

특허제도일반

김 시 호 교수

메일: jurist4024@gmail.com

특허권의 효력

● 독점적 실시

- 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. (출원일로부터 20년)
- 실시 - 생산, 사용, 양도, 양도의 청약, 전시

● 배타권

- 침해죄
- 침해금지 / 예방 청구권
- 손해배상 청구권

● 특허권의 권리범위

- 특허청구범위에 의해 결정

● 실시권 - 특허발명을 정당하게 실시할 수 있는 권리 (보통 특허권자의 허락에 의해 발생, 예외) 법정실시권)

- 전용실시권 - 전용실시권자만이 특허발명을 독점적으로 실시 (배타적 권리, 원칙적으로 특허권자도 특허발명을 실시할 수 없음)
- 통상실시권 - 특허발명을 단순히 실시할 수 있는 권리 (비배타적 권리)

특허권의 공유와 관련된 문제

● 공유 특허권의 실시

- 각자 자유실시 (특허법 제 99 조 제 3 항)

- 특별한 약정이 없는 한 타공유자 동의없이 자유롭게 실시

● 공유 특허권의 처분

- 지분양도의 제한

- 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면, 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없음

- 실시계약의 제한

- 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없음

● 비제조회사와 제조회사 사이의 공유 특허권의 이익

- 비제조회사는 현실적으로 공유 특허권의 처분 (양도 또는 실시권 설정) 을 통해 특허권의 이익을 향유할 수 있으나, 이러한 처분행위는 제조회사의 동의가 필요한 문제가 있음.

- 이에 반해, 제조회사는 공유 특허권의 실시를 통해서도 특허권의 이익을 향유할 수 있음

- 특허가 비제조회사와 제조회사의 공유인 경우, 비제조회사가 상당히 불리한 상황임

- 제조회사의 동의 없이 공유 특허권을 처분할 수 있거나 제조회사의 특허권 실시의 경우 실시료를 받을 수 있다는 규정을 계약에 기재하는 것이 바람직함

직무발명의 의의

종업원 발명의 종류

- 직무발명이란 종업원 등의 발명 중 사용자의 관리하에서 수행, 완성한 발명을 말함
- "직무발명"의 정의 (발명진흥법 제 2 조 2 호)
 - 종업원·법인의 임원 또는 공무원 (종업원 등) 등이 발명한 것이
 - 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체 등 (사용자 등) 의 업무범위에 속하고,
 - 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
- 강학상 종업원 발명 중 사용자의 업무범위에는 속하나 종업원의 직무에 속하지 않은 발명은 업무발명, 사용자의 업무범위에 속하지 않은 발명은 자유발명이라 함. 업무발명과 자유발명의 구별실익은 없음



직무발명의 권리의무

● 직무발명의 권리주체

- 원칙 : 발명자주의
- 사용자의 권리 : 무상의 통상실시권

● 예약 승계

- 사용자로 하여금 미리 직무발명에 의한 권리를 승계할 수 있도록 허용 (발명진흥법 제 10 조 3 항)
- 종업원의 권리 : 정당한 보상을 받을 권리

● 종업원의 직무발명 완성사실의 “통지의무”

- 종업원이 직무발명을 완성한 경우 그 사실을 사용자에게 문서로 통지하도록 함 (발명진흥법 제 12 조)

● 사용자의 “승계여부 통지의무”

- 사용자는 통지 받은 날로부터 4 월 이내에 승계여부를 문서로 통지 (단 , 예약 승계 규정이 없는 경우 종업원의 의사에 따라야 함) (발명진흥법 제 13 조 제 1 항)
- 4 개월 이내 승계여부를 알리지 않은 경우 (발명진흥법 제 13 조 제 3 항)
 - 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주 (종업원의 자유발명)
 - 사용자 등은 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음
 - 불승계를 통지한 경우의 취급은 ? 사용자가 무상의 통상실시권을 갖는지 ?

직무발명에 대한 보상 [1]

● 보상의 종류

- 출원보상 : 출원함으로써 발생하는 보상
- 등록보상 : 등록되었을 때 지급하는 보상
- ※ 국가공무원의 경우 : 특허 50, 실용신안 30, 디자인 20 만원 지급
- 실시보상 : 사용자가 직접실시 경우, 이익액에 따라 차등 지급
- 처분보상 : 타인에게 양도하거나 실시를 허여했을 경우 받는 보상, 처분금액에 따라 차등 지급
- 출원유보보상 (발명진흥법 제 16 조)
 - 보안 등 사정에 의해 출원 유보하는 경우 종업원 등이 받게 되는 경제적 불이익 고려
 - 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려해야 함

● 보상금 청구권의 소멸시효

- 일반채권에 준하여 발생시로부터 10 년

직무발명에 대한 보상 [2]

