

職務發明의 意義와 관련 제도



이재성 박사
재성 지식재산권법 연구소장

목 차

第 1 節 序說

第 2 節 職務發明의 概念

I. 職務發明의 意義와 隣接 概念

1. 직무발명의 의의
2. 직무발명의 인접개념

II. 職務發明의 法的 保護 必要性

1. 개인발명의 법적 보호
2. 직무발명의 보편화
3. 직무발명관련 분쟁의 증가
4. 공정성의 결여

第 3 節 職務發明制度

I. 職務發明制度의 意義와 機能

1. 직무발명제도의 의의
2. 직무발명제도의 기능

II. 職務發明의 權利歸屬에 關한 原則

1. 서
2. 사용자주의
3. 발명자주의

III. 職務發明制度의 立法 形態

IV. 職務發明制度에 關한 새로운 論議

第 4 節 우리나라 職務發明制度의 主要 內容

I. 序言

1. 의의
2. 연혁
3. 직무발명 관련 규정

II. 職務發明의 成立要件

I. 종업원 등이 한 발명일 것

2. 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

III. 發明者와 使用者의 權利와 義務

1. 발명자 인격권
2. 특허권 등의 귀속과 예약승계
3. 특허권 등의 승계와 보상을 받을 권리
4. 비밀유지의무
5. 직무발명의 출원유보에 대한 동의 및 보상
6. 발명의 신고
7. 자유발명으로 보는 직무발명 등

IV. 職務發明補償制度 實施에 따른 支援

1. 정부의 지원 의무화
2. 보상제도 운용에 대한 지원

V. 職務發明에 對한 紛爭의 簡易 解決

1. 보상심의위원회
2. 산업재산권 분쟁조정위원회

第 5 節 職務發明과 타 制度와의 關係

I. 序言

II. 職務發明制度와 提案制度

1. 제안제도
2. 제안제도의 일종으로서의 직무발명제도

III. 職務發明과 民法 및 勞動法上의 關係

1. 직무관계의 정립 필요성
2. 민법상의 고용관계
3. 노동법상의 근로관계
4. 특허법상의 근로관계

IV. 職務發明과 營業秘密保護制度와의 關係

1. 서
2. 영업비밀보호제도
3. 영업비밀 보호대상과 보호요건
4. 영업비밀 침해행위의 유형
5. 직무발명제도와 영업비밀보호제도와와의 관계

V. 職務發明과 大學發明과의 關係

1. 서 언
2. 대학교원의 연구 성과물의 직무발명성
3. 미국에서의 대학발명의 취급
4. 독일에서의 대학발명의 취급
5. 우리나라에서 대학발명의 취급

<교칙은 이번호 명조는 다음호>

第1節序說

새로운 세기를 맞이하면서 세계 모든 국가들은 知識基盤經濟時代를 상징하고 있다. 이것은 최근 까지 주로 논의하던 技術戰爭時代, 無限競爭時代, 地球村時代, 글로벌경제時代, 情報化時代, 脫資本主義時代 등의 현상적 개념들을 포괄하는 개념으로 사용하고 있는 것이다. 이에 세계 각 국은 경쟁적으로 國家·企業·個人 등의 경제주체들의 능동적 참여와 협력에 기초한 知識基盤經濟로의 전환을 통하여 국력신장을 꾀하고 있다. 다시 말해, 知識과 情報의 창출·확산·활용을 통해 새로운 國家 競爭力을 높이려고 가일층 노력하고 있다는 것이다. 이제 21세기 세계경제여건 변화의 방향은 世界知識基盤經濟로의 移行이라는 것은 두말할 필요가 없게 되었다.

이러한 국제경제환경하에서 국가·기업·개인 등의 經濟主體가 취해야 핵심적 조치로 科學技術의 급속한 발전에 기반을 둔 技術革新의 加速化를 들고 있다. 또한 미래사회의 부국과 강국은 광활한 영토나 식민지와 무수한 인구, 노동력 그리고 강력한 군사력과 풍부한 자연자원에 의하여 결정되는 것이 아니라 그 나라 구성원의 知的·精神的 水準의 高度化에 의해서 決定될 것이라는 예측이다. 다시 말해 인구의 수나 부존자원에 따라 결정되는 것이 아니라 인구의 質 또는 고도의 知的財產權의 質과 量에 따라 決定되는 社會가 될 것이라는 것이다.

요컨대, 앞으로의 지식기반사회에서는 인적자원을 다량 확보하고 創造的 競爭을 保障하는 社會가 보다 발전된 사회가 되리라는 건 자명하다 하겠다. 즉, 고도의 정신적 인간자원을 많이 확보

하고 인간의 무한한 잠재적 창조력이 발휘되도록 창조적 경쟁을 최대한 보장하고 지원하는 제도환경이 성숙된 사회가 세계를 주도하는 富國이며 強國으로 발전할 것이라는 점이다.

현재 상황이 이러하듯 未來社會에서의 가장 핵심적인 언어는 技術革新의 加速化와 高度의 知的財產權이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 여기서 技術革新의 가속화는 發明에 基礎하고 知的財產權은 그 發明의 法的 權利化인 特許權 등으로 요약할 수 있을 것이다. 특허권등 지식재산권의 보유여부는 이제 어느 한 기업의 장래는 물론 국가 전체의 지속적인 발전을 좌우하는 전제조건으로 인식되고 있는 것이다.¹⁾

人類의 歷史는 發明의 歷史이다. 고대 불의 發明, 각종 도구의 發明을 비롯하여 17-18세기 産業革命의 動因이 되었던 방직기계, 증기기관의 發明에 이어 전기, 전화, 교통수단, 정보통신관련 등이 發明됨으로 時間과 空間이 축소되고 있으며 또한 21세기에는 생명공학기술과 정밀기계, 디지털기술, 소프트웨어, 정밀화학기술, 미디어 산업 기술 등이 성장주도산업 및 핵심기술로 부상할 것이라고 한다. 그러므로 앞으로의 發明은 個人의 創意力을 더욱 요구할 뿐만 아니라 個人만에 의한 發明은 줄어들고 組織的이고 大規模로 투자해야 하는 發明, 즉 企業의 支援를 받아야 하는 職務發明이 대다수를 이루게 될 것이다.²⁾

이러한 경우 개인에게는 發明의 노고에 대한 正當한 補償策으로, 인적·물적 자원을 투자한 企業에게는 비용 회수 수단으로, 社會적으로 勤勞者와 使用者와의 公平을 기하는 制度로, 국가 경제적으로는 發明의 유인과 기업의 투자회수 수단의 확보를 통한 國家 競爭力 增大 手段으로 職

1) 정상기, 「지식자산의 보호와 관리를 위한 법제도적 제언」, 「과학기술법연구 제5집」, 한남대학교 과학기술법연구소 1999. 12., 29쪽

2) 윤선희, 「지식재산권법 4정판」, 세창출판사, 2001, 49쪽; 천호남, 「특허법」, 법경사, 2001., 233쪽.

職務發明 내지 勤勞者 發明의 보호에 관한 제도적인 확립이 요구된다. 일차적으로 근로자에 대한 補償으로서 나아가 個人과 企業의 동시적인 發展을 꾀하기 위하여 이에 대한 公正한 조치가 制度的으로 있어야 할 것이다.

특히 인적자원 이외에는 별다른 자원이 없는 우리나라가 다가오는 知識基盤社會에서 생존하기 위해서 勤勞者인 發明家와 투자한 企業體의 均衡있는 保護가 制度的으로 확립할 필요성이 크다. 그러한 것이 개인과 기업, 나아가 국가의 발전을 위한 契機가 아닐 수 없다.

직무발명제도는 근로자인 발명자에게 창작 노력에 대한 특별한 보상을 하고 사용자에게 투하한 경제적 손실을 보전하여 양 당사자간의 利益 衡平을 도모함으로써 기술발전과 기업 및 국가경쟁력을 높이려는 데 근본 목적이 있다. 이러한 목적 하에서 이 장에서는 職務發明의 意義 및 법적 보호 필요성, 직무발명의 귀속원칙, 직무발명제도에 관한 각 국의 입법형태, 직무발명의 기능, 우리나라 직무발명제도의 주요내용 등에 관하여 살펴보고 직무발명과 관련한 타 제도와의 관계를 조명하고자 한다.

