



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학 박사 학위논문

업무상 창작에 대한 지적재산권의
귀속에 관한 연구

- 업무상저작물과 직무발명 제도 간
비교를 중심으로 -

2017년 8월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법 전공
이 상 희

업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속에 관한 연구

- 업무상 저작물과 직무발명 제도 간
비교를 중심으로 -

지도교수 박 준 석

이 논문을 법학박사 학위논문으로 제출함
2017년 4월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법 전공
이 상 희

이상희의 박사 학위논문을 인준함
2017년 7월

위 원 장 권명준 (인)
부 위 원 장 김상조 (인)
위 원 李相璠 (인)
위 원 이종근 (인)
위 원 박준석 (인)

국문 초록

이 글에서의 ‘업무상 창작’이라 함은 저작권법상 업무상저작물 또는 특허법과 발명진흥법의 직무발명과 같이, 고용관계 등에 의하여 사용자의 업무에 종사하는 종업원이 그 직무상 실질적인 창작 행위를 하고, 사용자는 이러한 창작 과정에 필요한 설비와 원재료 또는 창작 활동에 협력할 전문 인력이나 기술 등을 지원하는 것과 같은 물질적·인적·기술적 자원 등을 투입하는 비창작적 기여를 한 경우를 말한다. 이처럼 과학기술의 발전과 문화 산업의 활성화로, 발명과 저작물 중에서 직무발명과 업무상저작물이 차지하는 비중이 상당히 높으며 앞으로도 계속 증가하게 될 상황에서, 업무상 창작에 대한 규율을 어떻게 할 것인가라는 논의의 중요성이 점점 커지고 있다.

업무상저작물에 관한 현행 저작권법에 따르면, 사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 저작물 중 ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’가 있는 경우, 당사자 간에 별도의 계약이 없는 한 사용자를 저작자로 보아 사용자에게 저작재산권과 저작인격권이 모두 원시적으로 귀속된다. 반면 종업원은 저작재산권, 저작인격권, 보상청구권 등 아무런 권리도 가지지 못한다.

그에 반해 직무발명에 대해 규율하고 있는 특허법 및 발명진흥법에 따르면, 종업원이 그 직무상 창작한 발명에 대한 특허받을권리는 종업원에게 원시적으로 귀속되도록 하고, 사용자에의 승계가 확정된 경우 종업원은 보상청구권을 가진다.

이렇듯 업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속에 대해, 종업원 주의를 취하는 직무발명과는 상반되게 업무상저작물에 대해서는 사용자 주의를 취하고 있고, 그 밖에 보상청구권이나 통상실시권 인정 여부 등

이해관계 조정 장치 등에서도 상이하게 규정하고 있다.

이로 인해 동일한 대상에 대한 법적 규율이 달라져 지적재산권간 충돌을 발생시키고 형평에 반하는 결과가 일어날 수 있다는 문제점이 제기된다. 예를 들어 발명과 저작물로서의 성질을 동시에 가지는 컴퓨터프로그램을, 발명진흥법의 적용을 받는 직무발명으로 보는 경우 종업원이 그 특허받을권리를 원시적으로 취득하게 되며, 이를 사용자에게 승계하는 경우 종업원은 정당한 보상을 받을 수 있다. 반면 저작권법의 업무상저작물로 보는 경우에는 사용자가 저작재산권 및 저작인격권 일체를 원시적으로 취득하면서 종업원에게는 보상을 할 의무도 없어, 종업원은 아무런 권리도 가지지 못한다.

업무상저작물 규정은 1946년 제정 특허법에 직무발명에 관한 규정이 입법되고 난 후인 1986년 저작권법 개정으로 명문화되었음에도, 의도적으로 법의 형평을 취하지 않았던 이유를 유추해 보았다. 그 결과 저작권은 등록을 요하지 않고 창작과 동시에 권리가 발생하기에, 외부의 이용자가 볼 때 누가 창작자인지를 판단하기 용이한 제도가 바람직하다는 점, 또한 저작권법에는 특허법에 비해 훨씬 강력한 저작인격권이 존재한다는 점 등을 짐작해볼 수 있었다. 그러나 이러한 차이점들만으로는 업무상저작물과 직무발명에 대한 규율에 있어, 권리의 원시적 귀속 주체 등 사용자와 종업원 간 구체적인 이해관계 조정 수단에 관하여, 현행과 같은 정도의 상당한 차이를 둘 문제는 아니라고 본다. 오히려 다르게 규정함으로 인하여 또 다른 문제점을 야기하고 혼란만 가중시킬 뿐이다.

이에 권리의 원시적 귀속 주체 등 업무상 창작 제도의 전체적인 큰 틀에 대해서는 일원적으로 구성하되, 각 지적재산권의 특징을 반영할 필요가 있는 부분에 대해서는 관련 규정을 보완하거나 일부 수정하는 방향으로 제도를 구성하는 것이 필요하다.

그 밖에도 현행 업무상저작물 제도에 대해서는 ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건의 불합리성 문제, 저작인격권까지 사용자에게 귀속되는 문제, 창작자의 보상청구권이 인정되지 않는 문제 등이 있고, 직무발명 제도에 대해서는 특허받을권리의 이중양도로 인한 사용자의 승계 귀속이 불안정하다는 문제 등이 대표적으로 제기된다.

업무상저작물과 직무발명에 대해 제기되는 각각의 문제점을 보완하고 장점은 살릴 수 있는 업무상 창작 제도에 대한 기본적인 구조를 일원적으로 살펴보자면, 우선 업무상 창작의 정의와 성립 요건을 ‘사용자의 업무에 종사하는 자가 그 업무상 창작하는 지적 산물’로 단순화하고, 종업원에게 창작물에 대한 창작자 지위를 인정하면서 지적재산권을 종업원에게 원시적으로 귀속시키도록 해야 한다. 이와 함께 사전양도계약의 유효성을 명문화함과 동시에, 사용자가 지적재산권을 보다 간편하고 안정적으로 승계 받을 수 있도록 사용자의 승계 통지 등 별도의 승계 절차를 요구하지 않고, 업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생할 때 자동적으로 그 권리가 사용자에게 승계 귀속되도록 해야 한다. 한편 일정 기간 내에 사용자가 지적재산권의 포기의사를 알린 때에는 그 승계는 무효로 한다.

그런데 승계시점을 앞당기는 것만으로는 업무상 창작에 대한 지적재산권의 이중양도 문제를 완전히 해소하여 사용자의 권리의 승계 귀속의 안정성을 기하기는 어렵다. 이에 독일의 종업원발명법 제7조 제2항의 상대적 처분금지 조항을 참고하여, 사전양도계약의 구속을 받는 종업원이, 사용자가 지적재산권의 포기의사를 알리기 전에, 당해 업무상 창작에 대한 지적재산권을 임의로 처분하는 경우, 사용자에게 대해서는 그 처분을 무효로 하는 규정을 신설하는 것이 필요하다. 예를 들어 직무발명의 경우 설사 선의의 제3자가 사용자보다 먼저 출원했다고 하더라도, 사용자가 온당히 그 특허권을 되찾을 수 있도록 하고자 함이다.

또한 사용자가 업무상 창작에 대한 지적재산권을 승계하지 않겠다는 포기 의사를 통지하는 등의 이유로 종업원 또는 제3자가 업무상 창작에 대한 지적재산권을 취득하기로 확정된 경우, 사전양도계약의 체결 여부를 불문하고, 사용자에게 업무상저작물의 경우에는 비배타적이용권을, 직무발명의 경우에는 통상실시권을 무상으로 인정할 필요가 있다. 그리고 사용자에의 지적재산권 승계 귀속이 확정되고, 그 창작물을 활용한 수익 사업을 통하여 투자비용과 임금 등을 상회하는 현저한 이익이 발생하는 경우, 종업원의 보상청구권을 인정하는 것이 타당하다. 한편 업무상저작물의 경우에는 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한할 수 있음을 명문화하거나 그에 대한 특약의 유효성을 인정하여, 사용자가 저작물을 이용한 사업을 안정적으로 영위할 수 있도록 하여야 한다.

이렇게 업무상 창작에 공통되는 기본적인 구조를 토대로 업무상저작물과 직무발명에 대해 각각에 제시된 구체적인 개정안들은 현행 제도의 문제점을 해결하는 한편, 현행 제도에 비하여 종업원과 사용자는 물론 이용자 그리고 법리적인 측면까지 모두에 이익이 될 수 있을 것이다.

이러한 개선방안을 통하여 종업원의 창작 동기를 저해하지 않음과 동시에, 지적 창작물의 특성상 종업원이 창작을 완성했는지 여부에 대한 정보를 얻기 힘든 사용자도 보호하여, 업무상 창작에 대한 사용자의 적극적인 투자를 유도할 수 있을 것이며, 아울러 국가의 산업발전과 경쟁력 제고라는 지적재산권법의 궁극적인 목적 달성에도 기여할 것으로 기대한다.

.....
주요어 : 업무상 창작, 지적재산권, 업무상저작물, 직무발명, 저작권, 특허받을권리, 권리의 원시적 귀속, 이중양도.

학번 : 2013-31062

목 차

국문초록

I. 서	1
II. 업무상 발생하는 지적재산권에 대한 규율 현황	6
1. 업무상저작물에 대한 저작권	6
가. 업무상저작물의 의의	6
나. 업무상저작물의 성립 요건	11
1) 사용자의 기획	11
2) 사용자의 업무에 종사하는 자가 작성한 것	14
3) 업무상 작성되는 저작물일 것	18
4) 사용자 명의로 공표되는 저작물일 것	19
다. 업무상저작물의 효과	22
2. 직무발명에 대한 특허받을권리	25
가. 직무발명의 의의	25
나. 직무발명의 성립 요건	26
1) 발명이 사용자의 업무범위에 속할 것	26
2) 종업원이 과거나 현재 직무에 관하여 한 발명일 것	27
다. 직무발명의 효과	30
1) 종업원에 발명자 지위 인정	30
2) 종업원에 특허받을권리의 원시적 귀속	33
3) 사용자의 통상실시권	34

4) 직무발명에 대한 사전양도계약 유효성	38
5) 사용자에게 권리 승계 절차	41
6) 종업원의 보상청구권	46
7) 공무원 및 국공립대학 교직원에 대한 특례	49
라. 직무발명 규정 관련 발명진흥법 개정안	52
3. 직무고안에 대한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리 및 직무디자인에 대한 디자인등록을 받을 수 있는 권리	55
4. 상표권	57
5. 직무상 육성에 대한 품종보호를 받을 수 있는 권리	63
6. 업무상 반도체집적회로의 배치설계에 대한 배치설계권의 설정등록을 신청할 수 있는 권리	70
7. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀	72
III. 업무상 발생하는 지적재산권에 대한 외국에서의 규율 현황	78
1. 미국	78
가. 업무상저작물의 규율체제	78
1) 종업원이 그 업무상 작성한 저작물	80
2) 특별히 주문 또는 위탁된 저작물	82
3) 한국과의 제도 비교	84
나. 직무발명의 규율체제	86
1) 사전양도계약이 존재하는 경우	86
2) 사전양도계약이 존재하지 않는 경우	87
3) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점	89
2. 영국	94
가. 업무상저작물의 규율체제	94

1) 일반론	94
2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점	97
나. 직무발명의 규율체제	98
1) 일반론	98
2) 한국과의 제도 비교	101
3. 독일	102
가. 업무상저작물의 규율체제	102
1) 일반론	102
2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점	104
나. 직무발명의 규율체제	106
1) 일반론	106
2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점	109
다. 독일 지적재산통합모델법 내 업무상창작물법	110
4. 프랑스	112
가. 업무상저작물의 규율체제	112
나. 직무발명의 규율체제	114
5. 일본	116
가. 업무상저작물의 규율체제	116
나. 직무발명의 규율체제	117
1) 일반론	117
2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점	120
 IV. 업무상저작물과 직무발명의 규율체제가 다르게 규정된 이유에 대한 검토	 122
1. 입법형성과정상 이유가 있었는지 여부	123

가. 업무상저작물 제도의 입법 연혁	124
1) 입법 연혁	124
2) 일본 업무상저작물 규정의 입법 경위	130
3) 프랑스 집합저작물 제도의 입법 이유	134
4) 미국 Works Made For Hire 법리의 입법형성과정 - 종업원 귀속 원칙에서 사용자 귀속 원칙으로의 전환 과정	135
나. 직무발명 제도의 입법 연혁	148
다. 검토	151
2. 업무상저작물과 직무발명 제도의 취지 간 차이에서 비롯된 것인지 여부	155
3. 저작권법과 특허법 간 일반적 차이에서 비롯된 것인지 여부 ...	161
가. 양법의 일반적 차이	161
나. 업무상저작물과 직무발명 간 규율 차이를 가져올 만한 양법의 차이점 분석	168
4. 종합적 검토	171
V. 업무상 창작에 대한 지적재산권 귀속에 관한 비판적 검토	176
1. 현행 업무상저작물 관련 문제점	176
가. ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건의 불합리성 ...	176
나. 저작인격권까지 사용자에게 귀속	180
다. 창작자에 대한 보상청구권 규정의 불비	184
1) 직무발명 규정의 유추적용 가능 여부	185
2) 검토	186
라. 저작과 실연 간 형평성	187
마. 계약에 의한 종업원에의 권리 귀속이 사실상 불가능	187

바. 계약에 의한 저작자 자체의 변경	188
사. 2016헌가12 저작권법 제9조 위헌제청사건 심리 중	189
1) 저작자·발명자·과학기술자의 헌법상 기본권 침해	191
2) 직업선택의 자유 침해	192
3) 자유시장주의 경제원칙 훼손	193
4) 검토	194
2. 현행 직무발명 관련 문제점	195
가. 특허받을권리의 제3자에의 이중양도	195
1) 특허받을권리 양도의 효력	196
2) 특허받을권리 이중양도에 대한 법적 취급	197
3) 검토	201
나. 묵시적 계약 여부와 관련된 분쟁 발생 가능성	203
다. 보상청구권 금액의 과잉 가능성	205
라. 사전양도계약이 없거나 승계 여부를 통지하지 않은 경우 사용자에 대한 불이익	206
3. 업무상저작물과 직무발명에 대한 규율 차이로 인한 문제점	207
VI. 업무상 창작 제도 개선에 대한 기본방향	214
1. 업무상 창작에 관한 지적재산권 제도 간 통합적 논의의 필요성	214
2. 업무상 창작의 정의 및 성립 요건의 단순화	220
3. 종업원에 창작자 지위 인정 및 지적재산권 원시적 귀속	224
가. 민법상 소유권 귀속과의 구별	225
나. 원시적 귀속에 관한 논의의 필요성	228
다. 원시적 귀속 관련 입법 유형	231
1) 종업원주의(창작자주의)	232

2) 사용자주의	234
3) 공유주의	235
4) 기여자주의	237
라. 종업원주의의 타당성	239
마. 당사자 간 계약으로 원시적 귀속 주체 변경 불가	247
4. 업무상 창작에 대한 사전양도계약 체결 가능	249
가. 사용자의 이해관계를 고려해야 하는 이유	250
나. 사전양도계약 유효성을 인정해야 하는 이유	250
1) 미국에서의 경제학적 분석	251
2) 검토	254
5. 업무상 창작에 대한 지적재산권 발생시 자동으로 사용자에게 승계 귀속 간주	255
6. 사용자의 포기의사 통지 전 종업원의 처분은 사용자에게 대해서는 무효로 규정	257
7. 사용자에게 비배타적이용권 또는 통상실시권 인정	259
8. 현저한 수익 발생시 사용자의 보상 의무 부과	260
9. 업무상저작물 경우의 특칙 - 종업원의 저작인격권 행사 제한 특약의 유효성 인정	262
VII. 각 제도별 구체적인 개정방안	269
1. 업무상저작물 제도	269
가. 현행 제도 및 문제점	269
나. 구체적 개정방안	270
다. 개정에 따른 기대효과	271
2. 직무발명 제도	274

가. 현행 제도 및 문제점	274
나. 구체적 개정방안	278
다. 개정에 따른 기대효과	279
VIII. 결	280
참고문헌	293
Abstract	306

I. 서

2016년 1월 스위스의 다보스에서 개최된 세계경제포럼(WEF : World Economic Forum)에서는 ‘4차 산업혁명(4th Industrial Revolution)’¹⁾ 시대의 도래를 언급하면서 미래 산업구조의 큰 변화를 예고하였다. 18세기 후반 영국에서 증기기관의 발명으로 산업혁명이 시작되고, 19세기 후반에 이르러 전기를 이용한 대량생산이 본격화된 것이 2차 산업혁명의 시대였다면, 1969년 이후 인터넷과 컴퓨터 정보기술(IT : Information Technology) 산업이 이끌고 있는 3차 산업혁명에서 다시 한 단계 더 진화한 또 다른 산업혁명이 일어나고 있음을 언급한 것이다.

4차 산업혁명은 로봇과 인공지능(AI : Artificial Intelligence), 사물인터넷(IoT : Internet of Things)과 빅데이터(Big Data) 그리고 모바일 등 첨단 정보통신기술(ICT : Information & Communication Technology)이 경제, 사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나는 차세대 산업혁명을 말하며, 미국에서는 AMI(Advanced Manufacturing Initiative), 독일에서는 ‘인더스트리 4.0(Industry 4.0)’이라고 하여 그 개발 프로젝트를 이미 2012년 정부 차원에서 시작했다고 한다. 이러한 미래 산업의 양상과 발전 상황을 볼 때, 개인 뿐만 아니라 기업이나 국가 경쟁력 차원에서 창작 활동의 중요성은 더욱 커져가고 있다.

기술의 발전 및 산업의 고도화로 창작의 수준이 높아짐에 따라, 과거와 달리 오늘날의 창작 활동은 한 개인의 천재적인 영감과 직관에만 의존하기 보다는 기업이 가진 여러 가지 축적된 전문 지식이나 기술을 이

1) IT용어사전(<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3548884&cid=42346&categoryId=42346>),
한경경제용어사전(<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3403455&cid=42107&categoryId=42107>)
등 참조(2017. 7. 최종 검색).

융합은 물론, 다른 연구인력과의 업무 분담 및 협력이 필요하기도 하고, 특히 설비 투자와 원재료의 제공과 같은 적지 않은 비용의 투자 등 기업의 적극적인 기술적·인적·물질적 투자가 있어야만 가능한 경우가 대부분이다. 그러나 연구개발의 성공 여부가 불투명하거나 또는 일개 기업이 감당하기에는 위험부담이 너무 큰 대규모의 연구개발비 투자가 필요한 사업들도 등장하면서, 기업으로서는 하는 수없이 포기할 수 밖에 없는 상황을 맞닥뜨리기도 한다. 이러한 상황에서 그 연구개발의 필요성이 매우 절실하고 중요한 사업인 경우에는, 국가적인 차원에서 막대한 비용을 투입해서라도 대학이나 관련 연구소 또는 기업으로 하여금 이를 수행하도록 지원해야 하는 경우가 있다.

이렇듯 고용관계 등에 기하여 종업원은 실질적인 창작 행위를 하고 사용자는 이러한 창작 과정에 소요되는 각종 자원 등을 지원하는 비창작적 기여를 하여 완성한 창작물에 대해서, 특허법 및 발명진흥법은 직무발명²⁾으로, 저작권법은 업무상저작물로 규율하고 있다. 실제 2014년도를 기준으로 직무발명은 전체 출원 건수의 약 77%를 차지³⁾하는 등, 현재 그 비중이 상당히 높으며 앞으로도 계속 더 증가할 추세이다. 이렇게 순

2) 발명진흥법상 발명에는 특허법상 발명 뿐만 아니라 실용신안법상 고안, 디자인보호법상 창작을 포함하고 있고, 2017년 1월에 제출된 발명진흥법 일부개정 법률안(의안번호 2005147)에 따르면 식물신품종 보호법상 품종육성도 직무발명의 대상이 되는 것으로 보고 있다.

3) 2014년 전체 출원 건수 164,065건을 출원 주체별 건수로 보면 개인은 38,246건으로 전체의 23.3%가 되고, 기업·대학·공공기관 등은 125,819건으로 전체의 76.7%를 차지한다(특허청, 「지식재산 통계 FOCUS」, 통권 제7호, 2015. 10., 3면).

위의 통계자료는 기업 등과 고용관계에 있지 않은 개인의 발명을 기업이 별도로 양도 받아 출원한 경우도 일부 포함되어 있을 수 있기에, 기업 등의 출원 건이 모두 직무발명이라고 보기에는 무리가 있을 수 있으나, 이 자료가 직무발명의 비중이 높다는 사실을 보여준다고 해석하는 견해가 대부분이다.

전히 한 개인의 지적 능력과 노력만으로 이루어지는 창작물 보다는, 그 창작의 완성을 위하여 사용자에게 의한 다방면의 투자를 필요로 하는 창작물이 상대적으로 증가하고 있는 현실에서, 직무발명과 업무상저작물을 떼어놓고는 발명이나 저작물을 논하기 힘들 정도가 되었다. 아울러 그 창작물에 대한 권리를 누구에게 귀속시키고, 또 그로부터 얻어지는 이익은 어떻게 적절히 분배할 것인가 하는 문제에 대한 분쟁도 빈번하게 발생하게 되었다.⁴⁾

그런데 개인의 자유 창작과 달리, 업무상 창작은 사용자의 지원이 없으면 창작물의 완성이 어려울 정도로 사용자의 비창작적 기여가 큰 비중을 차지하는데, 이러한 성격의 업무상 창작을 더 활성화시키기 위해서는, 지적인 노력으로 실제 창작을 하는 종업원의 창작 동기를 저해하지 않으면서도, 그러한 창작 활동에 사용자가 더 적극적으로 투자할 수 있도록, 종업원과 사용자 간 이해관계를 적절히 조화시키는 것이 중요하다.

이처럼 종업원과 사용자 간에 누가 저작자 또는 발명자로 인정받고, 업무상 창작에 대한 재산적·인격적 이익을 누가 취득하는 것이 타당할 것인지는 당사자 간 매우 민감한 문제인 동시에, 업무상 창작의 활성화에 따른 국가의 경쟁력 제고와 산업 발전이라는 지적재산권법 전반의 목적과도 연결되는 중요한 사안이다.

이러한 중요성에도 불구하고 그동안 업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속에 관한 논의가 상대적으로 미흡했었다고 생각되나, 근래에는 그 중요성이 대두되면서 그에 대한 논의가 여러 방면에서 이루어지고 있다. 대표적인 예로는 업무상 작성된 컴퓨터소프트웨어에 대한 저작권의 귀속이 문제된 사건(2013가합15964)과 관련하여, 해당법원인 인천지방법원 제13민사부는 2016년 7월 28일 저작권법 제9조의 위헌 여부에 대한 심판

4) 조영선, 「특허법」, 제4판, 박영사, 2013. 6., 243면.

을 헌법재판소에 제청(2016헌가12)하여 2017년 7월 현재 심리 중인 상태이다. 또한 직무발명에 대해서는 그 완성 즉시 사용자에게 자동적으로 승계될 수 있도록 개정하는 내용의 발명진흥법 일부개정안이, 정부에 의해 2017년 1월 18일 제출(의안번호 2005147)되어 동년 7월 현재 관련 위원회에서 심사 중이고, 실제 국가지식재산위원회의 국가정책계획에도 이러한 내용의 정책 과제가 포함되어 있다. 일본에서도 2015년 7월 직무발명 제도 관련 법규정의 개정을 논의하면서, 그에 대한 특허받을권리를 사용자와 종업원 중 누구에게 원시적으로⁵⁾ 귀속시키는 것이 타당할 것인지가 중점적으로 논의되었으며, 결국 그에 대한 개정⁶⁾이 이루어지게 되었다.

현행 업무상저작물 제도와 직무발명 제도는 창작적 기여를 한 종업원과 비창작적 기여를 하는 사용자 간 이해관계를 조정한다는 동일한 목적을 가지고 있음에도 불구하고, 권리의 귀속, 보상청구권 인정 여부 등에서 서로 다른 규율을 하고 있다. 이와 같은 경우의 예로써, 응용미술저작물의 경우 디자인보호법의 적용을 받는 디자인으로 볼 것인지, 저작권법의 적용을 받는 저작물로 볼 것인지에 따라 그 법적 효과가 크게 달라진다. 전자의 경우로 보면 종업원이 그 디자인등록을 받을 수 있는 권리

5) 원시적 귀속 주체를 사용자로 보는지 또는 종업원으로 보는지에 따라, 지적재산권의 이중양도로 인한 사용자에의 지적재산권 승계 귀속의 불안정성 등의 문제가 달라질 수 있다. 뿐만 아니라 창작자가 아닌 사용자가 종국적으로 지적재산권을 취득하게 된 경우, 창작자인 종업원의 보상에 대하여 법이 어디까지 규정해야 하는가라는 문제와도 연결된다. 그 밖에 저작권에 한정해서 보자면, 불가양도성을 가진 저작인격권의 귀속 주체가 달라진다.

6) 일본은 직무발명에 대한 특허받을권리를 종업원에게 원시적으로 귀속시키던 구 특허법 내용을 개정하여, 기존의 종업원주의를 원칙으로 하되 사전에 사용자와 종업원 간 달리 정한 계약이 있는 경우에는 특허받을권리를 사용자에게 원시적으로 귀속시킬 수 있도록 하였다.

를 원시적으로 취득하는 한편, 그 권리를 사용자에게 승계하는 경우 사용자를 상대로 정당한 보상을 청구할 수 있다. 그에 반해 후자로 보면 종업원은 아무런 권리도 가지지 못하게 된다.

저작권 제도와 특허권 제도 간에 일반적인 차이가 있기는 하나, 최근 그 경계가 점점 허물어지고 있을 뿐만 아니라, 업무상저작물 제도와 직무발명 제도의 구성에 있어 가장 중요한 핵심이자 목적은 종업원과 사용자 간 이익의 적절한 배분과 조화라는 점에서 동일하다. 그럼에도 불구하고 업무상저작물 제도와 직무발명 제도가 상반된 규율과 방법을 취한 합당한 이유가 있었던 것인지, 별다른 이유가 없다면 상기와 같은 혼란을 방지하기 위해서라도 두 제도를 동일한 방향으로 구성할 필요가 있지 않은지를 검토하면서, 서로 다른 두 제도에 대해 각각 제기되고 있는 문제점들을 살펴보는 것을 통하여 업무상 창작 제도의 목적 달성에 가장 적절한 방안이 무엇일지 연구해보고자 한다.

이를 위해 우선 현행 업무상 창작 제도의 현황을 비교 분석<II>하고, 외국의 입법례를 통해 그로부터 시사점을 살펴본다<III>. 그리고 각각에 대해 제기되고 있는 문제점<IV, V>을 고려하여, 각각의 문제점을 보완하고 장점은 살릴 수 있는 업무상 창작 제도의 개선에 대한 기본적인 방안을 일원적으로 살펴본<VI> 다음, 이를 토대로 <VII>에서 두 제도 각각에 대한 구체적인 개정안을 제시하고자 한다.

II. 업무상 발생하는 지적재산권에 대한 규율 현황

이 글에서는 흔히 지적재산권법으로 분류되고 있는 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 식물신품종 보호법, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 규율하고 있는 업무상 창작 제도 각각에 대해 살펴본다.

1. 업무상저작물에 대한 저작권

가. 업무상저작물의 의의

저작권법은 업무상저작물⁷⁾이라 함은 법인·단체 그 밖의 사용자(이 글에서는 ‘사용자’라 한다)의 기획 하에 사용자의 업무에 종사하는 자⁸⁾가 업무상 작성하는 저작물을 말한다고 정의하고 있다(동법 제2조 제31호). 그러면서 사용자 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 사용자가 된다고 규정한다.

7) 이 글에서는 현행 저작권법에 따라 ‘업무상저작물’이라는 용어를 사용하고자 한다. 이전에는 ‘단체명의저작물’(구 저작권법 제9조)이라는 용어를 사용하였지만, 2006. 12. 28. 저작권법 전부개정시 ‘업무상저작물’로 그 명칭이 바뀌었다.

일본 저작권법(제15조)상 용어로 여겨지는 ‘직무저작’, ‘직무상 저작’, ‘고용 저작물’이라는 용어도 강학(講學)적으로 사용되고 있다. 한편 이와 비슷한 용어로 ‘법인저작’이라는 용어가 사용되기도 하는데, 이는 법인의 저작능력을 인정한다거나 법인이 저작자로 의제된다는 의미로 사용되고 있다.

