

企業의 職務發明 補償

職務發明의 意義·法制度·利害

I. 職務發明制度의 意義

가. 意義

發明活動에 있어서 個人的 役割은 과거 個人 發明家時代에 있어서 뿐만 아니라 資本과 經營 組織을 一體로 하여 成長해 나가는 現代企業에 있어서도 그 重要性은 계속 強調되고 있다. 企業을 이끌어 가고 있을 實際로 發展시키는 것은 그 組織構成員인 從業員의 創造의 努力이라 할 수 있다. 現代의 重要한 發明의 大部分이 從業員의 創造의 努力에서 誕生되고 있다는 사실이 이를 뒷받침하고 있다.

企業은 新技術開發, 新製品開發, 原價節減, 新市場確保 및 業務能率을 向上시키기 위하여 그 構成員인 從業員으로 하여금 自發的인건 非自發的인건 그들의 創意를 企業活動에 寄與할 수 있도록 여러 側面에서 誘導하여야 한다.

일찌기 高度産業社會化한 西歐諸國 및 美國, 日本等の 企業들은 從業員의 創意를 企業內에서 活用키 爲한 提案制度를 하나의 常設機構로서 體系化시켰으며, 이 提案制度中 從業員發明管理 制度(職務發明制度)가 企業經營者와 從業員間의 私契約만이 아닌 法定契約으로 그 關係를 規定하고 있다. 이같은 制度의 成果가 工業所有權의 出願, 登錄 및 管理의 定型화된 方法에 依하여 評價 및 取扱될 뿐만 아니라 歷史的으로도 企業이 職務發明의 產物에 依하여 企業競爭力을 強化시켜온 點도 하나의 成果로 지적되고 있다.

나. 從業員發明의 分類

企業內의 從業員이 成就한 發明은 從業員의 職務와 企業의 業務範圍의 두가지로 區別되는 것이 一般的 分類인 것이다.

이를 定義하면

(1) 職務發明이라 함은 社員이 그 職務에 關하여 發明한 것이 性質上 會社의 業務範圍에 屬하고 그 發明을 하게된 行爲가 社員의 現在 또는 過去의 業務에 屬하는 것을 말한다.

(2) 業務發明이라 함은 社員의 業務와는 關聯이 없으나, 會社의 業務範圍에 屬하는 發明을 말한다.

(3) 自由發明이라 함은 前項의 規定에 依한 發明以外的 社員이 한 發明을 말한다.

II. 職務發明의 法制度

從業員의 發明意慾을 鼓吹시키기 爲한 職務發明의 規定에 關한 國際的 法體制를 보면,

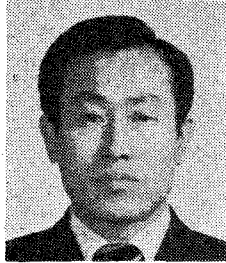
- 特許法에 規定되어 있는것
- 勞動法에 規定되어 있는것
- 特別法에 規定되어 있는것
- 判例에 依한 것

○ 特許法과 從業員發明法이 一體가 되어 여기에 規定되어 있는것 등으로 分類할 수 있으나 工業所有權制度를 施行하고 있는 나라에서는 大部分 特許法에 規定되어 있는 것이 通例이다.

우리나라에도 職務發明에 關한 法的根據를 特許法 第17條 및 同第18條에 規定하고 있다.

制度(1)

關係 중심



鄭 柄 虎

〈特許廳 事務官〉

가. 構成要件

(1) 發明이 被用者(從業員), 法人의 任員, 또는 公務員의 職務에 關한 것이어야 한다.

(2) 發明이 그 性質上 使用者의 業務範圍에 屬하는 것이어야 한다.

(3) 그 發明을 하게된 行爲가 그 使用者와의 關係에 있어서 從業員의 現在 또는 過去의 職務에 屬하는 發明이어야 한다.

따라서 業務發明이나 自由發明은 위의 3가지 要件을 充足시키지 못하기 때문에 職務發明에서 除外되며 發明者가 任意로 自由로 處分할 수 있음은 물론이다.

問題는 將次 企業에 有用하게 될 可能性이 있는 創案이나 發明이 職務發明의 範圍에 屬하지 않음으로써 企業이 等한히 하거나, 從業員도 職務發明이 아니므로 企業과는 無關하다고하여 스스로 活用치 못하고 時期를 놓침으로써 좋은 技術이나 發明이 빛을 보지 못하고 死藏되고 마는 경우도 있다는 것이다.

