

# 정당한 직무발명 보상으로 사용자-종업원 ‘윈-윈’

글 | 강백용 \_ 법무법인 세창 변호사 bykang@sechanglaw.com

**직**무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 직무발명에 대비되는 개념으로 자유발명이 있는데 이는 사용자의 업무범위에 속하지 아니한 발명을 지칭하는 것으로서 발명에 관한 권리는 종업원 고유의 권리가 된다.

## 나라마다 직무발명에 대한 이익 배분 방향 달라

과거에는 발명이 주로 개인적 작업에 의존하였다. 그러나 산업이 고도로 발전하면서 산업적 수요도 고도화되었고, 이를 충족시키기 위해서는 개인의 투자와 노력만으로는 부족하게 되었다. 따라서 발명은 그 물적 기반으로 체계화된 조직, 거액의 자본과 결합할 수밖에 없게 되었다. 현대사회에서 대부분의 발명은 개인이 아닌 학교나 정부조직, 특히 기업조직 내에서 이루어지게 되었다. 우리나라의 경우도 2005년에 이루어진 전체 특허출원의 84.6%가 기업이나 연구소에 의한 것이었다.

기업과 같은 조직에서 발명이 이루어지는 경우 온전히 개인의 노력에 기인한 경우도 있을 수 있지만 대부분은 공동작업의 형태를 띤다. 또 직접적이고 구체적인 기술적 사상의 창안은 종업원들에 의해 이루어지지만 이는 다년 간에 걸쳐서 막대한 설비와 자본을 지속적으로 투입한 기업의 뒷받침 없이는 이루어지기 어려운 것이

다. 그럼에도 종업원은 발명이라는 창의적 행위의 원천으로서 자신의 노력만을 과대평가하기 쉽고, 기업의 입장에서는 종속적 지위에서 이런 저런 지원을 받고 이루어진 발명의 결과에 대해 당연히 기업에 귀속되어야 한다고 생각하기 마련이다.

여기서 한편으로는 종업원의 발명에 대한 인센티브를 제공하고, 아무런 경제적 대가를 기대하지 못하는 종업원들이 자신이 연구한 발명의 성과를 자신의 기업이 아닌 외부에 유출시키는 불미스러운 일을 방지하기 위해서 종업원의 발명에 대한 노력을 정당하게 평가하여 그 보상을 해 줄 필요가 있다. 다른 한편으로는 기업들의 발명에 대한 지속적인 투자를 기대하기 위해서는 발명의 결과로부터 기업들이 적절한 이익을 기대할 수 있어야 한다.

직무발명에 대한 이익을 어떻게 귀속시키고 배분할 것인가에 대하여 각국마다 입법의 방향을 달리하고 있다. 영국은 원칙적으로 직무발명은 발명자인 종업원에게 속하고, 명시적이거나 또는 묵시적인 합의가 있으면 사용자에게 속한다고 보고 있다. 미국은 직무발명에 관한 특별한 규정을 두고 있지 않으나 판례에 의하여 특별한 약정이 없는 한 특허권은 종업원에게 귀속되고 고용주는 무상의 통상실시권을 가지는 것으로 판시되고 있다. 독일은 1957년 제정된 종업원발명에 관한 법률에서 특허를 받을 권리는 종업원에게 속하고 사용자는 종업원에게 그 이전이나 실시를 청구할 수 있으며, 종업원은 그에 대하여 보상청구권을 갖는 것으로 규정하고 있다. 반면 프랑스는 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 속하고 다만 그

것이 종업원의 발의에 의하여 이루어지고 기업의 원조를 받아 이루어진 경우에는 공유를 인정하고 있다.

### 우리 특허법, 직무발명은 발명자인 종업원에게 귀속

우리의 특허법은 직무발명은 원시적으로 발명자인 종업원 등에게 귀속되고, 종업원 등이 그 직무발명에 대하여 특허를 받은 경우에 사용자 등은 대가 없는 통상실시권을 가지는 것으로 규정하는 한편, 사용자 등은 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 승계하거나 전용실시권을 설정할 수 있다. 이 경우 종업원 등은 정당한 보상을 받을 권리를 가지는 것으로 규정하여 종업원과 사용자 간의 이익을 조정하고 있다.

