

기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도의 개선 방향

- 일본의 직무발명제도를 중심으로 -

한양대학교 법학전문대학원 교수(주저자) 尹 宣 熙

부산대학교 법학전문대학원 교수(공동저자) 姜 明 秀

■ 논문요약 ■

직무발명제도는 발명을 창작한 종업원과 발명완성까지 인적·물적 지원을 한 사용자 사이에 이익의 공평한 조정을 도모하기 위한 제도로 이해되고 있으나, 특허법의 목적이 특허권자의 보호가 아닌 산업발전에 이바지하는데 있듯이 직무발명제도도 궁극적으로는 산업발전과 기술 경쟁력 제고를 위한 제도이며 이는 우리나라 발명진흥법 제1조를 통해서도 알 수 있다. 직무발명에 대한 권리귀속과 정당보상금의 산정을 어떻게 결정할 것인지는 이러한 제도 목적을 고려하여 각국의 상황에 따라 결정할 문제인데, 사용자주의와 발명자주의의 입법이 있다. 대다수의 국가들은 사용자주의의 입법 태도를 취하고 있는데, 일본은 1909년 특허법에서 직무발명에 대해 사용자주의의 입법을 채택하였다가 1921년 발명자주의로 전환하였고 2015년에 다시 사용자주의적 입법으로 전환하였다. 일본은 발명자주의를 채택한 시기에 사용자의 권리확보의 불확실성, 상당한 대가 산정의 불확실성 및 사용자 기여도 반영의 부적절성, 지나친 고액의 대가 인정, 이로 인한 기업의 리스크 증대와 기술 경쟁력 저하 등의 문제가 계속 제기 되었다. 즉, 국가경쟁력 확보 측면에서 직무발명제도의 개선이 필요함을 인식하여 경제산업성, 특허청, 경제단체, 일본지식재산협회 등 지적재산 관련 유관 단체들의 다양한 목소리들이 제시되어 2015년 사용자주의적 입법으로 전환하게 되었다. 일본에서의 논의를 통해 사용자가 얻을 이익이 아닌 실제 이익을 기준으로 형식적인 기여율을 적용한 고액의 보상금 지급 판결이 기업에 리스크를 부당하게 전가하여 혁신을 저해하고 기술 경쟁력에 부정적인 영향을 미치며, 이로 인해 종업원 상호간에 공평감을 저하시켜 종업원에게도 불이익으로 돌아갈 수 있음을 알 수 있다. 직무발명 보상 문제를 단순히 사용자와 종업원 사이의 이익 조정문제에 국한하여서는 아니되고, 종업원 상호간의 문제임과 동시에 무엇보다도 직무발명으로 인한 이익 창출에 있어 사용자와 다른 종업원의 기여도를 고려하고 또한 직무발명으로 인해 발생한 이익을 사용자가 안심하고 다른 기술 개발에 투자할 수 있는 제도적 뒷받침이 되어야 발명의 선순환을 통한 기술의 혁신이 가능하고, 이로 인해 사용자의 기술 경쟁력 제고 뿐만 아니라 종업원에게도 지속적인 이익으로 귀결될 수 있다는 것이다. 이를 위해 권리귀속이나 종업원에게 돌아가야 할 대가 또는 이익은

사용자와 종업원이 각 기업의 실정에 맞게 자율적으로 결정할 수 있도록 최대한 보장해야 하며, 이러한 논의에 있어 산업계와 노동계가 참여하여 적극적으로 의견을 개진하고 공통점을 도출하여 최종 개정에 이르게 된 사정들은 우리나라의 향후 입법에 있어 많은 시사점을 제공해 준다고 할 것이다.

[주제어] 직무발명, 권리귀속, 사용자주의, 발명자주의, 정당한 보상
 Employees' Invention, Right Owner, Attribution of Employer, Attribution of Inventor, reasonable compensation

목 차

<p>I. 서론</p> <p>II. 직무발명의 권리귀속</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기술의 혁신과 직무발명 2. 고용계약의 법리와 지적창작물의 특징 3. 발명자주의와 사용자주의 <p>III. 일본의 직무발명 제도의 변화와 특징</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 직무발명의 태동 2. 사용자주의에서 발명자주의로 전환 3. 발명자주의에서 사용자주의로 회귀 	<p>IV. 우리에게 주는 시사점 및 한국 발명진흥법 운영 이슈 진단</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도 개선 논의의 필요성 2. 우리나라 발명진흥법 운영상의 이슈와 재검토 필요성 <p>V. 결론</p>
---	--

* 논문접수: 2020. 5. 27. * 심사개시: 2020. 6. 4. * 게재확정: 2020. 6. 22.

I. 서론

이탈리아 도시국가 베니스에서 모직물공업 발전을 위해 법을 제정하여 제도적으로 발명을 보호하기 시작한 특허제도는 기술 혁신과 아울러 산업의 경쟁력을 강화하는 중요한 수단으로 활용되어 왔다. 국가별로 특허제도를 도입한 시기가 다르고 19세기 중반 일부 국가에서는 특허권 인정에 대한 의문이 제기되는 등 논쟁도 있었으나,¹⁾ 불황의 도래와 함께 보호주의가 대두됨에 따라 그러한 논쟁은 소멸하였고²⁾ 이후 특허제도는 대부분의 국가들이 받아들여 자국의 산업 및 기술 발전에 긍정적인 촉매제로 활용해 왔다. 그리고 이러한 특허제도는 1차 산업시대부터 대량 생산의 시대와 자동화 시대를 거쳐 인공지능의 시대, 즉 4차 산업시대에 이르기까지 기술의 혁신과 아울러 변화를 겪어 왔는

1) 폴 골드스타인/홍승기(감수)/오연희(옮김), 「보이지 않는 힘, 지식재산」, 비즈니스맵(2009), 79면.

2) 中山信弘, 「工業所有權法 上(第二版 増補版)」, 弘文堂(2000), 9~10頁.

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

데, 무형의 지적자산에 대한 보호라는 측면에서 각국의 고유한 상황을 반영한 특유성 유지와 함께 같은 무형 자산에 대한 국제적 통일화 보호라는 이중의 특성을 반영하여 발전하게 되었다. 특허제도의 초기에는 전자의 성격이 보다 강하게 드러나는데 반해, 오늘날과 같이 기술발전이 어느 정도 단계에 이르렀고 국가간 장벽이 허물어지며 획기적인 신기술이 출현하는 상황에서는 후자의 성격이 강하게 반영되는 측면이 있다. 1880년의 파리조약, 1970년의 특허협력조약(PCT), 2000년 특허법조약(PLT) 등도 각국 특허법의 조화와 통일화를 위한 국제적 합의로 만들어졌다.³⁾ 이러한 각국 특허제도의 통일화 및 국제적 조화의 흐름은 앞으로도 크게 달라짐 없이 지속될 것으로 생각되는데, 그렇기 때문에 각국의 특허제도에 대한 논의에 있어 국제적 동향이 중요할 수 밖에 없다.

이와 관련하여 오늘날 특허발명 및 출원의 상당부분을 차지하고 있는 직무발명에 대한 각국의 제도적 차이점은 그 중요성을 고려해 볼 때 보다 진지하게 검토될 필요가 있다. 즉, 4차 산업혁명시대는 기술의 융복합화와 첨단화에 따라 대부분의 핵심 발명은 막대한 연구비와 고가의 설비를 갖춘 기업이나 연구기관에서 직무발명의 형태로 이루어진다.⁴⁾ 2018년 통계자료에 의하면 전체 특허출원 건수(209,992건) 중 법인 출원 건수(167,505건)는 80%에 이른다. 전체 실용신안, 디자인, 상표 등을 포함한 산업재산권 전체로 확대해보더라도 총⁵⁾ 465,015건 중 299,456건으로 64% 상당에 이른다.⁶⁾ 그에 반해 종업원에 대한 보상이 미흡하여 분쟁이 야기되는 한편 핵심 인재 및 기술 유출로 이어지는 사례도 빈번하게 발생하고 있다.⁷⁾ 직무발명제도도 다른 제도와 마찬가지로 사회 및 기술의 진화속도에 맞추어 끊임없이 발전되어야 하는데,⁸⁾ 직무발명의 권리 귀속여부 및 보상 체계에 대해서 우리나라를 비롯한 미국, 독일, 일본 등의 국가는 각기 다른 태양을 보이고 있다. 물론 직무발명에 대한 권리귀속이나 정당보상의 문제는 각국의 국내사정에 깊이 뿌리를 내리고 있으므로 다른 국가의 법제와 자국의 법제를 단순히 비교하는 것은 타당하지 않은 측면이 있으나,⁹⁾ 우리나라 입법에 있어 유력한 참고가 되는 일본의 직무발명 제도 변화는 우리에게 많은 시사점을 제공해 준다. 즉, 1909년 사용자주의에서 출

3) 이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안”, 東北亞法研究(第11卷 第1號), (2017. 5), 216면.

4) 우리나라 특허출원 중 약 80% 이상이 직무발명에 속한다. 특허청, 「2018 지식재산백서」, (2019), 424면 참고.

5) 복수디자인 및 다류상표 출원건수를 제외한 것.

6) 특허청, 「2018 지식재산통계연보」, (2019), 25면.

7) 이승주, 앞의 논문, 222면.

8) 이승주, 앞의 논문, 217면.

9) 中山信弘 著/韓日知財權研究會 譯, 「工業所有權法(上) 特許法」, 法文社(2001), 76면.

발하여 1921년 발명자주의로 전환한 후 2015년 다시 사용자주의¹⁰⁾로 전환하였는데, 기술혁신에 기여하기 위한 최적의 직무발명 제도 도출을 위해 다양한 의견들을 수렴하여 입법에 이른 것이다. 즉, 일본에서는 국가경쟁력 확보 측면에서 직무발명제도의 개선이 필요함을 인식하여 경제산업성, 특허청, 경제단체, 일본지식재산협회 등 지적재산 관련 유관 단체들의 다양한 목소리들이 제시되어 개정안이 도출되었는데,¹¹⁾ 향후 우리나라의 제도 개선 과정에서도 정부나 특허청 등 유관기관 이외에 관련 산업계와 협회의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 논의를 진행할 필요가 있을 것이다. 이에 본고에서는 먼저 일본이 사용자주의에서 발명자주의를 취하다가 최근 다시 사용자주의를 취하게 된 이유와 그 배경을 살펴보고 우리나라의 직무발명제도에 참고할 만한 시사점을 찾아보기로 한다.

II. 직무발명의 권리귀속

1. 기술의 혁신과 직무발명

기업이나 국가가 성장하기 위해서는 혁신(Innovation)과 발명(Invention)이 필요하다. 여기서 “혁신(Innovation)”은 연결력(連結力)이고, 연결력은 이미 존재하는 기술이나 아이디어등도 포함하며 다음 세대의 기술과 아이디어로 연결함을 의미한다.¹²⁾ 그리고 산업경쟁력을 가속(加速)하기 위해서는 “혁신(Innovation)”을 촉진시켜야 하는데, 이때 발명이 핵심적 역할을 하게 된다. 발명에는 단독발명과 공동발명이 있는데, 기술의 발전으로 인하여 최근에는 단독발명보다 조직 등에 의한 공동발명이 80%에 이른다.¹³⁾ 발명이 기업이나 국가에서 제 역할을 충실히 하기 위해서는 하나의 발명이 다른 발명의 창작에 토대가 되거나 기여할 수 있는 선순환구조가 되어야 하는데 단독발명인 경우에는 효과적으로 활용하기가 어렵고 활용하더라도 투자 회수의 지연, 신규 발명 창작에 따른 리스크 부담으로 인해 지속적인 기술혁신이라는 선순환에 용이하게 적응하기 어려운 측면이

10) 2015년 일본 특허법에서는 직무발명의 종업원귀속도 가능하도록 되어 있기 때문에 엄밀한 의미에서 사용자주의라기 보다는 사용자주의적 입법이라고 할 수 있으나, 본고에서는 서술의 편의상 사용자주의라고 한다.

11) 一般社団法人 日本経済団体連合會, “職務発明の法人帰属化に向けた聲明”(2014. 2. 18.), 참고
 <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/dai6/siryou2-5.pdf> (2020. 6. 15. 최종 방문)

12) カーマイン・ガロ(著), 外村仁 解説(その他), 井口耕二(翻譯), 「スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン」, 日経BP, 1版(전자서적: 2011년 7월 4일자).

13) 특허청, 『2018 지식재산백서』, (2019), 424면 참고

있다. 이와 달리 공동발명의 경우 단독발명에 비해 상대적으로 투자를 회수하여 재투자를 통한 기술혁신으로 이어질 가능성이 높고 신규 발명 창작에 따른 리스크 부담도 분담을 통해 나눌 수 있는데, 다만 단독발명과 달리 라이선스 등으로 활용하기 위해서는 다른 권리자의 동의가 필요하고, 또 동의를 얻었다고 하더라도 활용에 따른 보상을 다시 재투자하는데 공동의 의사가 필요하여 신속한 선순환 구조의 확립에 어려움이 있을 수 있다.

직무발명은 실제 발명의 완성에 기여한 종업원의 수에 따라 단독발명 또는 공동발명의 어느 한 형태에 해당할 수 있으나, 그 발명행위를 하게 된 계기가 사용자등의 업무에 의해 이루어지고 사용자등의 인적·물적 지원에 기초하고 있다는 점에서 발명자에 의한 자발적인 양도와 달리 어느 정도 사용자에의 권리 이전이 전제되어 있다는 특징이 있다. 즉, 발명의 형태는 공동발명에 해당할 여지가 높지만 권리귀속의 관점에서 단독발명의 성질을 갖추게 되어 앞서 본 단독발명과 공동발명의 각 단점을 상쇄시킬 수 있는 대안이 될 수 있는 것이다. 사용자의 인적·물적지원에 기초한 공동발명으로서 오늘날 발명의 창출 형태에 부합하고, 그 권리를 사용자에게 귀속시켜 단독발명의 형태에서 효율적으로 활용하고 또한 기업의 경쟁력 제고를 위해 그 활용의 성과를 다시 새로운 직무발명의 토대로 삼을 수 있어 유리한 점이 많이 있는 것이다. 이처럼 일회적이고 단편적인 발명 창출이 아닌 기술경쟁력 제고를 위한 혁신의 선순환에 있어 직무발명은 고유한 장점을 가지고 있다.