第2節 職務發明의 概念

I. 職務發明의 意義와 隣接 概念

1. 職務發明의 意義

職務發明이라 함은 勤勞者³⁾ (法人의 任員 또는 公務員을 포함한다. 이하 “勤勞者 등”이라 한다) 등이 그 職務에 관하여 發明한 것이 性質上 使用者(法人 또는 國家나 地方自治團體를 포함한다. 이하 “使用者 등”이라 한다) 등의 業務範圍에 속하고 그 發明을 하게 된 行爲가 근로자 등의 現在 또는 과거의 職務에 속하는 발명을 말한다(특허법 제39조). 여기에서의 직무발명의 개념은 특허법상의 개념이나 특허법의 규정이 실용신안법과 의장법에도 준용되고 있어서 고도의 기술적 창작으로서 발명만을 의미하는 것은 아니다. 발명진흥법상의 직무발명은 특허법상의 發明뿐만 아니라 실용신안법상의 考案과 의장법상의 創作까지도 포함한다(발명진흥법 제2조 제2호). 그러나 근로자 등이 한 발명이 일반적으로 모두 직무발명이 되는 것이 아니라 특허법 제39조의 소정의 요건을 구비한 발명만이 직무발명으로서의 취급을 받게 된다.⁴⁾

2. 職務發明의 隣接 概念

가. 自由發明

넓은 의미의 자유발명이란 종업원이 한 발명이지만 직무발명에 해당하지 않는 발명을 가리킨다. 발명진흥법 제2조 제3호에서는 “자유발명이라 함은 제2호의 규정에 의한 직무발명 외의 발명을 말한다”라고 소극적으로 규정하고 있다. 이러한 자유발명인 경우에는, 미리 사용자 등으로 하여금

3) 대부분 직무발명을 설명함에 있어 근로발명가를 “종업원”으로 칭하고 있으나 여기서는 “근로자”로 부르기로 한다. “종업원”은 사업에 종사하는 사람으로 일컬어지고 사업자 또는 사용자 중심의 개념으로서 상하 또는 주종관계 개념이 강하다. 그리고 “근로자”는 정해진 시간 일정한 노무에 종사하여 임금으로 생활하는 자로 불려지고 근로자 중심의 개념으로서 근로자와 사용자와 대등 개념 또는 근로자 중심개념이 강하다. 직무발명은 개인의 창의력에 기초하여 기업의 자원이 결핍한 것이므로 우선적으로 고려되는 것이 개인의 창의력이라 할 것이다. 개인의 창의력에 기초한 발명을 중시하는 입장에서 “근로자”로 부르기로 한다.

4) 윤선희, “종업원의 발명에 대한 고찰”, 『변시연구』, 1996.5, 42쪽; 조원철, “직무발명제도의 고찰”, 『한국산업재산권법학회지』 제5호, 한국산업재산권법학회, 1997. 139쪽.

특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 무효이다(특허법 제39조 제3항). 독일에서는 자유발명을 근무발명 이외의 발명이라 규정하고, 이 발명을 한 종업원 등에게 신고의무와 제공의무를 부과하고 있으나 우리 법에는 이와 같은 규정은 없다.⁵⁾

좁은 의미의 자유발명이란 종업원 등이 한 발명이 사용자의 업무범위에도 속하지 아니하고 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무와도 관련이 없는 발명을 말한다. 좁은 의미의 자유발명에 대한 법적인 규율은 넓은 의미의 자유발명과 다른 바가 없다.

한편 성질상 직무발명에 해당하나 자유발명으로 간주하는 경우가 있다. 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 承繼한 후 4개월 내에 출원하지 아니하거나 서면으로 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명은 자유발명으로 본다(발명진흥법 제11조 제1항, 발명진흥법시행령 제5조).

나. 業務發明

業務發明이란 종업원이 한 발명이 종업원의 직무와는 무관하나 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 말한다.⁶⁾ 업무발명을 그것이 비록 종업원에 의한 것이고 사용자의 업무범위에 속한다 하더라도, 직무발명이 아니므로, 원칙적으로 특허법 제

39조 제3항이 적용되어 종업원이 임의로 처분할 수 있다. 독일에서는 사업체발명이라는 관념으로 전시법령⁷⁾으로 채택하여 사용자의 발명으로 간주하였으나 독일의 현행법 하에서는 더 이상 인정하지 아니한다. 한편, 업무발명을 협의의 자유발명과 달리 취급하는 예가 있으나 직무발명제도의 취지에 비추어 부당하다. 짐차로 기업의 사업이 다각화하고 있는 현실에서 사용자 등의 업무범위에 속한다고 하여 발명의 완성에 사용자가 기여하였다고 단정할 수는 없기 때문이다.

다. 從業員發明⁹⁾

고용관계에 있는 종업원 또는 근로자가 완성한 발명을 가리킨다. 이는 앞서 말한 직무발명, 자유발명, 업무발명을 모두 포괄하는 발명이다.

라. 大學發明

대학 내의 교수, 조교수, 강사, 연구원 등에 의하여 이루어진 발명을 말한다. 이를 직무발명으로 볼 수 있는가에 대해서는 의견이 나뉜다. 대학 연구의 목적은 원래 투하자본에 대한 수익을 얻는 데 있는 것이 아니고, 교육 및 학술연구의 발전을 꾀하는데 있으므로 원칙적으로 자유발명으로 봄이 타당하다.¹⁰⁾ 구체적인 논의는 제5절에서 살펴본다.

5) 강성구, "피용자발명에 관한 연구", 1989년 고려대학교 석사학위논문, 19쪽; 송호찬, "직무발명에 있어서 발명자의 권리와 의무", 「제7기 수습법리사 연구논문집」, 특허청 국제특허연수원, 995, 759쪽.
 6) 윤선희, 앞의 책, 50쪽; 정상기, "기초과학연구지원사업 결과물의 지식재산권 관리방안에관한 연구", 한국과학재단, 1999, 11쪽.
 7) "Goring/Speer" 규정이라고도 한다. 이 규정은 戰勢의 영향으로 법률의 형식으로 제정할 수 없어 명령의 형식으로 제정되었다.
 8) 송호찬, 앞의 논문, 760쪽; 천호남, 앞의 책, 234쪽; 김관형, 「지식재산권법개론」, 경문사, 2000, 77-78쪽; 김병일, 앞의 논문, 376쪽.
 9) 발명의 임무가 없는 종업원이 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 하였을 때, 프랑스에서는 이를 공유로 하며, 미국에서는 Equity상의 Shop Right를 가진다. 그렇지만 모두 도구나 자본의 제공과 같은 사용자의 협력이 필요하다. 김창중, "직무발명", 지식소유권에 관한 제 문제(상) (법원행정처 1992), 113, 119쪽 참조; 송호찬, 앞의 논문, 760쪽.
 10) 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법」, 육법사, 1991, 163쪽; 천호남, 앞의 책, 237쪽; 이종일, 「특허법 제4판」, 한빛지적서유권센터, 2001, 125쪽.

II. 職務發明의 法的 保護 必要性

1. 個人發明의 法的 保護

人類生活에 있어서 發明은 본질에 가까울 정도이다. 人類가 이 世上에 나타났을 때부터 發明은 시작되었다. 불의 發明을 비롯하여 各種 生活道具를 發明해냈고 문자를 發明함으로 古代 文明時代를 열게 되었다. 近代 産業革命 이후에는 發明이 흥수를 이루고 있다. 1764-1787년 하그리브스에서 카트라이트에 이르는 방직업의 4대 發明과 1769년 제임스 와트의 증기기관의 發明은 英國의 産業革命을 촉발시켰으며 이는 단순히 技術의 變革에 그치지 않고 經濟·社會·政治에 중대한 影響을 끼쳐 近代 市民革命과 더불어 近代 市民社會의 形成에 큰 구실을 하였다.¹¹⁾ 그 후 1876년의 電話機 發明, 1879년의 백열전구의 發明 등 수많은 發明 등이 유럽과 美國 등 전 세계에 확산되어 現代 産業發展에 밑거름 역할을 하였다. 또한 産業革命 이후의 많은 發明으로 인하여 經濟 뿐만 아니라 人間의 思考方式을 합리적으로 變換시켜 오늘날 人類文明時代를 열어가고 있는 것이다.¹²⁾

特許制度는 發明者로 하여금 發明 內容을 一般에게 公開시켜 一般人이 이를 利用토록 하고 發明者에게는 일정기간 그 發明의 實施를 獨占하게 하는 制度이다. 우리 特許法은 “發明을 保護·獎勵하고 그 利用을 도모함으로써 技術의 發展을 촉진하여 産業發展에 이바지함을 目的으로 한다”

