논단

기업경영과 직무발명제도 (1)

목 차

Ⅰ. 직무발명제도
1. 의의
2. 요건
3. 직무발명의 인정
Ⅱ. 직무 발명제도의 운영
1. 직무발명관리 기구
2. 직무발명의 평가
3. 직무발명의 보상
4. 직무발명의 이해관계
Ⅲ. 직무발명의 역할
1. 독점배타권 확보
2. 기술혁신
3. 국제경쟁력 제고
4. 기업의 성장

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

이 글은 기업의 직무발명활성화를 위하여 그동안 지상에 발표된 원고를 수집, 분석, 요약한 것임. (편집자 주)

Ⅰ. 직무발명제도

1. 의의

직무발명제도는 발명의 사용자인 기업주와 직무발명자인 종업원(임직원)을 산업재산권법으로 보호하는 제도이다.

현대기업이 성장할 수 있는 요체는 경영전략으로서의 특허관리와 발명을 통한 기술혁신에 있다.

기업은 종업원의 능률과 창조적 효력을 가져다 주는 직무발명을 활성화시켜서 신기술개발, 고부가가치의 신제품개발, 원가절감, 시장확대를 이룰 수 있을 것이다.

따라서 직무발명제도는 종업원에 대하여 발명의 정당한 보상으로 사기가 진작되며 기업주는 우수발명의 실시로 성장·발전하게 된다.

그러므로 직무발명에 의한 기술혁신과 국제경쟁력 강화 및 산업발전으로 발명부국을 이룩하여야 하겠다.

발명활동에 있어서 개인의 역할은 과거 개인발명인 시대에 있어서 뿐만 아니라 자본과 경영조직을 일체로 하여 성장해 나가는 현대기업에 있어서도 그 중요성은 계속 강조되고 있다. 기업을 이끌어가고 이를 실제로 발전시키는 것은 그 조직구성원인 종업원의 창조적 노력이라 할 수 있다. 현대의 중요한 발명의 대부분이 종업원의 창조적 노력에서 탄생되고 있다는 사실이 이를 뒷받침하고 있다.

일찌기 고도산업사회화한 서구제국 및 미국, 일본 등의 기업들은 종업원의 창의를 기업내에서 활용키 위한 제안제도를 하나의 상설기구로서 체계화시켰으며, 이 제안제도중 종업원발명관리제도(직무발명제도)가 기업경영자와 종업원간의 사계약만이 아닌 법정계약으로 그 관계를 규정하고 있다. 이같은 제도의 성과가 산업재산권의 출원, 등록 및 관리의 정형화된 방법에 의하여 평가 및 취급될 뿐만 아니라 역사적으로도 기업이 직무발명의 산물에 의하여 기업경쟁력을 강화시켜온 점도

하나의 성과로 지적되고 있다.

2. 요건

가. 직무발명

① 종업원의 「직무에 관하여 발명한 것」이어야 한다.

② 발명의 내용이 「사용자의 사업범위에 속하여야 한다.」.

③ 발명행위 자체가 「종업원의 직무에 속하여야 한다.」.

나. 직무발명이 아닌 발명

(1) 업무발명

종업원이 한 발명이 직무에 속하지는 않으나 기업주인 사용자의 사업범위에 속하는 발명이다.

(2) 자유발명

종업원이 한 발명이 직무에 속하지도 않으며 사용자의 사업범위에 속하지 않는 발명이다.

※ 업무발명과 자유발명은 종업원이 임의로 처분할 수 있다. 그리고 직무발명은 발명을 하게 된 행위가 그 사용자와의 관계에 있어서 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 한다. 따라서 직무발명의 요건을 갖춘 과거에 발명한 직무발명은 현재 다른 곳에 근무하거나 직무를 떠난 후에도 그 발명은 직무발명으로 인정된다.

다. 권리행사

직무발명의 사용자인 기업주는 그 발명의 권리에 대하여 통상실시권을 갖는다.

라. 권리설정의 실태

① 직무발명자 명의로 출원등록하여 사용자가 통상실시권을 갖는 경우로서 가장 적합한 방법이다.

② 발명자 명의로 출원할 권리를 기업주가 승계받아 사용자가 권리를 독점하는 경우가 있다.

③ 직무발명자가 등록한 권리를 기업주가 전용실시권 또는 양도를 받는 경우가 있다.

마. 보상

① 직무발명자는 정당한 보상을 받을 권리가 있다.