2. 고용계약의 법리와 지적창작물의 특징

직무발명에 대한 권리를 누구에게 귀속시키느냐에 따라 발명자에 대한 보상의 방법과 범위를 어느 수준에서 인정할 것인지의 문제는 기본적으로 직무발명의 구조로부터 논의를 진전시킬 필요가 있다. 직무발명에서의 ‘종업원등’¹⁴⁾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 된다.¹⁵⁾ 즉, 사용자와 종업원 사이에 적법·유효한 근로

14) 발명진흥법에서는 ‘종업원등’, ‘사용자등’이라 하고 있으나, 이하에서는 서술의 편의를 위해 단순히 ‘종업원’, ‘사용자’라고 한다.

15) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결: 윤선희/박태일/강명수/임병용, 「특허법(제6판)」, 법문사(2019), 261면.

계약 관계나 고용계약 관계에 한정되지 않지만 노무 제공과 대가 지급이라는 고용관계에 있어야 한다.¹⁶⁾

비록 민법상 고용계약 관계로 한정되지 않지만, 직무발명의 전제요건으로 사용자와 종업원은 고용관계를 필요로 한다는 점에서 그 기본 법리는 우리 민법 제655조부터 제663조의 고용에 관한 규정이 기준이 될 수 있다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는데(민§655), 이와 같이 고용계약의 기초는 종업원이 노무를 제공하고 사용자는 그 대가로 보수를 지급하는 것이고 이를 전제로 사용자와 종업원 간의 성실의무가 인정된다.¹⁹⁾ 성실의무는 양 당사자간의 신뢰관계 기초를 형성되는데 사용자와 종업원 관계의 특수성에 따라 직무발명 보상금 청구소송이 항상 제기되는 것은 아니고 종업원의 퇴사 등 신뢰관계가 붕괴되는 경우 발생하게 된다.²⁰⁾ 직무발명에 관한 분쟁이 발생하는 확률은 높지 않지만, 일단 분쟁이 발생하면 대내·외적으로 큰 부담을 초래한다는 특징이 있다.²¹⁾ 이와 같이 고용관계에 토대를 두고 있는 직무발명의 성질상 종업원의 노무 제공 성과물의 권리귀속도 고용 법리가 원칙적인 기준이 된다. 즉, 종업원은 사용자에게 노무 제공의 대가로 보수를 받는데 이는 종업원의 노무 성과물이 사용자에게 귀속된다는 점이 전제되어 있는 것이다.²²⁾ 예를 들어 종업원이 사용자의 지시에 의해 사무실 내 인테리어 공사를 했을 때 그 결과물이 종업원에게 귀속되는 것은 아니다. 그런데 직무발명의 경우 종업원이 도출한 결과물이 유체물이 아닌 무형의 지적자산이라는 점에서 누구에게 권리를 귀속시킬 것인지의 문제가 달리 고려될 여지는 있다. 특허권 등을 포함한 지적재산권은 그 인정여부 및 인정범위가 결국 각 국가의 산업정책적 관점에

16) 특허청, 「개정 직무발명보상제도 해설 및 편람」, 2013. 12., 52면(근로기준법상 근로계약이나 민법상의 고용 계약을 불문하고, 사용자에게 근로 내지 노무를 제공한다는 객관적 사실이 존재한다면 그 사용자와 종업원 관계가 성립하는 것).

17) 노동법은 민법의 특별법에 해당하여 근로관계에 대해서는 노동법이 우선적으로 적용되지만, 노동관계법에 규정이 없는 사안에 대해서는 일반법으로서 민법의 고용에 관한 규정이 적용된다. 김형배, 「노동법(제19판)」, 박영사(2010), 338면.

18) 미국에서도 종업원의 발명을 고용계약상의 문제로 취급하는 경향에 따라 연방공무원의 직무발명 이외의 일반적인 직무발명에 대해 보상의무를 규정한 제정법은 없다. 특허청, 「개정 직무발명보상제도 해설 및 편람」, (2013. 12.), 30면.

19) 송덕수, 「신민법강의(제6판)」, 박영사(2013), 1521~1522면; 김형배, 앞의 책, 313, 332면.

20) 岡本智之, 「平成27年「職務發明制度」改正についての一考察」, 「パテント」, Vol.71 No.6(2018), 18頁.

21) 末吉剛, 「職務發明規程の改定のメリット・デメリット」, 「Business Law Journal」(2019. 11.), 44頁.

22) 櫻井博行·本多浩, 「労働の成果の歸屬における民法と知的財産法」, 「職業能力開發研究」 第24卷(2006), 20頁.

따라 결정되는 입법정책의 성격이 강하게 내포되어 있어, 법리적 정당성 이외의 국가의 정책에 많이 좌우되는 특징이 있고, 이에 직무발명의 경우 국가의 기술경쟁력 강화를 위한 최선의 방안으로서 사용자와 종업원 양자의 이익에 있어 형평을 도모하는 방법을 찾게 되는 것이다.²³⁾ 저작권법상 업무상 저작물(저§924), 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률상 업무상 창작한 배치설계의 창작자(반§525))를 법인으로 보는 규정도 그러한 입법정책적 결단으로 이해해 볼 수 있다.²⁶⁾

3. 발명자주의와 사용자주의

직무발명은 자연인인 종업원이 하는 사실행위에 해당하나 그 발명행위를 하게 된 계기가 사용자의 업무에 의해 이루어지므로 누구에게 발명에 대한 권리(예를 들면 특허를 받을 수 있는 권리)가 귀속되는지 문제된다. 직무발명을 운용하는 세계 각국은 나라마다 경제상황이나 법과 제도에 따라 권리의 귀속문제를 달리 하는바 크게 사용자주의와 발명자주의(종업원주의)로 대별될 수 있다.²⁷⁾ 발명자주의에 의하면 발명자에게 원시적으로 권리가 귀속되므로, 그 권리의 이전 여부를 발명자가 판단할 수 있고 이전하는 경우 정당한 대가를 받을 수 있다. 이와 달리 사용자주의에 의하면 사용자에게 원시적으로 권리가 귀속되기 때문에 권리이전이나 그를 전제로 한 대가지급의 문제는 생기지 않는다.

직무발명에서는 권리귀속 및 정당보상의 두 가지 중요한 이슈가 있는데, 권리귀속과 관련하여 이와 같이 발명자주의와 사용자주의에 차이가 있다. 다만 발명자주의를 취하는 경우에는 계약이나 근무규정 등에 의해 권리승계가 인정되고,²⁸⁾ 우리나라 입법례와 같

23) 加藤浩, “發明者歸屬から法人歸屬へ”, 『醫藥品情報學』, Vol.17 No.3(2015), N4頁.

24) 제9조(업무상저작물의 저작자) 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 “프로그램”이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다. <개정 2009. 4. 22.>

25) 제5조(업무상 창작한 배치설계의 창작자) 국가·법인·단체 및 그 밖의 사용자(이하 “법인등”이라 한다)의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 배치설계는 계약이나 근무규칙 등에 달리 정한 것이 없으면 그 법인등을 그 배치설계의 창작자로 한다.

26) 일본이 明治 42년(1909년) 특허법에서 발명자주의를 취하면서도 직무발명에 대해 사용자귀속을 인정한 것은 정책적 문제로서 입법론에서 전혀 벗어나는 것이 아니라는 점에 대해서는 櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 29頁.

27) 신혜은, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 관할과 준거법”, 법조(제65권 제7호), (2016), 231면; 윤선희/박태일/강명수/임병웅, 앞의 책, 263~266면.

28) 이에 관한 입법례에 대해서는 강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 민사법의 이론과 실무(제22권 제2호), 민사법의 이론과 실무학회(2019. 4.), 160~161면 참고.

이 권리승계를 위한 승계통지 등의 절차를 요구하는 경우가 있지만 결국 사용자가 발명에 대한 권리승계를 희망하는 경우 별다른 어려움 없이 권리를 취득할 수 있다. 한편, 사용자주의를 취하는 영국과 같은 입법례나 저작권법상 업무상저작물(저§9)의 경우 사용자에게 원시적으로 권리가 귀속되기 때문에 권리승계 문제는 발생하지 않는다. 이러한 권리 승계의 관점에서 볼 때 사용자주의가 사용자에게 유리하고, 발명자주의가 종업원에게 유리하다고 볼 수도 있다. 하지만 발명자주의에 의하더라도 사용자의 의사에 따라 권리승계가 가능하며 승계여부를 사용자가 결정할 수 있다는 점²⁹⁾에서 오히려 당연히 권리가 사용자에게 귀속되는 사용자주의에 비해 종업원에게 불리하다고 볼 여지도 있다.³⁰⁾ 즉, 발명자주의에 의하면 비록 원시적인 권리는 발명자인 종업원에게 귀속되나, 그 승계 여부를 사용자가 결정할 수 있고, 만약 사용자가 승계하지 않는다고 하더라도 사용자에게는 무상의 통상실시권이 주어지기 때문에 종업원으로서 오히려 불안정한 위치에 놓이게 되는 것이다. 이와 달리, 사용자주의에 의하면 권리 자체가 사용자에게 귀속되기 때문에 권리귀속의 관점에서 종업원의 법적 불안정은 문제되지 않는다.

그렇다면 사용자주의가 발명자인 종업원에게 불리할 수 있는 것은 권리승계에 따른 보상금 또는 대가 문제임을 알 수 있다. 실제로 직무발명에 대한 발명자의 권리의식이 증대됨에 따라 직무발명이 문제되는 경우가 증가되고 있으나, 권리귀속의 문제보다는 정당한 보상에 관한 문제가 주로 다투어지고 있다.³¹⁾ 따라서 사용자와 종업원 모두에게 중요한 문제가 될 수 밖에 없는데, 사용자주의에 의해 종업원은 직무발명에 대해 전혀 보상을 받지 못하게 되거나 또는 발명자주의에 비해 상대적으로 적은 보상금만 받게 된다면 발명자주의가 사용자주의에 비해 종업원에게 유리한 것으로 볼 수 있을 것이다. 그런데 사용자주의를 취하는 입법례에서도 발명 창작에 대한 자연권적 권리를 부정할 수 없다는 점에서 대가 청구권이 인정되어야 한다거나³²⁾ 발명자 기여에 대한 인센티브의 방법으로 대가를 보장해 주는 것이 얼마든지 가능하다.³³⁾ 실제로 직무발명에 대해 사용

29) 우리나라의 경우 사전승계 약정을 전제로 그 승계여부를 사용자가 결정할 수 있고(발명진흥법 제13조), 독일의 경우 승계약정 유무를 불문하고 사용자가 승계여부를 결정할 수 있다(종업원발명에 관한 법률 제6조 제2항, 제7조 제1항).

30) 末吉剛, 前掲論文, 46頁 참고

31) 연구개발물의 권리에 관한 창작자귀속과 법인귀속의 관계-기업법학연구(2014), 47면. 이는 우리나라에서도 마찬가지인데, 직무발명의 권리귀속에 관한 판례보다는 직무발명 보상금에 관한 판례들이 대다수이다. 한국 특허법학회 편, 「직무발명제도 해설」, 박영사(2015), 348면 이하 참고.

32) 井上由里子, “平成27年職務発明制度改正についての一考察”, 「特許研究(PATENT STUDIES)」, No.60(2015. 9.), 22頁.

자주의를 취하는 입법례나 발명자주의를 취하는 입법례를 불문하고 대부분의 국가들은 발명자에게 보상·대가청구권 등의 권리를 보장하여 사용자와의 이익 조정을 도모하고 있다.³⁴⁾ 다음으로 사용자주의를 취할 경우 발명자주의에 따른 권리승계 대가보다 그 보상금이 적게 인정되는지의 문제가 있다. 이에 대해서는 선행 연구를 찾아볼 수 없는데, 일본과 같이 사용자주의에서 발명자주의로(또는 그 반대로) 제도를 변경한 입법례가 없으며 각국의 상황에 따른 적절한 보상을 인정하고 있기 때문으로 생각된다. 그렇다면 사용자주의와 발명자주의에 따라 발명자에게 인정되는 보상 또는 대가가 달라진다고 단정하기는 어려울 것이다.³⁵⁾

결국 발명자주의가 종업원 보호에 더 유리하다고 단정하기는 어렵고, 오히려 사용자주의가 법적 불안에서 벗어나고 종업원이 완성한 직무발명에 대해 적절한 보상금 지급이 보장되며 무엇보다도 이를 통해 사용자가 혁신의 선순환 구조를 용이하게 추진할 수 있어 기업이나 국가차원에서도 산업발전 및 기술경쟁력 강화하는데 더 유리하다고 볼 수 있다. 직무발명을 발명자주의로 보호하는 경우는 ① 선순환에 의한 기술혁신의 관점에서 사용자주의를 채택하고 있는 국가보다 국제경쟁상 불리하며, ② 직무발명에 대한 원시적 권리를 발명자가 보유하게 되어 향후 초래될 수 있는 분쟁위험을 예견할 수 없다는 문제가 있음을 부인하기 어렵다. 이러한 점들은 일본의 제도 개정 과정을 통해서도 확인할 수 있는데 이하에서 살펴보기로 한다.

III. 일본의 직무발명 제도의 변화와 특징

1. 직무발명의 태동

가. 직무발명 보호의 특허법의 관계

일본은 특허법에서 직무발명에 관한 규정을 두고 있는데, 우리나라는 종래 특허법과 발명진흥법에서 각각 규정을 두었다가 2006년 개정을 통해 발명진흥법에서 통일적으로

33) 末吉剛, 前掲論文, 46頁.

34) 鎌田純一·吉川幹晃, “職務發明制度の見直し—特許法等の一部を改正する法律案—”, 「立法と調査」 No.364(2015. 5)(參議院事務局企畫調整室編集・發行), 28頁.

35) 일본의 2015년 개정법이 사용자귀속을 인정하면서도 대가청구권은 여전히 법적으로 보장되게 되어 산업계측의 요구가 무색해진 면이 있다는 지적도 이런 관점에서 이해해 볼 수 있다. 岡本智之, 前掲論文, 14頁 참조.

