
직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안 모색*

이주환**

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| I. 서론 | 5. 미국 — 발명자주의 |
| II. 외국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리 | III. 외국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 비교와 분석 |
| 1. 영국 — 사용자주의 | IV. 우리나라 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안 모색 |
| 2. 중국 — 사용자주의 | V. 결론 |
| 3. 일본 — 실질적인 사용자주의 | |
| 4. 독일 — 발명자주의 | |

* 본 논문은 2022년 10월 22일, 『직무발명제도의 주요 쟁점』이라는 주제로 개최된 『한국 특허법학회 2022 공개세미나』에서, 필자가 발표한 “직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안 모색”을 수정, 보완한 것임을 밝힙니다.

** 한국지식재산연구원 전문위원/법학박사(Ph.D. in Law).

초록

우리나라는 직무발명의 권리귀속에 대하여 발명자주의를 채택하고 있다. 이에 발명진흥법은 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계 받을 수 있는 절차를 마련하고 있다. 이로 인하여 우리나라에서는 사용자와 사전승계약정을 체결한 종업원이 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도함으로써, 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없는 문제점이 발생할 수 있는 우려가 존재하고 있다. 사용자는 직무발명을 할 수 있는 여건을 종업원에 마련하여 주었다는 점에서, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 안정적으로 취득할 수 있도록 하는 법적 장치가 필요하다. 이런 측면에서 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 영국이 채택하고 있는 ‘사용자주의’와 일본이 채택하고 있는 ‘실질적인 사용자주의’로 변경하는 방안을 생각해볼 수 있다. 그러나 이 방안은 종업원 측의 반발을 유도할 수 있다. 이런 측면에서 직무발명 보상금에 대한 산정 법리를 변경하여 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 법적 환경을 조성하는 것이 필요하다. 한편으로 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 변경하여 사용자로 하여금 직무발명 특허권을 안정적으로 취득할 수 있도록 하고, 다른 한편으로 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있도록 한다면, 이는 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써, 산업발전을 도모한다는 ‘직무발명제도의 목적’에 부합한다.

주제어

직무발명, 권리귀속, 이중양도, 발명자주의, 사용자주의, 실질적인 사용자주의, 직무발명 보상금, 산업발전

I. 서론

우리나라에서 발명을 완성한 자는 자신이 완성한 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.¹⁾ 이는 종업원이 사용자와의 고용기간 중에 완성한 발명이 직무발명의 인정요건을 만족시킨 직무발명에 해당하는 경우에도 마찬가지이다.²⁾ 즉 우리나라는 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있다.³⁾ 다만 직무발명은 종업원이 자신의 창작적 노력에 의하여 완성된 것임에도 불구하고, 종업원과 사용자가 체결한 고용관계에 의하여 완성된 발명이라는 점을 고려하여, 즉 사용자가 종업원에게 직무발명을 할 수 있는 여러 측면에서의 지원을 하였다는 것을 고려하여, 우리나라 발명진흥법은 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계를 받을 수 있는 방안을 마련하고 있다.⁴⁾ 우리나라가 채택하고 있는 직무발명의 권리귀속에 대한 법리는 영국, 중국, 일본, 독일, 미국이 채택하고 있는 법리와 차이점이 있다. 우선 영국과 중국은 ‘사용자주의’를 채택하고 있는 점에서, 일본은 ‘실질적인 사용자주의’⁵⁾를 채택하고 있다는 점에서, 우리나라의 직무발명 권리귀속에 대한 법리와 차이점이 있다.⁶⁾ 그리고 독일과 미국은 ‘발명자주의’를 채택하고 있지만, 그 세부적인 내용에는 우리나라의 직무발명 권리귀속에 대한 법리와 차이점이 있다.⁷⁾

1) 우리나라 특허법 제33조 제1항.

2) 발명진흥법 제2조 제2호에 의하면, 우리나라에서 종업원이 완성한 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.

3) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결.

4) 발명진흥법 제12조 ‘종업원의 직무발명 완성사실에 대한 통지 규정’, 발명진흥법 제13조 ‘사용자의 직무발명에 대한 권리의 승계여부에 대한 통지 규정’이 이에 해당한다. 독일도 직무발명의 권리귀속에 대하여 발명자주의를 취하면서, 이와 유사한 규정을 두고 있다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

5) 이에 대해서는 뒤에서 자세히 설명한다.

6) 이에 대해서는 뒤에서 자세히 설명한다.

현재 우리나라가 채택하고 있는 직무발명 권리귀속에 대한 법리에는 ‘직무발명의 이중양도’라고 불리는 화두가 항상 꼬리표처럼 붙여져 있다. 직무발명의 이중양도에 대한 대표적인 사례는, 종업원이 자신이 고용기간 중에 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 약정, 즉 ‘사전승계약정’을 체결하여 종업원이 이에 대한 권리를 사용자에게 승계하여야 하는 계약상 의무를 부담하고 있음에도, 직무발명을 완성하였다는 사실을 사용자에게 통지하지 않은 채로, 제3자에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 상황에서 발생한다. 이 경우 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 종업원으로부터 양수한 제3자가 당해 직무발명을 특허권으로 등록받기 위하여 사용자보다 ‘먼저’ 출원한다면, 특허법 제38조 제1항⁸⁾에 의하여 사용자는 제3자에게 대항할 수 없어서, 당해 직무발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없는 문제점이 발생한다.⁹⁾ 다만 여기서 제3자가 종업원이 사전승계약정에 의하여 자신이 완성한 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 가담하는 행위’를 하였다면, 종업원이 제3자에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 것은 민법 제103조가 규정하는 ‘반사회질서행위’에 해당하여 ‘무효’로 취급된다.¹⁰⁾ 따라서 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 직무발명에 대하여 특허권을 취득하지 못하는 경우는, 제3자가 앞에서 언급한 것과 같은 ‘악의의 제3자’에 해당하지 아니하는 경우이다.

직무발명의 이중양도로 인한 이러한 문제점은 오랜 기간 동안 많은 학자들

7) 이에 대해서는 뒤에서 자세히 설명한다.

8) 우리 특허법 제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.

9) 다만 이 경우에 사용자는 종업원이 사전승계약정을 위반하였다는 이유로 계약상 채무 불이행 책임을 물을 수는 있다. 이는 계약법상의 문제로서 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없는 것과는 별개의 문제이다.

10) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 2011다77320(병합) 판결.

에 의하여 지적되어 왔다.¹¹⁾ 그러나 2006년 발명진흥법의 개정 이후부터 현재까지 이 문제점을 해결하기 위한 방안이 수립되지 않은 채로 방치되어 왔다. 우리 대법원은 직무발명을 이중으로 양도한 종업원에게 형법상 ‘업무상 배임죄’를 적용하는 입장을 취하면서,¹²⁾ ‘직무발명의 이중양도’의 문제를 발명진흥법과 특허법의 고유 문제가 아닌 형법상의 문제로 접근하기도 하였다. 즉 대법원은 직무발명을 이중으로 양도한 종업원에게 형벌을 부과함으로써, 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시켜야 하는 계약상 의무를 부담하는 종업원으로 하여금 이를 준수하도록 하는 ‘강한 심리적 압박’을 가하는 조치를 취하고 있다.¹³⁾ 그러나 이러한 방법은 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 직무발명에 대한 권리를 취득하지 못하게 되는 문제점을 근본적으로 해결하지 못한다. 따라서 직무발명의 권리귀속에 대한 현행 발명진흥법 규정을 개정하여, 종업원의 직무발명에 대한 이중양도에도 불구하고,¹⁴⁾ 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 ‘안정적으로’ 취득할 수 있도록 하는 조치가 필요하다.

이에 ‘직무발명의 이중양도’로 대표되는 우리나라의 직무발명 권리귀속에 대한 문제점을 해결하기 위한 방안을 모색하는 차원에서, 영국, 중국, 일본, 독일, 미국이 채택하고 있는 직무발명 권리귀속의 법리를 살펴보고, 이를 통

11) 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성공관법학』, 제24권 제1호(2012), 340-344면; 박태일, “직무발명의 이중양도에 대한 연구”, 한양대학교, 박사, 2015, 1-3면; 정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성공관법학』, 제27권 제4호(2015), 354-357면; 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안—일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여”, 『동북아연구』, 제11권 제1호(2017), 229면; 강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 『민사법의 이론과 실무』, 제22권 제2호(2019), 141면, 158면.

12) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

13) 종업원이 사전승계약정의 의무를 사용자에게 부담하고 있지 상황에서도 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한다면 기술유출의 염려가 있기 때문에, 이에 대하여 업무상 배임죄를 적극적으로 적용할 필요성이 있다는 견해에는, 문선영, “직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부—대법원 2012. 12. 27. 선고 211도15093 판결”, 『법학논고』, 제41집(2013), 222-223면.

14) 실제로 종업원은 직무발명을 자신이 완성하였다는 사실을 알게 된 이후, 이 사실을 사용자에게 숨기고 언제라도 제3자에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도할 수 있다.

하여 우리나라의 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안에 대하여 제시하고자 한다. 우선 영국, 중국, 일본, 독일, 미국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 차례대로 살펴본다(Part II). 다음으로 이들 국가의 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 비교하여 분석한다(Part III). 이어서 이들 국가의 직무발명 권리귀속에 대한 법리가 우리나라의 직무발명 권리귀속에 대한 법리에 주는 시사점을 도출하여, 우리나라의 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안을 제시한다(Part IV). 결론부분에서는 필자가 제시하는 우리나라 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안이 가지는 정책적 의의를 살펴본다(Part V).

II. 외국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리

1. 영국 — 사용자주의

영국은 1977년에 최초로 직무발명제도를 규율하기 위한 규정을 특허법에 두었다. 1977년에 이르러서야 영국 의회가 직무발명 관련 규정을 입법하였던 이유는 기존에 ‘계약자유의 원칙’에 근거하여 직무발명과 관련된 법적 문제를 해결하는 방식은 종업원에게 지나치게 불리하다는 사고에 의한 것이었다.¹⁵⁾ 영국 직무발명제도에 대한 내용은 영국 특허법 제39조부터 제43조까지의 5개 법 규정에 언급되어 있다. 그중에서 영국 특허법 제39조는 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대하여 규정하고 있다.¹⁶⁾

15) 김선정·김승균, 『선진국 직무발명보상제도』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002, 12면.

16) 영국 특허법 제39조(종업원발명에 대한 권리)

(1) 특정 법 원칙과 상관없이, 종업원이 완성한 발명이 다음에 해당하는 경우, 이 법의 목적에 따라 사용자에게 귀속된다.

(a) 종업원의 통상적인 직무수행과정에서 발명이 완성되거나, 또는 종업원의 통상적인 직무수행과정에서 완성된 것은 아니지만 종업원이 특별히 자신에게 부여된 직무를 수행하는 과정에서 발명을 완성한 경우에, 종업원의 직무수행결과로 당해 발명이

영국 특허법 제39조 제1항에 의하면, 종업원이 고용기간 중 완성한 발명이 직무발명으로 인정되는 경우는 i) 종업원의 통상적인 직무수행과정(course of the normal duties)에서 완성된 것으로, 종업원의 직무수행결과로 완성될 것을 합리적으로 기대할 수 있는(reasonably be expected) 발명,¹⁷⁾ ii) 종업원의 통상적인 직무에는 해당하지 않지만, 종업원이 특별히 자신에게 부여된 직무(specifically assigned duties)를 수행하는 과정에서 완성된 것으로, 종업원의 직무수행결과로 완성될 것을 합리적으로 기대할 수 있는 발명,¹⁸⁾ iii) 종업원의 직무수행과정(course of the duties)에서 완성된 것으로, 발명의 완성될 시점에 종업원이 담당하는 직무의 성격(nature of duties)과 이로 인한 종업원에게 부여된 특정 책임(particular responsibilities)으로 인하여, 종업원이 사용자의 영업이익에 특별한 의무(special obligation)를 부담하는 발명이다.¹⁹⁾

이들 세 가지 유형의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.²⁰⁾ 따라서 영국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 취하고 있다. 사용자는 종업원이 완성한 발명이 직무발명의 인정요건을 만족시킨다는 것을 증명함으로써, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 자신에게 귀속시킬 수 있다.²¹⁾ 특히 영국 특허법은 타 국가에 비하여 직무발명이 인정되는 경우를 비교적 광범위하게 규정하고 있기 때문에, 영국에서 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 대부분은 사용자에게 귀속되고 있다고 평가되고 있다.²²⁾ 이들 세 가지 유

완성될 것을 합리적으로 기대할 수 있는 사정이 있는 경우

(b) 종업원의 직무수행과정에서 완성된 발명으로서, 종업원이 발명을 완성한 시점에 당해 직무의 성격과 당해 직무의 성격으로 도출되는 종업원에게 부여된 특정 책임으로 인하여, 종업원이 사용자의 영업이익에 특별한 의무를 부담하고 있는 경우

(2) 종업원에 의하여 완성된 이 이외의 발명은 이 법의 목적에 따라 **종업원**에게 귀속된다.

