

발명진흥법 제15조 제2항에 따른 직무발명 보상에 관한 검토*

한양대학교 법학전문대학원 교수 尹 宣 熙

논문요약

본 논문에서는 현행 직무발명 보상제도에 대하여 몇 가지 문제점을 지적하였다. 먼저 직무발명 보상 문제를 장기간 방치하지 아니하고, 이를 조기에 확정하는 방법은 독일 중업원 발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) 제12조 보상금 확정(Feststellung oder Festsetzung der Vergütung)을 참조하여 입법적으로 해결할 과제이다. 이미 우리 판례에서 반영하고 있지만, 발명자 보상율을 산정함에 있어 발명 완성 이후의 공헌도를 참작하는 문제는 일본 특허법 제35조 제5항을 참조하여 개정하고, 이를 분명히 할 필요가 있다. 또한, 새로이 제정된 보상규정을 소급 적용하여 제2항을 적용할 수 있는지 여부를 분명히 하기 위한 입법적 조치도 검토하여야 한다.

한편, 제2항에 따른 합리적인 직무발명 보상절차 매뉴얼과 정당한 보상기준 가이드라인은 많은 기업들이 이를 활용할 수 있도록 공적 기관이나 관련 협회 등이 사용자 단체와 직업별/산업별 노동조합의 의견 수렴과정을 거쳐 마련하여야 한다. 관련 기관이나 협회들의 협조가 필요할 것이다. 또한, 직무발명 보상금액에 대한 예측가능성을 제고시키기 위한 산업별/직군별 표준 가상실시료율, 산업별/직군별 표준 공헌도(보상율), 공동발명시 표준 기여도 역시 법원에서 인정받을 수 있도록 공정하고 합리적으로 조사되어야 할 것이다.

마지막으로, 직무발명에 대한 보상금 산정방법의 문제이다. 특히, 여러 특허기술이 적용된 제품의 경우 지급이 가능한 최대 실시료율과 특허기술의 가중치를 고려한 산정

* 이 논문은 2012년 한양대학교 교내연구비 지원으로 연구되었음(HY-2012-G).
168

방법과 매출에 따른 보정 계수를 반영하는 산정방법 등에 대해서는 보다 구체적인 논의와 검토를 거쳐 직무발명에 대한 보상금 산정에 반영되어야 할 것이다.

[주제어]

직무발명, 발명자 보상율, 공헌도, 정당한 보상기준, 합리적 보상절차, 발명진흥법 제15조 제2항
employee invention, inventor's remuneration rate, contribution, legitimate remuneration criteria, calculation method of monopoly profit

* 논문접수 : 2012. 1. 26. * 심사개시 : 2012. 2. 6. * 게재확정 : 2012. 2. 29.

目 次

I. 들어가며	3. 제15조 제2항의 의의 및 한계
II. 도입 취지	IV. 보상기준의 문제 및 개선방안
III. 직무발명 보상 절차의 합리성 판단	1. 보상기준 설정의 문제 및 개선방안
1. 직무발명보상절차의 합리성 판단의 의의	2. 불확정성의 문제 및 개선방안
2. 절차의 합리성을 판단하기 위한 고려요소	3. 소급 적용의 문제
	V. 맺음말

I. 들어가며

우리나라는 직무발명에 대한 권리 및 이익의 배분에 관한 사항을 발명진흥법으로 규정하고 있다. 즉, 중업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “중업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 중업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 직무발명이라고 정의하고(발명진흥

법 제2조 제2호), 종업원이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 사용자에게 양도하거나 전용실시권을 설정한 때에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지게 된다. 이때 종업원에 대한 보상을 계약이나 근무규정으로 정하는 경우 그것이 합리적인 것이라면 정당한 보상으로 간주하고 있으며(발명진흥법 제15조 제2항), 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 않거나 계약 등에서 정한 것이 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에는 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여 그 보상액을 결정한다고 규정하고 있다(발명진흥법 제15조 제3항).

특히 발명진흥법 제15조 제2항의 규정은 2006년 3월 직무발명에 대한 특허법 규정을 발명진흥법으로 이관하면서 직무발명에 대한 제도를 체계적으로 정비하는 과정에서 신설된 조항이다. 이렇듯 직무발명 보상 과정에서의 절차적 정당성과 보상금 산정을 위한 고려 요소를 규정하고 있는 현행 발명진흥법에서 직무발명에 대한 보상은 단순히 종업원이 이룬 발명에 대한 권리를 사용자에게 이전하는 것에 따른 대가를 지급하는 것이 아니라, 보상금청구권을 보장함으로써 종업원의 발명 의욕을 제고하고 사용자로서는 종업원의 발명 성과에 대한 접근 용이와 활용 보장을 의도한 것이며, 더 나아가 기술 혁신에 의한 산업발전을 도모하기 위한 것으로 이해하여야 한다.¹⁾

1) 이와 관련하여 보상금 지급 청구권의 법적 성질을 소위 대가 지급으로서의 약정채권이 아니라 종업원의 발명 장려와 발명 성과물의 신속한 사업화를 위한 일종의 법정채권으로 볼 수 있게 된다. 더군다나 일본 특허법이 “상당의 대가”라는 용어를 사용하여 권리양도에 따른 대가적 성격을 지니고 있는 것처럼 보일 여지를 두고 있는 것에 비하여, 우리나라 발명진흥법은 “정당한 보상을 받을 권리”라는 표현을 사용하고 있는 점에서 법정채권이라고 해석해야 한다고 판단된다.

약정채권으로 보는 견해로는 澁谷達紀, 知的財産法講義 I(第2版), 有斐閣(2006), 149頁이 있으며, 법정채권으로 보는 견해로는 윤선희, 특허법

이하 새로이 도입된 발명진흥법 제15조 제2항을 도입 취지와 합리적인 보상으로 인정받기 위한 고려 사항을 중심으로 검토하고, 그 문제점과 개선방안을 논의하기로 한다.

II. 도입 취지

2006년 3월 이전에는 구 특허법 제39조 및 제40조에서 직무발명의 개념, 요건, 효과 및 보상 등에 관한 기본사항을, 구 발명진흥법 제8조 내지 제14조에서 직무발명의 자유발명 간주, 비밀유지의무 등 부수적 사항을 규정하고 있었으나, 직무발명의 개념, 직무발명의 완성에서부터 사용자의 승계까지의 절차 및 권리귀속 관계, 보상 및 분쟁 해결 등 직무발명과 관련한 프로세스를 체계적이며 통일적으로 규율하는 것에 한계가 있다는 법적책적인 판단이 있었다.²⁾ 이에 따라 2006년 3월 직무발명에 관한 실체 및 절차적 규정을 발명진흥법에서 단일하게 규정하기 위하여 특허법 제39조를 발명진흥법 제8조(현 제10조)로, 특허법 제40조를 발명진흥법 제13조(현 제15조)로 각각 이관하여 개정하였다.

발명진흥법 개정안의 제안이유 및 국회본회의회의록에 따르면 종전에는 종업원의 직무발명에 대한 구체적인 보상기준이 없어 사용자와 종업원간의 협의에 의하여 그 보상액이 결정되기 보다는 법원의

(제5판), 법문사(2012), 310면; 한국정보법학회, 『정보법 판례백선(1), 박영사(2006), 150-151면(강영수 집필부분); 高林龍, 標準特許法(第3版), 有斐閣(2008), 86-87頁; 相澤英孝, 西村あさひ法律事務所 編, 知的財産法概説(第3版), 弘文堂(2008), 36頁; 田村善之, 特許法の理論, 有斐閣(2009), 429, 433-435頁; 島並良, “職務發明對價請求の法的性質(下)”, 特許研究 No. 42, 工業所有權情報 · 研修館(2005. 9.), 11頁 등이 있다.

2) 특허청, “개정 직무발명제도 요약자료-직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다”, (2006), 6면.