규정하고 있다. 어느 입법례에 의하더라도 직무발명에 대한 기초는 특허법에 있는바, 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특§1). 발명을 보호·장려하는 것은 발명자를 보호하여 발명의욕을 고취시키는 것으로 달성할 수 있는데, 발명의욕의 고취를 위해서는 발명에 대한 대가로서 ‘발명 장려금’이 보장될 필요가 있다. 발명을 보호·장려하려는 제도로서는 국가 등이 발명자에게 포상을 하는 것과 발명자에게 일정 기간 발명의 독점권을 주는 특허제도가 있다. 전자의 제도가 국가 등에 의한 발명의 평가라든지 포상을 위한 재원 마련이라는 문제를 갖고 있는 반면, 특허제도는 일정 요건의 발명에 대하여는 그 보호를 인정하고, 그 상태에서 당해 발명이 갖는 가치는 현실의 경제활동 속에서 자동적으로 평가받게 하는 장점을 갖고 있는 제도로 우리 특허법이 채택하고 있는 형태이다.³⁶⁾

직무발명도 특허법상 보호대상인 발명의 한 형태로서³⁷⁾ 특허법의 기본 이념이 동일하게 적용되는데, 발명진흥법은 국민의 발명분위기를 진작하고 기술개발의 효율성을 제고함으로써 발명진흥을 통한 국내산업의 기술경쟁력 제고를 도모하기 위한 목적으로 1994. 3. 24. 제정되었고, 동법은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하고 있다(발§1). 앞서 본 바와 같이 직무발명에서의 사용자, 종업원 개념은 민법상 고용계약이나 근로기준법상 근로관계와는 결정기준이 상이하여 사실상 사용자에게 고용되어 노무를 제공하는 지위에 있으면 종업원에 해당된다. 그리고 종업원이 발명자가 되기 위해서는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여해야 하는데³⁸⁾ 직무발명 또한 특허발명을 기초로 하고 있기 때문이다. 결국 직무발명 제도는 발명을 한 종업원과 종업원을 지원한 사용자 사이에 이익의 공평한 조정을 도모하여³⁹⁾ 궁극적으로는 산업발전과 기술 경쟁력 제고를 위한 것임을 알 수 있다.

36) 윤선희, 「지적재산권법(제17정판)」, 세창출판사(2018), 29면.

37) 물론 발명진흥법에서의 발명이란 특허법상의 발명 이외에도 실용신안법상 고안과 디자인보호법상 창작이 포함되는 개념이지만(발명진흥법 제2조 제1호), 특허법을 그 기본이념으로 하는 것이다.

38) 제품화 개발을 위한 프로젝트 리더로 입사하여 상업화를 위한 각종 시험에 직접 관여하였으며 이론적 근거 및 문제점을 밝혀내고 부하 직원으로 하여금 발전 및 실현토록 한 경우에 법원은 해당 종업원을 발명자로 인정한 판례로 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참고.

39) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 27頁.

나. 직무발명 권리귀속의 태동 - 사용자주의

특허법이 발명자 보호를 통하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하며 발명자 보호는 그러한 산업발전 이바지를 위한 하나의 수단인 것과 마찬가지로, 발명진흥법은 산업의 기술 경쟁력을 높이고 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법이지 직무발명의 발명자 보호를 목적으로 하는 법은 아니다. 따라서 직무발명에 대한 법리를 결정함에 있어서도 법의 목적에 부합하는 방향으로 설계를 할 필요가 있는데, 민법상 고용계약이나 노동법상 근로계약에 기초하여 종업원의 노무 성과물은 원칙적으로 사용자에게 귀속되는 것이 기본적인 형태이며,⁴⁰⁾ 직무발명 역시 사용자로부터 급여를 받는 대가로 종업원이 제공한 노무 성과물이라는 점에서 사용자귀속의 정당성을 찾아볼 수 있다.⁴¹⁾ 직무발명 제도를 두고 있는 우리나라와 독일을 제외한 국가들 대부분이 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 귀속시키는 형태를 취하고 있다.⁴²⁾

일본도 1871년(明治4년)의 專賣略規則이나 1885년(明治18년)의 전매특허조례에는 종업원발명에 관한 규정이 없었다가, 1909년(明治42년) 특허법에서 처음으로 도입되었는데 사용자주의의 입법을 채택하였다. 즉, 동법은 발명자주의의 원칙을 채택하면서도, 직무발명에 대해서는 특별한 규정이 없는 한 사용자에게 귀속하는 것으로 하고(제3조 제1항), 직무상 이루어진 것이 아닌 발명에 대해서 미리 특허의 양도를 정해두는 것은 무효라고 규정하였다(제3조 제2항⁴³⁾). 당시의 노사관계를 감안한다면 원칙적으로 사용자에게 귀속한다는 규정은 당연했던 것으로 보인다.⁴⁴⁾ 즉, 종업원의 직무상 또는 계약상 창작된 발

40) 혁신의 촉진을 위한 측면에서 직무발명에 대한 권리의 사용자귀속이 필요하다는 점에 대해서는 日本知的財産協會 理事長 上野剛史, “成長を加速するイノベーションのための職務發明制度のあるべき姿”, 『知財管理』, Vol.63 No.6(2013. 4. 26.), 985頁 참고.

41) 성장을 촉진하는 혁신을 위한 직무발명 제도의 바람직한 모습은 日本知的財産協會 理事長 上野剛史, 前掲論文, 985~986頁 참고.

42) 미국과 같이 직무발명 규정을 두고 있지 않은 국가의 경우에도 계약이나 관례를 통해 권리를 법인에게 귀속시키며, 그 보수에 대해서도 자율적인 결정을 존중하여 예측가능성을 보장하고 있다. 一般社団法人 日本經濟団体連合會, “職務發明の法人歸屬をあらためて求める～わか國企業の産業競争力強化に向けて～”(2013. 5. 14.), 2頁. <https://www.keidanren.or.jp/policy/2013/046_honbun.pdf> (2020. 6. 15. 최종 방문).

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

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

3. 本條ニ於テ公務員ト稱スルハ刑法第七條第一項ノ公務員ヲ謂フ

명은 임금의 성격을 갖는 것으로 그 권리가 사용자에게 귀속되고, 이러한 사용자주의에 따라 사용자가 직무발명에 대해 종업원에게 지불해야 할 대가에 대해서는 달리 규정하지 않았다.⁴⁵⁾

2. 사용자주의에서 발명자주의로 전환

가. 발명자주의의 도입 및 법 개정 경과

일본은 明治 42년(1909년) 특허법에서 직무발명에 대해 사용자주의의 입법을 채택하였다가, 大正 10년(1921년) 특허법에서 발명자주의로 전환하였고 2015년 다시 사용자주의로 전환하기 전까지 昭和 34년(1959년) 특허법, 平成16年(2004년) 6월 특허법의 개정이 있었지만 발명자주의의 기본적인 체계는 그대로 유지되었다.⁴⁶⁾

먼저 大正 10년(1921년)의 특허법에서는 기존 체계를 수정하여 현행법과 유사한 입법적 형태를 취하였다. 즉, 임무발명(현행법의 직무발명)에 대해 사용자는 무상의 실시권(현행법상 통상실시권)을 취득하고(제14조⁴⁷⁾ 제2항), 다른 규정이 있는 경우에는 상당한 대가를 지불하고 양도받는 것이 가능하도록 하였다(제14조 제3항, 제4항). 다만 대가의

44) 中山信弘 著/韓日知財權研究會 譯, 前掲書, 75면.

45) 전성태·문병호, “일본의 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점”, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원(2015. 9.), 3면.

46) 田辺恵, “平成27年改正職務發明規定の解説及び企業の従業者による發明と大學の研究者による發明についての考察”, 「最先端技術關連法研究」 第16号, 22頁.

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

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

산정방법이나 기준 등에 대해서는 따로 규정을 두지 않았다. 이처럼 1921년에 이미 현재와 유사한 법제가 채택되었지만, 이에 관한 구체적인 자료·통계·판례 등이 없기 때문에 현실적으로 제대로 운용되었는지 불명확하며 오히려 당시의 노사관계를 살펴보면 사실상 사용자가 우월한 지위에서 처리하고 있었을 것으로 보인다.⁴⁸⁾

이후 昭和 34년(1959년)법에서는 종래의 ‘임무발명’ 대신 ‘직무발명’이라는 용어로 수정하면서 ‘직무에 관한 발명’을 ‘현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’으로 수정하는 등 직무발명의 범위를 명확히 하였고, 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권, 직무발명 승계 등에 대한 종업원의 대가 청구권 등을 규정하면서 직무발명 제도의 틀을 확립하였다. 이러한 개정법이 개정전과 다른 주요한 차이점은 직무발명 권리 승계시 사용자가 이익을 지출해야 하는 ‘상당한 대가’의 산정시 고려해야 할 요소를 법정한 것이다(제4항).⁴⁹⁾ 다만 대가 산정의 기준과 관련하여 사용자의 예상 이익과 발명에 대한 사용자의 공헌도를 고려하도록 규정할 뿐, 세부적인 기준은 없어서 실무상 ‘사용자의 예상 이익 X 종업원의 공헌도’를 기준으로 하였다.⁵⁰⁾ 이러한 발명자주의 제도는 실제 발명을 창작한 종업원에게 권리를 원시적으로 귀속시키면서도 사용자에게로의 양도를 인정하고 그 경우 종업원의 공헌도를 고려한 대가를 지급하도록 한 것으로서 나름 합리적인 것으로 보여지지만, 대가 산정 기준의 모호성으로 인해 추후 분쟁의 소지가 남게 되었다.

나. 발명자주의 하에서의 문제

직무발명에 대해 사용자가 종업원에게 대가를 지급해야 한다는 기본적인 틀은 1909년 특허법부터 계속되어 왔는데 그 동안은 직무발명 보상금 소송이 거의 없었다가 21세기에 들어 경제사회의 복잡화, 국제화의 진전, 그리고 노동 시간의 변화가 진행되면서 퇴직자들로부터 보상금 소송이 제기되기 시작했다.⁵¹⁾ 그리고 이러한 추세에서 2000년대 초반부터 고액의 대가 지급을 명하는 판결들이 나오면서 상당한 대가 산정의 불확실성에 따른 기업 리스크가 현실화되었고,⁵²⁾ 이는 특허법 개정 논의의 단초를 제공하였다. 즉, 특허법에 따라 ‘상당한 대가’의 지급을 구하는 소송이 제기되고 올림프스 光學工業

48) 中山信弘 著/韓日知財權研究會 譯, 前掲書, 75~76면.

49) 日本特許廳, 「我が國 諸外國における職務發明に關する調査研究報告書」(2013. 3.), 19頁.

50) 전성태-문병호, 앞의 글, 4면.

51) 井上由里子, 前掲論文, 18頁.

52) 一般社団法人 日本經濟団体連合會, 前掲資料(2013. 5. 14.), 1~2頁; 田辺惠, 前掲論文, 22頁.

사건,⁵³⁾ 日立 사건,⁵⁴⁾ 日亞化學工業 사건⁵⁵⁾ 등에서 종업원의 직무발명에 대해 고액의 대가를 인정하는 판례들이 선고됨에 따라 산업계로부터 현행 제도의 문제점 개선 목소리가 본격화되었다.

첫째, 계약이나 근무규칙 등에서 정한 대가를 법원이 인정하지 않음으로 인해 기업의 리스크가 증가한 것이다. 즉, 위 사건들에서 비록 계약이나 근무규칙 등에서 정한 대가 라하더라도 사후적으로 법원에 의해 그 효력이 부정되어 상당한 대가에 대한 예측가능성이 떨어진다는 문제가 제기되었다.⁵⁶⁾ 둘째, 대가 산정에 있어 기업의 실정을 제대로 반영하지 않고 형식적이고 획일적으로 산정하여 지나치게 과도한 보상액이 인정되었고 이로 인해 기업 리스크는 물론 국가 경쟁력에도 심각한 문제를 초래하였다는 것이다. 사용자의 공헌도 인정도 50~98%까지 그 범위가 지나치게 넓고, 법 규정에서는 ‘사용자가 얻을 이익’이라고 하여 예상이익으로 규정하고 있으나 법원은 실제 이익을 기준으로 산정하여 지나치게 고액의 금액이 인정되었다.⁵⁷⁾ 기업은 지속적인 이익 창출을 위한 기술혁신의 선순환이 필요하며 이를 위해 수 많은 R&D를 진행하면서 그 중 일부가 직무발명이라는 성과로 나타나기 때문에 이로 인해 리스크를 사용자가 얻을 이익액에 반영해야 하고, 발명을 통해 이익을 창출하는 과정에서 여러 가지 요소들이 영향을 미치기 때문에 기존의 형식적인 실적보수제도는 실질을 반영하지 못하며 대가 결정의 불확실성을 증대시키는 문제가 있으므로, 연구개발의 유인제도는 기업이 처한 기술적 환경, 연구개발 전략, 기업과 연구자의 리스크 부담능력 등을 고려하여 기업이 최적화된 제도를 스스로 설계해야 하고, 정부가 실적보수를 토대로 인위적으로 관여하는 것은 비효율적이라는 것이다.⁵⁸⁾ 특히 日亞化學工業 사건에서 법원은 사용자의 이익에 발명자의 기여율을 고

53) 東京地裁判決平成 11年4月16日 平成7年(ワ)3841号, 東京高裁判決平成13年5月22日, 最高裁第三小法廷判決平成15年04月22日(228만 9천엔 인정). オリパス光學工業事件・最高裁判決(最高裁第三小法廷2003年4月22日判決・民集57卷4号477頁) 이 사건에서 최고재판소는 특허법 제35조를 강행규정으로 해석하여 회사가 근무규칙으로 액수를 정하더라도 동 금액이 상당한 대가에 미치지 아니하는 경우에는 무효이며 따라서 발명자는 상당한 대가와외의 차액을 청구할 수 있다고 판시하였는데, 이후의 사건뿐만 아니라 직무발명 규정의 개정심 의에도 큰 영향을 미쳤다.櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 24頁.

54) 東京地裁判決平成14年11月29日 平成10年(ワ)16832号, 東京高裁判決平成16年1月29日(1억 3천만엔 인정). 日立製作所事件・最高裁判決(最高裁第三小法廷2006年10月17日判決・民集60卷8号2853頁).