② 보상액의 결정은 발명으로 얻은 권익과 공헌과정도를 고려하여야 한다.

③ 보상의 종류는 출원보상, 등록보상, 실시보상, 실적보상, 처분보상 등이 있다.

3. 직무발명의 인정

가. 발명자의 자격

(1) 발명자

발명행위는 복잡다기하므로 어떠한 발명에 대한 발명인이 누구인가를 판정하기는 어렵다. 특히 최초의 기업에 있어서 발명은 다수인이 관여하는 경우가 많으며, 이들 모두를 발명인으로 보는 것도 문제가 있다.

특허법상 발명인이 아닌 자를 발명인으로 한 경우는 그 발명의 출원인 또는 특허권자가 진정한 승계인이 아니기 때문에 거절사유 및 무효요인이 된다.

발명자는 발명의 착상에서 구체화 단계를 거쳐 완성되기 까지의 「해결해야 할 기술과제의 제기→착상의 발생→착상의 플랜화→구체적 해결수단의 책정→작용효과의 확인→이들의 정리」로 성립되는 프로세스에 있어서 다음에 해당되는 자이다.

① 착상이 수반된 「새로운 과제를 제공」한 자

② 과제해결을 위하여 「새로운 해결방법」을 제안한 자

③ 타인의 착상에 의거해서 「연구를 하여 발명의 완성」을 하게 한 자

④ 타인의 착상에 대해서 그것을 구체화하는 「기술적 수단을 생각해서 발명을 완성」한 자

(2) 발명자의 자격이 없는 자

발명의 완성에 실질적으로 기여하지 않은 자와 단순한 보조자, 관리자 등은 발명자가 될 수 없으며 다음에 해당하는 자는 발명자의 자격이 없다.

① 희망사항만을 제시하고 그것을 해결할

착상을 제시안한 자

② 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것 같은 것을 선택한 것에 지나지 않는 자

③ 착상의 구체화, 실용화에 관한 토론에 참가했지만 발명완성에 기여하는 발언은 아무것도 안한 자

④ 발명구체화 과정에서 단지 제시된 제도, 시작, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자

⑤ 단기 일반지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

나. 직무발명의 인정

직무발명의 인정은 직무발명요건에 해당되는 발명이어야 한다. 이러한 발명을 확인하기 위해서는 발명신고서를 받아서 처리하는 것이 유리하다. 그런데 직무발명이나 자유발명은 직무발명에서 제외되므로 발명인이 임의로 자유로이 처분할 수 있음은 물론이다. 문제는 장래기업에 유용하게 될 가능성이 있는 창안이나 발명이 직무발명의 범위에 속하지 않음으로써 기업이 등한히 하거나, 종업원도 직무발명이 아니므로 기업과는 무관하다고 하여 스스로 활용치 못하고 시기를 놓침으로써 좋은 기술이나 발명이 빛을 보지 못하고 사장되고 마는 경우도 있다는 것이다.

이와 같은 경우에도 기업은 일반제안제도나, 직무발명제도의 취약점을 보완하고 종업원의 자발적인 비직무발명도 상당한 보상을 받는 조건으로 사회에 공여케 함으로써 기업과 종업원이 함께 이익을 볼 수 있도록 제도를 마련해 두는 것이 바람직하다.

외국의 일류기업들 조차도 사회기술을 적극적으로 활용하고 있는 차제에 기업내 종업원의 발명을 적극 활용해야 함은 너무나 당연한 일이 아닐 수 없다.

다. 직무발명의 인정범위

직무발명을 인정하는 범위의 기준은 직무발명의 요건을 법정요건에 따라서 일반적 표현으로 예시함이 좋다.

예를 들면 종업원의 범위는 그 기업에 관용되는 취업규칙에 표시한다. 사용자의 업무범위는 현재 행하여지고 있는 업무를 기본으로 예시할 필요가 있다. 때로는 상사로부터 제시를 받은 업무, 취업시간 내에 행하는 업무 또는 직장에서 행하는 업무 등을 표현하면 좋을 것이다. 요는 신고된 발명이 그 기업으로서는 유용한 것이어야 한다.

그리고 신고된 기술적 사상이 구체화된 발명을 판단하는 것은 별로 어렵지 않다. 그러나 사용자가 직무발명을 승계하는 의의는 그 발명의 유용성과 특허성에 있기 때문에 유용성과 특허성을 동시에 판단하여야 한다. 유용성 판단은 발명신고시 관계자에게 회부하여 그 의견을 듣거나 또는 신고책임자를 발명자의 소속장으로 하여 유용성을 판단한 다음에 제출토록 할 수 있다. 특허성의 판단은 전담부서에서 행함이 타당하다.