판결을 통하여 보상액이 결정되는 문제점이 있었으므로, 계약 또는 근무규정에서 직무발명에 대한 보상을 정하고 있는 경우 그 정한 바에 따라 사용자와 종업원이 협의하여 결정한 보상이 합리적인 절차에 의한 것으로 인정되면 이를 정당한 보상으로 보도록 하여 직무발명에 대한 보상액 결정에 있어서 종업원의 실질적인 참여가 제도화되고 보상에 대한 사용자의 예측가능성이 확보됨에 따라 민간의 직무발명 보상수준이 한층 제고될 것으로 기대된다고 하는 총론적인 입법 이유만을 설명하고 있을 뿐 구체적으로 발명진흥법 제15조 제2항이 입법이 된 구체적 배경과 이유는 나타나 있지 않다.

다만, 직무발명의 정당한 보상을 정하기 위한 합리적 절차의 상황을 규정한 발명진흥법 제15조 제2항³⁾과 관련하여 원칙적으로 계약을 통해 권리 및 이익의 귀속을 정하는 미국이나 사용자주의를 취하고 있는 영국 등에서는 이와 같은 취지의 규정을 찾을 수 없을 뿐만 아니라 직무발명에 관한 별도의 법률을 마련하고 있는 독일에서도 동일한 취지의 규정이 없다고 판단된다. 다만, 2004년에 일본 특허법에서 신설된 ~~제35조 제4항⁴⁾~~의 내용이 발명진흥법 제15조 제2항의 규정과 거의 동

3) 한국 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ② 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황

2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황

3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황

4) 일본 특허법 제35조 제4항 : 계약, 근무규칙 기타 정함에서 전항의 대가에 대하여 정한 경우에는 대가를 결정하기 위한 기준의 책정의 시기에 사용자등과 종업원등과의 사이에서 이루어진 협의의 상황, 책정된 당해 기준의 개시의 상황, 대가의 액의 산정에 관하여 이루어지는 종업원으로부터의 의견 청취의 상황등을 고려하여 그 정한 것에 따라 대가를 지급

일·유사한 것으로 비추어 볼 때 당해 규정의 도입취지를 이해하기 위해서는 일본 특허법 제35조 제4항의 도입취지를 살펴볼 필요가 있다.

일본의 경우,⁵⁾ 종신고용제도를 배경으로 하여 근무규칙 등의 형식으로 사용자등이 정한 직무발명(보상) 규정등에 의해 종업원등으로부터 특허를 받을 수 있는 권리등을 승계한다고 하는 실무관행이 정착되어 있었으며, 한편으로는 종업원등이 이러한 권리승계에 대하여 불만을 표명하거나 사용자등을 상대방으로 하여 “상당한 대가”를 청구하는 소송을 제기하는 경우는 거의 없었다. 그렇지만 1990년대부터 지적재산권에 대한 국민적 관심이 높아지게 되었으며, 일본에서의 고용관계가 종신고용에 따른 연공서열에서 능력 또는 실력 위주의 유연한 관계로 변화되어 가는 상황 하에서⁶⁾ “상당한 대가”의 지급을 청구하는 소송이 다수 제기되었으며, 종업원에 대하여 대가 지급을 명하는 판결이 연이어 내려졌다. 그 중에서도 대단히 고액인 대가액의 지급을 명한 판결⁷⁾이나 구 제35조 제3항에서 정한 “상당한 대가”

하는 것이 불합리하다고 인정되어서는 아니된다.

5) 일본의 明治32(1899)년 특허법 제3조는 현재 일본의 직무발명의 규정과는 달리 규정되어 있다. 즉, 직무상 또는 계약상 한 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 사용자에게 귀속한다고 규정하고 있다. 따라서 직무발명에 대한 대가를 종업원에게 지급할 의무가 없는 것이다. 이렇게 당시 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 귀속시킨 배경은 다음과 같다. 첫째, 그 당시 제 외국의 입법례는 1897년 오스트리아 특허법 제5조 제2항 및 제3항에서 특허를 종업원에게 귀속시키는 규정을 둔 것이 유일한 입법례일 정도로 많은 선진 국가에서 사용자에게 직무발명을 원시적으로 귀속시키는 입법례를 채택하고 있었으며, 둘째, 직무상 또는 계약상 이루어진 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속자에 대하여 반드시 명기를 할 필요가 없었기 때문에 발명자와 사용자 사이에서 분쟁이 발생할 수 있었던 이유로 권리귀속자를 원칙적으로 사용자로 한 것이라고 한다(江夏弘, 『わが國における被用者發明制度の沿革とその法的解釋 : 各國との比較法的考察』, 第一法規(1990), 32-33頁).

6) 熊澤誠, 『能力主義と企業社會』, 岩波新書(2010), 1-7頁 참조.

의 금액은 객관적으로 정하고 사용자등이 정한 규정 등에 따라 일정액을 지급하더라도 객관적으로 정한 당해 대가액에 만족하지 않는다면, 종업원은 부족분을 청구할 수 있다고 한 최고재판소의 판결이 사회적으로도 큰 주목을 끈 결과, “상당한 대가”에 관한 청구소송이 계속하여 나타나게 되었다. 이들의 상당대가의 지급을 둘러싼 사용자와 종업원간의 분쟁이 나타남에 따라 “상당한 대가” 청구소송에 관한 사용자 측의 위기감이 증가되는 동시에 고액인 대가액이나 대가액에 관한 예측가능성이 낮다는 이유로 사용자등의 연구개발 투자 인센티브가 저해되는 등, 구 제35조에 관한 다양한 문제점이 지적되었으며, 직무발명제도를 폐지하거나 개정해야 한다는 여론이 높아지게 되었다.

이러한 이유에 따라 2002년부터 산업구조심의회지적재산정책부회 특허제도소위원회에서 구 제35조의 개정에 대하여 논의가 이루어졌다. 동 위원회에서는 예측이 불가능한 고액의 대가지급 명령은 경영 리스크로 작용하기 때문에 종업원의 대가청구권은 철폐되어야 한다는 입장에서 여러 외국 제도를 거울삼아, 구 제35조를 삭제하여 직무발명에 관한 권리의 승계에 관한 문제를 모두 당사자의 합의(계약)에

- 7) 니치아 화학[日亞化學] 사건(200억엔), 아지노모토[味の素] 사건(1억 8935만엔), 히타치[日立](광디스크) 사건(1억 2810만엔) 등.
- 8) 본 안에 따르면 권리양도의 반대급부가 금전(대가)에 한정되지 않고 대가의 산정방법등에 관한 규제도 없게 되기 때문에 개별의 고용관계나 연구개발의 종류·태양에 따라 모순된 처리가 가능하게 된다는 의견에 대하여 직무발명을 삭제하면 사용자등의 통상실시권 및 예약승계에 관한 규정도 철폐되어 버리기 때문에 사용자등에 의한 실시나 승계에 곤란이 발생할 우려가 있을 뿐만 아니라 종업원마다 개별적으로 계약을 체결할 필요성이 있게 되어 권리처리에 관한 작업이 번거롭게 될 수 있는 문제점과 권리가 원시적으로 종업원에게 귀속하는 이상 사용자등이 일방적으로 정하는 계약은 일본 민법 제90조(공서양속위반)에 따라 무효가 될 가능성이 있지만, 어떠한 경우에 무효가 되는지는 사례마다 판단되어야 하기

제1항 및 제2항만을 남겨두고, 대가청구권에 관한 제3항 이하를 삭제하는 안⁹⁾ 등이 강하게 주장되었다. 한편 종업원의 대가청구권을 유지한다고 하여도 대가액의 객관성·투명성을 높여야 한다는 관점에서 “상당한 대가”의 산정기준을 명확하게 하기 위한 상세한 가이드라인을 책정하는 안,¹⁰⁾ “상당한 대가”의 결정을 모두 사용자등과 종업원 사이의 합의(계약)에 맡기는 안,¹¹⁾ 사용자와 종업원에게 있어 투명성이 있는 어떠한 절차에 따라 정해지는 금액을 “상당한 대가”로 하여 인정하는 안 등에 대해서도 검토가 이루어졌다. 동 위원회 검토의 결과로서 i) 직무발명의 대가에 대해서는 사용자등과 종업원등 사이의 “자주적 결정”에 맡기는 경우, ii) 대가에 대하여 정함이 없는 경우나,

때문에 직무발명 규정이 마련되어 있는 때 이상으로 예견성이 없게 될 가능성이 있는 문제점이 지적되었다(日本 特許廳, 「發明·發明者保護の在り方について(參考資料)」, (2009. 10.), 2-5頁).