17) 영국 특허법 제39조 제1항 제a호.

18) 영국 특허법 제39조 제1항 제a호.

19) 영국 특허법 제39조 제1항 제b호.

20) 영국 특허법 제39조 제1항.

21) Pierce, Jennifer, “Employee Inventions in the United Kingdom”, *52 les Nouvelles* 114(2017), pp.114-15.

22) Peberdy, Morgan& Strowel, Alain, “Employee’s Rights to Compensate for Inven-

형에 해당하지 않는 발명은 직무발명으로 인정되지 않기 때문에, 이에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 당해 발명을 완성한 ‘종업원’에게 귀속된다.²³⁾ 다만 영국에서는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 당해 직무발명이 완성된 시점에 사용자에게 귀속되기 때문에, 미국 직무발명제도가 인정하는 무상의 통상실시권인 ‘Shop Right’는 인정되지 않는다.²⁴⁾

영국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 채택하고 있기 때문에, 종업원이 ‘직무발명을 완성한 시점’에 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속된다.²⁵⁾ 여기서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되는 것이, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘원시적으로’ 사용자에게 귀속되는 것인지, 아니면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘원시적으로’ 종업원에게 귀속되었다가, 영국 특허법 제39조 제1항이라는 법 규정에 의하여 사용자에게 이전되어 귀속되는 것인지 논란의 여지가 있다.²⁶⁾ 우리나라의 많은 학자들이 전자의 견해를 따르고 있다.²⁷⁾ 사건으로는 발명자가 자신이 완성한 발명에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하는 것은 ‘자연법사상’에 근거하여 실정법이 존재하지 않아도 인정되는 것이므로,²⁸⁾ 후자의 견해가 타당하다고 생각된다.

tions - a European Perspective”, Covington & Buring LLP, 2009, p. 63, ACADEMIA, <https://www.academia.edu/21872657/avec_M_Peberdy_Employees_rights_to_compensation_for_inventions_a_European_perspective_in_Life_Sciences_Handbook_Practical_Law_Company_2009_10>, 검색일: 2022. 10. 3.

23) 영국 특허법 제39조 제2항.

24) 김선정·김승균, 앞의 책(주 15), 14면.

25) 영국 특허법 제39조 제1항.

26) 필자를 제외하고 이에 대하여 구체적으로 의문을 제기하는 학자는 없는 것으로 보인다.

27) 많은 학자들(윤선희·강명수, “기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명제도의 개선 방향—일본의 직무발명제도를 중심으로”, 『법조』, 통권 제741호(2020), 162면; 강명수, 앞의 논문(주 11), 160면; 이승주, 앞의 논문(주 11), 219면; 정차호, 앞의 논문(주 11), 358면)이 사용자주의에 의하여 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘원시적으로’ 취득한다고 언급하고 있다. 다만 그 이유에 대해서는 특별히 언급하고 있지 않다.

28) 존 로크(John Locke)의 노동이론에 의하면, 인간은 자연상태에 노동을 가함으로써 그 결과물에 대하여 재산권을 취득할 수 있다. 다만 로크의 노동이론은 유체재산에 대한 재산권의 근거를 설명하는 이론이다. 따라서 후대 학자들은 로크의 노동이론을 차용하

즉 직무발명제도에서의 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘사용자주의의 실체’는 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘실정법’ 규정에 의하여 사용자에게 이전시키는 것이라고 생각된다.²⁹⁾ 따라서 영국에서 종업원이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 원시적으로 귀속되는 것이 아니라, 종업원이 ‘직무발명을 완성한 시점’ 종업원에게 원시적으로 귀속된 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 영국 특허법 제39조 제1항이라는 ‘실정법’ 규정에 의하여 사용자에게 이전되어 귀속되는 것이다.³⁰⁾ 다만 어떤 견해에 의하더라도 사용자는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있다는 것에는 차이가 없다.³¹⁾

여 무체재산에 대한 특허권이라는 재산권의 부여에 대한 법적 정당성을 설명하는 ‘Lockean Theory’를 주장하였다. ‘Lockean Theory’는 특허권의 부여의 철학적 근거로 자연법사상을 대표하는 이론이다, 이 이론에 의하면 인간은 자신의 노동행위에 해당하는 발명행위에 의하여 창작한 가치에 대하여 특허권이라는 재산권을 취득할 수 있다. 여기서 인간이 자신의 발명행위에 대한 결과물인 발명에 대하여 재산권을 취득할 수 있는 이유는 발명행위를 통하여 사회적 후생을 증가시키기 때문이다. 여기서 인정되는 재산권은 실정법상의 권리가 아닌 자연법상의 권리이다. 즉 이 권리는 인간이 시민사회를 형성하여 법과 제도에 의하여 인간의 행위를 규율하지 않더라도 인정되는 ‘천부인권적인 권리’이다. 따라서 인간은 자신이 발명행위에 의하여 만들어 낸 가치에 대하여 실정법상의 권리, 즉 특허법상의 권리가 존재하지 않더라도, 그 존재 자체로 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있다. 특허권의 부여에 대한 자연법사상에 대한 더 자세한 내용은, 나종갑, “특허권의 정당성에 관한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』, 제17권 제1호(2010), 565-576면 참조.

29) 필자는 앞으로의 연구를 통하여 이 견해를 피력하는 논문을 발표하도록 하겠다.

30) 이런 측면에서, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 귀속한다고 규정한 영국 특허법 제7조 제2항 제a호는 ‘자연법사상’을 반영한 규정으로서, 만일 영국 특허법에 이 규정이 존재하지 않는다고 하더라도, 영국에서 발명자는 자신이 완성한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지게 된다. 실제로 일본은 영국 특허법 제7조 제2항 제a호와 우리나라 특허법 제33조 제1항에 해당하는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자를 규정하는 명문 규정이 존재하지 않는다. 그럼에도 일본은 발명한 자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속된다고 해석하고 있다[조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011), 102면]. 즉 일본에서는 ‘자연법사상’에 의하여 발명을 한 자에게 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속되고 있는 것으로 판단된다.

31) 따라서 이는 실무적인 논의의 대상보다는 학술적인 논의의 대상으로 가치가 있을 것으로 보인다.

영국에서는 직무발명을 완성한 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도한다고 하더라도, 영국 특허법 제39조 제1항이라는 법 규정에 의하여 이미 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속되었기 때문에, 제3자는 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도를 받지 않은 ‘무권리자’가 된다. 따라서 영국이 채택하고 있는 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의는 현재 우리나라에서 문제되고 있는 종업원의 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없는 문제점을 해결할 수 있는 ‘좋은 방안’이 된다.³²⁾

2. 중국 — 사용자주의

중국은 1984년에 제정된 최초의 중국 특허법에 직무발명제도를 규율할 수 있는 규정을 두었다. 1984년 이전에 중국에서 직무발명제도를 규율하였던 것은 중국 국무원이 반포하고 실행한 「발명장려조례(發明獎勵條例)」이었다. 당시 발명장려조례에 의하면 중국에서 직무발명을 포함하여 모든 발명에 대한 권리는 ‘국가’에 귀속되었다.³³⁾ 다만 전국의 각 단위³⁴⁾는 필요에 따라 국가가 소유하는 발명에 대한 실시할 수 있는 권리는 가질 수 있었다.³⁵⁾ 발명장려조례에 근거한 중국 직무발명제도는 당시 중국의 엄격한 ‘사회주의적 계획경제체제’³⁶⁾의 특징을 반영하고 있는 것으로 분석된다.³⁷⁾ 중국은 특허법 제6

32) 이승주, 앞의 논문(주 11), 229면.

33) 發明獎勵條例(1963年) 第二十三條.

34) 여기서 단위는 자신의 명의로 민사활동종사가 가능하고, 독립적인 민사권리를 향유하며, 독립적으로 민사책임과 의무를 부담하는 조직을 의미한다(尹新天, 『中國專利法詳解』, 知識產權出版社, 2011, 76頁). 따라서 중국 특허법상 단위에는 경제활동의 주체로서, 특허권을 획득할 수 있는 주체가 될 수 있는 모든 기관이 포함된다. 결국 단위는 우리나라 발명진흥법상 ‘사용자’에 대응되는 개념이다(신혜은, “중국의 직무발명제도”, 『창작과 권리』, 제77호(2014), 32면).

35) 發明獎勵條例(1963年) 第二十三條.

36) 심의섭, “사회주의 계획경제체제의 시장경제체제로의 변환에 따른 성패요인의 분석—러시아와 중국을 중심으로”, 『경영연구』, 제10권 제1호(1994), 133면. 사회주의 계획경

조와 제15조에 직무발명제도에 대한 규정을 두고 있다. 이 중에서 중국 특허법 제6조는 직무발명의 인정요건과 권리귀속에 대하여 규정하고 있다.³⁸⁾ 중국 특허법 제15조는 직무발명 보상금 산정의 법적 근거와 산정기준에 대한 규정이다.

중국 특허법 제6조 제1항에 의하면, 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명이 직무발명으로 인정되려면, ① 종업원이 본단위의 임무를 수행하여 완성한 발명에 해당하거나,³⁹⁾ 또는 ② 종업원이 본단위의 물질기술조건⁴⁰⁾을 ‘주로’ 이용하여 완성한 발명에 해당하여야 한다.⁴¹⁾ 중국 특허법 실시세칙 제12조 제1항에 의하면, 전자의 직무발명에는 세 가지 발명, 즉 i) 종업원이 자신의 직무(職)를 수행하여 완성한 발명,⁴²⁾ ii) 종업원이 자신의 직무 이외에 본단위가 부여한 임무(任務)를 수행하여 완성한 발명,⁴³⁾ iii) 퇴직, 사직 또는 인사

제는 생산수단이 공적 소유이고, 중앙계획기구를 통하여 경제자원을 계획적으로 배분하는 것을 의미한다.

37) 문려화, “중국 직무발명제도에 대한 기초연구”, 성균관대학교, 석사, 2015, 10면.

38) 중국 특허법 제6조.

① 본단위(本單位)의 임무를 수행하거나 또는 주로 본단위의 물질기술조건(物質技術條件)을 이용하여 완성한 발명창조(發明創造)는 직무발명창조이다. 직무발명창조의 특허출원을 할 수 있는 권리는 해당 단위에 속하고, 출원이 등록된 후에는 해당 단위가 특허권자가 된다. 해당 단위는 직무발명창조에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리와 특허권을 법에 의하여 처분하여, 관련 발명창조의 실시와 활용을 촉진할 수 있다.

② 비직무발명창조(非職務發明創造)의 특허출원을 할 수 있는 권리는 발명자 또는 설계자에게 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.

39) 이하에서는 ‘전자의 직무발명’이라고 칭한다.

40) 중국 특허법 실시세칙(實施細則) 제12조 제2항에 의하면, “물질기술조건”은 본단위의 자금, 시설, 부품, 원자재, 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, 석사, 2017, 6면).

41) 이하에서는 ‘후자의 직무발명’이라고 칭한다.

42) 중국 특허법 실시세칙은 제12조 제1항 제1호.

43) 중국 특허법 실시세칙은 제12조 제1항 제2호.

