

번역본

## 중국 “직무발명”의 재판 실무 및 시사\*

전희경\*\*

- I. 서 언
- II. 직무발명 관련 법률규정
- III. 직무발명 관련 재판 실무
  - 1. 법률 적용
  - 2. 직무발명의 확정
  - 3. 적격 주체의 확정
  - 4. 보상 금액의 확정
  - 5. 소송 시효
- IV. 기업의 직무발명 관련 취업규칙 제정에 대한 시사
  - 1. 법률 및 법규의 준수
  - 2. 기업발전 요구에 대한 부응
  - 3. 명확한 내용과 강력한 실효성
  - 4. 공평 및 합리
- V. 결 어

\* 이 글은 앞의 중국어 논문 ‘中国“职务发明”的审判实践及启示’의 번역본입니다.

\*\* “중국 ‘직무발명’의 재판 실무 및 시사”의 저자. 변호사 및 변리사. 북경 강신 국제특허 사무소 근무.

## 초 록

직무발명 제도는 직무발명의 발명자와 기업 쌍방의 이익을 보호하고, 과학기술 혁신을 장려함에 있어, 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있다. 한국의 ‘발명진흥법’에서 체계적으로 직무발명 관련 보상 기준 및 절차를 규정하고 있는 것과 달리, 중국의 직무발명 제도 관련 규정은 여러 법률로 분산되어 있다. 더욱이 중국에서 직무발명의 특허 출원 수가 빠르게 증가하고 있고, 직무발명의 권리귀속 및 보상 관련 분쟁 및 소송 사건도 나날이 증가하고 있다. 중국에 투자하고자 하는 한국 기업 또는 중국에서 이미 회사를 설립한 한국 기업에게 있어, 어떻게 직무발명 관련 취업규칙을 제정하여, 직원들의 개발과 혁신을 장려하고, 기업의 지식재산권을 보호하며, 기업의 이익을 증가하고자 하는 목적을 달성해야 하는지는, 중국 법률 및 정책, 기업 지식재산권 관리 및 경영전략, 기업이 속한 영역 및 그 영역의 발전 상황, 직원 관리 방식 등 다양한 방면의 요소를 고려해야 하는 것이다. 이 글은 최근 중국의 직무발명 관련 소송 사건을 정리함으로써, 현재 중국의 직무발명 관련 소송 사건의 쟁점을 요약하였고, 이에 근거하여 유사한 소송 분쟁이 야기되는 것을 어떻게 방지할 수 있는지에 대해 조언하여, 기업의 지식재산권 관리자가 직무발명 관련 취업규칙을 제정함에 있어 참고가 될 수 있기를 바란다.

## 주제어

직무발명, 적격 주제, 보상, 소송시효, 소송

## I. 서 언

중국의 경제 발전 및 업그레이드에 따라, 직무발명 제도는 직무발명의 발명자와 기업 쌍방의 이익을 보호하고, 과학기술 혁신을 장려함에 있어, 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있다. 최근 몇 년 동안, 특히 출원 중 직무발명이 차지하는 비율이 점점 더 높아지고 있는데, 중국 지식재산권국 홈페이지상의 통계에 따르면, 2010년, 2015년 및 2019년의 직무발명 출원 수가 전체 특허 출원 수에 대해 각각 59.4%, 72.1% 및 81.5%를 차지하였다. 그런데 이러한 발전 중에, 직무발명의 권리 귀속 및 보상과 관련된 분쟁 및 소송 사건 또한 나날이 증가하고 있다. 중국 발명가협회 및 중국 지식재산권국에서 2013년 조사한 보고서는, 조사 중 28%의 발명자가 회사와 직무발명의 권리 귀속, 보상 및 기명 등의 문제에 대해 분쟁이 있다고 생각하였다. 그런데 그중, 회사에 문제를 제기하는 것을 두려워 하거나 원치 않은 경우가 17%, 협의를 통해 분쟁을 해결한 경우가 65%, 중재나 소송을 통해 해결한 경우가 각각 14% 및 4%를 차지하였다.

반면 한국 수출입 은행의 데이터에 따르면, 1988년부터 2018년 말까지, 한국이 중국에 직접 투자한 건이 59,153건, 총투자액이 649억 달러로, 이는 같은 시기에 한국의 전체 해외 투자 건의 30.4%, 같은 시기 한국이 해외에 직접 투자한 총액의 14.36%에 이른다. 이렇게 중국에 진출한 한국 기업에게 있어, 중국 현지 법률 및 법규와 직원 문화는 매우 중요하다는 것은 익히 알려져 있고, 이는 기업이 적절하게 자신의 이익을 보호할 수 있는지와 기업의 발전이 중국 시장에 적응할 수 있는지에 대한 문제와 관련된다.

