

사례로 살펴본 직무발명제도

홍혜중 변호사
현) 특허법인 무한
식품의약품안전청
삼성서울병원
특허법인 코리아나



2005년 법령정비로 특허법 등에 산재하고 있던 직무발명제도가 발명진흥법으로 통합·정비되었다. 이는 직무발명제도가 단순히 발명자와 사용자 간의 이해관계를 조정하는 제도가 아닌, 발명 진흥을 위한 제도로 인식됨에 따른 결과를 반영한 것이다. 기술의 첨단화에 따라 대부분의 핵심 기술이 개인 발명가가 아닌 연구비와 연구조직을 갖춘 기업에 의해 창출되고 있고, 2004년 이후 직무발명에 의한 특허출원 비율이 전체 특허출원의 80%에 달하고 있음에도 불구하고, 우리나라 기업에서 직무발명 보상제도를 도입한 비율은 40%에 미치지 못하는 한편¹⁾, 직무발명을 둘러싼 분쟁은 계속 증가하고 있다. 이하에서는 직무발명제도를 최근 판례를 통하여 검토하고자 한다.

직무발명의 성립요건 및 관련 판례

발명진흥법에서는 직무발명을 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의하고 있다²⁾.

1) 직무발명 보상기업 인증제도 도입에 관한 연구, 특허청 직무발명 연구회, 2010

2) 발명진흥법 제2조제2호

(1) 종업원 등의 발명일 것

직무발명에서의 '종업원 등'은 사용자에 대해 노무 관계에 있는 자를 말하며, 고용관계가 계속적이지 않은 임시직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 본다.

(2) 종업원등의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것

직무발명에서의 '사용자 등'은 타인을 고용하는 개인, 법인, 국가나 지방자치단체이고, '업무범위'는 사용자가 수행하는 사업범위로서 법인의 경우 사업범위는 정관을 기초로 해석한다.

'종업원 등'의 범위에 대한 최근 판례

사건명	특허권이전등록등
사건번호	2009가합72372(2009.11.11 선고)
결과	청구기각
원고	한국전력공사
피고	임○○, △△회사
권리	특허 제764408호(발전랭킨사이클을 활용한 변압기 냉각장치)

[개요]

피고 임○○은 1987년 2월 16일 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자이며(2005년 11월 30일부터 2008년 12월 26일까지 사내창업 휴직을 하였다), 피고 회사는 피고 임○○이 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005년 10월 17일 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 설립한 회사이다. 피고는 이 사건 특허에 관하여 2006년 3월 22일 자신의 명의로 출원하여 2007년 9월 28일 그 등록을 받았고, 2009년 3월 11일 피고 회사 명의로 이전등록해 주었는데, 원고가 이 사건 특허에 관하여 특허권이전등록을 청구한 사건이다.

[판단]

피고 임○○은 2005년 11월 30일부터 2008년 12월 26일까지 사내창업 휴직을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고 임○○에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고 임○○은 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배 하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006년 3월 22일에 출원된 이상, 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다.

'사용자 등의 업무범위'에 대한 최근 판례

사건명	통상실시권존재확인
사건번호	2007가합1397(2008.8.1 선고)
결과	청구기각
원고	주식회사○○
피고	주식회사△△
권리	특허 제461986호(보강토 옹벽용 블록)

[개요]

원고회사의 대표이사로 재직 중이던 소외 A는 2004년 6월 경 '보강토 옹벽용 블록'의 발명에 대하여 특허 출원하여 등록 후 이 사건 특허권을 피고 회사에 양도하여 현재 피고 회사가 이 사건 특허권자로 되어 있어, 원고 회사가 이 사건 특허권에 대하여 통상실시권존재의 확인을 구한 사건이다.

[판단]

원고회사가 이 사건 발명 당시 보강토 옹벽용 블록 공사를 수행하고 있던 사실이 인정되나, 위 인정사실만으로는 이 사건 발명이 원고 회사의 업무범위에 포함되는 사실을 추인하기에 부족하고 달리 위 사실을 인정할 증거가 없다.

(3) 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부의 구체적인 판단은 종업원 등의 직무수행 내지 직책을 참고하여야 한다.

‘발명행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부’에 대한 최근 판례

사건명	실용신안권이전등록
사건번호	2007가합9775(본소)/2008가합3583(반소)(2008.06.26 선고)
결과	청구기각
원고	서울특별시
피고	권○○
권리	실용신안등록 제431670호(교량상판의 신축연결장치)

[개요]

피고(권○○) 및 공동고안자(함△△)는 이 사건 고안을 자유제안의 형식으로 제안하여 포상을 받았으며, 특허청에 이 사건 고안에 대하여 공동 명의로 실용신안출원을 하여 등록을 마쳤다. 공동고안자는 피고와 상의 없이 이 사건 고안을 업무와 관련된 직무발명으로 신고하였고, 원고(서울시)는 직무발명 신고에 따라 공무원직무발명 보상심의회를 개최하여 이 사건 고안을 승계하기로 의결하여 피고에게 통보한 후, 실용신안권 지분에 대해 승계를 원인으로 이전등록절차를 이행하라고 요구한 사건이다.