(特許法 第1條)고 規定하고 있다. 이러한 特許制度의 歷史는 15C-18C를 特권시대, 1790-1883을 國內特許時代, 1883-現在를 國際化 時代로 구분하고 있다.¹³⁾

特許制度의 핵심이 되는 發明에 대한 獨占權이 최초로 부여된 것은 르네상스 시대인 1474년에 제정된 이탈리아의 베니스 特許法으로 알려져 있다. 그러나 오늘날 현대적인 의미에서의 特許制度는 1623년 英國의 專賣條例가 그 嚆矢이다. 그 후 프랑스는 1791년에, 美國은 1776년 독립헌법에 發明者 규정을 두고 1790년에, 獨逸은 1877년에, 日本은 1885년에, 우리나라는 1908년에 特許制度가 도입되었다.¹⁴⁾

오늘날에 와서는 거의 모든 국가가 特許制度를 시행하고 있다. 技術의 국제 지향적 흐름과 國際貿易의 증가로 외국 발명의 적절한 保護를 위한 범세계적인 産業財産權法의 통일화 필요성이 대두하게 되었다. 1873년 비엔나에서 개최한 國際發明 전시회를 계기로 수 차례의 회의를 거쳐 1883년 프랑스 파리에서 “産業財産權 保護를 위한 파리協約”(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property)을 11개국이 서명하였고, 1884년 7월 7일 효력을 발생하게 되었다.¹⁵⁾ 당초 전문 19개조에 불과하였던 이 파리協約은 10여 차례의 會議와 6차례의 改正을 거쳐 全文 30개조로 이루어진 1967년도 스톡홀름 개정 協約이 現행 協約이다.¹⁶⁾ 2001. 7. 15. 현재 이 協約에 가입한 나라는 162개국이다.¹⁷⁾

12) 김관형, 「지식재산권법개론」, 경문사, 2000. 66쪽.

13) 이종기역, 「지식재산권의 역사와 발전」, 「지식재산권 총론」(Intellectual Property Reading Material ; WIPO), 특허청편, 1997.12., 55쪽; 이한상?김준학, 「지식재산권법」, 제일법규, 2000. 52-55쪽; 김원준, 앞의 책, 24-26쪽.

14) 特許廳, 「特許廳 20年史」, 1997. 29-30쪽; 이한상외 1인, 앞의 책, 177쪽.

15) The International Bureau of WIPO, “The Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, 「지식재산권과 라이선싱과정」(WIPO Asian Regional Training Course 1991.09.05-13), 특허청 국제특허연수원, 1992.12. 229-231쪽.

16) 윤선희, 앞의 책, 9쪽; 정진섭, “국제지적소유권제도의 현황 및 발전방향 연구”, 경희대학교 박사학위논문, 1991. 39-40쪽.

17) <<http://www.wipo.org/treaties/docs/english/d-paris.doc>>(2001.08.17참조). 우리나라는 1980년 5월 4일에, 북한은 1980년 6월 10일에 가입하였다.

세계 각국은 타국에서 자신의 知的所有權을 保護받을 수 있도록 하기 위해 여러 가지 지적소유권관련 국제조약에 가입하였다. 또 파리協約과 著作權에 관한 베른協約을 포함한 7개의 知的財産權에 관한 協約을 關장하는 대표적인 국제기구로서 世界知的所有權機構(WIPO: The World Intellectual Property Organization)가 있다. WIPO는 제네바에 본부를 둔 UN의 산하 전문기구로 가입국의 협력을 통하여 知的所有權을 세계적으로 保護하고 기술의 이전과 확산을 돕는 것을 目的으로 한다. 2001. 3. 14. 現在 WIPO의 會員國은 177개국이다.¹⁸⁾

이처럼 세계 모든 국가가 특허제도를 채택하여 운영하고 있다. 이 特許制度는 Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill과 같은 經濟學者들에 의하여 “國家에 의한 發明振興의 최善·최대의 효율적인 형태”로 인정되었다.

2. 職務發明의 普遍化

産業發展과 함께 特許制度도 發展하여 왔고 特許制度和 함께 産業化가 촉진되었다. 1760년도 이후 영국에서 허여된 특허의 수는 산업혁명의 급속한 진전으로 빠르게 증가하였지만 산업화가 늦게 시작된 다른 국가들에 있어서 특허의 수는 여전히 적었다.¹⁹⁾ 지금의 노벨상이 특허제도를 활용한 특허료를 바탕으로 이루어졌다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 아니하다. 발명이 산업화에 영향을 끼쳤고 산업화는 근로자의 탄생을 촉발시켰다. 산업화를 기준으로 볼 때 발명은 산업화의 원인으로 기여하였고, 산업화는 필연적으로 근로자의 탄생을 유발하였으며 근로자에 의한 발

명으로 산업화는 더욱 고도화 되게 되었다. 이제 는 원인이던 발명이 결과로, 결과였던 노동자가 원인제공자인 발명가로 작용하고 있다. 닭이 먼저냐 계란이 먼저냐 하는 문제로 발전할 만큼 산업화와 발명가 및 근로자가 서로 서로 영향을 미치고 있다. 개인 발명에 의하여 기업이 탄생하였고 그 기업의 노동자가 발명가가 되어 활동해야 하는 산업화가 고도화 된 것이다. 현대사회는 물론 앞으로 전개되는 知識基盤社會는 생명공학기술과 정밀기계, 정밀화학 등이 성장주도산업 및 핵심기술이 될 것이라고 한다.

이러한 기술의 발전은 個人的 創意力에 企業의 組織的인 지원이 필요한 발명을 통해서 이루어진다. 기술은 조직화된 기업체나 연구소·대학 등 단체에 의해서 개발되고 있고 앞으로 더욱 조직이 필요하게 될 것이다. 이는 高度産業社會에서 새로운 기술의 개발은 대규모의 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원 없이는 사실상 불가능하기 때문이다.²⁰⁾ 즉 대다수의 발명은 職務發明이라 할 수 있을 것이다.

지식기반사회에서는 기술혁신의 가속화를 토대로 현재보다 더 고도의 산업사회로 발전할 것이고 기술혁신은 발명을 통하여 이루어지며 그 발명은 점차 개인의 창의력에 기업의 지원을 부가하여야 하는 직무발명에 의하여 이루어진다고 볼 때 직무발명에 관한 논의는 특허제도의 중심이 될 것이고 직무발명제도의 확립이 특허제도 및 기업의 발전과 국가발전을 위한 요체로 작용할 것이다. 다시 말해 개인발명 → 산업화 → 노동자의 탄생 → 노동자의 발명 → 고도 산업화로 진행되고 있으며 職務發明이 普遍化된 것이다.

일반적으로 공업기술이 뒤지고 경제개발 수준

18) <http://www.wipo.org/members/index.html>:(2001.08.17참조); 우리나라는 1979.03.01에, 북한은 1974.08.17에 WIPO회원국이 되었다.

19) 이한상·김준하, 앞의 책, 91쪽; 이종기역, 앞의 책, 57쪽.

20) 한국발명진흥회, 『職務發明制度』, 『發明特許』(VOL301, 2001.7), 74쪽.

이 낮은 후진국일수록 법인의 출원보다 개인의 출원이 많고 국민소득이 높고 경제적·기술적 선진국일수록 법인의 출원율이 높다.²¹⁾ 독일의 국내출원의 82-85%가 직무발명이라는 사실은 직무발명이 아주 보편화된 것을 입증하고 있다고 할 것이다.²²⁾

우리의 경우에도 직무발명의 비중이 독일처럼 높지는 아니하지만 점차 개인중심의 발명에서 조직중심의 발명으로 변화하고 있는 것으로 보인다.²³⁾

3. 職務發明관련紛爭의增加

현실적으로 직무발명과 관련한紛爭은 개별적으로 매우 심각하고 전체적으로 빈번하게發生하고 있다. 예컨대, 일본의 한 연구원은靑色LED(發光 다이오드)發明特許와 100여건의特許權을 회사에 양도하여 회사로 하여금 연간 수백 엔의 이익을 얻게 해준 획기적인 업적을 이룩하였다. 그러나 그 연구원에게 돌아온補償은 과장승진과特別手當名目の 2만엔뿐이었다. 그래서 그 연구원은 일한 만큼補償받지 못한 데 실망해美國大學으로 자리를 옮겼다. 그리고 회사를 상대로 20억 엔의 정당한 보수를 지급하라는 소송을 제기한 예가 있다.

