

[특별기고]

개정 직무발명제도에 따른 정당한 보상기준에 대한 소고

정 일 남*

■ 목 차 ■

I. 서 론

II. 본 론

1. 구법의 문제점
2. 개정 취지
3. 정당한 보상기준 제정 방법

III. 결 론

I. 서 론

개정 발명진흥법이 2006년 9월 4일부터 시행되었다. 이번 발명진흥법의 개정은 사실상 직무발명 법제의 전반적인 개정으로 기업, 연구소, 대학 등의 사용자측과 연구원, 교수 등의 종업원측은 현재 회사 내부적으로 규정하여 운영하고 있는 직무발명보상규정(혹은 지식재산권 관리규정)을 제정·개정하여 양당사자가 상생할 수 있도록 이해관계를 조율하는 것이 필요하다.

특히, 추상적인 기준만 제시했던 구법(9월4일 시행 이전법)과 달리 개정법은 직무발명 보상규정의 합리적 기준을 마련하였는바, 기업 등은 이에 맞추어 기업 내부의 직무발명 보상 규정을 재정비 해야 한다. 이하, 개정 발명진흥법 제13조제2항과 관련하여, 기업의

* 특허청 산업재산정책팀 행정사무관, 변리사

직무발명보상기준이 정당한 보상기준으로 간주되기 위한 절차적 요건에 대해 살펴본다.

II. 본 론

1. 구법의 문제점

각 이해당사자 관점에서 바라보았을 때, 구법상 직무발명보상 관련 법규정의 대표적인 문제점을 꼽는다면, 먼저 사용자등의 입장에서는, 법에서 말하는 “정당한 보상액”에 대한 예측가능성이 없다는 점이 가장 큰 문제라 할 수 있었다.

사실, 각각의 발명마다 사업성·기술성·시장성 등에 차이가 존재하여 권리승계시점에서는 향후의 이익을 정확히 가늠하기 어려움에도 불구하고, 정확한 산정이 현실적으로 곤란한 “사용자등이 얻을 이익액”, “사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도” 등을 보상액 산정의 고려요인으로 제시하고 있어서,

사용자등이 보상제도를 실시하는 데 있어 커다란 장애물로 작용하고 있었으며, 결국 보상제도 시행 자체를 외면하는 결과를 초래한 것이 사실이었다.

반면, 종업원등의 입장에서는 직무발명보상규정의 제·개정이나 보상액의 결정 등 사용자등의 보상제도 운용과정에서 의견 개진 등 실질적인 참여가 현실적으로 거의 불가능하다는 점이 큰 문제였다.

실제, 직무발명보상제도를 실시하는 대다수 기업이 종업원등과의 협의 등 의견수렴절차 없이 일방적으로 규정을 정하고, 보상액을 결정, 지급하고 있는 실정이며,

종업원등은 경제적 약자의 처지에서 이의가 있음에도 불구하고, 자신의 발명에 대한 사용자측의 평가나 지급된 보상액을 그대로 수용할 수 밖에 없는 입장이었고,

이러한 상황의 악순환이 결국, 종업원등의 퇴직이나 직무발명보상금 청구소송 제기까지로 이어지는 요인으로 작용했었다.

따라서, 개정안 마련시 양 당사자가 처해있는 문제점을 최소화할 수 있는 방안을 모색하는 데 중점을 두었다.

2. 개정 취지

우선, 직무발명보상을 활성화하기 위해서는 무엇보다 보상을 실시하는 주체인 사용자등으로 하여금 보상 제도를 도입할 수 있는 실질적인 유인을 제공하는 것이 중요하다는

인식하에,

적정한 형태로 보상제도를 운용하는 사용자등에 대해서는 “정당한 보상”에 대한 예측가능성을 부여하여, 안정적인 R&D투자가 가능하도록 하는 한편, 이러한 인센티브 제공에도 불구하고, 협조하지 않는 사용자등에 대해서는 종전의 규정을 그대로 유지하는 방안을 채택하였다.

