

企業의 職務發明 制度



金 寬 衡
〈本會 研修部長〉

目 次

- I. 職務發明
 - II. 職務發明이 아닌 發明
 - III. 職務發明의 補償
 - IV. 職務發明의 管理
- 〈이번號에 全載〉

I. 職務發明

(1) 意 義

職務發明制度는 發明의 使用者인 法人 또는 職務를 執行하게 하는者(企業主)와 被用者인 職務發明을 한 企業의 任職員을 工業所有權으로 保護하는 制度로서 被用者인 法人의 任職員(또는 公務員)이 그 職務에 關하여 發明한 것이 성질상 使用者인 法人 또는 職務를

執行하게 하는 者의 業務範圍에 屬하고, 그 發明을 하게 된 行爲가 被用者의 現在 또는 過去의 任務에 屬하는 發明을 말한다.

따라서 企業이 效果的인 經營을 이룩하는데 큰 몫을 차지하고 있는 것이 發明을 통한 技術開發과 工業所有權을 管理하는데 있으며, 이를 뒷받침해 주는 것이 職務發明이라고 할 수 있는데 通常, 特許·實用新案·意匠을 職務發明 범주에 넣고 있으며, 商標는 이에 준하여 處理하고 있다.

(2) 成立要件

① 被用者의 職務遂行으로 發生하는 職務에 關한 發明

企業의 雇傭主와 雇傭契約 其他의 關係에서 他人의 事業에 從事하는 被用者인 法人의 業務를 執行하는 任職員과 從業員이 職務遂行으로 發生한 發明이어야 한다.

② 發明의 內容이 性質上 使用者의 事業範圍에 속하는 發明

發明의 內容이 使用主의 事業範圍에 屬하는 現在의 業務 또는 過去의 業務에 該當되어야 한다. 使用主의 業務範圍에 속하지 않는 發明은 職務發明이 아니다.

③ 發明行爲 그 自體가 被用者의 任務에 屬하는 發明 被用者인 從業員等이 現在 또는 過去의 任務에 屬하여야 하며 技術開發의 研究나 生産業務等에 의한 發明者의 任務에 該當 되어야 한다.

(3) 通常實施權

職務發明에 의하여 特許를 받게 되면 特許權은 發明者인 從業員이 갖게되며 使用者인 企業主가 通常實施權 行事を 할 수 있는데 通常實施權 登錄을 하지 않아도 되는 法定實施權으로서 第3者에게 對抗력이 있을 뿐 아니라 別途의 實施料를 支拂하지 아니한다. 그러므로 職務發明者는 使用者로부터 相當한 補償金을 받게 되는 것이다.

II. 職務發明이 아닌 發明

(1) 業務發明

業務發明이라 함은 特定한 고용관계에 있는 從業員의 發明이 그 從業員의 職務 또는 任務와는 關係없으나 企業의 業務範圍內에 屬하는 發明을 말한다. 이러한 發明이 비록 從業員의 發明으로서 使用者인 企業의 業務範圍에 속할 지라도 從業員의 任務와 關聯이 없기

때문에 發明者가 임의로 處分할 수 있다.

(2) 自由發明

自由發明이라 함은 特定한 고용관계에 있는 從業員의 發明이 職務나 任務와 관계없으며 企業의 業務範圍에 속하지 아니하는 個人이 自由로 創作한 發明을 말한다. 이 自由發明도 企業의 간여가 排除되며 發明者가 임의로 處分할 수 있다.

Ⅲ. 職務發明의 補償

(1) 意義

職務發明에 대하여 使用者에게 特許를 實施(通常實施權)할 수 있는 權利를 부여한 대신에 被用者에게는 일정한 補償금을 받을 수 있게 하였다.

따라서 被用者는 使用者로부터 相當한 補償금을 받을 權利가 주어지는데 이 경우 상당한 보상은 정당한 보상 또는 充分한 補償을 말한다.