또 하나, 히타치(日立)의 한 퇴직 연구원은 300여건의 굵직한技術을發明했으나 받은 대가는 40만 엔이 전부라고 주장하면서 7억 엔의補償金を 청구하는訴를 제기하였다고 한다. 이러한 사

례는 “創意性を 막는 일본식 사회는 쇠퇴한다”, “팀 플레이를 강조하는 일본식 평등주의의 전통은 구 시대의 유물에 불과하다”는 점을實證하고 있다.

이러한 추세에 일본기업들은 연구원의 맹목적 충성심에 기대하는 시절은 끝났음을意味하는 것으로 풀이하고 속속個人補償制度를 만들고 있다.²⁴⁾ 또한 일본의 노동시장이 유동화됨에 따라 일본적 노사관계가 급격히 변화되고 있음에도 아직도 직무발명에 대하여는 종래 특허법 내에 규율되고 있어 직무발명제도가 국제경제환경 및 노동환경의 변화에 적응하지 못하고 있다는 논의가 많다.

즉, 직무발명에 대한 보상금이 소액이고, 기업이 이익을 올려도 보상이 없으며, 제안에 대해서는 소홀히 하고 있다는 점 등으로 인해 연구자의 연구의욕이 저하되고 고급인력이 유출되고 있으며 국가발전에 장애가 되고 있으므로 이에 대한 입법이 필요하다는 것이다.²⁵⁾ 일본 제도와 거의 유사한 우리의職務發明制度에 시사하는 바가 크다 할 것이다.職務發明制度의未定着 내지定着의 지체는 커다란 국부유출의 단초가 될 수 있고 국가 경쟁력 약화의 주요인이 될 것임을 알아야 할 것이다.

4. 公平性の缺如

법제도적인 관점에서 볼 때, 發明의保護에 관하여는 특허법 등産業財産權法の發展으로 진행

21) 김원준, 「특허법」, 박영사, 2001., 236쪽; 特許廳, 앞의 책, 183쪽; 이인중, 「특허법개론」, 법연출판사, 2002, 245쪽.

22) Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag KG, 1997, 5. S. 28.; 채원식, “직무발명권 보호에 관한 연구”, 중앙대학교 석사학위 논문, 15-6쪽.

23) 윤선희, 앞의 책, 49쪽; 송영식?이상정?황종환, 「지적소유권법(上)제7전정판」, 육법사, 2001. 269쪽; 이종일, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 1998. 114쪽; 윤선희, “종업원의 발명에 대한 고찰(上)”, 「법시연구」1996. 4. 2쪽; 천효남, 「특허법」, 법경사, 2001, 233쪽.

24) 박정훈, “日 研究者들의 반란”, 조선일보 2001. 8. 24(금) 3쪽.

25) 手塚和彰, “研究者の移動と職務發明”, 「特許研究」, 1987. 3., 24-40面.

되어 왔고, 勞動者의 保護에 관하여는 勞動法 체제 하에서 발전하여 왔다. 이처럼 發明과 勤勞者는 서로 다른 法 영역에서 발전하여 온 것이다. 職務發明은 발명활동에 관한 法 領域과 근로관계에 관한 法 領域이 혼재하고 있는 分野이다.

직무발명의 문제점은 서로 상반되는 법 원리가 적용될 수 있다는 점이다. 즉, 노동법적인 측면에서 노동의 성과는 모두 使用者에게 속한다는 法 原理가 타당한 것이고, 발명활동의 측면에서 發明의 결과물은 원칙적으로 발명가인 노동자에 속한다는 法 原理가 타당한 것이다. 이러한 두 가지 法 原理가 현대사회에서 어떠한 형태로든 상호교차하고 있는 것이다.

직무발명의 문제가 서로 모순되는 다른 原理에 適用되어 어느 일방의 法 原理로 解決한다는 것은 公平하지 않다. 發明에 대하여 法의 충돌을 막을 수 있는 方案 즉, 相互矛盾되는 法原理를 적절하게 조화를 꾀하는 것이 職務發明에 대한 해결책이라 생각한다. 公平의 問題와 고도산업사회에서 개인과 기업의 발전을 도모할 수 있는 제도적 문제를 기초로 한 職務發明에 대한 解決策이 요구된다 할 것이다.

第3節職務發明制度

I. 職務發明制度의 意義와 機能

1. 職務發明制度의 意義

직무발명제도는 발명을 한 근로자 발명가의 정신적 희생과 그 발명의 완성을 위하여 사용자의

자본·설비·자재·인적 협력 등 그 발명자를 고용한 사용자의 재산적 희생을 고려하여 근로자와 사용자간의 상호 권리를 보호하고 동시에 이해관계를 조정함으로써 양자간의 公平을 확보하여 산업발전에 기여하게 하는 일련의 제도를 말한다. 다시 말해 직무발명제도는 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속관계를 명확히 하여 경제적 약자인 근로자발명가를 보호하고, 반면 발명활동을 직접·간접적으로 지원한 사용자의 이익도 충분히 고려함으로써 兩者의 利益을 均衡있게 조정하여 사용자의 기술개발에 대한 투자욕을 고취시키고 근로자발명가의 발명의욕을 높여 기술개발을 통한 産業發展을 이루는데 그 의의가 있다 할 것이다.²⁶⁾

2. 職務發明制度의 機能

직무발명의 기능은 일반적으로 특허제도 기능과 유사하다. 단지 주체 또는 객체가 개인에서 기업으로 전환한 것에 불과하다. 그러나 그 중요성은 배증되고 있다. 직무발명제도에 의하여 실현될 수 있는 주요기능은 아래와 같다.

먼저, 獨占排他的 權利 확보를 통한 기술개발 투자의 확대를 유도할 수 있다. 종업원이 직무에 관한 발명을 완성하여 특허권을 획득하였을 경우 기업은 무상으로 특허 받은 기술을 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득할 수도 있으므로 타인의 기술 모방이 배제되는 강력한 법적 보호를 받게됨으로써 기술개발투자의 확대를 유도할 수 있다.²⁷⁾

둘째, 직무발명은 기술혁신에 기여한다. 技術革新이란 창의적인 기업가가 불확실성과 위험성

26) 김병일, 「職務發明制度와 從業員과 使用者간의 法律問題」, 「知的所有權法研究」, 제4집(00.06), 한국지적소유권학회, 374쪽; 정상조, 「지식재산권법강의」, 홍문사, 1997, 115쪽; 최덕규, 「특허법」, 세창출판사, 2000., 139쪽; 김창중, 앞의 논문, 109쪽; 김원준, 「특허법」, 박영사, 2001., 234쪽.

27) 김관형, 「지식재산권법개론」, 경문사, 2000. 3., 101쪽.

에도 불구하고 이윤 추구를 위하여 기술개발의 결과를 실용화시키는 과정으로, 근로자에게는 인센티브의 제공으로 발명을 촉진시키고, 기업은 개발된 기술을 獨占排他的으로 사용함으로써 기업의 技術革新을 유도하게 된다.²⁸⁾

셋째, 기업의 성장을 촉진한다. 직무발명에 대한 인센티브의 제공은 종업원의 기술개발 의욕을 고취시키고, 기업은 시장에서의 독점적 지위 확보, 技術蓄積 및 技術의 상호공유를 통한 기업의 成長을 유도하여, 국가산업발전에 기여하게 된다.