이에 따라, 종업원등이 납득 가능한 수준으로 보상규정을 마련하고, 보상액의 결정 등에 있어 종업원등의 입장을 실질적으로 반영하는 사용자등에 대해서는 법적 인센티브를 제공¹⁾하고,

그렇지 않은 사용자등에 대해서는 적어도 기존보다 불이익을 강화하지는 않더라도 종전과 같이 “정당한 보상액”에 대한 예측가능성을 확보할 수 없도록 하는 이원적 구조로 설계하였다²⁾.

이와 같이, 직무발명보상에 대한 사용자등의 자발적 참여 여하에 따라 그 취급이 달라지는 이원화된 보상규정체계의 취지를 법률에 반영하기 위해,

사용자등이 계약이나 근무규정에서 보상에 대하여 정하거나 또는 직무발명보상규정을 보유하고 있는 경우에 대해서는,

그 정한 바에 따라 사용자등과 종업원등이 협의하여 결정한 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되면 이를 정당한 보상으로 간주하고,

합리적인 절차 여부를 판단하기 위한 핵심 요소로 다음과 같은 3가지의 “상황”을 예시로 제시하였다. (개정 발명진흥법 제13조제2항)

1. 보상형태 및 보상액을 결정하기 위한 기준을 정함에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시상황
3. 보상형태 및 보상액의 결정시 종업원등으로부터의 의견청취의 상황

반면, 계약 또는 근무규정에서 직무발명에 대한 보상을 정하고 있지 않거나, 정하고 있다 하더라도 그에 따른 보상이 불합리한 경우, 보상액을 결정함에 있어서는 종전의 기준을 그대로 적용하여,

1) 기본적으로 직무발명에 대한 보상은 당사자간의 계약(또는 규정)을 근거로 이루어진다는 점을 감안, 그러한 계약이나 규정에 따른 보상지급 자체가 불합리하지 않다면 이를 존중
2) 사용자등이 얻을 이익액 등의 고려요소를 종합하여 산출한 보상액이 정당한 보상액이며, 법원이 최종적으로 확정

그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려한다.

이를 통해, 사용자등에게는 직무발명보상에 대한 예측가능성을 부여하여 합리적인 보상시스템 구축을 위한 유인을 제공하는 한편, 종업원등에게는 보상절차에 대한 실질적 참여를 제도화하여 정당한 보상을 받을 수 있는 기회를 확대했다는 점에서,

향후, 법개정의 취지에 부합하는 방향으로 사용자등이 제도개선에 적극 나선다면, 기업의 직무발명보상이 한층 활성화될 것으로 기대된다.

보상규정 개정의 주요 골자를 간추리면 아래와 같다.

이원화된 보상기준체계 운용

■ 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우

⇒ 그 정한 바에 따른 보상이 합리적 절차에 의한 것으로 인정되는 경우, 그 보상은 법률상의 정당한 보상

* 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단

■ 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 제2항의 규정에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우

⇒ 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정한 보상이 정당한 보상

* 법원이 보상액의 적정 여부를 판단

3. 정당한 보상기준 제정 방법

개정 발명진흥법 제13조 제2항에 의해 정당한 보상기준으로 간주되기 위한 「...협의 상황」, 「...제시 상황」 및 「...의견청취 상황」은, 사용자측과 종업원측간의 자율적인 결정을 통해, 특정 직무발명에 대한 보상액이 산정되어 지급될 때까지의 전 과정 중에서 특히 중요하게 고려되는 절차적 요건이다.

협의, 제시 및 의견청취의 「상황」이란, 예를 들어 협의 등의 유무, 즉 협의 등이 이루어졌는가 아닌가라는 양자택일적인 판단뿐만 아니라, 협의 등이 이루어진 경우에 있어서 그 협의 등의 상황 전반적인 것까지 고려해야 하는 요건이다.

또한 신설된 제13조제2항에 의한 합리성 여부의 판단은 모든 요건 중에서 하나라도 불합리하다고 생각되는 요건이 있는 경우에 불합리하다고 판단하는 것은 아니며, 3가지 요건을 모두 중시하여 종합적으로 판단한다.

