

日本の 職務發明 制度

目 次

- I. 머리말
- II. 日本에 있어서의 職務發明 狀況
- III. 맺는말

<이번號에 全載>

1. 머리말

特許制度는 發明 및 考案의 保護 및 獎勵에 의한 産業發展에 대한 立證된 寄與 때문에 全世界에 걸쳐 採擇되었다. 파리條約의 締約國이든 아니든 각 나라의 特許制度는 일반적으로 같거나 최소한 실제로 서로 유사하다. 그러나 職務發明에 대한 處理는 나라에 따라 다르다. 따라서 각 나라는 그 자체적인 특유의 經濟, 産業 및 勞動環境 및 政策下에 實際적으로 發明을 創造하기 위해 個人的 知能을 사용하는 雇傭者와 勞動費用, 設備, 裝置 등을 포함하는 문제를 더욱 研究發展시키기 위하여 財政的 投資를 하는 雇傭主 모두를 장려하기 위한 가장 效果的인 解決方法을 採擇하고 있다.

II. 日本에 있어서의 職務發明 狀況

(1) 一般의 見解

제2차 세계대전 이후 지난 40여년 동안 日本經濟는

오�히려 繁昌했으며, 日本은 여러 새로운 科學技術을 開發했다.

새로운 技術의 주요 供給源임에도 불구하고 職務發明에 대한 日本法은 매우 간단하며 실제로 1921년이래 변하지 않았다. 特許法은 이 문제에 대해 단지 하나의 條項을 가지고 있으며, 判例法도 넓게 擴張되지 않았다. 그러나 日本에서 職務發明에 대한 細部的 規程의 不足이 雇傭者들의 創造活動을 억제하지 않았다.

雇傭者들은 그들의 발명에 대해 상당한 금전적 補償을 받지 못할지라도 終身 雇傭制, 그들의 雇傭主에 대한 忠성, 회사의 발전에 대한 期待로 創造的 活動의 동기를 찾는다는 것을 確實히 알 수 있다.

(2) 日本法の 역사

日本 特許制度의 紀元은 메이지 유신 3년후인 1871년에 공포된 專賣略規則에서 찾을 수 있다.

1899년의 意匠法과 1909년의 特許法은 契約 또는 勤務規則에 의한 경우에 고용주는 고용자에 의한 特許發明에 대해 권리를 갖는다는 條項이 있다. 1921년의 特許法은 雇傭者 등이 한 “自由發明”에 대하여 미리 使用者에서 權利를 承繼하도록 한 契約는 無效이며 강제할 수 없다는 것을 규정했다. 1951년의 特許法은 現行 特許法인 1951년의 特許法에 통합된 같은 概念을 도입한 바, 이는

- (a) 原權利는 雇傭者에게 있으며
- (b) 雇傭主는 承繼에 대해 雇傭者에게 相當한 補償을 하여야 하고
- (c) 雇傭主는 法에 따라 當該 發明을 實施하기 위한 강제 實施權을 가진다. 그러나 1921年 법에서는, 雇傭主가 通常 實施權下에서 發明을 實施한 경우에도 雇傭者에게 相當한 代價를 支拂해야 하는지가 分明치 않다.

(3) 現行 日本特許法 規定

1959년에 改正된 特許法 35條는 職務發明에 대해 오직 하나의 規定만을 가지고 있다.

(a) 日本 法下에서, 發明을 한 경우에 特許를 出願하고, 獲得할 權利는 雇傭主에게가 아니라 各 發明者에게 주어진다. 이 權利를 日本에서는 “特許獲得의 權利”라 부른다. 特許獲得의 權利는 여타의 自然人 또는 法人에게 移轉될 수 있다.

(b) 第35條第1項에 있어서 雇傭者가 그의 職務範圍에 속하는 行爲의 結果로서 그 雇傭主의 事業範圍內에 속하는 發明을 한 경우에, 그 發明은 “職務發明”이라 부르며 그러한 發明에 대한 特許를 받을 權利는 雇傭

에게 속한다. 그러나 雇傭者(또는 그의 權利承繼者)가 職務發明에 대하여 特許를 받은 경우에 고용주는 法規定에 따라 通常 實施權을 가지며, 그에 대하여 實施料를 지불해야 할 의무를 지지 않는다.