넷째, 國家 및 企業의 國際競爭力을 제고한다. 特許의 獨占의 權利는 상품의 식별기능 및 품질 보증 기능을 갖게 됨으로써 수요자에 대한 신용과 국제경쟁력을 제고시킨다.²⁹⁾

다섯째, 國家産業發展에 기여한다. 일반인은 공개된 직무발명을 토대로 하여 그 보다 발전된 새로운 기술을 研究함으로써 技術蓄積이 이루어지고 二重投資를 방지하여 자원의 효율적인 활용을 할 수 있다.³⁰⁾

II. 職務發明의 權利歸屬에 관한 原則

1. 序

개인발명의 경우에는 그 발명으로부터 생기는 모든 權利가 발명자인 개인에게 배타적으로 귀속되기 때문에 그 權利關係가 극히 명료한데 반하여 기업의 근로자에 의하여 이루어진 발명에 관한 권리관계는 매우 복잡하다. 근로자에 의하여 발명이 완성되었을 경우에 재산권인 特許出願權

과 인격권인 發明者名譽權이 발생하게 되는데 이 두 권리를 사용자와 근로자중 어느 누구에게 歸屬시켜야하는 것인지는 분명하지 아니하기 때문이다. 발명자명예권은 당연히 발명자에게 귀속되거나 특허출원권과 특허권 등의 재산권의 귀속에 관하여 논의가 있다. 이러한 職務發明의 權利歸屬에 관한 원칙에 관하여 사용자주의와 발명가주의가 있다.³¹⁾

2. 使用者主義

使用者主義는 근로자의 발명에 대한 법률상 權利는 사용자에게 원시적으로 歸屬한다는 주의이다. 이는 노동원칙에 입각한 이론으로 發明도 근로의 성과이므로 그 발명권도 使用者에게 歸屬하여야 한다는 주장이다. 산업이 발달한 후 노동문제가 대두된 초기 산업사회에서는 勤勞者의 發明은 노동의 성과라는 생각이 지배적이어서 그 發明은 使用者가 원시적으로 취득해야 한다는 것이 당연시되었다. 이러한 생각은 그 당시 자유노동계약시대에 속하였고 勤勞者의 지위도 극도로 저하되고 있었음을 시대적 배경으로 이해할 수 있을 것이다.

이는 發明의 특수성을 고려하지 않은 形式主義의 인 性格이 강하다. 자본주의 국가에서는 동일하지만 우리나라의 민법 제655조에 '고용계약의 원칙'을 규정하고 있는 바와 같이 고용계약의 원칙을 종업원이 행한 발명에 대하여 그대로 적용하고자 하는 것이 발명에 관한 사용자 주의의 기본적 이념이다.³²⁾

28) F. Hoffmann, Zur Ermittlung des betrieblichen Nutzens von Arbeitnehmererfindungen, GRUR 1974, S. 447-448; 김관형, 앞의 책, 101쪽.

29) <http://www.kipo.go.kr/html/LawOtherA05.html> (職務發明制度)(2001.08.17참조); 김관형, 앞의 책, 101-104쪽.

30) 안광구, 「세계화시대의 특허전략」, 대한상공회의소·한국경제연구센터, 1995. 117-127쪽; 김관형, 앞의 책, 105쪽.

31) 김병일, 앞의 논문, 376쪽; 윤선희, 「지식재산권법 4정판」, 세창출판사, 2001., 45쪽; 송영식의 2인, 앞의 책, 269쪽.

32) 윤선희, 「종업원의 발명에대한 고찰(上)」, 「변사연구」, 1996. 4., 7쪽; 조원철, 「직무발명제도의 고찰」, 「한국산업재산권법학회지(제5호)」, 한국산업재산권법학회, 1997. 4, 142쪽.

3. 發明者主義

發明者主義는 勤勞者에 의한 發明에 대한 權利는 원시적으로 勤勞者인 發明家에게 歸屬한다는 주장이다. 職務發明權이 확립된 것은 독일에 있어서 제1차 세계대전 후의 일이고 근로자의 지위향상에도 기인하기도 한다. 현대에서는 직무발명에 관하여 사용자주의를 채택하는 경우는 찾아보기 힘들고 대부분의 국가는 발명자주의를 채택하고 있는 것으로 보인다. 우리나라 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속에 관하여 발명자주의를 채택하고있다.³³⁾

발명자주의에 대하여 그 기본적 이념은 1776년 제퍼슨의 미국독립선언증에서 그 사상을 찾아볼 수 있으며 이 사상은 장자크루소의 사회계약설과 함께 그 후의 각 국에서의 발명자주의의 근원을 이루게 되었다.³⁴⁾

1789년의 프랑스혁명의 사상에 의거하여 발명자의 발명에 대한 원시취득의 관념을 낳았다. 즉, 자기의 발명 또는 관념(저작권)은 그것을 착상한 자, 자신이 가질 자연권을 가진다는 것으로, 이것에 의해 프랑스에서는 1791년에 특허법이 제정되었다.³⁵⁾

이것은 종업원이 행한 발명에 대해서도 마찬가지로, 발명이 완성된 경우에는 민법 제655조의 '고용계약의 원칙'과는 별도로 예외적으로 생각해야 한다. 고용의 목적인 노무의 제공 결과 생긴

발명은 당연히 사용자에게 귀속하지 않는다는 것이 발명자주의이다.³⁶⁾

III. 職務發明制度의 立法 形態

産業財産權 법제를 가지고 있는 대부분의 국가는 사용자와 근로자인 발명가 사이의 이익의 조정을 위하여 근로자발명에 관한 규정을 두고 있다. 역사적으로 최초의 職務發明에 관한 법규를 가진 국가는 오스트리아이다. 1897년 오스트리아 特許法³⁷⁾에 “勞働者, 被傭者 및 國家公務員은 契約 또는 從業員規則에 의하여 별도로 規定되지 않는 한 이들에 의하여 勤務 중에 완성한 發明에 대하여 그 發明의 創作者로 看做한다”는 규정이 그것이다.

職務發明에 관하여 오스트리아, 英國, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 포르투갈, 스페인, 헝가리, 中國, 日本, 우리나라는 特許法의 일부분으로 規定하고 있고, 스위스는 一般 民法(스위스債務法 §343)에 規定하고 있으며³⁸⁾, 美國, 룩셈부르크, 벨기에, 캐나다 등은 判例에 맡기고 있다. 美國의 경우 이에 대한 規定이 있다면 그것은 공무원의 직무발명에 관한 규정이다. 특별법으로 규정하고 있는 나라는 獨逸을 비롯하여 덴마크, 필란드, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴 등이다.

EU도 이에 대한 규정을 준비하고 있는 데 유럽공동체 전역에 적용될 근로자 발명권의 통일화

33) 이종일, 앞의 책, 115쪽; 김병일, 앞의 논문, 375쪽; 대법원 1991년, 12. 27. 선고 91후 1133판결; 조원철, 앞의 논문, 142쪽; 윤선희, 앞의 논문, 5쪽.
 34) 윤선희, 앞의 논문, 8쪽.
 35) 윤선희, 앞의 논문, 9쪽; 김병일, 앞의 논문, 375쪽.
 36) 윤선희, 앞의 논문, 9쪽.
 37) Österreich Patentgesetz vom 11. Jänner 1897 R.-G.-Bl. Nr. 30.
 Artikel 5 “Arbeiter, Angestellte, Staatsbedienstete gelten als die Urheber der von ihnen im Dienste gemachten Erfindungen, wenn nicht durch Vertrag oder Dienstesvorschriften etwas anderes bestimmt wurde.”; Bartenbach/Volz, a.a.O., S. 34.
 38) 김창중, 앞의 책, 123쪽; 박수연, “職務發明에 관한 일고찰”, 『제6기 수습변리사 연구논문집』, 특허청 국제특허연수원, 1994, 488쪽; 김병일, 앞의 논문, 376쪽.
 39) Bartenbach/Volz, a.a.O., S. 30.

에 관하여 獨逸의 종업원발명법을 토대로 전반적으로 연구하였고 부분적으로는 獨逸法을 능가하는 규정을 검토하고 있다.³⁹⁾ 현재에는 유럽협력조약 제60조 제1항에 勤勞者發明에 대해 지역적 충돌에 관한 規定을 두고 있다.⁴⁰⁾

직무발명에 관한 특별한 법제를 가지고 있지 않는 미국의 경우 특허출원은 自然人인 發明者만이 할 수 있기 때문에 직무발명에 관한 권리는 우선적으로 종업원에게 歸屬되고 그 이전에 관하여는 오로지 契約法의 領域에서 처리되고 있다. 또한 미국에서의 職務發明의 핵심은 사용자와 근로자사이에 명시적인 契約이나 묵시적인 契約이 존재하는가 하는 문제이다.

미국의 직무발명제도는 契約法에 기초를 두고 있고 契約이 없는 경우에는 判例에 따르고 있다.⁴¹⁾ 연구개발을 목적으로 고용된 자가 한 發明은 使用者에게 속하고 연구개발과 관련이 없는 勤勞者가 職務와 관련 없이 그리고 使用者의 지원 없이 완성한 발명은 勤勞者에게 속한다. 이와 같은 두 가지 경우 이외의 발명에 관한 것이 직무발명에 관한 問題이다.

