특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구

최 종 보 고 서

2015.11.11.

법무법인 다래

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 **“공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구”** 과제의 최종 보고서로 제출합니다.

2015년 11월 11일

주관연구기관명 : 법무법인 다래

연구기간 : 2015. 4. 16. ~ 2015. 11. 11.

책임연구원 : 박지환(법무법인 다래 변호사)

연구원 : 정영선(법무법인 다래 변호사)

최재혁(법무법인 다래 기술경영팀)

연구보조원 : 김선주(법무법인 다래 기술경영팀)

양나래(법무법인 다래 기술경영팀)

원종학(법무법인 다래 기술경영팀)

차혜인(법무법인 다래 기술경영팀)

최진석(법무법인 다래 기술경영팀)

요 약 문

직무발명에 대한 보상은 사용자의 이익과 종업원의 공헌도를 고려하여 이루어져야 하는 것이 원칙이나, 정부출연연구기관, 학교, 비영리법인 등 공공연구기관이 연구개발과제를 수행하는 공공분야에서의 직무발명은 정부출연금을 재원으로 하는 국가연구개발사업을 통하여 발생하고, 그에 따른 보상은 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 등 국가R&D 규정에 근거하여 공공연구기관이 정한 직무발명보상규정에 따라 이루어진다. 이는 공공연구기관 소속 연구자의 발명에 대한 동기를 부여함으로써 우수한 인재를 지속적으로 유치하고, 나아가 우수기술에 대한 기술이전을 촉진하고자 함에 그 취지가 있다.

공공연구기관 등이 보유기술을 실시기업에게 이전하고 받은 기술료의 50% 이상을 연구자에게 보상하도록 정하고 있는 국가 R&D 관리규정 및 해당 공공연구기관의 내부 직무발명보상규정은 R&D 비용이나 기술이전을 위한 비용을 고려함이 없이 기술료의 일정 비율을 연구자에게 지급한다는 점에서 민간분야의 직무발명보상제도와 상이하다.

공공기관 직원들에 대한 조사결과, 기술료의 50% 이상을 연구자에게 지급하도록 정하고 있는 국가 R&D 규정은 적절하나, 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 기준이나 권리의 귀속관계, 공동연구자 사이의 보상금 분배기준인 기여율을 정하는 기준 등이 모호하여 분쟁의 원인이 되고 있고, 직무발명의 출원, 등록 및 유지에 관한 비용이나 기술이전을 위한 비용을 고려함이 없이 기술료의 분배에만 치우친 나머지 직무발명의 관리 및 기술이전을 위한 비용이 공공연구기관에 부담이 되고 있어 이를 개선할 필요성이 있다. 또한, 「발명진흥법」이나 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」과 같이 직무발명의 대상을 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하는 것은 창조경제시대에 있어서 연구개발의 융복합화 및 신지식재산의 중요성 등에 비추어 영업비밀(노하우), 컴퓨터프로그램저작물, 데이터베이스, 반도체배치설계, 식물신품종 등까지 확대할 필요성이 있다.

본 보고서에서는 직무발명제도에 관한 해외 각국의 사례와 국내 판례, 공공분야 직원들의 인식도조사 등을 종합하여 공공분야의 직무발명보상제도 합리화 방안으로, 각 부처의 국가 R&D 관리규정 중 연구자 보상금 지급 기준의 통일화, 사립대학 직무발명 승계규정의 개선, 예약승계와 이중양도의 방지, 직무발명 승계통지 규정의 개선, 공공기관 소속 연구원의 직무발명 부정출원 방지, 직무발명 보상금 채권의 소멸시효 단축, 직무발명보상 적용대상의 확대, 공무원 직무

발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정」의 개선 등에 관한 의견을 제시하였고, 그 내용이 정당한 발명자가 합리적으로 보상받으며, 직무발명을 통해 창출된 이익이 연구개발자금으로 선순환될 수 있는 기반으로 활용되기를 기대한다.

목 차

제1장 서 론

Ⅰ. 연구의 배경과 필요성 ····· 3
Ⅱ. 연구의 목표와 기대효과 ····· 4

제2장 직무발명 제도의 의의 및 운영 현황

Ⅰ. 직무발명제도의 의의 ····· 7

1. 직무발명의 의의 ····· 7
2. 분쟁발생 시 조정절차 ····· 1
3. 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택 ····· 21

Ⅱ. 직무발명제도 운영 현황 ····· 31

1. 기업의 직무발명제도 운영현황 ····· 31
2. 대학 및 공공 연구기관의 직무발명제도 운영현황 ····· 61

제3장 직무발명 제도의 국가간 비교

Ⅰ. 국가별 직무발명 제도 운영 ····· 12

1. 독일의 직무발명 제도 ····· 12
2. 미국의 직무발명 제도 ····· 22
3. 일본의 직무발명 제도 ····· 3
4. 중국의 직무발명 제도 ····· 8
5. 영국의 직무발명 제도 ····· 74
6. 프랑스의 직무발명 제도 ····· 6

Ⅱ. 국가별 직무발명 제도 비교·분석 ····· 35

1. 각 국의 직무발명 규정 ····· 3

2. 각 국의 직무발명 권리 규정 ····· 75
3. 각 국의 직무발명 보상 규정 ····· 77

제4장 직무발명 관련 판례 분석

Ⅰ. 국내 판례 ····· 79

1. 판례 수집 내역 ····· 79
2. 세부 쟁점별 판례 분류 ····· 81

Ⅱ. 직무발명의 쟁점별 판례 ····· 83

1. 권리에 관한 직무발명의 판례 ····· 83
2. 금전에 관한 직무발명의 판례 ····· 102
3. 행위에 관한 직무발명의 판례 ····· 109
4. 조세에 관한 직무발명의 판례 ····· 114

제5장 공공분야 직무발명보상제도 인식도 조사 및 운영 현황

Ⅰ. 조사 목적 및 설계 ····· 123

1. 조사 목적 ····· 123
2. 조사 설계 ····· 123
3. 조사 내용 ····· 123

Ⅱ. 응답자 특성 ····· 125

Ⅲ. 조사 결과 ····· 126

1. 직무발명제도 인식도 ····· 126
2. 직무발명제도의 운영체계 ····· 130
3. 직무발명과 관련한 인프라 ····· 134
4. 직무발명 제도 운영 현황 ····· 139
5. 직무발명 분쟁 현황 ····· 153

Ⅳ. 조사 결과의 시사점 또는 제도 개선의 필요성 ····· 158

Ⅴ. 부문별 직무발명보상제도 운영 규정 비교 ····· 155

1. 직무발명보상제도 운영 규정 수집 현황 ····· 155
2. 직무발명보상제도 운영 규정 비교·분석 ····· 156
3. 비공무원의 직무발명에 관한 공공기관 직무발명 규정 조사 ····· 171

제6장 합리적인 공공분야 직무발명제도를 위한 간담회

Ⅰ. 전문가 간담회(1차) ····· 201

1. 전문가 간담회(1차) 개최 계획 ····· 201
2. 전문가 간담회(1차) 논의 내용 ····· 203

Ⅱ. 전문가 간담회(2차) ····· 218

1. 전문가 간담회(2차) 개최 계획 ····· 218
2. 전문가 간담회(2차) 논의 내용 ····· 220

제7장 공공분야 직무발명보상제도의 문제점과 발전방향

Ⅰ. 공공분야 직무발명제도의 개요 ····· 237

Ⅱ. 공공분야 직무발명 관련 규정의 개선방향 ····· 239

1. 국가 R&D 규정 중 연구자 보상금 기준의 통일 필요 ····· 239
2. 사립대학 교직원의 직무발명 승계규정 개선 ····· 242
3. 예약승계와 이중양도의 방지 ····· 249
4. 공공기관 소속 연구원의 직무발명 부정출원 방지 ····· 248
5. 직무발명 보상금 채권의 소멸시효 단축 ····· 243
6. 직무발명 보상 적용 대상의 확대 ····· 245
7. 「공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정」의 개선 ····· 242

제8장 결 론 ····· 251

[별첨]

Ⅰ. 설문 양식 ····· 255

1. 간접 설문 양식 ····· 255
2. 직접 설문 양식 ····· 268

Ⅱ. 전문가 간담회(1차) 발표 자료 ····· 2
Ⅲ. 전문가 간담회(2차) 발표 자료 ····· 4

<참고자료> ····· 31

[표] 목 차

[표1] 사용자주의와 발명자주의 비교 ····· 8
[표2] 발명진흥법상 조정절차 ····· 11
[표3] 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택 ····· 21
[표4] 직무발명 보상 유형별 실시 비율 ····· 51
[표5] 전체 특허출원 건수에 따른 직무발명 보상규정 보유 비율 ····· 61
[표6] 직무발명 보상 유형별 실시 비율 ····· 81
[표7] 독일의 직무발명 관련 법령 내용 ····· 112
[표8] 종업원 발명법의 주요 조문 ····· 122
[표9] 직무발명 보상금 산정식 ····· 142
[표10] 산업별 실시료율 예시 ····· 142
[표11] 매출액 구간별 실시료율 예시 ····· 152
[표12] 美 브라운 대학교의 보상 규정 ····· 192
[표13] 미국의 직무발명제도 관련 법령 ····· 203
[표14] 일본 특허법 제35조(직무발명) 개정 내용 ····· 233
[표15] 일본 직무발명 제도 변천사 ····· 243
[표16] 한·일 직무발명 제도 비교 ····· 263
[표17] 「직무발명창조인 혹은 설계인 장려, 보상 분쟁 심사처리 지침」 주요 내용 ····· 274
[표18] 영국 특허법상 직무발명 제도 관련 내용 ····· 274
[표19] 프랑스 직무발명 제도상 발명 형태 ····· 305
[표20] 국가별 직무발명 규정 ····· 335
[표21] 발명에 관한 권리 귀속 ····· 375
[표22] 직무발명 판례 수집 내역 ····· 397
[표23] 직무발명 수집 판례 분류 ····· 408
[표24] 세부 쟁점별 판례 분류 ····· 418
[표25] 직무발명보상제도 인식도 조사 설계 ····· 431
[표26] 직무발명보상제도 인식도 조사 내용 ····· 441
[표27] 직무발명 제도 인식도 조사 응답자 특성 ····· 451
[표28] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명보상제도 ····· 471
[표29] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명과 개인발명의 개념 ····· 7121
[표30] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계 ····· 8121

[표31] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 보상의 산정방법 ·····82
[표32] 응답자 특성별 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 ·····92
[표33] 응답자 특성별 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 ·····03
[표34] 응답자 특성별 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 ·····23
[표35] 응답자 특성별 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 ·····33
[표36] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 ·····43
[표37] 응답자 특성별 직무발명제도 전담 인원수 ·····53
[표38] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육 · 홍보 프로그램 운영 여부 ·····73
[표39] 직무발명제도 관련 교육 · 홍보 프로그램 미운영 사유 ·····73
[표40] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 내용 ·····83
[표41] 응답자 특성별 운용중인 직무발명 규정 내용 ·····04
[표42] 응답자 특성별 직무발명 해당 여부 판단 기준 ·····14
[표43] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전적 보상 ·····34
[표44] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-비금전적 보상 ·····34
[표45] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전 및 비금전적 둘다 보상 ··44
[표46] 직무발명 보상금 ····· 45
[표47] 응답자 특성별 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 ·····64
[표48] 응답자 특성별 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 ·····74
[표49] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 - 특허 실시 보상금 84
[표50] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 - 특허 실시 보상금 94
[표51] 응답자 특성별 직무발명 보상 방법에 대한 적절성 평가 ·····05
[표52] 응답자 특성별 직무발명 보상 기준에 대한 적절성 평가 ·····15
[표53] 직무발명 보상 및 기준에 대해 적절하지 않다고 평가한 이유 ·····15
[표54] 직무발명제도에 대한 개선 사항 ····· 2
[표55] 응답자 특성별 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 ··35
[표56] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 여부 ·····4
[표57] 응답자 특성별 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태 ·····55
[표58] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 횟수 ·····6
[표59] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 내용 ·····7
[표60] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 ·····8
[표61] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험 ·····95
[표62] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 ·····06
[표63] 응답자 특성별 '제23조① 비용선공제 관련' 규정 인지 여부 ·····16

[표64] 응답자 특성별 '제23조⑧ 기술료 보상금 기준 관련' 규정 인지 여부 ·····261
[표65] 응답자 특성별 '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 중 '비용 선공제' 규정의 필요성 ····· 163
[표66] 응답자 특성별 '비용 선공제' 규정이 필요하지 않은 이유 ·····461
[표67] 응답자 특성별 '비용 선공제' 규정의 적절성 평가 ·····561
[표68] 응답자 특성별 '비용 선공제' 규정이 적절하지 않은 이유 ·····661
[표69] 응답자 특성별 '비용 선공제 금액의 이용'과 관련 추가할 범위 ·····761
[표70] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 – 발명의 질·건수 증가861
[표71] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 – 직무발명의 동기부여·961
[표72] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유·071
[표73] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유·171
[표74] 직무발명 제도 전반에 대한 자유 의견 ·····271
[표75] 공공부문 등록보상 정도 ····· 176
[표76] 공공부문 직무발명 관련 규정 유무 ····· 371
[표77] 대학부문 직무발명 관련 규정 유무 ····· 471
[표78] 공공부문 직무발명 인적 범위 규정 ····· 571
[표79] 대학부문 직무발명 인적 범위 규정 ····· 671
[표80] 공공부문 직무발명 보상금 산정 및 지급 기준 관련 규정 ·····781
[표81] 대학부문 직무발명 보상금 산정 및 지급 기준 관련 규정 ·····881
[표82] 보상금 산정방식 중 평가점수법 ····· 186
[표83] 공공부문 처분 보상 지급 기준 ····· 287
[표84] 대학부문 처분 보상 지급 기준 ····· 387
[표85] 공공부문 유보보상 기준 ····· 489
[표86] 대학부문 유보보상 규정 유무 ····· 589
[표87] 공공부문 실시 보상 산정구간 및 비율 ·····691
[표88] 대학부문 실시 보상 산정구간 및 비율 ·····791
[표89] 공공부문 방어보상 산정구간 및 비율 ·····892
[표90] 보상금에 대한 이의제기(공공부문) ·····931
[표91] 보상금에 대한 이의제기(대학부문) ·····931
[표92] 직무발명 기타 규정(공공부문) ·····941
[표93] 직무발명 기타 규정(대학부문) ·····951
[표94] 국가연구개발 사업 기술료 분배 규정 ····· 122
[표95] 주요 국가의 외국출원 제한 제도 비교 ····· 242

[그 림] 목 차

[그림1] 연구의 내용 및 범위 ····· 4
[그림2] 직무발명 통지·승계절차 ····· 01
[그림3] 직무발명 보상 관련 분쟁 발생 시 조정 절차 ····· 21
[그림4] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황 ····· 31
[그림5] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유 ····· 41
[그림6] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황 ····· 61
[그림7] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유 ····· 71
[그림8] 직무발명 수집 판례 분류 ····· 08
[그림9] 직무발명의 승계 개요 ····· 88
[그림10] 직무발명 보상금의 산정기준과 고려기준 ····· 20
[그림11] 직무발명제도 인식도 ····· 26
[그림12] 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 ····· 29
[그림13] 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 ····· 32
[그림14] 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 ····· 33
[그림15] 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 ····· 34
[그림16] 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 ····· 42
[그림17] 직무발명제도 전담 인원수 ····· 43
[그림18] 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 운영 여부 ····· 61
[그림19] 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 내용 ····· 81
[그림20] 직무발명 관련 규정 보유 여부 ····· 93
[그림21] 운용중인 직무발명 규정 내용 ····· 04
[그림22] 직무발명 해당 여부 판단 기준 ····· 14
[그림23] 직무발명 보상의 실시여부 ····· 24
[그림24] 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 ····· 64
[그림25] 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 ····· 74
[그림26] 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 ····· 84
[그림27] 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 적절성 평가 ····· 05
[그림28] 직무발명제도에 대한 개선 사항 ····· 25
[그림29] 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 ····· 351
[그림30] 직무발명 관련 분쟁 여부 ····· 44

[그림31] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태 ····· 51
[그림32] 직무발명 관련 분쟁 횟수 ····· 56
[그림33] 직무발명 관련 분쟁 내용 ····· 57
[그림34] 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 ····· 58
[그림35] 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험] ····· 59
[그림36] 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 ····· 60
[그림37] ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 인지 여부 ····· 161
[그림38] ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 중 ‘비용 선공제’ 규정의 필요성 ·· 361
[그림39] ‘비용 선공제’ 규정의 적절성 평가 ····· 65
[그림40] ‘비용 선공제 금액의 이용’과 관련 추가할 범위 ····· 71
[그림41] 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 ····· 81
[그림42] 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유 ····· 171
[그림43] 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유 ····· 171
[그림44] 국가연구개발 사업의 법 적용 체계 ····· 92
[그림45] 지식재산권의 체계도 ····· 24

제1장

서 론

Ⅰ. 연구의 배경과 필요성

직무발명제도는 발명의 창출을 장려하여 기업의 경쟁력을 높이고, 근로의욕과 직무만족도를 향상시키는 것은 물론 직무발명보상이 발명의 건수 증가 및 발명의 질 향상으로 이어져 기술개발을 촉진시키는 이점이 있다. 이러한 직무발명 제도는 사용자와 종업원 간 권리·의무의 균형을 기반으로 지식의 창출과 창출된 지식의 활용 및 보상, 지식창출을 위한 재투자로 이루어지는 지식창조의 선순환 시스템 구축에 밑바탕이 되고 있다.

우리나라의 경우, 기업·연구소·대학 등 다양한 부문에서 특허를 출원하는 경우가 비약적으로 증가하였음에도 전반적으로 직무발명에 대한 도입 비율과 관심이 낮으며, 특히 민간부문의 경우 공공부문과 큰 격차를 보이고 있다.[1)]

따라서 기존 직무발명보상제도의 정책방향은 직무발명보상 제도의 활성화를 목표로 민간부문, 주로 중소기업으로 대상으로 시행되었으며, 이에 따라 일정 부문 활성화가 이루어진 공공분야의 직무발명제도의 합리적인 보상실태와 운영 방안에 대한 내용은 상대적으로 부각되고 있지 않다.

그러나 공공부문 또한 직무발명의 권리, 보상금, 과세 여부 등 다양한 부문에 분쟁이 증가하고 있으며, 기관에 따라 다양한 규정들이 중첩적으로 적용됨으로 인해서 연구자 및 연구관리자들의 혼란이 가중되고 있다.

따라서 현재의 공공부문 직무발명보상제도를 점검하고, 대상자들의 의견청취과정과 정책적 연구를 통해 제도 구성원 모두가 만족할 수 있는 합리적인 직무발명보상제도의 기준을 제시함으로서 연구 인력의 기술 개발의욕을 고취시키고 기술 사업화, 이익 창출로 이어지는 선순환 구조 확보로 기업과 국가의 경쟁력 강화에 기반이 될 필요가 있다.

1) 특허청·무역위원회의 2014년도 지식재산활동 실태조사에 따를 때, 공공부문의 직무발명 보상규정 보유 비율은 93.5%인 반면, 기업의 경우 41.7%가 직무발명 보상규정을 보유하고 있음

Ⅱ. 연구의 목표와 기대효과

본 연구는 직무발명의 활성화에 초점이 맞추어져 있었던 기존 연구과제와 달리 직무발명이 활성화된 공공부문만을 대상으로 연구과제를 실시하여 공공부문 직무발명 보상제도를 합리성을 도모하고자 한다.

따라서 본 연구의 수행은 공공부문의 연구자 및 연구관리자를 대상으로 설문조사를 통해 직무발명보상제도에 대한 인식정도와 활용 실태 및 분쟁 현황에 대해 파악하며, 조사 결과와 기존 정책 분석, 판례 분석을 통해 현행 직무발명제도를 재검토 하고 실효성 있는 신규 정책 및 제도 개선 방안 도출하는 것을 목표로 설정하였다.



[그림1] 연구의 내용 및 범위

이러한 연구 결과는 합리적인 공공부문의 직무발명제도의 모델 설정과 더불어 부처 및 기관별 직무발명보상제도의 보유 규정 및 제도 개선을 위한 근거자료로 활용될 것을 기대할 수 있다.

제2장

직무발명제도의 의의 및 운영 현황

Ⅰ. 직무발명제도의 의의

1. 직무발명의 의의[2)]

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호).

여기서의 발명이란 발명진흥법 제2조 1호에서 특허법·실용신안법·디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 의미하는 바, 특허법 상의 ‘발명’뿐만 아니라, 실용신안법상의 보호 대상인 ‘고안’. 디자인보호법상의 보호 대상인 ‘창작’에까지 미친다.

직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.(발명진흥법 제10조 제1항)

발명진흥법 제10조 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.(발명진흥법 제10조 제2항)

2) 한남대학교 산학협력단, 특허청 ‘정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안 연구, 2013.12.

위와 같은 직무발명이 논의되는 이유는 특허법상 '발명자주의' 때문이다. 발명자주의란 "발명행위를 한 개인에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 부여하는 입법주의"를 의미하는 것으로서 기관이나 조직에 의한 발명행위를 부정하고 자연인에 의한 발명만을 인정하는 입장이다(특허법 제33조[3]). 우리 특허법은 동조 제1항에서, "발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다"고 규정하여 '발명자주의'를 취하고 있으며, 미국, 일본, 독일 등도 발명자주의를 택하고 있다. 발명자주의로 인하여 종업원 등이 한 발명이 원시적으로 종업원 등에게 귀속되므로, 사용자 등이 종업원 등이 한 발명을 실시할 수 있도록 하기 위한 제도적 수단이 현행 직무발명제도라고 할 수 있다.

한편, 사용자주의는 특허를 받을 수 있는 권리를 연구시설과 자금을 지원한 사용자에게 원시적으로 귀속시키는 입법주의를 의미한다. 이러한 입법주의를 택하는 경우 종업원이 발명에 대해 아무런 권리가 없으므로 사용자가 권리 확보를 위해 별도의 계약을 하거나 보상을 할 필요가 없다. 영국, 네덜란드, 프랑스, 이탈리아, 헝가리, 중국, 대만 등이 사용자주의를 취하고 있다.

[표1] 사용자주의와 발명자주의 비교[4]

	사용자주의	발명자주의
기본 이념	고용의 원칙	발명은 개인의 지적 산물
권리 귀속	사용자	원시적으로 발명자
직무발명 규정	불 요	필 요
출 원	사용자	사용자 또는 발명자
대 가	보 상	보 상

3) 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.
② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.
[전문개정 2014.6.11.]

4) 윤선희, 특허법, 2010

가. 직무발명보상제도의 목적

지식과 기술을 핵심요소로 하는 지식기반경제에서 핵심·원천기술의 확보 여부는 국가와 기업의 기술경쟁력을 가늠하는 척도이자, 생존 및 발전을 위한 필수 전략으로 인식된다. 오늘날 대부분의 핵심·원천기술은 조직화된 기업체, 연구기관 및 대학 등 주로 법인의 주도하에 개발되고 있는데, 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침하는 기술이 더한층 복잡·다양해짐에 따라 기존의 기술을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발이 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비 지원 없이는 사실상 불가능하기 때문인 것으로 볼 수 있을 것이다.

따라서 오늘날 개인발명가에 의한 발명은 상대적으로 소수에 불과하고 기업체 등에 의해 이루어지는 발명이 대부분을 차지하며, 기술이 고도화될수록 기업체, 연구기관 및 대학 등에 의한 발명의 비중이 한층 더 높아지고 있다.

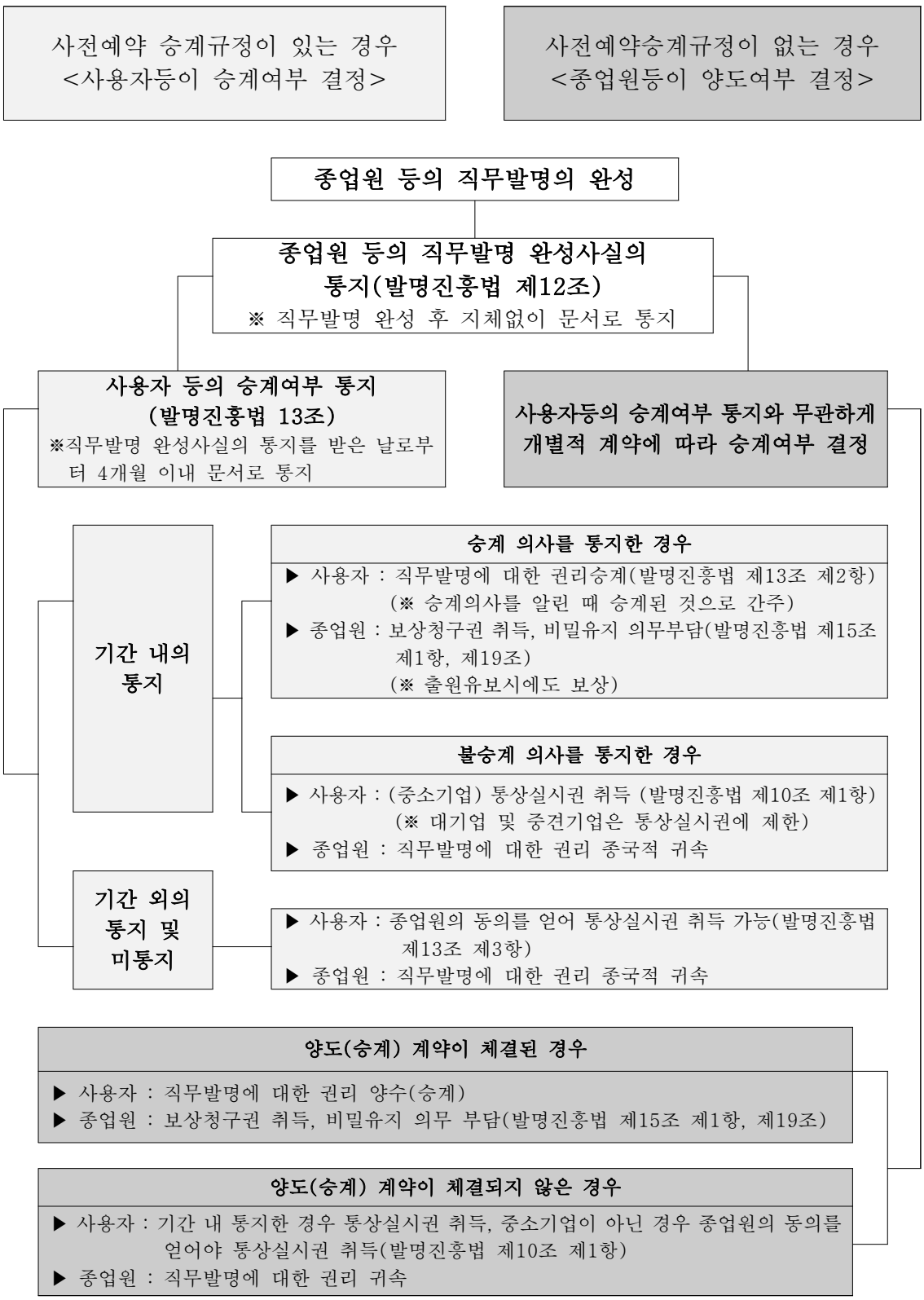
직무발명보상제도는 발명을 창출할 수 있는 기반인 연구개발(R&D)투자와 시설 등을 제공한 사용자 등과 창조적인 노력으로 발명을 완성한 종업원 등 간에 이익을 합리적으로 조정하게 함으로써, 사용자로 하여금 더욱 더 적극적인 투자를 하도록 유도하는 한편, 종업원에게는 경제적 보상을 제공하여 기술개발 의욕을 높이고 창조적인 발명에 매진할 수 있도록 지원하는데 그 목적이 있다.

즉, 직무발명보상제도는 사용자등에게는 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 실시할 수 있는 기반을 마련하고, 종업원등에게는 권리의 귀속 및 정당한 보상을 보장함으로써 '지식창조의 선순환 시스템'을 구축하여 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적하는 것으로 이해될 수 있다.

나. 직무발명보상 기준 및 형태[5)]

종업원등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지며(발명진흥법 제15조 제1항), 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도, 발명자인 종업원 등은 정당한 보상을 받을 권리가 있다.(발명진흥법 제16조)

5) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구, 2014.12.



[그림2] 직무발명 통지·승계절차[6)]

6) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구, 2014.12.

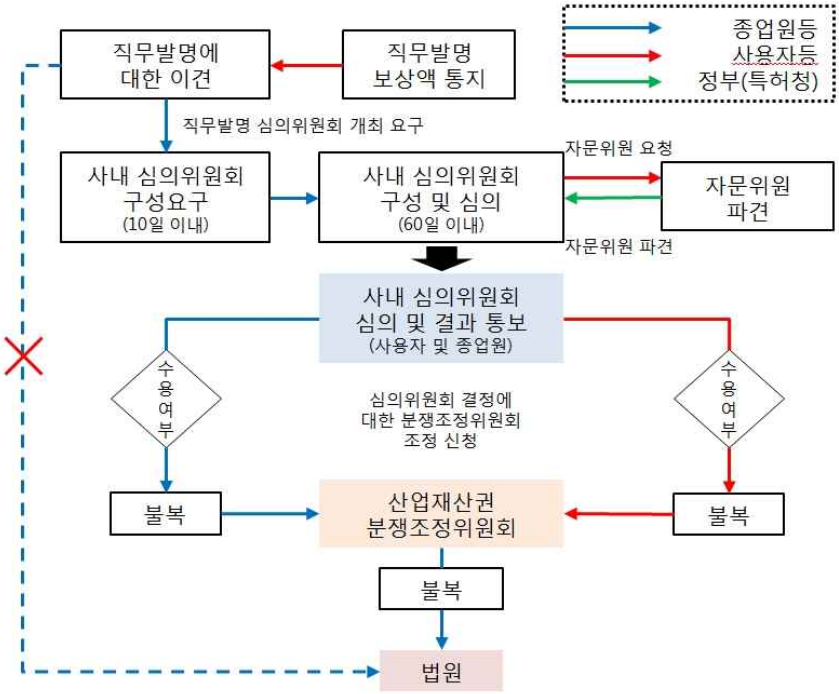
2. 분쟁발생 시 조정절차[7)]

직무발명 보상에 대한 기업과 종업원간의 분쟁이 발생할 시, 소송을 절차를 통한 법원의 심판으로 분쟁을 해결할 수도 있으나, 소요 비용과 시간 등을 절약하고 상호 원만한 해결을 유도하기 위해 대안적 분쟁해결제도(ADR)를 활용할 수 있다. 발명진흥법 제17조에 따르면 사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다고 규정하고 있으며, 발명진흥법 제18조에는 직무발명 보상에 관한 분쟁 발생 시 종업원등은 사용자등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다고 규정되어 있다.

[표2] 발명진흥법상 조정절차

구분	내용
제17조 (직무발명심의위원회의 운영 등)	① 사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다. 1. 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항 2. 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조정에 관한 사항 3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항 ② 심의위원회는 사용자등과 종업원등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다. ③ 그 밖에 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제18조 (직무발명 관련 분쟁의 조정 등)	① 종업원등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다. 1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우 2. 사용자등이 제10조제3항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우 3. 사용자등이 제13조제1항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우 4. 사용자등이 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우 5. 사용자등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우 6. 사용자등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우 7. 사용자등이 제15조제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우 8. 사용자등이 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상하지 아니하는 경우 9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자등과 종업원등 간에 이견이 있는 경우

7) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구, 2014.12.



[그림3] 직무발명 보상 관련 분쟁 발생 시 조정 절차

3. 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택[8)]

[표3] 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택

구분		내용
권리확보		– 직무발명에 대한 합리적이고 안정적인 권리를 확보
세액 공제	**사용자**	– 직무발명 보상금으로 지출한 금액에 대해서 연구개발비용으로 소득세 또는 법인세에서 세액공제(조세특례제한법 제9조, 제10조, 동법 시행령 제8조)
	발명자	– 사용자로부터 받는 보상금에 대해 비과세 혜택(소득세법 제 12조 제 5호 라목)
특허청		– 민간 IP-R&D 연계전략 지원사업 – 특허기술의 전략적 사업화 지원사업 – 지역지식재산 창출 지원사업
중소기업청		– 중소기업 기술혁신 개발사업 – 융·복합기술 개발사업 – 상용화기술 개발사업 – 창업성장기술 개발사업 – 제품·공정개선 기술개발
미래부		– SW 공학기술 현장적용 지원사업

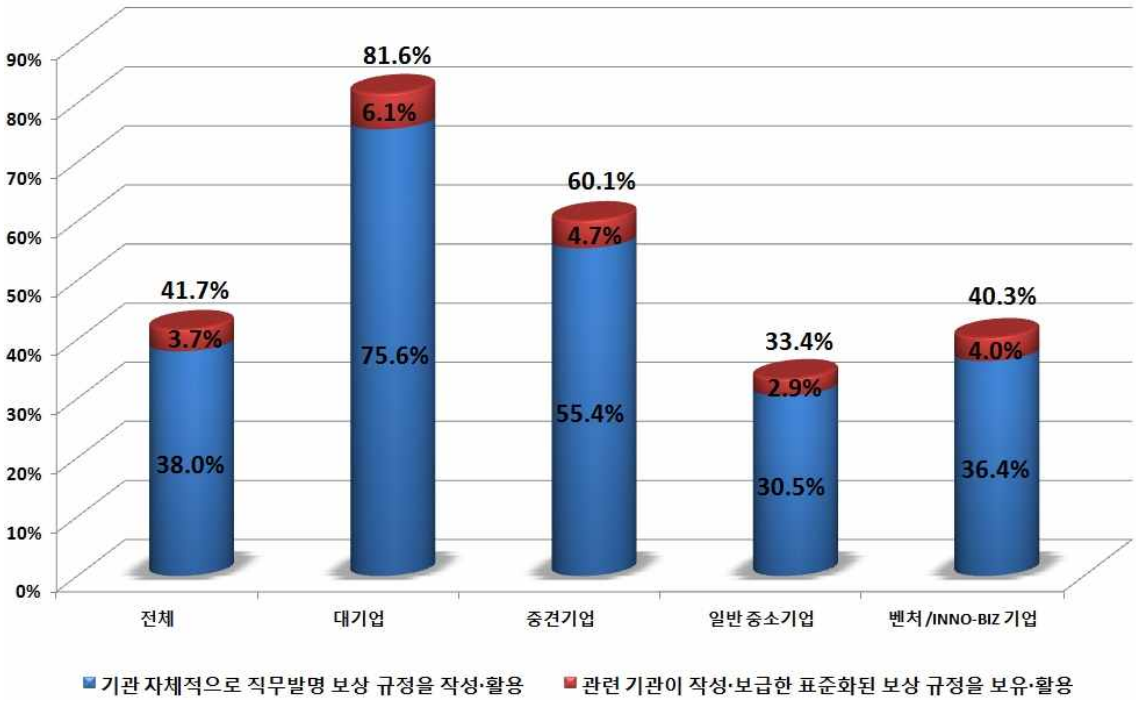
8) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구, 2014.12.

Ⅱ. 직무발명제도 운영 현황

1. 기업의 직무발명제도 운영현황

가. 직무발명 보상 규정 보유 및 활용 현황[9)]

특허청과 무역위원회의 2014년도 지식재산활동 실태조사에 따르면 직무발명 보상 규정을 보유하고 이를 활용하고 있는 기업의 비율은 41.7%로 나타났다. 이를 세분화하면 기관 자체적으로 직무발명 보상 규정을 작성하여 활용하고 있는 비율이 38.0%로 나타났고, 특허청 등 관련기관이 작성하여 보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 보유, 활용하고 있는 비율은 3.7%로 나타났다.

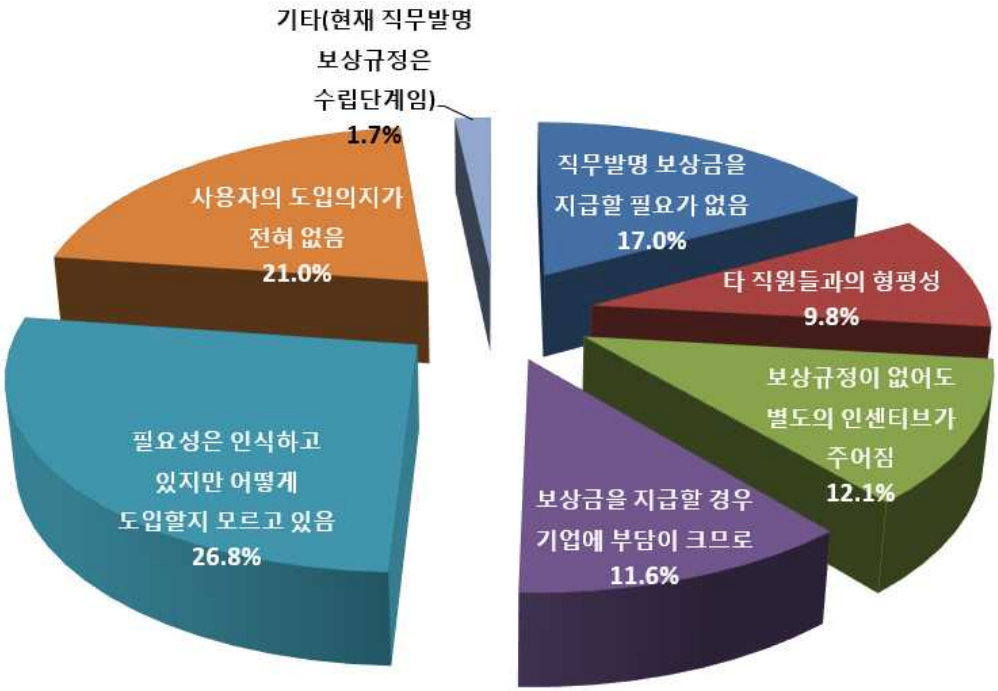


[그림4] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황

기업 유형별로는 대기업의 81.6%가 직무발명 보상규정을 보유/활용하는 것으로 가장 높게 조사되었고, 중견기업의 60.1%, 벤처기업의 40.3%, 일반중소기업의 33.4%가 직무발명 보상규정을 보유/활용하는 것으로 나타났다.

9) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 31쪽

보상규정을 보유하고 있지 않은 이유는 필요성은 인식하고 있지만 어떻게 도입할지 모른다고 응답한 비율이 26.8%, 보상규정이 없어도 별도의 인센티브가 주어지기 때문이라고 응답한 비율이 12.1%를 차지했다.



[그림5] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유

나. 직무발명 보상 유형별 실시 비율[10)]

직무발명 보상의 유형별 실시 현황을 살펴보면 국내 특허등록 보상, 국내 특허출원 보상, 해외 특허등록 보상을 실시하고 있는 비율이 각각 89.8%, 77.7%, 66.9%로 높게 나타났다. 기업 유형별로 보면 대기업의 경우 국내특허등록 및 국내특허출원 보상의 경우가 각각 91.2%, 75.1%로 가장 높았으며, 중견기업, 일반 중소기업, 벤처기업의 경우에도 국내 특허등록 보상의 경우가 가장 높은 비율로 나타났다. 직무발명에 대해 금전적 보상을 실시하는 경우 보상금 수준은 국내 특허등록 보상 평균 114.1만원, 국내 특허출원 보상 평균 51.6만원, 해외 특허등록 보상 평균 124.9만원, 해외 특허출원 보상 평균 65.3만원으로 조사되었다.

10) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 32쪽

[표4] 직무발명 보상 유형별 실시 비율

	전체	대기업	중견기업	일반 중소기업	벤처/INNO-BIZ 기업
발명제안(발명신고) 보상	44.3%	25.4%	40.2%	49.8%	48.5%
출원유보	32.5%	23.8%	39.6%	36.3%	29.7%
국내특허출원	77.7%	75.1%	83.4%	81.9%	72.8%
국내특허등록	89.8%	91.2%	93.2%	91.7%	86.3%
해외특허출원	56.1%	48.2%	70.4%	60.6%	49.7%
해외특허등록	66.9%	68.8%	79.2%	71.7%	57.3%
기타산재권국내등록	58.0%	63.2%	60.7%	61.5%	51.9%
기타산재권해외등록	46.8%	50.0%	56.1%	53.0%	36.7%
자사실시	43.2%	45.5%	51.2%	36.2%	45.3%
타사실시	25.8%	40.3%	28.7%	26.7%	18.1%
처분	24.0%	38.2%	32.6%	19.9%	18.7%

다. 기업의 전체 출원 건수에 따른 직무발명 보상규정 보유 비율[11)]

직무발명 보상규정을 보유하고 있는 기업의 비율을 기업의 전체 특허출원 건수별로 살펴보면, 특허 출원이 많은 기업일수록 직무발명보상규정을 보유하고 있는 비율이 높은 것으로 나타났다. 직무발명의 보상규정을 보유하고 있는 비율을 살펴보면, 5건 이상 출원 기업의 비율은 53.9%로 나타났으며, 10건 이상 출원한 기업의 비율은 60.6%, 20건 이상 출원한 다출원 기업의 경우 직무발명 보상규정을 보유하고 있는 기업의 비율이 70.2%에 달하는 것으로 나타났다.

11) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 34쪽

[표5] 전체 특허출원 건수에 따른 직무발명 보상규정 보유 비율

기업 규모	5건 이상	10건 이상	20건 이상	전체 출원
대기업	86.8%	89.1%	90.9%	84.4%
중견기업	76.5%	80.2%	84.5%	75.0%
일반 중소기업	41.8%	48.3%	57.9%	39.5%
벤처/INNO-BIZ 기업	43.9%	48.2%	55.3%	43.1%
전체	**53.9%**	**60.6%**	**70.2%**	**51.5%**

2. 대학 및 공공연구기관의 직무발명제도 운영현황

가. 직무발명 보상 규정 보유 및 활용 현황[12)]

직무발명 보상 규정을 보유하고 이를 활용하고 있는 대학, 공공(연)의 비율은 93.5%로 나타났다. 이를 세분화하면 기관 자체적으로 직무발명 보상 규정을 작성하여 활용하고 있는 비율이 91.2%로 나타났고, 특허청 등 관련기관이 작성하여 보급한 표준화 된 직무발명 보상 규정을 보유, 활용하고 있는 비율은 2.3%에 불과한 것으로 나타났다.

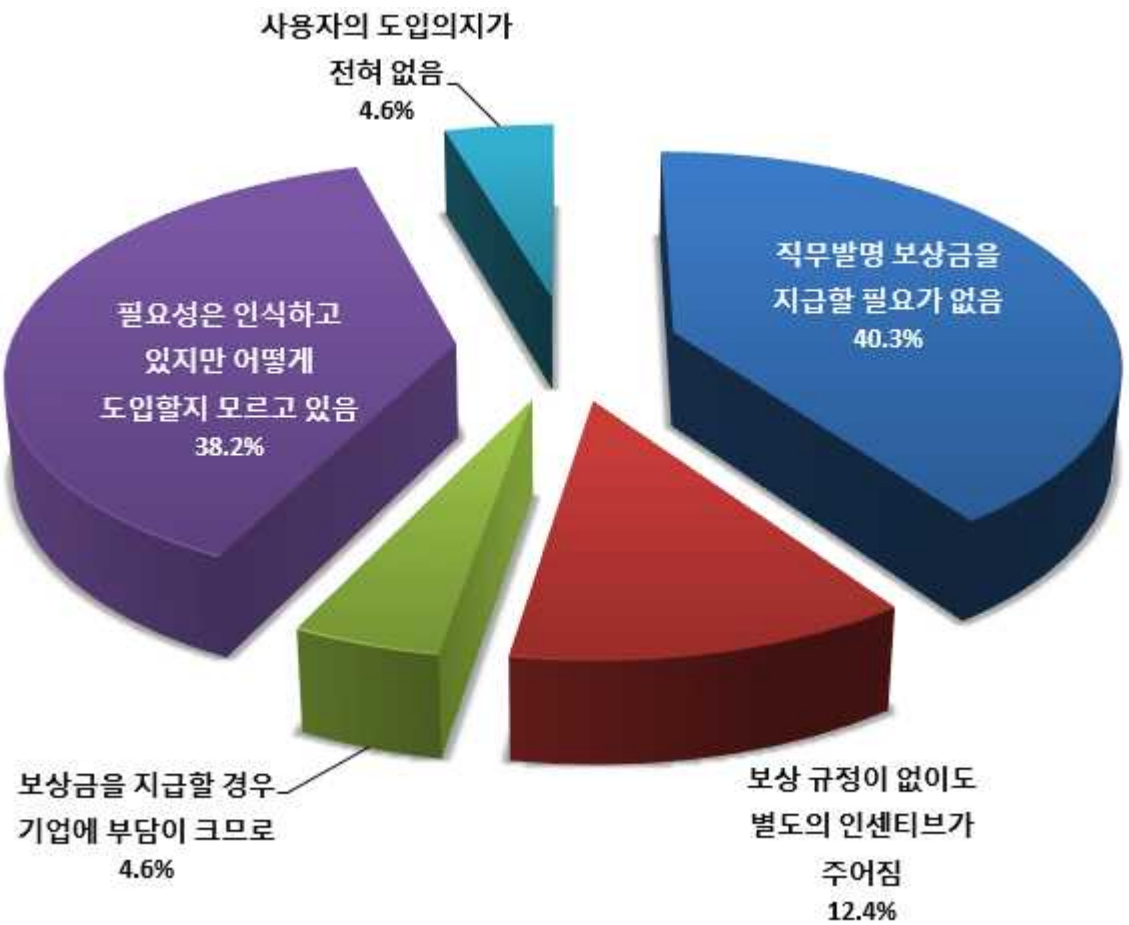


[그림6] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황

12) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 108~109쪽

기관 유형별로는 정부출연(연), 국공립대학, 기타 공공기관의 직무발명 보상규정을 보유/활용하고 있는 비율은 각각 100.0%, 100.0%, 92.6%이고, 사립대학의 경우 91.1%로 상대적으로 다소 낮은 것으로 나타났다.

보상규정을 보유하고 있지 않은 이유로, 필요성은 인식하고 있지만 어떻게 도입할지 모른다고 응답한 비율과 보상규정이 없어도 별도의 인센티브가 주어지기 때문이라고 응답한 비율이 각각 38.2%와 12.4%로 비교적 높은 비율로 조사되었다. 사용자의 도입 의지가 전혀 없는 경우 및 보상금 지급이 기업의 부담이 되기 때문인 경우도 각각 4.6%로 조사되었다. 직무발명 보상금을 지급할 필요가 없기 때문이라고 응답한 비율은 40.3%를 차지하였다.



[그림7] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유

나. 직무발명 보상 유형별 실시 비율[13)]

직무발명 보상의 유형별 실시 현황을 살펴보면 국내 특허등록 보상, 타사실시 보상, 해외 특허등록 보상을 실시하고 있는 비율이 각각 74.8%, 74.1%, 73.9%로 높게 나타났다.

기관 유형별로 보았을 때 국공립대학의 경우에는 타사실시 보상과 처분 보상비율이 각각 73.7%로, 정부출연(연)의 경우에는 타사실시 보상과 처분 보상, 국내특허등록보상 비율이 각각 94.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다.

[표6] 직무발명 보상 유형별 실시 비율

	전체	국공립 대학	사립대학	정부출연 (연)	기타 공공(연)
발명제안(발명신고) 보상	9.5%	10.4%	7.9%	16.7%	11.1%
출원유보	7.4%	3.0%	6.5%	16.7%	11.1%
국내특허출원	38.5%	24.1%	39.9%	55.6%	38.0%
국내특허등록	74.8%	72.0%	74.5%	94.4%	64.9%
해외특허출원	38.8%	24.1%	40.0%	61.1%	34.3%
해외특허등록	73.9%	72.0%	74.5%	88.9%	61.1%
기타산재권국내등록	55.3%	55.6%	58.2%	55.6%	38.0%
기타산재권해외등록	52.4%	55.6%	57.2%	50.0%	22.3%
자사실시	35.4%	24.1%	41.9%	16.7%	30.6%
타사실시	74.1%	73.7%	70.8%	94.4%	76.9%
처분	71.0%	73.7%	70.0%	94.4%	52.9%

13) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 109쪽

제3장

직무발명 제도의 국가간 비교

Ⅰ. 국가별 직무발명 제도 운영

1. 독일의 직무발명 제도

가. 개요 - 직무발명보상제도 현황

독일 특허법 제6조에 의하면 발명에 관한 권리는 원시적으로 발명자가 취득하며, 직무발명에 대해서는 종업원 발명법(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)에서 규정하고 있다. 종업원 발명법은 발명과 기술적 개선 제안에 대해 종업원과 사용자 간의 이익조정을 도모하여 종업원의 발명의식을 고양할 목적으로 제정되었다.

종업원은 사용자가 직무발명에 대해 권리를 청구할 경우 상자에 즉시 상당한 보상 청구가 가능하다(종업원발명법 제9조 등). 종업원에 대한 보상은 연방노동장관이 공포하는 기준에 따라 산정되며, 자세한 내용은 이하에서 검토하도록 하겠다.

나. 직무발명 관련 법령의 내용

독일의 경우 1957년에 “종업원발명에 관한 법률”을 입법하였고, 2002년에 “교수발명”을 “직무발명”으로 편입하였으며(제42조), 2009년에 개정법에서 “직무발명의 자유발명화” 규정을 수정하였다.

[표7] 독일의 직무발명 관련 법령 내용

관련법률	주요내용
종업원 발명법 (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)	직무발명법(EIA : Employee Invention Act)이라고도 명명 – 종업원과 사용자간의 이익의 조정을 도모하여 종업원의 발명의식을 고양하는 목적 – 강행법으로서 동 법에 위반하여 고용 계약 등에서 종업원에게 불리한 변경을 가하는 것은 허용되지 않는다.
특허법	발명에 관한 권리는 원시적으로 발명자가 취급 (제6조)
사적 분야에서의 종업원 발명에 대한 보상 지침 (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)	독일에서 다른 국가와 구별되는 차이점으로 연방노동장관이 사용자와 종업원의 최고기관의 청문을 거쳐 보상금 산정에 관한 기준을 공포한다. 그 결과 종업원에 대한 보상은 노동장관이 공포하는 지침에 따라 계산한다는 점

1) 2002년 개정의 주요내용

2002년 개정에서는 “교수 특권” 조항을 개정하여 대학교수를 발명신고 의무를 가지는 종업원에 포함해 종업원 발명법의 범위에 편입시켰다. 개정 전에 교수는 발명을 신고·공개하거나 발명에 대한 권리를 이전할 의무가 없었다. 다만 교수는 대학의 승인 없이 발명을 강의와 연구 활동의 범주 내에서 계속 사용할 수 있어서, 발명에 대한 공개의 자유는 여전히 인정되고 있다.

2) 2009년 개정의 주요내용

2009년 개정에서는 “직무발명의 자유발명화”(§8)를 개정하여 사용자의 의무를감소시켰다. 개정 전에는 신고된 직무발명에 대하여 “사용자가 4개월 이내에 양도를 청구하지 않는 경우” 그 발명은 자유발명으로 인정되어 종업원에게 권리가 귀속되었고 그 발명에 대하여 “사용자가 직무발명을 승계하지 않겠다고 종업원에게 통지한 경우에 한해” 자유발명으로 확정되었다.

개정 법률은 사용자가 직무발명의 완성사실을 통지받은 후, 4개월 이내에 아무런 조처를 하지 않는 경우에도 직무발명으로 인정하여 신고된 발명에 대해 모든 권리를 확보할 수 있도록 개정함으로써, 사용자에게 직무발명이 원칙적으로 귀속될 수 있도록 하였다.

3) 종업원 발명법의 주요 조문

[표8] 종업원 발명법의 주요 조문

조 문	주요 조문의 내용
직무발명의 개념 (제4조 제2항)	직무발명은(Diensterfindungen) 고용 기간에 사기업의 종업원 또는 공무원의 직무로부터 이루어진 발명 또는 기본적으로 기업이나 공공기관의 경험이나 활동에 기반을 두어 행하여진 발명으로 “구속을 당하는 발명(Gebundene erfindungen ; tiedinvention)” 이다.
자유발명 (제4조 제3항)	고용범위 밖에서 이루진 발명과 같이 종업원에 의하여 이루어지는 기타의 발명은 자유발명이다.
자유발명 판단 정보의 제공 (제18조 제1항)	종업원은 당해 발명이 진정으로 자유발명인가를 사용자가 판단하는데 필요한 정보를 사용자에게 제공하여야 한다.

통상실시권 부여 의무 (제19조)	자유발명에 있어서도 종업원은 사용자에게 통상실시권을 부여할 의무가 있다.
보호 대상의 범위 (제2, 3조)	발명이나 실용신안은 물론, 권리화에 이르지 않는 '기술적 개량의 제안(Technische Verbesserungsvorschläge)' 역시 보호의 대상으로 아우른다.
종업원의 신고 의무(제5조)	직무발명이 완성되면 종업원은 즉시 사용자에게 이를 신고하여야 한다.
권리 양수의 통지(제6조)	직무발명을 한 종업원은 사용자에게 통지하여야 하며, 직무발명의 완성사실을 통지받은 후, (4개월 이내에 아무런 조처를 하지 않는 경우에도)직무발명으로 인정하여 신고된 발명에 대해 모든 권리를 확보할 수 있다.
중재전치주의 (제37(1)조)	사용자와 종업원 간 모든 분쟁은 중재전치주의의 원칙상 특허청에 설치된 중재기구의 중재절차(중재비용은 무료)를 거쳐야 함이 원칙이다.
중재전치주의의 예외사유 (제37(2)조)	중재 신청 후 6개월이 경과되었거나, 종업원이 퇴직한 경우 등은 제소요건으로써 중재전치의 예외로 규정되어 있으므로, 중재절차를 거치지 아니하고 소송으로 나아갈 수 있다.

다. 직무발명에 대한 보상방법

1) 직무발명에 대한 보상

종업원은 사용자가 종업원의 직무발명에 대해 무제한적 권리청구 또는 제한적 권리청구를 한 때 곧바로 사용자에 대해 상당한 보상을 청구할 수 있다(제9조 제1항, 제10조 제2항).

보상의 산정에 있어서는 직무발명의 상업적 이용 가능성, 사업체내에서 종업원의 직무, 직위 및 사용자 측이 직무발명의 성립에 대하여 이바지한 정도를 충분히 고려하여야 한다(제9조 제2항).

2) 보상지침에 의한 합리적 보상금의 산정

가) 사적 분야에서의 종업원발명에 대한 보상지침

연방노동부장관은 단체협약법(Tarifvertragsgesetzes) 제12조에 규정된 '종업원과 사용자를 대표하는 중앙기구'의 청문을 거쳐 보상액산정에 관한 지침을 발부하여야 할 의무가 있으므로[14], 이에 따라 「사적 분야에서의 종업원 발명에 대한 보상 지침」

(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)이 마련되어 있다. 이러한 보상지침은 법적 구속력 없는 가이드라인의 성격을 가지지만, 직무발명의 보상에 있어서는 사용자와 종업원은 물론 중재위원회와 법원 또한 참고하여야 할 기준 또는 보조수단으로서의 기능을 수행하고 있는 것으로 평가된다.

보상기준 제1조와 제2조에서는 기준의 취지에 관하여, 기준 제3조 내지 제29조에서는 발명가치의 조사를 위한 방법에 관하여, 기준 제30조 내지 제38조에서는 지분의 확정에 관하여 규정함으로써 발명가치에 대한 얼마의 몫이 발명가에 돌아가며, 또 얼마의 몫이 기업에 돌아가는 지를 규정하고 있고 마지막으로 기준 제39조 내지 제43조에서는 보상에 대한 회계조사를 규정하고 있다.

나) 직무발명 보상금 산정식의 검토

[표9] 직무발명 보상금 산정식

직무발명 보상금 산정식	
• 보상지침에서 적용하는 일반적인 기본식 : V = [E (= B × L)] × A	
• 일정기간 동안의 실시보상금액의 산정식 : V = U × L × A	
V : 보상액	B : 참고치(매출액 또는 생산액)
E : 직무발명의 가치(= B× L)	L : 실시료율
U : 일정 기간의 매출액 또는 연생산액	A : 비례상수(설정된 직무, 직무에 대한 솔루션, 회사내 지위 등을 평가 한 후 합산하여 결정함)

(1) 산업별 실시료율(L) 예시 : 매출액이 일반적인 경우

[표10] 산업별 실시료율 예시

산업구분	실시료율 예시
전기산업	0.5 ~ 5%
기계기구산업	0.33 ~ 10%
화학산업	2 ~ 5%
제약산업	2 ~ 10%

14) 연방노동부장관은 종업원발명법 제11조에 딸 1959년 7월 20일 자로 "사적 직무에 있어서 직무발명의 보상을 위한 기준"을 공표하였다.

(2) 매출액 구간별 실시료율(L) 예시 : 구간별 차감 가능

[표11] 매출액 구간별 실시료율 예시

매출액구간	매출액	① 기본 실시료율 3% 적용보상액	② 차감 실시료율 적용보상액	②/① 비율(%)	환산실시료율(%)
−3,000,000	3,000,000	90,000	90,000	100	3
3,000,000 −5,000,000	5,000,000	150,000	144,000	96	2.88
5,000,000 −10,000,000	10,000,000	300,000	264,000	88	2.64
10,000,000 −20,000,000	20,000,000	600,000	474,000	79	2.37
20,000,000 −30,000,000	30,000,000	900,000	654,000	73	2.18
30,000,000 −40,000,000	40,000,000	1,200,000	804,000	67	2.01
40,000,000 −50,000,000	50,000,000	1,500,000	924,000	62	1.85
50,000,000 −60,000,000	60,000,000	1,800,000	1,029,000	57	1.72
60,000,000 −80,000,000	80,000,000	2,400,000	1,209,000	50	1.51
80,000,000 −100,000,000	100,000,000	3,000,000	1,359,000	45	1.36
100,000,000~	110,000,000	3,300,000	1,419,000	43	1.29

(3) 비례계수(A)

A : a, b, c 세 개의 값을 합산하여 결정 (A = a + b + c)

a : 종업원에게 설정된 직무를 평가(1 ~ 6까지 평가함)

b : 직무에 대한 솔루션을 모색하여야 할 정도를 평가(1 ~ 6까지 평가)

c : 회사 내에서 종업원이 가지는 지위를 평가(1 ~ 8까지 평가)

- a와 b의 평가는 종업원이 높은 자율성 즉, 종업원의 직무상 해당 발명을 창출할 필요 내지 가능성에서 멀수록 높게 평가된다.
- c는 회사 내 지위가 낮을수록 높게 평가된다.
- 비례상수 A는 우리나라의 경우에 있어서 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도, 즉 발명자보상률을 대체하는 의미로 이해될 수 있으며 이를 계량화 할 수 있는 기준으로 제시하고 있다는 점에서 상당한 참고가 될 것이다.

다) 관련판례

독일 연방대법원은 소위 '향진균 매니큐어' 직무발명 보상금 사건에서 직무발명 보상계약에서 합의된 라이선스 유추방법에 따라 평가된 직무발명의 가치가 실제 직무발명을 적용하여 생산된 제품의 유통을 통하여 사용자가 얻는 이익보다 낮다는 것만으로 그러한 직무발명 보상을 비합리적인 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.[15]

당해판결은 사용자와 종업원 간 계약이나 근무규정에 의한 보상규정의 법원성을 강조하는 입장을 취하고 있다고 보인다. 또한 판례는 '발명의 가치는 자유시장에서 발명을 구매하는 가격인 동시에 사용자가 실제 얻는 이익'을 뜻하며, 이러한 발명의 가치를 산정하는 방법으로 독일에서 가장 신뢰받는 방식은 라이선스 유추방법이다.

또한 발명이 각기 다른 부분으로 구성되는 장치에 영향을 미치는 경우 그러한 직무발명의 가치를 결정함에 있어서는 해당 발명의 사용으로 전체 장비의 가치가 높아졌는지 부분적인 가치만이 높아졌는지에 따라 판단해야 한다는 입장을 취한 것으로 볼 수 있다.

라. 직무발명 보상 확산제도

독일의 경우 직무발명 보상기준을 법으로 명시하고 이를 50여 년간 보상의 기준으로 정하여 시행하고 있다. 상당한 보상의 산정을 둘러싸고 다툼이 있는 경우에 당사자는 특허청의 보상금 산정 위원회에 조정을 신청하거나(제28조, 제29조) 법원에 제소할 수 있다. 위원회의 조정안이 통지되고 1개월이 지나도록 당사자의 이의가 없으면 조정안은 확정되어 계약에 갈음하는 구속력을 띄게 된다.(제34(3)조). 독일에서 상당한 보상에 대한 다툼이 제소를 통해 해결되는 경우는 많지 않고 이 지침은 1983년에 개정되어 현재에 이르고 있는바, 법률상 강제력은 없으나 매우 널리 활용되고 있다.[16]

15) BGH. 06.03.2012 - X ZR 104/09.

16) Sanna Wolk, "Remuneration of Employee Investor - Is there a Common European Ground? A Comparison of Nation"Laws of Compensation of Investor in Germany, France, Spain, Sweden and the United kingdom", International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 42 No.3(2011), p. 279.

독일의 경우 이미 50여 년 동안 직무발명보상제도가 정착되었으며, 보상의 기준도 명확하게 규정되어 있어 직무발명 보상이 상대적으로 잘 시행되어 왔으므로 정부가 기업에 대하여 직무발명보상제도를 추가로 확산시키려는 제도적 노력을 보이지 않는다는 특징을 갖는다.

2. 미국의 직무발명 제도

가. 권리귀속 주체

1) 사용자 귀속

미국에서 직무발명에 관한 소유권은 발명자주의를 채택하고 있어 사용자와 고용자 간의 개별적 고용계약에 의하여 발명자가 특허를 사용자에게 승계하는 방식으로 소유권이 이전된다. 이는 계약 자유의 원칙을 바탕으로 한 미국의 법제상 특징에서 비롯된 것이다.

일반적으로 ① 사전양도계약이 체결되어 있는 경우이거나 ② 명문의 약정이 없더라도 연구개발을 위해 고용된 종업원에 의한 결과물인 발명은 사용자에게 귀속된다. 여기서의 사전양도계약이란 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관하여 미리 약정하는 계약을 말한다. 현재 몇몇 주에서만 사전양도계약의 제한 등에 관하여 제정법으로 규율하고 있다. ①사전양도계약이 지나치게 교활하게 작성된 경우나, ②고용기간 종료 후에도 상당기간 종업원을 구속하는 계약인 경우 등의 사정을 제외하면 계약자유의 원칙에 따라 사전양도계약의 유효성이 인정되고 있다. 이 때문에 대다수의 기업들이 고용절차에 있어, 보다 유리한 위치에서 상대적으로 종업원에게 불리한 내용의 사전양도계약을 체결하는 경향이 존재한다.

직무발명 소유권에 대한 판례 Stanford v. Roche 131 S. Ct. 2188(2011)
- Stanford 대학교 연구자였던 발명가는 자신의 사용자 Stanford 대학교 및 추후 발명을 착상한 기술에 대한 연수를 위해 방면하였던 기업과 서로 상충되는 “사전 양도 계약”을 체결하였음 - 연방항소법원 및 연방대법원은 기업과 체결한 “사전 양도 계약”이 Stanford 대학교와 체결한 계약을 우선한다고 판시하였음

2) 숍 라이트(shop right) 원칙

숍 라이트 원칙이란 사용자에 대한 무보상 통상실시권을 말한다. 이는 아래의 요건이 충족될 시 발명에 대한 권리는 종업원에게 귀속되지만 그 발명을 비배타적으로 실시할 권리를 사용자에게 부여하는 것을 말한다.

Shop Right 요건 (Hired to Invent in General)
1) 사전양도계약이 체결되어있지 않을 것 2) 발명을 위하여 고용되지 않은 종업원일 것 3) 근무시간 중에, 사용자의 자원과 시설의 도움으로 발명했을 것

이는 연방대법원의 1933년 United States v. Dubilier Condensor Corp. 사건에서 제시된 요건으로, 종업원이 근무시간 중에 사용자의 자원, 설비 등을 이용한 점을 고려해 형평의 견지에서 만들어진 원칙이다.

3) 발명자 귀속

발명이 종업원의 직무와 관련성이 없고, 사용자의 자원이나 설비도 활용하지 않은 경우, 그러한 발명은 개인발명으로서 발명자에게 귀속되며, Shop Right 원칙에도 해당되지 않는다.

나. 보상 체계

미국은 당사자의 합의가 우선이 되는 계약 자유의 원칙을 바탕으로 직무발명에 대한 일률적인 보상 수준이나 보상 수단을 규정하고 있지 않는 바, 보상제도는 사용자 재량의 영역이다.

그러나 대학의 경우 1980년대 초 Bayh-Dole법이 제정되면서 미국 대학의 특허 출원 수는 급격히 증가하였고 이와 함께 로열티 수입도 늘어나면서 대학 재정의 큰 축을 담당하게 되었다. 미국의 주요 대학의 로열티 분배는 대부분 특허 관리비용을 제외한 수익에 대하여 대학, 연구자, 소속 단과대학 또는 연구소와 일정 비율로 나누는 방식을 주로 취하고 있다.

[표12] 美 브라운 대학교의 보상 규정

1.3.3 Distribution of Net Royalties

After recovery of these expenses (see Section 1.3.2 above), the remaining Net Royalties shall be divided as follows:

	Inventor(s) Share	PI's Laboratory(ies)[2] and Department(s)[3] Share(s)	University Share[4]
Royalty Share after deduction of BTP fees and expenses (per Section 1.3.2 above)	1/3	1/3 Distributed as follows: 50%:50% PIL:DEP until PIL has achieved a cumulative and thence capped income of $2,000,000 (two million) per license. At this point, the DEP receives the full 1/3 until DEP has achieved a cumulative and thence capped income of $10,000,000 (ten million) per license. At this point, the 1/3 income is transferred to the University to be added to its 1/3 share	1/3

[표13] 미국의 직무발명제도 관련 법령

관련법률	주요내용
연방특허법[17]	연방특허법은 유용한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있도록 규정 – 노동의 과실은 본인에게 귀속된다는 자연권 사상에 근거 – 종업원의 직무발명에 대한 권리는 발명자인 종업원에 귀속 (발명자주의 채택)
	연방특허법(35 U.S.C. § 101.) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
주계약법 및 주특별법	직무발명 보상제도와 관련하여 연방차원의 단일법이 존재하지 않고, 특허법상 종업원 발명에 관한 규정이 존재하지 않아 연방의 판례법과 주법 중 어느 법을 적용해야 하는지 문제 – Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S 64(1938) 판결에서 원칙적으로 연방이 아닌 주법이 규율한다고 판시
Bayh-Dole Act	연방자금의 지원 협정을 맺고 계약자로서 연구를 수행한 대학 혹은 기업은 연구성과물에 대해 소유권 주장 가능
1950년 대통령령	연방정부 공무원이 한 발명에 대한 귀속을 규정
	1950년 대통령령(The President Executive Orders 10096, Jan. 23. 1950, 15 Federal Register) 1. The following basic policy *is* established for all Government agencies with respect to inventions hereafter made by any Government employee: (a) The Government shall obtain tho entire right, title and interest in and to all inventions made by any Government employee (1) durlng working hours, or (2) with a contribution. by tho Government of facilities, equipment, materials, funds, or information, or of time or services of other Government employees on official duty, or (3) which boar a direct relation to or are made in consequence of the official duties of tho inventor.

다. 합리적 실시료에 관한 판례 동향

1) 실시료 현황

직무발명보상에 대해 규정된 제정법이 없기 때문에 그에 대한 권리귀속이나 보상에 관해서는 거의 사전양도계약에 따를 수밖에 없다. 그런데 사전양도계약의 경우 앞서 언급한 바와 같이 고용계약 시에 사용자에 유리하게 체결되는 경우가 많아 적절한 수준의 보상을 받지 못하는 경우가 많다.

2) 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 방식

실시료액 산정시 고려요소에 대한 판례 Gergia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. (BNA) 235 (S.D.N.Y. 1970)	
주요 내용	특허권자가 특허권 침해로 인한 일실이익을 증명하기 어려운 경우 실시권 허락을 가정하여 실시료를 산정하고 이러한 실시료액을 손해배상액의 최저한으로 본 사건
실시료 산정을 위한 고려요소	① 특허권자가 다른 실시권자에게 받은 실시료 ② 특허권자가 다른 특허권자에게 지불한 실시료 ③ 실시계약의 성격과 실시범위 ④ 특허권자가 수립한 실시계약 정책 ⑤ 특허권자와 실시권자의 관계 ⑥ 비특허품의 판매 영향 ⑦ 실시계약의 기간 ⑧ 특허품의 수익성 ⑨ 특허품의 실용성과 장점 ⑩ 특허발명의 특성 ⑪ 특허권 침해자가 사용한 정도 ⑫ 이익에서의 비중 또는 판매가에서의 비중 ⑬ 특허에 의해 실현된 이익의 비중 ⑭ 전문가의 증언 ⑮ 실시계약이 있었다면 합의하였을 가상의 실시료 총액

17) 직무발명 관련 규정은 존재하지 않으나 발명자주의 입장에서 판단함.

실시료율 결정에 있어서 산업별·기술별 요율이 다르고 개별적·구체적인 사정이 다를 수밖에 없으므로 개별 사례의 특수성을 감안하는 것이 보다 객관적인 방법이 될 것이다.

미국의 산업별·기술별 실시료율은 ① 기계산업 분야 ② 화학, 전기·전자 분야 순으로 가장 높은 편이고,[18] ③ 정보기술, 통신, 소프트웨어 및 컴퓨터 하드웨어 산업의 평균 매출액 대비 실시료율은 2%~7%이며 5%가 가장 많이 적용되고 있다.[19]

25% Rule 부정 판례 **Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F. 3d 1292 (2011)**	
주요 내용	그동안 실시료율 산정 방법으로 자주 사용되어 왔던 '25% Rule'에 대해 합리적 실시료율 산정방법이 아니라고 판결
25% Rule	실시계약에 있어서 예상이익의 25% 정도를 특허권자에게 실시료로 지불하는 것이 합리적이라는 일종의 경험칙상의 원칙. 일반적으로 판매가의 20%를 이익으로 보고 이 중 특허발명의 기여도를 25%로 가정한다. 즉, 매출액의 약 5%를 실시료로 산정하는 것을 내용으로 하는 원칙이다.
대안	'게임이론에 의한 산정방식'[20], '투자수익률 방법'[21] 등

18) 양동홍, 김성철, 강근석, "특허가치평가를 위한 합리적 로열티율 산정 방안 - 손해액산정모형을 중심으로" 「한국기술혁신학회지」 제 15권 3호 (한국기술혁신학회, 2012), 713쪽 참조.
19) 양동홍, 김성철, 강근석, 앞의 글, 705쪽 참조.
20) William Choi & Roy Weinstein, An Analytical Solution to Reasonable Royalty Rate Calculations, 41 J.L & TECH. 49, pp49-63 (2001)
21) Russel Parr, Royalty Rates for Licensing Intellectual Property, John Willey & Sons, Inc. (2007), pp133-141

3. 일본의 직무발명 제도

가. 일본의 직무발명 보상 체계

1) 직무발명 규정

일본은 2015년 7월에 직무발명 제도에 중대한 전환을 가져오는 특허법 개정안을 공포하였으며, 동 개정안에는 사용자주의를 일부 도입하고 당사자 계약을 주시하는 사적자치 원칙을 채택하는 등의 규정들이 명시되었다.

[표14] 일본 특허법 제35조(직무발명) 개정 내용

일본 특허법 제35조(직무발명) 개정 내용
• 사용자등은 종업원등이 직무발명에 대하여 특허를 받은 때 또는 특허받을 권리를 승계한 자가 특허를 받은 때 통상실시권을 가짐(제1항) • 직무발명을 제외하고, 미리 특허를 받을 수 있는 권리 취득 또는 특허권을 승계시키거나 전용실시권 설정 계약, 근무규칙은 무효(제2항) • 종업원등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무규칙 기타 규정에서 미리 사용자등에 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시키는 것을 정한 때에는 발생할 때부터 해당 사용자등에게 귀속(제3항 신설) • 종업원등이 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시키고 사용자등에게 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정한 때에 상당한 금전 기타 경제상의 이익(구법 : 상당한 대가)을 받을 권리를 가짐(제4항) • 계약, 근무규칙 기타 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 그 기준의 책정에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에서 열리는 협의의 상황, 책정된 해당 기준의 공개의 상황, 상당한 이익 내용으이 결정에 대하여 이루어지는 종업원등으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 안 됨(제5항) • 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해서 산업 구조 심의회의 의견을 듣고, 전항의 규정에 의하여 고려해야 할 상황 등에 관한 사항에 대해서도 지침을 정하고 이를 공표(제6항 신설) • 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 제5항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 사용자등이 받아야 하는 이익의 액, 그 발명과 관련하여 사용자등이 실시하는 부담, 기여 및 종업원등의 처우 그 밖의 사정을 고려하여 정하여야 함(제7항)

동 개정안은 발명자주의를 유지하였던 일본이 사용자주의를 일부 도입하고 당사자 계약을 중시하는 사적자치 원칙을 채택하였다는 점에서 커다란 변화가 있다. 또한 종래 직무발명 제도의 경직성을 해소하고 법적 불확실성을 감소시킴으로써 사용자 친화적인 제도를 수립했다는 점에서 의의가 있다.

2) 일본의 직무발명 제도의 변천사

[표15] 일본 직무발명 제도 변천사

개정시점	특징	주요 내용
1909년 4월 개정	최초로 직무발명 제도 도입	• 사용자주의 채택 • 직무발명 이외의 발명에 대한 예약승계 금지
1921년 4월 개정	발명자주의로의 전환	• 발명자주의 채택 • 대가청구권의 인정 • 직무발명 이외의 발명에 대한 예약승계 금지
1959년 4월 개정	직무발명 대가 산정의 방침 제시	• 발명자주의 계승 • 직무발명의 범위 명확화 • 직무발명 이외의 발명에 대한 예약승계 금지 • 대가청구권의 인정 • 대가 산정의 방침 제시
2004년 6월 개정	직무발명 대가 산정 방식 구체화	• 발명자주의 계승 • 직무발명 대가 산정에 관한 규정에 대하여만 개정·신설
2015년 7월 개정		• 사용자 귀속 제도 규정 신설 • 상당한 이익청구권 도입 • 상당한 이익의 결정 방법 규정 • 가이드라인의 도입

나. 일본의 직무발명 보상금 산정

1) 상당한 대가의 산정방식 – 보상액 산정

2015년 7월 개정에서 사용자가 상당한 이익의 내용을 정하는 데 있어 종업원의 의견을 고려한 후 이익 내용을 합리적으로 결정하도록 의무화하였다. 각 기업 실정을 감안하여 개별적으로 인센티브를 책정할 수 있도록 하고, 이 때 종업원과의 협의 및 의견 청취를 고려하도록 하였다.

개정안 제35조 제5항은 "…상당한 이익의 내용의 결정에 대하여 행해지는 종업원 등으로부터의 의견의 청취상황 등을 고려하여, 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니된다"라고 규정하였는데 다만, 직무발명에 대하여 종업원에게 주어지는 이러한 이익이 불합리한 것으로 인정되지 않도록 사용자에게 합리적인 이익 부여 의무를 부과하였다.

2) 상당한 이익청구권 도입

2015년 개정안은 국가 정책적으로 종업원에게 인센티브를 부여한다는 관점에서 이익청구권을 법정하여 제도적으로 담보하였다. 기존의 '대가청구권'을 '이익청구권'이라는 명칭으로 변경하여, 사용자가 종업원에 대해 '금전'에 한정되지 않고 승진, 연구비 지급 등 독자적 인센티브를 줄 수 있도록 하여 유연성을 강화하였다.

다. 한·일 양국의 직무발명 제도 주요내용 비교

[표16] 한·일 직무발명 제도 비교

항목	발명진흥법(법률 제11960호, 2013. 7.30 개정)	일본 특허법(법률 제55호, 2015. 7.10 공포)
관련 조문	발명진흥법 제2조 제2호, 발명진흥법 제10조 내지 제 19호	특허법 제35조
성립요건	**발명진흥법 제2조 제2호** ① 사용자 업무범위에 속한 발명 ② 종업원이 직무상 행한 발명 ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원 현재 또는 과거 직무에 속할것	**특허법 제35조 제1항** ① 사용자 업무범위에 속한 발명 ② 종업원이 직무상 행한 발명 ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원 현재 또는 과거 직무에 속할 것
권리의 귀속	**발명진흥법 제10조 제1항** 원칙적으로 종업원에게 귀속(발명자주의)	**특허법 제35조 제1항** 원칙적으로 종업원에게 귀속(발명자주의) **특허법 제35조 제3항** 예외적으로 사용자에게 귀속(계약, 근무규칙에서 사용자가 권리 취득을 한다는 규정을 둔 경우)
예약승계	**발명진흥법 제10조 제3항** 특허권 승계를 목적으로 한 사전 약정 유효(단, 자유 발명의 경우 예외)	**특허법 제35조 제2항** 특허권 승계를 목적으로 한 사전 약정 유효(단, 자유발명의 경우 예외)
사용자 권리	통상실시권(법정, 무상)	**특허법 제35조 제1항** 통상실시권(법정, 무상) **특허법 제35조 제3항** 임시전용실시권
종업원 권리	**발명진흥법 제15조 제1항** 정당한 보상청구권	**특허법 제35조 제4항** 상당한 이익청구권
보상기준의 책정 방식	**발명진흥법 제15조 제3항** 종업원과의 협의 의무	**특허법 제35조 제5항** 종업원과의 협의 의무 기업 사정에 따른 합리적 책정 허용
불합리한 보상 조정 기준	**발명진흥법 제15조 제6항** 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려	**특허법 제35조 제7항** 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려

사용자 의무	**발명진흥법 제13조** 사용자의 승계 여부 통지 의무	(없음)
종업원 의무	**발명진흥법 제12조 및 제 19조** 직무발명 완성사실 통지의무, 비밀유지 의무	(없음)

라. 직무발명 보상금 산정에 있어서의 시사점

1) 실시료율

일본 판례는 직무발명 보상금 산정에 있어서 실시료율을 3%내지 5%로 인정하고 있고 이에 벗어나게 될 경우 그 구체적인 이유를 밝히고 있는 것으로 파악된다.

2) 발명자보상률

발명자보상률에 관하여는 직무발명 완성 후의 사용자공헌도를 중점적으로 판단하는 경향이 있으며, 최근 사용자공헌도는 95%를 기준으로 늘려가는 방식으로 산정하고 있는 것으로 파악된다.

우리의 경우 판례상 사용자공헌도를 90% 미만으로 인정하고 있고, 기본적인 사용자공헌도의 정함이 없이 개별적·구체적 사정에 따라 그 인정의 정도가 매우 넓게 분포되고 있다는 점에 비추어 본다면 적지 않은 차이라고 할 수 있다.

3) 사용자공헌도 관련 판례

판례	**東京地判 平成 19.1.30. 平成 15( )23981**
주요 내용	이익액이 극히 고액인 경우 특단의 사정이 없는 한 사용자공헌도는 통상보다 높게 평가되어야 하고 이익액이 저액인 경우에는 특단의 사정이 없는 한 사용자공헌도는 통상보다 조금 낮을 것이라고 판시하였다.
평가	사업화 성공에 기울인 비용과 노력, 마케팅 성과 등에 관한 공헌도를 반영하려는 취지에는 공감하나 항소심(知財高判 平成 21.2.26. 平成 19( )10021)은 이를 부정하였다.

4. 중국의 직무발명 제도

가. 직무발명제도의 개요

직무발명과 관련하여 특허법(전리법) 제6조 직무발명 및 비직무발명의 개념과 권리귀속, 제7조 및 제72조 비직무발명에 대한 제한 금지 및 보호, 제16조 직무발명보상제도, 제17조 발명자의 서명권 등을 규정하고 있다.

특허법실시세칙(전리법실시세칙) 제12조 직무발명의 성립요건, 제77조 및 제78조 특허권을 수여받은 단위의 발명자 또는 설계자에 대한 장려와 보수의 구체적인 액수와 비율, 제81조 및 제85조 분쟁해결절차 등을 규정하고 있다.

나. 중국 특허법 제6조의 적용범위

중국 특허법 제6조에 직무발명 및 비직무발명의 개념, 성립요건, 범위 및 권리귀속에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

전리법 제6조
본 단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는 직무발명창조이다. 직무발명창조에 대한 특허를 출원할 권리는 당해 단위에 속하고, 출원이 비준된 후에는 당해 단위가 특허권자이다. 비직무발명창조에 대한 특허를 출원할 권리는 발명자 또는 설계자에 속하고, 출원이 비준된 후에는 당해 발명자 또는 설계자가 특허권자이다. 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조에 대하여 단위와 발명자 또는 설계자가 체결한 계약이 있고, 특허를 출원할 권리와 특허권의 귀속에 대한 약정이 있을 경우, 그 약정에 따른다.

다. 직무발명의 성립요건 및 범위

특허법실시세칙 제12조와 제13조를 결부하여 직무발명을 판단하는데 고려하여야 하는 네 가지 요소에 대한 분석이 필요하다.

1) 발명자 또는 설계자의 개념

발명자는 발명창조 활동 과정 중에 지적인 노동력을 제공하고 실제로 발명창조의 완성에 참여한 자로써 지적인 창의능력이 있어야 하므로 자연인만이 가능하다.
특허법에서 언급한 발명자 또는 설계자란 발명창조의 실질적 특징에 대하여 창조적 공헌을 한 자를 말한다. 발명창조를 완성하는 과정에서 조직업무만 책임지는 자, 물질기술조건의 이용을 위하여 편의를 제공하는 자 또는 기타 보조적인 업무에 종사하는 자는 발명자 또는 설계자가 아니다.(특허법실시세칙 제13조)

2) 본 단위의 개념

본 단위(本 單位)란 발명자 또는 설계자와 본 단위 간의 고용관계가 존재하고, 국가기관, 기업, 사업체 등 종업원 또는 공무원이 속한 조직을 말한다. 특허법 제6조에서 언급한 본 단위에는 임시 근무단위를 포함한다(특허법실시세칙 제12조 제2항). 이 규정은 주로 파견, 겸직, 실습 등 상황에서 임시적인 고용관계를 설립하는 단위에 대하여 규정한다고 보여진다.

단위는 한국법상 직무발명에 관한 규정에 있어 “사용자 등”과 같은 의미를 갖고 “사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체”를 모두 포함하는 개념이다. 중국 특허법에서 고도로 개괄적인 용어로서 자연인 외의 기타 시장경제 주체를 말하며 법인·비법인단위도 포함된다. 그러나 법인 또는 비법인조직의 내부부서(예를 들어, 기업 내부의 연구개발센터, 대학교 산하 대학 및 연구소 산하 연구실 등)는 독립적으로 민사권리를 행사하거나 의무와 책임을 부담할 수 없기 때문에 특허법에서 언급한 단위에 속하지 않으므로 직무발명인 경우 특허를 출원할 권리의 주체가 될 수 없다.

3) 본 단위의 임무를 수행하여 완성된 발명창조

특허법 제6조에서 언급한 본 단위의 임무를 수행하여 완성된 발명창조란 다음과 같다. (1) 본직 직무 중 완성된 발명창조, (2) 본 단위가 부여한 본직 직무 이외의 임무를 이행하여 완성된 발명창조, (3) 퇴직, 사직 또는 인사, 노동관계가 종료된 후 1년 내에 완성된 것으로 그 원래 단위에서 담당하던 본직 직무 또는 원래 단위에서 분배받은 임무와 관련된 발명창조의 세 가지 상황의 발명 창조를 말한다.

가) 본직 직무 중 완성된 발명 창조

본직 직무란 단위와 발명자 간의 노동계약에 의하여 설정되는 발명자 또는 설계자의 구체적인 직무범위를 말하며, 일반적으로 종업원의 본직 직무는 연구개발 또는 설계 등에 종사하는 것이다.

나) 본 단위가 부여한 직무 이외의 임무를 이행하여 완성된 발명창조

① 종업원의 본직 직무가 연구개발 또는 설계에 종사하는 것이 아니지만 단위는 임시적으로 또는 일정한 기간 내에 그에게 한 개의 연구개발 또는 설계 임무를 분배하는 것, ② 종업원의 본직 직무는 한 개 연구과제의 연구개발에 종사하는 것이지만 단위는 임시적으로 그를 다른 연구과제의 연구팀에 파견하여 다른 연구개발 임무를 진행하도록 하는 것이다. 종업원이 단위에서 본직 직무 이외의 기타 임무를 분배 받는지 여부를 판단함에 있어서는 구체적이고 명확한 서면 통지 등을 근거로 하여야 한다.

다) 직무관계가 종료된 후에 완성된 발명창조

직무관계가 종료된 후에 완성된 발명창조는 “퇴사, 사직 또는 인사, 노동관계가 종료된 후 1년 내에 완성된 것으로 그 원래 단위에서 담당하던 본직 직무 또는 원래 단위에서 분배 받은 임무와 관련된 발명창조” 상황을 말한다(특허법실시세칙 제12조 제1항). 이러한 발명창조의 실천과정에서 발명자는 이중 직무발명의 문제가 발생될 수 있다. 이에 대하여 “기술성과를 완성한 개인은 원래 소속 법인 또는 기타 조직의 임무를 수행하는 것이고 또한 주로 현재 소속 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용한 것일 경우 원래 소속 법인 또는 기타 조직과 현재 법인 또는 기타 조직 간에 계약을 통하여 당해 기술성과의 권익 소유권을 약정할 수 있다. 합의를 이루지 못할 경우에는 양자 간에 합리적으로 나눌 수 있다”(기술계약분쟁사건 심리에 관한 약간문제의 전국법원 지식재산권심판공작회의기요(全國法院知識産權審判工作會議關於審理技術契約紛爭案件若干問題的紀要) 제6조)고 기준을 마련하고 있으며 경업제한 관련 조항을 통하여(노동계약법 제23조와 제24조) 이중 직무발명에 관한 분쟁사건의 발생을 회피하려고 한다.

라) 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조

특허법 제6조에서 언급한 본 단위 물질기술조건이란 본 단위의 자금, 설비, 부품 원재료 또는 외부에 공개되지 않은 기술자료 등을 말한다(특허법실시세칙 제12조 제3항) 따라서 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조란 주로 본 단위의 자금, 설비, 부품, 원재료 또는 대외에 공개되지 않은 기술 자료를 이용하여 완성된 발명창조를 말한다.

“계약법 제326조 제2항에서 언급한 주로 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용하는 것이란 종업원이 기술성과를 완성하는 연구개발 과정에서 전부 또는 대부분 법인 또는 기타 조직의 자금, 설비, 기재 또는 원재료를 이용하거나 또는 당해 기술성과의 실질적 내용이 당해 법인 또는 기타 조직의 미공개한 기술성과, 단계적 기술성과 또는 관건기술을 바탕으로 완성한 것을 말한다. 그러나 법인 또는 기타 조직이 제공한 물질기술조건의 이용에 대하여 자금 반환 또는 사용료를 납부할 것을 약정한 상황은 제외한다.

연구개발 과정에서 법인 또는 기타 조직이 이미 대외에 공개한 기술정보나 이미 당해 분야의 보통기술인원이 공지된 기술정보를 이용하거나 또는 기술성과가 완성된 후에 법인 또는 기타 조직의 물질조건을 이용하여 기술방안에 대하여 점검, 테스트를 진행하는 것은 주로 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용하는 것에 속하지 않는다.”(기술계약분쟁사건 심리에 관한 약간문제의 전국법원 지식재산권심판공작회의기요(全國法院知識産權審判工作會議關於審理技術契約紛爭案件若干問題的紀要) 제5조) 당해규정에서의 “계약법 제326조 제2항에서 언급한 주로 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용하는 것.....”은 특허법 제6조 제1항에서 언급한 “주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하는 것”과 동일한 의미를 가지고 있으므로 이를 참조하여 적용할 수 있다.

라. 직무발명의 권리관계

1) 단위의 권리 및 의무

가) 특허를 받을 수 있는 권리

중국 특허법은 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의를 취하고 있기 때문에 특허를 받을 수 있는 권리는 단위에 속한다. 당해 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는 단위와 발명자 또는 설계자가 계약을 체결하여 특허출원의 권리와 특허권의 귀속에 관한 약정을 한 경우에는 그 약정에 따른다.

나) 장려와 합리적인 보수를 할 의무

특허권을 수여받은 단위는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자를 장려하여야 한다. 발명창조특허를 실시한 후에는 그 보급응용의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명자 또는 설계자에게 합리적인 보수를 지급하여야 한다.(특허법 제16조)

2) 발명자 또는 설계자의 권리 및 의무

가) 서명권

발명자 또는 설계권자는 특허서류에 자신이 발명자 또는 설계자라는 것을 기재할 권리를 가진다(특허법 제17조 제1항). 또한 특허 출원 시 청구서에 기재하여야 하는 사항으로 발명자 또는 설계자의 성명을 규정하고 있다(특허법실시세칙 제16조 제3항).

나) 장려와 보수를 받을 권리

발명자 또는 설계자는 특허권을 수여받은 단위에서 장려와 보수를 받을 권리를 가진다(특허법 제16조).

다) 협조의무

발명자는 당해 직무의 요구에 따른 직무발명을 완성할 필요가 있으며, 직무발명이 특허를 출원할 권리는 당해 단위에 속하므로 발명자는 당연히 특허를 출원할 권리 내지 특허권을 양도할 의무가 있다. 특허의 출원·등록 및 특허권을 실시하거나 처분할 경우 등에는 그 직무발명에 관한 기술사항을 협조할 의무를 부담한다.

마. 직무발명에 대한 보상

1) 약정우선원칙

약정우선원칙을 확립한 것으로서 “특허권을 수여받은 단위는 발명자 또는 설

계자와 특허법 제16조의 규정에 따른 장려, 보수의 방식과 금액을 약정할 수 있거나 그 단위는 법에 따라 제정한 규정제도를 통하여 보상에 관한 사항을 규정할 수 있다"(특허법실시세칙 제76조 제1항)고 명시하고 있다.

단위의 발명자 또는 설계자가 약정한 장려와 보수는 특허법실시세칙 제77조와 제78조에서 규정한 장려와 보수의 법정표준보다 낮다고 하여 반드시 무효인 것이 아니다. 특허법 제16조에서 규정하고 있는 합리성 원칙에 부합하면 되며 합리성의 원칙은 실체적 합리성과 절차적 합리성을 만족하여야 한다.

2) 직무발명 장려 및 대가에 관한 중국의 법규

기술자의 적극적인 창조활동을 촉진하기 위해 중국은 직무발명에 대한 성과보수를 크게 '장려' 및 '대가'로 구분하고 있다. 이러한 양 측면에 대하여 중앙정부의 법률, 법규, 지방정부의 규칙 등에 관한 규정을 별도로 마련하고 있다.

1) 전리법 및 실시세칙

장려에 관한 규정을 담은 법규는 전리법 및 실시세칙에서 특허권을 받은 단위는 직무발명창조의 발명인 또는 설계인에 대해 장려금을 지급해야 한다고 규정하고 있다(제16조)[22].

또한, 중국의 경우 특허법이라 할 수 있는 전리법 제16조에 의거하여 전리법 실시세칙 제76조 내지 제77조에서 보상에 관한 약정 또는 규정이 없는 경우에 한하여 직무발명에 대한 보상 기준을 제시하고 있다.

