

목 차

제1절 직무발명의 의의

- I. 서설
- II. 직무발명제도의 기능
- III. 기술의 연구개발과 지적재산
- IV. 직무발명의 담보성

제2절 외국의 입법례

- I. 독일
- II. 영국
- III. 미국
- IV. 프랑스

제3절 직무발명의 요건

- I. [요건1]발명이 종업원 등에 의하여 창출 되었어야 한다.
- II. [요건2]그 발명시점이 고용계약기간 중 이어야 한다.
- III. [요건3]종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하여야 한다.
- IV. [요건4]발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이 어야 한다.

제4절 문제점

- I. 발명자의 특정
- II. 대학교수 발명의 직무발명성

제5절 직무발명의 효과

- I. 서설(권리귀속에 관한 이론)
- II. 직무발명에 대한 사용자와 종업원의 권리·의무

제6절 직무발명에 대한 보상

- I. 개요
- II. 직무발명의 인정과 평가
- III. 보상의 종류 및 운용방안
- IV. 보상액의 결정기준 및 산정방법

제7절 직무발명보상규정 제정

- I. 서설
- II. 직무발명의 승계절차
- III. 직무발명의 평가

제8절 직무발명 관련규정

- I. 특허법
- II. 발명진흥법
- III. 발명진흥법시행령 <고टी이 이번호>

직무발명제도 (2)

제2절 외국의 입법례

I. 독일

1957년에 제정된 독일의 『종업원발명에관한법률』은 발명자주의를 채택하고 있는 종업원 발명에 관한 특별법으로 사기업의 종업원 뿐만 아니라 공무원, 군인의 경우에도 적용되나, 법인의 대표자는 종업원에 해당되지 않는다. 그리고 물적 적용범위는 특허나 실용신안으로서 보호받을 수 있는 발명뿐 아니라, 특허나 실용신안으로 보호받지는 아니하지만 발명으로 구체화되지 않은 기술적 창안도 포함한다.

독일『종업원발명에관한법률』은 직무발명을 근로관계 계속중에 이루어진 발명으로서 ① 사기업체 또는 공공기관에서 종업원에게 부과된 임무로부터 발생한 경우 ② 私企業體 또는 공공기관에서의 노하우 또는 노동에 주로 입각한 경우의 발명으로 정의하고 있다. 그러나, 종업원은 고용관계 계속중에 자기가 한 모든 발명을 사용자에게 통지할 의무를 부담하고 사용자는 통지수령일로부터 지체없이 서면으로 종업원에게 확인시켜줄 의무를 부담한다. 또한 사용자는 지체없이 특허 또는 실용신안권 획득을 위한 출원을 해야 한다.

사용자는 직무발명에 대하여 상당한 보상하에 무제한적 또는 제한적인 권리청구를 할 수 있다. 무제한적인 권리청구의 경우에는 발명에 관한 인격권을 제외한 일체의 권리가 사용자에게 이전되고, 외국에 출원할 권한도 갖는다. 그러나 제한적인 청구인 경우에는 사용자는 통상실시권만을 취득한다.

사용자는 직무발명을 한 종업원에게 적절한 보상을 지급해야 한다. 다만, 통상실시권만을 취득한 경우에는 사용자가 그 발명을 이용한 경우에 한하여 보상 지급의무가 생긴다. 우리나라의 경우 사용자가 직무발명에 관하여 통상실시권을 취득할 경우 보상할 필요가 없다는 점에서 독일과 다르다.

그리고 사용자와 종업원간의 분쟁을 화해·중재하기 위하여 독일 특허청에 법관의 자격을 갖춘 자로 구성된 중재위원회를 설치·운영하고 있다.

II. 영국

영국에서는 진실로 최초의 발명자만이 발명에 관한 권리자이며 계약이 없는 한 종업원에게 귀속된 발명은 종업원의 배타적인 재산으로 되고, 사용자는 이에 대하여 아무런 권리도 갖지 못한다는 것이 특허법의 대원칙이었으나, 판례는 종업원이 발명을 한 경우 그 직무로 하는 경우에는 고용계약 계속중 또는 근무시간 내에 사용자의 지재를 이용하여 발명을 한 경우 명시적인 특약이 없더라도 사용자는 이를 묵시적으로 승계취득하는 합의가 있는 것으로 해석하고 있었다.

