

직무발명제도 (3)

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 발명이여야 한다.
- 제4절 문제점
 - I. 발명자의 특징
 - 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 <고덕이 이번호>

제4절 문제점

I. 발명자의 특징

1. 서론

특허출원에 있어서 발명자를 특정할 필요가 있는데 발명이 다수의 공동으로 이루어진 경우에는 발명자의 특징에 곤란한 경우가 발생한다. 결국, 발명활동 즉, 과제설정행위와 그 기술적 해결행위를 행한 자를 순서에 따라 확정해 가야만 할 것이다.

2. 발명자의 특징은 특허권 취득의 핵심

특허권을 취득함에 있어 인간의 정신적인 창조적 활동에 대한 諸권리, 예를 들어 특허권, 실용신안권, 의장권 등과 같이 그 창작자인 발명자를 특정할 필요가 있다. 그것은 특허권이 원래 진실한 발명자의 출원에 대하여 부여되는 것이어야 하고(미국), 또한 한국과 같이 그 승계인의 출원에 대해서도 인정되는 경우에도(영국, 서독, 프랑스, 일본, 소련) 특허출원사는 출원서에 발명자의 기재를 필요로 하고 있기 때문이다.

3. 발명자의 요건

(1) 발명자의 의미

발명자라 함은 자연인을 말하며, 그 중에서 진정하게 발명을 한 자를 말한다. 따라서 타인의 발명을 모인 자 등 특허법에서 규정한 무권리자는 특허를 받

을 수 없으며 잘못하여 특허가 허여된 경우에는 심판에 의하여 무효로 된다.

발명자란 간단하게 말하면 사실행위인 발명의 완성을 한 자이다. 그것이 단독으로 이루어진 경우에는 발명자의 특징은 용이하다. 그러나 오늘날에는 대부분의 발명이 조직화되고 계획화 된 연구소에서 다수의 공동작업 성과로 이루어지는 것이 통상적이라 할 수 있다.

(2) 구체적인 발명자의 범위

발명활동이 어떤 행위에서 성립하는지 크게 나누어 보면 과제 설정행위와 기술적 해결행위의 두가지 행위로 나누어진다. 그리고 이 두 행위는 시작·연구 과정 뿐만 아니라 산업상 이용할 수 있게 하기 위한 즉, 기업경영 내에서 반복 실시할 수 있게 하기 위한 실용화연구과정에 있어서도 존재하고 있다.

따라서 특허출원에 있어서의 발명자의 특징에 대해서는 이상의 사실행위를 충분한 정도로 행한 자 전부를 포함하지 않으면 안되며 단순히 추상적인 과제 설정행위나 불완전한 기술적 해결행위를 행한 자는 제외해야 할 것이다.

- 예 1) a: 추상적 과제 설정행위
- A: 구체적 과제 설정행위
- b: 불완전한 기술적 해결행위
- B: 완전한 기술적 해결행위

구분	1	2	3	4	5	6	7	8
행위자甲	a	a+B	a+B	a+B	A	A+b	A+B	A+B
행위자乙	A+B	A+B	A	A+B	B	B	b	A+B
발명자	乙	甲, 乙	甲	甲, 乙	甲, 乙	甲, 乙	甲	甲, 乙

※ 2, 3, 6의 경우는 각 행위의 정도에 따라 발명자의 특징도 두가지가 있을 수 있다는 것을 나타냄.

예2) 연구실장 B는 과제해결에 대한 문제점에 대해 연구방침을 제시하고 그 구체적인 문제해결은 C가 담당하고 연구결과에 따른 제품화설계는 설계과원 D가 담당하고 시작품은 조수 E가 설계도면에 따라 제작한 경우.

