

===== 【 기술보호와 법 】 =====

<< 나의 권리는 어떻게 특허권 보호가 되는가? >>

- 특허권자의 권리 -

I. 특허권의 보호

1. 손해배상청구권

(1) 손해배상의 청구

- 권리자가 입은 손해에 대해 금전적 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 손해의 산정

- 1) 침해자에게 발생한 이익을 침해액으로 추정하여 청구할 수 있다.
- 2) 특허권자를 실질적으로 보호해주기 위해 '침해자의 판매수량에 특허권자의 이익률을 곱한 금액'을 침해액으로 산정하기도 한다.
 - 침해자의 판매수량은 국내의 경우 세무서에서, 수출입의 경우 세관에 사실조회를 통해 판매량을 알 수 있고, 필요할 때 각종 협회 등에 질의로 판매량을 알아볼 수 있다. 법원의 자료제출명령이나 서류제출명령을 통해서도 알아볼 수 있다.
- 3) 통상적으로 시장에서 받을 수 있는 실시료를 기준으로 손해배상을 받을 수 있다.

2. 금지청구권

Q. A사는 특허제품을 판매하던 중 경쟁사인 B사에서 동일 제품을 판매하는 것을 발견했다. 손해배상 외에 침해예방을 위한 제조 설비의 제거도 청구할 수 있을까?

(1) 의의

- 특허권자(전용실시권자 포함)는 자신의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

(2) 내용

- 현재 침해를 하고 있는 상황을 금지청구
- 침해의 우려가 되는 것에 대한 침해예방청구
- 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등 침해 예방에 필요한 행위를 요구할 수 있다.

↳ 단점: 강력한 조치이지만 확률도기까지 2~3년 시한이걸림.
· 가치불신정인노 우선 제약할수있음.

(3) 그 외 형사처벌

- 특허권자는 침해자를 경찰이나 검찰에 고소할 수 있다.
- 형사처벌을 하기 위해서는 특허 침해르 안 날로부터 6개월 이내에 고소를 해야 하고, 고의에 의한 침해가 인정되면 7년 이하 징역 1억원 미만의 벌금을 내야 한다.
- 형사처벌이 되려면 침해에 '고의'가 있어야 한다. (앞서 금지청구나 손해배상은 '과실'이어도 가능한 것과 차이가 있음)

외부지안 2상.

II. 특허권의 효력

1. 특허의 효력

(1) 의의

- 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날로부터 출원일 후 20년이다.
- 특허권자는 정당한 권원없는 제3자가 특허발명을 업으로 실시하는 것에 대하여 민·형사적 조치를 취할 수 있다.
- 특허권을 실시하기 위해서는 특허기술이 차용된 제품을 생산하여야 하므로 실시자는 사업자가 되는 경우가 많다.
- 특허권은 권리를 획득한 국가 내에서만 효력이 발생하는 속지주의를 따르고 있다.

↳ 지역에 기반함.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

(2) 특허의 실시권

- 특허권자 이외의 자가 업으로 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 권리를 말한다.
- 특허법에서는 특허권자 이외의 자에게 특허발명을 적법하게 업으로 실시할 수 있는 권리를 인정한다.
- 실시권의 종류는 전용실시권과 통상실시권으로 나눌 수 있다.

1) 전용실시권

→ 특허의 100%를 주는것.

- 전용실시권은 특허권자가 그 특허발명에 대해 기간·장소 및 내용의 제한을 기하여 다른 사람에게 독점적으로 실시를 허락할 수 있는 권리를 말한다. 전용실시권이 설정되면 특허권자라도 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 없다.

2) 통상실시권

→ 배려주는 느낌쓰. (이용 할수 있게만).

- 통상실시권은 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 전용실시권의 상대개념으로 타인의 특허발명을 일정 조건 하에서 업으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.
- 통상실시권은 일정기간동안 실시권자가 독점적으로 실시할 수 있는 권리는 아니다. 따라서 하나의 통상실시권이 설정되더라도 특허권자가 그 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 다른 통상실시권을 설정할 수 있다.