(c) 第3項에 있어서 그러한 職務發明은 承諾, 契約 또는 勤務規定에 의하여 雇傭者에 의해 雇傭主에게 承繼되거나 專用 實施權이 設定될 수 있다. 雇傭者가 職務發明에 대하여 特許를 받을 權利를 移轉했거나, 特許權의 許與後 雇傭者가 契約 또는 勤務規定에 따라 雇傭主에게 그러한 發明에 대해 專用 實施權을 許與했다면 雇傭者는 相當한 補償을 받을 權利를 가진다.

(d) 제4항에 있어서, 相當한 補償의 代價는 雇傭主가 職務發明으로부터 獲得할 利益 및 當該發明에 대한 雇傭者의 貢獻度에 따라서 決定될 수 있다.

(e) 종종 雇傭者에 의한 發明이 “職務發明”으로 分類되지 않는 경우도 있다(예를 들어, 雇傭者가 그의 職務範圍內의 行爲에 의하여 發明을 하지 않았을 때) 그러한 發明은 “自由發明”이라 불린다. 그러한 경우에 있어서, 미리 雇傭者의 發明에 대하여 特許를 받을 權利가 雇傭主에게 承繼되거나 專用 實施權이 設定된 勤務規定 또는 契約는 無效이다.

(4) 第35條의 適用

가) 雇傭者

“雇傭者”라 함은 會社 雇傭者뿐 아니라 會社의 社長 및 代表者 그리고 公務員 및 研究員을 포함한다.

고압 호스사건(1972. 3. 21)에 대하여 오사카 지방법원은, 小規模會社에서 社長이 會社의 단 한사람의 所有者일지라도 會社로부터 法的으로 분리된 雇傭者로 간주할 수 있다고 判決하였으며, 會社가 社長 獨自의 發明에 대해 特許를 받을 權利를 갖는다고 판시했다.

나) 雇傭主

이 條項은 또한 國立 또는 市立 團體에도 適用할 수 있다.

다) 職務發明의 範圍

가장 어려운 문제는 職務發明과 自由發明을 區分하는 것이다. 日本法에는 “職務發明”과 “自由發明” 사이의 “業務發明”의 概念은 없다. 대학 교수에 의한 發明을 除外하고는 “職務發明”의 概念이 오히려 넓게 해석되며 그것은 雇傭主의 援助下에 雇傭者의 活動分野內에서 또는 雇傭主에 의해 雇傭者에게 配置된 設備, 裝置 또는 다른 수단을 통한 發明을 포함한다. “職務發明”은 “雇傭主의 事業”에 關係되어야 하는바 會社가

관련했거나 關係할 실제적 위치를 가지고 있어야 한다 國家機關과 關係하여 “雇傭主의 事業”이라 함은, 當該機關의 設立에 대한 法 및 規定에 따라 當該 國家機關이 擔當하고 있거나 권한을 가지는 事業을 意味한다 “職務發明”은 雇傭者의 義務遂行의 結果이어야 한다 特別한 프로젝트, 研究 또는 開發을 遂行하도록 雇傭된 경우에 그러한 研究 또는 開發의 結果로 인한 發明을 “職務發明”이라 함은 當然하다. 또한 設計部署의 設計者에 의한 考案 및 生産部의 管理者, 監督者 또는 엔지니어에 의한 發明은 그들이 비록 새로운 商品 또는 工程을 開發하도록 直接的으로 指示받지 않았더라도 “職務發明”으로 간주된다.

고압호스 사건(1972. 3. 31, 오사카 지방법원)은 社長 자신이 管理方針의 觀點, 새로운 商品의 開發, 生産方法의 改良에 있어서 決定을 擔當하기 때문에 그 會社 事業分野에 있어서 사장에 의한 그러한 發明은 會社에서 그의 職務範圍內에서 생각되어야 한다고 판시했다 한편 에나멜을 입힌 목욕통 사건(1968. 5. 6. 도오쿄 高等法院)에서는, 목욕통의 세일즈에 關係하는 會社 開發部의 管理者가 목욕통에 관한 發明을 했다. 이 사건은 管理者의 實際業務는 그가 “開務部”의 管理者라는 직함에도 불구하고 商品을 販促 및 販賣하는 것이므로 管理者의 職務範圍內에 있지 않다고 判示했다. 學門의 人 關係는 會社의 모든 雇傭者에게 제한된 會社 發明競争에 應한 경우에 事務員의 發明은 職務發明이 아니다(1977年 요시우찌 “特許” 141)라는 것이다.

