하여야한다는 추상적인 기준을 두고 있다

3. 미국

가. 개요

미국은 지식재산강국이면서도 직무발명에 대한 연방차원의 단일법이 존재하지 않으며, 특허법에서도 조차 직무발명관련 규정이 없다는 점이 특이하다.

미국에서는 발명 또는 특허에 관한 권리는 발명자인 종업원에게 귀속되는 것이 원칙이지만 종업원에게 귀속된 권리의 처분이나 이전은 계약법 고유의 문제로서 보통법(Common Law)의 영역으로 처리하고 있다.

나. 직무발명의 귀속과 관련된 원칙

미국에서는 앞서 언급하였듯이 직무발명관련 법규정⁵⁾이 존재하지 않고 직무발명에 관한 보상 등은 사적자치에 따라 규율 한다. 따라서 사적자치의 원칙을 대표하는 사전양도양도계약(Pre-assignment contract), 판례법상 확립된 Shop right원칙을 살펴보는 것은 미국의 직무발명제도를 이해하는데 필수적이다.

5) 연방공무원에 관해서는 대통령령으로 규율하고 있다.

(1) 사전양도계약

사전양도계약이라 함은 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 승계, 보상 등에 관해 미리 약정하는 것을 말하는데, 많은 종업원들은 사용자에 비해 불리한 위치에 있어 사용자가 일방적으로 정한 계약에 서명하게끔되어 있지만, 미국의 법원이 사전양도계약이 무효임을 확인한 판결은 극히 드물다. 계약이 지나치게 교활하게 작성된 경우⁶⁾, 고용기간 종료 후에도 상당기간 종업원을 구속하는 계약인 경우⁷⁾ 등을 제외하고는 사전양도계약을 무효로 판단한 사례를 찾아보기 어렵다.

일부 주에서는 계약자유원칙이라는 이름으로 사용자의 우월적 지위가 남용되는 것을 막고 종업원을 보호하기 위해 사전양도계약을 제한하기 위하여 주법⁸⁾을 제정하여 직무발명이 아닌 사적발명(Private invention)을 사전양도계약으로 양도하거나, 양도하도록 강요하는 조항들은 무효임을 선언하고 있지만, 사적발명이라는 입증책임은 여전히 종업원에게 부과되어 실질적인 종업원 보호에는 소극적이라는 평가를 받고 있다.

(2) Shop right 원칙

고용 자체의 목적이 특정한 발명 또는 연구개발을 위한 경우와 같이 사용자와 종업원간에 특수한 관계가 있는 경우에는 그 발명을 이전하는 계약이 없더라도 종업원이 한 발명은 당연히 사용자에게 이전되나, 미국 판례법은 발명을 임의로 고용되지 아니한 일반 종업원의 직무발명인 경우에도 사용자에게 특허권을 무상으로 실시할 수 있는 실시권 즉 Shop right를 인정하고 있다.

Shop right란

- ① 종업원이 근무시간중에,
- ② 사용자의 자료나 도구를 이용하거나 사용자의 자금을 사용하여,
- ③ 발명을 창작하고 완성하여 특허권을 취득하였을 경우 사용자에게 부여되는

6) Ferrolite Corp. v. General Aniline & Film Corp. 207 F 2d 912, 926

7) Ingersoll-Rand Co. v. Clavatta 542 A 2d 879, 985

8) 8개주가 주법을 제정(캘리포니아, 델라웨어, 일리노이, 캔사스, 미네소타, 노스캐롤라이나, 유타, 워싱턴)

비독점적 실시권을 말한다.

사용자는 이를 타인에게 양도하거나 처분할 수 없어 발명이 된 곳 즉 직장에 남아 있기 때문에 Shop right라고 부르게 된 것이다.

다. 직무발명 보상

직무발명의 보상에 대하여 미국은 기업이 연구개발의 불확실성과 투자의 위험을 부담한다는 점과 발명은 개인의 독창적인 노력의 성과라기보다는 조직적인 연구결과라는 점을 중요시 하는 듯하다. 이러한 사고방식에 기초하여 보상금 지급도 500~2,000\$의 소액에 그치는 것이 일반적이다.

4. 일본

가. 일본의 변화

일본의 직무발명에 관한 규정은 특허법 제35조에 규정하고 있었으며, 우리나라와 대동소이 하였다 즉, 직무발명의 요건, 사용자는 직무발명에 대한 무상의 통상실시권 취득, 승계시 상당한 보상지급청구권 발생 등에 별 차이가 없었다.

그러나 일본은 지적재산입국(知的財産立國)의 실현을 위하여 2002. 7월 지적재산전략대강을 수립하고 같은 해 9월 ‘산업구조심의회 지적재산 정책부회’를 설치하여 직무발명에 관한 개선책을 마련하기 시작했다. 그러한 일련의 과정에서 산출된 결과물이 2004. 6월에 개정된 특허법이었다.

일본의 이러한 변화는 90년대 장기불황의 타개 및 지식기반사회라는 환경 변화에서 일본의 전략적인 차원에서 도출된 것이며 한편, 2004년 청색발광다이오드 판결사건⁹⁾ 이후 거액의 보상금 소송이 증가함에 따라 분쟁을 미연에 방지하고, 일본의 핵심두뇌를 확보하기 위한 일본의 자구 노력의 일환이었다.

9) 나카무라 슈지 교수는 200억엔의 보상금청구소송에서 승소하였으며, 현재는 캘리포니아대학 산타바버라 캠퍼스 교수로 재직 중에 있다.

나. 일본 특허법 개정의 주요내용

(1) 개정 내용

특허법 제35조 제4항과 제5항을 개정하였는데 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

개 정 전	개 정 후
제35조 ④전항의 보상액은 그발명으로 인해 사용자등이 받아야 할 이익액 및 그 발명을 하는데있어서 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여 정하지 않으면 아니 된다.	제35조 ④ 계약, 근무규칙 기타 약정에서 제3항의 보상에 대하여 정한 경우에는, 보상액을 결정하기 위한 기준 책정 시에 사용자등과 종업원 등과의 사이에 행해지는 협의상황, 책정된 해당 기준의 개시상황, 보상액의 산정에 관해 행해지는 종업원 등으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그 정해진 바에 의해 보상액을 지급하는 것이 불합리하다고 인정되어지는 것이어서는 아니 된다. ⑤제4항의 보상에 대하여 정한 바가 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 보상액을 지급하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는, 제3항의 보상액은 그 발명으로 인해 사용자 등이 얻을 이익액, 그 발명에 관하여 사용자 등의 부담, 공헌 및 종업원등의 처우 기타 사정을 고려하여 정하지 않으면 아니 된다.

(2) 개정 내용의 의미

이번에 개정된 직무발명 관련 특허법개정은 직무발명의 보상은 사용자와 종업원의 자율적인 결정 즉 계약, 근무규칙, 기타의 약정으로 정하는 것을 원칙으로 하여, 구체적인 보상기준 및 보상액에 대하여 법이나 국가가 개입하지 않고 개개의 구체적 상황에 따라 민간이 자율적으로 규정할 수 있는 근거 조항을 마련했다는 데 의의가 있다. 또한, 이번 개정된 특허법은 보상에 대한 자율적인 결정이 상당한 근거를 갖기 위해서는 결정에 이르기까지의 절차적 합리성이 확보되어야 함을 명시하고 있다.

(3) 절차적 합리성에 대한 예시로서의 가이드라인 제정

앞서 살펴본 바와 같이 특허법 개정의 핵심은 직무발명의 보상은 사용자와 종업원의 자율적 결정으로 정하는 것을 원칙으로 한다는 점과 그 결정에 이르는 절차가 합리적이어야 한다는 점이다. 그러나 절차의 합리성은 각각의 구체적 사례에서 판단되어야 할 문제로서 특허법에서 상세하게 규정할 성질의 것은 아니다.

따라서 일본 특허청은 직무발명보상에 관한 결정이 절차적 합리성을 판단하기 위한 사례집인 ‘수속사례집’을 발간하였다. 그 주된 내용은 협의의 상대방, 의견청취 및 진행방법, 기준책정의 협의 방법, 기준공포의 형식 및 방법 등에 관하여 기업내에서 절차적 합리성을 담보할 수 있는 사례로 이루어져 있다.

〈표2. 주요 선진국의 직무발명제도 비교〉

구 분	한 국	독 일	영 국	일 본	미 국
관련법률	특허법 발명진흥법	종업원발명에 관한 법률	특허법	특허법	일부 주법, 판례 (연방기술이전 촉진법)
직무발명개념	각국 거의 유사				
직무발명귀속	발명자	발명자	사용자	발명자	발명자
보상기준	정당한 보상	별도지침에 상세히 규정 (구속력없음)	정당한 보상 (고려사항열거)	상당한 보상	-
최저보상제	국가공무원의 경우 50%	-	-	국가공무원의 경우 약 10~30%	연방연구소 소속일 경우 15%
직무발명분쟁 조 정 기 구	임의적절차로 실효성 없음	중재전치주의	없음	없음	없음
사용자의 권리	무상의통상 실시권	유상의통상 실시권		무상의 통상 실시권	



Ⅱ. 직무발명의 개념과 요건

1. 직무발명의 개념
2. 직무발명의 요건
3. 대학교수의 발명
4. 퇴직후의 발명

Ⅱ. 직무발명의 개념과 요건

1. 직무발명의 개념

오늘날 직무발명이 기업경영의 중요한 요체로서 대두됨에 따라 직무발명의 개념과 성립요건, 권리의 귀속 등의 명확한 규정은 필수적이라고 볼 수 있다. 따라서 우리나라 특허법은 직무발명에 대한 원시적 권리귀속을 발명자(종업원)에게 부여하고 있는 반면 사용자에게는 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 인정하면서 사용자와 종업원간의 이익형평을 추구하고 있다.

특허법 제39조에서는 직무발명의 개념 및 성립요건, 권리의 귀속에 대하여 규정하고 있으며, 특허법 제40조에서는 직무발명의 보상에 대하여 규정하고 있다. 그리고 발명진흥법에서는 자유발명으로 보는 직무발명(제11조), 종업원의 비밀 유지의무(제12조), 직무발명의 출원유보(제13조) 등을 규정하고 있다.

가. 직무란

종업원이 사용자의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 말한다.

나. 발명이란

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.(특허법 제2조 제1호).

다. 직무발명이란

종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(특허법§39①)을 말한다.

라. 자유발명이란

자유발명이란 종업원이 한 발명이지만 직무발명에 해당되지 않는 발명을 말한다. 발명진흥법 제2조 제2호에서는 “제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명을 말한다.”라고 소극적으로 규정하고 있다. 자유발명인 경우에는 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계 시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 무효이다 (특허법 제39조 제3항). 독일에서는 자유발명을 직무발명 이외의 발명이라 규정하고, 자유발명을 한 종업원 등에게 신고의무와 제공의무를 부과하고 있으나 우리 법에는 이와 같은 규정은 없다.

한편 성질상 직무발명에 해당하나 자유발명으로 간주하는 경우가 있다. 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4개월 내에 출원하지 아니하거나 서면으로 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명은 자유발명으로 본다. (발명진흥법 제11조 제1항, 발명진흥법시행령 제5조)

마. 업무 발명이란

업무발명이란 종업원이 한 발명이 종업원의 직무와는 무관하나 사용자의 업무 범위에 속하는 발명을 말한다. 업무발명은 사용자의 업무범위에 속한다 하더라도 직무발명이 아니므로, 원칙적으로 특허법 제39조 제3항이 적용되어 종업원이 임의로 처분할 수 있다

한편, 업무발명을 자유발명과 달리 취급하는 예가 있으나 직무발명제도의 취지에 비추어 부당하다. 점차로 기업의 사업이 다각화하고 있는 현실에서 사용자 등의 업무범위에 속한다고 하여 발명의 완성에 사용자가 기여하였다고 단정할 수는 없기 때문이다.

〈표3. 종업원 발명의 구분〉

자 유 발 명	업무발명
	직무발명

2. 직무발명의 요건

가. 종업원 등이 발명을 창출할 것

(1) 종업원

특허법상 종업원 등이라고 말하는 자는 소위 기업 등의 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원도 포함된다. 여기서 종업원을 보다 구체적으로 설명하면 종업원 등은 국가, 법인, 사장 등과 고용계약 및 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하며, 민법상 고용계약¹⁾ (민법 제655조)에 의한 종업원 뿐만 아니라 사실상 타인(사용자)에게 노무를 제공한다는 객관적 사실만 있다면 그 타인(사용자)과 종업원의 관계가 성립한다.

따라서, 특허법에서의 종업원은 사용자에게 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 성립되므로 고용관계가 계속적이지 않고 일시적·임시적으로 고용(아르바이트, 파트타임)된 자, 촉탁이나 기능습득중인 양성공 및 수습공을 포괄하며, 상근·비상근·보수지급 유무·근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 종업원이다.

다만, 파견 종업원에 대해서는 기업 간의 정하는 규칙에 따라 고려해야 할 문제가 있지만, 일반적으로는 급여를 파견지에 받는가, 파견을 보낸 곳에서 받는가에 따라 정해야 할 것으로 본다. 즉, 파견기간중, 파견된 기업의 종업원이 되어 그 회사에서 급여를 받고 있는 경우는 그 곳의 종업원이고 그 반대인 경우는 파견을 보낸 곳의 종업원으로 보나, 연구개발의 지휘 내지 명령이 급여지급 측에 없는 특수한 경우는 이상과 달리 지휘 내지 명령하는 측의 종업원이라고 본다.

(2) 법인의 임원

법인이란 일정한 목적을 달성하기 위한 사람 또는 재산의 결합으로 권리와 의무를 수행할 수 있는 법률상의 주체(공법인·사법인·영리법인·비영리법인 불

1) 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정하는 계약

【판례】비상근 직원의 종업원 지위인정

어떤 연구과제가 부여되어, 연구시설 및 재료, 보조직원이 제공되고 일정한 보수를 지급 받은 자가 그 연구의 수행중에 이룬 발명은 비록 그 직무가 1주일에 2~4일 정도만 상시직무인 경우에도 직무발명으로 본다.

【일본 동경지판 昭32年7月14日 判決, 昭32年과(ワ) 제9357호】

문)를 말하고, 법인의 임원이란 법인의 업무를 운영·감독하는 자를 말하므로 일반적으로 이사급 이상의 직에 있는 사람을 말한다.

(3) 공무원

직무발명에서의 공무원이란 국가 또는 지방자치단체의 공무에 종사하는 자로서 입법부 또는 사법부에 종사하는 자도 포함하는 넓은 의미의 공무원을 말한다. 따라서, 국가공무원, 지방공무원을 불문하며 육·해·공군의 기술문관, 기계적·육체적 노무에 종사하는 공무원(고용직, 기능직 등)도 포함된다. 국가공무원(단, 기술이전 전담조직이 설치된 국·공립학교 교직원(제외)의 직무발명에 대해서는 『공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정(대통령령) 및 동 시행규칙』에 의하여 처리하고 있으며, 지방공무원의 직무발명에 대해서는 『공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한』에 준하는 각급 지방자치단체의 조례에 의거 처리하고 있다.

발명자 결정

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 대한 창작행위(특허법 제2조)이므로 종업원 등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 발명자로 볼 것인지는 특허법 제2조 발명의 정의 규정에 의하여 판단해야 하며, 정확한 발명자의 결정은 발명자에 대한 보상, 업적평가 등에 있어 매우 중요하다. 따라서 발명자가 한 사람일 경우에는 문제가 없으나 공동발명의 경우에는 현실에 있어서 진정한 발명가가 누구인지 쉽게 판단할 수 없으며, 특히 다수인이 참여하여 특정의 프로젝트를 개발할 경우 문제는 더욱 복잡해진다. 그러므로 진정한 발명자인지 여부는 당해 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 단순한 협력자인지 여부를 기준으로 판단해야 하며, 단지 신분상 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 않는 자를 발명자에 기재한다든가 기여 실적이 미미한데도 지분비율을 높여주는 등 불합리한 일이 없도록 해야 한다.

■ 발명자에 해당하는 자

- ① 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자
- ② 타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자
- ③ 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자
- ④ 구체화하기 위해서는 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자
- ⑤ 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자

■ 발명자에 해당하지 아니하는 자

- ① 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자)
- ② 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
- ③ 타인이 제시한 착상속에서 실용성이 있을 것을 선택한 것에 지나지 않는 자
- ④ 당해 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 않은 자
- ⑤ 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자)
- ⑥ 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

관리자의 발명자 해당 여부

■ 발명자에 해당하는 자

- ① 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발견 및 실현을 하게 한 자
- ② 팀 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자
- ③ 팀 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자
- ④ 소속 부서 내의 연구가 흥미하고 있을 때, 구체적인 지도를 하여 발명을 완성시킨 자

■ 발명자에 해당하지 않는 자

- ① 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자
- ② 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자
- ③ 부하의 착상에 대하여 단지 良否의 판단을 한 자

【판례】 공동발명자 여부

빠징꼬 기계에 마작의 오름수를 짜넣고 마작패의 모양을 가로, 세로로 규칙적으로 배열한 표시부의 표시를 낙하하는 타구로 하게 하고, 일정한 오름수를 표시시키려는 착상을 한 자(A)와 이 착상을 알려주어 A와 공동으로 구체화하여 완성시킨 자(B)는 공동발명자이다.

【일본 동경고판 1976. 4. 27】

【판례】 공동발명자 여부

발명자의 지시에 의하여 발명에 관한 장치의 작성(부품의 조립을 통한 발명)을 담당한 것에 불과한 자는 공동발명자가 아니다.

【일본 동경지판 1979 4. 16】

직무발명 관련 발명자의 성명게재권 및 기여율

■ 발명자의 성명게재권

발명자는 자기가 한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 외에 특허증에 발명자로서 게재될 권리를 갖는다. 이는 발명자의 인격권으로서 발명자의 기재누락, 오기를 한때에는 특허여부 결정전 까지 추가 또는 정정이 허용된다.(파리협약 제4조의 3, 특허법 시행규칙 제28조)

■ 직무발명 관련 발명자 및 기여율

가. 발명자기재의 중요성

직무발명을 사용자가 승계하여도 발명자의 ‘성명 게재권’은 발명자의 인격권으로서 양도되지 않는다. 따라서 직무발명을 완성한 종업원은 발명자의 성명이 게재되도록 조치하는 것이 향후 발생할 분쟁에 대비하는 측면에서 필요하다.

왜냐하면 직무발명이 처분되거나 실시됨에 따라 보상금의 지급은 발명자에게 행해지며, 발명자가 다수일 경우에는 각 발명자의 기여율에 따라 보상금이 지급되기 때문에 발명자의 성명이 게재 되어야하고 각각의 기여율에 대해서는 약정 등으로 사전에 정해둘 필요가 있다.

나. 공무원 직무발명관련

공무원 직무발명은 국유특허로 되고 등록 보상금, 처분 보상금이 지급되기 때문에 정부기관(발명기관)의 연구원 및 특허관리 담당자는 앞서 언급한 발명자 및 기여율에 대하여 각별한 주의가 필요하고, 발명자가 게재 될 수 있도록 조치하여야 한다.

특허권의 공유

1. 개념

특허권의 공유란 하나의 특허권을 두사람 이상이 공동으로 소유하는 것을 말한다

2. 공유에 따른 제한

가. 지분양도의 제한

공유자는 다른 공유자의 동의없이 그 지분을 양도할 수 없고 그 지분을 목적으로 한 질권을 설정할 수도 없다(특허법 제99조 제2항)

나. 실시권설정의 제한

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 당해 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

그 이외에 특허권존속기간의 연장등록출원의 제한, 심판청구 및 심결 취소소송의 제한이 있다.

3. 공유자의 자유실시

특허권이 공유인 경우 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 자기 지분에 관계없이 당해 발명을 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항)

4. 공유 지분의 등록

특허권의 실시에 따른 수익 배분 등 분쟁 소지가 많기 때문에 공유 지분에 대해서는 미리 등록하는 것이 유리하며, 등록되어 있지 않아 불분명 할 때에는 균등한 것으로 추정한다. (민법 제262조 제2항)

나. 종업원의 발명이 성질상 사용자등의 업무범위에 속하여야 한다.

(1) 사용자등

특허법 제39조 제1항에서 말하는 사용자란 자연인만이 아니고 법인을 포함한다. 즉, 타인을 고용하는 자연인, 법인, 국가 또는 지방자치 단체가 여기에 해당된다. 직무발명은 대부분 법인격을 갖춘 대규모 기업체에서 발생하므로 사용자의 대부분은 법인이며, 자연인이 직무발명과 관련하여 특허법 §39①의 사용자가 되는 경우는 매우 드물다. (법인격이 없는 소규모 개인기업의 대표자 등)

개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 사용자로 단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이나, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다. 예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 독립된 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나(이 경우에는 법인이 사용자이다. 일본 오사카 지방법원 1972. 3. 31. 판례 참조), 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사인 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 한다.(이러한 경우에도 대표자가 사용자가 아니라면 자연인으로서 사용자가 되는 경우는 찾아보기 어렵게 된다).

『특허법』상의 ‘종업원’ 과 ‘사용자’ 의 개념은 『근로기준법』 등 노동관계법률에서 말하는 ‘근로자’ 와 ‘사용자’ 의 개념과 다름에 유의해야 한다. 특허법상의 종업원과 사용자의 개념은 직무발명제도의 취지에 따라 판단할 문제로서 직무발명에 대한 利害의 조정 및 균형적인 관점에서 종업원과 사용자의 개념이 정립되어야 한다.

『근로기준법』(제14 조)과 『근로자참여및협력증진에관한법률』(제2조제2 호)에서는 근로자의 개념을 ‘직업의 종류를 불문하고 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자’ 로 정의하고 있으며,

『노동조합및노동관계조정법』(제2조)에서는 ‘직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자’ 로 정의하고 있다.

사용자의 개념에 대해서도 『근로기준법』(제15조), 『노동조합및노동관계조정법』(제2조) 및 『근로자참여및협력증진에관한법률』(제2조 제3호)에서 ‘사용자라 함은 사업주 또는 사업경영담당자, 기타 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.’라고 정의되는 점으로 보아 사용자는 자연인에만 한하나, 특허법상의 사용자는 직무발명에 대한 일정한 이익을 정당하게 가질 수 있는 자라면 사용자로서 인정되기 때문에 자연인뿐만 아니라 법인, 국가, 지방자치단체도 사용자가 될 수 있다.

한편 특허법상 종업원의 개념은 근무형태나 지위에 상관없이 근로를 제공하는 것을 의무로 하는 자로서 회사의 임원도 종업원의 범주에 포함된다는 점에서 노동관계법률상의 근로자 개념과는 차이가 있다.

(2) 사용자의 업무범위

사용자의 업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서 사용자가 개인인지, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다.

첫째, 사용자가 개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업 내용을 중심으로 업무범위를 파악해야 한다. 예를 들면, 나사를 생산 판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산·판매 등이 사용자의 업무범위로 볼 수 있다.

둘째, 사용자가 법인일 경우에는 정관(定款)에 정하여진 목적 범위가 업무범위를 판단함에 있어 주요한 근거가 될 수 있다. 그러나 그 자체에 구속됨을 의미하는 것은 아니다. 왜냐하면 회사는 정관에 정하고 있지 않은 사업이라 할지라도 경영환경의 변화 등 여러 변수에 의해 회사업무로 수행할 수 있기 때문이며, 또한 정관에는 『기타 이에 부수하는 사업』도 업무범위로 특기하는 경우가 많기 때문이다. 이러한 기타 부수사업을 어느 범위까지 보느냐에 따라 업무범위가 달라질 수 있다.

셋째, 사용자가 국가 또는 지방자치단체일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가 또는 지방자치단체의 업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서, 발명을 한 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장규칙에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다.

【판례】 사용자 등의 업무범위에 속하는지의 여부

발명자는 통신기계 기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매하는 회사의 “타임머신 팀”에 근무하면서 “문자입력코드 발생방법 및 장치”를 개발하여 회사에 직무발명을 신고하면서 이와 관련된 2건의 특허를 출원 등록 받았다.

이 발명에 대해 발명자는 사용자 등의 업무범위에 속하지 아니하여 자유발명에 해당됨에도 직무발명으로 오인되어 회사 명의로 특허등록이 된 것은 잘못된 것이라 주장한 것에 대해 법원은 통신기계기구의 제작, 판매를 그 설립목적의 하나로 규정하고 있고, 1989년부터 현재까지 이동전화단말기를 주요 생산품목으로 하고 있으며, 위 발명들은 이동전화 단말기에 이용될 수 있는 문자입력방식에 관한 발명이므로 특허법 제 39조 제1항의 규정에 의거 회사의 업무범위에 속한 다 할 것이다. 또한 위 각 발명 당시 발명자의 직무는 정보통신부분의 신상품 개발을 위한 아이디어를 창출하는 것으로 실제 한글입력방식에 관한 아이디어 개발에 주력한 결과 발명에 이르게 되었으므로 위 발명행위는 발명자의 직무에 속한다고 판단하였다.

따라서 위 발명은 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 위 발명들이 직무발명이 아님을 전제로 각 양도계약의 효력을 다투는 발명자의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유없다고 판단하였다.【서울지방법원 남부지원 2001가합 13977. 2002. 8. 22】

【사례】 사용자등의 업무범위에 속하는지의 여부

현미경을 사용하여 약품을 검사하고 혹은 미생물을 연구하는 약품회사의 종업원이 현미경 자체를 개량하는 발명을 한 경우 이 경우 사용자의 업무범위는 약품의 검사와 연구행위이다. 현미경을 개량하는 것은 광학기구 관련 회사의 사업범위로 보아야 하므로 이 종업원의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않는다.

다. 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌 조사 등) 뿐만 아니라 이것에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등)도 포함하는 개념이고, 직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 말한다.

따라서 「발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명」이란 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 담당하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우(예를 들면, 기업체 연구소의 연구원, 국·공립 연구기관의 연구원, 설계부 직원, 기술개발 관계부서의 담당자등)를 말하는 것으로 발명을 하는 것이 종업원등의 직무가 아닌 경우에는 직무발명이라 할 수 없다. 그러나 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 직무인 한 이들이 한 발명이 사용자등으로부터 구체적인 과제를 부여받아서 한 경우이든 발명을 의도하지 아니하고 직무수행의 결과 성립된 발명이든 모두 직무발명에 해당된다.

그리고 발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간 중에 이루어질 필요가 없으며, 발명한 장소(근무지 또는 가정)도 전혀 문제되지 않는다. 그 이유는 직무발명은 종업원등이 담당한 직무와 관련된 발명이므로 비록 퇴근후 가정에서 직무와 관련된 발명을 했더라도 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명완성시까지의 사용자의 지원(설비, 자원, 급여 등)을 부정할 수 없기 때문이다.

【사례】 발명을 하게된 행위가 당연히 예정되거나 기대되는 경우

악기회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과내 여러 부서에서 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀 압입 기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓상을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우, 위 사원은 근무기간중 상기와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 직무발명에 해당한다.

【대판 1991 12. 27 91후 1113】

【사례】 종업원이 당해 발명에 관하여 사용자로부터 발명에 대한 명령을 받지 않거나 구체적 과제도 부여받지 않는 경우의 직무발명 성립 여부

종업원이 발명에 대한 구체적인 과제를 부여받지 않았지만 그 종업원이 담당하도록 정해진 직무내용 또는 책임범위가 당연히 발명을 할 것으로 예정되거나 기대되는 경우에는 직무발명에 속한다.

발명의 완성 당시에 석탄질소 제조로에 관한 제조·판매를 업으로 하는 회사의 기술부문 담당 최고책임자의 지위(이사)에 있었고, 또 회사의 석탄질소 생산향상을 위하여 그 제조로의 개량 고안을 시도하고 그 효율을 높이도록 노력해야 할 임무를 부담하고 있다고 인정되는 경우에는 그 자가 한 석탄질소제조로에 관한 고안은 종업원으로서의 직무에 속한다.【일본 최고재판 1968. 12 13】

【사례】 직무범위에 속하는지의 여부

법랑옥조 판매회사의 시장개발, 판매, 기획을 직무로 하는 개발부장이 법랑옥조와 동종의 물건을 연구·완성하여 실용신안을 얻은 경우 그 고안은 회사의 업무범위에는 속하지만 그 직무에 속하는 것이라고 할 수 없기 때문에 직무고안으로 될 수 없다. 【일본 동경고판 1969, 5 6】

【예제】 업무범위와 직무범위

고속도로 휴게소를 관리하는 A회사의 B휴게소 호도과자 판매원이 기존의 호도과자 만드는 기계를 개량하여 자동으로 호도과자 만드는 기계를 발명한 경우, ①A회사의 업무범위에 속하는지의 여부와, ②호도과자 판매원의 직무범위에 속하는지의 여부

⇒① A회사의 주업무(정관에 기재된 업무)는 고속도로의 시설을 관리하는 회사이므로, B휴게소에 설치된 호도과자 만드는 기계는 기계제작 회사와 계약에 의하여 공급받아 설치·운영하고 있기 때문에 부대업무에 호도과자 만드는 기계의 설계 제작을 포함시키는 것은 무리이며, ② 호도과자 판매원의 직무는 호도과자를 만들어 판매하는 것이 주업무이고, 부대업무는 호도과자 만드는 기계를 관리하고 재료를 준비하는 것이라고 볼 수 있다.

따라서 호도과자 판매원이 기존의 기계를 개량하여 자동으로 호도과자를 만드는 기계의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않고 종업원의 직무범위에도 속하지 아니하므로 호도과자 판매원의 자유발명이다.

라. 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

직무발명에는 종업원 등이 현재 담당하고 있는 직무에 속하는 발명뿐만 아니라 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다.

그러나 여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 당해 종업원이 담당하였던 과거 또는 현재의 직무를 말한다.

여기서 ‘과거’의 의미에 대해서는 사용자와 종업원과의 고용관계에 있는 경우에 한정하여 과거의 직무를 의미하고, 고용관계가 종료된 경우에는 적용이 없다고 해석하는 것이 통설적 견해이다. 따라서 종업원이 퇴직 전의 직무에 속하는 발명을 퇴직 후 발명을 한 경우에는 자유발명이다. 그러나 종업원이 발명을 완성하기 직전에 퇴직하였을 경우²⁾와 같은 특별한 사정이 있는 경우에는 퇴직후의 발명이 자유발명이라는 공식은 성립되지 않는다.

【예제】 과거의 직무에 속하는 발명

과거에 A전자회사의 TV 영상회로 연구소에서 근무하던 자가 A전자회사 TV 완성품 검사부서에 근무하면서 발명한 TV회로에 관한 발명과 TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명은 모두 직무발명에 속한다. 여기에서 TV회로에 관한 발명은 과거의 직무에 속하는 발명이고, TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명은 현재의 직무에 속하는 발명이다. 그러나 TV영업부에 근무하는 자가 발명한 새로운 TV회로는 직무발명이 아닌 자유발명이다.

- 2) 퇴직 11일 후 특허출원한 전종업원의 발명에 대해 재직중의 행위를 포함한 제반사정을 고려해서 퇴직 전에 이미 완성하고 있었던 것이라고 해석해야 할 것이라고 판시 대판지판(大板地判) 소화54 연속혼련기사건

3. 대학교수의 발명

직무발명이란 특허법 제39조 제1항에 정의된 것과 같이 종업원·법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이다.

대학에 대해서 위 법규를 적용해 해석해 보면 대학교수 등이 발명한 것(이하 ‘대학발명’)이 직무발명이 되기 위해서는 대학발명이 성질상 대학업무범위에 속하고, 그 발명하게 된 행위가 대학교수 등의 현재 또는 과거의 직무에 속해야 한다.

현재 국공립대학 및 사립대학은 ‘기술이전촉진법’ 및 동시행령과 ‘산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률’ 및 동시행령에 의하여 대학 내에 전담기구(산학협력단)를 설치하고 정관 및 지식재산권관련규정에 따라 대학 내의 직무발명에 대한 관리를 수행하고 있다.

여기서는 일반적인 사항에 한정하여 살펴보기로 한다.

고등교육법 제3조에 의하면 대학은 국가가 설립·경영하는 국립학교, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교, 학교법인이 설립 경영하는 사립학교로 구분하고 있어 이에 따라 살펴본다.

가. 국·공립대학

(1) 국·공립대학의 업무범위

고등교육법 제38조에 규정되어 있는 바와 같이 대학은 인격을 도야하고, 국가와 인류사회의 발전에 필요한 학술의 심오한 이론과 그 응용방법을 교수·연구하며, 국가와 인류사회에 공헌함을 목적으로 하고 있으므로 국·공립대학의 업무범위 또한 이에 준한다고 해석된다.

(2) 국·공립대학 교수 등의 직무범위

국·공립대학 교수의 직무는 고등교육법 제15조 제2항의 규정과 임용계약서·고용계약서, 근무규정 등을 종합하여 해석해야 한다.

나. 사립대학

(1) 사립대학의 업무범위

사립대학은 별도의 법인으로 존재하며 정관을 가지고 있으므로 그업무 범위는 그 대학의 학교법인 정관과 고등교육법 제28조 등을 고려하여 해석한다.

(2) 사립대학 교수 등의 직무범위

고등교육법 제15조 제2항의 규정과 임용계약서 고용계약서 근무규정 등을 종합하여 해석한다.

다. 대학발명의 성격

대학에서 연구의 목적은 투자자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니고 교육 및 학술연구에 있으며 대학교수의 본래의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로 대학교수의 발명은 종업원의 발명과 달리 취급해야한다는 것이 전통적인 견해였다. 그 대표적인 국가가 독일이었는바, 독일은 2002년 『종업원발명법』을 개정하기 전까지는 대학교수의 학문의 자유 및 교수(教授)의 자유를 정부의 간섭 및 대학의 상업화로부터 지키기 위하여 대학발명은 자유발명으로 인정하여 사용자인 대학에는 아무런 권리를 부여하지 않았다. 그러나 대학 특허권 등의 사업화 및 대학의 경쟁력 확보라는 현실적 필요에 의해 대학교수의 발명은 직무발명이라는 전제하에 2002년 『종업원발명법』을 개정하여 학문의 자유와 대학발명의 사업화라는 두가지의 가치를 조화시키고자 했다.

이러한 독일의 변화는 우리나라에도 시사하는 바가 크다. 학교법인은 교육에 지장이 없는 범위 내에서 수익사업을 할 수 있고, 대학의 경쟁력을 제고하기 위해 각 대학은 교육중심에서 연구중심대학으로의 전환하거나 산학연 협조체제를 구축 하는 등 변화를 모색하고 있다.

이러한 환경변화에 따라 대학교수의 발명은 자유발명이라는 논리는 더 이상 설득력을 잃고 있다. 따라서 대학교수의 발명 중 연구과제에 대하여 연구비를 지급받고 연구를 완성한 결과 나온 발명이나, 특정의 연구목적을 위하여 설치한 연구설비를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명은 직무발명이다. 그 구체적인 사례를 유형화시켜 살펴보면 다음과 같다.

(1) 교수가 전공과 무관하고, 대학으로부터 연구비를 지원받지 아니하고, 대학의 연구시설도 이용하지 아니하고 한 발명한 경우

대학의 자원을 전혀 이용하지 않은 경우로서 모든 권리가 독점 배타적으로 교수에게 귀속되는 자유발명이다.

(2) 교수의 통상적, 일상적 학술활동의 결과로 전공과 관련하여 발명한 경우

대학교수의 본래의 직무는 학생을 가르치고 자신의 전공과 관련된 학문의 연구에 있으므로 그 발명이 대학의 특수연구설비 등을 이용하고 전공과 관련한 발명은 직무발명으로 봐야한다.

고등교육법 제15조 제2항의 규정에 따르면 교수는 학생을 교육·지도하는 것 외에 자기 전공분야에 대하여 연구하는 것을 그 직무로 하고 있고 연구를 할 때에는 직·간접적으로 대학교의 인적자원이나 실험기자재 등 물적시설을 이용하게 되므로 자기 전공을 연구한 과정에서 완성된 발명은 직무발명에 해당되는 것으로 인정된다. (감사원·특허청의 직무발명판단시 고려 사항 '03.4)

(3) 교수가 대학으로부터 특정연구비를 지원받았거나, 특별한 연구목적을 위해서 설치된 특수한 연구설비를 사용한 발명의 경우

직무발명으로서 특허권은 발명자에게 귀속되고 학교는 무상의 통상실시권을 취득하게 되나, 근무규정 등에 의하여 특허권을 대학(국·공립 대학의 경우 산학협력단, 기술이전전담조직)으로 예약승계할 수 있다. 이 경우 발명한 교수에게 정당한 보상금을 지급해야 한다.

(4) 대학교수가 외부 기업체의 연구개발의뢰에 의하여 특정연구과제와 연구비를 지급받고 연구하여 발명을 완성한 경우

대학교수와 연구개발을 의뢰한 외부 기업간에 체결한 계약서에 의해 정해지나 대학의 연구시설 등을 이용한 경우 대학은 계약, 학칙 등에 따라 일부 권리를 주장할 수 있다.

(5) 대학교수가 외부 기업체의 기술고문으로 재직 중 그 기술분야의 발명을 완성한 경우

기술고문으로서의 대학교수는 외부 기업체의 종업원이고, 기업의 종업원으로서 발명을 완성하였기 때문에 당해발명은 외부 기업의 직무발명에 해당된다.

라. 외국의 경우

(1) 미 국

대학의 연구결과에 대한 사업화는 기초분야의 연구와 교육을 소홀히 할 수 있다는 우려의 목소리도 있지만, 대학발명은 사업화되어야 하며, 사업화를 통하여 대학 내의 연구시설을 확보할 뿐만 아니라 재정위기를 타파해야한다는 사고방식이 미국에서 주류를 이루고 있다.

미국의 대학들은 1870년 존스 홉킨스대학을 필두로 연구대학을 표방하며 설립되었고, 1980년 제정된 바이-돌법은 대학의 발명이 활성화될 수 있는 전기를 마련하였다.

바이돌법 제정 전에는 연방정부의 지원으로 이루어진 연구결과물에 대한 모든 권리는 연방정부가 소유하게 되었으나, 동법의 제정으로 연구성과물을 대학 및 참여기관이 보유할 수 있게 됨에 따라 대학은 기업으로의 기술이전 및 특허 사업화를 활발하게 수행할 수 있게 되었다.

(2) 독일

독일은 앞서 살펴보았듯이, 2002년 법개정 전에는 대학발명은 자유발명으로 간주하였으나, 대학발명의 사업화를 통한 대학 발전 및 국가 기술발전이라는 현실적 필요에 의해 법개정을 통하여 학문의 자유는 최소한 보장하되, 대학발명의 사업화를 제도적으로 보장하였다.

※ 독일의 종업원발명법 제42조

대학에 근무하는 자의 발명에 대하여는 이하의 특별규정을 적용한다.

- ① 발명자는 교육 및 연구활동의 범위 내에서 직무발명을 감독자에게 통상 2개월 전에 통지한 때에는 공개할 수 있다. 제 24조 제2항(비밀유지 의무)은 이 범위 내에서 적용하지 아니한다.
- ② 발명자가 교육 및 연구의 자유에 따라 직무발명의 공개를 거부한 때에는 당해 발명을 감독자에게 보고할 의무를 지지 아니한다. 발명자가 당해 발명을 그 이후에 공개한 때에는 감독자에게 당해 발명을 지체 없이 보고하여야 한다.
- ③ 직무발명에 대한 권리청구가 있는 경우, 발명자로서는 직무발명을 교육 및 연구활동의 범위 내에서 이용할 비배타적 권리를 갖는다.
- ④ 감독자가 그 발명을 이용한 때에는 보상액은 수익의 30%로 한다.
- ⑤ 제40조 제1항(공적직무에 종사하는 종업원)은 적용하지 아니한다.