- ① 연구실장 B는 해결해야 할 과제에 대해 연구방침을 지시했으며 그것은 구체적 과제설정행위 또는 그 지시의 정도가 완전한 기술적 해결행위에 기여했다면 공동발명자로 볼 수 있다(그러나 B의 행위가 단순한 지시, 관리, 협조나 조언 등의 경우에는 B는 공동발명자가 아님).
- ② 연구원 C는 구체적인 문제해결을 행한 것이므로 완전한 기술적 해결행위에 해당하므로 공동발명자로 볼 수 있다.
- ③ 설계과원 D는 제품화 설계를 행하고 있으므로 이것은 실용화 연구과정에 있어서의 구체적 과제설정 행위 및 그의 완전한 기술적 해결행위에 해당하는 것이므로 공동발명자가 될 수 있다.
- ④ 조수 E는 단순히 설계도면에 따라 시작품을 제작하고 있을 뿐이므로 이른바 설계과원 D의 보조자로서의 존재이며 어떠한 발명의 창작활동도 행하고 있지 않으므로 공동발명자라고 말할 수 없다.

4. 공동발명자를 특정할 수 없는 경우(공장발명의 권리귀속)

어떤 발명이 여러 명의 공동노력으로 탄생한 경우라 하더라도 그 발명자를 특정하기 어려운 경우가 있다. 어느 기업에서 오랜 기간 동안 기업을 경영하는 과정에서 많은 종업

원을 거쳐 서서히 완성된 발명이 바로 그것이다. 이런 발명을 통상 「경영발명 또는 공장발명(Betriebsfindung)」이라고 하는데 이에 대한 특허법상 명문규

정이 없어서 문제이다. 즉, 이러한 발명은 기업연구소의 기존의 설비·경험 등을 이용하여 다수의 협력자에 의해 서서히 성립된 것이고 언제라고 할 것 없이 또는 누구라고 할 것도 없이 창작된 경우이므로 이 발명을 누구에게 귀속시켜야 하는지가 문제되는 것이다.

이 문제에 대해서, 발명은 자연인만이 할 수 있으므로 사용자는 발명에 대해서 특허받을 권리를 가질 수 없고, 또 현행 특허법상 직무발명에 대해서는 특허받을 권리를 종업원에 귀속시키고 있으나 이러한 공장발명에 관해서는 규정을 두고있지 않으므로 이 권리를 종업원이 가지지도 못한다고 한다. 다시 말해서 공장발명에 대해서는 어느 누구도 특허권을 취득할 수 없다고 한다.

그러나 생각건대 공장발명에 대한 권리는 기업의 사용자에게 귀속시킴이 옳다고 본다. 오늘날 현대사회는 한 개인의 천재적인 번뜩임에 의한 발명의 시대는 아니며, 기업에 있어 발명도 불가결한 경제활동의 하나이고, 오히려 중요한 발명의 대부분은 조직화되고 계획화된 기업내부의 연구소에서 행해지고 있다. 그리고 중요한 발명개발의 대부분은 상당한 기간을 요하고 그사이의 연구원의 이동 특히 퇴직, 퇴직후 사망, 소재불명 등의 경우에는 기업내부의 발명관리를 아무리 철저히 한다 해도 발명자의 확정을 불가능하게 하며, 또한 공장발명은 오랜 노하우를 바탕으로 하는 경우가 많으므로 타발명에 비해 훨씬 안정성이 있는 검증된 기술일 가능성이 높다. 그럼에도 불구하고 이러한 공장발명을 발명자를 특정할 수 없다는 이유로 누구에게도(종업원도 사용자도) 특허받을 권리를 취득할 수 없다고 하는 것은 매우 불합리한 일이다.

따라서, 자연인이 이룬 발명도 일정조건하에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 인정하고 혹은 사용자에게 발명의 원시적 귀속을 긍정해야 할 필요가 있다. 참고로 1977년 개정된 영국특허법 및

1978년 개정된 프랑스 특허법 및 스위스, 이탈리아의 통설은 이를 긍정하고 있고, 우리나라도 저작권법에서 직무저작(團體名義著作物)에 대해 법인을 저작자로 인정하고 있다(저작권법 제9조).