따라서 이 글은 중국에 투자하고자 하는 한국 기업 또는 이미 중국에 회사를 설립한 한국 기업에게 중국의 직무발명 제도를 소개하고, 판례 해석을 통해 직무발명 제도의 실제 상황을 소개하여, 기업 관리자에게 어떻게 기업의 직무발명과 관련된 취업규칙을 제정할지에 대해 조언함으로써, 직무발명 관련 분쟁을 줄이고, 직원의 혁신을 장려하여, 직원과의 상생을 도모하고자 한다.

중국에서, “직무발명”은 광의적 의미와 협의적 의미로 구분되는데, 광의적 직무발명은 일반적으로, 직무에 관한 발명 및 창작, 직무에 관한 작품, 집적 회로 배치설계, 회사 영업비밀 중 기술 비밀 및 기타 기술과 관련된 직무 성과를 포함하는, 모든 직무발명의 기술 성과를 가리킨다. 이 글에서는 협의의 직무발명, 즉 특허법이 지칭하는 직무발명을 대상으로 연구를 진행한다.

한국, 미국 등 국가가 채택한 “발명자 우선”의 권리 할당 모델과 달리, 중국의 직무발명은 “고용주 우선”의 권리 할당 모델을 채택하였는데, 이는 중국의 사회 발전 현황, 입법 및 사법 관행과 관련된다. 중국의 직무발명 관련 법률 및 법규는 아직 개선할 부분이 있으나, 이 글에서는 이에 대한 개선의 제안이 아닌, 현행 법률 및 법규의 프레임하에서 어떻게 더 바람직하게 직무발명 제도를 이용할 수 있는지를 조언하고자 한다.

이 글은 우선, 중국의 직무발명과 관련된 법률 및 법규를 소개하여 독자의 기본적인 이해를 돕고, 이를 바탕으로 근래 발생한 직무발명 관련 소송 사건들을 정리하여, 빈번히 야기되는 쟁점을 요약하고, 최종적으로 이러한 쟁점을 피할 수 있게 조언하여, 중국 진출 한국 기업의 지식재산권 관리자가 참고함으로써, 직원의 개발 및 혁신을 한층 더 장려함과 동시에, 기업 지식재산권을 한층 더 보호하고 활용할 수 있기를 기대한다.

## II. 직무발명 관련 법률규정

중국은 전문적으로 직무발명과 관련된 법률 및 법규를 제정하지 않고, 직무발명에 관한 규정은 계약법, 특허법, 과학기술 진보법, 과학기술 성과 이전법, 전리법 실시세칙 등 여러 법률에 분산되어 있고, 그 밖의 부문 규장 및 규범성 문건, 자치 법규 및 규장 중에도 관련 규정이 기재되어 있다.

계약법은 중국의 직무발명에 대한 권리 귀속을 판단하는 핵심이다. 계약법 제326조 제1항은 직무기술 성과를 소유하는 법인 또는 기타 조직의 권리와 의무 및 해당 직무기술 성과를 완성한 자의 권리를 규정하고 있다. 제2항

은 기술 성과가 직무기술 성과인지를 판단하는 기준을 규정하고 있다. 그 하나는 직책 기준, 즉 “법인 또는 기타 조직의 업무 수행”에 의해 완성된 기술 성과에 대한 것이다. 다른 하나는 자원 기준, 즉 “주로 법인 또는 기타 조직의 물질 및 기술 조건 이용”에 의해 완성된 기술 성과에 대한 것이다.

특허법은 직무기술 성과 중 직무발명에 대해 구체적으로 규정하고 있다. 이는 직책 기준에 따라 확정된 직무발명은 회사에 속하고, 기업 및 발명자는 약정을 통해 자원 기준에 근거하여 확정된 직무발명의 권리귀속을 확정할 수 있으며, 약정이 없는 경우 회사에 속하게 됨을 명확하게 규정하고 있다. 나아가 특허법은 특허 출원이 등록된 후, 기업은 응당 발명자에게 “인센티브”를 주어야 하고, 특허를 실시한 후 회사는 획득한 경제 이익을 발명자에게 “사례”해야 한다고 규정하고 있다. 이 글에서 “인센티브”와 “사례금”을 구분하지 않는 경우, “보상”으로 통칭한다.

특허법 실시세칙은 특허법 규정을 상세화한 것으로, 구체적으로 직책 기준에 의해 확정된 직무발명의 3가지 유형 및 보상의 최저 기준을 규정하고 있다.

그 밖에 많은 지자체는 자치 법규를 제정하였는데, 예를 들어, ‘북경시 특허 보호 및 촉진 조례’, ‘산둥성 지식재산권 촉진 조례’ 등에서도 직무발명 관련 조항을 구비하고 있다. 이러한 자치 법규는 특허법 및 특허법 실시세칙에 근거하고, 현지의 실제 상황을 반영하여 제정된 것으로, 그중 직무발명 관련 분쟁의 조정, 보상의 지급 방식 및 액수 등에 대해 추가적으로 규정하고 있다.

