
발명자와 사용자의 상생을 위한 직무발명 보상제도 개선 방안(안)

2016. 6.

관계부처 합동

목 차

I. 추진 배경	1
II. 직무발명제도 현황 및 문제점	2
III. 제도개선 추진방향	5
IV. 주요 추진과제	6
1. 직무발명 승계절차 개선	6
2. 직무발명에 대한 기업의 통상실시권 확보	8
3. 정부연구개발 참여기업의 직무발명규정 도입 제도화 ..	9
4. 직무발명 대상 확대	10
V. 기대효과 및 향후계획	12
참고(관련 사례)	13

I. 추진 배경

- 직무발명은 종업원(발명자)이 직무수행 과정에서 개발한 발명으로 기업(사용자)의 우수 특허기술 확보를 위한 주된 원천으로 작용
 - 기업 내 종업원등의 직무발명은 대부분 법인의 특허출원으로 이어지고 이는 국내 전체 특허출원 중 80%이상*을 차지
 - * '14년 국내 전체 특허출원(210,292건)중, 기업 등 법인의 특허출원이 81.4%(171,251건) 차지(2014 지식재산통계연보)
 - 그러나 발명자에 대한 보상이 미흡한 경우 사용자와 분쟁이 야기되고 핵심인재 및 기술 유출로 이어지는 사례 빈발
 - * 기술유출 경로 : 전현직 임직원(80%), 기술유출 동기 : 금전 유혹 및 개인 영리(78%), 기술유출 예상피해액 : 연간 50조원(출처 : 최근 5년간 기술유출 통계, 국정원)
 - 이에 정부는 직무발명 활성화 등 정당한 지식재산 보상체계 확립을 국정과제로 삼고, 직무발명 보상제도의 확산을 적극 추진
 - 그 결과, 기업의 직무발명 보상제도 도입률은 꾸준히 증가*하였으나 현행 제도는 기업부담이 크고 이중양도 우려 등 여러 문제점 내포
 - * 민간기업 직무발명 보상제도 도입비율 : ('13년) 46.2% → ('14년) 51.5% → ('15년) 55.6% (출처 : 2015년도 지식재산활동실태조사)
- ◇ “우리나라 직무발명제도는 일본·미국 등 주요국과 비교하여 종업원에게 가장 유리한 제도를 취하고 있어 사용자 부담 가중”(15.12월, 지재위)
 - ◇ “현재는 사용자가 직무발명 승계에 대한 통지를 하는 시점(4개월 이내)에 승계가 되어 이중양도의 문제점 발생”(15.10월, 직무발명 전문가 포럼)
- 최근 일본은 이중양도 등의 문제가 해외기업 유치 및 국제공동개발 연구의 장애요인으로 지적되면서 직무발명 제도 개선(15.7월)
 - * 독일도 '09년 종업원발명법 개정을 통해 직무발명의 이중양도 우려 해소
- ◆ 직무발명에 대한 활용을 촉진하고 발명자와 사용자의 권익 조화와 상생을 위해 현행 직무발명 보상제도에 대한 개선 필요

II. 직무발명 보상제도 현황 및 문제점

- ◇ 직무발명 보상제도에 대한 분석과 기업 및 공공분야 인식도·수요 조사를 병행하여 현황 및 문제점을 분석
 - 제도 분석 : 법 개정 경과 및 일본의 제도 개선 동향 등 분석
 - 기업분야 수요조사 : 업계간담회, 지원 수혜기업 간담회 등('15~'16)
 - 공공분야 수요조사 : 출연연, 대학 등 41개 기관('15.10월)

1 직무발명 제도 개관

- 직무발명은 종업원의 발명이 사용자의 업무범위에 속하고 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(발명진흥법 제2조)
 - (목적) 사용자등과 종업원등의 이익을 합리적으로 조정하여 R&D 투자 촉진 및 종업원의 창조적 발명활동 장려
 - (경과) '74년 제도도입, '04년 VIP 지시사항(직무발명 인센티브 연구), '06년 발명진흥법으로 근거법 일원화(기존 특허법), '13년 발명진흥법 개정* 등
 - * 직무발명보상 우수기업 지원 근거 마련, 종업원의 절차적 권리 보장 등
- 현행 발명진흥법은 직무발명의 귀속을 포함하여 종업원의 권리와 의무, 사용자의 권리와 의무를 세세히 규정
 - (발명자주의) 우리나라는 종업원의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자인 종업원에게 귀속함을 명시
 - * 특허법제33조(특허를 받을수 있는자), 발명진흥법 제10조이하 규정 등
 - * 미국, 독일은 발명자주의, 중국은 사용자주의, 일본은 발명자주의이나 최근 법개정을 통해 사용자주의적인 요소(사용자 귀속) 가미
 - (사용자권리) 직무발명에 대하여 사용자등은 원칙적으로 통상실시권을 보유, 사전예약승계규정이나 별도 계약으로 권리 승계
 - (종업원권리) 사용자등에게 권리를 승계하는 경우의 정당한 보상 청구권, 사용자등과의 분쟁 시 직무발명심의위원회 구성 요구권 등