라) 大學校 發明

教授, 講師 또는 研究員에 의한 發明에 대해서 文部省은 1983年 3月 25日 國立大學, 國立技術高等學校 및 기타 機關에 發送된 特別 告示를 發表했는데, 그 內容은 各 大學등에 다음의 基準에 따라 規定을 定하도록 要請하고 있다.

a) 다음 各號에 해당하는 發明은 國家에 귀속한다.

i) 研究費用이 國家에 의해 支給되고 특별히 指定된 과제에 관한 研究로부터 結果된 發明

ii) 특별히 指定되어 國家가 설치한 裝置 및 그러한 裝置를 使用하여 遂行된 研究로부터의 發明

b) 教授등에 의한 다른 모든 發明은 “自由發明”으로 看做되며 그 權利는 發明者 自身에게 歸屬될 것이다. 그러나 發明者가 發明을 國家에 양도할 것을 제의한 경우에 國家는 그 發明에 대한 權利를 獲得할 수 있다.

앞서 말한 告示에 따라서 81個 國立大學校와 33個 國立技術高等學校 및 3個 研究所는 發明에 대한 그들 자체적 規定을 이미 定했다는 것이 報告했다. 이 告示는 研究活動이 學院의 主目的인 教育活動의 附隨인 것

으로 간주되는 國立大學의 特性을 認定한다는 것과 日本에서 大學의 獨立 및 自治가 通常으로 持續되었다는 것을 暗示하고 있다. 大學은 政府의 調整 또는 指示에서 獨立된 그들의 研究活動을 계속할 수 있을 것을 강력하게 要望하고 있다. 그러므로 大學校 發明의 特別한 待遇는 大學自治와 政府支援 研究에 대한 必要性 사이의 절충案인 셈이다.

마) 노우하우(KnowHow)

職務發明이 雇傭主에게 讓渡된 다음에 雇傭主는 特許出願을 할 것인지 또는 그 發明을 노우하우로서 秘密로 할 것인지를 決定할 權利를 지닌다.

도오코 地方法院은, Iida et. al. v. Nihon Kinzoku Kako K.K. (1983年 12月 23日 Nanvrei Jiho 120, 1104) 事件에서 이에 대한 興味 있는 問題를 제기했다. 法院은 먼저 문제의 發明이 “發明”으로서 分類되기에 충분한 技術의 水準 또는 實體를 지니면 雇傭者가 그 發明을 보호하기 위해 特許出願을 했는지만에 그 發明은 “職務發明”에 포함된다는 것을 確認했다. 둘째로, 雇傭主가 그 發明을 特許出願하지 않고 노우하우로서 商業적으로 使用했을때 그러한 商業的 使用은 그 發明에 대한 讓受人 所有에 의한 使用으로서 看做되었으므로 雇傭主가 雇傭者에게 合當한 補償을 해야 한다는 것이다.

바) 雇傭主의 權利

上述한 바와 같이 雇傭主는 雇傭者와 雇傭主 사이에 특별한 契約이 없다 할지라도 職務發明에 대한 로열티 支拂義務이 通常實施權을 갖는다.

나이포對 도오코 덴키 세이도꾸 주식회사(1968. 12. 13) 事件에서 大法院은 原告가 技術部의 명목상 責任者였고 그 研究를 수행하도록 被告로부터 特別한 指示나 注文을 받지 않았더라도 그 발명이 고용주의 사업 범위에 들면 被告의 技術理事였던 原告에 만들어진 發明에 대해서 雇傭主인 被告는 로열티를 支拂하지 않고도 通常 實施權을 갖는다는 判決을 했다. 그러나 發明에 對하여 特許를 얻기 위한 權利를 雇傭者로부터 雇傭主가 讓渡받기 위해서는 그들 사이에 契約이나 同意가 있어야 한다. 雇傭主와 雇傭者 사이에 별도의 契約뿐만 아니라 會社業務 規則의 규정도 雇傭者에게 義務를 지게하기에 有效하다는 것에 유의해야 한다. 이것은 日本 勞動法下에서 會社業務 規則은 雇傭契約의 일부이며 雇傭者와 雇傭主 모두를 구속하기 때문이다(요시가의對 시코꾸 비스주식회사, 1968. 12. 25 大法院 判決).

