

직무발명제도 개정 법률안의 내용과 쟁점

A Study on the Issues in the Amendment of Official Invention System

윤 중 민*

〈 목 차 〉

- I. 서 론
- II. 외국의 직무발명제도 개정논의와 입법동향
- III. 우리나라의 개정논의와 관련입법(안)의 내용
- IV. 개정 법률(안)의 주요 쟁점에 대한 검토
- V. 결 론

Abstract

Nowadays, according as the portion of official invention grows up larger, the disputes about the amendment of official invention system like the possession and compensation are being more happened. This paper aims to review the trends of revision in foreign countries and to study the key issues of the bill of revision in our country on official invention system.

Key words: 직무발명, 발명보상제도, 발명소유, 발명신고, 발명제도개선

* 한국과학기술정보연구원 책임연구원/법학박사

I. 서 론

'발명'이란 인간의 정신적 창작활동의 소산으로서 그 형성주체에 따라 개인에 의해 이루어지는 개인(자유)발명과, 어떤 조직 내에서 그 조직의 필요에 따라 그 조직의 구성원에 의해 이루어지는 직무발명으로 나누어진다. '직무발명'의 개념은 일반적으로 기업 또는 공공기관의 종업원이 그 직무와 관련하여 개발한 발명으로서, 법적으로는 "종업원·법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 경위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"이라고 정의되고 있다(특허법 제39조 제1항).

오늘날 기술이 점점 더 첨단화·복합화 되어 갈수록 연구개발을 수행하는 데는 더 많은 인력과 예산투입을 필요로 한다. 특히 반도체 등 하이테크기술의 경우에는 대규모의 자본투자자와 조직력이 요구됨은 물론, 관련 지식과 기술이 장기간에 걸쳐 축적되어야만 가능하다. 이에 따라 최근에는 개인보다는 조직에 의한 특허발명이 주류를 이루고 있다. 즉, 개인의 자유발명보다는 기업이나 공공연구기관 등에서의 직무발명이 훨씬 큰 비중을 차지하고 있다.¹⁾

이와 같이 직무발명의 비중과 중요성이 커짐에 따라 사용자와 종업원간에 직무발명에 대한 권리를 어떻게 배분할 것인가, 종업원의 직무발명에 대해 사용자가 얼마만큼의 보상을 할 것인가 등의 문제를 둘러싸고 논란이 일고 있으며, 최근에는 그에 대한 법적분쟁까지 발생하는 사례가 늘어나고 있다.

직무발명제도는 사용자와 종업원간에 이해관계가 대립되는 노동정책의 문제이자 지적재산의 창출 및 확보를 통해 국가경쟁력을 제고시키는 산업정책과도 밀접한 관계를 가지는 복합적이면서도 중요한 문제이다. 따라서 직무발명제도는 노사간의 이해관계를 조정하여 양자의 이익을 조화시키고, 기업 등에서의 끊임없는 발명활동을 촉진시켜 국가산업발전이 확대 되도록 지속적으로 정비되어야 한다.

그동안 각 국에서는 직무발명제도 개선을 위한 노력이 꾸준히 진행되어 왔으며, 우리나라

1) 특허청 자료에 따르면, 전체특허출원 중 직무발명이 차지하는 비중은 2000년의 76.6%(총 102,010건 중 78,127건)에서 2004년에는 83.9%(총 139,198건 중 116,789건)로 크게 증가하고 있다(특허청 지식재산권통계 (http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/ip_info/stat.jsp?catmenu)).

도 최근 관련제도 개정을 위한 입법이 추진되고 있다. 즉, 특허법 및 발명진흥법상의 직무발명에 관한 규정²⁾을 발명진흥법으로 통합하고, 관련내용을 합리적으로 개편하는 내용의 '발명진흥법 개정(안)'이 입법예고 되었다.³⁾ 그러나 직무발명 보상규정 등 개정내용을 둘러싸고 이해당사자간에 논란이 일고 있다.⁴⁾ 이 글에서는 주요 외국의 직무발명제도 개정에 관한 입법동향을 살펴본 다음, 현재 입법 예고된 우리나라의 직무발명제도 개정에 관한 법률(안)의 주요 내용과 쟁점에 대하여 그 적합성 여부를 고찰해 보고자 한다.

II. 외국의 직무발명제도 개정논의와 입법동향

근년에 들어와 그 내용과 정도에는 차이가 있으나, 직무발명제도 개정을 둘러싼 논의들이 주요 국가들에서 이루어져 왔다. 특히, 직무발명에 대한 보상액과 그 규정 방법의 문제 등을 둘러싸고 관련제도를 어떻게 개정할 것인가에 대하여 논쟁이 이어져 왔다. 이하에서는 비교법적 고찰을 위해 '사용자주의'를 택하고 있는 영국과 '발명자주의'를 택하고 있는 독일 및 일본의 법개정 논의와 입법동향을 각각 살펴본다.

1. 영국의 법개정 논의와 입법내용

1) 직무발명제도의 개요

영국의 직무발명제도는 1977년 특허법 개정(Patent Act 1977)을 통해 직무발명에 관한 규정을 신설함으로써 정비되었다. 영국은 '사용자주의'를 채택하고 있는 결과 종업원 등의 직무발명은 사용자에게 귀속되는 것이 원칙이다. 즉, 영국특허법은 직무발명에 대해 '종업원의 통상의 업무수행과정에서 이루어지거나 그 통상의 업무 외에 특별히 당해 종업원의 임무로

2) 현재 특허법은 직무발명의 개념과 요건, 권리의 귀속(제39조) 및 직무발명 보상(제40조) 등에 대해, 발명진흥법은 자유발명으로 보는 직무발명(제11조), 종업원의 비밀유지의무(제12조) 및 직무발명의 출원유보(제13조) 등에 대해 각각 규정하고 있다.

3) 발명진흥법 일부개정법률 입법예고, 산업자원부공고 제2005-136호, 2005.6.3.

4) 전자신문 2005.6.14일자, 3면 : 한겨레신문, 2005.6.14일자, 11면 등 참조.

부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어진 발명'으로 규정하고 있으며, 이와 같은 직무발명은 '사용자'에게 귀속한다(§39(1)(a) (b)).⁵⁾ 직무발명 외의 종업원의 발명에 대하여는 특별한 규정이 없는 바, 이는 종업원과 사용자간의 계약에 맡겨져 있다고 할 수 있다.⁶⁾

직무발명에 대한 보상은 그 발명이 '특허를 받고', '사용자에게 현저한 이익'을 가져 왔을 때 한하여 보상을 청구할 수 있다(§40(1),(2)). 이와 같은 규정은 종업원에 귀속하는 자유발명이 계약에 의하여 사용자에게 귀속하거나 배타적으로 실시되는 경우에도 준용된다.⁷⁾ 직무발명 보상금은 사용자가 특허로부터 얻은 이익의 '정당한 몫(fair share)'을 보상하여야 하며(§41(1)), 정당한 몫을 결정함에 있어서는 사용자 측의 요소와 종업원 측의 요소를 모두 고려하여야 한다(§41(4),(5)).

2) 직무발명제도 개정논의와 쟁점

이와 같은 특허법 규정에 대한 개정의 필요성이 그동안 꾸준히 제기되어 왔다. 즉, 위 직무발명 보상규정은 종업원의 지위 강화라는 당초의 입법취지와 달리 매우 제한적인 보상조건을 내세우고 있어 종업원에게 불리하므로,⁸⁾ 종업원 발명에 대한 과실을 보다 자유스럽게 분배받을 수 있도록 하는 개정이 필요하다는 것이다.

구체적으로는 i) 사용자의 이익이 '현저하지 않은 경우'에도 보상을 하거나, ii) '특허를 받은 발명이 아닌 발명'이라도 그로부터 이익이 있는 경우에는 보상을 하도록 개정하자는 것이다. 또 iii) 현행 특허법은 '현저한 이익'의 여부를 판단할 때 사용자의 규모와 성격을 감안하도록 하고 있으나, 이는 거대한 다국적 기업의 종업원에게는 극복하기 어려운 조건이므

5) 이 조항은 사용자로서의 국왕 또는 그 대리인이 종업원과 체결하는 어떠한 고용 계약에 대하여도 적용하도록 규정하고 있다. 즉, 정부기관 각 부처의 목적을 위하여 고용된 자 또는 법령에 의하여 위임된 직무를 국왕을 대신하여 집행하는 직원 또는 기관에 대하여도 똑같이 적용하도록 하고 있다(§39(4)).

