

職務發明補償制度解說

黃 義 萬

<辨 理 士>

一. 意 義

원래 雇用契約에 있어서는 勞務의 結果 생긴 것은 使用者에 歸屬하므로(民法 제655조 參照) 發明이라고 하는 勞務提供行爲의 結果도 本來는 直接使用者에 歸屬한다고 하는 思考는 使用者側에 있게 마련이고 發明은 發明者의 特別한 能力과 努力에 의해 비로서 誕生된 것이니까 發明에 관한 權利는 모두 發明者에게 歸屬해야 된다는 思考는 被用者側에 있게 마련이다. 이것을 그대로 被用者 發明의 문제로 勞使間의 自由로운 決定에 맡겨버린다면 勞使間의 力關係에 따라 左右될 것이기 때문에 企業마다 各양각색이 될 것이고 使用者의 優越의 地位를 最大限 利用하여 使用者의 利益에 支중될 우려도 배제할 수 없고 被用者의 保護가 希薄하게 되는 點을 면키 어려울 것이다. 이와같은 不合理한 點을 또는 浮動的인 點을 力關係에 의하여 이 問題의 解決을 圖謀하여서는 좋은 發明은 期待할 수도 없어, 國家産業 政策上 適當하다고 認定되는 基本의 方針을 樹立하여 이것을 일정한 制度로서 法制化하는 것이 妥當하다. 우리나라 特許法(제17조, 제18조)은 이상의 諸點을 감안하여 立法化된 것이고 使用者 및 被用者가 이루는 各者의 役割·貢獻 등을 公平하게 比較衡量하여 國家政策의 發展이라는 公益의 測面에서 兩者의 利害의 調和를 圖謀한 것이라 할 수 있다.

特許法 제17조제1항 前段은 被用者等(法人의 任員 또는 公務員)이 그 職務에 關하여 發明한 것이 성질상 使用者等(法人 또는 職務를 執行하

게 하는 者)의 業務範圍에 屬하고, 그 發明을 하게된 行爲가 被用者等의 現在 또는 過去의 職務에 屬하는 것을 職務發明이라고 규정한 바 이 규정에서 問題가 되는 것은 職務發明이냐 아니냐 아니면 業務發明이냐의 限界를 提供하는 것이 중요한 關鍵이 된다.

二. 職務發明 成立要件

職務發明이란 「그 性質上 當該 使用者等의 業務範圍에 屬하고 그 發明을 하게된 行爲가 그 使用者等に 있어서의 被用者等의 現在 또는 過去의 職務에 屬하는 發明」을 말한다고 特許法 제17조 前段은 규정하고 있는 바 이하에 이를 說明한다.

I. 使用者等의 業務範圍에 屬하는 發明

(1) 使用者等

特許法上 使用者等이라 불리우는 者는 自然人 뿐만 아니라 法人格을 갖는 者도 포함된다. 他人을 雇用하는 自然人 法人 國家 또는 地方公公團體도 이에 해당된다. 他人會社의 代表者라도 그 代表者와 會社하고는 別個의 法人格을 갖는다고 본다.

(2) 業務範圍

使用者等의 業務範圍는 法人에 관하여 말하면 定款에 定해진 目的의 範圍를 말하는 것이라 解釋되고 一般的으로 定款에는 具體的인 事業內容을 기재할 뿐만 아니라 「其他 이에 附帶하는 事業一切」라고 하고 있는바 「이에 附帶하는 事業」을 어느 程度로 解釋하느냐이다. 定款記載의 目

的에는 拘束되지 않고 客觀적으로 業務遂行과 技術的인 關聯性이 있는 範圍라고 解釋하는 者도 있으나 이는 不當하다. 왜냐하면 無斷히 業務範圍를 확장함으로 自由發明을 속박할 우려도 있고 被用者에게 豫測을 浮動케 하기 때문이다. 本來의 業務遂行上 必要로 하는 限에 있어서 直接的이나 間接的인 것을 不問하고 技術的인 問題의 解釋을 圖謀하는 것을 附帶하는 事業이라 하겠다. 例컨대 定款에 機械製品의 製造·販賣事業을 目的으로 記載했을 경우에 機械製品用의 化學材料에 對한 研究開發 또는 製造를 行하는 것은 「其他 이에 附帶하는 事業」의 範圍內이고 이에 關한 發明은 業務範圍內에 屬하는 것이라 하겠다. 그러나 纖維會社의 自動車運轉手가 自動車部品에 대하여 發明을 했다고 하면 이 行爲는 그의 業務範圍에 屬하지 않는다. 國家의 業務範圍는 企業等과 同一하게 생각하면 國家公務員의 所屬官廳의 所管範圍에 그치지 않고 全官廳의 所掌範圍가 된다. 大會社의 경우와 比較하여도 매우 넓어지고 이로 말미암아 業務範圍에 屬하는 發明의 範圍도 넓어져 不合理한 感을 면키 어려워 國家의 경우에는 業務範圍를 좁게 해석하고 國家公務員이 所屬하는 機關의 所管範圍에 限定하는 것이 妥當하겠다. 그러나 業務範圍가 넓다고 해서 그것에 비례하여 職務發明이 넓어지는 것은 아니지만 業務範圍도 職務發明에 包含하여 契約될 경우가 문제인 것이다. 職務發明은 使用者等の 業務範圍에 屬하는 發明이더라도 「發明을 하게 된 行爲가 現在 또는 過去의 職務에 屬한다」라는 獨立된 要件을 具備해야함으로 이 要件만 充足되면 特別한 경우를 除外하고는 充分할 것이다. 特別한 경우로는 業務範圍에 屬하지 않는 것을 職務로 命한 경우 業務範圍에 屬하지 않는 것으로 보는 것이 特許法의 立場이다.