제76조(직무발명창조의 장려금)
특허권을 수여받은 단위가 발명인·설계인과 특허법 제16조에서 규정한 장려 방식과 액수를 약정하지도 않고, 법에 따라 제정한 규정제도에 규정하지도 않은 경우, 특허권 공고일로부터 3개월 이내에 약정 또는 설계자에게 장려금을 지급하여야 한다. 발명특허 하나의 장려금은 최소 3,000위안보다 적어서는 아니되고, 실용신안특허 또는 디자인특허 하나의 장려금은 최소 1,000위안보다 적어서는 안된다.

22) 제16조(직무발명창조의 장려) 특허권을 받은 단위는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자에게 장려를 지급하여야 하며, 발명창조특허를 한 후에는 응용 확신의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명자 또는 설계자에게 합리적인 보수를 지급하여야 한다.

제77조(직무발명창조의 보수)
특허권을 수여받은 단위가 발명자·설계인과 특허법 제16조가 규정한 보수방식과 액수를 약정하지도 않고, 법에 따라 제정한 규정제도에 규정하지도 않은 경우, 특허권의 유효기간 내에 발명창조 특허를 실시한 후, 매년 당해 발명 또는 실용신안특허를 실시한 영업이익 중 최소한 2%, 또는 당해 디자인특허를 실시한 영업이익 중 최소한 0.2%를 보수로서 발명자 또는 설계자에게 지급하거나, 또는 상술한 비율을 참고하여 발명자 또는 설계자에게 일차성 보수를 지급하여야 한다. 특허권을 수여받은 단위가 기타 단위 또는 개인에게 그 특허권 실시를 허가한 경우, 그로부터 취득한 사용료 중 최소한 10%를 보수로서 발명자 또는 설계자에게 지급하여야 한다.

2) 중화인민공화국계약법(合同法)

한편, 중국의 계약법에 해당하는 합동법(合同法)에서는 직무발명보상에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

직무기술성과의 사용권, 양도권은 법인 또는 기타 조직에 귀속되며, 법인 또는 기타 조직은 직무기술의 성과에 대해 기술계약을 체결할 수 있다(제326조). 법인 또는 기타 조직은 동 직무기술성과의 사용과 양도로 얻어지는 수익으로부터 일정비율을 동 직무기술성과를 완성한 개인에게 장려 또는 대가로써 지급해야 한다. 법인 또는 기타 조직은 기술계약을 체결하여 직무기술성과를 양도하는 경우 직무기술성과의 완성인은 동등한 조건으로 먼저 양수할 권리를 가지게 된다.

3) 과학기술성과전환촉진법(促进科技成果转化法)

앞서 살펴본 중화인민공화국계약법의 경우에는 수익으로부터 일정비율이 어느 정도인지에 대하여 명확하게 규정하고 있지 않은 바, 실무적으로는 국가기술성과전환촉진법에서 규정하고 있는 기준 비율을 참고하여 활용한다.

과학기술성과전환촉진법 제30조
기업, 사업단위가 독립적으로 연구개발 또는 기타 단위와 협력하여 연구개발한 과학기술성과가 성공적으로 이전하여 생산에 투입된 경우 단위에서는 연속 3년에서 5년간 직무 과학기술성과를 실시하여 새롭게 증대된 이익 중 5% 이상의 비율을 직무과학기술성과 및 이전에 중대한 공헌을 한 자에게 장려금으로 지급하여야 한다. 주식형식을 택하는 기업은 직무과학기술성의 연구개발 및 이전실시에 중대한 공헌을 한자에 대한 보상금 또는 장려금의 지급을 국가 관련 규정에 따라 주식 또는 출자금비율로 환산 하여 할 수 있다. 이 경우 소지한 주식 또는 출자금비율에 따라 수익을 배분 받는다.

4) 기업특허공작관리변법(企業特許工作管理弁法)

단위(單位)는 전리법 및 실시세칙과 국가 관련 정책규정의 요구에 따라 단위 내부에 합리적인 특허이익 분배와 장려제도를 확립해야 한다. 단위의 특허 발명인 또는 설계인이 만들어 낸 특허 및 그 실시에 의한 효과와 이익의 정기적인 평가를 이익 분배와 장려로 교환한다. 특허이익의 분배와 장려의 형식은 주식, 현금의 일시불 지급 또는 실시로 얻을 수 있는 효과와 이익 중 일정한 비율을 배분하는 등 국가정책의 형식에 맞게 채택할 수 있다.

5) 직무창조발명인 혹은 설계인 장려, 보상분쟁 심사 처리 지침

상하이시 고급인민법원은 직무발명에 대한 장려와 보상 분쟁을 심시처리하기 위한 지침을 13년 6월 24일 발표하였다. 해당 지침은 총 9개의 조항으로 이루어져 있으며 주요 내용은 다음과 같다.

[표17] 「직무발명창조인 혹은 설계인 장려, 보상 분쟁 심사처리 지침」 주요 내용

「직무발명창조인 혹은 설계인 장려, 보상 분쟁 심사처리 지침」 주요내용	
제1조(적용범위)	- 중국 내 발명창조에 적용 - 발명창조의 완성지에 따라 전리권 귀속 확정
제2조(약정 우선)	- 약정이 있는 경우, 약정에 따라 직무발명 창조에 상응하는 장려와 보수를 확정 - 약정이 없는 경우, 전리법 실시세칙이 규정한 기준에 따라 직무발명 창조에 상응하는 장려와 보수를 확정
제4조(약정의 내용)	- 약정할 수 있는 내용은 장려, 보수 및 액수에 한정되지 않고, 장려 및 보수의 방식까지 포함 - 약정한 장려/보수가 화폐 형식인 경우, 약정 액수는 법정 기준보다 높을 수도 있고, 낮을 수도 있다. 회사는 자체적으로 업계 특성, 생산 연구 개발 상황, 지식재산권 전략 발전 수요에 따라 상응하는 구체적 기준을 제정할 수 있음
제5조(약정 형식의 합법성 심사)	- 규정이 있는 경우, 절차의 합법성 심사 - 구체적으로 주체의 권리·행위능력, 약정의 명확성, 약정의 철회·변경 가능성, 중대한 오해 여부, 사기나 협박의 여부 등을 심사

제6조(약정 내용의 합리성 심사)	– 통상적으로 기업이 정한 직무발명 장려 및 보수 기준은 합리적으로 추정 – 법적 절차에 따라 약정한 것이라면 해당 기준은 합리적이며, 불합리하다고 하여도 법정 기준을 곧바로 적용하여야 하는 것은 아님
제7조(법정 기준)	– 전리권을 수여받은 회사가 발명인, 설계인과 약정을 하지 않고, 법에 근거하여 제정한 규칙 제도에도 직무발명 장려, 보수의 방식과 액수를 규정하지 않은 경우, 법정 기준을 적용하여 직무발명인의 장려, 보수를 확정
제8조(법정 장려의 확정)	– <전리법실시세칙> 제77조에 따라, 전리권을 수여받은 회사가 발명인, 설계인과 약정을 하지 않고 법에 근거하여 제정한 규칙 제도에도 전리법 제 16조가 규정한 장려의 방식과 액수를 규정하지 않은 경우, 전리권 공고일로부터 3개월 이내에 발명인 혹은 설계인에게 장려금을 지급하여야 한다. 발명전리(*특허) 1건의 장려금은 최소 3000위안, 실용신안 혹은 디자인 1건의 장려금은 최소 1000위안 이다. 발명인, 설계인이 3000위안 혹은 1000위안 이상의 장려금을 주장하는 경우, 그 이상의 부분에 대해서는 지지하지 않음
제9조(법정 보수의 확정)	– 전리법실시세칙 제 78조에 따라, 회사가 전리를 실시할 시, 1건의 발명전리 혹은 실용신안의 보수는 상응하는 전리 실시로 인한 영업이윤의 2%보다 낮지 않고, 1건의 디자인의 보수는 상응하는 디자인 실시로 인한 영업이윤의 0.2%보다 낮지 않다. 또 타인에게 전리 실시를 허가할 시, 1건의 전리의 보수는 받은 사용비의 10%보다 낮지 않다. 발명인, 설계인이 주장하는 보수의 비율이 전술한 최저 비율보다 높을 경우, 그 이상의 부분은 지지하지 않음

6) 기타 일부 지구의 법규와 규칙

지방인민대표대회와 정부는 법률, 법규의 범위 내에서 당해 지구의 실정을 고려하여 당해 지구 독자의 법규, 규칙을 정할 수 있다. 다만 이 법규 및 규칙은 법률, 법규와 모순되어서는 안 된다.

5. 영국의 직무발명 제도

가. 직무발명제도의 개요

영국은 1977년 이전까지 종업원 발명에 대한 별개의 규정을 두지 않은 채, 사용자와 종업원간의 계약자유의 일반원칙을 통해 해결해왔다. 1977년 개정 특허법은 직무발명규정을 신설하였고 직무발명의 개념 및 종업원발명의 권리귀속에 대하여는 제39조, 일정한 발명을 행한 종업원에 대한 보상에 대하여는 제40조, 보상금의 산정에 대하여는 제41조, 종업원 발명과 관련된 계약의 집행가능성에 대하여는 제42조가 규정하고 있으며, 제43조는 보칙이다.

[표18] 영국 특허법상 직무발명 제도 관련 내용

관련조문	주요내용
제39조	직무발명의 개념
제40조	일정한 발명을 행한 종업원에 대한 보상
제41조	보상액의 결정
제42조	종업원 발명과 관련된 계약의 집행가능성
제43조	보칙

나. 종업원발명의 권리관계

1) 직무발명의 권리귀속

영국 특허법상 직무발명이라 함은 “종업원의 통상의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 통상의 업무 이외에 특별히 당해 종업원의 임무로 부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어진 발명”으로 규정하고 있으며, 그 직무발명은 사용자에게 귀속됨(특허법 제39조 제1항)을 명시하고 있어 사용자 주의를 표방하고 있다.. 이러한 사용자로의 권리귀속은 연구를 지원하고 유지하는 자의 상업적 이익에 대하여 독점적 권리를 허용한다는 취지이다.

이 조항은 사용자로서의 국왕 또는 대리인이 종업원과 체결하는 어떠한 고용계약에 대하여도 적용하도록 규정하고 있다. 즉, 정부기관 각 부처의 목적을 위하여 고용된 자 또는 법령에 의하여 위임된 직무를 국왕을 대신하여 집행하는 직

원 또는 기관에 대하여도 똑같이 적용하도록 하고 있다(제39조 제4항). 따라서 공무원이나 공공연구기관, 대학 등 공공부문에서도 그대로 적용된다.

2) 직무발명이외의 종업원발명의 권리귀속

종업원이 행한 발명으로서 상기의 직무발명 이외의 것은 모두 종업원에게 귀속한다(제39조 제2항). 영국 특허법에는 직무발명이외의 종업원의 발명에 대하여 사용자가 배타적 또는 비배타적 사용권을 취득하거나 또는 취득할 권리를 가진다는 취지의 규정이 없으므로 종업원에게 귀속하는 발명에 대한 사용권의 설정은 사용자와 종업원간의 계약에 맡겨져 있다.

다. 종업원발명에 대한 보상

영국 특허법은 ① 종업원이 직무발명을 하였다고 언제나 또는 당연히 보상을 지급받는 것은 아니며 소정의 요건을 충족한 경우와, ② 직무발명이외의 종업원발명을 한 경우에 이 발명의 양도 또는 실시계약에 의하여 사용자가 현저한 이익을 얻은 두 가지의 경우에는 특허청 또는 법원에 보상금의 지급을 명하는 재정을 청구할 수 있다. 특허법은 법원이나 특허청장이 보상금을 재정하는 기준에 대하여 추상적인 기준만 규정하고 있으며 근로계약이나 개별계약에 따라 사용자가 종업원에게 보상할 때의 보상금의 산정기준에 대하여는 법에서 정하는 바 없다.

1) 직무발명이 사용자에게 귀속된 경우의 보상

보상을 받기 위하여 ① 종업원이 한 발명이 특허법 제39조 제1항에 의하여 사용자에게 귀속하는 것으로 되어야 하고, ② 당해 발명은 특허를 받았어야 하며, ③ 특허된 발명이 (특히 사용자 기업의 규모 및 성질에 비추어)당해 사용자에게 현저한 이익이 된다는 사실, ④ 당해 종업원이 보상을 받는 것이 상당하다는 사실을 입증하여야 한다.(특허법 제40조 제1항)

2) 직무발명이외의 종업원발명이 사용자에게 양도된 경우의 보상

종업원이 그 발명을 사용자에게 양도하거나 실시 허락한 경우에는 종업원이 받은 보상이 사용자가 특허로부터 받는 이익과 비교하여 적절하지 않다고 생각할 때에는 추가적 보상을 청구 할 수 있도록 규정하고 있다.(제40조 제2항)

3) 보상금의 산정

보상금은 사용자가 특허로부터 받은 이익의 정당한 몫(fair share)을 종업원에게 보상하도록 지급되어야 한다(제41조 제1항). 법원 또는 특허청장이 이 몫을 결정함에는 사용자 측의 요소와 종업원측의 요소를 모두 고려하여야 한다(제41조 제4항, 제5항). 특허법이나 특허규칙에서 제시하고 있는 기준은 사용자가 보상액을 결정하는 경우의 기준이 아니라, 법원 또는 특허청장이 재정할 때의 적용기준을 말하며 구체적인 기준은 명시하지 않는다.

따라서 보상금 산정은 1차적으로 종업원과 사용자 간의 협약문제로 보고, 다만 종업원이 이에 만족하지 못하는 경우 법원이나 특허청장에게 재정을 신청할 수 있고, 재정을 위한 소정의 요건이 갖추어진 경우에 고려할 사항만 규정하고 있는 형태이다.

4) 종업원발명과 관련된 계약의 집행가능성

종업원이 행한 발명에 관한 계약으로 당해 종업원이 사용자와 정한 또는 사용자의 요구나 고용계약에서 정한 바에 따라 어떤 타인과 체결한 계약의 어느 조항에서 발명에 대하여 가지는 종업원의 권리를 축소하는 조항은 당해 종업원에 대하여 강제로 실행할 수 없는 것으로 하여 종업원의 권리를 보호한다(특허법 제42조).

라. 시사점

영국의 개정된 특허법은 사용자가 발명으로부터 현저한 이익을 얻거나 또는 원래의 종업원에게 속하는 발명을 사용자가 최저가격으로 취득하는 경우에만 종업원이 보상을 받을 수 있도록 규정하였다. 결국, 영국의 직무발명제도가 원칙적으로 보상받지 못한다는 인식이 강한 것으로 보이고, 사용자중심으로 운영되고 있음을 나타내고 있다고 할 수 있다.

6. 프랑스의 직무발명 제도

가. 직무발명제도의 개요

프랑스는 종래 사용자와 종업원간의 계약자유의 원칙에 따라 규율하도록 일임하였다. 이에 따라 법원은 당사자 간의 계약이 없는 경우에 발명을 행한 방식과 내용에 따라 직무발명, 혼합발명, 자유발명으로 구분하여 처리하였다.

[표19] 프랑스 직무발명 제도상 발명 형태

구 분	내 용
직무발명	연구를 주된 업무로 하는 종업원이 그 업무와 관련하여 행한 발명
혼합발명	종업원이 사용자의 설비를 이용하였으나, 업무와 관련이 없는 발명을 한 경우에는 혼합발명으로 공동소유로 함
자유발명	사용자의 물질 또는 원조를 받지 아니하고, 업무와도 관련이 없는 발명을 한 경우에는 자유발명으로 종업원에게 귀속

한편, 특허법에 규정되어 있던 직무발명 규정은 지적재산권법으로 수용되어 현재에 이르고 있으며 발명에 대한 권리의 귀속 및 보상에 관한 실체적 규정(제611조의7)과 발명과 관련된 권리분쟁에 관한 절차적 규정(제651조의21) 등으로 간략하게 규정하고 있다.

나. 종업원발명의 권리관계

모든 발명은 국립산업재산권연구소장으로부터 산업재산권 증서를 교부받을 수 있으며, 산업재산권 증서를 받을 수 있는 권리는 발명의 권리자 또는 그 권리의 승계인에게 속한다는 원칙을 선언하고 있다(제611조의6①).

1) 직무발명의 권리귀속

종업원의 발명이 근로계약 또는 명백히 위임받은 연구조사업무의 수행 중에 이루어진 경우 그 발명은 직무발명으로서 사용자에게 귀속한다. 이 규정은 종업원에게 보다 유리한 계약규정이 없는 때에 적용되도록 하였다(제611조의7①). 따

라서 프랑스에서 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 귀속하여, 계약규정이 이보다 유리할 경우에는 종업원에게 귀속하는 것도 가능하다.

2) 자유발명의 권리귀속

직무발명에 해당하지 않는 발명은 자유발명으로 종업원에게 귀속된다. 그러나 당해 발명이 종업원의 근무수행 중에 이루어졌으나 사용자의 구체적인 요구 없이 이루어진 경우, 또는 근무수행 외에 이루어졌으나 사용자의 기술·특별한 수단·데이터나 지식을 활용하여 이루어진 경우에는 사용자는 "국가평회의 법령"에서 정한 조건 및 기한에 따라 특허권(소유권) 또는 이용권의 전부 또는 일부를 향유할 권리를 갖는다. 이 경우 종업원은 정당한 대가를 받을 권리를 갖는다(제611조의7②).

3) 사용자와 종업원의 통지

종업원인 발명의 창조자는 그 발명에 대하여 사용자에 통지하고, 사용자는 규칙에서 정하고 있는 조건 및 기한에 따라 그 수령여부를 확인하여야 한다. 종업원과 사용자는 발명에 대하여 모든 정보를 상호 교환하여야 하며, 이는 종업원 발명에 있어서도 마찬가지이다. 종업원발명에 관한 종업원과 사용자 간의 계약은 문서로 하여야 하며, 그렇지 않는 경우 그 계약은 무효로 하도록 규정하고 있다.(제611조의7③).

다. 종업원발명에 대한 보상

1) 직무발명의 경우

일정한 보상금을 받을 수 있는 직무발명을 행한 종업원에 대해서 "추가보상"을 인정한다. 추가보상 금액의 최저 기준은 법률상 정해지지 않았으며, 추가보상의 조건에 대하여는 단체협약, 취업규칙, 개별고용계약에서 정해진다(제611조의7①). 계약 등이 없는 경우에는 공동조정위원회에 의해 산정된다. 다만 발명보수에 대한 "국가위원회"는 그 보상액을 산정함에 있어서, 당해 발명의 경제적 가치를 기초로 산정하도록 판정한 바 있다.

프랑스 지적재산권법상 공무원발명을 제외한 직무발명에 대한 최저보상기준은 없고, 다만 동법의 규칙에서 공무원 직무발명에 대한 추가보수 계산방법을 연간 총

보수액에 이르기까지 순이익의 50%를 받을 권리가 있다고 규정하고 있다. 이 기준을 사기업체 종업원에게 준용할 수 있을지가 문제가 되며 법원의 판단에 달려있다고 보여진다.

2) 직무발명이외의 종업원발명 경우

종업원은 공정한 대가를 취득할 권리를 갖는다. 대가를 산정함에 있어서 대가에 대한 당사자의 협의가 이루어지지 않은 경우에는 법무관이 주재하는 사용자와 종업원의 공동조정위원회에 의하여 산정되거나, 당사자의 일방이 조정안의 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 제1심 법원에 제소하는 경우에는 그 제1심 법원에 의하여 산정된다(제611조의7②, 제615조의21). 위원회는 양 당사자 각자의 발명에 대한 공헌, 발명의 산업적 및 상업적 실용성을 감안하여 공정한 대가를 산정하여야 한다(제611조의7② 후단).

라. 시사점

프랑스의 경우 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 귀속하며, 계약에 의하여 종업원에게 귀속시키는 것도 가능하다. 특히 프랑스에서는 발명자에게 보다 유리한 조건의 계약이 있는 경우 계약에 따르도록 하여 종업원을 보다 보호하고 있다.

Ⅱ. 국가별 직무발명 제도 비교·분석

1. 각 국의 직무발명 규정

한국, 영국, 독일, 중국, 일본, 프랑스는 각 국가별로 직무발명 권리의 귀속, 직무발명에 대한 보상 등에서 차이를 보이고 있으나, 지식재산 관련법을 통해서 직무발명을 명시하고 있다는 점에서 공통점이 있다. 상기의 국가들과 달리 미국의 경우, 직무발명을 직접적으로 명시하거나 규율한 법은 없고, 계약법과 보통법의 원칙에 입각하여 해결하고 있다. 다만, 대학의 발명에 관하여 베이-돌법(Bayh-Dole Act)을 마련하였으며, 연방공무원의 직무발명에 관하여 「The President Executive Orders 10096」를 규정하고 있다.

[표20] 국가별 직무발명 규정

국 가	규 정	관련 조문
한 국	**발명진흥법**	제2조(정의) 제10조(직무발명) 제15조(보상)
미 국	**계약법, 보통법**	명시적 조문 없음
	베이-돌법 (Bayh-Dole Act)	대학의 발명에 관하여 규율
	대통령령	연방공무원의 발명에 관하여 규율
영 국	**특허법**	제40조(직무보상) 제41조(보상금액) 제42조(직무발명과 관련된 계약의 시행)
독 일	**종업원발명법 (ArbNerfG)**	제5조(신고의무) 제6조(직무발명의 인도청구) 제7조(인도청구의 효력) 제8조(해제된 직무발명) 제9조(무제한적 청구시의 보상) 제10조(제한적 청구시의 보상) 제11조(보상지침) 제12조(보상액의 산정 및 확정) 제13조(국내에서의 출원) 제14조(외국에서의 출원) 제15조(등록권리의 취득시에 있어서 상호간의 권리와 의무) 제16조(출원 또는 등록권리의 포기) 제17조(영업비밀)

중 국	**전리법**	제6조(직무발명창조) 제7조(비직무발명창조의 특허출원) 제16조(보상금 지급) 제17조(발명자의 표시)
일 본	**특허법**	제35조(직무발명)
프랑스	**지식재산권법**	제L611조7(권리귀속)

1) 한국의 직무발명 규정

한국의 경우 직무발명의 성립요건으로는 크게 ① 종업원 등의 발명인지, ② 사용자 등의 업무범위에 포함되는지, ③ 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 해당하는지의 여부를 들 수 있다. 세 가지의 요건을 모두 만족시키는 경우 직무발명에 해당하며 요건 중 한 가지라도 충족시키지 못하는 경우에는 자유발명에 해당한다. 직무발명과 관련한 규정은 발명진흥법상에 단일화되어 발효되고 있다.

한국 「발명진흥법」

제2조(정의)

2. **"직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명**을 말한다.

2) 영국의 직무발명 규정

영국의 경우에는 직무발명의 개념과 더불어 종업원발명의 권리귀속에 대하여 동일 조항에서 규정하고 있는 점에서 특징을 보인다. 이러한 사용자로의 권리귀속은 연구를 지원하고 유지하는자의 상업적 이익에 대하여 독점적 권리를 허용한다는 취지를 반영하고 있다.

영국 「특허법」

제39조(종업원발명에 대한 권리)

(1) 법령에서 어떻게 정하고 있건 간에 종업원이 한 발명은 종업원과 사용자간의 관계에 있어서는 이 법률의 목적 및 기타 모든 목적에 따라, 만약

(a) 그것이 **종업원의 통상의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 통상의 업무이외**

에 특별히 당해 종업원의 임무로 부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어지거나, 또한 어떤 경우이든 위 업무 수행의 결과로써 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기대할만한 사정이 있는 경우. 또는

(b) 그것이 종업원의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 발명 당시 당해 종업원의 업무의 성질과 그 업무의 성질로부터 이루어진 특별한 책임에 의해 당해 종업원이 사용자 기업의 이익을 증진시킬 특별한 의무를 부담하는 경우에는 사용자에게 속한다.

3) 독일의 직무발명 규정

독일의 직무발명제도는 특허법과 종업원발명에 관한 법률을 통하여 규율하고 있다. 독일의 경우는 발명에 대한 권리는 원시적으로 발명자가 취득하도록 발명자주의 원칙을 특허법에서 선언하고 있으며, 종업원발명법을 통하여 직무발명의 권리귀속, 직무발명에 대한 보상, 직무발명 당사자의 권리 의무 등에 관하여 규정하고 있다. 이는 특허법 또는 지식재산권법에서 직무발명에 관한 사항을 동시에 규율하고 있는 영국과 프랑스와 대비되는 점이다.

독일 「종업원발명법」

제4조(직무발명과 자유발명)

① 이 법률의 취지상 종업원의 발명이라 함은 구속을 받는 발명과 자유발명을 포함한다.

② **구속을 받는 발명(직무발명)이라 함은 다음 각 호에 해당하는 것으로 고용기간 중에 이루어진 발명**을 말한다.

1. 발명이 사업체 또는 공공기관에서 종업원에게 부과된 업무로부터 유래한 경우
2. 발명이 사업체 또는 공공기관에서의 경험 또는 활동에 결정적으로 기인하는 경우

4) 중국의 직무발명 규정

중국은 발명을 창출할 수 있는 기반인 단위가 전문적 인재, 기술에 관한 전문적 지식과 경험, 기술비밀 등과 같은 기술조건을 갖는 것은 설비, 재료와 자금 등과 같은 물질조건을 갖는 것보다기술개발과 직무발명의 창출에 더 큰 영향을 미친다. 따라서 단위라는 개념과 종업원 간의 이익을 조정하는 것을 목적으로 직무발명제도가 지속적으로 개선되고 있는 상황이라고 하겠다. 다만 현행규정의 경우 직무발명의 범위에 관한 사항이 불합리성과 모호성을 가지고 있다는 견해가 있어 개선이 필요한 것으로 보인다.

중국 「전리법」

제6조

① **소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작은 직무 발명창작**이다. 직무발명창작의 특허 출원권리는 당해 단위에 속하며 출원이 비준 받은 후에는 당해 단위가 특허권자이다.

5) 일본의 직무발명 규정

일본의 경우도 한국의 경우와 유사하게 직무발명에 관한 법규가 특허법 중심으로 되어있다. 또한 성립요건에 관하여도 우리나라의 성립요건과 거의 유사하다고 보여진다. 즉 ① 종업원 등의 발명인지, ② 사용자 등의 업무범위에 포함되는지, ③ 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 해당하는지의 여부를 기준으로 판단하게 된다.

일본 「특허법」

제35조(직무발명)

1. **사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하, 「사용자 등」이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하, 「종업원 등」이라 한다)이 그 성질상 당해 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하기까지의 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명**(이하, 「직무발명」이라 한다)에 관하여 특허를 받았을 때, 또는 직무발명에 관하여 특허받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 관하여 특허받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다.

6) 프랑스의 직무발명 규정

프랑스의 경우 지식재산권법을 통해 직무발명규정을 두고 있으며 독일의 경우와 달리 발명에 대한 권리의 귀속 및 보상에 관한 실체적 규정이 간략하게 규정되어 있다. 다만 위의 국가들과 비교해 볼 때 고용관계 중 종업원의 직무상 발명이라는 점에서는 거의 유사하다고 보인다.

프랑스 「지식재산권법」

제L611조7

발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다.

(1) **종업원의 발명은 종업원의 실제 업무에 발명의 임무를 포함하는 업무 계약을 수행하거나 명시적으로 위탁된 연구 및 조사의 수행 중에 한 경우**, 당해 발명은 사용자에게 귀속한다. 당해 발명의 창작자인 종업원이 추가 보상을 받을 조건은 단체 협약, 취업 규칙 및 개인 고용 계약에 의해 결정된다.

2. 각 국의 직무발명 권리 규정

가. 발명에 관한 권리 귀속

[표21] 발명에 관한 권리 귀속

구 분	주요 내용	국 가
발명자 주의	· 종업원의 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 그 특허권은 원칙적으로 발명자에게 귀속 · 발명에 관한 사용자의 권리 승계 계약, 근무 규정 등의 약정과 함께 보상이 필요	한국, 미국, 독일, 일본
사용자 주의	· 종업원의 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 그 특허권은 자금과 시설을 지원한 사용자에게 귀속	영국, 중국, 프랑스

가) 한국의 직무발명 권리 규정

한국의 경우 발명자주의에 의하여 발명자에게 권리가 귀속된다는 특징을 보인다. 이에 따라 사용자에게는 무상의 통상실시권이 부여되는 것이 일반적이며, 사용자의 권리로서 권리승계가 가능하다.

한국 「발명진흥법」

제10조(직무발명)

① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한

다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

나) 영국의 직무발명 권리 규정

영국의 경우는 사용자주의에 의하여 직무발명에 따른 권리가 사용자에게 부여되며, 사용자는 발명에 대한 독점적 특허권을 보유한다는데 가장 큰 특징일 갖는다. 이 조항은 사용자로서 국왕 또는 대리인이 종업원과 체결하는 어떠한 고용계약에 대하여도 적용된다. 따라서 공무원이나 공공연구기관, 대학 등 공공부문에서도 그대로 적용된다고 할 것이다.

영국 「특허법」

제39조(종업원발명에 대한 권리)

(1) 법령에서 어떻게 정하고 있는지를 불문하고 종업원이 한 발명은 종업원과 사용자간의 관계에 있어서는 이 법률의 목적 및 기타 모든 목적에 따라,

(a) 그것이 종업원의 통상의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 통상의 업무이외에 특별히 당해 종업원의 임무로 부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어지거나, 또한 어떤 경우이든 위 업무 수행의 결과로써 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기대할만한 사정이 있는 경우. 또는

(b) 그것이 종업원의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 발명 당시 당해 종업원의 업무의 성질과 그 업무의 성질로부터 이루어진 특별한 책임에 의해 당해 종업원이 사용자 기업의 이익을 증진시킬 특별한 의무를 부담하는 경우에는 **사용자에게 속한다.**

(2) 종업원이 행한 기타의 모든 발명은 종업원과 사용자간에 있어서는 前記 각 호의 목적에 비추어 종업원에 속하는 것으로 한다.

(3) 본 조에 근거하여 발명이 발명자와 사용자간의 관계에서 종업원에게 속하는 경우에

(a) 특허출원을 행할 목적으로 당해 종업원에 의하거나 종업원측에서 또는 특허출원을 할 목적으로 종업원 아래서 그 권리를 주장하는 사람에 의해 또는

(b) 당해 발명을 행하거나 수행할 목적을 가진 어떤 사람에 의해, 행하여진 모든 것은 발명자와 그 사용자간의 관계에서 사용자가 당해 발명과 관련된 모든 모델(model) 또는 문서(document)에 대해 가지는 저작권 또는 의장권을 침해하는 것은 아닌 것으로 한다.

(4) 이 조항의 규정은 사용자로서의 국왕 또는 그 대리인이 국왕의 종업원과 체결하는 어떠한 계약에 대해서도 이것이 종업원과 국왕 이외의 사용자간에 체결된 계약에 적용하는 것과 같으며 이 조항의 목적을 위하여 "국왕의 종업원"이라 함은 정부기관의 각 부처의 목적을 위하여 고용된 자 또는 법령에 의해 위임된 직무를 국왕을 대신하여 집행하는 직원 또는 기관을 말한다.

다) 독일의 직무발명 권리 규정

독일의 종업원 발명법은 사용자와 종업원의 권리와 의무를 공평하게 합리적으로 분하는데 의의를 둔다. 직무발명의 권리관계는 발명자주의에 근거하여 권리가 원칙적으로 발명자에게 귀속한다. 그 결과 사용자에게 종업원의 발명에 대한 처리 또는 이용할 수 있는 권리를 보장한다. 또한 사용자는 직무발명과 관련이 있는 발명에 대하여 양도를 청구할 권리를 가지며 이러한 청구는 명백한 의사표시를 해야 한다.

즉, 사용자는 유상의 제한적/무제한적 권리를 갖는다는 데에 가장 큰 특징이 있다.

독일 「종업원발명법」

제6조(직무발명의 인도청구)

① 사용자는 직무발명에 대해 제한적 또는 무제한적 청구할 수 있다.

② 인도청구는 종업원에 대하여 서면의 의사표시로 한다. 의사표시는 가능한 한 조속히 전달해야 한다. 의사표시는 요건을 구비한 신고(제5조제2항, 제3항)가 도달한 후 늦어도 4월 이내에 전달해야한다.

제7조 (인도청구의 효력)

① **무제한적 청구에 대한 의사표시가 도달함과 동시에 직무발명의 모든 권리가 사용자에게 이전**된다.

② **제한적 청구에 대한 의사표시가 도달함과 동시에 사용자는 직무발명의 이용에 관한 비독점적인 권리만을 취득**한다. 사용자의 이러한 이용권으로 말미암아 종업원이 직무발명을 다른 방법으로 이용하는 데에 부당하게 지장을 받는 경우에는 종업원은 사용자로 하여금 2월 이내에 직무발명을 제한없이 인도청구할 것을 요구하거나발명을 종업원에게 돌려 줄 것을 요구할 수 있다.

③ 사용자의 인도청구에 앞서 직무발명에 대해 종업원이 행한 처분이 사용자의 권리를 침해한다면 사용자가 대하여 효력이 없다.

제8조 (해제된 직무발명)
① 다음 각 호의 경우에는 직무발명은 자유롭게 된다.
1. 사용자가 직무발명을 서면으로 풀어준 경우
2. 사용자가 제7조제2항의 사용자의 이용권에 따라 직무발명에 대해 제한적으로 인도청구한 경우
3. 사용자가 요건을 구비한 신고(제5조제2항과 제3항)의 도달 후 4월 이내에 또는 제7조제2항의 경우에는 종업원의 요구 후 2월 이내에 직무발명을 인도청구하지 아니한 경우

② 자유롭게 된 직무발명은 종업원이 제18조와 제19조의 제한없이 처분할 수 있다.

라) 중국의 직무발명 권리 규정

중국 전리법상 사용자주의를 채택한 직무발명의 권리귀속 원칙을 바탕으로 한다. 따라서 단위는 직무발명의 특허를 출원할 권리를 향유하고 있으며, 특허출원이 비준을 받으면 특허출원자가 특허권을 가지게 된다.

다만, 단위와 발명자가 당해 권리를 부당행사하거나 의무를 위반하는 것에 대하여 법에서 법률적 책임에 관한 조항을 명확히 규정하고 있지 않은 상황이다.

중국 「전리법」

제6조
① 소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작은 직무 발명창작이다. **직무발명창작의 특허 출원권리는 당해 단위에 속하며 출원이 비준 받은 후에는 당해 단위가 특허권자**이다.

③ 본 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작에 관련하여 단위에서 발명자 또는 고안자와 계약을 체결하고 특허 출원권리와 특허권의 귀속을 약정하였을 경우에는 그 약정을 따른다.

제7조
발명자 또는 고안자의 비직무발명창작 특허출원에 대해 어떤 단위나 개인도 강압할 수 없다.

제17조
발명자 또는 고안자는 특허문건 중에 자기가 발명자 또는 고안자임을 기재할 권리가 있다.

마) 일본의 직무발명 권리 규정

일본의 1921년 특허법 이래 종업원의 직무발명에 대한 권리 귀속을 사용자가 아닌 발명을 행한 종업원에게 인정하였으며 사용자는 무상의 통상실시권을 가지게 되었다. 이후 개정 규정은 이를 보다 명확히하기 위함에 불과하다. 무상의 통상실시권을 갖고 권리승계가 가능하다는 점에서 한국과 동일하다.

일본 「특허법」

제35조(직무발명)

1. 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하, 「사용자 등」이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하, 「종업원 등」이라 한다)이 그 성질상 당해 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하기까지의 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하, 「직무발명」이라 한다)에 관하여 **특허를 받았을 때, 또는 직무발명에 관하여 특허받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 관하여 특허받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다.**

바) 프랑스의 직무발명 권리 규정

프랑스에서는 직무발명은 사용자주의에 따라서 사용자에게 귀속하는 것이 원칙이다. 다만 계약규정이 이보다 유리할 경우에는 계약규정에 따라 종업원에게 권리가 귀속되는 것이 가능하다. 즉, 프랑스의 경우 사용자에게 독점적 특허권을 부여하되 별도의 계약을 인정한다는 점에서 가장 큰 차이를 보인다.

프랑스 「지식재산권법」

제L611조7

발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다.

(1) 종업원의 발명은 종업원의 실제 업무에 발명의 임무를 포함하는 업무 계약을 수행하거나 명시적으로 위탁된 연구 및 조사의 수행 중에 한 경우, **당해 발명은 사용자에게 귀속**한다. 당해 발명의 창작자인 종업원이 추가 보상을 받을 조건은 단체 협약, 취업 규칙 및 개인 고용 계약에 의해 결정된다.

사용자가 산업 부문별 단체 협약에 구속되지 않으면 추가 보상에 관한 분쟁은 제 L615 조 21에 의해 설립되는 노사 조정위원회 또는 제 1 심 법원에 제출하여야 한다.

(2) **상기 이외의 모든 발명은 종업원에게 귀속**한다. 그러나 발명은 **종업원의 직무 수행 중에 또는 회사의 업무 범위 내에서 또는 회사의 기술 또는 특정 방법 또는 회사가 취득한 데이터에 대한 지식 또는 실시하여 종업원에 의해 이루어지고 있는 경우, 사용자는 최고행정법원 시행령에 의해 정해진 조건과 기한에 따를 것을 조건으로, 종업원의 발명을 보호하는 특허 권리의 소유권을 양도받을 권리를 미리 설정하거나 또는 해당 권리의 전부 또는 일부를 사용자에게 이전받을 권리**를 가진다.

사) 미국의 직무발명 권리 규정

미국에서는 직무발명에 관련된 사항은 대부분 고용계약에 의한다. 일반적으로 계약에는 종업원의 발명을 사용자에게 양도하며, 종업원은 필요한 모든 문서에 서명하고 발명에 관련된 모든 문건을 사용자에게 넘긴다는 사항이 포함되어 있다.

종업원에게 귀속된 권리의 처분이나 이전은 계약법 고유의 문제로 보통법의 영역으로 처리되고 있다. 따라서 미국은 사용자와 종업원 간의 사전양도계약이 존재하는가 여부가 중요하다.

미국	판례에 따른 권리

■ 사전양도계약이 있는 경우

- 사전양도계약이란, 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관하여 미리 약정하는 계약이며 주로 고용계약의 형태로 체결
- 사전양도계약이 체결되어 있는 경우, 그러한 계약에 따름

■ 사전양도계약이 없는 경우

① 판례법 : 종업원이 연구개발을 위해 특별히 고용된 경우, 이로 발생한 발명의 권리는 사용자에게로 양도가 합의된 것으로 간주함

② Shop Right : 발명을 위하여 고용된 것이 아닌 종업원이 근무시간 중에 사용자의 자원과 시설의 도움으로 발명하게 되었다면, 그 발명에 대한 권리는 종업원에게 귀속되지만 사용자에게 무상의 실시권이 부여된다는 판례법상의 원칙

2) 사전양도계약(Preasignment agreement)의 제한

가) 한국의 사전양도계약 관련 규정

사용자 등은 계약이나 근무규정상 사전예약승계규정 등을 통해서 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계 취득할 수 있으며, 종업원 등이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.

다만, 직무발명 외의 종업원 발명에 대한 사전예약승계규정은 무효로 하고있으나 종업원 등이 발명을 완성한 이후 양도행위 또는 설정행위까지 금지하는 것은 아니므로 그 사후양도 또는 설정은 계약자유의 원칙상 유효하다고 할 것이다.

한국	「발명진흥법」

제10조(직무발명)

③ 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 **미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효**로 한다.

나) 독일의 사전양도계약 관련 규정

독일의 경우 사용자가 무제한적 청구를 한 때에는 사용자는 해당 발명을 출원할 의무가 있다. 그러나 사용자가 비배타적으로 사용할 수 있는 제한적 청구를 한 때에는 출원할 의무가 없다.

독일	「종업원발명법」

제7조 (인도청구의 효력)

② 제한적 청구에 대한 의사표시가 도달함과 동시에 사용자는 직무발명의 이용에 관한 비독점적인 권리만을 취득한다. **사용자의 이러한 이용권으로 말미암아 종업원이 직무발명을 다른 방법으로 이용하는 데에 부당하게 지장을 받는 경우에는 종업원은 사용자로 하여금 2월 이내에 직무발명을 제한없이 인도청구할 것을 요구하거나 발명을 종업원에게 돌려 줄 것을 요구**할 수 있다.

제8조 (해제된 직무발명)

① 다음 각호의 경우에는 직무발명은 자유롭게 된다.

1. 사용자가 직무발명을 서면으로 풀어준 경우

2. 사용자가 제7조제2항의 사용자의 이용권에 따라 직무발명에 대해 제한적으로 인도청구한 경우
3. 사용자가 요건을 구비한 신고(제5조제2항과 제3항)의 도달 후 4월 이내에 또는 제7조제2항의 경우에는 종업원의 요구후 2월 이내에 직무발명을 인도청구하지 아니한 경우

② 자유롭게 된 직무발명은 종업원이 제18조와 제19조의 제한없이 처분할 수 있다.

다) 중국의 사전양도계약 관련 규정

중국의 경우 전리법 제6조의 규정에 의하여 직무발명창조의 특허출원 권리는 당해 단위에 속하고 출원이 특허 비준되면 당해 단위는 특허권자가 된다. 당해 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는 단위와 발명자 또는 설계자가 계약을 체결하여 특허출원의 권리와 특허권의 귀속에 대한 약정을 한 경우에는 그 약정에 따른다.

중국 「전리법」

제6조

① 소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작은 직무 발명창작이다. **직무발명창작의 특허 출원권리는 당해 단위에 속하며 출원이 비준 받은 후에는 당해 단위가 특허권자**이다.

③ 본 단위의 **물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작에 관련하여 단위에서 발명자 또는 고안자와 계약을 체결하고 특허 출원권리와 특허권의 귀속을 약정하였을 경우에는 그 약정을 따른다.**

라) 일본의 사전양도계약 관련 규정

일본의 경우 종업원 등이 한 발명에 대하여 그 발명이 직무발명인 경우에는 미리 사용자 등에게 특허를 받을 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하기로 정한 계약, 근무규칙이나 기타 규정의 조항은 유효하다.

일본 「특허법」

제35조(직무발명)

2. 종업원 등이 한 발명에 관해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 **미리 사용자 등에게 특허받을 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 임시전용실시권 또는 전용실시권 설정을 정한 계약, 근무규칙, 기타 규정의 조항은 무효**로 한다.

마) 프랑스의 사전양도계약 관련 규정

프랑스에서도 사용자주의에 의하여 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 귀속하되, 종업원에게 보다 유리한 계약규정이 존재하는 경우에는 계약규정에 따라 종업원에게 귀속하는 것도 가능하다. 직무발명이 아닌 자유발명의 경우에는 원칙적으로 종업원에게 귀속되지만 사용자의 경우 예외적인 상황에서는 특허권(소유권) 또는 이용권의 전부 또는 일부를 향유할 권리를 갖게 된다.

프랑스 「지식재산권법」

제L611조7

발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다.

(2) **상기 이외의 모든 발명은 종업원에게 귀속**한다. 그러나 발명은 **종업원의 직무 수행 중에 또는 회사의 업무 범위 내에서 또는 회사의 기술 또는 특정 방법 또는 회사가 취득한 데이터에 대한 지식 또는 실시하여 종업원에 의해 이루어지고 있는 경우, 사용자는 최고행정법원 시행령에 의해 정해진 조건과 기한에 따를 것을 조건으로, 종업원의 발명을 보호하는 특허 권리의 소유권을 양도받을 권리를 미리 설정하거나 또는 해당 권리의 전부 또는 일부를 사용자에게 이전받을 권리**를 가진다.

바) 미국의 사전양도계약 관련 규정

미국은 계약 자유의 원칙을 기반으로 한 법체계와 문화를 보유하고 있어, 특허법상 종업원 발명에 대한 규정이 존재하지 않는다. 이를 이유로 문서화된 예약승계조항이 고용계약 중에 삽입되어 발명의 귀속에 관한 형평법의 원칙을 바꾸는 경우가 증가하였고, 이는 사용자의 우월한 지위가 남용된 것으로 보아 종업원 보호의 필요성에 대한 인식이 확산되었다.

또한 이러한 문제에 관하여 연방의 판례법과 주법 중 어느 법을 적용하여야 하는지에 관하여, Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S 64(1938) 판결에서 법원은 연방이 아닌 주법이 이를 규율한다고 판시하였는 바, 일부 주는 이러한 문제점을 해소하기 위해 직무발명에 관한 규정을 제정하여 규율하였다.

미국 Erie Railroad Co. v. Tompkins

Erie Railroad Co. v. Tompkins No. 367
Argued January 31, 1938
Decided April 25, 1938
304 U.S. 64

CERTIORARI TO THE CIRCUIT COURT OF APPEALS
FOR THE SECOND CIRCUIT

2. A federal court exercising jurisdiction over such a case on the ground of diversity of citizenship, is not free to treat this question as one of so-called "general law," but must apply the state law as declared by the highest state court. Swift v. Tyson, 16 Pet. 1, overruled. Id.

■ 주법에 따른 규정

- **캘리포니아 노동법전 제2870조 고용계약(권리의 양도)**
- **델라웨어주법전 제19편 (노동) 제8장**
- **일리노이주법전 제765편(재산) 제1060장(종업원특허법)**
- **캔자스주법전 제44편(노동과 산업)**
- **미네소타주법 제181.78조(합의, 발명에 관한 조건)**
- **노스캐롤라이나주법 제66편(상업과 기업) 제10A장(종업원 발명)**
- **유타주법전 제34편 제39장(고용발명법)**
- **워싱턴주법전 제49.44.140조(종업원발명에 대한 권리의 양도의무-조건)**

3) 주체에 따른 특례

가) 공무원의 직무발명에 따른 특례

한국의 경우 공무원이라 함은 국가공무원, 지방공무원을 불문하며 국가공무원법이나 지방공무원법에 의하여 임용된 공무에 종사하는 자로서 입법부 또는 사법부에 종사하는 자, 단순노무자 등을 포함하는 광의의 공무원을 말한다. 직무발명의 권리귀속과 관련하여 발명자주의를 취하고 있음을 원칙으로 하나 승계된 권리를 국유나 공유로 규정하고 있다는데 특징이 있다.

한국 「발명진흥법」

제10조(직무발명)

② 제1항에도 불구하고 **공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다.** 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

독일의 경우 특징적인 것은 기업의 종업원 외에도 공공기관의 종업원, 공무원, 군인 등의 발명에 대해서도 규정하고 있으며 그 직무발명의 정의, 권리, 의무, 절차뿐만 아니라 조정절차 등도 포함된 그 내용과 절차가 구체적이라는 점이다.

독일 「종업원발명법」

제40조 (공적직무에 종사하는 종업원)

연방정부, 주정부, 자치단체의 사업체와 행정기관, 여타 공법상의 단체, 영조물 및 재단에 근무하는 종업원의 발명 및 기술적인 창안에 대해서는 사적인 직무에 종사하는 근로자에 관한 규정을 다음과 같은 요건 하에서 적용한다.

1. 직무발명의 인도청구 대신에 사용자는 사전에 약정이 이루어진 경우에는 직무발명의 수익에 대한 적절한 참여를 청구할 수 있다. 참여의 상한에 대해서는 미리 구속력 있는 협정을 체결할 수 있다. 참여의 상한에 대하여 약정이 체결되지 아니한 경우에는 사용자가 이를 확정해야 한다. 제12조 제3항 내지 제6항은 준용된다.
2. 제20조 제2항의 기술적인 창안의 처리는 근로계약을 통해서도 규율할 수 있다. 상급기관 또는 제3의 기관의 결정을 통하여 근로계약에 관한 협의를 대체할 수 있는 경우에는 당해 조항은 적용되지 아니한다.
3. 공익상 관할 최고관청의 일반명령을 통하여 직무발명의 이용의 방법에 관한 제한을 종업원에게 가할 수 있다.
4. 연방정부와 주정부도 사용자측 대리인의 명부(제30조 제4항)를 제출할 수 있다.
5. 공공행정기관이 이 법률에 근거한 분쟁을 처리하기 위하여 자체의 중재기구를 설치한 경우 제29조 내지 제32조의 규정은 적용되지 아니한다.

제41조(공무원 및 군인)

공무원과 군인의 발명 및 기술적인 창안에 대해서는 공적인 직무에 종사하는 종업원에 관한 규정을 준용한다.

미국의 경우 연방정부 공무원의 발명에 대한 귀속문제는 1950년의 대통령령 제1조 (a)에 규정되어 있다. 연방공무원의 지위를 보통법(Commom law)와 비

교해 볼 때, 연방공무원은 일반적인 발명에 있어 소유권을 가질 수 없어 불리한 것이 된다. 그러나 1986년 기술이전법(Technology Transfer Act)의 제정에 따라 연방공무원인 발명자에게는 당해 발명의 실시료나 수입액의 최소 15%를 보상으로 지급하도록 규정하고 있다.

미국	「The President Executive Orders 10096, Jan. 23. 1950, 15 Federal Register」

1. The following basic policy is established for all Government agencies with respect to inventions hereafter made by any Government employee:

(a) The Government shall obtain tho entire right, title and interest in and to all inventions made by any Government employee

(1) durlng working hours, or (2) with a contribution. by tho Government of facilities, equipment, materials, funds, or information, or of time or services of other Government employees on official duty, or (3) which boar a direct relation to or are made in consequence of the official duties of tho inventor.

제1조

연방정부는 종업원(공무원)에 의해 이루어진 발명 중에 (i) 근무시간 중에 이루어진 발명 또는, (ii) 시설, 설비, 재료, 자금, 정보, 공무 중에 다른 공무원 시간, 역무의 제공을 정부에 의해서 받아 이루어진 발명 또는, (iii) 해당 발명자의 공무와 직접 관계가 있거나 공무의 결과 이루어진 발명에 관한 **모든 권리, 권원 및 이익을 취득**한다.

나) 대학의 직무발명에 따른 특례

한국의 경우 국·공립학교 교직원의 직무발명 귀속에 관하여 발명진흥법 제10조의 단서조항을 통해 규정하고 있다. 다만 실제로 국·공립대학교 교직원의 직무발명에 대한 승계, 보상 등에 관한 사항은 각 대학이 대학의 상황 및 경영전략에 따라 자율적으로 결정하게 된다.

한국	「발명진흥법」

제10조(직무발명)

② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, **「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유**로 한다.

2002년 교수발명이 직무발명으로 편입하였으며, 대학교수를 발명신고 의무를 가지는 종업원에 포함해 종업원 발명법의 범위에 편입시켰다. 다만 교수는 대학의 승인없이 발명을 강의와 연구 활동의 범주 내에서 계속 사용할 수 있어서, 발명에 대한 공개의 자유가 여전히 인정되고 있다.

독일 「종업원발명법」

제42조 (대학에서의 발명에 대한 특별규정)

대학에 근무하는 자의 발명에 대하여는 이하의 특별규정을 적용한다.

① 발명자는 교육 및 연구활동의 범위 내에서 직무발명을, 그 감독자에게 적시에, 통상 2월 전에, 예고한 때에는 공개할 수 있다. 제24조 제2항은 이 범위 내에서 적용하지 아니한다.

② 발명자가 그 교육 및 연구의 자유에 따라 그 직무발명의 공개를 거부한 때에는 당해 발명을 감독자에게 보고할 의무를 지지 아니한다. 발명자가 당해 발명을 그 이후 시점에서 공개한 때에는 감독자에게 당해 발명을 지체없이 보고하여야 한다.

③ 직무발명에 대한 권리청구가 있는 경우, 발명자로서는 직무발명을 교육 및 연구활동의 범위 내에서 이용할 비배타적 권리를 갖는다.

④ 감독자가 그 발명을 이용하는 때에는 보상액은 그 이용에 의하여 얻은 수익의 30%로 한다.

⑤ 제40조 제1항은 적용하지 아니한다.

베이돌 법에 의하여 운영되는 미국의 경우 대학이 특허권을 취득할 수 있도록 하고 연방정부는 무상의 통상 실시권을 가지는 것으로 하여 해결하고 있다. 또한 권리귀속에 관하여는 학교측이 발명의 소유권귀속에 관한 방침을 정하고 발명이 이루어진 경우 해당 교수와의 계약체결을 통하여 소유권문제를 해결하는 방법을 택하고 있다.

미국 「Bayh-Dole Act」

35 U.S. Code Chapter 18 – PATENT RIGHTS IN INVENTIONS MADE WITH FEDERAL ASSISTANCE

§ 200. Policy and objective

It is the policy and objective of the Congress to use the patent system to promote the utilization of inventions arising from federally supported research or development; to encourage maximum participation of small business firms in federally supported research and development efforts; to promote collaboration

between commercial concerns and nonprofit organizations, including universities; to ensure that inventions made by nonprofit organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition and enterprise without unduly encumbering future research and discovery; to promote the commercialization and public availability of inventions made in the United States by United States industry and labor; to ensure that the Government obtains sufficient rights in federally supported inventions to meet the needs of the Government and protect the public against nonuse or unreasonable use of inventions; and to minimize the costs of administering policies in this area.

구체적인 입법 목적

- 연방정부지원 연구개발에 대한 중소기업의 참여 극대화
- 대학 등 비영리 연구기관과 상사회사간의 협력 촉진
- 비영리 연구기관이나 중소기업에 의해 창안된 발명이 자유경쟁을 촉진하는 방식으로 이용될 수 있도록 보장
- 미국의 기업이나 노동자가 미국에서 고안한 발명의 상업화 및 공중이용의 촉진
- 정부의 필요사항을 충족시키고 발명의 불사용이나 남용으로부터 일반공중을 보호하기 위하여 정부가 연방정부지원 발명에 대한 충분한 권리를 확보토록 하는 것
- 특허분야에 있어서 행정 정책비용을 최소화 하는 것

3. 각 국의 직무발명의 보상 규정

1) 한국의 직무발명 보상 규정

한국의 경우 정당한 보상을 받아야 한다고 규정하고 있다. 실무상 발명의 승계, 출원, 등록, 실시, 처분 등 단계에 따라 보상하는 것이 일반적이다. 정당성을 판단함에 있어서 절차상의 요소를 고려하여 사용자측의 예측가능성을 높이고자 하였으나 판결을 통해 보상액이 결정되는 문제점을 안고 있다.

한국	「발명진흥법」

제15조(직무발명에 대한 보상)

① **종업원등은 직무발명에 대하여** 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 **정당한 보상을 받을 권리를 가진다.**

⑦ **공무원의 직무발명에 대하여** 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 **정당한 보상을 하여야 한다.** 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

2) 영국의 직무발명 보상 규정

영국의 경우 직무발명이 사용자에게 귀속된 경우의 보상은 특허법 제40조 제1항, 직무발명이외의 종업원발명이 사용자에게 양도된 경우의 보상은 특허법 제40조 제2항에서 규정하고 있다. 보상금의 산정과 관련하여는 특허법 제41조 제1항에 규정되어 있다. 정당한 몫에 관하여는 특허법이나 특허규칙에서 기준을 제시하고 있지 않아 추상적으로 제시하고 있다. 이는 보상금의 산정은 1차적으로 종업원과 사용자 간의 협약문제로 보고, 종업원이 이에 만족하지 못할 경우에는 법원 또는 특허청장에게 재정을 신청할 수 있고 재정을 위한 소정의 요건이 갖추어진 경우에 고려할 사항만 규정하고 있는 형태이다.

영국	「특허법」

제40조 특정 발명에 대한 직무 보상

(1) 법원이나 특허청장이 규정 기간 내에 고용인에 의해 이루어진 출원이 다음의 경우에 해

당하는 경우, 즉

(a) 고용인이 특허를 허여한 고용주에게 속하는 발명을 한 경우,
(b) 고용주의 사업의 성격이나 규모를 고려해 볼 때, 발명이나 특허(또는 이들 모두)가 사용자에게 현저한 이익이 되는 경우 및
(c) 이러한 사실에 의해 고용인이 고용주에 의해 보상을 지불받는 것이 정당한 경우

법원이나 특허청장은 아래의 제41조에 따라 **결정된 보상금을 고용인에게 줄 수 있다.**

(2) 법원이나 특허청장이 규정 기간 내에 고용인에 의한 출원이 다음의 경우에 해당하는 경우, 즉

(a) 고용인에 의해 고용인에게 속하는 발명이 특허 허여된 경우
(b) 발명, 발명에 대한 특허 또는 특허 출원에 대한 권리가 지정일 이후 고용주에게 양도된 경우 또는 특허나 특허 출원에 대한 전용 실시권이 지정된 날 이후 종업원에서 허여된 경우

(c) 양도 계약이나 허여 계약 또는 부족 계약("관련 계약")으로부터 고용인에게 파생된 이익이 발명이나 특허로부터 고용주에게 파생된 이익에 비해 부적절한 경우 및
(d) 이러한 사실에 의해 관련 계약으로부터 파생된 이익에 더하여 고용주가 고용인에게 보상금을 지불해야 하는 것이 정당한 경우

법원이나 특허청장은 아래의 제41조에 따라 **결정된 보상금을 고용인에게 줄 수 있다.**

제41조 보상 금액

(1) 위의 제40조 (1)항 또는 (2)항에 따라 **고용인에게 지급하는 보상금은** 고용주에게 파생되는 이익의 공평한 분담(모든 상황을 고려하여)을 고용인에게 보장하거나 이하의 사항 중 어느 하나로부터 파생되는 것을 **합리적으로 기대할 수 있는 것**이어야 한다.

(a) 해당 발명
(b) 발명 특허
(c) 다음을 고용주와 관련된 사람에게 양도하거나 허여하는 것
(i) 발명에 대한 재산이나 권리 또는
(ii) 특허 출원에 대한 재산이나 임의의 권리

3) 독일의 직무발명 보상 규정

독일의 직무발명에 대한 보상과 관련해서는 제9조에 무제한적 청구시의 보상, 제10조에 서 제한적 청구시의 보상에 관하여 규정하고 있다. 보상금 산정에 관한 기준 또는 가이드라인에 관하여는 연방노동부장관이 지침을 발부하도록 한다. 따라서 보상액은 당해 지침에 따라 계산하게 되지만, 지침은 법적 구속력이 없으며 사용자와 종업원이 반드시 준수할 의무는 없다.

독일	「종업원발명법」

제9조 (무제한적 청구시의 보상)

① **종업원은 사용자가 직무발명을 무제한적으로 청구한 경우에는 사용자에 대하여 적절한 보상청구권을 갖는다.**

② 보상액을 산정함에 있어 특히 직무발명의 상업적 이용가능성, 사업체내에서의 종업원의 업무와 직위 및 직무발명의 완성에 대한 기업체의 기여도를 고려해야 한다.

제10조 (제한적 청구시의 보상)

① **사용자가 직무발명에 대해 제한적으로 인도청구하고 이를 이용한 경우에는 종업원은 사용자에 대하여 적절한 보상청구권을 갖는다.** 이 경우 제9조제2항을 준용된다.

② 직무발명을 인도청구한 후에는 사용자는 발명이 인도청구시점에 보호자격이 없다는 주장을 원용할 수 없다. 그러나 특허청 또는 특허법원이 이에 관한 결정을 내린 경우에는 그러하지 아니하다. 종업원의 보상청구권은 그에 관하여 기판력이 있는 결정이 내려지기 전에 이미 지급기한이 도래한 한, 영향을 받지 않고 잔존한다.

제12조 (보상액의 산정 및 확정)

① 보상의 방법과 정도는 직무발명의 청구후 적절한 기한 내에 사용자와 종업원간의 약정을 통하여 확정한다.

② 2인 이상의 종업원이 직무발명에 관여한 경우에는 보상액은 각자에 대하여 분리하여 산정해야 한다. 사용자는 관련자에게 보상의 전체금액 및 직무발명에 대한 개별적인 발명자의 지분을 고지해야한다.

③ 직무발명의 인도청구후 보상에 관한 약정이 적절한 기한내에 성립되지 아니한 경우에는 사용자는 종업원에게 이유를 구비한 확인서를 통하여 보상액을 확정하고 이러한 확정에 따라 보상액을 지급한다. 직무발명에 대해 무제한적으로 인도청구한 경우에는 보상액은 늦어도 특허 후 3월 이내에 확정해야 하고, 제한을 가하여 인도청구한 경우에는 늦어도 특허를 실시한 후 3월 이내에 확정해야 한다.

④ 종업원이 이러한 확정액에 합의하지 않는 경우에는 2월 이내에 이러한 확정액에 대하여 서면확인을 통하여 항고를 제기할 수 있다. 종업원이 항고를 제기하지 아니한 경우에는 이러한 확정액은 종업원 및 사용자 양측에 대하여 구속력을 발생한다.

⑤ 2인 이상의 종업원이 직무발명에 관여한 경우에는 당해 종업원 중 1인이라도 자신의 지분이 잘못 확정되었었다면 모든 관련자에 대해 구속력이 없다. 이러한 경우에는 사용자는 관련자 전원을 위하여 보상액을 다시 확정할 수 있다.

⑥ 보상액의 산정과 확정에 기준이 된 사정이 본질적으로 변경된 경우에는 사용자와 종업원은 다른 보상규율에 대한 합의를 상호 요구할 수 있다. 이미 지급한 보상액의 반환은 요구할 수 없다. 제1항에서 제5항까지의 규정은 적용하지 아니한다.

4) 중국의 직무발명 보상 규정

전리법실시세칙 제76조 제1항에 의하여 단위는 법에 따라 제정한 규정제도를 통하여 보상에 관한 사항을 규정할 수 있거나 장려,보수의 방식과 금액을 약정할 수 있다. 이는 중국의 직무발명 보상에 있어서 약정우선원칙이 적용됨을 보여준다.

규정제도나 약정이 없을 경우에는 특허법실시세칙에서 규정한 법정표준에 의해 보상이 이루어진다.

중국	「전리법」

제16조

특허권을 수여받은 단위는 **직무상 완성한 발명창작의 발명자 또는 고안자를 포상**하여야 하며, 발명창작 특허권이 실시된 후 응용 보급범위와 취득한 경제적 이익에 따라 발명자 또는 고안자에게 **합리적인 보수를 주어야 한다.**

5) 일본의 직무발명 보상 규정

일본의 경우 특허법 제35조 제3항에서 보상청구권을 규정하고 있으나 무엇이 상당한 대가인지에 관하여는 규정하고 있지 않고 상당한 대가 기준의 인정상황과 상당한 대가 액을 산정하는 고려요소에 대해서는 제4항과 제5항에 규정하고 있다.

일본	「특허법」

제35조(직무발명)

3. **종업원 등은 근무규칙, 기타 규정에 의하여 직무발명에 관하여 사용자 등에게** 특허받을 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때, 또는 계약, 근무규칙 기타 규정에 따라 직무발명에 대한 사용자 등을 위해 임시 전용실시권을 설정한 경우에 제34조의2 제2항의 규정에 의하여 전용실시권이 설정된 것으로 간주되었을 때에는 **상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가진다.**

4. 계약, 근무규칙, 기타 규정에서 전항의 대가에 관하여 정하는 경우에는 대가를 결정하기 위한 기준의 책정 시 사용자 등과 종업원 등과의 사이에서 행해지는 협의의 상황, 책정된 당해 기준 공개 상황, 대가의 액 산정에 대해 행해지는 종업원 등으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그 정하는 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니된다.

5. 전항의 대가에 관한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 대가를 지불하는 것이 동항의 규정에 의하여 불합리하다고 인정되는 경우에는 제3항의 대가의 액은 그 발명에 의하여 사용자 등이 받을 이익의 액, 그 발명에 관련하여 사용자 등이 행하는 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우, 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다.

6) 프랑스의 직무발명 보상 규정

프랑스의 경우 일정한 보상금을 받을 수 있는 직무발명을 행한 종업원에 대해서 '추가보상'을 인정하며, 보상액은 급여액과 관련하여 산정된다. 다만 추가보상을 받을 조건은 단체협약, 취업규칙, 개별고용계약서에 의하여 결정된다.

계약등이 없는 경우에는 공동조정위원회에 의하여 보상금이 결정되나 발명보수에 프랑스 지식재산권법상 공무원발명을 제외한 직무발명에 대한 최저보상기준은 없고, 동법 규칙에서 공무원 직무발명에 대한 추가보수 계산방법을 규정하고 있다.

프랑스 「지식재산권법」

제L611조7

발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다.

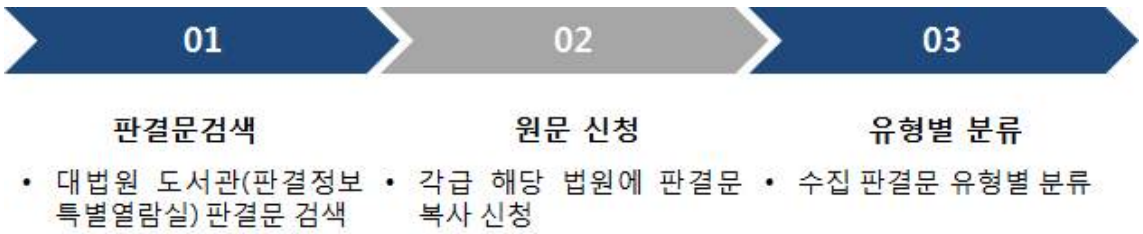
(1) 종업원의 발명은 종업원의 실제 업무에 발명의 임무를 포함하는 업무 계약을 수행하거나 명시적으로 위탁된 연구 및 조사의 수행 중에 한 경우, 당해 발명은 사용자에게 귀속한다. **당해 발명의 창작자인 종업원이 추가 보상을 받을 조건은 단체 협약, 취업 규칙 및 개인 고용 계약에 의해 결정**된다.

제4장

직무발명 관련 판례 분석

Ⅰ. 국내 판례

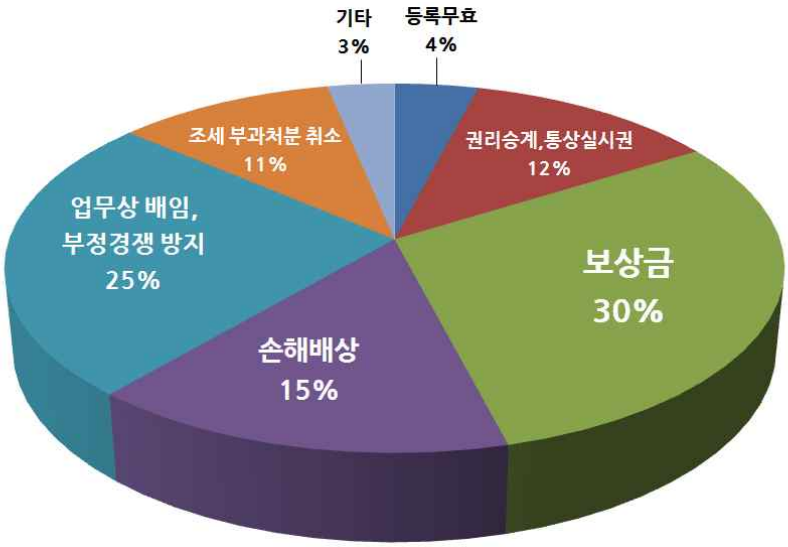
1. 판례 수집 내역



[표22] 직무발명 판례 수집 내역

구 분		2010	2011	2012	2013	2014	2015	합 계
민사	1심	12	6	14	6	12	1	51
	2심	5	7	4	3	6	–	25
	3심	1	3	–	1	2	1	8
형사	1심	2	3	3	2	3	–	13
	2심	1	3	2	7	4	2	19
	3심	–	1	2	1	–	–	4
행정	1심	–	5	5	10	8	–	28
	2심	–	1	1	3	5	1	11
	3심	–	0	–	1	–	–	1
특 허		1	–	2	3	1	–	7
합 계		22	29	33	37	41	5	167

본 과제 수행을 위해 수집한 판례는 총 167건으로 민사, 형사, 행정, 특허 각 부문에 직무발명 관련 판례를 수집하였다. 구체적으로 판례별 쟁점 분석을 통하여 직무발명과 실질적 관련이 없는 '중앙노동위원회 소청심사', '단순 징계' 등을 제외하여 분석 대상 판례는 총 124건으로 확정하였으며, 판례를 분류하면 다음과 같다.



[그림8] 직무발명 수집 판례 분류

[표23] 직무발명 수집 판례 분류

분 류	판례 수(건)
등록무효	5
권리 승계, 통상실시권 등	15
보상금	37
손해배상	19
업무상 배임, 부정경쟁 방지	31
조세 부과처분 취소	13
기 타	4 (발명진흥법 위반 1, 주의처분 취소 1, 영업방해 2)
합 계	**124**

* 병합된 소송은 쟁점에 따라 별개의 사건으로 분류하였음

판례는 경제적 이해관계인 보상금과 관련한 판례와 업무상 배임 및 부정경쟁 방지 등 행위와 관련한 판례가 각각 37건(30%), 31건(25%)으로 다수를 이루었다. 또한 보상금, 권리 다툼 등 전통적으로 제기되었던 직무발명의 소송 내용 이외에 지급된 직무발명 보상금의 과세 대상 여부와 관련하여 판례가 최근 증가하는 경향을 보이고 있다.

2. 세부 쟁점별 판례 분류

[표24] 세부 쟁점별 판례 분류

구 분		쟁 점		
주체기준	행위기준	권 리	행 위	조 세
종업원	발명, 발명신고	특허등록자와 발명자	배임 행위	–
		근무 규정 등에 직무발명에 관한 내용이 없는 경우		
		직무발명 요건 해당성		
		공동발명자의 인정, 공헌도		
사용자	승계	제3자가 진행한 직무발명 승계 계약	–	–
		묵시적 양도		
		사용자의 승계 제안 필요여부, 자동승계		
		고용계약 종료 이후 승계		
		주식회사의 지배자가 사용자인지 여부		
		분쟁을 제기하지 않기로한 승계약정의 효력		
		이중 양도		
		공동발명자를 배제하고 승계된 직무발명		
지식재산권	출원·등록	사용자의 침해행위(통상실시권 인정)	–	–
		승계 포기와 통상실시권		
		고용계약 해지에 따른 특허권 이전 절차		
		특허등록 여부와 보상금 청구권		
		통상실시권의 해외 실시 가능 여부		
		양도계약 무효에 따른 특허권 이전등록 가능성		
		실시계약을 별도로 체결하기로 한 경우의 통상실시권		
제품	실시 및 보상	크로스라이선스에 대한 보상	–	보상금의 과세 여부
		출원되지 않은 직무발명의 보상		
		급여와 보상금의 관계		
		기업인수 후 미실시되는 직무발명의 보상		종업원의 범위
		소멸시효의 기산점		
		보상금 청구권 포기 합의 이후의 보상		
		신규성·진보성 없는 직무발명의 보상금 청구		

Ⅱ. 직무발명의 쟁점별 판례

1. 권리에 관한 직무발명의 판례

가. 직무발명의 성립에 관한 판례

우리의 판례는 직무발명의 성립에 관하여 발명진흥법 제2조 제2호의 규정을 근거로 판단하고 있다. 규정에서의 '직무발명'은 ① 종업원이, ② 그 직무에 관하여 발명한 것이, ③ 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자 등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고, ④ 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 해당 요건을 이야기 하고 있으며, 법원은 해당 사건에서 직무발명을 주장하는 자가 발명자인지 여부를 우선으로 판단한다.

1) 종업원과 발명자에 관한 판단

발명진흥법에서 규정하고 있는 '종업원 등'이란 종업원·법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약 및 기타의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근·비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 종업원이다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계와 일치할 필요는 없고, 그 보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한다.[23] 법원은 종업원의 범위에 대하여 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다고 판시[24]하였다.

또한 직무발명에 있어서 종업원이 발명자인지 여부에 관하여 기본적으로 '특허청구의 범위에 기재된 구체적 기술수단의 완성에 관여한 사람'을 의미하며, 구체적으로 '기술적 과제의 해결수단 완성에 창작적으로 기여한 사람'을 발명자로 보고 있다.

---

23) 임병웅, 이지특허법 제10판, 2012
24) 서울중앙지방법원 2009.11.11. 선고 2009가합7237X 판결

판례는 '발명자란 특허청구의 범위에 기재된 구체적 기술수단의 완성에 관여한 사람을 의미하며, 기술수단의 완성 과정에 여러 사람이 관여한 경우에는 기술개발의 경위에 있어서 발명의 특징적 부분, 즉 종래의 기술과 대비하여 볼 때 당해 기술 분야에서 문제되고 있는 기술적 과제의 해결수단 완성에 창작적으로 기여한 사람이 발명자'라고 밝히고 있다.

따라서 판례는 기술적 창작에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 보는 견해에 따라 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리한 경우, 발명을 후원·위탁한 정도로는 발명자로 보지 않는다. 특히 발명자로 등록된 자라 하더라도 해당 발명의 개발 경위와 개발팀에서의 역할 등으로 이유로 발명자성을 부정한 판례(서울중앙지방법원 2010.4. 21. 선고 2009가합8613X)가 있는 등 발명자에 관해서는 발명의 실질에 기여하였는지 여부를 중심으로 판단하고 있다.

이러한 경향은 공동발명자 여부를 판단함에 있어서도 동일하게 나타나는데, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 보며, 구체적으로 '기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당'한다고 밝히고 있다. (서울남부지방법원 2012. 12.21. 선고 2010가합1666X)

구체적으로 '공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.' 라고 말하고 있다.

이러한 공동발명자에 대한 판단은 ① 진정한 발명자로 평가할 수 없는 행위자를 유형화하여 제외해 나가는 방식, ② 발명이 '착상'과 그 '구체화'의 2단계 과정을 거쳐 이루어지는 점에 착안하여 공동발명자를 판단하는 방식으로 유형화할 수 있다.[25)]

첫 번째 방식은 위의 판례에서 제시한 것과 같이 구체적 착상을 제시함이 없이 단지 연구 주제를 부여하거나 발명의 과정에서 일반적 지도만을 수행하거나 과제해결을 위한 추상적 조언만을 행하는 등 발명자에 대하여 일반적 관리를 수행한 데 불과한 단순 관리자, 발명자의 지시에 따라 발명을 보조한 데 불과한 단순 보조자, 발명자에게 자금을 제공하거나 설비이용 상의 편의만을 제공할 뿐 당해 발명에 창작적으로 관여한 바 없는 단순 원조자를 진정한 발명자로 제외하는 것을 말한다.

두 번째는 착상과 구체화 과정을 통한 진정한 발명자 판단으로 착상 자체가 새로운 것이라면 그 착상을 한 자, 새로운 착상을 구체화를 한 자 중 아래의 경우가 아닌 자 중에서 그 구체화가 신규성과 진보성이 있고, 상당한 정도로 구체적인 것이어야 하며 추상적으로 기술적 문제점을 해결하는 '방향성'만을 제시한 정도가 아니라 구체적인 문제 해결수단을 제시한 자를 진정한 발명자로 판단할 수 있음을 말한다.

이러한 발명자에 관해서 다른 국가의 판례를 살펴보면, 영국은 2009년의 Kelly & Anor v. GE Healthcare Ltd 판례에서 '실제 발명자(Actual deviser of the invention)'가 발명자가 됨을 나타내고 있으며, 실제에 관해서 단순히 발명에 기여한 것을 말하는 것이 아니며, '발명의 개념 형성에 기여해야 함(the "contribution must be to the formulation of the inventive concept")'을 명시하고 있다.

영국 판례 종업원의 발명자 여부 검토

The inventor is the **"actual deviser of the invention"**:

"The word **"actual"** denotes a contrast with a deemed or pretended deviser of the invention; it means, as Laddie J said in University of Southampton's Application [2005] RPC 11, [39], **the natural person who "came up with the inventive concept". It is not enough that someone contributed to the claims,** because that may include non-patentable integers derived from the prior art: see Henry Brothers (Magherafelt) Limited v Ministry of Defence [1997] RPC 693, 706; [1999] RPC 442.As Laddie J said in the University of Southampton case, **the "contribution must be to the formulation of the inventive concept"**.

25) 조용선, 특허법 제4판, 2013

일본의 경우, 도쿄지방법원의 平成19(ワ)31700号에 따르면 ''발명자'는 발명의 기술적 사상 창작 행위에 가담한 사람으로, 해당 발명의 기술적 사상의 특징적 부분을 착상하고, 그것을 구체화하는 것에 관여해야 한다고 해석된다.'라고 하여 발명자 여부를 판단하고 있다. 해당 사안에서는 발명의 주요한 두 가지 특징에 대해서, 타 직원이 착상, 구체화한 것은 원고의 관여를 인정할 수 없어 직무발명을 부정하였으나, 한 가지 특징에 관해서는 원고가 주도적으로 착상, 구체화한 것으로 인정되므로, 원고 및 B는 본건 발명의 공동 발명자로 인정됨을 판단하였다.

또한 공동발명자에 관한 平成17年(ワ)第2538号에서 보면, 원고가 고객사의 요구사항을 보고한 것이 실제 연구에 기여한 것이 아님을 부정하여 공동발명자라고 볼 수 없음을 명확히 하였다.

일본 판례 공동발명자에 관한 판시

피고의 검토의뢰서는 영업담당부서가 고객의 요구를 받은 경우 연구개발담당부서에 검토를 의뢰하기 위해 작성되는 사내문서로 피고의 고객사의 세정처리제 샘플요망에 의해 작성 의뢰된 문서로 인정된다. 이미 구연산에 착화제를 첨가하는 것을 연구테마로 하고 있던 점에 비추어 봐도 **원고는 고객사의 요망을 보고한 것에 불과하므로 본건 검토의뢰서에 기재된 본건 착상은 원고가 스스로 착상한 것이 아니다.**

또한 구체적인 실험을 거치지 않은 본건 착상은 본건 발명이라 할 수 없으며, **원고가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 가담했다고는 할 수 없으므로 공동발명자라 볼 수 없다.**

미국 특허법에는 공동발명자 인정기준이 명문으로 규정하고 있지 않지만, 판례법에 따라 발명의 착상 유무에 따라서 판단하고 있다. 즉, 문제해결수단으로서의 발명을 착상한 경우뿐만 아니라, 해당발명이 착상에 기여한 것이 요구된다. 착상의 기여란 명확하고 영속적으로 달성될 수 있는 구체적인 아이디어를 도출하는데 실질적으로 참여하는 것을 의미한다. 구체적으로 ① 완전 또는 실시가능한 발명을 도출하기 위하여 공동의 노력을 하고, 단순히 달성될 수 있는 결과에 대한 아이디어를 제안할 뿐이고 실제 그것을 달성할 수 있는 수단을 제시하지 않는 자는 공동발명자가 될 수 없으며, ② 공동발명자가 되기 위해서는 발명사상 또는 문제의 최종적인 해결을 위한 독자적인 공헌이 있어야 하고, 발명의 착상이 된 후에 그 실시화를 위하여 단순히 발명자를 보좌한 자는 공동발명자가 될 수 없다고 보고 있고 단순히 , ③ 유명한 원칙을 발명자에 제시한 자 또는 클레임화된 기술조

합에 대하여 전체적으로 정확하고 명확한 아이디어가 없이 단순히 종래기술을 발명자에게 설명한 자는 공동발명자가 될 수 없는 것으로 간주하고 있다.[26]

이와 같이 직무발명에서의 발명자는 국가별로 표현이 일부 상이하나 기술적 문제의 해결에 구체적으로 기여해야한다는 실질을 기준으로 발명자 및 공동발명자의 인정 여부를 판단하고 있음을 알 수 있다.

2) 직무연관성에 관한 판단

판례는 직무에 관하여, '그 발명을 하게 된 행위가 피용자의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것'이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 의미한다(대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결 등 참조)고 판시하여 종업원의 직무범위에 대한 판단기준을 제시하고 으며, 서울고등법원 2010.9.29. 선고 2009나12167X 판례에서도 영업의 목적과 주된 업무내용, 당사자의 업무범위 등을 종합적으로 판단하고 있음을 알 수 있다.

한국 판례 직무연관성에 관한 판단 ①

원고가 이 사건 제1항 고안을 출원할 무렵 **불법 주·정차의 지도·단속 등 교통관련 행정업무를 담당한 점이 인정되기는 한다. 그러나** ① 원고가 담당하는 교통관련 행정업무는 단순히 교통행정 및 각종 교통대책 종합계획의 수립·조정, 불법 주·정차의 지도·단속에 관한 사항에 불과할 뿐, 이 사건 **제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 연구하고 개발하는 것을 업무로 하지는 않는 점,** ② 원고가 OO광역시로부터 이 사건 제1항 고안과 같은 **주·정차 위반 차량 단속시스템을 개발하라는 과제를 부여받거나 이를 개발하기 위한 연구비 등을 지원받았음을 인정할 만한 증거가 없는 점** 등을 종합하여 보면, 원고가 담당하는 교통관련 행정업무의 내용 및 책임범위로 보아 이 사건 **제1항 고안을 고안하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우라고 할 수 없다.** 그러므로 나머지 직무발명의 요건에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 고안은 OO광역시와의 관계에서 **직무발명에 해당하지 않는다.** (특허법원 2010.12.16. 선고 2010허485X)

26) 권태복, 교수와 대학(원)생의 공동연구 인정과 보상기준에 대한 연구, 서울법학 22권 1호, 2014

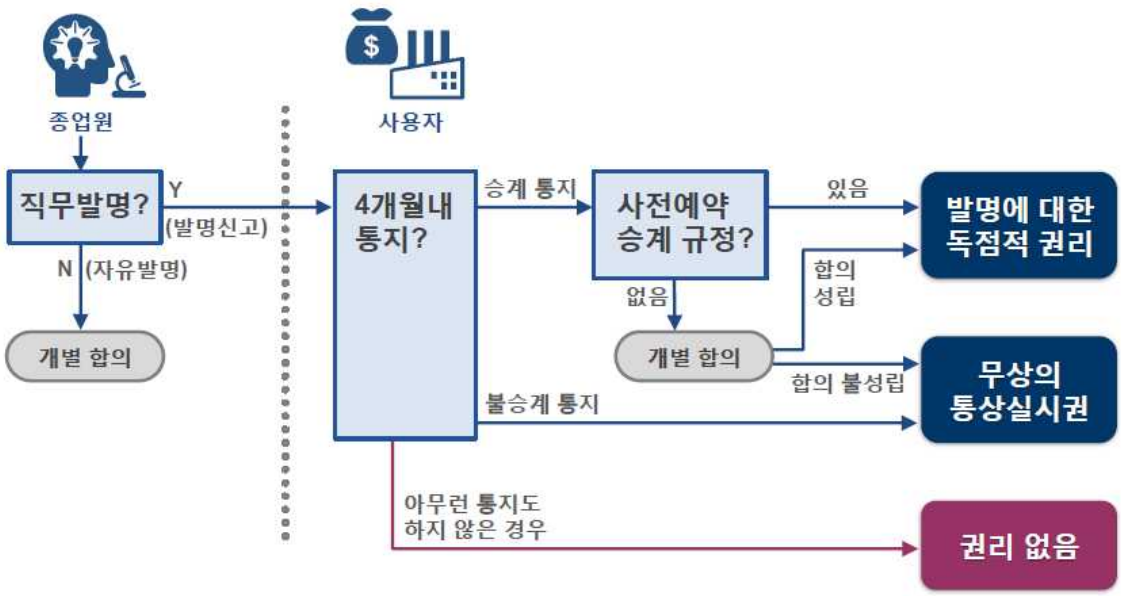
한국 판례 직무연관성에 관한 판단 ②

원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업을 목적으로 하고, 피고 XXX이 **근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있기는 하나, 이러한 사실만으로 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없고,** 따라서 피고 XXX이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주업무 외에 **더 나아가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 할 수는 없으므로,** 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 XXX의 원고 공사와 관련된 **과거의 직무에 속한다고 할 수 없다.** (서울고등법원 2010.9.29. 선고 2009나121677)

직무연관성과 관련한 국외의 판례를 비교하여 보면, 우선 **중국의 (2009)民申字第1199号 판례**에서 '"암령 주사액" 연구팀이 아닌 "암령1호" 연구팀을 조직하였으며, 자신의 직무는 임상실험이지 약품제작이 아니므로 직무발명이 아니다.'라는 주장에 대해 중국의 법원은 '중국의약의 연구 제작 완성은 처방 중에 각각의 구성성분 및 배합비율 관계를 정하는 것뿐만 아니라 계속 진행되는 일련의 약학, 약리학, 약 효과, 독성, 임상 등도 모두 포함되며, 약품 연구의 모든 절차는 복합 약품연구의 모든 유기적 총체이다.' 라고 약품제작의 직무 범위를 구체적으로 적시하여 문제를 해결하고 있다.

또한 **미국 텍사스 서부 지방법원의** DDB Technologies, L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P. **사건**에서 '직무 발명에서 재직 중 종업원의 발명은 고용계약에 따라 회사의 현재 업무 또는 회사의 잠재적 업무와 관련이 있는 경우에는 발명의 소유권을 갖는다.' 라는 기준을 제시하였으며, 미국의 법·제도적 정책상 고용계약을 중심으로 사안을 해석하는 경향을 보이고 있다.

나. 직무발명 권리의 승계에 관한 판례



[그림9] 직무발명의 승계 개요[27]

1) 사전예약승계규정이 있는 경우

발명진흥법 제15조 제1항은 “종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다”고 규정하고 있다. 따라서 종업원이 직무발명을 통해 보상금을 청구하기 위해서는 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계 또는 사용·수익케 할 것이 요구된다.

판례 또한 보상금 청구권의 성립을 위해서는 ‘종업원 등이 직무발명을 하여 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계하게 한 경우 그 승계와 동시에 종업원 등은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득’한다고 판시(의정부지방법원 2014. 9. 25. 선고 2012가합7065X)하고 있다.

27) 직무발명과 영업비밀_Session1 발표자료, 법무법인 율촌, 2013

한국 판례	직무발명의 승계와 관련한 법원의 판단

발명진흥법 및 그 시행령의 위 규정들을 종합하면, **종업원등이 직무발명을 완성한 경우 사용자등에게 문서로 알려야 하고(발명진흥법 제12조), 통지를 받은 사용자등은 4개월 내에(발명진흥법 시행령 제7조) 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 하며(발명진흥법 제13조 제1항), 권리의 승계 의사를 알린 때에는 '그때부터' 그 발명에 대한 권리가 사용자등에게 승계되고(발명진흥법 제13조 제2항), 승계 여부를 알리지 않은 때에는 권리의 승계를 포기한 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제3항, 제10조)고 할 것**이다.(특허법원 2013.11.7. 선고 2013허223X)

이러한 직무발명의 승계에 관하여, 사용자 등은 계약이나 근무규정상의 사전예약승계규정 등을 통하여 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계 취득할 수 있으며, 종업원 등이 특허권 등을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.

발명진흥법은 제 10조 3항에서 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 함을 명시하고 있다. 그러나 이는 종업원 등이 발명을 완성한 이후 양도행위 또는 설정행위까지 금지하는 것은 아니므로 그 사후 양도 또는 설정은 계약자유의 원칙상 유효하다.

사전예약승계 규정이 있는 경우, 직무발명의 승계는 그러한 규정에 따라 이루어지면 되므로 승계 자체에 대한 판례보다는 일부 공동발명자를 누락하고 이루어진 승계의 효력, 승계를 포기한 경우의 권리, 분쟁을 제기하지 않기로 하고 승계한 경우에서의 다툼 등 승계 과정에서의 분쟁이 주를 이루었다.

구체적으로 보면, 일부 공동발명자를 누락하고 이루어진 승계에 관하여 지분이전등록청구를 제기한 사건에서 법원은 누락된 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게되는 손해와 이에 대한 특허명의인의 부당이득을 이유로 기여도에 상응한 지분에 관하여 그 이전등록 절차의 이행을 청구할 수 있다고 보았다. (서울중앙지방법원 2010. 8. 11. 선고 2009가합13615X)

한국 판례 일부 공동발명자를 누락한 직무발명의 승계

공동발명에 있어서 공동발명자 중 1인으로부터는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 채 다른 공동발명자들로부터만 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 그 발명에 관한 특허를 출원하여 그 등록이 이루어진 경우, …… **특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 발명자는 그 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되는 손해**를 입게 되었고, 이에 대해 그 **특허등록 명의인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익**을 얻었다고 할 수 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동발명자는 그 특허등록 명의인을 상대로 그 특허권 중 **자신의 발명에 대한 기여도에 상응한 지분에 관하여 그 이전등록절차의 이행을 청구할 수 있다고 봄이 상당**하다. (서울중앙지방법원 2010. 8. 11. 선고 2009가합13615X)

2) 사전예약승계규정이 없는 경우

유효한 예약승계의 전제가 되는 승계를 하기로 하는 계약이나 근무규칙이 명시적으로 존재하지 아니하는 경우에 사업자와 종업원과의 관계에서 권리승계의 합의가 이루어졌는가에 대한 판단에서 합의여부가 불분명한 경우가 발생한다. 사전 예약승계규정이 없는 경우에 발명진흥법 제13조 제1항의 단서조항에 따라 종업원과 사용자 사이에 직무발명을 승계하기로 하는 합의가 이루어져야 비로소 사용자가 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있으며, 무상의 통상실시권을 보유할 수 있다.

사전예약승계규정이 없는 경우에 관한 판례는 승계 과정과 승계 성립 여부에 관한 다툼이 주를 이루고 있다.

한국 판례 예약 승계의 인정 여부

직무발명의 예약승계는 그에 관한 규정이나 계약이 없더라도 당사자 간의 묵시적인 의사표시의 합치에 의하여도 그 승계약정이 인정될 수 있는바, …… ① 피고 XXX은 자신의 직무발명 중 다수를 피고 AA이나 BBBBB 명의로 출원해 온 점, ② 현행 특허법상 발명의 주체는 회사가 아니라 그 회사를 구성하는 개인이므로, 이 사건 협약에 따른 피고 AA의 권리승계의무는 그 발명주체인 개인으로부터 피고 AA에게로의 권리승계가 전제될 수밖에 없는 점(직무발명의 승계를 전제로 하지 않는 한 이 사건 협약에 따른 피고 AA의 원고에 대한 권리승계의무는 아무런 의미를 가질 수 없다), ③ 피고 XXX은 이 사건 협약의 직접 당사자는 아니더라도 이 사건 협약의 당사자인 피고 AA의 대표이사로서 위와 같은 내용을 잘 알고서 이를 용인한 채 이 사건 협약을 체결한 점 등의 사정을 종합해 보면, 이 사건 특허에 관한 한 피고 AA과 피고 XXX 사이에는 **직무발명의 예약승계에 관한 묵시적 약정이 있었다고 봄이 상당**하다. (서울중앙지방법원 2010. 6. 17. 선고 2009가합8740X)

판례는 '예약승계는 그에 관한 규정이나 계약이 없더라도 당사자 간의 묵시적인 의사표시의 합치에 의해서도 그 승계약정이 인정될 수 있는 바'라고 하여 예약승계에 관한 묵시적인 약정을 인정하고 있어, 직무발명의 승계에 관하여 규정과 계약 내용과 별도로 당사자 간의 인식과 논의 내용 등을 함께 고려하고 있다.

구체적으로 살펴보면, 묵시적 양도에 관한 ①번 판례를 보면, 특허출원을 먼저 제안한 사정과 출원 과정에서의 이의 제기 여부, 이윤 발생 합의 등의 사정으로 계약이나 근무 규정이 없더라도 특허를 묵시적으로 양도하였다고 판단하였다. 또한 ②번 판례에서는 반대급부 없이 권리를 양도하는 그 사실 이면에 그러한 양도대가를 포기하였음이 명백하지 않는 한 묵시적인 약정이 있었다고 보고 있어, 판례는 묵시적인 양도에 관해서 그러한 판단을 뒷받침하는 배경을 종합적으로 판단하고있음을 알 수 있다.