- 9) 본 안은 사용자의 통상실시권 및 예약승계에 관한 규정은 필요불가결하기 때문에 남겨두는 한편, 종업원의 대가청구권이 폐지되게 되면 대가교섭·산정등에 관한 기업의 부담이 경감된다는 입장으로부터 주장된 안이다. 이에 의해 사용자 등이 권리승계한 경우의 대가등의 지급은 당사자간의 합의가 있는 경우를 제외하고 기업의 재량에 맡겨지게 되기 때문에 종업원의 보호라고 하는 제도취지가 사라져 발명의 장려라고 하는 특허제도의 목적이 충분하게 달성되지 않게 될 우려가 있다는 반대의견이 있었다(日本 特許廳, 앞의 資料, 2-5頁).
- 10) 가이드라인이 있다면 대가액에 관한 예견가능성이 높아지게 되기 때문에 기업이 분쟁 리스크를 사전에 계산하는 것이 가능하게 된다는 의견이 있었지만, 상세한 가이드라인을 설계하고 있는 독일에서 기업의 부담하는 특허관리 비용이 크다는 점, 사용자와 종업원 사이에서 보상액을 둘러싼 분쟁이 빈발하고 있는 사정 등에 비추어 채용이 보류되었다(日本 特許廳, 앞의 資料, 2-5頁).
- 11) 당사자간의 합의가 우선되게 되면 예측가능성이 높아질 수 있겠지만, 계약의 당사자간의 교섭력·정보력의 격차가 있는 경우에는 교섭의 절차와 함께 계약내용이 합리적인지 여부를 따지게 되는 일본법 전체의 태도로 비추어 볼 때, 합의가 있다면 무조건 이것이 인정되어서는 안된다는 반대의견이 있었다(日本 特許廳, 앞의 資料, 2-5頁).

불합리한 대가의 결정이 이루어진 경우에는 개정전의 직무발명제도와 마찬가지로 “상당한 대가” 청구권을 종업원등에게 인정하는 경우, iii) 계약이나 근무규칙에 의해 정해진 대가의 불합리성은 대가의 결정 전체를 종합적으로 평가하여 판단하되, 특히 종업원등이 대가의 산정과 관계하여 참여한 상황 등의 절차면을 중시하는 경우, iv) 개정전의 직무발명제도와 마찬가지로 “상당한 대가”가 결정되는 경우에는 폭 넓은 사정이 고려되는 것과 같이 규정을 명확하게 하는 경우 등이 보고되어 그 방향성에 따라 구 제35조가 개정되게 되었다.

이와 같은 제도가 채용된 이유로는 사용자의 통상실시권 및 계약승계를 인정하고, 종업원에게 “상당한 대가” 청구권을 부여한다고 하는 구 제35조의 기본구조가 설비나 자금을 제공하는 사용자등의 공헌에도 배려를 하면서 종업원을 보호하는 것으로 합리적인 제도설계라고 평가되었기 때문에 그 틀은 유지되어야 하지만, 기업은 자신이 고용하는 종업원과의 분쟁 리스크를 예측할 수 없기 때문에 사용자와 종업원 모두를 만족할 수 있는 제도가 필요했기 때문으로 보인다.¹²⁾

이러한 사정을 비추어 볼 때, 발명진흥법 제15조 제2항의 입법 취지는 정당한 보상에 관하여 절차적 공정성을 담보하여 결과적으로 실체적 공정을 담보하고자 하기 위함으로 파악된다.¹³⁾

Ⅲ. 직무발명 보상 절차의 합리성 판단

1. 직무발명보상절차의 합리성 판단의 의의

직무발명의 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경

우 그에 따른 보상이 i) 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황, ii) 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황, iii) 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 간주한다고 규정(발명진흥법 제15조 제2항)하고 있다. 이는 전술한 바와 같이 직무발명의 보상액을 엄격하게 산정하는 것이 곤란하다는 전제하에 구체적인 산정기준을 제시하지 않고, 이를 대신하여 보상금 산정에 있어 절차적 정당성이 담보되는지 여부에 따라 결과적으로 실체적 정당성을 담보하는 방법을 채용한 것이다.¹⁴⁾

즉, 발명진흥법 제15조 제2항에서는 보상액을 결정하기 위한 구체적인 요소들을 규정하지 아니하고, 보상 절차의 합리성을 판단하는 요소들을 제시하고 있으며, 이러한 소정의 절차적 기준을 충족하는 한 그 일차적 구속력을 한층 강하게 보장하는 한편, 법원이 보상금을 결정하는 경우에도 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하도록 추가적인 기준을 요구하고 있는 것이다. 따라서, 현행의 직무발명의 보상금 산정에 관한 절차적 규정은 당사자간의 정당한 절차에 따른 합의는 특단의 사정이 없는 한 사적자치에 의한 계약으로서 존중되어야 한다는 취지로써 구 특허법의 직무발명 규정의 취지와 실질적인 변화가 없다¹⁵⁾고 할 수 있어, 구 규정의 적용을 받는 직무발명의 보상금 산정에 대한 정당성 판단에 있어서도 고려될 여지가 있다고 판단된다.

이러한 절차면의 합리성은 본 항의 각 호에서 말하는 절차의 전 과

12) 日本 特許廳, 앞의 資料, 2-5頁.

13) 同旨 中山信弘, 『特許法』, 弘文堂(2010), 72頁.

14) 中山信弘, 앞의 책, 72頁 참조.

15) 정상조, 박성수 공편, 특허법 주해(I), 박영사(2010), 467(조영선 집필부분).

정을 종합적으로 고려하여 판단되어 진다. 또한 ‘상황’이라는 문언을 사용한 것은 협의 등이 이루어졌는지 여부만을 판단하는 것은 아니라 협의 등의 상황을 포함하여 고려하라는 취지이다. 따라서 ‘협의’, ‘제시’, ‘의견청취’의 상황 전체를 합리성 판단의 요소라고 할 수 있다.¹⁶⁾

한편, 발명진흥법 제15조 제2항에서 절차적 합리성을 판단하기 위한 고려요소들을 규정하고 있지만, 이러한 고려요소들이 합리적인 것으로 인정받기 위한 요건 내지 기준을 구체적으로 판단한 판례는 아직 없다. 즉, 발명진흥법 제15조 제2항의 규정이 2006년 9월 4일 이후의 직무발명에 대한 권리 승계부터 적용되기 때문에(부칙 제3조) 제2항에 따른 직무발명에 대한 보상이 합리적인지 여부가 법원에서 다뤄진 사례가 아직 없기 때문이다. 이러한 상황에서 기업들이 독자적으로 법원에서 합리적이라 인정받을 수 있는 보상절차를 마련하는 것은 간단한 문제가 아니다.

이하 직무발명에 대한 정당한 보상을 정할 때 절차적 합리성을 판단하기 위하여 고려되는 요소에 대하여 간략하게 살펴보기로 한다.

2. 절차의 합리성을 판단하기 위한 고려 요소

가. 보상기준 마련을 위한 협의의 상황

사용자가 종업원에게 보상을 할 때의 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정하기 위해서는 사용자등과 종업원등 사이에서 행하여지는 협의의 상황을 고려하여야 한다. 여기에서 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준이라는 것은 당해 종업원등에게 지급되는

16) 田村善之 山本敬三 編, 『職務發明』, 有斐閣,(2005), 183頁(土田道夫 집필부분).

보상형태와 보상액을 산정하기 위하여 사용되는 기준 내지 방법을 말하며, 협의라 함은 전기 기준에 관하여 기준의 적용 대상이 되는 직무발명을 한 종업원등(또는 대표자)과 사용자등과의 사이에서 이루어지는 교섭 전반을 의미한다.¹⁷⁾

한편, 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에서는 직무 발명 등과 관련하여 해당 근로자에 대한 보상에 관한 사항을 노사협의회가 협의하여야 할 사항으로 규정하고 있다(근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률 제20조 제1항 제12호). 노사협의회는 상시 근로자가 30명 이상인 경우 설치하여야 하며(동법 제4조),¹⁸⁾ 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 위원으로 각 3명 이상 10명 이하로 구성된다(동법 제6조).¹⁹⁾

나. 보상기준의 제시 상황

책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제

17) 中山信弘 小泉直樹 編, 『新・注解 特許法〈上卷〉』, 青林書院(2011), 537-538頁(飯塚卓也 田中浩之 집필부분).

