

企業의 職務發明 補償

職務發明制度 實務 및 代價에 대한

Ⅳ. 職務發明制度實務

가. 發明의 提出

從業員이 職務發明에 屬하는 發明을 完成한 경우에는 그 發明의 目的, 要旨, 發明의 明細書等を 添附하며 發明申告書를 會社內의 特許專擔部署長에게 提出한다. 이때에 發明申告書는 다음의 書式要領으로 作成함이 좋을 것이다.

나. 職務發明의 認定과 그 節次

從業員이 그 完成된 發明(考案)에 對하여 所定의 要式에 依하여 發明(考案)申告書를 特許專擔部署長에 提出하면 專擔部署의 長은 職務發明 管理委員會를 召集하여 그 發明에 對한 評價와 國內外出願여부를 決定하여 出願하거나, 또는 出願이 急하고 職務發明管理委員會의 早期召集이 어려울 때에는 特許專擔部署에서 먼저 國內에 出願한후 委員會의 追認을 받도록 한다.

特許部(課)接受日	接受番號

Case番號	擔當者

發 明 (考 案) 申 請 書

19 年 月 日

〇〇株式會社特許部(課)長 貴下

다음의 發明(考案)을 完成하였으므로 申告합니다.

發明(考案)者記入欄 (또는 該當事項에 〇欄것)	發明(考案)의 名稱				
	發 明(考 案)者	所 屬	姓 名	住 所	印
	發明(考案)의 動機 · 完成	A. 擔當業務遂行中完成 B. 他社權利에 對한 對策 C. 會社業務中必要 D. 社外研究者等に 依한 研究 E. 擔當業務에 關係없는 自發的 研究			
	關聯發明(考案)有無	當社	他社(人)		
	現 況	着想, 試作中, 製作中, 實施中, 出荷(豫定)日 社會發表: 豫定, 發表, 發表方法, 時期			
發明(考案)의 目的 · 要旨(注參照)					
添 附 書 類	明 細 書	pages	圖 面	圖 其 他	

論 壇 解 說

制度 (2)

實務 중심



鄭 柄 虎

<特許廳 事務官>

目 次

- I. 職務發明制度의 意義
 - II. 職務發明의 法制度
 - III. 職務發明의 利害關係
 - IV. 職務發明制度 實務
 - V. 代價에 關한 實務
 - VI. 職務發明以外의 從業員發明의 取扱
 - VII. 國家公務員의 職務發明
- <고딕은 이번號, 명조는 지난號>

關係部署記入欄 (上同)	技術的重要度	大 普通 小 (A基本發明 B改良發明)		
	實用的重要度	大 普通 小 (一般的으로 利用可能, 特殊品에만 可能) 現在實用性無		
	獨占的重要度	大 普通 小 (競爭品: 有無, 代案: 有無, 宣傳價值: 有無)		
	實施意見	A 즉시實施 B 3年以內實施 C 試作結果에 依하여 決定(作成完了豫定) D 將來實施 意見: 有無 E 不明(備考)		
	出許時期	時急 普通 希望期日:		理由()
	外國出願	要 不要	要考慮	
	其他意見			主任 課長 部長

註 發明(考案)의 目的, 要旨欄에는 그 發明(考案)에 對한 概略을 說明하고, 「發明(考案)의 明細書」를 添附한다. 「發明(考案)」의 明細書에는 그 發明(考案)에 關係된 從來技術(文獻名, 具體的으로), 解決해야 할 課題, 本發明(考案)에 依하여 解決된 方法, 그 效果, 實施例, 必要한 圖面等으로 具體的으로 說明한다.

(1) 職務發明管理委員會

職務發明問題는 研究開發要員에만 局限된 問題가 아니며 現場生産要員 및 其他 모든 從業員에 關係된 問題이며 또한 特定期間에만 論議될 問題가 아니고 多數 從業員의 業績과 士氣에 關聯된다. 따라서 그 評價와 管理를 爲한 組織으로서의 事務局機能은 特許專擔部署가 맡고 여러 分野의 各層의 實務者, 管理者 및 經營者가 자리를 함께 하여 業務를 處理하여야 할 것이다.