### III. 직무발명 관련 재판 실무

#### 1. 법률 적용

특허법 및 특허법 실시조례의 직무발명 권리귀속 및 보상 규정은 중국 대륙에서 완성된 발명에 적용된다. 다국적 협력으로 진행되는 발명 활동은 다

국적 기업의 연구 개발 중 빈번히 나타나는 현상으로, 발명이 완성 지역은 결코 해당 발명의 전체 기술 방안 및 그 각각의 부분이 모두 어느 지역에서 완성된 것을 요구하는 것이 아니고, 그중 부분적 기술 기여의 완성 지역은 마땅히 발명의 완성지 중 하나로 인정되어야 한다.

또한 상해 고급인민법원 지식재산권법정은 2013년 ‘직무발명의 발명자 인센티브 및 사례금에 대한 분쟁 심리가이드’에도, 특허법 및 특허법 실시세칙의 직무발명 보상 제도에 대한 규정은 중국 대륙에서 완성된 발명에 적용된다고 규정하고 있다. 중국 대륙에서 완성된 직무발명에 대해, 중국 또는 외국에서의 특허 출원인지 여부와 무관하게, 발명자는 상응하는 보상을 요구할 권리를 갖는다.

신법 및 구법의 적용과 관련하여, 특허법의 규정에 따라, 회사가 특허권이 등록된 후에야 비로소 직무발명의 발명자에 대한 보상 문제가 성립되므로, 일반적으로 법률 적용의 시점은 관련 특허의 특허공고일로 확정된다.

또한 상위법과 하위법의 적용과 관련하여, 특허법 및 특허법 실시세칙을 인용하는 사건이 절대 다수이고, 자치 법규를 인용하는 사건은 극히 적다. 禱(zhuo)모씨 대 광선 회사 사건에서, 상동성 고급인민법원은 ‘산동성 지식재산권 촉진 조례’에 근거하여 禱모씨가 주장한 5%의 보상 추출 비율을 인정하였는데, 이러한 비율은 특허법 실시세칙이 규정한 2%의 최저기준보다 높다.

## 2. 직무발명의 확정

특허법 제6조의 규정에 근거하여, 직무발명은 이하의 두 종류를 포함한다:

(1) 현 직장의 임무를 수행함에 따라 완성된 발명, (2) 주로 현 직장의 물질 및 기술 조건을 이용하여 완성된 발명. 그중, 첫 번째 유형의 직무발명의 권리는 회사에 귀속된다. 두 번째 유형의 직무발명은 발명자와 회사의 규정에 따라 권리가 귀속될 수 있는데, 약정이 불명확하거나 없으면 회사에 귀속된다.

여기서의 “현 직장”은 발명자와 실제 노무 관계가 존재하는 회사로, 임시

직장, 즉, 당사자 사이에 임시적으로 일정한 임무를 완성하기 위해 노무 관계를 맺는 경우도 포함된다. 이미 사실상 노무 관계가 형성된 상태라면, 근로자가 한 발명도 법원에 의해 직무발명으로 인정될 수 있다. 당사자 쌍방이 체결한 것이 기술개발 계약이지 노동 계약이 아닌 경우, 기술 개발자가 한 발명은 법원에 의해 직무발명이 아니라고 판단될 수 있을 것이다.

발명이 “현 직장의 임무 수행에 의해 완성된 발명”에 속하는지에 대해, 특허법 실시세칙은 세 가지 상황을 규정하고 있다: (1) 현 직무에 의한 발명, (2) 현 직장이 지급한 현 직무 외의 임무 수행에 의한 발명, (3) 원직장에서 퇴직 또는 전출한 후 또는 노동이나 인사 관계가 중지된 후 1년 내의 발명으로, 원직장에서 담당하던 현 직무 또는 원직장이 할당하던 임무와 관련된 발명. 관련 발명이 첫 번째 또는 두 번째 유형에 속하는 것을 증명하고자 하는 경우, 회사는 해당 발명과 발명자의 관련성을 증명해야 한다. 구체적으로, 예를 들어, 발명자의 직책 또는 직무, 연구개발 프로젝트 서류 및 진행기록과 관련 특허 내용과의 관련성, 관련 특허출원 기록, 관련 특허의 발명 내용과 발명자 직무의 관련성 등에 대해 증명할 수 있다. 그러나 세 번째 유형의 발명에 대해서는, 관련 발명과 회사가 증명한 선행기술 방안이 차이가 있는지 여부는 결코 직무발명인지 여부를 결정하는 근거가 아니고, 관련성의 인정에 대해, 일반적으로 발명자가 재직 시 담당하던 현 직무의 구체적 내용 및 요구된 임무와 관련하여, 관련 특허가 현 직무와 직접 연관되는지 또는 합리적으로 연속하는지를 고려하고, 기술 영역, 기술 방안의 관련 정도 및 원기술 방안에 대해 합리적으로 개선되고, 기술적 결합이 합리적으로 보완되었는지 등의 요소를 포함하여 종합적으로 결정해야 한다.

