



직무발명제도

보상규정 및 판례에 관하여

직무발명의 효과

1. 개 설

발명에는 발명자(종업원)의 창의적 노력이 필수적이지만, 직무발명은 개인 발명과 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 발명에 대한 두 공헌자인 사용자와 발명자간의 조화로운 이익 조정이 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, 사용자에 대해서는 직무 발명에 대한 무상의 통상실시권 등을 인정하여 양자의 이익균형을 꾀하고 있다.

2. 직무발명의 귀속에 관한 이론

직무발명에 대한 특허권의 귀속에 관하여는 두

가지 시각이 존재하는데 이를 설명하면 다음과 같다.

가. 발명자 주의

발명자주의는 종업원의 직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 발명자에 귀속된다고 보는 주의이다. 현행 우리나라와 일본의 특허법 및 독일의 '종업원의 발명에 관한 법률' 주의를 채택하고 있다.

미국의 경우 성문법에 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 이 원칙이 지켜지고 있으며, 영국의 경우 1977년 이전에는 이 원칙을 적용하였으나 1977년 특허법 전면개정시 사용자주의로 전환을 하였다.

나. 사용자 주의

직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 연구시설과 자금을 지원한 사용자에게 귀속된다고 보는 주의이다. 영국은 1977년 특허법 제39조 제1항에서 명문으로 이 원칙을 천명하고 있으며, 일본은 1909(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) 특허 받을 수 있는 권리

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

그러나 특허 받을 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(보상금 청구권)

종업원은 발명자로서의 권리를 원시취득하지만 사용자로 하여금 계약 또는 근무규정에 의하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하게 할 수 있다. 이 경우 종업원은 사용자(회사)로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 가진다.

【판례】 직무발명보상금 청구소송

피고회사는 의약품, 의약부외품 등의 제조·판매업을 영위하는 법인이고, 원고는 피고회사의 제품개발연구팀 소속 연구원으로 근무하던 자이다. 원고는 제품개발연구팀 소속 다른 연구원들과 '이트라코나졸'이라는 항진균성 물질의 제품화에 관한 연구를 하여 이트라코나졸정제의 제조방법을 발명하였다.

피고는 원고를 비롯한 발명자들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 출원 및 등록한 특

허는 ① 용해도를 개선한 아졸계 항진균제 및 이를 함유하는 제재하는 특허, ② 이트라코나졸을 함유하는 항진균성 제재 및 그의 제조방법, ③ 위산도 비의존성 고용해도를 갖는 이트라코나졸 함유 약학적 조성물 및 그 제조방법에 관한 특허이다.

피고는 이 사건 발명을 실시하여 경구용 100mg 이트라코나졸정제를 생산, 1999.8 식품의약품안전청으로부터 제조 판매허가를 받았고, 2000.1.7 그 동안 위 상품이 국내 시장을 거의 독점하다시피 하던 한국얀센과 이 사건 발명에 관하여 라이선스 계약을 체결하였다.

피고의 직무발명규정에서는 보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상으로 구분하고 그 중 처분 보상에 대하여 '회사' 명의로 등록된 특허권을 양도, 기타 처분하였을 때는 발명자에게 보상금을 지급한다. 산업재산권의 실시를 유상으로 타인에게 허여한 때에는 그 실시로 5~10%에 해당하는 금액을 보상금으로 한다고 규정하고 있다.

이 사건에 대한 원고의 주장은 이 건의 발명자 중 1인으로서 직무발명에 대한 권리를 피고에게 승계시켜 주었고, 피고는 한국얀센과 실시계약을 체결하여 이득을 취하였으니 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있어 3억5천만 원의 지급을 주장한다.

이에 대하여 피고는 피고회사의 직무발명규정을 들어 등록된 특허권을 처분하였을 경우에 한하여 보상금을 지급하도록 규정되어 있는데, 첫째, 특허출원만 되어있을 뿐 특허등록이 되어 있지 않았고, 둘째, 직무발명 심의위원회가 개최된바 없으므로 보상금 지급시기가 도래하지 않아 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 특허



법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리와 전용실시권 설정시 정당한 보상을 받을 권리를 규정하고 있는바, 위 규정은 강행규정으로 위 규정의 위반은 무효라 할 것이다.

비록 특허등록전이지만 출원은 마치고 이에 따라 전용실시계약인 라이선스 계약을 체결하여 이익을 얻었음에도 등록 전에는 보상의무가 없다는 피고의 주장은 특허법 제40조 제1항에 위반되어 무효라 할 것이며, 이 부분 피고의 주장은 이유 없다.

또한 직무발명심의회위원회는 보상절차를 규정하는 것에 불과하고, 이 사건 발명을 피고에게 승계시킴으로써 이미 보상청구권을 취득한 원고가 보상을 청구하는데 피고가 거부 할 수 있는 사유가 아니므로 이 역시 피고의 주장도 이유 없다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 인정범위 내에서의 정당한 보상금(3억) 지급을 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각한다.

[2003.7.3, 2002가합3727]

나. 종업원의 의무

(1) 협력의무

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

(2) 비밀유지의무

사용자 등이 직무발명을 승계하여 특허출원 하였을 경우 종업원 등은 출원시까지 그 내용에 관

하여 비밀을 유지하여야 하며(발명진흥법 제12조), 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.(발명진흥법 제38조)

4. 사용자의 권리와 의무

가. 사용자의 권리

(1) 무상의 통상실시권 취득

사용자 등은 종업원 등이 출원한 발명이 특허를 받았거나 특허 받을 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.

[판례] 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 도516]

[판례] 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권의 범위

종업원의 직무고안에 대한 사용자의 통상실시권 범위는 실용신안권의 기술적 범위에 속하는 物의 사용에 한정되는 것은 아니며, 物의 사용 외에

그 제조, 양도, 대여, 양도 또는 대여를 위한 전지도 포함된다.

[일본 동경고판 1985. 9. 25]

(2) 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리

사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득할 수 있고, 종업원이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.

특허 받을 수 있는 권리를 승계 취득할 경우 특허출원전일 때에는 사용자 명의로 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허출원 후에는 출원인 명의변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다(특허법 제38조).

이 경우 사후의 문제발생을 예방하기 위하여 종업원 등으로부터 양도증서를 받아놓는 것이 좋으며, 특허권의 승계취득 또는 전용실시권을 취득하고자 할 경우 등록해야만 효력이 발생한다(특허법 제101조).

[판례] 특허(실용신안)를 받을 권리의 양도 없이 사용자가 한 출원의 효과

실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 실용신안을 받을 권리를 당연히 발명자인 종업원에게 있으므로 사용자가 그 실용신안을 출원하기 위해서는 미리 발명자인 종업원으로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 한다.

[대판 91후1113]

[판례] 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 76다2822]

나. 사용자의 의무

사용자 등이 계약이나 근무규정에 의하여 종업원 등의 직무발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계 취득하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상을 지급할 의무를 가진다.

종업원 등의 정당한 보상을 지급 받을 권리는 임금채권과 구별되는 일종의 채권적 권리이므로 발명을 한 종업원이 타부서로 진출 가거나 자의로 퇴직한 경우에도 사용자 등은 보상을 지급할 의무를 가진다.

〈특허청 발간 「직무발명제도」 중에서〉

발특2004/5