1). 보상기준의 협의

「...협의 상황...」의 「협의」란, 보상액을 결정하기 위한 기준을 책정하는 경우에 있어서 그 기준의 책정에 관하여 기준의 적용 대상이 되는 직무발명을 하는 종업원 등(또는 그 대표자)과 사용자등의 사이에서 이루어지는 대화 전반을 의미합니다.

- ① 개정법 제13조제2항의 적용을 받으려면, 대상이 되는 종업원등(또는 그 대표자)과 협의하는 것이 필수적입니다.
- ② 종업원등과의 협의에 있어서는 대상이 되는 종업원등 전원과 협의하는 방법과 종업원등의 대표자와 협의하는 방법이 있습니다. 협의는 몇 차례로 나누어 할 수도 있고, 사내 인트라넷을 이용할 수도 있습니다.
- ③ 협의에 있어서는 기준의 내용을 종업원등(또는 그 대표자)이 충분히 이해할 수 있도록 필요한 설명을 한 후에 진행하는 것이 중요합니다.
- ④ 추후 분쟁이 발생하는 경우를 대비하여, 누구를 대상으로 어떠한 자료로 어떻게 설명하였는가, 또한 누구로부터 무엇에 대하여 어떠한 질문이 있었고 어떻게 대응했는지에 대하여 기록을 남겨 두어야 합니다.

① 협의 대상자

협의 대상자는 반드시 종업원등³⁾ 전원일 필요는 없다. 즉 발명이 창출될 가능성이 거의 없는 조직의 종업원등은 협의 대상에서 제외할 수도 있다.

다만 협의에서 제외된 종업원등이 직무발명을 한 경우에는 승계시에 개별적으로 협의를 하던가, 협의 상황을 설명하여 납득하게 할 필요가 있다.

협의를 통해 결정되는 보상기준에 대해서는 노동협약, 취업규칙, 사내 규정 등으로 설정할 수 있다. 노동협약의 경우는 노동조합의 조합원만이 대상이 되며, 취업규칙, 사내규칙의 경우는 전체 종업원이 대상이 된다. 그러므로 노동협약으로 설정하는 경우, 비조합원에게는 노동협약이 적용되지 않으므로, 별도로 취업규칙 등에서도 설정할 필요가 있다.

② 협의해야 할 사항

종업원등과의 협의에는 보상액을 결정하기 위한 기준 그 자체뿐만 아니라, 종업원등이 그 기준을 통해 보상액 산정의 구조를 이해할 수 있을 정도의 설명 자료를 준비하는 것이 바람직하다.

즉, 보상액을 결정하기 위한 기준으로 제시된 대가의 타당성에 대해, 종업원등에게 회

3) 「종업원등」에는, 정사원, 임원 이외에 기업에 따라서는, 그 실정에 따라 촉탁, 아르바이트, 타사로 부터 파견된 자, 파견 사원 등이 포함

사의 이념이나 경영 환경 등을 알려주는 것이 바람직하다.

보상액에 대해서는, 출원시, 등록시, 실시·처분시와 같이 나누어 지급하는 방법, 승계시나 등록시에 일괄해서 지급하는 방법 등 여러 가지 지급방법을 고려할 수 있다.

종업원등과의 협의가 적정하고 충분하게 이루어졌다면 보상액에 상한을 설정하거나, 보상액이 타사와 비교하여 차이가 있어도 상관없다.

현재 보상액을 결정하기 위한 기준(규정, 세칙 등을 포함)을 갖고 있는 기업은 개정 발명진흥법에 맞추어 절차적인 규정을 변경하거나, 보상기준에 대해 종업원등과 협의를 반드시 해야 한다.

③ 협의의 방법

종업원등의 대표자와 협의하는 경우, 협의의 대상이 되는 대표는, 노동조합, 관리자 조합의 대표, 연구자를 대표하는 사람 등이라고 생각할 수 있다. 다만, 해당 대표자는 종업원등을 정당하게 대표하고 있어야 한다.

종업원등의 대표로서 노동조합과 협의를 하는 경우에도, 노동조합과의 협의 외에 관리자나 비조합원과의 협의도 필요하다. 보상기준은 발명을 한 종업원 전체에게 적용되기 때문이다.