노동관계가 종료된 후 1년 내에 완성된 것으로, 본단위에서 담당할 직무 또는 본단위가 부여한 임무와 관련된 발명이 포함된다.⁴⁴⁾

여기서 독특한 것은 iii)에 해당하는 발명으로, 중국에서는 종업원이 특정 기업에서 퇴직한 이후에 완성한 발명이라도 퇴직 전의 기업에서 담당할 직무 또는 퇴직 전의 기업에서 사용자가 부여한 업무와 관련된 발명으로서, '퇴직 이후 1년 내에 완성한 발명'은 직무발명에 해당한다. 이는 우리나라 발명진흥법의 해석에 의하면 종업원이 사용자기업에서 퇴직한 이후에 완성한 발명은 사용자기업과의 관계에서 자유발명이 되고,⁴⁵⁾ 우리 대법원이 종업원이 A기업에서 발명을 하던 도중에 B기업으로 이직하여 완성한 발명의 경우, 종업원이 '직무발명을 완성한 시점에서의 기업'인 B기업과의 관계에서 직무발명이 인정된다는 입장을 취하고 있는 것과 차이점이 있다.⁴⁶⁾ 직무발명의 인정요건에 대한 이러한 입법례는 이례적인 것으로 보인다.⁴⁷⁾ 중국 직무발명제도가 이러한 발명을 직무발명으로 인정하는 이유는, ① 당해 발명은 퇴직한 단위에서의 종업원의 직무와 관련이 있고, ② 당해 발명은 퇴직한 단위에서의 종업원의 근무경력에 근거하여 완성되었으며, ③ 당해 발명은 퇴직한 단위에서의 종업원의 재직기간 중 거의 완성된 단계에 있었다는 것에 기인한다.⁴⁸⁾ 그리고 중국 특허법 제6조 제1항에 의하면, 후자의 발명 즉, 종업원이 본단위의 물질기술조건을 '주로' 이용하여 완성한 발명이 직무발명에 해당하기 때문에, 중국법원은 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당한다고 주장하는 단위로 하여금 종업원이 자신이 제공하는 물질기술조건을 '주로' 이용하였다는 것을 증명하도록 요구하고 있다.⁴⁹⁾

중국에서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 '사용자'에게 귀속

44) 중국 특허법 실시세칙은 제12조 제1항 제3호.

45) 한국특허법학회 편·성창익 집필부분, "직무해당성", 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 152면.

46) 우리 대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결.

47) 직무발명제도에 대한 법 규정을 두고 있는 독일, 일본, 영국, 우리나라는 이러한 발명을 직무발명으로 인정하는 규정을 두고 있지 아니하다.

48) 管言娥, "我國的職務發明制度研究", 華東政法大學, 碩士, 2013, 4頁.

49) 浙江省高級人民法院(2001)浙經三終字 第99号.

된다.⁵⁰⁾ 따라서 중국은 영국과 마찬가지로 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 채택하고 있다. 이는 최초의 중국 특허법인 1984년 중국 특허법이 제정된 이후부터 현재까지 일관적으로 적용되고 있는 원칙이다. 반면에 직무발명의 인정요건을 만족하지 못하는 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.⁵¹⁾ 영국과 마찬가지로, 중국도 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자주의를 취하고 있기 때문에, ‘무상의 통상실시권’ 제도가 존재하지 않는다. 다만 영국과 달리, 중국에는 직무발명 권리귀속의 사용자주의에 대한 예외사항이 존재한다.⁵²⁾ 이 예외사항은 영국식의 사용자주의와 중국식의 사용자주의의 차이점에 해당한다. 중국 특허법 제6조 제3항에 의하면, 종업원이 본단위의 물질기술조건을 ‘이용하여’ 완성한 발명에 해당할 경우, 단위는 종업원과의 ‘계약’을 통하여 미리 당해 발명의 권리귀속에 대하여 ‘약정’할 수 있다. 즉 종업원이 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에 대해서는 ‘사용자주의의 원칙’의 적용이 배제되고, ‘약정우선의 원칙’이 적용된다.⁵³⁾

예를 들어 종업원이 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에 종업원이 본단위의 물질기술조건을 ‘주로’ 이용하여 완성한 발명이 포함되기 때문에,⁵⁴⁾ 만일 종업원과 본단위가 종업원이 본단위의 물질기술조건을 ‘주로 이용하여 완성한 발명’에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘종업원’에게 귀속시키기로 약정하였다면,⁵⁵⁾ 이에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다. 즉 이 경우에는 약정우선의 원칙이 적용되고, 중국 특허법 제6조 제1항이 규정하고

50) 중국 특허법 제6조 제1항.

51) 중국 특허법 제6조 제2항.

52) 운박, “중국 직무발명제도에 관한 연구”, 건국대학교, 석사, 2018, 10면.

53) 공아문, “중국 직무발명제도의 현황 및 발전적 개선방안”, 충북대학교, 석사, 2015, 34면.

54) 종업원이 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명에는, ① 직무발명의 인정요건을 만족하는 발명, 즉 종업원이 본단위의 물질기술조건을 ‘주로’ 이용하여 완성한 발명과 ② 직무발명의 인정요건을 만족하지 않는 발명, 종업원이 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성하기는 하였지만, ‘주로’ 이용하지 않은 발명이 포함된다.

55) 이 경우는 종업원과 본단위가 ‘직무발명의 인정요건을 만족시키는 발명’에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘종업원’에게 귀속시키기로 약정한 경우이다.

있는 사용자주의 원칙이 적용되지 않는다. 이와 달리 종업원과 본단위가 종업원이 본단위의 물질기술조건을 이용하여 완성하였지만, '주로 이용하지 않은 발명'에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 귀속시키기로 '약정'하였다면,⁵⁶⁾ 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속된다. 즉 이 경우에는 약정우선의 원칙이 적용되고, 중국 특허법 제6조 제2항이 규정하고 있는 사항이 적용되지 아니한다.

약정우선의 원칙이 적용되는 경우를 제외하고,⁵⁷⁾ 영국의 직무발명 권리귀속에 대한 사용자주의에서 설명한 것과 마찬가지로, 중국에서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 원시적으로 귀속되는 것이 아니라, 자연법사상에 의하여 '직무발명을 완성된 시점에' 종업원에게 원시적으로 귀속된 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 중국 특허법 제6조 제1항이라는 '실정법' 규정에 의하여 사용자에게 이전되어 귀속된다.⁵⁸⁾ 따라서 중국에서 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의가 적용되는 경우에는, 직무발명을 완성한 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도한다고 하더라도, 중국 특허법 제6조 제1항에 의

56) 이 경우는 종업원과 본단위가 '직무발명의 인정요건을 만족시키지 않는 발명'에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 '사용자'에게 귀속시키기로 약정한 경우이다. 우리나라 발명진흥법 제10조 제3항은 직무발명 이외의 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키기로 하는 약정은 무효라고 규정하고 있지만, 중국 특허법에는 이러한 규정이 없다.

57) 다만 약정우선의 원칙이 적용되는 경우에는, 자연법사상에 의하여 '직무발명을 완성된 시점에' 종업원에게 원시적으로 귀속된 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자와 종업원 간의 약정에 따라, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 그대로 종업원에 귀속될 수도 있고, 사용자에게 이전되어 귀속될 수도 있다.

58) 중국 특허법 제6조 제1항은 직무발명에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리는 '사용자'에게 귀속된다고 규정하고 있다. 그리고 중국 특허법 제6조 제2항은 직무발명에 해당하지 않는 발명에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리는 '발명자'에게 귀속된다고 규정하고 있다. 즉 중국 특허법은 '특허를 받을 수 있는 권리'라는 용어 대신에 '특허출원을 할 수 있는 권리'라는 용어를 사용하고 있다. 이런 측면에서 중국 특허법 제6조 제2항은 중국에서 발명을 한 자에게 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속된다는 것을 언급한 규정으로, '자연법사상'을 반영한 법 규정이라고 생각된다. 조영선 교수는 한 논문에서 '특허를 받을 수 있는 권리'를 '발명자에게 주어지는 특허법상의 권리'라는 의미에서 '발명자권'이라고 칭하였다[조영선, 앞의 논문(주 30), 75면].

하여 직무발명이 완성된 시점에 이미 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속되었기 때문에, 제3자는 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도 받지 않은 ‘무권리자’가 된다.

3. 일본 — 실질적인 사용자주의

일본은 明治42年인 1909년에 특허법 개정을 통하여 최초로 직무발명제도 관련 규정을 두었다. 1909년 개정 특허법은 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 근무규정 또는 계약으로 별도로 정한 것이 없다면 ‘사용자’에게 귀속된다고 규정함으로써, 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 채택하였다.⁵⁹⁾ 당시 일본이 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자주의를 채택한 것은 당시의 일본의 노사관계를 반영한 것으로 분석된다.⁶⁰⁾ 약 12년 후 大正10年인 1921년에 이르러 일본은 특허법 개정을 통하여 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의를 담고 있었던 1909년 특허법 제3조 제1항의 내용을 삭제하면서, 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 ‘발명자주의’로 전환하였다. 일본이 1921년 특허법 개정을 통하여 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 발명자주의로 변경한 것은, 종업원이 자신이 완성한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 것은 ‘자연법적 권리’를 가진다는 ‘자연법사상’에 근거한 것으로 분석된다.⁶¹⁾ 따라서 1921년 개정 특허법하에서 사용자는 종업원과 사전승계약정을 체결하여 종업원이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있었다.⁶²⁾

약 94년이 경과한 후, 平成25年인 2013년에 일본은 특허법 개정을 통하여, 종업원과 사용자가 사전승계약정을 체결한 경우에, ‘직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 발생한 시점’에 이에 대한 권리가 ‘사용자’에게 귀속된다

59) 1909년 개정 일본 특허법 제3조 제1항.

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

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

62) 1921년 일본 특허법 제14조 제1항.

고 규정함으로써, 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘실질적인 사용자주의’⁶³⁾를 채택하였다.⁶⁴⁾ 일본이 2015년 특허법 개정을 통하여 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 기존의 발명자주의에서 실질적인 사용자주의로 변경한 것은, 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계할 의무가 있는 종업원이 사전승계약정을 준수하지 아니하고 제3자에게 이에 대한 권리를 ‘이중으로 양도하는 경우’에 발생할 수 있는 ‘직무발명 권리귀속에 대한 법적 불안정성’을 해소하기 위한 것이었다.⁶⁵⁾ 2015년 특허법 개정과정에서, 사용자와 종업원 사이에 사전승계약정이 존재하지 않는 경우에도 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 직무발명이 완성된 시점에 사용자에게 귀속시키자는 방안이 있기도 하였지만, 이는 종업원에게 지나치게 부당하고, 경우에 따라 사용자가 종업원이 완성한 직무발명을 승계하기를 원하지 않을 수도 있다는 이유로 채택되지 않았다고 한다.⁶⁶⁾

일본은 특허법 제35조에 직무발명 관련 규정을 두고 있다.⁶⁷⁾ 특허법 제35

63) 이 규정이 ‘사용자주의의 일부 도입’이라고 언급한 견해로는, 이승주, 앞의 논문(주 11), 224면과 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 11), 178면이 있다. 그리고 ‘사용자 귀속의 도입’이라고 언급한 문헌은, 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, “일본의 직무발명제도”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 65면이 있다. 나아가 ‘사실상 사용자주의’라고 언급한 문헌은 정차호, 앞의 논문(주 11), 365면이 있다. 현재 실제로 대부분의 기업들이 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리를 자신에게 귀속시키기 위하여 종업원과 사전승계약정을 체결하고 있다는 점을 고려하여, 이하에서는 일본 특허법 제35조 제3항이 규정하고 있는 직무발명의 권리귀속에 대한 내용을 ‘실질적인 사용자주의’라고 칭한다.

64) 2015년 개정 일본 특허법 제35조 제3항.

65) 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 동의 없으면 종업원이 가지는 지분을 취득하지 못하는 문제점을 해결하기 위한 것이다.

66) 윤선희·강명수, 앞의 논문(주 11), 179면.

67) 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

조 제1항은 직무발명의 인정요건에 대하여, ① 종업원이 자신의 직무에 관한 발명을 하였고, ② 당해 발명이 실질상 사용자의 업무범위에 속하며, ③ 종업원이 당해 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이어야 한다고 규정하고 있다.⁶⁸⁾ 2015년 특허법 개정에 의하여 일본은 직무발명의 권리귀속에 대한 법리로 ‘실질적인 사용자주의’를 채택하였기 때문에, 사용자가 종업원과 사전승계약정을 체결한 경우에, 종업원이 완성한 발명이 직무발명의 인정요건을 만족시킨다면, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘사용자’에게 귀속된다.⁶⁹⁾

영국과 중국의 사용자주의에서의 논의와 동일하게,⁷⁰⁾ 여기에서 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되는 것이, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘원시적으로’ 사용자에게 귀속되는 것인지, 아니면 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 권리가 ‘원시적으로’ 종업원에게 귀속되었다가 일본 특허법 제35조 제3항이라는 실정법 규정에 의하여 이에 대한 권리가 사용자에게 ‘승계되어’ 귀속되는 지에 대하여 논란의 여지가 있다. 사건으로는 발명자가 자신이 완성한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하는 것은 ‘자연법사상’에 근거하여 실정법이 존재하지 않더라도 인정되는 것이므로, 후자의 입장이 타당하다.⁷¹⁾ 특히 일본은 사전승계약정이 존재하는 경우에만, 직무발명에 대한 특

實施權)을 가진다.