4. 퇴직후의 발명

고용관계가 이미 종료된 후 즉, 퇴직 후에 한 발명이 퇴직 전의 직무와 관련되는 경우에 특허법에는 이에 대한 명문규정이 없다. 종업원의 입장에서는 사용자와의 관계에서 노무제공자의 지위에서 벗어났기 때문에 직무발명이 아니라고 부정할 수도 있으나, 발명을 완성하기 직전에 퇴직했을 경우, 또는 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 체득한 지식과 경험이 발명완성에 큰 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 직무발명으로 인정될 수 있으므로 특허법 제39조에 저촉되지 않는 범위 내에서 계약 또는 근무규정에 합리적으로 명시해 둘 필요가 있다.

발명의 완성당시에 종업원의 지위에 있었던 자가 재직 중에 발명을 완성하고 묵비로 있다가 퇴직한 후에 특허출원을 한 경우에도 직무발명에 속한다. 그 이유는 종업원이 「발명을 하게 된 행위」는 발명자가 종업원의 지위를 가지고 있는 동안 발명을 착상하여 완성하기까지 그 발명을 위해서 제공된 모든 행위를 의미하기 때문이다. 다만 그 입증책임이 사용자 측에 있으므로 이와 같은 문제가 생기지 않도록 적절한 연구관리(예를 들면, 연구일지 작성의 의무화 및 체크 등)를 할 필요가 있다.

미국의 경우, 판례상 기업 내에서 이루어진 발명은 퇴직 후에도 공공의 질서에 반하지 않는 한도 내에서 해당 발명을 추적할 수 있다. 이와 같은 판례에 근거해서 사용자와 종업원의 계약에 이른바 추적조항(trailing clause)을 마련하는 것이 통례로 되어 있다. 추적조항은 퇴직 후 일정한 기간 내에 한 발명으로 전 사용자의 업무범위에 속하는 것은 전 사용자가 승계 하도록 하는 특약조항이다. 그러나 이러한 추적조항은 종업원의 새로운 고용기회를 제한할 뿐만 아니라 자유발명을 직무발명으로 간주하는 등 종업원에게 불리하게 작용될 수 있어 남용되어서는 안 된다는 견해도 있다.

【판례】 퇴직 후 출원한 발명의 처리

회사의 취업규칙 중 ‘종업원은 사업상 행한 발명 또는 연구에 관하여 그 조서를 작성하여 회사에 제출하고 이 경우 회사는 그 권리를 취득한다’는 조항이 있는 것을 알면서도 퇴직 직후 자기의 명의로 특허출원을 한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 취업규칙에 의하여 발명자가 회사에 재직중 발명을 완성함과 동시에 발명자로부터 회사로 이전했다고 보아야 한다.【일본 대판지판 1979 5. 18】



Ⅲ. 직무발명의 효과

1. 개 설
2. 직무발명의 귀속에 관한 이론
3. 종업원의 권리와 의무
4. 사용자의 권리와 의무

Ⅲ. 직무발명의 효과

1. 개 설

발명에는 발명자(종업원)의 창의적 노력이 필수적이지만, 직무발명은 개인발명과 달리 발명자 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자의 발명자에 대한 보수지급, 연구설비 제공, 연구비 지원 등의 도움에 의해서 비로소 가능하게 된다. 따라서 직무발명의 효과를 논함에 있어서는 발명에 대한 두 공헌자인 사용자와 발명자간의 조화로운 이익 조정이 반드시 필요하다.

우리나라 특허법에서는 발명자에게 직무발명에 대한 권리를 귀속시키는 대신 사용자에게는 직무 발명에 대한 무상의 통상실시권을 인정하며, 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 종업원으로부터 승계 할 경우에는 종업원(발명자)에게 정당한 보상을 지급하도록 하여 양자의 균형을 꾀하고 있다.

2. 직무발명의 귀속에 관한 이론

직무발명에 대한 특허권의 귀속에 관하여는 두 가지 시각이 존재하는데 이를 설명하면 다음과 같다.

가. 발명자 주의

발명자주의는 종업원의 직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 발명자에 귀속된다고 보는 주의이다. 현행 우리나라와 일본의 특허법 및 독일의 ‘종업원의 발명에 관한 법률’은 발명자주의를 채택하고 있다. 미국의 경우 성문법에 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 이 원칙이 지켜지고 있으며, 영국의 경우 1977년 이전에는 이 원칙을 적용하였으나 1977년 특허법 전면개정시 사용자주의로 전환하였다.

나. 사용자 주의

직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 연구시설과 자금을 지원한 사용자에게 귀속된다고 보는 주의이다. 영국은 1977년 특허법 제39조 제1항에서 명문으로 이 원칙을 천명하고 있으며, 일본은 1909년(明治 42年))구 특허법에서 이 원칙을 채택하였다가 1921년(大正 10年) 특허법 개정시 발명자주의로 전환하여 현재에 이르고 있다.

3. 종업원의 권리와 의무

가. 종업원의 권리

(1) 특허를 받을 수 있는 권리(발명권)의 귀속

발명의 완성에 의하여 발명자는 특허를 받을 권리를 갖는데 이를 강화상 발명권이라 한다. 앞서 살펴보았듯이 종업원은 진정한 발명자로서 특허를 받을 권리의 원시적 취득자이다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성으로부터 특허 등록시까지 발명자를 보호하기 위한 개념으로 특허법 제33조 및 제39조에 따라 발명자인 종업원에게 귀속한다. 따라서 종업원은 특허 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있으며(특허법 제37조), 특허권을 취득한 후 권리행사도 자유롭게 할 수 있다.

그러나 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 및 제99조).

(2) 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)

종업원은 발명자로서의 권리를 원시취득하지만 사용자로 하여금 계약 또는 근무규정에 의하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정 할 수 있다. 이 경우 종업원은 사용자로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 갖는다.

【판례】 직무발명보상금 청구소송 【2002가합3727】

1. 기초사실

피고회사는 의약품, 의약부외품 등의 제조·판매업을 영위하는 법인이고, 원고는 피고회사의 제품개발연구팀 소속 연구원으로 근무하던 자이다. 원고는 제품개발연구팀 소속 다른 연구원들과 ‘이트라코나졸’이라는 항진균성 물질의 제품화에 관한 연구를 하여 이트라코나졸정제의 제조방법을 발명하였다.

피고가 원고를 비롯한 발명자들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 출원 및 등록한 특허는 용해도를 개선한 아졸계 항진균제 및 이를 함유하는 제재, 이트라코나졸을 함유하는 항진균성 제재 및 그의 제조 방법, 위산도 비의존성 고용해도를 갖는 이트라코나졸 함유 약학적 조성물 및 그 제조방법에 관한 특허이다.

피고는 이 사건 발명을 실시하여 경구용 100mg 이트라코나졸정제를 생산, 1999.8 식품의약품안전청으로부터 제조·판매허가를 받았고, 2000.1.7 그 동안 위 상품이 국내 시장을 거의 독점하다시피 하던 한국얀센과 이 사건 발명에 관하여 라이선스 계약을 체결하였다.

피고의 직무발명규정에서는 보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상으로 구분하고 그 중 처분 보상에 대하여 ‘회사’ 명의로 등록된 특허권을 양도, 기타 처분하였을 때는 발명자에게 보상금을 지급한다. 산업재산권의 실시를 유상으로 타인에게 허용한 때에는 그 실시료 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 한다고 규정하고 있다.

이 사건에 대한 원고의 주장은 이 건의 발명자 중 1인으로서 직무발명에 대한 권리를 피고에게 승계 시켜 주었고, 피고는 한국얀센과 실시계약을 체결하여 이득을 취하였으니 원고에게 정당한 보상금을 지급 할 의무가 있어 3억5천만 원의 지급을 주장한다.

2. 판단

이에 대하여 피고는 피고회사의 직무발명규정을 들어 등록된 특허권을 처분하였을 경우에 한하여 보상금을 지급하도록 규정되어 있는데, 첫째, 특허출원만 되어있을 뿐 특허등록이 되어 있지 않았고, 둘째, 직무발명심의위원회가 개최된바 없으므로 보상금 지급시기가 도래하지 않아 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 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.

비록 특허등록전이지만 출원은 마치고 이에 따라 전용실시계약인 라이선스계약을 체결하여 이익을 얻었음에도 등록전에는 보상의무가 없다는 피고의 주장은 특허법 제40조 제1항에 위반되어 무효라 할 것이며, 이 부분 피고의 주장은 이유 없다. 또한 직무발명심의위원회는 보상절차를 규정하는 것에 불과하고, 이 사건 발명을 피고에게 승계시킴으로서 이미 보상청구권을 취득한 원고가 보상을 청구하는데 피고가 거부할 수 있는 사유가 아니므로 이 역시 피고의 주장도 이유 없다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 청구의 인정범위 내에서의 정당한 보상금(3억) 지급을 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각한다【2003.7.3, 2002가합3727】

3. 본 판례의 의의

- ①특허법제40조제1항(정당한 보상을 받을 권리)은 강행규정임을 판시
- ②정당한보상금 산정액은 사용자의 받을 이익×발명자의 공헌도×발명자 중원고의 기여율로 정하여짐을 판시

나. 종업원의 의무

(1) 협력 의무

종업원 등이 직무에 관하여 발명을 했을 경우 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도할 의무가 있으며, 특허출원 및 등록시 또는 특허권을 실시하거나 처분시 직무발명에 관한 기술사항에 대하여 협력할 의무가 있다.

(2) 비밀유지의무

사용자 등이 직무발명을 승계하여 특허출원하였을 경우 종업원 등은 출원시까지 그 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며(발명진흥법 제12조), 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처한다.(발명진흥법 제38조)

(3) 신고의무

발명을 한 경우 사용자에게 신고할 의무가 종업원에게 부과되는 것이 일반적이다. 독일의 ‘종업원발명법’은 자유발명도 신고하여야 함을 규정하고 있으나, 우리나라의 법률에는 그러한 의무가 규정되어 있지는 않다. 다만, ‘공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정(대통령령) 제5조’는 직무발명을 한 공무원에게 신고의무를 부과하고 있으며 대부분의 기업의 ‘직무발명보상규정’도 종업원의 신고의무를 규정하고 있다.

4. 사용자의 권리와 의무

가. 사용자의 권리

(1) 무상의 통상실시권 취득

사용자 등은 종업원 등이 출원한 발명이 특허를 받았거나 특허 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득한다.

이때의 통상실시권은 특허법 제39조 제1항에 의하여 당연히 발생하는 실시권으로서 무상이며, 실시범위에 제한이 없고 당해 특허권의 소멸 시까지 유효한 통상실시권이다. 이러한 권리는 종업원과 사용자의 이익균형의 관점에서 인정되는 권리이다.

【판례】 직무발명에 대한 통상실시권자

직무발명에 대한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 종업원이 당해 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 해서 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다. 【대판 97 도516】

【판례】 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권의 범위

종업원의 직무고안에 대한 사용자의 통상실시권의 범위는 실용신안권의 기술적 범위에 속하는 物의 사용에 한정되는 것은 아니며, 物의 사용 외에 그 제조, 양도, 대여, 양도 또는 대여를 위한 전시도 포함된다.

【일본 동경고판 1985 9. 25】

(2) 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리

사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허

받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득할 수 있고 종업원이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.

특허 받을 수 있는 권리를 승계 취득할 경우 특허 출원전일 때에는 사용자 명의로 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허 출원 후에는 출원인 명의변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다(특허법 제38조). 이 경우 사후의 문제발생을 예방하기 위하여 종업원 등으로부터 양도증서를 받아놓는 것이 좋으며, 특허권의 승계취득 또는 전용실시권을 취득하고자 할 경우 등록해야만 효력이 발생한다(특허법 제101조).

【판례】특허(실용신안)를 받을 권리의 양도 없이 사용자가 한 출원의 효과

실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 실용신안을 받을 권리는 당연히 발명자인 종업원에게 있으므로 사용자가 그 실용신안을 출원하기 위해서는 미리 발명자인 종업원으로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 한다.【대판 91후1113】

【판례】직무발명 이외의 발명에 대한 사후 양도의 적법성

직무발명을 제외한 발명에 대하여 미리 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 사용자에게 승계 시키는 계약 또는 근무규정이 무효라는 규정은 사용자에게 대하여 약한 입장에 있는 종업원의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려시키고자 하는데 입법취지가 있으므로 종업원이 발명을 한 이후의 양도행위까지 금지한 규정은 아니므로 종업원이 한 양도행위는 유효하다. 【대판 76다 2822】

나. 사용자의 의무

(1) 정당한 보상금 지급의무

사용자 등이 계약이나 근무규정에 의하여 종업원 등의 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상을 지급할 의무를 부담한다. 종업원 등의 정당한 보상을 지급 받을 권리는 임금채권과 구별되는 직무발명 승계시 당연히 발생하는 권리이므로 발명을 한 종업원이 퇴직한 경우 뿐만 아니라 사망 시에도 사용자 등은 정당한 보상을 지급할 의무가 있다.

(2) 통지의무 및 출원유보에 대한 보상 의무

사용자는 종업원의 직무발명신고에 대응하여 승계여부에 대한 통지의무를 부담하는 것이 일반적이다. 사용자가 승계할 경우는 지체 없이 출원·등록 절차를 밟아야 하며, 승계 후 4개월 이내에 출원하지 않는 경우에는 당해 발명은 자유발명으로 간주된다(발명진흥법 제11조). 독일에서도 유사한 조항을 두어 사용자가 직무발명보고를 받은 후 4월내에 당해 직무발명에 대하여 권리를 주장하지 않으면 자유발명으로 간주된다. (종업원발명법 제8조 제1항)

한편 사용자는 직무발명의 공개로 인하여 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우에는 당해 종업원의 동의를 얻은 후 출원유보를 할 수 있는데, 이런 경우 사용자는 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 않음으로 인해 받게 되는 불이익을 고려하여 발명자(종업원)에게 보상금을 지급하여야 한다. (발명진흥법 제13조)



Ⅳ. 직무발명제도의 보상

1. 보상의 종류
2. 정당한 보상을 받을 권리의 성격
3. 보상액의 결정기준
4. 보상금의 산정방법

IV. 직무발명에 대한 보상

1. 보상의 종류

일반적으로 기업체에서 실시하고 있는 종업원의 직무발명에 대한 대가(보상)의 종류로는 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실적보상 등이 있으며, 종업원이 사용자로부터 지급 받은 특허·실용신안에 관한 직무발명보상금은 소득세법 제12조 및 소득세법시행령 제18조에 의하여 소득세가 면제된다.

가. 발명(제안)보상

발명보상은 종업원이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무에 관계없이 종업원의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상이다.

나. 출원보상

출원보상은 종업원이 한 발명을 사용자가 특허 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로 미확정 권리에 대한 대가이기 때문에 장려금적 성질을 가지며, 특허성과 경제성이 있다고 판단해서 출원한 것이고, 일단 출원 후에는 후원배제의 효과와 출원공개시 확대된 선원의 지위를 가질 수 있기 때문에 지급하는 보상이다.

다. 등록보상

사용자가 승계 받은 발명이 등록 결정되어 특허 등록되었을 때 지급하는 보상으로 국가공무원의 경우 특허등록 시 50만원, 실용신안 등록 시 30만원, 의장 등록 시 20만원씩 지급된다. 다만, 실용신안은 기술평가 요청에 대한 유지결정을 받았을 때 한하여 지급한다.

라. 실적(실시)보상

사용자가 출원중인 발명 또는 특허등록된 발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금으로 사용자가 얻은 이익의 액에 따라 차등 지급된다.

마. 처분보상

사용자가 종업원의 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 타인에게 양도하거나 실시를 허여했을 경우 지급하는 보상으로 처분금액의 일정 비율로 지급된다.

바. 출원유보보상

사용자가 종업원의 직무발명을 노하우(Know-How)로 보존하는 경우 또는 공개 시 중대한 손해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 출원을 유보하는 경우 지급하는 보상으로, 이 경우 보상의 액은 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 종업원 등이 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여 결정하여야 한다(발명진흥법 제13조 제2항).

【판례】노하우의 직무발명 성립 여부

노하우(know-HOW)가 그 내용이 발명의 실질을 갖추고 있으면, 특허법에 의한 직무발명으로 될 수 있다.【일본 동경지판 1983. 12. 23】

사. 기타보상

이밖에도 출원발명의 심사청구 시에 보상하는 ‘심사청구보상’, 자사의 업종과 관련 있는 타인의 출원발명에 대하여 이의신청 또는 심판에 참여하여 무효 시켰을 경우 또는 자사의 특허에 대한 침해 적발 시 지급하는 ‘방어보상’ 등이 있다.

2. 정당한 보상을 받을 권리의 성격

가. 특허법 제40조의 성격

종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등이『특허 받을 수 있는 권리』또는『특허권』을 승계 취득하거나 전용실시권을 설정했을 경우 종업원 등은 사용자 등으로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 갖는다.(특허법 제40조 제1항).

종업원의 정당한 보상청구권에 대한 특허법의 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정¹⁾ 이므로 사용자가 정당한 보상청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효라고 할 수 있으며, 계약 또는 근무규정에 보상금 지급에 관한 규정이 없는 경우에도 종업원은 특허법 제40조 제1항의 규정에 의하여 보상금청구권을 당연히 취득한다. 일본 역시 직무발명에 대한 보상청구권을 규정한 제35조를 강행규정으로 해석하고 있으며 근무규칙 등에 직무발명보상에 관한 규정이 있는 때에도 보상액이 법이 정한 상당한 대가 액에 이르지 못하는 경우에는 발명자는 사용자에게 대하여 그 부족액을 청구할 수 있음을 인정²⁾ 한다.

나. 보상의 법적 성질

종업원이 갖는 정당한 보상을 받을 권리는 무체재산권인 특허권 등의 승계에 대한 대가이고, 특허법에 의하여 당연히 발생하는 법률상의 채권적 권리이기 때문에 노동의 대가인 임금과 구분되며 사망 시 상속의 대상이 되며 양도될 수 있다.

1)특허법의 규정(제40조)은 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 특허법의 규정에 위반하는 근무규정은 무효라고 판시 서울지법[2002가합3727]

2)올림프스 광학 사건의 판결 동경地裁判決 평성7년 3841호

【판례】 직무발명에 대한 종업원의 보상금청구권의 소멸시효 기산점

- I. 직무발명에 대한 종업원의 보상금청구권은 종업원이 직무발명에 관하여 특허 받을 권리 또는 특허권을 사용자에게 승계한 때에 발생하고, 계약 등에 특단의 정함이 없고 보상금청구권을 방해하는 특단의 사정이 없는 한, 종업원은 승계시 행사할 수 있는 것이기 때문에, 보상금청구권의 소멸시효는 특단의 사정이 없는 한 승계시로부터 진행하는 것이라고 해야 한다. [일본 대판고법 1994, 5. 27]
- II. 종업원이 한 발명을 사용자가 영업상의 이익을 지키기 위하여 노하우(know-HOW)로서 비닉하고, 당해 사용자만 독점적으로 실시한다는 취지의 합의가 사용자와 종업원과의 사이에 있는 경우에는, 특단의 사정이 없는 한, 합의 시에 특허 받을 권리의 승계로 보아 보상금청구권이 발생한다고 할 수 있으므로 동 청구권의 소멸시효는 당해 합의 시로부터 진행된다 [일본 동경지판 1983. 12. 23]

【판례】 소멸시효 기산점

근무규칙 등에 대가의 지불시기가 정해져 있는 때에는 그 규칙 등의 규정에 의한 지불시기가 도래할 때까지의 기간은 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 행사에 법률상의 장애가 있는 것으로 하여 그 지불을 요구할 수 없다고 하여야 할 것이다. 따라서 근무규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대하여 지불해야 할 대가의 지불시기에 관한 조항이 있는 경우에는 그 지불시기가 상당한 대가의 지불을 받을 권리의 소멸시효의 기산점이 된다고 해석함이 상당하다. 【픽업장치사건 最高裁】

다. 소멸시효

보상금청구권의 소멸시효는 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 완성되며, 소멸시효는 보상금청구권의 발생시(승계시 또는 설정시)로부터 진행된다. 이와 관련하여 일본의 판례를 살펴보면 “승계시에 소멸시효가 진행되나,

기업이 직무발명규정을 두고 출원, 등록, 실시 시에 각기 보상하기로 정한 때에는 출원, 등록, 실시가 이뤄지기까지는 각 보상금의 지급시기는 도래하지 않는다”³⁾ 고 하여 소멸시효의 기산점을 도식적으로 승계 시로 보지 않는다.

라. 분쟁 해결 수단

보상금액에 관하여 다툼이 있을 경우 보상금청구권은 사법(私法)상의 권리이기 때문에 법원의 판결로 해결해야한다. 다만 법원에서 분쟁을 해결하기 전에 특허청에 설치된 산업재산권분쟁조정위원회를 통하여 해결할 수 있으면 시간적·경제적으로 유리할 수 있다.

독일에서는 고용중의 보상금액에 대한 분쟁은 필수적으로 중재절차를 거치도록 되어있다. 중재란 당사자의 합의에 의해 선출된 중재인의 중재판정에 의하여 당사자간의 분쟁을 해결하는 절차를 말한다. 중재는 국가권력에 의한 강제적인 해결수단이 아닌 당사자의 자주적 해결방식이라는 점과 관계분야의 전문가를 중재인으로 선정하여 전문분야의 분쟁해결에 유리하다는 점, 비공개 심리로 업무상 비밀을 유지할 수 있다는 점 등의 장점 때문에 대체적 해결수단으로 고려해볼 만하다.

그러나 독일의 중재는 일절의 비용을 당사자로부터 징수하지 않아 중재신청이 남발하여 오히려 중재판정에 소요되는 시간이 늘어나 신속한 해결을 기대하기 어렵다는 비판에 직면해있다.

마. 기타의 문제

보상금청구권과 관련하여 사용자가 발명의 가치를 잘못 평가하여 과도하게 지급한 경우 사용자는 이의 반환을 청구할 수 없고, 그에 대한 위험부담은 항상 사용자가 부담한다고 보아야 한다. 또한 특허가 취소되거나 무효로 된 경우에 이미 지급된 등록보상금과 처분보상금에 대하여도 사용자는 반환을 청구할 수 없다.(공무원직무발명의관리처분및보상등에관한규정 제20조)

3)미놀타 카메라 자동초점장치사건 大阪地裁判決 1984년 4월 26일

3. 보상액의 결정 기준

종업원 등이 받을 정당한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

『사용자 등이 얻을 이익의 액』이란 사용자 등이 ① 발명의 실시에 의한 대상액에서 재료비 등 제반경비를 제한 영업이익이라는 설(영업이익설)과, ② 발명의 실시를 배타적으로 독점함으로써 받게되는 이익이라는 설(실시료설)이 있다⁴⁾

『사용자 등이 공헌한 정도』란 사용자 등이 발명을 완성하는데 제공한 연구개발비, 연구설비비, 연구자재비, 급여 등의 공헌한 정도를 말하며, 『종업원 등이 공헌한 정도』란 종업원 등이 발명의 완성에 기여한 창조적 노력을 말한다.

보상의 액을 결정함에 있어서 『사용자 등이 얻을 이익의 액』과 『사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도』를 고려하여 결정하여야 하는데 이는 현실적으로 상당히 어려운 작업이다. 그 이유를 적시하자면 첫째, 사용자 등이 얻을 이익 액을 산정할 때 당해 발명의 공헌도를 산출하는 것이 매우 어렵다. 어떤 물건의 발명으로 기업 이익을 창출할 때 이익의 창출은 당해 발명만으로 가능한 것이 아니라, 마케팅 전략, 영업 및 판매전략 등등이 합쳐져서 달성되는 것이 일반적이기 때문이다. 둘째, 한 제품에 적용되는 발명이 단 한가지라면 몰라도 여러 가지 발명이 적용될 때에는 당해 발명의 기여도를 산출하는 것은 더욱 어려워진다. 따라서 이러한 사용자 등이 얻을 이익 액 및 공헌한 정도에 대한 구체적 액수는 결국 법원에서 양당사자의 변론을 통하여 구체화 될 수밖에 없을 것이다.

일반적으로 기업에서는 출원, 등록보상금의 경우 일정금액을 정하여 지급하고, 실시 또는 처분보상금의 경우 기술료 수입 또는 매출증가액의 일정한 비율을 보

4)기업이 직접 실시하지 않고 제3자에게 실시 허락하여 제3자가 제조판매 한다고 가정하여 받게 될 이익으로서 직무발명에 대하여 사용자는 무상의 통상실시권을 가지므로 제3자가 양수하더라도 완전 독점할 수 없는 특징이 있으므로 사용자의 이익 액은 사용자가 독점배타적의 지위를 취득함으로써만게 되는 이익이라는 설이다.

상금으로 지급하고 있는 실정이다. 보상금을 산정할 때에는 회사 내의 각 분야별 전문가들로 구성된 직무발명심의위원회를 설치·운영하여 다수의 의견을 수렴하는 것이 바람직하며, 이 경우 반드시 발명자의 의견을 청취하는 절차를 두어 보상금 산정에 대한 절차적 합리성이 지켜져야 할 것이다.

4. 보상금의 산정방법

가. 정액법

보상금액을 발명마다 일정액으로 지급하는 방법으로 가장 많이 사용하고 있으며, 국가공무원 직무발명의 경우 등록보상금(특허: 건당 50만원, 실용신안: 건당 30만원, 의장: 건당 30만원)이 이에 해당된다.

나. 평가점수법

발명을 경제적 가치, 기술적 수준, 착상의 정도, 발명자의 지위 등 평가요소별로 평가하여 평가점수가 높은 발명에 대해서는 보상금을 높게 하고, 평가점수가 낮은 발명에 대해서는 보상금을 낮게 하는 방법이다.

〈 평가점수법 예시 〉

① 평가기준표

1. 경제적 가치(25점)	
• 극히 큰 것	21-25점
• 상당히 큰 것	16-20점
• 보통의 것	6-15점
• 낮은 것	0-5점
2. 권리의 독점성(10점)	
• 완전히 독점을 유지할 수 있는 것	8-10점
• 독점성이 충분하지 않는 것	4-7점
• 다른 실시가 있는 것	0-3점
3. 착 상(5점)	
• 완전히 독창적인 것	4-5점
• 보통의 발명노력에 의하여 개량한 것	2-3점
• 착상한 정도의 개량	0-1점
4. 발명자의 직무 및 지위(10점)	
• 발명활동이 곤란한 지위	8-10점
• 발명활동이 보통인 지위	4-7점
• 발명활동이 용이한 지위	0-3점

② 점수표

평가기준표의 평가점수를 합계하여 등급에 따라 보상금액을 결정

등 급	금 액	점 수	등 급	금 액	점 수
A	50만엔	50점	D	20만엔	20~29점
B	40만엔	40~49점	E	10만엔	10~19점
C	30만엔	30~39점			

※ 출처 : 일본발명협회, 職務發明と補償金, 1988, p.194

다. 슬라이드법

발명에 의하여 얻어지거나 얻어질 모든 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법으로 국가공무원의 직무발명에 대한 처분보상금 지급 시 이용되고 있다.

〈슬라이드법 예시〉

1. 특허권의 양도대금 또는 실시료의 연간 수입금이 1,000만원 이하일 때에는 그 양도대금이나 실시료의 100분의 30에 해당하는 액
2. 특허권의 양도대금 또는 실시료의 연간 수입금이 1,000만원 초과 5,000만원 이하일 때에는 다음의 방법으로 계산한 액(당해 양도대금 또는 실시료 - 1,000만원) $\times$ 20/100 + 300만원
3. 특허권의 양도대금 또는 실시료의 연간 수입금이 5,000만원을 초과할 때에는 다음의 방법으로 계산한 액(당해 양도대금 또는 실시료 - 5,000만원) $\times$ 10/100 + 1,100만원

【판례】 타사에 실시허락을 하여 실시료를 얻은 경우의 보상액

본 건 고안에 대한 실시허락을 통해 피고가 기술협력비를 수수할 수 있었던 것은 피고 회사의 직무발명규정이 정하는 바에 따라 원고 등 고안자가 직무고안에 대한 실용신안등록을 받을 권리를 피고에게 양도한 것에 기인하는 것이 명백하다. 한편, 피고가 원고 등이 본 건 고안을 완성하는 데 있어 많은 연구비를 내어 그 연구설비, 직원을 최대한으로 활용토록 지원한 것은 원고도 분명히 다를 수 없는 부분이다.

이러한 사실 등을 종합해 볼 때, 피고 회사의 직무발명규정에 의해 본 건 고안자가 받아야 하는 실시보상금액은 피고가 수령한 기술협력비의 5%가 상당하다고 인정되고, 위 실적보상금에 대한 다른 2명의 기여율과 비교하여 원고의 기여율은 70%라고 인정된다.

이 사건에서 피고 기업은 실용신안권을 다른 회사에 실시 허락함으로써 타사로부터 약 2억4천만 엔의 기술협력비를 지급 받았으며, 이에 근거해서 피고 기업이 고안자인 원고에게 지급해야 하는 실적보상금은 약 840만 엔이라고 판시하였다. 그 산정식은 다음과 같다.(일본 동경지판 1983. 9. 28)

$$\begin{array}{lcl} 840\text{만엔} & = & 2\text{억4천만엔} \times 5\% \times 70\% \\ (\text{보상액}) & & (\text{기술협력비}) \quad (\text{공헌도}) \quad (\text{공동고안자에 대한 지분}) \end{array}$$

【판례】 자사의 실시에 의한 경우의 보상액

피고 회사가 본 건 발명을 스스로 실시하지 않고 제3자에게 실시허락하여 시계밴드 재료와 공업재료를 제조하여 판매했다고 가정하면 위 제3자는 적어도 피고와 동액의 매출액을 얻을 수 있다고 추인할 수 있으며, 또한 그 실시료율은 매출액의 2%에 상당한다고 인정되기 때문에 시계밴드 재료와 공업재료의 판매에 의해 얻어진 매출액에 100분의 2를 곱하여 얻어지는 6,000만엔을 본건 발명에 대해 피고가 그 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 얻는 것에 의해 받게 된다고 예상되는 이익이라고 추인할 수 있다. 그리고 동 발명에 피고가 공헌한 정도 등 기타 제반 사정을 고려하면 발명자가 피고에 대해 특허를 받을 권리를 양도한 것에 대한 대가는 위 6,000만엔의 총 10% 정도에 해당하는 금액으로 하는 것이 알맞으며, 원고들은 위 대가액 중 각 25%를 지불 받을 권리를 가지므로 각 150만 엔의 대가 청구권을 가진다고 볼 수 있다. [일본 동경지판 1983. 12. 23]

$$\begin{array}{lcl} 150\text{만엔} & = & 30\text{억엔} \times 1 \times 2\% \times 10\% \div 4 \\ (\text{보상액}) & & (\text{기술협력비}) \quad (A) \quad (\text{실시료율}) \quad (\text{공헌도}) \quad (\text{공동발명자수}) \\ (A) & = & \text{독점적 지위에 의한 비율} \end{array}$$



V. 직무발명보상규정

1. 필요성
2. 직무발명보상규정 제정
3. 직무발명의 승계절차
4. 직무발명의 평가

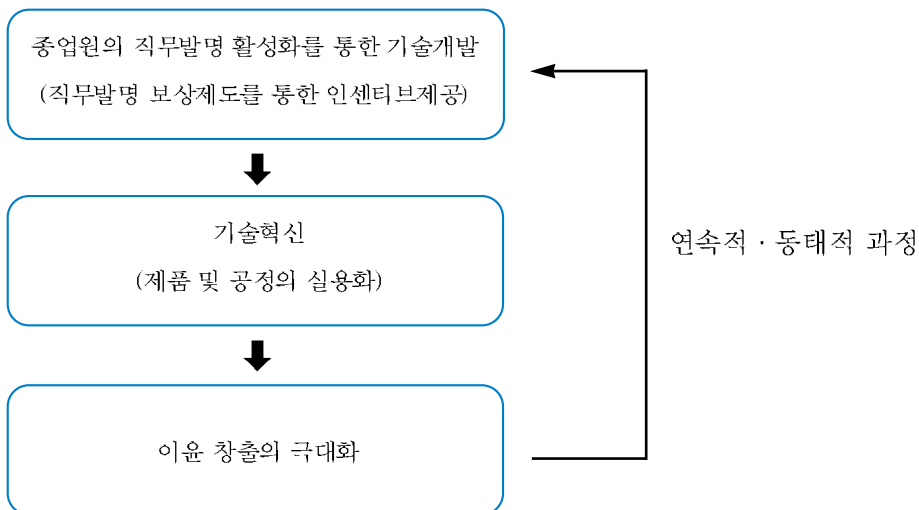
V. 직무발명보상규정

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 지식 창조활동을 장려하여 기업의 기술개발을 촉진시키기 위해서는 직무발명보상제도의 마련은 무엇보다도 중요하다고 할 수 있다. 일반적으로 직무발명보상규정을 마련할 경우 다음의 내용이 포함되어야 할 것이다.

- ① 목적
- ② 적용범위 및 용어의 정의
 - 적용범위
 - 종업원, 사용자, 직무발명, 자유발명, 노하우(Know-How)에 대한 정의
- ③ 직무발명의 신고 및 승계절차
 - 직무발명의 신고, 발명의 평가, 직무발명의 승계여부
 - 승계여부 통지, 발명의 평가에 대한 재심청구 등
- ④ 보상에 관한 규정
 - 보상액 결정기준, 보상의 종류 및 보상액, 퇴직 또는 사망시의 보상금 취급 등
- ⑤ 보상심의위원회에 관한 규정
 - 구성 및 운영, 심의 또는 의결사항 등
- ⑥ 종업원의 의무
 - 비밀유지의무, 협력의무 등
- ⑦ 기타
 - 자사직원이 타회사 직원과 공동으로 직무발명을 했을 경우의 취급 규정
 - 촉탁이나 용역에 의하여 발명을 했을 경우의 취급 규정
- ⑧ 보칙
 - 제안과의 관계, 시행일, 경과규정 등

3. 직무발명의 승계절차

종업원 등이 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 소속부서의 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, 출원여부 등에 관하여 이의가 있을 경우 이의를 제기할 수 있도록 해야 한다.

바. 출원

사용자가 특허 받을 권리를 승계하기로 결정하였을 때에는 사용자 명의로 특허 출원하고, 사용자가 특허 받을 권리를 승계하지 아니하기로 결정한 때에는 발명자인 종업원에게 반환하여야 한다.

4. 직무발명의 평가

종업원 등의 발명에 관하여 신고가 있을 경우 발명으로서 가치가 있는 지, 출원할 것인지, 그리고 등록된 권리의 경우 계속 존속시킬 것인지의 여부를 판단하기 위하여 직무발명을 평가해야 한다.

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

가. 평가주체

직무발명의 평가주체로 특허담당부서를 들 수 있겠으나 발명자의 의견과 사업부서의 의견을 참고하여 판단하는 것이 좋으며, 일반적으로 직무발명보상심의위원회에서 평가한다.

나. 평가항목

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

다. 평가시기

일반적으로 직무발명의 평가시기는 다음과 같이 나누어 볼 수 있으나 여러 가지를 동시에 평가하기도 한다.

(1) 발명의 완성시

발명으로서의 가치를 판단하기 위한 평가

(2) 출원시

출원하여 산업재산권(특허권, 실용신안권 등)으로 관리할 것인지 know-how로서 관리할 것인지와 출원한다면 해외출원도 할 것인지를 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 또는 당해 직무발명의 처분여부를 판단하기 위한 평가

〈 평가시기에 따른 평가항목 및 배점 〉

평 가 항 목	판단시기 및 배점				
	출원시	심 사 청구서	권 리 존속시	실 시 보장시	외 국 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(율)	-	2	4	29	9
6. 실시화 가능성	4	9	12	1	9
7. 자사기술과의 관련정도	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 노력도	2	2	2	14	2
11. 기타	13	6	5	7	6
총 계	100	100	100	100	100

※ 기타에는 대체기술의 유무, 기술의 파급효과, 선진효과, 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, p.52-54 재구성



Ⅵ. 공무원 직무발명제도

1. 공무원 직무발명의 개념 및 요건
2. 공무원 직무발명의 관리
3. 공무원 직무발명의 처분
4. 공무원 직무발명의 보상

Ⅵ. 공무원 직무발명제도

1. 공무원 직무발명의 개념 및 요건

특허법 제39조 제1항에서 정의한 직무발명 중 공무원의 직무발명에 대하여 특허법은 공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유 또는 공유로 한다고 정의하고 있다. (제39조 제2항)

관련 규정으로는 『공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 및 시행규칙』(이하 공무원직무발명규정 및 시행규칙이라 함)에서 공무원의 직무발명의 처분·관리 및 그 보상 등에 관하여 정하고 있으며, 지방공무원의 경우에는 각급 지방자치단체에서 공무원직무발명규정에 준하는 보상조례를 정하고 있다.

가. 공무원이란

공무원이란 국가공무원법 제2조에 의거한 모든 국가공무원을 의미한다.

나. 공무원의 직무발명이란

공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

다. 국가의 업무범위란

국가 또는 지방자치단체일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가 또는 지방자치단체의 업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서 발명을 한 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석하여야 한다.

라. 『공무원직무발명 규정 및 시행규칙』의 적용제외

(1) 국·공립학교 교직원

고등교육법에 의한 국·공립학교 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제9조 제1항 하단의 규정에 의한 전담조직이 승계하며, 기술이전촉진법 시행령에서 특허권의 소유와 관리업무를 전담조직의 업무로 규정함에 따라 현재 국·공립대학교에는 기술이전전담조직인 산학협력단이 설치되어 있다.

국립대학교 산학협력단은 2003년 설치된 이래 직무발명의 승계, 특허 등의 출원·등록·이전 및 활용, 기술이전 및 사업화촉진, 기술이전 및 활용에 의한 수익금의 배분, 산업계의 연구성과에 관한 기술정보의 제공의 업무를 활발히 수행하고 있으나, 국유특허로 등록되어 있는 국립대학교 특허를 산학협력단으로 이전하는 절차가 늦어져 문제가 되고 있다.