“會社內에서의 發明과 補償”이라는 題目的 “研究報

告書”로 1982년 發表된, 發明과 革新에 대한 日本研究所(하주메이 코카이)에 의해 1979年 12월에 수행된 研究에 따르면 上位 日本企業 571社中 73%만이 職務發明에 대한 會社規程을 지니고 있는 것으로 나타났다.

이를 규정에 있어서 雇傭者로부터 雇傭主의 讓渡는 몇개의 자기 다른 法的 概念에 따라 明示되었다.

- a) 別途의 特別한 行爲없이 發明의 完成時에 自動的인 讓渡 227(54.31%)
- b) 發明의 完成時에 雇傭者가 發明의 讓渡를 宣言하도록 義務化한 경우 94(22.49%)
- c) 雇傭主는 選擇權을 가지며 雇傭者는 그 選擇權이 實行되던 그것을 받아 들여야 한다. 61(14.59%)
- d) 發明을 얻고자하는 雇傭主의 通知는 雇傭主의 特定한 主張없이도 讓渡를 包含한다. 24(5.74%)
- e) 其他 類型 5(1.91%)
- f) 答辯하지 않음 4(0.96%)

日本 特許廳에 의해 1964年 12月 5日 提案된 職務發明規程의 모델規程 第3項은 會社가 職務發明의 權利를 承繼한다고 規定하고 있으나, 第7項에는 “會社가 關聯發明에 대한 特許獲得의 權利를 承繼하기로 決定하면, 第5項1行(절차)의 規定에 따라 發明者는 權利를 會社에 讓渡해야 한다”고 규정하고 있기 때문에 會社의 選擇方式을 明文하고 있다고 보여진다.

사) 補償

日本 特許法은 雇傭主로 하여금 職務發明에 대한 權利의 讓渡 또는 專用實施權의 許與에 대하여 相當한 補償을 할 것을 간단히 規定하고 있다(第35條3項)

相當한 補償에 대해서 特許法은 雇傭主가 發明으로부터 얻은 利益의 크기와 發明의 寄與程度가 考慮되어야 한다고 規定하고 있다(第35條3項). 그러므로 補償金을 決定하는 특별한 基準이나 公式은 없다. 실제로 많은 會社들은 다음 두가지의 補償方式을 採擇하고 있다. 첫째로 補償金은 特許出願 進展에 따라 支拂된다. 研究報告書는 다음 資料를 提供하고 있다.

補償時期	補償範圍(엔)	平均(엔)	會社數
發明時	100~50,000	9,800	14
出願時	100~50,000	4,300	368
審査請求時	1,500~ 5,000	3,250	2
公告時	5,000~115,000	19,700	8
特許許與時	1,000~100,000	12,000	366

둘째로 많은 會社들은 會社가 雇傭者의 發明을 商業적으로 使用할때 雇傭者에게 補償金을 支給하고 있다. 研究報告書는 75%(418개 會社中 314개 會社)가

이 방식을擇하고 있는 것으로 報告하고 있다. 그러나 補償金の 算定基準 및 그 支拂金額은 會社마다 큰 차이를 보이고 있다. 예를들어 報告書에 따르면, 雇傭主 自身の 商業的 使用에 대한 最大補償金은 100,000엔에서 6,000,000엔 사이이다. 雇傭主가 第3者에게 特許를 讓渡 또는 實施許與하는 경우에 最高額은 30,000~5,000,000엔이다. 算定方法은 매우 어려운 문제이며, 많은 會社들이 아래 要素들을 考慮한 各社 나름대로의 審査 시스템을 두고 있다.

- a) 會社가 取得할 利益
- b) 發明의 難易度
- c) 勞動費用, 設備, 裝置 등을 포함하여 開發을 위한 會社의 投資費用
- d) 프로젝트에 參與한 雇傭者 數
- e) 競爭技術의 存在
- f) 原價節減 效果

아) 國家所有의 特許

國家所有의 特許에 對하여, 政府은 1980年 7月 24日 字로 補償金算定基準을 發表하였다. (特許廳 告示 第 737號/1980). 이 基準에 따르면 發明者는 發明件當 3,000엔만 支拂받게 된다.