한국 판례 묵시적 양도의 인정 여부 ①

① **원고가 먼저** 이 사건 장치에 관하여 **피고의 명의로 특허출원을 하자고 제안**하였고, 특허출원서 초안 등에 대한 검토 및 수정요구를 하는 등 **특허출원에 관한 업무를 전적으로 담당**하였으며, 그 과정에서 **이 사건 특허발명이 피고의 명의로 출원되는 것에 대해 별다른 이의를 제기하지 않았던 점**, ② 원고는 이 사건 특허발명에 관한 출원을 의뢰하기 이전에 이미 다른 2개의 특허권을 보유한 바 있었고, **피고 회사와 사이에 위 특허권들에 관한 양도계약을 체결하고 이를 이전등록해 준 바**도 있었으므로, 이 사건 특허발명의 **출원 당시 원고로서는 발명자와 출원인의 지위가 다르다는 것을 충분히 인식하고 있었을 것**으로 보이는 점, ③ 원고는 이 사건 특허발명이 출원될 무렵 위 AAA과 사이에 향후 이 사건 특허발명을 사업화하여 **이윤이 발생할 경우 그 이윤을 서로 배분하기로 합의하였던 점** 등을 종합하여 보면, 비록 **원고와 피고 사이에 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관한 사항을 명시한 계약이나 근무규정은 존재하지 않는다고 하더라도,** 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대하여 발명자인 원고가 그 특허출원 전에 **특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 묵시적으로 양도하였다고 봄이 상당**하다. (특허법원 2013. 5. 10. 2012허1033X)

한국 판례 묵시적 양도의 인정 여부 ②

통상 아무런 반대급부 없이 권리를 양도하겠다고 약정하는 것은 매우 이례적이어서 그와 같이 약정하게 된 특별한 사정이나 그럴 만한 합리적인 이유가 없는 한 양도약정의 의미를 그와 같이 해석하여서는 아니될 것 ……

이 사건 발명에 대한 특허받을 권리를 XXXXX에게 양도하면서 이에 대한 **양도대가를 포기하였다고 보기는 어렵고, 달리 원고가 그 양도대가를 포기하였을 만한 특별한 사정이나 합리적인 이유를 기록상 발견할 수 없으므로,** 위 양도 당시 원고는 양수인인 XXXXX로부터 이 사건 권리를 양도한 데 따른 양도대금(이하 '이 사건 양도대금'이라 한다)을 지급받기로 하는 **묵시적인 약정이 있었다고 봄이 타당**하다. (대법원 2010. 11.11. 선고 2010다26769)

상기의 판례와 달리 묵시적 양도를 부정한 ③번 판례를 보면, 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정이 없었음은 물론 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기 어려운 상황에서까지 묵시적 양도를 추인하는 것은 아니라고 보아, 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 합리적인 근거를 요구하고 있다.

한국 판례 묵시적 양도의 인정 여부 ③

피고인들이 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 피해자 회사에는 **직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고,** 또한 AAA이 당초 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러를 개발 중이던 피고인들의 제의로 피고인 BBB으로부터 피해자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고 **피해자 회사의 목적사업에 '3D 입체기기 연구 및 제조·판매업'을 추가하였다 하여,** 피해자 회사가 추후 그 특허권에 대하여 **통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다.**

나아가 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 피고인들의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으며, 또한 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 **특허출원 비용을 피해자 회사가 부담하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과**하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 **자금사정의 악화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서** 피고인들에게 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 **특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없다.** (대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834)

사전예약승계 규정이 없는 경우, 묵시적 양도와 더불어서 승계 권리가 언제 실효되는지에 관한 다툼이 존재한다. 판례는 승계 권리가 언제 실효되는지에 대하여 특정 권리행사의 지연, 상당한 기간이 경과, 권리의 미행사, 상대방의 정당한 기대, 권리 행사의 신의성실 위반이라는 원칙을 충족시켜야함을 명시하고 있으며, 사안에서 출원일로부터 2년여가 지난 후 제기되었다는 사정만으로는 특허에 관한 권리를 승계할 권리가 실효되었다고 볼 수 없다고 보았다.

따라서 상당한 기간이 언제인지에 대한 명확한 기준을 제시하고 있지는 않으나, 2년이라는 기간이 상대방이 권리를 미행사할 것이라는 정당한 기대를 가지기에는 충분한 기간으로 보고 있지 않음을 알 수 있다.

한국 판례 승계 권리의 실효에 관한 시간 판단

그러나 이와 같은 사실만으로 원고가 피고들의 직무발명 사실을 알고도 이를 승계할 권리를 묵시적으로 포기했다고 할 수는 없다. 그리고 **특정 권리행사의 지연으로 말미암아 그 권리가 실효되었다고 하기 위해서는 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때**이어야 하는데(대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다45827 판결 등 참조), 이 사건 소가 이 사건 **특허의 출원일부터 2년 여 지난 후에 제기되었다는 사정만으로는 원고의 이 사건 특허에 관한 권리를 승계할 권리가 실효되었다고 할 수도 없다.** (서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009나9802X)

다. 직무발명 권리의 분쟁에 관한 판례

1) 실시권에 관한 판례

실시권과 관련한 직무발명의 권리 분쟁은 일방의 권리 행사 가능 여부에 관한 분쟁, 일방의 권리 미행사에 따른 분쟁으로 유형화할 수 있다.

우선 권리행사 가능여부와 관련하여 승계 포기에도 사용자가 통상실시권을 향유할 수 있는지에 관한 판례가 있다. 판례는 사용자가 승계하지 않겠다는 의사표시를 한 경우가 곧 자유발명을 의미하는 것은 아니며, 직무발명제도에서 법정 통상실시권이 규정되어 있는 보상의 취지를 고려하여 통상실시권을 인정하고 있다.

한국 판례 승계 포기와 통상실시권

직무발명이 자유발명으로 간주되는 경우는 '사용자가 승계한 후에 이를 출원하지 않는 경우' 및 '사용자가 승계하여 특허출원 한 후에 서면으로 출원을 포기한 경우'에 한정되고, 사용자가 승계하지 않겠다는 의사표시를 한 경우에까지 자유발명으로 보는 경우에 해당하여 피고가 통상실시권을 가질 수 없게 되었다고 위 조항을 해석할 수는 없다.

뿐만 아니라, **직무발명제도에 의하여 사용자 등에게 법정의 통상실시권을 부여하는 이유 중에는 종업원 등이 직무발명에 이르기까지 사용자등이 기여한 것에 대한 보상의 취지도 있다는 점을 고려**하면, **사용자가 직무발명에 대하여 승계를 하지 않겠다는 의사표시를 하였다는 것만으로 사용자에게서 법정의 통상실시권을 향유할 이익을 박탈할 수는 없다.** (서울중앙지방법원 2011. 5. 3. 선고 2010가합6432X)

이러한 통상실시권은 해외에서 사용 가능한지에 대한 논의로 확장될 수 있다. 관련판례에서 법원은 특허 자체가 가지고 있는 속지주의의 원칙과 관계 없이 실시권의 귀속 문제는 해당 국가의 준거법으로 적용해야함을 이야기하고 있으며, 이에 따라 우리의 특허법 및 실용신안법에 의한 통상실시권을 외국에서도 자유롭게 실시할 수 있다고 판시하였다.

한국 판례 통상실시권의 해외 사용 가능 여부

피고는 이 사건 특허권 및 실용신안권에 대한 원고의 통상실시권은 우리나라에서만 인정될 뿐, 캐나다 등 외국에서는 인정되지 않는다고 주장한다.

그러나 특허에 관하여 파리조약상의 속지주의의 원칙이 적용되는지 여부에 관계 없이, **직무발명에 관한 실시권의 귀속 문제는 종업원과 사용자가 속한 나라의 법률이 그 준거법으로 적용**되어야 할 것인바, **우리나라의 특허법 및 실용신안법에 의하여 원고가 이 사건 특허권 및 실용신안권에 대하여 통상실시권을 갖는 이상, 원고는 우리나라에 국한되지 않고 피고가 권리를 가지는 외국에서도 이를 자유롭게 실시할 수 있다고 할 것**이므로, 피고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다. (서울중앙지방법원 2011. 1. 27. 선고 2010가합2724X)

판례에는 공동연구협약을 체결하면서 실시권의 사용은 별도로 실시계약할 것을 약정한 사례 또한 있었다. 이 경우, 사용자가 직무발명으로서 통상실시권의 주장하는 것과 협약에 따른 실시계약의 필요성이 충돌하는 경우로서 법원은 약정에 명시되어 있는 실시계약이 없는 한 무제한의 통상실시권이 있음을 주장할 수 없다고 보았으며, 그러한 근거로 실시계약을 별도로 체결하기로 한 약정이 존재함에도 사용자가 공동발명에서 사용자 소속 발명자의 권리범위를 넘는 무제한의 통상실시권을 가지는 상황에 대한 불합리함을 들었다.

한국 판례 실시계약을 별도로 체결하기로 한 경우

공동연구협약을 체결한 사실, 당시 원고와 피고 BBBB은 2009. 7. 9.경 '공동출원 및 실시에 관한 계약(이하 '이 사건 약정'이라 한다)'을 체결하였는데, 이 사건 **약정의 주된 내용은**, 이 사건 공동연구협약이 피고 BBBB에 의하여 조달되는 연구비 등을 재원으로 하여 수행되는 점을 고려하여 **"산업재산권 설정 후에 원고가 본 발명을 실시하고자 하는 경우에는 특허청장과 실시계약을 체결해야 하고,** …… 위 출원 중의 통상실시권에 관한 약정 외에 AAA이나 원고가 피고 BBBB과 사이에 통상실시에 관한 약정을 새로이 체결한 일은 없는 사실을 인정할 수 있다.

……

원고가 AAA의 사용자로서 AAA의 직무발명에 따른 통상실시권을 가진다고 하더라도 이는 AAA의 권리를 넘는 무제한의 권리를 취득하는 것이 아니라 AAA이 취득한 권리 범위 내에서의 것이어야 할 것이며, 무엇보다도 원고는 이 사건 약정의 당사자에 해당하는바, 만일 **원고가 피고 BBBB에 대하여 무제한의 통상실시권을 가진다고 하게 되면 이는 원고가 특허권자로 등록된 경우보다 더 불리한 지위에 있게 되었으면서도 막상 이 사건 약정상의 제한은 벗어나게 되는 불합리한 상황이 발생하는 것**으로서 허용될 수 없다고 할 것이다.

결국, AAA 혹은 원고로서는 1번 **특허에 관하여 통상실시권을 가지려면 피고 BBBB과 사이에 기간, 수량, 사용료 등에 관한 새로운 약정을 체결하여야만 가능하다고 할 것이고, 위와 같은 약정을 체결한 일이 없는 이상 원고로서는 피고 BBBB에 대하여 1번 특허에 관한 무제한의 통상실시권이 있음을 주장할 수는 없다고 할 것**…… (대전고등법원 2013. 1. 22. 선고 2012나100X)

또한 상기의 판례들과 반대로 직무발명을 실시하지 않는 경우, 보상금 청구권은 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 함을 이야기하여 실시 여부가 보상금 청구권의 성립에 필요조건이 아님을 이야기하고 있다.

한국 판례 실시여부와 보상금 청구권

사용자가 발명자로부터 **직무발명에 관하여** 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 위 발명을 **스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우**에도 **사용자는 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급**하여야 하므로 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금청구권의 요건사실은 아니라 할 것…… (서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합50178X)

2) 계약과 관련한 판례

계약과 관련한 판례의 경우, 직무발명의 판례에서 논의되는 계약은 고용 계약과 양도 계약, 부쟁 계약에 관한 판례이다.

고용 계약의 경우, 해당 계약의 해지로 인하여 사용자는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라는 지위가 소멸하여 무권리자가 된다고 보았고, 이에 대한 원상회복의 의무를 인정하였다. 다만 해당 판례는 원상회복의무의 확인이 소송의 목적이 아니라 특허이전청구를 구하는 것으로 원상회복의무는 존재한다고 보았으나, 그렇다고 특허권의 이전을 청구하는 것은 특허법의 무효심판 심결에 대한 소급효 규정을 무의미하게 만드는 결과로 보아 허용되지 않는다고 보았다.

한국 판례 고용 계약의 해지와 특허권 이전등록

고용계약과 같은 계속적 채권관계에 있어 계약을 해지할 경우, 그 계약은 장래에 향하여 효력을 상실하며, 따라서 이미 발생하고 있는 개개의 채무는 그것이 아직 이행되어 있지 않은 한, 해지로 기본적 채권관계가 소멸하여도 그대로 존속한다.

.....

이 사건 계약의 해지로 인하여, 피고가 가지는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라는 지위가 소급하여 소멸되어 피고는 이 사건 특허권에 대한 무권리자가 되었으므로 원고에 대하여 원상회복의무를 부담하게 된다.

.....

이 사건에서 진정한 권리자인 원고의 청구에 따라 피고에 대한 **특허의 이전등록절차 이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 피고에게 부여된 특허를 무효로 하고, 원고를 위하여 새로운 특허를 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것으로서, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 특허의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록으로 특허를 발생하게 한 특허제도의 취지에 반하는 것이며, 앞서 본 바와 같이 특허법에서 규정한 무효심판의 심결에 대한 소급효 등의 규정을 무의미하게 만드는 결과**가 된다.

그러므로 원고가 스스로 특허출원을 한 이후 피고에게 그 권리를 이전하였다거나 이미 특허권을 등록한 후 피고에게 그 명의를 이전한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 **원고가 진정한 권리자라고 하여 곧바로 무권리자를 상대로 특허권의 이전을 구하는 것은 허용되지 않는다.** (대전지방법원 2012. 1. 12. 선고 2011가합182X)

또한 무효와 취소 사유가 발생한 양도 계약에 의해서, 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 된다는 부당이득의 논리를 통해 양도인은 양수인에게 특허권에 관한 이전등록을 청구할 수 있다고 보았다.

한국 판례 양도계약과 특허권 이전청구

양도계약이 무효나 취소 등 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명 에 관한 것이라면 **그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있다. 따라서 이 경우 양도인은 양수인에게 특허권에 관한 이전등록을 청구할 수 있다.** (서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나8723X)

계약과 관련한 최근의 사례는 직무발명의 보상과 관련하여 민·형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는, 이른바 부쟁 계약의 인정여부이다. 판례는 해당 계약이 성립되었다는 사실을 인정하면서도 보상급 지급을 거절하거나 보상청구권의 부정, 보상액의 감액 권리 등을 유보하는 계약으로 보아 무효라고 보았다.

한국 판례 분쟁을 제기하지 않기로 한 약정

원고는 피고 회사를 퇴사하기 직전인 2011. 2. 23.경 기밀유지 등에 관한 서약서를 작성하였는데, 그 제3조 제3항에는 '원고가 피고의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민, 형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다'는 취지로 기재되어 있는 사실을 …… 인정할 수는 있다.

그런데 **직무발명에 대한 보상을 규정하고 있는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효**라고 할 것… (서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합53523X)

라. 직무발명의 보상금 청구권에 관한 판례

보상금 청구권과 관련하여 다수를 이루고 있는 판례는 보상금 청구권의 소멸시효에 관한 판례이다. 보상금청구권에 관한 판례의 소멸시효 원칙은 일반채권과 마찬가지로 10년으로 보고 있고, 기산점은 일반적으로 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보고 있다.

한국 판례 보상금청구권의 소멸시효에 관한 원칙

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, **기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점**으로 보아야 하나, **회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점**이 되므로(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결), 원고의 직무발명보상금 청구권이 시효로 소멸하였는지를 판단하기 위한 전제로서 과연 원고가 피고에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 당시 피고의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기가 정해져 있었는지에 관하여 본다. (서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 2011가합1882X)

한국 판례 보상금청구권의 소멸시효에 관한 사례 ①

피고는 내부적으로 직무발명보상지침을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등의 직무발명보상금의 지급액수, 지급시기 등을 심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있으므로, **원고는 위 직무발명보상지침이 정한 바에 따라 보상금에 관한 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다 할 것**이다.

……

출원 및 등록 이후 전혀 실시되지 않았다고 단정할 수는 없고, 앞서 본 것처럼 원고가 그 실시 사실을 계속 주장하고 있는 이상 일단 위 직무발명보상지침 제16조 제3호의 실적보상의 대상으로 심사할 수도 있었다고 보이는 점, 위 직무발명보상지침 제16조 제5호의 유효특허보상금은 반드시 그 실시를 전제로 하고 있지 아니한 점, 피고 회사가 주관하여 진행하여야 할 위 지침에 따른 보상금 지급절차가 이루어지지 않은 데 따른 불이익을 종업원인 원고에게 돌릴 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 각 특허발명에 관한 직무발명보상금에도 피고의 직무발명보상지침이 적용된다고 보아야 할 것이다. 피고의 위 항쟁은 이유 없다.

결국, **이 사건 각 특허발명에 관하여 위 직무발명보상지침에 따른 피고 회사 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인이 있었음을 인정할 만한 자료가 없는 이상, 원고의 보상금청구권에 대하여는 아직 소멸시효가 진행하지 않았으므로, 피고의 위 소멸시효 완성 주장은 이유 없다.** (서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나201622X)

다만, 승계한 시점만을 단일 기준으로 보는 것이 아니라, 직무발명 보상금의 지급시기와 관련한 별도의 내용이 있는 경우 등과 같이 보상금청구권 행사가 어떠한 특정한 조건을 달성할 것을 요구하는 경우에는 그러한 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 보았다.

구체적인 사안으로 판단하면, 보상금청구권의 소멸시효에 관한 사례 ①의 경우, 사안의 직무발명보상지침이 내부 심의위원회의 심의·의결 및 대표이사의 승인을 받아야 보상금청구권을 행사할 수 있다고 보았으며, 따라서 이러한 조건을 달성하였음을 입증하지 않는 한 소멸시효가 진행되지 않았다고 보았다.
이에 반해 사례 ②는 보상금청구권을 행사함에 있어 특정한 조건을 요구하지 않았으며, 이에 따라 청구권 행사에 법률상 장애가 존재하지 않았다. 따라서 판례가 일반적인 원칙으로 보고 있는 '특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 날'을 기준으로 소멸시효를 판단하였고, 해당 청구권은 소멸하였음을 확인하였다.

한국 판례 보상금청구권의 소멸시효에 관한 사례 ②

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하고(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조), 사용자가 발명의 특허출원을 하기 위하여는 종업원 등 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하여야 하는바, 앞서 본 바와 같이 피고 회사가 **2001. 3. 21. 이 사건 특허발명을 출원할 무렵 원고로부터 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것으로 봄이 타당**하며,

……

달리 **피고 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있다는 등 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있다고 볼 사정이 없는 이상,** 원고의 **직무발명보상금청구권은 늦어도 위 2001. 3. 21.에 발생**하였다 할 것인데 이 사건 소는 그로부터 10년의 시효기간이 경과하였음이 역수상 명백한 2012. 5. 18. 제기되었음이 기록상 명백하다. 따라서 원고의 직무발명보상금청구권은 소멸시효 완성으로 소멸하였다 할 것…… (의정부지방법원 2014. 9.25. 선고 2012가합7065X)

이러한 보상금 청구권에 대한 분쟁은 소멸시효 이외에도 기업의 양도에 있어서 그 의무가 이전되는지, 즉 기업을 양수한 기업이 양도 기업이 가지고 있던 보상금 청구권의 의무를 부담하게 되는지가 쟁점이 되는 경우도 존재하였다. 판례는 사용자가 종업원의 발명에 관한 권리를 양도한 이후의 독점적·배타적 권리성과 사용자에게 권리의 전전양도에 따른 실적보상채무의 부담이 지나치다고 보아 지급할 의무가 없다고 판시하였다.

한국 판례 기업양도에 따른 보상금청구권의 이전

나아가, ① **사용자가 종업원의 발명에 관한 권리를 타인에게 양도한 후에는 그에 대한 독점적·배타적 권리를 상실**하여 처분으로 인한 이익 외에는 더 이상 종업원의 발명으로 얻을 이익은 존재하지 않게 되고, ② **발명에 관한 권리가 양도된 이후에** 당해 특허로 인하여 발생하는 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것인데도 **사용자에게 해당 발명에 관한 권리의 전전양도에 따른 실적보상채무를 계속해서 부담하도록 한다면 사용자에 대해 지나친 부담**을 안겨 주는 것이며, ③ 사용자가 종업원으로부터 승계한 발명에 관한 권리를 낮은 금액으로 타인에게 양도하였다 하더라도 처분보상에 관한 계약조항 또는 직무발명보상규정의 효력 및 그 평가금액 등을 다투면서 정당한 보상을 청구할 수도 있는 것으로 보이는 점 등의 여러 사정까지 종합하여 보면, **이 사건 각 특허를 실시하지 아니하여 아무런 이익도 얻지 아니한 피고 OOOO가 원고들에게 직무발명 보상금 규정에 따라 이 사건 제1, 2 발명에 관한 권리의 매수인인 피고 AAAA가 얻거나 얻을 이득을 기준으로 하여 그에 상응하는 실시보상금을 지급할 의무가 있다고 보기는 어렵다 할 것**이다. (서울중앙지방법원 2010. 7. 15. 선고 2009가합9947X)

직무발명 보상금 청구권과 관련한 마지막 유형은 발명에 신규성·진보성이 없는 경우, 즉 특허 등의 권리화가 불가능할 것으로 예상되는 경우에도 보상금 청구에 관한 권리가 발생하는지에 관한 내용이다.

판례는 ① 직무발명보상금 청구권의 성립요건으로 i) 직무발명일 것, ii) 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 승계하거나 전용실시권을 설정할 것만을 규정하고 있을 뿐 '직무발명에 신규성과 진보성이 인정되어 특허권 등이 유효하게 존속할 것'을 요건으로 규정하고 있지 않은 점, ② 피고 회사들의 직무발명보상에 관한 규정 제20조에서 '발명자에게 지급된 보상금은 그 특허가 무효된 경우에도 이를 반환하지 않는다'고 규정하고 있는 점, ③ 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고자 하는 직무발명보상금 청구권 제도의 취지 등을 종합하여 직무발명의 승계와 동시에 종업원은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하고, 그 후 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 직무발명보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 아니 하며, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있다고 보았다. 즉, 직무발명의 성립되고 승계되면, 그러한 직무발명이 어떠한 특징을 가지고 있는 발명인지 여부와 보상금 청구권은 서로 다른 문제임을 나타내고 있다.

한국 판례 신규성·진보성 없는 발명의 보상

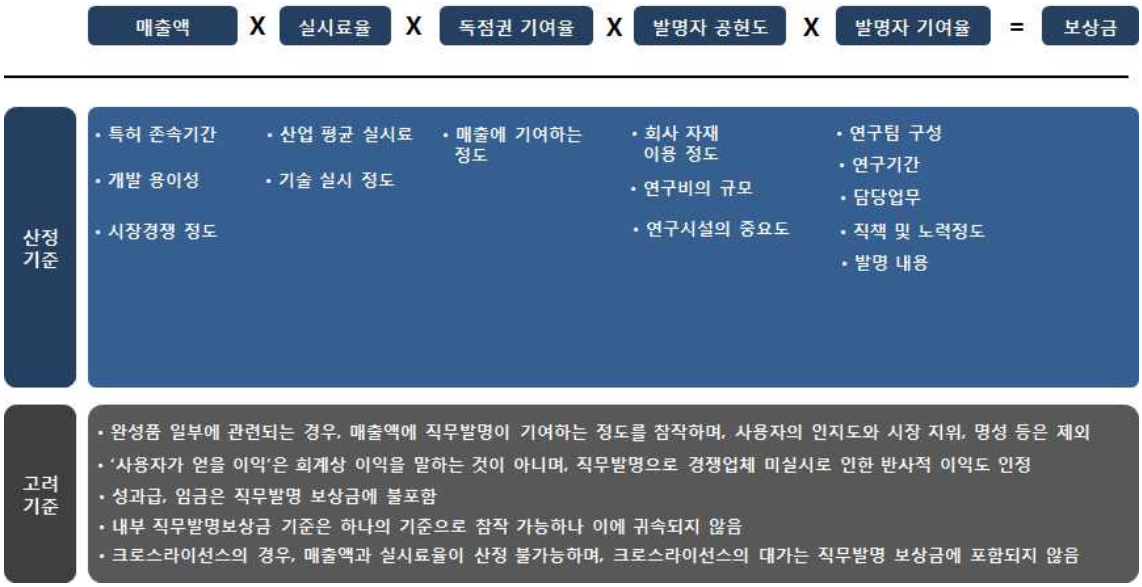
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, **특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것**이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정).

살피건대, ① 앞서 본 구 특허법 제40조 및 발명진흥법 제15조는 직무발명보상금 청구권의 성립요건으로 i) 직무발명일 것, ii) 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 승계하거나 전용실시권을 설정할 것만을 규정하고 있을 뿐 '**직무발명에 신규성과 진보성이 인정되어 특허권 등이 유효하게 존속할 것'을 요건으로 규정하고 있지 않은 점**, ② **피고 회사들의 직무발명보상에 관한 규정** 제20조에서 '발명자에게 지급된 보상금은 그 특허가 무효된 경우에도 이를 반환하지 않는다'고 규정하고 있는 점, ③ **발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고자 하는 직무발명보상금 청구권 제도의 취지** 등을 종합하여 보면, 종업원이 직무발명을 하여 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 계약·근무규정에 의해 승계하게 한 경우 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하고, 그 후 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 직무발명보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 아니 하며, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있을 뿐**이다.

따라서 제1발명에 관한 무효심결이 확정되었다거나 다른 발명들에 무효사유가 있다고 하더라도 그와 같은 사정은 직무발명보상금 산정에 고려될 수 있는 요소일 뿐이지 그 청구권 행사 자체를 저지할 사유는 아니라고 할 것… (서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합3739X)

2. 금전에 관한 직무발명의 판례

금전과 관련한 직무발명의 판례는 직무발명의 보상금을 어떻게 확정할 것인지의 문제로 귀결된다. 판례는 직무발명의 보상금에 관하여 산정하는 기준과 상황에 따른 고려기준을 이야기하고 있으며, 정리하면 아래와 같다.



[그림10] 직무발명 보상금의 산정기준과 고려기준

1) 직무발명 보상금 산정기준에 관한 판례

판례는 '발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액'과 '발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려'해야 한다고 규정하고 있으며, 아래와 같이 그 원칙을 명시하고 있다.

한국 판례 직무발명 보상금의 범위

구 특허법 제40조 제1항과 이를 준용하던 구 실용신안법 제20조 제1항은 직무발명에 대하여 보상금의 액수를 결정함에 있어서는 그 **발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려**하여야 한다고 규정하고 있다. 피고가 원고의 **직무발명을 승계하여 이 사건 특허권 및 실용신안권을 보유함으로써 얻을 이익은 이 사건 특허발명 및 등록고안의 권리자로서 일반 공중으로 하여금 이를 실시할 수 없도록 함과 아울러 이를 제3자에게 실시하게 할 권리를 전유함으로써 얻는 이익**이라 할 것이며, **그 이익액은** 피고가 이 사건 특허발명 및 등록고안을 유상으로 제3자에게 실시하게 하는 것이 가능한 점에 비추어 **피고의 매출액에 이 사건 특허발명 및 등록고안을 제3자에게 전용실시권을 설정해 주고 받을 실시료율을 곱한 금액에 위 매출액에 이 사건 특허발명 및 등록고안이 기여한 비율을 곱한 금액으로 평가**할 수 있는데, **그 기여율은 구체적으로 이 사건 특허발명 및 등록고안을 종래의 공지기술과 비교하여 그 기술혁신의 정도 및 개선된 작용효과, 쉽게 대체 가능한 고안·발명이 존재하는지 여부, 실시의 용이성, 수익성 등을 고려하여 추정되는 예상 실시료율과 피고의 시장개발노력, 판매망, 상표, 선전광고, 제품 품질의 우수성 등 기술 외적인 요소를 고려하여 추정되는 비율로 볼 것**이다.

한편, 피고가 원고에게 지급하여야 할 **정당한 보상금의 액수는 위와 같이 얻어진 피고의 이익액과 피고 회사에서의 원고의 지위, 원고가 담당한 직무, 피고가 이 사건 특허발명과 등록고안을 위하여 지출한 연구개발비, 피고가 원고에게 제공한 기술정보, 급여의 지급 여부 및 수준 등의 사정 등을 고려하여 산정한 이 사건 특허발명 및 등록고안의 완성에 원·피고가 공헌한 정도, 그리고 발명자가 다수 있는 경우 그 중 원고가 기여한 정도를 종합적으로 고려하여 판단**하여야 하고, 이에 의할 때 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 이 사건 **특허발명 및 등록고안으로 인하여 피고 회사가 얻을 이익(이 사건 특허발명 및 등록고안을 실시한 제품의 매출액 × 실시료율 × 이 사건 특허발명 및 등록고안의 기여율)에다가, 발명자 보상률(내지 피고 회사의 공헌도) 및 이에 대한 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고의 기여도)을 곱하여 산정하는 것이 타당**하다. (수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합274X)

제시하고 있는 '사용자가 얻을 이익액'에 관하여 판례는 사안에 따라 표현을 달리하고 있으며, 어떠한 요소가 포함되고 배제되는지에 관하여 이야기하고 있다.

이를 정리하면 ①번 판례에서의 '사용자가 얻을 이익액'이란 사용자 등이 직무발명의 승계에 따라 그러한 발명의 실시를 배타적으로 독점할수 있는 지위를 취득하여 얻을 것으로 예상되는 이익액으로 정의하고 있다. 또한 그러한 이익액은 ②번 판례를 통해 사용자의 통상실시권에 기하여 '특허권의 승계취득에 따른 전체가치로부터 통상실시권의 가치를 차감한 금액'이 사용자가 얻게 될 진정한 이익액이라고 보고 있다. 그러나 그러한 이익액은 산정이 곤란하므로 매출액, 영업이익, 특허권 실시료, 발명자의 기여도 등 제반 사항을 고려하여 산정가능하다고 보고 있다.

한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 ①

직무발명 보상금 산정에 기초가 되는 **사용자 등이 얻을 이익의 액은 사용자 등이 특허를 받을 권리 등을 종업원 등으로부터 승계하여 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 것으로 예상되는 이익액**이라고 봄이 상당하다. (서울중앙지방법원 2010. 6. 17. 선고 2009가합4804X)

한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 ②

사용자가 얻을 이익액의 의미는 그 발명의 실시에 의한 영업이익을 지칭하는 것으로 이해되기는 하지만, 사용자로서는 직무발명에 의한 통상실시권을 당연히 갖게 되는 점(구 특허법 제39조 제1항)에 비추어 보면 **원칙적으로는 특허권의 승계취득에 따른 전체 가치로부터 통상실시권의 가치를 차감한 금액만큼의 이익액이 사용자가 얻게 될 진정한 이익액**이라 할 것인데, 위와 같은 의미의 사용자의 이익액은 그 산정이 극히 곤란하므로, **재판과정에서 나타난 매출액, 영업이익, 특허권 실시료, 발명자인 원고의 기여도, 단독발명인지 공동발명인지 여부 등의 제반 사실관계를 고려하여 상당한 방법으로 사용자가 당해 특허권을 독점적·배타적으로 보유함으로써 얻을 이익액을 산정**할 수도 있다. (서울중앙지방법원 2010. 6. 17. 선고 2009가합8740X)

이러한 사용자가 얻을 이익은 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니라고 보고 있으며, 심지어 사용자가 제조·판매하는 제품이 직무발명의 권리 범위에 포함되지 않더라도 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 경쟁회사의 미실시를 유발하는 반사적 매출증가 또한 사용자의 이익으로 편입시키고 있다.

한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 ③

사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 **수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것**이고, 또한 **사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가**할 수 있다. (대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178)

또한 직무발명에 대한 권리를 타인에게 양도하는 경우에 대한 양도 대가도 보상금 산정에 기초가 되는 '사용자 등이 얻을 이익액'에 포함된다고 보았다. 다만, 직무발명을 사용자에게 승계하고, 사용자가 이를 양도했을 경우의 양도 대가는 '사용자가 얻을 이익액'으로서 직무발명 보상금 산정에 포함되는 경우에 비해, 크로스라이선스의 양도 대가의 경우 판례는 직무발명 보상금 산정 기준에 포함되지 않는다고 보고 있어 차이를 보이고 있다.

한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 ④

직무발명의 경우에 **사용자가 그 발명을 스스로 실시하여 얻은 이익**뿐만 아니라 **그 발명에 대한 권리를 타인에게 양도한 경우 그 양도 대가도 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익액에 포함**된다고 봄이 타당하다. (서울고등법원 2011. 5. 25. 선고 2010나10996X)

사용자가 얻을 이익액은 특허에 관한 권리가 실제로 독점적 실시 또는 실시허락되어 사용됨으로써 그에 따른 경영성과가 있을 것을 요건으로 하고 있으며, 그러한 이익액의 산정시점은 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점으로 보고 있다.

한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 요건

사용자가 얻을 이익액이 얼마인지 산정하기 위해서는 그 전제로써 사용자가 직무발명보상의 대상인 특허에 관한 권리를 실시 또는 실시허락함으로써 얼마나 이익을 얻었는지 따져 보아야 할 것이고, …… 원고가 이 사건에서 구하는 실시보상은 구 특허법 규정에 의하든지, 아니면 KKKKK가 마련한 직무발명보상규정에 의하든지 **당해 특허에 관한 권리가 실제로 독점적 실시 또는 실시허락되어 사용됨으로써 그에 따른 경영성과가 있을 것을 요건**으로 하고 있다고 할 수 있다. (서울중앙지방법원 2010. 7. 15. 선고 2009가합9947X)

한국 판례 실시보상금에서의 사용자가 얻을 이익액 산정 시점

실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 '얻을' 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 **이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점**이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, **권리 승계 시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 '승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익'의 산정에**

참작할 수 있고, **나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 '승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익'으로 봄이 상당**…… (서울중앙지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009가합11130X)

또한 직무발명의 실시여부와 관계없이 경쟁타사의 실시를 금지함으로서 대체제품의 매출 공헌, 즉 반사적 이익이 독점적 이익의 한 요소로 고려됨을 명시적으로 인정하였으며, 출원 이후 등록되지 않았다는 이유로 직무발명 보상금의 산정기초가 되는 '사용자 등이 얻을 이익의 액'이 전혀 존재하지 않거나, 청구할 수 없다고 볼수는 없다고 보아 직무발명의 성질이나 내용과 직무발명 보상금의 청구권이 상이한 영역임을 다시 확인한 판례도 존재하였다.

한국 판례 반사적 이익의 독점적 이익 포함 여부

직무발명이 전혀 실시되지 않은 경우에도 사용자가 그 직무발명을 실시하였다면 얻을 수 있는 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 **'직무발명의 실시' 역시 직무발명보상금 청구권의 요건사실은 아니라고 할 것**이고, 다만 **경쟁타사의 실시를 금지함으로써 그 대체제품의 매출에 공헌이 있다면 이는 당해 직무발명으로 사용자가 얻은 이익으로 평가할 수 있는 것이므로 사용자의 독점적 이익의 한 요소로 고려**하여야 할 것 (서울중앙지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009가합11130X)

한국 판례 출원 단계에서의 사용자가 얻을 이익액

사용자 등이 승계한 **직무발명이 출원 단계에 머물러 있고 아직 등록되지 않았다고 하여 당연히 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액이 전혀 존재하지 않는다거나, 종업원 등은 위 단계에서 직무발명 보상금을 청구할 수 없다고 단정할 수는 없는 것**이나, 위와 같은 단계에서 종업원 등의 **보상금청구권이 인정되기 위해서는 사용자 등이 직무발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성, 사용자 등이 위 독점적 지위 또는 독점적 지위를 얻을 개연성으로 인하여 얻을 수 있다고 합리적으로 예상되는 이익의 액 등을 인정할 수 있을 정도로 구체적인 주장, 입증이 선행**되어야 할 것이다. (서울중앙지방법원 2010. 6. 17. 선고 2009가합4804X)

2) 고려기준에 관련한 판례

판례는 직무발명의 산정기준 이외에도 세부적인 금액을 조정하는 고려기준에 관해서도 제시하고 있다. 일반적으로 특허가 실체 출원·등록되었는지 여부, 실시 여부, 일부 적용 여부, 특허의 무효 등 후발적인 사정은 직무발명보상금 청구권의 성립과는 무관하며, 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있다고 보았다.

한국 판례 보상금 고려기준에 관한 원칙

직무발명에 대해 **특허가 실제로 출원·등록되었는지 여부**, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 **실제로 실시·제품화하거나 일부만 적용·채택하였는지 여부**, 그리고 그 **특허등록이 무효로 되었는지 여부 등의 후발적인 사정은 직무발명보상금청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 고려**될 수 있을 뿐인바, 위 인정사실에 의하면, 특별한 사정이 없는 한 원고는 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 준 것으로 볼 수 있으므로, 피고는 원고에게 그에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다. (의정부지방법원 2014. 9. 25. 선고 2012가합7065X)

또한 판례는 급여 혹은 성과급이 직무발명 보상금인지에 관하여 근로의 대가와 발명 및 고안의 대가를 구분하고 있으며, 크로스라이선스 또한 정당한 보상을 받을 권리를 가질 수 있음을 명시하고 있다.

한국 판례 급여와 직무발명 보상금

피고는 원고가 재직하던 1996. 1. 1.부터 2005. 3. 31.까지 급여 합계로 금 4XX,XXX,XXX원을 지급한 사실은 인정되나, **원고가 피고에게 받은 급여는 원고가 피고 연구소의 AAA AAAAAA팀 연구원으로 근무한 것에 대한 대가로 볼 것이지, 이 사건 발명 및 고안이라는 결과물을 산출한 것에 대한 대가로 볼 수는 없으므로** 피고의 위 항변 중 위 급여 부분은 이유 없으며, …… (수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합274X)

한국 판례 크로스라이선스의 직무발명 보상금청구권 인정

포괄적 크로스 라이센스 계약과 관련해서는, 계약기간 내에 상대방이 어떤 특허발명 등을 어느 정도로 실시할지 불확실하고, 이는 미래에 실시할 것이라는 예측에 근거하기 때문에 더욱 그렇다. 이러한 사정으로 **해당 발명으로 인한 '사용자 등이 얻을 이익의 액'을 산정하는 것이 쉽지 않고, 나아가서 해당 제품에 여러 발명이 개입되어 있을 경우에 해당 발명의 기여율을 산정하는 것 역시 쉽지 않은 문제**가 있다. **그러나** 그렇다고 하더라도 **발명자가 정당한 보상을 받을 권리를 가지는 것은 당연**하다. (수원지방법원 성남지원 2010. 11. 16. 결정 2006가합787X)

그러나 크로스라이선스는 양도 대가에 관하여 직무발명 보상금의 산정에는 포함되지 않는다고 하여, 직무발명 승계의 양도 대가와는 다른 견해를 보이고 있으며, 그러한 이유로 '특허발명 및 등록고안의 권리자로서 얻는 이익이 추정을 통해 산정하는 이상 현실적으로 받은 금전을 더할 것은 아니다'라는 견해를 보이고 있다.

한국 판례 크로스라이선스 계약금의 직무발명 보상금 산정 여부

크로스라이센스 계약을 체결하고 미화 50만 불을 수령하는 등 위 계약을 통해 얻은 피고의 이익도 보상금 산정에 포함되어야 한다고 주장하므로 살피건대, **피고가 통상실시권자를 넘어서서 이 사건 특허발명 및 등록고안의 권리자로서 얻는 이익을 위와 같은 추정을 통해 산정하는 이상, 피고가 현실적으로 일본국 AA사로부터 받은 금전을 더할 것은 아니므로 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.** (수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합274X)

또한 직무발명의 실시권과 관련하여, 속지주의와 상관없이 해외에서도 사용할 수 있는 권한이 있음을 이야기하면서도, 해외의 매출액은 속지주의의 원칙으로 특허권 및 실용신안권의 효력은 국내에서만 인정되므로 해외매출액은 이익액에 포함되지 않는다는 견해를 보이고 있다. 완성품의 일부와 관련되는 경우 매출액에서 기여한 정도를 참작하고, 사용자의 인지도, 시장 지위, 명성 등을 제외할 것을 판시하고 있다.

한국 판례 해외매출액을 이익액에 포함시켜야하는지 여부

원고는, 피고가 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인하여 얻을 이익액을 산정함에 있어서 피고의 OOOOO로 인한 해외 매출액에 대한 부분도 고려되어야 한다는 취지로 주장하나, 원고의 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인해 **피고 회사가 외국의 어느 나라에서 특허를 얻고 그 나라에서 얼마만큼의 매출을 올렸는지에 대한 원고의 아무런 주장·입증이 없을 뿐만 아니라 특허권 및 실용신안권에 관한 속지주의의 원칙이 적용됨에 따라 우리나라의 특허권 및 실용신안권의 효력은 국내에서만 인정**되는 데 불과하여 이를 이유로 해외에서 그 재산적 권리를 주장할 수 없다고 할 것 (수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합274X)

한국 판례 매출액 산정의 고려사항

ⅰ) **직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우**(예컨대 매출액은 완성품에 관한 것이나, 직무발명은 부품에만 관련되는 경우)에는 **매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작**하여야 할 것이고, ⅱ) 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 **사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외**하여야 할 것이며, ⅲ) **매출액에 기여한 직무발명의 객관적 가치(발명의 난이도, 해당 기술 분야에서 난제로 여겨진 정도 등) 또는 해당 기술분야에서 통용되는 실시료율 역시 참작하여야 할 것인바, 이러한 여러 요소를 종합**하여 정함이 상당하다. (서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합10510X)

3. 행위에 관한 직무발명의 판례

가. 배임에 관한 판례

업무상 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상의 임무에 위배하여 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이익을 취득하게 하고 이로 인하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립하는 범죄이다. 일반 배임죄에 비하여 타인의 사무를 처리하는 것이 업무로 되어 있으므로 책임이 가중되는 범죄이고, 타인의 사무를 처리하는 자라는 구성적 신분과 업무자라는 가감적 신분의 이중적 신분이 요구되는 신분범이다. 배임죄의 보호대상은 전체로서의 재산으로, 재산의 내용은 재산상 이익이다.[28)]

판례는 배임을 긍정한 경우와 부정한 경우가 있는데, 통상적으로 직무발명에 관한 신고 및 승계없이 무단으로 본인 명의로 특허출원을 하는 경우 배임으로 보고 있다.

한국 판례	배임 긍정 사례

피해자 회사는 AAA로부터 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 일체를 양수받았으므로, **피고인에게는 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 없다 할 것**이고, 그럼에도 **피고인이 피해자 회사의 동의 없이 무단으로 이 사건 기술의 설계도면을 제공받아 마치 이 사건 기술에 관한 신기술을 개발한 것처럼 자신의 명의로 특허출원을 하여 특허등록을 받은 행위**는 구 특허법(2007. 5. 17. 법률 제8462호로 개정되기 전의 것) 제228조에서 금지하고 있는 **사위 기타 부정한 방법으로 특허등록을 마친 행위에 해당한다 할 것**……(의정부지방법원 2011. 6. 16. 선고 2010노248X)

그러나 이러한 사정만으로 배임이 바로 인정되는 것은 아니며, 동일한 행위에도 배임과 관련해서 부정되는 경우가 있으며, 판례는 왜 배임을 부정하고 있는지에 관해서 아는 것이 필요하다.

우선 배임 부정 사례 ①을 보면, 회사에 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었으며, 직무발명에 관해 묵시적인 권리승계 합의가 있었다는 점을 발견할 수 없었다. 따라서 법원은 해당 제조방법을 회사 명의로 특허 출원하여야 할 임무를 부정하였으며, 이에 따라 배임을 부정하였다.

즉, 판례는 배임이 성립하기 위해서는 그 이전에 직무발명에 관한 의무·승계가 전제되어야 하며, 이를 판단할 수 없는 경우 배임 또한 부정하고 있으며, 배임 부정 사례 ②, ③ 또한 동일한 맥락에서 배임이 부정되었다.

28) 문선영, 직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부, 2013

한국 판례 배임 부정 사례 ①

종업원인 연구원으로 근무하면서 연구개발 업무를 수행하던 중, 피해자 회사의 다른 종업원들과 함께 공소사실 기재 각 제조방법을 그 직무에 관하여 발명한 사실, **피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고,** 또한 **피해자 회사가 피고인과 사이에 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의를 해 둔 바도 없었던 사실** 등을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 각 제조방법은 피고인이 자신의 직무에 관한 발명으로 그 성질상 사용자인 피해자 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 소정의 직무발명에 해당한다 할 것이고, **피고인은 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 어떠한 합의도 해 두지 않은 피해자 회사에 대하여 위 각 제조방법을 피해자 회사의 명의로 특허를 출원하여야 할 임무를 가진다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.** (대전지방법원 2012. 5. 23. 선고 2012고정21X)

한국 판례 배임 부정 사례 ②

피고인들이 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 **피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고,** 또한 AAA이 당초 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러를 개발 중이던 피고인들의 제의로 피고인 BBB으로부터 피해자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고 **피해자 회사의 목적사업에 '3D 입체기기 연구 및 제조·판매업'을 추가하였다 하여, 피해자 회사가 추후 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다.** 나아가 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 **특허를 받을 수 있는 권리에 관한 피고인들의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으며,** 또한 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 **특허출원 비용을 피해자 회사가 부담하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과**하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 **자금사정의 악화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서 피고인들에게 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없다.** 그 밖에 특허 등을 받을 수 있는 권리의 승계는 특별한 사정이 없는 한 개별적으로 이루어지는 것임을 고려할 때, 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러 이외에 피해자 회사의 업무와 관련하여 이루어진 특허 등의 출원을 모두 피해자 회사 명의로 한 점을 더하여 보더라도 이와 달리 볼 수 없다.

그렇다면 결국 **피해자 회사는 피고인들로부터 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로,** 피고인들이 그 특허를 받을 수 있는 권리가 자신들에게 귀속된 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 **특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 특허출원을 하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다.** (대법원 2011. 7. 23. 선고 2010도12834)

한국 판례 배임 부정 사례 ③

피고인은 이 사건 취업규칙에 대하여 어떠한 설명을 들은 바 없으며, 근로계약서도 작성하지 아니하였으므로 이 사건 취업규칙이 적용되지 아니하므로 업무상 배임죄가 성립하지 않는다고 주장한다.

.....

피고인은 위와 같은 **근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정**할 수 있고, 실제로 피고인과 피해자 회사 사이의 근로계약서가 이 법정에 제출되지 않았는바, 그렇다면 **피고인과 피해자 회사 사이에는 피고인이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 서면으로 체결되었다고 보기 어렵고,** 또한 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었는지 여부에 관하여 살펴 보면, 증인 AAA, BBB, CCC의 이 **법정에서의 각 진술만으로는 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵고, 그 밖에 이를 인정할 만한 증거가 없다.**

그렇다면 이 사건 **공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당**하므로 형사소송법 제325조 후단에 의하여 **무죄를 선고**한다. (수원지방법원 2012. 8. 23. 선고 2011고정204X)

또한 배임 부정 사례 ④는 특허출원시 본인의 이름으로 등재하였던 사실 행위만으로 회사의 특허권을 침해하거나 직무발명 보상금의 지급의무를 발생시키는 것이 아니며, 회사 또한 그러한 사위에 의한 등재가 재산상의 손해를 유발하는 것도 아니라는 이유로 배임을 부정하였다.

이와 같이 동일한 행위를 함에 있어서 배임을 긍정·부정하는 것은 배임이 성립되기 위해서는 직무발명이 전제되어야 한다는 것과 재산상의 손해를 야기하는지의 두 가지 측면으로 판단하고 있음을 알 수 있다.

한국 판례 배임 부정 사례 ④

피고인이 **특허출원시 발명자로 피고인 이름을 등재하였다는 사실행위만으로는 곧바로 회사의 특허권을 침해한다거나 직무발명보상금 지급의무의 발생이라는 법적 효과가 생기는 것은 아니고,** 피고인으로서도 **직무발명보상금을 인정받기 위하여는 스스로 직무발명임을 입증하여야 하는 것**이므로, 위와 같은 **피고인의 발명자 등재행위로 말미암아 회사에 현실적인 손해가 발생하거나 재산상 손해발생의 위험이 생기는 것도 아니며 피고인도 그에 상응하는 재산상 이익을 취득하였다고 볼 수 없다. 또한 피고인에게 재산상 이익을 취득하려는 범의가 있었다고 보기도 어렵다.**

따라서 이 사건 공소사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 이 사건 공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하여, 형사소송법 제325조 후단에 따라 **무죄가 선고**되어야 할 것임에도, 이를 유죄로 판단한 원심판결에는 사실을 오인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. (서울동부지방법원 2011. 7. 22. 선고 2011노30X)

나. 영업비밀 유출

업무상 배임죄와 더불어서 행위와 관련한 직무발명 판례는 영업비밀의 유출에 관한 판례이다. 영업비밀은 부정경쟁방지법 제2조 제2호는 '영업비밀'을 "공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보"로 정의하고 있으며, 판례는 아래와 같이 설명하고 있다.

한국 판례 영업비밀의 의미

부정경쟁방지법 제2조 제2호는 '영업비밀'을 "공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보"로 정의하고 있다.

여기서 '공공연히 알려져 있지 아니하다'는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, '독립된 경제적 가치를 가진다'는 것은 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며, '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다'는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말하며, 한편, 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 **영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증**하여야 한다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등 참조). (수원지방법원 2013. 5. 30. 선고 2012노133X)

업무상 배임죄가 주로 직무발명의 출원 과정에서 본인의 이름으로 출원함으로서 발생한다고 할 때, 영업비밀에 관한 직무발명의 판례는 회사의 영업비밀을 복사, 저장장치에 저장 등의 행위를 통해 유출하는 것이 주를 이루고 있다.

한국 판례 영업비밀 유출 사례

피고인은 20XX. X. X.경 서울 AAAA AAAA에 있는 (주소) 사무실에서, 업무용으로 사용하던 노트북으로 인터넷 포탈사이트 BBB 메일사이트에 접속한 후 위 노트북에 저장되어 있는 OOOO 경영상의 비밀자료로서 2008년도 제품, 투자, 유통에 관한 내용을 담고 있는 'DDDDDD.ppt' 파일 등 별지 범죄일람표 기재 **총 29개 파일을 피고인의 BBB 메일계정으로 전송하고, 그 후 (주소) 피고인의 집에서 개인용 외장하드에 위 파일들을 저장**하였다.

이로써, 피고인은 위와 같이 업무에 위배하여 OOOO의 영업비밀을 유출함으로써 위 영업비밀에 대한 액수 미상 시장교환가격 상당의 재산상 이익을 취득하고, OOOO에게 액수 미상의 이익감소분 상당의 손해를 가하였다. (서울중앙지방법원 2010. 4. 21. 선고 2010고단4X)

그러나 업무상 배임에 있어 직무발명이 인정되어야 하는 것과 같이 영업비밀 유출 또한 영업비밀성이 인정되어야 해당 죄를 논할 수 있다. 따라서 아래의 사안과 같이 영업비밀이 부정되는 경우, 영업비밀 유출 또한 부정되는 것을 알 수 있다.

한국 판례 영업비밀 유출 부정 사례

① 이 사건 자료에 **비밀이라고 인식될 수 있는 표시가 적용되었던 적이 없는 점,** ② AAA은 일부 직원만 이 사건 자료에 접근할 수 있도록 하기 위한 보안장치가 있었는지에 관하여 자신이 확인하거나 보고받은 적은 없으나 보안장치를 하라고 지시했기 때문에 되어 있을 것으로 생각하고, 어느 팀에서 접근제한 조치를 취하지 않았다면 그 팀이 잘못한 것이라고 진술하고 있는 점, ③ 피해자 회사는 설계도면 등 자료를 현장업무의 편의, 협력회사와 자료공유 등을 위하여 일상적으로 웹하드에 보관하기도 하였는데, 피고인 BBB이 재직하는 기간 동안 그 **아이디와 비밀번호는 하나뿐이었고 모든 직원이 함께 사용한 점,** ④ CCC이 진술한 바와 같이 **웹하드의 비밀번호를 주기적으로 변경하였다는 것은 일상적인 보안조치의 하나일 뿐으로, 영업비밀을 보호하기 위한 특별한 조치라고 보기 어려운 점**, ⑤ 피해자 회사가 직원들로부터 받는 **'비밀규정 및 근로계약서'에는** '회사의 업무로 인하여 습득한 사항 및 기밀에 속하는 사항(회사의 신기술 및 신기술에 의한 영업활동, 본인 및 타인의 급여 등에 관한 사항 포함)은 재직시 뿐만 아니라 퇴직 후에도 계속하여 회사의 승낙없이 어느 누구에게도 누설 및 사용하지 않겠다'는 내용, 피해자 회사의 취업규칙에는 보안과 관련하여 '사원은 담당업무를 처리함에 있어 보안에 힘써야 한다', '사원은 허가를 얻지 아니하고 회사의 문서, 물품, 기계, 기구 등을 반출하는 행위, 본인이 취급하는 업무를 타인에게 누설하는 행위를 하여서는 아니된다'는 내용 등 **추상적 내용이 포함**되어 있을 뿐이고, **피해자 회사가 이 사건 자료에 접근하는 자에게 별도로 비밀준수의무를 부과하였다는 사정을 찾아볼 수 없는 점 등을 종합**하여 보면, CCC, DDD의 진술을 비롯하여 검사가 제출한 증거만으로는 피해자 회사가 이 사건 자료를 상당한 노력에 의하여 **비밀로 유지하였다고 인정하기에 부족**하다. (수원지방법원 2013. 5. 30. 2012노133X)

4. 조세에 관한 직무발명의 판례

조세와 관련한 직무발명의 판례는 종업원의 범위를 다툰 경우와 최근 판시되고 있는 직무발명 보상금의 과세 여부가 주를 이루고 있다. 우선 종업원의 범위와 관련해서는 연구개발비 세액공제를 받기위한 종업원의 범위에 임원이 포함되는지 여부를 다툰 것으로, 판례는 종업원에 임원이 포함되는 것으로 해석하는 것이 타당한 것으로 보고 있다.

한국 판례 임원이 종업원인지 여부

각 조세특례제한법령에서의 종업원, 근로자 또는 직원은 원칙적으로 임원을 포함하는 개념임을 전제로, 개별 규정에서 그 입법취지 등을 고려하여 주주인 임원을 제외하는 것이 타당한 경우에는 위 각 규정과 같이 명시적으로 임원을 제외하도록 규정하고 있다고 봄이 상당하다.

.....

위 각 소득세법령의 규정내용 및 체계 등에 비추어 보면, **소득세법령은 종업원과 임원을 엄격하게 구분하여 사용하고 있지는 않으나('임원 아닌 종업원', '임원 또는 종업원', '종업원 및 임원', '종업원이 임원으로 취임한 경우'), 임원을 종업원에서 배제하는 규정은 없을 뿐 아니라 오히려 종업원과 임원을 사용자에 대비한 피사용자 개념에 함께 포함하고 있어 위 각 법령의 문언만으로는 이 사건 규정의 '종업원'에 '임원'이 포함되지 않는다고 단정하기 어렵다.**

구 소득세법(2007. 12. 31. 법률 제8825호로 개정되기 전의 것) 제12조 제5호 (라)목은 '종업원의 직무와 관련된 우수발명으로서 대통령령이 정하는 것에 대하여 사용자로부터 받는 보상금'을 소득세를 과세하지 아니하는 기타소득으로 규정하고 있고 위 규정의 '종업원'은 법인세법 시행령 제43조 제6항에 규정된 '임원'을 포함하는 것으로 해석되는바(과세관청의 행정해석례도 마찬가지이다, 서면1팀-396, 2004. 3. 16 등 참조), 같은 맥락에서 볼 때 **'당해 기업이 그 종업원에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액'을 연구·인력개발비로 보아 해당 과세연도의 법인세에서 공제토록 하는 취지의 이 사건 규정의 '종업원'에도 '임원'이 포함되는 것으로 해석함이 타당하다.**

.....

한편, 이 사건 규정이 2008. 10. 7. 법률 제21064호로 개정되면서 '당해 기업이 그 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액'으로 개정되어 '종업원'과 '종업원 외의 자'를 구별하여 사용하고 있으나, 그 개정취지는 세액공제의 범위를 합리적으로 조정하면서, 국제경쟁력 강화를 위해 직무발명을 활성화하고 적극 장려하기 위한 것인 점, 이와 같은 연구개발에 대한 투자촉진 및 활성화의 일환으로 이미 소득세법 제12조 제5호 (라)목이 2007. 12. 31. 개정되면서 '대학의 교원'이 지급받는 연구관련 보상금도 비과세하도록 수혜자의 범위가 확대되었고, 조세특례제한법 제10조 제1항 제1호 (나)목이 2008. 12. 26. 개정되면서 중소기업 세액공제의 범위가 15%에서 25%로 확대되었던 점, 결국 위 개정규정은 '임원'보다는 '종업원 외의 외부자'에게 지급한 직무관련 보상금도 연구 및 인력개발비 세액공제가 가능하도록 규정하는데 주된 취지가 있다고 봄이 상당한 점 등을 종합하면, 위 개정규정에 의하여 비로소 '임원'에 대하여 지급한 직무발명 보상금이 세액공제 대상이 되는 것으로는 볼 수 없고, 이는 **연구개발비 세액공제가 적용되는 연구개발비의 범위에 있어 '종업원'에 '임원'이 포함되어 있음을 확인한 규정으로 봄이 타당**하다. (의정부지방법원 2012. 7. 10. 선고 2011구합386X)

최근 조세와 관련한 직무발명의 판례는 직무발명 보상금의 과세 여부에 관한 판례가 주를 이루고 있다.

이러한 판례는 우선 ① 정부 출연 연구기관 등에서 직무발명보상금을 소득세법 제12조 제5호 라목 1) 소정의 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해당하는 것으로 보아 소득세를 원천징수하지 않았으며, ② 감사원은 비영리기관이 연구개발결과물을 기업체 등에게 실시를 허용하는 대가로 기술료를 징수하여 참여 연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보상금과 성격이 다른 과세대상소득에 해당한다고 판단하여, 2011. 8.경 피고에게 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. ③ 이에 각 연구기관은 재직자 및 퇴직자에 대한 소득세를 부과하였으며, 이에 따라 각 기관별로 분쟁이 발생하였다.

직무발명 보상금과 관련한 소송을 유형화 시켜보면, 주요 쟁점은 보상금의 성격에 대한 주장과 연구자별 보상금 과세여부에 대한 차이를 발견할 수 있다.

우선 보상금의 성격에 대한 판례를 살펴보면, 보상금에 관해서 각 원고와 피고가 어떻게 주장하는지는 크게 보상금의 성질 ①과 보상금의 성질 ② 판례의 주장으로 분류할 수 있다.

보상금의 성질 ①의 판례를 보면, 원고는 지급받은 금원에 대하여 소득세법 상 일시재산소득이라고 주장하고 있으며, 피고는 국가연구개발결과물의 소유와 계속적인 장기소득을 이유로 소득세법상 근로소득이라고 주장하고 있다.

이에 대하여 법원은, 산업재산권, 산업정보 등을 양도한 대가로 받은 소득으로서 구 소득세법 제20조의2의 일시재산소득에 해당될 여지가 많은 것으로 보이는 것은 인정하나, 구 소득세법은 일시재산소득의 경우 소득세를 원천징수의 대상으로 규정하고 있지 않은 반면, 근로소득의 경우에는 근로소득 간이세액표에 따른 소득세를 원천징수하도록 규정(제134조)하고 있는 등 소득의 구분에 따라 원천징수의 대상이나 세율, 범위 등에 관해 달리 규정하고 있으므로, 이 사건 보상금이 근로소득에 해당함에도 그 소득세를 원천징수하지 않았다는 이유로 근로소득세 및 법인세를 부과한 이 사건 2006년분 처분은 유지될 수 없으므로 위법하여 취소하여야 한다고 보았다.

한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 – 보상금의 성질 ①

원고의 주장

보상금은 원고 소속 연구원이 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고 그에 대한 대가로서 받은 소득이므로 근로소득이 아니라 구 **소득세법 제20조의2 제1항의 일시재산소득에 해당**한다.

피고의 주장

정부출연금 등을 재원으로 하여 수행한 비영리연구기관의 국가연구개발결과물에 대한 소유권은 '구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'(2010. 8. 11. 대통령령 제22328호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 관리규정'이라 한다) 제15조 제2항에 따라 국가 또는 연구기관에 귀속됨이 원칙인 점, 계속적인 장기소득은 기타소득으로 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 국가연구개발결과물 양도의 대가가 아니라 원고의 매출(수입)에 기여한 데에 대한 인센티브 성격의 금원으로서 구 **소득세법 제20조 제1항 제1호 가목의 근로소득**(근로의 제공으로 인하여 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여)에 해당한다.

판례의 판단

보상금이 구 소득세법 제20조 제1항 제1호 가목이 정하는 근로소득인 '근로의 제공으로 인하여 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여'에 해당하는지에 관하여 살피건대, 구 관리규정 제15조 제2항에서 **"국가연구개발사업의 수행결과로 얻어지는 지식재산권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 한다."고 규정**하고 있고, 앞서 본 바와 같이 이 사건 **보상금은 일회적 일시금으로 지급된 것이 아니라 제3자와 실시계약이 체결되어 재원이 발생하는 경우 그 재원의 일부로 지급되는 것**이므로 경우에 따라서는 수회 지급된 것이기는 하다.

그러나 앞서 본 사실관계 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면 이 사건 보상금이 근로소득에 해당한다고 보기 어렵고, 오히려 **산업재산권, 산업정보 등을 양도한 대가로 받은 소득으로서 구 소득세법 제20조의2의 일시재산소득에 해당될 여지가 많은 것으로 보일 뿐인데, 구 소득세법은 일시재산소득의 경우 소득세를 원천징수의 대상으로 규정하고 있지 않은 반면, 근로소득의 경우에는 근로소득 간이세액표에 따른 소득세를 원천징수하도록 규정(제134조)하고 있는 등 소득의 구분에 따라 원천징수의 대상이나 세율, 범위 등에 관해 달리 규정하고 있으므로, 이 사건 보상금이 근로소득에 해당함에도 그 소득세를 원천징수하지 않았다는 이유로 근로소득세 및 법인세를 부과한 이 사건 2006년분 처분은 유지될 수 없으므로 위법하여 취소**되어야 한다. (의정부지방법원 2014. 9. 16. 선고 2012구합407X)

보상금의 성질 ②의 판례의 경우, 원고는 지급받은 금원이 직무발명 보상금에 해당함을 주장하고 있으나, 피고는 소유와 계속적인 금원이라는 ① 판례의 주장에 발명자 별로 보상금이 지급되지 않는 경우가 존재함과 일부 기술이 권리 승계나 전용실시권을 설정받지 못하는 등 운영상의 이유로 연구장려금으로 보는 것이 맞다고 주장하였다.

이에 법원은 권리의 양도증을 제출하여 원고로부터 별지 2 보상금 지급내역 중 '보상금지급내역'란 기재와 같이 보상금을 수령한 사실을 인정할 수 있으며, 각 보상금은 원고의 종업원들이 지식재산권 관리요령에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 이를 원인으로 하여 지식재산권 관리요령 제16조에 의해 지급받은 보상금으로서, 그 성격이 발명진흥법 제15조 소정의 직무발명보상금에 해당한다고 봄이 타당하고 보았다.

또한 피고가 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속·반복적 성격의 금원인 점 등을 이유로 이 사건 보상금이 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 원고가 종업원으로부터 그 권리를 승계받아 제3자에게 직무발명을 사용·생산에 실시하도록 하고 제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는, 그 계약의 내용 여하에 따라 이를 일회적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있으므로, 이러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 위 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 볼 수다고 하여 해당 금원을 직무발명 보상금으로 보았다.

한국 판례	소득세 부과 관련 쟁점 – 보상금의 성질 ②

원고의 주장

이 사건 보상금은 소득세법 제12조 제5호 라목 1)항에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득인 발명진흥법 제15조에 따른 **직무발명보상금에 해당**한다. 그럼에도 피고는 이 사건 보상금을 비영리기관의 수입에 기여한 데에 대한 인센티브 성격의 금원으로 보고 소득세법 제20조에서 정하고 있는 과세대상 근로소득이라는 판단 하에 이 사건 처분을 하였다. 따라서 피고의 이 사건 처분은 위법하다.

피고의 주장

이 사건 보상금은 다음과 같은 이유에서 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당하지 않는다.

① 비영리연구기관이 정부출연금을 재원으로 수행한 연구결과물의 소유권은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 '국가연구개발사업관리규정'이라 한다) 제20조 제2항에 따라 주관연구기관인 원고에게 곧바로 **귀속**되고, 다만 원고는 같은 규정 제23조 1항에 따라 참여연구원에게 기업으로부터 실시대가로 징수한 기술료의 일부를 보상금으로 지급할 의무를 부담할 뿐이다. 또한 원고의 내부규정인 연구사업관리규정 제7조 제1항도 원고의 직원이 직무수행 중 획득한 **모든 연구결과는 원고에게 귀속한다고 규정**하고 있다. 따라서 이 사건 **보상금은 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법상 직무발명보상금에 해당하지 않는다.**

② 이 사건 보상금 중 일부는 발명신고서상 발명자로 기재되어 있지 않은 사람에게도 지급되었고, 반대로 **발명자로 기재되어 있음에도 지급되지 않은 경우도 있었으므로, 발명자에게 지급됨을 전제로 하는 직무발명보상금으로 볼 수 없다.**

③ 직무발명보상금은 종업원이 사용자에게 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우에 인정되는 것인데, 이 사건 보상금 지급의 원인이 되는 **일부 기술의 경우, 원고는 참여연구원으로부터 그에 관한 권리를 승계하거나 전용실시권을 설정받지 못하였다.**

④ 결국 이 사건 보상금은 직무발명과 관련된 보상금이 아니라, 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」(이하 '기술이전법'이라 한다) 제19조 제2항에 따라 비영리기관인 원고의 수입에 기여한 데 대한 인센티브 성격의 금원으로서, 원고의 내부규정인 「급여규정」, 「직원급여지급요령」에서 규정한 **'연구장려금'에 해당하므로, 과세대상인 근로소득**이라고 보아야 한다.

판례의 판단

각 기재에 의하면, 이 부분 각 보상금수령자들은 지식재산권 관리요령 제9조 내지 제11조에 따라 직무와 관련된 발명을 원고에게 신고하고, 그 **권리의 양도증을 제출하여 원고로부터 별지 2 보상금 지급내역 중 '보상금지급내역'란 기재와 같이 보상금을 수령한 사실을 인정**할 수 있는바, 위 각 **보상금은 원고의 종업원들이 지식재산권 관리요령에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 이를 원인으로 하여 지식재산권 관리요령 제16조에 의해 지급받은 보상금으로서, 그 성격이 발명진흥법 제15조 소정의 직무발명보상금에 해당한다고 봄이 타당**하다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속·반복적 성격의 금원인 점 등을 이유로 이 사건 보상금이 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, **원고가 종업원으로부터 그 권리를 승계받아 제3자에게 직무발명을 사용·생산에 실시하도록 하고 제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는, 그 계약의 내용 여하에 따라 이를 일회적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있으므로, 이러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 위 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.** (대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누4X)

추가적으로 보상금과 인센티브의 차이에 대하여 판례는 아래와 같은 이유로 구별하고 있어 산정방법이나 성격의 유사함이 곧 동일하게 볼 요인은 아니라는 태도를 견지하였다.

한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 – 보상금의 성질 ③ (인센티브와의 차이)

연구성과 인센티브 지급규정 제4조 등에 근거하여 지급되는 **연구성과 인센티브는 '발명자'에 해당하는지 여부와 직접적인 상관없이 실시계약과 관련된 연구자를 지급대상**으로 하고 있는 반면에, 직무발명규정 제4조 및 제15조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 **보상금은 직무발명에 대한 권리 등을 원고에게 승계한 발명자를 지급대상으로 하고 있는 점**에 비추어 보면, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구성과 인센티브와 그렇지 아니한 이 사건 직무발명보상금은, 비록 **그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도, 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급**해야만 할 것인바, 원고가 연구성과 인센티브에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소득으로 보아야만 하는 것도 아니다. (대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누4X)

마지막으로 보상금의 유형을 분류하여 판단한 판례를 구체적으로 보면, 직무발명의 권리를 승계해주고 이를 이유로 지급받은 실시보상금은 직무발명 보상금으로 보았으며(제1유형 보상금), 특허등을 등록하지도 않은 상태에서 기업체 등으로부터 받은 기술료 수입금을 재원으로 지급한 이 사건 제2유형 보상금(제2유형 보상금)의 경우 특허 등을 받을 수 있는 권리를 가지고 있었다고 인정되고, 위 각 기술의 기술료 수입금에서 지급된 것으로 직무발명 보상금으로 보았다.

특히 제2유형의 보상금은 특허로 등록되지 않았음에도 이에 의제되어 직무발명보상금으로 인정되었는 바, 유사한 성격인 '노하우'의 직무발명 보상금 범위 확대와 관련해서 의미가 있는 판례로 볼 수 있다.

이에 반해 특허증에 발명자로 등록되어 있지 않을 뿐만 아니라 위와 같이 공동발명자로 인정받기 위해 필요한 실질적 기여를 하였음을 인정할 아무런 증거가 없는 제3유형 종업원은 발명자로 인정할 수 없으며, 이에 따른 보상금(제3유형 보상금)은 비과세대상인 발명진흥법상의 직무발명보상금이라고 할 수 없고 과세대상인 근로소득으로 보았다.

이상으로 볼 때 판례는 직무발명의 보상금의 성격을 논함에 있어서 직무발명의 권리의 다툼에 관한 판례와 같이 직무발명자인지, 직무발명에 해당하는지 등을 종합적으로 판단하여 직무발명 보상금 여부를 판단하고 있다고 볼 수 있다.

한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 - 보상금 종류와 수령자에 따른 차이

이 사건 제1유형 보상금은 앞서 본 것처럼 **제1유형 종업원이 직무발명규정 제3조에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 원고로부터 이를 원인으로 하여 직무발명규정 제4조 및 제15조 등에 따라 지급받은 실시보상금으로서 그 성격이 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금이라 봄**이 타당한바, 이 사건 제1유형 보상금은 그것이 재직자에게 지급된 것인지 아니면 퇴직자에게 지급된 것인지 여부를 불문하고 이를 모두 소득세법 제12조 제5호 라목 1) 소정의 비과세 기타소득에 해당한다고 봄이 상당하다.

피고는 원고가 **특허등을 등록하지도 않은 상태에서 기업체 등으로부터 받은 기술료 수입금을 재원으로 지급한 이 사건 제2유형 보상금**은 소득세법 제12조에서 규정하는 직무발명 소득에 대한 비과세의 입법취지에 반하는 것으로서 이 사건 제2유형 보상금은 성과보상금에 불과하여 과세대상인 근로소득에 해당한다고 주장하므로 그에 관하여 본다.

.....

제2유형 종업원은 위 18개 기술에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 가지고 있었다고 인정되고, 위 각 기술의 기술료 수입금에서 지급된 이 사건 **제2유형 보상금도 발명진흥법에 의한 직무발명보상금이라고 보는 것이 타당**하다.

제3유형 종업원의 경우 특허증에 발명자로 등록되어 있지 않을 뿐만 아니라 위와 같이 공동발명자로 인정받기 위해 필요한 실질적 기여를 하였음을 인정할 아무런 증거가 없으므로 제3유형 종업원을 발명자로 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 제3유형 보상금은 비과세대상인 발명진흥법상의 직무발명보상금이라고 할 수 없고 과세대상인 근로소득이라고 할 것이므로 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. (대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누3X)

제5장

공공분야 직무발명보상제도 인식도 조사 및 운영 현황

Ⅰ. 조사 목적 및 설계

1. 조사 목적

해당 조사는 공공기관·출연연·대학 등의 소속 종사자를 대상으로 직무발명제도의 인식 및 운영현황을 조사하여 직무발명제도 전반에 걸친 문제점과 개선방안을 도출하여 지식창조의 선순환 시스템 구축을 위한 기초 자료로 활용하기 위해 실시하였다.

2. 조사 설계

구 분	내 용
조사 대상	- 공공기관, 출연연, 대학, 민간기업 소속 기술이전 및 특허 관련 부서 담당자
표본 크기	- 47명
조사 방법	- 구조화된 설문지를 이용한 온라인조사
자료 처리 방법	- 수집된 자료는 Punching-Editing-Coding-Key·in-Programming 과정을 거쳐 통계프로그램인 SPSS를 이용해 분석
조사 일시	- 2015년 10월 23일~30일

[표25] 직무발명보상제도 인식도 조사 설계

3. 조사 내용

본 과제 수행을 위한 간접설문은 크게 7개의 부문으로 나누어 직무발명보상제도의 인식도는 물론 전 과정에서의 운영 현황을 파악하고자 설계되었다. 특히 직무발명에 대한 개인의 인식과 더불어 기관의 운영 현황, 인프라, 분쟁 현황 등을 비교하기에 용이하게 설계하고자 하였으며, 공동관리규정의 개정에 대한 인식도와 이에 따른 영향, 현 제도 개선 방안 등을 설문하였다.

[표26] 직무발명보상제도 인식도 조사 내용

구 분	설문 내용
직무발명제도 인식도	직무발명과 관련한 제도 인식 직무발명과 개인발명 차이에 대한 인식 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계에 대한 인식 직무발명 보상의 산정방법에 대한 인식
직무발명제도의 운영 체계	직무발명의 범위 직무발명제도의 인적범위 직무발명 관련 추적조항
직무발명제도의 운영 현황	직무발명 관련 규정 직무발명 승계 판단 직무발명 보상 실시여부와 보상금 수준 공동연구 성과의 귀속 직무발명 보상금의 과세여부 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 인식 직무발명제도의 개선 희망사항
직무발명제도 관련 인프라	직무발명 관련 전담 부서·인력 직무발명보상제도 교육·홍보
직무발명 분쟁 현황	직무발명 관련 이의제도 직무발명 관련 분쟁 발생 여부 및 대응
「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 개정에 대한 인식도	공동관리규정 개정 인식도 비용선공제의 필요·적정성 개정된 기술료 보상지급기준의 영향
기 타	건의사항, 정책제언 등

Ⅱ. 응답자 특성

전체 응답자 47명 중 87.2%(41명)가 공공 부문 소속이며, 기타 민간 부문 8.5%(4명), 무응답이 4.3%(2명)을 보였다. 또한 부서는 기술이전·사업화 전담 부서 소속이 72.3%(34명), 특허 관리부서 소속이 14.9%(7명), 기타 12.8%(6명)로 직무발명을 운영·관리하는 부서에서 응답한 경우가 많았다.

전체 응답자가 속한 기관에서 직무발명제도를 운영하는 기관 및 기업 소속 응답자는 78.7%(37개)로 상당수의 기관에서 직무발명 제도를 운영하고 있다고 응답하였으며, 이는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다.

[표27] 직무발명보상제도 인식도 조사 응답자 특성

		응답자수(명)	비율(%)
전 체		(47)	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	87.2
	민간 부문	(4)	8.5
	무응답	(2)	4.3
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	72.3
	특허 관리부서	(7)	14.9
	기타	(6)	12.8
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	78.7
	미운영	(10)	21.3

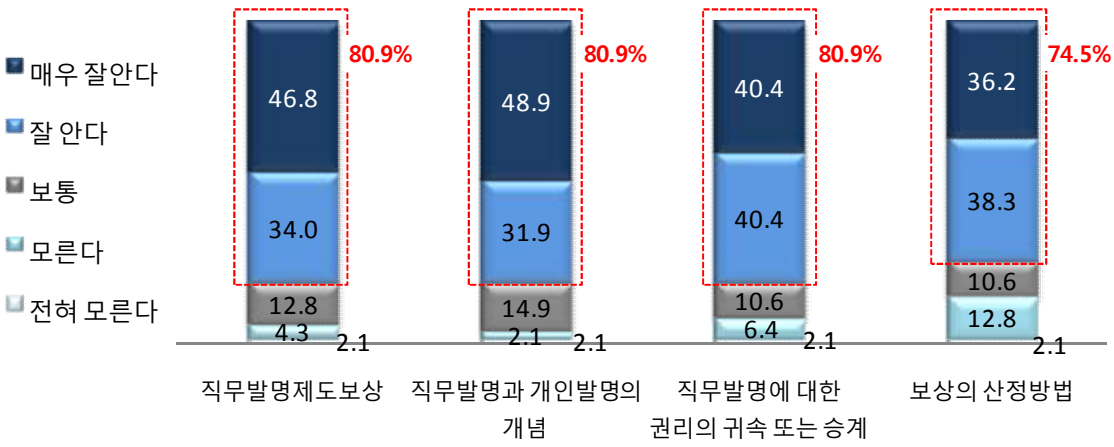
Ⅲ. 조사 결과

1. 직무발명제도 인식도

가. 직무발명에 대한 인식도

직무발명 관련하여 '직무발명제도보상'과 '직무발명과 개인발명의 개념', '직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계'에 대한 인지율(잘 안다+매우 잘안다)은 80.9%, '보상의 산정방법'은 74.5%로 높게 나타났다. 특히, 매우 잘 안다는 응답은 '직무발명과 개인발명의 개념'(48.9%)과 '직무발명제도보상'(46.8%)에서 상대적으로 높았다.

이 결과는 응답자의 대부분이 직무발명규정을 두고 있는 공공부문에 소속되어 직무발명에 대한 보상(인센티브) 업무를 직간접적으로 경험하였기 때문으로 여겨지는데, 특히 직무발명 보상 업무를 수행하고 있는 기술이전 · 사업화 담당부서나 특허관리부서에서 근무하는 응답자의 경우에는 그 인지도가 매우 높다는 것을 보고 알 수 있다.



[그림11] 직무발명제도 인식도

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표28] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명보상제도

(단위: %)

구 분		사례수(명)	항 목						모른다+전혀 모른다	잘안다+매우 잘 안다
			전혀 모른다	모른다	보통	잘 안다	매우 잘 안다	계		
전 체		(47)	2.1	4.3	12.8	34.0	46.8	100.0	6.4	80.9
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	2.4	4.9	9.8	34.1	48.8	100.0	7.3	82.9
	민간 부문	(4)	0.0	0.0	50.0	25.0	25.0	100.0	0.0	50.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	0.0	2.9	17.6	35.3	44.1	100.0	2.9	79.4
	특허 관리부서	(7)	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	100.0	0.0	100.0
	기타	(6)	16.7	16.7	0.0	33.3	33.3	100.0	33.3	66.7
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	0.0	2.7	8.1	35.1	54.1	100.0	2.7	89.2
	미운영	(10)	10.0	10.0	30.0	30.0	20.0	100.0	20.0	50.0

[표29] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 – 직무발명과 개인발명의 개념

(단위: %)

구 분		사례수(명)	항 목						모른다+전혀 모른다	잘안다+매우 잘 안다
			전혀 모른다	모른다	보통	잘 안다	매우 잘 안다	계		
전 체		(47)	2.1	2.1	14.9	31.9	48.9	100.0	4.3	80.9
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	2.4	2.4	9.8	34.1	51.2	100.0	4.9	85.4
	민간 부문	(4)	0.0	0.0	75.0	0.0	25.0	100.0	0.0	25.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	0.0	0.0	20.6	35.3	44.1	100.0	0.0	79.4
	특허 관리부서	(7)	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	100.0	0.0	100.0
	기타	(6)	16.7	16.7	0.0	16.7	50.0	100.0	33.3	66.7
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	0.0	0.0	8.1	37.8	54.1	100.0	0.0	91.9
	미운영	(10)	10.0	10.0	40.0	10.0	30.0	100.0	20.0	40.0

[표30] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 – 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계

(단위: %)

구 분		사례수(명)	항 목						모른다 + 전혀 모른다	잘안다 + 매우 잘 안다
			전혀 모른다	모른다	보통	잘 안다	매우 잘 안다	계		
전 체		(47)	2.1	6.4	10.6	40.4	40.4	100.0	8.5	80.9
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	2.4	7.3	4.9	43.9	41.5	100.0	9.8	85.4
	민간 부문	(4)	0.0	0.0	75.0	0.0	25.0	100.0	0.0	25.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	0.0	5.9	14.7	41.2	38.2	100.0	5.9	79.4
	특허 관리부서	(7)	0.0	0.0	0.0	57.1	42.9	100.0	0.0	100.0
	기타	(6)	16.7	16.7	0.0	16.7	50.0	100.0	33.3	66.7
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	0.0	2.7	5.4	48.6	43.2	100.0	2.7	91.9
	미운영	(10)	10.0	20.0	30.0	10.0	30.0	100.0	30.0	40.0

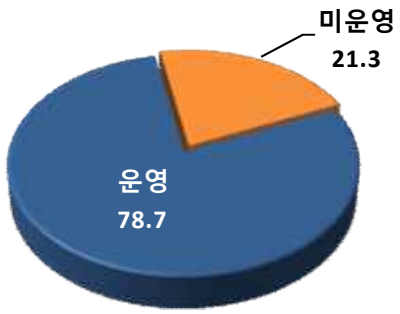
[표31] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 – 보상의 산정방법

(단위: %)

구 분		사례수(명)	항 목						모른다 + 전혀 모른다	잘안다 + 매우 잘 안다
			전혀 모른다	모른다	보통	잘 안다	매우 잘 안다	계		
전 체		(47)	2.1	12.8	10.6	38.3	36.2	100.0	14.9	74.5
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	2.4	9.8	9.8	39.0	39.0	100.0	12.2	78.0
	민간 부문	(4)	0.0	50.0	25.0	25.0	0.0	100.0	50.0	25.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	0.0	14.7	14.7	35.3	35.3	100.0	14.7	70.6
	특허 관리부서	(7)	0.0	0.0	0.0	71.4	28.6	100.0	0.0	100.0
	기타	(6)	16.7	16.7	0.0	16.7	50.0	100.0	33.3	66.7
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	0.0	5.4	10.8	43.2	40.5	100.0	5.4	83.8
	미운영	(10)	10.0	40.0	10.0	20.0	20.0	100.0	50.0	40.0

나. 소속기관의 직무발명제도 운영 여부

전체 응답자의 78.7%(37명)가 직무발명제도를 운영하고 있는 기관에 소속되어 있는 것으로 나타났다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다.



[그림12] 소속기관의 직무발명제도 운영 여부

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표32] 응답자 특성별 소속기관의 직무발명제도 운영 여부

(단위: %)

구 분		사례수(명)	운영	미운영	계
전 체		(47)	78.7	21.3	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	82.9	17.1	100.0
	민간 부문	(4)	25.0	75.0	100.0
	무응답	(2)	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	85.3	14.7	100.0
	특허 관리부서	(7)	100.0	0.0	100.0
	기타	(6)	16.7	83.3	100.0

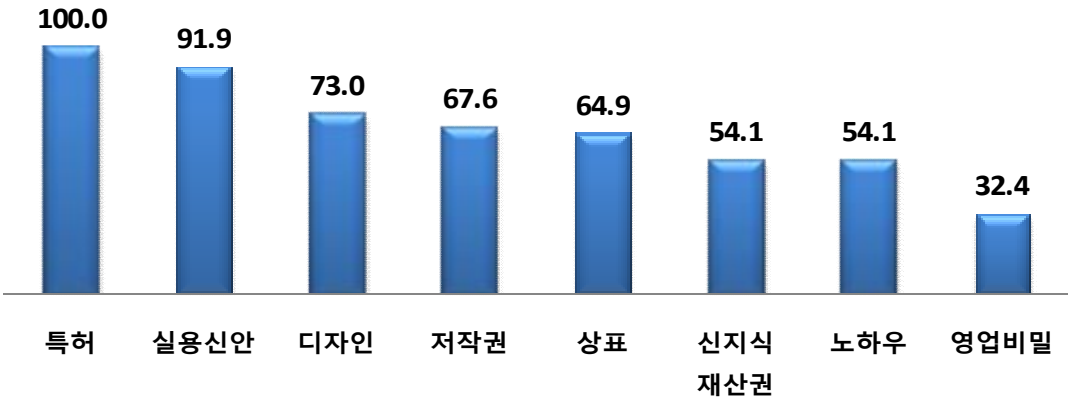
2. 직무발명제도의 운영체계

가. 직무발명제도에서의 직무발명의 범위

응답자의 소속기관에서 운영하고 있는 직무발명제도에서 직무발명의 범위는 '특허'가 100%로 나타난 '특허'(100.0%), '실용신안'(91.9%), '디자인'(73.0%), '저작권'(67.6%), '상표'(64.9%), '신지식재산권'(54.1%), '노하우'(54.1%), '영업비밀'(32.4%) 순으로 나타났다. 발명진흥법은 직무발명의 범위를 특허, 실용신안, 디자인만으로 한정하고 있는데, 실무에서는 그 범위를 더욱 넓혀 종업원 등이 창울한 지식재산 일반에 대해서 직무발명으로 인정하고 그 보상을 인정하고 있음을 알 수 있는데, 이는 발명진흥법에서 정하는 직무발명의 범위를 확장할 필요성이 있음을 시사하고 있다.

[그림13] 직무발명제도에서의 직무발명의 범위

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %/복수응답)



[표33] 응답자 특성별 직무발명제도에서의 직무발명의 범위

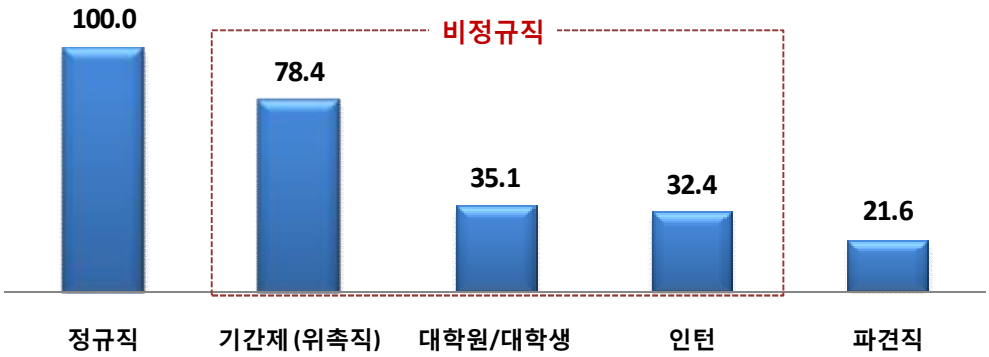
(단위: %/복수응답)

구 분		사례수(명)	특허	실용신안	디자인	저작권	상표	신지식재산권	노하우	영업비밀
전 체		(37)	100.0	91.9	73.0	67.6	64.9	54.1	54.1	32.4
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	100.0	91.2	73.5	67.6	64.7	52.9	50.0	29.4
	민간 부문	(1)	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	무응답	(2)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	100.0	93.1	75.9	69.0	62.1	55.2	51.7	31.0
	특허 관리부서	(7)	100.0	85.7	57.1	57.1	71.4	42.9	57.1	42.9
	기타	(1)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0

나. 직무발명제도가 적용되는 인적 범위

응답자의 소속기관에서 운영하고 있는 직무발명제도가 적용되는 인적 범위와 관련하여, '정규직'에 대해서는 직무발명제도를 100.0% 적용하고 있는 것으로 조사되었으나, 비정규직의 경우 '기간제'에 대해서 직무발명제도가 적용된다는 응답률이 78.4%로 높은 것으로 확인되었다. 그 외에 '대학원/대학생' 35.1%, '인턴' 32.4%, 기타 파견직의 경우 21.6%인 것으로 확인됐다.

이러한 조사결과는 공공부문에서도 직무발명보상규정의 적용에 있어서 정규직과 비정규직의 차이가 상당히 있다는 것을 나타내는데, "근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 여기서 말하는 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적(대상적) 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다. 다만, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서, 그러한 점들이 인정되지 않는다는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(출처 : 대법원 2007.03.29. 선고 2005두13018,13025 판결)"는 판례의 태도에 비추어 보면, 대학원/대학생의 경우를 제외하고 인턴과 기타 파견직의 경우에는 직무발명제도 특히 보상관련 규정의 적용을 배제할 이유는 없다 할 것이다.



[그림14] 직무발명제도가 적용되는 인적 범위

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %/복수응답)

[표34] 응답자 특성별 직무발명제도가 적용되는 인적 범위

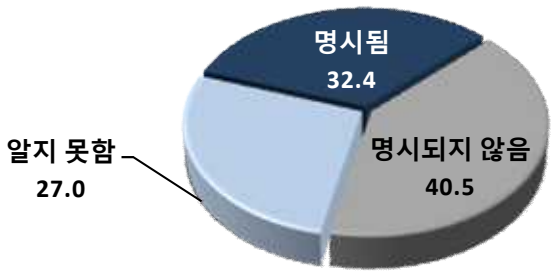
(단위: %/복수응답)

구 분		사례수(명)	정규직	기간제(위촉직)	대학원/대학생	인턴	파견직
전 체		(37)	100.0	78.4	35.1	32.4	21.6
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	100.0	82.4	38.2	32.4	23.5
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	무응답	(2)	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	100.0	79.3	37.9	34.5	17.2
	특허 관리부서	(7)	100.0	71.4	14.3	14.3	28.6
	기타	(1)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

다. 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부

전체 응답자의 40.5%가 소속되어 있는 기관에서 운용하고 있는 직무발명 규정에 추적조항이 명시되지 않은 것으로 응답하였고, 반면에 규정에 추적조항이 명시되어 있다고 응답한 비율은 32.4%로 나타났다. 한편, 명시 여부를 알지 못한다는 응답은 27.0%로 꽤 높은 수치의 응답률을 보였다.

추적조항은 “직원이 퇴직 후 2년 이내에 재직 중의 업무와 관련하여 완성한 발명에 대하여는 회사가 승계할 권리를 갖는다”와 같이 종업원 등이 퇴직 후에 완성한 발명에 대해서도 직무발명규정을 적용할 수 있다는 내용인데, 엄격히는 재직 중에 완성한 발명에 대해서만 직무발명이라고 할 수 있다는 점에서 추적조항 자체는 다소 문제가 있을 수 있으나, 재직 중에 완성한 발명을 재직 후에 출원한 발명에 대해서는 적용이 가능하다는 점에서 추적조항의 의미가 있다(중국의 직무발명제도는 퇴직 후 1년 이내에 한 발명을 직무발명으로 인정하고 있다).



[그림15] 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표35] 응답자 특성별 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부

(단위: %)

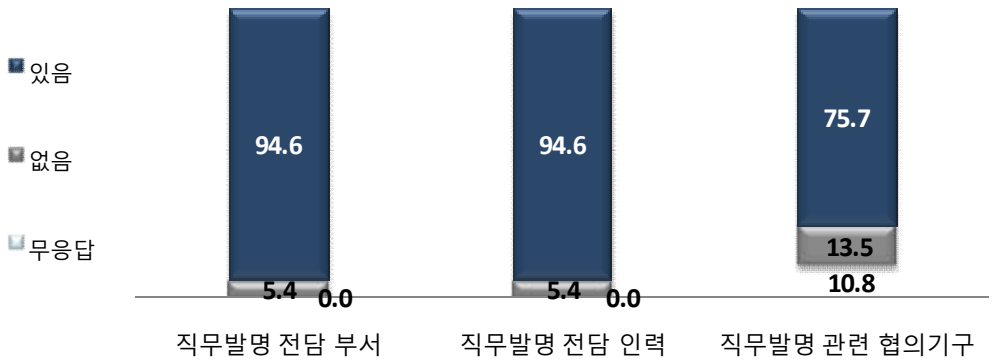
구 분		사례수(명)	명시됨	명시되지 않음	알지 못함	계
전체		(37)	32.4	40.5	27.0	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	32.4	41.2	26.5	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	27.6	41.4	31.0	100.0
	특허 관리부서	(7)	42.9	42.9	14.3	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

3. 직무발명과 관련한 인프라

가. 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부

직무발명제도 운영기관 중 '직무발명 전담 부서'가 있다는 기관은 94.6%, '직무발명 전담 인력' 보유 기관은 94.6%, '직무발명위원회 등 직무발명과 관련한 협의기구'가 존재하는 기관은 75.7%로 조사되었다. 전체 응답자 기준 거의 대부분이 직무발명제도 관련 인프라를 보유한 것으로 확인됐다.

