

#4. 발명진흥법 개정: 기업과 직무발명자의 상생 협력

안녕하세요. 류민오 변리사입니다.

최근 직무발명 보상금 청구 소송이 증가하는 가운데, 발명진흥법이 사용자(기업)와 종업원(직무발명자)이 상생 협력할 수 있도록 개정되었습니다. 2024년 8월 7일자로 시행되는 개정법은 사용자의 권리 확보 부담을 완화하고 종업원의 정당한 보상금을 보장하는 것을 목적으로 합니다. 아래에서는 주요 개정 내용을 살펴보겠습니다.

사용자 측의 불편사항 해소 - 직무발명의 권리 승계 절차 간소화



<출처 : 특허청 보도자료>

종전 발명진흥법에서는 사용자와 종업원 간 사전 합의를 통해 사용자가 발명에 대한 권리를 자동으로 승계할 수 있는 계약이나 취업 규칙(이하, “예약승계규정”)이 있더라도 사용자가 종업원에게 승계 의사를 통지해야만 권리 승계가 이루어졌습니다. 이에 따라, 종업원이 이종 양도를 하거나 승계 통지 전에 퇴직하는 경우, 사용자가 권리를 취득할 수 없는 문제가 발생했습니다.

권리관계를 조속히 확정함으로써 이러한 분쟁을 줄이고 사용자의 절차적 부담을 완화하고자 개정법에서는 예약승계규정이 있는 경우에 발명이 완료되는 시점에 사용자가 소유권을 취득하도록 승계 시점을 앞당겼습니다.

[관련 개정법]

제 13조(직무발명의 권리승계) ① 제 12조에 따라 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무 규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다. 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제 1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제 12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게

서면으로 알려져 있다. 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

종업원 측의 불편사항 해소 - 자료제출명령 및 비밀유지명령 제도 도입

직무발명자가 직무발명 보상금 청구 소송에서 적절한 보상금을 주장하기 위해서는 매출 자료 등 기업이 보유한 자료가 필요한데, 발명진흥법에 자료제출명령 제도가 마련되어 있지 않아서 민사소송법 제 344 조의 문서제출명령을 활용할 수밖에 없었고, 기업은 이러한 문서제출명령에 대하여 영업비밀을 이유로 증거자료의 제출을 거부하는 경우가 많아서 합리적인 보상금 산정에 어려움이 있었습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 개정된 발명진흥법에 직무발명 보상금 소송에서 당사자의 신청에 의해 상대방에게 보상액 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있는 “자료제출명령” 규정을 신설하는 한편, 기업이 영업비밀을 이유로 자료제출명령을 거부할 수 없도록 당사자에게 비밀 유지 의무를 부과하는 “비밀유지명령” 규정을 추가하였습니다.

[관련 개정법]

제 55 조의 8(자료의 제출) ① 법원은 직무발명 보상금에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 직무발명 보상액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제 1 항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀에 해당하나 직무발명 보상액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제 1 항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

제 55 조의 9(비밀유지명령) ① 법원은 직무발명 보상금에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다.

직무발명 우수기업 인증 제도의 법적 근거 강화

특허청에서는 직무발명 제도와 관련하여 우수기업 인증제 및 직무발명 제도 무료 컨설팅 프로그램을 운영하는 등 다양한 지원 사업을 진행하고 있습니다. 우수기업 인증 제도에 따라 모범적으로 보상을 실시하는 기업은 특허 등에 대한 우선심사대상 자격을 부여받고, 4~6 년 차 등록료의 20% 추가 감면 및 정부지원사업에 대한 가점 등의 혜택을 얻을 수 있습니다. (직무발명보상 우수기업 인증제는 분기별 1 회 1 년에 총 네 차례로, 8 월 12일부터 29 일 목요일까지 2024 년 제 3 차 직무발명보상 우수기업 인증제 신청 기간입니다.)

개정 발명진흥법에서는 종래 고시로만 규율되었던 직무발명 우수기업의 인증, 인증 유효기간, 인증 취소 근거를 법률에 명시하여 인증 제도의 법적 근거를 강화했습니다.

[관련 개정법]

제 11 조의 2(직무발명보상 우수기업 인증 등) ① 특허청장은 제 11 조제 1 항에 따른 직무발명보상제도의 활성화를 위하여 직무발명보상제도를 모범적으로 운영하는 기업을 직무발명보상 우수기업(이하 “우수기업”이라 한다)으로 인증할 수 있다.

② 우수기업 인증을 받고자 하는 기업은 특허청장에게 신청하여야 한다.

③ 특허청장은 제 2 항에 따른 인증신청을 받은 경우에는 인증을 받으려는 기업에 대한 심사를 하고, 인증기준에 적합하면 유효기간을 정하여 인증을 하여야 한다.

④ 특허청장은 인증 받은 우수기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 인증을 취소할 수 있다. 다만, 제 1 호에 해당하는 경우에는 인증을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
2. 제 6 항에 따른 인증기준에 적합하지 아니하게 된 경우

시사점

이번 발명진흥법 개정은 기업의 절차적 부담을 줄이고 권리 확보를 용이하게 하며, 종업원이 정당한 보상을 받을 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 소득세법 개정으로 직무발명 보상금의 비과세 한도가 연간 500 만 원에서 700 만 원으로 상향 조정되어, 정당한 보상 문화를 확산하려는 노력이 이루어지고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 기술 경쟁력 강화와 국가 산업 발전을 목표로 하며, 기업은 개정된 법안을 잘 이해하고 효율적으로 발명을 관리할 필요가 있습니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2024 SEUMIP

류민오 변리사/외국변호사

Partner, Patent Attorney / Foreign Attorney

minoryu@seumip.com