

군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 연구

오창석* · 박송기**

I. 서 론

II. 직무발명의 의의와 그 판단기준의 필요성

1. 직무발명의 의의
2. 직무발명 판단기준의 필요성

III. 직무발명 성립 요건 관련 판례 분석

1. 조사방법
2. 조사결과 및 시사점
3. 판결의 분석을 통한 직무발명 인정
요건
4. 소 결

IV. 직무발명 판단기준의 육군 적용 방 향

1. 서 설
2. 육군의 직무발명자
3. 육군의 업무범위
4. 군 장병의 직무범위
5. 군 장병이 대학원 수학 중에 수행
한 발명의 경우
6. 소 결

V. 결 론

* 한양대학교 전기공학과, 변리사.

** 육군 분석평가단 지식재산담당관실 지식재산담당관.

초 록

종업원에 의한 직무발명이 기술혁신에서 큰 분야를 차지하고 있다. 이에 육군에서도 군 장병 등에 의한 직무발명의 중요함을 실감하였고, 군 장병 등이 직무에 관한 발명을 수행하는 것을 장려하고 출원 및 등록 절차를 지원하여 국방력 향상에 기여하고자 하고 있다.

그러나 현재 육군의 지식재산권 관리는 초기적인 단계인바, 육군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 자료가 부족한 실정이다. 뿐만 아니라 육군 내부의 지식재산권 관리규정은 있으나 공무원 직무발명의 처분 및 보상에 관한 규정을 육군의 실정에 맞게 준용할 뿐, 자체적으로 구체적인 규정 등을 가지고 있지 않아 육군의 군 장병 등의 직무 수행에 의해 발생한 지식재산권을 관리하는 데 있어 문제를 내포하고 있는 실정이었다.

이러한 문제를 해결하는 데 일조하고자, 본고에서는 직무발명의 구체적인 판단 기준과 판단 근거를 확인하고자 직무발명의 의의 및 정의규정과 직무발명 성립여부를 판단한 기존의 판례들을 검토하고, 이를 통해 직무발명 판단 시 사용자와 종업원이 고려하여야 할 요건에 대하여 정리하고자 한다. 또한 앞서 확인한 사항들을 바탕으로 육군에서의 적용방안을 소개하고 향후 육군에서 직무발명에 관한 문제가 발생할 우려가 있는 부분에 대해서도 검토한다.

주제어

직무발명, 국유특허, 기관특허, 군 장병, 지식재산 권리귀속

I. 서 론

과학기술은 점점 복잡화·융합화되고 있는 추세이다. 또한 개인발명보다는 직무발명이 기술혁신에서 큰 부분을 차지하고 있다. 특히 전문기술 분야나 충분한 자본을 가진 기업, 연구소 및 대학 등이 연구개발을 주도하면서 그러한 경향은 더욱 뚜렷해지고 있다.

지난 2010년부터 2016년까지의 특허출원 현황을 보면, 직무발명에 의한 특허출원이 80% 이상을 차지하고 있다.¹⁾ 최근 들어 직무발명에 의한 출원은 완만한 증가추세에 있으며, 직무발명 관련 분쟁의 증가도 이와 무관하지 않다. 또한 이러한 분쟁의 중심에는 거의 대부분 사용자와 종업원의 직무발명에 관한 판단기준이 서로 충돌하고 있음을 알 수 있다. 즉, 서로 완만한 협의과정을 통해 해결책이 제시되지 않는 발명에 대해서는 결국 법적 분쟁을 통해 해결하고 있는 것이 현실이다. 그만큼 사용자와 종업원의 직무발명에 대한 이해와 해석에 있어서 큰 차이가 있다는 것을 반증한다는 의미로도 볼 수 있다.

따라서 본 연구에서는 먼저 직무발명에 대한 기본적인 개념 및 문제점을 알아보고, 기존 직무발명 성립 여부에 관한 판례를 분석하여 법원이 직무발명의 성립여부를 판단하는 데 고려하는 사항을 분석하고자 한다. 이어서 법원의 판결에 부합하면서 사용자와 종업원 사이의 합리적인 이익배분이 가능

1) 특허청, “2016 직무발명보상제도 운영 우수사례집”, 특허청, 2016, 3면에 따르면 다음과 같은 표를 참고할 수 있다.

구분	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
개인출원	33,443	35,588	33,267	35,424	36,940	38,356	39,041	41,972	40,878	-
법인출원	137,189	127,935	136,834	143,500	151,975	166,233	171,251	171,722	167,952	-
계	170,632	163,523	170,101	178,924	188,915	204,589	210,292	213,694	208,830	204,775
비율	80.4%	78.2%	80.4%	80.2%	80.4%	81.3%	81.4%	80.4%	80.4%	-

하도록 하는 판례분석 결과에 기반을 둔 직무발명의 판단기준을 고찰하여 보고자 한다. 더불어 육군에서 직면할 수 있는 군 장병 등의 발명에 관한 문제에 있어서 시험적으로 적용해 본 방안을 제시한다.

이를 통해 군 이외의 분야에서도 수정 활용 가능하도록 하는 사용자와 종업원의 직무발명에 대한 기초적인 판단기준을 제시하는 것이 목적이다. 또한 국내의 직무발명에 관한 판례를 중심으로 분석한 본 연구는 종업원의 재직기간 중 발명에 대하여 사용자와 종업원의 직무발명에 대한 이해와 해석을 돕는 구체적인 판단기준을 제시하는데 큰 의미가 있다고 본다.

II. 직무발명의 의의와 그 판단기준의 필요성

1. 직무발명의 의의

발명진흥법에 따른 직무발명의 성립요건은 다음 세 가지 조건을 충족해야 함을 알 수 있다.²⁾ 즉, ① 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원 등이라 한다)이 수행한 발명, ② 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자 등이라 한다)의 업무범위에 속하는 발명, ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이 그것이다.

상기 법령을 참조하여 기업, 연구원 및 산학협력단 등지에서는 직무발명을 비롯한 지식재산권을 관리하는 규정을 두고 있다. 다만, 대부분의 규정에서 직무발명의 성립여부는 내부 심의위원회에서 판단할 사항이라고만 규정하고 있는 실정이다.³⁾

본래 특허법에서는 발명자주의를 취하여, 발명에 관한 권리 일체는 발명자에게 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 발명자주의를 강조하면 종업원이 수행한 직무발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 비롯한 모든 권리는 종업원에

2) 발명진흥법 제2조 제2호.

3) 발명진흥법 제18조 제1항 제1호.

게 귀속되어야 한다. 그럼에도 불구하고 직무발명에 대해서는 사용자가 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 제일 먼저 승계할 수 있다는 예약승계권이나, 사용자에게 무상의 법정 통상실시권을 취득하는 것과 같이 사용자주의를 일부 채택한 이유는 종업원이 발명을 완성하는 데 사용자의 기여를 인정할 필요가 있기 때문이다. 반면에 사용자와 종업원의 이해관계를 적절히 조화시켜야 함에도 이해의 조정과 형평을 무시하고 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 일방적으로 승계시키므로 불합리하다는 비판도 존재한다.⁴⁾

사용자와 종업원 사이의 합리적인 이익배분 차원에서 보면, 사용자는 종업원 등의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권인 법정실시권⁵⁾과 종업원 등의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 승계할 수 있는 예약승계권이 있으며, 종업원으로부터 직무발명을 승계할 시 종업원에게 정당한 보상을 할 의무⁶⁾가 있다. 그리고 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하며,⁷⁾ 발명의 완성사실을 사용자에게 통지할 의무⁸⁾와 발명에 대한 비밀을 유지할 의무⁹⁾가 있다.

2. 직무발명 판단기준의 필요성

종업원이 수행하는 발명은 강학상 종업원의 발명은 크게 2가지로 분류할 수 있다. 즉, 직무발명과 직무발명을 제외한 자유발명이 그것이다. 그리고 자유발명에는 종업원의 직무분야도 아니고 사용자의 업무분야에도 속하지 않는 순수한 자유발명과 사용자의 업무범위에 속하는 발명이지만 종업원의 직무와는 관련이 없는 발명으로 세분할 수 있다.

4) 조광훈, “공무원의 직무발명에 따른 특허권의 국·공유화에 관한 비판적 연구”, 『지적재산권』, 제22호(2007), 16면.

5) 발명진흥법 제10조 제1항.

6) 발명진흥법 제15조 제1항.

7) 특허법 제33조 제1항.

8) 발명진흥법 제12조.

9) 발명진흥법 제19조.

먼저 종업원이 직무발명을 완성한 경우 일반적으로 계약 및 근무규정 중 사전예약승계 규정에 의하여 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 사용자가 승계할 수 있기 때문에 크게 문제가 발생하지 않는다.

또한 종업원이 사용자의 업무범위와 무관한 자유발명을 완성한 경우 사용자가 이를 실시할 가능성이 낮다. 따라서 사용자 측에서 적극적으로 발명을 양수할 의사를 표시할 가능성이 낮아 크게 문제가 발생하지 않는다.

