직무발명제도 (1)

목 차

제1절 직무발명의 의의
Ⅰ. 서설
Ⅱ. 직무발명제도의 기능
Ⅲ. 기술의 연구개발과 지적재산
Ⅳ. 직무발명의 담보성
제2절 외국의 입법례
Ⅰ. 독일
Ⅱ. 영국
Ⅲ. 미국
Ⅳ. 프랑스
제3절 직무발명의 요건
Ⅰ. [요건1]발명이 종업원 등에 의하여 창출되었어야 한다.
Ⅱ. [요건2]그 발명시점이 고용계약기간 중이어야 한다.
Ⅲ. [요건3]종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하여야 한다.
Ⅳ. [요건4]발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 한다.
제4절 문제점
Ⅰ. 발명자의 특정
Ⅱ. 대학교수 발명의 직무발명성
제5절 직무발명의 효과
Ⅰ. 서설(권리귀속에 관한 이론)
Ⅱ. 직무발명에 대한 사용자와 종업원의 권리·의무
제6절 직무발명에 대한 보상
Ⅰ. 개요
Ⅱ. 직무발명의 인정과 평가
Ⅲ. 보상의 종류 및 운용방안
Ⅳ. 보상액의 결정기준 및 산정방법
제7절 직무발명보상규정 제정
Ⅰ. 서설
Ⅱ. 직무발명의 승계절차
Ⅲ. 직무발명의 평가
제8절 직무발명 관련규정
Ⅰ. 특허법
Ⅱ. 발명진흥법
Ⅲ. 발명진흥법시행령 〈고딕이 이번호〉

제1절 직무발명의 의의

Ⅰ. 서 설

1. 직무발명의 개념

직무발명이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자 등이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(특허법 제39조 1항)을 말한다.

2. 직무발명제도의 배경

오늘날 국가간·기업간의 치열한 기술경쟁시대를 맞이하여 기술경쟁력의 확보 여부는 국가나 기업의 생존·발전에 중대한 요소의 하나가 되었다.

기술경쟁력을 확보하기 위해서는 우수한 신기술을 많이 개발해야 하는데 오늘날 대부분의 신기술은 조직화된 기업체나 연구소·대학 등 단체에 의해서 개발되고 있다. 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침해주는 기술이 고도로 복잡·다양해짐에 따라 기존의 기술(prior art)을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발은 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원이 없이는 사실상 불가능하기 때문이다.

따라서 오늘날에는 에디슨과 같은 뛰어난 개인발명가에 의한 발명은 소수에 불과하고 기업체 등에 의해 이루어지는 직무발명이 대부분을 차지하며, 기술이 고도화할수록 기업체 등에 의한 직무발명의 비중은 더욱 높아지고 있다. 우리나라의 경우 직무발명의

비중이 1993년도에는 66.5% 수준이었으나 1997년도에는 92.2%로 크게 높아졌다.

오늘날 대부분의 발명은 이러한 직무발명들이라고 할 수 있으며 직무발명제도를 어떻게 보호·육성하는가 하는 문제는 기업에게 뿐만 아니라 한 국가의 경쟁력 제고 차원에서도 매우 중요하다.

이에 이러한 신기술·신발명 창출을 효과적으로 활성화하기 위해 신기술을 발명한 종업원에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 함으로써 인센티브를 제도화하는 한편, 연구개발설비와 비용을 투자한 사용자에 대해서도 권리양도 등 적절한 대가가 치루어 져야 할 것이다. 이렇게 연구개발을 한 종업원과 연구개발 투자를 한 사용자간에 보상과 권리귀속관계를 법률로써 제도화 한 것이 직무발명제도이다.

즉, 직무발명제도는 기술개발을 위하여 R&D 투자를 한 사용자와 연구개발을 한 종업원 사이에 발명에 관한 권리를 효율적으로 배분함으로써 기술개발을 촉진시키고자 하는 제도로써 민법상 고용관계의 일반적 원리에 따라 처리될 수 없는 사용자와 종업원 사이의 권리귀속문제 뿐만 아니라 국가의 산업정책 내지는 노동정책과도 밀접한 관계를 갖게 되었다.

특히, 오늘날 발명추세가 종전의 개인중심에서 기업중심으로 이동됨에 따라 직무발명제도는 경영전략의 요체로서 기업은 종업원의 능률과 창의력을 극대화시킬 수 있도록 직무발명제도를 효율적으로 활용함으로써 신기술개발을 통한 기술혁신이 가능하게 되었고, 그 결과로서 국가의 산업발전에도 기여할 수 있었다. 이러한 이유에서 세계 각국은 법률의 형태는 다르지만 직무발명에 관하여 규정하고 있으며, 우리나라는 특허법과 발명진흥법에 직무발명에 관한 규정을 두어 사용자와 종업원의 권리관계를 규정하고 있다.

II. 직무발명제도의 기능

1. 독점배타적 권리 확보를 통한 기술개발 투자의 확대

종업원이 직무에 관한 발명을 완성하여 특허권을 획득하였을 경우 기업은 무상으로 특허받은 기술을 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계취득할 수도 있으므로 타인의 기술모방이 배제되는 강력한 법적 보호를 받게됨으로써 기술개발투자의 확대를 유도할 수 있다.