政府가 특히 讓渡 또는 實施權 設定에 의해 收入이 있을 경우에는 補償額은 다음 方式으로 計算된다.

政府收入額(엔)	補 償 額
300,000미만	$A \times \frac{30}{100}$
300,000초과분	$(A - 300,000) \times \frac{20}{100 + 90,000}$
500,000 "	$(A - 500,000) \times \frac{10}{100 + 130,000}$
1,000,000 "	$(A - 100,000) \times \frac{5}{100 + 180,000}$

그러나 한 사람이 1년에 받을 수 있는 最大金額은 2,000,000엔이다. 政府自身 또는 政府와의 契約者에 의해 사용되는 國家發明에 있어서, 發明으로부터의 로열티에 相應하는 收入을 政府가 얻으면 現政府 基準에 의해서 計算된 補償金은 政府收入의 2.7%가 合當한 로열티라고 생각된다. 따라서 政府收入은 다음과 같이 計算된다.

- a) 政府 製造原價 $\times 2.7\% = A$ 또는
- b) 契約金額 $\times 2.7\% = A$

자) 判 例

特許法이 施行된 이래 1983년까지 數年동안 補償金에 대한 “他當性”을 論한 判例는 없다. 1983年 9월에 도쿄地法은 法35條에 따른 適當한 補償金을 發明者

인 原告에게 支拂할 것을 被告(雇傭主)에게 注文하는 決定의 一審 判決을 내렸다. (모리마對 토센 콘크리트 교교; 1983年 9月 28日, 1088한대이 티코 132). 이 判例에서 雇傭主는 雇傭者의 發明을 實施하게하는 契約을 함으로써 24億 5百萬엔을 받았다. 原告人의 기여도와 함께 프로젝트, 施設 및 기타 要素들에의 雇傭主의 投資를 면밀히 檢討한 다음, 법원은 3人의 共同發明者들에게 상기 라이선스 金額의 5%를 補償金으로 支拂할 것을 결정했다. 그때 法院은 3人의 共同發明者中 原告의 寄與度가 70%임을 알았다. 따라서 法院은 被告에게 8,400,000엔을 發明者에게 補償金으로 支拂할 것을 주문했다. (2,405M $\times 5\% \times 70$)

1983年 12月 35日에, 도쿄地法은 被告人인 雇傭主가 發明을 特許出願하지 않았지만 그 發明을 노후하우로서 保護하며 商業的으로 使用했다는 判決을 내렸다. 法院은 會社가 法 35條 1項에 따라 當該 發明을 實施하기 위한 로열티가 없는 通常實施權을 설정하였기 때문에 發明된 製品의 전체 販賣額은 補償金을 算定하는 基礎資料로서 使用될 수 없다고 인정하였다. 發發者에 대한 補償金 支給을 위한 基礎資料로서는 “通常實施權 設定契約”에 반대되는 것으로서 “讓渡” 또는 “專用實施權 設定契約”의 價値額을 인정하였다.

그때 法院은 만일 雇傭主가 第3者에게 專用實施權을 許與했다면 發明된 製品의 雇傭主의 賣出額의 2%에 該當하는 金額이 專用된 發發에 대한 雇傭主의 利益으로서 推論된다고 推定했다.

더우기 法院은 雇傭主에 의한 投資와 共同發明者에 의한 寄與度 등을 研究하였으며 收益의 10%가 4人의 共同發明者에 대한 補償金이 되어야 함을 알았다. 이 事件에서 4人의 發明者들중 2人이 原告였다. 따라서 法院은 피고인에게 다음과 같은 計算法에 의해 3百萬엔을 原告에게 支拂할 것을 注文했다.

雇傭主의 賣出額	推定로열티	發明者寄與度	原告人配當率
3,029M	$\times 2\%$	$\times 10\%$	$\times 50\%$

III. 맺는말

上述한 바와 같이 日本 特許法상의 職務發明에 대한 規程은 매우 簡單하며 여러 重要한 爭點이 慣行을 통하여 解決되고 있다. 그러나 日本의 判例法과 慣行은 現在까지 충분히 발전되지 않았다. 終身雇傭과 기타 日本社會體係가 法規定과 慣行에서 不足한 點을 補完해 주는 것으로 思料된다. <○>