

職務發明制度的 效率化方案



沈 昇 澤
〈韓國科振財團 專務理事〉

企業發展의 成長度를 높이는 경쟁에서 앞서 나가려는 企業일수록 新技術과 新製品開發에 비상한 관심을 쏟기 마련이며, 역시 特許權의 밑바탕을 이루는 職務發明을 적극 獎勵하기 마련이다.

이러한 現象은 우리나라에 있어서는 두드러지게 나타나 보이기 시작해서 일부 企業체에서도 特許管理를 전담하는 職員과 部署를 두기 시작하고 特許(工業所有權)研修에 열을 올리게 하는 경향을 보여 주고 있다.

오늘날의 企業이 國內市場은 물론 海外市場을 상대로 하는 製品開發에 있어 무엇보다도 민감하게 작용해 주는 요소는 새로운 技術情報의 흡수와 소화에 있을 것이다.

이렇듯 귀중한 技術情報(特許情報)를 가치 있게 흡수, 소화시켜 나가는데 있어서는 企業體內에 있어서의 自體技術開發은 물론이지만 外部技術情報를 個別 또는 複合, 그리고 이를 다시 新規性 있게 개량해서 應用開發하는 데 있으며, 그 技術開發에서 발생하는 發明은 빠짐없이 特許權으로 보호받게 한 다음 獨점적인 工業所有權으로 만들어 企業繁榮을 위한 新武器로 삼아야 한다.

그러기 위해서는 特許管理와 併行해서 職務發明制度的 效率의인 활용으로 해서 企業經營의 現代化를 찾는 길이 있을 뿐이다.

現行特許法은 제17조와 제18조에서 職務發明

의 尊重性을 위해 保護의 성격과 補償規定을 마련해 놓고 있으며, 政府는 1972년 12월 14일 大統領令 제6397호로 공무원의 職務發明補償制度를 실시중에 있다. 이밖에 여러 企業體에서도 職務發明과 提案制度를 채택하여 그 성과를 거두어가고 있다.

하지만 여기서는 주로 企業체에 있어서의 職務發明을 다루기로 한다.

원래 發明의 종류는 세 가지로 나눌 수 있다.

① 職務發明 企業체에 종사하는 任員이나 職員이 이룩한 發明이 企業체의 業務範圍에 속하고, 그 發明의 발생시키는 행위가 職員의 任務에 따르는 경우를 말하는 것이다.

이러하면 會社의 定款에 「食料品の 製造 및 販賣」라고 明示되었을 경우 이것을 협소하게 생각하는 것이 아니라 食料品の 原料製造, 食料品の 試驗까지도 당연히 業務範圍에 포함되는 것으로 보는 것이 常例이다.

따라서 從業員의 職務에 속하는 發明이라 함은 그 發明을 발생하게 된 행위, 즉 회사가 自體技術開發의 목적으로 投入한 研究費와 연구시설을 활용하는 研究開發部나 技術部 職員의 임무에 속하는 發明을 말하는 것이며, 그 임무 이외에도 명령에 따르는 研究課題는 물론이지만 과거(發明當時)의 임무까지도 포함된다.

그러나 製藥會社나 製菓會社의 연구원이 식품에 添加하는 香料製造法에 관한 發明을 했거나 染料會社나 肥料會社의 연구원이 醫藥品の 製造法을 發明했을 경우는 그 會社의 定款이나 당시의 會社方針, 그리고 연구를 발전시켜 나간 方

向과 내용 등을 多角的으로 검토하지 않고서는 職務發明의 한계를 결정짓기 힘들 경우가 있다.

② 業務發明 이것을 한편으로는 經營發明 또는 工場發明이라고 부르는 경우가 있다. 기업체의 직원이 職務外에 기업에서 취급하는 業務에 관한 發明을 했을 때를 말하는 것인데, 예를 들어 自動車會社 직원이 部分品을 검사하는데 편리한 器具를 發明했거나, 電子工業會社의 직원이 測定機器를 發明했을 경우 그 發明이 研究開發을 本務로 하는 직원의 發明이 아니라는 데서 職務發明과 구별해 볼 수 있다.

따라서 人事課나 經理課職員들의 發明도 이에 속한다고 할 것이다.

③ 自由發明 기업의 직원이긴 하지만 자기 職務에 관한 것도 아니며, 기업의 업무에 관한 것도 아닌 오로지 개인적인 구상이나 취미로 해서 이룩한 發明을 말한다.

이들때면 紡織會社나 電子工業會社 직원이 라이터나 만년필, 文房具에 관한 考案이나 發明을 완성했을 경우를 들 수 있다.