18) 제4조(노사협의회 설치) ① 노사협의회(이하 “협의회”라 한다)는 근로 조건에 대한 결정권이 있는 사업이나 사업장 단위로 설치하여야 한다. 다만, 상시(常時) 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업이나 사업장은 그러하지 아니하다.

② 하나의 사업에 지역을 달리하는 사업장이 있을 경우에는 그 사업장에도 설치할 수 있다.

19) 제6조(협의회의 구성) ① 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 위원으로 구성되며, 각 3명 이상 10명 이하로 한다.

② 근로자를 대표하는 위원(이하 “근로자위원”이라 한다)은 근로자가 선출되며, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 위촉하는 자로 한다.

③ 사용자를 대표하는 위원(이하 “사용자위원”이라 한다)은 해당 사업이나 사업장의 대표자와 그 대표자가 위촉하는 자로 한다.

④ 근로자위원이나 사용자위원의 선출과 위촉에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시 상황이라 함은 당해 기준을 종업원에게 개시하고 있는 상황을 말한다. 공표·게시의 방법에 특별한 제약은 없으며, 회사내의 게시판 또는 인트라넷 등을 통한 방법을 사용하면 족할 것이다. 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에서도 노사협의회에서 의결된 사항을 신속히 근로자에게 널리 알려야 한다고 규정하고 있다(동법 제23조).

즉, 종업원이 당해 기준의 제시 유무가 아닌 제시의 상황에 관한 문제로 제시가 이루어졌다고 하더라도 종업원이 접근하기 용이하지 않은 경우에는 합리성이 없다고 판단될 가능성이 높다고 할 수 있다. 아울러, 기준의 제시의 대상은 그 기준이 적용되어 보상이 결정되는 직무발명의 발명자인 종업원이며, 그 이외의 자에 대하여 제시되었다 하더라도 합리성 판단의 고려의 대상에는 포함되지 않는다고 할 것이다.²⁰⁾

또한, 기준의 개시의 시기가 문제가 될 수 있는데 당해 직무발명에 관한 권리의 승계시에 보상기준이 제시되는 것이 바람직하다는 의견이 있다.²¹⁾

다. 보상형태와 보상액 결정을 위한 종업원으로부터의 의견청취 상황

의견청취 상황이라 함은 직무발명에 관한 보상에 있어 사용자등이 당해 직무발명의 발명자인 종업원으로부터 그 산정방법이나 결과에 대하여 당해 종업원등으로부터 의견, 소감, 불만 등을 청취한 상황을 의미한다. 서면에 의한 의견청취나 대리인에 의한 의견청취도 상관이 없다. 원칙적으로 종업원등에 대하여 의견을 진술할 기회가 사용자등으로부터 부여된다면 합리적인 것이라고 볼 수 있다. 의견청취 상황은 직무발명에 관한 보상금 산정에 관하여 사용자등이 당해 직무발명의 발명자인 종업원등으로부터 그 산정에 대한 의견, 불복 등을 청

취하는 것을 의미하지만, 보상액의 산정에 대하여 사용자등과 당해 종업원 간의 개별적인 합의가 이루어져야하는 것은 아니다. 따라서 의견 청취의 결과로 합의에 이르지 않은 상황을 가지고 의견 청취의 상황이 불합리하다고 해석되는 것은 아니라고 할 수 있다.

의견청취의 시기에 각 직무발명에 관한 보상의 산정에 사용되는 자료·정보를 제시·설명하는 경우도 있을 것이다. 또한 보상의 산정에 사용되고 있는 자료·정보는 기준의 내용 등에 따라 다를 것이다. 따라서 제시·설명을 한 자료·정보, 제시·설명을 한 사실 등은 나중에 증거가 될 수 있으므로 확실하고 명확하게 기록하고 보존할 필요가 있다.²²⁾

의견청취는 실질적으로 이루어져야 할 필요가 있으므로 의견청취가 아예 이루어지지 않았음은 물론이고, 실질적으로 단순한 형식에 머물러 있는 경우에는 절차적 측면이 불합리하다고 판단할 수 있을 것이다.²³⁾

3. 제15조 제2항의 의의 및 한계

사용자와 종업원간에 직무발명 보상에 관하여 분쟁이 발생한 이후 사후적으로 제15조 제3항에 의하여 보상금을 산정하는 경우 대부분 상업적으로 성공한 직무발명만이 문제시되기 때문에 일반적으로 기업의 입장에서 불리한 상황이 초래될 가능성이 크다. 때문에 직무발명 보상에 관한 분쟁이 발생하기 이전에 절차적 프로세스를 정비하고, 제15조 제2항에 따라 직무발명의 보상 문제를 처리하는 것이 경영의 안정에 이바지할 수 있다. 특히 우리 발명진흥법 제15조 제2항에 따른 보상이 합리적인 것으로 인정되면 상당한 보상으로 본다고 규정되어 있는데 반하여, 일본 특허법 제35조 제3항에서는 상당한 절

20) 中山信弘, 小泉直樹 編, 앞의 책, 540頁(飯塚卓也, 田中浩之 집필부분).

21) 田村善之, 山本敬三 編, 앞의 책, 190頁(土田道夫 집필부분).

22) 中山信弘, 小泉直樹 編, 앞의 책, 541-542頁(飯塚卓也, 田中浩之 집필부분).

23) 田村善之, 山本敬三 編, 앞의 책, 190-191頁(土田道夫 집필부분).

차에 따른 상당한 대가를 지급하는 것이 불합리해서는 안된다고 규정하고 있는 일응의 추정규정에 해당하므로²⁴⁾ 보상금 산정에 있어 절차적 공정성을 통해 실체적 공정성을 담보하고자 하는 입법자의 의지가 일본의 그것보다 더 강하다고 해석할 수 있을 것이다.

그러나 직무발명에 의한 수익이 발생하기 이전에 제15조 제2항에서 요구하는 절차에 따라 기준을 마련하여 산정된 보상금은 불완전할 수밖에 없다는 문제가 있다. 또한 제15조 제2항에 따른 보상이 합리적인지 여부를 사후에 다룰 수 있기 때문에 여전히 법적 불안정 상태에 방치될 수 있다는 문제가 있다. 즉, 제15조 제2항에 따라 사전에 마련된 기준에 의하여 보상금을 책정한 이후 예상 수익을 초과한 특정 직무발명에 대한 보상이 합리적이지 않다는 이유로 제15조 제3항에 따른 추가적인 보상금 청구를 가능하도록 하여 정당한 보상을 법원이 사후에 별도로 결정하고 이에 따라 사용자가 종업원에게 부족액을 지급하여야 한다면, 기업내에서 자주적인 약정에 의하여 책정된 보상금이 사후에 번복되어 직무발명의 보상이 장기간 확정하지 않는 문제가 발생한다. 이하 이러한 문제에 대한 개선방안을 논의하기로 한다.

IV. 보상기준의 문제 및 개선방안

1. 보상기준 설정의 문제 및 개선방안

발명진흥법 제15조 제2항에서의 직무발명 보상은 기본적으로 절차의 합리성에 초점을 맞추어 규정되어 있다. 그러나 절차를 합리적으로 진행시키고자 하여도 “보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준”

을 어떻게 마련하여야 하는지에 대해서는 아무런 언급이 없다. 이는 물론 기업의 자율성을 최대한 보장하기 위한 것이지만, 기업 입장에서는 어떠한 요소들을 기준으로 하여 어느 정도 보상하여야 정당한 보상으로 인정받을 수 있는지 고민스러울 수밖에 없다.