반면에 종업원이 사용자의 업무범위에 속하는 자유발명을 완성하였을 경우가 문제된다. 앞서 언급한 사용자의 업무범위와 무관한 발명과는 달리 종업원이 사용자의 업무범위에 속하는 발명을 완성하였을 경우, 향후 사용자가 그 발명을 사용하여 이익을 얻을 수 있기 때문이다. 이러한 발명은 사용자의 업무범위에 속한다는 점에서 차이가 있을 뿐, 발명진흥법의 제2조 제3호와 판례의 태도에 따르면 사용자의 업무범위와 무관한 자유발명과 동일하게 취급하는 것이 원칙이다. 그럼에도 불구하고 종업원의 발명이 사용자의 업무범위에 속하는 발명에 해당하는 경우, 사용자와 종업원은 서로에게 유리한 방향으로 그 발명을 해석함으로 인하여 사용자와 종업원은 각자에게 유리한 주장을 함으로써 견해가 대립하게 된다. 결국 사용자와 종업원은 산업상 이용가치를 갖는 발명의 권리에 관한 문제로 법적 분쟁에 휘말리게 된다. 다시 말하여 사용자의 업무범위와 관련성이 있는 발명의 경우, 사용자는 양수를 희망하나 종업원은 자유발명을 주장하는 경우가 발생하는데, 사용자의 업무범위에 속하는 종업원의 발명이 직무발명에 해당되는지 여부를 판단하는 기준이 문제된다.

사용자의 업무와 관련이 있는 발명 또는 직무발명에 대하여 각각의 관점에 따라 해석할 경우 발생할 수 있는 문제점에 대해 보다 구체적으로 알아보면 다음과 같다.

먼저 사용자 측에서 양수할 수 있는 발명의 범위를 정하는 것은 사용자의 이익과 종업원의 이익 간의 형평성을 조정한다는 측면에서 중요하다. 사용자는 자신이 발명의 완성에 기여한 발명에 대해서만 양수를 하는 것이 타당하며, 그 이외의 발명까지 양수를 한다면 종업원의 재산권에 대한 침해가 될

수 있다. 또한 사용자 측에서 직무발명 외의 발명까지 일괄적으로 양수한다면, 특허의 출원·등록 및 유지를 위한 비용이 과다하게 발생하여 특허권 확보가 오히려 비용 낭비의 원인이 될 수 있다.

종업원의 관점에서 보면, 자신이 수행한 발명을 직무발명에 해당하지 않는다고 자의적으로 판단하여 출원했을 경우에 법적 제제가 가해질 수 있다. 특히 공무원의 경우 공무원이 직무발명을 개인 명의로 출원하였음을 이유로 한 파면 처분이 정당하다고 판결한 바가 있으며,¹⁰⁾ 또한 공무원이 직무발명을 발명기관의 장에게 신고하지 않는 행위는 국가에 대한 사기 행위에 해당한다고 판결한 바도 있다.¹¹⁾ 공무원이 아닌 일반 기업의 종업원의 경우에도 직무발명을 신고하지 아니할 경우 민사상의 책임을 물을 수 있으며, 직무발명이 성립함에도 자신의 명의로 출원하거나, 계약상계규정이 있음에도 제3자에게 권리를 양도한다면, 사용자에게 업무상 배임¹²⁾이 성립할 수 있으

10) 서울지방법정법원 2002.1.18. 선고 2001구32119 판결, 해당 기술은 피고소속 공무원들이 다년간 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 것으로서 직무발명에 해당한다 할 것으로 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수는 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 원고는 특허권을 처분할 정당한 권한을 가지고 있지도 아니한 자와 특허권을 공유하기로 하는 내용의 사적인 약정을 체결하고서 그에 기하여 실제로 특허권 중 30%의 지분을 차지함으로써 국가에 그에 상응하는 손해를 끼쳤다고 할 것이고 이를 이유로 한 파면처분은 정당하다.

11) 대전고등법원 2014.10.31. 선고 2014노114 판결, 공무원의 직무발명이 신규성과 진보성이 없어서 특허출원을 하더라도 특허등록이 되지 않으리라는 사정이 객관적으로 명백하지 않은 이상, 해당 공무원은 직무발명에 대한 내용을 발명기관의 장에게 신고할 의무가 있고, 이를 이행하지 않을 경우 국가에게 재산상 손해 발생의 위험을 초래하였다 봄이 상당하다.

12) 대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 송계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 송계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 송계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이

며, 제3자와의 이중양도계약이 민법 103조 위반에 해당되어 무효가 될 경우, 제3자의 출원은 무권리자에 의한 출원이므로¹³⁾ 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유 및 무효사유에 해당한다. 다만, 개정 특허법('16.2.29.) 제99조의2에서는 특허가 동법 제133조 제1항 제2호에 해당하는 경우에 특허권이전 청구권을 가질 수는 있으나, 이러한 문제점을 사전에 방지하기 위해서는 직무발명에 해당하는지를 판단할 구체적인 기준이 필요하다.

이러한 필요성에도 불구하고 직무발명을 판단하는 기준은 발명진흥법 등에 명시되어 있으나, 실제로 종업원의 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 규정의 해석에 의존하여야 하며, 심사기준과 같은 구체적인 지침이 없는 상황이다.

는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.

13) 특허법원 2009.1.23. 선고 2008허3018 판결, 피고(X회사)는 설OO(Y회사의 대표)와 사이에 위 광폭화물운송장치의 개발계약을 체결함에 있어, 장래 특허권, 실용신안권 등의 권리를 자신이 보유하기로 하는 계약조건하에 설OO로 하여금 비밀유지의무를 지도록 약정하였고, 설OO로부터 위 광폭화물운송장치의 설계 및 제작 업무를 하도급받은 조OO(Z1)과 강OO(Z2) 또한 위 개발계약의 이행보조자로서 이러한 계약내용에 따른 특허권 또는 실용신안권 등의 권리가 피고에게 귀속되며, 이를 위한 비밀유지의무를 부담하기로 동의하였으며, 그에 따라 위 광폭화물운송장치의 설계 및 제작과정에서 위 개발계약 내용에 따른 비밀유지의무를 철저히 이행하였을 뿐만 아니라, 위 인정사실에서 본 바와 같이 위 광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 설OO 또는 조OO, 강OO 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, 강OO이나 조OO이 피고 또는 설OO를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 강OO이나 조OO은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.

...중략...

따라서, 조OO은 자신의 지분뿐만 아니라 강OO으로부터 승계받은 지분과 관련하여서도 이 사건 등록고안에 있어서 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니하므로 이 사건 등록고안의 출원은 모인출원에 해당한다.

Ⅲ. 직무발명 성립 요건 관련 판례 분석

1. 조사방법

직무발명 성립여부를 판단하는 판례를 조사하기 위하여 특허청에서 발간한 쟁점별 직무발명 韓·日 판례 150선(2012), 쟁점별 직무발명 최신판례(2015) 및 로앤비 데이터베이스를 참조하였으며, 그중 직무발명 판단과 직접적인 관련이 있는 판례를 위주로 분석하였다.

2. 조사결과 및 시사점

본 연구의 직무발명 해당여부를 판단하는 데 참고한 주요 판례 12건은 [표 2]에서 보는 바와 같다.

[표 2] 직무발명에 관한 주요 판례

사건번호	사건명	직무발명 여부	최초 소송 제기자
91후1113	실용신안등록무효	인정	종업원
98카합4304	특허권침해금지가처분사건	인정	사용자
2001가합13977	부당이득반환청구소송	인정	종업원
2001구32119	파면처분취소소송사건	인정	종업원
2006가합16244	특허 통상실시권 존재확인	인정	사용자
2007가합10766	손해배상	부정	종업원
2007가합9775	실용신안권이전등록	부정	사용자
2009가합72372	특허권이전등록	부정	사용자

2010가합69624	특허권이전등록	부정	종업원
2010허4854	권리범위확인	부정	종업원
2012허10334	특허등록무효	인정	종업원
2013가합7678	특허권이전등록	부정	사용자

상기 주요 판례 12건을 직무발명의 관점에서 보면, 인정 및 부정된 것이 각각 6건이며, 소송분야별 관점에서 볼 경우에는 특허권 등의 이전등록 요구 4건과 무효 요구 2건이 있다. 또한 특허 등의 침해에 부수하는 분쟁으로서 부당이득반환청구, 실시권 존재 확인, 권리범위확인 등이 6건이다.

이러한 판례들을 살펴본 결과, 직무발명 성립여부에 관한 분쟁을 사전에 예방하기 위해서는 사용자와 종업원 양측에게 합리적인 직무발명의 구체적인 판단기준을 구비할 필요가 있으며, 이에 직무발명의 성립 요건에 관한 판례를 구체적으로 살펴보고자 한다.

3. 판결의 분석을 통한 직무발명 인정요건

(1) 서 설

직무발명의 정의규정 범위 내에서 성립 여부를 판단하는 구체적인 근거를 확인하고자 직무발명의 성립이 인정된 판례와 부정된 판례를 비교 및 검토할 것이다. 원문확인이 가능한 판례는 최대한 원문을 발췌하였으며, 확인이 불가능한 판례는 특허청 발간자료 등을 참고하였다.

