

직무발명 보상제도(2)

본 내용은 특허청에서 발간한 「직무발명보상제도」의 일부를 연재하는 것임 <편집자 주>

Ⅲ. 직무발명의 효과

1. 개설

발명에는 발명자(종업원)의 창의적 노력이 필수적이지만, 직무발명은 개인발명과 달리 발명자 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자의 발명자에 대한 보수지급, 연구설비 제공, 연구비 지원 등의 도움에 의해서 비로소 가능하게 된다. 따라서 직무발명의 효과를 논함에 있어서는 그에 대한 두 공헌자인 사용자와 발명자간의 조화로운 이익조정이 반드시 필요하다.

우리나라 특허법에서는 발명자에게서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리와, 그러한 권리를 사용자에게 승계시켰을 경우 등에 있어서 정당한 보상을 받을 권리 등을 인정하는 한편, 사용자에게 대해서는 직무발명에 대한 무상의 통상실시권 등을 인정하여 양자의 이익균형을 꾀하고 있다.

2. 직무발명의 귀속에 관한 이론

직무발명에 대한 특허권의 귀속에 관하여는 두가지 시각이 존재하는데 이를 설명하면 다음과 같다.

①發明者主義

발명자주의는 종업원의 직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 발명자에 귀속이 된다고 보는 주의이다. 현행 우리나라와 일본의 특허법 및 독일의 '종업원의 발명에 관한 법률'이 이 주의를 채택하고 있

다. 미국의 경우 성문법에 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 이 원칙이 지켜지고 있으며, 영국의 경우 1977년 이전에는 이 원칙이 지켜졌으나 1977년 특허법 전면개정시 사용자주의로 대전환을 하였다.

②使用者主義

직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 연구시설과 자금을 지원한 사용자에게 귀속된다고 보는 주의이다. 영국은 1977년 특허법 제39조 제1항에서 명문으로 이 원칙을 천명하고 있으며, 일본은 1909년(明治42年) 구 특허법에서 이 원칙을 채택하였다가 1921년(大正 10年) 특허법 개정시 발명자주의로 전환하여 현재에 이르고 있다.

3. 종업원의 권리와 의무

가. 종업원의 권리

(1) 특허받을 수 있는 권리

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성으로부터 특허등록시까지 발명자를 보호하기 위한 개념으로 특허법 제33조 및 제39조에 따라 발명자인 종업원에게 귀속한다. 따라서 종업원은 특허받을 수 있는 권리를 이전할 수 있으며(특허법 제37조), 특허권을 취득한 후 권리행사도 자유롭게 할 수 있다.

그러나 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.(특허법 제37조 및 제99조)

(2) 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)

종업원은 발명자로서의 권리를 원시취득하지만 사용자로 하여금 계약 또는 근무규정에 의하여 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사

용자를 위하여 전용실시권을 설정하게 할 수 있다. 이 경우 종업원은 사용자(회사)로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 가진다.

나. 종업원의 의무

(1) 협력의무

종업원등이 직무에 관하여 발명을 했을 경우 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도할 의무가 있으며, 특허출원 및 등록시 또는 특허권의 실시하거나 처분시 직무발명에 관한 기술사항을 협력할 의무를 가진다.

(2) 비밀유지의무

사용자등이 직무발명을 승계하여 특허출원하였을 경우 종업원등은 출원 공개시까지 그 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며(발명진흥법 제12조), 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 3년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처한다.(발명진흥법 제38조)

4. 사용자의 권리와 의무

가. 사용자의 권리

(1) 무상의 통상실시권 취득

사용자등은 종업원등이 출원한 발명이 특허를 받았거나 특허받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득한다. 이때의 통상실시권은 특허법 제39조 제1항에 의하여 당연히 발생하는 실시권으로서 무상이며, 실시범위에 제한이 없고 당해 특허권의 소멸시까지 유효한 통상실시권이다.

(2) 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리

사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계취득할 수 있고 종업원이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.