제2항의 문제점은 보상기준 산정을 위한 절차적 상황만을 추상적으로 규정하고 있다는 점이며, 이러한 보상금 산정 기준의 모호성은 사용자와 종업원 모두에게 불만의 원인이 될 수 있다. 직무발명에 대한 보상액이 충분하지 않다고 생각하는 종업원이 합리적인 보상기준이 아니라는 이유로 다룰 수 있다면 모든 종업원이 만족할 수 있는 보상기준을 마련할 수 없는 사용자로서는 제2항의 규정은 무의미할 수 있기 때문이다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 기업의 자율성은 보장되어야 할 것이지만, 종업원과 사용자 모두에게 어느 정도 범위에서 합리적인 보상기준으로 인정받을 수 있는지 예측할 수 있는 가이드라인을 제정하여 제시될 필요가 있다. 공적 기관이나 관련 협회 등이 사용자 단체와 직업별, 산업별 노동조합의 의견 수렴과정을 거쳐 가이드라인을 마련하여 그 합리성이 보장될 수 있도록 하여야 할 것이다.

사실 직무발명이 완성되기 이전에 직무발명의 보상에 대한 계약이나 근무규정에서 직무발명을 둘러싼 모든 요소를 고려하여 정당한 보상이 산정될 수 있는 보상기준을 마련하는 것은 불가능에 가깝다. 당해 발명이 사용자에게 어느 정도의 수익을 발생시킬지 미리 예측하는 것은 매우 곤란할 뿐만 아니라, 직무발명으로 인한 사용자의 수익은 당해 발명의 가치만으로 결정되는 것도 아니기 때문이다. 결국 기업에서 자율적으로 결정하는 보상금 산정 기준은 완전할 수는 없을 것이다.

이러한 가이드라인을 제정함에 있어 유의하여야 할 점은 앞서 살펴

²⁴⁾ 中山信弘, 앞의 책, 71頁.
182

본 일본의 직무발명의 개정과정에서도 언급된 바와 같이 직무발명 평균 관리비용이 직무발명 평균 가치를 상회하지 않도록 하여야 한다는 점이다.²⁵⁾ 직무발명으로 창출된 사용자의 이익을 그 가치에 따라 이에 비례하도록 보상액을 엄밀히 산정하는 것이 산술적으로 공평하다고 볼 수 있지만, 매년 수 백, 수 천 개의 직무발명이 창출되는 기업에 있어 이러한 보상액을 산정하기 위한 관리비용이 직무발명에 의한 수익보다 큰 부담이 된다면 기업에게는 아무런 도움이 되지 않는다. 오히려 보다 적은 관리비용으로 적은 수익을 창출한 직무발명에 대해 조금 더 보상하거나 큰 수익을 창출한 직무발명에 대해 조금 덜 보상하더라도 이러한 직무발명에 대한 보상이 사용자뿐만 아니라 종업원에게도 기술 혁신에 있어 보다 큰 인센티브로써 기능할 수 있다.

보상금청구권의 법적 성질을 약정채권으로 이해한다면, 그 보상은 직무발명 가치의 분배금으로서의 성격을 지니기 때문에 보상액의 산정은 사후적 평가규범에 근거한 엄밀한 계산에 의하여 결정되어야 할 것이지만, 정책실현의 수단으로서 법이 형성적으로 승인한 법정채권이라고 이해한다면 보상금의 산정은 사용자와 종업원의 합계 인센티브 양을 최대화하기 위한 판단을 통해 결정되어야 할 것이다. 사용자가 받을 이익액 자체가 큰 경우에는 사업자 공헌도를 높게 하고, 반대로 받을 이익 자체가 낮은 경우에는 종업원에 대한 분배를 높게

25) 직무발명의 보상기준에 대하여 상세한 가이드라인을 규정하고 있는 독일의 경우 보상금 계산방법이 복잡하고 유연성이 없어 사용자의 관리부담이 크다는 것이 문제로 지적되고 있다. 어떤 연구자료에 의하면, 직무발명을 취급하기 위하여 평균 2,200유로의 관리비용이 소요되는 반면, 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 경제적 이익은 평균 1,000유로에 지나지 않는다고 한다. 이러한 기업의 부담이 민간 고용에 대한 직무발명의 보상에 관한 지침 개정안을 논의하는 계기가 되었다(日本 特許廳, “ドイツにおける従業者発明制度”, 資料 5-3, 5頁).

하여야 한다는 주장²⁶⁾과 이러한 주장을 명시적으로 채용하는 재판례²⁷⁾는 이러한 취지를 반영한 것이다.²⁸⁾

본고에서는 이러한 점을 고려하여 독일 종업원 발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)에 근거한 민간 고용에 대한 직무발명의 보상에 관한 지침(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst) 2001년 개정안을 보상금 산정에 관한 가이드라인의 모델로서 고려해 볼 수 있다고 생각한다. 동법(안)이 제안된 이유는 직무발명의 보상금 산정방법이 매우 복잡하고 그러한 산정비용이 발명의 가치를 상회한다고 하는 산업별 노동조합 및 기업들의 의견에 따라 보상금 산정방법을 대폭 간소화하고, 종업원에게 정보청구권을 부여하며, 보상금 지급시기를 명확하게 정하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.²⁹⁾ 간단히 소개하면, 직무발명 승계 지점에 일정액을 제1보상으로 지급하고(정액제), 사용자가 특허권을

26) 吉田廣志, “職務發明における對價の算定・消滅時效の起算點について(1)~(2)-ピックアップ-”, *パテント*(55卷 7号), 日本辨理士會(2002), 58-58頁; 島並良, “東京高裁の『考え』を読む”, *ジュリスト*(1286号), 有斐閣(2005), 78-79頁.

27) 東京地判 平成 18.3.9. 判時 1948号 136頁 [豊田中央研究所 1審]; 東京地判 平成 18.6.8. 判時 1966号 102頁[三菱電機]; 東京地判 平成 19.1.30. 判時 1971号 3頁[キヤノン 1審] 등.

28) 일본의 東京高等裁判所가 ‘청색발광다이오드’ 직무발명보상금 청구사건에서 화해를 권고하면서 배포한 ‘화해에 대한 당 재판소의 생각(和解についての当裁判所の考え)’이라는 문건에서도 “일본 특허법 제35조의 ‘상당한 대가’는 직무발명의 특허를 받을 권리 양도에 상당하는 대가는 종업원 등의 발명에 대한 인센티브가 되기에 충분한 것이어야 함과 동시에, 기업 등이 어려운 경제정세 및 국제적인 경쟁 속에서 이것을 극복하고 발전해 나가는 것을 가능하게 하는 것이어야 하며, 여러 가지 위험을 부담하는 기업의 공동사업자가 호황 시에 받는 이익의 금액과는 자연히 성격이 다른 것”이라고 한 바 있다.

29) Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen(Stand: 25. Oktober 2001).

취득하거나 영업비밀화한 것을 전제로 당해 직무발명의 이용개시 시점에 제2보상을 지급하며(정액제), 일정기간 경과 후 매출 또는 실시료 수입만을 기준으로 일정 기준을 초과하는 수익 발생시 몇 개의 구간으로 나누어 제3의 실적보상(슬라이드 방식)을 하는 방안이다.

독일의 입법안을 곧바로 우리나라의 제도에 도입하는 것은 무리하다고 판단되기 때문에 우리나라의 산업적 상황과 함께 노동계 및 경제계의 의견 수렴 과정을 통한 산업 분야별 특성을 고려하여 정액 보상금액, 실적보상 유예기간(예컨대 매 5년마다), 수익 구간 및 각 구간의 최소/최대 보상금액이 재조정되어야 할 것이다. 산업 분야별로 이러한 가이드라인이 제시된다면, 특히, 하나의 직무발명이 하나의 상품으로 상용화되는 경우 직무발명 관리비용을 최소화하면서도 보상기준의 합리성을 보장할 수 있는 유용한 방안이 될 수 있다.³⁰⁾

한편, 하나의 제품에 많은 특허 기술이 적용되는 경우에는 매출액

30) 민간 고용에 대한 직무발명의 보상에 관한 지침(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst) 2001년 개정안을 참조한 하나의 보상금 산정기준안을 제시하면 다음과 같다. 아래의 보상금 산정기준안에서 매출액(라이선스 수입액) 구간이나 보상

급액은 예시한 것이며, 업계의 사정을 고려하여 자율적으로 결정할 사항이다.