8) 업무상저작물과 직무발명을 상호 비교 검토함에 있어서의 편의성을 위해, 발명진흥법상 ‘종업원’이라는 단어가 사용됨을 참고하여, 이 글에서는 ‘사용자의 업무에 종사하는 자’를 ‘종업원’으로 통칭하여 사용하고자 한다.

다만, 컴퓨터프로그램저작물⁹⁾의 경우 공표될 것을 요하지 않는다(동법 제9조).

즉 정의 규정인 저작권법 제2조 제31호에 해당하는 경우 ‘업무상저작물’이라고 칭하고, 그 중 다시 동법 제9조의 요건을 갖춘 경우 그 저작자를 사용자로 본다. 업무상저작물이라 하더라도 동법 제9조의 요건을 갖추지 못하면 사용자가 아닌 창작자인 종업원이 저작자가 된다.

저작권법은 일반적으로 창작자 원칙을 취하고 있다. 창작자 원칙이란 저작물을 창작¹⁰⁾한 자를 저작자로 인정(동법 제2조 제2호)하고 그에게 저작재산권 및 저작인격권 모두를 귀속시키는 것을 말한다(동법 제10조 제1항). 대법원 판례¹¹⁾는 창작적인 표현 형식 자체에 기여한 자만이 그 저작물의 저작자가 되는 것이고, 창작적인 표현 형식에 기여하지 않은 자는 비록 저작물의 작성 과정에서 아이디어나 소재 또는 필요한 자료를 제공하는 등의 관여를 하였다 하더라도 그 저작물의 저작자가 되는 것은 아니며, 가사 저작자로 인정되는 자와 공동저작자로 표시할 것을 합의하

9) 유사한 성질을 가지고 있음에도 일반저작물과 컴퓨터프로그램저작물을 저작권법과 컴퓨터프로그램 보호법에서 각각 규정하고 있어 정책 수립 및 집행에 효율성이 떨어진다는 지적이 있었다. 이에 저작권 보호정책의 일관성을 유지하고 효율적인 집행을 도모하기 위하여 2009. 4. 22. 일반저작물 보호 등에 관한 저작권법과 컴퓨터프로그램저작물 보호 등에 관한 컴퓨터프로그램 보호법을 통합하는 방향으로 저작권법이 개정([시행 2009.7.23.] [법률 제9625호, 2009.4.22., 일부개정]되었다(동법 제2조 제34호 신설 등).

그와 동시에 일반저작물과는 다른 컴퓨터프로그램저작물의 특성을 고려하여 컴퓨터프로그램저작물에 대한 특례규정(프로그램저작권의 제한, 프로그램 코드역분석, 프로그램배타적발행권 설정, 프로그램의 임치 규정 등)을 둠으로써 컴퓨터프로그램저작물만의 특별한 보호범위를 유지하고자 하였다(동법 제101조의2부터 제101조의7까지 신설).

10) ‘창작’이란 인간의 사상이나 감정을 독창적으로 표현하여 외부에 구체화하는 사실행위이다.

11) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007도7181 판결.

였다고 하더라도 달리 볼 것은 아니라고 판시하였다.¹²⁾

일반적인 학설이나 판례¹³⁾는 창작자 원칙을 강행규정이라고 본다. 따라서 저작자의 지위 및 저작권의 원시적 귀속 주체는 당사자 간 계약으로 변경할 수 없다. 즉 창작자가 아닌 다른 사람을 저작자로 보거나 저작권을 다른 사람에게 원시적으로 귀속시키기로 하는 당사자 간 계약이 존재한다고 하더라도, 그 약정은 창작자에게 원시적으로 귀속된 저작권 중 저작재산권만¹⁴⁾을 타인에게 양도한다는 의미로 해석된다.¹⁵⁾

반면, 업무상저작물 규정은 창작자 원칙에 대한 유일한 예외이다. 이러한 점을 고려하여 업무상저작물 규정은 가능한 한 엄격하게 축소 해석되어야 한다는 견해가 유력하다.¹⁶⁾ 대법원 판례¹⁷⁾ 또한 저작권법 제9조는

12) 이처럼 저작자를 확정함에 있어서는 ‘인간의 사상 또는 감정의 창작적 표현’이라는 저작물의 개념과 ‘저작권은 창작성 있는 표현 부분에만 한정적으로 미친다’는 저작권의 보호범위를 고려하여야 한다(이해완, 「저작권법」, 제3판, 박영사, 2015. 4., 317면). 이런 측면에서 저작물의 창작을 의뢰한 사람이거나 구전되어 온 악보 등을 단순히 채보하거나 기록하는 사람은 저작자가 아니다. 다만, 그 과정에서 불완전한 부분을 보완하는 경우 그 부분에 대해서는 그 기여 정도에 따라 저작자로 인정될 수 있다(한국저작권위원회, 「저작권 기초 다지기」, 20면).

13) 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결.

14) 저작권 중 저작재산권은 양도나 상속 등에 의해 저작자 외의 자가 취득할 수 있으나, 저작인격권은 일신전속적인 권리이기에 그 권리의 주체가 변경될 수 없다(이해완, 앞의 책, 316, 320면).

15) 위의 책, 320면.

16) 정상조·박준석, 「지식재산권법」, 제3판, 홍문사, 2013. 3., 334면(유럽의 입법례와 달리 사용자가 단순히 저작재산권을 취득하는 데 그치지 않고 사용자가 저작자가 된다고 보고 있고, 종업원은 어떠한 권리도 가지지 못하기 때문이다.); 박성호, “업무상 작성한 저작물의 저작권 귀속”, 「한국저작권논문집(I)」, 저작권 심의조정위원회, 1992.

17) 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결(저작권법은 저작물을 창작한 자를 저작자로 하고(동법 제2조 제2호), 저작권은 저작한 때로부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니하고(동법 제10조 제2항), 저작

제한적으로 해석되어야 하고 확대 내지 유추해석을 할 것은 아니라고 판시한 바 있다.

업무상저작물에 관하여 창작자 원칙의 중대한 예외를 인정하는 규정을 특별히 둔 취지에 대해서는 다음과 같은 견해들이 있다.

첫째, 업무상저작물의 경우 사용자는 그 창작에 필요한 비용을 투자하고 일체의 위험을 부담했기에 그에 대한 정당한 이익을 보장받을 필요가 있는 반면, 창작자인 종업원들은 대부분 보수(報酬)의 형태로 대가를 수령하고 있기에 이미 적절한 이익을 보장받았다고 보고 사용자에게 모든 권리를 귀속시키는 것이다.

둘째, 사용자 명의로 공표하는 것을 보아 종업원이 자신의 인격적 이익을 주장할 것을 처음부터 예정하고 있지 않기에 종업원에게 저작인격권을 인정하지 않는다 하더라도 가혹하다고 할 수 없다.¹⁸⁾ 또한 업무상저작물은 종업원 개개인의 개성보다 사용자의 개성을 반영하고 있다고

인격권은 이를 양도할 수 없는 일신전속적인 권리로(동법 제14조 제1항) 규정하고 있다. 위 규정들은 당사자 사이의 약정에 의하여 변경할 수 없는 강행규정이라고 할 것인바, 비록 신청인이 제작한 너구리도안과 같이 상업성이 강하고 주문자의 의도에 따라 상황에 맞도록 변형되어야 할 필요성이 큰 저작물의 경우에는 재산적 가치가 중요시되는 반면, 인격적 가치는 비교적 가볍게 평가될 것임은 원심이 판시한 바와 같지만, 이러한 저작물도 제작자의 인격이 표현된 것이고, 제작자가 저작물에 대하여 상당한 애착을 가질 것임은 다른 순수미술작품의 경우와 다르지 않을 것이다. 위 법규정의 취지 또한 실제로 저작물을 창작한 자에게만 저작인격권을 인정하자는 것이라고 볼 수 있으므로, 이 사건에 있어서와 같이 상업성이 강한 응용미술작품의 경우에도 당사자 사이의 계약에 의하여 실제로 제작하지 아니한 자를 저작자로 할 수는 없다고 할 것이다. 저작권법 제9조를 해석함에 있어서도 위 규정이 예외 규정인 만큼 이를 제한적으로 해석하여야 하고 확대 내지 유추 해석하여 저작물의 제작에 관한 도급계약에까지 적용할 수는 없다).

18) 金井重彦・小倉秀夫 編著, 「著作権法 コメントール」, 1卷, 勤草書房, 2009., 258면(이해완, 앞의 책, 355면에서 재인용).

볼 수 있기에 저작물의 개변은 종업원의 명성 보다는 사용자의 명예에 영향을 미친다.

셋째, 사용자에 고용된 여러 사람들의 협업에 의해 창작이 이루어지는 경우, 자연인들 각자의 창작 관여 정도와 형태, 즉 창작 기여도가 매우 다양해서 누가 창작자인지 구체적으로 특정하기가 어려운데 사용자를 저작자로 단일화시키면 간단하고 명쾌하게 그러한 어려움을 해소시킬 수 있다.¹⁹⁾

넷째, 설사 창작자가 몇몇 자연인인 종업원으로 특정된다고 하더라도 그 기여 비율에 따라 저작권이 분배된다면 권리관계가 복잡해지고 다수의 종업원이 저작인격권을 행사하는 경우 사용자가 이를 관리하고 활용함에 있어 제한이 있거나 불편할 수 있다. 이렇듯 사용자가 자신이 투자한 저작물에 대해 충분한 통제력을 확보할 수 없게 될 경우 결과적으로 사용자는 이러한 업무상저작물의 창작을 위한 투자에 주저하게 될 것이라는 것이다.²⁰⁾ 더군다나 저작권의 경우 특허 등과 같이 등록을 통해 창작자가 공시되는 것이 아니기 때문에, 외부의 이용자가 업무상저작물을 안전하고 원활하게 이용할 수 있게 하기 위해서라도 사용자에게 저작재산권 및 저작인격권 모두를 원시 귀속시키는 것이 필요하다는 것이다.²¹⁾

하지만 첫 번째와 세 번째 취지의 경우 직무발명과 다르지 않고, 두 번째와 네 번째의 취지가 직무발명 제도의 취지와 다르다고 하더라도 창작자주의를 관철하고 있는 직무발명과 달리 업무상저작물에 대해서는 창

19) 이해완, 위의 책, 355면.; 오승중, 「저작권법」, 전면개정판, 박영사, 2016.

1., 372면.; 半田正夫, 「著作権法概説」, 第9版, 一粒社, 1999., 62면.; 潮誨父雄, 「職務著作制度の基礎理論」, 東京大出版會, 2005., 11-16면.

20) 한국저작권위원회, 앞의 책, 21면(이러한 이유로 많은 나라에서 업무상저작물의 경우에는 사용자가 곧 저작자가 되도록 하고 있다고 한다).

21) 이해완, 앞의 책, 355면.; 오승중, 앞의 책, 372면.; 半田正夫, 앞의 책, 62면.; 齊藤 博, 「著作権法」, 有斐閣, 2000., 103면.

작자주의에 대한 예외를 굳이 두어야만 할 요인이 되는지에 대해서는 의문이다. 자세한 내용은 아래 이 글의 <IV-2> ‘업무상저작물과 직무발명 제도의 취지 간 차이에서 비롯된 것인지 여부’에서 살펴보고자 한다.

나. 업무상저작물의 성립 요건

1) 사용자의 기획

법인·단체 그 밖의 사용자라 함은 법인격 유무를 불문하고 국가·지방공공단체·기업·학교 그 밖의 단체 뿐만 아니라 개인²²⁾ 또한 모두 포함한다.²³⁾ 법문상 개인은 제외된다는 별도의 제한이 없을 뿐더러, 법인이나 단체는 사용자의 예시에 불과하고, 무엇보다 업무상저작물의 입법 취지는 사용자와 종업원의 권리관계를 조정하기 위한 것이기 때문이다.

문제는 사용자의 ‘기획’의 의미를 어떻게 해석할 것인가이다. 저작물의 작성에 대해 사용자의 구체적인 지시나 승낙이 있으면 문제가 없으나, 그러한 사용자의 지시나 승낙 없이 종업원이 스스로 판단하여 임의로 저작물을 작성한 경우에도 이 요건을 충족한다고 볼 수 있는지가 문제된다. 이에 대하여 그러한 지시나 승낙이 종업원이 저작물을 작성하기 전에 이미 존재하여야 한다는 견해[견해1]²⁴⁾와 저작물 작성 후에 승낙이

22) 김원오 외 3인, “저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교 - 업무상저작물과 직무발명 보호제도의 비교를 중심으로-”, 문화체육관광부(인하대학교 산학협력단), 2012. 11., 45면.

23) 송영식·이상정, 「저작권법개설」, 제9판, 세창출판사, 2015., 159면.; 오승중, 앞의 책, 374면.

24) [견해1]은 [견해2]와 [견해3]은 지나친 확대 해석으로 타당치 않다고 본다. [견해2]나 [견해3]과 같이 해석하는 경우 종업원이 창작한 저작물 대부분이 이 요건에 포섭하게 되고, ‘사용자의 기획’이라는 독립적인 요건을 특별히 적

있는 경우 또는 구체적이고 능동적인 지시가 없었다고 하더라도 널리 사용자의 의사에 반하지 않는 경우에는 사용자의 기획 요건을 충족하는 것으로 넓게 해석하는 견해로, 사용자가 법인인 경우 주주총회, 이사회 등 법인의 의사결정기관이나 대표이사 등 법인의 집행기관의 기획 뿐만 아니라 종업원에 대해 지휘·감독 권한을 갖는 상사의 기획과 동료들 사이의 의견교환의 결과 확정된 기획도 모두 포함²⁵⁾하는 것으로 해석하는 견해[견해2]²⁶⁾, 그리고 종업원의 직무상 당해 종업원에 의해 당해 저작물의 작성이 당연히 예정되거나 기대되는 경우 사용자의 기획이 있었다고 볼 수 있다는 견해[견해3]²⁷⁾가 있으며, 이외에도 종업원의 능력에 비추어 사용자가 저작물 작성의 방법과 수단을 현실적으로 통제할 것을 의미하고, 필요에 따라 저작물 작성 과정에 수정이나 보완을 요구한 경우에 사용자의 기획이 있었다고 보는 견해[견해4]²⁸⁾가 있다. 한편 대법원 판례²⁹⁾는 사용자의 기획이라 함은 ‘사용자가 일정한 의도에 기초하여 저작물의 작성을 구상하고 그 구체적인 제작을 피용자에게 명하는 것’으로 명시적은 물론 묵시적으로도 가능하나, 묵시적 기획이 있었다고 하기 위해서는 창작자주의 원칙의 예외규정인 만큼 ‘사용자의 의사가 명시적으

극적으로 둔 취지를 상실하게 될 우려가 있다는 것이다(송영식·이상정, 위의 책, 159면).; 齊藤 博, 앞의 책, 125면.

25) [견해1]과 달리 사용자의 승인이 없는 단계에서 동료들 사이의 의견교환의 결과 확정된 기획도 사용자의 기획 요건을 충족한 것으로 본다.

26) 박성호, “업무상 작성한 저작물의 저작자 지위에 관한 연구 - 저작권법 제9조를 중심으로-”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 1998., 125면.; 半田正夫, 앞의 책, 70-71면.

27) 田村善之, 「著作權法概說」, 第2版, 有斐閣, 2001., 380면.; 金井重彦·小倉秀夫 編著, 앞의 책, 259-260면.

28) 정상조·박준석, 앞의 책, 334-335면.

29) 대법원 2010. 1. 14. 선고 2007다61168 판결.; 이해완, 앞의 책, 358면도 이 견해를 지지한다.

로 현출된 경우와 동일시할 수 있을 정도로 그 의사를 추단할 만한 사정이 있는 경우에 한정 된다'고 판시한 바 있다[견해5].

대법원의 판시는 사용자의 명시적 지시 또는 승낙이 있는 경우에 한해 사용자의 기획이 있다고 보는 [견해1]과 구분되고, 널리 사용자의 의도에 반하지 않는 경우 사용자의 기획이 존재한다고 보는 [견해2]와도 구별된다. [견해3]처럼 종업원의 직무상 해당 저작물의 작성이 당연히 예정되어 있는 경우 특별한 사정이 없는 한 묵시적인 기획이 존재한다고 해석할 수 있으나, 대법원 판시의 묵시적 기획에는 그 이외의 다른 사정에 의해서도 인정될 여지가 있으므로 [견해3]과도 구별된다.

생각건대 업무상저작물 규정이 창작자주의의 예외 규정이라는 점 뿐만 아니라, 업무상저작물 제도의 입법취지가 종업원과 사용자의 이해관계를 고려하고 저작물 관리의 편의성 및 이용 활성화를 위한 것이라는 점을 동시에 고려할 때, 사용자의 기획이 있는지 여부는 너무 넓게 해석되어서도 너무 좁게 해석되어서도 안 될 것이다. 이를 위해서는 지나치게 완화하거나 지나치게 엄격하지도 않은 적절한 균형적 해석을 하고 있는 대법원 판례의 입장처럼, 사용자의 명시적인 기획이 없는 경우 개별적인 구체적인 사실관계에 따라 사용자의 의사가 명시적으로 표현된 것과 동일시할 수 있을 정도의 의사를 추단할 사정이 있는 경우에 한하여 기획을 인정하여야 할 것이다.

그런데 근본적으로 '사용자의 기획'이라는 요건의 충족 여부가 종업원과 사용자 중 누가 저작자로 인정되어 저작재산권 뿐만 아니라 저작인격권까지 모두 취득하는지를 결정하는 매우 중요한 사항인데, '기획'의 의미에 대해서 이렇게 다양한 견해가 대립한다는 것만으로도 사용자와 종업원 간에 또 다른 분쟁을 야기할 가능성이 있으므로, '사용자의 기획'이라는 요건이 업무상저작물 제도의 구성에 반드시 필요한 요건인지에 대

해서는 논의가 필요할 것으로 보인다.

2) 사용자의 업무에 종사하는 자가 작성한 것

‘사용자의 업무에 종사하는 자’의 범위, 즉 사용관계가 존재하는지 여부
에 대해서도 논란이 있다. 사용자의 업무에 종사하는 자에 해당하기
위해서는 사용자의 실질적인 지휘감독이 있어야 함과 동시에 사용자와
고용관계에 있는 자에 한한다고 보는 견해[견해1]³⁰⁾와 널리 사용자와 종
업원 간에 실질적인 지휘·감독의 관계³¹⁾에 있으면 족하고 계약의 명칭이
위임계약이든 도급계약이든 불문한다는 견해[견해2]가 대립된다.

[견해1]은 그 근거로 업무상저작물 규정은 창작자주의에 대한 예외이
므로 그 적용범위를 가급적 제한적으로 해석하여야 한다는 점, ‘사용자’
에 대응하는 단어는 ‘종업원’으로서 그것은 본래 고용관계를 전제로 한다
는 점을 그 근거로 들고 있다. 이 견해에 따르면 근로자파견계약(파견근
로자보호 등에 관한 법률 제2조)³²⁾에 따른 파견근로자나 도급(민법 제66

30) 송영식·이상정, 앞의 책, 160면.

31) 구체적인 예를 들어보면, 일부 인터넷 언론사의 시민기자가 기사를 작성하
는 경우 업무상저작물 규정이 적용될 수 있는지에 대해, 시민기자의 경우 인
터넷 언론사와의 관계에서 실질적인 지휘·감독 관계가 있다고 보기 어려우
므로 시민기자의 기사는 업무상저작물에 해당되지 않는다고 본다. 그 외에도
일반적으로 영화감독 또한 제작사와의 관계에서 실질적인 지휘·감독 관계에
있다고 보기 어렵다. 하지만 방송사 PD의 경우 방송자의 종업원으로 그의
실질적인 지휘·감독을 받는다고 보아야 할 것이다(이해완, 앞의 책, 362면).

32) ‘근로자 파견’이란 근로자파견사업을 하는 파견사업주가 파견근로자(종업원)
를 고용한 후 그 고용관계를 유지하면서 파견사업주와 사용사업주 간 근로자
파견계약의 내용에 따라, 파견근로자로 하여금 사용사업주의 지휘·명령을
받아 사용사업주를 위한 근로에 종사하게 하는 것을 말한다(파견근로자보호
등에 관한 법률 제2조). 보통 파견사업주와 파견근로자 사이에는 고용관계가
인정되나, 사용사업주와 파견근로자 간에는 고용관계가 존재하지 않는다. 그

4조) 또는 위임계약(민법 제680조)에 따른 수급인이나 수임인은 설사 저작물 작성에 지휘·감독이 있었다고 하더라도 사용사업주³³⁾나 도급인이나 위임인과의 관계에서 ‘사용자의 업무에 종사하는 자’에 해당하지 않는 것으로 해석한다.

이에 반해, [견해2]는 그 근거로 저작권법 제9조는 단순히 ‘업무에 종사하는 자’라고만 규정하고 있을 뿐 반드시 고용관계에 있을 것을 요하지 않는다는 점, 근로자 파견의 경우 사용사업주의 기획 하에 작성된 저작물의 창작자가 사용사업주가 직접 고용한 직원³⁴⁾인지 파견근로자³⁵⁾인지에 따라 사용사업주가 저작자가 될 수 있는지 여부가 달라지는 것은 현장상황에서 볼 때 현실적으로 불합리한 문제가 있다는 점 등을 든다.

근로자파견계약에 따른 파견근로자나 도급 또는 위임계약에 따른 수급인이나 수임인도 사용사업주나 도급인이나 위임인의 실질적인 지휘·감독을 받는 관계에 있다면 ‘사용자의 업무에 종사하는 자’에 해당하는 것으로 해석한다. 다만 이 입장에서도 통상의 위임인이나 도급인은 저작권법 제9조의 사용자에 해당하지 않는다. 위임이나 도급 계약에 있어 수임

거나 파견근로자, 즉 종업원은 사용사업주의 실질적인 지휘·감독 등을 받는다. 즉 [견해1]에 따르면 파견사업주는 고용관계는 존재하나 실질적인 지휘감독을 하지 않고, 사용사업주는 실질적인 지휘·감독은 하나 고용관계는 존재하지 않기에 파견사업주와 사용사업주 모두 저작권법 제9조의 사용자가 될 수 없다. 따라서 파견근로자가 작성한 저작물의 저작자는 일반적으로 돌아가 파견근로자가 된다. 반면 [견해2]에 따르면 파견근로자가 업무상 작성한 저작물은 사용사업주가 저작자가 된다.

33) 사용사업주라 함은 근로자파견계약에 의하여 파견근로자를 사용하는 자를 말한다(파견근로자보호 등에 관한 법률 제2조 제4호).

34) 저작권법 제9조의 다른 요건을 모두 갖춘 경우 자신과 고용관계에 있는 사용사업주가 저작자가 된다.

35) 파견근로자는 사용사업주와 고용관계에 있지 않고, 파견사업주와는 실질적인 지휘·감독 관계가 인정되지 않아, 고용관계한정설에 따르면 사용사업주도 파견사업주도 아닌 파견근로자 자신이 저작자가 된다.

인이나 수급인은 위임인이나 도급인에 대해 독립적인 지위에 서게 되고 자신의 재량에 의해 활동하는 것이 원칙³⁶⁾이기 때문이다.

판례³⁷⁾ 또한 ‘사용자의 실질적인 지휘 감독을 받으며 그 업무에 종사하는 자’라는 표현을 사용하여 실질적 지휘·감독설을 취하고 있음을 명확히 함과 동시에, 도급 등에 대해서는 원칙적으로 실질적인 지휘·감독 관계를 부정³⁸⁾하면서 그것을 매우 엄격하게 해석하여 예외적인 경우³⁹⁾에 한해 저작권법 제9조가 적용된다고 판시하고 있다.

생각건대, ‘사용자 업무에 종사하는 자’에 대한 판단도 사용자의 기획 존재 여부에 대한 판단처럼 업무상저작물 제도의 취지를 고려할 때 너무 좁게 해석되지도 않으면서, 업무상저작물의 효과가 저작권법의 대원칙인

36) 오승중, 앞의 책, 378면.

37) 서울고등법원 2007. 12. 12. 선고 2006나110270 판결.

38) 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결(“저작권법 제9조를 해석함에 있어서는 위 규정이 예외규정인 만큼 이를 제한적으로 해석하여야 하고 확대 내지 유추해석하여 저작물의 제작에 관한 도급계약에까지 적용할 수는 없다. ... 제작자가 제작하는 목적과 소재 선정에 있어 주문자의 요구 사항을 따르기로 하고, 제작물에 관한 모든 권리를 주문자 측에 귀속시키며, 주문자 측에서 제작물에 대한 수정 요구를 하면 제작자가 이에 응할 의무가 있다는 약정을 하였으나, 신청인이 제작한 롯데월드의 상징도안(캐릭터)인 너구리도안의 기본도안과 응용도안은 그 소재의 선정뿐 아니라 그 제작에 있어서도 전적으로 제작자인 신청인의 재량과 예술적인 감각 및 기술에 의하였음을 인정할 수 있으므로 위 너구리도안의 저작자는 제작자인 신청인이라 할 것이다.”).

39) 대법원 2000. 11. 10. 선고 98다60590 판결(“업무상 창작한 프로그램의 저작자에 관한 구 컴퓨터프로그램보호법(1994. 1. 5. 법률 제4712호로 개정되기 전의 것) 제7조의 규정은 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 않는 것이 원칙이나, 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발·납품하여 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는 사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램에 준하는 것으로 보아 같은 법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그램저작자로 볼 수 있다.”).

창작자주의의 예외에 해당한다는 점에서 너무 확대 해석하지 않고 적절하게 균형을 이루어야 한다. 이러한 점에서 ‘사용자 업무에 종사하는 자’에 해당하는지 여부는 계약의 명칭이 고용계약인지 여부에 따라 결정할 것이 아니고,⁴⁰⁾ 사용자의 실질적인 지휘·감독 하에서 노무를 제공하고 있는지 여부로 결정할 필요가 있다.

다만 그 판단은 저작물 작성에 필요한 도구와 장비 등을 공급하는 자가 사용자인지 여부, 구체적인 저작물 작성의 작업이 이루어진 장소가 사용자가 제공한 장소인지 여부, 저작물의 제작에 요구되는 기술의 숙련도, 사용자가 추가적인 저작물 작성의 업무를 부과하거나 변경·수정 작업을 요구할 수 있는 지위에 있는지 여부, 저작물의 작성에 있어 작업자의 재량이 발휘될 여지가 있는지 여부, 작업자 등에게 저작물 작성 업무의 시기와 기간을 자유롭게 결정할 권한이 있는지 여부, 임금 또는 대가 지급방법, 저작물 작성 과정에 필요한 보조 인력의 고용 및 그에 대한 수당을 사용자가 지급하는지 아니면 종업원이 지급하는지, 작업자의 세금을 누가 납부하며 작업자 등에게 수당이나 기타 후생 차원의 보조가 주어지는지 여부, 저작물의 작성이 사용자의 일상적인 업무 범위에 속하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있다.⁴¹⁾

40) 물론 도급이나 위임계약의 경우 원칙적으로는 저작권법 제9조가 적용되지 않으나 실질적인 지휘·감독이 존재하는 예외적인 경우 이를 적용할 수 있을 것이다. 예를 들어 위탁자가 수탁자를 완전히 자기 손발과 같이 사용하여 저작물을 작성하게 한 경우 사용관계가 존재한다.

41) 도구 및 재료를 공급하는 자가 사용자인 경우, 작업 장소가 법인 내에 있는 경우, 저작물의 제작에 요구되는 숙련도가 비교적 낮은 경우, 사용자가 추가 작업이나 변경·수정 작업을 요구할 수 있는 경우, 저작물의 작성에 있어 작업자의 재량이 발휘될 여지가 적은 경우, 사용자가 작업자가 저작물을 작성하는 업무의 시기와 기간을 통제할 수 있는 경우, 보수의 지급 방식이 작업의 완성이나 진행 정도에 상관없이 월급 등 정기 급여의 형식을 취하고 있는 경우, 작업보조자의 고용주가 사용자인 경우, 작업자에게 후생복지가 주어지

계속적인 고용관계에 있는 종업원 외에 임시로 고용되거나 시간제 종업원 또는 특정 과제의 수행을 담당한 자 등도 포함되는지 여부에 대해서도, 상기의 요소들을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.⁴²⁾

임원이 '사용자의 업무에 종사하는 자'에 해당되는지 여부에 대해, [견해1]⁴³⁾이나 [견해2]⁴⁴⁾ 둘 중 어느 견해를 따른다고 하더라도 임원도 그에 해당한다고 본다. 그 밖에 사용자에는 국가나 지방공공단체도 포함되는 만큼 공무원 또한 사용자의 업무에 종사하는 자에 해당된다고 볼 것이다.