그러나 1977년 특허에 관한 법규를 통괄하는 새로운 특허법전이 제정됨에 따라 종업원의 발명에 관하여 규정하게 되었다. 동법에 의하면, 종업원의 발명이 ① 종업원의 정상적인 임무수행 중에 행하여지거나, 소관업무는 아니지만 특별히 부과된 업무를 수행하는 과정에서 행하여지고 제반 사정으로 보아 그 업무수행의 결과로 생겨날 수 있을 것으로 기대되는 경우, ② 종업원의 업무수행 중에 발명이 행하여지고, 발명을 할 당시 그 업무의 성격으로부터 생기는 특별한 책임으로 인하여 당해 종업원이 사용자의 사업상 이익을 증대시킬 특별한 의무를 부담하고 있는 경우에는 당해 발명은 사용자에게 귀속하는 것으로 규정하고 있다.

사용자는 종업원의 직무발명에 대하여 보상지급의무를 부담하고, 사용자가 이 의무를 이행하지 않을 경우 종업원의 신청에 의하여 법원 또는 특허청장은 사용자에게 보상금지급을 명할 수 있다.

III. 미국

미국에서는 종업원과 사용자간에 고용관계가 존재한다는 것만으로는 사용자는 그 발명 또는 특허에 관한 어떠한 권리(title)도 취득할 수 없고, 진실한 최초의 발명자가 그 발명에 관한 모든 권리를 취득한다는 원칙이 유지되고 있다.

이와같이 미국에서는 발명 또는 특허에 관한 권리는 우선 발명자인 종업원에게 귀속됨이 원칙이지만 종업원에게 귀속된 권리의 처분이나 이전은 계약법 고유의 문제로서 보통법(Common Law)의 영역으로 처리하고 있다. 따라서 사용자와 종업원간의 명시 또는 묵시의 계약이 존재하는가 여부가 중요하다.

묵시적 계약의 유무를 판단하는 유력한 증거자료로는,

- ① 당해 종업원에게 사용자를 위하여 그 발명능력을 구사할 것이 직무로서 부여되었는지 여부,
- ② 그 기업에 있어서 당해 종업원과 동일한 입장에 있는 종업원이 발명을 사용자에게 양도하는 관행이 있고, 당해 종업원도 그러한 사실을 알고 있다고 추측되는지의 여부,
- ③ 당해 종업원이 이전에도 자기의 발명을 사용자에게 양도한 적이 있는지의 여부 등을 들고 있다.

그러나 고용 자체의 목적이 특정한 발명 또는 연구개발을 위한 경우와 같이 사용자와 종업원간에 특수한 관계가 있는 경우에는 그 발명을 이전하는 계약이 없더라도 종업원이 한 발명은 당연히 사용자에게 이전되며, 미국 판례법은 발명을 임의로 고용되지 아니한 일반종업원의 경우에도 그가 한 발명에 관하여 사

용자가 특허권을 무상으로 실시할 수 있는 실시권을 인정하고 있다. 이 권리는 판례상 ① 종업원이 근무시
간중에, ② 사용자의 자료나 도구를 이용하거나 사용
자의 자금을 사용하여, ③ 발명을 고안하고 완성하여
특허권을 취득하였을 경우 사용자는 당연히 그 발명
에 관하여 비독점적으로 실시할 수 있는 권리를 가지
는 것으로 정의되고 있다.

IV. 프랑스

프랑스에서는 종업원의 발명을 모두 기업 또는 사
용자에게 귀속시키고 있었으나(1978년前), 1978년
이후에는 직무발명은 사용자에게 귀속시키나 그 이외
의 종업원 발명에 대해서는 종업원에게 귀속시키고
있다.

제3절 직무발명의 요건

직무발명이란, 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명
한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치
단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무범위에 속하
고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는
과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(특허법 제39조
제1항).