(2) 종업원의 범위

발명진흥법 제2조 제2호에 따르면, 종업원 등의 범위는 종업원, 임원 또는 공무원으로 규정하고 있으며, 사용자 등의 범위는 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체로 규정하고 있다. 종업원과 사용자의 관계를 규정하는 근로기준법에서는 종업원이란 “직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나

사업장에 근로를 제공하는 자”¹⁴⁾를 말하며, 사용자란 “사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행하는 자”¹⁵⁾로 정의하고 있다. 직무발명의 정의규정에서의 종업원의 범위가 앞서 말한 근로기준법에 규정된 관계로 한정되는지가 문제된다.

서울지방법원 2009.11.11. 선고 2009가합72372 판결에 따르면, 직무발명에서의 ‘종업원 등’이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다고 하였으며, 피고는 사내창업 휴직(2005.11.30~2008.12.26)을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직연수에도 포함되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고는 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006.3.22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 판결하였다.

그리고 서울남부지방법원 2014.6.13. 선고 2013가합7678 판결에 따르면 “피고는 배연창기기의 개발 및 시공을 하는 사람으로서 원고 회사와 그 경쟁 관계에 있던 회사를 오가며 일을 한 점에 비추어 원고 회사에 고용되어 업무를 수행해 왔다기보다는 어느 정도 자유로운 지위에서 독립적으로 일을 하였고, 근로자와는 다른 형태의 급부를 제공한 점, 산재보험 가입 내역 등에 비추어 피고가 원고 회사의 종업원 지위에서 이 사건 발명을 하였다고 볼 수 없다.”고 하여 발명자를 사용자가 실질적으로 지배하는 종업원으로 보지 않아 직무발명의 성립을 부정하였다.

다음으로 사용자가 종업원을 실질적으로 지배한다고 하기 위해 사용자와 종업원 간에 반드시 근무계약 등이 필요한 것은 아닌 것으로 보는 판례를 소

14) 근로기준법 제2조 제1항 제1호.

15) 근로기준법 제2조 제1항 제2호.

개하면 다음과 같다.

특허법원 2013.5.10. 선고 2012허10334 판결에 따르면, “원고는 피고 회사에 근무할 동안 근로조건 등을 구체적으로 기재한 근로계약서 등을 작성한 바 없고, 정기적인 급여도 수령하지 않았으나 종업원에 해당한다.”고 하여 근로계약서가 없음에도 사용자와 종업원으로서의 관계를 인정하였다.

또한 서울지방법원 2009.11.11. 선고 2009가합72372 판결에 따르면, “원고와 피고 모두 사업체를 경영하고 있는 사안에서 원고가 피고 회사와 독립된 사업체를 독자적으로 경영하였다기보다는 피고 회사의 지휘·감독 아래 그 지시에 따라 물품을 제작, 납품하였다고 봄이 상당하므로, 피고 회사와 원고는 실질적으로 사용자와 피용자의 관계에 있다.”고 하여 위 판례와 같은 판결을 한 바가 있다.

종업원의 범위에 관한 판례를 종합해 보면 일관적으로 발명의 완성 당시에¹⁶⁾ 사용자의 급여의 지급여부, 지휘권, 명령권 및 감독 등 종업원을 실질적으로 지배하는지 여부를 종합적으로 고려하여 사용자와 종업원의 관계를 판단하고 있다. 즉, 직무발명의 권리 관계에 있어 사용자주의적 관점을 채택하는 근거가 종업원이 발명을 완성하는 데 사용자가 기여한 부분에 대한 보상이라는 점을 감안하면, 단순히 고용관계 여부를 비롯한 형식적인 요소보다는 실질적으로 종업원을 지배하는지 여부를 판단하는 판례의 태도가 타당한 것으로 보인다.

(3) 종업원의 직무

종업원의 발명이 직무발명으로 인정되기 위해서는 종업원의 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무에 속하는 것이어야 한다. 여기서 직무란 종업원 등이 사용자 등의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 말한

16) 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 하므로 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다(서울고등법원 2007.8.21. 선고 2006나89086 판결).

다. 구체적으로 발명을 하게 된 행위가 직무에 속하는가의 판단은 종업원과 사용자 사이의 이익조정이라는 취지에 비추어 이루어져야한다.¹⁷⁾

종업원의 발명이 직무발명으로 인정되기 위해서, 종업원이 반드시 상급자의 지시를 받거나 구체적인 과제를 부여받을 필요는 없다. 대법원 1991.12.27.선고 91후1113 판결에서 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 “피용자가 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다 할 것”이라 하였다. 이후 직무발명 성립여부를 판단하는 판례는 91후1113 판결에 기초하여 판단하고 있다. 다만, 여기에서 “발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되어 있는지”의 판단이 문제된다.

91후1113 판결의 구체적인 사실관계는 다음과 같다. 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에서 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀압입기 제작, 치공구 개발에 종사한 종업원이 피아노 부품 중 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 개발하였다. 판례는 종업원의 직무와 발명의 내용을 비교하여 서로 밀접한 관련이 있다고 보아 종업원이 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되어 있다고 판단하였다.

서울남부지방법원 2002.8.22.선고 2001가합13977 판결에서 “사용자는 통신기계기구의 제작, 판매를 그 설립목적의 하나로 규정하고 있고, 현재까지 이동전화단말기를 주요생산품목으로 하고 있으며, 위 발명들은 이동전화단말기에 이용될 수 있는 문자입력방식에 관한 발명이므로 사용자의 업무범위에 속한다 할 것이다. 또한 각 발명 당시 종업원의 직무는 정보통신부서의 신상품 개발을 위한 아이디어를 창출하는 것으로 실제 한글 입력방식에 관한 아이디어 개발에 주력한 결과 발명에 이르게 되었으므로 위 발명행위는 종업원의 직무에 속한다 할 것이다.”고 하여 판단대상 발명이 직무발명에 해당한다고 판결하였다.

17) 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2012, 294면.

위 판결의 구체적인 사실관계는 다음과 같다. 종업원은 ‘타임머신팀’이라는 회사 내 부서의 일원이었다. ‘타임머신팀’은 신상품개발을 위한 아이디어 창출을 위하여 선발한 부서로 그 팀원들은 구체적인 업무를 맡지 않고 팀원들 간 아이디어를 제출하는 평가회를 가지고, 분기별로 그 결과물을 발표하는 정기 보고회를 개최하는 부서이다. 종업원은 팀원과 함께 새로운 한글 입력방식의 필요성과 실용화방안에 관한 보고서를 제출하여 한글 입력방식의 고안 및 사업화에 주력하였다. 그 결과 종업원은 ‘문자입력코드 발생방법 및 장치’와 ‘다중복합방식 문자입력코드 발생장치 및 방법’을 발명하였다.

위 사안의 경우 사용자가 종업원에게 한글 입력방식에 대한 구체적인 과제를 부여한 사정은 없다. 그러나 위 종업원은 신상품 개발을 위한 아이디어를 도출하라는 과제를 사용자로부터 부여받았으며, 과제를 수행한 결과 신상품에 적용이 가능한 문자입력코드 발생방법 및 장치에 관한 발명을 수행한바, 종업원의 직무범위 내의 발명이라고 볼 수 있다.

위 두 판례에 비추어보면, 사용자가 종업원에게 발명을 수행할 것을 지시하거나 발명에 관한 구체적인 과제를 부여하지 않더라도, 직무발명은 성립할 수 있다고 할 것이다, 다만, 이를 지나치게 확대해석하면 종업원의 개인 발명마저 직무발명으로 볼 수 있는바, 종업원이 수행하는 업무와 발명의 내용을 고려하여 판단하는 것이 타당하다.

그리고 종업원의 주로 수행하는 직무가 아닌 부수적으로 수행하는 직무에 관한 발명도 종업원이 그 부수적인 직무를 이해할 수 있는 사실 등이 있는 경우 이를 종업원의 직무내의 발명이라고 볼 수 있다.

서울동부지방법원 2007.7.13.선고 2006가합16244 판결에 따르면, “비록 피고가 법령에서 정한 감리자는 아니나 실질적으로 감리 업무를 독자적으로 수행할 수 있었던 사실, 감리 업무를 담당하는 직원의 경우에도 필요한 경우 직접 시공을 하거나 설계를 하는 경우도 있었던 사실, 공사현장에서 감리업무를 담당하였던 사실을 인정할 수 있는바, 여기에다가 위 각 인정사실과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 영구배수 공법을 충분히 이해하고 이를 발전시킬 수 있는 기회가 있는 점 등을 종합적으로 고려

하여 종업원이 부수적으로 수행하는 직무에 관한 발명에 대해서도 직무발명에 해당한다.”고 하여 종업원의 주된 직무에 관한 발명뿐만 아니라 종업원이 부수적으로 수행하는 직무에 관한 발명을 직무발명으로 판단하였다.

다만, 위 판례에서는 발명자가 부수적인 업무에 대해서 충분히 이해하였다는 점과 이를 발전시킬 기회가 있었다는 점 등을 고려하여 판단하였다는 점을 감안하여야 할 것이다. 따라서 단순히 종업원에게 업무분장상 부업무가 있다는 것만으로는 부족하며, 종업원이 실제로 부업무를 수행한 적이 있는지 여부와 종업원의 부업무에 대한 이해도 등을 종합적으로 고려하여 직무범위 내에 속하는 발명인지 여부를 판단해야 할 것이다. 종업원이 부업무에 대해 이해하지 못하고 있는 경우라면, 종업원이 발명을 피하거나 수행하는 것이 예정되거나 기대된다고 보기 어렵기 때문이다.