보상금 산정기준안(1)		
제1보상(권리승계보상)	권리승계 시점 50만원 정액 보상	
제2보상(권리취득보상)	특허권 설정등록시 100만원 정액 보상	
제3보상(추가실적보상)	권리취득 후 5년마다 총 매출액 또는 라이선스 수입액이 일정액 이상인 경우 추가 보상	
매출액	라이선스 수입액	보상금
50억원	1억원	500만원
100억원	2억원	1,000만원
200억원	4억원	1,500만원
500억원	10억원	2,000만원
1,000억원	20억원	2,500만원
2,000억원	40억원	3,000만원
5,000억원	100억원	5,000만원

이나 라이선스료만을 기준으로 간략히 보상금을 산정하는 것은 문제의 소지가 있다. 예컨대 수십 수백 개의 직무발명이 적용되는 경우 적용되는 특허기술의 가치를 일률적으로 평가할 수 없으며, 보상액이 직무발명으로 인한 수익을 초과할 수도 있다. 이러한 경우 적용된 특허기술의 가중치를 적용하는 보상금 산정기준을 마련할 필요가 있다. 즉, 하나의 직무발명이 하나의 제품으로 상용 내지 적용되는 경우, 독점으로 인하여 발생할 수 있는 자사의 추가 매출을 기준으로 가상실시료 또는 타사의 실시료 수입을 그대로 사용자가 얻을 이익으로 산정할 수 있지만, 하나의 제품에 많은 특허 기술이 적용되는 경우 이를 그대로 사용자가 얻을 이익으로 산정하는 것은 문제의 소지가 있다. 가상실시료율은 관련된 다른 모든 특허기술을 실시할 수 있다는 것을 전제로 책정되는 것이 일반적이기 때문에 관련된 다른 특허기술들을 보유하고 있지 않은 기업에 있어 가상실시료율을 책정하는 것은 무의미할 수 있고, 여러 특허기술이 적용된 제품이 있어 지급 가능한 최대 실시료율은 일정한 한계가 있으므로 관련 특허기술 각각에 대하여 가상실시료를 지급하여야 한다면 사업 자체가 불가능하게 될 수 있을 가능성이 높다. 즉, 하나의 제품에 여러 특허기술이 융복합되어 있는 경우에는 지급이 가능한 최대 실시료율을 기초로 적용된 특허기술의 가중치를 고려하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 필요가 있다.³¹⁾

또한 매출액이 상당한 고액인 경우 이에 따른 보정 계수를 고려한 보상금 산정기준도 필요하다고 생각된다. 고액의 매상을 얻기 위해서

31) 예컨대, 지급이 가능한 최대 실시료율이 20%인데, 해당 부품(또는 기능)에 100개의 특허기술이 적용되고, 100개의 특허기술은 4개의 획기적인(revolutionary) 특허기술(가중치 40)과 24개의 중요한(major) 특허기술(가중치 6), 부수적인(minor) 72개의 특허기술(가중치 1)로 구성된 경우, 해당 직무발명이 중요한(major) 특허기술에 해당한다면, 당해 직무발명의 가상실시료율은 “20%×6/((4×40)+(24×6)+(72×1)) ≒ 0.32%”가 된다.

는 발명의 가치만으로는 불가능하며, 오히려 기업의 성망(저명한 제품, 상표, 운송기능, 상품의 질을 포함한다), 선진, 판매조직, 고객 서비스, 해외와의 연계, 경제력, 제조 능력 및 일반적인 연구개발 투자가 결정적인 원인이 될 가능성이 있으며, 이런 범위에서는 발명의 역할은 기업의 기여에 비하여 감소하기 때문이다. 독일의 민간 고용에 대한 직무발명의 보상에 관한 지침 제11조에서도 이를 반영하고 있다.³²⁾ 이는 보상액이 적거나 기업 이익액이 낮은 경우에는 발명자의

32) 민간 고용에 대한 직무발명의 보상에 관한 지침 제11조 : 매출액이 현저하여 3 Millionen DM 이상의 구간에 해당하게 되는 경우 실시료율(Lizenzsatz)의 할인의 근거가 될 수 있다. 단, 해당 실시료율(Lizenzsatz)의 경감이 개별적 사정 및 산업 분야에 따라 일반적인 발명

의 관례적인지 여부를 고려하여야 한다.

매출액	실시료율
~300만 마르크 까지	통상실시료율
~500만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.9
~1000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.8
~2000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.7
~3000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.6
~4000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.5
~5000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.4
~6000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.35
~8000만 마르크 까지	통상실시료율 × 0.3
~1억 마르크 까지	통상실시료율 × 0.25
1억 마르크 초과	통상실시료율 × 0.2

이에 대하여 보다 자세한 내용은 Eduard Reimer, Hans Schade, Helmut Schippel, ArbEG, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und deren Vergütungsrichtlinien. 8. Aufl., Erich Schmidt Verlag, 2007, SS.378-388 참조.

이 규정에 따르면, 실시료 수입액이 300만 마르크 이하인 경우에는 라이선스 수입액을 그대로 인정해주나, 1억 마르크 이상의 수입액에 대해서는 그 초과분에 80%를 공제한 금액만을 라이선스 수입액으로 인정한다. 이 규정에 따라 매출액이 1,000억원이고, 가상실시료율이 3%인 경우 사용자가 얻을 이익을 대략 계산해 보면(편의상 1마르크(DM)를 500원 내지 600원으로 보아 대략 환산한다), 보정계수를 고려하지 않을 경우

공헌도를 높게 산정하는 반면 기업 이익액이 높은 경우에는 발명자의 공헌도를 낮추어 보상금을 산정하는 최근의 경향과도 관련이 있다. 즉 실시료율에 근거하여 보상금을 산정하는 경우 실시료액을 구간별로 나누어 실시료 수입이 낮은 경우에는 그 수입액 자체를 근거로 발명의 가치를 평가하는 반면, 실시료 수입이 높은 경우에는 실제 실시료 수입액에 대해 높은 감면율을 곱해 나온 금액을 근거로 발명의 가치를 평가하게 된다.³³⁾

이러한 여러 상황들을 종합적으로 고려한 몇 가지 보상금 산정기준 가이드라인이 제시되고, 기업들이 이러한 가이드라인을 기초로 합리적인 절차를 통하여 자율적으로 구간 및 보상금액 등 각각의 변수에 대

사용자가 얻을 이익은 “1,000억원×3%=30억원”이지만, 보정계수를 고려하면 “{20억원(≒300만DM)×3%}+{(30억원(≒500만DM)-20억원)×3%×0.9}+{(50억원(≒1,000만DM)-30억원)×3%×0.8}+{100억원(≒2,000만DM)-50억원)×3%×0.7}+{(150억원(≒3,000만DM)-100억원)×3%×0.6}+{(200억원(≒4,000만DM)-150억원)×3%×0.5}+{(250억원(≒5,000만DM)-200억원)×3%×0.4}+{(300억원(≒6,000만DM)-250억원)×3%×0.35}+{(400억원(≒8,000만DM)-300억원)×3%×0.3}+{(500억원(≒1억DM)-400억원)×3%×0.25}+{(1000억원-500억원)×3%×0.2}=9억8250만원”이다.

33) 이러한 매출이 일정금액 이상 증가를 하게 되면 보상율을 낮게 책정하는 것에 특별한 이론적 근거가 있는 것으로 보이지는 않는다. 다만, 종업원 발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)의 기원이 1942년 내지 1943년의 국가사회주의(Nazis) 시대로서 전쟁목적에 따른 戰時政令에 따른 것으로서 그 목적은 군사목적으로 군사기술의 발전에 있었으므로, 본 법률은 사용자와 종업원간의 이익조정을 의도한 것이 아닐 뿐만 아니라, 일방적으로 사용자에게 부담을 강요한 것이었다는 지적이 있었다. 따라서, 독일의 종업원 발명에 관한 법률은 당초 의도된 것과 같은 발명의욕을 촉진하는 것은 아니며, 사용자의 투자의욕을 잃어버리게 하는 결과를 초래하였으며 직장의 분위기를 저해하는 한편, 독일 경제에 대한 투자결정에 불리한 영향을 주었다는 비판도 있었기 때문에(Karl Meier, “Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?”, GRUR 1998, S. 779ff) 이러한 산정 방법이 정해진 것은 아닐까라는 추측을 해 본다.