< 주요국의 직무발명 보상제도 현황 >

- **(미 국)** 발명자주의가 원칙이며, 회사와 종업원간 계약*(사용자 귀속, 종업원의 권리양도 규정, 분쟁발생시 계약 준수 등)에 따라 직무발명 보상
- * 계약에 따라 스톡옵션 제공, 제품혁신 보상, 성과금 배분 등으로 연구개발 보상

- **(일 본)** 발명자주의를 취하고 있으나 최근 법개정을 통해 별도의 약정이 있는 경우 직무발명에 대한 권리가 원시적으로 회사에 귀속
- 종업원은 직무발명에 대해 특허권 등을 승계시켜주고 상당한 금전이나 경제상 이익을 받을 권리를 취득 (특허법 제35조)
 - 자발적인 협상의 결과가 합리적이면 '상당한 대가'로 인정하나, 불합리할 경우 사용자의 이익, 부담 등을 고려하여 법원에서 산정

< 일본 특허법 개정 전후 주요내용 >

구 분	기 준	개 정	비고(국내제도)
권리귀속	종업원 귀속	선택적 귀속(사내규칙 등으로 정해두고 있는 경우 사용자귀속)	종업원 귀속
보상범위	발명에 상당한 대가	상당하는 '금전이나 경제상 이익'	정당한 보상
보상기준	별도 규정없음	정부에서 지침 제공	종업원 협의

- **(독 일)** 발명자주의가 원칙이나, 종업원의 발명 신고후 회사가 4개월 이내에 '불승계'를 통지하지 않는 경우, 회사승계* 간주
- * 한국은 4개월 이내에 승계의사표시를 하지 않으면 권리 포기간주
- 사용자가 직무발명에 대해 권리를 청구할 경우 사용자에게 즉시 상당한 보상 청구 가능 (종업원 발명법 제9조 등)
- **(중 국)** 사용자주의가 원칙이며, 보상규정 미보유 또는 종업원과 미약정시 사용자에게 최소 보상금 지급의무 부과 (전리법세칙 제77조 등)
- * 발명특허 3,000위안(약 55만 원), 실용신안 및 디자인 1,000위안, 자기실시의 경우 영업이익의 2%, 제3자 실시는 실시료의 10%를 종업원에 지급

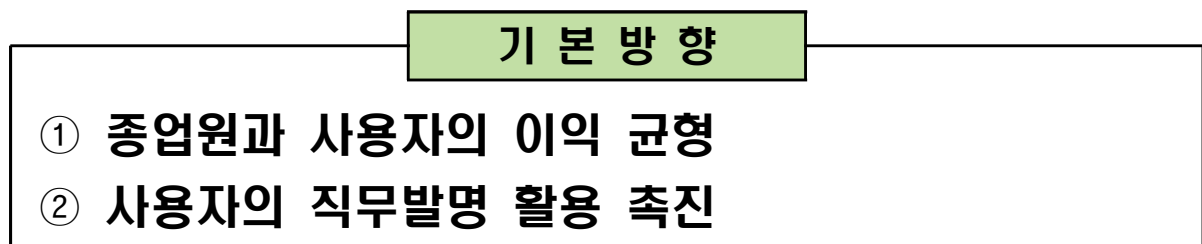
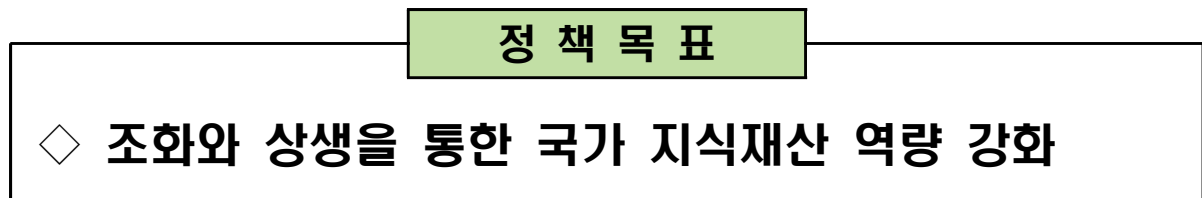
2

