

===== 【 기술보호와 법 】 =====

<< 나의 권리는 어떻게 특허권 보호가 되는가? >>

- 특허권자의 권리 -

I. 권리와 의무

1. 권리란??

(1) 권리의 의미

- 법에 의해 주어지는 힘
- 권익을 향유하도록 법에 의하여 주어진 힘으로 법과 권리는 불가분의 관계이다.
- 이익을 향유할 수 있는 수단이다.

(2) 권리의 종류

1) 권리의 작용에 따른 분류

① 지배권

- 권리의 대상을 직접, 배타적으로 지배하는 권리
- 권리의 실현을 위해 타인의 협력이 불필요하고, 직접 자기의 의사로 실현할 수 있는 권리이다. (예. 재산권)
- 권리의 대상을 사용, 수익, 처분하는 행위로 권리를 행사한다.

② 청구권

- 특정인(채권자)이 다른 특정인(채무자)에게 일정한 행위를 요구할 수 있는 청구적인 작용을 하는 권리 (예. 채권)
- 금전의 지급이나 물건의 인도를 요구하는 등으로 청구하고, 그 결과를 수령하는 형식으로 권리를 행사한다.

③ 형성권

- 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 법률관계의 형성(권리의 발생, 변경, 소멸)이 일어나게 하는 권리 (예. 취소권)
- 타인의 행위에 동의를 한다든지 법률행위를 취소한다든지 계약을 해제, 해지하는 등 일방적 행위를 함으로써 권리를 행사한다.

④ 항변권

- 타인의 청구권 행사에 대하여 그 청구를 거절할 수 있는 작용을 하는 권리이다. (예. 동시이행의 항변권)

===== 【 기술보호와 법 】 =====

2) 권리의 이전성에 따른 분류

① 일신전속권

- 권리자에게만 전속되어 권리자로부터 분리할 수 없는 성질의 것으로서, 권리의 행사가 그 권리를 가지는 자의 일신에 전속하는 권리이다. (예. 인격권, 신분권)

② 비전속권

- 권리자로부터 분리할 수 있는 성질의 권리이다. 타인에게 상속, 양도 가능하다. (예. 재산권)

2. 의무란??

(1) 의무의 의의

- 자기의 의사와는 관계없이 일정한 작위 또는 부작위를 강제당하는 법률상 구속을 말한다.

(2) 권리와 의무 비교

- 권리 : 법률상 힘이고, 내용이 특정한 권익
- 의무 : 법률상 구속이고 내용은 특정한 불이익

II. 권리를 갖는 사람

1. 권리의 주체

- 권리를 향유하고 의무를 부담하는 자를 말한다.

(1) 자연인

제3조(권리능력의 존속기간) 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.

제4조(성년) 사람은 19세로 성년에 이르게 된다.

1) 출생

- 사람은 출생과 동시에 권리능력을 갖는다.
- 출생신고와 같은 절차없이 출생한 사실만으로 충분하며, 어느 시점을 출생시점으로 볼 것이냐는 학설의 견해가 나뉜다.

- ===== 【 기술보호와 법 】 =====
- 태아가 모체로부터 완전히 노출된 순간부터 출생한 것으로 보는 전부노출설이 통설

2) 사망

- 권리는 사망과 동시에 소멸한다.
- 사망의 시기는 호흡과 심장의 박동이 정지한 때이다(심장박동정지설)

(2) 법인

- 자연인이 아니면서 권리의무의 주체로 인정된 자
- 사단법인 : 일정한 목적과 작용을 가지고 결합된 사람의 단체
- 재단법인 : 일정한 목적을 위하여 바쳐진 일단의 재산

2. 특허를 받을 수 있는 자

(1) 발명자

- 특허를 받을 수 있는 권리는 특허를 받을 수 있는 발명을 한 자, 즉 발명자에게 있다.
- 발명자는 발명적 착상을 하고 이를 구체화한 사람을 말한다. 발명자가 되려면 기술적 사실 창작성에 실질적으로 기여를 하여야 한다. 이는 특허의 요건에 해당하는 신규성, 진보성의 요건을 충족해야 한다는 것은 아니다.
- 특허법은 진정한 발명자가 아닌 자(무권리자)에게 특허를 부여하는 것을 규제하기 위해 무권리자 등이 특허출원에 대해 선출원주의 적용시 처음부터 없었던 것으로 보고 특허무효 사유로 규정하고 있다.

(2) 공동발명자

- 공동발명자는 2인 이상이 실질적으로 협력하여 발명을 완성시킨 자를 말한다.
- 공동발명이 되려면 ① 2인 이상이 발명의 완성에 참여하여 ② 기술해결을 위한 연구와 실질적 상호협력이라는 공동의 인식이 존재해야 한다.
- 발명과정에 참여는 하였으나 단순한 조언이나 보조업무에 종사한 자, 관리자 등은 공동발명자가 될 수 없다.
- 공동발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며, 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 얻어야만 그 지분을 양도할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리의 분할이 불가능하므로 특허출원을 하는 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 해야 한다.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

6. 특허의 효력**(1) 특허권의 효력**

- 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.

(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

- 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

- 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.

7. 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.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

- 현재 발명진흥법에서 종업원의 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계한 경우 정당한 보상을 하도록 법률로 의무화한 “법정보상제도”를 채택하고 있다.

<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.

(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 사

===== 【 기술보호와 법 】 =====
 용자 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' 사이에서의 균형을 위해 생겨난 것이 '직무발명제도'인 것이다.

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.

===== 【 기술보호와 법 】 =====

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 입장에서는 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. 특히 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.