연구개발과 관련이 없는 자가 發明을 함에 使用者의 지원이 있는가 여부, 勤勞者의 勤勞義務와 發明과의 상관성을 고려하여 직무발명을 결정하고 있다. 권리취득의 경우는 契約法 原理에 따르지만 취득후에는 特許法 原理에 흡수되어 특허제도와 制度를 같이하고 있다. 직무발명으로 인

정된 경우에 使用者는 無償으로 그 發明을 實施할 權利를 가지는 바 이를 “Shop Right”라 하여 判例上 인정받고 있다.

Shop Right는 우리 特許法上의 法定實施權 중의 하나인 通常實施權의 특징 즉 非移轉性, 非獨占性, 非代價性, 權利存續期間의 종속성 등을 그대로 保有하고 있다.

IV. 職務發明制度에 관한 새로운 論議

勤勞者에게 독창적인 創作 노력에 대한 특별한 보상을 하고 使用者에게 투하한 경제적 손실을 보전함과 동시에 양 당사자간의 利益 平衡을 도모함으로써 技術發展과 기업 및 國家競爭力을 높이려는 독일의 종업원발명법에 대하여 최근에 批判이 제기되고 있다. 근로자 발명진흥법은 과학기술 발전을 促進시키는 것이 아니라 오히려 과학기술발전을 상당한 정도로 遲延시키고 있다는 것으로⁴²⁾ 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 勤勞者發明法이 존재하지 않는 미국과 같은 나라에 비하여 우수하다는 證明이 없다. 즉 근로자발명법이 없는 미국에 비하여 우수한 기술의 진보를 가져왔고 우수한 발명이 이루어 졌다는 사실이 證明된 바 없다.

둘째, 자신의 발명을 유지시켜 補償金이 삭감되지 않도록 하기 위하여 기술정보를 차단하고 방해할 가능성이 크다. 技術開發에 있어서 個人

40) Joseph Straus, Die international-privatrechtliche Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen in europäischem Patentrecht, GRUR 1984, S.3. EPC(EUROPEAN PATENT CONVENTION) Article 60 - Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee the right to the European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

41) 박명식, “미국법에 있어서의 SHOP RIGHT의 원칙과 우리 특허법에 있어서의 직무발명제도의 비교법적 연구” 『사법논집 2집』, 1971, 466쪽; 송영식 외 2인, 앞의 책, 271쪽; 김원준, 앞의 책, 235쪽.

42) Karl Meier, Bewahrtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?, GRUR 1998, 782.

發明보다 조직적인 발명활동이 요구되는 현대 사회에서 팀 조직원간의 情報交欄은 기술개발에 치명적인 장애가 된다. 이러한 사실은 Leptien의 연구에 의하여 확인되고 있다.⁴³⁾

셋째, 補償額이 낮아 發明意慾이 상실되고 있다.⁴⁴⁾

넷째, 補償受惠者가 당해 발명에 대한 책임 때문에 자신이 참여하지 않는 다른 발명에 대하여 자신의 영향력이 미치는 범위 내에서 妨害할 수 있다.⁴⁵⁾

다섯째, 補償基準의 複雜性으로 인하여 管理費用이 비교적 높다.⁴⁶⁾

이처럼 근로자발명법이 원래 趣旨인 사용자와 근로발명가와의 利害調定 機能을 다하지 못하고 일방적으로 使用者에게 부담을 주고 있으며 원래 의도했던 바와 같이 기술발전을 촉진시키는 것이 아니라 오히려 그 障礙要因으로 작용하고 있으므로 동 법을 폐지⁴⁷⁾하여야 한다고 한다.

그러나 위 주장은 미국과 같이 고용과 해고가 자유로워 일터 보장이 더욱 不確實하고 作業能率에 대한 압박이 보다 거센 社會的 環境을看過하고 있고 그러한 불안한 고용 환경 하에서 형성된 제도와의 비교는 적절치 못한 것이다. 創造力과 그에 상응하는 과학기술과 발명은 매일 일자리를 걱정해야 하는 “불안한” 환경보다는 어느 정도 保障된 일자리를 가지고 “보다 안정적인” 환경에서 훨씬 번성할 수 있다는 점⁴⁸⁾을 過小評價해서는 아니 될 것이다.

第4節 우리나라 職務發明制度의 주요 內容

I. 序 言

1. 意 義

직무발명이란 從業員 등이 그 직무에 관하여 發明한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 發明을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 職務에 속하는 發明을 말한다.⁴⁹⁾ 이러한 직무발명에 대하여 우리 特許法은 발명자주의를 채택하여 종업원이 행한 직무발명에 대하여 特許를 받을 수 있는 權利는 그 발명자인 從業員에게 원시적으로 歸屬되는 것으로 規定하고 있다. 다만 이 職務發明에 대하여 사용자는 無償의 통상실시권을 갖고 특허를 받을 수 있는 權利 또는 특허권을 승계하거나 전용실시권을 설정한다는 내용의 契約을 하거나 근무규정을 둘 수 있다.

현행 직무발명제도는 과거의 勞使關係를 고려해 보면 사실상 사용자 우위 하에 처리되는 것을 상정한 것으로 보여지고 최근에는 특허의식에 많은 변화가 있어 기업체에 직무발명규정이 활성화되고 있을지라도 보상액과 권리의식의 면에서 선진국에는 미치지 못하고 있다. 또한 최근의 고용형태의 급변과 국내기업에 외국인의 취업등으로 많은 변화가 있으므로 인하여 종래의 고용형태에서 기능하도록 규정된 현행 직무발명제도로는

43) Karl Meier, a.a.O., S.783.; 연구원의 67%가 독일의 근로자발명법이 연구원 상호간에 연구 방해요인으로 작용하고 있다고 한다.

44) Karl Meier, a.a.O., S.783.

45) Karl Meier, a.a.O., S.783.

46) Robert P. Merges, *The Law and Economics of Employee Inventions*, HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY, Volume 13, Number 1 Fall 1999. p43.; 독일조항에서의 보상에 대한 산출과 통제하는데 드는 경영상 노력과 비용은 비교적 높다. 예를 들어 독일의 Siemens AG 중앙특허부의 특허 대리인의 업무시간의 10% 이상을 보상문제를 처리하는데 소비하고 있다.

47) 김병일, 앞의 논문, 375쪽; Karl Meier, a.a.O., S.785.

48) Karl Meier, a.a.O., S.782.

49) 특허법 제39조

현실 적합성이 부족하다 할 것이다.⁵⁰⁾

2.沿革

우리나라의 職務發明에 관한 규정을 살펴보면, 해방 이전에는 일본의 특허법이 그대로 의용되었다. 1921년 이전의 일본법하에서는 직무발명은 특허가 없는 한 使用者에게 귀속되었으며 중업원 등은 어떠한 補償金請求權도 없었다.⁵¹⁾ 1946년 特許法⁵²⁾에서는 제32조와 제33조에 직무발명규정을 두어 피용자의 실시권과 사전승계를 인정하였고 권리승계시 피용자 등은 상당한 補償을 받을 권리를 가지며 補償金 결정시 이미 支給한 報酬가 있는 경우에는 이를 참작한다고 규정하고 있었다. 1961년 特許法⁵³⁾에 補償金を 결정할 때 使用者 등이 얻을 利益을 고려하여 從業員 등이 정당한 결정방법을 제시한 경우 이를 참작하도록 하는 규정을 두었다.⁵⁴⁾ 1973년 特許法에는 職務發明의 요건에서 과거의 직무까지 포함하도록 하고 補償 金결정시 사용자 등이 貢獻한 정도도 참작하도록 규정하였다. 현행 特許法⁵⁵⁾에는 피용자를 중업원으로 바꾸어 규정하였고, 발명진흥법⁵⁶⁾은 직무발명 보상제도에 관한 규정과 職務發明을 둘러싼 紛爭에 대한 조정제도를 마련하여 특허법

의 직무발명규정을 보완하고 있다.⁵⁷⁾

3.職務發明 관련 규정

우리나라 特許法 제39조에서는 職務發明의 概念 및 成立要件, 權利의 歸屬에 대하여 規定하고 있고, 제40조에서는 職務發明의 補償에 대하여 規定하고 있으며 실용신안법 및 의장법에서 이를 準用하고 있다. 또한 發明振興法에서는 職務發明과 사용자, 중업원에 관한 용어의 定義(제2조)를 규정한 것을 비롯하여 정부의 職務發明 장려를 위한 보상제도 실시에 관한 지원시책 수립의무(제8조), 共同發明承繼(제9조), 自由發明으로 보는 職務發明(제11조), 중업원의 비밀유지의무(제12조), 직무발명의 出願留保(제13조) 규정을 두고 있고, 직무발명보상에 관한 紛爭에 관한 調停委員會 설치·운영에 관한 규정, 秘密維持義務不履行에 대한 罰則(제38조)규정 등을 두고 있다. 公務員의 경우에는 공무원의 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 規定⁵⁸⁾, 동 규정 시행규칙, 직무발명보상제도운영에 관한 國務總理訓令⁵⁹⁾, 직무발명지도상담센터운영규정⁶⁰⁾, 발명장려사업추진요령⁶¹⁾(職務發明경진대회에 관한 條項), 산업재산권분쟁조정위원회 운영세칙⁶²⁾ 등의 職務

50) 김병일, 앞의 논문, 375쪽.