企業은 技術開發에 의한 優秀한 製品을 生産하여 販賣하여야 發展할 수 있으므로 기술혁신의 기틀이 되는 職務發明을 고취시켜야하며 이에 대한 充分한 補償을 함으로서 發明者의 사기진작은 물론 對外的 競爭에서 승리할 수 있을 것이다.

(2) 種類

① 出願補償

出願補償이란 職務發明者가 發明을 하던 特許의 可能性 與否를 判斷하여 出願을 하게 되는데 被用者에게 出願한 댓가로 補償해 주는 것을 말한다.

② 登錄補償

登錄補償은 職務發明을 出願하여 特許가 찍던 特許權이 發生하므로 補償을 해주는 것을 말하며 補償金額도 出願補償보다 많은 것이 通常慣例이다.

③ 實績補償(實施補償)

實績補償은 特許된 發明을 使用者가 實施하여 利潤을 취득 하였을 때 支給하는 補償을 말하며 補償金額이 가장 많은 것이 通例이다. 또한 職務發明을 企業에서 實施 하였을 때에 그 댓가로 支給하는 實施補償이 있다.

④ 其他補償

出願公告補償, 異議申請補償, 審判補償 등이 있다.

(3) 補償基準

① 補償의 程度

職務發明을 한 被用者인 發明者는 使用者인 企業主에게 正當한 補償 또는 充分한 補償인 “상당한 보상”을 받을 權利를 가지므로 상당한 보상이 補償의 程度가 될 것이다.

② 補償金額

補償金額은 發明에 의한 使用者에게 공헌한 程度에 따라 定해질 수 있을 것이고 企業의 利潤의 增加與否 또는 그 예상 등에 의하여 좌우되는 경향이 있으며 企業別로 別途의 職務發明補償基準을 만들어 施行하고 있다.

이 補償金額의 一般의 決定方法에는 一定額을 定해놓는 「定額法」과 發明의 評價에 의하여 支給하는 「採點法」 그리고 發明에 의한 利益을 基準으로 하여 補償하는 「스라이드法」 등이 있다.

Ⅳ. 職務發明의 管理

(1) 意義

職務發明은 出願에서 登錄까지와 補償, 紛爭解決 등의 管理가 必要하며 特許專擔部署에서 擔當하는 경우와 職務發明管理委員會를 構成하여 管理하는 경우가 있는데 管理委員會에서 管理하는 것이 바람직한 것으로 본다.

(2) 職務發明管理委員會

企業內 職務發明 또는 이와 관련된 事項을 處理하기 위하여 설치되는 職務發明管理委員會(또는 審査委員會)는 企業의 규모, 業務範圍 및 組織의 形態에 따라 여러가지 類型이 있을 수 있으나 편의상 이를 中央委員會와 分任委員會로 나누어 說明키로 한다.

① 種類

㉞ 中央職務管理委員會

이는 企業內의 全般的인 工業所有權에 관한 意思決定을 하며 職務發明規程을 管理하고 特許關係部署(또는 特許專擔部署)와 關聯部署를 調整·리드할 뿐만 아니라 산하의 各 事業本部, 工場 또는 分工場 등에 散在한 各級 分任職務發明管理委員會의 上級機關으로서의 職務도 수행하여 各級 分任委員會에 業務指針을 내리기도 하며 나아가서 職務發明의 產出物인 技術을 販賣하는 問題까지도 綜合的으로 다루는 것이 組織管理能率上 바람직하다.

㉟ 分任職務發明管理委員會

① 工場分任職務發明管理委員會

工場分任職務發明管理委員會는 工場全般에 걸친 職

職務發明管理를 하며 分工場이 設置되어 있는 경우에는 下級の 分工場分任職務發明管理委員會를 調整 監督한다.

㉠ 分工場分任職務發明管理委員會

이는 本工場과 統合하기 어려운 條件下의 分工場이나 大規模工場의 生産 Line 等に 設置하는 것으로 直接 從業員인 發明者등의 職務發明에 關한 문제를 취급한다.

㉡ 事業本部 또는 事業部分任職務發明管理委員會

이는 大企業으로서 事業本部制를 채택하고 있는 경우 業務性格上 各 事業本部마다 별도의 委員會를 設置하는 것이 바람직한 경우에 設置한다.

