

----- 1차 추록 : 2024년 8월 7일 시행 개정법 [비가성비 구간 : 조문 개정 내용 4개]

#1

p. 891 특허법 제217조의2 -> 삭제

11.1.4 서류의 전자화 등 - 제217조의2

법조문	특허법 제217조의2 - 특허문서 전자화업무의 대행	☆☆☆☆
① [특허문서 전자화업무 위탁수행] 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하면 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 전산정보처리조직과 전산정보처리조직의 이용기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “특허문서 전자화업무”라 한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다.		
② 삭제		
③ [출원발명 - 비밀유지의무] 제1항에 따라 특허문서 전자화업무를 위탁받은 자(이하 “특허문서 전자화기관”이라 한다)의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.		
④ [제출서류의 전자문서화] 특허청장은 제28조의3 제1항 [전자문서에 의한 절차수행]에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 특허출원서나 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제1항에 따라 전자화하고, 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다.		
⑤ [전자문서 - 서류간주] 제4항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 서류에 적혀 있는 내용과 같은 것으로 본다.		
⑥ [위임 규정] 특허문서 전자화업무의 수행방법, 그 밖에 특허문서 전자화업무 수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.		
⑦ [전자화기관 시정조치 및 취탁취소] 특허청장은 특허문서 전자화기관이 제1항에 따른 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준을 충족하지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 특허출원 중인 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 시정조치를 요구할 수 있으며, 특허문서 전자화기관이 시정조치 요구에 따르지 아니하는 경우에는 특허문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. [의견진술기회] 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.		

※ 법조문 취지

본조는 특허에 관한 절차의 효율적 처리를 위해 특허문서 전자화업무에 관해 규정하고 있다.

#2

p. 890 특허법 제217조 제1항 제2호 -> 일부 수정 (특허법 제217조의2 -> 타법 이동 반영)

법조문	특허법 제217조 - 특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지	☆☆☆☆☆
<p>① [반출사유]</p> <p>2. [전자화업무 관련 반출] 제217조의2 제1항 [특허문서 전자화업무 위탁수행]에 따른 특허 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우</p>		

* 참고 - 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 (기존의 특허법 제217조의2 제1항)

제12조(산업재산문서 전자화업무) ① 특허청장은 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따른

특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산의 출원, 심사, 심판, 재심 및 그 밖의 절차에서 제출 또는 생성된 문서(이하 “산업재산문서”라 한다)를 전산정보처리조직과 그 조직의 기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “산업재산문서 전자화업무”라 한다)를 할 수 있다.

#3

p. 853 발명진흥법 제13조 개정

법조문	발명진흥법 제13조 - 승계 여부의 통지	☆☆☆☆☆
① [승계 여부 통지 의무] 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간 [발명진흥법 시행령 제7조 - 법 제12조에 따른 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 날부터 4개월 이내] 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. [예외 - 사전승계 계약 부존재] 다만, 미리 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.		
② [승계 의사 통지 효력] 제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그 때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.		
③ [승계 여부 통지 의무 불이행(해태)] 사용자 등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조 제1항 [직무발명 : 사용자 등의 무상의 통상실시권] 에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. ¹⁾²⁾		

개정 많이 됨. (아예 새로운 것으로 교체)

법조문	발명진흥법 제13조 - 승계 여부의 통지	☆☆☆☆☆
① [사전승계 약정 존재 시 - 사용자의 승계 여부 통지 의무 부존재] 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다. [예외 - 사용자의 불승계 통지] 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다.		
② [사전승계 약정 부존재 시 - 사용자의 승계 여부 통지 의무 존재] 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 [발명진흥법 시행령 제7조 - 제12조에 따른 통지를 받은 날로부터 4개월 이내] 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. [반의사 불승계] 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.		
③ [사전승계 약정 부존재 시 - 승계 여부 통지 의무 불이행(해태)] 사용자 등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. [법정실시권 불발생] 이 경우 사용자 등은 제10조제1항 [직무발명 : 사용자 등의 무상의 통상실시권] 에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.		