노동조합과의 협의는 적어도 통상 이루어지는 노사협의회, 또는 그것에 준하는 방법으로 이루어지는 것이 바람직하다.

「정당하게 대표한다」란 종업원등이 명시 또는 묵시적으로 대표자에게 협의 권한을 위임⁴⁾하고 있는 것을 의미한다.

대표자와 협의하는 경우 선임된 대표자가 종업원등이 협의 권한을 위임하여 선출된 대표자인지를 확인하는 것이 중요하다.

종업원등 전원과 협의하는 경우, 인트라넷을 이용하여 종업원등 전원과 협의할 수도 있다. 이 경우 충분한 기간을 정하여 종업원등으로부터 의견이나 질문을 수렴하고, 그것에 대해 대응함으로써 협의 상황을 만드는 것이 바람직한 대응이다.

따라서, 인트라넷으로 의견이나 질문을 수렴하고 있는 것을 종업원등에게 주지시키는 것이 중요하다. 예를 들면 업무라인을 통해서 주지시키거나, 게시되어 있는 장소를 특정하여 종업원등에게 개별적으로 메일로 연락하는 것이 바람직하다.

4) 종업원등이 사전에 통지를 받았음에도 불구하고 명확하게 이의를 제기하지 않은 경우에는 묵시적으로 위임한 것으로 볼 수 있다.

다만, 의견이나 질문을 수렴만 하고, 응답을 게을리 하지 않도록 주의해야 한다.

④ 협의의 종료

협약에 있어서, 실질적으로 협의가 모두 이루어졌다고 생각되는 상황이 되면, 최종 합의가 되지 않아도 협의를 종료할 수 있다.

「협약이 모두 이루어졌다고 생각되는 상황」이란, 의견·질문이 거의 모두 수렴되고 그것들에 대해서 답변이 이루어져 있는 경우, 충분히 시간을 들여 협의를 하였으나 의견 일치를 보지는 못한 경우 등을 말한다.

2) 보상기준의 제시

「...제시 상황...」의 「제시」란, 보상액을 결정하기 위한 기준을 책정한 경우에, 기준의 적용 대상이 되는 직무발명을 하는 종업원등이 그 기준을 보려고 하면 언제라도 볼 수 있는 상태로 하는(제시하는) 것을 의미합니다.

- 원칙적으로는 다른 사내 규정과 같은 방법에 의해 제시해야 합니다.
예를 들면, 다음 방법 중의 하나 또는 병행하여 종업원등 전원에게 제시할 수 있습니다.
 - ① 종업원등이 접근 가능한 인트라넷의 홈 페이지에 게재
 - ② 소책자에 기재하여 전원에게 배포
 - ③ 누구라도 열람할 수 있는 형태로 근무 장소에 상시 비치
- 추후 분쟁이 발생하는 경우를 대비해서, 어떻게 제시하였는가 등의 기록을 남겨 두는 것이 중요합니다.

보상액을 결정하기 위한 기준은 종업원등이 그 제시 내용으로부터 보상액 산정 구조를 이해할 수 있는 정도까지 제시하고 있는 것이 바람직하다.

신입사원, 경력채용사원 등에 대해서는, 채용시에 기준을 제시하고, 동의한 후에 입사토록 하는 것이 바람직하다.

반드시 입사 전에 제시할 필요는 없고, 입사 후 발명의 승계시까지 기준을 제시하고 설명을 할 필요가 있다. 수습(시보)기간이 있는 경우, 가능한 한 수습(시보)기간 내에 설명하는 것이 바람직하다.

신입사원이나 경력채용사원에게, 각종 사내규칙에 따를 것을 동의 받는 경우, 다른 사내규칙과 함께 직무발명 보상기준을 제시하여 동의를 받는 것도 하나의 방법이다.

우수한 사원 확보 등을 위하여 기준을 사외에 제시하는 것은 회사의 자율적인 판단에 의할 것이지만, 개정 발명진흥법 제13조와의 관계에서는 반드시 사외에 제시할 필요는 없다.