[판단]

피고 등이 근무한 부서에서의 직책과 구체적인 업무는 대부분 민원, 행정관리업무였고, 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것이 아니었으며, 이 사건 고안의 완성 및 실용신안등록에 이르기까지 원고로부터 기술·자재지원이나 자료제공 등 지원을 받은 바 없는 점, 피고 등은 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 고안을 한 점, 피고 등이 위 고안과 관련된 분야에서 원고로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 바도 없는 점, 피고 등의 업무가 이 사건 고안의 시험, 개발 등과 관련된 것으로 보기 어렵고, 피고가 담당 한 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기 부족하고, 이 사건 고안의 공동실용신안등록권자인 함△△가 원고에게 위 고안을 직무발명으로 신고를 하였다고 하더라도 그러한 사정 만으로 위 고안이 당연히 직무발명에 해당한다고 할 수 없다.

직무발명의 권리 귀속 및 관련 판례

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다³⁾. 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등은 직무발명 완성사실의 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 하고⁴⁾, 승계 여부를 통지를 한 경우에는 승계 여부 통지를 한 때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 간주된다⁵⁾. 상기 기간 내에 승계하지 않겠다는 의사를 통지한 경우에는 통상실시권을 취득하게 되나, 승계여부를 통지하지 않는 경우에는 통상실시권이 발생하지 아니한다. 다만, 예약승계에 관한 계약이나 근무 규정이 없는 경우에는 사용자 등의 승계 여부 통지 절차가 적용되지 않고 종업원 등과 사용자 등 간의 개별적인 계약에 따라 처리된다.

‘직무발명제안지침이 예약승계규정에 해당하는지 여부’에 대한 최근 판례

사건명	특허권이전등록절차이행청구권
사건번호	2008가합115791
결과	청구인용
원고	주식회사 ○○
피고	김△△, 김△△, 이△△, 박△△, 주△△
권리	특허 제753482호(쓰레기 이송 시스템의 쓰레기 투입 장치)외 11건

[개요]

피고들은 1992년 경 원고에 입사하여 2008년 경 퇴사하였고, 원고에 재직하던 중 쓰레기 자동집하시설과 관련된 발명인 이 사건 각 특허권을 출원하여 등록받았으며, 원고를 퇴사한 후에 주식회사 ○○○에 입사하여 원고 재직 시 담당하였던 업무와 유사한 쓰레기 자동집하시설에 관한 설계용역업 등의 업무를 수행하고 있다. 이에, 원고가 이 사건 각 특허권은 피고들이 원고의 종업원

3) 발명진흥법 제12조

4) 발명진흥법 제13조제1항

5) 발명진흥법 제13조제2항

으로 근무할 당시 발명한 직무발명으로서 원고의 직무발명제안지침에 따라 원고에게 승계되었으므로, 해당 지문에 관한 특허권이전등록을 구한 사건이다.

[판단]

사용자들의 일방적인 의사표시에 따라 예약승계규정이 설정되는 경우에도 종업원등의 묵시적 동의를 있다면 그 효력을 인정할 수 있다 할 것이고, 이 경우 묵시적 동의가 있었는지 여부는 예약승계규정이 있는지 여부, 사용자등이 예약승계규정에 따라 직무발명을 승계한 사실이 있었는지 여부 및 그와 같은 승계의 횟수와 기간, 종업원등이 예약승계규정 및 그에 따른 승계가 있었던 사정을 인식하였는지 여부, 종업원 등의 이의가 있었는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

예약승계 규정이 없는 경우 승계권 인정 여부 관련 최근 판례

사건명	등록무효심결취소
사건번호	2008허7515
결과	청구인용
원고	주식회사OO
피고	주식회사△△
권리	특허 제729724호(파일제공 시스템, 방법 및 그 저장매체)외 1건

[개요]

피고회사의 기획이사였던 박○○는 피고회사에 재직하는 동안 'OmniGate' 프로그램을 개발하여 자신을 발명자, 피고회사를 출원인으로 하여 선출원발명을 출원하였으나 거절결정 확정되었다. 박○○는 피고회사를 퇴직한 후 원고회사를 설립하였고, 자신을 발명자, 원고회사를 출원인으로 하여 이 사건 특허출원을 하여 특허등록을 받았다. 이에, 피고회사가 이 사건 특허발명은 피고회사 재직당시에 완성한 직무발명으로서 피고회사에 승계된 것인데, 적법한 승계인이 아닌 원고회사에 의해 출원된 것이어서 무효가 되어야 한다는 이유로 특허무효심판을 청구한 것이다.