51) 송호찬, 「職務發明에 있어서 發明者의 權利와 義務」, 『제7기 修習辨理士 研究論文集(1995)』, 國際特許研修院, 756쪽.

52) 군정법령 제91호

53) 法律 제950호

54) 송호찬, 앞의 논문, 757쪽.

55) 1990.01.13 法律 제4207호

56) 制定 1994.03.24 法律 제4757호, 改正 1999.02.05 法律 제5790호

57) 송호찬, 앞의 논문, 757쪽.

58) 1972.12.14 대통령령 제6397호, 改正 1999.06.30 대통령령 제16451호

59) 1973.06.29 국무총리훈령 제113호, 政府가 公務員의 職務發明을 保護장려하고 産業發展에 기여하게 하기 위하여 公務員職務發明補償規定을 둔 바, 이 것에 맞추어 國家기관이외의 기관 및 企業體에서도 職務發明補償制度를 활성화하기 위한 훈령이다.

60) 1998.11.27 特許廳훈령 제269호 이 훈령은 企業 등의 職務發明補償制度의 도입·運營 및 職務發明과 관련된 종합적인 지도상담業務를 효율적으로 수행하기 위한 필요사항을 규정하고 있다. 이 훈령은 별도의 조치가 없는 한 2000년 12월 31일까지 존속하는 것으로 되어있다.

61) 制定 1983.02.09 特許廳고시 제83-12호, 改正 2000.02.07 特許廳고시 제2000-2호

62) 制定 1995.01.06 特許廳고시 제94-12호. 이 고시는 모법인 발명진흥법의 개정으로 인하여 사문화된 규정으로 보인다.

發明과 관련한 規定을 두고 있다.

II. 職務發明의 成立要件

特許法 제39조에서는 職務發明을 “從業員, 法人의 任員 또는 公務員(이하 “從業員 등”이라 한다)이 그 職務에 관하여 發明한 것이 性質上 使用者, 法人 또는 國家나 지방자치단체(이하 “使用者 등”이라 한다)의 業務範圍에 속하고 그 發明을 하게 된 행위가 從業員 등의 現在 또는 過去의 職務에 속하는 發明”이라 규정하고 있다. 이하 職務發明의 成立要件을 나누어 살펴본다.

1. 從業員 등이 한 發明일 것

가. 從業員 등

特許法上 從業員 등이라 함은 從業員과 法人의 任員 또는 公務員을 포괄한다. 여기에서 從業員은 고용계약 기타의 관계에서 他人의 사무에 종사하는 者를 말한다. 이러한 관계가 성립한다면, 계속적, 계획적으로 雇傭되지 않고 囑託, 顧問 등 臨時로 고용된 자도 종업원이라 할 수 있으며, 技術 또는 機能을 습득하기 위한 양성공, 수습공도 이에 포함된다.⁶³⁾

또한 法人의 任員은 法人의 업무를 진행하는 자로서, 法人의 대표이사, 이사, 임시이사, 감사(民法 제57, 63, 66조), 주식회사의 理事, 監事(商法 제382, 409조), 합자회사의 무한책임사원(商法 제273조)등을 포함한다.⁶⁴⁾

나. 發明

發明은 特許法上의 發明을 말하지만 넓게 實用新案法上의 考案과 意匠法上의 創作도 포함된다(發明振興法 第2條 1호). 獨逸과 같이 명문의 規定이 없는 한 技術改良의 提案은 그 適用이 없다.⁶⁵⁾ 그러나 實用新案法上의 考案은 고도성을 成立要件으로 하지 않으므로, 技術改良의 提案 중 일부는 考案으로 成立할 여지가 있어 이를 일률적으로 논할 수는 없다. 컴퓨터관련 發明중 컴퓨터프로그램 發明은 特許法과 컴퓨터프로그램保護法에 의해 모두 保護를 받을 수 있다. 그런데 컴퓨터프로그램保護法에서는 從業員 등이 業務上 창작한 컴퓨터프로그램은 달리 정함이 없는 한 法人 등이 프로그램의 著作者가 된다(컴퓨터프로그램保護法 제7조 및 제8조). 따라서 特許法과 衝突이 생길 수 있다.

2. 性質상 使用者 등의 業務範圍에 속하는 發明일 것

가. 使用者 등

特許法 제39조 제1항에서 말하는 使用者 등이란 民法 제756조에서의 使用者와 같은 意味로 他人을 선임하여 어느 사무에 종사하게 하고 그 지휘·감독을 하는 者를 말한다. 使用者는 私的이건 公的이건, 영리적이건 비영리적이건 불문하나, 法人格이 없는 社團 또는 財團은 이에 해당하지 않는다.⁶⁶⁾ 特許法上 特許를 받을 수 있는 權利가 없기 때문이다. 또한 職務發明을 이루는데 가장

63) 김창중, 앞의 논문, 123쪽; 윤선희, 앞의 논문, 3쪽; 이수웅, 「산업재산권법」, 도서출판삼선, 2002, 65쪽; 천효남, 앞의 책, 235쪽.

64) 김창중, 앞의 논문, 123쪽; 이종일, 앞의 책, 117쪽; 김병일, 앞의 논문, 378쪽.

65) 강성구, 앞의 논문, 78쪽.

66) 김병일, 앞의 논문, 377쪽; 김창중, 앞의 논문, 124쪽; 윤선희, 앞의 책, 50쪽; 이종일, 앞의 책, 119쪽.

중심적인 지원을 한 자가 당해 종업원의 使用者가 된다. 급여의 實質의 지급자가 가장 중요한 판단要素가 되지만 이외에도 연구시설 제공, 연구보조인력의 제공, 지휘명령 관계 등을 종합적으로 고려하여 使用者 등을 決定하여야 할 것이다.⁶⁷⁾

나. 使用者 등의 業務範圍에 속하는 發明 일 것

業務範圍는 形式的으로 法人의 定款에 기재된 目的에 한정하여 形式的으로 決定할 것은 아니며, 現在 행하고 있는 事業 뿐 아니라 事業計劃으로 예정되어 있는 경우도 포함한다. 이는 결국 民法 제756조의 “業務執行에 관하여” 또는 民法 제35조의 “職務에 관하여”와 같은 意味를 가진 거라 할 것이다.⁶⁸⁾ 실제로는 業務範圍는 그다지 問題되지 아니하고 發明을 하게 된 行爲가 職務에 해당하느냐가 問題가 되지만,⁶⁹⁾ 使用者의 事業과는 關係없이, 個人的인 요망에서 個人的인 研究비보조나 設備提供을 하는 경우도 상정할 수 있다.

따라서 從業員 등이 한 發明이 使用者 등의 業務範圍에 속하느냐 여부를 判斷할 때에는, 그 從業員 등의 利益을 위하여, 使用者 등이 일상적으로 수행하고 있는 業務의 內容에 따라 이를 엄격하게 解釋함이 타당할 것이다.⁷⁰⁾

왜냐하면 定款에 의한 會社目的의 記載는 株主를 보호하기 위해, 회사와 그 去來相對方間에서

會社의 權利能力을 정하는 것이고, 定款에 의해 會社와 그 從業員간의 權利關係를 規定하는 것은 원래 예정된 것은 아니고 또 이와 같은 해석을 해야 할 합리적 이유는 없기 때문이다.