Ⅱ. 發明을 하게 된 行爲가 그 使用者等에 있어서의 現在 또는 過去의 職務에 屬하는 發明

(1) 職務

職務란 被用者等이 使用者等の 要求에 따라 使用者等の 業務의 一部에 關하여 擔當遂行하는 責務를 말한다.

(2) 被用者等

特許法上 被用者等이라 불리우는 者는 被用者만이 아니고 法人의 任員, 國家公務員 또는 地方公務員을 말한다.

囑託이나 臨時被用者도 被用者의 常勤 非常勤을 不問한다. 名稱이야 어떠하든 使用者가 被用者에게 勞務에 對한 對價를 支給함으로서 雇用關係에 있는 限 被用者이다. 出張社員 또는 派遣社員에 대하여서도 出張地 또는 派遣勤務處 어느 다른 곳에서 給料를 支給하는 경우 給料 즉 報酬를 支給하는 쪽에 따라 定해질 것이다. 研究·開發 指揮·命令이 報酬支給側에 없는 特殊한 경우는 指揮·命令側의 被用者라고 解釋해야할 것이다. 國立大學敎授의 職務發明에 관해서는 「税金은 國民이 내고 發明은 敎授에게로」라는 것에 強力한 비난도 있으나 大學의 目的은 投下資本에 걸맞는 收益을 올리는 것이 아니고 教育 및 學術研究의 發展을 圖謀하는데 있는 것이고 大學에서 誕生한 發明에 關聯되는 權利를 모두 使用者等에게 歸屬시키는 것만이 唯一한 길은 아니며 國立大學敎授의 學術研究의 諸特質을 綜合적으로 考慮하여 職務發明規定의 運用에 關해서 大學敎授를 民間企業·國公立의 試驗研究機關의 研究者와 同一하게 적용하는데에는 자연히 限界가 있다. 바꾸어 말하면 大學敎授의 發明을 使用者等(國家)이 승계해야할 職務發明의 範圍를 定함에 있어 學術研究의 發展에 있어 發明을 어떻게 取扱하면 特許가 迅速·正確하고 有效하게 이용을 圖謀하고 研究者가 새로운 着想을 낳게 하는 意慾을 誘發하는지 또한 長期的으로 보아서 우리나라의 技術發展과의 關係를 十分考慮하여 政策的 觀點에서 檢討함이 필요하다.

(3) 發明을 하게 된 行爲

發明을 하게 된 行爲 즉 發明을 하기에 이르는 行爲라고 할 수 있으며 具體的인 課題가 주어져서 發明을 命命받았을 경우에 있어서의 行爲(發明行爲 inventive act)를 말하는 것은 물론이지 않기에 限하는 것이 아니고 널리 發明完成에 이를 때까지의 行爲를 말하는 것이다. 따라서 發明을 意圖했는지 아닌지에 關係없이 職務遂行의 結果로서 誕生된 發明은 職務發明이다. 다만 發明은 思想을 의미하므로 「研究와 實驗에 의해 考案(contrive)한다, 着案한다(think up), 發見한다

(discover) 또는 찾아내는 일』이라고 理解되어 理論的 追求, 思索 文獻調查等を 포함한다.

研究所에서의 實驗·工場에서의 製造作業等도 包含된다. 또한 이 一聯의 行爲가 職務發明性을 肯認하기 위하여는 모두 勤務時間中에 이루어진다는 것은 필요하지 않다. 主로 勤務時間中에 이루어지면 充分하다 하겠다. 즉 發明은 二段階 純粹한 精神的 行爲(mental act)와 이 精神的 行爲의 有形化로 實現되기 때문이다.