사용자가 직무발명으로부터 발생한 권리를 적법하게 승계하기 위하여는 직무발명의 인정을 적법하게 행하여야 하며, 여기에는 상당한 고도의 지식이 필요하다.

라. 직무발명의 성립시기

법해석으로는 발명완성시기를 직무발명의 성립시로 볼 수밖에 없다. 그러나 발명이 완성되었는가의 문제는 사실문제이기 때문에 그 인정은 어렵다. 대부분의 경우 발명은 발표과정에 의하여 객관화되기까지는 그 내용을 알 수 없으나 그 발표시기만이 직무발명의 성립과 직접적으로 관계가 있는 것은 아니다. 그러나 그 성립의 시기가 특히 문제가 되는 것은 종업원의 이·퇴직과 관련되는 경우이며 구체적으로 위증책임의 문제도 따르게 된다.

「현재 또는 과거의 직무」라고 하는 경우 「현재의 업무」에 관하여는 별문제가 없으나, 「과거의 직무」에 대하여 문제점이 있다.

예컨데 A사에 근무하다 퇴직후 B사에 가서 근무하며 발명을 한 경우에 직무발명으로 볼 수 있느냐 하는 점이다.

특허법은 그 종업업의 현재 또는 과거에 무관하게 직무발명으로 제정하고 있어 B사에 대하여는 직무발명이 되지 않을 수도 있으나

그 종업원이 A사에 근무할 때에 한 발명이면 직무발명에 속하는 것이므로 비록 그 종업원이 퇴직한 후에 특허출원을 하더라도 A사의 직무발명에 속하게 된다.

Ⅱ. 직무발명제도의 운영

1. 직무발명관리 기구

가. 직무발명관리위원회

직무발명은 연구개발요원에만 국한된 문제가 아니고 현장 생산요원 및 기타 모든 종업원에 관계된 문제이며, 또한 특정 기간에만 논의될 문제가 아니고 다수종업원의 업적과 사기에 관련된다. 따라서 그 평가와 관리를 위한 조직으로서의 사무국 기능은 특허전담부서가 맡고 여러 분야의 각층의 실무자, 관리자 및 경영자가 자리를 함께 하는 위원회를 구성하여 업무를 처리하는 것이 바람직하다.

나. 직무발명위원회의 기능

직무발명관리위원회는 기업의 산업재산권 및 기술매매에 관한 전반적인 최고의사를 결정함과 동시에 일반제안제도의 관리도 아울러 취급해야 한다. 그 임무를 열거하면 다음과 같다.

① 기업내 산업재산권 문제에 대한 「기본방침」의 제정

② 직무발명에 관한 「심사 및 평가」

③ 직무발명의 특허성 심사, 특허출원에서 등록까지의 「제반과정의 감독」

④ 직무발명에 대한 「보상금의 지급결정」

⑤ 「기술판매」(특허권 양도, 실시권 허락, 노우하우 계약 및 기타의 처분)에 관한 사항의 「심사 및 처리」

⑥ 「기술도입」(특허권 양도, 실시권 하락, 노우하우 도입 및 기타의 기술도입)에 관한 사항의 심의 및 처리

⑦ 종업원의 「업무발명 및 자유발명」에 관한 심의 및 처리(종업원의 신청 또는 회사의 종용에 의함)

⑧ 직무발명에 대한 위원회의 결정에 불복하는 종업의 「이의신청의 심의 및 결정」

⑨ 특허전담부서와 관련부서의 「조정 및 협의」

⑩ 직무발명과정의 개정 및 운용과 하급분임직무발명관리위원회가 설치되어 있는 경우, 이들의 「감독」

⑪ 전종업원에 대한 「발명 및 연구 창작환경의 조성」 및 이를 기업발전에 기여토록 조정·유도

2. 직무발명의 평가

가. 평가의 의의

발명의 신고가 있었을 경우 그 발명이 회사에 공헌할 수 있는 발명인지 아닌지 그리고 특허출원할 가치가 있는 발명인지 아닌지를 판단할 필요가 있으며 출원중의 발명에 대해서는 특허권 취급의 여부를 판단하지 않으면 안된다. 그리고 특허권 취득후에 있어서도 권리를 존속케 할 것인지 혹은 포기할 것인가를 판단하지 않으면 안될 경우가 있다. 이와 같은 판단을 위하여 발명을 평가하는 것이 필요하게 된다.