현행 제도의 문제점

- **현행 직무발명 보상제도는 직무발명의 승계 및 보상 전반에 걸쳐 종업원의 절차적 권리를 강화하면서 과도한 기업 부담 및 규제 내포**
 - **직무발명의 승계를 위한 기업의 행정부담*이 높고 직무발명에 대한 예약승계규정이 있어도 이중양도 등 사용자 피해** 우려**
 - * 직무발명을 승계받기 위해서 모든 발명에 대해 4개월내 승계 의사표시를 해야하고 이를 해태하면 직무발명에 대한 권리주장 불가
 - ** 종업원이 선의의 제3자에게 직무발명을 우선적으로 양도한 경우, 회사는 직무발명에 대한 권리를 주장할 수 없음(특허법원 2006.12.28. 2005허9282 등)
 - 또한 직무발명을 위해 회사가 많은 기여(급여, 연구비, 장비 등)를 하고 있음에도, 통상실시권까지 박탈하는 것은 과도하고 기업의 직무발명 활용을 제한한다는 비판
- 또한 직무발명제도 미비에 따른 국가연구개발 결과물의 사적 유용 및 직무발명 대상범위의 협소 등 비정상적 관행의 정상화 필요
 - 국가연구개발사업에서 창출된 직무발명의 경우 관련 규정간 간극이 있어 직무발명에 대한 소유권 분쟁 우려

- 국가연구개발사업 관리규정 : 주관연구기관과 개발기관사이 연구 성과물의 귀속 및 보상관계를 규율 → 개발기관 소유가 원칙
 - 발명진흥법 : 발명자(자연인)와 사용자(주로 법인)사이에서 직무 발명의 귀속 및 보상관계를 규율 → 발명자 소유
 - 발명·고안·창작만을 직무발명 대상으로 한정하여 유사한 성질의 다른 지식재산*에 대한 보상관련 규정 미비
 - * 반도체배치설계법에 따른 배치설계, 식물신품종 보호법에 따른 품종 등에 대한 직무발명 보상 필요성 제기('15.10, 직무발명 전문가 포럼)

Ⅲ. 제도개선 추진방향



주 요 추 진 과 제

1	< 직무발명 승계절차 개선 > ▶ 직무발명의 완성시점과 승계시점 일치
2	< 직무발명에 대한 기업의 통상실시권 확보 > ▶ 예약승계규정 없는 기업에 대한 통상실시권 제한규정 삭제
3	< 정부연구개발 참여기업의 직무발명규정 도입 제도화 > ▶ 표준메뉴얼 반영을 통해 직무발명 보상규정 마련 제도화
4	< 직무발명 대상 확대 > ▶ 반도체배치설계, 식물신품종 개발시 법령상 보상청구권 부여

IV. 주요 추진과제

1 직무발명 승계절차 개선

현황 및 문제점

- 직무발명의 완성시점과 승계시점이 달라 사용자의 예약승계규정*이 있더라도 종업원의 제3자에 대한 이중양도 우려문제 제기

* 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정

- 현행 규정은 직무발명에 대한 회사의 승계시점을 종업원으로부터 완성사실을 통지받은 후 승계의사를 문서로 통지한 때(4개월)로 규정
- 이는 불확실한 권리관계를 양산하고 명확하지 않은 권리관계를 이용하여 이중양도* 등 부당한 행위의 발생 가능성을 높임

* 회사내 예약승계규정이 있음에도 불구하고 제3자와 양도계약 체결하고 사후에 회사도 승계의 의사표시를 밝히는 경우, 법상 회사도 소유권 승계 가능

주요국 사례

- 주요국의 경우, 계약이나 명문의 규정으로 이중양도 우려 해소
- (미국) 연방 특허법상 발명자주의를 취하고 있으나, 사전양도계약*에 따라 별도의 승계절차없이 회사가 자동으로 직무발명 승계