2. 직무발명

Q. A는 연봉 1억을 받으면서 수석연구원으로 근무하면서 세계최초로 발명한 기술을 특허등록이 되었다. 이 특허는 누구의 것인가?

(1) 직무발명의 의의

- 직무발명이란 종업원이 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 관하여 발명한 것이 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 말한다.
- 현재 발명진흥법에서 종업원의 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계한 경우 정당한 보상을 하도록 법률로 의무화한 "법정보상제도"를 채택하고 있다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

<발명진흥법 제15조 제1항>

종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

- 이러한 법정보상제도를 두고 있는 이유는 선진국에 비해 종업원이 고용계약 체결시 보상 문제 등에 대해 대등한 교섭력을 확보하고 있지 못한 상황에 있으며, 사용자 등은 직무발명을 급여에 대한 반대급부로 종업원의 노동의 결과물이라는 인식이 아직 만연되어 있는 등 직무발명제도에 대한 인식이 부족한 편이기 때문이었다.

(2) 직무발명의 요건으로 고용관계

- 직무발명이 성립되기 위해서는 고용관계가 있어야 하는데, 종업원의 발명이라고 하여 모두 적용되는 것은 아니다.
- 직무발명은 현재 근무하고 있는 회사에서의 과거 또는 현재 직무에 해당하여야 하므로 다른 회사의 경험에 기반한 발명은 직무발명이 될 수 없다.

(3) 자유발명과 업무발명 비교

- 자유발명 : 회사의 업무범위에 속하지 않는 발명을 말한다.
- 업무발명 : 회사의 업무범위에 속하지만, 종업원의 직무범위에 속하지 않는 발명을 말한다.
- 예. 제약회사의 개발부서에 근무하는 연구원이 신약을 개발한 경우에는 직무발명에 속하지만, 이 연구원이 새로운 약기를 발명하였다면 자유발명이 된다. 그리고 휴대전화를 생산·판매하는 회사의 총무팀에 근무하는 직원이 새로운 방식의 자판을 개발한 경우에는 업무발명에 속하게 된다.
- 자유발명과 업무발명은 직무발명에 해당하지 않으므로 법정보상의 대상이 아니다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

(4) 직무발명의 보상

1) 종업원의 통지의무

- 종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.
- 종업원으로부터 통지를 받은 사용자는 4개월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.
- 사용자가 4개월 내에 당해 발명에 대한 권리의 승계의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다. 만약 사용자가 승계여부를 알리지 않았을 경우, 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 그러면 사용자 등은 그 발명을 한 종업원의 동의를 받지 않고는 특허기술을 사용할 수 없다.

2) 보상금 산정기준

- 직무발명에 대한 보상액의 산정은 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원이 공헌한 정도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하여야 한다.
- 직무발명 보상금은 직무발명으로 인한 '사용자의 이익액' 산정이 우선되어야 한다.

3) 직무발명 보상 사례

- 일본 SONY사의 경우 출원·등록시 최고 100만엔을 지급하고 기술공헌도에 따라 차등지급하고 있다. 예를 들면, 6등급으로 평가되면 연간 5-200만엔을 지급한다.
- 일본 후나이전기의 경우 특허수입이 100만엔 이하인 경우 해당 금액의 10%를 지급하고, 초과시에는 초과분의 5%를 추가지급하고 있다.
- 직무발명의 보상금액 수준은 회사의 규모와 매출액, 발명의 기여도 등에 따라 달라질 수 있다.

- A. 직원이 직무와 관련한 발명을 하였다고 기업소유로 보는 것이 정당해 보일 수 있다. 연구개발을 위해 엄청난 급여를 제공하고 채용된 직원이기 때문에 직원의 발명은 기업의 것으로 보이기 쉽다. 직원이 직무상 개발한 발명이라도 원칙적으로 직원의 것이다. 직원에게 급여가 지급되기 때문에 직원이 한 발명을 아무런 대가 없이 당연히 기업의 소유로 한다면 회사 소속 연구원이 열심히 기술개발을 하려고 노력할 요인이 없을 것이다. 그래서 직무상 발명한 '직무발명'에 대해서는 원칙적으로 발명자의 소유로 한다. 연구원의 개발 결과물을 발명자의 소유로 하고 기업은 이익을 나눌 수 없다면, 기업도 직원을 고용할 의지도 없게 된다. 고액의 연봉을 주고 채용하였는데, 직원의 발명이 모두 직원의 소유가 되면 누가 연구개발 인력을 채용하려고 하겠는가. 그래서 직원의 '발명하고자 하는 의지'와 기업의 '고용하고자 하는 의지' 사이의 균형을 위해 생겨난 것이 '직무발명제도'인 것이다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