3) 업무상 작성되는 저작물일 것

저작물 작성 자체가 업무가 되어야 한다. 그러므로 단지 업무 수행에 있어 파생적으로 작성되거나 또는 업무와 간접적으로만 관련되어 작성되는 데 불과한 때에는 실제 창작자의 보호를 위하여 '업무상' 작성하는 저작물이라는 요건에 해당되지 않는다. 예컨대 종업원이 업무상 얻은 지식이나 경험에 기하여 창작한 저작물, 종업원이 자신의 업무를 효율적으로 처리하기 위해 자신의 계획 하에 여가시간을 이용하여 저작물을 작성하는 경우 그 작성물의 저작자는 종업원이 된다.⁴⁵⁾ 사용자의 업무는 사용자의 주된 업무를 수행하기 위해 요구되는 관련 업무까지를 포함하는 것으로 해석된다. 업무상이란 종업원으로서의 지위에 기하여 계속적으로 사무를 행하는 것을 말한다. 종업원이 여가를 이용하여 업무와 무관한

는 경우, 작업이 사용자의 일상적인 업무 범위에 속하는 경우 고용관계일 가능성이 크다(Community for Creative Non-Violence. v. Reid, 490 U.S. 730 (1989)).

42) 정상조·박준석, 앞의 책, 335면.

43) 齊藤 博, 앞의 책, 239면.

44) 이해완, 앞의 책, 362면.

45) 오승중, 앞의 책, 381면.

저작물을 작성한 경우에는 이에 해당되지 않지만, 업무 수행 중에 파생적으로 작성된 저작물의 경우에는 논란이 있긴 하나, 실제 창작자의 보호를 위해 여기에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당하다고 한다.

대학교수의 강의안이나 연구논문을 업무상저작물로 볼 수 있는지에 대해서는 일괄적으로 판단할 것이 아니라 개별적인 사안에서 구체적으로 판단하여야 할 것이다. 다만 일반 기업의 종업원보다는 업무상저작물로 인정되는 범위가 넓지는 않을 것으로 본다.⁴⁶⁾

4) 사용자 명의로 공표되는 저작물일 것

사용자 명의로 공표 요건은, 사용자가 업무상저작물의 저작자가 될 경우 외부의 이용자가 이를 쉽게 인식할 수 있게 하기 위함과 동시에, 사용자 명의로 공표할 것이 예정되어 있다면 실제 창작을 한 종업원이 저작인격권을 행사하지 않는다는 전제 하에 저작이 이루어진 것으로 볼 수 있을 것이라는 점에서, 저작인격권을 사용자에게 귀속시키기 위한 근거로서의 성격을 가진다.⁴⁷⁾

1986년 12월 31일 전부개정된 저작권법⁴⁸⁾상 업무상저작물⁴⁹⁾에 대한 규정이 처음 생겼을 때는 “다만, 기명저작물의 경우에는 그러하지 아니하다”는 단서 규정을 두었다. 사용자 명의로와 종업원 명의로가 함께 저작자로 표시되어 있는 경우⁵⁰⁾ 업무상저작물 규정이 적용되지 않고 종업원이 저

46) 오승중, 앞의 책, 382면.; 교수가 만든 시험문제의 경우에는 저작권법 제9조의 요건을 모두 충족하는 한 업무상저작물에 해당한다고 본 견해로, 임원선, 「실무자를 위한 저작권법」, 제4판, 한국저작권위원회, 2014., 75면.

47) 이해완, 앞의 책, 365면.; 田村善之, 앞의 책(2001), 382면.

48) 구 저작권법 [법률 제3916호, 1986.12.31., 전부개정] 제9조.

49) 1986년 12월 31일 전부개정된 저작권법에는 ‘업무상저작물’이 아닌 ‘단체명 의저작물’이라는 용어가 사용되었다.

작자가 된다는 점을 명확하게 하기 위해서였다. 다만 사용자 명의로 함께 기재되어 있는 종업원 명의로 책임과 평가를 종업원에게 돌리는 저작명의로 기재된 것이 아니라, 단순히 업무분담과 책임소재를 밝히는 차원에서 기재된 것이라면 업무상저작물이 성립될 수 있는 것으로 보았다.⁵¹⁾

하지만 오히려 사용자가 저작권을 빼앗길 것을 우려하여 저작물에 종업원의 이름을 표시하는 작은 배려마저 가로막는 역효과를 가져올 수 있다⁵²⁾는 평가에 따라, 2006년 12월 28일 저작권법 전부개정⁵³⁾시 단서 부분을 삭제하였다. 그러나 현행법 하에서도 사용자 명의로 작성자 명의로 함께 표시되어 있는 경우 사용자 명의로 표시된 것으로 볼 수 있을 것인지가 문제된다. 작성자인 종업원의 성명 표시가 종업원에게 저작인격권을 인정하기 위한 것이라면 저작권법 제9조상 사용자 명의로 공표된 것으로 볼 수 없고, 단순히 업무분담 및 책임소재를 밝히기 위해 작성자 성명이 표시된 것이라면 사용자 명의로 공표된 것으로 본다.⁵⁴⁾

또한 구 저작권법상 업무상저작물은 사용자 명의로 ‘공표된’ 것에 한하였다. 즉 ‘사용자 명의로 공표된 것’이어야 하므로 문리해석상 아직 공표되지 않은 저작물에는 동 규정이 적용되지 않는 것으로 여겨질 수 있어 이에 대한 권리 귀속 관계가 명확치 않았다. 이에 2006년 12월 28일 개

50) 당시 신문이나 잡지 등에 게재되는 기사, 논설, 소설, 시, 만화 등은 일반적으로 실제 저작한 자의 명의로 표시되었다.

51) 오승중, 앞의 책, 383면.; 이해완, 앞의 책, 366면.

52) 이해완, 위의 책, 365면.

53) 구 저작권법 [법률 제8101호, 2006.12.28., 전부개정] 제9조.; ‘단체명의로 저작물’이라는 용어도 ‘업무상저작물’로 변경되었다.

54) 예를 들어 통상적으로 신문기사에 기자들의 이름이 기재되는 경우는 단순히 업무분담을 분명히 하기 위한 것으로 사용자의 공표 요건이 충족되는 것으로 보지만, 신문 칼럼의 경우 일반적인 기사와 달리 저자 개인의 저작물로서의 성격을 보다 많이 가지고 있다는 점에서 사용자의 공표 요건이 충족되지 않는 것으로 본다(임원선, 앞의 책, 76면.; 이해완, 앞의 책, 366면).

정 저작권법⁵⁵⁾은 아직 공표되지 않은 상태라 하더라도, 사용자가 공표를 예정하고 있는 것이라면 그 저작자를 사용자로 보는 것이 바람직하며 법적 안정성 또한 지킬 수 있다는 면에서 ‘공표되는’ 것으로 규정하였다.

공표가 예정되어 있지 않지만, ‘만약 공표한다고 가정한다면 사용자 명의로 공표될 저작물’의 경우 저작권법 제9조의 사용자 명의의 공표 요건을 충족시킬 수 있을 것인지에 대해 긍정설과 부정설이 대립한다. 부정설은 ‘공표하는’이라는 문구를 위와 같은 저작물에까지 확대 해석하게 되면, 공표를 요하지 않는 컴퓨터프로그램저작물과 아무런 차이가 없게 되어 요건 자체가 무의미하게 된다고 주장한다. 이에 반해 긍정설은, 예를 들어 기업 등에서 내부분서로 작성된 저작물의 경우 부정설에 따르면 저작자 개인의 저작물이 되어 그에게 저작권이 귀속한다고 보는 것은 현실적으로 문제가 있고, 사용자 명의의 공표 요건을 두고 있지 않은 컴퓨터프로그램저작물의 경우, 저작자 개인의 명의로 공표할 것이 예정되어 있는 때에도 일반저작물과는 다르게 사용자가 저작자가 된다는 점에서, 긍정설을 취하더라도 공표 요건이 완전히 무의미한 것은 아니라고 본다.⁵⁶⁾

생각건대 긍정설은 사용자 명의의 공표 요건을 넓게 해석한다는 면에서, 창작자 원칙의 유일한 예외 규정인 업무상저작물 규정을 가능한 한 엄격하고 제한적으로 해석하고자 하는 대법원 판례에 반한다는 문제점이 있고, 부정설을 취하게 되면 그 견해 또한 위에서 지적된 바와 같이 기업 등에서 내부분서로 작성된 저작물에 대한 저작권이 종업원에게 귀속하는 것으로 해석된다는 점은 현실적으로 일반적인 인식에 부합하지 않는다는 문제점을 지닌다. 근본적으로 ‘사용자 명의의 공표’를 업무상저작물에 따른 효과를 발생시키는 요건으로 요구하는 것 자체가 필요하고 타

55) 구 저작권법 [법률 제8101호, 2006.12.28., 전부개정] 제9조.

56) 이해완, 앞의 책, 366면.

당한지부터 따져봐야 할 것이다.

그 밖에 2009년 4월 22일 개정 저작권법⁵⁷⁾은 해석의 명확성을 기하기 위해, 제9조 단서에서 “다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.”고 명시하였다. 컴퓨터프로그램에 대해 공표요건을 없앤 취지는 프로그램을 개발하는 과정에서 공표를 예정하고 있지 않은 시험용 버전들이 만들어질 수 있는데, 사용자 명의로 공표되지 않았다 하여 업무상저작물의 성립을 인정하지 않게 되면 종업원의 저작물로 보게 되고, 이에 종업원이 소스코드를 빼내어 따로 개발한 후 이를 가지고 사용자에게 저작권 침해 주장을 할 소지가 있다는 점⁵⁸⁾, 그리고 현실적으로 컴퓨터프로그램은 사용자 내부에서 사용할 목적 등으로 개발되어, 공표되지 않은 상태로 이용되거나 영업비밀로 보호받기를 원하는 경우가 많다는 점 때문이다.⁵⁹⁾

다. 업무상저작물의 효과

계약 또는 근무규칙에 다른 정함이 없는 경우에는 법인·단체 그 밖의 사용자를 업무상저작물의 저작자로 본다.⁶⁰⁾ 사용자는 저작자로 간주되기

57) 구 저작권법 [법률 제9625호, 2009.4.22., 일부개정] 제9조.

58) 이해완, 앞의 책, 368면.

59) 오승중, 앞의 책, 386면.

60) 생각건대 저작권법 제9조의 규정이 법인의 저작행위를 인정한 것으로 보기에서는 무리가 있다. 즉, 법인의 저작행위를 용인한다면, 법인의 기관 내지 수속으로서 실제의 저작행위를 담당한 자의 모든 저작물이 법인의 저작물이 되어 종업원은 저작자로 될 여지가 없겠지만, 저작권법은 사용자 명의로 공표되지 않았거나 또는 계약이나 근무규칙에 다른 정함이 있는 저작물에 대해서는 예외를 허용하고 있다는 점에서, 결국 본 규정은 저작행위를 할 수 있는 것은 어디까지나 자연인이라는 전제 하에, 다만 일정 요건을 구비한 저작물에 대해서는 저작권 거래의 편의상 처음부터 사용자인 법인을 저작자로 의제

에 저작재산권⁶¹⁾ 뿐만 아니라 저작인격권⁶²⁾도 원시적으로 취득한다는 것이 다수의 견해이다. 이에 종업원은 저작인격권을 포함한 아무런 권리도 가지지 못한다. 직무발명과 달리 종업원의 보상청구권에 관한 규정도 없다. 반면 저작권법 제14조 제1항에 따른 저작인격권의 일신전속성을 근거로 저작인격권은 실제 창작행위를 한 종업원에게 유보된다는 반대 견해가 있다.

계약 또는 근무규칙 등에 ‘저작권은 종업원에게 유보된다.’는 등의 다른 정함이 있는 경우에는 계약 등의 내용에 따라 저작자가 결정된다. 종업원에게 유리한 내용이라는 점에서 근무규칙 등이라 함은 근무규칙 외에 단체협약, 취업규칙 또는 저작물취급규정 등이 포함되는 것으로 사용자가 일방적으로 정한 규정의 효력도 인정하는 취지이다.⁶³⁾ 하지만 아직은 종업원이 사용자보다 교섭력 등에 있어 약자인 경우가 대부분임을 고려할 때, 저작권을 종업원에게 유보시키는 계약은 실제 그리 많지 않을 것이다.⁶⁴⁾

저작권법은 업무상저작물⁶⁵⁾의 보호기간에 관한 규정⁶⁶⁾도 따로 두고 있

한 것에 지나지 않는다고 해석함이 타당하다. 이렇게 보면 본 규정은 특허발상 직무발명에 관한 규정과 유사한데, 특허법은 법인발명의 개념을 부정하여 발명자인 종업원만이 특허받을 권리를 원시적으로 취득하도록 하는 한편, 종업원과 사용자 간 권리 조정의 차원에서, 종업원이나 그 권리의 승계인이 직무발명에 대하여 특허를 받은 경우에 사용자는 그 특허에 대하여 무상의 통상실시권을 갖는 것으로 하고 있다.

61) 저작재산권에는 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적 저작물 작성권이 있다(저작권법 제16조 내지 제22조).

62) 저작인격권에는 공표권, 성명표시권, 동일성유지권이 있다(저작권법 제11조 내지 제13조).

63) 이해완, 앞의 책, 369면.

64) 송영식·이상정, 앞의 책, 162면(그럴 예정이었다면 차라리 저작자 명의를 창작자인 종업원으로 했을 것이라고 본다).

65) 업무상저작물에 관한 저작권법 제2조 제31호 뿐만 아니라 동법 제9조의 요

다. 업무상저작물의 저작권재산권은 공표한 때부터 70년간 존속한다. 다만, 창작한 때부터 50년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 70년간 존속한다(동법 제41조). 저작인격권은 사용자가 해산 또는 소멸하

건을 모두 갖춘 경우 적용되는 것이다(오승종, 앞의 책, 388면.; 이해완, 앞의 책, 370면).

66) 1986. 12. 31. 저작권법의 개정으로 업무상저작물에 대한 규정이 신설되었을 때 업무상저작물(2006. 12. 28. 저작권법 개정 전까지의 용어는 ‘단체명의저작물’)의 보호기간(㉠)도 함께 신설되었다. 그러다가 1995. 1. 1. WTO 체제가 출범함에 따라 회원국으로서의 의무이행을 위하여 WTO 협정의 내용을 반영하고, 저작권 분야의 국제규범인 베른협정 가입에 대비하기 위하여 저작권 등의 보호를 국제적 수준으로 하는 등 급변하는 국내외의 저작권 환경에 효율적으로 대처하기 위한 1995. 12. 6. 개정 저작권법에서, 창작 후 공표유예기간을 10년에서 50년으로 연장하여 국제적인 보호수준으로 조정(㉡)하였다. 그 후 「대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정」을 이행하기 위하여 2011. 6. 30. 저작권법 개정으로 저작권의 보호기간을 50년에서 70년으로 연장(㉢)하였고, 이는 현행 저작권법(㉣)까지 이어져오고 있다. 아래는 업무상저작물의 보호기간에 관한 입법경과 관련 저작권법의 조문들이다.;

㉠ 1986. 12. 31. 구 저작권법([시행 1987.7.1.] [법률 제3916호, 1986.12.31., 전부개정]) 제38조(단체명의저작물의 보호기간) 단체명의저작물의 저작권재산권은 공표한 때부터 50년간 존속한다. 다만, 창작한 때부터 10년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 50년간 존속한다.

㉡ 1995. 12. 6. 구 저작권법([시행 1996.7.1.] [법률 제5015호, 1995.12.6., 일부개정]) 제38조(단체명의저작물의 보호기간) 단체명의저작물의 저작권재산권은 공표한 때부터 50년간 존속한다. 다만, 창작한 때부터 50년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 50년간 존속한다.

㉢ 2011. 6. 30. 구 저작권법([시행 2013.7.1.] [법률 제10807호, 2011.6.30., 일부개정]) 제41조(업무상저작물의 보호기간) 업무상저작물의 저작권재산권은 공표한 때부터 70년간 존속한다. 다만, 창작한 때부터 50년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 70년간 존속한다.

㉣ 현행 저작권법([시행 2016.9.23.] [법률 제14083호, 2016.3.22., 일부개정]) 제41조(업무상저작물의 보호기간) 업무상저작물의 저작권재산권은 공표한 때부터 70년간 존속한다. 다만, 창작한 때부터 50년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 70년간 존속한다.

는 시점까지 존속한다.

2. 직무발명에 대한 특허받을 권리

특허법 제33조에 따라 종업원에게 원시적으로 귀속되는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’(이 글에서는 ‘특허받을 권리’라 한다)가 사용자에게 양도되어 사용자가 출원·등록하는 경우, 등록된 특허권은 사용자에게 원시적으로 귀속할 수 있다. 이 글에서는 등록 후의 ‘특허권’이 아닌, 직무발명 완성 즉시 발생하는 ‘특허받을 권리’의 원시적 귀속을 중심으로 논하고자 한다.

가. 직무발명의 의의

‘직무발명’이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이 글에서는 ‘종업원’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이 글에서는 ‘사용자’라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호). 종업원 등이 한 그 외의 발명은 자유발명⁶⁷⁾이라 한다.

67) 발명진흥법 제2조 제3호는 “‘개인발명가’란 직무발명 외의 발명을 한 자를 말한다.”고 규정하여 직무발명 외의 발명을 ‘개인발명’이라고 칭하고 있으나, 대부분의 특허법 교과서나 문헌에서는 ‘자유발명’이라는 용어를 통상적으로 사용하고 있으므로, 이 글에서는 직무발명 외의 발명을 ‘자유발명’으로, 직무창작 외의 창작물을 ‘자유창작’으로 칭하고자 한다(정상조·박준석, 앞의 책, 152면.; 송영식·이상정, 앞의 책, 389면.; 조영선, 앞의 책, 250면).

직무발명 제도는 1946년 군정법령 제91호로 제정된 특허법 제32조 이래 구 특허법 제39조와 제40조에 이르기까지 비슷하게 규정되어 오다가, 2006년 3월 3일 개정⁶⁸⁾시 구 특허법에서 관련 규정이 삭제되고 현재는 발명진흥법에서 통합적으로 규율⁶⁹⁾하고 있다.

나. 직무발명의 성립 요건

1) 발명이 사용자의 업무범위에 속할 것

사용자의 업무범위는 사용자가 법인인 경우 그 정관에 정해진 목적을 고려하여 판단하여야 한다는 견해⁷⁰⁾와 사용자가 개인인 경우와 법인인 경우를 나누어, 사용자가 개인일 경우 그 개인의 현실적인 사업 내용을 중심으로 업무범위를 파악해야 하고, 사용자가 법인일 경우에는 정관의 기재 등에 상관없이 사용자가 현재 행하고 있거나 또는 장래에 행할 것으로 구체적으로 예정하고 있는 업무를 포함한다고 보아 널리 회사의 영업 방침에 부합하는 범주에서 비교적 폭넓게 해석하는 견해⁷¹⁾가 있다.

68) 발명진흥법 [시행 2006.9.4.] [법률 제7869호, 2006.3.3., 일부개정].

69) 국가 과학기술혁신을 위한 직무발명의 역할이 증대됨에 따라 직무발명을 활성화하고 직무발명에 대한 보상을 강화하기 위하여 직무발명에 대한 보상 기준 및 절차 등을 체계적으로 정비하고, 「특허법」과 「발명진흥법」에 각각 규정되어 있는 직무발명 관련 규정의 통합 및 기타 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해서라는 것이 2006년 3월 발명진흥법의 개정 이유이다.

70) 정상조·박준석, 앞의 책, 148면.; 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법」, 육법사, 2008., 399면.

71) 정관에 기재된 회사의 목적은 주로 주주의 보호나 회사의 권리능력을 판단함에 있어 기준이 되는 것으로 직무발명 해당 여부의 기준으로 삼기에는 적절하지 않다고 본다. 또한 회사의 정관상 목적에 기재되어 있지 않은 사업이

국가의 경우 해당 공무원이 속한 기관의 고유한 업무 범위에 속하는지 여부로 판단한다.

2) 종업원이 과거나 현재 직무에 관하여 한 발명일 것

실무상 보다 어려운 문제는 종업원의 직무해당성 문제이다. 발명의 주체는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이다. 종업원 등이란 사용자와의 고용계약 등에 기하여 타인의 사무에 종사하는 자를 말한다. 직무발명 제도는 기술적 사상의 창작 행위를 한 종업원과 그에 대해 인적·물적 기반을 투자한 사용자 간 이익을 조정하기 위해 마련된 것이기 때문에, 직무발명이 성립되는 ‘사용자와 종업원의 관계’는 민법상 고용계약⁷²⁾에 한정되지 않고, 종업원이 누구의 지휘·명령·감독 하에 있었으며, 발명의 완성을 위하여 누가 자금이나 자재 또는 보조인력 등을 제공하였는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.⁷³⁾ 예를 들어 근로자 파견⁷⁴⁾의 경우에도 사용사업주와 파견근로자 사이에 직무발명이 성립되는 사용자와 종업원의 관계가 존재한다고 판단될 여지가 있다. 종업원이 특정발명을 위해 고용된 경우 뿐만 아니라, 종업원이 연구소의 연구원이나 설계부의

라도 회사의 방침으로 그 사업을 행하는 경우가 있을 수 있고 후에 정관을 개정하는 경우도 있을 수 있다는 것이다(조영선, 앞의 책, 244면).

72) 민법 제655조.

73) 위의 책, 244-245면.

74) 일반적으로 파견사업주와 파견근로자 사이에는 고용관계가 인정되나 사용사업주와 파견근로자 간에는 고용관계가 존재하지 않는다. 하지만 직무발명의 성립에 요구되는 사용자와 종업원의 관계는 누구의 지휘·감독이 있었고 누구의 시설 등을 이용하여 종업원이 기술적 사상의 창작에 이르렀는지에 따라 결정되기에, 사용사업주와 파견근로자 사이에 직무발명이 적용되는 사용관계가 존재한다고 볼 가능성이 있다는 것이다(위의 책, 245면).

설계사 또는 공장장이나 기술담당이사 등의 직책을 가지고 있는 경우에도 그 종업원의 발명은 직무에 속하는 것으로 해석된다.⁷⁵⁾

또 종업원 등에는 임시적으로 고용된 경우나 고문 또는 기능 습득 중인 양성공 및 수습공을 모두 포괄하며, 상근 또는 비상근인지 여부, 보수 지급 유무와 근로기준법상 최하 연령 등을 불문한다. 임원에는 법인의 대표이사·이사·임시이사·감사 등과 주식회사의 이사와 감사 그리고 합자회사의 무한책임사원 등이 포함된다.

대학 교수의 발명을 직무발명으로 볼 것인지 여부와 관련하여 대학으로부터 특정 연구 과제를 지시받고 연구자금과 시설을 제공받는 경우 직무발명에 해당할 수 있다. 그러나 교수가 일반적으로 자신의 전공 분야에 관해 발명을 한 경우에 대해서는, 교수는 강의 뿐만 아니라 연구개발을 전제로 고용되었기에 원칙적으로 직무발명에 해당한다는 견해가 있는 반면, 인류의 지식 축적에 기여하기 위해 연구 결과를 널리 공개하고 교육에 활용하는 대학 교수의 연구 의무는, 자본을 투하한 사용자로 하여금 경제적인 이익을 얻도록 하는 목적을 가지는 민간 기업의 종업원이 가지는 연구 의무와 그 성질상 동일하게 볼 수 없기에, 대학 교수의 발명이 일률적으로 직무발명에 해당한다고만은 볼 수 없다는 견해⁷⁶⁾가 대립한다.

‘발명을 하게 된 행위’란 발명을 착상하고 구체화하여 완성하기까지의 행위 일체로, 사색이나 문헌조사와 같은 정신적 행위 뿐만 아니라 실험이나 제조와 같이 이러한 정신적 행위에 부수하는 구체적인 육체적 활동도 모두 포함한다.

‘종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담

75) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결.; 정상조·박준석, 앞의 책, 148-149면.; 송영식·이상정·황종환, 앞의 책, 399-400면.

76) 정상조·박준석, 앞의 책, 149면.; 조영선, 앞의 책, 246면.; 송영식·이상정·황종환, 앞의 책, 402면.

당하는 직무내용과 책임범위로 보아, 발명을 하는 것이 일반적으로 기대되거나 당연히 예정되는 경우⁷⁷⁾는 물론, 사용자가 처음부터 특정발명의 목적으로 고용하지는 않았지만 후에 어떤 구체적인 발명을 하도록 임무를 부여한 경우도 포함한다. 발명을 의도하지 않고 직무수행의 결과 성립된 발명도 모두 직무발명에 해당된다. 또한 사용자로부터 구체적으로 지시받은 범위에 한정되는 것은 아니며, 기업의 방침에 따라 자발적으로 행한 발명도 직무의 범위에 포함된다 할 것이다.⁷⁸⁾

종업원의 지위는 특허출원시점이 아닌 발명완성시점을 기준으로 한다. 종업원이 퇴직 전에 실질적으로 발명을 완성하였으나 이를 숨기고 있다가 퇴직 후에 출원하더라도 직무발명에 해당하며, 이때 퇴직 전에 발명을 완성하였다는 입증책임은 사용자가 진다.⁷⁹⁾

이렇듯 직무발명의 정의에서 말하는 ‘과거’⁸⁰⁾는 동일 회사 내에서의 보

77) 약기회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에서 숙련공으로 근무하면서, 금형제작, 센터편 압입기 제작, 치공구 개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우, 위 사원은 근무기간 중 상기와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 직무발명에 해당한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결).

78) 송영식·이상정·황중환, 앞의 책, 401면.

79) 현실적인 입증이 매우 어려울 것이어서, 이를 추단케 하는 간접사실들을 종합하여 사실 인정을 하는 수 밖에 없다(조영선, 앞의 책, 249면). 이에 퇴직 후 일정기간 안에 이루어진 발명은 퇴직 전 사용자에게 승계한다는 내용의 고용계약 규정, 즉 추적조항(trailing clause)은 퇴직 당시 발명의 진행 정도, 퇴직 후 경과된 기간 등을 종합적으로 고려해볼 때, 자유발명에 대한 사전양도계약과 마찬가지로 민법 제103조상 선량한 풍속 기타 사회질서 위반으로 판단되지 않는 한, 유효한 것으로 본다(송영식·이상정·황중환, 앞의 책, 402면.; 정상조·박준석, 앞의 책, 152면).

80) 과거에 속하는 기간의 결정은 종업원이 근무했던 기간과 담당 직무와 관련된 기술의 변화 추세를 감안해야 할 것이다.

직 이동에 따른 종전 직무를 지칭하는 것으로 고용관계가 종료된 후의 과거는 포함되지 않는다고 해석한다. 고용관계가 종료된 후에 발명한 것이라면 비록 재직 중의 직무에 관한 것이라고 하더라도 직무발명으로 볼 수 없다. 다만 종업원이 발명을 완성하기 직전에 퇴직하였다든지, 재직 기간에 취득한 지식과 경험이 발명을 완성하는 데 결정적인 역할을 한 경우 등과 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 퇴직 후라도 과거의 직무에 속한다고 볼 여지가 있다.⁸¹⁾

다. 직무발명의 효과

1) 종업원에 발명자 지위 인정

대법원⁸²⁾은 특허법 제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’가 되기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금이나 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원하거나 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시하거나 부가하고 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언과 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다고 판시하였다.

81) 사용자는 연구일지 작성 의무화 등의 치밀한 연구 관리를 통해 퇴직 직원의 발명과 관련된 분쟁에 대비할 수 있다.

82) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조.

