

각국의 직무발명제도에 대한 비교법적 연구

COMPARATIVE RESEARCH
ON EMPLOYEE
INVENTION SYSTEM



특허법원 PATENT COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER



- 연 구 자 : 이주환 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구원)
- 연구책임자 : 구성진 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
손영언 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
- 감 수 : 문주형 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
김동규 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
이지영 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
박은희 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
임경옥 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)

국제지식재산권법연구센터는 비교법적 연구 및 국내외 학술교류를 통해 특허소송에 대한 국제적 논의를 심도 있게 다루고 글로벌 지식재산권 법리 형성에 기여하고자 2017.3. 설립된 특허법원 산하 전문연구기관입니다.

앞으로 이 연구보고서가 각국의 직무발명제도에 대한 이해를 돕고, 우리나라 직무발명제도의 제반 법리 형성을 위한 학문적·실무적 논의를 활성화하는 데 널리 활용되기를 기대합니다.

목차

국문요약	xiv
Abstract	xviii
제1장 연구의 목적 및 방법	01
제1절 연구의 목적	02
제2절 연구의 범위	04
제3절 연구의 방법	04
제2장 독일의 직무발명제도	05
제1절 독일 직무발명제도에 대한 개요	06
I. 독일 종업원발명법의 입법취지와 입법배경	06
II. 독일 종업원발명법의 적용범위와 직무발명의 인정요건	08
1. 법 규정	08
2. 독일 종업원발명법의 적용범위	10
(1) 적용대상	10
(2) 인적범위	11
3. 직무발명의 인정요건	13
제2절 독일 직무발명제도의 내용	14
I. 직무발명, 자유발명, 기술개량제안의 법적 취급	14
1. 직무발명의 법적 취급	14
(1) 법 규정	14
(2) 종업원의 신고의무와 사용자의 인도청구권 행사	19
(3) 종업원의 직무발명보상금청구권 행사와 직무발명보상금의 산정기준	23
(4) 사용자의 출원의무와 사용자와 종업원의 이해관계의 조정	26
2. 자유발명의 법적 취급	29
(1) 법 규정	29
(2) 종업원의 통지의무	31
(3) 종업원의 통상실시권 제공의무	31
3. 기술개량제안의 법적 취급	32
4. 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 적용되는 공통규정	33
(1) 법 규정	33
(2) 종업원에게 불리한 변경의 금지	35
(3) 파산절차의 개시	36

(4) 그 외의 내용	37
II. 공적부문의 종업원, 공무원, 군인의 직무발명	37
III. 대학교수의 직무발명	40
1. 법 규정	40
2. 구 독일 종업원발명법 내용과 2002년 독일 종업원발명법의 개정	40
3. 대학교수 발명의 권리귀속과 직무발명보상금 산정	42
제3절 독일 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정	44
I. 직무발명보상금의 법적 근거 및 산정기준	44
II. 독일 직무발명보상금 산정지침	45
1. 직무발명보상금 산정 기본공식	45
2. 발명의 가치 산정방법	47
(1) 라이선스 유추방법	47
(2) 사용자의 이익 고려방법	51
(3) 발명의 가치 추정방법	51
3. 종업원의 지분율 산정방법	52
(1) 종업원이 과제의 설정에 기여한 정도에 대한 판단	52
(2) 종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도에 대한 판단	53
(3) 기업 내에서의 종업원의 직무 및 직위에 대한 판단	54
(4) 세 가지 고려사항의 종합적 판단을 통한 종업원 지분율의 산정	56
4. 그 외의 사항	57
(1) 직무발명보상금 지급방식	57
(2) 사용자의 지급의무 소멸	58
(3) 사용자가 라이선스를 부여한 경우의 직무발명보상금의 산정	59
(4) 사용자가 직무발명을 양도한 경우의 직무발명보상금의 산정	59
(5) 실용신안등록적격성이 있는 직무발명의 보상금 산정	60
(6) 기술개량제안의 보상금 산정	60
제4절 독일 직무발명제도에서의 분쟁해결절차	61
I. 중재절차	61
1. 법 규정	61
2. 중재위원회의 설립과 구성	64
3. 중재신청서의 제출과 중재절차의 개시	65
4. 중재절차의 진행과 종료	66

목차

5. 중재절차의 특징	67
II. 소송절차	67
제5절 그 외의 법적 쟁점	70
I. 섭외적 법률관계와 준거법의 결정	70
II. 직무발명보상금청구권의 소멸시효	71
제6절 독일 직무발명제도의 정리	72
제3장 일본의 직무발명제도	75
제1절 일본 직무발명제도에 대한 개요	76
I. 일본 직무발명제도의 법적 근거	76
II. 일본 직무발명제도의 입법 연혁	79
1. 1909년 개정 일본 특허법 - 사용자주의의 채택	79
2. 1921년 개정 일본 특허법 - 발명자주의의 채택	81
3. 1959년 개정 일본 특허법 - 직무발명보상금 산정기준 제시	84
4. 2004년 개정 일본 특허법 - 직무발명보상금 산정기준 및 절차의 구체화	86
5. 2015년 개정 일본 특허법 - 사용자주의 요소의 도입	89
제2절 일본 직무발명제도에서의 직무발명 인정요건	93
I. 직무발명 인정요건	93
II. 직무발명의 주체	94
III. 종업원의 직무에 대한 판단	96
1. 직무의 의미와 판단기준	96
2. 종업원의 직종, 지위, 근무시간을 고려한 직무의 판단	98
IV. 사용자의 업무에 대한 판단	101
V. 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 대한 판단	103
1. 현재 또는 과거의 직무의 의미	103
2. 파견근무 중에 이루어진 발명과 추적 조항에 대한 법적 취급	104
제3절 일본 직무발명제도에서의 권리귀속	106
I. 직무발명 권리귀속에 대한 규정	106
II. 사전승계약정에 대한 법적 취급	107
1. 사전승계약정이 있는 경우	107
2. 사전승계약정이 없는 경우	108

III. 직무발명 이중양도에 대한 법적 취급	110
1. 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항의 입법배경	110
2. 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항의 입법과정	110
3. 직무발명 이중양도에 대한 판결	112
IV. 대학교수의 직무발명에 대한 법적 취급	114
1. 대학교수의 발명을 직무발명으로 인정할 수 있는가에 대한 찬반론	114
2. 일본대학의 대학교수 발명에 대한 법적 취급	115
(1) 일본 문부과학성의 주도에 의한 각 대학의 지침 제정	115
(2) 대학교수 발명의 활용방안과 직무발명의 대학귀속 원칙 채택	117
제4절 일본 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정	119
I. 직무발명보상금의 법적 근거, 산정절차, 산정기준	119
1. 직무발명보상금의 법적 근거	119
2. 직무발명보상금 산정절차	120
3. 직무발명보상금 산정기준	122
II. 직무발명보상금 산정의 계산식과 고려요소	124
1. 직무발명보상금 산정의 계산식	124
2. 사용자가 얻을 이익	125
(1) 사용자가 얻을 이익의 의미	125
(2) 사용자가 얻을 이익에 대한 판단	127
(3) 사용자가 얻을 이익의 산정방법	129
3. 사용자의 공헌도	138
(1) 사용자의 공헌도의 의미	138
(2) 발명완성과정에서의 사용자와 종업원의 공헌도 판단	139
(3) 발명완성이후의 사용자와 종업원의 공헌도 판단	140
(4) 공헌도 비율 산정에 대한 일본재판소의 경향	142
III. 직무발명보상금을 산정한 최신 일본재판소 판결	143
1. 東京地判 平成29. 7. 19. 平成25(ワ) 第25017号 판결	143
2. 知財高判 平成30. 3. 19. 平成29(ネ) 第10079号 판결	
(1번 판결의 항소심)	146
3. 東京地判 平成30. 5. 29. 平成27(ワ) 第1190号 판결	149
4. 知財高判 平成32. 6. 30. 平成30(ネ) 第10062号 판결	
(3번 판결의 항소심)	154

목차

제5절 그 외의 법적 쟁점	157
Ⅰ. 섭외적 법률관계와 준거법의 결정	157
1. 학설의 대립	157
2. 일본 최고재판소의 태도	158
Ⅱ. 직무발명보상금청구권의 소멸시효	161
1. 소멸시효의 기간	161
2. 소멸시효의 기산일	162
3. 소멸시효의 중단	163
제6절 일본 직무발명제도의 정리	164
제4장 그 외 국가의 직무발명제도	167
제1절 미국의 직무발명제도	168
Ⅰ. 미국 직무발명제도의 개요	168
1. 미국 직무발명제도의 법적 근거	168
2. 사용자와 종업원 간의 계약의 중요성	169
3. 직무발명의 법적 취급에 대한 역사적 변화과정	171
Ⅱ. 무상의 통상실시권과 직무발명에 대한 보상	172
1. 무상의 통상실시권	172
(1) 무상의 통상실시권의 의의와 특징	172
(2) 무상의 통상실시권의 법적 근거	173
2. 직무발명에 대한 보상	175
(1) 미국기업의 직무발명 보상	175
(2) 미국법원의 직무발명 보상에 대한 태도	177
(3) 직무발명 보상을 위한 입법적 움직임	178
Ⅲ. 미국 직무발명제도에서의 권리귀속	179
1. 사전승계약정이 존재하지 않는 경우	179
(1) 보통법상 원칙의 적용	179
(2) 특정 발명을 위한 고용	180
(3) 일반 발명을 위한 고용	182
(4) 비발명 고용	184
(5) 사용자가 지시한 발명, 일반 발명, 사적 발명	184
2. 사전승계약정이 존재하는 경우	186
(1) 주 계약법의 적용	186

(2) 미국법원의 사전승계약정의 해석	187
3. 사전승계약정에 대한 미국 주법 규정	189
(1) 미국 주법의 입법	189
(2) 사전승계약정과 관련된 주법의 주요내용	191
(3) Utah 주법의 특이 규정	193
(4) Nevada 주법의 내용	193
IV. 그 외의 직무발명의 권리귀속	194
1. 바이돌 법에 의한 직무발명의 권리귀속	194
(1) 바이돌 법의 입법배경과 입법취지	194
(2) 바이돌 법에 의한 발명의 권리귀속	196
(3) 2011년 미국 연방대법원 Stanford 판결	198
2. 연방공무원 직무발명의 권리귀속	202
V. 섭외적 법률관계의 준거법 결정	203
VI. 미국 직무발명제도의 정리	204
제2절 영국의 직무발명제도	207
I. 영국 직무발명제도의 개요	207
1. 1977년 직무발명제도에 대한 특허법 규정의 도입	207
2. 직무발명의 의의와 인정요건	209
II. 영국 직무발명제도에서의 권리귀속	210
III. 영국 직무발명제도에서의 보상금 산정	213
1. 직무발명보상금의 법적 근거와 요건	213
(1) 영국 특허법 제40조	213
(2) 종업원이 완성한 발명이 원시적으로 사용자에게 귀속되는 경우 ·	216
(3) 종업원이 완성한 발명이 원시적으로 종업원에게 귀속되는 경우 ·	221
(4) 영국 특허법 제40조 제1항 및 제2항이 적용되지 않는 경우	222
2. 보상금의 산정기준	222
(1) 보상금 산정의 원칙적인 기준	225
(2) 직무발명이 사용자에게 원시적으로 귀속된 경우에 적용되는 기준	226
(3) 직무발명이 아닌 발명이 종업원에게 귀속된 경우에 적용되는 기준	226
(4) 그 외의 사항	227
3. 영국법원의 직무발명보상금 산정 판결	227
(1) 2009년 영국 특허법원 Kelly 판결	228
(2) 2019년 영국 대법원 Shanks 판결	233

목차

IV. 그 외의 사항	239
1. 직무발명과 관련된 계약의 법적 취급	239
2. 보칙 규정	241
V. 영국 직무발명제도의 정리	243
제3절 중국의 직무발명제도	245
I. 중국 직무발명제도의 개요	245
1. 중국 직무발명제도의 법적 근거	245
2. 중국 직무발명제도의 연혁	248
(1) 발명장려조례	248
(2) 1984년 중국 특허법상 직무발명제도	249
(3) 2000년 개정 중국 특허법상 직무발명제도	251
(4) 2020년 개정 중국 특허법상 직무발명제도	252
3. 직무발명과 유사개념의 비교	253
4. 직무발명 관련 분쟁해결절차	254
II. 중국 직무발명제도에서의 직무발명의 인정요건	255
1. 중국 특허법 제6조 제1항	255
2. 본단위의 임무수행 중 완성한 발명	256
(1) 특허법 실시세칙 제12조 제1항	256
(2) 종업원이 자신의 직무를 수행하여 완성한 발명	256
(3) 종업원이 자신의 직무 이외에 본단위가 부여한 임무를 수행하여 완성한 발명	257
(4) 종업원이 퇴직 이후 1년 이내에 직무 혹은 임무와 관련하여 완성한 발명	258
3. 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명	260
4. 비직무발명	262
III. 중국 직무발명제도에서의 권리귀속	262
1. 사용자주의의 채택	262
2. 국가의 지원으로 완성된 발명의 권리귀속	263
3. 합작발명이 직무발명에 해당할 경우의 권리귀속	264
IV. 중국 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정	265
1. 직무발명보상금 산정의 법적 근거 및 기준	265
2. 중국법원의 직무발명보상금 산정 관련 판결	269
(1) 단위의 내부규정이 무효라는 판결	269

(2) 중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항에 따라 직무발명보상금이 산정된 판결	270
(3) 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항에 따라 직무발명보상금이 산정된 판결	272
(4) 중국 특허법 실시세칙 제78조에 따라 직무발명보상금이 산정된 판결	273
V. 중국 직무발명제도의 정리	274
제5장 우리나라의 직무발명제도	277
제1절 우리나라 직무발명제도에 대한 개요	278
I. 직무발명제도에 대한 법 규정	278
II. 직무발명제도의 입법 연혁	281
1. 1961년 전부개정 특허법	282
2. 1973년 전부개정 특허법	284
3. 2006년 개정 발명진흥법	286
4. 2013년 개정 발명진흥법	291
5. 2020년 개정 발명진흥법	294
제2절 우리나라 직무발명제도에서의 직무발명 인정요건	295
I. 발명진흥법 제2조 제2호	295
II. 사용자의 업무범위에 속할 것	296
1. 사용자의 의미와 판단기준	296
2. 사용자의 업무범위의 의미와 판단	298
III. 종업원이 자신의 직무에 관하여 발명을 할 것	299
1. 종업원의 의미	299
2. 종업원의 직무해당 여부에 대한 판단	300
(1) 일반적인 기준	300
(2) 종업원의 직종의 고려	302
(3) 종업원의 지위 및 직책의 고려	305
IV. 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것	306
제3절 우리나라 직무발명제도에서의 권리귀속	308
I. 발명자주의의 채택	308
II. 사전승계약정이 있는 경우	309
1. 사전승계약정의 법적 근거	309

목차

2. 사전승계약정의 의미	310
3. 사전승계약정의 효력	311
4. 종업원의 직무발명 완성사실 통지의무	312
5. 사용자의 직무발명 승계여부 통지의무	313
6. 사용자의 통지와 직무발명에 대한 권리의 승계	314
III. 사전승계약정이 없는 경우	315
1. 무상의 통상의 실시권	315
2. 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 묵시적 합의의 인정 여부	316
IV. 종업원의 직무발명 이종양도에 대한 법적 취급	318
1. 직무발명 이종양도의 권리귀속	318
2. 형법상 업무상배임죄의 인정	320
V. 공무원 및 대학교수의 직무발명	323
1. 공무원의 직무발명	323
(1) 법 규정	323
(2) 공무원 직무발명의 권리귀속	324
(3) 공무원에 대한 직무발명 보상	325
2. 대학교수의 직무발명	326
(1) 대학교수 직무발명의 인정여부에 대한 찬반론	326
(2) 구체적 사안에서의 직무발명의 해당 여부 검토	327
(3) 국·공립대학교 교수의 직무발명의 권리귀속	328
(4) 사립대학교 교수의 직무발명의 권리귀속	330
(5) 대학생 및 대학원생이 관여한 발명의 법적 취급	330
(6) 산학협동연구로 인한 발명의 권리귀속	332
제4절 우리나라 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정	334
I. 직무발명보상금의 법적 근거, 산정절차, 산정기준	334
1. 직무발명보상금의 법적 근거	334
2. 직무발명보상금 산정절차	335
3. 직무발명보상금 산정기준	337
II. 직무발명보상금 산정공식과 고려요소	338
1. 직무발명보상금의 기본적인 산정공식	338
2. 사용자가 얻을 이익	339
(1) 사용자가 얻을 이익의 의미	339

(2) 사용자가 얻을 이익의 판단시점과 장래에 사용자가 얻을 이익의 인정여부	341
(3) 사용자가 얻을 이익의 구체적 산정방법	343
3. 종업원의 공헌도	383
(1) 의미와 산정기준	383
(2) 종업원 공헌도 산정시의 고려사정	384
(3) 종업원의 공헌도를 산정한 판결	387
4. 공동발명 기여율	390
(1) 의미와 산정기준	390
(2) 공동발명 기여율 산정시의 고려사정	391
(3) 공동발명 기여율을 산정한 판결	392
5. 선지급 직무발명보상금의 공제	393
6. 직무발명보상금의 명시적 일부청구와 기판력	395
제5절 그 외의 법적 쟁점	398
I. 섭외적 법률관계와 준거법의 결정	398
1. 법적 쟁점	398
2. 대법원의 태도	398
II. 직무발명보상금청구권의 소멸시효	400
1. 법적 쟁점	400
2. 대법원의 태도	401
III. 특허의 무효사유와 직무발명보상금	402
1. 법적 쟁점	402
2. 대법원의 태도	402
IV. 직무발명과 영업비밀 침해	404
1. 법적 쟁점	404
2. 대법원의 태도	405
제6절 우리나라 직무발명제도의 정리	407
제6장 결론	409
참고문헌	415

직무발명제도는 종업원이 사용자와의 고용관계 중에 완성한 발명, 즉 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써 결과적으로는 산업발전을 도모하기 위한 제도이다. 독일, 일본, 중국, 영국, 우리나라 등과 같이 직무발명제도에 관하여 법률에서 명시적으로 규율하는 입법례도 있는 반면, 미국과 같이 사용자와 종업원의 계약 문제로 규율하는 국가도 있다.

첫째, 독일은 독일 종업원발명법에 직무발명제도에 대한 내용을 담으로써, 이를 규율하고 있다. 독일에서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 당해 직무발명을 완성한 ‘종업원’에게 귀속된다. 따라서 독일은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있다. 독일 종업원발명법 제7조 제1항에 따르면 종업원이 직무발명을 완성하였다고 사용자에게 통지한 경우, 사용자가 당해 직무발명에 대한 인도청구권을 종업원에게 행사하면, 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 이전된다. 그리고 독일 종업원발명법 제7조 제2항에 따르면 사용자가 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 직무발명에 대한 권리를 임의로 처분하는 것은 사용자에게 법적으로 효력이 없다. 이 규정은 종업원의 직무발명에 대한 이중양도를 막고자 하는 취지를 가지고 있다. 독일에는 독일 종업원발명법 제11조에 근거하여 직무발명보상금 산정지침이 마련되어 있다. 이 산정지침에 따르면 직무발명보상금은 ‘발명의 가치’에 ‘종업원의 지분율’을 곱하여 산정된다. 발명의 가치를 산정하는 방법으로는 ‘라이선스 유추방법’이 가장 일반적으로 적용되는데, 이 산정방법에 따르면 발명의 가치는 ‘실시료율’에 ‘사용자의 매출액’을 곱하여 산정된다. 다만 사용자의 매출액을 산정함에 있어서는 사용자가 직무발명을 실시하기 위하여 지출한 비용은 공제된다.

둘째, 일본은 일본 특허법 제35조에 직무발명제도에 대한 내용을 담으로써, 이를 규율하고 있다. 일본 특허법 제35조 제3항에 따르면 사전승계약정을 통하여 종업원이 자신이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수

있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 약정한 경우에는, ‘직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 때’에, 즉 ‘직무발명을 완성한 때’에 이에 대한 권리가 즉시 ‘사용자’에게 승계된다. 이 규정은 직무발명의 이중양도와 같은 문제를 해결하기 위한 취지를 가지고 있다. 이 규정에 근거하여 일본은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의 요소’를 일부 반영한 것으로 평가되고 있다. 일본 특허법 제35조 제7항에 따르면 직무발명보상금은 ‘사용자가 얻을 이익’에 ‘종업원의 공헌도’를 곱하여 산정된다. 일본에서 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법은 사용자가 직무발명을 실시하는 경우, ‘사용자의 매출액’에 사용자의 매출액의 일정비율에 해당하는 ‘초과매출률’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하여 산정하는 방법이 보편적으로 사용되고 있다. 최근에는 ‘사용자의 매출액’에 ‘초과매출률’과 ‘사용자의 이익률’을 곱하는 산정방법도 사용되고 있다. 대체로 일본 실무에서는 직무발명에 대한 사용자의 공헌도가 ‘95%’ 이상으로 산정되고 있다.

셋째, 미국은 직무발명제도를 규율하는 연방법 규정이 없고, 직무발명에 관한 문제를 ‘보통법’과 사용자와 종업원 간의 ‘계약’으로 해결한다. 미국에서 직무발명의 권리귀속은 사용자와 종업원이 체결한 ‘계약’의 내용에 의하여 결정된다. 따라서 사용자와 종업원이 사전승계약정을 체결하였다면, 계약법에 의한 해석을 통하여 직무발명의 권리귀속 문제가 처리된다. 미국 8개의 주는 사용자가 종업원과 직무발명에 대한 사전승계약정을 체결하면서 자신이 보유한 우월한 협상력을 남용하지 못하도록 하여, 종업원을 보호하는 규정을 두고 있다. 만일 사용자와 종업원이 직무발명의 권리귀속에 대하여 사전승계약정을 체결하지 않았다면 ‘보통법’이 적용된다. 미국에서 직무발명을 완성한 종업원에 대한 보상도 사용자와 종업원의 ‘계약’에 의하여 규율된다. 미국의 기업들은 종업원이 직무발명을 하도록 장려하고, 종업원의 직무발명에 대한 노력을 보상하기 위하여, 직무발명을 완성한 종업원에게 다양한 방식의 보상을 하고 있다.

넷째, 영국은 영국 특허법 제39조부터 제43조까지 직무발명제도에 대

한 내용을 담으로써, 이를 규율하고 있다. 영국 특허법 제39조 제1항은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 취하고 있다. 영국 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속된 경우에 종업원에게 ‘직무발명보상금청구권’을 인정하고 있다. 그리고 영국 특허법 제40조 제2항은 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하지 아니하여 이에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속된 경우에도, 종업원이 사용자에게 당해 발명에 대한 권리를 승계시키면 종업원에게 ‘보상금 청구권’을 인정하고 있다. 영국에서 직무발명보상금이 인정되려면 현저한 이익 요건과 정당성 요건이 만족되어야 한다. 2019년에 선고된 Shank 판결은 2009년 영국 대법원이 설립된 이후 직무발명보상금을 산정한 최초의 영국 대법원 판결로서, 현저한 이익의 의미 등에 관하여 실시한 판결이라는 점에서 중요한 의의가 있다.

다섯째, 중국은 중국 특허법 제6조와 제15조에 직무발명제도에 대한 내용을 담으로써, 이를 규율하고 있다. 중국 특허법 제6조는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 취하고 있다. 특히 중국에서는 종업원과 사용자의 고용관계가 종료된 후에 완성된 발명이라고 하더라도, 당해 발명이 고용관계가 종료된 후 ‘1년’ 이내에 완성된 발명으로서 종업원이 사용자 기업에서 담당한 직무 또는 사용자가 종업원에게 부여한 임무와 관련된 발명은 직무발명에 해당한다. 중국 특허법은 직무발명보상금을 ‘장려’와 ‘보수’로 구분하고 있다. 중국 특허법 제15조에 따르면 사용자는 직무발명을 완성한 종업원에게 기본적인 보상으로 ‘장려’를 지급하고, 만일 사용자가 당해 직무발명을 실시할 경우에는 이에 대한 추가적인 보상으로 ‘합리적인 보수’를 종업원에게 지급하여야 한다. 중국에서 직무발명보상금으로서의 장려금과 합리적인 보수금은 사용자와 종업원의 약정이 있으면 이에 따라 산정되고, 만일 사용자와 종업원의 약정이 없으면 중국 특허법 실시세칙이 규정하는 금액에 따라 산정된다.

마지막으로 우리나라는 발명진흥법에 직무발명제도에 대한 내용을 담으로써, 이를 규율하고 있다. 우리나라에서 직무발명에 대한 특허를 받을

수 있는 권리는 원시적으로 당해 직무발명을 완성한 ‘종업원’에게 귀속된다. 따라서 우리나라는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 채택하고 있다. 발명진흥법 제12조와 제13조는 직무발명의 권리귀속에 대하여, 직무발명을 완성한 종업원에게 직무발명의 완성사실에 대하여 사용자에게 통지의무를 부과하고, 만일 종업원이 사용자에게 통지의무를 이행하면, 사용자가 당해 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 결정하도록 하고, 만일 사용자가 종업원의 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면, ‘그 때부터’ 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된다고 규정하고 있다. 이에 우리나라에서는 ‘직무발명의 이중양도’와 같은 문제점이 발생하고 있다.

그리고 발명진흥법 제15조는 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨 종업원에게 직무발명보상금청구권을 인정하고 있다. 실무적으로 법원은 사용자가 직무발명을 실시할 경우, ‘사용자의 이익’에 ‘종업원의 공헌도’와 ‘공동발명 기여도’를 곱하여 직무발명보상금을 산정한다. 그리고 사용자의 이익을 산정하는 방법으로 ‘사용자의 매출액’에 ‘직무발명의 기여도’, ‘가상의 실시료율’, ‘독점권 기여율’을 곱하는 방법과 ‘사용자의 매출액’에 ‘가상의 실시료율’, ‘독점권 기여율’을 곱하는 방법이 사용되고 있다. 최근 우리나라에서는 법원이 직무발명보상금을 산정함에 있어서, 직무발명보상금 산정요소인 ‘직무발명 기여도’를 별도로 산정하면서, 이에 해당하는 사정을 또 다른 직무발명보상금 산정요소인 ‘가상의 실시료율’과 ‘독점권 기여율’을 산정하는 과정에서 또 다시 고려하고 있다는 비판이 제기되고 있다. 직무발명보상금을 산정함에 있어서 가상의 실시료율 및 독점권 기여율의 산정과 과정에서 고려된 사정들을 근거로 다시 직무발명 기여도를 추가로 산정하는 것은 바람직하지 않다.

주제어 : 발명진흥법, 직무발명, 권리귀속, 사전승계약정, 직무발명보상금, 사용자가 얻을 이익, 종업원의 공헌도

Abstract

An employee invention system aims to promote industrial developments by reconciling the interests of employers and employees over the invention completed by the employees during the employment relationship with the employers. While countries like Germany, Japan, China, the U.K., and Korea have explicit provisions for regulating the employee invention system in their acts, some countries such as the U.S. handle the system by contractual agreement between the employees and the employers.

First, in Germany, an employee invention system is stipulated by the Employee Invention Act. German law provides that the right to obtain a patent for employee inventions originally belongs to the employees who have completed them. Therefore, Germany is adopting inventorism with respect to the ownership of patent rights to employee inventions. According to Article 7(1) of the Act, if an employee notifies an employer that employee inventions have been completed, and the employer exercises the right to claim assignment of the inventions the employee, the right to the inventions is transferred to the employer. And according to Article 7(2) of the Act, if the employee arbitrarily disposes of the right to the inventions before the employer exercises the right to claim assignment of the inventions, there is no legal effect on the employer. This is intended to prevent a double assignment of employee inventions. The Employee Invention Act provides the guidelines for compensation in Article 11. According to the guidelines, the compensation is calculated by multiplying the value of the invention by the employee's share ratio. As a method of calculating the value of the invention, the license analogy method is most commonly applied. According to the method, the value of the invention is calculated by multiplying the royalty rate by the employer's sales. In calculating the sales, expenses incurred during

exercising the inventions are deducted.

Second, Japan handles an employee invention system under Article 35 of the Patent Act. According to Article 35(3) of the Patent Act, if an employer decides to succeed in the right to obtain a patent for employee inventions through preinvention assignment agreements, once the invention is completed, the right to obtain the patent for the invention is immediately assigned to the employer. The purpose of the provision is to solve problems such as a double assignment of employee inventions. Due to this provision, Japanese law is evaluated to have partly adopted the employeeism when it comes to who owns the right to employee inventions. According to Article 35(7) of the Patent Act, the compensation for employee inventions is calculated by multiplying the employer's profit by the employee's contribution rate. In Japan, the most commonly applied methods of calculating the profit are as follows: the method of multiplying the employer's sales by the excess sales rate corresponding to a certain percentage of the employer's sales and the hypothetical royalty rate. Recently, the method of multiplying the employer's sales by the excess sales rate and the amount of the employer's profit is also adopted. In Japanese practice, the employee's contribution rate is generally calculated as above 95%.

Third, since the U.S. does not have any federal acts regulating an employee invention system, it is governed by common law and contract law. In the U.S., the patent right ownership to employee inventions is determined by the details set forth in contracts. Therefore, if employers and employees have entered into preinvention assignment agreements, the issue mentioned above is handled through interpretation according to contract law. Eight states in the U.S. have state laws that prevent

Abstract

employers from abusing their superior bargaining power when entering into preinvention assignment agreements with employees to protect the employees. If employers and employees have entered into the agreements concerning who owns the right to employee inventions, the common law applies. In the U.S., compensation for employees who have completed employee inventions is also governed by the contracts. American companies have come up with various ways to compensate employee inventors to encourage them to complete employee inventions and to reward their efforts thereof.

Fourth, the U.K. regulates an employee invention system under Articles 39 to 43 of the Patent Act. In the U.K., the employerism is adopted to handle the issue of the ownership of the rights to employee inventions in Article 39(1) of the Patent Act. Article 40(1) of the Patent Act grants employees a right to claim compensation when the right to obtain a patent for employee inventions originally belonged to employers. In addition, Article 40(2) of the Patent Act provides that even if the invention completed by an employee does not fall under employee inventions and the right to obtain a patent originally belongs to the employee, when the employee assigns the right to the invention to the employer, the employee is entitled to claim compensation. The Shank decision, which was sentenced in 2019, is meaningful as it is the first U.K. Supreme Court decision to recognize employee invention compensation and the outstanding benefit since the Court's foundation in 2009.

Fifth, China regulates an employee invention system under Articles 6 to 15 of the Patent Act. According to Article 6 of the Patent Act, China is adopting the employerism for the ownership of the right to employee inventions. In China, an invention completed after the employment

relationship between an employee and an employer was terminated can still be regarded as an employee invention, if the invention was completed within one year after the relationship ended, and the invention is related to the duty performed by the employee at the employer's enterprise or the task granted to the employee by the employer. According to the Patent Act, employee invention compensation is divided into encouragement and remuneration.

According to Article 15 of the Patent Act, employers must pay the encouragement as a basic compensation to employees who complete the inventions, and if the employers implement the invention, the employers must pay the employees a reasonable remuneration as additional compensation. Chinese law provides that the encouragement and a reasonable remuneration to compensate employee inventions are calculated pursuant to any contractual agreement between an employer and an employee. If there is none, the amount is calculated under Regulations of Patent Law of The People's Republic of China.

Lastly, Korea regulates the employee invention system under the Invention Promotion Act. Korea has adopted inventorism for employee inventions as the ownership of patent right for an invention originally belongs to an employee who completes the invention. Articles 12 and 13 of the Act stipulate that an employee has the duty to notify the employer of the completion of the invention and after notification, the employer may decide whether or not to succeed the right to the invention within 4 months from the date of receiving the employee's notice. Since then, the right to the invention is succeeded to the employer. With such provisions, problems such as a double assignment of employee inventions arise. In order to solve these issues, the legislative examples of Germany and Japan

Abstract

can be referred to.

Pursuant to Article 15 of the Act, employees who have assigned the right to employee inventions to employers have the right to claim employee invention compensation. In practice, Korean courts are calculating the compensation by multiplying the employer's profit by the employee's contribution rate and joint-invention contribution rate. To calculate the employer's profit, the method of multiplying the employer's sales by the employee invention's contribution rate, the hypothetical royalty rate, and the exclusive right's contribution rate is applied as well as the method of multiplying the employer's sales by the hypothetical royalty rate and the exclusive right's contribution rate. Recently, the following criticisms have been raised against the practice of calculating compensation by Korean courts. That is, while the court separately calculates the employee invention's contribution rate, the corresponding circumstances are re-evaluated in the process of calculating the hypothetical royalty rate and the exclusive right's contribution rate. Therefore, when calculating compensation for employee inventions, the employee invention's contribution rate should not be added based solely on the factors taken into account for the calculation of the hypothetical royalty rate and the exclusive right's contribution rate.

Key words : Invention Promotion Act, employee inventions, belonging of rights, preinvention assignment agreements, employee invention compensation, employer's profit, employee's contribution rate

각국의 직무발명 제도에 대한 비교법적 연구
Comparative Research on Employee Invention System

제1장

연구의 목적 및 방법

제1장 연구의 목적 및 방법

제1절 연구의 목적

현재 세계 각국은 사용자와의 고용관계 중에 종업원이 완성한 발명, 즉 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써 결과적으로는 자국의 산업발전을 도모하기 위하여 ‘직무발명제도’를 규율하는 법 규정을 두고 있다. 독일의 경우 1957년에 독일 종업원발명법을 제정하여 직무발명제도를 규율하고 있다. 일본의 경우 1909년에 최초로 일본 특허법에 직무발명제도를 규정한 이후로, 현재 일본 특허법 제35조에서 직무발명제도에 대하여 규정하고 있다. 미국의 경우 직무발명제도를 규율하기 위한 연방법 규정은 없지만, 일부의 주는 직무발명제도를 규율할 수 있는 법 규정을 두고 있다. 영국의 경우 1977년에 최초로 영국 특허법에 직무발명제도를 규정한 이후로, 현재 영국 특허법 제39조부터 제43조까지에서 직무발명제도에 대하여 규정하고 있다. 중국의 경우 1984년에 제정된 중국 최초의 특허법에 직무발명제도가 규정된 이후, 현재 중국 특허법 제6조와 제15조에서 직무발명제도에 대하여 규정하고 있다. 우리나라의 경우 특허법에 직무발명제도에 관한 규정을 두고 있다가, 2006년 발명진흥법의 개정을 통하여 직무발명제도를 발명진흥법으로 이전하여 규정하였다.

직무발명제도에서 가장 중요하게 거론되는 법적 쟁점은 직무발명에 대한 권리를 사용자와 종업원 중 누가 가질 것인가라는 직무발명의 권리귀속에 대한 것과 직무발명을 완성하여 사용자에게 이에 대한 권리를 승계한 종업원에게 사용자가 지급하는 직무발명보상금의 산정에 대한 것이다. 우선 직무발명의 권리귀속에 대한 법제로는 ‘사용자주의’와 ‘발명자주의’가 있다. 사용자주의는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 사용자에게 귀속시키는 법제로서, 사용자주의를 취하고 있는 국가로는 영

국, 중국 등이 있다. 이와 달리 발명자주의는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 종업원에게 귀속시키는 법제로서, 발명자주의를 취하고 있는 국가로는 독일, 미국, 우리나라 등이 있다. 다음으로 직무발명보상금의 산정에 대해서는 각 국가 나름대로 자국의 직무발명 규정에 근거하여 직무발명보상금의 산정방법에 대한 법리를 축적하여 운영하고 있다.

직무발명의 권리귀속과 직무발명보상금의 산정은 직무발명제도를 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계에 직접적으로 관련된 법적 쟁점이다. 이들 쟁점에 대한 주요 외국의 직무발명제도에 대한 법 규정과 법원의 판결에 대하여 살펴보는 것은, 우리나라 직무발명제도를 앞으로 어떠한 방식으로 개선하여 나가야 할지에 대하여 구체적으로 모색하는 것으로 중요한 의의가 있다. 특히 직무발명제도에 대하여 사용자에게 유리한 방식으로 발명진흥법을 개정하여 실무적으로 운영하여 달라는 산업계의 요청과 종업원에게 유리한 방식으로 발명진흥법을 개정하여 실무적으로 운영하여 달라는 노동계의 요청이 첨예하게 대립하고 있는 우리의 현실을 고려하면, 이에 대한 연구는 더욱 더 큰 의의가 있다. 따라서 본 보고서에서는 세계 주요국가의 직무발명제도에 대하여 연구하고, 이를 우리나라의 직무발명제도와 비교하는 기회를 가짐으로써, 우리나라 직무발명제도의 개선방안을 논의하고자 한다.

제2절 연구의 범위

본 보고서에서는 앞으로 우리나라에서 직무발명제도가 더 효율적으로 운영될 수 있는 방안을 모색하고자, 우리나라 직무발명제도와 함께 독일, 일본, 미국, 영국, 중국의 직무발명제도에 대하여 자세히 살펴본다. 우선 제2장에서는 독일의 직무발명제도에 대하여 독일 종업원발명법을 중심으로 자세히 살펴본다. 다음으로 제3장에서는 일본 직무발명제도에 대하여 일본 특허법 제35조를 중심으로 자세히 살펴본다. 그리고 제4장에서는 미국, 영국, 중국 직무발명제도에 대하여 자세히 살펴본다. 미국 직무발명제도는 판례법과 미국 주법을 중심으로 살펴본다. 영국 직무발명제도는 영국 특허법 제39조부터 제43조까지를 중심으로 살펴본다. 중국 직무발명제도는 중국 특허법 제6조와 제15조를 중심으로 살펴본다. 또한 제5장에서는 우리나라의 직무발명제도를 발명진흥법상 관련 직무발명 규정을 중심으로 살펴본다. 나아가 제6장 결론 부분에서는 우리나라 직무발명제도에서 중요한 법적 쟁점에 해당하는 직무발명의 권리귀속과 직무발명보상금의 산정에 있어서의 개선점을 살펴본다.

제3절 연구의 방법

본 연구보고서의 연구의 방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 그리고 독일, 일본, 미국, 영국, 중국, 우리나라의 직무발명제도에 대한 법 규정과 각 국가의 법원의 판례를 토대로 하여, 국내외의 단행본, 논문, 연구보고서 그리고 이들 국가의 법원 및 특허청의 홈페이지 등을 참고하였다.

각국의 직무발명 제도에 대한 비교법적 연구
Comparative Research on Employee Invention System

제2장

독일의 직무발명제도

제2장 독일의 직무발명제도

제1절 독일 직무발명제도에 대한 개요

1 ▶ 독일 종업원발명법의 입법취지와 입법배경

독일은 직무발명제도를 규율하기 위하여 『종업원발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)』¹⁾을 두고 있다. 독일 종업원발명법은 1957. 7. 25. 처음으로 제정되었고, 이후 여러 차례의 개정을 거쳤다. 현재 시행되고 있는 독일 종업원발명법은 2009. 7. 31.에 개정된 것이다. 독일 종업원발명법은 세계 각국의 법률 중에서 직무발명제도에 대하여 가장 상세히 규정하고 있는데, 이는 총 제4장에 걸쳐 43개의 조문으로 구성되어 있다.²⁾ 제1장은 독일 종업원발명법의 적용범위 및 직무발명의 정의에 대한 내용을 담고 있다.³⁾ 제2장은 독일 종업원발명법의 핵심내용을 담고 있는데, 여기에는 직무발명의 법적 취급에 대한 것으로서, 직무발명의 권리귀속, 직무발명보상금의 산정, 직무발명 관련 분쟁에 대한 중재절차 및 소송절차 등의 내용이 포함되어 있다.⁴⁾ 제3장은 공무원, 군인, 대학교수가 한 직무발명의 법적 취급에 대하여 특별히 규정하고 있다.⁵⁾ 제4장은 독일 종업원발명법의 경과규정 및 종결규정에 대한 내용을 담고 있다.⁶⁾ 이상에서의 독일 종업원발명법의 규정들은 ‘강행법규’로서의 성격을 가지고 있기 때문에,⁷⁾ 이에 위반하여 고용계약 등에서 종업원에게 불리한 내용으로 변경

1) 이하에서는 ‘종업원발명법’이라고 칭한다. 독일 종업원발명법은 ‘ArbnErfG’으로 약칭되기도 한다.

2) 원래 독일 종업원발명법은 46개의 조문으로 이루어져 있었는데, 현재 세 개의 조문인 제10조, 제21조, 제44조는 폐기된 상태이다.

3) 독일 종업원발명법 제1조부터 제4조까지가 제1장에 해당된다.

4) 독일 종업원발명법 제5조부터 제39조까지가 제2장에 해당된다.

5) 독일 종업원발명법 제40조부터 제42조까지가 제3장에 해당된다.

6) 독일 종업원발명법 제43조부터 제49조까지가 제4장에 해당된다. 다만 본 보고서에서는 제4장에 해당하는 내용은 살펴보지 않는다.

7) Vai lo Lo, Employee Inventions and Works for Hire in Japan: a Comparative Study against the U.S., Chinese,

하는 것은 허용되지 않는다.⁸⁾

독일 종업원발명법의 입법취지는 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익 간의 적절한 형평을 도모하고, 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 높임으로써, 궁극적으로는 독일의 기술혁신을 증진시키기 위한 것이다.⁹⁾ 이를 위하여 독일 종업원발명법은 사용자와 종업원의 직무발명에 대한 권리와 의무를 공평하고 합리적으로 분배하고자 하는 내용으로 이루어져 있다.¹⁰⁾ 독일에서 종업원이 한 직무발명에 대한 권리는 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속된다.¹¹⁾ 따라서 현행 독일 종업원발명법은 직무발명제도에 대하여 ‘종업원주의’를 취하고 있다.¹²⁾

독일 종업원발명법이 제정되기 이전에, 1877년 제정된 독일 최초의 특허법에는 직무발명에 대한 규정이 없었기 때문에, 종업원이 사용자와의 고용관계 중에 완성한 직무발명에 대한 법적 취급은 종업원과 사용자의 합의에 맡겨져 있었다.¹³⁾ 당시 독일에서는 종업원이 완성한 발명도 ‘노동의 소산’이라는 사고방식이 지배적이었기 때문에, 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 원시적으로 취득되었다고 한다.¹⁴⁾ 특히 당시 종업원이 완성한 직무발명에 대한 사용자의 보상은 사용자가 종업원에게 주는 ‘보수’에 포함되어 있다고 보아 별도의 보상은 인정되지 않았다.¹⁵⁾ 1907년 독일 연방대법원은 한 판결을 통하여, “근로계약기간 동안에 이루어진 종업원의 발명만이 사용자에게 귀속되는데, 특히 종업원과 사용자가 근로계약상으로 종업원이 완성

and Germany Systems, 16 Temp. Int'l & Comp. L. J. 279, 300 (2002); 김선정·김승균, 『선진국 직무발명보상제도 연구』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002, 43면.

8) 독일 종업원발명법 제22조. 합의에 의한 변경 불가. 본 법률의 규정은 종업원에 불리하게 합의에 의해 변경할 수 없다. 다만, 신고 후의 직무발명에 관한 약정, 자유발명과 기술개량제안에 관한 약정은 허용한다.

9) Karl Meier, Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?, GRUR, 1998, S.780.

10) 이재성, “직무발명에 관한 연구 - 독일의 종업원발명법을 중심으로 -”, 한남대학교 대학원 박사학위논문, 2002, 63면.

11) 독일 특허법 제6조. 특허를 받을 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속된다. 2인 이상의 자가 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 권리는 이들에게 공동으로 귀속된다. 2인 이상의 자가 서로 독립하여 발명한 경우, 특허를 받을 권리는 당해 발명을 최초로 특허청에 출원한 자에게 귀속된다.

12) Alexander Harguth, Patent Ownership in Germany: Employers v. Employees, 25 No. 10 Intell. Prop. & Tech. L. J. 15, 16 (2013).

13) Bartenbach/Volz, Geschichtliche und Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts - 25 Jahre ArbEG, GRUR, 1982, S.693.

14) 이재성, 앞의 논문(주 10), 61면.

15) 이재성, 앞의 논문(주 10), 62면.

한 발명이 사용자에게 귀속된다는 것을 명시적으로 합의하였을 경우, 사용자의 특별한 지시에 의하여 종업원이 발명을 완성한 경우, 종업원에게 특별히 주어진 과제범위 내에서 발명을 완성한 경우에만, 당해 발명은 사용자에게 귀속하게 된다.”고 판시하였다.¹⁶⁾ 이 판결은 독일에서 직무발명제도에 대한 문제점을 논의하게 되는 직접적인 단초를 제공하였고, 이후 이에 대한 많은 논의가 이루어지고 나서 1957년 종업원발명법이 제정되었다.¹⁷⁾

II ▶ 독일 종업원발명법의 적용범위와 직무발명의 인정요건

1. 법 규정

독일 종업원발명법 제1장은 종업원발명법의 적용범위와 직무발명의 인정요건에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

【독일 종업원발명법 제1장】

§1 적용범위

사적 고용관계 및 공적 고용관계에서의 종업원, 공무원 및 군인의 발명 및 기술개량 제안은 본 법률의 적용을 받는다.

§2 발명

본 법률의 의미에서의 발명(Erfindungen)은 특허 또는 실용신안등록 적격이 있는 발명만을 말한다.

§3 기술개량제안

본 법률의 의미에서의 기술개량제안(Technische Verbesserungsvorschläge)은 특허 또는 실용신안등록 적격이 없는 기타 기술적 혁신에 관한 제안을 말한다.

16) 이재성, 앞의 논문(주 10), 62면에서 재인용.

17) 독일 직무발명제도의 역사적 발전과정에 대해서는 이재성, 앞의 논문(주 10), 61-62면 참조.

§4 직무발명 및 자유발명

- (1) 본 법률의 의미에서의 종업원의 발명은 의무가 수반된 발명 또는 자유발명일 수 있다.
- (2) 의무가 수반된 발명, 즉 직무발명(Diensterfindungen)은 고용관계 기간 중에 이루어진 발명으로,
 1. 사기업 또는 공적관리부서에서 종업원에게 부과된 활동(Tätigkeit)에 기인하거나,
 2. 사기업 또는 공적관리부서에서의 종업원의 경험(Erfahrungen) 또는 업무(Arbeiten)에 주로 기인하는 발명을 말한다.
- (3) 종업원의 기타의 발명은 자유발명(freie Erfindungen)이다. 다만, 자유발명은 §18과 §19의 제한을 받는다.
- (4) 상기 (1) 내지 (3)항의 규정은 공무원 및 군인의 발명에도 동일하게 적용한다.

독일 종업원발명법 제1조는 종업원발명법이 적용되는 대상과 인적범위에 대하여 규정하고 있다. 특이한 것은 다른 국가와는 달리, 독일 종업원발명법은 특허권이 부여될 수 없거나 실용신안권이 부여될 수 없는 대상, 즉 ‘기술개량제안’을 종업원발명법의 적용대상에 포함시키고 있다는 점이다.¹⁸⁾ 기술개량제안의 법적 취급에 대해서는 독일 종업원발명법 제20조에서 규정하고 있는데, 이 규정에 따르면 사용자에게 기술개량제안을 한 종업원에게도 보상금 청구권이 인정된다.¹⁹⁾

그리고 독일 종업원발명법 제4조는 종업원발명법이 적용되는 ‘직무발명’과 ‘자유발명’의 개념을 구체적으로 정의하면서, 자유발명 또한 종업원발명법의 적용대상이 됨을 명시적으로 밝히고 있다.²⁰⁾ 독일 종업원발명법에 따르면 자유발명은 직무발명 이외의 발명을 의미한다.²¹⁾ 사용자와의 고용계약 기간 내에 자유발명을 한 종업원은 자신이 자유발명을 완성하였다는 사실을 지체 없이 사용자에게 통지하여야 한다.²²⁾ 그리고 사

18) 독일 종업원발명법 제1조 및 제3조.

19) 독일 종업원발명법상 기술개량제안의 법적 취급에 대해서는 이하에서 자세히 살펴본다.

20) 독일 종업원발명법 제18조와 제19조는 자유발명의 법적 취급에 대하여 명시적으로 규정하고 있다. 이는 우리나라와 일본의 직무발명 규정에서는 자유발명에 대하여 명시적으로 규정하지 않은 것과 차이가 있다.

21) 독일 종업원발명법 제4조 제3항.

용자가 당해 자유발명을 실시하고자 할 경우, 종업원은 일정 요건하에서 통상실시권을 제공할 의무가 있다.²³⁾

독일 종업원발명법상 자유발명은 직무발명에 해당함에도 사용자가 자신의 의사에 의하여 직무발명을 승계하지 아니함으로써, ‘자유발명으로 전환된 발명’²⁴⁾과는 구분된다.²⁵⁾ 자유발명과는 달리, 자유발명으로 전환된 발명은 독일 종업원발명법 제18조가 규정하고 있는 ‘자유발명에 대한 종업원의 통지의무’와 독일 종업원발명법 제19조가 규정하고 있는 ‘자유발명에 대한 종업원의 통상실시권의 제공의무’가 적용되지 않는다.²⁶⁾ 자유발명으로 전환된 발명은 사용자로부터 완전히 자유로운 발명이기 때문에, 종업원은 당해 발명을 특허권으로 등록받거나, 타인에게 자유롭게 양도할 수 있다.²⁷⁾

2. 독일 종업원발명법의 적용범위

(1) 적용대상

독일 종업원발명법에 따르면 특허권으로 보호받을 수 있는 ‘발명’과 실용신안권으로 보호받을 수 있는 ‘발명’뿐만 아니라, 특허권으로 보호받을 수 없거나 실용신안권으로 보호받을 수 없는 ‘기술개량제안’도 종업원발명법의 적용대상이다.²⁸⁾ 일반적으로 독일에서 기술개량제안은 특허권 혹은 실용신안권을 부여할 정도는 아니지만, 기업이 담당하고 있는 업무에서의 현재의 기술수준을 개선할 수 있는 정도의 제안이라는 의미로 해석되고 있다.²⁹⁾ 독일 종업원발명법은 ‘기술’을 기반으로 하는 발명, 실용신안, 기술개량제안을 적용대상으로 하고 있기 때문에, 종업원이 고용계약기간 중에 창작한 ‘저작물’에 대해서는 종업원발명법은 적용되지 않는다.³⁰⁾

22) 독일 종업원발명법 제18조

23) 독일 종업원발명법 제19조

24) 이는 독일에서 ‘자유화발명(freigewordene Dienstfindungen)’으로 칭해진다. 이재성, 앞의 논문(주 10), 64면.

25) 독일 종업원발명법 제8조에 의하여, 사용자가 직무발명의 승계를 포기한다는 의사표시를 할 경우 당해 직무발명은 자유발명으로 전환된다.

26) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 23면.

27) Otto Röpke, Das Recht des Arbeitnehmers auf Verwertung einer frei gewordenen Dienstfindung, GRUR, 1962, S.127-30.

28) 독일 종업원발명법 제1조.

29) 이재성, 앞의 논문(주 10), 65면.

30) Lothar Dressel, Der angestellte Urheber—kein Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, GRUR, 1989,

또한 독일 디자인보호법이 규정하는 ‘디자인’도 종업원발명법의 적용대상이 아니다.³¹⁾ 특히 독일 디자인보호법은 당해 디자인이 종업원이 자신의 직무를 수행하는 과정에서 이루어졌거나, 사용자의 지시에 의하여 이루어진 경우, 종업원과 사용자 간에 계약상 다른 합의가 없다면 당해 디자인에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다는 규정을 두고 있다.³²⁾ 그리고 독일에서는 종업원이 자신의 직무를 수행하면서 창작성이 있는 디자인을 하였다고 하더라도 보상금 청구권을 행사할 수 없는데, 그 이유는 사용자가 종업원에게 주는 ‘보수’가 당해 디자인을 한 것에 대한 보상이 되는 것으로 받아들여지기 때문이다.³³⁾

(2) 인적범위

독일 종업원발명법에 따르면, 종업원발명법의 적용을 받는 자는 사적부문과 공적부문에 종사하는 종업원, 공무원, 군인이다.³⁴⁾ 또한 독일 종업원발명법 제42조는 대학에서 이루어지는 발명의 법적 취급에 대한 ‘특별규정’을 두고 있기 때문에, 종업원발명법은 ‘대학교수의 발명’에 대해서도 적용된다.³⁵⁾ 독일 종업원발명법은 사용자와 종업원 간에 유효한 고용계약이 존재할 때만 적용된다.³⁶⁾ 다만 종업원이 유효한 고용계약기간 중에 완성한 직무발명에 대해서는, 당해 고용계약기간이 종료된 이후에도 종업원발명법이 적용된다.³⁷⁾ 즉 종업원이 사용자와 고용계약기간 중에 발명을 하였고 당해 발명이 직무발명의 인정요건을 만족한다면, 당해 종업원이 퇴직한 상태에서도 당해 발명은 직무발명으로 취급받는다. 독일 종업원발명법의 적용을 받는 종업원은 ‘노동법적 개념’에 근거한 것으로, 이에 따르면 종업원은 타인의 직무에 관하여 노동관계를 기초로 종속된 업무를 할 의무가 있는 자를 의미한다.³⁸⁾ 따라서 일정 기간 동안만 사용자를 위하

S.320-22.

31) 이재성, 앞의 논문(주 10), 67면.

32) 독일 디자인보호법 제7조 제2항.

33) 이재성, 앞의 논문(주 10), 67면.

34) 독일 종업원발명법 제1조.

35) 대학교수의 발명에 대해서는 뒤에서 자세히 설명한다.

36) Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Carl Heymanns Verlag KG, 1997, S.28.

37) 독일 종업원발명법 제26조, 고용관계의 해지. 본 법률로부터 나오는 권리와 의무는 고용관계의 해지에 의해 저촉되지 않는다.

38) Bernhard Volmer, Begriff des Arbeitnehmers im Arbeitnehmererfindungsrecht, GRUR, 1978, S.330.

여 노무를 제공하는 ‘한시적 종업원’, ‘임시적 종업원’도 종업원발명법의 적용을 받는 종업원에 해당된다.³⁹⁾ 나아가 훈련생, 교육생도 독일 종업원발명법의 적용을 받는 종업원에 해당된다.⁴⁰⁾

원기업에서 파견기업으로 파견을 간 종업원이 한 발명의 경우에는, 만일 당해 발명이 주로 파견기업에서의 종업원의 경험과 작업에 의존한 것이라면 파견기업과의 관계에서 직무발명이 인정되고, 이와 달리 당해 발명이 원기업에서의 종업원의 경험과 작업에 의존한 것이라면, 원기업과의 관계에서 직무발명이 인정되고 파견기업과의 관계에서 자유발명이 된다고 한다.⁴¹⁾ 기업의 중역이나 고위간부의 경우에도 독일 종업원발명법이 적용되는데, 다만 이들이 한 직무발명에 대하여 직무발명보상금을 산정할 때에는 이들보다 낮은 직급에 있는 일반 종업원에 비해서 감액되어 산정되는 경향이 있다고 한다.⁴²⁾ 사적부문에 종사하는 종업원과 공적부문에 종사하는 종업원의 구분에 대해서는 독일 경영조직법 제130조와 독일 연방인사보충법에 따른다.⁴³⁾ 독일 종업원발명법은 양자를 법적으로 일부 다르게 취급하고 있다. 사적부문에 종사하는 종업원에 대해서는 종업원발명법 제5조부터 제39조까지의 내용이 적용되지만, 공적부문에 종사하는 종업원은 종업원발명법 제40조가 규정하는 내용이 우선적으로 적용된다.⁴⁴⁾ 그리고 공무원의 경우에는 연방정부의 공무원과 주정부의 공무원 모두가 종업원발명법의 적용을 받는다.⁴⁵⁾ 공무원과 군인의 경우에는 공적부문에 종사하는 종업원에게 적용되는 종업원발명법 규정이 동일하게 적용된다.⁴⁶⁾

39) 이재성, 앞의 논문(주 10), 69면, 76면.

40) BAG vom 12. 6. 1986, BB, 1986, S.2061.

41) RG vom 22. 12. 1939, ARS, 1939, S.224, 226.

42) 이재성, 앞의 논문(주 10), 79면.

43) Bartenbach/Volz, a.a.O., S.1119.

44) 이에 대하여 뒤에서 자세히 살펴본다.

45) 이재성, 앞의 논문(주 10), 70면.

46) 독일 종업원발명법 제41조. 공무원, 군인. 공무원과 군인의 발명 및 기술개량제안에 관해서는, 공적 고용관계에서의 종업원에 대한 규정을 준용한다.

3. 직무발명의 인정요건

독일 종업원발명법상 직무발명으로 인정되려면, i) 해당 발명이 고용계약이 유효한 기간 중에 이루어져야 하고, ii) 해당 발명이 사기업 또는 공적관리부서에서 종업원에게 부과된 활동으로부터 기인하거나, 혹은 해당 발명이 사기업 혹은 공적관리부서에서의 경험 혹은 업무로부터 주로 기인하여야 한다.⁴⁷⁾ 독일 종업원발명법상 직무발명의 인정요건은 우리 발명진흥법상 직무발명 인정요건과 일본 특허법상 직무발명의 인정요건보다는 간소화된 방식으로 규정되어 있다.⁴⁸⁾ 이런 측면에서 독일 종업원발명법상 직무발명은 모호하고 불명확한 개념으로 규정되어 있어서, 직무발명의 권리귀속과 관련한 분쟁의 여지가 많다는 견해가 있다.⁴⁹⁾

47) 독일 종업원발명법 제4조 제2항.

48) 일본 특허법상 직무발명이 인정되려면 ① 종업원이 자신의 직무에 관한 발명을 하였고, ② 해당 발명이 성질상 사용자의 업무에 속하며, ③ 종업원이 해당 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 한다(일본 특허법 제35조 제1항). 그리고 우리 발명진흥법상 직무발명이 인정되려면 ① 종업원이 자신의 직무에 관하여 발명한 것이 ② 성질상 사용자·법인 또는 사용자의 업무범위에 속하고 ③ 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 해당하여야 한다(우리 발명진흥법 제2조 제2호).

49) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 19면.

제2절 독일 직무발명제도의 내용

I ▶ 직무발명, 자유발명, 기술개량제안의 법적 취급

1. 직무발명의 법적 취급

(1) 법 규정

독일 종업원발명법은 제2장에서 직무발명, 자유발명, 기술개량제안의 법적 취급에 대하여 규정하고 있다.⁵⁰⁾ 우선 독일 종업원발명법은 직무발명의 법적 취급에 대하여 제2장 제5조부터 제19조까지에서 다음과 같이 상세히 규정하고 있다.

【독일 종업원발명법 제2장】

제1절 직무발명

§5 직무발명에 대한 신고의무

- (1) 직무발명을 한 종업원은 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문면형태(Textform)⁵¹⁾로 신고하고, 신고시에 그것이 발명에 대한 신고임을 밝혀야 할 의무가 있다. 다수의 종업원들이 발명의 완성에 관여하였다면, 공동으로 신고할 수 있다. 사용자는 지체 없이 신고의 도달시점을 종업원에게 문면형태로 확인하여 주어야 한다.
- (2) 신고에서, 종업원은 직무발명의 기술적 과제와 해결책 및 성과에 관해 기술하여야 한다. 발명의 이해를 위하여 필요한 경우에는, 도면을 첨부하여야 한다. 신고에는 종업원에게 직무상 내려지는 명시 또는 지침, 해당 기업에서의 경험 또는 업무, 공동작업자와 공동작업의 종류와 범위를 표시하여야 하며, 신고한 종업원이 자신의 지분을 어느 정도로 판단하고 있는지를 적시하여야 한다.
- (3) (2)항 요건에 부합하지 않는 신고는 사용자가 2월의 기간 내에 신고에 보완이 필요하다는 의사표시를 하지 않으면 정상적인 효력이 있다.

50) 직무발명의 법적 취급에 대해서는 제1절, 자유발명의 법적 취급에 대해서는 제2절, 기술개량제안의 법적 취급에 대해서는 제3절에서 규정하고 있다.

51) 문면형태는 문서제출의 형식이 서면에 한정되는 것이 아니라, 팩스, CD-ROM, E-mail 등에 의한 것도 가능한 것을 의미한다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

§6 직무발명의 청구

- (1) 사용자는 종업원에 대하여 의사표시으로써 직무발명을 청구할 수 있다.
- (2) 청구는 사용자가 정상적인 신고(§5(1)항 및 (3)항)의 도달 후 4월의 기간이 만료할 때까지 종업원에 대하여 문면형태의 의사표시으로써 직무발명을 면제⁵²⁾하지 않으면 의사표시된 것으로서의 효력이 있다.

§7 직무발명 청구의 효과

- (1) 청구에 의하여, 직무발명의 모든 재산권은 사용자에게 이전한다.
- (2) 청구 전에 종업원이 직무발명에 대하여 한 처분은 사용자의 권리가 침해되는 경우 사용자에게 대하여 효력이 없다.

§8 면제되는 직무발명

직무발명은 사용자가 문면형태의 의사표시으로써 직무발명을 면제하는 경우 면제된다. 종업원은 §18과 §19의 제한 없이 면제된 직무발명을 처분할 수 있다.

§9 청구시의 보상

- (1) 종업원은 사용자가 직무발명을 청구한 즉시 사용자에게 대해 적절한 보상에 관한 청구권을 갖는다.
- (2) 보상을 산정하는 데 결정적인 사항은 직무발명의 경제적 이용가능성, 회사에서의 종업원의 직무 및 직위, 직무발명의 완성에 회사가 기여하는 비율이다.

§11 보상지침

연방 노동부장관(Der Bundesminister für Arbeit)은 사용자와 종업원의 중앙조직들과의 청문회(임금협약법의 §12)를 개최한 후 보상의 산정에 관한 지침을 공포한다.

§12 보상의 확인 또는 확정

- (1) 보상의 종류와 액수는 직무발명의 청구 후 적절한 기한 내에 사용자와 종업원 간의 약정에 의하여 확인(Feststellung)되어야 한다.

52) 이는 사용자가 직무발명을 승계한다는 의사표시를 하지 않으면, 직무발명을 승계하는 의사표시를 한 것으로 본다는 의미이다. 이하에서의 '면제'는 사용자가 직무발명을 승계하지 않는다는 의사표시를 한 것이라는 의미를 가지고 있다.

- (2) 다수의 종업원들이 직무발명에 관여한 경우, 보상은 그들 각각에 대하여 별도로 확인되어야 한다. 사용자는 보상의 총액과 직무발명에 대한 개별 발명자의 지분을 관련 당사자들에게 공개하여야 한다.
- (3) 직무발명의 청구 후 적절한 기한 내에 보상에 관한 약정에 도달하지 못하면, 사용자는 이유를 붙인 문면형태의 의사표시으로써 보상을 확정(Festsetzung)하고, 그 확정액에 상응하는 금액을 지급하여야 한다. 보상은 늦어도 지식재산권의 부여 후 4월의 기간이 만료할 때까지 확정되어야 한다.
- (4) 종업원은 보상의 확정액에 동의하지 않을 경우 2월의 기간 내에 문면형태의 의사표시으로써 확정액에 항변할 수 있다. 종업원이 항변하지 않으면, 확정액은 양측에 대한 구속력이 있다.
- (5) 다수의 종업원들이 직무발명에 관여한 경우, 그들 중 1인이 직무발명에 대한 자신의 지분이 부적절하게 확정되었다는 이유로 항변한다면 확정액은 모든 관련 당사자들에게 대해 구속력이 없다. 이 경우, 사용자는 모든 관련 당사자들에게 대하여 보상을 새롭게 확정할 수 있다.
- (6) 사용자와 종업원은 보상의 확인 또는 확정액에 결정적이었던 사정에 현저한 변경이 있는 경우 보상을 조정하는 데 동의할 것을 청구할 수 있다. 이미 지급된 보상의 상환을 청구할 수 없다. (1)항 내지 (5)항은 적용되지 않는다.

§13 지식재산권의 국내출원

- (1) 사용자는 신고가 도달된 직무발명에 대하여 지식재산권의 취득을 위하여 국내에 출원하여야 할 의무가 있고, 출원할 수 있는 단독의 권리가 있다. 사용자는 발명의 이용가능성을 분별 있게 평가할 때에 실용신안등록에 부합하는 것으로 보이지 않는 한, 특허권의 취득을 위하여 특허적격성이 있는 직무발명을 특허출원하여야 한다.
- (2) 다음의 경우에는 사용자의 출원의무가 없다.
 - 1. 직무발명이 면제된 경우(§8)
 - 2. 종업원이 출원하지 않는 것에 동의한 경우
 - 3. §17의 전제조건을 충족하는 경우
- (3) 사용자가 직무발명의 청구 후 출원의무를 다하지 않고, 종업원이 사용자에게 지정

한 유예기한 내에도 출원을 하지 않으면, 종업원은 사용자를 대신하여 사용자의 명의로 비용으로 직무발명을 출원할 수 있다.

- (4) 직무발명이 면제되면, 종업원만이 지식재산권의 취득을 위하여 직무발명을 출원할 수 있는 권리가 있다. 사용자가 지식재산권의 취득을 위하여 이미 직무발명을 출원하였으면, 출원에 대한 권리는 종업원에게 이전된다.

§14 지식재산권의 해외출원

- (1) 사용자는 직무발명의 청구 후 지식재산권의 취득을 위하여 직무발명을 해외에 출원할 수 있는 권리가 있다.
- (2) 사용자가 지식재산권을 취득하지 않을 해외국가에 대하여, 사용자는 종업원에게 직무발명을 면제하여 주고, 종업원의 요구에 따라 종업원으로 하여금 해외 지식재산권을 취득할 수 있도록 하여야 한다. 면제는 종업원이 지식재산권 보호에 관한 국가 간의 조약우선권 기한을 활용할 수 있도록 적시에 이루어져야 한다.
- (3) 사용자는 (2)항에 따른 면제와 동시에 적절한 대가를 지급할 것을 조건으로 해당 해외국가에서 직무발명을 실시할 수 있는 비배타적 권리를 자신에게 유보시킬 수 있고, 사용자는 면제된 발명을 해당 해외국가에서 실시할 때에 면제 당시 존재하는 직무발명에 대한 사용자의 의무사항을 적절한 보상을 함에 있어서 종업원이 참작하여 줄 것을 요구할 수 있다.

§15 지식재산권 취득시의 상호권리와 의무

- (1) 사용자는 지식재산권의 취득을 위한 직무발명의 출원과 동시에 출원서류의 사본을 종업원에게 제공하여야 한다. 사용자는 절차진행에 관하여 종업원에게 통보하여야 하고, 종업원의 요구에 따라 종업원에게 서신교환의 열람을 허가하여야 한다.
- (2) 종업원은 사용자의 요구에 따라 사용자가 지식재산권을 취득하도록 지원하여야 하고, 필요한 의사표시를 하여야 한다.

§16 지식재산권 출원 또는 포기

- (1) 사용자가 적절한 보상에 대한 종업원의 청구권을 만족시키기 전에 지식재산권의 취득을 위한 직무발명의 출원을 지속하지 않거나 직무발명에 대하여 부여된

지식재산권을 유지하지 않기로 한 경우, 사용자는 이 사실을 종업원에게 통보하여야 하고, 종업원의 요구에 따라 자신의 비용으로 당해 권리를 종업원에게 양도하여야 함과 더불어, 당해 권리의 유지에 필요한 서류를 종업원에게 인도하여야 한다.

- (2) 사용자는 종업원이 통보를 받은 후 3월의 기간 내에 당해 권리의 양도를 요구하지 않으면 지식재산권에 관한 권리를 포기할 권리가 있다.
- (3) (1)항에 따른 통보와 동시에, 사용자는 적절한 대가를 지급할 것을 조건으로 직무발명을 실시할 수 있는 비배타적 권리를 자신에게 유보시킬 수 있다.

§17 영업비밀

- (1) 회사의 정당한 이해관계로 인하여 종업원이 신고한 직무발명을 공개시키지 않을 것이 요구되면, 사용자는 종업원에 대하여 직무발명의 법적 보호가능성을 인정할 경우 지적재산권의 취득을 하지 않을 수 있다.
- (2) 사용자가 직무발명의 법적 보호가능성을 인정하지 않는다면, 사용자는 종업원과의 합의를 도출하기 위하여 이 문제를 중재기관(§29)에 위임한 후에 지식재산권의 취득을 하지 않을 수 있다.
- (3) (1)항에 따른 직무발명에 대한 보상을 산정함에 있어서, 직무발명에 지식재산권이 부여되지 않음으로 인해 종업원에게 생기는 경제적 불이익도 참작하여야 한다.

독일 종업원발명법이 직무발명의 법적 취급에 대하여 규정하고 있는 사항들은 크게 3가지, 즉 i) 직무발명을 완성한 종업원의 신고의무와 사용자의 직무발명 인도청구권의 행사,⁵³⁾ ii) 직무발명을 사용자에게 승계시킨 종업원의 직무발명보상금청구권의 행사와 직무발명보상금의 산정 및 확정,⁵⁴⁾ iii) 사용자의 직무발명에 대한 출원의무와 직무발명의 출원을 둘러싼 종업원과 사용자 간의 이해관계의 조정⁵⁵⁾으로 나눌 수 있다. 이하에서는 3가지 사항을 차례대로 살펴본다.

53) 독일 종업원발명법 제5조, 제6조, 제7조, 제8조.

54) 독일 종업원발명법 제9조, 제11조, 제12조.

55) 독일 종업원발명법 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제17조.

(2) 종업원의 신고의무와 사용자의 인도청구권 행사

1) 종업원의 신고의무

직무발명을 완성한 종업원은 자신이 직무발명을 하였다는 사실을 문면형태로 사용자에게 지체 없이 신고하여야 한다.⁵⁶⁾ 종업원의 신고의무는 종업원이 직무발명을 할 수 있도록 여러 가지 물적, 인적 자원을 제공한 사용자에게 당해 직무발명을 승계할 수 있도록 하는 기회를 제공하기 위한 것이다.⁵⁷⁾ 독일 종업원발명법은 종업원은 사용자에게 ‘문면형태(textform)’로 신고하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 ‘문면방식’을 의미한다.⁵⁸⁾ 문면방식에 의한 문서제출은 2009년 개정 독일 종업원발명법의 개정사항이다. 문면방식은 2001년 개정 독일 민법에서 새롭게 도입된 문서의 제출방식으로,⁵⁹⁾ 문서제출자의 서명이 생략된 채로 문서가 제출될 수 있다는 측면에서, 의사표시의 방식 중 가장 완화된 형태에 해당한다.⁶⁰⁾ 문면방식에 의한 문서제출은 서면에 한정되는 것이 아니라, 팩스, CD-ROM, 디스켓의 형식이나 E-mail과 같은 전자적 문서를 통해서도 가능하다.⁶¹⁾ 독일법상 문면방식의 문서제출의 인정은 정보통신기술의 발달로 말미암아 이러한 방식의 의사표시로도 법적 안정성과 명확성이 달성될 수 있다는 것을 독일 의회가 받아들인 것이라고 해석되고 있다.⁶²⁾ 따라서 독일에서 직무발명을 완성한 종업원은 컴퓨터상의 E-mail을 통하여 자신이 직무발명을 하였다는 사실을 사용자에게 신고할 수 있다.⁶³⁾ 문면방식에 의한 의사표시는 2009년 개정 독일 종업원발명법 경과규정인 제43조 제3항에 따라, 2009. 10. 1. 이후에 이루어진 의사표시에 한하여 적용된

56) 독일 종업원발명법 제5조 제1항.

57) 이재성, 앞의 논문(주 10), 83면.

58) 박영규, “독일 종업원발명법 개정의 내용과 시사점”, 『법과 정책연구』 제15집 제4호, 한국법정책학회, 2015, 1614면.

59) Durch Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsverkehr v. 13. 7. 2001 (BGBl I, 1542).

60) 박영규, 앞의 논문(주 58), 1615면.

61) Amtl. Begr. z. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsverkehr in BT-Dr 14/4987, S.19.

62) Amtl. Begr. in BR-Dr 757/08, S.49 (zu Art. 7 Nr. 1 des Entwurfs).

63) 문면방식에 의한 의사표시는 독일 종업원발명법이 규정하고 있는 대부분의 의사표시에 적용된다. 다만 중재절차에서 이루어지는 중재기구에의 제소(독일 종업원발명법 제31조 제1항 및 제2항)와 중재기구의 합의제인(독일 종업원발명법 제34조 제2항, 제3항, 제4항)은 반드시 ‘서면(schriftlicher)방식’으로 이루어져야 한다.

다.⁶⁴⁾

종업원은 사용자에게 직무발명에 대한 신고를 하면서 당해 직무발명의 기술적 과제, 해결책, 성과에 관하여 신고서에 상세하게 적시하여야 한다.⁶⁵⁾ 이는 사용자가 당해 직무발명을 승계할 것인지의 여부를 판단할 수 있도록 하는 자료가 된다.⁶⁶⁾ 만일 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 신고를 하면서 당해 직무발명의 기술적 과제, 해결책, 성과에 관하여 신고서에 적절하게 적시하지 않은 경우, 즉 ‘신고요건을 구비하지 않은 경우’에 사용자가 종업원으로부터 신고를 받은 날로부터 ‘2월 이내’에 종업원의 신고에 대한 보완이 필요하다는 의사표시를 하지 않으면, 당해 신고는 앞에서 언급한 신고요건을 만족한 것으로 간주된다.⁶⁷⁾ 다만 여기서 ‘2월’이라는 기간은 지나치게 단기간이어서 사용자와 종업원에게 불리한 규정이라는 비판이 지속적으로 제기되고 있다고 한다.⁶⁸⁾ 만일 당해 직무발명이 여러 종업원의 공동의 노력에 의하여 이루어졌다면 공동의 명의로 사용자에게 신고를 할 수 있고,⁶⁹⁾ 신고서에는 각 종업원이 당해 직무발명에 대하여 보유하고 있는 지분이 적시되어야 한다.⁷⁰⁾ 그리고 종업원으로부터 직무발명에 대한 신고를 받은 사용자는 당해 ‘신고가 도달한 시점’을 종업원에게 문면형태로 확인하여 주어야 한다.⁷¹⁾

2) 사용자의 인도청구권 행사

종업원으로부터 직무발명의 완성사실에 대한 신고를 받은 사용자는 자신이 직무발명을 승계할 것이라는 취지로 직무발명에 대한 ‘인도청구권’을 행사할 수 있다.⁷²⁾ 직무발명에 대한 인도청구권은 사용자에게 있어서 가장 중요한 권리이다.⁷³⁾ 2009년 독일 중

64) 독일 종업원발명법 제43조 제3항. 2009. 10. 1. 이전에 신고된 발명에 관해서는, 2009. 9. 30.까지 시행된 본 법률의 규정을 계속하여 적용하여야 한다.

65) 독일 종업원발명법 제5조 제2항.

66) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 18면.

67) 독일 종업원발명법 제5조 제3항.

68) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 7), 44-45면.

69) 독일 종업원발명법 제5조 제1항.

70) 독일 종업원발명법 제5조 제2항.

71) 독일 종업원발명법 제5조 제1항.

72) 독일 종업원발명법 제6조 제1항.

73) 이재성, 앞의 논문(주 10), 90면.

업원발명법이 개정되기 이전에, 종업원발명법에는 종업원으로부터 직무발명에 대한 신고를 받은 사용자는 직무발명에 대하여 통상실시권의 취득이라는 ‘제한적 권리’ 또는 특허권의 취득이라는 ‘무제한적 권리’를 선택적으로 행사할 수 있다는 규정이 있었다.⁷⁴⁾ 2009년 개정 독일 종업원발명법은 사용자가 ‘제한적 인도청구권’을 행사할 수 있다는 내용을 삭제하였는데, 결과적으로 현행 종업원발명법 하에서 사용자는 ‘무제한적 인도청구권’만을 행사할 수 있게 되었다.⁷⁵⁾ 이 개정사항은 사용자의 제한적 인도청구권의 행사는 사용자와 종업원 모두에게 불리하게 작용한다는 의견을 반영한 것이라고 한다.⁷⁶⁾

사용자가 인도청구권을 행사하면, 직무발명에 대한 모든 재산권은 사용자에게 이전된다.⁷⁷⁾ 여기서 독일 종업원발명법이 “직무발명에 대한 모든 재산권이 사용자에게 이전된다.”고 규정하고 있는 것은, 직무발명에 대한 ‘인격적인 권리’는 여전히 종업원에게 인정된다는 것을 규정하기 위한 것이라고 한다.⁷⁸⁾ 구 독일 종업원발명법은 “직무발명의 모든 권리가 사용자에게 이전된다고 규정하고 있었다.⁷⁹⁾ 만일 사용자가 인도청구권을 행사하지 않은 경우라고 하더라도, 사용자가 직무발명 완성사실에 대한 종업원의 신고를 받은 후 ‘4개월’이 경과한다면 자동적으로 직무발명과 관련된 모든 재산권은 사용자에게 이전된다.⁸⁰⁾ 이는 2009년 독일 종업원발명법의 개정사항에 해당한다. 구 종업원발명법 하에서는 종업원의 신고가 사용자에게 도달한 후 ‘4개월’ 이내에 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사하지 않는다면 ‘자유발명’으로 취급되었다.⁸¹⁾ 즉 구 종업원발명법 하에서는 사용자가 앞에서 언급한 기간 내에 인도청구권을 행사하지 않는다면, 직무발명을 인도청구를 할 수 있는 권리를 상실하게 되었지만,⁸²⁾ 현행 종업원발명법 하에서는 사용자는 직무발명과 관련된 모든 재산권을 가질 수 있게 되었다.

74) 구 독일 종업원발명법 제6조 제1항. 사용자는 직무발명에 대하여 제한적 청구 또는 무제한적 청구를 할 수 있다.

75) 박영규, 앞의 논문(주 58), 1616면.

76) Amlt, Begr. in BR-Dr 757/08 S.49 (zu Art. 7 Nr. 2a des Entwurfs).

77) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

78) 박영규, 앞의 논문(주 58), 1616면.

79) 구 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

80) 독일 종업원발명법 제6조 제2항.

81) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 18면.

82) 이재성, 앞의 논문(주 10), 91면.

만일 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 포기한다는 의사표시를 한다면 당해 직무발명은 자유발명으로 전환되어,⁸³⁾ 종업원은 직무발명에 대한 권리를 자유롭게 처분할 수 있다.⁸⁴⁾ 결국 현행 독일 종업원발명법에 따르면 종업원으로부터 직무발명을 완성하였다는 사실을 신고받은 사용자는, ① 종업원발명법 제6조 제1항에 의하여 종업원의 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 당해 직무발명을 승계한다는 의사표시를 할 것인지, ② 종업원발명법 제8조에 의하여 종업원에게 당해 직무발명의 승계를 포기한다는 의사표시를 할 것인지, ③ 종업원발명법 제6조 제2항에 의하여 종업원의 신고를 받은 후 4개월 이내에 종업원에게 인도청구권을 행사하지 않음으로써 직무발명을 승계할 것인지를 자유롭게 결정할 수 있다.

사용자의 직무발명에 대한 인도청구권의 행사와 관련하여 또 한 가지 중요한 사항은, 직무발명에 대한 신고를 받은 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사하기 이전에, 종업원이 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 이전하는 등 처분행위를 하였다면, 이 처분행위는 사용자에게 법적 효력을 가지지 못한다는 것이다.⁸⁵⁾ 이는 독일 종업원발명법 제7조 제2항에 규정되어 있는 것으로, 직무발명을 완성한 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 신고의무를 부담함에도 직무발명의 완성사실을 사용자에게 알리지 않고, 직무발명에 대한 권리를 임의로 처분한 것으로 인한 법적 효력이 사용자에게 미치지 않도록 하려는 취지를 가지고 있다.⁸⁶⁾ 결국 이 규정은 ‘상대적 처분금지조항’으로서 ‘종업원이 직무발명을 이중으로 양도한 경우’, 이를 법적으로 해결하려는 취지를 가지고 있다.⁸⁷⁾ 이 경우 독일 종업원발명법에는 독일 민법 제135조⁸⁸⁾와 같은 규정이 없기 때문에, 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계하려고 하였던 선의의 제3자는

83) 이는 앞에서 언급한 ‘자유발명으로 전환된 발명’이다.

84) 독일 종업원발명법 제8조.

85) 독일 종업원발명법 제7조 제2항.

86) 박영규, 앞의 논문(주 58), 1606면.

87) 박태일, “직무발명의 이중양도에 대한 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2015, 66면.

88) 독일 민법 제135조(법률상의 양도금지)

① 어떠한 목적물에 대한 처분이 특정한 사람의 보호만을 목적으로 하는 법률상의 양도금지에 반하는 경우에, 그 처분은 그 사람에 대하여서만 효력이 없다. 강제집행 또는 가압류에 의하여 행하여지는 처분은 법률행위에 의한 처분과 동시된다.

② 권리를 무권리자로부터 취득하는 사람을 위한 규정은 이 경우에 준용된다.

보호되지 않는다.⁸⁹⁾

(3) 종업원의 직무발명보상금청구권 행사와 직무발명보상금의 산정기준

1) 종업원의 직무발명보상금청구권 행사

직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨 종업원은 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사한 때에 ‘즉시’ 직무발명보상금청구권을 가지게 된다.⁹⁰⁾ 따라서 종업원은 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사하면 ‘곧바로’ 직무발명보상금을 청구할 수 있다.⁹¹⁾ 즉 종업원의 직무발명보상금청구권은 ‘사용자의 직무발명에 대한 인도청구의 의사표시가 종업원에게 도달한 때’에 발생한다.⁹²⁾ 특히 직무발명보상금청구권은 직무발명에 대한 사용자의 인도청구권에 대응한 종업원의 권리로서, 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시킨 종업원에게 인정되는 ‘가장 중요한 권리’로서의 의미를 가진다.⁹³⁾

독일 종업원발명법상 종업원의 직무발명보상금청구권은 특별한 종류의 청구권으로 해석되고 있고, 직무발명보상금은 종업원의 노동에 대한 대가로서 주어지는 ‘보수’를 의미하는 것은 아니라고 한다.⁹⁴⁾ 이는 독일 종업원발명법 제26조가 “종업원발명법상의 권리와 의무는 고용관계의 소멸에 의하여 영향을 받지 않는다.”고 규정한 것을 근거로 한다.⁹⁵⁾ 특히 직무발명보상금은 사용자가 직무발명을 관련 제품시장에서 독점적으로 실시할 수 있는 가능성에 근거를 두고 있는 것으로, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 취득함으로써 제3자의 관련 제품시장에서의 실시를 배제할 수 있는 것으로 인하여 창출된 이익에 종업원이 기여하였기 때문에, 종업원이 기여한 만큼의 이익이 종업원에게 주어져야 한다는 법적 사고에 근거하고 있다.⁹⁶⁾

89) 박영규, 앞의 논문(주 58), 1606-1607면.

90) 독일 종업원발명법 제9조 제1항.

91) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 19면.

92) 이재성, 앞의 논문(주 10), 85면.

93) 이재성, 앞의 논문(주 10), 84면.

94) BGH v. 11, 12, 1980, GRUR, 1981, S.263, 275.

95) 이재성, 앞의 논문(주 10), 86-87면.

96) 이재성, 앞의 논문(주 10), 85-86면.

2) 직무발명보상금의 산정기준

직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려되어야 하는 사항은 ① 직무발명의 경제적 이용가능성, ② 기업 내에서의 종업원의 직무와 직위, ③ 직무발명의 완성에 사용자가 기여한 정도이다.⁹⁷⁾ 특히 독일 종업원발명법은 연방 노동부장관으로 하여금 사용자와 종업원을 대표하는 ‘중앙기관(Spitzenorganisation)’과의 청문회를 개최한 후에, 이들의 의견을 청취하여 직무발명보상금 산정에 관한 지침을 공포하도록 규정하고 있다.⁹⁸⁾ 이 규정에 근거하여 1959. 7. 20. 『사적부문에 있어서의 종업원 발명에 대한 보상지침(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)』이 마련되었다.

이로부터 약 1년 5개월 후인 1960. 12. 1. 연방관보 제237호 제2면으로 고시된 『공적부문에서의 종업원 발명에 대한 보상지침(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst)』에 따르면, 『사적부문에 있어서의 종업원 발명의 보상지침』이 공적부문의 종업원, 공무원, 군인에도 적용된다.⁹⁹⁾ 이후 1983. 9. 1.에 이르러 『사적부문에 있어서의 종업원 발명에 대한 보상지침』¹⁰⁰⁾은 개정되었고, 이 개정본이 현재 적용되고 있는 ‘독일 직무발명보상금 산정지침’이다.¹⁰¹⁾ 이 지침은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 권고적인 효력이 있을 뿐이지, 법적 구속력을 가지지 않는다.¹⁰²⁾ 그리고 이 지침은 법인의 임원에게는 적용이 없다.¹⁰³⁾ 또한 이 지침은 직무발명보상금의 산정방법에 대하여 ‘금전보상’의 원칙을 채택하고 있다.¹⁰⁴⁾

직무발명보상금은 사용자가 직무발명의 인도청구권을 행사한 후 적절한 기간 내에 사용자와 종업원 간의 약정을 통하여 확인되어야 한다.¹⁰⁵⁾ 만일 사용자가 직무발명의

97) 독일 종업원발명법 제9조 제2항. 이에 대해서는 ‘제3절 독일 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정’에서 자세히 살펴본다.

98) 독일 종업원발명법 제11조.

99) Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst vom 1. 12. 1960 (BAnz. Nr. 237 S.2).

100) 이하에서는 ‘직무발명보상금 산정지침’으로 칭한다.

101) 이에 대해서는 ‘제3절 독일 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정’에서 자세히 살펴본다.

102) Lo, supra note 7, at 309.

103) 김선정·김승균, 앞의 논문(주 7), 47면.

104) 이재성, 앞의 논문(주 10), 92-93면.

105) 독일 종업원발명법 제12조 제1항.

인도청구권을 행사한 후 적절한 기간 내에 사용자와 종업원 간에 직무발명보상금에 대한 약정이 성립되지 않은 경우, 사용자는 보상금을 확정하고 나서 당해 보상금이 산정된 이유가 포함된 문면방식의 의사표시를 종업원에게 한 후에, 보상금을 지급하여야 한다.¹⁰⁶⁾ 여기서 보상금의 확정은 늦어도 ‘직무발명에 대한 특허권이 부여된 후 4개월이 경과할 때까지’는 이루어져야 한다.¹⁰⁷⁾

구 독일 종업원발명법은 이 기간을 3개월로 규정하였었는데, 이 개정사항은 구법상의 3개월은 종업원에게 불리하게 작용한다는 것을 반영한 것이다.¹⁰⁸⁾ 만일 종업원이 사용자가 확정된 보상금을 수용할 수 없는 경우에는, ‘2개월’ 이내에 사용자가 확정된 보상금에 대하여 사용자에게 이의를 제기할 수 있다.¹⁰⁹⁾ 여기에서 종업원이 이의를 제기하지 않을 경우, 사용자가 확정된 보상금은 사용자와 종업원에게 구속력을 가지게 된다.¹¹⁰⁾ 만일 사용자와 종업원이 보상금을 확인하고 확정함에 있어서 기초가 된 사정에 현저한 변경이 발생한 경우에는, 일방 당사자는 타방 당사자에 대하여 보상금을 조정하는 것에 동의할 것을 청구할 수 있다.¹¹¹⁾ 다만 이 경우 사용자는 이미 종업원에게 지급된 보상액의 상환을 청구할 수는 없다.¹¹²⁾

만일 2인 이상의 종업원이 직무발명의 완성에 관여하였다면, 각 종업원에 대하여 보상금이 확인되어야 하고, 사용자는 직무발명보상금의 총액과 각 종업원의 총액에 대한 지분을 공개하여야 한다.¹¹³⁾ 여기서 1인의 종업원이 직무발명에 대한 자신의 지분이 부적절하게 확정되었다는 이유로 사용자에게 항변한다면, 사용자의 보상액의 확정은 모든 종업원에 대하여 구속력이 없고, 사용자는 보상액을 종업원 각각에 대하여 새롭게 확정할 수 있다.¹¹⁴⁾

106) 독일 종업원발명법 제12조 제3항.

107) 독일 종업원발명법 제12조 제3항.

108) 이재성, 앞의 논문(주 10), 87면.

109) 독일 종업원발명법 제12조 제4항.

110) 독일 종업원발명법 제12조 제4항.

111) 독일 종업원발명법 제12조 제6항.

112) 독일 종업원발명법 제12조 제6항.

113) 독일 종업원발명법 제12조 제2항.

114) 독일 종업원발명법 제12조 제5항.

(4) 사용자의 출원의무와 사용자와 종업원의 이해관계의 조정

1) 국내출원과 해외출원

종업원의 직무발명을 승계한 사용자는 당해 직무발명에 대하여 ‘독일’과 ‘외국’에서 지식재산권, 즉 ‘특허권’ 혹은 ‘실용신안권’으로 등록받을 수 있는 권리가 있다.¹¹⁵⁾ 이와 동시에 사용자는 당해 직무발명에 대하여 ‘독일’에서 지식재산권으로 등록받기 위하여 출원하여야 할 의무를 부담한다.¹¹⁶⁾ 다만 사용자는 당해 직무발명에 대하여 ‘외국’에서 지식재산권으로 등록받기 위하여 출원하여야 할 의무를 부담하지는 않는다.¹¹⁷⁾

우선 직무발명에 대한 독일에서의 ‘국내출원’과 관련하여 살펴본다. 직무발명을 승계한 사용자는 당해 직무발명이 기술의 진보정도가 낮아 실용신안권으로 등록받아야 할 필요성이 있다고 판단되는 경우 이외에는, 당해 직무발명을 특허권으로 등록받기 위하여 특허출원하여야 한다.¹¹⁸⁾ 다만 ① 사용자가 직무발명의 승계를 포기한다는 의사표시를 한 경우, ② 종업원이 사용자가 출원하지 않는 것에 동의한 경우, ③ 회사의 이해관계가 직무발명을 공개시키지 않을 것을 요구하는 경우에, 사용자는 당해 직무발명에 대한 출원의무를 부담하지 않는다.¹¹⁹⁾

만일 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사한 이후 출원의무를 이행하지 않고, 그리고 종업원이 지정한 유예기간 내에도 사용자가 출원의무를 이행하지 않는다면, 종업원이 사용자를 대신하여 ‘사용자의 명의와 비용’으로 당해 직무발명에 대하여 지식재산권을 받기 위하여 출원을 할 수 있다.¹²⁰⁾ 또한 사용자가 직무발명을 승계하지 않는다는 의사표시를 종업원에게 하면, 종업원만이 당해 직무발명에 대하여 지식재산권을 받기 위하여 출원을 할 수 있다.¹²¹⁾ 만일 사용자가 직무발명에 대하여 지식재산권을 받기 위하여 출원을 한 후에, 당해 직무발명에 대한 지식재산권을 받는 것을 포기한다면, 당해 직무발명의 출원에 대한 권리는 종업원에게 이전된다.¹²²⁾

115) 독일 종업원발명법 제13조 제1항 및 제14조 제1항.

116) 독일 종업원발명법 제13조 제1항.

117) 독일 종업원발명법 제14조 제1항.

118) 독일 종업원발명법 제13조 제1항.

119) 독일 종업원발명법 제13조 제2항.

120) 독일 종업원발명법 제13조 제3항.

121) 독일 종업원발명법 제13조 제4항.

122) 독일 종업원발명법 제13조 제4항.

다음으로 직무발명에 대한 ‘해외출원’과 관련하여 살펴본다. 사용자가 특정 외국국가에서 지식재산권을 취득하고 싶지 않다면, 이에 대한 의사표시를 종업원에게 할 수 있고, 이 경우 종업원의 요구에 따라 종업원이 당해 외국국가에서 직무발명에 대한 지식재산권을 취득할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.¹²³⁾ 다만 사용자가 특정 외국국가에서 직무발명에 대한 지식재산권을 취득하지 않겠다는 의사표시를 하는 것은, 당해 직무발명에 대한 조약우선권이 보장하는 이익이 종업원에게 보장될 수 있도록 적시에 이루어져야 한다.¹²⁴⁾ 만일 사용자가 종업원에게 특정 외국국가에서 직무발명에 대한 지식재산권을 취득하지 않겠다는 의사표시를 하는 경우, 종업원이 당해 외국국가에서 지식재산권을 취득할 것에 대비하여, ‘대가를 지급할 것을 조건으로’ 당해 외국국가에서 자신이 직무발명을 실시할 수 있는 ‘비배타적 권리’, 즉 ‘통상실시권’을 가질 것을 유보할 수 있다.¹²⁵⁾ 만일 사용자가 종업원이 특정 외국국가에서 직무발명에 대하여 지식재산권을 취득할 수 있도록 조치를 취하여 준 경우, 이 사실을 직무발명보상금의 산정에 참작하여 줄 것을 요구할 수 있다.¹²⁶⁾

2) 지식재산권 취득 관련 사용자와 종업원의 권리와 의무

만일 사용자가 직무발명에 대한 지식재산권을 취득하기 위하여 출원을 하였다면, ① 출원과 동시에 이에 대한 사본을 종업원에게 제공하여야 하고, ② 출원절차의 진행상황을 종업원에게 통보하여야 하며, ③ 종업원의 요구가 있으면 출원과 관련하여 사용자가 심사관 및 대리인과 교환한 서신에 대한 열람을 허가하여야 한다.¹²⁷⁾ 또한 종업원은 사용자의 요구가 있으면 사용자가 직무발명에 대하여 지식재산권을 취득할 수 있도록 지원하여야 한다.¹²⁸⁾

그리고 종업원이 직무발명보상금을 청구하기 이전에, i) 사용자가 직무발명에 대한 지식재산권을 취득하기 위하여 출원을 하였음에도 출원절차를 지속하기를 원하지 않는

123) 독일 종업원발명법 제14조 제2항.

124) 독일 종업원발명법 제14조 제2항.

125) 독일 종업원발명법 제14조 제3항.

126) 독일 종업원발명법 제14조 제3항.

127) 독일 종업원발명법 제15조 제1항.

128) 독일 종업원발명법 제15조 제2항.

경우, 또는 ii) 사용자가 직무발명에 대하여 지식재산권을 취득하였음에도 이를 유지하기를 원하지 않는 경우에는, 이 사실을 종업원에게 통보하여야 한다.¹²⁹⁾ 이 경우 종업원의 요구가 있으면 사용자는 직무발명에 대한 권리를 자신의 비용으로 종업원에게 양도하여야 하고, 또한 직무발명에 대한 권리의 유지에 필요한 서류를 종업원에게 인도하여야 한다.¹³⁰⁾ 사용자는 당해 통보를 하면서, ‘대가를 지급할 것을 조건으로’ 자신이 직무발명을 실시할 수 있는 ‘비배타적 권리’인 ‘통상실시권’을 가질 것을 유보할 수 있다.¹³¹⁾ 만일 사용자의 통보가 종업원에게 도달한 후 ‘3개월’이 경과하여도 종업원이 사용자에게 권리의 양도를 요구하지 않으면, 사용자는 직무발명에 대한 지식재산권 출원과 지식재산권을 포기할 수 있다.¹³²⁾

3) 영업비밀에 해당할 경우

만일 사용자가 직무발명에 대하여 지식재산권을 등록받기 위하여, 당해 직무발명을 공개하는 것이 회사의 이해관계에 상충된다고 판단할 경우, 종업원에게 당해 직무발명이 지식재산권으로 보호받을 수 있다는 사실을 인정하였다면, 당해 직무발명에 대하여 지식재산권을 등록받지 않을 수 있다.¹³³⁾ 이는 사용자가 종업원이 완성하였다고 신고한 직무발명을 검토한 결과, 당해 직무발명을 ‘지식재산권’으로 보호하는 것보다는 ‘영업비밀’로 보호하는 것이 기업의 이익에 도움이 된다고 판단한 경우, 당해 직무발명에 대한 사용자의 출원의무를 면제하는 규정으로서 의의가 있다.¹³⁴⁾ 이 경우 당해 직무발명에 대하여 지식재산권이 부여되지 못한 것으로 인하여 종업원에게 발생할 수 있는 불이익은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 반드시 고려되어야 한다.¹³⁵⁾ 만일 사용자가 종업원에게 당해 직무발명이 지식재산권으로 보호받을 수 있다는 사실을 인정하지 않는다면, 사용자가 당해 직무발명에 대한 보호가능성에 대하여 종업원과의 화해를 유

129) 독일 종업원발명법 제16조 제1항.

130) 독일 종업원발명법 제16조 제1항.

131) 독일 종업원발명법 제16조 제3항.

132) 독일 종업원발명법 제16조 제2항.

133) 독일 종업원발명법 제17조 제1항.

134) 이재성, 앞의 논문(주 10), 89-90면.

135) 독일 종업원발명법 제17조 제3항.

도하기 위하여 이에 대한 판단을 중재기관에 위임한 후에, 당해 직무발명에 대하여 지식재산권을 등록받지 않을 수 있다.¹³⁶⁾

2. 자유발명의 법적 취급

(1) 법 규정

독일 종업원발명법은 자유발명의 법적 취급에 대하여 제2장 제18조와 제19조에서 다음과 같이 규정하고 있다.

【독일 종업원발명법 제2장】

제2절 자유발명

§18 통지의무

- (1) 고용관계의 존속기간 중 자유발명을 한 종업원은 지체 없이 그 사실을 문면형태의 의사표시으로써 사용자에게 통지하여야 한다. 이와 같은 통지를 함에 있어서, 발명에 대하여 통지하여야 하고, 필요하다면 그 발명이 자유발명인지 여부를 사용자가 판단할 수 있을 정도로 발명이 이루어진 과정에 대해서도 통지하여야 한다.
- (2) 사용자가 통지의 도달 후 3월의 기간 내에 문면형태의 의사표시으로써 자신에게 통지된 발명이 자유발명이라는 것에 대하여 종업원에게 이의를 제기하지 않으면, 그 발명은 더 이상 직무발명으로 청구(§6)할 수 없다.
- (3) 자유발명을 통지할 의무는 그 발명이 사용자의 회사의 업무범위에서 실시할 수 있는 것이 아니라는 것이 명백한 경우에는 존재하지 않는다.

§19 제공의무

- (1) 종업원이 고용관계의 존속기간 중 자유발명을 다른 곳에서 실시하기 전에, 종업원은 제공시점에 그 발명이 사용자의 회사의 기존의 또는 준비 중인 업무범위에

136) 독일 종업원발명법 제17조 제2항.

속하는 경우, 우선 적어도 그 발명을 실시할 비배타적 권리를 적절한 조건으로 사용자에게 제공하여야 한다.

- (2) 사용자가 3월의 기간 내에 그 제공을 인수하지 않으면, 그 특권은 소멸한다.
- (3) 사용자가 (2)항의 기간 내에 자신에게 제공된 권리를 취득할 준비가 되었음을 표명하였지만 제공조건이 적절하지 않다고 주장할 경우, 법원은 사용자 또는 종업원의 청구에 따라 제공조건을 확정한다.
- (4) 사용자 또는 종업원은 약정된 또는 확정된 조건에 결정적이었던 사정에 현저한 변경이 있는 경우 조건을 다르게 확정할 것을 청구할 수 있다.

종업원발명법 제4조 제2항이 언급하는 발명, 즉 직무발명 이외의 발명은 자유발명에 해당한다.¹³⁷⁾ 따라서 종업원이 사용자와의 고용계약기간 중에 발명을 완성한 경우, 당해 발명이 직무발명의 인정요건을 만족시키지 않는다면, 당해 발명은 자유발명이 된다.¹³⁸⁾ 독일 종업원발명법은 자유발명에 대해서도 제18조와 제19조의 적용을 받도록 규정하고 있다.¹³⁹⁾ 즉 독일에서 자유발명을 한 종업원은 독일 종업원발명법 제18조상의 ‘사용자에 대한 통지의무’와 제19조상의 ‘사용자를 위한 통상실시권 제공의무’를 부담한다.¹⁴⁰⁾ 이는 우리나라 발명진흥법과 일본 특허법이 자유발명의 법적 취급에 대하여 별도로 규정하지 않은 것과 차이가 있다.¹⁴¹⁾

독일 종업원발명법 제4조 제3항이 규정하고 있는 자유발명은 독일 종업원발명법 제8조에 의하여, 종업원으로부터 직무발명의 완성사실을 통지받은 사용자가 당해 직무발명의 승계를 포기한다는 의사표시를 할 경우 당해 직무발명이 ‘자유발명으로 전환된 발명’과 법적 취급에 있어서 차이가 있다. 즉 자유발명에는 종업원발명법 제18조 및 제19조가 적용되지만, ‘자유발명으로 전환된 발명’에는 이 규정들이 적용되지 않는다. 추가

137) 독일 종업원발명법 제4조 제3항.

138) 독일 종업원발명법상 직무발명에는 종업원발명법 제5조에서 제17조까지의 규정이 적용되지만, 자유발명에는 종업원발명법 제18조 및 제19조가 적용된다.

139) 독일 종업원발명법 제4조 제3항.

140) 독일 종업원발명법 제18항 및 제19조.

141) 특히 독일 종업원발명법과 달리 우리나라 발명진흥법과 일본 특허법은 자유발명에 대한 ‘종업원의 통지의무’와 ‘통상실시권의 제공의무’를 규정하고 있지 않다.

적으로 자유발명에는 뒤에서 살펴볼 독일 종업원발명법상 ‘공통규정’, 즉 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 공통적으로 적용되는 규정은 적용된다.¹⁴²⁾

(2) 종업원의 통지의무

사용자의 고용계약 중에 자유발명을 한 종업원은 자신이 자유발명을 하였다는 사실을 지체 없이 사용자에게 통지하여야 한다.¹⁴³⁾ 이 경우 종업원은 해당 ‘자유발명의 실체가 무엇인지’에 대하여 통지하여야 하고, 필요하다면 사용자로 하여금 자신이 한 발명이 자유발명에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 자료를 제공하여야 하는데, 여기에는 ‘당해 발명이 이루어진 과정’이 포함된다.¹⁴⁴⁾ 만일 사용자가 종업원의 통지를 받은 후 ‘3개월’ 이내에 종업원이 한 발명이 자유발명에 해당한다는 것에 이의를 제기하지 않으면, 당해 발명은 자유발명으로 취급된다.¹⁴⁵⁾ 이 경우 사용자는 당해 자유발명을 자신에게 승계하라는 인도청구권을 행사할 수 없다.¹⁴⁶⁾ 또한 만일 종업원이 한 자유발명이 사용자의 업무범위에서 실시할 수 있는 것이 아니라는 것이 명백하다면, 종업원은 사용자에게 당해 자유발명에 대한 통지의무도 부담하지 않는다.¹⁴⁷⁾

(3) 종업원의 통상실시권 제공의무

종업원이 한 자유발명이 사용자의 ‘현존하는 업무범위’ 혹은 ‘앞으로 실행할 계획에 있는 업무범위’에 포함된다면, 사용자에게 적절한 조건으로 ‘비배타적 권리’, 즉 ‘통상실시권’을 제공하여야 한다.¹⁴⁸⁾ 독일 종업원발명법은 자유발명에 대해서도 사용자에게 통상실시권을 인정한다는 점에서, 우리나라의 발명진흥법과 일본 특허법이 직무발명에 대해서만 사용자에게 통상실시권을 인정하는 것과는 확연한 차이가 있다.¹⁴⁹⁾ 종업원의 사용자에 대한 통상실시권의 제공의무는 종업원이 당해 자유발명을 ‘다른 곳에서

142) 독일 종업원발명법 제22조, 제23조, 제24조, 제25조, 제26조, 제27조.

143) 독일 종업원발명법 제18항 제1항.

144) 독일 종업원발명법 제18항 제1항.

145) 독일 종업원발명법 제18항 제2항.

146) 독일 종업원발명법 제18항 제2항.

147) 독일 종업원발명법 제18항 제3항.

148) 독일 종업원발명법 제19항 제1항.

149) 우리 발명진흥법 제10조 제1항; 일본 특허법 제35조 제1항.

실시하기 이전’, 예를 들면 ‘타인에게 당해 자유발명을 양도하기 이전에’¹⁵⁰⁾ 이루어져야 한다.¹⁵¹⁾

만일 종업원이 사용자에게 자유발명에 대한 통상실시권을 제공하였음에도, 사용자가 종업원의 제공시점으로부터 ‘3개월’ 이내에 통상실시권을 인수하지 않으면 통상실시권을 가질 수 없다.¹⁵²⁾ 만일 사용자가 종업원의 통상실시권 제공시점으로부터 3개월 이내에 통상실시권을 인수한다는 의사표시를 하면서, 종업원이 제시한 통상실시권의 제공조건이 적절하지 않다고 주장한다면, 법원은 사용자 혹은 종업원의 청구에 따라 통상실시권의 제공조건을 확정한다.¹⁵³⁾ 다만 사용자 또는 종업원은 자신들의 합의한 제공조건 또는 법원이 확정한 제공조건의 판단근거가 되는 사정에 ‘현저한 변경’이 있는 경우, 기존의 조건을 새롭게 확정을 할 것을 법원에 청구할 수 있다.¹⁵⁴⁾

3. 기술개량제안의 법적 취급

독일 종업원발명법은 기술개량제안의 법적 취급에 대하여 제2장 제20조에서 다음과 같이 규정하고 있다.

【독일 종업원발명법 제2장】

제3절 기술개량제안

§20

- (1) 산업상 지식재산권과 유사한 특권적 지위가 사용자에게 제공되는 기술개량제안에 있어서, 종업원은 사용자가 그 제안을 이용하는 즉시 사용자에게 대해 적절한 보상에 관한 청구권을 갖는다. §9와 §12의 규정을 준용한다.
- (2) 그 밖에, 기술개량제안의 처리는 임금협약 또는 회사약정에 따른다.

150) 이재성, 앞의 논문(주 10), 88면.

151) 독일 종업원발명법 제19항 제1항.

152) 독일 종업원발명법 제19항 제2항.

153) 독일 종업원발명법 제19항 제3항.

154) 독일 종업원발명법 제19항 제4항.

독일 종업원발명법은 종업원이 한 발명뿐만 아니라 ‘기술개량제안’을 종업원발명법의 적용대상으로 하고 있다.¹⁵⁵⁾ 일반적으로 기술개량제안은 특허권 혹은 실용신안권이 부여될 수 있는 정도는 아니지만, 사용자 기업이 담당하고 있는 업무에서의 현재의 기술수준을 개선할 수 있는 정도의 제안이라는 의미로 해석된다.¹⁵⁶⁾ 독일 종업원발명법은 특허권과 실용신안권의 부여대상이 되는 발명에 인정되는 특권적 지위를 기술개량제안에도 부여하면서, 기술개량제안을 한 종업원에게 ‘기술개량제안 보상금 청구권’을 인정하고 있다.¹⁵⁷⁾ 이에 독일 종업원발명법상 직무발명보상금청구권에 대한 법규정인 종업원발명법 제9조와 직무발명보상금의 확인절차와 확정절차에 대한 종업원발명법 제12조가 기술개량제안에도 적용된다.¹⁵⁸⁾ 그리고 뒤에서 살펴볼 독일 종업원발명법상 ‘공통규정’, 즉 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 공통적으로 적용되는 규정도 적용된다.¹⁵⁹⁾ 이 이외에 기술개량제안과 관련된 법적 문제는 사용자와 종업원의 계약, 즉 임금협약 또는 회사약정에 의하여 처리된다.¹⁶⁰⁾

결국 독일 직무발명제도는 특허권과 실용신안권으로 등록될 수 없는 수준의 기술혁신에 대해서도 지식재산권으로 등록된 것과 유사한 지위를 부여하면서, 종업원에게 ‘기술개량제안에 대한 보상금 청구권’을 인정하고 있다는 점에서, 우리나라와 일본보다는 종업원에게 유리한 직무발명제도를 구축하고 있다고 평가할 수 있다.

4. 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 적용되는 공통규정

(1) 법 규정

독일 종업원발명법은 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 대하여 공통적으로 적용되는 사항에 대하여 제2장 제22조 내지 제27조에서 다음과 같이 규정하고 있다.

155) 독일 종업원발명법 제1조.

156) 이재성, 앞의 논문(주 10), 65면.

157) 독일 종업원발명법 제20항 제1항.

158) 독일 종업원발명법 제20항 제1항.

159) 독일 종업원발명법 제22조, 제23조, 제24조, 제25조, 제26조, 제27조.

160) 독일 종업원발명법 제20항 제2항.

【독일 종업원발명법 제2장】

제4절 공통규정

§22 합의에 의한 변경불가

본 법률의 규정은 종업원에게 불리하게 합의에 의하여 변경할 수 없다. 다만, 신고 후의 직무발명, 통지 후의 자유발명, 기술개량제안에 관한 약정은 허용한다.

§23 불공정성

- (1) 본 법률에 따라 허용되는 직무발명, 자유발명 또는 기술개량제안에 관한 약정이 현저히 불공정한 경우에는 무효이다. 이는 보상의 확정(§12(4)항)에 대해서도 동일하게 적용한다.
- (2) 사용자와 종업원은 늦어도 고용관계의 종료 후 6월의 기간이 만료될 때까지 문면형태의 의사표시으로써 상대방에게 주장하는 경우에만 약정 또는 보상 확정의 불공정성에 관한 본 규정을 근거로 삼을 수 있다.

§24 비밀유지의무

- (1) 사용자는 자신에게 신고되거나 통지된 종업원의 발명을 정당한 이해관계가 필요로 하는 동안 비밀로 하여야 한다.
- (2) 종업원은 직무발명이 면제(§8)되지 않은 동안 비밀로 하여야 한다.
- (3) 본 법률을 근거로 발명을 인지하게 된 기타의 자연인은 자신의 인지를 활용하거나 공지하지 말아야 한다.

§25 고용관계로 인한 책임

고용관계로부터 사용자와 종업원에게 발생하는 기타의 의무들은 직무발명이 면제된(§8) 것과 같은 이유가 아닌 한 본 법률의 규정에 의해 영향을 받지 않는다.

§26 고용관계의 종료

본 법률에 기인한 권리와 의무는 고용관계의 종료에 의해 영향을 받지 않는다.

§27 파산절차

직무발명의 청구 후 사용자의 재산에 관한 파산절차가 개시되면, 다음과 같이 적용

한다.

1. 파산관리인이 직무발명을 영업과 함께 매각한 경우, 매수인은 파산절차의 개시시점에 사용자의 보상의무를 승계한다.
2. 파산관리인이 채무자기업에서 직무발명을 실시한 경우, 파산관리인은 당해 직무발명의 실시에 대한 적절한 보상을 종업원에게 지급하여야 한다.
3. 다른 모든 경우에 있어서, 파산관리인은 늦어도 파산절차의 개시 후 1년의 기간 내에 직무발명 및 직무발명과 관련된 지식재산권의 지위를 종업원에게 제공하여야 한다. 그 밖에, §16를 준용한다. 종업원이 제공의 도달 후 2월의 기간 내에 제공을 인수하지 않으면, 파산관리인은 직무발명을 영업과 별도로 매각하거나 직무발명에 대한 권리를 포기할 수 있다. 매각의 경우, 파산관리인은 매수인이 §9에 따른 보상금을 종업원에게 지급할 의무를 지는 것으로 약정할 수 있다. 이와 같은 약정이 이루어지지 않으면, 파산관리인은 매각수익금으로 종업원에게 보상을 지급하여야 한다.
4. 그 밖에, 종업원은 파산채권자의 자격만으로도 §9 내지 §12에 따른 보상을 청구할 수 있다.

(2) 종업원에게 불리한 변경의 금지

독일 종업원발명법상의 규정들은 ‘강행법규’로서의 성격을 가지고 있기 때문에,¹⁶¹⁾ 이에 위반하여 고용계약 등에서 종업원에게 불리하게 변경하는 것은 허용되지 않는다.¹⁶²⁾ 종업원이 직무발명을 완성하였다고 사용자에게 신고한 이후에 이루어진 사용자와 종업원의 약정, 종업원이 자유발명을 완성하였다고 사용자에게 통지한 이후에 이루어진 사용자와 종업원의 약정, 기술개량제안에 대한 사용자와 종업원의 약정은 가능하다.¹⁶³⁾ 다만 독일 종업원발명법에 따라 허용되는 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 관한 사용자와 종업원의 약정이 현저히 불공정한 경우에는, 당해 약정은 무효가 된다.¹⁶⁴⁾ 이는 독일 종업원발명법 제12조 제4항이 규정하고 있는 직무발명보상금의 확

161) Lo, *supra* note 7, at 300; 김선정 · 김승균, 앞의 논문(주 7), 43면.

162) 독일 종업원발명법 제22조.

163) 독일 종업원발명법 제22조.

164) 독일 종업원발명법 제23조 제1항.

정절차에도 적용된다.¹⁶⁵⁾ 다만 사용자와 종업원은 상대방에게 ‘늦어도 고용관계가 종료된 후 6개월이 경과하기 이전에’ 당사자 간의 약정 혹은 직무발명보상금의 확정이 현저히 불공정하다는 것을 주장하는 경우에만, 당해 약정 또는 직무발명보상금의 확정을 무효화시킬 수 있다.¹⁶⁶⁾

(3) 파산절차의 개시

독일 종업원발명법 제27조는 종업원의 직무발명을 승계한 사용자가 종업원에게 직무발명보상금을 지급하지 않은 상태에서, 사용자재산에 ‘파산절차’가 개시된 경우, 직무발명보상금의 지급과 관련한 법적 취급에 대하여 규정하고 있다.¹⁶⁷⁾ 이는 크게 3가지 경우로 나뉜다.

첫째, 파산관리인이 영업과 함께 직무발명을 매각한 경우, 매수인은 파산절차의 개시시점에서 사용자의 종업원에 대한 직무발명보상금 지급의무를 승계한다.¹⁶⁸⁾ 둘째, 파산관리인이 직접 채무자기업에서 직무발명을 실시한 경우, 파산관리인은 당해 직무발명의 실시에 대한 적절한 보상금을 종업원에게 지급하여야 한다.¹⁶⁹⁾ 셋째, 첫 번째의 경우와 두 번째의 경우 이외의 경우에는, 파산관리인은 ‘늦어도 파산절차의 개시 후 1년 이내에’ 직무발명 및 직무발명과 관련된 지식재산권의 지위를 종업원에게 제공하여야 한다.¹⁷⁰⁾ 만일 종업원이 ‘파산관리인의 제공이 자신에게 도달한 이후 2개월 이내에’ 직무발명 및 직무발명과 관련된 지식재산권의 지위를 인수하지 않으면, 파산관리인은 영업과 별도로 직무발명을 매각하거나, 직무발명에 대한 권리를 포기할 수 있다.¹⁷¹⁾ 여기에서 파산관리인이 직무발명을 매각하는 경우, 매수인으로 하여금 직무발명보상금을 종업원에게 지급하는 것으로 약정할 수 있고, 만일 이러한 약정이 이루어지지 않으면 파산관리인은 직무발명을 매각하여 받은 수익금으로 종업원에게 직무발명보상금

165) 독일 종업원발명법 제23조 제1항.

166) 독일 종업원발명법 제23조 제2항.

167) 자유발명에는 종업원에게 보상금 청구권이 인정되지 않기 때문에, 독일 종업원발명법 제27조는 공통규정에 포함되어 있지만, 자유발명에는 적용되지 않는 규정이다.

168) 독일 종업원발명법 제27조 제1호.

169) 독일 종업원발명법 제27조 제2호.

170) 독일 종업원발명법 제27조 제3호.

171) 독일 종업원발명법 제27조 제3호.

을 지급하여야 한다.¹⁷²⁾ 나아가 종업원은 파산채권자의 자격으로 파산관리인에게 직무발명보상금을 청구할 수도 있다.¹⁷³⁾

(4) 그 외의 내용

독일 종업원발명법이 명문으로 규정하고 있지 않은, 사용자와 종업원 간의 ‘고용관계’로부터 기인하는 의무는 독일 종업원발명법 규정에 영향을 받지 않는다.¹⁷⁴⁾ 그리고 독일 종업원발명법이 규정하고 있는 사용자와 종업원의 권리와 의무는 ‘고용관계의 종료’에도 영향을 받지 않는다.¹⁷⁵⁾ 따라서 종업원이 퇴직하였다고 하더라도 직무발명과 관련한 권리가 있다면 이를 행사할 수 있고, 직무발명과 관련한 의무가 있다면 이를 부담하여야 한다.¹⁷⁶⁾ 한편 종업원이 직무발명을 완성하였다고 사용자에게 신고하거나, 종업원이 자유발명을 완성하였다고 사용자에게 통지한 경우, ‘사용자’는 이에 대한 이해관계를 고려하여 필요한 기간 동안 당해 직무발명과 자유발명을 비밀로 유지할 의무를 부담한다.¹⁷⁷⁾ 또한 직무발명을 완성한 ‘종업원’은 사용자가 당해 직무발명을 포기한다는 의사표시를 하기 전까지, 당해 직무발명을 비밀로 유지할 의무를 부담한다.¹⁷⁸⁾ 나아가 독일 종업원발명법상의 규정을 근거로 발명의 내용을 알게 된 ‘자연인’도 당해 발명을 비밀로 유지할 의무가 있다.¹⁷⁹⁾

II ▶ 공적부문의 종업원, 공무원, 군인의 직무발명

독일 종업원발명법은 제3장 제40조와 제41조에서 공적부문의 종업원, 공무원, 군인이 한 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 대한 법적 취급에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

172) 독일 종업원발명법 제27조 제3호.

173) 독일 종업원발명법 제27조 제4호.

174) 독일 종업원발명법 제25조.

175) 독일 종업원발명법 제26조.

176) 이재성, 앞의 논문(주 10), 89면.

177) 독일 종업원발명법 제24조 제1항.

178) 독일 종업원발명법 제24조 제2항.

179) 독일 종업원발명법 제24조 제3항.

【독일 종업원발명법 제3장】

§40 공적부문의 종업원

연방, 국가, 지방 및 기타 지방 공공단체, 공법상 공공기관 및 재단의 회사 및 관리 부서에 고용된 종업원의 발명 및 기술개량제안에 관해서는, 다음을 전제로 하여 사적부문에서의 종업원에 대한 규정을 적용한다.

1. 사용자는 사전에 약정되어 있는 경우 직무발명의 청구 대신 직무발명의 수익에 대한 적절한 배당을 청구할 수 있다. 배당금의 액수에 관하여 구속력이 있는 협약을 미리 체결할 수 있다. 배당금 액수에 관한 약정이 이루어지지 못하면, 사용자가 이를 확정하여야 한다. §12(3)항 내지 (6)항을 준용한다.
2. §20(2)항에 따른 기술개량제안의 처리는 직무약정에 의하여 규제할 수도 있다. 직무약정에 관한 합의를 상급기관 또는 제3의 기관의 결정으로 대체할 수 있게 하는 규정은 적용하지 않는다.
3. 공공의 이익에 있어서는, 당해 최상위 직무관청의 명령에 의하여 직무발명의 실시방식에 대한 제한을 종업원에게 부과할 수 있다.
4. 연방정부 및 지방정부도 사용자 배석자에 대한 후보명단(§30(4)항)을 제출할 권리가 있다.
5. 공공 행정기구가 본 법률을 이유로 한 분쟁의 중재를 위해 자체 중재기관을 설립한 경우, §29 내지 §32의 규정은 적용하지 않는다.

§41 공무원, 군인

공무원과 군인의 발명 및 기술개량제안에 관해서는, 공적부문에서의 종업원에 대한 규정을 준용한다.

원칙적으로 공적부문의 종업원이 한 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 대해서는 앞에서 언급한 사적부문의 종업원이 한 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 대한 규정이 적용된다.¹⁸⁰⁾ 다만 다음에서 언급하는 ‘5가지 사항’은 사적부문의 종업원이 한 직무

180) 독일 종업원발명법 제40조.

발명, 자유발명, 기술개량제안에 대하여 적용되는 규정보다 ‘우선적으로’ 적용된다.

첫째, 공적부문의 사용자는 종업원과 사전에 약정한 경우, 자신이 직무발명을 승계한다는 청구를 하는 것 대신에, 종업원이 직무발명을 통하여 취득한 수익에 대한 ‘배당금’을 청구할 수 있다.¹⁸¹⁾ 사용자와 종업원은 사전에 양 당사자에게 구속력이 있는 배당액을 약정할 수 있고, 만일 배당액에 대한 약정을 하지 못하였다면, 사용자가 배당액을 확정하여야 한다.¹⁸²⁾ 여기서 사용자가 배당액을 확정함에 있어서는, 직무발명보상금의 확정에 대한 독일 종업원발명법 제12조 제3항에서 제6항까지의 규정이 준용된다.¹⁸³⁾

둘째, 기술개량제안에 대해서는 사용자와 종업원의 ‘직무약정’을 통하여 처리할 수 있으나, 다만 직무약정에 관한 합의를 상급기관 혹은 제3의 기관의 결정에 의하여 대체할 수 있도록 하는 규정은 적용되지 않는다.¹⁸⁴⁾

셋째, 종업원이 한 직무발명이 ‘공공의 이익’과 관련되어 있는 경우에는, 최상위 직무관청이 직무발명의 실시방식에 대한 제한사항을 종업원에게 부과할 수 있다.¹⁸⁵⁾

넷째, 연방정부와 지방정부도 독일 종업원발명법 제30조 제4항¹⁸⁶⁾이 규정하는 ‘사용자 배석자에 대한 후보명단’을 제출할 권리가 있다.¹⁸⁷⁾

다섯째, 공공 행정기구가 독일 종업원발명법에 근거하여 발생한 사용자와 종업원의 분쟁의 중재를 위하여 ‘자체 중재기관’을 설립한 경우에는, 중재기관에 대한 종업원발명법 제29조 내지 제32조의 규정은 적용되지 않는다.¹⁸⁸⁾

이상에서 언급한 공적부문의 종업원이 한 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 적용되는 사항은 공무원과 군인이 한 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 대해서도 동일하게 적용된다.¹⁸⁹⁾ 따라서 독일 종업원발명법은 공적부문의 종업원, 공무원, 군인이 한 직무발명, 자유발명, 기술개량제안에 대하여 법적으로 동일한 취급을 하고 있다.

181) 독일 종업원발명법 제40조 제1호.

182) 독일 종업원발명법 제40조 제1호.

183) 독일 종업원발명법 제40조 제1호.

184) 독일 종업원발명법 제40조 제2호.

185) 독일 종업원발명법 제40조 제3호.

186) 독일 종업원발명법 제30조 제4항은 직무발명과 관련된 사용자와 종업원의 분쟁해결절차로서의 ‘중재절차’에 대한 것으로, 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

187) 독일 종업원발명법 제40조 제4호.

188) 독일 종업원발명법 제40조 제5호.

189) 독일 종업원발명법 제41조.

III ▶ 대학교수의 직무발명

1. 법 규정

독일 종업원발명법은 제3장 제42조에서 대학에서 이루어진 직무발명에 대한 법적 취급에 대하여 다음과 같은 ‘특별규정’을 두고 있다.

【독일 종업원발명법 제3장】

§42 대학에서의 발명에 관한 특별규정

대학의 종업원의 발명에 대해서는 다음의 특별규정을 적용한다.

1. 발명자는 적시에, 일반적으로 2월의 기간 전에 미리 사용자에게 신고한 경우 교습 및 연구활동의 범위에서 직무발명을 공개할 권리가 있다. 이와 관련하여서는 §24(2)항은 적용하지 않는다.
2. 발명자가 자신의 교습 및 연구자유에 입각하여 직무발명을 공개하지 않기로 선택하면, 발명자는 당해 직무발명을 사용자에게 신고할 의무가 없다. 발명자가 추후의 시점에 당해 직무발명을 공개하기로 하면, 발명자는 지체 없이 사용자에게 신고하여야 한다.
3. 직무발명 청구의 경우, 발명자는 발명자의 교습 및 연구활동의 범위에서 직무발명을 실시할 수 있는 비배타적 권리를 보유한다.
4. 사용자가 발명을 실시하면, 보상금의 액수는 당해 발명의 실시에 의하여 얻어지는 수익의 30/100이다.
5. §40의 1호는 적용하지 않는다.

2. 구 독일 종업원발명법 내용과 2002년 독일 종업원발명법의 개정

2002년 1월 18일 개정된 독일 종업원발명법이 시행되기 이전에, 독일에서는 대학에서 이루어지는 발명, 즉 ‘대학교수, 강사, 연구조교’¹⁹⁰⁾에 의하여 이루어진 발명은 ‘자유발명’으로 취급되었다.¹⁹¹⁾ 다만 2002년 독일 종업원발명법의 개정과 관련 없이, ‘대

190) 이하에서는 ‘대학교수’로 통칭한다.

191) 2002년 개정 전 독일 종업원발명법 제42조.

학생'이 한 발명에는 독일 종업원발명법이 적용되지 않는다.¹⁹²⁾ 2002년 개정 전 독일 종업원발명법에 따르면, 현행 독일 종업원발명법상의 자유발명에 대한 법적 취급과는 달리, 대학교수의 발명에 대해서는 '종업원의 사용자에 대한 통지의무', '사용자에 대한 통상실시권 제공의무'도 면제되었다.¹⁹³⁾ 또한 2002년 개정 전 독일 종업원발명법은 대학이 대학교수가 발명을 하도록 설비, 자금 등을 지원한 경우에 대학교수는 당해 발명의 실시상황을 대학에 서면으로 통지하고, 만일 대학의 요청이 있는 경우에는 대학교수는 당해 발명의 실시와 이익의 한도를 대학에게 통지하도록 규정하고 있었다.¹⁹⁴⁾ 나아가 2002년 개정 전 독일 종업원발명법은 대학이 종업원의 통지를 받은 후 3개월 이내에 당해 발명의 수익에 대한 적절한 지분을 청구할 수 있지만, 이 지분에 근거한 대학의 수익은 대학이 지출한 비용을 초과할 수 없다고 규정하고 있었다.¹⁹⁵⁾ 이와 같은 독일에서 대학교수가 한 발명에 대한 특별한 법적 취급은 대학교수의 연구자유가 헌법적으로 보호되어야 한다는 법적 사고에 근거하고 있다.¹⁹⁶⁾ 즉 대학교수의 연구활동에 국가와 대학이 간섭하는 것은 대학교수가 가지는 학문의 자유를 침해하는 것으로 이는 독일기본법의 기본정신에 반한다는 것이다.¹⁹⁷⁾

2002년 개정 독일 종업원발명법이 시행되기 이전에, 독일 종업원발명법의 대학교수의 발명에 대한 이러한 법적 취급은 대학교수에 대해서만 경제적 특혜를 준다는 비판이 제기되었다.¹⁹⁸⁾ 나아가 이는 대학에서 이루어지는 발명이 상업적으로 충분히 활용되지 못하는 원인이 되고, 결과적으로 독일의 산업경쟁력을 저하시키는 원인이 된다는 비판을 받았다.¹⁹⁹⁾ 이에 2002년 대학교수의 발명에 대한 독일 종업원발명법의 개정이 이루어져, 현재 독일에서 대학교수의 발명은 종업원이 한 발명과 동일하게 취급되고 있다.²⁰⁰⁾ 특히 2002년 개정 독일 종업원발명법상 대학교수의 발명에 대한 법적 취급에

192) Ballhaus, Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitätsangehörigen, GRUR, 1984, S.1.

193) 2002년 개정 전 독일 종업원발명법 제42조 제1호.

194) 2002년 개정 전 독일 종업원발명법 제42조 제2호.

195) 2002년 개정 전 독일 종업원발명법 제42조 제2호.

196) 조현래, "대학교수발명과 직무발명 - 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로", 『상사판례연구』 제18집 제4권, 한국상사판례학회, 2005, 280면.

197) Roland Frieling, Forschungstransfer: Wem gehören universitäre Forschungsergebnisse?, GRUR, 1987, S.415.

198) 조현래, 앞의 논문(주 196), 280면.

199) 김수동, "국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰", 『산업재산권』 제18호, 한국지식재산학회, 2005, 194면.

대한 개정사항은 상업적 측면에서 대학교수의 연구성과를 이전보다 더 효율적으로 활용하고자 하는 취지를 가지고 있는데, 이는 1980년에 제정된 미국 바이돌 법(Bayh-Dole Act)의 영향을 받은 것으로 평가되고 있다.²⁰¹⁾

3. 대학교수 발명의 권리귀속과 직무발명보상금 산정

현행 독일 종업원발명법에 따르면 대학교수의 발명은 종업원이 한 발명과 법적으로 동일하게 취급되기 때문에, 대학교수가 한 발명의 권리귀속은 직무발명 혹은 자유발명에 해당하는지 여부에 의하여 결정된다.²⁰²⁾ 만일 대학교수가 한 발명이 직무발명에 해당한다면 대학교수는 당해 직무발명에 대한 신고의무를 부담하고, 대학은 당해 직무발명에 대한 인도청구권을 행사할 수 있다.²⁰³⁾ 여기서 대학이 직무발명에 대한 인도청구권을 행사하여 대학에게 당해 직무발명에 대한 권리가 이전된다면,²⁰⁴⁾ 대학교수는 자신의 연구활동범위 내에서 당해 직무발명을 실시할 수 있는 비배타적 권리인 ‘통상실시권’을 보유한다.²⁰⁵⁾ 다만 대학교수가 연구의 자유를 근거로 직무발명을 공개하지 않기로 한다면, 대학교수는 대학에 당해 직무발명에 대한 신고의무를 부담하지 않는다.²⁰⁶⁾ 만일 이후에 대학교수가 당해 직무발명을 공개하고자 한다면, 대학교수는 대학에 당해 직무발명에 대하여 즉시 신고하여야 한다.²⁰⁷⁾ 그리고 대학교수가 한 발명이 자유발명에 해당된다면, 대학교수는 당해 자유발명에 대하여 사용자에게 통지의무를 부담하고, 사용자에게 통상실시권 제공의무를 부담한다.²⁰⁸⁾

현행 독일 종업원발명법은 대학교수가 직무발명을 대학에 승계시킨 경우, 대학으로부터 받을 수 있는 ‘직무발명보상금 산정에 대한 특별규정’을 두고 있다. 이 규정에 따르면 대학이 대학교수에게 지급하여야 하는 직무발명보상금은 대학이 직무발명의 실시

200) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 22면.

201) Falck/Schmaltz, “Hochschulerfindungen: Zuordnung und Vergütung in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Gro ß britannien, den USA und Japan”, GRUR, 2004, S.469.

202) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 22면.

203) 독일 종업원발명법 제5조 및 제6조.

204) 독일 종업원발명법 제7조.

205) 독일 종업원발명법 제42조 제3호.

206) 독일 종업원발명법 제42조 제2호.

207) 독일 종업원발명법 제42조 제2호.

208) 독일 종업원발명법 제18조 및 제19조.