② 종업원 등이 한 발명에 대해서 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.

68) 이는 우리나라 발명진흥법상 직무발명의 인정요건과 동일하다.

69) 일본 특허법 제35조 제3항.

70) 중국의 경우, 약정우선의 원칙이 적용되는 경우는 제외한다.

71) 각주 30번에서 언급하였듯이, 일본은 우리나라 특허법 제33조 제1항에 해당하는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자를 규정하는 명문 규정이 존재하지 아니함에도 불구하고, 발명한 자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘원시적으로’ 귀속된다고 해석하고 있

허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속된다고 규정하고 있기 때문에, 자연법사상에 의하여 종업원에게 원시적으로 귀속되었던 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 일본 특허법 제35조 제3항이라는 실정법 규정에 의하여 사용자에게 승계되어 귀속된다는 논리가 영국과 중국의 사용자주의보다 더 자연스럽게 설명이 되는 것으로 판단된다. 다만 종업원과 사용자가 사전승계약정을 체결하지 않았다면, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.⁷²⁾ 이 경우 만일 종업원이 당해 직무발명을 특허출원하여 등록을 받으면, 일본 특허법 제35조 제1항에 의하여 사용자는 당해 직무발명 특허권에 대하여 ‘무상의 통상실시권’을 가진다.

일본에서는 종업원과 사용자가 사전승계약정을 체결하였다면, 종업원이 직무발명을 완성한 후에 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이중으로 양도한다고 하더라도, 일본 특허법 제35조 제3항에 의하여 ‘직무발명이 완성된 시점’에 이미 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘사용자’에게 귀속되기 때문에, 제3자는 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도를 받은 것이 없는 무권리자가 된다. 따라서 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘실질적인 사용자주의’는 사용자와 종업원이 사전승계약정을 체결한 경우에 있어서, 현재 우리나라에서 문제되고 있는 종업원의 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없는 문제점을 해결할 수 있는 ‘좋은 방안’이 된다.⁷³⁾

4. 독일 — 발명자주의

독일은 직무발명제도를 규율하기 위하여 「종업원발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)」⁷⁴⁾을 두고 있다. 독일 종업원발명법은 1957년

다. 이는 ‘자연법사상’에 의하여 발명을 한 자에게 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속된다는 것으로 이해된다.

72) 일본 특허법 제35조 제3항 반대해석에 의하여 도출되는 사항이다.

73) 한국특허법학회 편·김동엽 집필부분, 앞의 책(주 63), 66면; 강명수, 앞의 논문(주 11), 163-164면.

7월 25일 최초로 제정되었고, 이후 10차례의 개정을 거쳤다. 현재 시행되고 있는 독일 종업원발명법은 2021년 7월 7일에 개정되었고, 2022년 8월 1일부터 시행되었다. 독일 종업원발명법은 세계 각국의 법률 중에서 직무발명제도에 대하여 가장 상세히 규정하고 있는데, 이는 총 제4장에 걸쳐 49개의 조문으로 구성되어 있다. 독일 종업원발명법의 입법취지는 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익 간의 적절한 형평을 도모하고, 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 높임으로써, 궁극적으로는 독일의 기술혁신을 증진시키기 위한 것이다.⁷⁵⁾ 독일 종업원발명법이 제정되기 이전, 1877년에 제정된 최초의 독일 특허법에는 직무발명 관련 규정이 없었다. 당시 직무발명에 대한 법적 취급은 종업원과 사용자의 계약에 맡겨져 있었다.⁷⁶⁾ 당시 독일에서는 종업원이 완성한 발명도 ‘노동의 소산’이라는 사고방식이 지배적이었기 때문에, 종업원이 완성한 직무발명에 대한 권리는 ‘사용자’에게 귀속되었다고 한다.⁷⁷⁾

독일 종업원발명법 제4조는 직무발명의 인정요건에 대하여 규정하고 있다.⁷⁸⁾ 독일 종업원발명법 제4조에 의하면, 독일에서 직무발명으로 인정되는

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

75) Meier, Karl, “Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?”, *GRUR*(1998), S.780.

76) Bartenbach/Volz, “Geschichtliche und Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts – 25 Jahre ArbEG”, *GRUR*(1982), S.693.

77) 이재성, “직무발명에 대한 연구—독일의 종업원발명법을 중심으로”, 한남대학교, 박사, 2002, 61면.

78) 독일 종업원발명법 제4조(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 완성된 발명으로,

1. 사기업 또는 공적관리부서에서 종업원에게 부과된 활동(Tätigkeit)에 기인하거나,
2. 사기업 또는 공적관리부서에서의 종업원의 경험(Erfahrungen) 또는 업무(Arbeiten)에 주로 기인

하는 발명을 말한다.

(3) 종업원의 기타의 발명은 **자유발명(freie Erfindungen)**이다. 다만, 자유발명은 §18과 §19의 제한을 받는다.

발명은 사용자와 종업원의 고용기간 중에 완성된 것으로, ① 종업원에게 부과된 활동(Tätigkeit)에 기인한 발명, 또는 ② 종업원의 경험(Erfahrungen) 또는 업무(Arbeiten)에 주로 기인하는 발명이어야 한다. 직무발명의 인정요건을 만족시키지 못한 발명은 ‘자유발명’으로 취급된다.⁷⁹⁾ 독일은 직무발명의 권리 귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있다. 따라서 독일에서 직무발명의 인정요건을 만족시키는 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속된다.⁸⁰⁾ 이에 독일은 우리나라와 유사한 방식으로, 종업원에게 원시적으로 귀속된 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계를 받을 수 있는 절차에 대하여 독일 종업원발명법 제5조부터 제8조까지에 규정하고 있다.⁸¹⁾ 첫째, 독일 종업원발명법 제5조는 ‘종업원의 직무발명에 대한 통지의무’에 대하여 규정하고 있다.⁸²⁾ 이는 우리나라 발명진흥법 제12조가 규정하는 ‘종업원의 직무발명 완성사실에 대한 통지’에 대응하는 규정이다. 둘째, 독일 종업원발명법 제6조는 ‘사용자의 직무발명 권리가

79) 독일 종업원발명법 제4조 제3항. 독일 종업원발명법에서 특이한 것은 종업원이 고용계약 중에 완성한 발명이 자유발명에 해당함에도 종업원은 당해 직무발명의 완성사실을 사용자에게 통지하여야 한다는 것이다(독일 종업원발명법 제18조). 이는 우리나라 발명진흥법이 종업원이 완성한 발명이 직무발명에 해당할 경우에만, 종업원이 사용자에게 당해 직무발명의 완성사실을 통지하여야 한다고 규정하고 있는 것(우리나라 발명진흥법 제12조)과 차이점이 있다.

80) 독일 특허법 제6조는 우리나라 특허법 제33조 제1항과 동일하게, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속된다고 규정하고 있다.

81) 다만 우리나라의 방식과는 차이점이 있다. 이에 대해서는 이어서 자세히 설명한다.

82) 독일 종업원발명법 제5조(직무발명에 대한 통지의무)

(1) 직무발명을 완성한 종업원은 지체 없이 그 사실을 사용자에게 **문면형태(Textform)**로 통지하고, 통지시에 그것이 발명에 대한 통지임을 밝혀야 할 의무가 있다. 다수의 종업원들이 발명의 완성에 관여하였다면, 공동으로 통지할 수 있다. 사용자는 지체 없이 통지의 도달시점을 종업원에게 문면형태로 확인하여 주어야 한다.

(2) 통지에서, 종업원은 직무발명의 기술적 과제와 해결책 및 성과에 관해 기술하여야 한다. 발명의 이해를 위하여 필요한 경우에는, 도면을 첨부하여야 한다. 통지에는 종업원에게 직무상 내려지는 지시 또는 지침, 해당 기업에서의 경험 또는 업무, 공동작업자와 공동작업의 종류와 범위를 표시하여야 하며, 통지한 종업원이 자신의 지분을 어느 정도로 판단하고 있는지를 적시하여야 한다.

(3) (2)항 요건에 부합하지 않는 통지는 사용자가 2월의 기간 내에 통지에 보완이 필요하다는 의사표시를 하지 않으면 정상적인 효력이 있다.

전청구권'에 대하여 규정하고 있다.⁸³⁾ 이는 우리나라 발명진흥법 제13조 제1항이 규정하는 '사용자의 직무발명에 대한 승계여부 통지'에 대응하는 규정이다. 셋째, 독일 중업원발명법 제7조는 '사용자의 직무발명 권리이전청구권의 행사로 인한 효과'에 대하여 규정하고 있다.⁸⁴⁾ 이는 우리나라 발명진흥법 제13조 제2항이 규정하는 '사용자의 직무발명 승계의사의 통지로 인한 효과'에 대응하는 규정이다. 넷째, 독일 중업원발명법 제8조는 '사용자가 직무발명을 승계하는 것을 원하지 않는다는 통지를 한 것으로 인한 효과'에 대하여 규정하고 있다.⁸⁵⁾

독일에서 직무발명을 완성한 중업원은 이 사실을 '문면방식으로' 사용자에게 지체 없이 통지하여야 한다.⁸⁶⁾ 여기서 문면방식에 의한 문서제출은 2009년 개정 독일 중업원발명법이 도입한 것으로, 문서제출자의 서명이 생략된 채로 문서가 제출될 수 있다는 측면에서, 의사표시의 방식 중에서 가장 완화된 형태에 해당한다.⁸⁷⁾ 문면방식에 의한 문서제출은 서면에 한정되지 않고, 팩스, CD-ROM, 디스켓의 형식이나 E-mail과 같은 전자적 문서를 통해서도 가능하다.⁸⁸⁾ 문면방식의 문서제출의 인정은 정보통신기술의 발달로 말미암

83) 독일 중업원발명법 제6조(직무발명의 청구)

(1) 사용자는 중업원에 대하여 의사표시로써 직무발명을 청구할 수 있다.

(2) 청구는 사용자가 정상적인 통지[§5(1)항 및 (3)항]의 도달 후 4월의 기간이 만료할 때까지 중업원에 대하여 문면형태의 의사표시로써 직무발명을 면제하지 않으면 의사표시된 것으로 효력이 있다.

84) 독일 중업원발명법 제7조(직무발명 청구의 효과)

(1) 청구에 의하여, 직무발명의 모든 재산권은 사용자에게 이전한다.

(2) 청구 전에 중업원이 직무발명에 대하여 한 처분은 사용자의 권리가 침해되는 경우 사용자에게 효력이 없다.

85) 독일 중업원발명법 제8조(면제되는 직무발명)

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

86) 독일 중업원발명법 제5조 제1항.

87) 박영규, "독일 중업원발명법 개정의 내용과 시사점", 『법과 정책연구』, 제15집 제4호(2015), 1615면.

88) Aml. 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.

