

직원의 발명, 회사로 자동 귀속되나요?

안녕하세요. 정호석 변호사입니다.

뉴스를 보면 특허로 수조 원의 수익을 거두는 회사도 있고, 특허의 가치를 인정 받아 높은 가격에 인수되는 회사도 있습니다. 이렇게 회사의 가치를 좌우할 정도로 중요한 항목이 바로 특허와 같은 '지식재산권'입니다. 그렇다면 회사는 지식재산권을 어떻게 취득할까요?

크게 두 가지를 생각해 볼 수 있습니다. 첫 번째는 다른 회사로부터 지식재산권을 매수하는 경우이며, 두 번째는 회사가 자체적으로 연구개발을 통해 지식재산권을 취득하는 경우입니다. 물론 후자가 가장 일반적으로 떠올릴 수 있는 경우일 겁니다.

그런데 후자의 경우를 생각해 보면, 그 발명(특허법, 실용신안법 또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작)은 회사의 직원이 회사에서 업무를 수행하면서 하게 된 것입니다. 즉 발명의 주체가 직원인 것이지요. 그렇다면 그 발명은 직원이 소유하는 게 맞을까요? 회사가 자동적으로 취득하는 게 맞을까요?

발명을 한 직원이 자신의 노력으로 발명을 했다는 점에서는 해당 직원의 소유로 해야 되지 않을까 싶지만, 또 한편으로는 회사에 소속되어 회사에서 주는 급여를 받으면서 발명을 했다는 점을 생각하면 회사의 소유로 하는 것이 맞겠다고 생각할 수도 있습니다.

이에 대해 발명진흥법은 아래와 같이 규정하고 있습니다.

발명진흥법 제 13 조(승계여부의 통지)

① 제 12 조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

즉, 발명진흥법 제 13 조에 따라 회사가 근로자의 발명을 회사의 소유로 하거나 회사를 위해 전용실시권을 설정하도록 하는 규정이 있는 경우에는 직원의 발명은 회사로 귀속될 수 있지만, 그러한 규정이 없는 경우에는 직원의 발명은 해당 직원의 동의 없이는 회사로 귀속시키기가 어렵습니다.

따라서 회사는 반드시 직원의 발명을 회사의 소유로 한다는 직무발명에 대한 규정을 미리 마련해 권리 취득에 문제가 없도록 해야 합니다. 회사가 사전에 직무발명규정 또는 직무발명과 관련한 계약을 미리

마련하지 않는다면 회사는 직원들의 연구개발을 위해 비용을 지출하고도 해당 연구개발로 이뤄진 결과물의 소유권이나 배타적 사용권을 주장할 수 없기 때문입니다.

그리고 이를 위해 반드시 그 발명의 취득에 대한 대가로 직원에게 정당한 보상을 하는 규정을 마련해야 합니다. 만약 회사가 직원에게 정당한 보상을 하지 않는다면 회사는 근거 없이 직원의 권리를 빼앗은 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

발명진흥법 제 15 조는 보상에 대하여 아래와 같이 규정하고 있습니다.

발명진흥법 제 15 조(직무발명에 대한 보상)

- ② 사용자등은 제 1 항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다. <개정 2013.7.30>
- ③ 사용자등은 제 2 항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다. <개정 2013.7.30>
- ④ 사용자등은 제 1 항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제 2 항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다. <신설 2013.7.30>
- ⑤ 사용자등이 제 3 항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2013.7.30>
- ⑥ 사용자등이 제 2 항부터 제 4 항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2013.7.30>

즉, 회사가 계약 또는 규정을 통해 보상의 방법 및 보상액에 대하여 미리 정한 경우에는 해당 규정이 합리적인 것으로 인정된다는 것을 전제로 그 규정에 따른 보상을 정당한 보상으로 인정할 수 있습니다.

반면 이에 대하여 미리 정하지 않은 경우에는 회사가 얻을 이익 및 발명의 완성에 대한 회사와 직원의 기여도를 종합적으로 고려하여 보상액을 정하게 되고, 그 액수의 최종 판단은 법원이 하게 됩니다.

모쪼록 제 지식과 경험이 회사를 운영하는데 조금이나마 도움이 되어 회사를 우뚝 세우시길 기원합니다. 감사합니다.

정호석 변호사

Partner

hoseok.jung@seumlaw.com

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright © 2016 SEUM Law.