〈참고〉 저작권법 제9조(단체명의저작물의 저작자)
 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 이 조에서는 "법인 등"이라 한다)의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물로서 법인 등의 명의로 공표된 것(이하 "단체명의저작물"이라 한다)의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, **記名저작물**의 경우에는 그러하지 아니하다.

또, 우리나라 특허법상 반드시「발명을 한 자」만이 특허를 받을 수 있는 것이 아니라 그 승계인(이는 법인도 가능함)도 특허를 받을 수 있으므로 사용자에게 특허받을 권리를 인정한다고 하더라도 별 무리는 없을 것이다.

그리고 현행법상 직무발명에 대한 권리(특허를 받을 수 있는 권리)를 종업원에게 인정하는 것은 노동자 보호를 위한 정책적인 것에 불과한 것이므로 이러한 제반여건과 함께 연혁적·비교법적으로 살펴볼 때, 공장발명의 경우에는 사용자가 특허받을 권리의 귀속 주체가 된다고 함이 바람직하다.¹⁾

5. 정리 (관리자의 발명자 해당 여부)

(1) 발명자에 해당하는 자

- ① 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 한 자
- ② 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자
- ③ 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합

1) 백성호, 특허법강의, 1999, 법성사, 48면.

적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자

- ④ 소속 부서 내의 연구가 흥미하고 있을 때, 구체적인 지도를 하여 발명을 완성시킨 자

(2) 발명자에 해당하지 않는 자

- ① 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자
- ② 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구 과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자
- ③ 부하의 착상에 대하여 단지 良否의 판단을 한 자

(3) 참고판례

- ① 빠징꼬 기계에 마작의 오름수를 짜넣고 마작패의 모양을 가로·세로로 규칙적으로 배열한 표시부의 표시를 낙하하는 타구로 하게 하고, 일정한 오름수를 표시시키려는 착상을 한 자(A)와 이 착상을 알려주어 A와 공동으로 구체화를 완성시킨 자(B)는 공동발명자이다(일본 동경고판 1976. 4. 27).
- ② 발명자의 지시에 의하여 발명에 관한 장치의 작성(부품의 조립을 통한 발명의 완성행위)을 담당한 것에 불과한 자는 공동발명자가 아니다(일본 동경지판 1979. 4. 16).

II. 대학교수발명의 직무발명성

1. 대학의 업무 및 대학교수의 직무

대학교수의 발명이 대학 내지 국가와의 관계에서

직무발명이 되는지가 문제된다. 대학의 목적 내지 업무는 일반기업과는 달리 투자자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니고 교육 및 학술연구에 있으며, 대학교수의 본래의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로, 대학교수의 발명에 대하여서는 기업체 종업원의 경우와는 다르다고 보아 직무발명으로 보지 않는 것이 오늘날 통설·실무²⁾의 입장이다.

다만, 특정한 연구과제에 대하여 연구비를 지급받고 연구를 완성한 결과 나온 발명이거나, 특정의 연구 목적을 위하여 설치한 연구설비를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명은 직무발명으로 보아야 할 것이다. 그러므로 대학교수가 자신의 학과와 관련하여 완성한 발명은 그 권리귀속을 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

2. 대학교수의 발명에 관한 권리귀속

(1) 특정한 연구과제와 연구비 지원 없이 대학에서 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성한 경우.

— 기업의 종업원과는 달리 대학교수의 직무는 교육과 학문(자신의 전공과 관련된)의 연구에 있으므로 비록 대학교수가 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성했다라도 이 경우는 자유발명에 해당한다. 물론 이 경우에도 대학교수가 발명을 사유지(국립대학의 경우 국가, 사립대학의 경우 재단)에게 넘겨준다면 사용자는 승계획득여부를 결정하여 그 발명의 권리를 획득할 수 있다. 이는 계약자유의 원칙상 당연한 것이다.