이와같은 경우에도 企業은 一般提案制度나, 職務發明制度의 脆弱點을 補完하고 從業員의 自發的인 非職務發明도 相當한 補償을 받는 條件으로 會社에 供與케 함으로써 企業과 從業員이 함께 利益을 볼 수 있도록 制度를 마련해 두는 것이 바람직하다.

外國의 一流企業들조차도 社外技術을 積極的으로 活用하고 있는 此際에 企業內從業員의 發明을 積極 活用해야 함은 너무나 당연한 일이 아닐 수 없다.

目 次

- I. 職務發明制度의 意義
- II. 職務發明의 法制度
- III. 職務發明의 利害關係
- IV. 職務發明制度 實務
- V. 代價에 關한 實務
- VI. 職務發明以外의 從業員發明의 取扱
- VII. 國家公務員의 職務發明

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

나. 成立의 時期

法解釋으로는 發明完成時期를 職務發明의 成立時로 볼 수 밖에 없다.

그러나 發明이 完成되었는가의 問題는 事實問題이기 때문에 그 認定은 어렵다. 대부분의 경우 發明은 發表過程에 依하여 客觀化되기까지는 그 內容을 알 수 없으나 그 發表時期만이 職務發明의 成立과 直接的으로 關係가 있는 것은 아니다. 그러나 그 成立의 時期가 特히 問題가 되는 것은 從業員의 離·退職과 關聯되는 경우이며 具體的으로 舉證責任의 問題로 따르게 된다.

「現在 또는 過去의 職務」라고 하는 경우 「現在의 業務」에 關하여는 別問題가 없으나, 「過去의 職務」에 對하여 問題點이 있다.

예컨대 A社에 근무하다 退職後 B社에 가서 근무하며 發明을 한 경우에 職務發明으로 볼 수 있느냐 하는 點이다.

○ 特許法은 그 從業員의 現在 또는 過去에 無關하게 職務發明으로 規定하고 있어, B社에 對하여는 職務發明이 되지 않을 수도 있으나 그 從業員이 A社에 근무할 때에 한 發明이면 職務發明에 屬하는 것이므로 비록 그 從業員이 退職한 후에 特許出願을 하더라도 A社의 職務發明에 屬하게 된다.

III. 職務發明의 利害關係

가. 職務發明에서 생기는 權利와

그 豫約承繼

職務發明에 關한 法的關係를 간단히 要約하면 特許받을 原始的 權利는 從業員에 屬하나 使用者 等은 職務發明에 限하여 契約 또는 勤務規則에 依하여 特許받을 權利 및 特許權의 豫約承繼가 可能하며 專門實施權의 豫約設定도 可能하나 (外國의 많은 企業에서는 이를 爲하여 從業員採用時의 勤務契約에 豫約承繼를 規定하고 있다), 한편 從業員은 相當한 代價를 請求할 權利(代價請求權)가 주어진다. 또한 使用者는 어떠한 경우에도 法定의 通常實施權을 얻을 수 있다(特許法 第17條 1 및 3項 參照). 職務發明 以外の 業務發明 및 自由發明에 對하여는 미리 使用者等에게 承繼하도록 정하는 豫約承繼 또는 使用者 等を 爲하여 專用實施權을 設定한 契約 또는 勤務規定의 條項은 이를 無效로 한다고 되어 있으며 (特許法 第17條3項), 이 規定은 民法上의 流質契約禁止의 原則 民法 第339條)과 그 취지가 類似的한 것으로 發明前의 豫約이 使用者보다 社會的, 經濟的으로 弱者의 位置에 있는 被用者 등에 不利하게 될 것을 念慮한데서 취해진 措置인 것이다.

나. 承繼의 代價

承繼의 代價를 정함에 있어서는 그 發明에 依하여 얻어지는 使用者의 利益 및 그 發明이 産生되기 까지 使用者가 공헌한 程度를 參照하여 決定하도록 特許法에 規定되어 있으며 (特許法 第18條2項), 또는 被用者등이 正當한 決定方法을 提示하였을 경우에는 이를 參照하도록 規定되어 있다. 그러나 職務發明의 運用에 있어서 가장 問題가 되는 것은 相當한 代價란 무엇인가, 代價를 어떻게 支拂할 것인가이다. 또한 代價支拂運用에 있어 實際的으로 어려운 理由로서 發明을 産生하는 研究에 從事하는 者는 特定人에

게 集中되기 쉬우며, 事務職에 從事하는 者에게는 이와 같은 制度가 거의 適用될 수 없는 점, 技術系 從事員일지라도 現場勤務者는 發明을 行할 機會가 거의 없는 점등을 人事管理上 無視할 수 없다. 이와 같은 不均衡을 可能한한 防止하기 爲하여 先進各企業은 上限을 設定한 一定한 限度內에서 代價를 支拂하고 있다.