(2) 職務發明委員會의 機能

職務發明管理委員會는 企業의 工業所有權 및 技術買賣에 關한 全般的인 最高意思를 決定함과 同時에 一般提案制度의 管理도 아울러 取扱해야 한다. 그 任務를 列舉하면 다음과 같다.

(가) 企業內 工業所有權問題에 對한 基本方針의 制定

- (나) 職務發明에 關한 審査 및 評價
- (다) 職務發明의 特許性審査, 特許出願에서 登錄까지의 諸般過程의 監督
- (라) 職務發明에 對한 補償金의 支給決定
- (마) 技術販賣(特許權讓渡, 實施權許諾, 노우·하우契約 및 其他의 處分)에 關한 事項의 審議 및 處理
- (바) 技術導入(特許權讓渡, 實施權許諾, 노우·하우導入 및 其他의 技術導入)에 關한 事項의 審議 및 處理
- (사) 從業員의 業務發明 및 自由發明에 關한 審議 및 處理(從業員의 申請 또는 會社의 德憑에 依함)
- (아) 職務發明에 對한 委員會의 決定에 不服하는 從業員의 異議申請의 審議 및 決定
- (자) 特許專擔部署와 關聯部署의 調整 및 協議
- (차) 職務發明規程의 改正 및 運用과 下級分任職務

發明管理委員會가 設置되어 있는 경우, 이들의 監督

(가) 全從業員에 對한 發明 및 研究 創作環境의 造成 및 이를 企業發展에 기여토록 調整, 誘導

다. 認定基準

職務發明의 要件을 法定要件에 따라서 一般의 表現으로 例示함이 좋다. 예를들면 從業員의 範圍는 그 企業에 慣用되는 就業規則에 表示한다. 使用者의 業務範圍는 現在 行하여지고 있는 業務를 基本으로 例示할 必要가 있다. 때로는 上司로부터 指示를 받은 業務, 就業時間內에 行하는 業務 또는 職場에서 行하는 業務등을 表現하면 좋을 것이다. 要는 申告된 發明이 그 企業으로서는 有用한 것이어야 한다.

라. 認定의 問題點

使用者가 職務發明으로부터 發生한 權利를 適法하게 承繼하기 爲하여는 職務發明의 認定을 適法하게 行하여야 하며 여기에는 相當한 高度의 知識이 必要하다.

(1) 發明의 認定

申告된 技術的思想이 具體화된 發明을 判斷하는 것은 별로 어렵지 않다. 그러나 使用者가 職務發明을 承繼하는 意義는 그 發明의 有用성과 特許性에 있기 때문에 有用성과 特許성을 同時에 判斷하여야 한다. 有用性判斷은 發明申告時 關係者에게 回附하여 그 意見을 듣거나 또는 申告 責任者를 發明者의 所屬長으로 하여 有用성을 判斷한 다음에 提出토록 할 수 있다. 特許性의 判斷은 專擔部署에서 行함이 妥當하다.

(2) 發明者의 認定

發明行爲는 複雜多岐하므로 어떠한 發明에 對한 發明者가 누구인가를 判定하기는 어렵다. 特히 最近의 企業에 있어서 發明은 多數人이 關與하는 경우가 많으며 이들 모두를 發明者로 보는 것도 問題가 있다.

特許法上 發明者 아닌 者를 發明者로 한 경우는 그 發明의 出願人 또는 特許權者가 眞正한 承繼人이 아니기 때문에 拒絕理由 및 無効原因이 된다.

마. 認定

職務發明管理委員會에서는 그 技術의 重要度 實用的 重要度 및 獨占의 重要度등을 判斷하고, 職務發明여부 및 其他 點을 評價한 후 職務發明으로 認定된 경우에는 特別한 경우를 除外하고는 特許出願을 하고 申請者에게 通知한다.