이는 직무발명에 관한 법률과 기술이전사업화 전담조직을 두도록 규정하고 있는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다.



[그림16] 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

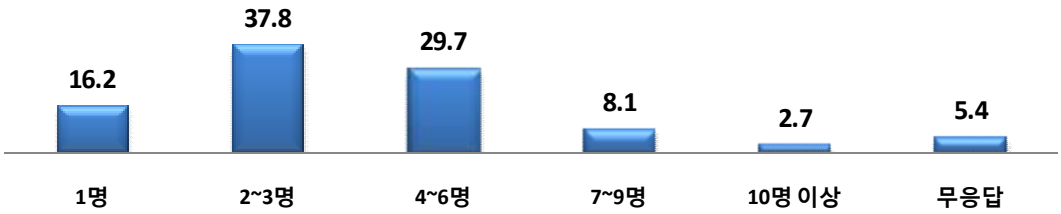
[표36] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부

(단위: %/보유율)

구 분		사례수(명)	직무발명 전담 부서	직무발명 전담 인력	직무발명 관련 협의기구
전 체		(37)	94.6	94.6	75.7
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	94.1	94.1	79.4
	민간 부문	(1)	100.0	100.0	100.0
	무응답	(2)	100.0	100.0	0.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	96.6	96.6	75.9
	특허 관리부서	(7)	85.7	85.7	71.4
	기타	(1)	100.0	100.0	100.0

나. 직무발명제도 전담 인원수

직무발명제도 운영기관에서 직무발명 전담 인력 규모는 '2~3명' 정도가 37.8%로 가장 많았고, '4~6명' 29.7%, '1명' 16.2%, '7~9명'이 8.1% 등으로 분포되어 있다.



[그림17] 직무발명제도 전담 인원수

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표37] 응답자 특성별 직무발명제도 전담 인원수

(단위: %)

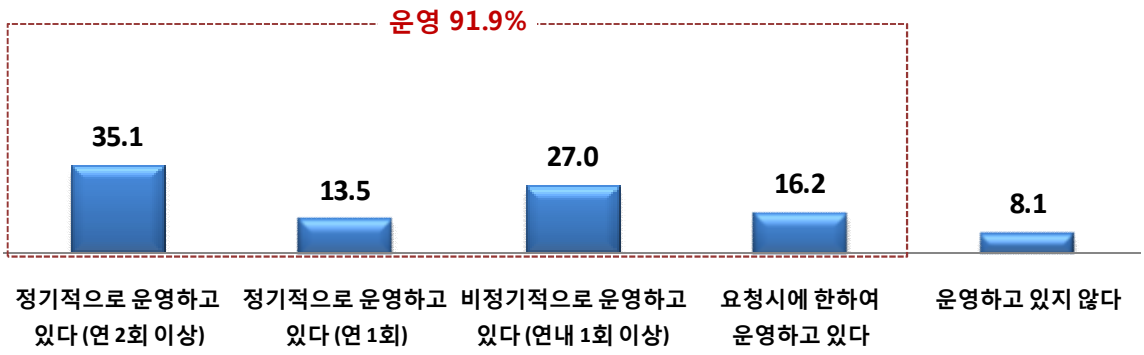
구 분		사례수(명)	1명	2~3명	4~6명	7~9명	10명 이상	무응답	계
전 체		(37)	16.2	37.8	29.7	8.1	2.7	5.4	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	14.7	41.2	26.5	8.8	2.9	5.9	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	17.2	44.8	24.1	6.9	3.4	3.4	100.0
	특허 관리부서	(7)	14.3	14.3	57.1	0.0	0.0	14.3	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

다. 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 운영 여부

직무발명제도 운영기관에서 직무발명제도와 관련한 내부 교육이나 설명회 등 별도의 교육 · 홍보 프로그램을 운영하고 있는 기관은 전체 91.9%를 차지하였다. 프로그램을 운영하고 있는 기관 중 '연 2회 이상 정기적으로 운영'하고 있는 기관이 35.1%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 '연내 1회 이상 비정기적으로 운영'하고 있는 기관이 27.0%로 뒤를 이었다. 그 외에 '요청 시에 한하여 운영'하는 기관이 16.2%, '연 1회 정기적 운영'하는 기관 13.5%으로 나타났다.

한편, 프로그램 미운영 기관(n=3)의 경우 그에 대한 사유로 '담당 인력 부족'(n=2)과 '필요성을 느끼지 못한다'(n=1)는 응답이 있었는데, 그 중 '담당 인력 부족'으로 응답한 비율이 66.7%로 과반수를 차지하는 것으로 확인됐다.

이는 직무발명에 관한 법률 등을 적용받는 공공 부문의 경우에는 향후 적정성 검토나 감사 등 사후관리가 시행되고 있을 뿐만 아니라, 경제적 이유로 인한 직무발명 관련분쟁이 증가하고 있는 것에 대비하기 위하여 많은 기관들이 교육, 홍보프로그램을 실시하고 있는 것으로 여겨진다.



[그림18] 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 운영 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표38] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육 · 홍보 프로그램 운영 여부

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	정기적으로 운영하고 있다 (연 2회 이상)	정기적으로 운영하고 있다 (연 1회)	비정기적으로 운영하고 있다 (연내 1회 이상)	요청시에 한하여 운영하고 있다	운영하고 있지 않다	계
전 체		(37)	35.1	13.5	27.0	16.2	8.1	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	35.3	11.8	26.5	17.6	8.8	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전 ·사업화 전담부서	(29)	41.4	13.8	27.6	10.3	6.9	100.0
	특허 관리부서	(7)	0.0	14.3	28.6	42.9	14.3	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

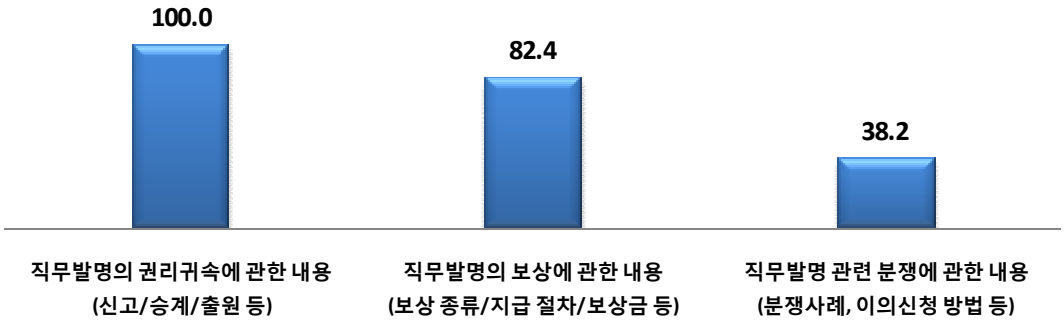
[표39] 직무발명제도 관련 교육 · 홍보 프로그램 미운영 사유

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	담당 인력 부족	필요성을 느끼지 못함	계
전 체		(3)	66.7	33.3	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(3)	66.7	33.3	100.0
	민간 부문	(0)	.	.	.
	무응답	(0)	.	.	.
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(2)	50.0	50.0	100.0
	특허 관리부서	(1)	100.0	0.0	100.0
	기타	(0)	.	.	.

라. 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 내용

직무발명제도와 관련한 교육·홍보 프로그램을 운영하는 기관에 대해서 프로그램 내용을 살펴보면, '직무발명의 권리귀속에 관한 내용'이 100.0%로 모든 기관에서 운영하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 '직무발명의 보상에 관한 내용'으로 프로그램을 운용하고 있다는 비율도 82.4%로 높은 수치를 보였다. 그 외에 '직무발명 관련 분쟁에 관한 내용'의 프로그램을 운용한다는 응답률은 38.2%로 나타났다.



[그림19] 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 내용

(Base: 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 운영 기관, n=34, 단위: %/복수응답)

[표40] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육·홍보 프로그램 내용

(단위: %/복수응답)

구 분		사례수 (명)	직무발명의 권리귀속에 관한 내용 (신고/승계/출원 등)	직무발명의 보상에 관한 내용 (보상 종류/지급 절차/ 보상금 등)	직무발명 관련 분쟁에 관한 내용 (분쟁사례, 이의신청 방법 등)
전 체		(34)	100.0	82.4	38.2
소속 기관 유형	**공공 부문**	(31)	100.0	80.6	38.7
	민간 부문	(1)	100.0	100.0	0.0
	무응답	(2)	100.0	100.0	50.0
소속 부서	**기술이전·사업화 전담부서**	(27)	100.0	85.2	40.7
	특허 관리부서	(6)	100.0	66.7	33.3
	기타	(1)	100.0	100.0	0.0

4. 직무발명 제도 운영 현황

가. 직무발명 관련 규정 보유 여부

모든 직무발명제도 운영기관이 직무발명과 관련한 규정을 보유하고 있다고 응답하였다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다.



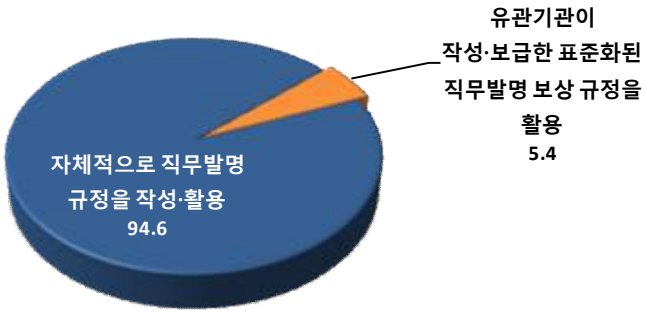
[그림20] 직무발명 관련 규정 보유 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

나. 운용중인 직무발명 규정 내용

직무발명제도 운영기관의 94.6%가 자체적으로 직무발명 규정을 작성 · 활용하고 있고, 5.4%는 유관기관이 작성 · 보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 활용하고 있다고 응답하였다.

이는 각 기관마다 발생하는 직무발명의 연구분야나 내용이 상이하고, 보상규모의 예산 등의 차이로 인하여 표준 직무발명 규정을 활용하지 않고 각 기관마다 별도로 직무발명 규정을 작성 · 활용하는 것으로 여겨진다.



[그림21] 운용중인 직무발명 규정 내용

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표41] 응답자 특성별 운용중인 직무발명 규정 내용

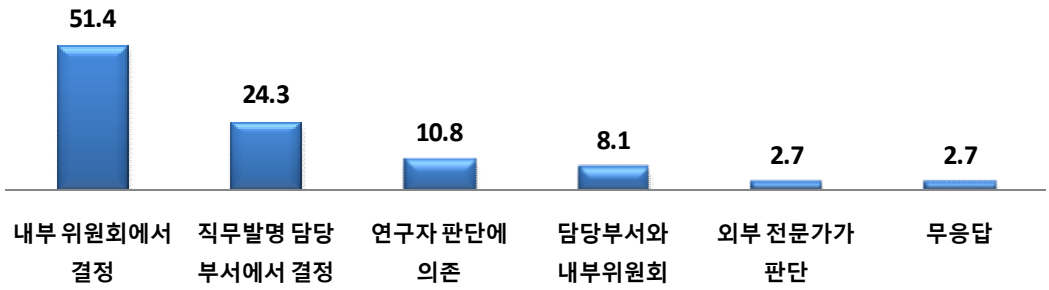
(단위: %)

구 분		사례수 (명)	자체적으로 직무발명 규정을 작성·활용	유관기관이 작성·보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 활용	계
전 체		(37)	94.6	5.4	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	94.1	5.9	100.0
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	96.6	3.4	100.0
	특허 관리부서	(7)	85.7	14.3	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	100.0

다. 직무발명 해당 여부 판단 기준

직무발명제도 운영기관에서 종업원 등이 신고한 발명이 직무발명에 해당하는 여부 및 그 발명을 승계할 것인지 여부를 판단하는 기준은 '내부 위원회에서 결정'한다는 응답이 51.4%로 가장 높았다. 그 다음으로 '직무발명 담당 부서에서 결정'(24.3%), '연구자 판단에 의존'(10.8%), '담당부서와 내부위원회'(8.1%) 등의 순으로 나타났다.

직무발명 해당 여부에 대한 판단을 내부위원회에서 결정한다는 응답이 과반이상 나타난 이유는, 직무발명이 인정되는 경우 해당 기관의 자산으로 관리될 뿐만 아니라 향후 상당기간 동안 관리비용이 지출된다는 점에서 해당 기관 전체의 입장에서 직무발명을 관리하고자 하는 의도가 있는 것으로 여겨진다.



[그림22] 직무발명 해당 여부 판단 기준

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표42] 응답자 특성별 직무발명 해당 여부 판단 기준

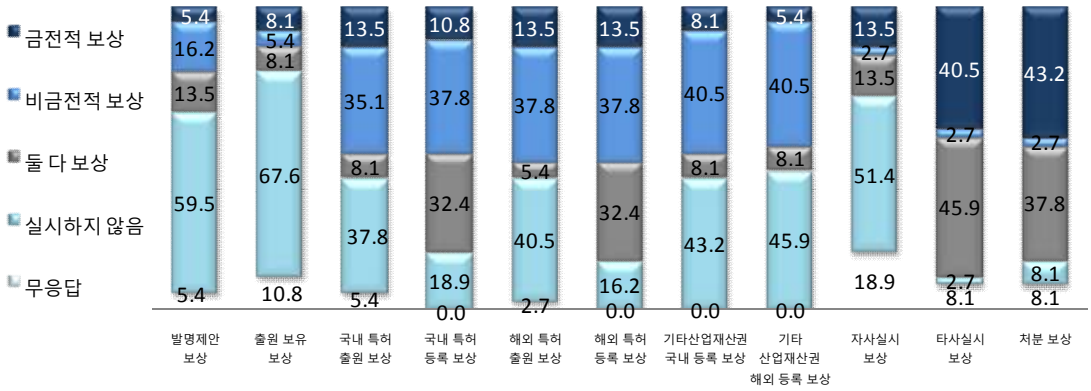
(단위: %)

구 분		사례수(명)	내부 위원회에서 결정	직무발명 담당 부서에서 결정	연구자 판단에 의존	담당부서와 내부위원회	외부 전문가가 판단	무응답	계
전 체		(37)	51.4	24.3	10.8	8.1	2.7	2.7	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	52.9	20.6	11.8	8.8	2.9	2.9	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	51.7	27.6	3.4	10.3	3.4	3.4	100.0
	특허 관리부서	(7)	57.1	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

라. 직무발명 보상의 실시여부 및 보상금 수준

직무발명제도 운영기관에서 직무발명 보상을 실시하는 경우, 다른 기관에서 기술료를 받거나(타사실시보상), 다른 기관에 직무발명을 처분하고 기술료를 받는 경우(처분보상)에 금전적 보상을 실시하는 비율이 높았고, 국내특허(기타 산업재산권 포함) 또는 해외특허(기타 산업재산권 포함)를 등록받는 경우에는 금전적 보상과 비금전적 보상이 함께 이루어지는 경향을 보이고 있는 것으로 나타났다.

한편, 금전적 및 비금전적 보상 모두를 실시하는 비율은 '타사 실시 보상'이 45.9%로 가장 높게 나타났으며, 반대로 금전적 및 비금전적 보상 모두 실시하지 않는다고 응답한 경우는 '출원 보유 보상'이 67.6%로 나타났다.



[그림23] 직무발명 보상의 실시여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표43] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전적 보상

(단위: %)

구 분		사례수(명)	발명제안보상	출원보유보상	국내특허출원보상	국내특허등록보상	해외특허출원보상	해외특허등록보상	기타산업재산권국내등록보상	기타산업재산권해외등록보상	자사실시보상	타사실시보상	처분보상
전체		(37)	5.4	8.1	13.5	10.8	13.5	13.5	8.1	5.4	13.5	40.5	43.2
소속기관유형	공공 부문	(34)	5.9	5.9	11.8	8.8	11.8	14.7	8.8	5.9	11.8	41.2	44.1
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
소속부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	6.9	6.9	13.8	6.9	13.8	13.8	6.9	6.9	13.8	37.9	41.4
	특허 관리부서	(7)	0.0	14.3	14.3	28.6	14.3	14.3	14.3	0.0	14.3	57.1	57.1
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[표44] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-비금전적 보상

(단위: %)

구 분		사례수(명)	발명제안보상	출원보유보상	국내특허출원보상	국내특허등록보상	해외특허출원보상	해외특허등록보상	기타산업재산권국내등록보상	기타산업재산권해외등록보상	자사실시보상	타사실시보상	처분보상
전체		(37)	16.2	5.4	35.1	37.8	37.8	37.8	40.5	40.5	2.7	2.7	2.7
소속기관유형	공공 부문	(34)	11.8	2.9	35.3	38.2	38.2	35.3	38.2	38.2	2.9	2.9	2.9
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	무응답	(2)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
소속부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	10.3	6.9	34.5	41.4	34.5	37.9	37.9	37.9	3.4	3.4	3.4
	특허 관리부서	(7)	28.6	0.0	28.6	14.3	42.9	28.6	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0
	기타	(1)	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

[표45] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전 및 비금전적 둘다 보상

(단위: %)

구 분		사례수(명)	발명제안보상	출원보유보상	국내특허출원보상	국내특허등록보상	해외특허출원보상	해외특허등록보상	기타산업재산권국내등록보상	기타산업재산권해외등록보상	자사실시보상	타사실시보상	처분보상
전체		(37)	13.5	8.1	8.1	32.4	5.4	32.4	8.1	8.1	13.5	45.9	37.8
소속기관유형	공공 부문	(34)	14.7	8.8	5.9	32.4	2.9	32.4	5.9	5.9	14.7	47.1	38.2
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0
소속부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	10.3	6.9	6.9	27.6	6.9	31.0	6.9	6.9	13.8	48.3	37.9
	특허 관리부서	(7)	28.6	14.3	14.3	57.1	0.0	42.9	14.3	14.3	14.3	28.6	28.6
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

한편, 응답자들은 직무발명보상금에 대해서, 국내특허출원보상은 16만원, 국내특허등록보상은 28만원, 해외특허출원보상은 6.7만원, 해외특허등록보상은 31만원, 자사실시보상은 55만원, 타사실시보상은 56.3만원, 처분보상은 54.6만원 정도를 평균적으로 지급받는 것으로 나타났는데, 국내특허등록보다는 해외특허등록의 경우에 그 보상금이 많고, 실시보상은 자사실시나 타사실시나 처분보상이나 비슷하며, 기타 산업재산권의 경우에는 국내외에 등록되더라도 6~7만원에 불과한 것으로 나타났다.

다양한 지식재산의 중요성이 높아지고 있는 상황에도 불구하고 공공부문의 경우에는 관련 규정의 부재나 인식의 미흡으로 인하여 기타 산업재산권에 대한 보상수준은 매우 낮은 것으로 여겨진다.

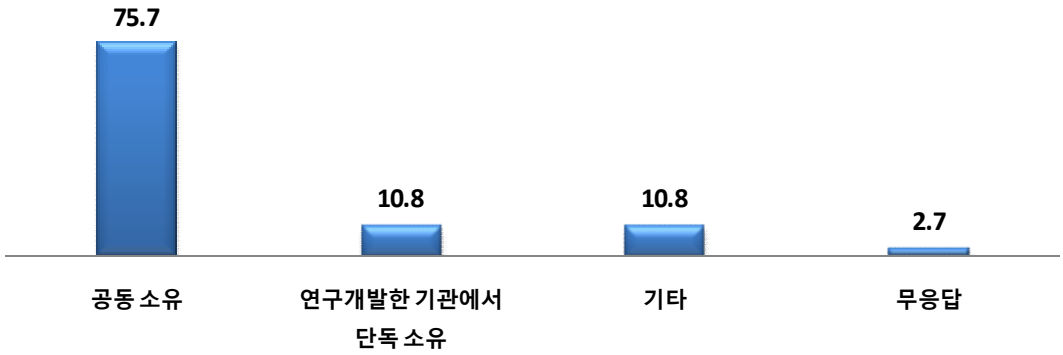
[표46] 직무발명 보상금

(Base: 금전적 보상을 실시하는 기관 소속 응답자)

구 분	발명 제안 보상	출원 보유 보상	국내 특허 출원 보상	국내 특허 등록 보상	해외 특허 출원 보상	해외 특허 등록 보상	기타 산업 재산권 국내 등록 보상	기타 산업 재산권 해외 등록 보상	자사 실시 보상	타사 실시 보상	처분 보상
사례수(명)	–	–	(8)	(16)	(7)	(17)	(6)	(5)	(10)	(32)	(30)
보상금 (단위: 만원)	–	–	16.0	28.0	6.7	31.0	7.5	6.0	55.0	56.3	54.6

마. 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법

직무발명제도 운영기관에서 종업원 등이 타 기관이나 기업과의 공동연구를 통한 성과에 대해서는 '공동소유'로 처리하는 기관이 75.7%로 가장 높은 것으로 나타났다.



[그림24] 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표47] 응답자 특성별 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법

(단위: %)

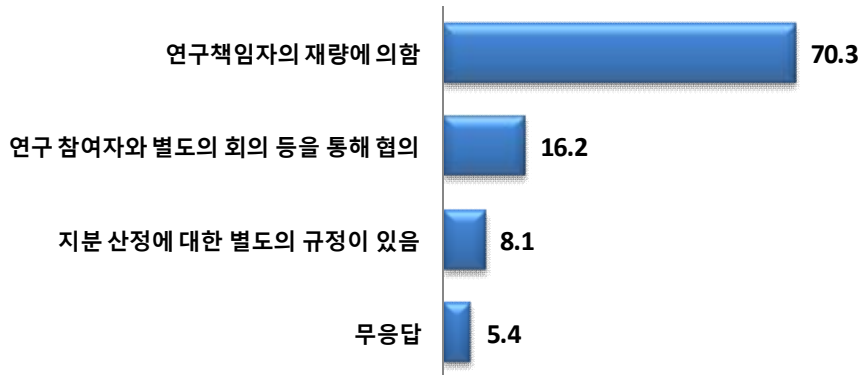
구 분		사례수 (명)	공동 소유	연구개발한 기관에서 단독 소유	기타*	무응답	계
전 체		(37)	75.7	10.8	10.8	2.7	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	76.5	8.8	11.8	2.9	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	72.4	10.3	13.8	3.4	100.0
	특허 관리부서	(7)	85.7	14.3	0.0	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

*기타 응답으로 '협의서 규정에 따라 결정', '협의 후 소유권 결정' 등이 있었음.

바. 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법

2인 이상의 종업원 등이 공동으로 발명한 직무발명에 대한 발명자 지분을 '연구책임자의 재량'에 의해 결정한다는 응답이 70.3%로 가장 높고, 기타 '연구참여자와 별도의 회의 등을 통해 협의'(16.2%)한다는 기관과 '지분 산정에 대한 별도의 규정이 있다'(8.1%)는 기관이 일부 존재하는 것으로 조사되었다.

이는 직무발명과 관련된 연구를 수행함에 있어서 연구책임자의 역할이 중요할 뿐만 아니라 직무발명 보상금 지급 여부를 결정할 권한이 막강하다는 것을 나타내는 것으로, 연구책임자의 도덕적 해이가 있는 경우에는 연구참여자가 그 역할이나 기여도에 비하여 적은 규모의 보상을 받을 우려가 있다. 연구책임자의 중요성과 그 역할을 감안하더라도 합리적인 지분 결정방법을 모색할 필요가 있다고 여겨진다.



[그림25] 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표48] 응답자 특성별 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법

(단위: %)

구 분		사례수(명)	연구책임자의 재량에 의함	연구참여자와 별도의 회의 등을 통해 협의	지분 산정에 대한 별도의 규정이 있음	무응답	계
전 체		(37)	70.3	16.2	8.1	5.4	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	70.6	14.7	8.8	5.9	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	69.0	13.8	10.3	6.9	100.0
	특허 관리부서	(7)	71.4	28.6	0.0	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

사. 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부

직무발명제도를 운영하는 기관에서 '특허실시 보상금'에 대해 소득세를 부과하는지의 여부는 비과세라고 응답한 비율이 67.6%로 과반수가 소득세를 부과하지 않는 것으로 확인된 반면, '노하우 실시 보상금'에 대한 소득세를 과세한다고 응답한 비율이 응답자 전체의 56.8%로, 소득세 부과 여부가 특허와 노하우에 있어 다르게 적용되고 있는 것으로 파악됐다.

최근 판례는 특허 뿐만 아니라 노하우에 대한 직무발명 보상금에 대해서 소득세법에 따라 비과세한다는 입장을 밝혔는바, 이에 대한 통일적인 법해석 및 직무발명규정에 대한 반영이 필요한 것으로 여겨진다.



[그림26] 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표49] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 – 특허 실시 보상금

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	과세	비과세	무응답	계
전 체		(37)	24.3	67.6	8.1	100.0
소속 기관 유형	**공공 부문**	(34)	23.5	70.6	5.9	100.0
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	50.0	50.0	100.0
소속 부서	**기술이전·사업화 전담부서**	(29)	20.7	69.0	10.3	100.0
	특허 관리부서	(7)	28.6	71.4	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

[표50] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 – 특허 실시 보상금

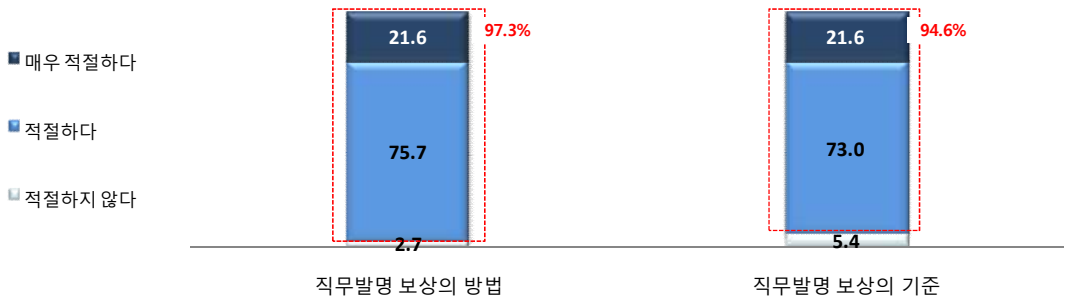
(단위: %)

구 분		사례수 (명)	과세	비과세	무응답	계
전 체		(37)	56.8	32.4	10.8	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	55.9	35.3	8.8	100.0
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	58.6	27.6	13.8	100.0
	특허 관리부서	(7)	57.1	42.9	0.0	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	0.0	100.0

아. 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 적절성 평가

직무발명 보상 방법에 대해 적절하다고 평가(적절하다+매우 적절하다)한 기관은 97.3%로 나타났으며, 직무발명 보상의 기준이 적절하다고 평가한 기관은 94.6% 인 것으로 조사되었다. 직무발명 보상방법이나 보상기준이 적절하지 아니하다고 평가한 소수의 응답자(2.7%)는 금전적 보상의 경우 그 금액이 너무 낮다고 지적하고 있다.

한편, 응답자의 대부분이 공공부문에 있음에도 불구하고 직무발명 보상방법이나 기준이 적절하다고 응답한 이유는, 공공부문의 직무발명 보상은 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 이나 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법령이 정하고 있고, 그 관련법령에서 정하고 있는 연구자에 대한 직무발명 보상기준(기술료 수입의 50% 이상)이 낮지 않은 것으로 판단하고 있기 때문으로 여겨진다.



[그림27] 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 적절성 평가

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표51] 응답자 특성별 직무발명 보상 방법에 대한 적절성 평가

(단위: %)

		사례수(명)	항 목					매우 적절하지 않다+적절하지 않다	적절하다+매우 적절하다
			매우 적절하지 않다	적절하지 않다	적절하다	매우 적절하다	계		
전 체		(37)	0.0	2.7	75.7	21.6	100.0	2.7	97.3
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	0.0	2.9	73.5	23.5	100.0	2.9	97.1
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0

	무응답	(2)	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	0.0	0.0	75.9	24.1	100.0	0.0	100.0
	특허 관리부서	(7)	0.0	14.3	85.7	0.0	100.0	14.3	85.7
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

[표52] 응답자 특성별 직무발명 보상 기준에 대한 적절성 평가

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	항 목					매우 적절하지 않다+적절하지 않다	적절하다+매우 적절하다
			매우 적절하지 않다	적절하지 않다	적절하다	매우 적절하다	계		
전 체		(37)	0.0	5.4	73.0	21.6	100.0	5.4	94.6
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	0.0	5.9	70.6	23.5	100.0	5.9	94.1
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	0.0	0.0	75.9	24.1	100.0	0.0	100.0
	특허 관리부서	(7)	0.0	28.6	71.4	0.0	100.0	28.6	71.4
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

[표53] 직무발명 보상 및 기준에 대해 적절하지 않다고 평가한 이유

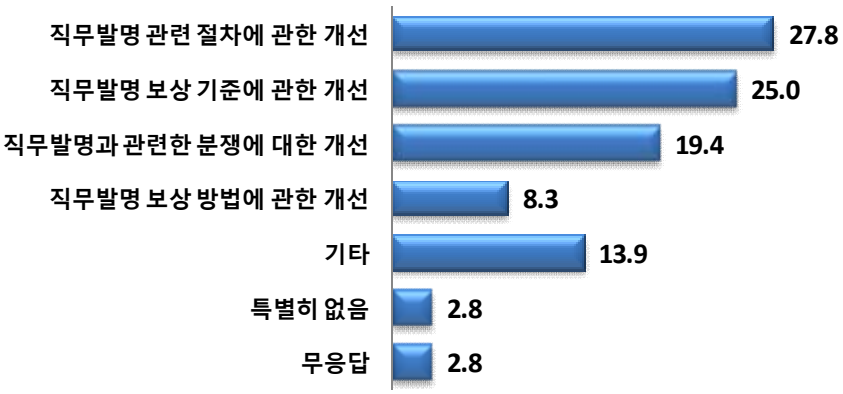
(단위: %)

구 분		사례수 (명)	금전적 보상의 액수가 낮음
전 체		(2)	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(2)	100.0
	민간 부문	(0)	.
	무응답	(0)	.
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(0)	.
	특허 관리부서	(2)	100.0
	기타	(0)	.

자. 직무발명제도에 대한 개선 사항

직무발명제도에서 가장 개선되어야 할 사항으로 '직무발명 관련 절차에 관한 개선'이 27.8%로 가장 높고, 다음으로 '직무발명 보상 기준에 관한 개선'(25.0%), '직무발명과 관련한 분쟁에 대한 개선'(19.4%), '직무발명 보상 방법에 관한 개선'(8.3%) 등의 순인 것으로 나타났다.

이는 직무발명의 신고, 결정, 보상금 지급 등에 관한 절차가 투명하게 이루어지지 못하고 있다는 것을 나타내고 있다.



[그림28] 직무발명제도에 대한 개선 사항

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

[표54] 직무발명제도에 대한 개선 사항

(단위: %)

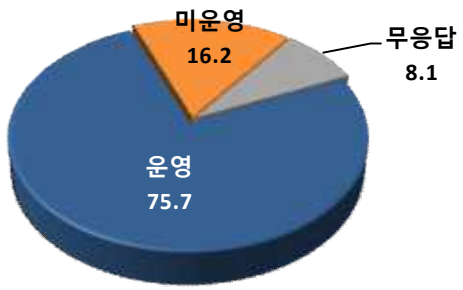
		사례수 (명)	직무발명 관련 절차에 관한 개선	직무발명 보상 기준에 관한 개선	직무발명과 관련한 분쟁에 대한 개선	직무발명 보상 방법에 관한 개선	기타*	특별히 없음	무응답	계
전 체		(36)	27.8	25.0	19.4	8.3	13.9	2.8	2.8	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(33)	30.3	24.2	21.2	6.1	15.2	3.0	0.0	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	27.6	24.1	20.7	6.9	13.8	3.4	3.4	100.0
	특허 관리부서	(6)	16.7	33.3	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

*기타 응답으로 '소유권 귀속 등에 관한 개선', '활용률 제고' 등이 있었음.

5. 직무발명 분쟁 현황

가. 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부

직무발명제도 운영기관의 75.7%가 직무발명 승계 및 보상과 관련하여 종업원 등이 이의를 제기할 수 있는 제도를 운영하고 있는 것으로 나타났다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다.



[그림29] 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

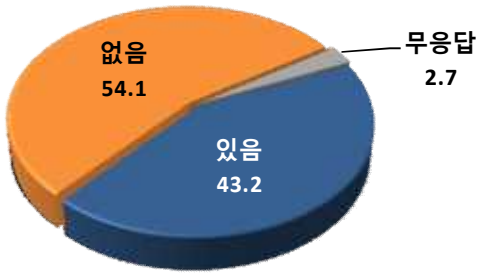
[표55] 응답자 특성별 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부

(단위: %)

		사례수(명)	운영	미운영	무응답	계
전 체		(37)	75.7	16.2	8.1	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	76.5	17.6	5.9	100.0
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	75.9	13.8	10.3	100.0
	특허 관리부서	(7)	71.4	28.6	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

나. 직무발명 관련 분쟁 여부

직무발명제도 운영기관 중 직무발명과 관련하여 43.2%가 분쟁이 발생한 경험이 있는 것으로 응답했다.



[그림30] 직무발명 관련 분쟁 여부

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

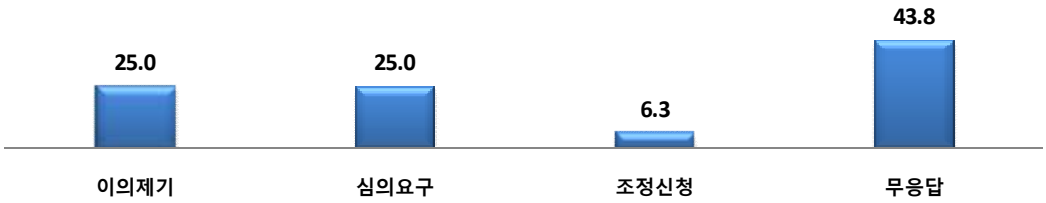
[표56] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 여부

(단위: %)

구 분		사례수(명)	있음	없음	무응답	계
전 체		(37)	43.2	54.1	2.7	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	44.1	52.9	2.9	100.0
	민간 부문	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	100.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	41.4	55.2	3.4	100.0
	특허 관리부서	(7)	42.9	57.1	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

다. 직무발명 관련 분쟁 대응 형태

직무발명 분쟁에 대해 '이의제기'(25.0%), '심의요구'(25.0%), '조정신청'(6.3%) 등으로 대응한 것으로 나타났다.



[그림31] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태]

(Base: 직무발명 관련 분쟁 경험자, n=16, 단위: %)

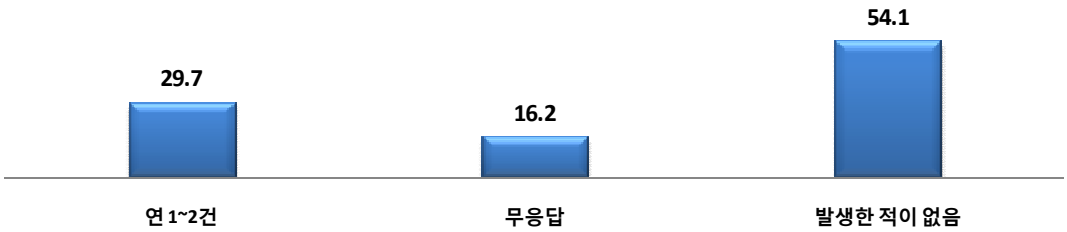
[표57] 응답자 특성별 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태

(단위: %)

구 분		사례수(명)	이의제기	심의요구	조정신청	무응답	계
전 체		(16)	25.0	25.0	6.3	43.8	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(15)	26.7	26.7	6.7	40.0	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	무응답	(0)	.	.	.	.	.
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(12)	33.3	16.7	8.3	41.7	100.0
	특허 관리부서	(3)	0.0	33.3	0.0	66.7	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

라. 직무발명 관련 분쟁 횟수

직무발명과 관련한 분쟁 횟수는 '연1~2건' 정도가 많은 것으로 조사되었다.



[그림32] 직무발명 관련 분쟁 횟수

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

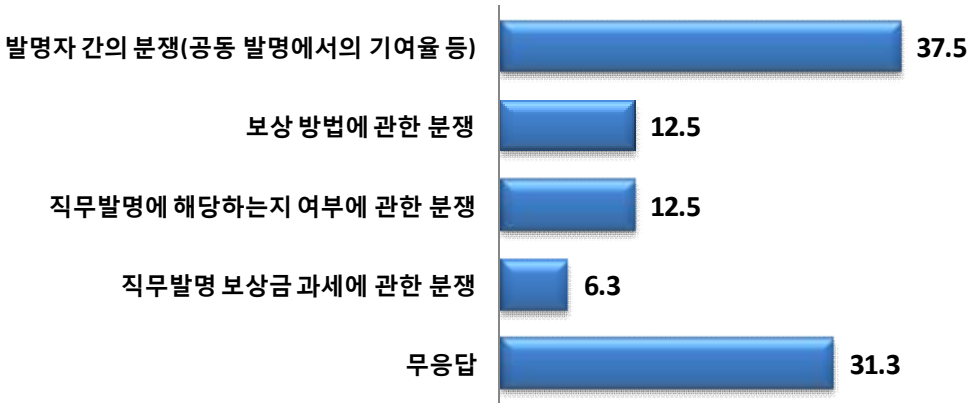
[표58] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 횟수

(단위: %)

구 분		사례수(명)	연 1~2건	무응답	발생한 적이 없음	계
전 체		(37)	29.7	16.2	54.1	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	32.4	14.7	52.9	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	100.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	31.0	13.8	55.2	100.0
	특허 관리부서	(7)	14.3	28.6	57.1	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

마. 직무발명 관련 분쟁 내용

직무발명 관련 분쟁 내용으로 '발명자 간의 분쟁'이 37.5%로 가장 높고, 기타 '보상 방법에 관한 분쟁'(12.5%), '직무발명에 해당하는지 여부에 관한 분쟁'(12.5%) 등이 뒤를 이었다.



[그림33] 직무발명 관련 분쟁 내용

(Base: 직무발명 관련 분쟁 경험자, n=16, 단위: %)

[표59] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 내용

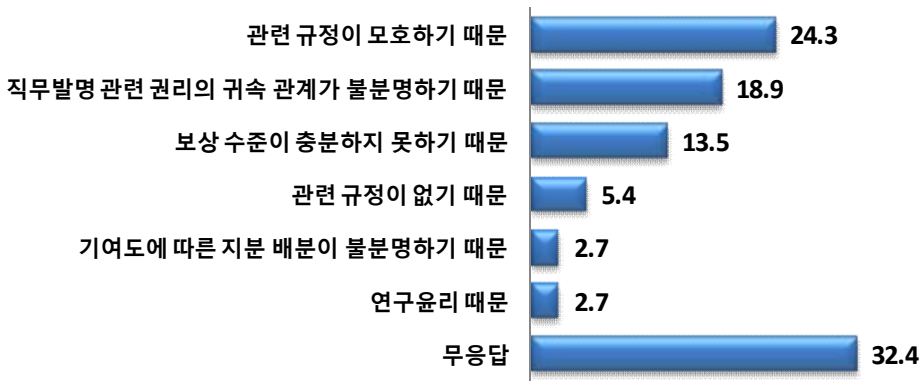
(단위: %)

구 분		사례수 (명)	발명자 간의 분쟁 (공동발명에서의 기여율 등)	보상 방법에 관한 분쟁	직무발명에 해당하는지 여부에 관한 분쟁	직무발명 보상금 과세에 관한 분쟁	무응답	계
전 체		(16)	37.5	12.5	12.5	6.3	31.3	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(15)	40.0	13.3	13.3	6.7	26.7	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	무응답	(0)	.	.	.	.	.	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(12)	41.7	16.7	8.3	8.3	25.0	100.0
	특허 관리부서	(3)	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

바. 직무발명 관련 분쟁 발생 이유

직무발명 관련 분쟁이 발생하는 이유로 '관련 규정이 모호하기 때문'라는 응답이 24.3%로 가장 높고, 다음은 '직무발명 관련 권리의 귀속 관계가 불분명하기 때문'(18.9%), '보상 수준이 충분하지 못하기 때문'(13.5%), '관련 규정이 없기 때문'(5.4%) 등의 순으로 응답하였다.

결국 위 각 설문의 내용을 종합하면 직무발명에 관한 분쟁을 예방하기 위해서는 직무발명에 대한 해당 여부, 기여율, 보상금 기준 등에 대한 명확한 규정과 관리체계를 구축할 필요가 있다.



[그림34] 직무발명 관련 분쟁 발생 이유

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

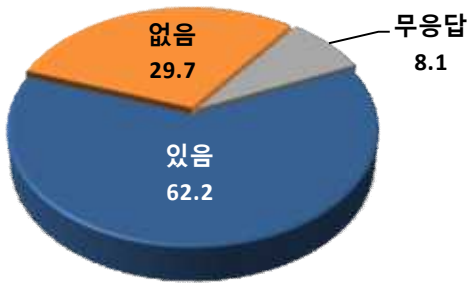
[표60] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 발생 이유

(단위: %)

구 분		사례수(명)	관련 규정이 모호하기 때문	직무발명 관련 권리의 귀속 관계가 불분명하기 때문	보상 수준이 충분하지 못하기 때문	관련 규정이 없기 때문	기여도에 따른 지분 배분이 불분명하기 때문	연구윤리 때문	무응답	계
전 체		(37)	24.3	18.9	13.5	5.4	2.7	2.7	32.4	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	26.5	20.6	11.8	5.9	2.9	2.9	29.4	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	27.6	17.2	10.3	6.9	3.4	3.4	31.0	100.0
	특허 관리부서	(7)	14.3	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	42.9	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

사. 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험

직무발명제도 운영기관 중 62.2%가 직무발명 신고 누란 건에 대해여 내부 혹은 외부 감사를 받은 경험이 있는 것으로 응답하였다.



[그림35] 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험]

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %)

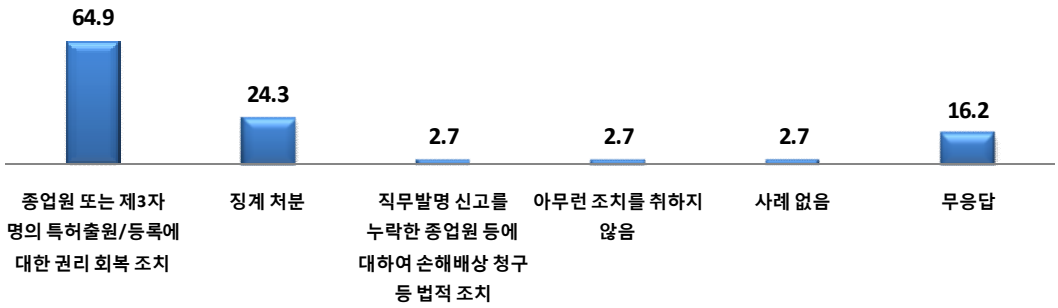
[표61] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	있음	없음	무응답	계
전 체		(37)	62.2	29.7	8.1	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	64.7	29.4	5.9	100.0
	민간 부문	(1)	0.0	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	69.0	20.7	10.3	100.0
	특허 관리부서	(7)	28.6	71.4	0.0	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	100.0

아. 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법

직무발명 신고를 누락한 경우 '종업원 또는 제3자 명의 특허출원/등록에 대한 권리 회복 조치'를 한다는 응답이 64.9%로 가장 많았고, 다음으로 '징계처분'이 24.3%로 높은 것으로 조사되었다.



[그림36] 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법

(Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %/복수응답)

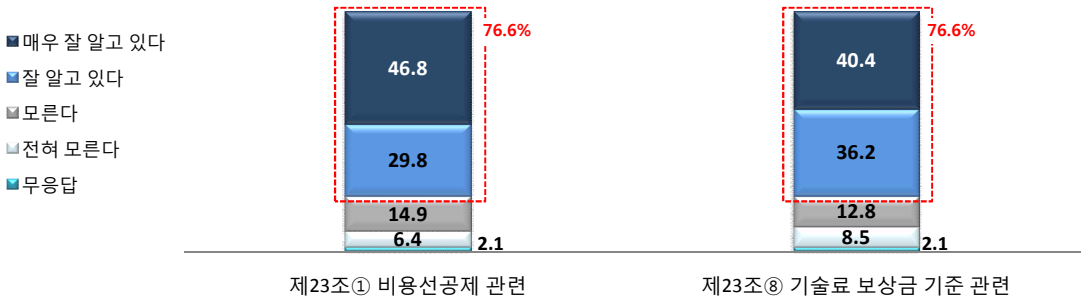
[표62] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법

(단위: %/복수응답)

구 분		사례수 (명)	종업원 또는 제3자 명의 특허출원/등록에 대한 권리 회복 조치	징계 처분	직무발명 신고를 누락한 종업원 등에 대하여 손해배상 청구 등 법적 조치	아무런 조치를 취하지 않음	사례 없음	무응답
전 체		(37)	64.9	24.3	2.7	2.7	2.7	16.2
소속 기관 유형	공공 부문	(34)	67.6	26.5	2.9	2.9	0.0	14.7
	민간 부문	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(29)	65.5	27.6	3.4	3.4	0.0	13.8
	특허 관리부서	(7)	57.1	14.3	0.0	0.0	14.3	28.6
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자. '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 인지 여부

'국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'에서 '제23조 ① 비용선공제 관련' 규정을 알고 있는 기관은 응답자 전체의 76.6%(잘 알고 있다 29.8%+매우 잘 알고 있다 46.8%)로 나타났으며, '제23조 ⑧ 기술료 보상금 기준 관련' 규정 또한 전체의 76.6%(잘 알고 있다 36.2%+매우 잘 알고 있다 40.4%)가 알고 있다고 응답하였다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다.



[그림37] '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 인지 여부

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표63] 응답자 특성별 '제23조① 비용선공제 관련' 규정 인지 여부

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	항목						모른다 + 전혀 모른다	잘 알고 있다 + 매우 잘 알고 있다
			전혀 모른다	모른다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	무응답	계		
전 체		(47)	6.4	14.9	29.8	46.8	2.1	100.0	21.3	76.6
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	7.3	9.8	29.3	53.7	0.0	100.0	17.1	82.9
	민간 부문	(4)	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	100.0	75.0	25.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	8.8	8.8	29.4	50.0	2.9	100.0	17.6	79.4
	특허 관리부서	(7)	0.0	42.9	14.3	42.9	0.0	100.0	42.9	57.1
	기타	(6)	0.0	16.7	50.0	33.3	0.0	100.0	16.7	83.3
직무발명 제도 운영 여부	운영	(37)	5.4	10.8	24.3	56.8	2.7	100.0	16.2	81.1
	미운영	(10)	10.0	30.0	50.0	10.0	0.0	100.0	40.0	60.0

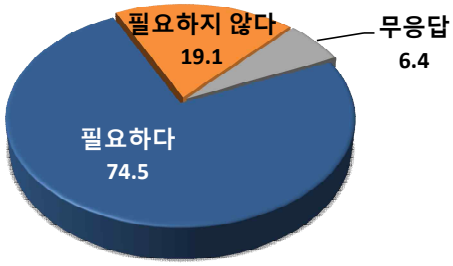
[표64] 응답자 특성별 '제23조⑧ 기술료 보상금 기준 관련' 규정 인지 여부

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	항목						모른다 + 전혀 모른다	잘 알고 있다 + 매우 잘 알고 있다
			전혀 모른다	모른다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	무응답	계		
전 체		(47)	8.5	12.8	36.2	40.4	2.1	100.0	21.3	76.6
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	9.8	9.8	34.1	46.3	0.0	100.0	19.5	80.5
	민간 부문	(4)	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0	50.0	50.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	50.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	11.8	8.8	35.3	41.2	2.9	100.0	20.6	76.5
	특허 관리부서	(7)	0.0	28.6	28.6	42.9	0.0	100.0	28.6	71.4
	기타	(6)	0.0	16.7	50.0	33.3	0.0	100.0	16.7	83.3
직무발명 제도 운영 여부	운영	(37)	8.1	10.8	29.7	48.6	2.7	100.0	18.9	78.4
	미운영	(10)	10.0	20.0	60.0	10.0	0.0	100.0	30.0	70.0

차. '비용선공제' 규정의 필요성

전체 74.5%가 '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 중 '비용 선공제' 규정이 필요하다고 응답하였다.



[그림38] '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 중 '비용 선공제' 규정의 필요성

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표65] 응답자 특성별 '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정' 중 '비용 선공제' 규정의 필요성

(단위: %)

구 분		사례수(명)	필요하다	필요하지 않다	무응답	계
전 체		(47)	74.5	19.1	6.4	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	73.2	22.0	4.9	100.0
	민간 부문	(4)	100.0	0.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	70.6	20.6	8.8	100.0
	특허 관리부서	(7)	71.4	28.6	0.0	100.0
	기타	(6)	100.0	0.0	0.0	100.0
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	70.3	24.3	5.4	100.0
	미운영	(10)	90.0	0.0	10.0	100.0

카. '비용 선공제' 규정이 필요하지 않은 이유

'비용 선공제'가 필요하지 않다고 응답한 경우(n=9), 불필요 사유로 '비용 선공제 율이 낮아 실효성이 없음'(22.2%), '비용 선공제 예산의 관리가 어려움'(11.1%), '예산 관련 업무 증가'(11.1%) 등이 있었다.

[표66] 응답자 특성별 '비용 선공제' 규정이 필요하지 않은 이유

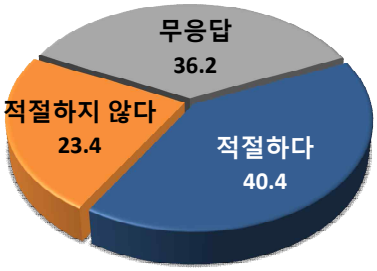
(단위: %/복수응답)

구 분		사례수 (명)	비용선공제 율이 낮아 실효성이 없음	비용선공제 예산의 관리가 어려움	예산 관련 업무 증가	기타*	무응답
전 체		(9)	22.2	11.1	11.1	44.4	22.2
소속 기관 유형	공공 부문	(9)	22.2	11.1	11.1	44.4	22.2
	민간 부문	(0)	.	.	.	.	.
	무응답	(0)	.	.	.	.	.
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(7)	14.3	14.3	14.3	57.1	14.3
	특허 관리부서	(2)	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	기타	(0)	.	.	.	.	.

*기타 응답으로 '기관 차원의 활용 자율성', '상위 법령 기촉법과 상반됨', '내부지침에 의거 10% 이상 지재권 비용으로 할당하고 있음'이 있었음.

타. '비용 선공제' 규정의 적절성 평가

개정된 공동관리규정 중 비용 선공제 규정에 대해 전체 40.4%가 적절하다고 평가했으며, 적절하지 않다는 응답이 23.4%, 무응답이 36.2%로 나타났다.



[그림39] '비용 선공제' 규정의 적절성 평가

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표67] 응답자 특성별 '비용 선공제' 규정의 적절성 평가]

(단위: %)

구 분		사례수(명)	적절하다	적절하지 않다	무응답	계
전 체		(47)	40.4	23.4	36.2	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	39.0	26.8	34.1	100.0
	민간 부문	(4)	50.0	0.0	50.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	52.9	23.5	23.5	100.0
	특허 관리부서	(7)	14.3	28.6	57.1	100.0
	기타	(6)	0.0	16.7	83.3	100.0
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	45.9	27.0	27.0	100.0
	미운영	(10)	20.0	10.0	70.0	100.0

파. '비용 선공제' 규정이 적절하지 않은 이유

'비용 선공제' 규정이 적절하지 않다고 응답한 사례 중(n=11), 적절하지 않은 이유로는 '선공제율이 낮음'(36.4%)이 가장 많이 선택하였으며, 다른 이유로는 '선공제율이 높음'(9.1%), '공제 수단이 적절하지 않음'(11.1%) 에 의한 것으로 조사되었다.

결국 위 설문조사 결과에 따르면 직무발명보상금 산정의 기준인 수입을 정할 때, 순수입 개념으로 하되, 순수입 산정 방식을 표준화하여 불필요한 수고를 줄일 필요가 있다.

[표68] 응답자 특성별 '비용 선공제' 규정이 적절하지 않은 이유

(단위: %)

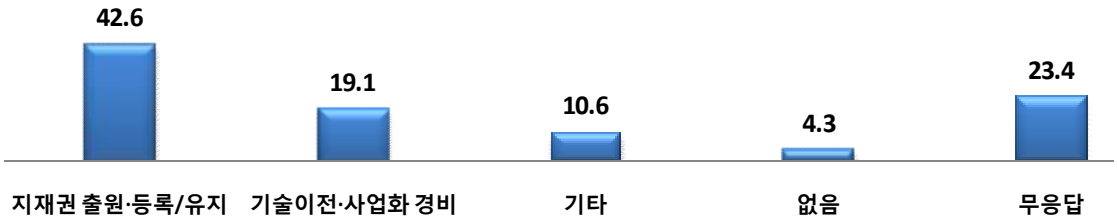
구 분		사례수(명)	선공제율이 높음	선공제율이 낮음	공제 수단이 적절하지 않음	기타*	내용을 잘 모름	계
전 체		(11)	9.1	36.4	9.1	36.3	9.1	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(11)	9.1	36.4	9.1	36.3	9.1	100.0
	민간 부문	(0)	.	.	.	.	.	100.0
	무응답	(0)	.	.	.	.	.	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(8)	12.5	25.0	0.0	50.0	12.5	100.0
	특허 관리부서	(2)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
직무발명제도 운영 여부	운영	(10)	10.0	40.0	10.0	40.0	0.0	100.0
	미운영	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

*기타 응답으로 '기관 차원의 활용 자율성', '기촉법 상의 인센티브 지급(연구자의 경우 50%) 규정에 대해 해석상의 차이 발생', '예산관리 업무 과다 발생'이 있었음.

하. '비용 선공제 금액의 이용'과 관련 추가할 범위

비용 선공제 금액의 이용과 관련하여 '지재권 출원·등록·유지'에 관한 비용을 추가해달라는 응답이 42.6%로 가장 많았고, 무응답(23.4%)를 제외하고 '기술이전·사업화 경비'가 19.1%로 그 뒤를 이었다.

이는 공공부문 직무발명 보상금 지급의 기준이 되고 있는 관련 법령들이 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」과 달리 기술료의 사용범위에 기술이전사업화경비나 지재권관련비용[29]을 산입하지 아니하여 통일적으로 규율되지 못하고 있는 것을 나타내고 있다.



[그림40] '비용 선공제 금액의 이용'과 관련 추가할 범위

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표69] 응답자 특성별 '비용 선공제 금액의 이용'과 관련 추가할 범위

(단위: %)

구 분		사례수(명)	지재권 출원·등록·유지	기술이전·사업화 경비	기타*	없음	무응답	계
전 체		(47)	42.6	19.1	10.6	4.3	23.4	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	43.9	17.1	12.2	4.9	22.0	100.0
	민간 부문	(4)	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	100.0
	무응답	(2)	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	47.1	11.8	5.9	5.9	29.4	100.0
	특허 관리부서	(7)	42.9	28.6	14.3	0.0	14.3	100.0
	기타	(6)	16.7	50.0	33.3	0.0	0.0	100.0
직무발명제도 운영 여부	운영	(37)	48.6	10.8	8.1	5.4	27.0	100.0
	미운영	(10)	20.0	50.0	20.0	0.0	10.0	100.0

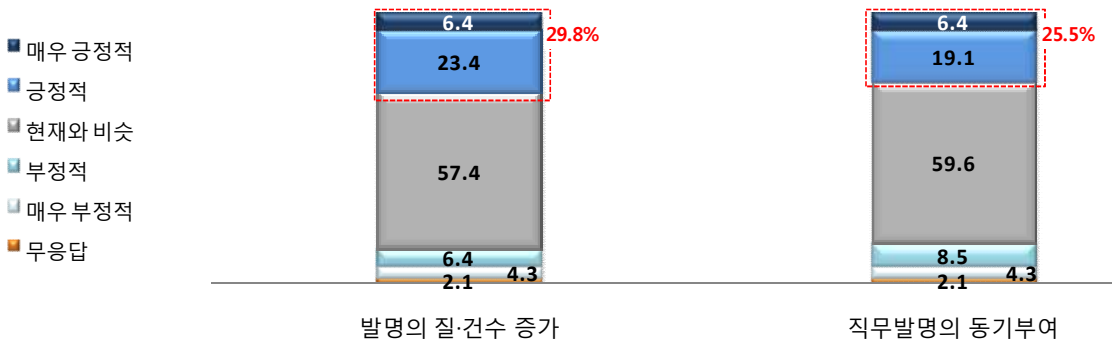
*기타 응답으로 '특허소송 비용/선행기술조사 비용', '특허 및 마케팅 기본비용', '인건비', '분쟁해결 비용'이 있었음.

29) 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」은 2015. 8. 24. 개정을 통하여 지재권 비용을 선공제비용에 추가하였으나, 본 설문은 위 개정 전에 시행되어 지재권비용의 추가를 가장 많이 요청하였다.

거. 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향

개정된 기술료 보상금 지급기준에 대해 '발명의 질·건수 증가'에 측면에서 향후 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 평가가 29.8%(매우 긍정적 6.4%+긍정적 23.4%)인 것으로 나타났다.

한편, '직무발명의 동기 부여' 측면에서는 전체의 25.5%(매우 긍정적 6.4%+긍정적 19.1%)가 긍정적으로 평가하였다. 그러나 개정된 기술료 보상규정 지급기준에도 불구하고 발명의 질, 건수 증가, 동기부여 측면에서 현재와 비슷할 것이라는 응답이 거의 60%에 이르고 있는 것은, 직무발명 보상금을 20억 이상으로 받는 경우가 많지 않을 것이라는 현실적이 이유 때문으로 여겨진다.



[그림41] 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향

(Base: 전체, n=47, 단위: %)

[표70] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향
– 발명의 질 · 건수 증가

(단위: %)

구 분		사례수(명)	항목								매우 부정적+부정적	매우 긍정적+긍정적
			매우 부정적	부정적	현재와 비슷	긍정적	매우 긍정적	무응답	무응답	계		
전 체		(47)	4.3	6.4	57.4	23.4	6.4	2.1	2.1	100.0	10.6	29.8
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	4.9	7.3	63.4	19.5	4.9	0.0	0.0	100.0	12.2	24.4
	민간 부문	(4)	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	2.9	5.9	61.8	20.6	5.9	2.9	2.9	100.0	8.8	26.5
	특허 관리부서	(7)	0.0	14.3	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	100.0	14.3	28.6
	기타	(6)	16.7	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	16.7	50.0
직무발명 제도 운영 여부	운영	(37)	5.4	8.1	64.9	13.5	5.4	2.7	2.7	100.0	13.5	18.9
	미운영	(10)	0.0	0.0	30.0	60.0	10.0	0.0	0.0	100.0	0.0	70.0

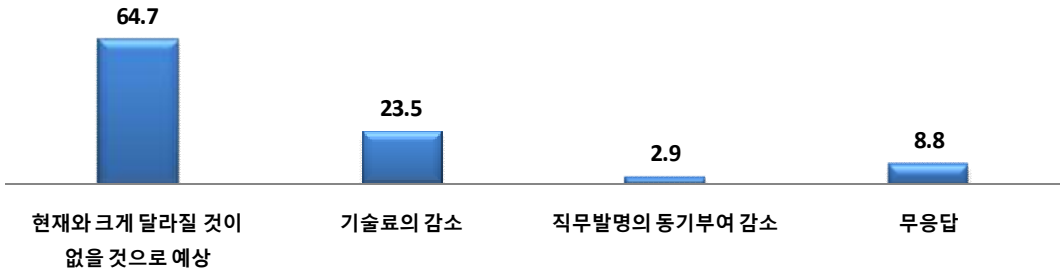
[표71] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향
– 직무발명의 동기부여

(단위: %)

구 분		사례수(명)	항목								매우 부정적+부정적	매우 긍정적+긍정적
			매우 부정적	부정적	현재와 비슷	긍정적	매우 긍정적	무응답	무응답	계		
전 체		(47)	4.3	8.5	59.6	19.1	6.4	2.1	2.1	100.0	12.8	25.5
소속 기관 유형	공공 부문	(41)	4.9	9.8	65.9	14.6	4.9	0.0	0.0	100.0	14.6	19.5
	민간 부문	(4)	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	무응답	(2)	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(34)	2.9	8.8	64.7	14.7	5.9	2.9	2.9	100.0	11.8	20.6
	특허 관리부서	(7)	0.0	14.3	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	100.0	14.3	28.6
	기타	(6)	16.7	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	16.7	50.0
직무발명 제도 운영 여부	운영	(37)	5.4	10.8	67.6	8.1	5.4	2.7	2.7	100.0	16.2	13.5
	미운영	(10)	0.0	0.0	30.0	60.0	10.0	0.0	0.0	100.0	0.0	70.0

너. 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유

개정된 기술료 보상금 지급기준이 향후 긍정적이지 않을 것이라고 평가한 이유로 '현재와 크게 달라질 것이 없을 것이라고 예상하기 때문'(64.7%)이라는 응답이 가장 많았다.



[그림42] 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유

(Base: 기술료 보상금 지급기준에 대해 현재와 비슷 또는 부정적으로 평가한 경우, n=34, 단위: %)

[표72] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유

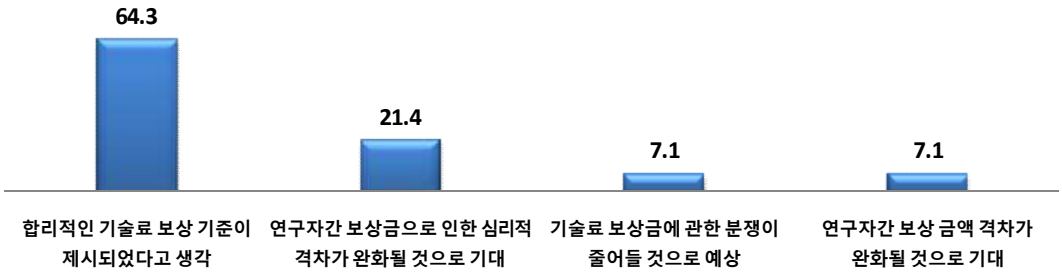
(단위: %)

구 분		사례수(명)	현재와 크게 달라질 것이 없을 것으로 예상	기술료의 감소	직무발명의 동기부여 감소	무응답	계
전 체		(34)	64.7	23.5	2.9	8.8	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(33)	66.7	21.2	3.0	9.1	100.0
	민간 부문	(0)	.	.	.	.	100.0
	무응답	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(26)	65.4	23.1	3.8	7.7	100.0
	특허 관리부서	(5)	60.0	20.0	0.0	20.0	100.0
	기타	(3)	66.7	33.3	0.0	0.0	100.0
직무발명제도 운영 여부	운영	(31)	61.3	25.8	3.2	9.7	100.0
	미운영	(3)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

더. 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유

개정된 기술료 보상금 지급기준이 향후 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 평가한 이유로 '합리적인 기술료 보상 기준이 제시되었다고 생각하기 때문'(64.3%)이라는 응답이 가장 높게 나타났다. 기타 '연구자간 보상금으로 인한 심리적 격차가 완화될 것으로 기대하기 때문'(21.4%), '기술료 보상금에 관한 분쟁이 줄어들 것으로 예상되기 때문'(7.1%), '연구자간 보상 금액 격차가 완화될 것으로 기대되기 때문'(7.1%)이라는 응답이 있었다.

이러한 설문결과에 따르면 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 제23조 제8항에서 보상금의 산정기준을 달리하는 금액을 20억원으로 정한 것은 합리적이라고 여겨진다.



[그림43] 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유

(Base: 기술료 보상금 지급기준에 대해 긍정적으로 평가한 경우, n=14, 단위: %)

[표73] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유

(단위: %)

구 분		사례수 (명)	합리적인 기술료 보상 기준이 제시되었다고 생각	연구자간 보상금으로 인한 심리적 격차가 완화될 것으로 기대	기술료 보상금에 관한 분쟁이 줄어들 것으로 예상	연구자간 보상 금액 격차가 완화될 것으로 기대	계
전 체		(14)	64.3	21.4	7.1	7.1	100.0
소속 기관 유형	공공 부문	(10)	80.0	10.0	10.0	0.0	100.0
	민간 부문	(4)	25.0	50.0	0.0	25.0	100.0
	무응답	(0)	.	.	.	.	100.0
소속 부서	기술이전·사업화 전담부서	(9)	66.7	22.2	0.0	11.1	100.0
	특허 관리부서	(2)	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
	기타	(3)	66.7	0.0	33.3	0.0	100.0
직무발명 제도 운영 여부	운영	(7)	71.4	28.6	0.0	0.0	100.0
	미운영	(7)	57.1	14.3	14.3	14.3	100.0

러. 직무발명 제도 전반에 대한 자유 의견

[표74] 직무발명 제도 전반에 대한 자유 의견

(복수응답)

내 용	사례수(명)	비중(%)
전 체	**47**	**114.9**
• 특허 출원비용은 과제 직접비에서 사용할 수 있어야 한다.	1	2.1
• 출원 이후 발생 비용은 과제 간접비 및 기술료에서 사용해야 한다.	1	2.1
• 직무발명 관련 선진국의 사례를 벤치마킹하여 국내 연구소에 적용해야 한다.	1	2.1
• 직무발명 관련 선진국의 사례를 국가 R&D 정책 및 제도로 채택해야한다.	1	2.1
• 직무발명 보상을 현실화하는 대신 직무발명 성립범위를 확대해야 한다.	1	2.1
• 자기실시 보상액 산정의 기준인 실시이익액 산정의 정책적 연구지원이 필요하다.	1	2.1
• 직무발명제도 활성화로 기술사업화의 활성화를 도모해야한다.	1	2.1
• 직무발명제도와 연계된 인센티브 부여 등을 통하여 국가경쟁력 제고로 연계되어야 한다.	1	2.1
• 중소기업에 대한 직무발명제도의 설명 및 안내가 필요하다.	1	2.1
• 공공기관의 직무발명 여부에 대한 신중한 검토가 필요하다.	1	2.1
• 기술료 사용에 대한 각종 규정은 규제에 해당하므로 삭제되어야한다.	1	2.1
• 기술료 사용은 기관의 재량에 맡겨야한다.	1	2.1
• 직무발명보상금 실시료 대비 50% 이상은 과다하다.	1	2.1
• 실시보상금에서 관련특허비용을 선공제하고 남은 금액에 대해 연구자에게 보상하는 비율의 자율성이 필요하다.	1	2.1
• 실질적인 보상 개념이 되어야 동기부여가 된다.	1	2.1
• 특별히 의견 없음	39	83.0

Ⅳ. 조사 결과의 시사점 또는 제도 개선의 필요성

본 설문은 공공부문의 직무발명제도 운용 현황을 확인하기 위한 것으로, 응답자의 87.2%가 공공부문(정부출연연구기관, 전문생산기술연구소, 공공기관 등) 소속으로, 특히 직무발명관련 업무를 실제로 수행하고 있는 기술이전 · 사업화 전담조직 또는 특허관리부서에서 근무하고 있으므로, 본 설문의 결과는 공공부문 직무발명 제도의 운영현황을 가늠하는 자료로서 다음과 같은 시사점을 제공하고 있다.

(1) 직무발명에 관한 법률과 기술이전사업화 전담조직을 두도록 규정하고 있는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등을 적용받는 공공 부문의 경우 직무발명제도 자체에 대한 인식도 및 직무발명규정 등의 인프라 구축정도는 높으며, 대부분의 기관에서 직무발명제도를 시행하고 있으므로, 공공부문에 있어서 정책적으로 직무발명제도에 대한 홍보, 교육 등의 프로그램을 시행할 필요성 또는 직무발명제도 구축을 위한 지원을 할 필요성은 감소하였다고 판단된다.

(2) 현행 발명진흥법은 직무발명의 대상을 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하고 있으나, 실제 공공부문 기관들은 그 외에 저작물, 상표, 노하우, 영업비밀, 신지식재산 등에 대해서도 직무발명으로서의 성격을 인정하여 보상제도를 운영하고 있고, 신지식재산 등과 특허등은 지식재산의 창출이라는 점에서 크게 차이가 없으므로, 발명진흥법도 실무를 고려하여 직무발명의 대상을 확대할 필요가 있다고 판단된다.

(3) 공공부문에 있어서도 민간부문과 마차가지로 종업원등의 근로자성을 인정하는 기준은 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자등에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하는데, 직무발명에 있어서도 종업원등을 판단하는 기준은 위와 다르지 아니하다 할 것임에도 불구하고, 공공부문 해당 기관의 직무발명 규정은 정규직에게만 직무발명 보상을 인정하는 잘못된 관행을 가지고 있으므로, 이에 대하여 명문의 규정으로 비정규직에 대한 보상체계를 구축할 필요가 있다.

(4) 공공부문의 경우 특별한 기준이 없이 국내특허등록보다 해외특허등록에 대해서 보상금 지급액이 많으나, 해당 특허를 실시함이 없는 경우 국내특허등록이나 해외특허등록이나 해당 기관의 이익은 0(zero)이라는 점에서 이를 구별하여 보상금을 지급할 필요가 없을 것으로 판단된다(해당특허가 실시되는 경우에는 그 이익액에 비례하여 보상금을 지급하면 충분하다).

(5) 응답자의 대부분(94.6%)이 공공부문의 직무발명 보상기준이 적절하다고 생각하고 있음에도 불구하고, 관련 규정이 모호하다거나 권리의 귀속관계가 불분명한 것을 이유로 직무발명 관련 분쟁이 발생한다는 의견을 제시하고 있고, 직무발명제도 운영기관 중 62.2%가 직무발명 신고누락건에 대해서 감사를 받은 경험이 있다고 답변하고 있는 바, 직무발명 신고절차, 직무발명 해당 여부 판단, 기여율, 보상금 분배 기준 등에 대해서 명확한 규정과 관리체계를 구출할 필요가 있을 것으로 판단된다.

(6) 응답자의 74.5%가 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 중 비용 선공제 조항이 필요하다고 인정하고 있음에도 불구하고, 비용 선공제율이 낮아 실효성이 없다거나 비용관련 예산의 관리가 어렵다는 등의 이유로 해당 조항이 적절하지 않다는 의견도 상당수에 이르는바, 선공제하는 항목을 표준화하여 업무처리의 편의성과 실효성을 제고할 필요가 있다.

(7) 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 중 보상금 상한제는 연구자간 보상금으로 인한 심리적, 금전적 격차의 완화, 보상금 관련 분쟁의 감소 등 긍정적 효과가 있음에도 불구하고 발명의 질, 건수 증가, 동기부여 측면에서 현재와 비슷할 것이라는 의견이 다수(64.7%)인 것은 실제로 보상금 상한제가 적용될 수 있는 사례 발생에 대한 의구심(대부분의 연구자가 직무발명보상금 연간 수입액이 1천만원 이내라는 현실)에서 비롯된 것으로 여겨지므로, 보상금 상한제가 적용될 수 있는 스타연구자의 육성, 기술이전촉진 등의 정책강화가 필요할 것으로 판단된다.

Ⅴ. 부문별 직무발명보상제도 운영 규정 비교

1. 직무발명보상제도 운영 규정 수집 현황



현재 운영되고 있는 직무발명보상제도와 관련된 규정은 설문과 연계, 인터넷 검색 등의 온·오프라인 접근을 통해 수집하였으며 수집한 규정들 중 공공분야와 관련이 높은 규정들을 선별하여 분석의 대상으로 삼았다.

기존 직무발명보상 제도의 활성화 방안은 주로 중소기업으로 대상이 한정되어 있어 공공분야 직무발명제도의 합리적인 보상실태와 개선 방안에 대한 내용은 다루고 있지 않은 바, 공공분야 직무발명제도의 합리화 방안을 중점으로 논의하기 위하여 공공분야로서 공공부문과 대학부문으로 분류하였다.

공공부문은 공공기관 운영에 관한 법률과 알리오(http://www.alio.go.kr) 공공기관 지정근거로서 공공기관의 유형분류에 따라 공기업, 준정부기관, 기타공공기관에 해당하는 기관을 선정하여 총 18개 기관을 분석의 대상으로 삼았다.

대학부문은 국·공립대학과 사립대학을 중심으로 운영현황을 분석하되 외국대학의 경우 주목할 만한 규정이 있는 경우 비교법적 방법론을 통해 시사점을 도출하도록 한다.

2. 직무발명보상제도 운영 규정 비교·분석

가. 직무발명에 관한 규정

1) 공공 부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표75] 공공부문 직무발명 관련 규정 유무

구 분	산업재산권				저작권	신지식재산권30)		
	특허권	실용신안권	디자인권	상표권		컴퓨터프로그램 반도체배치설계	생명공학 식물기술	영업비밀 및 노하우
한국전기안전공사 대구광역시 시설관리공단 부산광역시 한국과학기술연구원 한국환경공단								
한국세라믹기술원 한국에너지기술연구원 한국해양과학기술원								
서울특별시 도시철도공사 근로복지공단								
한국원자력연료								
도로교통공단								
광주지방공사								
한국전력 한국철도시설공단 광주과학기술원								
서울메트로 한국석유공사								

30) 신지식재산권이라 함은 ① 반도체 집적회로 배치설계, ② 컴퓨터 프로그램, ③ 데이터베이스, ④ 생명공학, ⑤ 식물기술, ⑥ 인공지능, ⑦ 전자상거래 관련기술 등을 말한다.(http://www.kipo.co.kr)

종래의 지식재산권 개념(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)에 대하여는 대부분의 공공부분 기업들이 규정을 두고 있으나, 상표권에 관하여는 직무발명의 범위에 포함시키지 않는 기업들이 존재하는 바, 보상의 사각지대가 존재할 수 있으므로 상표법까지 확대한 규정의 재정립이 필요하다고 판단된다.

또한 디자인법 개정(2005년 7월 1일)으로 의장이라는 표현을 사용하지 않음에도 불구하고 몇몇 규정의 경우 의장이라고 규정되어 있어 개정을 통한 용어의 통일성을 정립할 필요성이 존재한다.

한국세라믹 기술원	제2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. "발명"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 의미하며 특허, 실용신안, 의장 등의 고안을 포함한다.

신지식재산권의 경우 분석의 편의를 위하여 실제규정에서 활용되고 있는 반도체 집적회로 배치설계, 컴퓨터 프로그램, 생명공학, 식물기술을 분석의 대상으로 삼도록 하며, 추가적으로 영업비밀(기업비밀)과 노하우를 분석의 기준으로 삼도록 했다.

신지식재산권의 경우에도 직무발명이 경영의 중요한 요체로 대두됨에 따라 직무발명의 범위에 대한 명확한 규정이 필수적인 만큼 종래의 지식재산권 개념과 더불어 신지식재산권, 영업비밀, 노하우에 대한 직무발명 해당성을 인정해야 할 것으로 보인다.

서울특별시 도시철도공사 (신지식재산권 규정이 없는 사례)	제2조(용어의 정의) 1. "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다. 5. "공사보유산업재산권"이란 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」·「상표법」에 따라 서울특별시도시철도공사(이하 "공사"라 한다)의 명의로 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권을 말한다.
한국석유공사 (신지식재산권 규정이 있는 사례)	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. "지적재산권"이라 함은 산업재산권·저작권 및 신지적재산권을 말한다. 2. "산업재산권"이라 함은 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 권리를 말한다. 3. "저작권"이라 함은 사상, 감정을 창작적으로 표현한 것으로 각종 간행물·연구보고서·논문·컴퓨터프로그램 등 저작물에 관한 권리를 말한다. 4. "신지적재산권"이라 함은 지식정보사회의 도래 및 과학기술의 발달로 사회여건의 변화에 따라 종래의 지적재산권의 범주에 포함되지 않으나 경제적 가치를 지닌 지적 창작물에 관한 권리를 말한다.

2) 대학 부문

[표76] 대학부문 직무발명 관련 규정 유무

구분	산업재산권				저작권	신지식재산권		
	특허권	실용신안권	디자인권	상표권		컴퓨터프로그램 반도체배치설계	생명공학 식물기술	영업비밀 및 노하우
국민대								
건국대								
포항공대								
동국대								
고려대[31] 광운대 서울시립대 성균관대 인하대 중앙대 한국원자력대학 서강대[32] 연세대 전남대 부산대								
서울대 이화여대 한양대								

대학의 경우에도 공공부문의 경우와 마찬가지로 의장용어가 사용중이며 이에 대한 개정을 통해 디자인이라는 용어로 통일해야할 필요가 존재한다. 또한 상표에 대한 범위의 포함여부는 개별 대학의 상황에 맞게 규정되어야 할 것으로 보인다.

건국대	제2조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각호와 같다. 1. “산업재산권”이라 함은 직무와 관련된 본교 소속원의 지적 활동에서 발생하는 특허권, 실용신안권, 의장권 등을 포함하는 권리를 통칭한다.

31) 고려대 이하 한국원자력대학 까지의 경우에는 노하우 등에 관하여는 규정하고 있으나 영업비밀 또는 기업비밀에 대하여는 규정이 존재하지 않음

32) 서강대 이하 연세대, 전남대의 경우는 영업비밀과 노하우를 각각 구분하여 규정하고 있음

대학규정의 경우에는 노하우에 관한 규정이 모두 존재하는 것으로 나타났으며, 이는 연구가 활발히 이루어지는 대학의 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다. 또한 직무발명에 대한 활성화 및 발명된 기술의 사업화를 위하여 노하우 및 영업비밀에 대한 규정을 마련하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

부산대	제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “지식재산”이란 특허법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법 등 관련 법률에 따른 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 저작, 컴퓨터프로그램과 노하우(Know-how) 및 기술정보 등을 말한다.
서강대학교	제2조 (용어의 정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “발명 등”이라 함은 발명, 고안, 의장, 저작물 기타 인간의 창조적 활동에 의해 생성된 것, 상표, 상호 기타 사업 활동에 이용되는 상품 또는 서비스를 표시하는 것, 영업비밀 기타의 사업 활동에 유용한 기술상·영업상의 정보를 말한다. 4. “지식재산권”이라 함은 법령 또는 조약에 따라 인정되거나 보호되는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권, 반도체집적회로의 배치설계권, 컴퓨터프로그램, know-how 등의 지식재산에 관한 권리를 말한다. 제27조 (준용 및 적용범위) ① 본 규정은 디자인권, 컴퓨터프로그램, 저작권, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 권리 및 이외의 신지식재산권에 관하여 준용한다. ② 교직원이 발명한 직무발명에 대해서는 법령이나 기타 계약에 의하여 따로 정한 경우를 제외하고는 본 규정을 따른다.

다만, 범위가 너무 광범위 하거나 표현이 추상적인 경우는 직무발명에 해당하는지 여부도 쟁점의 대상이 될 수 있으므로 보다 구체적으로 대상과 범위를 한정하여 직무발명 보상의 범위를 명확히 필요가 존재한다.

서울대학교	제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 2. “지식재산”이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식, 정보, 기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源) 및 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다.
	3. “지식재산권”이란 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식 재산에 관한 권리를 말한다.

나. 직무발명의 인적 범위에 관한 규정

1) 공공 부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표77] 공공부문 직무발명 인적 범위 규정

구분	직원으로 단순표기	직원을 구분한 경우				대학원/대학생
		정규직	기간제(위촉직)	파견직	인턴	
한국전기안전공사 광주지방공사 서울시도시철도공사 광주지방공사 근로복지공단 대구시시설관리공단 도로교통공단 부산광역시 서울메트로 한국과학기술연구원 한국석유공사 한국철도시설공단 한국해양과학기술원 한국환경공단 한국원자력연료						
광주과학기술원						
한국세라믹기술원 한국에너지기술연구원	「발명적 착상을 하였거나 이를 구체화 한 사람」이라고 규정					

대부분의 기업이 직원으로 단순히 표기(83%)하거나 직원에 대한 규정이 없는(11.1%) 경우가 존재한다. 기관의 경우는 대학의 경우보다는 다양성이 적다고 볼 수 있으나 상시의 고용관계가 아닌 특정과제의 해결을 외부인에게 의뢰하고 연구비를 지급하는 연구용역계약을 맺은 연구수행자도 종업원 또는 직원에 해당하는지에 대하여는 견해의 대립이 존재한다.

따라서 노동시장의 유연성 강화와 맞물려 기업의 고용형태가 다양해지고 용역 등에 의하여 외부업무가 이루어지는 환경을 보려할 때 직무발명보상의 자격을 갖추고 있는 자에 대한 분쟁을 미연에 방지하고자 기관의 고용형태와 제반사정을 고려하여 직원의 범위에 대한 명확한 규정을 두는 방향으로 나아가야 할 것으로 판단된다.

2) 대학 부문

[표78] 대학부문 직무발명 인적 범위 규정

구분	교직원으로 단순표기	교직원을 구분한 경우			대학원 /대학생
		교원	직원	조교	
건국대 고려대 광운대 서강대 서울대 성균관대 이화여대 한양대					
국민대					
포항공대 연세대 중앙대					
부산대					
서울시립대 전남대 동국대					
인하대	「발명을 한 연구자」로 규정				

대학의 경우 교직원의 발명자에 대한 규정이 존재하는 대학 중 약 47%에 해당하는 비율로 교직원에 대한 구분없이 발명자 규정을 활용하고 있는 것으로 분석되었고, 대학원생 및 대학생 등 학생신분에 대한 발명자 혹은 종업원 인정규정을 구비하고 있는 경우는 35%정도에 불과한 것으로 나타났으며 불명확한 경우도 존재한다.

포항공대	제2조 (용어의 정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 4. “발명자”란 직무발명을 한 구성원을 말한다. 6. “구성원”이란 대학의 교원, 직원, 학생 및 연구업무에 종사하는 자를 말한다.
인하대학교	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 4. “발명자”라 함은 발명을 한 연구자를 말한다.

대학에 있어 종업원의 개념 범주는 공공부문의 기관들과 달리 교수 및 행정·기술직원 등 교직원, 초빙교수, 연구원, 대학원생, 학부생 등 다양하게 구성되어

있다. 대학과 정식으로 임용계약을 체결하고 급여를 받는 교직원에 관하여는 문제가 없지만 조교나 박사과정 학생과 같이 학생신분으로 급여를 받는 경우는 종업원의 여부가 불분명 하므로 개별 대학의 직무발명 규정에서 종업원을 어떻게 정의하느냐에 의해 그 구분이 달라질 것이다. 따라서 종업원에 대한 구체적인 규정을 마련하는 방향으로의 개정이 필요하다.

다. 직무발명의 보상에 관한 규정

1) 보상금 산정 및 지급기준에 관한 규정

가) 공공 부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표79] 공공부문 직무발명 보상금 산정 및 지급 기준 관련 규정

구분	보상금 지급규정					퇴직/사망자 보상규정	공동발명자 보상규정
	처분 보상	등록 보상	유보 보상	실시 보상	방어 보상		
서울시도시철도공사 한국환경공단						○	○
한국전기안전공사 광주지방공사 대구광역시시설관리공단 부산광역시						○	○
광주과학기술원 한국과학기술연구원 한국석유공사 한국세라믹기술원 한국에너지기술연구원 한국해양과학기술원						○	○
도로교통공단						○	○
근로복지공단 서울메트로 한국전력 한국철도시설공단 한국원자력연료						○	○

퇴직 및 사망자 보상규정과 공동발명자 보상규정은 모두 구비하고 있는 것으로 판단된다. 공동발명자에 대한 보상의 경우에는 지분에 따라 보상금이 지급되고 있는 것으로 분석되며 지분의 기재가 없는 경우 균등한 것으로 보는 것이 일반적인 태도이다.

퇴직자 및 사망자에 대한 보상규정도 분석대상기업의 경우 모두 구비하고 있는 것으로 나타났으며, 퇴직의 경우에도 사망의 경우 상속인이 보상금을 수령할 수 있도록 규정한 것이 보편적인 규정형태로 보인다.

도로교통공단	제18조(공동발명자의 보상) 제17조에 따른 보상에 있어서 그 직무발명의 발명자가 2명 이상일 경우에는 제5조에 의해 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 균등한 것으로 본다. 제19조(퇴직 또는 사망 시의 보상) ① 발명자가 퇴직 또는 사망한 경우에도 발명자가 지급받을 수 있는 보상금을 지급한다. 다만, 발명자가 사망하였을 경우에는 지급받을 수 있는 보상금을 상속인에게 지급한다. ② 퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처의 변동사항이 발행한 때에는 지체없이 그 사실을 공단에 통지하여야 한다.

종업원 등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 발명자로 볼 것인지는 발명의 정의규정(발명진흥법 제2조)을 통해서 판단할 것이며, 공동발명의 경우에 진정한 발명자인지 여부는 당해 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 여부를 기준으로 판단해야 할 것이다. 따라서 실질적 판단이 이루어 질 수 있는 제도적인 기반으로서 공동발명자 판단기준에 관한 규정마련이 필요하다고 보인다.

나) 대학

[표80] 대학부문 직무발명 보상금 산정 및 지급 기준 관련 규정

구분	보상금 지급규정					퇴직/사망자 보상규정	공동발명자 보상규정
	처분 보상	등록 보상	유보 보상	실시 보상	방어 보상		
포항공대						X	X
고려대 부산대 서울시립대						O	O
광운대 서강대 연세대						O	O
동국대 서울대 숭실대 인하대 전남대 중앙대 한양대						O	O
건국대	발명자에게 수익금 정산 후 성과보상금 지급					O	X

퇴직/사망자에 대한 보상규정은 대부분의 대학들이 보유하고 있으나 보유하지 못한 대학도 존재하므로 개선이 필요하다.

한양대	제32조(퇴직 및 사망후의 보상) ① 보상금의 지급을 받을 권리는 발명자가 정년 퇴직한 후에도 존속한다. ② 발명자가 재직 중 또는 정년 퇴직 후 사망할 경우 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

공동보상규정도 대부분이 보유하고 있으며 지분에 따라 보상이 이루어짐을 명시하고 있다. 다만 발명자의 범주에 대학원생 또는 대학생이 포함되는 경우를 고려한 경우는 13.3%(연세대, 이화여대 2개 학교)에 불과한 것으로 분석되어 개선이 필요하다.

이화여대	제19조(보상의 시행) ② 제1항의 적용을 받는 교직원 등이 2인 이상인 경우 각자의 지분에 따라 지급하며, 지분이 명확하지 않은 경우 각자의 지분은 동일한 것으로 본다. 다만 교직원 등에 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구 활동에 종사한 자가 포함 되어 있는 경우에는 그들 사이에 별도의 약정이 없는 한 위원회가 보상금의 지급방법을 결정한다.

2) 보상금 산정기준

가) 등록보상

(1) 공공 부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표81] 공공부문 등록보상 정도

구분	등록보상금 산정기준				
	10만원 이하	30만원 이하	50만원 이하	100만원 이하	100만원 초과
구분없음	한국전기안전공사 (연구직 직원)	–	한국전기안전공사	–	–
특허권	–	광주과학기술원 한국세라믹기술원	근로복지공단 대구광역시 시설관리공단 도로교통공단 서울메트로 한국해양과학기술원	광주지방공사	부산광역시 한국석유공사 한국전력
실용신안	–	광주과학기술원 근로복지공단 대구광역시 시설관리공단 도로교통공단 서울메트로 한국세라믹기술원 한국해양과학기술원	–	광주지방공사 한국석유공사 한국전력	–
디자인	한국세라믹기술원	광주과학기술원 근로복지공단 대구광역시 시설관리공단 도로교통공단 서울메트로 한국전력 한국해양과학기술원	광주지방공사 한국석유공사	–	–
상표	–	–	한국석유공사	–	–
저작권	도로교통공단	–	–	광주지방공사	–
컴퓨터프로그램 반도체 설계	도로교통공단 한국세라믹기술원	–	–	광주지방공사	–
생명공학 (품종보호권 등)	–	–	–	광주지방공사	–
영업비밀 노하우	–	–	–	–	–

일반적으로 기관에서는 등록보상의 경우에는 정액법을 취하고 있는 것으로 보인다. 또한 일부 기업의 경우에는 발명의 경제적 가치, 착상의 정도, 노력, 발명자의 지위 등 평가요소별로 분류를 통해 평가점수에 따라 등급을 분류하여 보상금을 차등지급하는 방식인 채점법 또는 평가점수법에 의하여 보상금액을 결정하는 슬라이드법을 취하고 있다.

한국철도시설공단(단위 : 만원)

[표82] 보상금 산정방식 중 평가점수법

구 분		특허,저작물, 프로그램	실용신안	디자인	비고
등급	평가점수				
A	80점 이상	700이하	300이하	150이하	단, 출원유보보상금 평가점수는 [별표2]에 따른다.
B	70점이상~80점미만	500이하	200이하	100이하	
C	65점이상~70점미만	300이하	100이하	50이하	
D	60점이상~65점미만	150이하	50이하	20이하	

(2) 대학

대학의 경우 등록보상금에 관하여는 발명진흥법 제15조 제1항의 규정에 의하여 보상금을 결정하거나 대학별 시행세칙의 제정을 통해서 보상금 지급을 해결하고 있다. 다만 개정 발명진흥법을 반영하지 못하여 2013. 7. 30 일 시행된 발명진흥법 제13조를 근거로 규정하고 있는 경우가 존재하는 것으로 분석되었다. 따라서 개정된 발명진흥법에 대한 반영을 통해 세부사항을 규정하도록 위임규정을 개정해야 한다.

나) 처분보상

(1) 공공 부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표83] 공공부문 처분 보상 지급 기준

구분	처분보상금 지급 기준(처분에 따른 수익의 해당%를 기준)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
광주지방공사 대구광역시 시설관리공단 부산광역시 한국환경공단 한국철도시설공단										
한국전기안전공사										
도로교통공단										
한국원자력원료										
별도의 기준이 없는 경우	(20%이상 30%이하) 서울특별시도시철도공사「보상금을 산정하여 발명자에게 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다. 다만, 권리소멸일 이후에는 지급하지 아니한다」라고 규정									

처분보상금을 규정하고 있는 공공부문은 분석대상 중 44.4%에 이르며 규정내용은 처분에 따른 수익의 일정 비율로 보상금을 지급하는 것 일반적인 형태인 것으로 분석되었다. 다만 수익금의 구간별로 규정되어 있는 경우도 5.6%가 존재한다.