3) 보상기준에 대한 의견 청취

「...의견청취 상황...」의 「의견청취」란, 계약, 근무 규칙, 기타 규정에 의해, 구체적으로 특정 직무발명에 관한 보상액을 산정하는 경우, 그 산정에 관해서 해당 직무발명의 발명자인 종업원등으로부터 의견·이의신청 등을 받는 것을 의미합니다.

- 개개의 발명에 대하여, 보상액 산정시 발명자로부터 의견청취를 반드시 하지 않아도 상관없으나, 보상액을 산정하고 지급한 후에 의견·이의신청을 받는 것은 필요합니다.
- 추후 분쟁이 발생하는 경우를 대비해서, 누구로부터 무엇에 대하여 어떠한 의견·이의신청이 있었고, 그에 대해 어떻게 대응했는지를 기록해 두는 것이 좋습니다.

의견 청취는, 보상액 산정 전에 하는 것도 가능하지만, 보상액 산정 후에 불복 신청의 형태를 취하는 경우, 극단적으로 그 기간이 짧지 않게 신청기간을 설정하는 것이 바람직하다.

의견을 청취(이의신청 수리·검토)하는 조직(ex. 직무발명심의위원회)이 보상액을 산정한 조직과 다른 사내 조직이나 사외의 제3자 기관이 아니어도 된다. 보상액을 산정한 조직이 재심사를 하는 것도 허용된다. 또한, 의견 청취 기간은 1~6개월 정도를 고려할 수 있다.

보상액에 관한 이의신청이 있는 경우, 매출액, 순이익, 발명의 평가, 공헌도 등 보상액 산정의 기초가 되는 데이터 및 보상액이 결정되는 절차에 대해 설명을 하고, 종업원측과 협의를 하게 되지만, 반드시 합의하여야 하는 것은 아니다. 다만, 앞서 설명한 정당한 협의라고 인정할 수 있을 정도의 협의의 상황은 필요하다.

또한, 설명자료에 있어 보상액의 합리성 여부를 설명할 실시료율, 금액 등이 라이선스 계약에서 비밀 사항으로 되어 있는 경우에는 제시할 수 없을 수도 있다. 다만 종업원등에게 비밀유지 의무가 있다는 전제하에, 또는 퇴직자, 현재 종업원등 이외의 발명자와 비밀유지 계약을 체결한 후 제시하는 것은 가능하다.

발명자가 복수 존재하고, 그 중의 1인으로부터 이의신청이 있는 경우, 내용에 따라서는 객관성을 높이기 위해서 상기 1인 이외의 발명자로부터 의견 청취를 하는 것도 바람직하다.

중요한 것은, 의견 청취시 무언의 압력을 가하거나, 추후 처우 면에서 불이익을 주려는 행위는 피해야 한다.

4) 기타 - 부수적인 사항

① 보상기준의 명칭

개정 발명진흥법 제13조의 「정당한 보상액」을 지급하는 사내 제도·규칙의 명칭 자체는, 실질적으로 그것이 이루어진다면, 직무발명보상규정, 지식재산관리규정 등 기업에 따라 다른 명칭·정의로 사용되어도 상관없다. 다만 종업원등과의 협의시, 협의 내용이 개정 발명진흥법에서 정하는 보상액임을 명확히 해 두는 것이 바람직하다.

② 외국출원의 취급

직무발명의 승계시, 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리도 포함되는지 여부는 명확하게 내부규정에 마련하는 것이 좋다.

③ 종업원의 인센티브

직무발명 승계시 발명자에게 보상액을 지급하는 것 이외에, 기업의 재량으로 기업 이익에 공헌한 공로자에게 표창이나 포상을 하는 제도를 도입하는 것도 기업과 종업원등의 양호한 관계를 구축하는데 필요하다.

④ 개정 발명진흥법 제13조에 따른 기준의 제정·개정

보상액을 결정하기 위한 기준에서, 보상액 산정과 관계없는 내용의 변경은 종업원등에게 불이익하게 되지 않는 경우 반드시 협의를 할 필요는 없다. 따라서, 종업원등과 협의시 향후 협의가 필요한 사항에 대해서만 특정하는 것도 중요하다.