● 직무발명보상금 산정방식

- 정액법 - 발명마다 일정한 금액으로 지급 (출원, 등록 보상금)
- 실시, 처분 보상 - 사용자의 이익액, 발명자 보상률, 해당 발명자 지분율에 의해 보상금 지급 (분쟁이 가장 많음)

● 보상금 산정방식

- 원칙 - 사용자 등이 얻은 이익 과 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 기여한 정도 (발명자 보상률) 를 고려 해야 함
 - $\text{보상금} = \text{사용자 이익액} * \text{발명자 (전체) 보상률} * \text{해당 발명자지분율}$
- 사용자 등이 얻은 이익액
 - 현재까지 이익뿐만 아니라 미래의 이익도 해당함
 - 실시허여계약에 의한 수입액 전액을 인정하는 것은 아님 . 실시허여계약에 사용자의 노하우 제공 등의 반대급부가 있으면 이를 고려해야 함
 - 독점실시로 인한 이익인 경우 매출액 * 실시료율로 계산함
- 발명자 보상률
 - 직무발명보상규정에 정해진 내용을 인정하는 경우도 있음
 - 발명의 완성에 사용자와 종업원이 기여한 정도를 고려

직무발명 분쟁사례 [1] - 천지인사건

● 개요

- 휴대폰 문자입력 방식에 대한 발명을 한 발명자 2 인이 삼성전자를 상대로 2001.11 경부터 직무발명보상금을 청구한 사건

● 1 심에서의 원고의 주장 및 법원의 판단

- 직무발명보상금을 청구하지 않고, 자유발명을 전제로 부당이득반환청구 소송제기
- 신상품 개발아이디어에 근무하면서 업무의 하나로 천지인 한글자판방식을 발명하였으므로, 특허법상의 직무발명에 해당한다고 판단

● 2 심에서의 쟁점사항 및 화해

- 원고가 직무발명 보상을 예비적으로 청구
- 주요쟁점사항
 - 휴대폰에서 천지인 발명이 차지하는 비중
 - 피고회사는 휴대폰에 500-1000 개의 발명이 사용된다고 주장
 - 원고는 휴대폰에 사용되는 발명은 발명의 중요도에 따라 등급이 나뉘어져야 하며, 단순히 산술평균해서 천지인 발명의 비중을 1/500-1/1000 라 할 수 없음
- 2003. 12 경 원고와 피고가 화해로 종결 (비공개)

직무발명 분쟁사례 [2] – 청색 LED 사건

● 개요

- 일본 국적의 나카무라슈지 교수 (산타바바라 캘리포니아 대학) 가 니치아화학 (피고회사) 를 상대로 직무발명보상금을 청구한 사건

● 1 심에서의 법원의 판단

- 재판부는 매우 희귀한 사례임을 적시함
 - 회사가 얻을 매출액의 합계액 = 1 조 2086 억엔
 - 독점으로 인한 매출액 = 6043 억엔
 - 실시료수입 = 6043 억 x 0.2 = 1208 억엔
 - 원고의 기여율 = 50%
 - 인용가능금액 = 604 억엔
 - 인용금액 = 200 억엔 (일부청구)
- 발명자의 권익보호라는 취지의 1 심의 판결은 일본 산업계의 막대한 비판이 있었고, 발명자들에게 불리한 상황으로 전개되는 문제점이 있었음

● 2 심 (화해) - 도쿄고등법원

- 청색발광다이오드 (LED) 발명대가 청구소송의 2 심 중 화해성립
- 2005.1.11. 피고 기업이 원고에게 청색 LED 의 발명대가로서 약 6 억엔과 지연손해금을 합해 8 억 4 천만엔을 지불하고 화해하는 것으로 화해 성립
- 위 금액은 개인이 제기한 직무발명보상금 청구 소송으로는 일본 사상 최고의 화해금액임

실시권의 종류

전용실시권

일정한 범위 내에서 그 특허발명을 업으로서 독점적으로 실시 가능한 권리

특허권자라도 전용실시권자의 권리범위 내에서 실시하는 경우 전용실시권 침해

통상실시권

당해 특허발명을 실시할 수 있는 권리

전용실시권과의 구별

독점성, 배타성이 보장되지 않는다는 점

특허권자

- 당해 특허권에 대해 통상실시권 설정 후 스스로 특허발명 실시 가능
- 다수의 제 3자에게 같은 범위의 통상실시권 허락 가능

전용실시권

전용실시권의 설정범위

- 특허권 범위 전체에 걸쳐서 설정
- 전용실시권은 등록해야 효력발생

전용실시권의 효력발생

- 설정계약에 의해 발생, 등록 필요
- 특허권이 공유인 경우: 다른 공유자의 동의가 없으면 설정 효력 없음

전용실시권의 소멸

- 특허권의 소멸시
- 무효심결의 확정, 특허존속기간의 만료, 특허권의 포기, 상속인의 부존재, 특허권의 취소 등에 의해 소멸
- 전용실시권 자체의 소멸이유라 할 수 있는 당사자의 계약관계 소멸, 전용실시권의 포기, 전용실시권의 취소 등에 의해 권리 소멸