따라서 현행법상 직무발명이 되기 위해서는 다음의
요건들을 갖추어야 한다. 즉, ① 발명이 종업원에 의하
여 창출되었어야 하고, ② 그 발명시점이 고용계약기
간 중이어야 하며, ③ 종업원의 발명이 성질상 사용자
등의 업무범위에 속하여야 한다. ④ 또한 발명을 하게
된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는
발명이어야 한다. 이하 이들 요건을 분설한다.

I. (요건1) 발명이 종업원 등에 의하여 창출되었어야 한다.

1. 종업원 등

여기서 “종업원 등”이란 사용자(국가, 법인, 사장
등)와 고용계약 및 기타의 관계에서 타인의 사무에 종
사하는 자를 말하며, 민법상의 고용계약(민법 제655
조)에 의한 종업원뿐만 아니라, 사실상에 있어서 타인
(사용자)에게 노무를 제공한다는 목적만 있으면 그 타
인(사용자)과 종업원의 관계가 성립한다.

(1) 임시적으로 고용된 자

직무발명에서의 종업원은 사용자에게 대한 노무제공
의 사실관계만 있으면 성립되므로 고용관계가 계속적
이지 않고 일시적, 임시적으로 고용된 촉탁이나 기능
습득중인 양성공 및 수습공을 포괄하며, 상근·비상
근, 보수지급 유무, 근로기준법상의 최저 연령 등을 불
문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 여기의 종업원
에 속한다.

(2) 종업원이 명령에 의하여 타 회사로 출장 가서 한 직무발명의 귀속.

이 경우 종업원의 급여지급에 따라 소속이 문제될
수가 있지만 일반적으로 급여를 출장지에서 받는가
출장 보낸 곳에서 받는가에 따라 정해야 할 것이다. 즉
출장기간 중 그곳의 사원이 되어 그 회사에서 급여를
받고 있는 경우에는 그 회사의 종업원이고, 그 반대인
경우에는 출장 보낸 곳의 종업원이다. 다만, 연구개발
의 지휘 내지 명령이 급여지급측에 없는 특수한 경우
는 지휘 내지 명령하는 측의 종업원이라고 해석해야
할 것이다.

2. 법인의 임원

법인이란 일정한 목적을 달성하기 위한 사람 또는 재산의 결합으로 권리와 의무를 수행할 수 있는 법률상의 주체(公法人, 私法人, 영리법인, 비영리법인 불문)를 말하고, 법인의 임원이란 법인의 업무를 운영·감독하는 자를 말하므로 일반적으로 이사급 이상의 직에 있는 사람을 말한다.

3. 공무원

직무발명에서의 공무원이란 국가 또는 지방자치단체의 공무에 종사하는 자로서 입법부 또는 사법부에 종사하는 자도 포함하는 넓은 의미의 공무원을 말한다. 따라서, 국가공무원, 지방공무원을 불문하며 육·해·공군의 기술문관, 기계적·육체적 노무에 종사하는 공무원(고용직, 기능직등)도 포함된다.

국가공무원의 직무발명에 대해서는『공무원직무발명보상규정(대통령령) 및 동 시행규칙』에 의하여 처리하고 있으며, 지방공무원의 직무발명에 대해서는 각급 지방자치단체에서 조례나 규칙으로『공무원직무발명보상규정』에 준하여 보상요령을 정하고 소속 공무원의 발명에 대하여 시행하게 하고 있다.

4. 발명자 특징

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 대한 창작행위(특허법 제2조)이므로 종업원 등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 발명자로 볼 것인가는 특허법 제2조 발명의 정의 규정에 의하여 판단해야 하며, 정확한 발명자의 특징은 발명자에 대한 보상, 업적평가 등에 있어 매우 중요하다.

특히, 발명자가 한사람일 경우에는 문제가 없으나 공동발명의 경우에는 현실에 있어서 진정한 발명자가 누구인지 쉽게 판단할 수 없으며, 더욱이 다수인이 참여하여 특정의 프로젝트를 개발할 경우 문제는 더욱 복잡해진다. 그러므로 진정한 발명자인지 여부는

당해 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 단순한 협력자인지 여부를 기준으로 판단해야 하며, 단지 신념 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 않는 자를 발명자에 기재한다든가 기여실적이 미미한데에도 지분비율을 높여주는 등 불합리한 일이 없도록 해야 할 것이다. 발명자에 해당하는 자와 해당하지 않는 자는 다음과 같다.