“주로 현 직장의 물질 및 기술 조건을 이용하여 완성된 발명”은, 주로 이용한 회사의 자금, 설비, 부품, 원재료 또는 외부에 공개되지 않은 기술 자료 등의 물질 및 기술 조건을 이용하여 완성된 발명을 의미한다. 회사가 이미 해당 발명이 “현 직장의 임무 수행에 의해 완성된 발명”임을 입증한 경우, 다시 해당 발명이 “주로 현 직장의 물질 및 기술 조건을 이용하여 완성된 발명”임을 증명할 필요는 없다. 물론 두 개를 동시에 주장하는 당사자들도 있는데,

그 경우 법원은 일반적으로 해당 발명이 “현 직장의 임무 수행에 의해 완성된 발명”인지 여부를 먼저 조사하고, 그렇다면 다시 후자에 대해 조사하지 않는다. “주로 현 직장의 물질 및 기술 조건을 이용”하는 것에 대한 판단은, 발명자가 현 직장과 업무 관계에 있던 시간의 제한을 받지 않는데, 예를 들어, 발명자가 현 직장을 떠난 후, 원직장의 외부에 공개되지 않은 기술 자료를 이용하여 발명을 완성하거나 완성에 참여할 수도 있다.

### 3. 적격 주체의 확정

서지 사항에 기재된 발명자가 실제 발명의 과정에 참여하지 않았고, 실제 발명자가 아님을 증명하는 반대 증거가 없는 한, 법원은 직무발명 특허의 서지 사항의 기재에 근거하여 “발명자”를 확정한다. 서지 항목에 기재된 발명자가 다수이면, 다수의 발명자는 모두 보상을 받을 권리를 갖는다. 직원이 현 직장을 퇴사하더라도, 원직장에 보상의 지불을 요구할 권리를 갖는다.

특허법은 발명자에게 보상하는 주체로 “특허권이 부여된 회사”를 규정하고 있는데, 법원은 일반적으로 특허권이 부여된 회사의 변천 및 그 실제 수익 상황에 근거하여 발명자에게 보상해야 하는 주체를 확정한다. 발명자가 근무하는 직장이 합병된 경우, 법원은 합병 후 존속하는 회사가 발명자에게 보상을 지급할 의무가 있다고 본다. 특허권자가 합병된 원직장에 포함되는지 여부는 결코 관련 발명에 대해 발명자가 원직장 근무 기간에 직무발명을 완성했다는 사실을 실질적으로 바꿀 수 없다. 특허권이 부여된 회사가 특허를 무상으로 계열사에게 사용하게 하거나 계열사에게 유상 실시 또는 이전하는 경우, 법원은 각 회사의 실제 수익 상황에 근거하여 사례금을 지불해야 하는 회사를 결정할 것이다.

### 4. 보상 금액의 확정

특허법 실시세칙의 규정에 의하면, 회사와 발명자가 약정하거나 그 취업



규칙 중 보상액을 규정한 경우에는 그 약정에 의하고, 약정이 없다면 보상액은 법정 금액보다 낮을 수 없다. 즉, 회사와 발명자 사이에 약정한 보상액은 법정 금액보다 높거나 낮을 수 있고, 약정이 없는 경우 법원은 직접 법정 금액을 적용할 수 있다.

회사와 발명자의 약정이 있으나 약정이 불명확한 경우, 법원은 그간의 약정 및 특허의 실제 수익 상황에 근거하여 재량으로 보상액을 결정할 수 있고, 해당 약정에 근거하여 보상액을 산출할 수 없는 경우, 법원은 법정 금액에 근거하여 보상액을 결정할 수 있다.

회사와 발명자의 약정이 있으나 그 약정이 법률과 충돌하는 경우, 해당 약정의 관련 조항은 무효이다. 해양왕 회사 등 대 钟(zhong)모씨 사건에서, 해양왕 회사가 시행한 ‘특허 관리 및 상벌 세칙’ 제9조는 ‘특허에 대한 보상은 반년마다 한번에 지급하고, 지급 전에 퇴사하는 경우, 특허에 대한 보상은 해당 발명자에게 지급하지 않는다’고 규정하였다. 최고인민법원은 해당 규정이 이미 퇴사한 발명자가 획득한 인센티브에 대한 법정 권리를 불합리하게 배제하고 제한함을 이유로 무효라고 판단하였다.