한 값을 결정한다면, 법원에서도 보다 용이하게 이러한 보상기준의 합리성을 인정할 수 있을 것이며, 보다 많은 기업들이 직무발명 보상규정을 마련하여 운용할 수 있는 계기될 수 있을 것이다.³⁴⁾ 더 나아가 직무발명에 대한 합리적인 보상금 지급이 기업에서 정착하여 직무발명 보상 관련 분쟁을 사전에 예방함에 있어서도 기여하리라 생각한다.

2. 불확정성의 문제 및 개선방안

발명진흥법 제15조 제3항의 규정에 의하면, 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니한 경우뿐만 아니라, 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우에도 별도의 방법으로 보상액을 결정할 수 있도록 규정하고 있다. 문제는 제2항에 따른 보상이 정당한 보상인지 여부를 사전에 확인할 수 없다는 점이다. 즉 절차적 내지 실체적으로 합리성이 보장되었는지 여부에 대하여 제3항에 의하여 사후에 다툴 수 있도록 하고 있어 직무발명에 대한 보상은 제2항의 신설에도 불구하고 장기간 미확정 상태로 남겨지며, 사용자는 여전히 분쟁의 소지를 안고 법적 불안정 상태에 방치될 수밖에 없다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 합리적 절차가 보장된다면 최소

34) 중국 전리법 실시세칙 제76조 제1항에서는 “특허권(전리권)을 수여받은 기업은 발명자·설계인과 약정하거나 또는 기업이 법에 따라 제정한 규정 중에 전리법 제16조 규정의 장려·보수의 방식과 금액을 규정할 수 있다”고 하고 있어 종업원과 사용자 사이의 약정이 우선한다. 이러한 약정이 없는 경우에는 전리법 실시세칙 제77조의 최소한의 등록보상 금액과, 제78조의 최소한의 실시보상 금액에 대한 규정을 따르도록 하고 있다. 이는 일반적으로 약정이나 규정자체의 결정이 그대로 인정된다고 생각 되어 지며, 특별히 부적당한 경우가 아닌 한 이 약정 또는 규정에 의한 지급이 있었던 경우에는 발명자의 추가청구를 허락하지 않는다는 의도로 생각 할 수 있을 것이다(大場正成, 職務發明報償金のあり方, 發明(No. 4), (2010), 33頁).

한 사용자와 종업원 사이에서 자율적으로 결정된 “보상금 산정 기준”만큼은 확정하는 방안을 모색하여야 할 것이다. 무엇보다도 합리적 절차에 의한 정당한 보상금 산정 기준으로 인정받기 위해서는 “집단적 의사결정 방식”³⁵⁾에 의하여 보상금 산정 기준이 결정되어야 할 것이다. 더 나아가 제2항에 따른 합리적인 절차에 의한 직무발명 보상만으로 사용자와 종업원간의 분쟁을 미연에 방지하기 위한 추가적인 입법조치도 고려할 필요가 있다. 예컨대, 일정 주기별로 보상금 산정 기준을 점검하는 절차를 마련하여 종업원의 이의신청이 있는 경우 재협의하여 결정하도록 하고, 합의가 되지 않는 경우에는 산업재산권분쟁조정위원회, 대한상사중재원 등의 중재제도를 활용하여 이를 확정하도록 하는 것이다.

현행법에서와 같이 “정당한 보상으로 볼 수 없는 경우” 제3항에 근거하여 법원에서 별도로 정한 산정기준에 의해 보상액을 결정하도록 할 것이 아니라, “보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 않거나, ‘보상금 산정 기준’에 대하여 사용자와 종업원이 합의하

35) 사용자가 취업규칙의 변경에 의하여 기존의 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하려면 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 요하고, 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 효력이 없으며, 그 동의를 방법은 노동조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의를 요하고, 회의방식에 의한 동의라 함은 사업 또는 한 사업장의 기구별 또는 단위 부서별로 사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 간에 의견을 교환하여 찬반을 집약한 후 이를 전체적으로 취합하는 방식도 허용된다고 할 것이다(대법원 1994. 9. 23. 선고 94다23180 판결 참조). 여기서 사용자측의 개입이나 간섭이라 함은 사용자측이 근로자들의 자율적이고 집단적인 의사결정을 저해할 정도로 명시 또는 묵시적인 방법으로 동의를 강요하는 경우를 의미하고 사용자측이 단지 변경될 취업규칙의 내용을 근로자들에게 설명하고 홍보하는 데 그친 경우에는 사용자측의 부당한 개입이나 간섭이 있었다고 볼 수 없다(대법원 2003. 11. 14. 선고 2001다18322 판결 참조).

지 않은 경우”에 한하여 법원이 정한 산정기준에 의해 보상액을 결정하도록 하여야 한다. 독일의 종업원 발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)에서도 일정한 절차를 거쳐 직무발명 보상금을 확정하는 제도를 마련하고 있다(동법 제12조).³⁶⁾ 우리 발명진흥법에서도 이를 참조하여 직무발명의 보상 문제를 조기에 확정하고 관련 분쟁을 미연에 방지하기 위한 입법론적 검토가 필요하다.³⁷⁾

36) 독일 종업원 발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) 제12조(보상금의 확정)

- (1) 보상의 형태 및 보상금액은 직무발명의 청구가 있는 날로부터 상당한 기간내에 사용자와 종업원 간의 계약에 의해 확정되어야 한다.
- (2) 직무발명을 한 자가 2인 이상인 경우, 보상은 각각 분할하여야 한다. 사용자는 각각의 발명자에게 보상금의 총액 및 각각의 발명자에 대한 지분을 통지하여야 한다.
- (3) 직무발명에 대한 청구일로부터 상당한 기간내에 보상금에 대한 합의가 이루어지지 않은 경우, 사용자는 종업원에게 서면으로 이유를 명시하여 보상금을 산정한 후 정한 바에 따라 해당 금원을 지급할 수 있다.
- (4) 종업원은 보상금에 대하여 동의를 하지 않는 경우 2개월 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있다. 종업원이 이의를 제기하지 않는 경우, 사용자에게 의해 산정된 보상금은 양 당사자를 구속한다.
- (5) 직무발명을 한 자가 2인 이상인 경우, 공동 발명자 중 어느 하나가 자신의 지분이 잘못 결정되어 보상금 산정에 이의를 제기하면, 보상금 산정에 대한 효력은 모든 당사자에게 미치지 아니한다.
- (6) 보상금 산정에 관한 중요한 사정이 변경되는 경우, 사용자와 종업원은 각각 상대방에게 별도의 보상금 산정 방법에 따라 결정할 것을 요청할 수 있다. 다만, 기 지급된 보상액에 대한 반환을 청구할 수 없다. 제1항 내지 제5항의 규정은 적용되지 아니한다.

37) 이러한 취지를 반영하여 다음과 같은 개정안을 제시할 수 있다.