통상실시권의 종류

허락실시권

특허권자와 제 3 자와의 계약에 의해 발생하고, 기술도입, 기술제휴 등 허락실시권의 설정을 내용으로 함

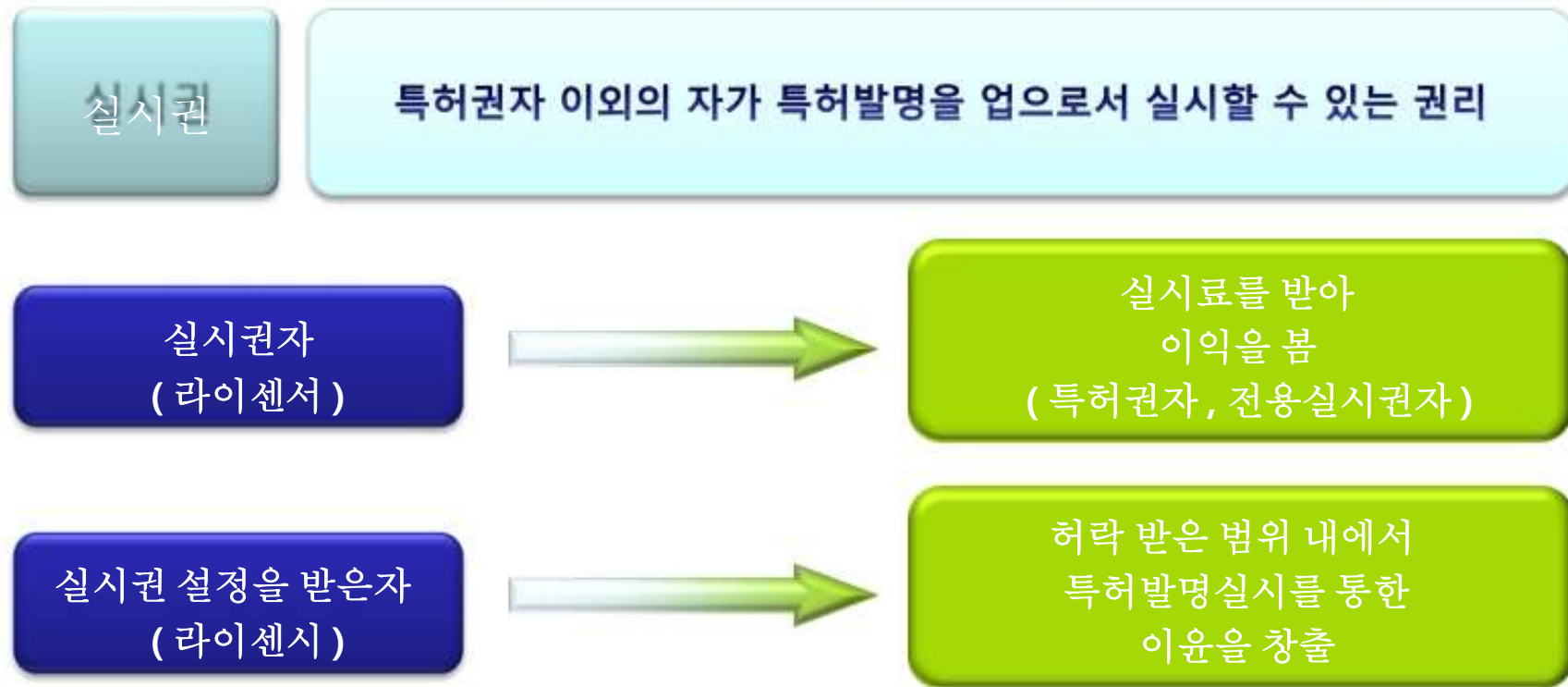
법정실시권

공익상 필요시 특허권자의 의사와 관계없이 법률상 당연히 발생하는 것

강제 (재정) 실시권

일정한 사유가 있을 때 행정기관의 처분이나 심판에 의해 강제적으로 설정되는 것

실시권 계약



실시권 계약 체결시 사전조사가 필수적

라이센싱 대상 특허의 등록원부 확인, 장애의 무효 가능성 검토, 특허발명실시의 결과 제 3 자의 특허권 침해 가능성 여부를 사전 판단

감사합니다.