6) 藤田幸雄, "歐米6カ國における従業者 發明の取扱にかゝる權利の歸屬を 中心に～", 「國際商事法務」, Vol.28, No.11.(2000), 1327頁.

7) Lionel Bently/Brad Sherman, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW*, Oxford University Press, 2001, p.531.

8) 영국 법원은 이 직무발명의 조항을 해석함에 있어서 사용자 측에 기울어져 있다고 할 수 있다. 즉, 1992년의 Memco-Med Ltd's 사건에서 '현저한'이란 단순히 충분하다든가 좋다는 정도를 넘어서 '그 이상의 이익'이 있어야 함을 의미한다고 판결하였으며, 같은 해의 British Steel plc 사건에서는 '이익'은 잠재적인 수입가능성이 아닌 현재까지 실제로 받은 것만을 계산하여야 한다고 판결하였다.

로, 이를 해결하기 위해서는 사용자의 사업 중 일정한 부서단위를 기준으로 하여 '현저한 이익'의 여부를 판정하도록 해야 한다는 것이다.⁹⁾

그러나 이와 같은 개정의견에 대해 산업계는 반대적인 입장을 제시하였다. 우선, i) '특허 받은 발명'에 대해서만 보상하는 현행 규정이 보상받을 발명의 범위와 보상권자를 명확히 해주므로 바람직하다고 한다. 또 직무발명에 대한 사용자 책임을 강화할 경우 당사자간의 종속적인 계약을 통해 법적용을 회피할 가능성이 있고, 보상권의 강화는 자본이 열악한 창업초기회사나 소규모회사의 부담을 가중시킬 수 있다는 점 등을 들어 개정에 반대하였다. ii) 현저한 이익의 판정을 일정 부서단위를 중심으로 하여야 한다는 주장에 대해서도, 특허권의 실시나 양도는 다양한 부서에서 행해지므로 회사의 어느 부서가 당해 특허로부터 이익을 얻었는지를 확정하기 어려우며, 이익의 여부는 특정부서가 아닌 상품시장에서 회사의 점유율에 당해 특허가 미친 영향을 고려하여 판단하는 것이 합리적이라고 주장한다.

이외에도 보상에 관한 사항은 노동법상의 문제이지 특허법상의 문제가 아니라거나, 독일식 방식(발명자주의)은 오히려 R&D 기업의 영국 내 투자를 기피하게 하는 원인이 될 수 있으며, 사기업 당사자간의 계약을 규제하는 내용의 추가 입법은 불필요하다는 등의 반대의견이 제시되었다.¹⁰⁾

3) 직무발명제도 개정입법과 주요내용

이와 같은 개정논의에 대하여 그동안 제도개선이 이루어지지 않다가 지난 해 말에 비로소 일부 내용에 대한 개정입법이 이루어졌다. 즉, 2004년의 개정 특허법¹¹⁾에서 사용자의 현저한 이익이 발생했을 경우의 발명자 보상과 관련한 요건을 단순화시키고 개선시킨 바, i) 사용자의 이익의 범위를 기존의 '직무발명특허'로부터 얻은 이익에서 '당해 특허뿐만이 아니

9) 김선정, "직무발명제도의 현상과 과제"(특허청 직무발명연구회 창립 세미나 자료), 2005. 03.10. p.6. 참조.

10) Ibid., pp.6-7. 참조.

11) 영국의 1977년 특허법은 2004년 2회에 걸쳐 개정된 바, 2000년의 유럽특허조약의 내용을 수용하는 한편, 특허권자의 권리 집행에 도움을 주는 방향으로 이루어졌다. 즉, 2004.8.25 개정되고 2004.9.22 발효된 1차 개정에서는 유럽특허조약과 관련된 특허갱신료 납부기간, 권리의 공동소유, 발명자 비밀보호 등에 관한 내용이, 2004.12.7 개정되고 2005.1.1 발효된 2차 개정에서는 출원절차의 준비, 특정발명에 대한 중업원의 보상, 침해소송절차에서의 위협, 침해소송절차의 비용과 지출 등에 관한 내용이 각각 개정되었다.

라 그 특허의 기초가 된 발명'으로부터 얻은 이익까지도 포함하도록 하였다. 당초 발명자 측에서는 특허를 받지 않은 발명으로부터 얻은 이익까지도 포함할 것을 주장하였으나, 개정법은 특허를 받은 발명에 한하되 다만 그 이익의 범위를 특허만이 아닌 그 특허의 기초가 된 발명으로부터 발생한 이익까지 포함하도록 그 범위를 확대한 것이다. ii) 또한, 소기업에 대한 특허분쟁소송에서 보상금을 산정할 경우 그 경제적 여건을 감안할 수 있도록 하였다.¹²⁾

2. 독일에서의 법개정 논의 내용

1) 직무발명제도의 개요

독일의 직무발명제도는 특허법과 종업원발명법(ArbErfG)을 통해 규율하고 있다. 즉, 특허법에서는 발명에 대한 권리는 원시적으로 발명자가 취득하도록 규정하여 '발명자주의' 원칙을 선언하고(동법 제6조), 종업원발명법은 직무발명의 권리귀속, 직무발명에 대한 보상, 직무발명 당사자의 권리와 의무 등에 관하여 규정하고 있다. '직무발명'이란 고용기간 중에 i) 사업체의 종업원 또는 공공기관의 공무원에게 부과된 직무로부터 이루어진 발명, ii) 그 사업체 또는 공공기관의 경험 또는 활동에 기하여 이루어진 발명으로 '구속을 받는 발명'을 말한다(\$4②).

종업원이 직무발명을 한 경우에는 바로 그 사실을 사용자에게 보고하여야 하며, 동 보고에는 기술상의 문제와 해결책 및 직무발명에 이르게 된 경위가 기술되어야 한다(\$5①,②). 종업원은 자유발명의 경우에도 해당 발명이 자유발명인가를 사용자가 판단하는 데 필요한 정보를 제공하여야 한다(\$18①). 사용자는 직무발명 보고를 받은 때에는 4개월 이내에 발명에 대한 무제한적 또는 제한적 권리의 행사를 청구하여야 하며(\$6①), 사용자가 직무발명에 대해 무제한의 권리(포괄승계)를 청구한 경우에는 당해 직무발명에 대한 배타적 권리가, 제한적 권리(일부승계)를 주장한 경우에는 비배타적인 권리가 이전된다(\$7①,②). 한편, 연방정부 지원에 의한 연구개발의 직무발명에 대하여는 정부규칙(NKFT)¹³⁾을 통해 연구사업을 수행

12) The U.K. Patent Office, Patents Act 2004(More background information on the 2004 Act)(<http://www.patent.gov.uk/about/ippd/issues/>).

13) Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministers für Forschung und

한 연구기관이나 대학에 귀속하도록 규정하고 있다.