55) 東京地裁判決平成16年1月30日.(604억엔을 산정하고 청구금액인 200억엔 인정). 日亞化學靑色發光ダイオード事件・第一審判決(平成13年(ワ)第1772号:東京地裁2002年9月19日中間判決, 同廳2004年1月30日終局判決.

56) 田辺惠, 前掲論文, 22頁.

57) 長岡貞男, “研究開発のリスクと職務發明制度”, 「知財管理」, Vol.54 No.6(2004. 6.), 888頁.

58) 長岡貞男, 前掲論文, 895頁.

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

려한 형식적인 판단으로 인해 엄청난 액수의 보상액을 인정하였는데, 미국을 포함하여 외국에서 그와 같이 고액의 직무발명 보상액을 지급받은 사례는 없는 것으로 알려져 당시 당사자와 변호인단에서도 외국의 연구자 등과의 동등 처우를 요구한 주장을 철회하였고, 일본 산업계, 경영계 등은 법원에 판결에 대한 우려의 목소리를 내기 시작했다. 즉, 만약 이대로 전개된다면 기업의 경우 제품 제조를 위해 R&D 투자를 하고 이익을 통해 다시 R&D 투자를 하는 기업의 사이클은 더 이상 통하지 않을 것으로 기업들이 우려하고 있고, 연구자는 상업적 성공에 직접적으로 결부되지 않는 연구 활동은 하지 않으려 할 것이며, 외국 기업은 일본에서의 연구 개발 투자를 주저하게 될 것이라는 비판이 제기되었다.⁵⁹⁾ 특히 과거 약 100년에 걸쳐 일본이 미국, 유럽과 어깨를 나란히 할 정도로 발전하였다가 1991년부터 이어진 ‘잃어버린 10년’에서 탈출해야 한다는 압박감으로 2002년 이후 「지재입국(知財立國)」을 추진하고 있던 상황에서 경제실정에 맞지 않는 법제도의 과도한 간섭을 배제하는 것이 일본의 경제회복에 효과적인 방안으로 받아들여졌고 이러한 점에서 직무발명제도의 개선 필요성이 중요한 문제로 받아들여졌다.⁶⁰⁾

다. 2004년 특허법 개정

기존 제도에 따른 문제점들(계약이나 근무규칙 등에서 정한 금액의 효력을 부정할 수 있다는 것,⁶¹⁾ 대가 산정에 있어 기업의 리스크나 관련 산업 분야에서의 기여도를 충분히 고려하지 못한 고액의 실적보상을 인정한다는 점,⁶²⁾ 이러한 관례의 경향으로 인해 직무발명보상 청구소송이 계속 제기되도록 하는 계기가 되어 기업의 활동에 불확실성이 증가한다는 점⁶³⁾ 등)을 보완하고 산업계의 비판에 대처하기 위해 2004년 6월 특허법 개

59) 피터-셰クター/山崎友宏譯, “特許法35條 日本の創制的技術の競争力に對する新たな障害”, Vol.54 No.6(2004. 6.), 924~925頁.

60) 小野奈穂子, “職務發明制度の俯瞰的考察”, 知財管理 第64卷 2号(2014), 165~166頁.

61) 피터-셰クター/山崎友宏譯, 前掲論文, 925~926頁; 長岡貞男, 前掲論文, 886頁. 정당한 보상액 산정의 기준이 되는 보상규정이 사용자들에 의해 일방적으로 마련되다보니 발명활동이 사용자들에 의해 적절하게 평가되지 못하고 있다는 지적도 있었는데, 이에 대해서는 日本特許廳, 前掲報告書, 19~20頁 참고.

62) 피터-셰クター/山崎友宏譯, 前掲論文, 927頁; 岡本智之, 前掲論文, 12頁. 이러한 관례의 태도에 대해 첫째, 공헌도 인정에 대한 정량적 근거가 제시되지 않아 사용자나 종업원 모두에게 불확실성을 초래하고 이것이 연구개발투자의 리스크를 불필요하게 증가시키고, 둘째, 기업이 부담하는 리스크(연구개발 및 사업화에 따른 리스크)가 전혀 반영되지 않았으며, 셋째, 사용자가 발명자인 종업원에게 제공하는 대가 이외의 처우에 대한 배려가 없고, 넷째, 라이선스 교섭 비용 등을 사용자가 얻을 이익에서 공제해야 하는데 이에 대한 고려가 없다는 등 네가지 문제를 지적하는 견해로는 長岡貞男, 前掲論文, 889~890頁.

63) 長岡貞男, 前掲論文, 885頁.

정을 통해 대가 산정에 관한 추가 규정을 마련하였다.

즉, 2004년 특허법에서는 대가 산정에 대한 종업원과의 협의의무(사용자가 근무규정 등에서 직무발명 대가에 관해 정할 경우 종업원 협의 및 의견 청취를 통해 정하도록 의무화), 상당한 대가의 지불 인정(사용자가 종업원 관여 하에 합리적으로 직무발명 대가를 정하고 이를 지불한 경우에는 ‘상당한 대가’를 지불한 것으로 간주), 불합리한 대가 산정에 대한 시정(사용자가 직무발명에 대해 합리적으로 대가를 지불하지 않는 경우엔 종래와 마찬가지로 i) 사용자의 예상 이익, ii) 발명에 대한 사용자의 공헌도, iii) 종업원의 처우 등을 고려해 결정) 등을 규정하게 되었다(일본 특허법제35조 제4항,⁶⁴⁾ 제5항⁶⁵⁾). 동 개정으로 인해 직무발명 대가의 지불에 관한 법적 불확실성이 감소했으나,⁶⁶⁾ 사용자가 지불한 대가의 합리성이 부정되어 소송이 발생할 가능성은 여전히 상존하게 되었다.⁶⁷⁾ 다시 말해 2004년 개정법의 경우 일정한 절차 과정을 거쳐서 결정된 금액인 경우 사용자와 종업원의 상이한 입장을 고려해 볼 때 불합리한 것으로 판단되지 않는 한 그 대가가 존중되는 것으로 입법하였지만(합리성기준설 채택⁶⁸⁾), 그 금액이 ‘불합리한 것인지’에 대해 법원의 판단을 받게 되었고 이 경우 제5항에 따라 여전히 기존의 방식에 따른 대가를 결정하도록 되어 있다는 한계가 있다.⁶⁹⁾ 당시 법개정을 할 때 이와 같은 대가 산정의 불확실성 문제도 검토되었는데, 이에 사용자가 지불해야 하는 대가의 예측가능성을 높이면서 발명평가의 적절성을 보장하기 위해, 대가에 대해 자주적인 결정이 있는 경우 그 결정에 따른 대가의 지불이 불합리한 것으로 판단되지 않는 한 그 대가를 정당한 것으로 인정하도록 하여 기업을 둘러싼 경영환경, 기업의 연구개발전략, 각 기업별 상이한 상황 등을 대가 산정에 유연하게 반영할 수 있도록 한 것으로 설명되고 있다.⁷⁰⁾ 그리고 법원에 의해 대가를 정하는 경우에도 개정전 제35조 제4항이 ‘사용자등

64) 4. 계약, 근무규칙 기타 규정에서 전항의 대가에 대하여 정하는 경우에 대가를 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에서 이루어지는 협의 상황, 책정된 상당한 기준의 개시 상황, 대가액의 산정에 대하여 행해진 종업원등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여, 그 정한 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 안된다.

65) 5. 전항의 대가에 대하여 정함이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 대가를 지불하는 것이 동항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 제3항의 대가액은 그 발명에 의해 사용자등이 받을 이익액, 그 발명에 관하여 사용자등이 행한 부담, 공헌 및 종업원등의 처우 그 밖의 사정을 고려하여 정하여야 한다.

66) 岡本智之, 前掲論文, 12頁.

67) 전성태·문병호, 앞의 글, 5면.

68) 田辺恵, 前掲論文, 22頁.

69) 피터·셰クター/山崎友宏譯, 前掲論文, 929~930頁; 櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 27頁.

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

이 공헌한 정도를 고려'하도록 규정한 것에 나아가 '그 발명에 의해 사용자등이 받을 이익, 그 발명에 관하여 사용자등이 행한 부담, 공헌 및 종업원등의 처우 그 밖의 사정을 고려'하도록 문구를 수정하였는데(일본 특허법 제35조 제5항), 이는 사용자의 공헌이 발명전의 것으로 한정하지 않고 특허출원 후의 공헌(예컨대 발명자에 대한 인사적 처우 등)도 포함되도록 하기 위한 것이다.⁷¹⁾

이와 같이 2004년 개정 특허법은 권리귀속에 대해서는 개정함이 없이 대가 결정의 적정절차요건 개정이 중심이었다.⁷²⁾ 비록 대가 인정에 있어 불확실성이 완전히 해소된 것은 아니지만 개정법의 취지에 따라 절차적 과정을 잘 준수하면 상당한 대가로 인정받을 수 있어 사용자의 입장에서 대가 산정의 불확실성이 감소한 측면은 부인할 수 없고, 이에 2004년 특허법 개정에 따라 대기업은 대부분 직무발명규정을 개정하면서 상한액을 철폐하였고, 특허청은 비록 법적 구속력이 없다는 한계는 있지만⁷³⁾ 2004년 9월 개정 취지에 맞는 사례집(신직무발명제도의 절차 사례집)을 작성·공표하여 실무에 적극 참고하도록 하는 등⁷⁴⁾ 제도의 안정적 정착을 위한 분위기도 일정 부분 나타나는 성과가 있었다.

라. 2004년 특허법 개정 이후의 상황

2004년 개정법은 기존 법에 따른 대가 산정의 불확실성을 완화하여 사용자에게 예측 가능성을 제공하면서도 그 대가가 합리적인 수준에서 결정될 필요가 있다는 문제의식을 가지고 개정을 하였는데, 그럼에도 불구하고 그 대가의 합리성 여부에 대해 법원이 관여할 수 있도록 하여 여전히 대가 산정의 불확실성, 이로 인한 소송 발생의 가능성을 해소하지 못했고⁷⁵⁾ 이로 인해 국제 경쟁력 확보에 적합하지 않다는 비판이 제기되었다.⁷⁶⁾ 비록 2003년부터 2016년까지 직무발명 대가청구 사건 수를 보면 2006년 10건으로 가장

70) 日本特許廳, 前掲報告書, 21頁.

71) 櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 27頁.

72) 櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 28頁.

73) 大瀬戸豪志, “平成27年特許法改正による職務發明制度について”, Oike Library, No.43(2016. 4.), 21頁.

74) 井上由里子, 前掲論文, 19頁.

75) 櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 27頁; 一般社団法人 日本經濟団体連合會, 前掲資料(2013. 5. 14.), 2頁. 개정법은 기업에게도 연구자에게도 나쁜 점만을 뽑아낸 개정이고, 이로 인해 소송 건수는 감소되지 않을 것이라는 비판적 견해에 대해서는 피터-섹터/山崎友宏譯, 前掲論文, 925頁.

76) 특히 의약업계로부터 이러한 문제를 시정하기 위해 원시적으로 사용자에게 권리가 귀속되도록 해야 한다는 주장이 있었다. 田辺惠, 前掲論文, 23頁; 一般社団法人 日本經濟団体連合會, 前掲資料(2014. 2. 18.), 2~3頁.

많았다가 2007년 7건, 2008년 8건, 2009년 3건, 2010년 2건, 2011년 1건, 2012년 3건, 2014년 4건, 2014년 3건, 2015년 5건, 2016년 1건 등으로 2004년 개정 이후 보상금 분쟁이 다소 줄어든 것을 통해 개정법의 의의를 인정하는 견해도 있으나,⁷⁷⁾ 개정법에 의하더라도 첫째, 상당한 대가의 불확실성으로 인해 소송리스크가 여전히 잠재되어 있고, 둘째, 직무발명에 대한 승계약정에도 불구하고 종업원의 이중양도시 제3자의 선출원에 대해 사용자를 보호하지 못하고 또한 공동발명의 경우 사용자가 종업원의 지분취득을 둘러싼 법적 불확실성이 존재하며, 셋째, 하나의 발명에 다수가 관여하였거나 하나의 제품에 다수의 특허가 사용된 경우 상당한 대가 산정이 복잡하고 곤란하다는 문제가 있었고,⁷⁸⁾ 또한 상당한 대가를 인정하는 법원의 판단에도 큰 편차가 있어⁷⁹⁾ 다시 법을 개정할 필요가 있다는 주장이 산업계를 중심으로 계속제기 되었다.⁸⁰⁾ 나아가 2004년 개정법에 따른 대가 인정을 위해 기업은 일상적으로 절차 준수를 챙겨야 하고 이와 더불어 실제 보상금도 지급해야 하는 부담을 가지게 되었고, 기업에 대한 설문조사에서도 과반수의 기업이 이에 대한 업무부담이 크다는 지적도 제기되었다.⁸¹⁾

일본이 발명자주의를 취하고 있었다는 점에서 그러한 비판이 정당한지 의문이 제기될 수도 있지만, 일본 직무발명제도의 역사적 전개를 살펴보면 일본이 발명자주의를 취하였던 것은 단지 이론적 정합성을 위한 것으로서 발명자주의 하에서도 사용자가 자유롭게 직무발명을 실시할 수 있어야 한다는 경제실태에 맞는 배려가 여전히 중시되었고, 일본 직무발명제도는 독일법이 아닌 미국법과의 친화성이 더 높다는 점(미국 특허법은 직무발명에 대한 명시적인 규정이 없고, 사용자와 종업원 사이의 합의의 효력을 중시하는 점)⁸²⁾을 고려해 볼 때 수긍되는 바가 있다.

77) 岡本智之, 前掲論文, 18頁.

78) 岡本智之, 前掲論文, 13頁.

79) 日本製藥工業協會, ‘職務發明制度改正に關する要望書’, 『知財管理』, Vol.64(2013. 2.), 68頁.

80) 末吉剛, 前掲論文, 45頁.

81) 岡本智之, 前掲論文, 17頁.

82) 小野奈穂子, 前掲論文, 169~170頁.