아 이러한 방식의 의사표시로도 법적 안정성과 명확성이 달성될 수 있다는 것을 독일 의회가 받아들인 것이라고 한다.⁸⁹⁾ 따라서 독일에서 직무발명을 완성한 종업원은 E-mail을 통하여 자신이 직무발명을 하였다는 사실을 사용자에게 통지할 수 있다.⁹⁰⁾ 종업원은 직무발명의 완성사실에 대한 통지를 하면서 당해 직무발명의 기술적 과제, 해결책, 성과에 관하여 통지서에 상세하게 적시하여야 한다.⁹¹⁾ 이는 사용자가 당해 직무발명을 승계할 것인지의 여부를 판단할 수 있도록 하는 자료가 된다.⁹²⁾ 만일 종업원이 사용자에게 통지를 하면서 통지서에 이를 적절하게 적시하지 않은 경우, 즉 ‘통지요건을 구비하지 않은 경우’, 사용자가 종업원으로부터 통지를 받은 날로부터 ‘2월 이내’에 당해 통지에 대한 보완이 필요하다는 의사표시를 하지 않으면, 통지요건이 만족된 것으로 간주된다.⁹³⁾ 그리고 종업원으로부터 직무발명의 완성사실에 대한 통지를 받은 사용자는 ‘당해 통지가 도달한 시점’을 종업원에게 문면 형태로 확인하여 주어야 한다.⁹⁴⁾

종업원으로부터 직무발명의 완성사실에 대한 통지를 받은 사용자는 자신이 직무발명을 승계할 것이라는 취지의 직무발명에 대한 ‘권리이전청구권’을 행사할 수 있다.⁹⁵⁾ 사용자가 권리이전청구권을 행사하면, ‘그 즉시’ 직무발명에 대한 ‘모든 재산권’은 사용자에게 이전된다.⁹⁶⁾ 우리나라의 경우 종업원으로부터 직무발명의 완성사실을 통지받은 사용자가 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 사실을 통지한 때에는, ‘그때부터’ 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 승계된다.⁹⁷⁾ 여기

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

90) 문면방식에 의한 의사표시는 독일 종업원발명법이 규정하고 있는 대부분의 의사표시에 적용된다. 다만 중재절차에서 이루어지는 중재기구에의 제소와 중재기구의 합의제 안은 반드시 ‘서면(schriftlicher)방식’으로 이루어져야 한다.

91) 독일 종업원발명법 제5조 제2항.

92) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, “독일의 종업원발명법”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 18면.

93) 독일 종업원발명법 제5조 제3항.

94) 독일 종업원발명법 제5조 제1항.

95) 독일 종업원발명법 제6조 제1항.

96) 독일 종업원발명법 제7조 제1항.

에서 독일 종업원발명법이 “직무발명에 대한 모든 재산권이 사용자에게 이전된다.”고 규정하고 있는 것은, 직무발명에 대한 ‘인격적인 권리’는 여전히 종업원에게 귀속된다는 것을 규정하기 위한 취지를 가지고 있다.⁹⁸⁾ 그 이유는 독일 특허법은 특허와 관련된 권리를 ‘재산권’과 ‘인격권’에 해당하는 ‘성명표시권’을 구분하고 있기 때문이다.⁹⁹⁾ 만일 사용자가 직무발명에 대한 권리가 전청구권을 행사하지 않은 경우라고 하더라도, 사용자가 직무발명의 완성사실에 대한 종업원의 통지를 받은 후 ‘4개월’이 경과한다면 ‘자동적으로’ 직무발명 관련 모든 재산권은 사용자에게 이전된다.¹⁰⁰⁾ 이는 우리나라의 경우 종업원으로부터 직무발명의 완성사실을 통지받은 사용자가 ‘종업원로부터 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에’ 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 사실을 통지하지 않은 때에는, 사용자가 이에 대한 권리의 승계를 ‘포기’한 것으로 간주하는 것과 차이점이 있다.¹⁰¹⁾ 만일 사용자가 종업원에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않는다는 명시적인 의사표시를 한다면, 당해 직무발명은 자유발명으로 전환되어, 종업원은 이에 대한 권리를 자유롭게 처분할 수 있다.¹⁰²⁾ 독일에는 ‘무상의 통상실시권’에 대한 규정이 없기 때문에, 직무발명이 자유발명으로 전환되어 종업원이 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득하더라도, 사용자는 이에 대하여 무상의 통상실시권을 가지지 못한다.

독일 종업원발명법에는 직무발명의 권리귀속과 관련하여 중요한 법 규정이 있다. 이는 바로 독일 종업원발명법 제7조 제2항이다. 이 규정에 의하면 사용자가 직무발명에 대한 권리가 전청구권을 행사하기 이전에, 종업원이 직

97) 우리나라 발명진흥법 제13조 제2항.

98) 박영규, 앞의 논문(주 87), 1616면.

99) 독일에서 특허와 관련된 ‘재산권’은 ① 독일 특허법 제6조가 규정하는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’, ② 독일 특허법 제7조가 규정하는 ‘특허권의 부여를 청구할 수 있는 권리’, ③ 독일 특허법 제9조와 제10조가 규정하는 ‘특허권’으로 나누어져 있다. 그리고 독일 특허법 제63조는 ‘인격권’으로서의 성명표시권을 규정하고 있다.

100) 독일 종업원발명법 제6조 제2항.

101) 우리나라 발명진흥법 제13조 제3항.

102) 독일 종업원발명법 제8조.

무발명에 대한 권리를 제3자에게 이전하는 등 처분행위를 하였다면, 이는 ‘사용자’에게 법적 효력을 가지지 못한다. 이 규정은 직무발명을 완성한 종업원이 사용자에게 직무발명의 완성사실에 대한 통지의무를 부담함에도 이 사실을 사용자에게 통지하지 않고, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 임의로 처분한 것으로 인한 법적 효력이 사용자에게 미치지 않게 하려는 취지를 가지고 있다.¹⁰³⁾ 즉 이 규정은 ‘상대적 처분금지조항’으로서, ‘직무발명에 대한 이중양도’로 인하여 발생할 수 있는 문제점을 법적으로 해결하려는 취지를 가지고 있다.¹⁰⁴⁾ 이 규정은 우리나라에서 발생할 수 있는 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 취득하지 못하는 문제점을 해결할 수 있는 ‘또 하나의 방안’을 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다.¹⁰⁵⁾

5. 미국 — 발명자주의

연방법인 미국 특허법에는 직무발명제도에 관한 규정이 존재하지 않는다. 그리고 미국에는 직무발명제도를 규율할 수 있는 특허법 이외의 연방법(federal law) 규정도 없다. 다만 미국 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명의 권리귀속에 대해서는 1980년 제정된 「바이돌 법(Bayh-Dole Act)」¹⁰⁶⁾이 적용된다. 그리고 미국의 9개의 주는 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명의 권리귀속에 대하여 사용자와 종업원 간에 체결된 계약과 관련하여 주법(state law) 규정을 둬으로써, 사용자와 종업원 간에 발생할 수 있는 관련 분쟁을 해결하고 있다.¹⁰⁷⁾ 따라서 미국에서 직무발명 권리귀속에 대한 문제는 판

103) 박영규, 앞의 논문(주 87), 1606면.

104) 박태일, 앞의 논문(주 11), 66면.

105) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 92), 21면.

106) The Patent and Trademark Law Amendments Act of 1980, Pub. L. NO. 96-517, 94 Stat. 3015, 35 U.S.C. §§ 200-212.

107) 9개의 주는 ① Minnesota 주, ② Washington 주, ③ California 주, ④ North Carolina 주, ⑤ Illinois 주, ⑥ Delaware 주, ⑦ Kansas 주, ⑧ Utah 주, ⑨ Nevada 주이다. 9개의 주 중에서 Nevada 주를 제외한 8개의 주는 사용자가 종업원과 사전승계계약을 체결하

례법인 보통법(common law)과 사용자와 종업원 간에 체결된 계약을 해석하는 계약법(contract law)에 의하여 규율되고 있다.¹⁰⁸⁾ 즉 직무발명 권리귀속에 대한 문제는 사용자와 종업원 간에 사전승계계약과 같은 계약이 존재하면 이에 따르고,¹⁰⁹⁾ 만일 이러한 계약이 존재하지 않으면 보통법에 따라 해결된다.¹¹⁰⁾ 따라서 미국에서는 직무발명 권리귀속의 문제를 해결함에 있어서, 사용자와 종업원이 체결한 '계약'의 내용이 중요하다.¹¹¹⁾

면서 자신이 보유한 우월한 협상력을 남용하지 못하도록 함으로써, 종업원을 보호하기 위한 주법 규정을 두고 있다. 이들 주법의 핵심적인 내용은 '종업원이 사용자의 업무 또는 영업과 관련이 없는 발명'을 한 경우, 사용자가 사전승계계약에 의하여 당해 발명에 대한 권리를 가진다고 주장하는 것을 명시적인 법 규정에 근거하여 저지하려는 것이다. 예를 들면 California 주법의 경우, 종업원이 자신이 완성한 발명을 사용자에게 승계시키기로 하는 계약은 종업원이 근무시간 외에 사용자의 장치, 물품, 시설을 이용하지 않고 완성한 발명에는 적용되지 않는다고 규정하고 있다(Cal. Lab. Code § 2870(a)).

108) Mergers, Robert P., "The Law and Economic of Employee Inventions", *13 Harv. J. L. & Tech I*(1999), p.4.

109) 이는 계약법에 근거한 사용자와 종업원 간에 체결된 계약의 해석의 문제로 귀결된다.

110) 미국에서는 사전승계계약이 존재하지 않는 경우, 직무발명에 대한 권리가 사용자와 종업원 중 누구에게 귀속되는가를 결정하기 위하여, '종업원의 고용유형'을 중심으로 종업원과 사용자의 고용관계를 다음과 같이 세 가지로 나누고 있다. 첫째, 사용자가 종업원으로 하여금 특정 발명을 하도록 하기 위하여 고용한 경우, '특정 발명을 위한 고용(specifically-inventive employment)'의 경우, 종업원이 고용계약내용에 따라 발명을 완성하였다면, 이에 대한 권리는 '사용자'에게 귀속된다. 둘째, 사용자가 종업원으로 하여금 일반 발명을 하도록 고용한 경우, '일반 발명을 위한 고용(generally-inventive employment)'의 경우, 종업원이 고용계약내용에 따라 발명을 완성하였다면, 이에 대한 권리는 '사용자'에게 귀속된다. 셋째, 사용자가 종업원으로 하여금 발명을 할 것을 의도하지 않으면서 고용한 경우, '비발명 고용(non-inventive employment)' 또는 '일반 고용(general employment)'의 경우, 종업원이 발명을 완성하였다면, 이에 대한 권리는 '종업원'에게 귀속된다. 그리고 미국에서는 '사용자가 종업원에게 발명을 하도록 지시하였는가의 여부'와 '사용자가 종업원에게 발명을 하기 위한 관련 지원을 제공하였는가의 여부'를 고려하여, 다음과 같이 세 가지 발명으로 나누어 직무발명의 권리귀속문제를 해결하고 있다. 첫째, 종업원이 사용자의 지시에 응하여 사용자의 재료, 설비 등을 이용하여 완성한 발명, '사용자가 지시한 발명(employer-specific invention)'에 대한 권리는 '사용자'에게 귀속된다. 둘째, 사용자의 지시는 없었지만, 종업원이 사용자의 재료, 설비 등을 이용하여 완성한 발명, '일반 발명(general invention)'에 대한 권리는 '종업원'에게 귀속된다. 셋째, 종업원이 사용자의 지시 없이, 자신의 재료, 설비를 이용하여 완성한 발명, 즉 '사적 발명(private invention)'에 대한 권리는 '종업원'에게 귀속된다. 특히 사적 발명에 대해서는 사용자에게 무상의 통상실시권이 인정되지 아니한다, 그 이유는 사용자가 직무발명을 완성하는 과정에서 종업원에게 지원한 것이 없기 때문이다.

역사적으로 미국법원은 ‘계약자유의 원칙’에 근거하여 사용자와 종업원이 자유롭게 고용관계를 규정하고, 종업원이 고용계약 중에 자신이 완성한 발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키는 것을 인정하여 왔다.¹¹²⁾ 미국기업들은 이 원칙에 근거하여 사전승계계약을 통하여 직무발명에 대한 권리를 자신에게 귀속시킴으로써, 직무발명의 권리귀속 문제를 자신에게 유리하게 통제하여 왔다.¹¹³⁾ 즉 사용자는 고용계약을 체결하는 과정에서 종업원에 비하여 우월한 지위를 가지고 있기 때문에, ① 자신에게 직무발명에 대한 권리를 승계시킬 것, ② 특허출원절차에서 자신을 도울 것, ③ 직무발명을 구체화하는 과정에서 협력할 것 등을 요구하면서, 종업원과의 계약을 자신에게 유리하게 체결하고 있다.¹¹⁴⁾ 이러한 방식으로 종업원에게 불리하게 체결된 계약은 실제로 미국법원에 의하여 지지되고 있다.¹¹⁵⁾

역사적으로 미국에서 직무발명의 권리귀속에 대한 경향은 크게 세 단계를 거쳐 왔다.¹¹⁶⁾ 첫 번째 단계는 19세기 초반의 원칙으로서, 이 시기에 직무발명에 대한 모든 권리는 당해 발명을 완성한 ‘종업원’에게 귀속되었다.¹¹⁷⁾ 두 번째 단계는 19세기 후반의 원칙으로서, 이 시기에 직무발명에 대한 권리는 ‘종업원’에게 귀속되었지만, 사용자는 무상의 통상실시권, 미국 법상 용어로는 ‘Shop Right’를 가질 수 있었다.¹¹⁸⁾ 세 번째 단계는 20세기 원칙으로서, 이 시기에 실질적으로 직무발명에 대한 모든 권리는 사전승계 계약에 의하여 ‘사용자’에게 귀속되었다.¹¹⁹⁾ 미국에서 직무발명의 권리귀속

111) Hovell, William P., “Patent Ownership: an Employer’s Rights to His Employee’s Invention”, *58 Notre Dame L. Rev.* 863(1983), p.864.