중전에 직무발명에 관한 규정은 특허법과 발명진흥법에 산재해 있었는데, 2006년 3월 3일 특허법 개정을 통해서 직무발명에 대한 특허법의 조항들이 삭제되고 발명진흥법으로 통일되어서 단일화 체계를 갖추게 되었다. 중전에는 직무발명과 관련된 구체적인 절차적 규정이 미비해서 분쟁의 소지가 다분했었는데 위 개정을 통해서 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알리도록 하고, 위 통지를 받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간(통지를 받은 날로부터 4개월 이내)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알리도록 하였다. 또한 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 보되, 사용자 등이 위 기간 내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보는 규정을 두었다.

한편 종업원에 대한 보상기준과 관련해 구체적인 규정들이 마련되었다. 이를 이원화하여 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있는 경우에는 그에 따른 보상이 보상형태 및 보상액을 결정하기 위한 기준을 정함에 있어서 사용자와 종업원 사이에 행해진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황, 보상형태 및 보상액의 결정시 종업원 등으로부터의 의견청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 이를 정당한 보상으로 보는 것으로 하였다. 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 계약 또는 근무규정에서 정하고 있다 하더라도 위 기준에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 원

성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 보상금을 산정하도록 규정하였다.

따라서 사업자는 종업원의 발명에 대하여 근무규정 또는 계약에 의하여 예약승계를 하거나 발명 완성 후 승계를 하는 것이 바람직할 것이다. 특히, 개인사업자 및 창업한지 얼마 되지 않은 중소기업, 벤처기업 등에서 위와 같은 사례가 많이 발생하고 있을 때, 직무발명에 관한 근무규정 또는 근로계약서의 정비가 필요할 것이다. 그리고 직무발명과 관련한 보상규정을 합리적으로 정하여 법적인 분쟁이 발생하지 않도록 미리 대비해야 할 필요가 있다.

### 종업원 발명에 대한 정당한 보상 여전히 뒷전

보상규정은 단순히 법률적 요건을 만족시키기 위한 형식적인 것에 머물러서는 안 될 것이며, 실제로 종업원의 발명 의식을 고취시킬 수 있는 내용들이 포함되어야 한다. 그 외에도 발명의욕을 진작시킬 수 있는 제도, 이벤트 등이 지속적으로 마련되고 추진되어야 할 것이다. 특허에 대한 마인드 및 동기부여가 자연스럽게 함양되며 연구 자율성 및 독창성 발휘가 가능한 시스템에서 이루어진 직무발명은 그 질적인 면에서 더 우수할 수밖에 없다. 즉, 우수한 보상시스템에서 보다 우수한 양질의 특허가 자연스럽게 생산될 수 있는 것이므로, 거시적인 안목에서는 결코 회사 측에 손해가 되는 것이 아니다.

그러나 아직까지도 기업의 직무발명과 보상제도에 대한 인식과 실천수준이 저조하고, 종업원 발명에 대한 정당한 보상은 여전히 뒷전인 것으로 보인다. 직무발명 체계를 갖추고 있지 않은 경우 분쟁의 소지가 다분하고, 종업원의 발명의욕을 떨어뜨릴 수 있으며, 분쟁으로 이어지는 경우 종업원을 착취한다는 나쁜 이미지를 줄 수 있고, 핵심인력이 이탈할 수도 있는 점 등에 비추어 볼 때 기업이나 연구소는 적극적으로 보상시스템을 조속히 구축해야 할 것이다. ⑤



글쓴이는 서울대 법과대학을 졸업했다. 제43회 사법시험에 합격해 사법연수원을 수료했으며, 구 철도청, 건설교통부, 과학기술부, 해양수산부 등 국가기관과 다수 회사의 법률 자문을 맡고 있다.