기업에 있어서의 職務發明制度를 채택하는 데는

①企業經營의 防衛의 意義와 ②직원의 發明尊重과 發明意慾을 북돋워주는 데 큰 意義를 지니게 한다.*

①의 경우 그 하나는 A회사의 技術 또는 研究擔當職員이 그의 發明을 회사에 제공하지 않고 B회사로 갖고 갔을 때의 케이스가 될 수 있으며, 둘째로는 經營者와 技術職員 사이의 트러블로 해서 당연히 會社에 제공해야 할 發明의 내용을 제공하지 않는 케이스를 예상해 볼 수 있다.

좀더 極端的인 예로서 라이벌 회사에 팔아넘기는 케이스와 發明者 자신이 退職해서 自營하는 케이스를 들 수 있으나 特許法 제18조는 어떠한 케이스라도 당초의 職務發明을 발생시킨 기업이 特許權을 실시할 수 있도록 保護規定하고 있다.

그래서 A회사의 發明을 제공받을 것을 조건으로 B회사가 채용한 技術職員의 職務發明 內容을 事前에 충분히 조사하지 않고서는 같은 製品이 두곳에서 生産販賣되었을 경우 竊用적으로 발생될 A회사와의 복잡하게 얽힌 問題點들을 염두에 두어야 한다.

②의 경우 特許法 第18條는 대체로 직원이 기업에 속하는 業務範圍內 것과 현재 또는 과거의 職務에 의하여 이룩한 發明을 職務發明이라고 定義한 것으로 볼 수 있으며, 직원이라 함은 普通從業員은 물론이고 法人의 경우는 專務理事라도 從業員에 속하도록 해석내리게 한다.

기업의 業務範圍는 定款이나 사실상의 經營行爲에 정해지는 것이지만 職務에 의해서 이룩된 發明에 대해선 구구한 해석이 있기는 하다.

그러나 技術직원 또는 연구직원이 기업의 업무범위에 속하는 新製品開發課題의 연구명령을 받고 이루어진 연구에 바탕을 둔 發明은 두말할 나위없이 職務發明에 속하게 된다.

따라서 기업측은 연구명령이나 연구원의 研究成果報告 등 이에 관련된 모든 重要書類는 앞날의 紛爭 따위를 고려해서 잘 간직해두어야 한다.

特許法이 규정한 職務發明의 保護規定은 기업과 직원 사이의 利害得失을 衡平原則에 입각하여 제정된 것으로서 職務發明을 企業名義로 하여 特許를 받을 수 있는 권리나 特許權을 승계하도록 정한 계약이나 勤務規定의 條項은 미리 豫約해 놓아도 좋으나, 職務發明의 發明에 대한 特許權利까지도 회사측에 넘겨야 한다는 契約은 무효로 한다고 규정되고 있어 개인의 自由發明을 존중하고 있다.

이는 기업과 직원관계에 있어 사회적·경제적으로 약한 지위에 있는 직원에게 불리한 여건을 고려해 넣어 發明意慾促進을 위한 政策的인 배려라고 할 수 있다.

職務發明을 發明者인 직원의 이름으로 特許받게 되면 기업은 特許法에 따라 實施權을 인정받게 되어 特許權者의 승락이 없더라도 그 特許品을 제작판매 할 수 있으나 이와는 반대로 職務發明의 特許權을 기업의 이름으로 할 경우는 發明한 직원에게 상당한 補償金을 치루어야 한다.

그러나 業務發明이나 經營發明의 경우는 法的規定이 없어 그 권리의 歸屬이 분명치 않아 문제가 될 수도 있다. 왜냐하면 반드시 職務發明이 아닐지라도 기업으로서 그 發明을 완성시키는 데 필요한 施設과 資料, 그밖의 직접 간접적인 財政적으로 지원된 여건이 뒤따랐다는 점에 있어서는 職務發明과 흡사하기 때문에 델리케이 트하다.

□ 特 輯

그렇다고 해서 앞서 말한 바와 같이 職務發明의 發明까지 기업이 權利者로 된다는 豫約은 할 수 없다는 점이다.

企業內에서 開發된 職務發明이 權利化되는 과정에서 出願人의 名義와 일단 特許權으로 확정됐을 경우의 發明者에 대한 補償金問題는 매우 중요한 것이다.

즉 發明을 法으로 보호받을 때의 特許權者의 名義를 기업으로 하고 發明者에게 補償金을 주느냐 그렇지 않으면 發明者의 이름으로 하고 기업이 實施權을 갖느냐, 또는 서로 共同名義로 하느냐의 세 가지를 갖고 特許出願에 앞서 신중히 고려해 두어야 할 일이다.