를 통하여 획득한 이익의 ‘30%’이다.²⁰⁹⁾ 이는 대학이 직무발명의 실시를 통하여 획득한 이익에서 특허출원비용과 특허권유지비용 등의 관련 비용을 공제한 금액의 30%로 해석된다.²¹⁰⁾ 그리고 현행 독일 종업원발명법은 ‘대학교수에게 직무발명을 공개할 수 있는 권리를 인정하는 특별규정’을 두고 있다. 이 규정에 따르면 대학교수가 직무발명을 공개하려고 한 날로부터 최소 ‘2개월 이전’에 당해 직무발명을 완성하였다는 사실을 사용자에게 신고한다면, 대학교수는 자신의 연구범위 이내에서 당해 직무발명에 대하여 공개할 수 있는 권리를 가진다.²¹¹⁾ 즉 대학교수가 대학에 직무발명을 완성하였다고 신고한 날로부터 2개월이 경과한 시점까지는 대학교수가 당해 직무발명을 공개하지 않기 때문에, 이 기간 동안 대학은 당해 직무발명을 등록하기 위하여 출원하면 신규성 흠결을 이유로 당해 직무발명에 대하여 지식재산권을 취득하지 못하는 상황은 발생하지 않는다.²¹²⁾ 결국 이 규정은 ‘대학교수의 직무발명을 공개할 수 있는 권리’와 ‘대학의 당해 직무발명에 대한 출원을 통한 지식재산권 취득’ 간의 충돌을 방지하려는 취지를 가지고 있다.²¹³⁾ 만일 이 규정에 근거하여 대학교수가 직무발명을 공개한다면, 직무발명에 대한 비밀유지의무 규정은 적용되지 않는다.²¹⁴⁾

결국 이상에서 살펴본 현행 독일 종업원발명법상 대학교수의 직무발명에 대한 법적 취급에 대한 규정인 2002년 개정 독일 종업원발명법상 대학교수의 직무발명에 대한 법적 취급에 관한 규정은, 대학교수에게는 연구의 자유를 보장하는 것과 동시에 대학교수의 직무발명을 대학에게 귀속시킴으로써, 결과적으로는 대학이 당해 직무발명을 적극적으로 활용할 수 있는 법적 환경을 조성하려고 하였다는 점에서 입법적 의의가 있었다고 평가할 수 있다.²¹⁵⁾

209) 독일 종업원발명법 제42조 제4호. 이에 대학교수의 직무발명에 대해서는 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사하는 대신에 직무발명의 수익에 대한 적절한 배당을 청구할 수 있다는 독일 종업원발명법 제40조 제1호는 적용되지 않는다. 독일 종업원발명법 제42조 제5호.

210) BT-Dr 583/01(2001. 8. 17), S.10.

211) 독일 종업원발명법 제42조 제1호.

212) 즉 대학은 신규성 흠결을 이유로 당해 직무발명에 대한 지식재산권을 취득하지 못하는 상황이 발생하지 않도록, 대학교수의 신고를 받은 후에 당해 직무발명에 대한 출원을 서둘러야 한다.

213) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 26), 23면.

214) 독일 종업원발명법 제42조 제1호.

215) 정성찬, “대학교수 직무발명제도의 비판적 검토”, 『산업재산권』 제22호, 한국지식재산학회, 2007, 49면.

제3절

독일 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정

I ▶ 직무발명보상금의 법적 근거 및 산정기준

【독일 종업원발명법 제3장】

§9 청구시의 보상

- (1) 종업원은 사용자가 직무발명을 청구한 즉시 사용자에게 대해 적절한 보상에 관한 청구권을 갖는다.
- (2) 보상을 산정하는 데 결정적인 사항은 직무발명의 경제적 이용가능성, 회사에서의 종업원의 직무 및 직위, 직무발명의 완성에 회사가 기여하는 비율이다.

§11 보상지침

연방 노동부장관은 사용자와 종업원의 중앙조직들과의 청문회(임금협약법의 §12)를 개최한 후 보상의 산정에 관한 지침을 공포한다.

직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨 종업원은 사용자가 직무발명에 대한 인도청구권을 행사한 때에 ‘즉시’ 직무발명보상금청구권을 가지게 된다.²¹⁶⁾ 그리고 직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려되어야 하는 사항은 ① 직무발명의 경제적 이용가능성, ② 기업 내에서의 종업원의 직무와 직위, ③ 사용자가 직무발명의 완성에 대하여 기여한 정도이다.²¹⁷⁾ 독일 연방 노동부장관은 독일 종업원발명법에 근거하여 직무발명보상금을 산정하기 위한 기준에 대한 지침인 『사적부문에 있어서의 종업원 발명에 대한 보상지침』²¹⁸⁾을 마련하였다. 앞에서 언급하였듯이, 이는 공적부문의 종업원, 공무원, 군인에게도 적용된다.²¹⁹⁾

216) 독일 종업원발명법 제9조 제1항.

217) 독일 종업원발명법 제9조 제2항.

218) 독일 직무발명보상금 산정지침에 대한 독일어 원문은 <https://www.dpma.de/docs/dpma/richtlinienfuerdieverguetungvonarbeitnehmererfindungen.pdf> 참조. 이 자료는 독일 특허청 홈페이지에 게시되어 있다. https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/further_duties/arbitration_board_employee_inventions/index.html (2022. 1. 6. 17시 30분 방문). pdf 파일 형태의 독일 직무발명보상금 산정지침 독일어 원문은 총 19면으로 이루어져 있다. 이하에서는 이 파일의 면수를 기재하여 출처를 표기한다.

219) Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im öffentlichen Dienst vom 1. 12. 1960 (BAnz. Nr.

다만 독일 직무발명보상금 산정지침의 서론 부분은 “본 지침은 구속력이 있는 규정이 아니라, 단지 보상에 관한 지표만을 제공한다.”고 언급하고 있기 때문에, 이 산정지침은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 권고적인 효력이 있을 뿐이지, 법적 구속력을 가지지 않는다.²²⁰⁾ 그리고 이 보상지침은 특허등록적격성이 있는 발명과 실용신안등록적격성이 있는 발명뿐만 아니라 기술개량제안에 대해서도 적용된다.²²¹⁾ 이에 대한 근거로 독일 종업원발명법은 종업원이 한 기술개량제안에 대해서도 보상금 청구권을 명시적으로 인정하고 있다.²²²⁾ 이하에서는 독일 직무발명보상금 산정지침이 규정하고 있는 ‘직무발명보상금 산정방법’에 대하여 자세히 살펴본다.

II ▶ 독일 직무발명보상금 산정지침

1. 직무발명보상금 산정 기본공식

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 독일에서 사용자가 종업원에게 지급하여야 하는 직무발명보상금은 ‘발명의 가치(Erfindungswert)’와 이에 대한 ‘종업원의 지분율(Anteilsfaktor)’²²³⁾을 곱하여 산정된다.²²⁴⁾

【독일 직무발명보상금 산정 기본공식】

$$\text{직무발명보상금} = \text{발명의 가치} \times \text{종업원의 지분율}$$

여기서 독일 직무발명보상금 산정지침이 언급하고 있는 ‘발명의 가치’는 독일 종업원 발명법이 직무발명보상금 산정기준으로 언급하고 있는 하나의 요소인 ‘직무발명의 경제적 이용가능성’을 의미한다.²²⁵⁾ 그리고 ‘종업원의 지분율’은 ‘기업 내에서의 종업원의

237 S.2).

220) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 2면.

221) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 2면.

222) 독일 종업원발명법 제20조.

223) ‘종업원의 지분율’에 대하여 ‘종업원의 공헌도’라고 언급한 국내 문헌이 있다. 한국특허법학회 편·박영규 집필부, 앞의 책(주 26), 20면. 그리고 단순히 ‘공헌도’라고 언급한 문헌도 있다. 김선정·김승균, 앞의 논문(주 7), 48면.

224) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 17면.

225) 독일 종업원발명법 제9조 제2항.

직무와 직위'와 '직무발명의 완성에 사용자가 기여한 정도'에 해당하는 만큼의 비율을 발명의 가치에서 공제하는 것을 의미한다.²²⁶⁾ 이는 직무발명은 종업원의 직무에 해당하는 활동으로부터 야기되거나, 기업에서의 경험 또는 업무에 결정적으로 기인한 발명이기 때문에, 직무발명보상금을 산정함에 있어서 '기업 내에서의 종업원의 직무와 직위'와 '직무발명의 완성에 사용자가 기여한 정도'를 고려하여 이에 대한 비율을 공제하여 직무발명보상금을 산정하는 것이 타당하기 때문이다.²²⁷⁾ 따라서 독일 종업원발명법이 직무발명보상금 산정기준으로 언급하고 있는 두 가지 요소인 '기업 내에서의 종업원의 직무와 직위'와 '직무발명의 완성에 사용자가 기여한 정도'는 '종업원의 지분율'을 산정함에 있어서 고려된다.²²⁸⁾

우선 독일 직무발명보상금 산정지침은 발명의 가치를 산정함에 있어서 적용할 수 있는 세 가지 방법을 제시하고 있다. 첫째, '라이선스 유추방법'은 직무발명과 유사한 발명에 대하여 라이선스가 체결된 경우 이에 대한 실시료 혹은 직무발명이 속한 당해 산업분야에서 통용되는 실시료를 유추하여 당해 직무발명의 가치를 산정하는 방법이다.²²⁹⁾ 둘째, '사용자의 이익 고려방법'은 사용자가 직무발명을 실시함으로써 획득한 실제로 확인이 가능한 이익에 근거하여 당해 직무발명의 가치를 산정하는 방법이다.²³⁰⁾ 셋째, '발명의 가치 추정방법'은 앞에서 언급한 두 가지 산정방법이 적용될 수 없는 경우 혹은 두 가지 산정방법을 적용함에 있어서 지나치게 많은 비용이 소요되는 경우, 직무발명의 가치를 추정하는 방법이다.²³¹⁾ 독일에서는 이 세 가지 방법 중에서 '라이선스 유추방법'이 가장 일반적으로 사용된다고 한다.²³²⁾

다음으로 독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 종업원의 지분율을 산정함에 있어서는 세 가지 고려사항, 즉 ① 종업원이 직무발명의 과제설정에 기여한 정도, ② 종업원이 직무발명의 과제해결책 제시에 기여한 정도, ③ 기업 내에서의 종업원의 직무

226) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 2면.

227) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 2면.

228) 독일 종업원발명법 제9조 제2항.

229) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

230) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

231) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 4면.

232) Sebastian Wündisch, Employee-Inventors Compensation in Germany - Burden or Incentive?, 52 les Nouvelles 105, 107 (2017).

및 직위가 종합적으로 판단되어야 한다.²³³⁾ 이하에서는 이들 각각에 대하여 자세히 살펴본다.

2. 발명의 가치 산정방법

(1) 라이선스 유추방법

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 라이선스 유추방법은 직무발명과 유사한 ‘자유발명’에 통상적으로 지급될 수 있는 ‘실시료율’을 기준으로 발명의 가치를 산정하는 방법을 의미한다.²³⁴⁾ 즉 이 산정방법은 직무발명과 관련된 분야에서 비교가 가능한 자유발명에 대하여 이미 지불된 적이 있는 실시료율에 근거하여, 당해 직무발명의 가치를 산정한다는 점에서 특색이 있다. 이 산정방법에 따르면 ‘실시료율’에 ‘기준수량’을 곱하여 발명의 가치를 산정하는데, 여기서 기준수량이란 실시료의 산정대상이 되는 직무발명이 구체화되어 있는 제품의 판매를 통한 ‘매출액’을 의미한다.²³⁵⁾ 그리고 직무발명을 구체화하는 제품의 매출액에 의하여 발명의 가치를 산정하는 경우, 실제로 이루어진 매출액에 근거하여야 한다.²³⁶⁾ 특히 매출액을 산정함에 있어서 직무발명이 구체화된 제품을 외국으로 판매하여 획득한 이익도 포함된다.²³⁷⁾ 또한 기준수량의 시적 기준은 당해 지식재산권의 전체 존속기간 또는 주기적으로 돌아오는 일정시기, 예를 들면 ‘1년’을 삼을 수 있다.²³⁸⁾ 라이선스 유추방법에 의한 직무발명보상금 산정공식은 다음과 같다.

【라이선스 유추방법에 의한 직무발명보상금 산정공식】

직무발명보상금 = 발명의 가치 × 종업원의 지분율

발명의 가치 = 실시료율 × 기준수량

발명의 가치 = 실시료율 × 직무발명을 구체화하는 제품판매에 의한 매출액

233) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 13면.

234) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

235) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

236) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 4면.

237) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 11면.

238) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 16-17면.

우선 실시료율의 산정과 관련하여, 특정 자유발명에 대한 ‘실시료율’을 당해 직무발명의 가치를 산정함에 있어서 유추하여 적용할 수 있는 ‘실시료율’로 인정하기 위해서는, 양자의 실시료율의 산정근거가 되는 다양한 제반 사항에 대한 어느 정도의 일치성이 존재하는가의 여부에 대한 조사가 필요하다.²³⁹⁾ 독일 직무발명보상금 산정지침은 양자에 이러한 일치성이 있는가의 여부를 판단하기 위하여 고려할 수 있는 다양한 제반 사항을 다음과 같이 제시하고 있다.²⁴⁰⁾

일치성 판단을 위한 제반 사항
제품의 형태 및 중량
제품의 생산방식, 생산비용, 생산시간
발명이 곧바로 제품생산에 투입될 수 있는지 아니면 제품생산을 위하여 변경이 필요하지 여부
발명이 곧바로 실시가능한지 아니면 실시하기 위하여 충분한 실험이 수행되어야 하는지 여부
발명에 기대되는 매출액의 증대 여부
제품의 이용가능성이 확대 혹은 축소되는지 여부
제품에 고가의 가격이 책정될 수 있는지 여부
제품의 소량 생산에서 대량 생산으로의 전환이 가능한지 여부
제품에 부가적인 광고가 이루어질 수 있는지 여부
라이선스를 체결하는 기업이 대기업 혹은 중소기업인지 여부
라이선스를 체결함에 있어서 지식재산권과 관련된 비용을 누가 부담하는지 여부

만일 특정 사건에서 실시료율을 산정하기 위하여 유추적용하려고 하는 특정 자유발명에 대하여, 위와 같은 다양한 제반 사항을 검토한 결과 ‘당해 자유발명에 직무발명과 일치성이 없는 것으로 판단되는 제반 사항’이 존재하는 경우에는, 즉 ‘당해 자유발명에 직무발명과는 서로 다른 제반 사항’이 존재하는 경우에는, 당해 자유발명에 대한 실시료율을 당해 제반 사항에 상응하는 비율로 ‘조정하여’ 최종적인 실시료율을 산정하여야 한다.²⁴¹⁾ 만일 직무발명과 관련된 분야에서 특정 자유발명에 대하여 이미 지불된 적이 있는 실시료율이 존재하지 않는 경우에는, 당해 직무발명이 속한 산업분야에서 일반적

239) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 4면.

240) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 4면.

241) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

으로 통용되고 있는 실시료율을 적용할 수 있다.²⁴²⁾ 독일 직무발명보상금 산정지침은 ‘특정 산업분야’에서 일반적으로 통용되고 있는 실시료율을 다음과 같이 제시하고 있다.²⁴³⁾

산업분야	실시료율
전자산업	0.5% - 5%
기계산업 및 공작물산업	0.33% - 10%
화학산업	2% - 5%
약학산업	2% - 10%

독일 직무발명보상금 산정지침이 제시하고 있는 특정 산업분야에서 일반적으로 통용되는 실시료율은 실시료율을 산정함에서 참고할 수 있는 자료에 해당한다.²⁴⁴⁾ 다만 독일법원은 독일 직무발명보상금 산정지침이 1957년에 만들어진 것이어서, 독일 직무발명보상금 산정지침이 제시하고 있는 실시료율이 실제 특정 산업분야에서 통용되고 있는 실시료율이라고 그대로 받아들이지는 않는다고 한다.²⁴⁵⁾ 그리고 독일 직무발명보상금 산정지침은 직무발명을 구체화하는 제품판매에 의한 매출액이 고액일 경우, 이미 산정된 실시료율을 경감시킬 수 있는 기준을 제시하고 있다.²⁴⁶⁾ 이는 매출액이 고액일 경우에 있어서 이미 산정된 실시료율을 그보다 더 낮게 산정함으로써, 직무발명보상금이 지나치게 고액으로 산정되는 것을 막으려는 것이다.²⁴⁷⁾ 따라서 독일 직무발명보상금 산정지침이 제시하고 있는 실시료율을 경감시키는 기준은 종업원에게 불리하게 작용한다.²⁴⁸⁾

242) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

243) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

244) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

245) German Federal Court, judgement of 30 May 1995-X ZR 54/93.

246) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 10-11면. 현행 독일 직무발명보상금 산정지침은 독일에 유로화가 도입되기 이전인 1983. 9. 1.에 개정된 후, 이후에 개정이 없었다. 따라서 독일 직무발명보상금 산정지침에는 화폐 단위가 ‘마르크화’로 표기되어 있다.

247) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 6면.

248) 이재성, 앞의 논문(주 10), 909면.

총매출액	실시료율 경감 정도
0 - 3백만 마르크	실시료율 경감 없음
3백만 마르크 - 5백만 마르크	3백만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 10% 경감
5백만 마르크 - 1천만 마르크	5백만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 20% 경감
1천만 마르크 - 2천만 마르크	1천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 30% 경감
2천만 마르크 - 3천만 마르크	2천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 40% 경감
3천만 마르크 - 4천만 마르크	3천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 50% 경감
4천만 마르크 - 5천만 마르크	4천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 60% 경감
5천만 마르크 - 6천만 마르크	5천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 65% 경감
6천만 마르크 - 8천만 마르크	6천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 70% 경감
8천만 마르크 - 1억 마르크	8천만 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 75% 경감
1억 마르크 이상	1억 마르크를 초과하는 매출액에 실시료율 80% 경감

예를 들어 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 판매하여 획득한 매출액이 1천만 마르크라면, 매출액을 위의 표에 따라 3개의 구간으로 나누어, i) ‘0 - 3백만 마르크’의 구간에 해당하는 매출액에 대해서는 실시료율을 경감하지 않고, ii) ‘3백만 마르크 - 5백만 마르크’의 구간에 해당하는 매출액에 대해서는 실시료율을 10% 경감하고, iii) ‘5백만 마르크 - 1천만 마르크’의 구간에 해당하는 매출액에 대해서는 실시료율을 20% 경감하여, 최종적으로 발명의 가치를 산정한다.²⁴⁹⁾ 다만 독일 직무발명보상금 산정지침이 제시하고 있는 이 기준은 실시료율의 경감을 위한 하나의 지표로 사용될 수 있을 뿐이다.²⁵⁰⁾

다음으로 기준수량, 즉 직무발명을 구체화하는 제품의 판매에 의한 사용자의 매출액이 산정되어야 한다. 여기서의 매출액에는 관련 비용, 즉 포장비용, 부가가치세, 대리점비용 등이 공제되어야 한다.²⁵¹⁾ 만일 당해 제품에 직무발명뿐만 아니라 여러 다른 특허발명도 구체화되어 있다면, 당해 제품에서 당해 직무발명이 영향을 준 부품의 가치에 근거하든지, 아니면 당해 제품의 전체 가치에 근거하여 사용자의 매출액이 산정되어야 한다.²⁵²⁾ 즉 당해 직무발명이 사용자의 매출액의 전체가 아닌 일부분에 영향을 주었다면, 이에 상응하는 부분에 한하여 사용자의 매출액이 산정되어야 한다.²⁵³⁾ 예를 들면

249) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 6면.

250) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

251) Harguth, *supra* note 12, at 20.

252) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

직무발명이 ‘자동차’에 대한 것이라고 할지라도 당해 직무발명이 자동차의 부품 혹은 부분인 ‘엔진’에 대한 것이라면, 자동차를 기준으로 사용자의 매출액을 산정할 것이 아니라, 엔진을 기준으로 사용자의 매출액을 산정하여야 한다.²⁵⁴⁾

(2) 사용자의 이익 고려방법

사용자의 이익 고려방법은 사용자가 실제로 당해 직무발명을 실시하여 획득한 ‘이익’에서 당해 직무발명을 실시하기 위하여 지출한 ‘비용’을 공제한 금액을 당해 직무발명의 가치로 산정하는 방법을 의미한다.²⁵⁵⁾ 특히 사용자의 이익 고려방법에서의 이익은 반드시 구체적으로 확인이 가능한 것이어야 한다.²⁵⁶⁾ 그리고 직무발명이 완성되기 이전에 사용자가 지출한 비용은 공제되지 않는다.²⁵⁷⁾ 이 산정방법은 라이선스 유추방법에 비해서는 적게 이용되지만, 라이선스 유추방법을 적용하기 어려운 사건에서 적용할 수 있는 장점이 있다.²⁵⁸⁾ 그리고 이 산정방법은 직무발명이 사용자가 보유하고 있는 발명에 대한 개량발명에 해당할 경우에 유용하게 이용될 수 있는 방법이라고 한다.²⁵⁹⁾ 그러나 독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 이 신정방법은 사용자의 이익을 확인하는 것이 어려운 경우가 빈번하고, 사용자의 이익을 산정하기가 어렵다는 단점이 있다고 한다.²⁶⁰⁾

(3) 발명의 가치 추정방법

만일 특정 사건에서 직무발명보상금을 산정함에 있어서, 앞에서 언급한 두 가지 산정방법, 즉 라이선스 유추방법과 사용자의 이익 고려방법을 이용할 수 없는 경우, 또는 두 가지 산정방법을 이용한다면 지나치게 고액의 비용이 소요되는 경우에는 직접 직무발명의 가치를 추정하는 방법을 이용할 수 있다.²⁶¹⁾ 이 산정방법도 라이선스 유추방법에

253) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 5면.

254) Harguth, *supra* note 12, at 21.

255) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 6면.

256) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

257) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 7면.

258) Harguth, *supra* note 12, at 21.

259) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

260) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3-4면.

261) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 4면.

비해서는 적게 이용되는 산정방법이다.²⁶²⁾ 독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 직무발명의 가치를 추정함에 있어서는 만일 사용자가 직무발명과 유사한 자유발명에 대한 권리를 취득하기 위하여 금액을 지출하였다면, 이 금액을 당해 직무발명을 가치를 추정하기 위한 출발점으로 삼을 수 있다고 한다.²⁶³⁾

3. 종업원의 지분을 산정방법

앞에서 언급하였듯이, 종업원의 지분을 산정함에 있어서는 세 가지 고려사항, 즉 ① 종업원이 직무발명의 과제설정에 기여한 정도, ② 종업원이 직무발명의 과제해결책 제시에 기여한 정도, ③ 기업 내에서의 종업원의 직무 및 직위가 종합적으로 판단되어야 한다.²⁶⁴⁾ 이하에서는 각 고려사항의 판단방법에 대하여 자세히 살펴본다.

(1) 종업원이 과제의 설정에 기여한 정도에 대한 판단

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, ‘종업원이 직무발명을 하게 된 계기가 무엇인지’에 대한 판단에 근거하여, 종업원이 과제의 설정에 기여한 정도를 다음의 ‘여섯 등급’으로 나눌 수 있다.²⁶⁵⁾

등급	종업원이 직무발명을 하게 된 계기
1	회사가 종업원에게 취하여야 할 접근방법을 직접적으로 알린 후에, 종업원이 과제를 설정한 경우
2	회사가 종업원에게 밝아야 할 접근방법을 직접적으로 알리지 않았는데, 종업원이 과제를 설정한 경우
3	회사가 종업원에게 과제를 설정하여 주지 않았고, 종업원 스스로 회사의 취약점과 요구사항을 확인하지는 못하였으나, 회사에 소속된 것으로 인하여 취약점과 요구사항을 알게 된 경우
4	회사가 종업원에게 과제를 설정하여 주지 않았지만, 종업원 스스로 회사의 취약점과 요구사항을 확인하였고, 회사에 소속된 것으로 인하여 취약점과 요구사항을 알게 된 경우
5	종업원이 자신의 직무범위 내에서 과제를 설정한 경우
6	종업원이 자신의 직무범위 외에서 과제를 설정한 경우

262) Harguth, supra note 12, at 21.

263) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 7면.

264) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 13면.

265) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 13면.

‘종업원이 과제의 설정에 기여한 정도’의 판단에서, 1등급에서 6등급이 주어질 수 있다.²⁶⁶⁾ 만일 ① 직무발명의 과제설정에 대한 종업원의 주도권이 크면 클수록, ② 종업원이 회사의 취약점과 요구사항을 알게 되는 것에 많이 관여하면 할수록, ③ 종업원이 설정한 과제가 종업원의 직무범위 외에 있을수록 높은 등급이 주어진다.²⁶⁷⁾ 다만 회사가 종업원에게 특정 발명에 대하여 생각해보라는 식의 ‘일반적인 지시’는 여기에서 언급하는 ‘과제의 설정’으로 인정되지 않는다.²⁶⁸⁾

(2) 종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도에 대한 판단

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, ‘종업원이 직무발명의 과제해결책의 제시에 기여한 정도’를 판단하기 위하여, 다음의 ‘세 가지 사항’을 고려하여야 한다.²⁶⁹⁾

사항	내용
1	발명의 과제해결책이 종업원의 직업상 일반적인 고찰에 의한 것인지 여부 ²⁷⁰⁾
2	발명의 과제해결책이 회사의 노력 또는 지식에 의한 것인지 여부 ²⁷¹⁾
3	회사가 기술적 재원을 종업원에게 지원하였는지 여부 ²⁷²⁾

‘종업원이 직무발명의 과제해결책의 제시에 기여한 정도’의 판단에서 1등급에서 6등급이 주어질 수 있다.²⁷³⁾ 만일 세 가지 모든 사항이 직무발명에 해당된다면, 종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도는 ‘1등급’이 된다.²⁷⁴⁾ 이와 반대로 세 가지 모든 사항이 직무발명에 해당되지 않는다면, 종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도는 ‘6

266) Harguth, supra note 12, at 22.

267) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 13-14면.

268) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14면.

269) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14면.

270) 여기서 ‘직업상 일반적인 고찰’이란 종업원이 자신에게 맡겨진 활동을 만족시키기 위하여 가져야 하는 종업원의 경험과 지식으로부터 유래된 고찰을 의미한다.

271) 여기서 ‘회사의 노력 또는 지식’이란 종업원을 발명의 해결책으로 이끌거나, 종업원이 발명의 해결책을 현저히 수월하게 제시할 수 있도록 한 회사 내의 지식, 노력, 격려, 경험, 지시 등을 의미한다.

272) 여기서 ‘기술적 자원’이란 그 제공이 직무발명의 달성에 현저히 기여한 회사의 에너지, 원료, 장치를 의미한다. 그리고 기술적 자원과 마찬가지로, 사용자의 노동력의 제공도 역시 이에 대한 가치를 인정받아야 한다. 다만 종업원의 노동력, 연구, 실험실 시설, 장비에 대한 일반적인 지출은 기술적 재원으로 인정되지 않는다.

273) Harguth, supra note 12, at 22.

274) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14면.

등급'이 된다.²⁷⁵⁾ 이런 측면에서 세 가지 사항 중에서 한 가지 혹은 두 가지 사항이 직무발명에 해당된다면, 종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도는 '1등급'과 '6등급' 사이의 등급이 주어진다.²⁷⁶⁾ 특히 종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도의 등급을 판단함에 있어서 세 가지 사항의 특징적인 요소가 고려되어야 하는데, 예를 들면 '사항 3'과 관련하여서는 회사가 기술적 재원을 종업원에게 '어느 정도'로 지원하였는지가 고려되어야 한다.²⁷⁷⁾

(3) 기업 내에서의 종업원의 직무 및 직위에 대한 판단

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, '기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위'를 고려하여, 종업원을 다음의 '여덟 등급'으로 나눌 수 있다.²⁷⁸⁾

등급	그룹
1	기업체의 전체 연구부문의 책임자인 종업원, 대기업의 기술책임자인 종업원
2	전체 개발부문의 책임자인 종업원, 소그룹 연구부문의 책임자인 종업원
3	전체 제조부문의 책임자인 종업원, 소그룹 개발부분의 설계사무소 및 개발연구소의 책임자인 종업원, 연구부문의 엔지니어 및 화학자
4	제조부문에서 관리활동을 하면서, ²⁷⁹⁾ 개발부문에서도 활동하는 엔지니어 및 화학자인 종업원
5	대학, 전문대학, 고급기술 전문학교, 공학직업 전문학교, 이에 상응하는 직업 전문학교에서 고도의 기술교육을 받고, 제조부문에서 활동하는 종업원
6	회사의 하위직 간부로서 배치된 종업원 ²⁸⁰⁾ 어느 정도의 기본적 기술교육을 받은 종업원 ²⁸¹⁾
7	전문적 기술교육을 받은 종업원 ²⁸²⁾ 중에서 약간의 감독의무가 위임된 종업원 ²⁸³⁾
8	회사에서 수행되는 활동에 대한 기초지식이 없는 종업원 ²⁸⁴⁾

275) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14면.

276) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14면.

277) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14면.

278) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 15면.

279) 예를 들면, 소그룹 책임자, 즉 타 엔지니어 또는 화학자를 자신의 지휘 하에 두고 있는 엔지니어 및 화학자가 여기에 해당된다.

280) 예를 들면, 기능장, 상급주임, 작업반장이 여기에 해당된다.

281) 예를 들면, 화학기술자, 기술자가 여기에 해당된다.

282) 예를 들면, 숙련근로자, 연구원, 조립기사, 단순제도가 여기에 해당된다.

283) 예를 들면, 근무조장, 하급주임, 교대작업주임, 집단작업통솔자가 여기에 해당된다.

284) 예를 들면, 학식이 없는 근로자, 조수, 연수생, 수습생이 여기에 해당된다.

‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위’의 판단에서 1등급에서 8등급이 주어질 수 있다.²⁸⁵⁾ 독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 여기서 ‘기업 내에서의 지위’란 종업원의 명목상의 지위가 아니라 종업원에게 의무로 지워진 직무 및 종업원에게 가능케 되는 작업과정에서의 통찰력을 감안하여 그에게 부여되는 실제적인 지위를 의미한다고 한다.²⁸⁶⁾ 만일 종업원이 직무발명과 관련하여 낮은 수준의 지식과 기업 내에서의 낮은 지위를 가지고 있음에도 직무발명을 하였다면, 높은 등급을 받게 되고, 이와 반대로 종업원이 직무발명과 관련하여 높은 수준의 지식과 기업 내에서의 높은 지위를 가지고 있으면서 직무발명을 하였다면, 낮은 등급을 받게 된다.²⁸⁷⁾

즉 ① 기업 내에서 종업원이 담당하는 직무, ② 종업원의 기업 내에서의 지위, ③ 종업원이 가진 지식을 고려하여, 당해 종업원에 대한 ‘성과기대’가 낮으면 낮을수록, 당해 종업원은 ‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위’의 판단에서 높은 등급을 받게 된다.²⁸⁸⁾ 예를 들면 기업 내에서 영업활동을 하고 기술적인 기초지식을 가지고 있지 않은 종업원에 대해서는 일반적으로 기술적 성과의 기대가 낮기 때문에, 만일 당해 종업원이 직무발명을 하였다면 ‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위’의 판단에서 높은 등급을 받을 수 있다.²⁸⁹⁾

특히 기업 내에서의 직급이 높은 종업원의 경우에는 ‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위’에 대한 등급을 판단하면서, 당해 종업원에게 지급되는 ‘보수’도 감안되어야 한다.²⁹⁰⁾ 고액의 보수를 받는 종업원이 직무발명을 하였다면, 그보다 소액의 보수를 받은 종업원보다 낮은 등급이 주어질 수 있는데, 그 이유는 고액의 보수를 받는 종업원에게는 그보다 소액의 보수를 받은 종업원에 비하여 일반적으로 기술적 성과의 기대가 높기 때문이다.²⁹¹⁾

다만 앞의 표에서 언급하고 있는 여덟 가지 등급은 독일 직무발명보상금 산정지침이 예시적으로 제안하는 것으로, ‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위’는 개개의 사안에

285) Harguth, *supra* note 12, at 22.

286) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 14-15면.

287) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 16면.

288) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 15면.

289) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 16면.

290) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 16면.

291) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 16면.

서 ① 종업원이 당해 직무발명과 관련하여 보유한 기초지식의 정도, ② 종업원이 기업 내에서의 높은 지위 또는 낮은 지위에 있는지 여부, ③ 기업 내에서의 종업원의 직무가 연구부문, 개발부문, 생산부문, 영업부문에 해당되는지 여부, ④ 특정 기업의 규모, 즉 대기업인지 중소기업인지 여부, ⑤ 직무발명을 한 종업원에게 지급되는 보수의 정도 등이 종합적으로 고려되어야 한다.²⁹²⁾

(4) 세 가지 고려사항의 종합적 판단을 통한 종업원 지분율의 산정

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 종업원의 지분율은 이상에서 살펴본 세 가지 고려사항에 대한 등급, 즉 ① ‘종업원이 과제의 설정에 기여한 정도’에 대한 등급, ② ‘종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도’에 대한 등급, ③ ‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 지위’에 대한 등급을 모두 더하여 산정한 등급에, 다음의 표를 고려하여 최종적으로 ‘지분율(%)’로 산정한다.²⁹³⁾

종업원의 지분율	① 등급 + ② 등급 + ③ 등급
2	3
4	4
7	5
10	6
13	7
15	8
18	9
21	10
25	11
32	12
39	13
47	14
55	15
63	16
72	17
81	18
90	19
(100)	(20)

292) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 15-16면.

293) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 16-17면.

예를 들어, ① ‘종업원이 과제의 설정에 기여한 정도’에 대하여 ‘2등급’, ② ‘종업원이 과제해결책의 제시에 기여한 정도’에 대하여 ‘3등급’, ③ ‘기업 내에서의 종업원의 직무 및 직위’에 대하여 ‘4등급’이 주어졌다면, 세 가지 고려사항을 더한 등급은 ‘9등급’이 되고, 이를 위의 표에 대입하면 최종적으로 종업원의 지분율은 ‘18%’가 된다. 특히 독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 세 가지 고려사항에 대한 등급을 더한 최종적인 등급은 반드시 ‘정수’일 필요가 없다고 한다.²⁹⁴⁾ 예를 들어, 세 가지 고려사항에 대한 등급을 더한 등급이 ‘3.5등급’라면, 이에 상응하는 ‘3%’로 종업원의 지분율을 산정할 수 있다.

만일 세 가지 고려사항에 대한 등급을 모두 더한 것이 ‘20등급’이 되면 이는 종업원의 지분율이 ‘100%’라는 것을 의미하는데, 실질적으로 이 발명은 ‘자유발명’에 해당하는 발명이다.²⁹⁵⁾ 이와 반대로 이상에서 산정된 종업원의 지분율이 ‘아주 낮다면’, 직무발명보상금은 아주 소액으로 산정되거나, 보상금 산정 자체가 생략될 수도 있다.²⁹⁶⁾ 한 논문에 따르면 일반적으로 독일에서 종업원의 지분율은 ‘20%’로 산정된다고 한다.²⁹⁷⁾

4. 그 외의 사항

(1) 직무발명보상금 지급방식

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 직무발명보상금은 사용자가 당해 직무발명이 구체화된 제품을 생산, 판매한 ‘수량’을 근거로 이에 대한 보상금을 산정하여 1년 단위로 연말에 결산하여 종업원에게 지급할 수도 있고, 보상금을 일괄적으로 산정하여 1번에 혹은 여러 번으로 나누어 종업원에게 지급할 수도 있다.²⁹⁸⁾ 독일 연방대법원은 두 가지 지급방식 모두가 법적으로 타당한 것으로 인정하고 있다.²⁹⁹⁾ 다만 독일 직무발명보상금 산정지침은 사용자가 직무발명보상금을 ‘ongoing payment 방식’으로 종업원

294) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 17면.

295) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 17면.

296) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 17면.

297) Wündisch, *supra* note 232, at 107.

298) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 18면. 전자의 방식을 소위 ‘ongoing payment 방식’이라고 칭하고, 후자의 방식을 ‘lump sum payment 방식’이라고 칭한다. 이하에서도 동일하게 칭한다.

299) BGH vom 6. 2. 1987, X ZR 97/86, GRUR, 1987, S.900, 901, Entwässerungsanlage.

에게 지급하는 것을 권장하고 있다.³⁰⁰⁾ 그리고 독일 직무발명보상금 산정지침은 ‘lump sum payment 방식’의 지급이 적절한 경우로는, i) ‘ongoing payment 방식’으로 지급하는 것이 관련 비용을 많이 소요하게 하는 경우, ii) 직무발명이 개량발명을 하기 위하여 활용되는 경우, iii) 직무발명을 한 종업원이 직무발명과 유사한 발명을 할 수 있는 기업 내에서의 중요지위에 있는 것으로 인한 사용자와 종업원 간의 이해관계의 대립을 회피하기 위한 경우를 들고 있다.³⁰¹⁾

(2) 사용자의 지급의무 소멸

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면 ‘ongoing payment 방식’의 경우 직무발명과 관련된 지식재산권이 소멸된 경우 사용자의 보상금 지급의무도 소멸된다.³⁰²⁾ 예외적으로 사용자가 직무발명과 관련된 지식재산권의 존속기간을 초과하여 직무발명보상금을 종업원에게 지급하는 것이 정당한 것으로 인정되는 경우가 있는데, 이는 당해 직무발명이 지식재산권의 존속기간 종료시점에 이르러 관련 제품시장에서 제대로 된 평가가 이루어져서, 지식재산권 관련 제품시장에서의 특권적 지위가 직무발명보상금을 지급하는 시기에도 지속되고 있는 경우이다.³⁰³⁾

다만 직무발명과 관련된 지식재산권이 무효로 될 가능성이 있다고 하더라도, 사용자는 당해 지식재산권에 대한 ‘무효가 확정될 시점까지’ 직무발명보상금을 지급할 의무를 부담한다.³⁰⁴⁾ 그 이유는 만일 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하기 위하여 이전 청구권을 행사하지 않았더라면, 자신이 가지지 못하게 되었을 ‘직무발명의 경제적 이용 가능성’과 이를 통한 ‘당해 기업의 관련 제품시장에서 더 좋은 지위’를, 당해 지식재산권에 대한 ‘무효가 확정될 시점까지’ 보유할 수 있었기 때문이다.³⁰⁵⁾ 다만 직무발명과 관련된 지식재산권이 무효로 될 가능성이 명백하여 사용자의 직무발명보상금의 지급을 종업원이 기대할 수 없는 경우에는, 당해 지식재산권에 대한 ‘무효가 확정된 경우’와 마

300) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 18면.

301) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 18면.

302) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 19면.

303) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 19면.

304) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 19면.

305) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 19면.

찬가지로 사용자의 보상금 지급의무는 소멸된다.³⁰⁶⁾

(3) 사용자가 라이선스를 부여한 경우의 직무발명보상금의 산정

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고, 직무발명에 대하여 제3자에게 라이선스를 부여하는 경우에는, 사용자가 제3자로부터 받은 실시료수입이 발명의 가치에 해당한다.³⁰⁷⁾ 이 경우 발명의 가치는 사용자가 제3자로부터 받은 실시료수입에서 관련 비용, 즉 라이선스 관리비용, 직무발명에 대한 지식재산권을 등록하기 위하여 지출한 비용, 세금 등이 공제되어 산정된다.³⁰⁸⁾

【사용자가 라이선스를 부여한 경우의 직무발명보상금 산정공식】

직무발명보상금 = 발명의 가치 × 종업원의 지분을

발명의 가치 = 실시료수입 - 관련 비용

실시료수입을 산정함에 있어서는 사용자가 제3자와 라이선스계약을 체결하면서, ‘독점적 실시권’을 부여하였는지 아니면 ‘비독점적 실시권’을 부여하였는지 여부가 고려되어야 한다.³⁰⁹⁾ 만일 독점적 실시권이 설정되었다면 발명의 가치는 고액으로 산정될 가능성이 높고, 이와 달리 비독점적 실시권이 설정되었다면 발명의 가치는 소액으로 산정될 가능성이 높다.³¹⁰⁾

(4) 사용자가 직무발명을 양도한 경우의 직무발명보상금의 산정

한편 사용자가 직무발명과 관련된 지식재산권을 제3자에게 양도한다면, 발명의 가치는 지식재산권의 양도대금에서 관련 비용을 공제하여 산정된다.³¹¹⁾

306) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 19면.

307) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 7면.

308) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 7면.

309) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 8면.

310) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 8면.

311) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 8면.

【사용자가 직무발명을 양도한 경우의 직무발명보상금 산정공식】

$$\text{직무발명보상금} = \text{발명의 가치} \times \text{종업원의 지분율}$$

$$\text{발명의 가치} = \text{양도대금} - \text{관련 비용}$$

(5) 실용신안등록적격성이 있는 직무발명의 보상금 산정

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 실용신안등록적격성이 있는 직무발명이 가지는 발명의 가치를 산정함에 있어서는, 특허등록적격성이 있는 직무발명이 가지는 발명의 가치를 산정하는 방법이 동일하게 적용된다.³¹²⁾ 따라서 실용신안등록적격성이 있는 직무발명이 가지는 발명의 가치를 산정함에 있어서, 앞에서 언급한 라이선스 유추방법, 사용자의 이익 고려방법, 발명의 가치 추정방법이 동일하게 적용된다. 실무적으로 실용신안등록적격성이 있는 직무발명에 산정되는 실시료율은 특허등록적격성이 있는 직무발명에 산정되는 실시료율보다 더 낮다고 한다.³¹³⁾ 그 이유는 실용신안등록적격성이 있는 직무발명에 부여될 수 있는 지식재산권의 보호기간이 특허등록적격성이 있는 직무발명에 부여될 수 있는 지식재산권의 보호기간보다 더 단기간이기 때문이라고 설명되고 있다.³¹⁴⁾

(6) 기술개량제안의 보상금 산정

독일 직무발명보상금 산정지침에 따르면, 기술개량제안의 가치를 산정함에 있어서도 앞에서 언급한 라이선스 유추방법, 사용자의 이익 고려방법, 발명의 가치 추정방법이 적용된다.³¹⁵⁾ 다만 기술개량제안이 제시하는 기술적 혁신이 제3자도 정당하게 이용할 만큼 널리 공지되어, 관련 제품시장에서의 특권적 지위를 완전히 상실한다면, 사용자는 더 이상 종업원에게 기술개량제안 보상금을 지급하지 않아도 된다.³¹⁶⁾

312) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 12면.

313) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 12면.

314) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 12면.

315) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 12면.

316) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 12면.

제4절 독일 직무발명제도에서의 분쟁해결절차

I ▶ 중재절차

1. 법 규정

독일 종업원발명법은 제3장 제28조부터 제36조까지 사용자와 종업원 사이에 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 즉 직무발명에 대한 권리귀속에 대한 분쟁, 직무발명보상금 산정에 대한 분쟁 등을 해결하기 위한 절차로서 ‘중재절차’에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.³¹⁷⁾ 중재절차는 사용자와 종업원 사이에 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에 소송절차가 이루어지기 이전에 반드시 ‘선행적으로 이루어져야 하는 절차’, 즉 ‘필수적 전치절차’라는 점에서 중요한 의의가 있다.³¹⁸⁾

【독일 종업원발명법 제3장】

제5절 중재절차

§28 화해

본 법률을 이유로 한 사용자와 종업원 간의 모든 쟁점에 있어서, 언제라도 중재기관에 위임을 할 수 있다. 중재기관은 화해를 성사시킬 것을 도모하여야 한다.

§29 중재기관의 설립

- (1) 중재기관은 특허청³¹⁹⁾에 설립한다.
- (2) 중재기관은 그 소재지 외부에서 소집될 수 있다.

§30 중재기관의 임명

- (1) 중재기관은 1인의 의장 또는 그 대리인과 2인의 배석자로 구성한다.
- (2) 의장과 그 대리인은 독일 재판관에 관한 법률에 따른 판사의 자격을 갖추어야 한다. 의장과 그 대리인은 연방 법무부장관이 4년의 임기로 임명한다. 재임명을

317) 중재절차는 직무발명뿐만 아니라 기술개발제안에 대해서도 적용된다. 다만 이하에서는 직무발명을 중심으로 기술한다.

318) 독일 종업원발명법 제37조 제1항. 본 법률에서 규율하는 권리 또는 권리관계는 중재기관에서의 절차가 선행된 후에야 비로소 소송의 방법으로 주장할 수 있다.

허용한다.

- (3) 배석자는 발명 또는 기술개량제안과 관련된 기술분야에서 탁월한 경험을 갖추어야 한다. 배석자는 특허청장이 특허청의 구성원 또는 보조구성원으로부터 개별 쟁점마다 임명한다.
- (4) 중재기관의 보직은 당사자의 신청에 따라 사용자와 종업원의 집단으로부터 각 1인의 배석자만큼 확대한다. 배석자들은 특허청장이 후보명단에서 선정하여 개별 쟁점마다 지정한다. §11에 언급된 중앙조직 또한 중앙조직을 따르지 않는 사회적 또는 정치적 목표설정을 갖는 노동조합 및 종업원들의 독립된 협회는 회사에서 그들에게 의무로서 주어지는 활동에 따라 발명적 성과가 기대되는 상당수의 종업원들이 그에 속한 경우 후보명단을 제출할 권리가 있다.
- (5) 특허청장은 당사자가 중재기관의 선정 이전에 자신이 어느 조직에 속하는지를 통지한 경우 그 당사자가 속한 조직의 후보명단으로부터 상기 (4)항에 따른 배석자를 선정하여야 한다.
- (6) 중재기관에 관한 직무감독은 의장이 관장하고, 의장에 관한 직무감독은 특허청장이 관장한다. 중재기관의 구성원은 명령 규정의 구속을 받지 않는다.

§31 중재기관에의 위임

- (1) 중재기관에의 위임은 서면신청에 의한다. 신청서는 2부로 제출되어야 한다. 신청서에는 사정에 관한 간략한 기술 및 타 당사자의 이름과 주소가 포함되어야 한다.
- (2) 신청서는 중재기관의 의장이 정해진 기한 내에 신청서에 대하여 서면으로 의견을 개진하라는 요구와 함께 타 당사자에게 송달한다.

§32 중재기관의 확대에 관한 신청

중재기관의 임명확장에 관한 신청은 중재기관에 위임한 자가 위임(§31(1)항)과 동시에 또는 타 당사자가 중재기관에의 위임을 포함한 신청(§31(2)항)의 송달 후 2주의 기간 내에 이루어져야 한다.

§33 중재기관에서의 절차

- (1) 중재기관에서의 절차에 관해서는, 민사소송법 §41 내지 §48, §1042(1)항, 및

§1050을 준용한다. 민사소송법 §1042(2)항은 변리사와 면허증 소지자 및 협회 대표자도 노동법원법 §11의 의미에서 중재기관으로부터 배척되어서는 아니 된다는 전제 하에 준용한다.

(2) 그 밖에, 중재기관은 스스로 절차를 정한다.

§34 중재기관의 화해제안

- (1) 중재기관은 법원조직법 §196(2)항을 적용할 것을 과반수득표로 결의한다.
- (2) 중재기관은 당사자들에게 화해를 제안하여야 한다. 화해제안에는 이유가 붙어야 하고, 중재기관의 전체 구성원이 서명하여야 한다. 화해제안에는 이의신청이 가능하다는 것과 이의신청기한의 해태로 인한 결과에 대하여 언급하여야 한다. 화해제안은 당사자들에게 송달되어야 한다.
- (3) 화해제안은 화해제안의 송달 후 1월의 기간 내에 당사자들 중 어느 일방의 서면에 의한 이의신청이 중재기관에 도달하지 않으면 제안내용에 해당하는 화해가 이루어진 것으로 간주한다.
- (4) 당사자들 중 어느 일방이 불가피한 사고로 인하여 적시에 이의신청하는 데 방해를 받으면, 그 일방의 신청에 의하여 이의신청 직전의 상태로 다시 돌아갈 수 있다. 이 신청은 장애상태가 제거된 후 1월의 기간 내에 서면으로 중재기관에 제출되어야 한다. 이의신청은 이 기간 내에 이루어져야 한다. 이 신청서에는 방해를 받은 사실과 이 사실을 납득할 수 있는 이유가 적시되어야 한다. 화해제안의 송달 후 1년의 기간이 경과하면, 이의신청 직전의 상태로 돌아가는 신청을 할 수 없고, 이의신청도 이루어질 수 없다.
- (5) 중재기관은 이의직전의 상태로 돌아가는 신청에 대하여 결정한다. 중재기관의 결정에 불복한다면, 청구자의 주소를 관할하는 지방법원에서 민사소송법 규정에 따른 즉시항고가 진행된다.

§35 실패한 중재절차의 종료

- (1) 중재기관에서의 절차는 다음의 경우에 실패한 것으로 종료한다.
 1. 타 당사자가 §31(2)항에 따라 정해진 기한 내에 의견을 개진하지 않는 경우
 2. 타 당사자가 중재기관에서의 절차에 응할 것을 거부한 경우
 3. §34(3)항의 기한 내에 당사자들 중 어느 일방의 서면 이의신청이 중재기관에 도

달한 경우

(2) 중재기관의 의장은 실패한 중재절차의 종료를 당사자들에게 통지한다.

§36 중재절차의 비용

중재기관에서의 절차에는 수수료 또는 비용이 부과되지 않는다.

2. 중재위원회의 설립과 구성

독일 종업원발명법은 직무발명과 관련한 법적 문제를 해결하기 위한 중재절차를 담당할 중재기관을 독일 특허청에 설립한다고 규정하고 있다.³²⁰⁾ 이에 특허청은 중재절차를 담당할 중재기관으로 ‘중재위원회(Schiedsstelle Arbeitnehmererfindungen)’를 설립하였다.³²¹⁾ 중재위원회는 독일에서 직무발명과 관련한 다양한 법적 문제를 법원에서의 소송절차를 거치지 않고, 법원 밖에서 해결하기 위한 취지에서 설립되었다.³²²⁾ 특히 중재위원회는 직무발명과 관련한 법적 문제에 대하여 사용자와 종업원의 의견을 청취한 이후에 양 당사자의 ‘화해’를 유도하려는 ‘중립적인 기관’으로서의 성격을 가지고 있다.³²³⁾ 이와 관련하여 독일 종업원발명법은 사용자와 종업원 간의 직무발명과 관련한 모든 법적 쟁점에 대하여 언제라도 중재기관에 위임할 수 있고, 중재기관은 당사자 간의 화해를 성사시킬 것을 도모하여야 한다고 명시적으로 규정하고 있다.³²⁴⁾

중재위원회는 ‘3인’으로 구성된다.³²⁵⁾ 그중 1인은 독일 연방 법무부장관이 독일법에 의하여 ‘판사’의 자격을 갖춘 자 중에서 임명하고,³²⁶⁾ 나머지 2인은 배석자로서 특허청

319) 독일 특허청의 정식명칭은 ‘독일 특허상표청(Deutsches Patent-und Markenamt)’이다. 이하에서는 ‘독일 특허청’이라고 줄여서 칭한다.

320) 독일 종업원발명법 제29조 제1항.

321) 독일 종업원발명법에 의하여 설립된 독일 특허청의 산하기관으로서의 중재위원회에 대해서는 https://www.dpma.de/docs/dpma/schiedsstelle/merkblattschiedsstelle_englisch.pdf 참조. 이 자료는 독일 특허청 홈페이지에 게시되어 있다. https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/further_duties/arbitration_board_employee_inventions/index.html (2021년 7월 7일 13시 30분 방문).

322) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

323) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

324) 독일 종업원발명법 제28조.

325) 독일 종업원발명법 제30조 제1항.

326) 독일 종업원발명법 제30조 제2항.

장이 특정 기술분야에서 탁월한 경험을 갖춘 ‘특허청의 구성원’ 중에서 임명한다.³²⁷⁾ 중재위원회의 중재업무는 의장이 관장하지만, 의장의 업무에 대해서는 특허청장이 관장한다.³²⁸⁾ 중재위원회에서의 중재절차는 독일 민사소송법 일부 규정의 적용을 받지만,³²⁹⁾ 이 규정 이외의 사항에 대해서 중재위원회는 중재절차에 대하여 스스로 결정할 수 있는 ‘광범위한 재량권’을 보유하고 있다.³³⁰⁾

3. 중재신청서의 제출과 중재절차의 개시

직무발명과 관련된 법적 문제를 중재위원회에 제기하려는 사용자 혹은 종업원은 반드시 ‘문서’에 의하여 이 문제를 해결하여 달라는 신청을 하여야 한다.³³¹⁾ 따라서 앞에서 언급한 문면방식은 여기에 적용되지 않는다. 특히 사용자 혹은 종업원이 단독으로 중재위원회에 신청할 수 있지만, 양 당사자가 함께 신청하는 것도 가능하다.³³²⁾ 중재신청서에는 신청인이 해결하기를 원하는 ‘직무발명과 관련된 법적 쟁점’과 ‘이에 대한 사실관계’가 기술되어 있어야 하고, ‘타 당사자의 이름과 주소’가 기재되어 있어야 한다.³³³⁾ 중재신청서는 특별한 양식이 정해져 있지 않지만, 반드시 신청인의 ‘서명날인’이 있어야 하고, ‘우편으로’ 제출되어야 한다.³³⁴⁾ 그리고 신청인은 신청서 ‘2부’를 중재위원회에 제출하여야 한다.³³⁵⁾ 특히 신청인은 직무발명과 관련된 법적 쟁점에 대하여 자신의 주장을 지지하는 다양한 증거자료를 담은 문서를 신청서에 첨부하여 제출할 수 있는데, 중재위원회는 이 첨부서류와 특허청이 보유하고 있는 문서에 대하여 스스로 조사하여야 할 의무를 부담하지는 않는다.³³⁶⁾ 중재위원회는 중재신청서를 접수한 후에, 타방 당사자에게 기간을 정하여 서면으로 중재신청서에 대한 자신의 의견을 개진

327) 독일 중업원발명법 제30조 제3항.

328) 독일 중업원발명법 제30조 제6항.

329) 독일 중업원발명법 제33조 제1항.

330) 독일 중업원발명법 제33조 제2항.

331) 독일 중업원발명법 제31조 제1항.

332) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

333) 독일 중업원발명법 제31조 제1항.

334) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321). 신청자가 E-Mail의 형식으로 제출하여서는 아니 된다. 그리고 글자크기는 ‘11’로 작성되어야 한다.

335) 독일 중업원발명법 제31조 제1항.

336) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

하라는 내용을 담은 우편을 송부함으로써, 중재절차가 개시된다.³³⁷⁾

4. 중재절차의 진행과 종료

중재위원회로부터 우편송부를 받은 타방 당사자는 자신이 중재절차에 참가할 것인지 여부를 자유롭게 결정할 수 있다.³³⁸⁾ 즉 타방 당사자가 당해 신청서에 대한 자신의 의견을 일정 기간 내에 개진하지 아니한다면 혹은 중재위원회에서 이루어지는 중재절차에 참가하기를 거부한다면, 당해 중재절차는 결과가 없는 채로 종료된다.³³⁹⁾ 중재절차가 종료되면 사용자와 종업원은 법원에 소를 제기할 수 있다. 중재위원회의 의장은 중재절차가 종료되면 이 사실을 양 당사자에게 통지한다.³⁴⁰⁾ 중재위원회에서 이루어지는 모든 절차는 양 당사자가 제출하는 ‘문서’에 의하여 이루어지고, 양 당사자에 대한 심문은 중재위원회가 필요하다고 판단하는 경우에 한하여 ‘예외적으로’ 개최된다.³⁴¹⁾ 문서에 의한 절차진행은 중재위원회로 하여금 양 당사자가 제출한 문서에 집중하도록 함으로써, 중재위원회의 중재업무를 용이하게 하고, 중재절차가 진행되는 기간을 단축시킬 수 있는 장점을 고려한 것이라고 한다.³⁴²⁾

중재위원회는 양 당사자가 제출한 서면을 충분히 검토한 이후에, 양 당사자에게 화해의 제안이 담긴 문서를 송부한다.³⁴³⁾ 화해의 제안은 종업원과 사용자 간의 직무발명과 관련된 분쟁을 원만하게 해결하려는 목적을 가지고 있다.³⁴⁴⁾ 중재위원회의 화해제안에는 그 이유가 적시되어야 하고, 구성원 3인 전원의 서명이 포함되어야 한다.³⁴⁵⁾ 그리고 중재위원회는 화해제안을 하면서, 양 당사자가 이에 대한 이의신청이 가능하다는 것과 이의신청을 하지 않을 경우에 발생할 결과에 대하여 알려야 한다.³⁴⁶⁾ 만일 중재위원회의 화해제안이 양 당사자에게 송달된 후 1개월의 기간 이내에 당사자들 중 어느

337) 독일 종업원발명법 제31조 제2항.

338) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

339) 독일 종업원발명법 제35조 제1항 제1호 및 제2호.

340) 독일 종업원발명법 제35조 제2항.

341) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

342) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

343) 독일 종업원발명법 제34조 제2항.

344) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

345) 독일 종업원발명법 제34조 제2항.

346) 독일 종업원발명법 제34조 제2항.

일방의 이의신청이 중재위원회에 도달하지 않으면, 중재위원회의 화해제안에 의하여 양 당사자의 화해가 이루어진 것으로 간주된다.³⁴⁷⁾ 만일 어느 일방의 당사자가 화해제안이 송달된 후 1개월 이내에 이의신청을 한다면, 그 자체로 중재절차는 결과가 없는 채로 종료된다.³⁴⁸⁾ 이 경우 양 당사자는 법원 밖에서 화해를 시도할 수 있고, 법원에 소를 제기할 수도 있다.³⁴⁹⁾

5. 중재절차의 특징

이상에서 살펴본 중재위원회를 통한 중재절차의 큰 장점은 절차진행에 수수료와 비용이 들지 않는다는 것이다.³⁵⁰⁾ 이는 해외 각국의 중재제도를 살펴봐도 이례적인 것이다.³⁵¹⁾ 따라서 중재위원회에 중재절차를 신청하는 신청인은 어떠한 비용도 들일 필요가 없이, 직무발명과 관련한 법적 쟁점에 대한 법률전문가와 기술전문가의 의견을 통하여 타방 당사자와의 화해의 길을 모색할 수 있다.³⁵²⁾ 그러나 이에 대하여 독일에서는 중재제도의 남용으로 인하여 당사자의 분쟁해결이 지연될 수 있다는 비판이 제기되고 있다.³⁵³⁾ 한편 독일 종업원발명법은 중재절차에서의 대리인에 대하여 규정하지는 않았지만, 종업원과 사용자는 필요할 경우 변호사를 선임할 수 있고, 변호사선임에 소요되는 비용은 각자가 부담하여야 한다.³⁵⁴⁾

II ▶ 소송절차

독일 종업원발명법은 제3장 제37조부터 제39조까지 사용자와 종업원 사이에 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 앞에서 언급한 중재절차 이후에 이루어지는 ‘소송절차’에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

347) 독일 종업원발명법 제34조 제3항.

348) 독일 종업원발명법 제35조 제1항 제3호.

349) 독일 종업원발명법 제37조 제1항.

350) 독일 종업원발명법 제36조.

351) 김선정·김승균, 앞의 논문(주 7), 50면.

352) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

353) 김선정·김승균, 앞의 논문(주 7), 50면.

354) 독일 특허청, 앞의 자료(주 321).

【독일 종업원발명법 제3장】

제6절 소송절차

§37 소제기의 전제

- (1) 본 법률에서 규율하는 권리 또는 권리관계는 중재기관에서의 절차가 선행된 후에야 비로소 소송의 방법으로 주장할 수 있다.
- (2) 이는 다음의 경우 적용하지 않는다.
 1. 약정(§12, §19, §22, §34)으로부터 나오는 권리를 소송으로써 주장하거나 약정이 법률상 유효하지 않다는 것에 근거한 소송의 경우
 2. 중재기관에의 위임이 6월의 기간을 도과한 경우
 3. 종업원이 사용자의 회사로부터 퇴직한 경우
 4. 당사자들이 중재기관에 대한 위임을 중단하기로 약정한 경우. 본 약정은 쟁점(§28)이 발생한 후에야 비로소 이루어진다. 본 약정은 문면형태로 이루어져야 한다.
- (3) 양 당사자들이 중재기관에 위임되지 않았음을 주장하지 않고서 본안에 대해 구두로 심리한 경우, (2)항 4호에 따른 약정과 동일하다.
- (4) 압류 또는 가처분 명령에 관한 신청을 위해서는 중재기관에의 사전위임이 필요하다.
- (5) 압류 또는 가처분의 명령 후 민사소송규정 §926, §936에 따라 소제기를 위한 기한이 당사자에게 지정되면 (1)항의 제한 없이 소송이 허용된다.

§38 적절한 보상에 대한 소송

보상액에 관한 분쟁이 있는 경우, 소송은 법원이 결정할 적절한 액수의 지급에 관한 것일 수 있다.

§39 관할

- (1) 소송물의 가액을 불문하고 특허분쟁사건을 관할하는 법원이 종업원의 발명에 관한 모든 분쟁을 전적으로 관할한다. 이 경우 특허분쟁사건에서의 절차에 관한 규정을 적용한다.
- (2) (1)항의 규정을 제외하고는, 권리분쟁은 발명에 대하여 확인되거나 확정된 보상의 변제에 관한 청구만을 대상으로 한다.

사용자와 종업원 간의 직무발명과 관련된 법적 분쟁에 대한 법원에서의 소송절차는 중재위원회에서의 중재절차가 선행된 이후에 이루어진다.³⁵⁵⁾ 따라서 직무발명과 관련된 법적 쟁점에 대하여 법원의 판결을 받으려면, 중재위원회에 대한 중재절차의 신청을 통한 중재절차가 종료된 이후에, 당해 법적 쟁점에 대하여 법원에 소를 제기하여야 한다. 특히 독일에서는 소가와 무관하게 직무발명과 관련된 법적 분쟁에 대한 소송은 특허분쟁사건을 관할하는 법원이 전속관할권을 가지고 있다.³⁵⁶⁾ 그리고 독일 특허법은 소가에 무관하게 주 지방법원 민사부의 전속관할에 속한다고 규정하고 있기 때문에,³⁵⁷⁾ 직무발명의 권리귀속에 대한 문제와 직무발명보상금 산정의 문제는 연방 특허법원이 아닌 ‘주 지방법원’에 제기되어야 한다.³⁵⁸⁾ 이에 대한 항소심은 ‘주 고등법원’이 되고, 최종심인 상고심은 ‘연방대법원’이 된다.³⁵⁹⁾

다만 중재위원회에서의 중재절차가 선행되지 않은 경우에도, 사용자와 종업원 간의 직무발명과 관련된 법적 분쟁에 대한 소송절차가 이루어질 수 있는 경우가 있다. 여기에는 ① 독일 종업원발명법 제12조, 제19조, 제22조, 제34조가 규정하는 사용자와 종업원 간의 약정상의 권리에 근거하여 소를 제기하려는 경우, 혹은 당해 약정이 법률상 유효하지 않다는 것에 근거하여 소를 제기하려는 경우,³⁶⁰⁾ ② 신청인이 중재위원회에서면신청서를 제출한 후 6개월의 기간이 도과한 경우,³⁶¹⁾ ③ 종업원이 사용자의 회사에서 퇴직한 경우,³⁶²⁾ ④ 사용자와 종업원이 중재위원회에서의 절차를 중단하기로 약정한 경우가 포함된다.³⁶³⁾ 그러나 직무발명과 관련된 압류 혹은 가처분을 신청하는 절차 또한 중재위원회의 중재절차를 거쳐야 한다.³⁶⁴⁾ 그리고 독일 종업원발명법은 직무발명보상금 산정과 관련된 소송을 소송절차의 예시로 규정하고 있다.³⁶⁵⁾

355) 독일 종업원발명법 제37조 제1항.

356) 독일 종업원발명법 제39조 제1항.

357) 독일 특허법 제143조 제1항.

358) 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 『각국의 IP소송 전속관할에 대한 연구』, 2019, 132-134면.

359) 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 앞의 책(주 358), 133-134면.

360) 독일 종업원발명법 제37조 제2항 제1호.

361) 독일 종업원발명법 제37조 제2항 제2호.

362) 독일 종업원발명법 제37조 제2항 제3호.

363) 독일 종업원발명법 제37조 제2항 제4호.

364) 독일 종업원발명법 제37조 제4항.

365) 독일 종업원발명법 제38조.

제5절 그 외의 법적 쟁점

1 ▶ 섭외적 법률관계와 준거법의 결정

독일은 사용자와 종업원 간에 직무발명과 관련하여 섭외적 법률관계가 문제되었을 경우에, 이에 대한 준거법을 판단하기 위한 명시적인 법 규정을 두고 있지 않다. 이에 1997년 독일 연방대법원이 저작권사건에서 저작권의 권리귀속의 문제와 저작권의 효력에 대한 문제는 ‘보호국법’에 의하여 판단하여야 한다고 판시하였던 것에 근거하여,³⁶⁶⁾ 독일에서 사용자와 종업원 간에 직무발명과 관련하여 섭외적 법률관계가 문제되었을 경우, ‘보호국법’이 적용되어야 한다는 견해가 주류적 견해라고 소개한 논문이 있다.³⁶⁷⁾

한편 2011. 12. 1. 독일의 막스플랑크 연구소(Max Planck Institute)의 지식재산권 그룹이 채택한 “지적재산권에 대한 국제사법 원칙(Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property)”에 따르면,³⁶⁸⁾ 종업원의 노력에 의하여 발생된 지식재산권의 양도나 라이선스, 특히 사용자의 지식재산권 주장 및 종업원의 보상청구권 등에 관한 사용자 및 종업원 상호간의 의무는 당사자가 지정한 법에 의해 규율됨이 원칙이고, 당사자가 지정한 법이 없는 경우에는 ‘종업원이 계약의 이행을 위해 일상적으로 노무를 제공하는 국가의 법’에 의하며, 또한 종업원이 일상적으로 노무를 제공하는 국가의 법보다 ‘더욱 밀접한 관련이 있는 국가의 법’이 있는 경우에는 그 법이 적용되어야 한다.³⁶⁹⁾

이 규정은 지식재산권과 관련한 섭외적 법률관계의 준거법 결정에 대해서는, 우선적으로 ‘당사자의 계약’에 따라야 하고, 만일 이에 대한 당사자의 계약이 존재하지 않는 경우에는, ‘고용관계의 준거법설’에 의하여야 한다는 원칙을 언급하고 있다. 막스플랑크 연구소가 제안한 원칙은 지식재산권과 관련하여 발생하는 섭외적 법률관계의 준거법 결정에 대한 최근의 국제적인 추세를 반영하고 있는 것으로 평가된다.³⁷⁰⁾ 다만 현

366) BGH, I ZR 88/95, 2. 10. 1997, Amtlicher Leitsatz.

367) 이상률, “외국적 요소가 있는 직무발명 분쟁의 적용법리”, 충남대학교 대학원 박사학위논문, 2016, 117면.

368) 이를 흔히 ‘CLIP 원칙’이라고 칭하기도 한다. 문선영, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 준거법과 사용자의 통상실시권 효력범위 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결을 대상으로 -”, 『과학기술법연구』 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015, 37면.

369) 독일 막스플랑크 연구소, 지적재산에 대한 국제사법 원칙 제3조.

재까지 독일에서는 사용자와 종업원 간에 직무발명과 관련하여 섭외적 법률관계가 문제되었을 경우에, 이에 대한 준거법을 판단하기 위한 기준을 실시한 판결이 존재하지 않기 때문에, 이에 대한 독일법원의 명시적 입장을 확인하기는 어렵다.

II ▶ 직무발명보상금청구권의 소멸시효

독일 종업원발명법은 직무발명보상금청구권의 소멸시효에 대하여 별도로 규정하고 있지 않다. 따라서 독일 직무발명보상금청구권의 소멸시효에 대해서는 독일 민법이 적용된다. 이에 독일 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 독일 민법 제195조³⁷¹⁾에 의하여 ‘3년’이다.³⁷²⁾ 그리고 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산일은 종업원이 직무발명보상금청구권 발생의 기초가 되는 사정을 알았거나 혹은 중대한 과실이 없이 알았어야 하는 날이다.³⁷³⁾ 여기서 3년의 소멸시효의 기간을 진행시키는 주관적 인식의 대상은 보상금 청구권의 내용, 범위, 금액에 대한 상세한 내용을 의미하는 것이 아니라, 보상금 청구권자, 보상금 청구권 발생의 원인, 보상금 청구권 지불시기의 도래 등에 대한 내용을 의미한다고 한다.³⁷⁴⁾ 예를 들면, 종업원이 한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부, 사용자가 직무발명을 실시하였는지 여부, 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 보상금에 대한 약정내용이 무엇인지 등이다.³⁷⁵⁾ 다만 종업원이 직무발명보상금청구권 발생의 기초가 되는 사정을 알지 못하였거나 혹은 중대한 과실이 없이 알지 못하였다고 하더라도, ‘직무발명보상금청구권의 발생일’, 즉 ‘사용자의 직무발명에 대한 인도청구의 의사표시가 종업원에게 도달한 날’로부터 ‘10년’이 경과하면 소멸시효가 완성된다.³⁷⁶⁾ 다만 사용자와 발명자가 직무발명보상금을 협의하는 동안에는 직무발명보상금청구권 소멸시효가 중단된다.³⁷⁷⁾

370) 신혜은, “직무발명에 대한 섭외적 법률관계의 관할과 준거법”, 『법조』 통권 제718호, 법조협회, 2016, 249면.

371) 독일 민법 제195조 (일반소멸시효 기간) 일반 소멸시효기간은 3년으로 한다.

372) 조영선, “직무발명보상금청구권의 소멸시효에 관한 법률문제”, 『경영법률』 제30집 제2호, 한국경영법률학회, 2020, 229면.

373) 독일 민법 제199조 제1항.

374) 조영선, 앞의 논문(주 372), 229면.

375) 조영선, 앞의 논문(주 372), 230면.

376) 독일 민법 제199조 제4항.

377) 독일 민법 제203조.

제6절 독일 직무발명제도의 정리

독일 종업원발명법은 세계 각국의 법률 중에서 직무발명제도에 대하여 가장 상세하게 규정하고 있다는 점이 두드러진다. 독일 종업원발명법은 ‘직무발명’뿐만 아니라 직무발명에 해당하지 않는 발명인 ‘자유발명’ 그리고 특허권 혹은 실용신안권을 부여할 정도는 아니지만, 기업이 담당하고 있는 업무에서의 현재의 기술수준을 개선할 수 있는 정도의 제안에 해당하는 ‘기술개량제안’에도 적용된다.³⁷⁸⁾ 따라서 우리 발명진흥법이 특허법상의 발명, 실용신안법상의 고안, 디자인보호법상의 디자인에 적용되는 것과 차이가 있다.³⁷⁹⁾ 특히 독일 종업원발명법은 자유발명에 대해서도 종업원의 통지의무와 종업원의 통상실시권 제공의무를 규정하고 있는데,³⁸⁰⁾ 이는 우리 발명진흥법이 자유발명에 대하여 어떠한 사항도 규정하고 있지 않은 것과 대조적이다. 그리고 독일 종업원발명법은 기술개량제안을 한 종업원에게도 직무발명보상금청구권을 인정하고 있다.³⁸¹⁾

독일에서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 당해 직무발명을 완성한 ‘종업원’에게 귀속된다.³⁸²⁾ 따라서 독일은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있다.³⁸³⁾ 독일 직무발명제도의 가장 두드러진 특징으로 들 수 있는 것은, 종업원이 직무발명을 완성하였다고 사용자에게 통지한 경우 사용자가 당해 직무발명에 대한 인도청구권을 종업원에게 행사하면, 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 이전되고,³⁸⁴⁾ 만일 사용자가 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 직무발명에 대한 권리를 임의로 처분하는 것은 사용자에게 법적으로 효력이 없다는 것이다.³⁸⁵⁾ 이는 직무발명을 완성한 종업원이 사용자에게 신고의무를 이행하지 않고, 제3자에게

378) 독일 종업원발명법 제2조, 제3조, 제4조.

379) 우리 발명진흥법 제2조 제1호.

380) 독일 종업원발명법 제18조 및 제19조.

381) 독일 종업원발명법 제20조.

382) 독일 특허법 제6조.

383) Harguth, *supra* note 12, at 16.

384) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

385) 독일 종업원발명법 제7조 제2항.

당해 직무발명에 대한 권리를 ‘이중으로 양도하는 것’을 막고자 하는 것이다.³⁸⁶⁾ 우리 발명진흥법은 종업원이 직무발명을 이중으로 양도한 경우에 이를 규율하기 위한 명시적인 규정을 두고 있지는 않는 점에서 독일 종업원발명법과 차이가 있다.³⁸⁷⁾

독일에는 독일 종업원발명법 제11조에 근거하여 직무발명보상금 산정지침이 마련되어 있다. 이 산정지침에 따르면 직무발명보상금은 ‘발명의 가치’에 ‘종업원의 지분율’을 곱하여 산정된다.³⁸⁸⁾ 우선 발명의 가치를 산정하는 방법으로는 ‘라이선스 유추방법’, ‘사용자의 이익 고려방법’, ‘발명의 가치 추정방법’이 적용될 수 있다.³⁸⁹⁾ 세 가지 방법 중 ‘라이선스 유추방법’이 가장 일반적으로 적용되는데,³⁹⁰⁾ 이 산정방법에 따르면 발명의 가치는 ‘실시료율’에 직무발명이 구체화된 제품의 판매를 통한 ‘사용자의 매출액’을 곱하여 산정된다.³⁹¹⁾ 다만 여기서 사용자의 매출액을 산정함에 있어서는 사용자가 직무발명을 실시하기 위하여 지출한 비용은 공제된다.³⁹²⁾ 이는 우리 발명진흥법상 직무발명보상금은 ‘사용자의 이익액’에 ‘종업원의 공헌도’를 곱하여 산정되고, 이 중에서 ‘사용자의 이익액’은 ‘사용자의 매출액’에 ‘가상의 실시료율’과 ‘독점권 기여율’을 곱하여 산정되는 것과 차이가 있다.³⁹³⁾ 독일의 ‘발명의 가치’의 산정방법과 우리나라의 ‘사용자의 이익액’의 산정방법에 차이가 있는 이유는, 독일에서는 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 이익이 사용자의 이익에 해당하는 법적 개념이 존재하지 않기 때문이다.³⁹⁴⁾ 즉 독일에는 우리나라 법원이 인정하고 있는 직무발명보상금의 산정요소로서의 ‘독점권 기여율’³⁹⁵⁾이라는

386) 박태일, 앞의 논문(주 87), 66면.

387) 이에 대해서는 ‘제5장 우리나라 직무발명제도’ 중에서 ‘제3절 우리나라 직무발명제도에서의 권리귀속’에서 자세히 살펴본다.

388) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 17면.

389) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3-4면.

390) Wündisch, supra note 232, at 107.

391) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

392) Harguth, supra note 12, at 20.

393) 이에 대해서는 ‘제5장 우리나라 직무발명제도’ 중에서 ‘제4절 우리나라 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정’에서 자세히 살펴본다.

394) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

395) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결에 따르면, ‘독점권 기여율’은 사용자가 직무발명 특허권을 실시함으로써 획득한 전체 매출액 중에서, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않았더라면 가지게 되었을 통상 실시권을 넘어서, 직무발명 특허권을 독점배타적으로 실시하는 지위를 취득함에 따른 매출액이 차지하는 비율을 의미한다.

개념이 존재하지 않기 때문이다. 추가적으로 독일에서는 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 관련 비용이 공제되지만, 우리나라에서는 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 관련 비용이 공제되지 않는 차이가 있다.

나아가 독일에서는 사용자와 종업원 사이에 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에, 이와 관련된 소송절차가 이루어지기 이전에 반드시 중재절차가 이루어져야 한다, 따라서 독일에서는 직무발명 관련 분쟁해결절차에서 ‘필수적 중재 전치주의’가 시행되고 있다는 점에서 특징이 있다.

각국의 직무발명 제도에 대한 비교법적 연구
Comparative Research on Employee Invention System

제3장

일본의 직무발명제도

제3장 일본의 직무발명제도

제1절 일본 직무발명제도에 대한 개요

1 ▶ 일본 직무발명제도의 법적 근거

일본 특허법 제35조는 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.³⁹⁶⁾

396) 특허법 第三十五条 (職務発明)

1. 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め、無効とする。
3. 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5. 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6. 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7. 相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

【일본 특허법 제35조(직무발명)】

- ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 성질상 해당 사용자 등의 업무범위(業務範圍)에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 사용자 등에 있어서 종업원 등의 현재 또는 과거 직무(現在又は過去の職務)에 속하는 발명(이하 ‘직무발명’이라 한다)에 대하여 특허를 받은 때 또는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 그 발명에 대하여 특허를 받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권(通常実施権)을 가진다.
- ② 종업원 등이 한 발명에 대해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하게 하거나 사용자 등에게 특허권을 승계시키거나 또는 사용자 등을 위하여 임시전용실시권 또는 전용실시권을 설정하도록 하는 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정은 무효로 한다.
- ③ 종업원 등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에서 미리 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시킬 것을 정한 때에는 그 특허를 받을 수 있는 권리는 발생한 때부터 해당 사용자 등에게 귀속한다.
- ④ 종업원 등은 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시키거나 사용자 등에게 특허권을 승계시키거나 또는 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때 또는 근무규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 임시전용실시권을 설정한 경우에 제34조의2 제2항의 규정에 따라 전용실시권이 설정된 것으로 본 때에는 상당한 금전 그 밖의 경제상의 이익(經濟上の利益)(다음 항 및 제7항에서 ‘상당한 이익(相當の利益)’이라 한다)을 받을 권리를 가진다.
- ⑤ 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준 책정 시에 사용자 등과 종업원 등 사이에서 행해지는 협의상황(協議狀況), 책정된 해당 기준의 개시상황(開示狀況), 상당한 이

익의 내용 결정에 대하여 행해지는 종업원 등의 의견청취상황(意見聴取状況) 등을 고려하여 그 규정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니 된다.

- ⑥ 경제산업대신(經濟産業大臣)은 발명을 장려하기 위하여 산업구조심의회(産業構造審議會)의 의견을 듣고, 전항의 규정에 따라 고려할 상황 등에 관한 사항에 대하여 지침을 정하고 이를 공표한다.
- ⑦ 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 제5항의 규정에 따라 불합리하다고 인정되는 경우에 제4항의 규정에 따라 받아야 할 상당한 이익의 내용은 그 발명으로 사용자 등이 얻을 이익액(利益の額), 그 발명과 관련한 사용자 등의 부담(負担) 및 공헌(貢獻), 종업원 등의 처우(処遇), 기타 사정(他の事情)을 고려하여 정하여야 한다.

일본의 직무발명제도는 직무발명을 한 종업원과 종업원이 해당 직무발명을 하도록 지원한 사용자 간의 이익의 공평한 조정을 도모함으로써, 궁극적으로는 일본의 산업발전과 기술경쟁력의 제고를 도모하기 위한 것으로 이해되고 있다.³⁹⁷⁾ 현행 일본 직무발명제도의 가장 큰 특징은, 직무발명의 권리귀속에 있어서 ‘계약, 근무규칙, 기타 규칙’을 통하여 종업원이 한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 한 경우에는, ‘직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 때’에, 즉 ‘직무발명을 한 때’에 이에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로 취급한다는 것에 있다.³⁹⁸⁾ 즉 원칙적으로 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원이 원시적으로 취득하지만, 만일 종업원과 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 ‘사전승계약정’을 한 경우에는 사용자가 이 권리를 원시적으로 취득한다.³⁹⁹⁾ 이는 2016. 4. 1.부터 시행된 것으로, 일본 특허법이 직무발

397) 鎌田純一・吉川幹晃, “職務発明制度の見直し—特許法等の一部を改正する法律案—”, 『立法と調査』第364号, 参議院事務局企画調整室, 2015, 28頁.

398) 일본 특허법 제35조 제3항.

399) 일본 특허법 제35조 제1항 및 제3항.

명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의 요소’를 도입한 것으로 평가되고 있다.⁴⁰⁰⁾

일본 의장법 제15조 제3항은 일본 특허법 제35조를 종업원, 법인의 임원 또는 국가 공무원 또는 지방공무원이 한 의장의 창작에 준용하고 있기 때문에, 일본 직무발명제도의 적용범위에 직무의장도 포함된다.

II ▶ 일본 직무발명제도의 입법 연혁

1. 1909년 개정 일본 특허법 - 사용자주의의 채택

일본 최초의 특허법에 해당하는 1871년(明治4年) 전매략규칙(專賣略規則)에는 직무발명 관련 규정이 없었다.⁴⁰¹⁾ 이후 개정 특허법인 1885년(明治18年) 전매특허조례(專賣特許條例)에도 직무발명 관련 규정이 없었다.⁴⁰²⁾ 이후 직무발명에 대한 규정이 일본 특허법에 최초로 도입된 것은 1909년(明治42年) 특허법의 개정을 통해서였다.⁴⁰³⁾ 1909년 개정 일본 특허법 제3조는 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하였다.⁴⁰⁴⁾

【1909년 개정 일본 특허법 제3조】

- ① 직무상 또는 계약상 행한 발명에 따른 특허를 받을 수 있는 권리는 근무규정(勤務規程) 또는 계약에 별도로 정한 경우를 제외하고는 그 직무를 집행시키는 자 또는 사용자에게 속한다.

400) 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안 - 일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여 -”, 『동북아법연구』 제11권 제1호, 전북대학교 동북아법연구소, 2017, 223-224면.

401) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 53면.

402) 윤선희·강명수, “기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도의 개선 방향”, 『법조』 통권 제741호, 법조협회, 2020, 166면.

403) 전성태·문병호, “일본 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원, 2015, 3면.

404) 特許法 第三條.

1. 職務上又ハ契約上為シタル發明ニ付特許ヲ受クルノ權利ハ勤務規程又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ屬ス。

2. 職務ノ執行又ハ契約ノ履行ニ依ル勤務中公務員又ハ被用者ノ為シタル發明ニシテ職務上又ハ契約上為シタルモノニ非サル發明ニ付發明前予メ特許ヲ受クルノ權利又ハ特許權ヲ讓渡セシムルコトヲ定メタル勤務規程又ハ契約ノ条項ハ之ヲ無効トス。

3. 本條ニ於テ公務員ト稱スルハ刑法第七條第一項ノ公務員ヲ謂フ。

② 직무의 집행 또는 계약의 이행에 의하여 근무 중인 공무원 또는 피용자가 행한 발명에 관하여 직무상 또는 계약상 행한 것이 아닌 발명에 따른 발명 전 미리 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도시키는 것을 정하는 근무규정 또는 계약의 조항은 무효로 한다.

③ 본조에서 공무원은 형법 제7조 제1항의 공무원을 말한다.

1909년 개정 특허법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 근무규정 또는 계약에 별도로 정한 것이 없다면 ‘사용자’에게 귀속된다고 언급함으로써,⁴⁰⁵⁾ 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 명시적으로 채택하였다.⁴⁰⁶⁾ 다만 이 규정에 의해서도 근무규정 또는 계약에 의하여 종업원이 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있었기 때문에, 당시 종업원이 자신이 한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있는 길이 완전히 봉쇄된 것은 아니었다. 그러나 당시의 일본의 노사관계를 고려한다면 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 원시적으로 귀속되는 것은 당연한 것이라고 평가하는 일본 학자의 견해가 있다.⁴⁰⁷⁾

그리고 1909년 개정 특허법은 직무발명이 아닌 발명에 대하여 미리 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 양도하도록 한 사전승계규정은 “무효(無效)”라고 규정하였다.⁴⁰⁸⁾ 이 규정은 현행 일본 특허법 제35조 제2항과 동일한 취지를 담고 있다. 다만 1909년 개정 특허법상 직무발명 관련 규정에는 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원에게 보상금 청구권을 인정하는 내용이 존재하지 않았다.⁴⁰⁹⁾ 결국 1909년 개정 특허법상 일본 직무발명제도는 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자주의를 취하였고, 이와 함께 종업원에 대한 직무발명보상금의 지급을 명시적으로 인정하지 않았기 때문에, ‘종업원과 사용자 간의 이익의 공평한 조정’이라는 직무발명제도의 취지에 부합하지 않는 제도라고 평가되기도 하였다.⁴¹⁰⁾

405) 1909년 개정 일본 특허법 제3조 제1항.

406) 이승주, 앞의 논문(주 400), 224면.

407) 中山信弘 著・韓日知財權研究會 譯, 『工業所有權法(上) 特許法』, 法文社, 2001, 75頁.

408) 1909년 개정 일본 특허법 제3조 제2항.

409) 전성태・문병호, 앞의 보고서(주 403), 3면.

2. 1921년 개정 일본 특허법 - 발명자주의의 채택

1921년(大正10年) 개정 특허법상 직무발명제도는 현행 특허법상 직무발명제도와 상당히 유사한 체계로 재정비되었다.⁴¹¹⁾ 1921년 개정 일본 특허법 제14조는 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하였다.⁴¹²⁾

【1921년 개정 일본 특허법 제14조】

- ① 피용자, 법인의 임원 또는 공무원이 그 근무에 있어서 행한 발명에 대해서는 사용자, 법인 또는 직무를 집행시키는 자의 업무범위(業務範圍)에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 피용자, 법인의 임원 또는 공무원의 임무(任務)에 속하는 경우를 제외하고 미리 사용자 법인 또는 직무를 집행시키는 자에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키는 것을 정하는 계약 또는 근무 규정의 조항은 무효로 한다.
- ② 사용자, 법인 또는 직무를 집행시키는 자는 피용자, 법인의 임원 또는 공무원의 그 근무에 있어서 행한 발명에 관하여 성질상 사용자, 법인 또는 직무를 집행시키는

410) 한국특허법학회 편 · 김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 53면. 明治42年 특허법에서의 직무발명제도는 종업원의 보호라는 측면에서 부당한 제도이다.

411) 윤선희 · 강명수, 앞의 논문(주 402), 167면.

412) 特許法 第十四条.

1. 被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ其ノ勤務ニ関シテハシタル發明ニ付テハ性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範圍ニ屬シ且其ノ發明ヲ為スニ至リタル行為カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ屬スル場合ノモノヲ除クノ外予メ使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ特許ヲ受クルノ權利又ハ特許權ヲ承繼セシムルコトヲ定メタル契約又ハ勤務規程ノ条項ハ之ヲ無効トス。
2. 使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ハ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ其ノ勤務ニ関シテハシタル發明ニ付テハ性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範圍ニ屬シ且其ノ發明ヲ為スニ至リタル行為カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ屬スル場合ノモノニ付其ノ被用者、法人ノ役員若ハ公務員カ特許ヲ受ケタルトキ又ハ其ノ者ノ特許ヲ受クルノ權利ヲ承繼シタル者カ特許ヲ受ケタルトキハ其ノ發明ニ付實施權ヲ有ス。
3. 被用者、法人ノ役員又ハ公務員ハ前項ノ發明ニ付テハ特許ヲ受クルノ權利又ハ特許權ヲ予メ定メタル契約又ハ勤務規程ニ依リ使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ヲシテ承繼セシメタル場合ニ於テ相当ノ補償金ヲ受クルノ權利ヲ有ス。
4. 使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ニ於テ既ニ支払ヒタル報酬アルトキハ裁判所ハ前項ノ補償金ヲ定ムルニ付之ヲ斟酌スルコトヲ得。
5. 本条ニ於テ法人ノ役員ト稱スルハ法人ノ業務ヲ執行スル役員ヲ謂ヒ公務員ト稱スルハ刑法第七條第一項ノ公務員ヲ謂フ。

자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 피용자, 법인의 임원 또는 공무원의 임무에 속하는 경우에는 피용자, 법인의 임원 및 공무원이 특허를 받을 때 또는 그 자의 특허를 받을 권리를 승계하려는 자가 특허를 받을 때에는 그 발명에 따른 실시권(実施權)을 가진다.

- ③ 피용자, 법인의 임원 또는 공무원은 전항의 발명에 따른 특허를 받을 권리 또는 특허권을 미리 정한 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자, 법인 또는 직무를 집행시키는 자에 대해 승계시키는 경우에 있어서는 상당한 보상금(相当ノ補償金)을 받을 수 있는 권리를 가진다.
- ④ 사용자, 법인 또는 직무를 집행시키는 자가 이미 지급한 보수(報酬)가 있는 때에는 재판소는 전항의 보상금을 정함에 있어서 참작할 수 있다.
- ⑤ 본조에서 법인의 임원은 법인의 업무를 집행하는 임원을 말하고, 공무원은 형법 제7조 제1항의 공무원을 말한다.

1921년 개정 일본 특허법은 1909년 개정 특허법과 달리 직무발명을 ‘임무발명(任務發明)’이라고 칭하였다.⁴¹³⁾ 1921년 개정 일본 특허법상 직무발명제도의 가장 큰 특징은 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자주의에서 ‘발명자주의’로 전환한 것이었다.⁴¹⁴⁾ 1921년 개정 일본 특허법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 종업원에게 귀속되고, 다만 종업원이 직무발명에 대하여 특허권을 가지게 되면, 사용자는 이에 대한 ‘실시권(實施權)’을 가진다고 규정하였다.⁴¹⁵⁾ 여기서 실시권은 현행 일본 특허법 제35조 제1항이 규정하고 있는 ‘통상실시권’에 해당하는 것으로, 1921년 개정 일본 특허법이 이를 최초로 규정하였다.

그리고 1921년 개정 일본 특허법상 일본 직무발명제도의 또 하나의 특징은 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원에게 ‘직무발명보상금청구권’을 인정하는 것

413) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제1항.

414) 이승주, 앞의 논문(주 400), 224면.

415) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제2항.

이었다.⁴¹⁶⁾ 1921년 개정 일본 특허법은 사전승계규정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원은 ‘상당한 보상금(補償金)’을 수령할 권리가 있다고 규정하였다.⁴¹⁷⁾ 그러나 1921년 개정 일본 특허법은 현행 일본 특허법 제35조 제5항 및 제7항과 같이 직무발명보상금의 산정절차와 산정기준에 대해서는 명시적으로 규정하지 않은 한계점이 있었다.⁴¹⁸⁾ 특히 1921년 개정 일본 특허법은 사용자가 종업원에게 지급한 ‘보수(報酬)’가 직무발명보상금을 산정함에 있어서 참작될 수 있다고 언급하였는데,⁴¹⁹⁾ 당시의 입법자는 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 이전함으로써 이에 대한 대가로 종업원에게 인정되는 직무발명보상금과 사용자가 종업원에게 근로에 대한 대가로 지급하는 고용계약상의 보수가 완전히 무관하지 않다는 입장을 취한 것으로 판단된다.

이 이외에도 1921년 개정 일본 특허법은 현행 일본 특허법상 직무발명에 대한 정의 규정과 거의 동일한 내용으로 직무발명을 정의하였다.⁴²⁰⁾ 다만 1921년 개정 일본 특허법상 직무발명의 인정요건에는 현행 일본 특허법상 직무발명의 인정요건인 ‘종업원의 현재 또는 과거의 직무에 해당할 것’이라는 요건이 존재하지 않았다.⁴²¹⁾ 그리고 1921년 개정 일본 특허법은 직무발명의 주체에 있어서 기존에 인정되었던 종업원과 공무원 이외에 ‘법인의 임원’을 추가하였다.⁴²²⁾ 그러나 1921년 개정 일본 특허법상 직무발명 제도에 대해서는 당시 이 제도의 운영에 대한 통계, 판례와 같은 자료가 없어서, 1909년 개정 특허법상 직무발명제도를 법규정상으로 보완하였음에도 불구하고, 현실적으로 제대로 운영되었는지 여부는 불명확하다고 한다.⁴²³⁾

416) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 3면.

417) 1921년 개정 특허법 제14조 제3항.

418) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 167-168면.

419) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제4항.

420) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제1항.

421) 이 요건은 1959년 개정 일본 특허법에서 추가된다.

422) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제1항.

423) 中山信弘 著・韓日知財權研究會 譯, 前掲書(주 407), 75-76頁. 中山信弘 교수는 당시의 일본의 노사관계를 고려하면, 사용자가 종업원에 대하여 우월한 지위에서 직무발명과 관련된 법적 문제를 처리하였을 것이라고 지적하였다.

3. 1959년 개정 일본 특허법 - 직무발명보상금 산정기준 제시

1959년(昭和34年) 개정 일본 특허법은 현행 특허법과 같이 제35조에 직무발명제도에 대하여 새로이 규정하면서, 1921년 개정 특허법이 사용한 임무발명을 대신하여 ‘직무발명’이라는 용어를 다시 사용하였다. 1959년 개정 일본 특허법 제35조는 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하였다.⁴²⁴⁾

【1959년 개정 일본 특허법 제35조】

- ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 성질상 해당 사용자 등의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 그 사용자 등에 있어서 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 ‘직무발명’이라 한다)에 대하여 특허를 받은 때 또는 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 그 발명에 대하여 특허를 받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 종업원 등이 한 발명에 대해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등에 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하는 것을 정한 계약, 근무규칙 기타 규정의 조항은 무효로 한다.

424) 第三十五条

1. 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4. 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

- ③ 종업원 등은 계약, 근무규칙 기타 규정에 의하여 직무발명에 대하여 사용자 등에 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하는 때에는 상당한 대가의 보상을 받을 권리를 가진다.
- ④ 전항의 대가의 금액은 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익액 및 그 발명의 완성에 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여 정하여야 한다.

1959년 개정 특허법상 일본 직무발명제도의 가장 큰 변화는 이전의 직무발명 규정에는 존재하지 않았던 ‘직무발명보상금의 산정기준’에 대하여 규정한 것이었다.⁴²⁵⁾ 1959년 개정 일본 특허법은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 ‘사용자가 얻을 이익’과 ‘발명의 완성에 있어서 사용자가 공헌한 정도’를 고려하여야 한다고 명시적으로 규정하였다.⁴²⁶⁾ 다만 당시에 이 규정이 언급하고 있는 직무발명보상금 산정기준에 대하여 세부적인 기준이 존재하지 않았기 때문에, 실무적으로 ‘사용자가 얻을 이익’에 ‘발명의 완성에 있어서 종업원이 공헌한 정도’를 곱하여 직무발명보상금을 산정하는 방식이 확립되었다고 한다.⁴²⁷⁾ 그리고 1959년 개정 일본 특허법은 현행 일본 특허법상 직무발명의 인정요건인, ① 종업원이 자신의 직무에 관하여 발명을 하여야 하고, ② 그 발명이 사용자의 업무범위에 속하여야 하며, ③ 그 발명을 하게 된 것이 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 해당하여야 한다고 언급하면서,⁴²⁸⁾ 1921년 개정 특허법상 직무발명의 인정요건을 보다 상세하게 규정하였다.⁴²⁹⁾

또한 1959년 개정 일본 특허법은 직무발명에 대하여 종업원이 특허권을 받았을 경우 사용자는 ‘통상실시권(通常實施權)’을 가진다고 규정함으로써,⁴³⁰⁾ 기존의 실시권이라는 용어를 통상실시권이라는 용어로 대체하였다. 그리고 1959년 개정 일본 특허법은 직무발명의 주체에 해당하는 공무원을 ‘국가공무원’ 또는 ‘지방공무원’으로 구분하여 규

425) 한국특허법학회 편·김동업 집필부분, 앞의 책(주 401), 54면.

426) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제4항.

427) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 4면.

428) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제1항.

429) 이승주, 앞의 논문(주 400), 224면.

430) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제1항.

정하였다.⁴³¹⁾ 결국 1959년 개정 일본 특허법은 1921년 개정 일본 특허법상 직무발명 제도를 여러 측면에서 법률적으로 보완하는 방식으로 직무발명제도를 규정함으로써, 현행 일본 직무발명제도의 초석을 닦은 입법으로 평가되고 있다.⁴³²⁾ 다만 1959년 개정 일본 특허법은 직무발명보상금의 산정기준을 제시하였지만, 이에 대한 기준이 명확하게 정립되지 못하여 추후에 관련 분쟁의 소지를 남기는 한계점이 있었다고 비판을 받았다.⁴³³⁾

4. 2004년 개정 일본 특허법 - 직무발명보상금 산정기준 및 절차의 구체화

2004년(平成16年) 개정 일본 특허법은 직무발명보상금 산정절차에 대하여 새롭게 규정하고, 1959년 개정 특허법상 직무발명보상금 산정기준을 보완하였다.⁴³⁴⁾ 일본이 이러한 입법을 단행한 이유는 사용자가 종업원과 충분한 협의 없이 직무발명보상금을 일방적으로 결정하는 실무관행을 개선하고, 직무발명보상금의 산정기준이 불명확하게 규정된 것으로 인하여 직무발명 관련 소송이 많이 증가한 것에 기인하는 것으로 분석된다.⁴³⁵⁾ 특히 2000년대 초반에 이르러 올림푸스 光學工業 사건, 日立 사건, 日亞化學工業 사건 등에서 직무발명보상금이 상당히 고액으로 산정되는 판결이 다수 선고되면서, 산업계의 직무발명제도에 대한 개선요구가 지속적으로 이루어진 것도 그 이유로 분석되고 있다.⁴³⁶⁾ 2004년 개정 일본 특허법 제35조는 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하였다.⁴³⁷⁾

431) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제1항.

432) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 4면.

433) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 168면.

434) 2004년 개정 일본 특허법은 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제1항, 제2항은 그대로 두고, 우선 종업원의 보상금 청구권에 대한 내용을 담고 있는 제3항을 개정하여 임시전용실시권이 설정된 경우와 전용실시권이 설정된 것으로 간주되는 경우에도 직무발명보상금이 인정될 수 있다고 규정하였고, 직무발명보상금 산정기준에 대한 내용을 담고 있는 제4항을 개정하여 제5항으로 옮겨 규정하였다. 그리고 2004년 개정 일본 특허법은 제35조 제4항에 종업원과 사용자 간의 계약이나 근무규칙에 규정된 직무발명보상금이 불합리한지 여부를 판단할 수 있는 절차에 대하여 새로이 규정하였다.

435) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 5면.

436) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 168-169면.

437) 第三十五条

1. 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行

【2004년 개정 일본 특허법 제35조】

- ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 성질상 해당 사용자 등의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 그 사용자 등에 있어서 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 ‘직무발명’이라 한다)에 대하여 특허를 받은 때 또는 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 그 발명에 대하여 특허를 받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 종업원 등이 한 발명에 대해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등에 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하는 것을 정한 계약, 근무규칙 기타 규정의 조항은 무효로 한다.
- ③ 종업원 등은 계약, 근무규칙, 기타 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등에 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나 또는 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하는 때 또는 계약, 근무규칙, 기타 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 임시전용실시권을 설정한 경우에 제34조의2 제2항의 규정에 의하여 전용실시권이 설정된 것으로 간주되었을 때에는 상당한 대가의 보상을 받을 권리를 가진다.
- ④ 계약, 근무규칙, 기타 규정에서 전항의 대가에 관하여 정하는 경우에는 대가를 결

為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4. 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて 使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

정하기 위한 기준 책정 시 사용자 등과 종업원 등 사이에서 행해지는 협의사항, 책정된 당해 기준의 개시상황, 대가의 액 산정에 대하여 이루어지는 종업원 등으로부터의 의견청취사항 등을 고려하여 그 정하는 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니 된다.

- ⑤ 전항의 대가에 관한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 대가를 지불하는 것이 동항의 규정에 의하여 불합리하다고 인정되는 경우에는 제3항의 대가의 금액은 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익액, 그 발명과 관련하여 사용자 등이 행하는 부담, 공헌 및 종업원의 처우, 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다.

2004년 개정 특허법 제35조 제4항은 계약, 근무규칙, 기타 규정에서 직무발명보상금에 대하여 규정하는 경우, ① 직무발명보상금의 산정에 대한 사용자와 종업원의 협의사항, ② 직무발명보상금의 산정기준에 대한 개시상황, ③ 직무발명보상금 산정에 대한 종업원으로부터의 의견청취사항 등을 고려하여 불합리한 것이 아니어야 한다고 규정하면서, 사용자가 근무규정에서 직무발명보상금에 대하여 규정하였을 경우 이에 대하여 사용자는 종업원과 충분히 협의함으로써 종업원의 의견을 청취하도록 하는 것을 의무화하였다.⁴³⁸⁾ 이 규정은 직무발명보상금을 산정하기 위한 절차가 합리적으로 이루어져야 한다는 취지를 담고 있었다.⁴³⁹⁾ 이런 측면에서 이 규정은 사용자와 종업원의 합의에 의하여 직무발명보상금이 합리적으로 산정되었다면 ‘사적자치의 원칙’을 존중하여 직무발명보상금의 산정절차에 법원의 개입을 제한하고자 한 법적 조치로 평가된다.⁴⁴⁰⁾

그리고 2004년 개정 일본 특허법은 만일 직무발명보상금에 대한 근무규칙이나 기타 규정이 없거나, 직무발명보상금에 대한 계약, 근무규칙, 기타 규정이 있더라도 불합리하다면, ① 사용자가 얻을 이익액, ② 직무발명과 관련하여 사용자가 행하는 부담, 공헌, ③ 종업원의 처우, ④ 기타 사정을 고려하여 직무발명보상금을 산정하여야 한다고

438) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 171면.

439) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 60면.

440) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 5면.

언급함으로써,⁴⁴¹⁾ 기존의 1959년 개정 일본 특허법상 직무발명보상금 산정요소에 ‘종업원의 처우’와 ‘기타 사정’을 추가적으로 규정하였고, 이와 함께 1959년 개정 특허법상 직무발명보상금 산정요소인 ‘발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도’를 ‘직무발명과 관련하여 사용자가 행하는 부담, 공헌’으로 문구를 일부 수정하였다. 이 규정은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 직무발명에 대한 사용자의 공헌이 직무발명의 완성과정동안에 있었던 것에 한정되지 않고, 직무발명이 완성된 이후에 있었던 것도 반영될 수 있도록 하는 취지를 가지고 있었다고 한다.⁴⁴²⁾

결국 2004년 일본 특허법상 직무발명제도의 개정사항은 표면적으로 직무발명보상금을 산정하기 위한 절차가 합리적으로 이루어져야 한다고 언급함으로써 종업원에게 유리한 직무발명보상금 산정환경을 조성하려는 것으로 보이지만, 실질적으로는 일본재판소의 고액의 직무발명보상금의 산정으로 인한 기업들의 경영상의 위험요소를 제거하기 위한 것으로, 산업계의 요구를 적극적으로 수용한 입법으로 평가되고 있다.⁴⁴³⁾ 특히 2002년부터 일본 정부는 지식재산권에 대한 정책의 일환으로 ‘지재입국(知財立國)’을 추진하면서, 당시 직무발명제도가 이 정책에 부합하지 않는 것으로 판단하여 개선의 필요성을 인식하였는데, 이러한 필요성이 반영된 입법이 2004년 개정 일본 특허법상의 직무발명에 대한 규정이다.⁴⁴⁴⁾

5. 2015년 개정 일본 특허법 - 사용자주의 요소의 도입

2004년 개정 일본 특허법에 의하여 시행된 직무발명제도의 핵심은, 직무발명보상금 산정에 있어서 사용자와 종업원 간의 충분한 협의를 통한 절차적 준수가 이루어지도록 함으로써, 사적 자치의 원칙의 강화를 도모하기 위한 것이었다. 그러나 실질적으로는 2004년 개정 일본 특허법 제34조 제4항 및 제5항이 규정하는 계약, 근무규칙에서 정하고 있는 직무발명보상금의 불합리성에 대한 판단에 법원의 개입이 가능하였다.⁴⁴⁵⁾ 그리고 2004년 개정 일본 특허법의 시행에도 불구하고 일본에서 외국기업의

441) 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제5항.

442) 櫻井博行・本多浩, “労働の成果の帰属における民法と知的財産法”, 『職業能力開発研究』第24巻, 2006, 27頁.

443) 윤선희・강명수, 앞의 논문(주 402), 168-171면.

444) 小野奈穂子, “職務発明制度の俯瞰的考察”, 『知財管理』第64巻 第2号, 2014, 165-166頁

투자는 약화되고 있었고, 이에 일부 제약기업은 연구지를 외국으로 이전시키는 실정
이어서, 일본 직무발명제도에 대한 특허법 개정이 필요하다는 의견이 강력하게 개진
되었다.⁴⁴⁶⁾ 나아가 사용자와 종업원 간에 사전승계약정이 존재하는 경우에도 종업원
이 이를 위반하여 직무발명에 대한 권리를 이중으로 양도함으로써, 직무발명에 대한
권리귀속에 있어서 불안정성이 존재하였기 때문에, 사전승계약정이 존재하는 경우 사
용자로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득할 수 있도록 하여야 한다
는 주장이 제기되기도 하였다.⁴⁴⁷⁾ 이런 분위기에 힘입어 일본 직무발명제도에 대한
중요한 변화를 가져오는 2015년(平成27年) 특허법 개정이 이루어졌다.

현행 일본 특허법상 직무발명제도인 2015년 개정 일본 특허법상 직무발명제도의 가
장 큰 특징은,⁴⁴⁸⁾ 종업원과 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사
용자에게 승계한다는 사전승계약정을 한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 시
점, 즉 ‘직무발명이 완성된 시점’에 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속된다
고 규정한 것에 있다.⁴⁴⁹⁾ 이는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의 요소’를 도
입한 것으로 평가되고 있다.⁴⁵⁰⁾ 2015년 일본 특허법의 개정과정에서 예약승계약정이
존재하지 않는 경우에도 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속
시키자는 방안이 있기도 하였지만, 이는 사용자에 대한 과보호 및 종업원에 대한 지나
치게 부당한 처사라는 점, 그리고 경우에 따라서 사용자가 종업원이 완성한 직무발명
을 승계하기를 원하지 않을 수도 있다는 점에서 채택되지 않았다고 한다.⁴⁵¹⁾ 개정 일
본 특허법 제35조 제3항을 규정한 취지는 일본기업들의 연구개발을 위한 투자를 활성화
시키고, 기존의 예약승계약정에 의한 직무발명에 대한 권리의 이전으로부터 기인하
는 직무발명에 대한 권리귀속의 불안정성을 해소시키기 위한 것이라고 한다.⁴⁵²⁾ 다만

445) 井上由里子, “平成27年職務発明制度改正についての一考察”, 『特許研究』, 第60号, 2015, 19頁.

446) 上野剛史, “成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿”, 『知財管理』 第63巻 第6号, 2013, 981-983頁.

447) 加藤浩, “発明者帰属から法人帰属へ”, 『醫藥品情報学』, 第17巻 第3号, 2015, 4頁.

448) 2015년 개정 특허법상 일본 직무발명제도에 대한 규정은 현행 특허법상 일본 직무발명제도 규정에 해당하기 때
문에, 이미 앞에서 살펴보았다.

449) 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항.

450) 이승주, 앞의 논문(주 400), 224면.

451) 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解 特許法(上)』, 青林書院, 2011, 603頁.

사용자와 종업원 사이에 예약승계약정이 존재하지 않는다면, 종전처럼 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 종업원에게 귀속된다.⁴⁵³⁾

그리고 2015년 개정 일본 특허법상 직무발명제도의 또 하나의 중요한 개정사항으로, 경제산업대신으로 하여금 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하는 직무발명보상금을 규정하고 있는 계약, 근무규칙, 기타 규정이 불합리한지 여부를 판단할 수 있는 여러 상황에 대한 지침을 작성하여 공표하도록 규정한 것이다.⁴⁵⁴⁾ 이 개정사항에 따라 일본 특허청은 이에 대한 내용을 담은 지침을 발표하였다.⁴⁵⁵⁾ 이 지침은 계약 또는 근무규칙으로 직무발명보상금을 정한 것이 불합리한 것인지 여부를 판단하기 위하여 사용자와 종업원이 준수하여야 할 절차를 명확히 함으로써, 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하는 직무발명보상금의 산정절차의 불합리성 판단에 대한 예측가능성을 높이고자 하였다.⁴⁵⁶⁾

나아가 2015년 개정 일본 특허법상 직무발명제도는 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제5항이 직무발명보상금을 ‘상당한 대가’라고 규정한 것을 ‘상당한 이익’으로 변경하였다.⁴⁵⁷⁾ 구 특허법인 2004년 개정 일본 특허법에서는 직무발명보상금을 ‘대가’라고 규정하여, 이를 특허권에 대한 ‘재산적 가치’로 이해함으로써 법원의 판단에 따라 고액의 직무발명보상금이 산정될 수 있어서, 결과적으로 사용자는 직무발명을 승계한 것으로 인하여 경영상 위험요소를 부담하게 된다는 문제점이 제기되었는데, 2015년 개정 일본 특허법은 직무발명보상금을 ‘이익’으로 규정함으로써 사용자로 하여금 종업원에 대한 직무발명의 보상에 있어서 재량권을 부여하려고 하였다.⁴⁵⁸⁾ 따라서 이 개정

452) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 63-64면.

453) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 8면.

454) 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제6항.

455) 이 지침의 자세한 내용에 대해서는 전성태, “일본 직무발명제도 지침안 검토 및 시사점”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원, 2016. 참조.

456) 전성태, 앞의 보고서(주 455), 5면.

457) 이 개정사항은 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제4항, 제5항, 제7항에 반영되어 있다. 이 개정사항과 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항 및 제6항에 개정사항의 도입으로 인하여, 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제3항이 규정하고 있었던 사항은 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제4항으로 옮겨져 규정되었고, 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제4항이 규정하고 있었던 사항은 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제5항으로 옮겨져 규정되었으며, 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하고 있었던 사항은 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제7항으로 옮겨져 규정되었다.

458) 愛知靖之, “職務発明規程の「不合理」性判断—「実体面」をどこまで考慮することが可能か—”, 『Law

사항은 직무발명보상금이 금전으로 지급되는 것 이외에도 사용자가 종업원에게 부여할 수 있는 직급의 승진, 연구비의 지급 등이 포함될 수 있도록 하려는 취지를 가지고 있었다.⁴⁵⁹⁾

결국 이상에서의 개정사항을 종합하면, 2015년 개정 일본 특허법상 직무발명제도는 사용자주의 요소를 도입함으로써 사용자에게 유리한 제도를 도입하였다고 평가할 수 있다.⁴⁶⁰⁾ 그러나 2015년 개정 일본 특허법상 직무발명제도에 대하여 종업원의 연구의 욕을 저하시키고, 종업원이 직무발명을 하였다고 하더라도 이를 은닉하도록 하며, 종업원으로 하여금 자신에게 더 유리한 직무발명에 대한 규칙을 정하고 있는 기업으로의 이직을 조장할 것이라는 비판적인 의견이 제기되고 있다.⁴⁶¹⁾

and Technology』第71号, 2016, 8-9頁.

459) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 8면.

460) 加藤浩, 前掲論文(주 447), 6면.

461) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 182면.

제2절

일본 직무발명제도에서의 직무발명 인정요건

I ▶ 직무발명 인정요건

일본 특허법은 직무발명 인정요건에 대하여 특허법 제35조 제1항에 규정하고 있다.

【일본 특허법 제35조】

- ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 성질상 해당 사용자 등의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 사용자등에 있어서 종업원 등의 현재 또는 과거 직무에 속하는 발명(이하 ‘직무발명’이라 한다)에 대하여 특허를 받은 때 또는 직무발명에 대하여 특허 받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 대하여 특허를 받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

이 규정에 의하여 일본 특허법상 직무발명이 인정되려면 세 가지 요건이 만족되어야 하는데, 즉 ① 종업원이 자신의 직무에 관한 발명을 하였고, ② 당해 발명이 성질상 사용자의 업무범위에 속하며, ③ 종업원이 당해 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 한다. 일본 특허법상 직무발명 인정요건은 우리 발명진흥법상 직무발명의 인정요건과 거의 동일하게 규정되어 있다.⁴⁶²⁾ 다만 일본 특허법 규정과 우리 발명진흥법 규정에는 직무발명의 주체에 대한 사소한 차이점이 있는데, 우리 발명진흥법은 종업원, 법인의 임원, 공무원을 규정하고 있지만, 일본 특허법은 종업원, 법인의 임원, 국가공무원, 지방공무원을 규정하고 있다.⁴⁶³⁾ 그리고 일본 특

462) 우리 발명진흥법 제2조 제2호, 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

463) 일본 직무발명제도의 주체에 대해서는 후술한다.

허법에 따르면 종업원이 자신이 완성한 직무발명에 대하여 특허권을 획득하면, 사용자는 당해 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.⁴⁶⁴⁾

일본에서 종업원이 완성한 발명은 사용자의 업무와 종업원의 직무의 관계에 따라 ‘직무발명’, ‘업무발명’, ‘자유발명’으로 구분되고 있다.⁴⁶⁵⁾ 첫째, 직무발명은 직무발명 인정요건을 만족하는 발명, 즉 사용자의 업무에 속하고, 종업원의 직무에 속하는 발명을 의미하고, 둘째, 업무발명은 사용자의 업무에는 속하나, 종업원의 직무에는 속하지 않는 발명을 의미하며, 셋째, 자유발명은 사용자의 업무와 종업원의 직무 모두에 속하지 않는 발명을 의미한다.⁴⁶⁶⁾ 일본 직무발명제도에 따르면 직무발명을 제외하고 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키는 계약, 근무규칙, 기타 규정은 무효이기 때문에,⁴⁶⁷⁾ 업무발명과 자유발명에 대한 권리를 사전승계약정에 의하여 사용자에게 승계시키는 계약, 근무규칙, 기타 규정은 무효이다. 따라서 일본 직무발명제도에서 업무발명과 자유발명의 법적 취급은 동일하다. 다만 일본 직무발명제도에서 종업원이 한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부만이 법적으로 의미가 있기 때문에, 굳이 업무발명이라는 개념을 사용할 필요가 없다는 견해가 개진되고 있다.⁴⁶⁸⁾

II ▶ 직무발명의 주체

일본 직무발명제도에서 직무발명의 주체는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원이다.⁴⁶⁹⁾ 1921년 개정 일본 특허법은 현행 우리 발명진흥법과 같이 직무발명의 주체를 종업원, 법인의 임원, 공무원으로 규정하였지만,⁴⁷⁰⁾ 1959년 개정 일본 특허법은 공무원을 국가공무원, 지방공무원으로 나누어 규정하였고,⁴⁷¹⁾ 이 개정사항은

464) 일본 특허법 제35조 제1항.

465) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 58-59면.

466) 윤선희, “종업원 발명”, 『법조』 통권 제556권, 법조협회, 2003, 28면.

467) 일본 특허법 제35조 제2항.

468) 帖佐隆, 『職務發明制度の法律研究』, 成文堂, 2007, 63頁.

469) 일본 특허법 제35조 제1항.

470) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제1항.

471) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제1항.

현재에 이르고 있다. 우선 종업원은 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무를 종사하는 자를 의미하고, 민법상 고용계약 혹은 근로기준법상의 근로계약의 존재여부를 묻지 않고, 직무발명의 완성시점을 기준으로 종업원의 지위가 사용자에게 노무를 제공한다는 것이 인정되면 사용자와 종업원의 관계는 성립된다고 보는 것이 일반적이다.⁴⁷²⁾ 즉 직무발명제도에서의 종업원과 사용자의 관계는 민법상의 고용관계 혹은 노동법상의 근로관계에 한정되지 않는다.⁴⁷³⁾ 또한 종업원에는 고용관계가 계속적이지 않은 임시적·일시적 고용직 혹은 수습공이 포함되고, 상근 혹은 비상근에 해당하는지 여부도 문제되지 않는다.⁴⁷⁴⁾

다음으로 법인의 임원에 대해서 1921년 개정 일본 특허법은 ‘법인의 업무를 집행하는 임원’을 의미한다고 정의하였는데,⁴⁷⁵⁾ 1959년 개정 일본 특허법에서는 이 내용을 삭제하였다. 일반적으로 법인의 임원에는 법인의 이사, 대표이사, 감사 등이 포함되고, 1인 기업의 대표자의 발명도 직무발명이 될 수 있다.⁴⁷⁶⁾ 일본에는 기업의 ‘대표이사’가 완성한 발명에 대하여 직무발명을 인정한 다수의 판결이 있다.⁴⁷⁷⁾

마지막으로 공무원에 대해서는 1909년 개정 일본 특허법과 1921년 개정 일본 특허법은 형법 제7조 제1항의 공무원을 말한다고 정의하였으나,⁴⁷⁸⁾ 1959년 개정 일본 특허법은 이 내용을 삭제하였다. 일반적으로 공무원은 국가 및 지방자치단체의 공무에 속하는 자로서 입법부, 행정부, 사법부 등에서 일하는 일반직, 기능직, 특정직, 계약직을 모두 포괄하는 광의의 공무원을 의미하는 것으로 해석된다.⁴⁷⁹⁾

472) 한국특허법학회 편·이규홍 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 124면.

473) 윤선희, 앞의 논문(주 466), 26면.

474) 구대환, “직무발명의 귀속과 보상”, 『서울대학교 법학』 제46권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2005, 167면.

475) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제5항.

476) 安田有三, “職務發明の成立要件”, 『裁判實務大系 第9巻 工業所有權訴訟法』, 青林書院, 1985, 281頁.

477) 東京地判 昭和36. 11. 20. 下級民集 第12巻 第11号, 2808頁; 東京地判 昭和38. 9. 21. 判タ 第154号, 138頁; 東京地判 昭和60. 2. 22. 判タ 第559号, 224頁; 神戸地判 平成1. 12. 12. 無體例集 第21巻 第3号, 1002頁.

478) 1909년 개정 일본 특허법 제3조 제3항; 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제5항.

479) 한국특허법학회 편·이규홍 집필부분, 앞의 책(주 472), 126면.

III ▶ 종업원의 직무에 대한 판단

1. 직무의 의미와 판단기준

일본 특허법상 직무발명이 인정되려면 종업원이 완성한 발명이 자신이 담당하는 ‘직무’에 해당하여야 한다.⁴⁸⁰⁾ 일반적으로 ‘직무’는 종업원이 사용자의 요구에 응하여 수행하는 노동행위라고 정의되고 있다.⁴⁸¹⁾ 다만 직무발명의 영역은 특허법, 노동법, 계약법 등이 함께 적용되어 규율되는 영역이기 때문에, 직무발명에서의 직무를 노동법 혹은 계약법이 규정하는 정의에 맞추어 판단할 것은 아니고, 직무발명제도의 입법취지를 고려하여 합목적적으로 판단하여야 할 필요성이 있다.⁴⁸²⁾ 특히 직무발명제도가 인적, 물적 기반을 제공한 ‘사용자’와 사용자가 제공한 기반을 이용하여 기술적 사상을 창작한 ‘종업원’ 간의 관계에서 양자가 누릴 수 있는 법익을 조화롭게 조정하기 위한 제도라는 것을 고려하면, 사용자와 종업원 간에 이러한 관계가 인정된다고 판단되면 직무발명이 언급하는 ‘직무’에 해당하는 것으로 판단할 수 있다.⁴⁸³⁾

따라서 일본 직무발명제도에서 직무의 해당여부는 ① 종업원과 사용자 사이에 체결된 근로계약 또는 근무규칙, ② 종업원의 지위, 급여, 직종, 직책, ③ 사용자가 제공한 시설과 자금을 종업원이 이용하였는지 여부, ④ 근무시간에 이루어진 발명인지 여부, ⑤ 발명의 완성시점에서의 사용자의 기여정도 등을 종합적으로 감안하여 개별적, 구체적으로 결정되어야 하는 것으로 판단되고 있다.⁴⁸⁴⁾ 이에 근거하면 사용자가 종업원에게 특정 발명을 완성하도록 구체적인 명령, 지시를 내린 경우에 종업원이 당해 발명을 완성하였다면, 당해 발명을 하게 된 행위는 종업원의 직무에 해당한다.⁴⁸⁵⁾ 다만 일본 재판소의 판결에 따르면, 사용자의 구체적인 지시, 명령이 없다고 하더라도, 사용자와의 관계에서 종업원이 특정 발명을 수행하는 것이 ‘당연히 예정되거나 기대되는 경우’라면, 당해 발명을 하게 된 행위는 종업원의 직무에 속한다.⁴⁸⁶⁾

480) 일본 특허법 제35조 제1항.

481) 帖佐隆, 前掲書(주 468), 91頁.

482) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 143면.

483) 田村善之・山本敬三, 『職務發明』, 有斐閣, 2005, 157頁.

484) 中山信弘 著・韓日知財權研究會 譯, 前掲書(주 406), 80頁.

485) 中山信弘 外二人・比較特許法判例研究會 譯, 『特許判例百選』, 博英社, 2005, 196頁.

486) 大阪地判 平成6. 4. 28, 判例時報 第1542号, 115頁; 東京地判 昭和38. 7. 30, 下級民集 第14卷 第7号, 1505頁.

【大阪地判 平成6. 4. 28. 判例時報 第1542号, 115頁】

오사카지방법재판소는 발명을 완성함에 이른 행위가 종업원의 직무에 속하는 경우로는, 사용자로부터 종업원이 특정 발명의 완성에 대한 명령을 받거나, 또는 구체적인 과제를 부여받아 연구에 종사하고 있는 경우가 포함되는 것은 말할 필요가 없지만, 그 외에 종업원이 당해 발명을 하는 것이 그의 본래의 직무로 명시되어 있지 않고, 자발적으로 연구테마를 찾아서 발명을 완성한 경우라고 하더라도, 종업원의 본래의 직무내용으로부터 객관적으로 보아서, 종업원이 당해 발명을 시험하고 완성하려고 노력하는 것이 사용자와의 관계에서 ‘일반적으로 예정되고 기대되는 경우’, 그리고 당해 발명의 완성을 용이하게 하기 위하여 사용자가 종업원에 대하여 편의를 제공하여 연구개발을 원조하는 등, 사용자가 발명의 완성에 기여하고 있는 경우도 포함된다고 판시하였다.⁴⁸⁷⁾

위에서 살펴본 오사카지방법재판소의 판결이 있기 이전인 1963년(昭和38年)에 도쿄지방법재판소는 이와 유사한 판시를 하였는데,⁴⁸⁸⁾ 이 판시사항은 1967년(昭和42年)에 동경고등재판소와 1968년(昭和43年) 최고재판소에 의하여 지지되었다.⁴⁸⁹⁾

【東京地判 昭和38. 7. 30. 下民集 第14卷 第7号, 1505頁】

도쿄지방법재판소는 발명을 하게 된 행위가 발명자의 직무에 속하는 경우를 발명의 완성을 직접 목적으로 하는 것에 한하지 않고, 결과로 보아 발명의 과정으로 되어 이를 완성하기에 이른 사색적 활동이 사용자와의 관계에서 종업원들의 의무로 여겨지는 행위 중에 ‘예정되고 기대되는 경우’도 포함하는 것으로 해석하는 것이 상당하고, 따라서 사용자가 종업원에게 이러한 발명을 하도록 명령한 경우뿐만 아니라 사용자의 업무범위에 속하는 기술문제에 대하여 진보개량을 위해 연구할 것을 명하거나 혹

487) 이 사건은 흔히 ‘보온병 사건’으로 칭해진다.

488) 東京地判 昭和38. 7. 30. 下級民集 第14卷 第7号, 1505頁.

489) 東京高判 昭和42. 2. 28. 判タ 第207号, 147頁; 最高裁 昭和43. 12. 13. 判例時報 第546号, 63頁.

은 이를 기대하여 종업원에게 상당한 편익을 제공하고, 그 결과 이러한 발명을 완성하는 기회를 부여한 것과 같은 경우에는, 이러한 발명에 대해서 사용자의 간접적 기여를 보상하기 위해서 실시권을 인정하는 해석이 허용된다고 판시하였다.⁴⁹⁰⁾

도쿄지방법재판소가 실시한 법리에 근거하여, 최고재판소는 종업원 A는 석회질소를 판매하는 기업 B의 ‘기술부문 최고책임자’의 지위에 있었던 자로서, 자신의 지위에서 기업 B의 석회질소의 생산향상을 도모하기 위하여 석회질소 제조로의 개량고안을 시험하여 보고, 석회질소 제조로의 생산효율을 향상시키는 노력을 하여야 할 임무를 가지고 있었기 때문에, 종업원 A가 해당 발명을 하게 된 행위는 임원으로서의 직무에 해당한다고 판시하였다.⁴⁹¹⁾ 이 판결은 사용자의 구체적인 지시, 명령이 없다고 하더라도, 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무에 해당하여 직무발명이 인정될 수 있다는 취지를 실시한 대표적인 일본재판소의 판결로 평가되고 있다.⁴⁹²⁾ 그리고 이 판결의 취지와 동일하게, 사용자 기업의 ‘대표이사’이자 ‘기술부문의 최고책임자’가 사용자 기업의 업무에 속하는 발명을 한 경우 직무발명을 인정한 일본재판소 판결이 있다.⁴⁹³⁾

2. 종업원의 직종, 지위, 근무시간을 고려한 직무의 판단

우선 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무에 해당하는가의 여부를 판단함에 있어서 종업원이 기업 내에서 담당하고 있는 ‘직종’을 고려할 수 있다. 일본에서는 종업원이 한 발명의 ‘분야’가 당해 종업원이 기업 내에서 담당하고 있는 ‘직종’과 다르면 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는 것으로 판단되는 것이 일반적이다.⁴⁹⁴⁾ 일본의 한 하급심재판소는 에나멜을 원료로 하는 화학기기, 욕조 등의 제품을 생산, 판매하는 기

490) 이 사건은 흔히 ‘석회질소 제조로 사건’으로 칭해진다.

491) 最高裁 昭和43. 12. 13. 判例時報 第546号, 63頁.

492) 中山信弘 外 二人・比較特許法判例研究會 譯, 前掲書(주 71), 196頁.

493) 大阪地判 昭和47. 3. 31. 判例時報 第678号, 71頁; 東京地判 昭和60. 2. 22. 判タ 第559号, 284頁; 神戸地判 平成1. 12. 12. 無體例集 第21卷 第3号, 1002頁; 東京高判 昭和60. 9. 25. 判タ 第576号, 90頁; 大阪高判 平成2. 9. 13. 無體例集 第22卷 第3号, 569頁.

494) 帖佐隆, 前掲書(주 468), 98頁.

업에서, ‘관련 제품의 시장개발과 판매기획’을 담당하는 종업원이 욕조에 대한 발명을 완성한 사건에서, 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는다고 판결하였다.⁴⁹⁵⁾ 이 판결에 의한다면, 종업원이 사용자 기업이 생산, 판매하는 제품의 ‘기술개발직’을 담당하고 있다면, 종업원이 완성한 발명은 종업원의 직무에 해당한다고 판단할 수 있지만, 이와 달리 종업원이 ‘영업직’ 혹은 ‘사무직’을 담당하고 있다면 종업원이 완성한 발명은 종업원의 직무에 해당한다고 판단할 수 없다.⁴⁹⁶⁾ 이런 측면에서 기업의 대표이사가 모든 종업원을 상대로 기업의 기술경쟁력의 제고를 위하여 신제품개발의 중요성을 ‘훈시’한 후에, 영업직 혹은 사무직을 담당하는 종업원이 이 훈시에 따라 신제품과 관련된 발명을 하였다고 하더라도, 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는다.⁴⁹⁷⁾

다음으로 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 종업원이 기업 내에서 담당하고 있는 ‘지위’와 ‘직책’을 고려할 수 있다. 일반적으로 기업 내에서 하급직에서 상급직으로 올라갈수록 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 넓게 판단할 수 있다.⁴⁹⁸⁾ 그 이유는 대표이사와 같은 임원과 일반 종업원의 경우에는 각자의 지위와 직책에 따라 기업 내에서의 책임범위가 달라지고, 이들에게 주는 급여의 차이에 따라 사용자가 이들에 대하여 기대하는 노동행위의 범위가 달라지기 때문이다.⁴⁹⁹⁾ 다만 이사가 완성한 발명이라고 하더라도 그가 맡은 직종이 당해 발명과 관련된 기술부문이 아니라면, 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는다.⁵⁰⁰⁾ 다음의 판결은 앞에서 살펴본 ‘석회질소 제조로 사건’⁵⁰¹⁾의 취지의 연장선에 있는 대표적인 판결이다.

495) 東京高判 昭和44. 5. 6. 判タ 第237号, 305頁. 이 사건은 흔히 ‘욕조 사건’으로 칭해진다.

496) 帖佐隆, 前掲書(주 468), 98頁.

497) 吉藤辛朔, 『特許法概説』, 有斐閣, 1989, 170頁.

498) 中山信弘 著・韓日知財權研究會 譯, 前掲書(주 406), 80頁.

499) 한국특허법학회 편・성장익 집필부분, 앞의 책(주 482), 147면.

500) 東京高判 昭和44. 5. 6. 判タ 第237号, 305頁.

501) 각주 490번에 소개된 판결이다.

【神戸地判 平成1. 12. 12. 無體例集 第21卷 第3号, 1002頁】

고베지방법판소는 기업의 설립당시부터 ‘대표이사’로 있었던 자로서 ‘기업의 경영 부문과 기술부문의 최고의 지위에 있는 자’는 당해 기업의 인적, 물적 자원을 총동원하여 생산기술의 개량발명을 시험하고, 당해 고안의 효율을 높이도록 노력하여야 할 구체적인 임무를 가지고 있다고 해석되기 때문에, 이 자가 당해 발명을 창작하여 완성한 경우에는 구체적인 편익공여의 유무에 대한 검토 없이도, 당해 발명을 하게 된 행위는 회사의 임원으로서의 직무에 해당한다는 것을 추정해야 한다고 판결하였다.⁵⁰²⁾

마지막으로 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 종업원이 발명을 완성한 것이 ‘근무시간 내’에 이루어졌는가를 고려할 수 있다. 다만 일본재판소는 종업원이 완성한 발명을 직무발명으로 인정하기 위해서는 종업원의 발명이 근무시간 이내에만 이루어져야 할 필요가 없다는 태도를 취하고 있다.⁵⁰³⁾ 그 이유에 대하여 일부 일본학자들은 종업원의 발명행위가 근무시간 중에 이루어졌는지 명확하게 알기 어렵고, 발명행위는 근무시간 전후로 이어지는 것이 일반적이기 때문에, 발명활동의 일부가 근무시간 외에 이루어졌다고 하더라도 직무발명으로 인정할 수 있다는 견해를 개진하고 있다.⁵⁰⁴⁾ 다음의 일본 하급심판결은 이러한 취지를 담고 있다.

【大阪地判 昭和54. 5. 18. 取消集 昭和54(地), 239頁】

오사카지방법판소는 일반적으로 직무발명의 직무해당성을 인정하기 위해서는 종업원의 발명행위가 전부 근무시간에 행해져야 하는 것은 아니고, 피고의 당해 발명에 대한 사색, 이론적 추구, 문헌조사 등의 정신활동 중 상당 정도의 부분은 원고 회사의

502) 이 사건은 흔히 ‘유압식도복 게이트 사건’으로 칭해진다.

503) 大阪地判 昭和54. 5. 18. 取消集 昭和54(地), 239頁.

504) 帖佐隆, 前掲書(주 468), 99-100頁; 吉藤辛朔, 前掲書(주 497), 170頁.

편의제공 등을 배경으로 하는 것과 다름이 없어서 원고 회사의 근무시간 중에 행하여졌다고 추인하여야 한다고 판결하였다.

한편 사용자가 종업원에게 현재 수행하고 있는 특정 발명행위를 중지하라고 명령하였지만, 종업원이 이 명령을 어기고 특정 발명행위를 지속하여 완성한 발명이 종업원의 직무에 해당한다고 판단할 수 있는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 사용자가 기술개발을 하지 말라고 명령한 발명의 경우에는 직무발명이 인정되지 않는 것으로 판단할 수 있다는 일본 학자의 견해가 있다.⁵⁰⁵⁾ 그러나 이 쟁점에 대하여 일본의 한 하급심재판소는 원고인 종업원이 피고 회사에서의 근무시간 중에 피고 회사의 설비를 사용하고, 피고 회사가 고용하고 있는 또 다른 종업원의 노동력을 이용하였기 때문에, 종업원이 당해 발명을 하게 된 행위는 직무발명에 해당한다고 판결하면서, 사용자의 업무명령에 반하였다고 하는 사정은 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무에 해당하는지 여부에 대한 판단을 좌우하는 것이 아니라고 강조하였다.⁵⁰⁶⁾ 다만 이 하급심재판소는 이러한 사정은 직무발명보상금을 산정하는 과정에서 ‘사용자의 공헌도’를 판단함에 있어서 고려할 수 있는 사정에 해당한다고 지적하였다.