2. 기술혁신

기술혁신이란 창의적인 기업가가 불확실성과 위험성을 가지고 이윤을 추구하기 위하여 기술개발의 결과를 실용화시키는 과정으로, 종업원에게는 인센티브의 제공으로 발명을 촉진시키고 기업은 개발된 기술을 독점배타적으로 사용함으로써 기업의 기술혁신을 유도하게 된다.

3. 기업의 성장

직무발명에 대한 인센티브의 제공은 종업원에게 기술개발 의욕을 고취시키고, 기업은 시장에서의 독점적 지위 확보, 기술축적 및 기술의 상호공유를 통한 기업의 성장을 유도하여, 국가산업발전에 기여하게 된다.

4. 국제경쟁력 제고

특허의 독점적 권리는 상품의 식별기능 및 품질보증 기능을 갖게 됨으로써 수요자에 대한 신용과 국제경쟁력을 제고시킨다.

III. 기술의 연구개발과 지적재산

1. 연구단계시 지적재산권 활용전략

국내기업의 기술혁신은 국내에는 없으나 외국에는 상용되고 있는 상품을 국산 대체화 하는데 초점을 두는 경향이 짙었다. 이 경우 국내기업이 취할 수 있는

기술혁신의 방식은 크게, 외국으로부터의 기술도입과 자체개발로 나눌 수 있다.

(1) 외국으로부터의 기술도입

기술도입의 적극적 의미는 원래 기업의 입장에서 자체개발의 위험성 및 개발능력부족, 개발시까지의 장기간 소요 등을 감안하여 핵심기술을 도입하여 그것을 기반으로 계속적인 개량기술개발을 하려는 데 있다. 그런데 국내의 많은 기업들은 외국으로부터 기술도입에 따른 조립·홍보 등을 통한 단순 판매차익에 더 초점을 두고 있는 것이 사실이다.

즉, 기술혁신으로서의 기술도입이 아니라 단순판매 차익을 노리는 기술도입은 지금과 같은 정부의 수입규제정책 등이 인정될 수 없는 무한경쟁시대에는, 결국 외국기업에게 국내시장진출의 가능성 파악에 유용한 결정적 자료만 제공하고 본의 아니게 국내시장을 물려줘야 하는 극단적인 상황으로 갈 수도 있을 것이다.

따라서 기술도입을 한 경우 그를 둘러싼 겹겹의 개량된 기술이나 디자인, 독자브랜드 등의 권리확보에 유념하여야 한다.

(2) 자체개발

또한 후자의 자체개발인 경우 바람직하기는 하나 기술개발의 전제조건인 지적재산권 분쟁예방 및 회피 등과 같은 분석이 선행되지 않은 경우 엄청난 인적·물적 투자를 했음에도 불구하고 결국 외국기업의 권리침해에 해당되어 무용이 되는 경우가 실제 많으므로 유념하여야 한다.

여기서 중요한 것은 기술도입이건 기술의 자체개발이건 국내외 타 경쟁사의 지적재산권 분석은 필수적인 요건이 된다. 이러한 지적재산권 분석을 통해 기술정보적 활용 경영정보적 활용 권리정보적 활용 등을 할 수 있기 때문이다.

즉, 똑같은 기술일지라도 지적재산권 유무, 지적재산권이 있더라도 대기업이 가졌는가 중소기업·개인이 가졌는가에 따라 그 도입조건이 달라질 수 있으며, 대체기술의 존재유무, 권리의 존속기간의 잔존여부 등에 따라 달라질 수도 있으니, 그러한 분석을 통해 기술도입을 할 것이냐, 대리점이 될 것이냐, 합작을 할 것이냐 등을 판단해야 한다. 경우에 따라서는 경쟁사의 지적재산을 철저히 파악하면 로열티 한푼 없이도 좋은 기술을 제공받을 수도 있다.

2. 권리화단계시 지적재산권 활용전략

기술개발의 마지막 법적 담보는 지적재산권의 확보에 있다. 기업이 이러한 지적재산권을 확보하기 위해서 몇가지 실무적으로 검토해야 할 사항이 있다.

(1) 기술개발 결과물의 권리주체 문제, 즉 기업이 많은 비용과 시설투자를 통하여 기술혁신을 이룬 것의 결과물의 권리는 누구의 것인가? 공동기술개발 참여자의 지위는 어떻게 되는가?
(2) 기술개발결과물의 권리화 조치시기 및 활용전략, 즉 기업의 입장에서는 기술개발 결과물을 언제 권리화 조치하는 것이 최적인가?
(3) 외부용역 발주시기 및 활용전략 — 언제 외부용역을 맡겨야 할까?
(4) 해외지적재산권 확보 및 활용전략 — 해외지적재산권 확보와 시기는?
(5) 의장·상표활용전략 — 의장·상표전략은 어떻게 하여야 하는가?
(6) 기술개발된 독점상품의 라이프사이클 연장전략 — 독점상품의 라이프사이클을 연장시키는 방법은?
(7) 기타 실무상의 유의할 사항

3. 실용화단계시 지식재산권 활용전략

기술개발의 궁극적 목적은 실용화를 통한 수익확보에 있다. 그 실용화의 방법은 자신이 직접 실시하는 경우와 제3자에게 양도하거나 실시권을 허락하는 경우가 있으며, 한편 기술을 담보화 하여 창업자금 내지 운전자금을 융자받을 수도 있다.