종업원의 직무발명에 대해 사용자가 무제한적 또는 제한적 권리를 청구한 때에는 그에 대한 '상당한 보상'을 하며(§9①), 보상액의 산정에 있어서는 직무발명의 상업적 이용가능성, 사업체내에서의 종업원의 직무 및 사용자측이 직무발명의 성립에 기여한 정도를 충분히 고려하여야 한다(§9②). 이 경우 연방노동장관은 근로자와 사용자를 대표하는 각 중앙기구의 의견을 들은 후 보상액 산정에 관한 지침을 발부하며(§11), 사용자와 종업원은 이 지침에 의거하여 보상의 방법과 정도에 대해 약정을 통하여 확정한다(§12).¹⁴⁾

2) 직무발명제도 개정논의와 쟁점

독일에서의 직무발명제도 개정논의는 유럽의 다른 나라에 비해 '발명자주의'를 채택하고 있는 데서 오는 것으로, 사용자 측의 직무발명에 대한 보상 문제를 중심으로 이루어져 왔다.¹⁵⁾ 즉, 독일의 종업원발명법이 사회적 정의의 극대화를 목표로 한다고 하더라도 동 법은 사용자 측의 부담이 너무 커 활용하기 어려운 제도라는 비판이 제기되었으며, 특히 중소기업에게 현재와 같은 과도한 보상체제는 수용하기 어렵다는 점이 지적되었다.¹⁶⁾

현행제도에 대한 비판의 주요내용은 i) 발명자주의에 따라 종업원에게 발명에 관한 권리를 100% 귀속시키는 것은 국제적 기준에 비추어 특이한 입법례이며, 이는 다른 나라의 경우 종업원에게 보상을 하지 않고서도 통상실시권을 행사할 수 있는 것과 대비된다는 것이다. ii) 나아가 현행 법원칙들은 매우 확정적이며, 높은 관리비용도 부담된다고 한다. 즉, 종업원 발명의 관리비용이 평균 2,200유로인데 비해 종업원 발명으로 인한 사용자의 경제적 수입은 평균 1,000유로에 지나지 않는다고 한다. 또한, iii) 출원발명에 대한 사용자의 등록 의무, 외국에서의 특허등록에 대한 허가 등은 매우 복잡한 일이라는 것이다. 그런데도 현행

Technologie an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs und Entwicklungs vorhaben, Oktober 1988.

14) Christopher Heath, "Harmonizing Scope and Allocation of Patent Rights in Europe -Towards a New European Patent Law", 6 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 17, 19(2002), p.20.

15) 당초에는 대학교수 발명의 소유권 귀속 문제와 사용자의 직무발명 보상 문제 두 가지에 대한 개정논의가 제기되었으나, 대학교수 발명의 소유권 귀속 문제는 2002년의 법개정 시에 이미 반영되었으므로, 여기에서는 직무발명의 보상 문제만을 설명한다.

16) 칼-르마이야, "ドイツ従業員發明法は效果があつたか", 「知材管理」 Vol.49 No.11, 1999, 1603~1612頁.

법은 특허를 받을 수 있는 발명만이 아니라 회사의 내부분제로 볼 수 있는 '기술적 진보를 위한 제안'까지도 포함시키고 있어 사용자의 부담을 가중시킨다고 한다. iv) 보상금 지급에 있어서도 적절한 보상금을 산정하기 곤란하며, 비록 법은 아니더라도 '보상금 지침'에 따른 보상금액은 적절한 수준을 넘는다는 것이다.

이에 독일정부는 1999년 'i) 종업원발명의 소유권 귀속은 종업원보다 사용자의 이익을 위한 것으로 가정하고, 이는 저작권법의 원칙 및 특허법·실용신안법과 조화되어야 한다. ii) 종업원에 대한 보상액은 기본적으로 250유로의 기본보상을 하고, 추가보상은 발명의 실질적 이용에 따르는 경제적 이익과 조화되도록 해야 한다'는 내용의 법개정안을 건의하였다.

한편, 2001년 가을 독일여당은 직무발명보상과 관련한 분쟁이 증가하는 것에 대한 대책으로 '보통의 발명'에 대해서는 최저보증액(정액)을 설정하되, 대발명(획기적 발명)에 대해서는 기업에 맡겨 사용자와 종업원간의 계약으로 해결하도록 하자는 제안을 하였다.¹⁷⁾ 그러나 독일에서의 이와 같은 직무발명제도의 개정논의는 다른 나라와 달리 아직까지 구체적인 개정 입법으로 연결되지는 않고 있다.

3. 일본의 법개정 논의와 입법내용

1) 직무발명제도의 개요

일본의 직무발명제도는 특허법 제35조에서 규정하고 있으며, 기본적으로 우리나라의 직무발명제도와 거의 유사하다. 즉, 직무발명의 요건 및 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상 실시권 취득, 직무발명 또는 특허의 사전승계 및 전용실시권 설정시의 종업원의 보상청구권, 보상금 산정기준 등에 관하여 각각 규정하고 있다.

일본의 직무발명은 '종업원 등이 그 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하기까지의 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'으로 정의되고 있으며, 종업원 등이 그 발명에 대해 특허를 받은 때 또는 그에 관한 특허를 받을 권리를 승계한 자가 특허를 받은 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대해 통상실시권을 갖는다(제35조

17) 김선정의, 「선진국 직무발명보상제도 연구」, 지식재산권연구센터, 2002.12, pp.52-54.

제1항).

한편, 종업원 등이 한 직무발명에 대해서는 계약이나 근무규칙 등을 통해 미리 사용자 등에게 특허를 받을 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정할 수 있으며(동조 제2항), 이 경우에는 사용자 등은 종업원 등에게 '상당한 대가'를 지불하여야 한다(동조 제3항).¹⁸⁾ 이 직무발명 보상금액을 산정함에 있어서는 사용자 등이 받을 이익의 액 및 사용자 등이 발명을 하는 데 공헌한 정도 등을 고려하도록 하고 있다(동조 제4항). 그러나 이 조항과 관련하여 이익 액의 산정시점은 언제이며, 자기실시의 경우에는 무엇을 기준으로 할 것인지, 사용자의 공헌정도는 어떻게 산정할 것인지 등에 관하여 많은 논의가 이루어지고 있다.

2) 직무발명제도 개정논의 경과와 쟁점

일본에서의 직무발명제도 개정에 관한 논의는 1990년대 후반부터 지적재산권에 대한 국가적 전략의 중요성에 대한 인식의 확산 및 직무발명 보상과 관련한 소송이 이어지면서¹⁹⁾ 이에 대한 대응책 마련의 필요성에서 연유하였다고 할 수 있다. 제도개정 논의의 중심내용은 제3항 및 제4항의 직무발명 보상에 관한 것이다. 즉, 현행 특허법상의 보상규정을 삭제하여 사용자와 종업원간의 자율적인 고용계약 등에 의하여 그 보상금액을 정하도록 해야 한다는 입장과, 약자인 종업원을 보호하기 위해서는 지금처럼 법 규정에 반드시 명시되어야 함은 물론 적절한 보상을 위한 세부지침을 만들어야한다는 입장이 대립되어 왔다.

먼저, 현행규정을 폐지 또는 대체하여야 한다는 주장은 종업원 직무발명의 사용자 승계 및 그 조건에 관하여는 당사자간의 계약·근무규칙 등에 이를 위임하는 것이 바람직하므로, 현행 제35조 제3항 및 제4항의 규정을 삭제하거나 '사용자 등은 종업원 등과 계약·근무규

18) 직무발명이 아닌 '자유발명'에 대한 사전 승계 또는 전용실시권 설정에 관한 계약이나 근무규칙 등은 무효이며(일본특허법 제35조 제2항), 이와 같은 자유발명은 정당한 보상을 하고 사후적으로 승계 또는 전용실시권을 설정하여야 한다.

19) 일본의 직무발명(보상)제도 개선논의에 크게 영향을 미쳤다고 할 수 있는 최근의 유명한 소송사건으로는 올림프스광학사건(광픽업장치사건) [1999.4.16 선고, 東京地裁 H7(7) 3841号] ; 日亞화학공업사건(청색LCD 사건) [2004.1.30 선고, 東京地裁 H13(7)17772号] ; 히다치제작소사건(CD판독기사건) [2004.1.29 선고, 東京高裁 H14(㉸)6451号] 등이 있다.