V. 代價에 關한 實務

가. 支拂方法의 類型

一般的으로 代價의 支拂方法은 다음의 3方法이 있다.

(1) 定額法: 補償金額의 額을 謝礼金 形式으로 一定額을 定하여 支給하는 方法

(2) 採點法: 定額法과 類似하나 發明에 對한 評價를 하여 評價點數가 높은 發明은 補償金額을 많이 支給하고 낮은 評價를 받은 發明은 낮은 補償金額이 支給되는 制度

(3) 슬라이드法: 發明에 依하여 얻어진 모든 利益을 基準으로 하여 補償金額을 決定하는 方法이다.

나. 發明提案의 補償

過去에는 天才的인 發明家가 出現하여 發明活動을 主導하여 왔으나 오늘날과 같은 技術革新時代에서는 많은 人員과 막대한 研究費가 所要되는 것이 通例이다. 이러한 큰 投資가 수반되기 때문에 先進各國에서는 研究課題의 選定이 무엇보다 重要視하고 있으며, 따라서 發明考案의 創案과 아이디어의 開發에 從業員을 積極的으로 參與시키고 採擇된 아이디어에 對하여는 一定額의 補償金額을 支給하고 있다.

다. 出願補償

會社가 發明者인 從業員으로부터 特許받을 權利를 承繼하여 特許出願이 되었을 때에 職務發明管理委員會의 審議를 거쳐서 每發明마다 相當한 補償金額을 支給할 수 있다. 그러나 通常으로 出願補償은 하지 않고 登錄時 行하는 登錄補償과 그 發明이 實施되었을 때의 結果에 依하여 行하는 實績補償이 있다.

라. 登錄補償(取得補償)

職務發明에 依한 特許出願이 登錄되었을 때에 職務發明管理委員會의 審議를 거쳐서 登錄發明을 補償하는 경우이다. 公務員職務發明補償規程에 依하면 그 15條에 國家名義로 登錄한 特許權에 對하여는 權利 每 1件마다 다음 各號의 登錄補償金額을 支給한다고 되어있다.

(1) 特許權은 100만원

(2) 實用新案權은 50만원

(3) 意匠權은 30만원

企業도 上記 規定에 準하여 支給하는 것이 妥當하다고 생각된다. 이 경우에 發明者인 從業員이 補償金額에 對하여 同意하지 않는 경우에는 異議申請을 할 수 있

도록 規定함이 妥當하다.

다. 實績補償

日本の 會社인 경우에는 職務發明에 依하여 完成된 發明이 出願 또는 登錄되어 있고 會社가 實施하여 會社經營實績에 顯著한 貢獻을 한 것으로 認定될때 그리고 會社가 利益을 얻을 경우에는 다음의 率로 그 發明者에 對하여 補償하는 것으로 規定하고 있다.

- (1) 會社收入이 100만원 이하인 경우……30%
- (2) 會社收入이 100만원을 초과하는 경우……20%
- (3) 會社收入이 300만원을 초과하는 경우……10%
- (4) 會社收入이 500만원을 초과하는 경우…… 5%

다만, 發明者 1人當 年額 100만원을 초과하지 않도록 規定하고 있다.

바. 處分補償

會社所有로 登錄된 職務發明에 依한 特許權을 他人에게 讓渡, 實施許與 또는 其他의 處分을 한 경우에 그 特許權의 內容 및 收入金を 參酌하여 發明者에게 支給하는 補償金を 말한다.

現行 公務員職務發明補償規程(同規定第16條)에 依하면

(1) 特許權의 讓渡代金 또는 實施料의 年間收入額이 100만원 以下일 때 : 讓渡代金 또는 實施料의 $\frac{30}{100}$

(2) 特許權의 讓渡代金 또는 實施料의 年間收入額이 100만원을 超過 1,000만원 以下일 때 : (當該 讓渡代金 또는 實施料 - 100만원) $\times \frac{20}{100}$ + 30만원

(3) 特許權의 讓渡代金 또는 實施料의 年間收入額이 1,000만원을 超過할 때 : (當該 讓渡代金 또는 實施料 - 1,000만원) $\times \frac{10}{100}$ + 210만원 以下의 額數를 發明者에게 支給하도록 規定하고 있다.

