

6. 종업원이 한 발명, 사용자가 특허 받을 수 있나?

1. 서론

21세기 지식기반사회에서의 기술력 확보는 기업의 생존과 번영을 위한 필수 요소이다. 이와 같은 고도 산업 사회에서 기존의 기술수준을 한 단계 뛰어 넘는 새로운 발명은 두뇌와 시설을 구비하고 연구비를 투입하는 조직화된 기업과 연구소 등에서 이루어지고 있다.

2001년도 특허청에 제출된 전체 특허출원 104,612건 중에서 개인 출원은 20,850건으로 19.9%를 차지한 반면, 법인 출원이 83,762건으로 80.1%를 나타내고 있다. 더욱이 중소기업의 경우는 법인명의 대신에 사주 개인명으로 출원하는 경향도 있는 점을 감안하면 특허발명의 대부분은 기업이나 연구소 등에 소속된 종업원에 의해서 이루어짐을 알 수 있다.

한편, 기업은 물론 국가의 경쟁력도 종업원들의 발명 활동에 좌우되는 만큼 산업정책적 차원에서도 사용자의 투자를 유도하고 종업원 발명 동기를 부여할 수 있는 수준에서 직무발명의 성과에 대한 합리적인 이익배분의 틀을 갖출 필요가 있다.

또 현실로는 종업원이 발명을 하여, 회사에 알리지 않고 자기자신이 특허권을 취득하는 바람에, 이 특허권의 소유권을 놓고 종업원과 회사(사용자) 사이에 분쟁이 일어나는 경우도 비일비재하다.

우리 나라는 특허법과 발명진흥법에 「직무발명」에 관한 규정을 두어 이 문제의 해결을 꾀하고 있다. 직무발

명 제도의 개요와 운용상 유의점에 대하여 살펴본다.

2. 직무발명의 요건

직무발명이란 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원’ 이라 함)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자’ 라 함)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 의미한다(특허법 제39조제1항).

위와 같은 직무발명의 정의 규정을 토대로 직무발명의 성립요건을 살펴보면 다음과 같다.

첫째. “발명이 종업원에 의하여 이루어져야 한다”. 이때 종업원이란 사용자와 고용관계에서 사무에 종사하는 자를 말하는데, 민법상 고용계약(민법 제655조)에 의한 종업원뿐만 아니라, 사실상 있어 사용자에게 노무를 제공하는 경우를 포함하는 것으로 해석된다. 따라서 고용관계가 계속적이지 않은 임시직이나, 수습직원도 포함하는 것으로 본다.

둘째. “종업원이 한 발명이 성질상 사용자의 업무범위에 속하여야 한다”. 이때의 사용자는 자연인과 법인을 포함한다. 사용자의 업무범위는 사용자의 지위에 따라 달리 해석될 수 있다. 사용자가 개인인 경우는 그 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 파악해야 하며, 사용자가 법인이면 정관에 규정된 업무와 부수적인 사업영역까지 확장하는 것으로 해석된다.

셋째. “발명을 하게된 행위가 종업원의 직무에 속해야 한다”. ‘발명을 하게된 행위’란 발명의 착상부터 완성까지 전과정에 걸친 사색적 행위(구상, 이론 정리, 조사 등)와 육체적 행위(제조, 실험 등)를 포함하는 개념이고, ‘직무’란 종업원이 사용자의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부 또는 전부를 담당하는 것을 의미한다.

따라서 종업원의 담당 직무로 보아 발명을 행하는 것이 당연히 기대되는 연구부서, 기술개발부서, 설계부서 종사자 등이 행한 발명은 직무에 속하는 것으로 해석하는데 이론이 없을 것이다. 또한, 발명을 하게된 행위가 종업원의 직무에 속하는 한 이들이 한 발명이 사용자로부터 구체적으로 과제를 부여받아서 한 것이든, 발명을 의도하지는 않은 직무수행의 결과로서 우연히 이루어진 발명이든 모두 직무발명에 속하는 것으로 보아야 한다.

그리고 발명을 하게된 행위에 대한 시간적 또는 장소적 제한이 없다. 퇴근 후에 회사 밖에서 이루어진 발명도 직무발명으로 보는데 이는 그 발명에 필요한 지식과 경험이 종업원의 직무수행 중에 사용자의 기여(급여, 시설, 자료 등)에 힘입어 터득한 것을 부정할 수 없기 때문이다.