[예시] 한국전력 처분보상금 지급기준
수입금액(R)의 10% 이내로
- R이 5천만원 이하 : R * 10%
- 5천만원 초과< R < 1억원 이하 : (R-5천만원)*8.5% + 500만원
- 1억원 초과<R<2억원 이하 : (R-1억원)*8% + 925만원
- 2억원 초과<R<3억원 이하 : (R-2억원)*7% + 1,725만원
- 3억원 초과<R<5억원 이하 : (R-3억원)*6% + 2,425만원
- R이 5억원 초과 : (R-5억원)*5% + 3,625만원

다만, 보상액 산정의 고려요소로서 사용자 공헌도 및 발명자 기여율이 제대로 반영되었는지가 문제된다. 이익액을 기준으로 하는 경우 공헌도 및 기여율이 반영되지 못할 가능성이 존재하므로 합리적 보상기준 마련을 위한 논의가 진행되어야 할 것이다.

(2) 대 학

[표84] 대학부문 처분 보상 지급 기준

구분	처분보상금 지급 기준(처분에 따른 수익의 해당%를 기준)									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
포항공대										
세부운영지침 등 위임	부산대, 광운대,									
정액으로 규정	서울시립대(국내특허 및 특허협력조약 1백만원, 해외특허 2백만원)									

대학의 경우에도 공공기관들의 경우와 마찬가지로 수익금의 일정 비율로 보상이 이루어지고 있으며 수익금의 정액구간에 따른 보상이 이루어지기도 한다. 또한 정액법을 통해 보상금액을 지급하는 경우도 존재한다.

[예시] 연세대학교
1. 순수익의 누적금액이 100,000,000원 이하인 경우 순수익의 누적금액의 60%
2. 순수익의 누적금액이 100,000,000원 초과인 경우 초과분에 대해서는 초과분의 50%
3. 규정 제24조 제1항 제3호에 대한 보상(교직원이 처분에 실질적인 기여를 한 경우)은 순수익의 누적금액의 10%내에서 보상한다.

대학의 경우도 전체 조사 대상중 26.7%의 대학만이 처분보상금 지급기준에 대한 규정을 보유하고 있는 것으로 분석되는 바, 처분보상금에 대한 보상가능성을 규정하고 있는 46.7%의 대학과 차이를 보인다. 따라서 처분보상금 지급 세부규정 또는 지급기준 제정을 위한 위임규정을 마련하는 것이 필요하다고 분석된다.

다) 유보보상

(1) 공공 부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표85] 공공부문 유보보상 기준

<table>
<tr><th>구 분</th><th>보상내역</th></tr>
<tr><td>근로복지공단
서울메트로
한국원자력 연료</td><td>지식재산권심의위원회 등 자체적으로 운영중인 위원회 회의를 통해 결정</td></tr>
<tr><td>한국전력</td><td>
<table>
<tr><th>등급</th><th>A급</th><th>B급</th><th>C급</th><th>D급</th></tr>
<tr><td>금액</td><td>300
~500만원</td><td>200
~300만원</td><td>100
~200만원</td><td>100만원
이하</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(2) 대학

[표86] 대학부문 유보보상 규정 유무

구 분	보상내역
광운대 서강대	발명진흥법 제15조 규정을 고려하여 별도로 규정
연세대	유보보상에 대한 규정은 있으나 세부 보상규정은 없음

사용자등이 종업원의 직무발명 노하우(Know-How)로 보존하는 경우 또는 공개시 중대한 손해가 발생할 우려가 있다고 판단되어 출원을 유보하는 경우 지급하는 보상인 유보 보상에 대하여 규정을 갖추고 있는 경우가 공공기관의 경우는 22.2%, 대학의 경우에는 %에 불과한 것으로 20% 수준에 불과한 것으로 분석되었다.

직무발명 노하우 및 영업비밀(기업비밀)을 규정하고 있음에도 불구하고 이에 대한 보상규정이 마련되지 않고 있는 점에 비추어 정당한 보상이 이루어지기 위한 방안으로 유보보상에 대한 규정을 마련해야 할 것이다.

또한 보상규모에 대한 합리적인 기준을 마련하기 위하여 단순히 위원회의 회의나 세부규정에 대한 위임에서 그치지 않고 합의나 동의가 전제된 보상금책정방안에 대한 규정을 마련해야 할 것으로 보인다.

라) 실시보상

(1) 공공부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표87] 공공부문 실시보상 산정구간 및 비율

구분	실시보상금 산정구간 및 구간별 보상 비율						
	1000만원 이하	1000만원~ 5000만원	5000만원 초과	5000만원 이하	5000만원 ~1억원	1억원 ~5억원	5억원 이상
한국석유공사	50%	20%	10%				
근로복지공단 서울메트로	30%	20%	10%				
한국전력				25%	20%	15%	10%
한국철도시설공단	수익금의 50%						
도로교통공단	위원회 심의를 통해 수익금 또는 배상금의 10% 이내에서 지급						
광주과학기술원 한국세라믹기술원 한국에너지기술 연구원 한국해양 과학기술원	실시료 수입액 중 일정액은 발명자에게 지급하되 기준은 별도로 규정 또는 위임						

공공부문의 경우 실시보상금 산정구간은 크게 1000만원 ~ 5000만원 구간의 유형과 5000만원 ~ 5억원 구간의 유형으로 구분된다. 다만 구간에 따라서 보상 비율의 차이를 보이고 있는바 이는 기업 또는 기관별 여건을 고려하여 결정될 사안이므로 차이를 보이는 것으로 분석된다.

최근 지식재산권의 사업화 또는 실시허락의 결과물로부터 발생하는 실시료 수입에 관한 분배 문제가 중요한 관심사로 대두되고 있는 만큼 실시보상금에 관한 합리적 보상기준이 마련되어야 할 것이다. 특히 실시보상에 따른 보상금 지금요율을 결정하는 경우 발명자기여율 및 실시료율 등 제반 사정을 종합적으로 검토하여 진행되어야 할 것이다.

(2) 대학

[표88] 대학부문 실시보상 산정구간 및 비율

구분	비율산정	구간별 산정[33]			기타
		기준액 이하 구간	중간액 구간	기준액 초과 구간	
광운대		80~100%	70~90%	70~80%	
고려대	70~80%				
동국대		50%	최저보장액 +60~65%	최저보장액 +70%	
서강대		80%	70%	60%	
서울시립대		90%	70%	65%	
숭실대	70~90%				
연세대		60%	-	50%	
이화여대	70%				
인하대 중앙대 한양대	50%				
전남대		90%	60~70%	50%	
국민대 부산대 서울대 성균관대					별도 규정

대학의 경우 공공부문의 경우보다 기준액을 설정하는데 있어 다양한 범주가 존재하는 것으로 나타났다. 실시에 따른 수입구간을 나누지 않고 수입액 전체에 대한 비율로 보상을 지급하는 대학(25%)도 존재하고, 수입액 구간을 구분하여 구간별 적용 비율을 달리 규정하는 대학(50%)도 존재하는 것으로 분석되었다.

33) '0원~기준액1', '기준액1~기준액2', '기준액2초과'의 세구간으로 나눠지며 각각의 기준액은 개별 대학마다 차이를 보인다.

마) 방어보상

(1) 공공부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표89] 공공부문 방어보상 산정구간 및 비율

구분	보상금 지급 기준			
	비율보상	정액보상	구간에 따른 비율보상	심의위원회 결정
내용	도로교통공단 수익금의 10%	서울메트로 특허 : 20만원 실용신안 : 20만원 디자인 : 10만원 상표 : 10만원	한국전력 수입금액 기준으로 1억원 이하 : 100만원 1억~5억 : 200만원 5억원 초과 : 300만원	한국원자력연료 연구심의위원회 심의후 결정
	한국철도시설공단 수익금의 50% (단, 1000만원 이내)			
총 계	2개	1개	1개	1개

자사의 업종과 관련 있는 타인의 출원발명에 대하여 이의신청 또는 심판에 참여하여 무효로 하였을 경우 또는 자사의 특허에 대한 침해 적발시 지급하는 방어보상의 경우에는 보상규정을 마련하고 있는 기관이 27.8%에 그치고 있어 상대적으로 미비한 수준으로 분석되었다.

(2) 대학

대학의 경우 방어보상에 관한 규정은 없는 것으로 분석되었다. 대학의 경우에도 매년 수천건의 지식재산권이 생산되고 있으며 이에 대한 관리필요성이 증가하는 만큼 방어보상의 규정을 마련을 통해 침해에 대한 예방적 차원의 대응책으로 활용해야 할 것이다.

3) 보상금에 대한 이의제기 등

가) 공공부문(공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등)

[표90] 보상금에 대한 이의제기(공공부문)

주체	시간적 한계	내용	이의제기방법
보상받을 권리를 가진자	30일 이내	보상을 받지 못하였거나 보상금액에 대한 이의제기	이의신청서 작성 후 제출

보상금에 대한 이의제기 규정을 갖추고 있는 기업은 한국전력기술주식회사, 한국철도시설공단, 한전원자력연료 3곳으로 확인되었으며 이는 전제 기업 중 16.7%에 해당한다. 이의신청 및 이의제기가 가능한 경우 보상금에 관한 분쟁을 미연에 조정할 수 있다는 장점이 존재하므로 현재보다 적극적으로 활용해야 할 필요가 존재한다.

나) 대학

[표91] 보상금에 대한 이의제기(대학부문)

주체	시간적 한계	내용	이의제기방법
보상받을 권리를 가진자	30일 이내	보상을 받지 못하였거나 보상금액에 대한 이의제기	이의신청서 작성 후 제출 이의신청접수시 위원회 심의 및 결정

대학의 경우 이의제기 규정을 보유하고 있는 곳은 6개 곳으로 국내 조사대상 대학의 27.3%에 해당하는 것으로 분석되었다. 대학의 경우에도 30일 이내에 이의제기를 하는 점, 보상받을 권리를 가진 자가 이의제기의 주체가 된다는 점은 기업의 경우와 동일하지만 이의제기에 따라 위원회 또는 심의회가 개최되어 이의제기의 타당성을 검토한다는 점에서 차이를 보이는 것으로 나타났다.

라. 직무발명의 기타 규정(소멸시효 등)

1) 공공 부문

[표92] 직무발명 기타 규정(공공부문)

구분	종류	발생시기/요건	지급시기 및 소멸규정
한국전기안전공사	등록보상	특허권 등록일	6개월 이내
	처분보상	수입금 납부시 또는 무상처분시	다음연도 상반기
서울시 도시철도공사	처분보상	특허 권리의 유상처분	권리소멸일 이후에는 지급하지 아니함
광주과학기술원	등록보상	등록시점	등록시점에 등록보상금 지급 (발생과 지급시기 구분이 모호)
	실시보상	수입이 발생한 경우	수입이 발생한 경우 실시보상금 지급 (발생과 지급시기 구분이 모호)
근로복지공단	유보보상	권리 승계 후 출원 유보한 경우	–
	실시 및 처분보상	기술료수입 발생시	기술료수입금 확정일 2월 이내
	방어보상	이의신청 및 심판청구 할 경우	–
		침해사실을 신고한 경우	
	등록보상	발명이 등록된 경우	등록 사실을 통보받은 날로부터 1월 이내
대구광역시 시설관리공단	등록보상	특허권 승계의 경우	'지급하기로 결정된 등록보상금을 발명자에게 지급한다' 고 규정
	처분보상	특허권 유상처분한 경우	–
도로교통공단	출원 및 등록보상	직무발명에 대한 권리를 승계한 때	–
	실시 및 처분보상		
	방어보상		
부산광역시	등록보상	권리 한 건 마다	특허권 등록한 연도 또는 다음연도
	처분보상	권리를 유무상 처분한 경우	수입금 납부되거나 무상 처분을 한 연도 또는 다음연도
서울메트로	등록보상	승계한 직무발명 등록된 경우	사유발생시 지급
	유보보상	출원이 유보되거나 제한된 경우	지급요청 시 지급
	실시보상	수익이 발생한 경우	
	방어보상	관련정보 제출하여 채택시	

한국과학기술연구원	등록보상	출원등록 또는 권리승계시	–
	실시보상	실시권 허여로 수입이 발생	
한국석유공사	등록보상	산업재산권 등록시	–
	실시보상	수익이 발생한 경우	
한국세라믹기술원	등록보상	지식재산권이 등록된 경우	–
	실시보상	실시권 허여로 수입이 발생	
한국에너지기술연구원	등록보상	출원한 직무발명이 등록	–
	실시보상	실시권 허여로 수입이 발생	기술이전요령에서 정하는 바에 따라 지급
한국전력	출원 및 등록보상	출원 및 설정등록된 경우	–
	유보보상	영업비밀로 보유할 경우	
	처분보상	유상으로 양도, 실시, 처분으로 수입이 발생 또는 무상 처분	
	방어보상	권리설정저지나 보호노력의 경우	
한국철도시설공단	등록보상	사유발생 한때 지급	–
	처분보상		
	유보보상		
	방어보상		
	실시보상	매년도 수입금 기준 연1회 지급	필요한 경우 지식재산권 존속기간 동안의 총수입금 또는 총 추정 수입금을 기준으로 실시보상금을 일괄지급하고 보상 종결가능
한국해양과학기술원	등록보상	출원이 등록되었을 때	–
	실시보상	실시권 허여로 수입이 발생	
한국환경공단	처분보상	권리를 유상으로 처분	–
한국원자력연료	출원 및 등록보상	권리승계를 결정하여 출원하거나 등록된 경우	–
	처분 및 실시보상	양도 및 실시를 허여하여 수입이 발생한 경우	
	방어보상	권리취득을 저지한 경우	
	유보보상	출원을 제한하거나 보류할 경우	
평가		발생시기 및 요건에 관하여는 기업별 차이가 크지 않음	지급시기 및 지급의 소멸시효 규정이 없는 경우가 대다수

2) 대학

[표93] 직무발명 기타 규정(대학부문)

구분	종류	발생시기/요건	지급시기 및 소멸규정
포항공대	처분 및 실시보상	지식재산권의 양도 및 허여로 기술료가 발생하는 경우	–
광운대	출원 및 등록보상	직무발명이 출원 및 등록	지급시기 등의 세부사항은 발명진흥법 제15조 규정을 고려하여 산학협력단장이 별도로 규정
	실시 및 처분보상	직접실시, 양도 또는 실시허여 등의 처분으로 수익금 발생	
	유보보상	출원의 유보 및 출원을 취하포기하는 경우	
고려대	처분 및 실시보상	직무발명의 실시 및 양도로 인하여 기술료 발생한 경우	
국민대	처분 및 실시보상	직무발명에 대한 권리를 승계한 경우	'당해 발명의 실시 또는 처분으로 인하여 수익이 발생하는 동안 계속 지급하되, 매년 분할 지급할 수 있다' 고 규정
동국대	실시보상	실시료 발생하였을 경우	–
서강대	출원 및 등록보상	직무발명에 대한 권리를 승계한 경우	지급시기 등의 세부사항은 발명진흥법 제15조 규정을 고려하여 지식재산권관리위원회에서 별도로 규정
	실시 및 처분보상		
	유보보상		
서울대	실시보상	실시료 발생하였을 경우	발명자의 소속이 변경되는 경우에도 존속
서울시립대	처분 및 실시보상	지식재산권 이전 및 실시료 발생하였을 경우	'직무발명의 신고 없이 보유한 특허를 산학협력단이 이전받은 경우에는 보상을 하지 않는다' 고 규정
연세대	처분 및 실시보상	실시료 또는 처분수입금이 납부된 경우	실시료 또는 처분수입금이 납부된 날부터 1월 이내로 지급
이화여대	실시보상	실시료 또는 처분수입금이 납부된 경우	실시료를 입금받은 날로부터 1월 이내
인하대	실시보상	지식재산권의 양도, 실시권의 설정으로 수입 발생한 경우	기술료 입금 후 2개월 이내에 지급 사정에 따라 조정할 수 있음
중앙대	실시보상	기술료 수입이 발생한 경우	기술료가 본 대학교에 납부된 후 지급
한양대	실시보상	기술료 수입이 발생한 경우	–
평 가		발생시기 및 요건에 관하여는 큰 차이가 없음	지급시기에 관한 규정의 내용으로써 ① 사망 및 퇴직자에 대한 보상 ② 보상금 상속의 경우가 별도의 규정을 두지 않고 포함되는 경우가 많음

3. 비공무원의 직무발명에 관한 공공기관 직무발명 규정 조사

가. 조사 대상과 조사 건수

본 조사는 국유특허와 관련하여 비공무원의 직무발명에 대해 각 기관이 내부적으로 규정을 보유하고 있는지 여부를 조사하였다. 조사 대상은 국유특허를 보유하고 있는 공공기관(정부부처 포함) 총 29개 기관을 대상으로 삼았으며, 기관 중복·담당자 부재 등으로 실 응답수는 19건을 기록하였다.

나. 조사 결과

1) 직무발명 특허 관련 업무 담당 부서 및 담당자 유무 현황

응답한 국유특허 보유 공공기관의 경우, 직무발명 특허를 단독으로 처리하는 부서를 별도로 운영하는 기관은 없는 것으로 응답하였다. 응답 기관 중 일부는 경영지원팀(경영성과정보팀)이나 운영지원과에서 규정 보유 유무를 확인할 수 있었으나, 대체로 연구자(발명자)가 소속된 연구기획과 또는 연구개발과에서 특허 관련 업무를 담당하는 것으로 확인되었다.

2) 비공무원의 직무발명에 대한 별도 규정 보유 여부

응답한 기관 29곳 중 비공무원의 직무발명에 관하여 별도로 규정하고 있는 곳은 1곳이었으며, 확인가능한 기관 중 준비하고 있다고 응답한 한 곳을 제외한 17개의 기관이 관련 이슈에 관하여 별도의 규정을 보유하고 있지 않은 것으로 나타나고 있다.

구 분	보유	미보유	준비중	미확인	
해당 건수	1	17	1	10	• 사 유 – 담당자 확인 불가 – 담당자 부재 – 해당 사항 확인 불가

내부 규정을 보유하고 있는 한 건의 경우, 내부 규정은 보유하고 있지만 비공무원의 직무발명에 대하여 사전에 '권리포기 서약서'를 받아 보상을 하지 않는 것으로 응답하였다.

또한 내부 규정을 보유하고 있지 않은 경우의 응답은 유형을 분류하여 보면, ① 해당 기관이 보유한 특허는 모두 내부 직원(공무원)에 의한 것으로서, 비공무원 참여로 국유특허로 인정받은 사례가 없다는 응답, ② 비공무원이 참여한 공동발명이라 하더라도 연구 계약 초기 단계에서 권리 포기 또는 권리를 양도함을 명시하여 국유특허 등록, ③ 발명자가 비공무원인지와 상관없이 기관 내에서 발명한 경우 모두 국유특허 등록, ④ 발명에 대한 외부인의 기여도 또는 지분율에 따른 보상금을 당사자와 협의하거나, 특허청에 의한 보상급 지급 여부 및 보상금액 결정에 따름, ⑤ 출원단계에서의 출원비용을 지원하거나 공동출원인으로서 기재되는 경우는 있지만, 별도의 보상은 하지 않는 등 5가지의 유형으로 응답하였다.

다. 조사 결과에 관한 시사점

해당 조사에서의 첫 번째 시사점은 공공기관의 직무발명에 관해서 이를 관리하는 별도의 부서나 인력을 운영하고 있지 않는다는 점에서 비롯되는 문제이다. 즉, 2014년 지식재산활동 실태조사에 따르면 대학 및 공공연구기관의 직무발명 활용률은 93.5%를 보이고 있음에도 이러한 직무발명을 운영하고 있는 내부 전담 부서나 인력은 미흡한 것으로 나타나고 있다. 따라서 직무발명의 확산·활성화가 어느 정도 이루어진 공공부문의 경우, 확산된 직무발명 제도를 어떻게 운영하고 관리할 것인지에 대한 추가적인 노력과 관심이 필요한 것을 알 수 있다.

두 번째 시사점으로는 공무원 혹은 내부직원의 직무발명에 비하여, 비공무원·외부직원의 직무발명에 대한 관심이 부족하다는 점이다. 응답 결과를 살펴보면, 기관의 대부분이 내부 직원(공무원)을 중심으로 제도가 운영되고 있고, 외부 참가 인원은 단순히 권리 포기나 양도, 협의, 보상 미실시 등으로 처리하는 경우를 보이고 있다. 또한 내부규정이 있는 경우마저도 '권리 포기 서약서'를 통해 이러한 문제를 해결하고 있다.

따라서 직무발명의 주체에 따른 보상 유무나 보상 수준의 차이가 발생은 각 분야에서 분쟁을 야기할 수 있으며, 규정이 명확하지 않은 각 기관에서는 주요 이슈로 부각될 소지가 있다.

이러한 맥락에서 공공부문의 직무발명은 확산 이외에도 활용에 초점을 맞추어야하며, 주체 간·부문 간 균형과 기관의 특성이 고려되어야할 것을 알 수 있다.

제6장

합리적인 공공분야 직무발명 제도를 위한 전문가 간담회

Ⅰ. 전문가 간담회(1차)

1. 전문가 간담회(1차) 개최 계획

2015 직무발명 제도 개선 전문가 포럼 운영 계획(안)

□ **추진 배경**

o 사용자와 종업원의 상생을 도모하기 위한 직무발명제도의 확산 및 개선을 위해 각계 전문가로 포럼을 구성해서 국내외 직무발명 제도 동향을 분석하고 관련 법제도 개선 등 정책적 방안 모색

* 제1차 포럼의 논의 이슈를 중심으로 참석 범위를 넓혀 심층 논의

□ **포럼 개요**

o (일시) 2015. 9. 17(목) 16:00 ~ 18:00 / 종료 후 만찬
o (장소) 한국지식재산센터 5F 특허청 서울사무소 대회의실
o (운영) 주제발표 이후, 연구위원의 검토의견 공유 및 토론
o (구성) 특허청, 민간 및 공공분야 특허관련 전문가 등

□ **포럼 주제**

o 일본의 직무발명 제도개선에 따른 시사점 (발제: 지예은 변리사)
- 사용자 원시귀속 등에 따른 긍정적 효과
- 종업원 권리의 상대적 약화 우려 등 부정적 효과

o 발명자주의와 사용자주의의 조화 필요성 (발제: 정차호 교수)
- 사전예약승계가 있는 경우, 직무발명의 자동승계 필요
- 직무발명 승계시점과 통지시점 간의 간격 조정 필요
- 보상규정 개정시 종업원에 대한 통지규정의 불합리성 등

o 직무발명 범위 확대 및 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 조정 필요성 (발제: 박지환 변호사)
- 노하우나 영업비밀, 출원하지 않은 발명에 대한 보상 이슈
- 일반 소멸시효(10년) 적용에 따른 불합리성 등

- 1 -

□ 세부 일정

구 분	일정	내 용	비 고
1부 (60분)	16:00~16:20	일본의 직무발명 제도개선에 따른 시사점	한국발명진흥회 (지예은 변리사)
	16:20~16:40	발명자주의와 사용자주의의 조화 필요성	성균관대학교 (정차호 교수)
	16:40~17:00	직무발명 범위 확대 및 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 조정 필요성	법무법인 다래 (박지환 변호사)
2부 (60분)	17:00~18:00	검토 의견 공유 및 토론	

□ 포럼 전문가 구성(안)

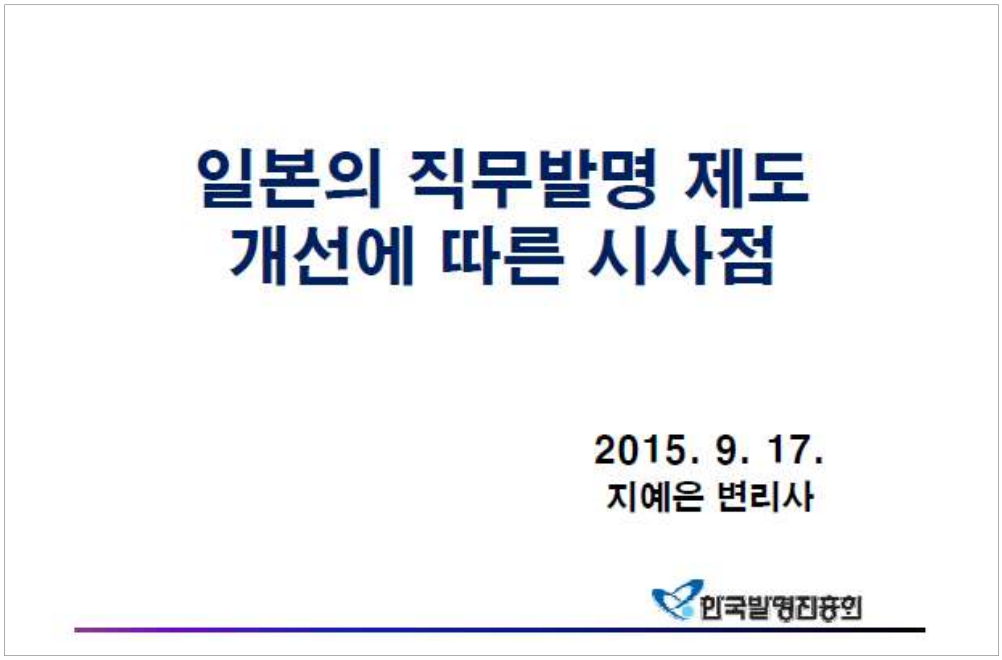
구 분	소 속	직위	이 름	비 고
기 업	녹십자 개발본부	변리사	성 락 규	-
	삼성전자	수석	고 관 석	-
	도루코 특허전략팀	변리사	이 태 영	-
	기업은행 컨설팅센터	변리사	양 동 욱	-
연 구 원	한국지식재산연구원	팀장	강 경 남	-
	한국전자통신연구원	변리사	최 민 서	-
특허/법률	리&목 특허법인	변리사	최 규 승	-
	법무법인 다래	변호사	박 지 환	주제발표
대 학	성균관대학교	교수	정 차 호	주제발표
공 공	한국발명진흥회	변리사	지 예 은	주제발표
정 부	특허청 산업재산정책과	과장	김 용 선	주 최

※ 포럼 준비 및 전문가 수당 지급은 법무법인 다래에서 진행하기로 함.

※ 첨 부 1 : 참석 확인서

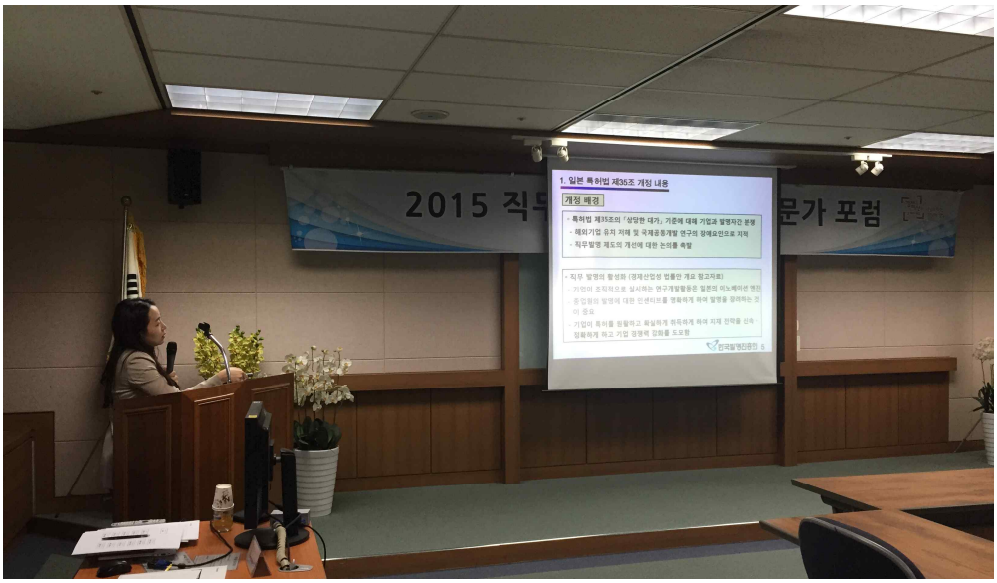
2. 전문가 간담회(1차) 논의 내용

Ⅰ. 일본의 직무발명 제도개선에 따른 시사점 - 지예은 변리사



(상세 내용 별첨 참조)

- 일본 직무발명 제도 개선에 대한 정보 전달로 논의 및 질의 사항 없음



Ⅱ. 직무발명 승계제도 개선방안 - 정차호 교수



(상세 내용 별첨 참조)

질의① 미국이 발명자 주의를 표방하고 있는지 여부

- 법에 발명자 주의를 명시하고 있지 않으나, 판례를 통해 발명자 주의를 인정하고 있음

논의① 사용자 주의에 따른 종업원의 지위 약화 여부

구 분	내 용
종업원 지위 약화 예상	- 보상금 협의에서 발명자가 발명에 대한 권리를 가지고 보상을 요구하고 승계하는 것과 권리 없이 보상을 요구하는 것은 지위에서 명백한 차이가 있음 - 사용자 주의로의 변경은 사전 승계 계약이 있는 경우에 한하는 논의이며, 한국 대다수의 중소기업은 사전 양도계약이나 직무발명에 관한 규정을 마련해놓고 있지 않은 현실에서 발명의 소유권이 쉽게 넘어가는 것은 종업원에게 바람직하지 않음 - 절차적 합리성이 있는 경우, 직무발명보상의 합리성을 인정하고 있는 현재의 법·판례의 흐름에서, 절차의 합리성만 더욱 강조하게 될 우려가 있음
제도 변경의 이득	- 통지 및 이중양도의 문제를 없애려는 노력은 국제적인 흐름 - 일본 기업의 경우, 사용자주의로의 변화가 승계만 변하는 것으로 큰 차이가 없다고 인식하고 있음 - 신독일식 제도와 같이, 사전 양도 계약이 있는 경우에는 그러한 계약에 따르면 되는 것이며, 사전 양도 계약이 없는 경우에는 현재와 같이 운영하면 되므로 종업원의 지위에 큰 약화를 가져오지 않을 것으로 예상됨

논의② 신독일식 제도의 자동 승계 도입에 대한 논의

구 분	내 용
의견 ①	독일의 경우, 통지를 하지 않아도 4개월의 기간이 지나면 자동 승계되므로, 회사입장에서 절차적인 이익이 존재할 것으로 예상
의견 ②	이중양도와 관련하여 사전 양도 계약이 없는 경우의 승계 시점과 선의의 제3자에 대한 논의가 종합적으로 필요함
의견 ③	실무적으로 직무발명의 완성시점이 언제인지 특정하는 경우가 어렵고, 직무발명의 승계 여부나 특허성을 파악하는데 4개월 이상 소요될 우려가 많아 승계 여부를 결정하기가 오히려 어려울 것으로 예상
의견 ④	직무발명 중 실제 출원까지 이어지는 것은 50% 미만을 보이고 있으며, 직무발명의 양수 의사를 통보하는 순간 보상의 의무도 동시에 발생하므로 단기간에 직무발명 양수 의사를 통보해야하는 것에 대한 부담이 가중될 수 있음
의견 ⑤	직무발명 신고 이후 퇴사하는 종업원, 공동발명자 등과 같이 통지에 관해 기업의 부담이 상당하므로 이를 경감하기 위한 노력이 필요함



Ⅱ. 직무발명의 범위 확대 및 직무발명 보상금 청구권 소멸시효 – 박지환 변호사



(상세 내용 별첨 참조)

논의① 소멸시효와 관련하여 사용자의 직무발명 실시 여부에 관한 정보제공 필요

구 분	내 용
의견 ①	제품에 수많은 특허가 들어가므로 회사가 모든 기술에 대해서 실시를 고지한다는 것은 불가능할 것으로 보이며, 이를 담당하는 IP 관리팀에서 기술이 실시되었는지를 알기가 쉽지 않음
의견 ②	직무발명으로 출원하였다고 하여도 제품의 상용화 시기와는 차이가 있어, 오랜 시간동안 실시여부를 관리하여야 하는 부담이 있을 수 있음
의견 ③	특허 출원과 제품에 적용되는 기술이 100% 동일하다 볼 수 없음
의견 ④	해당 논의는 실시보상에 관한 내용이나, 실제 기업들은 실시보상을 규정하지 않거나 운영하지 않는 경우가 많음
의견 ⑤	소멸시효의 기간을 줄이는 경우, 그에 따른 근로자에 대한 절차보장이 필요함

논의② 직무발명의 범위 확대에 대한 논의

구 분	내 용
의견 ①	컴퓨터 프로그램 등 신지식재산권에 관한 논의가 증가할 것으로 예상
의견 ②	출원, 등재 등은 해당 내용을 공개해야하므로 실무적으로 반도체나 컴퓨터 프로그램의 경우 권리화를 꺼리는 경우가 많은데, 직무발명 범위를 명시적으로 확대하는 경우, 등재가 되지 않는 경우의 보상 불가에 관한 문제가 있음
의견 ③	출원 유보 보상을 두고 범위를 넓힐 필요가 있는지에 대한 논의가 필요
의견 ④	직무발명 범위 확대를 위해서는 절차보장이 선행되어야 하며, 지향점으로서 직무발명의 범위는 확대되는 것이 맞을 것으로 생각함



Ⅱ. 전문가 간담회(2차)

1. 전문가 간담회(2차) 개최 계획

공공분야 직무발명 전문가 간담회 개최 계획(안)

2015.10.26. 법무법인 다래

■ 추진 배경

- ㅇ 공공분야 직무발명 관련 담당자와 전문가로 간담회를 개최하여, 현행 직무발명제도 현황 및 문제점을 분석하여 관련 법제도 개선 등 정책적 방안 모색
- ㅇ 사용자 측면에서의 직무발명의 안정적 확보 및 발명자 측면에서의 합리적 보상 체계 구축을 위한 기반 마련

■ 포럼 개요

- ㅇ (일시) 2015. 10. 29.(목) 16:00 ~ 18:00 / 종료 후 만찬
- ㅇ (장소) 리츠칼튼 서울* 금강4룸 *서울특별시 강남구 봉은사로 120 (역삼동 602)
- ㅇ (운영) 주제발표 이후, 검토의견 공유 및 토론
- ㅇ (구성) 특허청, 다래, 공공분야 직무발명 관련 전문가 등
- ㅇ (주제) 공공분야 직무발명제도 현황 및 문제점 분석을 통한 개선 방안 모색

■ 세부 일정

구 분	일정	내 용	비 고
1부 (60분)	16:00~16:05	개회사	특허청
	16:05~16:20	퇴직종업원의 발명에 관한 직무발명 분쟁사례 연구	문병호 선임연구원
	16:20~16:40	공무원 직무발명의 사각지대	심규선 공업연구사
	16:40~17:00	공공분야 직무발명 보상제도 합리화 방안 (연구 결과를 중심으로)	박지환 변호사
2부 (60분)	17:00~18:00	검토의견 공유 및 토론	참석자 전원

1

■ 전문가 구성(안)

구 분	소 속	직위	이 름	비 고
연구기관	한국과학기술연구원 기술사업단	단장	최 치 호	
	전자부품연구원 기술정책실	실장	이 상 법	
	한국생산기술연구원 기술창업IP경영실	변리사	정 수 영	
	국립과학수사연구원 디지털분석과	공업연구사	심 규 선	주제발표
	한국지식재산연구원 법제연구팀	선임연구원	문 병 호	주제발표
대 학	연세대학교 산학협력단	변리사	홍 성 구	
법 률	법무법인 다래	변호사	박 지 환	주제발표
	법무법인 다래	변호사	정 영 선	
기 관	정보통신기술진흥센터 지식재산전략팀	팀장	장 승 태	
	한국발명진흥회	변리사	지 예 은	
정 부	특허청 산업재산정책과	과장	김 용 선	주 최
	특허청 산업재산정책과	서기관	박 현 수	
	특허청 산업재산정책과	사무관	박 종 필	

/이상.

2

2. 전문가 간담회(2차) 논의 내용

Ⅰ. 퇴직 종업원의 발명에 관한 직무발명 분쟁사례 연구 - 문병호 선임연구원



(상세 내용 별첨 참조)

[논의] 발명 완성시점의 규정

구 분	내 용
의견 ①	발명의 완성시점을 규정하는 것은 연구원이나 대학은 연구노트를 장려하므로 상대적으로 쉬울 수 있으나, 부문에 따라서는 발명의 완성시점을 입증하기 어려울 수 있음
의견 ②	종업원이 발명의 완성시점을 악의적으로 이용하는 경우, 프로젝트를 맡아서 수행중, 재직 중 가능함에도 퇴사해서 이직 혹은 창업을 위해 연구를 태만하게 하는 경우 등에 관한 문제가 발생할 수 있음. 즉, 발명의 완성시점은 퇴직 이후이나, 재직하고 있을 당시 업무 태만이 존재하는 경우, 발명의 완성시점을 소급적용할 수 있는지와 이를 어떻게 입증할 것인지 문제가 될 수 있음
의견 ③	발명의 완성시점에 대한 입증책임은 종업원에게 부과된다면 업무태만이나 고의과실의 빌미를 사용자에게 제공하는 결과가 될 수 있음
의견 ④	연구태만이 있더라도 직무발명의 발명시점을 입증하기 곤란할 것이며, 입증책임 부과는 현재 소송 구조하에서 어려운 부분(소유권 분쟁의 경우, 기관 입증책임 / 보상금 분쟁의 경우, 종업원 입증 책임)
의견 ⑤	완성시점에 대해 정의 규정을 마련해도 사안마다 명확하게 나눌 수 없음. 이는 발명의 완성은 물건이 아니라 사상의 완성이기 때문


가 간담회

Ⅱ. 공무원 직무발명의 사각지대 - 심규선 공업연구사



(상세 내용 별첨 참조)

- 노하우 보상에 관하여 공공부문에 있다는 이유로 보상에 차별되는 현상이 발생하고 있음
- 공무원 직무발명은 처분 방법이 특정, 기술이전에 대한 규정이 미흡



Ⅲ. 공공분야 직무발명 보상제도의 문제점 - 박지환 변호사



(상세 내용 별첨 참조)

[논의] 발명, 발명자 판단의 문제

구 분	내 용
의견 ①	– 법령이나 규정이 애매모호한 경우가 많음 – 발명진흥법상 발명자 주의이나 연구개발 관련 규정에는 기관이 소유한다는 표현으로 되어 있어 사용자가 소유권을 갖는 것을 이야기하고 있음
의견 ②	– A, B 단계 실패 및 퇴사, 그를 바탕으로 C를 발명한 경우 등 발명의 완성이 어려운 문제가 존재 – 민간기업은 동종업종 취업 제한이 있어 퇴직에 대한 분쟁이 여지가 적음 – 퇴사 후 창업 말고도 겸직 창업, 휴직 후 창업 등 다양한 형태
의견 ③	– 연세대학교의 경우, 올해 교원 창업 제한 규제 철폐 – 교원 창업을 하는 경우, 대부분 발명자 것으로 생각하는 경우가 많아 창업한 개인 회사에서의 산물을 주장하기 어렵고, 입증 또한 어려움
의견 ④	법규의 통일 뿐 아니라 법규와 내규도 통일이 필요

[논의] 비용선공제의 문제

구 분	내 용
의견 ①	비용선공제의 사용범위를 넓혀야할 필요성 : 비정규직의 비용, 마케팅 비용 등 조달할 방법이 없음
의견 ②	선공제가 커진다면 연구자에게 돌아갈 몫이 적어질 수 있음 (답변) 해당 기술에 관한 비용을 선공제, 전체는 아님
의견 ③	규모가 작은 연구기관은 예산 배정이 적어 예산 자체만으로 후속사업 진행이나 관련 비용 충당이 어려움
의견 ④	연구자와 연구기관의 균형이 필요하므로 선공제 규정이 필요
의견 ⑤	해외마케팅 비용, 소송 비용 등에 비용이 상당히 많이 소요되므로 비용선공제 필요



제7장

공공분야 직무발명보상제도의 합리화 및 발전방향

Ⅰ. 공공분야 직무발명제도의 개요

직무발명보상제도는 종업원이 한 발명으로 인한 사용자의 이익액 중 종업원의 기여액만큼 종업원에게 보상하는 것을 기본 원칙으로 한다. 공공분야 직무발명제도도 민간과 마찬가지로 공공분야 해당 기관(이하 '공공기관'이라 한다)이 소속 연구자의 발명으로 인한 이익액 중 연구자의 기여액만큼 종업원에게 보상하는 것을 기본원칙으로 하는 것이 타당하다. 여기에서 공공기관은, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에서 '공공연구기관'으로 정의하고 있는 국공립 연구기관, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조 제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관, 「특정연구기관 육성법」 제2조를 적용받는 특정연구기관, 「고등교육법」 제2조에 따른 학교, 그 밖에 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인·단체로서 기술의 이전 및 사업화(이하 "기술이전·사업화"라 한다)를 촉진하기 위하여 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」 제3조[34]에서 정한 기관 등을 말하며, 그 외에 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조 제6호 등 여러 법령에서 정의하고 있는 공공연구기관 또는 공공기관을 포함할 수 있다.

다만, 자신의 이익 창출을 최우선 목적으로 하는 민간기관과 달리, 공공기관의 경우에는 산업 전반의 기술경쟁력을 강화하여 국가경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 하기 때문에 우수기술을 개발함과 아울러 보유기술을 민간에 이전하고 사업화를 촉진할 필요성이 있고, 이를 뒷받침하기 위하여 연구자의 기술개발 및 기술이전 · 사업화로 인한 성과에 일정한 인센티브를 제공할 필요성이 인정된다.

이에 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제19조 제2항 및 같은 법 시행령 제24조는 공공연구기관의 경우 기술의 이전으로 인하여 발생한 기술료 중 50% 이상을 연구자에게 보상금으로 지급하도록 규정하고 있고, 「과학기술기본법」의 시행령인 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 제23조는 정

34) 제3조(공공연구기관) 법 제2조제6호마목에서 "대통령령으로 정한 기관"이란 산업 및 기술 분야의 연구개발사업을 수행하는 법인 또는 단체로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
1. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 또는 준정부기관(이하 "국가등"이라 한다)으로부터 연구개발 사업에 드는 연간 비용의 2분의 1 이상을 출연(出捐)받거나 보조받는 법인 또는 단체
2. 국가등으로부터 자본금 또는 재산의 2분의 1 이상을 출자(出資)받거나 출연받은 법인 또는 단체

부출연금을 사용한 국가연구개발과제의 성과물을 실시기업에게 이전하고 징수한 기술료 중 정부출연금 지분의 50% 이상을 연구자에게 보상금으로 지급하도록 하고 규정하고 있으며, 각 부처에서 독립적으로 규율하고 있는 연구개발관리규정들[35]도 유사한 내용의 규정을 두고 있다. 또한 대부분의 연구개발과제를 정부출연금에 의존하고 있는 각 공공기관들은, 직무발명으로 인한 해당 기관의 이익액을 고려하지 않고, 위 각 법령들에서 규정하고 있는 연구자보상금 기준에 맞추어 직무발명규정을 두고 있다[36]. 법원[37]은 공공연구기관이 소속 연구자에게 위 연구자 보상금 관련 규정에 따라 지급한 보상금을 직무발명보상금이라고 인정하고 있다.

결국 공공분야의 직무발명제도는 해당 직무발명에 관한 이익분배방식(사용자의 이익액과 종업원의 기여율을 기준으로 직무발명보상금을 산정)이 아닌 국가연구개발 관련 법령에서 정하고 있는 연구자 보상금 제도를 중심으로 논의가 이루어질 수 밖에 없다.

한편, 앞에서 본 공공분야 직무발명보상제도 인식도 조사결과에 의하면, 응답자의 대부분이 공공기관의 직무발명 보상금 기준, 즉 연구자 보상금이 기술료 수입의 50% 이상으로 정한 것에 대해서는 적절하다고 인정하고 있으나, 직무발명의 해당 여부, 직무발명 귀속 관계, 직무발명 신고절차, 기여율 산정, 보상금 분배 기준 등에 관한 절차나 내용이 모호하여 분쟁의 원인이 되고 있다는 것이므로, 이러한 문제점을 해결하는 한편 공공분야 직무발명 제도를 합리적 개선함으로써 공공기관의 우수기술 개발을 더욱 촉진하고 공공기술의 민간이전 활성화를 통하여 산업발전을 도모할 필요성이 방안의 모색이 필요하다.

이하에서는 이러한 공공분야 직무발명제도의 특수성을 전제로 공공분야 직무발명에 있어서 관련 규정, 인적 · 물적 적용범위, 직무발명의 귀속, 직무발명 보상금의 산정 등에 관한 개선방안을 논하기로 한다.

---

35) 기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령(산업부), 미래창조과학부 소관 과학기술분야 연구개발사업처리규정(미래창조과학부), 중소기업 기술개발지원사업 기술료 관리규정(중소기업청) 등

36) 공공기관의 경우에는 영리행위를 원칙적으로 금지하고 있기 때문에 보유기술을 직접 실시하지 않고, 기술이전 및 사업화 과정에서 받는 기술료가 직무발명과 관련된 유일한 수익이 되나, 연구개발비보다 적은 기술료 수익은 연구개발 전과정에 비추어 (+)의 이익액이라고 볼 수는 없다. 따라서 민간부문의 직무발명 보상금 산정기준에 의하면, 연구개발비(정부출연금)보다 적은 기술료를 받은 경우에는 연구자에게 직무발명보상금을 지급할 수 없을 것이다.

37) 대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누36 소득세등징수처분취소 판결 등(대법원에서 확정됨)

Ⅱ. 공공분야 직무발명 관련 규정의 개선방향

1. 국가 R&D 규정 중 연구자 보상금 기준의 통일 필요

현재 국가연구개발 사업은 「과학기술기본법」을 기본으로 하는 다수의 관련 법령과 부처별 훈령, 예규, 지침들이 혼재되어 있을 뿐만 아니라 이외에 전문기관(전담기관), 정부출연연구기관 등 자체 규정과 지자체의 조례 등을 고려하면 상당히 많은 규정이 성격이나 주체에 따라 중첩적으로 적용되는 구조를 보이고 있다.



[그림44] 국가연구개발 사업의 법 적용 체계

우선 가장 기본이 되는 「과학기술기본법」[38] 제11조의4 및 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」 제23조는 공공기관이 국가연구개발사업의 결과물로 인하여 받은 기술료 중 정부출연금 지분의 50% 이상을 연구자에게 보상하도록 하고 있고, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」[39] 제19조 제2항 및 같은 법 시행령 제24조도 공공연구기관이 보유기술로 인하여 받은 기술료의

38) 미래창조과학부 소관 법률
39) 산업통상자원부 소관 법률

50% 이상을 연구자에 대한 보상금으로 지급하도록 규정함으로써, 양 법령은 공공기관의 보상금 지급기준의 하한선을 동일하게 규정하고 있다.

그러나, 아래 국가연구개발사업과 관련된 각 부처별 연구개발관리 규정 중 직부발명보상금의 성격을 가진 기술료 분배(사용) 규정을 살펴보면 연구자 보상금 분배의 기준금액을 '받은 기술료'로 하거나 '받은 기술료에서 비용 공제 후 금액'으로 각각 달리함으로써, 실시기업으로부터 동일한 기술료를 받더라도 국가연구개발사업의 소관 부처에 따라 연구자가 받는 보상금이 달라질 수 있음을 알 수 있다.

예를 들면, 산업통상자원부 소관 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」 제17조[40]는 비영리기관인 공공기관이 기술료를 받은 경우 지식재산권 출원, 등록, 유지 비용 10% 및 기술이전사업화 필요경비 10%를 우선 공제하고 나머지 기술료의 50% 이상을 연구자에 대한 보상금으로 지급하도록 규정하고 있으나, 미래창조과학부 소관 「정보통신·방송 연구개발 기술료 징수 및 사용·관리에 관한 규정」 제16조[41]는 비영리기관인 공공기관이 기술료를 받은 경우 지식재산권 출원, 등록, 유지비용이나 기술이전사업화 필요 경비를 선공제함이 없이 받은 기술료의 50% 이상을 연구자에 대한 보상금으로 지급하도록 규정하고 있고, 중소기업청 소관 「중소기업기술개발지원사업 기술료 관리규정」 제11조도 동일하게비용 선공제 없이 받은 기술료의 50% 이상을 연구자에 대한 보상금으로 지급하도록 규정하고 있어서, 연구자나 해당 공공기관의 연구관리자 및 직무발명보상금 담당자의 과제 수행 과정에서 혼란을 가져올 뿐만 아니라, 연구 개발의 결과로 나타나는 직무발명의 귀속과 보상, 기술료의 징수와 이용 등에서 어떠한 규정을 적용하고 기준으로 삼을 것인지에 대해 논란의 여지를 주고 있다.

---

40) 제17조(비영리 기관의 기술료 징수 및 사용 관리) ① 비영리기관은 실시기업으로부터 징수한 기술료 중 정부출연금 지분의 100분의 10을 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용으로, 100분의 10을 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비로 우선 사용하거나 적립하고, 나머지 기술료는 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 이 경우 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다.
1. 나머지 기술료의 50퍼센트 이상: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금
2. 나머지 기술료의 10퍼센트 이상: 기술이전·사업화에 기여한 자에 대한 보상금

41) 제16조(비영리기관의 기술료 사용 및 관리) ① 비영리기관의 장은 실시기업으로부터 징수한 기술료는 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.
1. 기술료의 100분의 50 이상 : 당해 연구개발 과제에 참여한 연구원에 대한 성과금
2. 기술료의 100분의 20 이상 : 기술개발 재투자
3. 기술료의 100분의 10 이상 : 기술이전·사업화에 기여한 자에 대한 성과금
4. 기술료의 100분의 5 이상 : 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용

특히, 아래 국가연구개발 사업 기술료 분배 규정 표에서 보는 바와 같이, 동일한 부처의 국가연구개발 사업에도 적용되는 규정과 기준이 상이하여 어떠한 것을 우선적으로 적용하여야 할지에 대해 명확치 않은 경우도 있으며, 기술료의 선공제 정도, 연구자 분배율, 기여자 분배율, 기타 사용항목 등이 상이하여 기술료 집행에도 문제의 소지가 있다. 이러한 문제는 범부처적인 연구 과제나 성격이 명확하게 구분되지 않는 연구 과제에서 더욱 문제가 될 소지가 있다.

[표94] 국가연구개발 사업 기술료 분배 규정

구분	항목	조문	선공제	연구자	기여자	기타	20억 초과
산업부	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령	24조	-	50% 이상	10% 이상	-	X
산업부	기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령	17조	지재권 출원,등록, 유지 비용 10%, 기술이전 사업화 필요경비 10%	선공제 후 나머지 中 50% 이상	선공제 후 나머지 中10% 이상	나머지 中 재투자(70% 이상), 지재권 비용, 기술이전사업화 필요경비, 기관운영 경비	X
미래부	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	23조	지재권 비용 5% 이상, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 재투자, 운영경비, 지재권비용, 기여자 보상		O
미래부	미래창조과학부 소관 과학기술분야 연구개발사업처리규정	39조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 재투자, 운영경비, 지재권비용, 기여자 보상		X
미래부	정보통신방송 연구개발 기술료 징수 및 사용관리에 관한 규정	16조	지재권 비용 5% 이상, 기술개발재투자 20%이상	50% 이상	10% 이상	나머지 中 운영경비, 성과활용 및 관리비	X
중소기업청	중소기업 기술개발지원사업 기술료 관리규정	11조	지재권 비용 5% (기술이전 사업화 필요경비 인정 안됨)	50% 이상	나머지 中 재투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O
국토교통부	국토교통부 소관 연구개발사업 운영규정	46조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10%이상	50% 이상	나머지 中 재투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O
보건복지부	보건의료기술연구개발사업 관리규정	29조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 재투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O
해양수산부	해양수산 연구개발사업 관리규정	48조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 재투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O

현행 법령 체계상 직무발명보상제도는 구 「특허법」에서 유래한 「발명진흥법」을 기본법으로 하고 있고, 「발명진흥법」 제15조 제6항은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 사용자의 이익과 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여야 한다고 규정하고 있다. 여기에서 '사용자의 이익'은 「발명진흥법」 제10조에서 정하고 있는 사용자의 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻는 이익[42]을 말하나, 직무발명을 개발하는 과정에서 투입된 사용자의 비용이 고려되어야 함은 분명하다.

42) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548판결

국가연구개발사업의 촉진 및 공공기관의 기술이전사업화의 활성화를 위하여 연구자에 대한 보상금 지급 수준을 현행과 같이 일정하게 유지한다 하더라도, 직무발명제도의 기본법인 「발명진흥법」 제15조 제6항의 취지가 공공기관의 직무발명보상금제도에도 반영되어야 마땅하다 할 것이다.

그렇다면, 공공기관이 보유한 기술을 실시기업에게 이전하고 받은 기술료를 연구자에게 분배함에 있어서 적용되는 각 부처의 기술료 분배(사용)과 관련된 각 규정을 통일적으로 정비하여, 해당 공공기관이 실시기업에게 보유기술(직무발명)을 이전하고 기술료를 받는 과정에서 투입된 지식재산권 출원, 등록 및 유지비용과 해당 직무발명의 이전, 사업화를 위하여 투입된 필요경비를 우선 공제하거나, 기술료의 일정 비율을 지식재산권 관련 비용 및 기술이전사업화 필요경비로 배정할 필요가 있다.[43)44)]

아울러 직무발명보상금 산정의 기본법리를 정하고 있는 「발명진흥법」 제15조 제6항도 직무발명 보상금의 고려사항에 '사용자등의 이익', '종업원 등의 공헌도' 이외에 '사용자가 직무발명 개발 또는 처분을 위하여 투입한 비용'을 명시함으로써 직무발명 보상금 산정의 기준을 명확히 제시할 필요가 있다.

현행 발명진흥법 제15조 제6항	개정안
⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.	⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 <u>직무발명의 개발 또는 처분을 위하여 사용자등이 지출한 비용, 그</u> 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익 <u>및</u> 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

43) 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」 제17조와 같은 규정형식
44) 국내 모 대학의 경우, 실시기업으로부터 받은 기술료에서 기술이전 필요비용을 공제한 나머지 잔액이 연구자에 대한 보상금으로 부족하여 별도의 예산을 마련하여야 한 사례가 있다.

2. 사립대학 교직원의 직무발명에 대한 문제

가. 사립대학 교직원 직무발명 규정의 문제점

1) 직무발명의 주체 및 발명자주의

발명진흥법(이하 ‘법’이라 한다) 제2조 제2호는 "직무발명"을 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이라고 정의함으로써, 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 직무발명의 주체가 됨을 명시하고 있다.

그리고, 특허법 제33조 제1항 본문은 “발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 규정하고, 법 제10조 제1항 본문은 “직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다.”라고 규정하고 있다.

법과 특허법의 위 규정에 의하면, 종업원등이 한 직무발명은 종업원등에게 원시적으로 귀속하고, 사용자등은 직무발명에 대한 통상실시권을 가지는 것을 원칙(발명자주의)으로 하고 있음을 알 수 있다.

2) 국공립학교 교직원 직무발명과 국가 등의 승계

법은 직무발명의 귀속에 관하여 발명자주의를 원칙으로 하면서도, 공무원의 직무발명에 대해서는 법 제10조 제2항에서 “제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체(이하 ‘국가등’이라 한다)가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

(이하 '기촉법'이라 한다) 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다."라고 규정함으로써 공무원의 사용자인 국가등이 승계 및 소유함을 원칙(사용자주의)으로 하고 있다.[45]

특히 국공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 국가등이 아닌 기촉법 제11조 제1항 후단에서 법인(法人)으로 하도록 규정하고 있는 "기술이전ㆍ사업화 전담조직(이하 '전담조직'이라 한다)"이 승계 및 소유함을 규정하고 있다.

한편, 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(이하 '산학협력법'이라 한다) 제25조 제1항은 대학이 산학연협력에 관한 업무를 관장하는 조직으로서 법인인 산학협력단을 둘 수 있도록 하고, 같은 법 제27조 제2항은, 국공립대학은 기촉법 제11조 제1항 및 제2항에도 불구하고 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무를 전담하는 조직을 산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있도록 하였으며, 이 경우 법 제10조 제2항 단서를 적용할 때에는 산학협력단을 기촉법 제11조에 따른 전담조직으로 본다고 규정하고 있다. 또한 산학협력법 제35조는, 제1항에서, 산학협력단이 산학연협력계약에 따라 지식재산권을 취득, 사용 및 관리할 수 있으며, 제3항에서, 산학협력단은 지식재산권의 취득, 관리 및 기술의 이전, 사업화 등에 관한 규정을 제정하고 시행하여야 하고, 제5항 제4호에서, 위 지식재산권의 취득, 관리 및 기술의 이전, 사업화 등에 관한 규정에는 연구자(발명자) 또는 기술이전에 기여한 사람의 보상에 관한 사항을 포함하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 국공립학교 교직원의 직무발명의 경우에는, 법 제10조 제2항 후단, 기촉법 제11조 제1항 후단 및 산학협력법 제27조 제2항에 따라 산학협력단에 승계 및 귀속됨을 원칙으로 하고 있다.

---

45) 공무원의 직무발명이 국가등에 귀속되는 근거에 대해서는, 공무원과 국가등의 관계가 특별권력관계 또는 공법상 근로관계에 있다거나, 직무발명에 필요한 장소, 시설, 비용, 시간 등 국가등이 제공하였기 때문이라거나, 공무원이 국가등에 근로를 제공하고 국가등이 공무원에게 보수를 지급하였기 때문에 공무원이 직무와 관련하여 개발한 직무발명은 국가등에 귀속되어야 한다거나, 공무원의 영리행위 금지의무 등을 생각해 볼 수 있으나, 발명자주의 원칙에 반하여 공무원의 직무발명이 국가등에 귀속되어야 하는 근거는 명확하지 아니하며, 오히려 공무원의 직무발명에 대해서도 발명자주의 원칙이 관철되어야 한다는 견해가 있다(조광훈. "공무원의 직무발명에 따른 특허권의 국ㆍ공유화에 관한 비판적 연구." 『지적재산권(제11호)』, 한국지적재산권법제연구원. (2007. 11). 16면, 조광훈, "공무원 직무발명제도의 문제점과 개선방안",『사법행정(제49권 제5호)』, 한국사업행정학회(2008).)
그러나, 본 고는 사립대학 교직원의 직무발명 처리방안을 주제로 하고 있으므로, 공무원 직무발명의 귀속에 대해서는 논의를 생략하기로 한다.

3) 사립대학 교직원 직무발명의 승계 및 귀속에 있어서 문제점

사립대학의 교직원은 직무발명의 정의규정(법 제2조 제2호)에서 포함하고 있는 '종업원'으로서, 사립대학 교직원의 직무발명에 대해서도 법에서 규정하고 있는 직무발명 관련 규정이 적용되어 사용자인 사립대학(또는 사립대학을 설립한 학교법인, 이하 직무발명의 승계, 근로계약 또는 사용관계 등의 당사자를 말할 때에는 '사립대학'이라고만 한다)에 승계될 수 있다.

한편, 최근 사립대학의 경우에도 산학협력법에 따라 산학협력단이 별도의 법인으로 설립되어 교직원의 직무발명을 곧바로 승계하고, 산학협력단이 해당 교직원에 대해서 직무발명 보상금을 지급하는 방식으로 변화되고 있는 추세에 있다[46].

그런데, 사립대학 교직원의 경우 근로계약은 사립대학과 사이에 체결할 뿐이며 산학협력단과 사이에는 별도의 근로계약을 체결하지 아니하고 있는데, 법 제10조 제2항 후단, 기촉법 제11조 제1항 후단 및 산학협력법 제27조 제2항과 같이 국공립학교 교직원의 직무발명의 승계에 관한 법률적 근거가 없는 사립대학의 경우에도, 사립대학과 별도의 법인으로 설립되어 교직원과 근로계약관계가 없는 산학협력단이 교직원의 직무발명을 승계할 수 있는 법률적 근거가 문제 된다[47].

나. 사립대학 직무발명 승계 규정의 개선방안

1) 사립대학 직무발명의 승계절차

사립대학 교직원의 직무발명이 산학협력단에 승계되는 절차를 한양대학교의 예(한양대학교 지식재산권 관리규정)를 들어 설명하면 다음과 같다.

---

46) (예) 한양대학교 지식재산권관리 규정

제4조(권리의 승계) ① 산학협력단은 직무발명의 경우 본 규정이 정하는 바에 따라 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다. 다만, 교직원 이외의 자와 공동으로 이루어진 경우에는 교직원이 가지는 권리의 지분만 승계한다.

제8조(발명자의 권리) ① 산학협력단이 제4조의 규정에 따라 권리를 승계하여 기술이전 및 사업화로 인한 기술료가 발생하였을 때에는 발명자에게 본 규정에 따라 보상금을 지급한다.

47) 산학협력단이 설립되지 아니한 대학의 경우에는 교직원의 직무발명이 대학에 승계되므로 특별한 문제가 없다.

가) 발명의 신고

교직원이 자기가 맡은 연구 또는 업무와 관련된 발명을 하였을 경우 발명신고서 및 양도증을 작성하여 산학협력단에 신고하여야 한다.

발명자가 2인 이상인 경우 발명자는 발명을 신고할 때 각자의 지분을 정하여 산학협력단장에게 제출하여야 한다. 발명자가 2인 이상인 경우 지분을 정하지 않은 때에는 지분은 동등한 것으로 한다.

나) 승계의 결정 및 통지

산학협력단은 발명자로부터 발명의 신고를 받았을 경우 승계 여부를 결정하여 발명자에게 통지하여야 한다. 미승계 통지한 발명에 대해서는 자유발명으로 간주한다.

다) 출원

산학협력단은 승계된 발명에 대해서 권리화에 필요한 제반의 경비를 부담하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우 일부 경비를 발명자에게 부담시킬 수 있으며, 발명자가 부담하는 금액 및 요건은 별도의 내규로 정한다.

라) 보상금의 지급

산학협력단은 지식재산권의 기술이전으로 인한 기술료가 발생하였을 때에는 기술의 취득, 유지, 이전에 소요된 경비를 제외한 후 다음 각 호와 같이 보상한다.

1. 특허권 및 특허와 관련된 Know-how의 양도, 전용 실시권의 설정 또는 통상 실시권의 허여로 기술료 수입이 발생하였을 경우 산학협력단과 발명자가 각각 40%와 60%로 배분한다.
2. 특허권과 관련이 없는 Know-how 및 Software 의 양도 및 대여로 기술료 수입이 발생하였을 경우 산학협력단과 발명자가 각각 30%와 70%로 배분한다.

보상금의 지급은 기술료 입금 후 1개월 이내에 지급하되 본교 및 산학협력단의 사정에 따라 조정할 수 있다.

2) 사립대학 직무발명의 산학협력단 승계의 성격

사립대학 교직원의 직무발명을 사립대학이 아닌 산학협력단이 승계할 수 있는 근거는 교직원이 직무발명을 신고하는 과정에서 산학협력단에 제출하는 양도증(발명에 관한 권리를 산학협력단에 양도하는 내용)이 있을 뿐이며, 그 외에 국공립학교 교직원의 직무발명과 같이 법률상 당연히 산학협력단에 승계되는 규정은 없다.

양도증은 직무발명을 한 교직원과 산학협력단 사이의 직무발명 양도에 관한 사적 계약의 청약이라 할 수 있으며, 산학협력단의 승계결정 통지는 청약에 대한 승낙의 의사표시를 교직원에게 통지한 것이라 할 수 있고, 이러한 청약과 승낙에 의한 사적계약의 성립 및 효력 발생에 따라 직무발명이 산학협력단에 최종 양도되는 법률적 효과가 발생한다.

즉, 사립대학 산학협력단이 교직원의 직무발명을 승계하는 것은 전적으로 사적 계약에 의한 것이며, 법에서 정한 직무발명 규정에 따라 승계하는 것은 아니라 할 수 있다.

3) 법과 산학협력단 승계의 충돌(衝突)

위에서 본 바와 같이 사립대학 산학협력단이 교직원과 사이에 체결한 직무발명 양도에 관한 사적계약에 따라 직무발명을 승계한 경우, 법 논리적으로 볼 때, 사용자인 사립대학의 직무발명 승계권과 충돌이 발생한다.

즉, 법은 사용자인 사립대학에게 직무발명의 통상실시권을 허용하는 한편, 종업원인 교직원에게는 직무발명 완성사실을 통지하도록 의무를 부과하고 있으며, 그 통지를 받은 사립대학에게는 승계여부를 결정할 수 있는 권한을 부여하고 있는데, 위와 같은 산학협력단의 직무발명 승계로 인하여 교직원의 실질적으로는 물론 형식적으로도 사용자인 사립대학의 직무발명 승계권이 형해(形骸)화 되고 있다.

또한, 직무발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자에게 양도하는 행위

는 업무상 배임에 해당한다는 판결(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676판결), 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다는 판결(대법원 2014.11.13. 선고 2011다77313,77320 판결 등에 비추어 보면, 사립대학 교직원이 사용자인 사립대학에게 직무발명을 승계시키지 아니하고 산학협력단에 승계시키는 경우, 사립대학과 산학협력단 사이의 실질적 관계에 따라 현실적으로는 문제가 되지 아니할 수는 있어도, 법률적으로 문제점을 내포하고 있다는 점을 배제할 수는 없다.

4) 사립대학 교직원 직무발명의 산학협력단 승계규정의 신설 필요

위와 같은 사립대학 교직원 직무발명의 산학협력단 승계와 관련된 법의 형해화 및 법률적 충돌을 해결하기 위해서는 국공립학교 교직원의 직무발명과 동일하게 산학협력단이 승계할 수 있는 근거규정을 다음과 같이 법에 신설할 필요가 있다.

[발명진흥법 제10조 제5항 신설 안(案)]
⑤ 제1항에도 불구하고 고등교육법 제3조에 따른 사립학교(이하 이 절에서 '사용자등'에 포함된다)가 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제25조에 따른 산학협력단(이하 이 항에서 같다)을 설립한 경우에는 그 사립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 산학협력단이 승계하며, 산학협력단이 승계한 사립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 산학협력단의 소유로 한다.

3. 예약승계와 이중양도의 문제

가. 공공기관 등에 직무발명 예약승계규정이 없는 경우

「발명진흥법」 제10조 제1항은 “직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받은 경우에 사용자 등은 특허권 등에 대하여 통상실시권을 가진다”고 규정하고 있어, 사용자가 종업원의 직무발명에 대하여 예약승계규정을 두지 않은 경우에 종업원은 발명자주의에 따라 특허권에 대한 소유권을 가지며, 사용자는 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권만을 가지게 된다. 또한 「발명진흥법」 제13조 제1항 단서는 “다만, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원의 의사에 반하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다”고 규정하여, 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하기 위해서는 계약이나 근무규정에 근거(예약승계규정)가 필요하며, 그렇지 않을 경우 종업원의 의사에 반하여 그 승계를 강제하지 못한다.

따라서 공공기관 등에 예약승계규정이 없는 경우 국민의 세금이 재원(財源)인 정부출연금이 투입된 국가연구개발과제의 결과물인 직무발명을 개인 발명가가 소유하게 되는 결과를 초래할 우려가 있어, 해당 직무발명을 개발한 계기가 국가연구개발과제인 경우에는 예약승계규정이 없어도 해당 발명에 대한 권리를 사용자가 승계할 수 있도록 하여야 할 필요가 있다.

[발명진흥법 제13조 제4항 신설 안(案)]
④ 제1항 내지 제3항에도 불구하고 종업원등의 직무발명이 「과학기술기본법」 제11조제1항의 국가연구개발사업의 결과물인 경우에는 종업원등이 직무발명을 완성한 때에 그 국가연구개발사업을 수행한 국가, 지방자치단체, 기관, 단체, 기업이 승계한 것으로 본다. 다만, 그 국가연구개발사업을 수행한 국가, 지방자치단체, 기관, 단체, 기업이 그 승계를 포기한 경우에는 그렇지 아니하다.

나. 사용자의 예약승계규정이 있는 경우: 승계시점과 이중양도의 문제

종업원은 발명의 완성 시에 지체 없이 직무발명의 완성사실을 사용자에게 서면으로 통지하여야 하며(「발명진흥법」 제12조), 이 사실을 통지받은 사용자는 4개월 이내에 그 발명에 대한 승계 여부를 문서로 통지하여야 한다(「발명진흥법」 제13조 제1항). 이러한 절차에 의하여 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하는 시점은 승계의사를 통지한 시점임을 개정법에서 명백히 하였다. 발명자인 종업원이 사용자의 승계의사통지 후에 특허를 받을 수 있는 권리를 선의의 제3자에게 이중으로 양도하고 그 제3자가 먼저 특허출원을 함으로써 제3자가 그 권리를 실질적으로 취득하는 경우 그 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리를 유효하게 취득하고, 사용자는 양도인인 종업원을 상대로 채무불이행이나 불법행위를 원 인으로 한 손해배상청구를 할 수 있을 뿐이다. 다만, 이 경우 제3 자는 이중양도에 대하여 선의였거나 이중양도사실을 알았더라도 매도인의 배임행위에 적극적으로 가담하지 않은 경우이어야 한다.

마찬가지로 ① 사용자의 승계의사 통지 전에 종업원이 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하고 사용자의 승계의사 통지 후에 제3자가 특허출원을 한 경우 또는 ② 사용자의 승계의사 통지 후에 종업원이 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하고 이어서 제3자가 사용자의 특허출원 전에 먼저 특허출원을 한 경우도 역시 이중양도에 해당되어 「특허법」 제38조 제1항에 의하여 먼저 출원한 제3자의 특허출원은 유효하고 제3자는 사용자에 대하여도 대항을 할 수 있다. 현행법상 사용자는 이중양도에서 늦게 출원한 양수인으로서 그 발명에 대하여 어떠한 권리도 행사할 수가 없고 단지 종업원을 상대로 채무불이행 등을 이유로 한 손해배상청구소송 등만이 가능하다. 다만, 종업원이 사용자에게 직무발명을 승계한 사실을 제3자가 인지한 상태에서 제3자가 이중양도에 적극적으로 가담한 경우, 제3자에 대한 승계계약은 민법 제103조가 규정하는 반사회적인 행위로서 무효라고 본다. 그러한 예외적인 경우를 제외하고는 사용자의 예약승계규정이 있음에도 불구하고 승계시점이 사용자에 의한 승계의사 통지시점인 점으로 인하여 정당하게 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있는 사용자가 권리를 취득하지 못하는 결과가 발생하는 것이다.

다. 주요국의 직무발명 이중양도 관련 법리

1) 미국 판례

가) FilmTec v. Allied-Signal[48)]

(1) 사건의 개요

염분이 포함된 물을 정화하는데 사용되는 역삼투막 관련 발명을 한 Cadotte는 해당 발명을 FilmTec에 양도하고 특허출원하여 등록하였다. 이후 경쟁사 Allied-Signal이 역삼투막 생산을 개시하자 FilmTec은 특허소송을 제기하였다. 그런데 Cadotte는 비영리 연구기관인 MRI 재직 당시 역삼투막 관련 기술을 연구하였고 MRI와 Cadotte는 연구수행결과를 모두 미국 정부에 귀속시킨다는 내용의 계약을 체결한 바 있었다.

이에 Allied-Signal은 Cadotte의 특허출원은 MRI 퇴직 이후이지만 실질적 발명은 재직 당시에 이루어진 것이라고 항변하였다.

(2) 연방관할항소법원의 판결

연방관할항소법원(CAFC)은 MRI와 정부 사이의 계약에 따라 MRI 종업원들의 직무발명은 정부에 귀속되는 것이므로 Cadotte는 FilmTec에게 양도할 어떠한 권리도 갖고 있지 않았으며, 따라서 특허를 양도할 수 있는 지위에 있지 않았다고 보았다.

CAFC는 장래 발명의 양도에 대한 예약승계에 관해서도 언급하면서 이를 기대이익(expectant interest)의[49)] 양도로 보고 유효한 것으로 판단하고 있는데, 그 결과 직무발명이 완성되는 경우 발명가(종업원)로부터 예약승계를 받은 사용자는 권리를 유효하게 취득하게 되고, 발명가(종업원)는 제3자에게 양도할 어떠한 권리도 보유하지 못한다고 밝혔다.[50)] 비록 Cadotte와 MRI 간의 계약에는[51)] 예

48) FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991).
49) future goods (as in the English Sale of Goods Act), or after-acquired property
50) 미국도 발명가주의를 인정하고 있으므로, 발명에 관한 권리는 원시적으로 발명가에게 귀속되고 그 후 그 발명은 예약승계 규정에 따라 사용자에게 승계될 것인데, 그 후 발명가가 선의의 제3자에게 발명을 또 양도하는 경우 이중양도의 문제는 여전히 발생한다. 아래에서 소개하는 Stanford v. Roche 판결은 발명가주의를 다시 확인한 바 있다.

약승계에 관하여는 규정하고 있지 않지만, 사용자와 종업원 간의 관계에서 직무발명을 양도하는 것은 특별한 계약 조항을 필요로 하는 것은 아니라고 보았다.

나) Stanford v. Roche[52)53)]

(1) 사건의 개요

소송 대상인 특허 발명은 1980년대 초반 PCR 기술을 완성시킨 것으로 평가받는 Cetus의 연구진과 Stanford 대학의 연구진에 의해 공동으로 개발된 것이었다. 1988년 Holodniy 박사는 연구원으로 Stanford 대학 Merigan의 실험실에 참여하면서 저작권과 특허에 관한 협약(CPA)을 체결하였다.[54)]

한편, Holodniy 박사는 (연구실의 상사의 지시에 따라) 1989년 2월부터 HIV에 대한 PCR 기반의 실험을 위해 Cetus에서 수 개월 간의 방문연구를 시작하면서 Cetus와 방문자의 비밀유지 협약(VCA)에 사인했다. 그 계약은 Holodniy 박사가 Cetus에 대한 방문연구의 결과로 고안한 모든 아이디어와 발명, 기술적 개량에 대한 자신의 권리와 출원인으로서의 지위, 그리고 지분까지 Cetus에 "양도할 것이며, 지금 양도한다"는 문구를 포함하고 있었다.

Holodniy 박사와 Cetus의 연구를 통해 감염된 사람의 샘플로부터 HIV RNA 플라즈마의 양을 측정하는 분석 방법이 개발되었다. 이후 Roche는 Cetus사의 PCR 사업 부문 전체를 인수했고, 이후 RNA 분석기법을 사용하는 HIV 측정 키트를 생산하기 시작했다. Stanford는 Holodniy 박사 등을 발명가로 하여 관련 발명에 대하여 특허출원을 하였다.

---

51) 'Employee Invention Agreement', 'Agreement as to Patents, Inventions, and Other Creative Property Rights', 'Confidentiality and Invention Agreement' 등의 명칭으로 불리는 이 같은 유형의 계약의 목적은 직무수행 중에 종업원에 의한 발명의 소유권을 양도하는데 있다. Jack Lynch, Employee Invention Agreements, Noncompete Clauses, and the Inevitable Disclosure Doctrine, Intellectual Property Law Newsletter, Summer, 2005, p. 1.

52) Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S.Ct. 2188 (2011).

53) 본 판결에 대하여 평석한 다른 논문은 다음 참고. 정차호, "Stanford v. Roche 판결이 재확인한 우리 직무발명제도의 허점", 창작과 권리 제65호(세창출판사), '11년 12월; Toshiko Takenaka, Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in Stanford v. Roche: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Invention Act, Texas Intellectual Property Law Journal, Vol. 20, 2011. <http://ssrn.com/abstract=1907309>.

54) Copyright and Patent Agreement: "I agree to assign or confirm in writing to Stanford and/or Sponsors that right, title and interest in . . . such inventions as required by Contracts or Grants." 라는 문구를 포함하고 있었다.

Stanford는 2005년 Roche를 상대로 Roche의 HIV 측정키트가 자신의 특허권을 침해한다는 내용의 소송을 제기했고, 이에 대해 Roche는 Stanford와 관련 연구자들을 상대로 자신이 Cetus사의 PCR 관련 자산에 대한 인수를 통해 해당 특허들에 대한 소유권, 실시권, 직무발명 실시권 등을 보유하고 있기 때문에 Stanford가 자신을 상대로 소송을 진행할 지위를 가지고 있지 않으며, 관련 발명이 유효하지 않다고 주장하는 반소를 제기하였다.

(2) 하급심 판결

지방법원은 Roche가 특허에 대한 직무발명 실시권을 보유하고 있다고 판결했다. Roche는 항소했으나, CAFC는 Roche사의 주장을 받아들이지 않았다.

(3) 연방대법원의 판결

연방대법원은 CPA에서 Holodniy 박사가 동의한 것은 단지 “발명에 대한 권리를 장래의 정해지지 않은 시기에 Stanford에 양도할 것”을 약속한 것에 불과하다고 판결했다.

또한 “Stanford의 발명의 권리에 대한 정책은 가능하다면 발명가에게 모든 권리를 남겨두는 것을 허락한다”고 밝히고 있는 Stanford의 발명, 특허, 그리고 라이센스에 관한 가이드라인을 근거로 연방대법원은 Stanford는 Holodniy 박사의 발명에 대한 권리를 CPA 체결 당시에도, 발명이 완성된 순간에도 획득하지는 못했다고 판단했다.

Holodniy 박사는 Cetus에서의 방문연구를 시작하면서 VCA에 사인했는데, 연방대법원은 Cetus가 Holodniy 박사의 발명에 대한 권리를 계약 체결과 동시에 획득한 것이라고 판결했다.

다. 판결의 의의

FilmTec 판결은 직무발명의 예약승계 시 권리가 이전되는 시점에 대해 일정한 원칙을 선언한 판결로서 이후 이와 유사한 사건을 판단하는데 있어서 중요한 기준을[55] 제시했다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. 또한, 직무발명이 이중양도

된 경우 사용자가 아닌 제3자가 채택할 수 있는 선의의 구매자 항변이 인정받기 위한 요건을 제시했다는 점에서도 의미가 있는 판결이라 볼 수 있다. 한편, Stanford 사건에서 연방대법원은 미래 예약승계 규정을 둔 Stanford와 현재 예약승계 규정을 둔 Roche 간의 분쟁에 있어서 Roche의 손을 들어주었다. 예약승계 조항에 의해 Holodniy 박사가 발명을 완성한 순간 Roche로 직무발명이 승계되고, 발명가에게 남은 권한이 없다고 보았기 때문이다.

2) 일본 판례

가) 오카다쿠미(岡田組) 주식회사 사건[56]

본 사건은 피고의 종업원인 원고가 말뚝 철거 장치에 대한 3건의 특허를 자신이 단독으로 발명한 것이라며 회사에 대해 해당 특허권에 대한 이전등록을 요구하는 한편, 특허발명 실시로 얻은 부당이득에 대해 반환을 청구한 것이다. 취업규칙 등에는 원고가 직무발명에 대해 특허받을 권리를 승계한다는 취지의 규정이 존재하지 않으므로 각 발명에 대한 특허출원권은 승계되지 않았다고 주장하자, 피고는 해당 발명 가운데 2건은 원고 단독발명이 아니라 공동발명이고, 원고는 피고의 출원에 대해 사전 승인을 하고 있어 특허출원권 지분을 양도한 것이므로 문제되지 않으며, 나머지 1건에 대해서는 발명가가 아니므로 문제되지 않는다고 반박했다.

이에 대해 법원은 원고가 특허권의 취득에 강한 관심을 갖고 있었던 것으로 진술한 것으로 보아 그 절차에 대해서도 관심을 갖고 있었을 것으로 보이는데, 해당 2건의 특허증이 사무실에 공동발명가가 기재된 채로 게시되어 있었고, 원고가 출원료 지불 등에 어떠한 부담도 하지 않으면서 의문을 갖지 않았다는 것은 납득하기 어려우므로 자신의 공유지분을 피고에게 승계시킨 것으로 인정하는 것이 타당하다고 판결했다.

---

55) FilmTec, 939 F.2d, at 1572 (“Once the invention is made and an application for patent is filed, however, legal title to the rights accruing thereunder would be in the assignee (subject to the rights of a subsequent purchaser under § 261), and the assignor-inventor would have nothing remaining to assign.”).

56) 平成19年 10月 30日 判決言渡 平成17年(ワ) 第1238号 大阪地方裁判所.

나) 카토우에기(カトウエ機) 주식회사 사건[57]

본 사건에서 원고 회사에 근무하던 직원이 재직 중에 발명을 하였으나, 피고 회사로 옮긴 후 피고 회사의 이름으로 특허를 출원한 것에 대해 원고는 해당 발명은 발명가가 원고 회사에 재직 시에 완성한 직무발명이고, 취업규칙 등에 의해 특허출원권을 원고가 승계하였다고 주장하였다. 이에 대해 피고는 직무발명 규정 제5조 제1항에서 "회사가 그것을 승계한다"라는 부분은 "회사가 그것을 승계할 수 있다"라고 해석되어야 하고,[58] 원고의 직무발명에 대한 특허출원권의 승계는 법률행위가 있어야만 하는 것이지 발명의 완성과 동시에 승계되는 것은 아니며, 특허법 제34조 제1항은 "특허출원 전에 특허받을 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다"고 규정하고 있으므로 먼저 특허출원을 마친 피고가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 주장했다.

이에 대해 법원은 직무발명 규정 제5조 제1항에서 직무발명을 한 경우 특허출원할 권리를 회사가 승계하는 것으로 규정하고 있으므로 본 건 발명은 완성과 동시에 원고에게 승계되었다고 판단했다. 그런데, 특허출원권이 이후에 발명가에 의해 피고에게 이중으로 양도되어 피고가 먼저 특허를 출원한 사실에 대해서는 이를 악의적 배신행위라고 인정할 수는 없기 때문에 먼저 출원한 피고가 특허출원권을 갖는다는 취지의 판결을 내렸다.

다) 판결의 의의

오카다쿠미 사건에서, 법원은 예약승계와 관련한 명시적인 규정이 존재하지 않더라도 정황상 종업원이 이를 인지할만한 위치에 있었다고 볼 수 있는 경우 특허출원권이 사용자에게 승계되는 것으로 보아야 한다고 판결했다. 즉, 묵시적 승계계약을 인정한 것이다. 법원의 이러한 태도는 직무발명의 특성을 감안해 발명가인 종업원보다 사용자의 이익을 보다 두텁게 보호하고자 하는 의도가 반영된 것으로 생각된다.[59] 그러나, 카토우에기 사건에서 법원은 예약승계[60] 규정이

57) 平成22年 2月 24日 判決言渡 平成21(ネ)10017号 知的財産高等裁判所.
58) "「會社がこれを承継する」とは, 「會社がこれを承継できる」との趣旨に解すべきである。".
59) 널리 알려진 青色 LED 사건 판결에서도 법원은 사용자가 상당한 대가를 지급하지 않더라도 발명가에게 지급청구권이 발생하는 이상 예약승계의 이행을 거절하거나 양도계약을 해제하는 등의 행위는 불가능하다고 해석하고 있다. 平成14年 9月 19日 判決言渡 平成13年(ワ) 第17772号 東京地方裁判所.
60) 일본 특허법에 예약승계에 관한 직접적인 규정은 존재하지 않으나, 특허법 제35조 제2항(자유발명에 대해 예약승계를 정하고 있는 계약, 근무규칙, 기타 모든 규정은 무효라는 취지의 내용을 담고 있다)의 반대해석에 의해 가능하다고 해석하고 있다.

있더라도 직무발명의 이중양도는 원칙적으로 유효한 것이며, 양도시점의 선·후와는 관계없이 특허의 대항요건인 출원을 먼저 완료한 쪽에 권리가 양도된다고 판단했는데, 이는 이 후에 살펴볼 우리 법원의 태도와 유사하다.

4) 국내 판례

가) 3D 입체게임 컨트롤러 사건[61]

본 사건에서는 종업원이 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성하였는데, 당시 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정이 존재하지 않은 상태에서 처음에는 특허법인에 출원인 명의를 회사로 하여 특허출원을 위임하였으나, 이후 특허출원인 명의를 종업원 등으로 변경해 출원을 완료했다.

1심과 2심 법원은 ① 사용자가 특허출원 비용을 부담한 점, ② 3D 입체게임 컨트롤러 이외의 발명에 대한 특허출원을 사용자 명의로 한 점, ③ 종업원 등이 3D 입체게임 컨트롤러에 대한 특허출원을 사용자 명의로 하여 특허법인에 사무위임을 한다는 사실을 알면서도 이의를 제기하지 않았던 점 등을 근거로 묵시적 승낙을 한 것으로 보았다.

그러나 대법원은 해당 발명이 종업원들이 자신의 직무에 관하여 발명한 것으로 직무발명에 해당되므로 사용자가 특허출원을 하기 위해서는 종업원들로부터 특허출원권을 승계하여야 하지만, 발명 완성 당시 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 특허출원권을 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다고 판단했다.

나) 하·폐수 슬러지 자원화 설비 시스템 사건[62]

본 사건에서 원고는 하·폐수 슬러지를 초경량 골재로 자원화 하는 설비 시스템에 관한 발명의 특허권자였다. 그런데, 피고는 해당 특허가 발명가나 그 적법한 승계인이 아닌 무권리자에 의해 특허출원되어 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항에 해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 무효사유를 인정하여 청구인용 심결을 내렸다.

61) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결.
62) 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결.

사실관계를 살펴보면, 피고 회사는 이 사건 특허발명의 완성을 위한 견본설비 제작 설계 등을 위해 원고가 운영하는 기업에 기술용역을 발주하면서 이와 관련한 특허출원권 등 모든 지식재산권은 피고 회사의 소유로 하기로 하는 계약을 체결했다. 그런데, 원고는 플랜트 설비를 원고 개인 공장에 설치하고, 기술용역 계약 주체를 피고 회사에서 자신으로 변경하는 계약을 체결한 다음 자신을 포함한 수인의 명의로 이 사건 발명에 대한 특허를 출원했다.

이에 대해 특허법원은 제반 사정을 살핀 후, 원고가 특허출원권이 이미 피고 회사에게 양도된 사실을 잘 알면서도 이중계약을 체결하여 그 이중양도 행위에 적극적으로 가담한 것이므로, 이중계약에 기한 특허출원권의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이며, 본 사건 등록발명의 특허출원은 무권리자에 의한 것으로 무효라고 판결했다.

다) 판결의 의의

3D 입체게임 전용 컨트롤러 사건에서 대법원은 직무발명의 예약승계에 대한 명시적 규정이나 계약이 없는 경우 묵시적 합의가 있었다고 보았던 하급심 판결을 파기하고, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되든지, 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우에만 예약승계에 대한 합의가 성립된다고 판시하였다. 그런데, 사용자가 자신의 명의로 특허출원 비용을 부담하면서 출원한 사실을 종업원이 알았던 경우에도 묵시적 합의의 존재를 인정하지 않는다면, 어떤 경우에 인정할 수 있을 것인지에 대하여 의문이 남는다.

한편, 하·폐수 슬러지 사건에서 특허출원권의 이중양도에 대해 특허법원은 종업원이 이중양도 행위에 적극 가담한 경우 반사회적 법률행위로 보고 있는데, 이는 앞서 살펴본 미국이나 일본 판례의 태도와 크게 다르지 않아 보인다.

라. 승계통지 규정의 개선

「발명진흥법」 제13조 제1항 본문은 사용자에게 직무발명 승계에 대한 통지의무를 부여하고 있고, 그 단서는 사용자등이 직무발명을 승계하는 규정이나 계약이 없는 경우에는 직무발명의 승계를 주장조차 할 수 없도록 규정하고 있다. 이로 인하여 직무발명의 이중양도의 문제점이 발생할 가능성이 있을 뿐만 아니

라, 직무발명을 실시할 가능성이 낮은 종업원에게 직무발명이 최종 귀속하게 함으로써 직무발명의 활용을 저해하는 결과까지 초래하고 있는 것이 현실이다.

그렇다면, 직무발명의 활용도를 높여 산업발전에 기여할 수 있도록 「발명진흥법」 제13조의 개정을 고려할 필요가 있다 할 것이다[승계통지의 개선과 관련해서는 본 보고서 별첨 직무발명승계제도 개선방안(정차호, 성균관대학교 법학전문대학원 교수)에서 자세히 다루고 있으므로, 자세한 설명을 생략하기로 한다. 다만, 본 연구자의 입장에서는 발명자주의의 원칙을 유지하면서도 직무발명에 이해관계가 큰 사용자를 고려하고 있는 2009년 개정된 독일 종업원 발명법의 태도가 바람직하다고 생각한다].

4. 공공기관 소속 연구원의 직무발명 부정출원 방지

공공분야에 있어 직무발명에 해당함에도 연구자 개인 발명으로 출원하는 사례나 해외출원을 먼저 시도하는 경우가 발생하고 있다. 최근의 판례를 보면, 업무상 배임에 해당하는 직무발명의 부정출원에 관하여 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있는 이른바, 부정출원에 기한 특허권 회수가능성에 관한 판례가 선고되었다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

또한 특히 부정 해외출원에 관하여, 관련 유사 판례는 '직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다 하더라도, …통상실시권을 가진다고 할 것' 이라고 판결하여, 부정 해외출원에 관하여 통상실시권을 가질 수 있음을 판시하였다.

대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다.

그리고 위에서 본 법리에 의하면, 위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 이전의 것, 이하 '구 실용신안법'이라 한다) 제20조 제1항이다.

따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 **직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도**, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 **통상실시권을 가진다고 할 것**이다.

그러나 직무발명에 해당하는 발명을 부정으로 해외출원한 또 다른 유사사례를 검토하여 보면, 해외출원을 성실히 이행하지 아니하여 PCT 출원의 기초가 된 발명에 관하여 특허권을 취득할 수 없게 되어 특허권을 취득하지 못하게 되었으며, 이에 따른 손해를 사후적으로 배상하는 것 이외에는 구제할 수 없는 사례가 등장하였다.

이러한 사례를 볼 때, 직무발명자의 부정출원 문제에 관하여 사후적으로 이를 해결할 것이 아니라 사전적으로 규제하고 방지할 필요성이 있다.

대전지법 2014. 6. 12. 선고 2011가합8XXX 판결

OOO은 원고 소속 교수로서 직무발명을 한 경우 그 발명사실을 원고에게 통지하고 원고 명의로 특허출원절차를 진행할 수 있도록 해 특허받을 권리를 양도하기로 약정하였음에도 불구하고, XXX **발명을 유용하기 위해 피고 회사를 설립하여 피고 회사에게 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도**하였다고 할 것……

피고 회사는 XXX에 관한 PCT 출원을 한 후 각국의 국내단계에 진입하였다가 절차를 미진행하여 출원신청이 포기 또는 취하간주 되는 등의 상태에 있게 되었는바, 위 각국의 정당한 권리자를 위한 특허법 규정은 모인출원자의 출원신청이 유효하게 존속할 때 유용한 것으로 보이고, 이미 위 출원신청이 포기되는 경우 정당한 권리자인 원고가 특허권을 취득하기 위한 절차적 방안이 없거나, 그 방안이 있더라도 상당한 시간과 비용이 들고, 특허권 취득을 단정할 수 없는 것으로 보이며, XXXX에 관한 각 **PCT 출원을 한 후 진입기한 내에 각국의 국내단계에 진입하지 않음으로써 원고는 위 각 발명에 관한 특허권을 취득하기가 불가능**하게 된 점 등을 인정……

따라서 피고 회사는 별지 제1목록 제1, 2, 3항 기재 각 PCT 출원에 대하여 정당한 권리가 없다는 점을 알았거나 또는 알 수 있는 상황에서 모인출원을 하는 등 위법한 행위를 하였고, 이후 별지 제1목록 제1항 기재 PCT 출원에 대해서는 일부 국가에 대한 국내단계진입 후 후속절차를 소홀히 하는 등으로 출원을 포기하거나 취하간주 등의 상태에 있게 하였고, 별지 제1목록 제2, 3항 기재 **PCT 출원에 대하여는 진입기한 내에 각국의 국내단계진입 절차를 이행하지 아니하여 원고로서는 위 각 PCT 출원의 기초가 된 발명에 관하여 특허권을 취득할 수 없게 되는 손해를 입게 되었다고 할 것이어서, 피고 회사는 이러한 불법행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임**이 있다.