특허받을 수 있는 권리를 승계취득할 경우 특허출

원전일때에는 사용자 명의로 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허출원후에는 출원인 명의변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다.(특허법 제38조) 이 경우 사후의 문제 발생을 예방하기 위하여 종업원등으로부터 양도증서를 받아 놓는 것이 좋으며, 특허권의 승계취득 또는 전용실시권을 취득하고자 할 경우 등록해야만 효력이 발생한다(특허법 제101조)

나. 사용자의 의무

사용자등이 계약이나 근무규정에 의하여 종업원등의 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계취득하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원등에게 정당한 보상을 지급할 의무를 가진다. 종업원등의 정당한 보상을 지급받을 권리는 임금채권과 구별되는 일종의 채권적 권리이므로 발명을 한 종업원이 타부서로 진출하거나 자의로 퇴직한 경우에도 사용자등은 보상을 지급할 의무를 가진다.

♣ 직무발명에 의한 통상실시권의 등록 여부

일반적으로 통상실시권은 제3자에 대한 대항요건으로 등록을 해야 하지만 직무발명에 의한 통상실시권은 등록하지 않아도 특허권자나 전용실시권자에 대하여 실시권을 주장할 수 있다.(특허법 제118조 2항)

♣ 직무발명에 대한 통상실시권자

직무발명에 대한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 종업원이 당해 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 해서 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.(대판 97 도 516)

♣ 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권의 범위

종업원의 직무고안에 대한 사용자의 통상실시권의 범위는 실용신안권의 기술적 범위에 속하는 物의

사용에 한정되는 것은 아니며, 物의 사용외에 그 제조, 양도, 대여, 양도 또는 대여를 위한 전지도 포함된다.(일본 동경고판 1985. 9. 25)

♣종업원이 타인과 공동으로 한 발명의 승계취득
종업원이 타인(자연인 또는 다른회사의 종업원)과 공동으로 직무발명을 한 경우 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권은 공유로 되며, 각 공유자는 다른 공유자의 동의없이 그 지분을 양도할 수 없고(특허법 제37조 3항, 특허법 제99조), 사용자등은 계약이나 근무규정에 의하여 그 직무발명에 대한 권리를 승계하기 때문에 당해 종업원이 가지는 권리의 지분만 가지게 된다.(발명진흥법 제9조)

♣사용자가 권리승계 또는 전용실시권 설정에 관한 계약이나 근무규정이 있는데도 불구하고 아무런 조치도 취하지 아니한 경우

사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 있는 기간(4개월)이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명을 자유발명으로 간주하고 있다.(발명진흥법 제11조) 이 경우 사용자측이나 종업원측에서 권리승계 시점이 문제될 수 있으므로 계약 또는 근무규정에 권리승계 시점(예를 들면, 발명의 신고일 또는 기업의 직무발명심의위원회 개최일)을 명확히 해둘 필요가 있다. 그리고 자유발명으로 간주된 직무발명에 대하여 종업원등이 특허를 받았을 경우 사용자는 특허법 제39조 제1항의 규정에도 불구하고 무상의 통상실시권을 취득할 수 없으며, 그 특허발명을 실시하고자 하는 경우 특허법 제102조 규정에 의하여 종업원으로부터 통상실시권의 허락을 받아야 한다.

♣직무발명 이외의 발명에 대한 승계취득
사용자등이 종업원등의 발명에 대하여 승계취득하거나 전용실시권을 설정할 수 있는 발명은 직무발명에

한한다. 즉 직무와 무관한 종업원의 자유발명이나 사용자의 업무범위에는 속하지만 종업원의 과거 또는 현재의 직무와 무관한 발명은 승계취득할 수 없고, 이러한 계약이나 근무규정의 조항은 당연히 무효이다(특허법 제33조 제3항). 그러나 유상의 통상실시권을 가지도록 하는 계약이나 근무규정은 유효하다. 그 이유는 통상실시권은 독점적 권리가 아니며, 유상의 통상실시권은 특허법 제102조에 의하여 당연하기 때문이다.