회사와 발명자의 약정이 없는 경우, 법원은 일반적으로 회사 또는 발명자가 입증한 해당 발명과 관련된 제품의 영업 이익, 해당 발명이 해당 제품에 의해 획득한 이익에 대한 기여 정도, 관련 특허의 특허 유형 및 유지 상황, 기타 유사 사건에서의 배상 상황 등을 고려하여 사례금을 확정한다. 이런 상황에서, 회사 또는 발명자의 영업 이익 등에 대한 입증은 매우 중요하다. 발명자가 이미 기초 증거를 입증하였으나 회사가 정당한 이유 없이 영업 이익을 증명하기 위해 자체적으로 보존해야 하는 세금계산서, 명세서 및 장부 등의 증거를 제출하지 않는 경우, 법원은 발명자의 주장과 기존 증거를 고려하여 사례금을 확정할 것이다.

특허법은 “특허 실시 후, 그 보급 및 응용된 범위 및 획득한 경제적 효익에 근거하여, 발명자에 대해 합리적인 사례금을 지급해야 한다”고 규정하고 있다. 그러나 회사가 해당 특허 출원 전 이미 성과 인센티브나 스톡옵션 등의 방식으로 발명자에게 사례금을 지급하였으나, 발명자가 해당 발명의 실시

후 또 사례금을 요구하는 경우, 법원은 공평과 합리의 원칙에 따라, 이미 지급한 사례금이 합리적인지에 근거하여, 추가적으로 발명자에게 사례금을 지급해야 하는지를 결정할 것이다.

그 밖에, 직무발명 관련 특허가 무효된 후 발명자가 사례금을 요구하는 경우, 해당 특허가 무효되기 전, 이전 또는 타인 실시의 허락으로 이익을 취했다면, 법원은 발명자의 주장을 지지한다. 그러나 해당 특허가 무효되기 전, 이전이나 타인 실시의 허락이 있지 않은 경우, 회사가 이미 해당 특허를 실시했다라도, 법원은 발명자의 해당 주장을 지지하지 않는다.

## 5. 소송시효

인센티브와 관련된 소송시효에 대해, 특허법 실시세칙은 “특허 공고일로부터 3개월 내 발명자에게 발송해야 한다”고 명확히 규정하고 있고, 또한 민법총칙의 소송시효에 관한 규정에 근거하면, 직무발명의 발명자가 인센티브를 주장할 수 있는 소송시효는 특허 공고일 후 3개월 경과 시로부터 3년이라 할 수 있다.

인센티브의 경우와 비교하면, 사례금과 관련된 소송 시효의 계산 방식은 더 복잡한데, 법원의 실행 기준도 일치되지 않는다. 일부 법원은 발명자의 제소가 이미 소송시효를 경과하였는지 심도있게 검토하지 않고, 판결에서 회사가 발명자에게 특허 기술을 실시한 때부터 소송 날짜까지의 4년 동안의 사례금을 지급할 것을 요구하였으나, 일부 법원은 매년 사례금을 지급해야 하는 건의 소송 시효는, 발명자의 제소 전 2년의 사례금만 인정해야 한다고 판단하였다. 법원의 실행 기준이 이렇게 일관되지 않는 것은, 특허법, 특허법 실시세칙 및 기타 법률에서 모두 명확하게 직무발명 사례금의 지급 기한을 규정하고 있지 않기 때문이다. 회사는 발명자에게 사례금을 일시에 지급하거나 매년 지급하기로 한 경우, 발명자와 직무발명 사례금의 지급 기한을 약정하거나, 해당 기한을 취업규칙에 규정하여, 추후 야기될 수 있는 분쟁을 피할 수 있다.

## IV. 기업의 직무발명 관련 취업규칙 제정에 대한 시사

### 1. 직무발명 관련 취업규칙은 법률 및 법규를 준수해야 한다

무엇보다도, 기업의 직무발명 관련 취업규칙은 중국의 법률 및 법규상의 강행 규정에 부합해야, 상술된 판례 중의 법률법규와 충돌로 인해 무효의 조항으로 간주되는 상황들을 피할 수 있을 것이다. 예를 들어, 취업규칙의 제정과 실행은 절차적 합법성을 갖춰야 하고, 계약법, 노동계약법 등의 관련 규정에 부합해야 한다. 취업규칙의 내용은 명확하고, 공정하며 합리적이어야, 쉽게 오인되거나 명백히 불공평한 조항의 출현을 피할 수 있다.