3. 발명자주의에서 사용자주의로 회귀

가. 실무적 문제가 아닌 사전 예측적 관점에서의 개정 논의 진행

2004년 특허법 개정이 직무발명 보상을 둘러싼 문제를 완전히 해결해 주지는 못하지만, 직무발명 보상에 있어 불확실성을 최소화하기 위한 입법으로 긍정해 볼 수 있고, 따라서 동 개정법이 실무에서 어떻게 적용되는지를 본 후 후속적인 개정을 논의해 볼 수도 있을 것이다.⁸³⁾ 하지만 일본은 2004년 개정법을 적용한 판례가 거의 없어⁸⁴⁾ 개정에 대한 평가가 이뤄졌다고 보기 어려운 측면이 있음에도 불구하고 산업계를 중심으로 재·개정 목소리가 높아졌는데, 2004년 개정법의 핵심은 절차적 준수를 통한 보상액 인정으로서 사적 자치 강화이지만 여전히 법원의 합리성 판단이 가능하여 불확실성이 잔존하고,⁸⁵⁾ 2004년 개정 이후에도 외국기업의 투자의욕은 정체되고 제약기업 등에서는 연구 개발 거점을 해외로 옮긴 사례도 있는 등 2004년 개정법의 판례 동향을 더 지켜볼 여유로운 상황이 아니어서 바로 법 개정이 필요하다는 반론이 우세하였다.⁸⁶⁾

즉, 2004년 법 개정 이후에도 미국, 유럽, 중국 등은 자국의 경쟁력 강화를 위해 더욱 노력하고 있고 독일 등 일부 국가를 제외한 다수의 국가들이 직무발명의 법인귀속을 법 제화하고 있으며 이후 독일은 2009년 개정을 통해 사용자가 별도의 절차를 거치지 않고도 직무발명을 승계할 수 있도록 개정하였는데 이에 비해 일본의 직무발명제도는 해외 국가에 비해 뒤쳐져 있고,⁸⁷⁾ 일본에서는 외국계 기업의 연구소가 국외로 철수하는 등 아시아에서의 연구개발 거점의 지위가 중국 등으로 이전되는 위기가 보고되고 있으며, 지적재산추진계획 2011 및 2012에서 ‘글로벌 네트워크 시대 도래’라고 지적하듯이 일본기업은 외국의 기업, 대학 등과 연대, 오픈 이노베이션에 의해 강화 또는 다국적화를 도모

83) 2004년에 개정된 현행법 제35조 제4항을 적용한 판례가 아직 발견되지 않고, 현행법의 운용이나 평가가 정해져 있지 않기 때문에, 당분간은 상황을 지켜봐야 한다는 등의 직무발명제도의 재검토에 대해 부정적인 의견도 있었다. 知的財産研究所, “企業等における特許法35條の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究”, 「知財研紀要」, Vol.23(2014), 1頁.

84) 확인된 사례로 野村證券事件 1審(東京地判平26·10·13 平成25年(ワ)第6158号) 및 2審(知財高判平27·7·30 平成26年(ネ)第10126号) 정도라는 점은 井上由里子, 前掲論文, 19頁 해당 각주 5) 참고.

85) 井上由里子, 前掲論文, 19頁.

86) 日本知的財産協會 理事長 上野剛史, 前掲論文, 981-983頁 참고.

87) 日本製藥工業協會, 前掲論文, 68頁.

하고 생존하기 위해 노력하고 있는 상황에서 기존의 직무발명 제도는 많은 걸림돌로 작용한다는 것이다.⁸⁸⁾ 또한 권리승계 약정에 의하더라도 종업원에 의한 이중양도의 위험성, 공동발명의 경우 사용자의 지분확보의 문제도 사용자에게 대한 원시적 귀속의 근거로 제시되었고,⁸⁹⁾ 사업화 과정에 발명자 이외의 다른 종업원의 공헌도 포함될 수 있는데 발명자주의는 이를 반영하지 못하는 문제도 제기되었다.⁹⁰⁾ 그 이외에도 기존 발명자주의에 의할 때 초래된 문제들이 있었고, 권리귀속에 대한 분쟁을 감소시킬 수 있으며, 상당한 대가 산정의 유력한 참고자료가 될 수 있고 민법상 고용의 원칙에 부합하는 등의 이유로 사용자주의 도입 필요성이 지적되기도 하였다.⁹¹⁾

특히 주목할 만한 점은 정부나 일본지적재산협회,⁹²⁾ 일본변리사회⁹³⁾ 이외에 산업계의 의견이 적극적으로 개진되어 이를 수용한 형태로 입법이 되었다는 것이다. 산업계에서는 경쟁력 강화를 위해 직무발명 권리의 사용자에게 대한 원시적 귀속과 대가청구권의 법적 보장 폐지,⁹⁴⁾ 직무발명 권리 귀속에 대한 대가 결정에 있어 사용자의 자율적인 시책 마련 허용,⁹⁵⁾ 그러면서도 발명자에 대한 합당한 대우는 하겠다는 의견 표명이 있었다.⁹⁶⁾ 이러한 자율적 시책 마련은 기본적으로 발명자주의를 취하면서도 당사자들 상호간 계약

88) 日本製藥工業協會, 前掲論文, 64頁, 67頁.

89) 加藤浩, 前掲論文, N5頁.

90) 一般社団法人 日本經濟団体連合會, 前掲資料(2013. 5. 14.), 2頁.

91) 櫻井博行·本多浩, 前掲論文, 29頁.

92) 日本知的財産協會 理事長上野剛史, 前掲論文 참고.

93) 日本弁理士會, “意見書-職務發明制度の改正に關して-”(2014. 1. 27.), 첨부 자료 2~3頁

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/dai6/siryou2-5.pdf>. (2020. 5. 27. 최종 방문)

94) 岡本智之, 前掲論文, 12頁.

95) 日本知的財産協會 理事長 上野剛史, 前掲論文, 984頁(연구개발의 촉진 및 활용은 기업에 사활이 걸린 문제이고 또한 각 기업의 상황별로 결정해야 할 고도의 경영판단영역이기 때문에, 각 기업의 자율에 맡기는 것이 적절하다는 것이다). 다만, 중소기업 등 직무발명 관련 규칙이 정비되어 있지 않은 경우도 있는데, 이 경우에는 정부에서 가이드라인을 제시해 주는 방안, ADR에 의해 해결하는 방안, 소송에 의해 판단 받는 방법 등을 논의할 수 있다는 추가 의견도 있다. 일본변리사회, 의견서-직무발명제도의 개정에 관하여-, 2014. 1. 27. 다만, 당장에는 직무발명 보상규정을 두지 않은 기업이라고 하더라도, 기업의 자율적인 보상 규정이 보장되는 제도가 확립된다면, 당연히 관련 규정을 도입하게 될 것임을 어렵지 않게 예측해 볼 수 있다. 이런 점에서 보더라도, 기업의 자율적인 인센티브 정립의 허용성은 긍정적인 측면이 있다.

96) 日本知的財産協會·日本製藥工業協會·一般社団法人 電子情報技術産業協會, “職務發明に對する産業界の意見”(2014. 2. 26.).

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/dai6/siryou2-5.pdf>, (2020. 5. 27. 최종 방문)

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

에 의한 해결을 보장하는 미국 법제와도 부합된다고 한다.⁹⁷⁾ 이러한 주장의 또 다른 근거로 산업계에서는 직무발명에 대해 사용자가 발명자인 종업원에게 지급하는 반대급부의 경우 사용자와 종업원 사이의 문제로 인식하는 것이 일반적이나, 실제로는 오히려 노(勞)·노(勞) 문제의 측면(처우의 격차)을 가지고 있어, 대가의 고액화 정도에 따라 종업원 간의 불공평감을 조장하고 있으며, 인센티브 시책은 각 종업원들에게 공평하게 받아들여지는 것이 중요한데, 기존 제도에 의하면 연구자는 개발성과가 나오는 연구에만 선호하게 되어 기업에서의 혁신을 저해하고 종업원 상호간 협력에 나쁜 작용을 하게 되며,⁹⁸⁾ 직무발명으로 인한 수익 창출에는 발명 완성에 기여한 종업원 이외의 다수의 종업원 참여가 있다는 점에서 그러한 문제는 더욱 두드러진다는 점⁹⁹⁾도 지적하였다.

나. 개정의 과정

이러한 상황하에서 일본은 2013년 6월 ‘지적재산에 관한 기본방침’, ‘지적재산정책비전’, ‘일본부흥전략’을 내각에서 결정하였고, 이후 2014년 2월 산업구조심의회지적재산분과회 결정, 2014년 6월 ‘일본부흥전략 개정 2014’ 결정, 2014년 7월 지적재산전략본부의 ‘지적재산추진계획 2014’ 결정, 2015년 1월 ‘일본의 이노베이션 촉진 및 국제적 제도와의 조화를 위한 지적재산제도의 재고찰’ 보고서 채택 등의 과정을 거쳐 2015년 개정안을 마련하였다.¹⁰⁰⁾ 이 과정에서 특허청은 기업과 연구자에 대한 설문조사를 실시하여 의견 수렴을 하였는데, 기업에 대한 조사에서는 보상금 지급이 연구자의 인센티브를 향상시킨다는 긍정적인 답변이 70.3%, 금전 이외의 보상을 실시하지 않고 있다는 답변이 59.1%로 나타났고, 기존의 직무발명제도 운용에 문제가 있다는 답변은 대기업이 69.3%, 중소기업이 42.6%였으며, 그 이유로는 보상금 산정을 위한 업무의 부담 과다, 직무발명 관련 협의의 위한 담당자의 업무 부담 과다, 발명자와 발명자 이외의 종업원간 불공평감이 주로 제시되었다. 그리고 연구자들에 대한 조사에서는 보상(금전적 또는 비금전적)보다는 ‘현실적인 문제를 해결하고자 함’, ‘지적호기심을 충족시키는 업무에 종사하는 것의 만족감’, ‘소속조직의 업적의 향상’, ‘프로젝트 팀 성과에의 공헌’ 등이 중요시되는 것으로 나타났다. 그 이외에 비금전적 보상에 대한 부정적인 의견, 연구자에 대한 처우에 있어서의 불

97) 日本製藥工業協會, 前掲論文, 68頁

98) 日本知的財産協會 理事長 上野剛史, 前掲論文, 985頁

99) 日本製藥工業協會, 前掲論文, 68頁

100) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 33~34頁

만족 등이 확인되었는데, 특이한 것은 직무발명의 사용자귀속과 직무발명의 보상은 각 기업별 자유에 맡겨야 한다는 의견이 반대되는 의견보다 상회하였다는 점이다.¹⁰¹⁾

개정 과정에서 산업계의 앞서 본 의견 개진에 대해 노동계에서는 종업원귀속과 법정 대가청구권이라는 기본구조를 유지할 필요가 있다는 의견을 제시하였는데,¹⁰²⁾ 이러한 각 영역의 의견 수렴을 거쳐 산업구조심의회지적재산분과회특허제도소위원회는 기존의 직무발명제도가 기업의 이노베이션 실태에 대응하지 못하여 발생하는 제반 문제¹⁰³⁾는 인정하면서 기존의 대가청구권과 실질적으로 동등한 권리의 보장, 직무발명에 대한 원시적인 사용자귀속인정(다만, 종업원귀속도 선택 가능), 사용자와 종업원의 이익 조정을 위한 가이드라인 마련을 주된 내용으로 하는 최종 개정안을 마련하였고 이에 대해 노동계도 수용한다는 취지의 입장을 밝혔다.¹⁰⁴⁾

다. 개정법의 주요 내용

일본은 2015년 7월에 직무발명 제도에 대한 중대한 전환을 가져오는 특허법 개정안을 공포하였으며 2016년 4월 1일에 개정 특허법이 시행되었다.¹⁰⁵⁾ 동 개정에서는 직무 발명

101) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 30~31頁.

102) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 31~32頁.

103) 직무발명의 태양과 관련하여 하나의 제품에 수 많은 특허가 포함되어 있거나 하나의 발명이 다수인에 의해 출되는 경향이 강한데 기존의 보상제도에서는 이러한 현상을 반영하지 못하고 있는 점, 직무발명 승계 약정에도 불구하고 이중양도나 공유에 따른 지분확보의 어려움 등이 발생하는 점.

104) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 32~33頁.