(1) 발명자에 해당하는 자

- ① 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자
- ② 타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자
- ③ 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자
- ④ 구체화하기 위해서는 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자
- ⑤ 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자

(2) 발명자에 해당하지 아니하는 자

- ① 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자)
- ② 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
- ③ 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것 같은 것을 선택한 것에 지나지 않는 자
- ④ 당해 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는데 실질적으로 관여하지 않은 자
- ⑤ 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도·실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자)
- ⑥ 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주지만 한 자

II. (요건2) 그 발명시점이 고용계약기간 중이어야 한다.

직무발명이 되기 위해서는 종업원의 발명시점이 고용계약기간 중이어야 한다. 그러므로 퇴사한 후에 발명한 것은 원칙적으로 자유발명이다. 그러나 퇴직후의 발명이 퇴직전의 직무와 밀접한 관련이 있는 것이라든가 또는 재직중에 완성한 발명을 퇴직후에 특허출원한 경우 등에는 직무발명으로 보아야 할 것이다. 일반적으로 기업에서는 종업원의 기술 절취를 방지하기 위하여 입사시 여러 각서를 받아두는 수가 많다.

1. 퇴직후의 발명이 퇴직전의 직무와 밀접한 관련이 있는 발명인 경우.

고용관계가 이미 종료된 후 즉, 퇴직후의 발명은 자유발명이 원칙이나 그 발명이 퇴직전의 직무와 밀접한 관련이 있는 경우에 특허법에는 이에 대한 명문 규정이 없어 문제이다. 생각건대 종업원의 입장에서 는 사용자와의 관계에서 종속적인 노무제공자의 지위에서 벗어났기 때문에 직무발명이 아니라고 부정할 수도 있겠으나, 발명을 완성하기 직전에 퇴직했을 경우 또는 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 체득한 지식과 경험이 발명완성에 큰 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 사용자의 보호를 위해 이를 직무발명으로 인정함이 옳다고 본다. 아무튼 이는 분쟁의 소지가 많으므로 사용자는 종업원의 입사시에 특허법 제39조[직무발명]에 저촉되지 않는 범위내에서, 계약 또는 근무규정에 합리적으로 명시해 둘 필요가 있다.

2. 재직중에 완성한 발명을 퇴직후에 특허출원한 경우.

(1) 발명의 완성당시에 종업원의 지위에 있었

던 자가 재직중에 발명을 완성하고 묵비로 있다가 퇴직한 후에 특허출원을 한 경우에도 직무발명에 속한다. 그 이유는 종업원이 발명을 하게 된 행위는 발명자가 종업원의 지위를 가지고 있는 동안 발명을 착상하여 완성하기까지 그 발명을 위해서 제공된 모든 행위를 의미하기 때문이다. 다만 그 입증책임이 사용자측에 있으므로 이와같은 문제가 생기지 않도록 사용자측은 적절한 연구물 관리(예컨대, 연구일지작성의 의무화 및 철저한 체크 등)를 할 필요가 있다.

(2) 判例

회사의 취업규칙 중 “종업원은 사업상 행한 발명 또는 연구에 관하여 그 조서를 작성하여 회사에 제출하고 이 경우 회사는 그 권리를 취득한다”는 조항이 있는 것을 알면서도 종업원이 퇴직 직후 자기의 명의로 특허출원을 한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 취업규칙에 의하여 발명자가 회사에 재직중 발명을 완성함과 동시에 발명자로부터 회사로 이전했다고 보아야 한다(일본 대판 1979.5.18).