IV ▶ 사용자의 업무에 대한 판단

일본 특허법상 종업원이 완성한 발명이 직무발명으로 인정되기 위해서는 당해 발명이 사용자의 ‘업무범위’에 속하여야 한다.⁵⁰⁷⁾ 사용자가 ‘자연인’일 경우에는 당해 자연인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 판단할 수 있다.⁵⁰⁸⁾ 다만 현실적으로 직무발명과 관련된 법적 문제는 대부분 법인격을 갖춘 대규모 기업에서 발생하기 때문에, 사용자가 법인에 해당하는 경우가 많이 문제된다. ‘법인’의 경우에 있어서

505) 村林隆一・小松陽一郎 編, 『特許・實用新案の法律相談』, 小松, 2002, 144-145頁.

506) 東京地中間判 平成14. 12. 12. 判例時報 第1802号, 30頁. 이 사건은 직무발명보상금 산정판결로 유명한 판결인 “청색 LED 사건”의 지방법원 중간판결이다.

507) 일본 특허법 제35조 제1항.

508) 구대환, 앞의 논문(주 474), 169면.

사용자의 업무범위는 ‘정관에 기재된 회사의 목적범위’를 의미한다고 주장하는 견해도 있지만, 정관에 기재된 법인의 목적범위가 법인의 업무범위를 판단할 수 있는 유력한 자료가 될 수 있다고 하더라도 정관에 기재된 사항에 구속될 것은 아니고, 사용자가 현실적으로 수행하고 있거나 장래에 수행할 것이 예정되어 있는 업무도 고려하는 등 특정 사안의 사실관계를 고려하여 해당 사건별로 개별적으로 판단하여야 한다는 것이 일본에서의 통설적 견해이다.⁵⁰⁹⁾

그 이유에 대해서는 정관에서 규정하고 있는 기업의 목적은 주주를 보호하기 위하여 당해 기업과 거래상대방과의 관계에서 당해 기업의 권리능력범위를 확정하기 위한 것으로, 직무발명제도가 목적으로 하고 있는 법인과 종업원 간의 권리관계를 조정하는 것이 아니라는 것이 언급되고 있다.⁵¹⁰⁾ 따라서 사용자가 사업의 범위로서 현재 수행하고 있는 업무뿐만 아니라, 장래에 수행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 업무도 사용자의 업무범위에 포함될 수 있다.⁵¹¹⁾ 그러나 사용자가 현재 수행하고 있지 아니하고 수행할 구체적인 예정이 없는 업무는 사용자의 업무범위에서 제외된다.⁵¹²⁾ 그럼에도 직무발명 인정요건으로서 사용자의 업무에 대한 판단은 비교적 넓게 해석되기 때문에, 직무발명의 인정요건에 대한 학설의 대립은 크게 중요하지 않다고 한다.⁵¹³⁾

한편 ‘국가’ 또는 ‘지방공공단체’의 업무범위는 특정 발명을 완성한 국가공무원 또는 지방공무원이 속하는 조직의 직급제도와 사무분장에 대한 규칙에 따라 정해진 사항에 따라 한정하여 해석하여야 할 필요성이 있다는 일본 학자의 견해가 있다.⁵¹⁴⁾ 이와 같이 해석하는 이유는 국가 또는 지방공공단체의 업무범위를 지나치게 넓게 판단하면, 국가공무원 또는 지방공무원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하게 될 수 있는 가능성이 커지기 때문에, 결과적으로 당해 발명을 완성한 국가공무원 또는 지방공무원에게 불이익을 줄 수 있다는 우려가 반영되어 있다.⁵¹⁵⁾

509) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書(주 451), 508頁.

510) 仙元隆一郎, “研究者の發明保護の諸問題”, 日本工業所有權法學會 年報 第4号, 有斐閣, 1981, 166頁.

511) 仙元隆一郎, 『特許法講義』, 悠悠社, 1998, 34頁.

512) 윤선희, 앞의 논문(주 466), 50면.

513) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書(주 451), 508頁.

514) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書(주 451), 508頁.

515) 한국특허법학회 편・이규홍 집필부분, 앞의 책(주 472), 126면; 윤선희, 앞의 논문(주 466), 51면.

V ▶ 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 대한 판단

1. 현재 또는 과거의 직무의 의미

일본 특허법상 직무발명이 인정되려면 종업원이 완성한 발명은 종업원의 ‘현재 또는 과거의 직무’에 해당하여야 한다.⁵¹⁶⁾ 이 요건에 대하여 일본 특허법은 종업원이 발명을 하게 된 행위가 종업원의 과거 또는 현재의 직무에 해당하여야 한다고 규정하고 있는데, 여기서 ‘발명을 하게 된 행위’는 종업원이 사용자로부터 특정 발명을 하도록 구체적인 과제를 부여 받고 발명을 완성한 행위를 말하는 것은 아니고, 널리 해당 발명을 완성하기까지의 ‘일체의 행위’를 의미한다.⁵¹⁷⁾ 종업원이 ‘현재’에 담당하고 있는 직무에 대하여 직무발명을 인정하는 것은 법적으로 아무런 문제가 없다. 그러나 일본 특허법은 종업원이 ‘과거’에 담당하였던 직무에 대해서도 직무발명을 인정하고 있는데,⁵¹⁸⁾ 여기서 ‘과거의 직무’라는 것은 ‘동일 기업 내에서’ 종업원이 담당하였던 과거의 직무를 의미한다.⁵¹⁹⁾ 그 이유는 당해 발명의 완성에 있어서 과거 직무의 경험이 종업원에게 큰 역할을 하였고, 이러한 경우에 직무발명을 인정하지 않는 것은 사용자에게 가혹한 처사가 될 수 있기 때문이다.⁵²⁰⁾

따라서 종업원이 ‘전 기업’과의 고용관계가 종료된 후에 ‘새 기업’과의 고용관계가 시작된 후에 발명을 완성하였다면, 당해 발명은 종업원의 과거의 직무에 해당하지 않는다.⁵²¹⁾ 이렇게 판단하는 이유는 전 기업과 새 기업과의 관계에서 해당 종업원으로 하여금 ‘이중 직무발명의 문제’에 직면하게 할 수 있고, 이는 해당 종업원의 생계를 위협할 수도 있기 때문에, 결과적으로 당해 종업원의 ‘직업선택의 자유’를 박탈하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다.⁵²²⁾ 따라서 종업원이 전 기업을 퇴직하고 나서 ‘새 기업’으로 이직한 후에 완성한 발명은 새 기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다.⁵²³⁾ 결국 종업원

516) 일본 특허법 제35조 제1항.

517) 東京高判 昭和42. 2. 28. 判タ 第207号, 147頁.

518) 우리 발명진흥법도 같은 태도이다.

519) 윤선희, 앞의 논문(주 466), 56면.

520) 吉藤幸朔, 前掲書(주 497), 171頁.

521) 田村善之・山本敬三, 前掲書(주 483), 158頁.

522) 中山信弘, 『工業所有權法(上)』, 弘文堂, 2000, 71-72頁.

523) 名古屋地裁 平成8. 9. 2. 判例時報 第1609号, 137頁.

이 전 기업에서 새 기업으로 ‘이직’한 경우, 당해 발명을 ‘완성한 시점’에서의 기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다.⁵²⁴⁾

이런 측면에서 전 기업의 재직 중에 발명의 ‘기본적인 골격’을 어느 정도 완성하고, 퇴직 후에 새 기업으로 이직하여 당해 발명을 ‘최종적으로 완성’하였다면, 새 기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다.⁵²⁵⁾ 만일 종업원이 전 기업에 고용된 시기에 발명이 완성된 것인지, 새 기업에 고용된 시기에 발명이 완성된 것인지에 대하여 다툼이 있는 경우에는, 직무발명이라고 주장하는 사용자가 이에 대한 주장, 증명책임을 부담하는 것으로 해석되고 있다.⁵²⁶⁾ 일본의 한 하급심재판소는 종업원이 재직 중에 발명이 완성되었음에도 이 사실을 숨기고 퇴직한 날로부터 11일 후에 완성된 발명을 자신의 명의로 출원하였을 경우에 있어서, 직무발명이 인정된다고 판결하였다.⁵²⁷⁾

2. 파견근무 중에 이루어진 발명과 추적 조항에 대한 법적 취급

우선 종업원이 특정 기업에 근무하다가 타 기업으로 파견근무의 명을 받아 ‘파견근무 중’에 발명을 완성한 경우, 당해 발명이 어떤 기업과의 관계에서 직무발명으로 인정될 수 있는지가 문제된다. 이에 대하여 다양한 일본 학자들의 견해가 개진되고 있다. 첫째, 종업원이 두 기업 중에서 어떤 기업에서 자신의 노동행위에 대한 ‘보수’를 받는가를 기준으로 정하여야 한다는 견해가 있다.⁵²⁸⁾ 둘째, 어떤 기업이 종업원이 직무발명을 완성함에 있어서 ‘금전적 지원과 물적 지원’을 하였는가를 기준으로 판단하여야 한다는 견해가 있다.⁵²⁹⁾ 셋째, 종업원이 발명을 완성할 수 있도록 연구개발에 대한 ‘지휘 또는 명령’을 하는 기업을 기준으로 판단하여야 한다는 견해도 있다.⁵³⁰⁾ 다만 이에 대한 일본재판소의 판결은 존재하지 않는다.⁵³¹⁾

524) 田村善之・山本敬三, 前掲書(주 483), 157頁. 우리 대법원도 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결에서 동일한 태도를 취하고 있다.

525) 名古屋地裁 平成4. 12. 21. 判ク 第814號, 219頁.

526) 帖佐隆, 前掲書(주 468), 101頁

527) 大阪地判 昭和54. 5. 18. 特許と企業 第128號, 49頁.

528) 吉藤辛朔 著・YOU ME 特許法律事務所 譯, 『特許法概説』, 大光書林, 2000, 269頁.

529) 中山信弘 編, 『註解 特許法(上)』, 青林書院, 2000, 337頁.

530) 竹田和彦 著・金觀植 外 4人 譯, 『特許の知識』, 도서출판 에이제이디자인기획, 2011, 392頁.

531) 이와 관련하여 우리나라에는 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결이 있다. 이 판결에 대해서는 제5장 우리나라의 직무발명제도에서 자세히 살펴본다.

다음으로 사용자와 종업원이 고용계약을 체결하면서, 직무발명으로 인하여 발생할 수 있는 법적 분쟁에 대비하여, ‘종업원이 사용자 기업에서 퇴직한 이후 일정 기간 동안 내에 완성한 발명’을 사용자에게 승계한다는 조항, 소위 ‘추적조항(trailing clause)’을 둔 경우, 이 조항의 유효성에 대하여 일본 학자들의 견해가 나뉘어져 있다. 일본의 다수설은 추적조항이 명시하는 ‘퇴직 이후의 기간’이 합리적이어서 공서양속에 반하지 않는다면 유효한 것으로 해석하고 있다.⁵³²⁾ 이에 대하여 추적조항은 직무발명 이외에 사전 승계약정의 유효성을 인정하지 않는 일본 직무발명 규정의 취지를 고려할 때에, 이를 유효하다고 해석하는 것은 타당하지 않다는 견해도 존재한다.⁵³³⁾ 그러나 아직까지 추적 조항의 유효성이라는 법적 쟁점을 다룬 일본재판소의 판결은 존재하지 않는다.

532) 中山信弘 編, 『註解 特許法(上)』, 青林書院, 1994, 295-296頁.

533) 吉藤辛朔, 前掲書(주 497), 172頁.

제3절 일본 직무발명제도에서의 권리귀속

1 ▶ 직무발명 권리귀속에 대한 규정

일본 특허법은 직무발명의 권리귀속에 대하여 제35조 제2항과 제3항에서 규정하고 있다.

【일본 특허법 제35조】

- ② 종업원 등이 한 발명에 대해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 하거나 사용자 등에게 특허권을 승계시키거나 또는 사용자 등을 위하여 임시전용실시권 또는 전용실시권을 설정하도록 하는 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정은 무효로 한다.
- ③ 종업원 등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정에서 미리 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득시킬 것을 정한 때에는 그 특허 받을 권리는 발생한 때부터 해당 사용자 등에게 귀속한다.

일본 특허법 제35조 제2항에 따르면, 사용자가 종업원과의 협의를 거쳐 미리 종업원의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 혹은 특허권을 사용자에게 승계시키기로 하는 계약 또는 근무규칙을 체결할 수 있는데, 이를 ‘사전승계약정’이라고 한다.⁵³⁴⁾ 일본 특허법상 발명을 완성한 종업원은 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하지만, 만일 종업원과 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 ‘사전승계약정’을 한 경우에는 ‘사용자’가 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득한다.⁵³⁵⁾ 다만 직무발명 이외의 발명, 즉 업무발명과 자유발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권, 전용실시권을 사전승계약정에 의하여 사용자에게 승계시키기로 하는 약정은 ‘무효’이다.⁵³⁶⁾ 일본 특허법 제35조 제2

534) 강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 『민사법의 이론과 실무』 제22권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2019, 141면.

535) 일본 특허법 제35조 제3항.

항은 사용자에게 대하여 경제적으로 약한 입장에 있는 종업원의 이익을 보호함으로써, 종업원의 발명행위를 장려하려는 취지를 가지고 있다.⁵³⁷⁾ 이 규정은 일본 특허법상 직무발명제도를 최초로 도입한 1909년 개정 일본 특허법에 최초로 규정되었다.⁵³⁸⁾

그리고 일본 특허법 제35조 제3항에 따르면, 종업원과 사용자가 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 이전시키기로 약정하였다면, ‘직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 시점’, 즉 ‘직무발명이 완성된 시점’에 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다. 앞에서 살펴보았듯이 이 규정은 2015년 일본 특허법의 개정에 의하여 도입된 것으로, 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의 요소’를 도입한 것으로 평가되고 있다.⁵³⁹⁾ 이 규정을 도입한 목적은 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 승계할 의무가 있는 종업원이 제3자에게 이에 대한 권리를 이중으로 양도하는 사례에서 발생하는 ‘직무발명에 대한 권리귀속의 불안정성’을 해소하기 위한 것이다.⁵⁴⁰⁾ 우리 발명진흥법상 직무발명제도는 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 종업원에게 직무발명의 완성사실을 사용자에게 통지하여야 할 의무를 부과하고, 종업원이 통지의무를 수행한다면 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 스스로 결정할 수 있도록 하는 절차를 두고 있다는 점에서, 일본 직무발명제도와 차이가 있다.⁵⁴¹⁾

II ▶ 사전승계약정에 대한 법적 취급

1. 사전승계약정이 있는 경우

종업원과 사용자 간에 미리 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시킨다는 사전승계약정이 존재한다면, ‘직무발명이 완성된 시점’에 직무발명에 대

536) 일본 특허법 제35조 제2항.

537) 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 『특허소송연구 제3집』, 특허법원, 2005, 120면.

538) 1909년 개정 일본 특허법 제3조 제2항.

539) 이승주, 앞의 논문(주 400), 224면.

540) 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解 特許法(上)』, 青林書院, 2017, 525頁. 또한 이 규정은 종업원이 제3자와 공동으로 완성한 발명에 대하여 종업원이 당해 발명에 대한 일부 지분만을 가지는 경우, 사용자가 제3자의 동의가 없으면 종업원이 가지는 지분을 취득하지 못하는 문제점을 해결하기 위한 것이다.

541) 우리 발명진흥법 제13조.

한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.⁵⁴²⁾ 종업원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시킨 대가로, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리를 취득한다.⁵⁴³⁾ 다만 사전승계약정이 직무발명이 아닌 업무발명 혹은 자유발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 한 것이라면, 이에 대한 약정은 ‘무효’이다.⁵⁴⁴⁾

2. 사전승계약정이 없는 경우

종업원과 사용자 간에 미리 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시킨다는 사전승계약정이 존재하지 않는다면, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다. 만일 종업원이 당해 직무발명을 출원하여 특허권을 등록받으면, 사용자는 당해 특허권에 대한 ‘무상의 통상실시권’을 가지게 된다.⁵⁴⁵⁾ 일본 특허법이 직무발명에 대한 통상실시권을 사용자에게 부여하는 이유는, 직무발명은 원래 종업원과 사용자의 고용계약에 기인하여 이루어진 것으로서, 종업원이 사용자의 설비, 재료 등을 이용하고 사용자의 협력을 얻어서 직무발명을 완성하였다는 점을 고려하면, 직무발명에 대한 이해관계를 둘러싸고 양자 간의 공평한 이익의 분배가 이루어져야 한다는 취지에 근거한 것이다.⁵⁴⁶⁾ 여기서 통상실시권은 채권적 성질을 가지는 것으로, 사용자는 자신의 통상실시권이 침해되었다는 이유로 타인의 실시행위에 대한 침해금지를 청구할 수 있는 권리를 가질 수는 없으나, 불법행위에 의한 손해배상을 청구할 권리는 가질 수 있다.⁵⁴⁷⁾ 그리고 사용자에게 통상실시권이 인정된 후에 종업원이 퇴직하는 등의 고용관계의 종료사유가 발생한다고 하더라도 통상실시권은 이에 영향을 받지 아니한다.⁵⁴⁸⁾ 다만 통상실시권은 특허권에 부속되는 권리이기 때문에 특허권의 존속기간 동안에만 효력을 가질 뿐이다.⁵⁴⁹⁾

542) 일본 특허법 제35조 제3항.

543) 일본 특허법 제35조 제4항.

544) 일본 특허법 제35조 제2항.

545) 일본 특허법 제35조 제1항.

546) 이회기, 앞의 논문(주 537), 117면.

547) 오창국, “직무발명에 대한 고찰”, 『법조』 통권 제551호, 법조협회, 2002, 160면.

548) 김창중, “직무발명”, 『재판자료』 제56집, 법원행정처, 1992, 132면.

549) 이회기, 앞의 논문(주 537), 119면.

한편 종업원과 사용자 간에 미리 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 혹은 특허권을 승계시킨다는 사전승계약정이 없는 경우, 당해 사건에 나타난 사실관계에 근거하여 당사자 간에 이에 대한 ‘묵시적 합의’가 있는 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제된다. 『東京地判 平成14. 9. 19. 判例時報 第1802号, 30頁 판결』에서, 일본 도쿄지방법판소는 이를 인정하였다.⁵⁵⁰⁾

【東京地判 平成14. 9. 19. 判例時報 第1802号, 30頁】

이 사건에서 원고가 피고 회사의 종업원으로서 피고 회사의 재직 중에 완성한 발명에 관하여, 당해 발명이 원고에게 원시적으로 귀속되고 피고 회사에 승계되지 않았음을 이유로 피고 회사를 상대로 주위적으로 특허권의 일부 지분(공유지분) 이전등록절차의 이행 등을 구하고, 예비적으로 특허를 받을 권리가 피고 회사에 승계된 경우에는 직무발명보상금을 구하였다.

도쿄지방법판소는 “직무발명의 권리승계에 관하여 명시적 계약이나 근무규칙 등이 존재하지 않는 경우라고 하더라도, 일정 기간 동안 계속하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속하는 것으로 하여, 사용자를 출원인으로 한 특허출원이 반복되고, 종업원으로서도 이에 대하여 이의를 제기함이 없이 이와 같은 취급을 전제로 행동하고 있는 것과 같은 경우에는 종업원과 사이에 묵시적 합의의 성립을 인정할 수 있다”고 하면서, “묵시적 합의의 성립은 사용자에 대한 위와 같은 취급이 계속된 기간, 그 사이의 출원건수, 위와 같은 취급에 대한 종업원 등의 대응 등의 사정을 종합하여 인정하면 충분하다”고 판시하였다.

다만 일본 학자들은 사전승계약정에 대한 묵시적 합의가 쉽게 인정되는 경우 종업원이 충분히 보호받을 수 없다는 이유로, 종업원과 사용자 간에 사전승계약정에 대한 묵시적 합의가 존재한다고 판단하는 것에 대하여 신중한 입장을 취하고 있다.⁵⁵¹⁾

550) 대법원은 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결에서, “종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는, 직무발명에 대하여 그 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.”는 입장을 취하고 있다.

551) 田村善之・山本敬三, 前掲書(주 483), 56頁.

III ▶ 직무발명 이중양도에 대한 법적 취급

1. 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항의 입법배경

현행 일본 특허법상 직무발명제도는 종업원과 사용자가 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키기로 하였다면, 직무발명이 완성된 시점에 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 ‘자동적으로’ 승계된다는 태도를 취하고 있다.⁵⁵²⁾ 앞에서 살펴보았듯이 이는 2015년 개정 일본 특허법에 최초로 도입된 내용으로, 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 승계할 의무가 있는 종업원이 제3자에게 이에 대한 권리를 ‘이중으로 양도하는 경우’에 있어서 직무발명에 대한 권리귀속의 불안정성을 해소하기 위한 것이다.⁵⁵³⁾ 2015년 특허법 개정 이전 일본 특허법상 직무발명제도에 따르면, 종업원과 사용자가 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키기로 하였다고 하더라도, 종업원이 직무발명의 완성사실을 사용자에게 알리지 않고 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 경우, 일본 특허법 제34조 제1항⁵⁵⁴⁾에 의하여 제3자가 당해 발명을 먼저 출원하고, 당해 발명이 완성된 사실을 알게 된 사용자가 당해 발명을 제3자보다 늦게 출원하면 제3자에게 대항할 수 없어, 직무발명에 대한 권리를 가질 수 없게 되는 문제점이 있었다.⁵⁵⁵⁾

2. 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항의 입법과정

직무발명의 권리귀속에 있어서의 이중양도와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 2013년 7월 일본 특허청은 산업계 및 노동계의 대표, 학계의 전문가로 구성된 『제1회 직무발명제도에 관한 조사연구위원회(職務発明制度に関する調査研究委員会)』를 개최하여, 이 문제에 대하여 논의하였다.⁵⁵⁶⁾ 직무발명의 권리귀속과 관련하여 이 회의에서 검토

552) 일본 특허법 제35조 제3항.

553) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書(주 540), 525頁.

554) 일본 특허법 제34조 제1항은 “특허출원 전의 특허를 받을 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.”고 규정하고 있다. 이는 우리 특허법 제38조 제1항과 동일한 내용이다.

555) 한국특허법학회 편・김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 64면. 그리고 종업원이 제3자와 공동으로 발명한 경우, 일본 특허법 제33조 제3항에 의하여 사용자는 제3자의 동의가 없으면 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 가질 수 없는 문제점이 있었다.

된 방안은 크게 두 가지이다. 첫 번째 방안은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 귀속시키는 것, 즉 직무발명에 대한 권리귀속을 발명자주의에서 사용자주의로 전환시키는 것이고, 두 번째 방안은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원칙적으로는 사용자에게 귀속시키면서, 종업원과 사용자의 합의가 있는 경우 예외적으로 종업원에게 귀속시키는 것이다.⁵⁵⁷⁾

약 1년 후 2014. 10. 8. 일반 사단법인 일본 경제단체연합회(一般社団法人日本経済団体連合会)는 직무발명에 대한 특허권이 사용자에게 귀속되도록 하는 특허법의 개정을 촉구하였다.⁵⁵⁸⁾ 이로부터 8일 후인 2014. 10. 16. 일본 변리사회(日本弁理士会)는 두 가지 방안, 즉 ① 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원칙적으로는 ‘사용자’에게 귀속시키면서, 당사자 간의 계약 등 별도의 규정에 의하여 이에 대한 권리를 ‘종업원’에게 귀속시키는 것을 인정하는 ‘방안’과 ② 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원칙적으로는 ‘종업원’에게 귀속시키면서, 당사자 간의 계약 등 별도의 규정에 의하여 이에 대한 권리를 ‘사용자’에게 귀속시키는 것을 인정하는 ‘방안’을 상정하면서, 후자의 방안을 지지하는 의견서를 일본 특허청에 제출하였다.⁵⁵⁹⁾

특히 일본 변리사회는 이 의견서에서 전자의 방안을 반대하는 이유에 대하여, 중소기업에서는 직무발명에 대한 별도의 규정을 마련하지 않은 채로 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되어 버리는 상황이 빈발하게 발생할 수 있는 우려가 있다고 설명하였다.⁵⁶⁰⁾ 그리고 일본 변리사회는 후자의 방안을 찬성하는 이유에 대해서는, 이 방안은 계약 등 별도의 규정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되기 때문에, 사용자에게 과도한 부담을 지우지 않고 산업계의 요청에도 부합하는 방안이라고 설명하였다.⁵⁶¹⁾ 이후 2015. 3. 13. 일본 특허청은

556) 최재식, “일본의 직무발명제도 개선 논의 동향과 우리나라 직무발명 보상강화 방향의 비교”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원, 2014, 1면.

557) 최재식, 앞의 보고서(주 556), 2면.

558) 박태일, 앞의 논문(주 87), 57면.

559) 한국지식재산연구원, “일본 변리사회, 직무발명제도에 대한 의견서를 특허청에 제출”, 『지식재산동향뉴스』, 2014. 11. 21. https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&currentPage=140&po_no=14181 (2021. 6. 2. 14시 방문).

560) 한국지식재산연구원, 앞의 자료(주 559).

561) 한국지식재산연구원, 앞의 자료(주 559).

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 귀속시키는 특허법 개정안을 채택하였다.⁵⁶²⁾ 결국 이 개정안의 내용은 2015년 개정 특허법 제35조 제3항에 반영되었다.

2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항의 입법으로 인하여, 종업원과 사용자가 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키기로 하였다면, 직무발명이 완성된 시점에 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속되기 때문에, 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도함으로써 야기되는 문제점은 자연스럽게 해결될 수 있게 되었다.⁵⁶³⁾ 이 경우 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 자동적으로 승계되었음에도, 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여, 제3자가 당해 발명을 출원한다면 당해 출원은 특허를 받을 수 있는 권리가 흡결된 무권리자출원이 된다.

3. 직무발명 이중양도에 대한 판결

일본에서는 2015년 특허법의 개정이 있기 이전에, 사용자와 종업원이 사전승계약정을 통하여 종업원이 발명을 완성할 것을 ‘정지조건’으로 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되도록 하는 약정을 할 경우, 이 약정의 효력을 인정할 수 있는가에 대한 법적 논의가 있어 왔다.⁵⁶⁴⁾ 이에 대한 판결로 2010. 2. 24.에 선고된 일본 지적재산고등재판소의 판결이 있다.⁵⁶⁵⁾ 이 판결은 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도한 사건에 대한 일본의 대표적인 판결로도 평가되고 있다.⁵⁶⁶⁾ 이하에서는 이 판결에 대해서 자세히 살펴본다.

562) 박태일, 앞의 논문(주 87), 57-58면.

563) 横山久芳, “職務発明制度の見直しに係平成27年特許法改正法案の検討”, 『Law and Technology』 第68号, 2015, 38頁; 정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성균관법학』 제27권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2015, 365면.

564) 中山信弘, 『特許法』, 弘文堂, 2012, 68頁.

565) 知財高裁 平成22. 2. 24. 平成21(ネ) 第10017号.

566) 박태일, 앞의 논문(주 87), 58면.

【知財高裁 平成22. 2. 24. 平成21(ネ) 第10017号】

[사실관계]

종업원 A는 기업 X에 근무하였고, 기업 X의 취업규칙에는 특히 “직무발명을 할 경우에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 회사가 승계한다.”고 규정되어 있었다. 종업원 A는 기업 X에 근무하면서 직무발명을 완성하였고, 이 사실을 문서로 자신의 상사에게 알렸지만, 상사는 이 서류를 종업원 A에게 반환하였다. 종업원 A는 기업 X에서 퇴직한 이후 기업 Y에 다시 취업하였다. 종업원 A는 기업 Y의 대표이사에게 기업 X에 근무하면서 완성한 발명을 구체화하여 제품화하자고 제안하였다. 기업 Y는 종업원 A의 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 후, 이를 특허출원하였다. 이 사실을 알게 된 기업 X는 취업규칙에 근거하여 자신이 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다는 이유로, 기업 Y를 상대로 자신이 이에 대한 권리를 소유한다는 것을 확인한다는 소를 제기하였다.

[제1심법원 판결]

도쿄지방법재판소는 당해 발명의 발명자는 종업원 A이고, 기업 Y는 종업원 A로부터 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 당해 발명에 특허출원을 하였기 때문에, 일본 특허법 제34조 제1항이 규정하는 대항요건을 구비하였고, 기업 Y는 “배신적 악의자”라고 할 수 없다는 이유로 기업 X의 청구를 기각하였다.⁵⁶⁷⁾

[항소심법원 판결]

지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소의 판결을 취소하고, 기업 X의 청구를 인용하였다. 지적재산고등재판소는 ① 기업 Y의 대표이사는 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 종업원 A로부터 양도받았을 때에, 당해 발명이 특허출원되어 있지 않았다는 사실과 당해 발명은 종업원 A가 기업 X에 근무할 때에 완성한 발명이라는 사실을 알고 있었고, ② 종업원 A가 기업 X의 종업원으로서 당해 발명을 하였다는 것을 감안하면 통상적으로 당해 발명은 기업 X에게 승계될 것이라는 사실도 인식하고 있었으며, ③ 따라서 기업 Y의 특허출원은 당해 발명이 기업 X의 관계에서 직무발명이 인정된다는 것을 알면서 이루어진 특허출원에 해당하는 것으로 평가할 수 있

기 때문에, 여기서 기업 Y는 “배신적 악의자”에 해당하고, ④ 결국 기업 Y가 당해 발명에 대하여 먼저 특허출원하였다고 하여 기업 X에 대한 대항요건을 만족시켰다고 판단하는 것은 신의성실원칙에 반하는 것으로 허용되지 않기 때문에, ⑤ 기업 X는 당해 발명의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 기업 Y에게 주장할 수 있다고 판결하였다.

이상에서 살펴본 일본 지적재산고등재판소의 판결은 종업원과 사용자가 체결한 사전 승계약정이 종업원이 완성한 발명을 사용자가 승계한다는 것을 언급하고 있기 때문에, 당해 발명은 종업원이 완성한 시점에서 사용자에게 승계되었다고 판단하였다는 점에서 의의가 있다.⁵⁶⁸⁾ 특히 이 판결에서 지적재산고등재판소가 전개하고 있는 논리는 종업원 A가 직무발명을 완성한 시점에 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 기업 X에게 이전되었다고 판단함으로써, 이후 종업원 A가 기업 Y에게 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 것은 직무발명의 이중양도에 해당한다는 것이다.⁵⁶⁹⁾ 특히 이 판결에서 지적재산고등재판소는 기업 Y의 특허출원이 당해 발명이 기업 X의 관계에서 직무발명이 인정된다는 것을 알면서 이루어진 악의적인 출원에 해당한다고 판단하였다. 결과적으로 이 판결은 종업원이 발명을 완성할 것을 ‘정지조건’으로 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되도록 하는 사전승계약정의 효력을 인정하였다는 점에서, 종업원의 직무발명 이중양도에 대하여 적절한 법적 조치를 취한 것으로 판단된다. 이 판결의 결과는 종업원의 직무발명 이중양도에 대하여 현행 일본 특허법 제35조 제3항을 적용한 결과와 동일하다. 이런 측면에서 이 판결은 일본 특허법 제35조 제3항의 개정에 영향을 주었을 것으로 보인다.

567) 東京地判 平成21 1. 29. 平成19(7) 第12655号.

568) 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성균관법학』 제24권 제1호, 성균관대학교 법학연구소, 2012, 350면.

569) 박태일, 앞의 논문(주 87), 61면.

IV ▶ 대학교수의 직무발명에 대한 법적 취급

1. 대학교수의 발명을 직무발명으로 인정할 수 있는가에 대한 찬반론

역사적으로 일본 특허법에는 대학교수가 완성한 발명이 직무발명의 적용대상에 해당하는가에 대한 규정과 대학교수가 완성한 발명의 권리귀속에 대한 규정이 없었다.⁵⁷⁰⁾ 이에 종래에 일본에서는 대학교수가 완성한 발명은 직무발명에 해당하지 않는다고 보는 견해가 일반적이었다.⁵⁷¹⁾ 그 이유는 대학교수에게는 연구의 자유가 부여되어 있기 때문에, 발명을 하는 것이 그의 담당직무에서 일반적으로 예정되어 있지 아니하고, 대학교수가 완성한 발명은 사용자인 대학의 업무범위에 속한다고 판단할 수 없기 때문이라고 한다.⁵⁷²⁾ 또한 대학의 설립목적은 기업처럼 자본을 투자하여 이윤을 창출하는 것이 아니라, 전문분야의 학문과 예술의 교수, 연구를 하는 것이기 때문에 대학과 교수의 관계는 일본 특허법상 직무발명제도가 규정하고 있는 사용자와 종업원의 관계와는 다르기 때문이라고 한다.⁵⁷³⁾ 그러나 이에 대하여 대학교수가 완성한 발명의 권리를 대학으로 귀속시켜 이를 경제적인 측면에서 활용할 수 있다는 이유로, 대학교수의 발명도 직무발명으로 취급할 수 있다는 견해도 개진되기도 하였다.⁵⁷⁴⁾

2. 일본대학의 대학교수 발명에 대한 법적 취급

(1) 일본 문부과학성의 주도에 의한 각 대학의 지침 제정

일본에는 대학교수가 완성한 발명의 법적 취급에 대한 통일적인 기준이 없었기 때문에, 일본의 각 국립대학, 공립대학, 사립대학은 이를 자체적으로 처리하여 왔다.⁵⁷⁵⁾ 이에 1977년 일본 문부과학성은 대학교수의 발명에 대한 통일적인 기준에 대하여 자문기관인 학술심의회에 문의하였고, 학술심의회는 『대학교원 등의 발명에 관계된 특허 등

570) 강현, “대학의 직무발명규정의 운영에 대한 비판적 고찰 - 대학교수발명의 직무발명 해당성여부를 중심으로 -”, 『경영법률』 제21권 제2호, 한국경영법률학회, 2011, 6면.

571) 竹田和彦 著・金觀植 外 4人 譯, 前掲書(주 530), 413頁.

572) 澁谷達記, 『知的財産權法講義』, 有斐閣, 2004, 104頁.

573) 中山信弘 編, 前掲書(주 529), 340頁.

574) 玉井克哉, “大學における職務發明制度”, 『知財管理』第53卷 第3号, 2003, 448頁.

575) 조현래, “대학교수발명과 직무발명 - 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로 -”, 『상사판례연구』 제18집 제4권, 한국상사판례학회, 2005, 281면.

의 취급에 대한 기준』이라는 이름하에 다음과 같은 내용을 담은 답신을 하였다.⁵⁷⁶⁾

【대학교원 등의 발명에 관계된 특허 등의 취급에 대한 기준】

대학교원의 학술연구에 대한 특징을 고려하면, 직무발명 규정의 운영에 있어서 대학교원을 민간기업 또는 국공립연구기관의 연구자와 동일하게 취급하는 것은 한계가 있다. 대학교원의 발명 중 사용자가 승계할 수 있는 직무발명의 범위를 정함에 있어서는, 학술연구의 발전에 있어서 직무발명을 어떻게 취급하면 특허권의 신속하고 적절한 이용을 도모하고, 연구자의 새로운 아이디어를 창출하는 의욕을 고취시킬 수 있을 것인가, 나아가 장기적으로 일본의 과학기술을 개선시키는 방법이 되는가라는 정책적 관점에서의 고찰이 필요하다. 대학교의 목적은 투자한 자본에 부합하는 수익을 올리는 것이 아니라 교육 및 학술연구의 발전을 도모하는 것에 있기 때문에, 대학에서 이루어진 발명과 관련되는 권리를 모두 대학에게 귀속시키는 것은 유일한 길이 아니다. 따라서 대학교수의 발명에 관계되는 특허권 등의 권리는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 대학에게 귀속시키지 않는 것이 타당하다. 단 대학은 대학교수의 발명을 임의로 양도받는 것은 가능하다.

이후 일본 문부과학성은 이 답신에 근거하여 대학교수의 직무발명에 대한 법적 취급에 대한 내용을 참고예를 첨부하여 각 대학에 통지하였다.⁵⁷⁷⁾ 이에 국립대학에서는 대학교수가 완성한 발명 중에서 ‘특별한 경우’에 해당하는 발명, 즉 ① 응용개발을 목적으로 하는 특정 연구과제하에 설치자로부터 특별한 연구경비를 받아 연구한 결과로 이루어진 발명, ② 특별한 연구목적을 위하여 설치한 특수 연구설비에 의하여 응용개발을 목적으로 하는 연구가 행하여진 결과로 이루어진 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘국가’가 승계하고, 그 외의 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘교수’에게 귀속시킨다는 원칙을 발표하였다.⁵⁷⁸⁾ 또한 대다수 국립대학들은 대학교수의 직무발명과 관련된 사항을 다루기 위하여 ‘발명위원회’와 같은 기관을 대학 내에 설치하기도 하였

576) 吉藤幸朔 著・YOU ME 特許法律事務所 譯, 『特許法概説』, 大光書林, 2005, 271頁.

577) 조현래, 앞의 논문(주 575), 282면.

578) 井上由里子, “國立大學での發明の取扱”, 『特許研究』第20号, 1995, 30頁.

다.⁵⁷⁹⁾

1983. 3. 25. 일본 문부과학성은 교수, 강사, 연구원의 소속기관을 상대로 이들의 발명에 대한 법적 취급을 담은 “특별공고문”을 발표하였는데, 이 특별공고문에는 ① 국가로부터 연구비가 지급된 연구과제로 인한 발명, 국가가 제공하는 특정 연구설비를 이용한 발명은 ‘국가’가 소유하고, ② 그 밖에 교수가 한 발명은 자유발명에 해당하고, 이에 대한 소유권은 ‘교수’에게 귀속되며, 다만 교수가 당해 발명에 대한 권리를 국가에게 이전하면 국가는 당해 발명에 대한 권리를 가진다는 내용이 포함되어 있었다.⁵⁸⁰⁾ 당시 일본의 국립대학과 사립대학 중 ① 일부는 독자적으로 직무발명에 대한 규정을 두면서 원칙적으로 대학교수의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘지방자치단체’ 또는 ‘대학’이 승계할 수 있도록 하였고, ② 일부는 국립대학의 직무발명에 대한 규정을 그대로 채택하여 적용하는 경우도 있었으며, ③ 일부는 직무발명과 관련된 규정을 아예 두지 않은 곳도 있었다.⁵⁸¹⁾

(2) 대학교수 발명의 활용방안과 직무발명의 대학귀속 원칙 채택

1998년에 일본은 미국의 바이돌 법(Bayh-Dole Act)⁵⁸²⁾의 제정에 영향을 받아 『대학 등에 있어서 기술에 관한 연구성과의 민간사업자로의 이전 촉진에 대한 법률』을 제정하여, 일본 각 대학에서의 연구성과의 이전을 담당할 ‘기술이전기관(Technology Licensing Organization)’ 소위 ‘TLO’의 설립의 근거를 마련하였고, 대학이 보유하고 있는 특허권을 TLO를 통하여 관리하고자 하였다.⁵⁸³⁾ 이는 그 동안 대학 내에서 이루어지는 발명이 적극적으로 상업적으로 활용되지 못하였던 현실을 타개하고, 대학에서 이루어지는 발명의 취득, 관리, 활용이 전략적으로 이루어질 수 있도록 하는 방안이었다는 점에서 의의가 있었다.⁵⁸⁴⁾

579) 吉藤幸朔 著・YOU ME 特許法律事務所 譯, 『特許法概説』, 大光書林, 1993, 174頁.

580) 이수웅, 『특허법』, 도서출판 삼선, 2001, 178면.

581) 홍봉규, “대학교원의 직무발명”, 『공법연구』 제34집 제2호, 한국공법학회, 2005, 432면.

582) 이에 대해서는 ‘제4장 그 외 국가의 직무발명제도’ 중 ‘제1절 미국의 직무발명제도’에서 자세히 살펴본다.

583) 정승일·윤종민, “직무발명 범위에 관한 법적 연구 - 대학교수 발명을 중심으로 -”, 『과학기술과 법』 제3권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2012, 132면.

584) 조현래, 앞의 논문(주 575), 282-283면.

2002년에 이르러 일본 문부과학성은 대학교수의 발명을 ‘대학’에 귀속시킨다는 원칙을 정하고, 2003년부터 5개년 계획으로 ‘대학지적재산본부정비사업’을 실시하였다.⁵⁸⁵⁾ 이에 2003년 일본은 국립대학의 법인화를 시작하면서, 『신시대의 산학관연휴의 구조』에 대한 ‘과학기술·학술심의회 기술·연구기반부회 산학관연휴추진위원회의 심의결과’를 통하여 대학교수의 발명에 대한 ‘대학귀속의 원칙’을 채택하여 제출하였고, 이후 다수의 대학이 이를 채택하였다.⁵⁸⁶⁾ 결국 2003년 이후부터 일본에서는 대학교수의 직무발명을 ‘대학’에 귀속시키는 정책이 전개되고 있다.⁵⁸⁷⁾

다만 이것도 직무발명을 완성한 교수가 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하고, 국가 또는 대학은 교수와의 계약에 따라 이에 대한 권리를 취득하게 되는 구조를 이루고 있다.⁵⁸⁸⁾ 그리고 대학교수의 발명이 자유발명인 경우에는 국가 또는 대학이 당해 발명을 한 교수와의 협의 없이는 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다.⁵⁸⁹⁾

585) 김선정, “한·중·일 각국에 있어서 대학발명의 법적 취급”, 『지식재산연구』 제4권 제4호, 한국지식재산연구원, 2009, 59면.

586) 강현, 앞의 논문(주 570), 7면.

587) 조현래, 앞의 논문(주 575), 282면.

588) 김선정, 앞의 논문(주 585), 59면.

589) 김선정, 앞의 논문(주 585), 59면.

제4절

일본 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정

I ▶ 직무발명보상금의 법적 근거, 산정절차, 산정기준

1. 직무발명보상금의 법적 근거

일본 특허법 제35조 제4항은 직무발명보상금 산정 근거를 다음과 같이 제시하고 있다.

【일본 특허법 제35조】

- ④ 종업원 등은 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등에 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시키거나 사용자 등에게 특허권을 승계시키거나 또는 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때 또는 근무규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 임시전용실시권을 설정한 경우에 제34조의2 제2항의 규정에 따라 전용실시권이 설정된 것으로 본 때에는 상당한 금전 그 밖의 경제상의 이익(經濟上の利益)(다음 항 및 제7항에서 ‘상당한 이익(相當の利益)’이라 한다)을 받을 권리를 가진다.

일본 특허법에 따르면 사전승계규정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하거나, 특허권을 승계하거나, 전용실시권의 설정을 받은 사용자는 종업원에 직무발명보상금을 지급하여야 한다.⁵⁹⁰⁾ 직무발명보상금의 지급에 대한 내용은 1921년 개정 일본 특허법에 최초로 규정되었고, 당시의 일본 특허법은 사전승계규정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원은 ‘상당한 보상금(相當ノ補償金)’을 수령할 권리가 있다고 규정하였다.⁵⁹¹⁾ 이후 1959년 개정 특허법은 ‘상당한 보상금’을 ‘상당한 대가의 보상’이라고 문구를 수정하였다.⁵⁹²⁾ 이후 2004년 개정 특허법은 종업원이 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 경우로, 종업원이 직무발명에 대하여 사용자에게 전용실시권을 설정한 경우 혹은 전용실시권이 설정된 것으로 간주

590) 일본 특허법 제35조 제4항.

591) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제3항.

592) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제3항.

할 수 있는 경우를 추가하여 규정하였다.⁵⁹³⁾

이후 현행 일본 특허법인 2015년 개정 특허법은 ‘상당한 대가의 보상’을 ‘상당한 금전 그 밖의 경제상의 이익(經濟上の利益)’, 줄여서 ‘상당한 이익(相當の利益)’으로 수정하였다.⁵⁹⁴⁾ 앞에서 언급하였듯이, 이 개정사항의 취지는 직무발명보상금에 금전 이외에도 사용자가 종업원에게 부여할 수 있는 직급의 승진, 연구비의 지급 등이 포함될 수 있도록 한 것이다.⁵⁹⁵⁾ 결국 이 개정사항에 의하여 사용자는 직무발명보상금을 금전 뿐만 아니라, 이에 상응하는 다른 것들로 대체할 수 있게 되었기 때문에, 이는 사용자에게 유리한 개정사항이라고 평가되고 있다.⁵⁹⁶⁾

2. 직무발명보상금 산정절차

일본 특허법 제34조 제5항과 제6항은 직무발명보상금이 ‘합리적인 절차’에 의하여 산정될 수 있도록 다음과 같이 규정하고 있다.

【일본 특허법 제35조】

- ⑤ 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준 책정 시에 사용자 등과 종업원 등 사이에서 행해지는 협의상황(協議狀況), 책정된 해당 기준의 개시상황(開示狀況), 상당한 이익의 내용 결정에 대하여 행해지는 종업원 등의 의견청취상황(意見聴取狀況) 등을 고려하여 그 규정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니 된다.
- ⑥ 경제산업대신(經濟産業大臣)은 발명을 장려하기 위하여 산업구조심의회(産業構造審議會)의 의견을 듣고, 전항의 규정에 따라 고려할 사항 등에 관한 사항에 대하여 지침을 정하고 이를 공포한다.

593) 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제3항.

594) 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제4항.

595) 전성태·문병호, 앞의 보고서(주 403), 8면.

596) 加藤浩, 前掲論文(주 447), 6頁.

우선 일본 특허법에 따르면, 근무규칙이나 기타 규정에서 직무발명보상금에 대하여 규정하는 경우, ① 직무발명보상금의 산정에 대한 사용자와 종업원의 협의사항, ② 직무발명보상금의 산정기준에 대한 개시사항, ③ 직무발명보상금 산정에 대한 종업원로부터의 의견청취사항 등을 고려하여 불합리한 것이 아니어야 한다.⁵⁹⁷⁾ 이는 2004년 개정 일본 특허법에 최초로 규정된 것으로,⁵⁹⁸⁾ 사용자가 근무규정에 직무발명보상금에 대하여 규정할 경우, 사용자는 종업원과 이에 대한 사항을 충분히 협의함으로써 종업원의 의견을 청취하도록 하는 것을 의무화한 것이었다.⁵⁹⁹⁾

그리고 일본 특허법에 따르면, 경제산업대신은 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하는 직무발명보상금을 규정하고 있는 계약 또는 근무규칙이 불합리한지 여부를 판단할 수 있는 지침을 작성하여 공표하여야 한다.⁶⁰⁰⁾ 이 규정은 현행 일본 특허법인 2015년 개정 일본 특허법에서 최초로 규정되었다. 2016. 4. 22. 이 개정사항에 따라 일본 특허청은 『직무발명제도 지침안』을 공표하였다. 이 지침안에 따르면 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하는 ‘상당한 이익에 대하여 정하는 경우’란 계약, 근무규칙, 기타 규정에 의하여 직무발명보상금이 산정되기까지의 전체 과정을 의미한다.⁶⁰¹⁾ 그리고 이 지침안은 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하는 ‘3가지 상황’에 대하여 자세히 언급하였다.

첫째, ‘사용자와 종업원 간의 협의사항’에서 양 당사자의 협의방법은 특별한 제약이 없어서 양 당사자가 대표자 혹은 대리인을 통하여 협의하는 것도 가능하고, 특히 양 당사자가 협의한 후에 합의가 이루어지지 않더라도 당사자의 협의사항이 불합리하다고 판단되는 것은 아니라고 한다.⁶⁰²⁾ 둘째, ‘책정된 기준의 개시사항’은 사용자가 책정된 직무발명보상금 산정기준을 직무발명을 한 종업원에게 ‘언제든지’, ‘구체적으로’ 제시할 수 있는 상황을 의미하는 것으로서, 산정기준의 개시방법에는 특별한 제한이 없고, 종업원이 사용자에게 책정된 직무발명보상금 산정기준을 제시하도록 요구하면, 사용자

597) 일본 특허법 제35조 제5항.

598) 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제4항.

599) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 171면.

600) 일본 특허법 제35조 제6항.

601) 전성태, 앞의 보고서(주 455), 5면.

602) 전성태, 앞의 보고서(주 455), 6면. 이 지침안에 따르면 노동조합의 대표자가 직무발명을 한 종업원을 대표하는 경우, 대표자와 사용자와의 협의가 이루어졌다면 종업원과 사용자의 협의로 판단할 수 있다고 한다.

가 이를 제시할 수 있는 조치가 이루어질 수 있는 정도이면 충분하다.⁶⁰³⁾ 셋째, ‘상당한 이익의 결정에 있어서의 종업원에 대한 의견청취상황’은 종업원과 사용자가 직무발명 보상금을 결정할 경우, 그 결정에 관하여 종업원의 의견을 청취하는 것을 의미하고, 의견의 청취방법과 청취시기에는 특별한 제약은 없다.⁶⁰⁴⁾

나아가 이 지침안은 일본 특허법 제35조 제4항이 규정하는 ‘상당한 금전 그 밖의 경제상의 이익’에 대하여, 경제상의 이익으로 ① 사용자의 부담으로 유학의 기회를 부여하는 것, ② 스톡옵션을 부여하는 것, ③ 승진의 기회를 부여하는 것, ④ 취업규칙이 규정하는 기간을 초과하는 유급휴가를 부여하는 것, ⑤ 직무발명 특허권에 대한 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 것이 포함된다고 언급하였다.⁶⁰⁵⁾ 결국 일본 특허법 제34조 제5항과 제6항이 규정하고 있는 사항은 직무발명보상금 산정절차가 종업원과 사용자 간의 충분한 협의 하에 합리적으로 이루어져야 한다는 원칙을 규정하고 있다고 평가할 수 있다.⁶⁰⁶⁾

3. 직무발명보상금 산정기준

일본 특허법 제35조 제7항은 직무발명보상금의 산정기준에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

【일본 특허법 제35조】

- ⑦ 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 제5항의 규정에 따라 불합리하다고 인정되는 경우에 제4항의 규정에 따라 받아야 할 상당한 이익의 내용은 그 발명으로 사용자 등이 얻을 이익액(利益

603) 전성태, 앞의 보고서(주 455), 6-7면. 이 지침안은 사용자가 책정한 직무발명보상금 산정기준을 개시하는 방법으로, ① 종업원이 쉽게 볼 수 있는 장소에 산정기준을 게시하는 방법, ② 산정기준을 기재한 서면을 전자메일이나 사보에 의하여 종업원에게 교부하는 방법, ③ 종업원이 상시 관람가능한 사내업무를 통합하는 정보시스템인 인트라넷에서 산정기준을 공개하는 방법, ④ 인터넷 웹사이트에서 산정기준을 공개하는 방법, ⑤ 산정기준을 기재한 서면을 사내의 특정 부서에 보관하고, 종업원의 요구가 있을 경우 개시하는 방법이 있다고 한다.

604) 전성태, 앞의 보고서(주 455), 7면.

605) 전성태, 앞의 보고서(주 455), 7-8면.

606) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 402), 180-181면.

の額), 그 발명과 관련한 사용자 등의 부담(負担) 및 공헌(貢献), 종업원 등의 처우(処遇), 기타 사정(他の事情)을 고려하여 정하여야 한다.

일본 특허법에 따르면, 계약, 근무규칙 등에서 직무발명보상금에 대한 규정이 없는 경우, 혹은 계약, 근무규칙 등에서 직무발명보상금에 대한 규정을 두었지만 규정된 직무발명보상금이 일본 특허법 제35조 제5항이 규정하는 바에 따라 불합리하다고 인정되는 경우에는, 직무발명보상금은 ① 직무발명으로 사용자가 얻을 이익액, ② 직무발명과 관련한 사용자의 부담 및 공헌, ③ 종업원의 처우, ④ 기타 사정을 고려하여 산정하여야 한다.⁶⁰⁷⁾ 즉 일본 특허법상 직무발명제도에서는 종업원과 사용자가 계약으로 체결한 직무발명보상금이 있고, 그 보상금이 양 당사자의 충분한 협의 하에 합리적으로 합의된 금액이라면 직무발명보상금으로 인정될 수 있다.⁶⁰⁸⁾

그러나 종업원과 사용자가 계약으로 체결한 직무발명보상금이 없거나 혹은 종업원과 사용자가 계약으로 체결한 직무발명보상금이 있다고 하더라도, 그 보상금이 양 당사자의 충분한 협의 하에 합리적으로 합의된 금액이 아니라면, 일본 특허법이 언급하는 사항을 종합적으로 고려하여 산정되어야 한다.⁶⁰⁹⁾ 이에 대하여 일본 특허법상 직무발명보상금 산정기준은 이에 대한 더 구체적인 규정을 두지 않는 방향으로 공적 개입을 자제하면서도, 개별적인 상황에 따라 종업원과 사용자의 자율적인 합의를 유도하되, 직무발명보상금 산정절차의 정당성 혹은 합리성을 중시하는 방향으로 규정된 것이라고 평가하는 견해가 있다.⁶¹⁰⁾

일본 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정기준은 1921년 개정 일본 특허법에 최초로 규정되었고, 당시에는 사용자가 종업원에게 지급한 ‘보수(報酬)’가 직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려될 수 있다고 규정되어 있었다.⁶¹¹⁾ 이후 1959년 개정 일

607) 일본 특허법 제35조 제7항.

608) 일본 특허법 제35조 제5항.

609) 일본 특허법 제35조 제7항.

610) 한남대학교 산학협력단, 『정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안 연구 최종보고서』, 2013, 61면.

611) 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제4항.

본 특허법은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 ‘두 가지 요소’, 즉 ① 사용자가 얻을 이익액, ② 직무발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하였다.⁶¹²⁾ 이후 2004년 개정 일본 특허법은 이를 개정하여 현행 일본 특허법 제35조 제7항과 같은 내용을 규정하였다.⁶¹³⁾ 앞에서 언급하였듯이, 2004년 개정 일본 특허법이 직무발명보상금의 산정요소로 ‘종업원의 처우’와 ‘기타 사정’을 추가하고, 이전의 직무발명보상금 산정요소인 ‘직무발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도’를 ‘직무발명과 관련한 사용자의 부담 및 공헌’으로 문구를 수정한 것은 직무발명의 대한 사용자의 공헌이 직무발명이 완성되기 이전에 있었던 것에 한정되지 않고, 직무발명이 완성되기 이후에 이루어진 것도 반영될 수 있도록 한 것이다.⁶¹⁴⁾

II ▶ 직무발명보상금 산정의 계산식과 고려요소

1. 직무발명보상금 산정의 계산식

일본 특허법 제35조 제7항이 규정하는 직무발명보상금 계산식은 다음과 같다.⁶¹⁵⁾

[일본 특허법상 직무발명보상금 계산식]

$$\text{직무발명보상금} = \text{사용자가 얻을 이익} \times (1 - \text{사용자의 공헌도})$$

또는

$$\text{직무발명보상금} = \text{사용자가 얻을 이익} \times \text{종업원의 공헌도}$$

이 계산식은 일본재판소가 직무발명보상금을 산정할 때에 사용하고 있는 기본적인 계산식으로, 일본 특허법 제35조 제7항이 규정하는 직무발명보상금 산정에 있어서 고려할 수 있는 네 가지 요소 중 두 가지 요소인 ‘직무발명으로 사용자가 얻을 이익액’과

612) 1959년 개정 일본 특허법 제35조 제4항.

613) 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제5항.

614) 櫻井博行・本多浩, 前掲書(주 442), 27頁.

615) 윤선희, “직무발명보상금 산정기준에 대한 연구”, 『산업재산권』 제36호, 한국지식재산학회, 2011, 97면.

‘직무발명과 관련한 사용자의 부담 및 공헌’을 포함시키고, 나머지 두 가지 요소인 ‘종업원의 처우’와 ‘기타 사정’을 제외시킨 것이다.⁶¹⁶⁾ 일반적으로 ‘종업원의 처우’는 주로 ‘직무발명과 관련한 사용자의 부담 및 공헌’의 판단에서 함께 고려된다고 한다.⁶¹⁷⁾ 만일 특정 기업에 근무하는 2인 이상의 종업원이 함께 직무발명을 완성하였거나, 특정 기업이 근무하는 종업원이 타 기업의 종업원 혹은 제3자와 함께 하였을 경우, 즉 ‘공동발명’이 이루어진 경우에는 다음과 같은 계산식이 된다.⁶¹⁸⁾

[공동발명의 경우 직무발명보상금 계산식]

$$\text{직무발명보상금} = \text{사용자가 얻을 이익} \times (1 - \text{사용자의 공헌도}) \times \text{공동발명 기여율}^{619)}$$

즉 직무발명이 공동발명으로 이루어진 경우는 일본 특허법 제35조 제7항이 규정하는 ‘기타 사정’에 해당한다고 판단할 수 있다. 이하에서는 ‘직무발명으로 사용자가 얻을 이익액’⁶²⁰⁾과 ‘직무발명과 관련한 사용자의 부담 및 공헌’⁶²¹⁾의 두 가지 요소를 중심으로 일본 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정에 대하여 자세히 살펴본다.

2. 사용자가 얻을 이익

(1) 사용자가 얻을 이익의 의미

사용자가 얻을 이익이란 사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 무상의 통상실시권을 가지게 되므로,⁶²²⁾ 사용자가 통상실시권을 보유함으로써 획득할 수 있는 이익을 초과하여 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시함으로써 획득한 이익, 즉

616) 일본 특허법 제35조 제7항.

617) 東京地判 平成16. 4. 27, 平成15(ワ) 第4867号.

618) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 62면.

619) 이는 ‘공동발명의 경우 직무발명보상금을 청구하는 종업원의 기여율’을 의미한다.

620) 이하에서는 ‘사용자가 얻을 이익’이라고 칭한다.

621) 이하에서는 ‘사용자의 공헌도’라고 칭한다.

622) 일본 특허법 제35조 제1항.

‘초과이익’을 의미한다.⁶²³⁾ 따라서 사용자가 직무발명을 실시할 경우에 있어서 사용자가 얻을 이익은, 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 ‘전체 이익’을 기준으로 산정되는 것이 아니고, ‘통상실시권을 통하여 획득할 수 있는 이익을 초과하는 이익’을 기준으로 산정된다.⁶²⁴⁾ 즉 사용자가 얻을 이익은 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 취득하여 획득한 이익에서 사용자가 특허권을 취득하지 않았더라면 가지게 되었을 통상실시권의 가치를 차감하여 산정된다.⁶²⁵⁾

이런 측면에서 사용자가 직무발명을 실시한다고 하더라도 당해 직무발명의 실시로 인한 ‘초과이익’이 존재하지 않는다면, 종업원에게 직무발명보상금청구권을 인정할 수 없다.⁶²⁶⁾ 일본에는 사용자가 얻을 이익이 사용자가 직무발명의 실시로 획득한 매출액에서 직무발명의 실시를 위한 제반비용을 공제한 ‘영업이익’을 의미한다는 견해도 있지만,⁶²⁷⁾ 일본재판소는 명시적으로 앞에서 언급한 견해를 지지하고 있다.⁶²⁸⁾ 다음의 일본의 하급심판결은 이러한 취지를 담고 있다.

【大阪地判 平成17. 9. 26. 平成16(ワ) 第10584号】

오사카지방법판소는 특허법에 따르면 사용자는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않아도 법정의 통상실시권을 가질 수 있기 때문에, 직무발명보상금의 산정은 통상실시권을 가지고 있는 자가 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양수하는 것을 전제로 하고, 따라서 사용자가 법정의 통상실시권을 통하여 향유할 수 있는 이익은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 사용자가 얻을 이익에서 고려할 수 없으며, 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 가지고 있는 것에 의하여 얻을 수 있는 이익을 고려해야 한다고 판시하였다.

623) 中山信弘 外 二人・比較特許法判例研究會 譯, 前掲書(주 485), 208頁.

624) 東京地判 昭和58. 12. 23. 無體集 第15卷 第3号, 844頁.

625) 한국특허법학회 편・장현진 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 249면.

626) 東京地判 平成18. 1. 26. 判例時報 第1943号, 85頁; 東京地判 平成18. 6. 8. 判例時報 第1966号, 102頁; 大阪地判 平成19. 7. 26. 平成18(ワ) 第7073号.

627) 윤선희, “직무발명에 있어서의 보상제도”, 『법조』 통권 590호, 법조협회, 2005, 39면.

628) 大阪地判 平成17. 9. 26. 平成16(ワ) 第10584号, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등에서, 우리 대법원도 같은 입장을 취하고 있다.

즉 사용자가 얻을 이익은 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 판매함으로써 획득한 이익과 이에 수반되는 비용의 정산 이후에 남는 회계상 이익을 의미하는 것이 아니기 때문에, 이와 무관하게 직무발명의 독점적 실시 자체로 인한 이익이 사용자의 이익이 되고, 사용자가 직무발명을 실시함에 있어서 관련 비용을 많이 지출하여 직무발명을 통하여 얻은 이익이 존재하지 않는다는 사정은 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정함에 있어서 판단할 것은 아니고, ‘사용자의 공헌도’에서 참작될 수 있을 뿐이다.⁶²⁹⁾ 그리고 사용자가 직접 직무발명을 실시하지 아니하고 제3자에게 라이선스를 준 경우에는, 사용자가 제3자로부터 받은 ‘실시료수입’도 사용자가 얻을 이익의 산정근거가 된다.⁶³⁰⁾ 나아가 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 제3자에게 양도하여 획득한 ‘양도이익’도 사용자가 얻을 이익의 산정근거가 된다.⁶³¹⁾

이 모두는 사용자가 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시함으로써 획득한 초과이익이 존재하는 것을 인정하고 있는 경우이다.⁶³²⁾ 이런 측면에서 일본 최고재판소는 사용자가 얻을 이익에 대하여 사용자가 직무발명으로 현실적으로 획득한 이익을 의미하는 것이 아니라, ‘획득할 것으로 예견된 이익’, 즉 사용자가 직무발명에 대한 권리승계로 인하여 획득할 수 있는 것에 대한 직무발명 승계시점에 있어서의 객관적 가치를 의미한다고 판시하였다.⁶³³⁾ 이에 일본의 한 하급심재판소는 사용자가 종업원으로부터 승계를 받은 직무발명에 대한 특허권을 획득하기 위하여 특허출원을 하지 않은 경우에도 ‘사용자가 얻을 이익’이 존재한다고 판시하기도 하였다.⁶³⁴⁾

(2) 사용자가 얻을 이익에 대한 판단

1) 특허권 설정등록 이전에 사용자가 얻을 이익에 대한 판단

사용자가 얻을 이익이 의미하는 ‘초과이익’은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것으로 인한 이익이기 때문에, 직무발명에 대

629) 東京高判 平成16. 4. 27. 平成15(ネ) 第4867号.

630) 田村善之・山本敬三, 前掲書(주 483), 73-79頁.

631) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書(주 451), 547頁.

632) 한국특허법학회 편・김동업 집필부분, 앞의 책(주 401), 62면.

633) 最高判 平成7. 1. 20. 判例工業所有權法[2期版], 43頁.

634) 東京地判 昭和58. 12. 23. 無體集 第15卷 第3号, 844頁.

한 ‘특허권의 설정등록이 있는 이후부터 특허권이 소멸하기까지의 기간’, 즉 법적으로 특허권의 배타적 실시가 가능한 기간에만 한하여 인정되는 것은 아니다.⁶³⁵⁾ 이에 일본 재판소들은 직무발명 특허출원에 대한 ‘공개시점’부터 특허권으로의 ‘설정등록시점’까지의 기간에, 사용자가 획득한 이익도 사용자가 얻을 이익에 포함시키고 있다.⁶³⁶⁾ 다만 법원에 따라 직무발명 특허출원에 대한 ‘공개시점’부터 특허권으로의 ‘설정등록시점’까지의 기간에 사용자가 획득한 매출액의 전부가 아닌 ‘50%’에 해당하는 금액을 사용자가 얻을 이익에 포함시킨 판결도 있고,⁶³⁷⁾ 사용자가 획득한 매출액의 ‘10%’에 해당하는 금액을 포함시킨 판결도 있다.⁶³⁸⁾

2) 판결선고시점 이후에 사용자가 얻을 이익에 대한 판단

일본재판소들은 직무발명보상금 청구소송의 판결선고시점을 기준으로, 판결선고시점 이전에 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익, 즉 ‘과거의 이익’뿐만 아니라, 판결선고시점 이후에 사용자가 획득할 수 있을 것으로 예상되는 이익, 즉 ‘장래의 이익’도 사용자가 얻을 이익에 포함시키는 입장을 취하고 있다.⁶³⁹⁾ 다만 일본재판소 판결 중에는 ① 장래에는 직무발명과 경쟁할 수 있는 기술이 등장할 것이라는 이유로 장래의 이익을 과거의 이익보다 소액으로 산정한 판결이 있기도 하고,⁶⁴⁰⁾ ② 이와 반대로 장래에 사용자의 매출액이 증가할 것이라는 사실이 증명된다는 이유로, 장래의 이익을 과거의 이익보다 고액으로 산정한 판결도 있으며,⁶⁴¹⁾ ③ 장래의 이익과 과거의 이익을 동등하게 평가하는 판결도 있다.⁶⁴²⁾

635) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 97면.

636) 東京地判 平成16. 2. 24. 判例時報 第1853号, 38頁; 大阪地判 平成18. 2. 21. 平成16(ワ) 第13073号; 大阪地判 平成21. 1. 27. 平成18(ワ) 第7529号; 大阪地判 平成17. 7. 21. 判タ 第1206号, 257頁; 東京地判 平成18. 12. 27. 平成17(ワ) 第12576号.

637) 東京地判 平成16. 2. 24. 判例時報 第1853号, 38頁; 大阪地判 平成18. 2. 21. 平成16(ワ) 第13073号.

638) 大阪地判 平成21. 1. 27. 平成18(ワ) 第7529号.

639) 大阪地判 平成17. 9. 26. 判タ 第1205号, 232頁; 知財高判 平成20. 10. 20. 平成20(ネ) 第10033号; 大阪地判 平成17. 7. 21. 判タ 第1206号, 257頁; 東京地判 平成18. 9. 12. 判例時報 第1985号, 106頁; 大阪地判 平成18. 3. 23. 判例時報 第1945号, 112頁.

640) 大阪地判 平成17. 9. 26. 判タ 第1205号, 232頁.

641) 大阪地判 平成17. 7. 21. 判タ 第1206号, 257頁.

642) 知財高判 平成20. 10. 20. 平成20(ネ) 第10033号.

일본의 한 하급심재판소는 사용자의 ‘장래의 매출액’을 낮게 예상하는 방법이 아닌, 사용자의 ‘장래의 초과매출액’의 비율을 낮게 예상하는 방법을 적용하면서, 판결선고시점 이전에 대해서는 초과매출액의 40%를 인정하면서, 판결선고시점 이후에 대해서는 초과매출액의 20%만을 인정하였다.⁶⁴³⁾ 여기서 사용자의 초과매출액은 ‘사용자의 총 매출액’ 중에서 ‘일정 비율’만을 인정한 것을 의미한다.⁶⁴⁴⁾

3) 사용자가 특허권을 포기한 경우에 사용자가 얻을 이익에 대한 판단

일본에서는 특허권자가 직무발명 특허권을 포기한 경우, 포기한 시점 이후의 일정 기간 동안 특허권자가 특허권을 포기하지 않았더라면 획득할 수 있었던 이익을 사용자가 얻을 이익에 포함시킬 수 있는가에 대하여 법적 논의가 있어 왔다. 사용자가 얻을 이익에 포함시킨 판결도 있고,⁶⁴⁵⁾ 포함시키지 않은 판결도 있다.⁶⁴⁶⁾ 사용자가 얻을 이익에 포함시킨 일본재판소는 그 이유를 사용자가 직무발명 특허권을 취득한 후에 포기한 것은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려할 수 있는 사용자가 얻을 이익을 판단하는 요소가 아니라고 설명하면서, 사용자가 특허권을 포기한 이전에 획득한 이익의 70%를 사용자가 특허권을 포기한 시점부터 특허권의 존속기간 만료시점까지의 사용자가 얻을 이익으로 인정할 수 있다고 판결하였다.⁶⁴⁷⁾ 이와 반대로 사용자가 얻을 이익에 포함시키지 않은 일본재판소는 그 이유에 대하여 사용자가 특허권의 연차등록료를 납부하지 않았으므로써 특허권을 소멸시킨 것은 사용자에게 특허권의 실시를 통한 독점적 이익이 사라졌다는 것을 보여주는 증거라고 설명하였다.⁶⁴⁸⁾

(3) 사용자가 얻을 이익의 산정방법

이하에서는 i) 사용자가 직무발명을 실시하지만 제3자에게 라이선스허락을 하지 않

643) 東京地判 平成18. 9. 12. 判例時報 第1985号, 106頁.

644) 이는 뒤에서 자세히 설명한다.

645) 知財高判 平成18. 11. 21. 平成17(ネ) 第19125号; 知財高判 平成21. 6. 25. 平成19(ネ) 第10056号; 東京地判 平成20. 3. 31. 判例時報 第2020号, 138頁.

646) 知財高判 平成18. 11. 21. 平成17(ネ) 第19125号; 大阪地判 平成18. 7. 26. 平成18(ワ) 第7073号.

647) 知財高判 平成18. 11. 21. 平成17(ネ) 第19125号.

648) 大阪地判 平成18. 7. 26. 平成18(ワ) 第7073号.

은 경우, ii) 사용자가 직무발명을 실시하지 않지만 제3자에게 라이선스허락을 한 경우, iii) 사용자가 직무발명을 실시하고 제3자에게 라이선스허락도 한 경우로 나누어 사용자가 얻을 이익의 산정방법을 살펴본다.

1) 사용자가 직무발명을 실시하지만 제3자에게 라이선스허락을 하지 않은 경우

가. 종래의 산정방법

종래에 일본 하급심재판소는 사용자가 얻을 이익을 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 판매하여 획득한 매출액, 즉 ‘사용자의 매출액’에 직무발명 특허권에 대한 ‘가상의 실시료율’을 곱하여 산정하였다.⁶⁴⁹⁾

〈 종래의 산정방법 〉

$$\text{사용자가 얻을 이익} = \text{사용자의 매출액} \times \text{가상의 실시료율}$$

이 산정방법은 종업원이 직무발명 특허권을 사용자에게 승계하지 않았더라면 자신이 제3자에게 당해 특허권에 대한 라이선스를 부여하여 실시료에 해당하는 이익을 획득할 수 있었기 때문에, 적어도 이에 상응하는 직무발명보상금이 인정되어야 한다는 법적 사고를 바탕으로 하고 있다.⁶⁵⁰⁾ 그러나 이 산정방법은 직무발명보상금이 과도하게 산정되는 문제점이 있었다. 그 이유는 이 산정방법은 통상실시료율을 곱하는 대상을 ‘사용자의 매출액’으로 하여, 사용자가 직무발명 특허권을 승계하지 않았더라면 가질 수 있었던 통상실시권에 근거한 매출액도 포함되기 때문이다.⁶⁵¹⁾

나. 현재의 산정방법

현재 일본재판소는 사용자가 얻을 이익을 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 총 매출액에서 사용자가 직무발명 특허권을 승계하지 않았더라면 가질 수 있었던 통상실

649) 東京地判 昭和58. 12. 23. 無體集 第15卷 第3号, 844頁; 東京地判 平成15. 11. 26. 判例時報 第1846号, 83頁.

650) 조영선, 『특허법 2.0』, 박영사, 2018, 212면.

651) 조영선, 앞의 책(주 650), 212면.

시권에 근거한 매출액을 공제한 ‘사용자의 초과매출액’에 가상의 실시료율을 곱하여 산정하고 있다.⁶⁵²⁾

〈 현재의 산정방법 〉

사용자가 얻을 이익 = 사용자의 초과매출액 × 가상의 실시료율

사용자의 초과매출액 = 사용자의 매출액 × 초과매출률

현재의 사용자가 얻을 이익의 산정방법에 근거한 일본의 직무발명보상금 산정공식은 다음과 같다.⁶⁵³⁾

〈 현재의 산정방법에 의한 직무발명보상금 산정공식 〉

직무발명보상금 = 사용자의 매출액 × 초과매출률 × 가상의 실시료율 × 종업원
공헌도 × 공동발명 기여율

일본재판소는 ‘사용자의 매출액’의 ‘일정비율’, 즉 ‘초과매출률’ 확정하는 방식으로 ‘사용자의 초과매출액’을 산정하고 있는데, 하급심재판소 판례 중에는 사용자의 초과매출액을 ① 사용자의 매출액 중에서 ‘50%’에 해당한다고 판단한 판결,⁶⁵⁴⁾ ② ‘33.3%’에 해

652) 東京地判 平成4. 9. 30. 知財集 第24卷, 777頁; 大阪地判 平成6. 4. 28. 判例時報 第1857号, 115頁; 水戸地土浦支判 平成15. 4. 10. 判例時報 第1857号, 120頁.

653) 이 공식은 우리나라 직무발명보상금 산정공식과 동일하다. 우리나라의 직무발명보상금 산정공식은 ‘사용자의 총 매출액의 일정비율’을 ‘독점권 기여율’이라는 다른 용어로 표현하고 있을 뿐이다.

〈 우리나라 직무발명보상금 산정공식 〉

직무발명보상금 = 사용자의 매출액 × 독점권 기여율 × 가상의 실시료율
× 종업원 공헌도 × 공동발명 기여율

654) 東京地判 平成4. 9. 30. 知財集 第24卷, 777頁; 大阪高判 平成6. 5. 27. 知財集 第26卷 第2号, 356頁.

당한다고 판단한 판결,⁶⁵⁵⁾ ③ ‘40%’에 해당한다고 판단한 판결,⁶⁵⁶⁾ ④ ‘30%’에 해당한다고 판단한 판결,⁶⁵⁷⁾ ⑤ ‘20%’에 해당한다고 판단한 판결⁶⁵⁸⁾ 등 다양하게 있다. 다만 일본재판소가 이렇게 판단하는 이유에 대하여 명시적으로 밝히지 않은 경우가 많다.⁶⁵⁹⁾

일본의 한 하급심재판소는 i) 전체 시장의 규모와 동향, ii) 선행기술의 내용과 대체 기술의 존재여부, iii) 사용자의 기술력과 영업력, iv) 경쟁업자와의 시장분할현황, v) 직무발명이 라이선스계약을 유인할 만한 시장성 등을 고려하면, 사용자의 초과매출액은 총매출액의 ‘40%’라고 판단할 수 있다고 판결하였다.⁶⁶⁰⁾ 이는 일본재판소가 사용자의 초과매출액을 결정하는 일반적인 방식이라고 한다.⁶⁶¹⁾ 여기서 ‘사용자의 매출액의 일정 비율’인 ‘초과매출률’은 우리나라 법원이 직무발명보상금을 산정함에 있어서, ‘독점권 기여율’이라고 언급하는 직무발명보상금의 산정요소에 해당하는 것으로 판단된다.⁶⁶²⁾

이러한 방식으로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법에 대하여, 사용자가 직무발명을 통하여 확보하게 된 시장점유율, 즉 사용자의 경쟁업자들에게 라이선스가 부여되었더라면 이들이 획득할 수 있었던 매출액을 사용자의 매출액에서 공제하는 방식과 유사하다고 평가하는 견해가 있다.⁶⁶³⁾ 이런 측면에서 실제로 일본의 한 하급심재판소는 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품에 대한 시장점유율 57%를 가지고 있고, 나머지 6개의 경쟁업체가 시장점유율을 16.7%를 가진다고 판단한 후에, 57%에서 16.7%를 공제한 40.3%를 ‘초과 시장점유율’로 판단하면서, 최종적으로 사용자의 총 매출액의 70.7%(40.3/57)을 ‘사용자의 초과매출액’으로 산정하였다.⁶⁶⁴⁾

655) 大阪地判 平成6. 4. 28. 判例時報 第1857号, 115頁; 水戸地土浦支判 平成15. 4. 10. 判例時報 第1857号, 120頁.

656) 東京地判 平成20. 3. 31. 判例時報 第2020号, 138頁; 東京地判 平成18. 9. 12. 判例時報 第1985号, 106頁.

657) 大阪地判 平成17. 7. 21. 判タ 第1206号, 257頁; 知財高判 平成18. 11. 21. 平成17(ネ) 第19125号.

658) 大阪地判 平成19. 10. 30. 平成18(ワ) 第1238号.

659) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 104면.

660) 東京地判 平成20. 3. 31. 判例時報 第2020号, 138頁.

661) 조영선, 앞의 책(주 650), 213면.

662) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 625), 251면.

663) 조영선, 앞의 책(주 650), 213면.

664) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号. 다만 도쿄지방법재판소는 산정된 사용자의 초과매출액 중 50%만이 당해 특허발명에 기인한다고 판단하여 최종적으로 ‘사용자의 초과매출액’을 35.4%로 산정하였다. 이는 당해 직무발명이 사용자가 판매하는 제품의 일부에만 기여하는 경우를 고려한 것으로서, 소위 직무발명의 기여도를 고려하여 사용자의 초과매출액을 산정한 것이다. 만일 앞에서 언급한 직무발명보상금 산정공식에 ‘직무발명의 기여도’를 고려하면 다음과 같은 산정공식이 된다.

다. 새로운 산정방법

사용자가 얻을 이익을 사용자의 초과매출액에 가상의 실시료율을 곱하여 산정하는 방법은, 사용자가 제3자에게 라이선스를 부여함으로써 획득할 수 있는 이익을 산정하는 방법으로, 사용자의 초과매출액을 제3자가 획득할 수 있었다는 것을 전제로 한다.⁶⁶⁵⁾ 이 산정방법에 대하여 사용자의 초과매출액에 가상의 실시료율을 곱하는 것은 합리적인 근거가 없고, 적절한 산정방법이 아니라는 비판이 제기되고 있다.⁶⁶⁶⁾ 이에 일본재판소는 새로운 산정방법을 채택하였는데, 그것은 가상의 실시료율을 대신하여 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 판매하여 획득한 이익률, 즉 ‘사용자의 이익률’을 사용자의 초과매출액에 곱하여 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법이다.⁶⁶⁷⁾

〈 새로운 산정방법 〉

사용자가 얻을 이익 = 사용자의 초과매출액 × 사용자의 이익률

사용자의 초과매출액 = 사용자의 매출액 × 초과매출률

일본의 한 하급심재판소는 사용자가 얻을 이익을 산정함에 있어서 사용자의 초과매출액에 가상의 실시료율 5%를 곱하여야 한다는 사용자의 주장을 배척하면서, 사용자의 초과매출액에 가상의 실시료율 대신에 사용자의 이익률 ‘10%’를 곱하여 사용자가 얻을 이익을 산정하였다.⁶⁶⁸⁾ 이 판결은 사용자가 얻을 이익에 대한 새로운 산정방법을 최초로 제시한 판결로서 의의가 있었다.⁶⁶⁹⁾ 결국 이 판결에서는 사용자의 초과매출액

〈 현재의 산정방법에 의한 직무발명보상금 산정공식 〉

직무발명보상금 = 사용자의 매출액 × 초과매출률 × 직무발명 기여도 × 가상의 실시료율 × 종업원
공헌도 × 공동발명 기여율

665) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 106-107면.

666) 조영선, 앞의 책(주 650), 213면.

667) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号; 東京地判 平成16. 1. 30. 判例時報 第1852号, 25頁.

668) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号.

669) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 107면.

에 사용자의 이익률을 곱하여 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법을 채택함으로써, 기준에 가상의 실시료율을 곱하여 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법보다는 결과적으로 고액의 직무발명보상금이 산정되도록 하였다.

2) 사용자가 직무발명을 실시하지 않지만 제3자에게 라이선스허락을 한 경우

가. 일반적인 경우

사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도, 제3자와 당해 직무발명의 실시에 대한 라이선스계약을 체결하였다면, 사용자가 제3자로부터 받은 실시료수입은 사용자가 얻을 이익의 산정대상이 된다.⁶⁷⁰⁾ 그 이유는 사용자가 제3자에게 라이선스를 부여할 수 있는 것은 사용자가 직무발명에 대한 특허권, 즉 “배타적 권리”를 가지고 있기 때문에 가능한 것이기 때문이다.⁶⁷¹⁾ 일본의 한 하급심재판소는 사용자에게 ‘기술협력비’ 명목으로 지급된 실시료수입이 있었던 경우에, 이를 사용자가 얻을 이익으로 판단하여 직무발명보상금을 산정하였다.⁶⁷²⁾ 이 재판소는 실시료수입에 해당하는 기술협력비 ‘2억 4천만 엔’에 종업원의 공헌도 ‘5%’⁶⁷³⁾를 곱하고, 직무발명을 공동으로 완성한 3인 중에서 종업원의 기여도, 즉 공동발명에 있어서의 종업원의 기여도 ‘70%’를 곱하여 총 ‘840만 엔’의 직무발명보상금을 산정하였다.

그리고 일본의 하급심판결 중에는 사용자가 얻을 이익에는 사용자가 실시권자들로부터 받은 실시료수입 모두가 포함되는 것이 아니라, 라이선스계약을 체결하기 위하여 소요되는 비용 등 관련 비용이 공제되어야 한다고 주장한 것에 대하여, 관련 비용은 직무발명의 완성에 기여한 ‘사용자의 공헌도’를 판단하는 요소로 고려되어야 한다고 지적하면서, 사용자의 주장을 배척한 것이 있다.⁶⁷⁴⁾ 또한 일본의 한 하급심재판소는 사용자가 미국에 소재하는 기업과 라이선스계약을 체결하면서, 미국기업이 직무발명이 구

670) 田村善之・山本敬三, 前掲書(주 483), 73-79頁.

671) 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명보상금 산정 요소에 대한 연구”, 『저스티스』 통권 제129호, 한국법학원, 2012, 137면.

672) 東京地判 昭和58. 9. 28. 無體集 第15卷 第3号, 620頁.

673) 따라서 이 사안에서 사용자의 공헌도는 ‘95%’가 된다. 종업원의 공헌도의 산정에 대한 자세한 내용을 뒤에서 살펴본다.

674) 東京地判 平成19. 1. 30. 判例時報 第1971号, 3頁.

체화되어 있는 제품을 일본으로 수출할 경우, 이에 대하여 사용자에게 실시료를 지급하기로 한 사건에서, 사용자가 받은 실시료수입은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려되는 사용자의 이익에 해당한다고 판결하였다.⁶⁷⁵⁾ 다만 사용자 기업이 동일그룹 내 계열사로부터 받은 실시료수입이 사용자가 얻을 이익에 해당된다고 판단한 판결도 있으나,⁶⁷⁶⁾ 이에 해당되지 않는다고 판단한 판결도 있다.⁶⁷⁷⁾

나. 상호실시허락계약의 경우

사용자가 제3자와 자신들이 보유한 특허발명의 실시를 서로 허락하는 ‘상호실시허락 계약’, 즉 크로스 라이선스계약(cross-license agreement)을 체결한 경우에 있어서 사용자가 얻을 이익을 산정할 수 있는지 여부가 문제되었다. 그 이유는 크로스 라이선스 계약을 체결한 당사자들은 계약상대방에게 실시료를 실제로 지급하지 않으면서, 계약 상대방의 특허발명을 실시할 수 있는 권원을 가질 수 있기 때문이다.⁶⁷⁸⁾ 이에 대하여 일본에는 학설의 대립이 있다. 우선 ‘상쇄설’은 크로스 라이선스는 양 당사자가 서로에게 지급할 실시료를 상쇄시키고 있는 것이기 때문에, 타 당사자가 사용자에게 지급하였어야 하는 실시료가 사용자가 얻을 이익에 해당된다는 견해이고, 이와 달리 ‘면제설’은 크로스 라이선스는 사용자가 직무발명의 실시를 허락하는 대가로 타 당사자의 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 것이기 때문에, 사용자가 크로스 라이선스에 의하여 실시 가능하게 된 제품에 대한 이익이 사용자가 얻을 이익에 해당된다는 견해이다.⁶⁷⁹⁾ 일본 하급심재판소들은 크로스 라이선스에서 사용자가 타 당사자의 특허발명을 실시할 수 있게 된 것이 직무발명을 승계한 효과라는 이유로, 사용자가 크로스 라이선스에 의하여 실시 가능하게 된 제품을 실시함으로써 획득한 이익이 사용자가 얻을 이익에 해당된다고 판단하면서, ‘면제설’을 따르고 있다.⁶⁸⁰⁾

675) 大阪地判 平成17. 9. 26. 判タ 第1205号, 232頁.

676) 東京地判 平成18. 3. 9. 判例時報 第1948号, 36頁.

677) 知財高判 平成20. 5. 14. 平成19年(ホ) 第10008号.

678) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 138면.

679) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 625), 253면.

680) 東京高判 平成16. 1. 29. 判時時報 第1848号, 5頁; 東京地判 平成18. 6. 8. 判時時報 第1966号, 102頁; 東京地判 平成19. 1. 30. 判時時報 第1971号, 3頁.

다. 포괄적 라이선스계약의 경우

최근에는 기업들끼리 포괄적 라이선스계약(package license agreement)을 많이 체결하고 있기 때문에, 직무발명이 포괄적 라이선스계약에 속하는 다수의 특허발명 중에서 어느 정도의 가치를 가지고 있는가를 판단하는 것은 어려운 일이다. 이에 일본의 한 하급심재판소는 직무발명이 기술적 가치가 확인된 ‘대표 특허’에 해당하지 않는다면, 실질적으로 포괄적 라이선스계약에 기여하였다고 판단할 수 없기 때문에, 사용자가 얻을 이익이 존재하지 않는다고 판시하였다.⁶⁸¹⁾ 이에 반하여 한 하급심재판소는 포괄적 라이선스계약의 체결시에 상대방이 직무발명을 실시하고 있다는 것이 알려져 있었다면, 당해 직무발명이 ‘대표 특허’에 해당하지 않는다고 하더라도, 대표 특허와 동일하게 직무발명의 기여도를 판단할 수 있다고 판시하였다.⁶⁸²⁾ 실제로 포괄적 라이선스계약의 경우, 이에 제공된 특허가 몇 만 건에 이르는 경우도 있기 때문에, 직무발명이 대표 특허에 해당하지 않는다면 포괄적 라이선스계약에서 기여하는 정도는 거의 없거나, 아주 작다고 한다.⁶⁸³⁾

3) 사용자가 직무발명을 실시하고 제3자에게 라이선스허락도 한 경우

사용자가 직무발명을 실시하고, 이와 동시에 제3자에게 라이선스를 허락한 경우에, 사용자가 제3자로부터 받은 실시료수입은 사용자가 얻을 이익에 해당되지만, 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익이 사용자가 얻을 이익에 해당하는지 여부가 문제된다. 특히 이는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익이 사용자가 얻을 이익이 의미하는 ‘초과이익’에 해당하는지 여부와 만일 해당된다면 어느 정도까지 ‘초과이익’이 인정될 수 있는가에 대한 법적 논의이다.⁶⁸⁴⁾ 즉 이는 사용자가 제3자에게 라이선스를 허락하여 관련 제품시장에서의 경쟁을 허락한 상태에서 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익이, 과연 사용자가 얻을 이익이 의미하는 독점적, 배타적 이익에 해당할 수 있는지 여부에 대한 판단과 관련되어 있다.⁶⁸⁵⁾ 여기서 중요한 것은 사용자가 라이선스

681) 東京地判 平成18. 6. 8. 判時時報 第1966号, 102頁.

682) 東京地判 平成22. 6. 23. 平成18(ワ) 第23550号.

683) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 111-112면.

684) 조영선, 앞의 책(주 650), 217면.

에 대한 정책을 어떠한 방식으로 전개하고 있는가이다.

만일 사용자가 라이선스에 대한 ‘개방적인 정책’, 즉 라이선스를 원하는 제3자 누구에게라도 라이선스를 부여하는 정책을 펼치고 있다면, 실질적으로 사용자가 관련 제품 시장에서의 독점적 지위를 포기한 것으로 판단하여, 직무발명을 실시하여 획득한 이익은 사용자가 얻을 이익에 포함되지 않는다고 판단할 수 있다.⁶⁸⁶⁾ 이에 반하여 사용자가 라이선스에 대한 ‘제한적인 정책’, 즉 직무발명을 실시하여 획득할 수 있는 이익을 염두에 두고 라이선스를 부여하면서 지역적 범위, 고객의 범위, 실시행위의 범위 등에 제한을 가하는 정책을 펼치고 있다면, 실질적으로 사용자가 관련 제품시장에서의 독점적 지위를 포기하지 않은 것으로 판단하여, 직무발명을 실시하여 획득한 이익 혹은 그 일부는 사용자가 얻을 이익에 포함된다고 판단할 수 있다.⁶⁸⁷⁾

일본의 한 하급심판결 중에는 이런 경우에 있어서 사용자의 실시료수입만을 사용자가 얻을 이익으로 산정한 판결이 있고,⁶⁸⁸⁾ 실시료수입과 함께 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익의 일부를 사용자가 얻을 이익으로 산정한 판결이 있다.⁶⁸⁹⁾ 최근에 일본재판소는 사용자가 전개하고 있는 라이선스정책, 사용자와 실시권자의 관련 제품시장의 분할 상황 등 관련 사정을 고려하여, 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익 중 일정 부분을 사용자가 얻을 이익으로 판단할 수 있는 것인가를 개별적으로 판단하는 입장을 취하고 있다.⁶⁹⁰⁾ 일본의 한 하급심재판소는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익을 사용자가 얻을 이익으로 판단할 수 있는 기준을 다음과 같이 제시하였다.⁶⁹¹⁾

685) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 625), 256면.

686) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 141면.

687) 조영선, 앞의 책(주 650), 217면.

688) 東京高判 平成16. 4. 27. 判時時報 第1872号 95頁; 大阪地判 平成17. 9. 26. 平成16(ワ) 第10584号.

689) 知財高判 平成22. 8. 19. 平成20(ネ) 第10082号; 東京地判 平成15. 8. 29. 平成17(ワ) 第11007号.

690) 知財高判 平成20. 2. 21. 平成19(ネ) 第10061号; 知財高判 平成21. 6. 25. 平成19(ネ) 第10056号.

691) 東京地判 平成19. 1. 30. 判例時報 第1971号, 3頁.

【東京地判 平成19. 1. 30, 判例時報 第1971号, 3頁】

도쿄지방법판소는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익을 사용자가 얻을 이익으로 판단함에 있어서, ① 사용자가 직무발명에 대하여 개방적 라이선스 정책을 채택하고 있는지 여부, ② 사용자로부터 직무발명의 실시허락을 받지 않은 경쟁회사가 관련 제품시장에 일정 비율로 존재하는 경우에도, 경쟁회사가 직무발명을 대체하는 기술을 사용하여 동종제품을 제조, 판매하고 있는지 여부, 그리고 대체기술과 직무발명과의 사이에 작용, 효과 등의 측면에서 기술적, 경제적으로 현저한 차이가 없는지 여부, ③ 사용자와 포괄적 라이선스계약 내지는 포괄적 크로스라이선스계약 등을 체결한 상대방이 직무발명을 실시하고 있는지 여부 또는 이를 실시하지 않고 대체기술을 실시하고 있는지 여부, ④ 사용자가 직무발명을 실시하고 있을 뿐만 아니라, 동시에 또는 별도의 시기에 다른 대체기술도 실시하고 있는지의 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 하였다.

위 법원은 이 기준에 근거하여 사용자가 ‘개방적인 라이선스정책’을 전개하고 있고, 대다수의 경쟁업자와 ‘포괄적 라이선스계약’을 체결하고 있다는 이유로, 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 이익을 사용자가 얻을 이익으로 산정할 수 없다고 판결하였다.⁶⁹²⁾

3. 사용자의 공헌도

(1) 사용자의 공헌도의 의미

일본 특허법은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 ‘사용자가 얻을 이익’뿐만 아니라 ‘사용자의 공헌도’를 고려하여야 한다고 규정하고 있다.⁶⁹³⁾ 사용자의 공헌도를 판단하는 실질적인 의미는 사용자가 얻을 이익을 직무발명에 대한 사용자의 공헌도와 종업원의 공헌도로 비율적으로 배분하는 것이다.⁶⁹⁴⁾ 예를 들면 직무발명에 대한 사용자의 공

692) 東京地判 平成19. 1. 30, 判例時報 第1971号, 3頁.

693) 일본 특허법 제35조 제7항.

694) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 114면.

헌도가 '70%'라면, 자동적으로 직무발명에 대한 종업원의 기여도는 '30%'가 된다.⁶⁹⁵⁾ 앞에서 살펴본 계산식과 같이 직무발명에 대한 사용자의 공헌도는 '1 - 종업원의 공헌도'로 표현된다. 따라서 실질적으로 직무발명보상금은 '사용자가 얻을 이익'에 '종업원의 기여도'를 곱하여 산정된다. 일본 실무에서는 직무발명에 대한 사용자의 공헌도는 대체로 '95%'로 산정된다고 한다.⁶⁹⁶⁾ 이에 의한다면 직무발명보상금은 사용자가 얻을 이익에 종업원의 공헌도 '5%'를 곱하여 산정된다.⁶⁹⁷⁾

일본 특허법 제35조 제7항이 언급하고 있는 사용자의 공헌도에는 '직무발명 완성과정'에서의 종업원과 사용자의 공헌도와 '직무발명 완성이후'의 종업원과 사용자의 공헌도가 함께 고려되고 있다. 우선 '직무발명 완성과정'에서의 종업원과 사용자의 공헌도를 판단함에 있어서는, ① 직무발명을 함에 있어서 종업원이 처한 환경, ② 직무발명의 완성에 있어서의 사용자의 지원, ③ 종업원이 직무발명을 하게 된 계기를 고려할 수 있다. 다음으로 '직무발명 완성이후'의 종업원과 사용자의 공헌도를 판단함에 있어서는 ① 직무발명의 특허등록과정과 특허유지과정, ② 직무발명의 사업화과정, ③ 직무발명이 등록된 이후에 종업원에게 이루어진 처우를 고려할 수 있다. 일본재판소는 이 모든 사정을 종합적으로 고려하여 직무발명에 대한 사용자의 공헌도 혹은 직무발명에 대한 종업원의 공헌도를 산정한다.

(2) 발명완성과정에서의 사용자와 종업원의 공헌도 판단

첫째, '직무발명을 함에 있어서 종업원이 처한 환경'이 고려될 수 있다. 즉 종업원이 입사하고 난 후에 직무발명과 관련된 업무를 시작하였고, 회사로부터 당해 업무와 관련된 교육을 받았다면 종업원의 공헌도는 사용자의 공헌도에 비하여 '낮게' 평가될 수 있다.⁶⁹⁸⁾ 반면에 종업원이 직무발명을 하는 것에 대한 사용자의 기대도가 낮다든지, 직무발명에 종업원의 독자적인 연구능력, 독창적인 발상이 반영되어 있다면, 종업원의

695) 이는 우리나라 법원이 직무발명보상금을 산정하는 방식과 동일하다.

696) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 129면.

697) 물론 직무발명이 공동발명으로 이루어진 경우에는 공동발명자 중에서 당해 종업원이 기여한 정도, 즉 '공동발명 기여율'을 곱하여야 한다.

698) 한국특허법학회 편·박태일 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 266면.

공헌도는 사용자의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁶⁹⁹⁾

둘째, ‘직무발명의 완성에 있어서의 사용자의 지원’이 고려될 수 있다. 사용자가 종업원이 직무발명을 할 수 있도록 충분한 설비, 자원, 추가 노동력을 제공하였다면 사용자의 공헌도는 종업원의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷⁰⁰⁾ 이와 반대로 사용자의 지원이 직무발명의 완성 단계에 이르러 종업원을 도와줄 수 있는 보조 인력을 투입한 것에 불과하다면, 사용자의 공헌도는 종업원의 공헌도에 비하여 ‘낮게’ 평가될 수 있다.⁷⁰¹⁾ 일본의 한 하급심재판소는 종업원이 사용자가 제공한 실험설비, 실험비용, 연구보조자, 문헌구입비용 등은 사용자의 공헌도 판단에서 고려되지 않아야 한다고 주장한 것에 대하여, 이들을 직무발명에 대한 사용자의 공헌도를 판단함에 있어서 배제시킬 수 없다고 판결하였다.⁷⁰²⁾

셋째, ‘종업원이 직무발명을 하게 된 계기’가 고려될 수 있다. 만일 종업원이 직무발명을 하게 된 계기가 자신의 의지에 의하여 주도적으로 이루어졌다면, 종업원의 공헌도는 사용자의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷⁰³⁾ 이에 비하여 종업원이 직무발명을 하게 된 것이 사용자의 요청 혹은 연구계획에 의하여 이루어진 것이라면 종업원의 공헌도는 사용자의 공헌도에 비하여 ‘낮게’ 평가될 수 있다.⁷⁰⁴⁾

(3) 발명완성이후의 사용자와 종업원의 공헌도 판단

첫째, ‘직무발명의 특허등록과정과 특허유지과정’이 고려될 수 있다. 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 취득함에 있어서 많은 시간, 비용을 지출하였다면 사용자의 공헌도는 종업원의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷⁰⁵⁾ 일본의 한 하급심재판소는 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 시점에서 당해 직무발명이 신규성 흠결이라는 거절사유를 가지고 있었던 경우 혹은 직무발명이

699) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 146면.

700) 한국특허법학회 편·박태일 집필부분, 앞의 책(주 698), 260면.

701) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 117면.

702) 東京地判 平成16. 2. 4, 平成14(7) 第20521号.

703) 최동배 “직무발명보상금과 종업원의 공헌도와의 관계 - 최근 하급심판결을 중심으로 -” 『인권과 정의』 제414호, 대한변호사협회, 2011, 65면.

704) 한국특허법학회 편·박태일 집필부분, 앞의 책(주 698), 267면.

705) 윤선희, 앞의 논문(주 627), 47면.

경쟁자들이 자유롭게 실시할 수 있는 자유기술에 해당하는 경우에는 종업원의 공헌도는 높게 평가될 수 없다는 태도를 취하였다.⁷⁰⁶⁾ 그리고 사용자가 직무발명이 특허권으로 등록된 이후에 제3자의 심판 혹은 소송의 제기에 대응하여 특허권을 유지하기 위하여 관련 비용을 과도하게 지출하였다면, 사용자의 공헌도는 종업원의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷⁰⁷⁾

둘째, ‘직무발명의 사업화과정’이 고려될 수 있다. 사용자가 직무발명이 구체화되어 있는 제품을 생산, 판매함으로써 혹은 직무발명에 대하여 제3자와 라이선스계약을 체결함으로써 많은 수익을 창출하였다면 사용자의 공헌도는 종업원의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷⁰⁸⁾ 그리고 사용자가 직무발명이 구체화되어 있는 제품을 생산, 판매함에 있어서, 혹은 직무발명에 대하여 제3자와 라이선스계약을 체결함에 있어서 많은 비용을 지출하였다면, 사용자의 공헌도는 종업원의 공헌도에 비하여 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷⁰⁹⁾ 다만 직무발명을 완성한 종업원이 제3자와 라이선스협상을 함에 있어서 고액의 실시료를 받게 되는 계약을 성사시키는데 결정적인 역할을 하였다면, 종업원의 공헌도는 ‘높게’ 평가될 수 있다.⁷¹⁰⁾ 그리고 일본재판소는 사용자가 직무발명이 구체화되어 있는 제품을 사업화함에 있어서 부담하게 되는 ‘제품개발 리스크’를 사용자의 공헌도를 판단함에 있어서 고려하고 있다.⁷¹¹⁾

셋째, ‘직무발명이 등록된 이후에 종업원에게 이루어진 처우’가 고려될 수 있다. 앞에서 언급하였듯이, 종업원의 처우는 2004년 개정 특허법이 직무발명보상금 산정요소로 새롭게 규정한 것이다.⁷¹²⁾ 다만 일본재판소는 종업원의 처우를 ‘직무발명에 대한 종업원의 공헌도’에서 판단하고 있다.⁷¹³⁾ 만일 직무발명을 완성한 종업원에 대하여 사용자가 승진을 시켜주었거나, 고액의 포상금을 지급하였다면, 사용자의 공헌도는 ‘높게’ 평가될 수 있다. 다만 일본의 한 하급심재판소는 직무발명을 완성한 종업원에 대하여 사

706) 大阪地判 平成18. 3. 23, 平成16(ワ) 第9373号.

707) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 148면.

708) 한국특허법학회 편·박태일 집필부분, 앞의 책(주 698), 265면.

709) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 149면.

710) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 119면.

711) 東京高裁 平成17. 1. 11, 判例時報 第1879号, 41頁.

712) 2004년 개정 일본 특허법 제35조 제5항.

713) 東京地判 平成16. 4. 27, 平成15(ワ) 第4867号.

용자가 공적표창을 수여하고, 이에 대한 부상으로 금전을 지급하였다고 하더라도, 이는 그 자체로 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 판시하기도 하였다.⁷¹⁴⁾ 결국 사용자가 종업원에게 준 이러한 처우는 사용자의 공헌도에서 판단될 뿐이다.⁷¹⁵⁾

(4) 공헌도 비율 산정에 대한 일본재판소의 경향

일본재판소의 판결 중에는 사용자의 공헌도를 ① ‘35%’로 산정한 판결,⁷¹⁶⁾ ② ‘50%’로 산정한 판결,⁷¹⁷⁾ ③ ‘80%’로 산정한 판결,⁷¹⁸⁾ ④ ‘90%’로 산정한 판결,⁷¹⁹⁾ ⑤ ‘95%’로 산정한 판결,⁷²⁰⁾ ⑥ ‘97%’로 산정한 판결,⁷²¹⁾ ⑦ ‘98%’로 산정한 판결⁷²²⁾ 등 다양하다. 최근 일본재판소는 대체로 직무발명보상금을 산정함에 있어서 직무발명에 대한 사용자의 공헌도를 ‘90% 이상’으로 산정하고 있는 것으로 분석되고 있다.⁷²³⁾ 이에 근거하면 실제로 직무발명보상금 계산식에서 사용자가 받을 이익에 곱하는 것은 종업원의 공헌도이므로, 사용자가 받을 이익에 ‘10% 이하’의 종업원의 공헌도를 곱하여 직무발명보상금이 산정된다. 특히 일본재판소는 직무발명에 대한 사용자의 공헌도를 ‘95%’로 설정하여 놓고, 제품개발 리스크 등 다양한 사정을 고려하여 이 수치를 더 상향시키는 방법을 활용하고 있다고 한다.⁷²⁴⁾

이러한 일본재판소의 사용자의 공헌도의 산정방법에 대한 실무경향을 비판하면서, 사용자의 공헌도 산정의 출발점은 ‘50%’이고, 그 이상의 사용자의 공헌도를 증명할 책임은 사용자가 부담한다는 견해가 있다.⁷²⁵⁾ 그리고 사용자가 얻을 이익이 많을 경우에는 사용자의 공헌도를 높게 산정하고, 이와 반대로 사용자가 얻을 이익이 적을 경우에

714) 大阪地判 平成17. 4. 28. 平成16(ワ) 第11261号.

715) 東京地判 平成16. 4. 27. 平成15(ワ) 第4867号.

716) 東京地判 平成4. 9. 30. 判タ 第795号, 278頁.

717) 東京地判 平成15. 11. 26. 判タ 第1152号, 269頁; 東京地判 平成16. 1. 30. 判タ 第1150号, 130頁.

718) 大阪地判 平成21. 1. 27. 平成18(ワ) 第7529号.

719) 東京地判 平成18. 3. 9. 判例時報 第1948号, 36頁; 東京地判 平成18. 9. 12. 判例時報 第1985号, 106頁.

720) 大阪地判 平成17. 7. 21. 判タ 第1206号, 257頁; 大阪地判 平成18. 2. 21. 平成16(ワ) 第13073号.

721) 東京地判 平成19. 1. 30. 判例時報 第1971号, 3頁.

722) 大阪地判 平成17. 9. 26. 平成16(ワ) 第10584号.

723) 윤선희, 앞의 논문(주 615), 121면.

724) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 151면.

725) 帖佐隆, “判例評釈／三省製薬事件(職務発明の対価請求事件)－大阪地裁 平成17. 9. 26. 判決, 平成16年(ワ) 第10584号”, 『比較文化年報』第17輯, 2008, 28頁.

는 사용자의 공헌도를 낮게 판단하여 종업원을 보호해야 한다는 견해도 있다.⁷²⁶⁾ 일본 지적재산협회가 발표한 한 자료에 따르면, 일본재판소는 2005년 이전에 선고된 판결에서 종업원의 공헌도를 ‘20%’에서 ‘65%’까지 높게 산정하였으나, 2005년 이후에 선고된 판결에서는 사용자의 공헌도를 높게 산정하고 있다고 한다.⁷²⁷⁾

III ▶ 직무발명보상금을 산정한 최신 일본재판소 판결

이하에서는 최근에 일본재판소가 직무발명보상금을 산정한 판결을 구체적으로 살펴본다.

1. 東京地判 平成29. 7. 19. 平成25(ワ) 第25017号 판결

이 사건에서 원고는 직무발명보상금 ‘1,980,788,808엔’을 청구하는 소를 제기하였고, 2017. 7. 19. 일본 도쿄지방법재판소는 직무발명보상금으로 ‘12,512,259엔’을 산정하였다.⁷²⁸⁾

【東京地判 平成29. 7. 19. 平成25(ワ) 第25017号】

[사실관계]

종업원은 사용자에게 자신이 완성한 직무발명을 승계시켰다는 이유로, 도쿄지방법재판소에 직무발명보상금을 구하는 소를 제기하였다. 이 사건에서 당해 종업원은 타 종업원 2명과 함께 직무발명을 완성하였다.

[도쿄지방법재판소의 판단]

□ (직무발명보상금 산정공식) 도쿄지방법재판소는 직무발명보상금은, i) 우선 ① 당

726) 島並良, “東京高裁の『考え』を読む”, 『ジュリスト(1286)』, 有斐閣, 2005, 78-79頁.

727) 日本知的財産協會, “職務發明訴訟に關する判例分析”, 『知財管理』 第59卷 第6号, 2009, 707頁.

728) 이 사건은 8개의 직무발명, 즉 직무발명 A, B, C, D, E, F, G, H에 대한 보상금을 청구하는 소송에 대한 것인데, 도쿄지방법재판소는 종업원의 직무발명 B, C, D, E, F, G, H에 대한 보상금 청구를 각 직무발명에 대한 직무발명보상금이 존재하지 않는다는 이유로 받아들이지 않았다. 이하에서는 판결문의 주된 내용을 이루는 직무발명 A의 보상금의 산정에 대한 부분을 위주로 살펴본다. 본 판결의 분석을 위하여 입수한 판결문에는 직무발명 A가 구체화된 제품에 대한 사용자의 매출액에 대한 표시가 생략되어 있어서, 이를 구체적으로 기재하지 못하였다.

해 직무발명이 구체화된 제품에 대한 일정기간 동안의 ‘사용자의 매출액(당해 직무발명 특허권의 존속기간 만료시점까지의 사용자의 예상매출액을 포함한다)’을 산정하고 나서, ② 여기에 ‘초과매출률’과 ‘가상실시료율’을 곱하여 당해 직무발명으로 인한 사용자의 독점적 이익, 즉 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정하고(만일 당해 제품에 복수의 특허가 포함되어 있을 때는 당해 직무발명이 기여한 정도, 즉 ‘직무발명의 기여도’를 곱한다), ii) 이어서 사용자가 얻을 이익에 ‘사용자의 공헌도’에 따른 금액을 공제한 후, iii) 최종적으로 당해 직무발명이 ‘공동발명’에 해당하는 경우에는, 이 금액에 공동발명자들 사이에 있어서의 원고의 공헌도, 즉 ‘공동발명 기여율’을 곱하여 산정한다고 언급하였다.

□ (직무발명보상금 산정)

(사용자의 매출액) 도쿄지방법판소는 직무발명이 구체화된 제품의 사용자의 매출액을 산정함에 있어서, ① 2009년 4월부터 2014년 3월까지의 사용자의 ‘실제매출액’, ② 2014년 4월부터 2015년 7월까지의 사용자의 ‘실제매출액’, ③ 2015년 8월부터 2016년 3월까지의 2014년 4월부터 2015년 7월까지의 사용자의 ‘실제매출액’이 동일하게 발생할 것이라고 추정한 사용자의 ‘예상매출액’, ④ 2016년 4월부터 당해 직무발명 특허권의 존속기간 만료일인 2024년 3월까지의 사용자의 ‘예상매출액’을 더하였다.⁷²⁹⁾ 특히 도쿄지방법판소는 2016년부터는 직무발명이 구체화된 제품의 수요가 감소될 것을 예측하였고, 이를 ‘예상매출액’의 산정에 고려하였다.

(초과매출률) 우선 도쿄지방법판소는 직무발명이 구체화된 제품의 매출액에 대한 초과매출률을 산정함에 있어서 ① 당해 제품에 대한 경쟁업체의 수가 적었다는 것, ② 당해 직무발명이 보유하는 기술력이 당해 제품의 매출에 기여하였다는 것, ③ 당해 제품과 관련된 시장이 비교적 협소하다는 것, ④ 당해 직무발명에 대한 대체기술이 거의 존재하지 않는다는 것을 고려한 후에, 다음의 ‘세 가지 시기’로 나누어 당해 제품의 매출액에 대한 초과매출률을 각각 산정하였다.

구체적으로 도쿄지방법판소는 i) 2009년부터 2013년까지(제 I 기)는, 당해 제품의 시장점유율이 아주 높았다는 것을 고려하여, 초과매출률을 ‘40%’로 산정하였

고, ii) 2014년부터 2017년까지(제Ⅱ기)는, 사용자가 생산, 판매하는 제품의 절반이 당해 직무발명이 구체화된 제품이 아니었다는 이유로, 초과매출률을 ‘20%’로 산정하였으며, iii) 2018년부터 특허권의 존속기간의 만료일인 2024년 3월까지(제Ⅲ기)는, 당해 직무발명이 보유하는 기술이 진부해졌다는 사실을 고려하여, 초과매출률을 ‘10%’로 산정하였다.

(가상의 실시료율) 도쿄지방법판소는 앞에서 언급한 초과매출률과 동일하게, 가상의 실시료율을 제Ⅰ기, 제Ⅱ기, 제Ⅲ기로 나누어 산정하였다. 구체적으로 도쿄지방법판소는 i) 제Ⅰ기에 대해서는 직무발명이 구체화된 제품의 시장이 협소하고, 당해 제품의 시장점유율이 아주 높았다는 이유로, 가상의 실시료율을 ‘3%’로 산정하였고, ii) 제Ⅱ기에 대해서는 사용자가 생산, 판매하는 제품의 절반이 당해 직무발명이 구체화된 제품이 아니었고, 당해 직무발명이 구체화된 제품의 가격이 하락하고 있었다는 이유로, 가상의 실시료율을 ‘1%’로 산정하였으며, iii) 제Ⅲ기에 대해서는 당해 직무발명 기술이 진부해졌다는 점을 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘0.5%’로 산정하였다.

(사용자의 공헌도) 도쿄지방법판소는 ① 종업원이 사용자 기업에서 직무발명 A에 대한 연구를 하기 이전부터 이에 대한 연구를 하여 왔다는 것, ② 종업원은 사용자가 직무발명 A에 대한 특허출원을 한 이후에도 이에 대한 후속연구를 지속적으로 하였다는 것, ③ 다만 직무발명 A를 구체화하는 제품의 판매가 증가된 것은 직무발명 A만에 의한 것이 아니라, 사용자의 제품에 대한 생산기술과 독자적인 판매전략 등에 기인한다는 이유로, 사용자의 공헌도를 ‘95%’(종업원의 공헌도는 ‘5%’)로 산정하였다.

(공동발명 기여율) 도쿄지방법판소는 종업원인 원고가 직무발명 A의 특징적인 여러 부분에 있어서 창작적인 공헌을 한 것은 사실이지만, 모든 부분에 창작적인 공헌을 한 것은 아니라는 이유로, 원고의 공동발명 기여율을 ‘70%’로 산정하였다.

729) 앞에서 언급하였듯이, 본 판결문에서 사용자의 매출액에 대한 표시는 생략되어 있어서 이를 구체적으로 기재하지 못하였다.

이 판결은 앞에서 언급한 ‘현재의 사용자의 이익 산정방법’, 즉 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 총 매출액에서 사용자가 직무발명 특허권을 승계하지 않았더라면 가질 수 있었던 통상실시권에 근거한 매출액을 공제한 ‘사용자의 초과매출액’에 통상실시료를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 후에, ‘사용자의 공헌도’와 ‘공동발명 기여율’을 곱하여 직무발명보상금을 산정한 판결이다. 즉 이 판결은 일본 실무에서 가장 보편적으로 적용되고 있는 사용자의 이익을 산정하는 방법에 의하여 직무발명보상금을 산정한 판결이다.

이 판결에서 두드러지는 것은 사용자가 얻을 이익을 산정하기 위한 방법으로 ‘초과매출률’과 ‘가상의 실시료율’을 산정함에 있어서, 사용자의 매출액이 발생하는 시기를 일정 구간으로 나누었다는 점이다. 즉 이 판결은 직무발명이 구체화된 제품의 시장점유율이 아주 높아서, 사용자가 직무발명이 구체화된 제품만을 판매하였던 시기(제Ⅰ기), 이후 직무발명이 구체화된 제품의 시장점유율이 이전보다 낮아져서 사용자가 직무발명이 구체화된 제품과 직무발명이 구체화되지 않은 제품을 함께 판매하였던 시기(제Ⅱ기), 이후 직무발명이 기술적으로 진부한 기술로 변모한 시기(제Ⅲ기)로 나누어 초과매출률과 가상의 실시료율을 산정하면서, 시간의 흐름상 제Ⅰ기에서 제Ⅱ기를 거쳐 제Ⅲ기로 갈수록 양자를 낮게 산정하였다. 이러한 산정방법은 일본에서 직무발명보상금 산정요소로서의 사용자가 얻을 이익은 사용자가 통상실시권을 보유함으로써 획득할 수 있는 이익을 초과하여 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시함으로써 획득한 이익, 즉 ‘초과이익’을 의미한다는 점에서,⁷³⁰⁾ 타당하다고 평가할 수 있다.

이 판결이 선고되고 약 8개월 후인 2018. 3. 19., 이 판결에 대한 항소심판결인 『知財高判 平成30. 3. 19. 平成29(ネ) 第10079号 판결』이 선고되었다. 이하에서는 이 판결에 대한 항소심판결을 살펴본다.

2. 知財高判 平成30. 3. 19. 平成29(ネ) 第10079号 판결(1번 판결의 항소심)

이 판결에서 일본 지적재산고등재판소는 제1심재판소의 판결보다는 소액의 직무발명보상금인 ‘12,026,841엔’을 산정하였다.⁷³¹⁾

730) 中山信弘 外 二人・比較特許法判例研究會 譯, 前掲書(주 485), 208頁.

【知財高判 平成30. 3. 19. 平成29(ネ) 第10079号】

□ (직무발명보상금 산정)

(사용자의 매출액) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소가 산정한 사용자의 매출액과는 다른 금액으로 사용자의 매출액을 산정하였다. 지적재산고등재판소는 ① 2018년 이후에는 직무발명을 구체화하는 제품의 가격이 낮아지는 추세에 있었고, 이와 동시에 직무발명을 구체화하는 제품이 직무발명을 구체화하지 않은 제품에 의하여 대체되기 시작하였으며, ② 당해 제품의 사용자의 매출액이 2015년에 정점에 이르렀으나, 이후 2016년과 2017년에는 지속적으로 감소하는 추세에 있었기 때문에, ③ 2017년 4월부터 2017년 11월까지의 ‘1개월 당’ 사용자의 실제매출액에 근거하여 2017년 12월부터 2018년 3월까지의 ‘1개월 당’ 사용자의 예상매출액으로 추정할 수 있으며, ④ 이를 기준으로 2017년 1년 동안의 사용자의 매출액을 산정하면, 이는 도쿄지방법재판소가 같은 기간 동안의 사용자의 매출액으로 산정한 금액보다 작으며,⁷³²⁾ ④ 결국 이 사건에서 사용자의 전체 매출액은 도쿄지방법재판소가 산정한 사용자의 전체 매출액보다 소액이라고 판결하였다.⁷³³⁾

(초과매출률) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 동일하게, 사용자의 매출액이 발생한 시기를 제Ⅰ기(2009년부터 2013년까지), 제Ⅱ기(2014년부터 2017년까지), 제Ⅲ기(2018년부터 당해 직무발명 특허권의 존속기간의 만료일인 2024년 3월까지)로 나누어 초과매출률을 산정하였다. 그리고 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 동일하게, 제Ⅰ기의 초과매출률을 ‘40%’, 제Ⅱ기의 초과매출률을 ‘20%’, 제Ⅲ기의 초과매출률을 ‘10%’로 산정하였다. 항소심에서 사용자는 도쿄지방법재판소가 산정한 초과매출률이 지나치게 높다고 주장하였다. 이에 대하여 지적재산고등재판소는 당해 직무발명이 가지는 기술력과 기술적인 특징을 고려하면 사용자의 주장은 타당하지 않다는 이유로, 사용자의 주장을 배척하였다.

731) 이하에서도 직무발명 A의 보상금의 산정에 대한 부분을 위주로 살펴본다.

732) 항소심의 변론종결일은 2017. 12. 19.이었다.

(가상의 실시료율) 지적재산고등재판소는 제Ⅰ기와 제Ⅲ기의 가상의 실시료율은 도쿄지방법재판소와 동일하게 산정하였지만, 제Ⅱ기의 가상의 실시료율은 도쿄지방법재판소와는 다르게 ‘1.5%’로 산정하였다. 지적재산고등재판소는 제Ⅱ기의 가상의 실시료율을 1.5%로 산정하는 이유에 대하여 별다른 설명이 없이, 직무발명보상금 산정요소로서의 가상의 실시료율을 산정하기 위해서는, ① 동일 기술분야에서 실제로 지급된 실시료율, ② 동일 사업분야에 있는 기업의 영업이익률, ③ 직무발명의 가치, ④ 직무발명 특허권에 대한 무효이유의 존재 여부 등을 종합적으로 고려하여 산정하여야 한다고 언급하면서, 각각의 시기에 대하여 더 높은 가상의 실시료율이 산정되어야 한다는 종업원의 주장을 배척하였다.

(사용자의 공헌도) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 마찬가지로 사용자의 공헌도를 ‘95%’(종업원의 공헌도는 ‘5%’)로 산정하였다. 항소심에서 종업원은 직무발명에 대한 자신의 공헌도가 ‘10%’를 넘는다고 주장하였다. 이에 대하여 지적재산고등재판소는 ① 종업원이 당해 직무발명을 하기 이전부터 이에 대한 연구를 지속적으로 하여 왔다는 것, ② 직무발명 특허권이 등록되고 약 5년이 지나고 나서야 직무발명을 구체화한 제품의 매출이 증가하였다는 것, ③ 사용자 기업이 보유하고 있는 제품 생산기술과 독자적인 제품 판매전략에 의하여 사용자의 매출액이 증가하였다는 것에 근거하여, 종업원의 주장을 배척하였다.

(공동발명 기여율) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 마찬가지로 원고의 공동발명 기여율을 ‘70%’로 산정하였다. 그 이유에 대하여 지적재산고등재판소는 직무발명의 가장 특징적인 구성은 원고의 착상에 의한 것이 크기 때문에 타 종업원들의 공헌도보다 높게 산정되어야 한다고 설명하였다.

이상에서 살펴본 지적재산고등재판소의 판결은 ① 제1심재판소의 판결인 도쿄지방법재판소가 산정한 사용자의 매출액보다 소액의 사용자의 매출액을 산정하고, ② 도쿄지방법재판소가 산정한 제Ⅱ기(2014년부터 2017년까지)의 가상의 실시료율보다 다소 높은 가상의 실시료율을 산정하여, 전체적으로는 도쿄지방법재판소보다는 ‘485,418엔’이 작

733) 도쿄지방법재판소 판결과 마찬가지로, 입수한 판결문에서 사용자의 매출액에 대한 표시는 생략되어 있어서 이를 구체적으로 기재하지 못하였다.

은 금액으로 직무발명보상금을 산정하였다.

항소심판결은 제1심판결보다 소액의 사용자의 매출액을 산정하면서, 사용자의 매출액이 산정된 전체 기간 중 일부 기간의 사용자의 매출액, 즉 2017년의 사용자의 매출액은 제1심판결이 산정한 금액보다 더 소액이 산정되어야 한다고 판결하였다. 이는 제1심에서 도쿄지방법재판소가 당해 직무발명을 구체화하는 제품의 매출액이 2016년 이후 감소되는 추세를 반영하여 사용자의 매출액을 산정하였다고 하더라도, 항소심에서의 지적재산고등재판소의 시각에서는 이러한 추세를 더 강하게 반영하여 사용자의 매출액이 도쿄지방법재판소가 산정한 금액보다 더 소액으로 산정되는 것이 타당하다는 것으로 해석된다. 다만 항소심판결은 제Ⅱ기(2014년부터 2017년까지)의 가상의 실시료율이 제1심판결이 산정한 가상의 실시료율보다 더 높게 산정하였음에도 불구하고, 이에 대한 이유를 구체적으로 설명하지는 않았다.

결국 항소심판결은 직무발명보상금의 산정에 대한 사용자와 종업원의 주장을 재검토하여, 제1심재판소인 도쿄지방법재판소보다 소액의 직무발명보상금을 산정한 판결이라는 의미가 있다.

3. 東京地判 平成30. 5. 29. 平成27(ワ) 第1190号 판결

이 사건에서 원고는 5억 엔의 직무발명보상금 구하는 소를 제기하였고, 2018. 5. 29. 일본 도쿄지방법재판소는 직무발명보상금으로 ‘31,818,836엔’을 산정하였다.

【東京地判 平成30. 5. 29. 平成27(ワ) 第1190号】

[사실관계]

피고 사용자 기업은 정보처리장치 및 기록매체를 포함한 전자, 전기, 기계장치의 제조, 판매를 업으로 하는 기업이다. 원고 종업원은 사용자 기업에서 ‘비접촉식 IC칩’을 개발하는 업무를 담당하면서 이에 대한 직무발명을 하였다. 종업원은 자신이 완성한 ‘비접촉식 IC칩’에 대한 20건의 직무발명을 사용자에게 승계시켰다는 이유로, 도쿄지방법재판소에 직무발명보상금을 구하는 소를 제기하였다. 사용자는 당해 20건의 직

무발명이 구체화되어 있는 6가지 제품을 생산, 판매하였다.⁷³⁴⁾ 즉 사용자는 종업원이 완성한 ‘비접촉식 IC칩’에 대한 발명을 이용한 ‘IC카드’를 생산, 판매하였다. 이 사건에서 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당한다는 것에 대하여 양 당사자 간의 다툼은 없었다. 종업원은 타 종업원과 함께 공동으로 당해 20건의 직무발명을 완성하였다.

[도쿄지방법재판소의 판단]

- (직무발명보상금 산정공식) 우선 도쿄지방법재판소는 ① 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하여, 특허발명의 실시를 독점하는 것에 의하여 얻을 수 있는 이익, 즉 ‘독점적 이익’이 있는 경우에는, 이 독점적 이익이 ‘직무발명에 의하여 사용자가 받을 수 있는 이익액’이 되고, ② 직무발명에 대한 독점적 이익은, 통상실시권에 근거하는 매출을 넘은 부분의 매출, 즉 ‘초과매출’에 대응하는 직무발명이 타인에게 실시허락된 경우의 실시료 상당액이며, ③ 구체적으로 사용자가 얻을 이익은 ‘직무발명을 구체화하는 제품에 대한 매출액’에 ‘초과매출의 비율’과 ‘가상의 실시료율’을 곱함으로써 산정된다고 언급하였다.

이어서 도쿄지방법재판소는 종업원은 사용자의 제품판매에 의한 독점적 이익의 산정방법으로, i) 1차적으로 ‘사용자의 매출액’에 ‘초과매출의 비율’과 ‘사용자의 이익률’을 곱하여 산출한 결과를 주장하고 있고,⁷³⁵⁾ ii) 2차적으로 ‘사용자의 매출액’에 ‘초과매출의 비율’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하여 산출한 결과를 주장하고 있지만,⁷³⁶⁾ 이 사건에서 사용자의 이익률을 산정하는 것이 곤란할 수 있다는 점을 고려하여, 2차적 산정방법에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정한다고 언급하였다.

□ (직무발명보상금 산정)

(사용자의 매출액) 우선 도쿄지방법재판소는 ‘피고제품 6’은 2005년부터 실시되고 있지 않는다는 이유로, 사용자의 매출액 산정에서 제외하였다. 도쿄지방법재판소는 피고제품 1부터 피고제품 5까지에 대하여 ‘IC카드’ 전체 제품이 아닌 ‘IC칩’을 기준으로 사용자의 매출액을 산정하였다.⁷³⁷⁾ 그 이유에 대하여 도쿄지방법재판소는 ‘IC카드’에 속해 있는 ‘IC칩’과 그 외의 부분이 불가분으로 구성되어, ‘IC칩’만에 대

하여 사용자의 매출액을 산정할 수 없는 것이 아니라고 설명하였다.

이어서 도쿄지방법판소는 각 직무발명 특허권의 존속기간 종료일을 고려하여, ① 2006년부터 2014년까지의 피고제품 1부터 피고제품 5까지의 사용자의 ‘실제매출액’에, ② 2015년부터 각 직무발명 특허권의 존속기간 종료일까지, 2012년, 2013년, 2014년 3년 동안의 사용자의 피고제품 1부터 피고제품 5까지에 대한 평균매출액이 이 기간 동안 발생할 것이라고 예측하여 산정한, 피고제품 1부터 피고제품 5까지에 대한 사용자의 ‘예상매출액’을 더하여 ③ 최종적인 사용자의 매출액을 산정하였다.⁷³⁸⁾

(초과매출률) 도쿄지방법판소는 ① 사용자는 각 직무발명이 구체화된 제품을 생산하는 방법에 관하여 기술을 축적하고 있는데, 이는 사용자의 매출액의 증가에 기여한다는 것, ② 사용자 기업은 자신의 자회사 이외에 각 직무발명의 실시에 대하여 제3자와 라이선스계약을 체결하지 않았다는 것, ③ 사용자는 피고제품 1부터 피고제품 5까지의 생산을 제3자에게 위탁하여 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 고려하여, 사용자의 매출액에 대한 초과매출률을 ‘40%’로 산정하였다.

(가상의 실시료율) 도쿄지방법판소는 ① 각 직무발명의 기술적 특징, ② 피고의 피고제품 1부터 피고제품 5까지의 ‘IC칩’에 각 직무발명 이외에 다른 기술도 포함되어 있다는 것, ③ 각 직무발명은 피고제품 1부터 피고제품 5까지의 ‘IC칩’이 보유하는 기술적인 기능의 일부로서 실시되고 있다는 것을 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘0.8%’를 산정하였다.

(사용자의 공헌도) 도쿄지방법판소는 ① 종업원이 각 직무발명과 관련된 연구를 시작하기 이전에, 사용자 기업은 당해 직무발명과 관련된 연구를 지속적으로 하여 왔다는 것, ② 각 직무발명과 관련된 연구가 중단될 위기가 있었으나, 사용자 기업이 이에 대한 예산을 마련하여, 이에 대한 연구가 지속적으로 이루어질 수 있었다는 것, ③ 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 당해 직무발명의 상업화를 위하여 많은 노력을 하였다는 것, ④ 종업원은 사용자 기업에 입사한 이후에 직무발명과 관련된 지식을 습득하였다는 것, ⑤ 직무발명을 완성할 당시 종업원은 사용

자 기업으로부터 고액의 봉급을 받고 있었다는 것, ⑥ 종업원은 동일직급의 타 종업원에 비하여 빠른 승진을 하였다는 것을 고려하여, 사용자의 공헌도를 '95%' (종업원의 공헌도 5%)로 산정하였다.

(공동발명 기여율) 도쿄지방법판소는 원칙적으로 공동발명자 각자의 직무발명에 대한 공헌도는 특별한 사정이 없는 한 균등하다고 판단하는 것이 상당하고, 이 사건에서의 증거를 살펴보면 각 공동발명자 중에서 각 직무발명의 착상으로부터 특허취득까지의 과정에서 의미가 있는 방식으로 주체적으로 참여한 사람이 있다는 것을 뒷받침하는 객관적인 증거는 없기 때문에, 이 사건에서 공동발명자 각자의 직무발명에 대한 공헌도는 균등하다고 판단하였다.

이에 근거하여 도쿄지방법판소는 전체 20건의 직무발명 중에서, ① 8건의 직무발명은 2명의 종업원이 공동으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '50%'로, ② 7건의 직무발명은 3명의 종업원이 공동으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '33.3%'로, ③ 4건의 직무발명은 4명의 종업원이 공동으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '25%'로, ④ 1건의 직무발명은 원고 종업원이 단독으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '100%'로 산정하였다.

이 판결 또한 앞에서 살펴본 도쿄지방법판소의 平成25(ワ) 第25017号 판결과 마찬가지로, 일본 실무에서 가장 보편적으로 적용되고 있는 사용자의 이익 산정방법에 의하여 직무발명보상금을 산정한 판결이다. 특히 종업원은 이 사건에서 직무발명보상금 산정요소로서의 '사용자의 이익'을 산정함에 있어서, i) 1차적으로 '사용자의 매출액'에 '초과매출의 비율'과 '사용자의 이익률'을 곱하는 산정방법이 적용되어야 하고, ii) 만일

734) 입수한 판결문에는 직무발명 20건과 6개의 피고의 실시제품 간의 대응관계가 생략되어 있었다. 이하에서는 6개의 피고의 실시제품을 피고제품 1, 피고제품 2, 피고제품 3, 피고제품 4, 피고제품 5, 피고제품 6으로 칭한다.

735) 이 산정방법은 앞에서 언급한 사용자의 이익의 '현재의 산정방법'에 해당한다.

736) 이 산정방법은 앞에서 언급한 사용자의 이익의 '새로운 산정방법'에 해당한다.

737) 따라서 이하에서 언급하는 피고제품 1부터 피고제품 5까지의 사용자의 매출액은 피고제품에 포함되어 있는 'IC 칩'을 기준으로 산정된 금액이다.

738) 이 사건 또한 입수한 판결문에서 사용자의 매출액에 대한 표시는 생략되어 있어서, 이를 구체적으로 기재하지 못하였다.