* 연방대법원 판례(Hapgood and others v. Hewitt, 119 U.S. 226 (1886))이후 보편화

- (독일) 사용자가 4개월 이내에 명확하게 직무발명에 대한 인도청구를 포기하지 않는한 사용자가 직무발명에 대한 권리 승계

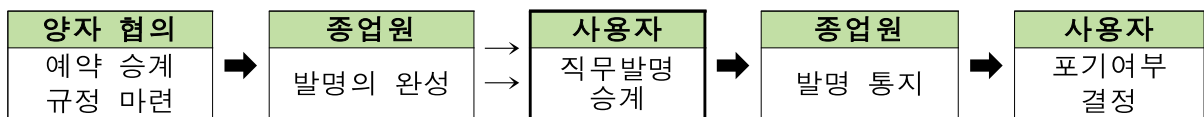
* 사용자의 인도청구권 행사전에 종업원이 당해 발명을 처분하는 경우, 사용자에게 대해서는 처분의 효력이 없음(종업원발명법 제7조)

- (일본) 규칙, 계약 등에서 미리 회사에 직무발명이 귀속된다고 정하는 경우, '완성된' 시점부터 사용자에게 귀속하여 이중양도 우려 해소
- (중국) 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의를 채택함에 따라 종업원에 의한 이중양도 우려 제거(전리법 제6조)

개선 방안

- 승계시점을 조정하여 예약승계규정이 있는 경우 등에는 회사가 직무발명을 취득하도록 하여 이중양도 등의 문제를 원천 해소
 - 회사내 예약승계규정 등이 있는 경우, 종업원의 직무발명 완성시 회사가 자동으로 승계(제3자가 직무발명 취득不可)하도록 규정
 - 예약승계규정 등이 없는 경우, 현행 규정의 취지에 맞춰 종업원은 사용자나 제3자와 자유롭게 직무발명의 양도에 대한 협의 가능

< 개선안에 따른 직무발명 승계 프로세스 >



* 현행규정에 따르면 사용자는 승계의 의사표시를 통지해야 직무발명 승계 완료

□ 발명진흥법 개정(안)

- ▶ 제13조(직무발명의 승계 등) ① 종업원등이 한 직무발명에 대하여 미리 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계시키는 계약이나 근무규정이 있는 경우 사용자등은 직무발명이 완성된 때에 계약 또는 근무규정의 대상이 된 권리를 승계한 것으로 본다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계시키는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
- ▶ ② 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간 내에 그 발명에 대한 권리의 포기를 알린때에는 제1항에 의한 권리의 승계는 무효로 한다. 이때 권리의 포기의사는 문서로써 통지하여야 한다.
- ▶ ③ 사용자등이 제2항에 따른 포기의사를 통지하지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 확정 한 것으로 본다.

2

직무발명에 대한 기업의 통상실시권 확보

현황 및 문제점

- 대·중견기업은 예약승계규정 등을 보유하지 않은 경우 발명진흥법 제10조제1항 단서*에 따라 직무발명에 대한 통상실시권 보유가 제한

* 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 (중략) 사용자등은 (중략) 통상실시권을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우에는 (중략) 그러하지 아니하다.

- 이는 종업원의 발명계기와 발명을 위한 회사의 노력(연구비, 연구설비 등) 등을 감안하는 직무발명 보상제도의 취지와 상충
- 또한 해당 직무발명의 활용가능성을 지극히 낮추고, 외국의 입법례에서도 찾아볼 수 없는 비정상적인 규제*로서 지적

* 당초 전체 기업의 직무발명보상제도의 도입율을 제고하는 차원에서 대기업(중소기업이 아닌 기업)에게 사전예약승계규정을 작성토록 유도하기 위해 도입

개선 방안

- 발명진흥법 제10조제1항 단서 및 각 호 삭제

- ▶ 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다.(이하 삭제) 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 마라 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
 - 2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

3

정부연구개발 참여기업의 직무발명규정 도입 제도화

현황 및 문제점

- 국가연구개발사업에 참여하는 기업 및 기관의 직무발명 보상규정 도입여부가 불투명하여 연구개발 성과물에 대한 사적 유용 등 우려
 - 예약승계규정이 없는 경우, 국민의 세금이 투입된 국가R&D의 성과물에 해당하는 직무발명(연구개발성과)의 유출*도 가능
- * 개인명의 특허성과('10년~'14년 2,301건)에 대한 적법성 조사결과, 28.9%(664건)은 적법, 42.1%(968건)는 부적법, 29.0%(669건)는 데이터 오류로 확인('15.11월)
- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 '공동관리규정')과 특허법 및 발명진흥법의 직무발명 규정간 충돌* 소지
- * 공동관리규정 : 개발기관 소유 Vs 발명진흥법 : 발명자인 종업원 소유

- ▶ 공동관리규정 제20조(연구개발성과의 소유) ② 국가연구개발사업의 수행과정에서 얻어지는 지식재산권...(중략) 등은 ...(중략) 연구기관의 단독소유로 하고...(후략)
- ▶ 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는자) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 ...(중략) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.
- ▶ 발명진흥법 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이...(중략) 사용자등은 그 특허권...(중략)에 대하여 통상실시권을 가진다.