종업원 중 공무원의 경우 종업원의 직무에 속하는 발명인지 여부를 판단할 때, “공무원이 소속된 기관의 직제와 직책, 업무분장에서 정해진 업무범위 등이 일응의 기준이 된다고 할 것”¹⁸⁾이라고 하여 다음의 사항을 고려하여 판단한다.

특허법원 2010.12.16. 선고 2010허4854 판결에서는 주·정차 단속시스템(등록번호: 제20-0404627호) 고안에 대해, “원고가 고안을 출원할 무렵 불법 주·정차의 지도·단속 등 교통관련 행정업무를 담당한 점이 인정되기는 한다. 그러나 원고가 담당하는 교통관련 행정업무는 단순히 교통행정 및 각종 교통대책 종합계획의 수립 조정, 불법 주·정차의 지도·단속에 관한 사항에 불과할 뿐, 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 연구하고 개발하는 것을 업무로 하지는 않는 점”을 근거로 하여 해당 발명이 직무발명이 아니라고 판단한 바 있다.

이와 더불어 서울북부지방법원 2008.6.26. 선고 2007가합9775 판결에서는 보강 토 옹벽용 블록(등록번호: 제10-0461986호) 발명에 대해 “피고가 1977.5. 경 동대문구청에서 근무하기 시작한 이래 2007.4.경 퇴직 시까지 장기간에

18) 광주지방법원 2008.9.4. 선고 2007가합10766 판결.

걸쳐 중랑구 건설국, 종합건설관리본부, 지하철건설본부, 남부도로관리사업소 등에서 지방토목기사 또는 지방토목주사 등의 직급으로 근무하였고, 공사현장의 현장업무담당자 등으로 근무하기도 하였으나, 한편, 피고 등이 근무한 부서에서의 직책과 구체적인 업무는 대부분 민원, 행정관리업무였고, 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것은 아니었으며...”라는 점을 들어 종업원의 직무 외의 발명이라고 판단한 바 있다.

위 두 판례를 종합하면, 단순히 발명의 내용이 종업원이 근무한 부서와 관련성이 있는 발명이라고 하여 일괄적으로 직무발명으로 인정된다고 할 수는 없다. 위 두 판례에서는 종업원이 수행한 발명(2010허4854 판결의 경우 불법주·정차 단속시스템, 2007가합9775 판결의 경우 보강 토 용벽용 블록)과 종업원이 근무한 부서(2010허4854 판결의 경우 불법주·정차의 지도·단속, 2007가합9775 판결의 경우 현장업무담당자)와 일부 관련이 있다고 볼 수 있으나, 종업원의 실제 업무가 해당 부서에서 수행하는 단순 행정업무임을 근거로 들어 종업원이 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되어 있지 않다고 판단하였다. 이렇듯 종업원이 수행한 발명이 직무발명에 해당하는지를 검토할 때에는 종업원이 해당 부서에서 실제 수행한 직무를 중심으로 발명의 내용과 비교하여 이를 고려하여야 한다.

1) 별도의 지시 및 보고 여부

종업원이 수행한 발명이 종업원의 본래의 직무에 속하는 경우에는 사용자에 별도의 지시가 없는 경우에도¹⁹⁾ 직무발명이 성립함에 이견이 없다. 그렇다면 사용자가 종업원에게 종업원의 직무와 별도의 과제를 부여하여 종업원이 발명을 수행한 경우, 혹은 사용자의 지시가 없었음에도 종업원이 사용자에게 진행경과 등을 보고한 경우, 그로 인해 완성된 발명은 직무발명에 해당 하는지가 문제될 수 있다.

특허법원 2010.12.16. 선고 2010허4854 판결과 광주지방법원 2008.9.4.선

19) 대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결.

고 2007가합10766 판결에서는 종업원이 발명(고안)과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사하였는지 여부를 먼저 판단한 후,²⁰⁾²¹⁾ 종업원이 이 사건 발명(고안)과 관련된 분야에서 사용자로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 바도 없다는 점을 참작하여 직무외의 발명이라고 판단한 바 있다.

그에 반해 특허법원 2013.5.10. 선고 2012허10334 판결에서는 종업원이 이 사건 장치의 개발과 관련하여 그 진행 과정을 피고 회사의 실질적인 운영자에게 수시로 보고하고, 운영자의 지시에 따라 위 개발 업무를 진행하였던 점을 근거로 하여 해당 발명을 직무발명이라고 판단한 바 있다.

위와 비슷한 취지의 판례로 앞서 소개한 서울남부지방법원 2002.8.22. 선고 2001가합13977 판결에 따르면, 종업원은 신상품 개발을 위한 아이디어 창출이라는 추상적인 과제를 부여받았을 뿐, 문자입력코드에 관한 발명을 수행할 것을 구체적으로 지시받지는 않았으나, 아이디어 창출을 위하여 선발한 부서에서 근무하는 중 팀원과 함께 새로운 한글 입력방식의 필요성과 실용화방안에 관한 보고서를 제출하고, 경영진 앞에서 발표회를 수행하는 등의 사실을 근거 중 하나로 보아 직무발명으로 판단하였다.

위와 같은 판례를 종합하면, 직무범위 내의 발명인지 여부를 판단할 때, 일차적으로 해당 발명이 종업원의 직무에 속하는지를 판단한 후, 사용자로부터 발명을 수행하라는 과제를 부여받은 사실이 없는지를 판단한다. 이러한 점을 고려하였을 때, 종업원의 본래의 직무와 관련성이 다소 적은 발명이

20) 그러나 1. 원고가 담당하는 교통관련 행정업무는 단순히 교통행정 및 각종 교통대책 중 합계획의 수립 조정, 불법 주·정차의 지도·단속에 관한 사항에 불과할 뿐, 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 연구하고 개발하는 것을 업무로 하지는 않는 점, 2. 원고가 광주광역시로부터 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 개발하라는 과제를 부여받았음을 인정할 증거가 없는 점 [후략] (특허법원 2010.12.16. 선고 2010허4854 판결).

21) 피고 등이 근무한 부서에서의 직책과 구체적인 업무는 대부분 민원, 행정관리업무였고, 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것은 아니었으며 [중략] 피고 등이 위 고안과 관련된 분야에서 원고로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 바도 없는 점 [중략] 등의 사정을 종합하여 보면, 피고가 담당한 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하고 [후략] (특허법원 2013.5.10. 선고 2012허10334 판결).

라도, 사용자가 종업원에게 발명의 완성을 별도로 지시하였고, 종업원이 그 지시에 따라서 발명을 수행한 경우라면 그 발명을 종업원의 직무범위 내의 발명으로 보는 것이 타당할 것이다.

그리고 사용자가 명시적으로 지시를 한 경우뿐만 아니라, 종업원이 사용자에게 지속적으로 보고하는 경우와 같이 사용자의 지시 혹은 감독이 있었을 사정이 있는 경우에도 직무발명의 판단근거로 활용할 수 있을 것이다. 이는 종업원이 사용자에게 진행상황 등을 보고하는 경우, 사용자는 종업원이 보고한 내용에 관한 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대할 수 있기 때문이다.

그렇다고 하여 사용자가 자신의 업무범위 외의 사항을 지시하였을 경우, 그로 인해 완성된 종업원의 발명까지 직무발명이라고 볼 수는 없을 것이다. 이는 직무발명의 요건을 만족하지 않을 뿐더러, 단순히 사용자가 종업원에게 지시하였다고 하여 종업원이 사용자의 업무범위 외의 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대된다고 할 수 없기 때문이다.

2) 발명 수행의 과정

종업원에 의해 완성된 발명의 내용 그 자체만으로 직무범위에 속하는 발명이 아닐 경우 종업원이 발명을 완성하면서 수행한 업무와 종업원의 직무를 비교하여 직무범위 내에 해당하는지를 검토할 필요가 있다.

특허법원 2013.5.10. 선고 2012허10334 판결에서는 “이 사건 장치의 개발 경위나 과정 등에 비추어 볼 때 원고가 이 사건 특허발명의 완성과 관련하여 수행한 일련의 활동은 모두 피고 회사의 업무의 일환으로서 수행한 것으로 보일 뿐, 피고 회사의 업무와 무관한 개인적인 활동에 불과한 것으로는 보이지 않는 점” 등을 종합하여 일련의 활동에 의해 완성된 발명을 직무발명이라고 판단한 바 있다.

그에 반해 광주지방법원 2008.9.4. 선고 2007가합10766 판결에서는 종업원 등의 업무가 이 사건 고안의 시험, 개발 등과 관련된 것으로 보기 어렵다는 근거로 그러한 과정을 거쳐 완성된 발명을 직무발명이 아니라고 판단하

였다.