(1) 자신이 직접 실시하는 경우
(2) 제3자에의 양도 및 실시권을 허락하는 경우
— 권리의 연계화, 세계화
(3) 지식재산권의 담보(질권)설정

IV. 직무발명의 담보성

지식재산권은 담보설정이 가능하다. 따라서 직무발명도 특허등록을 받으면 질권설정을 할 수 있다. 그러나 특허등록이 되기 전의 권리, 즉 특허를 받을 수 있는 권리는 현행법상 질권설정이 금지되어 있으므로 이를 담보설정할 수는 없다(특허법 제37조 제2항).

1. 지식재산권의 특질과 담보적격성

어떤 물건이 담보성을 지니기 위해서는 담보목적물의 특정성과 양도가능성이 있는 경제적 가치를 지니는 것이어야 하는바, 지식재산권은 무체물로서 '정보'와 같이 그 자체가 경제적 가치를 가지는 경우도 있으나, 일반적으로는 물건이나 서비스 또는 다른 지식재산권과 결합하여 경제적 가치를 가지는 수가 많으므로 담보대상인 권리 이외의 관련권리(버전업된 권리도 포함)까지 함께 담보화 해야 할 필요성이 많고, 또 특허권 등 산업재산권은 특허청에의 등록이 권리의 효력발생요건이므로 담보설정시 이 등록부의 확인이 필요하다.

2. 지식재산권에 관한 담보방법

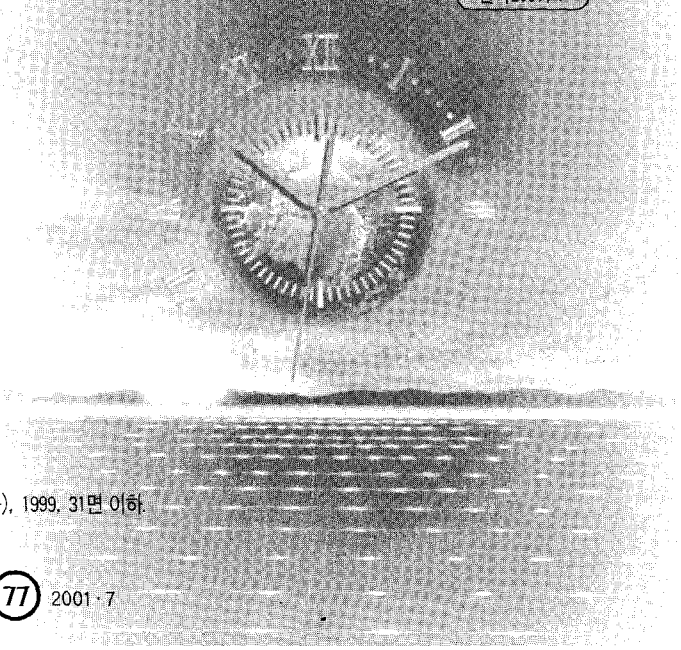
특허법 등 지식재산권법에서는 담보방법으로서 질권을 규정하고 있으나 동산질권의 경우와는 달리 유치적 효력이 없으므로 이는 저당권과 유사한 성격을 띠며, 현행 공장저당법에서는 공장재단의 구성요소로서 공업소유권(산업재산권)을 규정하고 있으나 일일이 목록을 작성해야 하는 등 절차가 복잡하여 그다지 이용하지 않고 있는 상황이고 저작권은 이에 포함되지 않는다는 문제점도 지니고 있으며, 실무상으로는 담보권 실행이 번거러운 질권보다는 변칙적인 양도담보를 이용하는 경우가 많다. 따라서 「지식재산권포괄저당법」(가칭)을 별도로 제정할 필요가 있으며, 한편 현행법에서는 등록되기 전의 권리(출원중인 권리)에는 질권설정을 할 수 없도록 규정하고 있으나 이를 허용하는 것이 벤처기업의 활성화 측면에서 바람직하다.

3. 지식재산권에 대한 객관적인 가치평가방법

지식재산권은 눈에 보이지 않는 「무체」재산권이고 존속기간이 유한하며, 기술이 진부화 되는 특성을 가지고 있으므로 동산이나 부동산 등의 유체물과는 다른 가치평가방법이 필요하나 이에 관하여 확립된 이론이나 실무적 관행은 확립되어 있지 않다.

현재로서 주장되는 가치평가방법으로서는 원가방식(Cost Approach), 비교방식(Market Approach), 수익방식(Income Approach), 기타의 산정방식이 있는바 현실적으로는 비교방식이 많이 사용되고 있으나 이론적으로는 수익방식이 더 타당하다.[1]

발특2001/7



) 백성호, 지적재산권의 가치평가와 담보방법에 관한 연구(박사학위논문), 1999, 31면 이하