개선 방안

- 기업 및 기관들이 각 부처의 연구개발사업에 참여하는 경우, 직무발명에 대한 승계를 명확히하여 유출 및 분쟁가능성 차단
 - 국가연구개발사업의 협약 체결 시 사용자가 직무발명에 대한 권리를 확실하게 승계받도록 관련 법령을 개정하거나
 - 각 부처의 연구개발 표준협약서에 '직무발명에 대한 기관 승계'를 포함하도록 연구관리 표준매뉴얼 반영 추진

□ 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼 반영(안)

< 협약 체결시 필수 확인사항 >

- ▶ (단독연구시 참여연구원의 직무발명 승계 여부)
 - 국가연구개발사업에 참여하는 기관은 사전에 직무발명 보상규정을 마련하여 소속 연구원이 협약의 직접적인 당사자가 아니더라도 국가연구개발사업을 통해 창출되는 특허권 등에 대해서는 소속기관이 승계받을 수 있도록 하여야 함
- ▶ (공동연구시 참여연구원의 직무발명 승계 여부)
 - 복수의 기관이 국가연구개발사업에 참여하여 복수의 기관 연구원이 공동으로 특허권 등을 창출하는 경우에도, 각 기관은 사전에 직무발명 보상규정을 마련하여 소속 연구원으로부터 특허권 등을 승계받고, 국가연구개발성과의 귀속에 관하여 협약으로 정하는 기관이 최종적으로 승계받을 수 있도록 조치하여야 함

4 직무발명 대상 확대

현황 및 문제점

□ 법률요건과 효과가 발명과 유사한 연구개발활동의 성과물이지만 직무발명의 대상에서 제외되어 보상 문제에 대한 규정 미비

○ 발명진흥법상 “발명”이란 ‘특허법’·‘실용신안법’·‘디자인보호법’에 따라 보호대상이 되는 발명, 고안, 창작만을 의미

* 제2조(정의) 1. “발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

○ 그러나 실질적으로 위 발명과 동일*한 반도체배치설계, 식물신품종 등도 법상의 보상금청구권**이 인정되도록 직무발명의 대상 확대 필요

* 연구개발과정이 발명 등과 동일하거나 유사한 특성을 가지고, 결과물에 대해 사용자등이 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득

* 직무발명과 동일하게 보상금을 지급하는 기관 : 반도체배치설계(서울대, 고려대 등), 식물신품종(서울대, 한양대 등), 영업비밀(서울대, 포항공대 등) 등

확장 대상

- 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률에 따른 반도체배치설계, 식물신품종 보호법에 따른 식물신품종까지 확대할 필요
 - (배치설계*) 창작성을 요건으로 설정등록함으로써 배치설계권이 발생하고 권리자에게 독점권, 침해금지청구권, 손해배상청구권 부여
 - * 반도체집적회로를 제조하기 위하여 여러 가지 회로소자 및 그들을 연결하는 도선을 평면적 또는 입체적으로 배치한 설계(반도체배치법 제2조제2호)
 - (식물신품종) 신규성, 구별성, 균일성, 안전성을 요건으로 품종보호 등록을 받으면 독점권, 침해금지청구권, 손해배상청구권 부여
 - 공무원의 직무상 품종육성에 대해서는 이미 국가등의 승계 및 보상금청구권을 인정(식물신품종보호법 제28조, 제29조)

개선 방안

- 발명진흥법 개정(안)

- ▶ 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 1. (생략)
 2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등으로 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며, 직무발명의 대상에는 전 1호의 발명 외에 「반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률」 및 「식물신품종 보호법」의 보호 대상이 되는 창작 및 육성을 포함한다.
 3. 내지 10.. (생략)