다음에 제공되는 資料는 기업에 있어서의 職務發明의 效率的 運營을 위해 그 기본이 되는 法的 保護規定과 發明補償의 예로서 참고가 되었으면 한다.

職務發明의 尊重性과 法的保護規定

우리나라가 채택하고 있는 현행 特許法(1973. 12. 31 改正法律 2658號)은 職務發明의 尊重性과 法的 保護를 위해 다음과 같이 規定하고 있다.

第17條(職務發明) ① 被用者, 法人의 任員 또는 公務員(以下 被用者 등이라 한다)이 그 職務에 관하여 發明한 것이 性格上 使用者, 法人, 또는 職務를 執行하게 하는 者(以下 使用者 등이라 한다)의 業務範圍의 屬하고 그 發明을 하게 된 行爲가 被用者 등의 現在 또는 過去의 任務에 屬하는 것(以下 職務發明이라 한다)에 대하여 被用者 등이 特許를 받았거나 特許를 받을 수 있는 權利를 承繼한 者가 特許를 받았을 때에는 使用者 등은 그 特許權에 대하여 通常 實施權을 가진다.

② 國家에서 承繼한 공무원의 職務發明에 대한 特許權은 國有로 한다.

③ 被用者 등의 勤務에 관하여 한 發明에 대하여는 職務發明을 除外하고는 미리 使用者 등으로 하여금, 特許를 받을 수 있는 權利나 特許權을 承繼시키거나 使用者 등을 위하여 專用實施權을 設定한 契約 또는 勤務規程의 條項은 이를 無效로 한다.

④ 法人의 任員이라 함은 法人의 業務를 執行하는 者를 말하고, 公務員이라 함은 法令에 의하여 公務에 從事하는 者를 말한다.

⑤ 公務員의 職務發明에 의한 國有 特許權의 處分과 管理는 國有財産法의 規定에 不拘하고 商工部長官이

이를 管理한다.

⑥ 前項의 處分과 管理에 관하여 必要한 事項은 大統領令으로 定한다.

第18條(職務發明에 대한 補償) ① 被用者 등은 職務發明에 대하여 特許를 받을 수 있는 權利 또는 特許權을 契約이나 勤務規定에 의하여 使用者 등으로 하여금 承繼하거나 專用實施權을 設定한 境遇에는 相當한 補償을 받을 權利를 가진다.

② 前項의 規定에 의한 補償의 額을 決定하는데 있어서는 그 發明을 完成하게 한데 대하여 使用者 등이 貢獻한 程度를 考慮하며, 被用者 등이 正當한 決定方法을 提示하였을 때에는 이를 參酌하여야 한다.

③ 公務員의 職務發明에 대한 補償金 支拂에 必要한 事項은 大統領令으로 定한다.

④ 使用者 등이 한 職務發明에 관한 必要한 事項을 審議하기 위하여 審議委員會를 둘 수 있다.

發明補償의 規定(例)

(發明考案의 取扱規定)

(目的)

第1條 이 規定은 從業員이 會社의 實務範圍에 屬하는 事項에 대하여 發明考案을 하였을 경우의 取扱 및 對價支拂에 關한 것이다.

(發明考案의 届出)

第2條 從業員이 會社의 業務範圍에 屬하는 事項에 대하여 發明考案을 하였을 경우는 別定樣式에 의하여 遲滯없이 所屬上司를 經由, 會社에 届出하여야 한다.

(工業所有權의 讓渡)

第3條 從業員은 前條에 의하여 届出한 發明考案으로서 그것을 하게 된 行爲가 그 者의 現在 또는 過去의 職務에 屬하는 경우(以下 職務發明이라 함)에 대하여서는 그것에 따른 韓國에 있어서 特許權, 實用新案權, 意匠權(以下 工業所有權이라 함)을 받을 權利 또는 工業所有權을 會社에 讓渡하여야 한다.

(職務發明以外的 發明考案取扱)

第4條 從業員은 第2條에 의하여 届出한 發明考案으로서 職務發明以外的 것을 處分할 경우에는 第三者에게 優先해서 會社와 協議하는 것으로 한다.

(工業所有權의 出願)

第5條 1. 會社는 第3條에 의하여 工業所有權을 받을 權利를 取得하였을 경우에는 審査한 後 必要하다고 認定한 것에 대하여서는 工業所有權의 出願을 한다.
2. 前項의 工業所有權의 出願을 하지 않은 것에 대

하여는 그 工業所有權을 받을 權利를 發明考案者에 返戻한다.

(發明考案審査委員會)

- 第6條 1. 前項에 定한 審査 및 對價支拂을 公正適切하게 하기 위하여 發明考案審査委員會(以下 委員會라 함)를 設置한다.
2. 審査委員會는 審査委員長 1名, 審査委員 若干名으로서 構成하고 委員長, 委員은 社長이 任命한다.
3. 審査委員會의 事務는 開發部에서 取扱한다.