이 산정방법이 적용될 수 없다면, 2차적으로 ‘사용자의 매출액’에 ‘초과매출의 비율’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하여 산출하는 방법이 적용되어야 한다고 주장한 것에 대하여, 도쿄지방법재판소는 사용자의 이익률을 산정하는 것이 곤란할 수 있다는 이유로, 2차적 산정방법에 의하여 사용자의 이익을 산정하는 방법을 적용하였다. 종업원이 이 사건에서 1차적 산정방법이 우선적으로 적용되어야 한다고 주장하는 것은, 무엇보다도 1차적 산정방법에 의하여 산정된 직무발명보상금이 2차적 산정방법에 의하여 산정된 직무발명보상금보다 더 고액일 것이라는 기대에 기인하는 것으로 분석된다.⁷³⁹⁾

그리고 이 판결은 직무발명이 구체화된 전체 제품인 ‘IC카드’가 아니라, 그 부품인 ‘IC칩’을 기준으로 사용자의 매출액을 산정하였다는 점에서 두드러진다. 이는 도쿄지방법재판소의 설명대로, ‘IC카드’ 내에서 ‘IC칩’이 그 외의 다른 부분과 불가분적으로 구성되어 있지 않기 때문에 ‘IC칩’에 대한 독자적인 사용자의 매출액의 산정이 가능하다는 점에서 타당한 것으로 보인다.⁷⁴⁰⁾ 이러한 취지의 연장선에서 이 판결은 직무발명보상금 산정요소로서의 ‘가상의 실시료율’을 산정함에 있어서, ‘IC칩’에 직무발명 이외에 다른 기술이 포함되어 있다는 것, ② 직무발명은 ‘IC칩’의 기술적 기능의 일부로서 실시되고 있다는 것을 고려하였다. 이는 ‘IC칩’에서 당해 직무발명이 기여하는 정도인 ‘직무발명의 기여도’를 가상의 실시료율을 산정함에 있어서 고려한 것이다. 이 판결에서 알 수 있듯이, 일본에서 직무발명의 기여도는 직무발명보상금의 별도의 산정요소로서 독립적으로 산정될 수도 있지만, 가상의 실시료율을 산정함에 있어서 함께 고려될 수도 있다.⁷⁴¹⁾

나아가 이 판결은 사용자의 공헌도를 도쿄지방법재판소의 『東京地判 平成29. 7. 19. 平成25(7) 第25017号 판결』과 마찬가지로 ‘95%’로 산정하였다. 앞에서 언급하였듯이, 이를 통하여 직무발명보상금의 산정요소로서의 ‘사용자의 공헌도’에 대하여, 일본재판소는 ‘95%’를 기준치로 설정한 후에, 이 수치를 여러 사정을 고려하여 상하로 조정하는 방법을 적용하고 있다는 것을 어느 정도 확인할 수 있다.⁷⁴²⁾

739) 이는 각주 668번에서 살펴본 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(7) 第2997号 판결에서 확인하였다.

740) 이는 뒤에서 살펴보는 항소심인 지적재산고등재판소의 판결에서도 지지된다.

741) 이는 우리나라 직무발명보상금 산정실무도 마찬가지이다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

742) 윤선희, 앞의 논문(주 671), 151면.

이 판결이 선고되고 약 2년 후인 2020. 6. 30., 이 판결에 대한 항소심판결인 『知財高判 平成32. 6. 30. 平成29(ネ) 第10062号 판결』이 선고되었다. 이하에서는 이 판결에 대한 항소심판결을 살펴본다.

4. 知財高判 平成32. 6. 30. 平成30(ネ) 第10062号 판결(3번 판결의 항소심)

이 판결에서 일본 지적재산고등재판소는 제1심재판소의 판결보다는 소액의 직무발명보상금인 ‘29,590,513엔’을 산정하였다.

【知財高判 平成32. 6. 30. 平成30(ネ) 第10062号】

□ (직무발명보상금 산정) 지적재산고등재판소는 제1심법원의 판결과 같이, 사용자의 독점적 이익은, ‘사용자의 매출액’에 ‘초과매출의 비율’ 및 ‘가상의 실시료율’을 곱함으로써 산정해야 한다고 언급하였다.

(사용자의 매출액) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소가 산정한 사용자의 매출액을 지지하였다. 특히 지적재산고등재판소는 직무발명이 구체화된 전체 제품인 ‘IC카드’에 속한 ‘IC칩’은 ‘독립거래의 대상’이 되기 때문에, 사용자의 매출액을 산정할 수 있는 타당한 근거가 된다고 강조하였다.

(초과매출률) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 동일하게 사용자의 매출액에 대한 초과매출률을 ‘40%’로 산정하였다. 특히 지적재산고등재판소는 사용자는 초과매출률이 10%로 산정되어야 한다고 주장하고 있고, 종업원은 초과매출률이 70%–80%로 산정되어야 한다고 주장하고 있지만, 양 당사자 중 한쪽 당사자의 주장을 받아들여 극단적으로 높거나 또는 극단적으로 낮은 초과매출률을 산정할 수 없기 때문에, 제1심법원의 판결이 산정하였듯이 40%의 초과매출률이 타당하다고 강조하였다.

(가상의 실시료율) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 달리, 가상의 실시료율을 ‘0.3%’로 산정하였다. 지적재산고등재판소는 ① ‘컴퓨터 테크놀로지’와 ‘정밀기기’의 분야의 발명에 대한 평균적인 실시료율은 ‘2.9%–3.5%’이고, ② 직무발

명은 교통카드에 채용된 것 이외에 전자화폐카드에도 채용되어 당해 직무발명의 기술적 의의는 높다고 인정되는데, 이는 가상의 실시료율을 높이는 방향으로 작용하고, ③ 피고제품 1부터 피고제품 5까지에 속해 있는 'IC칩'에 직무발명 이외의 기술도 포함되어 있는데, 이는 가상의 실시료율을 낮추는 방향으로 작용하는 하며, ④ 결국 이를 종합적으로 고려하면, 당해 직무발명에 대한 가상의 실시료율은 '0.3%'가 된다고 하였다.

(사용자의 공헌도) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 동일하게, 사용자의 공헌도를 '95%'(종업원의 공헌도 5%)로 산정하였다. 항소심에서 종업원과 사용자는 직무발명에 대한 자신의 공헌도가 이보다 더 높다고 주장하였다. 이에 대하여 지적재산고등재판소는 ① 장기간의 연속적인 고용관계에서 이루어진 직무발명은 종업원의 독자적인 능력에 의하여 완성된 것처럼 보일지라도, 직무발명의 완성에 사용자의 유형 및 무형의 공헌이 크게 기여하였다고 판단할 수 있고, ② 또한 사용자의 공헌도가 크다고 하더라도 종업원의 창의적인 사고 없이는 발명은 이루어지지 않는 것이기 때문에, 이에 대한 전체적인 평가가 없으면 직무발명제도 자체가 성립되지 않는다고 강조하면서, 이러한 사용자와 종업원의 주장을 배척하였다.

(공동발명 기여율) 지적재산고등재판소는 도쿄지방법재판소와 동일하게, 공동발명자 간의 공헌도는 균등하게 산정하는 것이 정당하다는 이유로, 전체 20건의 직무발명 중에서, ① 8건의 직무발명은 2명의 종업원이 공동으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '50%'로, ② 7건의 직무발명은 3명의 종업원이 공동으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '33.3%'로, ③ 4건의 직무발명은 4명의 종업원이 공동으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '25%'로, ④ 1건의 직무발명은 원고 종업원이 단독으로 발명하였다는 이유로, 원고 종업원의 공동기여율을 '100%'로 산정하였다. 항소심에서 원고 종업원은 타 공동발명자에 비하여 자신의 기여율이 높다고 주장하였지만, 지적재산고등재판소는 이러한 원고의 주장을 지지할 수 있는 증거가 존재하지 않는다고 판단하였다.

이상에서 살펴보았듯이, 항소심에서 지적재산고등재판소는 제1심에서 도쿄지방법판소가 가상의 실시료율을 '0.8%'로 산정하였던 것과는 달리, 가상의 실시료율을 '0.3%'로 산정함으로써, 결과적으로 도쿄지방법재판소보다는 '2,228,323엔'이 작은 금액으로 직무발명보상금을 산정하였다.

항소심판결은 가상의 실시료율을 산정함에 있어서, 직무발명이 속한 기술분야인 '컴퓨터 테크놀로지'와 '정밀기기' 분야의 발명에 대한 평균적인 실시료율을 고려한 후에, 당해 사건에 나타나 있는 여러 가지 사정을 고려하여 최종적인 가상의 실시료율을 산정하였다. 즉 항소심판결은 제1심판결이 가상의 실시료율의 산정을 위한 출발점으로 삼지 않은 '당해 기술분야의 평균적인 실시료율'을 고려함으로써, 제1심재판소와는 다른 가상의 실시료율을 산정하였다. 지적재산고등재판소의 이러한 판단의 이면에는 이 사건에서는 도쿄지방법재판소가 산정한 가상의 실시료율보다 더 낮은 가상의 실시료율이 산정되는 것이 타당하다는 사고가 내재되어 있는 것으로 분석된다. 즉 이 사건의 직무발명이 속해 있는 'IC칩'을 실시하기 위해서는 당해 직무발명 이외에 다른 많은 기술들이 필요하기 때문에, 종업원이 당해 직무발명을 완성하였다고 하더라도, 이에 대해서는 제1심법원이 산정한 직무발명보상금보다 더 소액의 직무발명보상금이 산정되어야 할 필요성이 있다고 판단하고 있는 것으로 보인다.

제5절 그 외의 법적 쟁점

I ▶ 섭외적 법률관계와 준거법의 결정

1. 학설의 대립

일본도 독일과 마찬가지로 사용자와 종업원 간에 직무발명과 관련하여 섭외적 법률 관계가 문제되었을 경우에, 이에 대한 준거법을 판단하기 위한 명시적인 법 규정을 두고 있지 않다. 이에 일본에서는 직무발명과 관련된 섭외적 법률관계에서 준거법을 결정 하기 위한 기준에 대하여 학자들의 견해가 대립하고 있다.

첫째, 보호국법설은 직무발명에 대한 법률관계의 준거법을 지식재산권의 성립, 효력, 소멸, 침해에 대한 문제와 마찬가지로 ‘보호국법’에 의하여야 한다는 견해로, 지식재산 권의 준거법에 대하여 ‘속지주의 원칙’에 따라 보호국법 주의를 취하는 것과 연장선상 에 있는 견해이다.⁷⁴³⁾ 둘째, 등록국가법설은 특허권 등 산업재산권의 경우는 등록국에 서만 권리로서 보호될 수 있으므로, 직무발명에 대한 법률관계의 준거법을 지식재산권 이 등록된 국가의 법, 즉 ‘등록국법’에 의하여야 한다는 견해이다.⁷⁴⁴⁾ 이 견해에 따르면 특정 직무발명에 대하여 여러 국가에서 특허출원이 이루어지는 경우, 각 국가의 등록 국법에 따라 직무발명에 대한 법률관계가 달리 규율된다. 셋째, 고용관계 준거법설은 직무발명을 둘러싼 섭외적 법률관계는 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 발 생한 것이므로, 직무발명으로 인하여 성립된 특허권 등의 성립, 효력, 소멸 또는 침해를 다루는 문제와는 달리, 사용자와 종업원 사이의 고용관계의 준거법에 의해 처리되어 야 한다는 견해이다.⁷⁴⁵⁾ 다만 이 견해는 계약의 종류에 따라 두 가지 견해로 다시 나뉘 는데, 여기에는 국제사법상의 일반계약의 준거법에 의하여야 한다는 일반계약의 준거 법설⁷⁴⁶⁾과 사용자와 종업원 사이의 근로계약에 적용되는 준거법으로 정하여야 한다는

743) 紺野昭男, “職務發明についての外国における特許を受ける権利の扱い—その準拠法の決定—”, 『パテント』, 第56卷 第10號, 2003, 9-13頁.

744) 西谷祐子, “職務發明と外國で特許を受ける権利について”, 『法學(東北大學)』 第69卷 第5號, 2005, 759-760頁.

745) 田村善之, “職務發明に関する抵触法上の課題”, 『知的財産法政策学研究』, 第5卷, 2005, 6-9頁.

746) 山本敬三, “職務發明と契約法—契約法からみた現行特許法の意義と課題—”, 『民商法雑誌』, 第128卷第4號・第

근로계약의 준거법설⁷⁴⁷⁾이 있다.

2. 일본 최고재판소의 태도

일본 최고재판소는 2006. 10. 17.에 선고된 『最高判 平成18. 10. 17. 平成16(受) 第781号 판결』에서 ‘직무발명보상금의 청구’와 관련된 섭외사건의 준거법의 결정에 대하여 ‘고용관계의 준거법설’을 취하였다. 이하에서는 이 판결을 살펴본다.

【最高判 平成18. 10. 17. 平成16(受) 第781号】

- (사실관계와 법적 쟁점) 종업원이 직무발명에 대한 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한 이후, 사용자가 외국에서 당해 직무발명에 대하여 특허권을 등록받았다.⁷⁴⁸⁾ 이후 종업원은 사용자가 외국에서 등록을 받은 특허권에 대하여 직무발명보상금을 구 일본 특허법 제35조 제3항과 제4항⁷⁴⁹⁾에 근거하여 일본재판소에 청구하였다. 따라서 사건에서는 직무발명에 대하여 사용자가 외국에서 특허권을 등록받은 이후, 종업원이 일본 특허법에 근거하여 직무발명보상금을 청구하였을 때에, 이에 대하여 적용되는 법률이 ‘일본 특허법 규정’인지 아니면 ‘외국 특허법 규정’인지 문제가 된다.
- (도쿄지방법재판소의 판단) 도쿄지방법재판소는 속지주의 원칙에 입각하여, 구 일본 특허법 제35조 제3항 및 제4항은 일본에서 특허를 받을 수 있는 권리에 한하여 적용되고, 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 적용되는 것은 아니기 때문에, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 외국에서 특허권으로 등록되었다면, 구 일본 특허법 제35조 제3항 및 제4항에 근거한 직무발명보상금 청구는 인정되지 않는다고 판결하였다.⁷⁵⁰⁾

5號, 2003, 522-523頁.

747) 小泉直樹, “特許法三五條の適用範圍”, 『民商法雑誌』, 第128卷 第4號・第5號, 2003, 574頁; 玉井克哉, “大學職務發明制度”, 『知財管理』, 第53卷 第3號, 2003, 449頁.

748) 실제로 이 사건에서 원고 종업원은 직무발명보상금을 청구하면서 일본에서 등록된 직무발명 특허권에 근거한 직무발명보상금도 함께 청구하였다. 이하에서는 외국에서 등록된 직무발명 특허권의 직무발명보상금의 청구 위주로 살펴본다.

749) 이는 앞에서 살펴본 ‘1959년 개정 일본 특허법 제35조 제3항과 제4항’이다.

- **(도쿄고등재판소의 판단)** 도쿄고등재판소는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한 종업원에게 직무발명보상금을 인정하는 것은, 직무발명제도의 취지가 종업원과 사용자 간의 고용계약상의 이해관계의 조정을 도모하여 발명의 창작을 장려하기 위한 것이라는 것을 고려하면, 각국의 산업정책에 따라 규정된 법 규정에 의하여 규율되기 때문에, 구 일본 특허법 제35조 제3항 및 제4항에 근거한 직무발명보상금의 청구는 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서도 적용된다고 판결하였다.⁷⁵¹⁾
- **(최고재판소의 판단)** 최고재판소는 특허를 받을 수 있는 권리의 외국에서의 취급과 효력에 관한 준거법은 속지주의 원칙에 의하여 당해 특허권이 등록된 국가의 법률이 적용되어야 하지만, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대한 대가에 관한 문제는 사용자와 종업원 간의 ‘계약의 효력’의 문제이기 때문에, 이에 관한 준거법은 ‘당사자의 의사에 의한 준거법’에 따라 결정되어야 한다고 판결하였다.

이어서 최고재판소는 구 일본 특허법 제35조 제1항과 제2항이 언급하고 있는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 일본에서 특허를 받을 수 있는 권리를 의미한다고 강조하면서, 구 일본 특허법 제35조 제3항과 제4항은 직접 종업원의 직무발명 청구에 적용할 수 없고, 다음과 같은 이유로 종업원의 직무발명보상금의 청구에 유추하여 적용할 수 있다고 판결하였다.

첫째, 구 일본 제35조 제3항 및 제4항 규정의 목적은 사용자와 대등한 거래를 할 수 없는 종업원을 보호하고, 발명의 장려 및 산업발전에 기여하고자 한다는 점, 둘째, 특허를 받을 수 있는 권리는 국가마다 별개의 권리이지만, 그 기본이 되는 발명은 공통된 하나의 기술창작 활동의 성과이며, 또한 직무발명에 대해서는 그 기반이 되는 고용관계 등도 동일하여 이에 따른 각국에서 특허를 받을 수 있는 권리는 사회적 사실로서, 실질적으로 하나로 평가될 수 있는 동일한 발명이라는 점, 셋째, 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점에서는 어느 나라에 특허출원을 할지에 대하여 확정하지 않은 채, 일본 및 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리가 포괄적으로 승계된다는 점 등에 의한다면, 당사자의 의사는 외국에서 특허를 받을 수 있는

750) 東京地判 平成14. 11. 29. 平成10(ワ) 第16832号.

권리를 포함하여, 당해 직무발명에 대한 종업원과 사용자 간의 계약관계를 일원적으로 처리하려고 한다고 해석되기 때문에, 구 일본 특허법 제35조 제1항에 의하여 종업원이 직무발명에 대한 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한 경우, 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 따른 종업원의 직무발명보상금 청구에는 구 일본 특허법 제3항 및 제4항의 규정이 유추 적용된다고 판결하였다.

이 판결은 일본 최고재판소가 직무발명보상금의 청구와 관련된 섭외사건의 준거법의 결정에 대하여 ‘최초로’ 판시한 판결이라는 점에서 의의가 있다.⁷⁵²⁾ 특히 이 판결에서 최고재판소는 ‘직무발명보상금의 청구’와 관련된 섭외사건의 준거법의 결정에 대하여 명시적으로 ‘고용관계의 준거법설’을 채택하였다는 점에서 의의가 있다.⁷⁵³⁾ 특히 이 판결에서 최고재판소는 i) 일본에서 직무발명이 완성된 후, 당해 직무발명에 대하여 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계되어 당해 외국에서 등록된 직무발명 특허권의 효력과 당해 직무발명에 대하여 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계된 것에 근거한 직무발명보상금의 청구를 법적으로 달리 취급하면서, ii) 전자를 규율할 준거법은 ‘등록국법’이고, 후자를 규율할 준거법은 ‘계약을 통한 당사자의 의사에 기한 준거법’, 즉 ‘고용관계의 준거법’이라고 강조하면서, iii) 결국 이 사건에서는 ‘고용관계의 준거법’에 의하여 직무발명보상금에 대한 일본 특허법 규정이 적용될 수 있다는 입장을 취하였다.

특히 최고재판소는 이와 같은 입장을 취한 이유에 대하여, 직무발명보상금청구권에 대한 일본 특허법 규정이 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계한 종업원을 보호하고, 이를 통하여 종국적으로는 일본의 산업발전에 기여하도록 하기 위한 것이라고 강조하였다. 만일 이 판결에서 최고재판소가 직무발명보상금의 청구와 관련된 섭외사건

751) 東京高判 平成16. 1. 29. 平成14(ネ) 第6451号.

752) 이상률, “외국적 요소가 있는 직무발명 분쟁의 적용법리”, 충남대학교 대학원 박사학위논문, 2016, 51면.

753) 이 판결에 대하여 일반계약의 준거법설을 취하였다는 견해에는, 문선영, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 준거법과 사용자의 통상실시권 효력범위 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결을 대상으로 -”, 『과학기술법연구』 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015, 64면.

의 준거법의 결정에 대해서도 ‘등록국법’을 취하였더라면,⁷⁵⁴⁾ 종업원은 직무발명보상금을 일본이 아니라 당해 직무발명이 특허권으로 등록된 외국에서 청구하여야 할 것인데, 이는 직무발명보상금을 인정하는 취지, 즉 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계한 종업원의 보호라는 취지를 몰각시킬 수 있다는 점을 최고재판소가 신중하게 고려한 것으로 이해된다. 이는 최고재판소가 판결문에서 구 일본 특허법 제35조 제1항과 제2항이 언급하고 있는 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘일본에서 특허를 받을 수 있는 권리’를 의미한다고 강조하면서, 구 일본 특허법 제35조 제3항과 제4항을 직접 종업원의 직무발명 청구에 적용할 수 없고, 다만 앞에서 언급한 이유를 포함하여 다양한 이유에 의하여, 이 규정을 종업원의 직무발명 청구에 유추하여 적용할 수 있다고 언급한 점에서도 확인할 수 있다.

결국 이 최고재판소 판결은 직무발명과 관련된 섭외사건에 대한 준거법의 결정에 대하여, 직무발명에 대하여 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계된 후 외국에서 등록된 직무발명 특허권의 법적 취급과 효력에 대한 준거법은 속지주의 원칙에 근거하여 ‘등록국법’에 의한다는 기존의 법리를 확인함과 동시에,⁷⁵⁵⁾ 직무발명에 대하여 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계된 것에 근거한 직무발명보상금 청구에 대한 준거법은 ‘고용관계의 준거법설’에 의한다는 새로운 법리를 명시적으로 채택하였다는 점에서 그 의의가 있다.

II ▶ 직무발명보상금청구권의 소멸시효

1. 소멸시효의 기간

일본에서 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기간에 대하여 학설의 대립이 있다. 우선 법정채권설은 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기간은 ‘10년’이라는 견해로, 그 근거로는 직무발명보상금은 직무발명을 사용자에게 승계한 종업원을 보호하기 위한 법정정책 산물이라는 것,⁷⁵⁶⁾ 종업원은 사용자 기업의 재직 중에 직무발명보상금을 청구

754) 이 사건에서 제1심법원은 ‘등록국법’을 취하였다.

755) 最高判 平成14. 9. 26. 平成12年(受) 第580号.

756) 中山信弘, 『特許法』, 弘文堂, 2019, 87頁.

하는 것이 현실적으로 어렵기 때문에, 단기 소멸시효 기간을 인정하는 것은 종업원의 보호에 미흡하다는 것⁷⁵⁷⁾ 등이 제기되고 있다. 다음으로 상사채권설은 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기간은 ‘5년’이라는 견해로, 그 근거로 만일 사용자가 상인이라면 사용자가 종업원과 근로계약을 통하여 직무발명보상금을 약정하는 것은 부수적 상행위에 해당하는 것으로, 이에 대한 채권인 직무발명보상금은 상사채권이라는 것이 제기되고 있다.⁷⁵⁸⁾ 일본 실무에서 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기간은 ‘법정채권설’이 채택되고 있다.⁷⁵⁹⁾ 일본 지적재산고등재판소는 한 판결에서 직무발명보상금에 대하여 5년의 상사 소멸시효기간이 적용된다는 주장을 배척하면서, 직무발명보상금에 대해서는 10년의 소멸시효 기간이 적용된다고 명시적으로 판결하였다.⁷⁶⁰⁾

2. 소멸시효의 기산일

일본에서 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점에 발생하기 때문에, 원칙적으로 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산일은 ‘사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 날’이다.⁷⁶¹⁾ 다만 사용자와 종업원이 체결한 계약, 근무규칙, 기타 규정에 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 등에 대한 ‘보상금의 지급시기’가 구체적으로 정해져 있다면, 종업원의 직무발명보상금청구권의 행사시기에 법률적 장애가 있는 것이어서, 각 보상금에 대한 소멸시효가 진행하지 않고, 해당 지급시기가 도래한 때에 비로소 각 보상금에 대한 소멸시효가 진행된다.⁷⁶²⁾

일본에서 ‘실시보상’의 소멸시효 기간에 대해서는 실무가 다소 복잡하게 전개되고 있다. 우선 사용자와 종업원이 체결한 계약, 근무규칙, 기타 규정에 직무발명보상금에 대한 지급시기가 구체적으로 정해져 있다면, 앞에서 언급하였듯이 ‘직무발명보상금 지급

757) 田村善之・山本敬三, 前掲書(주 483), 9-11頁.

758) 澁谷達紀, 『知的財産權法講義 I』, 有斐閣, 2006, 166면.

759) 조영선, “직무발명보상금청구권의 소멸시효에 관한 법률문제”, 『경영법률』 제30집 제2호, 한국경영법률학회, 2020, 231-232면.

760) 知財高判 平成21. 6. 25, 平成30(ネ) 第10056号.

761) 最高判 平成15. 4. 22, 平成13年(受) 第1256号.

762) 中山信弘, 前掲書(주 756), 88頁.

시기가 도래한 날’에 직무발명보상금에 대한 소멸시효가 진행된다.⁷⁶³⁾ 그러나 사용자와 종업원이 직무발명보상금에 대한 계약, 근무규칙, 기타 규정을 체결하지 않았다면, ‘사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 날’이 아니라, ‘사용자가 직무발명에 대한 특허권을 등록받은 후 당해 직무발명을 실시한 날’에 직무발명보상금 소멸시효가 진행된다고 판시한 판결도 있다.⁷⁶⁴⁾ 그리고 사용자가 직무발명을 특허권으로 등록하기 이전에 직무발명을 실시하였다면, ‘특허권의 등록일’에 직무발명보상금 소멸시효가 진행된다고 판시한 판결도 있다.⁷⁶⁵⁾

3. 소멸시효의 중단

일본의 하급심판결 중에는 사용자가 직무발명을 한 종업원에게 상장, 표창을 수여한 경우, ① 사용자가 이를 종업원에게 수여한 것이 실질적으로 직무발명에 대한 보상의 성질이 있고, ② 사용자가 이러한 사정을 알고 있었다고 판단되는 경우에는, 사용자의 직무발명보상금 ‘채무의 승인’으로 보아, 직무발명보상금청구권에 대한 시효중단의 효력이 있다고 판시한 판결이 있다.⁷⁶⁶⁾ 그리고 일본의 하급심판결 중에는 ‘채무의 승인’은 채무자가 채무의 존재를 알면서 이를 승인하여야 시효중단의 효력이 있기 때문에, 사용자가 종업원과 체결한 근로계약에 정해진 직무발명보상금이 정당한 직무발명보상금에 미치지 못한다는 인식하에, 전자와 후자의 차액의 일부 또는 전부를 지급하여야만 ‘채무의 승인’으로서의 효력이 있다고 판시한 판결도 있다.⁷⁶⁷⁾

763) 大阪地判 平成24. 10. 16. 平成21(ワ) 第4377号.

764) 大阪地判 平成17. 4. 28. 平成16(ワ) 第11261号; 大阪高判 平成17. 6. 28. 平成16(ネ) 第10056号.

765) 東京地判 平成20. 2. 29. 平成19(ワ) 第12522号; 東京地判 平成20. 9. 29. 平成19(ワ) 第10469号.

766) 知財高判 平成27. 9. 30. 平成27(ネ) 第10044号.

767) 東京地判 平成18. 5. 29. 平成19(ワ) 第23041号.

제6절 일본 직무발명제도의 정리

일본 직무발명제도의 특징으로 들 수 있는 것은 ‘직무발명의 권리귀속’에 있어서 계약, 근무규칙, 기타 규칙을 통하여 종업원이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 한 경우에는, ‘직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 때’에, 즉 ‘직무발명을 완성한 때’에 이에 대한 권리가 즉시 ‘사용자’에게 승계된다는 것에 있다.⁷⁶⁸⁾ 이 규정은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의 요소’를 채택한 것으로,⁷⁶⁹⁾ 직무발명에 대한 권리귀속의 불안정성을 해소하기 위한 취지, 예를 들면 ‘직무발명의 이중양도’와 같은 문제를 해결하기 위한 취지를 가지고 있다.⁷⁷⁰⁾ 따라서 일본에서는 사용자와 종업원이 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키기로 하였다면, 종업원이 직무발명을 완성한 때에 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속되기 때문에, 종업원이 직무발명을 완성하였다는 사실을 숨기고 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다고 하더라도, 제3자의 특허출원은 특허를 받을 수 있는 권리가 흠결된 무권리자의 출원으로 취급된다. 결국 일본에서는 직무발명의 이중양도로 인하여 발생하는 문제는 일본 특허법 제35조 제3항이 규정하고 있는 사항에 의하여 해결되었다.⁷⁷¹⁾

이에 비하여 우리 발명진흥법은 종업원에게 사용자에게 대한 직무발명 완성사실의 통지의무를 부담시키고,⁷⁷²⁾ 종업원의 직무발명 완성사실을 통지받은 사용자는 자신이 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 것인지 여부에 대하여 스스로 결정할 수 있도록 하고 있다.⁷⁷³⁾ 따라서 우리나라에서는 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키기로 하는 사전승계약정을 위반하여,

768) 일본 특허법 제35조 제3항.

769) 이승주, 앞의 논문(주 400), 224면.

770) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 401), 63-64면.

771) 정치호, 앞의 논문(주 563), 365면.

772) 우리 발명진흥법 제12조.

773) 우리 발명진흥법 제13조.

제3자에게 이에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 경우, ‘직무발명의 이중양도’라는 문제가 발생할 수 있는 우려가 항상 존재하고 있다.

그리고 일본재판소는 사용자가 직무발명을 실시하는 경우 직무발명보상금의 산정요소인 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정함에 있어서 ‘사용자의 매출액’에 사용자의 매출액의 일정비율, 즉 ‘초과매출률’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하여 산정하는 방식을 보편적으로 사용하고 있지만, 이와 함께 최근에는 ‘사용자의 매출액’에 ‘초과매출률’과 ‘사용자의 이익률’을 곱하는 산정방법도 사용하고 있다.⁷⁷⁴⁾ 다만 후자의 산정방법은 앞에서 살펴본 『東京地判 平成30. 5. 29. 平成27(ワ) 第1190号 판결』에서 확인하였듯이, 사용자의 이익률을 산정하는 것이 곤란한 경우가 있기 때문에, 전자의 방법보다는 많이 사용되지 않는다. 그러나 후자의 산정방법에 의하여 산정된 직무발명보상금이 전자의 산정방법에 의하여 산정된 직무발명보상금보다 고액이 될 수 있는 가능성이 있기 때문에,⁷⁷⁵⁾ 직무발명보상금을 청구하는 종업원은 후자의 방법을 선호하는 것으로 보인다.⁷⁷⁶⁾

현재 우리법원은 직무발명보상금 산정요소로서 사용자가 얻을 이익을 산정함에 있어서 ‘사용자의 매출액’에 일본실무의 ‘초과매출률’에 대응하는 ‘독점권 기여율’과 ‘가상의 실시료율’을 곱하는 방식을 사용하고 있는데, 이는 일본재판소가 사용자가 얻을 이익을 산정함에 있어서 보편적으로 사용하는 전자의 산정방법과 동일한 방법이다.

774) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号; 東京地判 平成16. 1. 30. 判例時報 第1852号, 25頁.

775) 東京地判 平成19. 6. 27. 平成17(ワ) 第2997号.

776) 東京地判 平成30. 5. 29. 平成27(ワ) 第1190号.

제4장

그 외 국가의 직무발명제도

제4장 그 외 국가의 직무발명제도

제1절 미국의 직무발명제도

I ▶ 미국 직무발명제도의 개요

1. 미국 직무발명제도의 법적 근거

미국 연방 특허법은 직무발명에 대한 규정을 두고 있지 아니하다. 또한 미국에는 직무발명제도를 규율하고 있는 타 연방법(federal law) 규정도 없다.⁷⁷⁷⁾ 다만 미국의 일부의 주는 직무발명에 대한 사용자와 종업원 간에 체결된 사전승계약정과 관련하여 주 법(state law) 규정을 둬으로써, 사용자와 종업원 간에 발생할 수 있는 직무발명 관련 분쟁을 사전에 방지하고자 하고 있다.⁷⁷⁸⁾ 현재 미국에서 직무발명제도는 판례법인 보통법(common law) 혹은 사용자와 종업원 간의 계약(contract)에 의하여 규율되고 있다.⁷⁷⁹⁾ 즉 미국에서 직무발명제도를 규율하는 것은 특허법이 아니라 보통법과 계약법(contract law)이다.⁷⁸⁰⁾ 따라서 미국에서 이루어지는 전체 발명 중 직무발명이 약 80% 이상을 차지함에도 불구하고,⁷⁸¹⁾ 미국 직무발명제도에 대한 법체계는 특허법 혹은 이와 유사한 취지를 가지는 법의 개입 또는 적용이 이루어지지 않고 있다는 특징이 있다.⁷⁸²⁾

그러나 직무발명제도에 대한 미국의 이러한 법체계가 종업원에게 지나치게 불공평하다는 이유로, 이를 비판하는 견해가 지속적으로 개진되어 왔다.⁷⁸³⁾ 이에 미국에서는

777) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 30면.

778) 손영화, “미국법상의 직무발명제도에 관한 일고찰”, 『한양법학』 제15집, 한양법학회, 2004, 207, 217면.

779) Robert P. Mergers, The Law and Economics of Employee Inventions, 13 Harv. J. L. & Tech 1, 4 (1999).

780) 김선정, “미국에 있어서 종업원발명의 법적 취급”, 『경영법률』 제14권 제1호, 한국경영법률학회, 2003, 3면.

781) Henrick D. Parker, Reform for Rights of Employed Inventions, 57 Cal. L. Rev. 603, 604 (1984). 이 논문에 따르면 독일에서는 전체 발명의 60% 내지 70%가 직무발명에 해당한다고 한다.

782) 김선정, 앞의 논문(주 780), 3면.

783) Jay Dratler, Jr., Incentives for People: The Forgotten Purpose of the Patent System, 16 Harv. J. on Legis. 129

① 보통법 적용의 불확정성, ② 사용자에게 지나치게 유리하게 체결되는 사전승계약정, ③ 개별 주에서의 직무발명제도의 개혁을 위한 노력의 부족, ④ 사용자가 직무발명을 무시하는 태도, ⑤ 미국에서의 기술혁신의 지연 등을 이유로, 미국 직무발명제도를 규율할 연방법을 제정하지는 움직임이 1963년, 1970년, 1973년, 1979년, 1982년, 1983년 등 여러 차례 있었으나, 결국 미국 의회에서 통과되지 못하였다.⁷⁸⁴⁾ 이 법안들 중에서 1970년에 Moss 하원의원이 발의한 법안은 독일 종업원발명법을 모델로 한 것이다.⁷⁸⁵⁾ 그리고 1983년에 Kastenmeier 하원의원이 발의한 법안은 미국 특허법을 개정하여 특허법 내에 직무발명 규정을 두자는 것이었다.⁷⁸⁶⁾

2. 사용자와 종업원 간의 계약의 중요성

미국에서 직무발명과 관련된 법률문제는 사용자와 종업원 간의 의사에 의하여 해결된다. 따라서 종업원이 완성한 직무발명을 종업원과 사용자 중에서 누가 소유할 것인지를 해결함에 있어서는 사용자와 종업원이 체결한 ‘계약’의 내용이 중요하다.⁷⁸⁷⁾ 실제 미국에서 대부분의 종업원은 사용자와 고용계약을 체결하면서 고용기간 중에 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시키기로 하는 내용을 포함시키거나, 이러한 내용이 포함된 별도의 계약을 체결하게 된다.⁷⁸⁸⁾ 흔히 이러한 내용을 담은 계약을 ‘사전승계약정(preinvention assignment agreement)’이라고 한다.⁷⁸⁹⁾ 따라서 이러한 내용을 담고 있지 않은 ‘일반적인 고용계약’에 근거하여, 당해 종업원으로 하여금 직무발명을 자신에게 양도하라고 할 수 없다.⁷⁹⁰⁾

(1979); Steven Cherenksy, A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood, 81 Cal. L. Rev. 597 (1993); Ann Bartow, Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-Inventors, 37 Santa Clara L. Rev. 673 (1997).

784) Parker, *supra* note 781, at 617-18.

785) *Id.* at 618.

786) *Id.* at 618.

787) William P. Hovell, Patent Ownership: an Employer's Rights to His Employee's Invention, 58 Notre Dame L. Rev. 863, 864 (1983).

788) Hovell, *supra* note 787, at 864.

789) Bartow, *supra* note 783, at 688.

790) *Banner Metals, Inc. v. Lockwood*, 178 Cal.App.2d 643, 654-55 (1960); *Kinkade v. New York Shipbldg. Corp.*, 21 N.J. 362, 369 (1956).

사용자가 종업원에게 직무발명을 자신에게 양도하라고 요구하려면, 종업원과 고용 계약을 체결하면서 직무발명의 승계에 대한 내용을 포함시키거나, 이러한 내용을 담은 별도의 계약을 종업원과 체결하여야 한다.⁷⁹¹⁾ 다만 미국법원은 이러한 내용을 담은 사용자와 종업원 간의 계약이 존재하지 않더라도, 종업원이 ‘사용자가 원하는 특정 발명을 하기 위하여 고용된 경우(specifically-inventive employment)’와 같이, 종업원이 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시켜야 할 의무가 있다고 판단하는 경우에는, 사용자와 종업원 간에 직무발명의 승계에 대한 ‘묵시적 계약(implied agreement)’이 존재한다는 입장을 취하고 있다.⁷⁹²⁾

역사적으로 미국법원은 ‘계약자유 원칙’에 근거하여 사용자와 종업원이 자유롭게 고용관계를 규정하고, 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키는 것을 인정하여 왔다.⁷⁹³⁾ 그리고 미국기업들은 이 원칙에 근거하여 종업원과 직무발명에 대한 사전승계계약을 통하여 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리를 자신에게 귀속시킴으로써, 직무발명의 권리귀속 문제를 자신에게 유리하게 통제하여 왔다.⁷⁹⁴⁾ 즉 사용자는 종업원과 고용계약을 체결함에 있어서 우월한 지위를 가지고 있기 때문에, ① 자신에게 직무발명에 대한 권리를 승계시킬 것, ② 특허출원절차에 있어서 자신을 도울 것, ③ 직무발명을 구체화하는 과정에서 협력할 것 등을 요구하면서 종업원과의 계약을 자신에게 유리하게 체결하고 있다.⁷⁹⁵⁾ 그리고 실제로 종업원에게 불리하게 체결된 계약은 미국법원에 의하여 지속적으로 지지되고 있는 실정이다.⁷⁹⁶⁾ 사용자와 종업원 간의 계약을 둘러싼 직무발명의 권리귀속에 대해서는 뒤에서 더 자세히 살펴본다.

791) Aero Bolt & Screw Co. v. Iaia, 180 Cal.App.2d 728, 736 (1960); National Dev. Co. v. Gray, 316 Mass. 240, 246 (1944).

792) Solomons v. United States, 137 U.S. 342 (1890); Gill v. United States, 160 U.S. 426 (1896); Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52 (1924); North American Phillips Co. v. Brownshield, 111 F.Supp. 762 (S.D.N.Y. 1953); National Development Co. v. Gray, 316 Mass. 240 (1944).

793) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 30면.

794) 김선정, 앞의 논문(주 780), 4면.

795) Mergers, supra note 779, at 8.

796) Id., at 8.

3. 직무발명의 법적 취급에 대한 역사적 변화과정

미국 특허법에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자인 종업원에게 귀속된다.⁷⁹⁷⁾ 예외적으로 종업원이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 미국 연방정부에 원시적으로 귀속되는 경우가 있다. 종업원이 완성한 발명이 『미국 원자력법(Atomic Energy Act)』과 『미국 국가항공우주법(National Aeronautics and Space Act)』에 근거한 미국의 안보와 관련되는 ‘핵물질’ 혹은 ‘원자력’을 다루는 발명에 해당하는 경우가 그러하다.⁷⁹⁸⁾ 미국에서 직무발명의 권리귀속에 대한 법적 취급은 역사적으로 크게 3단계를 거쳐 왔다고 한다.⁷⁹⁹⁾ 첫 번째 단계는 ‘19세기 초반’의 원칙으로서, 이 시기에 종업원은 직무발명에 대한 모든 권리를 소유하였다.⁸⁰⁰⁾ 두 번째 단계는 ‘19세기 후반’의 원칙으로서, 이 시기에 종업원은 직무발명에 대한 권리를 소유하였고, 사용자는 직무발명에 대한 ‘무상의 통상실시권’, 미국법상으로는 소위 ‘Shop Right’⁸⁰¹⁾를 가졌다.⁸⁰²⁾ 세 번째 단계는 ‘20세기의 원칙’으로서, 이 시기에 사용자는 종업원과의 계약체결에 의하여 실질적으로 직무발명에 대한 모든 권리를 소유하였다.⁸⁰³⁾

이처럼 미국에서 직무발명의 권리귀속에 대한 법적 취급이 변화하게 된 것은, 미국법원이 19세기에 직무발명제도에서 직무발명에 대한 종업원의 ‘재산권’을 중요시하는 태도를 취하다가, 20세기에 이르러 종업원과 사용자 간의 직무발명과 관련한 ‘계약’을 중요시하는 태도로 변경하였기 때문이라고 한다.⁸⁰⁴⁾ 결국 현재 미국에서는 사용자와 종업원 사이의 계약과 보통법 원칙을 통하여, 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리는 대부분 사용자에게 귀속되고 있다.⁸⁰⁵⁾

797) 35 U.S.C. § 101.

798) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 29면.

799) Catherine L. Fisk, Removing the ‘Fuel of Interest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and The Employee-Inventor, 1830–1930, 65 U. Chi. L. Rev. 1127, 1130 (1998).

800) Id. at 1130.

801) ‘Shop Right’는 우리법상 무상의 통상실시권에 해당한다. 이하에서는 양자의 용어를 혼용하여 사용한다.

802) Fisk, supra note 799, at 1130.

803) Id. at 1130.

804) Id. at 1132.

805) Mergers, supra note 779, at 2.

II ▶ 무상의 통상실시권과 직무발명에 대한 보상

1. 무상의 통상실시권

(1) 무상의 통상실시권의 의의와 특징

미국에서 직무발명에 대한 권리가 종업원에게 귀속될 경우에, 사용자는 무상의 통상 실시권인 ‘Shop Right’를 가지게 된다.⁸⁰⁶⁾ 미국에서 ‘Shop Right’와 관련된 법리는 ‘무상의 통상실시권 이론(Shop Right Doctrine)’이라고 칭해지고 있다.⁸⁰⁷⁾ ‘Shop Right’는 사용자가 종업원에게 금전적인 대가를 지급하지 않고, 종업원이 완성한 직무 발명을 실시할 수 있는 ‘비배타적 실시권(non-exclusive license)’을 의미한다.⁸⁰⁸⁾ 따라서 ‘Shop Right’를 보유하는 사용자는 직무발명이 구체화된 제품을 종업원에게 대가를 지급하지 않고 자유롭게 생산, 판매할 수 있다.⁸⁰⁹⁾ 특히 사용자는 직무발명을 완성한 종업원과의 고용계약이 종료된 이후에도, 직무발명 특허권의 존속기간 동안에는 ‘Shop Right’를 보유할 수 있다.⁸¹⁰⁾ 따라서 종업원과 사용자 사이의 고용관계가 종료된 이후, 종업원이 사용자가 직무발명을 실시한다는 이유로 특허침해소송을 제기한다면, 사용자는 ‘Shop Right’를 소송상 방어방법으로 활용할 수 있다.⁸¹¹⁾ ‘Shop Right’는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

첫째, ‘Shop Right’는 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하는 경우에만 인정되기 때문에, 종업원이 고용기간 동안 사용자가 제공한 ‘설비’와 ‘재료’를 이용하여 직무 발명을 완성하고, 이에 대한 특허권을 받은 경우에 한하여 인정된다.⁸¹²⁾ 다만 미국법원은 종업원이 사용자의 설비와 재료를 이용한 것이 양적 측면에서 작거나 질적 측면에

806) United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1932); Banner Metals, Inc. v. Lockwood, 178 Cal.App.2d 643 (1960).

807) Joshua L. Simmons, *Invention Made for Hire*, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 1, 12 (2012).

808) Consolidated Vultee Aircraft Corp. v. Maurice A. Gabell, Inc., 204 F.2d 946, 949 (9th Cir. 1953).

809) Gemco Eng'g & Mfg. Co. v. Henderson, 151 Ohio St. 95 (1949).

810) City of Boston v. Allen, 91 F. 248 (1st Cir. 1898); Tin Decorating Co. v. Metal Package Corp., 37 F.2d 5 (2d Cir. 1930).

811) Paul M. Rivard, *Protection of Business Investments in Human Capital: Shop Right and Related Doctrines*, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 753, 757 (1997).

812) McClurg v. Kingsland, 42 U.S. 202 (1843); United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 188 (1933); Larissey v. United States, 949 F.2d 1137, 1144 (Fed. Cir. 1991).

서 적다고 하더라도, ‘Shop Right’가 사용자에게 인정된다는 입장을 취하고 있다.⁸¹³⁾ 둘째, ‘Shop Right’는 제3자의 실시를 배제시킬 수 있는 권리는 아니기 때문에, 사용자는 특허침해소송을 제기하여 제3자의 직무발명에 대한 실시를 배제시킬 수는 없다.⁸¹⁴⁾ 셋째, ‘Shop Right’는 제3자에게 양도할 수 있는 권리가 아니기 때문에, 사용자는 ‘Shop Right’를 제3자에게 양도하여 제3자로 하여금 직무발명을 실시하도록 할 수 없다.⁸¹⁵⁾ 넷째, ‘Shop Right’의 적용범위에는 제한이 있는데, 사용자는 자신이 그 동안 영위하여 왔었던 영업의 범위 내에서만 ‘Shop Right’를 가질 수 있다.⁸¹⁶⁾ 이러한 측면에서 미국법원은 ‘Shop Right’의 적용범위는 ① 사용자의 영업의 특성, ② 사용자와 종업원의 관계, ③ 직무발명이 이루어진 환경, ④ 직무발명의 성질 등에 의하여 결정된다는 태도를 취하고 있다.⁸¹⁷⁾

(2) 무상의 통상실시권의 법적 근거

‘Shop Right’는 보통법에서 유래한 것으로, 미국법원이 이를 인정하는 법적 근거로 크게 다음의 세 가지가 논의되고 있다.⁸¹⁸⁾ 첫 번째의 법적 근거는 ‘묵시적 라이선스 이론(implied license theory)’이다. 이 이론은 종업원이 직무발명을 할 수 있도록 사용자가 시간, 설비, 재료, 타 종업원 등 지원을 하여준 것에 대한 대가로, 종업원은 어느 정도의 제한적인 범위에서 사용자가 직무발명을 실시할 수 있도록 묵시적으로 허락해야 한다는 것을 의미한다.⁸¹⁹⁾ 묵시적 라이선스 이론에 근거하여 ‘Shop Right’를 인정한 대표적 판결은 연방대법원의 1843년 *McClurg v. Kingsland* 판결⁸²⁰⁾이 있다. 이 판결에서 연방대법원은 종업원이 사용자와의 고용기간 동안에 직무발명을 하였고, 사

813) *Callahan v. Capron*, 280 F. 254 (D.R.I. 1922); *Consolidated Vultee Aircraft Corp. v. Maurice A. Garbell, Inc.*, 204 F.2d 946 (9th Cir. 1953).

814) *Simmons*, supra note 807, at 13.

815) *Hapgood v. Hewitt*, 119 U.S. 226 (1886).

816) *Thompson v. American Tobacco Co.*, 174 F.2d 773, 778 (4th Cir. 1949); *Francklyn v. Guilford Packing Co.*, 695 F.2d 1158 (9th Cir. 1983).

817) *Flannery Blot Co. v. Flannery*, 86 F.2d 43, 44 (3d Cir. 1936); *Toner v. Sobelman*, 86 F.Supp. 369 (E.D.Pa. 2949).

818) *Rivard*, supra note 811, at 758–761.

819) *Id.* at 758–759.

820) *McClurg v. Kingsland*, 42 U.S. 202 (1843).

용자에게 당해 직무발명을 사용하는 것을 묵시적으로 허락하였다면, 사용자는 당해 직무발명을 실시할 수 있는 ‘제한적인 실시권’을 가지는 것으로 추정할 수 있다고 판시하였다.⁸²¹⁾ 특히 McClurg 판결은 미국에서 ‘Shop Right Doctrine’을 확립한 판결로 평가되고 있다.⁸²²⁾

두 번째의 법적 근거는 ‘형평법상 금반언 이론(equitable estoppel theory)’이다. 이 이론은 종업원이 직무발명을 완성함에 있어서 사용자의 설비와 재료를 이용하였기 때문에, 그 결과물인 직무발명에 대하여 사용자가 가질 수 있는 권리를 부정하여서는 아니 된다는 것을 의미한다.⁸²³⁾ 즉 금반언 이론에 근거하여 이 이론을 풀이하면, ① 종업원이 사용자의 설비와 재료를 이용하여 직무발명을 하면서 이후 직무발명이 완성되면 사용자가 이를 실시할 수 있다고 승인하였다는 것, 그리고 ② 사용자가 이를 합리적으로 신뢰하였다는 것이 인정되면, 당해 직무발명이 완성된 후 종업원은 사용자가 당해 직무발명을 실시할 수 없다고 주장할 수 없다는 것이다.⁸²⁴⁾ 형평법상 금반언 이론에 근거하여 ‘Shop Right’를 인정한 대표적인 판결로 연방대법원의 1896년 Gill v. United States 판결⁸²⁵⁾이 있다. 이 판결에서, 연방대법원은 종업원이 사용자로 하여금 자신이 완성한 직무발명을 실시할 수 있다는 것을 신뢰하도록 하였다면, 양 당사자 사이에 존재하는 ‘공평함(fairness)’이라는 가치는, 종업원으로 하여금 사용자가 당해 직무발명을 실시할 수 있는 권리가 없다고 주장하는 것을 금지한다고 판시하였다.⁸²⁶⁾ Gill 판결 이외에도 형평법상 금반언 이론에 근거하여 ‘Shop Right’를 인정한 여러 미국법원의 판결이 있다.⁸²⁷⁾

세 번째의 법적 근거는 ‘형평의 이론(equity and fairness theory)’이다. 이 이론은 종업원이 사용자의 설비와 재료를 이용하여 직무발명을 완성하였기 때문에, 직무발명

821) Id. at 205.

822) Donna Domagala, Employee Suggestion Plans: Building a Better Mousetrap or the Misappropriation of Ideas, 31 Suffolk U. L. Rev. 391, 402 (1997).

823) 김선정, 앞의 논문(주 780), 23면.

824) Rivard, supra note 811, at 760-761.

825) Gill v. United States, 160 U.S. 426 (1896).

826) Id. at 430.

827) Solomons v. United States, 137 U.S. 342 (1890); Graham-White Sales Corp. v. The Prime Mfg. Co., 144 U.S.P.Q. 711 (E.D. WIS. 1964).

을 실시할 수 있는 권리를 사용자에게 부여하는 것이 ‘형평의 관념’에 부합한다는 것을 의미한다.⁸²⁸⁾ 형평의 이론에 근거하여 ‘Shop Right’를 인정한 대표적인 판결로 연방 대법원의 1933년 *United States v. Dubilier Condenser Corp.* 판결⁸²⁹⁾이 있다. 이 판결에서 연방대법원은 종업원은 사용자의 설비와 재료를 사용하여 직무발명을 개발하였기 때문에, 사용자는 ‘자신의 재산권(own property)’이 구체화된 당해 직무발명을 실시할 수 있는 자격이 있다고 판시하였다.⁸³⁰⁾ *Dubilier* 판결은 종업원이 사용자의 설비와 재료 등의 재산권을 사용한 것만으로도, 충분히 ‘Shop Right’를 인정할 수 있다는 태도를 취한 것으로 평가되고 있다.⁸³¹⁾ *Dubilier* 판결 이외에도, 형평의 이론에 근거하여 ‘Shop Right’를 인정한 미국법원의 판결이 있다.⁸³²⁾ 미국법원은 형평의 이론에 근거하면, 만일 종업원이 사용자의 재산권, 즉 설비와 재료 등을 이용하지 않고 발명을 하였다면, 사용자에게 ‘Shop Right’는 인정되지 않는다는 태도를 취하고 있다.⁸³³⁾ 형평의 이론은 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 법률관계를 조화롭게 조정하자는 사회학적 개념으로부터 도출된 것으로, 이 이론에 따르면 ‘Shop Right’는 사용자와 종업원이 자신들의 공통의 목표를 향하여 함께 노력하는 것을 장려함으로써, 전체 사회는 ‘새로운 기술(new technology)’이라는 이전보다 더욱 더 ‘증가된 효율성과 성장(increased efficiency and growth)’이라는 이익을 누릴 수 있게 된다고 한다.⁸³⁴⁾

2. 직무발명에 대한 보상

(1) 미국기업의 직무발명 보상

독일, 일본 및 우리나라가 직무발명보상금에 대하여 명시적인 법 규정을 두고 있는 것과 달리,⁸³⁵⁾ 미국에는 직무발명을 규율하는 연방법 규정이 없기 때문에, 종업원이 직무발명을 사용자에게 승계시킨 경우에 직무발명보상금을 청구할 수 있다는 연방법

828) Rivard, *supra* note 811, at 760–761.

829) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 188 (1933).

830) *Id.*, at 183.

831) Rivard, *supra* note 811, at 760–761.

832) *Beecroft & Blackman, Inc. v. Rooney*, 268 F. 545 (S.D.N.Y. 1920).

833) *Lion Mfg. Corp. v. Chicago Flexible Shaft Co.*, 106 F.2d 930 (7th Cir. 1939).

834) Rivard, *supra* note 811, at 761.

835) 독일 종업원발명법 제9조; 일본 특허법 제35조 제4항; 우리 발명진흥법 제15조 제1항.

규정도 없다. 다만 미국의 Utah 주는 주법으로 유일하게 사용자와 종업원의 사전승계 약정과 관련하여 종업원이 사용자로부터 일정한 ‘대가(consideration)’를 받을 수 있는 규정을 두고 있다고 한다.⁸³⁶⁾ 여기서의 대가는 직무발명에 대하여 인정되는 것은 아니어서, 이 규정은 직무발명보상금에 대한 규정은 아니다. 따라서 미국에서 사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하였다고 하더라도, 종업원에게 ‘보수’ 이외에 별도의 직무발명보상금을 지급하여야 하는 법규정상 의무가 없다.⁸³⁷⁾ 다만 연방공무원이 완성한 발명의 경우에는 미국 정부가 직무발명을 통하여 획득한 이익의 적어도 ‘15%’를 연방공무원에게 지급하도록 하는 규정을 두고 있다.⁸³⁸⁾ 이는 1986년 『미국 연방 기술이전법(Technology Transfer Act)』의 제정에 따른 것이다.

미국에서는 직무발명의 권리귀속뿐만 아니라, 직무발명을 사용자에게 승계시킨 종업원에 대한 보상 또한 사용자와 종업원 간의 ‘계약’에 의하여 규율된다.⁸³⁹⁾ 이에 미국의 일부 기업은 종업원의 직무발명을 장려하고, 종업원의 직무발명에 대한 노력을 보상하기 위하여, 기업 내부의 보상체계를 통하여 직무발명을 완성한 종업원에게 보상을 하고 있는 것으로 알려져 있다.⁸⁴⁰⁾ 특히 미국기업이 종업원에게 주는 직무발명에 대한 보상은 금전지급에 한정되는 것이 아니라, 상위직급으로의 승진, 특혜의 부여 등 다양하다.⁸⁴¹⁾ 특히 직무발명보상금을 지급하는 경우에도 현금으로 일시금을 지급하는 방식뿐만 아니라, 직무발명 특허권 1개당 500달러라는 식으로 특허권의 개수에 비례하여 지급하는 방식 등 여러 방식이 활용되고 있다.⁸⁴²⁾

현재 미국기업이 채택하고 있는 직무발명에 대한 보상체계는 크게 네 가지, 즉 ① 중요한 직무발명을 완성한 종업원에게 고위직으로 ‘승진’을 시켜주는 방식, ② 직무발명

836) Utah Code § 34-39-3(4). 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

837) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 49면.

838) 15 U.S.C. § 3710c(a)(1)(A)(i).

The head of the agency or laboratory, or such individual's designee, shall pay each year the first \$2,000, and thereafter at least **15 percent** of the royalties or other payments, other than payments of patent costs as delineated by a license or assignment agreement, to the inventor or coinventors, if the inventor's or coinventor's rights are assigned to the United States.

839) 손영화, 앞의 논문(주 778), 225면.

840) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 49-50면.

841) Mergers, supra note 779, at 39.

842) Id. at 39.

을 완성한 종업원에게 ‘보너스’를 지급하는 방식, ③ 직무발명이라는 성과를 기반으로 하는 ‘상여금’을 지급하는 방식, ④ 기업 내부에서 직무발명의 가치와 종업원의 직무발명에 대한 기여를 평가하여 이에 대한 적절한 보상을 수여하는 방식이 있다고 한다.⁸⁴³⁾ 1994년 미국에서 이루어진 한 조사에 따르면, Dallas 주에 소재하는 Texas Instrument 사는 종업원에게 직무발명 특허권 1개당 최고 175,000달러의 보너스를 지급하고 있고, St. Louis 주에 소재하는 Monsanto 사는 중요한 직무발명을 완성한 종업원에게 50,000달러의 보상금을 지급하고 있다.⁸⁴⁴⁾ 그리고 동일한 조사에 따르면 IBM 사는 사내의 보상 프로그램인 “Outstanding Innovation Awards”를 통하여 매년 적게는 5,000달러, 많게는 25,000달러의 보상금을 종업원에게 지급하고 있고, 특히 Texas 주에 소재하는 BMC Software 사는 ‘로열티 형식의 보상금 지급방식’을 종업원의 직무발명을 장려하기 위한 효율적인 방식으로 판단하고 있다고 한다.⁸⁴⁵⁾

(2) 미국법원의 직무발명 보상에 대한 태도

일반적으로 미국법원은 사용자와 종업원 간에 직무발명보상금의 지급에 대한 명시적 계약 혹은 묵시적 계약이 존재한다면, 그 계약에 근거하여 직무발명보상금을 인정하는 태도를 취하고 있다.⁸⁴⁶⁾ 예를 들면 1988년 Lone Star Steel Co. v. Scott 판결⁸⁴⁷⁾에서, Texas 주 항소법원은 사용자 기업인 Lone Star 사의 직무발명 보상계획이 선택적이거나(optional) 재량적인(discretionary) 성격을 가진다고 하더라도, Lone Star 사의 임원이 이 보상계획에 포함되어 있는 내용을 변경하여 사내게시판에 공개하였고, 종업원이 완성한 직무발명이 사용자에게 의하여 채택되어 실제로 활용되었다면, 사용자가 직무발명을 완성한 종업원에게 직무발명보상금을 지급하기로 한 계약에 해당된다고 판단하면서, 배심원이 산정한 ‘3백만 달러’의 직무발명보상금을 지지하였다.⁸⁴⁸⁾

843) Id. at 39.

844) Shari Caudron, *Motivating Creative Employees Calls for New Strategies*, personnel J., May 1, 1994, at 105.

845) Id. at 105.

846) Mergers, *supra* note 779, at 42.

847) Lone Star Steel Co. v. Scott, 759 S.W.2d 144, 152 (Tex. App. 1988).

848) Id. at 152.

다만 미국법원은 직무발명의 보상에 대하여 사용자에게 우호적인 태도를 취하고 있는 것으로 평가되고 있다.⁸⁴⁹⁾ 그 이유는 미국법원은 사용자가 종업원에게 지급하는 ‘보수’가 직무발명을 완성한 종업원에 대한 보상을 포함하고 있다고 이해하고 있기 때문이라고 한다.⁸⁵⁰⁾ 이런 측면에서 미국법원 판결 중에는 1978년 *Mosser Indus. Inc. v. Hagar* 판결⁸⁵¹⁾과 같이, 사용자와 종업원 간의 직무발명에 대한 사전승계약정에 따라 종업원에게 직무발명보상금으로 단지 ‘1달러’를 지급한 사례도 있다.⁸⁵²⁾ 그리고 미국에서 이루어진 한 조사에 따르면, 설문조사에 응한 162명의 종업원 중에서 54%가 자신이 완성한 직무발명의 가치가 ‘1백만 달러’ 이상에 해당함에도 불구하고, 사용자로부터 직무발명보상금으로 ‘1달러 혹은 그 이하의 금액’을 받은 적이 있다고 답하였다.⁸⁵³⁾

(3) 직무발명 보상을 위한 입법적 움직임

미국의 직무발명제도는 종업원에게 불리하게 운영되고 있기 때문에, 직무발명제도에 대한 연방차원의 입법을 통하여 직무발명을 사용자에게 승계시킨 종업원에게 보상금을 인정하는 입법이 이루어져야 한다는 주장이 지속적으로 제기되고 있다.⁸⁵⁴⁾ 그 이유는 미국에서 직무발명을 하려는 종업원의 동기를 강화하여 더 많은 기술혁신이 이루어지게 하려면, 보수가 종업원에게 지급되는 것만으로는 부족하고, 추가적으로 직무발명보상금이 종업원에게 지급되어야 한다는 것이다.⁸⁵⁵⁾ 앞에서 언급하였듯이 미국에서는 직무발명제도를 새롭게 정비하자는 차원에서 연방법의 입법을 위한 노력이 여러 차례 있었다. 특히 1983. 6. 13., Kastenmeier 하원의원이 발의한 입법안은 사용자에게 직무발명을 승계시킨 종업원에게 직무발명보상금의 지급을 인정하는 내용을 담고 있었다.⁸⁵⁶⁾ 그러나 이러한 입법노력은 모두 무산되었다. 실제로 미국에서는 종업원에게 직무발명보상금을 지급하는 것이 오히려 사용자의 영업비용과 행정청의 행정비용을 증가

849) Mergers, *supra* note 779, at 8.

850) Cherensky, *supra* note 783, at 623.

851) *Mosser Indus. Inc. v. Hagar*, 200 U.S.P.Q. 608, 1978WL21734 (Pa. Ct. C.P. Lehigh County 1978).

852) *Id.* at *2.

853) John P. Sutton, *Compensation for Employed Inventors*, Chemtech, at 86, 88 (1975).

854) Parker, *supra* note 781, at 605.

855) *Id.* at 624–225.

856) H.R. 3285, 98th Cong., 1st Sess. (1983).

시킬 것이라는 이유로, 직무발명보상금의 지급을 인정하는 연방법을 제정하는 것에 반대하는 견해도 있다.⁸⁵⁷⁾

지금까지 살펴본 바와 같이 미국에서는 종업원에 대한 직무발명의 보상보다는 직무발명에 대한 권리귀속과 관련하여 직무발명제도에 대한 법리가 발달되어 왔다. 이어서 미국에서의 직무발명에 대한 권리귀속에 대하여, 사용자와 종업원 간에 사전승계약정이 존재하지 않는 경우와 사전승계약정이 존재하는 경우로 나누어 살펴본다.

III ▶ 미국 직무발명제도에서의 권리귀속

1. 사전승계약정이 존재하지 않는 경우

(1) 보통법상 원칙의 적용

사용자와 종업원 간에 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨다는 ‘사전승계약정(preinvention assignment agreements)’이 존재하지 않는 경우에는, 직무발명의 권리귀속 문제에 대하여 보통법상의 원칙이 적용된다.⁸⁵⁸⁾ 미국법원은 ① 사용자와 종업원 간의 고용관계의 성질, ② 직무발명의 대상, ③ 사용자가 종업원이 직무발명을 하도록 관련 지원을 제공하였는지 여부를 중심으로, 직무발명에 대한 권리를 사용자와 종업원 중에 누구에게 귀속시킬 것인지를 결정한다.⁸⁵⁹⁾ 만일 직무발명에 대한 권리를 종업원에게 귀속시킬 경우, 종업원이 사용자의 설비, 재료 등을 이용하여 직무발명을 완성하였다면, 사용자는 ‘Shop Right’를 가지게 되기 때문에, 이 세 가지 요소들은 사용자가 ‘Shop Right’를 가지게 되는지 여부를 판단함에 있어서도 중요하게 고려된다.⁸⁶⁰⁾

특히 미국에서는 사용자와 종업원 간에 사전승계약정이 없는 경우에, 직무발명에 대한 권리를 사용자와 종업원 중에 누가 가지는가를 결정하기 위하여, ‘종업원의 고용성질’을 중심으로 종업원과 사용자의 고용관계를 다음의 세 가지로 나누고 있다. 그 세

857) Parker, *supra* note 781, at 627.

858) Mergers, *supra* note 779, at 4–5.

859) Cherenky, *supra* note 783, at 616.

860) Evelyn D. Pisegna-Cook, *Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreement and States Status*, 2 U. Balt. Intell. Prop. L. J. 163, 165 (1994).

가지는 ① 사용자가 종업원으로 하여금 자신이 지정한 특정 발명을 하도록 고용한 경우, 즉 ‘특정 발명을 위한 고용(specifically-inventive employment)’, ② 사용자가 종업원으로 하여금 일반적인 발명을 하도록 고용한 경우, 즉 ‘일반 발명을 위한 고용(generally-inventive employment)’, ③ 사용자가 종업원으로 하여금 발명을 하는 것을 의도하지 않으면서, 기업에 필요한 제반 업무를 수행하도록 고용한 경우, 즉 ‘비발명고용(non-inventive employment)’ 혹은 ‘일반고용(general employment)’이다.⁸⁶¹⁾ 이와 같이 나누는 이유는 사용자와 종업원 간의 직무발명의 권리귀속에 대한 사전승계약정이 없는 경우에는, 고용계약상 종업원이 사용자와의 관계에서 어떠한 ‘지위’를 가지는지에 따라 사용자가 직무발명에 대한 권리를 가질 수 있는지 여부를 판단하기 위함이다.⁸⁶²⁾ 이에 사용자는 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리가 자신에게 귀속된다고 주장하기 위하여, 고용계약상 종업원이 어떠한 지위에 있는지 증명하여야 한다.⁸⁶³⁾

그리고 미국에서는 사용자와 종업원 사이에 사전승계약정이 없는 경우에, 직무발명에 대한 권리를 사용자와 종업원 중에 누가 가지는지 결정하기 위하여, ‘직무발명의 대상’과 ‘사용자가 종업원이 직무발명을 하도록 관련 지원을 제공하였는지 여부’에 근거하여, 세 가지 즉, ① 사용자가 지시한 발명(employer-specific invention), ② 일반 발명(general invention), ③ 사적 발명(private invention)으로 나누고 있다.⁸⁶⁴⁾ 이하에서는 앞에서 언급한 세 가지 유형의 고용성질과 세 가지 유형의 발명에 대하여 사용자와 종업원 중에서 누구에게 직무발명에 대한 권리가 귀속되는지 살펴본다.

(2) 특정 발명을 위한 고용

사용자가 종업원으로 하여금 특정 발명을 하도록 하기 위하여 고용한 경우에 있어서, 종업원이 고용계약에 따라 특정 직무발명을 완성하였다면, 당해 직무발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.⁸⁶⁵⁾ 특정 발명을 위하여 고용된 종업원의 대표적인 경우로는

861) Cherenksy, *supra* note 783, at 616; Hovell, *supra* note 787, at 866–870.

862) Hovell, *supra* note 787, at 864.

863) *Bandag, Inc. v. Morening*, 259 Iowa 998 (1966).

864) *Pisegna-Cook*, *supra* note 860, at 166.

특정한 기술적인 문제를 해결하기 위하여 고용된 ‘과학연구자’ 혹은 ‘디자인공학자’를 들 수 있다.⁸⁶⁶⁾ 앞에서 언급하였듯이, 특정 발명을 하기 위하여 고용된 종업원의 직무발명이 사용자에게 귀속되는 이유는, 종업원이 당해 직무발명을 사용자에게 승계시키는 것에 대하여 ‘묵시적으로’ 동의하였기 때문이다.⁸⁶⁷⁾ 이에 대한 대표적인 판결로 1944년 *National Development Co. v. Gray* 판결⁸⁶⁸⁾이 있다. 이 판결에서 Massachusetts 주 대법원은 사용자가 자신이 생산, 판매하고 있는 기계장치가 더 완벽한 기계장치가 될 수 있도록 기술개발하기 위한 목적으로 종업원을 고용하였고, 이러한 상황에서 종업원이 당해 기계장치와 관련된 직무발명을 하였다면, 종업원에게는 직무발명을 사용자에게 승계시킬 ‘의무(obligation)’가 있다고 판결하였다.⁸⁶⁹⁾

이런 측면에서 미국법원은 특정 발명을 하기 위하여 사용자에게 고용된 종업원은, 심지어 직무발명을 완성함에 있어서 사용자의 지식, 설비, 재료 등을 사용하지 않은 경우라고 하더라도, 당해 직무발명을 사용자에게 승계시켜야 한다는 계약차원에서의 ‘형평적 의무(equitable duty)’를 부담한다는 입장을 취하고 있다.⁸⁷⁰⁾ 그리고 1993년 *Liggett Group Inc. v. Sunas* 판결⁸⁷¹⁾에서, North Carolina 주 항소법원은 이와 관련된 법리를 더욱 상세하게 언급하였는데,⁸⁷²⁾ ① 만약 종업원이 사용자가 원하는 결과를 도출하기 위하여 사용자가 생산, 판매하는 제품을 개발하기 위한 과정에서 특정 발명을 하기 위하여 고용되었고, ② 종업원이 그 과정에서 직무발명을 완성하였으며, 사용자로부터 이에 대한 보수를 받았다면, 당해 직무발명은 사용자에게 귀속된다고 판결하였다.⁸⁷³⁾

865) *Mergers*, supra note 779, at 5; *Parker*, supra note 781, at 606.

866) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 31면.

867) *Solomons v. United States*, 137 U.S. 342 (1890); *Gill v. United States*, 160 U.S. 426 (1896); *Standard Parts Co. v. Peck*, 264 U.S. 52 (1924); *North American Philips Co. v. Brownshield*, 111 F.Supp. 762 (S.D.N.Y. 1953); *National Development Co. v. Gray*, 316 Mass. 240 (1944).

868) *National Development Co. v. Gray*, 316 Mass. 240 (1944).

869) *Id.* at 787.

870) *National Development Co. v. Gray*, 316 Mass. 240 (1944); *Daniel Orifice Fitting Co. v. Whalen*, 198 Cal.App.2d 791 (1962); *Wellington Print Works, Inc. v. Magid*, 242 F.Supp. 614 (E.D. Pa. 1965); *Steranko v. Inforex Inc.*, 5 Mass.App. 253 (1977).

871) *Liggett Group Inc. v. Sunas*, 437 S.E.2d 674 (N.C.Ct.App. 1993).

872) Marc A. Lieberstein, *Employers Beware: Will You Own Your Employee's Inventions?*, 1 *Hastings Bus. L. J.* 181, 186 (2005).

여기서 제기될 수 있는 또 하나의 법적 쟁점은 특정 발명을 하기 위하여 고용된 종업원이 ‘자신의 직무범위 이외에서’ 완성한 발명을 사용자에게 승계하여야 하는지 여부이다. 미국법원은 만일 특정 발명을 하기 위하여 고용된 종업원이라고 하더라도, 종업원이 완성한 발명이 종업원의 직무와 관련이 없는 것이라면, 당해 발명을 사용자에게 승계할 필요가 없다는 태도를 취하고 있다.⁸⁷⁴⁾ 이에 대한 대표적인 판결로 1933년에 선고된 연방대법원의 *United States v. Dubilier Condenser Corp.* 판결⁸⁷⁵⁾이 있다. 이 판결에서, 연방대법원은 사용자와의 고용계약에 의하여 ‘비행기에서 사용되는 라디오’를 연구하는 직무를 맡은 종업원이, 자발적으로 ‘교류를 방송수신기에 적용하는 기술’을 발명하였는데, 이 사건과 관련된 고용계약은 종업원으로 하여금 자신이 완성한 모든 발명을 사용자에게 승계시키도록 한다는 것으로 넓게 해석될 수 없고,⁸⁷⁶⁾ 특히 종업원이 완성한 발명이 자신의 고용계약상의 직무에 해당하지 않기 때문에, 종업원은 사용자인 미국 연방정부(federal government)에 자신이 완성한 발명을 승계시킬 필요가 없다고 판결하였다.⁸⁷⁷⁾

(3) 일반 발명을 위한 고용

일반 발명을 위한 고용은 흔히 일반적인 연구업무 혹은 개발업무를 하는 종업원의 고용이 여기에 해당한다.⁸⁷⁸⁾ 즉 R&D 기술자의 고용이 여기에 해당한다.⁸⁷⁹⁾ 사용자가 종업원을 일반 발명을 하도록 하기 위하여 고용한 경우에 있어서도, 종업원이 당해 고용계약에 따라 직무발명을 완성하였다면, 당해 직무발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.⁸⁸⁰⁾ 그 이유는 일반 발명을 하기 위하여 고용된 종업원은 고용계약을 통한 ‘보수’를 사용자로부터 지급받음으로써, 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시킨 것에 대한 보상을 미리 받았기 때문에, 일반 발명을 위한 고용은 ‘묵시적으로’ 사용

873) *Liggett Group*, 437 S.E.2d at 674.

874) *Hovell*, supra note 787, at 867.

875) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1933).

876) *Id.* at 187–188.

877) *Id.* at 193.

878) *Cherensky*, supra note 783, at 616.

879) *Mergers*, supra note 779, at 5.

880) *Id.* at 5.

자가 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리를 가진다는 것을 포함하고 있기 때문이라고 한다.⁸⁸¹⁾ 1933년 *Dubilier* 판결에서, 연방대법원은 일반 발명을 하기 위하여 고용된 종업원이 자신의 근무시간 내에 발명을 하였고, 당해 발명이 사용자의 업무범위 내에 있는 것이라면, 당해 발명은 사용자에게 귀속된다고 판결하였다.⁸⁸²⁾

그리고 1924년 *Standard Parts Co. v. Peck* 판결⁸⁸³⁾에서, 연방대법원은 종업원이 사용자와 체결한 고용계약서상에는 직무발명의 승계에 대한 내용이 없었지만, 종업원은 사용자가 수행하는 업무의 ‘기술상의 문제(problem)’를 해결하기 위하여 고용되었고, 종업원은 고용기간 동안에 사용자의 업무와 관련된 방법과 기계를 발명하였기 때문에, 당해 방법과 기계의 발명에 대한 권리는 사용자에게 귀속된다고 판결하였다.⁸⁸⁴⁾ 또한 1928년 *Houghton v. United States* 판결⁸⁸⁵⁾에서, 제4순회항소법원은 일반 발명을 하기 위하여 고용된 종업원이 사용자가 업무로 하고 있는 발명의 후속발명을 위한 실험을 수행하였고, 이를 통하여 후속발명을 완성한 경우, 당해 후속발명에 대한 권리는 사용자에 귀속된다고 판결하였다.⁸⁸⁶⁾

한편 미국법원은 사용자의 ‘지시’에 의하여 종업원이 완성한 직무발명은 사용자에게 귀속된다는 입장을 취하고 있다.⁸⁸⁷⁾ 예를 들면 1996년 *Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp.* 판결⁸⁸⁸⁾에서, 연방순회항소법원은 이 사건에서 사용자가 종업원을 고용한 이유는 기간의 정함이 없이 사용자가 원하는 일반 서비스를 수행하는 것이었지만, 사용자가 종업원에게 특정 프로젝트를 수행하도록 지시하였고, 종업원이 당해 프로젝트의 수행과정에서 발명을 하게 되었다면, 당해 발명은 사용자에게 귀속된다고 판결하였다.⁸⁸⁹⁾

881) *Id.* at 5.

882) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 193 (1932).

883) *Standard Parts Co. v. Peck*, 264 U.S. 52 (1924).

884) *Id.* at 59–60.

885) *Houghton v. United States*, 23 F.3d 386 (4th Cir. 1928).

886) *Id.* at 390.

887) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 33면.

888) *Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp.*, 83 F.3d 403 (Fed. Cir. 1996).

889) *Id.* at 408–409.

(4) 비발명 고용

사용자가 종업원으로 하여금 특정 발명 또는 일반 발명을 하는 것을 의도하지 않으면서 고용한 경우에 해당하는, 비발명고용 종업원 또는 일반고용 종업원으로는 ‘비기술직 종업원’ 혹은 ‘비연구개발 종업원’을 들 수 있다.⁸⁹⁰⁾ 특히 비발명고용 종업원의 대표적인 경우는 기업의 일반적인 경영관리를 담당하는 종업원이다.⁸⁹¹⁾ 비발명고용 종업원은 묵시적으로 자신이 완성한 발명을 사용자에게 승계시킬 의무를 부담하지 않기 때문에,⁸⁹²⁾ 당해 종업원은 고용기간 동안 발명을 완성하였더라도, 당해 발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.⁸⁹³⁾ 그 이유는 사용자가 종업원에게 지급하는 보수가 당해 발명을 완성한 종업원에 대한 보상에 해당하지 않기 때문이다.⁸⁹⁴⁾ 그리고 비발명고용 종업원에게 자신이 완성한 발명에 대한 권리가 귀속되면, 사용자는 ‘Shop Right’를 가지게 된다.⁸⁹⁵⁾

(5) 사용자가 지시한 발명, 일반 발명, 사적 발명

우선 사용자가 지시한 발명이란 종업원이 사용자의 지시에 응하여, 즉 자신에게 주어진 직무범위 이내에서 사용자의 재료, 설비 등을 이용하여 완성한 발명을 의미한다.⁸⁹⁶⁾ 사용자가 지시한 발명에 대한 권리는 ‘특정 발명을 위한 고용’에 의한 발명과 마찬가지로, ‘사용자’에게 귀속된다.⁸⁹⁷⁾ 다음으로 일반 발명은 사용자의 지시는 없었지만, 종업원이 사용자의 재료, 설비 등을 이용하여 완성한 발명을 의미한다.⁸⁹⁸⁾ 일반발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.⁸⁹⁹⁾ 그 이유는 일반 발명은 사용자와의 고용관계와 무관하게, 즉 사용자와의 고용범위를 넘어서는 범위에서 이루어진 발명이기 때문이

890) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 37면.

891) 손영화, 앞의 논문(주 778), 209면.

892) Hovell, *supra* note 787, at 869.

893) *Id.* at 869

894) *Small v. Heywood-Wakefield Co.*, 13 F.Supp. 825 (D.Mass. 1936); *National Dev. Co. v. Gray*, 316 Mass. 240 (1944); *Banner Metals, Inc. v. Lockwood*, 178 Cal.App.2d 643 (1960).

895) Hovell, *supra* note 787, at 869.

896) *Pisegna-Cook*, *supra* note 860, at 166.

897) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187 (1932).

898) *Parker*, *supra* note 781, at 606.

899) *Hapgood v. Hewitt*, 119 U.S. 226 (1886).

다.⁹⁰⁰⁾ 다만 종업원이 일반 발명을 하면서 사용자의 재료, 설비 등을 이용하였기 때문에, 일반 발명이 종업원에게 귀속되면 사용자에게는 ‘Shop Right’가 인정된다.⁹⁰¹⁾

마지막으로 사적 발명은 종업원이 사용자의 지시 없이, 자신의 재료, 설비를 이용하여 완성한 발명을 의미한다.⁹⁰²⁾ 특히 미국 판례법에 의하여 인정되는 ‘사적 발명(private invention)’은 독일 종업원발명법 제4조 제3항이 규정하는 직무발명이 아닌 발명, 즉 ‘자유발명(freie Erfindungen)’과 차이가 있고, 우리나라와 일본 직무발명제도에서 강학상 인정되는 사용자의 업무범위에 속하지 않고 종업원의 직무에도 속하지 않는 발명, 즉 ‘자유발명’과도 차이가 있다. 미국에서 사적 발명은 ‘독립 발명(independent invention)’이라고도 칭해지고, 사적 발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.⁹⁰³⁾ 그 이유는 일반발명과 마찬가지로 사적 발명도 사용자와의 고용범위를 넘어서는 범위에서 이루어진 발명이기 때문이다.⁹⁰⁴⁾ 다만 사적 발명에 대한 권리가 종업원에게 귀속되는 경우에는, 사용자에게 ‘Shop Right’가 인정되지 않는다.⁹⁰⁵⁾ 그 이유는 ‘Shop Right’는 종업원이 사용자의 재료, 시설 등을 이용한 대가로 공평의 관념에 근거하여 사용자에게 인정되는 권리이기 때문이다.⁹⁰⁶⁾

사적 발명은 사용자와는 무관하게 이루어진 발명이기 때문에, 직무발명제도에 대한 주법을 두고 있는 미국 주들 중에서 ‘8개’의 주인 ① Minnesota 주, ② Washington 주, ③ California 주, ④ North Carolina 주, ⑤ Illinois 주, ⑥ Delaware 주, ⑦ Kansas 주, ⑧ Utah 주는 사적 발명에 대한 권리가 종업원에게 귀속될 수 있도록, 사용자가 종업원과의 계약으로 사적 발명에 대한 권리가 자신에게 귀속되도록 하는 것을 제한하는 규정을 두고 있다.⁹⁰⁷⁾

900) Parker, *supra* note 781, at 606.

901) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 188 (1932).

902) Pisegna-Cook, *supra* note 860, at 166.

903) Mergers, *supra* note 779, at 6.

904) Parker, *supra* note 781, at 607.

905) 손영화, 앞의 논문(주 778), 211면.

906) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 188 (1933).

907) Minn. Stat. § 181.78; Wash. Rev. Code § 49.44.140; Cal. Lab. Code § 2870; N.C. Gen. Stat. § 66-57.1; Ill. Ann. ch. 765, § 1060.2; Del. Code tit. 19, § 805; Kan. Stat. § 44-130; Utah Code § 34-39-3.

2. 사전승계약정이 존재하는 경우

(1) 주 계약법의 적용

사전승계약정은 종업원이 고용기간 동안에 완성한 직무발명을 사용자에게 미리 승계시키는 것을 동의하는 내용의 계약으로, 일종의 고용계약에 해당한다.⁹⁰⁸⁾ 따라서 사전승계약정은 종업원으로 하여금 고용기간 동안에 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시킬 ‘의무(obligation)’를 부담하도록 하는 계약이다.⁹⁰⁹⁾ 미국에서 대부분의 사용자와 종업원이 사전승계약정을 체결한다는 점에서, 직무발명에 대한 권리귀속과 관련하여 사전승계약정의 중요성은 그만큼 크다.⁹¹⁰⁾ 사용자는 관례적으로 신입 종업원들을 채용하면서 사전승계약정을 체결하고 있고, 연구개발(R&D) 업무를 담당하는 종업원뿐만 아니라 연구개발을 하지 않으면서 기업의 일반적인 업무를 담당하는 종업원들과도 사전승계약정을 체결하고 있다.⁹¹¹⁾

현실적으로 미국의 많은 종업원들은 사전승계약정을 통하여 자신이 완성한 ‘모든 발명’을 사용자에게 승계하라는 계약내용, 예를 들면 사용자와의 고용관계와 무관한 ‘사적 발명’도 승계하라는 계약내용에 동의하고 있고, 고용기간에 완성한 발명뿐만 아니라 ‘고용기간이 시작되기 이전에 완성한 발명’과 ‘고용기간이 종료한 이후에 완성한 발명’도 사용자에게 승계하라는 계약내용에 동의하고 있다.⁹¹²⁾ 따라서 사용자와 종업원간에 사전승계약정이 존재하는 경우에는, 직무발명의 권리귀속과 관련하여 당해 사전승계약정의 유효성과 강제가능성이 문제된다.⁹¹³⁾ 결국 사용자와 종업원 간에 사전승계약정이 존재하는 경우에는, 해당 주의 계약법에 근거한 당해 사전승계약정의 해석이 중요하다.⁹¹⁴⁾

908) Donald J. Ying, a Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignments, and Software, 10 U. Pa. J. Bus. & Emp. 763, 764 (2008).

909) Pisegna-Cook, *supra* note 860, at 171.

910) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 39면.

911) Michael R. Mattioli, The Impact of Open Source on Pre-Invention Assignment Contract, 9 U. Pa. J. Lab. & Emp. L. 207, 208 (2006).

912) Pisegna-Cook, *supra* note 860, at 171-172.

913) 손영화, 앞의 논문(주 778), 215면.

914) Pisegna-Cook, *supra* note 860, at 173.

원칙적으로 사용자는 ‘계약자유의 원칙(freedom-of-contract principle)’에 근거하여 사전승계약정의 내용을 준수하라고 종업원에게 요구할 수 있다.⁹¹⁵⁾ 그러나 실질적으로 사전승계약정은 종업원이 자신이 한 직무발명을 사용자에게 승계한다는 계약내용을 계약당사자 일방인 사용자가 결정하고, 계약상대방인 종업원은 이 내용을 따라야 한다는 ‘부합계약(adhesion contract)’에 해당한다.⁹¹⁶⁾ 이는 사전승계약정을 체결함에 있어서 양 당사자 중에서 사용자의 협상지위가 종업원의 협상지위에 비하여 상당히 우월하다는 것에 근거한다.⁹¹⁷⁾ 실제로 미국 대부분의 종업원은 구직과정에서 사용자와 협상을 하면서 자신이 사용자에게 비하여 충분한 협상력(bargaining power)을 가지고 있다고 생각하지 않는다.⁹¹⁸⁾

결국 사용자와 종업원이 체결한 사전승계약정을 강제할 것인가의 여부는 당해 사전승계약정이 사용자에게 의하여 부당하게 체결되었는지 여부에 달려 있다.⁹¹⁹⁾ 이에 종업원은 사용자와 체결한 사전승계약정이 비합리적이거나(unreasonable), 비양심적이거나(unconscionable), 주법상의 공공정책(public policy)에 부합하지 않아 무효이기 때문에, 법적 효력이 없다고 주장할 수 있다.⁹²⁰⁾ 사전승계약정은 실제적인 부분과 절차적인 부분에서 부당하다고 판단되는 경우가 있다.⁹²¹⁾ 만약 사전승계약정의 내용이 일방 당사자에게 지나치게 유리한 조건으로 체결되었다면 실제적 부당함이 있다고 판단되고, 사전승계약정이 불공평한 절차를 통하여 체결되었다면 절차적 부당함이 있다고 판단된다.⁹²²⁾

(2) 미국법원의 사전승계약정의 해석

실제로 미국법원은 다음과 같은 사례에서 사용자와 종업원이 체결한 사전승계약정이

915) Edward L. Raymond, Jr., Construction and Effect of Provision of Employment Contract Giving Employer Right to Inventions Made by Employee, 66 A.L.R.4th 1135, S 2a (1988).

916) Cubic Corp. v. Marty, 229 Cal.Rptr.828, 834 (Ct. App. 1986).

917) Pisegna-Cook, supra note 860, at 173.

918) Id. at 173.

919) 손영화, 앞의 논문(주 778), 215면.

920) Parker A. Howell, Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention-Assignment Agreements and Their Limits, 8 Wash. J. L. Tech. & Arts 79, 87 (2012).

921) John D. Calamari & Joseph M. Perillo, Law of Contracts, Thomson West, at 9-40 (3d ed. 1987).

922) Pisegna-Cook, supra note 860, at 174.

부당하여 강제할 수 없다고 판결하였는데, 그것은 i) 사전승계약정서가 개략적 형식으로 초안만 작성되어 있는 경우,⁹²³⁾ ii) 종업원이 구두로 사전승계약정에 합의한 경우,⁹²⁴⁾ iii) 사전승계약정서에 고용계약이 종료된 이후에 종업원이 완성한 발명에 대해서도 사전승계약정의 효력이 있다고 기재되어 있는 경우,⁹²⁵⁾ iv) 사전승계약정서에 종업원의 고용기간 동안에 실체화되지 않은 발명에 대해서도 사전승계약정의 효력이 있다고 기재되어 있는 경우이다.⁹²⁶⁾ 그리고 미국법원은 사용자가 현재 수행하고 있는 영업 혹은 장래 수행할 것으로 예견되는 영업과 관련이 없이, 즉 사용자의 업무와 관련이 없이, 종업원이 완성한 발명과 종업원이 고용기간 동안에 자신의 자원을 이용하여 완성한 발명을 사용자에게 승계시키기로 한 사전승계약정은 부당한 것으로 무효라고 판결하였다.⁹²⁷⁾ 그러나 이러한 판결례에도 불구하고, 위와 같은 상황에서 사전승계약정을 적용하여 종업원이 완성한 발명에 대한 권리를 사용자에게 인정한 판결들이 있고, 이를 이유로 미국법원은 사전승계약정을 사용자에게 유리하게 해석하여 왔다는 여러 학자들의 비판을 받고 있다.⁹²⁸⁾

Robert P. Mergers 교수가 1999년에 발표한 논문 『The Law and Economics of Employee Invention』에 따르면, ① 종업원이 사전승계약정을 체결한 이후에 짧은 기간 동안만 사용자와 고용계약을 유지하였음에도 불구하고, 종업원이 장래에 완성할 발명을 사용자에게 양도한 것으로 해석한 판결, ② 사용자와 종업원 간의 협상력의 불균형을 고려하지 않은 사전승계약정도 법적 효력이 있다는 판결,⁹²⁹⁾ ③ 직무발명보상금으로 단지 ‘1달러’만 지급한다는 내용의 사전승계약정도 유효하다는 판결,⁹³⁰⁾ ④ 고용계약이 시작된 시점에 사용자와 종업원이 날인을 하지 아니한 사전승계약정이 유효하다는 판결,⁹³¹⁾ ⑤ 고용계약이 종료되기 이전에 효력이 소멸된 사전승계약정이 유효하

923) Ferrolite Corp. v. General Aniline & Film Corp., 207 F.2d 912, 926 (7th Cir. 1953).

924) University Patents, Inc. v. Kligman, 762 F. Supp. 1212, 1220-1229 (E.D. Pa. 1991).

925) Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta, 542 A.2d 879, 985 (N.J. 1988).

926) Jamesbury Corp. v. Worcester Valve Co., 443 F.2d 205, 213 (1st Cir. 1971).

927) Rigging Int'l Maintenance Co. v. Gwin, 180 Cal. Rptr. 451 (Ct. App. 1982).

928) Cherenksy, supra note 783, at 623; Mergers, supra note 779, at 8; Hovell, supra note 787, at 877.

929) Cubic Corp. v. Marty, 229 Cal.Rptr.828, 833-834 (Ct. App. 1986).

930) Mosser Indus. Inc. v. Hagar, 200 U.S.P.Q. 608 (Pa. Ct. C.P. Lehigh County 1978).

931) Cubic Corp. v. Marty, 229 Cal.Rptr.828, 834 (Ct. App. 1986).

다는 판결,⁹³²⁾ ⑥ 종업원이 발명을 완성한 이후에 사용자와 종업원이 체결한 사전승계 약정이 유효하다는 판결,⁹³³⁾ ⑦ 법적 구속력이 있는 계약으로 인정되기 위한 기본 요건을 만족시키지 못한 사전승계약정이 유효하다는 판결도 존재한다.⁹³⁴⁾

3. 사전승계약정에 대한 미국 주법 규정

(1) 미국 주법의 입법

현재 미국의 ‘50개’ 주 중에서 ‘9개’ 주, 즉 ① Minnesota 주,⁹³⁵⁾ ② Washington 주,⁹³⁶⁾ ③ California 주,⁹³⁷⁾ ④ North Carolina 주,⁹³⁸⁾ ⑤ Illinois 주,⁹³⁹⁾ ⑥ Delaware 주,⁹⁴⁰⁾ ⑦ Kansas 주,⁹⁴¹⁾ ⑧ Utah 주,⁹⁴²⁾ ⑨ Nevada 주⁹⁴³⁾는 사용자와 종업원 사이에 체결된 계약과 관련하여 직무발명의 권리귀속을 규율할 수 있는 주법 규정을 두고 있다.

932) Toledo Mach. & Tool Co. v. Byerlein, 9 F.2d 279 (6th Cir. 1925); Aerial Prods., Inc. v. Anzalone, 163 N.Y.S.2d 287 (Sup. Ct. 1957).

933) Harsco Corp. v. Zlotnicki, 779 F.2d 906 (3d Cir. 1985).

934) Mergers, supra note 779, at 8–9.

935) Minn. Stat. § 181.78. Minnesota 주는 미국 주 중에서는 최초로 1977년에 “Agreements; Terms Relating to Inventions”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 제181.78조에 이에 대한 내용을 두고 있다.

936) Wash. Rev. Code §§ 49.44.140–150. Washington 주는 1979년에 “Requiring Assignment of Employee’s Rights to Inventions – Conditions”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 49.44.140조와 49.44.150조에 이에 대한 내용을 두고 있다.

937) Cal. Lab. Code §§ 2870–72. California 주는 1979년에 “Inventions Made by an Employee”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주 노동법 제2870조부터 제2872조까지에 이에 대한 내용을 두고 있다.

938) N.C. Gen. Stat. §§ 66–57.1–2. North Carolina 주는 1981년에 “Employee’s Right to Certain Inventions”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 제66편(상업과 기업) 제10A장 제66–57.1조와 제66–57.2조에 관련 내용을 두고 있다.

939) Ill. Stat. ch. 765, §§ 1060.1–3. Illinois 주는 1983년에 “Employee Rights to Inventions – Conditions”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 제765편(재산) 제1060–1조에서부터 제1060–3조까지에 관련 내용을 두고 있다.

940) Del. Code, tit. 19, § 805. Delaware 주는 1984년에 “Protection of Employee’s Rights”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 제19편(노동) 제8장(종업원 권리의 보호) 제805조에 관련 내용을 두고 있다.

941) Kan. Stat. § 44–130. Kansas 주는 1986년에 “Employment Agreements Assigning Employee Rights in Inventions to Employer”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 제44편(노동과 산업) 제1장(종업원보호) 제44–130조에 관련 내용을 두고 있다.

942) Utah Code §§ 34–39.1–3. Utah 주는 1989년에 “When Agreements Between an Employee and Employer are Enforceable or Unenforceable with Respect to Employment Inventions – Exceptions”라는 이름하에 관련 규정을 제정하였고, 주법 제34편(노동) 제39장(고용발명법) 제34–39.1조에서부터 제34–39.3조까지에 관련 내용을 두고 있다.

943) Nev. Rev. Stat. § 600.500. Nevada 주는 2001년에 관련 규정을 제정하였고, 주법 600편 500조에 관련 내용을 두고 있다.

앞에서 언급하였듯이, 미국은 19세기 후반까지 종업원이 자신이 완성한 직무발명에 대한 권리를 소유하고, 이에 대한 반대급부로 사용자가 종업원이 발명을 완성할 수 있도록 설비, 재료 등의 지원을 하였다는 점에서 사용자가 직무발명에 대한 ‘Shop Right’를 가진다는 두 가지 법리를 중심으로 직무발명제도를 운영하여 왔다.⁹⁴⁴⁾ 이후 20세기에 이르러, 사용자가 종업원과의 ‘사전승계약정’을 통하여 실질적으로 종업원이 완성한 직무발명에 대한 모든 권리를 소유하는 것이 가능한 법적 환경이 조성되었다.⁹⁴⁵⁾ 그러나 사전승계약정은 미국법원에 의하여 사용자에게 유리하게 해석됨으로써, 결과적으로 그 동안 발전되어 온 ‘종업원이 자신이 완성한 발명에 대한 권리를 가진다.’는 보통법 법리의 근본적인 변화를 초래하였다.⁹⁴⁶⁾ 즉 사전승계약정은 계약법상 대원칙인 계약자유의 원칙에 근거하여 이루어지지만, 계약체결과정에서 사전승계약정의 일방당사자인 사용자의 우월적 지위가 남용되고, 이러한 방식으로 체결된 사전승계약정에 법적 효력이 부여됨으로써, 사전승계약정의 타방당사자인 종업원을 보호하여야 할 필요성이 제기되었다.⁹⁴⁷⁾

이에 9개의 주 중에서 Nevada 주를 제외하고, ‘8개’의 주, 즉 ① Minnesota 주, ② Washington 주, ③ California 주, ④ North Carolina 주, ⑤ Illinois 주, ⑥ Delaware 주, ⑦ Kansas 주, ⑧ Utah 주는 사용자가 직무발명에 대한 사전승계약정을 체결하면서 자신이 보유한 우월한 협상력을 남용하지 못하도록 하고, 이를 통하여 종업원을 보호하기 위한 주법 규정을 두고 있다.⁹⁴⁸⁾ 따라서 8개의 주법상의 규정들은 종업원이 사용자와 사전승계약정을 체결할 경우, 직무발명의 권리귀속에 대한 문제를 규율하기 위한 내용으로 이루어져 있다.⁹⁴⁹⁾ 특히 이들 주법들은 ‘종업원이 사용자의 업무 혹은 영업과 관련이 없는 발명’을 한 경우에도, 사용자가 사전승계약정에 의하여 당해 발명에 대한 권리를 자신이 가진다고 주장하는 것을 명시적인 법 규정에 의하여 저지하고자 하였다.⁹⁵⁰⁾ 예를 들면 California 주법의 경우, 종업원이 완성한 발명을 사

944) Fisk, *supra* note 799, at 1130.

945) *Id.* at 1130.

946) Cherenksy, *supra* note 783, at 616.

947) 김선정, 앞의 논문(주 780), 26면.

948) Cherenksy, *supra* note 783, at 598.

949) Pisegna-Cook, *supra* note 860, at 177-178.

용자에게 승계시키기로 한 계약은 종업원이 전적으로 자신의 시간 즉, 근무시간 아닌 시간에 사용자의 장치, 물품, 시설 등을 이용하지 않고 완성한 발명에는 적용되지 않는다고 규정하고 있다.⁹⁵¹⁾

즉 이들 주법들은 사전승계약정에 의하여 종업원이 완성한 발명이 사용자에게 승계되려면, 종업원이 완성한 발명과 사용자의 업무 혹은 영업 사이에 ‘충분한 연관성(sufficient nexus)’이 존재할 것을 요구하고 있다.⁹⁵²⁾ 따라서 이러한 연관성이 존재하지 않으면, 즉 예를 들면 앞에서 언급한 것과 같이 종업원이 완성한 발명이 ‘사적 발명’에 해당하면, 사용자는 종업원이 완성한 발명에 대하여 자신이 권리를 가진다고 주장할 수 없다. 결국 이들 주법들의 궁극적인 입법목적은 사전승계약정을 둘러싼 사용자와 종업원 간의 ‘계약관계에서의 균형(contractual balance)’을 도모하기 위한 것이다.⁹⁵³⁾ 다만 사용자와 종업원 사이에 체결된 계약과 관련하여 직무발명의 권리귀속에 대한 주법을 제정하지 않은 미국의 주에서, 사전승계약정과 관련된 법적 문제는 보통법과 계약법에 의하여 규율된다.⁹⁵⁴⁾

(2) 사전승계약정과 관련된 주법의 주요내용

Minnesota 주는 1977년에 미국의 주 중에서 가장 먼저 사용자와 종업원 사이에 체결된 계약과 관련하여 직무발명의 권리귀속을 규율할 수 있는 주법을 제정하였다.⁹⁵⁵⁾ 이후에 제정된 Washington 주법, California 주법, North Carolina 주법, Illinois 주법, Delaware 주법, Kansas 주법, Utah 주법은 Minnesota 주법 규정과 거의 유사한 내용으로 제정되었다.⁹⁵⁶⁾ 이들 주법의 주요내용은 다음의 6가지로 요약할 수 있

950) Mark B. Baker & Andre J. Brunel, Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventor's Right, 35 St. Louis L. J. 399, 414 (1991).

951) Cal. Lab. Code § 2870(a). Any provision in an employment agreement which provides that an employee shall assign, or offer to assign, any of his or her rights in an invention to his or her employer shall not apply to an invention that the employee developed entirely on his or her own time without using the employer's equipment, supplies, facilities.

952) Parker, supra note 781, at 613.

953) Hovell, supra note 787, at 869.

954) 손영화, 앞의 논문(주 778), 218면.

955) Minn. Stat. § 181.78 (1977).

956) Pisegna-Cook, supra note 860, at 179.

다.⁹⁵⁷⁾

i) 첫째, 사전승계약정은 종업원이 사용자의 자원, 즉 설비, 재료 등을 이용하지 않고서 근로시간이 아닌 시간에 완성된 발명에는 적용되지 않는다는 것,⁹⁵⁸⁾ ii) 둘째, 다만 여기에는 두 가지의 예외사항이 있는데, ① 만일 종업원이 완성한 발명이 사용자의 영업 혹은 사용자가 앞으로 하게 될 연구개발 업무와 관련되어 있는 경우에는, 사전승계약정은 적용된다는 것,⁹⁵⁹⁾ ② 만일 종업원이 완성한 발명이 사용자를 위하여 수행한 업무의 결과물에 해당하는 경우에는, 사전승계약정은 적용된다는 것,⁹⁶⁰⁾ iii) 셋째, 종업원으로 하여금 주법 규정에 의하여 사용자에게 승계가 인정되지 않는 발명을 승계하도록 요구하는 사전승계약정은 이러한 예외사항에 해당하지 않고, 공공정책(public policy)에 반하는 것으로서 무효이기 때문에, 당해 종업원에게 효력이 없다는 것,⁹⁶¹⁾ iv) 넷째, 사용자는 앞에서 언급한 무효이어서 종업원에게 효력이 없는 사항을 종업원의 고용 혹은 지속적인 고용의 조건으로 요구할 수 없다는 것,⁹⁶²⁾ v) 다섯째, 사용자가 종업원이 완성한 발명을 승계할 수 있다는 내용의 사전승계약정은 사용자에게 승계가 인정되지 않는 발명에는 적용되지 않는다는 내용이 포함된 문서에 의한 통지(written notification)가 수반되어야 한다는 것,⁹⁶³⁾ vi) 여섯째, 종업원이 완성한 발명이 승계가 인정되지 않는 발명에 해당하는 것이어서, 사용자에게 승계될 수 없다는 것에 대한 증명책임은 ‘종업원’이 부담한다는 것이다.⁹⁶⁴⁾

이상에서 언급한 주법상의 6가지 사항은 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 사전승계약정을 체결함에 있어서 양자 간의 협상력이 어느 정도 균형을 이루게 함으로써, 사용자에 비하여 협상력이 약한 종업원을 보호하고,⁹⁶⁵⁾ 결과적으로 미국 혁신의 원동력

957) Nevada 주법에는 이런 내용이 존재하지 않는다. Nevada 주법에 대한 내용은 뒤에서 별도로 살펴본다.

958) 이 내용은 8개의 주법 모두에 포함되어 있다.

959) Minnesota 주법과 Washington 주법은 종업원이 완성한 발명과 사용자의 영업과의 직접적인 연관성을 요구하고 있다.

960) 이 내용은 8개의 주법 모두에 포함되어 있다.

961) 이 내용은 8개의 주법 모두에 포함되어 있다.

962) 이 내용은 8개의 주법 모두에 포함되어 있다.

963) 이 내용은 North Carolina 주법, Delaware 주법, Utah 주법에 포함되어 있지 않다.

964) 이 내용은 Minnesota 주법, Delaware 주법, Utah 주법에 포함되어 있지 않다.

965) Parker, supra note 781, at 610.

이 되는 종업원의 발명의욕을 강화하고자 하는 목적을 가지는 것으로 해석되고 있다.⁹⁶⁶⁾

(3) Utah 주법의 특이 규정

Utah 주법은 7개의 주법과는 달리 특이한 규정을 두고 있다. Utah 주법은 종업원이 완성한 사적 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키는 내용의 사전승계약정이 효력이 없다고 하더라도, ① 종업원의 고용 혹은 고용의 지속이 종업원으로 하여금 당해 사전승계약정에 동의하는 것을 전제조건으로 하지 않고, ② 종업원이 고용에 대한 보상(compensation)이 아닌 당해 사전승계약정에 따른 대가(consideration)를 받은 경우에는, 당해 사전승계약정은 효력이 있다고 규정하고 있다.⁹⁶⁷⁾ 이 규정은 사적 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계하기로 하는 사전승계약정이라고 하더라도, 종업원의 고용이 당해 사전승계약정에 동의하는 것을 전제조건으로 하지 않고, 종업원이 사적 발명에 대한 권리를 승계하는 것에 대한 대가를 사용자로부터 수령한다면, 효력이 있다는 의미를 가지고 있다. 이 규정은 사적 발명이라고 하더라도 이에 대한 대가가 종업원에게 지급된다면 사적 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계하기로 하는 사전승계약정도 법적으로 효력이 있다는 것을 언급하고 있는 것으로, 사용자와 사전승계약정을 체결함에 있어서 협상력이 상대적으로 약한 종업원을 보호하는 규정으로 해석하는 견해가 있다.⁹⁶⁸⁾

(4) Nevada 주법의 내용

앞에서 언급한 8개의 주법과는 달리 Nevada 주법은 사용자와 종업원 간의 체결된 계약과 관련하여 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자에게 유리한 규정을 두고 있다.⁹⁶⁹⁾ Nevada 주법은 “명시적인 서면 합의(express written agreement)에 의하여

966) Baker & Brunel, *supra* note 950, at 414.

967) Utah Code § 34-39-39(4). Notwithstanding Subsection (1), an agreement is enforceable under Subsection (1) if the employee's employment or continuation of employment is not conditioned on the employee's acceptance of such agreement and the employee receives a consideration under such agreement which is not compensation for employment.

968) 김선정, 앞의 논문(주 780), 31면.

969) Howell, *supra* note 743, at 91

달리 규정된 경우를 제외하고, 사용자는 고용의 과정 및 범위 동안 수행된 작업과 직접적으로 관련된 종업원이 개발한 특허로 등록받을 수 있는 발명을 단독으로 소유한다.”는 규정을 두고 있다.⁹⁷⁰⁾ 이 규정은 Nevada 주법에 유일하게 존재하고 있는 것으로, 이 규정에 의하여 Nevada 주에서는 사용자와 종업원 간에 사전승계약정이 없다면 종업원이 완성한 발명에 대한 권리가 자동적으로 사용자에게 승계된다. 미국의 지식재산권법 학자 중에는 이러한 Nevada 주법 규정에 대하여 Nevada 주의 고용과 재산권법에 잠재적으로 ‘혁명적 변화(revolutionary change)’를 초래할 수 있는 규정이라고 평가하는 학자도 있었다.⁹⁷¹⁾

IV ▶ 그 외의 직무발명의 권리귀속

1. 바이돌 법에 의한 직무발명의 권리귀속

(1) 바이돌 법의 입법배경과 입법취지

앞에서 언급하였듯이, 미국에는 직무발명제도와 관련한 연방법 규정이 없다. 그러나 미국 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명의 경우에는, 1980년에 제정된 바이돌 법(Bayh-Dole Act)⁹⁷²⁾의 적용을 받는다. 바이돌 법에 따르면 이러한 발명에 대한 권리는 ‘연방정부로부터 자금을 지원받은 연구용역계약자(federal contractor)’⁹⁷³⁾에게 귀속된다.⁹⁷⁴⁾ 바이돌 법의 적용을 받는 연구용역계약자에는 비영리 연구기관(nonprofit organization)과 소기업(small business firm)이 포함된다.⁹⁷⁵⁾ 바이돌

970) Nev. Rev. Stat. § 600.500. Except as otherwise provided by express written agreement, an employer is the sole owner of any patentable invention or trade secret developed by his or her employee during the course and scope of the employment that relates directly to work performed during the course and scope of the employment.

971) Mary LaFrance, Nevada's Employee Inventions Statute: Novel, Nonobvious, and Patently Wrong, 3 Nev. L. J. 88, 88 (2002).

972) The Patent and Trademark Law Amendments Act of 1980, Pub. L. NO. 96-517, 94 Stat. 3015, 35 U.S.C. §§ 200-212. 이 법은 1980. 12. 12.부터 시행되었다. 당시 Indiana 주 상원의원이었던 'Birch Byah'와 Kansas 주 상원의원이었던 'Robert Dole'이 공동으로 제안한 것이었다.

973) 연구용역계약자에는 소기업과 비영리기관이 해당된다. 따라서 연구용역계약자에는 비영리기관인 대학이 포함된다.

974) 35 U.S.C. § 202.

975) 35 U.S.C. § 201(c).

법이 제정되기 이전에, 미국에서는 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명에 대하여 연방정부가 권리를 취득하고, 연구용역계약자는 ‘Shop Right’만을 보유할 수 있었다.⁹⁷⁶⁾ 그러나 연방정부가 특허권을 취득하면 특허권의 관리가 비효율적으로 이루어져 특허발명에 대한 상업화가 어렵다는 문제점이 있었고, 또한 특허발명에 대한 상업화가 이루어지기 위해서는 투자를 받아야 함에도, 연구용역계약자는 당해 특허발명에 대한 특허권자가 아니었기 때문에 투자를 받을 수 없는 문제점이 있었다.⁹⁷⁷⁾

이런 문제점을 해결하기 위하여 바이돌 법이 제정되었고, 바이돌 법은 미국 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명의 기술이전과 사업화를 촉진시키기 위한 목적을 가지고 있었다.⁹⁷⁸⁾ 결국 미국 의회는 바이돌 법을 제정함으로써 미국 연방정부의 자금으로 이루어진 사적부분에서의 발명이 널리 상업화되어 미국의 혁신을 통한 산업발전에 기여하기를 희망하였다.⁹⁷⁹⁾ 당시 미국 의회가 바이돌 법을 제정한 배경에는 미국의 비영리 연구기관과 소기업이 미국의 산업발전을 위한 혁신(innovation)을 창출할 수 있다는 강한 믿음을 가지고 있었던 것에 있다고 한다.⁹⁸⁰⁾ 이러한 믿음의 근원에는 1953년부터 1973년까지 미국에서 이루어졌던 319개의 혁신 중에서 100명 이하의 기업이 24%의 혁신을 창출하였고, 1000명 이하의 기업 역시 24%의 혁신을 창출하였다는 것이 자리 잡고 있었다.⁹⁸¹⁾ 이러한 취지로 인하여 바이돌 법의 제정 당시에 대기업은 적용대상에서 제외되었으나, 1983년 레이건 대통령이 연방정부가 연구과제계약자의 지위와 상관없이 어떤 계약자와도 계약할 수 있도록 바이돌 법의 적용을 요구하는 행정명령을 발동함으로써, 바이돌 법의 적용대상은 미국의 모든 연구기관, 대학, 기업으로 확장되었다.⁹⁸²⁾

976) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 17면.

977) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 976), 17면.

978) 유수봉·김정중, “국방연구개발사업 성과에 대한 귀속 주체 및 제3자 실시방안 연구 - 전력지원체계사업을 중심으로 -”, 『지식재산연구』 제14권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019, 85면.

979) Paker Tresemer, Best Practice for Drafting University Technology Assignment Agreements After Filmtect, Stanford v. Roche, and Patent Reform, 2012, U. Ill. J. L. Tech. & Pol’y 347, 355 (2012).

980) S. Rep. No. 96-480, at 1 (1979).

981) Id. at 24.

982) President’s Memorandum to the Heads of the Executive Departments and Agencies, Government Patent Policy, 1 Pub. Papers of the Presidents of the United States, 248 (1983).

(2) 바이돌 법에 의한 발명의 권리귀속

바이돌 법이 규정하는 사항은 미국 특허법 제200조부터 제212조에 규정되어 있다.⁹⁸³⁾ 바이돌 법에 의하여 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명에 대한 권리의 귀속은 ‘3단계’로 이루어진다.⁹⁸⁴⁾

우선 1단계는 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명은 자동적으로 ‘연구용역계약자’에게 귀속된다.⁹⁸⁵⁾ 바이돌 법은 법문언상으로 발명을 착상하거나(conceive) 또는 최초로 실제로 형성시킨(first actually reduced to practice) ‘연구용역계약자’에게 당해 발명에 대한 권리가 부여된다고 규정하고 있다.⁹⁸⁶⁾ 다만 이러한 발명에 대한 권리를 획득하고자 하는 연구용역계약자는 다음의 ‘6가지의 의무사항’을 부담한다.⁹⁸⁷⁾ 첫째, 연구용역계약자는 획득하기를 원하는 각각의 발명을 계약에 따라 연방정부에 공개하여야 한다.⁹⁸⁸⁾ 둘째, 연구용역계약자는 상당한 기간 이내에 공개한 발명에 대한 권리를 보유하고자 하는 의사를 밝혀야 한다.⁹⁸⁹⁾ 셋째, 연구용역계약자는 상당한 기간 이내에 공개한 발명에 대하여 특허출원을 하여야 한다.⁹⁹⁰⁾ 넷째, 연구용역계약자는 연방정부에게 전 세계에서 실시가능한, 비독점적, 양도불가의, 취소할 수 없는, 무상의 실시권을 부여하여야 한다.⁹⁹¹⁾ 다섯째, 연구용역계약자는 당해 발명을 실시하고 상업화하기 위한 노력을 하고, 이에 대한 사항을 보고하여야 한다.⁹⁹²⁾ 여섯째, 연구용역계약자는 특허명세서에 당해 발명이 연방정부의 자금으로 이루어졌다는 것과 연방정부가 당해 발명에 대한 특정 권리를 보유하고 있다는 것에 대하여 기재하여야 한다.⁹⁹³⁾ 만

983) 35 U.S.C. §§ 200–212. 미국 특허법 제202조와 제203조는 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명에 대한 권리의 귀속에 대하여 자세히 규정하고 있다. 그 이외에 미국 특허법 제200조는 바이돌 법의 정책과 입법취지에 대하여, 미국 특허법 제201조는 바이돌 법에서 사용되는 용어에 대한 정의에 대하여, 미국 특허법 제204조는 미국기업의 우대사항에 대하여 규정하고 있다.

984) Tresemer, *supra* note 979, at 349.

985) 35 U.S.C. § 202(a).

986) 35 U.S.C. § 202(e).

987) 35 U.S.C. § 202(c).

988) 35 U.S.C. § 202(c)(1).

989) 35 U.S.C. § 202(c)(2).

990) 35 U.S.C. § 202(c)(3).

991) 35 U.S.C. § 202(c)(4).

992) 35 U.S.C. § 202(c)(5).

993) 35 U.S.C. § 202(c)(6).

일 연구용역계약자가 비영리 연구기관이라면, 당해 연구기관은 비영리 연구기관 소속의 발명자와 당해 발명의 상업화로 인한 이익을 나누어야 한다.⁹⁹⁴⁾

다만 당해 발명에 대한 권리가 연구용역계약자에게 귀속되는 경우라도, 연방정부는 일정한 경우 당해 발명의 실시를 보장하기 위하여 당해 발명에 대한 강제실시권을 부여할 수 있다.⁹⁹⁵⁾ 이는 ‘정부개입권(March-in rights)’라고 칭해지고 있다.⁹⁹⁶⁾ 정부개입권은 당해 발명에 대한 연구용역계약자의 이익과 일반대중의 이익 사이에 형평을 도모하기 위한 것이다.⁹⁹⁷⁾ 여기서 일정한 경우에는 ① 연구용역계약자가 당해 발명의 실시를 위한 효과적인 조치를 취하지 아니하였거나 또는 상당한 기간 내에 그러한 조치를 취하는 것을 기대하기 어려운 경우,⁹⁹⁸⁾ ② 연구용역계약자가 일반대중의 건강 또는 안전 문제에 대하여 합리적으로 대처하지 않은 경우,⁹⁹⁹⁾ ③ 연구용역계약자가 일반대중의 실시를 위한 요건을 만족시키지 못한 경우,¹⁰⁰⁰⁾ ④ 미국특허법 제204조가 규정하고 있는 미국기업의 우대조치에 관한 규정을 위반한 경우가 포함된다.¹⁰⁰¹⁾

다음으로 2단계는 특정 사유가 있는 경우, 당해 발명에 대한 권리는 ‘연방정부’가 보유할 수 있다.¹⁰⁰²⁾ 여기서 특정 사유에는 ① 연구용역계약자가 당해 발명에 대한 특허권을 보유하려고 하지 않는 경우, ② 연구용역계약자가 연방정부에 당해 발명을 공개하기를 거부한 경우 등이 포함된다.¹⁰⁰³⁾

마지막으로 3단계는 연구용역계약자와 연방정부 모두가 당해 발명에 대한 권리를 가지는 것을 포기하는 경우에는, 당해 발명에 대한 권리는 연구용역계약자의 ‘종업원’, 즉 ‘발명자’가 보유할 수 있다.¹⁰⁰⁴⁾

994) 35 U.S.C. § 202(c)(7)(B).

995) 35 U.S.C. § 203(a).

996) Tresemer, *supra* note 979, at 359.

997) 신용현, “미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰”, 『지식재산연구』 제7권 제3호, 한국지식재산연구원, 2012, 6면.

998) 35 U.S.C. § 203(a)(1).

999) 35 U.S.C. § 203(a)(2).

1000) 35 U.S.C. § 203(a)(3).

1001) 35 U.S.C. § 203(a)(4).

1002) 35 U.S.C. § 203(a).

1003) 35 U.S.C. § 202.

1004) 35 U.S.C. § 202(d).

(3) 2011년 미국 연방대법원 Stanford 판결

바이돌 법의 적용과 관련하여, 2011. 6. 6. 연방대법원의 Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc. 판결¹⁰⁰⁵⁾이 선고되었다. Stanford 판결에서, 연방대법원은 바이돌 법에 따르면 연방정부의 자금을 지원받아 완성된 발명에 대한 권리가 자동적으로(automatically) 연구용역계약자에게 귀속되는 것이 아니라고 판결하였다.¹⁰⁰⁶⁾ 특히 연방대법원은 바이돌 법 하에서도 연구용역계약자가 종업원이 완성한 발명에 대한 권리를 가지기 위해서는, 당해 종업원과 법적으로 효력이 있는 사전승계약정을 통하여, 당해 종업원으로부터 이에 대한 권리를 승계받아야 한다고 판시하였다.¹⁰⁰⁷⁾ 이하에서는 이 판결에 대해서 자세히 살펴본다.

【Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc. 판결】

[사실관계]

1985년 California 주의 작은 연구소인 Cetus 연구소는 에이즈를 발생시키는 바이러스에 대한 연구를 하였고, 이를 통하여 에이즈 진단기술인 PCR 기술을 개발하여 노벨상을 받기도 하였다.¹⁰⁰⁸⁾ 1988년 Cetus 연구소는 새로운 에이즈 치료제의 효능을 실험하기 위하여 미국의 유명대학교인 Stanford 대학교의 감염질병부서와 협업을 시작하였다.¹⁰⁰⁹⁾ 당시 Dr. Holodniy는 연구자로 Stanford 대학교의 감염질병부서에 채용되었다.¹⁰¹⁰⁾ Dr. Holodniy는 감염질병부서와 “고용기간 동안 자신이 완성한 모든 발명에 대한 권리를 Stanford 대학교에 승계시키는 것에 동의한다.”

1005) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 131 S.Ct. 2188 (2011).

1006) Id. at 2190.

1007) Id. at 2195.

1008) Id. at 2192.

1009) Id. at 2192.

1010) Id. at 2192.

는 내용의 사전승계약정을 체결하였다.¹⁰¹¹⁾ Dr. Holodniy는 PCR 기술을 사용하여 환자의 혈액 내에 존재하는 HIV 바이러스의 양을 확인하는 방법을 연구하는 일을 담당하였지만, 그는 PCR 기술에 대하여 잘 몰랐다.¹⁰¹²⁾ 이에 Dr. Holodniy의 상사는 Cetus 연구소에서 관련 연구를 하도록 파견근무를 지시하였다.¹⁰¹³⁾ Dr. Holodniy는 Cetus 연구소와도 동일한 내용의 사전승계약정을 체결하였다.¹⁰¹⁴⁾

Dr. Holodniy는 파견근무 중에 환자의 혈액 내에 존재하는 HIV 바이러스의 양을 확인하는 방법에 대한 발명을 하였다.¹⁰¹⁵⁾ 이후 Dr. Holodniy는 Stanford 대학교로 돌아와서 이 방법을 실험한 이후에, 이 특허발명에 대한 3개의 특허권을 취득하였다.¹⁰¹⁶⁾ 1991년에 Roche 사는 Cetus 연구소를 인수하면서, Cetus 연구소가 보유한 모든 지식재산권에 대한 권리를 가지게 되었다.¹⁰¹⁷⁾ Roche 사는 당해 특허발명에 대한 임상실험을 거친 이후에, 당해 특허방법을 구체화한 제품을 생산, 판매하였다.¹⁰¹⁸⁾ 2005년 Stanford 대학교는 Roche 사가 자신의 특허권을 침해하였다는 이유로 특허침해소송을 제기하였다.¹⁰¹⁹⁾ 소송에서 Roche 사는 Dr. Holodniy와의 계약에 따라 자신이 당해 특허발명의 특허권에 대한 공동권리자라고 주장하였다.¹⁰²⁰⁾ 이와 대하여 Stanford 대학교는 당해 특허발명은 미국 연방정부인 ‘미국 국립보건원(National Institutes of Health)’의 자금 지원에 의하여 이루어진 발명으로서, 바이돌 법에 의하여 Dr. Holodniy는 당해 특허발명에 대한 권리를 자신에게 승계하였기 때문에, Dr. Holodniy가 Cetus 연구소에게 승계할 권리는 존재하지 않는다고 주장하였다.¹⁰²¹⁾

1011) Id. at 2192.

1012) Id. at 2192.

1013) Id. at 2192.

1014) Id. at 2192.

1015) Id. at 2192.

1016) Id. at 2192.

1017) Id. at 2192.

1018) Id. at 2193.

1019) Id. at 2193.

1020) Id. at 2193.

1021) Id. at 2193.

[지방법원의 판결]

제1심을 담당한 California 주 북부지구 지방법원은 Dr. Holodniy가 보유한 특허 발명에 대한 권리는 사전승계약정에 의하여 Cetus 연구소, 즉 Roche 사에게 승계될 수 있다고 하더라도, 바이돌 법의 적용에 의하여 Dr. Holodniy는 승계할 수 있는 권리를 가지지 않는다고 판결하였다.¹⁰²²⁾ 그리고 지방법원은 종업원이 당해 발명에 대한 권리를 가지려면 연방정부와 연구용역계약자가 이에 대한 권리를 포기하여야 가능하다고 강조하였다.¹⁰²³⁾

[연방순회항소법원의 판결]

연방순회항소법원은 이러한 지방법원 판결에 반대하면서, 당해 특허발명에 대한 권리는 Roche 사가 가진다고 판결하였다.¹⁰²⁴⁾ 연방순회항소법원은 그 이유에 대하여, Dr. Holodniy가 사전승계약정을 통하여 Stanford 대학교에게 자신의 특허발명을 승계시키기로 한 것은 ‘단순히 장래에 이루어질 발명을 승계시킨다는 약속(mere promise)’에 불과하여 실제로 당해 발명에 대한 승계가 이루어지기 위해서는 후속 절차가 필요하지만, 이와 달리 Dr. Holodniy가 사전승계약정을 통하여 Cetus 연구소에게 자신의 특허발명을 승계시키기로 한 것은 이러한 후속 절차가 필요하지 않기 때문에, 계약법(contract law)의 문제로서 Cetus 연구소가 당해 특허발명에 대한 권리를 가지게 된다고 설명하였다.¹⁰²⁵⁾

특히 연방순회항소법원은 Dr. Holodniy가 Stanford 대학교와 체결한 사전승계약정서에 기재되어 있는 ‘agree to assign’과 Dr. Holodniy가 Cetus 연구소가 체결한 사전승계약정서에 기재되어 있는 ‘assign and do hereby assign’을 다르게 해석하였다.¹⁰²⁶⁾ 나아가 연방순회항소법원은 바이돌 법은 정부자금에 의하여 이루어진 발명에 대한 발명자의 권리가 자동적으로 처음부터 존재하지 않는 것으로 취급하지 않기 때문에, Dr. Holodniy로부터 Cetus 연구소가 승계한 특허발명에 대한 권리는

1022) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 487 F.Supp.2d 1099, 1117, 1119 (N.D.Cal. 2007).

1023) Id. at 1118.

1024) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 583 F.3d 832, 836 (Fed. Cir. 2009).

1025) Id. at 841–842.

1026) Id. at 841–842.

자동적으로 존재하지 않는 것이 아니라고 강조하였다.¹⁰²⁷⁾ 나아가 연방순회항소법원은 Roche 사가 당해 특허발명의 특허권자가 되기 때문에, Stanford 대학교는 특허침해소송을 제기할 수 있는 청구인 자격이 없다고 판결하였다.¹⁰²⁸⁾

[연방대법원의 판결]

연방대법원은 연방순회항소법원의 판결을 지지하였다.¹⁰²⁹⁾ 우선 연방대법원은 지난 220년 동안 미국 지식재산권법에 대한 법리를 변화시켜 왔지만, 미국 최초의 특허법인 1790년 특허법이 시행된 이후에 발명자가 자신이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 것은 일반적인 법원칙(*general rule*)으로서, 자신의 선례를 통하여 현재에도 유지되고 있는 법원칙이라고 언급하였다.¹⁰³⁰⁾

이어서 연방대법원은 이 원칙은 직무발명에도 적용되는 것으로, 사용자는 종업원과 명시적인 계약을 통하지 않고서는 종업원이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없다고 강조하였다.¹⁰³¹⁾ 결국 연방대법원은 바이돌 법은 종업원이 완성한 모든 발명에 대하여 적용되는 것은 아니므로, 종업원이 완성한 발명이 사용자에게 명시적인 계약에 의하여 적법하게 승계되지 않은 발명에 대해서는 적용되지 않는다고 판결하였다.¹⁰³²⁾

Stanford 판결은 정부자금의 지원에 의하여 완성된 발명은 자동적으로 미국정부와 연구용역을 체결한 연구용역계약자에게 승계되는 것이 아니고, 특허발명을 완성한 자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속된다는 미국 특허법 원칙은 바이돌 법하에서도 적용되는 법원칙이기 때문에, 종업원이 완성한 발명을 승계하려는 사용자인 연구용역계약자는 법적으로 효력이 있는 명시적인 사전승계약정에 의하여 당해 발명을 승계하여야 한다는 의미를 담고 있는 판결이다.¹⁰³³⁾ 즉 Stanford 판결을 통하여

1027) Id. at 844–845.

1028) Id. at 848–849.

1029) Stanford University, 131 S.Ct. at 2199.

1030) Id. at 2194–2195.

1031) Id. at 2195.

1032) Id. at 2197.

1033) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 49면.

연방대법원은 정부자금으로 이루어진 발명이 널리 상업화되어 혁신을 통한 미국의 산업발전에 기여하기를 위한 취지를 가진 바이돌 법을 적용함에 있어서도, 특허발명을 한 자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속된다는 미국 특허법 원칙을 관철시키고자 하였다.¹⁰³⁴⁾

이에 대하여 Stanford 판결에 대한 연방대법원 다수의견에 대하여 바이돌 법의 입법취지를 훼손한다는 반대의견이 개진되기도 하였다.¹⁰³⁵⁾ 그리고 이와 연장선에서 Stanford 판결이 채택한 법리는 미국정부와 연구용역계약을 체결한 미국 대학, 연구기관, 기업들에게 불리하게 작용하기 때문에, Stanford 판결이 채택한 법리를 폐기하기 위하여 바이돌 법을 개정하여야 한다는 주장이 제기되기도 하였다.¹⁰³⁶⁾ 나아가 Stanford 판결이 선고된 당시에 연방순회항소법원이 사용자와 종업원이 체결한 사전승계약정서에 포함된 ‘문구의 해석’을 중요시하는 태도를 취한 것에 대하여, 바이돌 법의 적용을 받으려는 연구용역계약자는 종업원과 사전승계약정을 체결할 경우, 사전승계약정서의 문구를 작성함에 있어서 신중을 기하여야 한다는 주장도 있었다.¹⁰³⁷⁾

2. 연방공무원 직무발명의 권리귀속

미국 연방공무원이 완성한 발명에 대한 권리의 귀속은 1950. 1. 23.에 내려진 미국 대통령령의 적용을 받는다.¹⁰³⁸⁾ 이 대통령령에 따르면,¹⁰³⁹⁾ 연방공무원에 의하여 완성된 발명 중에서, ① 근무시간 중에 완성된 발명, ② 시설, 설비, 재료, 자금, 정보, 다른 공무원의 도움을 정부로부터 지원을 받아 완성된 발명, ③ 당해 연방공무원의 공무와 직접적인 관계가 있거나 공무의 결과로 완성된 발명에 대한 모든 권리는 ‘연방정부’가 취득한다.¹⁰⁴⁰⁾ 연방정부가 취득한 발명은 연방공무원의 직무발명에 해당한다. 다만 연방정부가 당해 직무발명을 특허권으로 등록을 받거나, 상업화하려는 계획이 없다면,

1034) 신용현, 앞의 논문(주 997), 33면.

1035) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 131 S.Ct. 2188, 2199–2205 (2011). (Justice Breyer’s dissenting Opinion)

1036) 신용현, 앞의 논문(주 997), 33면.

1037) Tresemer, supra note 979, at 368.

1038) The President Executive Orders 10096, Jan. 23, 1950, 15 Federal Register 389.

1039) 이는 트루먼 대통령의 대통령령이다.

1040) 37 C.F.R. § 501.6.

연방공무원으로 하여금 당해 직무발명에 대한 권리를 가지도록 허용할 수 있다.¹⁰⁴¹⁾ 앞에서 언급하였듯이, 1986년에 제정된 『미국 연방 기술이전법(Technology Transfer Act)』은 연방공무원이 직무발명을 완성하였을 경우에 직무발명보상금 지급규정을 두고 있다. 이 규정에 따르면 연방정부가 당해 직무발명에 대한 라이선스를 체결하여 획득한 실시료수입의 ‘15%’ 이상을 연방공무원에게 직무발명보상금으로 지급하여야 한다.¹⁰⁴²⁾

V ▶ 섭외적 법률관계의 준거법 결정

2007. 5. 14. 미국법률협회(American Law Institute)¹⁰⁴³⁾는 미국에서 그 동안 논의되어 온 국가 간 지식재산권 분쟁을 해결하기 위한 국제사법 원칙들을 정리한 『국가 간 지식재산 분쟁의 재판관할, 준거법 및 재판에 관한 원칙(Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgement in Transnational Dispute)』을 발표하였다.¹⁰⁴⁴⁾ 다만 이 원칙은 섭외적 법률관계에서 발생하는 준거법의 결정에 대한 미국의 전문가들의 최종적인 합의사항을 제시하고 있는 것으로 법적으로 효력이 있는 것은 아니다.¹⁰⁴⁵⁾

이 원칙의 제311조 제2항에 따르면, 등록된 권리가 당사자 간의 계약이나 그 밖에 선행하는 관계로 인하여 발생된 경우에는 이러한 권리의 귀속은 당해 계약 또는 관계를 규율하는 법에 의한다. 그리고 이 원칙의 제313조 제1항에 따르면, 지식재산권이 등록

1041) 37 C.F.R. § 501.6(a)(2).

1042) 15 U.S.C. § 3710(c).

1043) 미국법률협회는 1923년 미국법의 불확실성과 복잡함을 해소하고 법의 간소화와 보다 나은 사법(司法)의 확립을 목표로 설립된 기관이다. 미국법률협회는 현재 약 2,000명 이상의 변호사, 판사, 법학자로 구성되어 있고, 미국 판례법의 통일에 기여하기 위한 불법행위, 계약, 대리권, 제조물책임 등의 평석서인 리스테이트먼트(Restatement)의 제정과 통일법의 제정 그리고 법조인 교육훈련에 대한 계획을 수립하는 일을 하고 있다. 미국법률협회의 공식 홈페이지는 ‘<https://www.ali.org>’이다.

1044) 이 원칙에 대한 내용은 단행본으로 출간되어 있다. Rochelle C. Dreyfuss, Jane C. Ginsburg, François Dessemontet, Saint Barthelemy, Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgement in Transnational Dispute, American Law Institute Publishers (2008).

1045) 문선영, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 준거법과 사용자의 통상실시권 효력범위 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결을 대상으로 -”, 『과학기술법 연구』 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구소, 2015, 55면.

에 의하여 발생하는 권리가 아닌 경우 이에 대한 권리의 귀속은 당해 권리가 고용관계에 의하여 이루어진 경우 당해 계약관계를 규율하는 법에 의한다. 즉 미국법률협회가 제시한 이 원칙은 특허권을 포함한 지식재산권과 관련한 섭외적 법률관계에서 발생하는 준거법의 결정은 ‘종업원과 사용자가 체결한 근로계약’에 의하여야 한다는 것을 밝히고 있다.¹⁰⁴⁶⁾ 결국 미국법률협회가 제시한 원칙에 따르면, 미국에서 직무발명과 관련된 섭외적 법률관계의 준거법은 ‘근로계약의 준거법’에 의한다.