(2) 지방공무원

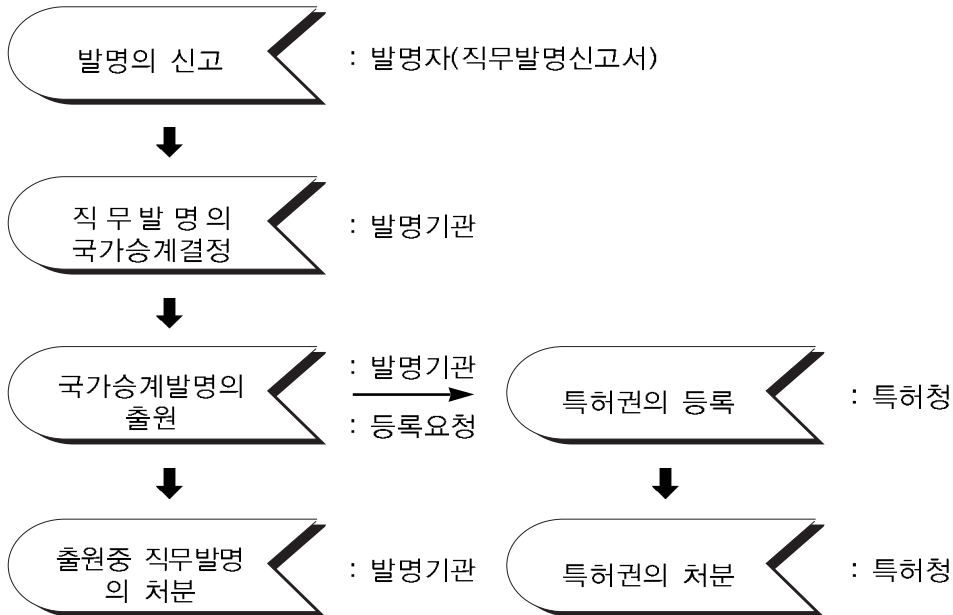
지방공무원의 직무발명에 대해서는 각급 지방자치단체에서 『공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정』에 준하는 보상조례를 정하고 소속 공무원의 직무발명을 규율하고 있다.

2. 공무원 직무발명의 관리

가. 공무원 직무발명(국유특허) 관리의 개요

공무원 직무발명의 관리는 국유특허권의 등록을 전후로 하여 직무발명의 장려, 등록후 보상, 처분·관리에 관한 업무는 특허청장이 관장하며, 직무발명의 국가승계, 국가승계된 발명의 국내·외 특허출원, 특허출원중인 직무발명의 처분·관리에 대한 업무는 발명기관의 장이 관장한다.

발명기관의 장이라 함은 직무발명을 한 당시 그 공무원이 소속한 기관의 장을 말한다.



나. 공무원 직무발명의 승계(발명기관의 장이 관장)

(1) 발명의 신고

공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명을 한 경우에는 지체없이 「공무원 직무발명규정」 별지 제1호의 직무발명신고서에 직무발명의 성질에 대한 설명서, 직무발명의 요약서의 서류를 첨부하여 발명기관의 장에게 제출하여야 한다.

(2) 직무발명의 국가승계

발명기관의 장은 당해 직무발명의 현재 또는 장래의 실용적 가치·산업상 이용가능성 등을 고려하여 승계여부 결정을 내려야 하며, 발명자와 공동으로 발명한 것인 경우 국가는 그 발명자가 가지는 지분만을 승계한다.

국가가 승계하는 권리에는 직무발명에 대하여 외국에 출원하여 특허를 얻을 수 있는 권리와 외국에서 받은 특허권을 포함한다. (「공무원직무발명규정」 제4조 제3항)

(3) 국가승계발명의 출원

국가승계가 결정되면 발명기관의 장은 그 결과를 당해 공무원에게 서면으로 통지하여야 하며, 발명자는 지체없이 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가에 양도하여야 한다.

발명기관의 장이 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 때에는 지체없이 발명기관의 장을 부기하여 국가명의로 특허출원을 하여야 하며, 그 발명의 내용을 판단하여 외국에의 출원 여부를 결정하여야 한다.

다. 공무원 직무발명의 등록

발명기관의 장은 특허권을 국가가 승계하거나 특허출원중인 직무발명이 특허결정된 때에는 지체없이 공무원직무발명규정시행규칙 별지 제2호 서식의 등록요청서에 1. 직무발명에 대한 의견서, 2 특허결정서 또는 특허증 사본 3. 기타 보상금의 지급에 관한 사항을 첨부하여 국가 명의(특허권자: 대한민국, 관리청: 특허청장, 승계청: 발명기관의 장)로 특허권의 등록을 특허청에 요청 하여야 한다.

3. 공무원 직무발명의 처분

공무원 직무발명의 처분이란 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 매각, 전용실시권의 설정·통상실시권의 허락, 특허출원중인 직무발명에 대한 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약을 말한다.(공무원직무발명 규정 제2조 제4호)

가. 공무원 직무발명(국유특허) 처분의 원칙

국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 한다.(공무원직무발명규정 제10조 제2항) 다만 통상실시권을 받고자 하는 자가 없거나 특허청장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 이를 매각하거나 전용실시권을 설정할 수 있다.

(1) 통상실시권이란

통상실시권이란 타인의 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리를 말한다. ‘실시’란 구체적으로 ① 특허발명이 물건에 관한 발명일 경우, 그 물건의 생산·사용·양도·대여·또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 ② 특허발명이 방법의 발명일 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 ③ 특허발명이 물건을 생산하는 방법일 경우에는 그 방법을 사용하는 행위와 그 방법에 의해 생산된 물건을 사용·양도·대여·또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.(특허법 제2조 제3호)

전용실시권은 설정범위 내에서 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있지만, 통상실시권은 이러한 독점적 실시권리는 없으며 단지 특허발명을 업으로 실시할 수 있을 뿐이다. 따라서 국유특허의 통상실시권은 공무원직무발명규정에 따른 신청서 및 서류만 구비하면 누구나 신청할 수 있다. 다만, 국가와 사인의 공유특허의 경우에는 사인의 동의를 받아야 실시가 가능하다.

(2) 국유특허권의 처분은 유상으로 한다.

국유특허의 처분은 유상이 원칙이나, 농어민의 소득증대, 수출증진 기타 국가시책의 추진을 위하여 특허청장이 특히 필요하다고 인정하는 경우와 국가기관의 장(발명기관을 포함한다)이 공공의 목적을 위하여 특허청장의 승인을 얻어 국유특허권을 직접 실시하고자 하는 경우에는 무상으로 실시할 수 있다.

다. 국유특허권 처분의 절차

(1) 처분의 방법

국유특허권에 대한 통상실시권의 허락은 수의 계약에 의하며, 국유특허권의 매각 및 그 전용실시권의 설정은 경쟁입찰에 의한다.

수의계약으로 국유특허권의 처분을 받고자 하는 자는 공무원직무발명규정시행규칙 별지 제4호 서식의 수의계약신청서에 당해 국유특허권의 실시에 관한 사업

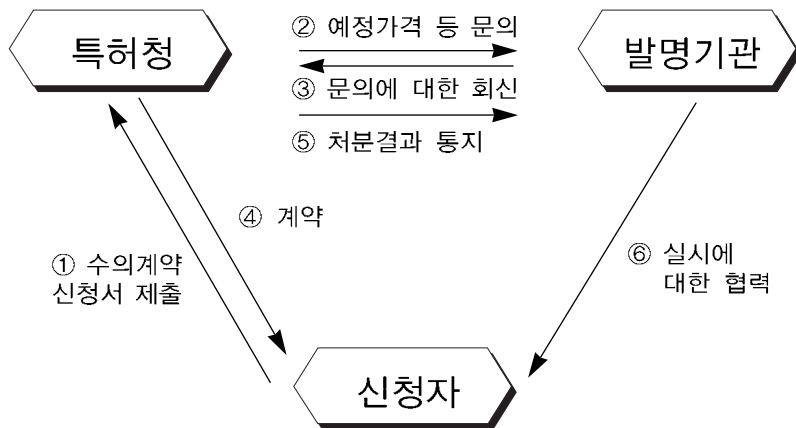
계획서, 실시료에 대한 견적서, 무상으로 실시하는 경우에는 사유서를 첨부하여 공문으로 특허청에 제출하여야 한다.

(2) 처분의 기간

특허청장이 국유특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 처분을 하는 경우에 계약기간은 계약일부터 3년이내로 한다.

단 당해 국유특허권을 실시하는 데에 필요한 준비기간이 1년 이상 소요되는 경우 그 준비기간과, 당해 국유특허권의 존속기간이 계약일부터 4년이내에 만료되는 경우에는 그 존속기간 만료시까지의 잔여기간만큼 연장하여 계약할 수 있다.

(3) 처분의 절차



(4) 예정가격의 결정

특허청장은 국유특허권에 대하여 유상으로 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 경우 발명기관의 장이 제출한 자료를 참작하여 다음과 같은 방법에 의하여 실시료 예정가격을 정한다

【실시료 예정가격 산정】

$$\text{실시료 예정가격} = \text{국유특허권을 이용한 제품의 총판매예정수량} \\ \times \text{제품의 판매단가} \times \text{점유율} \times \text{기본율}$$

총판매 예정수량은 실시기간 중 매 연도별 판매예정수량을 합한 것이고, 제품의 판매단가는 실시기간 중 매연도별 공장도 가격으로 계산하며, 점유율은 단위 제품을 생산하는데 있어서 당해 국유특허권이 이용되는 비율을 말한다. 기본율은 3퍼센트로 계산하나 당해 국유특허권의 실용적 가치 및 산업상 이용성 등을 참작하여 2퍼센트나 4퍼센트 이내로 할 수 있다.

(5) 계약서의 작성

특허청장은 처분하는 국유특허권의 표시, 전용실시권 및 통상실시권의 경우 그 실시권의 범위, 처분금액 및 그 지급방법 등에 관한 사항을 기재한 계약서를 작성하여 사용자와 계약을 체결한다.

(6) 처분결과의 통지

특허청장이 국유특허권을 처분한 때에는 그 내용과 처분보상금의 지급에 관한 사항을 발명기관의 장에게 통지하여야 하며, 발명기관의 장은 그 내용을 발명자 또는 그 상속인에게 통지하여야 한다.

(7) 출원중인 발명에 대한 처분

국유특허권으로 등록되기 전이라도 특허출원중인 직무발명에 대하여 필요한 경우에는 발명기관의 장은 그 권리를 처분할 수 있다. 발명기관의 장이 특허출원중인 직무발명에 대하여 처분한 경우에는 계약서 사본과 출원중인 직무발명의 내용을 특허청장에게 통지하고 그 처분에 따른 대금의 수납 및 보상금의 지급을 요청하여야 한다.

라. 국유특허권의 공유

(1) 공유의 개념

특허권의 공유라 함은 특허권을 2인 이상의 자가 공동으로 소유하는 것을 말한다. 국유특허의 공유인 경우 국가와 사인이 공동으로 특허권을 소유하는 것을 말한다. 특허권이 공유인 경우에는 특허권 본래의 대세적 효력에는 변화가 없으나 공유특허권의 처분행위 등에 있어서는 일정한 제약이 가해진다.

(2) 특허권의 공유에 따른 제한

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며(특허법 제99조 제2항), 전용실시권이나 통상실시권을 허락할 수 없다.(특허법 제99조 4항)

(3) 국유특허권 공유의 문제점

공유인 국유특허의 경우 국가는 자기실시를 하기가 어려우나 사인의 경우 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 국가의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 자유롭게 실시할 수 있다. 또한 국가가 공동권리자인 사인의 동의를 얻지 아니하면 제3자에게 통상실시권을 허락할 수 없기 때문에 국가의 많은 예산과 설비를 투자하여 발명한 특허임에도 국가가 처분행위를 하는데 많은 제한이 가해진다. 따라서 국유특허권의 공유는 지양하는 것이 바람직하다고 하겠다.

4. 공무원 직무발명의 보상

특허법 제40조 제1항은 직무발명의 정당한 보상을 정하고 있다. 공무원의 직무발명의 경우에도 발명자인 공무원에게는 국가가 특허권을 승계하여 국유특허로 등록된 경우에는 등록보상금, 등록된 권리나 출원중인 권리에 통상실시권 등을 설정한 경우에는 처분보상금이 지급되며, 처분수입금을 기준으로 발명기관에게는 기관포상금이 지급된다.

가. 보상금의 종류

(1) 등록보상금

국유특허에 대하여 매권리당 50만원을 등록보상금으로 발명자에게 지급하며, 등록보상금은 동일한 직무발명에 대하여 1회에 한하여 지급된다. 또한 실용신안권은 실용신안법 제25조 제2항의 규정에 의한 유지결정을 받은 경우에 한하여 매권리당 30만원, 의장권은 20만원을 지급한다.

(2) 처분보상금

처분보상금은 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우 그 처분수입금을 기준으로, 무상으로 처분한 경우에는 이를 유상으로 처분할 경우 처분수입금에 상당하는 금액을 기준으로 하여 특허청장이 발명자에게 지급한다. 예전에는 보상수준이 처분수입금의 10~30%이지만 2005년도부터 50%로 상향조정되었다.

(3) 기관포상금

기관포상금의 경우 유상처분의 경우 처분수입금을 기준으로 하여 발명기관의 장에게 지급하는 포상금으로 처분수입금이 1천만원 초과 5천만원 이하인 경우 100만원, 5천만원 초과 1억원 이하인 경우 500만원, 1억원 초과하는 경우 1천만원이 지급된다.

나. 보상금 등의 지급방법

(1) 지급 시기

등록보상금의 경우는 등록연도, 처분보상금과 기관포상금은 처분수입금이 납부된 연도, 무상실시한 국유특허의 처분보상금은 무상처분을 한 연도를 기준으로 그 연도와 다음연도에 지급한다.

(2) 발명자가 2인 이상인 경우

등록보상금 또는 처분보상금을 받을 수 있는 발명자가 2인 이상의 경우에는 그 지분에 따라 각각 분할 지급하여야 한다.

(3) 발명자가 전직 또는 퇴직, 사망한 경우

발명자가 전직 또는 퇴직하였더라도 발명이 완성될 당시에 공무원의 신분이었으면 이를 지급하여야 하고, 발명자가 사망한 경우에는 그 상속인에게 지급한다.

다. 보상금등의 반환

공무원직무발명규정상 모든 보상금은 특허가 취소 또는 무효로 된 경우에도 반환하지 아니한다. 다만 발명을 한 자가 아니거나 또는 그 승계인이 아닌 경우, 또는 특허청직원 및 특허심판원 직원이 재직중 특허를 받은 사유로 당해 특허가 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.



참 고 자 료

■ 직무발명 관련 규정

1. 특허법
2. 발명진흥법 및 시행령
3. 근로자복지기본법
4. 근로자참여및협력증진에관한법률
5. 공무원직무발명의처분·관리및
보상등에관한규정 및 시행규칙
6. 기술이전촉진법 및 시행령
7. 기술개발촉진법 및 시행령
8. 산업교육진흥및산학협력촉진에
관한법률 및 시행령
9. 제안규정
10. 국가연구개발사업관리등에관한규정
11. 특정연구개발사업처리규정
12. 소득세법 및 시행령

직무발명 관련규정

1. 특허법

제39조 (직무발명) ① 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.

② 제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유 또는 공유로 한다. 다만, 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제9조제)항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직 소유로 한다.

③ 종업원등이 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.

④ 제1항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권의 처분 및 관리는 국유재산법 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장한다.

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

제40조 (직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 공무원의 직무발명에 대하여 제39조제2항의 규정에 의하여 국가, 지방자치단체 또는 전담조직이 이를 승계한 경우에는 정당한 보상금을 지급하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 대하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

부 칙

① (시행일) 이 법은 공포 후 5월이 경과한 날부터 시행한다.

② (국유 또는 공유 특허권에 관한 경과조치) 이 법 시행당시 국가 또는 지방자치단체가 소유한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 및 특허를 받을 수 있는 권리는 직무발명 당시 학교의 전담조직에 이전한다.

③ (국유 또는 공유 실용신안권 등에 관한 경과조치) 이 법 시행당시 국가 또는 지방자치단체가 소유한 국·공립학교 교직원의 직무고안 및 직무창작에 대한 실용신안권, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리, 의장권 및 의장등록을 받을 수 있는 권리의 이전에 관하여는 실용신안법 제10조 및 의장법 제24의 규정에서 각각 준용하는 제39조의 개정규정과 부칙 제2항을 각각 준용한다.

2. 발명진흥법 및 시행령

제 2 조 (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 제30조 및 의장법 제24조의 규정에 의한 종업원, 법인의 임원 또는 공무원의 발명·고안 및 창작을 말한다.
3. “자유발명”이라 함은 제2호의 규정에 의한 직무발명 외의 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, 실용신안법 제30조 및 의장법 제 제4조의 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.

제 8 조 (직무발명보상제도의 실시) ① 정부는 종업원등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도등의 실시에 관한 지원시책을 수립 시행하여야 한다.

② 제1항의 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
- ③ 정부는 제2항의 규정에 따라 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자 등에 대하여는 제18조 내지 제28조의 규정에 의한 발명의 권리화 및 사업화를 촉진하기 위한 조치를 우선적으로 행하여야 한다.

제9조 (공동 발명의 승계) 사용자등은종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 의하여 그 발명에 관한 권리를 승계한 때에는 당해 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

제10조 (보상심의위원회) ① 사용자등은 종업원등의 직무발명보상등에 관하여 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 보상심의위원회를 설치·운영할 수 있다.

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

1. 직무발명보상규정
2. 직무발명보상에 관한 사용자등과 종업원등 간의 이견조정
3. 기타 직무발명보상과 관련하여 필요한 사항

③ 제1항의 규정에 의한 보상심의위원회의 위원은 종업원등의 대표 및 관련분야의 전문가로 구성한다.

제11조 (자유발명으로 보는 직무발명등) ① 직무발명에 대해 사용자 등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다.

② 사용자등은 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 직무발명을 출원할 때까지 직무발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

제13조 (직무발명의 출원유보) ① 사용자등은 직무발명의 공개로 인하여 사용자등에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 그 직무발

명을 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 제34조의 규정을 준용한다.

제29조 (산업재산권 분쟁의 조정) ① 산업재산권과 관련된 분쟁(이하 “분쟁”이라 한다)을 심의·조정하기 위하여 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1인을 포함한 15인 이상 30인 이하의 조정위원(이하 “위원”이라 한다)으로 구성한다.

③ 위원회의 위원은 다음 각호의 1에 해당하는 자중에서 특허청장이 위촉하며, 위원장은 특허청장이 위원중에서 지명한다.

1. 특허청 소속 공무원으로서 주급 이상의 직에 있는 자
2. 판사 또는 검사의 직에 있는 자
3. 변호사 또는 변리사의 자격이 있는 자
4. 대학에서 부교수 이상의 직에 있는 자
5. 비영리민간단체지원법 제크조의 규정에 의한 비영리민간단체에서 추천한 자

④ 위원의 임기는 주년으로 한다. 다만, 제3항제1호 및 제2호에 해당하는 위원의 임기는 당해 직위에 재임하는 기간으로 한다.

⑤ 위원 중 결원이 생긴 때에는 제3항의 규정에 의하여 보궐위원을 위촉하여야 하며, 그 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. 다만, 위원의 수가 15인 이상인 경우에는 보궐위

원을 위촉하지 아니할 수 있다.

제29조의4 (조정신청의 대상에서 제외되 사항) 분쟁중 산업재산권의 무효 및 취소여부, 권리범위의 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 조정신청의 대상이 될 수 없다.

제29조의6 (조정의 성립 등) ① 조정은 당사자간에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립된다.

② 제1항의 규정에 의하여 조정이 성립된 때에는 당사자간에 조서와 동일한 내용의 합의가 성립된 것으로 본다. 다만, 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 관한 것은 그러하지 아니하다.

제29조의7 (소멸시효의 중단 등) ① 조정신청은 시효중단의 효력이 있다.

② 조정이 불성립된 경우에는 그 불성립이 확정된 날부터 1월 이내에 소를 제기하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다.

제38조 (벌칙) ① 법 제12조의 규정에 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하 징역 또는 천만원이하의 벌금에 처한다.

발명진흥법시행령

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

제13조 (위원장의 직무) ① 법 제29조의 규정에 의한산업재산권분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이

미리 지명하는 조정위원(이하 “위원”이라 한다)이 그 직무를 대행한다.

제14조 (위원회의 운영) ① 위원회는 위원장이 소집하고 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원회의 조정위원은 자기와 직접 이해관계가 있는 안건의 심의·조정 참여할 수 없다.

제15조 (조정절차) ① 법 제29조의3제1항의 규정에 의하여 분쟁조정을 신청하고자 하는 자는 위원회가 정하는 조정신청서를 위원회에 제출하여야 한다.

② 위원장은 제1항의 규정에 의한 조정신청서를 받은 때에는 이를 법 제39조의2의 규정에 의한 조정부(이하 “조정부”라 한다)에 회부하고, 그 신청서의 사본을 분쟁 상대방에게 송부하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 조정신청서를 회부받은 조정부가 법 제39조의5제1항의 규정에 의하여 당사자, 그 대리인 또는 이해관계인의 출석을 요구하는 경우에는 회의 개최일의 7일 전까지 서면으로 의견진술 요구의 사유 및 의견진술의 일시·장소 등을 통지하여야 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 통지서에는 정당한 사유없이 이에 응하지 아니하는 경우에는 의견진술을 포기한 것으로 본다는 뜻을 기재하여야 한다.

⑤ 제3항의 규정에 의하여 통지를 받은 당사자, 그 대리인 또는 이해관계인은 지정된 일시에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

⑥ 조정부는 조정안을 작성하여 당사자에게 제시하고 그 수락을 권고할 수 있다.

제16조 (조정사건의 분리 또는 병합) ① 위원회는 필요하다고 인정할 때에는 관련되는 조정사건을 분리 또는 병합하여 심의할 수 있다.

② 위원장은 제)항의 규정에 의하여 위원회가 조정사건을 분리 또는 병합하여 심의하기로 한 때에는 당사자 쌍방에게 지체없이 서면으로 그

사실을 통지하여야 한다.

제18조 (위원회의 간사) 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 두되, 특허청 소속 공무원중에서 특허청장이 임명한다.

제19조 (비밀누설의 금지) 조정위원 또는 그 직에 있었던 자는 분쟁의 심의 조정의 직무수행중 알게 된 다른 사람의 산업재산권에 대한 비밀을 누설 하여서는 아니된다.

제20조 (수당) 위원회에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위안에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 소관업무와 직접 관련되는 공무원인 위원에게는 그러하지 아니하다.

3. 근로자복지기본법

제20조 (성과배분등에 대한 지원) ① 사업주는 당해 사업장의 근로자와 협의하여 정한 당해 연도 이익 등의 경영목표가 초과달성된 경우 그 초과된 성과를 근로자에게 지급하거나 근로자의 복지증진을 위하여 사용하도록 노력하여야 한다.

② 사업주는 당해 사업장의 근로자가 직무와 관련하여 발명 또는 제안 하거나 새로운 지식·정보·기술을 개발하여 회사의 생산성 매출액 등의 증가에 기여한 경우 이에 상응하는 정당한 보상을 하도록 노력하여야 한다. 이 경우 구체적인 보상기준은 근로자참여및협력증진에관한법률에 의한 노사협의회 등을 통하여 정한다.

③ 국가 또는 지방자치단체는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 성과배분 등을 활성화하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.

4. 근로자참여및협력증진에관한법률

제 19 조 (협의사항) ① (노사)협의회가 협의하여야 할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 생산성 향상과 성과배분
2. 근로자의 채용·1배치 및 교육훈련
3. 노동쟁의의 예방
4. 근로자의 고충처리
5. 안전·보건 기타 작업환경 개선과 근로자의 건강증진금, 인사·노무관리의 제도개선
6. 인사·노무 관리의 제도개선
7. 경영상 또는 기술상의 사정으로 인한 인력의 배치전환 등 고용조정의 일반원칙 재훈련 해고
8. 작업 및 휴게시간의 운용
9. 임금의 지불방법·체계·구조등의 제도개선
10. 신기계·기술의 도입 또는 작업공정의 개선
11. 작업수칙의 제정 또는 개정
12. 종업원지주제 기타 근로자의 재산형성에 관한 지원
- 12의2. 직무발명등과 관련하여 당해 근로자에 대한 보상에 관한 사항
13. 근로자의 복지증진
14. 기타 노사협조에 관한 사항

5. 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정

제 정 1972.12. 14 대통령령 제 6397호
 전문개정 1999. 6. 30 대통령령 제16451호
 2002. 7. 1 대통령령 제17657호
 2004.12.18 대통령령 제18604호

제1조 (목적) 이 영은 특허법 제39조 및 동법 제40조의 규정에 의한 공무원의 직무발명의 처분·관리 및 그 보상 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 영에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “직무발명”이라 함은 공무원(국가공무원을 말한다. 이하 같다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
2. “발명기관의 장”이라 함은 직무발명을 한 당시 그 공무원이 소속한 기관의 장을 말한다.
3. “국유특허권”이라 함은 이 영에 의하여 국가명의로 등록된 특허권을 말한다.
4. “처분”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 매각
 - 나. 국유특허권에 대한 특허법(이하 ‘법’이라 한다) 제100조의 규정에 의한 전용실시권의 설정 또는 법 제102조의 규정에 의한 통상실시권의 허락
 - 다. 특허출원중인 직무발명에 대한 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약
5. “처분수입금”이라 함은 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분에 의하여 1회계연도내에 발생한 수입금의 합계액을 말한다.
6. “발명자”라 함은 직무발명을 한 공무원을 말한다.

제2조의2 (적용제외) 이 영의 규정은 기술이전촉진법 제9조제1항 후단의 규정에 의한 전담조직이 설치된 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대하여는 적용하지 아니한다.

제3조 (업무의 관장) ① 특허청장은 직무발명 및 국유특허권에 관하여 다음 각 호의 업무를 관장한다.

1. 직무발명의 장려
2. 직무발명에 대한 보상
3. 국유특허권의 처분·관리
4. 국유특허권의 활용촉진

② 발명기관의 장은 직무발명에 관하여 다음 각호의 업무를 관장한다.

1. 직무발명의 국가승계
2. 제4조제1항의 규정에 의한 국가승계발명의 국내·외 특허출원
3. 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리

제4조 (직무발명의 국가승계) ① 국가는 법 제39조제2항 본문의 규정에 의하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 승계(이하 “국가승계”라 한다)한다. 다만, 분쟁중에 있거나 국가승계가 부적당하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 직무발명이 발명자와 제3자와 공동으로 발명한 것인 경우 국가는 그 발명자가 가지는 지분만을 승계한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 국가승계하는 권리에는 직무발명에 대하여 외국에 출원하여 특허를 받을 수 있는 권리와 외국에서 받은 특허권을 포함한다.

제5조 (발명의 신고) 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명을 한 경우에는 지체없이 그 내용을 산업자원부령이 정하는 바에 의하여 발명기관의 장에게 신고하여야 한다.

제6조 (직무발명의 승계결정) ① 제5조 및 제8조 제2항의 규정에 의하여 신고를 받은 발명기관의 장은 그 발명이 직무발명에 속하는지의 여부와 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가가 승계할 것인지의 여부를 결정하여야 하며, 그 결과를 당해 공무원에게 서면으로 통지하여야 한다.

② 발명기관의 장으로부터 국가승계결정의 통지를 받은 발명자는 지체없이 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가에 양도하여야 한다.

제7조 (국가승계발명의 출원) ① 발명기관의 장은 제6조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 때에는 지체없이 발명기관의 장을 부기하여 국가명의로 특허출원을 하여야 하며, 그 발명의 내용을 판단하여 외국에의 출원여부를 결정하여야 한다.

② 발명기관의 장이 제1항의 규정에 의하여 국내 또는 외국에 특허출원을 한 경우에는 그 사실을 발명자에게 통보하여야 한다.

제8조 (발명자의 출원) ① 발명자는 제6조 제1항의 규정에 의하여 국가승계를 하지 아니한다는 결정의 통지를 받지 아니하고는 직무발명에 대하여 자기의 명의로 특허출원을 할 수 없다. 다만, 당해 발명이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명에 해당되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 규정에 의하여 특허출원을 한 경우에는 제5조의 규정에 준하여 신고하여야 한다.

제9조 (특허권의 등록) ① 발명기관의 장은 특허권을 국가가 승계하거나 특허출원중인 직무발명이 특허결정된 때에는 지체없이 산업자원부령이 정하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 특허권의 등록을 요청하여야 한다.

② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 등록요청을 받은 때에는 다음 각호와 같이 국가 명의로 특허권의 등록을 하여야 한다.

1. 특허권자 : 대한민국

2. 관리청 : 특허청장
3. 승계청 : 발명기관의 장

제10조 (처분의 원칙) ① 국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 한다. 다만, 통상실시권을 받고자 하는 자가 없거나 특허청장이 특허 필요하다고 인정하는 경우에는 이를 매각하거나 전용실시권을 설정할 수 있다.

② 국유특허권의 처분은 유상으로 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이를 무상으로 할 수 있다.

1. 농어민의 소득증대, 수출증진 기타 국가시책의 추진을 위하여 특허청장이 특허 필요하다고 인정하는 경우
2. 국가기관의 장(발명기관의 장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 공공의 목적을 위하여 특허청장의 승인을 얻어 국유특허권을 직접 실시하고자 하는 경우
- ③ 국가기관의 장이 제2항제2호의 규정에 의하여 무상실시의 승인을 얻고자 하는 때에는 산업자원부령이 정하는 승인신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

제11조 (처분의 방법등) ① 국유특허권에 대한 통상실시권의 허락은 수의계약에 의한다.

② 국유특허권의 매각 및 그 전용실시권의 설정은 경쟁입찰에 의한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

1. 국유특허권의 특허내용상 그 실시에 특정인의 기술이나 설비가 필요하여 경쟁입찰에 의할 수 없는 경우
2. 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조제1항제1호 및 제2호의 규정을 준용하여 국가기관의 행위를 공개하지 아니할 필요가 있는 경우
3. 전용실시권의 설정을 받은 자에게 그 국유특허권을 매각하는 경우
4. 전용실시권의 설정기간이 만료된 후 그 전용실시권자의 계속실시가 필요한 것으로 인정되어 재계약을 하는 경우
5. 천재·지변이나 전시·사변 기타 이에 준하는 경우로서 경쟁입찰에

의할 여유가 없는 경우

6. 정부투자기관관리기본법에 의한 정부투자기관의 보호·육성을 위하여 정부투자기관에 필요한 국유특허권을 처분하는 경우

7. 2회 이상 유찰되거나 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우

③ 국유특허권의 처분에 관하여 기타 필요한 사항은 산업자원부령으로 정한다.

제12조 (의견청취등) 특허청장은 제10조의 규정에 의하여 국유특허권을 처분하고자 하는 때에는 예정가격의 결정, 무상실시의 기간, 무상실시의 조건 등에 관하여 발명기관의 장 및 관계기관의 장의 의견을 들어야 하며, 발명기관의 장에 대하여는 국유특허권의 처분을 위한 예정가격 산정에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제13조 (특허권등록전의 처분) ① 발명기관의 장은 특허출원중인 직무발명에 대하여 필요한 경우 국유특허권으로 등록되기 전이라도 당해 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 처분할 수 있다.

② 제10조 내지 제12조의 규정은 제1항의 규정에 의한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분에 관하여 이를 준용한다.

제14조 (처분결과와 통지) ① 특허청장이 국유특허권을 처분한 때에는 그 내용과 처분보상금의 지급에 관한 사항을 발명기관의 장에게 통지하여야 한다.

② 제1항의 통지를 받은 발명기관의 장은 그 내용을 발명자 또는 그 상속인에게 통지하여야 한다.

③ 제13조의 규정에 의하여 발명기관의 장이 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 처분한 때에는 그 내용을 특허청장에게 통지하고 그 처분에 따른 대금의 수납 및 보상금의 지급을 요청하여야 한다.

제15조 (처분대금의 처리) 국유특허권 및 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분대금은 특허관리특별회계의 세입으로 한다.

제16조 (등록보상금) ① 특허청장은 국유특허권에 대하여 매 권리당 50만원을 등록보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 등록보상금은 동일한 직무발명에 대하여 1회에 한하여 지급하여야 한다.

제17조 (처분보상금) ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다. <개정 2004.12.18>

1. 삭제 <2004.12.18>

2. 삭제 <2004.12.18>

3. 삭제 <2004.12.18>

② 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 무상으로 처분한 경우에는 이를 유상으로 처분할 경우의 처분수입금에 상당하는 금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다. <개정 2004.12.18>

제18조 (기관포상금) 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금을 기준으로 하여 다음 각호에 해당하는 기관포상금을 발명기관의 장에게 지급하여야 한다.

1. 처분수입금이 1천만원 초과 5천만원 이하인 경우 : 100만원

2. 처분수입금이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우 : 500만원

3. 처분수입금이 1억원을 초과하는 경우 : 1천만원

제19조 (보상금등의 지급) ① 제16조 내지 제18조의 규정에 의한 등록보상금·처분보상금 및 기관포상금은 특허관리특별회계예산에서 지급하되 그 지급시기는 다음 각 호에 의한다.

1. 제16조의 규정에 의한 등록보상금은 국유특허권으로 등록한 연도 또는 그 다음연도

2. 제17조제1항의 규정에 의한 처분보상금 및 제18조의 규정에 의한 기관포상금은 처분수입금이 납부된 연도 또는 그 다음연도
3. 제17조2항의 규정에 의한 처분보상금은 무상처분을 한 연도 또는 그 다음연도

- ② 등록보상금 또는 처분보상금을 받을 수 있는 발명자가 2인 이상인 경우에는 그 지분에 따라 각각 분할지급하여야 한다.
- ③ 등록보상금 및 처분보상금은 발명자가 전직 또는 퇴직한 경우에도 이를 지급하여야 하며, 발명자가 사망한 경우에는 그 상속인에게 지급하여야 한다.

제20조 (보상금등의 반환) 발명자 또는 그 상속인이 받은 등록보상금 및 처분보상금과 발명기관의 장이 받은 기관포상금은 특허가 취소 또는 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 법 제133조 제1항 제2호의 규정에 의한 사유로 당해 특허가 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조 (발명자등의 의무) ① 발명자 또는 발명기관의 장은 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 처분한 경우 그 상대방이 그 발명의 실시를 위하여 필요로 하는 사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이에 협력하여야 한다.

- ② 발명자·발명기관의 장 및 직무발명에 관계되는 일에 종사하는 자는 당해 직무발명의 출원시까지 그 발명의 내용에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.

제22조 (실용신안 및 의장에 관한 준용) ① 이 영은 직무에 관한 실용신안 및 의장의 고안에 관하여 이를 준용한다.

- ② 제1항의 경우 제16조의 규정에 의한 등록보상금은 매 권리당 실용신안권은 30만원, 의장권은 20만원으로 한다. 다만, 실용신안권에 대한 등록보상금은 실용신안법 제25조제2항의 규정에 의한 유지결정을 받은 경우에 한하여 지급한다.

제23조 (외국에서 취득한 특허권 등에 관한 준용) 제10조 내지 제20조의 규정은 직무발명에 대하여 외국에서 취득한 특허권 및 외국에 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리 및 그 보상 등에 관하여 이를 준용한다.

부 칙<제16451호, 1999. 6. 30>

제1조 (시행일) 이 영은 1999년 7월 1일부터 시행한다

제2조 (다른 법령의 폐지) 국유특허권의 처분·관리규정은 이를 폐지한다.

제3조 (처분보상금에 관한 적용례) 제17조의 개정규정은 이 영 시행후 최초로 처분하는 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 처분보상금의 지급분부터 적용한다.

제4조 (가승계출원의 국가승계에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 발명기관의 장이 가승계하여 출원한 공무원직무발명에 대하여 발명기관의 장은 국가승계여부를 결정하여 제9조제1항의 개정규정에 의하여 국가명의로 특허청장에게 특허권의 등록을 요청하여야 한다.

제5조 (등록보상금지급에 관한 경과조치) 이 영 시행당시 종전의 규정에 의하여 출원된 공무원직무발명에 대한 등록보상금의 지급에 관하여는 종전의 규정에 의한다. 다만, 법률 제5577호 실용신안법개정법률 부칙 제5조제1항의 규정에 의하여 동 개정법률이 적용되는 경우에는 실용신안법 제25조제2항의 규정에 의한 유지결정을 받은 경우에 한하여 지급한다.

제6조 (다른 법령과의 관계) 이 영 시행당시 다른 법령에서 종전의 공무원직무발명보상규정 및 국유특허권의 처분·관리규정을 인용하고 있는 경우 이 영중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 영중 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부 칙〈제17657호, 2000. 6. 29〉

이 영은 2002년 7월 1일부터 시행한다

부 칙 (공공기관의정보공개에관한법률시행령)
〈제18493호, 2004. 7. 29〉

제1조 (시행일) 이 영은 2004년 7월 30일부터 시행한다. 〈단서 생략〉

제2조 및 제3조 생략.

제4조 (다른 법령의 개정) ①공무원직무발명의처분·관리및보상등에
관한규정중 다음과 같이 개정한다.

제11조 제2항 제2호중 "공공기관의정보공개에관한법률 제7조제1항제
1호 및 제2호"를 "공공기관의정보공개에관한법률 제9조제1항
제1호 및 제2호"로 한다 ②내지 ⑤생략

부 칙 〈제18604호, 2004. 12. 18〉

제1조 (시행일) 이 영은 2005년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (처분보상금에 관한 적용례) 제17조의 개정규정은 이 영 시행후
최초로 처분하는 국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대
하여 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 처분보상금의 지급분부
터 적용한다.

공무원직무발명의처분·관리 및 보상등에관한규정시행규칙

제 정 1973.5.17 상 공 부 령 제384호
전문개정 1999.7.1 산업자원부령 제 72호

제1조 (목적) 이 규칙은 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (직무발명의 신고) ① 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한 규정(이하 “영”이라 한다) 제5조 및 영 제8조 제2항의 규정에 의한 신고를 하고자 하는 자는 별지 제1호서식의 직무발명신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 발명기관의 장에게 제출하여야 한다.

1. 직무발명의 성질에 대한 설명서
2. 직무발명의 요약서

② 제1항제1호의 직무발명의 성질에 대한 설명서에는 다음 각호의 사항을 기재하고 발명자가 기명날인하여야 한다.

1. 소속기관의 업무 : 직무발명과 관련된 업무를 수행할 당시 발명자가 소속한 기관(이하 이 조에서 “소속기관”이라 한다)의 업무범위를 기재하되, 특히 당해 직무발명과 관련되는 조사·연구 시험 등에 관한 기능의 유무에 대하여 기재할 것
2. 발명자의 직무 : 소속기관에서의 당해 발명자의 직무내용을 기재할 것
3. 직무발명의 성질 : 당해 직무발명이 소속기관의 업무범위에 속하는지의 여부와 그 직무발명을 하게 된 행위가 발명자의 직무에 속하는지의 여부에 대한 의견을 기재할 것

③ 제1항제2호의 직무발명의 요약서는 특허법시행규칙 제21조제2항의 규정에 의한 요약서에 준하여 작성한다.

제3조 (직무발명의 승계결정) 발명기관의 장은 영 제5조의 규정에 의하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권에 대한 국가승계결정을 하고자 하는 때에는 당해 직무발명의 현재 또는 장래의 실용적 가치·산업상 이용가능성 등을 고려하여야 한다.

제4조 (특허권의 등록요청) 발명기관의 장은 영 제9조제1항의 규정에 의하여 특허권의 등록을 요청하는 때에는 별지 제2호서식의 등록요청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 직무발명에 대한 의견서
2. 특허사정서 또는 특허증 사본
3. 기타 보상금의 지급에 관한 사항

제5조 (국가기관의 무상실시) ① 1영 제10조제3항의 규정에 의한 무상실시의 승인신청서는 별지 제3호서식과 같다.