105) 일본 특허법 제35조(직무발명) ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방자치단체(이하 '사용자등'이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 '종업원등'이라 한다)이 그 성질상 사용자등의 업무범위에 속하고, 그 발명에 이른 행위가 그 사용자등에 관한 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 '직무발명'이라고 한다)에 대한 특허를 받은 경우 또는 그 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 대한 특허를 받은 경우에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. ② 종업원등이 한 발명에 관하여, 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고, 미리 사용자등이 특허를 받을 권리를 취득하거나, 사용자등이 특허권을 승계하거나, 또는 사용자등을 위한 임시전용실시권이나 전용실시권을 설정하는 것을 정한 계약이나 근무규칙 기타 사항을 정한 조항은 무효로 한다. ③ 종업원등이 한 직무발명에 관하여 계약이나 근무규칙 기타 규정에 미리 사용자등이 특허를 받을 권리를 취득하는 것으로 정한 경우, 그 특허를 받을 권리는 그 발생시부터 당해 사용자등에게 귀속된다. ④ 종업원등은 계약이나 근무규칙 기타 규정에 의해 직무발명에 관하여 사용자등이 특허를 받을 권리를 취득하거나, 사용자등이 특허를 승계하거나 또는 사용자등을 위해 전용실시권을 설정한 경우, 또는 계약이나 근무규칙 등에 의해 직무발명에 관하여 사용자등을 위해 임시전용실시권을 설정한 경우로서 제34조의2 제2항의 규정에 의해 전용실시권이 설정된 것으로 보는 경우에는, 상당한 금액이나 경제상 이익(다음 항 및 제7항에 있어서 '상당한 이익'이라고 한다)을 받을 권리를 갖는다. ⑤ 계약, 근무규칙 기타 규정에서 상당한 이익을 정하는 경우에는, 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준 수립시 사용자등과 종업원등 사이에서 이루어지는 협의 상황, 책정된 당해 기준

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

에 관하여 사용자주의를 일부 도입하고 당사자 계약을 중시하는 등의 규정들이 명시되었다.¹⁰⁶⁾ 즉, 원칙적으로 직무발명에 대한 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하나 예외적으로 계약, 근무 규칙 등에서 사용자가 권리를 취득한다는 규정을 두었다면 사용자에게 발명에 대한 권리가 원시적으로 귀속된다.¹⁰⁷⁾ 오랫동안 발명자주의를 유지하였던 일본이 2015년 개정을 통해 사용자주의를 일부 도입함으로써 권리귀속 문제에 있어서 실효성 있는 해결안을 내놓았는데, 종업원에 대한 적절한 보상은 당사자 계약을 중심으로 하는 사적자치(私的自治)에 기반을 두어 향후 실무상의 운영 사례를 지켜 볼 필요가 있다.¹⁰⁸⁾

우선 특허법 제35조 제2항은 우리나라 발명진흥법 제10조 제3항에 대응되는 규정으로서, 직무발명 외의 종업원 발명에 대하여 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 임시(仮)전용실시권¹⁰⁹⁾을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다는 것이다.¹¹⁰⁾ 동 규정은 2015년 개정전에도 있던 조항인데, 우리나라 특허법과 마찬가지로 일본 특허법에서도 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 방식에 관한 규정은 없기 때문에 동 조항의 반대해석상 계약이나 근무규칙 등에서 직무발명 완성을 정지조건으로 한 예약승계약정이 있다면 직무발명 완성시 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 귀속되는 것으로 해석되었다.¹¹¹⁾ 그리고 실무적으로 기업들은 직무발명에 대한 사전승계 내용을 직무발명규정에 두고 있어 권리귀속이 문제되는 경우는 많지 않았지만, 그럼에도 불구하고 개정법에서 제3항을 신설한 이유는 다음과 같

의 개시 상황, 상당한 이익의 내용 결정에 대해 행해지는 종업원등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여, 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다 인정되는 것이어서는 안된다. ⑥ 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해 산업구조심의회의 의견을 듣고, 전항의 규정에 따라 고려해야 할 상황 등에 관한 지침을 정하여 이를 공표하여야 한다. ⑦ 상당의 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따른 상당한 이익이 제5항의 규정에 의하여 불합리하다고 인정되는 경우에는 제4항의 규정에 따라 받아야 할 상당의 이익 내용은 그 발명에 의하여 사용자 등이 받아야 할 이익의 금액 그 발명과 관련하여 사용자 등이 행할 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다.

106) 강명수, 앞의 논문, 152~154면 참고

107) 일본 특허법 제35조 제1항 및 제3항.

108) 이승주, 앞의 논문, 224면.

109) 仮専用實施權은 일본 특허법 제34조의2에서 규정하고 있는 권리로서, 특허권의 등록 전에 미리 전용실시권 설정에 관한 계약을 통해 인정되며 다만 등록하여야 효력이 발생한다(제34조의5 제1항). 이후 특허권 설정 등록이 있게 되면 계약에서 정한 바에 따라 전용실시권이 설정된 것으로 간주된다.

110) 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用實施權若しくは専用實施權を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

111) 中山信弘・小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(上)」, 青林書院(2011), 525頁.

이 직무발명 권리귀속의 불안정을 해소하기 위한 것이다.¹¹²⁾ 첫째, 종업원이 직무발명의 사전승계 의무가 있음에도 제3자에게 이중으로 양도하는 경우 사용자 보호에 문제가 생기고,¹¹³⁾ 둘째, 종업원이 제3자와 공동으로 완성한 발명으로서 종업원이 발명에 대한 일부 지분만을 가지는 경우 제3자의 동의 없이 사용자가 그 지분에 관한 권리를 취득하지 못하는 문제가 있었던 것이다.¹¹⁴⁾ 이러한 문제를 해소하기 위한 방안으로 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 당연히 원시귀속시키는 것도 생각할 수 있지만,¹¹⁵⁾ 사전승계 규정이 없는 경우에도 그와 같은 권리귀속을 인정하는 것은 사용자에게 대한 과보호 및 종업원에 대한 부당한 침해라는 점, 경우에 따라서는 사용자의 입장에서 직무발명에 대한 권리를 종업원에게 귀속시키는 것을 선호할 수 있는 점¹¹⁶⁾ 등을 이유로 채택되지 않았다.¹¹⁷⁾ 또한 대학, 연구기관, 중소기업 등 직무발명에 관한 권리를 종업원에게 귀속을 희망하는 기업 및 직무발명 규정 등이 없는 법인 등에 대해서는 종래와 같이 종업원귀속을 인정하는 것으로 하였다.¹¹⁸⁾

제4항과 관련하여서는 산업계를 중심으로 기업운영에 있어 예측 가능성 보장과 특허법 목적 달성을 위한 인센티브 시책의 사용자 자율성 보장을 위해 상당한 대가청구권의 법적 보장 폐지가 주장되었는데 그 존치를 요구한 노동계측의 의견 등을 종합적으로 고려하여 대가청구권을 폐지하지 않고 그 대신 기존의 ‘상당한 대가’를 ‘상당한 이익’으로 개정한 것이다.¹¹⁹⁾ 미국의 경우 직무발명의 사용자귀속에 대한 대가를 ‘보수’의 관점에서 파악하여 계약에 의한 상여나 보상을 지칭하는 것으로 이해되어 기업에 예측가능성이 있는데 반해, 종래 일본 특허법에서는 ‘대가’라고 규정하여 특허권의 재산적 가치로 이해하여 사업화 성공에 따른 이익도 포함하며 특히 최종적으로 법원의 판단에 따라 결정되

112) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解特許法」第2版(上卷), 青林書院(2017), 602頁.

113) 이 경우 특허를 받을 권리의 이중 양도에 있어 대항요건이 문제되어 출원의 선후에 의해 권리자가 정해지게 된다. 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書(주111), 525頁.

114) 이중 두 번째 문제는 첫 번째 문제를 해결하는 것에 의해 같이 해소될 수 있는 것이므로, 이하에서는 첫 번째 근거를 중심으로 검토한다.

115) 앞서 보았듯이 영국 특허법이 이에 해당한다.

116) 대학이나 연구기관의 경우 연구자에게 권리를 귀속시키는 것이 적절할 수 있고, 기업도 우수한 연구자의 의욕 고취를 위해 종업원에게 권리를 귀속시키는 것을 원할 수 있다.

117) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書(주112), 603頁.

118) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 34~35頁(선택적인 사용자주의를 취함으로써 인해 사용자와 종업원이 일체감을 가지고 이노베이션을 해나기 용이하고 기업에 의한 지적자산의 신속하고 일괄관리가 가능하게 되며, 이 중양도 등의 위험을 해소할 수 있을 것으로 기대한다고 밝히고 있다).

119) 田辺恵, 前掲論文, 23~24頁.

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

어 기업의 입장에서는 장기적인 리스크를 안게 된다는 문제가 있었다.¹²⁰⁾ 이에 ‘상당한 이익’으로 개정하면서 상당한 금액이나 경제상 이익을 규정하여(제35조 제4항), 사용자는 직무발명에 대한 인센티브시책의 자주성, 자유재량성 등을 보다 폭넓게 확보하여 유연한 대처가 가능하게 되었다.¹²¹⁾ 다만, 개정법은 다양한 인센티브 방안 도입을 고려한 것인지 인센티브 자체를 낮추기 위한 것은 아니라고 하여,¹²²⁾ 개정법에 의한 이익이 개정전 특허법상의 대가와 본질적인 차이를 인정하는 것인지에 대해서는 논란이 남아 있다.¹²³⁾

그리고 제35조 제5항은 개정전과 마찬가지로 절차적 준수를 중시한 합리성기준설을 유지하면서도 그 기준을 ‘상당한 이익’에 맞추고 있는데,¹²⁴⁾ 불합리성 판단과 관련하여 절차적 요건을 준수한 경우라 하더라도 그에 따라 결정된 금액이 적절하지 않은 경우 ‘불합리’하다고 볼 수 있는지, 이와 반대로 절차를 준수하지 못했다 하더라도 최종적으로 결정된 금액이 적절한 경우에는 ‘불합리’성을 부정할 수 있는지는 다툼의 여지가 있다.¹²⁵⁾¹²⁶⁾ 동 규정의 목적은 합리적인 대가액의 결정에 있고, 다만 그 대가액 산정의 불확실성을 완화시켜주기 위해 일정한 절차적 요건을 갖춰서 정해진 금액이라면 특히 ‘불합리’하다고 볼 사정이 없으면 정당한 대가로 본다는 의미로 볼 수 있다. 그렇다면 결국 절차적 요건도 준수하면서 그렇게 정해진 금액이 ‘불합리’하지 않아야 하는 것으로 해석함이 타당할 것이다.¹²⁷⁾

한편, 개정법 제35조 제6항에서는 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해 산업구조심의회의 의견을 듣고, 전항의 규정에 따라 고려해야 할 사항 등에 관한 지침을 정하여 이를 공표하도록 하고 있는데, 이에 따라 사용자측과 종업원측의 의견을 수렴하여¹²⁸⁾ 경제산

120) 一般社団法人 日本經濟団体連合會, 前掲資料(2013. 5. 14.), 2頁.

121) 愛知靖之, “職務發明規程の「不合理」性判斷—「實体面」をどこまで考慮することが可能か—”, 「Law and Technology」, No.71(2016. 4.), 8~9頁.

122) 末吉剛, 前掲論文, 48頁; 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 35~36頁.

123) 개정법의 상당한 이익이 기존의 대가청구권과 실질적인 차이는 확인하기 어렵다는 점에 대해서는 加藤浩, 前掲論文, N5頁.

124) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 36頁.

125) 愛知靖之, 前掲論文, 3頁.

126) 개정법의 취지를 충분히 살리기 위해서는 절차에 불합리성이 없으면 상당이익의 내용에 관계 없이 법원에 의한 사후심사는 부정되어야 한다는 견해로는 井上由里子, 前掲論文, 24~25頁.

127) 岡本智之, 前掲論文, 13頁. 절차규정을 준수하지 않은 경우에도 대가의 합리성을 판단할 수 있는지에 관한 野村證券事件에서 1심(東京地判平26·10·13 平成25年(ワ)第6158号)은 이를 긍정하는 전제하에서 판단하였으나, 2심(知財高判平27·7·30 平成26年(ネ)第10126号)은 이를 부정하였는데, 이에 대해서는 愛知靖之, 前掲論文, 488頁 참고.

업대신이 마련한 ‘특허법 제35조 제6항에 따라 발명을 장려하기 위한 상당한 금액, 그 이외의 경제상 이익에 대해 정하는 경우 고려해야 할 사용자와 종업원 간의 협의 상황에 관한 지침’(이하 ‘가이드라인’이라고 함)에서는 보다 세부적인 절차를 규정하고 있고 (금전 이외의 경제적 이익에 대한 예시도 5가지 제시하고 있다)¹²⁹⁾ 따라서 이러한 절차를 충실히 따르면 합리성을 인정받을 여지가 높고 이로 인해 개정전 법에 비해 이익 결정의 불확실성이 완화될 수 있을 것이다.¹³⁰⁾ 하지만 이 또한 절차준수와 관련된 것으로서 동 지침을 따른다고 하더라도 결국 최종적으로 결정되는 이익액의 ‘불합리’성은 여전히 문제로 남는다.¹³¹⁾ 즉, 가이드라인에서는 불합리성이 부정되는데 활용되는 요소들과 불합리성이 긍정되는 요소들이 상세히 제시되어 있는데, 최종적으로는 그러한 요소들을 종합한 규범적 판단이 필요하기 때문에 기업의 입장에서는 여전히 불확실성에 놓일 수밖에 없다.¹³²⁾

특허법 개정 이후의 상황과 관련하여 2017년 3월 일본 지적재산연구소의 보고서¹³³⁾에 의하면 법 개정 이후 권리귀속에 관한 규정을 개정한 사용자는 33.7%, 상당한 이익의 내용을 개정한 비율은 19.2%, 상당한 이익의 내용으로 종전처럼 금전적 대가를 규정하고 있는 회사의 비율은 98.4%에 이르는 것으로 나타났다. 이 자료만으로 단정할 수는 없으나 개정법을 회사규칙 등에 반영하는 것이 활발하다고 보기는 어렵고, 그 이유로는 회사에 따라서는 원시귀속의 메리트가 없을 수 있는 점, 선례가 없어 금전 이외의 대가 지급 방법을 확립하기 어려운 점, 가이드라인 준수는 규정 개정 없이 운용상의 문제인 점, 합리성 판단의 불확실성 등이 제시된다.¹³⁴⁾

라. 개정법의 장·단점 및 추가적인 검토 사항

개정법이 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 원시적으로 귀속되도록 한 점, 상당한

128) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 36頁.

129) 大瀬戸豪志, 前掲論文, 21頁.

130) 田辺恵, 前掲論文, 27~28頁.

131) 愛知靖之, 前掲論文, 10頁.

132) 末吉剛, 前掲論文, 49頁.

133) 一般社団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所, 「企業等における新たな職務発明制度への対応状況に関する調査研究報告書」(平成29年3月).

<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11457095/www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisank-en-seidomondai/2016_14.pdf>, (2020. 6. 15. 최종 방문).

134) 末吉剛, 前掲論文, 45頁.

대가 상당한 이익으로 개정하면서 금전 이외의 경제적 이익을 포함시킨 것은 조직화된 다수에 의해 직무발명이 완성되는 시대상황을 잘 반영한 것으로 평가할 수 있다.¹³⁵⁾ 이러한 개정법에 의하면 사용자는 직무발명의 권리승계에 대한 절차적 부담이 완화되고 사용자에 의한 지적재산의 효율적 관리가 가능하게 되었다.¹³⁶⁾ 업무상저작물의 권리귀속과의 정합성도 갖추게 되었다.¹³⁷⁾ 그리고 개정법에 의하면 종전처럼 각 발명마다 엄격한 보상 기준을 마련하지 않더라도 평가 절차를 간소화하고 또한 평가 기준도 완화할 수 있으며(예컨대, 구간을 나누어서 각 구간별 발명의 이익 산정 등) 그러한 절차가 준수되는 것을 전제로 이익의 개괄적 산출도 허용되는 장점이 있을 수 있다.¹³⁸⁾ 이에 반해 연구자의 연구의욕 저하, 발명의 은닉화, 발명자의 이직 등의 문제가 발생할 수 있다. 이는 결국 사용자가 발명자인 종업원에 대한 정책적 배려로 해결해야 할 것인데 즉, 발명자로서의 성과를 기록으로 남기고, 발명 성과에 대한 지속적인 점검을 하며, 직무발명 제도에 대한 이해를 도모하는 것이다. 그럼에도 종업원이 퇴사를 희망하는 경우 철저한 비밀 유지의무를 부과하는 등 사용자의 비밀 정보 관리를 철저히 할 필요가 있다.¹³⁹⁾

그리고 2015년 개정법에 대해서는 금전 이외의 경제적 이익의 범위와 종류의 불명확성,¹⁴⁰⁾ 사용자에의 원시적귀속이 다른 국가에서도 적용될 것인지의 문제,¹⁴¹⁾ 사용자에의 원시귀속 이후 다시 종업원에게 직무발명에 대한 권리를 승계시키기 위한 요건과 효과,¹⁴²⁾ 개정전 법에 따라 직무발명에 대한 승계약정을 그대로 유지하는 경우 개정법에

135) 田辺惠, 前掲論文, 29頁.