[판단]

피고회사는 박○○와 사이에 직무발명에 대한 권리를

미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실이 없고, 피고회사의 복무 규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없는 점, 피고회사가 박○○에게 선출원발명에 대한 보상을 지급한 것으로 인정할 수 없는 점 등에 비추어, 피고회사가 박○○으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받았다고 볼 수 없다.

직무발명의 보상금 및 관련 판례

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다⁶⁾. 발명진흥법은 이원화된 보상규정 체계를 갖추고 있는데, 1) 계약 또는 근무 규정에서 보상에 대하여 정하고, 그 정한 바에 따른 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되는 경우에는, 사용자 등이 지급한 보상을 존중하되 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부를 판단하고, 2) 계약 또는 근무 규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 그 정한 바에 따른 보상이 합리적인 것으로 인정되지 않는 경우에는 법원이 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여 정당한 보상액을 결정한다.

직무발명 보상금 산정 관련 최근 판례

사건명	직무발명보상금
사건번호	2007가합101887
결과	청구 일부인용 일부기각
원고	정○○
피고	△△제약 주식회사
권리	특허 제343232호(결정성 파미드론산 이나트륨염 수화물과 그의 제조방법)

[개요]

원고는 1998년 7월 경 피고회사에 입사하여 용인시

6) 발명진흥법 제15조제1항

소재 피고 중앙연구소의 부소장으로 근무하다가 2003년 4월 경 퇴사하였는바, 원고의 직무에 관하여 위 기재 특허에 관한 발명을 각 완성하여 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였고, 피고는 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원·등록하였고, 나아가 위 직무발명을 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이드핀)을 판매하여 이익을 얻었는 바, 원고가 피고에 대해 위 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구한 사건이다.

[판단]

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생여부

종업원이 사용자의 업무범위 및 자신의 직무범위에 속하는 발명(직무발명)을 하여, 그 발명에 대하여 '특허를 받을 수 있는 권리'나 '특허권'을 취득하고, 위 발명에 대한 '특허를 받을 수 있는 권리' 내지 '특허권'을 사용자에게 계약·근무규정에 의해 승계하게 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에 대해 그 직무발명에 대해 '정당한 보상'을 청구할 권리를 취득한다. 한편, 이후 그 직무발명에 대해 특허가 실제로 출원·등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 실제로 실시하였는지 여부, 또는 그 특허의 등록이 무효가 되었는지 여부 등의 후발적 사정은 직무발명 보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 위와 같은 사정이 고려될 수 있다.

나. 직무발명 보상금의 산정시기 및 산정기준

직무발명 보상금의 구체적인 액수는 원칙적으로 ①그 직무발명에 의해 사용자가 얻을 이익의 액(사용자의 이익액), ②발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도(발명자 보상률), ③공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 기여도(발명자 기여율) 등의 요소를 종합적으로 고려하여 산정함이 상당하다. 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 '얻을' 이익이 산정의 기초가 되는 바, 이익액의 산정 시점을 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 '승계'한 시점이라고 해석된다. 나아가, 사용자의 이익액은 '그 직무발명 자체에 의해 얻을 이익'만을 의미하는 것이지, 수익·비용의 정산 이후 남은 회계상의 이익액을 의미하는 것은 아니므로, 설사 발명 과정에서 상당한 연구비가 지출되어 최종적으로 수익·비용을 정산하면 남은 것이 없

다는 사정만으로는 직무발명 자체에 의해 얻을 이익이 없다고 볼 수 없다.

다. 기 지급된 임금, 성과급 등으로 직무발명 보상금을 갈음할 수 있는지 여부

특허법에 의해 인정되는 직무발명 보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명 보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무 규정은 무효이고, 나아가 직무발명 보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안 된다.

맺음말

직무발명제도는 사용자와 종업원의 합리적인 이익배분을 통하여 권리관계를 합리적으로 조정하고, 직무발명을 통하여 증대된 회사의 이익을 지속적인 R&D 투자 및 종업원에 대한 정당한 보상으로 연결시켜 종업원의 연구의욕을 고취시키는 제도이다. 직무발명제도의 활성화를 통해 직무발명에 대해 보상하는 기업 문화가 정착되고, 더욱 우수한 직무발명이 창출되기를 기대한다. 2011. 7]