발명을 평가하는 의의는 첫째로 회사에서 가치가 있는 발명을 찾아내고 강력한 특허권으로서 키워서 그의 유효활용을 도모하고, 한편 발명자에 대해서는 적정한 보상을 함으로써 더욱 새로운 발명의 창출을 자극하는데 있다. 둘째로 발명이 회사에 어떠한 이익을 가져오는가를 판단하고 그 발명을 출원한다던가 권리화함으로써 회사가 얻게되는 메리트(이익)와, 출원 등의 절차를 진행한다던가 권리를 유지하는 등을 위한 코스트를 비교해 보고 최소의 비용으로 최대의 이익을 올리는데 있다.

나. 평가의 목적

(1) 발명의 발생시

평가목적은 특허출원을 할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 것이다. 이와 같은 발명의 발생시기는 특허출원시를 말하며 이 시기의 평가에 있어서는 불확정한 요소가 많지만 특허성의 유무를 중시해서 평가한다.

기술적으로는 어느 과정의 실시가능성이 있으면 충분할 것이다.

(2) 외국출원시

일반적으로 외국출원은 우선권을 주장해서 국내출원이로부터 1년 이내에 하게 되므로 늦어도 국내출원일로부터 8개월이 경과되기 전에 외국출원의 필요성 유무를 결정하는 것이 바람직하다. 외국출원은 비용이 많이 드므로 특허성, 기술적 가치에 대하여 국내출원의 경우보다 엄격한 평가가 필요하다. 그리고 제품수출의 가능성, 기술수출의 가능성에 대해서도 평가한 후 출원의 여부, 출원국을 결정해야 할 것이다(외국출원의 판단기준 참조).

(3) 공개시

출원후 1년반 경과하면 발명의 내용이 공개됨으로 출원후 1년 3개월 가량될 때까지 공개의 가부를 재검토하고 공개되었을 경우의 손실이 크다고 판단되었을 때에는 출원을 취하하는 것이 바람직하다.

(4) 심사청구시

기본적인 발명이라던가 출원 즉시 실시할 발명에 대해서는 출원과 동시에 심사청구를 하는 일이 통례이지만 출원시점에서는 특허성, 실시가능성이 불확실한 것도 많으며 그리고 특허전략상에서도 출원 공개후의 어떤 시점에서 심사청구하는 것이 유리한 경우도 있다.

심사청구의 여부를 판단함에 있어서는 권리화됐을 때에 회사에 어느 과정의 이익을 가져오는가 라고 하는 권리적 가치 및 경제적 가치를 중시해서 평가를 한다.

(5) 중간처리시

거절이유통지시와 이의신청시 등 선행예가 발견되고 출원의 내용을 보정하지 않으면 안되게 됐을 때, 보정후의 발명이 어느 과정의 권리적 가치를 가질 수 있는가를 평가한다.

(6) 연차료 납부시

특허료를 납부하여 권리를 유지하는 의미가 있는지 어떤지를 판단하기 위하여 예컨대 등록후 3년마다 평가를 한다. 이 경우에는 현재 그 권리가 실시되고 있는지 장래의 실시 가능성은 어떤가라고 하는 것이 중시된다. 발명의 기술적 가치도 평가의 대상이 될 것이다.

(7) 실적보상시

실시효과가 있는 발명에 대한 실적보상의 가부 및 실적 보상금을 결정하기 위하여 평가를 한다. 이 경우의 평가는 발명의 기술적 가치, 권리적 가치, 경제적 가치를 종합적으로 검토해서 되어야만 할 것이다.

다. 평가기준

(1) 특허성

그 발명이 특허될 것인가 아닌가라고 하는 것으로서 신규성 및 진보성 양면이 판단된다.

(2) 기술적 가치

그 발명이 기술적으로 어느 정도의 가치가 있는 것인가라고 하는 것으로서, 독창성, 해당분야에서의 진보개발성, 곧 실시할 수 있는 발명인가 아닌가 라고 하는 실시의 난이도 및 발명의 완성도 등이 평가항목이 된다.