♣특허(실용신안)를 받을 권리의 양도없이 사용자가 한 출원의 효과

실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 실용신안을 받을 권리는 당연히 발명자인 종업원에게 있으므로 사용자가 그 실용신안을 출원하기 위해서는 미리 발명자인 종업원으로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 한다.(대판 91후1113)

♣직무발명 이외의 발명에 대한 사후 양도의 적법성
직무발명을 제외한 발명에 대하여 미리 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 사용자에게 승계시키는 계약 또는 근무규정이 무효라는 규정은 사용자에 대하여 약한 입장에 있는 종업원의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려시키고자 하는데 입법취지가 있으므로 종업원이 발명을 한 이후의 양도행위까지 금지한 규정은 아니므로 종업원이 한 양도행위는 유효하다.(대판 76다 2822)

♣발명자가 직무발명에 대한 특허권을 취득한 후 퇴사한 경우의 권리귀속

◎계약 또는 근무규정 등에 특허권의 사용자 귀속에 대하여 정하지 아니한 경우

직무발명을 한 종업원이 그 특허권을 사용자에게 양도하지 않고 퇴사한 경우, 사용자는 무상의 법정 통상실시권만을 가진다.

◎계약 또는 근무규정 등에 특허권의 사용자 귀속

에 대하여 정한 경우

사용자는 무상의 통상실시권을 당연히 가지고, 종업원에 대하여 계약 불이행 또는 근무규정 위반을 이유로 계약규정에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

IV. 직무발명에 대한 보상

1. 보상의 종류

일반적으로 기업체에서 실시하고 있는 종업원등이 직무발명에 대한 대가(보상)의 종류로는 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실적보상등이 있으며, 종업원등이 사용자로부터 지급받은 특허·실용신안에 관한 직무발명보상금은 소득세법 제12조 및 소득세법시행령 제18조에 의하여 소득세가 면제된다.

가. 발명(제안)보상

발명보상은 종업원등이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무에 관계없이 종업원등의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상이다.

나. 출원보상

출원보상은 종업원등이 한 발명을 사용자가 특허받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로 미확정 권리에 대한 대가이기 때문에 장려금적 성질을 가지며, 특허성과 경제성이 있다고 판단해서 출원한 것이고, 일단 출원후에는 후원배제의 효과와 출원공개시 확대된 선원의 지위를 가질 수 있기 때문에 지급하는 보상이다.

다. 등록보상

사용자등이 승계받은 발명이 등록사정되었거나 특허등록되었을 때 지급하는 보상으로 국가공무원의 경우 특허등록시 100만원, 실용신안 등록시 50만원, 의장등록시, 30만원씩 지급된다.

라. 실적(실시)보상

사용자등이 출원중인 발명 또는 특허등록된 발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금으로 사용자등이 얻은 이익의 액에 따라 차등 지급된다.

마. 처분보상

사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 타인에게 양도하거나 실시를 허여했을 경우 받는 보상으로 처분금액에 따라 차등 지급된다.

바. 출원유보보상

사용자등이 종업원의 직무발명을 노하우(Know-How)로 보존하는 경우 또는 공개시 중대한 손해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 출원을 유보하는 경우 지급하는 보상으로, 이 경우 보상의 액은 당해 발명이 산업재산권으로 보호되지 아니함으로써 종업원등이 받게되는 경제적 불이익을 고려하여 결정하여야 한다.(발명진흥법 제13조 제2항)

♣노하우의 직무발명 성립 여부

노하우(Know-How)가 그 내용이 발명의 실질을 갖추고 있으면, 특허법에 의한 직무발명으로 될 수 있다.(일본 동경지판 1983. 12. 23)

사. 기타보상

이밖에도 출원발명의 심사청구시에 보상하는 심사청구보상, 자사의 업종과 관련있는 타인의 출원발명에 대하여 이의신청 또는 심판에 참여하여 무효시켰을 경우 또는 자사의 특허에 대한 침해적발시 지급하는 방어보상 등이 있다.