위 관례에 비추어 봤을 때 발명이 직무발명에 해당하는지를 판단할 때 발명의 착상을 비롯한 발명 완성의 경위, 발명의 설계, 발명품의 제작 시험 및 보완 등을 비롯한 발명의 완성과정 중 수행한 활동이 종업원의 직무범위 내의 활동인지 여부를 고려할 수 있다. 그 결과 발명 완성과정에서 행한 활동이 종업원의 직무범위 내에 해당할 경우 그 발명은 종업원의 직무발명에 해당할 개연성이 높다고 볼 수 있다.

그리고 발명의 완성과정 중 고려하는 것 중에 하나는 발명이 근무시간 중에 완성되었는지 여부이다. 원칙적으로는 발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간 중에 이루어질 필요가 없으며, 발명한 장소도 문제가 되지 않으나,²²⁾ 관례에서는 발명을 근무시간 외에 수행하였는지 여부를 직무발명 성립여부의 근거 중 하나로 본 바 있다.

서울북부지방법원 2008.6.26. 선고 2007가합9775 판결에서는 “피고 등은 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 고안을 한 점”을 비롯한 사정을 종합적으로 판단하여 “발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하다”고 판단하였다.

종업원이 업무시간 외에 발명을 하였다 하더라도, 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명 완성 시까지의 사용자 등의 지원을 부정할 수는 없으나²³⁾ 종업원이 업무시간 외의 시간을 할애하여 발명을 완성하기 위한 행동을 한 경우 종업원의 직무와 관련성이 없는 종업원의 개인적인 활동일 개연성이 높다고 볼 수 있다. 그에 반하여 종업원이 업무시간 중에 발명을 완성하기 위한 행동을 하였다면 종업원의 직무와의 관련성이 높을 개연성이 있다.

3) 별도의 지원여부

직무발명의 성립요건을 살펴보면 알 수 있지만, 사용자가 종업원에게 발명을 완성하는 데 필요한 비용 등을 지원하였는지 여부는 직무발명의 성립

22) 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2012, 296면.

23) 윤선희, 상계서, 297면.

요건에 해당하지는 아니한다. 다만, 직무발명 제도는 종업원이 발명을 수행하는 과정에서 사용자의 공헌도를 인정하여 사용자에게 공헌에 대한 보상을 하기 위한다는 점을 고려하였을 때, 직무발명 성립여부를 판단함에 있어 종업원이 발명을 완성하는 데 사용자의 지원이 있었는지 여부를 고려하는 것은 일견 타당한 것으로 보이며, 직무발명 성립여부를 검토한 판례 중 일부는 사용자의 지원여부를 직무발명의 판단 근거 중 하나로 사용한 바 있다.

먼저, 서울서부지방법원 1999.1.22. 선고 98카합4304 판결에서는 “신청인은 이 사건 발명 무렵 신청 외 C사의 대표이사로서 그 피용자였던 피신청인에게 기존의 것보다 진일보된 주민증 자동접착기 개발업무를 부여하고 위 발명에 필요한 자료 등을 교부하며 위 발명을 독려하고 위 발명을 전후하여 상당한 보수를 지급하였던 사실, 이 사건 발명에는 피신청인 외에도 위 신청인 회사의 종업원 등이 참여하였던 사실” 등을 근거로 하여 신청대상 발명이 직무발명에 해당하여 사용자의 특허출원은 정당하다고 판단하였다.

특허법원 2013.5.10. 선고 2012허10334 판결에서는 “원고는 …[중략]… 피고 회사로부터 연구개발에 필요한 집기, 숙식, 비용 등을 제공받았을 뿐만 아니라…[후략]”는 점을 근거 중의 하나로 삼아 그러한 지원을 받아가며 완성한 해당 발명을 직무발명이라고 판단한 바 있다. 구체적으로 위 사안에서 사용자는 연구개발에 필요한 비용 등의 경비, 특허출원에 필요한 비용 일체를 부담하였다.

서울지방법원 2002.1.18. 선고 2001구32119 판결에서 역시 “산삼배양 기술은 피고 소속 공무원들이 다년간 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 것으로서 특허법 제39조에서 말하는 직무발명에 해당한다 할 것이므로 …[중략]”라고 판단하여 직무해당성과 함께 연구비의 지원여부를 종합하여 직무발명에 해당하는지를 판단하였다. 그 결과 법원은 종업원이 국가예산을 연구비로 지원받아 완성한 발명이 직무발명에 해당한다고 판단하였다.

그에 반해 특허법원 2010.12.16. 선고 2010허4854 판결에서는 “원고가 담당하는 교통관련 행정업무는 …[중략]… 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 연구하고 개발하는 것을 업무로 하지는 않는 점,

② 원고가 광주광역시로부터 이 사건 제1항 고안과 같은 주·정차 위반 차량 단속시스템을 개발하라는 과제를 부여받거나 이를 개발하기 위한 연구비 등을 지원받았음을 인정할 만한 증거가 없는 점"을 근거로 "고안을 고안하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우라고 할 수 없다."고 판단하였다.

광주지방법원 2008.9.4.선고 2007가합10766 판결에서는 "이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것은 아니었으며, 이 사건 고안에 이르게 된 경위와 과정, 공동고안자가 직무발명으로 신고하게 된 경위, 이 사건 고안의 완성 및 실용신안등록에 이르기까지 원고로부터 기술·자재지원이나 자료제공 등 지원을 받은 바 없는 점"을 근거로 하여 "발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하다."고 판단하였다.

위 두 판례의 판단과정을 살펴보면 먼저 종업원이 발명(고안)과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사하였는지 여부를 먼저 판단한 후, 종업원이 이 사건 발명(고안)의 완성 및 실용신안등록에 이르기까지 사용자로부터 기술·자재지원이나 자료제공 등 지원을 받은 바 없는 점, 종업원 등은 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 발명(고안)을 한 점을 참작하여 직무외의 발명이라고 판단한 것으로 보인다.

앞서 소개한 판례들을 종합하여 판단하면, 사용자로부터 발명을 완성하는데 필요한 자재, 인력, 물품 및 설비 등의 유형의 지원뿐만 아니라 기술, 자료, 제작비 및 연구비 혹은 그에 상응하는 보수 등의 무형의 지원을 받아 종업원이 이를 이용하여 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 기대되는 사정이 있을 경우 이러한 지원 여부를 직무발명 판단의 한 가지 근거로 사용할 수 있을 것이다. 특히 2012허10334 판결에서 판단한 바를 참고하면, 단순히 발명을 완성하는 데에 필요한 비용뿐만 아니라 그 외에 사용자의 부수적인 지원인 집기 및 숙식 등의 지원 역시 직무발명 성립 여부를 판단하는 근거가 될 수 있다.

다만 이러한 지원은 직무발명 여부를 판단하는 부수적인 근거로 작용하여, 사용자가 발명을 완성하는 과정을 지원하였다는 사실만으로는 직무발명

이 성립하지 않을 것으로 보인다. 그리고 사용자의 지원을 지나치게 확대해석하는 것은 지양하여야 한다. 사용자의 지원이 종업원의 발명완성에 기여하는 경우는 명백한 판단근거로 볼 수 있으나, 단순히 사용자로서 종업원에게 급여를 지급하거나 그에 부수하는 정도의 지원은 고려사항에서 배제할 필요가 있다.²⁴⁾

특히 금전적 지원의 경우 지원의 목적을 고려할 필요가 있다. 자재, 물품과 같은 유형의 지원이나 기술 및 자료지원은 발명에 직접적으로 사용되었는지 여부를 확인하기 비교적 용이한 반면, 금전적 지원의 경우 발명 완성 중 사용되었는지 여부가 불분명할 수 있기 때문이다. 예를 들어 아이디어의 채택 등을 이유로 한 보상금을 지급하였다는 사실만으로 사용자의 지원이 있었다고 인정하여 직무발명으로 보는 것은 어려울 것으로 보인다. 서울북부지방법원 2008.6.26.선고 2007가합9775 판결과 서울중앙지방법원 2011.11.4.선고 2010가합69624 판결에서는 사용자가 출원보상금, 등록보상금 등의 포상을 종업원에게 지급한 사실이 있음에도 불구하고 종업원이 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하다고 하여 직무발명의 성립을 부정한 바가 있다. 물론 보상금의 지급과 금전적인 지원이 동일하다고 보기는 어려우나, 제작비 등의 사후적 지원이라고 볼 여지는 있음에도 불구하고, 그러한 사정만으로는 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이 아니라고 보는 것이 판례의 태도로 보인다.

4) 그 외의 사항

종업원 자신이 수행한 발명을 직무발명으로 신고했다는 사정만으로는 그 발명은 직무발명에 해당하지 않는다. 서울북부지방법원 2008.6.26.선고

24) 직무발명 보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안 된다(특허법원 2010.12.16.선고 2010허4854 판결).

2007가합9775 판결에서 판단한 바를 참고하면, “이 사건 고안의 공동실용신안등록권자가 사용자에게 고안을 직무발명으로 신고를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 고안이 당연히 직무발명에 해당한다고 할 수 없다”고 하여 원고의 주장을 이유 없다고 판단하였다.