② 제1항의 규정에 의한 신청서에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 당해 국유특허권의 실시에 관한 사업계획서
2. 무상실시를 하고자 하는 사유서

제6조 (전용실시권등의 계약기간) 특허청장이 국유특허권에 대하여 특허법 제100조의 규정에 의한 전용실시권을 설정하거나 동법 제102조의 규정에 의한 통상실시권을 허락하는 처분을 하는 경우 그 계약기간은 계약일로부터 3년 이내로 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 해당 기간만큼 연장하여 계약할 수 있다.

1. 당해 국유특허권을 실시하는 데에 필요한 준비기간이 1년 이상 소요 되는 경우에는 그 준비기간
2. 당해 국유특허권의 존속기간이 계약일로부터 4년 이내에 만료되는 경우에는 그 존속기간 만료시까지의 잔여기간

제7조 (처분의 공고) 특허청장은 영 제11조 제2항 본문의 규정에 의하여 국유특허권을 경쟁입찰의 방법에 의하여 처분하고자 하는 때에는 그 입찰일 30일전까지 당해 국유특허권의 명칭, 처분의 종류, 입찰의 일시와 장소 및 입찰참가자격 등 입찰에 관하여 필요한 사항을 관보 또는 일간신문에 공고하여야 한다.

제8조 (수의계약 신청) ① 영 제11조 제1항 및 동조 제2항의 규정에 의하여 수의계약으로 국유특허권의 처분을 받고자 하는 자는 별지 제4호서식의 수의계약신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 당해 국유특허권의 실시에 관한 사업계획서
 2. 매수대금 또는 실시료에 대한 견적서
 3. 영 제10조 제2항 제1호의 규정에 의하여 무상으로 실시하고자 하는 경우에는 그 사유서
- ② 제1항 제1호의 규정에 의한 사업계획서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 사업계획의 개요
2. 시설규모
3. 수량 및 금액을 기재한 연도별 생산 및 판매 계획

제9조 (계약서의 작성) ① 특허청장은 영 제11조의 규정에 의하여 국유특허권을 처분하는 때에는 그 처분에 관한 계약서를 작성하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 계약서에는 처분하는 국유특허권의 표시, 전용 실시권 및 통상실시권의 경우 그 실시권의 범위, 처분금액 및 그 지급방법 등에 관한 사항을 기재하여야 한다.

제10조 (예정가격의 결정) ① 특허청장은 국유특허권을 유상으로 처분하고자 하는 때에는 영 제12조의 규정에 의하여 발명기관의 장이 제출한 자료를 참작하여 예정가격을 정하여야 한다.

② 특허청장은 필요하다고 인정되는 경우에는 특허권의 평가에 관한 전문기관에 평가를 의뢰하고 그 평가결과를 참작하여 예정가격을 정할 수 있다.

제11조 (예정가격의 산정기준등) ① 국유특허권의 매각을 위한 예정가격은 다음 각호의 1에 해당하는 금액을 기준으로 하여 정한다.

1. 국유특허권의 존속기간중의 실시료 추정총액
2. 제1호의 규정에 의하여 예정가격을 정할 수 없는 경우에는 유사특허권의 매매실례가격
 - ② 국유특허권에 대하여 유상으로 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 경우 그 실시료의 예정가격은 다음의 방법에 의하여 정한다.
 실시료 예정가격 = 국유특허권을 이용한 제품의 총판매예정수량 × 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율
 - ③ 제2항의 산식에 규정된 총판매예정수량, 제품의 판매단가, 점유율 및 기본율은 다음 각호의 것으로 한다.
 1. 총판매예정수량 : 실시기간중 매 연도별 판매예정수량을 합계한 것
 2. 제품의 판매단가 : 실시기간중 매 연도별 공장도 가격
 3. 점유율 : 단위제품을 생산하는 데 있어서 당해 국유특허권이 이용되는 비율
 4. 기본율 : 3퍼센트. 다만, 당해 국유특허권의 실용적 가치 및 산업상 이용성 등을 참작하여 2퍼센트 이상 4퍼센트 이내로 할 수 있다.
 - ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 예정가격을 정할 수 없는 경우의 예정가격은 따로 특허청장이 정하는 기준에 의한다.
 - ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 예정가격은 실시기간내의 총액으로 한다. 다만, 전용실시권의 설정 또는 통상실시권을 허락하는 경우 총판매예정수량을 미리 예측할 수 없는 때에는 다음의 방법에 의하여 제품단위당 실시료 예정가격을 정할 수 있다.
 제품단위당 실시료 예정가격 = 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율

제12조 (처분결과의 통지) 발명기관의 장은 영 제14조 제3항의 규정에 의하여 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 처분한 결과를 특허청장에게 통지하는 때에는 계약서 사본과 다음 각호의 사항을 기재한 서면을 제출하여야 한다.

1. 출원중인 직무발명의 내용
2. 처분대금의 수납에 관한 사항
3. 처분보상금의 지급에 관한 사항

제13조 (대장의 작성·비치) 특허청장은 국유특허권의 처분 및 관리에 관한 대장을 작성·비치하여야 한다.

제14조 (실용신안 및 의장에 관한 준용) 이 규칙은 실용신안 및 의장의 고안에 관하여 이를 준용한다.

부 칙

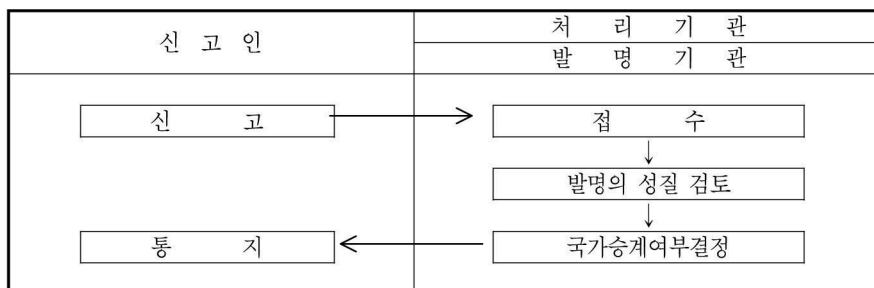
- ① (시행일) 이 규칙은 1999년 7월 1일부터 시행한다.
- ② (다른 법령의 폐지) 국유특허권의처분·관리규정시행규칙은 이 폐지한다.
- ③ (다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행당시 다른 법령에서 종전의 공무원직무 발명보상규정시행규칙 및 국유특허권의처분·관리규정시행규칙을 인용하고 있는 경우 이 규칙 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

(알쪽)

직무발명신고서		처리기간
발명자	① 성 명	한글 : _____ 한문 : _____
	② 주민등록번호	
	③ 주 소	
	④ 소 속	현재 : _____ (발명당시 : _____)
	⑤ 직급·지위	현재 : _____ (발명당시 : _____)
⑥ 발명의 중 별		특허(실용신안, 의장)
⑦ 발명의 명 칭		
공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제5조·제8조제2항 및 동 규정시행규칙 제2조제1항의 규정에 의하여 업무와 관련된 발명을 신고합니다.		
년 월 일 신고인 : (서명 또는 인) 발명기관의 장 귀하		
※첨부서류		수 수 료
1. 직무발명의 성질에 대한 설명서 1부 2. 직무발명의 요약서 1부		

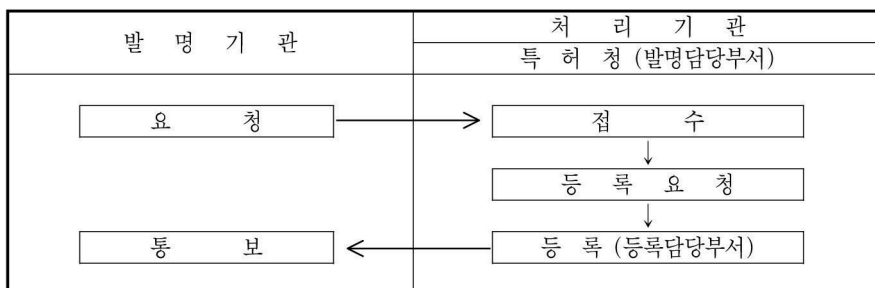
210mm×297mm
(일반용지 60g/m²(재활용품))

(뒷쪽)



210mm×297mm
(보존용지(1종)70g/m²)

(뒷쪽)



【별지 제3호서식】

(앞쪽)

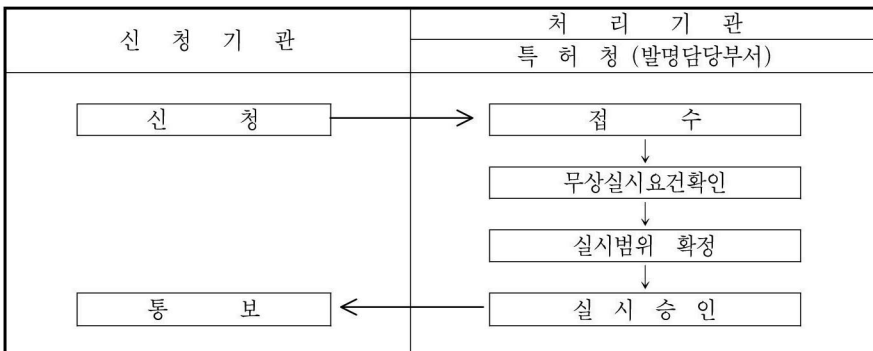
등 록 요 청 서	
① 신 청 시 관 명	
② 권 리 의 표 시	특허(실용신안, 의장) 출원(등록) 제 호
③ 발명(고안)의 명칭	
④ 무상실시의 목적	
⑤ 실 시 범 위	기간 : 지역 : 내용 :
공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정 제10조제3항 및 동 규정시행규칙 제5조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청기관의 장 : ① 특 허 청 장 귀하	
※첨부서류 1. 당해 국유특허권의 실시에 관한 사업계획서 1부 2. 무상실시에 대한 사유서 1부	

50285-06011년
99. 6. 2. 개정승인

210mm×297mm
(일반용지 60g/m²(재활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)



【별지 제4호서식】

(앞쪽)

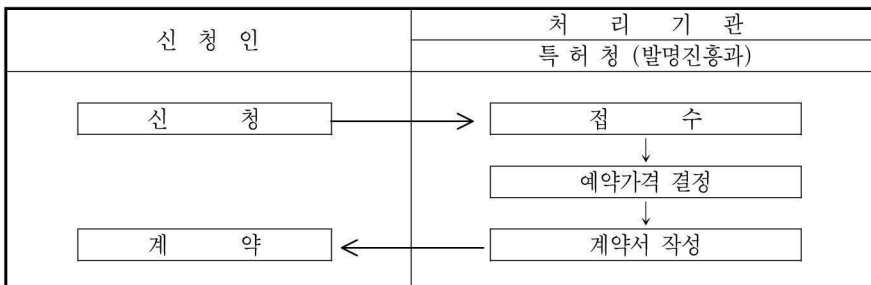
수 의 계 약 신 고 서			
신청인	① 명 칭(대표자)		② 주민등록번호
	③ 주 소	(전화 :)	
④ 권 리 의 표 시		특허(실용신안, 의장) 출원(등록) 제 호	
⑤ 발명(고안)의 명칭			
⑥ 처 분 의 종 류		☐ 매수 ☐ 전용실시(권) ☐ 통상실시(권)	
⑦ 실 시 범 위		기간 :	
		지역 :	
		내용 :	
⑧ 건 적 금 액			
⑨ 수 의 계 약 근 거			
공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정 제11조 및 동 규정시행규칙 제8조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다.			
년 월 일 신청인 : (서명 또는 인)		수 수 료	
특허청장 귀하			
※첨부서류			
1. 당해 국유특허권의 실시에 관한 사업계획서 1부			
2. 매수대금 또는 실시료에 대한 견적서 1통			
3. 무상으로 실시하고자 하는 경우에는 그 사유서 1부			

50285-06111민
99. 6. 2. 개정승인

210mm×297mm
(일반용지 60g/㎡(제활용품))

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)



6. 기술이전촉진법 및 시행령

제1장 총 칙

제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “기술이전”이라 함은 특허법 등 관련법률에 의하여 등록된 특허·실용신안 의장·반도체배치설계, 기술이 집적된 자본재 소프트웨어 등 지적재산인 기술 및 디자인·기술정보 등 기타의 기술(이하 “기술”이라 한다)이 양도·실시권 허여·기술지도 등의 방법을 통하여 기술보유자(당해 기술을 처분할 권한이 있는 자를 포함한다)로부터 그 외의 자에게 이전되는 것을 말한다.
2. “기술시장”이라 함은 기술공급자와 기술수요자간에 기술의 판매와 구매행위를 통하여 유·무형의 기술거래행위가 이루어지는 거래체제를 말한다.
3. “사업호”라 함은 개발된 기술을 이용하여 제품의 개발·생산 및 판매를 수행하거나 그 과정의 관련기술의 향상에 적용하는 것을 말한다.
4. “공공기술”이라 함은 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 지원하여 개발된 기술로서 그 소유권, 실시권 및 이용권 등이 공공연구기관에 귀속된 기술을 말한다.
5. “공공연구기관”이라 함은 국·공립 연구기관, 정부출연연구기관등의 설립 운영및육성에관한법률에 의하여 설립된 정부출연연구기관, 특정연구기관육성법의 적용을 받는 특정연구기관, 고등교육법에 의한 학교와 민법 또는 다른 법률에 의하여 설립된 연구개발관련 법인·단체로서 대통령령이 정한 것을 말한다.
6. “관계중앙행정기관”이라 함은 산업자원부, 과학기술부, 정보통신부 기타 대통령령이 정하는 기관을 말한다.

제9조 (공공연구기관의 기술이전전담조직의 설치) ① 공공연구기관중 대통령령이 정하는 바에 따라 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관

안에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다)안에 설치하는 전담조직은 법인에 한한다.

② 다음 각호의 자는 국·공립학교의 전담조직 설립·운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 출연하거나 보조할 수 있다.

1. 국가
2. 지방자치단체
3. 국 공립학교
4. 정부투자기관관리기본법 제2조의 규정에 의한 정부투자기관
5. 민법상 비영리법인
6. 사업자단체, 산업·기술관련법인 또는 단체
7. 국 공립학교교직원
8. 개인

③ 국·공립학교의 전담조직에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 민법 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

④ 정부는 전담조직을 설치한 공공연구기관에 대하여 그 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.

⑤ 제1항의 규정에 의한 전담조직의 설치·운영 및 제4항의 규정에 의한 지원 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조 (공공연구개발성과의 민간 이전 촉진) ① 정부는 공공연구기관에서 개발한 성과(기술 및 당해 연구개발사업을 수행하는 과정에서 투입되거나 생성된 연구기자재·재료·물품 등을 말한다. 이하 같다)를 민간부문에 이전할 때에는 공정하고 질서있는 거래행위가 이루어질 수 있는 절차와 방법, 관련기관과 개인의 권익보호를 위한 구체적인 방안을 강구하여야 한다.

② 공공연구기관의 장은 당해 기관의 연구자가 개발한 성과(정부나 공공기관이 자금을 지원하여 획득한 성과를 포함한다)의 이전으로 발생하는 기술료의 일정부분을 연구자에게 적정하게 배분하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 성과의 이전에 관한 구체적 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조 (연구개발성과의 권리화 지원) ① 정부는 개인 또는 공공연구기관 및 기타 연구기관의 연구개발성과가 신속히 권리화되어 기술수요자에게 이전될 수 있도록 특허 등 지적재산권의 확보·유지 및 관리를 위한 시책을 강구하여야 하며 필요한 지원을 할 수 있다.

② 관제중앙행정기관의 장은 제1항의 규정에 의한 지원을 함에 있어 특허청장과의 협의를 거쳐 특허법 제83조, 실용신안법 제34조 및 의장법 제35조의 규정에 의한 특허료, 등록료 또는 수수료의 감면규정을 적용할 수 있다. 다만, 지적재산권의 확보 및 유지와 관련하여 다른 비용의 지원을 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 지원에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조 (공공연구개발성과의 귀속 등) ① 정부는 국가가 소요경비를 출연 또는 지원하여 획득한 성과에 대하여 특허 등 지적재산권을 확보하고자 노력하여야 한다.

② 정부는 제1항의 규정에 의한 정부의 지적재산권을 확보함에 있어 참여기관 및 참여연구자의 권익을 보장하여야 한다.

③ 국가 지방자치단체 또는 정부투자기관은 그가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에 의하여 생성된 성과에 대하여 대통령령이 정하는 바에 따라 그 활용에 관한 조건을 붙여 이를 공공연구기관(국·공립학교인 경우에는 제9조제1항 후단의 규정에 의한 전담조직을 말한다)이나 기타 참여기업 등에게 귀속할 수 있다.

④ 공공연구기관은 제3항에 의하여 귀속된 성과를 직접 이용하거나 관련 법률에 의하여 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 그 성과를 이용하고자 신청하는 자에 대하여 실시권의 설정 등 그 이용을 허락하여야 한다.

⑤ 공공연구기관은 제4항의 규정에 의한 이용을 허락하는 경우에는 이용하고자 하는 자에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 그 성과의 개발에 정부와 공동으로 투자한 자에 대하여는 일정기간 이내의 우선권을 부여할 수 있다.

⑥ 국·공립학교는 제3항의 규정에 의하여 귀속된 성과의 활용으로 발생한 기술료를 다음 각 호의 용도에 사용할 수 있다.

1. 연구자에 대한 보상금
2. 연구개발 및 기술이전 사업비
3. 전담조직 운영비
4. 산업재산권 출원·등록 및 이와 관련된 비용
5. 기타 대통령령이 정하는 용도

⑦ 제3항의 규정에 의하여 국·공립학교의 전담조직에 귀속한 연구개발 성과의 관리, 제4항의 규정에 의한 신청절차, 이용허락 조건과 그 이용에 따르는 실시료 또는 사용료, 제5항의 규정에 의한 우선권 및 제6항의 기술료의 사용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제19조 (국유재산의 대부 등) ① 정부는 기술이전 및 사업화 추진을 위하여 필요한 경우 기술이전 및 사업화에 참여하는 기관에 대하여 국유재산법의 규정에 불구하고 국유의 시설 기기 등을 유상 또는 무상으로 대부·양여하거나 사용·수익하게 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 대부·양여, 사용 수익의 조건 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조 (지적재산권의 무상양여 등) ① 관계중앙행정기관의 장은 국가연구개발성과로서 국가 등에 귀속된 지적재산권중 산업발전에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 국유재산법의 규정에 불구하고 재정경제부장관과 협의하여 당해 연구과제를 연구한 자 및 당해 연구개발사업에 투자한 자에 대하여 무상으로 그 지적재산권을 양여하거나 실시권자에 대하여 실시료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

② 관계중앙행정기관의 장은 국가연구개발과제를 연구한 자 및 참여기업에 대하여 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 물품관리법의 규정에 불구하고 조달청장과 협의하여 당해 연구에 사용된 것으로서 국가에 귀속된 연구기기·설비 및 시제품 등을 무상으로 양여할 수 있다.

제27조 (비밀유지의 의무) 기술이전사업에 참여하거나 관계한 자는 그 과정에서 알게된 공공연구기관 및 기업의 비밀 등을 누설하여서는 아니 된다.

제28조 (벌칙) 제27조의 규정에 위반하여 기술이전사업에 참여하거나 관계하면서 알게 된 공공연구기관 및 기업의 비밀을 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

기술이전촉진법시행령

제14조 (전담조직의 설치기준 및 운영 등) ① 법 제9조 제1항의 규정에 의하여 전담조직을 설치하여야 하는 공공연구기관은 다음 각호의 기관으로 한다.

1. 국·공립 연구기관
 2. 정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률에 의한 정부출연 연구기관
 3. 특정연구기관육성법에 의한 특정연구기관
 4. 고등교육법에 의한 국·공립학교로서 이공계열 학과를 설치한 학교
 5. 기타의 공공연구기관으로서 기관의 성격, 연구개발인력 및 예산, 보유 기술의 정도 등을 고려하여 관계중앙행정기관의 장이 기술이전 및 사업화 촉진을 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 기관
- ② 공공연구기관은 제1항의 규정에 의하여 전담조직을 설치함에 있어서 업무의 효율화를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 공동으로 전담조직을 설치 운영할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 전담조직에는 1인 이상의 전담직원을 두어야 한다.
- ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 전담조직을 설치한 공공연구기관은 기술이전 및 사업화 계획과 추진실적 등 매년도의 운영결과를 다음 연도 1월 말일까지 관계중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

제14조의2 (국·공립학교 전담조직의 업무) 법 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 직무발명의 승계
2. 특허등의 출원·등록·이전 및 활용
3. 기술이전 및 활용에 의한 수익금의 배분
4. 기술이전 및 사업화 촉진
5. 산업계의 연구성과에 관한 기술정보의 제공

제17조 (연구자에 대한 성과배분) 법 제12조 제2항의 규정에 의하여 연구자에게 배분하는 성과금은 당해 연구자가 개발한 기술을 이전 또는 사업화하여 얻은 기술료에서 경비를 제외한 순수입액의 100분의 50이상의 금액 또는 이에 상응하는 자산으로 한다. 다만, 연구자가 공무원(법 제9조제1항 후단의 규정에 의한 전담조직이 설치된 국·공립학교의 교직원을 제외한다)으로서 국가공무원인 경우에는 공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정이, 지방공무원인 경우에는 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 의한다.

제18조 (공공연구개발 성과의 귀속조건 및 이용 허락 등) ① 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관은 법 제16조 제3항의 규정에 의하여 연구개발 성과를 공공연구기관에 귀속시키는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 당해 공공연구기관으로 하여금 일반인에게 관련 정보를 공개하고, 이용을 위한 신청절차 및 방법 등을 공시하는 등 성과의 이용을 촉진하기 위한 조치를 하도록 하여야 한다.

1. 당해 공공연구기관이 그 성과를 직접 사용하는 경우
2. 다른 법령 또는 제10조의 규정에 의한 협약(이하 “협약”이라 한다)에 의하여 이용이 제한되는 경우

② 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관은 공공연구기관이 제1항의 규정에 의한 연구개발 성과의 이용촉진을 위한 조치를 하지 아니하는 때에는 직접 당해 조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

③ 공공연구기관은 제1항의 규정에 의하여 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우에는 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 전용의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락할 수 있다.

1. 다른 법령 또는 협약에서 이와 다르게 정한 경우
2. 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 받고자 하는 자가 없는 경우
3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

④ 공공연구기관은 법 제16조 제5항 단서의 규정에 의하여 당해 연구개

발사업에 정부와 공동으로 투자한 자에 대하여는 2년의 범위 내에서 우선권을 부여할 수 있다. 다만, 다른 법령 또는 협약에서 이와 다르게 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 법 제16조 제7항의 규정에 의하여 국 공립학교의 전담조직에 귀속된 연구개발성과의 활용에 관하여 제1항 내지 제4항의 규정 외에 필요한 사항은 그 전담조직의 정관이 정하는 바에 의한다.

제19조 (출연금 등의 지급) ① 법 제17조 제1항의 규정에 의하여 출자금 또는 출연금을 받은 자(거래소를 제외한다)는 별도의 계정을 설정하여 이를 관리하여야한다.

② 제1항의 규정에 의하여 지원 받은 출자금 또는 출연금은 기술이전 또는 사업화 촉진을 위한 사업에 수반되는 비용에만 이를 사용하여야 한다.

제20조 (기금의 지원) 관계중앙행정기관의 장이 법 제18조의 규정에 의하여 지원할 수 있는 기금은 다음 각호와 같다. (개정 2001. 7. 16)

1. 중업기업진흥및제품구매촉진에관한법률 제41조의 규정에 의한 중소기업 및 산업기반기금
2. 과학기술기본법 제33조의 규정에 의한 과학기술진흥기금
3. 정보화촉진기본법 제33조의 규정에 의한 정보화촉진기금
4. 기타 산업자원부장관이 기획예산처장관 및 해당 기금이 관리주체와 협의하여 정하는 기금

7. 기술개발촉진법 및 시행령

제12조 (정부의 산업재산권 등의 관리 특례) ① 정부와의 협약에 의한 연구개발의 성과로서 정부에 귀속된 산업재산권중 산업발전에 특히 필요하다고 인정된 것에 대하여는 국유재산법의 규정에 불구하고 주무부장관은 재정경제부장관과 협의하여 당해 연구개발을 수행한 자 또는 당해 연구개발을 위하여 정부와 공동으로 투자한 자에 대하여 무상으로 그 산업재산권을 넘겨주거나, 실시권자에 대하여 실시료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

② 정부와의 협약에 의하여 연구개발을 수행한 자 또는 그 연구개발을 위하여 정부와 공동으로 투자한 자에 대하여 특히 필요하다고 인정된 때에는 물품관리법의 규정에 불구하고 주무부장관은 조달청장과 협의하여 당해 용역에 사용된 것으로서 정부에 귀속된 연구기기·설비 및 시제품(試作品) 등을 무상으로 넘겨줄 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 산업재산권 등의 관리특례의 조건 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

기술개발촉진법시행령

제20조 (출연금의 사용 및 실적보고 등) ① 주관연구기관의 장은 법 제7조 제2항의 규정에 의하여 출연금 등을 지급받은 때에는 이를 다음 각호의 용도에만 사용하여야 한다.

1. 연구원의 인건비
2. 당해 연구사업의 수행과 관련된 여비
3. 기술정보활동비
4. 연구시설(기자재를 포함한다)
5. 당해 연구사업의 수행과 관련된 재료비·전산처리비 및 관리비
6. 시제품(試作品) 제작비
7. 당해 연구사업의 수행과 관련된 수용비 및 수수료

8. 연구활동비
 9. 위탁연구개발비
 10. 간접경비 및 기술개발준비금
 11. 지적 재산권의 출원·등록비
 12. 그 밖에 연구개발에 수반되는 경비
- ② 주관연구기관의 장은 매년 제1항의 규정에 의한 출연금 등의 사용실적을 다음 가호의 서류를 첨부하여 다음 연도 3월 31일까지 과학기술부장관에게 보고하여야 한다.
1. 과학기술부장관이 정하는 서식에 의한 사업계획과 그 집행실적과의 대비표
 2. 회계감사를 한 공인회계사의 의견서(당해 연도의 연구과제가 5건 이상이거나 정부출연연구비가 2억원을 초과하는 연구기관에 한한다.)
다만, 국·공립연구기관의 경우에는 감독관청의 의견서로, 고등교육법에 의한 대학·산업대학·전문대학 및 기술대학의 경우에는 총장 또는 학장의 의견서로 갈음할 수 있다.
 - ③ 주관연구기관의 장은 신청에 의하여 특정연구개발사업의 연구개발결과를 생산과정에 이용하게 할 수 있다. 이 경우 그 이용으로 신제품생산·원가절감·품질향상 등의 효과를 얻은 때에는 그 이용자로부터 제17조 제2항의 규정에 의한 협약의 내용에 따라 기술료를 징수할 수 있다.
 - ④ 주관연구기관의 장은 제3항의 규정에 의하여 기술료를 징수한 때에는 그 징수한 날부터 15일 이내에 과학기술부장관에게 징수결과를 보고하여야 한다.
 - ⑤ 주관연구기관의 장은 제3항의 규정에 의하여 징수된 기술료는 다음 각호의 용도에 사용하고, 당해 연도의 사용실적을 다음 연도 3월 31일까지 과학기술부장관에게 보고하여야 한다.
1. 당해 연구과제에 참여한 연구원에 대한 보상금(징수된 기술료의 100분의 50 이상을 지급하여야 한다.)
 2. 연구개발에 대한 재투자
 3. 과학기술진흥기금의 조성

4. 연구개발결과의 관리 및 활용
5. 우수연구원 및 우수연구개발결과에 대한 포상
6. 그 밖에 과학기술부장관이 정하는 용도
- ⑥ 법 제7조 제1항 제2호·제3호·제7호·제8호 및 제9호에 해당하는 주관연구기관의 장은 징수된 기술료를 제5항의 규정에 따라 사용하되, 과학기술부장관이 정하는 일정비율은 제16조제1항의 규정에 의한 전문기관에 납부하여 특정연구개발사업과 우수연구 기술개발의 장려 및 촉진 등에 사용될 수 있도록 하여야 한다.
- ⑦ 과학기술부장관은 정당한 사유없이 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 3년 이내의 기간동안 특정연구개발사업의 참여를 제한할 수 있다.
 1. 출연금등을 제1항이 규정하는 바에 따라 사용하지 아니한 자
 2. 출연금의 사용실적을 제2항의 규정에 의한 보고기한 내에 보고하지 아니한 자
 3. 제3항의 규정에 의한 기술료를 납부하지 아니하거나 제5항의 규정에 의한 용도 외에 사용한 자
 4. 기술료의 징수결과를 제4항의 규정에 의한 보고기한 내에 보고하지 아니한 자
 5. 징수된 기술료를 제6항이 규정하는 바에 따라 전문기관에 납부하지 아니한 자
 6. 연구개발과제의 수행을 포기한 자
 7. 연구수행자의 귀책사유로 연구개발과제의 수행이 중단되게 한 자
 8. 연구개발결과가 극히 불량한 자
 9. 정당한 절차를 거치지 아니하고 연구내용을 누설·유출한 자

제24조 (산업재산권 등의 관리 특례 신청) ① 법 제12조 제1항의 규정에 의하여 국유의 산업재산권을 무상으로 넘겨받거나 실시료의 전부 또는 일부를 면제받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 신청서를 주무부장관에게 제출하여야 한다.

1. 산업재산권의 번호·제목 및 내용
2. 사용목적
3. 산업재산권의 사용과 관련된 사업계획
- ② 법 제12조 제2항의 규정에 의하여 연구기기·설비 및 시작품 등을 무상으로 넘겨받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 신청서를 주무부장관에게 제출하여야 한다.
 1. 연구용역계약 또는 협약의 내용
 2. 연구기기·설비 및 시작품 등의 명칭과 그 소재지
 3. 사용의 목적
- ③ 주무부장관은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 산업재산권이나 연구기기 설비 및 시작품 등을 넘겨주고자 하는 때에는 받는 자와의 계약에 의하여야 한다.
- ④ 주무부장관은 제3항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 하는 때에는 산업재산권에 관하여는 재정경제부장관과 미리 협의하고, 연구기기·설비 및 시작품 등에 관하여는 조달청장과 미리 협의하여야 한다.

8. 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률 및 시행령

(일부개정 2003.5.27 법률 제06878호)

- 제25조 (산학협력단의 설립·운영)** ① 대학은 학규칙이 정하는 바에 의하여 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 '산학협력단'이라 한다)을 둘 수 있다.
- ② 산학협력단은 법인으로 한다.
 - ③ 산학협력단은 대통령령이 정하는 바에 의하여 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
 - ④ 산학협력단의 명칭에는 당해 학교명이 표시되어야 한다.
 - ⑤ 산학협력단이 해산하는 경우 잔여재산은 당해 학교의 설립·경영자에게 귀속한다. 이 경우 학교법인에 귀속하는 잔여재산은 사립학교법

제39조제2항의 규정에 의한 교비회계에 편입한다.

⑥ 민법 제34조 내지 제35조, 제50조 내지 제53조, 제54조, 제55조 제1항, 제59조 제2항, 제61조, 제65조 및 제81조 내지 제95조의 규정은 각각 산학협력단의 능력, 주소, 등기, 재산목록, 이사, 해산 및 청산에 관하여 이를 준용하며, 동법 제59조 제2항, 제61조 및 제65조의 규정은 각각 산학협력단의 청산인에 관하여 이를 준용한다.

[본조신설 2003.5.37]

제26조 (정관) 대학의 장은 산학협력단을 설립하는 경우에는 다음 각호의 사항이 포함된 정관을 작성하여야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된 사무소의 소재지
4. 업무 및 그 집행에 관한 사항
5. 재산 및 회계에 관한 사항
6. 하부조직의 설치에 관한 사항
7. 단장, 연구원 및 직원의 임명에 관한 사항
8. 단장의 직무대행에 관한 사항
9. 정관의 변경에 관한 사항
10. 해산에 관한 사항
11. 공고의 방법에 관한 사항 [본조신설 2003. 5. 31]

제27조 (산학협력단의 업무) ① 산학협력단은 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 산학협력계약의 체결 및 이행
2. 산학협력사업과 관련한 회계의 관리
3. 지적재산권의 취득 및 관리에 관한 업무
4. 대학의 시설 및 운영의 지원
5. 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무
6. 그 밖에 산학협력과 관련한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

② 국·공립대학은 제1항 제5호의 업무를 전담하는 조직을 기술이전 촉진법 제9조 제1항 및 제3항의 규정에 불구하고 제29조의 규정에 따라 산학협력단의 하부 조직으로 둘 수 있다.

이 경우 특허법 제39조 제2항 단서의 규정을 적용함에 있어서는 산학협력단을 기술이전촉진법 제9조의 규정에 의한 전담조직으로 본다.

[본조신설 2003. 5. 27]

제35조 (지적재산권의 취득·관리) 산학협력단은 산학협력계약에 따라 지적재산권을 취득·사용 및 관리할 수 있다

[본조신설 2003. 5. 27]

제36조 (학교기업) ① 산업교육기관은 학생 및 교원의 현장실습교육과 연구에 활용하고, 산업체 등으로의 기술이전 등을 촉진하기 위하여 학생·교원 등 학교구성원의 의견을 들어 특정의 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조·가공·수선·판매, 용역의 제공 등을 하는 부서(이하 “학교 기업”이라 한다)를 둘 수 있다. 이 경우 그 사업활동으로 인하여 교육에 지장을 주거나 학생 및 교직원에게 이용을 강제하여서는 아니 된다.

② 학교기업의 수입은 산업교육기관의 회계(사립학교의 경우에는 사립학교법 제99조의 규정에 의한 교비회계를 말하며, 산학협력단을 둔 국공립대학의 경우에는 산학협력단의 회계를 말한다)의 수입으로 하되, 학교기업별로 구분하여 계리하여야 한다.

③ 학교기업으로 운영할 수 있는 사업종목과 그 밖에 학교기업의 설치·운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2003.5.27]

[시행일 2003.3.1. : 제36조]

산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률시행령

(일부개정 2003. 9. 19 대통령령 제18101호)

제26조 (산학협력단의 업무) 법 제27조 제1항 제5호의 규정에 의한 그 밖의 산학협력과 관련한 산학협력단의 업무는 다음 각호와 같다. 다만, 산학협력단은 산학협력단의 연구원 및 직원의 인원수와 산학협력단 사무소의 위치 등을 고려하여 정관이 정하는 바에 의하여 제3호 내지 제8호의 규정에 의한 업무의 전부 또는 일부를 산학협력단의 업무로 하지 아니할 수 있다.

1. 산학협력수요 및 활동에 대한 정보의 수집 제공 및 홍보
2. 산학협력사업 관련 업무담당자에 대한 교육·훈련
3. 산학협력과 관련하여 당해 대학(고등교육법 제2조 각호의 규정에 의한 학교를 말한다. 이하 같다)의 소속교직원이 소유하거나 소속교직원과 그 외의 자가 공동으로 소유하는 지적재산권의 수탁관리
4. 당해 대학과 법 제37조 제1항의 규정에 의한 협력연구소간의 상호협력 활동에 대한 지원
5. 당해 대학안에 설치·운영중인 중소기업창업지원법 제2조 제7호의 규정에 의한 창업보육센터에 입주한 기업 등에 대한 지원
6. 당해 대학안에 설치된 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조 제5항의 규정에 의한 실험실공장에 대한 지원
7. 산업기술단지지원에관한특례법 제2조의 규정에 의한 산업기술단지안에 당해 대학의 전부 또는 일부가 포함되어 있는 경우 산업기술단지안에 포함된 대학의 교지안에 입주한 기업 및 연구소 등에 대한 지원
8. 그 밖에 당해 대학의 교지안에 설치·운영되는 기업 및 연구소 등에 대한 지원

〔본조신설 2003.9.19〕

제28조 (보상금의 지급) ① 법 제32조 제1항 제4호의 규정에 의하여 산학협력단의 재원의 수입에 기여한 교직원 및 학생에게 지급하는 보상금은 재원의 성격, 수입금액의 정도, 지급대상자의 기여도 등을 참작하여 지급액을 달리하도록 하며, 그 구체적인 지급기준은 정관으로 정한다. 다만, 보상금 지급에 관하여 다른 법령에서 따로 정하고 있는 경우에는 그에 따른다.

② 제1항의 규정에 의한 보상금은 산학협력단의 단장이 대학의 장의 승인을 얻어 지급한다.

[본조신설 2003. 9. 19]

9. 제 안 규 정

(일부개정 2000.4. 21 대통령령 제16792호)

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 영은 국가공무원법 제53조의 규정에 의하여 국가공무원(이하 “공무원”이라 한다)의 창의적인 의견과 고안을 장려하고 제발하여 이를 정부시책에 반영함으로써 행정의 능률화와 경비의 절약을 기하고, 공무원의 참여의식과 과학적 문제해결능력의 증진 및 사기양양을 위한 공무원제안제도에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. (개정 1981.7.18)

제3조 (용어의 정의) 이 영에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “제안”이라 함은 정부의 모집에 응하여 제출하는 행정운영의 능률화와 경제화에 관련된 창의적인 의견 또는 고안을 말한다.
2. “창안”이라 함은 심사결과 채택된 제안을 말한다.
3. “실시”라 함은 채택된 제안의 내용을 실제로 적용하는 것을 말한다.

제4조 (제안의 종류) ① 제안은 이를 자유제안 지정제안 및 추천제안 으로 구

분한다. (개정 1981.7.18, 1996.11.1)

② “자유제안”이라 함은 과제선정을 자유로 행하는 제안을 말한다.

③ “지정제안”이라 함은 정부가 과제를 지정하여 모집하는 제안을 말한다.

④ 삭제 (1996.11.1)

⑤ “추천제안”이라 함은 자체제안제도에 의하여 심사 채택된 제안이나 채택 실시중인 제안중 그 내용이 우수하다고 인정되어 당해 제안을 채택한 중앙행정기관의 장이 추천한 제안을 말한다. (신설 1981.7.18)

제5조 (제안으로 볼 수 없는 것) ① 다음 각호의 1에 해당하는 의견이나 고안은 이를 제안으로 보지 아니한다. (개정 1979.4.30, 1981.7.18, 1996.11.18, 2000.4.21)

1. 일반적으로 공지되었거나 사용 또는 이용되고 있는 것
2. 특허권·실용신안권·의장권을 취득하였거나 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상등에 관한 규정에 의하여 보상이 확정된 것
3. 이미 채택된 제안이거나 그 기본구상이 이와 유사한 것
4. 일반통념상 현재뿐만 아니라 장래에 있어서도 실제로 그 적용이 불가능하다고 판단되는 것
5. 그 내용이 단순히 법령의 제정·개정 또는 폐지를 요구하는 것이거나 단순한 주의 환기·진정·비판·건의 또는 불만의 표시에 불과한 것
6. 국가사무에 관한 사항이 아닌 것
7. 제안자의 담당업무와 관련하여 당연히 추진하여야 할 것 또는 서식의 정비 등 제안내용이 극히 단순한 것

② 추천제안에 있어서 그 의견이나 고안이 자체제안제도에 의한 채택으로 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 이를 제안으로 본다. (개정 1996.11.1)

제6조 (제안자의 자격) ① 공무원인 자는 단독 또는 2인이 공동으로 제안을 제출할 수 있다. (개정 2000.4.21)

- ② 제1항의 규정에 의한 공동제안은 과학기술분야의 제안인 경우 또는 소속기관의 장이 공동제안이 필요하다고 인정하여 미리 허가한 경우에 한한다. (개정 2000.4.21)
- ③ 공동으로 제안을 제출하는 경우에는 주제안자 1인과 부제안자를 구분하여 각자의 업무분담 및 제안에 기여한 공로도와 공동제안을 하게 된 사유를 명시하여야 한다. (신설 1981.7.18, 1996.11.1)

제7 조 (제안제도의 관장기관) ① 행정자치부장관은 정부제안제도의 운영에 관한 사항 및 자체제안제도의 운영에 관한 지도업무를 관장한다. (개정 2000.4.21)

② 각 중앙행정기관의 장은 자체제안제도의 운영에 관한 사항을 관장한다.