112) 한국특허법학회 편·김미경 집필부분, “미국의 직무발명제도”, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015, 30면.

113) 김선정, “미국에 있어서 종업원발명의 법적 취급”, 『경영법률』, 제14권 제1호(2003), 4면.

114) Mergers, supra note 108, p.8.

115) Id. p.8.

116) Fisk, Catherine L., “Removing the ‘Fuel of Interest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and The Employee-Inventor, 1830-1930”, *65 U. Chi. L. Rev.* 1127(1998), p.1130.

117) Id. p.1130.

118) Id. p.1130.

에 대한 법적 취급이 변화하여 온 이유는, 미국법원이 19세기에는 직무발명에 대하여 종업원이 가지는 ‘재산권’을 중요시하였다가, 20세기에 이르러 종업원과 사용자 간에 체결된 ‘계약’을 중요시하는 태도로 변경하였기 때문이다.¹²⁰⁾ 현재 미국에서는 사용자와 종업원 간에 체결된 사전승계계약과 보통법 원칙의 적용을 통하여, 직무발명에 대한 권리는 대부분 사용자에게 귀속되고 있다고 한다.¹²¹⁾

미국에는 우리나라 발명진흥법이 규정하고 있는 것과 같은 직무발명의 인정요건에 대한 법 규정과 이에 대한 판례법도 존재하지 않기 때문에, 직무발명의 권리귀속 문제를 해결하기 위하여 우리나라처럼 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명이 직무발명에 해당하는가의 여부를 판단하지 않는다.¹²²⁾ 미국에서 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속된다.¹²³⁾ 따라서 미국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 취하고 있다. 2011년 6월 6일에 선고된 Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System 판결¹²⁴⁾에서, 미국 연방대법원은 이 원칙을 재확인하였다. 이 판결에서 연방대법원은 i) 자신은 지난 220년 동안 미국 지적재산권법에 대한 법리를 변화시켜 왔지만, 미국 최초의 특허법인 1790년 특허법이 시행된 이후에 ‘발명자’가 자신이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 것은 ‘일반적인 법원칙(general rule)’으로서, 선례를 통하여 현재에도 유지되고 있고,¹²⁵⁾ ii) 발명자는 자신이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는

119) Id. p.1130.

120) Id. p.1132.

121) Mergers, supra note 108, p.2.

122) 이런 측면에서 미국에서 직무발명제도는 ‘종업원발명(employee invention)제도’라고 칭해지고 있다.

123) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 131 S.Ct. 2188, 2194-95 (2011).

124) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 131 S.Ct. 2188 (2011).

125) Id. p.2195. 연방대법원은 자신의 선례로 ① 1851년 Gayler v. Wilder, 51 U.S. 493 (1851) 판결, ② 1890년 Solomons v. United States, 137 U.S. 342 (1890) 판결, ③ 1933

권리를 타인에게 양도할 수 있다는 것 또한 확립된 법원칙이며,¹²⁶⁾ iii) 따라서 이 법원칙들은 종업원이 고용기간 중에 완성한 발명에도 적용되는 것으로, 종업원은 자신이 완성한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리라는 ‘재산권(property)’을 가지게 되고, 결국 사용자는 종업원으로부터 명시적으로 승계(expressly grant)를 받지 않고서는 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다고 판시하였다.¹²⁷⁾

연방대법원의 Stanford 판결은 미국 연방정부의 자금지원에 의하여 완성된 발명이라고 할지라도, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 연방정부와 연구용역계약을 체결한 ‘연구용역계약자’가 아니라,¹²⁸⁾ 당해 발명을 완성한 ‘종업원’에게 원시적으로 귀속된다는 것을 천명하였다는 점에서 의의가 있다.¹²⁹⁾ 즉 Stanford 판결은 발명자가 자신이 완성한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 가진다는 것은 미국 특허법에서의 일반적인 법원칙으로서 바이돌 법의 적용하에서도 인정되는 법원칙이기 때문에, 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하려는 연구용역계약자는 법적으로 유효한 사전승계계약을 종업원과 체결함으로써 이에 대한 권리를 승계하여야 한다는 것을 명확히 하였다.¹³⁰⁾ 이런 측면에서 연방대법원은 바이돌 법이 적용되는 사건에서도, ‘자연법사상’에 근거하여 특허를 받을 수 있는 권리가 당해 발명을 완성한 종업원에게 원시적으로 귀속된다는 입장을 취

년 United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933) 판결을 인용하였다.

126) Id. p.2195.

127) Id. p.2195.

128) 바이돌 법은 미국 특허법 제200조부터 제212조까지에 규정되어 있다. 미국 특허법 제 202조(a)는 ‘연구용역계약자’는 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성된 발명에 대한 권리를 보유하는 것을 선택할 수 있다고 규정하고 있다.

129) Epstein, Michael A. & Vineaux, Rachel S., “Bayh-Dole Act and Lessons on Drafting Intellectual Property Assignments”, 23 No. 9 *Intell. Prop. & Tech. L. J.* 21(2011), p.21.

130) Royzman, Irena et al., “Supreme Court decision: board of trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc.”, LEXOLOGY, June 7 2011, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a23fa063-5421-4e32-9df7-d69efb5b9cc0>>, 검색일: 2022. 10. 4.

하면서,¹³¹⁾ 사용자가 사전승계계약을 통하여 종업원으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있는 것은 ‘계약법’이라는 ‘실정법’의 문제로 판단하고 있다고 생각된다.

미국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 정리하면, 미국에서 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 ‘종업원’에게 귀속되고, 다만 이에 대한 권리를 사용자가 종업원으로부터 승계를 받으려면 종업원과 이에 대한 사전승계계약을 체결하여야 하고, 만일 사용자가 종업원과 사전승계계약을 체결하지 않았다면 직무발명의 권리귀속의 문제는 보통법에 의하여 해결된다. 결국 미국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리는 우리나라에서 문제되고 있는 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 특허권을 취득할 수 없는 문제점을 해결할 수 있는 방안에 대하여 특별한 시사점을 주지 않는 것으로 판단된다. 그 이유는 영국, 중국, 일본, 독일과는 달리, 미국은 직무발명제도를 법 규정을 중심으로 운영하기보다는 ‘사적자치의 원칙’에 근거하여 사용자와 종업원 간에 체결된 계약을 중심으로 운영하는 방식을 채택하고 있기 때문이다.¹³²⁾

131) 미국 특허법 제102조(f)는 출원인이 특허를 받고자 하는 주제를 스스로 발명하지 않은 경우가 아니라면 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있다. 그리고 미국 특허법 제111조는 특허출원은 발명자에 의하여 특허청장에게 서면으로 이루어져야 한다고 규정하고 있다. 이 두 규정은 발명자가 자신이 완성한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 가진다는 ‘자연법사상’을 담고 있는 규정이라고 생각된다.

132) 이에 미국 직무발명제도에 대한 이러한 법체계가 종업원에게 지나치게 불공평하다는 이유로, 비판하는 견해가 지속적으로 개진되어 왔다[Dratler, Jay, Jr., “Incentives for People: The Forgotten Purpose of the Patent System”, *16 Harv. J. on Legis.* 129(1979); Cherenksy, Steven, “A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood”, *81 Cal. L. Rev.* 597(1993); Bartow, Ann, “Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-Inventors”, *37 Santa Clara L. Rev.* 673(1997)].

Ⅲ. 외국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 비교와 분석

이상에서 영국, 중국, 일본, 독일, 미국의 직무발명 권리귀속에 대한 법리를 살펴보았다. 이를 크게 4가지로 분류할 수 있다.

첫째, 영국과 중국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 채택하고 있다.¹³³⁾ 즉 영국과 중국에서는 종업원이 고용기간 중에 직무발명을 완성한다면, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘발명을 완성한 시점’에 ‘사용자’에게 귀속된다.¹³⁴⁾ 이를 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘모델 I’이라고 칭한다.¹³⁵⁾

둘째, 일본은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘실질적인 사용자주의’를 채택하고 있다. 즉 일본에서는 종업원과 사용자가 사전승계약정을 체결한 경우에, 종업원이 고용기간 중에 직무발명을 완성한다면, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘발명을 완성한 시점’에 ‘사용자’에게 귀속된다.¹³⁶⁾ 다만 종업원과 사용자가 사전승계약정을 체결하지 않았다면, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘종업원’에게 귀속된다.¹³⁷⁾ 이를 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘모델 II’라고 칭한다.

셋째, 독일은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 채택하고 있다. 독일에서는 종업원이 고용기간 중에 직무발명을 완성한다면, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘발명을 완성한 시점’에 ‘종업원’에게 귀속된다.¹³⁸⁾ 이에 독일은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허

133) 다만 중국에서 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘약정우선의 원칙’이 적용된다는 경우는 예외이다.

134) 영국 특허법 제39조 제1항; 중국 특허법 제6조 제1항.

135) 중국은 직무발명의 인정요건을 만족시키는 발명 중에서, 종업원이 본단위의 물질기술 조건을 ‘주요’ 이용하여 완성한 발명의 경우에는 ‘약정우선의 원칙’이 적용되기 때문에, 이하의 논의에서 제외한다.

136) 일본 특허법 제35조 제3항.

137) 일본 특허법 제35조 제3항 반대해석.

를 받을 수 있는 권리를 승계를 받을 수 있는 절차를 두고 있다.¹³⁹⁾ 다만 독일은 직무발명을 완성한 종업원이 당해 직무발명의 완성사실에 대한 통지의무를 이행하지 아니하고 당해 직무발명을 제3자에게 양도하는 경우, 즉 종업원이 직무발명을 이중으로 양도하는 경우, 이로 인하여 발생할 수 있는 문제점을 해결할 수 있는 방안으로, 사용자가 직무발명에 대한 권리이전청구권을 종업원에게 행사하기 이전에, 종업원이 당해 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 이전하는 등 처분행위를 하였다면, 이 처분행위는 ‘사용자’에게 법적 효력을 가지지 못한다는 규정을 두고 있다.¹⁴⁰⁾ 이를 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘모델 III’이라고 칭한다.

넷째, 미국은 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘발명자주의’를 채택하고 있다. 따라서 미국에서는 종업원이 고용기간 중에 직무발명을 완성한다면, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 ‘발명을 완성한 시점’에 ‘종업원’에게 귀속된다.¹⁴¹⁾ 다만 미국에는 독일과 우리나라처럼, 직무발명을 완성한 종업원으로부터 사용자가 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계를 받을 수 있는 절차에 대한 법 규정이 존재하지 않기 때문에, 사용자가 이에 대한 권리를 종업원으로부터 승계를 받으려면 종업원과 이에 대한 명시적인 계약을 체결하여야 한다.¹⁴²⁾ 이를 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘모델 IV’라고 칭한다.

이상에서의 직무발명의 권리귀속에 대한 네 가지 모델 중에서, 직무발명의 이중양도로 인한 문제점을 해결하기 위하여 우리나라 직무발명제도가 채택할 수 있는 방안으로는, ‘모델 I’, ‘모델 II’, ‘모델 III’을 들 수 있다.¹⁴³⁾

138) 독일 특허법 제6조.

139) 독일 종업원발명법 제5조, 제6조, 제7조, 제8조.

140) 독일 종업원발명법 제7조 제2항.

141) Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular System, Inc., 131 S.Ct. 2188, 2194-95 (2011).