직무발명보상제도를 운영하고 있는 타 국가의 예를 살펴보면, 미국·독일·프랑스는 국내에 우선적으로 출원해야 함을 의무적으로 규정하고 있으며, 영국은 일정기간 내에 외국에 출원할때에는 특허청 장관의 허가를 받도록 규정하고 있다. 따라서 부정 해외출원을 막기 위해서는 법정책적인 방법을 통해 이를 해결할 수

도 있으며, 출원서 기재 내용 및 첨부서류 추가하는 방법을 통해 해결하는 방법을 고려할 수 있다. (예: 출원인이 개인인 경우 공공연구기관 소속 여부 기재토록 하고, 첨부서류로 소속기관 출원 동의서 제출)

이는 출원인이 출원 당시 공공연구기관 소속임에도 불구하고 이를 표시하지 아니하고, 해당 기관이 출원에 이의를 제기한 경우에는 출원인으로 하여금 자유발명임을 입증하도록 하며, 이를 입증하지 못한 경우에는 모인출원으로 간주함으로써 해당기관의 정당한 출원인 입증부담을 완화하는 효과를 기대할 수 있다.

현행 특허법 시행규칙	개정안
제21조(특허출원서등) ① 법 제42조 제1항에 따라 특허출원을 하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통 3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통	제21조(특허출원서등) ① 법 제42조 제1항에 따라 특허출원을 하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통 3. 발명자의 전부 또는 일부가 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 공공연구기관에 소속되어 있거나 있었던 경우에는, 그 공공연구기관의 출원에 대한 동의서(다만, 그 공공연구기관이 출원하는 경우에는 제외한다) 4. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통
[별지 제14호 서식 중 발명자 부분] (앞쪽) 【발명자】 【성명(명칭)】 【출원인코드】	[별지 제14호 서식 중 출원인 부분] (앞쪽) 【발명자】 【성명(명칭)】 【출원인코드】 【공공연구기관 소속 여부】□ 공공연구기관 소속(현직) □ 공공연구기관소속(전직)

(뒷쪽) 6. 【발명자】 란 가. (생략) 나. (생략)	(뒷쪽) 6. 【발명자】 란 가. (생략) 나. (생략) 다. 발명자가 현재 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에서 정하고 있는 공공연구기관(국공립연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관, 특정연구기관, 학교 등)에 현재 소속되어 있는 경우에는 □ 공공연구기관 소속(현직) 란에, 과거 소속되어 있었던 경우에는 □ 공공연구기관 소속(전직) 란에 표시(예: ☒)합니다.

[표95] 주요 국가의 외국출원 제한 제도 비교

국가명	제1국 출원 제한 및 국내 출원의무 관련 법령 및 내용
한국·일본	- 외국 출원의 금지 또는 제한 규정 없음
미 국	- 국내에서 행해진 발명은 우선 국내에서 출원하여야 하며, 국내출원일로부터 6월 이내에 외국출원을 하는 경우에는 특허상표청장의 허가가 필요(특허법 제184조) - 국내에서 행해지는 군사관련 발명 등에 대하여, 국가 안전의 관점에서 비밀유지명령이 발령된 경우에는 외국출원이 규제됨. 이를 위반한 경우는 2년 이하의 징역 또는 1만 달러 이하의 벌금 (특허법 제186조)
독 일	- 사용자는 종업원의 직무발명에 대한 무제한 권리청구(종업원발명법 제7조 ①, ③) 후 바로 국내출원을 할 의무가 있음. 무제한 권리청구 후 사용자가 국내출원 의무를 이행하지 않는 경우에는 종업원이 자기명의로 출원할 수 있음 - 사용자는 종업원의 직무발명에 대한 무제한 권리청구 후 외국출원을 할 권리를 가짐(종업원발명법 제14조①)
영 국	- 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕에 저촉하는 경우, 연합왕국 거주자는 외국출원을 하거나 국내출원일로부터 6주간 이내에 동일발명을 외국에 출원할 때에는 특허청 장관의 허가가 필요(특허법 제23조①)
프랑스	- 출원인이 프랑스 국내에 거주하는 경우, 프랑스특허청에 출원할 의무가 있음(지적재산권법 제614의2) - 국방에 관한 발명은 몰수할 수 있음(지적재산권법 제613의2)

5. 직무발명 보상금 채권의 소멸시효 단축

직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 기간은 일반채권과 마찬가지로 10년이며 이 기간 내에 행사하지 않으면 소멸한다. 일반적으로 직무발명 보상금에 관한 청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계할 때 발생하는 것이며, 소멸시효의 기산점 또한 동일한 시점으로 판단할 수 있다.

문제가 되는 상황은 직무발명에 관하여 실적 보상을 실시하기로 약정한 경우, 실적이 발생하는 시기와 권리 승계일이 서로 동일하다는 보장이 없으며, 의료·의약 분야와 같이 실적이 발생하기 까지 10년 이상의 장기간이 소요되는 분야가 존재한다. 이는 실적 보상의 대상이나 조건 자체가 형성되기 이전에 청구권의 소멸시효가 진행되는 구조이며, 유사한 사례에 관하여 대법원과 서울중앙지방법원은 10년의 소멸시효의 기산점을 직무발명을 회사에서 승계한 날이 아니라 실제 로열티 수익이 발생한 시점으로 보았다.

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

서울중앙지방법원 2012.11.23. 선고 2010가합41527

피고의 직무발명보상지침에 종업원에 대한 직무발명 보상금을 지급하기 위한 절차로서 직무발명 심의위원회의 의결을 거치도록 규정하고 있음에도 피고가 원고에게 직무발명 보상금을 지급하기 위해 심의위원회의 의결을 거친 사실을 인정할 증거가 없고, 이 사건 특허발명들과 같이 엠펙 표준 기술로 채택되어 해외원천기술로서 고액의 실시료 소득을 올리는 발명의 경우 종업원으로서는 그 발명이 해외 표준 기술로 채택되기 전에 자신이 지급받아야 할 정당한 보상금을 산정하기가 사실상 불가능한 점을 고려하면, 원고의 이 사건 직무발명보상금 청구권의 소멸시효는 이 사건 특허발명들이 엠펙 표준 기술로 채택되어 피고에게 실질적으로 수입이 발생한 때로부터 기산된다고 봄이 상당하다.

위 각 판결은 발명자인 종업원에게 유리한 판례로서, 직무발명보상금 지급시기를 어떻게 정하였는지에 따라 ① 관련 재직자 법적 분쟁뿐만 아니라 퇴직자, 이직자, 상속자, 양수인 등 다양한 주체와의 법적 문제를 야기할 수 있고, ② 보상조건이 성취되기 이전에 소멸시효가 진행되는 구조 자체가 법적 분쟁이 될 수 있으며, ③ 적용되는 규정이 마련되어 있다하더라도 시간적 차이와 사용자의 이득 정도의 차이로 인해 직무발명 보상금 규모가 합리성을 결여할 수도 있다.

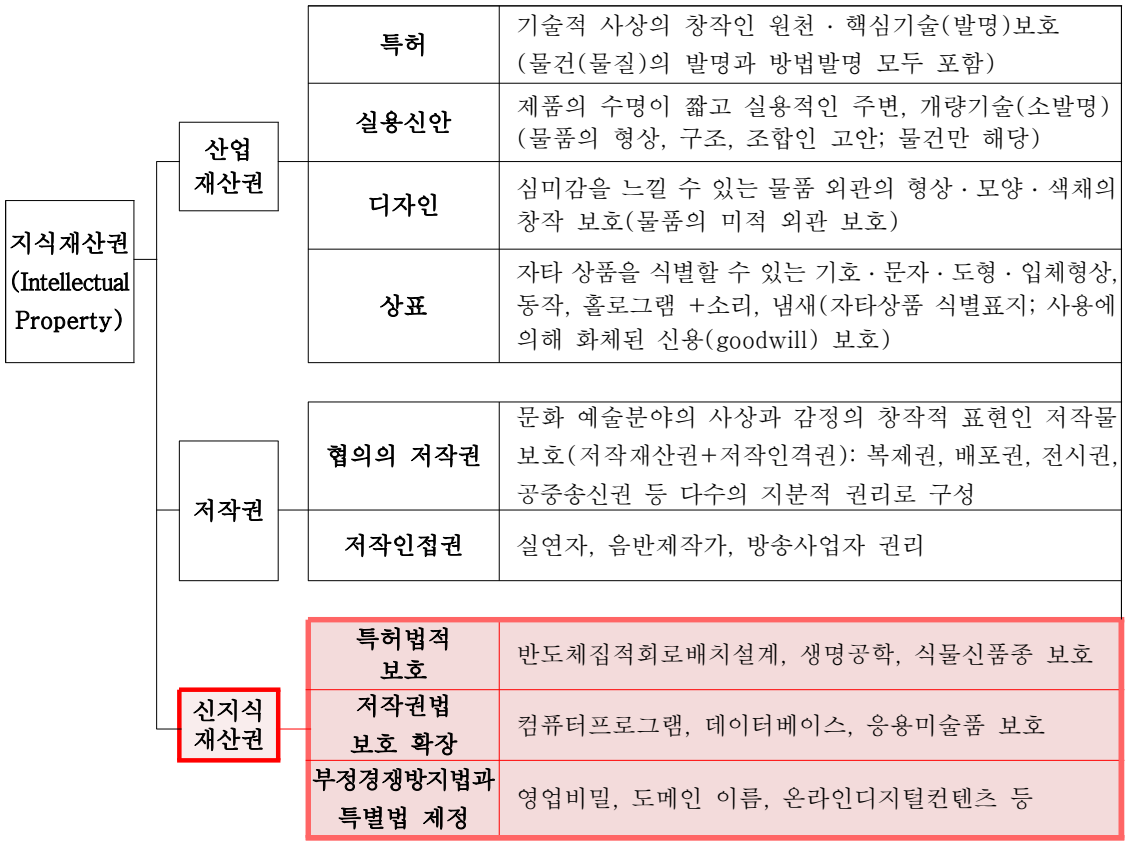
한편, 소멸시효제도는 법적안정성과 기간의 경과에 따른 입증곤란을 구제하기 위한 제도로서 직무발명 보상금 채권도 소멸시효가 적용됨은 당연하나, 법원의 태도와 같이 직무발명 보상금 채권을 행사할 수 있는 날로부터 10년으로 하는 것이 타당한지는 의문이다. 특히 위에서 본 바와 같이 실시보상금을 지급받을 수 있는 시점이 직무발명 완성일로부터 상당한 시간이 경과되는 의약발명의 경우에는 사용자의 입장에서 종업원에 대하여 지급해야 하는 보상금과 관련된 법률문제를 10년 이상 확정하지 못한채 불안정한 법상태에 있을 수도 있다는 점에서 소멸시효 기간을 단축할 필요성이 있다.(이는 민간기업이나 공공기관이나 동일한 문제일 것이다).

직무발명보상금채권은 기업의 이익을 위하여 개발한 직무발명으로 인하여 발생한 채권으로, 상법은 법률행위의 일방 당사자가 상인인 경우에는 그 법률행위는 상행위로 간주하고(상법 제47조) 상사시효(상법 제64조) 5년을 적용하고 있는데, 직무발명과 관련된 법률관계의 일방이 단체, 기관, 기업인 경우는 직무발명보상금 채권의 소멸시효에 위 상사시효를 준용하는 것을 고려할 수 있다고 본다.

다만, 종업원등의 직무발명보상금 청구권 행사를 보장하기 위하여 사용자등에게 직무발명의 자기실시, 제3자 이전시 및 그로 인한 이익발생시에 종업원등에게 그 사실을 서면으로 고지하도록 함으로써 종업원등이 보상청구권의 행사를 놓치지 않도록 할 필요가 있다. 이때 종업원등이 사직하거나 이직하는 등으로 그 소재가 불분명하는 경우에는 종업원등이 직무발명 신고시 고지한 주소 또는 퇴사전 최종적으로 사용자등에게 고지한 주소지에 고지하는 것으로 갈음할 수 있도록 함으로써 사용자등이 부득이하게 고지할 주소를 모를 경우에 대처하도록 방안도 함께 고려하여야 할 것이다.

[발명진흥법 제15조 제8항 내지 제10항 신설 안(案)]
⑧ 제1항의 정당한 보상을 받을 권리는 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ⑨ 사용자등은 종업원등에게 제1항의 정당한 보상을 받을 권리가 발생한 사실을 알게 된 때에는 지체없이 이를 종업원등에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 사용자등이 과실없이 종업원등에게 제1항의 정당한 보상을 받을 권리가 발생한 사실을 알지 못하거나, 종업원등에게 통지할 주소 등 연락처를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니하다. ⑩ 사용자등이 제9항에 따라 통지를 하지 아니한 경우에는 사용자등이 그 통지를 할 수 있었던 때로부터 1년 이내에는 소멸시효가 완성되지 아니한다.

6. 직무발명보상 적용 대상의 확대



[그림45] 지식재산권의 체계도[63]

63) 저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교, 인하대학교 산학협력단, 2012년

「발명진흥법」은 제2조 및 제10조는 직무발명의 대상이 되는 발명, 즉 직무발명보상이 적용되는 대상을 '발명', '고안', '창작'으로 명시하여, 「발명진흥법」에서 정하고 있는 직무발명의 범위 이외의 창작의 경우 별도의 계약이나 내규에 의존하여 보상을 실시하고 있다.

구체적으로 식물품종보호권이나 영업비밀, 반도체 집적회로 배치설계권 등은 실질적으로 발명과 동일함에도 불구하고 직무발명의 대상에서 제외되어 해당 연구자가 그에 따른 정당한 보상을 받지 못하는 경우가 있다.

직무발명제도의 의의는 종업원등에게 원시적으로 귀속된 발명, 고안 및 창작을 사용자등이 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 종업원등에게 보상함에 있음은 앞에서 본 바와 같은데, 종업원등의 기술개발에 대한 의욕을 고취시키고 종국적으로는 산업발전을 촉진시킴에 취지가 있다.

그렇다면, 종업원등의 창조적 활동 또는 경험등에 의하여 창출되거나 발견된 지식재산 중 발명, 고안, 창작과 동일하거나 유사한 특성을 가지고, 사용자등이 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 이익을 얻는 경우에는 해당 지식재산을 개발한 종업원등에게 일정한 보상을 할 필요가 있다.

특히 발명, 고안, 창작 이외에 다른 지식재산의 중요도 및 부가가치가 점점 높아지고 있는 창조경제시대에 있어서 다른 지식재산의 개발의욕을 고취시키고 관련 산업발전을 촉진할 필요가 있고, 종업원등의 입장에서 발명, 고안, 창작에 관한 연구개발과 다른 지식재산의 연구개발은 실질적 차이가 없음에도 불구하고 발명, 고안, 창작에 대해서는 보상금청구권이 인정되나 다른 지식재산의 창출에 대해서는 사용자등의 별도 보상규정이 없는 경우를 제외하고 보상금청구권이 인정되지 아니하는 것은 불합리하다.

따라서 직무발명보상의 취지와 목적에 맞게 업무상 지식재산의 창출에 해당하는 직무발명의 범위를 현재보다 확장시킬 필요성이 있는데, 「지식재산기본법」에서 '지식재산은 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것'으로 정의하고 있으므로, 이를 고려하여 직무발명의 대상을 확대하는 것이 필요하다.

직무발명의 대상에 포함되는 지식재산의 요건으로는, 해당 지식재산이 법률에 의하여 보호되는 지식재산으로서 산업상 이용가능하고, 신규성과 진보성 또는 이와 유사한 특성을 가지며, 독점권과 침해금지청구권, 손해배상청구권을 가질

것이 필요하다.[64] 이러한 직무발명의 대상을 확장하기 위해서는 발명진흥법 제10조에서 직무발명에 포함되는 지식재산의 확장가능성을 규정하고, 구체적 사항은 대통령령에 위임하여 정하는 것이 바람직하다.

[발명진흥법 제10조 제5항 신설 안(案)]
⑤ 특허등 외에 산업상 이용가능한 대통령령으로 정하는 지식재산에 대해서는 본 절을 준용한다.

[발명진흥법시행령 제7조의6 신설 안(案)]
제7조의6(산업상 이용가능한 지식재산의 범위) 법 제10조제5항에서 “산업상 이용가능한 대통령령으로 정하는 지식재산”은 다음 각 호의 지식재산을 말한다. 1. 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀(기술상의 정보만을 말한다) 2. 「저작권법」 제2조제15호에 따른 응용미술저작물(산업상 이용가능한 것만을 말한), 제16호에 따른 컴퓨터프로그램저작물, 제19호에 따른 데이터베이스 3. 「식물신품종보호법」 제2조제2호에 따른 품종

7. 「공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정」의 개선

「발명진흥법」에 따라 직무발명보상금 청구권을 갖는 종업원등 중에서 공무원은 「발명진흥법」 제10조 제2항 및 제15조 제7항에 따라 「공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정(이하 ‘공무원 직무발명 규정’이라 한다)」에 의하여 보상을 받는다.

그런데, 공무원 직무발명규정 제2조 및 제22조는, 「발명진흥법」과 동일하게, 공무원의 직무발명으로서 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대해서만 보상을 하고 있고, 기타 영업비밀(노하우), 컴퓨터프로그램 등의 개발에 대해서는 보상금을 지급하고 있지 않다.

즉, 해당 공무원이 속한 기관에서 직무발명보상규정에서 영업비밀 등에 대해서 보상규정이 있을 때에만 보상을 받을 수 있을 뿐이고, 국립과학수사연구원(행정자치부 산하기관)과 같이 공무원직무발명규정 이외에 직무발명보상규정이 없는

64) 직무발명의 대상으로 포함가능한 지식재산으로는 영업비밀, 식물신품종, 반도체집적회로배치설계, 컴퓨터프로그램저작물, 데이터베이스, 응용미술저작물 중 산업상 이용가능한 것 등이 있을 수 있다. 특히 식물신품종의 경우에 공무원의 식품신품종 개발(직무상 육성)에 대해서는 직무발명과 유사하게 보상금을 지급하나, 민간부문에 대해서는 아무런 보상금 지급을 정하고 있지 아니하여 문제이다.

경우에는 노하우등의 개발 및 기술이전으로 인하여 해당 기관에 기술료 수입이 발생하였다 하더라도 아무런 보상을 받지 못하고 있다.

그러나, 위 직무발명 대상의 확대에서 보는 바와 같이, 영업비밀(노하우), 컴퓨터프로그램 등의 기술이전의 경우에도 직무발명보상금을 받을 권리를 부여함이 타당하고, 「식물신품종보호법」 제28, 29조[65]는 공무원의 직무상 육성에 대한 국가등의 승계 및 보상금청구권을 인정하고 있는 사례도 있으므로, 공무원직무발명규정을 위 직무발명 대상의 확대에서 보는 바와 같이 개정할 필요성이 있다.

현행 공무원 직무발명규정	개정안
제22조(실용신안 및 디자인에 관한 준용) ① 직무에 관한 실용신안의 고안 및 디자인의 창작에 관하여는 이 영을 준용한다. 이 경우 "직무발명"은 "직무에 관한 실용신안의 고안 및 디자인의 창작"으로 본다.	제22조(실용신안 및 디자인에 관한 준용) ① 직무에 관한 실용신안의 고안, 디자인의 창작 및 「발명진흥법」 제10조제5항[66]의 지식재산(이하 '기타 지식재산'이라 한다)에 관하여는 이 영을 준용한다. 이 경우 "직무발명"은 "직무에 관한 실용신안의 고안, 디자인의 창작 및 기타 지식재산"으로 본다.
② 제1항의 경우 제16조에 따른 등록보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다. 1. 실용신안권: 각 권리마다 30만원 2. 디자인권: 각 권리마다 20만원	② 제1항의 경우 제16조에 따른 등록보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다. 1. 실용신안권: 각 권리마다 30만원 2. 디자인권: 각 권리마다 20만원 3. 기타 지식재산: 각 권리마다 20만원

65) 제28조(공무원의 직무상 육성 등) ① 공무원이 육성한 품종이 성질상 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 품종을 육성한 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 육성(이하 "직무상 육성"이라 한다)일 경우에는 그 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 해당 공무원의 권리는 국가나 지방자치단체가 승계한다. 다만, 「고등교육법」에 따른 국립학교 또는 공립학교 교직원의 직무상 육성에 해당하는 경우에는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 설치된 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계한다.

② 제1항에 따라 국가가 승계한 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 처분과 관리의 경우에는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 관장한다. <개정 2013.3.23.>

③ 제2항에 따른 품종보호를 받을 수 있는 권리의 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제29조(공무원의 직무상 육성에 대한 보상 등) ① 국가, 지방자치단체 또는 전담조직이 제28조제1항에 따라 공무원이 직무상 육성한 품종을 승계한 경우에는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

② 제1항에 따른 보상의 기준, 지급방법과 그 밖에 보상에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

66) 발명진흥법을 위 7.에서와 같이 개정하는 것을 전제로 함

제8장

결 론

우리나라에서 직무발명은 발명자주의에 따라 종업원에게 원시적으로 귀속하되 사용자에게는 그 직무발명에 대하여 법정 통상실시권을 부여하고 있다. 사용자는 승계의 통지만으로 종업원으로부터 직무발명을 승계할 수 있으나, 사전에 직무발명의 승계에 관한 계약이나 근무규정을 두어야 하고, 그 승계에 대한 정당한 보상을 하여야 한다. 이때 직무발명에 대한 보상은 사용자의 이익과 종업원의 공헌도를 고려하여 이루어져야 하는 것이 원칙이다.

그런데, 정부출연연구기관, 학교, 비영리법인 등 공공연구기관이 연구개발과제를 수행하는 공공분야에서의 직무발명은 정부출연금을 재원으로 하는 국가연구개발사업을 통하여 발생하며, 그에 따른 보상은 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」, 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」 등 국가연구개발사업에 대한 관리규정과 공공기술의 이전 및 사업화에 관한 기본법인 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에서 정하고 있는 기술료 사용에 관한 규정을 기준으로 해당 공공연구기관이 정한 직무발명보상규정에 따라 이루어지고 있는 특수성이 있다. 이러한 공공분야에서의 직무발명 보상기준은 사용자인 공공연구기관이 직무발명을 승계함에 따른 이익을 종업원인 연구자에게 보상한다는 직무발명 본래의 취지보다는 공공연구기관 소속 연구자의 발명에 대한 동기를 부여함으로써 우수한 공공기술을 확보하여 민간에 대한 기술이전을 촉진하고자 함에 그 취지가 있다고 보는 것이 일반적이다. 따라서 공공연구기관 등이 보유기술을 실시기업에게 이전하고 받은 기술료의 50% 이상을 연구자에게 보상하도록 정하고 있는 국가 R&D 관리규정 및 해당 공공연구기관의 내부 직무발명보상규정은 R&D 비용이나 기술이전을 위한 비용을 고려함이 없이 기술료의 일정 비율을 연구자에게 지급한다는 점에서 민간분야의 직무발명보상제도와 상이하다.

이러한 공공분야 직무발명보상제도에 대해서 공공기관 직원들을 대상으로 설문조사를 한 결과, 제도에 대한 인지도가 상당히 높을 뿐만 아니라 공공기관 내부적으로 직무발명규정 기타 직무발명보상제도를 시행하기 위한 인프라가 대부분 구축되어 있어 이를 위한 추가적인 정책지원 필요성은 높지 아니하였다.

한편, 공공기관 직원들은 기술료의 50% 이상을 연구자에게 지급하도록 정하고 있는 국가 R&D 규정에 대해서도 적절하다는 의견이 대부분이었으나, 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 기준이나 권리의 귀속관계, 공동연구자 사이의 보상금 분배기준인 기여율을 정하는 기준 등이 모호하여 분쟁의 원인이 되고 있

고, 직무발명의 출원, 등록 및 유지에 관한 비용이나 기술이전을 위한 비용을 고려함이 없이 기술료의 분배에만 치우친 나머지 직무발명의 관리 및 기술이전을 위한 비용이 공공연구기관에 부담이 되고 있어 이를 개선할 필요성이 있다는 의견이 다수였다. 또한, 「발명진흥법」이나 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」과 같이 직무발명의 대상을 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하는 것은 창조경제시대에 있어서 연구개발의 융복합화 및 신지식재산의 중요성 등에 비추어 영업비밀(노하우), 컴퓨터프로그램저작물, 데이터베이스, 반도체배치설계, 식물신품종 등까지 확대할 필요성이 있다는 의견이 많았다.

그런데, 국가연구개발사업을 시행하는 각 부처에서 정한 국가 R&D 관리규정은 기술료의 50% 이상을 연구자에게 지급하는 원칙은 같으나, 기술이전비용이나 지식재산권비용 등의 공제 여부 등에 차이가 있어 연구자나 연구개발관리자 등에게 혼란을 초래하고 있다.

우리나라의 산업 및 경제발전을 위해서는 민간분야의 기술개발 및 성장 이외에 그 기초가 되는 공공분야의 우수기술 개발이 중요하다는 것은 재론의 여지가 없다. 공공분야의 우수기술 개발을 위해서는 우수 기술인재를 공공분야에 지속적으로 유치하는 것이 필요하며, 그에 대한 제도적 기반이 국가 R&D 규정에 있어서 기술료 사용에 관한 규정이다. 이러한 직무발명제도 자체의 문제점 및 공공분야에서의 특수성에 따른 문제점을 해결하고 합리적인 직무발명보상제도를 마련함으로써, 공공분야에 있어서 지식의 창출, 창출된 지식의 활용 및 그에 대한 보상, 지식창출을 위한 재투자로 이어지는 지식창조의 선순환시스템을 구축할 필요가 있다.

이에 본 보고서에서는 직무발명제도에 관한 해외 각국의 사례와 국내 판례, 공공분야 직원들의 인식도조사 등을 종합하여 공공분야의 직무발명보상제도 합리화 방안으로, 각 부처의 국가 R&D 관리규정 중 연구자 보상금 지급 기준의 통일화, 사립대학 직무발명 승계규정의 개선, 예약승계와 이중양도의 방지, 직무발명 승계통지 규정의 개선, 공공기관 소속 연구원의 직무발명 부정출원 방지, 직무발명 보상금 채권의 소멸시효 단축, 직무발명보상 적용대상의 확대, 공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정」의 개선 등에 관한 의견을 제시하였고, 그 내용이 정당한 발명자가 합리적으로 보상받으며, 직무발명을 통해 창출된 이익이 연구개발자금으로 선순환될 수 있는 기반으로 활용되기를 기대한다.

별 첨

설문 양식, 간담회 발표 자료

Ⅰ. 설문 양식

1. 간접 설문 양식

공공분야 직무발명보상제도 합리화를 위한 설문

안녕하십니까?

본 조사는 특허청 **“공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구”** 과제의 일환으로 공공기관, 대학, 출연연 등 공공분야 종업원의 **직무발명에 대한 인식도 및 운영현황**과 개정된 **기술료 보상금 기준에 관한 인식도 조사**를 목적으로 합니다.

응답하신 내용은 통계법에 따라 통계 외의 목적으로는 사용되지 않으며, 설문에 대한 모든 응답은 무기명으로 처리되고 보호됩니다(통계법 제33조 ‘비밀의 보호’).

본 조사 연구는 합리적인 직무발명 모델의 개발과 지식창조의 선순환 시스템 구축을 위한 중요한 자료로 사용되므로 설문에 끝까지 응답하여 주시면 감사하겠습니다.

2015년 7월

특 허 청

법무법인 다래

※ 본 설문의 소요 예상 시간은 약 15분 정도이니 마지막 항목까지 답변 부탁드립니다.

응답자 특성 분류

다음은 응답자의 특성에 따른 설문 결과를 살펴보기 위한 분류표입니다.
성명·이메일 주소, 소속 기관명은 직접 기재를, 직무 분야·직위에 관하여는 해당 사항에 체크(☑)해주시길 바랍니다.

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">내 용</th></tr>
<tr><td>성 명</td><td></td><td>직위</td><td></td></tr>
<tr><td>이메일 주소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>소속 기관명</td><td></td><td>소속부서</td><td></td></tr>
<tr><td>부문</td><td colspan="3">※ 공공부문 · 대학
☐ 기술이전·사업화 전담 부서 ☐ 인사
☐ 특허 관리 부서(출원, 선행기술조사 등 포함)
☐ 전략/기획 부서
☐ 연구개발 부서(대학의 경우, 연구개발을 수행하는 교직원)
☐ 기타( )

※ 민간부문 [특허법인 / 기술사업화 유관기관 / 연구소 / 기업]
☐ 기술이전·사업화 전담 부서 ☐ 인사
☐ 특허 관리 부서(출원, 선행기술조사 등 포함)
☐ 전략/기획 부서
☐ 연구개발 부서
☐ 기타( )</td></tr>
<tr><td>방문/심층 조사</td><td colspan="3">법무법인 다래에서는 본 설문 조사 이외에 각 기관/기업을 직접 방문하여 직무발명 관련 주요 이슈에 대한 교육/설명과 함께 직무발명 제도와 관련하여 보다 심층적인 조사를 진행하고자 합니다. 희망하시는 경우 가능한 일자와 연락처 기재를 부탁드립니다.
<table><tr><td>방문 목적</td><td colspan="3">☐ 직무발명 관련 주요 이슈에 대한 교육/설명
☐ 직무발명 제도 관련 심층 조사</td></tr><tr><td>희망일자</td><td>☐ 7월</td><td>☐ 8월</td><td>☐ 9월</td></tr><tr><td>담당자 이메일</td><td></td><td>담당자 전화번호</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

[공통] 직무발명제도 인식도

※ **직무발명:** 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다.

※ **직무발명제도**: 직무발명제도란 종업원등이 개발한 직무발명을 사용자등이 승계·소유하도록 하고, 종업원등에게는 직무발명에 대한 정당한 보상을 해주는 제도를 말합니다.

문1) 직무발명에 관한 인식도와 관련하여 다음을 작성해주시기 바랍니다.[67]

구 분	전혀 모른다 ←				→ 매우 잘 안다
(1) 직무발명보상제도에 대해	①	②	③	④	⑤
(2) 직무발명과 개인발명(직무발명 외의 발명)의 개념에 대해	①	②	③	④	⑤
(3) 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계에 대해	①	②	③	④	⑤
(4) 보상의 산정방법(금전적·비금전적)에 대해	①	②	③	④	⑤

문2) 귀하가 소속되어 있는 기관에서 직무발명제도를 운영하고 있습니까?

① 예 *[(문3)으로 이동]*
② 아니오 *[(문29)으로 이동]*

이후의 Part Ⅰ~Ⅳ는 직무발명제도를 실제 운영하고 있는 기관/회사를 위한 설문입니다. **직무발명제도를 운영하지 않는 경우, Part Ⅴ(8p)로 이동하여 응답**하여 주시기 바랍니다.

Part Ⅰ. 직무발명제도의 운영체계

문3) 귀하의 소속 기관에서 운영하고 있는 직무발명제도에서 '직무발명'의 범위는 어떻게 정하고 있습니까? (복수 선택)

특허	실용신안	디자인	신지식재산권*	상표	저작권**	영업비밀	노하우
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*** 신지식재산권의 예 :** 반도체 배치설계, 식물신품종, 데이터베이스, 인공지능, 생명공학, 디지털콘텐츠 등

**** 저작권의 경우, 컴퓨터 프로그램을 포함합니다.**

67) 정부승인 통계 제13802호 지식재산활동조사표(대학, 공공연구기관용)

문4) 귀하의 소속 기관에서 운영하고 있는 직무발명제도가 적용되는 인적 범위는 어떻습니까? (복수 선택)

정규직	비정규직			파견직
	기간제 (위촉직)	인턴	대학원/대학생	
□	□	□	□	□

문5) 귀하의 소속 기관에서 운영하고 있는 직무발명 규정에 추적조항*을 명시하고 있습니까? 있다면 어떻게 운영되고 있습니까?

네	아니오	알지 못함
□ (퇴직 후 ____ 년까지)	□	□

* **추적조항의 예 :** 직원이 퇴직 후 2년 이내에 재직 중의 업무와 관련하여 완성한 발명에 대하여는 회사가 승계할 권리를 갖는다.

Part Ⅱ. 직무발명과 관련한 인프라

문6) 귀하가 소속되어 있는 기관과 관련하여 다음을 작성해주시기 바랍니다.

구 분	예	아니오
(1) 직무발명 전담 부서가 있는지 여부	□	□
(2) 직무발명 전담 인력*이 있는지 여부 *[있는 경우, 체크 후 문(7)로 이동]*	□	□
(3) 직무발명위원회 등 직무발명과 관련한 협의기구의 존재 여부	□	□

* **직무발명 전담 인력은 승계 및 보상금의 지급, 이의 신청 등을 처리하는 인력을 의미하며, 직무발명으로 인한 산업재산권의 출원 및 등록, 관리 업무를 수행하는 인력을 포함합니다.**

문7) 응답자가 소속되어 있는 기관에서 직무발명 전담 인원은 몇 명입니까?

① 1명 ② 2~3명 ③ 4~6명 ④ 7~9명 ⑤ 10명 이상

문8) 귀하가 소속되어 있는 기관에서 직무발명제도와 관련한 내부 교육이나 설명회 등 별도의 교육·홍보 프로그램을 운영하고 있습니까?

① 정기적으로 운영하고 있다 (연 2회 이상) *[문(9)로 이동]*
② 정기적으로 운영하고 있다 (연 1회) *[문(9)로 이동]*
③ 비정기적으로 운영하고 있다 (연내 1회 이상) *[문(9)로 이동]*
④ 요청시에 한하여 운영하고 있다 *[문(9)로 이동]*
⑤ 운영하고 있지 않다 *[문(10)로 이동]*

문9) 귀하가 소속되어 있는 기관에서 운영하고 있는 별도의 직무발명 교육·홍보 프로그램의 내용은 어떻습니까? (복수 선택) *[응답 후, 문(11)로 이동]*

직무발명의 권리귀속에 관한 내용 (신고·승계·출원 등)	**직무발명의 보상에 관한 내용** (보상 종류·지급 절차·보상금 등)	**직무발명 관련 분쟁에 관한 내용** (분쟁사례, 이의신청 방법 등)
□	□	□

문10) 응답자가 소속되어 있는 기관에서 직무발명 제도과 관련한 별도의 교육·홍보 프로그램을 운영하고 있지 않는 이유는 무엇입니까?

① 예산 부족 ② 담당 인력 부족 ③ 프로그램 운영을 위한 역량 부족
④ 필요성을 느끼지 못함 ⑤ 연구팀 내부에서 자체 진행

Part Ⅲ. 직무발명 제도 운영 현황

문11) 귀하가 소속되어 있는 기관에서 직무발명과 관련한 규정을 보유하고 있습니까?

① 예 *[문(12)로 이동]*
② 아니오 *[문(13)로 이동]*

문12) 귀하가 소속되어 있는 기관에서 운용하는 직무발명 규정은 어떤 것입니까?

① 자체적으로 직무발명 규정을 작성·활용 *[문(14)로 이동]*
② 유관기관이 작성·보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 활용 *[문(14)로 이동]*

문13) (직무발명 규정이 없는 경우) 그 주요 이유는 무엇입니까?[68]

① 별도의 내부규정 없이 관련 법* 적용
(*적용하는 법의 종류 :)

② 직무발명 보상금을 지급할 필요가 없음
③ 타 직원들과의 형평성
④ 보상규정이 없어도 별도의 인센티브(인사 고과 반영, 휴가, 스톡옵션 등)가 주어짐
(*인센티브의 유형 :)
⑤ 보상금을 지급할 경우 금전적 부담이 크므로
⑥ 필요성은 인식하고 있지만 어떻게 도입할지 모르고 있음
⑦ 사용자의 도입의지가 전혀 없음
⑧ 기타 ( )

문14) 귀하의 소속 기관에서는 종업원등이 신고한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부 및 그 발명을 승계할 것인지 여부를 어떻게 판단하고 있습니까?

① 내부 위원회에서 결정 ② 외부 전문가가 판단
③ 연구자 판단에 의존
④ 직무발명 담당 부서에서 결정 ⑤ 기타( )

68) 정부승인 통계 제13802호 지식재산활동조사표(대학, 공공연구기관용) 변형

문15) 현재 직무발명 보상의 실시여부와 보상금 수준[69]은 어떻습니까?

※ 출원보상: 출원이 완료된 직무발명을 대상으로 지급하는 보상
※※ 등록보상: 등록이 된 직무발명을 대상으로 지급하는 보상
※※※ 실시보상: 직무발명을 라이센스 계약 등을 통하여 기업 등에게 이전하고 기술료 수입이 발생한 경우 지급하는 보상
※※※※ 처분보상: 직무발명을 매각 등을 통해 처분하여 수입이 발생한 경우 지급하는 보상

구 분	실시여부				금전적 보상 실시하는 경우 **직무발명 보상금 수준**	
	금전적 보상	비금전적 보상 (승진, 성과 평가 반영)	둘 다 보상	실시하지 않음		
발명제안(발명신고) 보상	①	②	③	④	만원	
출원 유보 보상	①	②	③	④	만원	
국내 특허 출원 보상*	①	②	③	④	만원	
국내 특허 등록 보상**	①	②	③	④	만원	
해외 특허 출원 보상	①	②	③	④	만원	
해외 특허 등록 보상	①	②	③	④	만원	
기타 산업재산권 국내 등록 보상	①	②	③	④	만원	
기타 산업재산권 해외 등록 보상	①	②	③	④	만원	
					일정 비율 지급 경우	**고정금액 지급 경우**
자사실시 보상***	①	②	③	④	수입금의 평균( )%	만원
타사실시 보상****	①	②	③	④	수입금의 평균( )%	만원
처분 보상*****	①	②	③	④	수입금의 평균( )%	만원

문16) 귀하의 소속 기관에서는 종업원등이 타 기관이나 기업과의 공동연구를 통한 성과에 대해서는 어떻게 처리하고 있습니까?

① 연구개발한 기관에서 단독 소유
② 공동 소유
③ 기타( )

69) 정부승인 통계 제13802호 지식재산활동조사표(대학, 공공연구기관용)

문17) 귀하의 소속 기관에서는 2인 이상의 종업원 등이 공동으로 발명한 직무발명에 대한 발명자 지분을 어떻게 결정하고 있습니까?

① 연구책임자의 재량에 의함
② 지분 산정에 대한 별도의 규정이 있음
③ 담당 조직의 리더가 정함 (예: 신재생에너지연구본부 태양광 연구실의 경우, 신재생에너지연구본부장이 결정)
④ 연구 참여자와 별도의 회의 등을 통해 협의
⑤ 기타(　　)

문18) 귀하의 소속 기관에서는 직무발명 실시보상금에 대하여 소득세를 부과하고 있습니까?

구 분	소득세 부과 여부	
특허 실시 보상금	□ 과세	□ 비과세
노하우 실시 보상금	□ 과세	□ 비과세

문19) 귀하가 소속된 기관의 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 생각은 어떠십니까?

구 분	매우 적절하지 않다 ←			→ 매우 적절하다
(1) 직무발명 보상의 방법에 관해	①	②	③	④
(2) 직무발명 보상의 기준에 대해	①	②	③	④

** 응답 ①, ② 시 : [문(20)으로 이동], 응답 ③, ④ 시 : [문(21)으로 이동]*

문20) 귀하가 소속된 기관의 직무발명의 보상에 관해 적절하지 않다고 본 이유는 무엇입니까?
[응답 후 문(21)으로 이동]

① 금전적 보상의 액수가 낮음
② 비금전적 보상의 수준(업적·성과평가 점수 등)이 낮음
③ 보상 수단을 발명자가 선택할 수 없음
④ 보상 평가 기준이 과도하게 높음
⑤ 보상 평가 기준이 명확하지 않음

문21) 귀하가 소속된 기관의 직무발명제도에서 가장 개선되어야 할 사항이 무엇이라고 생각하십니까?

① 직무발명 관련 절차에 관한 개선
② 직무발명 보상 방법에 관한 개선
③ 직무발명 보상 기준에 관한 개선
④ 소유권 귀속 등에 관한 개선
⑤ 직무발명과 관련한 분쟁에 대한 개선
⑥ 기타 ( )

Part Ⅳ. 직무발명 분쟁 현황

문22) 귀하의 소속 기관에서는 직무발명 승계 및 보상과 관련하여 종업원 등이 이의를 제기할 수 있는 제도를 운영하고 있습니까?

① 예　　② 아니오

문23) 직무발명과 관련하여 분쟁이 있었습니까? 있다면 어떠한 방법으로 분쟁에 대응하였습니까? (분쟁을 제기 받은 경우 포함, 복수선택 가능)

구 분	아니오	예
직무발명 분쟁 여부	□	□

구 분	이의제기	심의요구	조정신청*	의무 위반**으로 인한 징계	형사소송	민사소송
직무발명 분쟁 발생 시 형태	□	□	□	□	□	□

* 여기서의 조정이란, **'산업재산권분쟁조정위원회'를 통한 조정**을 말함

** **의무 위반의 종류 :** 통지 의무 위반, 비밀 유지 의무 위반, 절차 위반 등

문24) 직무발명과 관련한 분쟁은 한해 평균 어느 정도 발생하고 있습니까?

① 발생한 적이 없음　② 연 1~2건　③ 연 3~4건
④ 연 5~7건　⑤ 연 8~10건　⑥ 연 10건 초과 **(약　　건)**

문25) 직무발명과 관련한 분쟁은 주로 어떤 내용입니까?

① 보상 방법에 관한 분쟁
② 보상 수준에 관한 분쟁
③ 직무발명에 해당하는지 여부에 관한 분쟁
④ 발명자 간의 분쟁 (공동 발명에서의 기여율 등)
⑤ 직무발명 보상금 과세에 관한 분쟁
⑥ 기타(　　)

문26) 직무발명 관련 분쟁은 왜 발생한다고 생각하십니까?

① 관련 규정이 없기 때문
② 관련 규정이 모호하기 때문
③ 보상 수준이 충분하지 못하기 때문
④ 직무발명 관련 권리의 귀속 관계가 불분명하기 때문
⑤ 기타(　　)

문27) 귀하의 소속 기관에서는 직무발명 신고 누락 건에 대하여 내부 혹은 외부 감사를 받은 바 있습니까?

① 예　　② 아니오

문28) 귀하의 소속 기관에서는 종업원등이 직무발명 신고를 누락한 경우 어떻게 대응하고 있습니까?

① 징계 처분
② 직무발명 신고를 누락한 종업원 등에 대하여 손해배상 청구 등 법적 조치
③ 종업원 또는 제3자 명의 특허출원/등록에 대한 권리 회복 조치 (출원인변경, 이전등록 등)
④ 아무런 조치를 취하지 않음
⑤ 기타(　　)

Part Ⅴ. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 개정에 대한 인식도

※ 정부는 2015. 1. 1.자로 시행된 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 국가연구개발 성과에 대한 기술료 수입의 5%를 지식재산권 출원 등에 관한 비용으로 우선 사용하도록 하고, 참여연구원 개인에 대한 연간보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우 별도의 지급 기준을 신설

제23조(기술료의 사용) ① 연구개발성과 소유기관이 비영리법인인 경우에는 징수한 기술료 중 **정부 출연금 지분의 5퍼센트를 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용으로 우선 사용하거나 적립**하여야 하고, 나머지 기술료는 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 이 경우 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용과 제2호에 따라 사용하는 기술료는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다.
<개정 2013.9.26., 2014.8.12., 2014.11.28.>

1. 정부 출연금 지분의 50퍼센트 이상: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금
2. 정부출연금 지분의 10퍼센트 이상: 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비
3. 제1호 및 제2호의 금액을 제외한 나머지 금액: 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

⑧ 연구개발성과 소유기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 참여연구원 및 기술확산에 이바지한 직원에 대한 보상금 지급을 위하여 보상금 지급대상 및 지급절차 등을 포함한 보상금 지급 기준을 마련하고 그 기준에 따라 지급하여야 한다. 다만, 제1항에 따른 **참여연구원 개인의 연간 보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우에는 별표 2의3에 따른 지급기준에 따라 지급**하여야 하며, 보상금 지급 잔액은 제1항제1호에도 불구하고 제1항제3호의 용도로 사용할 수 있다. <신설 2012.5.14., 2014.8.12., 2014.11.28.>

<별표 2의3>

보상금 누적금액	보상금 지급액
20억원 초과 ~ 30억원 이하	정부 출연금 지분의 40% × 개별 참여연구원의 기여율
30억원 초과 ~ 40억원 이하	정부 출연금 지분의 30% × 개별 참여연구원의 기여율
40억원 초과 ~ 50억원 이하	정부 출연금 지분의 20% × 개별 참여연구원의 기여율
50억원 초과	정부 출연금 지분의 10% × 개별 참여연구원의 기여율

문29) 개정된 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 공동관리규정)을 알고 있습니까?

구 분	전혀 모른다 ←		→ 매우 잘 알고 있다	
제23조① 비용선공제 관련	①	②	③	④
제23조⑧ 기술료 보상금 기준 관련	①	②	③	④

문30) 개정된 공동관리규정 중 '비용선공제' 규정이 필요하다고 생각하십니까?

구 분	필요하다	필요하지 않다
'비용선공제' 조항의 필요성	□	□

[필요하다고 보는 경우 문(32)로 이동] [필요하지 않다고 보는 경우, 문(31)로 이동]

문31) 개정된 공동관리규정 중 '비용선공제'가 필요하지 않는 이유는 무엇입니까?

① 기존 예산으로도 충당 가능함
② 비용선공제율이 낮아 실효성이 없음
③ 비용선공제 예산의 관리가 어려움
④ 예산 관련 업무가 증가
⑤ 기타( )

문32) 개정된 공동관리규정 중 '비용선공제' 규정이 적절하다고 생각하십니까?

구 분	적절하다	적절하지 않다
'비용선공제' 조항의 적절성	□	□

[적절하다고 보는 경우 문(34)로 이동] [적절하지 않다고 보는 경우, 문(33)로 이동]

문33) 개정된 공동관리규정 중 '비용선공제'가 적절하지 않는 이유는 무엇입니까?

① 선공제율이 높음
② 선공제율이 낮음
③ 선공제율이 고정되어 있음
④ 공제 수단이 적절하지 않음
⑤ 기타( )

문34) 공동관리규정의 '비용선공제 금액의 이용'과 관련하여 이용 범위를 추가한다면 어떤 것이 있겠습니까?

구 분	지재권 출원·등록·유지*	기술이전·사업화 경비	기 타
비용선공제 금액의 이용	☑	□	

* 지식재산권의 출원·등록·유지에 관한 비용은 공동관리규정에서 명시하고 있음

문35) 개정된 기술료 보상금 지급기준이 향후 어떠한 영향을 미칠 것으로 생각합니까?

구 분	매우 부정적 ←		현재와 비슷		→ 매우 긍정적
(1) 발명의 질 ·건수 증가	①	②	③	④	⑤
(2) 직무발명의 동기부여	①	②	③	④	⑤

** (1), (2) 중 한 곳이라도 응답 ①, ②, ③ : [문(36)로 이동],*
응답 ④, ⑤ : [문(37)로 이동]

문36) 개정된 기술료 보상금 지급기준이 긍정적이지 않을 것이라 생각하는 이유는 무엇입니까?
[응답 후 문(38)으로 이동]

① 기술료(금전적 보상)의 감소
② 직무발명의 동기부여 감소
③ 기술료 보상금과 관련한 분쟁이 증가할 것이라 예상
④ 현재와 크게 달라질 것이 없을 것으로 예상
⑤ 기타( )

문37) 개정된 기술료 보상금 지급기준이 (매우)긍정적 영향을 미칠 것이라 생각하는 이유는 무엇입니까?

① 합리적인 기술료 보상 기준이 제시되었다고 생각
② 기술료 보상금에 관한 분쟁이 줄어들 것으로 예상
③ 연구자간 보상 금액 격차가 완화될 것으로 기대
④ 연구자간 보상금으로 인한 심리적 격차가 완화될 것으로 기대
⑤ 기타( )

문38) 직무발명 제도, 기술료 규정, 공동관리규정 등 직무발명 제도 전반에 관하여 의견이나 정책적 제언이 있다면 기재하여 주시기 바랍니다.

설문에 응답해주셔서 대단히 감사합니다.

2. 직접 설문 양식

「공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구」 관련 직접설문

■ **설문수행 정보**

조사 일시		수행 담당자	
기관명		부서	
기관 담당자		연락처 (전화, 이메일)	

■ **설문대상자 정보**

분야	**※ 공공부문 · 대학** □ 기술이전·사업화 전담 부서 □ 인사 □ 특허 관리 부서(출원, 선행기술조사 등 포함) □ 전략/기획 부서 □ 연구개발 부서(대학의 경우, 연구개발을 수행하는 교직원) □ 기타( ) **※ 민간부문 [특허법인 / 기술사업화 유관기관 / 연구소 / 기업]** □ 기술이전·사업화 전담 부서 □ 인사 □ 특허 관리 부서(출원, 선행기술조사 등 포함) □ 전략/기획 부서 □ 연구개발 부서 □ 기타( )

■ 직무발명 인식 정도

*응답 항목(예시) : 직무발명의 개념, 이해 정도, 직무발명 권리 귀속·승계, 보상 방법 등에 관한 이해

■ 직무발명 운영 현황

*응답 항목(예시) : 직무발명 규정 유무, 직무발명 범위, 직무발명 인적 범위, 보상 종류, 공동 직무발명시 소유·성과, 전담 팀/인력 운영 여부, 직무발명 예산, 관련 교육·홍보 실시 여부, 운영 만족도, 직무발명 미운영시 이유 등

■ 직무발명 활용 정도

*응답 항목(예시) :
- 연구자 : 직무발명 실시 여부, 보상 정도, 보상 기준 만족도, 전반적인 제도 만족도, 애로사항 등
- 행정/관리 : 업무상 활용 정도와 양태, 기관 내 활성화 정도(등록건수, 보상금액), 제도 만족도, 애로사항 등

■ 직무발명 분쟁 현황

*응답 항목(예시) :
- 연구자 : 분쟁 경험, 분쟁 이유, 분쟁 시 애로사항, 분쟁 결과, 분쟁 만족도 등
- 행정/관리 : 분쟁 발생 정도, 분쟁 대응 방법, 분쟁 대응 시 애로사항 등

■ 공동관리규정 개정에 관한 인식

*응답 항목(예시) : 비용선공제 항목의 필요성·적정 여부, 개정된 보상금 기준 인식 정도, 개정에 따른 향후 예상, 개정과 관련한 여론, 관련 건의 사항 등

■ 기타

Ⅱ. 전문가 간담회(1차) 발표 자료

일본의 직무발명 제도 개선에 따른 시사점

2015. 9. 17.
지예은 변리사

한국발명진흥회

목차

1. 일본 특허법 제35조 개정 내용
2. 일본 특허청 개정법 설명 자료
3. 직무발명 연구 보고서
4. 종업원 권리 약화 우려

한국발명진흥회

1. 일본 특허법 제35조 개정 내용

한국발명진흥회

1. 일본 특허법 제35조 개정 내용

공포까지 경위

- 2015년 3월 13일 개정 법안을 제189회 정기 국회에 제출
- 2015년 6월 2일 중의원 본 회의에서 가결
- 2015년 7월 3일 참의원 본 회의에서 통과
- 2015년 7월 10일 개정법 공포

시행일

- 공포일로부터 기산하고 1년이 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정한 날 [부칙 제1조]

1. 일본 특허법 제35조 개정 내용

개정 배경

◦ 특허법 제35조의 「상당한 대가」 기준에 대해 기업과 발명자간 분쟁
- 해외기업 유치 저해 및 국제공동개발 연구의 장애요인으로 지적
- 직무발명 제도의 개선에 대한 논의를 촉발

◦ 직무 발명의 활성화 (경제산업성 법률안 개요 참고자료)
- 기업이 조직적으로 실시하는 연구개발활동은 일본의 이노베이션 엔진
- 종업원의 발명에 대한 인센티브를 명확하게 하여 발명을 장려하는 것이 중요
- 기업이 특허를 원활하고 확실하게 취득하게 하여 지재 전략을 신속·정확하게 하고 기업 경쟁력 강화를 도모함

1. 일본 특허법 제35조 개정 내용

특허법 제35조(직무발명)

◦ 사용자등은 종업원등이 직무발명에 대하여 특허를 받은 때 또는 특허받을 권리를 승계한 자가 특허를 받은 때 통상실시권을 가짐(1항)

◦ 직무발명을 제외하고, 미리 특받권 취득 또는 특허권을 승계시키거나 전용실시권 설정 계약, 근무규칙은 무효(2항)

◦ 종업원등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무 규칙 기타 규정에서 미리 사용자등에 특받권을 취득시키는 것을 정한 때에는 발생할 때부터 해당 사용자등에게 귀속(3항 신설)

◦ 종업원등이 직무발명에 대하여 사용자등에게 특받권을 취득시키고 사용자등에게 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정한 때에 상당한 금전 기타 경제상의 이익(현규정: 상당한 대가)을 받을 권리를 가짐(4항)

1. 일본 특허법 제35조 개정 내용

◦ 계약, 근무규칙 기타 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 그 기준의 책정에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에서 열리는 협의의 상황, 책정된 해당 기준의 공개의 상황, 상당한 이익 내용의 결정에 대하여 이루어지는 종업원등으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 안됨(5항)

◦ 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해서 산업 구조 심의회의 의견을 듣고, 전항의 규정에 의하여 고려해야 할 상황 등에 관한 사항에 대해서도 지침을 정하고 이를 공표(6항 신설)

◦ 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 5항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 사용자등이 받아야 하는 이익의 액, 그 발명과 관련하여 사용자등이 실시하는 부담, 기여 및 종업원등의 처우 그 밖의 사정을 고려하여 정하여야 함(7항)

한국발명진흥회 7

2. 일본 특허청 개정법 설명 자료

한국발명진흥회

2. 일본특허청 개정법 설명 자료

개정 후 제도 (1) - 원시 사용자 귀속의 경우

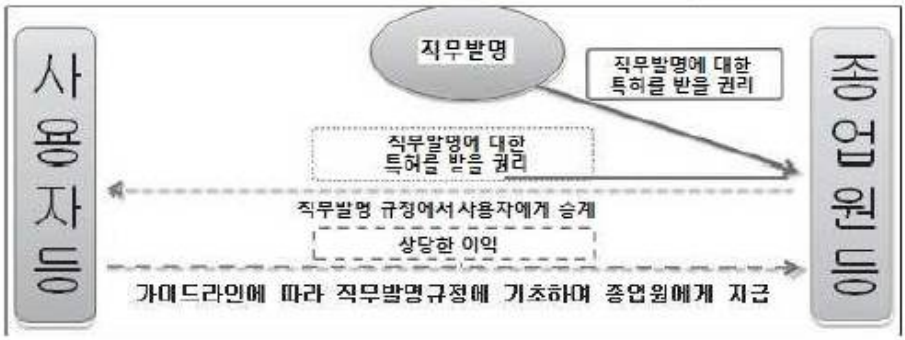


사용자가 종업원에 대해 미리 직무 발명 규정에 기초하여 귀속의 의사 표시
① 특허를 받을 권리는 발생했을 때 사용자 등에 귀속
② 종업원 등은 상당의 금전 기타 경제상의 이익을 받을 권리를 가짐
③ 가이드 라인(지침)에 따라서 상당한 이익 내용을 결정

한국발명진흥회 9

2. 일본특허청 개정법 설명 자료

개정 후 제도(2) - 원시 종업원 귀속의 경우



대학이나 중소 기업 일부 중에는 현행법상 종업원등의 귀속을 희망하는 법인도 있으므로, 사용자가 종업원등에 대해서 미리 직무 발명 규정에서 귀속의 의사 표시를 하지 않으면, 특허를 받을 권리는 종업원등에 귀속

한국발명진흥회 10

2. 일본특허청 개정법 설명 자료

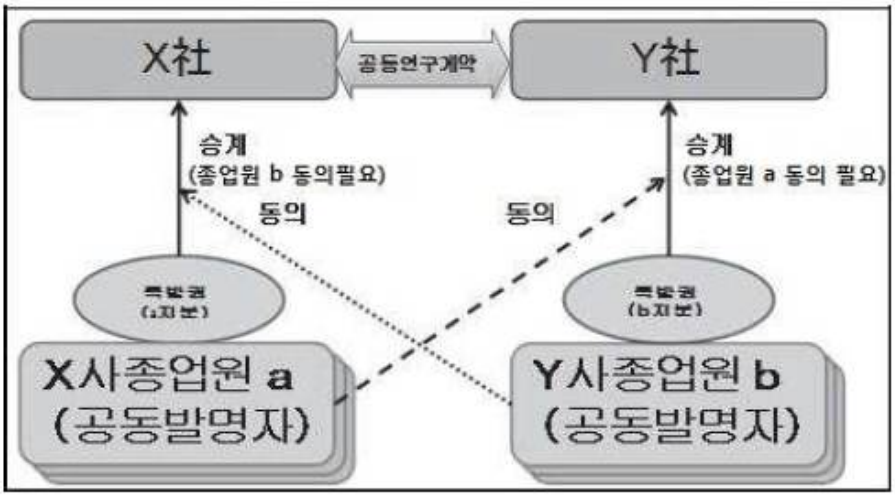
개정 후 효과(1) - 현행법하에서의 공동 연구시 동의 문제

◦ 현행 제도에서 기업이 자사 종업원(공동 발명자 a)에게 특허를 받을 권리를 승계할 경우 타사종업원(공동 발명자 b)의 동의도 얻어야 하여 권리의 승계에 관한 절차 부담이 문제
- 공동 연구 도중에 종업원(공동 발명자)의 인사 이동이 발생한 경우는 다시 동의를 얻어야 하는 등 권리의 승계에 관한 절차가 더 복잡
- 공동 연구의 필요성이 높아지는 가운데 기업의 빠른 지적 재산 전략 시행의 저해 요인임

→ 특허를 받을 권리를 처음부터 사용자 등에 귀속시킴으로써 해결

◦ 한국 특허법 제37조 제3항 유사
- 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

2. 일본특허청 개정법 설명 자료



2. 일본특허청 개정법 설명 자료

한국 - 공동연구시 동의 문제

◦ 특허법 제37조 제3항
- 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

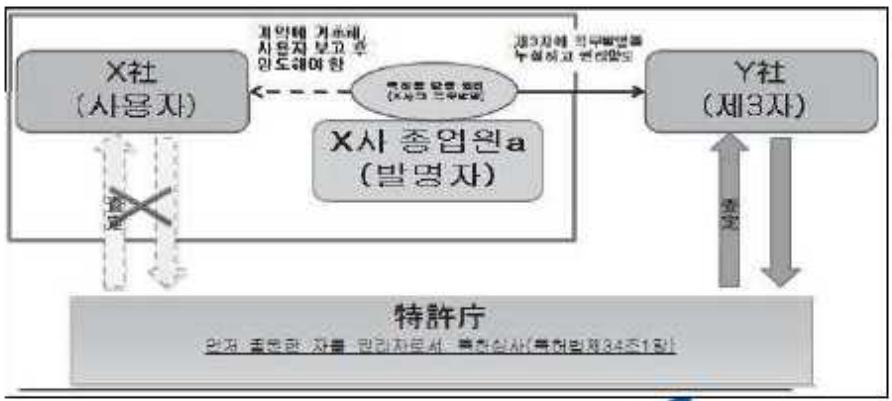
◦ 발명진흥법 제14조
- 종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다

◦ 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 **사용자 등은** 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 **종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다**고 보아야 한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결)

2. 일본특허청 개정법 설명 자료

개정 후 효과(2)-현행법하에서의 직무발명의 이중양도 문제

◦ 발명자인 종업원이 회사에 보고하지 않고 제3자에게 특허 받을 권리를 양도한 후 제3자가 사용자보다 먼저 특허 출원하면 제3자가 권리자 됨
→ 특허를 받을 권리를 처음부터 사용자에 귀속시킴으로써 해결



2. 일본특허청 개정법 설명 자료

한국 - 이중양도 문제

[출원 전 양도]
▪ 특허법 제36조 제1항
– 동일 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
▪ 특허법 제38조 제1항
– 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.
[출원 후 양도]
▪ 특허법 제38조 제4항
– 특허출원 후의 특허받을 권리의 승계는 특허출원인변경신고를 하여야 효력이 발생한다
[무권리자 출원]
▪ 특허법 제33조 제1항
– 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 권리를 가진다
– 거절이유(제62조제2호), 무효사유(제133조제1항제2호), 선출원 지위 부정(제36조제5항)
[정당권리자 출원]
▪ 특허법 제34조
– 거절결정으로 무권리자가 특허받지 못하게 된 날 30일 경과 전 출원해야 한다
▪ 특허법 제35조
– 무효심결 확정시 등록공고날 2년 경과전 또는 심결 확정날 30일 경과전 출원해야 한다

한국발명진흥회 15

2. 일본특허청 개정법 설명 자료

▪ 판례
– 제2양수인이 '특허를 받을 권리'가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 '특허를 받을 권리'의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다 (특허법원 2006.12.28. 선고 2005허9282 판결)

▪ 판례
– 직무발명에 대한 특허를 받을 수 였는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 특허권 등록을 마치게 한 경우, 사용자에 대한 배임행위로 불법행위가 되는지 여부(적극)

– 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명 완성사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우, 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등이 종업원 등에게 권리 승계의 의사를 문서로 알리면 특허권이전등록청구권을 가지게 되는지 여부(적극) 및 위 청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있는지 여부(적극)
(대법원 2014.11.13. 선고 2011다77313 판결)

한국발명진흥회 16

2. 일본특허청 개정법 설명 자료

가이드 라인(지침)의 개요

- ① 상당한 이득의 내용을 결정하기 위한 기준의 책정에 즈음해서 사용자와 종업원 사이에서 열리는 회담
  ② 책정된 해당 기준의 공개
  ③ 상당의 이익 내용의 결정에 대해서 종업원으로부터의 의견 청취
  상기 적정한 절차의 방향(상황)과 지침의 목적 등에 대해 정할 예정

가이드 라인의 책정 스케줄

- 2015년 9월-산업 구조 심의회 지적 재산 분과회 특허 제도 소위원회에서 검토 개시
- 2015년 말–소위원회에서 정한 가이드 라인 안에 대해 공청회 모집 개시
- 개정 법 시행 이후 - 경제 산업 대신이 소위원회에서 정리한 가이드 라인을 고시로 공표

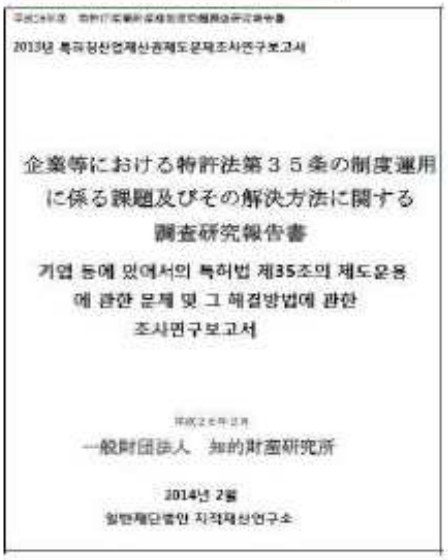
한국발명진흥회 17

3. 직무발명 연구 보고서

한국발명진흥회

3. 직무발명 연구 보고서

기업측 조사 보고서



2013년 특허청 산업재산권제도문제조사연구보고서

企業等における特許法第３５条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究報告書

―企業等における特許法第35条の制度運用に関する問題及びその解決方法に関する調査研究報告書―

一般財団法人 知的財産研究所

2014년 2월

일반재단법인 지적재산연구소

종업원측 조사 보고서



2013년 특허청 산업재산권제도각국비교조사연구용역사업

職務発明に関する各国の制度・運用から見た研究者・技術者等の人材流出に関する調査研究報告書

―職務発明に関する各国の制度、運用から見た研究者、技術者等の人材流出に関する調査研究報告書―

株式会社 野村総合研究所

2014년 2월

주식회사 노무라종합연구소

3. 직무발명 연구 보고서

기업 직무발명 보상금 조사

[특허출원 1건당 보상금]	件数	割合	大企業	中小企業（大企業の子会社）	中小企業	記載無
1 なし	104	10.3%	12	8	83	3
2 1円超、1万円以下	647	64.3%	397	89	144	17
3 1万円超、5万円以下	247	24.6%	162	33	49	3
4 5万円超、10万円以下	5	0.5%	3		2	
5 10万円超、20万円以下	2	0.2%			2	
6 20万円超、50万円以下	1	0.1%			1	
7 50万円超	1	0.1%	1			
回答者数	1,007	100.0%	575	128	281	23

[特許登録 1件当 報奨金]	件数	割合	大企業	中小企業（大企業の子会社）	中小企業	記載無
1 なし	214	21.3%	89	24	100	1
2 1円超、1万円以下	222	22.0%	139	29	52	6
3 1万円超、5万円以下	532	52.8%	339	71	112	10
4 5万円超、10万円以下	32	3.2%	19	4	10	
5 10万円超、20万円以下	3	0.2%	1		1	
6 20万円超、50万円以下	2	0.2%	1		1	
7 50万円超	1	0.1%			1	
回答者数	1,007	100.0%	579	128	277	21

[特許 1件当 実施報奨金(自社実施 又は ライセンス 締結時)]	件数	割合	大企業	中小企業（大企業の子会社）	中小企業	記載無
1 なし	319	32.2%	97	50	155	10
2 1円超、100万円以下	438	44.3%	274	65	95	4
3 100万円超、500万円以下	149	15.0%	131	5	13	1
4 500万円超、1000万円以下	46	4.7%	37	3	6	
5 1000万円超、5000万円以下	30	3.0%	21		9	
6 5000万円超	8	0.8%	5	1	2	
回答者数	988	100.0%	564	127	274	21

3. 직무발명 연구 보고서

직무발명 보상금 조사

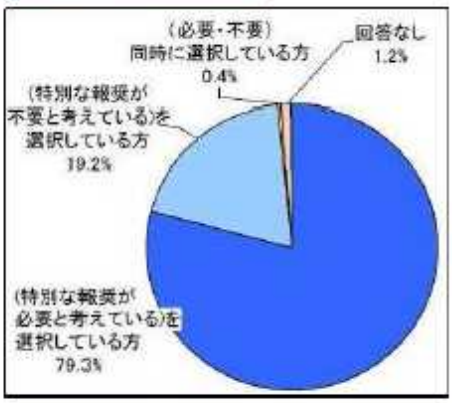
◦ 출원보상금 5만엔 이하 - 국내 99%, 해외 81.6% ◦ 실시처분보상금 없는 경우 - 국내 52.4%, 해외 60.5%	◦ 등록보상금 5만엔 이하 - 국내 96.9%, 해외 81.2% ◦ 실시처분보상금 100만엔 이하 - 국내 46.4%, 해외 35.5%

◦ 기업 내 우수 인재에게만 보상하면 불평등하다는 사회적 분위기
◦ 직무발명으로 인한 매출 발생시 발명자체 효과라기보다 영업이나 팀의 능력이라고 생각
◦ 표창, 홈페이지에 홍보 등의 방법으로 사내 평가가 올라가는 등 종합적 방식의 평가나 보상, 이로 인한 종합적인 방식의 급여 인상을 원함

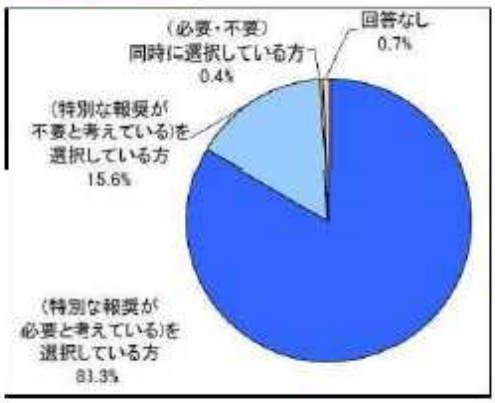
3. 직무발명 연구 보고서

조직에 큰 이익을 주는 현저한 발명의 경우

일본 국내 조사



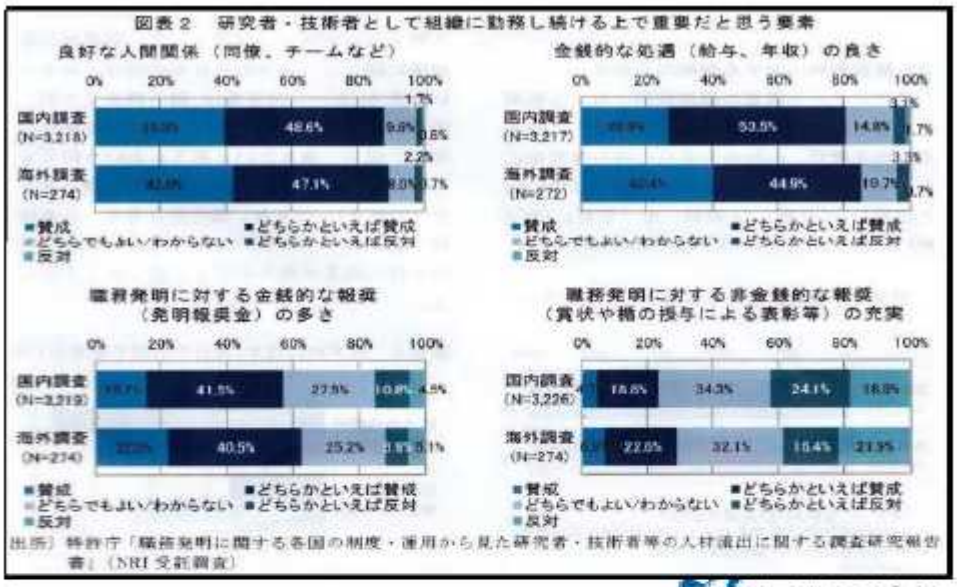
해외 조사



◦ 특별한 보상이 필요하다는 의견 – 국내 79.3%, 해외 83.3%

3. 직무발명 연구 보고서

조직에서 근무시 중요하게 여기는 요소



3. 직무발명 연구 보고서

조직에서 근무시 중요하게 여기는 요소

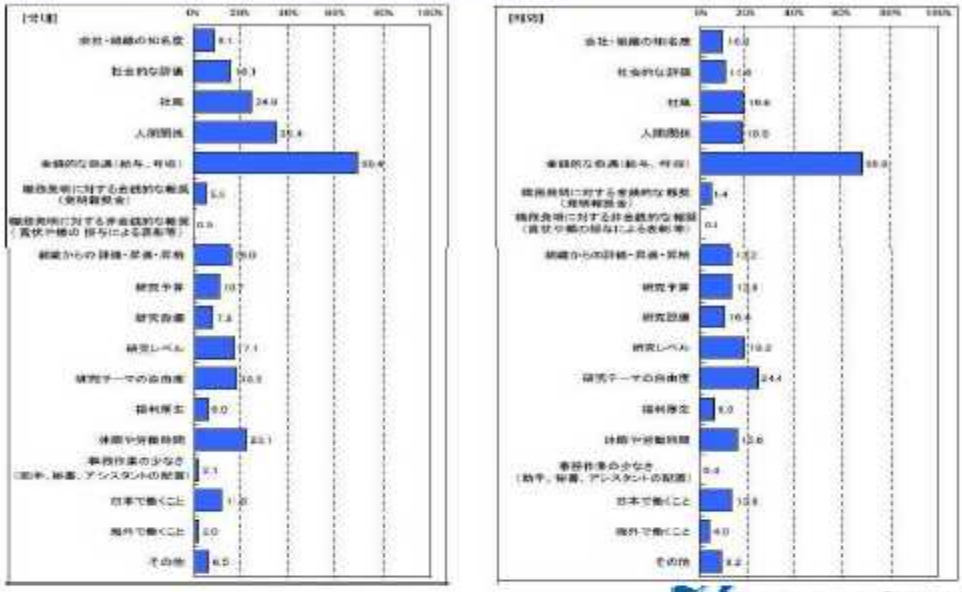
◦ 양호한 인간관계(동료, 팀) - 국내 87.9%, 해외 89.1% ◦ 직무발명 금전 보상 - 국내 57.2%, 해외 62.8%	◦ 금전적 처우(급여, 연봉) - 국내 80.4%, 해외 85.3% ◦ 직무발명 비금전 보상 - 국내 23.3%, 해외 29.5%

종업원의 의식

◦ 연구자, 기술자의 모티베이션이나 인센티브
- 인간관계나 급여 등의 처우의 중요성이 직무발명에 대한 보상(금전, 비금전)을 크게 상회함

3. 직무발명 연구 보고서

기관 이직시 중요하게 검토하는 점



한국발명진흥회 25

3. 직무발명 연구 보고서

기관 이직시 중요하게 검토하는 점

◦ 금전 처우(69.4%)	◦ 금전 처우(68.8%)
◦ 인간관계(35.4%)	◦ 사풍(19.6%)
◦ 사풍(24.9%)	◦ 인간관계(18.8%)
◦ 휴가나 근로시간(23.1%)	◦ 연구테마의 자유도(24.4%)
◦ 직무발명보상(5.5%)	◦ 직무발명보상(4.8%)

조사 담당자 의견

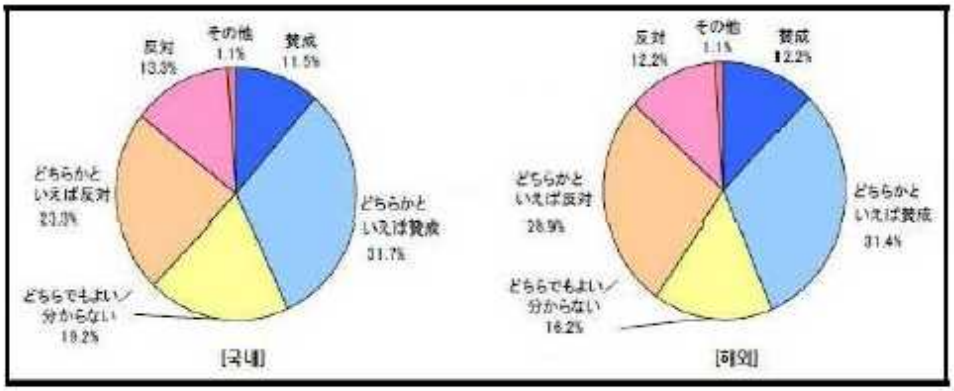
◦ 금전 처우와 인간관계가 젤 중요하게 생각하므로 팀 내 어느 연구자에게 직무발명 보상금이 고액으로 지급되면 공평하지 않다고 생각

◦ 정보통신분야 등은 개인 권리의 문제에서 인재유출로 이어지는 액션을 취할 연구자가 다른 분야보다 높은 확률로 발생할 가능성 존재

한국발명진흥회 26

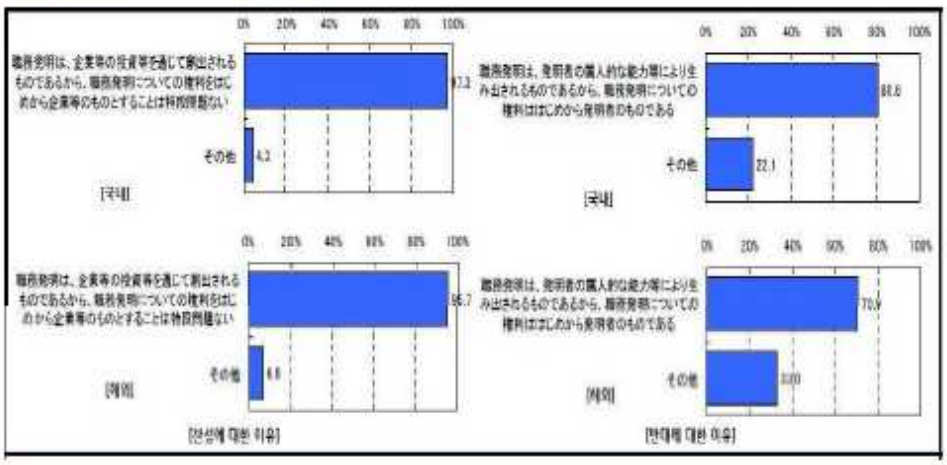
3. 직무발명 연구 보고서

직무발명제도 개정에 대한 의식



◦ 찬성 – 일본 국내 43.2%, 해외 43.6%

3. 직무발명 연구 보고서



◦ 찬성 이유 – 직무발명은 기업 투자를 통해 창출되므로 원시적 기업 귀속은 문제 없음(국내 97.3%, 해외 43.6%)
◦ 반대 이유 – 직무발명은 발명자 능력에 의한 것이므로 발명자의 것 (국내 80.6%, 해외 70.9%)

3. 직무발명 연구 보고서

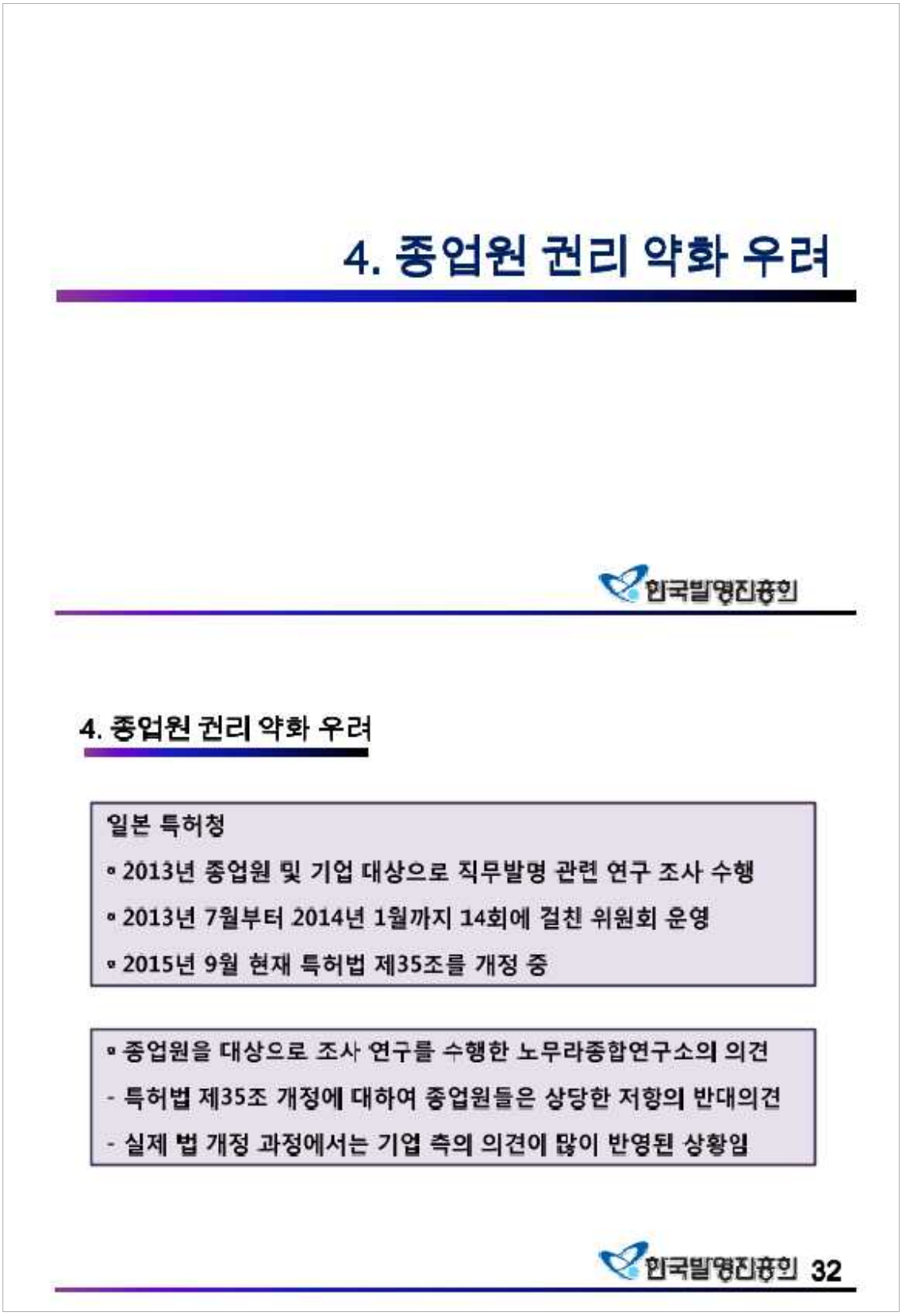
직무발명제도 개정에 대한 의식

- 업종, 국가에 따라 의견이 상이하였음
  - IT 분야 및 미국에서 근무하는 연구자들은 제35조 개정을 맹반대
  - 스위스 연구자들은 관련 법도 없고 급여가 매우 높거나 스톡옵션을 주는 등 종합적인 금전 처우가 좋기 때문에 직무발명의 원시적 기업 귀속에 대하여 반대 안 함
- 일본은 기업 분위기와 사회적 분위기가 직무발명 보상금이 당연하다는 분위기
- 기업 내 평등을 강조하는 기업, 사회, 문화적 특성이 제35조 개정 분위기로 연결
- 조사 담당자는 기업 의견이 더 반영되었다고 생각함.

3. 직무발명 연구 보고서

종업원 측 조사 담당자 의견

- 현실적으로 지금까지 발명자가 보유하고 있던 권리가 법적으로 상실된다는 것에 대한 강한 저항감을 가지는 연구자도 있었음
- 연구자들의 권리나 입장, 처우를 종합적으로 검토하여 그들의 모티베이션을 저하시키거나 불만감을 가지지 않도록 해야 함
- 일본의 산업계에 필요한 것은 직무발명에 관한 가이드라인보다는 직무발명제도의 범주를 초과하는 인재 평가, 연구자의 처우나 인센티브에 관한 종합적인 가이드라인을 정하는 것임
- 연구자의 처우나 인센티브에 관한 종합적인 가이드라인의 기준 달성도를 알기 쉽게 공개하는 기업 정보 공개 제도를 도입 제안
- 기업 처우 공개에 따라 일본의 우수한 인재의 해외 유출 방지 효과


4. 종업원 권리 약화 우려
한국발명진흥회
4. 종업원 권리 약화 우려
일본 특허청
▫ 2013년 종업원 및 기업 대상으로 직무발명 관련 연구 조사 수행
▫ 2013년 7월부터 2014년 1월까지 14회에 걸친 위원회 운영
▫ 2015년 9월 현재 특허법 제35조를 개정 중
▫ 종업원을 대상으로 조사 연구를 수행한 노무라종합연구소의 의견
- 특허법 제35조 개정에 대하여 종업원들은 상당한 저항의 반대의견
- 실제 법 개정 과정에서는 기업 측의 의견이 많이 반영된 상황임
한국발명진흥회 32

4. 종업원 권리 약화 우려

◦ 일본은 직무발명규정의 도입률이 상당히 높은 편
◦ 직무발명 보상금을 기업이 종업원에게 지급하는 것이 당연하다는 사회적 분위기가 이미 형성되었음
◦ 2006. 3. 22. 특허청 조사 통계 : 출원 10건 이상 법인 기준
- 직무발명 규정 인식 96%
- 2005년 개정법에 따라 92%가 직무발명 규정을 개정 또는 개정예정 (대기업 95%, 중소기업 86% 대학, 공적기관 79%)
◦ 2013. 2. 일반재단법인 지적재산연구소 보고서 조사 통계
- 직무발명 규정 보유 기업 91.6% (대기업 99.03%, 중소기업 81.2%)

◦ 직무발명 규정 도입율이 높지 않은 현재 한국의 상황과는 다름
- 2014년 기준 51.5%(2년간 출원 2건, 5년간 등록 1건 기업 기준)
cf) 출원 10건 이상 기업 기준 도입율 60.6%

한국발명진흥회 33

감사합니다

지예은 변리사

한국발명진흥회

[자료 1]

2015년 직무발명제도 개선 전문가 포럼

"직무발명 승계제도 개선방안"



2015년 9월17일(목)
성균관대학교 법학전문대학원
교수 정차호

목차

- I. 서론
- II. 현행 직무발명 승계제도 및 관련 문제점
- III. 외국의 직무발명 승계제도
- IV. 직무발명 승계제도 개선방안
- V. 결론

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

I. 서론

◈ 주요국 직무발명제도 중 종업원에게 가장 유리한 우리나라 직무발명제도

- 발명자주의 채택
- 대기업의 경우 반드시 직무발명 관련 계약 또는 규정을 두어야 하는 점
- 회사가 직무발명 승계의사를 4개월 이내에 통지하지 않는 경우 회사의 권리를 전부 박탈하는 점
- 직무발명 승계시점이 회사가 종업원에게 승계의사를 통지한 때로 고정되는 점
- 직무발명 보상에 관한 규정을 종업원과 협의하여야 하고 그 결과를 알려야 한다는 점
- 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우 종업원 과반수의 동의를 얻어야 한다는 점

◈ 종업원 이익과 회사 이익이 균형, 조화되는 직무발명제도가 바람직

- 종업원에게 지나치게 유리한 제도는 회사의 부담 가중, 외국 회사의 국내 투자의 저해 요소
- 우리 직무발명제도는 조금이라도 회사에게 유리하도록 개선될 필요가 있음
- 그러한 일환으로 이 글은 직무발명 승계제도의 개선방안을 제안

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

II. 현행 직무발명 승계제도 및 관련 문제점

◈ 종업원의 통지 의무 부과

- **발명진흥법 제12조**
  - ► 종업원이 직무발명의 완성 사실을 회사에게 지체 없이 통지

◈ 회사의 통지 의무

- **발명진흥법 제13조 제1항 본문**
  - ► 종업원이 직무발명 완성에 대하여 통지하는 경우 회사가 반드시 대통령령이 정하는 기간(4개월) 이내에 승계 여부를 '문서'로 통지
- **발명진흥법 제13조 제3항**
  - ► 그 기간 이내에 회사가 문서로 통지를 하지 않은 경우 같은 조 제3항에 따라 회사가 관련 권리를 포기한 것으로 간주

◈ 회사의 통지 의무 관련 문제점

- 통지실패에 대한 벌칙이 가혹
- 이메일, 핸드폰 문자전송 등 온라인 통지가 가능한지 여부가 불명확

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

II. 현행 직무발명 승계제도 및 관련 문제점

◈ 직무발명 승계시점의 특정 및 관련 문제점

- **발명진흥법 제13조 제2항**
  - ► 회사가 승계의사를 통지한 때를 승계시점으로 규정
- **문제점**
  - ► 승계시점을 더 앞으로 당길 수 없게 하는 점
  - ► 이중양도의 위험성이 높아지는 점

◈ 이중양도의 문제

- **발명자주의에 따라 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 종업원이 취득**
- **그 권리를 회사에 승계하기 전까지는 종업원이 그 권리를 적법하게 보유**
- **그 적법한 보유기간 중 그 권리를 제3자에게 이중양도하는 문제**
- **회사가 먼저 특허출원하면 대항력 발생**
- **그러나, 제3자가 먼저 특허출원하면 제3자가 우선권을 가짐**
- **그러한 경우 회사는 직무발명을 상실하고, 종업원을 상대로 손해배상을 청구할 수 있을 뿐임**
- **주요국은 이러한 이중양도의 위험을 어떻게 방지 또는 관리하는가?**

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

III. 외국의 직무발명 승계제도

◈ 사용자주의 국가

- **사용자주의**
  - ► 종업원의 노동의 산물인 직무발명을 회사가 원시적으로 취득
- **사용자주의 국가**
  - ► 영국, 중국, 대만, 호주, 프랑스, 2015년 이후 일본 등
- **사용자주의 국가에서의 직무발명 이중양도 문제**
  - ► 직무발명 관련 권리를 회사가 원시적으로 취득하므로 이중양도의 문제가 애초 발생하지 않음

◈ 발명자주의 국가

- **발명자주의**
  - ► 직무발명을 완성한 종업원이 관련 권리를 원시적으로 취득
- **발명자주의 국가**
  - ► 우리나라, 미국, 독일, 2015년 이전 일본, 캐나다, 오스트리아, 덴마크 등
- **발명자주의 국가에서의 직무발명 이중양도 문제**
  - ► 직무발명 관련 권리를 종업원이 원시적으로 취득하므로 이중양도의 문제가 발생 가능

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

III. 외국의 직무발명 승계제도

◆ 미국의 직무발명 승계제도

- **발명자주의 채택**
- **승계시점**
  - ► 직무발명의 완성과 동시에 관련 권리가 회사에 승계
- **이중양도의 위험?**
  - ► 회사에의 승계 후 제3자에게 이중양도하는 경우
  - ► 미국의 법리에 따르면 회사가 우선권을 가짐
- **그러므로, 미국은 발명자주의를 채택하고 있는데도 불구하고 이중양도의 위험이 없음**

III. 외국의 직무발명 승계제도

◆ 독일의 직무발명 승계제도

◆ 구 독일 제도

- **현행 우리 제도와 유사**
- **직무발명 신고로부터 4개월 이내에 승계의사를 통지하지 않으면 회사가 관련 권리 상실**
- **이중양도의 위험 존재**

◆ 신 독일 제도(2009년 종업원발명법 개정)

- **회사가 별도의 통지를 하지 않으면 회사가 승계하는 것으로 간주**
  - ► 통지실패의 문제 근본적으로 해결
- **이중양도의 경우**
  - ► 제3자에의 양도는 효력이 없는 것으로 규정
- **그러므로, 신 독일 제도 하에서는 이중양도의 위험이 없음**

III. 외국의 직무발명 승계제도

◈ 일본의 직무발명 승계제도

◈ 구 일본 제도

- 현행 우리 제도와 유사
- 직무발명 신고로부터 4개월 이내에 승계의사를 통지하지 않으면 회사가 관련 권리 상실
- 이중양도의 위험 존재

◈ 신 일본 제도(2015년 특허법 개정)

- 사용자주의 채택
- 이중양도의 문제를 근본적으로 해결
- 그러므로, 신 일본 제도 하에서는 이중양도의 위험이 없음

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

IV. 직무발명 승계제도 개선방안

◈ 승계의사 자동통지 인정

- 현행 4개월 이내에 문서 통지 제도를 변경하여
- 직무발명 신고서 접수를 승계의사 통지로 갈음하는 방안,
- 독일과 같이, 별도의 불승계통지를 하지 않는 경우 자동적으로 승계가 되도록 하는 방안 등을 강구하여야 함

◈ 승계시점의 문제

- 현행 통지시 승계되는 제도를 변경하여
- 더 이른 시기에의 승계가 가능하도록 하여야 함
  - ► ① 미래 발명에 대한 입사 당시의 승계
  - ► ② 발명완성 시 승계
  - ► ③ 직무발명 신고 시 승계 등

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

IV. 직무발명 승계제도 개선방안

◈ 직무발명 이중양도의 문제 해결
- 사용자주의 도입(신 일본 제도)

◈ 발명자주의 아래에서의 직무발명 이중양도의 문제 해결
- 직무발명의 완성과 동시에 승계되는 제도 도입(미국 제도)
- 제2양수인을 보호하지 않는 별도의 규정 신설(신 독일 제도)

구분	개선방안1 (신 독일식)	개선방안2 (미국식)	개선방안3
승계시점	4개월 경과시 또는 승계통지의 도달시	합의에 따름 발명의 완성시점 가능	직무발명신고서 접수시
이중양도 문제 해결	선의의 제3자 보호하지 않는 특별규정 신설	제1양수인이 우선이고 제2양수인은 보호하지 않는 특별규정 신설	선의의 제3자 보호하지 않는 특별규정 신설

V. 결론

◈ 직무발명 이중양도의 문제 해결
- 종업원에게 별도의 피해, 손해를 주지 않음
- 기존의 직무발명 보상제도에 아무런 변화를 주지 않음
- 어차피 승계될 직무발명의 승계절차를 개선하는 것에 불과함
- 직무발명이 아닌 자유발명은 회사가 아무런 권리를 가지지 않음

◈ 회사의 승계 관련 업무의 위험성을 상당히 낮출 것으로 기대됨

◈ 조속한 입법 조치가 필요함

들어주심에 감사 드립니다.