[개정안]

- ② 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그 보상금 산정기준은 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 절차에 의하여 정하여야 한다.
 1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황

3. 소급 적용의 문제

2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황
- ③ 사용자등이 직무발명에 대한 권리의 승계 의사나 전용실시권의 설정 의사를 통지한 경우 종업원등은 해당 직무발명에 대한 보상금 책정을 요구할 수 있으며, 사용자등은 제2항의 의한 보상액 산정기준에 따라 그 직무발명에 대한 보상액을 책정하여 권리 승계의 경우 당해 직무발명에 대한 특허권 설정등록일로부터 3개월이 되는 날까지 또는 전용실시권 설정의 경우 당해 직무발명이 실시되기 시작한 날로부터 3개월이 되는 날까지 서면으로 종업원등에게 통지하여야 한다.
- ④ 종업원 등은 제2항에 의한 보상액 산정기준이나 제3항에 의한 보상액 책정에 동의하지 않는 경우 제3항에 의한 통지를 받은 날로부터 2개월 이내에 사용자등에게 서면으로 이의를 제기하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 의한 이의가 있는 경우(직무발명을 한 자가 2인 이상인 경우 발명자 중 어느 1인의 이의가 있는 경우를 포함한다) 사용자등과 종업원 등은 보상액 책정에 관하여 다시 합의하여야 하며, 합의할 수 없는 경우 산업재산권분쟁조정위원회(또는 대한상사중재원)에 조정(및 중재)을 신청하여 결정한다.
- ⑥ 제4항에 의한 이의가 제기되지 않거나 제5항에 의하여 보상액 책정에 관한 산업재산권분쟁조정위원회(또는 대한상사중재원)의 조정(및 중재)이 성립된 경우 사용자등과 종업원등은 보상액 책정에 대하여 합의된 것으로 본다.
- ⑦ 사용자 등과 종업원 등은 합의된 보상액 책정에 대하여 보상액 확정에 필수적인 여건이 변경된 경우를 제외하고는 다시 책정을 요구할 수 없다. 또한, 보상액을 다시 책정하는 경우에도 이미 지급된 보상액에 대해서는 반환을 요구할 수 없다.
- ⑧ 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 사용자 등과 종업원 등이 보상액 책정에 대하여 합의하지 않은 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명과 관련하여 사용자등이 행한 부담, 공헌, 종업원등의 처우 개선 등 사용자등이 공헌한 정도, 종업원의 업무와 직무 및 그 발명의 완성에 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

발명진흥법 제15조 제2항의 규정은 부칙<법률 제8357호, 2007.4.11> 제3조에 의하여 2006년 9월 4일 전에 이루어진 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상에는 적용되지 않는다. 그러나 제2항의 입법취지를 고려하면, 합리적인 절차에 의하여 사용자와 종업원 사이에 자율적으로 결정된 보상규정을 소급 적용하여 보상이 이루어졌다면 제2항의 적용을 배제할 필요가 없다고 본다. 시행일로부터 5년 이상 지난 현시점에서 부칙에 의하여 제2항의 적용이 배제되는 경우는 흔치 않겠지만, 직무발명 보상규정을 새로이 제정하여 이전의 직무발명에 대한 권리의 승계에 대해 소급 적용하는 경우 제2항의 적용이 어느 범위에서 가능한지 특히 퇴직자의 경우 논란의 소지가 있다. 원칙적으로 보상금 산정 기준 결정 과정에 참여한 재직자에게 대해서는 새로이 제정된 보상규정에 따라 보상금을 소급하여 지급하였다면 제2항을 적용할 수 있도록 하여야 할 것이며, 이를 분명히 하기 위한 입법적 조치도 검토할 필요가 있다.

V. 맺음말

본고에서는 현행 발명진흥법 제15조 제2항에 따른 직무발명 보상에 대하여 몇 가지 문제점을 살펴보았다. 먼저 직무발명 보상 문제를 장기간 방치하지 아니하고, 이를 조기에 확정하는 방법은 독일 종업원 발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) 제12조 보상금 확정(Feststellung oder Festsetzung der Vergütung)을 참조하여 입법적으로 해결하여야 할 문제이다. 또한, 새로이 제정된 보상규정을 소급 적용하여 발명진흥법 제15조 제2항을 적용할 수 있는지 여부를 분명히 하기 위한 입법적 조치도 검토하여야 한다.

한편, 발명진흥법 제15조 제2항에 따른 합리적인 직무발명 보상절차 매뉴얼과 정당한 보상기준 가이드라인은 많은 기업들이 이를 활용할 수 있도록 공적 기관이나 관련 단체(협회) 등이 사용자 단체와 직업별·산업별 노동조합의 의견 수렴과정을 거쳐 마련하여야 한다. 이를 위해서는 관련 기관이나 협회들의 협조가 필요할 것이다. 또한, 산업별 직군별 표준 가상실시료율, 산업별 직군별 표준 공헌도(보상율) 등도 공정하고 합리적으로 조사되어 이를 활용하여 제15조 제2항에 따라 마련된 보상금 산정기준이 법원에서 합리적인 것으로 평가받아 정당한 보상으로 인정받을 수 있도록 하여야 할 것이다.

마지막으로 직무발명에 대한 보상금 산정방법의 문제이다. 특히, 여러 특허기술이 적용된 제품의 경우 지급이 가능한 최대 실시료율과 특허기술의 가중치를 고려한 산정방법과 매출에 따른 보정 계수를 반영하는 산정방법 등에 대해서는 보다 구체적인 논의와 검토를 거쳐 직무발명에 대한 보상금 산정에 반영되어야 할 것이다.

【abstract】

A Study on Issue and Improvements of Employee Invention Compensation System according to Article 15, Paragraph 2 of the Invention Promotion Act of Korea*

Yun, Sun-Hee**

This study shall point out some of the drawbacks on the current Employee's Invention Compensation System(EICS). Firstly, for the earlier establishment of EICS, German legislation(Gesetz uber arbeitnehmererfindungen, Article 12, Feststellung oder Festsetzung der Vergutung) shall be a good example to be referred. While reflected in some precedent in Korean court of Law, the way of estimating the employee's contribution to a certain invention after its completion in defining the compensation rate shall be in need of revision with Japanese Patent Law, 35.5. Meantime, the legislative action for clarifying whether-or-not the newly-establishing compensation system applied to the clause 2 retroactively shall also be reviewed.

For the easier walk-through and guideline provided in clause 2, public and trade bodies shall collect extensive opinions from employer's communities and occupational/industrial Unions in order to make sure that as many companies can benefit from this system.

In addition, to raise the predictability in the compensation amount, industrial/occupational standard hypothetical royalty rate, standard contribution(compensation rate), standard contribution rate in collective

invention shall be reasonably investigated in order to be recognized in the court of law.

Lastly, calculating the monopoly profits by employee's invention is a matter of interpretation. Especially in a product that is made from various patent technologies, an approach that takes the maximum license fee available and weighted value into account, correction factoring approach, monopoly profits valuation in exclusive license shall be encouraged in estimating compensation in court of Law through extensive and practical discussion.

* This work was supported by the research fund of Hanyang University(HY-2012-G).

** Professor of Law school, Hanyang University.

[참고문헌]

국내문헌

- 윤선희, 특허법(제5판), 법문사(2012).
정상조, 박성수 공편, 특허법 주해(I), 박영사(2010).
특허청, “개정 직무발명제도 요약자료-직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.”,
(2006).
한국정보법학회, 정보법 관례백선(1), 박영사(2006).

외국문헌

- Karl Meier, “Bewährtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?”, GRUR 1998.
相澤英孝, 西村あさひ法律事務所 編, 『知的財産法概説(第3版)』, 弘文堂(2008).
江夏弘, 『わが國における被用者發明制度の沿革とその法的解釋 : 各國との比較法的考察』, 第一法規(1990).
熊澤誠, 『能力主義と企業社會』, 岩波新書(2010).
中山信弘, 『特許法』, 弘文堂(2010).
中山信弘, 小泉直樹 編, 『新 注解 特許法〈上卷〉』, 青林書院(2011).
日本 特許廳, “ドイツにおける従業者發明制度”, 資料 5-3.
日本 特許廳, 「發明·發明者保護の在り方について(參考資料)」, (2009. 10).
大場正成, 職務發明報償金のあり方, 發明(No. 4), (2010).
田村善之, 『特許法の理論』, 有斐閣(2009).
田村善之, 山本敬三 編, 『職務發明』, 有斐閣(2005).
澁谷達紀, 『知的財産法講義 I(第2版)』, 有斐閣(2006).
島並良, 「職務發明對價請求の法的性質(下)」, 特許研究(No. 42), 工業所有權情報・研修館(2005. 9).
島並良, “東京高裁の『考え』を読む”, ジュリスト(1286号), 有斐閣(2005).
高林龍, 『標準特許法(第3版)』, 有斐閣(2008).
吉田廣志, “職務發明における對價の算定·消滅時效の起算點について(1)~(2) - ピックアップ -”, 特許(55卷 7号), 日本弁理士會(2002).