이에 덧붙여 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만, 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다고 보았다.⁸³⁾

종업원이 행한 직무발명의 경우, 사용자가 종업원에게 단순히 발명의 과제를 제공하거나 종업원의 직무발명 완성에 설비의 제공 등 물질·인적·기술적 기여를 한 정도에 그치는 경우에는 사용자는 발명자로 인정되지 않는다. 물론 사용자⁸⁴⁾가 그러한 비창작적 기여 정도를 넘어 발명

83) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등.

84) 사용자가 자연인인 경우 종업원과 사용자가 공동발명자가 되어 특허받을 권리를 원시적으로 공동으로 취득하는 경우가 발생할 수 있다. 반면 사용자가 법인인 경우 법인이 발명의 주체가 될 수 있는지가 문제된다. 특허법 제42조 제1항은 특허출원서에 특허출원인과 발명자의 명칭을 각각 기재할 것을 요구한다. 그런데 출원인에 관하여는 법인이 출원인이 되는 경우를 상정하여 ‘특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)’를 기재하도록 하는(동법 제42조 제1항 제1호) 반면, 발명자에 관하여는 ‘발명자의 성명 및 주소’만 기재하도록 되어 있어(동조항 제4호) 오로지 자연인만이 발명의 주체가 될 수 있음을 암시하고 있기에, 법인은 발명자가 될 수 없으며 자연인인 발명자가 원시적으로 취득한 특허받을 권리를 승계 받을 수 있을 뿐이다(조영선, 앞의 책, 225-226면).

특허법원 2003. 7. 11. 선고 2002허4811 판결 또한 “특허법 제2조 제1호에서는 ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.’고 정의하고 있고, 동법 제39조 제1항 및 제2항에서는 종업원 등의 직무발명에 관하여 규정함에 있어서 종업원 등을 발명자로 보면서 사용자 등을 발명자로 인정하지 않고 있는바, 위와 같은 발명의 정의와 직무발명에 관한 규정 취지에 비추어 볼 때, 동법 제33조 제1항에서 규정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로

을 구체화하고 완성하는 데 있어 실질적인 기여를 하였다면 사용자와 종업원은 공동 발명자로 인정되어 특허받을 권리를 공유할 것이다(특허법 제33조 제2항).

발명자인 종업원은 사전양도계약 등에 따라 직무발명에 대한 특허받을 권리 등을 사용자 또는 제3자에게 양도하여 사용자나 승계인이 출원하더라도 발명자의 지위는 잃지 않으므로, 종업원은 특허출원서·특허공보·특허증에 발명자로 기재된다.⁸⁵⁾

발명자인 종업원으로부터 특허받을 권리를 승계한 사용자가 특허출원시 발명자 표시를 종업원이 아닌 사용자 자신으로 한 경우, 사용자가 종업원으로부터 특허받을 권리를 적법하게 양수하였고 단지 출원서 발명자란의 기재를 사실과 다르게 하였을 뿐이라는 점에서, 특허받을 권리를 정당하게 승계하지 않은 자가 자신의 이름으로 출원하는 경우인 ‘모인출원’과는 구별된다.⁸⁶⁾

발명자는 출원서나 등록증 등 특허와 관련된 공적 문서에 자신을 발명자로 표시할 수 있는 일종의 인격적인 권리(the right to be mentioned as such in the patent)⁸⁷⁾를 가진다. 따라서 특허가 출원 단계에 있는 경우에는 출원인을 상대로 출원서상 발명자 명의를 진정한 발명자로 보정해줄 것을 요구할 권리가 있다(특허법 시행규칙 제28조⁸⁸⁾). 이때 출원인

법인이 발명자가 될 수 있는 것을 전제로 하여 원고(주식회사 삼일기연)가 이 사건 출원 발명의 발명자라는 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.”고 하여 같은 취지의 판시를 하였다.

85) 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 : 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 「지식재산21」, 제105호, 2008. 10., 73, 82-83면.

86) 조영선, 앞의 책, 230면.

87) 파리조약 제4조의3.

88) 특허법 시행규칙[시행 2017.3.1.] [산업통상자원부령 제245호, 2017.2.28., 일부개정] 제28조(발명자의 추가 등) ①특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 그 특

이 이에 불응하는 경우 출원인을 상대로 발명자 표시를 보정할 것을 요구하는 소나 자신이 진정한 발명자임의 확인을 구하는 소를 제기할 수 있다. 다만 등록이 완료된 이후에는 발명자 명의의 변경이 법에 정한 정정사유(동법 제136조)가 아니므로 그러한 소구(訴求)는 허용되지 않으며, 불법행위로 인한 손해배상의 여지만 남는다.

2) 종업원에 특허받을권리의 원시적 귀속

직무발명에 대한 특허받을권리는 발명을 한 종업원에게 원시적으로 귀속된다(특허법 제33조89). 아울러 자유발명에 대한 특허받을권리가 종업원에게 원시적으로 귀속됨은 물론이다(동조).

허출원의 특허여부결정 전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것이 명백한 경우에는 특허여부결정 후에도 추가 또는 정정할 수 있다. <개정 2007.6.29., 2008.12.31.>

②특허출원인 또는 특허권자가 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2007.6.29., 2008.12.31., 2014.12.30.>

1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호 서식의 보정서
2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호 서식의 정정발급신청서

③대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. <신설 2007.6.29.>

[전문개정 2006.9.29.]

89) 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

종업원에게 유리한 규정은 강행규정이라는 법원⁹⁰⁾의 확고한 입장에 비추어 볼 때, 특허받을권리는 발명자인 종업원에게 원시적으로 귀속된다는 특허법 제33조 및 발명진흥법 제10조 또한 종업원에게 유리한 규정으로 강행규정이라고 판단된다. 즉, 현행 특허법 및 발명진흥법 하에서는 당사자 간 계약으로 직무발명에 대한 특허받을권리의 ‘원시적’ 귀속 주체를 변경할 수 없다고 여겨진다. 설사 사용자와 종업원 간에 직무발명에 대한 특허받을권리를 사용자에게 원시적으로 귀속하도록 하는 계약이 있다고 하더라도, 미국 연방대법원의 스탠포드 사건⁹¹⁾에서의 판시처럼 그 계약은 종업원에게 원시적으로 귀속되는 특허받을권리를 사용자에게 승계 귀속시키는 내용으로 해석되어야 할 것이다.

3) 사용자의 통상실시권

위에서 살펴본 바와 같이 직무발명에 대한 특허받을권리는 발명을 한 종업원에게 원시적으로 귀속되고(특허법 제33조), 당해 종업원 또는 승계인이 특허등록을 받게 되면 사용자는 일정한 경우⁹²⁾ 그 특허권에 대하

90) 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결(사용자의 직무발명규정 중 “사용자 명의로 ‘등록된 특허권’을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때 ‘직무발명심의위원회의 심의를 거쳐’ 보상금을 지급하도록” 한 규정은, 이를 특허권 설정등록이 마쳐지기 전에는 보상의무가 없다는 취지로 해석할 경우 발명자인 종업원을 보호하기 위한 강행규정으로서 직무발명에 대하여 특허받을권리를 사용자로 하여금 승계하게 한 때에 곧바로 종업원의 보상금청구권이 발생함을 규정하고 있는 특허법 제40조 제1항에 위반되어 무효이다).

91) Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S.Ct. 2188 (2011).

92) 중소기업의 경우 사전양도계약이 없는 경우에도 사용자인 중소기업은 무상의 법정 통상실시권을 가지나, 사용자가 중견기업이나 대기업인 경우에는 종업원과의 협의를 거친 사전양도계약이 있는 경우에만 무상의 법정 통상실시

여 무상의 법정 통상실시권(通常實施權)을 가질 뿐이다(발명진흥법 제10조 제1항). 사용자의 통상실시권은 종업원의 직무발명에 대한 사용자의 적극적인 투자를 촉진하기 위해 법이 규정하고 있는 권리이다.

다만 자유발명에 대해서는 독일과 달리 사용자는 종업원과 합의하지 않는 한 통상실시권을 가지지 못한다.

현행 발명진흥법 제10조 제1항에 따르면 사용자가 중소기업기본법 제2조⁹³⁾에 따른 중소기업인 경우와 이에 해당되지 않는 중견기업 또는 대

권을 가진다. 사전양도계약이 있는 경우에도 발명자의 직무발명 완성사실 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 사용자가 승계하지 않겠다는 의사를 통지해야만 무상의 법정 통상실시권을 가진다. 그 기간 내에 아무런 조치도 취하지 않은 경우에는 종업원의 의사에 반하여 통상실시권을 가지지 못한다.

93) 중소기업기본법[시행 2015.5.28.][법률 제13086호, 2015.1.28., 타법개정] 제2조(중소기업자의 범위) ① 중소기업을 육성하기 위한 시책(이하 "중소기업시책"이라 한다)의 대상이 되는 중소기업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업(이하 "중소기업"이라 한다)을 영위하는 자로 한다.<개정 2011.7.25, 2014.1.14, 2015.2.3>

1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업
가. 업종별로 매출액 또는 자산총액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것
나. 지분 소유나 출자 관계 등 소유와 경영의 실질적인 독립성이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것
 2. 「사회적 기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적 기업 중에서 대통령령으로 정하는 사회적 기업
 3. 「협동조합 기본법」 제2조제1호에 따른 협동조합 중 대통령령으로 정하는 협동조합
 4. 「협동조합 기본법」 제2조제2호에 따른 협동조합연합회 중 대통령령으로 정하는 협동조합연합회
- ② 중소기업은 대통령령으로 정하는 구분기준에 따라 소기업(小企業)과 중기업(中企業)으로 구분한다.
- ③ 제1항을 적용할 때 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중

기업인 경우는 무상의 법정 통상실시권을 취득할 수 있는 요건이 다르다. 중소기업의 경우 사용자와 종업원 간에 직무발명에 대한 특허받을권리 등에 대해 사전양도계약이 존재하는지 여부와 상관없이 사용자는 무상의 통상실시권을 취득한다. 반면 중견기업이나 대기업인 사용자가 무상의 통상실시권을 취득하기 위해서는, 미리 종업원과 직무발명에 대한 협의를 하여, 사용자에게 특허받을권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약의 체결, 또는 그에 관한 근무규정의 작성이 필요하다(동조항 단서).

사용자가 중견기업 및 대기업인 경우 사전에 승계 또는 전용실시권 설정을 목적으로 하는 계약이나 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니하고는 통상실시권을 행사할 수 없게 한 발명진흥법 제10조 제1항 단서는 2013년 7월 30일 발명진흥법 개정 때 신설되었다. 이러한 내용을 신설한 이유는 종업원의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상 과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상 제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 정당한 보상 문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업 및 국가경쟁력을 강화하기 위함이라고 한다.⁹⁴⁾

발명진흥법 제10조 제1항에 규정된 통상실시권은 종업원 또는 그로부터 특허권을 승계한 자가 사용자에게 대해 특허권을 행사할 때 사용자의

소기업으로 본다. 다만, 중소기업 외의 기업과 합병하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 중소기업시책별 특성에 따라 특히 필요하다고 인정하면 「중소기업협동조합법」이나 그 밖의 법률에서 정하는 바에 따라 중소기업협동조합이나 그 밖의 법인·단체 등을 중소기업자로 할 수 있다.

94) 정당한 직무발명 보상 문화 확산의 일환으로 2013. 7. 30. 발명진흥법 개정 당시 제10조 제1항 단서 외에도 제15조 제2항 내지 제4항, 제17조, 제18조를 신설 또는 개정하였다.

항변으로 유용하게 활용될 수 있다.⁹⁵⁾ 통상실시권의 발생 시점은 동조항을 보아, 종업원 또는 승계인이 특허등록을 한 때이다. 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 발명 완성 당시의 사용자이지, 특허권 등록 당시의 사용자가 아니다. 법정 통상실시권이기에 종업원 또는 승계인이 특허를 등록한 때 당연히 발생하며, 등록하지 않더라도 후에 종업원 또는 승계인으로부터 특허권을 양수한 자에 대해서도 효력이 발생한다(특허법 제118조 제1항 및 제2항⁹⁶⁾).

사용자의 통상실시권을 제3자에게 양도할 수 있는지에 대해 명문의 규정은 없으나, 실시사업과 함께 이전하거나 또는 상속 기타 일반승계의 경우에는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의 없이, 그 이외의 경우에는 특허권자의 동의를 받아야만 이전할 수 있다(특허법 제102조 제5항). 사용자의 통상실시권에 대한 이전·변경·소멸·질권 설정 등은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다(동법 제118조 제3항).⁹⁷⁾

종업원은 사용자의 의사에 반하여 사용자의 실시권을 소멸시키거나 훼손하는 행위를 하여서는 안 된다. 만약 종업원이 특허권을 포기(특허법 제119조 제1항 제1호 및 제5호⁹⁸⁾)하거나 정정심판을 청구하는 경우에는

95) 조영선, 앞의 책, 253면.

96) 특허법 제118조(통상실시권의 등록의 효력) ① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

② 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.

③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

97) 위의 책, 253면.; 송영식·이상정, 앞의 책, 403면.

사용자의 동의를 받아야 한다(동법 제136조 제8항99)).

4) 직무발명에 대한 사전양도계약 유효성

발명진흥법 제10조 제3항은 종업원의 자유발명에 대하여 미리 사용자에게 특허받을권리나 특허권 등을 승계시키거나, 사용자를 위하여 전용 실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정은 무효라고 규정하고 있다. 이는 근로계약 체결 당시 사용자에게 비해 상대적으로 약한 위치에 있는 종업원이 일방적으로 불리한 근로 조건을 강요당하는 것을 방지함으로써 종업원의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법 취지가 있다.¹⁰⁰⁾

이에 반해 종업원의 직무발명에 대해서는 사용자는 사전에 계약 또는 근무규칙¹⁰¹⁾으로 그에 대한 특허받을권리나 특허권을 사용자에게 승계하거

98) 특허법 제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자
2. 질권자
3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자
4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자
5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

99) 특허법 제136조 ⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2016.2.29.>

100) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

나 전용실시권을 설정하도록 할 수 있다(발명진흥법 제10조 제3항 반대 해석). 이렇듯 직무발명에 대해 사전양도계약의 유효성을 인정하는 규정을 둔 이유는 직무발명을 사업화하고 그로부터 수익을 극대화하고자 하는 사용자에게 직무발명에 대한 특허받을권리를 안정적으로 승계시키기 위함이다.¹⁰²⁾ 실제로 상당수의 직무발명에 대하여 사전양도약정이 활용되고 있다.¹⁰³⁾ 이렇듯 사전양도계약이 있는 경우 사용자가 승계하지 않겠다고 확정하기 전까지 종업원은 약정 등의 구속으로부터 임의로 벗어날 수 없고¹⁰⁴⁾ 발명의 내용에 대해 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권 등 취득에 협력하여야 한다.¹⁰⁵⁾

이렇듯 사용자와 종업원 간에 사전양도 또는 전용실시권 설정 계약이 존재하지 않는 경우에는 사용자는 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 일방적으로 주장할 수 없고(발명진흥법 제13조 제1항 단서), 반면 종업원은 자신의 명의로 출원·등록하거나, 제3자에게 특허받을권리 또는 특허권을 자유롭게 양도할 수 있다.

대법원은 일반적으로 특허받을권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있다고¹⁰⁶⁾ 보지만, 직무발명의 경우 그에 대한 종업원의

101) 예를 들어, 사용자는 ‘회사에서 재직하는 기간 중 종업원들이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다.’는 등의 근무 규정을 둔다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도 6676 판결).

102) 특허청, “문답식으로 알아보는 개정 직무발명제도”, 2006., 18면.

103) 조광훈, 앞의 논문(2008), 73, 82-83면.

104) 종업원이 일방적으로 계약을 해제할 수 없다는 의미일 뿐, 사용자와 종업원이 승계하지 않을 것을 합의할 수 있음은 물론이다.

105) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결.

106) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591, 77607 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등.

정당한 권익을 보호하고자 하는 법 취지에 비추어, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 묵시적인 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는, 특허받을권리나 특허권을 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정하여서는 안 된다고 판시한 바 있다.¹⁰⁷⁾

공동발명자 상호 간 특허받을권리를 공유하는 경우(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만(동법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가 “종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고 있으므로, 종업원의 직무발명이

107) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결(“미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는, 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다고(발명진흥법 제13조 제1항 단서) 규정하는 등 종업원의 보호를 꾀하고 있는데, 이와 같은 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.”고 판시하면서, 사용자가 특허출원 비용을 부담하고, 해당 발명 이외의 다른 발명도 그 출원을 사용자 명의로 한 사실을 종업원이 알면서도 별다른 이익을 제기하지 않았던 사정이 인정되었음에도, 1심(광주지방법원 2010. 5. 20. 선고 2009고정 2940 판결) 및 2심(광주지방법원 2010. 9. 8. 선고 2010노1194 판결) 법원의 판단과 달리, 사용자와 종업원 간 당해 직무발명에 대해 사용자에게 승계하기로 하는 묵시적 합의를 인정하지 않았다. 사용자가 특허출원 비용을 부담한 것은 단지 사용자 자신의 이익을 위한 행위에 불과하다고 보았다. 참고로 이 사안에서 종업원1은 상무이사, 종업원2는 기획팀장이었다).

그 밖에 묵시적 승계 합의를 인정하지 않은 또 다른 판결로 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결(이 사안의 종업원은 기술개발업무 등을 담당하였다)이 있다.

제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자는 앞서 본 바와 같이 그 발명에 대한 종업원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원이 가지는 권리의 지분을 갖는다.¹⁰⁸⁾

5) 사용자에의 권리 승계 절차

가) 종업원의 직무발명 완성사실 통지 의무

종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 알려야 한다(발명진흥법 제12조 전문). 2명 이상의 종업원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다(동조 후문). 종업원의 직무발명 완성사실을 사용자가 보다 쉽게 인지하도록 하고, 이를 통해 사용자가 종업원의 기술유출 방지를 위한 비용을 줄이고 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 승계하도록 하기 위해, 2006년 3월 3일 발명진흥법 개정¹⁰⁹⁾시 사용자의 승계 여부 통지 의무와 더불어 신설되었다. 하지만 종업원의 직무발명 완성사실 통지 의무 위반에 대한 벌칙 규정은 두지 않았다.

나) 사용자의 승계 여부 통지 의무

미리 사용자에게 특허받을권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 체결이나 근무규정의 작성이 있는 경우¹¹⁰⁾, 종업원으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은¹¹¹⁾ 사

108) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

109) 발명진흥법[시행 2006.9.4.] [법률 제7869호, 2006.3.3., 일부개정].

110) 종업원과 사용자 간에 사전에 직무발명에 대한 특허받을권리 또는 특허권

용자(국가나 지방자치단체는 제외한다)는 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 알려야 한다(발명진흥법 제13조 제1항, 동법 시행령 제7조). 이러한 규정을 둔 것은 사용자가 종업원의 직무발명 완성사실 통지에 대해 승계 여부 통지를 일정 기간 내에 하도록 하는 규정을 자발적으로 두고 있는 경우가 흔하지 않기에, 종업원의 입장에서는 권리 관계가 확정되지 않음으로 인해 예측할 수 없는 손해를 입을 수 있다는 우려에서 직무발명에 대한 권리 관계를 조속히 확정하기 위함이다.

사용자가 그 기간 내에 당해 발명에 대한 권리의 승계의사를 알린 경우, 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 본다(동조 제2항). 2006년 3월 발명진흥법 개정 이전에는 승계시점에 대한 명시적인 규정이 없어 직무발명에 대한 권리가 승계되는 시점에 대해 정지조건부 양도계약설¹¹²⁾, 일방예약설¹¹³⁾, 편무계약설¹¹⁴⁾ 등의 견해 대립이 있

을 사용자에게 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하는 계약을 체결하지 않은 경우에는, 사용자가 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다(발명진흥법 제13조 제1항).

111) 종업원의 직무발명 완성사실의 통지가 없었음에도 사용자가 다른 경위로 종업원의 직무발명 완성사실을 알게 되어 사전양도계약 등에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원에게 문서로 알린 경우에는 종업원의 직무발명 완성사실 통지 없이도 발명진흥법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과(사용자의 승계의사 통지시에 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로 본다)가 발생한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결).

112) 정지조건부 양도계약설은 정지조건 충족시 특허받을권리가 사용자에게 당연히 양도된다는 견해이다. 이 견해 내에서도 첫째, 정지조건으로 발명의 완성만 있으면 된다는 의견과 둘째, 정지조건은 직무발명의 완성, 직무발명 완성사실에 관한 종업원의 통지, 사용자의 승계의사 확정을 모두 거친 단계에서 성취되는 것으로 보아야 한다는 의견으로 나뉜다.

첫번째 견해는, 발명의 완성시 특허받을권리가 사용자에게 곧바로 양도되는 경우 뒤에 서술할 일방예약설이나 편무예약설에 비해 특허받을권리의 이

있을 뿐만 아니라 실제 사용자와 종업원 간에 분쟁¹¹⁵⁾이 발생하기도 하였다. 이러한 불필요한 분쟁을 사전에 방지하기 위해 2006년 3월 발명진흥법(법률 7869호)은 직무발명에 대한 권리의 승계시점을 ‘사용자가 문서로 승계의사를 통지한 때’로 명확히 하였다.

앞에서 서술한 바와 같이 이러한 개정으로 인한 장점도 있지만 현행 직무발명에 대한 권리의 승계시점이 사용자의 승계통지시로 경직되었다는 단점도 존재한다고 지적하는 견해¹¹⁶⁾도 있다. 그러나 생각건대 현행

중양도 문제의 발생 가능성을 줄일 수 있다는 점을 그 근거로 한다. 특허받을 권리가 이중양도되고 제3자가 먼저 출원하여 대항요건을 갖춘 경우 제3자의 악의 및 적극가담이 인정되지 않는 한 이중양도계약은 유효하므로, 사용자는 직무발명에 대한 특허받을 권리 또는 특허권을 회복할 수 없다. 물론 사용자가 종업원에 대해서는 채무불이행에 따른 손해배상청구(민법 제390조)를 하거나, 특허권 등록을 받은 제3자에 대해서는 발명진흥법 제10조에 따른 법정의 통상실시권을 행사할 수 있으나, 통상실시권 등은 배타적인 독점권인 특허권과는 그 가치의 차이가 매우 현저하여 사용자의 입장에서는 적지 않은 손해를 입는다는 것이다(윤선희, “종업원의 발명에 대한 고찰(상)”, 「변사연구」, 1996. 4., 12-13면.; 윤선희, “종업원발명”, 「법조」, 제52권 제2호(통권 제557호), 법조협회, 2003. 2., 121-122면).

두번째 견해는, 모든 직무발명이 사용자에게 승계될 것이라고 보지 않는 것이 당사자 의사에 부합하고, 대부분 기업이나 대학의 직무발명 규정들도 이러한 입장에 따라 규정하고 있다고 보았다(김선정, “회사를 상대로 한 직무발명 소송의 급증과 개정법안의 쟁점”, 「기업소송연구」, 2005. 12., 136면).

113) 일방예약설은 사용자가 일종의 형성권인 예약완결권을 행사함으로써 즉, 사용자의 일방적 의사표시로 특허받을 권리가 승계된다고 보는 견해이다(정진욱, “자유발명으로 의제된 직무발명”, 「상사판례연구」, 제15집, 2003., 120면.; 임병웅, 「이지 특허법」, 한빛지적소유권센터, 2011., 252면).

114) 편무예약설은 사용자의 예약승계체결신청권에 대해, 종업원은 단지 승낙의무를 지고 종업원이 승낙을 하여야 비로소 승계된다는 견해이다.

115) 서울민사지법 남부지원 2002. 8. 22. 선고 2001가합13977 판결.

116) 정차호, “직무발명 승계제도 개선방안”, 「공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구」, 2015. 11., 310-311면.

직무발명과 같이 사용자의 승계 여부 통지시라는 승계시점에 관한 규정이 존재한다고 하더라도, 그것이 강행규정이 아닌 한 당사자 간 계약으로 승계시점을 달리 정할 수 있다고 본다. 현행 승계시점에 대한 규정이 강행규정이라는 관례도 존재하지 않을 뿐더러 승계시점을 변경한다고 하더라도 종업원에게 그다지 불리하지 않기에 당사자 간 계약으로 자유롭게 승계시점에 대해 변경할 수 있다.

반면 사용자가 종업원으로부터 직무발명 완성 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는, 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다(동조 제3항 전문). 이 경우 사용자는 동법 제10조 제1항에도 불구하고, 그 발명을 한 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(동조항 후문).

다) 종업원의 비밀유지 및 이전절차협력 의무

종업원은 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자가 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다(발명진흥법 제19조 제1항).

사용자와 종업원 간에 미리 직무발명에 대한 특허받을권리를 승계한다는 합의를 하지 않거나 사용자가 일방적으로 규정한 근무규정 등에 사전양도에 관한 내용이 없는 경우에도 종업원은 직무발명의 내용에 관한 비밀을 유지해야 하는지 의문이다.

생각건대, 사용자가 승계하지 않기로 확정된 경우에는 종업원에게 비밀유지의무가 없다는 동조 제1항 단서를 보아, 사용자와 종업원 간에 사전양도계약이 있거나 사용자가 일방적으로 정한 근무규정 등에 비밀유지의무에 대한 규정이 있지 않은 이상, 종업원은 직무발명의 내용에 대한

비밀을 유지할 의무가 없고 종업원 자신의 명의로 자유롭게 출원¹¹⁷⁾하여 직무발명의 내용을 공개할 수 있다고 해석될 여지가 있다.

종업원이 비밀유지의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용을 공개한 것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이 글에서는 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)¹¹⁸⁾상 영업비밀 누설에 해당하는지 여부에 대해, 대법원¹¹⁹⁾은 직무발명을 한 종업원에게 원칙적으로 발명에 대한 권리가 귀속되므로 그 권리가 아직 사용자에게 승계되기 전에는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 자체가 사용자의 영업비밀로 된다고 볼 수 없고, 따라서 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이러한 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법상 영업비밀 누설에 해당한다고 볼 수는 없다고 판시하였다. 다만, 대법원은 이 경우에도 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 개개의 기술정보 등이 공개되었음을 이유로, 누설된 사용자의 기술정보 등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지법상 영업비밀 누설 행위에 해당할 수는 있다고 보았다.

위에서 서술한 것처럼 종업원의 직무발명 내용 공개가 부정경쟁방지법상 영업비밀 누설에 해당하지 않는다고 하더라도, 이렇듯 종업원이 비밀유지의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목

117) 직무발명에 대한 특허받을권리는 종업원에게 원시적으로 귀속된다(특허법 제33조).

118) 영업비밀 관련 조항은 1991. 12. 31. 일부개정된 ‘부정경쟁방지법’에 처음 신설되었다. 그러다가 1998. 12. 31. 법률의 명칭이 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’로 변경되었다.

119) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

적으로 직무발명의 내용을 공개한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(발명진흥법 제58조 제1항). 다만 사용자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.(동조항 단서).

6) 종업원의 보상청구권

종업원은 직무발명에 대한 특허받을권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(발명진흥법 제15조 제1항). 종업원을 보호하고 직무발명을 활성화하기 위해 당사자 간 계약이 아닌 발명진흥법으로 정당한 보상을 강제하고 있다.¹²⁰⁾ 다만 직무발명에 대한 특허받을권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다.¹²¹⁾

사용자가 직무발명에 대한 특허받을권리를 승계받은 후 출원하지 않거나 또는 출원을 포기하거나 취하하는 경우(동법 제16조¹²²⁾ 전단), 특허등록을 하지 않고 영업비밀로 보호하는 경우에도 사용자는 종업원에게 정당한 보상을 해주어야 한다. 하지만 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있는 경우 사용자가 이를 이유로 발명자에 대한 보상금 지급의무를 면할 수 있는지에 대해, 특허의 무효가 확정되어 무효사유가 공중에 알려지기 전까지는 사용자는 특허권자로서 사실상 독점적인 이익을 가지므로 종업원에게 보상금을 지급해야 하는 것이 원칙이라는 견해와 직무발명에 대

120) 정상조·박준석, 앞의 책, 153면.

121) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

122) 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다(동조 후단).