(4) 職務의 內容

發明을 하게된 行爲가 職務에 屬하는 發明은 上述한 바와 같으나 具體的 경우에 그 存在를 判斷하는 일은 반드시 容易하다 할 수 없다. 이 問題를 判斷함에 있어서 參考해야할 事項은 被用者等の 職務內容 또는 責任範圍일 것이다. 被用者等이 擔當하도록 命令받고 있는 職務內容으로 보아서 發明을 試圖하고 發明을 하는 일이 當然히 豫定되고 또는 期待되게 될 경우에는 發明을 하게된 行爲가 職務에 屬한다고 해석할 수 있다. 例컨대 研究所의 研究員 設計部의 設計者等은 물론 技術開發擔當 任員·部長·工場長等이 이에 해당한다. 會社의 代表者라 할지라도 會社의 規模에 따라 同一하게 解釋될 것이다.

위와같은 責務에 해당하지 않는 者로서 一般 事務職員이 있다. 會社의 社長 또는 幹部가 年初에 被用者 全員에 대하여 會社의 製品에 대해서 發明을 하라는 訓示를 한 結果 이들 被用者가 한 發明은 職務發明이 아니다.

(5) 現在 또는 過去의 職務

被用者等の 職務는 現在の 職務만이 아니라 過去의 職務 즉 職務上의 經驗에 의하여 이루어진 것도 包含된다. 例컨대 現在는 總務部의 職에 있으나 過去에 研究所員으로서 냉장고에 관한 研究에 증사한 적이 있는 職員이 한 냉장고에 관한 發明은 職務發明이다. 또한 現在는 有機化學의 研究를 職務로 하지만 過去에 無機化學의 研究에 증사한 일이 있는 研究者가 한 發明은 職務發明이다.

(6) 退職後의 發明

過去의 職務로서 問題가 되는 것은 退職後에 한 發明이 過去 즉 退職前에 한 職務의 發明이 아니다. 外國法制中에는 被用者와의 契約中에 또는 法律로 追跡條項을 갖고 있거나 그 有效性

에 의문이 있는 경우도 있으나 우리나라 特許法에는 明文이 없어 문제이나 文理解釋上 現在는 被用者等으로서 使用者等과 雇用關係가 있을 경우에 있어서의 過去의 職務만을 말하고 雇用關係가 終了한 경우에 있어서 過去의 職務는 말하지 않는 것이라고 一應 解釋된다. 그러나 實質上 退職前에 發明을 完成하고 있는 경우를 除外하고(이 경우 職務發明이다) 發明을 完成直前に 退職했을 때 또는 在職期間이 比較的 長期이고 그 동안에 知得한 知識經驗이 發明의 完成에 큰 役割을 다하고 있는 경우等 特別한 事情이 있을 경우에는 使用者等に 아무런 權利가 없다고 하는 것은 오히려 衡平을 잃는다고 생각되기 때문에 特許法 第17條에 抵觸하지 않는 範圍에서 合理的인 契約을 締結함이 妥當할 것이다. 實際問題로서 退職前에 한 發明을 在職中에 隱蔽하고 退職後에 했다고 하는 것은 위에서 본 바와같이 職務發明이요 退職後의 發明이 아니다. 단 이러한 立證은 使用者等이 해야하지만 退職前에 한 것은 立證하기가 困難해서 이같은 問題가 생기지 않도록 適切한 管理 즉 研究日誌作成의 義務化 및 監督이 필요하다. 退職者가 退職後에 한 發明에 대한 有償의 通常實施權이라도 契約하여 得이 得策일 것이다.

三. 餘 論

(1) 職務發明과 業務發明과의 關係

被用者等の 發明行爲는 職務는 아니지만 上述한 企業의 業務範圍에 들어갈 경우에 그 發明을 企業에 歸屬케 할 것인가 아니면 그 發明을 共有關係로 維持할 것인가는 意見이 紛紛하고 대다수의 立法例도 구구하다. 우리나라 特許法이 職務發明에 관해서만 규정하고 業務發明 및 自由發明에 대해서는 하등 규정이 없으므로 當事者의 契約에 맡겨져있다고 할 수 있다.

(2) 오늘날의 發明의 대다수는 企業에서의 被用者 發明이라 할 수 있으며 따라서 被用者의 發明은 企業과의 關係에서 保護하는 方法은 一企業의 利害의 문제로서 뿐 아니라 國家全體의 産業政策의 問題로서도 至極히 중요하다 아니할 수 없으며 그 성립要件과 補償金의 問題는 깊은 省察이 必要할 것이다.