또한 特許法 제39조는 使用者가 會社인 경우뿐만 아니라 개인 또는 國家나 地方自治團體인 경우도 포함하므로 定款이 없는 個人企業과 國家機關의 從業員은 당연히 이 같은 定款에 의한 行爲能力的 制限은 없다.

會社의 從業員과 그 외의 從業員을 區別해야 할 합리적인 이유는 없다.⁷¹⁾ 國家나 地方自治團體의 業務範圍는 당해 公務員이 속한 機關의 所관사항의 範圍로 한정하는 것이 타당하다.⁷²⁾

3. 發明을 하게 된 行爲가 從業員 등의 現在 또는 過去의 職務에 속할 것

가. 職務

職務란 종업원이 사용자를 위하여 使用者의 업무 일부를 수행해야 될 責務를 말한다. 從業員 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우⁷³⁾ 뿐만 아니라 使用者 등이 처음부터 발명목적으로 고용하지는 않았지만 회사 사정에 따라 그 從業員 등에게 어떤 具體的인 發明을 하도록 命令하거나, 구체적인 과제를 부여한 경우에도 職務發明에 해당한다.

67) 김병일, 앞의 논문, 377쪽; 천호남, 앞의 책, 235쪽.

68) 김창중, 앞의 논문, 124~125쪽; 김병일, 앞의 논문, 377쪽.

69) 송영식/이상정/황종환, 「지적소유권법」(상), 육법사, 1999, 161쪽; 윤선희, 앞의 논문, 5쪽.

70) 천호남, 앞의 책, 235쪽; 김창중, 앞의 논문, 141쪽; 김병일, 앞의 논문, 378쪽; 송호찬, 「직무발명에 있어서 발명자의 권리와 의무」, 「제7기 수습변리사 연구논문집」, 특허청 국제특허연구원, 1995, 765쪽.

71) 김병일, 앞의 논문, 377-378쪽; 윤선희, 앞의 책, 51쪽; 이수웅, 앞의 책, 66쪽.

72) 吉●幸●淵 「特許法概説」, 有斐閣, 1989, 168쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 이종일, 앞의 책, 121쪽.

73) 대법원 1991.12.27 선고 91후1113 판결; 천호남, 앞의 책, 235쪽.

職務의 내용은 종업원과 사용자사이에 체결된 勤勞契約 또는 근무규칙의 내용뿐만 아니라 各 從業員의 기업에서의 地位, 職種, 또는 기업이 發明完成過程에 關여한 정도에 의해서 구체적으로 判斷하여야 한다.⁷⁴⁾

從業員 등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 發明者로 볼 것인지는 發明의 定義규정 (發明振興法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 各 제2조)에 의해서 判斷해야 하며, 이는 發明者에 대한 보상, 업적평가 등과 關連하여 매우 중요하다.

따라서 共同發明, 특히 특정프로젝트를 다수인이 개발한 경우에 진정한 發明者인지의 여부는 당해 發明을 중심으로 실질적 협력자인지의 여부를 기준으로 判斷하여야 한다.⁷⁵⁾

從業員 등의 地位는 발명행위시 즉 發明을着想하고 具體化하여 完成할 때까지 維持되어야 한다.

나. 發明을 하게 된 行爲가 職務에 속할 것

發明을 하게 된 行爲란 發明을 착상하고 구체화하여 완성하기 위한 行爲를 말한다.⁷⁶⁾ 이러한 發明의 完成行爲가 職務에 속한다 함은 研究開發을 수행하는 것과 같이 發明을 하는 것이 職務인 경우뿐만 아니라, 널리 發明을 의도하였는가 아닌가에 關係없이 職務遂行의 結果 생기는 경우도 해당한다.

그렇지만 從業員이 使用者에게 특정한 기술적

과제를 解決할 勤勞義務를 지고 있다고 기대할 수 있는 法的關係가 없는 경우까지 포함하는 것은 아니다.⁷⁷⁾

發明을 하게 된 行爲가 職務에 속하는지 아닌지에 關한 구체적인 判斷은 從業員의 職務遂行 내지 직책을 참고로 決定하는 것이 좋다.

從業員이 담당하는 職務內容과 責任範圍로 보아 發明을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우에는 發明을 하게 된 行爲가 職務에 속한다고 볼 수 있다.⁷⁸⁾

다. 現在 또는 過去의 職務

從業員의 職務는 現在의 것뿐만 아니라 過去의 것도 포함한다. 따라서 補職이 변경되어 다른 職務를 수행하던 중에 過去의 職務에 속하는 發明을 한 것도 職務發明에 속한다.⁷⁹⁾ 發明을 完成한 후 退職하더라도 이는 職務發明이 된다.⁸⁰⁾

특히 이와 關連하여 問題가 되는 것은 退職 후의 發明이다.

이에 대하여는 명문의 規定은 없으나, 고용관계가 종료된 후에 發明한 경우에는 여기에 포함되지 않는다고 解釋함이 타당하다.⁸¹⁾

이에 대해 재직기간 중에 습득한 知識을 기반으로 發明을 완성한 경우를 대비하여 퇴직 후 일정기간 안에 이루어진 발명은 전 사용자에게 승계 한다는 내용의 고용 계약 규정, 즉 추적 조항 (trailing clause)을 특허법에 저촉되지 않는 범

74) 송영식/이상정/황중환, 앞의 책, 271쪽; 윤선희, 앞의 논문, 6쪽; 최용원, "직무발명과 대학발명의 관계" 「AIPPI저널 제4권」, 한국국제산업재산권보호협회, 2000. 5. 18쪽.

75) 김병일, 앞의 논문, 378-379쪽; 윤선희, 앞의 논문, 12쪽.

76) 김창중, 앞의 논문, 125쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 김병일, 앞의 논문, 378쪽.

77) 강성규외 2인, 앞의 논문, 73쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 김병일, 앞의 논문, 379쪽.

78) 송영식의 2인, 앞의 책, 273쪽; 김병일, 앞의 논문, 380쪽.

79) 송영식의, 앞의 책, 162쪽.

80) 김창중, 앞의 논문, 123쪽; 윤선희, 앞의 책, 53쪽.

81) 윤선희, 앞의 책, 53쪽; 이종일, 앞의 책, 122쪽; 特許廳, 앞의 책, 14쪽.

위 내에 인정 할 필요가 있다.⁸²⁾

그러나 在職時的 습득지식이 使用者에게서 提供되었다고 볼 수 없는 경우도 상당하며, 직무수행 중 發明者가 체득하여 몸에 지닌 지식을 發明者와 분리하여 使用者 등에 歸屬시킬 수도 없다. 또한 退職 후에 한 發明의 경우, 使用者 등이 發明資金을 지원하거나, 설비를 제공하는 것도 아니다.

따라서 發明의 완성에 기친 使用者 등의 공헌을 고려한다는 직무발명의 취지상 이러한 설은 부당하다 할 것이다.

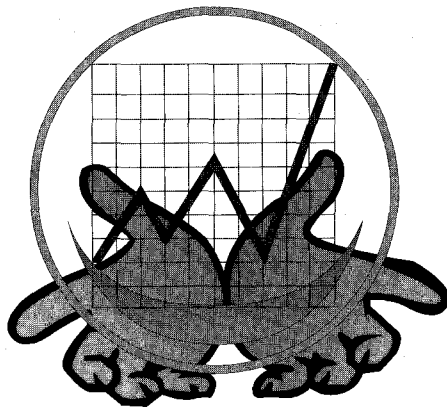
다만, 특허출원과정에서 영업비밀이 公開되거

나, 發明의 實施가 營業秘密의 使用이 될 경우 不正競爭防止法上的 營業秘密로서 보호여부를 검토할 수 있다.⁸³⁾ 또한 적절한 기간을 정하여 退職 후에도 發明을 申告토록 하여 使用者 등에 發明의 成立時期, 실시권의 설정여부 등 判斷의 機會를 주는 것이 타당하다.

公務員의 경우에는 공무원 직무발명보상규정 시행규칙 제2조에서 過去 3년 이내에 그가 맡은 業務와 관련하여 이룩한 發明에 대하여는 소속 기관장에게 申告하도록 규정하고 있다.

- 다음호에 계속 -

발특2003/2



82) 김병일, 앞의 논문, 318쪽; 김창중, 앞의 논문, 136쪽; 송영식의 2인, 앞의 책, 274쪽; 천호남, 앞의 책, 238쪽.
83) 特許廳, 앞의 책, 14쪽.