많은 다국적 기업은 글로벌적으로 통일된 지식재산권 관리 시스템을 갖추고 있고, 심지어 전문적인 지식재산권 회사를 설립하여 전 세계의 지식재산권 사무를 통일적으로 관리하고 운영하기도 하며, 각국 자회사 내부에도 표준화된 지식재산 관리 프로세스 및 평가 시스템을 구축하고 있다. 그러나 중국의 법률 및 법규가 다른 점을 고려할 때, 지식재산권 관리 규범은 현지화되어야 중국 법률 규정에 부합하고 현지 사회문화에 적응할 수 있다. 예를 들어, 일부 기업은 특허법에서 규정하는 “인센티브”와 “사례금”을 구분하지 않고, 일시에 또는 단계적으로 장려금을 지급하거나, 임금 인상 등의 다른 형식의 보상을 주는 것을 규정할 뿐이다. 이러한 불명확한 규정은 발명자와 기업 사이에 그 형식의 보상이 특허법이 의미하는 보상인지 여부에 대한 분쟁을 유발하고, 분쟁이 발생하면 기업은 이미 발명자에게 지급한 합리적인 보상에 대해 입증해야 하는 어려움에 처하게 될 수 있다.

특허법 및 특허법 실시세칙 외에, 기업은 직무발명 제도와 관련된 자치 법규 및 정책 문건 등을 고려해야 한다. 예를 들어, ‘천진시 특허 촉진 및 보호 조례’에서, 발명자와의 약정이 없는 경우 직무발명 특허는 이전 또는 타인의 실시에 따라 발명자에게 지급해야 하는 사례금의 최저 한도를 규정하고 있다. ‘강소성 특허 촉진 조례’는, 발명자와의 약정이 없는 경우 기업은 영업 이

익의 5% 이상의 금액을 발명자의 사례금으로 지급해야 함을 규정하고 있는데, 해당 비율은 특허법 실시세칙에서 규정한 최저 기준 2%보다 높다. 실제 재판에서 자치 법규를 인용하는 경우는 매우 적으나, 불필요한 분쟁을 피하기 위해, 이러한 법규의 구체적 규정도 고려할 필요가 있다.

## 2. 직무발명 관련 취업규칙의 제정은 기업발전 요구에 대해 부응해야 한다

기업은 예컨대, 기업이 속한 업계의 성질, 기업의 발전 단계, 내부 관리 시스템, 지식재산권 전략 등 다양한 방면의 요소를 종합적으로 고려하여 적절한 취업규칙을 제정해야 한다.

사례금을 예로 들면, 사례금은 지분 또는 현금 등의 형식으로 지급할 수 있고, 일시 지급, 단계적 지급 또는 해당 발명으로 취득하는 경제 이익에 근거한 지급의 방식을 채택할 수 있으며, 이러한 형식과 방식은 각각 장단점이 있다. 기업이 관리 비용을 줄이면서 추후 영업 이익의 계산으로 인해 발명자와의 분쟁이 야기되는 것을 피하고자 한다면, 일시 지급의 방식을 채택할 것인데, 필자가 연구한 소송 사건을 보면, 일시에 사례금을 지급한 방식을 채택한 기업은 발명자와의 분쟁이 극히 적다. 단, 고려해야 할 점은, 일시 지급의 방식은 직원의 발명에 대한 적극성 측면에서 부정적일 수 있고, 기업이 출원한 특허 중 일정 비율의 특허가 최종적으로 실시되어 경제적 이익을 얻을 가능성이 결코 크지 않으며, 오히려 전체 비용을 상승하게 할 수 있다. 따라서 기업은 자신의 실제 상황을 고려하여 선택을 해야 할 것이다.

다른 예로, 일부 기업은 직무발명을 분류하는데, 예를 들어, 공격형 특허 또는 방어형 특허, 실시 가능성이 큰 특허 또는 실시 가능성이 적은 특허, 핵심기술 특허 또는 보통 특허 등으로 분류한다. 이러한 분류는 지식재산권 자산이 일정 규모에 이르는 기업에게 있어 중요한 것으로, 효율적으로 관리 비용을 줄이고, 지식재산권 경쟁력을 향상시킬 수 있다. 서로 다른 유형 및 등급의 발명에 대해 발명자에게 서로 다른 보상을 주는 것은, 직원이 더 가치

있는 발명을 하게 장려할 수도 있다. 다만, 이와 함께 주의해야 하는 것은, 앞서 논의된 소송 사건에서와 같이, 일부 기업 규정의 사례금의 계산 방식은 매우 복잡하고, 계산 공식의 파라미터에는 회사가 공개를 원치 않는 데이터나 확정하기 어려운 데이터를 포함하고 있어, 발명자와 기업 간에 분쟁을 야기하는 원인이 될 수 있다는 것이다.