한 특허에 무효 항변 또는 자유기술 항변이 가능하여 독점배타성을 보장 받지 못하는 이상 그러한 직무발명에 보상을 지급하는 것은 타당하지 않다는 견해¹²³⁾가 있다. 대법원 판례¹²⁴⁾도 직무발명 특허에 등록 무효 사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 이러한 사정을 용이하게 알 수 있다면 특허권자인 사용자는 독점배타적인 이익이 없기에 종업원에 대한 보상금 지급의무가 없다고 판시한 바 있다.

사용자는 직무발명 관련 보상에 대하여 그 형태 및 액수를 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원에게 문서로 알려야 한다(발명진흥법 제15조 제2항). 사용자는 그러한 보상규정의 작성 또는 변경시 종업원과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다(동조 제3항). 사용자는 종업원에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다(동조 제4항). 사용자가 이에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령¹²⁵⁾으로 정한다(동

123) 정상조·박준석, 앞의 책, 269면.

124) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결.

125) 발명진흥법 시행령 [시행 2015.1.1.][대통령령 제25840호, 2014.12.9., 타법개정] 제7조의2(협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위 등) ①사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체가 법 제15조 제3항에 따라 협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 협의: 새로 작성하거나 변경하려는 보상규정의 적용을 받게 되는 종업원 등(변경 전부터 적용 받고 있는 종업원 등을 포함한다)의 과반수
 2. 동의: 불리하게 변경하려는 보상규정의 적용을 받고 있는 종업원 등의 과반수
- ②사용자 등은 새로 작성하거나 변경하는 보상규정(불리하게 변경하는 보상규정을 포함한다)을 적용하려는 날의 15일 전까지 보상형태와 보상액을 결

조 제5항). 사용자가 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제6항¹²⁶⁾). 이에 덧붙여 직무발명 보상규정과 관련한 이견을 조정하기 위해 직무발명심의위원회를 운영하도록 하고 있다(동법 제17조).

직무발명의 보상기준과 내용이 합당하지 않을 경우 종업원이 사용자를 상대로 법원에 정당한 보상과의 차액지급을 구하는 소를 제기할 수 있다는 점에서 발명진흥법 제15조는 강행규정으로 본다.¹²⁷⁾ 대법원¹²⁸⁾은 근로 계약이나 근무 규정 등에 대가에 관한 조항이 없다 하더라도, 그 계약이나 근무 규정 자체는 유효하되 종업원은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리가 있다고 판시하였다.

보상청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되고 종업원의 보상청구권은 직무발명이 사용자에게 승계된 때에 발생하므로, 그 소멸시효의 기산점¹²⁹⁾은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허받을권리를 종업원으로부터 승계한 시점이다. 만약 회사의 근무규칙 등에 직무발명 보상금 지급 시기를 이와 달리 정하고 있는 경

정하기 위한 기준 및 지급방법 등에 관하여 종업원 등에게 알려야 한다.

③사용자 등은 법 제15조 제3항에 따라 협의하거나 동의를 요청하는 경우 성실한 자세로 임하여야 한다. [본조신설 2014.1.28]

126) 발명진흥법 제15조 제2항 내지 제6항은 2013. 7. 30. 발명진흥법 일부개정(법률 제11960호)시 신설된 조항이다. 이렇듯 직무발명 보상규정을 강화하는 추세에 있으며, 산업계에서도 이를 수용하는 태도를 보이고 있다.

127) 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결(확정) 참조.; 조영선, 앞의 책, 255면.

128) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

129) 구체적 소송에서 언제부터 10년의 기간이 경과되었는지 여부, 즉 기산점은 실무적으로 중요한 쟁점이다.

우 그 기산점을 언제로 보아야 할 것인지에 대해, 대법원¹³⁰⁾은 회사의 근무규칙 등에 정해진 직무발명 보상금 지급 시기가 도래할 때까지는 보상청구권의 행사에 법률상 장애가 있으므로 그 근무규칙 등에 정하여진 지급 시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 판시한 바 있다.

직무발명에 대한 보상의 종류를 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 나눌 때, 특히 실적보상의 경우 그 실시 수익이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 발명자인 종업원이 그 보상을 청구할 수 있으므로 그 때부터 소멸시효가 진행되는 것이 타당하다 할 것인데, 대법원 역시 실시 수익을 받은 후 보상금을 지급한다는 회사의 규정에 따라 실제 실시 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산한다는 이러한 판결은 종업원에게 유리한 것으로 타당하다.¹³¹⁾

7) 공무원 및 국공립대학 교직원에 대한 특례

발명진흥법 제10조 제2항은 공무원 및 국공립대학 교직원의 직무발명에 대해 특례를 두고 있다. 공무원¹³²⁾의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유¹³³⁾나 공유로 한다. 다만 「고등교육법」 제3조¹³⁴⁾에 따른 국공립학교, 즉 국공립대학 교직원의 직무발명¹³⁵⁾에 대

130) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

131) <http://employeeinvention.tistory.com/107>(2017. 6. 최종 방문)

132) 국가공무원법에 의한 국가공무원 및 지방공무원법에 의한 지방자치단체 소속 공무원을 모두 포함한다.

133) 이에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(발명진흥법 제10조 제4항 <개정 2009.1.30., 2010.1.27.>).

한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조¹³⁶⁾제1항 후단에 따른 전담조직(이 글에서는 ‘전담조직’이라 한다)이 승계하며, 전

134) 고등교육법 [시행 2016.6.23.] [법률 제13571호, 2015.12.22., 일부개정] 제3조 (국립·공립·사립학교의 구분) 제2조 각 호의 학교(이하 "학교"라 한다)는 국가가 설립·경영하거나 국가가 국립대학 법인으로 설립하는 국립학교, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교(설립주체에 따라 시립학교·도립학교로 구분할 수 있다), 학교법인이 설립·경영하는 사립학교로 구분한다.[전문개정 2011.7.21.]

고등교육법 [시행 2016.6.23.] [법률 제13571호, 2015.12.22., 일부개정] 제2조 (학교의 종류) 고등교육을 실시하기 위하여 다음 각 호의 학교를 둔다.[전문개정 2011.7.21.]

1. 대학
2. 산업대학
3. 교육대학
4. 전문대학
5. 방송대학·통신대학·방송통신대학 및 사이버대학(이하 "원격대학"이라 한다)
6. 기술대학
7. 각종학교

135) 기술 이전에 전문성을 갖춘 대학의 전담조직이 이를 승계해 관리할 수 있도록 함으로써, 산업경쟁력을 제고하고자 하는 취지이다(원세환, “지식재산 권리귀속의 법리에 관한 연구”, 성균관대학교 박사논문, 2014. 2., 142면).

136) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 [시행 2014.11.19.][법률 제12844호, 2014.11.19., 타법개정] 제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 "전담조직"이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 「고등교육법」 제3조에 따른 국립학교 및 공립학교(이하 "국공립학교"라 한다)에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 한다.

② 국공립학교의 전담조직에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

③ 정부는 전담조직을 설치한 공공연구기관에 대하여 그 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 전담조직의 설치·운영 및 제3항에 따른 지원 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2010.4.12]

담조직이 승계한 국공립대학 교직원¹³⁷⁾의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.¹³⁸⁾

공무원¹³⁹⁾의 직무발명에 대하여 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다(발명진흥법 제15조 제7항). 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 국가공무원에 대해서는 대통령령인 ‘공무원의 직무발명의 처분·관리 및 보상에 관한 규정’(이 글에서는 ‘공무원 보상규정’이라 한다)과 시행규칙을 두고 있고, 지방공무원에 대해서는 각급 지방자치단체에서 조례나 규칙으로 공무원 보상규정에 준하여 보상요령을 정하고 있다.¹⁴⁰⁾

공무원의 직무발명에 관하여, 공무원의 승계의사표시와 상관없이 국가에 원시적으로 귀속되는 것으로 보는 견해¹⁴¹⁾와 대통령령에서 정하고 있는 승계 절차를 근거로 일반 직무발명의 법리는 국가가 사용자인 경우에도 동일하게 적용된다고 보는 견해¹⁴²⁾가 있다.

생각건대 국가가 사용자인 경우에도 일반 직무발명의 법리와 동일하게 창작자인 공무원에 원시적으로 귀속된 권리가 국가에 승계된다고 본다. 국가가 사용자인 경우에도 발명진흥법 제10조 제2항, 제15조 제7항, 제16

137) 국공립대학의 학생이 발명자인 경우의 귀속은 어떠한지 의문이다.

138) 공무원 직무발명과 대학발명의 경우 공무원 또는 교직원인 발명자가 직무발명에 대한 권리를 원시 취득하는 것은 동일하나, 당사자 간에 미리 승계계약을 체결하지 않았다고 하더라도 특허권 등을 국유·공유 또는 전담조직의 소유로 한다는 것이다.

139) 국공립대학 교직원의 경우도 여기서의 공무원에 포함된다.

140) 조영선, 앞의 책, 248면.

141) 조광훈, “공무원의 직무발명에 따른 특허권의 국·공유화에 관한 비판적 연구”, 「지적재산권」, 제22호, 한국지적재산권법제연구원, 2007., 14면.

142) 원세환, 앞의 논문, 141면(처분 수입금의 50%를 처분 보상금으로 지급하도록 하고 있는 점 등은 공무원이 직무발명을 함에 있어 충분한 동기부여가 될 수 있다).

조 등에서 “... 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명...” 이라 하여 ‘승계’라는 표현을 사용하고 있고, 국가에 원시적으로 귀속된다는 규정이 없는 이상 일반 직무발명의 법리와 달리 종업원에게 과도하게 불리한 해석을 해서는 안된다.

다만 공무원의 발명에 대해 일반적인 종업원의 직무발명보다 엄격하게 발명자의 권리를 제한하여 달리 특례로 정한 것은, 직무발명이 완성되는 즉시 사용자의 승계 통지 등 별도의 승계 절차를 거치지 않더라도 사용자인 국가가 자동적으로 ‘승계’한다는 의미에 그친다. 사용자의 직무발명 승계 여부 통지 의무에 대해 규정하고 있는 발명진흥법 제13조가 그러한 의무를 지는 사용자의 범위에서 ‘국가 또는 지방자치단체’가 사용자인 경우를 제외한다고 명시적으로 규정하고 있는 점을 보아 그러하다.

라. 직무발명 규정 관련 발명진흥법 개정안

정부가 2017년 1월 18일¹⁴³⁾ 제출한 발명진흥법 일부개정 법률안(의안 번호 2005147)은 동년 7월 현재 관련 위원회¹⁴⁴⁾에 회부되어 심사 중이다. 동법 개정안의 주요 내용은 다음과 같다.

현행 발명진흥법¹⁴⁵⁾ 제10조 제1항 단서는 중소기업기본법에 따른 중소기업이 아닌 기업의 경우, 종업원의 직무발명에 대하여 미리 사용자에게 특허받을권리 또는 특허권 등을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약의 체결 또는 근무규정을 작성하지 아니한 경우에는, 통상실시권을 원천적으로 가질 수 없도록 규정하고 있다. 하지만

143) 제20대 (2016-2020) 제348회.

144) 소관위원회는 산업통상자원위원회이고 관련위원회는 농림축산식품해양수산위원회이다.

145) 발명진흥법 [시행 2017.6.3.] [법률 제14370호, 2016.12.2., 일부개정].

중견기업이나 대기업인 사용자가 장비와 연구비를 지원하고 종업원의 급여도 지급하는 등, 직무발명의 완성에 각종 기여를 했음에도 불구하고 통상실시권까지 제한하는 것은 과도하며, 기업의 통상실시권 취득과 관련하여 중소기업과 그 외의 기업을 달리 규정할 특별한 이유가 없다는 지적에 따라, 개정안에서는 동법 동조항 단서를 삭제하여 중소기업 외의 기업도 중소기업과 동일하게, 사전에 양도 또는 전용실시권을 설정하는 계약을 체결하거나 근무규정을 작성하지 않은 경우에도 통상실시권을 가질 수 있도록 하여, 기업의 직무발명제도 활용을 촉진하고자 하였다.

이러한 개정안에 대하여 산업통상자원부 위원회는 개정 대상이 된 발명진흥법 제10조 제1항 단서는 대기업과 중견기업에 대해 사전양도규정을 작성하도록 유인하여, 직무발명 보상제도 도입을 적극적으로 유도하기 위한 취지로 2013년 7월 30일 발명진흥법 개정으로 신설된 조항인데, 현재 대기업 및 중견기업의 직무발명 보상제도 도입비율¹⁴⁶⁾을 살펴보면 대기업 91.7%, 중견기업 86.1%로 대부분의 기업에서 직무발명보상제도를 도입하고 있는 것으로 나타나므로, 대기업과 중견기업에 대해서만 통상실시권 보유를 제한하는 것은 더 이상 큰 의미가 없는 것으로 보고 개정안을 긍정적으로 평가하였다.¹⁴⁷⁾

뿐만 아니라 현행 발명진흥법 제13조 제2항 및 제3항은 종업원의 직무발명에 대하여 미리 사용자에게 특허받을권리를 승계시키는 계약 체결이나 근무규정을 작성하였더라도, 사용자는 일정기간 내에 권리 승계의사를 종업원에게 문서로 알려야만 그때부터 그 권리가 승계되는 것으로 보고 있다. 하지만 직무발명 완성시점과 해당 권리가 사용자에게 승계되는 시점이 달라서, 종업원이 직무발명을 완성한 후 그 권리를 제3자에게 이

146) 산업통상자원위원회 검토보고서, 2017. 3. 10면 표 참조.

147) 위의 검토보고서, 9-10면.

중양도하는 문제¹⁴⁸⁾가 발생할 여지가 있다는 지적에 따라, 개정안에서는 사용자가 특허받을 권리의 포기의사를 문서로 알린 경우 외에는, 직무발명이 완성된 때 사용자가 자동적으로 그 권리를 승계하도록¹⁴⁹⁾ 하여, 승계시점을 직무발명 완성시로 명확히 함으로써 불확실한 권리관계를 해소하고 이중양도 등 부당한 행위의 발생가능성을 방지하고자 하였다. 그 밖에 이를 통해 승계 여부 통지에 대한 사용자의 행정적인 부담¹⁵⁰⁾을 덜 수 있고, 사용자가 직무발명 완성 후 4개월 이내에 서면으로 승계 여부를 알리지 못한 경우 그에 대한 권리 승계를 포기하는 것으로 간주됨으

148) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결(A회사를 양수한 甲은 A회사의 종업원(丙, 丁)을 직원으로 고용하면서 비밀유지약정 등을 체결하고 丙과 丁이 A회사 재직당시 개발한 모든 발명을 귀속받기로 하였으나, 丙과 丁이 甲의 승낙없이 乙에게 해당 권리를 양도하여 乙이 자신의 명의로 특허를 출원하고 특허권을 취득한 사안이다).

149) 개정안 제13조(직무발명에 대한 권리의 승계) ① 종업원등이 한 직무발명에 대하여 미리 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계시키는 계약이나 근무규정이 있는 경우 사용자등은 직무발명이 완성된 때에 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한다.

② 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간 내에 특허등을 받을 수 있는 권리의 포기의사를 문서로 알린 때에는 제1항에 따른 권리의 승계는 무효로 한다.

③ 종업원등이 한 직무발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 직무발명에 대한 권리의 승계나 전용실시권의 설정을 주장할 수 없다.

150) 특허출원되는 직무발명은 연간 약 17만건인데, 직무발명의 약 70%가 공동발명(공동발명자의 수는 건당 평균 3.8명)이다. 공동발명시 사용자는 공동발명자 모두에게 개별적으로 승계 여부를 통지하여야 함을 고려하면, 연간 약 50만명에게 승계의사를 통지해야 하므로 기업의 입장에서는 부담이 된다는 지적이 있다(앞의 검토보고서.; 오정훈, “직무발명제도, 기업·종업원 상생안 찾아야”, 2017. 1. 30).

로 인해, 사용자가 승계의사가 있음에도 직무발명에 대한 특허받을 권리를 승계 받지 못하는 불합리한 점도 해소시킬 수 있을 것으로 보인다. 다만, 사용자가 사전양도규정을 별도로 두지 않은 경우에는, 종업원의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리 승계나 전용실시권의 설정을 주장할 수 없음은 현행과 동일하다.¹⁵¹⁾

이에 대해 사용자가 종업원의 직무발명을 자동 승계하게 되면 사용자는 종업원의 보상에 신경을 쓰지 않게 되어 직무발명에 대한 종업원의 보상이 약화될 수 있다는 우려가 제기될 수 있으나, 이에 대하여 특허청은 사용자는 보상액 기준 등을 포함한 보상규정을 미리 작성하여 종업원에게 통지해야 하므로, 승계방식의 변경에 따라 종업원이 불이익을 받게 될 여지는 없다는 입장을 밝힌 바 있다.

3. 직무고안에 대한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리 및 직무디자인에 대한 디자인등록을 받을 수 있는 권리

앞의 절 <II-2> ‘직무발명에 대한 특허받을 권리’에서 논한 바와 같이, 실용신안법 제11조 또는 디자인보호법 제3조에 따라 고안의 완성 또는 디자인 창작시, 종업원에게 원시적으로 귀속되는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리 또는 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 사용자에게 양도되어, 사용자가 출원·등록하는 경우 등록된 실용신안권 또는 디자인권은 사용자에게 원시적으로 귀속할 수 있다. 이에 이 글에서는 등록 후의 ‘실용신안권’ 또는 ‘디자인권’이 아닌, 고안의 완성 또는 디자인 창작 즉

151) 앞의 검토보고서.

시 발생하는 ‘실용신안등록을 받을 수 있는 권리’ 또는 ‘디자인 등록을 받을 수 있는 권리’의 원시적 귀속을 중심으로 논하고자 한다.

발명진흥법 제2조 제1호는 본법에서의 ‘발명’이란 특허법·실용신안법¹⁵²⁾ 또는 디자인보호법¹⁵³⁾에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안¹⁵⁴⁾ 및 창작¹⁵⁵⁾을 말한다고 규정하고 있다. 즉, 발명진흥법상 직무발명에 관한 규정은 직무고안과 직무디자인에도 적용된다. 실용신안권(실용신안법 제21조 제1항¹⁵⁶⁾)과 디자인권(디자인보호법 제90조 제1항¹⁵⁷⁾)은 특허권과 마찬가지로 설정등록에 의하여 비로소 발생한다. 고안한 자 또는 디자인한 자는 설정등록하기 전 ‘실용신안등록을 받을 수 있는 권리’¹⁵⁸⁾와 ‘디

152) 실용신안법[시행 2015.7.29.] [법률 제13088호, 2015.1.28., 일부개정] 제1조 (목적) 이 법은 실용적인 고안을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

153) 디자인보호법 [시행 2016.4.28.] [법률 제13840호, 2016.1.27., 일부개정] 제1조(목적) 이 법은 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

154) 실용신안법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘고안’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.

155) 왜 ‘디자인’이라고 하지 않고 ‘창작’이라고 했는지는 의문이다.

디자인보호법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘디자인’이란 물품[물품의 부분(제42조는 제외한다) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것을 말한다.

156) 실용신안법 제21조(실용신안권의 설정등록 및 등록공고) ① 실용신안권은 설정등록에 의하여 발생한다.

157) 디자인보호법 제90조(디자인권의 설정등록) ① 디자인권은 설정등록에 의하여 발생한다.

158) 실용신안법 제11조에서는 실용신안등록요건 및 실용신안등록출원에 관하여는 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자), 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호), 제35조(무권리자 특허와 정당한 권리자의 보호), 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전), 제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) 등의 규정을 준용한다고 규정하고 있다. 특허법 제33조는 “발명을 한

자인등록을 받을 수 있는 권리'¹⁵⁹⁾를 가진다. 직무발명에 대한 특허받을 권리가 종업원에게 원시적으로 귀속되는 것처럼, 직무고안에 대한 '실용신안등록을 받을 수 있는 권리'와 직무디자인에 대한 '디자인등록을 받을 수 있는 권리'는 우선 종업원에게 원시적으로 귀속한다.

이렇듯 직무발명과 업무상저작물의 차이점은, 직무고안이나 직무디자인과 업무상저작물과의 차이점에도 그대로 동일하다. 응용미술에 대해 디자인보호법과 저작권법에 의한 중복 보호가 논의되는데, 응용미술을 중복 보호하는 경우에는 직무디자인과 업무상저작물의 보호체계와 방법이 상이하기 때문에 지적재산권 간 충돌 등이 발생할 우려가 있다.¹⁶⁰⁾

4. 상표권

상표권 또한 설정등록에 의해 발생한다(상표법 제82조 제1항¹⁶¹⁾). 동법 제3조¹⁶²⁾는 상표등록을 받을 수 있는 자는 국내에서 상표를 사용하는 자

사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”고 규정하고 있기에 고안을 한 사람 또는 그 승계인은 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 볼 수 있다.

159) 디자인보호법 제3조(디자인등록을 받을 수 있는 자) ① 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 또는 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 디자인등록을 받을 수 없다.

160) 이상정, “응용미술의 보호”, 「계간 저작권」, 1995년 봄호, 1995., 10면.

161) 상표법 [시행 2016.9.1.] [법률 제14033호, 2016.2.29., 전부개정] 제82조(상표권의 설정등록) ①상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.

162) 상표법 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 상표를

또는 사용하려는 자라고 규정하고 있다. ‘상표의 사용’이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 널리 알리는 행위를 말한다(동법 제2조 제1항 제11호). 즉 상표권은 상표를 창작한 자 보다는 상표를 상품에 표시하는 등 사용하는 자, 사용의사가 있는 자에게 상표권을 부여한다.

그 밖에 동법 제54조 제3호 및 제4호¹⁶³⁾는 제3조의 상표등록을 받을 수 있는 자가 아닌 자의 상표등록출원에 대해 심사관은 상표등록거절결정을 하여야 한다고 규정하고 있고, 동법 제117조 제1항 제1호¹⁶⁴⁾는 상표등록을 받을 수 있는 자가 아닌 자(동법 제3조 위반)가 상표등록을 한 경우에도 이에 대해 이해관계인 또는 심사관이 무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.

하지만 상표법에는 다른 지적재산권법과는 달리 ‘직무상표’에 관한 규정

등록받을 수 없다.

163) 상표법 제54조(상표등록거절결정) 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다.

3. 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제38조제1항, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 또는 제6항부터 제8항까지의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우

4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우

164) 상표법 제117조(상표등록의 무효심판) ①이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.

1. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우

이 없다. 그 이유에 대해서, 지적재산권법을 창작법과 표지법으로 나눌 때 업무상 창작의 문제는 특허법이나 저작권법과 같은 창작법의 영역에서 발생하는 문제이지, 영업상 표장을 보호하여 신용 유지를 도모하고자 하는 상표법¹⁶⁵)과 같은 표지법에서 발생하는 문제가 아니기 때문이라고 한다.

상표 창작 업무를 수행하는 종업원이 그 직무상 창작한 상표¹⁶⁶)는 저작권법상 업무상저작물이나 발명진흥법상 직무디자인에 해당할 수 있다. 저작권법의 업무상저작물로 보는 경우에는 사용자는 저작권을 원시적으로 취득한다. 한편 발명진흥법상 직무디자인으로 보는 경우, 사용자는 디

165) 상표법 제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.
2. “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램 동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.

전부개정되기 이전 구상표법([시행 2016.4.28] [법률 제13848호, 2016.1.27, 일부개정])은 “‘상표’란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.”고 규정(구상표법 제2조 제1항)하였다가, 현행 상표법과 같이 개정된 이유에 대해 ‘상표에 대한 국민들의 이해를 돕기 위하여, 지나치게 복잡하고 제한적으로 규정되어 있는 상표의 정의(定義) 규정을 상표의 핵심적 의미와 그 대표적인 표현방식 위주로 간결하게 정비하기 위한 것’이라고 하고 있다(<http://www.law.go.kr>(2017. 6. 최종 검색) 및 해당 상표법전부개정법률안(의안번호 1918506) 참조).

166) 상표라는 유형물 그 자체에 대한 소유권은 사용자에게 원시적으로 귀속된 것은 물론이다. 사용자가 제공한 재료에 종업원의 지적 노력이 결합한 경우 그 창작된 물건 자체에 대한 소유권은, 종업원이 아닌 사용자에게 원시적으로 귀속한다(아래 이 글의 <VI-3-가> ‘민법상 소유권 귀속과의 구별’ 참조).

자인 등록을 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득한 종업원으로부터 사전양도계약 등에 의해 승계 취득할 수 있다. 즉 사용자는 종업원이 직무상 창작한 상표를 종업원의 저작권 또는 디자인권 행사 가능성 우려 없이 상표등록출원을 할 수 있다.

그런데 이와 동시에 종업원이 사용자와의 고용관계 등에 기하여 그 업무 수행상 창작한 상표라고 하더라도, 종업원 자신의 사업에 사용하고 있거나 사용하려고 하는 경우, 종업원은 그 표장에 대해 상표등록출원을 할 수 있다. 사용자 사업의 상품과 종업원 사업의 상품이 동일·유사한 경우, 종업원이 창작한 해당 상표를 다른 날에¹⁶⁷⁾ 사용자와 종업원이 따로 상표등록출원을 하게 되면 먼저 출원한 자만이¹⁶⁸⁾ 상표등록을 받을 수 있다(동법 제35조¹⁶⁹⁾ 제1항).

167) 사용자와 종업원이 같은 날에 동일·유사한 상품에 동일한 당해 상표를 등록출원 한 경우에는, 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다(상표법 제35조 제2항).

168) 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(상표법 제34조 제1항 제7호).

169) 상표법 제35조(선출원) ① 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.

② 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 같은 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다.

③ 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항을 적용할 때에 처음부터 없었던 것으로 본다.

1. 포기 또는 취하된 경우

만약 종업원이 업무상 창작한 표장을 사용자보다 먼저 출원하여 상표권을 취득하게 되는 경우, 종업원의 상표권과 사용자의 저작권 또는 디자인권 간에 저촉이 발생할 수 있다. 이러한 저촉은 상표법 제92조 제1항170)에 따라 해결될 수 있을 것이다. 즉, 상표권자인 종업원이 상표를 사용하고자 할 때 그 사용 상태에 따라, 그 상표등록출원일 전에 발생한 사용자의 저작권 또는 그 상표등록출원일 전에 출원된 사용자의 디자인권과 저촉되는 경우에는, 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표사용은 저작권자 또는 디자인권자인 사용자의 동의를 받지 않고는 그 등

2. 무효로 된 경우

3. 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

④ 특허청장은 제2항의 경우에는 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간 내에 신고가 없는 경우에는 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

⑤ 제1항 및 제2항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 동일(동일하다고 인정되는 경우를 포함한다)하지 아니한 상품에 대하여 동일·유사한 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 단체표장등록출원과 상표등록출원이 있는 경우

2. 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원이 있는 경우

170) 제92조(타인의 디자인권 등과의 관계) ① 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.

② 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호차목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.

록상표를 사용할 수 없다.

사실상 상표의 창작을 직무로 하는 종업원이 그 업무 수행상 상표를 창작하고도 그 완성사실을 사용자에게 알리지 않고, 사용자 사업의 상품과 동일·유사한 종업원 본인 사업의 상품에 사용하고자 사용자보다 먼저 그 상표등록출원을 하게 되면, 대체로 상표의 창작 완성사실을 알지 못하는 사용자는 그에 대한 상표권을 취득하지 못할 가능성이 있다. 하지만 상표의 창작을 위하여 창작자인 종업원을 고용하여 창작을 위한 시설과 재료 등을 제공하고 임금을 지급한 사용자가 아닌, 상표의 창작 업무를 수행하는 대가로 임금을 지급받으면서 사용자의 시설 등을 이용한 종업원이 상표등록을 받도록 하는 것은 불합리하다.

물론 상표의 창작과 동시에 발생하는 저작권은 통상 그 상표등록출원 이전에 발생한다고 볼 수 있다. 따라서 종업원이 사용자보다 먼저 출원하여 상표권을 받았다고 하더라도 그 상표에 대한 저작권자인 사용자가 동의하지 않는 한, 종업원이 자신의 상품에 상표를 마음대로 사용하는 것은 쉽지 않다. 그렇다고 사용자가 종업원의 상품과 동일·유사한 상품에 그 상표권을 취득할 수 있는 것은 아니므로, 상표의 창작을 목적으로 종업원을 고용했던 사용자의 의도를 충족시키기에는 부족하다.