종업원이 사용자에게 발명완성사실을 통지하면, 사용자는 발명의 양수 등을 판단할 때 종업원의 의사와 종업원이 발명을 신고한 경위를 참작할 수 있다. 가령 종업원이 사용자가 발명을 양수하기를 희망하는 경우에는 계약자유의 원칙에 따라 사용자가 양수해도 문제가 없을 것이다. 그에 반해 종업원이 사용자에게 의한 발명의 양수를 희망하지 아니하는 경우에는 사용자는 신고된 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 보다 엄격하게 판단하여 자체 판단 결과를 종업원에게 고지할 필요가 있다.

4. 소 결

위의 수 개의 판례를 종합하여 판단하면, 종업원의 발명신고를 접수받았을 때, 그 발명이 직무범위 내의 발명인지 여부를 판단하기 위해서는 가장 먼저 종업원이 본래 수행하는 업무를 판단하여야 한다. 그럼에도 불구하고 직무 내의 발명인지 여부가 불분명하다면, 사용자의 별도 지시 및 감독여부, 종업원의 발명 수행 과정, 사용자의 별도의 지원 및 종업원이 직무발명으로 신고한 경위 등을 고려하여 그 발명이 직무범위 내에 속하는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

다만 앞서 정리한 요소들을 각각 판단하여 특정요소만으로 직무발명에 해당하는지 여부를 결정해서는 안 될 것이다. 위의 판례들의 일부 요소를 정리하여 발췌하였으나, 대부분의 판례에서는 종업원의 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단할 때, 위의 요소들을 전체적이고 종합적으로 고려하여 판단하였기 때문이다.

IV. 직무발명 판단기준의 육군 적용 방향

1. 서 설

육군의 지식재산권 담당부서인 지식재산담당관실에서 직무발명 판단기준에 관심을 가지게 된 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있다. 먼저 지식재산담당관실의 지식재산권 담당 인력을 효율적으로 활용하고 향후 육군에 직접적으로 필요한 발명을 선별하기 위함이다.

다른 이유는 직무발명 성립에 관한 분쟁을 방지하고자 함이다. 이에 관한 육군 내부의 직무발명 관련 분쟁 사례를 소개하고자 한다.

과거 육군 소속 장교가 자신의 업무인 휘하 중대원의 사격 훈련을 지도하던 중 전력지원체계인 탄피 회수 장치에 관한 발명을 수행하였다. 이후 발명자는 자비로 대학원에 진학하여 해당 대학원의 교수와 함께 발명을 보완하였으며 교수와 함께 공동 명의로 특허를 출원한 바가 있다. 상기 출원은 특허 등록되었으며 이후 육군에서는 사격장 건설 사업을 진행하며 해당 특허를 사용하였다. 사격장 건설이 완료된 후 사업 진행 중 사용된 탄피 회수 장치에 관한 발명이 육군의 직무발명에 해당하는지 문제가 되어 지식재산담당관실에서 위 내용에 대한 검토를 하였다.

위 사안에서 직무발명 여부의 판단 쟁점은 해당 발명이 종업원의 직무범위 내의 발명으로 볼 수 있는지 여부이다. 육군 장병의 대부분은 연구를 목적으로 임용된 것이 아니다. 위 사례뿐만 아니라 육군 장병에 의한 발명의 대다수는 장병 등이 자신의 직무를 수행하는 도중 개선 사항을 발견하고 이를 보완하는 과정에서 완성된다. 연구 업무를 맡은 종업원에 의한 발명은 직무발명이 될 개연성이 높으나, 상기 사례와 같이 연구 업무와 무관한 종업원이 완성한 발명의 경우 이를 직무발명으로 인정하기 위해서는 발명자가 발명을 완성하는 과정 등을 추가적으로 판단하여야 한다.

위 사건을 계기로 지식재산담당관실에서는 직무발명 성립여부에 관한 분

쟁의 발생을 방지하기 위하여 직무발명의 판단기준을 내부적으로나마 명확하게 규정할 필요성을 인식했다.

그에 따라 다음과 같이 직무발명의 판단 기준표를 정리하였다. 육군 분석평가단의 지식재산담당관실로 발명의 신고가 접수되면, 업무담당자는 신고 접수된 내용과 신고자의 정보를 획득하여 아래 판단 기준표의 각 세부 판단 기준을 확인한다. 그 결과 직무발명에 해당한다고 결론을 내리면 이후 선행 기술조사 및 출원절차를 진행하고 있다.

[표 3] 육군의 직무발명 판단 기준표

판단 구분	세부 판단기준			관련근거 (법령 및 판례 등)	판단
1. 발명자 (모두 만족)	1)	신고자가 군 장병에 해당하는 자인가?		육군규정 065 제1조	
	2)	신고자가 직접 발명한 것인가?		발명진흥법 제2조	
2. 업무범위 (택일)	1)	무기체계 및 전력지원체계에 관한 발명인가?		육군규정 010 제13조	
	2)	육군의 국방력 향상에 기여할 수 있는 발명인가?		육군규정 065 제9조	
	3)	국방예산 절감에 기여할 수 있는 발명인가?		육군규정 065 제1조	
3. 직무범위 (1)과 (2)는 택일, (3)은 종합판단	(1) 발명자의 직무 1)과 2)는 택일, 3)이하는 종합판단	1)	현재 직무가 본 발명을 연구하는 것인가?	2010가합69824	
		2)	업무분장사항에 본 발명에 직접적으로 관련 있는 내용이 적시되어 있는가?	2007가합10766	
		3)	본 발명을 사용하는 직무를 수행한 적이 있는가?	2007가합10766	
		4)	필요할 경우 부수적으로 본 발명과 관련된 직무를 수행한 적이 있는가?	2006가합16244	
		5)	과거 본 발명과 관련되는 부서에서 직무를 수행한 적이 있는가?		

	6)	발명자가 담당하는 직무내용과 책임범위를 고려했을 때 발명을 수행하는 것이 당연히 예정 혹은 기대되는가?	91후1113	
(2) 지시 및 지원 여부 1) 만족 또는 2)이하 종합판단	1)	본 발명의 연구를 별도로 지시 혹은 감독받은 바가 있는가?	2012허10334	
	2)	발명을 수행하는 과정에서 상급자 등에게 지속적으로 보고를 한 적이 있는가?	2012허10334	
	3)	발명을 완성하는 데 필요한 기술, 자재 및 자료 등을 지원받은 바가 있는가?	2007가합10766	
	4)	학비 및 연구비 등을 지원받은 바가 있는가?	2010허4854	
	5)	발명을 완성하는 과정에서 제작비 등을 지원받은 바가 있는가?	2010허4854	
	6)	군 내부의 물품 또는 설비를 이용하여 발명을 완성하였는가?	2012허10334	
(3) 발명수행과 직무의 연관성 (1) 또는 (2)의 세부판단기준과 (3)의 세부판단기준을 종합판단	1)	직무수행 중에 발명의 착상을 얻었는가?	2007가합10766	
	2)	주로 업무시간을 활용하여 발명을 수행하였는가?	2007가합10766	
	3)	발명을 완성하기 위해 수행한 행위가 업무의 일환 혹은 그 연장인가?	2007가합10766	
	4)	군에서 본 발명에 관한 연구 프로젝트에 참여한 바가 있는가?	98가합4304	
	5)	발명을 수행함에 있어 업무 중 습득한 정보를 이용하였는가?	2007가합10766	

위 판단 기준표의 세부항목들은 판례의 판단사항에 명시된 표현을 인용하거나, 육군의 실정에 맞게 표현을 일부 수정하였다. 아래에서는 ‘육군의 직무발명 판단기준표’의 세부 항목을 정한 배경을 간단히 소개하고자 한다.

2. 육군의 직무발명자

신고자가 육군 직무발명의 주체적 요건을 만족하는지를 확인하는 세부 판단기준은 1. 신고자의 종업원 여부(군 장병 여부)와 2. 신고자의 발명자 여부

두 가지로 정하였다. 내부적으로 판단했을 때 두 가지 항목 전부 해당할 경우 직무발명의 주체적 요건을 만족하는 것으로 보아 그 다음 항목인 업무범위와 직무범위를 판단한다.

먼저 “1. 신고자의 종업원 여부” 항목에서는 신고자가 육군의 종업원에 해당하는지 여부를 판단한다. 육군의 지식재산권 관리규정인 육군규정(이하 ‘육규’라 한다) 065의 제1조는 “이 규정은 육군에 근무하는 장교, 준사관, 부사관, 병사, 군무원, 사관생도, 사관후보생, 그 밖에 입영되어 훈련 중인 사람 및 계약에 따라 군 관련 업무에 종사하는 자 등(이하 “장병 등”이라 한다)의 지식재산권 취득·처분·관리·보상 및 기술이전 등에 필요한 사항을 정함으로써 육군의 지식재산권을 보호·장려하고 기술이전 및 활용을 촉진하며, 군에 조달(납품, 용역 등)되는 품목에 대한 원가상승을 방지함에 목적이 있다.”고 규정하여 군 장병의 범위를 정하였다. 여기서 병사 및 사관후보생 등과 계약에 따라 군과 관련되는 업무에 종사하는 자(이하 “병사 등”)가 공무원에 해당하는지는 별론으로 하고, 국가공무원법상의 특정직 공무원에 명시된 “군인”과 국군 조직법 및 군인사법에서 정하는 “군인”에는 병 및 사관후보생을 포함하는 것으로 명기하고 있는 것으로 보아, 대한민국(육군)은 육군에 근무하는 병사 등에 대하여 사용자의 지위에 있음은 명확하다.