다. 相當의 代價

代價額의 算定에 있어서는 그 決定自體가 困難한 뿐만 아니라 代價支拂의 時點도 問題가 될 수 있다. 또한 企業의 형편에 依하여 實施하지 않는 發明의 取扱, 利益算定不能의 發明에 對한 代價의 算定(特許法 第18條2項에 代價額은 그 發明에 依하여 使用者等이 얻을 利益額과 그 發明을 完成하게 한데 對한 使用者等이 貢獻한 程度를 考慮하여 결정하도록 規定되어 있다)等에 問題點이 있다. 이 代價支拂運用이 困難한 것은 「相當한 代價」라고 하는 概念이 不明確한 것이 그 큰 原因이다. 一般的으로 去來社會에서의 妥當한 代價라고 할 수 있으나 職務發明에 關하여는 使用者(企業)는 無償의 通常實施權을 가지며 從業員 또는 그 承繼人이 取得하는 特許權은 이와 같은 制約에 依하여 完全한 獨占權을 確保할 수 없는 特許權이므로 여기에도 問題點은 있다. 要是 使用者가 職務發明制度의 重要性을 認識함으로써 適切한 代價支拂規定을 마련해야 할 것이다.

라. 代價額의 算定基準

通常의 評價要因과 함께 最小限으로 考慮해야 할 算定基準을 定한 것이 特許法 第18條의 規定이다. 그 構成은 플러스 要因으로서 그 發明에 依하여 使用者가 받을 利益과 마이너스 要因으로서 그 發明完成에 對한 使用者의 貢獻度로 되어 있다.

使用者가 받을 利益은 使用者가 이미 받은 利益이 아니기 때문에 어느 程度의 客觀性과 推測 可能한 範圍의 豫想利益이라고 理解된다. 또한 利益과 發明이 相當한 因果關係를 가지고 있어

야 한다.

마. 代價額과 支拂

支拂方法 時期에 關한 規定은 없으나 一時拂이나 分割拂은 問題가 안된다. 그러나 實績補償은 일종의 分割拂로 생각된다. 出願補償이나 登錄補償은 代價額의 一定 範圍內에서 支拂되는 一時拂로 보아야 된다. 그러나 實績補償, 登錄補償 및 出願補償등을 併用하는 경우에는 一部拂 또는 分割拂를 적절하게 運用할 수 있다.

바. 使用者等の 通常實施權

職務發明에 對하여 特許받을 수 있는 原始的 權利는 發明者인 從業員에 귀속하나 從業員 또

는 그 承繼人이 職務發明에 對하여 特許받은 경우에는 使用者等은 그 特許權에 對하여 通常實施權(特許法 第17條1項)을 가지며, 이것은 法律의 規定에 依하여 當然히 發生하는 法定實施權의 一種이다. 이 경우 使用者等이 取得하게 되는 通常實施權은 登錄을 要하지 않으며 實施料를 支拂할 必要가 없는 實施權일 뿐만 아니라 事業과 함께이던 特許權者의 同意없이 實施權을 任意로 移轉할 수도 있다. 그러나 通常實施權이기 때문에 完全한 獨占權이 없음은 물론이다. 이 規定은 發明이 完成되기까지 使用者등이 상당한 設備, 資料, 資金등을 提供하였음에도 發明者의 利益만을 추구한다면 衡平의 原則에 어긋나기 때문에 만들어 둔 것이다. <계속>

(案) 偽造商品 申告센터 利用 (內)

特許廳에서는 偽造商品을 防止하기 爲하여 管理局 調査課內에 偽造商品 申告센터를 設置 運營기로 하였습니다. 國民 여러분께서는 偽造商品의 根絶을 위하여 積極 利用하여 주시기 바랍니다.

偽造 商品이란 무엇인가

- ◎ 널리 알려진 他人의 商標나 包裝등을 盜用한 商品

- ◎ 虛僞로 原產地를 標識한 商品
- ◎ 他人의 商品인 것 처럼 詐稱한 商品

偽造商品 取扱者에 대한 罰則

- ◎ 2年 以下の 懲役 또는 2千萬원 以下の 罰金

偽造商品 申告센터 位置 및 電話

- ◎ 位置 : 서울특별시 강남구 역삼동 823번지
- ◎ 電話 : 568~0121(特許廳 調査課)

신 간 안 내

발명과 특허의 세계

—미국특허의 실무와 활용을 중심으로—

특허변호사 David Pressman 저

특허청전기과장 정 양 섭 역저

4×6배판 · 590면 · 정가 12,000원