142) Id. p.2195.

143) ‘모델 IV’, 즉 미국식의 직무발명의 권리귀속에 대한 법리는 사용자와 종업원 간의 계약과 보통법 법리에 의존하고 있기 때문에, 이를 우리나라 직무발명 권리귀속에 대한 법리로 채택하는 것은 적절하지 않은 것으로 생각된다.

우선 ‘모델 I’은 직무발명의 이중양도로 인한 문제점을 해결할 수 있는 ‘가장 단순하면서도 효율적인 방안’이라고 생각된다. ‘모델 I’에 의하면, 종업원이 ‘직무발명을 완성한 시점에’ 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속된다. 영국처럼 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘사용자주의’를 채택하면, 직무발명의 승계에 대한 규정인 발명진흥법 제12조, 제13조, 제14조의 규정은 더 이상 필요하지 않게 된다. 다만 ‘모델 I’을 채택하는 것은 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 기존의 발명자주의에서 사용자주의로 변경하여야 하는 부담이 존재한다. 특히 우리나라에서는 사용자주의가 종업원에게 불리하게 작용한다는 사회적 인식이 존재한다는 점에서, 종업원 측의 강한 반발을 유발할 수 있다.¹⁴⁴⁾ 앞에서 살펴보았듯이, 일본에서도 영국식의 ‘전면적인 사용자주의’¹⁴⁵⁾는 종업원에게 지나치게 불리할 수 있다는 이유로 채택되지 않았다.¹⁴⁶⁾ 특히 전면적인 사용자주의는 종업원이 자신이 완성한 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계한다는 것에 대하여 사용자와 어떠한 합의를 하지 않았음에도, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 직무발명이 완성된 시점에 사용자에게 승계된다는 점에서, 종업원에게 불리하다는 비판을 받을 여지가 크다.

다음으로 ‘모델 II’는 직무발명의 이중양도로 인한 문제점을 해결할 수 있는 ‘효율적인 방안’이라고 생각된다. ‘모델 II’에 의하면, 사용자와 종업원이 사전승계약정을 체결하였다면, 종업원이 ‘직무발명을 완성한 시점에’ 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속된다. 일본처럼 직무발명의 권리귀속에 대하여 ‘실질적인 사용자주의’를 채택하면, 직무발명의 승계에 대한 규정인 발명진흥법 제12조, 제13조, 제14조의 규정은 더 이상 필요하지 않게 된다. ‘모델 II’는 종업원과 사용자가 사전승계약정을 체결한 경우에만 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 기존의 발명자주의에서 사용

144) 정차호, 앞의 논문(주 11), 369-370면.

145) 이는 필자가 고안한 용어로, 일본의 ‘실질적인 사용자주의’에 대비되는 개념이다.

146) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書(註 65), 603頁.

자주의로 변경하는 것으로, 현재 우리나라에서 직무발명제도에 대한 기업의 인식도가 높아져, 미국처럼 대부분의 기업들이 종업원이 사용자 기업에 입사할 때에 사전승계약정을 체결하고 있다는 현실을 감안한다면, 이는 사용자주의로의 변경이라고 보아도 무방하다. 따라서 ‘모델 II’를 채택하는 경우에는, ‘모델 I’과 마찬가지로 종업원 측의 강한 반발을 유발할 수 있는 우려가 있다. 그럼에도 불구하고 ‘모델 II’는 ‘모델 I’과 달리, 사전승계약정에 의하여 종업원이 자신이 완성한 직무발명을 사용자에게 승계시키기로 하는 것에 대하여 사용자와 합의하였다는 사실이 존재하므로, ‘모델 I’보다는 종업원에게 불리하다는 비판을 적게 받을 수 있다.

마지막으로 ‘모델 III’은 직무발명의 이중양도로 인한 문제점을 해결하면서도, 현재 우리나라가 채택하고 있는 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘발명자주의’를 유지할 수 있는 ‘합리적인 방안’이라고 생각된다. 따라서 ‘모델 III’을 채택할 경우, 기존의 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 유지하면서, 독일 종업원발명법 제7조 제2항이 규정하고 있는 내용, 즉 “사용자가 직무발명에 대한 권리이전청구권을 행사하기 이전에, 종업원이 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 이전하는 등 처분행위를 하였다면, 이 처분행위는 ‘사용자’에게 법적 효력을 가지지 못한다.”는 내용을 발명진흥법으로 도입하면 된다. ‘모델 III’을 채택하면, 사용자가 종업원에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계여부를 통지하기 이전에, 종업원이 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 승계한다면, 이는 사용자에게 법적 효력을 가지지 않기 때문에 직무발명의 이중양도로 인한 문제점을 해결할 수 있다. 특히 ‘모델 III’은 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 ‘발명자주의’를 현재처럼 유지할 수 있기 때문에, 이를 사용자주의로 변경하는 것으로 인하여 야기될 수 있는 종업원 측의 반발을 피할 수 있는 장점이 있다.

IV. 우리나라 직무발명 권리귀속에 대한 법리의 변경방안 모색

서론에서 언급하였듯이, 종업원의 직무발명에 대한 이중양도로 인하여 발생할 수 있는 문제점은, 사용자가 제3자보다 직무발명에 대한 특허출원을 ‘늦게’ 하였을 경우, 특허법 제38조 제1항에 의하여 사용자가 당해 직무발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없다는 것이다. 사건으로는 사용자가 직무발명을 할 수 있도록 종업원에게 임금, 재료, 설비, 노동력 등 관련 지원을 제공하였다는 점에서, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 안정적으로 취득할 수 있도록 하는 법적 조치가 필요하다고 생각된다. 사용자가 직무발명을 할 수 있도록 이러한 여건을 제공하였음에도, 종업원이 직무발명을 자신이 완성하였다는 이유로 제3자에게 자유롭게 처분하여, 사용자가 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득하지 못하도록 하는 것은, 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이익을 조정하여 우리나라의 산업발전을 유도하자는 직무발명제도의 존재의 이유에도 부합하지 않는다. 특히 종업원이 ‘외국인’인 제3자에게 직무발명을 이중으로 양도하여, 그 외국인이 우리나라와 세계 여러 국가에서 당해 직무발명에 대한 특허권을 취득하도록 허락하는 것은, 우리나라의 국부(國富)의 원천이 되는 중요 발명이 외국과 외국인의 영역으로 들어가는 상황을 마냥 지켜보고 있는 것으로써, 우리나라의 산업발전과 국가경쟁력에도 악영향을 미칠 수 있다. 따라서 종업원이 직무발명을 이중으로 양도하는 경우에 사용자가 당해 직무발명에 대한 특허권을 안정적으로 취득할 수 있는 법적 환경을 조성함으로써, 직무발명의 이중양도로 인하여 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 취득하지 못하게 되는 문제점을 근원적으로 해결하는 것이 필요하다.

앞에서 영국, 중국, 일본, 독일, 미국의 직무발명제도가 채택하고 있는 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 통하여, 우리나라에서 직무발명의 이중양도로 인하여 발생할 수 있는 문제점을 해결할 수 있는 세 가지 방안을 살펴보

았다. 앞에서 살펴본 ‘모델 I’, ‘모델 II’, ‘모델 III’ 중에서 종업원 측의 반발을 최소화하면서, 현행 우리나라 직무발명의 권리귀속에 대한 ‘발명자주의’를 유지할 수 있는 방안인 독일식의 ‘모델 III’이 우리나라의 현실에 가장 적합한 모델이라고 생각된다. 이 방안을 지지하는 견해가 있다.¹⁴⁷⁾ 그러나 ‘모델 III’은 직무발명에 대한 권리귀속에 있어서 사용자의 지위를 장기간 동안 불안정하게 하는 문제점이 있다. ‘모델 III’은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계 받을 수 있는 절차에 대한 규정, 즉 발명진흥법 제12조가 규정하는 ‘종업원의 사용자에 대한 직무발명 완성사실의 통지’, 발명진흥법 제13조가 규정하는 ‘사용자의 종업원에 대한 직무발명 승계여부의 통지’를 존치시키고 있어서, 환언하면 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 위하여 필요한 ‘후속 절차’를 남겨 두고 있어서, 직무발명의 권리귀속에 대한 문제가 신속하게 확정되지 못하는 단점이 있다.¹⁴⁸⁾ 결국 ‘모델 III’은 종업원이 사용자에게 직무발명의 완성사실을 통지할 때까지, 또는 종업원이 직무발명의 완성사실을 통지하지 않더라도 사용자 스스로 이를 알아차릴 때까지, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 취득에 있어서 사용자의 지위를 장시간 동안 불안정하게 할 수 있다.

이런 측면에서 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받을 수 있는 절차에 대한 법 규정을 둘 필요가 없는, 영국식의 ‘전면적인 사용자주의’인 ‘모델 I’ 또는 일본식의 ‘실질적인 사용자주의’인 ‘모델 II’를 채택하는 방법을 모색하여 볼 수 있다. 영국식의 ‘전면적인 사용자주의’를 지지하는 견해도 있고,¹⁴⁹⁾ 일본식의 ‘실질적인 사용자주의’의 채

147) 한국특허법학회 편·박영규 집필부분, 앞의 책(주 92), 21면. 이와 함께 종업원으로부터 직무발명을 이종으로 양도를 받은 ‘선의의 제3자’를 보호하지 않는 방안을 제시하는 견해로는, 정차호, 앞의 논문(주 11), 337면이 있다. 이 견해는 약의의 제3자는 대법원 판례에 의하여 보호되지 않으니, 선의의 제3자만 보호하지 않으면 된다는 견해로 이해된다.

148) 만일 종업원이 사용자에게 직무발명의 완성사실을 통지하는 것을 미루면, 사용자가 종업원이 당해 직무발명을 완성하였다는 사실을 알아차릴 때까지, 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계를 할 수 없어서, 사용자의 당해 직무발명에 대한 특허권 취득이 늦어지게 된다.

택을 지지하는 견해도 있다.¹⁴⁹⁾ 앞에서 언급하였듯이, 두 모델 모두 현행 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 발명자주의에서 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 ‘실질적인 사용자주의’로 변경한다는 점에서, 종업원 측의 강한 반발을 극복하여야 하는 과제가 남아 있다.

사건으로는 직무발명의 이중양도로 인한 문제점을 해결하기 위하여 ‘모델 I’ 또는 ‘모델 II’를 채택하는 과정에서 종업원 측의 강한 반발을 극복하는 방법으로, 현재 우리나라 법원이 채택하고 있는 직무발명 보상금 산정공식을 개선함으로써, 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있는 법적 환경을 조성하는 것이 필요하다고 생각된다.¹⁵¹⁾ 즉 직무발명 보상금 산정에 대한 새로운 법리의 채택을 통하여 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있도록 함으로써, 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하는 것으로 인하여 야기될 수 있는 종업원 측의 반발을 상쇄시킬 필요성이 있다. 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 ‘사용자’에게 유리하게 변경하였다면, ‘종업원’에게 유리한 직무발명 보상금 산정에 대한 법리를 채택함으로써, 직무발명제도를 둘러싼 종업원과 사용자의 이익의 균형을 도모하는 것이 필요하다.¹⁵²⁾ 이러한 방식으로의

149) 이승주, 앞의 논문(주 11), 229면. 이승주 변호사는 이 방안은 기업의 직무발명에 대한 행정부담을 줄이고, 직무발명을 사용자에게 승계하여야 할 의무가 있는 종업원에 대한 도덕적 해이를 미연에 방지할 수 있다고 하였다. 특히 그는 이 방안은 발명진흥법상 직무발명 권리귀속의 법리와 저작권법상 업무상 저작물 권리귀속의 법리를 통일화하는 장점이 있고, 나아가 직무발명의 권리귀속 법리에 대하여 한국, 중국, 일본의 3국의 제도를 조화시키는 장점이 있다고 강조하였다.

150) 강명수, 앞의 논문(주 11), 168-169면. 강명수 교수는 이 방안은 사전승계약정 외에 별도의 직무발명에 대한 승계절차가 필요 없게 되어, 직무발명제도를 둘러싼 다양한 문제를 해결할 수 있는 장점이 있다고 하였다. 특히 그는 이 방안은 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속되는 것에 대한 법리적 난점이 있기는 하지만, 사용자와 종업원 간의 의사합치를 최대한 존중하면서도, 사용자와 종업원의 이해관계를 합리적으로 보호할 수 있는 장점이 있다고 강조하였다.