그리고 “2. 신고자의 발명자 여부” 항목에서는 신고자가 직접 발명을 완성하였는지 여부를 판단한다. 신고자가 직접 발명을 완성하였는지 여부는 발명신고서에 접수된 내용에 근거하여 일차적으로 판단한 후, 확인이 필요할 경우 신고자에게 관련 내용을 확인하여 판단하고 있다. 직무발명의 성립여부에 관한 판례 중 진정한 발명자인지를 판단하는 판례가 다수 있으나 세부 판단기준에는 따로 표시하지 않았고, 발명 신고서 등을 참고하여 종합적으로 신고자가 직접 발명하였는지를 판단한다. 지식재산담당관실로 접수되는 내용 중 일부는 외부 연구용역 업체에서 완성한 발명을 신고하는 경우나 단순히 타인의 특허를 육군에 적용하는 방안 등을 작성해서 신고하는 경우가 있었다. 이를 확인하기 위하여 위 항목을 명시하였다.

3. 육군의 업무범위

군 장병이 완성한 발명이 육군의 업무범위에 해당하는지 여부를 판단하는 세부판단기준은 1. 무기체계 및 전력지원체계 관련여부, 2. 국방력 향상에 기여여부 및 3. 국방 예산 절감여부 세 가지로 정하였다. 내부적으로 신고된 발명이 각 항목에 해당하는지 여부를 판단한 결과 발명이 세 가지 항목 중 하나라도 해당할 경우 육군의 업무범위에 속하는 발명으로 판단한다.

먼저 발명이 무기체계와 전력지원체계에 관한 발명인지를 확인한다. “무기체계”라 함은 유도무기·항공기·함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비·부품·시설·소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 말하며,²⁵⁾ “전력지원체계”라 함은 무기체계 외의 장비·부품·시설·소프트웨어 그 밖의 물품 등 제반요소를 말한다.²⁶⁾ 발명이 무기체계 및 전력지원체계와 관련 있는 발명일 경우 육군에서 이를 활용하여 국방력 향상에 기여할 가능성이 높은바, 이를 육군의 업무범위에 해당한다고 봄이 타당하다.

또한 앞서 인용한 육규 065 제1조 정의규정의 내용을 반영하여, 조달품목의 원가를 비롯한 국방예산을 절감하는 데 기여할 수 있는 발명이면 육군의 업무범위에 속하는 것으로 보았다.

4. 군 장병의 직무범위

군 장병의 직무범위를 판단하는 세부 판단기준은 발명자의 직무 자체를 검토하는 “(1) 발명자의 직무”, 발명자가 발명을 완성하는 과정에서 상급자의 지시 및 지원이 있었는지 여부를 판단하는 “(2) 지시 및 지원 여부” 그리고 발명을 완성하며 수행한 직무가 발명자의 직무와 관련이 있는지 여부를 판단하는 “(3) 발명수행과 직무의 연관성”으로 정하였다. 위 기준표에서는

25) 육규 010(전력발전업무 규정) 제13조 제1항의 1.

26) 육규 010 제13조 제1항의 2.

일차적으로 “(1) 발명자의 직무”의 세부 항목을 먼저 확인한다. 그 후 “(2) 지시 및 지원여부”와 “(3) 발명수행과 직무의 연관성” 항목의 세부 항목을 종합적으로 판단하여 직무범위 여부를 확인한다.

먼저 “(1) 발명자의 직무” 항목에서는 완성된 발명과 군 장병 등의 직무와의 관련성을 판단한다. 이를 판단함에 있어 업무분장규정을 참조하는 것을 원칙으로 한다. 특히 직무발명 여부의 분쟁 등이 생겨 보다 구체적으로 직무 관련성을 확인할 필요가 있을 경우에는 신고자의 과거부터 현재까지의 업무 내역을 전체적으로 확인하여 과거의 직무와의 관련성도 확인하고 있다. 세부 항목들을 종합하여 신고자가 발명을 수행하는 것이 당연히 예정 혹은 기대되는지 여부를 판단한다. 그 결과 발명을 완성하는 것이 발명자의 직무라고 판단될 경우, 이후 “(2) 지시 및 지원여부”와 “(3) 발명수행과 직무의 연관성”은 별도로 판단하지 아니한다.

그에 반해, 신고 접수된 발명과 발명자의 업무분장상의 직무간의 연관성이 다소 적다고 보이는 경우 “(2) 지시 및 지원여부”와 “(3) 발명수행과 직무의 연관성”의 세부 항목들을 추가적으로 판단하고 그 결과를 종합하여 직무범위 내의 발명인지 여부를 판단한다.

“(2) 지시 및 지원여부” 항목은 군 장병이 발명을 완성하는 과정에서 상급자 등의 지시와 상급자 등으로부터의 지원여부를 검토하며 이는 군 장병이 발명을 완성하는 데 있어 육군의 기여도를 판단하기 위함이다.

상급자 등의 지시여부를 판단함에 있어, 별도의 지시와 같은 직접적인 지시뿐만 아니라 혹은 수시로 보고하는 사정과 같이 지시 및 감독 등이 있을 사정 등이 있는 경우를 고려하였다.

또한 일반적인 직무발명에서 종업원이 발명을 완성하는 과정 중 사용자 등으로부터의 발명 완성 과정 중 지원이 있었는지 여부를 판단할 때 관례의 태도상 물적, 기술적 및 금전적 지원 등 다양한 종류의 지원이 있었는지 여부를 종합적으로 판단하였는바, 본 기준표에서도 이를 최대한 반영하고자 하였다. 보다 구체적으로 (2)번 항목에서 세부 판단기준에 자재, 군 내부의 물품과 설비를 비롯한 물적 지원, 학비, 연구비와 제작비를 비롯한 금전적

지원 및 기술 및 자료 등을 비롯한 기술적 지원을 포함하여 판례의 태도에 따라 종합적으로 판단하고자 하였다.

마지막으로 “(3) 발명수행과 직무의 연관성” 항목에서는 군 장병 등이 발명을 완성하면서 수행한 일련의 행동과 직무의 연관성을 판단한다. 본 항목은 “(1) 발명자의 직무”항목이 업무분장 등을 기준으로 한 본래의 직무와 발명과의 관계를 중점적으로 확인하는 반면, “(3) 발명수행과 직무의 연관성” 항목은 발명을 완성하는 과정에서 직무에 부수적인 점에서 차이를 두고자 하였다.

본 항목을 추가적으로 판단하는 이유는 육군에서 신고된 발명의 특징을 반영하고자 함이다. 일반적으로 육군에 신고되는 발명을 완성한 사람의 대부분은 연구직에서 근무하는 군 장병 등이 아닌 휘하 장병 등의 교육 및 훈련에 관한 직무 혹은 무기체계 및 전력지원체계의 운영 및 관리, 정비 등에 관한 직무를 맡고 있다. 연구직이 아닌 군 장병 등의 경우 자신의 직무가 발명을 연구하는 것은 아니지만 자신의 임무를 수행하는 중에 따라서 본 항목에서는 군 장병 등이 직무를 수행하는 과정 중에 발명의 착상을 얻었는지 여부와 발명을 완성하는 과정에서 직무 수행 중 습득한 정보를 활용하였는지 여부 등을 확인하는 세부 항목을 작성하였다.

5. 군 장병이 대학원 수학 중에 수행한 발명의 경우²⁷⁾

군 장병이 육군에 복무하면서 대학원 등에서 수학하는 중에 발명을 수행한 경우의 발명의 취급이 문제된다. 종업원이 군 복무 중 대학원에 입학하여 연구를 수행한 경우 종업원은 군인의 신분과 대학원생의 신분을 동시에 가지고 있기 때문이다. 군 장병이 복무 중 교육기관에 진학하는 경우를 다음과 같이 분류할 수 있다.

① 군 장병이 교육 경비 등을 지급받아 대학원에 진학하는 경우

27) 박송기·민태홍, “군위탁생 지식재산의 권리귀속에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제11권 제1호(2016), 110면.

② 군 장병이 자비로 대학원에 진학하는 경우

특히 상기 ①의 경우에 해당하는 군 장병을 ‘군위탁생’이라고 칭한다.

직무발명의 요건으로서의 사용자는 당해 직무발명의 완성에 있어서 중심적인 도움을 준 자이며, 특히 고용관계에 있어 사용자 여부는 급여의 실질적 지급자인가에 좌우되기도 하지만 연구시설의 제공·연구보조자의 제공·실질적 지휘명령관계 등을 종합적으로 감안해서 사용자를 결정하게 된다.²⁸⁾ 군위탁생이 대학원에서 연구를 지시받거나, 연구시설 및 인원을 제공받아서 연구를 수행할 경우 대학원 측면에서 볼 때 직무발명이 성립한다고 보는 것도 지금까지의 직무발명 판단기준 요소를 고려할 때 일리가 없지 않다.

서울지방법원 2009.11.11.선고 2009가합72372 판결에 따르면, 종업원이 휴직기간 동안 사용자로부터 급여를 받지 않았으며, 재직연수에도 포함되지 아니하고 사용자가 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 점을 감안할 때, 위 발명은 사용자의 직무발명에 해당하지 아니한다고 판결하였는바, 이는 바로 앞의 직무발명 요건과 관련이 있다.