### 3. 직무발명 관련 취업규칙의 조항은 내용이 명확하고, 실효성이 있어야 한다

앞서 분석한 소송 사건 중, 발명이 직무발명인지 여부를 결정하고, 보상액을 확정하는 소송 사건이 차지하는 비율이 크다. 그 원인을 연구해 보면, 일부 기업의 경우 직무발명의 권리 귀속 및 보상액과 보상 방식에 대한 약정이 없고, 많은 기업들의 경우 관련 취업규칙은 있으나 규정이 불명확하여 발명자와 기업 간 중대한 이견을 야기한다. 필자는 우선, 발명 귀속 관련 규정은 명확해야 하고, 법률 규정상 약정 가능한 상황에 대해 약정이 되어야 하며, 최대한 기업과 발명자가 공동으로 특허권을 향유하는 것과 같이 추후 쉽게 분쟁이 야기되는 약정을 지양할 것을 제안한다. 다음으로 보상액, 방식, 지급 시기 등의 규정은 실효성이 있어야 한다. 일부 기업들은 직원의 보상에 대한 관심을 높이기 위해, 임금 상승, 지분 분배 및 연수나 휴가 등과 같은 다양한 형식의 인센티브를 마련하였다. 일부 기업들은 인재를 붙잡기 위해, 단계적으로 보상을 지급하는 방식을 취했다. 일부 기업들은 공정하고 공평하고자, 파라미터가 많은 사례금의 계산 공식을 만들었다. 그러나 이러한 조치는 다소, 불리하게, 실시의 복잡도를 증가시켜, 제대로 실행되지 않으면, 직원의 적극성을 훼손시킬 수 있다. 따라서 효과와 효율의 균형이 요구된다.

그 밖에, 기업 내부에 피드백 시스템 및 분쟁 해결 시스템을 구축할 것을 제안한다. 중국 발명가협회가 연구 조사한 데이터로 볼 때, 소송을 통해 해결한 직무발명 분쟁은 5%에 이르지 않고, 대부분 발명자와 기업이 자체적으로 협의하여 해결하거나 조정을 통해 해결하였다. 기업 입장에서는, 내부 협

의에 의한 해결이 가장 좋은 해결 방식이다. 내부 피드백 시스템의 운영을 통해, 기업은 적시에 직무발명 관련 취업규칙의 시행 상황 및 보완해야 하는 부분을 알 수 있고, 직무발명 관련 취업규칙을 규칙적으로 업데이트할 수 있어, 기업 발전의 목표를 위해 더 잘 일할 수 있게 된다. 내부 분쟁 해결 시스템을 통해, 직원과 기업의 직무발명에 대해 발생한 분쟁을 우선 기업 내부적으로 해결할 수 있는데, 이는 한편으로 발명자에게 편리하고 빠른 문제 피드백 채널을 제공하고 직원의 이익을 보장하며, 다른 한편으로는 소송 등으로 야기되는 기업의 명예 훼손을 피하고, 소송 비용도 절약할 수 있다.

#### 4. 직무발명 관련 취업규칙의 조항은 공평하고 합리적이어야 한다

기업이 직무발명과 관련된 취업규칙을 제정할 때, 기업의 지식재산권을 보호함과 동시에, 직원의 이익 보호에 유의하여야 하는데, 직원에게 합리적으로 보상하고, 직원의 적극적 혁신을 장려하여, 상생의 결과에 이를 수 있다. 직무발명과 관련된 취업규칙의 제정 또는 개정 후, 적시에 연구개발 직원에 대해 홍보와 교육을 진행하여, 연구개발 직원에게 직무발명 신고 절차, 향유할 수 있는 권리, 구제 청구의 절차 등을 알려야 한다.

기업과 비교하여, 발명자는 약자의 위치에 있다. 예를 들어, 발명자는 일반적으로 직무발명의 실시, 이전, 실시권 설정 등의 운영 상황을 잘 알지 못하고, 직무발명 관련 제품의 영업 이익을 입증하기도 어려워, 이익이 침해되었다고 생각하지만 기업이 경영 비밀을 이유로 구체적 상황을 설명하지 않을 때, 소송의 방식으로 분쟁을 해결하려 할 수 있다. 법원은 발명자의 기초 입증에 근거하여 기업에게 납세 증명, 장부 등의 자료 제공의 요청할 수 있는데, 이는 기업이 딜레마에 빠지게 만든다. 따라서 기업은 직원에게 일부 비밀이 아닌 정보를 공개하고, 직원과 적시의 유효한 소통을 진행할 필요가 있다. 이는 또한 직무발명의 발명자가 적시에 정확히 직무발명의 가치를 알게 하여, 직원이 고가치의 발명을 하도록 촉진할 수 있다.