한편, 직무발명은 종업원의 현재 직무는 물론이고 과거에 담당했던 직무에 속하는 발명도 포함된다. 고용관계를 청산하고 퇴직한 후에 한 발명이라도 그 발명행위가 퇴직 전 직무와 관련성이 있으면 직무발명으로 보아야 할 것인데, 이 대목에서 종업원과 사용자간에 이해가 충돌된다.

종업원의 입장에서는 사용자와의 고용관계를 청산한 이상 직무발명을 부정할 것이나, 종업원의 지위에 있던 자가 발명을 완성하기 전에 퇴직한 다음 발명을 완성했다거나, 종업원의 과거 직무에 종사한 기간이 상당히 길고 직무와 관련성이 높아 그 직무에 종사하는 중에 취득한 경험과 지식이 당해 발명의 완성에 상당한 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있다면 이는 직무발명으로 인정될 여지가 크다.

따라서 특허법 제39조에 저촉되지 않는 범위 내에서 고용계약 또는 사규 등으로 직무발명에 대한 사용자의 권리 승계 규정을 명문화해 놓을 필요가 있다.

2002년 7월 서울지법 남부지원 민사합의1부에서 당시 세간의 관심을 끌었던 직무발명에 관한 판결이 있었는데, 이는 직무발명의 성격을 잘 보여 주는 사례이므로 여기서 소개한다.

최모씨 등 삼성전자 전.현 직원 2명은 지난 94년 이 회사 신상품 개발팀에서 함께 근무하면서 휴대폰 한글 자판인 '천지인(天地人)' 자판을 발명하여 98년 특허 등록을 마쳤다.

천지인 자판은 현재 삼성전자의 휴대폰에 사용되고 있으며, 모든 모음을 천(·), 지(-), 인(|) 버튼만으로 간편하게 입력, 휴대폰의 한글입력 방식을 획기적으로 개선했다는 평가를 받고 있다.

이렇게 회사가 이를 사용한 휴대폰 단말기를 생산하자 최씨 등은 자신들의 자판 발명이 직무와 무관한 '자유발명'이므로 회사에는 특허에 대한 권리가 없다면서 회사를 상대로 부당이득금 반환청구소송 및 특허권 실시 및 처분금지 가처분신청을 냈다.

결국 재판부는 결정문에서 "신청인들이 이 회사 신상품 개발 아이디어팀에 근무하면서 업무의 하나로 천지인 자판을 발명한 이상 이는 발명진흥법상의 직무발명에 해당하며 회사는 이 자판에 대해 특허권자로서 적법한 권리가 있다"며 "신청인들의 주장은 이유 없다"고 하여 사용자 쪽의 손을 들어주었다.

3. 직무발명에 대한 종업원의 권리와 의무

특허 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 귀속된다(특허법 제33조 및 제39조). 따라서 직무발명을 한 종업원은 사용자와 별도의 약정을 하지 않는 한 특허 받을 수 있는 권리를 가지며, 그 권리를 이전할 수도 있다.

다만, 종업원이 사용자와 계약 또는 근무규정 등으로 특허 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계하게 하거나, 전용실시권을 설정하게 하는 경우에는 사용자로부터 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻게 되는 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다(특허법 제40조).

종업원의 보상금청구권에 대한 특허법의 규정은 경제적 약자를 보호하기 위한 강행규정이므로 사용자가 종업원의 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 내용의 계약이나 근무규정은 무효라고 할 수 있다.

일반적으로 기업체에서 시행하고 있는 직무발명에 대한 보상금의 종류는 발명보상, 출원보상, 출원유보보상, 등록보상, 실시보상 등 다양한데 회사의 실정에 따라 규정을 정하여 운용하면 될 것이다. 한편 직무발명을 한 종업원은 계약이나 근무규정에 정한 바에 따라 사용자에게 발명 사실 보고, 권리 양도 및 특허 출원, 등록 및 실시시에 기술적 협력 의무와 비밀 유지의무 등을 가진다(특허법 제39조, 발명진흥법 제12조).

4. 직무발명에 대한 사용자의 권리와 의무

사용자는 종업원이 출원한 발명이 특허를 받았거나 종업원으로부터 특허 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득한다. 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권은 사용자의 기여에 대한 보상 성격으로서 특허법 제39조 제1항에 의하여 당연히 발생하는 권리이므로 무상이며 실시범위에 제한이 없고 당해 특허권의 소멸 시까지 유효하다.

한편, 직무발명에 대하여 사용자가 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 4개월 이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 출원 포기 의사를 표시한 경우의 당해 직무발명은 자유발명, 즉 사용자의 업무범위에 속하지 않는 발명으로 간주하게 된다. 이와 같이 자유발명화된 경우 사용자는 통상실시권을 부여받지 못한다.(발명진흥법 제11조 및 동법 시행령 제5조).