VI ▶ 미국 직무발명제도의 정리

미국은 직무발명제도를 규율하기 위한 연방법 규정을 두고 있지 않으므로 미국에서 직무발명제도는 ‘보통법’과 사용자와 종업원 간의 ‘계약’에 의하여 규율되고 있다.¹⁰⁴⁷⁾ 다만 미국 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명의 경우에는, 1980년에 제정된 연방법인 ‘바이돌 법(Bayh-Dole Act)’의 적용을 받고, 이에 따르면 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 ‘연구용역계약자’에게 귀속된다.¹⁰⁴⁸⁾ 그리고 미국의 9개의 주, 즉 Minnesota 주, Washington 주, California 주, North Carolina 주, Illinois 주, Delaware 주, Kansas 주, Utah 주, Nevada 주는 직무발명의 권리귀속에 대한 문제를 규율하는 주법 규정을 두고 있다.

미국에서 직무발명의 권리귀속은 사용자와 종업원이 체결한 ‘계약’의 내용에 의하여 결정된다.¹⁰⁴⁹⁾ 만일 사용자와 종업원이 종업원의 고용기간 동안에 이루어진 직무발명을 사용자에게 승계시키기로 하는 내용의 사전승계약정을 체결하였다면, 계약법에 의한 해석을 통하여 직무발명의 권리귀속의 문제가 처리된다.¹⁰⁵⁰⁾ 앞에서 언급한 미국의 9개의 주 중에서 Nevada 주를 제외한 8개의 주는, 사용자가 직무발명에 대한 사전승계약정을 체결하면서 자신이 보유한 우월한 협상력을 남용하지 못하도록 하고, 이를 통하여 종업원을 보호하기 위한 주법 규정을 두고 있다.¹⁰⁵¹⁾

1046) 문선영, 앞의 논문(주 1045), 56면.

1047) Mergers, *supra* note 779, at 4.

1048) 35 U.S.C. § 202.

1049) Hovell, *supra* note 787, at 864.

1050) Pisegna-Cook, *supra* note 860, at 173.

만일 사용자와 종업원이 직무발명의 권리귀속에 대하여 사전승계약정을 체결하지 않았다면, ‘보통법’이 적용된다.¹⁰⁵²⁾ 우선 사용자와 종업원의 ‘고용관계의 성질’을 고려하여, 사용자가 종업원으로 하여금 자신이 지정한 특정 발명 또는 일반 발명을 하도록 고용한 경우, 즉 ‘특정 발명을 위한 고용’ 또는 ‘일반 발명을 위한 고용’의 경우에 직무발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.¹⁰⁵³⁾ 다만 사용자가 종업원으로 하여금 발명을 하는 것을 의도하지 않으면서, 기업에 필요한 제반업무를 수행하도록 고용한 경우, 즉 ‘비발명 고용’ 또는 ‘일반 고용’의 경우에 발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.¹⁰⁵⁴⁾ 이 경우 사용자는 당해 발명을 실시할 수 있는 권원인 ‘Shop Right’를 가지게 된다.¹⁰⁵⁵⁾

다음으로 종업원이 직무발명을 함에 있어서 ‘사용자의 지시 또는 지원이 있었는지 여부’를 고려하여, 종업원이 사용자의 지시에 응하여 완성한 발명, 즉 ‘사용자가 지시한 발명’에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.¹⁰⁵⁶⁾ 다만 사용자의 지시 없이 종업원이 사용자의 지원을 받아 완성한 발명, 즉 ‘일반 발명’에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.¹⁰⁵⁷⁾ 그리고 사용자의 지시 없이 종업원이 사용자의 지원을 받지 않고 완성한 발명, 즉 ‘사적 발명’에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.¹⁰⁵⁸⁾ 일반 발명의 경우에는 사용자에게 ‘Shop Right’가 인정되지만, 사적 발명의 경우에는 사용자에게 ‘Shop Right’가 인정되지 않는다.¹⁰⁵⁹⁾

미국에서 직무발명을 한 종업원에 대한 보상도 사용자와 종업원의 ‘계약’에 의하여 규율된다.¹⁰⁶⁰⁾ 미국의 기업들은 종업원의 직무발명을 장려하고, 종업원의 직무발명에 대한 노력을 보상하기 위하여, 직무발명을 완성한 종업원에게 다양한 방식으로 보상을 하

1051) Cherensky, *supra* note 783, at 598.

1052) Mergers, *supra* note 779, at 4–5.

1053) *Id.* at 5.

1054) Hovell, *supra* note 787, at 869.

1055) *Id.* at 869.

1056) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 187 (1932).

1057) *Hapgood v. Hewitt*, 119 U.S. 226 (1886).

1058) Mergers, *supra* note 779, at 6.

1059) *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 188 (1932).

1060) 손영환, 앞의 논문(주 778), 225면.

고 있다.¹⁰⁶¹⁾ 일반적으로 미국법원은 사용자가 종업원에게 지급하는 ‘보수’가 직무발명을 완성한 종업원에 대한 보상을 포함하고 있다고 이해하고 있기 때문에,¹⁰⁶²⁾ 직무발명의 보상에 대하여 ‘사용자’에게 우호적인 태도를 취하고 있는 것으로 평가되고 있다.¹⁰⁶³⁾ 이런 측면에서 미국에서는 직무발명을 하려는 종업원의 동기를 강화하여 더 많은 기술혁신이 이루어지게 하려면, 보수가 직무발명을 완성한 종업원에게 지급되는 것만으로는 부족하고, 직무발명보상금이 종업원에게 지급되어야 한다는 이유에서,¹⁰⁶⁴⁾ 연방법을 제정하기 위한 입법적 노력이 여러 차례 있었지만 성공으로 이어지지는 못하였다.

1061) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, 앞의 책(주 777), 49-50면.

1062) Cherensky, *supra* note 783, at 623.

1063) Mergers, *supra* note 779, at 8.

1064) Parker, *supra* note 781, at 624-625.

제2절 영국의 직무발명제도

I ▶ 영국 직무발명제도의 개요

1. 1977년 직무발명제도에 대한 특허법 규정의 도입

1977년 이전까지 영국은 특허법 혹은 그 외의 개별법으로 직무발명제도를 규율하기 위한 규정을 두지 않았다. 따라서 당시 영국에서 직무발명과 관련된 법적 문제는 사용자와 종업원이 체결한 계약에 의하여 해결되었다.¹⁰⁶⁵⁾ 이에 영국법원은 양자 간의 고용계약에 근거하여 종업원이 고용계약의 범위 내에서 완성한 발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속되지만, 이와 반대로 종업원이 고용계약의 범위를 넘어서는 범위에서 완성한 발명은 ‘종업원’에게 귀속된다는 태도를 취하였다.¹⁰⁶⁶⁾ 1977년에 이르러 영국 의회는 영국 특허법 개정을 통하여, 종업원이 한 발명과 관련된 법적 문제를 규율하기 위한 규정을 새롭게 제정하는 입법을 단행하였다.¹⁰⁶⁷⁾

당시 영국 의회가 특허법에 직무발명제도에 관한 규정을 두고자 하였던 이유는, 현실적으로 고용계약을 체결하는 사용자의 지위와 종업원의 지위가 동등하지 못하기 때문에, ‘계약자유의 원칙’에 근거하여 직무발명과 관련된 법적 문제를 해결하는 방식은 종업원에게 지나치게 불리하다는 법적 인식에 근거한 것이었다.¹⁰⁶⁸⁾ 즉 영국은 직무발명과 관련한 법적 문제의 취급에 있어서, 사용자와 종업원 간의 ‘공평함(fairness)’을 창출하기 위하여 특허법에 직무발명에 대한 규정을 두게 되었다.¹⁰⁶⁹⁾ 이런 측면에서 1977년 개정 영국 특허법은 종업원이 완성한 직무발명이 사용자에게 귀속될 경우, 종업원이 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리에 대하여 명시적으로 규정하였다.¹⁰⁷⁰⁾ 특히 1977년 개정 영국 특허법은 종업원의 직무발명보상금청구권을 배제

1065) 김선정·김승균, 『선진국 직무발명보상제도 연구』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002, 12면.

1066) Patchett v. Sterling Eng'g Coy Ltd., 72 R.P.D.T.M.C. 50 (H.L. 1955).

1067) Jennifer Pierce, Employee Inventions in the United Kingdom, 52 les Nouvelles 114, 114 (2017).

1068) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 12면.

1069) Christopher Heath, Harmonizing Scope and Allocation of Patent Rights in Europe - Towards a New European Patent Law, 6 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 11, 23 (2002).

1070) 1977년 개정 영국 특허법 제40조 제1항.

하는 사용자와 종업원의 계약은 법적 구속력이 없다고 규정함으로써, 종업원을 보호하고자 하였다.¹⁰⁷¹⁾

영국 특허법상 직무발명에 대한 규정은 영연방에 속해 있는 잉글랜드(England), 웨일즈(Wales), 스코틀랜드(Scotland), 북 아일랜드(Northern Island), 맨섬(Isle of Man)에 적용된다.¹⁰⁷²⁾ 1977년에 제정된 영국 특허법상 직무발명 규정은 약 27년 후인 2004년에 특허법 개정으로 일부 내용이 변경되었다.¹⁰⁷³⁾ 그러나 2004년 개정 특허법상 직무발명 규정과 1977년 특허법상 직무발명 규정에는 실질적으로 큰 차이가 없다. 영국 특허법 제8절은 직무발명제도에 대하여 규정하고 있다. 영국 특허법상 직무발명제도에 대한 내용은 영국 특허법 제39조부터 제43조까지 총 '5개'의 법조문으로 이루어져 있다.

첫째, 영국 특허법 제39조는 '종업원 발명에 대한 권리(Right to employee's inventions)'라는 명칭으로, 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대하여 규정하고 있다. 둘째, 영국 특허법 제40조는 '특정 발명에 대한 종업원의 보상(Compensation of employees for certain invention)'이라는 명칭으로, 직무발명을 승계한 사용자가 직무발명보상금을 종업원에게 지급하여야 하는 법적 근거를 규정하고 있다. 셋째, 영국 특허법 제41조는 '보상액(Amount of compensation)'이라는 명칭으로, 직무발명보상금의 산정기준에 대하여 언급하고 있다. 넷째, 영국 특허법 제42조는 '직무발명과 관련된 계약의 강제(Enforceability of contract relating employee's inventions)'라는 명칭으로, 직무발명과 관련하여 사용자와 종업원이 체결한 계약의 법적 취급에 대하여 규정하고 있다. 다섯째, 영국 특허법 제43조는 '보충규정(Supplementary)'이라는 명칭으로, 앞에서 언급한 4개의 법 규정이 언급하고 있는 사항 이외에 직무발명제도에 적용되어야 할 사항에 대하여 규정하고 있다. 이하에서는 영국 직무발명제도를 규율하고 있는 영국 특허법 규정에 대하여 자세히 살펴본다.

1071) 1977년 개정 영국 특허법 제42조 제2항.

1072) Pierce, *supra* note 1067, at 114.

1073) *Id.* at 114. 2004년 개정 영국 특허법은 2005년 1월 1일부터 시행되었다.

2. 직무발명의 의의와 인정요건

영국 특허법에 의하여 직무발명이 인정되는 경우는 다음의 세 가지이다.¹⁰⁷⁴⁾ 첫째, ① 종업원의 ‘통상적인 업무수행과정(course of the normal duties)’에서 이루어진 것으로, ② 당해 종업원의 업무수행의 결과로 이루어질 것을 ‘합리적으로 기대할 수 있는(reasonably be expected)’ 발명이다.¹⁰⁷⁵⁾ 둘째, ① 통상적인 업무 외에 종업원이 ‘사용자의 지시에 의하여 특별히 자신에게 부여된(specifically assigned) 업무를 수행하는 과정’에서 이루어진 것으로, ② 당해 종업원의 업무수행의 결과로 이루어질 것을 ‘합리적으로 기대할 수 있는’ 발명이다.¹⁰⁷⁶⁾ 셋째, ① 종업원의 ‘업무수행과정(course of the duties)’에서, ② 발명을 한 시점에 당해 업무의 성격(nature of duties)과 이로 인하여 도출되는 종업원의 책임(responsibilities)으로 인하여, ‘종업원이 사용자의 영업이익에 특별한 의무(particular obligation)를 부담하고 있는 경우에 이루어진’ 발명이다.¹⁰⁷⁷⁾ 영국 특허법은 이들 세 가지 직무발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다고 명시적으로 언급하고 있다.¹⁰⁷⁸⁾ 따라서 영국 특허법은 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 원시적으로 귀속된다는 입장을 취하고 있다.¹⁰⁷⁹⁾

이런 측면에서 영국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 취하고 있다고 평가되고 있다.¹⁰⁸⁰⁾ 이와 같이 영국 특허법은 직무발명이 인정되는 경우를 상세하게 규정하고 있기 때문에, 영국에서 종업원이 한 발명의 대부분은 사용자에게 귀속된다고 평가되고 있다.¹⁰⁸¹⁾ 다만 앞에서 언급한 세 가지 이외의 발명은 직무발명으로 인정되지 않기 때문에, 당해 발명을 한 종업원에게 이에 대한 권리가 원시적으로 귀속된

1074) 영국 특허법 제39조 제1항.

1075) 영국 특허법 제39조 제1항 제a호.

1076) 영국 특허법 제39조 제1항 제a호.

1077) 영국 특허법 제39조 제1항 제b호.

1078) 영국 특허법 제39조 제1항.

1079) Dan Pru'homme, Employee-generated Intellectual Property Ownership and Reward: a Comparison of UK's and China's Approach, Glorad Center for Global and Innovation Working Paper, at 4 (2017). <https://www.researchgate.net/publication/340088336> (2021. 8. 19. 14시 방문).

1080) 이상윤, “외국적 요소가 있는 직무발명 분쟁의 적용범리”, 충남대학교 대학원 박사학위논문, 2017, 24-25면.

1081) Morgan Peberdy & Alain Strowel, Employee's Rights to Compensate for Inventions – a European Perspective, Covington & Buring LLP, 2010, at 63. <https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2010/01/employees-rights-to-compensation-for-inventions—a-european-perspective.pdf>

다.¹⁰⁸²⁾ 그러나 미국의 직무발명제도와 달리, 영국의 직무발명제도에서는 종업원이 완성한 발명에 대한 권리가 종업원에게 귀속된다고 하더라도, 사용자에게 무상의 통상실시권, 즉 ‘Shop Right’가 인정되지 않는다.¹⁰⁸³⁾ 따라서 종업원이 완성한 발명에 대한 권리가 종업원에게 귀속된 경우 사용자가 당해 발명을 실시하고 싶다면, 사용자는 종업원과 이에 대한 별도의 계약을 체결하여, 당해 발명에 대한 권리를 승계하거나 또는 당해 발명에 대한 실시허락을 받아야 한다.¹⁰⁸⁴⁾

영국 특허법은 ‘종업원’의 정의에 대하여 규정하고 있는데, 이에 따르면 종업원은 i) 고용계약에 따라 업무를 수행하는 자 또는 고용계약이 종료된 경우에는 업무를 수행하였던 자, ii) 정부 부처에 고용된 자 또는 정부 부처를 위하여 업무를 수행하는 자, iii) 해군, 육군, 공군에서 복무하거나 복무하였던 자를 의미한다.¹⁰⁸⁵⁾ 따라서 영국 특허법상 직무발명제도는 사적 부분에 종사하는 종업원뿐만 아니라, 공적 부분에 종사하는 공무원, 군인에게도 적용된다. 그리고 영국 특허법은 ‘사용자’의 정의에 대해서도 규정하고 있는데, 이에 따르면 사용자는 종업원과 관련하여, 종업원을 고용하고 있거나 고용하였던 자를 의미한다.¹⁰⁸⁶⁾

II ▶ 영국 직무발명제도에서의 권리귀속

영국 특허법 제39조는 종업원이 완성한 발명의 권리귀속에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

【영국 특허법 제39조(종업원 발명에 대한 권리)】

- (1) 특정 법원칙과 상관없이, 종업원에 의하여 이루어진 발명은 종업원과 사용자의 관계가 다음에 해당하는 경우, 이 법의 목적에 따라 사용자에게 귀속되는 것으로 간주된다.

1082) 영국 특허법 제39조 제2항.

1083) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 14면.

1084) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 14면.

1085) 영국 특허법 제130조.

1086) 영국 특허법 제130조.

(a) 종업원의 통상적인 업무수행과정에서 발명이 이루어진 경우, 또는 종업원의 통상적인 업무수행과정에서 이루어진 것은 아니지만 특별히 당해 종업원에게 부여된 업무를 수행하는 과정에서 발명이 이루어진 경우에 있어서, 종업원의 업무수행의 결과로 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기대할 수 있는 사정이 있는 경우

또는

(b) 종업원의 업무수행과정에서 이루어진 발명으로서, 종업원이 발명을 한 시점에 당해 업무의 성격과 당해 업무의 성격을 통하여 도출되는 종업원의 책임으로 인하여, 종업원이 사용자의 영업이익에 대한 특별한 의무를 부담하고 있는 경우

(2) 종업원에 의하여 이루어진 그 이외의 발명은 종업원과 사용자 사이에서 특허법의 목적에 따라 종업원에게 귀속되는 것으로 간주된다.

(3) 이 조항에 따라 종업원과 사용자 사이에 특정 발명이 종업원에게 귀속되는 경우, 다음과 같은 경우에는 종업원과 사용자 사이에서 사용자가 당해 발명과 관련된 제품과 서류를 통하여 보유하는 저작권 혹은 디자인권을 침해하지 않는 것으로 간주한다.

(a) 종업원이 당해 발명에 대하여 특허출원을 하거나, 또는 종업원이 가지는 권리를 보유하는 특정인이 당해 종업원을 대신하여 특허출원을 하는 경우

또는

(b) 특정인이 당해 발명을 수행하거나 작동시키는 경우

앞에서 언급하였듯이, 영국 특허법 제39조 제1항에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 ‘사용자’에게 귀속된다.¹⁰⁸⁷⁾ 다만 영국 특허법 제39조 제2항에 의하여, 영국 특허법 제39조 제1항이 언급하고 있는 세 가지의 직무발명 이외에, 종업원이 완성한 발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다. 따라서 사용자는 종업

1087) *Pru’homme*, supra note 1079, at 4.

원이 완성한 발명이 영국 특허법 제39조 제1항이 언급하는 요건, 즉 직무발명의 인정 요건을 만족시킨다는 것을 증명함으로써, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 자신에게 귀속시킬 수 있다.¹⁰⁸⁸⁾

앞에서 언급한 직무발명의 유형 중 첫 번째의 경우에는, 사용자는 ① ‘종업원의 통상적인 업무수행과정에서 당해 발명이 이루어졌다는 것’과 ② ‘종업원의 업무수행의 결과로 당해 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기대할 수 있다는 것’을 증명함으로써, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 자신에게 귀속시킬 수 있다.¹⁰⁸⁹⁾ 그리고 직무발명의 유형 중 두 번째의 경우에는, 사용자가 ① ‘자신이 종업원에게 특별히 업무를 부여하였다는 것’과 ② ‘종업원의 이러한 업무수행의 결과로 당해 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기대할 수 있다는 것’을 증명함으로써, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 자신에게 귀속시킬 수 있다.¹⁰⁹⁰⁾

여기서 첫 번째 유형의 직무발명과 두 번째 유형의 직무발명에 공통적으로 적용되는 요건인 ‘종업원의 업무수행의 결과로 당해 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기대할 수 있다’는 요건, 즉 ‘합리적 기대(reasonable expectation) 요건’에 대하여, 2007년에 선고된 *LIFFE v. Pinkava* 판결¹⁰⁹¹⁾에서, 영국 항소법원은 당해 발명이 종업원에 의하여 이루어질 수 있다는 ‘합리적인 기대’가 있었는지 여부를 판단함에 있어서, ‘종업원의 능력’을 고려하는 것이 중요하다고 판시하였다.¹⁰⁹²⁾

나아가 직무발명의 유형 중 세 번째의 경우에는, 사용자가 ① ‘종업원의 업무수행과정에서 당해 발명이 이루어졌다는 것’과 ② ‘종업원의 업무의 성격과 이로 인한 종업원의 책임으로 인하여, 종업원이 사용자의 영업이익에 대한 특별한 의무를 부담하고 있다는 것’을 증명함으로써, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 자신에게 귀속시킬 수 있다.¹⁰⁹³⁾ 이에 대한 판결로는 1984년에 선고된 *Harris Patent* 판결¹⁰⁹⁴⁾이

1088) Pierce, *supra* note 1067, at 114–115.

1089) 영국 특허법 제39조 제1항 제a호.

1090) 영국 특허법 제39조 제1항 제a호.

1091) *LIFFE v. Pinkava*, [2007] R.P.C 30.

1092) *Id.* at 693–696.

1093) 영국 특허법 제39조 제1항 제b호.

1094) *Harris Patent*, [1985] R.P.C 19 (1984).

있다. 이 판결에서 영국 특허법원은 영국 특허법 제39조 제1항 제b호가 규정하고 있는 ‘특별한 의무(particular obligation)’의 정도와 본성은 ① 기업 내에서의 종업원의 지위, ② 종업원의 업무, ③ 종업원의 지위로부터의 책임에 달려 있다고 판시하였다.¹⁰⁹⁵⁾

이에 근거하면, 통상적으로 기업 내에서 ‘상무이사(managing director)’가 담당하는 업무의 범위가 ‘제품판매 매니저(sales manager)’가 담당하는 업무의 범위보다 넓기 때문에, 상무이사의 기업 내에서의 지위는 제품판매 매니저(sales manager)의 기업 내에서의 지위보다 높다.¹⁰⁹⁶⁾ 이를 영국 특허법 제39조 제1항 제b호의 관점에서 해석하면, 상무이사에 대한 특별한 의무의 판단은 제품판매 매니저에 대한 특별한 의무의 판단과는 다르게 이루어지고, 결과적으로 상무이사가 완성한 발명이 제품판매 매니저가 완성한 발명보다 직무발명으로 인정될 수 있는 가능성이 더 크다.¹⁰⁹⁷⁾ 그리고 법문에서도 나타나 있듯이, 영국 특허법 제39조 제1항 제b호가 규정하고 있는 직무발명은 종업원이 ‘통상적인 업무’ 또는 ‘사용자가 자신에게 특별히 부여한 업무’가 아닌 업무를 수행하면서 완성한 발명이어야 한다.¹⁰⁹⁸⁾

추가적으로 영국 특허법은 직무발명이 아닌 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 종업원에게 원시적으로 귀속되는 경우, 당해 종업원과 당해 종업원이 가지는 권리를 보유하는 특정인이 특허출원을 하거나 당해 발명을 실시한다고 하더라도, 당해 발명과 관련하여 사용자가 보유하는 저작권과 디자인권을 침해하지 않는다고 규정하고 있다.¹⁰⁹⁹⁾

III ▶ 영국 직무발명제도에서의 보상금 산정

1. 직무발명보상금의 법적 근거와 요건

(1) 영국 특허법 제40조

영국 특허법 제40조는 특허법 제39조 제1항에 의하여 종업원이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 ‘사용자’에게 귀속된 경우와,¹¹⁰⁰⁾ 특허법 제39

1095) Id. at 29.

1096) Pierce, *supra* note 1067, at 115.

1097) Id. at 115.

1098) 영국 특허법 제39조 제1항.

1099) 영국 특허법 제39조 제3항.

조 제2항에 의하여 종업원이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속된 경우로 나누어,¹¹⁰¹⁾ 종업원이 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 법적 근거와 해당 요건을 다음과 같이 규정하고 있다.

【영국 특허법 제40조(특정 발명에 대한 종업원의 보상)】

- (1) 법원 또는 특허청은 ‘소정의 기간(prescribed period)’ 이내에 이루어진 종업원에 의한 보상금의 지급청구가 다음의 요건을 만족하는 경우에는, 아래의 제41조에 따라 산정된 보상금의 지급을 종업원에게 수여할 수 있다.
 - (a) 종업원이 특허권이 부여된 특허발명을 하였고, 당해 특허발명이 사용자에게 귀속되었다는 것
 - (b) 사용자의 영업의 규모와 성격을 고려하여 보면, 당해 특허발명이나 당해 특허발명에 대한 특허권이 사용자에게 현저한 이익(outstanding benefit)이 된다는 것
 - (c) 이러한 사실에 따라, 종업원이 사용자로부터 보상금을 지급받는 것이 정당하다(just) 것
- (2) 법원 또는 특허청은 ‘소정의 기간’ 이내에 이루어진 종업원에 의한 보상금의 지급청구가 다음의 요건을 만족하는 경우에는, 아래의 제41조에 따라 산정된 보상금의 지급을 종업원에게 수여할 수 있다.
 - (a) 종업원이 특허권이 부여된 특허발명을 하였고, 당해 특허발명이 종업원에게 귀속되었다는 것
 - (b) 당해 특허발명, 당해 특허발명에 대한 특허권 또는 특허출원에 대한 권리가 지정일 이후 사용자에게 승계되었거나 또는 당해 특허발명에 대한 특허권 또는 특허출원에 대한 독점적 실시권(exclusive license)이 지정일 이후 사용자에게 부여되었다는 것
 - (c) 당해 특허권 또는 특허발명의 양도계약, 실시권 허여계약 또는 이에 부수적으

1100) 영국 특허법 제40조 제1항.

1101) 영국 특허법 제40조 제2항.

로 체결되는 계약(이하에서는 ‘관련 계약’으로 칭한다)에 의하여, 종업원에게 지급되는 이익이 당해 특허발명 또는 특허권으로부터 사용자에게 지급되는 이익에 비하여 불충분하다는(inadequate) 것

(d) 이에 따라, 관련 계약에 의한 이익에 더하여 추가적으로 종업원이 사용자로부터 보상을 지급받는 것이 정당하다(just) 것

(3) 위의 (1) 및 (2)의 규정은 관련 단체협약(relevant collective agreement)에서 당해 종업원과 동일한 분류에 속하는 종업원에게 당해 특허발명과 동일한 분류에 속하는 특허발명에 대하여 보상의 지급을 규정하고 있는 경우에는 적용되지 않는다.

(4) 다만 위의 (2)의 규정은 위의 단체협약을 제외하고, 특허발명에 적용할 수 있는 관련 계약이나 특정 협약에도 불구하고 효력이 있다.

(5) 특허청은 이 조항에 따른 보상의 청구에 대하여 법원이 해결하는 것이 더 적절하다고 판단하면, 보상금 청구에 대한 판단을 거절할 수 있다.

(6) 이 조항에서 규정된, “소정의 기간”이란 법원 절차와 관련하여 법원 규칙에 의하여 규정된 기간을 의미하고, “관련 단체협약”이란 1992년 노동조합 및 노동관계 강화법[Trade Union and Labour Relation (Consolidation) Act]에 근거한 것으로, 종업원이 속한 노동조합과 사용자 또는 발명을 한 시점에 효력이 있는 사용자가 속한 사용자 연합회에 의하여 체결된 단체협약을 의미한다.

(7) 이 조항에서 사용하는 사용자 또는 종업원에 귀속되는 발명이라는 용어는 사용자와 종업원 사이의 관계에서 귀속되는 발명을 의미한다.

영국 특허법은 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하여 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 사용자에게 귀속된 경우에 종업원에게 직무발명보상금청구권을 인정하고 있을 뿐만 아니라, 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하지 아니하여 이에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 종업원에게 귀속된 경우에도, 종업원이 사용자에게 ‘당해 발명에 대한 권리를 승계시킨다거나’, 종업원이

사용자를 위하여 ‘당해 발명에 대한 독점적 실시권을 설정한다면’, 종업원에게 보상금 청구권을 인정한 점에서 특색이 있다.¹¹⁰²⁾ 또한 사용자로부터 직무발명보상금을 받으려는 종업원은 ‘영국법원’에 이를 청구할 수 있지만, ‘영국 특허청’에 이를 신청할 수도 있다.¹¹⁰³⁾

다만 종업원의 직무발명보상금 지급신청을 받은 특허청장은 이에 대하여 자신이 판단하는 것보다 법원이 판결하는 것이 더 적절하다고 판단되는 경우에는, 당해 신청에 대한 판단을 거절할 수 있다.¹¹⁰⁴⁾ 만일 특허청장이 종업원의 직무발명보상금 지급신청을 판단하기를 거절한다면, 당해 신청은 법원으로 이송되어 영국법원이 직무발명보상금에 대한 판결을 하게 된다.¹¹⁰⁵⁾ 그리고 특허청이 종업원의 직무발명보상금 지급신청을 판단하여 내린 결정에 대하여 당사자는 영국 특허법원(Patent Court)에 불복할 수 있다.¹¹⁰⁶⁾

영국 특허법은 종업원이 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 ‘소정의 기간(prescribed period)’에 대하여, 법원 절차와 관련하여 법원 규칙이 정한 기간을 의미한다고 규정하고 있다.¹¹⁰⁷⁾ 영국 법원규칙에 따르면, 종업원이 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 시기(始期)는 ‘당해 특허발명에 대한 특허권의 등록일’이고, 그 종기(終期)는 ‘특허권의 존속기간이 만료한 날로부터 1년이 경과한 날’이다.¹¹⁰⁸⁾ 다만 이 기간은 연장이 가능하다.¹¹⁰⁹⁾ 이하에서는 영국 특허법 제40조 제1항과 제2항에 규정된 종업원의 직무발명보상금청구권에 대하여 더 자세히 살펴본다.

(2) 종업원이 완성한 발명이 원시적으로 사용자에게 귀속되는 경우

1) 직무발명보상금의 인정요건

영국 특허법 제39조 제1항에 의하여, 종업원이 완성한 직무발명이 원시적으로 사용

1102) Lionel Bently & Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press, at 531 (2001).

1103) 영국 특허법 제40조 제1항과 제2항.

1104) 영국 특허법 제40조 제5항.

1105) Pierce, *supra* note 1067, at 115.

1106) 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 『각국의 IP소송 전속관할에 대한 연구』, 2019, 164면.

1107) 영국 특허법 제40조 제6항.

1108) 영국 법원규칙 제91조.

1109) Pierce, *supra* note 1067, at 115.

자에게 귀속된 경우에는, 종업원은 사용자로부터 직무발명보상금을 받기 위하여, ① 자신이 당해 직무발명을 하였고, 당해 직무발명에는 특허권이 부여되었다는 것, ② 사용자의 영업의 규모(size)와 성격(nature)을 고려하면, 당해 직무발명이나 당해 직무발명에 대한 특허권이 사용자에게 ‘현저한 이익(outstanding benefit)’이 된다는 것,¹¹¹⁰⁾ ③ 종업원이 사용자로부터 직무발명보상금을 지급받는 것이 ‘정당하다(just)’는 것¹¹¹¹⁾을 증명하여야 한다.¹¹¹²⁾ 현저한 이익 요건과 관련하여, ‘이익’은 금전뿐만 아니라 금전적인 가치로 인정될 수 있는 것을 포함한다.¹¹¹³⁾ 따라서 당해 직무발명으로 창출된 명성(reputation)과 같은 ‘비경제적인 이익’은 현저한 이익 요건이 언급하고 있는 이익에 포함되지 않는다.¹¹¹⁴⁾

현저한 이익 요건에서 법적으로 가장 문제가 되는 것은 ‘현저한 이익’의 해석과 관련된 것이다. 영국 특허법이 사용자에게 귀속된 직무발명이 사용자에게 ‘현저한 이익’을 줄 수 있는 경우에 한하여 종업원에게 직무발명보상금을 인정하는 이유는, 환언하여 당해 직무발명의 실시로 인하여 현저한 이익보다 낮은 이익이 사용자에게 인정되는 경우에 종업원에게 직무발명보상금을 인정하지 않는 이유는, 직무발명을 완성한 종업원은 사용자로부터 ‘보수’를 수령함으로써 이미 당해 직무발명을 완성한 것에 대한 보상을 받았다는 법적 사고에 기인한다.¹¹¹⁵⁾ 따라서 현저한 이익 요건은 직무발명을 완성한 종업원에게 직무발명보상금이 인정되어야 하는 법적 정당성을 구체화하고 있는 요건이라는 의미가 있다.¹¹¹⁶⁾

2) 현저한 이익 요건

영국 특허법은 현저한 이익 요건에서 ‘현저한(outstanding)’의 의미를 정의하는 규정을 두고 있지 않다.¹¹¹⁷⁾ 2009년 *Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd* 판결¹¹¹⁸⁾

1110) 이하에서는 ‘현저한 이익 요건’으로 칭한다.

1111) 이하에서는 ‘정당성 요건’으로 칭한다.

1112) 영국 특허법 제40조 제1항.

1113) 영국 특허법 제43조 제7항.

1114) *Peberdy & Strowel*, supra note 1081, at 64.

1115) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 19면.

1116) *Pru'homme*, supra note 1079, at 5.

1117) *Pierce*, supra note 1067, at 115.

에서, 영국 특허법원은 ‘현저한’이라는 단어는 ‘특히 중요한 것(something special)’이라는 의미를 함축하고 있기 때문에, 실제 사건에서 현저한 이익이 인정되려면 ‘실질적인 혹은 적절한 이익(substantial or good benefit) 그 이상의 이익’이 인정되어야 한다고 판결하였다.¹¹¹⁹⁾ 그리고 1989년 GEC Avonics Ltd’s Patent 결정¹¹²⁰⁾에서, 영국 특허청은 종업원이 완성한 직무발명이 사용자에게 특정 이익을 준 것은 사실이지만, 사용자가 실시하고 있는 제품 중 당해 직무발명이 구체화되어 있지 않은 제품 또한 이와 비슷한 수준의 이익을 사용자에게 주었다는 이유로, 종업원의 직무발명보상금 지급 청구를 받아들이지 않았다.¹¹²¹⁾ 또한 1992년 Memco-Med’s Patent 판결¹¹²²⁾에서, 영국 특허법원은 종업원이 사용자의 제품판매의 증가가 자신이 완성한 직무발명에 기인한 것이라고 주장한 것에 대하여, 사용자의 제품판매의 증가는 당해 직무발명에 기인한 것이라기보다는, 당해 제품의 가격(price), 품질(quality), 소비자와의 좋은 관계(good relationship)에 기인하였고, 당해 직무발명으로 인한 사용자의 이익은 미미하기 때문에, 당해 직무발명은 사용자에게 현저한 이익뿐만 아니라 실질적인 이익도 주지 않았다는 이유로, 종업원의 직무발명보상금 지급청구를 받아들이지 않았다.¹¹²³⁾

영국 특허법은 직무발명이 사용자에게 현저한 이익을 주는지에 대한 판단근거로 ‘사용자의 영업의 규모(size)와 성격(nature)’을 들고 있다.¹¹²⁴⁾ 이에 근거하여 영국법원은 ‘사용자 기업의 규모’를 기준으로 직무발명이 사용자에게 현저한 이익을 주는지를 판단하여 왔다.¹¹²⁵⁾ 실제 사례에서 영국법원은 대기업의 경우, 종업원이 완성한 직무발명이 사용자 기업에게 현저한 이익을 주는 경우가 드물기 때문에, 직무발명보상금을 인정하지 않으려는 태도를 취하여 왔다.¹¹²⁶⁾ 예를 들면, 1991년 British Steel Plc’s Patent 결정¹¹²⁷⁾에서, 영국 특허청은 종업원이 자신이 완성한 직무발명으로 인하여

1118) Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd, [2009] R.P.C. 12 (2009).

1119) Id. at 18, 영국 특허법원은 Memco-Med’s Patent, [1992] R.P.C. 403 (1992) 판결을 인용하였다.

1120) GEC Avonics Ltd’s Patent, [1992] R.P.C. 107 (1989).

1121) Id. at 115-117.

1122) Memco-Med’s Patent, [1992] R.P.C. 403 (1992).

1123) Id. at 417-419.

1124) 영국 특허법 제40조 제1항 제b호.

1125) Bently & Sherman, *supra* note 1102, at 534.

1126) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 20면.

사용자 기업에게 원가절감효과를 가져왔기 때문에, 사용자 기업은 5백만 파운드의 이익을 획득하였다고 주장한 것에 대하여, 실제로 종업원의 직무발명으로 인한 원가절감 효과는 10만 파운드에서 50만 파운드에 불과하고, 이는 사용자 기업의 연이익인 593만 파운드와 비교하면 ‘현저한 이익’에 해당하지 않는다고 판결하였다.¹¹²⁸⁾

이상에서의 영국 특허청의 결정과 영국법원의 판결에서 보는 것과 같이, 영국 특허청과 영국법원은 종업원이 완성한 직무발명이 영국 특허법 제40조 제1항 제b호가 규정하는 요건인 ‘현저한 이익 요건’을 만족시키지 못한다고 판단하여, 직무발명보상금을 인정하지 않는 경향이 강하였다.¹¹²⁹⁾ 결국 ‘현저한 이익 요건’은 영국에서 직무발명보상금이 인정되지 않도록 하는 강한 법적 장치로 기능하고 있다고 평가할 수 있다.¹¹³⁰⁾ 그러나 최근 들어 영국법원은 ‘현저한 이익’을 인정하여 직무발명보상금을 인정하는 판결을 선고하고 있다. 이에 대한 대표적 판결은 2019. 10. 23. 선고된 영국 대법원의 Shanks v. Unilever Plc and Others 판결¹¹³¹⁾이다. Shanks 판결에서, 영국대법원은 ‘현저한 이익’을 인정하여 직무발명보상금으로 ‘2백만 파운드’를 산정하였다.¹¹³²⁾ 이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

영국 실무에서는 직무발명보상금을 조기에 청구하는 것보다는 당해 직무발명에 대한 특허권의 존속기간이 만료되어 가는 시점에 이르러 청구하는 것이 종업원에게 유리하다고 한다.¹¹³³⁾ 그 이유는 영국 특허법상 직무발명보상금 산정규정은 당해 직무발명에 대한 권리를 취득한 사용자가 당해 직무발명을 실시하는 것을 전제로 하고 있기 때문에,¹¹³⁴⁾ 종업원이 직무발명보상금을 조기에 청구하면 사용자의 당해 직무발명의 사용

1127) British Steel Plc’s Patent, [1992] R.P.C. 117 (1991).

1128) Id. at 126.

1129) 이혜민, “현저한 이익(outstanding benefits)’을 판단하고 200만 파운드의 직무발명보상금을 인정한 영국대법원 판결”, 『IP Insight』 2019년 12월 30일.

<https://www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B000006> (2021. 8. 25. 14시 방문).

1130) Huw Evans & Inga-Marlene Pietsch, Compensation for employee inventions: why the floodgates remain closed, Thomson Reuters Practical Law, November 28 2019

<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-022-9644?transitionType=Default&contextData=%28sc,Default%29> (2021. 8. 26. 10시 방문).

1131) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45 (2019).

1132) Id. at 27.

1133) Peberdy & Strowel, supra note 1081, at 66.

1134) Sun-Ryung Kim, Employee Inventions around the World, 52 les Nouvelles 90, 90 (2017).

으로 인한 이익을 산정하기가 어렵고, 결과적으로 이는 종업원으로 하여금 ‘현저한 이익 요건’의 증명을 어렵게 하기 때문이다.¹¹³⁵⁾

3) 정당성 요건

영국 특허법 제40조 제1항에 의하여 사용자로부터 직무발명보상금을 받으려고 하는 종업원은 ‘현저한 이익 요건’뿐만 아니라, ‘자신이 사용자로부터 보상금을 지급받아야 하는 것이 정당하다는 것’, 즉 ‘정당성 요건’을 증명하여야 한다.¹¹³⁶⁾ 실질적으로 이 정당성 요건은 직무발명보상금을 청구하는 종업원이 이미 사용자와의 고용계약에 따라 보수를 통하여 직무발명을 한 것에 대하여 보상받고 있음에도, 직무발명보상금이라는 이름하에 종업원에게 ‘추가적인 보상’을 인정하는 것이 정당한지 여부를 판단하여야 할 필요성이 있다는 의미를 담고 있다.¹¹³⁷⁾ 특히 ‘정당성 요건’은 종업원이 사용자와의 관계에서 ‘충실의무(duty of fidelity)’를 다하지 않았다면, 종업원에게 직무발명보상금이 지급될 수 없다는 법적 근거로 사용되고 있다고 한다.¹¹³⁸⁾ 2009년 Kelly 판결에서, 영국 특허법원은 ‘정당성 요건’에 내재되어 있는 법적 의미는, 직무발명보상금은 자동적으로 인정되는 것이 아니라, 당해 사건에 나타난 사실관계에 근거하여 법원과 특허청의 재량에 의하여 이루어진다는 것을 의미한다고 판시하였다.¹¹³⁹⁾

이상에서 살펴본 영국 특허법 제40조 제1항에 의하여 종업원에게 직무발명보상금이 인정되려면 ‘현저한 이익 요건’과 ‘정당성 요건’이 만족되어야 하기 때문에, 이 규정에 근거하여 직무발명보상금이 인정되는 것은 영국에서는 상당히 예외적인 것이라는 평가가 지배적이다.¹¹⁴⁰⁾ 이런 측면에서 역사적으로 영국은 직무발명제도에 대하여 사용자에게 친화적인 태도를 취하여 왔다고 평가되고 있다.¹¹⁴¹⁾

1135) Peberdy & Strowel, *supra* note 1081, at 66.

1136) 영국 특허법 제40조 제1항 제c호.

1137) Bently & Sherman, *supra* note 1102, at 535.

1138) 김선정 · 김승균, 앞의 보고서(주 1065), 21면.

1139) Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat), at 41. 정당성 요건에 대한 더 자세한 내용은 뒤에서 검토하는 Kelly 판결에서 추가적으로 살펴본다.

1140) Peberdy & Strowel, *supra* note 1081, at 63; Evans & Pietsch, *supra* note 1130. 이 글에서 저자들은 Shanks 판결도 직무발명보상금을 인정한 이례적인 판결이라고 평가하고 있다.

1141) Pierce, *supra* note 1067, at 114.

(3) 종업원이 완성한 발명이 원시적으로 종업원에게 귀속되는 경우

영국 특허법 제39조 제2항에 의하여, 종업원이 완성한 발명이 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속된 경우에는, 종업원은 사용자로부터 보상금을 받기 위하여, ① 자신이 당해 발명을 하였고, 당해 발명에는 특허권이 부여되었다는 것, ② 사용자에게 당해 발명에 대한 권리를 승계시켰다는 것 또는 사용자에게 당해 발명의 실시에 대한 독점적 실시권을 부여하였다는 것, ③ 자신이 사용자와 체결한 당해 발명의 승계계약 또는 독점적 실시권 부여계약의 체결로 인하여, 자신이 획득한 이익이 사용자가 당해 발명의 실시로 획득한 이익에 비하여 ‘불충분하다(inadequate)’는 것, ④ 자신은 이러한 계약의 체결로 인하여 사용자로부터 받은 이익에 더하여 추가적으로 사용자가 자신에게 보상금을 지급하는 것이 ‘정당하다(just)’는 것을 증명하여야 한다.¹¹⁴²⁾

즉 영국에서 종업원은 자신이 완성한 발명이 직무발명에는 해당하지 않지만, 사용자에게 당해 발명에 대한 권리를 양도하거나 당해 발명의 실시에 대한 독점적인 실시권을 부여한 경우, 자신이 이를 통하여 사용자로부터 획득한 이익이 사용자가 당해 발명을 실시하여 획득한 이익에 비하여 불충분하다고 판단할 때에, 이에 대한 증명을 함으로써, 그리고 추가적인 보상금이 자신에게 지급되는 것이 정당하다는 것을 증명함으로써, 사용자로부터 이를 지급받을 수 있다.¹¹⁴³⁾ 영국 특허법 제40조 제2항이 규정하고 있는 보상금은 자신이 완성한 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계하거나 당해 발명을 실시할 수 있는 독점적 실시권을 사용자에게 부여한 종업원에게 지급되는 ‘추가적인 보상금(additional compensation)’의 성격을 가지고 있다.¹¹⁴⁴⁾ 이런 측면에서 영국 특허법은 ③번 요건과 ④번 요건에 대한 종업원의 증명을 요구함으로써, 사용자에게 발명에 대한 권리를 승계하거나 독점적인 실시권을 설정한 종업원에게 ‘추가적인 보상금’이 지급되어야 하는지 여부를 판단하고 있다.¹¹⁴⁵⁾

1142) 영국 특허법 제40조 제2항.

1143) 김선정 · 김승균, 앞의 보고서(주 1065), 21면.

1144) Bently & Sherman, *supra* note 1102, at 535.

1145) Pierce, *supra* note 1067, at 116.

(4) 영국 특허법 제40조 제1항 및 제2항이 적용되지 않는 경우

영국 특허법 제40조 제1항이 언급하고 있는 직무발명보상금과 영국 특허법 제40조 제2항이 언급하고 있는 추가적인 보상금의 지급이 인정되지 않는 경우가 있다. 이 경우는 ‘관련 단체협약(relevant collective agreement)’에서 당해 종업원과 동일한 분류에 속하는 종업원에게 당해 종업원이 완성한 특허발명과 동일한 분류에 속하는 특허발명에 대하여 보상금의 지급을 규정하고 있는 경우이다.¹¹⁴⁶⁾ 여기서 말하는 관련 단체협약이란 1992년에 제정된 『노동조합 및 노동관계 강화법(Trade Union and Labour Relation (Consolidation) Act)』에 근거하여, 종업원이 속한 노동조합과 종업원이 발명을 한 시점에 효력이 있는 사용자가 속한 사용자 연합회 사이에 체결된 단체협약을 의미한다.¹¹⁴⁷⁾

만일 직무발명 혹은 직무발명이 아닌 발명을 한 종업원이 노동조합의 구성원이고, 당해 노동조합이 이에 대한 보상금의 지급에 대하여 사용자와의 합의를 통하여 체결한 단체협약을 보유하고 있다면, 영국 특허법 제40조 제1항과 제2항은 적용되지 않고, 당해 노동조합이 보유하고 있는 단체협약상의 보상금 지급에 대한 규정이 적용된다.¹¹⁴⁸⁾ 이 규정의 입법취지는 종업원이 완성한 발명과 관련된 보상금의 지급 문제를 당해 종업원이 속한 노동조합과 사용자가 합의한 ‘단체협약’을 통하여 우선적으로 해결하려는 것이다.¹¹⁴⁹⁾

2. 보상금의 산정기준

영국 특허법 제41조는 특허법 제40조 제1항이 규정하는 ‘직무발명보상금의 산정기준’과 특허법 제40조 제2항이 규정하는 직무발명 이외의 발명에 대한 ‘추가적인 보상금의 산정기준’에 대하여 다음과 같이 상세히 규정하고 있다.

1146) 영국 특허법 제40조 제3항.

1147) 영국 특허법 제40조 제6항.

1148) 영국 특허법 제40조 제3항.

1149) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 15면.

【영국 특허법 제41조(보상액)】

(1) 위의 제40조(1) 또는 (2)에 따라, 종업원에게 지급하는 보상금은 사용자가 다음에서 언급하는 사항에 근거하여 가지는 혹은 가질 것으로 합리적으로 예상되는 이익의 공평한 몫(fair share)을 종업원에게 보장하는 것이어야 한다.

(a) 특허발명

(b) 특허발명에 대한 특허권

(c) 다음의 것을 사용자와 관련된 사람에게 양도하거나 부여하는 것

(i) 특허발명에 대한 재산권 또는 특정 권리

(ii) 특허출원에 대한 재산권 또는 특정 권리

(2) 위의 (1)의 목적을 위하여, 사용자가 다음에 언급하는 것을 사용자와 관련된 사람에게 양도하거나 부여하는 것으로 인하여, 사용자가 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익액은, 만약 그 사람과 사용자가 관련되지 않았더라면 사용자가 가질 수 있다고 합리적으로 예상할 수 있는 금액으로 간주된다.

(a) 특허발명 또는 특허출원에 대한 재산권 또는 특정의 권리

(b) 특허발명에 대한 재산권 또는 특정의 권리

(3) 국왕(the Crown), 영국 연구혁신청(UK Research and Innovation), 또는 연구위원회(Research Council)가 사용자로서, 특허발명, 특허권 또는 특허출원에 대한 재산권 또는 기타 권리를 이로부터 파생되는 이익 또는 명목상의 이익도 고려하지 않고, 공공연구로 인한 발명을 개발 또는 실시하는 기능을 하는 단체에 양도 또는 허여한 경우, 당해 단체가 당해 특허발명, 특허권 또는 특허출원을 통하여 가지게 된 이익은 이 조항의 목적에 따라 왕실, 영국 연구혁신청 또는 연구위원회가 가지는 것으로 간주한다.

이 조에서 “연구위원회”는 1965년 과학기술법(Science and Technology Act)에 따른 연구위원회 단체를 의미한다.

- (4) 사용자에게 귀속된 발명에 대하여 종업원에게 보장되어야 할 이익의 공평한 몫을 판단할 때, 법원이나 특허청은 다음의 사항을 고려하여야 한다.
- (a) 종업원의 업무의 성질 및 보수, 그리고 사용자와의 고용관계를 통하여 종업원이 가지거나 가지게 된 이익 또는 이 법이 규정하는 바에 따라 특허발명과 관련하여 종업원이 가지게 된 이익
 - (b) 종업원이 특허발명을 함에 있어서 기여한 노력과 기술
 - (c) 타 종업원과 공동으로 특허발명을 함에 있어서 타 종업원이 기여한 노력과 기술, 그리고 특허발명의 공동발명자가 아닌 타 종업원이 기여한 조언과 도움
 - (d) 특허발명을 기획, 개발, 작동함에 있어서, 사용자가 조언, 설비, 기타 보조수단, 제반 기획, 관리적이고 상업적 기술과 활동을 제공함으로써 기여한 정도
- (5) 종업원에게 귀속된 발명에 대하여 종업원에게 보장되어야 할 이익의 공평한 몫을 판단할 때, 법원이나 특허청은 다음의 사항을 고려하여야 한다.
- (a) 특허발명 또는 특허권에 대하여 이 법 또는 타 법에 따라 부여된 라이선스 조건
 - (b) 타 종업원과 종업원이 공동으로 발명한 경우 종업원의 기여도
 - (c) 위의 (4)(d)에서 언급한 특허발명의 기획, 개발, 작동에 대한 사용자의 기여도
- (6) 위의 제40조에 따른 보상금의 지급에 대해서는 일괄지급(payment of a lump sum) 또는 정기적인 지급(periodical payment) 또는 이 둘의 조합에 따른 지급을 명할 수 있다.
- (7) 1978년 해석법(Interpretation Act) 제12조 또는 제14조와는 저촉되지 않으면서, 법원 또는 특허청이 이 법 제40조에 의하여 종업원이 한 보상금의 청구에 대한 명령을 거절하는 경우, 종업원이나 그 승계인이 이 규정에 따라 추가적으로 보상금 지급청구를 하는 것을 금지할 수 없다.
- (8) 법원 또는 특허청이 보상금 지급명령을 한 경우, 법원 또는 특허청은 사용자나 종업원 중 어느 한 당사자의 청구에 의하여 내려진 명령을 변경, 취소, 유보할 수 있고, 또한 유보된 명령을 해제할 수 있으며, 위의 제40조(5)는 이 조항에 따른 보

상금 청구에 적용하는 것으로 간주된다.

- (9) 잉글랜드와 웨일스에서는 특허청이 위의 제40조에 따라 수여한 보상액을, 만일 법원(county court)이 명령한 경우에는, 당해 법원의 명령에 의하여 종업원에게 보상금이 지급된 것처럼, 당해 법원 또는 타 법원이 발부한 집행영장(execution)에 의하여 종업원에게 지급될 수 있다.
- (10) 스코틀랜드에서는 보상금의 지급에 대한 특허청의 위의 제40조에 따른 명령은 스코틀랜드에 있는 셰리프독의 셰리프 법원(sheriff court)에 의하여 발급된 집행 영장(warrant for execution)이 포함된 등록 명령서와 동일한 방식으로 집행될 수 있다.
- (11) 북아일랜드에서는 보상금의 지급에 대한 특허청의 위의 제40조에 따른 명령은 마치 금전판결(money judgment)인 것처럼 집행될 수 있다.
- (12) 맨섬(The Isle of Man)에서는 보상금의 지급에 대한 특허청의 위의 제40조에 따른 명령은 법원 외에서 발급된 집행영장(execution)과 동일한 방식으로 집행될 수 있다.

(1) 보상금 산정의 원칙적인 기준

영국 특허법 제40조 제1항에 근거한 직무발명보상금과 특허법 제40조 제2항에 근거한 추가적인 보상금은, 원칙적으로 사용자가 당해 특허발명을 직접 실시하거나, 또는 당해 특허발명을 타인에게 양도하거나 실시허락을 함으로써, 사용자가 가지거나 가질 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 이익의 ‘공평한 몫(fair share)’을 종업원에게 보장하는 것이어야 한다.¹¹⁵⁰⁾ 이는 영국에서 직무발명보상금과 추가적인 보상금의 산정을 위한 원칙적인 기준이 된다. 특히 사용자가 당해 특허발명을 타인에게 양도하거나 실시허락을 하는 경우, 사용자가 가지거나 가질 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 이익은, 만약 사용자가 타인에게 양도하거나 실시허락을 하지 않았다면 가질 수 있다고 합리적으로 예상할 수 있는 이익으로 간주된다.¹¹⁵¹⁾ 따라서 영국에서 직무발명보상금과

1150) 영국 특허법 제41조 제1항.

추가적인 보상금은 모든 관련 증거를 고려하여 당해 특허발명이 가지는 ‘실제의 수익성(actual profitability)’을 기준으로 산정된다.¹¹⁵²⁾ 여기서 영국 특허법 제41조 제1항이 규정하고 있는 ‘공평한 몫’의 궁극적인 의미는 당해 특허발명이 가지는 실제의 수익성을 사용자와 종업원이 당해 특허발명의 창출과 활용에 있어서 기여한 만큼으로 공평하게 나누는 것이다.¹¹⁵³⁾

(2) 직무발명이 사용자에게 원시적으로 귀속된 경우에 적용되는 기준

종업원이 한 직무발명이 사용자에게 원시적으로 귀속된 경우,¹¹⁵⁴⁾ 영국 특허법 제40조 제1항에 근거하여 직무발명보상금을 산정하려는 법원 혹은 특허청은 종업원에게 보장하여야 할 ‘공평한 몫’을 산정함에 있어서 다음의 ‘4가지 사항’, 즉 ① 종업원의 업무의 성질 및 보수액, 기타 사용자와의 고용관계로부터 가지거나 가지게 된 종업원의 이익 또는 법률에서 규정하는 바에 따라 당해 직무발명에 관하여 가지게 된 종업원의 이익, ② 당해 직무발명에 투입된 종업원의 노력과 기술, ③ 당해 종업원과 공동으로 당해 직무발명을 함에 있어서 타 종업원이 기여한 노력과 기술, 그리고 당해 직무발명의 공동발명자가 아닌 타 종업원이 기여한 조언과 도움, ④ 당해 직무발명을 기획, 개발, 작동함에 있어서 조언, 설비, 기타 보조수단, 제반 기회와 이에 대한 관리적이고 상업적 기술과 활동을 제공한 사용자의 기여도를 고려하여야 한다.¹¹⁵⁵⁾

(3) 직무발명이 아닌 발명이 종업원에게 귀속된 경우에 적용되는 기준

종업원이 한 발명이 직무발명이 아니어서 이에 대한 권리가 종업원에게 귀속된 경우,¹¹⁵⁶⁾ 종업원의 청구에 의하여 영국 특허법 제40조 제2항에 근거한 추가적인 보상금을 산정하려는 법원 혹은 특허청은 종업원에게 보장하여야 할 ‘공평한 몫’을 산정함에 있어서 다음의 ‘3가지 사항’, 즉 ① 당해 특허발명 또는 특허권에 관하여 이 법 또는 타

1151) 영국 특허법 제41조 제2항.

1152) Peberdy & Strowel, *supra* note 1081, at 65.

1153) *Id.* at 66.

1154) 영국 특허법 제39조 제1항.

1155) 영국 특허법 제41조 제4항.

1156) 영국 특허법 제39조 제2항.

법에 따라 부여된 라이선스의 조건, ② 종업원이 타 종업원과 공동으로 당해 특허발명을 한 경우 종업원의 기여도, ③ 당해 발명을 기획, 개발, 작동함에 있어서 사용자의 기여도를 고려하여야 한다.¹¹⁵⁷⁾

(4) 그 외의 사항

영국 특허법 제41조는 보상금의 산정기준 이외에도 다양한 사항들을 규정하고 있다. 첫째, 영국 왕실, 연구혁신청, 연구위원회가 공공연구를 수행하는 단체에 자신이 보유하는 특허발명을 양도하거나, 이에 대한 실시권을 부여하면서 이에 대한 대가를 받지 않은 경우, 이 단체가 당해 특허발명을 실시하여 획득한 이익은 영국 왕실, 연구혁신청, 연구위원회가 획득한 것으로 간주된다.¹¹⁵⁸⁾ 둘째, 직무발명보상금과 추가적인 보상금은 ① 일시금 형태의 일괄지급 방식, ② 정기적으로 나누어 지급하는 방식, ③ 두 가지 방식을 혼용하는 방식으로 지급될 수 있다.¹¹⁵⁹⁾ 셋째, 법원 또는 특허청이 종업원의 보상금 지급청구에 대하여 판단하기를 거부한 경우, 종업원이 다시 보상금 지급청구를 하는 것을 막을 수 없다.¹¹⁶⁰⁾ 넷째, 종업원의 보상금 지급청구에 대하여 법원이 판결을 하였거나 특허청이 결정을 하였다고 하더라도, 종업원 또는 사용자의 청구에 의하여 당해 판결 또는 결정은 변경, 취소, 유보될 수 있다.¹¹⁶¹⁾ 다섯째, 법원이 아닌 특허청이 보상금을 산정할 경우, 영국 특허법상 직무발명 규정이 적용되는 영연방국가인 잉글랜드, 웨일즈, 스코틀랜드, 북아일랜드, 맨섬이 이를 집행하는 방식에 대해서도 특별히 규정하고 있다.¹¹⁶²⁾ 이는 각 국가의 직무발명보상금과 추가적인 보상금의 집행에 대한 특수성을 고려한 것이다.¹¹⁶³⁾

3. 영국법원의 직무발명보상금 산정 판결

현재까지 영국에서는 직무발명제도에 대한 판결도 많지 않았고, 직무발명보상금을

1157) 영국 특허법 제41조 제5항.

1158) 영국 특허법 제41조 제3항.

1159) 영국 특허법 제41조 제6항.

1160) 영국 특허법 제41조 제7항.

1161) 영국 특허법 제41조 제8항.

1162) 영국 특허법 제41조 제9항, 제10항, 제11항, 제12항.

1163) Pierce, *supra* note 1067, at 114.

실제로 산정한 판결도 거의 없었다. 현재까지 영국법원이 직무발명보상금을 산정한 판결로는 두 판결이 있다. 우선 2009. 2. 11. 2인의 공동발명자 중 1인에게 ‘1백만 파운드’와 또 다른 1인에게 ‘5십만 파운드’의 직무발명보상금을 산정한 영국 특허법원의 Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd 판결¹¹⁶⁴⁾이 있었다. Kelly 판결은 영국법원이 직무발명보상금을 최초로 산정한 판결이라는 상징적 의미가 있다.¹¹⁶⁵⁾ 그리고 Kelly 판결이 선고되고 약 10년이 경과한, 2019. 10. 23. 직무발명보상금으로 ‘2백만 파운드’를 산정한 영국 대법원의 Shanks v. Unilever Plc and Others 판결¹¹⁶⁶⁾이 있었다.¹¹⁶⁷⁾ Shanks 판결은 직무발명보상금을 산정한 최초의 영국 대법원 판결이라는 의미가 있다. 이하에서는 두 판결에 대하여 자세히 살펴본다.

(1) 2009년 영국 특허법원 Kelly 판결

Kelly 판결은 1977년 영국 특허법에 직무발명제도가 도입된 이후 약 ‘32년’ 만에 직무발명보상금이 인정된 판결이었다.

【Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat) 판결】

[사실관계]

의료기기 기업인 Amersham 사에 고용된 3인의 연구원인 Dr. Duncan Kelly, Dr. Kwok Wai Chiu, Dr. Ian Latham은 공동으로 ‘P53’으로 알려진 합성화합물에 대한 특허발명을 하였다.¹¹⁶⁸⁾ 당해 특허발명이 완성된 이후, Amersham 사는 GE Health care사에

1164) Kelly and Chiu v GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat).

1165) Sarah Ozanne & Nick Beckett, A new era in Employee Inventor compensation?, CMS Law-Now, April 3 2009, <https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2009/03/a-new-era-in-employee-inventor-compensation> (2021. 12. 21. 17시 30분 방문).

1166) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45 (2019).

1167) 영국 대법원은 2009. 10. 1.에 설립되었다. 영국 대법원의 대법관은 12인으로 구성되어 있다. 영국 대법원의 자세한 내용에 대해서는 주 영국 대한민국 대사관 겸 주 국제해사기구 대한민국 대표부 홈페이지(https://overseas.mofa.go.kr/gb-ko/brd/m_8388/view.do?seq=898625&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=85) 참조 (2021. 12. 21. 18시 방문).

1168) Kelly, [2009] EWHC 181, at 2.

인수, 합병되었다.¹¹⁶⁹⁾ GE Healthcare 사는 당해 특허발명에 대하여 특허출원을 통하여 특허권을 취득하였고,¹¹⁷⁰⁾ 당해 특허발명을 구체화 하는 제품은 ‘Myoview’라는 상표가 부착되어 판매되었다.¹¹⁷¹⁾ 공동발명자 3인 중에서 Dr. Latham을 제외한 Dr. Kelly와 Dr. Chiu는 GE Healthcare 사를 상대로 ‘Myoview’를 판매한 이익에 대하여 직무발명보상금을 청구하는 소송을 특허법원에 제기하였다.¹¹⁷²⁾ 이들 3인 외에도 Keele 대학교 Vaughan Griffiths 교수와 Cardiff 대학교 Peter Edwards 교수가 당해 특허발명을 완성함에 있어서 기여하였지만, 이들은 대학의 종업원으로서 직무발명보상금을 청구하는 소를 제기하지 않았다.¹¹⁷³⁾

[특허법원의 판단]

- (당해 발명이 사용자에게 귀속되는가의 여부) 우선 특허법원은 발명자는 특허발명의 실제적 고안자(actual deviser)로서, 이는 발명적 개념(inventive concept)을 착상한 자연인, 즉 발명적 개념의 형성(formulation)에 기여한 자연인을 의미한다고 언급하면서, 이 사건에서 Dr. Kelly와 Dr. Chiu가 당해 특허발명의 발명자라는 것에 다툼이 없다고 판시하였다.¹¹⁷⁴⁾ 이어서 특허법원은 영국 특허법 제 39조 제1항에 의하여, Dr. Kelly, Dr. Chiu, Dr. Latham의 3인이 한 발명이 직무발명에 해당하여, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 기업에게 귀속되는 것에 원고와 피고 간에 다툼이 없다고 하였다.¹¹⁷⁵⁾
- (직무발명보상금의 인정요건) 특허법원은 당해 직무발명으로 인한 이익이 사용자 기업에게 현저하고(outstanding), Dr. Kelly와 Dr. Chiu가 사용자 기업으로부터 직무발명보상금을 받는 것이 정당하다(just)고 판결하였다.¹¹⁷⁶⁾ 특허법원은 그 이유에 대하여 다음과 같이 설명하였다.

1169) Id. at 3.

1170) Id. at 4. Dr. Kelly, Dr. Chiu, Dr. Latham가 완성한 특허발명에는 두 개의 특허권, 즉 ‘European Patent (UK) No 0311352’와 ‘European Patent (UK) No 0337654’가 부여되었다. 352 특허의 특허권은 2008년에 존속기간이 만료되었고, 654 특허의 특허권은 2009년에 존속기간이 만료되었다.

1171) Id. at 2.

1172) Id. at 2.

1173) Id. at 4. 이들은 대학으로부터 계약에 의한 직무발명보상금을 지급받았다.

1174) Id. at 10, 12.

1175) Id. at 15.

1176) Id. at 207.

□ **(현저한 이익 요건의 판단)** 우선 특허법원은 영국 특허법 제40조 제1항이 언급하는 ‘현저한 이익 요건’의 현저한 이익은 당해 특허발명으로 인하여 사용자가 가지게 되는 이익이 현저하여야 한다는 것을 의미하기 때문에, 만일 사용자가 생산, 판매하는 제품에 당해 특허발명 이외에 사용자의 이익을 창출하는 다른 요인들이 존재한다면, 이는 현저한 이익을 산정함에 있어서 고려되어야 한다고 언급하였다.¹¹⁷⁷⁾ 이어서 특허법원은 당해 직무발명은 이후에 특허출원을 통하여 특허권으로 등록됨으로써 ① 제네릭 의약품 제조사들과의 경쟁(generic competition)으로부터 사용자 기업의 영업을 보호하였고, 또한 ② 당해 특허발명이 구체화된 제품에 대한 ‘규제적인 데이터 독점권(regulatory data exclusivity)’이 만료된 이후에도 사용자의 이익이 감소되지 않도록 하였기 때문에, 사용자 기업의 영업의 규모와 성격을 고려하면 당해 특허발명으로 인한 사용자의 이익은 현저하다고 판단하였다.¹¹⁷⁸⁾ 부가적으로 특허법원은 2000년도에 직무발명 특허권이 존재하지 않았더라면, 2002년 사용자 기업이 생산, 판매하는 제품의 데이터 독점권이 만료되어 기업 경영상의 위기를 맞을 수도 있었지만, 직무발명 특허권의 존재로 인하여 이러한 위기를 극복할 수 있었다고 언급하였다.¹¹⁷⁹⁾

□ **(정당성 요건의 판단)** 우선 특허법원은 영국 특허법 제40조 제1항이 규정하는 ‘정당성 요건’에 대하여, 종업원으로 하여금 ① 사용자 기업에서의 고용기간 중에 불충분한 보상이 이루어졌다는 것, ② 사용자 기업이 요구하는 것 이상의 자신의 노력과 기술이 투입되어 직무발명이 완성되었다는 것을 증명하도록 요구하는 것은, 종업원이 직무발명보상금을 획득하기 위한 요건에 해당되지 않는다고 언급하였다.¹¹⁸⁰⁾ 이어서 특허법원은 영국 특허법상 직무발명제도는 Dr. Kelly와 Dr. Chiu가 직무발명 특허권의 존속기간이 만료되기를 기다렸다가 직무발명보상금 청구소송을 제기하는 것도 허락한다고 강조하면서, 이 사건에서 Dr. Kelly와 Dr. Chiu에게 직무발명보상금이 지급하는 것은 정당하다고 판단하였다.¹¹⁸¹⁾

1177) Id. at 60.

1178) Id. at 148–149.

1179) Id. at 149.

1180) Id. at 60.

1181) Id. at 159–160.

- **(직무발명보상금의 산정)** 특허법원은 당해 직무발명으로 인한 사용자 기업의 이익으로 ‘5천만 파운드’를 산정한 후에, ① Dr. Kelly에 대한 직무발명보상금으로 ‘1백만 파운드’, ② Dr. Chiu에 대한 직무발명보상금으로 ‘5십만 파운드’를 산정하는 판결을 선고하였다.¹¹⁸²⁾
- **(사용자의 이익의 판단)** 특허법원은 2002년부터 2007년까지 사용자기업이 당해 특허발명이 구체화된 제품인 ‘Myoview’의 판매를 통하여 약 ‘10억 파운드’의 매출액을 올렸고, 이 금액의 5%가 사용자의 이익이 된다고 하면서, 최종적으로 사용자의 이익으로 ‘5천만 파운드’를 산정하였다.¹¹⁸³⁾ 특히 특허법원은 사용자의 매출액에 5%를 곱하여 사용자의 이익을 산정하는 이유에 대하여, 이는 사용자 기업과 제너릭 의약품 제조사와의 경쟁을 고려한 것이라고 설명하였다.¹¹⁸⁴⁾ 특히 특허법원은 ‘5천만 파운드’는 당해 직무발명으로 인하여 사용자 기업이 획득한 이익으로서 최저금액이라고 지적하였다.¹¹⁸⁵⁾
- **(공정한 몫의 판단)** 특허법원은 산정된 사용자의 이익 중에서 ‘2%’가 Dr. Kelly에 대한 직무발명보상금으로 산정되어야 하고, 사용자의 이익 중에서 ‘1%’가 Dr. Chiu에 대한 직무발명보상금으로 산정되어야 한다고 판결하였다.¹¹⁸⁶⁾ 그 이유에 대하여 특허법원은 다음과 같이 설명하였다.

우선 특허법원은 ① 사용자는 당해 직무발명과 관련된 연구프로젝트를 설계하였고, 연구자들이 직무발명을 완성하는데 필요한 모든 설비를 제공하였으며, ③ 당해 연구프로젝트의 연구비가 아주 작은 규모였고, 공동연구자들은 당해 직무발명을 완성하기 위하여 일상적인 업무를 하지 않았다는 이유로, 사용자 이익에서 사용자의 공헌도는 ‘67%’이고, 공동연구자 5인의 공헌도는 ‘33%’라고 판단하였다.¹¹⁸⁷⁾ 이어서 특허법원은 두 대학교는 Griffiths 교수와 Edwards 교수에게

1182) Id. at 207.

1183) Id. at 169–170.

1184) Id. at 168.

1185) Id. at 172.

1186) Id. at 203.

1187) Id. at 187–188, 202.

계약에 명시한 대로 사용자의 이익의 30%에 해당하는 금액을 직무발명보상금으로 지급하였기 때문에, Dr. Kelly와 Dr. Chiu의 사용자의 이익에 대한 공헌도, 즉 ‘공평한 몫’은 ‘3%’라고 판단하였다.¹¹⁸⁸⁾ 최종적으로 특허법원은 Dr. Kelly는 당해 직무발명과 관련된 연구를 주도하는 연구자이지만, Dr. Chiu는 Dr. Kelly보다는 낮은 직급의 연구자라는 것을 고려하면, Dr. Kelly는 사용자 이익의 ‘2%’를 직무발명보상금으로 받을 수 있고, Dr. Chiu는 사용자 이익의 ‘1%’를 직무발명보상금으로 받을 수 있다고 판결하였다.¹¹⁸⁹⁾

Kelly 판결은 영국 직무발명제도의 역사상 최초로 직무발명보상금을 산정한 판결이라는 의의가 있다.¹¹⁹⁰⁾ Kelly 판결이 선고된 당시에, 영국에서는 직무발명보상금을 받은 종업원이 소위 ‘잭팟(jackpot)’을 터트렸다는 소식이 보도되기도 하였다.¹¹⁹¹⁾ 당시에 Kelly 판결이 영국의 산업계에 상당한 영향력을 미쳐서,¹¹⁹²⁾ 영국에서 직무발명보상금 청구소송이 증가할 것이라는 견해가 개진되기도 하였다.¹¹⁹³⁾ 이와 반대로 종업원이 사용자로부터 직무발명보상금을 받으려면 ‘현저한 이익 요건’이라는 엄격한 요건을 증명하여야 하기 때문에, Kelly 판결이 선고된 이후에도 영국에서 직무발명보상금이 산정되는 사건이 많지 않을 것이라는 견해가 개진되기도 하였다.¹¹⁹⁴⁾

1188) Id. at 202.

1189) Id. at 174–175, 203.

1190) Bird & Bird LLP, First successful UK application by inventors for employee compensation: Kelly & Chiu v. GE Healthcare Limited, LEXOLOGY, March 11 2009, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=434586a1-2fa9-413b-a359-733536dce153> (2021. 12. 22. 16시 방문).

1191) Jeremy Phillips, Inventors hit the jackpot in employee compensation claim, The IPKat, February 11 2009, <https://ipkitten.blogspot.com/2009/02/inventors-hit-jackpot-in-employee.html> (2021. 12. 22. 16시 30분 방문).

1192) Jeremy Morton, Employee inventor compensation: the tide has turned, Thomson Reuters Practical Law, February 25 2009, https://content.next.westlaw.com/7-385-0933?__lrTS=20210930233354050&transitionType=Default&contextData=%28sc,Default%29 (2021. 12. 22. 17시 방문).

1193) Hilary Atherton, Inventors awarded fair share of employer's outstanding patent profits, Bird & Bird, April 2009, <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/inventors-awarded-fair-share-of-employers-outstanding-patent-profits> (2021. 12. 22. 17시 30분 방문).

1194) Ozanne & Beckett, supra note 1165.

Kelly 판결에서 영국 특허법원은 직무발명보상금의 인정요건인 ‘현저한 이익 요건’이 만족된다고 판단하면서, 종업원이 완성한 직무발명이 당해 직무발명이 구체화된 제품의 판매를 통한 기업의 이익이 감소되지 않도록 하여, 기업의 경영상의 위험을 회피할 수 있도록 하였다는 점을 중요하게 고려하였다.¹¹⁹⁵⁾ 당시 이러한 영국 특허법원의 현저한 이익 요건이 만족되었다는 판결은 ‘의약품 분야의 특수성’을 고려한 것으로 다른 기술분야에는 적용되기가 어렵기 때문에,¹¹⁹⁶⁾ Kelly 판결의 선고에도 불구하고 여전히 ‘현저한 이익 요건’은 영국에서 직무발명보상금을 인정하기 위한 엄격한 기준이 될 것이라는 견해가 있었다.¹¹⁹⁷⁾ 실제로 이 견해는 현실화되었고, Kelly 판결이 선고된 후 약 10년이 경과한 2019년에 이르러서야, 영국에서 직무발명보상금의 인정요건인 ‘현저한 이익 요건’이 만족된다고 판단한 영국 대법원의 Shanks 판결이 선고되었다. 이하에서는 영국 대법원의 Shanks 판결에 대하여 살펴본다.

(2) 2019년 영국 대법원 Shanks 판결

Shanks 판결은 종업원과 사용자 간의 직무발명보상금 청구소송이 ‘13년’ 동안이나 지속되었던 소송의 결과물이었다.

【Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45 (2019) 판결】

[사실관계]

Shanks 교수는 CRL사에서 1982년 5월부터 1986년 10월까지 바이오센서(biosensor) 개발업무를 하였다.¹¹⁹⁸⁾ Shank 교수는 1982년 Cranfield 대학교를 방문한 후에, 진단의 학 분야에 바이오센서를 구체화하는 장치가 사용될 수 있다는 것에 관심을 가졌다.¹¹⁹⁹⁾ 이후 Shanks 교수는 ‘전기화학 모세관 충전장치(ECFD)’와 ‘형광 모세관 충전장치

1195) Kelly, [2009] EWHC 181, at 149.

1196) Ozanne & Beckett, supra note 1165.

1197) Michael Coyle, Kelly and Chui v. GE Healthcare Limited, Lawdit Solicitors, February 20 2009, <https://lawdit.co.uk/readingroom/kelly-and-chui-v-ge-healthcare-limited> (2021. 12. 22. 18시 방문).

1198) Id. at 2.

1199) Id. at 2.

(FCFD)’를 개발하였다.¹²⁰⁰⁾ 당해 특허발명에 대한 권리는 영국 특허법에 의하여 CRL 사에 귀속되었고, 이후 CRL 사의 모회사인 Unilever 사에게 이에 대한 권리가 단 100 파운드에 양도되었다.¹²⁰¹⁾ 1984. 6. 13., Unilever 사는 당해 특허발명에 대한 특허출원을 하였고, 이에 특허권이 부여된 후, 당해 특허권은 2005년에 최종적으로 존속기간 만료로 소멸되었다.¹²⁰²⁾ Unilever 사는 당해 특허발명에 라이선스를 체결하여 약 2,455 만 파운드의 수입을 올렸다.¹²⁰³⁾ 2006. 6. 9. Shanks 교수는 직무발명보상금을 특허청에 구하였다.¹²⁰⁴⁾

[특허청의 판단]

2013. 6. 21., 영국 특허청은 당해 특허발명, 소위 ‘Shanks 특허’는 Unilever 사에게 실질적인 이익을 주고, 다른 특허들과 비교하여 현저한 이익을 준다고 하더라도, Unilever 사의 영업의 규모와 본성을 고려하면, 당해 특허발명에 의하여 Unilever 사가 획득한 이익은 ‘현저한(outstanding)’ 것이 아니라고 결정하였다.¹²⁰⁵⁾ 또한 특허청은 ‘공평한 몫’에 대하여 판단하였는데, 이 사건에서 Shanks 교수에게 인정될 수 있는 공평한 몫은 Unilever 사의 이익의 ‘5%’라고 판단하였다. Shanks 교수는 이에 불복하여 영국 특허법원(Patent Court)에 소를 제기하였다.

[특허법원의 판단]

2014. 5. 23. 영국 특허법원은 특허청의 결정에 오류가 없었다는 이유로 Shanks 교수의 불복을 기각하는 판결을 선고하였다.¹²⁰⁶⁾ 그 이유에 대하여 특허법원은 당해 특허발명은 Unilever 사에게 ‘현저한 이익’을 주지 않는다고 설명하였다. 특히 특허법원은 현저한 이익을 판단함에 있어서 ‘시간의 흐름에 따른 돈의 가치의 변화’를 고려하는 것, 즉 Unilever 사가 당해 특허발명에 대한 라이선스계약을 통하여

1200) Id. at 3.

1201) Id. at 3.

1202) Id. at 3.

1203) Id. at 5.

1204) Id. at 5.

1205) BL O/259/13.

1206) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2014] EWHC 1647 (Pat).

획득한 돈의 가치를 시간이 많이 흐른 현재의 가치로 환가하여 판단하는 것은 적절하지 않다고 지적하였다. 그리고 특허법원은 현저한 이익을 판단함에 있어서 Unilever 사가 납부한 ‘법인세(corporation tax)’가 고려되는 것은 적절하지 않다고 지적하였다. 나아가 특허법원은 특허청과 마찬가지로 ‘공평한 몫’에 대하여 판단하였는데, 이 사건에서 Shanks 교수에게 인정될 수 있는 공평한 몫은 Unilever 사의 이익의 ‘3%’라고 판단하였다. 이후 Shanks 교수는 영국 항소법원(Court of Appeal)에 항소하였다.

[항소법원의 판단]

2017. 1. 18., 영국 항소법원은 특허청의 현저한 이익의 판단에 오류가 없었다는 특허법원의 판결에 동의하면서, Shanks 교수의 항소를 기각하였다.¹²⁰⁷⁾ 이어서 항소법원은 특허법원과 같이 현저한 이익을 판단함에 있어서는 시간의 흐름에 따른 돈의 가치의 변화가 고려되지 않아야 한다고 판결하였다. 다만 특허법원과 달리 현저한 이익을 판단함에 있어서 Unilever 사가 납부한 ‘법인세’는 고려되어야 한다고 판결하였다. 이후 Shanks 교수는 영국 대법원(Supreme Court)에 상고하였다.

[대법원의 판단]

2019. 10. 23., 영국 대법원은 당해 특허발명은 Unilever 사에게 현저한 이익을 가져다주고, Shanks 교수는 Unilever 사의 이익인 2,400만 파운드의 ‘5%’에 대한 공평한 몫을 가지며, 이를 시간의 흐름에 따른 가치를 환산하면 총 ‘2백만 파운드’의 직무발명보상금을 지급받을 수 있다고 판결하였다.¹²⁰⁸⁾

□ (상고심에서의 법적 쟁점) 대법원은 상고심에서의 법적 쟁점은 두 가지, 즉 i) 사용자의 현저한 이익을 판단하는 법리가 무엇인지 그리고 특허청이 이를 적절하게 적용하였는지 여부이고, ii) 현저한 이익의 공평한 몫은 어떠한 방식으로 판단되어야 하는지 그리고 특허청과 특허법원의 공평한 몫에 대한 판단에 오류가 있는지 여부라고 하였다.¹²⁰⁹⁾ 나아가 대법원은 이 사건에서 현저한 이익의 공평한 몫을 판단함에 있어서, ① 시간의 흐름에 따른 돈의 가치의 변화와 ② 사용자

1207) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2017] EWCA Civ 2.

1208) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45, at 27 (2019).

1209) Id. at 6.

의 법인세의 납부가 고려되어야 하는지에 대하여 판단하여야 한다고 언급하였다.¹²¹⁰⁾

- **(법인세 납부의 고려 여부에 대한 판단)** 대법원은 법인세를 납부하는 것은 사용자 기업의 이익을 감소시키는 원인이 되기 때문에, 사용자가 법인세를 납부한 것은 사용자 기업의 이익을 판단함에 있어서 고려되어야 한다고 판시하였다.¹²¹¹⁾ 따라서 대법원은 이점에 대해서는 항소법원의 판단은 적절하지만, 특허법원의 판단은 적절하지 않다고 판단하였다.¹²¹²⁾
- **(돈의 가치의 변화의 고려 여부에 대한 판단)** 대법원은 ‘정의(justice)’와 ‘상식(common sense)’이라는 것을 고려하면, 사용자 기업의 이익을 판단함에 있어서 시간의 흐름에 따른 돈의 가치의 변화를 고려하여야 한다고 판시하였다.¹²¹³⁾ 따라서 대법원은 이점에 대해서는 항소법원의 판단과 특허법원의 판단 모두 적절하지 않다고 판단하였다.¹²¹⁴⁾
- **(현저한 이익의 판단)** 대법원은 CRL 사의 업무는 특허발명을 창출하여 이에 대한 권리를 Unilever 사에게 양도하는 것이기 때문에, 당해 특허발명이 사용자 기업인 Unilever 사에게 현저한 이익을 주는지 여부에 대한 판단은, 당해 특허발명으로 인하여 Unilever 사에게 발생한 이익과 당해 특허발명 이외의 CRL 사가 양도한 다른 특허발명으로 인하여 사용자 기업에게 발생한 이익을 비교하는 방법이 적용되어야 한다고 언급하였다.¹²¹⁵⁾ 따라서 대법원은 특허청이 사용자의 영업을 Unilever 사의 전체 영업이라고 판단하였다는 점에서 오류를 범하였다고 판단하였다.¹²¹⁶⁾ 결국 대법원은 이 사건에서 사용자인 Unilever 사의 영업의 규모와 성격을 고려하면, Unilever 사의 라이선스계약을 통한 수입은 현저하기 때문에, 당해 특허발명을 인한 사용자의 이익은 현저한 것이라고 판단하였다.¹²¹⁷⁾

1210) Id. at 6.

1211) Id. at 17–18.

1212) Id. at 17–18.

1213) Id. at 19.

1214) Id. at 19.

1215) Id. at 15.

1216) Id. at 15.

1217) Id. at 21.

□ (공평한 몫의 판단) 대법원은 이 사건에서 Unilever 사는 당해 특허발명을 상업화하기 위하여 단지 ‘상대적으로 적은 노력(relatively small effort)’을 하였을 뿐이었고, 당해 특허발명을 실시하기 위하여 어떠한 ‘실제 위험(real risk)’도 감수하지 않았기 때문에, 이 사건에서의 종업원의 공평한 몫은 사용자 기업의 이익의 5%가 적절하다고 판단하였다.¹²¹⁸⁾ 따라서 대법원은 특허청이 종업원의 공평한 몫이 5%라고 한 것은 적절하지만, 특허법원이 공평한 몫이 3%라고 한 것은 적절하지 않다고 판단하였다.¹²¹⁹⁾

영국 대법원의 Shanks 판결은 영국 특허법 제40조 제1항이 언급하고 있는 직무발명보상금의 인정요건인 ‘현저한 이익’이 인정된다고 판단함으로써, ‘2백만 파운드’라는 고액의 직무발명보상금을 산정한 점에서 중요한 의의가 있다.¹²²⁰⁾ Shanks 판결의 선고로 인하여 현재까지 영국에서는 종업원이 직무발명보상금 청구소송에서 승소하여, 직무발명보상금이 산정된 판결은 앞에서 언급한 Kelly 판결과 함께 두 개의 판결이 되었다.¹²²¹⁾ 특히 Shanks 판결에서 대법원은 ‘현저한 이익’을 판단하기 위한 새로운 기준을 채택하였는데, 그 기준은 ‘현저한 이익’을 당해 특허발명이 사용자 기업에 주는 이익이 사용자 기업의 전체 이익에서 현저한지 여부를 판단하는 것이 아니라, 당해 특허발명이 사용자 기업에게 주는 이익과 사용자 기업이 보유하는 다른 특허발명이 사용자 기업에게 주는 이익을 비교하여 전자가 후자에 비하여 현저한지를 판단하는 것이다.¹²²²⁾ Shanks 판결이 선고되기 이전까지 영국 특허청과 영국법원은 당해 특허발명이 사용자

1218) Id. at 26.

1219) Id. at 26.

1220) James Fulforth, Shanks v Unilever: What does this mean for employers' intellectual property rights?, Kingsley Napley, October 25 2019, <https://www.kingsleynapley.co.uk/insights/blogs/corporate-and-commercial-law-blog/shanks-v-unilever-what-does-this-mean-for-employers-intellectual-property-rights> (2021. 8. 29. 10시 방문).

1221) Natasha Bowyer Irvine, Shanks V Unilever: An Increase in Employee Compensation Claims?, Penningtons Manches Cooper, February 21 2020, <https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/shanks-v-unilever-an-increase-in-employee-compensation-claims> (2021. 12. 21. 14시 방문).

1222) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45, at 15 (2019).

기업에게 주는 이익이 사용자 기업의 전체 이익에서 현저한지 여부를 판단함으로써, 직무발명보상금의 인정을 거부하여 왔다.¹²²³⁾ 따라서 영국 대법원이 ‘현저한 이익’을 판단함에 있어서 새롭게 채택한 기준은 ‘현저한 이익’에 대한 인정기준을 완화한다는 의미가 있다.¹²²⁴⁾ 결국 Shanks 판결은 직무발명보상금을 청구하는 종업원에게 유리하게 적용되는 판결이다.¹²²⁵⁾

Shanks 판결은 직무발명보상금이 인정되는 확률을 높여줄 것이기 때문에,¹²²⁶⁾ 영국의 실무가들은 Shanks 판결의 선고 이후에 영국에서 직무발명보상금 청구소송이 증가될 것으로 예상하고 있다.¹²²⁷⁾ 그러나 이와 반대로 Shanks 판결은 이 판결에 나타난 독특한 사실관계를 근거로 한 것이기 때문에, Shanks 판결이 선고된 이후에도, 영국법원은 영국 특허법 제40조 제1항이 규정하고 있는 ‘현저한 이익 요건’을 예전처럼 엄격하게 해석할 것이라는 견해도 없지는 않다.¹²²⁸⁾ 이 견해에 따르면 영국의 기업들은 앞으로 많은 종업원들이 직무발명보상금 청구소송을 제기할 것에 대하여 우려할 필요가 없다고 한다.¹²²⁹⁾ 역사적으로 영국의 직무발명제도가 종업원보다는 사용자에게 유리하게 적용되어 왔다는 것을 고려하면, 영국 대법원의 Shanks 판결은 영국 직무발명제도에 대한 새로운 전환점을 제시하는 판결이라고 평가되고 있다.¹²³⁰⁾ 앞으로

1223) GEC Avonics Ltd's Patent, [1992] R.P.C. 107, 115–117 (1989); British Steel Plc's Patent, [1992] R.P.C. 117, 126 (1991).

1224) Ben Cohen & Dr. Christopher Stothers, UK Supreme Court: employee owed £2m for 1980s invention, LEXOLOGY, October 23 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eafdd0f5-fae-4294-98f8-a1c869b077bd> (2021. 8. 29. 11시 방문).

1225) Sarah Johnson & Simon Keevey-Kothari, Shanks a million (or two), Carpmaels & Ransford, November 1 2019, <https://www.carpmaels.com/shanks-v-unilever-2019-uksc-45> (2021. 12. 21. 15시 방문).

1226) Cohen & Stothers, *supra* note 1224.

1227) Christopher de Mauny, Supreme Court awards £2M under UK inventor compensation scheme for invention of 'outstanding benefit' to employer, LEXOLOGY, October 22 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=648b69b5-2825-4904-aeab-19523a11bf65> (2021. 8. 29. 12시 방문).

1228) Evans & Pietsch, *supra* note 1130.

1229) Lucy Barnes & Amanda Simons, Shanks v Unilever – Supreme Court Concludes an “Outstanding” Legal Saga on Employee Inventions, JAKEMP, November 12 2019, <https://jakemp.com/en/knowledge-centre/briefings/shanks-v-unilever-supreme-court-concludes-an-outstanding-legal-saga-on-employee-inventions> (2021. 12. 21. 17시 방문).

1230) Samantha Kaye, Supreme Court ruling changes the outlook for inventors, LEXOLOGY, October 30 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1dd6c27e-a40e-421b-a93c-feec89e4ea38> (2021. 8. 29. 13시 방문).

Shanks 판결의 선고로 인하여, 그 이전과는 달리 영국의 직무발명제도가 종업원에게 유리하게 전개되어 갈 것인지 지켜볼 필요가 있다.

IV ▶ 그 외의 사항

1. 직무발명과 관련된 계약의 법적 취급

영국 특허법 제42조는 사용자와 종업원이 체결한 계약을 규율하는 사항을 다음과 같이 규정하고 있다.

【영국 특허법 제42조(직무발명과 관련된 계약의 효력)】

- (1) 이 규정은 종업원이 한 발명에 관하여 (시기와 관계없이) 종업원이 다음에서 언급한 자와 체결한 계약에 적용된다.
 - (a) 사용자 (단독 또는 타인과 같이)
 - (b) 사용자의 요청에 의한 특정인 또는 종업원의 고용계약에 따른 특정인
- (2) 계약체결일 이후에 이루어진 종업원에 의한 특허발명에 대한 종업원의 권리를 제한하는 계약조건은, 당해 특허발명, 당해 특허발명에 대한 특허권 및 특허출원에 대한 종업원의 권리를 제한하는 정도로, 종업원에게 효력이 없다.
- (3) 위의 (2)은 특정 법원직이나 타 법원직에 의하여 종업원이 사용자에게 부담하는 비밀유지의무(duty of confidentiality)를 면제하는 것으로 해석해서는 안 된다.
- (4) 이 규정은 국왕이 아닌 사용자와 종업원 사이에 체결된 계약에 적용되고, 또한 사용자로서 국왕에 의하여 또는 국왕을 대신하여 국왕의 종업원과 체결된 협정에도 적용되며, 이 규정의 목적에 따른 따라 “국왕의 종업원”은 정부 부처에 고용된 사람, 특정 법 규정에 의하여 부여된 국왕의 기능을 대신하는 공무원 또는 단체, 해군, 육군 또는 공군에서 복무하는 사람을 의미한다.

사용자가 종업원과 계약을 체결하면서, 종업원이 완성한 발명에 대하여 영국 특허법상 직무발명제도가 규정하고 있는 ‘종업원의 권리’를 제한하는 계약을 체결하였다면, 이를 종업원에게 강제할 수 없다.¹²³¹⁾ 즉 사용자가 종업원과 계약을 체결하면서, 종업원이 자신이 완성한 발명에 대하여 보유할 수 있는 법규정상의 권리를 제한하는 계약내용을 두었다면, 그 계약내용은 무효이다.¹²³²⁾ 또한 영국 특허법 제39조 제1항이 규정하고 있는 세 가지 직무발명 이외에, 종업원이 완성한 발명을 직무발명으로 인정하는 계약내용도 무효이다.¹²³³⁾ 이런 측면에서 영국 특허법 제42조 제2항은 사용자와 계약을 체결하는 종업원이 계약체결과정에서 사용자에게 비하여 낮은 지위를 가지는 것을 고려하여, 종업원이 사용자로부터 부당한 계약내용을 체결할 것을 강요당하였다면 이러한 부당한 계약내용이 법적으로 효력이 없다고 규정함으로써, 종업원을 보호하고자 하는 의미를 내포하고 있다.¹²³⁴⁾

예를 들면 영국 특허법 제40조 제1항이 직무발명을 완성한 종업원이 직무발명보상금을 청구할 수 있다고 규정하고 있음에도, 사용자와 종업원이 체결한 계약에서 “직무발명을 완성한 종업원이 직무발명보상금을 청구할 수 없다.”는 계약내용을 두었다면, 이는 무효이다. 다만 사용자가 종업원과의 계약을 통하여 종업원에게 ‘직무발명의 완성 사실’을 자신에게 통지하도록 하는 의무를 부과하는 것은 종업원의 권리를 제한하는 것은 아니다.¹²³⁵⁾ 한편 사용자와 종업원이 체결한 계약내용 중 일부 무효인 내용이 있다고 하더라도, 이에 근거하여 종업원이 자신이 완성한 발명과 관련하여 사용자에게 부담하는 ‘비밀유지의무’가 면제되는 것은 아니다.¹²³⁶⁾ 그리고 영국 특허법상 직무발명제도의 사용자에는 영국 국왕도 포함되기 때문에, 영국 국왕이 종업원, 즉 공무원, 군인 등과 체결한 계약에도 영국 특허법 제42조 제2항은 적용된다.¹²³⁷⁾

1231) 영국 특허법 제42조 제2항.

1232) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 13면.

1233) Pierce, *supra* note 1067, at 115.

1234) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 23면.

1235) William, R. Cornish, *Intellectual Property, Sweet & Maxwell*, at 272 (1999).

1236) 영국 특허법 제42조 제3항.

1237) 영국 특허법 제42조 제4항.

2. 보칙 규정

영국 특허법 제43조는 앞에서 언급한 특허법 제39조, 제40조, 제41조, 제42조 이외에도 영국 직무발명제도에 적용되는 사항을 다음과 같이 규정하고 있다.

【영국 특허법 제43조(보칙 규정)】

- (1) 위의 제39조 내지 제42조는 지정일(appointed day) 이전에 이루어진 발명에는 적용되지 않는다.
- (2) 위의 제39조 내지 제42조는 발명을 한 시점에 다음의 조건 중 하나를 만족시키지 못하는 경우 종업원이 한 발명에는 적용되지 않는다.
 - (a) 종업원이 영국 내에서 고용되었을 것
 - (b) 종업원이 영국 내에서 고용되지 않았거나, 고용된 장소가 확정될 수 없었지만, 사용자가 종업원의 소속여부와 상관없이 영국 내에 영업소(place of business)를 가지고 있었을 것
- (3) 위의 제39조 내지 제42조 및 이 규정에서 문맥상 다르게 해석되는 경우를 제외하고, 종업원이 특허발명을 하였다는 것은 단독으로 하였거나 또는 타인과 공동으로 하였다는 것을 의미하나, 타인이 특허발명을 함에 있어서 단순한 충고나 조언만을 한 것은 포함되지 않는다.
- (4) 위의 제39조 내지 제42조에서 특허권 및 허락된 특허권이라는 것은 영국법이나 타국, 협정 또는 국제협약에 따라 시행되는 법을 불문하고, 특허보호 또는 타 보호가 허락된 것을 의미한다.
- (5) 위의 제40조 및 제41조에 따라 특허발명이나 특허권으로부터 사용자가 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익은, 위의 제40조에 따른 보상이 이루어지기 전에 사용자가 사망한 경우, 사용자의 대리인 또는 대리인의 동의로 권리가 부여된 사람이 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익을 포함한다.
- (5A) 위의 제40조 및 제41조에 따라 특허발명에 의하여 사용자가 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익은 당해 발명에 대한 특허권이 존속기간이 만료되었거나, 포

기되었거나, 무효로 된 이후에 당해 특허발명에 의하여 사용자가 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익은 포함하지 않는다.

- (6) 종업원이 한 특허발명에 대하여 위의 제40조에 따른 보상이 이루어지기 전에 종업원이 사망하는 경우, 종업원의 대리인이나 승계인은 이 조항의 (1) 또는 (2)에 따라 보상금을 청구하거나, 보상금 청구절차를 진행할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.
- (7) 위의 제40조, 제41조 및 이 조항에서 말하는 이익은 금전이나 금전적 가치가 있는 이익을 의미한다.
- (8) 1970년의 수입 및 법인세법 제533조(관련된 사람에 대한 정의)는 이 세법에 따른 문제를 판단하기 위하여 적용되는 것이므로, 위의 제41조(2)에 따라 한 사람이 다른 사람과 관련된 사람인지 여부를 판단하기 위하여 적용된다.

영국 특허법 제43조는 영국 직무발명제도에 적용되는 다양한 내용을 규정하고 있다. 첫째, 영국 특허법상 직무발명제도에 대한 규정은 ‘지정일(appointed day) 이전에’ 이루어진 발명에는 적용되지 않는다.¹²³⁸⁾ 여기서 지정일이란 영국 특허법이 직무발명제도에 대한 규정이 적용된다고 지정한 날이다.¹²³⁹⁾ 둘째, 영국 특허법상 직무발명제도에 대한 규정은 i) 종업원이 영국 내에서 고용되었다는 것, ii) 종업원이 영국 내에서 고용되지 않았거나 또는 종업원이 고용된 장소가 확정되지 않았다고 하더라도, 사용자가 영국 내에 영업소를 두고 있었다는 것 중 어느 하나에 해당하여야 당해 종업원에게 적용된다.¹²⁴⁰⁾ 셋째, 특정 종업원이 타 종업원과 공동으로 발명을 완성한 경우, 공동발명이 인정되려면 타 종업원이 당해 발명을 완성함에 있어서 단순히 충고나 조언만 하여서는 아니 된다.¹²⁴¹⁾ 넷째, 직무발명보상금 또는 추가적인 보상금을 산정함에 있어서 사용자가 당해 발명에 의하여 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익에는, ① 사용자가

1238) 영국 특허법 제43조 제1항.

1239) 영국 특허법 제139조 제1항.

1240) 영국 특허법 제43조 제2항.

1241) 영국 특허법 제43조 제3항.

사망한 경우에는 사용자의 대리인 또는 사용자의 대리인이 동의에 의하여 권리가 부여된 자가 당해 발명에 의하여 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익은 포함되지만,¹²⁴²⁾ ② 당해 발명에 대한 특허권의 존속기간이 만료되었거나, 포기되었거나, 무효로 되었다면, 그 이후에 사용자가 당해 발명에 의하여 가지거나 가질 것으로 예상되는 이익은 포함되지 않는다.¹²⁴³⁾ 다섯째, 종업원이 완성한 발명에 대하여 직무발명보상금 또는 추가적인 보상금이 지급되기 이전에 종업원이 사망하였다면, 당해 종업원의 대리인 또는 승계인이 당해 발명에 대한 직무발명보상금 또는 추가적인 보상금을 청구할 수 있다.¹²⁴⁴⁾

V ▶ 영국 직무발명제도의 정리

영국은 1977년 특허법의 개정을 통하여 직무발명제도에 대한 법 규정을 두게 되었다. 영국은 직무발명제도를 규율하기 위한 법 규정으로, 영국 특허법 제39조부터 제43조까지 총 5개의 법조항을 두고 있다. 영국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 취하고 있다.¹²⁴⁵⁾ 이는 우리나라가 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있는 것과는 차이점이 있다.¹²⁴⁶⁾ 영국에서 직무발명으로 인정되는 발명 이외의 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 종업원이 가지게 된다. 다만 이 경우 종업원이 당해 발명에 대하여 특허권을 취득한다고 하더라도 사용자에게 무상의 통상실시권, 즉 ‘Shop Right’가 인정되지 않는다.¹²⁴⁷⁾

영국 특허법은 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하여 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 ‘사용자’에게 귀속된 경우, 종업원에게 ‘직무발명보상금청구권’을 인정하고 있다.¹²⁴⁸⁾ 특이하게도 영국 특허법은 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당하지 아니하여 이에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로

1242) 영국 특허법 제43조 제5항.

1243) 영국 특허법 제43조 제5A항.

1244) 영국 특허법 제43조 제6항.

1245) 이상윤, 앞의 논문(주 1080), 24-25면.

1246) 우리 특허법 제33조 제1항.

1247) 김선정·김승균, 앞의 보고서(주 1065), 14면.

1248) 영국 특허법 제40조 제1항.

‘종업원’에게 귀속된 경우에도, 종업원이 사용자에게 ‘당해 발명에 대한 권리를 승계시킨다거나’, 종업원이 사용자를 위하여 ‘당해 발명에 대한 독점적 실시권을 설정한다면’, 종업원에게 ‘보상금 청구권’을 인정하고 있다.¹²⁴⁹⁾

영국에서 종업원에게 직무발명보상금이 인정되려면, 사용자의 영업의 규모와 성격을 고려하여, 직무발명이 사용자에게 ‘현저한 이익(outstanding benefit)’이 된다는 것, 즉 ‘현저한 이익 요건’과 종업원이 사용자로부터 직무발명보상금을 지급받아야 하는 것이 ‘정당하다(just)’는 것, 즉 ‘정당성 요건’이 만족되어야 한다.¹²⁵⁰⁾ 다만 실무적으로 종업원이 직무발명보상금 인정요건으로서의 ‘현저한 이익 요건’을 증명하기가 어려워, 영국에서 직무발명보상금이 인정된 사례가 거의 없었다.¹²⁵¹⁾ 그러나 1977년 영국 특허법이 제정된 이후 약 32년이 경과한 2009년, 직무발명보상금으로 공동발명자 1인에게는 ‘1백만 파운드’를, 다른 1인에게는 ‘5십만 파운드’를 산정한 영국 특허법원의 Kelly 판결이 선고되었다.¹²⁵²⁾ 그리고 Kelly 판결이 선고된 후 약 10년이 경과한 2019년, 직무발명보상금으로 ‘2백만 파운드’를 산정한 영국 대법원의 Shank 판결이 선고되었다.¹²⁵³⁾ Kelly 판결은 직무발명보상금을 인정한 ‘최초의 영국법원의 판결’이라는 점에서, 그리고 Shank 판결은 2009년 영국 대법원이 설립된 이후 직무발명보상금을 인정한 ‘최초의 영국 대법원 판결’이라는 점에서 의의가 있었다.

우리 발명진흥법은 사용자에게 직무발명에 대한 권리를 승계시켰다는 이유로 종업원에게 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리를 인정하고 있다.¹²⁵⁴⁾ 우리 발명진흥법은 영국 특허법에 규정되어 있는 ‘직무발명의 보상금의 인정요건’인 ‘현저한 이익 요건’ 및 ‘정당성 요건’과 같은 요건을 별도로 규정하고 있지는 않다는 점에서, 우리 직무발명보상금 제도와 영국 직무발명보상금 제도에는 차이가 있다.¹²⁵⁵⁾

1249) 영국 특허법 제40조 제2항.

1250) 영국 특허법 제40조 제1항.

1251) Evans & Pietsch, *supra* note 1130.

1252) Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd, [2009] EWHC 181 (Pat).

1253) Shanks v. Unilever Plc and Others, [2019] UKSC 45 (2019).

1254) 우리 발명진흥법 제15조 제1항.

1255) 영국 특허법 제40조 제1항.

제3절 중국의 직무발명제도

I ▶ 중국 직무발명제도의 개요

1. 중국 직무발명제도의 법적 근거

중국에서 직무발명은 고원(雇員)발명, 혹은 고용원(雇用員)발명이라고 칭해지고 있다.¹²⁵⁶⁾ 강학상 중국에서 직무발명은 종업원이 사용자가 부여하는 임무를 하는 과정에서 완성한 발명이라고 정의되고 있다.¹²⁵⁷⁾ 2011년에 중국에서 이루어지는 특허출원 중에서 직무발명이 차지하는 비율은 77.9%이었다고 한다.¹²⁵⁸⁾ 중국 특허법¹²⁵⁹⁾ 제6조는 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.¹²⁶⁰⁾

【중국 특허법 제6조】

- ① 본단위(本单位)¹²⁶¹⁾의 임무를 수행하거나 또는 주로 본단위의 물질기술조건(物质技术条件)¹²⁶²⁾을 이용하여 완성한 발명창조(发明创造)¹²⁶³⁾는 직무발명창조이다. 직무발명창조의 특허출원을 할 수 있는 권리는 해당 단위에 속하고, 출원이 등록 된 후에는 해당 단위가 특허권자가 된다. 해당 단위는 직무발명창조에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리와 특허권을 법에 의하여 처분하여, 관련 발명창조의 실시

1256) 문려화, “중국 직무발명제도에 대한 기초연구”, 성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2015, 7면.

1257) 张楚主编, 『知识产权法』, 高等教育出版社, 2007, 225页.

1258) 정해명, “중국 특허법상 직무발명제도에 관한 연구 - 현행 중국 특허법을 중심으로 -”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 2013, 26면.

1259) 중국에서 특허법은 ‘전리법(专利法)’으로 칭해진다. 중국에서 전리는 특허, 실용신안, 디자인을 포괄하는 개념이다. 2020. 10. 17. 중국 특허법 제4차 개정이 이루어졌고, 제4차 개정 중국 특허법은 2021. 6. 1.부터 시행되었다. 이 중에서 중국 직무발명제도에 대해서는 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대한 중국 특허법 제6조와 직무발명보상금 산정에 대한 중국 특허법 제15조에 일부 개정사항이 있었다.

1260) 中华人民共和国专利法 第六条.

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造.职务发明 创造申请专利的权利属于该单位, 申请被批准后, 该单位为专利权人.该单位可以依法处置其职务发明 创造申请专利的权利和专利权, 促进相关发明创造的实施和运用.

非职务发明创造, 申请专利的权利属于发明人或者设计人; 申请被批准后, 该发明人或者设计人为专利权人.

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造, 单位与发明人或者设计人订有合同, 对申请专利的权利 和专利权的归属作出约定的, 从其约定.

와 활용을 촉진할 수 있다.¹²⁶⁴⁾

- ② 비직무발명창조(非职务发明创造)의 특허출원을 할 수 있는 권리는 발명자 또는 설계자¹²⁶⁵⁾에게 귀속된다. 출원이 등록된 후에는 발명자 또는 설계자가 특허권자가 된다.
- ③ 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명창조는, 해당 단위가 발명자 또는 창작자와 계약을 체결하여 특허출원을 할 수 있는 권리 및 특허권의 귀속에 대하여 약정한 경우, 그 약정을 따른다.

중국 특허법상 직무발명이 인정되려면, ① 본단위의 임무를 수행하는 과정에서 완성한 발명, 혹은 ② 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에 해당하여야 한다.¹²⁶⁶⁾ 그리고 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 ‘사용자’에게 귀속된다.¹²⁶⁷⁾ 즉 중국 직무발명제도는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 채택하고 있다.¹²⁶⁸⁾ 다만 직무발명이 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에 해당할 경우, 단위는 종업원과의 ‘계약’을 통하여 미리 직무발명의 권리귀속에 대하여 약정할 수 있다.¹²⁶⁹⁾ 이는 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의 원칙에 대

1261) 중국에서 ‘본단위’는 계획경제 하에서 관용적으로 사용되는 용어로, 종업원과의 관계에서 고용관계가 존재하고, 국가기관, 기업, 사업체 등 종업원 또는 공무원이 속한 조직을 의미한다(공아문, “중국 직무발명제도의 현황 및 발전적 개선방안”, 충북대학교 대학원 석사학위논문, 2015, 29면). 따라서 단위는 우리 발명진흥법상 ‘사용자’에 대응되는 개념이다(신혜은, “중국의 직무발명제도”, 『창작과 권리』 제77호, 세창출판사, 2014, 32면). 단위에 대해서는 뒤에서 더 자세히 살펴본다.

1262) 중국 특허법 실시세칙(實施細則) 제12조 제2항에 따르면, ‘물질기술조건’은 본단위의 자금, 시설, 부품, 원자재, 또는 대외에 공개하지 않는 기술자료 등을 의미한다. 중국 특허법 실시세칙은 중국 국무원이 제정한 ‘행정법규’를 의미하고, 이는 중국 특허법에서 규정하고 있지 않은 내용과 중국 특허법에 상세하게 기재되어 있는 내용을 보충하는 내용으로 이루어져 있다(한이청, “중국 직무발명 보상제도에 대한 연구”, 고려대학교 대학원 석사학위논문, 2017, 6면).

1263) 중국 특허법 제2조 제1항에 따르면, ‘발명창조’는 발명, 실용신안, 디자인을 의미한다. 따라서 중국 특허법상 직무발명제도는 특허뿐만 아니라, 실용신안과 디자인에 대해서도 적용된다.

1264) 중국 특허법 제6조 제1항의 세 번째 문장이 언급하고 있는 내용이 2020년 제4차 개정 중국 특허법의 개정사항이다.

1265) 중국 전리법에서는 디자인을 완성한 자를 ‘설계자’라고 규정하고 있다.

1266) 중국 특허법 제6조 제1항.

1267) 중국 특허법 제6조 제1항.

1268) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 38면.

1269) 중국 특허법 제6조 제3항.

한 예외규정이라는 의미가 있다.¹²⁷⁰⁾ 중국에서 직무발명에 해당하지 않는 발명은 모두 ‘비직무발명’에 해당하고,¹²⁷¹⁾ 비직무발명에 대한 권리는 원시적으로 발명자인 ‘종업원’에게 귀속된다.¹²⁷²⁾

그리고 중국 특허법 제15조는 직무발명을 한 종업원에게 인정되는 직무발명보상금의 법적 근거와 산정기준에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.¹²⁷³⁾

【중국 특허법 제15조】

- ① 특허권을 부여받은 단위는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자에 대하여 장려(奖励)를 지급하여야 하고, 발명창조특허를 실시한 후에는 응용확산의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명자 또는 설계자에 대하여 합리적 보수(合理的报酬)를 지급하여야 한다.
- ② 국가는 특허권을 부여받은 단위가 재산권에 대한 격려(激励)를 실행하도록 하고, 발명자 또는 설계자가 자신이 한 발명에 대한 이익을 합리적으로 누릴 수 있도록, 주식, 옵션, 배당금 등을 채택하도록 권장한다.¹²⁷⁴⁾

중국 특허법상 직무발명제도에 따르면, 단위는 직무발명을 한 종업원에게 직무발명을 완성한 것에 대한 ‘장려’를 지급하여야 하고, 이와 동시에 사용자가 직무발명을 실시한 이후에는, ① 직무발명의 응용확산의 범위와 ② 직무발명에 의하여 취득한 경제적 이익에 근거하여 산정한 ‘합리적인 보수’를 종업원에게 지급하여야 한다.¹²⁷⁵⁾ 중국 특허법상 직무발명 보상제도의 가장 큰 특징은, 직무발명 보상에 대하여 ‘장려’와 ‘보수’라

1270) 윤박, “중국 직무발명제도에 관한 연구”, 건국대학교 대학원 석사학위논문, 2018, 10면.

1271) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 17-18면.

1272) 중국 특허법 제6조 제2항.

1273) 中华人民共和国专利法 第十五条.

被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

1274) 중국 특허법 제15조 제2항은 2020년 제4차 개정 중국 특허법에서 새롭게 도입된 규정이다.

1275) 중국 특허법 제15조 제1항.

는 용어를 구분하면서, 직무발명을 완성하여 단위로 하여금 당해 직무발명에 대한 특허권을 가지도록 한 종업원에게 ‘기본적인 보상’으로 ‘장려’가 지급되어야 하고, 이와 함께 만일 사용자가 당해 직무발명을 실시할 경우에는 이에 대한 ‘추가적인 보상’으로 종업원에게 ‘합리적인 보수’가 지급되어야 한다는 점이다.¹²⁷⁶⁾ 따라서 중국 특허법 제15조 제1항에 따르면, 단위가 직무발명을 실시하지 않으면 직무발명을 한 종업원은 ‘합리적인 보수’를 청구할 권리가 없다. 중국 직무발명제도에서의 직무발명보상금의 지급은 발명 행위라는 ‘정신적 노력’을 한 종업원을 격려하기 위한 목적을 가지고 있다.¹²⁷⁷⁾ 이러한 직무발명보상금의 지급 목적은 중국 특허법 제15조 제2항에 명시적으로 규정되어 있다.

2. 중국 직무발명제도의 연혁

(1) 발명장려조례

중국 최초의 특허법이 1984년에 제정되기 이전에 중국에서 직무발명제도를 규율하였던 것은 중국 국무원이 반포하고 실행한 『발명장려조례(发明奖励条例)』이었다. 1963년 11월에 반포된 발명장려조례는 직무발명제도에 대한 규정을 명시적으로 두지 않았지만, 발명에 대한 재산권은 ‘국가’가 소유하고, 어떠한 개인 또는 단위도 발명에 대한 권리를 독점하는 것은 인정되지 않는다고 규정하였다.¹²⁷⁸⁾ 1963년 발명장려조례는 직무발명을 포함하여 모든 발명에 대한 권리는 ‘국가’가 소유한다는 원칙을 천명하였다는 점에 의의가 있었다.¹²⁷⁹⁾ 다만 이 조례에 따르면, 전국의 각 단위는 필요에 따라 국가가 소유하고 있는 발명을 실시할 수 있는 권리를 가질 수 있었다.¹²⁸⁰⁾ 그리고 국가는 발명을 한 단위와 개인에게 장려등급에 따라, ‘500위안’에서부터 ‘1만 위안’까지 범위 내에서 ‘장려금’, ‘발명증서’, ‘상장’을 수여할 수 있었다.¹²⁸¹⁾ 이는 당시 중국의 엄격

1276) 정해명, 앞의 논문(주 1258), 53면.

1277) 정해명, 앞의 논문(주 1258), 77-78면.

1278) 『发明奖励条例』(1963年) 第二十三条.

1279) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 11면.

1280) 『发明奖励条例』(1963年) 第二十三条.

1281) 『发明奖励条例』(1963年) 第十六条. 1963년 발명장려조례에 따르면, 발명을 한 단위와 개인에게 주어지는 장려금, 발명증서, 상장은 다음과 같다.

한 ‘사회주의적 공유재산제’의 특징을 보여주고 있다.¹²⁸²⁾ 이후 1978년 12월에 반포된 발명장려조례는 발명자가 한 발명은 ‘국가’가 소유한다는 원칙을 유지하면서도,¹²⁸³⁾ 발명에 대한 장려금은 발명에 참여한 발명자의 ‘공헌도’에 따라 합리적으로 분배되어야 한다고 규정하였다.¹²⁸⁴⁾

(2) 1984년 중국 특허법상 직무발명제도

1978년부터 중국에서는 개혁개방정책이 시행되었고, 이에 따라 재산권을 규율하는 체제는 ‘공유제’에서 ‘사유제’로 전환되었다.¹²⁸⁵⁾ 이러한 변화는 중국 직무발명제도에 도 영향을 미쳤다. 1984. 3. 12. 제정된 중국 최초의 특허법은 직무발명제도에 대하여 명시적으로 규정하였다.¹²⁸⁶⁾

우선 1984년 중국 특허법은 “단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 해당 단위의 물질 조건(物质条件)을 이용하여 완성한 발명은 ‘해당 단위’가 당해 발명에 대한 출원할 수 있는 권리와 특허권을 소유한다.”고 규정하였다.¹²⁸⁷⁾ 이 규정은 직무발명의 개념과 인성요건에 대하여 명시적으로 언급한 것으로, 중국 특허법은 이 규정을 통하여 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 명시적으로 채택하였다. 또한 1984년 중국 특허법은 직무발명과 직무발명이 아닌 비직무발명을 구분하여 비직무발명에 대한 권리는 ‘발명자’에게 귀속된다고 규정하였다.¹²⁸⁸⁾ 이 규정은 기존의 발명장려조례가 중국에서 이루어지는 모든 발명에 대한 권리가 ‘국가’에 귀속된다고 규정한 것을 변경하였다는

장려등급	영예상	장려금
일등급	발명증서와 일등 상장	일만 위안
이등급	발명증서와 일등 상장	오천 위안
삼등급	발명증서와 일등 상장	이천 위안
사등급	발명증서	천 위안
오등급	발명증서	오백위안

1282) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 10면.

1283) 『发明奖励条例』(1978年) 第九条.

1284) 『发明奖励条例』(1978年) 第八条.

1285) 윤박, 앞의 논문(주 1270), 6면.

1286) 중국 최초의 특허법은 1985. 1. 1.부터 시행되었다.

1287) 1984년 중국 특허법 제6조 제1항.

1288) 1984년 중국 특허법 제6조 제1항.

의미가 있었다. 그리고 1984년 중국 특허법은 “전민소유제단위(全民所有制單位)¹²⁸⁹⁾가 특허를 출원하는 경우에 특허권은 해당 단위가 소지[持有]하고, 집체소유제단위(集體所有制單位)¹²⁹⁰⁾ 또는 개인이 특허를 출원하는 경우에 특허권은 해당 단위 혹은 개인이 소유(所有)한다.”고 규정하였다.¹²⁹¹⁾ 중국법상 ‘소지’와 ‘소유’의 법적 개념에는 차이점이 있다. 소유와 달리, 소지는 특허권을 실시할 수 있는 권리는 인정되지만 특허권을 처분할 수 있는 권리는 인정되지 않는다.¹²⁹²⁾

다음으로 1984년 중국 특허법은 “특허권을 소유하는 단위는 직무발명의 발명자에게 장려(獎勵)를 지급하여야 하고, 발명창조특허를 실시한 이후에는 응용확산의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명자에게 장려(獎勵)를 지급하여야 한다.”고 규정하였다.¹²⁹³⁾ 이 규정은 직무발명보상금의 산정근거와 산정기준에 대하여 최초로 규정하였다는 점에서 의의가 있었다. 특히 이 규정은 직무발명을 완성한 종업원에게 ‘기본적인 보상’으로서의 장려금을 지급하여야 하고, 사용자가 당해 직무발명을 실시한 후에는 ‘추가적인 보상’으로서의 장려금을 지급하여야 한다고 규정한 것에 특징이 있었다. 이는 현행 특허법상 직무발명제도가 추가적인 보상을 ‘합리적 보수’라는 개념으로 규정하고 있는 것과는 차이가 있다. 나아가 1984년 중국 특허법은 종업원은 자신이 당해 직무발명의 발명자임을 알릴 수 있는 ‘서명권(署名權)’을 가진다고 규정하기도 하였다.¹²⁹⁴⁾

중국 최초의 특허법이 시행된 이후, 1992. 9. 4.에 중국 특허법 제1차 개정이 있었지만, 직무발명제도에 대한 개정사항은 없었다.¹²⁹⁵⁾

1289) 김주, “중국의 새로운 기업형태에 관한 고찰 - 1인 유한책임회사와 유한조합기업을 중심으로-”, 세계법조정보센터 연구보고서, 3면 https://world.moleg.go.kr/web/wli/rsrchReprtReadPage.do?1=1&AST_SEQ=56&CTS_SEQ=1477&ETC= (2021. 9. 14. 16시 방문). 전민소유제기업은 국유기업을 의미한다.

1290) 김주, 앞의 보고서(주 1289), 3-4면. 집체소유제기업은 ‘향촌집체소유제기업’과 ‘도시집체소유제기업’으로 나누어지는데, 전자는 농민이 단체로 설립한 기업을 의미하고, 후자는 노동군중이 단체로 설립한 기업을 의미한다. 전자와 후자의 재산은 단체에 귀속되고, 단체로 노동하여 획득한 결과물은 농민과 노동군중에게 분배된다.

1291) 1984년 중국 특허법 제6조 제1항.

1292) 공아문, 앞의 논문(주 1261), 23면.

1293) 1984년 중국 특허법 제16조.

1294) 1984년 중국 특허법 제17조. 이 규정은 직무발명에만 적용되는 규정이 아니라, 모든 발명에 적용되는 규정이다.

1295) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 14면.

(3) 2000년 개정 중국 특허법상 직무발명제도

2000. 8. 25., 중국 특허법 제2차 개정이 있었다.¹²⁹⁶⁾ 2000년 개정 중국 특허법은 1984년 중국 특허법상 직무발명제도를 다음과 같이 수정하였다. 첫째, 2000년 개정 중국 특허법은 전민소유제단위가 특허권에 대한 ‘소지권’만을 보유할 수 있다는 것을 변경하여, 집체소유제단위와 마찬가지로 전민소유제단위로 하여금 특허권에 대한 ‘소유권’을 향유할 수 있도록 하였다.¹²⁹⁷⁾ 2000년 개정 중국 특허법은 1984년 중국 특허법 하에서 전민소유제단위에게 주어졌던 특허권에 대한 차등취급에 대한 내용을 삭제함으로써, 전민소유제단위가 자신에게 소속된 종업원으로 하여금 직무발명을 하도록 장려하고자 하였고, 결과적으로 이를 통하여 중국경제의 경쟁력을 강화하고자 하였다.¹²⁹⁸⁾

둘째, 2000년 개정 중국 특허법은 1984년 중국 특허법 제6조 제1항에 규정되어 있었던, ‘주로 해당 단위의 물질조건(物质条件)을 이용하여 완성한 발명’을 ‘주로 해당 단위의 물질기술조건(物质技术条件)을 이용하여 완성한 발명’으로 용어를 변경하였다.¹²⁹⁹⁾ 이 개정사항은 종업원이 직무발명을 하면서 사용자가 제공하는 물질, 즉 부품, 원자재를 이용할 뿐만 아니라, 사용자가 보유하고 있는 기술, 지식, 경험을 이용한다는 것을 고려한 것이었다.¹³⁰⁰⁾

셋째, 2000년 개정 중국 특허법은 종업원이 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명의 경우, 사용자와의 ‘계약’을 통하여 당해 발명의 권리귀속에 대하여 약정할 수 있도록 하였다.¹³⁰¹⁾ 이 규정은 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자와 종업원 간의 ‘약정 우선의 원칙’에 대한 내용을 담고 있는 것으로,¹³⁰²⁾ 종업원이 한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 자동적으로 사용자에게 귀속된다는 ‘사용자주의’ 규정의 예외규정이라는 의미가 있었다. 특히 이 규정은 법문의 표현상 종업원이 해당 단위 물질기술조건을 ‘주로 이용’한 경우뿐만 아니라, 단순히 ‘이용’한 경우에도 적용된다. 이

1296) 중국 제2차 개정 특허법은 2001. 7. 1.부터 시행되었다.

1297) 2000년 개정 중국 특허법 제6조 제1항.

1298) 张伟, “职务发明制度的实践逻辑”, 上海大学 博士学位论文, 2012, 5页.

1299) 2000년 개정 중국 특허법 제6조 제1항.

1300) 정해명, 앞의 논문(주 1258), 55-57면.

1301) 2000년 개정 중국 특허법 제6조 제3항. 이 규정은 앞에서 살펴본 현행 중국 특허법 제6조 제3항의 내용과 동일하다.

1302) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 15면; 윤박, 앞의 논문(주 1270), 10면.

규정은 종업원의 직무발명에 대한 의욕을 고취시키기 위한 목적을 가지고 있었다.¹³⁰³⁾

넷째, 2000년 개정 중국 특허법은 “특허권을 부여받은 단위는 직무발명창조의 발명자에 대하여 장려(奖励)를 지급하여야 하고, 발명창조특허를 실시한 후에는 응용확산의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명자에게 합리적 보수(合理的报酬)를 지급하여야 한다.”고 규정하였다.¹³⁰⁴⁾ 이는 1984년 중국 특허법 제16조가 규정하였던 추가적인 보상의 개념을 ‘장려’에서 ‘합리적 보수’로 변경한 것이었다. 이 개정사항은 직무발명보상금이 단순히 직무발명을 완성한 종업원에게 장려금으로서 지급된다는 의미에 그치는 것이 아니라, 종업원이 직무발명을 하게 되면 자신에게 직접적인 이익이 된다는 것을 명확히 밝힘으로써, 종업원이 직무발명을 더 적극적으로 하도록 유도하려는 목적을 가지고 있었다.¹³⁰⁵⁾

2008년 12월 27일에 중국 특허법 제3차 개정이 있었지만, 직무발명제도에 대한 개정사항은 없었다.¹³⁰⁶⁾

(4) 2020년 개정 중국 특허법상 직무발명제도

2020. 10. 17., 중국 특허법 제4차 개정이 있었다. 2020년 개정 중국 특허법은 기존의 직무발명제도에 두 가지 사항을 추가하였다. 첫째, 2020년 개정 중국 특허법은 개정 전 중국 특허법 제6조 제1항에 “해당 단위는 직무발명창조에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리와 특허권을 법에 의하여 처분하여, 관련 발명창조의 실시와 활용을 촉진할 수 있다.”는 문장을 추가하였다.¹³⁰⁷⁾ 이 규정은 중국에서 직무발명을 통한 특허발명의 실시와 활용의 촉진을 도모하고자 하는 목적을 가지고 있었다.¹³⁰⁸⁾

1303) 黄武双, “制度移植与功能回——新中国专利制度的孕育与发展历程”, 华东政法学院 博士学位论文, 2006, 105页.

1304) 2000년 개정 중국 특허법 제16조.

1305) 黄武双, 前掲論文(주 1303), 106页.

1306) 윤박, 앞의 논문(주 1270), 12면.

1307) 2020년 개정 중국 특허법 제6조 제1항.

1308) 특허청, “중국 특허법 개정, 달라진 내용은?”, 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148888447>(2021. 9. 17. 18시 방문).

둘째, 2020년 개정 중국 특허법은 개정 전 중국 특허법 ‘제16조’에 규정되어 있었던 직무발명보상금 산정근거와 산정기준에 대한 내용을 중국 특허법 ‘제15조’로 옮겨 규정 하면서, 기존의 직무발명보상금 산정근거와 산정기준에 대한 내용을 제15조 제1항에 규정하였고, 이에 추가하여 제15조 제2항에 “국가는 특허권을 부여받은 단위가 재산권에 대한 격려(激勵)를 실행하도록 하고, 발명자 또는 설계자가 자신이 한 발명에 대한 이익을 합리적으로 누릴 수 있도록, 주식, 옵션, 배당금 등을 채택하도록 권장한다.”고 규정하였다.¹³⁰⁹⁾ 이 개정사항은 직무발명을 한 종업원에게 직무발명의 실시를 통한 합리적인 이익이 주어져야 하고, 이와 동시에 직무발명에 대한 권리를 가지게 된 단위는 종업원에게 적절한 격려가 주어질 수 있도록, 직무발명보상금을 산정함에 있어서 단위의 주식, 옵션, 배당금이 활용될 것을 권장한다고 규정하였다는 점에서 의의가 있었다. 특히 이 개정사항에는 직무발명을 통하여 종업원이 창출한 혁신에 대한 이익이 단위와의 관계에서 양자에게 합리적으로 분배되어야 할 필요성이 있다는 법적 사고가 내재되어 있다.¹³¹⁰⁾

3. 직무발명과 유사개념의 비교

중국 특허법 제8조는 직무발명과 유사한 개념인 ‘합작발명’과 ‘위탁발명’에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

【중국 특허법 제8조】

둘 이상의 단위 또는 개인이 합작하여 완성한 발명창조, 한 단위 또는 개인이 다른 단위 또는 개인의 위탁을 받아 완성한 발명창조는 별도 협약이 있는 경우를 제외하고, 특허출원을 할 수 있는 권리가 발명창조를 공동으로 완성한 단위 또는 개인에게 귀속되고, 당해 특허출원이 등록된 후에는 출원한 단위 또는 개인이 특허권자가 된다.

1309) 2020년 개정 중국 특허법 제16조 제2항.

1310) 특허청, 앞의 정책브리핑(주 1308).

합작발명은 둘 혹은 그 이상의 단위 또는 개인이 공동으로 투자하고 연구개발에 참가하여 완성한 발명을 의미한다.¹³¹¹⁾ 별도의 계약이 없는 한 합작발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 당해 발명을 완성한 둘 혹은 그 이상의 단위 혹은 개인에게 ‘공동으로’ 귀속된다.¹³¹²⁾ 중국 특허법상 합작발명은 우리 특허법상 ‘공동발명’에 해당하는 개념이다.¹³¹³⁾ 그리고 위탁발명 혹은 위임발명은 특정 단위 혹은 개인이 연구개발 업무를 수행하면서, 타 단위 혹은 개인에게 경비를 제공하면서 타 단위 혹은 개인으로 하여금 당해 연구개발 업무를 수행하도록 위임하여 완성한 발명을 의미한다.¹³¹⁴⁾ 일반적으로 위탁자와 수탁자는 당해 연구개발 업무를 통하여 완성된 발명의 권리귀속에 대하여 계약을 체결하는데, 만일 위탁자와 수탁자의 별도의 계약이 없다면, 위탁발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 당해 발명을 완성한 ‘수탁자’에게 귀속된다.¹³¹⁵⁾

4. 직무발명 관련 분쟁해결절차

직무발명에 대한 권리귀속과 보상금에 대하여 분쟁이 발생한 경우, 단위와 종업원은 중국 정부 내에 특허업무를 관리하는 부서에 당해 분쟁에 대한 조정을 신청할 수 있다.¹³¹⁶⁾ 그리고 단위와 종업원은 직무발명에 대한 권리귀속과 보상금에 대하여 법원에 소를 제기할 수도 있다.¹³¹⁷⁾ 직무발명에 대한 권리귀속과 보상금 분쟁에 대한 제1심은 성, 자치구, 직할시 인민정부 소재지의 ‘중급인민법원’과 최고인민법원이 지정한 ‘중급인민법원’이 관할한다.¹³¹⁸⁾ 다만 해당 사건의 제반사정을 고려하여, 최고인민법원은 기층인민법원으로 하여금 제1심을 담당하도록 할 수 있다.¹³¹⁹⁾ 그리고 제2심은 ‘고급인민법원’이 관할하는데, 일반적으로 중국에서 직무발명에 대한 권리귀속과 보상금 분

1311) 尹新天, 『中國專利法詳解』, 知識產權出版社, 2011, 93頁.

1312) 중국 특허법 제8조.

1313) 우리 특허법 제33조 제2항.

1314) 尹新天, 前掲書(주 1311), 94頁.

1315) 중국 특허법 제8조.

1316) 중국 특허법 실시세칙 제85조 제1항.

1317) 2013년 개정된 『최고인민법원 특허분쟁사건 심리의 법률적용 문제에 대한 규정(最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定)』 제1조에 따르면, 인민법원이 수리한 특허분쟁사건은 특허출원 권리의 분쟁 사건, 특허권 권리귀속의 분쟁사건, 직무발명창조의 발명자 또는 설계자 장려와 보수의 분쟁사건을 포함한다.

1318) 『최고인민법원 특허분쟁사건 심리의 법률적용 문제에 대한 규정』 제2조 제1항.

1319) 『최고인민법원 특허분쟁사건 심리의 법률적용 문제에 대한 규정』 제2조 제2항.

쟁은 제1심절차와 제2심절차로 종료된다.¹³²⁰⁾ 다만 최고인민법원은 전국의 각급 인민법원의 재판에 대한 감독기능을 수행하기 때문에, 중급인민법원과 고급인민법원 판결을 바로잡기 위한 절차를 진행하여 이에 대한 판결을 선고할 수 있다.¹³²¹⁾ 즉 최고인민법원은 직무발명에 대한 권리귀속과 보상금 분쟁에 대하여 선고된 제1심법원 판결과 제2심법원 판결을 바로잡기 위하여, 당해 분쟁에 관여하는 경우가 있다.