칙·기타 규정으로 직무발명에 대한 승계와 전용실시권의 설정 및 그 조건에 관하여 정할 수 있다'라는 취지의 내용으로 대체하자는 의견을 제시한다.²⁰⁾

이에 대하여 현행 특허법상의 명시적인 규정을 계속 유지하거나 강화해야 한다고 하는 주장은, 현 시점에서는 대가청구권의 소멸시효의 단축, 보상액 입증책임의 사용자 부담 등을 통해 사용자와 종업원간의 이익균형을 취하고, 현행 직무발명규정의 유효활용을 도모하며 연구 활동의 인센티브를 확대하는 등 이해관계자간의 의식개혁이 보다 더 중요하다고 주장한다.²¹⁾ 또한, 사용자 등의 직무발명에 대한 사내규정의 제정과, 적절한 보상액의 지불이 가능하도록 통상의 금액을 벗어나는 부당한 보상액의 금지 등 현행 규정을 보다 더 구체화하고 나아가 적절한 보상액 산정을 위한 모델규정과 보상액 통계 등을 마련하는 것이 필요하다고 주장한다.²²⁾

한편, 일본정부는 지적재산전략대강(2002.7.3), 지적재산전략본부의 "지적재산의 창조, 보호 및 활용에 관한 추진계획"(2003.7.8) 등을 통해 발명자의 연구개발 인센티브 강화, 기업의 특허관리 코스트나 리스크의 경감 및 산업경쟁력 강화를 위한 직무발명규정의 개정 필요성을 밝히고, 산업구조심의회 내에 설치된 지적재산정책부회(특허제도소위원회)를 통해 직무발명제도의 개선방안에 대한 검토를 추진하였다. 동 위원회의 최종보고서(2003.12)에서는 현행 특허법 제35조의 규정을 유지하되, 대가결정에 있어서 종업원과 사용자간의 자주성을 존중하면서도 그 불합리를 방지하기 위한 절차적 측면을 강화하는 내용의 제도개선 방안을 제시하였다.²³⁾

3) 직무발명제도 개정입법과 주요내용

이상과 같은 개정논의와 검토결과를 반영하여 일본은 2004년 6월 직무발명에 관한 특허법 규정을 개정하였다.²⁴⁾ 즉, 종업원 등과 사용자 등간에 계약이나 근무규칙 등으로 직무발명

20) 이 같은 의견은 일본지적재산협회(특허법 제35조 직무발명규정에 관한 제언, 2001.12.7), (사)일본경제단체연합회(지적재산전략의 사고, 2002.6.18), 재일 미국상공회의소(ACCJ) (특허법 제35조의 개정에 관하여, 2004.4) 등에서 제시되었다.

21) 일본변리사협회, 직무발명규정의 개정에 관한 견해, 2002.3.31.

22) 일본 (사)전자정보기술산업협회(JEITA)의 제언, 2002.11.1.

23) 이재훈, "일본의 직무발명 보상 현상과 최근 동향"(특허청 직무발명연구회 세미나 자료), 2004.6.18. pp.42-43. 참조.

의 사용자 승계 또는 전용실시권을 설정할 경우(제35조 제2항)에, 그 계약이나 근무규칙 등에서 직무발명보상에 관한 사항을 포함할 수 있도록 하고, 이 경우의 보상액 산정과 관련하여 '그 책정기준이 사용자 등과 종업원 등간의 협의의 상황, 책정된 당해기준의 공표상황, 보상액 산정에 관하여 행해지는 종업원 등으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그 정하는 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니 된다'는 취지의 조항을 추가하고(동조 제4항), 만일 '그 보상액 산정에 관한 근무규칙 등의 규정이 없거나, 보상액 산정규정에 의한 보상액 지불이 불합리하다고 인정되는 경우에는 그 발명에 의해 사용자 등이 받을 이익의 액, 그 발명에 관하여 사용자 등이 행하는 부담·공헌 및 종업원 등의 처우 기타 사정을 고려하여 결정'하도록 개정하였다(동조 제5항).

일본의 이번 직무발명제도 개정은 직무발명 보상은 사용자와 종업원의 자율적인 결정 즉, 계약·근무규칙·기타의 약정으로 정하는 것을 원칙으로 하며, 구체적인 보상기준 및 보상액에 대하여 법이나 국가가 개입하지 않고 개개의 구체적인 상황에 따라 민간이 자율적으로 정할 수 있는 근거조항을 마련한 점에서 의의가 있다고 하겠다. 또한, 직무발명 보상액의 자율적인 결정이 상당한 근거를 갖기 위해서는 그 결정에 이르는 '절차적 합리성'이 확보되어야 함을 명시하고 있다. 결국, 일본의 새로운 직무발명제도의 특징은 '직무발명 보상의 자율적 결정원칙'과 그 '보상액 결정의 절차적 합리성 보장원칙'을 명시한 것이라고 할 수 있다.

한편, 일본 특허청은 기업 등에서의 직무발명 보상액 결정의 절차적 합리성을 판단하기 위한 사례집인 "수속사례집"을 발간하여 협의의 상대방, 의견청취 및 진행방법, 기준책정의 협의 방법, 기준의 공표형식 및 방법 등에 관한 가이드라인을 제시하고 있다.

4. 종합 및 시사점

이상에서 살펴본 바와 같이 외국의 직무발명제도 개정에 관한 논의는 주로 '직무발명의 보상'과 관련하여 이루어지지만 그 양상은 국가마다 다르다고 하겠다. 즉, 직무발명의 원시

24) 平成16年 法律 第79号. 동 특허법 개정은 직무발명에 관한 내용만이 아니라 지정조사기관제도 등의 평가, 특정등록조사기관제도의 도입, 인터넷을 이용한 공보발행, 예납제도를 이용한 특허료 등의 반환, 실용신안권 존속기간의 연장, 정정허용범위 확대 등에 관한 내용을 포함하고 있으며, 동 개정내용은 2005년 4월 1일부터 시행되었다(平成16年 法律改正 解説書<<http://www.jpo.go.jp/shiryu/index.htm>>).

적 귀속을 기준으로 '사용자주의'를 채택하고 있는 영국에서는 종업원의 보상금액을 확대하려는 입장에서 개정논의가 제기되었으며, '발명자주의'를 채택하고 있는 독일이나 일본의 경우에는 사용자의 부담을 완화하거나 직무발명 보상에 대한 법적 개입을 당사자간의 자율적 협약으로 전환하고자 하는 입장에서 개정논의가 제기되어 온 바, 일부 국가의 경우 관련 개정입법이 이루어진 상황이다.

그러나, 어느 경우든 직무발명의 두 당사자인 종업원과 사용자간의 상호 이익을 조화시키고, 직무발명제도의 원활한 운영을 통해 기업의 기술혁신과 국가산업발전을 도모하고자 하는 데에는 큰 차이가 없다. 또한, 한 나라의 직무발명제도를 어떻게 규정하고 운영하는가는 그 나라의 기업사정과 근로자 의식 및 법체계 등에 따라 다르다고 할 수 있는 바, 이는 우리나라의 현행 직무발명제도 개정논의와 관련하여 하나의 참고가 될 수 있을 것이다.

Ⅲ. 우리나라의 개정논의와 관련입법(안)의 내용

우리나라에서도 최근 기업에서의 특허 등 지적재산권의 중요성에 대한 인식증대와 함께 근로자도 자신의 직무발명에 대한 권리의식이 높아지면서 직무발명제도의 개정에 관한 논의가 이루어져 왔으며, 그 결과 직무발명제도에 대한 법개정 작업이 추진되고 있다. 즉, 직무발명제도 개선을 위한 '발명진흥법 개정(안)'이 입법 예고된 상태이다. 이는 최근 일본을 비롯한 주요 국가의 직무발명보상 등에 관한 개정입법의 추세를 반영한 것이라고 할 수 있다.

1. 직무발명제도 개정논의

우리나라에서 논의되고 있는 직무발명제도 개정에 관한 문제는 그 내용에 따라 크게 직무발명과 관련된 '법체계'의 정비에 관한 사항과 '직무발명 보상제도'의 합리적인 개선에 관한 사항으로 나누어 볼 수 있다.

1) 직무발명에 관한 '법체계'의 정비

직무발명에 관한 법체계의 정비에 관한 사항은 현재 특허법을 비롯해 발명진흥법, 기술이전촉진법, 근로자복지기본법, 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률 등에 산재되어 있는 직무발명 규정의 타당성 여부에 관한 것이다. 즉, 특허법 등의 직무발명 규정내용이 그 목적 및 체계성에 비추어 적당한가, 외국의 직무발명제도 규정에 비추어 추가하거나 삭제 또는 보완할 내용은 없는가에 관한 것으로, 직무발명규정의 체계화·적정화를 위한 법률개정의 필요성 여부이다.