136) 加藤浩, 前掲論文, N6頁.

137) 田辺惠, 前掲論文, 25頁 참고.

138) 末吉剛, 前掲論文, 48~49頁.

139) 加藤浩, 前掲論文, N6頁.

140) 승진, 스톡 옵션 부여, 표창장에 따른 메달 부여 등 여러 가지가 거론되고 있으나, 연구 시설의 확충이나 유학 기회의 제공은 종업원 개인의 이익으로 볼 수 없다는 견해도 있고, 경제적 이익이 인정됨으로 인해 개별 발명과 그에 상응하는 상당이익의 대응 관계가 모호해지는 문제도 있다. 大瀬戸豪志, 前掲論文, 20頁; 井上由里子, 前掲論文, 24頁.

141) 다른 국가에의 특허출원에 있어 사용자가 원시귀속 효력을 그대로 주장하기에는 무리가 있고, 따라서 각국의 법제에 따라 종업원에게 양도의 형식을 취해야 하는 경우가 있을 수 있다. 이를 위해 근무규칙 등에 외국에서의 특허를 받을 권리의 양도를 포함시키고 권리양도와 함께 양도증을 작성하는 것을 고려할 필요가 있다. 末吉剛, 前掲論文, 46頁.

142) 원시귀속이후 사용자가 직무발명에 관한 권리를 보유하지 않고자 하여 이를 발명자인 종업원에게 다시 양도하고자 하는 경우 종업원의 동의가 없는 한 이를 강제할 수 없고, 만약 종업원과의 합의 하에 권리를 양도한다고 하더라도 사용자가 통상실시권을 가지기 위해서는 이에 대해 종업원의 허락을 받아야 하는 문제가 생긴다. 末吉剛, 前掲論文, 46頁.

따라 사용자에게 원시귀속을 의미하는 것으로 해석할 수 있을지의 문제,¹⁴³⁾ 가이드라인에도 불구하고 불합리성은 최종적으로 규범적 판단이 필요한 영역이어서 불확실성이 여전히 남아 있으며¹⁴⁴⁾ 또한 신규 채용이나 전직 또는 퇴직의 경우 그 당시에 발명에 대한 평가가 불가능하다면 상당 이익을 어떻게 평가할 것인지의 문제¹⁴⁵⁾ 등에 대한 후속적인 검토가 필요하다.

IV. 우리에게 주는 시사점 및 한국 발명진흥법 운영 이슈 진단

1. 기술혁신과 경쟁력 강화를 위한 직무발명 제도 개선 논의의 필요성

일본은 2004년 특허법 개정 이후 실무상의 문제가 확인되어 후속적인 법 개정에 착수한 것이 아니라, 2004년 개정 이후 일본법 규정이 제외국의 입법례와 비교하여 기술 혁신에 적합하지 않고 실제 국제 경쟁력이 떨어지는 시대 분위기와 직무발명 제도가 그러한 분위기의 한 원인이 된다는 점을 직시하여 산업계를 중심으로 개정 요구가 분출되었다. 이 과정에서 전통적으로 생각되어 온 사용자와 종업원 사이의 이해 조정 문제의 틀을 벗어나 종업원과 다른 종업원과의 공평감 형성의 중요성, 직무발명의 개발과 활용에 따른 이익 발생의 전체적인 메커니즘, 기업의 성장을 위한 발명의 선순환 구조 구축의 중요성, 기존 법원 판결이 가지고 있던 형식적이고 획일적인 보상액 인정의 불확실성과 이로 인한 기업 리스크 확대와 경쟁력 저하, 종업원에 대한 대가 또는 이익의 지급 여부 및 범위는 기업의 상황에 맞는 실적에 따른 보수제도를 운용할 수 있고 대가를 지급하지 않음으로 인해 종업원이 이직을 요청하게 되면 사용자의 입장에서 경쟁력 있는 발명자를 계속 확보하기 위해 보다 좋은 조건을 제시하게 되므로 이러한 시장 메커니즘으로 해결할 수 있다거나,¹⁴⁶⁾ 사용자가 발명자인 종업원의 기술 개발에 대한 동기를 향상시키

143) 末吉剛, 前掲論文, 47頁.

144) 이에 대해서는 개정법의 취지를 충분히 살리기 위해서는 절차에 불합리성이 없으면 상당이익의 내용에 관계 없이 법원에 의한 사후심사는 부정되어야 한다는 견해가 있다. 井上由里子, 前掲論文, 24~25頁. 2015년 개정법에서 상당한 이익 결정의 불확실성을 최소화하기 위해 제6항에서 가이드라인에 대한 규정을 마련하였고, 특허제도소위원회는 동 규정의 취지를 살리기 위해 ‘연구활동에 있어 민간의 창의성이 발휘될 수 있도록 민간의 자주성을 존중하고, 업종별 연구개발의 다양한 실태, 경제사회정세의 변화 등을 반영하는 것’을 전제로 기준을 마련하였다는 점을 고려해 볼 때 동 견해가 타당할 것으로 판단된다. 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 36頁.

145) 末吉剛, 前掲論文, 49頁.

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

면서 경쟁력을 강화할 수 있는 독창성을 강화하는 기회가 될 수 있으며¹⁴⁷⁾ 기업의 자율에 맡기는 것이 적절하다는 점¹⁴⁸⁾ 등이 주장되었다.

이러한 일본의 직무발명 개정 과정 및 그 주요 논의들을 보면, 직무발명의 문제를 사용자와 종업원 사이의 이익 조정이라는 좁은 관점이 아니라, 발명의 선순환 구조를 통한 기업과 국가의 경쟁력 강화라는 제도의 궁극적 취지에 맞춘 논의 및 개정이었다는 점에서 우리에게도 시사하는 바가 크다고 판단된다. 즉, 그 동안 직무발명의 문제를 사용자와 종업원 사이의 이익 조정에 초점을 맞춰 논의해 오기도 했는데,¹⁴⁹⁾ 직무발명 제도는 사용자와 종업원 모두에게 이득이 될 수 있는 방향으로 제도를 운용함으로써 직무발명을 활성화하여 궁극적으로 기술혁신 및 국가 경쟁력 강화를 도모하는 것이 목적이다.¹⁵⁰⁾ 따라서 우리나라도 일본의 법 개정 논의를 참고하여 현재 우리나라의 기술 경쟁력 수준이 어떠한지, 제외국의 입법례와 비교하여 우리나라 발명진흥법의 문제는 무엇인지, 궁극적으로 현재 우리나라 실정에 맞으면서도 기술 개발의 선순환 구조를 확립하고 기업 및 국가 경쟁력을 향상시키기 위해 직무발명의 권리 귀속 및 보상 인정의 문제를 어떻게 바꾸는 것이 최선의 전략이 될 것인지를 거시적 관점에서 검토해 볼 필요가 있을 것이다. 일본이 이러한 관점에서 법을 개정한지 벌써 5년이 지났다는 점에서 우리나라는 지금이라도 ‘국가 경쟁력 지속’ 확보 측면에서 유관 정부조직, 일반 단체, 기업 등을 중심으로 직무발명 제도를 전반적인 재검토할 필요가 있다. 일본은 경제단체연합회를 중심으로 한 산업계의 목소리가 적극적으로 현출되었고 이러한 움직임이 토대가 되어 최종적인 법 개정에도 이르게 되었다는 점에서, 우리나라 산업계에 시사하는 바도 적지 않을 것이다.

또한 연구자들도 직무발명의 사용자귀속과 직무발명의 보상은 각 기업별 자율에 맡겨야 한다는 의견이 반대되는 의견보다 상회하였다는 점,¹⁵¹⁾ 사용자들은 일방적으로 직무

146) 피터·셰クター/山崎友宏譯, 前掲論文, 928頁.

147) 一般社団法人 日本經濟団体連合會, 前掲資料(2013. 5. 14.), 3頁.

148) 다만, 상당이의 청구권의 폐지에 대한 산업계 주장에 대해 노동조합측은 그 존치를 주장하였는데, 원칙적으로는 사용자의 자율에 맡기는 것이 적절하나 사용자의 규모, 업종, 개발체제, 준법의식 등에 차이가 있고 기업의 자율에만 맡기면 종업원의 인센티브가 확보된다고 할 수 없는 경우가 있음을 고려하여 최종적으로 입법화하기로 결정하였다. 井上由里子, 前掲論文, 21~22頁; 愛知靖之, 前掲論文, 8頁.

149) 김선정, “직무발명 보상기준의 법제화에 관한 연구”, 상사판례연구(13집), (2002. 12.), 313~314면.

150) 한국특허법학회 편, 앞의 책, 219면.

151) 鎌田純一·吉川幹晃, 前掲論文, 30~31頁.

발명의 법인귀속만을 요구한 것이 아니라, 그것이 격화되고 있는 국제 경쟁 상황하에서 혁신에 이르는 정책이며 또한 이를 위해 발명자인 종업원에게 적절한 반대급부가 제공되어야 함을 인식하여 법인귀속 제도가 도입된다고 하더라도 발명자의 공헌도에 맞는 평가와 처우를 각 회사의 규칙에 근거하여 구축해 나갈 것임을 천명하였다는 점¹⁵²⁾ 등은 일본의 법 개정 방향이 사용자와 종업원 모두에게 수용되고 있음을 보여주는 징표로서 우리의 개정 논의에 중요한 시사점이 될 수 있다.

2. 우리나라 발명진흥법 운영상의 이슈와 재검토 필요성

우리나라 발명진흥법은 2006년 개정을 통해 일본의 2004년 개정법과 유사한 입법을 취하였고(제15조 제2항),¹⁵³⁾ 이후 2013년 개정을 통해 ‘합리성 판단’ 요소를 삭제하면서 3가지 절차적 요건을 구비하여 종업원에게 보상한 경우에는 정당한 보상으로 간주하고 다만 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하도록 하였다(제15조 제2항부터 제6항). 2013년 개정법의 경우 ‘합리성 판단’ 요소가 삭제되어 절차적 정당성이 보다 강조되었지만, 사용자가 얻을 이익과 당사자들의 공헌도를 고려하도록 하는 제6항 단서로 인해 실제적 정당성도 확보되어야 비로소 ‘정당한 보상’으로 인정된다.¹⁵⁴⁾

먼저 법원에서 정당한 보상금을 결정하는 경우 일본의 판결례와 마찬가지로 보상금에 관한 규정은 강행규정임을 전제로 사용자와 종업원 사이에 체결된 중전의 약정들이 보상금 산정에 직접적으로 영향을 미치지 못하며,¹⁵⁵⁾ 사용자가 직무발명으로 인해 얻은 모든 이익을 전제로 하여, 직무발명 기여도, 독점권 기여도, 실시료율, 발명자 공헌도 및 기여도를 토대로 보상액을 결정하고 있어, 일본의 기존 제도와 마찬가지로 사용자의 기여도나 리스크가 제대로 반영되지 못하는 문제와 보상액 산정을 위해 다양한 고려 요소들의 객관적인 판단기준이 없어 법원마다 적지 않은 편차를 보이는 문제들이 있다.¹⁵⁶⁾

152) 一般社団法人 日本経済団体連合會, 前掲資料(2014. 2. 18.), 참고.

153) 즉, 직무발명 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 협의의 상황, 보상 기준의 제시 상황, 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다는 규정을 두었다.

154) 특허청, 「개정 직무발명보상제도 해설 및 편람」, (2013. 12.), 108면.

155) 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 판결; 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결 등.

156) 직무발명 기여도의 경우 따로 검토하지 않은 판결부터 5%를 인정한 판결, 0.2%를 인정한 판결이 있고, 독점권 기여율의 경우 50%를 인정한 판결부터, 33.3%를 인정한 판결, 3% 또는 2%만 인정한 판결이 있으며,

특히 일본의 특허법 개정 과정에서 산업계를 중심으로 하여 지적된 문제, 즉 발명의 선순환과 기업의 R&D 상황, 직무발명으로 인한 이익 창출까지의 다수인의 참여 실정 등이 제대로 반영되지 않음으로 인한 문제는 일본과 다를 바 없으며, 그런 점에서 이러한 법원 판단의 타당성에 대한 전반적인 재검토가 있어야 할 것으로 판단된다.