군 장병이 군위탁생에 해당하고 육군으로부터 연구 과제를 부여받아 대학원에서 연구를 수행한 결과물로 완성한 발명 혹은 군 장병의 본래 직무에 속하는 발명에 해당할 경우에는 발명자의 실질적인 지휘권이 육군에 있는 것으로 보아 국유특허권에도 해당한다고 볼 여지가 충분히 있다.

군 장병이 군위탁생에는 해당하나, 육군으로부터 연구 과제를 부여받았다는 사정이 없는 경우, 그로 인해 완성된 발명이 육군의 업무 및 종업원의 직무와 관련이 없는 경우에는 육군에서 발명자인 군 장병에게 교육비 등을 지원하였음에도 불구하고 발명자의 실질적인 지휘권이 대학원에 있는 것으로 보아 이는 군 장병의 자유발명으로 봄이 타당하다 할 것이다.

‘② 군 장병이 자비로 대학원에 진학하는 경우’로서 이는 군 장병이라 하더라도 군위탁생에 해당되지 않고, 군 장병이 육군의 별도 지원 없이 자비로 수학하였으며, 육군으로부터 별다른 과제를 부여받지 않은 상태에서 완성한

28) 윤선희, 『특허법』, 법문사, 2012, 289면.

발명이라면 자유발명으로 봄이 타당하다. 다만 군위탁생에 해당하지 아니하더라도, 육군의 업무범위에 해당하며 발명자 본인의 직무범위에 해당하는 발명을 수행한 경우라면 직무발명으로 보아야 한다.

다만, 이러한 사정이 있음에도 불구하고 현재 군 장병 등이 국비 또는 자비로 대학원 교육을 받으면서 완성한 발명에 대하여 그 직무발명 여부의 검토를 위한 군으로의 신고체계는 거의 이루어지지 않고 있으며, 거의 대부분은 각 대학의 산학협력단에서 발명 등을 출원하여 그 권리를 소유하고 있는 것이 현실이다.

6. 소 결

직무발명 성립성 관련 판례를 수집한 후 내부적으로 회의를 거쳐 육군 지식재산담당관실에서는 [표 3]과 같이 직무발명 판단 기준을 정하였으며, 현재 지식재산담당관실로 신고 접수되는 발명은 판단 기준표를 기준으로 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하고 있다. 위 판단 기준표에는 다음과 같은 보완사항이 있다.

먼저 발명자, 업무범위, 직무범위 각 항목의 판단기준의 보완사항이 필요하다. 이를 위해 향후 추가적으로 직무발명 성립여부를 판단하는 판례가 추가되면 이를 반영하는 것이 필요하다. 그리고 지식재산담당관실에서 업무를 처리하면서 자료가 축적되면 그에 따라 판단기준을 보완하는 것이 가능할 것이다. “2. 육군의 업무범위” 항목이나, “3. 직무범위의 (3) 발명수행과 직무의 연관성” 항목이 특히 그러할 것이다.

세부 판단기준의 객관화가 필요하다. 판단 기준표의 세부 판단기준 중 주관적 해석이 필요한 항목이 일부 있다. 판단 기준표를 정한 이유가 직무발명 성립여부의 자의적 판단을 배제하려는 의도로 시작한 만큼 그러한 표현들을 대체할 만한 표현을 모색할 필요가 있다.

특히 직무범위 판단에 있어, 기준표의 각 항목이 동등한 항목인지 여부가 문제된다. 이를 반영하기 위해 “(1) 발명자의 직무”항목을 일차적으로 판단

한 뒤, 그 외의 항목을 추가적으로 판단하고는 있으나, 세부항목의 판단사항이 각각 문제된다. 향후 세부 항목마다 가중치를 차등적으로 부여하거나, 각 항목의 점수를 부여하여 점수의 총합이 일정기준 이상일 경우에 한하여 직무범위 내의 발명으로 판단하는 등의 방안이 필요할 것으로 보인다.

V. 결 론

기술발전의 동향상 앞으로도 직무발명에 의한 출원은 지식재산권 전체 출원의 큰 비중을 차지할 것으로 보인다. 그에 따라 직무발명에 관련된 사용자와 종업원 간의 분쟁이 증가하는 것 역시 예상되는 바이다. 사용자와 종업원 간 법적 분쟁이 지속적으로 발생하게 되면 산업발전을 저해하며, 직무발명의 본 취지에 어긋나게 될 우려가 있다. 따라서 이를 사전에 예방하는 것이 필요하며 이를 위해서는 사용자와 종업원 모두 이해할 수 있는 직무발명의 요건을 마련하는 것이 필요할 것이다.

따라서 본 연구에서는 기존에 사용자와 종업원 간에 직무발명 성립에 관한 분쟁 사례를 다룬 판례를 정리하여 법원에서는 어떠한 사항을 고려하는지와 어떠한 논리로 직무발명의 성립여부를 판단하는지를 검토하였다. 그리고 앞서 검토한 판단사항을 근거로 본 연구에서는 사용자와 종업원의 직무발명에 대한 해석에 있어서 기초적인 판단기준을 제시하고자 하였다. 직무발명에 관한 판례를 중심으로 직무발명의 기준을 분석해 보는 연구는 비교적 구체적인 판단기준을 제시할 수 있다는 데 큰 의미가 있다고 본다. 그와 더불어 육군이 향후 당면할 수 있는 직무발명에 의한 지식재산권에 관한 문제를 간략하게나마 소개하였다.

본 연구에는 다음과 같은 보완점이 있다. 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 앞서 판례에서 살펴본 세부 판단사항을 각각 확인할 뿐만 아니라, 그러한 세부 판단사항을 종합적인 면에서 직무발명에 해당하는지 여부를 판단할 필요가 있다. 현재까지는 각 항목의 우선순위에 대한 보완

이 필요하다.

본 연구에서 소개한 직무발명 판단 기준표는 기존의 직무발명 성립여부를 판단한 판례를 기준으로 작성하였기 때문에, 발생할 수 있는 다양한 사례를 반영하지 못할 수 있다. 따라서 이러한 변화에 발맞추어 가기 위해서는 직무발명 판단기준의 지속적인 수정 및 보완이 필요할 것이다. 그리고 위 기준표를 일괄적으로 적용할 것이 아니라, 사용자 및 종업원의 특성에 맞게 변용하여 사용하는 것이 바람직하다 할 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

윤선희, 『특허법』, 법문사, 2012.

이상철·곽준영, 『조문별·쟁점별 특허판례』, 7판, 특허심판원, 2015.

〈학술지(국내 및 동양)〉

박송기·민태홍 “군위탁생 지식재산의 권리귀속에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제11권 제1호(2016).

조광환, “공무원의 직무발명에 따른 특허권의 국·공유화에 관한 비판적 연구”, 『지적재산권』, 제22호(2007).

〈학술지(서양)〉

Toshiko Takenaka, “Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in *Stanford v. Roche*: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Act”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol.20 (2012).

〈판례〉

대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결.

서울서부지방법원 1999.1.22. 선고 98카합4304 판결.

서울남부지방법원 2002.8.22. 선고 2001가합13977 판결.

서울지방법행정법원 2002.1.18. 선고 2001구32119 판결.

서울동부지방법원 2007.7.13. 선고 2006가합16244 판결.

광주지방법원 2008.9.4. 선고 2007가합10766 판결.

서울북부지방법원 2008.6.26. 선고 2007가합9775 판결.

서울지방법원 2009.11.11. 선고 2009가합72372 판결.

서울중앙지방법원 2011.11.4. 선고 2010가합69624 판결.

특허법원 2010.12.16. 선고 2010허4854 판결.

특허법원 2013.5.10. 선고 2012허10334 판결.

서울남부지방법원 2014.6.13. 선고 2013가합7678 판결.

〈기타 자료〉

특허청, “쟁점별 직무발명 韓·日 판례 150선”, 특허청, 2012.

특허청, “쟁점별 직무발명 최신 판례 2012~2015”, 특허청, 2015.

A Study on the Criteria of Employee Invention by the Military Personnel

Oh Changseok, Park Songki

Employee invention is a big part of technological innovations. Therefore, the Republic of Korea Army (ROKA hereafter) realized the importance of employee inventions by military personnel and encourages the creation of inventions, and seeks to contribute in improving national defense by supporting for patent application and registration.

However, IP management at ROKA is in its early stage so that there are not much relevant data. In addition, ROKA applies regulations of the disposition and compensation of civil servant's inventions with adjustments while in absence of specific provisions. Such lack of congruent regulation for ROKA on IP hinders appropriate management of IP. Due to the mentioned problem, ROKA is faced with difficulties in IP management.

Therefore, in order to resolve the problems, this study aims to review and arrange judicial cases about the methods and standards of employee invention. The investigate leads to the requirements the employer and employee should consider for an invention to be employee invention. Moreover, the study suggests how ROKA can apply appropriate regulation and concludes with introducing the areas that should further be researched.

Keyword

employee invention, state-owned patent rights, institutional patent rights, military personnel, ownership of intellectual property right