-> 궁금하면 옆의 표 참조

해당 페이지 하단의 각주 1개 삭제합니다. (현행법과 정합 X)

- [참고 판례] 발명진흥법 제13조 제3항 적용범위 - 사전승계 약정이 없는 경우 발명진흥법 제13조 제3항은 사전승계계약규정이 존재하여 사용자에게 권리승계 여부를 선택할 권한이 있음을 전제로 하는 경우에만 적용될 수 있을 뿐, 이러한 사전승계계약규정이 없는 경우에는 적용될 여지가 없다고 해석함이 합리적이다. (특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016하8926 판결)
- [참고 판례] 직무발명 사후승계 가부 사전승계 계약규정이 없는 경우로서 사용자가 권리승계에 관한 의사를 발명자인 종업원에게 통지하지 않았다고 하더라도, 그후로도 얼마든지 발명자인 종업원과 사용자 사이에는 권리승계에 관한 합의가 성립할 수 있고, 이 경우 발명에 관한 권리가 사용자에게 유효하게 승계된다고 할 것이다. (특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016하8926 판결)

p. 853 기출예제 1938번, 1939번 삭제 (현행 발명진흥법 제13조와 정합성이 맞지 않음)

기출예제	
1. [辨 2007년 44회 문제 5 지문 ㉔] 사전승계 약정이 없는 경우 사용자가 직무발명의 승계여부의 통지를 해대한 경우에는 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보고, 그 후 종업원이 특허를 받은 경우라도 사용자는 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.	옳음
2. [辨 2001년 38회 문제 21 지문 ㉑] 종업원 등의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당사자간에 반대의 특약이 없는 한 사용자 등에게 있다.	그림

* 발명진흥법 제13조 개정 내용이 궁금하면 참조해도 됨.

(특허법 내용이 아닌, 발명진흥법 내용이니, 적당히만 참조해도 됨 [비가성비 구간])

田 직무발명

기업 종류	사전승계 약정 존재	사용자 통지	종업원 의사	특박권 귀속주체	무상의 통상실시권
중소기업	O	승계 의사 통지	-	사용자(13①)	-
		불승계 의사 통지		종업원(13①단서)	O(10①)
		불통지		사용자(13①)	-
	X	승계 의사 통지	승계 의사 존재	사용자(13②)	-
		불승계 의사 통지	승계 의사 부존재	종업원(13②후단)	O(10①)
		불통지	-	종업원	O(10①)
대기업 (중견기업 포함)	O	승계 의사 통지	-	사용자(13①)	-
		불승계 의사 통지		종업원(13①단서)	O(10①)
		불통지		사용자(13①)	-
	X	승계 의사 통지	승계 의사 존재	사용자(13②)	-
		불승계 의사 통지	승계 의사 부존재	종업원(13②후단)	X(10①단서)
		불통지	-	종업원	X(10①단서)
		불통지		종업원	X(10①단서)

#4

p. 860 발명진흥법 제58조 개정 (1항 -> 2항 이동 / 1, 3항 추가 / 적당히 넘어갈 것 [비가성비 구간])

법조문	발명진흥법 제58조 - 벌칙	☆☆☆☆☆
① [형벌] 제19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.		
② [친고죄] 제1항의 죄는 사용자 등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.		



(아예 새로운 것으로 교체)

법조문	발명진흥법 제58조 - 벌칙	☆☆☆☆☆
① [비밀유지명령 위반죄 - 형벌] 국내외에서 정당한 사유 없이 제55조의9제1항 [직무발명 보상금에 관한 소송]에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.		
② [종업원 등의 비밀유지의무 위반죄 - 형벌] 제19조 [종업원 등의 비밀유지의무]를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.		
③ [발명 등의 평가 관련 비밀유지의무 위반죄 - 형벌] 제31조의7 [발명 등의 평가 관련 비밀유지의무]을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.		
④ [친고죄] 제1항 및 제2항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자 및 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.		