(2) 대학교수가 외부 기업체의 연구개발의뢰에 의하여 연구과제와 연구비를 지급받고 연구하여 발명을 완성한 경우.

) 특허청, 앞의 책, 22면

— 이 경우 완성된 발명에 대한 권리귀속문제는 대학교수와 연구개발을 의뢰한 외부기업간에 체결한 계약서에 의해 처리될 시안이므로 대학(사)용자측의 관여가 배제되는 자유발명이다. 다만, 대학의 연구시설 등을 이용한 경우 대학은 계약 또는 학칙 등에 따라 일부 권리를 주장할 수 있다.

(3) 대학교수가 외부 기업체의 기술고문으로 재직 중 그 기술분야의 발명을 완성한 경우.

— 이 경우 대학교수는 외부 기업체와의 계약에 의해 기술고문 즉 종업원의 지위에서 완성한 발명 이므로 대학교수가 기술고문으로 재직중인 그 기업의 직무발명에 해당한다.

3. 문제점

생각건대, 대학내에서 개발한 발명을 그 교수에게 특허를 귀속시키는 것과 또 대학교수에게 창업을 허용하는 것은 문제가 있다고 본다. 전술한바와 같이 대학교수의 본연의 직무는 일반기업과는 달리 교육과 학술연구에 있는 것이지, 투하자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니다. 그러므로 대학교수는 사업보다는 학문연구와 교육에 전념하여야 하는 것이 당연한 것이며 또한 그것이 더 효율적인 일임에도 불구하고 창업 을 허용하는 현행제도는 교수들을 사업(수익)에 관심을 가지게 하고 있다. 물론 개발한 기술이 수익사업과 연계가 되어야 한다는 점은 결코 간과할 수 없는 부분이다. 그러나 사업의 경험이 없는 대학교수들이 창업 을 하는 것은 실패의 요소가 크고 또, 일단 창업한 후 에는 경영업무에 시달려 교수본연의 일에 소홀해 질 수밖에 없을 것이다. 결국 특허권을 개인이 소유하는 경우에는 대부분 그 기술을 사장시키고 활용되기가

어렵게 될 수 있다.

따라서, 대학교수의 발명에 관한 현행제도를 다음과 같이 개선할 필요가 있다.

첫째, 대학교수의 발명에 대해서 현행과는 달리 「대학」이 특허권을 소유하도록 법제화하고 연구자(교수)에게는 인센티브(수익배분 등)를 주는 시스템 도입이 필요하다. 이 때 교수에게 주어지는 인센티브가 충분 하여야 하는바 그 분배비율이 현실적으로 가장 중요하다고 생각된다. 그 분배기준에 관해서 객관적이며 합리적인 정립이 필요하다.

둘째, 대학교수의 창업은 허용치 않는 것이 바람직하다. 경영과 연구개발은 분리되어야 효율적이기 때문이다.

셋째, 대학간 및 대학내의 공동협력체제 구축이 필요하다. 기술개발에 있어 대학은 기업만큼 심각한 경쟁관계에 놓여 있지는 않으므로 기술협력체제를 구축하기가 어렵지 않을 것이다. 따라서 이를 잘 활용한다면 설비의 이중투자를 방지할 수 있고 개발비용이 절감될 수 있으며 개별대학의 독자적인 기술개발보다는 좀 더 쉽게 고도의 기술탄생이 가능하다. 지식은 공유할수록 그 가치가 커지기 때문이다. 그러기 위해선 장차 대학을 전문분야로 나누어 발전시키는 것이 바람직하다고 본다.

한편, 기술분야 이외의 학부들 예컨대 경영학부, 법학부, 산업디자인부 등과의 협조 필요성도 높다. 기술이 고도한 것도 중요하지만 그 기술이 사업화 되고 수익이 창출될 때 그 가치가 빛날 것이며 그러기 위해서는 개발한 기술이 장기간의 시장성을 가지도록 디자인 된 것인지, 또 외국의 특허권 등과 분쟁의 소지는 없는지 등을 미리 확인하는 것이 현실적으로는 더 중요하기 때문이다. 요컨대 오늘날 법률적으로 무장되지 않은 기술개발은 낭비에 불과하며, 수익을 창출하지 못하는 기술은 큰 의미가 없는 것이다. 그러므로 연

3) 백성호, 숙명여자대학교 특허법강의자료, 2000.