사용자가 직무발명의 공개로 인하여 중대한 손해가 우려되는 경우 그 직무발명을 한 종업원의 동의를 얻은 후에 당해 발명의 출원을 유보할 수 있다. 이때는 그 발명을 한 종업원이 받게 될 경제적 불이익을 고려하여 보상액을 지급해야 한다(발명진흥법 제13조)

5. 대학교수의 발명과 직무발명

대학에서 이루어지는 연구의 목적은 교육 및 학술진흥에 있으며, 대학교수의 본래 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있는 것이므로 대학교수의 발명을 직무발명으로 볼 것인지에 대해서는 기업체 종업원의 경우와 차이가 있다. 대학교수의 발명을 경우에 따라 다음과 같이 살펴본다.

- ① 특정한 연구과제와 연구비 지원이 없이 교수 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성한 경우라면 이는 자유발명이다. 그러나 이 경우에도 발명자인 교수가 사용자인 국가(국립대학)나 재단(사립대학)에 권리를 넘겨준다면 사용자는 직무발명에 준해서 보상을 하고 권리를 승계 할 수 있다.
- ② 외부 기업체로부터 연구비를 지원 받고 연구하여 발명을 완성한 경우는 연구비를 지원한 기업과 체결한 계약내용에 따라 권리 관계가 정해지므로 대학 당국이 간여할 수 있는 직무발명이 아니다. 다만, 대학의 연구시설을 활용하여 발명을 완성한 경우는 대학은 계약이나, 학칙 등에 정해진 바에 따라 권리 주장이 가능한 부분이 있다.
- ③ 교수가 기업체의 기술고문 등으로 재직중 그 기술분야의 발명을 완성한 경우는 그 기업체의 직무발명이다. 기술고문은 사용자인 기업과의 관계에서 볼 때 종업원이기 때문이다.

6. 직무발명 규정의 제정 · 운용

기업경영의 효율성을 높이기 위해서는 직무발명 규정을 제정하여 운용할 필요가 있다. 종업원의 창의적인 발명 노력을 유발시켜 기술혁신을 지속하고 이를 통해 기업의 이윤 극대화를 추구하고, 종업원과 사용자간에 합리적인 이익 배분의 틀을 마련하여 불필요한 분쟁 발생을 예방하고 예측 가능성을 보장하는 차원에서 내부 규정을 정비함이 바람직하다. 일반적으로 직무발명규정에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

- ① 총칙
 - 규정제정의 목적, 적용범위, 직무발명 등 용어의 정의, 권리승계, 보상 및 포상, 담당부서 등
- ② 직무발명의 신고 및 출원
 - 발명의 신고 절차, 승계의 결정 절차, 권리의 양도, 출원인 및 출원절차, 출원 및 양도의 제한, 발명자에 대한 처리결과 통지, 이의신청
- ③ 보상 및 포상
 - 보상금의 종류 : 원보상금, 등록보상금, 실시보상금, 처분보상금, 유효특허보상금, 방어보상금, 정보제출보상금, 침해적발보상금, 특별보상금 등
 - 보상금의 지분 지급 및 제한, 퇴직 및 사망시 보상금, 보상금의 과세, 보상금 불반환, 직무발명 포상 및 이의신청절차 등
- ④ 심의위원회
 - 위원회의 구성, 의결사항, 위원회 소집 및 의사결정, 의견청취 등

⑤ 보칙

- 비밀유지, 발명자의 협력의무, 시행일 등

7. 결론

종합하면 종업원이 한 발명은 원칙적으로 발명자인 종업원이 특허권자가 되고 사용자에게는 권리가 없다. 그러나 그 발명을 완성하는데는 사용자의 기여도 있으므로 사용자를 그 특허권에서 전적으로 배제하는 것은 불공평하다. 따라서, 종업원과 사용자간에 직무발명에 관한 계약을 체결하여 사용자도 종업원이 한 직무발명에 대하여 특허권을 승계 받을 수 있도록 하는 것이 우리나라 직무발명 제도의 골격이다. 계약의 형태는 최초 고용계약서나 회사의 사규 등에 직무발명 관련 조항을 넣어 두는 것 정도로도 좋으나, 바람직하기로는 위에서 설명한 직무발명규정을 따로 마련하여 두는 것이다.

〈필자약력〉

이 우 영(李愚榮) - 소속 : 대하국제특허법률사무소 대표변리사

- 경력 : 산업자원부 전기사무관, 특허청 심사관, 전자과장