3. 추적조항(trailing clause)의 유효성 문제

추적조항이란, 당사자간의 계약서 등에 퇴직후 일정기간 내에 만들어진 발명은 前사용자에게 승계한다는 식의 조항을 말하는 바, 근로자가 자신의 연구결과를 빼돌릴 목적으로 고의로 퇴사를 하는 등 사용자에게 해를 끼치는 것을 방지하기 위하여 고용계약당시 미리 입사서류에 삽입되어 있는 경우가 많다. 이러한 추적조항은 근로자의 인격을 해칠 우려가 있어서 유효인가 하는 문제가 있으나, 생각건대 사용자도 많은 자본을 투자하는 등 그 발명의 인출에 간접적으로 크게 기여하였으므로 보호해야 한다. 따라서 영구적인 추적조항 또는 장기적인 추적조항 등과 같은 공익에 반하거나 종업원의 인격을 심히 해하는 것이 아닌 한

이러한 추적조항은 유효하다고 본다. 다만, 기업과 종업원간에 추적조항을 두었더라도 만약 종업원이 이를 위반하여 특허권 또는 특허받을 권리가 제3자에게 이전하였을 때에는 거래의 안전을 위해 제3자가 특허권을 취득하고, 근로자는 회사에 대해 계약불이행에 대한 민법상의 손해배상책임을 질뿐이라고 해야 할 것이다.

III. (요건3) 종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하여야 한다.

직무발명이 되기 위해서는 세번째 요건으로서 종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것을 요구한다. 즉, 종업원 등의 발명이 사용자 등의 업무범위에 속하지 아니하면 직무발명이 될 수 없고 이때의 발명은 종업원 개인의 자유발명이 되므로 사용자의 업무범위를 엄격하게 해석하여야 한다. 또한, 종업원의 발명이 사용자의 업무범위에는 속하더라도 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 자신의 「직무에 속하는 발명」이 아니면 이는 자유발명이다.

〈참고〉 자유발명, 업무발명의 개념

발명이 사용자의 업무범위에 속하지 아니하고 또한 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무와도 관련이 없는 발명은 순수한 종업원의 자유발명이며(이를 “개인 발명”이라고도 한다), 여기에는 사용자인 기업의 관여가 배제된다. 즉 사용자는 이 발명에 대해서 아무런 권리를 갖지 못한다. 한편, 사용자의 업무범위에는 속하더라도 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무와는 관계없는 발명(이를 “업무발명”이라고 한다)도 우리법상 자유발명에 속한다. 현행법상 직무발명에 대해서는 예약승계(미리 사용자가 승계하거나 전용실시권을 설정하는 계약)이 가능하나 자유발명(또는 업무발명)에

대하여는 이를 할 수 없다.

그러나 계약 또는 근무규정에 의하여 종업원으로 하여금 발명을 신고하게 하여 통상실시권을 허여받을 수는 있다.

1 사용자 등

(1) 여기서의(특허법상의) 「사용자 등」이란, 자연인만이 아니고 법인을 포함한다. 오히려 직무발명은 대부분 법인격을 갖춘 대규모 기업체에서 발생하므로 사용자의 대부분은 법인이며, 자연인이 직무발명과 관련하여 여기서의(특허법 제39조 1항의) 사용자가 되는 경우는 매우 드물다(법인격이 없는 소규모 개인기업의 대표자 등).

개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이나, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다. 예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 독립된 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나(이 경우에는 법인이 사용자이다. 일본 오오사까 지방법원 1972, 3, 31 판례 참조), 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사인 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 한다(이런 경우에도 대표자가 사용자가 아니라면 자연인으로서 사용자가 되는 경우는 찾아보기 어렵게 된다).

(2) 주의할 개념

「특허법」상의 ‘종업원’과 ‘사용자’의 개념은 「근로기준법」등 노동관계법률에서 말하는 ‘근로자’와 ‘사용자’의 개념과 다름에 유의하여야 한다.

① 근로기준법 등에서의 개념

근로기준법(제14조)과 노동자참여및협력증진에관한법률(제2조 제2호)에서는 근로자의 개념을 “직업의

특허공부방

종류를 불문하고 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자”로 정의하고 있으며, 노동조합 및 노동관계조정법(제2조)에서는 근로자의 개념을 “직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자”로 정의하고 있다.

사용자의 개념에 대해서도 근로기준법(제15조), 노동조합 및 노동관계조정법(제2조) 및 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률(제2조 제3호)에서는 “사업주 또는 사업경영담당자, 기타 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자”로 정의하고 있다.

② 민법에서의 개념

한편, 민법에서는 ‘사용자’의 개념을 ‘고용계약(근로계약)에 있어서 노무를 제공할 것을 약정한 상대방(근로자)에 대하여 보수(임금)를 지급할 것을 약정하는 자’로 정의하고 있다(민법 제655조 및 제756조).