직원의 퇴사로 야기되는 직무발명 관련 분쟁도 많은 편이다. 몇몇 소송에서, 기업은 원고로서 직원 퇴사 후 완성된 발명이 직무발명이라고 주장한다. 다른 소송에서, 퇴사한 직원이 원고로서 원직장이 보상을 지급해야 한다고 주장한다. 이에 대해, 한편으로, 기업은 연구개발 직원과 경쟁금지 협의를 체결하고, 직원의 퇴사 전의 업무 인계 절차를 규범화하며, 연구개발과 관련된 실험 자료, 실험 기록, 샘플 및 프로토타입 그리고 기타 외부에 공개하지 않은 기술 자료가 반환되었는지 확인해야 한다. 다른 한편으로, 아직 보상을 지급하지 않거나 완전히 지급하지 않은 직무발명에 대해, 기업은 직원에게 합리적인 보상을 하여야 하는데, 예를 들어, 일시 지급의 방식으로 이미 완성된 직무발명에 상응하는 보상을 지급해야 한다.

## V. 결 어

2006년, 한국은 특허법의 직무발명 관련 규정을 발명진흥법으로 정합하여, 발명진흥법에서 체계적으로 직무발명과 관련된 보상 기준과 절차를 규정함으로써, 직무발명에 대한 통일적 규정을 마련하였다. 그러나 현재 중국의 직무발명 제도는 전술된 바와 같이 다수의 법률로 분산되어, 한국과 같은 통일적 체계는 아직 완성되지 않았다.

구체적으로, 현재 특허법 개정 초안은 전국 인민대표대회 상무위원회에서 심의 중이다. 그중, 특허의 실시 및 활용을 촉진하기 위해, 개정 초안은 명확하게 회사의 직무발명에 대한 처분권을 규정하고 있다. 제6조 제1항은, “회사는 직무발명 특허 출원 및 특허권에 대해 법에 따라 처리하여, 금전적 인센티브 제도를 시행하고, 지분 또는 옵션, 이익 배당하는 등의 방식을 채택하여, 발명자가 합리적으로 혁신의 이익을 공유하게 함으로써, 관련 발명의 실시 및 활용을 촉진할 수 있다”는 규정을 추가하였다. 이는 또한 현재 많은 기업들이 실시하는 금전적 인센티브 방식에 대해 법률적 보호의 기반을 마련한 것이다. 그 밖에, 특허법 제16조의 내용은 개정되지 않고, 현행 특허법

규정을 유지하고 있다.

그러나 국가지식재산권국, 기술부가 작성한 직무발명 조례 초안은 특허법의 프레임하에 발명의 권리 귀속을 추가적으로 분명히 하였고, 발명의 보고 및 출원 등의 절차적 사항에 대해 명확하게 규정하였으며, 직무발명의 발명자의 보상에 대한 절차, 방식, 금액 등에 대해 자세하게 규정하여, 발명자의 권리 구제의 조치와 절차를 명확하게 하였다. 그 본래 의미는 “연구개발자의 혁신 의지를 고취하고, 더 많은 직무발명을 창출하고 실제 활용에 이르게 하여, 혁신 동력의 발전을 실현한다”는 것이다. 그러나, 초안은 2012년 처음으로 공개되어 대중의 의견을 구하게 되자 많은 논란이 야기되었고, 많은 논쟁이 일었다. 일부 학자는 보상으로 인한 추가적인 혁신이 기업의 제도 운영 비용을 만회하는 데 미치지 못함을 우려하고, 보상이 합리적인지 고려할 때에, 합리의 내용이 아닌, 합리에 이르는 과정에 중점을 두어야 한다고 생각했다. 일부 업계 인사는 회사의 혁신 주최자로서의 관리 비용과 법률 리스크가 증가하고, 심지어 각 조항이 회사의 민사 주체로서 당연히 향유해야 하는 자기 결정권을 불합리하게 약화시킨다고 우려하였다. 해당 초안은 2013년과 2015년, 두 차례의 개정을 거쳤으나, 현재 아직 전국 인민대표대회의 심의에 상정되지 않은 상태이다.

이런 배경하에, 중국에 진출한 한국 기업의 경우, 한편으로 직무발명과 관련된 현행 법률, 법규 및 그 실시 상황을 이해하고, 다른 한편으로는 관련 법률 및 법규의 개정 현황을 이해하여, 조기에 준비함으로써, 문제를 미연에 방지하여야 한다. 실행 가능한 방법으로, 자체 발전 및 혁신 요구에 따라 다양한 금전적 인센티브 형식을 채택함으로써, 더욱더 직원의 혁신을 고취하고, 특허로의 전환을 촉진할 수 있다. 새로운 인센티브 형식을 도입할 때는, 전술된 소송 판례의 분석을 통해 정리된 주의 사항을 참고할 수 있을 것이다. 그 밖에 기업이 직무발명과 관련된 취업규칙을 제정하거나 개정하는 경우, 직무발명 조례 초안의 내용을 참고하여, 그중의 채택할 만한 사항을 취할 수 있을 것이다. 직무발명 조례가 최종적으로 반포되기까지 아직 기다려야 하지만, 사전에 준비함으로써, 추후 발생하는 해당 법규와의 충돌 상황을 방지할 수도 있겠다.