이에 관한 사항은 종업원과 사용자간의 이해관계의 문제라기보다는 입법정책의 문제로서 그에 대한 쟁점은 그리 크지 않다고 할 수 있다. 다만, 직무발명에 관한 종업원 등의 신고의 무나 사용자 등의 권리승계여부의 통지의무 등에 관한 추가사항은 당사자의 의무부과에 관한 것으로서 쟁점의 여지가 있다고 하겠다.

2) '직무발명 보상제도'의 합리적 개선

직무발명 보상제도의 합리적 개선에 관한 사항은 최근의 일본에서의 직무발명에 관한 법 개정 논의와 유사한 것으로, 직무발명에 따른 보상액의 기준과 산정방법을 어떻게 규율할 것인가 하는 문제이다. 특히, 현행 특허법 제40조 제2항 후단²⁵⁾의 '직무발명 보상금의 지급 기준 규정'과 관련하여 최저보상제도의 도입여부 등을 둘러싸고 이해관계자 간에 입장이 대립되어 왔다.

먼저, 노동부는 직무발명에 대한 보상 문제를 근로자 복지증진시책의 하나로 인식하고, 근로자복지기본법(제20조) 및 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률(19조)에서 직무발명 보상기준을 노사협의로 정하도록 규정하는 외에, 특허법 시행령의 개정을 통해 '직무발명 최저보상제도'의 도입의 필요성을 제기하였다.²⁶⁾

경제단체는 이와 같은 직무발명 보상기준의 법제화에 대하여 반대 의견을 제시하였다. 즉,

i) 직무발명으로 인한 제품판매수익 중 특허공헌도, 제경비 등의 산출이 곤란하여 사용자

25) 제40조(직무발명에 대한 보상) ② 제1항의 규정에 의한 (직무발명의) 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

26) 노동부, 직무발명보상제도 운영실태 설문조사 결과분석, 2001.11. 및 노동부, 근로자복지증진 기본계획(2002~2006), 2002.6. 등 자료 참조.

의 직무발명 직접실시에 따른 보상금액 산출이 불가능하고, ii) 보상기준 법제화에 따라 오히려 기업들이 종업원과의 분쟁을 피하기 위해 특허출원을 기피할 우려가 있으며, iii) 또한 직무발명과 관련이 있는 일부직종의 근로자들에게 과도한 보상을 강제할 경우 직종간의 갈등으로 산업현장의 노사문화 정착에 악영향을 미칠 것이라는 등의 이유를 들어 법제화를 반대하였다. 기업의 직무발명 보상에 관한 사항은 기업의 인센티브제도로써 기업이 자유롭게 결정할 수 있도록 하여야 한다는 입장이다.²⁷⁾

이외에도 특허법 또는 특허법 시행령에 최저보상제도나 구체적인 보상금의 계산방법을 규정하는 것에 대하여, i) 특허법의 목적과 성격 및 다른 나라의 입법례에 비추어 적합하지 않으며, ii) 근로자복지기본법 및 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률 등 노동관계법상의 규정과 맞지 않고, 그 분쟁해결기구 또한 모호해 지며, iii) 최저보상기준의 규정은 정책적 타협에 의한 것으로 독일 등에서 보는 바와 같이 여러 가지 문제점이 지적되고 있으며, iv) 사기업에 대한 법적 규율은 공무원 등과는 달리 기업의 자율화 추세에 반한다는 등의 이유로 반대하는 의견이 있다.²⁸⁾

2. 직무발명제도 개정입법(안)의 내용

현재 추진되고 있는 우리나라의 직무발명제도 개정입법은 다른 나라와는 달리 직무발명 보상에 관한 문제 외에도, 관련 법체계의 일원화에 관한 내용도 포함하고 있는 점이 특징이라고 할 수 있다. 즉, 직무발명에 관한 규정을 '발명진흥법'으로 일원화하고, 동시에 직무발명 보상에 관한 규정내용을 일본 등 선진국 사례를 반영하여 합리적으로 개정코자 하는 것으로, 그 개정(안)이 2005년 6월 3일 입법예고 되었다.²⁹⁾ 그 구체적인 개정방향과 내용은 다음에서 보는 바와 같다.

27) 김선정의, 앞의 책, pp.197-198.

28) 즉, 김선정교수는 앞의 책에서 '연구자의 견해'를 통해 본문에 설명한 이유를 들어 직무발명 보상기준의 제도화에 대한 반대의견을 표명하고 있다.

29) 동 개정(안)은 연말까지의 국회입법절차를 거쳐, 2006년부터 시행될 예정이다.

1) 발명진흥법 개정 목적

앞에서도 살펴본 바와 같이 우리나라의 특허출원 중 직무발명이 차지하는 비중이 약 84%에 이르는 등 그 중요성이 크게 증가하고 있음에도 불구하고 기업 등의 직무발명에 관한 제도화 수준은 매우 미흡한 것으로 나타나고 있다. 즉, 민간기업에 대한 실태조사 결과(2004.7)에 따르면, 직무발명보상을 실시하는 기업의 비율은 19.2%에 불과하여 일본의 62.1%(2002년)에 비해 크게 저조한 것으로 나타나고 있다.³⁰⁾ 이와 같은 원인은 직무발명보상에 관한 기업의 인식수준이 크게 부족한 데서 오기도 하지만,³¹⁾ 그 책정기준 및 방법 등에 관한 합리적인 가이드라인이 부족한데서도 기인하는 것으로 인식되고 있다.

한편, 직무발명에 관한 권리의 신고와 승계 등 관련제도의 절차적·실체적 규율의 미흡은 직무발명을 둘러싸고 종업원과 사용자간에 빈번한 권리분쟁의 원인이 될 뿐만 아니라, 그로 인한 종업원의 연구의욕 저하, 소송 등에 따른 기업이미지 실추, 핵심 인력과 기술의 유출에 따른 국가와 기업의 경쟁력 약화 등의 부작용을 초래할 우려가 있는 것으로 인식되고 있다.

발명진흥법 개정(안)은 이와 같은 현행 직무발명제도의 운영상의 문제점을 개선하기 위한 것이다. 즉, i) 특허법과 발명진흥법에 산재된 직무발명관련 규정을 발명진흥법으로 통합하여 체계적으로 규율하고, ii) 직무발명보상과 관련하여 종업원 등과 사용자 등간의 충분한 협의 등 절차상의 합리성이 담보된 경우 이를 '정당한 보상'으로 의제하여 민간의 자율적 합의에 의한 보상 문화의 정착을 유도하며, iii) 직무발명의 신고·승계여부통지 등 절차규정을 명문화하여 권리귀속관계를 명확히 함으로써 궁극적으로는 직무발명에 대한 사용자 등의 예측가능성을 제고하여 연구개발투자를 촉진하고, 종업원 등의 권익을 보장하여 기술개발 의욕을 고취하는 등 직무발명제도 활성화를 위한 법제도적 기반을 정비함과 동시에, iv) 재량행위의 투명화와 관련하여 일부 위임조항의 내용을 구체적으로 보완하는 등 현행제도 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하는 데 그 목적을 두고 있다.³²⁾

30) 특허청, 발명진흥법 개정(안)의 주요 내용(발명진흥법 개정 공청회자료, 2005.6. 17), p.1.

31) 2004년도의 같은 실태조사결과에 의하면, 직무발명제도를 모르는 기업의 비율은 43.9%, 향후 직무발명보상제도의 도입계획이 없는 기업의 비율도 54.5%에 달하고 있다.

32) 이하 산업자원부, 발명진흥법 일부개정법률 입법예고(2005.6.3) 참조.

2) 발명진흥법 개정(안)의 주요 내용

(1) 종업원 등의 직무발명 신고의무 신설(안 제10조)

개정(안)은 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 이를 문서로서 신고하도록 의무화하였다. 즉, 종업원 등이 직무발명을 한 경우에는 지체 없이 사용자 등에게 신고(2인 이상의 종업원 등이 공동으로 한 경우에는 공동신고)하도록 함으로써, 사용자 등의 기술유출 방지를 위한 관리부담 경감 및 직무발명에 대한 권리의 안정적인 승계를 도모하고자 하였다.