V. 기대효과 및 향후계획

기대효과

- ☐ 직무발명에 대한 권리 안정성을 높이고 사용자에게 의한 직무발명의 활용을 촉진하여 기업 및 국가 경쟁력 제고에 기여
 - 사용자의 직무발명 승계를 조기에 확정하고 종업원의 직무발명에 대한 이중양도 우려를 사전에 해소
 - 소기의 정책목적을 달성한 불필요 규제를 완화하여 기업의 직무발명 활용 촉진 및 기업 지식재산 경쟁력 제고
- ☐ 국가연구개발사업과 직무발명 보상제도의 조화를 도모하고, 종업원의 발명 의욕을 높여 국가 산업발전에 기여
 - 국가연구개발사업에서의 직무발명에 대한 소유관계를 명확히 하여 연구성과의 사적 유용 및 유출 방지
 - 직무발명에서의 발명의 범주를 개별 법률에서 보호대상으로 취급하고 있는 지식재산권까지 확대하여 종업원의 발명 의욕 고취

향후계획

- ☐ 발명진흥법 개정 추진
 - 부처협의 및 입법예고 : 7~8월
 - 국회제출 : 11월
- ☐ 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼 개정 : 12월

□ 대법원 판례(2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320판결)

- ▶ (요약) 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자에게 알리지 않고 특허 받을 권리를 제3자에게 양도한 것은 **사용자에 대한 배임행위로서 불법행위에 해당**된다고 한 사례(특허권에 대한 손해배상청구)
- ▶ (사실관계) A회사를 양수한 甲은 A회사의 종업원(丙, 丁)을 직원으로 고용하면서 비밀유지약정 등을 체결하고 丙, 丁이 A회사 재직당시 개발한 모든 발명을 귀속받기로 함. 그러나 甲의 승낙없이 丙, 丁은 乙에게 해당 권리를 양도하여 乙이 자신의 명의로 특허를 출원하고 특허권을 취득함
- ▶ (판결) 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 **사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당**하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 됨

□ 지방법원 판례(2010. 1. 26. 선고 2009노1274 판결)

- ▶ (요약) **예약승계 규정에도 불구하고 종업원 명의로 출원한 것은 업무상 배임에 해당**한다고 본 사례(업무상 배임, 형사사건)
- ▶ (사실관계) 乙교수(피고인)는 甲연구원에 재직하면서 직무와 관련된 연구를 수행하여 개발한 특정한 발명에 대해 乙교수 명의로 특허출원을 하고 이 권리를 乙교수 본인이 설립한 A회사에 양도함
- ▶ (판결) 피고인은 한국과학기술원의 교수로서 **한국과학기술원이 제공하는 연구실, 장비 및 인력을 이용하여 직무와 관련한 연구를 한 것이고, (중략) 피고인으로서**는 한국과학기술원이 특허출원 등의 절차를 취할 수 있도록 협력하여야 하고, 한국과학기술원이 그 출원을 하기 전에는 이 사건 매직기술의 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며 **한국과학기술원의 승낙 없이 이를 무단으로 양도하여서는 안 될 임무가 있다고 할 것임에도** 이러한 임무에 위배하여 씨지케이를 사실상 설립하고 위 회사에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 특허출원을 하게 하였으므로 피고인의 이러한 행위는 **업무상배임죄에 해당**한다고 보아야 하고, (후략)

□ 특허등록 거절 및 무효 근거규정

- ▶ 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 권리를 가진다.
- ▶ 특허법 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.
 2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나(후략)
- ▶ 특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. (후략)
 2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나(후략)

□ 관련 사례

< 특허‘거절’결정 >

- ▶ (전략) 상기 정보제출서에서 “이건 발명은 본 정보제공자(P씨)가 기술 개발 및 완성한 발명으로, 특허를 받을 수 있는 권리는 P씨가 가지고 있으며, 출원인(N사)은 발명자 또는 정당한 승계인이 아닐 뿐만 아니라(후략) 만약 본원 발명이 종업원의 직무발명에 대한 것이라고 할 지라도 사용자와 종업원 간에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 또는 ‘특허권’을 승계하거나 전용실시권을 설정하는 근무규정이나 계약이 있었다고 볼 만한 근거가 제출되지 않았으며(중략) 전번 거절이유를 여전히 해소하지 못하였습니다.”(11.12월)

< 특허무효심판 : 인용 >

- ▶ 피청구구인인 (주)K사는 직무발명에 관한 권리를 주장할 수 없고, (중략) 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 양도/양수하는 별도의 특정 승계 계약이 있었던 것으로 볼만한 사정도 없으므로, 이 사건 특허발명의 출원인인 (주)K사는 특허법 제33조제1항 본문에서 규정하고 있는 적법한 승계인이라 할 수 없다 하겠다(15.1월)