(3) 경제적 가치

그 발명이 회사에 어느 정도의 이익을 가져올 것인지에 대한 것으로서 실제의 이익은 발명뿐만이 아니고 타요인도 가해져서 달성되는 것임으로 발명만의 효과를 정확하게 정량화하는 것은 어렵다. 경제적 가치를 판단함에 있어서의 평가항목으로서는 판매면에서는 판매실적 또는 판매전망, 수익 또는 수익전망, 판매정책상 및 마케팅 전략상 유리성 등이 판단되며 제조면에서는 코스트절감, 품질향상도 등을 들 수 있다.

(4) 권리적 가치

권리에 의한 해당제품분야의 지배력은 어느 정도인가 라고 하는 권리의 독점성, 침해발견의 난이도 등이 평가항목이 된다.

라. 평가자

관계부서의 의견을 참고로해서 특허전담부서가 최종평가자가 되는 것이 좋다고 생각된다. 목적에 따라서는 연구개발부서, 영업부서, 기술부서, 생산부서, 인사부서, 특허전담부서 등으로 구성되는 위원회에서 평가를 하는 것

도 필요하다.

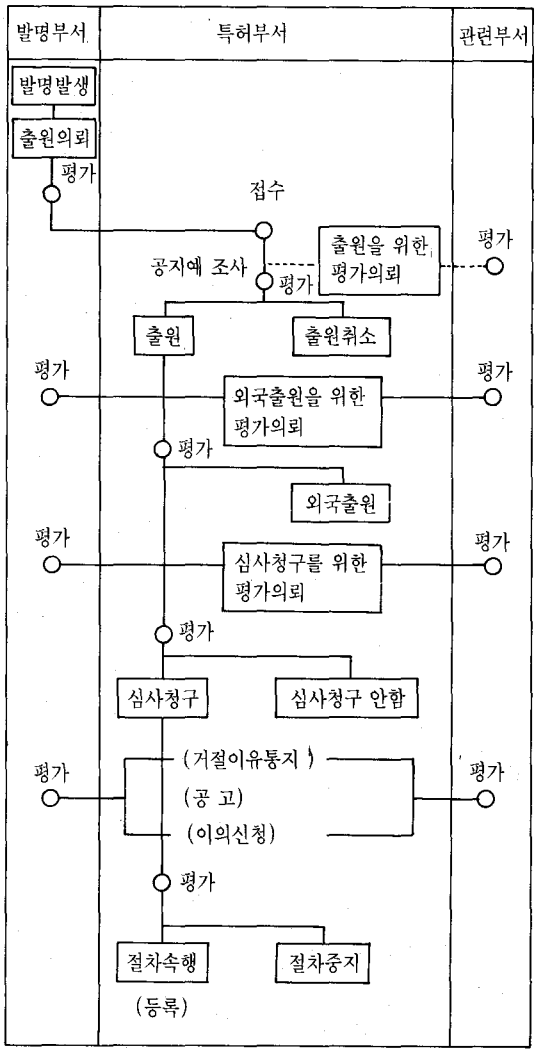
출원필요성 결정에 있어서는 특허성의 판단이 중요하므로 발명부서의 의견을 참고로 해서 주로 특허전담부서가 평가하면 좋다고 생각되지만 외국출원시, 심사청구시 및 연차료 납부시의 평가에 있어서는 그 발명이라던가 권리가 상업적으로 실시할 수 있는지의 여부가 중요한 평가항목이 되므로 발명부서뿐만이 아니고 관련된 사업부서의 의견도 잘 들은 후 판단하는 것이 필요하다. 그리고 실적보상의 가부 및 보상금의 사정에 대해서는 발명자의 평가와도 연결이 되는 것이기 때문에 편파적인 평가가 되지 않도록 전기한 위원회 형식으로 하는 것도 하나의 방법이다.

마. 평가순서

발명발생부터 권리화까지의 사이에서의 평가순서의 예를 표 1에 제시한다. 그리고 지금까지의 설명에 따라 평가표의 실례를 참고로 해서 표 2에 제시한다.