③ 삭제 (1996.11.1)
〔전문개정 1981.7.18〕

제5장 시 상

제24조 (창안등급) ① 행정자치부장관이 채택하는 제안의 창안등급은 금상·은상·동상·장려상 및 노력상으로 구분하되, 그 등급에 해당하는 창안이 없는 경우에는 이를 채택하지 아니한다. (개정 1981.7.18, 1996.11.18, 2000.4.21)

② 창안자에 대하여는 국가공무원법·상훈법·정부표창규정 및 모범공무원규정이 정하는 바에 따라 행정자치부장관이 정하는 기준에 의하여 서훈 또는 표창하거나 모범공무원으로 선발할 수 있다. (개정 1981.7.18, 2000.4.21)〔전문개정 1979.4.30〕

제25조 (인사상 특전) ① 창안이 실시된 경우(창안의 실시지연 사유가 소관중앙행정기관에 있는 경우를 포함한다)에 창안자에 대하여는 인사관계법령이 정하는 바에 의하여 인사에 특전을 부여한다. (개정 2000.4.21)

② 중앙행정기관의 장은 창안을 실시한 경우 행정자치부장관에게 장관에게 제1항의 규정에 의한 인사상 특전부여를 요청하여야 한다. (개정 2000.4.21)

③ 행정자치부장관은 제2항의 규정에 의한 요청을 받은 경우 창안의 실시여부를 확인하고, 별표 1의 기준에 따라 특전부여대상자명단을 작성하여 창안자의 소속중앙행정기관의 장에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따른 인사상 특전을 부여하고, 그 결과를 지체없이 행정자치부장관에게 통보하여야 한다. (개정 2000.4.21)

④ 인사상 특전의 부여는 특별한 사유가 없는 한 제3항의 규정에 의하여 행정자치부장관의 통보를 받은 날부터 2년 이내에 하여야 한다. 다만, 창안자가 승진의 인사특전 대상자로서 공무원임용령 제31조 제1항의 규정에 의한 승진소요최저연수에 미달한 경우에는 승진소요최저연수에 도달한 때부터 2년 이내에 하여야 한다. (개정 2000.4.21)

(전문개정 1996.11.1)

제26조 (부상금의 지급) 행정자치부장관이 채택한 제안의 창안자에 대하여는 다음 각호의 기준에 따라 부상금을 지급한다. (개정 1996.11.1, 2000.4.21)

1. 금상은 1창안당 300만원이상 600만원미만
2. 은상은 1창안당 200만원이상 300만원미만
3. 동상은 1창안당 100만원이상 200만원미만
4. 장려상은 1창안당 50만원이상 100만원미만
5. 노력상은 1창안당 10만원이상 50만원미만

[전문개정 1981.7.18]

제6장 권리의 국가승계

제27조 (권리의 국가승계) 국가는 창안이 특허법에 의한 특허를 받을 수 있는 발명이거나 실용신안법에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 고안이거나 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있는 의장에 해당될 것으로 인정될 때에는 그 특허를 받을 수 있는 권리, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리 또는 의장등록을 받을 수 있는 권리를 승계 한다.

제28조 (승계의 결정) 자체제안제도관장기관의 장 또는 행정자치부장관으로부터 제32조의 규정에 의하여 창안의 실시를 위한 이송을 받은 중앙행정기관의 장은 당해 창안이 제27조에 규정된 권리승계의 대상이 된다고 인정되는 경우에는 그 권리를 승계하겠다는 뜻을 지체없이 당해 창안자에게 통지하여야 한다. (개정 1981.7.18, 1996.11.1, 2000.4.21)
[전문개정 1979.4.30]

제29조 (권리의 양도) 창안자는 제28조의 규정에 의하여 창안의 소관 중앙행정기관의 장으로부터 권리를 승계하겠다는 통지를 받은 때에는 지체없이 그 권리를 당해 기관의 장에게 양도하여야 한다.
[전문개정 1996.11.1]

제30조 (출원) 제29조의 규정에 의하여 권리의 양도를 받은 기관의 장은 자기의 명의로 그 창안에 대하여 특허출원, 실용신안의 등록출원 또는 의장등록의 출원을 하여야 한다. (개정 1996.11.1)

제31조 (출원된 창안의 처리) 제30조에 의하여 출원된 창안은 공무원 직무발명의처분·관리및보상등에관한규정에 정한 절차에 의하여 출원된 것으로 보고, 동규정에 따라 이를 처리하되, 등록보상에 관한 규정을 적용하지 아니한다. (개정 2000.4.21)

제7장 창안의 사후관리

제32조 (창안의 실시) ① 행정자치부장관은 제안을 채택한 때에는 지체없이 그 창안을 소관중앙행정기관에 이송하여 이를 실시하게 하여야 한다. (개정 1996.11.1, 2000.4.21)

② 제1항의 경우 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 창안을 실시한 것으로 본다. (개정 2000.4.21)

1. 신기술의 개발에 관한 창안으로서 시험시공이 획기적인 효과를 거둔 때
2. 창안이 특허법·실용신안법 및 의장법에 의한 특허·고안 또는 의장에 해당되어 창안의 실시기관의 장이 출원한 때
3. 건축 및 토목분야 등의 창안으로서 정부표준품서 또는 지침서에 반영된 때
4. 소관중앙행정기관의 장 또는 행정자치부장관이 당해 창안을 실시한 것으로 인정한 때

③ 소관중앙행정기관의 장은 제1항의 규정에 의하여 행정자치부장관으로부터 이송받은 창안을 실시할 수 없는 사유가 있는 경우에는 행정자치부장관에게 지체없이 통보하여야 한다. 이 경우 행정자치부령이 정하는 바에 따라 그 사유를 소명하여야 한다. (신설 2000.4.21)

④ 제3항의 규정에 의하여 소명한 내용에 대하여 행정자치부령이 정하는 바에 따라 검토한 결과 실시불가사유가 타당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 행정자치부장관은 소관중앙행정기관의 장에게 당해 창안을 실시하도록 요청할 수 있다. (신설 2000.4.21)

제33조 (창안의 수정 및 보완) ① 중앙행정기관의 장은 행정자치부장관으로부터 이송받은 창안이 직접 실시하기에 부적당하다고 인정되는 부분이 있을 때에는 시험연구기관·전문학술기관 및 관계기관등에 위탁하여 그 내용을 수정·보완하여 실시할 수 있다. (개정 1979.4.30, 2000.4.21)

② 제1항의 위탁을 받은 기관은 부득이한 사유가 없는 한 이에 적극 협조하여야 한다.

③ 제22조제2항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

제34조 (실시의 추천) ① 정부 각 기관은 자체내에서 모집한 제안이 타기관에 서도 적용 가능하다고 인정될 경우에는 행정자치부장관과 협의하여 해당기관에 그 제안의 내용을 제공하여 그 실시를 추천할 수 있다. (개정 2000.4.21)

② 제1항의 추천을 받은 기관은 그 제안의 실시여부를 추천기관 및 행정자치부장관에게 통보하여야 한다. (개정 2000.4.21)

제35조 (실시평가) ① 창안의 소관중앙행정기관의 장은 행정자치부장관의 정하는 바에 의하여 실시의 성과를 평가하여야 한다. (개정 1996.11.1, 2000.4.21)

② 중앙행정기관의 장은 제1항의 규정에 의한 평가결과를 행정자치부장관에게 제출하여야 한다. (개정 1981.7.18, 1996.11.18, 2000.4.21)

③ 행정자치부장관은 전문기관 또는 관계기관에 실시평가의 확인을 의뢰할 수 있다. (개정 1981.7.18, 1996.11.18, 2000.4.21)

제8장 보 상

제36조 (상여금 지급) 다음 각호의 경우에는 상여금을 지급한다. (개정 1981.7.18)

1. 창안의 실시로 직접적이고 현저한 예산의 절감효과가 있는 경우
2. 창안의 실시로 행정개선에 획기적인 효과를 나타내거나 국고 또는 조세수입 증대에 막대한 효과를 나타낸 경우

② 상여금의 지급액은 제35조에 의하여 제출된 실시평가서를 근거로 하여 행정자치부장관이 결정하되, 그 금액은 최저 5만원이상 최고 1,000만원이하의 범위내에서 별표 2의 기준에 의하여 산정한다. 다만, 제1항제1호의 경우에는 최초 1년간 절약된 경비를 초과할 수 없다. (개

정 1981.7.18, 1996.11.18, 2000.4.21)

③ 제2항의 규정에 의한 상여금 지급액의 결정을 위한 심사의 방법 등에 관하여 필요한 사항은 행정자치부령으로 정한다.

(신설 2000.4.21)

[전문개정 1979.4.30]

제37조 (상여금지급기관) ① 제36조의 상여금은 행정자치부장관으로부터 상여금지급결정통지를 받은 중앙행정기관의 장이 당해연도 예산에서 이를 지급한다. (개정 1981.7.18, 1996.11.18, 2000.4.21)

② 제1항의 규정에 의한 지급기관이 2이상인 경우에는 행정자치부장관이 그 지급기관을 지정하고 관계기관의 상여금분담액을 정한다. (개정 2000.4.2)

③ 지급기관이 상여금의 전부 또는 일부를 당해연도의 예산에서 지급할 수 없는 경우에는 그 지급기관의 다음 연도의 예산에 이를 계상하여 지급한다. (개정 1996.11.1)

제38조 (퇴직 또는 사망후의 상여금) 제안이 채택된 후 창안자가 퇴직하거나 사망한 경우에도 상여금을 지급하되, 창안자가 사망한 경우의 상여금은 그 상속인에게 지급한다.

[전문개정 1976.7.29]

제38조2(기타보상) ① 행정자치부장관은 창안의 전시등 정부의 필요에 의하여 창안자로 하여금 시제품을 제작하게 하는 때에는 예산의 범위안에서 실비를 보상할 수 있다. (개정 2000.4.21)

② 채택되지 아니한 제안을 국가가 시행하는 경우에는 제36조 내지 제38조의 규정에 따라 이를 보상하여야 한다. (개정 2000.4.21)

[본조신설 1981.7.18]

제9장 자체 제안제도의 운영

- 제41조 (특전의 범위)** ① 자체제안제도 관장기관에서 채택한 창안자에 대한 부상금은 최고 300만원으로 한다. 다만, 당해 기관의 특수사정으로 인하여 300만원을 초과하여 지급하고자 할 때에는 예산의 범위 안에서 행정자치부장관과 협의하여야 한다. (개정 1996.11.1, 2000.4.21)
- ② 자체제안제도 관장기관에서 채택한 제안의 창안자에 대한 인사상 특전부여는 특별승급으로 한다. (개정 1996.11.1)
- ③ 표창의 범위는 장관표창이하로 한다.
- ④ 제2항 및 제3항의 경우 창안자가 소속공무원이 아닌 경우에는 창안채택기관의 장은 특전부여대상자명단을 작성하여 창안자가 소속된 기관의 장에게 특별승급을 요청하고, 창안자에 대한 표창사실을 통보하여야 한다. (개정 1996.11.1)
- ⑤ 제4항의 규정에 의하여 특별승급의 요청을 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 지체없이 창안자에 대하여 특별승급을 하여야 한다. (신설 1996.11.1)
- [본조신설 1981.7.18]

- 제42조 (특전의 조정)** 자체제안제도 관장기관에서 채택된 제안의 창안자가 제41조 제2항의 규정에 의하여 특별승급된 후 동제안이 추천제안으로 채택된 경우에는 다음 각호의 기준에 따라 인사상 특전을 조정한다. (개정 2000.4.21)
1. 제25조의 규정에 의하여 승진된 경우 특별승급된 호봉은 승진일에 이를 감하여야 한다.
 2. 제25조의 규정에 의한 특별승급은 이를 인정하지 아니한다.
- [전문개정 1996.11.1]

제10장 보 칙

제45조 (국방·군사에 관한 내용의 제안에 대한 특례) ① 국방·군사에 관한 내용의 제안은 제19조의 규정에 불구하고 국방부장관에게 제출하여야 한다. (개정 1996.11.1)

② 제1항의 규정에 의하여 제출된 제안은 국방부장관이 제39조의 규정에 의한 심사를 거쳐 채택·시상 및 상여금을 지급한다. 이 경우 국방부장관은 제안의 채택 시상 및 상여금을 지급하는 때에는 행정자치부장관과 미리 협의하여야 한다. (개정 2000.4.21)

③ 제21조·제22조 및 제23조의 규정은 제2항의 규정에 의한 자체제안의 심사를 하는 때에 이를 준용하며, 제24조·제25조·제26조·제28조·제32조·제33조·제36조 및 제37조의 규정은 채택된 창안 및 창안자에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 “행정자치부장관”은 “국방부장관”으로 본다. (개정 2000.4.21)

[본조신설 1986.4.26]

제46조 (비밀유지) 제안제도의 운영에 관한 업무에 종사하는 자는 그 제안의 내용을 그 업무상 목적 이외의 목적으로 이를 누설하여서는 아니된다.

10. 국가연구개발사업의관리등에관한규정

(일부개정 2005.3.8 대통령령 18731호)

제2조 (용어의 정의) 이 영에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “국가연구개발사업”이라 함은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술분야의 연구개발사업으로서 정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률 제2조 제1호의 규정에 의한 정부출연연구기관의 기본사업을 제외한 사업을 말한다.
2. “주관연구기관”이라 함은 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관을 말한다.
3. “전문기관”이라 함은 중앙행정기관의 장이 소관 연구개발사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 위탁하여 수행하기 위하여 설립하거나 지정한 기관을 말한다.
4. “실시”라 함은 연구개발결과를 사용(연구개발결과를 사용하여 생산하는 경우를 포함한다)·양도(기술이전을 포함한다)·대여 또는 수출하는 것을 말한다.
5. “기술료”라 함은 연구개발결과를 실시하는 권리(이하 “실시권”이라 한다)를 획득하는 대가로 실시권자가 연구개발결과의 소유권자에게 지급하는 금액을 말한다.
6. “참여기업”이라 함은 연구개발결과를 사용할 목적으로 당해 연구개발과제에 소요되는 연구개발비의 일부를 부담하는 기업, 산업기술연구조합, 그 밖에 중앙행정기관의 장이 정하는 기관을 말한다.
7. “출연금”이라 함은 연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가가 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구수행기관에게 지급하는 연구소요경비를 말한다.
8. “기술실시계약”이라 함은 연구개발결과를 소유한 자와 연구개발결과를 실시하고자 하는 자가 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 체결하는 계약을 말한다.

제15조 (연구개발에 따른 결과물의 소유) ①국가연구개발사업의 수행결과로 얻어지는 연구기자재·연구시설 및 시작품(試作品) 등 유형적 결과물은 협약이 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 한다. 다만, 참여기업이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재 및 연구시설은 당해 참여기업의 소유로 할 수 있다.

②지적재산권·연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 정부출연금 지분에 상당하는 부분을 협약에서 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 한다. 다만, 기업이 주관연구기관인 경우에는 중앙행정기관의 장은 정부출연금지분에 상당하는 부분을 전문기관의 소유로 할 수 있다. <개정 2005.3.8>

③중앙행정기관의 장은 국가 안보상 필요한 경우, 연구개발 결과를 공익적 목적에 활용하기 위하여 필요한 경우 또는 주관연구기관이 국외연구기관인 경우 등 주관연구기관이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 협약이 정하는 바에 따라 연구개발에 따른 결과물을 국가, 전문기관 또는 공동으로 연구를 수행한 기관 등의 소유로 할 수 있다. <개정 2005.3.8>

④주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 다음 각호의 경우에는 참여기업 또는 연구개발결과를 실시하는 기업(이하 "실시기업"이라 한다)의 대표와 협의하여 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 취득한 결과물을 참여기업·실시기업 또는 다른 적정한 기관에게 양여할 수 있다.

1. 제1항의 규정에 의한 유형적 결과물의 경우에는 주관연구기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 당해 결과물의 가액중 정부출연금 지분에 상당하는 금액을 기술료 등으로 회수한 경우
2. 제2항의 규정에 의한 무형적 결과물의 경우에는 주관연구기관 또는 전문기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 제18조제1항의 규정에 의한 기술료의 징수를 완료한 경우

⑤주관연구기관의 장은 국가연구개발사업에 따른 연구개발결과로서 지적재산권을 출원하거나 등록하는 경우에는 다음 각호의 조치를 취하여야 한다. <신설 2005.3.8>

1. 국내 또는 국외에서 출원하거나 등록하는 지적재산권의 경우에는 지적재산권 출원서 또는 등록신청서 및 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 출원 또는 등록 후 6월 이내에 관계중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.
2. 국외에서 등록된 지적재산권의 경우에는 등록공보 발간 이후 3월 이내에 등록공보의 사본을 관계중앙행정기관의 장에게 제출하여야 한다.

제16조 (연구개발사업의 보안) ① 중앙행정기관의 장은 국외로 유출되지 아니하도록 보호할 가치가 있는 연구결과는 지적재산권의 설정 등을 통하여 보호될 수 있도록 적극 지원하여야 한다. <개정 2005.3.8>

② 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업을 추진하는 과정에서 첨단과학기술이 외부로 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

③ 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관의 장은 연구개발과제를 수행하는 과정에서 주요 정보 및 연구개발결과 등이 무단으로 유출되지 아니하도록 다음 각호의 사항이 포함된 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

1. 참여연구원에 대한 보안조치
2. 연구수행관련 정보·연구시설 등에 대한 보안조치
3. 연구개발내용 및 연구개발결과의 대외발표시 보안조치

④ 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 보안실태에 대하여 점검을 실시하고 개선조치를 명할 수 있으며, 국가안보·공익 또는 첨단과학기술과 관련된 중요 국가연구개발사업에 대하여는 유관기관과 합동으로 보안실태에 대한 점검을 실시할 수 있다.

제16조의2 (연구개발정보의 관리) ① 중앙행정기관의 장은 추진하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발과제의 정보, 평가위원 및 평가결과, 연구개발성과 등에 관한 모든 연구개발정보를 관리하기 위한 과제관리시스템을 구축하여 운영하여야 한다.

② 과학기술부장관은 중앙행정기관이 수행하고 있는 국가연구개발사업의 연구개발정보를 체계적으로 관리하기 위한 국가연구개발사업 연구개발

정보관리계획을 「과학기술기본법」 제26조의 규정에 따른 과학기술지식·정보관련 시책에 따라 수립하고, 이를 효율적으로 시행할 수 있는 국가연구개발사업 종합관리정보망(국가연구개발사업의 조사·분석·평가 및 조정의 결과와 각 부처의 국가연구개발사업 및 연구개발과제별 정보를 종합적으로 관리·제공하기 위하여 구축·운영되는 정보망을 말하며, 이하 "국가연구개발사업 종합관리정보망"이라 한다)을 구축하여 운영하여야 한다.

③과학기술부장관은 제2항의 규정에 의한 국가연구개발사업 종합관리정보망을 효율적으로 관리·운영하기 위하여 관계중앙행정기관의 장에 대하여 그 소관에 속하는 연구개발정보 및 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 관계중앙행정기관의 장은 요구받은 자료를 제출하여야 한다.

④과학기술부장관은 연구개발과제의 선정 및 평가의 공정성을 기하고 평가위원을 체계적으로 관리하기 위하여 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 다음 각호의 정보가 포함된 평가위원후보단을 구성·관리하여야 한다.

1. 인적사항
2. 전공
3. 연구분야
4. 논문실적
5. 평가 이력 사항
6. 그 밖에 평가위원의 선정에 필요한 사항

⑤주관연구기관의 장은 국가연구개발사업을 통하여 취득한 장비중 취득가격이 3천만원 이상인 장비 또는 취득가격이 3천만원 미만이라도 공동활용이 가능한 장비는 취득 후 30일 이내에 「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의하여 설립된 한국기초과학지원연구원의 연구장비정보망에 등록하여야 한다.

⑥제1항 내지 제5항의 규정에 의한 연구개발정보의 관리에 관하여 필요한 사항은 과학기술부령으로 정한다.

[본조신설 2005.3.8] [시행일:2006.1.1] 제16조의2제4항

제17조 (연구개발결과의 활용 촉진) ①주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발결과가 널리 활용될 수 있도록 실시권자와 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발결과를 활용하는 데 필요한 조치를 취하여야 한다.

②기업이 참여한 연구개발과제의 경우, 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장이 참여기업 외의 자와 기술실시계약을 체결하고자 하는 때에는 미리 참여기업 대표의 동의를 얻어야 한다. 다만, 참여기업이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우로서 참여기업에 소명기회를 준 때에는 그러하지 아니하다.

1. 정당한 사유 없이 연구개발과제 종료후 2년 이내에 실시계약을 체결하지 아니한 경우
2. 약정한 기술료를 1년 이상 납부하지 아니한 경우
3. 기술실시계약을 체결한 후 연구개발결과를 활용하는 사업을 정당한 사유 없이 1년 이내에 시작하지 아니하거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우

③중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구기관의 장에게 연구개발과제가 종료된 다음 연도부터 최장 5년간 매년 연구개발결과 활용 보고서를 제출하게 할 수 있다.

④중앙행정기관의 장은 연구개발결과의 실용화를 목표로 추진한 연구개발과제의 경우 연구개발이 종료된 때부터 5년 이내에 연구개발결과의 활용실태를 평가하는 등 연구개발결과의 활용을 촉진하여야 한다.

⑤주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 지적재산권이 등록된 날부터 3년이 경과하여도 기술실시계약이 체결되지 못하는 경우에는 지적재산권을 양도할 수 있다. <개정 2005.3.8>

⑥중앙행정기관의 장은 기술이전 및 확산을 촉진하기 위하여 국가연구개발사업에 따른 연구개발결과중 공개활용할 수 있는 기술을 적극 발굴하여 전산 정보화하고, 국가연구개발사업에 따른 연구개발결과의 이전·확산 및 사업화를 위한 기술거래·양도 및 후속 연구개발과제의 지원 등을 추진하는 경우 「기술이전촉진법」 제9조의 규정에 의한 기술이전전담조직 또는 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 의한

산학협력단과 협력하여야 한다. 이 경우 주관연구기관의 장 및 주관연구책임자는 이에 적극 협조하여야 한다. <신설 2005.3.8>

제18조 (기술료의 징수) ①주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발 결과를 실시하고자 하는 자와 기술실시계약을 체결하여 기술료를 징수할 수 있다.

②주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 제1항의 규정에 의하여 기술료를 징수한 경우에는 중앙행정기관의 장에게 기술료징수결과보고서를 제출하여야 한다.

③주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구기관의 장의 신청이 있는 때에는 그 타당성을 검토한 후 중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 제1항의 규정에 의한 기술료를 감면할 수 있다.

④중앙행정기관의 장은 관련 당사자간에 기술료의 징수에 관한 분쟁이 발생한 경우 일방 당사자의 요청이 있는 때에는 분쟁을 조정하기 위한 자문에 응할 수 있다.

제19조 (기술료의 사용) ①중앙행정기관의 장은 제18조제1항의 규정에 의하여 주관연구기관의 장이 징수한 기술료중 정부출연금 지분의 20퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우에는 30퍼센트) 이상을 전문기관에 납부하도록 하여야 하며, 정부출연금 지분의 50퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우를 제외한다) 이상을 그 연구개발과제에 참여한 연구원에 대한 보상금으로 사용하도록 하여야 한다. <개정 2005.3.8>

②주관연구기관의 장은 징수된 기술료중 제1항의 규정에 의하여 납부 및 사용한 금액을 제외한 정부출연금 지분을 다음 각호의 용도에 사용하여야 한다. 다만, 주관연구기관이 영리법인인 경우에는 제1항의 규정에 의하여 납부한 금액을 제외한 정부출연금 지분의 50퍼센트 이상을 연구원에 대한 보상금에 사용하고, 나머지를 다음 각호의 용도에 중앙행정기관의 장이 정하는 비율에 따라 사용하여야 한다. <개정 2005.3.8>

1. 연구개발 재투자 : 50퍼센트 이상
2. 기관운영경비

3. 지적재산권 출원 및 관리 등에 관한 비용
 4. 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금
- ③중앙행정기관의 장은 제18조제1항의 규정에 의하여 전문기관이 징수한 기술료중 50퍼센트를 그 연구개발과제에 참여한 연구원(비영리법인 소속의 연구원에 한한다)에 대한 보상금으로 사용하도록 하여야 한다. <신설 2005.3.8>
- ④주관연구기관의 장은 제1항의 규정에 의하여 징수된 기술료중 정부출연금 지분 초과분에 대하여는 주관연구기관의 장이 정하는 비율에 따라 연구개발 재투자, 연구에 대한 보상금, 기관운영경비 등으로 사용하여야 한다. <개정 2005.3.8>
- ⑤중앙행정기관의 장은 제18조제1항의 규정에 의하여 전문기관의 장이 징수한 기술료중 제3항의 규정에 따라 보상금으로 사용한 금액을 제외한 기술료와 제1항의 규정에 의하여 전문기관에 납부된 기술료를 기획예산처장관과 협의하여 연구개발사업에 재투자하거나, 기술개발을 장려하고 촉진하기 위한 사업 및 과학기술인의 복지증진을 위한 사업에 투자하거나 「기금관리기본법」에 의한 공공기금에 산입·활용하여야 한다. <개정 2005.3.8>

제20조 (위반사항에 대한 제재) ①중앙행정기관의 장은 연구책임자, 연구기관·참여기업 또는 실시기업에 대하여 다음 각호의 기준을 반영한 협약 또는 기술실시계약에 따라 국가연구개발사업에의 참여를 제한할 수 있다. 다만, 정당한 사유가 있는 자에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2005.3.8>

1. 연구개발의 결과가 극히 불량한 경우 : 3년
2. 정당한 절차 없이 연구내용을 누설하거나, 유출한 경우 : 2년
3. 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우 : 3년
4. 참여기업 또는 실시기업이 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 아니하거나 납부를 게을리 한 경우 : 2년
5. 출연금을 연구개발비의 사용용도 외에 사용한 경우 : 3년 이내

6. 그 밖에 이 영 또는 협약의 규정을 위반한 경우 : 1년

② 제1항 각호의 사항중 둘 이상을 위반한 경우에는 5년까지 사업참여 제한기간을 합산할 수 있다. <신설 2005.3.8>

③ 중앙행정기관의 장은 제1항의 규정에 의한 제재조치를 취한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 관련기관에 그 제재사항을 통보하고, 국가연구개발사업 종합관리정보망에 제재사항을 등록·관리하여야 한다. <개정 2005.3.8>

④ 제3항의 제재사항을 통보받은 관계 중앙행정기관의 장은 제재조치를 받은 자에 대하여 협약이 정하는 바에 따라 국가연구개발사업에의 참여를 제한할 수 있다. <개정 2005.3.8>

⑤ 제1항 또는 제4항의 규정에 의한 제재조치를 받은 자가 국가연구개발사업에 참여하기 위하여는 제4조제4항의 규정에 의한 신청마감일 전일까지 제재기간이 종료되어야 한다. <신설 2005.3.8>

11. 특정연구개발사업처리규정

(개정 2000. 5. 29 과학기술부 훈령 제56호)

제38조 (연구개발성과의 활용 및 기술실시계약) ① 주관연구기관의장은 산업재산권의 확보 및 관리 등 연구개발성과를 활용하는데 필요한 조치를 취하여야 하며, 연구개발성과를 활용하려는 자는 주관연구기관의 장과 기술실시계약(이하 “실시계약”이라 한다)을 체결하여야 한다. 이 경우, 주관연구기관의 장은 그 결과를 별지 제9-1호 서식에 따라 전문기관의 장에게 보고하여야 한다. (개정 '95.3.20 훈령 401, '95.12.8 훈령 418, '98.9.15 훈령 16, '99.12.15 훈령 48)

② 기업참여과제인 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 주관연구기관의 장은 참여기업대표와 협의하지 아니하고 참여기업이 아닌 기타의 자와 실시계약을 체결하여서는 아니된다. 다만, 다음 각호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 참여기업의 대표가 정당한 사유없이 실시계약을 2년 이내에 체결하

지 아니한 때

2. 제39조 제2항에 따라 주관연구기관과 관련기업간 협약된 기술을 1년 이상 납부하지 아니한 때(개정 '95.12.8 훈령 418)
3. 실시계약을 체결한 후 정당한 사유없이 연구개발성과를 활용하는 사업을 1년 이내에 개시하지 아니하거나 1년 이상 그 사업을 휴지한 때
- ③ 제2항 제2호 및 제3호의 규정은 참여기업이외의 기업으로서 연구개발성과를 활용하고자 하는 기업에도 준용한다.
- ④ 주관연구기관의 장은 제9-2호 서식에 따라 연구성과활용보고서를 연구개발이 종료된 다음연도부터 5년간 매년 1월 31일까지 전문기관의 장에게 보고하여야 하며, 전문기관의 장은 이를 종합하여 매년 2월 28일까지 과학기술부장관에게 보고하여야 한다.
(신설 '99.12.15 훈령 48)

- 제39조 (기술료 징수)** ① 주관연구기관의 장은 영 제19조 제3항의 규정에 의한 기술료를 당해 연구개발비 중 정부지원출연금액(단, 내부인건비 제외) 이상을 당해제품의 매출액 발생시점으로부터 3년 이내에 징수하여야 한다. (개정 '95.3.20 훈령 401, '95.12.8 훈령 418, '98.9.15 훈령 16, '99.12.15 훈령 48)
- ② 주관연구기관이 단독으로 수행한 연구개발과제의 기술료 징수금액 및 징수기간 등은 주관연구기관과 연구개발결과를 활용하고자 하는 실시기업간의 협의에 따라 결정한다. (신설 '93.8.5 훈령 373)
- ③ 기업참여과제로서 참여기업이외의 자에게 연구개발성과를 실시하도록 하는 경우에는 주관연구기관, 참여기업, 실시기업간의 협의에 따라 기술료의 징수금액, 징수기간등을 결정한다. (신설 '93.8.5 훈령 373)
- ④ 주관연구기관의 장은 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 실시계약이 체결된 경우에는 그 계약한 날로부터 15일 이내에 동 계약서사본 2부를 첨부하여 전문기관의 장에게 보고하여야 하며, 전문기관은 이를 종합(동계약서 사본 1부 첨부)하여 매분기별로 과학기술부장관에게 보고하여야 한다. 기술료 및 징수기간 등 중요계약사항의 변경이 있는 경우에

는 이와 같다. (개정 '95.3.20 훈령 401,' 95.12.8 훈령 418)

⑤ 과학기술부장관은 정당한 사유없이 실시기업이 연구개발성과를 생산과정에 이용하여 당해제품에 매출액이 발생한 시점으로부터 협약내용의 기술료 납부를 기피하였을 경우 주관연구기관의 장으로 하여금 당해 연구개발비의 정부출연금액(단, 제22조 제2항의 내부인건비와 기술개발준비금은 제외)에 대하여 회수조치토록 하게 할 수 있다. 이 경우 회수한 금액은 제41조의 규정에 따라 사용하여야 한다. (개정 '95.3.20 훈령 401,' 95.12.8 훈령 418, 2000.5.29 훈령 56)

⑥ 주관연구기관과 참여기업 및 실시기업간의 기술료의 감면 등 주요분쟁사항은 제18조의 규정에 의한 연구개발정책심의회에서 조정할 수 있다. (개정 '95.3.20 훈령 401,' 98.9.15 훈령 16)

제40조 (기술료의 감면) ① 중소기업의 기술개발을 촉진하기 위하여 “중소기업기본법” 제2조의 규정에 의한 중소기업이 특정연구개발사업성과를 생산과정에 이용할 경우에는 기술료를 당해 연구개발비중 정부출연금액의 70% 상당액을 감면한다. (개정 '95.12.8 훈령 418)

② 제24조 제1항의 규정에 의한 협약체결 이후 당해 연구개발사업의 특수성 등에 따라 영 제19조 제3항의 규정에 의한 기술료의 감면이 불가피한 경우 주관연구기관의 장은 별지 제13호 서식에 그 내용과 사유를 명시하여 전문기관의 장에게 기술료의 감면신청을 하며, 전문기관의 장은 이를 검토한 자체의견서를 첨부하여 과학기술부장관의 승인을 받아 기술료의 전부 또는 일부를 면제 조정할 수 있다. (개정 '95.3.20 훈령 401,' 98.9.15 훈령 16)

③ 제2항의 기술료 감면기준은 다음 각호의 1과 같다.

(신설 '98.9.15 훈령 16)

1. 연구개발성과의 일부만이 기업화된 경우
2. 공공성, 수출입 전략상 또는 기초 선도기술로서 지원이 필요한 경우
3. 공공기관 등 특정분야에 수요가 제한되어 사용되는 경우
4. 출연연구기관의 보유기술을 당해 기관 연구원이 기업화하기 위하여

창업하는 경우

5. 중소기업 육성 등 기타 과학기술부장관이 필요하다고 인정하는 경우

제41조 (기술료의 사용) 주관연구기관의 장은 제39조에 의해 징수된 기술료중 정부지원 출연금액 상당액은 다음 각호의 용도에 사용하여야 한다.

(개정 '93. 8. 5 훈령 373, '95. 3. 20 훈령 401, '95. 12. 8 훈령 418, 2000. 5. 29 훈령 56)

1. 당해 연구개발과제에 참여한 연구원(팀)의 연구능력제고를 위해 지급하는 연구인센티브로 기술료의 50%이상 지급. 단, 주관연구 기관이 법 제8조의3 제1항 제2호, 제3호, 제7호 및 제8호의 기관일 경우 자체적으로 정하는 바에 의한 (개정 '93.8.5훈령 373, 95.3.20 훈령 401, 2000.5.29 훈령 56)
 2. 연구개발 재투자에 기술료의 30%이상 사용 (개정 '93. 8. 5 훈령 373, '95. 3. 20 훈령401, 2000. 5. 29 훈령 56)
 3. 기초연구를 위한 한국과학재단기금 조성(개정 '95. 3. 20 훈령 401)
 4. 산업재산권 출원 등록 및 유지에 필요한 직접경비 등 특정연구개발 결과의 관리 및 활용 (개정 '93. 8. 5 훈령 373, '95. 3. 20 훈령 401)
 5. 우수연구원 및 우수연구개발결과에 대한 포상(신설 '95. 3. 20 훈령 401)
 6. 기관발전기금 조성 (신설 '99.12.15 훈령 48)
 7. 기타 과학기술부장관이 정하는 항목 (신설 '95. 3. 20 훈령 401)
- ① 주관연구기관이 법 제8조의3 제1항 제2호, 제3호, 제7호 및 제8호의 기관일 경우 징수된 기술료중 정부지원출연금(중소기업의 경우 감면분을 제외한 기술료 징수분)의 50% 이상을 전문기관에 납부하여야 한다.(신설 '95.12.8 훈령 418, 개정 '98.9.15 훈령16)
- ② 징수한 기술료중 정부지원 출연금액 초과분에 대해서는 제1항 각호의 범위내에서 주관연구기관의 장이 정하는 바에 따라 사용할 수 있다.
- ③ 과학기술부장관은 제2항에 의해 전문기관에 이체된 기술료는 제33조 제1항의 규정에 따라 사용하여야 한다.(개정 '93. 8. 5 훈령 373,

‘95. 12. 8 훈령 418)

제42조 (기술료의 징수 및 사용실적 보고)

① 기술료를 징수한 주관연구기관의 장은 영제19조 제4항의 규정에 따라 기술료를 징수한 날로부터 15일 이내에 별지 제10호 서식에 의거 그 징수결과를 전문기관의 장에게 보고하여야 하며, 전문기관은 이를 종합하여 매분기별로 과학기술부장관에게 보고하여야 한다.

(개정 ‘95.3.20 훈령 401,’ 95.12.8 훈령 418)

② 주관연구기관의 장은 당해연도의 기술료 사용실적을 별지 제11호 서식에 따라 다음해의 2월 28일까지 전문기관의 장에게 보고하여야 하며, 전문기관의 장은 이를 종합하여 3월 31일까지 과학기술부장관에게 보고하여야 한다. (개정 ‘95.3.20 훈령 401,’ 95.12.8 훈령 418)

제43조 (산업재산권 및 발생품의 귀속 등) ① 특정연구개발사업의 성과로서 취득하는 연구기자재·연구시설은 주관연구기관의 소유(단, 참여기업이 소유하고자 부담한 연구기자재·연구시설은 본 과제가 종료된 후 참여기업의 소유)로 하며, 산업재산권·연구보고서의 판권·시작품 등 중 정부출연금지분에 상당하는 부분은 주관연구기관의 소유로 한다. (개정 ‘95.12.8 훈령 418)

② 원형보존 및 활용성제고를 위하여 다음 각호의 경우에는 주관연구기관의 장은 참여기업 또는 실시기업의 대표와 협의하여 참여기업, 실시기업 및 다른 적정기관에 무상으로 양여할 수 있다. (신설 ‘95.12.8 훈령 418)

1. 산업재산권 및 연구보고서의 판권 등 무형적 발생품의 경우 주관 연구기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 제39조 규정에 의한 기술료 징수를 완료하였을 때 (개정 ‘95.12.8 훈령 418)
2. 연구기자재, 연구시설 및 시작품 등 유형적 발생품의 경우 주관 연구기관이 참여기업 또는 실시기업 등으로부터 당해 발생품의 정부출연금지분에 상당하는 금액을 기술료로 징수하였거나 기타 현금 등으로

- 회수(감면분은 징수 또는 회수로 본다)하였을 때 (개정 '95.12.8 훈령 418)
3. 주관연구기관의 소유가 부적정하여 국·공립연구기관, 특정연구기관 등 타기관에의 양도가 필요하다고 과학기술부장관이 인정하였을 때 (개정 '95. 12.8 훈령 418)
 - ③ 주관연구기관의 장이 제2항 제1호 및 제2호의 규정에 의해 참여 기업 또는 실시기업등으로부터 회수한 기술료 및 정부출연금지분에 상당하는 금액은 제41조의 규정에 따라 사용하여야 한다. (개정 '95.12.8 훈령 418)

12. 소득세법 및 시행령

(일부개정 2003.7.30 법률 제06958호)

第12條 (非課稅所得) 다음 各號의 所得에 대하여는 所得稅를 課稅하지 아니한다.