II ▶ 중국 직무발명제도에서의 직무발명의 인정요건

1. 중국 특허법 제6조 제1항

중국 특허법 제6조 제1항에 따르면, 중국 특허법상 직무발명이 인정되려면 ① 종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명에 해당하거나 또는 ② 종업원이 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에 해당하여야 한다. 여기서 ‘단위’는 자신의 명의로 민사활동의 종사가 가능하고, 독립적인 민사권리를 향유하며, 독립적으로 민사책임과 의무를 부담하는 조직을 의미한다.¹³²²⁾ 따라서 중국 특허법상 단위에는 경제활동의 주체로서, 특허권을 획득할 수 있는 주체가 될 수 있는 모든 기관이 포함된다.¹³²³⁾ 따라서 단위에는 국기기관, 군부대, 국영기업, 민영기업, 비법인단체, 각종 사회단체 등이 포함된다.¹³²⁴⁾ 이런 측면에서 단위는 직무발명을 한 종업원이 소속된 기관을 의미하는 것으로, 여기에는 ‘임시적인 근무단위’도 포함된다.¹³²⁵⁾ 따라서 특정 단위에서 타 단위로의 ‘파견’, 특정 단위와 타 단위와의 ‘점직’, 타 단위에서의 ‘실습’ 등의 근로관계가 존재할 경우, 종업원이 타 단위의 지배와 관리를 받기 때문에, 타 단위가 부여한 임무를 수행하거나, 타 단위가 제공한 물질기술조건을 이용하는 상황에서는, 타 단위가 ‘본단위’가 된다.¹³²⁶⁾ 다만 법인 또는 비법인의 내부부서, 예를 들면 기업내부의 연구센터, 대학교 산하의 연구실 등은 독립적인 민사권리를 행사할 수 없고, 독립

1320) 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 『각국의 IP소송 전속관할에 대한 연구』, 2019, 110면.

1321) 허문일, “중국의 특허소송 및 체계”, 『지식재산동향』, 특허청, 2005, 41면.

1322) 尹新天, 前掲書(주 1311), 76頁.

1323) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 32면.

1324) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 9면; 공아문, 앞의 논문(주 1261), 29면.

1325) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제2항.

1326) 程永順, 『中国专利诉讼』, 中国知识产权出版社, 2006, 131頁.

적으로 민사책임을 부담할 수 없기 때문에, 단위가 될 수 없다.¹³²⁷⁾

2. 본단위의 임무수행 중 완성한 발명

(1) 특허법 실시세칙 제12조 제1항

‘종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명’은 중국 특허법상 직무발명에 해당한다.¹³²⁸⁾ 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항은 “종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명”에 해당하는 발명을 세 가지로 나누어 규정하고 있다. 그 세 가지는 ① 종업원이 자신의 직무(職)를 수행하여 완성한 발명,¹³²⁹⁾ ② 종업원이 자신의 직무 이외에 본단위가 부여한 임무(任務)를 수행하여 완성한 발명,¹³³⁰⁾ ③ 퇴직, 사직 또는 인사로 인하여 노동관계가 종료된 후 ‘1년’ 내에 완성된 것으로, 본단위에서 담당한 직무 혹은 본단위가 부여한 임무와 관련된 발명이다.¹³³¹⁾ 따라서 중국 특허법상 직무발명에는 종업원이 자신의 직무를 수행하여 완성한 발명뿐만 아니라, 자신의 직무 이외에 단위가 부여한 임무를 수행하여 완성한 발명도 포함된다.¹³³²⁾ 그리고 종업원이 ‘현직’에 있으면서 완성한 발명뿐만 아니라, ‘퇴직 이후’에 완성한 발명이라도 퇴직 전의 단위에서 담당한 직무 혹은 퇴직 전의 단위가 부여한 업무와 관련된 발명으로서, ‘퇴직 이후 1년 내에 완성한 발명’은 직무발명에 해당한다.¹³³³⁾ 이하에서는 각각의 발명에 대하여 자세히 살펴본다.

(2) 종업원이 자신의 직무를 수행하여 완성한 발명

종업원이 자신의 직무를 수행하여 완성한 발명은 직무발명에 해당한다.¹³³⁴⁾ 여기서 종업원의 직무, 즉 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항상 표현인 ‘본직공작(本职工作)’은 종업원이 구체적으로 행할 것으로 예정되어 있는 직무상의 책임범위를 의미한

1327) 정해명, 앞의 논문(주 1258), 42면.

1328) 중국 특허법 제6조 제1항.

1329) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제1호.

1330) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제2호.

1331) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제3호.

1332) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제1호 및 제2호.

1333) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제3호.

1334) 중국 특허법 제6조 제1항; 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제1호.

다.¹³³⁵⁾ 중국 특허법 실시세칙상의 단위의 ‘업무’는 종업원의 ‘직무’를 포괄하는 개념이다.¹³³⁶⁾ 따라서 직무는 노동계약을 통하여 체결된, 단위가 사용자에게 구체적으로 부여한 업무를 의미한다.¹³³⁷⁾ 예를 들어, 자동차를 생산하는 기업에서 엔진을 개발하는 직무를 담당한 종업원이 에너지를 절약할 수 있는 엔진을 발명한 경우, 이 발명은 종업원의 직무에 해당한다.¹³³⁸⁾ 이와 달리 자동차를 수리하는 기업에서 근무하는 정비공이 에너지를 절약할 수 있는 엔진을 발명한 경우, 당해 정비공의 임무는 엔진을 발명하는 것이 아닌 자동차의 수리이기 때문에, 이 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는다.¹³³⁹⁾ 다만 종업원의 대학교 혹은 대학원에서의 개인적인 전공분야는 종업원의 직무와 관련이 없는 것으로 해석되고 있다.¹³⁴⁰⁾

한편 종업원의 직무를 판단함에 있어서 단위의 ‘영업집조’, 즉 중국법에 근거하여 법인을 설립할 때에 주무부서에서 발급하는 법인이 설립되었음을 증빙하는 증서에 기재된 단위의 ‘영업범위’를 참고할 수 있는가에 대하여 중국법원의 태도는 일관되지 못하고 있다. 해남성 고급인민법원은 이를 긍정한 반면에,¹³⁴¹⁾ 운남성 고급인민법원은 종업원의 직무라는 것은 종업원이 본단위에서 담당하는 근무 직책범위 이내에서의 임무를 의미하기 때문에, ① 종업원의 전공, ② 단위의 업무내용, ③ 단위의 영업범위 등은 종업원의 직무를 판단함에 있어서 참고할 수 없다고 판단하였다.¹³⁴²⁾

(3) 종업원이 자신의 직무 이외에 본단위가 부여한 임무를 수행하여 완성한 발명

종업원은 자신의 직무는 아니지만 본단위가 구체적으로 부여한 임무를 수행하여야 하는 경우가 있는데, 이 경우에 이루어진 발명도 직무발명에 해당한다.¹³⁴³⁾ 예를 들면 ① 종업원의 직무는 연구개발을 하는 것이 아닌데, 단위가 ‘임시적으로’ 연구개발을 하

1335) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 34면.

1336) 우리나라 발명진흥법상 사용자의 업무에 종업원의 직무가 포함되는 것과 같은 이치이다.

1337) 王珂, 『職務發明制度研究』, 華東政法大學 碩士學位論文, 2009, 15頁.

1338) 尹新天, 前掲書(주 1311), 76頁.

1339) 尹新天, 前掲書(주 1311), 76頁.

1340) 程永順, 『專利糾紛與處理』, 知識產權出版社, 2011, 52頁.

1341) 海南省高級人民法院 (2002) 琼民二終字 第48号.

1342) 雲南省高級人民法院 (2005) 云高民三終字 第58号.

1343) 중국 특허법 제6조 제1항; 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제2호.

는 임무를 수행하도록 한 경우, 그리고 ② 종업원의 직무는 특정 연구개발과제에서 연구개발을 하는 것인데, 타 연구개발과제를 담당하는 연구조직에 ‘파견’하여 연구개발을 하도록 한 경우 등을 들 수 있다.¹³⁴⁴⁾ 두 가지 경우에 있어서 직무발명이 인정되려면, 종업원의 임시적인 임무, 파견연구조직에서의 임무가 존재하였다는 것에 대한 ‘구체적인 증거’가 있어야 한다.¹³⁴⁵⁾ 즉 소송에서 종업원이 한 발명이 직무발명에 해당한다고 주장하는 단위는, 당해 종업원에게 종업원의 직무 이외에 ‘별도의 임무’를 부여하였다는 증거를 제출하여야 한다.

예를 들면 광둥성 고급인민법원은 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제2호가 규정한 직무발명이 인정되려면, 단위가 종업원에게 당해 종업원이 담당한 직무 이외에 별도의 기술개발임무를 부여하였다는 것을 증명하여야 한다고 판시하였다.¹³⁴⁶⁾ 그리고 저장성 고급인민법원은 ‘종업원의 직무 이외에 본단위가 부여한 임무’가 존재하는지 여부를 판단함에 있어서, 본단위는 ① 종업원이 직무 이외에 자신이 부여한 특정 임무를 수행하였다는 것, ② 당해 임무는 명확하고 구체적이라는 것, ③ 자신이 종업원에게 특정 임무를 부여하였다는 것에 대한 인적, 물적 측면에서의 구체적인 계획과 일정이 존재한다는 것을 증명하여야 한다고 판시하였다.¹³⁴⁷⁾ 이런 측면에서 단위가 종업원에게 자신의 직무 이외에 특정 임무를 하도록 ‘구두’로 지시하였다면, 직무발명으로 볼 수 없을 것으로 해석된다.¹³⁴⁸⁾

(4) 종업원이 퇴직 이후 1년 이내에 직무 혹은 임무와 관련하여 완성한 발명

종업원이 ① ‘퇴직 이후’에 완성한 발명이라도, ② 퇴직 전의 단위에서 담당한 직무 혹은 퇴직 전의 단위가 부여한 업무와 관련된 발명으로서, ③ ‘퇴직 이후 1년 내에 완성한 발명’은 직무발명에 해당한다.¹³⁴⁹⁾ 이는 우리 발명진흥법상의 해석상으로 종업원이 사용자 기업에서 퇴직한 이후에 한 발명은 자유발명이 되고,¹³⁵⁰⁾ 우리 대법원이 종업

1344) 尹新天, 前掲書(주 1311), 77頁.

1345) 广东省高级人民法院 (2005) 粤高法民三终字 第58号.

1346) 广东省高级人民法院 (2005) 粤高法民三终字 第58号.

1347) 浙江省高级人民法院 (2001) 浙经三终字 第99号.

1348) 尹新天, 前掲書(주 1311), 77頁.

1349) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제3호.

원이 직무발명을 완성한 시점에서의 기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다는 입장을 취하고 있는 것과는 차이가 있다.¹³⁵¹⁾ 여기서 ‘1년’이라는 기간은 종업원의 퇴직이 정식으로 처리된 날로부터 기산된다.¹³⁵²⁾ ‘1년’의 기간은 종업원의 발명에 대한 권리와 단위의 직무발명에 대한 이익을 고려하여 정해진 것이다.¹³⁵³⁾ 특히 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제3호가 종업원이 단위를 퇴직한 후 ‘1년’ 이내에 완성한 발명을 직무발명으로 인정하고 있는 이유는, ① 당해 발명은 퇴직한 단위에서의 종업원의 직무와 관련성이 있다고 판단할 수 있고, 또한 ② 당해 발명은 퇴직한 단위에서의 종업원의 근무경력에 근거하여 완성되었다고 판단할 수 있으며, 나아가 ③ 당해 발명은 단위에서의 종업원의 재직기간 중에 거의 완성된 단계에 있었다고 판단할 수 있다는 것에 기인한 것이라고 한다.¹³⁵⁴⁾

그리고 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제3호상의 직무발명이 인정되려면, 종업원이 한 발명은 당해 종업원이 ‘퇴직 전의 단위에서 담당한 직무 또는 퇴직 전의 단위가 부여한 업무’와 관련된 발명이어야 한다. 예를 들면 2005년에 선고된 한 판결에서, 북경시 중급인민법원은 종업원이 단위를 퇴직한 날이 2000. 11. 14. 이었고, 이후 종업원이 직무발명을 특허출원한 날이 2001. 12. 7. 이었던 사건에서, 즉 종업원이 단위를 정년퇴직한 날로부터 1년이 경과한 시점에 자신이 한 발명에 대하여 특허출원을 한 사건에서, 단위가 당해 종업원이 정년퇴직을 한 이후 1년 이내에 ‘단위에서 담당하였던 직무와 관련된 업무’에 종사하였다는 증거를 제출하지 못하였다는 이유로, 단위에게 종업원 한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 인정하지 않았다.¹³⁵⁵⁾

중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항 제3호의 존재로 인하여, 중국에서는 직무발명을 한 종업원이 단위에서 퇴직한 시점으로부터 ‘1년 후에’ 당해 발명에 대한 특허권을 받기 위하여 특허출원을 하는 문제점이 발생하고 있다고 한다.¹³⁵⁶⁾ 이에 대하여 중국

1350) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 152면.

1351) 우리 대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결.

1352) 동세, “한국과 중국의 직무발명보호제도에 관한 비교 연구”, 경상대학교 대학원 석사학위논문, 2017, 27면.

1353) 문려화, 앞의 논문(주 1256), 35면.

1354) 管言娥, “我國的職務發明制度研究”, 華東政法大學碩士學位論文, 2013, 4頁.

1355) 北京市第一中级人民法院 (2005) —中民初字第628号.

1356) 정해명, 앞의 논문(주 1258), 49면.

법원은 종업원이 단위를 떠난 후 1년 후에 자신이 한 발명을 출원한다고 하더라도, 이를 항상 직무발명에 해당하지 않는다고 판단하여 종업원에게 특허권을 부여하는 태도를 취하고 있지는 않다. 예를 들면 2004년에 선고된 한 판결에서, 상해시 중급인민법원은 종업원이 단위를 떠난 1년 후에 특허출원을 한 사건에서, 명세서에 기재된 중간체 제조방법과 종업원이 단위에 근무하던 시기의 중간체 제조방법을 대비하여 검토한 결과 양 중간체 제조방법이 동일하다는 이유로, 종업원이 단위에 근무하는 중에 당해 중간체 제조방법을 완성하였다고 판단하였고, 결국 당해 중간체 제조방법 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘단위’에 귀속된다고 판단하였다.¹³⁵⁷⁾

이와 관련하여 종업원이 특정 단위에서 새로운 단위로 이직하여, 특정 단위에서 하였던 업무와 동일한 업무를 새로운 단위에서 수행하면서, 특정 단위에서 퇴직한 이후 1년 이내에 이에 대한 발명을 완성한 경우, 어느 단위와의 관계에서 직무발명이 인정될 것인지 문제된다. 이에 대하여 2006년에 선고된 한 판결에서, 북경시 중급인민법원은 ① 출원발명에 속한 3가지 기술적 특징은 특정 단위와 새로운 단위가 합작하여 완성한 것이고, ② 종업원은 새로운 단위의 엔지니어로 근무하는 동안 이미 완성된 3가지 기술적 특징에 1가지 기술적 특징을 추가하여 당해 특허발명이 구체화하는 기술적 특징을 모두 만들었기 때문에, ③ 결국 당해 특허발명에는 특정 단위와 새로운 단위의 ‘공동의 지적성과’가 구체화되어 있어서, 당해 발명에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리는 특정 단위와 새로운 단위가 ‘공동으로’ 가지게 된다고 판단하였다.¹³⁵⁸⁾

3. 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명

‘종업원이 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명’은 중국 특허법상 직무발명에 해당한다.¹³⁵⁹⁾ 여기서 ‘물질기술조건’이란 단위의 자금, 시설, 부품, 원재료 또는 대외에 공개하지 않은 기술자료 등을 의미한다.¹³⁶⁰⁾ 이 중에서 ‘대외에 공개하지 않은 기술자료’는 단위가 고용한 종업원 중에서 특정 종업원만이 단위의 허락을 받고

1357) 上海市第二中级人民法院 (2004) 沪二中民五(知)初字第 117号.

1358) 北京市第一中级人民法院 (2006) 一中民初字第 5508号.

1359) 중국 특허법 제6조 제1항.

1360) 특허법 실시세칙 제12조 제2항.

열람할 수 있는 기업내부의 정보 혹은 자료를 의미한다.¹³⁶¹⁾ 다만 여기에 언급된 것은 물질기술조건에 대한 예시적 사항에 불과하다.¹³⁶²⁾ 중국법원의 태도에 따르면, 여기에 언급되지 않은 것이라고 할지라도, 단위가 종업원이 완성한 발명의 기술방안형성에 실질적인 공헌을 한 경우, 또는 단위가 종업원에게 경제적으로 가치가 있는 조건을 제공한 경우에는 물질기술조건에 해당할 수 있다.¹³⁶³⁾

그리고 중국 특허법 제6조 제1항이 언급하고 있듯이, 종업원이 본단위의 물질기술조건을 ‘주요(主要)’ 이용한 발명이 직무발명에 해당한다. 법해석상 종업원이 발명을 하는 과정에서 본단위의 물질기술조건을 ‘소량으로’ 이용하거나, 종업원이 이용한 물질기술조건이 당해 발명의 완성에 ‘기여를 하지 않으면’, 종업원이 당해 물질기술조건을 주로 이용하였다고 판단할 수 없다.¹³⁶⁴⁾ 다만 중국 특허법과 중국 특허법 실시세칙은 종업원이 본단위의 물질기술단위를 주로 이용하는지 여부를 판단할 수 있는 구체적인 기준을 제공하고 있지 않기 때문에, 이에 대해서는 논란의 여지가 많다. 이에 중국법원은 ① 종업원이 이용한 물질기술조건이 발명의 완성에 반드시 필요하고, ② 당해 물질기술조건이 결여된 상태에서는 종업원이 당해 발명을 완성할 수 없었던 것이 인정되어야, 종업원이 본단위의 물질기술단위를 주로 이용한 것이 인정된다는 태도를 취하고 있다.¹³⁶⁵⁾

이런 측면에서 중국법원은 종업원이 한 발명이 직무발명에 해당한다고 주장하는 단위로 하여금 종업원이 자신의 물질기술조건을 주로 ‘이용(利用)’하였다는 것을 증명하도록 요구하고 있다.¹³⁶⁶⁾ 따라서 종업원이 단위의 물질기술조건을 이용할 수 있는 상황에 있었다는 이유만으로, 종업원이 당해 물질기술조건을 이용하였다고 추정하여서는 아니 된다.¹³⁶⁷⁾ 특히 종업원의 물질기술조건의 이용은 종업원이 발명의 완성시점 ‘이전에’ 이루어져야 한다. 예를 들면 중국법원의 판결 중에는 단위가 종업원이 발명을

1361) 尹新天, 前掲書(주 1311), 79頁.

1362) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 37면.

1363) 北京市第一中级人民法院 (2005) 一中民初字第1221号.

1364) 尹新天, 前掲書(주 1311), 79頁.

1365) 浙江省高级人民法院 (2001) 浙经三终字 第99号; 广东省高级人民法院 (2006) 粤高法民三终字 第77号.

1366) 浙江省高级人民法院 (2001) 浙经三终字 第99号.

1367) 浙江省高级人民法院 (2001) 浙经三终字 第99号.

완성한 ‘이후에’ 특허출원을 위한 비용을 지원한 것은, 종업원이 단위의 물질기술조건을 이용한 것으로 판단할 수 없다고 판시한 판결이 있다.¹³⁶⁸⁾

4. 비직무발명

중국 특허법 제6조 제1항이 규정하는 ① 종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명과 ② 종업원이 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명 이외의 발명은 모두 ‘비직무발명(非职务发明)’에 해당한다.¹³⁶⁹⁾ 중국 특허법상 ‘비직무발명’에 대한 권리는 당해 발명을 완성한 종업원에게 귀속된다.¹³⁷⁰⁾ 따라서 종업원이 비직무발명에 대하여 특허권을 획득하기 위하여 특허출원을 하는 경우에는, 단위가 이에 대하여 제한을 가할 수 없다.¹³⁷¹⁾

III ▶ 중국 직무발명제도에서의 권리귀속

1. 사용자주의의 채택

중국 특허법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 ‘사용자’에게 귀속시키고 있다.¹³⁷²⁾ 즉 중국 특허법은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 명시적으로 채택하고 있다.¹³⁷³⁾ 이는 최초의 중국 특허법인 1984년 중국 특허법이 제정된 이후부터 현재까지 일관적으로 적용되고 있는 원칙이다. 중국 특허법 제6조 제1항은 “직무발명에 대한 ‘특허를 출원할 수 있는 권리’가 해당 단위에게 귀속되고, 당해 특허출원이 등록되면 해당 단위가 특허권자가 된다.”고 규정하고 있는데, 이는 실질적으로 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 단위에게 귀속된다는 의미를 가지고 있는 것으로 해석된다.¹³⁷⁴⁾

1368) 广东省高级人民法院 (2006) 粤高法民三终字 第77号.

1369) 程永顺, 前掲書(주 1340), 123頁.

1370) 중국 특허법 제6조 제2항.

1371) 중국 특허법 제7조, 발명자 또는 창작자의 비직무발명창조 특허출원에 대해서는, 어떠한 단위 또는 개인도 제약해서는 아니 된다.

1372) 중국 특허법 제6조 제1항.

1373) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 38면.

1374) 공아문, 앞의 논문(주 1261), 35면.

다만 앞에서 언급한 것처럼 2000년 개정 제2차 중국 특허법은 특허법 제6조 제3항을 추가하면서, 종업원이 ‘본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명’에 대해서는 단위와 종업원 간의 계약을 통하여 종업원이 한 발명의 권리귀속에 대하여 별도로 약정할 수 있도록 하였다.¹³⁷⁵⁾ 중국 특허법 제6조 제3항은 종업원이 본단위의 물질기술조건을 ‘주로 이용’하는 경우뿐만 아니라, ‘이용’하는 경우에도 적용되기 때문에, 단위와 종업원은 종업원이 단위의 물질기술조건을 ‘주로 이용’하지 않은 상태에서 완성한 발명에 대하여, 미리 합의를 통하여 당해 발명의 권리귀속 문제에 대하여 약정할 수 있다. 즉 중국에서는 종업원이 ‘단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명’의 권리귀속에 대해서는 사용자와 종업원 간의 ‘약정우선의 원칙’이 적용된다.¹³⁷⁶⁾ 따라서 직무발명의 권리귀속에 있어서 약정우선의 원칙이 적용되어야 할 경우에는, 사용자주의가 적용되지 않는다.¹³⁷⁷⁾

다만 종업원이 한 직무발명에 대한 권리가 단위에 귀속될 경우, 당해 종업원은 자신이 당해 직무발명의 발명자임을 표시할 수 있는 수 있는 권리가 있다.¹³⁷⁸⁾ 앞에서 언급하였듯이, 흔히 이 권리는 ‘서명권’으로 칭해지고 있다. 1984년 최초의 중국 특허법이 제정된 이후부터 2020년 제4차 중국 특허법이 개정되기 이전까지 서명권은 특허법 제17조에 규정되어 있었는데, 제4차 중국 특허법의 개정으로 서명권은 특허법 제16조로 이전되어 규정되었다. 그리고 중국 특허법 제16조에 따라 종업원이 한 직무발명에 대한 권리가 단위에게 귀속될 경우, 당해 종업원은 단위로부터 ‘장려’와 ‘합리적인 보수’라는 명목의 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리를 가지게 된다.¹³⁷⁹⁾

2. 국가의 지원으로 완성된 발명의 권리귀속

중국에서 국가의 재정적, 물질적 지원에 의하여 완성된 발명은 중국 『과학기술진보

1375) 2000년 개정 제2차 중국 특허법 제6조 제3항; 현행 중국 특허법 제6조 제3항.

1376) 공아문, 앞의 논문(주 1261), 34면.

1377) 동세, 앞의 논문(주 1352), 56면.

1378) 중국 특허법 제16조.

① 발명자 또는 설계자는 특허문서에 자기가 발명자 또는 설계자임을 기재할 권리가 있다.

② 특허권자는 특허제품 또는 특허제품의 포장에 특허표지를 표시할 권리가 있다.

1379) 중국 직무발명제도에서의 직무발명보상금에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

법(科学技术进步法)』의 적용을 받는다. 중국 과학기술진보법은 국가의 지원을 받아 완성된 발명에 대한 권리는 국가의 안전, 이익, 중대한 사회적 이익이 관련된 것을 제외하고, 당해 발명을 ‘완성한 자’에게 귀속된다고 규정하고 있다.¹³⁸⁰⁾ 이는 구 과학기술진보법이 국가의 지원을 받아 완성된 발명에 대한 권리는 ‘국가’에 귀속된다고 규정하였던 것을 개정한 것이다.¹³⁸¹⁾ 이 개정사항은 국가의 지원을 받아 완성된 발명에 대한 권리를 국가와 ‘위탁발명계약’을 체결한 단위 혹은 개인에게 귀속시킴으로써, 발명의 상업화를 촉진시키기 위한 목적을 가지고 있다.¹³⁸²⁾ 이는 앞에서 설명한 중국 특허법 제8조상의 위탁발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 특정 단위 혹은 개인인 ‘수탁자’에게 귀속되는 것과 같은 결과가 된다.

다만 국가의 지원을 받아 완성된 발명에 대하여 특허권을 취득한 단위 혹은 개인은, 당해 발명의 실시상황과 당해 특허권의 보호상황에 대하여 정기적으로 전문기관에게 보고하여야 하는 의무를 부담한다.¹³⁸³⁾ 그리고 국가의 지원을 받아 완성된 발명에 대한 특허권이 국가와 발명위탁계약을 체결한 단위 혹은 개인에게 귀속되었다고 하더라도, ‘국가의 안전, 이익, 중대한 사회적 이익’을 위하여 당해 특허권에 대한 무상 혹은 유상의 강제실시권이 제3자에게 부여될 수 있다.¹³⁸⁴⁾ 이는 당해 특허권이 단위 혹은 개인에게 부여될 시점에는 국가의 안전, 이익, 중대한 사회적 이익이 관련되지 않았지만, 특허권이 부여된 이후에 당해 특허권이 이와 관련될 경우에 이루어질 수 있는 조치에 해당한다.¹³⁸⁵⁾

3. 합작발명이 직무발명에 해당할 경우의 권리귀속

앞에서 언급하였듯이, 별도의 계약이 없는 한 합작발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 당해 발명을 완성한 둘 혹은 그 이상의 단위 혹은 개인에게 ‘공동으로’ 귀속된다.¹³⁸⁶⁾ 다만 직무발명이 둘 혹은 그 이상의 단위 혹은 종업원에 의하여 이루어질 경우

1380) 중국 과학기술진보법 제20조 제1항.

1381) 한이청, 앞의 논문(주 1262), 17면.

1382) 한이청, 앞의 논문(주 1262), 18면.

1383) 중국 과학기술진보법 제20조 제2항.

1384) 중국 과학기술진보법 제20조 제3항.

1385) 한이청, 앞의 논문(주 1262), 18면.

에는 당해 직무발명에 대한 권리귀속의 문제는 복잡해진다. 우선 ‘2인 이상의 종업원이 동일한 단위에 속하고 이들이 함께 직무발명을 하였을 경우’에는, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘동일한 단위’에 귀속되기 때문에, 특허를 받을 수 있는 권리의 ‘공유’ 문제는 발생하지 않는다.¹³⁸⁷⁾

그러나 A 단위의 A 종업원과 개인 B가 공동으로 발명을 하였고, 이 발명이 A 단위와의 관계에서 직무발명에 해당할 경우, A 단위와 개인 B가 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는지 여부가 문제된다.¹³⁸⁸⁾ 그리고 A 단위의 A 종업원과 B 단위의 B 종업원이 공동으로 발명을 하였고, 당해 발명이 A 단위와 B 단위에 대하여 직무발명에 해당할 경우, A 단위와 B 단위가 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는지 여부가 문제된다.

중국 특허법 제8조를 유추하여 적용하면, 두 가지 경우에 있어서 당사자들 사이에 약정이 있으면, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속은 이에 따르고, 만일 이러한 약정이 없으면, 전자의 사례에서는 A 단위와 개인 B가 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 후자의 사례에서는 A 단위와 B 단위가 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 판단할 수 있다.¹³⁸⁹⁾

IV ▶ 중국 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정

1. 직무발명보상금 산정의 법적 근거 및 기준

중국 특허법 제15조 제1항은 “직무발명에 대한 특허권을 부여받은 단위는 종업원에게 장려(奖励)를 지급하여야 하고, 직무발명을 실시한 이후에는 응용확산의 범위와 취득한 경제적 이익에 근거하여, 종업원에 대하여 합리적인 보수(合理的报酬)를 지급하여야 한다.”고 규정함으로써, 직무발명보상금 산정의 법적 근거와 기준에 대하여 규정하고 있다. 앞에서 언급하였듯이, 중국 특허법은 사용자로 하여금 직무발명을 한 종업

1386) 중국 특허법 제8조.

1387) 직무발명이 합작발명에 해당하는 경우는 대부분이 이런 유형의 사례에 해당할 것이다.

1388) 이 경우 A 단위는 A 종업원이 당해 발명을 완성함에 있어서 공헌한 정도의 지분을 갖는다고 해석하는 것이 타당하다는 견해(신혜은, 앞의 논문(주 1261), 40면)가 있다.

1389) 한이청, 앞의 논문(주 1262), 14면.

원에게 기본적인 보상으로 ‘장려’를 지급하고, 만일 사용자가 당해 직무발명을 실시할 경우에는 이에 대한 추가적인 보상으로 ‘합리적인 보수’를 지급하도록 규정하고 있다.¹³⁹⁰⁾ 따라서 중국 직무발명제도는 직무발명보상금에 대하여 ‘장려’와 ‘보수’라는 용어로 양자를 구분하고 있는 점에서 특색이 있다.¹³⁹¹⁾ 2020년 제4차 개정 중국 특허법은 특허법 제15조 제2항을 신설하여, 직무발명보상금의 지급과 산정에 있어서 국가의 단위에 대한 권장사항을 규정하였다. 중국 특허법 제15조 제2항은 “국가는 특허권을 부여받은 단위가 재산권에 대한 격려(激励)를 실행하도록 하고, 종업원이 자신이 한 발명에 대한 이익을 합리적으로 누릴 수 있도록, 주식, 옵션, 배당금 등을 채택하도록 권장한다.”고 규정하였다. 앞에서 언급하였듯이, 이 개정사항에는 직무발명을 통하여 종업원이 창출한 혁신에 대한 이익이 사용자와의 관계에서 합리적으로 분배될 필요성이 있다는 법적 사고가 내재되어 있다.¹³⁹²⁾

중국 특허법 실시세칙은 중국 특허법이 규정하고 있는 직무발명보상금의 산정기준에 대하여 다음과 같이 상세하게 규정하고 있다.¹³⁹³⁾

【중국 특허법 실시세칙】

〈 제76조 〉

- ① 특허권을 부여받은 단위는 발명자 또는 설계자와 특허법 제16조¹³⁹⁴⁾의 규정에 따른 장려 및 보수 방법과 액수를 약정하거나, 법에 따라 제정된 규칙 및 규정에 이를 명시할 수 있다.
- ② 기업, 사업단위가 발명자에게 지급하는 장려와 보수는 국가의 관련 재무, 회계 제도에 근거하여 처리한다.

〈 제77조 〉

- ① 특허권을 부여받은 단위는 발명자 혹은 설계자와 특허법 제16조의 규정에 따른

1390) 정해명, 앞의 논문(주 1258), 53면.

1391) 한이청, 앞의 논문(주 1262), 14면. 중국에서 직무발명보상금에 ‘장려’와 ‘보수’의 두 가지가 포함되는 것이 ‘일장양수(一獎兩酬)’로 칭해진다.

1392) 특허청, 앞의 정책브리핑(주 1308).

1393) 현행 중국 특허법 실시세칙은 2010년에 제정된 것이다.

장려 및 보수 방법과 액수를 약정하거나, 법에 따라 제정된 규칙 및 규정에 이를 명시하지 않았을 경우에는, 특허권의 공고일로부터 3개월 내에 발명자 또는 설계자에게 장려금을 지급하여야 한다. 하나의 발명전리권의 장려금은 3000위안 이상이어야 하고, 하나의 실용신안전리권 또는 디자인전리권은 1000위안 이상이어야 한다.

- ② 발명자 또는 설계자의 소속단위가 이들의 제안을 수용하여 발명창작을 완성하고, 이에 대하여 특허권을 부여받을 경우, 이들에게 장려금을 지급하여야 한다.

〈 제78조 〉

특허권을 부여받은 단위는 발명자 혹은 설계자와 특허법 제16조의 규정에 따른 장려 및 보수 방법과 액수를 약정하거나, 법에 따라 제정된 규칙 및 규정에 이를 명시하지 않았을 경우에는, 특허권의 존속기간 이내에 발명창조특허를 실시한 후 발명전리 및 실용신안전리의 실시에 의하여 획득한 영업이익 중에서 2% 이상의 금액, 또는 디자인전리의 실시에 의하여 획득한 영업이익 중에서 0.2% 이상의 금액을 발명자 또는 설계자에게 보수로 매년 지급하여야 한다.

또는 특허권을 부여받은 단위는 상기 비율을 참조하여 발명자 또는 설계자에게 일시금으로 보수를 지급하여야 한다.

특허권이 부여된 단위가 기타 단위 또는 개인에게 전리권의 실시를 허가하여 취득한 실시료에서 10% 이상의 금액을 발명자 또는 설계자에게 보수로 지불하여야 한다.

중국 특허법 실시세칙에 따르면, 단위는 현행 중국 특허법 제15조가 규정하는 장려 및 보수의 지급방법과 금액을 종업원과 ‘약정’할 수 있고, 아니면 단위는 법에 따라 적법하게 제정한 ‘내부규정’에 의하여 이에 대한 내용을 둘 수 있다.¹³⁹⁵⁾ 따라서 중국에서 직무발명보상금의 지급방법과 액수에 대해서는 단위와 종업원 간의 약정 혹은 단위가 제정한 내부규정이 ‘우선적으로’ 적용된다.¹³⁹⁶⁾ 직무발명보상금의 지급방법과

1394) 2020년 중국 특허법이 개정된 이후에 현재까지 중국 특허법 실시세칙이 개정되지 않아서, 이는 구 특허법의 내용을 반영하고 있다. 구 특허법 제16조는 현행 특허법 제15조에 해당된다.

1395) 중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항.

1396) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 42면; 정해명, 앞의 논문(주 1258), 79면; 문려화, 앞의 논문(주 1256), 59면.

액수에 대하여 단위와 종업원 간의 약정과 단위의 내부규정이 존재한다고 하더라도, 만일 당해 약정과 내부규정이 ‘합리적’인 것이 아니라면, 종업원은 당해 단위를 상대로 소를 제기할 수 있다.¹³⁹⁷⁾ 여기서 장려 및 보수의 지급방법은 금전 외에도, 주식, 선물옵션, 승진, 급여의 인상, 휴가의 연장 등의 방식이 활용될 수 있다고 한다.¹³⁹⁸⁾ 이에 중국 특허법 제15조 제2항은 주식, 옵션, 배당금의 지급방식이 활용될 것을 권장하고 있다.

단위가 중국 특허법 제15조가 규정하는 장려 및 보수의 지급방법과 액수를 종업원과 약정하지 않고, 단위가 이에 대한 내용을 내부규정으로 제정하지 않은 경우에, 중국 특허법 실시세칙은 ‘장려’와 ‘보수’를 나누어, 장려금과 보수액의 산정에 대한 ‘법정기준’을 별도로 제시하고 있다.¹³⁹⁹⁾ 우선 이 경우에 단위는 ‘특허권의 공고일로부터 3개월 이내’에 종업원에게 장려금을 지급하여야 하고, 당해 장려금은 ① ‘특허권 한 건’에 대한 장려금의 경우 ‘3000위안 이상’이어야 하고, ② ‘실용신안권 한 건’ 혹은 ‘디자인권 한 건’에 대한 장려금의 경우 ‘1000위안 이상’이어야 한다.¹⁴⁰⁰⁾ 다만 종업원이 발명을 완성하지 않았다고 하더라도, 단위가 종업원의 ‘제안’을 받아들여 당해 발명을 완성한 경우에도, 단위는 종업원에게 이에 대한 장려금을 지급하여야 한다.¹⁴⁰¹⁾

다음으로 이 경우에 단위가 종업원이 한 직무발명, 직무실용신안, 직무디자인에 대한 권리를 취득하여 이를 실시하였다면 종업원에게 보수를 지급하여야 하고, 당해 보수액은 ① 특허권 또는 실용신안권을 실시하여 획득한 영업이익의 2% 이상이어야 하고, ② 디자인권을 실시하여 획득한 영업이익의 0.2% 이상이어야 한다.¹⁴⁰²⁾ 여기서 단위가 직무발명을 실시하였는지 여부가 문제되는데, 중국법원은 단위가 직무발명의 ‘필수적인 기술적 특징을 전체적으로 실시하였다면’ 당해 직무발명을 실시한 것으로 판단하고 있다.¹⁴⁰³⁾ 그리고 중국법원은 단위가 생산, 판매하는 제품에 직무발명에 대한 특

1397) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 43면; 공아문, 앞의 논문(주 1261), 38면.

1398) 国家知识产权局法条司, “关于职务发明创造奖励制度的完善”, 『电子知识产权』 2010年 4月, 43页.

1399) 중국 특허법 실시세칙 제77조 및 제78조.

1400) 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항.

1401) 중국 특허법 실시세칙 제77조 제2항.

1402) 중국 특허법 실시세칙 제78조.

1403) 北京市高级人民法院 (2011) 高民终字第3343号. 이 판결에서 종업원은 직무발명보상금을 청구하면서 단위가 직무발명을 실시하였다고 주장하였으나, 북경시 고급인민법원은 단위가 용접와이어에 대한 직무발명에 포함되

허권이 표시되어 있다면, 당해 직무발명이 실시된 것으로 판단하고 있다.¹⁴⁰⁴⁾ 만일 단위가 종업원이 한 직무발명, 직무실용신안, 직무디자인에 대한 권리를 취득한 후에, 이를 직접 실시하지 아니하고 제3자와 이에 대한 라이선스계약을 체결하여 실시료를 획득한 경우에도 종업원에게 보수를 지급하여야 하는데, 당해 보수액은 단위가 획득한 실시료의 10% 이상이어야 한다.¹⁴⁰⁵⁾ 단위는 이상에서 언급한 보수액을 종업원에게 ‘1년’ 단위로 일정 금액을 산정하여 지급할 수 있고, 일시금을 산정하여 ‘한 번에’ 지급할 수도 있다.¹⁴⁰⁶⁾

2. 중국법원의 직무발명보상금 산정 관련 판결

(1) 단위의 내부규정이 무효라는 판결

이 사건에서 사용자는 직무발명보상금의 지급방법과 액수에 대한 ‘내부규정’을 두었다. 따라서 이 판결은 직무발명보상금과 관련하여 ‘중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항’의 적용과 관련된 판결이다.

【上海市第一中级人民法院 (2011) 沪一中民五(知)终字 第144号】

[사실관계]

종업원은 단위의 엔지니어로 근무하면서, 직무발명 1과 직무발명 2를 완성하였다. 이후 단위는 직무발명 1과 직무발명 2에 대한 특허출원을 하였다. 단위가 제정한 직무발명보상금에 대한 내부규정, 즉 <지식재산권 장려방법(知识产权奖励办法)>에 따르면, 단위는 직무발명 1에 대한 ‘특허출원 장려금’으로 1,250위안, ‘특허등록 장려금’으로 1,250위안을, 직무발명 2에 대한 ‘특허출원 장려금’으로 1,000위안, ‘특허등록 장려금’으로 1,000위안을 종업원에게 지급하기로 되어 있었다. 그러나 당해 종업원은 두 직무발명에 대한 특허출원 장려금만을 받고 퇴직하였고, 이후에 두 직무발명

어 있는 구성요소를 중 ‘회로류 원소 Y’를 제외한 구성요소만을 실시하였다는 이유로, 단위가 당해 직무발명을 실시하지 않았다고 판단하였다.

1404) 广东省高级人民法院 (2011) 粤高法民三终字 第316号.

1405) 중국 특허법 실시세칙 제78조.

1406) 중국 특허법 실시세칙 제78조.

에 대한 특허출원 장려금을 청구하였다. 이에 대하여 단위는 “퇴직한 종업원에게 장려금을 지급할 수 없다.”는 내부규정에 근거하여 두 직무발명에 대한 ‘특허등록 장려금’을 당해 종업원에게 지급하지 않았다. 당해 종업원은 직무발명 1과 직무발명 2에 대한 특허등록 장려금의 지급을 구하는 소를 제기하였다.

[제1심법원 판결 및 제2심법원 판결]

제1심법원은 “퇴직한 종업원에게 장려금을 지급할 수 없다.”는 단위의 내부규정은 공서양속에 반하고, 종업원의 직무발명보상금에 대한 적법한 이익을 박탈하는 것이기 때문에, 당해 내부규정의 내용은 무효라고 판단하면서, 단위는 당해 종업원에게 직무발명 1과 직무발명 2에 대한 특허등록 장려금을 지급하여야 한다고 판결하였다. 이후 제2심법원인 상해시 제일중급인민법원은 제1심법원 판결이 정당하다는 이유로, 이를 지지하는 판결을 선고하였다.

이 판결은 직무발명의 보상금의 지급방식과 액수를 규정한 단위의 내부규정상의 내용, 즉 “퇴직한 종업원에게 장려금을 지급할 수 없다.”는 내용이 종업원이 보유하는 직무발명보상금에 대한 적법한 이익을 박탈하기 때문에 ‘무효’라는 이유로, 당해 내부규정에 포함된 직무발명 1에 대한 특허등록 장려금 1,000위안과 직무발명 2에 대한 특허등록 장려금 1,000위안이 직무발명을 한 종업원에게 지급되어야 한다고 판단하였다는 점에서 의의가 있는 판결이다. 이 판결을 통하여 중국에서는 직무발명보상금에 대한 내용을 규정한 사용자 기업의 내부규정이 종업원의 직무발명보상금에 대한 이익을 박탈하는 내용이 포함된 경우, 이 내용은 합리적이지 않아서 법적으로 효력이 없다는 것을 확인할 수 있다.¹⁴⁰⁷⁾

(2) 중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항에 따라 직무발명보상금이 산정된 판결

이 사건에서 단위와 종업원은 직무발명보상금의 지급방법과 액수에 대한 ‘약정’을 하였다. 따라서 이 판결은 직무발명보상금 산정을 위하여 ‘중국 특허법 실시세칙 제76조

1407) 다만 이 경우에도 직무발명보상금의 지급방법과 액수에 대한 전체 내부규정 중에서, 종업원의 직무발명보상금에 대한 이익을 박탈하는 내용만이 무효로 된다.

제1항'의 적용과 관련된 판결이다.

【北京市第二中级人民法院 (2012) 二中民初字第 5968号】

[사실관계]

사용자 A 단위는 B 단위와 신약을 개발하는 업무를 함께 진행하면서 신약의 생산, 판매로 인한 이익을 A 단위가 15%, B 단위가 85%로 나누기로 하였다. 그리고 A 단위는 종업원과 당해 신약에 대한 직무발명을 할 경우, 신약 판매로 인한 이익의 1/3을 직무발명보상금으로 지급하기로 합의하였다. 이후 종업원은 당해 신약에 대한 직무발명을 하였고, 이 신약의 판매로 인하여 '480만 위안'의 이익이 창출되었다. 종업원은 A 단위를 상대로 직무발명보상금을 청구하는 소를 제기하였다.

[법원의 판결]

북경시 제이중급인민법원은 A 단위는 당해 신약의 판매로 인한 전체 이익 480만 위안 중에서 15%를 가지기로 B 단위와 약정하였고, A 단위는 당해 직무발명을 한 종업원에게 자신이 가지는 이익에 대한 1/3을 직무발명보상금으로 지급하기로 약정하였다는 이유로, A 단위는 당해 종업원에게 '24만 위안(480만 위안 $\times$ 15/100 $\times$ 1/3 = 24만 위안)'을 직무발명보상금으로 지급하여야 한다고 판결하였다.

이 판결은 중국 특허법 실시세칙 제76조 제1항에 근거하여, 단위와 종업원이 직무발명보상금의 액수에 대하여 미리 합의한 사항에 따라, 직무발명의 실시로 인하여 단위가 획득한 이익 중에서 1/3을 직무발명보상금으로 산정한 판결이다. 이 판결을 통하여 직무발명보상금의 액수에 대하여 단위와 종업원이 미리 합의한 사항이 있다면, 이 합의사항이 직무발명보상금을 산정함에 있어서 우선적으로 적용된다는 것을 확인할 수 있다. 만일 직무발명의 지급방법과 액수에 대한 단위와 사용자의 합의사항이 존재하지 않거나, 단위가 이에 대한 사항을 내부규정으로 두지 않았다면, 장려금의 지급방법과 산정방법에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제77조가 적용되고, 보수액의 지급방법과 산정방법에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제78조가 적용된다. 이어서 살펴보는 두 판결을 통하여 이를 확인할 수 있다.

(3) 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항에 따라 직무발명보상금이 산정된 판결

이 사건에서 단위와 종업원은 직무디자인 보상금의 지급방법과 액수에 대한 약정을 하지 않았고, 단위는 이에 대한 내부규정을 두지 않았다. 이 판결은 직무디자인 보상금 중 ‘장려금’의 산정을 위하여 ‘중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항’이 적용된 판결이다.

【湖南省长沙市中级人民法院, (2011) 长中民五初字第 736号】

[사실관계]

종업원과 단위는 중국 특허법 제15조가 규정하는 장려 및 보수의 방식과 금액에 대하여 약정하지 않았고, 단위는 이에 대한 내부규정을 두지 않았다. 종업원은 단위에서 근무하는 동안 디자인 3건을 완성하였고, 이들 디자인에 대한 디자인권을 등록받기 위하여 출원하였다. 이에 단위는 당해 디자인이 직무디자인에 해당한다는 이유로 소를 제기하였고, 최고인민법원은 이들 디자인이 직무디자인에 해당한다고 최종적으로 판결하였다. 결국 이들 직무디자인에 대한 권리는 단위에게 귀속되었다. 이후 종업원은 직무디자인 3건에 대한 ‘직무디자인 장려금’의 지급을 구하는 소를 제기하였다.

[법원의 판결]

후난성 창사시 중급인민법원은 이 사건에서 종업원과 단위가 직무디자인에 대하여 장려 및 보수의 방식과 금액에 대하여 약정하지 않았고, 단위는 이에 대한 내부규정을 두지 않았다고 판단한 이후, 종업원이 창작한 직무디자인 ‘2건’은 단독으로 디자인하였지만, ‘1건’은 타 종업원과 공동으로 디자인하였다는 이유로, 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항에 근거하여 총 2,500위안(2,000위안 + 1,000위안(1/2) = 2,500위안)의 장려금을 산정하였다.

이 판결은 ‘중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항’이 직무디자인 보상금 중 ‘장려금’에 대하여 ‘하나의 디자인 전리권은 1000위안 이상이어야 한다.’고 규정한 것에 근거하여, 각각의 직무디자인에 대한 장려금으로 ‘1,000위안’을 책정한 후에, 하나의 직무디자인은 타 종업원과 공동으로 창작되었다는 이유로 당해 직무디자인에 대해서는 장려금의

‘1/2’만을 인정하여, 최종적으로 ‘2,500위안’의 직무디자인 장려금을 산정하였다. 이 판결은 단위와 종업원이 직무디자인 보상공의 지급방법과 액수에 대한 약정을 하지 않았고, 단위가 이에 대한 내부규정을 두지 않은 경우, 중국 특허법 실시세칙 제77조 제1항이 규정한 사항에 따라, 직무디자인 장려금을 산정하였다는 점에서 의의가 있는 것으로 판단된다.

(4) 중국 특허법 실시세칙 제78조에 따라 직무발명보상공이 산정된 판결

이 사건에서 단위와 종업원은 직무발명보상공의 지급방법과 액수에 대한 약정을 하지 않았고, 단위는 이에 대한 내부규정을 두지 않았다. 그리고 이 사건에서 단위는 당해 직무발명을 실시하여 이익을 획득하였다. 따라서 이 판결은 직무발명보상공 중 ‘보수액’의 산정을 위하여 ‘중국 특허법 실시세칙 제78조’가 적용된 판결이다.

【上海市高级人民法院 (2008) 沪高民三(知)终字 第23号】

[사실관계]

종업원은 단위에 재직하는 동안 직무실용신안을 완성하였고, 이후 단위는 직무실용신안에 대한 실용신안권을 부여받았다. 단위는 당해 직무실용신안에 대하여 제3자와 라이선스계약을 체결하여, 많은 이익을 획득하였다. 다만 단위와 종업원은 직무실용신안에 대한 장려 및 보수의 방식과 금액에 대하여 약정하지 않았고, 단위는 이에 대한 내부규정을 두지 않았다. 종업원은 당해 직무실용신안에 대한 ‘합리적인 보수’를 구하는 소를 제기하였다.

[제1심법원 판결과 제2심법원 판결]

제1심법원은 이 사건에서 종업원과 단위가 직무실용신안에 대하여 장려 및 보수의 방식과 금액에 대하여 약정하지 않았고, 단위는 이에 대한 내부규정을 두지 않았다고 판단한 이후, 단위가 제3자에게 당해 직무실용신안에 대한 라이선스계약의 체결을 통하여 획득한 이익 중의 ‘10%’가 합리적인 보수액으로 산정되어야 한다고 전제한 이후에, 단위가 당해 직무실용신안에 대하여 제기된 무효심판에 소극적으로 대응하여, 당해 직무실용신안에 대하여 더 많은 라이선스계약이 체결되어 더 고액의 이익의 창

출될 수 있었음에도 그러지 못한 점을 추가적으로 고려하면, 단위가 라이선스계약의 체결을 통하여 획득한 이익의 '30%'가 합리적 보수로 산정되어야 한다고 판결하였다. 이후 제2심을 담당한 상해시 고급인민법원은 제1심판결이 정당하다는 이유로, 이를 지지하였다.

이 판결은 ① 우선 '중국 특허법 실시세칙 제78조'가 단위가 실용신안권에 대한 라이선스계약을 체결하여 획득한 실시료에서 '10%' 이상의 금액을 종업원에게 보수로 지불하여야 한다고 규정한 것에 근거하여, 단위가 직무실용신안권에 대하여 라이선스계약을 체결하여 획득한 이익의 '10%'를 합리적 보수액으로 산정한 이후에, ② 추가적으로 단위가 당해 직무실용신안을 무효로 하기 위하여 제기된 무효심판에 소극적으로 대응하여, 종업원이 더 고액의 합리적인 보수액을 받을 수 있었음에도 그러지 못하였다는 것을 고려하여, ③ 최종적으로 단위가 직무실용신안권에 대하여 라이선스계약을 체결하여 획득한 이익의 '30%'를 합리적 보수액으로 산정하였다. 이 판결은 단위와 종업원이 직무실용신안 보상금의 지급방법과 액수에 대한 약정을 하지 않았고, 단위가 이에 대한 내부규정을 두지 않은 경우, 중국 특허법 실시세칙 제78조가 규정한 사항에 따라, 직무실용신안 보수액을 산정하였다는 점에서 의의가 있는 것으로 판단된다.

V ▶ 중국 직무발명제도의 정리

중국 직무발명제도는 중국 특허법 제6조와 제15조에 규정되어 있다. 중국 특허법 제6조는 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대하여 규정하고 있다. 그리고 중국 특허법 제15조는 직무발명보상금의 인정근거와 산정방법에 대하여 규정하고 있다. 중국 직무발명제도는 직무발명의 권리귀속에 대하여 '사용자주의'를 채택하고 있다.¹⁴⁰⁸⁾ 이는 우리나라가 직무발명의 권리귀속에 대하여 '발명자주의'를 취하고 있는 것과는 차이가 있다.¹⁴⁰⁹⁾ 중국 특허법에 따르면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에

1408) 신혜은, 앞의 논문(주 1261), 38면.

1409) 우리 특허법 제33조 제1항.

게 귀속되지만,¹⁴¹⁰⁾ 직무발명이 이외의 발명, 즉 비직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 종업원에게 귀속된다.¹⁴¹¹⁾

중국 특허법상 직무발명이 인정되려면, ① 종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명에 해당하거나 또는 ② 종업원이 주로 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에 해당하여야 한다.¹⁴¹²⁾ 여기서 ‘종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명’에는 i) 종업원이 자신의 직무(職)를 수행하여 완성한 발명, ② 종업원이 자신의 직무 이외에 본단위가 부여한 임무(任務)를 수행하여 완성한 발명, ③ 퇴직, 사직 또는 인사로 인하여 노동관계가 종료된 후 ‘1년’ 내에 완성된 것으로, 본단위에서 담당하 직무 혹은 본단위가 부여한 임무와 관련된 발명이 속한다.¹⁴¹³⁾ 따라서 중국 직무발명제도에서 특이한 점은, 종업원이 사용자 기업에서 퇴직한 이후에 ‘1년’ 이내에 완성한 발명도 직무발명에 해당한다는 것이다. 이는 우리 발명진흥법의 해석상 종업원이 사용자 기업에서 퇴직한 이후에 한 발명은 자유발명이 되고,¹⁴¹⁴⁾ 우리 대법원이 종업원이 직무발명을 완성한 시점에서의 기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다는 입장을 취하고 있는 것과는 차이가 있다.¹⁴¹⁵⁾

중국 특허법은 직무발명보상금을 ‘장려’와 ‘보수’로 구분하고 있는 것에 특징이 있다.¹⁴¹⁶⁾ 즉 중국 특허법에 따르면 사용자는 직무발명을 완성한 종업원에게 기본적인 보상금으로 ‘장려’를 지급하고,¹⁴¹⁷⁾ 만일 사용자가 당해 직무발명을 실시할 경우에는 이에 대한 추가적인 보상금으로 ‘합리적인 보수’를 종업원에게 지급하여야 한다.¹⁴¹⁸⁾ 이는 우리 발명진흥법이 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원이 직무발명보상금청구권을 가진다고 규정하고 있는 것과는 차이가 있다.¹⁴¹⁹⁾ 중국에서 직무발명보상

1410) 중국 특허법 제6조 제1항.

1411) 중국 특허법 제6조 제2항.

1412) 중국 특허법 제6조 제1항.

1413) 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항.

1414) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1350), 152면.

1415) 대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결.

1416) 한이정, 앞의 논문(주 1262), 14면.

1417) 중국 특허법 제15조 제1항.

1418) 중국 특허법 제15조 제2항.

1419) 우리 발명진흥법 제15조 제1항.

금으로서의 장려금과 합리적인 보수금은 사용자와 종업원의 약정이 있으면 그 내용에 따른다. 만일 사용자와 종업원의 약정이 없으면 사용자는 ‘장려금’에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제77조가 규정하는 금액을 종업원에게 지급하여야 하고, ‘합리적인 보수금’에 대해서는 중국 특허법 실시세칙 제78조가 규정하는 금액을 종업원에게 지급하여야 한다. 특히 장려금은 직무발명 특허권의 등록공고일로부터 3개월 이내에 지급되어야 한다.¹⁴²⁰⁾

1420) 중국 특허법 실시세칙 제77조.

제5장

우리나라의 직무발명제도

제5장 우리나라의 직무발명제도

제1절 우리나라 직무발명제도에 대한 개요

I ▶ 직무발명제도에 대한 법 규정

우리나라는 발명진흥법에서 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

【발명진흥법】

제2조(정의)

2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제10조(직무발명)

- ① 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 ‘특허 등’이라 한다)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 ‘특허권 등’이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
 2. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록

하는 계약 또는 근무규정

- ② 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원 등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원 등의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.
- ③ 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.
- ④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(직무발명 완성사실의 통지)

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제13조(승계 여부의 통지)

- ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
- ② 제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계의사를 알린 때에는 그 때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.

- ③ 사용자 등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

제14조(공동발명에 대한 권리의 승계)

종업원 등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
- ② 사용자 등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.
- ③ 사용자 등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.
- ④ 사용자 등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원 등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.
- ⑤ 사용자 등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 공무원 등의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

제16조(출원 유보시의 보상)

사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

제19조(비밀유지의 의무)

- ① 종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제18조 제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

발명진흥법 제2조 제2호는 ‘직무발명의 정의와 인정요건’에 대하여 규정하고 있다. 그리고 발명진흥법 제10조, 제12조, 제13조, 제14조는 ‘직무발명의 권리귀속’에 대한 내용을 규정하고 있다. 또한 발명진흥법 제15조와 제16조는 ‘직무발명보상금의 산정근거, 산정절차, 산정기준’에 대하여 규정하고 있다. 발명진흥법 제19조는 직무발명의 내용에 대한 비밀을 유지할 종업원의 의무에 대하여 규정하고 있다. 이 이외에도 발명진흥법은 직무발명제도와 관련된 여러 가지 사항을 규정하고 있다.¹⁴²¹⁾

II ▶ 직무발명제도의 입법 연혁

우리나라 직무발명제도의 역사는 다른 국가에 비하여 짧음에도, 여러 차례의 법 개정을 통하여 직무발명제도에 대한 내용이 변화되어 왔다. 이하에서는 개별적으로 살펴볼

1421) ① 발명진흥법 제10조의2는 ‘공무원 등의 직무발명 처분의 특례’, ② 제11조는 ‘직무발명보상제도의 실시와 지원시책’, ③ 제11조의2는 ‘직무발명보상 우수기업에 대한 지원’, ④ 제16조의2는 ‘승계한 권리의 포기 및 종업원 등의 양수’, ⑤ 제17조는 ‘직무발명심의위원회의 운영’, ⑥ 제18조는 ‘직무발명 관련 분쟁의 조정’에 대하여 규정하고 있다. 특히 발명진흥법 제41조 제1항 제2호는 직무발명을 산업재산권분쟁조정위원회의 조정대상으로 규정하고 있고, 발명진흥법은 산업재산권분쟁조정위원회의 절차와 운영에 대하여 제41조 내지 제49조의3에서 자세히 규정하고 있다.

만한 가치가 있는 직무발명제도의 법 개정에 대하여 살펴본다.

1. 1961년 전부개정 특허법

우리나라에서 직무발명에 관하여 법률에서 최초로 규정한 것은 1961. 12. 31. 법률 제950호로 전부개정된 특허법 제15조, 제16조인데, 이들 조항에서는 ‘직무발명’이라는 용어 대신 ‘피용자의 발명’이라는 용어를 사용하였다. 1961년 전부개정 특허법은 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하였다.

【1961년 전부개정 특허법】

제15조(피용자의 발명)

- ① 피용자, 법인의 임원 또는 공무원의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 그 발명이 성질상 사용자, 법인 또는 직무를 집행하게 하는 자의 업무에 속하고 또 그 발명을 하게 된 행위가 피용자, 법인의 임원 또는 공무원의 임무에 속하는 경우를 제외하고는 미리 사용자, 법인 또는 직무를 집행하게 하는 자로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하도록 정한 계약 또는 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.
- ② 피용자, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자, 법인 또는 직무를 집행하게 하는 자의 업무에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 피용자, 법인의 임원 또는 공무원의 임무에 속하는 것에 대하여 피용자, 법인의 임원 또는 공무원이 특허를 받았거나 특허를 받을 권리를 양수한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자, 법인 또는 직무를 집행하게 하는 자는 그 발명에 대하여 실시권을 가진다.
- ③ 법인의 임원이라 함은 법인의 업무를 집행하는 자를 말하고, 공무원이라 함은 법령에 의하여 공무에 종사하는 자를 말한다.

제16조(피용자에 대한 보상금)

- ① 피용자, 법인의 임원 또는 공무원은 전조 제2항의 발명에 대하여 특허를 받을 권리 또는 특허권을 미리 정한 계약이나 근무규정에 의하여 사용자, 법인 또는 직무

를 집행하게 하는 자로 하여금 승계하게 한 경우에는 상당한 보상을 받을 권리를 가진다.

- ② 전항의 대가결정에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 고려하여야 하며, 피용자가 정당한 결정방법을 제시하였을 때에는 이를 참작하여야 한다.
- ③ 사용자, 법인 또는 직무를 집행하게 하는 자가 미리 지불한 보수가 있을 때에는 법원은 전항의 보상을 정할 때에 이를 참작하여야 한다.

1961년 전부개정 특허법은 제15조에서 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대하여 명시적으로 규정하였다. 1961년 전부개정 특허법은 직무발명의 인정요건에서 종업원의 ‘직무’라는 용어 대신에 종업원의 ‘임무’라는 용어를 사용하였고,¹⁴²²⁾ 종업원이 직무발명에 대한 특허권을 획득하였을 때에 사용자에게 인정되는 ‘통상실시권’을 ‘실시권’이라고 규정하였다.¹⁴²³⁾ 특히 1961년 전부개정 특허법은 법인의 임원과 공무원의 의미에 대하여 구체적으로 정의하기도 하였는데,¹⁴²⁴⁾ 이는 1921년 개정 일본 특허법 제14조 제5항에 영향을 받은 것으로 보인다.

그리고 1961년 전부개정 특허법은 제16조에서 직무발명보상금의 산정근거와 산정기준에 대하여 구체적으로 제시하고 있다. 1961년 전부개정 특허법은 직무발명보상금 산정근거에 대하여 ‘정당한 보상’이라는 문구 대신에 ‘상당한 보상’라는 문구를 사용하였다.¹⁴²⁵⁾ 그리고 1961년 전부개정 특허법은 직무발명보상금의 산정기준으로 ‘사용자가 얻을 이익’을 규정하였다.¹⁴²⁶⁾ 1961년 전부개정 특허법상 직무발명보상금의 산정기준의 가장 큰 특징은, 사용자가 종업원에게 지급한 ‘보수’가 직무발명보상금을 산정함에 있어 반드시 고려되어야 한다는 것이다.¹⁴²⁷⁾ 이러한 1961년 전부개정 특허법상 내용은 사용자가 종업원에게 지급한 보수가 직무발명보상금의 일부에 해당한다는 법적

1422) 1961년 전부개정 특허법 제15조 제1항.

1423) 1961년 전부개정 특허법 제15조 제2항.

1424) 1961년 전부개정 특허법 제15조 제3항.

1425) 1961년 전부개정 특허법 제16조 제1항.

1426) 1961년 전부개정 특허법 제16조 제2항. 따라서 현행 발명진흥법상 직무발명보상금 산정기준의 하나인 ‘발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도’는 1961년 전부개정 특허법에 규정되지 있지 않았다.

1427) 1961년 전부개정 특허법 제16조 제3항.

사고를 반영하고 있었다.¹⁴²⁸⁾ 이는 현행 발명진흥법상의 직무발명제도가 직무발명보상금은 종업원이 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨 것에 대하여 보수와 무관하게 지급되는 ‘보상’이라고 보는 것과 차이가 있다.¹⁴²⁹⁾

2. 1973년 전부개정 특허법

1973년 전부개정 특허법은 ‘피용자의 발명’ 대신에 ‘직무발명’이라는 용어를 최초로 사용하면서, 기존의 직무발명제도를 일부 수정하였다.¹⁴³⁰⁾

【1973년 전부개정 특허법】

제17조(직무발명)

- ① 피용자, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “피용자 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 직무를 집행하게 하는 자(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 임무에 속하는 것(이하 “직무발명”이라 한다)에 대하여 피용자 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 국가에서 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다.
- ③ 피용자 등의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 직무발명을 제외하고는 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약 또는 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.
- ④ 법인의 임원이라 함은 법인의 업무를 집행하는 자를 말하고, 공무원이라 함은 법령에 의하여 공무에 종사하는 자를 말한다.
- ⑤ 공무원의 직무발명에 의한 국유특허권의 처분과 관리는 국유재산법의 규정에 불구하고 상공부장관이 이를 관장한다.
- ⑥ 전항의 처분과 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1428) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, “직무발명 법제 입법 이력”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 4면.

1429) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 4면.

1430) 1973년 전부개정 특허법은 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부개정되어 1974. 1. 1.부터 시행되었다.

제18조(직무발명에 대한 보상)

- ① 피용자 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 상당한 보상을 받을 권리를 가진다.
- ② 전항의 규정에 의한 보상의 액을 결정하는데 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명을 완성하게 한데 대하여 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 피용자 등이 정당한 결정방법을 제시하였을 때에는 이를 참작하여야 한다.
- ③ 공무원의 직무발명에 대한 보상금지불에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 사용자 등은 피용자 등이 한 직무발명에 관한 필요한 사항을 심의하기 위하여 심의위원회를 둘 수 있다.

우선 1973년 전부개정 특허법은 제17조에 직무발명의 인정조건과 권리귀속에 대하여 규정하였다. 1973년 전부개정 특허법은 ‘발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 임무에 속하는 것’이라는 기존의 직무발명의 인정조건을 ‘발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 임무에 속하는 것’으로 수정하였다.¹⁴³¹⁾ 그리고 1973년 전부개정 특허법은 기존에 종업원이 직무발명에 대한 특허권을 획득하였을 때에 사용자에게 인정되었던 ‘실시권’을 ‘통상실시권’으로 용어를 변경하였다.¹⁴³²⁾ 또한 1973년 전부개정 특허법은 공무원이 한 직무발명에 대한 특허권은 ‘국유’로 한다는 규정을 추가하였다.¹⁴³³⁾

다음으로 1973년 전부개정 특허법은 제18조에 직무발명보상금의 법적 근거와 산정기준에 대하여 규정하였다. 1973년 전부개정 특허법은 직무발명보상금의 산정기준으로 기존의 ‘사용자가 얻을 이익’에 ‘발명의 완성에 있어서 사용자가 공헌한 정도’를 추가

1431) 1973년 전부개정 특허법 제17조 제1항. 1973년 특허법 전부개정에 의하여 직무발명의 인정조건은 현행 발명진흥법상의 직무발명의 인정조건과 거의 동일하게 되었다. 다만 1973년 전부개정 특허법은 ‘발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 임무에 속하는 것’이라고 규정하였던 반면, 현행 발명진흥법은 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것’이라고 규정하고 있다.

1432) 1973년 전부개정 특허법 제17조 제1항.

1433) 1973년 전부개정 특허법 제17조 제2항.

하였다.¹⁴³⁴⁾ 1973년 전부개정 특허법상 직무발명보상금 산정기준의 가장 큰 특징은 기존에 ‘사용자가 종업원에게 지급한 보수가 직무발명보상금을 산정함에 있어 고려되어야 한다는 것’이 삭제되었다는 것이다. 이는 직무발명보상금의 법적 성질에 대한 기존의 시각이 변경되었다는 것을 의미한다. 즉 1973년 전부개정 특허법상 직무발명제도에서부터 직무발명보상금은 보수와 무관하게 종업원에게 지급되는 것으로, 직무발명을 완성하여 이에 대한 권리를 사용자에게 승계한 종업원에게 지급되는 ‘보상’이라는 의미를 가지게 되었다.

3. 2006년 개정 발명진흥법

1973년 전부개정 특허법상 직무발명제도가 시행된 이후에 이루어진 특허법의 개정에는 기존의 직무발명규정에 대한 사소한 법문상의 변경이 있었지만, 기존의 직무발명제도에 대한 중요한 개정사항은 없었다. 그러나 2006년 개정 발명진흥법은 기존 특허법상 직무발명제도를 발명진흥법으로 이전하여 규정하면서, 직무발명제도를 규율할 다양한 내용들을 추가하였다.¹⁴³⁵⁾ 2006년 개정 발명진흥법은 직무발명제도에 대하여 다음과 같이 규정하였다.¹⁴³⁶⁾

【2006년 개정 발명진흥법】

제2조(정의)

2. “직무발명”이라 함은 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

1434) 1973년 전부개정 특허법 제18조 제2항. 다만 이는 현행 발명진흥법상의 직무발명보상금의 산정기준인 ‘사용자 등이 얻을 이익’과 ‘발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도’와는 차이가 있다.

1435) 2006년 개정 발명진흥법상의 직무발명제도에 대하여 종업원의 이익을 중요시한 개정이라는 견해(한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428, 5면)가 있다.

1436) 2006년 개정 발명진흥법은 2006. 3. 3. 법률 제7869호로 일부개정되어 2006. 9. 4.부터 시행되었다.

제8조(직무발명)

- ① 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허·실용신안등록·디자인등록(이하 “특허 등”이라 한다)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받은 경우에 사용자 등은 그 특허권·실용신안권·디자인권(이하 “특허권 등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유 또는 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조의 규정에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술이전촉진법」 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.
- ③ 직무발명을 제외한 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.
- ④ 제2항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권 등의 처분 및 관리는 「국유재산법」 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(직무발명 완성사실의 통지)

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 통지하여야 한다. 2인 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.

제11조(승계여부의 통지)

- ① 제10조의 규정에 의하여 통지를 받은 사용자 등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간 이내에 그 발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원 등에게 문서로 통지하여야 한다. 다만, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등

의 의사에 반하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

- ② 제1항의 규정에 의한 기간 이내에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계의사를 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.
- ③ 사용자 등이 제1항의 규정에 의한 기간 이내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제8조 제1항의 규정에 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

제12조(공동발명에 대한 권리의 승계)

종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계한 때에는 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

제13조(직무발명에 대한 보상)

- ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
- ② 제1항의 규정에 의한 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있는 경우에 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 이를 정당한 보상으로 본다.
 - 1. 보상형태 및 보상액을 결정하기 위한 기준을 정함에 있어서 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황
 - 2. 책정된 보상기준의 공표·제시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황
 - 3. 보상형태 및 보상액의 결정시 종업원 등으로부터의 의견청취 상황
- ③ 제1항의 규정에 의한 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항의 규정에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

- ④ 공무원의 직무발명에 대하여 제8조 제2항의 규정에 따라 국가 또는 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

제14조(출원유보시의 보상)

사용자 등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제13조의 규정에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

제14조의4(비밀유지의 의무)

종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

2006년 개정 발명진흥법상의 직무발명제도에 대한 개정사항은 다음의 6가지로 요약할 수 있다. 첫째, 2006년 개정 발명진흥법은 직무발명을 완성한 종업원에게 이 사실을 지체 없이 사용자에게 통지하여야 할 의무, 즉 ‘직무발명 완성사실의 통지의무’를 부과하였다.¹⁴³⁷⁾ 종전에는 이러한 규정이 존재하지 않아 종업원이 직무발명을 외부로 유출하는 문제점이 있었는데 이를 바로잡고, 이와 함께 종업원의 직무발명 완성사실을 사용자가 쉽게 알 수 있도록 함으로써, 직무발명에 대한 안정적인 권리승계가 가능하도록 하기 위한 것이다.¹⁴³⁸⁾ 만일 2인 이상의 종업원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 ‘공동으로’ 사용자에게 통지하여야 한다.¹⁴³⁹⁾

둘째, 2006년 개정 발명진흥법은 종업원으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자에게 당해 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 통지할 의무, 즉 ‘권리승계 여부의 통지의무’를 부과하였다.¹⁴⁴⁰⁾ 종업원으로부터 직무발명의 완성사실의 통지를 받은 사용자

1437) 2006년 개정 발명진흥법 제10조.

1438) 강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 『민사법의 이론과 실무』 제22권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2019, 145면.

1439) 2006년 개정 발명진흥법 제10조.

1440) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제1항.

는 ‘대통령령이 정하는 기간’, 즉 ‘종업원으로부터 통지를 받은 날로부터 4개월 이내’¹⁴⁴¹⁾ 당해 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원에게 통지하여야 한다.¹⁴⁴²⁾ 이 개정사항은 종전에는 이러한 규정이 존재하지 않아 사용자의 직무발명에 대한 권리의 승계결정의 지연으로 인하여 직무발명의 권리귀속에 대하여 분쟁이 발생하는 문제점을 해결하기 위한 것으로, 이를 통하여 사용자로 하여금 성실한 통지의무를 수행하도록 유도함으로써, 종업원의 직무발명에 대한 이익을 보호하기 위한 것이다.¹⁴⁴³⁾

셋째, 2006년 개정 발명진흥법은 사용자와 종업원이 미리 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계한다는 내용의 계약을 하지 않고, 사용자가 이러한 내용을 담은 근무규정을 두지 않은 경우에는, 종업원의 의사에 반하여 직무발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다고 규정하였다.¹⁴⁴⁴⁾ 사용자가 종업원이 한 직무발명에 대한 권리를 승계하고 싶다면, 미리 당해 직무발명에 대한 권리는 자신이 승계한다는 내용의 계약을 종업원과 체결하거나 혹은 이러한 내용을 담은 근무규정을 둘 것을 법적으로 강제하고 있다.¹⁴⁴⁵⁾ 결국 이는 직무발명의 권리귀속에 있어서 ‘종업원의 보호’를 강화한다는 의미를 가지고 있었다.¹⁴⁴⁶⁾

넷째, 2006년 개정 발명진흥법은 종업원으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 할 경우, ‘당해 직무발명에 대한 권리승계시점’을 명확히 규정하였다.¹⁴⁴⁷⁾ 즉 만일 사용자가 이 기간 내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 의사를 종업원에게 통지한다면, 통지시점부터 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 간주한다.¹⁴⁴⁸⁾ 이는 종전에 직무발명에 대한 권리의 승계시점이 명확하지 않았던 문제점을 해소하기 위한 것이다.¹⁴⁴⁹⁾ 만일 사용자가 이 기간 내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 의사를 종업원에게 통

1441) 구 발명진흥법 시행령(2006. 9. 4. 대통령령 제19672호로 개정된 것) 제5조.

1442) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제1항.

1443) 강명수, 앞의 논문(주 1438), 145면.

1444) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제1항 단서.

1445) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 7면.

1446) 강명수, 앞의 논문(주 1438), 156면.

1447) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제2항.

1448) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제2항.

1449) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 7면.

지하지 않는다면, 당해 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주한다.¹⁴⁵⁰⁾ 이 경우에 사용자는 종업원의 동의가 없으면 당해 직무발명 특허권에 대한 통상실시권도 가질 수 없다.¹⁴⁵¹⁾

다섯째, 2006년 개정 발명진흥법은 직무발명보상금의 산정기준에 대하여 사용자와 종업원의 합의를 유도하도록 하는 규정을 도입하였다.¹⁴⁵²⁾ 즉 2006년 개정 발명진흥법은 ① 직무발명보상금의 산정기준에 대한 사용자와 종업원의 협의상황, ② 사용자가 책정한 직무발명보상금의 산정기준에 대하여 사용자의 종업원에 대한 제시상황, ③ 직무발명보상금 산정기준을 결정함에 있어서 사용자의 종업원에 대한 의견청취상황 등을 고려하여, 종업원과 사용자의 계약 혹은 근무규정에서 정하고 있는 직무발명보상금이 합리적이라면 ‘정당한 보상’이라고 규정하였다.¹⁴⁵³⁾

여섯째, 2006년 개정 발명진흥법은 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 하지 않거나, 심지어 특허출원을 한 이후에 당해 특허출원을 포기하거나 취하한 경우에도, 종업원은 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리가 있다고 규정하였다.¹⁴⁵⁴⁾ 이는 사용자가 직무발명을 승계한 이후, 당해 직무발명을 출원하여 특허권으로 등록받는 것보다는 영업비밀로 유지하는 것이 자신의 기업의 영업에 더 유리하다고 판단하는 경우와 같이, 사용자가 당해 직무발명에 대한 특허출원을 하지 않는 경우에 종업원에게 직무발명보상금을 지급하지 않는 것은 부당하다는 사고에 기인한 것이었다.¹⁴⁵⁵⁾

4. 2013년 개정 발명진흥법

2006년 발명진흥법의 개정이 있는 이후에, 여러 차례 발명진흥법의 개정으로 인하여 직무발명 규정에 대한 법조문상의 위치에 변화가 있었다. 그 결과 직무발명제도에 대한 규정은 현행 발명진흥법과 동일한 위치에 규정되었다. 그리고 2013년 개정 발명진흥법

1450) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제3항.

1451) 2006년 개정 발명진흥법 제11조 제3항.

1452) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 8면.

1453) 2006년 개정 발명진흥법 제13조 제2항.

1454) 2006년 개정 발명진흥법 제14조.

1455) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 9면.

은 직무발명 특허권에 대한 사용자의 통상실시권을 규정한 ‘발명진흥법 제10조 제1항’과 직무발명보상금을 규정한 ‘발명진흥법 제15조’를 다음과 같이 개정하였다.¹⁴⁵⁶⁾

【2013년 개정 발명진흥법】

제10조(직무발명)

- ① 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허 등”이라 한다)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권 등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
 2. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정
- ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원 등의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.
- ③ 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

1456) 2013년 개정 발명진흥법은 2013. 7. 30. 법률 제11960호로 일부개정되어 2014. 1. 31.부터 시행되었다.

- ④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
- ② 사용자 등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.
- ③ 사용자 등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.
- ④ 사용자 등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원 등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.
- ⑤ 사용자 등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

우선 2013년 개정 발명진흥법은 중소기업이 아닌 기업, 즉 대기업이 직무발명에 대한 권리를 자신에게 승계시키는 계약 또는 근무규정을 종업원과 협의를 거쳐 미리 두지 않은 경우에는, 직무발명에 대하여 종업원이 특허권을 받은 경우 당해 특허권에 대한 무상의 통상실시권을 가지지 못한다고 규정하였다.¹⁴⁵⁷⁾ 이는 우리나라 기업들이 기업

내부에 직무발명과 관련된 내부규정을 도입한 비율이 일본에 비하여 상당히 낮다는 점에서 출발하여, 중소기업이 경제적인 여건상 이를 두는 것이 어렵다면, 중소기업에 비하여 경제적인 여건이 좋은 대기업으로 하여금 내부규정으로 직무발명에 대한 규정을 두도록 유도함으로써, 대기업의 직무발명제도에 대한 관심을 증대시키고, 대기업 내부에 직무발명을 한 종업원에게 정당한 직무발명보상금을 지급하는 문화를 정착시키기 위한 것이다.¹⁴⁵⁸⁾

다음으로 2013년 개정 발명진흥법은 직무발명보상금 산정절차에서 ‘종업원의 절차적 권리를 강화하는 내용’을 도입하였다.¹⁴⁵⁹⁾ 즉 ① 사용자는 직무발명 보상형태와 보상액의 산정기준, 보상액의 지급방법이 명시된 보상규정을 작성하여 문서로 종업원에게 알려야 하고,¹⁴⁶⁰⁾ ② 만일 사용자가 당해 보상규정의 내용을 작성하거나 변경하려고 한다면 반드시 종업원과의 협의를 거쳐야 하며, ③ 특히 당해 보상규정을 종업원에 불리하게 변경하려고 하는 경우에는 당해 보상규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의를 받아야 한다.¹⁴⁶¹⁾ 그리고 사용자는 이러한 절차를 거쳐 산정된 직무발명보상금을 문서로 종업원에게 알려야 한다.¹⁴⁶²⁾ 결국 사용자가 이상에서 언급한 절차를 거쳐 산정된 직무발명보상금을 종업원에게 지급한다면, 이는 정당한 직무발명보상금이 종업원에게 지급된 것으로 간주한다.¹⁴⁶³⁾

5. 2020년 개정 발명진흥법

현행 발명진흥법상 직무발명에 관한 규정은 2020. 10. 20. 개정된 것으로, 이 개정을 통하여 ‘국가가 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자’의 직무발명도 공무원의 직무발명과 같이 규율하게 되었다.¹⁴⁶⁴⁾

1457) 2013년 개정 발명진흥법 제10조 제1항 단서.

1458) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 11면.

1459) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 12면.

1460) 2013년 개정 발명진흥법 제15조 제2항.

1461) 2013년 개정 발명진흥법 제15조 제3항.

1462) 2013년 개정 발명진흥법 제15조 제4항.

1463) 2013년 개정 발명진흥법 제10조 제6항.

1464) 현행 직무발명제도에 대한 규정은 2020. 10. 20. 법률 제17527호로 일부개정되어 2021. 4. 21.부터 시행되었다.

제2절

우리나라 직무발명제도에서의 직무발명 인정요건

I ▶ 발명진흥법 제2조 제2호

발명진흥법 제2조 제2호는 “직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.”고 규정하고 있다. 즉 우리나라에서 종업원이 한 발명이 직무발명으로 인정되려면, ① 종업원이 자신의 ‘직무’에 관하여 발명을 하여야 하고, ② 당해 발명이 성질상 사용자의 ‘업무범위’에 속하여야 하며, ③ 당해 발명을 하게 된 행위가 종업원의 ‘현재 또는 과거의 직무’에 속하여야 한다.¹⁴⁶⁵⁾ 여기서 발명은 특허법상의 발명뿐만 아니라, 실용신안법상의 실용신안, 디자인보호법상의 디자인도 포함되는 개념이다.¹⁴⁶⁶⁾ 따라서 발명진흥법상 직무발명제도에는 종업원이 한 발명, 실용신안, 디자인에 대하여 적용된다.¹⁴⁶⁷⁾

다만 직무발명 이외의 발명은 ‘개인발명’으로서, 직무발명제도의 적용대상이 아니다.¹⁴⁶⁸⁾ 발명의 구분과 관련하여 사용자의 업무가 종업원의 직무를 포함하는 개념이라는 전제 하에, ① 사용자의 업무범위에 속하지 않는 발명을 ‘자유발명’, ② 사용자의 업무범위에는 속하지만 종업원의 직무범위에는 속하지 않는 발명을 ‘업무발명’, ③ 사용자의 업무범위에 속하고 종업원의 직무범위에도 속하는 발명을 ‘직무발명’으로 구분하는 견해가 있다.¹⁴⁶⁹⁾ 그러나 자유발명과 업무발명에 대한 정의가 구체적으로 무엇을 지칭하든 간에, 우리나라 발명진흥법상 직무발명제도의 적용을 받는 것은 직무발명뿐이다. 따라서 직무발명 이외의 발명이 업무발명에 해당하는지 혹은 자유발명에 해당하는지에 대한 논의는 우리나라 직무발명제도에서 아무런 의미가 없다.¹⁴⁷⁰⁾ 다만 우리나라

1465) 발명진흥법 제2조 제2호.

1466) 발명진흥법 제2조 제1호. “발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

1467) 송영식 외 6인, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2013, 423면.

1468) 발명진흥법 제2조 제3호. “개인발명가”란 직무발명 외의 발명을 한 자를 말한다.

1469) 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2012, 272면.

1470) 같은 취지에서 업무발명이라는 개념을 별도로 인정할 필요가 없다는 견해(한국특허법학회 편·성창익 집필부

라에서 일반적으로 직무발명 이외의 발명은 자유발명으로 칭해지고 있기 때문에, 이하에서는 직무발명 이외의 발명은 ‘자유발명’이라고 칭한다.¹⁴⁷¹⁾

II ▶ 사용자의 업무범위에 속할 것

1. 사용자의 의미와 판단기준

사용자에는 ‘자연인’뿐만 아니라, ‘법인’, ‘국가’, ‘지방자치단체’도 포함된다.¹⁴⁷²⁾ 일반적으로 직무발명제도에서의 사용자는 타인과 고용계약을 체결하여 특정 사무에 종사하게 하고 이를 지휘, 감독하는 자로서, 직무발명과 관련한 권리승계의 주체 또는 보상에 있어서 권리승계의 주체 또는 보상의무의 주체가 되는 자를 말하는 것으로 해석된다.¹⁴⁷³⁾ 직무발명제도의 적용을 받는 사용자를 민법 제756조¹⁴⁷⁴⁾가 규정하는 ‘사용자의 배상책임’에서의 사용자와 같은 의미라고 해석하는 견해가 있다.¹⁴⁷⁵⁾ 이 견해는 대법원이 ‘사용자의 배상책임’에서 사용자와 피용자의 사용관계에 대하여, 반드시 이들 사이에 유효한 고용관계가 있어야 하는 것은 아니고, 사실상으로 특정인이 타인을 위하여 그 지휘, 감독 아래 자신의 의사에 의하여 특정 사무를 집행하는 관계에 있다면, 사용자와 피용자의 관계에 있다고 할 수 있다는 입장을 취하고 있는 것에 근거한 것으로 판단된다.¹⁴⁷⁶⁾ 그리고 직무발명제도의 적용을 받는 사용자는 근로기준법 제2조 제1항 제2호¹⁴⁷⁷⁾가 규정하는 사용자와는 다른 의미를 가지는 것으로 해석된다.¹⁴⁷⁸⁾ 그 이유

분, “직무 해당성”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 141면)가 있다.

1471) 직무발명에 해당하지 않은 발명을 자유발명이라고 칭한 판결로는 서울중앙지방법원 2011. 11. 4. 선고 2010가합69624 판결이 있다.

1472) 발명진흥법 제2조 제2호.

1473) 한국특허법학회 편·김기영 집필부분, “직무발명의 요건”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 120면.

1474) 민법 제756조(사용자의 배상책임)

① 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사용자에 갈음하여 그 사무를 감독하는 자도 전항의 책임이 있다.

③ 전2항의 경우에 사용자 또는 감독자는 피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

1475) 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 『특허소송연구』 제3집, 특허법원, 2005, 112면.

1476) 대법원 2003. 12. 26. 선고 2003다49542 판결

1477) 근로기준법 제2조 제1항 제2호, “사용자”란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.

1478) 한국특허법학회 편·김기영 집필부분, 앞의 책(주 1473), 120면.

는 근로기준법상의 사용자는 근로계약의 관계에 있는 근로자의 보호를 위하여 근로기준법에 정립된 최저근로조건을 준수하고 실행할 자를 의미하고, 근로계약 당사자로서의 사용자와는 개념상 구분되기 때문이다.¹⁴⁷⁹⁾ 대부분의 직무발명 관련 사건에서 사용자는 영리를 추구하는 기업일 것이다. 그러나 발명진흥법상 직무발명제도의 적용을 받는 사용자는 성질상 영리 혹은 비영리를 불문하고, 사적 혹은 공적인지 여부를 불문한다.¹⁴⁸⁰⁾

직무발명의 인정요건으로서의 사용자는 ① 당해 종업원에 대한 급여의 지급 여부, ② 당해 종업원에 대한 연구시설 및 연구보조자의 제공 여부, ③ 당해 종업원을 지휘, 감독, 명령을 할 수 있는 위치에 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다는 견해가 있다.¹⁴⁸¹⁾ 그리고 이들 요소 중에서 ① 당해 종업원에 대한 급여의 지급 여부가, 사용자인지를 판단하기 위하여 가장 중요한 요소라고 주장하는 견해도 있다.¹⁴⁸²⁾ 예외적으로 사용자가 ‘명목상 사용자’이고, ‘실질적 사용자’가 따로 있는 경우, 즉 고용계약만 명목상으로 사용자와 체결되었을 뿐 종업원의 급여지급 및 업무 지시 등이 실질적 사용자에게 의하여 이루어지고, 종업원의 업무 역시 실질적 사용자의 업무에 관한 것인 경우에는, 고용계약의 내용, 종업원이 실질적 사용자를 사용자로 인식하였는지 여부, 직무발명의 승계 등에 관하여 명목상 사용자와 실질적 사용자 중 누구의 명의로 계약이 체결되었는지 여부 등 구체적인 사정을 고려하여 직무발명에 관한 권리의무의 주체로서의 사용자가 누구인지를 결정하여야 할 것이지만, 실질적 사용자를 직무발명에 관한 권리의무의 주체로 보는 것이 타당한 경우가 많을 것으로 보인다.

종업원이 특정 기업에서 타 기업으로 ‘파견근무’ 중에 발명을 하였다면, 어느 기업과의 관계에서 직무발명이 인정될 수 있을 것인가가 문제된다. 일반적으로 파견사업주와 사용사업주 사이에 체결된 종업원의 파견계약에 이에 대한 정함이 있다면 이에 따르고, 이에 대하여 정함이 없다면, ① 어느 기업이 당해 종업원에게 보수를 지급하였는지, ②

1479) 김형배, 『노동법』, 박영사, 2015, 213-215면.

1480) 김병일, “직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제”, 『지적소유권법 연구』 제4집, 한국지적소유권학회, 2000, 377면.

1481) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 289면.

1482) 한국특허법학회 편·김기영 집필부분, 앞의 책(주 1473), 120면.

어느 기업이 당해 종업원에게 재료와 설비를 제공하였는지, ③ 어느 기업이 당해 종업원에게 지휘, 감독, 명령을 하였는지를 중심으로 판단하여야 할 것이다.¹⁴⁸³⁾ 이들 요소 중에서 ‘어느 기업이 당해 종업원에게 보수를 지급하였는지’에 의하여 직무발명의 인정 여부를 판단하여야 한다는 견해도 있다.¹⁴⁸⁴⁾ 하급심판결 중에는 ① 종업원이 출장을 간 기업에서 보수를 받고, ② 당해 기업의 지휘 또는 명령을 받아 완성된 발명은 출장을 간 기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다고 판시한 판결이 있다.¹⁴⁸⁵⁾

【서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결】

서울중앙지방법원은 ① 종업원이 출장을 간 기업에서 보수를 받고, ② 당해 기업의 지휘 또는 명령을 받아 완성된 발명은 출장을 간 기업과의 관계에서 직무발명이 인정되고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 ‘창업된 회사’에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 판시하였다.

이에 근거하여 서울중앙지방법원은 i) 피고 종업원(피고 1)은 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업 휴직을 하면서 이 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, ii) 원고는 이 기간 동안 피고 종업원에게 실질적인 지휘권 내지 명령권도 없었던 반면, iii) 피고 종업원은 이 기간 동안 피고 회사(피고 2)의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안한다면, 피고 종업원이 완성한 발명이 피고 종업원의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상, 당해 발명은 원고의 직무발명에 해당하지 않는다고 판결하였다.

2. 사용자의 업무범위의 의미와 판단

사용자의 업무범위는 사용자가 수행하는 사업 혹은 영업의 범위를 의미하고, 사용자의 업무범위에는 사용자가 현재 행하고 있는 업무뿐만 아니라, 장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 업무도 포함된다.¹⁴⁸⁶⁾ 다만 자연인, 법인, 국가, 지방자치단체

1483) 한국특허법학회 편·이규홍 집필부분, “종업원”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 125면.

1484) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 280-281면.

1485) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결.

1486) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 290면.

가 사용자에게 해당할 수 있기 때문에, 이들 각각에 대한 사용자의 업무범위는 다르게 판단되어야 한다. 우선 자연인인 개인의 경우에는 당해 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 사용자의 업무범위를 판단할 수 있다.¹⁴⁸⁷⁾ 다음으로 법인의 경우에는 당해 법인의 정관에 기재된 목적범위가 업무범위를 판단하기 위한 중요한 근거가 될 수 있지만 이에 구속될 것은 아니고, 사용자가 현재 행하고 있는 업무뿐만 아니라, 장래에 행할 것이 구체적으로 예정되어 있는 업무 등을 고려하여, 사안에 따라 구체적으로 판단되어야 할 것이다.¹⁴⁸⁸⁾ 다만 사용자의 업무범위는 비교적 넓게 해석되고 있고, 특히 직무발명의 인정요건에 대한 판단에서는 ‘종업원이 자신의 직무에 관하여 발명을 할 것’이라는 요건이 중요하기 때문에, 법인 사용자의 업무범위는 직무발명의 인정요건을 판단함에 있어서 크게 문제되지 않는다.¹⁴⁸⁹⁾ 마지막으로 국가와 지방자치단체의 업무범위는 당해 국가공무원 혹은 지방공무원이 속하는 기관의 ‘직제’와 ‘사무분장 규칙’에 의하여 정해진 범위로 판단할 수 있다.¹⁴⁹⁰⁾

III ▶ 종업원이 자신의 직무에 관하여 발명을 할 것

1. 종업원의 의미

발명진흥법이 규정하고 있는 종업원은 사용자와의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 피용자를 말하고, 민법상의 고용계약 또는 근로기준법상의 근로계약을 불문하고, 발명 완성시점을 기준으로,¹⁴⁹¹⁾ 종업원이 특정 사용자를 위하여 일정한 노무를 제공한다는 것이 인정되면 당해 사용자와의 관계에서 종업원으로 인정된다.¹⁴⁹²⁾ 즉 직무발명제도의 적용을 받는 종업원인지와 관련하여 사용자와 사이의 고용관계의 적법여부가 문제되지 않고, 발명을 한 종업원이 사용자에게 일정한 노무를 제공하고 있는지 여부가 문

1487) 조영선, 『특허법 2.0』, 박영사, 2018, 197면.

1488) 김병일, 앞의 논문(주 1480), 377면.

1489) 한국특허법학회 편·김기영 집필부분, 앞의 책(주 1473), 121면.

1490) 한국특허법학회 편·김기영 집필부분, 앞의 책(주 1473), 122면.

1491) 서울고등법원 2007. 8. 21. 선고 2006나89086 판결. 이 판결은 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성당시를 기준으로 하므로, 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 당해 발명은 새롭게 이직한 회사의 직무발명이 된다고 판시하였다.

1492) 한국특허법학회 편·이규홍 집필부분, 앞의 책(주 1483), 124면.

제될 뿐이다.¹⁴⁹³⁾ 따라서 종업원에는 ① 특정 사무를 위하여 임시적으로 혹은 일시적으로 고용된 자, ② 특정 기능을 습득하고 있는 양성공 및 수습공, ③ 상근 또는 비상근으로 근무하는 자, ④ 급여를 받지 않는 자도 포함된다.¹⁴⁹⁴⁾

직무발명제도의 적용을 받는 종업원에는 ‘법인의 임원’과 ‘공무원’ 및 ‘국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자’도 포함된다.¹⁴⁹⁵⁾ 우선 법인의 임원은 당해 법인의 업무를 운영, 감독하는 자로서, 일반적으로 ‘이사’의 직급 이상에 있는 자를 의미하며,¹⁴⁹⁶⁾ 여기에는 상무,¹⁴⁹⁷⁾ 전무, 감사 등은 물론 대표이사¹⁴⁹⁸⁾도 포함된다. 공무원은 국가공무원법에 의한 ‘국가공무원’ 그리고 지방공무원법에 의한 ‘지방자치단체 소속 공무원’을 모두 포함한다.¹⁴⁹⁹⁾ 특히 공무원은 입법부, 사법부, 행정부 등에서 근무하는 일반직, 기능직, 특정직, 계약직을 모두 포함하는 넓은 의미의 공무원을 의미하는 것으로 해석된다.¹⁵⁰⁰⁾

2. 종업원의 직무해당 여부에 대한 판단

(1) 일반적인 기준

종업원이 한 발명이 직무발명으로 인정되기 위해서는 종업원이 ‘발명을 하게 된 행위’가 종업원의 ‘직무’에 해당하여야 한다.¹⁵⁰¹⁾ 우선 발명진흥법 제2조 제2호가 ‘발명을 하게 된 행위’라고 규정하고 있는 것은, 종업원이 직무발명을 하는 것을 의도하였는지와 무관하게 종업원이 자신에게 주어진 직무수행의 결과로 야기된 모든 발명행위를 포섭하기 위한 것이라고 한다.¹⁵⁰²⁾ 여기서 직무는 일반적으로 종업원이 사용자의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 의미한다.¹⁵⁰³⁾ 종업원이 한 발명이 종업

1493) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 280면.

1494) 조영선, 앞의 책(주 1487), 198면.

1495) 발명진흥법 제2조 제2호.

1496) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 281면.

1497) 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결.

1498) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결; 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1499) 조영선, 앞의 책(주 1487), 200면.

1500) 한국특허법학회 편·이규홍 집필부분, 앞의 책(주 1483), 126면.

1501) 발명진흥법 제2조 제2호.

1502) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 425면.

원의 직무에 해당하는지 여부는 ‘실무적으로’ 중요하게 다투어지고 있다. 일반적으로 이에 대한 판단은 직무발명제도의 취지에 비추어, 종업원과 사용자 사이의 이익조정이 라는 관점에서 형평에 맞게 이루어져야 한다.¹⁵⁰⁴⁾

구체적으로 종업원이 한 발명이 종업원의 직무에 해당하는지 여부에 대한 판단은 ① 발명을 한 종업원의 지위, 급여수준, 직종, 직책, ② 종업원이 사용자가 제공한 시설, 자금, 재료 등을 이용하였는지 여부, ③ 종업원이 근무시간 중에 당해 발명을 하였는지 여부, ④ 사용자가 종업원의 발명완성과정에 관여하였는지 여부 등을 종합적으로 고려 하여 이루어져야 할 것이다.¹⁵⁰⁵⁾ 이에 대하여 대법원은 종업원이 한 발명이 당해 종업 원의 직무에 해당하기 위해서는, 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명 을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 의미한다고 판 시한 바 있다.¹⁵⁰⁶⁾

【대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결】

대법원은 직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조 제1항의 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가 담당하 는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다고 할 것인바, 기록에 의하면 심판청구인(종업원)은 1982. 7. 26. 피심판청구인 회사(사용자)의 공작과 지능직사원으로 입사하여 1987. 6. 12. 피심판청구인 회사를 퇴직할 때까지 동 회사 공작과 내 여러 부서에 숙련공으 로 근무하면서 금형제작, 센터판압입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 사실을 인정할 수 있고, 본건 고안은 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적 으로 감입하는 장치이므로 심판청구인이 위 근무기간 중 본건 고안과 같은 고안을 시 도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대된다고 아니할 수 없으므로, 구 실 용신안법 제29조에 의하여 구 특허법 제17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이 건에

1503) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 294면.

1504) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 139면.

1505) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 294면.

1506) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결.

있어 본건 고안이 직무발명에 해당한다고 판단한 원심의 조치는 적법하다고 판결하였다.

(2) 종업원의 직종의 고려

일반적으로 종업원에 의하여 완성된 발명의 분야가 종업원이 기업 내에서 담당하는 ‘직종’과 다르다면, 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는다고 판단할 수 있는 확률이 크다.¹⁵⁰⁷⁾ 예를 들면 기업 내에서 영업직, 판매직을 담당하는 종업원이 당해 기업이 주된 영업으로 하는 기술분야의 발명을 하였다고 하더라도, 이들 종업원에게는 당해 발명을 하는 것이 예정되거나 기대되지 않기 때문에, 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않을 것이다.¹⁵⁰⁸⁾ 그리고 기업 내에서 연구·개발을 담당하는 종업원일지라도, 당해 기업 내에서 연구개발을 담당하고 있는 ‘특정 기술분야’와 ‘다른 기술분야’의 발명을 하였다면, 당해 종업원에게는 다른 기술분야의 발명을 하는 것이 예정되거나 기대되지 않기 때문에, 당해 발명도 종업원의 직무에 해당하지 않을 것이다.¹⁵⁰⁹⁾ 이러한 취지의 판결로 『서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009나121677 판결』이 있다.

【서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009나121677 판결】

이 사건에서 전력회사에서 ‘송변전 설비계획의 수립 및 관련 시설발주’를 주된 업무로 하던 종업원이 ‘변압기 냉각장치’에 관한 발명을 완성하였다.

이에 대하여 서울고등법원은 ① 송변전 설비 및 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없고, ② 당해 종업원이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주업무 이외에 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 할 수는 없기 때문에, 변압기 냉각장치의 발명은 당해 종업원의 사용자와 관련된 직무에 해당하지 않는다고 판결하였다.

1507) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 146면.

1508) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 294면.

1509) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 146면.

『서울중앙지방법원 2011. 11. 14. 선고 2010가합69624 판결』도 같은 취지이다.

【서울중앙지방법원 2011. 11. 14. 선고 2010가합69624 판결】

이 사건에서 종업원은 사용자 기업의 건설사업부에 입사하여 여러 공사현장에서 ‘현장 소장’으로 근무하던 중에, ‘커튼월(curtain wall, 건물의 하중을 부담하지 않는 벽체를 말하는 것으로 그 일부 요소로 복층유리가 사용된다)’의 결로, 단열 현상과 관련된 복층 유리의 구조물에 관한 발명’을 하였다.

이에 대하여 서울중앙지방법원은 종업원의 직무상 당해 발명을 꾀하는 것이 예상 가능하다고 보기 어렵고, 원고(종업원)가 담당했던 직무내용과 책임범위로 보아 당해 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 것이었다고 볼 수도 없으며, 비록 원고가 시공현장에서 커튼월의 결로 및 단열 문제를 인식하게 되었다고 하더라도, 당해 발명을 하기까지 주로 현장소장으로서 시공 등 업무에 종사해 왔을 뿐이고 소재나 기술을 연구·개발하는 업무를 담당하지 않았으므로, 종업원의 이러한 ‘개인적인 연구·개발의 결과물’에까지 직무와의 관련성을 인정하기는 어렵다고 판결하였다.

그러나 종업원에 의하여 완성된 발명의 분야가 종업원이 기업 내에서 담당하는 ‘직종’과 다르다고 하여, 일률적으로 당해 발명은 종업원의 직무에 해당하지 않는다고 판단할 수 없다. 그 이유는 종업원이 한 발명이 종업원의 직무에 해당하는지 여부에 대한 가장 중요한 판단기준은, 대법원이 제시하고 있는 ‘종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우에 해당하는지 여부’이기 때문이다.¹⁵¹⁰⁾ 이에 관한 판결로 『서울고등법원 2008. 7. 23. 선고 2007나79062 판결』이 있다.

【서울고등법원 2008. 7. 23. 선고 2007나79062 판결】

이 사건에서 영구배수공법을 전문으로 하는 기업의 신축공사현장에서 감리업무를 담당하는 종업원이, ‘건물 지하층에서 발생하는 지하수의 상향수압을 없애기 위하여

1510) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결.

지하층 바닥에 배수로를 형성하여 지하수가 배수로를 통해 집수정으로 배출되도록 하는 시공방법’에 대한 발명을 하였다.

이에 대하여 서울고등법원은 ① 공사의 설계, 감리 담당자에 대해서는 단순히 설계 도면 대로의 시공 여부를 확인하는 것뿐 아니라, 공사현장에서 설계와 시공간의 차이에서 발생하는 문제점을 발견하고 이에 대한 개선방안을 도출하여 이를 장래의 설계에 반영하는 것이 일반적으로 기대되는 점, ② 당해 종업원은 영구배수공법 전문업체인 타 기업과 사용자 기업에서 7년 가까이 근무하였고, 입사 이전의 풍부한 토목공사 경험을 바탕으로 영구배수공법과 유사한 배수공법들에 대하여도 이해하고 있어서, 영구배수공사를 실제로 시공하는 현장에서 근무하면서 이를 개선하여 발전시키려는 노력을 기울였을 것으로 보이는 점, ③ 영구배수공법과 직무발명의 목적과 작용원리가 같고 시공방법도 상당 부분 유사한 점 등을 종합하여 보면, 당해 종업원이 담당한 직무내용과 책임범위에 비추어 특허발명을 완성하기에 이른 행위는 사용자 기업의 설계 내지 감리 담당 과장 또는 차장으로서의 당해 종업원의 직무에 속하는 행위라고 판결하였다.

한편 『특허법원 2017. 1. 12. 선고 2016허2119 판결』은, 종업원이 사용자 기업 내의 A 부서에서 유선서비스에 대한 발명을 한 이후, 무선시스템을 연구하는 B 부서에서 근무를 하게 된 경우, 당해 발명이 무선서비스에도 적용될 수 있다는 이유로 직무발명에 해당한다고 판단하였다.

【특허법원 2017. 1. 12. 선고 2016허2119 판결】

특허법원은 ① 종업원이 발명한 발명은 ‘유선서비스’에 기반을 둔 것으로, 당해 종업원이 2001. 3. 19. 무선시스템연구2실로 전보되기 전에 주로 담당한 업무와 관련이 있고, ② 화자의 음성을 전달하는 유선망을 무선망으로 변경하는 것은 통상의 기술자에게 어려운 것이 아니어서 당해 발명이 ‘무선서비스’에도 충분히 적용될 수 있기 때문에, 원고가 2001. 3. 19. 이후에 담당한 무선시스템연구2실의 업무가 당해 발명과 전혀 무관한 것이라고는 볼 수 없다는 등의 사정을 들어, 당해 발명을 피하고 이를

수행하는 것이 원고의 직무범위로부터 당연히 기대되기 때문에, 선행발명은 원고의 직무범위에 속하는 직무발명에 해당한다고 판결하였다.

(3) 종업원의 지위 및 직책의 고려

다음으로 종업원이 한 발명이 당해 종업원의 직무에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 당해 ‘종업원의 지위 및 직책’이 고려될 수 있다. 그 이유는 한 기업 내에서 고위직의 종업원과 하위직의 종업원은 각각의 지위에 따라 기업 내에서의 책임범위가 다르고, 사용자가 지급하는 급여의 차이에 따라 사용자가 기대하는 노동의 범위와 수준도 다르기 때문이다.¹⁵¹¹⁾ 예를 들면 같은 연구개발직을 담당하고 있는 종업원이라고 하더라도, 직급이 높은 ‘책임연구원’의 경우 직급이 낮은 ‘일반연구원’에 비하여 기업 내에서의 책임범위가 더 크다. 또한 ‘책임연구원’은 ‘일반연구원’에 비하여 급여를 더 많이 받기 때문에 노동의 범위도 넓어지고, 높은 수준의 노동이 이루어질 것이 기대된다. 결과적으로 예를 든 사례에서 책임연구원의 직무범위는 일반연구원의 직무범위보다 더 넓게 판단될 수 있다.¹⁵¹²⁾

이와 관련하여, 『대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결』은 정보통신기기용 부품의 제조, 판매를 영위하는 기업에서, ① ‘휴대 전자제품의 부품 제조에 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금’의 개발은 당해 기업의 업무에 속하고, ② ‘이사’의 직위에 있는 종업원은 이전부터 기존의 상용합금보다 가벼우면서 강도가 높은 합금을 개발하고 있어서, ‘휴대 전자제품의 부품 제조에 적합한 경량 고강도 다이캐스팅용 합금’의 개발을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 자에 해당하기 때문에, ③ 당해 종업원이 완성한 ‘Q22 합금 발명’은 당해 종업원의 직무에 해당한다고 판결하였다.

그리고 『특허법원 2013. 5. 10. 선고 2012허10334 판결』은 종업원이 처음부터 특허발명에 해당하는 장치의 개발을 위해 피고 회사에 근무하게 된 것은 아니나, ① 피고 회사에서 ‘개발팀장’이라는 직책을 가지고 특허발명 장치의 개발을 주도적으로 진행하여 왔던 점, ② 특허발명 장치의 개발 경위나 과정 등에 비추어 볼 때 원고가 특허발명

1511) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 147면.

1512) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 425면.

의 완성과 관련하여 수행한 일련의 활동은 모두 피고 회사의 업무의 일환으로서 수행한 것으로 보일 뿐, 피고 회사의 업무와 무관한 개인적 활동에 불과한 것으로는 보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 당해 특허발명은 피고 회사의 종업원인 원고가 피고 회사에 근무할 당시 발명한 것으로서, 원고의 직무내용과 책임범위로 보아 당해 특허발명을 하게 된 행위가 원고의 직무에 속한다고 판결하였다.

IV ▶ 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

종업원이 한 발명이 직무발명에 해당하려면, 당해 발명은 종업원의 ‘현재 또는 과거의 직무’에 속하여야 한다.¹⁵¹³⁾ 여기서 종업원의 ‘과거의 직무’는 당해 종업원이 사용자와의 고용관계가 지속되고 있는 경우에 있어서의 과거의 직무만을 의미하고, 사용자와의 고용관계가 종료된 이후의 과거의 직무는 여기에 해당하지 않는다.¹⁵¹⁴⁾ 즉 종업원의 과거의 직무는 ‘동일 기업 내에서의 과거의 직무’를 의미한다.¹⁵¹⁵⁾ 이런 측면에서 종업원이 퇴직 전의 직무에 해당하는 발명을 퇴직 후에 완성하였다면, 당해 발명은 사용자와의 고용관계가 종료된 이후에 완성된 발명이므로, 직무발명에 해당하지 않는다.¹⁵¹⁶⁾

만일 종업원이 종전 기업에서 퇴직하여 종전 기업에서 하고 있었던 발명을 새로운 기업으로 이직하여 완성하였다면, 당해 발명은 새로운 기업과의 관계에서 직무발명이 된다.¹⁵¹⁷⁾ 이런 측면에서 대법원은 직무발명에 대한 통상실시권을 취득하는 사용자는 ‘종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자’라는 입장을 취하고 있다.¹⁵¹⁸⁾ 직무발명의

1513) 발명진흥법 제2조 제2호.

1514) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 296면.

1515) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 151면. 만일 동일 기업 내에서 부서를 바꾼 후에 이전 부서에서의 직무와 관련된 발명을 완성하였다면, 당해 발명의 완성에 대하여 이전부서에서의 경험 등이 크게 기여하였기 때문에, 사용자의 입장에서 이런 발명에 대하여 직무발명을 인정하지 않으면 가혹하다는 점에서, 종업원의 동일 기업 내에서의 과거의 직무에 속하는 발명도 직무발명에 포함시킨 것이다.

1516) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 296면.

1517) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 151면. 이를 종전 기업과의 관계에서 직무발명을 인정하게 되면, 종전 기업과 새로운 기업 모두 자신과의 관계에서 직무발명이 된다고 주장하는 사태가 발생하여 이에 대한 법적 처리가 복잡해지고, 결국 이는 ‘종업원의 직업선택의 자유를 제약’하는 결과를 초래할 우려가 있다.

1518) 대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결. 대법원은 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 종

인정여부는 ‘발명의 완성시점’을 기준으로 판단하므로, 종업원이 퇴직 전에 발명을 완성하였다는 사실을 숨기고 있다가 퇴직 후에 당해 발명을 출원하였다고 하더라도, 당해 발명은 직무발명에 해당한다.¹⁵¹⁹⁾ 당해 발명이 직무발명에 해당한다고 주장하는 사용자는 이러한 사실의 주장, 증명책임을 부담한다.¹⁵²⁰⁾

여기서 종업원이 종전 기업에서 실질적으로 발명을 완성하였고, 후에 새로운 기업으로 이직하여 당해 발명에 주지관용기술을 부가하거나 균등관계가 인정될 정도로 구성을 변경하였을 경우, 당해 발명이 종전 기업과 새로운 기업 중 어느 기업과의 관계에서 직무발명으로 인정될 수 있는지 문제가 제기될 수 있다. 대법원은 ‘선행기술과 출원발명의 동일성에 대한 판단’, 즉 ‘출원발명의 신규성 요건 흠결 여부의 판단’에서,¹⁵²¹⁾ 선행기술과 출원발명의 기술적 구성에 차이가 있다고 하더라도, 당해 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 인하여 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면, 선행기술과 출원발명은 동일한 발명으로 판단할 수 있다는 입장을 취하고 있다.¹⁵²²⁾ 결국 발명의 동일성 판단에 관한 위와 같은 대법원 판결들의 취지에 비추어 보면, 앞에서 언급한 사례에서 당해 발명의 완성은 ‘종전 기업’에서 이루어진 것이므로, 당해 발명은 ‘종전 기업’에 대한 직무발명으로 인정될 여지가 많을 것으로 보인다.

업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 통상실시권을 취득하는 것은 아니라고 판결하였다.

1519) 조영선, 앞의 책(주 1487), 201면.

1520) 한국특허법학회 편·성장익 집필부분, 앞의 책(주 1470), 153면.

1521) 이는 ‘선출원발명과 후출원발명의 동일성에 대한 판단’, 즉 ‘선출원 요건 흠결 여부의 판단’의 경우에도 마찬가지이다.

1522) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결. 대법원은 “구 실용신안법(1993. 12. 10. 법률 제4596호로 개정되기 전의 것) 제4조 제3항에서 규정하고 있는 고안의 동일성을 판단함에 있어서는 양 고안의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 고안의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 보아야 한다.”고 판결하였다. 이에 근거하여 대법원은 농업용 비닐하우스의 골조로 쓰이는 ‘파이프 체결구’에 관한 등록고안과 선출원고안은 비닐하우스와 비닐하우스를 연속적으로 연결하는 연동하우스 곡부용 연결구로서의 구성 및 작용효과가 동일한 범위 내에 있어 동일한 고안에 해당한다고 판결하였다.

제3절 우리나라 직무발명제도에서의 권리귀속

I ▶ 발명자주의의 채택

우리나라는 직무발명에 대한 권리귀속에 관하여 ‘발명자주의’를 채택하여,¹⁵²³⁾ 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 당해 직무발명을 한 ‘종업원’에게 귀속되는 것으로 규정한다.¹⁵²⁴⁾ 따라서 종업원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 타인에게 양도할 수 있고,¹⁵²⁵⁾ 자신이 직접 당해 직무발명에 대하여 특허권을 받기 위하여 특허출원을 할 수도 있다.¹⁵²⁶⁾ 다만 사용자는 미리 종업원과 사이에 종업원이 한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 자신에게 승계시킨다는 내용의 ‘계약’을 체결하거나, 종업원과 협의 하에 이러한 내용을 둔 ‘근무규정’을 작성함으로써, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 받을 수 있다.¹⁵²⁷⁾

사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에, 종업원은 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 받기 위하여 특허출원을 할 때까지 당해 직무발명에 대한 내용을 비밀로 유지하여야 한다.¹⁵²⁸⁾ 사용자가 종업원으로부터 승계를 받은 직무발명에 대하여 특허출원을 통하여 특허권을 취득하였다면, 사용자는 종업원에게 직무발명보상금을 지급하여야 할 의무를 부담한다.¹⁵²⁹⁾

만일 사용자가 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하지 않아 종업원이 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득할 경우에, 사용자는 당해 직무발명 특허권에 대한 ‘무상의 통상실시권’을 가진다.¹⁵³⁰⁾ 다만 중소기업이 아닌 기업, 즉 대기업의 경우, 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있

1523) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결.

1524) 특허법 제33조 제1항. 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.

1525) 특허법 제37조 제1항.

1526) 특허법 제42조.

1527) 발명진흥법 제10조 제1항 단서 제1호 및 제10조 제3항.

1528) 발명진흥법 제19조 제1항.

1529) 발명진흥법 제15조 제1항.

1530) 발명진흥법 제10조 제1항 본문.

는 권리나 특허권 등을 사용자에게 승계시키는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 않은 때에는, 직무발명에 대하여 종업원이 특허권을 받은 경우 당해 특허권에 대한 ‘무상의 통상실시권’을 가지지 못한다.¹⁵³¹⁾ 이와 같이 대기업에 대하여 중소기업과 달리 규정한 취지는, 중소기업에 비하여 경제적인 여건이 좋은 대기업으로 하여금 직무발명에 관한 내부규정을 두도록 유도함으로써, 대기업 내부에 직무발명을 한 종업원에게 정당한 직무발명보상금을 지급하는 문화를 정착시키기 위한 것이다.¹⁵³²⁾

II ▶ 사전승계약정이 있는 경우

1. 사전승계약정의 법적 근거

발명진흥법 제10조 제3항은 “직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.”고 규정하고 있다. 그리고 발명진흥법 제10조 제1항 단서에 따르면, 중소기업이 아닌 기업이 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 체결하거나 작성하지 아니한 경우에는 무상의 통상실시권을 가지지 못한다. 나아가 발명진흥법 제13조 제1항 단서에 따르면, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. 따라서 사용자는 미리 종업원과의 협의를 거쳐 종업원이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나, 특허권에 대한 전용실시권을 설정하도록 하는 ‘계약’을 체결하거나, ‘근무규정’을 작성할 수 있다. 이와 같이 종업원이 직무발명을 완성하기 이전에 사용자와 종업원 사이에 당해 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키도록 하는 약정을 ‘사전승계약정’이라고 한다.¹⁵³³⁾ ‘사전승계약정’

1531) 발명진흥법 제10조 제1항 단서.

1532) 한국특허법학회 편·정차호 집필부분, 앞의 책(주 1428), 11면.

1533) 강명수, 앞의 논문(주 1438), 141면.

은 ‘사전예약승계’¹⁵³⁴⁾, ‘예약승계’¹⁵³⁵⁾ ‘사전승계예약규정’¹⁵³⁶⁾ 등의 다양한 용어로 칭해지고 있다.

“취업규칙의 작성·변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로, 사용자는 그 의사에 따라서 취업규칙을 작성·변경할 수 있고, 다만 취업규칙의 변경에 의하여 기존 근로조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하려면 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자 집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 요한다고 할 것인바, 그 동의방법은 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의, 그와 같은 노동조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의가 있어야 하고, 여기서 말하는 근로자의 과반수라 함은 기존 취업규칙의 적용을 받는 근로자 집단의 과반수를 뜻한다.”는 법리를 고려하여 보면,¹⁵³⁷⁾ 종래 직무발명의 사전승계에 관하여 아무런 규정이 없는 근무규정에 직무발명의 사전승계에 관한 규정을 신설하여 이를 기존의 종업원들에게 적용하려면 기존 종업원들의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 당해 노동조합의 동의를 얻어야 하고, 노동조합이 없는 경우 기존 종업원들의 회의방식에 의한 과반수의 동의를 얻어야 할 것이다.

2. 사전승계약정의 의미

특허법에 의하여 직무발명을 완성한 종업원에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속됨에도, 발명진흥법이 사전승계약정에 의하여 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 것을 인정하고 있는 이유는 발명으로서의 ‘직무발명의 특수성’에 기인한다. 즉 직무발명에 있어서, 사용자는 종업원이 직무발명을 할 수 있도록 설비, 재료, 비용 등을 제공하고, 때로는 종업원이 당해 직무발명을 할 수 있도록 자신이 가지고 있는 노하우, 지식을 제공하며, 이에 종업원은 사용자가 제공하는 이러한 제반 지원을 이용하여 직무발명을 완성하기 때문

1534) 조경임, “직무발명의 사전예약승계 - 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결의 분석을 중심으로 -”, 『충남대학교 법학연구』 제22권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2011, 123면.

1535) 한국특허법학회 편·한동수 집필부분, “직무발명의 예약승계”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 159면.

1536) 특허법원 2017. 6. 1. 선고 2016허6562 판결.

1537) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2007다85997 판결.

에, 발명으로서의 직무발명은 오로지 발명자인 종업원이 가진 지식과 노력에 의해서만 이루어진 것이 아니다.¹⁵³⁸⁾ 이런 측면에서 사전승계약정에 의하여 종업원이 직무발명을 할 수 있도록 다양한 지원을 한 사용자에게, 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 있도록 법적 여건을 마련해 주는 것이 타당하다.¹⁵³⁹⁾

결국 직무발명제도에서 사전승계약정이 가지는 궁극적인 의미는 종업원이 직무발명을 할 수 있도록 제반 여건을 제공한 사용자에게, ‘공평의 관점’에서 자신의 선택으로 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있도록 하는 기회를 제공하는 것에 있다.¹⁵⁴⁰⁾ 다만 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계되었다고 하더라도, 당해 직무발명은 종업원의 창작적·지적 노력에 의하여 최종적으로 완성된 것이기 때문에, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자는 당해 종업원에게 직무발명보상금을 지급함으로써, 자신이 당해 직무발명에 대한 권리를 가지는 것에 대한 반대급부를 실천하여야 한다.¹⁵⁴¹⁾

3. 사전승계약정의 효력

발명진흥법상 사전승계약정이 인정되는 것은 직무발명에 한하고, 직무발명 이외의 발명, 즉 ‘자유발명’에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 한 사전승계약정은 ‘무효’이다.¹⁵⁴²⁾ 이는 자유발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 종업원을 보호하기 위한 것이다.¹⁵⁴³⁾ 즉 이 규정은 근로계약의 체결단계에서 사용자가 종업원이 상대적으로 약한 지위에 있음을 악용하여 직무발명 이외에 자유발명도 자신이 승계할 수 있도록 함으로써, 사용자가 종업원에게 불리한 근로조건을 강요하는 것을 방지하기 위한 것이다.¹⁵⁴⁴⁾ 다만 이 경우에도 종업원과 사용자가 체결한 계

1538) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 426면.

1539) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 426면.

1540) 윤선희, 앞의 책(주 1469), 298면.

1541) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 426면.

1542) 발명진흥법 제10조 제3항.

1543) 한국특허법학회 편·한동수 집필부분, 앞의 책(주 1535), 159면.

1544) 조영선, 앞의 책(주 1487), 204면.

약 전체가 무효로 되는 것이 아니라, 자유발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 한 내용만이 무효로 된다.¹⁵⁴⁵⁾ 따라서 사용자와 종업원이 체결한 전체 계약 혹은 근무규정 중에서 직무발명에 해당하는 부분은 유효하다.¹⁵⁴⁶⁾

4. 종업원의 직무발명 완성사실 통지의무

직무발명을 완성한 종업원은 지체 없이 이 사실을 사용자에게 문서로 통지하여야 한다.¹⁵⁴⁷⁾ 즉 직무발명을 완성한 종업원은 이 사실을 사용자에게 통지하여야 하는 의무를 부담한다. 이는 직무발명이 완성된 후 당해 직무발명이 외부로 유출되는 위험을 방지하고, 종업원의 직무발명 완성사실을 사용자가 쉽게 알 수 있도록 함으로써, 직무발명에 대한 안정적인 권리승계가 가능하도록 하기 위한 것이다.¹⁵⁴⁸⁾ 만일 2인 이상의 종업원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 이 사실을 공동으로 통지하여야 한다.¹⁵⁴⁹⁾

만일 종업원이 ‘직무발명 완성사실 통지의무’를 이행하지 않아 사용자에게 손해가 발생한 경우, 예를 들어 사용자가 직무발명과 유사한 발명의 특허권을 유상으로 매수하거나 유상으로 당해 특허권에 대한 라이선스를 취득한 경우에 종업원이 사용자에게 손해배상책임을 부담하는지 여부가 문제된다. ‘직무발명의 이중양도’에 대하여,¹⁵⁵⁰⁾ 대법원이 종업원이 사전승계약정에 의하여 자신이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계하여야 할 의무를 부담함에도, 자신이 직무발명을 하였다 는 사실을 사용자에게 알리지 않고, 제3자에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수

1545) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결.

1546) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결. 대법원은 발명진흥법 제10조 제3항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원의 발명에 대하여는 당해 발명 이전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권을 사용자에게 승계시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 당해 계약이나 근무규정은 무효라고 함으로써, 사용자에게 대하여 약한 입장에 있는 종업원의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 입법취지가 있고, 이와 같은 입법취지에 비추어 보면, 계약이나 근무규정이 종업원의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자에게 승계하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에, 당해 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다고 판결하였다.

1547) 발명진흥법 제12조.

1548) 강명수, 앞의 논문(주 1438), 145면.

1549) 발명진흥법 제12조.

1550) ‘직무발명의 이중양도’에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

있는 권리를 양도하여 제3자가 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득하였다면, 종업원은 사용자에게 대한 ‘배임행위’로서의 ‘불법행위책임’을 부담한다는 입장을 취하고 있는 것에 근거하면,¹⁵⁵¹⁾ 종업원이 ‘직무발명 완성사실 통지의무’를 이행하지 않아 사용자에게 손해가 발생하였다면, 종업원은 사용자에게 손해배상책임을 부담한다고 판단할 여지가 있다.

한편 종업원이 ‘직무발명 완성사실’을 통지하지 않았더라도 사용자가 이를 알게 된 경우에, 사용자가 먼저 직무발명에 관한 권리를 승계한다는 통지를 한 경우에는 발명진흥법 제13조 제2항을 준용하여 그때부터 사용자가 직무발명을 승계한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 『대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결』은 “직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는, 사용자 등의 발명진흥법 제13조 제2항과 발명진흥법 시행령 제7조가 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다.”고 판시하였다. 결국 이 판결에 의한다면, 종업원이 ‘직무발명 완성사실’을 통지하지 않았더라도 사용자가 먼저 직무발명에 관한 권리를 승계한다는 통지를 한 경우에는, 그때부터 사용자가 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한 것으로 보아야 할 것이다.

5. 사용자의 직무발명 승계여부 통지의무

종업원으로부터 직무발명 완성사실을 통지받은 사용자는 ‘통지받은 날로부터 4개월 이내’에 당해 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 문서로 통지하여야 한다.¹⁵⁵²⁾ 이는

1551) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결. 대법원은 “직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.”고 판결하였다.

1552) 발명진흥법 제13조 제1항 본문; 발명진흥법 시행령 제7조. 발명진흥법 제13조 제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 발명진흥법 제12조에 따른 ‘통지를 받은 날부터 4개월 이내’를 말한다.

사용자로 하여금 성실한 통지의무를 수행하도록 유도함으로써, 종업원의 직무발명에 대한 이익을 보호하기 위한 것이다.¹⁵⁵³⁾ 다만 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨다는 사전승계약정이 없는 경우에는, 사용자는 종업원의 의사에 반하여 당해 직무발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.¹⁵⁵⁴⁾

직무발명이 2인 이상의 종업원에 의하여 공동으로 완성된 경우, 2인 이상의 종업원이 공동으로 통지하도록 하는 것에 상응하여,¹⁵⁵⁵⁾ 사용자는 당해 직무발명을 공동으로 발명한 종업원 모두에게 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 문서로 통지하여야 할 것이다.¹⁵⁵⁶⁾ 그 이유는 공동발명을 완성한 종업원들은 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하기 때문에,¹⁵⁵⁷⁾ 사용자가 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 온전히 승계받기 위해서는 종업원 모두의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여야 하기 때문이다.¹⁵⁵⁸⁾

6. 사용자의 통지와 직무발명에 대한 권리의 승계

사용자가 종업원에게 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 한 경우, ‘그때부터’ 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 간주된다.¹⁵⁵⁹⁾ 사용자는 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 통하여 특허권을 취득할 수도 있고, 영업비밀로 보유할 수도 있다. 이와 반대로 사용자가 종업원에게 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않는다고 통지한 경우, 종업원은 당해 직무발명에 대한 권리를 그대로 보유한다. 이 경우 종업원은 당해 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 양도하는 등 자유롭게 처분할 수 있다. 만일 사용자가 이 기간 내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 의사를 종업원에게 통지하지 않는다면, 사용자는 당해 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주한다.¹⁵⁶⁰⁾ 이 경우 사용자는 종업원의 동의를 받지 않는다면 무상의 통상실시권도

1553) 강명수, 앞의 논문(주 1438), 145면.

1554) 발명진흥법 제13조 제1항 단서.

1555) 발명진흥법 제12조.

1556) 정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성균관법학』 제27권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2015, 351면.

1557) 특허법 제33조 제2항.

1558) 정차호, 앞의 논문(주 1556), 351-352면.

1559) 발명진흥법 제13조 제2항.

1560) 발명진흥법 제13조 제3항.

가질 수 없다.¹⁵⁶¹⁾

만일 직무발명이 종업원과 제3자에 의하여 공동으로 행하여진 경우에는, 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 당해 종업원이 가지는 직무발명에 대한 권리를 승계하면, 사용자는 당해 직무발명에 대하여 종업원이 가지는 권리의 ‘지분’을 갖는다.¹⁵⁶²⁾ 이 규정은 특허법 제37조 제3항, 즉 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.”는 것에 대한 예외 사항에 해당한다.¹⁵⁶³⁾

그리고 직무발명의 승계에 대한 발명진흥법 제12조 및 제13조, 즉 종업원의 직무발명 완성사실 통지의무와 사용자의 직무발명 승계여부 통지의무에 위반이 있다고 하더라도, 종업원과 사용자 사이에 직무발명에 대한 권리승계의 ‘합의’가 이루어지면 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계되는 데 아무런 문제가 없다.¹⁵⁶⁴⁾

III ▶ 사전승계약정이 없는 경우

1. 무상의 통상의 실시권

종업원이 한 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계한다는 사전승계약정이 존재하지 않는다면, 종업원이 한 발명이 직무발명의 인정요건을 만족시킨다고 하더라도 ‘자유발명’으로 취급된다. 따라서 종업원은 당해 직무발명을 출원하여 특허권을 취득할 수도 있고, 당해 직무발명에 대한 권리를 양도하는 등 자유롭게 처분할 수도 있다. 다만 종업원이 자유발명에 대하여 특허출원을 통하여 특허권을 취득하면, 사용자는 당해 특허권에 대한 무상의 통상시실권을 취득한다.¹⁵⁶⁵⁾ 그러나 대기업의 경우에는 종업원과 직

1561) 발명진흥법 제13조 제3항.

1562) 발명진흥법 제14조.

1563) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

1564) 특허법원 2017. 6. 1. 선고 2016허6562 판결. 이 판결은 사용자가 사전승계계약규정이 존재함에도 권리승계 여부를 종업원에게 정해진 기간 내에 통지하지 아니하여 권리승계를 포기하였는지, 또는 사전승계계약규정이 존재하지 아니한 상태에서 권리승계에 관한 협의 등을 할 의사가 있는지 여부를 통지하지 않았는지, 어느 경우 이든지 모두 그 후 발명자인 종업원과 사용자 사이에 다시 권리승계에 관한 합의가 이루어지지만 하면 특허를 받을 권리가 이전되는 데에 아무런 장애가 없다고 할 것이라고 판시하였다.

1565) 발명진흥법 제10조 제1항 본문.

무발명에 대한 권리를 승계한다는 사전승계약정을 하지 않았으면 통상실시권도 취득할 수 없다.¹⁵⁶⁶⁾

2. 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 묵시적 합의의 인정 여부

종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리를 사용자가 승계한다는 내용이 사용자와 종업원 사이에 체결된 계약 혹은 근무규정에 명시되어 있지 않은 경우에, 당해 사건에 나타난 여러 사정을 고려하여 사용자와 종업원 사이에 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 ‘묵시적 합의’가 있었다고 판단할 수 있는지 여부가 문제된다. 『대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결』은 직무발명에 관한 권리의 승계에 대한 사용자와 종업원의 묵시적 합의의 존부에 대하여 아래와 같이 판시하였다.

【대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결】

대법원은 “직무발명에 대한 법 규정의 취지에 비추어보면, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.”고 판시하였다.

이어서 대법원은 “종업원 A가 3D 입체게임 전용컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 사용자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 B가 당초 3D 입체게임 전용컨트롤러를 개발 중이던 종업원 A의 제의로 종업원 A로부터 사용자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고, 사용자 회사의 목적사업에 ‘3D 입체기기 연구 및 제조·판매업’을 추가하였다고 하여, 사용자 회사가 추후 당해 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어서 종업원 A와 사이에 미리 당해 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다. 나아가 3D 입체게임 전용컨트롤러에 관한 발명의 완성 이후 당해 발명의 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 종업원 A의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없다. 또한 3D 입체게임 전용컨트롤러에 대한 특허

1566) 발명진흥법 제10조 제1항 단서.

출원 비용을 사용자 회사가 부담하였다고 하더라도 이는 사용자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 종업원 A가 사용자 회사 임직원의 지위에 기하여 당해 발명의 특허출원과 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이익 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론, 자금사정의 악화로 사용자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서, 종업원 A에게 3D 입체게임 전용컨트롤러에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없다.”고 판시하였다.

이 판결은 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 사용자와 종업원의 묵시적 합의를 인정할 것인지 여부와 이를 인정하기 위한 판단기준에 대하여 처음으로 제시하였다는 점에서 의의가 있는 판결이다.¹⁵⁶⁷⁾ 대법원은 종업원이 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨다는 ‘묵시적 의사’를 추인할 수 있는 ‘명백한 사정’이 있는 경우에 한하여, 예외적으로 묵시적 승계를 인정할 수 있다는 태도를 취하였다.¹⁵⁶⁸⁾ 이에 근거하여 대법원은 이 사건에 나타난 여러 사정에 근거하여도, 종업원이 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시킨다는 ‘묵시적 의사’를 추인할 수 있는 ‘명백한 사정’이 존재하지 않는다고 판단하였다. 이 판결에 근거하면, 우리나라에서 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 묵시적으로 승계되었다고 판단하기 위해서는, 이에 대한 사용자와 종업원의 묵시적 의사를 추인할 수 있는 ‘명백한 사정’이 존재한다고 판단할 수 있을 정도의 ‘강한 사정’이 필요하다.¹⁵⁶⁹⁾

1567) 이제정, “직무발명에 대한 승계의 합의”, 『청연논총』 제11집(최병덕 사법연수원장 퇴임기념), 사법연수원, 2014, 75면.