2. 사용자의 업무범위

(1) 업무범위

여기서 업무범위란, 사용자 등이 수행하는 사업의 범위로서 사용자가 개인인지, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다.

① 사용자가 개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업 내용을 중심으로 업무범위를 파악해야 한다. 예를 들면, 나사를 생산·판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산·판매 등이 사용자의 업무범위로 볼 수 있다.

② 사용자가 법인일 경우에는 정관을 중심으로 업무범위를 파악하면 되지만 일반적으로 정관에는 「기타 이에 부수하는 사업」도 업무범위로 특기하는 경우가 많다. 따라서, 이러한 기타 부수사업을 어느 범위까지 보느냐에 따라 업무범위가 달라진다. 예를 들면, 주방용기계·기구를 제조·판매하는 기업이라면 선반, 그릇 넣는 장치, 배수장치 기계·기구는 부수사업에

해당한다.

③ 사용자가 국가일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서, 공무원의 직무발명인 경우에는 발명을 한 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위 내로 한정하여 해석함이 옳다.

(2) 사례

현미경을 사용하여 약품을 검사하고 혹은 미생물을 연구하는 약품회사의 종업원이 현미경 자체를 개량하는 발명을 한 경우.

— 이 경우 사용자의 업무범위는 약품의 검사와 연구행위이다. 현미경을 개량하는 것은 광학기구 관련 회사의 사업범위로 보아야 하므로 이 종업원의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않는다.

IV. (요건4) 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 한다.

1. 발명을 하게 된 행위

여기서 발명을 하게 된 행위란, 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사 등) 뿐만 아니라 이것에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조직업 등)도 포함하는 개념이고, 직무란 종업원 등이 사용자 등의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 말한다.

따라서, 「발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명」이란 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우(예를 들면, 기업체

연구소의 연구원, 국·공립 연구기관의 연구원, 설계 부 직원, 기술개발관계부서의 담당자 등)를 말하는 것으로 발명을 하는 것이 종업원 등의 직무가 아닌 경우에는 직무발명이라 할 수 없다. 그러나 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무인 한 이들이 한 발명이 사용자 등으로부터 구체적인 과제를 부여받아서 한 경우 이든, 발명을 의도하지 아니하고 직무수행의 결과 성립된 발명이든 모두 직무발명에 해당된다.

2. 발명을 하게 된 행위의 시간 및 장소

발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간 중에 이루어질 필요가 없으며, 발명한 장소(근무지 또는 가정)도 전혀 문제되지 않는다. 그 이유는 직무발명은 종업원 등이 담당한 직무와 관련된 발명이므로 비록 퇴근 후 가정에서 직무와 관련된 발명을 했다라도 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명완성시까지의 사용자 등의 지원(설비, 자원, 급여 등)을 부정할 수 없기 때문이다.

3. 현재 또는 과거의 직무

(1) 직무발명은 종업원 등이 현재 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다. 다만 여기에서의 「과거의 직무」란 퇴사하기 전을 의미하는 것은 아니고 동일기업 내에서 보직을 옮긴 정도를 의미한다. 즉, 당해 종업원이 그 회사에서 이전에 담당하였던 직무를 말한다.

예컨대, 과거에 A전자회사의 TV 영상회로 연구소에서 근무하던 자가 A전자회사 TV 완성품 검사부서에 근무하면서 발명한 TV회로에 관한 발명과 TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명을 했다면 이는 모두 직무발명에 속한다. 여기서 TV회로에 관한 발명은 과거의 직무에 속하는 발명이고, TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명

은 현재의 직무에 속하는 발명이다. 이에 비해 만약 동 회사의 TV영업부에 근무하는 자가 새로운 TV회로를 발명하였다면 이는 직무발명이 아닌 「자유발명」에 속한다.

(2) 과거에 속하는 기간의 결정은 종업원이 근무했던 기간과 담당 직무와 관련된 기술의 변화추세 등을 감안해야 할 것이다. 참고로 공무원 직무발명의 경우 과거 3년 이내에 그가 맡은 직무와 관련된 발명을 포함한다(공무원직무발명보상규정시행규칙 제2조).