구개발학과와 함께 대학 자체의 연구활동 및 수익사업을 유도하기 위해서는 대학 전체의 시스템을 활용하는 것이 훨씬 효율적일 것이다.³⁾

제5절 직무발명의 효과

1. 序 說

1. 서

발명에는 발명자(종업원)의 창의적 노력이 필수적이지만, 직무발명은 개인발명과 달리 발명자 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자의 발명자에 대한 보수지급, 연구설비 제공, 연구비 지원 등의 도움에 의해서 비로소 가능하게 된다. 따라서 직무발명의 효과를 논함에 있어서는 그에 대한 두 공헌자인 사용자와 발명자간의 조화로운 이익조정이 반드시 필요하다.

이에 우리 특허법에서는 종업원이 발명을 완성하면 그 발명에 대한 권리(발명권 또는 특허를 받을 수 있는 권리)를 종업원에게 귀속시키고, 사용자에게는 무상의 통상실시권을 법적으로 부여하고 있다(특허법 제 39조 1항). 그리고 발명자(종업원)와 기업(사용자)간에는 이러한 직무발명에 대한 권리를 예약승계할 수 있도록 하고 있고 이 경우에 종업원이 정당한 보상을 받도록 하는 등 여러 규정을 두어 양자의 이익균형을 꾀하고 있다.

2. 직무발명의 권리귀속에 관한 이론

직무발명에 대한 특허권의 귀속에 관하여는 두가지 시각이 존재하는데 이를 설명하면 다음과 같다.

(1) 발명자주의

발명자주의는 종업원의 직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 발명자에 귀속된다고 보는 주의이다. 현행 우리나라와 일본의 특허법 및 독일의 「종업원의 발명에 관한 법률」이 이 주의를 채택하고 있다. 미국의 경우 성문법에 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 이 원칙이 지켜지고 있으며, 영국의 경우 1977년 이전에는 이 원칙이 지켜졌으나 1977년 특허법 전면개정시 사용자주의로 대전환을 하였다.

(2) 사용자주의

직무발명에 대한 특허권은 원칙적으로 연구시설과 자금을 지원한 사용자에게 귀속된다고 보는 주의이다. 영국은 1977년 특허법 제39조 제1항에서 명문으로 이 원칙을 천명하고 있으며, 일본은 1909년(明治42年) 구특허법에서 이 원칙을 채택하였다가 1921년(大正 10年) 특허법 개정시 발명자주의로 전환하여 현재에 이르고 있다.

II. 직무발명에 대한 사용자와 종업원의 권리·의무

1. 종업원의 권리와 의무

(1) 종업원의 권리

① 특허를 받을 수 있는 권리

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성으로부터 특허등록시까지 발명자를 보호하기 위한 개념으로 특허법 제33조 및 제39조에 따라 발명자인 종업원에게 귀속한다. 따라서 종업원은 특허받을 수 있는 권리를 이전할 수 있으며(특허법 제37조), 특허권을 취득한 후 권리행사도 자유롭게 할 수 있다. 그러나 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권이 공유인 경우 다른 공유

특허공부방

자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다
(특허법 제37조 및 제99조).

② 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)

종업원은 발명자로서의 권리를 원시취득하지만 사용자 하여금 계약 또는 근무규정에 의하여 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하게 할 수 있다. 이 경우 종업원은 사용자(회사)로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 가진다.

(2) 종업원의 의무

① 협력의무

종업원 등이 직무에 관하여 발명을 했을 경우 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도할 의무가 있으며, 특허출원 및 등록시 또는 특허권의 실시하거나 처분시 직무발명에 관한 기술사항을 협력할 의무를 가진다.