성균관대학교
교수 정차호
chaho@skku.edu

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY School of Law

[자료 2]

직무발명 승계제도 개선방안

성균관대학교 법학전문대학원 교수 정차호

= 목 차 =

I. 서론
II. 현행 직무발명 승계제도 및 관련 문제점
1. 종업원의 통지 의무 부과
2. 회사의 통지 의무 및 관련 문제점
3. 직무발명 승계시점의 특정 및 관련 문제점
4. 이중양도의 문제
III. 외국의 직무발명 승계제도
1. 사용자주의 국가
2. 발명자주의 국가
가. 미국의 직무발명 승계제도
나. 독일의 직무발명 승계제도
다. 일본의 직무발명 승계제도
라. 소결
IV. 직무발명 승계제도 개선방안
1. 승계의사 자동통지 인정
2. 승계시점의 문제
3. 직무발명 이중양도의 문제
V. 결론

I. 서론

인간이 만든 모든 제도가 그러하듯이 직무발명제도도 취약점을 가지고 있고, 다행히도 그 취약점은 개선될 수 있다.[70] 우리 특허법 및 발명진흥법이 규정하는 직무발명제도는 ① 발명자주의를 채택하고 있다는 점,[71] ② 대기업의 경우 반드시 직무발명 관련 계약 또는 근무규정을 두도록 강제한다는 점,[72][73] ③ 회사가[74] 직무발명의[75] 승계를 정해진 기간(4개월) 이내에 문

70) Mackay (“The biggest room in the world is the room for improvement.”). “I’m working on a new me not because the old me is bad, but because the old me can improve.” <https://www.pinterest.com/buffiniandco/coaching-tips/>.

71) 특허법 제33조 제1항(“발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”).

72) 발명진흥법 제10조 제1항(“직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정”).

73) 결과적으로 대기업의 경우 직무발명 승계에 관한 ‘묵시적’ 계약은 인정되지 않게 되었다. 중소기업의

서로 통지하지 않는 경우 회사가 그 직무발명에 대하여 아무런 권리를 가지지 못한다는 점,[76] ④ 직무발명의 승계시점이 회사가 종업원에게 승계의사를 통지한 때로 고정된다는 점,[77] ⑤ 직무발명 보상에 관한 규정을 종업원과 협의하여야 하고 그 결과를 종업원에게 반드시 알려야 한다는 점,[78] ⑥ 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우에는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다는 점[79] 등으로 인하여 알려진 주요국의 제도 중에서 종업원(발명자)에게 가장 유리한 제도가 되었다고 생각한다.

한편, 종업원에게 지나치게 유리한 직무발명제도는 회사의 부담을 가중시킨다는 점, 외국 회사의 국내 연구소 설립 등의 투자에 방해요소가 된다는 점 등의 부작용을 초래한다. 그런 점에서 종업원에게 지나치게 유리한 현 제도는 어느 정도는 회사에게 유리한 방향으로 개선되어야 한다.[80] 회사의 이익과 종업원의 이익을 균형되게 조화시키는 직무발명제도가 가장 이상적인 것이다.[81]

이 글은 직무발명제도에 관하여 개선이 필요한 많은 사항 중 직무발명 승계제도에 한정하여 논한다. 즉, 회사가 직무발명 승계의사를 직무발명신고서 접수로부터 4개월 이내에 반드시 문서로 통지하여야 한다는 점, 그 통지의 시점에 비로소 승계가 된다는 점, 발명자주의 및 늦은 승계시점으로 인하여 이중양도의 위험이 상존한다는 점의 단점을 설명하고, 그 단점을 해소할 수 있는 개선방안을 제시하고자 한다. 그를 위하여 우선 현행 우리나라의 직무발명 승계제도를 살펴보고, 나아가 미국, 독일 및 일본의 제도를 비교법적으로 고찰한다.

경우 이전 법리에 따라 묵시적 계약이 인정된다. 임호, "특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 승계-대법원 2011.7.28. 선고 2010도12834 판결을 중심으로-", 「홍익법학」 제14권 제2호, 홍익대학교 법학연구소, 2013. 독일의 경우에도 묵시적 계약이 인정된다. Federal Supreme Court, X ZR 42/67, decision of 28 April 1970.

74) 우리 발명진흥법은 '사용자등' 및 '종업원등'이라는 용어를 사용하는데, 이 글은 직관적인 이해도를 높이기 위하여 간편하게 각각 '회사' 및 '종업원'이라고 칭한다.

75) 종업원(발명자)이 회사(사용자)에게 승계하는 것은 직무발명과 그 발명에 부착된 '특허를 받을 수 있는 권리'인데, 이 글은 때로는 '직무발명'의 승계라고도 하고 때로는 '특허를 받을 수 있는 권리'의 승계라고도 한다. 특허(법)와 관련하여서는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계만이 관심사항이지만, 회사가 동 발명을 영업비밀로 간직하는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 전혀 중요하지 않고 직무발명(기술) 그 자체만이 중요하다.

76) 발명진흥법 제13조 및 같은 법 시행령 제7조("법 제13조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다.").

77) 발명진흥법 제13조 제2항("제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.").

78) 발명진흥법 제15조 제2항("사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다."); 제3항 본문("사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다.").

79) 발명진흥법 제15조 제3항 단서("다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.").

80) 필자는 2013년 발명진흥법 개정([법률 제11960호, 2013. 7. 30. 개정) 전까지는 종업원의 이익을 더 강조하였었는데, 2013년 이후로는 회사의 이익을 더 강조하여 오고 있다. 직무발명제도의 균형을 맞추기 위한 들리지 않는 주장이다.

81) William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863, 863 (1983) ("To encourage continued invention, the patent law must allow both the inventor and the developer (his employer) to obtain adequate compensation.").

II. 현행 직무발명 승계제도 및 관련 문제점

1. 종업원의 통지 의무 부과

발명진흥법 제12조는 종업원이[82] 직무발명의 완성 사실을 회사에게 지체 없이 통지하여야 함을 규정한다.[83] 종업원은 재직 중 창출한 발명에 대하여는 (재직 중은 물론이고 퇴직 후 일정 기간 동안)[84] 자유발명, 직무발명을 불문하고 신고를 하여야 하고,[85] 자유발명을 신고하는 경우 그 발명이 직무발명이 아니라 자유발명임에 대하여 증명하여야 한다. 미국 미네소타 주법도 그러한 종업원의 증명책임을 규정하고 있는데,[86] 대상 발명이 자유발명임에 대하여는 종업원이 더 용이하게 증명할 수 있으므로 종업원에게 증명책임을 부과하는 것이 합리적이다. 2006년 이 규정을 신설하는 당시, (회사가 승계의사 통지를 4개월 이내에 하지 않을 경우의 벌칙과 상응시키기 위하여) 종업원이 직무발명 완성 사실을 지체 없이 통지하지 않았을 때의 벌칙에 관한 규정을 두는 것이 마땅하다는 의견이 있었으나 그 의견은 법 개정에 반영되지 않았다.[87]

2. 회사의 통지 의무 및 관련 문제점

발명진흥법 제13조 제1항 본문은 종업원이 직무발명 완성에 대하여 통지하는 경우 회사가 반

---

82) 회사의 연구개발에 도움을 받기 위하여 외부 전문가에게 자문(consulting)을 구하는 경우도 있다. 그 경우 그 전문가가 노동법에 따르면 정식의 종업원이 아니더라도 발명을 위하여 고용되었으므로 그 전문가의 계약기간 중 완성된 발명에 대하여는 회사가 특허출원권을 승계받을 권리를 가질 수 있다. Nat'l Dev. Co. v. Gray, 55 N.E.2d 783 (Mass. 1944); Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52, 58-59 (1924); Solomons v. United States, 137 U.S. 342, 345 (1890). 그러나, 그 계약의 내용이 어떠한지, 발명의 내용이 어떠한지 등이 회사가 권리를 가지는지 여부를 결정할 것이므로, 계약서를 세심하게 작성하는 것이 중요하다. 회사가 권리를 가진 경우와 가지지 못한 경우를 설명하는 글: Marc A. Lieberstein, *Employers Beware: Will You Own Your Employee'S Inventions?*, 1 Hastings Bus. L.J. 183 (2005).

83) 발명진흥법 제12조("종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.").

84) 덴마크의 경우, 퇴직 후 6개월 이내에 특허출원된 발명에 대하여는 직무발명으로 추정을 하고, 종업원이 그 발명이 직무발명이 아님을 증명하여 그 추정을 복멸할 수 있다. The Consolidate Employees' Inventions Act of Denmark, sec. 9.

<http://www.dkpto.org/media/20496046/the%20consolidate%20employees%20inventions%20act%202012.pdf>.

85) Toshiko Takenaka, *Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in Stanford v. Roche: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Invention Act*, 20 Tex. Intell. Prop. L.J. 281, 316-17 (2012) ("[German Employee Invention Act] imposes a duty on employees to prepare a report on all inventions as soon as they complete them, unless such inventions are obviously unrelated to the employers' business.") (citing §§ 5(1), 18).

86) William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863, 882 (1983) ("The inventor has the burden of proving that a particular invention falls within the statutory prohibition.").

87) 2006년 법 개정 당시 본 필자는 제12조(당시 제10조)에 제2항을 다음과 같이 추가하자는 의견을 제시하였었다. "②신고의 절차 및 미신고 또는 지연신고에 대한 벌칙에 관하여는 종업원등과 사용자등이 합리적인 절차를 거쳐 자율적으로 합의할 수 있다."

드시 대통령령이 정하는 기간(4개월) 이내에 승계 여부를 '문서'로 통지하여야 함을 규정한다.[88] 그 기간 이내에 회사가 문서로 통지를 하지 않은 경우 같은 조 제3항에 따라 회사가 관련 권리를 포기한 것으로 간주된다.[89][90] 즉, 사용자의 불통지 또는 통지실패에 대한 벌칙이 관련 권리의 100% 포기가 되는 것이다.[91][92]

동 규정은 ① 직무발명신고서의 접수를 승계의사 통지로 갈음할 수 없도록 하는 점, ② 회사(구체적으로는 특허담당자)의 실수로 인한 통지실패에 대한 벌칙이 지나치게 가혹하다는 점,[93] ③ 국가연구개발사업관리규정과 상충한다는 점,[94] ④ 이메일 전송, 핸드폰 문자전송 등의 온라인 통지로 문서통지를 대신할 수 있는지 여부가 명확하지 않다는 점,[95] ⑤ 종업원의 직무발

88) 발명진흥법 제13조 제1항 본문("제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다."). 본 규정에 의하면 국가나 지방자치단체는 승계의사를 통지하지 않아도 무방하다. 승계의사를 통지하는 경우 그 때를 승계시점으로 볼 수 있을 것인데, 승계의사를 통지하지 않으면 승계시점이 언제인가??

89) 발명진흥법 제13조 제3항("사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.").

90) 직무발명신고서에 결함이 있어서 회사가 그 신고서의 보완을 요청한 경우, 보완된 신고서가 접수된 때로부터 4개월의 기간이 시작될 것이다.

91) 독일은 직무발명법의 규정과 충돌하는 직무발명계약은 무효임을 규정하고 있다. § 22. 국제고용계약에서 양 당사자가 외국의 직무발명법을 적용하기로 합의한 경우에도 독일 직무발명법의 강행규정은 여전히 적용된다고 한다. Anja Petersen-Padberg & Markus Georg Müller, *Reform of the German Act on Employees' Inventions as of 1 October 2009: Companies' Rights to Inventions Have Been Expanded*, Newsletter (Hoffman Elite) Feb 17, 2010, at 2, fn 7 ("According to prevailing opinion in Germany, in international employment agreements, in which the parties agreed upon the applicability of foreign law on the contract, compulsory provisions of the ArbEG still apply (under the condition that German law is applicable to the employment contract pursuant to the rules of International Private Law). However, compulsory provisions of the ArbEG will not have to be applied if the foreign law which was agreed upon provides for similar rules as the German Act on Employees' Invention.").
<http://195.30.228.55/media/he_downloads/datei/0/141/HE_Newsletter_05-2009.pdf>.

92) 100% 포기를 피하기 위해 회사는 무조건 승계를 하게 된다. 포기를 하더라도 통상실시권은 가지도록 하여야 오히려 조금 더 편안하게 포기할 수 있을 것이다.

93) 직무발명의 완성에 회사가 적어도 70%는 기여하는데 단순한 통지실패로 그 70% 이상의 지분을 상실하는 것은 타당하지 않다고 지적하는 글: 정차호, "2006년 개정 직무발명제도의 제문제점 및 재 개정방안", 「창작과 권리」, 세창출판사, 2007. 9월호.

94) 국가연구개발사업관리규정에 의하면 국가연구개발예산이 투여된 연구개발의 결과물인 특허는 주관연구기관이 소유토록 규정하고 있다. 즉, 동 규정에 의하면 주관연구기관이 직무발명 승계통지를 하지 않은 경우에도 발명자 소유가 아예 인정되지 않는 것이다. 승계의사 불통지의 경우 발명진흥법에 의하면 종업원이 권리를 가지는데 반해 위 규정에 의하면 주관연구기관이 가진다는 것이다. 당연히 상위법인 직무발명법이 우선 적용되므로 주관연구기관이 실수로 통지를 하지 않는 경우 위 규정은 유명무실한 것이 된다. 즉, 주관연구기관의 실수가 동 규정을 유명무실하게 만드는 것이다. 그러므로, 첫째, 제13조 제3항에 대한 예외 규정을 두든지 아니면 둘째, 통지실패로 직무발명이 발명자에게 넘어가는 규정을 삭제하든지 둘 중 하나를 하였어야 하였는데, 2006년 법 개정 당시 그러한 의견이 있었는데도 불구하고 그 조치는 취해지지 않았다.

95) 대기업의 경우 회사 내 사무자동화 시스템을 통하여 직무발명 신고, 승계의사 통지 등이 이뤄지고 있는데, 온라인 통지가 문서통지에 해당하는지 여부에 대하여 문의가 있었다. 어떤 통지가 문서통지인지 여부도 판단하기 쉽지 않다. 예를 들어, 독일의 구 법에서는 직무발명 관련 신고, 통지 등을 모두 "written form"으로 요구하였고, 그 요건을 충족하기 위해서는 독일민법 제126조에 따라 문서를 발행하는 자의 성명 및 사인이 포함되어야 하고 그래서 이메일 또는 팩스 통지가 문서통지에 해당하지 않았다.

명 미신고 또는 지연신고에 대한 벌칙이 없는 점과 형평이 맞지 않는다는 점, ⑥ 국제공동연구의 가능성에도 부정적 영향을 미친다는 점[96] 등에 대한 지적으로부터 자유롭기 어렵다. 그러므로 제13조는 현행 직무발명제도 관련 규정 중 가장 시급히 변경되어야 하는 것이라고 생각된다.[97]

3. 직무발명 승계시점의 특정 및 관련 문제점

2006년 법 개정 전에는 직무발명의 승계시점이 정확히 언제인지에 대하여 이견이 존재하였다. 그러한 이견을 해소하기 위하여 2006년 개정 발명진흥법 제13조(그 당시 제11조) 제2항은 회사가 승계의사를 통지한 때를 승계시점으로 규정하고 있다.

이 규정은 승계시점을 명확하게 하였다는 장점도 가지지만 승계시점을 더 빨리 당길 수 없게 한다는 단점도 가진다. 미국의 경우, 계약 또는 근무규정에 따라 직무발명의 승계시점을 발명의 완성 시점, 직무발명 신고 시점, 입사 당시 계약서에 사인을 한 시점 등에서 자유롭게 정할 수 있는 반면, 우리의 경우 제13조 제2항으로 인하여 별도의 승계시점을 정할 수가 없게 되었다. 회사가 내규 또는 근무규정으로 별도의 승계시점을 규정하더라도 그 규정은 제13조 제2항과 상충한다는 이유로 효력이 인정되지 않을 것이다. 발명진흥법의 강행규정과 상충하는 회사의 규정은 무효인 것으로 판단될 것이다.[98] 그렇게 보지 않는 경우 발명진흥법의 해당 규정이 유명무실해진다.

직무발명의 승계시점이 지연되면 ① 종업원 자신에 의한 특허출원의 가능성, ② 종업원에 의한 제3자에의 이중양도의 위험성[99] 등이 높아지므로 승계시점은 빠르면 빠를수록 회사에게 더 유리하다. 어차피 회사에게 승계될 직무발명이 더 빨리 승계된다고 하여 종업원에게 별도의 손해가 발생하지도 않는다. 향후, 회사와 종업원이 합리적인 절차에 따라 합의하여 입사 당시,[100] 발명의 완성시점, 직무발명신고서 제출시점 등을 승계시점으로 삼을 수 있도록 법이

<http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html>. 그래서 2009년 법 개정을 통하여 독일민법 제126b조에 따른 "text form"으로 신고, 통지가 가능하도록 하여 결과적으로 이메일 또는 팩스 통지가 가능하게 되었다. Anja Petersen-Padberg & Markus Georg Müller, *Reform of the German Act on Employees' Inventions as of 1 October 2009: Companies' Rights to Inventions Have Been Expanded*, Newsletter (Hoffman Elite) Feb 17, 2010, at 3. <http://195.30.228.55/media/he_downloads/datei/0/141/HE_Newsletter_05-2009.pdf>.

96) 미국 A사와 우리나라 B사가 공동연구를 하며, 결과물인 직무발명 및 특허를 공유하기로 합의한 경우, 우리나라 B사가 종업원에게 직무발명 승계의사 통지를 실패한 경우, 미국 A사는 우리나라 B사와 특허권을 공유하는 것이 아니라 개인인 그 종업원과 공유하게 되는 난처한 상황도 감수하여야 한다.

97) 제13조의 잘못된 점에 대한 다른 설명은 다음 글 참고: 정차호, "2006년 개정 직무발명제도의 제문제점 및 재 개정방안", 「창작과 권리」, 세창출판사, 2007. 9월호.

98) 독일 직무발명법은 아예 그러한 법리를 명시적으로 규정하고 있다. Section 22 ArbEG ("the provisions of the Act cannot be modified by contract to the detriment of the employee.").

99) 미국에서의 (국가연구개발사업에서의) 이중양도에 의한 분쟁의 발생에 관하여 다룬 글은 다음 참고: 원세환·정차호, "직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안", 「성균관법학」 제24권 제1호, 성균관대학교 법학연구소, 2012년 3월.

100) 입사 당시에 미래에 탄생할 직무발명에 대하여 예약승계에 합의할 수는 있다. 그런데, 그 예약승계 합의가 발명이 탄생하지도 않은 입사 당시를 승계시점으로 특정할 수 있는가? 현재 미국 판례는 그것을 가능하다고 보는데, 그 판례가 잘못된 것이라고 비판하는 글도 있다. Stephen T. Black, *Psst! Wanna Buy a Bridge? IP Transfers of Non-Existent Property*, 31 Ga. St. U. L. Rev. 523

개정되어야 할 것이다.

4. 이중양도의 문제

발명자주의에 따라 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리(이하, '특허출원권'으로 약칭한다)는[101] 원시적으로 종업원이 취득한다.[102] 그러므로 직무발명 완성으로부터 그것을 회사에 승계하는 때까지는 종업원이 그 직무발명에 대한 특허출원권을 적법하게 소유하게 된다. 그 적법하게 소유하는 기간 중 발명자가[103] 그 권리를 제3자에게도 양도하고[104] 회사에게도 승계하는 경우[105] 이중양도의 문제가 발생한다.[106][107] 이중양도에도 불구하고 회사가 먼저 특허출원을 하면 회사가 제3자에게 대항할 수 있으나[108] 만약 그 제3자가 선의의 구매자(bona fide purchaser)이고 회사보다 먼저 특허출원을[109] 하면 회사는 그 선의의 제3자에게 대항할 수 없고[110][111][112] 회사는 종업원을 상대로 책임을 물을 수 있을 뿐이다.[113][114][115] 만약, 그 제3자

(2015).

101) 우리의 '특허를 받을 수 있는 권리'를 중국은 '전리(특허)를 출원할 권리'라고 표현하고, 대만은 '전리신청권'이라고 표현한다. 대만의 표현이 더 나아보이고 그에 따라 이 글에서는 우리나라의 용어에 맞게 특허출원권이라고 칭한다.

102) 특허출원권은 동산인가, 부동산인가? 특허는 동산인가, 부동산인가? 참고로, 미국 특허법은 특허를 원칙적으로 동산으로 본다. 35 U.S.C. § 261 ("Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.").

103) 발명자가 2인 이상인 공동발명의 경우 특허출원권의 양도를 위하여 모든 공동발명자의 동의가 필요하다. 특허법 제37조 제3항("특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.").

104) 특허법 제37조 제1항("특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다."); Stanford v. Roche, 131 S.Ct. 2188, 2195 (2011) ("It is equally well established that an inventor can assign his rights in an invention to a third party.").

105) 김운호, "특허법 제33조 해설", 「특허법 주해 I」(정상조.박성수 편저, 박영사, 2010), 450-451면("특허를 받을 수 있는 권리를 강학상 발명자권이라고 한다. 그 권리의 성질에 대하여 공권설, 사권설, 절충설 등이 있는데, 어느 설도 위 권리가 양도성이 있는 재산권이라는 점을 부인하지 않는다").

106) 발명자인 종업원이 직무발명을 사용자에게 승계한 후 다시 선의의 제3자에게 이중양도한 경우 사용자와 그 제3자간에 권리의 선후가 다투어지는 것인가, 아니면 제3자에게의 양도는 당연 무효인가? 조광훈, "직무발명의 이중양도에 관한 연구 -특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로-", 「지식재산21」(특허청), 2008년 10월호, 71면("다만, 종업원이 사용자에게 예약승계하고도 사용자가 아닌 제3자에게 양도하는 것은 당연 무효인 반사회질서에 해당하는 행위로 법률효과가 발생하지 않을 뿐이다").

107) 이중양도는 영어로는 "dual assignment", "double transfer" 등으로 표현된다. 구글에서 "dual assignment"는 75백만 건이, "double transfer"는 431백만건이 검색되었다. Westlaw "World Journals" DB에서 "dual assignment"는 18건이, "double transfer"는 24건이 검색되었다.

108) 특허법 제38조 제1항("특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.").

109) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도와 관련하여서는 '출원'이 대항 요건이지만 등록 후 특허권의 양도와 관련하여서는 '등록원부'에의 등재가 효력발생 요건이다. 특허법 제38조 제1항 및 제101조 제1항 제1호.

110) 특허법 제38조 제1항("특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다").

111) 미국 특허법 제261조는 "An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage"라고 규정하여, 양도일부터 3월 이내 또는 후속되는 거래일보다 앞서 특허청에 등록되지 않으면 그 양수인은 선의의 제3자에 대하여 대항할 수 없게 된다. 우리 특허법에도 이러한 규정을 도입하여 이중양도로 인한 회사의 피해를 방지하여야 하는가?

가 그 양도에 적극 가담한 경우 그 제3자에게의 양도는 민법 제103조가 규정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이고,[116] 회사는 출원 중인 경우 출원인명의변경 청구를[117] 등록 후인 경우 특허권자명의변경 청구를 할 수 있을 것이지만,[118] 현실적으로 회사가 그러한 '적극가담' 사실을 주장·증명할 수 있는 경우가 많지는 않을 것이다.[119] 그리고 이러한 이중양도의 위험은 일

112) 이러한 경우, 사용자가 무상의 통상실시권을 가지는가?

113) (승계약정의 불이행에 대한) 채무불이행에 따른 손해배상청구소송, 부당이득반환청구소송, 비밀유지의무의 위반에 관한 죄, 형법상 배임죄 등이 예시된다. 조광훈, "직무발명의 이중양도에 관한 연구 -특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로-", 「지식재산21」(특허청), 2008년 10월호, 77-78면 참고.

114) 조경임, "직무발명의 승계", 충남대학교 석사학위논문, 2007. 12., 38면.

115) 김병일, "특허법상의 직무발명제도 및 그 문제점", 「연세법학연구」 6집 1권, 연세법학연구회, 1999, 427면("종업원이 자기의 직무발명에 관하여 계약 또는 근무규칙에 위반하여 타인에게 특허를 받을 권리를 양도하거나 발명자인 종업원 스스로 특허출원을 하는 것은 종업원의 채무불이행이 문제될 뿐이지 그 양도 또는 특허출원 자체가 무효로 되는 것은 아니다"); 이승길, "기업의 직무발명과 그 보상에 관한 연구," 「노동법 연구」, 2002 하반기 제13호, 서울대학교 노동법 연구회, 2002, 270면 ["이러한 경우(이중양도의 경우) 발명진흥법에 의한 '비밀유지의무의 위반'으로 형사 처벌할 수 있고, 해당 종업원에게 채무불이행에 따른 손해배상책임을 부과하고, 또한 기업 규정에 의하거나 사업장 밖의 행위라 하더라도 경영 비밀을 누설하는 경우에는 정당한 징계사유로 인정되어 징계처분도 할 수 있다"].

116) 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결; 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007다77101 판결("[부동산] 이중매매의 반사회성을 인정하기 위해서는 제2매수인이 매도인의 배임행위를 아는 것만으로는 부족하고, 나아가 배임행위를 유인, 교사하거나 이에 협력하는 등 적극 가담하는 것이 필요하다 할 것인데, 이때에는 제2매매행위의 상당성과 특수성 및 제2매매계약의 성립과정, 경위, 매도인과 제2매수인의 관계 등을 고려하여 판단하여야 한다."); 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결("이 사건 등록발명의 발명자와 당초 기술용역계약을 체결한 양수 회사 사이의 기술용역계약과 위 회사의 대표이사였던 출원인의 이 사건 이중계약 체결 경위 및 출원인의 대표이사 사임경위나 특허출원 시기 등의 제반 사정에 비추어 볼 때, 양수 회사의 단독 대표이사이던 출원인은 적어도 다른 사람이 대표이사로 추가 선임된 시기까지는 대표이사로서의 직무를 수행할 의무를 지고 있었고, 이 사건 이중계약이 체결될 때까지는 당초의 위 기술용역계약이 해제되지도 않았다고 할 것인바, 출원인은 위 기술용역계약에 기한 특허를 받을 권리가 이미 양수 회사에게 양도된 사실을 잘 알면서도 발명자와 사이에 이 사건 이중계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담하였다 할 것이므로, 이 사건 이중계약에 기한 특허를 받을 권리의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효라고 할 것이다").

117) 원세환·정차호, 앞의 논문, 각주 32("출원인인 제3자가 그 명의변경에 동의하거나 제3자가 해당 발명이 직무발명인지를 알면서 적극적으로 양도를 받은 사실이 확실한 경우 특허청이 명의변경을 받아들일 수 있을 것이나, 현실에서는 그러한 사실이 확실하지가 않은 경우가 많을 것이고, 그 경우 특허청은 그러한 사실을 판단하는 적절한 기관이 아니므로 법원의 확정 판결을 받아 오기를 원하게 될 것이다.").

118) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결("그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.").

119) 부동산 거래에 있어서는 제2매수인이 매도사실을 단순히 알았다는 점만으로 무효라고 보지는 않고, 제2매수인이 매도인에게 이중매매를 적극적으로 권유하는 등의 행위를 하여야 무효라고 본다. 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007다77101 판결. 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결에서 특허법원은 제3자가 특허를 받을 수 있는 권리가 이미 회사에게 양도된 사실을 알았다는 점에 근거하여 이중양도 행위에 적극적으로 가담한 것으로 보고 해당 이중양도를 무효라고 보았다. 양도된 사실을 알았다는 사실이 적극적 가담에 해당하는지에 대하여는 다툼의 여지가 있는데 특허법원은 합목적적으로 알았다는 사실을 적극적 가담으로 본 것이다. 그렇다면, 대상 판결의 이러한 취지를 살리고 확대하여

상적인 것은 아니더라도 매우 예외적인 것도 아니다.[120] 그렇다면 다른 나라들은 이러한 위험을 어떻게 관리 또는 방지하고 있는지 알아볼 필요가 있다.

III. 외국의 직무발명 승계제도

1. 사용자주의 국가

노동법 이론에 따르면 종업원의 노동의 산물은 회사가 소유한다.[121] (직무)발명은 (회사는 창출할 수가 없고) 종업원 발명자에 의해서 창출된다.[122] 종업원의 (정신적) 노동의 산물인 직무발명에 대하여도 동일한 이론이 적용되어,[123] 종업원이 직무발명을 완성하는 순간 그 발명은 회사에게 원시적으로 귀속된다. 직무발명과 관련된 이러한 제도를 우리는 강학상 '사용자주의'라고 칭한다.[124]

사용자주의를 취하는 국가는 영국,[125] 중국,[126] 대만,[127] 호주,[128] 프랑스,[129] 2015년 이후 일

대상 특허출원권의 대상이 되는 발명이 직무발명임을 알았거나 알 수 있었던 경우 해당 이중양도가 무효임을 발명진흥법에 규정할 수 있을 것이다.

120) 신지연, 「대학·공공연구기관의 연구개발 아이디어 확보방안 및 직무발명과 기술유출 방지에 관한 정책개발」, 특허청 연구용역 보고서, 2009. 8., 38면(연구원을 대상으로 한 설문조사에 의하면, 상당수 연구원은 외부로부터의 아이디어 매매 요청 사실을 소속 기관에 통지하지 않거나, 주관적 판단에 의해 통지 여부를 결정하는 것으로(과제 수행 관련 아이디어의 경우 14.18%, 특정연구와 관련이 없는 아이디어의 경우 20.57%) 드러났다고 한다.).

121) Christopher Heath, *Japan: Patent Act, sec.35; Horei, art.7 - "RW Laser Disk"*, IIC 2008, 39(6), 733, 736 ("And third, the close connection with labour law suggests that the law applicable to the labour contract should be the same as the one applicable to the employee's invention.").

122) Patent Ownership Basics, Neustel Law Offices ("It should be noted that a company can never be an inventor.").
<http://www.neustel.com/Patent-Ownership/Patent-Ownership-Basics.aspx>.

123) Yunjoo Lee & Malcolm Langley, *Employees' inventions: statutory compensation schemes in Japan and the UK*, E.I.P.R. 2005, 27(7), 250, 250 ("From a legal point of view, the law relating to employees' inventions is located at an intersection between contract law, labour law and patent law. In patent law, ownership of inventions is granted to inventors. In labour law, on the other hand, the product of employees' labour belongs to employers. Contract law provides a further ingredient in that parties are free to bind themselves as they see fit, and obtain the benefit of any bargains reached.").

124) 문선영, "직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부", 「법학논총」 제41집, 경북대학교 법학연구원, 2013, 202면("사용자주의는 종업원의 직무발명에 대한 권리는 원칙적으로 종업원이 아닌 사용자에게 귀속된다는 것으로, 직무발명의 특허권은 연구시설, 자금, 보조인력 등을 지원한 사용자에게 속한다고 보는 입장이며 ..."); 임호, "판례연구: 특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 승계 -대법원 2011.7.28. 선고 2010도12834 판결을 중심으로-", 「홍익법학」 제14권 제2호, 홍익대학교 법학연구소, 2013, 742면, 각주 13("이에 비하여 사용자주의는 종업원의 직무발명으로 인한 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 사용자에게 귀속된다는 이념이다.").

125) 영국 특허법 제39조 제1항("Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if - . . .").

126) 중국 특허법 제6조("소속 단위의 업무를 수행하거나 주로 소속 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명은 직무발명이라 한다. 직무발명은 특허를 출원할 권리가 당해 단위에 귀속되며 출원이 특허등록된 후에, 당해 단위는 특허권자가 된다.").

127) 대만 특허법 제7조 제3항("依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權").

본 등인데, 이들 국가에서는 직무발명의 완성과 동시에 특허출원권이 사용자에게 원시적으로 귀속되므로 별도의 승계절차가 필요치 않다. 종업원이 직무발명을 회사에게 신고하는 것은 발명의 완성 '사실'을 회사에 알리는 절차에 불과하고 그 신고는 권리의 '승계'와는 무관하다.

사용자주의에 의하면 종업원은 단 1초도 대상 직무발명에 관한 권리를 가지지 않으므로 종업원이 제3자에게 특허출원권을 양도하여도 그 양도는 아무런 대상물을 가지지 않은 자에 의한 허상의 양도에 불과하다. 그래서 사용자주의를 취하는 국가에서는 직무발명의 승계와 관련된 문제가 애초 발생하지 않는다. 직무발명 승계와 관련된 절차적 및 실체적 문제의 발생을 원천 차단하기 위해서는 사용자주의를 도입하는 것이 가장 간명하다. 일본도 그러한 취지에서 2015년 특허법을 개정하여 발명자주의를 버리고 사용자주의를 도입하였다.

2. 발명자주의 국가

우리 민법 제655조가 규정하는 '고용계약의 원칙'에 의하면[130] 고용에 의한 노무의 결과로 창출된 발명은 사용자에게 귀속될 수 있으나, 우리 발명진흥법은 특별히 그러한 고용계약의 원칙의 예외를 인정하여 직무발명에 대한 특허출원권이 원시적으로 발명자에게 귀속되도록 하고 있다. 우리는 이러한 제도를 강학상 '발명자주의'라고 칭한다.[131]

발명자주의를 취하는 국가는 우리나라를 비롯하여 미국,[132] 독일, 2015년 이전 일본,[133] 캐나다,[134] 오스트리아,[135] 덴마크[136] 등이 있다. 그러므로, 그 국가들에서는 회사가 직무발명(특

128) Colin Bodkin, *Patent Law in Australia*, 2nd ed., Thomson Reuters, 2014, p. 414 (". . . rights to an invention made by an employee in the course of carrying out his or her normal employment duties normally belong to the employer, in the absence of an agreement to the contrary.").

129) 프랑스 지적재산권법 제611조의7.

130) 민법 제655조("고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.").

131) 문선영, 앞의 논문, 197면("우리나라의 발명진흥법은 직무발명에 대한 권리귀속에 있어 발명자주의를 취하고 있으므로 ..."); 임호, 앞의 논문, 740면("발명자는 발명에 대한 모든 권리를 원시적으로 취득한다는 원칙을 발명자주의라고 한다.").

132) 영국이 1623년 전매조례에서 진정한 최초의 발명자("true and first inventor")라는 표현을 사용하여 발명자주의를 채택한 것으로 해석되고 그 정신은 미국의 헌법(Art. 1, Sec. 8, cl. 8)에 연결되는데, 정작 영국은 현재 사용자주의로 전환하였고 미국은 여전히 발명자주의를 취하고 있다.

133) 일본도 1921년 이전에는 사용자주의를 취하였으나 1921년 특허법 개정으로 발명자주의로 전환하였다고 한다. 문선영, 앞의 논문, 201면, 각주 9면 참고.

134) Techform Products Ltd. v. Wolda, 2001 CanLII 8604 (ON CA), para. 11 ("While the federal patent legislation provides that inventors are the first owners of their inventions, it says nothing about what happens when the inventor is an employee."); para. 12 ("The common law rule in Canada is that the mere existence of an employment relationship does not disqualify employees from patenting inventions made during the course of their employment. This rule holds true even where the invention relates to an aspect of the employer's business, the employee used the employer's time and materials to bring his or her invention to completion, and the employee has allowed the employer to use the invention while he or she was employed . . .").

135) Patentgesetz [Patent Act] Bundesgesetzblatt [BGBl] No. 259/1970, § 6.

136) The Consolidate Employees' Inventions Act of Denmark, sec. 3 ("To the extent nothing else follows from this Act or other Acts an employee shall have the right to the

허출원권)을 종업원으로부터 승계받아야 하며, 그러므로 승계에 관한 위험이 내재되어 있다. 즉, 종업원이 회사에 직무발명을 승계하지 않고 본인 스스로 특허출원을 할 위험, 회사에의 승계와 별도로 제3자에게 양도할 위험 등이 상존하는 것이다. 그러한 위험은 제거 또는 관리되어야 하는데, 이하 미국, 독일, 일본이 그 위험을 어떻게 제거 또는 관리하는지 살펴본다.

가. 미국의 직무발명 승계제도

발명자주의와 관련하여 미국 연방대법원은 미국 특허법이 1790년 이래로 발명에 대한 권리는 발명자에게 귀속된다는 전제 하에 운용되어 왔음을 확인하고, 판례도[137] 현행 특허법의 규정(제101조, 제105조)도 여전히 발명자주의를 인정하고 있다고 보았다.[138] 그러한 원칙은 일반 발명에는 물론 직무발명에도 그대로 적용되며, 직무발명도 최초에는 종업원인 발명자의 재산이며 회사의 재산이 되기 위해서는 발명자로부터 회사로의 승계가 이루어져야 한다.[139] 미국에서도 이러한 승계절차가 회사에 큰 부담이라는 불평이 존재한다.[140]

직무발명의 승계와 관련하여 미국의 경우, 특허법 등에 명시적인 규정이 없고 회사와 종업원 사이의 계약에 따르며, 통상 그 계약은 직무발명의 완성과 동시에 일차적으로는 발명자인 종업원에게 특허출원권이 귀속됨을 인정하지만, 그와 동시에 그 권리가 회사에게 자동으로 승계되는 것으로 규정한다.[141] 그리고 그러한 자동승계(automatic assignment) 규정은 법적으로 유효하다.[142][143] 그러므로 회사는 별도의 승계절차를 밟을 필요가 없다. 종업원이 직무발명을 회사에 신고하는 것은 발명의 완성 '사실'을 회사에 통지하는 것에 불과하고 권리의 '승계'와는 무관하다.

---

inventions made by him.").

<http://www.dkpto.org/media/20496046/the%20consolidate%20employees%20inventions%20act%202012.pdf>.

137) Gayler v. Wilder, 51 U.S.(10 How. 477), 493, 13 L.Ed. 504 (1851) ("the discoverer of a new and useful improvement is vested by law with an inchoate right to its exclusive use, which he may perfect and make absolute by proceeding in the manner which the law requires"); Solomons v. United States, 137 U.S. 342, 346 (1890) ("whatever invention [an inventor] may thus conceive and perfect is his individual property").

138) Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche, 131 S.Ct. 2188 (2011).

139) United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 189 (1933) ("In most circumstances, an inventor must expressly grant his rights in an invention to his employer if the employer is to obtain those rights.").

140) Stephen T. Black, supra, at 531 ("Employers have argued that this arrangement places a burden on them to police their employees and to require patent transfer agreements upon employment. This argument is sound.").

141) 자동승계를 위하여 '계약 당시 승계한다(I hereby assign)'는 표현을 사용한다. Preston v. Marathon Oil Co., 684 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2012).

142) FilmTec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568, 1573 (Fed. Cir. 1991).

143) Parker Tresemer, *Best Practices for Drafting University Technology Assignment Agreements after Filmtec, Stanford V. Roche, and Patent Reform*, 2012 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 347, 372 (2012) ("Universities can preserve their rights in employee inventions by drafting assignment agreements that 1) unequivocally and automatically grant universities rights . . .").

미국의 법리에 의하면 직무발명이 회사에 승계된 '후'에 제3자에게 이중양도 되는 경우 그 제3자는 회사에 대항하지 못한다.[144] 발명자 종업원은 이미 회사에 직무발명을 승계하였으므로 그 후에는 제3자에게 양도할 것이 없다고 보는 것이다.[145] 그러므로 미국은 비록 발명자주의를 취하더라도 ① 발명과 동시에 회사로의 자동승계가 가능하다는 법리 및 ② 그 회사로의 자동승계 후의 제3자에의 이중양도보다 그 회사로의 승계가 우선된다는 법리로 인하여 이중양도의 위험이 존재하지 않는다.

나. 독일의 직무발명 승계제도

나.1. 구 독일 제도

직무발명 관련 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 (회사와 종업원의 계약에 맡기지 않고) 법률이 규정한 국가는 독일이 대표적이다. 독일 구 종업원발명법(2009년 개정 전)에 의하면, 종업원의 직무발명 신고가 있은 후 4개월 이내에 회사가 문서로 권리청구를 하여야 하고,[146] 그 청구로 특허를 받을 수 있는 권리는 회사에 승계되었다.[147] 4개월 이내에 승계의사를 통지하지 않으면, 해당 직무발명은 소위 '자유화발명'이 되었다.[148] 자유화발명에 대하여는 (자유발명과 달리), 종업원이 "제18조의 발명에 대한 통지의무와 제19조의 발명을 사용자에게 우선 제공할 의무"를 부담하지 않았다.[149] 회사가 실수로(by mistake) 4개월 이내에 승계의사를 통지하지 않은 경우 대상 직무발명은 자유화발명이 되므로 회사는 승계의사 통지에 만전을 기해야 했었다. 구 독일 제도는 현행 우리 제도와 유사하다고 생각된다. 우리나라에서도 이미 2007년 이래 이 제도에 대하여 비판이 있었듯이,[150] 독일에서도 유사한 비판이 있었을 것이 예상되고,[151] 그래서 2009년 법이 개정된다.

나.2. 신 독일 제도

개정 신 종업원발명법(2009년 10월 19일 발효)에 의하면 종업원이 직무발명을 신고하면 회사가 4개월 이내에 '불승계'를 통지하지 않는 경우 그 직무발명을 회사가 승계하는 것으로 본다.[152] 그 4개월 기간 중에 승계할 것임을 통지할 수도 있고, 그 경우 종업원이 그 통지를 받

144) Palmer v. R.R. Comm'n, 138 P. 997, 1000 (Cal. 1914) ("he who was first in time was first in right.").

145) Leland Stanford., 131 S.Ct. at 2202 ("'[O]nce the invention is made and [the] application for [a] patent is filed, . . . legal title to the rights accruing thereunder would be in the assignee [i.e., Cetus] . . ., and the assignor-inventor would have nothing remaining to assign.").

146) 독일 종업원발명법 제6조 제2항.

147) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

148) 신혜은 교수(2004년 당시 변리사)는 애초부터 직무발명이 아닌 발명을 '자유발명'이라고 부르고, 애초 직무발명이었으나 회사가 승계하지 않는 발명을 '자유화발명'이라고 구분하여 칭하였다. 영리하고 간편한 구분방법이라고 생각된다. 신혜은, "각국 직무발명제도의 비교법적 연구를 통한 직무발명제도 개선방안", 고려대학교 석사학위논문, 2004.

149) 상동, 104면.

150) 정차호, "2006년 개정 직무발명제도의 제문제점 및 재 개정방안", 「창작과 권리」, 세창출판사, 2007. 9월호.

151) BT-Plenarprot. 16/200 S. 21702 [A](박영규, 앞의 논문에서 재인용).

152) 독일 종업원발명법 제6(2)조 ("Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der

는 때가 승계시점이 된다.[153] 4개월 기간 중 회사가 인도청구권을 행사하는 경우에는 인도청구권의 의사표시가 종업원에게 도달함과 동시(승계시점)에 직무발명에 관한 모든 권리는 사용자에게 승계된다(독일 종업원발명법 제7조 제1항). 신고된 직무발명은 대부분[154] 회사에 승계된다는 점에 근거하여 회사가 별도의 조치를 취하지 않으면 신고된 직무발명을 승계하는 것으로 하고, 승계하지 않는 예외적인 경우에만 회사가 그 불승계를 통지하면 된다. "사용자는 직무발명에 대한 인도청구를 명확하게 할 것인지의 여부(제6조 제1항), 요건을 구비한 신고의 도달 후 4개월 이내에 직무발명에 대한 인도청구를 하지 않아, 즉 침묵하여 결과적으로 인도청구와 동일한 효과를 의도할 것인지의 여부(제6조 제2항), 직무발명에 대한 인도청구를 명확하게 포기하여 자유[화]발명으로 전환하게 할 것인지의 여부를 자유롭게 결정할 수 있게 되었다(제8조)."[155]

개정 신 종업원발명법 제7조 제2항은 사용자가 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 당해 발명을 '처분'하는 경우에 사용자의 권리를 침해하는 한도에서 사용자에 대해서는 처분의 효력이 없는 것으로 규정하고 있다.[156] 이는 상대적 처분금지 조항으로 직무발명이라는 재산권에 영향을 미치는 양도, 포기, 실시권 허여 등이 동 조항이 규정하는 처분에 해당하고,[157] 이때 인도청구권에 대한 선의의 제3자는 독일 민법 제135조 제2항[158]에 상응하는 규정이 독일 종업원발명법에는 없기 때문에 보호되지 않고, 경우에 따라서는 사용자가 종업원에게 채무불이행으로 인한 손해배상청구를 할 수도 있다.[159] 그러므로, 제3자가 발명에 관한 권리를 이전받는 계약을 하는 경우, 상대방 발명자가 현재 또는 과거에 어떤 회사의 종업원인지 여부 및 대상 발명이 직무발명인지 여부를 면밀하게 검토하여야 한다. 이전의 제도는 직무발명의 선의의 제3자에게의 양도로 인한 위험을 회사가 부담하였는데 현재의 제도는 그 위험을 선의의 제3자가 부담하도록 하고 있다. 이러한 법 개정으로 인하여 독일 회사는 직무발명 승계로 인한 위험으로부터 자유로워졌다고 생각된다.

다. 일본의 직무발명 승계제도

---

ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt."). <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229680>.

153) McDermott Will&Emery, *Patent Ownership in Germany: Employers v Employees*, p. 6, figure 2.
<http://www.mwe.com/files/Uploads/Documents/Pubs/White_Paper_Patent_Ownership_Germany.pdf>.

154) 회사에서 신고된 직무발명을 자발적으로 승계하지 않는 비율(불승계율)이 얼마나 될까?

155) 박영규, "독일의 종업원발명법", 「직무발명제도해설」, 한국특허법학회 편, 2015, 박영사, 18면.

156) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Diensterfindung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

157) Bartenback/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4.Aufl. Carl Heymanns Verlag, 2002, § 7 Rdn. 61(박영규, 앞의 논문에서 재인용).

158) 독일 민법 제135조(법률상의 양도금지)
(1) 어떠한 목적물에 대한 처분이 특정한 사람의 보호만을 목적으로 하는 법률상의 양도금지에 반하는 경우에, 그 처분은 그 사람에 대하여서만 효력이 없다. 강제집행 또는 가압류에 의하여 행하여지는 처분은 법률행위에 의한 처분과 동시된다.
(2) 권리를 무권리자로부터 취득하는 사람을 위한 규정은 이 경우에 준용된다.

159) Bartenback/Volz, a.a.O. § 7 Rdn. 62, 65(박영규, 앞의 논문에서 재인용).

다.1. 구 일본 제도

2015년 개정(平成27年7月10日, 법률 제55호) 전 일본은 우리나라와 비슷한 직무발명 승계제도를 두고 있었다. 즉, 종업원이 직무발명을 신고하고 회사가 승계절차를 밟아야 비로소 승계가 되며 그 승계와 별도로 선의의 제3자에게 이중양도가 되는 경우 제3자에게 대항할 수 없는 상황이 발생하는 것이다.[160]

다.2. 신 일본 제도

구 일본 제도에 대한 문제점이 인지되었고, 그에 따라 지적재산전략본부,[161] 경제단체연합회,[162] 변리사회[163][164] 등에서 직무발명에 사용자주의 도입을 촉구하였고, 그 촉구 등에 기초하여 일본 의회는 특허법을 개정하게 된다. 일본의 2015년 개정 특허법(平成27年7月10日, 법률 제55호)은 발명자주의에 의한 회사의 권리취득의 불안정을 해소하기 위하여[165] 사용자주의를 도입하였으며, 동 개정법에 따라 근무규칙, 계약 등에서 미리 회사에게 특허출원권이 귀속된다고 정하는 경우, 그 특허출원권은 직무발명이 '완성된(발생된)' 시점부터 회사에게 원시적으로 귀속된다.[166][167] 이러한 사용자주의 도입으로 인하여 일본에서는 직무발명 승계에 관한 위험이 제거되었다.

라. 소결

발명자주의를 취하는 국가는 직무발명에 관한 권리를 취득함에 있어서 어려움 및 위험을 어느 정도는 감수하게 된다. 그러한 어려움 및 위험을 제거 또는 관리하기 위하여 미국, 독일 및 일본은 각각 다른 방법을 선택하였다. 미국은 발명자주의를 고수하면서도[168] 특허출원권의 승계시점을 발명의 완성시점 등으로 자유롭게 정할 수 있도록 하여 관련 위험을 낮출 수 있도록 하고 있다. 독일은 직무발명의 승계시점은 직무발명 신고로부터 4개월 또는 승계의사 통지의 때로 하지만, 선의의 제3자에게의 이중양도가 있는 경우 회사가 보호되고 그 제3자가 보호되지 않도록 하여 관련 위험을 줄이고 있다. 일본은 아예 사용자주의로 전환하여 관련 위험을 원천적으로 방지하고 있다. 그렇다면 이러한 미국, 독일, 일본의 사례를 참고하여 우리 직무발

160) 실제 발생한 카토우에機(カトウエ機) 주식회사 사건(지적재산고등재판소 平成22년 2월 24일 선고 평성21(ネ)10017호 사건)에 대한 간단한 설명은 다음 참고: 원세환·정차호, 앞의 논문, 350-351면.

161) 「지적재산추진계획(知的財産推進計画) 2014」, 2014년 7월 4일.

162) 사카키바라 사다유키(榊原定征) 회장의 사용자주의 촉구, 2014년 10월 8일. <http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=20141008008 27>.

163) 일본 변호사회 「산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도 소위원회」, 2014년 10월 9일. <http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_141009.pd>.

164) <http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/2014/261016_appeal.pdf>.

165) 기업이 특허를 원활하고 안정적으로 취득하도록 하여 기업 경쟁력을 도모하는 것이 동 개정의 목적이다. <http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_270710/02.pdf>.

166) 일본 특허법 제35조 제3항("従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとすること.").

167) <http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm>.

168) 미국 특허제도는 토머스 제퍼슨 이래 발명자 보호를 특허제도의 매우 중요한 목적으로 삼고 있다. *Letter from Thomas Jefferson to Isaac McPherson* (Aug. 13, 1813), in 13 *The Writings of Thomas Jefferson* 326, 334-35 (recited by Ryan Desisto, *Vermont vs. The Patent Troll: Is State Action a Bridge Too Far?*, 48 Suffolk U. L. Rev. 109, fn. 23 (2015)).

명 승계제도를 개선할 필요가 있다.

IV. 직무발명 승계제도 개선방안

1. 승계의사 자동통지 인정

현행 승계의사 통지제도에 의하면 회사가 직무발명 승계에 대하여 4개월 이내에 통지하지 않는 경우 그 직무발명은 종업원의 자유화발명이 되고 사용자는 그 발명에 대하여 무상의 통상실시권 조차도 가지지 못한다. 통지실패의 위험성을 없애기 위하여 자동통지가 가능하도록 제도가 변경되어야 한다.

누군가는 "승계의사를 통지하면 그뿐이지 그것이 왜 문제가 되느냐"고 반문할 수 있다. 그런데, 승계의사를 발명자에게 통지하는 것이 때로는 매우 어려운 작업이 된다. 직무발명의 경우, 대부분 복수 명이 공동발명을 하게 되므로 그 여러 명의 공동발명자에게 각각 통지를 하여야 한다. 퇴사를 한 경우, 이민을 간 경우, 육아휴직을 간 경우, 입원한 경우 등에도 어김없이 통지를 하여야 한다. 현행 규정은 통지를 하지 않는 경우 예외 없이 해당 발명이 자유화발명이 되는 것으로 규율하고 있다. 그래서 많은 회사는 승계의사 통지가 자동으로 이루어지도록 시스템을 갖추기도 한다. 그런데, 발명자가 퇴사하여 이전의 회사 이메일 주소를 더 이상 사용하지 않는 경우, 시스템에 오류가 발생한 경우 등에는 여전히 사고가 발생할 수 있다. 회사의 특허팀 담당자가 이러한 불안에 떨게 할 필요가 없다.

승계의사 통지의 건수도 상당하다. 매년 20만건의 특허출원이 출원된다고 가정하고,[169] 전체 특허출원 중 80% 이상이 직무발명이라고 가정하고,[170] 모든 직무발명이 100% 특허출원된다고 가정하고, 직무발명의 공동발명자가 평균 2명이라고 가정하면, 대한민국의 모든 회사는 1년간 36만건(20만건*80%*2명)의 승계의사 통지를 하여야 하는 것이다. 만약, 우리나라가 신독일제도를 채택하고 불승계율(승계하지 않는 비율)이 1%이라고 가정하면 위 36만건의 1%인 3,600건에 대하여만 불승계 통지를 하고 나머지 356,400건에 대하여는 별도의 통지를 하지 않아도 되는 것이다. 불승계율이 10%이라고 가정하면 36,00건에 대하여만 불승계 통지를 하고 나머지 324,000건에 대하여는 별도의 통지를 하지 않아도 되는 것이다.[171]

2. 승계시점의 문제

직무발명의 승계시점은 여러 면에서 매우 중요하다.[172] 미국의 경우 승계시점이 ① 입사 당시

169) 2014년 중 특허는 210,292건, 실용신안은 9,184건이 출원되었다. 특허청, 지식재산통계 FOCUS 통권 5호, 2015. 5., 1면.

170) William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863, 863 (1983) ("Eighty-four percent of American patents are awarded to employed inventors . . ."); A. Samuel Oddi, *Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty-First Century*, 38 Am. U. L. Rev. 1097, 1136 n.219 (1989) (직무발명의 비율이 80-90%일 것으로 추정한다는 설명).

171) 관련된 통계는 아직 없는 것으로 생각되는데, 필자는 직무발명 불승계율이 3%를 넘지 않을 것으로 추측한다.

172) 문선영, 앞의 논문, 204면("또한 이 시점은 종업원의 직무발명보상금청구권의 발생시점으로 특단의 사정이 없는 한, 동 권리의 소멸시효 기산일의 기준이 될 수 있는 중요한 시점이다."); 209면("발명자

사규 또는 계약에 서명한 때(미래 발명에 대한 현재 승계), ② 발명을 한 때(발명 시 승계),[173] ③ 직무발명을 신고한 때(직무발명 신고 시 승계)[174] 또는 ④ 회사가 승계 사실을 서면 통지한 때(현행 우리 제도)[175] 등에서 사규 또는 계약에 의하여 자유롭게 결정할 수 있도록 하고 있다. 위와 같은 4개의 경우 중 첫 번째 경우가 회사에 가장 유리하므로 회사는 당연히 그것을 채택하고 그 내용에 따라 종업원과 계약한다.

우리 발명진흥법을 개정하여 직무발명의 승계시점을 앞당길 필요가 있다. 권리승계의 시점에 따라서 권리의 우선관계가 바뀔 수 있으므로, 회사의 입장에서는[176] 직무발명의 승계시점이 빠르면 빠를수록 좋다.[177] 우리나라에서 제시될 수 있는 방안은 ① 미래 발명에 대한 입사 당시의 승계, ② 발명완성 시 승계, ③ 직무발명 신고 시 승계의[178] 3가지 정도가 있을 수 있다. ① 및 ② 방식의 승계를 발명전승계계약(pre-invention assignment agreement) 또는 사전승계계약(preassignment agreement)이라고 칭하는데, 고용기간 중 창출될 직무발명을 승계하기로 '미리' 합의하는 고용계약을 말한다.[179]

위 ① 또는 ② 방안이 계약법 및 재산권법에 따라 유효한 것인지에 대하여는 여러 가지 논쟁의 여지가 있고,[180][181] 그러한 논쟁의 가능성을 배제하기 위해서 ① 또는 ② 방안은 채택하지

인 종업원의 출원이 무권리자의 출원인지 여부는 결국 직무발명의 승계시점에 따라서 달라질 것으로 생각된다.").

173) ① 또는 ② 방법에 의하면, 발명자에 의하여 제출되는 직무발명신고서는 그러한 승계를 확인하고, 공동발명자간의 지분을 확인하는 정도의 기능만을 가지게 될 것이다.

174) ③ 방법에 의하면 직무발명신고서에는 다음과 유사한 표현이 포함될 것이다. "본인 발명자는 상기 특정된 발명에 관한 일체의 권리를 신고일 현재 일자로 회사에 승계함을 확인합니다."

175) 현행 우리 발명진흥법에 의한 승계약정은 미래발명에 대한 미래승계의 현재 약정이라고 할 수 있다. 약정은 현재 이루어지지만 승계는 미래에 창출되는 발명에 대하여 사용자가 승계의사를 발명자에게 통지하는 미래에 이루어지는 것이다.

176) 사용자 입장에서 보다 더 좋은 방안은 특허출원권이 원시적으로 사용자에게 귀속되게 하는 것이다. 노동법의 이론에 따라 이렇게 (발명자주의가 아니라) 사용자주의를 채택한 국가도 있다. 미국 저작권법은 제101조에서 업무상저작물(work made for hire)을 정의하고, 제201(b)조에서 업무상저작물에 관한 권리가 원시적으로 사용자에게 귀속된다고 규정하고 있다. 우리 저작권법 제9조("법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다")도 마찬가지다.

177) 종업원으로부터 사용자에게로의 유효한 예약승계가 있은 후, 종업원이 선의의 제3자에게 이중양도를 한 경우, 사용자의 권리는 어떤 영향을 받는가? 조광훈, "직무발명의 이중양도에 관한 연구ㅡ특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로ㅡ," 「지식재산21」, 특허청, 2008년 10월호, 71면("다만, 종업원이 사용자에게 예약승계하고도 사용자가 아닌 제3자에게 양도하는 것은 당연 무효인 반사회질서에 해당하는 행위로 법률효과가 발생하지 않을 뿐이다"). 미국 특허법 261조 참고.

178) 직무발명 신고 시 승계되는 점을 명확하게 하기 위하여 직무발명신고서에 "본 신고인은 본 신고서를 회사가 접수하는 것이 위 제시된 직무발명을 회사가 승계하는 행위임을 인정한다."는 표현을 두어서 직무발명신고서 접수 행위가 회사의 승계의사통지를 대신하도록 하여 별도의 승계의사 통지 절차가 필요하지 않도록 할 수 있다.

179) Donald J. Ying, *A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignment Agreements, and Software Rights*, 10 U. Pa. J. Bus. & Emp. L. 763 (2008) ("A pre-invention assignment agreement is an agreement in an employment contract whereby the employee agrees to assign to the employer rights to the intellectual property that the employee produces during the period of employment.").

180) 유효하다는 점에 대한 설명: Evelyn D. Pisegna-Cook, *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes*, 2 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 163, 164 (1994) ("Although courts generally enforce preinvention

않는 것이 관련 연구가 없는 현재로서는 현명하다. ③ 방안에 따른 개선방안은 다음과 같이 제시될 수 있다.

구분	현행 우리 제도	신 독일 방식	다른 방안 1	다른 방안 2
내용	반드시 문서 통지	종업원등이 제5조 제2항 제1호 및 제3호에 따라 직무발명을 신고한 후 4개월 이내에 사용자등이 문자(text)로 불승계를 통지하지 않으면 승계된 것으로 본다.	발명진흥법 제13조 제1항 본문의 규정에 "다만, 사용자등은 별도로 승계하지 아니한다는 통지를 하지 않는 경우 일반적으로 모두 승계를 하는 것으로 한다는 규정을 운용할 수 있다"는 단서를 삽입	제12조에 따라 통지를 받은 사용자등은 그 통지의 접수를 직무발명 승계의사로 갈음할 수 있는 규정을 둘 수 있다.
효과	승계의사 통지 시 승계	4개월 경과 시 승계 또는 승계의사의 종업원에게의 도달 시 승계	독일 방식과 유사한 효과 구체적인 규정은 근무규정 등에 일임	직무발명신고서 접수 시 승계

3. 직무발명 이중양도의 문제

권리의 승계가 빠르면 빠를수록 회사에 유리하기는 하지만[182] 그것만으로는 이중양도의 위험으로부터 완전히 자유로울 수 없다. 그런 견지에서 이중양도의 위험을 완전히 배제하기 위해서는 사용자주의의 도입이 필요하다. 사용자주의에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리를 회사가 원시적으로 취득하므로 종업원은 단 한순간도 동 권리를 소유하지 못하게 되고 그 종업원이 직무발명을 제3자에게 양도하더라도 그 양도는 이중양도를 형성하지 못하고 권리가 없는 무효의 양도가 되는 것이다. 필자는 사용자주의 도입을 강력히 촉구한다.

발명자주의에서 사용자주의로의 전환은 정치적으로 강한 반대에 직면하게 된다. 그런 반대를 극복하기가 어렵다고 판단되는 경우, 발명자주의를 유지하면서 이중양도의 위험을 최소화 하는 방안을 모색할 수 있다. 첫째, (신 독일방식과 유사하게) 발명진흥법에 선의의 제3자를 보호하지 않는 특별한 규정을 신설할 수 있을 것이다. 둘째, (미국방식과 유사하게) 직무발명 승계의 경우 제2양수인을 보호하지 않는 특별한 규정을 신설할 수 있을 것이다. 위 미국방식이 유효하기 위해서는 직무발명의 완성과 동시에 승계가 되어야 한다. 그러하지 않는 경우 회사로의 승계 전에 발생하는 제3자에게의 양도가 유효해질 수 있는 것이다. 셋째, 직무발명의 승계는 직무발명신고서 접수시로 책정할 수 있고, 선의의 제3자를 보호하지 않는 특별한 규정을 신설할 수 있을 것이다. 다만, 승계시점을 직무발명신고서 접수시로 앞당길 수 있도록 하면 더욱 바람직하다고 생각된다. 그러므로, 결론적으로 필자는 아래 개선방안3을 제안하다.

---

assignment agreements, they have been struck down under certain factual circumstances.").

181) 유효함을 인정받지 못하는 경우에 대한 설명: *Id.* at 174-75 & 177.

182) 회사가 먼저 특허출원을 하면 그 후의 선의의 제3자에게 대항할 수 있다. 특허법 제38조 제1항("특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.").

구분	개선방안1 (신 독일식)	개선방안2 (미국식)	개선방안3
승계시점	4개월 경과시 또는 승계통지의 도달시	합의에 따름 발명의 완성시점 가능	직무발명신고서 접수시
이중양도 문제 해결	선의의 제3자 보호하지 않는 특별규정 신설	제1양수인이 우선이고 제2양수인은 보호하지 않는 특별규정 신설	선의의 제3자 보호하지 않는 특별규정 신설

V. 결론

이 글은 직무발명의 승계와 관련하여 현행 제도가 ① 승계의사를 반드시 문서로 통지하여야 한다는 점, ② 승계의사를 통지한 때에 승계가 된다는 점, ③ 4개월 이내에 승계의사를 통지하지 않으면 대상 직무발명이 자유화발명이 된다는 점, ④ 제3자에게의 이중양도로 인한 위험이 상존한다는 점으로 인하여 회사에게 매우 불편하고 위험하다는 점을 지적하였다. 그러한 불편과 위험을 제거 또는 감소하기 위한 방안을 모색하기 위하여 이 글은 독일, 미국 및 일본의 사례를 비교, 분석하였다. 그에 따라, 이 글은 자동승계를 인정하는 방안, 승계시점을 앞당기는 방안, 이중양도의 위험을 제거하는 방안을 제안한다. 향후, 이에 관한 입법을 통하여 회사의 불편과 위험이 제거 또는 감소되기를 기대한다.

이 글이 제안한 개선방안 외에 차후 회사의 관련 내규 또는 규정을 위반한 종업원에게의 벌칙을 강화하는 규정을 신설하는 방안을 강구할 수 있을 것이다. 직무발명을 즉시 신고를 하지 않은 경우, 비밀유지의무를 위반한 경우, 출원·등록, 라이선스 등에 협조하지 않은 경우 등에는 그러한 사정을 보상금 산정에 감안할 수 있어야 하고 본인의 무단출원, 제3자에게의 이중양도의 경우에는 (회사가 결과적으로 그 권리를 회수하는지 여부와 무관하게) 종업원이 보상금 청구권을 상실한다고 규정하여야 한다.[183]

이 글은 직무발명의 승계제도 개선방안을 제안한다. 그런데 사실 직무발명제도에서 가장 중요한 개선사항은 보상금 산정의 절차 및 산정공식에 관한 것인데, 그것은 하나의 논문으로 다룰 분량을 초과하기도 하고 필자의 현재의 능력한계를 초과하기도 하므로 다음 기회를 기약한다.

183) 비슷한 의견: 조광훈, 앞의 글, 93면("제3자에게 무단 양도하였다면 이는 사용자에 대한 채무불이행이자, 권리남용에 의한 불법행위에 해당한다. 따라서 이러한 종업원의 이중양도에 따른 불법행위로 말미암아 자동적으로 권리자의 지위에서 배제된다고 보아야 하며 법에서도 이를 당연히 배제시켜야 한다.").

【참고문헌】

[외국문헌]

A. Samuel Oddi, *Beyond Obviousness: Invention Protection in the Twenty-First Century*, 38 Am. U. L. Rev. 1097 (1989).

Anja Petersen-Padberg & Markus Georg Müller, *Reform of the German Act on Employees' Inventions as of 1 October 2009: Companies' Rights to Inventions Have Been Expanded*, Newsletter (Hoffman Elite) Feb 17, 2010.

Christopher Heath, *Japan: Patent Act, sec.35; Horei, art.7 - "RW Laser Disk"*, IIC 2008, 39(6), 733.

Colin Bodkin, *Patent Law in Australia*, 2nd ed., Thomson Reuters, 2014.

Donald J. Ying, *A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignment Agreements, and Software Rights*, 10 U. Pa. J. Bus. & Emp. L. 763 (2008).

Evelyn D. Pisegna-Cook, *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes*, 2 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 163 (1994).

Marc A. Lieberstein, *Employers Beware: Will You Own Your Employee'S Inventions?*, 1 Hastings Bus. L.J. 183 (2005).

Parker Tresemer, *Best Practices for Drafting University Technology Assignment Agreements after Filmtec, Stanford V. Roche, and Patent Reform*, 2012 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 347 (2012).

Ryan Desisto, *Vermont vs. The Patent Troll: Is State Action a Bridge Too Far?*, 48 Suffolk U. L. Rev. 109 (2015).

Stephen T. Black, *Psst! Wanna Buy a Bridge? IP Transfers of Non-Existent Property*, 31 Ga. St. U. L. Rev. 523 (2015).

Toshiko Takenaka, *Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in Stanford v. Roche: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Invention Act*, 20 Tex. Intell. Prop. L.J. 281 (2012).

William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863 (1983).

William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to His Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863 (1983).

Yunjoo Lee & Malcolm Langley, *Employees' inventions: statutory compensation schemes in Japan and the UK*, E.I.P.R. 2005, 27(7), 250.

[국내문헌]

김병일, "특허법상의 직무발명제도 및 그 문제점", 「연세법학연구」 6집 1권, 연세법학연구회, 1999.

김운호, "특허법 제33조 해설", 「특허법 주해 I」(정상조.박성수 편저, 박영사, 2010).

박영규, "독일의 종업원발명법", 「직무발명제도해설」, 한국특허법학회 편, 박영사, 2015.

신지연, 「대학·공공연구기관의 연구개발 아이디어 확보방안 및 직무발명과 기술유출 방지에 관한 정책개발」, 특허청 연구용역 보고서, 2009.

신혜은, “각국 직무발명제도의 비교법적 연구를 통한 직무발명제도 개선방안”, 고려대학교 석사학위논문, 2004.
문선영, “직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부”, 「법학논총」 제41집, 경북대학교 법학연구원, 2013.
원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 「성균관법학」 제24권 제1호, 성균관대학교 법학연구소, 2012.
이승길, “기업의 직무발명과 그 보상에 관한 연구,” 「노동법 연구」, 2002 하반기 제13호, 서울대학교 노동법 연구회, 2002.
임호, “판례연구: 특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 승계 -대법원 2011.7.28. 선고 2010도12834 판결을 중심으로-”, 「홍익법학」 제14권 제2호, 홍익대학교 법학연구소, 2013.
임호, “특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 승계-대법원 2011.7.28. 선고 2010도12834 판결을 중심으로-”, 「홍익법학」 제14권 제2호, 홍익대학뵤 법학연구소, 2013.
조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 ㅡ특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로ㅡ”, 「지식재산21」(특허청), 2008년 10월호.
정차호, “2006년 개정 직무발명제도의 제문제점 및 재 개정방안”, 「창작과 권리」, 세창출판사, 2007. 9월호.
특허청, 지식재산통계 FOCUS 통권 5호, 2015.

직무발명의 범위 확대 및
직무발명 보상금 청구권 소멸시효

- 직무발명보상제도의 강화와 법적 안정성의 확보를 중심으로-

2015. 9. 17.

법무법인 **다래**

1. 직무발명의 범위

■ 발명진흥법 제2조

1. **"발명"**이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 **발명**한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

■ 직무발명의 범위

o 발명진흥법은 그 문언상 특허법에 따른 '발명', 실용신안법에 따른 '고안' 및 디자인보호법에 따른 '창작'만을 직무발명으로 인정하고 있음

2

2. 직무발명의 법률관계

■ 직무발명의 귀속(발명자주의)

∘ **직무발명을 한 종업원등에게 원시적으로 귀속**

- 특허법 제33조 제1항 본문 : ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.
- 발명진흥법 제10조 제1항 본문 : ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다.

■ 사용자등의 승계권

∘ 사용자의 **법정 통상실시권**(법 제10조 제1항)
∘ **사전승계계약 또는 근무규정**에 의한 직무발명의 승계(법 제13조 제1항 본문)
∘ 일반 권리이전계약(법 제13조 제1항 단서)

3

■ 직무발명의 승계절차

∘ **종업원 등의 직무발명 완성 사실 통지 의무(법 제12조)**

- 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

∘ **사용자등의 직무발명에 대한 승계여부 통지(법 제13조)**

- ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간(4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
- ② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.
- ③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

4

■ 직무발명에 대한 보상

ㅇ 종업원등의 **정당한 보상**을 받을 권리(법 제15조)

- 보상형태와 보상액 결정기준, 지급방법이 명시된 보상규정에 관하여 종업원등과 협의 또는 동의 절차를 거쳐 종업원등에게 문서로 고지
- 직무발명에 의하여 **사용자등이 얻을 이익**과 그 발명의 완성에 **사용자등과 종업원등이 공헌한 정도**를 고려하여야 함
- '사용자가 얻을 이익'이라 함은 통상실시권을 넘어 **직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익**을 의미(대법원 2013.05.24. 선고 2011다57548 판결)
- 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것(대법원 2013.05.24. 선고 2011다57548 판결)
- **사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도** 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 **직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익**을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결)

5

■ 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 및 기산점

ㅇ 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 **기산점은** 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, **회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기**가 소멸시효의 기산점이 된다.(대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결)

- 피고 회사의 직무발명보상 관련 규정들에 의하면 제1특허발명에 대한 직무발명보상금은 제1특허발명의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 경우 해당 사업부장과 지적재산담당 임원의 심의가 이루어진 후에 지급하는 것이고, 특히 그 첫 회분은 제품출시 연도의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가하여 지급하도록 되어 있으므로, 원고의 제1특허발명에 대한 직무발명보상금청구권의 행사는 위와 같은 심의가 이루어지고 피리벤족신이 제품화된 1997년 2월경의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가한 후에야 비로소 가능하다고 할 것인데, 위와 같은 심의 혹은 평가가 이루어졌음을 인정할 아무런 증거가 없어 **그 소멸시효의 기산점은 아무리 빨라도 피리벤족신이 제품화된 다음 회계 연도인 1998년** 이후이므로, 그로부터 10년 이내인 2007. 8. 31에 이 사건 소가 제기된 이상 위 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성하지 않았다는 취지로 판단하였다.

6

3. 직무발명의 확장 가능성

■ 직무발명의 대상으로서 발명, 고안 및 창작의 특성

○ 등록요건이 법률(특허법, 실용신안법 및 디자인보호법)에 규정된 지식재산
- 산업상 또는 공업상 이용할 수 있을 것
- 신규성과 진보성

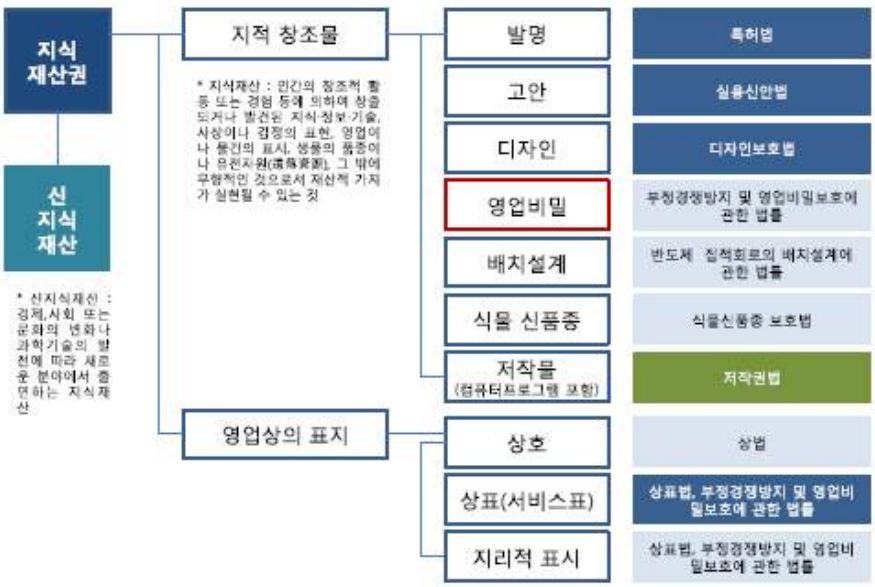
○ 권리의 효력이 법률(특허법, 실용신안법 및 디자인보호법)에 규정된 지식재산
- 업으로서 실시할 권리의 독점권(적극적 권리)
- 권리침해에 대한 금지청구권 및 손해배상청구권(소극적 권리)

■ 지식재산

○ "지식재산"이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 **지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종**이나 **유전자원(遺傳資源)**, 그 밖에 **무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것**(지식재산기본법 제3조 제1호)

7

■ 지식재산의 범위(지식재산기본법 제3조)



8

■ 직무발명의 범위 확장 필요성

ㅇ 직무발명제도의 의의는, 종업원등에게 원시적으로 귀속된 발명, 고안 및 창작(이하 '발명등')을 **사용자등이 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 종업원등에게 보상**함에 있음

- 종업원등의 기술개발에 대한 의욕을 고취시키고 종국적으로는 산업발전을 촉진시킴에 취지

ㅇ 종업원등의 창조적 활동 또는 경험등에 의하여 창출되거나 발견된 지식재산 중 **발명등과 동일하거나 유사한 특성**을 가지고, **사용자등이 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 이익을 얻는 경우**에는 해당 지식재산을 개발한 종업원등에게 일정한 보상을 할 필요가 있음

- 발명등 이외에 다른 지식재산의 중요도 및 부가가치가 점점 높아지고 있는 창조경제시대에 있어서 다른 지식재산의 개발의욕을 고취시키고 관련 산업발전을 촉진할 필요
- 종업원등의 입장에서 발명등의 연구개발과 다른 지식재산의 연구개발은 실질적 차이가 없음에도 불구하고 발명등에 대해서는 보상금청구권이 인정되나 **다른 지식재산의 창출에 대해서는 사용자등의 별도 보상규정이 없는 경우를 제외하고 보상금청구권이 인정되지 아니하는 것은 불합리**

9

■ 직무발명의 대상 확장

ㅇ 요구조건

- 법률에 의하여 보호되는 지식재산일 것
- 산업상 이용가능하고, 신규성과 진보성 또는 이와 유사한 특성을 요건으로 할 것
- 독점권과 침해금지청구권, 손해배상청구권이 인정될 것

ㅇ 영업비밀(기술정보에 한정)

- 비공지성, 경제성, 관리성을 요건으로 침해금지청구권, 손해배상청구권이 인정(비공지성≒독점권)
- 대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누36 소득세등징수처분취소 판결은 '특허등을 출원하거나 등록하지는 않았으나 기술료 수입금이 발생한 기술의 발명에 기여한 전현직 종업원에게 지급한 보상금을 발명진흥법상 직무발명보상금이라고 보는 것이 타당하다'라고 판시(노하우이전계약에 따른 기술료 수입에 대해서 연구자에게 인센티브 지급한 사례, 노하우의 경우 특허로서 등록될 가능성이 있고, 민간기업이 기술료를 지급할 정도의 기술이라면 상당한 진보를 이루어 낸 기술로 보는 것이 적절하다고 판시)

10

ㅇ **식물신품종**

- 신규성, 구별성, 균일성, 안정성을 갖춘 식물신품종
- 품종보호권의 효력 : 독점권, 침해금지청구권, 손해배상청구권
- **공무원의 직무상 육성에 대한 국가등의 승계 및 보상금청구권 인정(식물신품종보호법 제28, 29조, 민간기업의 종업원등의 보상금청구권에 관한 규정 없음)**

ㅇ **반도체집적회로 배치설계**

- 창작성을 요건으로 설정등록함으로써 배치설계권 발생
- 독점권, 침해금지청구권, 손해배상청구권
- 사용자주의(법인등의 업무에 종사하는 종업원등이 업무상 창작한 배치설계는 **계약이나 근무규칙에 달리 정한 것이 없으면** 그 법인등을 배치설계의 창작자로 간주)가 인정되나, 이는 배치설계의 개발계기나 활용 등을 고려하여 배치설계권의 귀속주체를 정한 입법자의 정책적 결정에 해당할 뿐이며, 종업원등에 대한 보상제도를 인정할 현실적 필요는 동일

11

ㅇ **저작물(컴퓨터프로그램저작물, 데이터베이스, 응용미술저작물 등)**

- 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물
- 산업상 이용 가능한 창작물에 한정하여 직무발명에 포섭
- 창작자의 독점적 복제권, 배포권 등과 침해금지청구권, 손해배상청구권

12

4. 직무발명 보상금 청구권의 소멸시효 단축 필요성

■ 소멸시효제도의 취지

○ 법적안정성(신뢰보호)

○ 입증곤란의 구제

○ 권리태만에 대한 제재

■ 판례 : 일반 민사채권, 승계시점으로부터 소멸시효기간 10년

○ 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 **기산점은** 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, **회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기**가 소멸시효의 기산점이 된다.(대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결)

13

■ 직무발명보상금 청구권 소멸시효의 기산점

○ 직무발명보상금의 종류별 기산점(일반적 기준)
- 출원보상금 : 출원시
- 등록보상금 : 등록시
- 처분보상금 : 처분시(처분대금 수령시)
- 실시보상금 : 실시시점 또는 매출발생시점 또는 근무규정이 정한 시점 등
- 출원유보보상금 : 출원유보 또는 출원포기 결정이 있은 때

■ 소멸시효 기간의 장기(長期)로 인한 문제

○ 법적안정성 : 사용자등은 보상금 지급 여부가 확정되지 아니한 불확정한 상태로 장기간 동안 보상금 지급에 관한 경영상의 위험을 인수하여야 함(특히 종업원이 직무발명 완성 이후 퇴직하여 소재불명인 경우

○ 입증곤란 : 사용자등이나 종업원등은 직무발명 승계시점으로부터 오래되면 오래될수록 직무발명 여부 및 보상금산정범위 등에 대한 입증 곤란에 처하게 됨

14

■ 보상금청구권의 소멸시효 기간 단축의 필요성

o 직무발명 보상금 관련 법률관계의 조기 종결의 필요
- 보상금의 종류별로 소멸시효의 기산점이 상이
- 특히 실시보상금은 직무발명이 완성된 날로부터 상당기간이 경과된 시점이 기산점이 되어 관련 법률관계가 장기간 동안 불확정상태에 있을 수 있는 등 법적안정성 확보의 필요성이 더욱 크다 할 것이므로, 직무발명이 완성된 날을 기산점으로 일원화하거나, 보상금청구권의 소멸시효기간을 단축할 필요가 있음(현실적으로 소멸시효기간이 도과 될 즈음에 보상금청구의 소를 제기하는 경우가 다수 있음)

o 다만, 종업원등의 직무발명 보상금 청구권 행사 기회가 축소되지 않도록 사용자등으로 하여금 직무발명의 실시 또는 이익의 발생 등에 대해서 의무적으로 종업원등에게 고지하도록 하는 등 종업원등의 직무발명 보상금 청구권 발생에 대한 인식가능성을 제고할 필요가 있음

o 직무발명 보상금의 지급재원은 사용자등의 직무발명 실시에 따른 이익으로서 상행위를 기반으로 하므로, 보상금청구권의 소멸시효기간은 상행위와 유사하게 5년으로 하는 방안을 강구할 수 있음

15

■ 소멸시효 기간 단축의 전제

o 직무발명의 신고 → 직무발명 승계여부의 통지 → 출원 → 등록 → 실시 → 보상금의 지급

o 소멸시효 기간 단축의 전제로 종업원등이 사용자의 직무발명 실시 여부를 쉽게 알 수 있도록 하는 것이 필요
- 사용자등은 직무발명의 자기실시, 제3자 이전시 및 그로 인한 이익발생시에 종업원등에게 그 사실을 서면으로 고지하도록 함으로써 종업원등이 보상청구권의 행사를 놓치지 않도록 할 필요가 있음. 다만, 종업원등이 사직하거나 이직하는 등으로 그 소재가 불분명하는 경우에는 종업원등이 직무발명 신고시 고지한 주소 또는 퇴사 전 최종적으로 사용자등에게 고지한 주소지에 고지하는 것으로 갈음할 수 있도록 함으로써 사용자등이 부득이하게 고지할 주소를 모를 경우에 대처하도록 함
- 직무발명의 실시 여부, 이익발생여부 등에 대해서 사용자등과 종업원등이 이견이 있거나 분쟁이 발생한 경우에는 1차적으로 사용자등이 객관적으로 구성하는 직무발명심의위원회에서 그 분쟁을 해결토록 하고, 그 기간 동안에는 소멸시효기간이 정지되도록 함으로써 종업원등의 이익을 보호할 필요가 있음

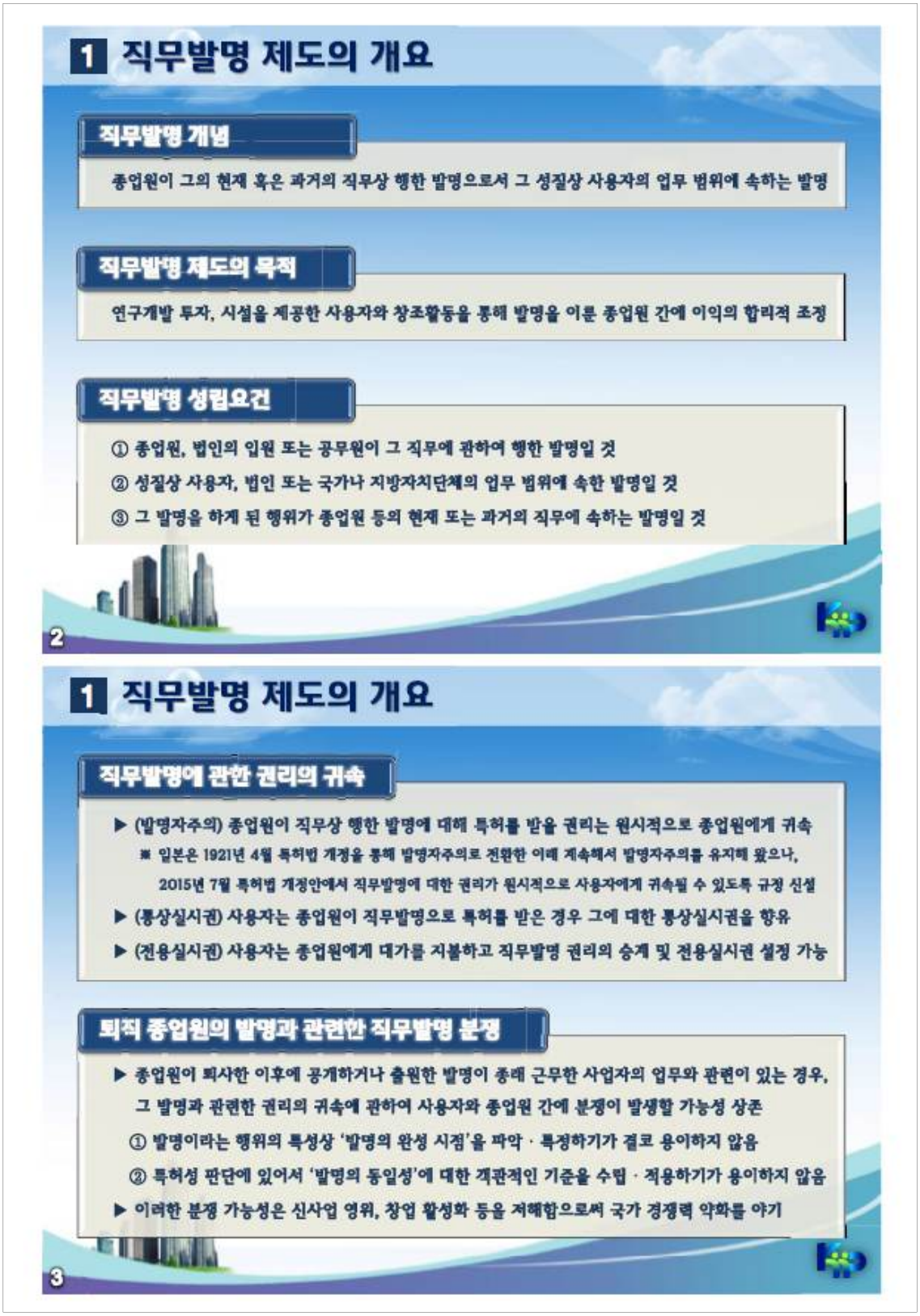
16

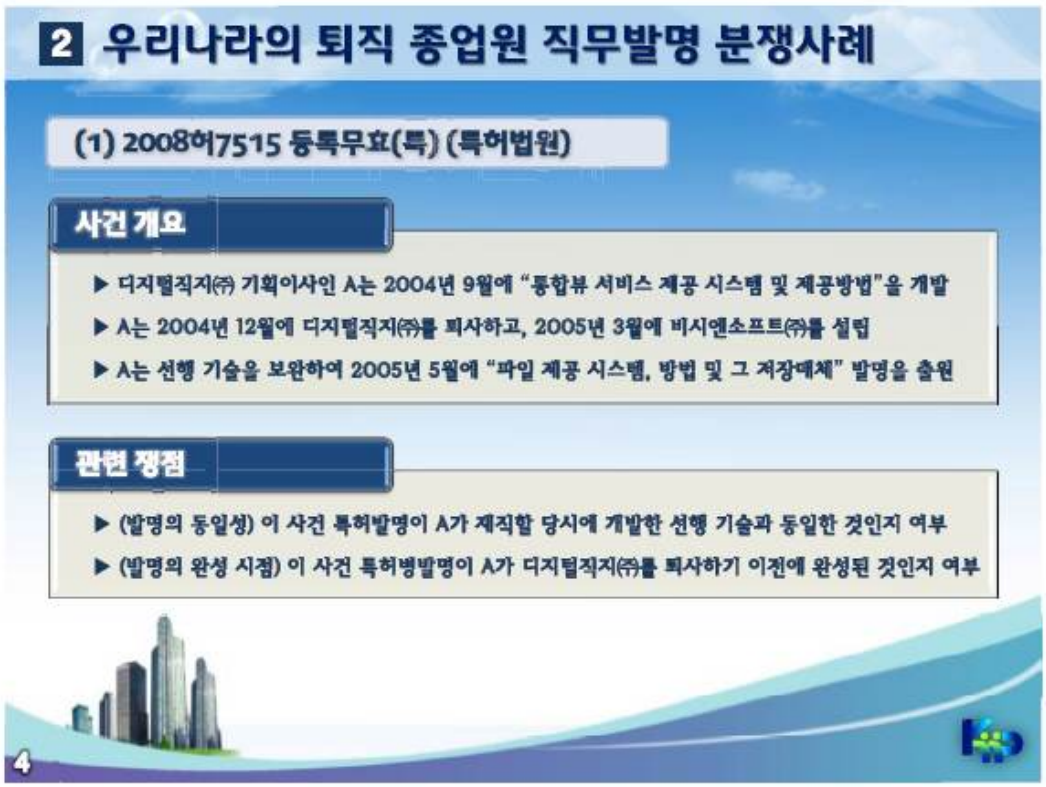
감사합니다.