Q. A회사의 회장이 직원에게 신기술개발을 지시하였고, 이에 따라 만들어진 발명은 발명의 아이디어를 제공한 회장도 발명자가 될까?

A. 발명자에게 '특허를 출원할 수 있는 권리'가 있으며, 직무발명의 경우에는 '정당한 보상'을 받을 수 있는 권리가 생긴다. 그래서 누가 발명자인가 확인하는 것은 중요하다. 발명자만이 특허를 출원할 수 있고, 발명인으로 등재된 사람만이 직무발명 보상이라는 고생의 대가를 얻을 수 있는 것이다.

회장의 아이디어에서 착상하여 발명이 시작되었고, 회사의 연구원이 구체화시켜 발명을 완성한 경우, 회장은 발명의 착상에는 참여했지만, 발명의 구체화를 통한 완성에는 참여하지 않았다고 볼 수 있다. 단순 착상(아이디어) 제공자는 발명자로 보지 않으며, 착상 후 구체적인 창작 활동에 참여한 사람만을 발명자로 본다. 따라서 발명의 착상에만 기여한 회장은 발명자의 지위를 가질 수 없고, 실질적 구체화에 기여할 경우에만 발명자로 인정될 수 있다.

Q. A는 연구 제안을 하였으나, 매년 우선순위에서 밀려서 답답하여 회사를 퇴직하고 창업을 하여 직접 만들어보기로 하였다. A가 퇴직한 후 창업하여 완성한 제품의 특허는 A의 것일까?

A. 기업에서 핵심 인재를 확보하는 것만큼 중요한 것이 기술과 관련한 핵심인재의 관리이다. 핵심인재와 함께 기업의 성장을 위한 지속 발전 가능성을 확보하면 좋지만, 우수한 인재가 회사를 떠나서 새로운 창업을 하거나 경쟁사에 취업하는 일이 발생한다. 기업입장에서는 인재의 유출과 함께 핵심기술이 유출되는 문제가 있기 때문이다.

- 퇴직 전에 발명의 착상을 하였지만, 퇴직 후 새로운 직장 또는 창업을 하여 발명을 구체화하였다면 퇴직 연구원의 발명이 된다.
- 기업의 입장에서 퇴직 전에 발명의 착상 뿐만 아니라 발명의 구체성이 실현되었음을 입증해두는 것이 필요하다. 연구개발 진척도를 입증하는 것이 필요한데 이 때 '연구노트'가 활용될 수 있다. 연구노트를 잘 관리해두면 퇴직 후 발명에 대한 퇴직자와의 다툼에서 입증자료로 활용될 수 있고, 사전예방의 효과도 된다.
- 발명의 착상단계를 넘어 발명이 구체화된 완성 단계에서 직장을 옮기거나 새로운 창업을 한다면 명백한 기술유출이 된다.

<사례>

몇 년 전 삼진식품에서 5년 동안 30억원을 투자하여 개발한 찰떡파이 특허기술을 퇴직한 직원이 청우식품에 노출하여 삼진식품의 시장을 잠식하여 문제가 된 사건이 있었다.

당시 삼진식품을 초코파이 시장의 절대 강자였던 '오리온'의 아성을 무너트리며 시장에서 성장하고 있었다. 국민과자로 통하는 '오리온 초코파이'에 도전장을 내밀고, 전통 찹쌀떡에 초콜릿을 입힌 '찰떡파이'를 독자 개발하여 선풍적 반응을 이끌고 있었던 것이다. 특

===== 【 기술보호와 법 】 =====

히 가루가 키보드에 떨어지지 않는다는 장점 때문에 PC방 등에서는 선풍적 인기를 누렸다고 한다.

삼진식품에서 연구개발부장으로 근무했던 직원이 청우식품으로 직장을 옮긴 후 개인 노트북에 있던 찰떡파이 배합 시율표 등을 활용하여 '찰떡쿠키'를 출시하였고 제조방법도 특허등록을 받은 것이 문제가 되었다. 삼진식품과 청우식품 사이에 분쟁이 발생하였고, 대법원이 청우식품의 특허를 무효로 판단하여 사건은 마무리되었다. 만약 '찰떡쿠키'의 특허가 정당화되었다면 삼진식품에는 치명적인 타격을 주었을 것이다.