企業의 경우에 있어서도 公務員職務發明補償規程을 參酌하여 規定함이 妥當할 것이다. 參考로 國內 某會社의 特許權處分補償金에 對한 規定을 보면

(1) 特許權의 實施를 有償으로 許與한 때에는 그 實施料收入金の 2~5%에 該當하는 金額

(2) 特許權을 有償으로 許與한 때에는 그 代金の 2~5%에 該當하는 金額을 發明者에게 支給한다고 規定하고 있다.

사. 出願猶豫補償

職務發明에 대한 權利를 會社가 承繼하되 出願을 하

지 아니하고 會社가 Know How등으로 保有하기로 決定한 경우에 當該 職務發明을 한 者에게 行하는 補償이다. 이 때 補償額은 前述한 補償基準에 準하여 決定하는 것이 바람직하다고 하겠다.

아. 各 補償方法의 併用

上記 各項의 補償方法을 併用하여 實施하는 方法이다. 日本이나 其他先進國에서는 出願補償과 實績補償 및 處分補償 또는 登錄補償, 實績補償 및 處分補償을 併用하여 實施하고 있는 會社가 많다.

VI. 職務發明以外的 從業員發明의 取扱

特許法은 業務發明이나 自由發明과 같은 從業員의 非職務發明의 豫約承繼를 禁하고 있다. 따라서 이들 發明에 對한 特許받을 權利, 또는 特許權을 使用者가 承繼하려던 發明完成 以後 通常의 讓渡契約에 依할 수 밖에 없다.

○ 그러나 使用者로서도 自由發明은 어쩔 수 없으나 業務發明 程度는 把握하기를 希望한다. 때문에 業務發明도 契約 또는 規則上의 申告義務가 있는 發明으로 定하여 그 發明內容을 會社가 Check할 수 있도록 한 경우가 先進國의 경우에는 많다. 이러한 申告義務의 法律의 效果는 勤務規則의 法的 效力의 問題이지 特許法上의 直接的 問題로 보지 않음이 妥當하다. 이는 一種의 先買權, 즉 使用者는 申告된 業務發明의 特許받을 權利 또는 特許權을 承繼하고 싶은 경우, 第3者에 優先하여 承繼交渉을 할 수 있는 立場을 留保하는 것으로 理解된다. 따라서 使用者와 從業員간에 去來조건의 合意가 이루어지지 않으면 使用者의 우선적 地位는 消滅한다.

特許法 第18條의 취지는 專用實施權의 豫約承繼設定을 禁하고 있으나 通常實施權의 豫約設定은 可能하다. 따라서 미리 勤務規則 其他 規定에 依하여 業務發明의 特許權에 關한 通常實施權의 契約 許諾을 挿入하여 두면 좋다.

職務發明以外的 從業員發明의 承繼代價는 當事者間의 合意에 根據할 수 있는 것이나 特許法 第18條의 취지를 尊重하도록 하여야 할 것이다.

XII. 國家公務員의 職務發明

가. 公務員 職務發明補償의 目的

特許法 第17條 및 同法第18條의 規定에 依한 職務發

■ 論壇解說 ■

명을 보호장려하며, 公務員의 研究意慾을 向上시키고 이로 인한 特許權을 合理的으로 管理運用하여 國家產業發展에 기여케 함을 그 目的으로 하고 있다.