〈改正 1995. 12. 29, 1996. 8. 14, 1997. 1.13, 1998. 12.28, 1999.12.28, 2000. 1.12, 2000.12.29, 2001.12.31〉

1. 利子所得 중 公益信託의 이익
2. 不動產賃貸所得 중 田畠을 作物生産에 이용하게 함으로 인하여 발생하는 所得 및 大統領令이 정하는 住宅의 賃貸所得
3. 事業所得 중 大統領令이 정하는 農家副業所得
4. 勤勞所得과 退職所得 중 다음 各目の 1에 해당하는 所得
 - 가. 大統領令이 정하는 服務중인 兵이 받는 給與
 - 나. 法律에 의하여 動員된 者가 動員職場에서 받은 給與
 - 다. 産業災害補償保險法에 의하여 受給權者가 지급받는 療養給與·休業給與·障害給與·看病給與·遺族給與·遺族特別給與·障害特別給與 및 葬儀費 또는 勤勞의 제공으로 인한 負傷·질병 또는 死亡과 관련하여 勤勞者나 그 遺族이 지급받는 賠償·補償 또는

慰藉의 성질이 있는 給與

- 라. 勤勞基準法 또는 船員法에 의하여 勤勞者·船員 그 遺族이 지급 받는 療養補償金·休業補償金·傷病補償金·一時補害補償金·遺族補償金 行方不明補償金·所持品遺失補償金·祭費
- 마. 雇傭保險法에 의하여 받는 失業給與 및 國民年金法에 의하여 받는 返還一時金(사망으로 인하여 받는 것에 한한다)·死亡一時金
- 바. 公務員年金法·軍人年金法·私立學校職員年金法 또는 別定郵遞局法에 의하여 지급받는 療養費·療養一時金·障害補償金·死亡弔慰金·死亡補償金·遺族補償金·遺族一時金·遺金一時金·遺族年金附加金·遺族年金特別附加金·災害扶助金 및 價金 또는 身體·精神상의 障害·질병으로 인한 休職期間중에 받는 給與
- 사. 大統領令이 정하는 學資金
- 아. 大統領令이 정하는 實費辨償의인 성질의 給與
- 자. 外國政府(外國의 地方自治團體 및 聯邦國家인 外國의 地方政府를 포함한다. 이하 같다) 또는 大統領令이 정하는 國際機關에 근무하는 者로서 大統領令이 정하는 者에 받는 給與. 다만, 그 外國政府가 그 나라에서 근무하는 우리나라 公務員이 받는 給與에 대하여 所得稅를 課稅하지 아니하는 경우에 한한다.
- 차. 國家有功者等禮遇및지원에관한法律에 의하여 받는 補償金·學資金 및 前職大統領禮遇에관한法律에 의하여 받는 年金
- 카. 作戰任務를 수행하기 위하여 外國에 駐屯중인 軍人·軍務員이 받는 給與
- 타. 從軍한 軍人·軍務員이 戰爭으로 인한 死亡에 포함한다. 이하 같다) 한 경우 그 戰死한날이 속하는 年度의 給與
- 파. 國外 또는 南北交流協力에관한法律에 의한 北韓地域에서 勤勞를 제공하고 받는 大統領令이 정하는 給與
- 하. 國民健康保險法·雇年金法·金法·私立學校敎職員年金法 또는 軍人年金法에 의하여 國家·地方自治團體가 부담하는 負擔金

- 4의2. 一時財産所得 중 다음 각목의 1에 해당하는 所得
- 가. 文化財保護法에 의하여 國家指定文化財로 지정된 書畫·骨董品의 讓渡로 인하여 발생하는 所得
 - 나. 書畫·骨董品을 大統領令이 정하는 博物館에 讓渡함으로 인하여 발생하는 所得
- 4의3. 年金所得 중 다음 각목의 1에 해당하는 所得
- 가. 國民年金法에 의하여 지급받는 遺族年金·障礙年金
 - 나. 公務員年金法·軍人年金法·私立學校敎 또는 別定郵便局法에 의하여 지급받는 遺族年金·障害年金·傷痍年金
 - 다. 産業災害補償保險法에 의하여 지급받는 각종 年金
5. 其他所得 중 다음 각목의 1에 해당하는 所得
- 가. 國家有功者等禮遇및지원에관한法律에 의하여 받는 補償金·學資金 및 北韓離脫住民의보호 및定着支援에관한法律에 의하여 받는 定着金·報勞金 및 기타 金品
 - 나. 國家保安法에 의하여 받는 賞金과 報勞金
 - 다. 賞勳法에 의한 勳章과 관련하여 받는 副賞 기타 大統領令이 정하는 賞金과 副賞
 - 라. 從業員의 職務와 관련된 優秀發明으로서 大統領令이 정하는 것에 대하여 使用者로부터 받는 補償金

소득세법시행령

제18조 (비과세되는 기타소득의 범위) 1법 제12조 5호 다목에서 “기타 대통령이 정하는 상금과 부상”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 것을 말한다. (개정 1992.12.31)

- ① 대한민국학술원법에 의한 학술원상 또는 대한민국예술원법에 의한 예술원상의 수상자가 받는 상금과 부상
- ② 노벨상 또는 외국정부·국제기관·국제단체 기타 외국의 단체나 기금으로부터 받는 상의 수상자가 받는 상금과 부상

- ③ 문화예술진흥법에 의한 대한민국 문화 예술상과 동법에 의한 문화예술진흥기금으로 한국문화예술진흥원이 수여하는 각종 상의 수상자가 받는 상금과 부상
- ④ 대한민국 미술전람회의 수상작품에 대하여 수상자가 받는 상금과 부상
- ⑤ 국민체육진흥법에 의한 체육상의 수상자가 받는 상금과 부상
- ⑥ 과학기술부가 개최하는 과학전람회의 수상작품에 대하여 수상자가 받는 상금과 부상
- ⑦ 특별법에 의하여 설립된 법인이 관계중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 수여하는 상의 수상자가 받는 상금과 부상
- ⑧ 품질경영촉진법에 의하여 품질명장으로 선정된 자 (분임을 포함한다)가 받는 상금과 부상
- ⑨ 직장새마을운동·산업재해예방운동 등 정부시책의 추진실적에 따라 중앙행정기관이상의 표창을 받은 종업원이나 관계중앙행정기관의 장이 인정하는 국내외 기능경기대회에 합당한 종업원이 그표창 또는 입상과 관련하여 사용자로부터 받는 상금중 1인당 15만원이내의 금액
- ⑩ 제1호 내지 제9호외에 국가 또는 지방자치단체로부터 받는 상금과 부상 법 제12조 제5호 라목에서 “대통령령이 정하는 것”이라 함은 발명진흥법에 의한 직무발명을 말한다.



참 고 자 료

■ 직무발명에 관한 모델 규정

1. 민간기업
2. 정부출연 연구기관
3. 지방자치단체

직무발명에 관한 모델규정

1. 민간기업의 직무발명 규정

기업의 직무발명 보상 규정 표준안

(0000 주식회사의 직무발명에 관한 규정)

2000년 00월 00일 제정

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 000주식회사(이하 “회사”라 한다) 종업원의 직무발명을 보호하고 발명활동을 장려하여 종업원의 직무에 관한 연구개발 의욕을 고취시키고, 이로 인하여 창출된 산업재산권을 합리적으로 관리·운영하여 회사발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

1. 『직무발명』이라 함은 종업원이 그 직무에 관하여 발명, 고안 또는 창작(이하 발명이라 한다)한 것이 성질상 회사의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말한다.
2. 『자유발명』이라 함은 직무발명이외의 발명을 말한다.
3. 『발명자』라 함은 직무발명을 한 종업원을 말한다.
4. 『종업원』이라 함은 회사의 임원, 직원, 임시직원 등 회사와 고용관계에 있는 자를 말한다.
5. 『특허관리부서』라 함은 회사의 산업재산권에 대한 기획, 조사, 관리 등의 제반업무를 총괄하는 부서를 말한다.
6. 『출원유보』라함은 직무발명의 공개로 인하여 회사에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 발명자의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보하는 것을 말한다.

- 제3조 (권리승계)** ① 회사는 종업원의 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리와 특허권을 승계한다. 단, 회사가 그 권리를 승계할 필요나 가치가 없다고 판단하였을 경우에는 그러하지 아니한다.
- ② 종업원의 직무발명이 제3자와 공동으로 한 것인 경우에 회사는 발명을 한 종업원이 가지는 권리의 지분만 승계한다.

제2장 발명의 신고 및 출원

- 제4조 (발명의 신고)** ① 종업원이 자기의 업무에 관하여 발명을 한 경우 별지 1의 발명신고서를 작성하여 소속 부서장에게 신고하여야 한다.
- ② 신고를 받은 소속부서장은 발명내용 및 승계에 관한 별지 2의 의견서를 작성하여 발명신고서와 함께 특허관리부서의 장에게 제출하여야 한다.

- 제5조 (발명의 심사)** ① 특허관리부서의 장은 제4조의 규정에 의하여 신고 된 발명에 대하여 지체 없이 다음 사항을 평가하고 제21조의 규정에 의한 직무발명심의위원회의 심의·의결을 거친 후 별지3의 심사결과통지서를 발명자에게 통보하여야 한다.

1. 직무발명여부
2. 권리의 승계여부
3. 별표1의 평가기준에 의한 등급결정
4. 국내 및 해외 출원여부
5. 출원시 심사청구여부

- ② 특허관리부서의 장은 신고 된 발명이 직무발명이 아니거나, 회사가 승계하지 아니하기로 결정한 직무발명인 경우에는 발명자에게 지체 없이 반환하여야 한다.

- 제6조 (출원 및 출원유보)** ① 특허관리부서의 장은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 회사가 승계하기로 결정한 때에는 당해 발명의 승계결정일로부터 4월 이내에 회사 명의로 출원하여야 한다.

② 특허관리부서의 장은 직무발명의 공개로 인하여 회사에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 그 직무발명을 한 종업원의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 발명의 출원을 유보하는 경우 당해 발명에 대한 보상액을 결정함에 있어서는 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 그 발명을 한 종업원이 받게 되는 경제적 불이익을 고려하여야 한다.

제7조 (권리의 회사귀속) 제5조 제1항의 규정에 의하여 특허 받을 수 있는 권리를 회사가 승계하기로 결정하고 당해 발명자에게 통지한 경우에는 발명자의 특허 받을 수 있는 권리는 별도의 양도절차 없이 자동적으로 회사로 귀속된다.

제8조 (재심신청) ① 제5조 제1항의 규정에 의하여 심사결과를 통보 받은 발명자는 심사결과에 대하여 이의가 있을 경우 통보 받은 날부터 00일 이내에 직무발명심의위원회 위원장에게 재심을 신청할 수 있다

② 전항에 의한 재심신청은 별지4의 서식에 의하여 소속부서장을 경유하여 특허관리부서장에게 제출하여야 한다.

③ 특허관리부서의 장은 재심신청서를 접수받은 날부터 00일 이내에 진상조사를 하여 직무발명심의위원회에 회부하고 재심결과를 소속 부서장을 경유하여 발명자에게 통보하여야 한다.

제9조 (출원의 제한) ① 발명자는 제3조 제1항의 규정에 의하여 회사가 당해 발명에 대한 권리를 승계하지 않기로 결정한 후가 아니면 임의로 특허출원을 하거나 특허 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

② 발명자가 제1항의 규정에 위반하여 직무발명에 대하여 자기의 명의로 특허출원을 하거나 특허 받을 수 있는 권리를 제3자에 양도함으로써 회사에 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상하여야 한다.

제3장 보 상

제10조 (발명자에 대한 보상) 회사는 제3조의 규정에 의하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한 때에는 특허법 제40조 제1항 및 이 규정에서 정하는 바에 따라 발명자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

제11조 (보상구분) 제10조의 규정에 의한 보상은 출원보상, 등록보상, 출원유보 보상, 실시 및 처분보상, 방어보상으로 구분한다.

제12조 (출원보상) 회사가 승계한 직무발명이 출원된 경우 회사는 발명자에게 특허 00만원, 실용 00만원, 의장 00만원의 출원보상금을 지급한다.

제13조 (등록보상) 회사가 승계한 직무발명이 등록된 경우 회사는 발명자에게 별표1의 평가기준에 따라 등록보상금을 지급한다.

제14조 (실시 및 처분보상) ① 회사는 당해 발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시허락 또는 양도하여 수입이 있을 경우 그 발명의 완성에 사용자 및 발명자가 공헌한 정도를 고려하여 발명자에게 별표2에 의하여 산정된 보상금을 지급하여야 한다.

② 제1항의 보상금은 당해 발명의 실시 또는 처분으로 인하여 회사에 수익이 발생하는 동안 계속 지급하되, 매년 분할 지급할 수 있다.

제15조 (방어보상) ① 종업원이 국·내외 경쟁사의 발명의 권리취득을 저지시키거나 권리의 무효화를 위해 관련정보를 특허관리부서에 제출하여 채택된 경우 방어보상금을 지급할 수 있다.

② 종업원이 회사의 산업재산을 타사 또는 타인이 침해한 사실을 발견하여 특허관리부서에 신고하여 채택된 경우 침해 적발 보상금을 지급할 수 있다.

제16조 (공동발명자에 대한 보상) 이 규정에 의하여 보상금을 받을 수 있는 권

리를 가진 발명자가 2인 이상일 경우에는 발명을 한 종업원의 지분비율에 따라 보상금을 지급한다.

제17조 (전직, 퇴직 또는 사망한 경우의 보상금 지급) ① 보상금을 받을 수 있는 권리는 발명자가 전직 또는 퇴직한 후에도 존속한다.

② 발명자가 사망한 경우에 제1항의 권리는 상속인에게 승계된다.

제18조 (보상금의 불반환) 발명자 또는 상속인에게 지급된 보상금은 그 특허가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 단, 모인출원에 의하여 무효된 경우에는 그러하지 아니한다.

제4장 직무발명심의위원회

제19조 (직무발명심의위원회의 설치) 종업원의 직무발명에 관한 주요사항을 심의하고 이 규정을 효율적으로 운용하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제20조 (위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 0인, 부위원장 0인, 위원 00인 이내로 구성한다.

② 위원장은 000로 보하며, 위원회의 회무를 통할하고 위원회를 대표한다.

③ 부위원장은 특허관리부서의 장이 되며, 위원장을 보좌하고 위원장유고시 그 직무를 대리한다.

④ 위원은 위원장이 임명하되 종업원 대표 0인을 포함시켜야 한다.

⑤ 위원회는 전문적이고 기술적인 사항의 조사 및 자문을 구하기 위하여 필요한 경우 소위원회를 구성할 수 있다.

제21조 (위원회 의결사항) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 제5조제1항의 각호에 대한 결정
2. 제8조제3항의 규정에 의한 재심

3. 제13조 내지 제14조의 규정에 의한 보상액 결정
 4. 제25조 규정에 의한 자유발명의 승계에 관한 사항
 5. 산업재산권의 양도, 실시허여 및 기타 처분에 관한 사항
 6. 직무발명보상규정의 개정 및 운용에 관한 사항
 7. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 위원회에서 심의·의결한 사항 중 중요사항에 대하여는 최종적으로 대표이사의 승인을 받아야 한다.

제22조 (간사) ① 위원회는 간사를 둘 수 있다.

- ② 간사는 위원장의 명을 받아 심의 안건을 정리하고 사무를 처리한다.

제23조 (위원회의 개최 및 의사) ① 위원장은 필요에 따라 위원회를 소집·개최하고 그 의장이 된다.

- ② 회의는 위원장을 포함한 재적의원 과반수의 출석으로 개최하고 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다. 위원회의 표결 결과 찬반동수일 경우에는 위원장의 결정에 따른다.

제24조 (의견청취) 위원장은 직무발명과 관련한 사항을 심의·의결함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제5장 보 칙

제25조 (자유발명의 승계) ① 자유발명에 대하여 발명자로부터 양도한다는 신청이 있을 때에는 이 규정에서 정하는 승계절차에 준하여 결정한다.

- ② 제1항의 규정에 의한 자유발명의 회사 승계시 이 규정에서 정하는 보상규정을 준용한다.

제26조 (비밀유지 및 협력의무) ① 이 규정에 의하여 직무발명에 관한 업무를 취급하는 자 또는 발명자는 그 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다.

- ② 발명자는 직무발명에 관한 출원, 심사, 심판 및 소송, 기타 처분 또는 실시를 위하여 회사가 필요로 하는 사항이 있을 경우에는 협력하여야 한다.

제27조 (준용) ① 이 규정은 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 권리 및 이외의 신지적재산권에 관하여 준용한다.

② 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 회사 관계규정 및 제안규정을 준용한다.

부 칙

이 규정은 0000년 00월 00일부터 시행한다.

〈별지 1〉

직 무 발 명 신 고 서					
발	성 명			주민등록번호	
				지 분 을	
명	주 소				
	소 속	현 재		발 명 당 시	
	직 책	현 재		발 명 당 시	
	성 명			주민등록번호	
자				지 분 을	
	주 소				
	소 속	현 재		발 명 당 시	
	직 책	현 재		발 명 당 시	
발명사항	발명의 종류	특허, 실용실안, 의장			
	발명의 명 칭				
	발명의 내용 및 직무관련성				
○○○주식회사 종업원의 직무발명에 관한 보상규정 제4조에 의하여 본인의 업무와 관련된 발명을 신고합니다. 신고연월일 200 . . . 신 고 인 (인) ○○○주식회사 사장 귀하					
첨부 : 발명명세서 1부.					

〈별지 1-1〉

발 명 명 세 서
1. 발명(고안)의 명칭
2. 도면의 간단한 설명 (도면이 있을 경우에만 기재)
3. 발명(고안)의 상세한 설명 (종래의 기술, 발명의 목적·구성·효과를 중심으로 기재)

〈별지 2〉

의견서

1. 소속부서의 임무

○

2. 발명자의 직무

○

3. 직무발명여부

○

4. 발명의 실용성

○

5. 기타 참고사항

20 . . .

○○부서장

(인)

〈별지 3〉

심 사 결 과 통 지 서	
문 서 번 호	
수 신	
발명의 명칭	
제 목	직무발명심의위원회 심사결과 통지
○ ○ ○ 주식회사 종업원의 직무발명에 관한 보상규정 제5조에 따라 귀하의 발명에 대한 심사결과를 아래와 같이 통지합니다.	
결 정 사 항	
1. 직무 발명 여부	
2. 회사의 승계 여부	
3. 특허성의 등급결정	
4. 출원지역	
5. 기타	
20 년 월 일 ○○○○주식회사 직무발명심의위원회 위원장 (인)	

재심신청서

재 심 신 청 서				
신청인	성 명		주민등록번호	
	소 속			
	주 소			
접 수 일 자			주민등록번호	
발명의 명칭				
신청이유 				
상기 본인은 종업원의 직무발명에 관한 보상규정 제8조에 의거 20년 월 일자 직무발명심의회위원회 심사결과에 대하여 재심을 신청하오니 재심사하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 신청인 : (인) 직무발명심의위원회위원장 귀하				
첨 부 서 류		재심 신청에 대한 증거서류		

〈별표 1〉

발명평가기준

1. 평가기준표

평가요소	평가기준			
기술성 (20)	낮음 (5)	보통 (10)	높음 (15)	매우 높음 (20)
실시가능성 (20)	실시 가능성 낮음 (5)	부분적인 보완후 실시 가능 (10)	즉시 실시 가능하지만 추가적인 시설 필요 (15)	즉시 실시 가능 (20)
독창성 (20)	직무상 당연히 착상 가능 (5)	문헌, 기타자료에 의하여 착상가능 (10)	다른 발명을 독창적으로 개량·고안 (15)	극히 독창적이며, 고도의 기술 (20)
경제적 가치 (20)	연간 순수익이 1,000만원 미만 (5)	연간 순수익이 5,000만원 미만 (10)	연간 순수익이 1억원 미만 (15)	연간 순수익이 1억원 이상 (20)
독점성 (10)	회사 외부의 제3자 발명을 이용해야만 실시가능(이용발명) (3)		공유권리자 및 무상의 실시권자 존재 (6)	완전한 독점 가능 (10)
기술의 수명 (10)	1년 미만 (3)	5년 미만 (6)	10년 미만 (8)	10년 이상 (10)

2. 등록보상금

등급	평가점수	특허	실용	의장
1등급	80 — 100	000만원	000만원	000만원
2등급	70 — 79	000만원		
3등급	60 — 69	000만원	000만원	000만원
4등급	50 — 59	000만원	000만원	000만원
5등급	40 — 49	000만원	000만원	
6등급	40미만	000만원	000만원	000만원

〈별표 2〉

실시 및 처분 보상금

1. 실시보상금

○ 실시보상금은 공헌 이익 액의 00%를 지급한다.

항 목	세부항목	산 출 기 준
투입비	경상적 지출	당해 발명을 위해 연구 기간동안 사용된 경상연구 개발비(인건비, 국내/외여비, 연구활동비, 용역 및 위탁연구비, 제경비등)
	자본적 지출	당해발명을 위해 연구기간동안 구입 사용한 연구장비(구매, 제작 등)등에 투입된 총투자 비용
수익액	기술료	발명 권으로 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 구매대제효과에 대한 적절한 산출방법을 적용하여 작성하고 입증자료 제출 - 수익증대 : 사업부서 확인 영업수익을 객관적으로 산출 가능하게 작성
공헌 이익액	수익액 - 투입비	

2. 처분보상금

○ 처분 보상금은 처분수입금의 00%를 지급한다.

처분수입금=기술료-투입비

2. 정부출연 연구기관의 직무발명 규정

직무발명관리요령

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 요령은 0000연구소(이하 “연구소”라 한다)의 정관 제30조 및 연구업무절차규정 제4조의 규정에 의하여 연구소 임직원 기타 연구업무에 종사하는 자(이하 “직원”이라 한다)의 직무발명에 관한 사항을 규정함으로써 이를 보호 장려함과 아울러 그 발명자의 권익을 보장하여 산업재산권의 합리적인 관리운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의 한다.

1. “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 연구와 실험을 통하여 고안, 생각, 발견하거나 찾아내는 것을 말한다.
2. “직무발명”이라 함은 직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 연구소의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거(퇴직, 전직후 2년 이내에 출원되는 것만이 해당된다)의 직무에 속하는 것을 말한다.
3. “발명자”라 함은 발명적 착상을 하였거나 이를 구체화 한 사람을 말한다.
4. “공동발명자”이라 함은 2인 이상 단순한 협력이 아니고 실질적으로 협력하여 발명을 성립시킨 자를 말한다.

제3조 (권리의 승계) ① 연구소는 이 요령이 정하는 바에 따라 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다. 다만, 연구소가 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 소장이 인정하는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.

② 직원 등 이외의 자와 공동으로 이루어진 직무발명의 경우 연구소는 그 발명자가 가지는 권리의 지분만을 승계한다.

제4조 (발명자에 대한 보상) 연구소는 제3조의 규정에 따라 권리를 승계한 때에는 제4장에서 정하는 바에 따라 보상금을 지급하도록 한다.

제5조 (업무의 관장) 보상금의 지급 기타 이 규정의 운영에 관한 사항은 특허담당 부서장이 관장한다.

제2장 발명의 신고 및 출원

제6조 (발명의 신고) ① 직원이 자기가 맡은 업무와 관련된 발명을 하였을 경우 지체없이 다음 각호의 서류를 작성하여 소속부서장을 경유하여 특허담당 부서장에게 제출하여야 한다.

1. 별표 제1호 서식에 의한 발명신고서
2. 발명의 내용 설명서
3. 소속부서장 의견서
4. 출원서
5. 별표 제2호 서식에 의한 권리양도증
6. 기타 출원에 필요한 서류

제7조 (출원의 결정 및 통지) ① 연구소는 제22조에 의하여 특허발명의 출원 여부를 결정한다.

② 특허담당 부서장은 제1항의 결정을 지체없이 발명자에게 통지하여야 한다.

제8조 (출원) 특허담당 부서장은 제7조의 규정에 따라 연구소가 특허출원을 하기로 결정하면 지체없이 소장의 명의로 특허출원하며 그 사실을 발명자에게 통지한다.

제9조 (발명자의 양도의무 등) ① 발명자가 직무발명을 한 경우에는 즉시 제3조의 규정에 의한 승계를 연구소에 하여야 하며 권리보호에 필요한 제반조치에 적극 협력하여야 한다.

- ② 발명자는 연구소가 발명이 아니라고 인정하거나 그 권리를 승계하지 아니하기로 결정한 경우를 제외하고는 자기명의로 특허출원 하거나, 그 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.
- ③ 발명자는 그가 행한 직무발명의 처분 또는 실시에 있어서 연구소 또는 실시권자가 그 권리의 사용에 따르는 제반 협조를 요청한 때에는 이에 적극 응하여야 한다.
- ④ 직원이 퇴직후 2년이내에 직무발명에 해당되는 발명을 산업재산권 출원을(신고)하고자 할 경우에는 연구소의 사전 승인을 득하여야 한다.

제10조 (출원제한) ① 소장은 출원으로 인하여 보안상 또는 연구소 기밀의 누설로 중대한 불이익을 초래할 우려가 있다고 인정하는 때에는 직무발명의 출원을 일정기간 제한하거나 보류하게 할 수 있다.

- ② 참여기업이 특허출원 비용 전액을 부담하는 경우를 제외하고는 국내에 특허출원하지 않은 직무발명을 국외에 특허출원 할 수 없다.

제11조 (특허출원 제비용) 연구소에서 특허출원 하기로 한 직무발명에 대한 출원의 제비용은 별도의 정하는 바에 따라 부담하며, 연구소 명의 출원이 아닌 경우에는 연구소 소관예산으로 지출할 수 없다.

제12조 (발명자의 의무) 발명자는 다음 각호의 사항을 인지하였을 때에는 지체 없이 특허담당부서장에게 신고하여야 한다.

1. 연구소가 관리하고 있는 직무발명과 유사한 산업재산권이 등록되어 있을 때
2. 산업계 등에서 아무런 권한 없이 연구소의 산업재산권을 실시(침해)하였을 때

제13조 (공동발명자로 되는 자) 다음 각호의 1에 해당하는 경우는 공동 발명자로 본다.

1. 새로운 착상을 구체화 한 자는 그 구체화가 직원의 직무에 있어 자명한 정도에 속하지 않는 한 공동발명자이다.

2. 착상에 따른 새로운 과제를 제공한 자
3. 연구과제 해결을 위하여 새로운 해결방향을 제안한 자
4. 타인의 착상에 의거하여 실험 등을 행하여 발명을 완성으로 인도한 자
5. 타인의 착상에 대하여 그것을 구체화 시킬 수 있는 기술적 수단을 부여하여 발명을 완성시킨 자

제14조 (공동발명자로 되지 않는 자) 다음 각호의 1에 해당하는 경우는 공동발명자로 될 수 없다.

1. 연구자에 대해 일반적 관리를 한 자 즉, 구체적 착상을 제시하지 않고 단지 통상의 테마를 주거나, 발명과정에서 단순히 일반적인 조언, 지도를 준 자 (단순관리자)
2. 주연구자가 지시한 방법에 따라 단순히 실험만 한 자나 데이터를 단순히 정리만 한 자.
3. 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조(지원)하거나 위탁한 자(후원자, 위탁자)
4. 희망조건만 나타내는 과제를 제시하였을 뿐, 그것을 해결하는 착상은 제시하지 않은 자
5. 타인이 제시한 몇가지의 착상중에서 실용성이 있을 듯한 것을 선택한 것에 지나지 않은 자
6. 착상의 구체화, 실용화를 위한 토론에 참가하였으나 발명의 완성에 실질적으로 기여하는 발언은 하나도 하지 않은 자
7. 발명의 구체화 과정에서 단순히 제시되는 제도, 시험제작, 실험 등을 한 것에 지나지 않은 자

제15조 (공동발명자 결정) 공동발명자의 결정은 제13조 및 제14조에 의거하여 당해 발명을 특허출원 하고자 하는 발명부서에서 협의하여 정하도록 한다.

제4장 산업재산권 실시 및 보상

제16조 (산업재산권 실시) 연구소의 산업재산권을 산업계 등에 실시권을 허여하는 경우에는 소장이 따로 정하는 바에 의한다.

제17조 (실시보상금 및 등록보상금) ① 연구소 산업재산권의 양도, 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허여로 수입이 발생하였을 경우 소장이 따로 정하는 바에 의한 실시보상금을 발명자에게 지급한다.

② 연구소는 산업재산권 획득을 목적으로 출원한 직무발명이 등록된 경우 별표 제6호에 의한 등록보상금을 발명자에게 지급한다.

③ 등록보상금의 지급시기는 1년 단위로 집계하여 다음 연도 3개월 이내에 지급한다.

④ 등록보상금의 발명자 지분은 발명자가 2인 이상인 경우 발명 연구책임자는 각자의 지분을 정하여 특허담당부서장에게 제출하여야 한다. 다만, 이에 대한 제출이 없는 경우 지분은 균일한 것으로 한다.

⑤ 등록보상금의 지급재원은 기술료 충당금으로 한다.

제18조 (퇴직 및 사망후의 보상) ① 보상금의 지급을 받을 권리는 발명자가 정년·퇴직한 후에도 존속한다.

② 발명자가 재직중 또는 정년퇴직후에 사망할 경우 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

제5장 특허심의 위원회

제19조 (특허심의위원회) 직무발명에 관한 중요사항을 심의하게 하기 위하여 특허심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제20조 (위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 1인과 위원 5인이상 10인 이내로 구성한다.

- ② 위원장은 책임급 이상의 직원중에서 소장이 임명하며, 위원은 선임급 이상의 직원중에서 소장이 임명하는 금인이상 10인 이내로 한다.
- ③ 위원회의 각 위원은 특허심의시 취득한 직무발명의 내용 등 심의사항에 대하여 외부에 누설하여서는 아니된다.

제21조 (위원장) ① 위원장은 위원회 회무를 통리하고 위원회를 대표한다.
 ② 위원장의 유고시에는 소장이 지명하는 위원이 직무를 대행한다.

제22조 (위원회의 심의사항) 위원회는 연구소의 재원으로 출원하고자 하는 직무발명에 관하여 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 당해 발명이 직무발명인지의 여부
2. 직무발명의 국내출원 여부
3. 직무발명의 국외출원 여부 및 출원국 범위
4. 특허출원에 따른 발명자의 범위 및 적격성에 관한 사항
5. 직무발명관리요령의 개폐 및 운용에 관한 사항
6. 발명자의 이의신청에 관한 사항
7. 당해 발명에 관련이 있는 자의 이의신청에 관한 사항
8. 기타 소장이 필요하다고 인정하는 사항

제23조 (특허출원 적격심사) 위원회는 제5조에 의하여 신고된 직무발명을 별표 제3호 서식에 의한 특허출원 심의평가서에 의거 평가하여 국내외 특허출원 여부를 결정하도록 한다.

제24조 (발명자 등의 이의신청 절차) ① 발명자는 제22조의 규정에 의하여 심의된 결과 출원부적격 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 별표 제4호 서식에 의한 이의신청서를 1회에 한하여 그 이유서를 첨부하여 특허담당부서장에게 제출할 수 있다.
 ② 당해 발명의 특허출원과 관련이 있는 자로서 이의신청을 하고자 하는 직원은 별표 제4호에 의한 이의신청서를 특허담당부서장에게 제출할 수 있다.

- ③ 특허담당 부서장은 전항의 이의신청을 받은 때에는 이를 검토한 후 위원장에게 당해 발명에 관한 이유서를 첨부하여 이의신청 심의를 위한 위원회 소집을 요청한다.

제25조 (의결 및 통보) ① 제24조 제1항의 재심의 결과 위원회가 당해 발명에 대하여 특허출원을 결정한 때에는 특허담당부서장은 제8조의 규정에 따라 출원하며 이의가 성립되지 아니한 때에는 그 결정을 발명자에게 통지하여야 한다.

- ② 제34조 제2항의 심의결과 위원회가 이의신청 사항을 결정한 때에는 그 결과를 특허담당부서장은 이의신청자 및 관련부서장에게 통지하여야 한다.

제26조 (위원회의 의사 등) ① 위원장은 위원회 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

- ② 회의는 재적위원 과반수 이상의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

- ③ 위원회는 회의시 발명자 또는 전문가를 출석시켜 그 의견을 청취할 수 있다.

제27조 (재심청구) 제24조 제2항의 심의결과 위원회가 이의가 성립되지 아니한다는 결정을 한 때에는 그 결정을 통보받은 날로부터 10일 이내에 위원장에게 재심청구서 별표 제5호 서식으로 청구할 수 있다.

제28조 (재심의) ① 위원장은 재심청구시에는 별도의 재심위원회를 구성한다.

- ② 재심위원회 위원은 위원장 1인과 위원 5인 이상 10인 이내로 하며 위원장이 임명한다.

제29조 (이의사항 진술) 위원장은 위원회에 이의 신청된 사항을 심의함에 있어서 발명자, 당해 발명의 관련이 있는 자, 이의신청자를 출석시켜 충분한 의견을 진술 또는 증거를 제시할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제30조 (위원의 제척 및 임명) ① 위원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 심의에 관여하지 못한다.

1. 위원이 이의 신청건의 당사자 또는 특허의 이의신청인의 소속부서장의 관계가 있는 경우
2. 위원이 이의 신청건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

② 위원장은 제1항에 의하여 결원이 발생한 경우 임시위원을 임명하여야 한다.

제31조 (간사) ① 위원회에 간사 1인을 두되 간사는 소장이 임명한다.

② 간사는 심의안건을 정리하고 서무를 처리하며 회의록을 유지한다.

제6장 보 칙

제32조 (발명자의 협력 의무) 발명자는 직무발명에 관한 특허출원, 심사, 심판 및 소송, 기타 처분 또는 실시를 위하여 연구소가 필요로 하는 사항이 있을 경우에는 이에 협력할 의무가 있다.

제33조 (비밀의 유지) 발명자 또는 직무발명에 관한업무에 종사하는 자는 그 직무발명의 내용에 대한 비밀을 지켜야 한다.

제34조 (기타의 산업재산권) 이 규정은 기타의 산업재산권에 관하여도 이를 준용한다.

제35조 (세부사항) 이 규정의 시행에 관하여 필요한 사항은 소장이 따로 정한다.

부 칙

- ① (시행일)이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ② (경과조치)이 규정 시행 이전에 직원 등이 직무발명에 관해 특허출원한 것과 등록된 특허권은 이 규정에 의한 것으로 본다.

〈별표 제1호〉

발명신고서			
○○○○ 연구소장 귀하 아래의 발명을 신고하오니 승계하여 주시기 바랍니다. 20 . . .			
발명의 명칭			
발명자	성명	소속	구내전화
	(인)		
	(인)		
	(인)		
	(인)		
관련 연구과제	계정번호	연구과제명	연구기간
출원희망국			
발명의 기술적 특징 (신규성, 진보성)			
요구부서장 또는 연구팀장	요구부서장 또는 연구팀장 (인)		

〈별표 제2호〉

양 도 증				
양 수 인	주 소			
	성 명	○○○연구소 소 장		
다음의 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 귀하에게 양도함. — 다 음 —				
발명의 명칭				
20				
양도인	주 소			
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소			
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소			
	성 명	(인)	주민등록번호	

〈별표 제4호〉

이 의 신 청 서

발명의 명칭	
부 서 명	
이의신청사유	

신 청 인 : (인)

〈별표 제5호〉

재심청구서

발명의 명칭	
부 서 명	
재심청구사유	

신 청 인 : (인)

〈별표 제6호〉

등 록 보 상 금

(단위 : 원)

산업재산권의 종류	권리 1건당 보상금
발명특허권	100,000
실용신안권	50,000
의 장 권	50,000
※ 단, 1개의 연구과제에서 발생한 국내·외 등록건은 각각 1건씩 으로만 간주한다.(즉, 국외등록건의 경우 1개의 연구과제에서 발 생한 발명기술이 산업재산권으로 다수국에 등록되었다 하더라 도 1건으로 간주함)	

3. 지방자치단체 공무원의 직무발명 규정

○○○○지방공무원직무발명보상조례

제1조 (목적) 이 조례는 특허법 제39조 및 제40조의 규정에 의한 ○○○○지방공무원 (이하 “공무원”이라 한다)의 직무발명에 관한 사항을 규정하여 이를 보호·장려하고, 연구의욕을 향상시키며 특허권을 합리적으로 관리 운영하여 ○○○○(이하“도”라 한다)의 산업발전에 기여하게 함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “직무발명”이라 함은 공무원이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 직무를 집행하게 하는 자의 업무에 속하고 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
2. “자유발명”이라 함은 공무원이 한 발명중 직무발명 이외의 발명을 말한다.
3. “발명자”라 함은 직무발명을 한 공무원을 말한다.
4. “발명기관의 장”이라 함은 직무발명을 한 당시 공무원이 소속한 기관의 장을 말한다
5. “도유특허권”이라 함은 이 조례에 의하여 도명으로 등록된 특허권을 말한다.
6. “처분”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 도유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 매각
 - 나. 도유특허권에 대한 특허법 제100조의 규정에 의한 전용실시권의 설정 또는 제103조의 규정에 의한 통상실시권의 허락
 - 다. 특허출원중인 직무발명에 대한 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약
7. “처분수입금”이라 함은 도유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에

대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분에 의하여 회계연도내에 발생한 수입금의 합계액을 말한다.

제3조 (위원회의 설치) ① 직무발명 및 도유특허권에 관한 중요사항을 심의하게 하기 위하여 ○○○○직무발명심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

②위원회의 업무는 도정조정제○편 자치행정 ○○○○지방공무원직무발명보상조례위원회에서 이를 대행한다.

제4조 (위원회의 심의사항) 위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 직무발명의 승계에 관한 사항
2. 직무발명의 장려에 관한 사항
3. 제2조제6호가목에 관한 사항

제5조 (발명의 신고) 공무원이 자기가 맡은 업무와 관련된 발명을 한 때에는 지체없이 별지 제1호서식에 의거 발명내용을 발명기관의 장에게 신고하여야 한다.

제6조 (권리의 승계) ①도는 특허법 제39조 제2항의 규정에 의하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권을 승계(이하 “도승계”라 한다)한다.

다만, 분쟁 중에 있거나 도승계 하는 것이 부적당하다고 인정되는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

②발명자의 직무발명이 제3자와 공동으로 발명한 것인 경우 도는 발명자가 가지는 권리의 지분만을 승계하며, 제3자와 공유일 경우에는 발명자간의 협의결과에 따른 지분을 승계한다.

제7조 (도승계의 결정) ①제5조 및 제9조 제2항의 규정에 의한 신고를 받은 발명기관의 장은 발명이 직무발명에 속하는지의 여부와 도승계 시킬 것

인지의 여부를 결정하여야 하며, 그 결과를 발명자에게 서면으로 통지하여야 한다.

②발명기관의 장으로부터 도승계 한다는 결정의 통지를 받은 발명자는 지체없이 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 도에 양도하여야 한다.

제8조 (도승계발명의 출원 및 등록) ①발명기관의 장은 제7조 제2항의 규정에 의하여 도가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 때에는 지체없이 발명기관의 장을 부기 하여 도명의로 특허 출원을 하여야 한다.

②발명기관의 장은 제1항의 규정에 의하여 특허출원을 한 경우에는 그 사실을 발명자에게 통지하여야 한다.

③발명기관의 장은 특허출원중인 직무발명이 특허사정된 때에는 지체없이 별지 제2호 서식에 의한 서류를 첨부하여 ○○○○지사(이하 “도지사”라 한다)에게 특허권의 등록을 요청하여야 한다.