보상액을 결정하기 위한 기준을 정기적으로 개정해야 하는 것은 아니다. 다만, 보상액을 결정하는 기준이 취업규칙에 제정되어 있는 경우, 이를 변경하기 위해서는 노동조합이나 노동자의 과반수를 대표하는 사람과 협의가 필요하다.

보상액을 정하기 위한 기준을 개정하는 경우도, 원칙적으로 협의가 필요하다. 다만 종업원등에게 개정 전보다도 불리하지 않은 경우에는, 인트라넷 등에서 게시하고 질문을 접수하도록 하여 그에 대응하는 것도 가능하다.

⑤ 퇴직자의 대응

퇴직한 발명자로부터의 의견 청취에 대해서는, 재직 중인 발명자와 동일하게 할 수 있으나, 보상액 지급 통지시에 보상액에 대한 의견 청취의 기회가 있다는 것을 알리는(지급 통지시 의견제출 기회를 부여하는 것 등)것도 좋은 방법이다. 나아가 (해당 퇴직자가 종업원등인 시점에서) 퇴직시 취급에 대해 미리 기준에 규정하여 둔다든가, 퇴직시에 퇴직 후의 취급에 대해 퇴직 예정자와 합의를 해두는 것도 좋은 방법이다.

기준의 개정시, 퇴직한 발명자와는 실질적인 협의조차도 할 수 없게 되지만, 일반적으로는 퇴직자에게도 불이익하게 되지 않도록 현직자가 충분히 협의한 결과라고 볼 수 있으므로, 퇴직자의 발명에 대해 개정된 기준을 적용하여 보상액을 지급하고, 이에 대해서 의견·이의신청을 할 수 있는 기회를 주는 것도 좋은 방법이다.

⑥ 직무발명 보상에 대한 경과조치

개정 발명진흥법 제13조 제2항·제3항의 규정은, 개정법 시행(2006년 9월 4일) 후에 승계한 권리에 관한 보상액에 적용되며, 그 이전의 보상액에 대해서는 구법이 적용되며, 법률상의 소급적용은 없다.(부칙 제4조)

Ⅲ. 결 론

세계경제가 지식과 기술이 국부창출의 핵심요소가 되는 지식기반경제로 급속히 이행하는 가운데 핵심·원천기술의 확보여부는 국가와 기업의 기술경쟁력을 가늠하는 척도이자, 생존 및 발전을 위한 필수전략으로 자리매김하고 있다.

오늘날 대부분의 핵심원천기술은 조직화된 기업체, 연구소 및 대학 등에 의해서 개발되고 있는데 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침하는 기술이 고도로 복잡·다양해짐에 따라 기존의 기술(prior art)을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발은 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원 없이는 사실상 불가능하기 때문이다.

따라서 오늘날에는 개인발명가에 의한 발명은 소수에 불과하고 기업체 등에 의해 이루어지는 직무발명이 대부분을 차지하며, 기술이 고도화 될수록 기업체, 연구소 및 대학 등에 의한 직무발명의 비중이 더욱 높아지는 것은 필연적이라 할 것이다.

우리나라 역시 2000년 76.6%에서 2002년도 81%, 2005년 84.6%로 직무발명이 차지하는

비중이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있는바, 기업, 대학, 연구소 등에서 이루어지는 직무발명을 어떻게 제도화시키고, 육성하는가의 문제는 기업뿐만 아니라 국가경쟁력 제고 차원에서도 대단히 중요한 문제라 하겠다.

다만, 출원의 증가에도 불구하고, 5개 기업 중 1개 기업만이 발명자에게 보상금을 지급하는 등 직무발명 보상 실시기업은 20.1%('05년 직무발명 실태조사결과)에 불과하여 지금까지 민간의 직무발명 보상제도화 수준은 미흡하였다.

금번 직무발명 법제의 정비로 민간의 직무발명보상이 활성화되기를 기원하며, 정부도 사용자와 종업원 모두의 상생을 유도하는 방향으로 정책방향을 설정, 각종 지원시책을 균형있게 추진할 것이다.