1568) 한국특허법학회 편·윤태식 집필부분, “묵시적 승계”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 195면.

1569) 사용자와 종업원 사이에 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 ‘묵시적 합의’가 있었다고 판단함에 있어서, 종업원의 직무발명에 대한 권리의 승계에 대한 ‘묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정’이 인정되는 경우로 한정할 필요가 없다는 견해에 대해서는, 이제정, 앞의 논문(주 1567), 75면.

다만 앞에서 살펴본 『東京地判 平成14. 9. 19. 判例時報 第1802号, 30頁 판결』은 “직무발명의 권리승계에 관하여 명시적 계약이나 근무규칙 등이 존재하지 않는 경우라고 하더라도, 일정 기간 동안 계속하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속하는 것으로 하여, 사용자를 출원인으로 한 특허출원이 반복되고, 종업원으로서도 이에 대하여 이의를 제기함이 없이 이와 같은 취급을 전제로 행동하고 있는 것과 같은 경우에는 종업원과 사이에 묵시적 합의의 성립을 인정할 수 있다”고 판시하면서, 사용자와 종업원의 직무발명에 대한 권리의 승계에 관한 묵시적 합의를 인정하였다.

IV ▶ 종업원의 직무발명 이중양도에 대한 법적 취급

1. 직무발명 이중양도의 권리귀속

종업원이 자신이 한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 사전승계약정을 위반하여, 직무발명을 완성한 후 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 경우에는, ‘직무발명의 이중양도’의 문제가 발생할 수 있다.¹⁵⁷⁰⁾ 즉 종업원이 직무발명을 완성한 후 이에 대한 사실을 사용자에게 통지하여 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하고, 이와 동시에 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하여 제3자도 당해 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 취득한 경우, 누가 당해 직무발명에 대한 특허권을 받을 수 있는지가 문제된다.¹⁵⁷¹⁾ 특허법에 따르면, 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있기 때문에, 사용자와 제3자 중 ‘대항요건’을 먼저 갖춘 자, 즉 ‘먼저 특허출원을 한 자’가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 받을 수 있다.¹⁵⁷²⁾

만일 사용자가 제3자보다 먼저 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 하면, 사용자는

1570) 직무발명의 이중양도에 대한 더 자세한 내용은, 박태일, “직무발명의 이중양도에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문, 한양대학교 대학원, 2015, 참조.

1571) 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성균관법학』 제24권 제1호, 2012, 성균관대학교 법학연구소, 341면.

1572) 특허법 제38조 제1항.

제3자의 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 대항할 수 있기 때문에, 사용자가 특허권을 받을 수 있게 된다.¹⁵⁷³⁾ 이와 반대로 제3자가 사용자보다 먼저 당해 직무발명에 대하여 특허출원을 하면, 제3자는 사용자의 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 대항할 수 있기 때문에, 제3자가 특허권을 받을 수 있게 된다.¹⁵⁷⁴⁾ 이 경우 사용자는 종업원이 사전승계약정을 위반하였다는 이유로, 종업원에게 ‘계약상 채무불이행책임’을 물을 수 있다.¹⁵⁷⁵⁾

다만 이 경우 제3자가 당해 종업원이 사전승계약정에 의하여 자신이 한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계하여야 할 의무가 있음을 알고 있음에도, 자신에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하라고 ‘적극적으로 가담’하였다면, 당해 종업원이 제3자에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 민법 제103조가 규정하는 ‘반사회질서행위’에 해당하여 ‘무효’이다.¹⁵⁷⁶⁾ 종업원의 직무발명 이중양도행위가 무효로 된 경우에 있어서, 사용자는 종업원에 대한 ‘특허권이전등록청구권’을 피보전채권으로 하여, 종업원의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사하여, 당해 직무발명에 대한 특허권을 자신의 명의로 순차적으로 이전할 수 있다.¹⁵⁷⁷⁾ 여기서 종업원의 직무발명 이중양도행위가 무효

1573) 특허법 제38조 제1항.

1574) 특허법 제38조 제1항.

1575) 정차호, 앞의 논문(주 1556), 356면.

1576) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결. 대법원은 “직무발명 사전승계약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.”고 판시하였다. 다만 이 판결은 앞에서 언급한 전형적인 직무발명의 이중양도가 문제된 사건의 사실관계, 즉 종업원이 직무발명의 완성사실을 사용자에게 통지하지 않았고, 이후 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 이후, 사용자가 종업원이 직무발명을 이중으로 양도하였다는 사실을 알게 된 것에 추가하여, 제3자가 ‘종업원의 배임행위’, 즉 ‘직무발명의 이중양도행위’에 적극적으로 가담한 것이 인정되어, 종업원과 제3자 사이에 이루어진 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 ‘양도계약’이 무효라고 판단된 사안에 대한 것이다.

1577) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결. 대법원은 “사용자는 종업원에게 직무발명에 대한 권리 중 당해 종업원의 지분에 관하여 직무발명 사전승계약정에 따른 승계의사를 문서로 알리고, 당해 직무발명에 대하여 제3자 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 지분에 관하여 제3자를 상대로 종업원을 대위하여 종업원에게 이

로 된다면, 제3자가 보유한 특허권은 특허를 받을 수 있는 권리가 존재하지 않는 ‘무권리자의 출원’에 의한 것이기 때문에, 사용자는 특허법 제99조의2¹⁵⁷⁸⁾에 의하여 법원에 당해 특허권의 이전을 제3자에게 청구할 수 있다.¹⁵⁷⁹⁾

만일 종업원이 사전승계약정에 의하여 자신이 한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계하여야 할 의무를 부담함에도, 자신이 직무발명을 하였다는 사실을 사용자에게 알리지 않고, 제3자에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 제3자가 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득하였다면, 종업원은 사용자에게 대한 ‘배임행위’로서의 ‘불법행위책임’을 부담한다.¹⁵⁸⁰⁾

2. 형법상 업무상배임죄의 인정

『대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결』은 종업원의 직무발명 이중양도행위에 대하여 형법상 ‘업무상배임죄’¹⁵⁸¹⁾를 인정하였다.¹⁵⁸²⁾

전등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원을 상대로 자신에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 당해 특허권에 관하여 직접 자신에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다.”고 판시함으로써, 사용자의 제3자에 대한 ‘직접 이전등록청구권’은 인정하지 않았다.

1578) 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)

① 특허가 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권

2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권

3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

1579) 특허법 제99조의2는 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 일부개정된 특허법에 도입되어 2017. 3. 1.부터 시행되었다. 따라서 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결은 특허법 제99조의2가 시행되기 이전의 판결이다. 결국 현재 사용자는 제3자를 상대로 직접 자신에게 당해 특허권을 이전하라는 소를 법원에 제기할 수 있다.

1580) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320(병합) 판결.

1581) 형법 제356조(업무상의 횡령과 배임) 업무상의 임무에 위배하여 제355조의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.

1582) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

【대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결】

대법원은 “직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 사용자가 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원이 당해 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원이 이러한 임무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 이 사실을 사용자에게 알리지 않은 채 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 당해 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.”고 판시하였다.

이 법리에 근거하여, 대법원은 “사용자 회사의 이사로 회사를 경영하는 지위에 있었고 당해 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 종업원 A가, 사용자 회사가 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 A의 지분을 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 당해 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 회사의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 업무상의 임무에 위배하여, Q22 합금발명의 완성사실을 사용자 회사에 알리지 않은 채 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 자신의 지분을 B에게 이중으로 양도하여 B가 단독으로 특허권 등록까지 마치도록 하고, 종업원 A와 C의 주선으로 B가 당해 합금발명에 관하여 다른 업체와 라이선스계약을 체결하도록 하여 당해 합금발명의 내용이 공개되도록 하였는데, 이는 종업원 A, B, C가 공모하여 사용자 회사에 손해를 가하는 행위를 하였다고 인정하기에 충분하다.”고 판결하였다.

이 판결은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 사전 승계약정을 체결한 종업원이 당해 직무발명의 완성사실을 사용자에게 통지하지 않은 채로 제3자에게 당해 직무발명을 이중으로 양도하고, 제3자가 특허권을 받은 후에 당

해 직무발명이 공개되도록 하여 사용자에게 손해를 가한 경우에 있어서 업무상 배임죄를 인정하였다.¹⁵⁸³⁾

그러나 최근 『대법원 2020. 10. 22. 선고 2020도6258 전원합의체 판결』은 자동차에 대한 권리의 이전에 소유권이전등록을 요하는 ‘자동차의 이중양도’에 대하여, 매도인이 매수인에게 자동차에 대한 소유권이전등록을 하지 아니하고 제3자에게 처분하였다고 하더라도 형법 제355조 제2항¹⁵⁸⁴⁾의 배임죄가 인정되지 않는다고 판시하였다.¹⁵⁸⁵⁾ 그리고 『대법원 2020. 2. 20. 선고 2019도9756 전원합의체 판결』에서도 동산을 채권자에게 양도담보로 제공한 채무자가 제3자에게 담보에 제공된 동산을 처분한 경우에도 배임죄가 인정되지 않는다고 판시하였다.¹⁵⁸⁶⁾ 나아가 『대법원 2020. 6. 18. 선고 2019도14340 전원합의체 판결』은 저당권설정계약에 따라 채권자에게 저당권을

1583) 이 판결과 달리, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결은 “직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지는 없다.”고 판결하였다. 이 판결의 자세한 내용에 대해서는, 문선영, “직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부”, 『법학논고』 제41집, 경북대학교 법학연구원, 2013. 참조.

1584) 형법 제355조(횡령, 배임)

① 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

② 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

1585) 대법원 2020. 10. 22. 선고 2020도6258 전원합의체 판결. 대법원 전원합의체는 “매매와 같이 당사자 일방이 재산을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는 계약의 경우, 쌍방이 그 계약의 내용에 좇은 이행을 하여야 할 채무는 특별한 사정이 없는 한 ‘자기의 사무’에 해당하는 것이 원칙이다. 동산 매매계약에서의 매도인은 매수인에 대하여 그의 사무를 처리하는 지위에 있지 아니하므로, 매도인이 목적물을 타에 처분하였다 하더라도 형법상 배임죄가 성립하지 아니한다(대법원 2011. 1. 20. 선고 2008도10479 전원합의체 판결 등 참조). 위와 같은 법리는 권리의 이전에 등기·등록을 요하는 동산에 대한 매매계약에서도 동일하게 적용되므로, 자동차 등의 매도인은 매수인에 대하여 그의 사무를 처리하는 지위에 있지 아니하여, 매도인이 매수인에게 소유권이전등록을 하지 아니하고 타에 처분하였다고 하더라도 마찬가지로 배임죄가 성립하지 아니한다.”고 판시하였다.

1586) 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019도9756 전원합의체 판결. 대법원 전원합의체는 “채무자가 금전채무를 담보하기 위하여 그 소유의 동산을 채권자에게 양도담보로 제공함으로써 채권자인 양도담보권자에 대하여 담보물의 담보가치를 유지·보전할 의무 내지 담보물을 타에 처분하거나 멸실, 훼손하는 등으로 담보권 실행에 지장을 초래하는 행위를 하지 않을 의무를 부담하게 되었다더라도, 이를 들어 채무자가 통상의 계약에서의 이익대립관계를 넘어서 채권자와의 신임관계에 기초하여 채권자의 사무를 맡아 처리하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 채무자를 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’에 해당한다고 할 수 없고, 그가 담보물을 제3자에게 처분하는 등으로 담보가치를 감소 또는 상실시켜 채권자의 담보권 실행이나 이를 통한 채권실행에 위험을 초래하더라도 배임죄가 성립한다고 할 수 없다.”고 판시하였다.

설정할 의무를 부담하는 채무자가 제3자에게 먼저 저당권을 설정한 행위를 한 것에 대하여 배임죄가 인정되지 않는다고 판시하였다.¹⁵⁸⁷⁾ 반면 『대법원 2018. 5. 17. 선고 2017도4027 전원합의체 판결』은 부동산의 이중양도에 대하여 배임죄를 인정함으로써,¹⁵⁸⁸⁾ 종전 대법원판례와 같은 입장을 취하였다.

앞에서 언급한 세 가지의 대법원 전원합의체 판결의 태도에 비추어 볼 때, 직무발명의 이중양도에 대하여 업무상 배임죄를 인정하는 대법원의 판례는 장래 변경될 여지도 있어 보인다. 직무발명의 이중양도에 대하여 업무상 배임죄가 계속 인정될지의 여부에 대한 대법원 판결이 기다려진다.

V ▶ 공무원 및 대학교수의 직무발명

1. 공무원의 직무발명

(1) 법 규정

우리나라에서 공무원이 한 직무발명은 앞에서 설명한 기업과 종업원 사이에 적용되는 직무발명과는 법적으로 다르게 취급받고 있다. 현행 발명진흥법은 공무원이 한 직

1587) 대법원 2020. 6. 18. 선고 2019도14340 전원합의체 판결. 대법원 전원합의체는 “채무자가 금전채무를 담보하기 위한 저당권설정계약에 따라 채권자에게 그 소유의 부동산에 관하여 저당권을 설정할 의무를 부담하게 되었다고 하더라도, 이를 들어 채무자가 통상의 계약에서 이루어지는 이익대립관계를 넘어서 채권자와의 신임관계에 기초하여 채권자의 사무를 맡아 처리하는 것으로 볼 수 없다. 채무자가 저당권설정계약에 따라 채권자에 대하여 부담하는 저당권을 설정할 의무는 계약에 따라 부담하게 된 채무자 자신의 의무이다. 채무자가 위와 같은 의무를 이행하는 것은 채무자 자신의 사무에 해당할 뿐이므로, 채무자를 채권자에 대한 관계에서 ‘타인의 사무를 처리하는 자’라고 할 수 없다. 따라서 채무자가 제3자에게 먼저 담보물에 관한 저당권을 설정하거나 담보물을 양도하는 등으로 담보가치를 감소 또는 상실시켜 채권자의 채권실현에 위험을 초래하더라도 배임죄가 성립한다고 할 수 없다. 그리고 위와 같은 법리는, 채무자가 금전채무에 대한 담보로 부동산에 관하여 양도담보설정계약을 체결하고 이에 따라 채권자에게 소유권이전등기를 해 줄 의무가 있음에도 제3자에게 그 부동산을 처분한 경우에도 적용된다.”고 판시하였다.

1588) 대법원 2018. 5. 17. 선고 2017도4027 전원합의체 판결. 대법원 전원합의체는 “부동산 매매계약에서 계약금만 지급된 단계에서는 어느 당사자나 계약금을 포기하거나 그 배액을 상환함으로써 자유롭게 계약의 구속력에서 벗어날 수 있다. 그러나 중도금이 지급되는 등 계약이 본격적으로 이행되는 단계에 이른 때에는 계약이 취소되거나 해제되지 않는 한 매도인은 매수인에게 부동산의 소유권을 이전해 줄 의무에서 벗어날 수 없다. 따라서 이러한 단계에 이른 때에 매도인은 매수인에 대하여 매수인의 재산보전에 협력하여 재산적 이익을 보호·관리할 신임관계에 있게 된다. 그때부터 매도인은 배임죄에서 말하는 ‘타인의 사무를 처리하는 자’에 해당한다고 보아야 한다. 그러한 지위에 있는 매도인이 매수인에게 계약 내용에 따라 부동산의 소유권을 이전해 주기 전에 그 부동산을 제3자에게 처분하고 제3자 앞으로 그 처분에 따른 등기를 마쳐 준 행위는 매수인의 부동산 취득 또는 보전에 지장을 초래하는 행위이다. 이는 매수인과의 신임관계를 저버리는 행위로서 배임죄가 성립한다.”고 판시하였다.

무발명의 권리귀속과 직무발명보상금에 대하여 다음과 같은 규정을 두고 있다.

【발명진흥법】

제10조(직무발명)

- ② 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원 등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원 등의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.
- ④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ⑦ 공무원 등의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

(2) 공무원 직무발명의 권리귀속

발명진흥법에 따르면 공무원이 한 직무발명에 대한 권리는 ‘국가’ 또는 ‘지방자치단체’가 승계할 수 있고, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 권리는 ‘국유’ 또는 ‘공유’가 된다.¹⁵⁸⁹⁾ 여기서의 공무원에는 국가공무원과 지방공무원뿐만 아니라 ‘국가 또는 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자’도 포함된

¹⁵⁸⁹⁾ 발명진흥법 제10조 제2항 본문.

다.¹⁵⁹⁰⁾ 다만 공무원이라고 하더라도, 국·공립학교 교직원이 한 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 ‘전담조직’이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 ‘전담조직’의 소유가 된다.¹⁵⁹¹⁾

『국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정』에 따르면 직무발명을 한 공무원은 지체 없이 해당 발명기관의 장에게 신고하여야 하고,¹⁵⁹²⁾ 직무발명 완성 사실에 대한 신고를 받은 해당 발명기관의 장은 당해 발명이 직무발명에 속하는지 여부와 당해 직무발명에 대한 국가승계 여부를 결정하여야 하고, 이에 대한 결과를 ‘신고를 받은 날로부터 4개월 이내’에 당해 공무원에게 서면으로 통지하여야 한다.¹⁵⁹³⁾ 즉 공무원이 한 직무발명에도 앞에서 설명한 사전승계약정이 있는 경우에 대한 직무발명의 승계절차가 적용된다.¹⁵⁹⁴⁾ 공무원이 한 직무발명에 대한 권리가 국유로 되면, 이에 대한 처분과 관리는 ‘특허청장’이 관장한다.¹⁵⁹⁵⁾ 국유 특허권의 처분과 관리에 대해서는 『국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정』과 『국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙』에 의하여 규율된다.

(3) 공무원에 대한 직무발명 보상

공무원이 한 직무발명에 대한 권리를 승계한 국가나 지방자치단체는 당해 공무원에게 직무발명보상금을 지급하여야 한다.¹⁵⁹⁶⁾ 특히 공무원에게 지급되는 직무발명보상금에는 ‘등록보상금’과 ‘처분보상금’의 두 가지가 있다.¹⁵⁹⁷⁾ 우선 특허청장은 당해 종업원이 승계한 직무발명이 특허권으로 등록되어 국유 특허권이 되면, ‘각 권리’마다 ‘50만원’의 범위에서 ① 국유특허권의 활용가치, ② 직무발명 활성화에 미치는 영향, ③ 예산 등을 고려하여, ‘한 번만’ ‘직무발명 등록보상금’을 당해 공무원에게 지급하여야 한

1590) 발명진흥법 제10조 제2항 본문.

1591) 발명진흥법 제10조 제2항 단서.

1592) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제5조.

1593) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제6조.

1594) 조영선, 앞의 책(주 1489), 200면.

1595) 발명진흥법 제10조 제4항.

1596) 발명진흥법 제15조 제7항.

1597) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제16조 및 제17조.

다.¹⁵⁹⁸⁾ 다만 특허청장은 국유 실용신안권에 대해서는 ‘각 권리’마다 ‘30만 원’의 범위에서, 국유 디자인권에 대해서는 ‘각 권리’마다 ‘20만 원’의 범위에서 당해 직무고안, 직무디자인을 한 공무원에게 앞에서 언급한 사항을 고려하여 지급하여야 한다.¹⁵⁹⁹⁾

그리고 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘유상으로 처분’한 경우에는 ‘처분수입금’의 100분의 50의 범위에서 ① 처분수입금에 대한 기여도, ② 직무발명 활성화에 미치는 영향, ③ 예산 등을 고려하여 ‘직무발명 처분보상금’을 발명자에게 지급하여야 한다.¹⁶⁰⁰⁾ 나아가 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘유상으로 처분’한 경우에는 처분수입금에 따라 앞에서 언급한 사항을 고려하여, ‘직무발명 기관포상금’을 발명기관의 장에게 지급하여야 한다.¹⁶⁰¹⁾

2. 대학교수의 직무발명

(1) 대학교수 직무발명의 인정여부에 대한 찬반론

종업원으로서의 대학교수는 학생들에 대한 강의뿐만 아니라 연구를 수행하는 것을 전제로 사용자인 대학에게 고용되기 때문에, 대학교수가 대학에 고용된 기간 중에 완성한 발명을 직무발명으로 인정하여야 한다는 견해가 있다.¹⁶⁰²⁾ 이 견해의 핵심은 대학교수도 일반기업의 종업원처럼 대학의 지원을 받아서 발명을 완성한 것이기 때문에, 대학교수가 한 발명도 직무발명에 해당한다는 것이다. 이에 반하여 기업의 종업원이 당해 기업을 위하여 연구하는 것과는 달리, 대학교수는 대학을 위하여 연구하는 것이 아니라, 인류의 지식축적을 통한 사회적 발전에 기여하기 위하여 연구하는 것이기 때문에, 일반기업의 사용자와 종업원에게 적용되는 직무발명제도는 대학과 교수에게 적용

1598) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제16조.

1599) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제22조.

1600) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제17조.

1601) 국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제18조. 구체적으로 특허청장은 ① 처분수입금이 1천만 원 초과 5천만 원 이하인 경우에는 ‘100만 원’의 범위 이내에서, ② 처분수입금이 5천만 원 초과 1억 원 이하인 경우에는 ‘500만 원’의 범위 이내에서, ③ 처분수입금이 1억 원을 초과하는 경우에는 ‘1천만 원’의 범위 이내에서, ‘직무발명 기관포상금’을 지급하여야 한다.

1602) 정성찬, “대학교수 직무발명제도의 비판적 검토”, 『산업재산권』 제22호, 한국산업재산권법학회, 2007, 54면; 홍봉규, “대학교원의 직무발명”, 『공법연구』 제34집 제2호, 한국공법학회, 2005, 429면.

하기 어렵다는 견해가 있다.¹⁶⁰³⁾ 이 견해의 핵심은 대학교수는 가치중립적으로 학문의 자유를 추구할 수 있는 존재이기 때문에, 직무발명에 대해서는 일반기업의 종업원과 법적으로 다르게 취급되어야 한다는 것이다.

그러나 현실적으로 대부분의 대학교수가 대학의 지원을 받거나, 외부 기업체의 지원을 받아 연구를 수행하고 있기 때문에, 대학교수가 이러한 연구의 수행 중에 완성한 발명을 직무발명이 아니라고 판단하여 이에 대한 이익을 모두 대학교수가 가지도록 하는 것은 바람직하지 않다.¹⁶⁰⁴⁾ 특히 각 대학은 자신의 경쟁력을 확보하기 위하여 자신이 고용한 대학교수에게 연구비를 지급하여 발명을 하도록 유도하고 있기 때문에, 대학교수가 한 발명의 권리가 전적으로 대학교수에게 귀속된다는 논리는 이제는 설득력을 상실하게 되었다.¹⁶⁰⁵⁾ 이하에서는 구체적 사안에서 대학교수가 한 직무발명의 권리 귀속의 문제를 검토한다.

(2) 구체적 사안에서의 직무발명의 해당 여부 검토

우리나라에서 대학교수가 한 발명이 직무발명에 해당하는지의 판단기준에 대해서는 현재 아래와 같은 논의가 있다.¹⁶⁰⁶⁾

첫째, 대학교수가 대학 혹은 기업체로부터 연구비를 지원받지 않고 독자적으로 연구하여 발명을 완성한 경우, 즉 자신의 비용으로 발명을 완성한 경우 당해 발명은 ‘자유발명’에 해당한다고 볼 여지가 많다.¹⁶⁰⁷⁾ 이 경우 대학교수는 당해 발명에 대하여 특허출원을 통하여 특허권을 획득할 수도 있고, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 자유롭게 처분할 수도 있다. 다만 이 경우에도 대학교수가 대학의 연구시설, 재료 등을

1603) 정상조, “대학교수의 특허권 - 자유발명인가 직무발명인가 -”, 『법조』 통권 제524호, 법조협회, 2000, 88-89면; 강현, “대학의 직무발명규정의 운영에 대한 비판적 고찰 - 대학교수발명의 직무발명 해당성여부를 중심으로 -”, 『경영법률』 제21집 제2호, 한국경영법률학회, 2011, 11-13면.

1604) 조영선, 앞의 책(주 1487), 199면.

1605) 정승일·윤종민, “직무발명 범위에 관한 법적 연구 - 대학교수 발명을 중심으로 -”, 『과학기술과 법』 제3권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2012, 130-131면.

1606) 다만 이하에서 논의하고 있는 것은 학설상의 견해로서, 개별 사건에 나타난 구체적 사실관계를 고려하지 아니하였기 때문에, 일도양단식으로 ‘직무발명에 해당한다.’ 또는 ‘직무발명에 해당하지 않는다.’고 단정하는 것은 아니다.

1607) 조영선, 앞의 책(주 1487), 199-200면; 정차호, 앞의 논문(주 1556), 97면; 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 432면.

이용하여 발명을 완성하였다면, 당해 발명이 직무발명에 해당하는지에 대하여 논란의 여지가 있다.¹⁶⁰⁸⁾

둘째, 대학교수가 대학으로부터 연구비를 지원받고, 대학의 연구시설, 재료 등을 이용하여 발명을 완성한 경우, 당해 발명은 ‘직무발명’에 해당한다고 볼 여지가 많다.¹⁶⁰⁹⁾ 이 경우 각 대학은 직무발명에 대한 규정 등을 통하여, 당해 직무발명에 대한 권리를 대학교수로부터 승계하고 있다.¹⁶¹⁰⁾

셋째, 대학교수가 외부기업으로부터 연구비를 지원받아 연구를 하여 발명을 완성한 경우에는, 대학교수는 당해 기업의 종업원이 아니기 때문에 당해 발명은 당해 기업과의 관계에서 직무발명이 인정되지 않고, 당해 발명의 권리귀속에 대한 문제는 대학교수가 소속된 대학교의 ‘산학협력단’과 당해 기업이 체결한 계약에 의하여 결정되는 경우가 많을 것이다.¹⁶¹¹⁾ 다만 이 경우에도 대학교수가 대학의 연구시설, 재료 등을 이용하여 발명을 완성하였다면, 당해 발명이 대학과의 관계에서 직무발명이 인정될 수 있을 것인가에 대해서는 논란의 여지가 있다.¹⁶¹²⁾

(3) 국·공립대학교 교수의 직무발명의 권리귀속

국·공립대학교 교수가 한 발명이 직무발명에 해당할 경우에 이에 대한 권리귀속의 문제는, 발명진흥법 제10조 제2항 단서, “「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.”는 규정이 적용된다.¹⁶¹³⁾ 즉 국·공립대학교 교수는 국·공립학교 교직원에 해당하기 때문에 국·공립

1608) 이 경우 당해 발명이 직무발명에 해당할 여지가 있다는 견해(한국특허법학회 편·염호준 집필부분, “대학교수 발명”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 316면)가 있다.

1609) 홍봉규, 앞의 논문(주 1602), 434면; 정승일·윤종민, 앞의 논문(주 1605), 138면; 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 432면.

1610) 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

1611) 김인유, “대학교수 발명의 직무발명 해당성에 관한 연구 - 각 대학의 지식재산권 관련규정을 중심으로 -”, 『일감법학』 제40호, 건국대학교 법학연구소, 2018, 52면.

1612) 이 경우 당해 발명이 직무발명에 해당할 여지가 있다는 견해(조영선, 앞의 책(주 1487), 200면)가 있다.

1613) 이하에서의 설명은 국·공립대학교 교수뿐만 아니라 ‘직원’에 대해서도 적용이 된다.

대학교 교수가 한 직무발명은 국·공립대학교의 전담조직이 승계하고, 당해 전담조직이 승계한 국·공립대학교 교수의 직무발명에 대한 특허권 등은 당해 전담조직의 소유가 된다.¹⁶¹⁴⁾ 이는 2001년 특허법 개정에 의하여 당시 특허법 제39조 제2항 단서에 최초로 규정되었다.¹⁶¹⁵⁾

특히 2001년 개정 특허법이 시행되기 이전에는 이 규정이 존재하지 않아, 국·공립대학교 교수가 한 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하였고, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 직무발명에 대한 특허권 등은 국유 또는 공유로 취급되었다.¹⁶¹⁶⁾ 이 규정에 대하여 국·공립대학교의 입장에서는 다양한 연구업무를 수행하면서도 이에 대한 특허권을 소유, 활용하지 못한 것으로 인하여 특허발명에 대한 동기가 저하되고, 결과적으로 사립대학교 혹은 여러 연구기관에 비하여 특허출원과 특허등록의 실적이 저조하여 국·공립대학교의 연구성과가 특허권으로 보호를 받지 못하고 있다는 문제점이 제기되었다.¹⁶¹⁷⁾ 이러한 문제점을 해소하기 위하여 2001년 개정 특허법은 국·공립대학교 교수가 한 직무발명은 대학교 내부에 설치된 전담조직이 승계한다고 규정함으로써, 국·공립대학교 교수가 한 직무발명의 활용과 사업화를 촉진하고자 하였다.¹⁶¹⁸⁾

발명진흥법 제10조 제2항 단서에 의하여, 국·공립대학교 교수가 한 직무발명에 대한 권리를 승계한, 당해 국·공립대학교의 전담조직에 해당하는 산학협력단은 직무발명을 한 교수에게 직무발명보상금을 지급한다는 직무발명 관련 규정을 두고 있다. 예를 들어 서울대학교는 대학교수의 직무발명을 규율하기 위하여 『서울대학교 지식재산권 관리 규정』¹⁶¹⁹⁾을 두고 있다.¹⁶²⁰⁾ 이 규정에 따르면 서울대학교 교수의 직무발명으로

1614) 발명진흥법 제10조 제2항 단서.

1615) 2011년 개정 특허법은 2001. 12. 31. 법률 제6582호로 일부개정되어 2002. 7. 1.부터 시행되었다.

1616) 구 특허법(2001. 12. 31. 법률 제6582호로 개정되기 전의 것) 제39조 제2항 단서.

1617) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 431면.

1618) 송영식 외 6인, 앞의 책(주 1467), 431면.

1619) <https://snurnd.snu.ac.kr/?q=node/729> (2021. 10. 10. 14시 방문). 이 홈페이지에서 『서울대학교 지식재산권 관리 규정』을 확인할 수 있다. 이 규정은 직무발명의 정의, 직무발명에 대한 권리의 승계절차, 직무발명보상금의 지급 등에 관하여 상세히 규정하고 있다.

1620) 이 규정은 2019. 6. 21. 규칙 제2164호로 개정되어, 같은 날부터 시행되었다. 이 규정은 서울대학교에 근무하는 전임교원, 겸임교원 등의 모든 교원뿐만 아니라, 부설학교교원, 조교, 직원, 연구원, 자신의 직무로서 연구업무에 종사하는 학생, 수료생에게 적용된다(서울대학교 지식재산권 관리 규정 제2조 제1호).

창출된 지식재산은 ‘산학협력단’이 승계하고,¹⁶²¹⁾ 산학협력단이 직무발명으로 창출된 지식재산의 실시허락 혹은 양도를 통하여 이에 대한 이익을 획득한다면, 당해 직무발명을 한 교수는 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리를 가진다.¹⁶²²⁾

(4) 사립대학교 교수의 직무발명의 권리귀속

사립대학교의 교수가 한 발명이 직무발명에 해당할 경우에, 당해 직무발명에 대한 권리는 당해 사립대학교의 산학협력단이 승계한다.¹⁶²³⁾ 특히 사립대학교의 산학협력단은 직무발명을 한 교수에게 직무발명보상금을 지급한다는 직무발명 관련 규정을 두고 있다. 예를 들면 연세대학교의 경우, 대학교수의 직무발명을 규율하기 위하여 『지식재산권 관리에 관한 규정』¹⁶²⁴⁾을 두고 있다.¹⁶²⁵⁾ 이 규정에 따르면 연세대학교 교수의 직무발명으로 창출된 지식재산은 ‘산학협력단’이 승계하고,¹⁶²⁶⁾ 산학협력단이 당해 직무발명을 출원 또는 등록한 경우, 지식재산의 실시 또는 처분으로 인하여 수익을 얻었다면, 당해 직무발명을 한 교수는 직무발명보상금을 받을 수 있는 권리를 가진다.¹⁶²⁷⁾

(5) 대학생 및 대학원생이 관여한 발명의 법적 취급

대학생 또는 대학원생이 교수와의 연계 없이 혹은 교수의 연구와 무관하게 독자적으로 발명을 완성하였다면, 당해 발명은 ‘자유발명’이라고 할 수 있다.¹⁶²⁸⁾ 만일 이 경우 다수의 대학생, 다수의 대학원생, 또는 다수의 대학생과 대학원생이 공동으로 발명을 완성하였다면, 이들은 당해 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.¹⁶²⁹⁾

1621) 서울대학교 지식재산권 관리 규정 제6조.

1622) 서울대학교 지식재산권 관리 규정 제14조 및 제15조.

1623) 이하에서의 설명은 사립대학교 교수뿐만 아니라 ‘직원’에 대해서도 적용이 된다.

1624) 이 규정에 대하여는 https://rules.yonsei.ac.kr/search?rule_name=%EC%A7%80%EC%8B%9D%EC%9E%AC%EC%82%B0%EA%B6%8C&rule_text=&dept_name=#top0 (2021. 10. 10. 16시 방문)에서 확인할 수 있다. 『서울대학교 지식재산권 관리 규정』과 마찬가지로, 이 규정도 직무발명의 정의, 직무발명에 대한 권리의 승계절차, 직무발명보상금의 지급 등에 관하여 상세히 규정하고 있다.

1625) 이 규정은 2020. 5. 25.에 개정되었다.

1626) 연세대학교 지식재산권 관리에 관한 규정 제3조의2.

1627) 연세대학교 지식재산권 관리에 관한 규정 제24조.

1628) 박준석, “중업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호 - 대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로 -”, 『산업재산권』 제33호, 한국지식재산학회, 2010, 5면.

1629) 특허법 제33조 제2항.

여기서 문제가 되는 것은 대학교수가 대학교로부터 부여받아 담당하고 있는 연구과정에 대학생 또는 대학원생이 참가하여 연구를 수행한 결과로 이루어진 발명의 법적 취급에 대한 것이다. 이 경우 대학생과 대학원생을 종업원으로 인정할 수 있는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 대학생과 대학원생이 종업원으로 인정되려면 사용자와의 형식적인 고용관계가 존재하여야 하기 때문에, 이들은 종업원이 될 수 없다는 견해가 개진될 수 있다.¹⁶³⁰⁾ 그러나 하급심판결 중에는 “직무발명에서의 ‘종업원 등’이라 함은 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다.”고 판시한 판결이 있다.¹⁶³¹⁾ 이 판결의 취지를 고려하면, 대학생과 대학원생이 교수를 도우면서 연구를 하였다는 사실이 인정되는 경우에 대학교의 종업원으로 인정될 여지도 있으나, 대학생과 대학원생이 무보수로 교수의 연구를 도운 경우에는 좀 더 엄격한 판단이 필요할 것으로 보인다.¹⁶³²⁾

이에 앞에서 언급한 『서울대학교 지식재산권 관리 규정』은 당해 규정의 적용을 받는 “교직원 등”을 서울대학교에 근무하는 전임교원, 겸임교원 등의 모든 교원, 부설학교교원, 조교, 직원, 연구원, 연구업무에 종사하는 사람(본교의 업무에 관련된 자신의 직무로서 연구업무에 종사하는 학생, 수료생을 포함한다)을 말한다.”고 정의하고 있다.¹⁶³³⁾ 그리고 연세대학교의 『지식재산권 관리에 관한 규정』은 당해 규정의 적용을 받는 “교직원 등”을 연세대학교에서 근무하는 교수, 연구원, 직원(이하 ‘교직원’이라 한다)과 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구활동에 종사하는 자를 말한다.”고 규정하고 있다.¹⁶³⁴⁾ 이러한 대학교의 내부규정들에 의하면, 대학생 또는 대학원생이 교수를 도와서 연구를 하다가 발명을 하였고, 당해 교수가 본인의 독자적인 연구가 아닌 대학교가 부여한 업무와 관련된 연구업무를 하고 있었다면, 당해 대학생과 대학원생은 해당 대

1630) 박준석, 앞의 논문(주 1628), 16-17면. 이는 박준석 교수가 가상적으로 이러한 견해가 있을 수 있다고 상정한 견해이다.

1631) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결.

1632) 박준석, 앞의 논문(주 1628), 17-18면.

1633) 서울대학교 지식재산권 관리 규정 제2조 제1호.

1634) 연세대학교 지식재산권 관리에 관한 규정 제2조 제1호.

학교의 종업원으로 인정될 가능성도 있다. 다만 대학교의 내부규정에서 일방적으로 위와 같이 규정하였다는 점만으로는, 대학생이나 대학원생이 종업원이 될 수 있다고 보기 어렵고, 해당 연구와 관련하여 보수의 지급 여부, 업무 지시 여부 및 내용 등 구체적인 사정을 고려하여 종업원 여부를 판단하여야 할 것이다.

만약 대학생이나 대학원생이 대학교의 종업원으로 인정되고, 교수를 도와서 교수가 담당하고 있는 연구를 하면서 발명을 완성하였다면, 당해 발명은 대학생이나 대학원생과 교수의 공동발명에 해당한다. 따라서 당해 발명에 대한 권리가 직무발명으로서 대학교에 승계되면, 대학생이나 대학원생은 자신의 지분비율에 따라 직무발명보상금을 청구할 수 있는 권리를 가지게 될 것이다.¹⁶³⁵⁾

(6) 산학협동연구로 인한 발명의 권리귀속

우선 외부기업이 연구비를 지급하고 대학교의 교수가 연구를 수행하여 완성된 발명에 있어서, 당해 발명에 대한 권리를 외부기업에 이전하기로 약정한 경우에는, 교수는 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하기 때문에,¹⁶³⁶⁾ 대학교의 산학협력단은 대학교의 지식재산 규정¹⁶³⁷⁾에 근거하여 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 교수로부터 승계를 받은 후에,¹⁶³⁸⁾ 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 외부기업에 이전하여야 할 것이다. 만일 대학교의 산학협력단이 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 교수로부터 승계하지 못함으로써 외부기업에 이를 이전하지 못한다면, 외부기업은 대학교의 산학협력단을 상대로 산학협력계약상의 의무불이행 책임을 물을 수 있다.¹⁶³⁹⁾

다음으로 정부가 연구비를 지급하고 대학교의 교수가 연구를 수행하여 완성된 발명은 『국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정』 제20조 제2항¹⁶³⁹⁾에 의하여, 연구기관

1635) 서울대학교 지식재산권 관리 규정 제14조 및 제15조; 연세대학교 지식재산권 관리에 관한 규정 제24조.

1636) 특허법 제33조 제1항.

1637) 서울대학교 지식재산권 관리 규정 제6조, 제7조, 제9조; 연세대학교 지식재산권 관리에 관한 규정 제7조, 제8조.

1638) 박준석, "대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 - 서울대학교의 현황을 중심으로 -", 『서울대학교 법학』 제55권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2014, 548면.

1639) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조(연구개발성과의 소유)

② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정

인 대학교의 ‘산학협력단’이 소유한다. 여기서 ‘국가연구개발사업’이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 당해 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연 하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 의미한다.¹⁶⁴⁰⁾ 정부가 연구비를 지급하여 완성된 발명에 대한 권리를 연구기관인 대학교에 귀속시키는 이유는 ‘정책적인 견지’에 의한 것이다.¹⁶⁴¹⁾ 즉 이는 미국이 1980년에 바이돌 법 (Bayh-Dole Act)을 제정한 것에 영향을 받은 것으로,¹⁶⁴²⁾ 정부의 연구비를 지원받아 완성된 발명에 대한 권리를 연구기관에 귀속시킴으로써, 연구기관의 특허기술의 개발 과 이에 대한 특허출원을 적극적으로 장려하고자 하는 취지를 가지고 있다.¹⁶⁴³⁾ 다만 『국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정』은 2021. 1. 1.자로 폐지되었다.

하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

1640) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 제1호.

1641) 박준석, 앞의 논문(주 1638), 549면.

1642) 미국에서의 바이돌 법에 의한 직무발명의 권리귀속에 대해서는 앞에서 자세히 살펴보았다.

1643) 박준석, 앞의 논문(주 1638), 549면.

제4절 우리나라 직무발명제도에서의 직무발명보상금 산정

I ▶ 직무발명보상금의 법적 근거, 산정절차, 산정기준

1. 직무발명보상금의 법적 근거

발명진흥법은 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자가 종업원에 대하여 직무발명보상금을 지급하여야 하는 법적 근거에 대하여 다음과 같이 언급하고 있다.¹⁶⁴⁴⁾

【발명진흥법】

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

발명진흥법 제15조 제1항은 종업원이 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 권리를 ‘정당한 보상을 받을 권리’로 표현하고 있다. 특히 직무발명보상금청구권에 대한 발명진흥법 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 ‘강행규정’의 성질을 가지고 있다.¹⁶⁴⁵⁾ 우리나라에서 ‘직무발명보상금의 법적 성질’에 대해서는 일본의 학설대립을 차용하여, 두 가지의 견해가 개진되고 있다. 이는 직무발명보상금은 사용자가 종업원과 한 직무발명승계에 대한 합의의 대가로서 종업원에게 지급하는 것이라는 ‘약정채권설’과 직무발명보상금은 직무발명제도라는 법 정책적 목표의 실현을 위한 수단으로 사용자가 종업원에게 지급하는 것이라는 ‘법정채권설’이다.¹⁶⁴⁶⁾

1644) 발명진흥법 제15조 제1항.

1645) 서울고등법원 2009 8. 20. 선고 2008나119134 판결. 이 판결은 구 특허법에 의해 인정되는 직무발명보상금청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서, 직무발명보상금에 관한 구 특허법의 규정은 ‘강행규정’이라고 판시하였다.

1646) 윤선희, “직무발명보상금 산정기준에 대한 연구”, 『산업재산권』 제36호, 한국지식재산학회, 2011, 86-87면.

『대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결』이 ‘직무발명의 사전승계약정에 대한 발명진흥법 제10조 제3항은 사용자에게 비하여 약자의 입장에 있는 종업원의 이익을 보호하는 것과 동시에 발명을 장려하고자 하는 것에 입법취지가 있고, 직무발명보상금 청구권을 규정하고 있는 발명진흥법 제15조 제1항에 의하면, 계약이나 근무규정 속에 직무발명보상금에 관한 조항이 없는 경우에도 당해 계약이나 근무규정 자체는 유효하되, 종업원은 사용자에게 직무발명보상금을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것’이라고 판시한 점을 근거로,¹⁶⁴⁷⁾ ‘법정채권설’을 지지하고 있는 것으로 보는 견해가 있다.¹⁶⁴⁸⁾ 하급심판결 중에는 직무발명보상금의 법적 성질을 법정채권이라고 명시적으로 인정한 판결이 있다.¹⁶⁴⁹⁾

일반적으로 국내 기업의 직무발명보상규정에는 직무발명보상금의 내용으로, ① 종업원이 자신이 한 직무발명을 사용자에게 승계한 것에 대한 ‘발명보상’, ② 사용자가 직무발명을 승계하여 당해 직무발명을 특허권으로 등록하기 위하여 특허출원을 한 것에 대한 ‘출원보상’, ③ 사용자가 직무발명에 대하여 특허권으로 등록받은 것에 대한 ‘등록보상’, ④ 사용자가 직무발명을 실시하여 이익을 획득한 것에 대한 ‘실시보상’, ⑤ 사용자가 직무발명에 대한 권리를 양도하거나 직무발명 특허권에 대하여 실시허락을 함으로써 이익을 획득한 것에 대한 ‘처분보상’ 등이 규정되어 있다.¹⁶⁵⁰⁾

2. 직무발명보상금 산정절차

발명진흥법은 직무발명보상금의 산정과 관련된 절차적 사항을 다음과 같이 규정하고 있다.¹⁶⁵¹⁾

1647) 그리고 대법원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용실시권 설정과 직무발명보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니라고 판시하였다.

1648) 설민수, “직무발명보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 『사법논집』 제60집, 법원도서관, 2015, 247면.

1649) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결. 이 판결은 직무발명보상금청구권의 법적 성질에 대하여 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 ‘법정채권’이라고 언급하였다.

1650) 유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점 - 발명자 판단 및 보상금 산정 방식을 중심으로 -”, 『특허법원 개원 20주년 기념논문집』, 특허법원, 2018, 337면.

1651) 발명진흥법 제15조 제2항, 제3항, 제4항, 제5항.

【발명진흥법】

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ② 사용자 등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.
- ③ 사용자 등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.
- ④ 사용자 등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원 등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.
- ⑤ 사용자 등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

발명진흥법에 따르면, ① 사용자는 직무발명 보상형태와 보상액의 산정기준, 보상액의 지급방법이 명시된 보상규정을 작성하여 문서로 종업원에게 알려야 하고,¹⁶⁵²⁾ ② 만일 사용자가 당해 보상규정에 대한 내용을 작성하나 변경하려고 한다면 반드시 종업원과의 협의를 거쳐야 하고,¹⁶⁵³⁾ ③ 특히 당해 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하려고 하는 경우에는 당해 보상규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의를 받아야 한다.¹⁶⁵⁴⁾ 그리고 사용자는 이러한 절차를 거쳐 산정된 직무발명보상금을 문서에 의하여 종업원에게 알려야 한다.¹⁶⁵⁵⁾ 사용자가 이상에서 언급한 절차를 거쳐 산정된 직무발명보상금을 종업원에게 지급한다면, 원칙적으로 정당한 직무발명보상금이 종업원에게 지급된 것으로 간주된다.¹⁶⁵⁶⁾

1652) 발명진흥법 제15조 제2항.

1653) 발명진흥법 제15조 제3항 본문.

1654) 발명진흥법 제15조 제3항 단서.

1655) 발명진흥법 제15조 제4항.

1656) 발명진흥법 제15조 제6항.

직무발명보상금을 산정하기 위한 절차적 사항은 2006년 개정 발명진흥법에서 도입된 내용이다. 이 절차적 사항은 직무발명보상금 산정절차에서 ‘종업원의 절차적 권리를 강화’하여 종업원이 실질적으로 직무발명보상금 산정절차에 참여하도록 함으로써, 기업내부에 사용자가 종업원에게 정당한 직무발명보상금을 지급하는 문화를 정착시켜, 결과적으로 우리나라 국가경쟁력을 강화하고자 하는 취지를 가지고 있다.¹⁶⁵⁷⁾

3. 직무발명보상금 산정기준

발명진흥법은 직무발명보상금의 산정기준에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.¹⁶⁵⁸⁾

【발명진흥법】

제15조(직무발명에 대한 보상)

⑥ 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제16조(출원 유보시의 보상)

사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

발명진흥법에 따르면, 직무발명보상금을 산정함에 있어서는 ① ‘직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익’과 ② ‘직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 기여한 정도’를 고려하여야 한다.¹⁶⁵⁹⁾ 이 두 가지 사항이 고려되어 산정된 직무발명보상금은 최종적으로

1657) 한국특허법학회 편·김동준 집필부분, “직무발명에 대한 보상: 보상방법의 협의 및 마련”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 226면.

1658) 발명진흥법 제15조 제6항.

1659) 발명진흥법 제15조 제6항.

종업원에 대한 ‘정당한 보상’이 된다.¹⁶⁶⁰⁾ 이는 직무발명보상금을 산정함에 있어서 사용자의 이익과 종업원의 공헌도를 적절히 고려하여, 종업원에게 지급되는 직무발명보상금의 실제적 정당성을 보장하려는 취지이다.¹⁶⁶¹⁾

한편 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다면, 당해 직무발명을 특허권으로 등록받기 위하여 특허출원을 하지 않거나, 특허출원을 포기 또는 취하한 경우에도 종업원에게 직무발명보상금을 지급하여야 한다.¹⁶⁶²⁾ 이는 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 이후에, 자신의 영업정책상 특허출원을 통하여 특허권을 취득하지 않고, 당해 직무발명을 ‘영업비밀’로 보유하기로 결정한 경우에도, 종업원이 사용자로부터 직무발명보상금을 지급받을 수 있도록 하려는 취지이다.¹⁶⁶³⁾

II ▶ 직무발명보상금 산정공식과 고려요소

1. 직무발명보상금의 기본적인 산정공식

발명진흥법 제15조 제6항은 ① ‘직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익’과 ② ‘직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 기여한 정도’를 고려하여, 직무발명보상금을 산정하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 직무발명보상금을 어떠한 방법으로 산정해야 하는지에 대하여 구체적으로 규정하고 있지 않다.¹⁶⁶⁴⁾ 실무적으로 현재 우리나라 법원이 채택하고 있는 직무발명보상금의 기본적인 산정공식은 다음과 같다.¹⁶⁶⁵⁾

1660) 발명진흥법 제15조 제6항.

1661) 조영선, 앞의 책(주 1487), 207면.

1662) 발명진흥법 제16조.

1663) 조영선, 앞의 책(주 1487), 208면.

1664) 우리나라 최초의 직무발명보상금 산정 판결은 『서울지방법원 2000. 11. 14. 선고 99가합103178 판결』이다. 이 판결은 실시료수입(1,319,000,000원) × 직무발명보상규정상의 보상율(10%) × 공동발명 기여율(40%)에 의하여, 52,760,000원의 직무발명보상금을 산정하였다. 이후 독자적인 직무발명보상금 산정방법을 채택하여, 이후의 직무발명보상금 산정 실무에 많은 영향을 미친 판결은 『서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결』이다. 이 판결은 직무발명으로 인하여 피고가 얻을 이익(실시료수입 10,398,654,692원과 발명의 우수성, 시장에서의 지위 등을 고려하여 이 사건 발명으로 얻을 총이익을 200억 원으로 산정함) × 발명자들에 대한 보상율(종업원 공헌도 = 5%) × 원고의 기여율(발명자들 중 원고가 차지하는 비율 = 30%)에 의하여, 총 3억 원의 직무발명보상금을 산정하였다.

1665) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산 소송실무(제4판)』, 박영사, 2019, 630면.

〈 직무발명보상금 기본 산정공식 〉

$$\text{직무발명보상금} = \text{사용자가 얻을 이익}^{1666)} \times \text{종업원의 공헌도}^{1667)} \times \text{공동발명 기여율}^{1668)}$$

기본적으로 직무발명보상금은 발명진흥법 제15조 제6항이 규정하고 있는 직무발명보상금의 산정요소인, ① ‘사용자가 얻을 이익’에 ② ‘종업원의 공헌도’를 곱하여 산정된다. 다만 직무발명이 공동의 발명자에 의하여 완성되었다면, ‘당해 종업원이 직무발명을 완성함에 있어서 기여한 정도, 즉 ③ ‘공동발명 기여율’을 추가로 곱하여 산정된다. 따라서 직무발명이 종업원의 단독으로 완성하였다면, ③ ‘공동발명 기여율’은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려될 필요가 없다. 이하에서는 이들 직무발명보상금의 산정요소에 대하여 구체적으로 살펴본다.

2. 사용자가 얻을 이익

(1) 사용자가 얻을 이익의 의미

대법원은 “사용자는 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않더라도, 당해 직무발명에 대한 ‘무상의 통상실시권’을 가지게 되므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 당해 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으

1666) 발명진흥법에는 ‘사용자가 얻을 이익’이라는 표현을 사용하지만, 논문이나 실무에서는 ‘사용자의 이익’이라는 표현도 사용하므로, 이하에서는 양자를 혼용하여 사용한다.

1667) ‘종업원의 공헌도’는 ‘1 - 사용자의 공헌도’로 표현되기도 한다. 종업원의 공헌도를 ‘발명자 보상율’이라고 칭한 문헌(강영수, “직무발명보상금”, 『정보법판례백선(Ⅰ)』, 박영사, 2006, 153면), ‘발명자 공헌도’라고 칭한 판결(특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결)도 있으나, 이하에서는 발명진흥법 제15조의 문언에 충실하게 ‘종업원 공헌도’ 또는 ‘종업원의 공헌도’로 칭한다. 직무발명보상금 산정요소로서의 ‘종업원의 공헌도’에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

1668) ‘공동발명 기여율’은 직무발명이 공동발명자에 의하여 완성된 경우, 공동발명자 중에서 직무발명보상금을 청구한 원고 종업원이 당해 직무발명을 완성함에 있어서 기여한 정도를 의미한다. 공동발명 기여율을 ① ‘발명자 기여율’이라고 칭한 판결(특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결), ② ‘공동발명자에 대한 보상률’이라고 칭한 판결(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결), ③ ‘발명자들 사이에서 해당 발명자의 기여율’이라고 칭한 문헌(특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책(주 1665), 630면), ④ ‘발명자 지분율’이라고 칭한 문헌(유영선, 앞의 책(주 1650), 339면) 등 다양하지만, 이하에서는 ‘공동발명 기여율’이라고 칭한다. 이 용어는 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155판결에서 사용된 용어이다. 직무발명보상금 산정요소로서의 ‘공동발명 기여율’에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

로써 얻을 이익을 의미한다.”고 판시하였다.¹⁶⁶⁹⁾ 따라서 직무발명보상금의 산정요소로서의 사용자의 이익은 사용자가 당해 직무발명을 통하여 얻는 전체 이익을 의미하는 것이 아니라 그 전체 이익 중 사용자가 통상실시권에 기하여 얻을 수 있는 이익을 초과하는 이익을 의미한다.¹⁶⁷⁰⁾ 이런 측면에서 사용자의 이익은 사용자의 ‘독점적·배타적 이익’¹⁶⁷¹⁾ 혹은 ‘초과이익’¹⁶⁷²⁾으로 칭해지기도 한다. 따라서 종업원에게 직무발명보상금청구권이 발생하기 위해서는, 종업원이 승계한 직무발명으로 인하여 사용자에게 ‘독점적·배타적 이익’ 혹은 ‘초과이익’이 귀속된다는 사실이 전제되어야 한다.¹⁶⁷³⁾

이러한 대법원의 태도에 따르면, 사용자가 직무발명이 구체화되어 있는 제품을 직접 판매하고 있지 않더라도, 당해 직무발명이 구체화되어 있는 특허권을 통하여 제3자가 당해 직무발명을 실시할 수 없도록 함으로써, 사용자가 기존에 판매하고 있는 제품의 매출액이 증가하였다면, 이에 대한 이익도 사용자의 이익으로 인정된다.¹⁶⁷⁴⁾ 즉 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 사용자의 이익이 인정되는 경우가 있다.¹⁶⁷⁵⁾ 그리고 직무발명에 대한 특허권이 등록된 이후에 ‘등록료미납’과 같은 이유로 당해 ‘특허권이 소멸된 경우’에도, 사용자가 여전히 당해 직무발명을 실시하여 이익을 획득하였다면 당해 이익은 사용자의 이익에 포함된다고 판시한 하급심판결이 있다.¹⁶⁷⁶⁾

사용자의 이익은 ‘직무발명 자체에 의하여 얻을 수 있는 이익’을 의미하는 것이기 때문에, 당해 직무발명의 실시와 관련하여 수익과 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등

1669) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

1670) 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명보상금 산정 요소에 대한 연구”, 『저스티스』 통권 제129호, 한국법학원, 2012, 130면.

1671) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책(주 1665), 630면.

1672) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, “사용자의 이익”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 237면; 유영선, 앞의 책(주 1650), 340면.

1673) 설민수, 앞의 논문(주 1648), 229면.

1674) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결. 대법원은 “사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도, 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.”고 판시하였다.

1675) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결. 이 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지는 않았지만, 직무발명을 기초로 하여 관련 기술을 발전시킨 후에 당해 기술을 구체화하는 제품을 실시한 경우에 있어서 사용자의 이익을 인정하였다.

1676) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결.

의 ‘회계상 이익’을 의미하는 것은 아니다.¹⁶⁷⁷⁾ 이와 관련하여 종업원이 직무발명을 완성하는 과정에서 고액의 연구비가 지출되어 최종적인 수익과 비용의 정산을 한 후에 남은 이익이 없다고 하더라도, 이러한 사정만으로는 사용자의 이익이 존재하지 않는다고 볼 수 없고, 이러한 사정은 종업원 공헌도에서 고려해야 한다고 판단한 하급심판결이 있다.¹⁶⁷⁸⁾ 또한 사용자가 직무발명 특허권에 대한 라이선스계약을 제3자와 체결하여 받은 ‘실시료수입’도 사용자의 이익이 된다.¹⁶⁷⁹⁾ 다만 사용자의 이익에 대한 증명책임은 사용자로부터 직무발명보상금을 받으려는 ‘종업원’이 부담한다.¹⁶⁸⁰⁾ 결국 직무발명보상금청구권을 행사한 종업원이 직무발명을 사용자에게 승계한 것으로 인한 초과이익으로서 사용자의 이익이 존재한다는 것을 증명하지 못한다면, 직무발명보상금은 인정되지 않는다.¹⁶⁸¹⁾

(2) 사용자가 얻을 이익의 판단시점과 장래에 사용자가 얻을 이익의 인정여부

직무발명보상금의 산정요소로서 ‘사용자가 얻을 이익’을 산정함에 있어서, 어떤 시점을 기준으로 하여야 하는지가 문제된다. 발명진흥법은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 ‘사용자가 얻을 이익’이 아니라 ‘사용자가 얻을 이익’을 고려하여야 한다고 규정하고 있다.¹⁶⁸²⁾ 이는 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 ‘장래에’ 사용자가 직무발명을 통하여 얻을 이익 또한 직무발명보상금을 산정함에 있어서 고려하여야 한다는 것으로 해석된다.¹⁶⁸³⁾ 그 이유는 사용자가 ‘직무발명을 승계한 시

1677) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

1678) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결.

1679) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결; 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결.

1680) 서울고등법원 2007. 8. 21. 선고 2006나89086 판결. 이 판결은 사용자 회사가 직무발명에 기초하여 총 6,486,574,000원 가량의 납품계약을 체결하였으나, 이 납품계약의 총액이 직무발명 특허권의 독점적·배타적 효력에 기인한 것인지, 아니면 통상실시권의 효력에 기인한 것인지, 또한 양자가 병존해 있다면 각 가치가 얼마인지 여부에 관하여 원고의 추가적인 입증 없이, 이 인정사실만으로 사용자가 얻을 이익액을 산정하기는 어렵다고 언급하였다.

1681) 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결은 사용자의 이익에 대한 증명책임은 종업원에게 있다는 전제하에, 사용자가 직무발명을 실시한 것으로 인한 이익이 발생하지 않았다는 이유로, 종업원의 직무발명보상금 청구를 기각하였다. 이와 동일한 취지의 판결로 부산지방법원 1998. 6. 25. 선고 95가합3704(본소), 95가합31105(병합) 판결이 있다.

1682) 발명진흥법 제15조 제6항 단서.

1683) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 1672), 241면.

점'에는 직무발명의 시장가치나 성공여부를 구체적으로 예측할 수 없기 때문에, 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하는 것은 극히 어렵기 때문이다.¹⁶⁸⁴⁾

이와 관련하여, 『서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결』은 사용자의 이익의 산정시점은 원칙적으로는 '특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점'이라고 해석되므로, 승계시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리승계에 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, ① 실제 실시계약의 체결 실적, ② 자사제품의 실시 여부, ③ 매출액 등 권리승계 이후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 '승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익'의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 실현된 이익만큼은 '승계당시 장래 얻을 수 있었던 이익'으로 봄이 상당하다고 판시하였다.¹⁶⁸⁵⁾

이 판결은 '직무발명의 승계시점'을 기준으로 사용자가 얻을 이익을 산정하여야 하는 어려움을 고려하여, 사용자가 얻을 이익을 산정함에 있어서 '사용자가 직무발명을 승계한 이후의 사정'을 고려할 수 있다고 명시적으로 밝히고 있다는 점에서 의의가 있다.¹⁶⁸⁶⁾ 이러한 법원의 태도에 대하여, '직무발명보상금제도의 취지'를 고려하면, '직무발명의 승계시점'에서 사용자와 종업원이 평가한 직무발명보상금을 사용자가 종업원에게 지급하고, 이후 사용자와 종업원 사이에 직무발명을 둘러싼 이익에 현저한 불균형이 존재한다면, '사후적으로' 추가적인 직무발명보상금이 종업원에게 지급되어야 한다는 것이 더욱 타당하다는 견해가 있다.¹⁶⁸⁷⁾

1684) 조영선, 앞의 책(주 1487), 209면.

1685) 그리고 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결은 사용자의 이익액의 산정시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 한다고 판시하였다.

1686) 조영선, 앞의 책(주 1487), 209, 214면. 조영선 교수는 사용자가 얻을 이익을 산정함에 있어서 직무발명의 승계 이후 실제로 사용자가 획득한 실시료수입 등 사용자가 실제로 획득한 이익을 참고자료로 하여, 이를 사후적으로 산정하는 것이 합리적이라고 강조하면서, 직무발명에 대한 권리승계가 발생하는 시점에 평가된 직무발명의 가치 이외에도 당해 직무발명 특허권의 존속기간 만료시까지 당해 직무발명으로 인하여 사용자가 얻게 되는 이익 전부를 직무발명보상금의 산정대상으로 할 수 있다고 언급하였다.

1687) 윤선희, 앞의 논문(주 1670), 127-128면.

하급심판결 중에는 앞에서 언급한 서울고등법원의 판결과 같은 입장에서 사용자의 이익을 산정한 다양한 유형의 판결이 있다. 즉 ① 기존의 직무발명을 구체화하는 제품의 생산량의 ‘평균 증가율’을 도출하여, 특허권의 존속기간 만료일까지 연도별로 ‘추정 매출액’을 산정하여 이를 합산하여 사용자의 이익을 산정한 판결,¹⁶⁸⁸⁾ ② 직무발명을 구체화하는 ‘제품의 특성’, ‘관련 제품시장의 상황’ 등을 고려하여, 당해 직무발명 특허권의 존속기간이 만료되기 이전에 당해 제품에 대한 장래의 매출기간을 특정한 후, 당해 제품에 대한 기존의 매출액을 기준으로 당해 매출기간 동안 사용자가 획득할 수 있는 ‘추정 매출액’을 산정하여 이를 합산하여 사용자의 이익을 산정한 판결,¹⁶⁸⁹⁾ ③ 장래에 직무발명에 대한 실시료수입이 매년 ‘5%’ 정도 감소할 것으로 예상함으로써, 특허권의 존속기간 동안 연도별로 실시료수입 감소율을 적용하여 ‘장래 실시료수입’을 산정하고 이를 합산하여 사용자의 이익을 산정한 판결¹⁶⁹⁰⁾ 등이 있다.

결국 우리나라 법원은 직무발명보상금을 산정함에 있어서, 종업원이 사용자에게 직무발명을 승계한 이후의 사정도 고려하고 있고, 특히 사용자가 얻을 이익을 산정함에 있어서 ‘사용자가 직무발명을 승계한 시점 이후부터 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 사용자가 당해 직무발명을 통하여 획득한 이익을 고려하고 있다.

(3) 사용자가 얻을 이익의 구체적 산정방법

앞에서 설명하였듯이, 직무발명보상금 산정요소로서의 ‘사용자의 이익’은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계함으로써 가지게 되는 ‘전체 이익’에서 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않았더라면 가질 수 있었던 무상의 통상실시권에 대한 이익을 제외한 이익인데, 이를 산정하는 것이 현실적으로 어렵다.¹⁶⁹¹⁾ 따라서 실무적으로는 ① 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 ‘매출액’, ② 사용자가 직무발명 특허권에 대하여 제3자에게 라이선스계약을 체결하여 획득한 ‘실시료수입’, ③ 사용자가 직무발명에 대한 권리를 양도하여 획득한 ‘양도대금’을 기준으로 산정되고 있다.¹⁶⁹²⁾

1688) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.

1689) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결.

1690) 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결.

1691) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 1672), 249-250면.

이하에서는 i) 사용자가 직무발명을 실시하지만, 제3자에게 실시허락을 하지 않은 경우,¹⁶⁹³⁾ ii) 사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락을 한 경우,¹⁶⁹⁴⁾ iii) 사용자가 직무발명을 실시하고, 제3자에게 실시허락도 한 경우,¹⁶⁹⁵⁾ iv) 사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락도 하지 않은 경우, v) 사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 양도한 경우¹⁶⁹⁶⁾의 5가지로 나누어, 사용자의 이익액을 산정하는 방법을 구체적으로 살펴본다.

1) 사용자가 직무발명을 실시하지만, 제3자에게 실시허락을 하지 않은 경우

a) 산정공식

사용자가 직무발명을 실시하지만, 제3자에게 실시허락을 하지 않은 경우에 사용자의 이익을 산정하는 방식은 크게 두 가지가 있다. 첫 번째 산정방법은 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 실시하여 획득할 것으로 예상되는 ‘매출액’에 ‘가상의 실시료율’을 곱하여 산정하는 방법이다.¹⁶⁹⁷⁾ 두 번째 산정방법은 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 실시하여 획득할 것으로 예상되는 ‘매출액’에 ‘가상의 실시료율’을 곱한 후에, 사용자가 가지는 무상의 통상실시권에 대한 이익을 제외하는 방식, 즉 직무발명의 ‘독점권 기여율’¹⁶⁹⁸⁾을 곱하는 방식으로 산정하는 방법이다.¹⁶⁹⁹⁾

첫 번째 산정방법과 두 번째 산정방법의 가장 큰 차이점은 두 번째 산정방법은 독점

1692) 서울고등법원 2007. 8. 21. 선고 2006나89086 판결.

1693) 이 경우는 사용자가 직무발명을 구체화하는 제품을 판매하여 획득한 ‘매출액’만이 사용자의 이익의 산정근거가 된다.

1694) 이 경우는 사용자가 직무발명 특허권에 대한 라이선스계약을 체결하여 획득한 ‘실시료수입’만이 사용자의 이익의 산정근거가 된다.

1695) 이 경우는 ‘사용자의 매출액’과 ‘실시료수입’ 모두가 사용자 이익의 산정근거가 된다.

1696) 이 경우는 ‘직무발명 특허권 양도금액’이 사용자 이익의 산정근거가 된다.

1697) 한국특허법학회 편·장현진 집필부분, 앞의 책(주 1672), 250-251면.

1698) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결에 따르면, ‘독점권 기여율’은 사용자가 직무발명 특허권을 실시함으로써 획득한 전체 매출액 중에서, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않았더라면 가지게 되었을 통상실시권을 넘어서, 직무발명 특허권을 독점배타적으로 실시하는 지위를 취득함에 따른 매출액이 차지하는 비율을 의미한다. 독점권 기여율에 대하여 ‘초과매상의 비율’이라고 칭한 판결(서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결), ‘독점율’이라고 칭한 문헌(설민수, 앞의 논문(주 1648), 247면) 등이 있으나, 이하에서는 가장 많이 사용하는 용어인 독점권 기여율로 칭한다. 직무발명보상금 산정요소로서의 ‘독점권 기여율’에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

1699) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책(주 1665), 630면.

권 기여율을 별도로 산정하여, 사용자의 매출액과 가상의 실시료율을 곱한 금액에 독점권 기여율을 다시 곱하여 최종적으로 사용자의 이익을 산정한다는 점이다. 따라서 직무발명보상금 산정사건에서, 사용자의 매출액과 가상의 실시료율이 동일하다고 가정하면, 두 번째 산정방법에 의하여 산정된 직무발명보상금은 첫 번째 산정방법에 의하여 산정된 직무발명보상금보다 소액이 된다.

여기서 ‘독점권 기여율’은 사용자가 직무발명을 실시하여 획득할 것으로 예상되는 총 매출액 중에서, 사용자가 직무발명을 승계하지 않았더라면 가지게 되었을 통상실시권에 대한 이익까지 직무발명으로 인한 독점적·배타적 이익으로 평가하는 것은 부당하기 때문에, 사용자의 총 매출액 중에서 사용자가 직무발명을 승계함으로써 ‘비로소’ 얻게 되는 독점적·배타적 이익액을 산정하기 위한 법적 수단으로 기능한다.¹⁷⁰⁰⁾ 두 번째 산정방법은 우리나라 실무에서 활용되고 있다.¹⁷⁰¹⁾ 이 산정방법에 의하여 사용자의 이익을 산정하는 공식은 다음과 같다.¹⁷⁰²⁾

〈 사용자만 직무발명을 실시하는 경우 사용자의 이익 산정공식 〉

$$\text{사용자의 이익} = \text{사용자의 매출액} \times \text{가상의 실시료율} \times \text{독점권 기여율}$$

이 산정방법에 의하여 사용자의 이익을 산정하기 위해서는, 기본적으로 ① 사용자의 매출액, ② 가상의 실시료율, ③ 독점권 기여율에 대한 판단이 필요하다. 추가적으로 ‘사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명이 일부분에 해당하는 경우라면’, 전체 제품에서 당해 직무발명이 기여하는 정도, 즉 ‘직무발명의 기여도’를 산정하여 곱하여 산정

1700) 유명선, 앞의 책(주 1650), 341면.

1701) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

1702) ‘독점권 기여율’이라는 개념을 차용한 사용자의 이익을 산정하는 방법을 최초로 채택한 판결은 『서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결』이다. 이 판결은 사용자의 실시에 의한 매출액(557,557,159원) × 직무발명의 독점적 효력에 기여한 부분의 비율(독점권 기여율 = 50%) × 제약업계의 실시료율(가상의 실시료율 = 5%) = 사용자의 이익(13,938,928원)을 산정하였다. 즉 이 판결은 우리나라 판결 최초로 사용자의 이익을 산정함에 있어서, 사용자의 매출액에 독점권 기여율과 가상의 실시료율을 곱하는 산정방법을 채택하였다. 이 산정방법은 종업원이 직무발명보상금을 청구하면서 이러한 산정방법을 주장한 것을 법원이 받아들임으로써 채택되었다.

하는 방법도 있다.¹⁷⁰³⁾ 직무발명의 기여도를 추가적으로 고려한 사용자의 이익의 산정 방법은 다음과 같다.

〈 직무발명의 기여도를 고려한 사용자의 이익 산정공식 〉

$$\text{사용자의 이익} = \text{사용자의 매출액} \times \text{직무발명의 기여도} \times \text{가상의 실시료율} \\ \times \text{독점권 기여율}$$

뒤에서 자세히 살펴볼 것이지만, ‘가상의 실시료율’을 산정함에 있어서 ‘사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명이 일부분에 해당한다는 사정’을 타 사정과 함께 고려한 하급심판결도 있고, ‘직무발명의 기여도’라는 이름하에 이에 해당하는 사정을 별도로 고려한 하급심판결도 있다. 즉 우리나라 실무에서는 두 가지 산정방법이 혼용되어 사용되고 있다.

b) 사용자의 매출액

가. 하급심법원의 다양한 산정방법

실무적으로 사용자의 매출액은 다양한 방법으로 산정되고 있다. 첫째, ‘사용자의 매출액’은 사용자의 ‘변론종결시점’의 매출액이 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 예상되는 매출액과 동일할 것이라는 전제하에, ① 변론종결 시점까지 이미 발생한 ‘기 매출액’에, ② ‘연 5%의 호프만식 계산법’에 의하여 산정한 변론종결시점 이후 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지 예상되는 ‘추정매출액’을 더하여 산정한 판결이 있다.¹⁷⁰⁴⁾ 이러한 방법에 의하여 사용자의 매출액을 산정한 판결은 다음과 같다.

1703) 이는 특허침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서, 침해된 특허가 침해자의 전체 제품에서 차지하는 가치가 일부분일 경우, 전체 제품에서 당해 특허가 가지는 경제적 가치를 산정하여 손해배상액을 산정하는 방법, 소위 ‘기여분의 고려설’과 같은 이치이다. 특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로서의 기여분 고려설에 대해서는, 이주환, “특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로서 전체시장가치의 원칙과 할당원칙 - 미국 특허법에서의 법리를 중심으로”, 『법학연구』 제27권 제2호, 연세대학교 법학연구원, 2017. 참조, 직무발명보상금 산정 요소로서의 ‘직무발명의 기여도’에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

1704) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결.

【서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결】

서울고등법원은 ① 사용자의 2008년도까지의 ‘누적매출액’은 4,292,000,000원 (= 2007년까지의 누적매출액 3,772,000,000원 + 2008년 매출액 520,000,000원)이고, ② 직무발명 특허권의 존속기간 만료일까지의 12년 동안의 ‘추정매출액’은 46,952,698,696원[각 년도의 말일 추정매출액(단, 2021년은 특허만료일인 2020. 10. 12. 기준)을 사용자가 직무발명을 승계한 이후 직무발명보상금 청구시점까지 발생한 매출액 등 구체적인 사정을 참작하여 이 사건 항소심 변론종결일이 속한 2009. 5. 당시의 현가로 ‘호프만식 계산법’에 의하여 환산한 것이다]이 되므로, 결국 당해 직무발명의 실시로 인한 사용자의 예상 총매출액은 51,244,698,696원(= 4,292,000,000원 + 46,952,698,696원)이라고 하였다.¹⁷⁰⁵⁾

그리고 사용자의 매출액, 즉 ‘기매출액’과 ‘추정매출액’을 산정함에 있어서 ‘소장부분 송달일’을 기준으로 ‘연 5%의 호프만식 계산법에 의한 현가’를 적용한 판결도 있다.¹⁷⁰⁶⁾ 이 판결은 사용자의 매출액을 다음과 같이 산정하였다.

【특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결】

특허법원은 직무발명이 실시된 피고제품이 생산, 판매되기 시작한 2010 사업연도부터, 직무발명 특허권 존속기간 만료일인 2017. 11. 3.까지의 피고제품 매출액을 원고가 구하는 바에 따라 ‘소장부분 송달일’이 기록상 명백한 ‘2014. 3. 13.’을 기준으로 법정이율인 연 5%를 적용하여 현가 계산하면, 총 19,186,897,876달러[= 2010년도 452,000,000달러 + 2011년도 1,568,000,000달러 + 2012년도 3,388,000,000달러 + 2013년도 3,446,000,000달러 + 2014년도 3,488,640,000달러(= 3,634,000,000달러/(1 + 10/12월 × 5%)) + 2015년도 2,814,045,801달러(= 3,072,000,000달러

¹⁷⁰⁵⁾ 이 사건의 항소심 변론종결일은 2009. 5. 26.이었다. 그런데 이 판결은 지연손해금의 기산일을 추정매출액의 현가산정일, 즉 항소심 변론종결일인 2009. 5. 26.의 다음날이 아니라 이 사건 청구취지확장 신청서 부분 송달 다음날인 2007. 9. 14.로 삼았다.

¹⁷⁰⁶⁾ 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

$$\frac{1}{(1 + 5\% + 10/12월 \times 5\%)} + 2016년도 2,224,817,518달러 \{= 2,540,000,000달러$$
$$\frac{1}{(1 + 5\% + 5\% + 10/12월 \times 5\%)} + 2017년도 1,805,394,558달러 \{= 2,136,383,561$$
$$달러 / (1 + 5\% + 5\% + 5\% + 8/12월 \times 5\%)\}]가 된다고 하였다. 1707)$$

또한 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 ‘직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 종업원으로부터 사용자에게 승계된 시점과 가장 가까운 시점’, 즉 ‘직무발명의 출원일 이후 다음 년도의 1월 1일’을 기준으로 ‘연 5%의 호프만식 계산법에 의한 현가’를 적용한 판결도 있다.¹⁷⁰⁸⁾ 이 판결은 사용자의 매출액을 다음과 같이 산정하였다.

【특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결】

피고 회사가 각 직무발명을 실시하여 리튬이온폴리머전지를 생산하기 시작한 2000. 9.경부터 각 직무발명 특허권 중 존속기간 만료일이 가장 늦게 도래하는 제1 직무발명 특허권의 존속기간 만료일인 2018. 7. 29.에 가까운 2018년 6월까지 피고 회사의 리튬이온폴리머전지 연도별 전체 매출액은 아래 표의 기재와 같다[계산의 편의상 각 직무발명에 대하여 특허 및 실용신안을 받을 권리가 원고로부터 피고 회사에 최종적으로 승계된 시점과 가장 가까운 것으로 보이는 각 직무발명의 최종 출원일인 1998. 10. 14. 직후인 1999. 1. 1. 당시의 현가로 환산하였다].¹⁷⁰⁹⁾

이상에서 살펴보듯이, 하급심판결들은 사용자의 매출액을 산정할 때 ‘변론종결일’, ‘소장부분 송달일’, ‘직무발명의 승계시점과 가장 가까운 것으로 보이는 직무발명의 최종출원일 직후’ 등의 시점을 기준으로 ‘연 5%의 호프만식 계산법에 의한 현가’를 적용을 하고 있다. 이처럼 현가 기준일이 다른 것은 개별 사건마다 이에 관한 당사자의 주장·증명이 다른 것에 기인하는 것으로 보인다. 다만 지연손해금 기산일¹⁷¹⁰⁾보다 현가 기

1707) 이 사건의 항소심 변론종결일은 2017. 1. 12.이었다. 이 판결에서 특허법원은 현가 산정일인 2014. 3. 13.의 다음날, 즉 ‘소장부분 송달일의 다음날’부터 지연손해금을 산정하였다.

1708) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결.

1709) 이 사건의 항소심 변론종결일은 2020. 10. 30.이다. 다만 이 사건에서는 당해 직무발명 특허권의 존속기간 만료일이 2018. 7. 29.이었기 때문에, 추정매출액이 존재하지 않았다.

준일이 낮은 경우, 예를 들어 지연손해금 기산일은 소장부분 송달일 다음날로 정하면서 현가 기준일은 변론종결일로 정하는 경우에는 지연손해금이 과다하게 되는 문제¹⁷¹¹⁾가 발생한다는 점에 유의할 필요가 있다.

둘째, 기존의 직무발명을 구체화하는 제품의 생산량의 ‘연평균 증가율’을 도출하여, 특허권의 존속기간 만료일까지 연도별로 ‘추정 매출액’을 산정한 후 이를 합산하여 사용자의 매출액을 산정한 판결도 있다.¹⁷¹²⁾ 이러한 방법에 의하여 사용자의 매출액을 산정한 판결은 다음과 같다.

【서울고등법원 2014. 7. 17. 2013나2016228 판결】

서울고등법원은 2001년부터 직무발명 특허권의 존속기간 만료일인 2013년 5월경까지의 피고제품의 국내매출액을 추산하여 보면 다음과 같다고 하였다.

가) 휴대전화기 제품의 ‘전체 생산량의 증가율’을 보면, ① 2006년 10.7% [= (2006년 1억 1,400만 대 - 2005년 1억 300만 대) ÷ 2005년 1억 300만 대], ② 2007년 41.2% [= (2007년 1억 6,100만 대 - 2006년 1억 1,400만 대) ÷ 2006년 1억 1,400만 대], ③ 2008년 22.4% [= (2008년 1억 9,700만 대 - 2007년 1억 6,100만 대) ÷ 2007년 1억 6,100만 대], ④ 2009년 15.3% [= (2009년 2억 2,720만 대 - 2008년 1억 9,700만 대) ÷ 2008년 1억 9,700만 대], ⑤ 2010년 23.3% [= (2010년 2억 8,020만 대 - 2009년 2억 2,720만 대) ÷ 2009년 2억 2,720만 대]가 되므로, 연평균 증가율은 22.6% [= (10.7% + 41.2% + 22.4% + 15.3% + 23.3%) ÷ 5년]가 된다. 따라서 2001년부터 2005년까지, 2011년부터 2013년까지의 매년 전체 생산량 증가율은 ‘22.6%’로 본다.

1710) 사용자의 직무발명보상금 지급규정 등에 직무발명보상금 지급기일이 특정되어 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 사용자의 직무발명보상금 지급의무는 민법 제387조 제2항 소정의 ‘채무이행의 기한이 없는 채무’로서 중업원으로부터 이행청구가 있는 때에 비로소 사용자가 지체책임을 부담하므로, 보통은 ‘소장부분 송달일 다음날’부터 이행지체의 책임을 지게 될 것이다.

1711) 특별한 사정이 없는 한 ‘직무발명의 승계시점과 가장 가까울 것으로 보이는 직무발명의 최종출원일’ 또는 ‘소장부분 송달일’을 기준으로 산정된 기왕의 현실 매출액과 현가된 향후 추정 매출액의 합계액보다 변론종결일을 기준으로 산정된 기왕의 현실 매출액과 현가된 향후 추정 매출액의 합계액이 더 클 것이다.

1712) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.

- 나) 피고제품의 ‘국내생산량이 차지하는 비중’은 2005년 75%, 2006년 63%, 2007년 52%, 2008년 35%이다가 2009년부터 30% 아래로 떨어졌으므로, 2001년부터 2004년까지는 ‘75%’, 2009년부터 2013년까지는 ‘30%’로 본다.
- 다) 피고제품의 2010년 매출액은 약 41조 2,000억 원이므로, 휴대전화기 1대의 가격은 이 매출액을 2010년 휴대전화기 전체 생산량으로 나눈 147,038원(= 41조 2,000억 원 ÷ 2억 8,020만 대)으로 본다.
- 라) 이 자료를 근거로 피고제품의 국내매출액을 원고가 구하는 바에 따라 ‘소장부분 송달일’인 ‘2012. 1. 30.’을 기준으로 현재 계산하면, 136,569,871,101,526원이 된다.¹⁷¹³⁾

셋째, 직무발명보상금을 청구한 기간 중에 직무발명이 구체화된 제품이 ‘단종’된 것을 고려하여, 당해 제품에 대한 장래의 매출기간을 특정한 후, 당해 제품에 대한 기존의 매출액을 기준으로 당해 매출기간 동안 사용자가 획득할 수 있는 ‘추정 매출액’을 산정하여 이를 합산한 판결도 있다.¹⁷¹⁴⁾ 이러한 방법에 의하여 사용자의 매출액을 산정한 판결은 다음과 같다.¹⁷¹⁵⁾

1713) 이 사건에서 서울고등법원이 산정한 추정매출액과 이를 현재로 계산한 금액은 다음의 표와 같다. 이 사건의 항소심 변론종결일은 2014. 5. 1.이었다. 이 판결은 ‘현재산정일, 즉 2012. 1. 13.의 다음날’ 즉 ‘소장부분 송달일의 다음날부터’ 지연손해금을 산정하였다

연도	국내 생산량	전체 생산량	국내생산비중	전체 생산 증가율	국내매출액
2001	34,186,653	45,582,205	75	22.6	5,206,737,083,814
2002	41,912,838	55,883,784	75	22.6	6,126,779,873,844
2003	51,385,140	68,513,520	75	22.6	7,555,568,215,320
2004	62,998,182	83,997,576	75	22.6	9,263,126,684,916
2005	77,235,771	102,981,029	75	22.6	11,356,593,296,298
2006	71,820,000	114,000,000	63	10.7	10,560,269,160,000
2007	83,720,000	161,000,000	52	41.2	12,310,021,100,000
2008	68,950,000	197,000,000	35	22.4	10,138,270,100,000
2009	68,160,000	227,200,000	30	15.3	10,022,110,080,000
2010	84,060,000	280,200,000	30	23.3	12,360,014,280,000
2011	103,057,560	343,525,200	30	22.6	15,153,377,507,280
2012	126,348,568	421,161,895	30	22.6	17,763,863,657,292(현재)
2013.5	64,543,060	215,143,534	30	22.6	8,897,139,802,763(현재)
합계	938,377,772				136,569,871,101,526

1714) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결.

1715) 다만 이 판결은 ‘연 5%의 호프만식 계산법’을 적용하여 사용자의 매출액 혹은 추정매출액을 현재 계산하지 않았다.

【서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결】

서울고등법원은 ① 피고가 2006년부터 2011년까지 ‘HP 2600용 감광드럼’을 판매하여 올린 매출액은 합계 7,673,083,276원이고, 2012. 1.부터 같은 해 10.까지의 매출액은 594,517,659원이었으며, ② 한편 ‘HP 2600용 감광드럼’이 적용된 HP 2600 프린터는 2009년 무렵 단종이 되었는데, 당해 프린터의 수명은 약 ‘5년’ 정도인 사실을 인정할 수 있어서, 사용자는 HP2600 프린터의 단종 무렵인 2014년까지 HP 2600용 감광드럼을 판매할 수 있다고 볼 것이고, ③ 특별한 사정이 없는 한 2013년과 2014년의 각 매출액은 2012년의 매출액 713,421,190원(= 2012년의 10개월간 매출액 594,517,659원 $\times$ 12/10)과 거의 동일할 것으로 추산되므로, 결국 사용자가 HP2600용 감광드럼을 판매하여 올렸거나 올릴 수 있는 총 매출액은 9,813,346,846원[= 2006. - 2011. 매출액 7,673,083,276원 + 2012. - 2014. 매출액 2,140,263,570원(= 713,421,190원 $\times$ 3)]이 된다고 하였다.¹⁷¹⁶⁾

나. 직무발명 특허권이 등록되지 않은 국가에서의 매출액 포함여부

사용자가 직무발명을 승계한 이후, 우리나라를 포함하여 일부 국가에서 당해 직무발명에 대하여 특허권을 등록받았지만, 또 다른 일부 국가에서는 특허권을 등록받지 않은 경우, 특허권의 등록이 이루어지지 않은 국가에서의 직무발명에 대한 매출액을 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함시킬 수 있는지 여부가 문제된다.

이에 대하여 직무발명 특허권이 등록되지 않은 국가에서의 매출액은 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함되지 않아야 한다는 견해와 이와 달리 포함되어야 한다는 견해가 개진되고 있다. 전자의 견해는 직무발명보상금의 산정요소로서의 ‘사용자의 이익’은 사용자가 통상실시권을 넘어서 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 획득할 수 있는 이익을 의미하기 때문에,¹⁷¹⁷⁾ 직무발명이 특허권으로 등록되지 않은 국가에서 사용자는 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는

1716) 이 판결의 항소심 변론종결일은 2012. 11. 27.이었다. 이 판결은 ‘소장부분 송달일’의 다음날인 2010. 7. 28.부터 지연손해금을 산정하였다.

1717) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

지위를 취득할 수 없어서, 직무발명 특허권이 등록되지 않은 국가에서 사용자가 획득한 매출액은 사용자의 매출액을 산정함에 있어서 포함되지 않는 것이 타당하다고 한다.¹⁷¹⁸⁾ 이와 달리 후자의 견해는 특허권이 등록되지 않은 국가에서 사용자가 얻은 매출액이라도 그것이 직무발명과 상당인과관계가 있고 독점적, 배타적 지위에서 발생한 것이라면 사용자의 이익액 산정의 기초로 삼을 수 있다고 본다. 그 이유로는 직무발명 보상금은 직무발명과 상당인과관계가 있는 독점적 배타적 이익의 발생을 전제로 할 뿐 특허등록을 성립요건으로 하지 않으며, 특허출원이나 등록이 없거나, 특허무효사유가 있는 경우에도 독점적, 배타적 이익 발생 여부로 보상금을 인정하고 있으며, 속지주의는 특허권의 성립과 효력에 관계된 것이므로 이를 근거로 보기는 어려운 점 등을 들고 있다.¹⁷¹⁹⁾

하급심판결 중에서는 직무발명 특허권이 등록되지 않은 국가에서의 매출액을 사용자의 매출액으로 인정하는 태도를 취한 판결¹⁷²⁰⁾과 인정하지 않은 태도를 취한 판결¹⁷²¹⁾이 있다. 우선 직무발명이 특허권으로 등록되지 아니한 국가에서의 매출액을 사용자의 매출액으로 인정한 판결로는 『특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결』이 있다. 이 판결은 “사용자의 이익이란 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서, 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익을 의미하기 때문에, 특허비등록국에서의 리튬이온폴리머전지 매출액으로 인한 사용자 회사의 이익 역시 당해 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 이내의 이익이라고 봄이 타당하다.”고 판시하였다.¹⁷²²⁾ 이 판결의 관련 사건에 관한 『서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결』은 “피고는 특허비등록국인 중국, 베트남 등에서 생산한 리튬이온폴리머전지를 사용자가 특허권 및 실용신안권을 보유한 국내로 수입한 후 특허등록국 및 특허비등록국에 판매하였기 때문에, 피고의 리튬이온폴리머전지 관련 전체 매출액은 특허등록국에서 생산한

1718) 설민수, 앞의 논문(주 1648), 244면.

1719) 이지영, “직무발명보상금 소송의 주요쟁점”, 지적재산소송실무연구회 발표자료, 2021, 35면.

1720) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1721) 수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결.

1722) 다만 이 판결은 특허비등록국에서 판매된 리튬이온폴리머전지의 경우, 특허권을 독점적·배타적으로 실시함에 따른 이익의 비율, 즉 독점적 이익이 상대적으로 적다고 보이므로, 이러한 사정을 독점권 기여율 부분에서 고려하기로 한다고 언급하였다.

리튬이온폴리머전지를 판매한 부분과 특허비등록국에서 생산한 리튬이온폴리머전지를 국내로 수입하였다가 판매한 부분으로 이루어진 사실이 인정되는데, 특허법 제2조 제3호에 의하여 사용자가 특허비등록국에서 생산한 리튬이온폴리머전지를 국내에 수입한 후 판매한 행위도 직무발명의 실시로 볼 수 있으므로, 이와 관련된 매출액 또한 직무발명의 실시와 상당인과관계가 있는 이익으로 보아야 한다.”고 판시하였다.¹⁷²³⁾

이와 달리 직무발명 특허권이 등록되지 않은 국가에서의 매출액을 사용자의 매출액으로 인정할 수 없다는 판결에는 『수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결』이 있다. 이 판결은 직무발명에 대한 특허권을 우리나라에서 취득한 사용자가 직무발명으로 인하여 얻을 이익을 산정함에 있어서, 사용자는 자신의 ‘해외 매출액’에 대한 부분도 고려되어야 한다는 취지로 주장하지만, 직무발명으로 인하여 사용자가 외국의 어느 나라에서 특허권을 얻고 그 나라에서 얼마의 매출을 올렸는지에 대한 원고의 주장, 입증이 없을 뿐만 아니라, 특허권에 관한 ‘속지주의의 원칙’이 적용됨에 따라 우리나라의 특허권의 효력은 국내에서만 인정되는데 불과하기 때문에, 해외에서 이에 대한 재산적 권리를 주장할 수 없다고 판시하였다.

다. 사용자의 매출액의 산정근거가 되는 제품의 특정

사용자의 매출액을 산정함에 있어서 직무발명이 구체화되어 있는 ‘전체 제품’을 기준으로 할 것인지, 아니면 직무발명이 구체화되어 있는 전체 제품 중에 포함되어 있는 ‘부품’ 또는 ‘최소 단위의 제품’을 기준으로 할 것인지 문제된다. 이 문제는 가상의 실시료율 및 직무발명 기여도와 연관하여 함께 결정되어야 하는 문제이다.¹⁷²⁴⁾ 예를 들어, 사용자의 매출액을 전체 제품의 매출액을 기준으로 산정하는 경우보다 최소 단위의 제품의 매출액을 기준으로 산정하는 경우에 가상의 실시료율이나 직무발명의 기여도가 상대적으로 높게 인정될 것이다. 『특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결』은 이 쟁점을 구체적으로 다루었다.

1723) 다만 이 판결은 2020나1155 판결과 동일하게 특허비등록국에서 판매된 매출액의 경우, 피고가 직무발명에 관한 특허권을 독점적, 배타적으로 실시하여 얻은 이익의 비율이 상대적으로 매우 적을 것으로 보이기 때문에, 이러한 사정은 독점권 기여율 부분에서 고려한다고 언급하였다. 이 판결의 이 부분에 대한 판단은 이후 이 판결에 대한 항소심판결인 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결에서 지지되었다.

1724) 직무발명보상금 산정요소로서의 ‘직무발명의 기여도’와 ‘가상의 실시료율’은 뒤에서 자세히 살펴본다.

【특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결】

- **(사실관계)** 이 사건의 직무발명은 3개이다. i) 제1직무발명은 리튬2차전지를 밀봉하는 케이스에 대한 발명이고, ii) 제2직무발명은 전해액의 누출을 방지할 수 있는 리튬이온폴리머전지의 밀봉구조에 관한 발명이며, iii) 제3직무발명은 2차전지의 탭과 케이스의 접합구조에 관한 발명이다. 이 사건의 3개의 직무발명은 리튬이온폴리머전지의 케이스 구조와 관련된 것으로서 그 분야와 대상이 동일하거나 밀접하게 관련되어 있다. 여기서 직무발명보상금의 산정요소로서 ‘사용자의 매출액’을 산정함에 있어서, 사용자 기업이 생산, 판매하는 당해 3개의 직무발명이 포함된 ‘리튬이온폴리머전지’의 전체 제품을 기준으로 하여야 하는지, 당해 3개의 직무발명이 속해 있는 ‘리튬이온폴리머전지’의 가장 작은 실시단위인 ‘셀(리튬이온폴리머전지의 기본형태)’을 기준으로 하여야 하는지 문제되었다.
- **(종업원의 주장)** 원고 종업원은 ‘사용자의 이익’을 산정함에 있어서, 각 직무발명의 기여도를 반영하면서, ‘리튬이온폴리머전지’의 전체 매출액을 다시 셀을 기준으로 하여 피고 회사의 매출액을 환산 및 추출하는 것은 각 직무발명의 기여도를 이중으로 반영하는 결과가 되므로, 피고 회사의 매출액은 각 직무발명을 실시하여 생산한 제품인 ‘리튬이온폴리머전지’의 전체 매출액을 기준으로 하여야 한다고 주장하였다.
- **(특허법원의 판단)** 특허법원은 ① 피고 회사가 각 직무발명을 실시하여 ‘셀’을 생산하여 판매하거나, 고객의 요청에 따라 셀에 TCO소자를 부착하여 ‘TCO셀’로 가공하여 판매하거나, 셀에 보호회로, 스마트회로, 배선자재 등을 부착하고 외장케이스에 삽입하여 ‘팩’으로 가공하여 판매하는 3가지 형태로 리튬이온폴리머전지를 판매하였는데, ② 각 직무발명은 ‘셀’을 생산하는 과정에만 적용되고, ‘TCO셀’이나 ‘팩’으로 가공하는 과정에는 관계되지 않으므로, 가장 기본적인 실시단위이자 판매단위인 ‘셀’을 기준으로 사용자의 매출액을 산출하는 것이 각 직무발명으로 인하여 피고 회사가 실제로 얻은 이익을 가장 근접하게 산정하는 방식이라고 판결하였다.
- 부가적으로 특허법원은 그 이유에 대하여, ③ 피고 회사가 셀을 TCO셀이나 팩으로 가공하는 과정에서 추가적인 재료비, 가공비 등의 비용이 소요되고, 제품의 구

성도 달라지므로, 제품 형태별로 가상의 실시료율이나 독점권 기여율 등이 달리 산정될 수밖에 없는데, 원고는 제품 형태별로 매출액을 나누어 특정하지도 않았고, 제품 형태별로 가상의 실시료율이나 독점권 기여율 등 고려요소를 달리 산정할 기준에 대하여 주장, 증명도 하지 않았다고 설명하였다.

이어서 특허법원은 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 ‘사용자의 매출액’을 각 직무발명의 가장 기본이 되는 실시단위이자 매출단위인 ‘셀’을 기준으로 산정하였고, ‘사용자의 매출액’은 각 직무발명이 실시된 제품에 관한 것이므로, 각 직무발명의 기여도는 ‘100%’라고 판결하였다.

이 판결은 사용자의 이익을 산정함에 있어서 당해 직무발명이 구체화되어 있는 피고가 생산, 판매하는 제품인 ‘리튬이온폴리머전지’를 기준으로 하지 않고, ‘리튬이온폴리머전지’의 가장 작은 실시단위인 ‘셀’을 기준으로 하였다. 이 판결은 그 이유에 대하여 이러한 산정방법이 사용자의 매출액을 가장 근접하게 산정하는 방식이라고 설명하였다. 이 판결을 통하여 알 수 있듯이, 사용자의 매출액을 직무발명이 구체화되어 있는 전체 제품을 기준으로 하지 않고, 직무발명이 적용되는 물품의 독립적인 최소 판매단위를 기준으로 하여 산정하는 방식도 실무적으로 활용되고 있다.

c) 직무발명의 기여도

가. 의미와 산정기준

직무발명보상금 산정요소로서의 직무발명의 기여도는 직무발명이 적용된 대상 제품(사용자만 직무발명을 실시한 경우)이나 직무발명 양도대금(직무발명을 양도한 경우), 실시료수입(사용자가 직무발명에 대하여 제3자에게 실시허락을 한 경우) 중 직무발명이 기여한 정도를 의미한다.¹⁷²⁵⁾ 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에 다수의 특허발명이 포함되어 있는 소위 ‘복합제품(complex product)’의 경우에는 당해 복합제품에서 당해 직무발명이 기여한 정도를 고려하여 직무발명보상금이 산정되어야

1725) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책(주 1665), 631, 633, 634면.

한다.¹⁷²⁶⁾ 그 이유는 당해 직무발명 이외의 특허발명이 복합제품의 가치에 기여한 정도는 사용자가 당해 직무발명의 실시를 통하여 획득한 매출액과는 무관하기 때문이다. 그리고 직무발명의 기여도는 사용자가 직무발명을 실시하여 획득한 매출액에서 당해 직무발명의 ‘기술적 특징이 기여하는 부분’을 산정하는 것이기 때문에, 직무발명의 기여도를 산정함에 있어서 ‘당해 직무발명의 기술적 특징과 무관한’ ① 사용자 기업이 시장에서 가지는 지위와 명성, ② 사용자 기업 브랜드의 인지도 및 고객흡인력, ③ 직무발명이 구체화된 제품의 디자인의 우수성, ④ 사용자 기업의 홍보 및 마케팅 활동으로 인한 것도 제외되어야 한다.¹⁷²⁷⁾

나. 직무발명의 기여도 판단에 대한 실무적 경향

직무발명보상금을 산정함에 있어서 직무발명의 기여도를 별도로 산정하는 방법보다는, 이를 가상의 실시료율을 낮추는 방식으로 반영하거나, 또는 종업원의 공헌도를 낮추는 방식으로 반영하는 것이 타당하다고 주장하는 견해가 있다.¹⁷²⁸⁾ 이러한 취지의 연장선에서 일부 하급심판결은 직무발명의 기여도를 별도의 산정요소로 판단하지 아니하고, 가상의 실시료율을 산정함에 있어서 고려하기도 하였다.¹⁷²⁹⁾ 그리고 일부 하급심판결은 직무발명의 기여도를 별도의 산정요소로 판단하지 아니하고, 독점권 기여율을 산정함에 있어서 고려하기도 하였다.¹⁷³⁰⁾ 최근 하급심판결 중에는 직무발명보상금을 산정함에 있어서 직무발명의 기여도를 별도로 판단하는 태도를 취하고 있는 것들도

1726) 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정법리”, 『성균관법학』 제31권 제2호, 성균관대학교 법학연구소, 2019, 289면.

1727) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1728) 유영선, 앞의 책(주 1650), 341면.

1729) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결은 직무발명이 완성품의 일부와 관련된 경우, 예를 들면 사용자의 매출액은 완성품에 대한 것이나 직무발명은 부품에만 관련되는 경우에는, 사용자의 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 반드시 참작하여야 한다고 강조하면서, 사용자의 매출액에서 직무발명이 ‘16.7%’를 차지한다는 사정을 포함한 다양한 사정을 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘2%’로 산정하였다. 다만 이 판결은 가상의 실시료율을 단순히 ‘이익율’이라고 표현하였다. 그리고 수원지방법원 2000. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결은 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에도 ‘106개’의 특허발명이 존재한다는 사정을 포함한 다양한 사정을 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘0.9%’로 산정하였다.

1730) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결은 사용자가 생산, 판매하는 타이어 제품의 성능은 직무발명인 스틸코드뿐만 아니라, 다른 여러 구성 부분의 특성이 복합적으로 작용하여 결정된다는 사정을 포함한 다양한 사정을 고려하여, 독점권 기여율을 ‘3%’로 산정하였다. 그리고 이 판결과 관련된 판결인 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결도 동일한 판단을 하였다.

상당수 존재한다.¹⁷³¹⁾

하급심판결 중에서 직무발명보상금의 산정요소로서 직무발명의 기여도를 독립적으로 판단한 효시적인 의미를 가지는 판결은 『서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결』이다.¹⁷³²⁾ 이 판결은 “직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우에는 사용자의 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 참작하여야 한다.”고 강조하면서, 직무발명인 스틸코드가 구체화되어 있는 전체 타이어 제품에 대한 사용자의 매출액에서 당해 직무발명이 기여하는 정도는 약 ‘5%’라고 판단하였다.¹⁷³³⁾ 다만 이 판결의 항소심판결인 『서울고등법원 2014. 3. 20. 2013나34640 판결』은 직무발명의 기여도가 반드시 독립적으로 산정되는 방법이 지켜져야 하는 것은 아니고, 가상의 실시료율 혹은 독점권 기여율을 산정함에 있어서 이를 종합적으로 참작하는 방법도 인정된다는 태도를 취하였다.¹⁷³⁴⁾ 한편 『서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결』도 2011가합18821 판결과 같은 태도를 취하였다.¹⁷³⁵⁾

1731) 직무발명보상금을 산정함에 있어서 직무발명 기여도를 별도로 판단한 최근의 하급심판결은 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결, 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결, 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결, 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결 등이 있다.

1732) 이지영, “직무발명보상금의 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1, 2심 판례 분석 -”, 『사법』 제56호, 사법발전재단, 2021, 695면. 2011가합18821 판결 이전의 판결에서는 ‘이 사건에서 직무발명의 기여도는 몇%이다.’라는 식의 판단은 이루어지지 않은 것으로 분석된다.

1733) 다만 이 판결도 직무발명보상금 산정공식을 ‘보상금 = 사용자의 매출액 × 실시료율 × 독점권 기여율 × 발명자 공헌도 × 발명자 기여율(공동발명의 경우)’로 제시하면서, 직무발명보상금 산정공식에 직무발명 기여도를 별도로 포함시키지 않았다. 한편 이 판결은 독점권 기여율에 대하여, “① 타이어 제품의 성능은 스틸코드뿐만 아니라 다른 여러 구성 부분의 특성이 복합적으로 작용하여 결정되는 점, ② 타이어 제품의 매출은 물리적인 성능뿐만 아니라 타이어의 디자인, 기업 이미지, 광고 및 판매 전략 등에 의해서도 상당한 영향을 받고, 실제로 피고의 제품을 구매한 소비자들 가운데 상당수는 제품의 성능이 아닌 피고의 기업 이미지를 주된 구매이유로 들고 있는 점, ③ 직무발명에는 출원 전에 공지된 다른 발명과 동일한 구성도 일부 포함되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 독점권 기여율은 ‘20%’로 정함이 상당하다.”고 판단하였다.

1734) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결은 “직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적절한 보상금의 산정을 위해서는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 한다. 다만 이를 위하여 반드시 직무발명과 관련된 해당 부품의 개수나 비중 등을 수치화하여 매출액에 대한 직무발명의 기여율을 먼저 산정하는 방법에 따라야 하는 것은 아니고, 그와 같은 사정을 실시료율이나 독점권 기여도를 산정함에 있어 종합적으로 참작하는 방법으로도 이를 반영할 수 있다고 할 것이다.”고 언급하였다.

1735) 이 판결은 직무발명의 기여도의 산정에서, “① 직무발명은 LCD 전체 구성 중 액정패널 내에 있는 하부기판에만 관련된 것이고 그 중에서도 전극을 수평으로 배열하는 구조에 관한 것이어서, LCD 완성품의 극히 일부의 구성에만 관련된 것인 점, ② 피고제품의 매출액 중에는 직무발명과는 무관한 피고의 시장에서의 지위, 명성, 피고제품의 인지도, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있다고 보아야 하는 점 등의 사정들을 고려하면 피고제품의 매출에 대한 직무발명의 기여도를 ‘5%’로 정함이 상당하다.”고 판단한 이후에, 독점

다. 직무발명의 기여도 판단에 대한 비판적 견해

최근 우리나라에서는 ‘직무발명의 기여도’가 직무발명보상금 산정요소로서 별도로 판단된 이후에, 직무발명 기여도에 해당하는 사정이 또 다른 직무발명보상금 산정요소인 ‘가상의 실시료율’과 ‘독점권 기여율’의 산정과정에서 또 다시 고려되어, ‘직무발명의 기여도’가 중복적으로 판단되는 문제점이 있다는 비판적인 의견이 개진되고 있다.¹⁷³⁶⁾ 또한 직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우라도 가상의 실시료율은 독자적으로 산정되는 것이 아니라 그 전제가 되는 매출액이 완성품의 매출액을 기준으로 하는지, 직무발명이 적용된 부품의 매출액을 기준으로 하는지 등에 따라 상대적으로 산정되는 것이라는 점에서, 완성품 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 참작하기 위하여 별도로 직무발명 기여도를 고려할 필요는 없고 그러한 사정은 가상의 실시료율의 산정에 반영하는 것이 타당하고, 다만 사용자가 직무발명의 실시제품과 비실시제품 등 여러 종류의 제품을 생산, 판매하고 있으나, 사용자의 총 매출액 중 직무발명 비실시제품의 매출액과 직무발명 실시제품(또는 그 부품)의 매출액을 구분할 수 없는 경우에는, 사용자의 총 매출액 중 직무발명 실시제품(또는 그 부품)의 매출액을 산정하는 것과 같이 예외적인 경우에 직무발명 기여도를 고려할 수 있다는 견해도 있다.

라. 직무발명의 기여도 산정시의 고려사정

최근에 이루어진 한 연구조사에 따르면 우리나라 법원의 직무발명의 기여도의 산정은 ‘1% 이하에서 80%까지’의 분포를 보이고 있다고 한다.¹⁷³⁷⁾ 하급심법원이 직무발명

권 기여율의 산정에서, “① LCD 액정패널에 구현되는 다양한 기술 중 피고의 경쟁업체들은 ‘PLS’ 기술에 선행되는 ‘IPS’ 등을 사용하고 있으며, 한편 현재 디스플레이 시장 내에서 신기술인 ‘OLED’의 점유율이 높아지고 있는 점, ② 전 세계적으로 치열한 경쟁 중인 디스플레이 시장에서 피고의 원가절감을 위한 노력과 광고 활동, 기업이미지 재고 등의 비기술적인 영역이 피고제품의 매출에 미치는 영향도 상당할 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 직무발명의 독점권 기여율은 ‘6%’로 정함이 상당하다.”고 판단하였다.

1736) 정차호·문려화, 앞의 논문(주 1726), 288면.

1737) 이지영, “직무발명보상금의 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1, 2심 판례 분석 -”, 『사법』 제56호, 사법발전재단, 2021, 695면. 이 논문은 2011년부터 2020년까지 우리나라 제1심법원과 제2심법원이 직무발명보상금을 산정한 판결을 분석하였다. 이 논문이 제시한 직무발명의 기여도의 분포는 다음과 같다. 이 조사에 따르면 우리나라에서 직무발명의 기여도는 아주 넓은 범위에서 다양하게 산정되고 있는 것으로 분석된다.

%	10이하	2	5	10	20	30	50	60	70	80	계
건수	2	2	4	2	1	2	1	1	1	1	17

의 기여도를 산정함에 있어서 고려한, ‘직무발명의 기여도를 상향으로 조정시키는 사정’¹⁷³⁸⁾과 ‘직무발명의 기여도를 하향으로 조정시키는 사정’¹⁷³⁹⁾을 구체적으로 들어보면 다음과 같다.

우선 ‘직무발명 기여도의 상향조정 사정’은 ① 직무발명을 한 종업원에게 사용자가 상장을 수여하였다는 것,¹⁷⁴⁰⁾ ② 직무발명이 사용자의 매출액에 기여하였다는 것,¹⁷⁴¹⁾ ③ 직무발명이 기존의 존재하고 있었던 기술상의 문제점을 해결하였다는 것,¹⁷⁴²⁾ ④ 사용자가 직무발명을 개량하여 자신이 생산, 판매하는 제품에 반영하였다는 것¹⁷⁴³⁾ 등이 있다.

이와 달리 ‘직무발명 기여도의 하향조정 사정’은 ① 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에도 ‘다수의 특허발명’이 존재하고 있다는 것,¹⁷⁴⁴⁾ ② 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에 ‘또 다른 기술적 특징들’이 기여하고 있다는 것,¹⁷⁴⁵⁾ ③ 사용자가 생산, 판매하는 제품에 ‘기술적 특징과 무관한’ 사용자의 시장에서의 지위와 명성, 사용자 기업이 보유하는 브랜드의 인지도와 고객흡인력, 디자인의 우수성, 사용자의 홍보 및 마케팅 활동 등이 기여한다는 것,¹⁷⁴⁶⁾ ④ 직무발명과 관련된 기술분야에서 ‘대체기술’이 존재하여, 사용자가 당해 직무발명을 직접 실시할 필요성이 크지 않다는 것,¹⁷⁴⁷⁾ ⑤ 사용자가 생산, 판매하는 제품과 관련하여 직무발명 특허권 이외에 ‘다수의 특허권’을 보유하

최근에 선고된 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결은 사용자의 매출액은 직무발명이 실시된 제품에 대한 것이라는 이유로, 직무발명의 기여도를 ‘100%’라고 판단하였다. 이 판결의 제1심판결인 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결은 직무발명의 기여도를 ‘60%’라고 판단하였다.

1738) 이는 직무발명이 사용자가 생산, 판매하는 제품에서 차지하는 기여도를 ‘높게’ 평가되도록 하는 사정이다.

1739) 이는 직무발명이 사용자가 생산, 판매하는 제품에서 차지하는 기여도를 ‘낮게’ 평가되도록 하는 사정이다.

1740) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1741) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1742) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1743) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1744) 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1745) 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결; 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결; 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결; 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결 등.

1746) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결; 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결; 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결 등.

1747) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결; 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결.

고 있다는 것,¹⁷⁴⁸⁾ ⑥ 사용자가 생산, 판매하는 제품에서 직무발명이 ‘큰 비중’을 차지하는 기술이 아니라는 것,¹⁷⁴⁹⁾ ⑦ 직무발명에 해당하는 제품의 ‘가격’이 사용자가 생산, 판매하는 제품의 가격의 극히 일부에 해당한다는 것¹⁷⁵⁰⁾ 등이 있다.

직무발명보상금 산정요소로서의 ‘직무발명의 기여도’는 사용자가 생산, 판매하는 제품의 매출액에서 당해 직무발명이 기여하는 부분을 산정하는 것이기 때문에, 실무적으로 법원은 ‘직무발명 기여도의 상향조정 사정’보다는 주로 ‘직무발명 기여도의 하향조정 사정’에 근거하여 직무발명의 기여도를 산정하고 있는 것으로 보인다. 이런 측면에서 ‘직무발명 기여도의 상향조정 사정’에 대하여 구체적으로 언급하고 있는 판결은 많지 않다.¹⁷⁵¹⁾

마. 직무발명의 기여도를 산정한 판결

다음의 판결은 당해 사건에 나타난 다양한 사정을 고려하여, 직무발명의 기여도를 2%,¹⁷⁵²⁾ 30%,¹⁷⁵³⁾ 50%¹⁷⁵⁴⁾로 산정한 판결이다.

【서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결】

서울고등법원은 ① 휴대전화기 제품의 경우 하드웨어와 소프트웨어 등에 수많은 첨단 기술이 고도로 집약되어 있는 점, ② 휴대전화기 제품의 소프트웨어 분야에서도 통신, 데이터 처리, 미디어 제어 등 다양한 분야의 기술이 접목되어 있는 점, ③ 특히 직무발명은 ‘전화번호를 검색하는 방법에 관한 발명’으로서, 휴대전화기 구동을 위한 소프트웨어 분야에서도 극히 일부의 기술에 해당하는 점, ④ 휴대전화기 제품에서 전화번호를 검색하는 기술은 여러 대체기술이 풍부하게 존재하므로 사용자가 직무발명을 직접 실시할 필요성이 크지 않다는 점, ⑤ 휴대전화기 매출에는 상표 등의 고객흡

1748) 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결; 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결.

1749) 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결.

1750) 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결.

1751) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결에서는 여러 ‘직무발명 기여도의 상향조정 사정’을 언급하면서, 직무발명의 기여도를 ‘50%’로 산정하였다.

1752) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.

1753) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1754) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

인력, 디자인의 우수성, 홍보 및 마케팅 활동 등 비기술적 요소도 기여하는 점 등에 근거하여, 휴대전화기 완성품에 대한 직무발명의 기여도를 '2%'로 산정하였다.

【수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결】

수원지방법원은 ① 직무발명은 트레이 공급장치 중 일부 장치에 관한 기술에 해당하고, 트레이 공급장치의 경우 직무발명 이외에도 다른 여러 기술들이 집약되어 있는 점, ② 사용자 회사는 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 충분히 트레이 공급장치를 제작할 수 있는 점, 다만 ③ 사용자 회사는 직무발명을 기초로 솔레노이드 작동 스톱퍼 방식 기술을 발전시켜 피고제품에 실시한 점, ④ 그 과정에서 직무발명을 위한 연구 및 보완을 위한 자료가 기초가 되었다는 점 등에 근거하여, 완성품에 미치는 직무발명의 기여도를 '30%'로 산정하였다.

【특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결】

특허법원은 ① 사용자가 생산, 판매한 제품인 리튬이온폴리머전지는 양극, 음극, 분리막, 고분자 전해질 및 케이스로 구성되어 있고, 직무발명은 리튬이온폴리머전지의 전체 구성 중 전해질의 누출을 방지하기 위한 밀봉구조를 갖는 케이스에 관한 것으로, 리튬이온폴리머전지의 경우 유기전해액을 함유하고 있는 겔형의 고분자 전해질의 누출문제가 발생하는데, 이 케이스의 구조가 이러한 문제를 해결하는데 중요한 역할을 수행하였다는 점, ② 직무발명의 특허출원으로부터 약 2년 이후 사용자가 리튬이온폴리머전지의 생산을 시작한 점과 직무발명이 리튬이온폴리머전지 전반에 지속적으로 적용된 것으로 보이는 점을 고려해보면, 직무발명은 피고의 매출에 상당한 기여하였다는 점, ③ 직무발명을 통하여 원고는 1999. 1. 9. 삼성기술상 동상을 받았고, 원고 이외의 공동발명자 중 1인은 2001. 1. 3. SDI 발명상 동상을 받기도 하였기 때문에, 사용자도 직무발명의 가치를 높이 평가하였다는 점, ④ 리튬이온폴리머전지의 경우 양극, 음극, 전해액, 분리막이 주요한 구성으로서 용량, 수명 및 안전성

등의 전지의 전반적인 성능에 영향을 끼치고, 리튬이온폴리머전지에는 직무발명 이외에도 다수의 특허가 적용되고 있다는 점도 두루 고려되어야 한다는 것에 근거하여, 직무발명의 기여도를 ‘50%’로 산정하였다.

d) 가상의 실시료율

가. 의미와 산정기준

현재 소송실무는 직무발명의 실시로 인한 사용자의 독점적 이익을 ‘매출액 × 가상의 실시료율 × 독점권기여율’의 방식에 의하여 산정하는 경우가 많다. 여기서 ‘가상의 실시료’는 사용자와 제3자가 직무발명 특허권에 대한 라이선스계약을 체결하였다는 상황을 가정하여, 이러한 가정적 상황에서 사용자가 제3자로부터 직무발명 특허권에 대한 실시대가로 받을 수 있었던 실시료를 의미한다.¹⁷⁵⁵⁾ 다만 가상의 실시료는 사용자가 적법하게 직무발명을 실시하는 것을 전제로 한다는 점에서 특허권침해소송에서 손해액 산정에 적용되는 특허법 제128조 제5항 소정의 ‘합리적 실시료’와는 다르다는 것에 유의하여야 한다. 사용자가 직무발명을 직접 실시하였음에도 소송실무에서 제3자에게 실시권을 부여한 경우를 가정한 “가상의 실시료”를 적용하는 이유는, 종업원이 실제로 사용자가 얻을 이익액을 증명하기 어려운 상황에서 제3자에게 실시권을 줄 경우 받을 수 있는 실시료가 사용자가 얻을 수 있을 이익의 최소한에는 해당한다고 보기 때문이다. 일반적으로 가상의 실시료율은 ① 직무발명이 가져온 기술혁신의 정도, ② 직무발명으로 인하여 개선된 작용효과, ③ 직무발명의 객관적인 기술적 가치, ④ 직무발명 실시의 용이성과 수익성, ⑤ 직무발명이 구체화된 제품의 시장점유율, ⑥ 직무발명과 관련된 분야에서의 사용자의 등록특허의 수, ⑦ 사용자의 실시제품에 직무발명 이외의 다른 특허발명 및 상표, 디자인 등도 적용되어 있는지 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 산정된다.¹⁷⁵⁶⁾ 그런데 이러한 사정들 중에서 ‘⑦ 사용자의 실시제품에 직무발명 이외의 다른 특허발명이나 지식재산권 등이 함께 구현되어 있는지 여부’는 가상의 실시료율의 산정에서 필수적으로 고려되어야 하는 사정이지만, 직무발명 기여도를 별도로 고

1755) 설민수, 앞의 논문(주 1648), 245면.

1756) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

려하는 경우에는 직무발명 기여도 산정에서도 필수적으로 고려되어야 하는 사정이기도 하다.¹⁷⁵⁷⁾ 이처럼 가상의 실시료율과 별도로 직무발명 기여도를 고려하는 것은 동일한 사정을 중복하여 반영하는 결과가 된다는 점에서도 문제가 있다.

한편 ‘사용자의 이익은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 기본 산식으로 하는 것은 부적절하고, 정당한 보상액 산정의 기초가 되는 사용자의 이익은 원칙상 사용자의 매출액 × 사용자 이익률로 계산되어야 하며, 사용자의 매출액 × 가상의 실시료율은 단지 보충적인 수단으로만 취급되어야 한다’는 견해도 있다.¹⁷⁵⁸⁾

나. 산업부문별 적정 실시료율을 참고한 하급심판결

2013년 7월에 발간된 『정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안에 대한 연구 보고서』¹⁷⁵⁹⁾에 따르면, 각 산업부문별 적정 실시료율은 다음과 같다.

산업부분	적정 실시료율
농림수산업	1% - 4%
전기 및 전자산업	3% - 10%
기계 및 기구산업	5% - 20%
금속산업	3% - 6%
화학산업	2% - 5%
의약 및 생명공학산업	3% - 10%
의료 및 의약품산업	3% - 10%
통신산업	7% - 15%
자동차산업	2% - 7%
환경 및 에너지산업	5% - 10%
컴퓨터산업	3% - 10%
토목 및 건설산업	2% - 5%

1757) 직무발명보상금을 산정한 하급심판결을 분석하여 보면, 직무발명보상금 산정요소인 직무발명의 기여도, 가상의 실시료율, 독점권 기여율을 산정하기 위한 각각의 개별적인 사정을 명확히 구분하는 것은 쉽지 않고, 일부 사정은 여러 직무발명보상금 산정요소에 공통으로 고려될 수 있기 때문에, 특정 사정이 여러 직무발명보상금 산정요소에 중복적으로 적용되는 것을 완전히 배제하기 힘들다는 지적에 대해서는, 이지영, 앞의 논문(주 1732), 687면.

1758) 조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 『사법』 제58호, 사법발전재단, 2021, 562-564면.

1759) 한남대학교 산학협력단, “정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안에 대한 연구 최종보고서”, 특허청 연구용역보고서, 2013, 6면.

이는 법원이 직무발명보상금 산정요소로서의 가상의 실시료율의 산정에 있어서 하나의 참고자료가 될 수 있다. 실제로 많은 하급심판결은 가상의 실시료율을 산정함에 있어서, 직무발명과 관련된 산업부문 혹은 제품에 대한 평균적인 실시료율을 참고하고 있다.¹⁷⁶⁰⁾

하급심판결 중에는 i) 직무발명과 관련된 제품인 ‘해외 스텐트 제품’에 대한 실시료율이 6%–10%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘6%’로 산정한 판결,¹⁷⁶¹⁾ ii) 직무발명과 관련된 업계인 ‘제약업계’의 실시료율인 5%를 그대로 인정하여, 가상의 실시료율을 ‘5%’로 산정한 판결,¹⁷⁶²⁾ iii) 사용자가 직무발명과 관련하여 제3자와 체결한 ‘라이선스계약상’의 실시료율이 0.8%–1%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘0.9%’로 산정한 판결,¹⁷⁶³⁾ iv) 직무발명과 관련된 제품인 ‘컴퓨터 주변기기’에 대하여 우리나라를 포함한 주요 국가의 실시료율이 1%–5%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘2%’로 산정한 판결,¹⁷⁶⁴⁾ v) 직무발명과 관련하여 2009. 8. 25.자 국토해양부의 『훈령 제446호』상의 ‘건설기준 기술사용료 적용기준’이 기술공사비가 10억 원인 경우 건설기술 사용료율이 5%로, 1000억 원인 경우 2%로 정하고 그 사이에서 증감하도록 한 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘2%’로 산정한 판결,¹⁷⁶⁵⁾ vi) 직무발명과 관련된 기술분야인 ‘정보통신분야’에서 전용실시권 설정시의 실시료율은 순매출액의 2.48% 및 통상사용권 설정시의 실시료율은 순매출액의 1.24%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘2%’로 산정한 판결,¹⁷⁶⁶⁾ vii) 직무발명과 관련된 기술분야인 ‘기계부문’의 평균적인 실시료율이 4.8%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하

1760) 설민수, 앞의 논문(주 1648), 246면. 설민수 판사는 직무발명보상금을 산정한 하급심법원들이 직무발명과 관련된 산업부문 혹은 제품에 대한 평균적인 실시료율을 기준으로 삼아, 다양한 사정을 적용하여 가상의 실시료율을 가감하는 방식으로, 가상의 실시료율을 산정하고 있다고 강조하였다.

1761) 서울서부지방법원 2007. 8. 22. 선고 2005가합12452 판결.

1762) 서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결.

1763) 수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결.

1764) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결.

1765) 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결.

1766) 서울중앙지방법원 2013. 7. 28. 선고 2012가합501788 판결.

여, 가상의 실시료율을 ‘3%’로 산정한 판결,¹⁷⁶⁷⁾ viii) 직무발명과 관련된 기술분야인 ‘식품분야’의 평균적인 실시료율이 3% 내외라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘1%’로 산정한 판결,¹⁷⁶⁸⁾ ix) 직무발명과 관련된 ‘소매·레저분야’에 대하여 특허청이 발간한 자료에서의 평균적인 실시료율 5.4%를 그 대로 반영하여, 가상의 실시료율을 ‘5.4%’로 산정한 판결,¹⁷⁶⁹⁾ x) 직무발명과 관련된 ‘반도체분야’의 평균적인 실시료율은 4.3%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘3.5%’로 산정한 판결,¹⁷⁷⁰⁾ xi) 직무발명과 관련된 ‘소비재 산업분야’의 평균적인 실시료율이 4.3%–5.4%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘5%’로 산정한 판결,¹⁷⁷¹⁾ xii) 직무발명과 관련된 기술분야인 ‘정보통신분야’의 평균적인 실시료율이 5.2%라는 것을 포함한 다양한 사정을 종합적으로 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘7%’로 산정한 판결¹⁷⁷²⁾ 등 다양하다.

다. 가상의 실시료율 산정시의 고려사정

한 연구조사에 따르면 우리나라 법원의 가상의 실시료율의 산정은 ‘0.1%에서 15%까지’의 분포를 보이고 있다고 한다.¹⁷⁷³⁾ 하급심법원이 가상의 실시료율을 산정함에 있어서 고려한, ‘가상의 실시료율을 상향으로 조정시키는 사정’¹⁷⁷⁴⁾과 ‘가상의 실시료율

1767) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1768) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결.

1769) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결.

1770) 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결.

1771) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결.

1772) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1773) 이지영, 앞의 논문(주 1732), 681면. 이 논문이 제시한 가상의 실시료율의 분포는 다음과 같다. 이 조사에 따르면 우리나라에서 가상의 실시료는 ‘주로 0.1% 미만에서 5%까지의 범위에서’ 산정되고 있는 것으로 분석된다.

%	0.1미만	0.4	0.5	0.6	0.9	1	1.5	2	3	3.5	5	5.4	7	8	10	15	계
건수	2	3	3	4	2	7	3	14	5	2	5	1	1	1	1	1	55

최근에 선고된 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결은 사용자의 매출액은 직무발명이 실시된 제품에 대한 것이라는 이유로, 직무발명의 기여도를 ‘100%’라고 판단하였다. 이 판결의 제1심판결인 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결은 직무발명의 기여도를 ‘60%’라고 판단하였다.

1774) 이는 가상의 실시료율이 ‘높게’ 산정되도록 하는 사정이다.

를 하향으로 조정시키는 사정¹⁷⁷⁵⁾을 구체적으로 들어보면 다음과 같다.

우선 ‘가상의 실시료율의 상향조정 사정’은 ① 직무발명이 사용자가 생산, 판매하는 제품에서의 핵심기술에 해당하는 것,¹⁷⁷⁶⁾ ② 사용자가 직무발명을 개량한 기술을 자신의 제품에 적용하였다는 것,¹⁷⁷⁷⁾ ③ 직무발명이 기존의 기술상의 문제점을 해결하였다는 것,¹⁷⁷⁸⁾ ④ 직무발명으로 인하여 사용자의 매출액이 증가하였다는 것,¹⁷⁷⁹⁾ ⑤ 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 판매하여 다양한 기관으로부터 상장을 받았다는 것,¹⁷⁸⁰⁾ ⑥ 직무발명으로 인하여 사용자가 생산, 판매하는 제품의 시장점유율이 상승하였다는 것,¹⁷⁸¹⁾ ⑦ 사용자가 생산, 판매하는 제품이 직무발명으로 인하여 기술경쟁력을 가지게 되었다는 것,¹⁷⁸²⁾ ⑧ 직무발명으로 인하여 서비스 이용자 수가 증가하였다는 것,¹⁷⁸³⁾ ⑨ 직무발명의 기술혁신의 정도가 크다는 것,¹⁷⁸⁴⁾ ⑩ 사용자의 매출액에서 직무발명이 상당한 비중을 차지하고 있다는 것,¹⁷⁸⁵⁾ ⑪ 직무발명과 관련된 기술이 널리 보급되어 있지 않다는 것,¹⁷⁸⁶⁾ ⑫ 직무발명 완성 당시 사용자가 생산, 판매하는 제품의 경쟁업체가 존재하지 않았다는 것¹⁷⁸⁷⁾ 등이 있다.

이와 달리 ‘가상의 실시료율의 하향조정 사정’은 ① 직무발명에 해당하는 방법발명이외의 다른 방법에 의해서도 사용자의 제품이 생산될 수 있다는 것,¹⁷⁸⁸⁾ ② 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 사용자는 자신의 제품을 생산할 수 있다는 것,¹⁷⁸⁹⁾ ③ 사용자가 생산, 판매하는 제품과 관련하여 사용자가 다수의 특허권을 보유하고 있다는

1775) 이는 가상의 실시료율이 ‘낮게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1776) 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결; 서울고등법원 2011. 5. 25. 선고 2010나109963 판결.

1777) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1778) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 대전지방법원 2016. 7. 7. 선고 2014가합7906 판결.

1779) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결; 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1780) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결; 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1781) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결.

1782) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1783) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1784) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결.

1785) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결; 서울중앙지방법원 2018. 9. 14. 선고 2017가합525444 판결.

1786) 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결.

1787) 대전지방법원 2016. 7. 7. 선고 2014가합7906 판결.

1788) 서울고등법원 2011. 5. 25. 선고 2010나109963 판결.

1789) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

것,¹⁷⁹⁰⁾ ④ 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에도 다수의 특허발명이 포함되어 있다는 것,¹⁷⁹¹⁾ ⑤ 직무발명의 기술혁신의 정도가 크지 않다는 것,¹⁷⁹²⁾ ⑥ 직무발명의 수익성이 크지 않다는 것,¹⁷⁹³⁾ ⑥ 경쟁사가 직무발명과 관련된 기술에 대하여 특허권을 보유하고 있다는 것,¹⁷⁹⁴⁾ ⑦ 관련 제품시장에 직무발명을 대체하는 기술이 존재하고 있다는 것,¹⁷⁹⁵⁾ ⑧ 직무발명의 기술적 가치가 크지 않다는 것,¹⁷⁹⁶⁾ ⑨ 경쟁사가 직무발명이 구체화된 제품과 유사한 제품을 이미 생산, 판매하고 있었다는 것,¹⁷⁹⁷⁾ ⑩ 직무발명이 사용자가 생산, 판매하는 제품의 일부 기능에 해당하는 것으로서, 다른 기능과 유기적으로 결합하여야만 비로소 경제적 가치를 가진다는 것,¹⁷⁹⁸⁾ ⑪ 직무발명이 경쟁사가 보유하는 기술에 비하여 기술적 우위성이 없다는 것,¹⁷⁹⁹⁾ ⑫ 사용자가 생산, 판매하는 제품에 사용자 기업의 상표, 인지도, 지위 명성 등에서 비롯한 고객흡인력, 디자인의 우수성, 사용자 기업의 홍보 및 마케팅 활동 등의 비기술적인 요소들이 기여하고 있다는 것,¹⁸⁰⁰⁾ ⑬ 종업원이 직무발명을 완성할 당시 이미 유사한 발명이 공개되어 있었다는 것,¹⁸⁰¹⁾ ⑭ 사용자가 생산, 판매하는 제품에 직무발명 이외에 다양한 기능 또는 기술들이 복합적으로 구현되어 있다는 것,¹⁸⁰²⁾ ⑮ 직무발명은 사용자가 생산, 판매하는 제품의 관련 하드웨어에 의하여 기술적으로 충분히 뒷받침되어 상호 간에 유기적으로 결합되어야, 당해 직무발명이 가지는 기능이 충분히 발휘될 수 있다는 것,¹⁸⁰³⁾ ⑯ 직무발명이 사용자가 생산, 판매하는 제품의 매출액에서 차지하는

1790) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결 등.

1791) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결 등.

1792) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결.

1793) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1794) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1795) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1796) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1797) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결; 서울중앙지방법원 2013. 5. 2. 선고 2011가합58614 판결; 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결 등.

1798) 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578679 판결; 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2014가합2376 판결.

1799) 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결.

1800) 서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결.

1801) 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결.

1802) 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합926632(본소), 2014가합35438(반소) 판결.

비중이 크지 않다는 것¹⁸⁰⁴⁾ 등이 있다.

하급심법원은 직무발명보상금 산정요소로서의 가상의 실시료율을 산정함에 있어서 앞에서 언급한 다양한 ‘가상의 실시료율의 상향조정 사정’과 ‘가상의 실시료율의 하향조정 사정’을 고려하고 있다. 그런데 이러한 가상의 실시료율 산정 시 고려되는 사정들은 직무발명 기여도 산정 시 고려되는 사정들과 상당부분 중복된다.¹⁸⁰⁵⁾ 이러한 점에서도 직무발명 기여도를 별도로 고려하기보다는 가상의 실시료율의 산정이나 독점권 기여율 산정 시에 직무발명 기여도를 참작하는 것이 바람직하다.

라. 가상의 실시료율을 산정한 판결

다음의 판결은 당해 사건에 나타난 다양한 사정을 고려하여, 가상의 실시료율을 0.5%,¹⁸⁰⁶⁾ 2%,¹⁸⁰⁷⁾ 7%¹⁸⁰⁸⁾로 산정한 판결이다.