업무상 창작 제도는 실제 창작을 한 종업원만을 보호하기 위한 것이 아니고 비창작적 기여를 한 사용자도 보호하여, 업무상 창작을 활성화시키고 궁극적으로 산업 발전에 기여하는 것이 목적이다. 그러므로 상표법은 창작법이 아닌 표지법이라는 이유로 직무상표의 개념을 인정하지 않을 것이 아니라, 직무상표의 경우에는 종업원이 그 상표를 사용자 사업의 상품과 동일·유사한 자신의 상품에 사용하기 위해서 상표등록출원하는 것은 제한하는 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.

5. 직무상 육성에 대한 품종보호를 받을 수 있는 권리

식물신품종 보호법¹⁷¹⁾ 제21조에 따라 신품종을 육성한 공무원에게 원시적으로 귀속되는 품종보호를 받을 수 있는 권리가 국가 또는 지방자치단체에 승계되어 출원·등록되면, 등록으로 인해 발생한 품종보호권은 국가 또는 지방자치단체에 원시적으로 귀속한다. 이 글에서는 등록 후의 ‘품종보호권’이 아닌, 신품종 육성·개발 즉시 발생하는 ‘품종보호를 받을 수 있는 권리’의 원시적 귀속을 중심으로 논하고자 한다.

1995년 12월 6일 종자산업법¹⁷²⁾ 제정¹⁷³⁾시 세계무역기구(WTO : World

171) 식물신품종 보호법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2015.6.22.>

1. ‘종자’란 「종자산업법」 제2조제1호에 따른 종자 및 「수산종자산업육성법」 제2조제3호에 따른 수산식물종자를 말한다.
2. ‘품종’이란 식물학에서 통용되는 최저분류 단위의 식물군으로서 제16조에 따른 품종보호 요건을 갖추었는지와 관계없이 유전적으로 나타나는 특성 중 한 가지 이상의 특성이 다른 식물군과 구별되고 변함없이 증식될 수 있는 것을 말한다.
3. ‘육성자’란 품종을 육성한 자나 이를 발견하여 개발한 자를 말한다.
4. ‘품종보호권’이란 이 법에 따라 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 주는 권리를 말한다.
5. ‘품종보호권자’란 품종보호권을 가진 자를 말한다.
6. ‘보호품종’이란 이 법에 따른 품종보호 요건을 갖추어 품종보호권이 부여된 품종을 말한다.

172) 종자산업법 [시행 1997.12.31.] [법률 제5024호, 1995.12.6., 제정]

173) 주요농작물종자법과 종묘관리법을 통합하여 종자관리체계를 일원화하고, 각종 규제 완화를 통하여 민간종자산업의 발전을 도모하고 농업·임업 및 수산업생산의 안정에 이바지하려는 것이다(국가법령정보센터 종자산업법 제정 이유 참조).

Trade Organization, 이 글에서는 ‘WTO’라고 한다)의 부속협정인 ‘무역 관련 지적재산권 협정’(TRIPs : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 이 글에서는 ‘TRIPs 협정’이라고 한다)¹⁷⁴⁾의 이행과 관련된 식물신품종¹⁷⁵⁾육성자의 권리 보호 제도를 도입하여, 식물신품종육성자에게 보호품종의 상업적 이용에 관한 독점적인 권리를 인정하였다.¹⁷⁶⁾ 그러다가 2012년 6월 1일 식물신품종에 대한 육성자의 권리 보호와 관련된 규정을 분리¹⁷⁷⁾하여, 식물신품종 보호법이 별도로 제정¹⁷⁸⁾되었다. 식물신품종 보호법¹⁷⁹⁾은 식물의 신품종에 대한 육성자의

174) TRIPs 협정은 1995년 1월 1일 발효된 WTO 협정의 부속협정으로 채택되어 WTO 회원국 모두에게 적용되며, 특허권·디자인권·상표권·저작권 등 지적재산권에 대한 최초의 다자간 규범으로 구체적 보호대상 및 보호기간을 명시하였다. 동협정은 총 7부, 73개조로 구성되어 있다(저작권심의조정위원회, 「무역관련 지적재산권 협정 해설」, 1996. 12.).

175) 1946년 특허법 제정시 식물특허에 관한 규정을 두고 있었었다.

176) TRIPs 협정 제27조(특허대상) 제3항은 무성번식 또는 유성번식의 구별 없이 식물의 변종을 특허 또는 개별법 또는 양자에 의해 보호해야 한다고 규정하고 있다. 2006년 3월 3일 특허법 개정 전에는 “무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”고 규정(구 특허법[법률 제4207호, 1990.1.13., 전부개정])하고 있었다. 이에 대해 합리적 근거 없이 유성번식을 제외한 것이라는 문제점이 지적되어 왔고, TRIPs 협정상 의무를 이행하기 위해서는 유성번식식물을 보호하지 않으면 안되게 되었다. 이에 따라 ‘종자산업법’이라는 특별법을 제정하여 유성번식을 보호하게 된 것이다(송영식·이상정·황종환, 앞의 책, 171쪽 참조).

177) 2012. 6. 1. 전부개정 당시 종자산업법([시행 2013.6.2.] [법률 제11458호, 2012.6.1., 전부개정])은 종자의 보증·유통관리 등에 관한 실체적 규정과 품종보호 관련 절차적 규정이 혼재되어 법률의 체계 및 내용이 복잡하고 이해하기 어려운 면이 있어, 종자산업법 중 식물신품종의 출원·심사 및 등록 등에 관한 절차적 규정을 분리하여 식물신품종 보호법이라는 별개의 법률을 제정함으로써 식물신품종과 그 육성자의 권리를 체계적으로 보호하고자 하였다(국가법령정보센터 식물신품종 보호법 제정이유 참조).

178) 구 식물신품종 보호법([시행 2013.6.2.] [법률 제11457호, 2012.6.1., 제정]

권리 보호에 관한 사항을 규정함으로써 농림수산업의 발전에 이바지함을 목적으로 한다(동법 제1조).

신규성¹⁸⁰ · 구별성¹⁸¹ · 균일성¹⁸² · 안정성¹⁸³ · 1개의 고유한 품종명칭¹⁸⁴

179) 식물신품종 보호법[시행 2016.6.23.] [법률 제13385호, 2015.6.22. 일부개정]

180) 식물신품종 보호법 제17조(신규성) ① 제32조제2항에 따른 품종보호 출원일 이전(제31조제1항에 따라 우선권을 주장하는 경우에는 최초의 품종보호 출원일 이전)에 대한민국에서는 1년 이상, 그 밖의 국가에서는 4년[과수(果樹) 및 임목(林木)인 경우에는 6년] 이상 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 아니한 경우에는 그 품종은 제16조제1호의 신규성을 갖춘 것으로 본다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 양도의 경우에는 제1항에도 불구하고 제16조제1호의 신규성을 갖춘 것으로 본다.

1. 도용(盜用)한 품종의 종자나 그 수확물을 양도한 경우
2. 품종보호를 받을 수 있는 권리를 이전하기 위하여 해당 품종의 종자나 그 수확물을 양도한 경우
3. 종자를 증식하기 위하여 해당 품종의 종자나 그 수확물을 양도하여 그 종자를 증식하게 한 후 그 종자나 수확물을 육성자가 다시 양도받은 경우
4. 품종 평가를 위한 포장시험(圃場試驗), 품질검사 또는 소규모 가공시험을 하기 위하여 해당 품종의 종자나 그 수확물을 양도한 경우
5. 생물자원의 보존을 위한 조사 또는 「종자산업법」 제15조에 따른 국가품종목록(이하 "품종목록"이라 한다)에 등재하기 위하여 해당 품종의 종자나 그 수확물을 양도한 경우
6. 해당 품종의 품종명칭을 사용하지 아니하고 제3호부터 제5호까지의 어느 하나의 행위로 인하여 생산된 부산물이나 잉여물을 양도한 경우

181) 식물신품종 보호법 제18조(구별성) ① 제32조제2항에 따른 품종보호 출원일 이전(제31조제1항에 따라 우선권을 주장하는 경우에는 최초의 품종보호 출원일 이전)까지 일반인에게 알려져 있는 품종과 명확하게 구별되는 품종은 제16조제2호의 구별성을 갖춘 것으로 본다.

② 제1항에서 일반인에게 알려져 있는 품종이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 품종을 말한다. 다만, 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 일반인에게 알려져 있는 품종은 제외한다. <개정 2013.3.23.>

1. 유통되고 있는 품종
2. 보호품종

을 갖춘 경우 신품종으로 보호받을 수 있다(동법 제16조 내지 제20조). 육성자나 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진다(동법 제21조). 신품종을 육성·개발한 자가 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 품종보호 출원서를 제출하여(동법 제30조) 설정등록을 하면(동법 제54조¹⁸⁵) 설정등록된 날부터 20년 동안¹⁸⁶ 특허권에 준하는 독점적인 권리인 품종보호권이 비로소 발생한다(동법 제56조).

동법 제28조 제1항은 “공무원이 육성한 품종이 성질상 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 품종을 육성한 행위가 공무원의 현재 또

3. 품종목록에 등재되어 있는 품종

4. 공동부령으로 정하는 종자산업과 관련된 협회에 등록되어 있는 품종

③ 제2항제2호 또는 제3호의 경우 품종보호를 받기 위하여 출원하거나 품종목록에 등재하기 위하여 신청한 품종은 그 출원일이나 신청일부터 일반인에게 알려져 있는 품종으로 본다. 다만, 이 법에 따라 품종보호를 받지 못하거나 품종목록에 등재되어 있지 아니한 품종은 제외한다.

182) 식물신품종 보호법 제19조(균일성) 품종의 본질적 특성이 그 품종의 번식방법상 예상되는 변이(變異)를 고려한 상태에서 충분히 균일한 경우에는 그 품종은 제16조제3호의 균일성을 갖춘 것으로 본다.

183) 식물신품종 보호법 제20조(안정성) 품종의 본질적 특성이 반복적으로 증식된 후(1대 잡종 등과 같이 특정한 증식주기를 가지고 있는 경우에는 매 증식주기 종료 후를 말한다)에도 그 품종의 본질적 특성이 변하지 아니하는 경우에는 그 품종은 제16조제4호의 안정성을 갖춘 것으로 본다.

184) 식물신품종 보호법 제106조(품종명칭) ① 제30조제1항에 따라 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 한다.

② 대한민국이나 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭 등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 한다.

185) 식물품종 보호법 제54조(품종보호권의 설정등록) ① 품종보호권은 제52조 제1항제1호에 따른 설정등록을 함으로써 발생한다.

186) 식물품종보호법 제55조(품종보호권의 존속기간) 품종보호권의 존속기간은 품종보호권이 설정등록된 날부터 20년으로 한다. 다만, 과수와 임목의 경우에는 25년으로 한다.

는 과거의 직무에 속하는 육성(이 글에서는 ‘직무상 육성’이라 한다)일 경우에는 그 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 해당 공무원의 권리는 국가나 지방자치단체가 승계한다. 다만, 「고등교육법」에 따른 국립학교 또는 공립학교 교직원의 직무상 육성에 해당하는 경우에는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항에 따라 설치된 전담조직(이 글에서는 ‘전담조직’이라 한다)이 승계한다.”고 규정한다. 이는 직무발명에 대한 발명진흥법 제10조 제2항¹⁸⁷⁾의 요건 및 권리 귀속과 동일하다. 또한 “국가, 지방자치단체 또는 전담조직이 제28조 제1항에 따라 공무원이 직무상 육성한 품종을 승계한 경우에는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.”는 보상금 규정(식물신품종 보호법 제29조¹⁸⁸⁾)도 두고 있다.

공무원의 직무상 육성에 관한 규정은 1995년 종자산업법 제정¹⁸⁹⁾ 당시

187) 발명진흥법 [시행 2016.4.28.][법률 제13842호, 2016.1.27., 일부개정] 제10조(직무발명) ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.

188) 식물신품종 보호법 제29조(공무원의 직무상 육성에 대한 보상 등) ① 국가, 지방자치단체 또는 전담조직이 제28조제1항에 따라 공무원이 직무상 육성한 품종을 승계한 경우에는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

② 제1항에 따른 보상의 기준, 지급방법과 그 밖에 보상에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

189) 제정 종자산업법 [시행 1966.8.8.][법률 제5153호, 1966.8.8., 타법개정] 제24조(공무원의 직무상 육성등) ①공무원이 육성·발견 또는 개발한 품종이 성질상 국가 또는 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 품종을 육성·발견 또는 개발하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우에는 그 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 당해 공무원의 권리는 국가 또는 지방자치단체가 이를 승계한다.

부터 존재하고 있었다. 그러나 국공립대학 교직원이 직무상 육성한 품종의 경우 그 품종보호권을 국가 또는 지방자치단체가 승계하도록 되어 있어 국공립대학의 품종보호권 소유 및 그 활용에 따른 수익금 창출 및 관리 등에 어려움이 있었다.¹⁹⁰⁾ 이에 2007년 8월 3일 종자산업법([시행 2008.2.4.] [법률 제8597호, 2007.8.3., 일부개정] 제24조¹⁹¹⁾)을 개정할 때 국공립대학 교직원이 직무상 육성한 품종의 경우 품종보호권은 ‘기술의 이전

②제1항의 규정에 의하여 국가가 승계한 그 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 처분 및 관리의 경우에는 국유재산법 제6조의 규정에 불구하고 농림부장관이 이를 관장한다. <개정 1996.8.8.>

③제2항의 규정에 의한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조 (공무원의 직무상 육성등에 대한 보상) ① 국가 또는 지방자치단체는 제24조제1항의 규정에 의하여 공무원이 직무상 육성·발견 또는 개발한 품종을 승계한 경우에는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 보상의 기준·지급방법 기타 보상에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

190) 국가법령정보센터 2007. 8. 3. 종자산업법 일부 개정 이유.

191) 구 종자산업법 [시행 2008.2.4.] [법률 제8597호, 2007.8.3., 일부개정] 제24조 (공무원의 직무상 육성 등 <개정 2007.8.3>) ①공무원이 육성한 품종이 성질상 국가 또는 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 품종을 육성하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 육성(이하 "직무상 육성"이라 한다)일 경우에는 그 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 당해 공무원의 권리는 국가 또는 지방자치단체가 이를 승계한다. 다만, 「고등교육법」에 따른 국립학교 및 공립학교 교직원의 직무상 육성에 해당하는 경우에는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 설치된 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계한다. <개정 2001.1.26, 2007.8.3>

②제1항의 규정에 의하여 국가가 승계한 그 품종에 대한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 처분 및 관리의 경우에는 「국유재산법」 제6조의 규정에 불구하고 농림부장관이 이를 관장한다. <개정 1996.8.8, 2007.8.3>

③제2항의 규정에 의한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

및 사업화 촉진에 관한 법률'에 따라 국공립대학에 설치된 전담조직이 승계하도록 하는 규정을 신설하였다. 그 후 그 규정은 2012년 6월 1일 식물신품종 보호법을 제정할 때 그대로 옮겨져서 지금까지 이어져오고 있다.

그런데 식물신품종 보호법에는 공무원의 직무상 육성 규정만 있을 뿐 공무원이 아닌 종업원의 직무상 육성 규정은 따로 두고 있지 않으며, 직무발명을 규정하고 있는 발명진흥법을 준용하는 규정도 없다. 따라서 공무원이 아닌 종업원이 직무상 육성을 한 경우에는, 공무원의 직무상 육성처럼 사용자인 사기업(국가나 지방자치단체가 아닌 법인 또는 단체 등)에 승계된다고 볼 것인지, 아니면 사전양도규정이 있는 경우에만 승계된다고 볼 것인지, 사전양도규정 자체를 둘 수 있을 것인지, 또는 승계되는 것으로 보지도 않고 사전양도규정조차 없어서, 사기업인 사용자에게 승계되지 않는 경우 사용자는 통상실시권을 행사할 수 있을 것인지 등은 의문이다. 그러나 이는 '품종보호를 받을 수 있는 권리' 또는 '품종보호권'의 사용자에게 승계에 관한 문제일 뿐, '품종보호를 받을 수 있는 권리'의 원시적 귀속 주체는, 공무원의 직무상 육성의 경우이거나 공무원이 아닌 종업원의 직무상 육성이더라도, 육성자인 공무원 또는 종업원이라는 점¹⁹²⁾에서는 동일하다.

2017년 1월 18일 정부가 제출한 발명진흥법 일부개정 법률안(의안번호 2005147)에는 식물신품종 보호법에 따라, 보호 대상이 되는 품종육성의 경우에도 발명진흥법에 따른 직무발명의 대상이 될 수 있도록 직무발명의 범위를 확대¹⁹³⁾하였다. 이를 통해 공무원이 아닌 종업원의 직무상 육성에 대한 해석과 관련된 상기의 혼란을 해결할 수 있을 것이다. 개정안

192) 육성자나 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진다(식물신품종 보호법 제21조).

193) 발명진흥법 제2조 제2호, 제10조 제1항에 「식물신품종 보호법」에 따른 품종을 육성' 부분을 추가하였다.

은 동년 7월 현재 소관위원회인 산업통상자원위원회와 관련위원회인 농림축산식품해양수산위원회에 회부되어 심사 중이다.

6. 업무상 반도체집적회로의 배치설계에 대한 배치설계권의 설정등록을 신청할 수 있는 권리

반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률(이 글에서는 ‘반도체설계법’이라고 약칭한다)¹⁹⁴⁾ 제2조 제5호 및 제6조에 따르면 배치설계권은 창작성이 있는 배치설계를 동법 제21조 제1항¹⁹⁵⁾에 따라 설정등록함으로써 발

194) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률[시행 2015.8.4.] [법률 제13150호, 2015.2.3., 일부개정] 제1조(목적) 이 법은 반도체집적회로(半導體集積回路)의 배치설계(配置設計)에 관한 창작자의 권리를 보호하고 배치설계를 공정하게 이용하도록 하여 반도체 관련 산업과 기술을 진흥함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.[전문개정 2008.12.26.]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "반도체집적회로"란 반도체 재료 또는 절연(絶緣) 재료의 표면이나 반도체 재료의 내부에 한 개 이상의 능동소자(能動素子)를 포함한 회로소자(回路素子)들과 그들을 연결하는 도선(導線)이 분리될 수 없는 상태로 동시에 형성되어 전자회로의 기능을 가지도록 제조된 중간 및 최종 단계의 제품을 말한다.
2. "배치설계"란 반도체집적회로를 제조하기 위하여 여러 가지 회로소자 및 그들을 연결하는 도선을 평면적 또는 입체적으로 배치한 설계를 말한다.
3. "창작"이란 배치설계 제작자의 지적(知的) 노력의 결과로 통상적이 아닌 배치설계를 제작하는 행위를 말한다. 이 경우 통상적인 배치설계 요소의 조합으로 구성된 경우라도 전체적으로 볼 때 통상적이 아닌 배치설계를 제작하는 행위는 창작으로 본다.

195) 반도체설계법 제21조(설정등록 및 공시) ① 특허청장은 제19조제1항에 따른 배치설계권의 설정등록에 대한 신청이 있는 경우 제20조제1항에 따라 신청을 거절하는 경우를 제외하고는 설정등록을 하여야 한다.

생한다.¹⁹⁶⁾ 배치설계를 창작한 자 또는 그 승계인(이 글에서는 ‘창작자’라 한다)은 영리를 목적으로 그 배치설계를 최초로 이용한 날부터 2년 이내에 특허청장에게 그 배치설계권의 설정등록을 신청할 수 있다(동법 제19조 제1항). 배치설계권 설정등록 신청자가 창작자가 아닌 경우 특허청장은 그 설정등록 신청을 거절하여야 하고(동법 제20조), 설사 설정등록되었다 하더라도 특허청장은 그 설정등록을 취소하여야 한다(동법 제24조 단서).

이처럼 반도체설계법은 전반적으로 창작자주의를 취하고 있으나, 동법 제5조는 국가·법인·단체 및 그 밖의 사용자(이 글에서는 ‘사용자’라 한다)의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 배치설계는 계약이나 근무규칙 등에 달리 정한 것이 없으면 그 사용자를 해당 배치설계의 창작자라고 하여 창작자주의에 대한 예외를 규정하고 있다.¹⁹⁷⁾ 즉 종업원이 업무상 창작한 배치설계에 대한 ‘배치설계권의 설정등록을 신청할 수 있는 권리’는 종업원이 아닌 사용자에게 원시적으로 귀속된다.

‘사용자의 기획’은 그 요건이 아니다. 반도체집적회로의 배치설계는 반도체칩 개발비용의 절반 가까이를 차지할 정도로 많은 비용이 들어가므

② 제1항에 따른 설정등록은 특허청장이 배치설계 등록원부에 기록함으로써 행한다.

③ 특허청장은 제1항에 따른 설정등록을 한 경우에는 배치설계권자에게 배치설계등록증을 발급하고 이를 공시하여야 한다.

④ 배치설계권의 설정등록을 신청할 때의 기재사항, 배치설계등록증의 발급, 배치설계 등록사항의 공시, 배치설계 등록원부의 기재사항, 배치설계 등록원부의 열람 및 사본 발급의 청구 등 배치설계의 설정등록에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2008.12.26.]

196) 출원과 심사를 요하지 않고 단지 등록함으로써 배치설계권이 발생한다.

197) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률은 1992. 12. 8. 제정[법률 제4526호, 시행 1993. 9. 1.]되었고, 제정 당시부터 ‘업무상 창작한 배치설계의 창작자’에 대한 규정(제5조)이 있었다.

로, 사용자의 기획에 의하여 조직적으로 행하여질 수 밖에 없고, 따라서 배치설계를 업무상 창작함에 있어 당연히 전제되는 것이기에 사용자의 기획을 별도의 요건으로 두지 않는다는 견해가 있다.¹⁹⁸⁾ 또한 저작권법상 컴퓨터프로그램과 마찬가지로 그 요건으로 ‘사용자 명의의 공표’를 요구하지 않는다.

반도체설계법의 보호대상은 산업상 이용되는 기능적 디자인으로 설정 등록함으로써 비로소 권리가 발생하고 그 절차에 있어 특허법 규정을 준용¹⁹⁹⁾한다는 점에서는 디자인보호법에 가까워 보이고, 통상적이 아닌 정도의 창작성을 요구하기에 보다 엄격한 요건을 요구하는 특허권보다는, 상대적으로 낮은 수준의 창작성만 있으면 된다는 점에서는 저작권법과 가까워 보인다. 이렇듯 디자인보호법과 저작권법의 중간 성질을 가지고 있는²⁰⁰⁾ 반도체설계법은 업무상 창작한 배치설계에 대해서는 저작권법상 업무상저작물 규정과 같이 창작자주의에 대한 예외를 두는 입법적 선택을 하고 있다.

7. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀

198) 박성호, “반도체칩의 배치설계에 관한 법적 보호”, 「변호사」, 제25집, 서울지방변호사회, 1995., 292면.

199) 반도체설계법 제5조의2(「특허법」의 준용) 제21조제1항에 따른 배치설계권의 설정등록 신청이나 그 밖의 절차에 관하여는 「특허법」 제28조의2부터 제28조의5까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “특허에 관한 절차”는 “배치설계권의 설정등록 신청이나 그 밖의 절차”로, “특허청 또는 특허심판원”은 “특허청”으로, “특허청장 또는 특허심판원장”은 “특허청장”으로, “특허출원서”는 “설정등록신청서”로, “특허청장·특허심판원장·심판장·심판관·심사장 또는 심사관”은 “특허청장”으로 본다. [전문개정 2008.12.26.]

200) 정상조·박준석, 앞의 책, 44면.

영업비밀(trade secrets)이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고(비밀성) 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(경제성), 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된(관리성) 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보를 말한다(부정경쟁방지법²⁰¹⁾ 제2조 제2호).

생산방법이나 기타의 기술은 특허법상 발명의 요건을 갖춘 경우 특허권으로 보호될 수도 있으나, 특허권으로 보호하는 경우 출원·등록·유지 등에 많은 비용이 들고, 한정된 기간만 독점권이 부여되며, 출원 등을 통해 공중에 공개되어 다른 기업 등의 추격에 단서를 제공할 수 있다는 단점이 있다. 이에 최고급기술일수록 영업비밀로 보유하여 비밀로 유지되는 기간만큼은 정보를 완전히 독점하려는 사례가 증가하고 있다.²⁰²⁾ 이렇듯 특허법상 발명이나 저작권법상 저작물의 요건을 갖춘 경우가 아니라 하더라도, 비밀성·경제성·관리성이 인정되고 그 보유자의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보가 되는 한²⁰³⁾ 부정경쟁방지법에 의해 영업비밀로 보호받을 수 있다.²⁰⁴⁾

201) 부정경쟁방지법 제1조(목적) 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

202) 박준석, “종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호”, 「산업재산권」, 제33호, 2010. 12., 33면(영업비밀로 보유하는 경우 부정취득 등 일정한 행위만을 제재할 수 있을 뿐, 제3자가 독자적으로 연구하여 관련 기술을 취득한 경우 제3자의 사용행위 일체를 규제할 수 없고, 어떠한 이유로든 영업비밀 정보가 공지되면 더 이상 아무런 보호를 받을 수 없는 위험이 있다는 단점도 있다).

203) 영업비밀이 서류에의 기재 등과 같이 유형물에 고정될 것을 그 요건으로 하는지에 대해서 현행 한국 부정경쟁방지법에서는 규정하고 있지 않고, 외국의 입법례에서도 유형물에의 고정을 요구하고 있는 경우는 없다. Allen v. Johar 사건에서 미국 법원은 특정 영업비밀이 유형물로 존재하는지 아니면 무형물로 존재하는지는, 영업비밀로 보호받을 수 있는지 여부에 아무런 영향을 미치지 아니한다고 판시한 바 있다(정상조·박준석, 앞의 책, 734-735면).

그 보호범위에 대해 부정경쟁방지법은 영업비밀 침해²⁰⁵⁾행위로, 영업비밀의 부정한 사용 뿐만 아니라 취득²⁰⁶⁾과 공개 행위에 대해서도 예시하고 있어 상당히 넓은 범위를 보호한다. 영업비밀을 그대로가 아닌 약간 변경 또는 개량하여 유사한 제품을 만드는 행위도 영업비밀 침해로 보아야 할 것인지에 대해서는, 명문의 법규정이 없어 법정책을 고려하여 해석해야 한다고 보고 있다. 미국 법원²⁰⁷⁾은 영업비밀침해자가 타인의 영업비밀을 자신의 노력에 의해 개량하였다는 사실만으로, 그 영업비밀에 의한 유리한 출발(headstart)이 가능했음을 부인할 수 없기에, 영업비밀 침해에 해당한다는 대체로 확고한 입장을 취하고 있다. 영업비밀의 침해에 대해 영업비밀보유자는 손해배상청구권, 신용회복청구권 이외에 침해금지청구권²⁰⁸⁾을 행사할 수 있다(동법 제10조 내지 제12조). 이를 통해 영업비밀에 관한 재산적 이익을 향유할 수 있는 법적 지위를 가지는 것이다.²⁰⁹⁾

영업비밀에 대한 권리는 그 영업비밀을 개발하여 보유하고 있는 자에게 속한다. 현행 부정경쟁방지법에는 사용자의 업무에 종사하는 종업원이 그 직무상 영업비밀을 개발한 경우 그 귀속 등에 관한 규정이 없다.

204) 위의 책, 731면.

205) 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은, 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 '유리한 출발(headstart)' 내지 '시간절약(lead time)'이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결).

206) 영업비밀과 동일한 기술상 또는 경영상 정보를 독자적으로 알게 되거나, 통상적인 거래 과정에서 정당하게 영업비밀을 취득하게 된 경우에는 영업비밀의 침해에 해당하지 않는다.

207) 예를 들어, *Cataphote Corp. v. Hudson*, 422 F.2d 1290, 1294-95 (5th Cir. 1970).

208) 침해행위의 계속성으로 인해 손해배상만으로는 완전한 구제를 해줄 수 없기에 침해금지청구권도 인정하고 있다.

209) 위의 책, 735-736, 739-740면.