4. 구체적 사례

(1) 회사사장이 회사제품에 대하여 발명을 하라는 훈시를 한 결과 사무적·기계적·육체적 노동을 직무로 하고 있는 종업원이 한 발명.

— 발명을 하게 된 행위는 종업원 등의 직무내용과 관련하여 해석되어야 하므로 회사사장이 모든 종업원에게 회사제품에 대하여 발명을 하라는 훈시를 한 결과 발명과 관련없는 사무적·기계적·육체적 노동을 직무로 하고 있는 종업원이 한 발명은 직무발명이 아니다(예컨대 자동차 회사 사장이 배기가스의 무독화 장치를 고안하라는 지시를 내린 결과 회사의 일반 사무직원이나 영업부 직원이 한 무독화 장치에 관한 발명).

(2) 발명을 하게 된 행위가 당연히 예정되거나 기대되는 경우.

— 약기회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에서 숙련 공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀 입입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓상을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우 위사원은 근무기간중 상기와 같은 고안

특허공부방

을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 직무발명에 해당한다(대판 91 후 1113).

(3) 종업원이 당해 발명에 관하여 사용자로부터 발명에 대한 명령을 받지 않거나 구체적 과제 부여받지 않는 경우의 직무발명 성립여부.

— 종업원이 발명에 대한 구체적인 과제를 부여받지 않았지만 그 종업원이 담당하도록 정해진 직무내용 또는 책임범위가 당연히 발명을 할 것으로 예정되거나 기대되는 경우에 직무발명에 속한다.

〈판례〉

발명의 완성 당시에 석탄질소제조소에 관한 제조·판매를 업으로 하는 회사의 기술부문 담당 최고책임자의 지위(이사)에 있었고, 또 회사의 석탄질소 생산향상을 위하여 그 제조소의 개량·고안을 시도하고 그 효율을 높이도록 노력해야 할 임무를 부담하고 있다고 인정되는 경우에는 그 자가 한 석탄질소제조소에 관한 고안은 종업원으로서의 직무에 속한다(일본 최고재판 1968. 12. 13).

(4) 법령옥조 판매회사의 시장개발, 판매, 기획을 직무로 하는 개발부장이 법령옥조와 동종의 물건을 연구를 완성하여 실용신안을 얻은 경우.

— 그 고안은 회사의 업무범위에는 속하지만 그 직무에 속하는 것이라고 할 수 없기 때문에 직무고안으로 될 수 없다(일본 동경고판 1969. 5. 6).

(5) 고속도로 휴게소를 관리하는 000회사의 △△△휴게소 호도과자 판매원이 기존의 호도과자 만드는 기계를 개량하여 자동으로 호도과자 만드는 기계를 발명한 경우.

① 000회사의 업무범위에 속하는지의 여부와,

② 호도과자 판매원의 직무범위에 속하는지의 여부

〈해설〉

① 000회사의 주업무(정관에 기재된 업무)는 고속도로의 시설을 관리하는 회사이므로, △△△휴게소에 설치된 호도과자 만드는 기계는 기계제작회사와 계약에 의하여 공급받아 설치·운영하고 있기 때문에 부대업무에 호도과자 만드는 기계의 설계·제작은 포함시키는 것은 무리이며,

② 호도과자 판매원의 직무는 호도과자를 만들어 판매하는 것이 주업무이고, 부대업무는 호도과자 만드는 기계를 관리하고 재료를 준비하는 것이라고 볼 수 있다.

따라서 호도과자 판매원이 기존의 기계를 개량하여 자동으로 호도과자를 만드는 기계의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않고 종업원의 직무범위에도 속하지 아니하므로 호도과자 판매원의 자유발명이다.

(5) 자유발명으로 보는 직무발명

① 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4월 이내 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다(발명진흥법 제11조).

② 공무원의 직무발명 경우 당해 출원발명이 특허사정된 때에는 특허청장에게 국가승계결정에 관한 요청을 하여야 하고, 특허청장은 승계여부를 결정하여 국가가 승계하지 아니하기로 결정된 발명은 발명자에게 반환하도록 하고 있다(공무원직무발명보상규정 제11조·제12조).