② 비밀유지의무

사용자 등이 직무발명을 승계하여 특허출원 하였을 경우 종업원 등은 출원공개시까지 그 내용에 관하여 비밀을 유지하여야 하며(발명진흥법 제12조), 이를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원이하의 벌금에 처한다(동법 제38조).

③ 종업원이 자신의 특허권을 포기하려면 사용자의 동의를 얻어야 한다(제119조 1항).

2. 사용자의 권리와 의무

(1) 사용자의 권리

① 무상의 통상실시권 취득

사용자 등은 종업원 등이 출원한 발명이 특허를 받았거나 특허받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득한다. 이 때의 통상실시권은 특허법 제39조 1항에 의하여 당연히 발생하는 실시권으로서 무상이며(무상의 법정실시권), 실시 범위에 제한이 없고 당해 특허권의 소멸시까지 유효한 통상실시권이다.

② 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리

사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계취득할 수 있고 종업원이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.

특허받을 수 있는 권리를 승계취득할 경우 특허출원前일 때에는 사용자 명의로 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허출원 후에는 출원인 명의변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다(특허법 제38조). 이 경우 사후의 문제발생을 예방하기 위하여 종업원 등으로부터 양도증서를 받아놓는 것이 좋으며, 특허권의 승계취득 또는 전용실시권을 취득하고자 할 경우 등록하여야만 효력이 발생한다(특허법 제101조).

③ 공무원의 직무발명 경우

공무원의 직무발명은 국가가 승계하며, 국가가 승계한 특허권은 국유가 된다(제39조 2항). 이 때 발명을 한 공무원은 국가에 대하여 보상금청구권을 가진다(제40조 3항). 이 특허권의 처분 및 관리는 국유재산법 제6조의 규정에도 불구하고 특허청장이 이를 관장한다(제39조 4항).

(2) 사용자의 의무

사용자 등이 계약이나 근무규정에 의하여 종업원 등의 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리 또는 특

허권을 승계취득하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상을 지급할 의무를 가진다. 종업원 등의 정당한 보상을 지급받을 권리는 임금채권과 구별되는 일종의 채권적 권리이므로 발명을 한 종업원이 타부서로 진출하거나 자의로 퇴직한 경우에도 사용자 등은 보상을 지급할 의무를 가진다.

3. 기 타

(1) 직무발명에 의한 통상실시권의 등록여부

일반적으로 통상실시권은 제3자에 대한 대항요건으로 등록을 해야 하지만 직무발명에 의한 통상실시권은 등록하지 않아도 특허권자나 전용실시권자에 대하여 실시권을 주장할 수 있다(특허법 제118조 2항).

(2) 직무발명에 대한 통상실시권자

직무발명에 대한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 종업원이 당해 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 해서 등록당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다(대판 97도516).

(3) 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권의 범위

종업원의 직무고안에 대한 사용자의 통상실시권의 범위는 실용신안권의 기술적 범위에 속하는 物의 사용에 한정되는 것은 아니며, 物의 사용 외에 그 제조, 양도, 대여, 양도 또는 대여를 위한 전기도 포함된다(일본 동경고판 1985. 9. 25).

(4) 종업원이 타인과 공동으로 한 발명의 승계취득

종업원이 타인(자연인 또는 다른 회사의 종업원)과 공동으로 직무발명을 한 경우 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권은 공유로 되며, 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도할 수 없고(특허법 제37조 3항, 제99조), 사용자 등은 계약이나 근무규정에

의하여 그 직무발명에 대한 권리를 승계하기 때문에 당해 종업원이 가지는 권리의 지분만 가지게 된다(발명진흥법 제9조).

(5) 사용자가 권리승계 또는 전용실시권 설정에 관한 계약이나 근무규정이 있는데도 불구하고 아무런 조치도 취하지 아니한 경우.