관련 규정이 없는 이유에 대해 영업비밀은 특허권이나 저작권과 달리 재산권으로 보호되는 것이 아니기 때문이라고 본다.²¹⁰⁾

종업원이 업무상 영업비밀을 개발한 경우 그에 대한 권리가 누구에게 귀속되는지에 대해 여러 가지 견해가 있다. 첫 번째 견해는 영업비밀이 특허법상 발명이나 저작권법상 저작물에 해당하고 특허출원하거나 저작물을 공표하는 경우에는, 직무발명에 대한 발명진흥법 규정 또는 업무상 저작물에 대한 저작권법 규정에 따라 권리가 귀속된다고 본다. 특허출원하거나 공표되지 않고 비밀로 유지되어 부정경쟁방지법상 보호될 수 있는 영업비밀에 해당하는 때에는, 사용자와 종업원 간 영업비밀의 귀속에 관한 계약²¹¹⁾이 있는 경우 그에 따르고, 계약이 없는 경우²¹²⁾ 그 비밀성이라는 특징을 고려하여 일단 종업원에게 귀속한다고 해석한다. 다만 종업원이 개발한 기술이나 정보를 사용자에게 알리는 과정에서 영업비밀의 귀속에 관해 명시적 또는 묵시적인 합의가 이루어지는 경우가 대부분일 것이고, 종업원이 사용자의 시설에서 근무시간에 그 업무범위 내에서 사용자의 자원 등을 활용하여 개발한 영업비밀이라면, 사용자에게 양도하기로 하는 묵시적 합의가 있다고 볼 수 있는 경우가 많을 것이라고 본다 [견해1].²¹³⁾ 두 번째로, 당사자 간에 영업비밀의 귀속에 대한 사전계약이

210) 김병일, “직무발명제도와 종업원과 사용자 간의 법률문제”, 「지적소유권법 연구」, 제4집, 한국지적소유권학회, 2006. 6., 393면.

211) 근로계약이나 근무규정 외에 아이디어제안서(suggestions form)에 정해두는 방식도 포함한다. 종업원의 업무와 무관하고 근무시간 외에 사용자의 시설 등을 사용하지 않고 개발된 기술이나 정보, 또는 근로계약 해지 후 착안된 기술에 대한 권리도 사용자인 기업에게 귀속된다는 계약 등은 그 효력이 부인될 수도 있다고 본다(정상조·박준석, 앞의 책, 741-742면).

212) 근로계약의 해석상 그 귀속에 관한 묵시적인 합의가 있다고 볼 것인지는 계약 해석의 문제이기도 하면서, 누구에게 귀속시키는 것이 부정경쟁방지법상 영업비밀보호의 입법취지에 더 부합하는가 하는 법해석의 문제라고 본다 (위의 책, 742면).

있으면 그에 따르고, 계약이 없는 경우 특허법 등 지적재산권법이나 민법상 권리의 귀속에 관한 입법취지에 비추어 판단하여야 한다는 견해가 있다. 영업비밀이 발명의 성격을 가지면 특허법 제33조 제1항을 유추적용하여 종업원에게 원시적으로 귀속시키고, 저작물의 성격이 있으면 저작권법 제9조를 유추적용하여 사용자에게 원시적으로 귀속된다고 본다. 하지만 기계의 구조에 대한 설계도나 컴퓨터프로그램을 사용한 기계 등과 같이 영업비밀이 발명과 저작물의 성격을 모두 가지고 있는 경우, 영업비밀이 누구에게 귀속되는지에 대한 판단의 어려움이 있음을 인정하면서, 이러한 경우에는 당해 영업비밀의 성격, 영업비밀에 대한 종업원과 사용자의 기여도 등 제반사정을 고려하여 개별적으로 판단하여야 한다고 보았다[견해2]. [견해1]과의 차이점은 달리 특약이 없는 경우, 영업비밀이 발명이나 저작물의 요건을 갖추지 못하였거나 또는 그러한 요건을 갖추었으나 특허출원하거나 저작물의 공표를 하지 않는 경우²¹⁴⁾에도, 영업비밀의 성격에 따라 특허법 제33조 제1항 또는 저작권법 제9조를 유추적용한다는 점이다. 세 번째 견해로는 특허를 받을 수 있었던 것을 영업비밀로 하였다는 이유만으로 권리 귀속이 바뀌는 것은 옳지 않다는 점을 근거로, 원시적 권리 주체는 종업원이 되어야 하고 이는 특허받을 수 없는 경영상 정보의 경우도 마찬가지라고 본다. 기술상 정보와 경영상 정보를 구분하는 것이 쉽지 않고 기술상 정보만큼이나 경영상 정보도 중요하다는 점을 그 이유로 한다[견해3]. 그 밖에 직무발명 규정은 종업원을 보호하기 위한 것으로 강행규정임을 들어, 기술상 정보가 직무발명에 해당하는 경우에는 종업원에게 원시적으로 귀속시키고, 그 외의 정보에 대해서

213) 위의 책, 741-743면.

214) 이러한 경우 [견해1]에 따르면 특허법 제33조 제1항과 저작권법 제9조를 유추적용하지 않고, 그 비밀성의 특성상 영업비밀은 종업원에게 원시적으로 귀속된다고 본다.

는 영업비밀에 관한 일반원칙을 따른다는 견해도 있다[견해4].²¹⁵⁾

대법원²¹⁶⁾은 직무발명을 한 종업원에게 발명에 대한 권리가 원시적으로 귀속되는 이상 그 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전에는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자의 영업비밀이 된다고 볼 수는 없다고 판시한 바 있다[견해5].

215) 김국현, 「영업비밀보호법실무」, 2010., 57면(그러나 ‘영업비밀에 관한 일반원칙’이 무엇인지에 대해서는 언급하고 있지 않다).

216) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

Ⅲ. 업무상 발생하는 지적재산권에 대한 외국에서의 규율 현황

업무상저작물 및 직무발명 규정의 입법형성과정에 영향을 미친 일본, 미국, 프랑스 뿐만 아니라, 업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속 등 제도를 구성함에 있어, 한국에 시사점을 줄 수 있을 만한 국가를 중심으로 각국의 업무상 창작 제도에 대해 간략하게 살펴본다.

1. 미국

가. 업무상저작물의 규율체제

미국 저작권법²¹⁷⁾ 제201조(b)²¹⁸⁾에 따라 ‘업무상저작물(Works Made For Hire)’²¹⁹⁾의 경우 사용자 또는 위탁자를 저작자로 보며, 당사자 간

217) <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>(2017. 7. 최종 검색)

218) 17 U.S.C. §201 Ownership of copyright

(a) Initial Ownership.—Copyright in a work protected under this title vests initially in the author or authors of the work. The authors of a joint work are coowners of copyright in the work.

(b) Works Made for Hire.—In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright.

219) 이 글에서는 미국의 ‘업무상저작물(Works Made For Hire)’을 ‘Works Made For Hire’로 표기한다.

서면에 의한 반대의사가 존재하지 않는 한 사용자 또는 위탁자에게 그 저작권이 귀속된다. 저작권은 표현을 창작하여 유형물에 고정하거나, 고정하도록 하는 자인 저작자(author)에게 원시적으로(initially) 귀속되는 것이 원칙이나(동법 제201조(a)), Works Made For Hire 규정은 이러한 원칙에 대한 중대한 예외이다.

미국 저작권법 제101조²²⁰⁾는 ‘Works Made For Hire’에 대한 두 가지 유

220) 17 U.S.C. §101 Definitions

A “work made for hire” is—

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or

(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a “supplementary work” is a work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and an “instructional text” is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in systematic instructional activities.

In determining whether any work is eligible to be considered a work made for hire under paragraph (2), neither the amendment contained in section 1011(d) of the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999, as enacted by section 1000(a)(9) of Public Law 106-113, nor the deletion of the words added by that amendment—

(A) shall be considered or otherwise given any legal significance, or

(B) shall be interpreted to indicate congressional approval or disapproval

형을 명시하고 있다. 첫째, 종업원이 그의 업무 범위 내에서 작성한 저작물, 둘째, 집합저작물(collective work)의 일부, 영화 또는 기타 시청각저작물의 일부, 번역물, 보조적 저작물(supplement work), 편집물(compilation), 교과서, 시험문제, 시험문제의 해답자료, 또는 지도로 사용되도록 특별히 주문이나 위탁을 받은(specially ordered or commissioned) 저작물로, 당사자 간 해당 저작물이 업무상저작물임을 명시한 문서에 모두 서명하고 동의한 경우이다.

1) 종업원이 그 업무상 작성한 저작물

종업원이 고용계약의 범위 내에서 작성한 것을 ‘업무상저작물’로 보고 있다. ‘종업원’에 해당하는지 여부에 대해 법원은 사용자가 의도하는 저작물을 창작하는 방법 등을 지휘·감독하는 권한을 검토한다. 미국 연방대법원은 Community for Creative Non-Violence. v. Reid, 490 U.S. 730 (1989) 사건에서, 고용의 범위를 Restatement (Second) of Agency §220 (1958)²²¹⁾에 기초하여 판단하여야 한다고 판시하면서, 저작물의 작성에 필요

of, or acquiescence in, any judicial determination,

by the courts or the Copyright Office. Paragraph (2) shall be interpreted as if both section 2(a)(1) of the Work Made for Hire and Copyright Corrections Act of 2000 and section 1011(d) of the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999, as enacted by section 1000(a)(9) of Public Law 106-113, were never enacted, and without regard to any inaction or awareness by the Congress at any time of any judicial determinations.

221) Restatement (Second) of Agency(1958) §220 Definition of Servant

(1) A servant is a person employed to perform services in the affairs of another and who with respect to the physical conduct in the performance of the services is subject to the other’s control or right to

한 기술의 난이도,²²²⁾ 저작물 작성에 사용되는 재료와 도구의 소유자,²²³⁾ 작업의 장소,²²⁴⁾ 당사자 간 계약 기간,²²⁵⁾ 사용자에게 추가적인 저작물 작성 지시 권한이 있는지 여부,²²⁶⁾ 작성 시기나 기간에 관한 재량의 범

control.

(2) In determining whether one acting for another is a servant or an independent contractor, the following matters of fact, among others, are considered:

(a) the extent of control which, by the agreement, the master may exercise over the details of the work;

(b) whether or not the one employed is engaged in a distinct occupation or business;

(c) the kind of occupation, with reference to whether, in the locality, the work is usually done under the direction of the employer or by a specialist without supervision;

(d) the skill required in the particular occupation;

(e) whether the employer or the workman supplies the instrumentalities, tools, and the place of work for the person doing the work;

(f) the length of time for which the person is employed;

(g) the method of payment, whether by the time or by the job;

(h) whether or not the work is a part of the regular business of the employer;

(i) whether or not the parties believe they are creating the relation of master and servant; and

(j) whether the principal is or is not in business.

222) 더 많은 기술이 요구될수록, 고용관계라기 보다는 위탁관계로 볼 여지가 많다.

223) 저작 행위를 하는 자가 재료 및 도구의 소유자라면, 고용관계라기 보다는 위탁관계로 볼 여지가 많다.

224) 저작 행위를 하는 자가 자신의 장소에서 작업을 한다면, 위탁관계로 볼 가능성이 크다.

225) 그 기간이 짧을수록 위탁관계로 볼 여지가 많다.

226) 사용자에게 저작물의 추가 작성을 지시할 권한이 있다면 위탁관계라기 보다는 고용관계로 볼 여지가 많다.

위,²²⁷⁾ 보수지급의 방식,²²⁸⁾ 작업보조자 고용 및 그 보수지급에 있어서의 역할,²²⁹⁾ 사용자의 일상적 업무인지 여부,²³⁰⁾ 사용자가 영업 중인지 여부,²³¹⁾ 종업원에게 제공되는 복지후생 혜택들을 받는지 여부,²³²⁾ 세금문제의 처리²³³⁾ 등의 여러 가지 요소들을 제시하였다.

종업원인지 여부를 판단함에 있어서, 이러한 여러 가지 요소들을 비교 검토할 필요가 있으므로 어느 한 가지만으로 판단하지는 않는다고 보았다. Reid 사건 이후 이어진 항소법원 판결들은 각 요소의 비중은 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있다고 판시하였다.

종업원이 ‘그의 업무 범위 내에서’ 저작물을 창작하였는지를 판단함에 있어 법원은 저작물 창작이 고용계약의 내용인지, 저작물 창작이 사용자가 특정한 시간과 장소 내에서 주로 행해지는지, 저작물이 적어도 일부라도 사용자를 위한 목적으로 개시되었는지 등의 요소들을 고려할 수 있다.

2) 특별히 주문 또는 위탁된 저작물

특별히 주문 또는 위탁된 저작물은 두 가지 조건이 충족된 경우에만 업무상저작물로 본다. 첫째, 저작물이 저작권법 제101조에 제한적으로 열

227) 작성 시기나 기간에 대해 광범위한 재량이 인정될수록, 위탁관계로 볼 가능성이 크다.

228) 종업원이 지급받는 방식으로 지급받는 경우 고용관계로 볼 가능성이 크다.

229) 저작행위를 하는 자가 작업보조자의 고용과 보수지급을 통제한다면 고용관계라기 보다는 위탁관계로 볼 여지가 많다.

230) 사용자의 일상적 업무가 아니라면 위탁관계로 볼 여지가 많다.

231) 사용자가 영업 중이 아니라면 위탁관계로 볼 가능성이 크다.

232) 종업원에게 제공되는 복지가 제공된다면, 고용관계로 볼 여지가 많다.

233) 사용자가 종업원에게 그러하듯 사회보장, 소득세 등을 처리하는 경우 고용관계로 볼 가능성이 크다.

거된 9가지 유형 중 하나에 해당해야 한다. 둘째, 양 당사자 모두 서명²³⁴⁾한 서면에 의하여 해당 저작물이 업무상저작물임을 동의해야 한다.

열거된 9가지 유형으로는 집합저작물의 일부, 영화 그 밖의 시청각저작물의 일부, 번역물, 보조적 저작물(서문, 발문, 삽화, 지도, 도면, 도표, 편집후기, 편곡물, 시험의 해답자료, 문헌목록, 부록, 색인과 같이 다른 저작자의 저작물을 소개, 완성, 예시, 설명, 개정, 논평, 또는 그 저작물의 이용을 도우려는 목적으로 그 저작물에 2차적으로 부속된 것), 편집물, 교과용 도서(발행하여 체계적인 교육활동에 이용할 목적으로 작성된 어문, 회화, 또는 그래픽 저작물), 시험문제, 시험문제의 해답자료, 또는 지도로 사용된 경우가 있다.²³⁵⁾

위의 요건을 갖추지 않아 업무상저작물로 인정되지 않는다 하더라도, 위탁자와 수탁자 간 양도계약에 의해 저작권이 위탁자에게 귀속될 수 있다. 하지만 업무상저작물로 인정되어 저작권이 위탁자에게 원시적으로 귀속되는 경우와, 당사자 간 양도계약에 의해 저작권이 위탁자에게 승계 귀속되는 경우 간에는 차이가 있다.

우선 수탁자가 저작권을 원시적으로 취득하여 이를 위탁자에게 양도하였다면 계약상 해제권을 가지지만, 업무상저작물 법리에 따라 저작권이 위탁자에게 원시적으로 귀속되었다면 그렇지 않다. 또한 전자의 경우 일반 저작물의 존속기간²³⁶⁾이 적용되는 것과 달리 후자의 경우 업무상저작물의

234) 양도인(the owner of the rights conveyed)의 서명만을 요구하는 저작권 양도의 경우(미국 저작권법 제204조(a))보다 엄격한 요건을 요구한다(김원오 외 3인, 앞의 논문, 61면).

235) 1999년 미국 저작권법에 ‘as a soundrecording(녹음물)’이 추가되었으나, 실연자들의 반대로 2000년 삭제되었다(위의 논문, 60면).

236) 1978년 1월 1일 이후에 창작된 저작물에 대한 저작권은 그 저작물이 창작된 날로부터 존속하며, 저작자의 생존기간 및 저작자가 사망한 때로부터 70년 동안 존속한다(미국 저작권법 제302조).

존속기간이 적용된다. 업무상저작물의 보호기간은 최초 공표(publication) 후 95년 또는 창작 후 120년 중 먼저 도래하는 날에 만료된다(미국 저작권법 제302조(c)). 뿐만 아니라 전자의 경우 수탁자는 위탁자에게 저작권을 양도한 때로부터 35년이 경과한 시점부터 5년간 그 양도를 종결(termination of transfers of copyright)할 수 있으나, 업무상저작물로 인정되는 후자의 경우에는 그러하지 아니하다.²³⁷⁾ 그 밖에 시각예술가의 권리에 관한 법률(Visual Artists' Rights Act(1990))에 따라 시각예술저작물(a work of visual art)의 창작자에게는 저작인격권²³⁸⁾이 인정되는데, 창작된 시각예술이 업무상저작물로 인정되는 경우²³⁹⁾ 시각예술을 창작한 자는 그에 대한 저작인격권을 가질 수 없다(미국 저작권법 제101조(2)(B)).²⁴⁰⁾

3) 한국과의 제도 비교

사용자를 업무상저작물의 저작자로 보고 그에게 저작권이 원시적으로 귀속된다는 점에서는 한국과 동일하다. 하지만 한국과 달리 미국 저작권법 제101조(2)(B)에 의하면, 업무상저작물의 저작자에 대하여는 저작인격권을 인정하지 않고 있다. 이로 인해 미국의 경우 업무상저작물에 대하여 사용자가 저작자의 지위를 취득하더라도 사용자는 저작재산권만 취득하게 된다. 이렇듯 미국에서는 저작인격권이 문제되지 않기에 사용자에게

237) Arthur Miller · Michael Davis, 「Intellectual Property - Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell」, West Academic, 2012., p. 405.

238) 성명표시권(right of attribution)과 동일성유지권(right of integrity)을 인정하고 있다. 저작인격권을 양도할 수는 없으나, 일정한 경우 서면에 의해 포기할 수 있다.

239) 그 시각예술이 업무상저작물로 인정되지 않는 경우, 창작자는 여전히 저작인격권을 가질 수 있다.

240) Arthur Miller · Michael Davis, *ibid.*, pp. 163-164.

게 저작자의 지위를 인정하는 것이 대륙법계 국가들과 달리 크게 문제되지 않는다고 평가되기도 한다.²⁴¹⁾

반면 대륙법계 국가인 한국은 사용자가 업무상저작물에 대한 저작권권 뿐만 아니라 저작인격권까지 취득한다. 이는 저작인격권의 일신전속성에 반하며, 사용자가 실제 창작 행위를 한 종업원의 명예를 해치는 정도로 그 저작물을 변경하여도 그에 대해 제재를 가할 수 없다는 점에서 문제가 제기된다.

또한 한국은 당사자 간 약정에 의해 저작자 자체가 변경되나, 미국은 업무상저작물의 저작자는 사용자로 보되, 당사자 간 약정이 있는 경우에는 저작권의 원시적 귀속 주체가 변경될 뿐이다. 이에 대해 당사자 간 계약에 따라 저작자 자체가 바뀌는 것은 바람직하지 않다는 견해²⁴²⁾가 있으나, 미국과 달리 한국은 불가양도성을 가진 저작인격권이 있기 때문에, 저작인격권과 저작권 모두를 사용자나 종업원 중 어느 한 사람에게 귀속시키고자 하는 경우에는, 당사자 간 계약으로 저작자 자체를 사용자 또는 종업원으로 변경할 수 있도록 하는 것이 입법적으로 필요했을 것으로 여겨진다.

그 밖에 요건 면에서 미국의 경우 한국과 달리 사용자의 기획이나 사용자 명의의 공표가 없는 경우에도, 고용관계에 있는 종업원이 그의 업무 범위 내에서 작성한 저작물이라면 그 저작자를 사용자로 보고 있다. 또한 미국 저작권법은 특별히 주문 또는 위탁된 일부 저작물에 대해서도, 해당 저작물이 Works Made For Hire임을 명시한 문서에 양 당사자가 모두 서명하고 동의하면, Works Made For Hire에 해당하는 것으로 본다.

241) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 62-63면.

242) 위의 논문, 123-124면.

나. 직무발명의 규율체제

미국은 특허법 등 어떠한 연방법에도 직무발명(employment invention 또는 employee invention)에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않다²⁴³). 따라서 특허법 제101조에 따라 발명자인 종업원이 직무발명에 대한 권리를 원시적으로 취득한다.²⁴⁴) 이렇게 종업원에게 귀속된 권리의 양도 등에 대해서는 당사자 간 계약에 맡겨져 있다²⁴⁵). 이는 계약법 고유의 문제로서 해당 주의 계약법과 보통법(common law)으로 규율된다.

1) 사전양도계약이 존재하는 경우

사전양도계약(pre-assignment agreement)이라 함은 사용자와 종업원 간에 종업원의 발명에 대한 권리의 승계나 보상 등에 관하여 미리 약정하는 계약을 말한다. 여기의 발명에는 직무발명 외에 자유발명도 포함되

243) 1969년의 Moss Bill, 1974년의 Hart-Owens Bill, 1981년의 Kastenmeier Bills 등 종업원 발명과 관련한 연방법 제정을 위하여 제안된 방안으로 첫째, 사용자에게 의한 일방적 사전양도규정의 구속력을 제한하는 방안과 둘째, 사전양도계약의 유효성을 인정하되, 사용자가 특허발명 양도의 대가로 법이 정한 최소한의 보상을 종업원에게 하도록 하는 방안 등이 거론되었으나, 제정되지는 않았다(서태환, “미국법상 직무발명에 관한 취급”, 「특별법연구」, 제7권, 2005. 12., 787면).

244) 미국 판례는 사용자와 종업원의 관계에서도 종업원주의가 적용됨을 원칙으로 한다(Gill v. U.S. 160 U.S. 426 (1896)).

245) 당사자 간 계약 체결이 되지 않았을 경우, 종업원이 특정발명을 목적으로 고용되거나(양도 합의 간주), 사용자의 자원을 활용한 경우(shop right 부여)가 아니면, 사용자는 종업원 발명에 대해 권리를 주장할 수 없기에, 종업원 발명에 대한 사전양도계약 체결의 부담을 사용자가 지게 된다(원세환, 앞의 논문, 126면).

고, 미국 법원은 대체적으로 사전양도계약을 계약자유의 원칙에 근거하여 유효하게 취급한다.²⁴⁶⁾ 종업원의 지위가 상대적으로 열악하다는 점을 고려할 때 사전양도계약의 유효성을 제한할 필요가 있다는 비판론이 제기되고 있으나, 반대론 또한 존재한다.²⁴⁷⁾

1977년 Minnesota주가 사용자의 협상력이 우월함을 고려하여 종업원에게 지나치게 불리한 사전양도계약을 제한하는 규정을 처음으로 둔 이래, 1977년부터 1989년경 사이에 8개의 주(Minnesota, California, Delaware, Illinois, Kansas, North Carolina, Utah, and Washington)에서는 사용자의 시설이나 자원 등을 활용하지 않고 독립적으로 이루어진 발명에 관하여는 사전양도계약을 무효로 하는 등의 규정을 두고 있다.²⁴⁸⁾

2) 사전양도계약이 존재하지 않는 경우

가) 특정발명을 목적으로 고용된 경우

사전양도계약이 존재하지 않는 경우에도 판례법²⁴⁹⁾상, 종업원이 연구개발을 위해 특별히 고용된 경우에는 종업원이 그 업무 수행 과정에서

246) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 63면.

247) 반대론으로 Robert P. Merges & John F. Duffy, 「Patent Law and Policy: Cases & Materials」, LexisNexis, 2013., p. 1310.

248) Robert P. Merges, “The Law and Economics of Employee Inventions”, 13 Harv. J.L. & Tech. 1 (1999).; Donald J. Ying, “A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignment Agreements, and Software Rights”, 10 U. Pa. J. Bus. & Emp. L 763 (2008), pp. 763, 766-767.

249) Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52 (44 S.Ct. 239, 68 L.Ed. 560) (1924).

창작한 발명에 대한 권리를 사용자에게 양도하기로 하는 묵시적 계약이 있는 것으로 본다. 고용계약 당시부터 어떤 특정한 발명을 완성하도록 고용된 경우 뿐만 아니라 고용관계 계속 중에 특정한 과제가 부여된 경우도 포함된다.²⁵⁰⁾

그런데 발명의 축진을 저해할 우려가 있다는 이유로 미국 법원은 대체적으로 특허권 등을 양도하기로 하였다는 묵시적 계약의 인정 범위를 좁게 보고 있다.²⁵¹⁾ 고용계약 체결시 계약당사자가 합리적으로 예상할 수 없었던 발명은 원칙적으로 발명자인 종업원에 귀속하여야 한다는 것이다.²⁵²⁾

나) 사용자의 자원을 활용하여 발명한 경우(shop right)

연구개발을 위해 고용된 경우가 아니라면 사전양도계약이 체결되지 않은 경우 종업원의 발명에 대한 권리는 사용자에게 양도되지 않는다. 다만 연구개발을 위해 고용된 경우가 아니라고 하더라도, 그 종업원의 직무(job duty)와 당해 발명이 관련성이 있거나 그 발명이 사용자의 시설·인력이나 기타 자원을 활용하여 창작되었을 경우, 사용자에게 무상의(paid-up) 비배타적(non-exclusive) 실시권인 ‘shop right’²⁵³⁾가 인정된다.²⁵⁴⁾ 이는 판례법상 원칙으로²⁵⁵⁾ 연방대법원은 그 근거로 묵시적 계약

250) Joseph Annin v. George Wren and William Wren. 44. Hun. 352 (N.Y. 1887).; U.S. v. Houghton. 20 F.2d 434 (D.D.Md. 1927).; Goodyear Tire & Rubber Co. v. Miller. 22 F.2d 353 (9th Cir. 1927) 등.

251) Sim Kar Lighting Fixture Co. v. Genlyte, Inc., 906 F.Supp. 967, 973 (D.N.J. 1995).

252) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 64면.

253) shop right는 사용자가 타인에게 당해 특허발명을 양도 또는 실시 허락하지 못하고, 다만 자신의 사업(shop)에서만 사용할 권리를 가리키는 것에서 유래한 것이라고 여겨진다(Chisum on Patents §22.03[3][e]).

254) 박준석, 앞의 논문(2010), 73-74면.

(implied contract) · 금반언(estoppel) · 형평(equity and fairness)을 들고 있다.²⁵⁶⁾

1938년의 United States v. Dubilier Condensor Corp. 사건 이전까지는 사용자의 시간이나 설비의 이용 외에 '사용자가 그 발명을 실시하는 것에 관하여 종업원이 명시적, 묵시적으로 승낙하였을 것'을 그 요건으로 하였으나, Dubilier 사건 이후로는 종업원이 사용자의 설비나 자원 등을 이용한 경우에 사용자는 당연히 shop right를 가진다고 보았다.

shop right는 사용자의 일신전속적인 권리로 이전할 수 없으며, 사용자인 기업이 소멸하면 shop right도 함께 소멸하고,²⁵⁷⁾ 다만 사용자의 사업자체가 제3자에게 이전되는 경우에는 예외적으로 shop right도 함께 이전된다.²⁵⁸⁾ 특허권이 소멸하면 shop right는 당연히 소멸하며, 특허권과 shop right가 혼동되면 역시 shop right는 소멸한다.²⁵⁹⁾

3) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점

미국은 판례법상 당사자 간에 사전양도계약이 존재하지 않는 경우에도 특정발명을 목적으로 고용되거나 고용관계 계속 중 특정발명을 하도록 과제가 부여된 경우, 고용계약 체결 당시 합리적으로 예상되는 발명이라면 그에 대한 권리를 사용자에게 양도하는 묵시적인 계약이 존재하는 것으로 본다.

그에 비해 한국은 특정발명을 목적으로 고용된 경우에도 사전양도계약

255) 서태환, 앞의 논문.

256) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 64면.

257) Hapgood v. Hewitt, 119 U.S. 226 (7 S.Ct. 193, 30 L.Ed. 369) (1886).

258) Wilson v. J.G. Wilson Corp., 241 F. 494 (E.D.Va. 1917).

259) 박성호, 앞의 논문(1998), 100-105면.; 김원오 외 3인, 앞의 논문, 64-65면.