㉢ 研究所分任職務發明管理委員會

企業內에 中央研究所가 있는 경우에는 研究所가 갖는 性格上의 特殊性에 입각하여 各 研究所마다 職務發明管理委員會를 設置 運營한다. 一般의 으로 分任職務發明管理委員會는 中央委員會의 關聯問題에 關한 企業의 最高意思決定機能 대신에 直接 從業員인 發明者와 일을 協議하여 實務를 解決하고 또 調整·리드하는 역할을 담당함인 下級委員會로서의 設置目的 및 機能上 바람직한 것이다.

② 機能

職務發明管理委員會는 企業의 工業所有權 및 技術販賣에 대한 全般的인 最高意思를 決定함은 물론 一般提案制度의 管理에 대한 指針도 아울러 취급하는 機能을 수행하는 것이 바람직하다.

“職務發明管理委員會가 수행해야 될 任務”

- ① 企業內工業所有權管理에 대한 基本指針을 定하는 일
- ② 職務發明에 대한 審査 및 評價
- ③ 職務發明의 特許性을 判斷하여 이를 特許로 出願하여 登錄을 받기까지의 一련의 過程을 直接 수행 또는 감독하는 일
- ④ 職務發明에 대한 補償金을 支給하는 일
- ⑤ 職務發明에 대한 委員會의 決定에 不服하는 경우 異議申請을 審議하는 일
- ⑥ 技術販賣(特許權讓渡, 實施權許與 및 其他의 處分)에 關한 事項을 처리하는 일
- ⑦ 一般提案制度를 採用하여 非職務發明에 屬한 從業員의 發明을 從業員의 申請에 依해서 審議하는 일.
- ⑧ 特許擔當部署 또는 特許專擔部署와 關聯部署와 를 調整·리드하는 일
- ⑨ 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 이들을 監督하는 일 등을 들 수 있다.

이와 같이 任務를 맡아하는 職務發明管理委員會는 企業內의 工業所有權 問題와 對外技術販賣에 대한 最高經營者의 特別參謀로서의 機能을 수행할 뿐만 아니라 全從業員에게 發明 및 研究創作의 環境을 造成해 주고 이를 企業發展에 기여토록 調整·리드하는 각종 任務를 수행한다.

(3) 發明者의 認定

- ① 着想이 隨伴된 새로운 問題를 提供한 者
 - ② 課題解決을 위하여 새로운 解決方法을 提案한 者
 - ③ 他人의 着想에 의거하여 研究를 하여 發明의 完成을 하게 한 者
 - ④ 他人의 着想에 대하여 그것을 具體化하는 技術的 手段을 생각해서 完成한 者
- 그러나 發明의 完成에 實質의 寄與안한 者라던가 단순한 補助者, 管理者 등은 發明者는 될 수 없다.

(4) 評價基準

- ① 特許性……新規性, 進歩性(産業利用性) 判斷
- ② 技術的價値……獨創性, 進歩開發性, 實施의 難易度, 發明의 完成度
- ③ 經濟的價値……原價節減, 品質向上, 販賣展望, 收益 등
- ④ 權利的價値……權利的 獨占性, 侵害發見의 難易度

“發明의 評價表”

- ① 出願番號 出願 年 號
- ② 發明의 名稱
- ③ 發明의 評價

分 類	評 價 項 目	評 點
特許性 15點	新 規 性 進 步 性	
技術的價値 10點	獨 創 性 完 成 度	
經濟的價値 15點	販 賣 展 望 利 益 展 望 販 賣 政 策 上 的 有 利 性	
權利的價値 10點	獨 占 性 侵 害 發 見 的 難 易 度	

* 表項目的 配點은 10, 5, 2點, 그 以外 項目的 配點은 5, 3, 1의 3段階配點

- ④ 가이드라인
20點未滿 出願안함
25點未滿 審査請求안함
30點以上 權利化에 注力
40點以上 外國出願 必要

<㉠>