평가표의 득점에 의하여 출원의 가부, 심사

〈표 1〉 평가순서



〈표 2〉 발명의 평가표

1. 출원번호 특원 년 호

2. 발명의 명칭

3. 발명의 평가

분 류	평 가 항 목	평점
특허성 15점	산업이용성 신규성 진보성 *	
기술적 가치 10점	독창성 완성도	
경제적 가치 15점	판매전망 이익전망 판매정책상의 유리성	
권리적 가치 10점	독점성 침해 발견의 난이도	

*표항목의 배점은 10, 5, 2점, 그 이외 항목의 배점은 5, 3, 1의 3단계배점

4. 가이드라인

20점 미만 출원안함
25점 미만 심사청구안함
30점 이상 권리화에 주력
40점 이상 외국출원 필요

청구의 여부 등을 결정하는 것인데 평가표의 득점에 의존하여 결정될 수 없는 경우도 적지 않다. 예를 들면 특허성이 크고 기술적 가치가 우수한 발명이라고 해도 침해발견이 힘든 노우하우적인 것은 공개하지 않고 비밀속에 보지해 나가기 위하여 출원하지 않는 것이 이익일 것이며 반대로 특허될 가능성이 적고 출원절차를 밟는 것은 시간과 돈의 낭비라고 생각되는 경우에도 상업성이 매우 크고 경쟁시장에서의 자사의 입장을 유리하게 한다고 판단되면 출원해야 할 것이다. 평가점수방식은 일반적인 것이며 회사의 정책에 의하여 그 처치는 변경되어야 할 것이다.

바. 평가에 있어서의 유의사항

신고된 발명 모든 것에 대하여 올바른 평가를 하기 위해서는 사람과 시간, 그리고 조사를 위한 경비가 든다. 많은 시간과 비용을 들여서 평가하기보다는 권리를 취득하는 편이 싸게 먹는 결과가 되는 수도 있다.

따라서 자사의 업종, 규모, 출원건수 등을 충분히 고려해서 자사에 가장 적합한 평가방식을 선택해야만 할 것이다.

3. 직무발명의 보상

가. 보상의 의의

회사는 발명보상에 대해서 제도화하지 않더라도 특허법에 위반하는 일은 없지만 직무발명을 한 종업원으로부터 청구를 받고 그때문에 보상을 해가지고서는 바람직한 대응이라고는 말할 수 없다. 역시 직무발명의 예약승계와 아울러 보상에 관한 운용에 대해서도 적극적으로 정해 두는 것이 특허관리상 뿐만이 아니고 노무관리면에서도 중요하다.

발명보상에 대해서는 주로 기술계사원이 대상이 됨으로 타부서 종업원과의 사이에 불만이 생기고 인간관계의 악화원인이 됨으로 보상금으로서 지급하기 보다 승진, 급여 등의 대우면에서 커버하는 것이 유효하다고 하는 사고방법이 있다. 그러나 이와같은 사고방법은 절대로 발명보상의 적정한 자세라고는 말할 수 없다. 오히려 발명보상이 발명자의 법적권리에 의거하는 것임을 모든 사원에게 주지케 하여 아울러 사무원 또는 현장의 사원에 대하여는 별도로 포상규정을 활용함으로서 사내의 활성화를 도모해야만 할 것이다.

그리고 발명보상은 권리주의적인 근거에 의거하는 것인 반면 이것을 종업원 발명의 조성책(발명개발의 장려, 출원 다발화의 추진 등)으로서 유효활용하지 않으면 안되기 때문에 다소라도 은혜주의적인 요소가 가미되는 것은 부득이한 일이다.

나. 보상의 유형

(1) 발명제안의 보상

오늘날과 같은 기술혁신시대에서는 많은 인원과 막대한 연구비가 소요되는 것이 통례이다. 이러한 큰 투자가 수반되기 때문에 선진각국에서는 연구과제의 선정을 무엇보다 중요시하고 있으며, 따라서 발명고안의 창안과 아이디어의 개발에 종업원을 적극적으로 참여시키고 채택된 아이디어와 발명에 대하여는 일정액의 보상금을 지급하고 있다. 그런데 인사와 표창을 함께 고려하는 것이 더욱 바람직하다.

(2) 출원보상

회사가 발명인이 직접 또는 종업원으로부터 특허 받을 권리를 승계하여 특허출원이 되었을 때에 직무발명관리위원회의 심의를 거쳐서 매개발마다 상당한 보상금을 지급할 수 있다. 통상으로는 출원보상과 등록시 행하는 등록보상 그리고 발명이 실시되었을 때의 결과에 의하여 행하는 실적보상을 하고 있다.

(3) 등록보상(취득보상)

직무발명에 의한 특허출원이 등록되었을 때에 직무발명관리위원회의 심의를 거쳐서 등록발명을 보상하는 경우이다. 공무원직무발명보상규정에 의하면 그 제15조에 국가명의로 등록한 특허권에 대하여는 권리 매 1건마다 다음 각호의 등록보상금을 지급한다고 되어 있다.

〈다음호에 계속〉