2. 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)의 성격

종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등이 「특허받을 수 있는 권리」 또는 「특허권을 승계취득하거나

전용실시권을 설정했을 경우」 종업원들은 사용자등으로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 가진다.(특허법 제40조 제1항)

이와같은 종업원등의 정당한 보상을 지급받을 권리에 대한 특허법의 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 규정으로 강행규정이다. 그러므로 사용자등이 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효라고 할 수 있으며, 계약 또는 근무규정에 보상금 지급에 관한 규정이 없는 경우에도 종업원들은 특허법 제40조 제1항의 규정에 의하여 보상금청구권을 당연히 취득한다.

따라서, 종업원이 갖는 정당한 보상을 받을 권리는 무체재산권인 특허권 등의 승계에 대한 대가이고, 특허법에 의하여 당연히 발생하는 법률상의 채권적 권리이기 때문에 노동의 대가인 임금과 구분되며 사망시 상속의 대상이 될 수 있다.

그리고 보상금청구권의 소멸시효는 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 완성되며, 소멸시효는 보상금청구권의 발생시(승계시 또는 설정시)로부터 진행된다.

보상금청구권과 관련하여 사용자가 발명의 가치를 잘못 평가하여 과도하게 지급한 경우 사용자는 이익 반환을 청구할 수 없고, 그에 대한 위험부담은 항상 사용자가 부담한다고 보아야 한다. 그 이유는 보상금청구권과 관련한 보상금액은 승계시 일정액이 확정적으로 발생한 것이며, 분할지급 하기로 규정한 경우에도 이것은 어디까지나 승계시 확정된 일정액의 보상금을 분할지급방법에 의하여 지급하기로 한 것에 불과하기 때문이다.

그리고 보상금액에 관하여 다툼이 있을 경우 보상금청구권은 사법(私法)상의 권리이기 때문에 법원의 판결에 의하여 해결해야 한다. 다만 법원으로 가기전에 특허청에 설치된 분쟁조정위원회를 거치는 것이 시간적·경제적으로 유리하다.

♣ 직무발명에 대한 종업원의 보상금청구권의 소멸시효 기산점

① 직무발명에 대한 종업원의 보상금청구권은, 종업원이 직무발명에 관하여 특허받을 권리 또는 특허권을 사용자에게 승계한 때에 발생하고, 계약등에 특단의 정함이 없고 보상금청구권을 방해하는 특단의 사정이 없는 한, 종업원은 승계시 행사할 수 있는 것이기 때문에, 보상금청구권의 소멸시효는 특단의 사정이 없는 한 승계시로부터 진행하는 것이라고 해야 한다.(일본 대판교법 1994. 5. 27)

② 종업원이 한 발명을 사용자가 영업상의 이익을 지키기 위하여 노하우(Know-How)로서 비닉하고, 당해 사용자만 독점적으로 실시한다는 취지의 합의가 사용자와 종업원과의 사이에 있는 경우에는, 특단의 사정이 없는 한, 합의시에 특허받을 권리의 승계로 보아 보상금청구권이 발생한다고 할 수 있으므로 동 청구권의 소멸시효는 당해 합의시로부터 진행된다.(일본 동경지판 1983. 12. 23)

3. 보상액의 결정기준

종업원등이 받을 정당한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 원성에 사용자등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.

「사용자등이 얻을 이익의 액」이란 사용자등이 ① 발명의 실시에 의한 대상액에서 재료비등 제반경비를 뺀 영업이익이라는 설(영업이익설)과, ② 발명의 실시를 배타적으로 독점함으로써 받게되는 이익이라는 설(실시료설)이 있다.

「사용자등이 공헌한 정도」란 사용자등이 발명을 완성하는데 제공한 연구개발비, 연구설비비, 연구자재비, 급여 등의 공헌한 정도를 말한다.