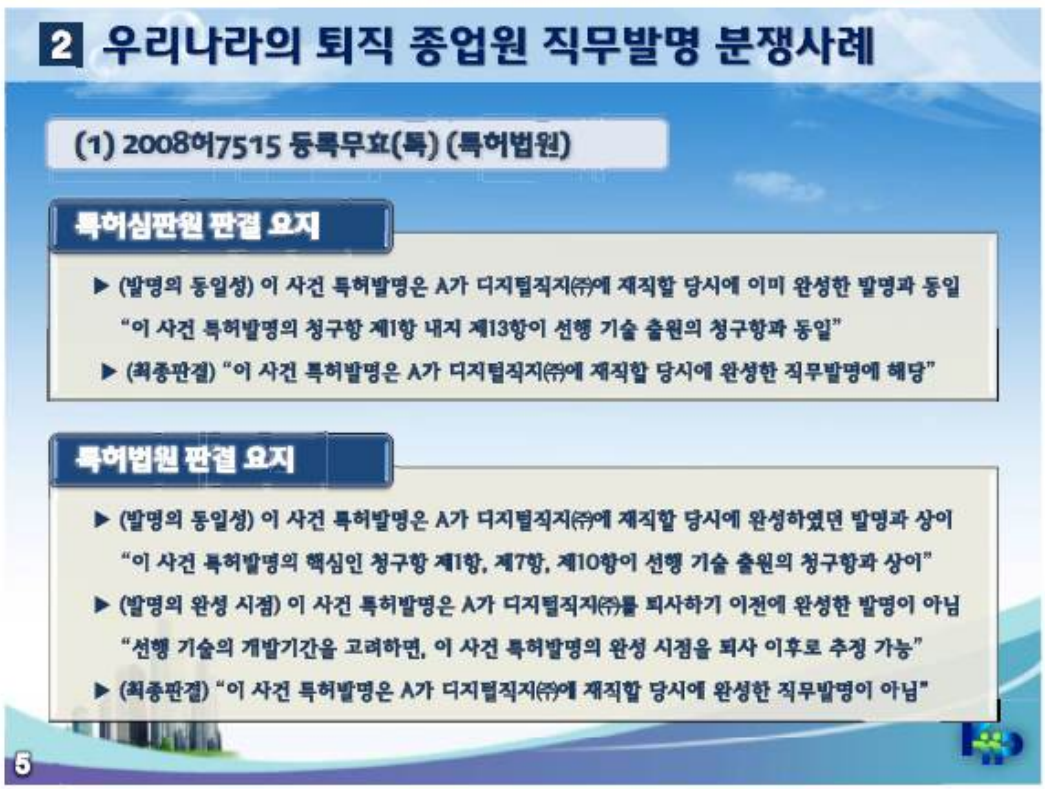
법무법인 다래
www.daraelaw.co.kr
서울 강남구 테헤란로 131 (한국지식재산센터 10층) 02-3475-7700

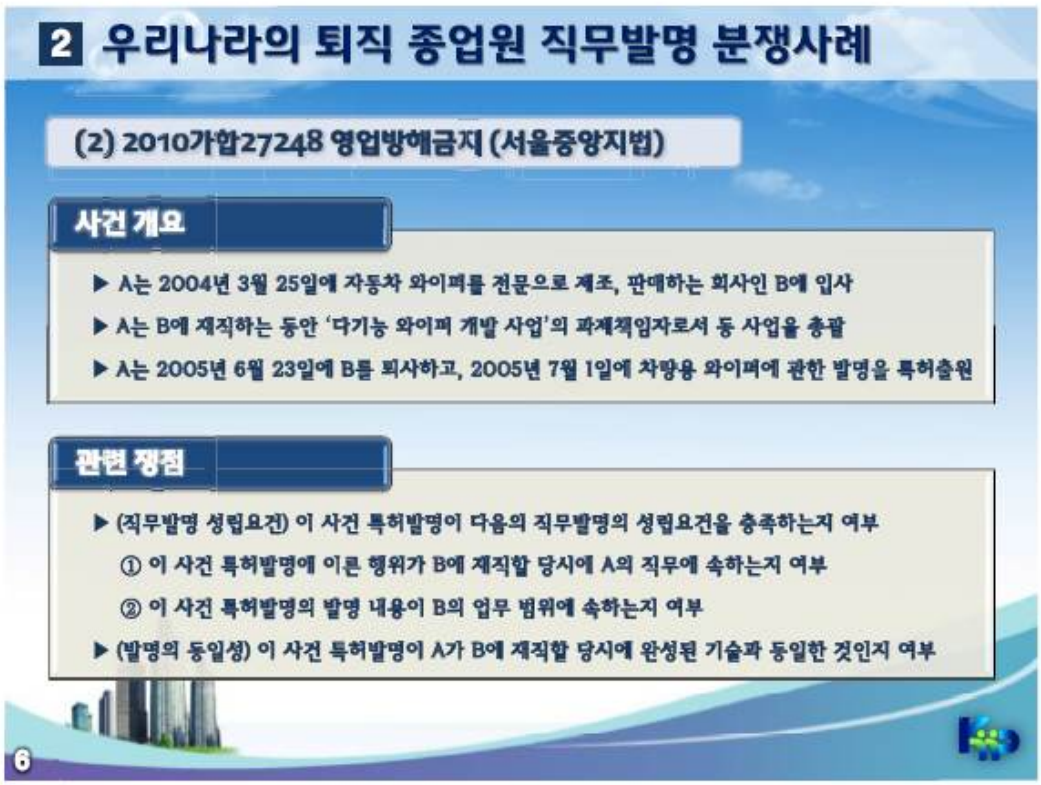
Ⅲ. 전문가 간담회(2차) 발표 자료

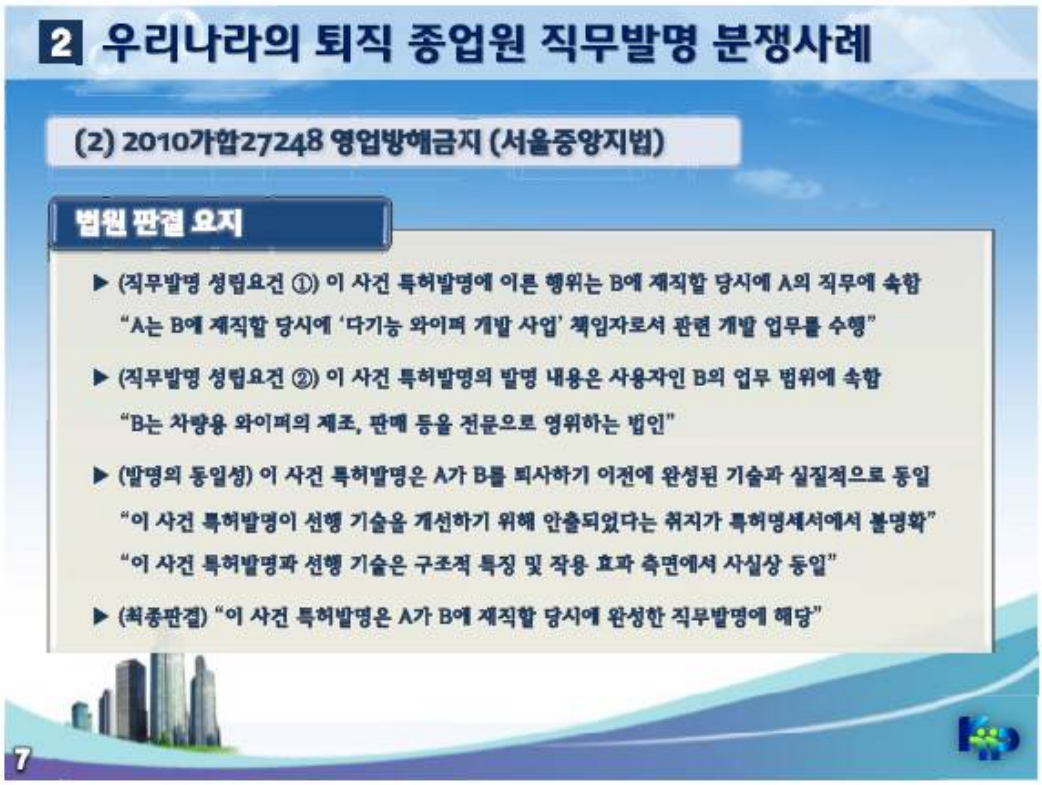


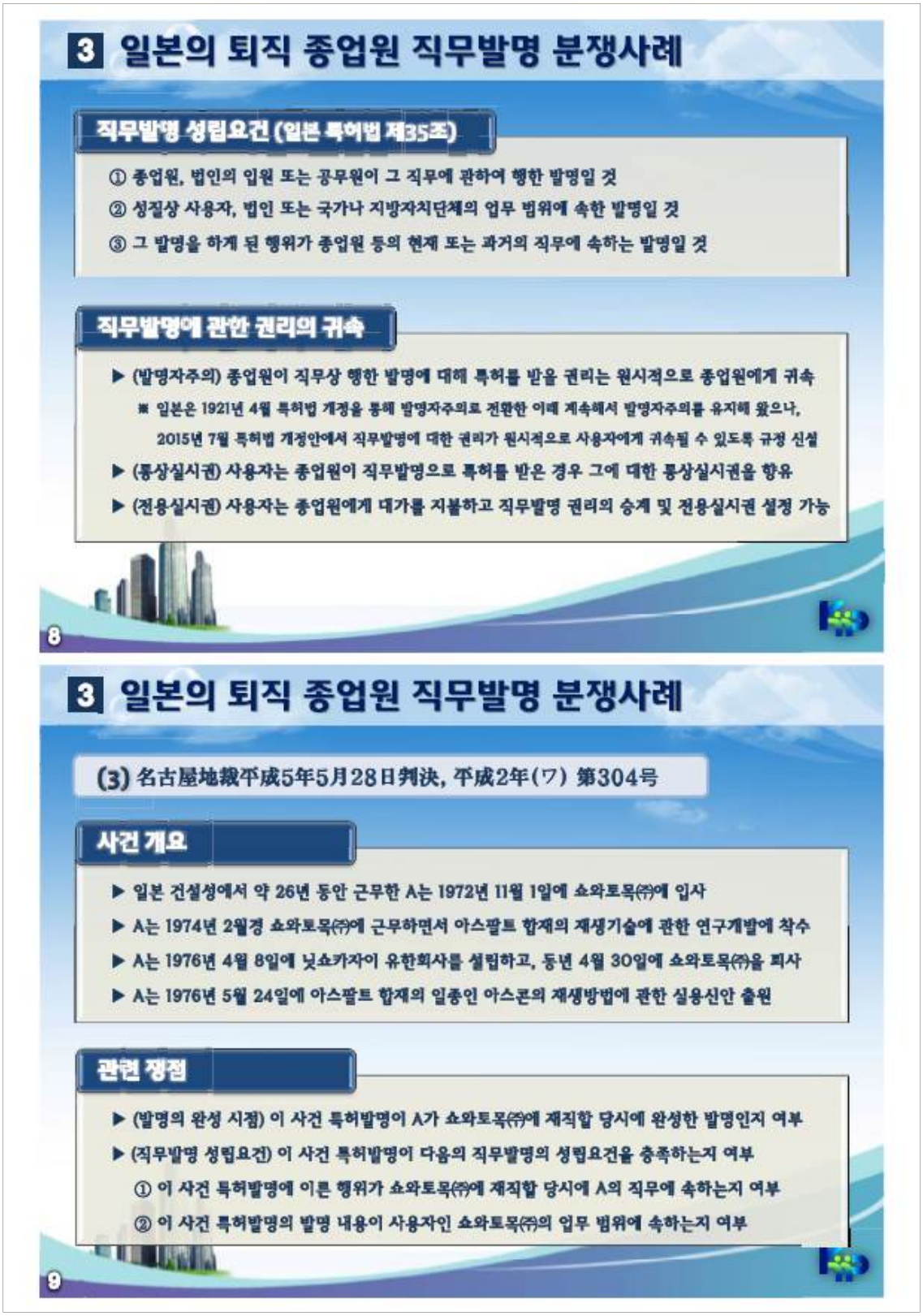

1 직무발명 제도의 개요
직무발명 개념
종업원이 그의 현재 혹은 과거의 직무상 행한 발명으로서 그 성질상 사용자의 업무 범위에 속하는 발명
직무발명 제도의 목적
연구개발 투자, 시설을 제공한 사용자와 창조활동을 통해 발명을 이룬 종업원 간에 이익의 합리적 조정
직무발명 성립요건
① 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 행한 발명일 것
② 성질상 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속한 발명일 것
③ 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것
2
1 직무발명 제도의 개요
직무발명에 관한 권리의 귀속
▶ (발명자주의) 종업원이 직무상 행한 발명에 대해 특허를 받을 권리는 원시적으로 종업원에게 귀속
※ 일본은 1921년 4월 특허법 개정을 통해 발명자주의로 전환한 이래 계속해서 발명자주의를 유지해 왔으나,
2015년 7월 특허법 개정안에서 직무발명에 대한 권리가 원시적으로 사용자에게 귀속될 수 있도록 규정 신설
▶ (통상실시권) 사용자는 종업원이 직무발명으로 특허를 받은 경우 그에 대한 통상실시권을 향유
▶ (전용실시권) 사용자는 종업원에게 대가를 지불하고 직무발명 권리의 승계 및 전용실시권 설정 가능
퇴직 종업원의 발명과 관련한 직무발명 분쟁
▶ 종업원이 퇴사한 이후에 공개하거나 출원한 발명이 종래 근무한 사업자의 업무와 관련이 있는 경우,
그 발명과 관련한 권리의 귀속에 관하여 사용자와 종업원 간에 분쟁이 발생할 가능성 상존
① 발명이라는 행위의 특성상 '발명의 완성 시점'을 파악 · 특정하기가 결코 용이하지 않음
② 특허성 판단에 있어서 '발명의 동일성'에 대한 객관적인 기준을 수립 · 적용하기가 용이하지 않음
▶ 이러한 분쟁 가능성은 신사업 영위, 창업 활성화 등을 저해함으로써 국가 경쟁력 약화를 야기
3

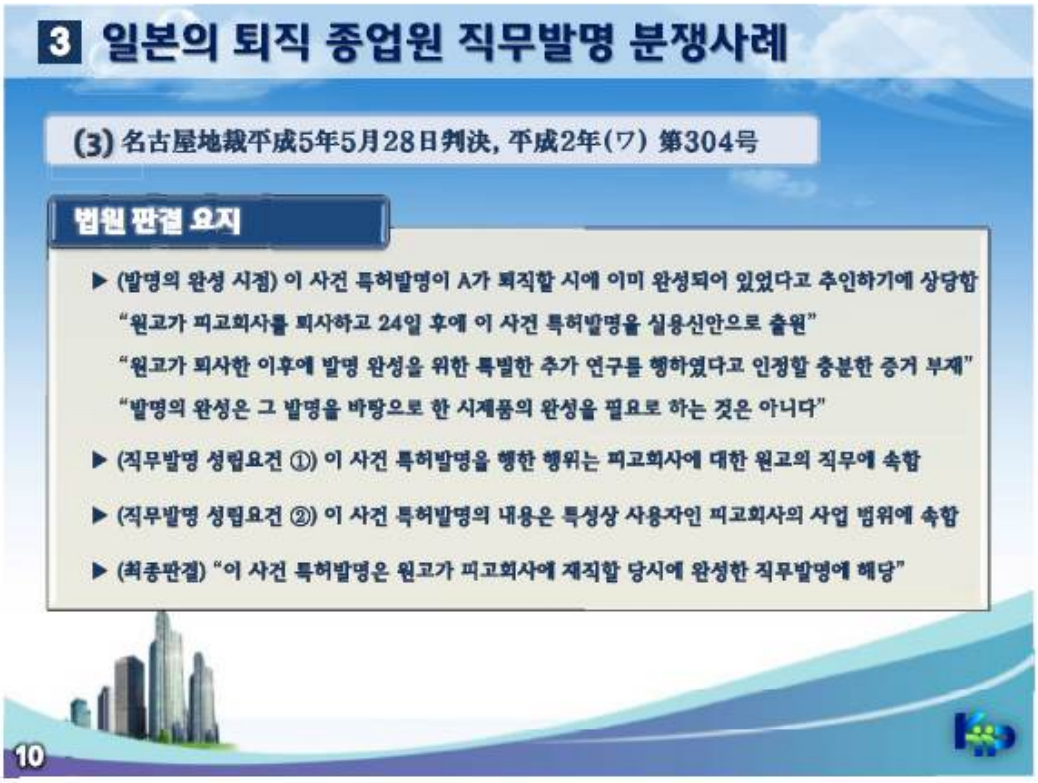

2 우리나라의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(1) 2008허7515 등록무효(특) (특허법원)
사건 개요
▶ 디지털직지㈜ 기획이사인 A는 2004년 9월에 "통합뷰 서비스 제공 시스템 및 제공방법"을 개발
▶ A는 2004년 12월에 디지털직지㈜를 퇴사하고, 2005년 3월에 비시엔소프트㈜를 설립
▶ A는 선행 기술을 보완하여 2005년 5월에 "파일 제공 시스템, 방법 및 그 저장매체" 발명을 출원
관련 쟁점
▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명이 A가 재직할 당시에 개발한 선행 기술과 동일한 것인지 여부
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명이 A가 디지털직지㈜를 퇴사하기 이전에 완성된 것인지 여부
4

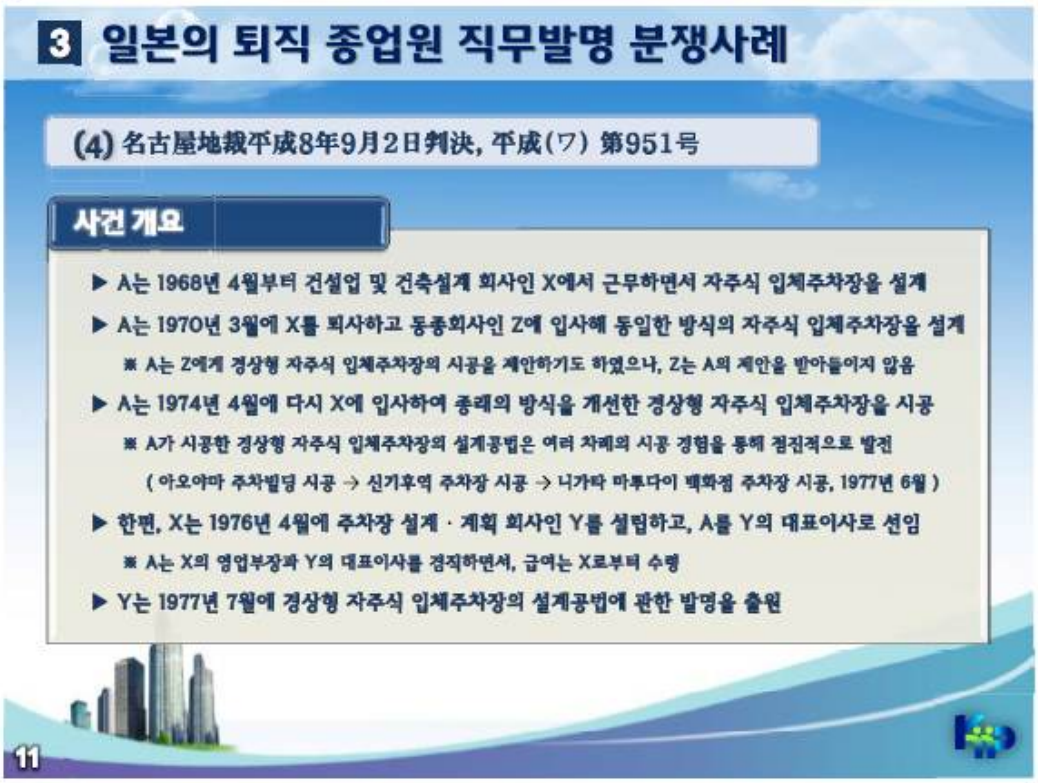

2 우리나라의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(1) 2008허7515 등록무효(특) (특허법원)
특허심판원 판결 요지
▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명은 A가 디지털직지㈜에 재직할 당시에 이미 완성한 발명과 동일
"이 사건 특허발명의 청구항 제1항 내지 제13항이 선행 기술 출원의 청구항과 동일"
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명은 A가 디지털직지㈜에 재직할 당시에 완성한 직무발명에 해당"
특허법원 판결 요지
▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명은 A가 디지털직지㈜에 재직할 당시에 완성하였던 발명과 상이
"이 사건 특허발명의 핵심인 청구항 제1항, 제7항, 제10항이 선행 기술 출원의 청구항과 상이"
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명은 A가 디지털직지㈜를 퇴사하기 이전에 완성한 발명이 아님
"선행 기술의 개발기간을 고려하면, 이 사건 특허발명의 완성 시점을 퇴사 이후로 추정 가능"
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명은 A가 디지털직지㈜에 재직할 당시에 완성한 직무발명이 아님"
5

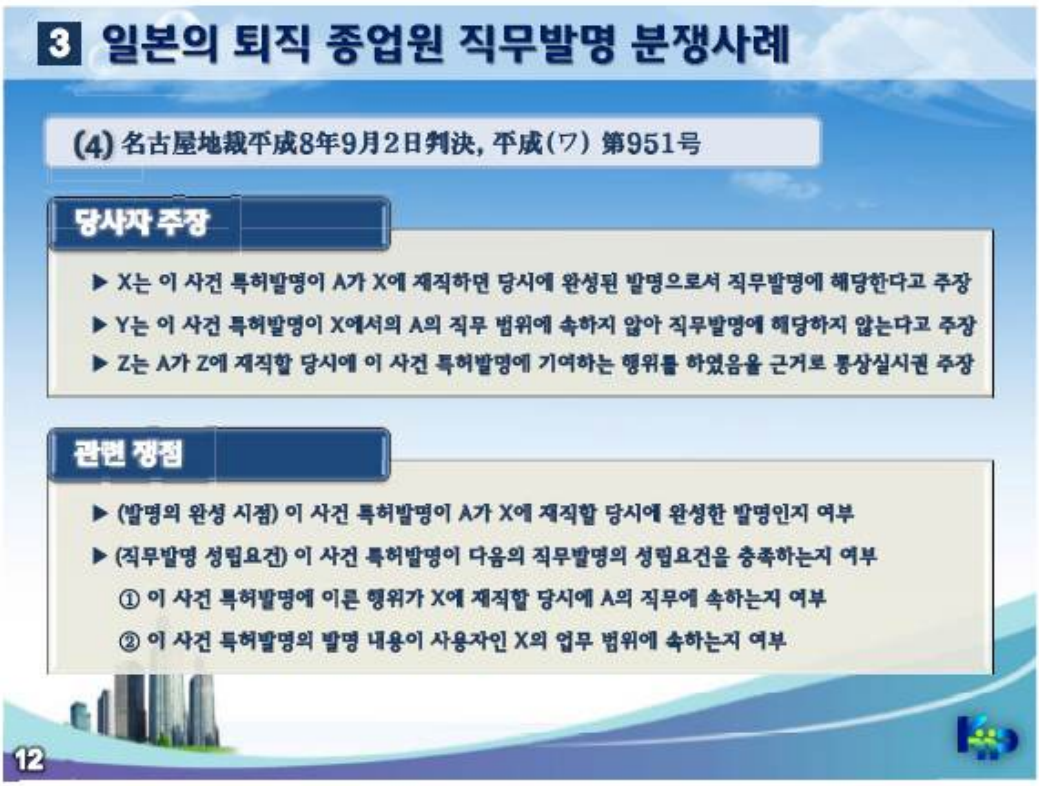

2 우리나라의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(2) 2010가합27248 영업방해금지 (서울중앙지법)
사건 개요
▶ A는 2004년 3월 25일에 자동차 와이퍼를 전문으로 제조, 판매하는 회사인 B에 입사
▶ A는 B에 재직하는 동안 '다기능 와이퍼 개발 사업'의 과제책임자로서 동 사업을 총괄
▶ A는 2005년 6월 23일에 B를 퇴사하고, 2005년 7월 1일에 차량용 와이퍼에 관한 발명을 특허출원
관련 쟁점
▶ (직무발명 성립요건) 이 사건 특허발명이 다음의 직무발명의 성립요건을 충족하는지 여부
① 이 사건 특허발명에 이른 행위가 B에 재직할 당시에 A의 직무에 속하는지 여부
② 이 사건 특허발명의 발명 내용이 B의 업무 범위에 속하는지 여부
▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명이 A가 B에 재직할 당시에 완성된 기술과 동일한 것인지 여부
6

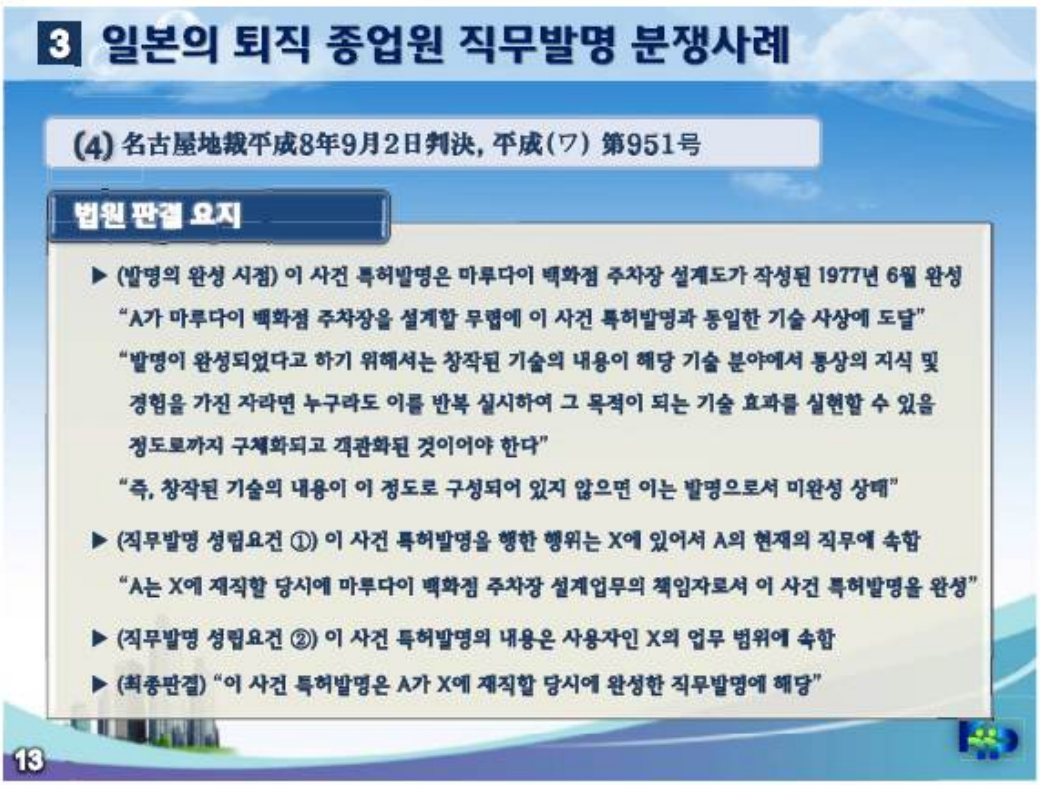

2 우리나라의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(2) 2010가합27248 영업방해금지 (서울중앙지법)
법원 판결 요지
▶ (직무발명 성립요건 ①) 이 사건 특허발명에 이른 행위는 B에 재직할 당시에 A의 직무에 속함
"A는 B에 재직할 당시에 '다기능 와이퍼 개발 사업' 책임자로서 관련 개발 업무를 수행"
▶ (직무발명 성립요건 ②) 이 사건 특허발명의 발명 내용은 사용자인 B의 업무 범위에 속함
"B는 차량용 와이퍼의 제조, 판매 등을 전문으로 영위하는 법인"
▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명은 A가 B를 퇴사하기 이전에 완성된 기술과 실질적으로 동일
"이 사건 특허발명이 선행 기술을 개선하기 위해 안출되었다는 취지가 특허명세서에서 불명확"
"이 사건 특허발명과 선행 기술은 구조적 특징 및 작용 효과 측면에서 사실상 동일"
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명은 A가 B에 재직할 당시에 완성한 직무발명에 해당"
7

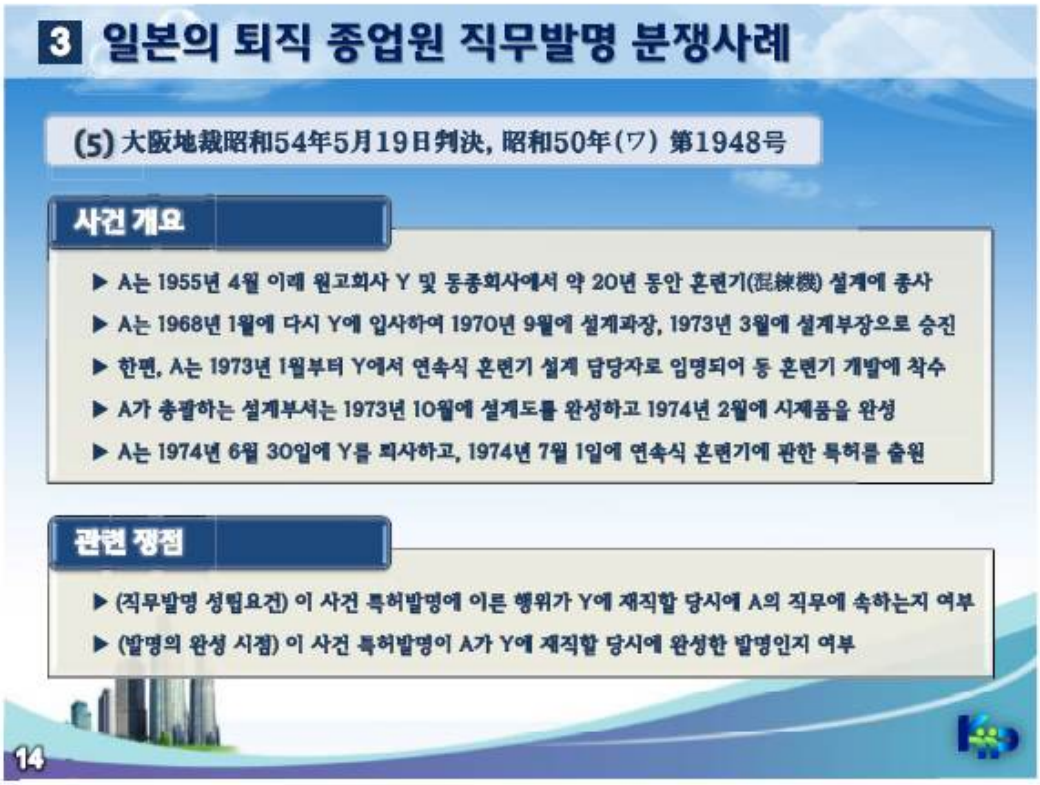

3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
직무발명 성립요건 (일본 특허법 제35조)
① 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 행한 발명일 것
② 성질상 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속한 발명일 것
③ 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것
직무발명에 관한 권리의 귀속
▶ (발명자주의) 종업원이 직무상 행한 발명에 대해 특허를 받을 권리는 원시적으로 종업원에게 귀속
※ 일본은 1921년 4월 특허법 개정을 통해 발명자주의로 전환한 이래 계속해서 발명자주의를 유지해 왔으나, 2015년 7월 특허법 개정안에서 직무발명에 대한 권리가 원시적으로 사용자에게 귀속될 수 있도록 규정 신설
▶ (통상실시권) 사용자는 종업원이 직무발명으로 특허를 받은 경우 그에 대한 통상실시권을 향유
▶ (전용실시권) 사용자는 종업원에게 대가를 지불하고 직무발명 권리의 승계 및 전용실시권 설정 가능
8
3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(3) 名古屋地裁平成5年5月28日判決, 平成2年(ワ) 第304号
사건 개요
▶ 일본 건설성에서 약 26년 동안 근무한 A는 1972년 11월 1일에 쇼와토목㈜에 입사
▶ A는 1974년 2월경 쇼와토목㈜에 근무하면서 아스팔트 합재의 재생기술에 관한 연구개발에 착수
▶ A는 1976년 4월 8일에 닛쇼카자이 유한회사를 설립하고, 동년 4월 30일에 쇼와토목㈜을 퇴사
▶ A는 1976년 5월 24일에 아스팔트 합재의 일종인 아스콘의 재생방법에 관한 실용신안 출원
관련 쟁점
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명이 A가 쇼와토목㈜에 재직할 당시에 완성한 발명인지 여부
▶ (직무발명 성립요건) 이 사건 특허발명이 다음의 직무발명의 성립요건을 충족하는지 여부
① 이 사건 특허발명에 이른 행위가 쇼와토목㈜에 재직할 당시에 A의 직무에 속하는지 여부
② 이 사건 특허발명의 발명 내용이 사용자인 쇼와토목㈜의 업무 범위에 속하는지 여부
9

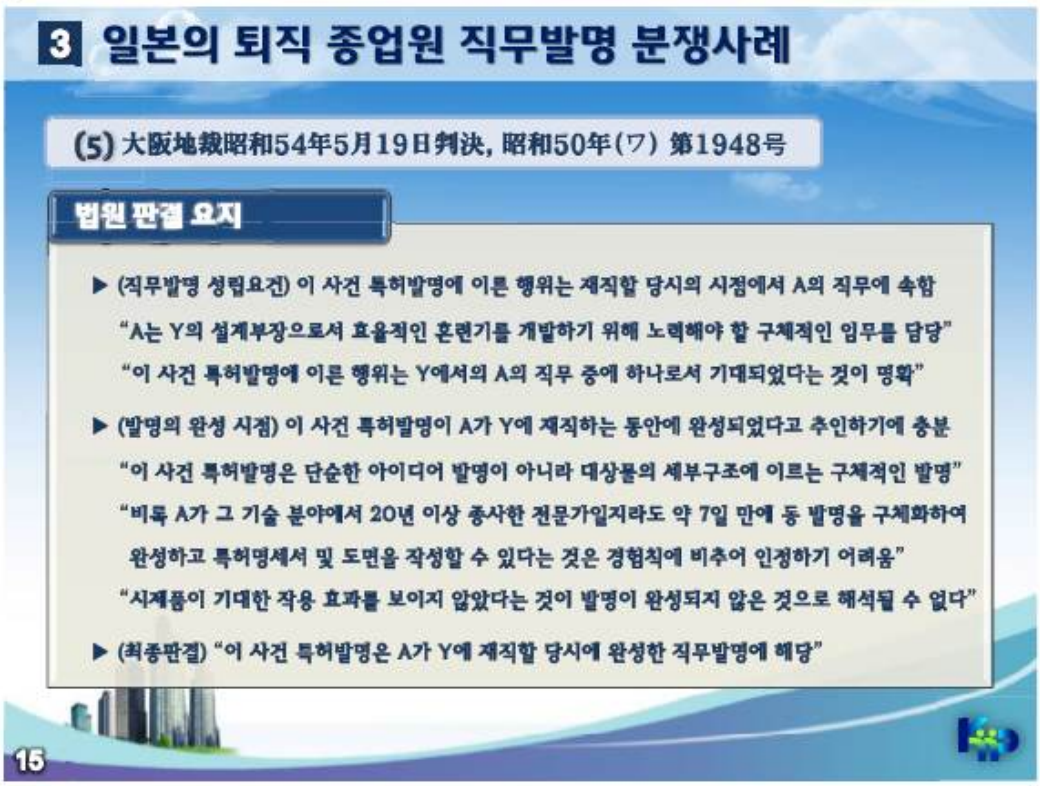

3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(3) 名古屋地裁平成5年5月28日判決, 平成2年(ワ) 第304号
법원 판결 요지
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명이 A가 퇴직할 시에 이미 완성되어 있었다고 추인하기에 상당함
"원고가 피고회사를 퇴사하고 24일 후에 이 사건 특허발명을 실용신안으로 출원"
"원고가 퇴사한 이후에 발명 완성을 위한 특별한 추가 연구를 행하였다고 인정할 충분한 증거 부재"
"발명의 완성은 그 발명을 바탕으로 한 시제품의 완성을 필요로 하는 것은 아니다"
▶ (직무발명 성립요건 ①) 이 사건 특허발명을 행한 행위는 피고회사에 대한 원고의 직무에 속함
▶ (직무발명 성립요건 ②) 이 사건 특허발명의 내용은 특성상 사용자인 피고회사의 사업 범위에 속함
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명은 원고가 피고회사에 재직할 당시에 완성한 직무발명에 해당"
10


3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(4) 名古屋地裁平成8年9月2日判決, 平成(ワ) 第951号
사건 개요
▶ A는 1968년 4월부터 건설업 및 건축설계 회사인 X에서 근무하면서 자주식 입체주차장을 설계
▶ A는 1970년 3월에 X를 퇴사하고 동종회사인 Z에 입사해 동일한 방식의 자주식 입체주차장을 설계
※ A는 Z에게 경상형 자주식 입체주차장의 시공을 제안하기도 하였으나, Z는 A의 제안을 받아들이지 않음
▶ A는 1974년 4월에 다시 X에 입사하여 종래의 방식을 개선한 경상형 자주식 입체주차장을 시공
※ A가 시공한 경상형 자주식 입체주차장의 설계공법은 여러 차례의 시공 경험을 통해 점진적으로 발전
(아오야마 주차빌딩 시공 → 신기후역 주차장 시공 → 니가타 마루다이 백화점 주차장 시공, 1977년 6월)
▶ 한편, X는 1976년 4월에 주차장 설계 · 계획 회사인 Y를 설립하고, A를 Y의 대표이사로 선임
※ A는 X의 영업부장과 Y의 대표이사를 겸직하면서, 급여는 X로부터 수령
▶ Y는 1977년 7월에 경상형 자주식 입체주차장의 설계공법에 관한 발명을 출원
11


3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(4) 名古屋地裁平成8年9月2日判決, 平成(ワ) 第951号
당사자 주장
▶ X는 이 사건 특허발명이 A가 X에 재직하면 당시에 완성된 발명으로서 직무발명에 해당한다고 주장
▶ Y는 이 사건 특허발명이 X에서의 A의 직무 범위에 속하지 않아 직무발명에 해당하지 않는다고 주장
▶ Z는 A가 Z에 재직할 당시에 이 사건 특허발명에 기여하는 행위를 하였음을 근거로 통상실시권 주장
관련 쟁점
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명이 A가 X에 재직할 당시에 완성한 발명인지 여부
▶ (직무발명 성립요건) 이 사건 특허발명이 다음의 직무발명의 성립요건을 충족하는지 여부
① 이 사건 특허발명에 이른 행위가 X에 재직할 당시에 A의 직무에 속하는지 여부
② 이 사건 특허발명의 발명 내용이 사용자인 X의 업무 범위에 속하는지 여부
12


3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(4) 名古屋地裁平成8年9月2日判決, 平成(ワ) 第951号
법원 판결 요지
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명은 마루다이 백화점 주차장 설계도가 작성된 1977년 6월 완성
"A가 마루다이 백화점 주차장을 설계할 무렵에 이 사건 특허발명과 동일한 기술 사상에 도달"
"발명이 완성되었다고 하기 위해서는 창작된 기술의 내용이 해당 기술 분야에서 통상의 지식 및 경험을 가진 자라면 누구라도 이를 반복 실시하여 그 목적이 되는 기술 효과를 실현할 수 있을 정도로까지 구체화되고 객관화된 것이어야 한다"
"즉, 창작된 기술의 내용이 이 정도로 구성되어 있지 않으면 이는 발명으로서 미완성 상태"
▶ (직무발명 성립요건 ①) 이 사건 특허발명을 행한 행위는 X에 있어서 A의 현재의 직무에 속함
"A는 X에 재직할 당시에 마루다이 백화점 주차장 설계업무의 책임자로서 이 사건 특허발명을 완성"
▶ (직무발명 성립요건 ②) 이 사건 특허발명의 내용은 사용자인 X의 업무 범위에 속함
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명은 A가 X에 재직할 당시에 완성한 직무발명에 해당"
13


3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(5) 大阪地裁昭和54年5月19日判決, 昭和50年(ワ) 第1948号
사건 개요
▶ A는 1955년 4월 이래 원고회사 Y 및 동종회사에서 약 20년 동안 혼련기(混練機) 설계에 종사
▶ A는 1968년 1월에 다시 Y에 입사하여 1970년 9월에 설계과장, 1973년 3월에 설계부장으로 승진
▶ 한편, A는 1973년 1월부터 Y에서 연속식 혼련기 설계 담당자로 임명되어 동 혼련기 개발에 착수
▶ A가 총괄하는 설계부서는 1973년 10월에 설계도를 완성하고 1974년 2월에 시제품을 완성
▶ A는 1974년 6월 30일에 Y를 퇴사하고, 1974년 7월 1일에 연속식 혼련기에 관한 특허를 출원
관련 쟁점
▶ (직무발명 성립요건) 이 사건 특허발명에 이른 행위가 Y에 재직할 당시에 A의 직무에 속하는지 여부
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명이 A가 Y에 재직할 당시에 완성한 발명인지 여부
14


3 일본의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(5) 大阪地裁昭和54年5月19日判決, 昭和50年(ワ) 第1948号
법원 판결 요지
▶ (직무발명 성립요건) 이 사건 특허발명에 이른 행위는 재직할 당시의 시점에서 A의 직무에 속함
"A는 Y의 설계부장으로서 효율적인 혼련기를 개발하기 위해 노력해야 할 구체적인 임무를 담당"
"이 사건 특허발명에 이른 행위는 Y에서의 A의 직무 중에 하나로서 기대되었다는 것이 명확"
▶ (발명의 완성 시점) 이 사건 특허발명이 A가 Y에 재직하는 동안에 완성되었다고 추인하기에 충분
"이 사건 특허발명은 단순한 아이디어 발명이 아니라 대상물의 세부구조에 이르는 구체적인 발명"
"비록 A가 그 기술 분야에서 20년 이상 종사한 전문가일지라도 약 7일 만에 동 발명을 구체화하여 완성하고 특허명세서 및 도면을 작성할 수 있다는 것은 경험칙에 비추어 인정하기 어려움"
"시제품이 기대한 작용 효과를 보이지 않았다는 것이 발명이 완성되지 않은 것으로 해석될 수 없다"
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명은 A가 Y에 재직할 당시에 완성한 직무발명에 해당"
15

4 중국의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례

직무발명 성립요건 (중국 전리법 실시세칙 제12조)

① 종업원이 자기 직무 중에 행한 발명
② 종업원의 자기 직무 이외에 사용자가 부여한 임무의 수행 중에 행한 발명
③ 고용관계의 종료 후 1년 이내에 본래 담당했던 직무 혹은 사용자가 부여한 임무와 관련해 행한 발명

직무발명에 관한 권리의 귀속 (중국 전리법 제6조)

▶ (사용자주의) 종업원이 직무상 행한 발명에 대해 특허를 받을 권리는 원시적으로 사용자에게 귀속
※ 중국은 원칙적으로 사용자주의를 채택하고 있으나, 2000년 8월 전리법 개정을 통해 제6조 제3항을 신설하여 사용자와 종업원이 약정한 경우엔 직무발명에 대한 권리가 사용자 외에 발명자에게도 귀속될 수 있도록 규정
① 사용자의 업무 수행을 통해 완성된 발명의 경우, 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 귀속
② 사용자의 물질 기술 조건을 활용해 완성된 발명의 경우, 사용자와 종업원 간의 계약에 따라 결정

16

4 중국의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례

(6) 上海市第二中级人民法院, 沪二中民五 (知) 初字第117号

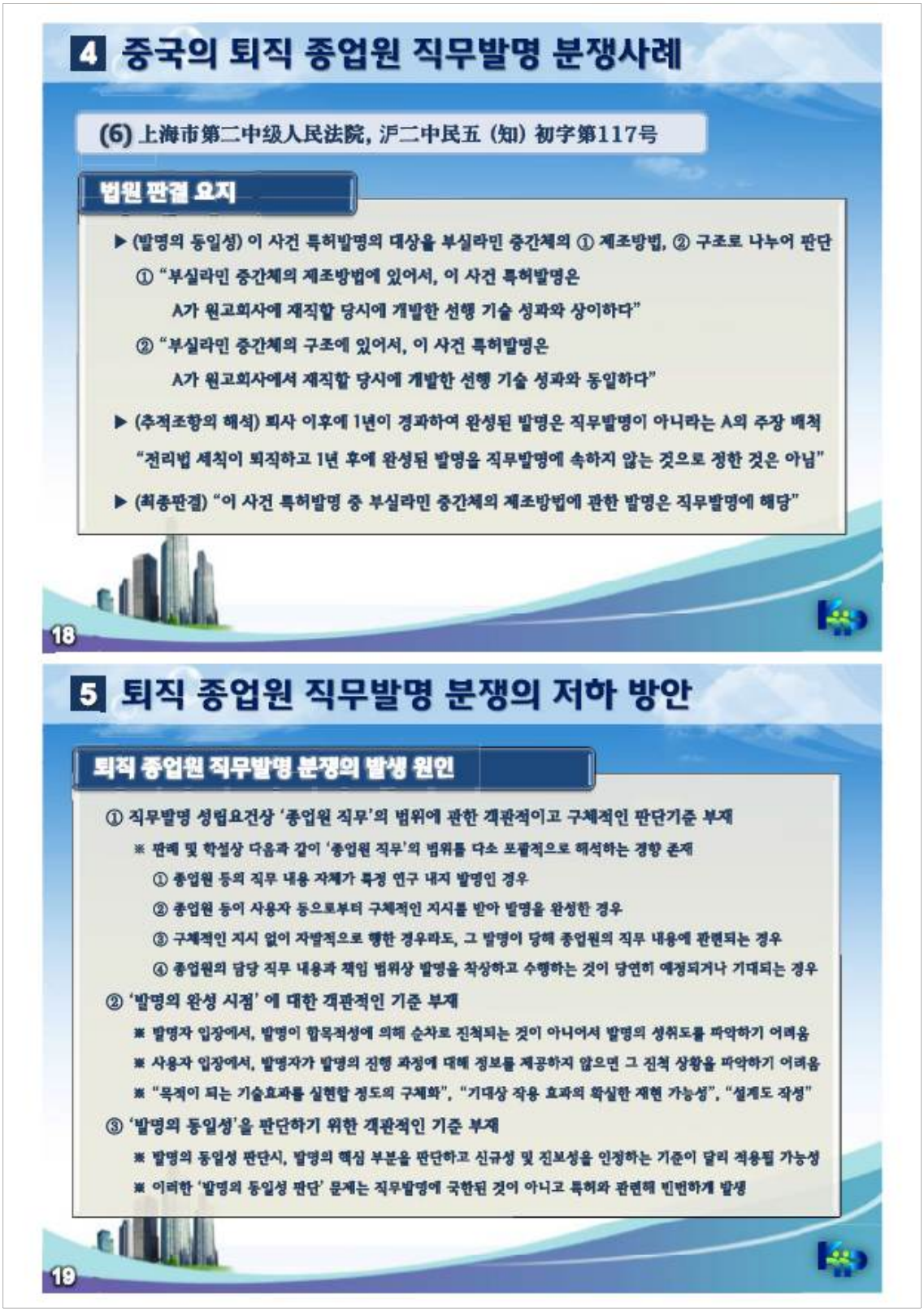
사건 개요

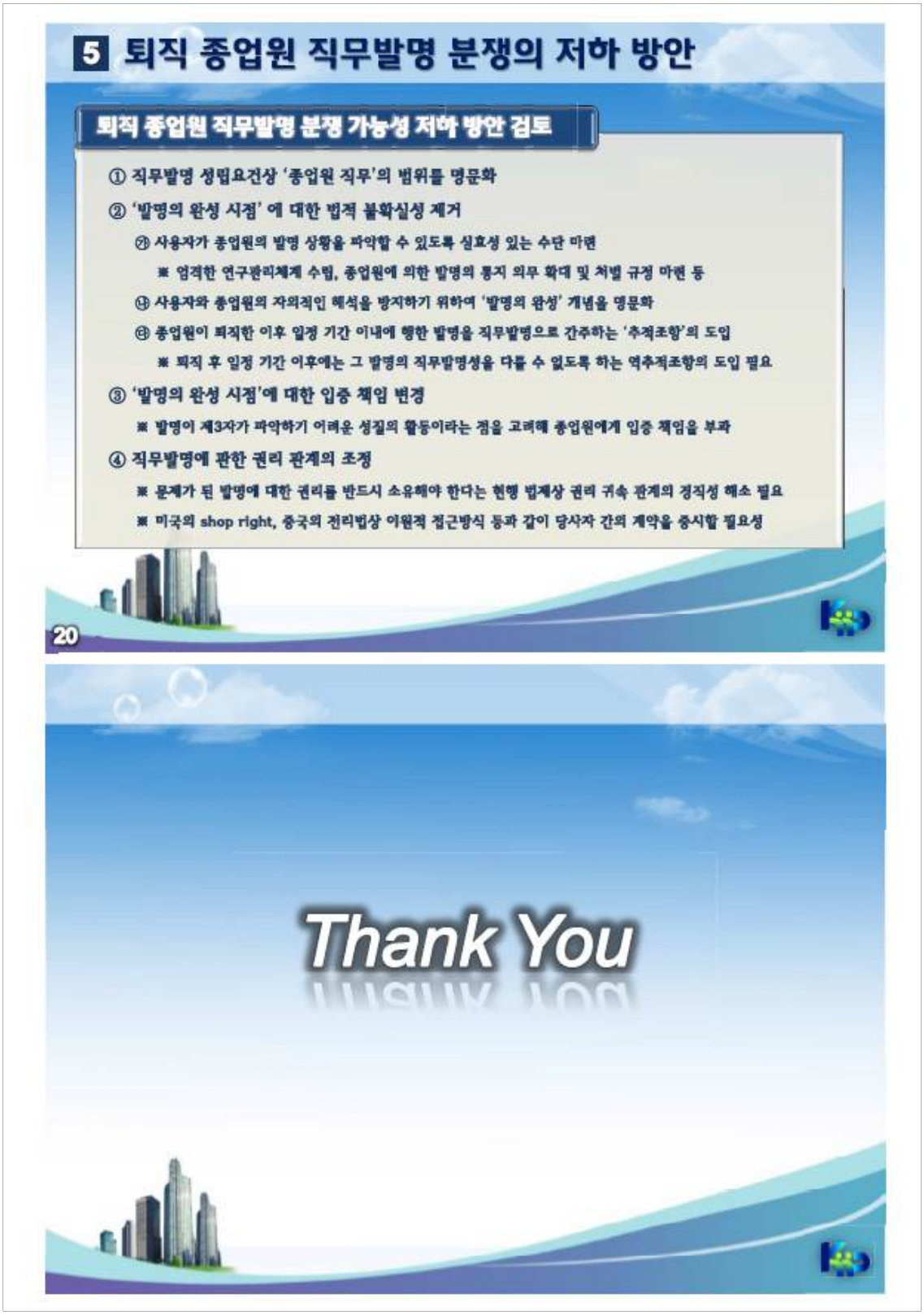
▶ A는 1998년 6월 24일에 계약회사인 상해신련화학제약유한공사에 개발부서의 기술자로 입사
▶ A는 원고회사에서 류머티즘 억제 물질인 부실라민의 중간체를 연구해 신제품을 개발하는 업무 수행
▶ A는 1999년 초 새로운 부실라민 중간체의 제조방법 및 구조에 관한 발명을 완수, 신제품 개발 성공
▶ 원고회사는 1999년 5월에 동 신제품 판매를 개시하였고, A는 2001년 2월 28일에 원고회사를 퇴사
▶ A는 2002년 12월 23일에 부실라민 중간체의 제조방법 및 구조에 관한 발명을 특허출원

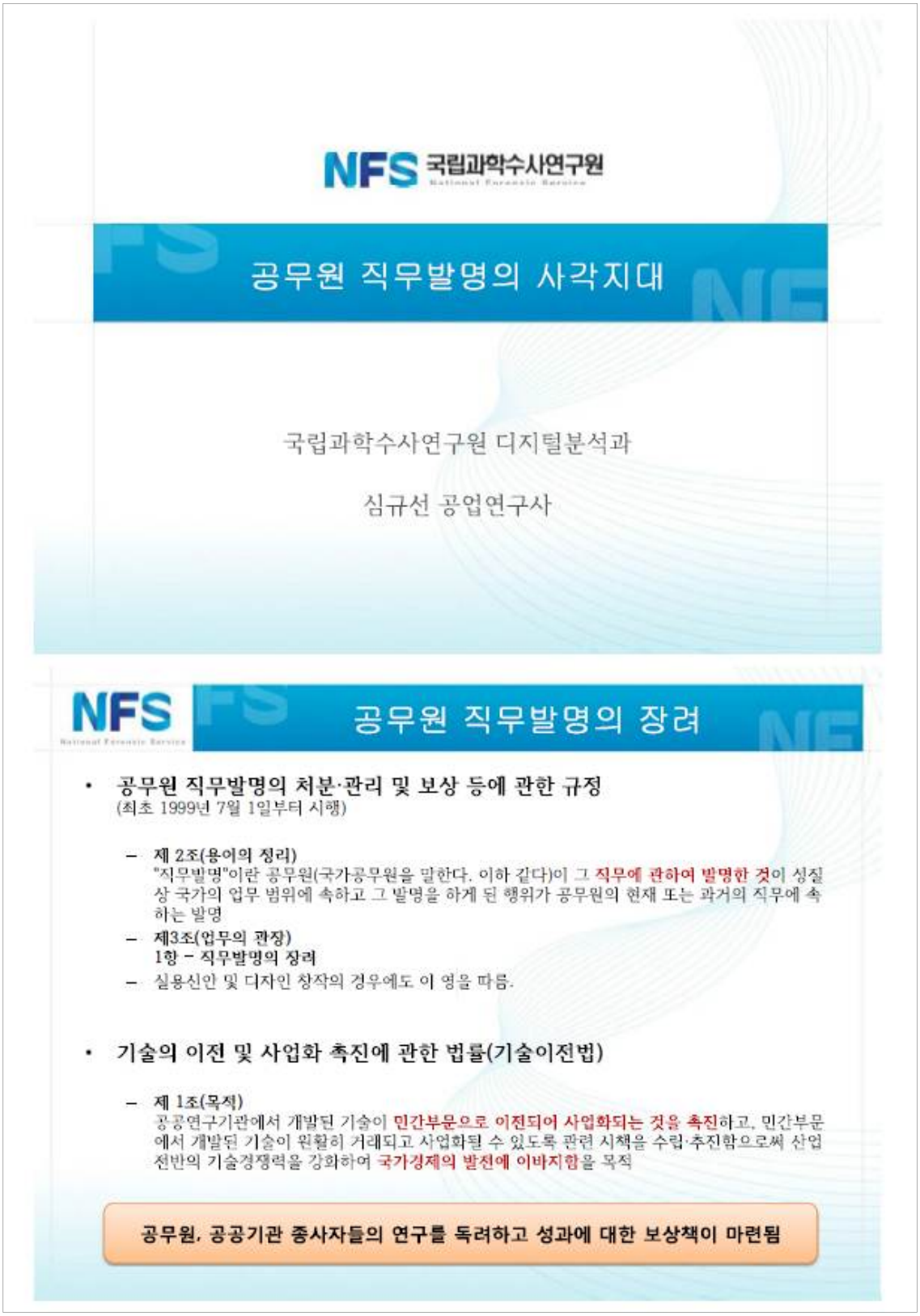
관련 쟁점

▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명이 A가 원고회사에 재직할 당시 완성한 기술과 동일한 것인지 여부
▶ (추적조항의 해석) 퇴사 이후에 1년이 경과하여 완성된 발명을 직무발명에서 배제할 수 있는지 여부

17

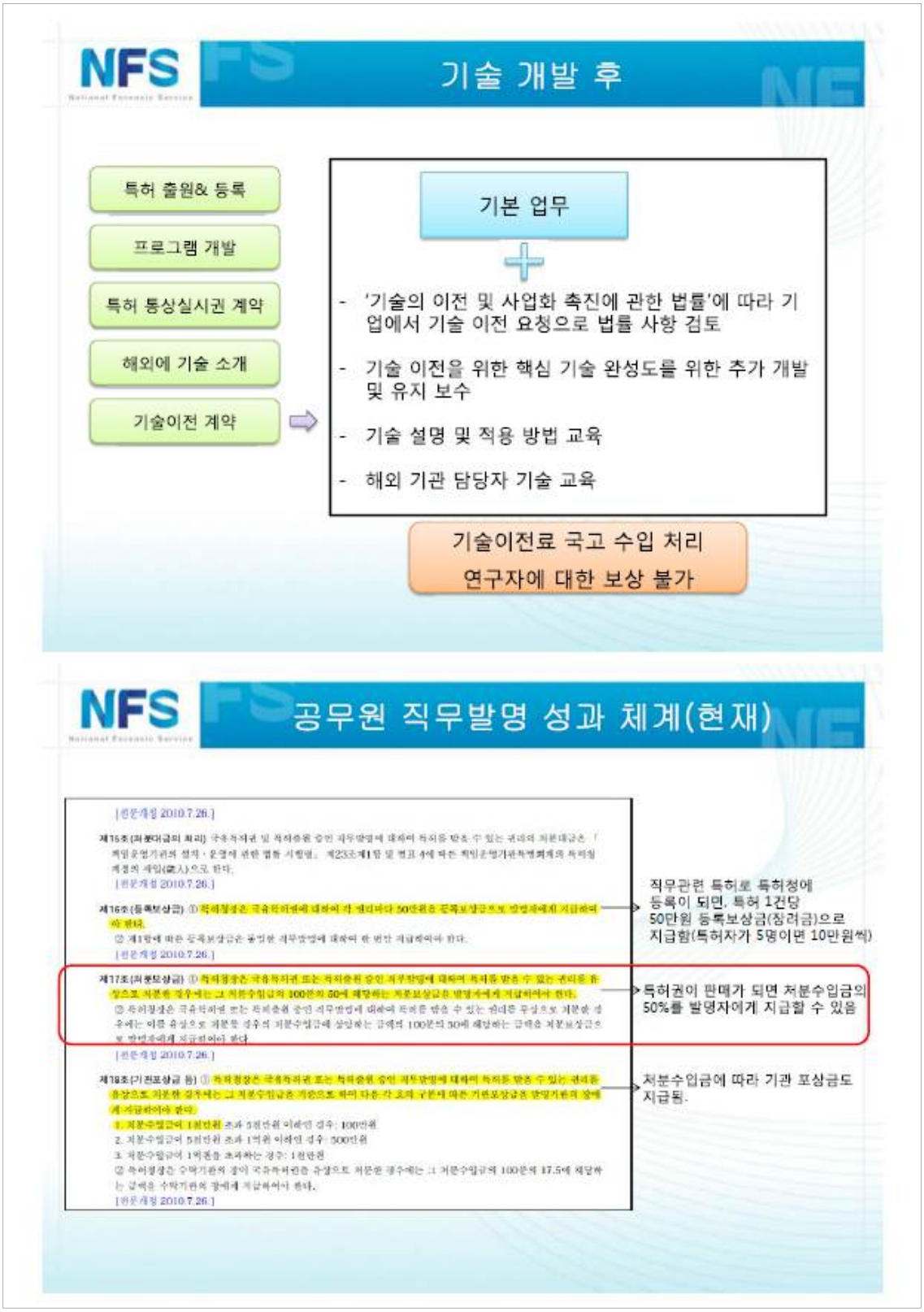

4 중국의 퇴직 종업원 직무발명 분쟁사례
(6) 上海市第二中级人民法院, 沪二中民五 (知) 初字第117号
법원 판결 요지
▶ (발명의 동일성) 이 사건 특허발명의 대상을 부실라민 중간체의 ① 제조방법, ② 구조로 나누어 판단
① "부실라민 중간체의 제조방법에 있어서, 이 사건 특허발명은
A가 원고회사에 재직할 당시에 개발한 선행 기술 성과와 상이하다"
② "부실라민 중간체의 구조에 있어서, 이 사건 특허발명은
A가 원고회사에서 재직할 당시에 개발한 선행 기술 성과와 동일하다"
▶ (추적조항의 해석) 회사 이후에 1년이 경과하여 완성된 발명은 직무발명이 아니라는 A의 주장 배척
"전리법 세칙이 퇴직하고 1년 후에 완성된 발명을 직무발명에 속하지 않는 것으로 정한 것은 아님"
▶ (최종판결) "이 사건 특허발명 중 부실라민 중간체의 제조방법에 관한 발명은 직무발명에 해당"
18
5 퇴직 종업원 직무발명 분쟁의 저하 방안
퇴직 종업원 직무발명 분쟁의 발생 원인
① 직무발명 성립요건상 '종업원 직무'의 범위에 관한 객관적이고 구체적인 판단기준 부재
※ 판례 및 학설상 다음과 같이 '종업원 직무'의 범위를 다소 포괄적으로 해석하는 경향 존재
① 종업원 등의 직무 내용 자체가 특정 연구 내지 발명인 경우
② 종업원 등이 사용자 등으로부터 구체적인 지시를 받아 발명을 완성한 경우
③ 구체적인 지시 없이 자발적으로 행한 경우라도, 그 발명이 당해 종업원의 직무 내용에 관련되는 경우
④ 종업원의 담당 직무 내용과 책임 범위상 발명을 착상하고 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우
② '발명의 완성 시점' 에 대한 객관적인 기준 부재
※ 발명자 입장에서, 발명이 합목적성에 의해 순차로 진척되는 것이 아니어서 발명의 성취도를 파악하기 어려움
※ 사용자 입장에서, 발명자가 발명의 진행 과정에 대해 정보를 제공하지 않으면 그 진척 상황을 파악하기 어려움
※ "목적이 되는 기술효과를 실현할 정도의 구체화", "기대상 작용 효과의 확실한 재현 가능성", "설계도 작성"
③ '발명의 동일성'을 판단하기 위한 객관적인 기준 부재
※ 발명의 동일성 판단시, 발명의 핵심 부분을 판단하고 신규성 및 진보성을 인정하는 기준이 달리 적용될 가능성
※ 이러한 '발명의 동일성 판단' 문제는 직무발명에 국한된 것이 아니고 특허와 관련해 빈번하게 발생
19


5 퇴직 종업원 직무발명 분쟁의 저하 방안
퇴직 종업원 직무발명 분쟁 가능성 저하 방안 검토
① 직무발명 성립요건상 '종업원 직무'의 범위를 명문화
② '발명의 완성 시점' 에 대한 법적 불확실성 제거
㉮ 사용자가 종업원의 발명 상황을 파악할 수 있도록 실효성 있는 수단 마련
※ 엄격한 연구관리체계 수립, 종업원에 의한 발명의 통지 의무 확대 및 처벌 규정 마련 등
㉯ 사용자와 종업원의 자의적인 해석을 방지하기 위하여 '발명의 완성' 개념을 명문화
㉰ 종업원이 퇴직한 이후 일정 기간 이내에 행한 발명을 직무발명으로 간주하는 '추적조항'의 도입
※ 퇴직 후 일정 기간 이후에는 그 발명의 직무발명성을 다툴 수 없도록 하는 역추적조항의 도입 필요
③ '발명의 완성 시점'에 대한 입증 책임 변경
※ 발명이 제3자가 파악하기 어려운 성질의 활동이라는 점을 고려해 종업원에게 입증 책임을 부과
④ 직무발명에 관한 권리 관계의 조정
※ 문제가 된 발명에 대한 권리를 반드시 소유해야 한다는 현행 법제상 권리 귀속 관계의 경직성 해소 필요
※ 미국의 shop right, 중국의 전리법상 이원적 접근방식 등과 같이 당사자 간의 계약을 중시할 필요성
20
Thank You

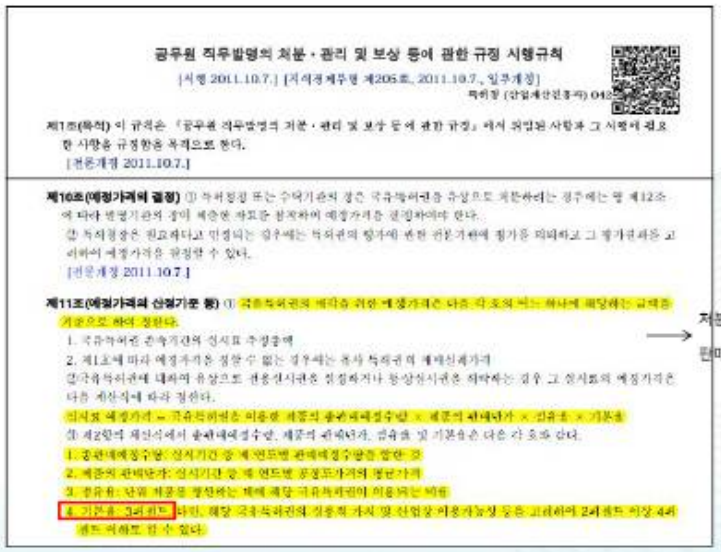

NFS 국립과학수사연구원
National Forensic Service
공무원 직무발명의 사각지대
국립과학수사연구원 디지털분석과
심규선 공업연구사
NFS
National Forensic Service
공무원 직무발명의 장려
• 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정
(최초 1999년 7월 1일부터 시행)
– 제 2조(용어의 정리)
"직무발명"이란 공무원(국가공무원을 말한다. 이하 같다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
– 제3조(업무의 관장)
1항 – 직무발명의 장려
– 실용신안 및 디자인 창작의 경우에도 이 영을 따름.
• 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(기술이전법)
– 제 1조(목적)
공공연구기관에서 개발된 기술이 민간부문으로 이전되어 사업화되는 것을 촉진하고, 민간부문에서 개발된 기술이 원활히 거래되고 사업화될 수 있도록 관련 시책을 수립·추진함으로써 산업 전반의 기술경쟁력을 강화하여 국가경제의 발전에 이바지함을 목적
공무원, 공공기관 종사자들의 연구를 독려하고 성과에 대한 보상책이 마련됨


NFS
기술 개발 후
특허 출원& 등록
프로그램 개발
특허 통상실시권 계약
해외에 기술 소개
기술이전 계약
기본 업무
- 특허 출원과 등록으로 기술 발표
- 기업과 기관에서 기술 소개
- 연구 성과 논문 발표
연구자의 성취감 향상
NFS
기술 개발 후
특허 출원& 등록
프로그램 개발
특허 통상실시권 계약
해외에 기술 소개
기술이전 계약
기본 업무
- Proto type 기술 개발
- 적용 가능성 검토 및 실제 업무에 적용
연구자, 연구원 기술 우위 선점


NFS
기술 개발 후
특허 출원& 등록
프로그램 개발
특허 통상실시권 계약
해외에 기술 소개
기술이전 계약
기본 업무
- 기술 소개서 작성
- 통상실시권 계약 검토 및 기술 설명회 준비
- 계약 시 처분수입금의 50% 수령
연구 성과에 대한 보상
국내 판매를 목적으로 하는 통상실시권 계약으로 처분보상금 포기(국과수 사례)
NFS
기술 개발 후
특허 출원& 등록
프로그램 개발
특허 통상실시권 계약
해외에 기술 소개
기술이전 계약
기본 업무
- 통상실시권 계약 기업이 해외에 기술 소개
- 해외 담당자에 기술 교육
- 해외 기관 기술 판매 요청으로 기술의 현지화
- 해외 판매를 위한 기업의 기술 이전 준비


NFS
National Forensic Service
기술 개발 후
특허 출원& 등록
프로그램 개발
특허 통상실시권 계약
해외에 기술 소개
기술이전 계약
기본 업무
+
- '기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률'에 따라 기업에서 기술 이전 요청으로 법률 사항 검토
- 기술 이전을 위한 핵심 기술 완성도를 위한 추가 개발 및 유지 보수
- 기술 설명 및 적용 방법 교육
- 해외 기관 담당자 기술 교육
기술이전료 국고 수입 처리
연구자에 대한 보상 불가
NFS
National Forensic Service
공무원 직무발명 성과 체계(현재)
[전문개정 2010.7.26.]
제15조(과태료의 처리) 국유특허권 및 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분대금은 「특정연구기관의 설립·운영에 관한 법률 시행령」 제23조제1항 및 별표 4에 따른 특정연구기관육성회계의 특허청 계정의 세입(歲入)으로 한다.
[전문개정 2010.7.26.]
제16조(등록보상금) ① 특허청장은 국유특허권에 대하여 각 건당 50만원을 등록보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다.
② 제1항에 따른 등록보상금은 동일한 직무발명에 대하여 한 번만 지급하여야 한다.
[전문개정 2010.7.26.]
제17조(처분보상금) ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.
② 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 무상으로 처분한 경우에는 이를 유상으로 처분한 경우의 처분수입금에 상당하는 금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다.
[전문개정 2010.7.26.]
제18조(기관포상금 등) ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금을 기준으로 하여 다음 각 호의 구분에 따른 기관포상금을 발명기관의 장에게 지급하여야 한다.
1. 처분수입금이 1천만원 초과 5천만원 이하인 경우: 100만원
2. 처분수입금이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우: 500만원
3. 처분수입금이 1억원을 초과하는 경우: 1천만원
② 특허청장은 수탁기관의 장이 국유특허권을 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 17.5에 해당하는 금액을 수탁기관의 장에게 지급하여야 한다.
[전문개정 2010.7.26.]
직무관련 특허로 특허청에 등록이 되면, 특허 1건당 50만원 등록보상금(장려금)으로 지급함(특허자가 5명이면 10만원씩)
특허권이 판매가 되면 처분수입금의 50%를 발명자에게 지급할 수 있음
처분수입금에 따라 기관 포상금도 지급됨.

공무원 직무발명 성과 체계(현재)



공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙

[시행 2011.10.7.] [지식경제부령 제205호, 2011.10.7., 일부개정]

제10조(예정가격의 결정) ① 특허청장 또는 수탁기관의 장은 국유특허권을 유상으로 처분하려는 경우에는 법 제12조에 따라 전문기관의 장이 제출한 자료를 참작하여 예정가격을 결정하여야 한다.

② 특허청장은 필요하다고 인정되는 경우에는 특허권의 평가에 관한 전문기관에 평가를 의뢰하고 그 평가결과를 고려하여 예정가격을 결정할 수 있다.

[전문개정 2011.10.7.]

제11조(예정가격의 산정기준 등) ① 국유특허권의 매각을 위한 예정가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액을 기준으로 하여 정한다.

1. 국유특허권 존속기간의 정시표 추정종액
2. 제1호에 따라 예정가격을 정할 수 없는 경우에는 종사 특허권의 개별신계가격

② 국유특허권에 대하여 유상으로 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 경우 그 실시료의 예정가격은 다음 계산식에 따라 정한다.

실시료 예정가격 = 국유특허권을 이용할 제품의 총판매예정수량 × 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율

③ 제2항의 계산식에서 총판매예정수량, 제품의 판매단가, 점유율 및 기본율은 다음 각 호와 같다.

1. 총판매예정수량: 실시기간 중 매 연도별 판매예정수량을 합한 것
2. 제품의 판매단가: 실시기간 중 매 연도별 공정도가격의 평균가격
3. 점유율: 단위 제품을 생산하는 데에 해당 국유특허권이 이용되는 비율
4. 기본율: 그러나 해당 국유특허권의 실용적 가치 및 산업상 이용가능성 등은 고려하여 2퍼센트 이상 4퍼센트 이하로 할 수 있다.

→ 처분수입금의 단가는 11조와 같이 결정

판매금액 *판매수량*특허점유율 *기본률(2~4%)

공무원 직무발명 성과 체계(현재)

- **직무발명으로 특허권 통상실시권 계약할 경우(예)**

  – 처분금 : 총판매수량 x 제품단가 x 점유율 x 기본율
  (판매수량 100개, 제품단가 1,000만원, 점유율 10%, 기본율 3%인 경우)

  100개 x 1,000만원 x 0.1 x 0.03 = 300만원

  처분보상금 : 150만원

  ※ 영업비용, 기술 구축 비용, 부대시설 비용 등으로 점유율은 낮출 수 있음

특허 발명자의 가족이 회사를 설립 후 통상실시권 계약 후 점유율을 낮춰 운영하는 것이 유리한 구조



NFS

기술이전법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. '기술'이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
   가. 「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산
   나. 가목의 기술이 집적된 유형재(有形財)
   다. 가목 또는 나목의 기술에 관한 정보
   라. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것
2. '기술이전'이란 양도, 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 합작투자 또는 연수 · 훈련 등의 방법으로 기술이 기술보유자(해당 기술을 적법할 권한을 보장받았다)로부터 그 외의 자에게 직접되는 것을 말한다.
3. '사업화'란 기술을 이용하여 제품을 개발 · 생산 또는 판매하거나 그 과정의 관련 기술을 활성시키는 것을 말한다.
4. '기술평가'란 사업화를 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액(價額) · 등급 또는 점수 등으로 표현하는 것을 말한다.
5. '공공기술'이란 기술의 소유권 · 실시권 또는 이용권 등이 공공연구기관에 귀속된 기술을 말한다.
6. '공공연구기관'이란 다음 각 목의 기관을 말한다.
   가. 국공립 연구기관
   나. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관

[전문개정 2010.4.12.]

제18조(기술보호 · 육성사업의 실시) ① 정부는 사업화를 촉진하기 위하여 사업화의 가능성이 있는 기술을 보유한 기업에 대하여 자금, 인력, 정보, 입지 및 기술지도 등을 지원하는 기술보호 · 육성사업을 실시할 수 있다.
② 제1항에 따른 기술보호 · 육성사업의 대상 · 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[전문개정 2010.4.12.]

제19조(공공기술의 이전 · 사업화 촉진) ① 정부는 공공기술을 민간부문에 이전할 때에는 공정하고 적서 있는 거래방식 등 이루어질 수 있도록 절차와 방법을 마련하여야 한다.
② 공공연구기관의 장은 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자와 공공연구기관 소속 연구원 등에게 기술이전에 기여한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람에게 지급하게 하여야 한다.
③ 정부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 공공기술의 사업화를 추진하는 경우 필요한 인력, 시설 및 비용 등을 지원할 수 있다. <개정 2012.1.26.>

NFS

기술이전법

제24조(공공기술 이전에 따른 정치 예외) ① 법 제10조제2항에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 해당 기술이전에 관한 직무 제한 그 과정에 기여한 사람(연구자는 제외한다)으로서 공공연구기관의 장이 정하는 사람을 말한다.
② 법 제10조제2항에 따라 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 지급하는 보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다. 다만, 연구자가 공무원(법 제11조제1항 후단에 따른 징계조치의 절차를 국공립학교의 교육공무원은 제외한다)으로서 국가공무원인 경우에는 「공무원 재무행정 처분 · 관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따르고, 지방공무원인 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따른다.
1. 연구자: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상
2. 기술의 이전에 기여한 사람: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상
[전문개정 2010.8.17.]

기술료 계약

- **기술개발기간** : 2011. 1. ~ 2014. 12.(48개월)

- **기술료**(하한선)
  - 착수기본료 : 60,000,000원
  - 매출정률사용료 : 5%

※ 중소 기업이 3명이 오롯이 본 기술을 개발하고자 할 때 소요되는 비용
(사무실 임대료 등의 부대 비용 제외한 인건비만 책정)
- 예상 개발 기간 : 6개월, 유지보수 기간 : 3개월
- 인건비(초급기술자 – 대학 학부 졸업생 기준)
3명 * 3,783,480원 * 9개월 = 102,153,960원

※ 2014년 SW 기술자 노임대가 기준 초급기술자 일평균 급여 181,174원이며,
20일 근무기준으로 월급여 3,783,480원

※ 중소기업 입장에서는 기술 이전 받는 것이 효율적이라 판단하여 기술 이전 요청

직무발명에 의한 특허권 계약 VS 기술 이전

- 직무발명 법률에 따른 특허권 계약과 기술이전으로 인한 계약의 차이
  - 예) 삼푸 개발 특허
  - **직무발명에 의한 특허권 계약**
    - 건성용은 물과 약품1, 약품 2, 약품 3의 비율을 각각 1:2:1:2로 혼합한다.
    - 지성용은 물과 약품1, 약품 2, 약품 3의 비율을 각각 1:1:1:2로 혼합한다.
    - 중성용은 물과 약품1, 약품 2, 약품 3의 비율을 각각 1:1:1:1로 혼합한다.
    - 위의 방법으로 탁월한 효능의 삼푸를 만들 수 있다는 특허 개념 판매
    - 중소기업에서 추후 자동으로 물과 약품들을 혼합하는 기계, 동작소프트웨어를 개발해야함.
  - **기술 이전으로 인한 계약**
    - 기계의 통에 물, 약품 1, 약품 2, 약품 3을 채워놓으면 자동으로 비율에 맞춰 혼합하는 기계, 동작 소프트웨어 기술 이전
    - 특허의 내용을 바로 적용할 수 있는 전체 기술을 이전
    - 이전 받은 기술로 기계, 동작 소프트웨어를 만드는 시간 절감

※특허권을 계약하더라도, 위와 같이 기술을 **어떻게 적용하라는 내용만 있어 해당 기술을 적용하기 위해서는 오랜 시간과 투자**가 있어야 하지만 기술 이전으로 인한 계약은 **실제 적용된 기술을 이전** 받는 것이기 때문에 중소기업 입장에서는 바로 사용 가능하여 발전에 큰 도움이 되고, 국가도 기술료 수입으로 인한 수익 창출, 외화 수입이 늘어날 것으로 판단됨

기술이전법 VS 공무원 직무발명

법령	기술이전법	공무원 직무발명 보상 규정
대상 기술	가. 특허, 실용신안, 디자인, 반도체집적회로의 배치 설계 및 소프트웨어 등 지적재산 나. 가목의 기술이 집적된 자본재 다. 가목 또는 나목의 기술에 관한 정보 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 것	특허, 실용신안, 디자인에 국한

특허, 실용신안, 디자인을 제외하고
국가 공무원은 성과 보상을 받을 수 없음

※ 단, 국립대학 교직원의 경우 국가 공무원이라도 전담조직이 설치되어 있어 적용 예외(규정 제2조의 2)

법제처 법률 검토 의견

1. 질의요지

국가공무원인 공공연구기관의 연구자가 기술적 · 과학적 또는 산업적 노하우를 개발한 경우, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」 제24조제2항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 각 호에 따라 그 노하우의 이전으로 발생하는 기술료의 일부를 연구자에게 배분할 수 있는지?

2. 회답

국가공무원인 공공연구기관의 연구자가 기술적 · 과학적 또는 산업적 노하우를 개발한 경우에는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」 제24조제2항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 각 호에 따라 그 노하우의 이전으로 발생하는 기술료의 일부를 연구자에게 배분할 수 없습니다.

⋮

※ 법령정비 권고의견

○ 기술이전법과 「공무원 직무발명의 처분 · 관리 및 보상에 관한 규정」에서는 기술 개발에 대한 성과 보상의 범위를 서로 상이하게 규정하고 있는바, 국가공무원인 공공연구기관의 연구자가 개발한 기술이 기술이전법에 따른 보상 범위에는 해당하나 「공무원 직무발명의 처분 · 관리 및 보상에 관한 규정」에 따른 보상 범위에는 해당하지 않는 경우, 그 보상에 대해서는 국가공무원이 아닌 연구자와 동등하게 보상받게 할 필요성이 있는지에 대하여 입법정책적 검토를 거쳐 제도를 합리적으로 개선할 필요가 있습니다.


NFS
National Forensic Service
문제점
• 연구 개발 비용 투자 비용과 기술의 질을 검토하였을 때 기술 이전 선호
• 연구 소요 시간은 2~3년 이상(개인의 시간을 반납하는 경우가 다수)
• 특허 및 기술 개발에 대한 성취감은 존재하나, 보상 미흡
– 통상실시권 처분보상금도 기본율 3%로 인하여 보상금은 낮음
– 기술 이전에 대한 지원은 연구자의 몫으로 보상에 대한 법률이 마련되지 않아 기술 이전에 대한 지원에 대한 노력이 떨어짐
• 공공기관, 공무원의 연구는 용역 연구 위주
– 기본업무 또는 용역 연구 관리만 하여도 월급은 지급되므로 연구에 개인 시간을 투자하지 않음
– 용역 연구의 경우 관리 감독이 미흡해지고, 국가 연구비 투자 대비 효율이 떨어짐
– 질적인 향상보다는 양적 성과 위주의 결과물만 많아짐
– 용역 연구 기간 종료 후 유지 보수가 되지 않아 기술의 유지가 되지 않음
공공분야 종사자의 기술에 대한 연구 의지 하락
NFS
National Forensic Service
결론
• 다양한 기술에 대한 이전, 처분에 대한 성과 보상을 모두 포괄할 수 있는 법적 근거가 마련
– 특허 통상실시권 처분은 다수가 농·축산 분야에서 이루어짐
– IT 기술의 경우 특허만으로는 기술 개발할 수 있는 부분이 매우 협소함
• 공무원 직무 발명에 대한 합리적인 보상 방안을 마련하여 연구자에 대한 연구 의지 향상으로 국가 기술력 확보
(도덕적 해이를 방지하기 위하여 특허 이외의 기술 이전시 정확한 평가 체계 마련)
• 공공 기술 이전을 통해 국가 수입 확보 및 외화 수입 증대
• 공공분야의 우선 시행을 통해 민간 기업의 연구자에 대한 보상에 영향을 주어 국가 경쟁력 제고
(기업 연구소에서도 용역 연구가 다반사임 – '갑'과 '을'의 관계 발생)

공공분야 직무발명 보상제도의 문제점

- 연구자 인센티브 제도를 중심으로-

2015. 10. 29.

법무법인 **다래**

1. 연구자 인센티브 제도의 혼란

■ 발명진흥법의 직무발명 보상금 청구권

제2조 (정의)

1. **"발명"**이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 **발명**한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제15조 (직무발명에 대한 보상)

① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

⑦공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

■ 연구자 인센티브와 직무발명 보상금

ㅇ **과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)**

- ③ 연구개발성과 소유기관의 장은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.
  1. 참여연구원이나 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금
  2. 연구개발재투자
  3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야

- **국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정 제23조(기술료의 사용)**

① 연구개발성과 소유기관이 비영리법인인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 이 경우 제1호 및 제3호에 따라 사용하는 기술료는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다.

1. 정부 출연금 지분의 5퍼센트 이상: 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용
2. 정부 출연금 지분의 50퍼센트 이상: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금
3. 정부출연금 지분의 10퍼센트 이상: 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 금액을 제외한 나머지 금액: 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

ㅇ **기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제19조**

- ② 공공연구기관의 장은 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자와 공공연구기관 소속 임직원 중에서 기술이전에 기여한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람에게 적정하게 배분하여야 한다.

- **기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령**

② 법 제19조제2항에 따라 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다.

1. 연구자:연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의50 이상
2. 기술의 이전에 기여한 사람: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상

ㅇ **판례는 연구자 인센티브에 관하여 직무발명보상금이라고 인정**

- 대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누36 소득세등징수처분취소 판결은 '**특허등을 출원하거나 등록하지는 않았으나 기술료 수입금이 발생한 기술의 발명에 기여한 전현직 종업원에게 지급한 보상금을 발명진흥법상 직무발명보상금이라고 보는 것이 타당하다**'라고 판시(노하우이전계약에 따른 기술료 수입에 대해서 연구자에게 인센티브 지급한 사례, 노하우의 경우 특허로서 등록될 가능성이 있고, 민간기업이 기술료를 지급할 정도의 기술이라면 상당한 진보를 이루어 낸 기술로 보는 것이 적절하다고 판시)

■ 국가연구개발사업 관련 기술료 분배 규정

구 분	항 목	조문	선공제	연구자	기여자	기타	20억 초과
산업부	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령	24조	-	50% 이상	10% 이상	-	X
산업부	기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령	17조	지재권 출원,등록, 유지 비용 10%, 기술이전 사업화 필요경비 10%	선공제 후 나머지 中 50% 이상	선공제 후 나머지 中 10% 이상	나머지 中 제투자 (70% 이상), 지재권 비용, 기술이전사업화 필요경비, 기존 운영 경비	X
미래부	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	23조	지재권 비용 5% 이상, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 제투자, 운영경비, 지재권비용, 기여자 보상		O
미래부	미래창조과학부 소관 과학기술분야 연구개발사업처리규정	39조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 제투자, 운영경비, 지재권비용, 기여자 보상		X
미래부	정보통신방송 연구개발 기술료 징수 및 사용관리에 관한 규정	16조	지재권 비용 5% 이상, 기술개발재투자 20%이상	50% 이상	10% 이상	나머지 中 운영경비, 성과활용 및 관리비	X
중소 기업청	중소기업 기술개발지원사업 기술료 관리규정	11조	지재권 비용 5% (기술이전 사업화 필요경비 인정 안됨)	50% 이상	나머지 中 제투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O
국토 교통부	국토교통부 소관 연구개발사업 운영규정	46조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10%이상	50% 이상	나머지 中 제투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O
보건 복지부	보건의료기술연구개발사업 관리규정	29조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 제투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O
해양 수산부	해양수산 연구개발사업 관리규정	48조	지재권 비용 5%, 기술이전 사업화 필요경비 10% 이상	50% 이상	나머지 中 제투자, 운영경비, 기여자 보상, 지재권 비용		O

■ 국가연구개발과제 인센티브 규정의 문제점 및 개선방향

ㅇ 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제19조는 연구자 이외에 기여자 보상금을 10% 이상으로 정하도록 명시하고 있음

- 그러나, 각 부처의 기술료 사용 규정 중 기여자 보상금의 비율을 명시하지 아니하고 있을 뿐만 아니라, 지급 여부를 임의적으로 정하도록 함으로써 기촉법의 규정과 충돌됨(법률위반)

→ 기촉법도 여타 법률과 동위의 법률이므로, 기여자 보상금의 비율이 준수되도록 관련 규정을 개정할 필요가 있음

ㅇ 연구자에 대한 보상금을 '기술료 중 정부출연금 비율의 50%이상'으로 규정함으로써, 기술이전 사업화 필요경비를 기관의 부담으로 작용하고 있음

- 미래부의 정보통신방송 연구개발 기술료 징수 및 사용관리에 관한 규정에 의하면, 지재권비용 5%이상, 연구개발재투자 20% 이상, 연구자보상 50% 이상, 기여자 보상 10% 이상 분배하도록 하고 있으므로, 필수 배분율이 기술료의 85% 이상에 해당하므로, 기술이전 사업화경비가 기술료의 15%를 초과하는 경우 해당 기관으로서는 기술료 수입을 초과하는 비용을 별도로 마련해야 하는 부담이 있음

- 비영리법인인 공공연구기관, 특히 PBS(Project-Based System) 시스템하에서 운영되는 기관의 경우 기술료 수입을 초과하여 비용이 발생하는 경우, 기술이전 사업화 성공률도 낮는 현실에서 기술이전 사업화 자체를 추진하지 아니할 우려가 있음

→ 기술료 수입 중에서 지재권 비용, 기술이전 사업화 필요경비를 우선 공제 후 나머지 금액을 기준으로 연구자 보상금, 기여자 보상금 등을 지급하는 방향으로 개정할 필요가 있음

ㅇ 각 부처의 인센티브 규정이 통일되지 아니하여, 여러 기관의 연구개발사업을 추진하는 공공연구기관의 입장에서

- 정부출연금을 재원으로 하는 동일한 성격의 연구개발과제라 할 것임에도, 적용되는 인센티브 규정이 상이하여 각 연구과제 별로 인센티브 지급 방법을 달리 계산하게 되어 혼란이 초래됨

→ 정부 R&D 과제에 대해서 적용되는 인센티브 규정을 통일할 필요가 있음

2. 공공기관 자체 R&D 결과물과 직무발명 보상금

■ 문제점

ㅇ 과학기술기본법, 산업기술혁신촉진법 등의 규정에 따른 정부출연 연구과제 결과물의 기술이전 사업화로 인한 인센티브는, 관련 인센티브 규정에 따라 연구자 보상금이 50% 이상이 지급됨

- 또한, 정부출연금 없이 공공기관 자체 자금으로 R&D를 수행한 결과물의 기술이전 사업화의 경우에도 대부분의 공공기관에서 연구자 보상금이 50% 이상 지급되고 있음

ㅇ 그러나, 공공 기관이 자체 자금으로 R&D를 수행한 결과물의 기술이전 사업화에 대해서까지 연구자 보상금을 50% 이상 지급하는 경우에는, 특히 경상비용이 부족한 공공기관 입장에서 기술이전 수입에도 불구하고 가용예산이 감소할 것을 우려하는 경우에는 자체 R&D를 추진하는 것을 꺼려할 우려가 있음

ㅇ 또한, 공공기관의 R&D 순수익률(기술료의 분배 후 최종 수익/R&D비용)이 현저하게 낮아지게 되어 R&D 재투자 비용이나 공공기관의 연구역량(고급 연구인력 또는 신규 연구인력 채용, 최신 연구시설 또는 대규모 연구시설의 구축 등)을 확대하기 위한 비용을 많지 않은 정부출연금이나 외부 출연에 의존하게 되므로, 연구기관의 발전에 종국적으로 장애요인으로 작용함

■ 공공기관 자체 R&D 결과물의 기술이전 사업화로 인한 기술료에 대해서는 민간 부문과 동일한 기준으로 직무발명 보상금 제도를 운영할 필요가 있음

ㅇ PBS(Project-Based System) 시스템하에서 운영되는 공공연구기관의 입장에서 **연구기관의 역량 확대를 위해서는 공공기관 자체 R&D 또는 민간수탁 R&d를 확대하여 R&D 순수익률을 제고할 필요가 있음**

- 기술이전 사업화 비용, 지재권비용 등 필요비용을 공제한 나머지를 기준으로, 기관의 기여도와 연구자의 기여도 등을 계산하여 적정한 인센티브 지급률을 정함

ㅇ **다만, 연구자들의 입장에서 자체 R&D 보다 정부출연R&D를 선호할 우려가 있음**

- 이에 대해서는 연구자의 자체 R&D 비율을 획정하는 한편, 자체 R&D 결과물의 사업화(창업 등) 등에 있어서 해당 연구자에게 비금전적 인센티브(창업지원, 추가기술개발 지원 등)를 제공하는 방법 등으로 해소하는 방안을 강구할 필요가 있음

3. 공무원 직무발명 규정의 보완

■ 공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정의 보완

ㅇ **공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정(이하 '공무원 직무발명 규정')** 제2조 및 제22조는 공무원의 직무발명으로서 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대해서만 보상을 하고 있으며, 기타 영업비밀(노하우), 컴퓨터프로그램 등의 개발에 대해서는 보상하지 아니함

- **식물신품종보호법 제28, 29조는 공무원의 직무상 육성에 대한 국가등의 승계 및 보상금청구권을 인정하고 있는바, 영업비밀(노하우), 컴퓨터프로그램 등의 개발에 대해서 직무발명 보상을 제외할 이유가 없음**

ㅇ 공무원 직무발명 규정은 등록보상금(제16조), 처분보상금(제17조)에 대해서는 규정하고 있으나, 실시보상금에 대해서는 규정하고 있지 아니함

- 국립과학수사연구원(행정자치부), 국립농업과학원(농촌진흥청) 등의 경우, R&D결과물의 현장 실시 가능성이 높은바, 단지 공무원이라는 이유만으로 실시보상 자체를 제외하는 것은 불합리함

4. 공공분야 인센티브 규정은 권리인가?

■ 발명진흥법 제15조

○ 제15조 (직무발명에 대한 보상)

① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

■ 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)

- ③ 연구개발성과 소유기관의 장은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.
  1. 참여연구원이나 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금
  2. 연구개발재투자
  3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야

- **국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정 제23조(기술료의 사용)**

① 연구개발성과 소유기관이 비영리법인인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 이 경우 제1호 및 제3호에 따라 사용하는 기술료는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다.

1. 정부 출연금 지분의 5퍼센트 이상: 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용
2. 정부 출연금 지분의 50퍼센트 이상: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금
3. 정부출연금 지분의 10퍼센트 이상: 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 금액을 제외한 나머지 금액: 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

■ 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제19조

- ② 공공연구기관의 장은 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자와 공공연구기관 소속 임직원 중에서 기술이전에 기여한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람에게 적정하게 배분하여야 한다.

- **기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령**

② 법 제19조제2항에 따라 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다.

1. 연구자:연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의50 이상
2. 기술의 이전에 기여한 사람: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상

■ 민법 제105조

-제105조(임의규정) 법률행위의 당사자가 법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다.

■ 인센티브 규정은 임의규정(약한 권리성)

○ 인센티브 규정을 위반한다 하더라도 사회질서를 위반하였다고 볼 수 없으며, 발명진흥법 상의 정당한 보상의 범위를 넘는 한 이를 처벌하거나 강제할 수 있는 별도의 규정이 없음(기여자보상금의 예)

○ 공공기관 내부 규정에서 별도로 정하는 경우에는 그 규정이 우선 적용

감사합니다.

법무법인 다래

www.daraelaw.co.kr
서울 강남구 테헤란로 131 (한국지식재산센터 10층) 02-3475-7700

<참고자료>

1. 2014년도 지식재산활동 실태조사, 특허청·무역위원회, 2014

2. 한남대학교 산학협력단, 특허청 '정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시 보상액 산정방안 연구, 2013.12.

3. 윤선희, 특허법, 2010

4. 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구, 2014.12.

5. 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014.

6. 양동홍, 김성철, 강근석, "특허가치평가를 위한 합리적 로열티율 산정 방안 - 손해액산정모형을 중심으로" 「한국기술혁신학회지」 제 15권 3호 (한국기술혁신학회, 2012)

7. William Choi & Roy Weinstein, An Analytical Solution to Reasonable Royalty Rate Calculations, 41 J.L & TECH. 49, pp49-63 (2001)

8. Russel Parr, Royalty Rates for Licensing Intellectual Property, John Willey & Sons, Inc. (2007)

9. 임병웅, 이지특허법 제10판, 2012

10. 조용선, 특허법 제4판, 2013

11. 권태복, 교수와 대학(원)생의 공동연구 인정과 보상기준에 대한 연구, 서울법학 22권 1호, 2014

12. 직무발명과 영업비밀_Session1 발표자료, 법무법인 율촌, 2013

13. 문선영, 직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부, 2013

14. 한양대학교 지식재산권관리 규정