(出願補償)

- 第7條 1. 第5條에 의하여 工業所有權의 出願을 하였을 경우에는 會社는 그 發明考案을 한 者에 대하여는 다음의 補償金을 支給한다.

區 分	特 許	實 用 新 案	意 匠
金 額	원	원	원

2. 補償金이 支給되는 發明考案이 2人 以上の 共同의 것일 때에는 原則으로 補償金은 이것을 等分해서 各人에게 支給하는 것으로 한다.
3. 出願된 發明考案이 이미 提案制度에 관한 規程에 의한 採用補償을 받은 것일 때에는 第1項의 額數에서 採用補償額을 差引한 額數를 補償金으로서 支給한다.
4. 特許法 第9條의 但書規定에 의하는 2以上の 發明을 包含하는 特許에 대하여서는 請求範圍가 1項目이 더할 때마다 2分の1 單位의 補償金을 加算한다.
5. 特히 出願을 하지 않고 商品化하였을 경우의 補償도 同等하게 行한다.

(發明補償)

- 第8條 1. 第5條에 의하여 工業所有權을 出願한 發明考案이 工業所有權을 取得하였을 경우에는 會社는 그 發明考案을 한 者에 대해 다음의 補償金을 支給한다.
2. 補償金이 支給되는 發明考案이 2人 以上の 共同의 것일 때에는 第7條 第2項의 規定을 準用한다.
3. 補償金이 支給되는 發明考案이 特許法 第8條의 但

區 分	特 許	實 用 新 案	意 匠
金 額	원	원	원

書規定에 의한 2以上の 發明을 包含하는 特許에 대하여서는 第7條 第4項의 規定을 準用한다.

(實績補償)

- 第9條 1. 社長은 每年 1回 委員會로 하여금 工業所有權으로서 登錄된(또는 登錄되지 않은)發明考案의 實施狀況을 調査시켜 委員會가 當該 發明考案의 實

施效果가 顯著하고 會社業績에 貢獻하였다고 認定하였을 경우에 있어서는 그 發明考案을 한 者에 대하여서 補償金을 支給한다.

2. 前項에 定한 補償金의 額數는 다음의 5級으로서 委員會의 審査를 거쳐서 社長이 이것을 決定한다. 但 實施한 效果가 特히 顯著하다고 認定할 수 있는 경우에는 委員會의 答申에 의하여 社長은 第1級을 넘는 金額을 支給하는 수도 있다.

等 級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
金 額	원	원	원	원	원

3. 補償金이 支給되는 發明考案이 2人 以上の 共同의 것일 때는 第7條 第2項의 規定을 準用한다.
4. 補償金이 支給되는 發明考案이 特許法 第9條의 但書規定에 의한 2以上の 發明을 包含하는 特許에 대하여서는 第7條 第4項의 規定을 準用한다.
5. 第2項의 金額은 經濟情勢 또는 會社의 經理事情에 따라 變更할 수 있다.

(對價支拂을 받는 權利의 效力)

- 第10條 從業員이 그 身分을 喪失 또는 死亡했을 경우라도 그로 말미암아 第7條 및 第8條에 의한 對價를 받을 權利는 喪失하지 않는 것으로 한다. 對價支拂을 받을 從業員이 死亡하였을 경우에는 對價支拂方法 等に 관해서는 그 遺族과 協議한다.

(註: 新製品開發과 特許管理에서 拔萃—大韓商工會 議所 刊行)

이렇듯 職務發明制度의 本質적인 意義는 企業에 있어서 頭腦資源開發을 가장 합리적 방법에 의해 촉진시켜 이를 公正하게 評價採擇함으로써 自體 技術革新에 寄與하자는데 그 목적을 두고 있는 것이다.

그러나 이러한 제도의 운영은 결코 發明者의 利得만을 존중하는데 뜻이 있는 것이 아니라, 이를 支援하는 企業의 利得까지도 충분히 고려되고 있다는 점이다.

外國의 企業들이 新技術開發로 해서 번영해가고 있는 그 밑바닥에는 이러한 職務發明과 業務發明의 積極적인 장려와 特許管理에 큰 힘을 기울이고 있다는 사실이다.

이들 企業들이 저마다 앞을 다투어 發明者에 대한 적절한 補償待遇는 물론 명예를 돋우는 표창과 賞金, 昇級에 이르기까지 調和있게 社內提案制度를 活用하는 등 自體企業發展에 크나큰 성과를 가져다 주고 있기 때문이다.