【서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결】

서울고등법원은 ① 직무발명은 타이어의 다양한 구성부분 중 벨트 또는 카카스의 일부를 이루는 보강재인 스틸코드에 관한 발명이라는 점, ② 스틸코드의 구조가 타이어의 내구성에 상당한 정도로 영향을 미치기는 하지만, 타이어의 특성은 스틸코드 외에도 다양한 고무조성물의 구조와 성분에 의해서도 좌우되는 점, ③ 스틸코드가 포함될 수 있는 구성부분인 벨트의 성능에도, 직무발명이 관련된 스틸코드의 구조, 단위 인치당 스틸코드의 수, 벨트 사이의 각과 폭의 차이, 벨트 에지 테이프의 적용 여부 등에 의하여 결정되는 점, ④ 종업원이 직무발명을 착안할 시점에 이미 직무발명의

1803) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결; 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결.

1804) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결.

1805) 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결.

1806) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결. 이 판결과 관련된 사건에서 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결은 유사한 이유로 가상의 실시료율을 ‘1.0%’로 산정하였다.

1807) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1808) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

구성 및 효과가 유사한 특허가 존재하고 있었던 점, ⑤ 피고(사용자)가 직무발명을 적용할 당시에 피고의 경쟁사들도 고유의 스틸코드 구조를 가진 타이어 제품을 생산, 판매하여 왔다는 점, ⑥ 스틸코드의 구조를 새롭게 변경하는 경우 변경된 사양에 맞도록 설비를 교체하거나 개선해야 하는 제조공정상의 문제가 발생할 수도 있다는 점, ⑦ 직무발명 이외에 피고가 타이어 제품과 관련하여 출원 또는 등록한 특허만 하더라도 약 2,000여 개에 이르는 점, ⑦ 직무발명의 기술혁신 정도나 개선된 작용효과는 극히 미미하다는 점, ⑧ 유사한 대체기술 역시 다수 존재하고 있다는 점을 고려하여, 가상의 실시료율은 '0.5%'로 산정하였다.

【특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결】

특허법원은 ① 직무발명에 의하여 기존 LCD의 단점, 즉 OLED에 비해 시야각이 좁고, 투과율이 작은 점이 개선된 점, ② 현재까지도 'PLS 모드'를 적용한 사용자 제품의 시장점유율이 높은 점, 그러나 ③ LCD의 액정패널과 관련된 사용자의 등록특허가 2,800여 개가 되고, 그 중 직무발명과 같은 전극배열구조에 관한 것만 해도 100여 개가 되는 점, ④ 사용자 제품처럼 첨단기술이 고도로 집약된 제품에는 당해 직무발명 이외에도 다수의 특허가 유기적으로 구현되어 있는 점, ⑤ 사용자는 그 동안 수직배향 모드인 VA 방식을 적용한 제품에 주력하여 왔는데, VA 방식의 경우 명암비와 색 재현성 등에서 장점을 갖고 있어 타 회사의 IPS 모드 방식 제품과 비교하여도 상당한 경쟁력이 있었던 점, ⑥ 직무발명이 가져온 기술혁신의 정도와 개선된 작용효과, 직무발명의 실시의 용이성과 수익성이 크지 않은 점을 고려하여, 가상의 실시료율을 '2%'로 산정하였다.

【특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결】

특허법원은 ① 2015년에서 2016년 사이의 국내 정보통신 기술의 평균 실시료율은 5.2%라는 점, ② 2009년도부터 2019년도 상반기까지 피고의 평균 영업이익률은 28.4%인데, 이에 직무발명이 전적으로 기여하였다고 할 수 없지만 피고의 영업수익에서 모바일 ISP 저장 수수료가 상당한 비중을 차지하고 있다는 점, ③ 직무발명은 ISP 인증서 중 일부 정보만을 이용하여 모바일단말기에 복사하여 모바일단말기에서 안전하고 간편한 결제를 가능하도록 하는데 기술적 의의가 있고, 이 편의성 때문에 모바일 ISP 서비스는 빠른 호응을 얻어 가입회원수가 증가하였다는 점, ④ 피고는 제 9회 모바일기술대상 시상식에서 모바일 안전결제 서비스로 한국경제신문 사장상을 수상하기도 하였다는 점, ⑤ 피고의 고객들은 직무발명으로 인하여 모바일단말기에 인증서를 저장하고 저장된 인증서를 활용하여 수차례 간편하게 결제를 할 수 있게 되었는데, 직무발명이 모바일 ISP 결제 인증 수수료의 발생과 증가에 전혀 기여하지 않았다고 할 수는 없다는 점, ⑥ 피고의 경쟁회사도 모바일단말기에 공인인증서를 저장, 관리하는 방법에 관한 특허 및 모바일단말기를 이용한 유무선 통합인증 및 결제 방법에 관한 특허를 등록받고 이에 기반한 서비스를 제공하고 있다는 점, ⑦ 국내 전자상거래에 사용되는 인터넷 카드결제 시스템으로는 피고가 제공하는 인증서에 기반한 ISP 방식 이외에도 피고의 경쟁사가 독자적으로 결제인증서비스를 제공하고 있다는 점, ⑧ 최근에는 삼성페이, 신한FAN, 현대카드 등 각 신용카드 회사에서 제공하는 모바일 결제 애플리케이션 이용자 수가 크게 증가하였다는 점을 고려하여, 가상의 실시료율을 ‘7%’로 산정하였다.

e) 독점권 기여율

가. 의미와 산정기준

독점권 기여율의 개념은 『서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101877 판결』에 의하여 최초로 도입되었다. 독점권 기여율은 사용자가 직무발명 특허권을 실시함으로써 획득한 전체 매출액 중에서, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않았더라면 가지게 되었을 통상실시권을 넘어서, 직무발명 특허권을 독점적·배타적

으로 실시하는 지위를 취득함에 따른 매출액이 차지하는 비율을 의미한다.¹⁸⁰⁹⁾ 일반적으로 독점권 기여율은 ① 사용자의 직무발명 실시 여부, ② 직무발명이 출원 또는 등록된 이후 사용자의 매출이 증가한 정도, ③ 직무발명의 시장에서의 지위, ④ 직무발명의 시장점유율, ⑤ 직무발명이 속하는 관련 제품 시장의 규모와 동향, ⑥ 직무발명이 구체화된 제품의 경쟁제품 및 대체제품의 존재 여부, ⑦ 사용자의 기술력과 영업력의 정도 등 여러 사정에 근거하여 산정된다.¹⁸¹⁰⁾

나. 독점권 기여율 산정시의 고려사정

한 연구조사에 따르면 우리나라 법원의 독점권 기여율의 산정은 ‘0.1%에서 50%까지’의 분포를 보이고 있다고 한다.¹⁸¹¹⁾ 하급심법원이 독점권 기여율을 산정함에 있어서 고려한, ‘독점권 기여율을 상향으로 조정시키는 사정’¹⁸¹²⁾과 ‘독점권 기여율을 하향으로 조정시키는 사정’¹⁸¹³⁾을 구체적으로 들어보면 다음과 같다.

우선 ‘독점권 기여율의 상향조정 사정’은 ① 직무발명의 기술혁신의 정도가 사용자가 생산, 판매하는 제품의 매출에 영향을 미쳤다는 것,¹⁸¹⁴⁾ ② 직무발명의 기술혁신의 정도가 크다는 것,¹⁸¹⁵⁾ ③ 직무발명을 통하여 사용자가 자신이 생산, 판매하는 제품에 대한 기술력을 인정받았다는 것,¹⁸¹⁶⁾ ④ 직무발명이 기존의 기술상의 문제점을 해결하였다는 것,¹⁸¹⁷⁾ ⑤ 사용자가 직무발명과 관련된 시장에서 높은 시장점유율을 보유하고

1809) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결.

1810) 윤주탁, “직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 『손해액 등 산정 체계화에 관한 공개세미나 자료집』, 특허법원, 2019, 35-36면.

1811) 이지영, 앞의 논문(주 1732), 690면. 이 논문이 제시한 독점권 기여율의 분포는 다음과 같다. 이 조사에 따르면 우리나라에서 독점권 기여율은 ‘주로 4%에서 50%까지의 범위에서’ 산정되고 있는 것으로 분석된다.

%	0.1	0.2	1	2.5	3	3.5	4	5	6	7	10	15	20	25	30	33.3	50	합계
건수	1	1	1	1	2	1	3	3	5	1	13	1	6	3	4	3	5	54

최근에 선고된 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결은 사용자의 매출액은 직무발명이 실시된 제품에 대한 것이라는 이유로, 직무발명의 기여도를 ‘100%’라고 판단하였다. 이 판결의 제1심판결인 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결은 직무발명의 기여도를 ‘60%’라고 판단하였다.

1812) 이는 독점권 기여율이 ‘높게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1813) 이는 독점권 기여율이 ‘낮게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1814) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결.

1815) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결.

1816) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결.

1817) 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결.

있다는 것,¹⁸¹⁸⁾ ⑥ 직무발명으로 인하여 사용자의 매출액이 증가하였다는 것,¹⁸¹⁹⁾ ⑦ 사용자 기업의 경쟁자들은 직무발명으로 인하여 직무발명의 권리범위에 속하는 발명을 실시할 수 없게 되었다는 것,¹⁸²⁰⁾ ⑧ 사용자가 직무발명을 개량한 기술을 자신의 제품에 적용하였다는 것,¹⁸²¹⁾ ⑨ 사용자가 직무발명이 구체화된 제품을 판매하여 다양한 기관으로부터 상장을 받았다는 것,¹⁸²²⁾ ⑩ 사용자가 직무발명과 관련된 기술분야에서 경쟁자들과의 기술격차를 지속적으로 벌리고 있다는 것,¹⁸²³⁾ ⑪ 직무발명을 대체할 수 있는 기술이 존재하지 않는다는 것,¹⁸²⁴⁾ ⑫ 직무발명이 출원되면서 사용자의 매출액이 급격히 증가하였다는 것,¹⁸²⁵⁾ ⑬ 직무발명이 속한 기술분야의 특수성으로 말미암아 사용자가 당해 기술분야에서 독점적 지위를 구축할 수 있었다는 것,¹⁸²⁶⁾ ⑭ 직무발명 특허권에 무효사유가 존재하지 않다는 것,¹⁸²⁷⁾ ⑮ 사용자 기업이 경쟁사를 상대로 직무발명에 관한 특허권침해금지소송을 제기하였다는 것¹⁸²⁸⁾ 등이 있다.

이와 달리 ‘독점권 기여율의 하향조정 사정’은 ① 사용자의 매출액이 발생한 외국에서 직무발명이 특허권으로 등록되지 않아 당해 외국에서 사용자의 독점성이 약하다는 것,¹⁸²⁹⁾ ② 사용자가 생산, 판매하는 제품의 성능은 직무발명뿐만 아니라 다른 여러 구성 부분의 기술적 특성이 복합적으로 작용되어 결정된다는 것,¹⁸³⁰⁾ ③ 직무발명을 대체할 수 있는 기술이 존재한다는 것,¹⁸³¹⁾ ④ 사용자가 더 이상 직무발명을 실시하고 있지 않다는 것,¹⁸³²⁾ ⑤ 사용자가 생산, 판매하는 제품은 직무발명 이외에 제품의 디자

1818) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결; 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결.

1819) 서울중앙지방법원 2018. 9. 14. 선고 2017가합525444 판결.

1820) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1821) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1822) 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결.

1823) 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결.

1824) 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결.

1825) 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결.

1826) 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결.

1827) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1828) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1829) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결.

1830) 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결; 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결; 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결.

1831) 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결.

1832) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결; 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331

인, 사용자 기업의 이미지, 사용자 기업의 광고 및 판매 전략에 상당한 영향을 받는다는 것,¹⁸³³⁾ ⑥ 직무발명에는 당해 직무발명이 출원되기 이전에 공지된 다른 특허발명과 동일한 구성요소도 일부 포함되어 있다는 것,¹⁸³⁴⁾ ⑦ 직무발명의 기술적 가치가 크지 아니하여, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적 이익이 상당히 미약하다는 것,¹⁸³⁵⁾ ⑧ 사용자의 경쟁사가 독자적인 기술개발을 통하여 직무발명이 구체화되어 있는 제품을 생산, 판매하고 있다는 것,¹⁸³⁶⁾ ⑨ 사용자가 영위하고 있는 사업에 직무발명뿐만 아니라, 다양한 기술 또는 기능이 복합적으로 구현되어 있다는 것,¹⁸³⁷⁾ ⑩ 직무발명이 출원될 당시 사용자의 사업 매출은 이미 상당한 수준이었고, 출원된 이후 오히려 사용자의 사업 매출이 감소하였다는 것,¹⁸³⁸⁾ ⑪ 직무발명의 기술적인 경쟁력이 다른 기술에 비하여 낮다는 것,¹⁸³⁹⁾ ⑫ 사용자의 경쟁자가 직무발명이 출원되기 이전부터 직무발명과 유사한 기술을 실시하고 있었다는 것,¹⁸⁴⁰⁾ ⑬ 사용자의 경쟁자가 직무발명과 유사한 조성성분과 조성비를 갖는 제품을 생산, 판매하고 있었다는 것,¹⁸⁴¹⁾ ⑭ 직무발명이 사용자가 생산, 판매하는 제품에 대한 소비자의 수요를 증가시키지 않았다는 것,¹⁸⁴²⁾ ⑮ 직무발명 특허권에 무효사유가 존재하고 있다는 것,¹⁸⁴³⁾ ⑯ 사용자가 생산, 판매하는 제품에는 직무발명 이외에도 다양한 기술들이 적용되는 여러 부품들이 함께 포함되어 있다는 것,¹⁸⁴⁴⁾ ⑰ 사용자가 생산, 판매하는 제품의 경쟁력 확보는 직무발명 이외에도, 다른 경쟁자와 차별화된 사용자가 가진 기존의 기술력과 기술개발노력에 의하여 이루

판결

- 1833) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결; 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결; 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632(본소), 2014가합35438(반소) 판결 등.
1834) 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결; 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결; 서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결.
1835) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결.
1836) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결; 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.
1837) 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632(본소), 2014가합35438(반소) 판결.
1838) 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632(본소), 2014가합35438(반소) 판결.
1839) 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결.
1840) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결.
1841) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결.
1842) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결.
1843) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결; 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.
1844) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결.

어졌다는 것,¹⁸⁴⁵⁾ ⑱ 직무발명이 구체화된 제품은 일정 기간 판매 이후 설계변경이 이루어져 매출액이 많지 않다는 것,¹⁸⁴⁶⁾ ⑲ 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 자신의 제품을 생산할 수 있다는 것,¹⁸⁴⁷⁾ ⑳ 사용자가 생산, 판매하는 제품에 대한 시장 점유율의 증가는 직무발명에만 근거하지 않았다는 것¹⁸⁴⁸⁾ 등이다.

하급심법원은 직무발명보상금 산정요소로서의 독점권 기여율을 산정함에 있어서, 다양한 ‘독점권 기여율의 상향조정 사정’과 ‘독점권 기여율의 하향조정 사정’을 고려하고 있다. 그러나 직무발명 기여도와 가상의 실시료율의 산정과정에서 고려된 다양한 사정들이 독점권 기여율 산정과정에서도 중복적으로 고려되고 있다. 실제로 일부 하급심 판결은 동일한 사정에 근거하여 가상의 실시료율과 독점권 기여율을 함께 산정하기도 하였다.¹⁸⁴⁹⁾ 직무발명 기여도의 산정과정과 가상의 실시료율의 산정과정에서 고려되었던 사정은 독점권 기여율의 산정과정에서 중복적으로 고려되지 않는 것이 정당한 직무발명보상금 산정을 위하여 바람직한 것으로 보인다.

다. 독점권 기여율을 산정한 판결

다음의 판결은 당해 사건에 나타난 다양한 사정을 고려하여, 독점권 기여율을 0.2%,¹⁸⁵⁰⁾ 4%—10%,¹⁸⁵¹⁾ 15%,¹⁸⁵²⁾ 33.3%¹⁸⁵³⁾로 산정한 판결이다.

【서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결】

서울고등법원은 ① 피고가 직무발명을 직접 실시하고 있다고 보기에 충분한 증거가 없는 점, ② 피고의 경쟁회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검

1845) 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결.

1846) 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2014가합2376 판결.

1847) 수원지방법원 2014. 8. 26. 선고 2013가합9003 판결.

1848) 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결.

1849) 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결; 부산지방법원 2010. 2. 3. 선고 2009가합10983 판결.

1850) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.

1851) 서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결.

1852) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결.

1853) 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결.

색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이는 점, ③ 따라서 경쟁회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 점, ④ 특히 직무발명은 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있는 점 등을 종합해 보면, 직무발명의 가치는 매우 낮은 편으로서 독점권 기여율 역시 미미하다고 판단하여, 독점권 기여율을 '0.2%'로 산정하였다.

【서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 2013가합517131 판결】

서울중앙지방법원은 ① 온열마사지기 제품의 성능은 제1기능 내지 제4기능뿐만 아니라 다른 여러 구성 부분의 특성이 복합적으로 작용하여 결정되는 점, ② 온열마사지기 제품의 매출은 제품의 기능 및 사용 편의성뿐만 아니라 기업 이미지, 광고 및 판매 전략 등에 의해서도 상당한 영향을 받는 점, ③ 피고의 V3 제품이 출시되기 이전에 이미 온열치로기 사용자의 신장을 측정하여 치료 부위를 제어하고, 도자의 상하운동을 통해 강도를 조절할 수 있도록 하는 기술이 개발되어 있었던 점 등을 종합적으로 고려하여, 각 직무발명별 독점권 기여율을 아래의 표와 같이 '4%에서 10%'로 산정하였다.

기능	직무발명	독점권 기여율
제1기능	제1직무발명	10
	제5직무발명	10
	제9직무발명	10
제2기능	제11직무발명	4
	제12직무발명	4
제3기능	제6직무발명	6
	제7직무발명	6
	제8직무발명	6
	제10직무발명	6
제4기능	제3직무발명	4

【특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결】

특허법원은 ① 직무발명은 기술혁신의 정도가 상당히 크다는 점, ② 사용자는 직무발명의 실시로 약 6,890억 원 상당의 매출을 올렸다는 점은 독점권 기여율을 ‘높게’ 평가할 수 있도록 하는 요소들이고, 이에 반하여 ① 다른 경쟁업체들이 직무발명과 유사한 조성 성분과 조성비를 갖는 제품들을 제조, 판매하고 있었다는 점, ② 사용자는 그 동안의 노하우를 활용함과 동시에 오랜 기간 동안의 세부공정의 최적화, 제조설비의 확충 등을 통해 수율, 품질 등에 있어 경쟁력을 확보하였다는 점, ③ 사용자는 수차례 제조공정을 변경하면서 직무발명과는 공정의 순서를 달리하거나 청구범위에 포함되어 있지 않은 용체화 처리공정을 포함하였다는 점, ④ 사용자가 큰 매출을 올리게 된 것은 직무발명의 기술적 특징 이외에도 사용자의 시장에서의 지위, 명성, 영업망, 브랜드의 인지도, 고객흡인력, 홍보, 마케팅 활동 등이 기여한 부분도 상당하다는 점은, 독점권 기여율을 ‘높게’ 평가함에 있어서 ‘한계’로 작용하는 요소들이라는 이유로, 최종적으로 독점적 기여율을 ‘15%’로 산정하였다.

【서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결】

서울고등법원은 ① 피고가 직무발명을 통하여 얻은 독점적 지위에서 국내 인터넷 서비스 제공 사업자들(KT, SK 등)을 통하여 사업을 영위함으로써 유해사이트차단 서비스 시장의 점유율이 100%에 근접한 점, ② 직무발명이 네트워크에 기반을 두고 있다는 특수성으로 인하여 피고가 독점적 지위를 구축할 수 있었던 점, ③ 직무발명을 대체할 용이한 기술도 없는 것으로 보이는 점, ④ 직무발명이 출원되면서 피고의 매출액이 급격히 증가한 점 등 이 사건에 나타난 전체 시장의 규모와 동향, 선행기술의 내용과 대체기술의 부존재, 특허의 기술적 가치, 사용자의 기술력 및 영업력, 시장 점유율, 직무발명이 실시권 설정계약을 유인할 만한 시장성, 경쟁업체에 대한 실시허락계약의 부존재, 피고의 매출액, 영업이익 등을 종합하여, 독점적 기여율을 ‘33.3%’로 산정하였다.

2) 사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락을 한 경우

사용자가 직무발명을 실시하지 않고 제3자에게 실시허락을 한 경우, 사용자가 제3자와 라이선스계약을 체결하여 획득한 실시료수입은 ‘초과이익’에 해당한다.¹⁸⁵⁴⁾ 사용자가 제3자에게 실시허락을 할 수 있는 이유는 사용자가 직무발명에 대한 배타적 권리를 보유하고 있기 때문이다.¹⁸⁵⁵⁾ 실무적으로 사용자가 제3자에게 실시허락을 하여 실시료수입을 획득한 경우, ① 실시료수입 자체를 사용자의 이익으로 산정한 판결,¹⁸⁵⁶⁾ ② 실시료수입에 ‘직무발명의 기여도’를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,¹⁸⁵⁷⁾ ③ 실시료수입에 ‘독점권 기여율’을 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결,¹⁸⁵⁸⁾ ④ 실시료수입에서 실시료수입을 획득하기 위한 과정에서 소요된 ‘제반 비용’을 공제하여 사용자의 이익을 산정한 판결 등이 있다.¹⁸⁵⁹⁾ 실시료수입에 직무발명의 기여도를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결은 『서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결』이 있다.

【서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결】

우선 서울고등법원은 사용자는 신약품의 생산, 판매를 포기하면서 A가 국내시장에서 독점적 지위를 유지할 수 있도록 A에게 전용실시권을 부여하는 라이선스계약을 체결하였고, A로부터 ① ‘초회 계약금 및 실시권의 허여대가’ 6,805,800,000원, ② 2000. 9.부터 2004. 6.까지의 ‘실시료’ 2,417,206,451원, ③ 2004. 7.부터 변론종결일에 가까운 2004. 9.까지의 ‘실시료 예상액’ 54,173,429원, ④ 2004. 10.부터 계약기간 만료일에 가까운 2020. 3.까지의 ‘추정실시료’ 2,463,279,803원(호프만식 계산법에 의하여 변론종결일이 속한 2004. 9. 당시의 현가로 환산한 것)을 받았다는

1854) 유영선, 앞의 책(주 1650), 343면.

1855) 윤선희, 앞의 논문(주 1670), 137면.

1856) 청주지방법원 2015. 11. 25. 선고 2015가합20824 판결; 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합16882(참가) 판결; 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3626 판결.

1857) 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결; 서울남부지방법원 2012. 12. 21. 선고 2010가합16664 판결; 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결.

1858) 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2016가합529630 판결. 이 판결은 직무발명의 독점권 기여율을 30%로 산정하였다.

1859) 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결.

이유로, 총 매출액 ‘11,740,459,683원’을 산정하였다.

이어서 서울고등법원은 다만 실시계약에 따른 수입액 전부를 사용자의 직무발명으로 인한 이익이라고 할 수 없고, 상당인과관계가 있는 범위 내로 이를 제한하여야 할 필요가 있는데, i) 실시계약의 체결경위와 당사자의 의도, ii) 의약발명 전체의 내용과 각각의 특허출원 및 특허등록의 결과, iii) 실시계약의 약정내용과 실시료수입액, iv) 계약 당시 신약품의 국내시장 상황, v) 의약발명 중 직무발명이 차지하는 비중 및 우수성, vi) 의약품 생산에서 노하우가 차지하는 중요도, vii) 피고의 제품생산 및 영업능력과 그에 기초한 대외협상력 등 여러 가지 사정을 고려하여 사용자의 전체 수입액의 ‘50%’가 사용자의 이익액이 된다는 이유로, 최종적으로 사용자의 이익액으로 ‘5,870,229,841원’을 산정하였다.

그리고 사용자가 제3자와 상호 실시허락계약(cross-license), 포괄적 실시허락계약(package license)을 체결하거나, 특허풀(patent pool)에 가입한 경우에도, 실시료수입에서 당해 직무발명이 차지하는 기여도를 반영하여야 할 것이다.¹⁸⁶⁰⁾ 예를 들면 특허풀에 있어서 실시료수입에 직무발명의 기여도를 곱하여 사용자의 이익을 산정한 판결로는, 『수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결』이 있다. 이 판결은 현재 항소심 계속 중에 있다.

【수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결】¹⁸⁶¹⁾

수원지방법원은 “DVD 6C 및 One-Blue 특허풀에는 직무발명을 비롯한 사용자의 다수 표준특허가 포함되어 있으므로, 직무발명으로 인한 이익을 특정하기 위해서는 각 특허풀 내에 있는 사용자의 전체 표준특허 중 직무발명의 비중을 알아야 하는데, 사용자는 평균적으로 DVD 6C로부터 받은 실시료의 ‘약 7.6%’를, One-Blue로부터 받은 실시료의 ‘약 15%’를 직무발명으로 인한 이익으로 보아 원고에게 직무발명보상금을 지급하여 왔고, 이러한 사정 외에 달리 사용자의 전체 표준특허 중 직무발명의 비중을 짐작할 수 있는 별다른 자료도 나타나 있지 않으므로{단순히 표준특허의 수를

¹⁸⁶⁰⁾ 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책(주 1665), 634면.

가지고 직무발명의 비중을 계산하면, DVD 6C의 경우 직무발명의 비중은 약 15%(= 직무발명 수 54개/사용자의 표준특허 수 345개 × 100)이고, One-Blue의 경우 약 4.6%(= 직무발명 수 86개/사용자의 표준특허 수 1,854개 × 100)인데, 피고는 직무발명의 비중을 DVD 6C의 경우 약 7.6%, One-Blue의 경우 약 15%로 계산하여 직무발명보상금을 산정하였다. 이에 비추어 보아도 단순한 표준특허의 수로는 직무발명의 비중을 제대로 알기 어렵다}, 직무발명의 비중을 DVD 6C에서는 8%로, One-Blue에서는 15%로 산정한다.”고 판결하였다.

3) 사용자가 직무발명을 실시하고, 제3자에게 실시허락도 한 경우

사용자가 직무발명을 실시하여 이에 대한 이익을 획득하고, 제3자에게 실시허락을 하여 실시료수입도 획득한 경우에, 사용자의 이익을 어떠한 방식으로 산정할 것인지가 문제된다. 이에 대하여 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 획득한 이익과 실시료수입 모두 사용자의 이익의 산정대상이 되므로, 양자를 합산하여 사용자의 이익을 산정할 수 있다는 견해가 있다.¹⁸⁶²⁾ 이와 달리 사용자가 획득한 실시료수입은 직무발명의 실시허락을 통한 초과이익이 분명하지만, 사용자가 제3자에게 실시허락을 하여 관련제품 시장에서 자신과의 경쟁을 허락하였다면, 자기실시에 의하여 획득한 이익은 직무발명이 부여하는 독점권과 무관한, 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않았더라면 가질 수 있었을 ‘무상의 통상실시권’에 기초한 실시와 유사하기 때문에, 사용자가 실시허락을 통하여 어느 정도로 관련 제품시장에서 직무발명이 부여한 독점권을 포기하였는지에 달려 있다고 주장하는 견해가 있다.¹⁸⁶³⁾

실무적으로 하급심법원은 사용자가 직무발명의 자기실시를 통하여 획득한 이익과 실시료수입을 합산하여 사용자의 이익을 산정하는 입장을 취하는 경우가 많다.¹⁸⁶⁴⁾ 예를

1861) 이 사건은 현재 항소심 계속 중이다(특허법원 2019나2084호).

1862) 유영선, 앞의 책(주 1650), 344면.

1863) 조영선, 앞의 책(주 1487), 209, 217면. 특히 조영선 교수는 사용자가 누구에게나 실시허락을 하는 개방적인 라이선스정책을 펼친다면 실질적으로 직무발명에 대한 독점권을 포기된 것이나 마찬가지여서, 자기실시에 의한 이익은 무상의 통상실시권에 근거한 이익에 가까울 것이고, 이와 달리 제한적인 라이선스정책을 펼친다면 자기실시를 통하여 획득한 이익에는 직무발명 독점권에 기한 초과이익이 포함되어 있을 것이라고 주장하였다.

1864) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결; 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결.

들면 『특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결』은 사용자가 직접 직무발명을 실시하여 획득한 이익에 대하여 615,774,625원(직무발명 1의 실시로 인한 이익 425,061,200원¹⁸⁶⁵⁾ + 직무발명 2의 실시로 인한 이익 190,713,425원¹⁸⁶⁶⁾을 산정하고, 이와 함께 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락하여 획득한 이익에 대하여 144,337,500원¹⁸⁶⁷⁾을 산정하여, 최종적으로 사용자의 이익으로 총 760,112,125원을 산정하였다.¹⁸⁶⁸⁾

특히 이 사건에서 사용자와 제3자가 ‘크로스 라이선스계약’을 체결하면서, 사용자가 제3자로부터 500,000달러를 받은 것이 ‘실시료수입’에 해당하는지 여부가 문제되었는데, 특허법원은 이를 다음과 같은 이유로 인정하였다.

【특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결】

크로스라이선스계약의 주된 내용은, 직무발명을 포함하여 제3자와 및 사용자가 리튬이온 2차 전지와 관련하여 보유하거나 보유하게 될 모든 특허, 실용신안 등을 포괄하여 상호 비독점적 실시허락을 하고, 아울러 특허침해 또는 특허침해 주장에 대한 상대방의 책임 면제하도록 하며, 그와 같은 ‘책임면제의 대가’로 사용자가 제3자로부터 500,000달러를 받기로 한다는 것이다.

한편, 사용자가 승계한 직무발명에 대하여 제3자와 크로스 라이선스계약을 체결하고 있는 경우, 사용자는 라이선스 상대방으로 하여금 자사의 직무발명을 실시할 수 있도록 하면서, 또한 라이선스 상대방이 보유하는 특허발명을 실시할 수 있게 된다. 즉 크로스 라이선스 계약의 체결로써 계약당사자는 자신의 특허발명 등을 상대방에

1865) 425,061,200원 = 2,125,306,000,000원(피고의 2000년 ~ 2017년 리튬이온폴리머전지 전체 매출액 합계액의 현재액) × 직무발명 1의 기여도 50% × 직무발명 1의 가상의 실시료율 0.4% × 직무발명 1의 독점권 기여율 10%

1866) 190,713,425원 = 1,089,791,000,000원(피고의 2000년 ~ 2013년 리튬이온폴리머전지 전체 매출액 합계액의 현재액) × 직무발명 2의 기여도 50% × 직무발명 2의 가상의 실시료율 0.35% × 직무발명 2의 독점권 기여율 10%

1867) 144,337,500원 = 481,125,000원(500,000달러에 2004. 8. 25. 기준 매매기준율 1,154.70원을 곱한 577,350,000원을 원고가 구하는 지연손해금 기산일인 2000. 9. 19. 당시로 현재한 것) × 30%(직무발명의 기여도)

1868) 특허법원은 최종적으로 38,005,606원(615,774,625원 × 발명자 공헌도 10% × 공동발명 기여율 50% + 144,337,500원 × 발명자 공헌도 10% × 공동발명 기여율 50%)을 직무발명보상금으로 산정하였다.

게 실시하게 하고, 그에 대응하여 상대방의 특허발명을 더 이상의 금원 지급 없이 자유롭게 실시할 수 있게 되는 이익을 얻게 되는데, 이는 곧 상대방의 특허발명을 실시하더라도 특허침해책임이 면제된다는 것을 의미한다. 그렇다면 이와 같은 책임면제의 이익 역시, 계약당사자가 자신의 특허발명을 상대방에게 실시하게 한 대가로 얻게 되는 이익으로서, 자신의 특허발명에 대한 실시료에 다름 아니거나 그에 준하는 것으로 볼 수 있다.

이와 같은 크로스 라이선스 계약의 체결과정이나 계약내용 등에 비추어 보았을 때, 500,000달러는 실질적으로 사용자가 제3자에게 직무발명 등에 관한 실시허락을 하는 대가로 수령한 것으로서, 직무발명보상금 산정에서도 고려함이 타당하다.

이와 달리 같은 사실관계에 근거한 『특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결』에서, 특허법원은 사용자와 제3자가 ‘크로스 라이선스계약’을 체결하면서 사용자가 제3자로부터 500,000달러를 받은 것을 다음과 같은 이유로 ‘실시료수입’으로 인정하지 않았다.

【특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결】

다음과 같은 사실 및 사정들, 즉 ① 크로스라이선스를 통하여 피고 회사도 소니사에 대하여 리튬이온 2차 전지와 관련하여 보유하거나 보유하게 될 모든 특허, 실용신안에 대한 포괄적인 비독점적 실시허락을 한 이상 피고 회사가 크로스라이선스를 통하여 이익만을 얻었다고 보기 어렵고, ② 직무발명으로 피고 회사가 얻을 이익에는 피고 회사가 소니사의 특허를 실시할 수 있게 됨에 따른 이익도 포함되어 있을 것으로 보이며, ③ 한편 피고 회사가 크로스라이선스 계약을 통해 소니사로부터 받은 500,000달러는 직무발명의 실시허락의 대가가 아니라 피고 회사와 소니사가 각각 보유한 리튬이온2차전지 관련 특허권의 차이를 보전하기 위한 것이라고 봄이 상당하고(크로스라이선스 계약 자체는 먼저 소니사가 피고 회사에 특허권침해를 주장하고, 그에 대응하여 피고 회사도 소니사에 대하여 직무발명 특허권 침해를 주장함에 따라, 이러한 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 체결된 것이기는 하나, 이러한 사정만으로

500,000달러가 직무발명의 실시허락 대가라고 보기는 어렵다), ④ 더욱이 피고 회사가 리튬이온폴리머전지와 관련하여 출원 또는 등록한 특허만 하더라도 1,000개 이상인데, 크로스라이선스 계약에 의하여 소니사에게 실시권이 부여된 피고 회사의 특허발명 내지 실용신안들 중에서 직무발명이 차지하는 비중이나 중요성을 확인할 만한 자료가 없는 점 등을 고려하면, 크로스라이선스 계약을 통하여 직무발명으로 피고 회사가 얻을 이익을 별도로 산정하는 것은 적절하지 않은 것으로 보인다.

4) 사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락도 하지 않은 경우

사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락도 하지 않은 경우에는 사용자의 이익이 존재하지 않아 직무발명보상금이 인정되지 않는다.¹⁸⁶⁹⁾ 다만 사용자가 직무발명을 실시하지 않고, 제3자에게 실시허락도 하지 않은 경우에도 사용자의 이익이 인정되는 경우가 있다. 앞에서 예를 들었던 것처럼, 사용자가 직무발명 특허권을 통하여 제3자가 당해 직무발명을 실시할 수 없도록 함으로써, 사용자가 기존에 판매하고 있는 제품의 매출이 증가하였다면, 이에 대한 이익도 사용자의 이익으로 인정된다.¹⁸⁷⁰⁾ 그 이유는 이러한 사례에서의 사용자의 매출액의 증가는 사용자가 직무발명을 실시하고 있지 않더라도 제3자의 당해 직무발명의 실시를 금지한 효과로 발생한 것으로, 사용자가 당해 직무발명의 대체기술을 실시한 제품의 판매에 대하여 관련제품시장에서 우월한 지위를 보유하고 있기에 발생할 수 있었던 ‘초과이익’에 해당하기 때문이다.¹⁸⁷¹⁾ 다만 이 경우에도 종업원이 사용자가 직무발명 특허권에 기하여 제3자로 하여금 직무발명의 실시를 금지시킴으로써, 사용자가 실시하고 있는 대체제품의 매출이 증가하였다는 것을 증명하지 못한다면, 사용자의 이익은 인정되지 않는다.¹⁸⁷²⁾

1869) 설민수, 앞의 논문(주 1648), 230면.

1870) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결. 대법원은 “사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.”고 판시하였다.

1871) 유영선, 앞의 책(주 1650), 344면.

1872) 특허법원 2017. 12. 21. 선고 2017나1865 판결. 이 판결은 사용자가 직무발명의 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품을 제조, 사용하고 있고, 나아가 직무발명에 대한 특허권에 기하여 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였음을 인정할만한 증거도 없다는 이유로, 사용자의 이익을 인정하지 않았다.

5) 사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 양도한 경우

사용자가 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 양도하여 양도대금을 받은 경우, ‘양도대금’은 사용자의 이익액이 된다.¹⁸⁷³⁾ 『대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결』은 “사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서, 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명보상금을 산정해야 한다.”고 판시하였다.

이런 취지의 연장선에서 『대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결』은 원심이 직무발명 특허권의 양도대가를 직무발명보상금을 산정하기 위한 사용자의 이익액에 포함된다고 판단한 것에 대하여 위법이 없다고 판결하였다. 한편 사용자가 직무발명을 양도하여 받은 양도대금에 대하여 직무발명보상금의 산정요소로서의 ‘독점권 기여율’을 반영할 것인가가 문제되는데, 대법원은 이를 인정하였다.¹⁸⁷⁴⁾

3. 종업원의 공헌도

(1) 의미와 산정기준

발명진흥법에 따르면 직무발명보상금을 산정함에 있어서 반드시 ‘사용자와 종업원의 공헌도’가 고려되어야 한다.¹⁸⁷⁵⁾ 특히 종업원의 공헌도는 직무발명을 완성함에 있어서 종업원이 창조적으로 기여한 정도를 의미하기 때문에, 종업원의 공헌도를 산정하는 것은 직무발명보상금을 산정하는 전제로서의 의미가 있다.¹⁸⁷⁶⁾ 실무적으로 직무발명보상금 산정요소로서의 종업원의 공헌도는 사용자의 공헌도 혹은 종업원의 공헌도를 산

1873) 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결; 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결.

1874) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결. 대법원은 양도대금에 대한 매출액을 산정하면서 독점권 기여율을 반영한 원심판결에는 위법이 없다고 판결하였다.

1875) 발명진흥법 제15조 제6항 단서.

1876) 최동배, “직무발명보상금과 종업원의 공헌도와와의 관계; 최근 하급심판결을 중심으로 -”, 『인권과 정의』 제414호, 2011, 55면.

정함으로써, 각 당사자의 공헌도를 배분하는 방식을 취하고 있다.¹⁸⁷⁷⁾ 즉 직무발명보상금 산정공식의 측면에서, 법원은 ‘종업원의 공헌도’를 산정하여 다른 직무발명보상금 산정요소에 곱하거나,¹⁸⁷⁸⁾ 혹은 ‘1 - 사용자의 공헌도’를 산정하여 다른 직무발명보상금 산정요소에 곱한다.¹⁸⁷⁹⁾

직무발명보상금 산정요소로서의 종업원의 공헌도를 산정함에 있어서는, 직무발명에 대한 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소가 모두 판단되어야 하고, 구체적으로는 ① 종업원의 직무내용, ② 사용자의 사업화 경위, ③ 직무발명이 이루어진 경위, ④ 직무발명이 차지하는 의의, ⑤ 직무발명의 권리화 경위, ⑥ 직무발명이 사업화된 경위, ⑦ 직무발명의 완성 이후 종업원에 대한 처우 등의 제반 사정을 종합적으로 판단하여야 한다.¹⁸⁸⁰⁾ 이런 측면에서 종업원의 공헌도를 산정함에 있어서는, 종업원과 사용자가 ‘직무발명의 완성에 기여한 정도’만을 고려하는 것은 아니라, ‘직무발명이 완성된 이후의 직무발명의 권리화단계 및 사업화단계에서 사용자와 종업원이 기여한 정도’도 고려된다.¹⁸⁸¹⁾

(2) 종업원의 공헌도 산정시의 고려사정

한 연구조사에 따르면 우리나라 법원의 종업원의 공헌도의 산정은 ‘1%에서 60%까지’의 분포를 보이고 있다고 한다.¹⁸⁸²⁾ 특히 하급심법원이 종업원의 공헌도를 산정하면서 중요하게 고려하는 사정은, ① 사용자의 종업원에 대한 인적·물적 시설의 제공정

1877) 윤선희, 앞의 논문(주 1670), 142면.

1878) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1879) 서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결; 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합168829(참가) 판결.

1880) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1881) 한국특허법학회 편·박태일 집필부분, “발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도”, 『직무발명제도 해설』, 한국특허법학회, 260-268면. 다만 종업의 공헌도의 산정에 있어서, 직무발명이 완성되기까지의 종업원의 공헌도를 산정하여야 한다는 견해에 대해서는, 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 『성균관법학』 제31권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2019, 117-118면 참조.

1882) 이지영, 앞의 논문(주 1732), 704면. 이 논문이 제시한 종업원 공헌도의 분포는 다음과 같다. 이 조사에 따르면 우리나라에서 종업원 공헌도는 ‘주로 5%에서 50%까지의 범위에서’ 산정되고 있는 것으로 분석된다.

%	1	3	4	5	10	15	20	25	30	40	50	60	합계
건수	1	1	1	5	18	11	5	2	8	4	4	1	61

도, ② 종업원이 직무발명에 대한 착상을 시작하기 이전에, 사용자가 이미 별도의 인력과 자금을 투자하여 직무발명에 대한 연구를 하고 있었는지 여부, ③ 직무발명의 특허등록과정에서의 사용자 및 종업원의 관여 정도, ④ 직무발명이 구체화된 제품의 제품화과정에서의 사용자 및 종업원의 관여 정도, ⑤ 종업원이 직무발명을 하기 위한 지식을 이미 가지고 있었는지 아니면 사용자 기업에 입사하여 취득하였는지 여부 등이다.¹⁸⁸³⁾ 하급심법원이 종업원 공헌도를 산정함에 있어서 고려한, ‘종업원 공헌도를 상향으로 조정시키는 사정’¹⁸⁸⁴⁾과 ‘종업원 공헌도를 하향으로 조정시키는 사정’¹⁸⁸⁵⁾을 구체적으로 들어보면 다음과 같다.

우선 ‘종업원 공헌도의 상향조정 사정’은 ① 종업원이 직무발명에 대한 연구를 시작하기 이전에 이미 직무발명과 관련된 분야의 지식을 가지고 있었고, 이 지식이 직무발명을 완성함에 있어서 기여하였다는 것,¹⁸⁸⁶⁾ ② 종업원이 직무발명과 관련된 분야의 연구경력을 가지고 있었다는 것,¹⁸⁸⁷⁾ ③ 직무발명의 완성이 사용자가 제공하는 실험장비 혹은 연구시설을 크게 필요로 하지 않고, 종업원의 독창적인 아이디어와 능력에 크게 의존한다는 것,¹⁸⁸⁸⁾ ④ 종업원이 직무발명의 사업화과정에 관여하였다는 것,¹⁸⁸⁹⁾ ⑤ 종업원이 당해 직무발명의 특허출원과정 및 특허등록과정에 관여하였다는 것,¹⁸⁹⁰⁾ ⑥ 종업원이 직무발명에 대한 연구를 시작하기 이전에, 사용자가 직무발명과 관련된 연구를 진행하지 않았다는 것,¹⁸⁹¹⁾ ⑦ 종업원이 직무발명의 표준특허 채택과정에서 주도적인 역할을 하였다는 것,¹⁸⁹²⁾ ⑧ 종업원이 직무발명의 완성에 주도적인 역할을 하였다는 것,¹⁸⁹³⁾ ⑨ 종업원이 직무발명의 내용에 대하여 최초로 착상을 하고, 이를 구체

1883) 설민수, 앞의 논문(주 1648), 251-252면.

1884) 이는 종업원 공헌도가 ‘높게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1885) 이는 종업원 공헌도가 ‘낮게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1886) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결 등.

1887) 서울중앙지방법원 2020. 10. 29. 선고 2018가합589568 판결; 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2014가합2376 판결; 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결.

1888) 서울중앙지방법원 2020. 10. 29. 선고 2018가합589568 판결; 서울중앙지방법원 2018. 9. 14. 선고 2017가합525444 판결.

1889) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1890) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1891) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1892) 서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결.

화하여 직무발명을 완성하였다는 것¹⁸⁹⁴⁾ 등이 있다.

이와 달리 ‘종업원 공헌도의 하향조정 사정’은 ① 직무발명이 종업원의 주도적인 기획으로 완성된 것이 아니라, 사용자가 기획하고 있었던 연구 및 개발업무과정에서 이루어졌다는 것,¹⁸⁹⁵⁾ ② 종업원이 직무발명에 대한 연구를 시작하기 이전에, 사용자가 이미 직무발명과 관련된 연구를 진행하여 상당한 인력과 연구개발비를 투입하였다는 것,¹⁸⁹⁶⁾ ③ 사용자가 직무발명 관련 분야에 오랜 기간 동안의 경험, 기술력, 노하우를 축적하고 있었다는 것,¹⁸⁹⁷⁾ ④ 직무발명을 사업화하는 과정에서 사용자의 노력과 비용이 지속적으로 요구된다는 것,¹⁸⁹⁸⁾ ⑤ 직무발명을 완성하고 성능을 시험하는 과정에서 사용자의 인적·물적 자원이 동원되었다는 것,¹⁸⁹⁹⁾ ⑥ 사용자가 직무발명 관련 분야에서 오랜 기간 동안 축적하고 있었던 기술력이 직무발명의 완성에 영향을 미쳤다는 것,¹⁹⁰⁰⁾ ⑦ 사용자가 직무발명에 대한 특허출원 이후에도 추가적인 연구개발을 위하여 상당한 시간과 비용을 지출하였다는 것,¹⁹⁰¹⁾ ⑧ 종업원이 직무발명에 대한 특허출원과정과 특허등록과정에 거의 관여하지 않았다는 것,¹⁹⁰²⁾ ⑨ 종업원이 사용자 회사에 입사한 이후에 직무발명과 관련된 지식을 습득하였다는 것,¹⁹⁰³⁾ ⑩ 종업원이 직무발명의 표준특허 채택과정에서 특별한 기여를 하지 않았다는 것,¹⁹⁰⁴⁾ ⑪ 직무발명으로 인한

1893) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결; 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결; 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결.

1894) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결.

1895) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결 등.

1896) 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2020나1650 판결; 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결 등.

1897) 서울중앙지방법원 2020. 10. 29. 선고 2018가합589568 판결; 수원지방법원 2020. 1. 22. 선고 2017가합27009 판결.

1898) 서울중앙지방법원 2020. 10. 29. 선고 2018가합589568 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결 등.

1899) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결 등.

1900) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결; 특허법원 2002. 9. 18. 선고 2018나2322 판결; 서울중앙지방법원 2020. 11. 20. 선고 2017가합537331 판결 등.

1901) 서울중앙지방법원 2020. 8. 21. 선고 2018가합563658 판결.

1902) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결.

1903) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결; 대전고등법원 2016. 12. 17. 선고 (청주)2015나11954 판결.

1904) 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결.

이익이 사용자의 영업의 규모, 시장점유율, 자본력, 기술력, 영향력에 의하여 크게 발생하였다는 것,¹⁹⁰⁵⁾ ⑫ 종업원의 전공분야가 직무발명과 관련이 없다는 것,¹⁹⁰⁶⁾ ⑬ 종업원이 직무발명에 대한 전문적인 지식을 가지고 있지 않았기 때문에, 다른 직원 혹은 기존의 연구성과로부터 도움을 받아 직무발명을 완성하였다는 것,¹⁹⁰⁷⁾ ⑭ 직무발명이 종래의 발명을 변경한 것에 불과하다는 것,¹⁹⁰⁸⁾ ⑮ 사용자가 직무발명이 국제표준기술로 채택됨에 있어서 큰 기여를 하였다는 것,¹⁹⁰⁹⁾ ⑯ 사용자가 직무발명에 대한 특허출원과정과 특허등록과정에 상당한 비용과 노력을 투입하였다는 것¹⁹¹⁰⁾ 등이 있다.

(3) 종업원의 공헌도를 산정한 판결

다음의 판결은 당해 사건에 나타난 다양한 사정을 고려하여, 종업원 공헌도를 3%,¹⁹¹¹⁾ 10%,¹⁹¹²⁾ 15%,¹⁹¹³⁾ 30%¹⁹¹⁴⁾로 산정한 판결이다.

【서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합168829(참가) 판결】

서울남부지방법원은 ① 직무발명에 관하여 사용자가 연구개발비를 투입하여 수년간 프로젝트를 기획, 운영한 점을 고려하면 직무발명에 대한 사용자의 공헌도는 90%를 초과한다고 할 것인데, ② 이후 사용자가 D-VCR에 관한 직무발명이 DVD 표준특허로 편입될 수 있도록 수정·보완하여 재발행특허를 출원·등록하고 4C폴과의 협상을 거쳐 이를 DVD 표준특허로 등록한 점, ③ 발명자들은 재발행출원 절차 및 표

1905) 서울고등법원 2105. 11. 5. 선고 2015나10563(본소), 2015나10570(반소) 판결; 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결.

1906) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1907) 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결; 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결.

1908) 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결.

1909) 서울고등법원 2015. 10. 1. 선고 2014나2051082 판결; 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결.

1910) 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결.

1911) 서울남부지방법원 2006. 10. 20. 선고 2004가합3995, 2005가합702(병합), 2005가합168829(참가) 판결.

1912) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1913) 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나2640 판결.

1914) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결.

준특허 등록 절차에 관여하지 아니한 점, ④ 사용자의 실시료수입은 D-VCR이 아니라 DVD의 생산 및 판매로 인한 것인 점 등의 사정을 고려하여, 직무발명 재발행특허에 대한 사용자의 공헌도를 '97%'로 산정하고, 최종적으로 종업원의 공헌도를 '3%'로 산정하였다.

【특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결】

특허법원은 ① 종업원은 대학교 학부과정에서 재료공학을 전공하고 대학원과정에서는 LiNbO_3 단결정에 관하여 석사학위를 받았지만, 이는 직무발명과 관련이 없는 점, ② 종업원은 1991년경 사용자 회사에 입사하여 1년간 액정공정기술 엔지니어로 근무하다가 1997년경까지 액정공정개발 업무를 수행하였는데, 이는 액정공정에 사용되는 재료의 최적재료를 선정하고, 그에 합당한 최적의 공정조건을 결정하며, 완성된 시제품을 제조생산부서에 이관하는 업무였던 점, ③ 종업원은 삼성전자에 재직하며 당해 업무를 하면서 액정재료 및 공정 등에 대한 배경지식을 습득하게 된 점, ④ 종업원은 사용자의 업무와 관련 없이 스스로 과제설정을 하고 독자 연구개발을 통하여 직무발명을 완성하였다고 할 수 없는 점, ⑤ 오히려 종업원은 사용자의 인적, 물적 지원에 의하여 사용자의 시설과 자재를 이용하여 직무발명을 완성하게 되었고, 사용자의 연구비, 연구자재 등 지원이 없었다면 직무발명은 이루어지기 어려웠을 것으로 보이며, 사용자의 누적된 기술력 또한 직무발명의 완성에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보이는 점, ⑥ 직무발명 완성 이후 특허출원 담당직원이 명세서를 작성하며 실시예 및 이론을 직접 보강하였고, 주요 도면과 중요 청구항의 명세서 초안을 직접 작성하여 외부 출원대리인에게 출원위임을 지시하였고, 외부 출원대리인은 추가적 절차에 필요한 서지사항을 보완하여 특허출원하였던 점, ⑦ 사용자의 제품은 직무발명이 있는 후로부터 13년이 지난 이후에 상용화되었는데, 그 기간 동안 제품의 양산화 기술의 확립, 마케팅, 자금조달 등 직무발명의 완성과 이후 기술을 상용화하기 위한 종업원의 기여와 공헌의 비중이 결코 적다고 볼 수 없는 점을 고려하여, 종업원의 공헌도를 '10%'로 산정하였다.

【서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 판결】

서울고등법원은 ‘사용자의 공헌도를 높이 볼 사정’과 ‘사용자의 공헌도를 낮게 볼 사정’으로 구분하여, 전자의 사정에는 ① 사용자는 제약회사로서, 직무발명의 완성을 위하여 종업원을 비롯한 연구인력을 채용하고 연구비 및 연구시설을 꾸준히 지원하여 온 점, ② 직무발명에 의해 사용자가 실제로 이익을 얻기 위해서는 단순히 특허출원으로 끝나는 것이 아니라, 이를 토대로 제품의 상용화를 위한 추가적인 연구, 개발이 필요하다는 점, ③ 직무발명에 대한 특허등록이 이루어지기 위해서는 명세서의 보정, 거절결정에 대한 불복 등 사용자에게 의한 추가적 절차의 진행이 요구될 수 있다는 점, ④ 직무발명의 과제 선정에 있어서 창의성이 인정된다고 보기는 어려운 점이 포함되고, 이와 달리 후자의 사정에는 ① 사용자는 제약회사 중 비교적 규모가 작은 편에 속하고, 연구인력의 수 및 연구비의 지출규모 역시 다른 제약회사에 비하여 그렇게 큰 규모라고 보기 어려운 점, ② 직무발명 연구는 개량신약 연구라는 발명의 성격상, 신약개발에 요구되는 연구인력 및 연구비의 규모가 크지 않고, 특허출원이 이루어지기 이전의 연구기간 역시 약 6개월로서 비교적 단기간에 속하여, 다른 의약품 개발의 사례에 비하여 사용자의 공헌도가 크다고 볼 수 없는 점, ③ 직무발명과 같이 단기간의 연구기간과 제한된 연구인력 및 연구비 조건하에서 새로운 부가 염을 찾아 낸 것에는 연구자의 역할이 더욱 컸을 것으로 보이는 점이 포함되며, 결국 이러한 제반 사정을 종합하여 볼 때, 직무발명에 대한 사용자의 공헌도는 ‘85%’로 정함이 상당하므로, 종업원의 공헌도는 ‘15%’가 된다고 판단하였다.

【특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결】

특허법원은 ① 종업원이 직무발명의 기술개발과정을 주도하였고 사업화과정 전반에도 관여하였다는 점은 종업원 공헌도를 ‘높이’ 평가할 수 있는 요소이고, 그러나 ② 사용자는 직무발명의 완성 이전부터 직무발명과 관련된 기술을 개발하여 왔고, 이 과정에서 축적된 사용자의 기술이 직무발명의 완성에도 영향을 미쳤다는 점, ③ 직무발명은 사용자와 제3자와의 개발계약에 따라 개발이 시작되었고, 직무발명이 이루는

상당 부분의 구성은 제3자에 의해 개발되었다는 점, ④ 직무발명을 완성하고 성능을 테스트하는데 사용자의 인적·물적 자원이 동원되었다는 점과 같은 사정을 고려하여, 직무발명에 대한 종업원 공헌도를 ‘30%’로 산정하였다.

4. 공동발명 기여율

(1) 의미와 산정기준

종업원이 동일 사용자에 의하여 고용된 타 종업원들과 공동으로 직무발명을 완성하였다면, 직무발명보상금을 산정함에 있어서 당해 종업원이 직무발명을 완성하면서 기여한 정도, 즉 ‘공동발명 기여율’이 고려되어야 한다.¹⁹¹⁵⁾ 이는 발명진흥법에 명문으로 규정되어 있는 직무발명보상금 산정요소는 아니고, 판례로 인정되고 있는 산정요소이다.¹⁹¹⁶⁾ 일반적으로 공동발명 기여율은 발명연구자집단 중에서 발명자가 직무발명의 완성에 기여한 정도를 나타내는 비율로, 연구팀의 구성, 직책, 연구기간, 노력정도 등을 고려하되, 대체로 직무발명에 관여한 사람들의 수와 이들의 양적 및 질적 관여정도에 의하여 산정된다.¹⁹¹⁷⁾

일부 하급심판결은 특정 종업원이 다른 종업원에 비하여 직무발명의 완성에 대한 더 큰 기여를 하였다는 것이 인정되지 않는다면, 종업들의 기여도를 균등한 것으로 추정하는 태도를 취하고 있다.¹⁹¹⁸⁾ 공동발명이 인정되기 위해서는 종업원이 공동으로 직무발명의 완성에 실질적으로 기여하여야 하기 때문에, 직무발명의 완성에 실질적인 기여를 하지 않은 종업원에게 공동발명 기여율은 인정되지 않는다.¹⁹¹⁹⁾

1915) 한국특허법학회 편·박태일 집필부분, 앞의 책(주 1881), 269면.

1916) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결. 대법원은 원고와 피고 2가 공동으로 고안한 것으로서 원고의 직무발명에 대한 발명자로서의 기여도는 ‘30%’라고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있어서 위법이 없다고 판결하였다.

1917) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1918) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결; 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결; 서울중앙지방법원 2018. 9. 14. 선고 2017가합525444 판결; 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2014가합2376 판결; 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결 등.

1919) 서울중앙지방법원 2020. 7. 10. 선고 2016가합578670 판결.

(2) 공동발명 기여율 산정시의 고려사정

직무발명의 공동발명자 중에서 ‘특정 종업원 기여율을 상향으로 조정시키는 사정’¹⁹²⁰⁾과 ‘특정 종업원 기여율을 하향으로 조정시키는 사정’¹⁹²¹⁾은 다음과 같다.

우선 ‘공동발명 기여율 상향조정 사정’은 ① 특정 종업원이 타 종업원이 비하여 연구원으로서 지위가 높다는 것,¹⁹²²⁾ ② 특정 종업원이 타 종업원이 비하여 먼저 사용자 기업에 입사하였다는 것,¹⁹²³⁾ ③ 특정 종업원이 타 종업원이 비하여 고학력자라는 것,¹⁹²⁴⁾ ④ 특정 종업원이 주도적으로 직무발명을 개발하였다는 것,¹⁹²⁵⁾ ⑤ 특정 종업원이 직무발명의 착상을 구체화하여 완성하는 실무적인 작업을 직무발명의 전 과정에서 수행하였다는 것,¹⁹²⁶⁾ ⑥ 특정 종업원은 사용자 기업에 입사하기 이전부터 직무발명에 대하여 연구하여 왔지만, 타 종업원은 사용자 회사에 입사하기 이전에 직무발명과 관련된 주제에 대하여 알지 못하였다는 것,¹⁹²⁷⁾ ⑦ 특정 종업원이 직무발명의 완성 과정에서 이에 대한 문제점의 해결방안을 제시하였다는 것¹⁹²⁸⁾ 등이 있다.

이에 비하여 ‘공동발명 기여율 하향조정 사정’은 ① 특정 종업원이 기술연구 업무를 하지 않고 단순히 기술관리 업무를 하고 있다는 것,¹⁹²⁹⁾ ② 특정 종업원이 타 종업원의 지시에 의하여 특정 업무를 수행하였다는 것¹⁹³⁰⁾ 등이 있다.

앞에서 언급한 사정을 종합적으로 판단하면, 공동발명과정에서 연구책임자의 지시로 단순보조자의 역할만을 한 종업원은 공동발명 기여율이 낮게 산정된다.¹⁹³¹⁾ 이와 반대로 직무발명을 완성함에 있어서 아이디어의 착상단계에서부터 전단계의 과정에 관

1920) 이는 특정 종업원 기여율이 ‘높게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1921) 이는 특정 종업원 기여율이 ‘낮게’ 산정되도록 하는 사정이다.

1922) 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 판결; 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1923) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1924) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결.

1925) 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결.

1926) 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2013가합535177 판결.

1927) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결.

1928) 서울지방법원 북부지원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727 판결.

1929) 서울중앙지방법원 2015. 6. 2. 선고 2013가합92632(본소), 2014가합35438(반소) 판결.

1930) 서울고등법원 2011. 5. 25. 선고 2010나109963 판결.

1931) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결; 서울남부지방법원 2012. 12. 21. 선고 2010가합16664 판결; 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결; 서울중앙지방법원 2005. 11. 17. 선고 2004가합35286, 2004가합79453(참가) 판결.

여한 연구책임자의 역할을 한 종업원은 공동발명 기여율이 높게 산정된다.¹⁹³²⁾

(3) 공동발명 기여율을 산정한 판결

다음의 판결은 당해 사건에 나타난 다양한 사정을 고려하여, 공동발명 기여율을 20%,¹⁹³³⁾ 30%,¹⁹³⁴⁾ 33.3%,¹⁹³⁵⁾ 70%(종업원 A),¹⁹³⁶⁾로 산정한 판결이다.

【서울고등법원 2009 8. 20. 선고 2008나119134 판결】

서울고등법원은 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 안분하여 지급하여야 하고, ① 직무발명은 원고를 포함하여 9명의 종업원이 공동발명자로 되어 있는 점, ② 원고는 A와 함께 전체 발명과정을 주도한 점, ③ 공동발명자로 등재된 종업원 B는 사실상 일반관리자로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하면, 직무발명에 대한 공동발명자 9인 중 1인으로서 원고의 기여율은 ‘20%’가 된다고 판결하였다.

【수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결】

수원지방법원은 ① 원고는 직무발명 1의 발명자 2인 중 1인, 직무발명 2의 발명자 3인 중 1인, 직무고안의 고안자 2인 중 1인으로 각 등재되어 있고, ② 직무발명 1의 공동발명자인 A는 원고는 단순보조자라고 주장하고 있으나, 직무발명1 이외에도 2차 전지와 관련 하여 원고와 별도로 6건의 발명을 하여 특허를 출원한 사실을 인정할 수 있고, ③ 직무발명 1, 직무발명 2, 직무고안에 참여한 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력정도, 직무발명 및 직무고안의 내용 등 제반사정을 종합하여 보면, 공동발명자들 중에서 원고의 기여율은 ‘30%’라고 판결하였다.

1932) 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결; 서울남부지방법원 2009. 9. 11. 선고 2008가합4316(본소), 2008가합17152(반소) 판결; 서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결.

1933) 서울고등법원 2009 8. 20. 선고 2008나119134 판결.

1934) 수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결.

1935) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

1936) 서울남부지방법원 2009. 9. 11. 선고 2008가합4316(본소), 2008가합17152(반소) 판결.

【특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결】

특허법원은 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유로 되는데, 특허를 받을 권리에 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 민법의 공유에 관한 규정이 준용되므로 공동발명자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 지분비율은 균등한 것으로 추정되고, 이러한 추정을 뒤집어 원고가 다른 발명자들보다 이 사건 발명에 더 높은 기여를 하였다는 점을 인정하기 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없기 때문에, 원고와 공동발명자들 사이에서 원고의 기여율은 ‘1/3’이라고 판시하였다.

**【서울남부지방법원 2009. 9. 11. 선고 2008가합4316(본소)
2008가합17152(반소) 판결】**

서울남부지방법원은 ① 직무발명 발명자가 종업원 A와 종업원 B이고, ② 직무발명의 개발과정에서 종업원 A는 검사알고리즘의 개발과 프로그램, 광학계의 구성 및 시스템 구성 등을 담당하고, 종업원 B는 장비 운영프로그램, 제어부와의 인터페이스 등을 담당한 점, ③ 종업원 A가 직무발명의 주된 연구방향을 정하였고, 사용자 또한 직무발명에 관한 특허등록을 함에 있어서 종업원 A를 사용자 회사의 대표이사인 C와 함께 공동발명자로 등재하는 등 종업원 A가 직무발명에 있어 주도적인 역할을 한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, ‘종업원 A와 종업원 B의 기여비율은 7 : 3’이라고 판결하였다.

5. 선지급 직무발명보상금의 공제

앞에서 언급하였듯이, 일반적으로 대다수의 기업들이 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 등을 직무발명보상금의 형태로 지급하고 있다.¹⁹³⁷⁾ 사용자가 이러한 방식으로 종업원에게 별도로 직무발명보상금을 지급한 것이 있다면, 이미 산정된 직무발명보상금에서 이를 공제하여 최종적인 직무발명보상금을 산정한다.¹⁹³⁸⁾ 예

1937) 유영선, 앞의 논문(주 1650), 337면.

1938) 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결; 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합 41527 판결; 수원지방법원 2019. 11. 13. 선고 2015가합70764 판결; 서울중앙지방법원 2020. 8. 21. 선고 2018가합563658 판결.

를 들면 『서울중앙지방법원 2020. 8. 21. 선고 2018가합563658 판결』은 직무발명보상금으로 734,348,952원을 산정하고 나서, 종업원이 직무발명에 대하여 사용자로부터 ‘특별공로 시상금’이라는 명목으로 20,000,000원을 지급받은 것을 공제하여, 최종적으로 714,348,952원을 직무발명보상금으로 산정하였다.

그러나 『서울남부지방법원 2012. 12. 21. 선고 2010가합16664 판결』은 사용자가 종업원에게 지급한 보상금을 산정된 직무발명보상금에서 공제하지 않았다. 이 판결은 “사용자가 직무발명을 이용하여 전용실시권을 설정하거나 특허권을 양도하고 수령한 금액에 비추어, 종업원이 사용자로부터 수령한 50만 원은 지나치게 적은 금액이기 때문에, 사용자가 원고에게 지급한 50만 원은 발명진흥법에서 정한 정당한 보상금이라고 보기 어렵고, 직무발명보상금은 ‘직무발명에 의해 사용자가 얻을 이익’의 성격에 따라 발명보상금, 출원·등록보상금, 실시·처분보상금 등으로 나눌 수 있는데, 사용자가 종업원에게 지급한 50만 원은 지급시기에 비추어 발명보상금 내지 출원보상금 정도로 보이고, 종업원은 이 사건에서 실시·처분보상금을 구하고 있으므로, 지급대상도 다르다.”고 판시하였다.

한편 사용자가 종업원에게 ‘성과급’을 지급한 적이 있다면, 이를 직무발명보상금에서 공제하여야 하는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 『서울남부지방법원 2009. 9. 11. 선고 2008가합4316(본소), 2008가합17152(반소) 판결』은 “직무발명보상금청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계시 혹은 전용권설정시에 당연히 일정액으로서 발생하는 특별한 ‘법률상의 채권’으로 노동의 대가인 일반적인 임금채권과는 구별되는 것이어서, 원고가 종업원에 대하여 임금을 인상하거나 성과급을 지급한 것을 두고 직무발명보상금을 지급한 것으로 보기 어렵다.”고 판시함으로써, 성과급은 직무발명보상금에서 공제될 수 없다는 입장을 취하였다.

이와 달리, 『서울중앙지방법원 2010. 6. 17. 선고 2009가합87404 판결』은 “직무발명보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 ‘법정채권’으로서 노동의 대가인 임금과는 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 같았다고 볼 수는 없으므로, 피고가 지급한 성과급이 직무발명보상금 전액의 지급을 같음

하는 것이라고 볼 수는 없다.”고 강조하면서, 다만 “성과급의 지급정위, 지급시기, 지급대상을 고려하면, 피고가 원고에게 지급한 성과급 중 적어도 ‘1/2’인 25,000,000원은 원고가 직무발명을 한 것에 대한 직무발명보상금 명목으로 지급한 금원으로 봄이 상당하다.”고 판시함으로써, 종업원에게 지급된 성과급 중에서 일부분은 직무발명보상금에서 공제될 수 있다는 입장을 취하기도 하였다.

6. 직무발명보상금의 명시적 일부청구와 기판력

종업원이 사용자를 상대로 직무발명보상금을 청구하면서, 당해 직무발명보상금의 청구가 전체 직무발명보상금 중의 일부 청구임을 명시하였고, 이에 대한 법원의 직무발명보상금 산정 판결이 확정되었으며, 이후 다시 종업원이 나머지 직무발명보상금을 청구할 경우, 당해 직무발명보상금의 청구가 전소의 기판력에 저촉되는지 여부가 문제된다. 『특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결』은 이 쟁점을 구체적으로 다루었다.

【특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결】

- (사실관계) 원고 종업원은 피고 사용자를 상대로 직무발명보상금을 청구하면서, 자신이 당해 소송에서 청구하는 직무발명보상금은 ‘7억 2천만 원’ 중의 일부인 ‘1억 100만 원’이라고 명시하였다. 제1심법원인 수원지방법원은 종업원의 청구 중에서 83,956,984원을 인용하는 판결을 선고하였다.¹⁹³⁹⁾ 이후 이 판결은 양 당사자 모두 항소를 하지 아니하여 확정되었다. 이어서 종업원은 사용자를 상대로 3억 원의 직무발명보상금을 청구하는 소를 제기하였다.
- (환송전 제1심법원의 판단) 수원지방법원은 이 사건과 같이 금전채권의 수량적 일부를 명시적으로 청구한 전소에서 원고의 청구를 일부 기각하는 판결이 확정된 후에 원고가 잔부청구의 후소를 다시 제기하는 것은, 실질적으로는 전소에서 인정되지 않았던 청구와 주장을 반복하는 것이고, 이 사건 선행소송에 의하여 당해 채권의 전부에 관하여 분쟁이 해결되었다고 생각하는 피고 회사의 합리적인 기대에 반하여 이중의 응소의 부담을 강요하게 되는 것이므로, 특단의 사정이 없는 한 신의칙에 반하여 허용될 수 없다는 이유로, 원고의 소를 각하하였다.¹⁹⁴⁰⁾

- (환송전 특허법원의 판단) 특허법원은 선행판결의 기판력이 원고의 피고 회사에 대한 직무발명보상금청구권 중 선행소송에서 원고가 일부청구로서 지급을 구한 금액을 초과하는 부분에까지 미친다고 볼 수 없고, ② 원고가 제기한 소가 신의칙에 반하여 제기된 것이라고 단정하기 어렵다는 이유로, 환송전 제1심판결을 취소하고 이 사건을 수원지방법원에 환송한다는 취지의 판결을 선고하였다.¹⁹⁴¹⁾
- (대법원의 판단 및 환송후 제1심법원의 판단) 대법원은 피고의 상고를 기각하였다.¹⁹⁴²⁾ 그리고 환송후 제1심법원은 i) 선행소송에서 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권 중 ‘2000. 9. 경부터 2008년 말경까지 기간 동안 피고의 자기실시로 인한 매출액에 기초한 부분 중 일부인 100,000,100원’의 지급만을 구하였으므로, 이는 전체 채권의 일부로서 우선 청구하는 것을 밝힌 경우로서 명시적 일부청구라고 봄이 타당하고, ii) 따라서 선행판결의 기판력은 원고의 청구범위인 ‘2000. 9. 경부터 2008년 말경까지 피고의 자기실시로 인한 매출액에 기초한 부분 중 일부인 100,000,100원’에만 미치고, 이를 제외한 나머지 부분(① 2000. 9. 경~2008년 말경 자기실시로 인한 매출액에 기초한 부분 중 100,000,100원을 제외한 나머지 부분, ② 2000. 9. 경~2008년 말경 실시허락으로 인한 매출액에 기초한 부분, ③ 2009년 이후의 매출액에 기초한 부분)에는 미치지 않는다고 판시하였다.
- (특허법원의 판단) 특허법원은 선행판결에서 피고 회사의 2018. 7. 29.까지 리튬이온폴리머전지의 매출액 및 추정매출액에 기초하여 원고의 각 직무발명에 따른 직무발명보상금을 산정하였다고 하더라도, 원고가 선행소송에서 원고가 구하는 직무발명보상금청구가 일부 청구임을 명시한 이상, 선행판결의 기판력은 선행소송에서 원고가 각 직무발명에 따른 직무발명보상금의 일부청구로서 지급을 구한 100,000,100원과 이에 대한 지연손해금 부분에만 미칠 뿐이고, 이를 넘어서는 부분에 대해서까지 미치지 않는다고 판결하였다.

이어서 특허법원은 i) 선행소송에 원고가 각 직무발명마다 직무발명보상금을 특정하지 않고 각 직무발명의 직무발명보상금 합계액 중 일부인 100,000,100원과 그에 대한 지연손해금의 지급을 구하였을 뿐만 아니라, 선행판결도 각 직무발명마다 인용되는 직무발명보상금을 특정하지 않고 각 직무발명의 직무발명보상금의 합계액으로서 인용되는 금액을 산정하여 판결하였을 뿐이므로, 선행판결의 기

판결은 각 직무발명의 직무발명보상금 합계액 중에서 원고가 선행소송에서 일부 청구로서 지급을 구한 100,000,100원과 그에 대한 지연손해금의 범위 내에서만 미친다고 봄이 타당하고, ii) 직무발명보상금청구권은 금전채권으로서 가분채권이기는 하지만, 직무발명의 승계시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시, 양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 발생하는 것이지, 원고가 주장하는 바와 같이 사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아닐 뿐만 아니라 실시기간에 따라 계속적으로 발생하는 것도 아니기 때문에, 원고의 주장과 같이 피고 회사의 2009년 이후의 매출액을 기준으로 한 직무발명보상금에는 선행판결의 기판력이 미치지 않는다고 볼 수는 없다고 판결하였다.

이 판결은 가분채권의 일부청구에 대하여 판결이 있는 경우, 당해 판결의 기판력이 이후의 잔부청구에 미치는지 여부에 대하여, 명시설을 취하고 있는 대법원¹⁹⁴³⁾의 입장에서, ¹⁹⁴⁴⁾ 종업원이 전소에서 직무발명보상금을 청구하면서 일부 청구임을 명시한 경우, 전소 판결의 기판력이 이후의 직무발명보상금 청구에 미치지 않는다고 판시하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 이 판결은 직무발명보상금청구권은 직무발명의 승계시점에서 합리적으로 예상되는 직무발명의 실시, 양도 등으로 인한 향후 사용자의 이익액 등을 고려하여 전체로서 단일하게 추산되는 금전채권으로서 발생하는 것이기 때문에, 사용자의 직무발명 실시기간을 나누어 실시기간 별로 구분하여 금액이 산정될 수 있는 성질의 것이 아니라는 이유로, 사용자의 직무발명 실시기간 중 일부의 기간에는 전소 판결이 미치고, 나머지 기간에는 전소 판결이 미치지 않는다는 환송후 제1심법원 판결이 부당하다고 판결하였다는 점에서도 의의가 있다.

1939) 수원지방법원 2010. 11. 4. 선고 2009가합2746 판결.

1940) 수원지방법원 2016. 12. 20. 선고 2015가합68143 판결.

1941) 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2017나1438 판결.

1942) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2017다247367 판결.

1943) 대법원 2016. 7. 27. 선고 2013다96165 판결.

1944) 이시윤, 『신민사소송법』, 박영사, 2021, 652면.

제5절 그 외의 법적 쟁점

I ▶涉外적 법률관계와 준거법의 결정

1. 법적 쟁점

준거법이란涉外적 법률관계에 적용되는 실체법을 의미하는 것으로, 국제적 요소가 있는 분쟁에서 관련이 있는 법 중에서 어느 실체법을 적용할 것인지의 문제를 준거법의 결정 문제라고 한다.¹⁹⁴⁵⁾ 직무발명으로 인한涉外적 법률관계에 대한 준거법의 결정 원칙으로는 보호국법설, 등록국가법설, 고용관계 준거법설이 있다.¹⁹⁴⁶⁾

첫째, 보호국법설 또는 등록국가법설은 직무발명에 대한 법률관계의 준거법을 지식재산권의 문제와 마찬가지로 보호국법 또는 등록국법에 의하여야 한다는 견해로, 지식재산권의 준거법에 대하여 속지주의 원칙에 따라 보호국법 주의를 취하는 것과 연장선상에 있다. 둘째, 고용관계 준거법설은 직무발명을 둘러싼涉外적 법률관계는 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 발생한 것이므로, 직무발명으로 인하여 성립된 특허권 등의 성립, 효력, 소멸 또는 침해를 다루는 문제와는 달리, 사용자와 종업원 사이의 고용관계의 준거법에 의해 처리되어야 한다는 견해이다. 다만 이 견해는 국제사법상의 일반계약의 준거법에 의하여야 한다는 일반계약의 준거법설과 사용자와 종업원 사이의 근로계약에 적용되는 준거법으로 정하여야 한다는 근로계약의 준거법설로 나뉜다.

2. 대법원의 태도

직무발명의涉外적 법률관계에서 준거법 결정에 관해서는 『대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결』이 있다. 이 판결은 ‘직무발명을 한 종업원이 외국에서 특허권을

1945) 한국특허법학회 편·문선영 집필부분, “직무발명에 관한涉外적 법률관계의 준거법”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 332면.

1946) 문선영, “직무발명에 관한涉外적 법률관계의 준거법과 사용자의 통상실시권 효력범위 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결을 대상으로 -”, 『과학기술법 연구』 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015, 49-51면.

등록받았을 경우, 사용자가 외국에서 등록된 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가질 수 있는지 여부'에 대한 것이었다.

우선 대법원은, 원고는 대한민국 법률에 의해 설립된 법인이고 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있으며, 피고가 원고와 맺는 근로계약에 따라 대한민국에서 완성되고 대한민국에 특허권 및 실용신안권이 등록된 직무발명에 기초하여 외국에서 등록된 특허권 등에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부가 문제가 되고 있으므로, 이 사건의 당사자 및 분쟁이 된 사안은 대한민국과 실질적인 관련성이 있어 대한민국 법원은 이 사건에 대한 국제재판관할권을 가진다고 판시하였다.

이어서 대법원은 ① 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상 실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당하기 때문에, 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없고, ② 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하며, ③ 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 '근로계약에 관한 준거법'으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항¹⁹⁴⁷⁾ 등에 따라 정하여지는 법률인 대한민국 법률이라고 보는 것이 타당하고, ④ 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초

1947) 국제사법 제28조(근로계약)

- ① 근로계약의 경우에 당사자가 준거법을 선택하더라도 제2항의 규정에 의하여 지정되는 준거법 소속 국가의 강행규정에 의하여 근로자에게 부여되는 보호를 박탈할 수 없다.
- ② 당사자가 준거법을 선택하지 아니한 경우에 근로계약은 제26조의 규정에 불구하고 근로자가 일상적으로 노무를 제공하는 국가의 법에 의하며, 근로자가 일상적으로 어느 한 국가 안에서 노무를 제공하지 아니하는 경우에는 사용자가 근로자를 고용한 영업소가 있는 국가의 법에 의한다.

하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 구 특허법 제 39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 판시하였다.

이상에서의 대법원 2012다4763 판결은 직무발명에 대한 섭외적 법률관계의 준거법의 결정에 대하여 ‘근로계약에 관한 준거법’을 채택하였다는 의의가 있다.¹⁹⁴⁸⁾ 이 판결이 직무발명에 대한 섭외적 법률관계의 준거법의 결정에 있어서 ‘근로계약에 관한 준거법’을 채택한 것은 국제적인 추세에 따른 것으로, 직무발명에 대한 법률관계에 대한 통일적인 해석이 필요하다는 점에서 타당한 판결이라고 평가한 견해가 있다.¹⁹⁴⁹⁾

II ▶ 직무발명보상금청구권의 소멸시효

1. 법적 쟁점

직무발명보상금의 법적 성질을 어떻게 판단할 것인가에 따라서 직무발명보상금의 소멸시효기간이 문제된다.¹⁹⁵⁰⁾ 즉 직무발명보상금청구권의 법적 성질을 ‘법정채권’으로 이해하면 소멸시효기간은 ‘10년’으로 판단하여야 하고, 이를 ‘상사채권’으로 본다면 소멸시효기간을 ‘5년’으로 판단하여야 한다.¹⁹⁵¹⁾ 이에 직무발명보상금청구권은 발명진흥법이 정책적으로 인정한 법정채권으로서, 소멸시효기간은 일반채권과 같이 ‘10년’으로 보는 것이 타당하다는 견해가 있다.¹⁹⁵²⁾ 이에 반하여 우리나라의 전체 특허 가운데 85% 이상이 직무발명에 해당하고, 직무발명이 출원되면 80~85%의 기업이 어떤 방식이든지 간에 종업원에게 직무발명보상금을 지급한다는 것을 고려하면, 직무발명보상금에 대한 계약과 정산은 상사업무의 성질을 가지는 것으로 판단하여, 소멸시효기간을

1948) 한국특허법학회 편·문선영 집필부분, 앞의 책(주 1945), 336면.

1949) 신혜은, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 관할과 준거법”, 『법조』 통권 제718호, 법조협회, 2016, 249, 254면.

1950) 조영선, “직무발명보상금청구권의 소멸시효에 대한 법률문제”, 『경영법률』 제30집 제2호, 한국경영법률학회, 2020, 231면.

1951) 한국특허법학회 편·박원규 집필부분, “직무발명보상금청구권의 소멸시효”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 301면.

1952) 한국특허법학회 편·박원규 집필부분, 앞의 책(주 1951), 302면.

‘5년’이라고 보는 것이 타당하다는 견해가 있다.¹⁹⁵³⁾

2. 대법원의 태도

우리 대법원은 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 ‘10년’이라는 태도를 취하고 있다. 즉 『대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결』은 ① 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 ‘10년’간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, ② 직무발명보상금청구권의 기산점은 일반적으로 ‘사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점’으로 봐야 할 것이나, ③ 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로, 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 판시하였다. 특히 2009다75178 판결에서, 대법원은 ‘직무발명보상금청구권의 기산점’에 대하여 판시하였는데, 이에 근거하여 『서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결』은 사용자는 내부적으로 직무발명보상지침을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등의 직무발명보상금의 지급액수, 지급시기 등을 심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있으므로, 종업원은 직무발명보상지침이 정한 바에 따라 보상금에 관한 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 보상금 청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다 할 것이어서, 원고의 보상금 청구권에 대하여는 아직 소멸시효가 진행하지 않았다고 판결하였다.

이러한 대법원 판례의 태도가 종업원을 상대적으로 보호하기 위함이라는 점에서 일응 타당하지만, 이러한 회사의 내부적인 직무발명보상절차가 법률상 장애에 해당하는지에 관하여는 의문이 없지 않다. 법률상 장애가 있다는 것은 그 사유가 소멸되기 전까지는 청구권을 행사할 수 없으므로, 그러한 사유가 소멸되기 전에 직무발명보상금 청구의 소를 제기한 경우에는 법률상 장애가 있다는 이유로 청구를 기각하여야 할 것이지만, 실무에서는 이러한 경우에도 직무발명보상금이 인정되면 청구를 인용하고 있다는

1953) 조영선, 앞의 논문(주 1950), 239면.

점에 비추어 보아도 대법원 판례에서 들고 있는 사정이 법률상 장애에 해당한다고 볼 수 있는지는 의문이다. 이와 관련하여 종업원이 퇴사한 경우 사용자의 직무발명보상 운영규정을 근거로 ‘종업원이 퇴사한 때로부터 소멸시효가 진행된다.’고 판결한 하급심 판결이 있다.¹⁹⁵⁴⁾

한편 직무발명보상금청구권의 소멸시효도 민법 제168조¹⁹⁵⁵⁾에 따라 소멸시효의 진행이 중단될 수 있다.¹⁹⁵⁶⁾

III ▶ 특허의 무효사유와 직무발명보상금

1. 법적 쟁점

최근 종업원으로부터 직무발명보상금의 지급을 구하는 소를 제기당한 사용자는 당해 직무발명이 신규성, 진보성을 흠결하여 무효사유가 있는 발명이어서 직무발명보상금을 지급할 수 없다는 주장을 하고 있다. 이에 직무발명보상금의 산정의 대상이 되는 직무발명에 신규성, 진보성을 흠결한 특허무효사유가 존재하는 경우, 사용자가 직무발명보상금의 지급을 면제받는지 아니면 특허무효사유의 존재에도 불구하고 보상금을 지급하여야 하는지 여부가 문제된다.

1954) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결. 이 판결은 피고 회사의 ‘직무발명보상 운영규정’에는 “종업원이 퇴직, 관계사 진출 또는 사망한 경우 직무발명보상금은 ‘보상금을 받을 권리가 있는 자의 청구’에 의하여 지급하되, 그 청구시한은 회사의 회계처리 규정상의 기준에 따라 발생의 3년으로 한다.”라는 취지로 규정하였는데(제20조), 이는 종업원이 퇴사한 경우에는 피고 회사의 ‘직무발명보상 운영규정’에 따라 앞서 제4조, 제14조, 제17조의 규정에 관계없이 종업원의 청구에 따라 직무발명보상금을 지급한다는 취지로 보이므로, 종업원이 퇴사한 경우에는 퇴사한 때로부터 바로 피고 회사에 직무발명보상금을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다고 판결하였다.

1955) 제168조(소멸시효의 중단사유) 소멸시효는 다음 각호의 사유로 인하여 중단된다.

1. 청구
2. 압류 또는 가압류, 가처분
3. 승인

1956) 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결. 이 판결은 직무발명들은 엠펙 표준기술로 채택된 이후 MPEG-2 그룹에 속한 7, 8, 10, 14번 발명 등에 관하여는 1997.경부터 실시료가 발생하였으나, 사용자가 2002. 7. 18. 종업원에게 보상금 중 일부로 2억 원을 지급함으로써 소멸시효가 중단되었고, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 전인 2010. 4. 26. 제기되었으므로, 직무발명들에 관한 종업원의 보상금 청구권의 소멸시효 기간이 만료되지 않았다고 하였다.

2. 대법원의 태도

『대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결』은 직무발명은 출원 당시에 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고, 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었기 때문에, 사용자는 직무발명의 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적, 배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다고 언급하면서, 원심이 사용자가 종업원에게 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판단한 것은 정당하다고 판결하였다. 대법원 2009다91507 판결은 직무발명이 신규성을 흠결한 무효사유가 있는 발명에 해당하면, 사용자의 직무발명보상금의 지급의무는 면제된다는 취지의 판결로 이해된다.¹⁹⁵⁷⁾

이후 『대법원 2014. 11. 27. 선고 2011다43051 판결』은 ① 직무발명은 국내에서 원심 변론종결일까지 특허등록은 물론 특허결정도 받지 못하였고, ② 유럽과 미국에서도 신규성이나 진보성이 부정된다는 이유로 특허가 거절되었으며, ③ 직무발명은 진보성도 부정되어, 결과적으로 사용자가 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득하였거나 장차 그러한 지위를 취득함으로써 얻을 수 있는 이익이 있다고 보기 어렵기 때문에, 사용자는 종업원에게 직무발명에 관하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판결하였다. 대법원 2011다43051 판결은 직무발명이 진보성을 흠결하여 특허권 등록을 받지 못하는 발명에 해당하면 사용자의 직무발명보상금의 지급의무는 면제된다는 취지의 판결로 이해된다.¹⁹⁵⁸⁾

반면 『서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결』은 위 대법원 2009다91507 판결의 판시사항을 인용하면서, 종업원의 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있었던 경우라면 사용자가 직무발명의 실시로 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 볼 수 없으므로 직무발명보상금을 지급할 의무가 없으나, 단지 직무발명에 무효

1957) 조영선, “직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효”, 『저스티스』 통권 제129호, 한국법학원, 2012, 186면.
1958) 다만 대법원 2014. 11. 27. 선고 2011다43051 판결은 직무발명이 특허권으로 등록된 사례는 아니었다.

사유가 있다는 사정만으로는 위 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 보상금의 지급을 면할 수는 없다고 판시하였다.

이후 『대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결』은 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이라고 언급하면서, 이 사건에서 직무발명은 선행기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 볼 여지가 있으므로 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있지만, 이와 같은 무효사유의 존재만으로는 직무발명이 전혀 보호가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 사용자가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수는 없다고 판결하였다.

이러한 2014다220347 판결이 2009다91507 판결과 배치되는 것은 아니다. 즉 2014다220347 판결에서, 대법원은 2009다91507 판결의 판시사항은 ‘명백히’ 사용자의 직무발명보상금의 지급의무는 면제되는 상황에 대한 것이라는 것을 강조하면서, 만일 이러한 상황이 아니라면 직무발명에 무효사유가 존재한다고 하더라도 ‘일률적으로’ 사용자의 직무발명보상금의 지급의무는 면제되는 것은 아니라는 입장을 취하였다. 즉 2014다220347 판결에서의 대법원의 태도는 직무발명이 특허권으로 등록받은 후에, 직무발명보상금 청구소송에서 당해 직무발명에 무효사유가 있다고 사용자로부터 주장을 받았다면, 해당 사건의 사실관계에 따라 사용자의 직무발명보상금의 지급의무가 면제되는지 여부가 ‘유연하게’ 판단되어야 한다는 입장을 취한 것으로 판단된다.

IV ▶ 직무발명과 영업비밀 침해

1. 법적 쟁점

예약승계규정에 의하여 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계하여야 할 의무를 부담하는 종업원이 당해 직무발명을 사용자에게 승계하기 이전에 제3자에게 공개한 경우, 이 공개행위가 영업비밀 침해행위에 해당하는지 여부가 문제된다. 이에 대하여 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 승계되기 이전에는 직무발명 자체가 영업비밀이 될 수 없다는 이유로, 종업원의 제3자에 대한 직무발명 공개행위는 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다는 견해가 있다.¹⁹⁵⁹⁾ 이와 달리 종업원의 직무발명의 공개에 대하여 영업비밀 침해행위를 인정하지 않는다면 사회의 일반상식에 반하게 된다는 이유로, 종업원의 제3자에 대한 직무발명 공개행위는 영업비밀 침해행위에 해당한다는 견해가 있다.¹⁹⁶⁰⁾

2. 대법원의 태도

이에 대하여 대법원은 ‘전자의 견해’를 취하였다. 즉 『대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결』은 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 직무발명에 대한 권리가 귀속되는 이상, 이 권리가 아직 사용자에게 승계되기 이전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 당해 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조 제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제 삼아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지법 소정의 ‘영업비밀 누설행위’로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와

1959) 박성호, “2012년 지식재산권법 중요판례”, 『인권과정의』 제432호, 대한변호사협회, 2013, 172면.

1960) 박태일, 앞의 논문(주 1570), 88면.

같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없는 것이라고 판결하였다.

이 판결은 예약승계규정에 의하여 직무발명을 사용자에게 승계할 의무를 부담하는 종업원이 당해 직무발명을 제3자에게 공개하는 것은 앞에서 살펴보았듯이, 업무상 배임죄에 해당할 수 있다고 하더라도,¹⁹⁶¹⁾ 그 자체로 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다는 것을 명시적으로 밝혔다는 점에서 의의가 있는 판결이다.¹⁹⁶²⁾ 즉, 이 판결은 직무발명이 사용자에게 승계되기 전에는 그 직무발명이 사용자의 영업비밀이 될 수 없다는 태도를 취하였으나, 이 점에 대해서는 앞으로 입법적인 검토가 필요하다.¹⁹⁶³⁾

1961) 이 판결은 직무발명의 이중양도에서 살펴본 판결과 동일한 판결이다.

1962) 장광홍·정차호, “발명자에 의한 직무발명의 공개와 사용자 영업비밀 침해 여부 – 대법원 2012도6676 판결에 대한 비판 –”, 『산업재산권』 제65호, 한국지식재산학회, 2020, 55면.

1963) 조영선, “종업원의 직무발명의 사용·공개와 영업비밀의 침해”, 『인권과정의』 제483호, 대한변호사협회, 2013, vol 403, 107–108면.

제6절 우리나라 직무발명제도의 정리

우리나라 직무발명제도는 직무발명의 권리귀속에 있어서, 직무발명을 완성한 종업원에게 직무발명의 완성사실에 대한 사용자에게 대한 통지의무를 부과하고,¹⁹⁶⁴⁾ 만일 종업원이 사용자에게 이에 대한 통지의무를 이행하면, 사용자가 당해 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 결정하도록 하고, 만일 사용자가 종업원의 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면, ‘그 때 부터’ 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계되도록 하고 있다.¹⁹⁶⁵⁾ 여기서 만일 사용자가 종업원의 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하지 않는다면, 사용자는 당해 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주한다.¹⁹⁶⁶⁾

이러한 우리나라 직무발명제도는 독일 직무발명제도의 직무발명의 권리귀속에서 종업원이 직무발명을 완성하였다고 사용자에게 통지한 경우 사용자가 당해 직무발명에 대한 인도청구권을 종업원에게 행사하면, 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 이전되고,¹⁹⁶⁷⁾ 만일 사용자가 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 직무발명에 대한 권리를 임의로 처분하는 것은 사용자에게 법적으로 효력이 없다는 것과 차이가 있다.¹⁹⁶⁸⁾ 그리고 이는 일본 직무발명제도에서의 직무발명에 대한 권리귀속에서 계약, 근무규칙, 기타 규칙을 통하여 종업원이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 한 경우에는, ‘직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 때’에, 즉 ‘직무발명을 완성한 때’에 이에 대한 권리가 즉시 ‘사용자’에게 승계된다는 것과 차이가 있다.¹⁹⁶⁹⁾ 현재 우리나라에서는 이러한 직무발명의 권리귀속제도로 인하여 ‘직무발명의 이중양도’와 같은 문제점이 발생하고 있는데, 독일과 일본은 위와 같

1964) 발명진흥법 제12조.

1965) 발명진흥법 제13조 제1항 및 제2항.

1966) 발명진흥법 제13조 제3항.

1967) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

1968) 독일 종업원발명법 제7조 제2항.

1969) 일본 특허법 제35조 제3항.

은 법 규정에 의하여 이를 해결하고 있다.¹⁹⁷⁰⁾

우리나라 직무발명제도는 직무발명보상금의 산정에 대한 최초의 판결인 『서울지방법원 2000. 11. 14. 선고 99가합103178 판결』이 선고된 이후로 그 동안 직무발명보상금의 산정에 대한 판례의 축적을 통하여, 직무발명보상금 산정공식을 확립하여 왔다. 이에 따르면 직무발명보상금은 ‘사용자의 이익’에 ‘종업원의 공헌도’와 ‘공동발명 기여도’를 곱하여 산정되고, 여기서 ‘사용자의 이익’은 ‘사용자의 매출액’에 ‘직무발명의 기여도’, ‘가상의 실시료율’, ‘독점권 기여율’을 곱하여 산정되든지,¹⁹⁷¹⁾ 아니면 ‘사용자의 매출액’에 ‘가상의 실시료율’, ‘독점권 기여율’을 곱하여 산정된다.¹⁹⁷²⁾ 이 산정방법은 일본에서 가장 보편적으로 사용되는 직무발명보상금 산정공식과 동일하다.¹⁹⁷³⁾ 독일에 서는 직무발명보상금은 ‘발명의 가치’에 ‘종업원의 지분율’을 곱하여 산정된다.¹⁹⁷⁴⁾ 발명의 가치를 산정하는 방법으로는 ‘라이선스 유추방법’이 가장 일반적으로 적용되는데, 이 산정방법에 따르면 발명의 가치는 ‘실시료율’에 ‘사용자의 매출액’을 곱하여 산정된다.¹⁹⁷⁵⁾ 다만 사용자의 매출액을 산정함에 있어서는 사용자가 직무발명을 실시하기 위하여 지출한 비용은 공제된다.¹⁹⁷⁶⁾

최근 우리나라에서는 법원이 직무발명보상금을 산정함에 있어서, 직무발명보상금 산정요소인 ‘직무발명 기여도’를 별도로 산정하면서, 이에 해당하는 사정을 또 다른 직무발명보상금 산정요소인 ‘가상의 실시료율’ 또는 ‘독점권 기여율’을 산정하는 과정에서 또 다시 고려하고 있다는 비판이 제기되고 있다.¹⁹⁷⁷⁾ 따라서 직무발명보상금을 산정함에 있어서 직무발명의 기여도를 별도로 고려하기 보다는 가상의 실시료율 또는 독점권 기여율의 산정과정에서 직무발명의 기여도에 해당하는 사정을 고려하는 것이 바람직할 것이다.

1970) 박태일, 앞의 논문(주 1570), 66면; 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 63-64면.

1971) 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결.

1972) 특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나2186 판결.

1973) 東京地判 平成4. 9. 30. 知財集 第24卷, 777頁; 大阪地判 平成6. 4. 28. 判例時報 第1857号, 115頁; 水戸地土浦支判 平成15. 4. 10. 判例時報 第1857号, 120頁.

1974) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 17면.

1975) 독일 직무발명보상금 산정지침, 앞의 원문(주 218), 3면.

1976) Harguith, supra note 12, at 20.

1977) 정차호·문려화, 앞의 논문(주 1726), 288면.

제6장

결론

제6장 결 론

이상에서 살펴본 독일, 일본, 미국, 영국, 중국, 우리나라의 직무발명제도는 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익 간의 적절한 형평을 도모하고, 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 높임으로써, 궁극적으로 각 국가의 기술혁신을 증진시키기 위한 목적을 가지고 있다.¹⁹⁷⁸⁾ 이에 독일, 일본, 영국, 중국, 우리나라는 직무발명과 관련된 법적 문제를 규율하기 위하여 별도의 법 규정을 두고 있고, 미국은 별도의 직무발명제도에 대한 연방법 규정을 두지 않은 채로 계약법과 판례법을 적용하고 있다.

이상에서 살펴본 국가 중에서 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 취하고 있는 국가는 영국, 중국이 있다.¹⁹⁷⁹⁾ 특히 일본은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있다가, 2015년 특허법의 개정을 통하여 종업원과 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 사전승계약정을 한 경우, ‘직무발명이 완성된 시점’에 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속된다고 규정하였다.¹⁹⁸⁰⁾ 이는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의 요소’를 도입한 것으로 평가되고 있고,¹⁹⁸¹⁾ 궁극적으로는 ‘직무발명의 이중양도’의 문제와 같은 직무발명에 대한 권리귀속의 불안정성을 해소하기 위한 것이다.¹⁹⁸²⁾

이에 반하여 독일, 미국, 우리나라는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 채택하고 있다.¹⁹⁸³⁾ 특히 독일 종업원발명법은 직무발명을 완성한 종업원에게 사용자에게 대한 직무발명 완성사실의 통지의무를 부과함으로써,¹⁹⁸⁴⁾ 사용자가 당해 직무발명

1978) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 976), 16면.

1979) 영국 특허법 제39조 제1항; 중국 특허법 제6조 제1항.

1980) 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항.

1981) 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개성방안 - 일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여 -”, 『동북아법연구』 제11권 제1호, 전북대학교 동북아법연구소, 2017, 224면.

1982) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 1982), 63-64면.

1983) 독일 특허법 제6조; Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 131 S.Ct. 2188, 2195 (2011); 우리 특허법 제33조 제1항.

1984) 독일 종업원발명법 제5조.

에 대한 권리를 종업원으로부터 승계를 받을 수 있는 방안을 마련하고 있다. 그리고 독일 종업원발명법은 직무발명을 완성한 종업원이 사용자에게 신고의무를 이행하지 않고, 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 ‘이중으로 양도하는 것’을 막기 위한 방안으로, 1985) 종업원이 직무발명을 완성하였다고 사용자에게 통지한 경우 사용자가 당해 직무발명에 대한 인도청구권을 종업원에게 행사하면, 당해 직무발명에 대한 권리는 즉시 사용자에게 이전되고, 1986) 만일 사용자가 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 직무발명에 대한 권리를 임의로 처분한다면, 이는 사용자에게 법적으로 효력이 없다고 규정하고 있다. 1987)

우리 발명진흥법은 직무발명을 완성한 종업원에게 사용자에게 직무발명 완성사실 통지의무를 부과하고, 1988) 만일 종업원이 사용자에게 통지의무를 이행하면, 사용자가 당해 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 결정하도록 하고, 만일 사용자가 종업원의 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 당해 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면, ‘그 때부터’ 당해 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계되도록 하고 있다. 1989) 따라서 우리나라 직무발명제도에서는 종업원이 자신이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 사전승계약정을 위반하여, 직무발명을 완성한 후 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 경우에는, ‘직무발명의 이중양도’의 문제가 발생할 수 있다.

이에 우리 대법원은 제3자가 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계할 의무가 있음을 알고 있음에도, 이에 대한 권리를 자신에게 양도하라고 적극적으로 회유하였다면, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도행위는 민법 제103조가 규정하는 반사회질서행위에 해당하여 ‘무효’라는 입장을 취하고 있다. 1990) 그리고 우리 대법원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 사전승계약정을 체결한 종업원이 당해 직무발명의 완성사실을 사

1985) 박태일, 앞의 논문(주 87), 66면.

1986) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

1987) 독일 종업원발명법 제7조 제2항.

1988) 발명진흥법 제12조.

1989) 발명진흥법 제13조 제1항 및 제2항.

1990) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 2011다77320(병합) 판결.

용자에게 통지하지 않은 채로 제3자에게 당해 직무발명을 이중으로 양도하고, 제3자가 특허권을 받은 후에 당해 직무발명이 공개되도록 하여 사용자에게 손해를 가한 경우에 형법 제356조가 규정하는 ‘업무상 배임죄’를 인정하고 있다.¹⁹⁹¹⁾

그러나 이러한 조치들은 종업원의 직무발명의 이중양도행위를 저지할 수 있는 궁극적인 해결책이 될 수 없다. 그 이유는 제3자가 종업원이 자신에게 직무발명을 이중으로 양도하였다는 사실을 모르는 경우에는, 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 무효로 되지 않아, 제3자가 사용자보다 당해 직무발명에 대하여 시간적으로 앞서서 특허출원을 하면, 사용자는 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 없기 때문이다.¹⁹⁹²⁾ 이런 경우에는 제3자가 취득한 특허권은 무권리자의 출원에 근거한 것이 아니기 때문에, 사용자는 특허법 제99조의2에 의한 특허권의 이전을 청구할 수도 없다. 우리 대법원이 밝히고 있듯이, 사용자와 사전승계약정을 체결한 종업원은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 사전승계약정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원이 당해 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자로 하여금 당해 직무발명에 대한 특허권의 취득에 협력하여야 할 의무를 가지고 있다고 할 수 있다.¹⁹⁹³⁾ 따라서 종업원의 직무발명에 대한 이중양도행위를 저지하기 위한 별도의 법적 조치를 강구해보는 것은 의의가 있다. 이런 측면에서 직무발명의 이중양도의 문제를 해결하기 위하여, 일본 특허법 제35조가 규정하고 있는 직무발명 권리귀속에 대한 내용과 독일 종업원발명법 제7조가 규정하고 있는 직무발명 권리귀속에 대한 내용을 참고하는 것은 입법적 차원에서 의미가 있는 것으로 보인다.

독일, 일본, 영국, 중국, 우리나라는 사용자에게 자신이 완성한 직무발명을 승계한 종업원에게 직무발명보상금청구권을 인정하는 법 규정을 두고 있다.¹⁹⁹⁴⁾ 종업원에게 직무발명보상금청구권을 인정하고 있는 중요한 이유는 사용자에게 직무발명에 대한 권

1991) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

1992) 우리 특허법 제38조 제1항.

1993) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

1994) 독일 종업원발명법 제9조; 일본 특허법 제35조 제4항; 영국 특허법 제40조 제1항; 중국 특허법 제15조; 우리 발명진흥법 제15조.

리를 승계한 대가로서 종업원에게 직무발명보상금을 받을 권리를 인정함으로써, 사용자에게 비하여 경제적 약자인 종업원을 보호하고, 이와 동시에 종업원의 직무발명의 창작에 대한 인센티브를 강화하기 위한 것이다.¹⁹⁹⁵⁾

현재 우리나라에서는 법원의 직무발명보상금의 산정과 관련하여 다양한 의견이 개진되고 있다. 특히 2020년에 발간된 한 보고서에 따르면, 산업계는 법원이 종업원이 경제적 약자라는 전제하에 기업이 내부적으로 운영하고 있는 직무발명 보상규정의 정당성을 인정하지 않은 채로, 합리적이지 않은 기준으로 직무발명보상금을 산정하고 있다고 주장하고 있다.¹⁹⁹⁶⁾ 구체적으로 이 보고서는 법원이 직무발명보상금을 산정함에 있어서, 앞에서 언급한 6가지 요소, 즉 사용자의 매출액, 직무발명 기여도, 가상의 실시료율, 독점권 기여율, 종업원의 공헌도, 공동발명 기여율을 곱하는 방식을 적용하고 있지만, 각각의 요소들이 재판부의 재량으로 산정되어, 결과적으로 기업들로 하여금 직무발명보상금의 산정에 대한 예측가능성의 판단에 어려움을 겪도록 하고 있다고 지적하고 있다.¹⁹⁹⁷⁾ 그리고 학계에서는 ‘직무발명의 기여도’가 직무발명보상금 산정요소로서 별도로 판단된 이후에, 직무발명 기여도에 해당하는 사정이 또 다른 직무발명보상금 산정요소인 ‘가상의 실시료율’과 ‘독점권 기여율’의 산정과정에서 또 다시 고려되어, ‘직무발명의 기여도’가 중복적으로 판단되는 문제점이 있다는 비판적인 견해도 있다.¹⁹⁹⁸⁾

이러한 주장을 불식시키려면, 현재 우리나라 판례에 의하여 인정되고 있는, 앞에서 언급한 6개의 직무발명보상금 산정요소에 대한 법원의 판단방식의 정립이 어느 정도 필요한 것으로 보인다. 예를 들면, 직무발명보상금을 산정함에 있어서 ‘직무발명 기여도’를 별도로 고려하기보다는 가상의 실시료율 또는 독점권 기여율의 산정과정에서 직무발명의 기여도에 해당하는 사정을 고려하는 것이 바람직할 것이다. 이런 측면에서 법원이 직무발명보상금을 산정함에 있어서, 각각의 직무발명보상금 산정요소에 해당되는 사정을 구분하고, 동일한 사정이 각각의 직무발명보상금 산정요소를 판단함에 있어서

1995) 윤선희, “직무발명에 있어서의 보상제도”, 『법조』 통권 590호, 법조협회, 2005, 83면.

1996) 한국지식재산협회, 『(한국) 직무발명 보상제도 개선을 위한 산업계의 제안』, 2020, 9-10면.

https://www.kinpa.or.kr/kinpa/board/BoardAct/viewDetail.any?ARTICLE_ID=75WLOOKIK00E12U000&BRD_CODE=SHAREDATA에서 이 자료를 확인할 수 있다. (2021. 2. 9. 22시 방문).

1997) 한국지식재산협회, 앞의 보고서(주 1996), 10면.

1998) 정차호 · 문려화, 앞의 논문(주 1726), 288면.

중복적으로 고려되지 않도록 한다면, 앞에서 언급한 논란과 비판적인 견해를 어느 정도 불식시킬 수 있을 것으로 예상된다.

직무발명제도는 직무발명을 완성한 종업원과 종업원이 직무발명을 완성할 수 있도록 다양한 지원을 한 사용자의 이해관계를 균형적으로 조정함으로써, 결과적으로 우리나라의 산업발전에 이바지할 수 있도록 운영되어야 할 필요성이 있다. 따라서 직무발명 제도에 대한 법리를 정립하고, 이를 실무적으로 운영함에 있어서, 사용자와 종업원 중 어느 한편의 이해관계를 우선적으로 고려하는 것은 우리나라 발명진흥법이 직무발명제도를 규정하고 있는 취지에 부합하지 않은 것으로 보인다. 앞으로 직무발명제도가 사용자의 이익과 종업원의 이익 중 어느 한편으로 치우치지 않고 균형적으로 운영될 수 있도록, 산업계, 학계, 실무계 등 다양한 사회구성원의 의견의 조율과 이를 위한 노력이 요청된다. 본 연구보고서가 직무발명제도가 우리 사회에서 본연의 역할을 찾고, 직무발명을 둘러싼 사용자의 종업원의 이해관계를 효율적으로 조정함으로써, 궁극적으로 우리나라의 산업발전에 기여할 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

[단행본]

- 김형배, 『노동법』, 박영사, 2015.
- 송영식 외 6인, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2013.
- 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2012.
- 이수웅, 『특허법』, 도서출판 삼선, 2001.
- 이시윤, 『신민사소송법』, 박영사, 2021.
- 조영선, 『특허법 2.0』, 박영사, 2018.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산 소송실무(제4판)』, 박영사, 2019.
- 한국특허법학회 편, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015.

[논문]

- 강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 『민사법의 이론과 실무』 제22권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2019.
- 강영수, “직무발명보상금”, 『정보법판례백선(I)』, 박영사, 2006.
- 강현, “대학의 직무발명규정의 운영에 대한 비판적 고찰 - 대학교수발명의 직무발명 해당성여부를 중심으로 -”, 『경영법률』 제21권 제2호, 한국경영법률학회, 2011.
- 공아문, “중국 직무발명제도의 현황 및 발전적 개선방안”, 충북대학교 대학원 석사학위논문, 2015.
- 구대환, “직무발명의 귀속과 보상”, 『서울대학교 법학』 제46권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2005.
- 김병일, “직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제”, 『지적소유권법 연구』 제4집, 한국지적소유권학회, 2000.
- 김선정, “미국에 있어서 종업원발명의 법적 취급”, 『경영법률』 제14권 제1호, 한국경영법률학회, 2003.

- 김선정, “한·중·일 각국에 있어서 대학발명의 법적 취급”, 『지식재산연구』 제4권 제4호, 한국지식재산연구원, 2009.
- 김수동, “국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰”, 『산업재산권』 제18호, 한국지식재산학회, 2005.
- 김인유, “대학교수의 직무발명 해당성에 관한 연구 - 각 대학의 지식재산권 관련규정을 중심으로 -”, 『일감법학』 제40호, 건국대학교 법학연구소, 2018.
- 김창중, “직무발명”, 『재판자료』 제56집, 법원행정처, 1992.
- 동혜, “한국과 중국의 직무발명보호제도에 관한 비교 연구”, 경상대학교 대학원 석사학위논문, 2017.
- 문려화, “중국 직무발명제도에 대한 기초연구”, 성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2015.
- 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 『성균관법학』 제31권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2019.
- 문선영, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 준거법과 사용자의 통상실시권 효력범위 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결을 대상으로 -”, 『과학기술법연구』 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.
- 문선영, “직무발명에 대한 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부”, 『법학논고』 제41집, 경북대학교 법학연구원, 2013.
- 박성호, “2012년 지식재산권법 중요판례”, 『인권과정의』 제432호, 대한변호사협회, 2013.
- 박영규, “독일 종업원발명법 개정의 내용과 시사점”, 『법과 정책연구』 제15집 제4호, 한국법정책학회, 2015.
- 박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 - 서울대학교의 현황을 중심으로 -”, 『서울대학교 법학』 제55권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2014.
- 박준석, “종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호 - 대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로 -”, 『산업재산권』 제33호, 한국지식재산학회, 2010.
- 박태일, “직무발명의 이중양도에 대한 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2015.

- 설민수, “직무발명보상금 소송의 쟁점: 산정방식과 그 구체적 산정요소를 중심으로”, 『사법논집』 제60집, 법원도서관, 2015.
- 손영화, “미국법상의 직무발명제도에 관한 일고찰”, 『한양법학』 제15집, 한양법학회, 2004.
- 신용현, “미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰”, 『지식재산연구』 제7권 제3호, 한국지식재산연구원, 2012.
- 신혜은, “중국의 직무발명제도”, 『창작과 권리』 제77호, 세창출판사, 2014.
- 신혜은, “직무발명에 대한 섭외적 법률관계의 관할과 준거법”, 『법조』 통권 제718호, 법조협회, 2016.
- 오창국, “직무발명에 대한 고찰”, 『법조』 통권 제551호, 법조협회, 2002.
- 윤박, “중국 직무발명제도에 관한 연구”, 건국대학교 대학원 석사학위논문, 2018.
- 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성균관법학』 제24권 제1호, 성균관대학교 법학연구소, 2012.
- 유수봉·김정중, “국방연구개발사업 성과에 대한 귀속 주체 및 제3자 실시방안 연구-전력지원체제사업을 중심으로 -”, 『지식재산연구』 제14권 제3호, 한국지식재산연구원, 2019.
- 유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점 - 발명자 판단 및 보상금 산정 방식을 중심으로 -”, 『특허법원 개원 20주년 기념논문집』, 특허법원, 2018.
- 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명보상금 산정 요소에 대한 연구”, 『저스티스』 통권 제129호, 한국법학원, 2012.
- 윤선희, “종업원 발명”, 『법조』 통권 제556권, 법조협회, 2003.
- 윤선희, “직무발명보상금 산정기준에 대한 연구”, 『산업재산권』 제36호, 한국지식재산학회, 2011.
- 윤선희, “직무발명에 있어서의 보상제도”, 『법조』 통권 590호, 법조협회, 2005.
- 윤선희·강명수, “기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도의 개선 방향”, 『법조』 통권 제741호, 법조협회, 2020.
- 이상률, “외국적 요소가 있는 직무발명 분쟁의 적용법리”, 충남대학교 대학원 박사학

위논문, 2016.

- 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개성방안 - 일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여 -”, 『동북아법연구』 제11권 제1호, 전북대학교 동북아법연구소, 2017.
- 이재성, “직무발명에 대한 연구 - 독일의 종업원발명법을 중심으로 -”, 한남대학교 대학원 박사학위논문, 2002.
- 이제정, “직무발명에 대한 승계의 합의”, 『청연논총』 제11집(최병덕 사법연수원장 퇴임기념), 사법연수원, 2014.
- 이주환, “특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로서 전체시장가치의 원칙과 할당 원칙 - 미국 특허법에서의 법리를 중심으로”, 『법학연구』 제27권 제2호, 연세대학교 법학연구원, 2017.
- 이지영, “직무발명보상금 산정과 재판례분석 - 2011~2020년간 제1,2심 판례 분석”, 『사법』 제56호, 사법발전재단, 2021.
- 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 『특허소송연구』 제3집, 특허법원, 2005.
- 장광홍·정차호, “발명자에 의한 직무발명의 공개와 사용자 영업비밀 침해 여부 - 대법원 2012도6676 판결에 대한 비판 -”, 『산업재산권』 제65호, 한국지식재산학회, 2020.
- 정상조, “대학교수의 특허권 - 자유발명인가 직무발명인가 -”, 『법조』 통권 제524호, 법조협회, 2000.
- 정성찬, “대학교수 직무발명제도의 비판적 검토”, 『산업재산권』 제22호, 한국지식재산학회, 2007.
- 정승일·윤종민, “직무발명 범위에 관한 법적 연구 - 대학교수 발명을 중심으로 -”, 『과학기술과 법』 제3권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2012.
- 정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성균관법학』 제27권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2015.
- 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정법리”, 『성균관법학』 제31권 제2호, 성균관대학교 법학연구소, 2019.
- 정해명, “중국 특허법상 직무발명제도에 관한 연구 - 현행 중국 특허법을 중심으로

—”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 2013.

- 조경임, “직무발명의 사전예약승계 - 대법원 2011. 7. 27. 선고 2010도12834 판결의 분석을 중심으로 —”, 『충남대학교 법학연구』 제22권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2011.
- 조영선, “종업원의 직무발명의 사용·공개와 영업비밀의 침해”, 『인권과정의』 제483호, 대한변호사협회, 2013.
- 조영선, “직무발명보상금청구권의 소멸시효에 관한 법률문제”, 『경영법률』 제30집 제2호, 한국경영법률학회, 2020.
- 조영선, “직무발명 보상금 산정의 법적 문제들에 대한 검토와 제언”, 『사법』 제58호, 사법발전재단, 2021.
- 조영선, “직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효”, 『저스티스』 통권 제129호, 한국법학원, 2012.
- 조현래, “대학교수발명과 직무발명 - 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로”, 『상사판례연구』 제18집 제4권, 한국상사판례학회, 2005.
- 최동배, “직무발명보상금과 종업원의 공헌도와의 관계 - 최근 하급심판결을 중심으로—”, 『인권과 정의』 제414호, 대한변호사협회, 2011.
- 한이청, “중국 직무발명 보상제도에 대한 연구”, 고려대학교 대학원 석사학위논문, 2017.
- 허문일, “중국의 특허소송 및 체계”, 『지식재산동향』, 특허청, 2005.
- 홍봉규, “대학교원의 직무발명”, 『공법연구』 제34집 제2호, 한국공법학회, 2005.

[연구보고서 및 자료집]

- 김선정·김승균, 『선진국 직무발명보상제도 연구』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002.
- 이지영, “직무발명보상금 소송의 주요쟁점”, 지적재산소송실무연구회 발표자료, 2021.
- 윤주탁, “직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구”, 『손해액 등 산정 체계화에 관한 공개세미나 자료집』, 특허법원, 2019.

- 전성태, “일본 직무발명제도 지침안 검토 및 시사점”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원, 2016.
- 전성태·문병호, “일본 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원, 2015.
- 최재식, “일본의 직무발명제도 개선 논의 동향과 우리나라 직무발명 보상강화 방향의 비교”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 한국지식재산연구원, 2014.
- 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 『각국의 IP소송 전속관할에 대한 연구』, 2019.
- 한남대학교 산학협력단, 『정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안 연구 최종보고서』, 2013.

[인터넷자료]

- 김주, “중국의 새로운 기업형태에 관한 고찰 - 1인 유한책임회사와 유한조합기업을 중심으로-”, 세계법조정보센터 연구보고서, 3면
https://world.moleg.go.kr/web/wli/rsrchReprtReadPage.do?1=1&AST_SEQ=56&CTS_SEQ=1477&ETC= (2021년 9월 14일 16시 방문).
- 이해민, “현저한 이익(outstanding benefits)’을 판단하고 200만 파운드의 직무발명보상금을 인정한 영국대법원 판결”, 『IP Insight』 2019년 12월 30일,
<https://www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006> (2021년 8월 25일 14시 방문).
- 특허청, “중국 특허법 개정, 달라진 내용은?”, 대한민국 정책브리핑,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148888447> (2021년 9월 17일 18시 방문).
- 한국지식재산연구원, “일본 변리사회, 직무발명제도에 대한 의견서를 특허청에 제출”, 『지식재산동향뉴스』, 2014. 11. 21.
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&currentPage=140&po_no=14181 (2021년 6월 2일 14시 방문).

2. 독일문헌

[단행본]

- Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, Carl Heymanns Verlag KG, 1997.
- Bartenbach/Volz, Geschichtliche und Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts – 25 Jahre ArbEG, GRUR, 1982.
- Lothar Dressel, Der angestellte Urheber—kein Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, GRUR, 1989.
- Falck/Schmaltz, “Hochschulerfindungen: Zuordnung und Vergütung in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, den USA und Japan”, GRUR, 2004.
- Roland Frieling, Forschungstransfer: Wem gehören universitäre Forschungsergebnisse?, GRUR, 1987.
- Karl Meier, Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?, GRUR, 1998.
- Otto Röpke, Das Recht des Arbeitnehmers auf Verwertung einer freigewordenen Dienstleistung, GRUR, 1962.
- Bernhard Volmer, Begriff des Arbeitnehmers im Arbeitnehmererfindungsrecht, GRUR, 1978.

3. 일본문헌

[단행본]

- 中山信弘, 『特許法』, 弘文堂, 2012.
- 中山信弘, 『特許法』, 弘文堂, 2019.
- 中山信弘, 『工業所有權法(上)』, 弘文堂, 2000.
- 中山信弘 著・韓日知財權研究會 譯, 『工業所有權法(上) 特許法』, 法文社, 2001.
- 中山信弘 編, 『註解 特許法(上)』, 青林書院, 2000.

- 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解 特許法(上)』, 青林書院, 2011.
- 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解 特許法(上)』, 青林書院, 2017.
- 中山信弘 外 二人・比較特許法判例研究會 譯, 『特許判例百選』, 博英社, 2005.
- 帖佐隆, 『職務發明制度の法律研究』, 成文堂, 2007.
- 田村善之・山本敬三, 『職務發明』, 有斐閣, 2005.
- 吉藤辛朔, 『特許法概說』, 有斐閣, 1989.
- 村林隆一・小松陽一郎 編, 『特許・實用新案の法律相談』, 小松, 2002.
- 仙元隆一郎, 『特許法講義』, 悠悠社, 1998.
- 吉藤辛朔 著・YOU ME 特許法律事務所 譯, 『特許法概說』, 大光書林, 1993.
- 吉藤辛朔 著・YOU ME 特許法律事務所 譯, 『特許法概說』, 大光書林, 2000.
- 吉藤辛朔 著・YOU ME 特許法律事務所 譯, 『特許法概說』, 大光書林, 2005.
- 竹田和彦 著・金觀植 外 4人 譯, 『特許の知識』, 도서출판 에이제이디자인기획, 2011.
- 澁谷達記, 『知的財産權法講義 I』, 有斐閣, 2004.
- 澁谷達紀, 『知的財産權法講義 I』, 有斐閣, 2006.

[논문]

- 安田有三, “職務發明の成立要件”, 『裁判實務大系 第9卷 工業所有權訴訟法』, 青林書院, 1985.
- 仙元隆一郎, “研究者の發明保護の諸問題”, 『日本工業所有權法學會 年報』 第4号, 有斐閣, 1981.
- 島並良, “東京高裁の『考え』を読む”, 『ジュリスト(1286)』, 有斐閣, 2005.
- 鎌田純一・吉川幹晃, “職務發明制度の見直し—特許法等の一部を改正する法律案—”, 『立法と調査』 第364号, 參議院事務局企画調整室, 2015.
- 櫻井博行・本多浩, “労働の成果の帰属における民法と知的財産法”, 『職業能力開發研究』 第24卷, 2006.
- 小野奈穂子, “職務發明制度の俯瞰的考察”, 『知財管理』 第64卷 第2号, 2014.
- 井上由里子, “平成27年職務發明制度改正についての一考察”, 『特許研究』 第60号,

2015.

- 上野剛史, “成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿”, 『知財管理』第63巻 第6号, 2013.
- 加藤浩, “発明者帰属から法人帰属へ”, 『醫藥品情報学』, 第17巻 第3号, 2015.
- 愛知靖之, “職務発明規程の「不合理」性判断—「実体面」をどこまで考慮することが可能か—”, 『Law and Technology』第71号, 2016.
- 横山久芳, “職務発明制度の見直しに係平成27年特許法改正法案の検討”, 『Law and Technology』第68号, 2015.
- 玉井克哉, “大學における職務発明制度”, 『知財管理』第53巻 第3号, 2003.
- 井上由里子, “國立大學での発明の取扱”, 『特許研究』第20号, 1995.
- 帖佐隆, “判例評釈／三省製薬事件（職務発明の対価請求事件）—大阪地裁 平成17. 9. 26. 判決, 平成16年(ワ) 第10584号”, 『比較文化年報』第17輯, 2008.
- 日本知的財産協會, “職務発明訴訟に関する判例分析”, 『知財管理』第59巻 第6号, 2009.
- 紺野昭男, “職務発明についての外国における特許を受ける権利の扱い—その準拠法の決定—”, 『パテント』第56巻 第10號, 2003.
- 西谷祐子, “職務発明と外國で特許を受ける権利について”, 『法學(東北大學)』第69巻 第5號, 2005,
- 田村善之, “職務発明に関する抵触法上の課題”, 『知的財産法政策学研究』第5巻, 2005.
- 山本敬三, “職務発明と契約法—契約法からみた現行特許法の意義と課題—”, 『民商法雑誌』第128巻 第4號・第5號, 2003.
- 小泉直樹, “特許法三五條の適用範囲”, 『民商法雑誌』第128巻 第4號・第5號, 2003.
- 玉井克哉, “大學職務発明制度”, 『知財管理』第53巻 第3號, 2003.

4. 영미 문헌

[단행본]

- Lionel Bently & Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press (2001).
- John D. Calamari & Joseph M. Perillo, Law of Contracts, Thomson West (3d ed. 1987).
- William. R. Cornish, Intellectual Property, Sweet & Maxwell (1999).
- Rochelle C. Dreyfuss, Jane C. Ginsburg, François Dessemontet, Saint Barthelemy, Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgement in Transnational Dispute, American Law Institute Publishers (2008).
- John P. Sutton, Compensation for Employed Inventors, Chemtech (1975).

[논문]

- Mark B. Baker & Andre J. Brunel, Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventor's Right, 35 St. Louis L. J. 399 (1991).
- Ann Bartow, Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-Inventors, 37 Santa Clara L. Rev. 673 (1997).
- Steven Cherensky, A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood, 81 Cal. L. Rev. 597 (1993).
- Donna Domagala, Employee Suggestion Plans: Building a Better Mousetrap or the Misappropriation of Ideas, 31 Suffolk U. L. Rev. 391 (1997).
- Jay Dratler, Jr., Incentives for People: The Forgotten Purpose of the Patent System, 16 Harv. J. on Legis. 129 (1979).
- Catherine L. Fisk, Removing the 'Fuel of Interest' from the 'Fire of Genius': Law and The Employee-Inventor, 1830-1930, 65 U. Chi. L. Rev.

1127(1998).

- Alexander Harguth, Patent Ownership in Germany: Employers v. Employees, 25 No. 10 Intell. Prop. & Tech. L. J. 15 (2013).
- Christopher Heath, Harmonizing Scope and Allocation of Patent Rights in Europe— Towards a New European Patent Law, 6 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 11 (2002).
- William P. Hovell, Patent Ownership: an Employer's Rights to His Employee's Invention, 58 Notre Dame L. Rev. 863 (1983).
- Parker A. Howell, Whose Invention Is It Anyway? Employee Invention— Assignment Agreements and Their Limits, 8 Wash J. L. Tech. & Arts 79 (2012).
- Sun-Ryung Kim, Employee Inventions around the World, 52 les Nouvelles 90 (2017).
- Mary LaFrance, Nevada's Employee Inventions Statute: Novel, Nonobvious, and Patently Wrong, 3 Nev. L. J. 88 (2002).
- Marc A. Lieberstein, Employers Beware: Will You Own Your Employee's Inventions?, 1 Hastings Bus. L. J. 181 (2005).
- Vai Io Lo, Employee Inventions and Works for Hire in Japan: a Comparative Study against the U.S., Chinese, and Germany Systems, 16 Temp. Int'l & Comp. L. J. 279 (2002).
- Michael R. Mattioli, The Impact of Open Source on Pre-Invention Assignment Contract, 9 U. Pa. J. Lab. & Emp. L. 207 (2006).
- Robert P. Mergers, The Law and Economic of Employee Inventions, 13 Harv. J. L. & Tech 1 (1999).
- Henrick D. Parker, Reform for Rights of Employed Inventions, 57 Cal. L. Rev. 603 (1984).
- Jennifer Pierce, Employee Inventions in the United Kingdom, 52 les

Nouvelles 114 (2017).

- Evelyn D. Pisegna-Cook, Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreement and States Status, 2 U. Balt. Intell. Prop. L. J. 163 (1994).
- Edward L. Raymond, Jr., Construction and Effect of Provision of Employment Contract Giving Employer Right to Inventions Made by Employee, 66 A.L.R.4th 1135 (1988).
- Paul M. Rivard, Protection of Business Investments in Human Capital: Shop Right and Related Doctrines, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 753(1997).
- Joshua L. Simmons, Invention Made for Hire, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent, L. 1 (2012).
- Paker Tresemer, Best Practice for Drafting University Technology Assignment Agreements After Filmtec, Stanford v. Roche, and Patent Reform, 2012, U. Ill. J. L. Tech. & Pol'y 347 (2012).
- Donald J. Ying, a Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignments, and Software, 10 U. Pa. J. Bus. & Emp. 763 (2008).
- Sebastian Wündisch, Employee-Inventors Compensation in Germany-Burden or Incentive?, 52 les Nouvelles 105 (2017).

[인터넷 자료]

- Hilary Atherton, Inventors awarded fair share of employer's outstanding patent profits, Bird & Bird, April 2009,
<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/inventors-awarded-fair-share-of-employers-outstanding-patent-profits> (2021년 12월 22일 17시 30분 방문).

- Lucy Barnes & Amanda Simons, Shanks v Unilever – Supreme Court Concludes an “Outstanding” Legal Saga on Employee Inventions, JAKEMP, November 12 2019,
<https://jakemp.com/en/knowledge-centre/briefings/shanks-v-unilever-supreme-court-concludes-an-outstanding-legal-saga-on-employee-inventions> (2021년 12월 21일 17시 방문).
- Bird & Bird LLP, First successful UK application by inventors for employee compensation: Kelly & Chiu v GE Healthcare Limited, LEXOLOGY, March 11 2009,
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=434586a1-2fa9-413b-a359-733536dce153> (2021년 12월 22일 16시 방문).
- Ben Cohen & Dr. Christopher Stothers, UK Supreme Court: employee owed £2m for 1980s invention, LEXOLOGY, October 23 2019,
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eaffd0f5-ffae-4294-98f8-a1c869b077bd> (2021년 8월 29일 11시 방문).
- Michael Coyle, Kelly and Chui v GE Healthcare Limited, Lawdit Solicitors, February 20 2009,
<https://lawdit.co.uk/readingroom/kelly-and-chui-v-ge-healthcare-limited> (2021년 12월 22일 18시 방문).
- Huw Evans & Inga-Marlene Pietsch, Compensation for employee inventions: why the floodgates remain closed, Thomson Reuters Practical Law, November 28 2019
<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-022-9644?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29> (2021년 8월 26일 10시 방문).
- James Fulforth, Shanks v Unilever: What does this mean for employers’ intellectual property rights?, Kingsley Napley, October 25 2019,
<https://www.kingsleynapley.co.uk/insights/blogs/corporate-and-commer>

cial-law-blog/shanks-v-unilever-what-does-this-mean-for-employers-intellectual-property-rights (2021년 8월 29일 10시 방문).

- Natasha Bowyer Irvine, Shanks V Unilever: An Increase in Employee Compensation Claims?, Penningtons Manches Cooper, February 21 2020, <https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2020/shanks-v-unilever-an-increase-in-employee-compensation-claims> (2021년 12월 21일 14시 방문).
- Sarah Johnson & Simon Keevey-Kothari, Shanks a million (or two), Carpmaels & Ransford, November 1 2019, <https://www.carpmaels.com/shanks-v-unilever-2019-uksc-45> (2021년 12월 21일 15시 방문).
- Samantha Kaye, Supreme Court ruling changes the outlook for inventors, LEXOLOGY, October 30 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1dd6c27e-a40e-421b-a93c-feec89e4ea38> (2021년 8월 29일 13시 방문).
- Christopher de Mauny, Supreme Court awards £2M under UK inventor compensation scheme for invention of 'outstanding benefit' to employer, LEXOLOGY, October 22 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=648b69b5-2825-4904-aeeb-19523a11bf65> (2021년 8월 29일 12시 방문).
- Jeremy Morton, Employee inventor compensation: the tide has turned, Thomson Reuters Practical Law, February 25 2009, https://content.next.westlaw.com/7-385-0933?_lrTS=20210930233354050&transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29 (2021년 12월 22일 17시 방문).
- Sarah Ozanne & Nick Beckett, A new era in Employee Inventor compensation?, CMS Law-Now, April 3 2009,

<https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2009/03/a-new-era-in-employee-inventor-compensation> (2021년 12월 21일 17시 30분 방문).

- Jeremy Phillips, Inventors hit the jackpot in employee compensation claim, The IPKat, February 11 2009, <https://ipkitten.blogspot.com/2009/02/inventors-hit-jackpot-in-employee.html> (2021년 12월 22일 16시 30분 방문).
- Dan Pru'homme, Employee-generated Intellectual Property Ownership and Reward: a Comparison of UK's and China's Approach, Glorad Center for Global and Innovation Working Paper (2017).
<https://www.researchgate.net/publication/340088336> (2021년 8월 19일 14시 방문).

5. 중국문헌

[단행본]

- 张楚主编, 『知识产权法』, 高等教育出版社, 2007.
- 尹新天, 『中國專利法詳解』, 知識產權出版社, 2011.
- 程永顺, 『中国专利诉讼』, 中国知识产权出版社, 2006.
- 程永顺, 『专利纠纷与处理』, 知识产权出版社, 2011.

[논문]

- 张伟, “职务发明制度的实践逻辑”, 上海大学 博士学位论文, 2012.
- 黄武双, “制度移植与功能回——新中国专利制度的孕育与发展历程”, 华东政法学院 博士学位论文, 2006.
- 王珂, “職務發明制度研究”, 華東政法大學 碩士學位論文, 2009.
- 管言娥, “我國的職務發明制度研究”, 華東政法大學 碩士學位論文, 2013.

각국의 직무발명제도에 대한 비교법적 연구

Comparative Research on Employee Invention System

인 쇄 2022년 8월

발 행 2022년 8월

발행처 법특허법원 국제지식재산권법연구센터

주소. 대전시 서구 둔산중로 69

전화. 042-480-1559

인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214