(2) 사용자 등의 직무발명 승계여부 통지의무 신설(안 제11조)

직무발명에 대한 사용자 등의 권리관계를 신속히 확정하기 위해 직무발명의 승계여부에 대한 사용자 등의 통지의무를 신설하였다. 사용자 등은 종업원 등의 직무발명 신고서가 도달된 날부터 '대통령령이 정하는 기간' 내에 권리승계여부를 통지하되(사용자 등이 승계의사를 통지한 시점부터 권리승계), 정해진 기간 내에 승계여부에 대한 통지를 하지 않은 경우에는 승계를 포기한 것으로 간주하여 장래에도 그 발명을 승계할 수 없도록 하여 권리관계를 명확히 하였다. 또한, 계약이나 근무규정 등에 특허를 받을 수 있는 권리 등에 대한 '사전예약승계' 규정이 없는 경우의 신고'에 대하여는 사용자 등이 종업원 등의 의사에 반하여 당해 발명에 대한 권리승계를 주장할 수 없도록 명시하였다.

(3) 민간의 자율성을 존중하는 방향으로 직무발명 보상규정 정비(안 제13조)

직무발명보상에 있어서 그 '절차적 합리성'을 정당한 보상액의 인정근거로 제시하여, 당사자간의 계약 또는 근무규정에서 자율적으로 정한 바에 따라 보상금을 지급한 것이 합리적이라고 생각되는 경우에는 이를 정당한 보상으로 의제하도록 하였다. 또한, 보상기준의 책정 및 공표, 보상액 결정 및 지급까지의 전 과정에 있어서의 '절차적 합리성' 여부에 대한 판단요소를 제시함으로써, 기업체가 계약 또는 근무규정으로 보상에 대해 정하는 경우 보상기준 책정시의 당사자간의 충분한 협의, 보상기준의 제시 및 보상액에 대한 의견청취 등의 절차를 거쳐 자율적으로 정할 수 있도록 하였다.

이와 같은 절차적 합리성이 담보된 보상액에 대해서는 향후 법원의 판결에서도 이를 존중하도록 함으로써, 직무발명보상에 대한 예측가능성을 제고하여 사용자의 안정적인 연구개발

투자자와 종업원의 기술개발의욕을 고취하도록 하였다. 만일, 보상규정이 없거나 계약 또는 근무규정에서 정한 보상이 불합리한 경우에는 종전의 예에 따라 처리된다. 즉, 그 발명에 의해 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 보상액을 결정하도록 하였다.

(4) 현행 '직무발명의 자유발명 간주' 규정 삭제

개정(안)은 사용자 등이 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간(4월) 내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 간주하고, 이에 대하여 사용자 등은 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없도록 한 현행 발명진흥법 제11조의 소위 '직무발명의 자유발명 간주' 규정을 삭제하였다. 이는 직무발명 승계이후의 당해 발명의 출원여부는 사용자 등의 경영판단사항으로 보고, 다만 종업원 등에 대하여는 직무발명 승계에 따른 정당한 보상으로 갈음하도록 한 것이다.

(5) 직무발명의 출원유보 등에 따른 보상의무 명확화(안 제14조)

사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대한 권리를 승계하였으나 출원하지 아니하는 경우 등에도 '정당한 보상'을 해야 함을 명시하고, 그 보상액은 당해 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있는 경제적 이익을 고려하여 결정하도록 하였다. 이는 직무발명승계 후 일정기간 내에 출원하지 않거나 출원을 포기 내지 취하하는 경우 자유발명으로 간주하여 종업원이 그 권리를 보유할 수 있도록 한 현행 규정을 삭제함에 따른 보완규정이다. 즉, 직무발명 승계 후 출원하지 않는 경우 자유발명으로 보는 대신에 정당한 보상을 하도록 한 것이다.

(6) 직무발명에 대한 비밀유지의무 적용확대(안 제14조의 4 및 제38조)

직무발명의 신고 및 승계 시에 지득한 발명의 내용에 대한 비밀유지의무를 종래의 종업원 뿐만 아니라 사용자 등에게도 공평하게 부과하고, 동 비밀유지의무 위반에 따른 벌칙도 양 당사자 모두에게 부과하여 형평과 균형이 유지되도록 하였다.

(7) 직무발명관련 대체적 분쟁해결시스템 제시(안 제14조의 3)

직무발명과 관련된 분쟁발생시 '산업재산권분쟁조정위원회'를 통한 분쟁조정신청의 근거를 마련하여 소송외적인 분쟁해결의 기회를 제공하였다. 즉, 보상규정 및 보상액 지급절차의 합리성 여부 등 개정된 제도의 적용에 따른 다툼을 전문가의 사전판단 및 조정을 통해 당사자간에 원만히 해결할 수 있는 장치를 마련한 것이다.

IV. 개정 법률(안)의 주요 쟁점에 대한 검토

이상과 같은 직무발명제도 개선을 위한 발명진흥법 개정(안)을 둘러싸고 이해관계자간에 논란이 일고 있다. 즉, 과학기술계와 노동계는 동 개정(안)이 정당한 보상의 기준을 대통령령으로 정하도록 한 현행 특허법 규정(제40조 제2항 후단)을 삭제하는 등 종업원에게 불리하게 손질되었다고 주장하고 있으며, 법률안을 제출한 정부는 개정(안)은 종전에 비해 종업원과 사용자간의 이해를 합리적으로 조정한 것으로 직무발명 및 직무발명보상을 더욱 활성화할 수 있다고 설명하고 있다. 이하에서는 입법 예고된 발명진흥법 개정(안)의 주요 쟁점사항에 관하여 당사자들의 주장을 중심으로 그 적합성 여부를 검토해 보고자 한다.

1. 직무발명 '법체계의 일원화' 문제

개정(안)은 종래 특허법과 발명진흥법에 규정된 직무발명관련 내용을 발명진흥법으로 일원화하여 그 체계성을 높이고 있다. 즉, 특허법상의 직무발명의 개념과 성립요건 및 권리의 귀속, 직무발명 보상에 관한 규정을 발명진흥법상의 '직무발명에 관한 질'로 이관·통합하여, 직무발명의 개념부터 신고 및 승계절차(신설), 보상 및 분쟁(신설) 등 직무발명의 전반적인 사항을 단일법에서 체계적으로 규율하도록 하였다. 이는 직무발명 관련법규가 여러 법률에 산재되어 있어 직무발명 프로세스에 부합하는 체계적인 규율이 곤란한 것을 개선하기 위한 것이다.³³⁾

33) 특허청, 앞의 공청회 자료, p.2.

직무발명과 관련한 외국의 법체계를 살펴보면 나라마다 약간의 차이는 있지만 대체로 발명에 관한 일반법에서 규율하고 있다. 영국과 일본은 특허법, 프랑스는 지적재산권법, 독일은 특허법과 종업원발명법을 통해 각각 규율하고 있다. 생각건대, 특허법과 발명진흥법의 목적과 성격에 비추어 어느 법에 직무발명관련 규정을 위치하는 것이 바람직한가는 별도로 하고, 독일의 종업원발명법에서 보는 바와 같이 직무발명에 관한 전체적인 사항을 그 프로세스에 따라 적절히 규율할 수 있도록 일원화한 것은 종업원 입장에서나 사용자의 입장에서 원활한 제도운동을 확보할 수 있다는 점에서 입법 정책적으로 적정한 것으로 보여진다.

2. ‘직무발명 신고제’ 도입의 문제

개정(안)은 종래에 없던 직무발명에 대한 신고 및 승계절차에 관한 조항을 신설하였다. 즉, 직무발명의 안정적인 승계와 권리관계의 조속한 확정을 위해 종업원에게는 직무발명에 대한 신고의무를, 사용자에게는 직무발명의 승계여부에 대한 통지의무를 각각 규정하였다.