다음으로 2006년 및 2013년 개정법은 사용자와 종업원 사이의 자율적인 협의에 의한 대가 인정의 가능성을 높였다는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있는데, 직무발명이 사용자와 종업원 사이의 이익 조정이라는 협의의 관점이 아니라 직무발명을 활성화하여 궁극적으로 기술혁신 및 국가 경쟁력 강화를 도모하는 것이 목적인 점을 고려해 볼 때,¹⁵⁷⁾ 이러한 개정법 취지를 보다 적극적으로 반영하여 사용자와 종업원 사이의 자율적인 메커니즘이 작동할 수 있도록 정책적인 배려를 할 필요가 있는데, 오히려 종업원과 사용자가 대등한 관계에서 약정을 할 수 있는 상황이 마련되지 않는다면 직무발명보상금의 인정에 다소 부정적으로 작용할 것으로 보는 의견도 있다.¹⁵⁸⁾ 이는 직무발명 보상금의 문제를 사용자와 종업원 사이에 이해 관계가 대립되는 것으로서 치열한 다툼의 대상임을 전제로 하는 것인데,¹⁵⁹⁾ 일본의 개정 논의를 보면 사용자의 이익(직무발명의 선순환과 이를 통한 경쟁력 확보)과 종업원의 이익(사용자의 안정적인 직무발명 활용과 발명자에 대한 적정 대우 보장)이 상충되지 않는다는 것을 알 수 있다. 물론 일본과 우리나라의 경우 기업 문화나 산업구조, 기술수준 등에 있어 동일하다고 볼 수는 없지만, 대가 또는 이익 결정에 있어 기업의 자율성을 보장하는 것이 궁극적으로 발명자에게도 이익이 된

발명자 공헌도의 경우 40%를 인정한 판결부터 25%를 인정한 판결, 20% 또는 10%를 인정한 판결, 그리고 5%를 인정한 판결이 있다(윤주탁, “직무발명 보상금 산정실무 및 주요사례”, 손해액 등 산정 체계화 관련 공개세미나 자료집, 특허법원(2019. 1. 14.), 34~35면 참고). 그리고 최종적으로 인정된 보상액도 60억원 상당의 보상금을 인정한 서울중앙지방법원 2012. 11. 23. 선고 2010가합41527 판결, 18억원 상당의 보상금을 인정한 서울중앙지방법원 2018. 10. 26. 선고 2017가합500551 판결, 2억원 상당의 보상금을 인정한 서울고등법원 2015. 10. 1. 선고 2014나2051082 판결, 2천만원 상당의 보상금을 인정한 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 등 금액에서도 상당한 편차를 보이고 있다. 이와 관련하여 한국발명진흥회, 「2018 쟁점별 직무발명 최신판례」, 58면에서는 18억원 상당의 보상금을 인정한 2017가합500551 판결에 대해 “통상 1억 미만인 보상금액과 비교하여 상당히 많은 액수를 보상금액으로 인정”한 것이라고 하고, 61면에서는 발명자 기여율을 각각 80%, 50%로 인정하여 3천만원 상당의 보상금을 인정한 서울중앙지방법원 2015. 2. 6. 선고 2013가합92632 판결에 대해 “이례적으로 발명자 기여율을 매우 높게 인정한 판시”라고 한다. 그 이외에 2009년부터 2014년까지 주요 직무발명보상금 판결례에서의 각 고려요소별 인정 기준의 차이에 대해서는 한국특허법학회 편, 앞의 책, 390~391면 도표 참고.

157) 한국특허법학회 편, 앞의 책, 219면.

158) 한국특허법학회 편, 앞의 책, 390면.

159) 한국특허법학회 편, 앞의 책, 389면.

다는 일본에서의 논의는 충분히 경청할 가치가 있고, 따라서 우리나라 법원도 향후 절차적 정당성이 갖춰진 경우 그에 따라 결정된 금액을 최대한 존중해 주는 방향으로 판단해 나갈 필요가 있을 것이다.

V. 결 론

직무발명의 권리귀속과 관련하여 사용자에게 원시적으로 권리를 귀속시키는 사용자주의와 발명자인 종업원에게 원시적으로 권리를 귀속시키는 발명자주의가 있는데, 일본은 직무발명에 대해 사용자주의에서 시작하여 얼마 후 발명자주의로 전환하였고 그에 따라 상당 기간 제도 운영을 해 오다가 2015년에 다시 사용자주의적 입법으로 돌아갔다. 직무발명의 제도 취지는 사용자와 종업원의 이익에 형평을 기하는데 있기 때문에, 어느 일방에게 독점적인 이익을 귀속시키기 보다 양자를 조화시키는 것이 중요하다. 그런 관점에서 볼 때 발명자주의적 입장을 계속 고수해 오고 있는 우리나라에 일본의 제도 변화는 많은 시사점을 제시해 주고 있다. 먼저 일본이 발명자주의로 전환한 후 몇 차례의 법 개정이 있었는데, 주로 사용자가 종업원에게 지급해야 할 정당한 보상액 산정의 문제에 초점을 맞추고 있었다. 즉, 발명자에게 원시적으로 권리를 귀속시키면서도 사전승계 약정이 가능하기 때문에 사용자는 직무발명에 대한 권리를 승계취득할 수 있어서 권리의 확보는 어느 정도 보장되어 있는데, 문제는 사용자가 지급해야 할 대가 산정이 매우 불확실하여 기업 경쟁력에 부정적인 영향을 미친다는 것이다. 특히 그 동안 법원은 기업의 R&D 구조, 발명 실패 등에 대한 비용 보전의 필요성, 직무발명 활용에 따른 수익의 재투자를 통한 기술경쟁력 제도 등에 대한 사용자의 부담 비율을 고려하지 않은 채 형식적으로 직무발명에 대한 이익을 기여율로 산정하다 보니 사용자의 입장에서는 매우 불안정한 위치에 놓이게 된 것이다. 이러한 문제를 시정하기 위해 일본은 몇 차례의 법 개정을 통해 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 보상의 효력을 인정하는 방향으로 개선을 하였으나, 그 보상액의 합리성에 대한 법원의 관여가 배제되지 않아 여전히 기업의 불확실성은 개선되지 못하였다. 이로 인한 전반적인 기술혁신 및 경쟁력 제고에 어려움이 발생하자 결국 일본은 사용자주의로 다시 전환하게 된 것이다.

발명자주의를 따르고 있는 우리나라의 상황에서는 먼저 직무발명의 권리승계에 대한 사용자의 정당보상금 지급 의무에 대한 예측 가능성 확보와 이에 대한 기업의 부담 비

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

을 제고가 필요하다. 우리나라 발명진흥법의 개정 상황을 이에 맞게 법원이 적극적으로 해석적용할 필요가 있다. 사용자는 개정법의 취지를 충실히 활용하고 직무발명 보상금 소송에서 법원도 이를 유의할 필요가 있다. 그리고 장기적으로는 직무발명 제도에 대한 회의론도 제기되고 있는 상황에서¹⁶⁰⁾ 현행 제도가 과연 사용자와 종업원의 이익을 공평하게 조정하여 궁극적으로 기술혁신 및 국가 경쟁력 강화를 도모하는 것인지, 오히려 사용자주의로의 전환이 적절한 것¹⁶¹⁾이 아닌지에 대한 전반적인 재검토가 있어야 할 것이다. 즉, 발명자인 종업원 보호의 필요성에 대해서는 의문의 여지가 없는데, 다만 사용자의 예측 가능성 및 기술혁신의 선순환 구조를 통한 경쟁력 제고가 지속적이고 공평한 종업원의 이익 보호에도 부합할 수 있다는 점을 고려하여, 법 제도의 간섭을 최소화하고 당사자들의 자율적인 결정을 존중하는 방향¹⁶²⁾으로 거시적인 관점에서의 직무발명제도 개선에 대한 고민이 있어야 할 것이다. 최근 국내 산업계를 중심으로 이러한 논의가 진행되고 있는데,¹⁶³⁾ 향후 참여 대상 범위를 확대하여 총체적이고 전반적인 제도 개선 논의가 이뤄질 필요가 있을 것이다.

160) 이승주, 앞의 논문, 228면.

161) 국가지식재산위원회(제17차), 『발명자와 사용자의 상생을 위한 직무발명 보상제도 개선방안(안)』, (2016. 6. 29).

162) 직무발명의 사용자귀속을 인정하고 있는 영국의 입법 태도와 계약자유의 원칙에 근거하고 있는 미국의 입법 태도 중 어느 입법 형태를 따르더라도 법제도의 간섭을 최소화하고 민간이 아닌 시장경제에 맡기는 제도설계가 중요하다는 점에 대해서는 小野奈穂子, 前掲論文, 172~173頁 참고

163) 아주경제, 대기업 특허분쟁 불씨 된 ‘직무발명 보상’... 해결 머리 맞댄 재계, (2020. 5. 13.)

<<https://www.ajunews.com/view/20200512145912533>>, (2020. 6. 15. 최종 방문).

■ abstract ■

A Direction of Improvement of Employees' Invention System for Technological Innovation and Strengthening Competitiveness

- Focusing on Japan's Employees' Invention system -

Yun, SunHee*
Kang, MyungSoo**

The employees' invention system is understood as a system to promote fair adjustment of profits between the employee who created the invention and the employer who provided human and material support until the completion of the invention, but the purpose of the Patent Act is to contribute to industrial development, not protection of patent holders. As can be seen, the employees' invention system is ultimately a system for industrial development and technological competitiveness enhancement. How to determine the attribution of right to employees' invention and the calculation of reasonable compensation is a matter to be decided according to the situation of each country in consideration of the objectives of these systems, and there are legislations of attribution of employer and attribution of inventor. Most countries take the legislative attitude of attribution of employer. Japan adopted the attribution of employer for employees' invention in the Patent Act of 1909, and then amended to attribution of inventor in 1921, and in 2015 re-amended to attribution of employer. In Japan, when attribution of inventor was adopted, many problems such as uncertainty in securing the rights of employer, uncertainty in calculating a reasonable compensation, inadequateness in reflecting employer contribution, excessively high compensation, resulting in increased corporate risk and reduced technological competitiveness were raised. In recognition of the need to amend the employees' invention system in terms of securing national competitiveness, various voices of related organizations related to intellectual property such as the Ministry of Economy, Trade and Industry, the Japan Intellectual Property Office, and the JIPA were presented to amend to employer-oriented legislation in 2015.

* Professor, Law School of Hanyang Univ.

** Professor, Law School of Pusan National Univ.

The problem of compensation for employees' invention should not be limited to the problem of the adjustment of profits between the employer and the employee, but it is a mutual problem of employees, and above all, considering the contribution of the employer and other employees to the profit creation raised from the employees' invention it should be noted that it is possible to innovate the technology through a cycle of invention only when the institutional support that the employer can invest in the development of other technologies with confidence in the incurred profits. It is necessary to guarantee as much as possible the ownership of rights and compensation to employees so that employers and employees can autonomously decide according to the circumstances of each company. It will be said that the circumstances that led to the final amendment by actively participating in the opinion of the employer industry and the labor industry and drawing common grounds provide many implications for Korea's future legislation.

■ 참고문헌 ■

〈국내문헌〉

단행본

- GOLDSTEIN, Paul, 오연희(번역), 「보이지 않는 힘, 지식재산」, 비즈니스맵(2009).
中山信弘, 한국지재권연구회(번역), 「工業所有權法(上) 特許法」, 법문사(2001).
김형배, 「노동법(제19판)」, 박영사(2010).
송덕수, 「신민법강의(제6판)」, 박영사(2013).
윤선희, 「지적재산권법(제17정판)」, 세창출판사(2018).
윤선희 외 3인, 「특허법(제6판)」, 법문사(2019).
한국특허법학회 편, 「직무발명제도 해설」, 박영사(2015).

논문

- 강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 민사법의 이론과 실무(제22권 제2호), 민사법의 이론과 실무학회(2019).
김선정, “직무발명 보상기준의 법제화에 관한 연구”, 상사판례연구(제13권), 한국상사판례학회(2002).
신혜은, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 관할과 준거법”, 법조(제65권 제7호), 법조협회(2016).
이승주, “현행 직무발명제도의 고찰 및 개선방안”, 동북아법연구(제11권 제1호), 전북대학교 동북아법연구소(2017).

기타자료

- 국가지식재산위원회(제17차), 발명자와 사용자의 상생을 위한 직무발명 보상제도 개선방안(안)(2016).
전성태·문병호, 일본의 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원(2015).
한국발명진흥회, 2018 쟁점별 직무발명 최신판례, (2018).
특허청, 2018 지식재산백서, (2019).
특허청, 2018 지식재산통계연보, (2019).
특허청, 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람, (2013).

■ 법조 제69권 제3호(통권 제741호) 연구논문

<외국문헌>

단행본

- 中山信弘, 「工業所有權法 上(第二版 増補版)」, 弘文堂(2000).
中山信弘·小泉直樹, 「新·註解 特許法(上)」, 青林書院(2011).
中山信弘·小泉直樹, 「新·註解特許法[第2版](上卷)」, 青林書院(2017).

논문

- 岡本智之, “平成27年「職務發明制度」改正についての一考察”, *パテント* 第71卷 6号(2018).
末吉剛, “職務發明規程の改定のメリット・デメリット”, *Business Law Journal* 2019年11月号(2019).
櫻井博行·本多浩, “労働の成果の歸屬における民法と知的財産法”, *職業能力開發研究* 第24卷(2006).
小野奈穂子, “職務發明制度の俯瞰的考察”, *知財管理* 第64卷 2号(2014).
加藤浩, “發明者歸屬から法人歸屬へ”, *醫藥品情報學* 第17卷 3号(2015).
井上由里子, “平成27年職務發明制度改正についての一考察”, *特許研究* 60号(2015).
鎌田純一·吉川幹晃, “職務發明制度の見直し—特許法等の一部を改正する法律案—”, *立法と調査* 364号(2015).
上野剛史, “成長を加速するイノベーションのための職務發明制度のあるべき姿”, *知財管理* 第63卷 6号(2013).
田辺恵, “平成27年改正職務發明規定の解説及び企業の従業者による發明と大學の研究者による發明についての考察”, *最先端技術關連法研究* 第16号(2017).
長岡貞男, “研究開發のリスクと職務發明制度”, *知財管理* 第54卷 6号(2004).
山崎友宏譯, “特許法35條:日本の創造的技術の競争力に對する新たな障害”, *知財管理* 第54卷 6号(2004).
大瀬戸豪志, “平成27年特許法改正による職務發明制度について”, *Oike Library* 43号(2016).
日本製藥工業協會, “職務發明制度改正に關する要望書”, *知財管理* 第64卷 (2013).
知的財産研究所, “企業等における特許法35條の制度運用に係る課題及びその解決方法に關する調査研究”, *知財研紀要* 第23卷(2014).
愛知靖之, “職務發明規程の「不合理」性判斷—「實體面」をどこまで考慮することが可能か—”, *Law and Technology* 71号(2016).

기타자료

- 日本特許廳, 我が國, 諸外國における職務發明に關する調査研究報告書, (2013).
一般社団法人 日本經濟団体連合會, 職務發明の法人歸屬化に向けた聲明(2014).