151) 직무발명 보상금 산정방법의 개선방안에 대해서는 후속의 연구를 통하여 사건을 피력 하겠다.

152) 사용자의 입장에서는 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자주의를 채택하는 것에는 동의하지만, 기업 내부의 직무발명 보상 규정을 강화하는 것 또는 법원이 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있는 법리를 채택하는 것에 반대할 수 있다. 또한

직무발명제도의 개선방안은 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써, 우리나라의 산업발전을 도모한다는 ‘직무발명제도의 목적’에 부합한다. 특히 종업원이 실질적으로 직무발명제도를 통하여 원하는 것이, 직무발명 그 자체이기보다는 직무발명을 사용자에게 승계한 것으로 인한 직무발명 보상금이라면, 한편으로는 직무발명 보상금 산정에 대한 새로운 법리의 채택을 통하여 종업원으로 하여금 고액의 직무발명 보상금을 획득하도록 하고, 다른 한편으로는 직무발명의 권리귀속에 대한 법리로 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 ‘실질적인 사용자주의’의 채택을 통하여 사용자로 하여금 직무발명 특허권에 대한 ‘안정적인 확보’를 보장해 준다면, 사용자와 종업원 모두가 ‘Win-Win’하는 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다.

V. 결론

우리나라 직무발명제도는 직무발명을 둘러싼 사용자와 종업원의 이해관계를 조정하고, 이를 통하여 종업원의 발명에 대한 창작의욕을 증진시킴으로써, 결과적으로 우리나라의 산업발전을 도모하기 위하여 존재하는 제도이다. 따라서 산업정책적인 관점에서 우리나라 직무발명제도가 산업발전을 위한 ‘도구(tool)’로 효율적으로 기능하기 위해서는, 많은 시간과 노력을 들여 직무발명을 완성한 종업원의 이익과 종업원이 직무발명을 완성할 수 있도록 관련 지원을 제공한 사용자의 이익을 균형적으로 보호함으로써, 종업원의 발명에

종업원의 입장에서는 기업 내부의 직무발명 보상 규정을 강화하는 것 또는 법원이 직무발명 보상금이 현재보다 고액으로 산정될 수 있는 법리를 채택하는 것에 동의하지만, 직무발명의 권리귀속에 대하여 사용자주의를 채택하는 것에 반대할 수 있다. 이렇게 사용자와 종업원 모두 자신의 이익만을 추구하려고 한다면, 현재 운영되고 있는 직무발명제도에 대한 법리의 변화는 이루어질 수 없다. 사용자와 종업원 모두 한편으로 자신의 이익에 유리하게 직무발명제도에 대한 법리가 변경되었다면, 다른 한편으로 자신의 이익에 불리하게 직무발명제도에 대한 법리가 변경되는 것을 수용할 필요가 있다.

대한 창작의욕을 증진시킬 수 있는 법적 환경이 조성되어야 할 필요성이 있다. 이런 측면에서 우리나라 직무발명제도는 직무발명과 관련된 사용자의 이익과 종업원의 이익이 균형적으로 보호되도록 함으로써, 우리나라 산업발전의 기틀이 되는 ‘양질의 발명’이 가능한 한 많이 산출될 수 있는 방향으로 직무발명제도 관련 법리가 설계되어야 한다고 생각된다.

이런 측면에서 본 논문은 우리나라 직무발명의 권리귀속에 대한 법리의 변경방안을 모색하였다. 필자는 우리나라 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 기존의 발명자주의에서 ‘전면적인 사용자주의’ 또는 ‘실질적인 사용자주의’로 변경할 것을 제안한다. 이 방안은 직무발명의 이중양도로 인하여 발생할 수 있는 문제점을 해결하면서, 사용자의 직무발명에 대한 특허권의 안정적인 취득을 보장할 수 있다. 한편으로 직무발명의 권리귀속에 대한 법리를 전면적인 사용자주의 또는 실질적인 사용자주의로 변경하여 ‘사용자’에게 유리하게 설계하였다면, 다른 한편으로 우리나라 법원이 채택하고 있는 직무발명 보상금 산정공식을 개선하여, 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 산정될 수 있는 법적 환경을 조성함으로써, 직무발명 보상금 산정에 대한 법리를 ‘종업원’에게 유리하게 설계할 필요가 있다. 이는 직무발명제도에 대한 법리가 직무발명을 둘러싼 사용자의 이익과 종업원의 이익이 균형적으로 보호될 수 있도록 하기 위한 것이다.

특허권의 부여에 대한 법적 정당성을 제공하는 철학이론의 하나인 ‘보상이론(Reward Theory)’에 의하면, 발명가는 자신이 완성한 발명을 공개한 대가로 사회로부터 특허권을 부여받는다.¹⁵³⁾ 여기서 사회가 부여하는 특허권이라는 보상은 발명가가 발명이라는 힘든 ‘지적 노동(intellectual labor)’에 종사하도록 하는 동기를 제공한다. 만일 사회가 발명가에게 주는 보상이 더 크다면, 발명가는 발명의 창출에 대한 더 강한 동기를 가질 수 있다. 결국 필자가 제시하는 우리나라 직무발명제도의 설계방안은 한편으로는 현재보다 고액의 직무발명 보상금이 종업원에게 지급될 수 있는 환경을 조성하여, 종업원에게 발

153) 보상이론의 자세한 내용에 대해서는 나종갑, 앞의 논문(주 28), 579-580면.

명의 창작에 대한 동기를 강화하고, 다른 한편으로는 사용자에게 직무발명에 대한 특허권을 안정적으로 취득할 수 있도록 하여, 사용자가 직무발명의 실시와 사업화를 통하여 경제적 이익을 창출하는 것을 가능하도록 한다.¹⁵⁴⁾ 결과적으로 이 설계방안은 우리나라 산업발전의 기틀이 되는 양질의 발명이 장래에 더 많이 창출될 수 있도록 할 수 있다. 따라서 이 설계방안은 직무발명 제도가 우리나라의 산업발전을 도모하는 효율적인 도구로 기능할 수 있도록 하는 ‘좋은 정책(Good Policy)’이 될 수 있다.

154) 필자가 주장하는 직무발명제도의 설계방안과 유사한 취지를 가지는 것으로 보이는 견해로는, 최승재, 「직무발명의 귀속과 유인동기의 설계」, 법률신문, 2002. 12. 5.자 기사가 있다. 이 기사의 온라인주소는 다음과 같다. <<https://m.lawtimes.co.kr/Content/Article?serial=138261>>, 검색일: 2022. 10. 24.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

김선정·김승균, 『선진국 직무발명보상제도』, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2002.

한국특허법학회 편, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015.

尹新天, 『中國專利法詳解』, 知識產權出版社, 2011.

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

中山信弘·小泉直樹 編, 『新·註解 特許法(上)』, 靑林書院, 2017.

〈학술지(국내 및 동양)〉

강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 『민사법의 이론과 실무』, 제22권 제2호(2019).

김선정, “미국에 있어서 종업원발명의 법적 취급”, 『경영법률』, 제14권 제1호(2003).

나종갑, “특허권의 정당성에 관한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』, 제17권 제1호(2010).

문선영, “직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부—대법원 2012. 12. 27. 선고 211도15093 판결”, 『법학논고』, 제41집(2013).

박영규, “독일 종업원발명법 개정의 내용과 시사점”, 『법과 정책연구』, 제15집 제4호(2015).

신혜은, “중국의 직무발명제도”, 『창작과 권리』, 제77호(2014).

심의섭, “사회주의 계획경제체제의 시장경제체제로의 변환에 따른 성패요인의 분석—러시아와 중국을 중심으로”, 『경영연구』, 제10권 제1호(1994).

원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성균관법학』, 제24권 제1호(2012).

윤선희·강명수, “기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명제도의 개선 방향—일본의 직무발명제도를 중심으로”, 『법조』, 통권 제741호(2020).

이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안—일본, 중국의 직무발명제도와 비교하여”, 『동북아연구』, 제11권 제1호(2017).

전성태·문병호, “일본 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점”, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원, 2015.

정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 『성균관법학』, 제27권 제4호(2015).

조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011).

〈학술지(서양)〉

Bartow, Ann, “Inventors of the World, Unite! A Call for Collective Action by Employee-Inventors”, *37 Santa Clara L. Rev.* 673 (1997).

Cherensky, Steven, “A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood”, *81 Cal. L. Rev.* 597 (1993).

Epstein, Michael A. & Vineaux, Rachel S., “Bayh-Dole Act and Lessons on Drafting Intellectual Property Assignments”, *23 No. 9 Intell. Prop. & Tech. L. J.* 21 (2011).

Fisk, Catherine L., “Removing the ‘Fuel of Interest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and The Employee-Inventor, 1830-1930”, *65 U. Chi. L. Rev.* 1127 (1998).

Hovell, William P., “Patent Ownership: an Employer’s Rights to His Employee’s Invention”, *58 Notre Dame L. Rev.* 863 (1983).

Dratler, Jay, Jr., “Incentives for People: The Forgotten Purpose of the Patent System”, *16 Harv. J. on Legis.* 129 (1979).

Mergers, Robert P., “The Law and Economic of Employee Inventions”, *13 Harv. J. L. & Tech* 1 (1999).

Pierce, Jennifer, “Employee Inventions in the United Kingdom”, *52 les Nouvelles* 114 (2017).

Bartenbach/Volz, “Geschichtliche und Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts – 25 Jahre ArbEG”, *GRUR* (1982).

Meier, Karl, “Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?”, *GRUR* (1998).

〈학위논문〉

공이문, “중국 직무발명제도의 현황 및 발전적 개선방안”, 충북대학교, 석사, 2015.

문려화, “중국 직무발명제도에 대한 기초연구”, 성균관대학교, 석사, 2015.

박태일, “직무발명의 이중양도에 대한 연구”, 한양대학교, 박사, 2015.

운박, “중국 직무발명제도에 관한 연구”, 건국대학교, 석사, 2018.

이재성, “직무발명에 대한 연구—독일의 종업원발명법을 중심으로”, 한남대학교, 박사, 2002.

한이청, “중국 직무발명 보상제도에 대한 연구”, 고려대학교, 석사, 2017.

管言娥, “我國的職務發明制度研究”, 華東政法大學, 碩士, 2013.

〈신문기사〉

최승재, 「직무발명의 귀속과 유인동기의 설계」, 법률신문, 2002. 12. 5.자.

〈인터넷 자료〉

Peberdy, Morgan & Strowel, Alain, “Employee’s Rights to Compensate for Inventions – a European Perspective”, Covington & Buring LLP, 2009, <https://www.academia.edu/21872657/avec_M_Peberdy_Employees_rights_to_compensation_for_inventions_a_European_perspective_in_Life_Sciences_Handbook_Practical_Law_Company_2009_10>, 검색일: 2022. 10. 3.

Royzman, Irena et al., “Supreme Court decision: board of trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc.”, LEXOLOGY, June. 7. 2011, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a23fa063-5421-4e32-9df7-d69efb5b9cc0>>, 검색일: 2022. 10. 4.

Searching for Ways to Change the Legal Principle on the Belonging of Rights for Employee Inventions

Lee, JooHwan

In Republic of Korea, the inventorism is adopted with respect to the belonging of the rights for employee inventions. Accordingly, the Invention Promotion Act provides procedures for employers to succeed to the right to obtain a patent for employee inventions originally belonged to an employee. In Korea, there may be a problem that the employer cannot obtain a patent right for the employee inventions. In the sense that employers have provided employees with the conditions to make employee inventions, there should be a legal mechanism that enables employers to obtain a patent right of employee inventions stably. It is possible to consider changing the legal principle on the belonging of rights for employee inventions to the ‘employerism’ adopted by the U.K. and the ‘substantial employerism’ adopted by Japan. This measure may lead to objection from the employees’ side. Therefore it is necessary to create legal environments in which a higher amount of compensation can be calculated than the present by changing the method of calculating compensation. It is in line with the purpose of employee invention system to promote industrial developments by reconciling the interests of employers and employees and thereby promoting the incentives of employees for inventions.

Keyword

Employee Invention, Belonging of rights, Double Assignment, Inventorism, Employerism, Substantial Employerism, Compensation of Employee Invention, Industrial Development