이에 대하여 과학기술계와 노동계는 신고의무가 새로운 부담을 부과하는 것으로 종업원의 권익을 침해하여 불합리하다고 주장하고 있다.³⁴⁾ 반면, 정부는 신고의무는 오히려 종업원의 권익을 보호하는 방향으로 규정을 보완한 것이라고 설명하고 있다. 즉, 직무발명의 신고는 승계·보상 등 후속절차 진행을 위한 기본적인 종업원의 의무이며, 신고를 기점으로 직무발명의 권리관계가 조속히 안정화되므로 종업원의 권익보호에도 기여하게 된다고 한다.³⁵⁾

생각건대, 종업원의 신고의무는 직무발명의 한 당사자로서의 당연한 의무이자 권리관계의 조속한 확정을 위해 필요한 요소이고, 그에 대응한 사용자의 권리승계여부 통지의무를 함께 규정하고 있어 상호균형을 맞추고 있으며,³⁶⁾ 독일이나 프랑스 등 외국의 입법례에서도 종업원의 신고의무와 사용자의 승계여부 통지의무가 규정되고 있는 점 등을 고려할 때, 위 개정

34) 전자신문 2005.6.14일자, 3면 ; 한겨레신문, 2005.6.14일자, 11면 등 보도자료 참조.

35) 특허청, 앞의 공청회 자료, p.19.

36) 사용자의 권리승계여부 통지여부에 따른 입법(안)의 법적 효과를 살펴보면, i) 기한 내 승계의사를 통지한 경우 사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 보유하고 종업원 등은 정당한 보상청구권을 취득하며(안 제 13조 제1항), ii) 기한 내 불승계의사를 통지한 경우(안 제8조 제1항)와, iii) 승계의사를 기한 내에 통지하지 않은(통지해태) 경우(안 제11조 제2항)에는 '승계포기'로 간주되어 종업원 등은 당해 직무발명에 대한 권리를 보유하고 사용자 등은 무상의 통상실시권을 취득하게 된다.

(안)은 바람직한 것으로 평가된다.

한편, 개정(안)은 종업원 등의 신고의무 이행을 확보하기 위한 수단이나 자유발명에 대한 신고의무 등에 대하여는 명확히 규정하지 않고 있다. 이에 관하여 민간의 자율적인 결정에 맡기는 방안도 고려할 수 있으나, 예컨대 근로계약기간 중의 발명이 직무발명인지의 여부에 대해 종업원과 사용자간의 다툼의 여지가 있다면, 독일의 경우와 같이 자유발명에 대하여도 신고를 통해 권리관계를 조속히 확정하는 방안을 추가로 검토할 필요가 있다고 본다.

3. ‘간주된 자유발명’ 규정의 삭제 문제

현행법에 규정된 ‘직무발명의 자유발명 간주 규정’의 삭제와 관련해서도 양측의 주장이 맞서고 있다. 과학기술계는 개정(안)이 “사용자가 승계된 발명에 대한 특허출원을 하지 않거나 포기하는 경우 ‘자유발명’으로 간주하는 규정을 삭제해 발명을 위축시킬 우려가 크다”고 주장한다. 즉, 사용자가 승계 후 특허출원을 하지 않아도 직무발명성이 유지되어 종업원이 해당 특허권을 취득할 수 없고, 종업원이 특허를 취득한다 해도 직무발명이 되어 사용자는 특허출원비용을 한 푼도 내지 않고 ‘무상의 통상실시권’을 갖게 되어 종업원의 독점적 권리가 축소된다고 주장한다.³⁷⁾

이에 대해 정부는 현행규정은 종업원의 권익보호 보다는 사용자의 특허출원을 장려하기 위한 것임에도 불구하고 사용자가 특허출원을 희망하지 않는 경우 승계자체를 기피하여도 무상의 통상실시권을 획득하게 되어 오히려 종업원에게 불리하므로, 종업원의 입장에서는 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키는 대신 보상을 두텁게 받는 것이 권익증진에 실질적인 도움이 된다고 한다. 따라서 직무발명 승계 후 그 출원여부는 사용자의 자율적인 경영 판단에 맡기되 출원유보 등의 경우에는 발명승계 시와 같은 ‘정당한 보상’을 하도록 명시하고, 그 보상액 결정시의 ‘고려요소’도 종업원의 이익의 관점에서 보다 명확히 규정하는 것이 바람직하다고 한다.³⁸⁾

생각건대, 현행규정과 개정(안)은 각각의 장단점이 있다. 즉, 현행규정이 종업원의 권리취

37) 발명진흥법 개정 공청회(2005.6.17, 한국지식재산권센터 19층) 토론자 진술내용 및 한겨레신문, 2005.6.17일자 보도자료 등 참조.

38) 특허청, 앞의 공청회 자료, p.22.

득을 인정하는 대신 보상을 하지 않는데 비해, 개정(안)은 종업원의 권리취득을 허용하지 않는 대신 적절한 보상을 하도록 하고 있다. 권리승계후의 출원유보에 있어서도 유사하다. 현행규정은 사용자는 '종업원 등의 동의 하에' 승계한 발명의 출원을 유보할 수 있고 그 경우 '미출원에 따른 불이익'을 보상하도록 하는데 비해, 개정(안)은 사용자는 '종업원 등의 동의 없이' 출원을 유보할 수 있으나 그 경우 '출원시 받게 될 이익'을 보상하도록 하고 있다. 따라서 어느 방안이 적합한지는 선택의 문제라고 할 수 있다. 즉, 권리 측면을 중시하느냐, 보상 측면을 중시하느냐에 따라 달라진다.

최근의 추세가 사용자는 권리취득을 통해 경영전략에 따른 지적재산권을 관리하게 하고 종업원에게는 실질적인 보상을 통해 발명의욕을 고취하는 방향으로 나가고 있음을 고려할 때, 개정(안)이 보다 바람직하지 않은가 생각된다. 다만, 개정(안)에 의할 경우, 사용자가 권리승계 후 특별한 사유로 인한 출원유보 외에, 장기간 출원하지 않거나 출원을 포기하는 경우까지도 직무발명으로 취급하는 것은 종업원의 권리를 지나치게 제약하는 것일 수 있으므로 이 경우에는 예외적으로 '자유발명'을 인정하는 것이 바람직하다고 생각된다.

4. '직무발명 보상기준'의 변경 문제

발명진흥법 개정과 관련하여 가장 큰 쟁점은 '직무발명 보상기준 및 보상액'의 결정방법에 관한 것이다. 과학기술계 등은 개정(안)이 정당한 보상기준을 대통령령으로 정하도록 한 현행규정을 삭제하고, 보상기준 등에 관하여 사용자와 종업원간의 자율적인 합의에 따라 결정하도록 한 것은 약자인 종업원에게 불리하다고 주장한다. 즉, 기업에 비해 절대적 약자의 위치에 있는 종업원의 권익을 보호하기 위해서는 자율에 맡기기 보다는 최저보상액 등 보상기준을 명확히 규정하는 것이 바람직하다는 것이다.³⁹⁾

이에 대해 정부는 직무발명 보상에 대해 정부가 개입하기 보다는 민간의 자율적 결정에 위임하되, 일정한 보상지침을 제시하여 정당한 보상시스템이 정착되도록 하는 것이 바람직하다고 한다. 현행규정이 보상기준을 '대통령령'에 위임하도록 한데 비해 개정(안)은 '법률'에서 직접 보상규정의 정비 및 보상액 결정과정의 '절차적 합리성'을 정당한 보상의 기준으로

39) 주 37)의 인용자료 참조.

제시하여 규범력을 강화하였으며, 최저보상기준의 법제화와 관련해서도 외국의 사례가 없을 뿐만 아니라 자칫 그것이 정당한 보상기준으로 운영될 가능성이 있어 오히려 종업원의 이익에 반할 수 있다고 한다.⁴⁰⁾

생각건대, 보상기준의 법제화와 관련하여 기업의 업종·규모·경영여건이 서로 다르고 특정 발명으로 인한 '이익'을 일률적으로 산정하기 어려운 상황에서 '획일적인 보상기준'을 설정하는 것은 현실적으로 곤란하며, 최근 일본 등 외국의 직무발명보상제도가 민간의 자율성을 존중하는 방향으로 전환되고 있음을 고려할 때, 개정(안)의 취지는 바람직한 것으로 보인다.