사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 있는 기간(4개월) 이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명을 자유발명으로 간주하고 있다(발명진흥법 제11조). 이 경우 사용자측이나 종업원측에서 권리승계 시점이 문제될 수 있으므로 계약 또는 근무규정에 권리승계 시점(예를 들면, 발명의 신고일 또는 기업의 직무발명 심의위원회 개최일)을 명확히 해 둘 필요가 있다.

그리고 자유발명으로 간주된 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았을 경우 사용자는 특허법 제39조 1항의 규정에도 불구하고 무상의 통상실시권을 취득할 수 없으며, 그 특허발명을 실시하고자 하는 경우 특허법 제102조 규정에 의하여 종업원으로부터 통상실시권의 허락을 받아야 한다.

(6) 직무발명 이외의 발명에 대한 승계취득

사용자 등이 종업원 등의 발명에 대하여 승계취득하거나 전용실시권을 설정할 수 있는 발명은 직무발명에 한한다. 즉 직무와 무관한 종업원의 자유발명이나 사용자의 업무범위에는 속하지만 종업원의 과거 또는 현재의 직무와 무관한 발명은 승계취득할 수 없고, 이러한 계약이나 근무규정의 조항은 당연히 무효이다(특허법 제33조 제3항). 그러나 유상의 통상실시권을 가지도록 하는 계약이나 근무규정은 유효하다.

그 이유는 통상실시권은 독점적 권리가 아니며, 유상의 통상실시권은 특허법 제102조에 의하여 당연하기 때문이다.

(7) 특허(또는 실용신안)를 받을 권리의 양도 없이 사용자가 한 출원의 효과.

실용신안법은 발명자주의를 취하기 때문에 직무발명에 의한 실용신안을 받을 권리는 당연히 발명자인 종업원에게 있으므로 사용자가 그 실용신안을 출원하기 위해서는 미리 발명자인 종업원으로부터 실용신안을 받을 권리를 양도받아야 한다(대판 91후1113).

(8) 직무발명 이외의 발명에 대한 사후 양도의 적법성

직무발명을 제외한 발명에 대하여 미리 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 사용자에게 승계시키는 계약 또는 근무규정이 무효라는 규정은 사용자에 대하여 약한 입장에 있는 종업원의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려시키고자 하는데 입법취지가 있으므로 종업원이 발명을 한 이후의 양도행위까지 금지한 규정은 아니므로 종업원이 한 양도행위는 유효하다(대판 76다 2822).

(9) 발명자가 직무발명에 대한 특허권을 취득한 후 퇴사한 경우의 권리귀속

① 계약 또는 근무규정 등에 특허권의 사용자 귀속에 대하여 정하지 아니한 경우.

직무발명을 한 종업원이 그 특허권을 사용자에게

양도하지 않고 퇴사한 경우, 사용자는 무상의 법정통상실시권만을 가진다.

② 계약 또는 근무규정 등에 특허권의 사용자 귀속에 대하여 정한 경우.

사용자는 무상의 통상실시권을 당연히 가지고, 종업원에 대하여 계약불이행 또는 근무규정 위반을 이유로 계약규정에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

(10) 이중양도

A회사에 입사한 甲이 직무발명을 하여 자신의 특허권을 A회사와 B회사에 이중양도한 때에는 명의변경을 먼저 한 회사가 그 특허권을 가진다.

① 따라서 만약 A회사가 먼저 명의변경을 했다면, 특허권은 A회사에 귀속하고, B회사는 甲에 대해 계약불이행에 대한 손해배상청구권을 가지게 된다. 이 경우 A회사가 갖는 무상의 통상실시권은 混同에 의해 소멸하게 된다.

② 반대로, 만약 B회사가 먼저 명의변경을 했다면, 특허권은 B회사에 귀속하게 되고, A회사는 무상의 통상실시권을 가지며 또한 甲에 대해 계약불이행에 대한 손해배상청구권을 가진다.

발특2001/9