따라서, 보상의 액을 결정함에 있어서 종업원의 입장에서 「사용자등이 얻을 이익의 액」과 사용자의

입장에서 「사용자등이 공헌한 정도」를 고려하여 결정하여야 하며, 경제적 약자인 종업원등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여 보상금액을 정해야 한다.

이와 같이 보상의 액을 결정함에는 현실적으로 상당한 어려움이 있을 뿐만 아니라, 기술의 복잡성등에서 오는 한계도 있기 때문에 일반적으로 기업에서는 출원·등록보상금의 경우 일정금액을 정하여 지급하고, 실시 또는 처분보상금의 경우 기술료 수입 또는 매출증가액의 일정한 비율(10%~50%)을 보상금으로 지급하고 있는 실정이다. 그러나 회사내의 각 분야별 전문가들로 구성된 직무발명심의위원회를 설치·운영하여 다수의 의견을 수렴하는 것이 바람직하며, 이 경우 반드시 발명자의 의견을 청취하는 절차를 두어야 할 것이다.

4. 보상금의 산정방법

가. 정액법

보상금액을 발명마다 일정액으로 지급하는 방법으로 가장 많이 사용하고 있으며, 공무원 직무발명의 경우 등록보상금(특허:건당 100만원, 실용신안:건당 50만원, 의장:건당 30만원)이 이에 해당된다.

나. 평가점수법

발명을 경제적 가치, 기술적 수준, 착상의 정도, 발명자의 지위등 평가요소별로 평가하여 평가점수가 높은 발명에 대해서는 보상금을 높게하고, 평가점수가 낮은 발명에 대해서는 보상금을 낮게하는 방법이다.

〈평가점수법 예시〉

① 평가기준표

② 점수표

평가기준표의 평가점수를 합계하여 등급에 따라 보상금액을 결정

1. 경제적 가치(25점)	
○ 극히 큰것	21 - 25점
○ 상당히 큰것	16 - 20점
○ 보통의 것	6 - 15점
○ 낮은 것	0 - 5점
2. 권리의 독점성(10점)	
○ 완전히 독점을 유지할 수 있는 것	8 - 10점
○ 독점성이 충분하지 않는 것	4 - 7점
○ 다른 실시가 있는 것	0 - 3점
3. 착상(5점)	
○ 완전히 독창적인 것	4 - 5점
○ 보통의 발명노력에 의하여 개량한 것	2 - 3점
○ 착상한 정도의 개량	0 - 1점
4. 발명자의 직무 및 직위(10점)	
○ 발명활동이 곤란한 직위	8 - 10점
○ 발명활동이 보통인 직위	4 - 7점
○ 발명활동이 용이한 직위	0 - 3점

※ 출처:일본발명협회, 職務發明と補償金, 1998, p194

등급	금액	점수	등급	금액	점수
A	50만원	50점	D	20만원	20-29점
B	40만원	40-49점	E	10만원	10-19점
C	30만원	30-39점			

다. 슬라이드법

발명에 의하여 얻어지거나 얻어질 모든 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법으로 공무원의 직무발명에 대한 처분보상금 지급시 이용되고 있다.

〈슬라이드법 예시〉

1. 특허권의 양도대금 또는 실시료의 연간 수입금이 1,000만원 이하일 때에는 그 양도대금이나 실시료의 100분의 30에 해당하는 액

2. 특허권의 양도대금 또는 실시료의 연간 수입금이 1,000만원 초과 5,000만원 이하일 때에는 다음의 방법으로 계산한 액(당해 양도대금 또는 실시료 - 1,000만원) × 20/100 + 300만원

3. 특허권의 양도대금 또는 실시료의 연간 수입금이 5,000만원을 초과할 때에는 다음의 방법으로 계산한 액 (당해 양도대금 또는 실시료 - 5,000만원) × 10/100 + 1,100만원

발특9912