(公務員職務發明補償規程 第1條)

나. 權利的 承繼

(1) 發明의 申告

公務員이 自己가 맡은 業務와 關聯된 發明을 한 경우에는 지체없이 그 內容을 商工部長官이 定하는 바에 依하여 그가 屬하는 機關의 長에게 申告하도록 義務規定을 두고 있다. (同規程 第6條)

(2) 職務發明

發明者가 完成한 發明이 實用價値가 있고, 國家產業發展에 기여할 수 있다고 認定될 때에는 그 特許받을 수 있는 權利는 國家가 承繼한다.

發明이 公務員아닌 第3者와 共同으로 한 것인 경우에는 國家는 그 發明者가 가지는 權利의 持分만을 承繼한다. (同規程 第3條)

(3) 自由發明

自由發明에 對하여는 發明者로부터 特許받을 수 있는 權利 또는 特許權을 國家에 讓渡한다는 申請이 있던 職務發明의 承繼節次에 準하여 그 承繼여부를 決定하여 承繼할 수 있도록 規定하고 있다. (同規程 第30條)

다. 出願手續 및 登錄

(1) 權利讓渡

發明申告를 받은 機關의 長은 그 發明이 職務發明에 屬하는가, 權利를 承繼할 것인가를 決定하여 發明者에게 通知하여야 하며(同規程 第7條), 그 承繼決定通知를 받은 發明者는 지체없이 그 發明을 機關의 長에게 讓渡하여야 한다. (同規程 第8條)

(2) 出願

權利讓渡를 받은 機關의 長은 지체없이 機關의 長의 名義로 特許 出願을 한다. (同規程 第9條 第2項)

○ 機關의 長은 特許出願을 한 경우에는 그 사실을 發明者에게 通知하여야 한다. (同規程 第9條 第3項)

(3) 登錄

○ 機關의 長은 特許出願이 登錄査定된 때에는 지체없이

○ 特許廳長에게 國家承繼決定에 關한 要請을 하여야 한다. (同規程 第11條)

○ 特許廳長은 國家承繼 決定을 한 때에는 그 결과

를 당해 기관장에게 통지하고 국가명의로 登錄하여야 한다(同規程 第12條)

○ 國家에서 承繼하지 않기로 決定된 것은 發明者에게 다시 返還한다. (同規程 第12條)

라. 補償金支拂

(1) 登錄補償金

○ 國家名義로 登錄한 特許權에 대하여는 權利 每1件에 100萬원의 登錄補償金を 發明者에 支給한다.

(同規程 第15條)

○ 實用新案權에 대하여는 50萬원, 意匠權에 대하여는 30萬원을 支給한다.

(2) 處分補償金

○ 有償으로 國有特許權을 讓渡, 實施許與 또는 有償으로 國家가 直接實施할 때에는 다음의 處分補償金を 發明者에게 支給한다. (同規程 第16條 第1項)

① 讓渡代金 또는 實施料의 年間收入금이 100萬원 以下일때.

(讓渡代金 또는 實施料 $\times \frac{30}{100}$ 에 該當하는 額)

② 讓渡代金 또는 實施料의 年間收入금이 100萬원을 초과 1,000만원 以下일때

(讓渡代金 또는 實施料 - 100萬원) $\times \frac{20}{100}$ + 30萬원

③ 讓渡代金 또는 實施料의 年間收入금이 1,000萬을 초과할 때

(讓渡代金 또는 實施料 - 1,000萬원) $\times \frac{10}{100}$ + 210萬원

○ 無償으로 第3者에게 專用實施權을 許與하거나 無償으로 國家가 直接 實施할 때에도 위의 算出方法에 準하는 處分補償金を 支給한다. (同規程 第16條 第2項)

(3) 轉職·退職 및 死亡後의 補償

發明者가 轉職 또는 退職한 경우에도 補償金支給에 는 變動이 없다. 그리고 發明者가 死亡하였을 때에도 그가 받을 수 있는 補償金은 相續人에게 支給한다.

(同規程 第21條) (※)

◎ KIPA通信 發刊 案内 ◎

本會는 매월 10일 特許界뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.

國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.

(KIPA通信 編輯室)