④도지사는 제3항의 규정에 의한 등록요청을 받은 때에는 다음 각호와 같이 도명의로 특허권의 등록을 신청하여야 한다.

1. 특허권자 : ○○○○
2. 관리청 : ○○○○지사
3. 승계청 : 발명기관의 장

제9조 (발명자의 특허출원) ①발명자는 제7조 제1항의 규정에 의하여 도가 특허를 받을 권리를 승계하지 아니하겠다는 통지를 받은 이후가 아니면 자기명의로 특허 출원을 할 수 없다. 다만, 당해 발명이 직무발명에 해당되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항 단서의 규정에 의하여 특허출원을 한 경우에는 제5조의 규정에 준하여 신고하여야 한다.

제10조 (등록보상금) 도지사는 도유특허권에 대하여 매 권리당 ○○○원의 등록보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.

등록보상금은 동일한 직무발명에 대하여 1회에 한하여 지급하여야 한다

제11조 (처분) 발명기관의 장은 도유평특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 처분할 수 있으며 처분시 그 내용을 도지사와 발명자 또는 상속인에게 통지하여야 한다.

처분수입금은 도의 세입으로 하며, 처분을 한 발명기관의 장은 처분에 따른 대금의 수납 및 처분보상금·기관포상금의 지급을 요청하여야 한다.

제12조 (처분보상금) ①도지사 또는 발명기관의 장이 도유평특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금을 기준으로 하여 다음 각호에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.

1. 처분수입금이 〇〇〇원 이하인 경우 : 처분수입금의 30/100
2. 처분수입금이 〇〇〇원 초과 〇〇〇원 이하인 경우 : (처분수입금- 〇〇〇원) × 20/100 + 300만원
3. 처분수입금이 〇〇〇원을 초과하는 경우 : (처분수입금- 〇〇〇원) × 10/100 + 1,100만원

②도지사는 도유평특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 무상으로 처분한 경우에는 이를 유상으로 처분할 경우의 처분수입금에 상당하는 금액을 제1항 각호에 준하여 산출된 금액을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다.

제13조 (기관포상금) 도지사는 도유평특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금을 기준으로 하여 다음 각호에 해당하는 기관포상금을 발명기관의 장에게 지급하여야 한다.

1. 처분수입금이 〇〇〇원 초과 〇〇〇원 이하인 경우 : 〇〇〇원
2. 처분수입금이 〇〇〇원 초과 〇〇〇원 이하인 경우 : 〇〇〇원
3. 처분수입금이 〇〇〇원을 초과하는 경우 : 〇〇〇원

제14조 (보상금 등의 지급시기) ①보상금 등의 지급시기는 다음 각호에 의한다

1. 등록보상금은 도유특허권으로 등록한 연도 또는 다음연도
 2. 처분보상금 및 기관포상금은 수입금이 납부된 연도 또는 다음연도
 3. 제12조제2항의 규정에 의한 처분보상금은 무상처분을 한 연도 또는 다음연도
- ② 등록보상금 또는 처분보상금을 받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 2인 이상일 경우에는 지분에 따라 각각 분할지급 하여야 한다.
- ③ 등록보상금 및 처분보상금은 발명자가 전직 또는 퇴직한 경우에도 이를 지급하여야 하며, 발명자가 사망한 경우에는 상속인에게 지급하여야 한다.

제15조 (보상금의 반환) 발명자 또는 상속인에게 지급된 보상금은 특허가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 사유로 당해 특허가 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제16조 (자유발명의 승계) ①자유발명에 대하여 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 도에 양도한다는 신청이 있을 때에는 이 조례에서 정하는 직무발명의 승계절차에 준하여 결정한다.

②도에서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한 경우에는 제8조, 제10조 내지 제15조 및 제17조, 제18조를 각각 준용한다.

제17조 (발명자 등의 의무) ①발명자 또는 발명기관의 장은 도유특허권 또는 특허 출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 처분한 경우 상대방이 발명의 실시를 위하여 필요로 하는 사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이에 협력하여야 한다.

②발명자·발명기관의 장 및 직무발명에 관계되는 일에 종사하는 자는 당해 직무발명의 출원 시까지 직무발명의 내용에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.

제18조 (실용신안 및 의장에 관한 준용) ①이 조례는 실용신안 및 의장의 고안

에 관하여 이를 준용한다

②제1항의 경우에 제10조의 규정에 의한 등록보상금은 매 권리당 실용
신안권에 대하여는 〇〇〇원, 의장권에 대하여는 〇〇〇원으로 한다.
다만 실용신안권에 대한 등록보상금은 실용신안법 제25조제2항의 규정
에 의한 유지 결정을 받은 경우에 한하여 지급한다.

제19조 (시행규칙) 이 조례 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

①(시행일) 이 조례는 공포한 날로부터 시행한다.

②(폐지조례) 이 조례는 시행과 동시에 〇〇〇〇지방공무원의직무발명보상조례
(조례 제〇〇〇호 〇〇〇〇.〇〇.〇)는 이를 폐지한다.

부 칙(〇〇〇〇. 〇. 〇〇 조례 제〇〇〇호)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(〇〇〇〇. 〇. 〇 조례 제〇〇〇〇호)

제1조 (시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (처분보상금에 관한 적용례) 제12조 및 제13조 개정규정은 이 조례 시
행 후 최초로 처분하는 도유평특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하
여 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 처분보상금의 지급분부터 적용한다.

제3조 (승계출원의 도승계에 관한 경과조치) 이 조례 시행당시 종전의 규정에
의하여 발명기관의 장이 승계하여 출원한 직무발명에 대하여 발명기관
의 장은 도 승계여부를 결정하여 도명의로 특허청장에게 특허권의 등록
을 요청하여야 한다.

제4조 (등록보상금 지급에 관한 경과조치) 이 조례 시행당시 종전의 규정에 의하여 출원된 직무발명에 대한 등록보상금의 지급에 관하여는 종전의 규정에 의한다.



참 고 자 료

■ 직무발명관련 판례 전문

1. 부당이득금반환등 【2001가합13977】
2. 실용신안등록무효 【대판 1991후1113】
3. 직무발명보상금 【2002가합3727】
4. 직무발명보상금 【2003나52410】
5. 실용신안법위반 【대판 1997도516】
6. 실용신안등록청구권확인등
【대판 1976다2822】

직무발명 관련 판례 전문

1. 부당이득금반환등 [2001가합13977]

서울지법 2002.8.22

[주 문]

1. 이 사건 소 중 확인청구 부분을 각하한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[청구취지]

원고와 피고 사이에서 별지 특허권목록 기재 1, 2의 특허발명은 직무발명이 아님을 확인한다. 피고는 원고에게 10억원 및 이에 대하여 이 사건 소장부분 송달 다음날로부터 같은 날까지 연 25%의 이율에 의한 돈을 지급하라는 판결을 한다.

[이 유]

1. 기초사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑제1호증의 1, 2, 을 제1호증, 을제2, 3호증의 각 1, 2, 을제4, 5, 6, 8, 9호증의 각 기재 및 변론의 전취지에 의하여 인정 할 수 있다.

가. 피고회사는 통신기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매 등을 그 정관상의 목적으로 하고, 1989.5. 경부터 이동전화단말기를 생산해 온 회사이고, 원고는 1989.1.10. 피고회사에 입사하여 1992.7.13.부터 1995.2.16.까지 사이에 피고회사의 '타임머선팀'에 소속되어 근무하였다.

나. 피고회사의 '타임머선팀'은 신상품개발을 위한 아이디어 창출을 위하여 사내공모를 통해 직원을 선발, 조직한 부서로 그 팀원들은 구체적인 특정 업무

를 말지 아니한 채 매주 팀원들간에 시장성과 실현성 있는 아이디어를 제출하는 평가회를 가지고, 분기별로 경영진을 대상으로 그 결과물을 발표하는 정기 보고회를 개최하였는데, 원고는 같은 팀원이 ○○○와 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.

다. 원고는 위 타임머신팀에 근무하던 중, 별지 특허권목록 1. 기재의 ‘문자입력코드 발생방법 및 장치’ (이하 ‘제1발명’이라 한다)를 발명하고, 1993.2.19 피고회사에 제1발명에 관한 직무발명신고를 하면서 특허받을 권리를 양도하였으며, 피고회사는 1993.7.6 피고회사 명의로 제1발명에 관한 특허를 출원하여 1996.3.13 특허등록을 마쳤다.

라. 또한 원고는 위 ○○○와 함께 위 목록 2. 기재의 ‘문자입력코드 발생장치 및 방법’ (이하 ‘제2발명’이라 한다)을 발명하고, 1994.10.13 피고회사에 제2발명에 관한 직무발명신고를 하면서 특허받을 권리를 양도하였으며, 피고회사는 1995.5.11 피고회사 명의로 제2발명에 관한 특허를 출원하여 1998.8.10 특허등록을 마쳤다.

마. 피고회사는 1998.11경부터 위 발명들의 문자입력방식을 이용한 이동전화 단말기를 생산, 판매해 오고 있다.

2. 원고의 청구 및 이에 대한 판단

가. 원고의 청구내용

원고는 ① 위 각 발명은 원고 개인의 자유발명에 해당됨에도 직무발명으로 오인되어 피고 명의로 특허등록이 된 것이라고 주장하면서 제1, 제2발명이 직무발명이 아니라는 확인을 구하고, ② 위 발명들을 직무발명으로 오인하고 체결

한 각 양도계약이 무효인 이상 정당한 특허권자가 아닌 피고는 위 발명들을 실시하여 얻은 수익을 부당이득으로서 원고에게 반환할 의무가 있다고 주장하면서, 그 일부로서 10억원을 지급할 것을 구한다.

나. 확인청구 부분의 적법성

피고는, 원고의 위 확인청구는 사실관계의 확인을 구하는 것으로 확인의 소의 대상 적격이 없어 부적법하다고 본 안전 항변을 하므로 살피건대, 원고의 위 확인청구는 원고가 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 원고의 법적 지위가 불안, 위험할 때 그 불안, 위험을 제거하는데 있어 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정된다 할 것인데, 아래 다의 (2)항에서 보는 바와 같이 가사 제1, 2 발명이 직무발명이 아니라 하더라도 특허무효심판절차에서 무효심결이 확정되지 아니 하는 이상에는 피고 회사 명의로 등록된 특허권에 어떠한 효력이 미친다고 볼 수도 없으므로, 위 발명들이 직무발명이 아니라는 확인을 구하는 것은 원고에게 현존하는 법적 불안, 위험을 해소할 수 있는 유효·적절한 수단이라 할 수 없으니, 결국 원고의 이 사건 소중 확인청구 부분은 부적합하다.

다. 부당이득반환청구 부분

(1) 원고는 먼저, 제1, 2발명은 직무발명 아닌 자유발명이므로 그 특허받을 권리를 피고에게 양도한 위 각 양도계약은 법률행위 목적의 원시적 불능 또는 특허법 제39조 제3항에 의하여 당연 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 사용자등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우 그 발명은 직무발명이라고 규정하고 있다.

앞에서 본 바와 같이 피고회사는 통신기계기구의 제작, 판매를 그 설립목적의 하나로 규정하고 있고, 1989년부터 현재까지 이동전화단말기를 주요 생산 품목으로 하고 있으며, 위 발명들은 이동전화단말기에 이용될 수 있는 문자입력 방식에 관한 발명이므로 피고회사의 업무범위에 속한다 할 것이다. 또한 위 각 발명 당시 원고의 직무는 정보통신 부분의 신상품 개발을 위한 아이디어를 창출하는 것으로 실제 한글입력방식에 관한 아이디어 개발에 주력한 결과 제1, 2발명에 이르게 되었으므로 위 각 발명 행위는 원고의 직무에 속한다 할 것이다.

따라서 제1, 2발명은 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 위 발명들이 직무 발명이 아님을 전제로 각 양도계약의 효력을 다투는 원고의 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다.

(2) 원고는 또한, 제2발명에서는 피고회사가 원고로부터 발명에 관한 권리를 승계한때로부터 4개월이 지나서 특허를 출원하였으므로 이는 발명진흥법 제11조 제1항에 의하여 자유발명으로 간주되고, 같은 조 제2항에 따라 발명자인 원고로부터 통상실시에 대한 동의를 받지 아니한 이상 피고는 원고에게 통상실시로 상당의 부당이득을 반환하여야 한다고 주장한다.

살피건대, 발명진흥법 제11조는 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령이 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, 피고회사가 원고로부터 제2발명에 관한 권리를 승계한 1994.10.13로부터 4개월이 경과한 1995.5.11에야 위 발명에 관한 특허를 출원한 사실은 앞에서 본 바와 같다. 그러나 가사 위 법률규정에 의하여 제2발명에 관한 양도계약이 무효가 되어 피고회사가 특허를 받을 권리를 가지지 아니함에도 불구하고 그 명의로 특허등록을 마쳤다 하더라도 원고가 그와 같은 사유를 들어 특허무효심판을 청구함은 별론으로 하고 특허무효심결이 확정되기 전에는 피고 명의로 등록된 특허권의 무효를 주장할 수는 없는 것이므로 피고는 특허권자로서 적

법하게 그 발명을 실시할 권리가 있고, 또한 원고가 자기 명의로 특허등록을 받지 아니한 이상 피고회사가 위 발명을 실시함에 있어 원고의 동의를 얻어야 한다고 볼 수도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 소 중 확인청구 부분은 부적법하므로 각하 하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 한다.

2. 실용신안등록무효 [대판 1991후1113]

대법원 1991. 12. 27

[판시사항]

- 가. 직무발명위 요건인 ‘발명을 하게된 행위가 업무에 속하는 것’의 의미
- 나. 악기 회사의 공작과 기능직 숙련공으로서 금형제작 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우 직무발명에 해당한다고 본 사례
- 다. 권리의 승계 여부에 관하여 심리함이 없이 직무발명에 의한 고안의 사용자에게 의한 출원이 모인출원이 아니라고 함으로써 채증법칙 위반 또는 심리미진의 위법을 저질렀다고 하여 원심을 파기한 사례

[판결요지]

- 가. 직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조 제1항의 “그 발명을 하게된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다.
- 나. 악기 회사의 공작과 기능직사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀압입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우, 위 근무기간중 위와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 위 고안이 직무발명에 해당한다고 본 사례
- 다. 실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 고안의 실용신안을 받을 권리는 당연히 그 고안자인 피용자라 하겠으므로 그사용자가

그 고안의 출원을 하기 위하여는 미리 그 고안자로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 할 것인바, 고안이 완성될 당시의 인사관리규정 등에 대하여 심리하는 등 그권리의 승계 여부에 관하여 심리함이 없이 사용자에게 출원이 모인출원이 아니라고 함으로써 채증법칙위반 또는 심리미진의 위법을 저질렀다고 하여 원심결을 파기한 사례.

[참조조문]

가. 나. 다. 구 실용신안법(1990.1.13. 법률 제 4,209호로 개정되기 전의 것) 제29조/고 특허법 (1990.1.13. 법률 제4,207호로 개정되기 전의 것) 제17조 제1항 다. 구 실용신안법 제19조 제1항 제2호,

3. 직무발명보상금 [2002가합3727]

서울지법2003. 7. 3

[주 문]

1. 피고는 원고에게 300,000,000원 및 이에 대한 2002. 8. 8.부터 2003. 7. 3.까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 같은 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 이를 5분하여 그 1은 원고의, 나머지는 피고의 부담으로 한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

[청구취지]

피고는 원고에게 350,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부분 송달 다음 날로부터 이 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 같은 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

[이 유]

1. 기초사실

다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4, 5호증의 각 1 내지 3, 갑 제7, 9, 10호증, 을 제1, 2호증의 각 1 내지 3, 을 제4 내지 6호증의 각 기재와 원고본인신문 결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

가. 피고는 의약품, 의약부의품 등의 제조 및 판매업을 영위하는 법인이고, 원고는 피고의 제품개발연구팀 소속 연구원으로 근무하던 자이다.

나. 원고는 제품개발연구팀 소속 다른 연구원들과 더불어 이트라코나졸이라는 항진균성 물질의 제품화에 관한 연구를 하여, 이미 시판 중이던 소의 한국얀센 회사의 이트라코나졸 제품과 생물학적으로 동등하면서도 생산성 및 안정성이 더 우수한 경구용 이트라코나졸정제의 제조방법을 발명(이하 '이 사건 발명' 이라고 한다)하였다.

다. 이트라코나졸(물질 자체에 대한 한국특허는 1994.6.경 이미 특허기간이 만료된 상태였다)은 그 뛰어난 약효에도 불구하고 물에 대한 용해도가 매우 낮아 이를 경구용 고형제제로 만들어 생체에 투여하는 데에 어려움이 있었기 때문에 이트라코나졸의 물에 대한 용해도를 향상시켜 체내 흡수를 촉진시키고자 하는 제조방법에 관하여 수 많은 연구가 이루어져 왔는데, 피고도 1997년경부터 제품개발연구팀 소속 연구원들로 하여금 이에 대한 연구를 하도록 하였고, 그 결과 원고를 포함한 연구원들이 이 사건 발명을 하게 된 것이다.

라. 이 사건 발명 과정에서 피고가 원고를 비롯한 발명자들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 출원 또는 등록한 특허는 아래에서 보는 6가지인데 그중 이 사건 발명과 관련이 있는 특허는 (1), (4), (6)의 특허이다.

(1) 용해도를 개선한 아졸계 항진균제 및 이를 함유하는 제제, 이트라코나

줄을 유기용매에 녹인 다음 이를 분무건조기, 유동층파립건조기 등을 통하여 분무건조 시킴으로써 입자경을 감소시키고 결정화도를 높여 이트라코나졸의 물에 대한 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법에 관한 특허이다. (특허출원일 : 1997.6.16 출원번호 : 특 1997-024938, 발명자 : ○○○, ○○○, ○○○, 이하 ‘이 사건 1번 특허’ 라고 한다.)

(2) ‘항진균제와 유기산류의 공용혼합물 및 이를 함유하는 약학적 관계’ : 이트라코나졸과 유기산류를 공용시켜 공용혼합물을 생성함으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법에 관한 특허이다 (특허출원일 : 1997.6.16 특허등록일 : 2002.1.9 등록번호 : 10-0321617, 발명자 : ○○○, ○○○, ○○○ 이하 ‘이 사건 2번 특허’ 라고 한다.)

(3) ‘당류를 이용하여 용해도 및 용해속도를 증가시킨 이트라코나졸 경구용 조성물 및 그 제조방법’ : 이트라코나졸과 수용성 당류를 공용시켜 공용혼합물을 생성함으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법에 관한 특허이다. (특허출원일 : 1997.12.19 출원번호 : 10-1997-0070873, 발명자 : ○○○, 이하 ‘이 사건 3번 특허’ 라고 한다.)

(4) ‘이트라코나졸을 함유하는 항진균성 제제 및 그의 제조방법’ : 무정형화된 이트라코나졸을 함유하는 약물제제가 시간의 경과와 수분의 존재 등으로 인하여 재결정화 되어 물에 대한 용해도가 낮아지는 문제점을 해결하기 위하여 이트라코나졸과 건조제를 혼합하여 제조하는 방법에 관한 특허이다. (특허출원일 : 1999.8.23 특허등록일 : 2002.2.28 등록번호 : 10-0328481 발명자, 원고, ○○○, 이하 ‘이 사건 4번 특허’ 라고 한다)

(5) ‘생체내 이용률 향상과 개인간 및 개인내 흡수 편차를 감소시킨 이트라코나졸 함유 항진균성 제제’ : 이트라코나졸을 수용성 고분자 및 가용화제와 함께 용매에 녹여 분무건조시킴으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도를 향상시키고 산성(pH)에 대한 거의 균일한 용해도를 나타내도록 하는 방법에 관한 특허이다. (특허출원일 : 1999.12.8 출원번호 : 10-1999-00SS803, 발명자, 원고, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

(6) ‘위산도 비의존성 고용해도를 갖는 이트라코나졸 함유 약학적 조성물 및 그 제조방법’ . 이트라코나졸을 p 비의존성 수용성 고분자와 함께 용매에 녹여 분무건조기로 분무건조시킴으로써 이트라코나졸의 물에 대한 용해도를 향상시키고 pH 상승에 의한 용해도 저하 현상을 제거하는 방법에 관한 특허이다. (특허출원일: 2000.4.21 출원번호: 10-2000-0021137, 발명자: 원고, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 이하 ‘이 사건 6번 특허’ 라 한다)

마. 피고는 이 사건 발명을 실시하여 경구용 100mg 이트라코나졸정제(상품명: 이타졸)를 생산한 결과 1999.8.경 식품의약품 안전청으로부터 제조·판매를 허가 받았고, 이어서 2000.1.7 그 동안 경구용 이트라코나졸정제의 국내시장을 거의 독점하다시피 하던 ○○○○과 사이에 이 사건 발명에 관하여 아래와 같은 라이선스(license) 계약(이하 ‘이 사건 라이선스 계약’ 이라고 한다)을 체결하였다.

(1) 전문: 피고는 피고의 노하우(이하에 정의함)를 개발하였으며 이에 대한 라이선스를 부여할 권리를 갖는다. ○○○○은 이하의 기간과 조건에 의거하여 피고의 노하우에 관한 라이선스를 얻기를 원한다.

(2) 정의: ‘허가제품’ 이란 피고가 개발하였으며 본 계약일 현재 판매가 허가된 100mg 이트라코나졸정제를 말한다. ‘노하우’ 란 본 계약기간 동안 피고 또는 그 계열사가 소유·지배하거나 그 하위라이선스(sublicence)를 부여할 권리를 가지고 있는 것으로서 ○○○○이 허가제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하는 데에 필요하거나 유용한 모든 기밀의 그리고 실질적으로 확인된 정보와 물건을 말하며 발견, 절차, 형식, 자료, 발명, 노하우, 영업비밀, 지침서, 기술, 기타 특허가 되지 않는 모든 지적재산을 포함한다. ‘라이선스 제품’ 이란 허가제품 및 한국안센이 피고의 노하우와 특허, 이에 대한 개량·변형 관련 기술 등을 사용하여 생산하는 기타의 다른 제품을 뜻한다. ‘특허’ 란 피고가 본 계약 당시에 출원한 특허(이 사건 1 내지 3번 특허)와 피고가 계약기간 중 노하우와 관련하여 출원할 이후의 모든 특허를 포함한다.

(3) 라이선스의 부여 : 피고는 ○○○○에 대하여 ○○○○의 계열사와 ○○○○의 모회사의 계열사를 포함하는 제3자에게 하위라이선스를 부여할 권리와 라이선스 제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하기 위하여 노하우와 특허를 사용할 권리를 포함하는 전용실시권을 부여한다.

(4) ○○○○은 피고에게 초회 계약금으로 4백만달러를 라이선싱비(licensing)로 2백만달러를 지급하고, 실시료(royalty)로서 반년 단위로 순매출액의 3% (순매출액의 2천만달러 이하인 경우) 또는 5%(순매출액이 2천만달러를 초과하는 경우)를 지불한다.

(5) 이 사건 라이선스 계약은 별도의 조항에 의하여 종료되지 않는 이상 라이선스 제품의 특허기간 동안 유효하다.

바. 피고는 이 사건 라이선스 계약에 따라 ○○○○으로부터 초회 계약금 및 라이선싱비 합계 7,030,903,000원을 지급받은 외에 2000.9.부터 실시료를 지급받고 있으며 그 중 2000.9.부터 2002.6.까지 수령한 실시료는 합계 1,581,386,676원이다.

사. 피고의 직무발명규정에서는 보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상으로 구분하고 그 중 처분보상에 대하여 ‘회사 명의로 등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 해당 발명자에게 보상금을 지급한다. 산업재산권의 실시를 유상으로 타인에게 허여한 때에는 그 실시료의 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 한다’고 규정하고 있다.

2. 원고의 주장

원고는 이 사건 발명의 발명자 중 1인으로서 위 직무발명에 대한 권리를 피고에게 승계시켜 주었고 피고는 이 사건 발명을 이용하여 ○○○○과 사이에 이 사건 발명에 관한 실시계약을 체결함으로써 이익을 취득하였으므로, 피고는 원고에게 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있고, 발명자들에 대한 적정 보상율이 15%인 점과 원고가 이 사건 발명의

완성에 있어서 핵심적인 역할을 하여 그 기여율이 50%이상인 점을 고려하면 이 사건 라이선스 계약의 만료시기인 2020년까지 피고가 얻을 이익 중 원고가 지급받아야 할 정당한 보상금의 액수는 17억원 이상이 되나 피고에 대하여 그 중 일부인 3억5천만원의 지급을 구한다고 주장한다.

3. 판단

가. 보상금청구권의 발생

(1) 위 인정사실에 의하면, 피고의 종업원인 원고가 직무발명에 해당하는 이 사건 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 주었으므로 피고는 원고에게 그에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

(2) 이에 대하여 피고는, 피고의 직무발명규정에서는 ‘등록된 특허권’을 처분하였을 경우에 한하여 ‘직무발명심의위원회의 심의를 거쳐’ 해당 발명자에게 보상금을 지급하도록 규정하고 있는데, 이 사건 발명과 관련된 특허 중 원고가 발명자로 포함되어 있는 이 사건 5, 6번 특허는 특허출원만 되어 있을 뿐 특허등록이 되지 않았고 또한 여러 사정을 고려하여 직무발명심의위원회가 개최된 바 없으므로, 아직 보상금의 지급시기가 도래하지 않아 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장한다.

살피건대, 먼저, 피곤의 직무발명규정 중 처분보상 조항에 ‘등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때’ 보상금을 지급하도록 규정되어 있음은 앞에서 본 바와 같으나, 특허법 제40조 제1항에서는 ‘종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’고 규정하고 있어서, 사용자가 ‘특허권’을 승계받아 처분하는 경우 뿐만 아니라 ‘특허받을 수 있는 권리’를 승계한 다음 그 직무발명에 대하여 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약을 체결하는 등으로 이를 처분하는 경우에도 발명자인 종업원은 사용자에게 대하여 정당한 보상을 청구할 수 있는

것이고(특허법 제40조 제3항의 위임에 의하여 개정된 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에서도 위와 같은 취지에서 보상의 대상이 되는 ‘처분’을 ‘국유특허권 또는 특허출원중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 매각, 국유특허권에 대한 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락, 특허출원중인 직무발명에 대한 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약’으로 정의하고 있다), 이러한 특허법의 규정은 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행 규정으로서 위 특허법의 규정에 위반되는 근무규정은 무효라고 할 것인 바, 피고의 직무보상규정 중 처분 보상 조항이 ‘등록된 특허권’의 처분을 전제로 함으로써 ‘피고가 원고를 비롯한 이 사건 발명의 발명자들로부터 이 사건 발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리를 이미 승계받아 특허출원까지 마치고 나아가 그 승계받은 권리에 기하여 이 사건 발명에 대한 전용실시계약인 이 사건 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻었음에도 특허등록되기 이전에는 보상의무가 없다’는 취지의 규정이라면 위 조항은 특허법 제40조 제1항에 위반되어 무효라고 할 것이므로, 원고는 이 사건 4, 6번 특허가 등록되지 않았더라도 특허법 제40조 제1항에 의하여 피고에게 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있고 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

또한 ‘직무발명심의위원회의 심의를 거쳐’ 해당 발명자에게 보상금을 지급하도록 규정하는 직무발명보상규정은 피고가 자발적으로 직무발명보상을 행하는 경우의 보상절차를 규정하고 있는 것에 불과하고, 이 사건 발명을 피고에게 승계시킴으로써 이미 보상청구권을 취득한 원고가 이 사건 소로써 보상을 청구함에 대하여 이를 거부할 수 있는 사유는 아니라고 할 것이므로, 위 심의위원회의 심의를 거치지 않아 보상시기가 도래하지 아니하였다는 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

나. 보상금의 범위

(1) 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 ‘(이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻은 이익 ② 발명자들에 대한 보상을 ③ 원고의 기여를 발명자들 중 원고가 차지하는 비율)’로서 정해진다고 할 것이다.

(2) 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익

(가)을 제2호증의 2, 을 제5, 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 피고는 ○○○○과 사이에 이 사건 발명에 대한 실시계약인 이 사건 라이선스 계약을 체결하고 그 계약에 따라 ○○○○으로부터 초회 계약금 및 라이선스비 합계 7,030,903,000원을 지급받은 외에 2000. 9.부터 2002. 6.까지 22개월 동안 실시로 합계 1,581,386,676원(월 평균 71,881,212원(=), 581,386,676원/22개월), 원 미만 버림, 이하 같다)을 지급받은 사실, 이 사건 라이선스 계약은 특별한 사정이 없는 한 라이선스 제품의 특허기간 동안 유효한데, 라이선스 제품에 대한 특허 중 가장 늦게 출원된 이 사건 6번 특허(출원일 2000. 4.21)의 특허기간이 2020. 3.경 만료되는 사실, 피고가 한국얀센으로부터 받는 실시료는 ○○○○ 매출액의 일정 비율에 해당하는 금원으로서 새로운 약품의 개발 등으로 인하여 매출액이 감소되거나 또는 이 사건 라이선스 계약에서 정한 바 대로 ○○○○의 시장점유율 변동 등에 따라 실시료 상당의 이익이 2000년도~2002년도에 비하여 감소할 수도 있으나 반면 시장 규모의 확대 등으로 인하여 매출액이 증가함으로써 피고가 얻을 실시료 상당의 이익이 2000년도~2002년도에 비하여 감소할 수도 있으나 반면 시장 규모의 확대 등으로 인하여 매출액이 증가함으로써 피고가 얻을 실시료 상당의 이익이 2000년도~2002년도에 비하여 증가할 여지도 배제할 수 없는 사실, ○○○○은 반년(매해의 1월부터 6월까지와 7월부터 12월까지) 단위로 실시료를 지급하기로 한 사실을 인정할 수 있으므로, 피고는 이 사건 라이선스 계약에 기하여 ○○○○으로부터 2002. 7.부터 위 계약의 존속기간 만료 시간인 2020. 3.경까지 6개월 마다 평균 431,287,272원(매월 평균 71,881,212원을 6개월당의 실시료를 지급받았거나 지급받을 것으로 추인된다고 할 것이고, 그에 기초하여 피고가 이 사건 라이선스 계약을 통하여 얻을 총수입을 계산하면 19,873,518,912원(=계약금 및 라이선스비 7,030,903,000+ 2000. 9.부터 2002. 6.까지의 실시료 1,581,386,676원+2002. 7.부터 이 사건 변론종결 당시인 2003.6.까지의 추정 실시료 862,574,544원(=월 평균 71,881,212×12개월)+

2003.7.부터 계약기간의 만료시기인 2000.3. 경까지의 추정 실시료의 2003.6. 당시 현가 10,398,654,692원(위 추정 실시료의 현가는 연 5%의 비율에 의하여 중간이자를 계산하는 호프만식 계산법에 따라 계산하였고, 피고가 실시료를 지급받게 되는 6개월 단위를 기준으로 하였으며, 구체적인 계산내역은 별지 계산표의 기재와 같다)이 되는바, 이와 같은 추정 총수입금액과 기타 변론에 나타난 이 사건 발명의 우수성, ○○○○이나 피고의 시장에서의 지위 등을 고려하는 피고가 이 사건발명으로 인하여 얻은 총이익은 200억원정도라고 추정함이 상당하다.

(2) 이에 대하여 피고는, ○○○○과 사이의 이 사건 라이선스 계약에서는 이 사건 발명과 관련된 특허 뿐만 아니라 피고의 노하우도 라이선스 계약의 대상으로 삼았고 그 밖에 피고로 하여금 항진균제 시장을 포기하도록 하는 대가를 포함하여 대금을 산정한 것이므로, 이 사건 라이선스의 대가로서 ○○○○으로부터 지급받는 금원 모두를 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익으로 볼 수 없다고 주장한다.

살피건대, 먼저, 앞에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 라이선스 계약은 라이선스 제품, 즉 피고가 개발한 100mg 이트라코나졸정제 및 ○○○○이 피고의 노하우와 특허를 사용하여 생산하게 될 기타의 다른 제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 구입하기 위한 노하우와 특허에 대한 전용실시계약으로서 특허 외에 노하우를 그 대상으로 삼고 있기는 하나 위 계약에서 ‘특허’를 피고가 본 계약 당시에 출원 판매하였고, 1 내지 3번 특허와 피고가 계약기간 중 노하우와 관련 하여 출원할 이후의 모든 특허(즉 이 사건 4 내지 6번 특허)로, ‘노하우’를 ‘○○○○이 피고의 개발품인 100mg 이트라코나졸정제를 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하는 데에 필요하거나 유용한 모든 정보와 물건’이라는 취지로 정의하고 있는 점, 피고가 새롭게 개발한 100mg 이트라코나졸정제에 대한 제조방법과 관련한 특허가 바로 이 사건 1, 4, 6번 특허라는 점 등에 비추어 보면, 결국 위에서 말하는 노하우란 이 사건 1, 4, 6번 특허와 무관한 별개의 대상이라기 보다는 위 특허들에 대한 보다 구체적이고 상세한 정보 또는 자료 즉 피고가 개발한 이트라코나졸정제의 제조방법인 이 사건 발명에 관한 모든 정보

또는 자료를 의미하는 것이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 발명과는 무관한 별개의 노하우를 이 사건 라이선스 계약의 대상으로 삼았음을 전제로 하는 피고의 위 주장은 이유 없다.

다음으로, 특허권자가 특허발명에 대하여 제3자에게 전용실시권을 설정한 경우에 전용실시권자는 설정계약에서 정한 범위 내에서 특허발명을 독점적·배타적으로 실시할 권리를 가지게 되고 그 당연한 효과로서 특허권자의 실시권은 제한되는 것이며 특허권자에게 지급되는 전용실시료는 그 자체가 특허권자의 이러한 희생에 대한 대가이기도 한 것이고, 이는 특허받을 수 있는 권리의 보유자가 전용실시를 내용으로 하는 계약을 체결한 경우에도 마찬가지인바, 피고가 ○○○○과 사이에 이 사건 발명에 대한 전용실시를 내용으로 하는 이 사건 라이선스 계약을 체결하고 그 대가로서 금원을 지급받았다면 계약금이나 라이선스비 또는 정기적인 실시료 등으로 그 형식을 달리하였다고 하더라도 그 모두가 전용실시료에 해당하는 것이고, 그와 달리 전용실시료와 시장 포기의 대가를 구분하여 시장 포기의 대가 부분은 이 사건 발명과 무관한 이익에 해당한다고 할 수는 없으므로, 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

(3) 발명자들에 대한 보상을

이 사건 발명의 완성에 있어서 사용자인 피고와 발명자들이 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 살피건대, (갑 제4호증의 각 기재와 증인 ○○○의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 직무발명규정 중 처분보상에 대한 규정에서는 보상을 5~10%로 정하고 있는 사실, 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에서는 특허출원 중인 직무발명을 처분한 경우의 보상에 관하여 처분수입 금액에 따라 처분수입금의 30~10%로 차등적용하도록 규정하고 있는 사실, 피고는 1991년부터 이 사건 발명에 대한 연구를 시작하여 8여년 동안 투자를 하였다고 주장하나, 갑 제7호증의 기재에 의하면 피고는 1991.10.경 이트라코나졸 원료합성에 대한 연구를 시작하였다가 1994.10.경 ○○○○으로부터 1997.6.30까지의 개발포기에 대한 대가로 2억원을 보상받은 후 개발을 포기하였고, 구 후인 1997년경 이트라코나졸의 제품화 방법에 관한 연구

를 새로이 시작한 사실을 알 수 있을 뿐이다)을 인정할 수 있고, 피고가 이 사건 발명으로 인하여 이 사건 라이선스 계약의 기간만료시까지 얻을 추정 총이익이 약 200억원에 이르는 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 이와 같은 사정들에 비추어 이 사건 발명에 대한 사용자인 피고의 공헌비율을 95%로, 발명자들의 공헌비율 즉 발명자들에 대한 보상율을 5%로 정함이 상당하다.

(4) 원고의 기여율

보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 지급하여야 할 것인바, 이 사건 발명에 참여한 발명자들 중 원고의 기여율에 관하여 살펴건대, 갑 제7, 9, 10호 증, 을 제1호증의 1, 을 제2호증의 1, 2의 각 기재와 원고본인신문결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 제품개발 연구팀 소속 연구원들이 1997년경부터 용해도가 향상되고 체내 흡수율이 촉진되는 경구용 이트라코나졸정제를 개발하기 위한 연구에 착수하여 1997.6.경 이 사건 1번 특허의 내용인 분무건조방법을 발명하고 그에 의한 시제품을 생산한 사실, 그런데 위 시제품은 1998.3.경 생물학적 동등성 시험에서 대조약품에 비하여 20%이하의 체내 흡수율을 보인 사실, 이에 연구원들은 그러한 문제점을 해결하기 위하여 연구를 거듭하였으나 해결방법을 찾지 못하고 있던 중 원고가 1999.3.경 연구팀에 합류하여 문제점을 명확히 할 수 있는 새로운 평가법을 제시하고 나아가 이 사건 6번 특허의 내용이 되는 핵심 아이디어 즉, 이트라코나졸을 특정 고분자와 함께 일정한 분무조건 하에서 분무 건조시키는 제조방법을 제안함으로써 위 문제점을 해결할 수 있게 된 사실, 완성된 이 사건 발명과 관련이 있는 특허는 이 사건 1, 4, 6번 특허이나 이 사건 라이선스 계약의 전제가 되었던 피고 개발의 경구용 이트라코나졸정제(상품명 : 이타졸)는 위 특허들 중 원고가 주도적으로 관여한 이 사건 6번 특허를 직접적으로 실시하여 제조된 제품인 사실, 다만, 이 사건 6번 특허는 이트라코나졸을 분무 건조시키는 방법을 채택하고 있는데 이는 이 사건 1번 특허의 내용인 사실, 이 사건 1번 특허의 발명자는 ○○○,

○○○, ○○○ 등 3인이고, 이 사건 4번 특허의 발명자는 원고, ○○○ 책임연구원, ○○○ 상무, 원고 보다 연구경력이 낮은 ○○○ 연구원, ○○○ 연구원 등 5인인 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 나타난 각 발명의 내용과 중요도, 각 발명에 참여한 연구원의 수, 원고와 다른 연구원들의 연구기간·직책·노력정도 등 제반사정을 감안하면 이 사건 발명에 참여한 발명자들 중 원고의 기여율을 30%로 봄이 상당하다.

(5)따라서, 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 3억원(=이 사건 발명으로 피고가 얻을 이익 200억원 발명자들에 대한 보상을 5% 발명자들 중 원고의 기여율 30%)이 된다(피고는 이 사건 발명을 위하여 60억원 이상의 금원을 투자하였으므로 피고가 이 사건 발명으로 인하여 얻은 이익에서 위 투자금을 공제한 금액을 기준으로 원고에 대한 보상금의 액수를 정하여야 한다고 주장하나, 피고가 이 사건 발명을 위하여 금원을 투자한 등의 사정은 ‘발명자들에 대한 보상율’에서 살핀 피고의 공헌비율 95%에 이미 반영되어 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.)