다만, 앞서 살펴본 바와 같이 기업의 직무발명보상제도 실시비율이 매우 미흡한 상황과, 종업원과 사용자의 관계가 아직은 대등하지 못한 노사관계 현실을 고려할 때, 민간 자율로 결정한 '정당한 보상'의 합리성 여부에 대한 판단기준을 보다 강화할 필요가 있다. 즉, 개정(안)의 경우 보상액 결정과정의 '절차적 합리성'만을 그 판단요소로 하고 있으나, '실체적 합리성'도 하나의 판단요소로 추가하는 것이 바람직하다고 생각된다. 실체적 합리성으로는 '보상액을 산정하는 기준'이나 그 기준에 따라 산정된 '보상액 자체'의 적정성 등을 생각할 수 있다. 물론, 자율로 결정한 보상기준이 불합리한 경우 법원의 판단에 따라 결정할 수도 있지만(안 제13조 제3항), 불필요한 소송절차를 방지한다는 측면에서 적극 검토할 필요가 있다고 하겠다.

V. 결론

직무발명제도는 과거 연구개발 활동으로부터 이룩한 발명에 대한 '권리의 확보수단'에서 벗어나, 오늘날에는 연구개발투자의 활성화를 통해 기업의 경쟁력을 확보하는 '지적재산 전략수단'으로 변화·발전하였다. 이에 따라 각국은 변화하는 기업실정에 맞도록 직무발명제도를 발전적으로 개선·정비함은 물론, 자율과 창의를 바탕으로 한 종업원과 사용자간의 이해관계를 합리적으로 조정하기 위하여 지속적인 노력을 기울이고 있다.

최근의 직무발명제도의 개선방향은 무한 기술경쟁시대에 기업이 첨단 지적자산을 효율적으로 관리하고, 아울러 종업원에 대한 정당한 보상과 인센티브를 강화하며, 이를 통해 핵심

40) 특허청, 앞의 공청회 자료, pp.21-23.

인력 및 기술의 유출방지를 도모하는 등 지속적인 대외경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 데 그 초점이 맞추어져 있다.

이와 같은 필요성은 우리나라도 크게 다르지 않아 그동안 직무발명제도의 합리적인 개정을 위한 논의들이 활발하게 진행되어 왔으며, 마침내 그 시행을 위한 발명진흥법 개정(안)이 입법예고 되었다. 직무발명제도 개선을 위한 이번 개정(안)은 첫째, 직무발명에 관한 개념과 절차, 보상 및 분쟁 등 직무발명에 관한 분산된 법규정을 하나의 법체계로 통합·일원화하여 원활한 제도운명을 기하고, 둘째, 그동안 많은 논란이 된 직무발명제도 개정의 핵심사안인 직무발명에 대한 합리적인 보상기준을 법적으로 마련하였으며, 셋째, 직무발명에 관한 절차의 합리성을 제고하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

또한, 그 내용면에 있어서는 직무발명에 있어서의 국가 개입을 축소하고 민간의 자율적 결정을 존중하는 방향으로 전환하되, 종업원 등 경제적 약자의 권익보호를 위한 법적 기준은 보다 강화하였다는 점에서 바람직한 방향인 것으로 평가된다. 다만, 우리나라의 직무발명제도 운영의 현실적 여건이 아직 성숙되지 못한 상황에서는 다음과 같은 개정(안)에 대한 부분적인 보완책이 필요한 것으로 보인다.

먼저, '발명신고'와 관련하여 근로계약중의 발명이 직무발명인지 자유발명인지에 대한 불필요한 다툼을 방지하고 종업원과 사용자간의 발명에 대한 권리관계를 조속히 확정하기 위해서는 직무발명 외의 '기타의 발명'에 대하여도 신고 대상으로 하는 것을 검토할 필요가 있다.

다음으로 '간주된 자유발명'의 삭제와 관련하여, 개정(안)에 의하면 종업원이 신고한 직무발명에 대해 사용자가 권리승계 후 일정기간 이후에도 특별한 이유 없이 출원을 하지 않거나 포기하는 경우까지도 직무발명으로 취급되는 바, 이는 종업원의 권익을 지나치게 제약하는 것이 되므로 이 경우에는 제한적으로 자유발명을 인정하는 것이 바람직하다.

마지막으로, '직무발명 보상기준'과 관련하여 개정(안)은 종업원과 사용자가 협의하여 결정된 보상액의 정당성 여부를 그 '절차적 합리성'만을 기준으로 판단하도록 하고 있으나, 노사관계 등 현실적인 여건을 고려하여 보상금액 등 '실체적 합리성'도 추가하여 보상의 합리성 판단기준을 보다 강화할 필요가 있다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 김선정, 직무발명제도의 현상과 과제, 특허청 직무발명연구회 창립세미나 자료, 2005.3.10.
- 김선정의, 선진국 직무발명보상제도 연구, 지식재산권연구센터, 2002.12.
- 김선정의, 국유특허의 효율적 관리방안, 지식재산권연구센터, 2001.12.
- 김승군, 일본의 지식재산권 정책에 관한 연구, 지식재산권연구센터, 2003.
- 배상철, 직무발명보상제도의 발전적 방향, 지식재산권연구센터, 2004.9.
- 윤권순, 국가 R&D 효율성 제고를 위한 특허정책, 지식재산권연구센터, 2004.
- 윤선희, 지적재산권법, 세창출판사, 2001.
- 윤종민, 국가연구개발사업의 지적재산권 관리법제, 충북대학교 법학박사학위논문, 2004.8.
- 윤종민의, 대학 및 연구소발명의 활성화 방안 연구, 산업자원부, 2001.12.
- 이성우, “국내대학 및 연구기관의 지식재산권보호의 문제점과 개선방향”, 제2회 대학 연구성과 확산세미나(대학연구성과의 지적재산권 보호 및 산업화, 기술이전전담조직의 활성화)자료집, 2001.11.28.
- 이영우, 유럽의 지식재산권 정책에 관한 연구, 지식재산권연구센터, 2003.12.
- 이재훈, 일본의 직무발명보상현상과 최근동향, 특허청 직무발명연구회 세미나자료, 2004.6.18.
- 이종일, 특허법, 한빛지적재산관리센터, 2000.
- 임근영, 미국의 지식재산권 정책에 관한 연구, 지식재산권연구센터, 2003.12.
- 최용원, 직무발명과 대학발명의 관계, 전기전자재료학회지, 13(6), 2000.6.
- 특허청, 직무발명보상제도, 2002.10.
- 특허청, 직무발명 활성화 대책-직무발명법제의 통일적 정비-, 2005.5.31.
- 특허청, 발명진흥법 개정(안)의 주요 내용, 발명진흥법 개정공청회 자료, 2005.6.17.
- 허전외, 과학기술지식정보인프라 법제연구, 한국과학기술정보연구원, 2002.12.
- 황중환, 특허법, 한빛지적소유권센터, 1999.

2. 외국문헌

カ-ルマイヤ-, “ドイツ従業員發明法は効果があったか”, 「知材管理」 Vol.49 No.11, 1999.

藤田幸雄, “歐米6カ國における従業者發明の取扱にかかる權利の歸屬を中心に”, 「國際 商事法務」, Vol.28, No.11, 2000.

産學連携 取材班, “産學連携を考える”, 「發明」 Vol.98 No.9, 2001.9.

朝日奈宗太, 外國特許制度概説-アメリカを除く諸外國篇-(第9版), 東洋法規出版(株), 2002.

塚本芳昭/清水喬雄, “英國の産學連携システムに関する研究”, 研究技術計劃 Vol.15 No. 3/4, 研究技術計劃學會, 2000.

Lionel Bently/Brad Sherman, INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Oxford University Press, 2001.

Christopher Heath, “Harmonizing Scope and Allocation of Patent Rights in Europe -Towards a New European Patent Law”, 6 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 17, 19, 2002.

Corynne McSherry, Who Owns Academic Work?-Battling for control of Intellectual Property, Harvard University Press, 2001.

Gary W. Matkin, Technology Transfer and the University, New York, Macmillan Pub. Co., 1990.