4. 결론

그렇다면, 피고는 원고에게 3억원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부분 송달 다음 날인 2002.8.8.부터 이 판결 선고일인 2003.7.3까지는 민법 소정의 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에 관한 특례법 소정의 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있으므로, 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없이 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

4. 직무발명보상금 [2003나52410]

서울 고법 2004.11.16

[주 문]

1. 제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 금원을 초과한 피고 패소부분을 취소하고, 그 부분 원고의 청구를 기각한다.
피고는 원고에게 176,106,895원 및 이에 대한 2002. 8. 8.부터 2004. 11. 16.까지는 연 5%, 2004. 11. 17.부터 완제일까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 원고의 부대항소와 피고의 나머지 항소를 모두 기각한다.
3. 소송총비용은 이를 2분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 부담한다.

[청구취지 및 항소취지]

1. 청구취지
피고는 원고에게 350,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부분 송달일 다음날부터 제1심 판결선고일까지는 연 5%, 그 다음날부터 완제일까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 항소취지
제1심 판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 부분 원고의 청구를 기각한다.
3. 부대항소취지
제1심 판결 중 다음에서 추가 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다. 피고는 원고에게 50,000,000원 및 이에 대한 2002. 8. 8.부터 이 사건 부대항소장부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 완제일까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

[이 유]

1. 기초 사실
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑4, 5호증의 각 1 내지 3, 갑6, 7, 9, 10호증, 갑8호증의 1, 2, 을1, 2호증의 각 1 내지 3, 을3, 4, 6, 9 내지 12, 15, 17

호증, 을18호증의 1, 2의 각 기재, 당원의 주식회사 0000 주식회사 00제약, 00약품 주식회사, 주식회사 00신약, 000제약 주식회사에 대한 각 사실 조회결과, 제1심에서의 원고 본인신문결과, 변론 전체의 취지

가. 당사자의 지위와 의약품 연구·개발의 경위

(1) 피고는 1949. 8. 9. 의약품과 의약부외품의 제조 및 판매를 사업목적으로 하여 설립된 국내 매출액 1위의 제약회사로서, 무좀 등 피부진균증 치료에 탁월한 효과를 지닌 항진균성 화합물 ‘이트라코나졸(itraconazole)’에 대한 외국 제약회사 00사의 국내 물질특허가 1994. 6. 경 존속기간 만료로 소멸될 것이 예상되자 1991. 10. 경부터 이를 제품화하기 위한 연구에 착수하였다가, 1994. 10. 경 위 특허를 기초로 국내에서 경구용(經口用) 이트라코나졸 함유 제품 “스포라녹스(Sporanox)”를 제조, 판매하고 있던 소외 주식회사 0000와 사이에, 보상금 200,000,000원을 지급받는 대신, 1997. 6. 30. 까지 제품개발을 포기하기로 합의함에 따라 잠정적으로 위 연구를 중단하였으나, 다시 위 기한만료에 즈음하여 위 연구를 재개하였다.

(2) 이트라코나졸은 그 뛰어난 약효에도 불구하고 다른 항진균제와 달리 물에 잘 녹지 않는 특성이 있는 까닭에 이를 경구용 고형 제제로 만들어 인체에 투약하는 데 어려움이 있고, 이러한 문제점을 해결하고자 그 용해도 및 용해속도를 향상시킴으로써 체내 흡수를 촉진시킬 수 있는 제조방법에 관하여 수많은 연구가 시도되어 왔으며, 피고 역시 그 산하 연구소의 제품개발연구팀 소속 연구원들로 하여금 위 문제점을 극복할 수 있는 경구용 이트라코나졸 함유 정제(tablet) 혹은 캡슐(capsule)의 제제(製劑) 방법에 관한 연구를 수행하게 하여 1997. 6. 경 유동층과립건조기를 이용한 분무건조를 통해서 정제 형태의 시제품 개발에 성공하는 등 일부 성과를 거두기도 하였으나, 1998. 3. 경 2회에 걸쳐 위 시제품에 대한 생물학적동등성(Bioequivalence) 시험을 시행한 결과 대조약품인 0000의 스포라녹스보다 식전 상태의 용해도에서 기대치인 80~120%에 훨씬 못 미치는 20% 이하의 낮은 체내 흡수율을 보이는데 그쳐 식품의약품안전청으로부터

터 품목허가를 받기 어렵게 되는 등 그 연구가 담보상태에 빠져서 1999. 3. 초까지도 돌파구를 찾지 못하고 있었다.

(3) 한편, 원고는 병역특례대상인 전문연구요원으로 편입됨에 따라 1997. 1. 1. 피고 회사에 배치되어 2001. 5.경 퇴사하기 전까지 제품개발연구팀 소속 연구원으로 의무종사하던 자로서, 피고의 위 이트라코나졸 제제연구에 대한 연구개발인력 보강조치에 따라 1999. 3. 중순경 위 연구팀에 본격적으로 합류하게 되었고, 그 직후 새로운 용해도 시험평가법을 제시함으로써 이제까지의 연구진행 방향에 문제가 있었음을 명확히 함과 아울러, 이트라코나졸을 위(胃)내 수소지수(pH)의 변동에 영향을 받지 않는 특정 분자량의 수용성 고분자와 함께 일정한 조건 하에서 분무건조시키는 제조방법을 제안하였는데, 그에 따른 시제품이 0000의 스포라녹스보다 높은 체내 흡수율을 기록하자 위 연구가 급진전되었고, 이어서 원고와 다른 연구원들이 위 실험결과를 발전, 보완시키는 후속 연구를 계속함으로써, 결국 0000의 스포라녹스 제품과 생물학적으로 동등하면서도 제조원가 대비 약 38%의 저렴한 가격에 대량 생산이 가능하고 안전성이 확보된 경구용 이트라코나졸정제의 제조방법에 관한 발명이 완성되게 되었다.

나. 피고의 직무발명에 관한 특허권 승계와 출원 및 등록 등

피고는 위 연구개발 과정에서 수시로 원고를 비롯한 제품개발팀 연구원들로부터 그들의 직무발명에 관한 특허 받을 권리를 승계하여 피고 명의로 특허출원을 함으로써, 현재 출원 중이거나 그 설정등록까지 마쳐진 발명은 다음에서 보는 바와 같이 총 6가지인데, 그 중 위 연구개발의 핵심이 되는 분무건조 기술과 관련이 있는 것은 아래의 특허발명 1, 4, 6이고, 원고가 직접 연구개발과정에 참여하여 발명자로 등재된 것은 특허발명 4 내지 6이며, 위 이트라코나졸 제품의 생물학적동등성 시험이나 초도 생산에 직접적으로 사용된 것은 특허발명 4, 6이다(이하 편의상 아래의 특허발명 1 내지 6을 ‘이 사건 의약발명’, 원고가 관여한 특허발명 4 내지 6을 ‘이 사건 발명’이라 한다).

(1) 특허발명 1(을1호증의 1)

① 발명의 명칭 : 용해도를 개선한 아줄제 향진균제 및 이를 함유하는 제제

② 출원일/출원번호 : 1997. 6. 16./특1997-024938호

③ 발명자 : 소외 000, 000, 000

④ 발명의 요지 : 통상의 이트라코나졸을 유기용매에 녹인 다음 이를 분무건조기, 유동층과립건조기 등으로 분무건조시켜 일정한 수치범위 내의 입자도와 평균입자크기를 갖도록 함으로써 이트라코나졸의 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법

(2) 특허발명 2(을1호증의 2)

① 발명의 명칭 : 항진균제와 유기산류의 공용(共融)혼합물 및 이를 함유하는 약학적 제제

② 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 6. 16./2002. 1. 9./제321,617호

③ 발명자 : 위 000, 000, 000

④ 발명의 요지 : 이트라코나졸과 유기산류를 공용시켜 공용혼합물을 생성함으로써 이트라코나졸의 용해도 및 용출속도를 증가시키는 방법과 그 공용혼합물

(3) 특허발명 3(을1호증의 3)

① 발명의 명칭 : 당류를 이용하여 용해도 및 용해속도를 증가시킨 이트라코나졸 경구용 조성물 및 그 제조방법

② 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 12. 19./2002. 12. 26./제367,483호

③ 발명자 : 소외 000

④ 발명의 요지 : 당류를 이용하여 난용성 약물인 이트라코나졸의 입자경을 감소시키고 결정성을 변화시켜, 용해도 및 용해속도를 증가시키는 방법으로 제조된 공용혼합물을 주성분으로 함유하는 이트라코나졸 경구제제 및 그 제조방법

(4) 특허발명 4(을2호증의 1)

① 발명의 명칭 : 이트라코나졸을 함유하는 항진균성 제제 및 그의 제조방법

② 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 8. 23./ 2002. 2. 28./제328,481호

③ 발명자 : 원고, 위 000, 소외 000

④ 발명의 요지 : 무정형화된 이트라코나졸을 함유하는 제제에 있어서 시

간 경과와 수분의 존재로 말미암아 재결정화되는 현상을 억제하기 위하여 이트라코나졸과 건조제를 혼합하여 제조함을 특징으로 한 이트라코나졸 함유-항진균성 제제와 그 제조방법

(5) 특허발명 5(을2호증의 3)

① 발명의 명칭 : 생체내 이용률 향상과 개인간 및 개인내 흡수 편차를 감소시킨 이트라코나졸 함유 항진균성 제제

② 출원일/출원번호 : 1999. 12. 8./특1999-55802호

③ 발명자 : 원고, 위 000, 000, 소외 000, 000

④ 발명의 요지 : 이트라코나졸을 수용성 고분자 및 가용화제와 함께 용매에 녹여 분무건조시킴으로써 용해도를 향상시킴과 아울러, 산성도의 변동에 관계없이 거의 균일한 용해도를 나타내도록 하는 것을 특징으로 한 이트라코나졸 함유조성물

(6) 특허발명 6(을2호증의 2)

① 발명의 명칭 : 위산도 비의존성 고용해도를 갖는 이트라코나졸 함유 약학적 조성물 및 그 제조방법

② 출원일/출원번호 : 2000. 4. 21./특2000-21137호

③ 발명자 : 원고, 위 000, 000, 000, 000

④ 발명의 요지 : 이트라코나졸을 수소지수(pH)에 영향을 받지 않는 수용성 고분자와 함께 용매에 녹여 분무건조기로 건조시킴으로써 이트라코나졸의 용해도를 향상시키고 수소지수의 변동에 따른 용해도 저하 현상을 제거하며, 개인내 혹은 개인간 고유한 위(胃)내 산성도의 변화와 음식물 섭취 여부에 따른 이트라코나졸의 체내 흡수율 차이를 없애는 등의 효과를 가진 이트라코나졸 약학적 조성물 및 그 제조방법

다. 피고의 기술이전 및 실시료 수입 등

(1) 피고는 이 사건 의약발명에 기초해서 경구용 100mg 이트라코나졸정제의 시제품을 생산하여 1999. 8. 3.경 식품의약품안전청으로부터 제조·판매허가를 받은 다음, 1999. 8. 초순경 이트라코나졸정제 300,000개 가량을 초도 생산하고 “이타졸(Itazol)”이라는 상표를 붙여 국내 판매

를 계획하고 있던 중, 그 동안 스포라낙스 제품으로 국내 이트라코나졸 함유 항진균제 시장을 독점하고 있던 0000으로부터 기술이전 제의를 받게 되자, 3,000,000,000원 상당의 분무건조기 등 추가설비에 대한 부담을 덜고 개발 및 영업활동 비용을 절감할 수 있겠다는 판단 아래, 0000과 이 사건 의약발명 관련 기술이전 협상을 벌인 결과, 2000. 1. 7. 피고가 장차 이타졸 제품의 국내 생산, 판매 시도를 중단하고, 0000에 이 사건 의약발명에 관한 노하우를 전수함과 아울러 해당 특허에 대한 전용실시권을 부여함으로써 0000으로 하여금 국내시장을 계속 독점할 수 있도록 하고, 그 대신 금전적인 보상을 받기로 하는 “License Agreement”(을6호증, 이하 ‘이 사건 실시계약’이라 한다)을 체결하였는바, 그 주요 내용은 아래와 같다.

(가) 전문

피고는 피고의 노하우를 개발함과 아울러 그 실시권을 부여할 권리를 갖고, 0000은 이 계약의 기간과 조건에 의거 피고의 노하우에 관한 실시권을 얻기를 원한다. 피고는 허가제품을 생산하는 공정에 관한 다수의 한국 특허를 출원한 바 있고, 지금까지의 연구에 기초하여 피고는 그 노하우를 이용해서 제조한 실시제품이 현존하는 스포라낙스 정제 및 캡슐과 생물학적으로 동등한 제조기술이라고 믿는다.

(나) 정의(제1조 제2, 5, 7, 9항)

- ① ‘허가제품(Approved Product)’이란 피고가 개발하고 계약일 현재 판매가 허가된 100mg 이트라코나졸정제를 말한다.
- ② ‘노하우(Know-How)’란 계약기간 동안 피고 또는 그 계열사가 소유·지배하거나 그 재실시(sublicense)를 허락할 수 있는 것으로서, 0000이 허가제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하는 데 필요하거나 유용한 모든 공개되지 않고 중요하며 확인된 정보와 자료를 의미하고, 이는 특허 가능 여부를 불문하고 발견, 공정, 공식, 데이터, 발명, 노하우, 영업비밀, 지침, 기술, 기타 지적재산을 포함한다.
- ③ 실시제품(Licensed Product[s])이란 허가제품 및 0000이 피고의 노하우나 특허 및 그 파생, 개량 기술에 의해서 생산하게 될 다른 제품을 뜻

한다.

④ ‘특허(Patent[s])’란 피고가 이 계약 당시 출원한 특허발명 1 내지 3에 관한 특허와 피고가 계약기간 중 그 노하우와 관련하여 장치 출원할 모든 특허 및 그 연장, 분할, 재분할에 의해서 취득하게 되는 특허를 포함한다.

(다) 실시권의 허여(제2조 제1항)

피고는 0000에 그 계열사와 모회사의 계열사를 포함하는 제3자에게 재실시를 허락할 권한과 실시제품을 개발, 등록, 생산, 판매, 사용, 수입하기 위하여 노하우와 특허를 사용할 권한을 포함한 전용실시권을 허여한다. 이는 피고에 대해서도 독점적인 권리이어서, 피고는 계약기간 동안 실시제품을 생산, 판매, 사용, 기타 다른 거래를 하지 않고, 그와 같은 권한을 제3자에게 부여하지 않는다.

(라) 계약금, 대가, 로열티(제3조 제1, 2항)

0000은 피고에게, ① 초회 계약금(Initial Commitment Fee)으로 미합중국 통화 4,000,000달러를 지급하고, 피고는 그 대가로 3개월 내에 실시제품의 상품화 및 마케팅을 중단하며, ② 또 실시권허여 대가(Licensing Fee)로 피고에게서 정보와 자료를 인수받은 후 7일 이내에 2,000,000달러를 추가 지급하고, ③ 실시료(Royalty)로써 반 년 단위(매해 6. 30. 과 12. 31.에 끝나는 연속 6개월의 기간)로 순매출액(기존의 스포라독스 제품과 실시제품의 완제품 및 반제품의 국내 순매출액 합계)에 따라 20,000,000달러 이하이면 그 3%, 20,000,000달러를 초과하면 그 5%를 지급한다.

다만, 위 실시료의 지급에 있어 국내에서 제3자에 의해 다른 이트라코나졸 제품이 출시, 유통, 판매되고 그 연간 판매량이 1,000,000달러에 달할 경우{이하 ‘제네릭 제품’(Generic Products, 원조약물을 개량하여 만든 의약품)이라 한다} 제네릭 제품이 3개 이상이면 실시료 비율을 1%로 조정함과 아울러, 계약 체결 7년차 이후에도 같은 상황일 때는 0000의 선택에 따라 서면 통지만으로 전용실시권을 실시료 1%의 비독점적 실시권(sole license, 피고는 다른 상표로 제품 생산, 판매가 가능함)으로 변경하거나 일방적으로 계약을 해지할 수 있고, 또 이트라코나졸 시장에서 실시료 지

불대상 제품의 시장점유율이 50% 이하로 떨어진다면 그 해당 연도의 실시료를 1%로 한다.

(마) 계약기간(제7조 제1항)

이 계약은 별도의 조항에 의하여 종료되지 않는 한 실시제품의 특허기간 동안 유효하다.

(2) 그 후 피고는 이 사건 실시계약에 따라 0000으로부터, 2000. 1. 14. 초회 계약금으로 미합중국 통화 4,000,000달러 상당의 4,540,400,000원(부가가치세 제외, 이하 같다), 실시권하여 대가로 2,000,000달러 상당의 2,265,400,000원, 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 수령한 바 있다.

(3) 한편, 현재 0000의 스포라독스 외에 국내에서 판매 중인 이트라코나졸 함유 항진균제는 모두 4종류이고, 그 제조사, 출시시기, 연도별 매출액은 아래 표 기재와 같은데, 0000은 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. 더욱이 국내 이트라코나졸 함유 항진균제 중 스포라독스의 시장점유율은 2000년부터 2003년까지 각각 100%, 80.58%, 67.58%, 53.85%로 급감하는 추세여서 이대로라면 가까운 장래에 50%에도 못 미칠 것이 예상되기는 하나, 0000은 현재 이 사건 실시계약상의 계약해지 조항에 따라 7년차가 되는 2007년도에 이 사건 실시계약을 해지할 것인지 여부와 그 시기에 관하여 아무런 결정을 내리지 못한 상태라는 입장을 밝힌 바 있다.

순번	제조사	제품명	출시시기	연도별 매출액		
				2001년도	2002년도	2003년도
1	○○약품(주)	이트라정	2001. 5. 경	6,570,000,000	7,670,000,000	8,120,000,000
2	(주)○○제약	히트라졸정	2001. 6. 경	1,200,000,000	1,800,000,000	3,000,000,000
3	○○○제약(주)	코니트라캡슐	2002. 8. 경	-	246,000,000	3,275,000,000
4	(주)○○신약	오니코나졸정	2002. 11. 경	-	-	7,200,000,000

라. 피고의 직무발명보상규정 및 보상실시의 내용

(1) 피고는 1976. 4. 1. 종업원의 직무발명을 장려·보호·육성하여 발명 또는 연구의욕을 고취시키며, 산업재산권의 합리적인 관리를 도모하여 회사의 발전에 기여하게 함을 목적으로 ‘직무발명규정’을 마련함으로써 사내 직무발명 보상제도를 실시하고 있는데, 이 사건 의약발명 당시 시행 중이던 직무발명규정에 의하면, 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 허용한 경우에는 그 실시료의 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 지급하도록 하고 있다.

(2) 한편, 원고는 피고 회사의 연구소장인 000 상무, 제품개발연구팀장인 000책임연구원, 원고보다 연구경력이 낮은 연구원 000, 000과 함께, 피고 산하 직무발명심의소위원장 앞으로, 1999. 7. 12.경부터 2000. 1. 24.경까지 사이에 이 사건 발명에 관한 직무발명 신고를 하면서 각각 직무발명명세서와 양도증을 첨부하는 방법으로 피고에게 그 특허 받을 권리를 승계시켜 주었으나, 피고는 1999. 12. 17.경 특허기술개발, 제품·판매허가 획득 및 0000과의 협상 등에 공로가 있다는 이유로 위 000, 000 및 소외 000, 000 등 간부들에 대한 개인포상과 제품개발

연구팀 전체에 대한 15,000,000원의 상금수여 등 특별보상과 이 사건 발명에 대한 출원보상만을 시행한 채, 이 사건 실시계약의 체결로 막대한 이익을 보고서도 이 사건 의약발명과 관련하여 원고를 비롯한 제품개발연구팀의 발명자들에게 아무런 처분보상을 실시하지 않았음은 물론, 이 사건 의약발명 중 특허발명 1, 5, 6의 등록 여부가 결정되지 아니하였다는 등의 이유를 들어 그 보상금 결정을 위한 직무발명심의위원회도 개최하지 않고 있다가, 당심 소송계속 중인 2003. 9. 27. 직무발명심의소위원회를 개최하여 회계법인의 산정결과에 따라 지급대상 기준수익(초회 계약금 제외)을 정하고 그 5%에 해당하는 금액을 특허발명 1 내지 6에 관련된 발명자 8명 앞으로 안분 지급하되, 그 지급시기는 이 사건의 판결이 확정된 이후로 한다는 결의를 한 바 있을 뿐이다.

2. 직무발명보상금청구권의 발생 여부에 관한 판단

가. 보상금청구권의 발생

특허법 제40조 제1항은 ‘종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다’고 규정하고 있고, 위 인정사실에 의하면 원고는 피고의 종업원으로서 직무발명에 해당하는 이 사건 발명에 대하여 그 각 특허 받을 권리를 사용자인 피고로 하여금 승계하여 그 명의로 특허출원이나 설정등록을 마치게 한 바 있으므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 위 특허법 규정에 의하여 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고의 반론에 관한 판단

(1) 주장 요지

피고는 사내 직무발명 보상제도를 실시하기 위하여 자체적으로 직무발명규정을 마련하여 시행하고 있으며, 이는 고용관계에 있는 당사자 사이의 사적 자치의 영역에 속하는 것이어서 마땅히 존중되어야 할 것인바, 위 직무

발명규정에 의하면 피고는 ‘등록된 특허권’을 처분하였을 경우에 한하여 ‘직무발명심의위원회의 심의’를 거쳐서만 해당 발명자에게 보상금을 지급하도록 규정되어 있다. 그런데 원고의 경우 이 사건 발명 중 특허발명 5, 6은 출원만 되어 있을 뿐 등록이 이루어지지 않았을 뿐만 아니라, 그 외 예상수익에 대한 정확한 평가가 곤란하다거나 이 사건 의약발명 전체에 대한 보상금 산정이 어렵다는 점 등 여러 가지 사정으로 인하여 원고의 직무발명 보상액의 결정을 위한 직무발명심의위원회가 개최된 바 없다. 따라서 아직 위 직무발명규정에 의한 보상금 지급시기가 도래했다고 볼 수 없으니, 원고의 청구에 응할 수 없다.

(2) 당원의 판단

그러므로 살피건대, 피고의 직무발명규정 중 처분보상 관련 조항에 피고 명의로 ‘등록된 특허권’을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때 ‘직무발명심의위원회의 심의를 거쳐’ 보상금을 지급하도록 규정되어 있음은 앞에서 본 바이나, 먼저 내부규정에 불과한 위 직무발명규정을 ‘등록된 특허권’의 처분을 전제로 피고가 종업원인 원고로부터 이미 직무발명인 이 사건 발명의 특허받을 권리를 승계받아 특허출원 또는 등록까지 마치고, 나아가 이 사건 실시계약을 체결하여 이를 처분함으로써 막대한 이익을 얻은 경우라도 그 직무발명 전부에 대한 특허권 설정등록이 마쳐지기 전에는 보상의무가 없다는 취지라고 본다면, 이는 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정으로서 직무발명에 대하여 특허받을 권리를 사용자로 하여금 승계하게 한 때에 곧바로 종업원의 보상금청구권이 발생함을 규정하고 있는 위 특허법 제40조 제1항에 위반되어 무효인 것이고, 다음 위 직무발명규정이 요구하는 ‘직무발명심의위원회의 심의’ 역시 피고가 자발적으로 직무발명보상을 행하는 경우 그 보상절차를 규정한 것일 뿐, 이로써 이미 직무발명으로 인한 보상청구권을 취득한 원고의 이 사건 청구를 거부할 수는 없다 하겠으니, 결국 이 부분 피고의 주장은 모두 받아들일 수 없다.

3. 보상금지급의무의 범위에 관한 판단

가. 보상금산정의 기준

원고가 위 보상금청구권을 취득할 당시 적용되던 구 특허법 제40조 제2항(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)은 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 합리적이라 하겠으므로, 이하 차례로 따져 보기로 한다.

나. 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익

(1) 위 인정사실에 의하면, 피고는 이 사건 실시계약의 체결로써 새로 개발한 이타줄 제품의 생산 및 판매를 포기하여 0000으로 하여금 국내 시장에서 독점적 지위를 유지할 수 있도록 함과 아울러, 0000에 이 사건 발명을 포함한 이 사건 의약발명 전체의 특허에 관한 전용실시권을 부여하고, 관련 정보 및 자료 등 노하우 일체를 넘겨주는 대신, 0000으로부터 그 대가로 초회 계약금 및 실시권하여 대가 합계 6,805,800,000원을 지급받는 한편, 2000. 9.부터 2003. 12.까지 40개월 동안 실시료 합계 2,308,859,592원(당초 3~5%의 실시료율에 의거하여 지급받은 2,380,965,140원에서 0000의 2003년도분 실시료율 조정 요청에 따라 환급된 72,105,548원을 공제한 금액임)을 수령하고, 다시 2004. 1.부터 2004. 6.까지의 기간에 대하여 실시료율 1%를 적용한 실시료 108,346,859원(실제 지급액 36,241,311원에다가 위 72,105,548원을 합산한 금액이다)을 지급받았는바, 이후 피고가 0000으로부터 이 사건 실시계약에 따라 지급받게 될 이후 6개월분 실시료도 같은 액수일 것으로 추인된다.

이에 대하여 피고는, 초회 계약금은 순수하게 피고의 시장포기에 대한 대가이므로 이 사건 발명으로 인한 수입에 가산되어서는 아니 된다거나, 위

와 같은 수입금에서 피고가 이 사건 의약발명과 관련하여 8년 남짓 기간 동안 투입한 60억 원 상당의 연구개발비를 공제한 순이익을 피고의 수익으로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 초회 계약금 역시 이 사건 실시계약의 대가 중 일부로서 넓은 의미의 실시로 수입에 포함된다고 하겠고, 이 사건 실시계약 내용에 비추어 보더라도 당사자 사이에 이를 시장포기의 대가로 한정하여 지급한 것이라고 볼 수 없으며, 다음 연구개발비의 경우 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익은 사용자가 그로 인하여 '얻을 이익'인 것이지, 수익과 비용의 정산을 거쳐서 실제 '얻은 이익'을 의미하는 것이라고 볼 수 없고, 더욱이 피고가 지출한 위와 같은 연구개발비는 아래에서 살펴볼 발명자 보상을 부분에 따로 반영함이 타당하다 하겠으니, 결국 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

(2) 또한, 비록 0000의 이트라코나졸 제품에 대한 국내 시장점유율이 감소 추세에 있고, 경쟁대상 제네릭 제품이 3개 이상 국내 시판되고 있는 까닭에 이 사건 실시계약 체결 당시에 비하여 0000의 수익성이 많이 떨어진 것은 부인할 수 없지만, 이와 같은 사정만으로 0000이 반드시 이 사건 실시계약의 관련 조항에 의거 7년차가 되는 2007년도 이후 그 권한을 행사함으로써 전용실시권의 내용을 변경하거나 계약 자체를 종료시킬 것이라고 단정하기 어렵고, 0000 역시 현재 이에 관한 어떠한 확정적인 입장도 밝히지 않고 있는 이상, 이 사건 실시계약은 위 계약기간 조항에 따라 실시제품의 특허기간, 즉 이 사건 의약발명 중 가장 늦게 2000. 4. 21. 출원된 특허발명 6의 특허를 기준으로 그때로부터 20년의 특허권 존속기간이 만료되는 2020. 4. 20.까지 그대로 존속하게 될 것이라고 봄이 옳다.

(3) 한편, 앞서 본 바와 같이 0000이 피고와 이 사건 실시계약을 체결하게 된 결정적인 동기는, 피고가 이 사건 발명 중 특허발명 4, 6을 실시하여 생산한 시제품으로 생물학적동등성 시험을 통과하고 그 제조, 판매허가를 받아 가까운 시일 내에 국내 항진균제 시장에 진입할 수 있었던 때문이라는 점을 감안한다 하더라도, 이 사건 실시계약은 이 사건 발명 외에 원고가 직접 참여하지 않아서 따로 그에 대한 권리를 주장할 수 없는 특허발명 1 내지 3을 포함한 이 사건 의약발명 전체를 전용실시권 부여의 대상으

로 하는 것이고, 이에 더하여 이 사건 의약발명의 특허출원 명세서에 기재되지 아니한 비공개의 유용한 정보 및 자료 등 피고의 제품생산 관련 노하우 일체와 국내 항진균제 시장진출의 포기까지를 위와 같은 금원 지급의 반대급부로 하였던바, 이들은 모두 이 사건 발명과 함께 이 사건 실시계약의 다른 중요한 구성요소가 되었던 것으로 판단되고, 이와 달리 볼 만한 증거도 없다. 따라서, 이 사건 실시계약에 따른 피고의 수입액 전부를 원고가 발명자로 참여한 이 사건 발명으로 인한 수익이라고 할 수는 없고, 상당인과관계 있는 범위 내로 이를 제한하여야 할 것인바, 위 인정에 드러난 이 사건 실시계약의 체결경위와 당사자의 의도, 이 사건 의약발명 전체의 내용과 각각의 특허출원 및 등록 결과, 이 사건 실시계약의 약정내용과 실시료 수입액, 계약 당시 이트라코나졸 제품의 국내시장 상황, 이 사건 의약발명 중 이 사건 발명이 차지하는 비중 및 그 우수성, 의약품 생산에서 노하우가 차지하는 중요도, 피고의 제품생산 및 영업능력과 그에 기초한 대외 협상력 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 그 비율은 전체 수입액의 50%로 정함이 상당하다.

(4)이상의 판단을 기초로 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻을 이익을 계산하여 보면 합계 5,870,229,841원이 된다

(가) 초회 계약금 및 실시권하여 대가 : 6,805,800,000원

(나) 2000. 9.부터 2004. 6.까지의 실시료 수령액

: 2,417,206,451원(= 2,308,859,592 + 108,346,859)

(다) 2004. 7.부터 이 사건 변론종결일에 가까운 2004. 9.까지의 실시료 예상액

: 54,173,429원(= 108,346,859/6 x 3, 월 미만은 버린다, 이하 같다)

(라) 2004. 10.부터 계약기간 만료일에 가까운 2020. 3.경까지의 추정 실시료

: 2,463,279,803원(위 기간에 대한 추정 실시료 수입액을 호프만식 계산법에 의하여 이 사건 변론종결일이 속한 2004. 9. 당시의 현재로 환산한 것이고, 다만 이 사건 실시계약에 의할 때 매년 6. 30.과

12. 31.에 그때까지의 6개월분 실시료를 지급받도록 되어 있으나, 계산의 편의상 그 지급시기를 매년 9월과 3월로 하였다. 구체적인 계산내역은 아래 표와 같다)

회차	지급시기	지 급 액	현 가	회차	지급시기	지 급 액	현 가
1	2005. 3.	108,346,859	105,704,252	17	2013. 3.	108,346,859	76,032,883
2	2005. 9.	108,346,859	103,187,484	18	2013. 9.	108,346,859	74,721,971
3	2006. 3.	108,346,859	100,787,775	19	2014. 3.	108,346,859	73,455,497
4	2006. 9.	108,346,859	98,497,144	20	2014. 9.	108,346,859	72,321,239
5	2007. 3.	108,346,859	96,308,319	21	2015. 3.	108,346,859	71,047,120
6	2007. 9.	108,346,859	94,214,660	22	2015. 9.	108,346,859	69,901,199
7	2008. 3.	108,346,859	92,210,092	23	2016. 3.	108,346,859	68,791,656
8	2008. 9.	108,346,859	90,289,049	24	2016. 9.	108,346,859	67,716,786
9	2009. 3.	108,346,859	88,446,415	25	2017. 3.	108,346,859	66,674,990
10	2009. 9.	108,346,859	86,677,487	26	2017. 9.	108,346,859	65,664,763
11	2010. 3.	108,346,859	84,977,928	27	2018. 3.	108,346,859	64,684,691
12	2010. 9.	108,346,859	83,343,737	28	2018. 9.	108,346,859	63,733,446
13	2011. 3.	108,346,859	81,771,214	29	2019. 3.	108,346,859	62,809,773
14	2011. 9.	108,346,859	80,256,932	30	2019. 9.	108,346,859	61,912,490
15	2012. 3.	108,346,859	78,797,715	31	2020. 3.	108,346,859	61,040,483
16	2012. 9.	108,346,859	77,390,613		합 계		$\frac{2,463,279,80}{3}$

※ [계산식] $\text{현재가} = \text{지급액} / (1 + n \times 5\% \times 1/2)$, $n = \text{회차}$

(마) 소 계 : 11,740,459,683원(= (가) + (나) + (다) + (라))

(바) 수익액의 결정 : 5,870,229,841원(= (마) x 50%)

다. 발명자 보상률(피고의 공헌도)

다음, 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 1997년 경 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 0000과의 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.

라. 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 인정 사실에 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 담보상태에 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.

마. 소결론

따라서, 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 176,106,895원 (= 이 사건 발명으로 피고가 얻을 이익 5,870,229,841원 x 발명자 보상률 10% x 원고의 기여율 30%)이 된다 하겠으므로, 결국 피고는 원고에게 위 176,106,895원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부분 송달 다음날인 2002. 8. 8.부터 이 판결선고일인 2004. 11. 16.까지는 민법 소정의 연 5%, 그 다음날인 2004. 11. 17.부터 완제일까지는 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결 론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결은 이와 일부 결론을 달리하여 부당하므로, 피고의 항소 중 일부를 받아들여 제1심 판결 중 위 인정 금원을 초과한 피고 패소부분을 취소하고, 그 부분 원고의 청구를 기각하며, 피고의 나머지 항소와 원고의 부대항소는 각 이유 없어 이들을 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

5. 실용신안법위반 [대판 1997도516]

대법원 1997. 6. 27.

[판시사항]

직무발명에 대한 통상실시권은 직무발명 완성 당시의 사용자가 취득하는 것인지 여부(적극)

[판결요지]

구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제17조 제1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상 실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.

[참조조문]

구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제17조 제1항, 특허법 제39조 제1항, 실용신안법 제11조

[전 문]

상고이유를 판단한다.

1. 원심판결과 제1심판결 이유에 의하면 이 사건 범죄사실과 피고의 주장에 대한 판단은 다음과 같다.
- 가. 원심은 이 사건 범죄사실로서, “피고인은 안양시에 있는 공소외 1 주식회사(이하 ‘공소외 1 회사’라 한다)의 대표이사로서, 1993. 7. 21. 경부터 1994. 9. 경까지 사이에 위 회사에서 피해자 ○○○, ○○○이 특허청에 1990. 1. 6. 실용신안등록 제51847호로 등록한 ‘전열기구 온도조절장치’ 23,000개, 시가 합계금 138,000,000원 상당을 부착한 전기장판 및 전기담요 23,000개를 제조·판매하여 위 피해자들의 실용신안권을 침해한 것이다.”라고 하는 사실을 인정하고 있다.

나. 이에 대하여, 피고인은 위 판시와 같은 전열기구 온도조절장치는 원래(이하 ‘공소외 2 회사’라 한다)직원들인 위 피해자들이 직무와 관련하여 고안한 것으로서 그 사용자인공소외 2 회사가 그 통상실시권을 취득하였는데, 그 후 피고인이 대표이사로 있는공소 외 1 주식회사가 이를 전전양수하였으므로 피고인이 대표이사로 재직중인공소외 1 주식회사가 판시 전열기구 온도조절장치를 제조·판매한 것은 위 통상실시권에 터잡은 것으로서 적법한 권리의 행사에 해당한다고 주장하고 있다.

제1심은 이에 대하여, 공소외 2 회사는 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 공소외 2 회사의 도산에 따라 동 회사가 채권단 대표자들인 공소외 채홍우 외 2인에게 동 회사의 자산 및 인·허가상의 권리를 양도하면서 그 양도될 자산의 목록을 작성하였으나 그 목록에 위 실용신안권은 포함되지 아니 하였으며, 그 후 피고인등이 동업으로 공소외 주식회사를 설립하여 위 채권단 대표자들로부터 그들이 공소외 2 회사로부터 양수한 자산과 권리를 재차 양수하여 종전에 공소외 2 회사가 운영하던 사업을 계속하던 중 위 실용신안권의 등록권자인 위 피해자들과 주식회사 공소외 1 주식회사사이에 1991.7.20부터 1993.7.20까지의 기간 동안 위 온도조절장치에 관한 생산, 사용, 판매, 확보를 실시를 내용으로 하는 통상실시권 설정계약이 체결되고(사용료는 무상으로 하기로 약정하였다.

다. 이에 따라 1991.7.23공소외 1 주식회사명의로 위 실용신안권에 대한 통상 실시권이 등록된 사실을 인정한 다음, 가사 피고인의 주장과 같이 판시 온도조절장치가 위 피해자들이 직무와 관련하여 고안한 것으로서 그 사용자인 공소외 2 회사가 그 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그 후 위 회사와 채권단 대표자들 간에 자산 양도계약이 체결될 당시에 그 통상실시권은 양도대상이 되는 재산목록에서 제외되었고, 피고인등이 설립한 공소외 1 주식회사명의로 위 온도조절장치에 관한 통상실시권을 새로 설정하기까

지 한 사정에 비추어 보면, 이 사건 실용신안권에 관한 통상실시권이 공소 외 2 회사로부터 그 채권단 대표자를 거쳐 피고인등이 설립한 공소외 1 주식회사로 전전승계되었다고 보기는 어렵다고 하여 피고인의 위 주장을 배척하고 있고, 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 부분의 제1심의 판단을 그대로 유지하고 있다.

2. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이와 같은 사실인정과 판단은 정당하다고 판단되고, 거기에 상고이유에서 지적하고 있는 바와 같은 채증법칙 위배나 특허법 및 실용신안법에 관한 법리오해의 위법이 없다. 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다.
3. 그리고 구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법률) 제17조 제 1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상 실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다. 이와 다른 견해에 서서 원심판결을 탓하는 상고이유도 받아들일 수 없다.
4. 그러므로 상고를 기각하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

6. 실용신안등록청구권확인등 [대판 1976다2822]

대법원 1977. 2. 8

[요 지]

특허법 17조 3항은 사용자가에 대하여 약한 입장에 있는 피용자의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법취지가 있다할 것이고 피용자가 발명한 이후의 양도 행위까지 금지한 규정은 아니다.

[전 문]

상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

이 유 : 피고 소송대리인의 상고 이유를 판단한다.

특허법 17조 3항의 취지는 직무발명을 제외하고 그 외의 피용자 등의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 그 발명전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 하여두더라도 동계약이나 근무규정은 무효라고 규정하여 사용자에게 약한 입장에 있는 피용자가 발명한 이후의 양도행위까지를 금지한 규정은 아니라고 할 것이므로 이와 결론을 같이하여 실용신안법 29조에 의하여 특허법 17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이 건에 있어 피고가 이 건 고안을 한 이후에 행한 이 건 양도행위는 유효하다는 취지로 판단한 원심의 조처는 적법하여 소론과 같은 실용신안법의 법리를 오해한 위법이 없고 무상양도는 무효라는 취지의 주장도 그 이유없으니 논지는 모두 그 이유 없어 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[관련조문]

특허법 17조

♣ 편집 위원 ♣

산업재산정책국장	김 원 중
산업재산정책과장	이 준 석
사무관	박 진 환

직 무 발 명 제 도

-보상규정 및 판례를 중심으로-

발행일 / 2005년 10월

발행처 / 특허청 산업재산정책국 산업재산정책과
대전광역시 서구 둔산동 920
(정부대전청사 4동)

TEL : 042) 481-8181

FAX : 042) 472-3464