이 존재하지 않으면 사용자는 종업원의 의사에 반하여 특허받을권리를 양도받지 못할뿐더러, 대기업이나 중견기업의 경우²⁶⁰⁾ 종업원의 의사에 반하여서는 통상실시권 조차 행사할 수 없다. 대법원 판례²⁶¹⁾도 “종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는, 직무발명에 대하여 특허받을권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.”고 판시하면서 연구개발업무를 맡고 있는 종업원의 직무발명에 대한 특허받을권리가 사용자에게 승계되었다는 묵시적 합의를 인정하지 않은 바 있다. 기술의 발전과 산업의 고도화로 많은 물적·기술적 자원의 투자와 전문 인력의 협력이 발명의 완성에 큰 비중을 차지함에도 불구하고, 그러한 다방면의 투자를 한 사용자가 해당 발명에 대해 아무런 권리도 행사하지 못한다는 것은, 사용자에게 불합리할 뿐만 아니라 이러한 상황이 누적되면 발명의 완성에 중요한 역할을 하는 사용자의 적극적인 투자를 저해할 우려도 있다.

이런 점에서 특정발명을 목적으로 고용되거나 고용관계 계속 중 특정 발명을 하도록 과제가 부여되어 고용계약 체결 당시 합리적으로 예상되는 발명이라면, 미국의 입법례를 참고하여, 당사자 간에 사전양도계약이 없는 경우에도 사용자에의 승계에 대한 묵시적 합의가 있는 것으로 보거나 적어도 대기업이나 중견기업의 경우에도 통상실시권을 행사할 수 있도록 하는 방안도 고려해 보아야 할 것이다.

또 다른 차이점은 미국의 경우 연구개발 업무를 맡지 않은 종업원이

260) 중소기업의 경우에는 당사자 간에 사전양도계약이 없는 경우에도 직무발명에 대해 무상의 법정 통상실시권을 행사할 수 있다. 물론 통상실시권을 행사하는 것과 독점배타권인 특허권을 양도받아 행사할 수 있는 것은 그 가치면에서 큰 차이가 있다.

261) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결.

한 발명이라고 하더라도 사용자의 시설, 자재, 인력 등 자원을 활용한 경우, 사용자는 무상의 비배타적인 실시권을 가진다. 그에 비해 한국은 종업원의 발명 중 종업원이 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것을 요하기에, 근무 시간에 사용자의 설비 등을 이용하여 발명하였다고 하더라도, 사용자의 현재 또는 과거의 직무가 발명을 시도하고 완성하는 것이 당연히 예정되거나 기대되지 않는 경우에는, 직무발명으로 인정되지 않고 사용자도 무상의 통상실시권을 가지지 못한다.

미국도 한국처럼 업무상저작물과 직무발명을 다르게 규정하고 있다. 업무상저작물과 달리 직무발명의 경우 사용자를 발명자로 보거나 특허받을 권리가 사용자에게 원시 귀속되는 것으로 보지 않는 이유를 1930년대 연방대법원의 판결로부터 짐작할 수 있을 듯 하다. 1933년 *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 사건에서 연방대법원은 종업원이 발명에 대한 권리를 사용자에게 양도한다는 의사를 고용계약서로부터 유추하는 데 있어 일반적으로 주저하는 이유를 ‘발명이라는 행위가 갖고 있는 특수성(peculiar nature of the act of invention)’ 때문이라고 밝힌 바 있다. 발명은 종업원의 천재성으로부터 나온 것이지²⁶²⁾ 사용자의 물질적 지원으로부터 발생한 것이 아니라고 보았고, 이처럼 발명자를 특별하게 취급하는 미국 특허법의 입장을 직무발명에 대한 승계 규정 등이 존재하지 않는 이유²⁶³⁾로 보기도 한다.²⁶⁴⁾ 이렇듯 저작물과 발명에 대한 인식

262) *Stanford v. Roche* 사건(Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 131 S.Ct. 2188, 2194 - 95 (2011))에서 연방대법원은 “발명자는 그의 창조적인 정신적 산물을 소유한다(an inventor owns the product of his or her original thought.)”고 판시하였다.

263) Dan L. Burk, “Intellectual Property and the Firm”, 71 U. Chi. L. Rev. 3 (2004), p. 9.

264) 하지만, 이후 1991년 *Filmtec Corp. v. Allied-Signal Inc.*, 939 F.2d 1568 사건에서 연방항소법원이 사용자와 종업원 간 직무발명에 관한 권리의 양도

자체가 달랐던 것도 그 요인이 될 수 있다.

뿐만 아니라 제도적 관점에서 미국이 업무상저작물의 경우 Works Made For Hire 규정을 두고 창작자주의의 예외를 인정한 것은, 업무상 저작물 제도는 저작자를 ‘창작자’로 보호하는 것이 아니라 ‘저작물의 기능적 기원(functional origin)’으로서 보호하는 것이기 때문이라는 견해가 있다. 업무상저작물 제도가 보호하고자 하는 대상은 실제 창작 활동을 한 자일 뿐만 아니라, 그것을 촉진하고 장려한 사용자라는 것이다.²⁶⁵⁾

그 밖에 저작권과 저작자에 대한 독일, 프랑스 등 대륙법계 국가와 미국, 영국 등 영미법계 국가의 관점 차이에서 비롯된다고 추정해볼 수도 있다. 대륙법계는 저작권을 ‘창작자의 권리(author’s right)’로 파악하고, 저작물은 저작자 개인 인격이 발현된 저작자의 인격적 분신(brain child)으로, 저작자와 저작물 간에 신성한 유대관계가 존재한다는 인식이 강하다. 반면 영미법계는 일반공중에 저작물을 공개하여 공중으로 하여금 이용할 수 있게 한 데 대해 사회가 부여하는 대가(代價)적인 것으로, 저작

에는 특별한 계약이 존재해야만 하는 것은 아니라고 판시한 이후로는, 묵시적 합의에 의한 양도를 인정하고 있다(원세환, 앞의 논문, 129면). 19세기 초 종업원이 발명에 대한 권리를 모두 갖던 것이, 19세기 후반 들어 종업원이 여전히 발명에 대한 권리를 갖는다 하더라도 사용자의 shop right에 의해 제한하고, 20세기에 들어서는 특정발명을 목적으로 고용된 경우, 사용자에게 그 권리가 양도된다는 묵시적 합의가 있는 것으로 보는 등, 사용자가 그 권리를 주장할 수 있게 되었다. 이와 같은 변화는 기술이 복잡해지고 고도화되면서 발명이 종업원 한 개인의 천재적 노력의 산물이라기 보다, 다수 종업원이 참여하여 연구가 조직적으로 이루어지고, 사용자가 축적한 기술이나 지식을 기반으로 하는 사용자 활동의 결과라는 관점의 변화에서 비롯되었다고 본다(Catherine L. Fisk, “Removing the ‘Fuel of Interest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and the Employee-Inventor, 1830-1930”, 65 U. Chi. L. Rev. 1127 (1998)).

265) Jessica Silbey, “The Mythical Beginning of Intellectual Property”, 15 Geo. Mason L. Rev. 319 (2008), p. 347.

권을 ‘복제할 수 있는 권리(copyright)’로 여긴다.

이렇듯 대륙법계는 저작권을 창작에 대해 당연히 부여되는 자연권으로 보아 저작자의 재산적 이익 뿐만 아니라 인격적 이익의 보호를 중요시하나, 영미법계에서는 저작자의 재산적인 이익을 확보하는 것에 중점을 두고 저작자를 보호함으로써 저작자 개인의 이익보다 더 큰 사회경제적인 목적을 달성하는 것이 저작권법의 정책목표이다.

저작권에 대한 대륙법계와 영미법계의 이러한 시각 차이는, 대륙법계는 전통적으로 정신적인 창작을 한 자연인에 한정하여 저작자의 지위를 인정하고 있는 데 반해, 영미법계에서는 저작자에 자연인 뿐만 아니라 법인이나 단체 등도 포함하는 차이를 야기한다. 이처럼 영미법계에서는 법인을 저작자로 인정하는 것이 어색하지 않고, 사회경제적으로도 이익이 된다는 판단을 한 것으로 추정된다.

그리고 현실적인 측면에서 그 차이를 설명하는 견해도 있다. 저작물의 경우 대규모 영화 사업과 같은 몇몇 예외를 제외하고는, 저작권의 전통적인 보호대상은 펜과 종이와 같이 상대적으로 적은 비용의 투자만 있으면 충분하다. 사용자의 비용이 적게 드는 만큼 업무상저작물의 사용자에의 귀속을 명확히 하기 위해서는 Works Made For Hire 규정이 필요하다는 것이다. 반면, 발명은 대체로 사용자가 많은 비용을 투자하기에 사용자에게 귀속되는 것이 합리적이라고 판단하여 굳이 법으로 명확하게 규정하지는 않지만, 그 발명이 사용자의 존립에 중요한 가치가 있다면 사용자는 적극적으로 그 권리의 승계에 대한 계약을 할 것이라는 점에서, 저작물에서의 Works Made For Hire 규정과 같이 명백한 권리 귀속 법칙을 발전시킬 필요가 없었을 것이라는 것이다.²⁶⁶⁾

266) Dan L. Burk, *op. cit.*

2. 영국

가. 업무상저작물의 규율체제

1) 일반론

영국 저작권법(Copyright, Designs and Patents Act 1988)²⁶⁷⁾ 제11조 제2항²⁶⁸⁾은 어문, 연극, 음악, 미술 저작물, 또는 영화가 종업원의 직무 과정 중에 제작된 경우, 다른 약정이 없는 한 사용자는 그 저작물에 대한 저작권을 원시적으로 취득(the first owner)한다고 규정하면서, 창작자주의에 대한 예외를 인정하고 있다.²⁶⁹⁾

국왕의 임직원이 그 직무 수행상 제작한 저작물의 저작권은 국왕이 원시적으로 취득한다(영국 저작권법 제163조²⁷⁰⁾). 의회의 임직원이 그 직무

267) <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>(2017. 7. 최종검색)

268) 11 First ownership of copyright.

(1) The author of a work is the first owner of any copyright in it, subject to the following provisions.

(2) Where a literary, dramatic, musical or artistic work or a film is made by an employee in the course of his employment, his employer is the first owner of any copyright in the work subject to any agreement to the contrary.

(3) This section does not apply to Crown copyright or Parliamentary copyright (see sections 163 and 165) or to copyright which subsists by virtue of section 168 (copyright of certain international organizations).

269) <https://www.gov.uk/guidance/ownership-of-copyright-works>(2017. 7. 최종 검색)

270) 163 Crown copyright.

수행상 제작한 저작물에 대한 저작권 또한 의회가 최초로 취득한다(동법 제165조²⁷¹⁾). 어문, 연극, 음악, 미술의 원저작물이 일정한 국제기구의 임직원에 의하여 제작되거나 발행된 경우 그 기구가 그에 대한 저작권을 원시적으로 취득한다(동법 제168조²⁷²⁾).

Where a work is made by Her Majesty or by an officer or servant of the Crown in the course of his duties—

(a) the work qualifies for copyright protection notwithstanding section 153(1)(ordinary requirement as to qualification for copyright protection), and

(b) Her Majesty is the first owner of any copyright in the work.

271) 165 Parliamentary copyright.

(1) Where a work is made by or under the direction or control of the House of Commons or the House of Lords—

(a) the work qualifies for copyright protection notwithstanding section 153(1)(ordinary requirement as to qualification for copyright protection), and

(b) the House by whom, or under whose direction or control, the work is made is the first owner of any copyright in the work, and if the work is made by or under the direction or control of both Houses, the two Houses are joint first owners of copyright.

(4) For the purposes of this section, works made by or under the direction or control of the House of Commons or the House of Lords include—

(a) any work made by an officer or employee of that House in the course of his duties, and

(b) any sound recording, film or live broadcast of the proceedings of that House;

but a work shall not be regarded as made by or under the direction or control of either House by reason only of its being commissioned by or on behalf of that House.

272) 168 Copyright vesting in certain international organisations.

(1) Where an original literary, dramatic, musical or artistic work—

(a) is made by an officer or employee of, or is published by, an international organisation to which this section applies, and

다만 한국의 업무상저작물 제도와 같이 사용자를 저작자로 의제하지는 않기 때문에 저작자는 여전히 종업원이다. 이에 업무상저작물의 존속기간은 종업원의 사망시점에 따라 결정된다. 또한 종업원은 저작인격권인 저작자 또는 감독으로 표시될 권리(right to be identified as author or director)²⁷³⁾와 저작물의 훼손적 취급에 대한 항의권(right to object to derogatory treatment of work)²⁷⁴⁾을 가진다. 하지만 종업원에게 저작인격권의 행사를 전적으로 인정하는 경우, 사용자가 업무상저작물을 활용하는 것이 저해될 수 있으므로 이를 법률로 제한하여 양자 간 이익 균형을 도모하고 있다. 업무상저작물이 저작권자에 의하여 또는 그의 허락을 받아 행하여진 경우에는, 저작자 또는 감독으로 표시될 권리(영국 저작권법 제 79조 제3항²⁷⁵⁾)와 저작물의 훼손적 취급에 대한 항의권(동법 제82조 제1항

(b) does not qualify for copyright protection under section 154 (qualification by reference to author) or section 155 (qualification by reference to country of first publication),

copyright nevertheless subsists in the work by virtue of this section and the organisation is first owner of that copyright.

273) 77 Right to be identified as author or director.

(1) The author of a copyright literary, dramatic, musical or artistic work, and the director of a copyright film, has the right to be identified as the author or director of the work in the circumstances mentioned in this section; but the right is not infringed unless it has been asserted in accordance with section 78.

274) 80 Right to object to derogatory treatment of work.

(1) The author of a copyright literary, dramatic, musical or artistic work, and the director of a copyright film, has the right in the circumstances mentioned in this section not to have his work subjected to derogatory treatment.

275) 79 Exceptions to right.

(1) The right conferred by section 77 (right to be identified as author or director) is subject to the following exceptions.

(3) The right does not apply to anything done by or with the authority of

(a)²⁷⁶⁾의 적용이 배제된다.²⁷⁷⁾

위탁창작물(commissioned work)은 업무상저작물과 달리 그에 대한 권리를 창작자인 종업원에게 최초로 귀속시킨다.

2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점

영국 또한 한국과 달리 사용자의 기획이나 사용자 명의의 공표를 요하지 않고, 일반적인 고용계약에 의해 업무를 수행하는 종업원의 직무 과

the copyright owner where copyright in the work originally vested in the author's or director's employer by virtue of section 11(2) (works produced in the course of employment).

276) 82 Qualification of right in certain cases.

(1) This section applies to—

- (a) works in which copyright originally vested in the author's or director's employer by virtue of section 11(2) (works produced in course of employment),
- (b) works in which Crown copyright or Parliamentary copyright subsists, and
- (c) works in which copyright originally vested in an international organisation by virtue of section 168.

(2) The right conferred by section 80 (right to object to derogatory treatment of work) does not apply to anything done in relation to such a work by or with the authority of the copyright owner unless the author or director—

(a) is identified at the time of the relevant act, or

(b) has previously been identified in or on published copies of the work;

and where in such a case the right does apply, it is not infringed if there is a sufficient disclaimer.

277) 그 밖에 컴퓨터프로그램, 컴퓨터에 의해 생성된 저작물, 시사보도 목적으로 제작된 저작물, 신문·잡지 및 정기간행물이나 백과사전 등의 집합저작물, 그리고 국왕의 저작권 또는 의회의 저작권이 존속하는 저작물의 경우, 저작자 또는 감독으로 표시될 권리와 저작물의 훼손적 취급에 대한 항의권의 적용이 배제된다(영국 저작권법 제79조, 제81조, 제82조).

정에서 창작된 저작물을 업무상저작물로 보고, 다른 약정이 없는 한 그에 대한 저작권이 사용자에게 귀속하는 것으로 본다.

또한 사용자를 저작자로 의제하는 것이 아니기에 저작자는 여전히 종업원이고 저작인격권을 취득한다. 즉 종업원은 저작자로 표시될 수 있고 사용자가 저작물의 동일성을 훼손하는 경우 종업원은 이를 제재할 수 있다. 다만 종업원의 저작인격권 행사로 사용자가 당해 저작물을 활용하여 사업을 영위함에 있어 장애가 될 수 있는 점을 우려하여 이를 제한할 수 있도록 하는 규정도 두고 있다.

한국은 사용자를 아예 저작자로 보고 있어 저작인격권의 일신전속성에 반하고 사용자가 종업원의 명예가 훼손될 정도로 그 내용을 변경할 여지가 있어 위헌 가능성이 제기되고 있는 상황에서, 영국의 업무상저작물 입법례는 저작인격권의 일신전속성과 종업원의 명예를 해치지 않으면서, 사용자가 그 업무상저작물을 최대한 이용하여 수익화할 수 있도록 하고 있다는 점에서, 한국의 업무상저작물 제도에 참고가 될 수 있을 것이다.

나. 직무발명의 규율체제

1) 일반론

영국은 종업원 발명(employee's invention)에 대해 별도의 규정을 두지 않은 채, 사용자와 종업원 간 계약자유의 원칙에 따라 처리하여왔다. 그러다가 1977년 개정 특허법(Patent Act 1977)²⁷⁸⁾에서 종업원의 발명에 관한 규정을 비로소 명문화하였다.

278) 전통을 중시하는 영국은 1988년 제정한 지적재산권법(Copyright, Designs and Patents Act 1988)을 기본으로 현재도 수정하여 사용하고 있다.

영국은 종업원 발명의 유형을 3가지로 나누어 규정하고 있다. 첫 번째 유형은 종업원이 그의 통상적인 업무(normal duties) 수행 과정 또는 통상적인 업무가 아니라고 하더라도 특별히 부여된(specially assigned) 업무 수행 과정에서 행한 발명으로, 이러한 발명이 위 업무의 수행 과정으로부터 발생할 것이 합리적으로 기대되는 경우이고(Patent Act 1997, s.39(1)(a)), 두 번째 유형은 종업원이 그의 업무(duties) 수행 과정에서 발명을 행하고, 당해 발명 당시 그 종업원의 업무의 성질(nature) 및 그 성질로부터 나오는 특별한 책임(particular responsibilities) 때문에, 종업원이 사용자 사업의 이익을 확장시켜야(further) 할 특별한 의무(special obligation)를 부담하는 경우이다(동법 s.39(1)(b)). 세 번째 유형은 첫 번째 또는 두 번째 유형에 속하지 않는 종업원의 나머지 발명을 일컫는다(동법 s.39(2)).

여기서 종업원이라 함은 고용계약(a contract of employment) 하에서 일하고 있거나(works) 고용계약이 종료된 경우에는 과거 일했던(worked) 자, 정부기관(government department)의 업무를 위해 고용된 자, 또는 국가(the Crown)의 해군, 육군, 공군에서 복무하거나(serves) 복무하였던(served) 자를 말한다. 사용자는 종업원을 고용하거나 고용하였던 자이다(동법 s.130(1)).

첫 번째 또는 두 번째 유형에 속하는 종업원 발명(동법 s.39(1))은 그 권리가 사용자에게 속하고(belong to), 세 번째 유형에 속하는 종업원 발명(동법 s.39(2))에 대한 권리는 종업원에 속한다.

이들 유형 중 사용자에게 속하는 첫 번째 또는 두 번째에 해당하는 종업원 발명으로, 첫째, 특허를 받았을 것(동법 s.40(1)(a)), 둘째, 사용자 사업의 성질이나 규모를 고려해 볼 때 발명이나 특허 또는 이 둘의 결합(combination of both)이 사용자에게 현저한 이익(outstanding benefit)이

될 것(동법 s.40(1)(b)), 셋째, 이러한 사실들에 비추어 종업원이 사용자로부터 보상을 받는 것이 정당하다고(just) 볼 수 있을 것(동법 s.40(1)(c))이라는 요건을 모두 갖춘 경우, 법원(court)이나 특허청장(comptroller)은 동법 제41조를 통해 산정되는 보상금을 종업원에게 지급할 것을 명할 수 있다.

현저한 이익(outstanding benefit)은 가설적이거나 잠재적인 수익 가능성이 아닌 현실적으로 얻거나 얻을 수 있다고 합리적으로 예상될 수 있는 것이어야 하고²⁷⁹⁾, 사용자 사업의 성질이나 규모에 비추어 그 이익이 단순히 상당하거나(significant) 실질적인(substantial) 것 이상이어야 한다. 현저한 이익에 대한 입증책임은 일반적으로 종업원이 부담한다.²⁸⁰⁾

하지만 그 입증이 쉽지 않아서²⁸¹⁾ 2004년 특허법 개정²⁸²⁾이 있기 전 종업원이 보상을 청구한 3건²⁸³⁾의 사건 모두 종업원 패소로 확정되었다. 그러다 2009년 James Duncan Kelly and Kwok Wai Chiu v. GE Healthcare Limited²⁸⁴⁾ 사건에서 처음으로 종업원의 보상청구가 인용되었다.

그리고 세 번째 유형에 속하는 발명을 한 종업원이 자신의 발명을 사용자에게 양도하거나 실시 허락한 경우, 종업원이 받은 보상이 사용자가

279) British Steel PLC's Patent [1992] R.P.C. 117.

280) Memco-Med's Patent [1992] R.P.C. 403.

281) William Cornish·David Llewelyn·Tanya Aplin, 「Intellectual Property : Patents, Copyrights, Trade Marks & Allied Rights」, 8th ed., Sweet & Maxwell, 2013. 8., p. 269.

282) '사용자가 얻은 이익'을 '특허로부터 얻은 이익'에서 '발명이나 특허 또는 이 둘의 결합들로 얻는 이익'으로 개정하여 사용자가 얻은 이익에 대한 종업원의 입증책임이 완화되고 보상 범위가 확대되었다(김원오 외3인, 앞의 논문, 68-69면).

283) GEC Avionics' Patent [1992] R.P.C. 107.; British Steel PLC's Patent [1992] R.P.C. 117.; Memco-Med's Patent [1992] R.P.C. 403.

284) [2009] R.P.C. 126, 363-406.

발명이나 특허 또는 이 둘로부터 받는 현저한 이익과 비교하여 적절하지 않다고 생각할 때에는 추가적 보상을 청구 할 수 있다(동법 s.40(2)). 고용계약 등에 따라 사용자가 종업원에게 보상할 때의 보상금의 산정기준에 대해서는 특허법에서 정하는 바가 없다.²⁸⁵⁾

사용자가 정한 또는 사용자의 요구나 고용계약에서 정한 바에 따라, 종업원이 한 발명에 대한 종업원의 권리를 축소하는 계약 조항은, 당해 종업원에게 강제로 실행할 수 없다고 규정하여(동법 s.42) 종업원의 권리를 보호한다.

2) 한국과의 제도 비교

영국은 한국과 달리 종업원 발명 중 종업원이 그의 통상적인 업무 수행 과정 또는 통상적인 업무가 아니라고 하더라도 특별히 부여된 업무 수행 과정에서 행한 발명으로, 이러한 발명이 위 업무의 수행 과정으로부터 발생할 것이 합리적으로 기대되는 경우[유형1]와 종업원의 업무 수행 과정에서 발명을 행하고, 당해 발명 당시 그 종업원의 업무 성질 및 그 성질로부터 나오는 특별한 책임 때문에, 종업원이 사용자 사업의 이익을 확장시켜야 할 특별한 의무를 부담하는 경우[유형2] 그 권리는 사용자에게 원시적으로 귀속하는 것으로 본다. 즉 업무상저작물과 직무발명²⁸⁶⁾ 모두 그 권리는 사용자에게 최초 귀속하는 것으로 보고 있다.

또한 직무발명의 경우 한국은 사용자에게 승계가 이루어진 때에 즉시 보상청구권이 발생하는 것과 달리, 영국은 그 발명이 특허를 받았고, 사용

285) 박지환 외 7인, “공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구”, 특허청(법무법인 다래), 2015. 11., 47-49면.

286) 앞에서 서술한 첫 번째와 두 번째 유형의 경우에 해당하는 종업원 발명을 일컫는 용어로 사용한다.

자 사업의 성질이나 규모를 고려해 볼 때 발명이나 특허 또는 이 둘의 결합이 사용자에게 현저한 이익이 될 것, 그리고 이러한 사실들에 비추어 종업원이 사용자로부터 보상을 받는 것이 정당하다는 것을 종업원이 입증하는 경우, 예외적으로 종업원에게 보상청구권이 인정된다.

3. 독일

가. 업무상저작물의 규율체제

1) 일반론

독일 저작권법은 제7조에서 저작자(Urheber)는 저작물의 창작자(Schöpfer)이고 저작물에 대한 권리는 창작자가 가진다는 창작자주의를 선언하고 있다. 동법 제43조는 근로 또는 고용관계(Arbeits-oder Dienstverhältnissen)에서의 내용이나 본질에서 달리 정하는 바가 없는 한, 업무상저작물에 대해서도 일반 저작물과 마찬가지로 창작자주의가 적용된다고 규정하고 있다. 즉 업무상저작물의 저작자는 종업원으로 저작권을 원시적으로 취득한다.

독일의 경우 저작권을 재산권적 요소와 인격권적 요소가 결합된 불가분의 일원적 권리로 보고 있어, 저작권의 양도는 상속의 경우를 제외하고는 불가능(동법 제28조)하다. 다만, 이용권(Nutzungsrecht)의 이전을 인정함으로써 저작재산권의 양도와 동일한 효과를 가진다. 이렇듯 창작자가 아닌 자가 저작물에 대해서 가질 수 있는 권리는 이용권에 불과하고 이는 업무상저작물에 있어서도 마찬가지다.²⁸⁷⁾ 독일의 학설과 판례는 종업원이 묵시적으로 업무상저작물에 대한 독점적 이용권을 사용자에게 허락

한 것으로 보기에, 원칙적으로 사용자는 고용계약의 목적을 이행하는 데 필요한 것으로 인정되는 범위 내에서 업무상저작물에 대하여 무상의 배타적 이용권을 가진다.²⁸⁸⁾ 저작물 이용료는 종업원이 받은 임금으로 갈음된다고 해석한다. 다만 사용자가 본래의 업무 범위를 벗어나 이용하는 경우 종업원은 사용자에게 별도로 보상을 청구할 수 있다.²⁸⁹⁾

1871년 제정 저작권법은 업무상저작물에 대해 사용자를 저작자로 규정하였고, 1901년 문학 및 음악 저작물의 저작권에 관한 법률²⁹⁰⁾과 1907년 미술 및 사진 저작물의 저작권에 관한 법률²⁹¹⁾은 창작자주의 하에서 저작인격권을 인정하고 있었으나 예외적으로 일정한 요건을 충족하는 경우 사용자를 저작자로 보는 규정을 두었다.²⁹²⁾ 하지만 이는 저작자의 권리를 침해하는 규정으로 부당하다는 비판이 있었고 이에 1965년 저작권법의 개정으로 창작자주의를 법 전반에 관철시켰다.²⁹³⁾

287) 원세환, 앞의 논문, 153-155면.

288) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 71-72면.

289) 안효질, “업무상 창작자의 저작권법상 보상청구권 및 노동법상의 보수청구권 -독일법상의 논의를 중심으로-”, 「계간 저작권」, 통권 제49호, 저작권심의조정위원회, 2000., 26면.

290) Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst.

291) Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Künste und Photographie.

292) Jan Bernd Nordemann, “The U.S. ‘Work-for-Hire’ Doctrine Before German Courts - Rejection and Reception”, 53 J. Copyright Soc’y U.S.A. 603 (2006), pp. 606-607.

293) 원세환, 앞의 논문, 154면(독일 연방대법원은 1974년 Hummelrecht 사건에서 창작자주의는 종업원이 창작한 저작물의 경우에도 적용되어야 하나, 고용관계 또는 이와 유사한 관계에서는 사용자의 이익을 고려하여 명시적인 계약이 존재하지 않더라도 저작물에 대한 이용권이 묵시적으로 사용자에게 이전되는 것이 일반적이므로, 종업원이 그 권리를 보유하고자 하는 경우에는 그러한 의사를 명백히 표현해야 한다고 판시한 바 있다(BGH GRUR 1974, 480

독일 저작권법상 창작자주의도 일부 예외조항을 두고 있다. 동법 제69조의 (b)는 근로 또는 고용관계에 있는 종업원(Arbeitnehmer)이 자신의 업무(Aufgaben)를 처리(Wahrnehmung)하던 중 또는 사용자(Arbeitsgeber)의 지시(Anweisung)에 따라 컴퓨터프로그램을 창작한 경우, 달리 약정한 바가 없는 한 사용자는 모든 재산적 권리를 행사할 수 있다고 규정하고 있다. 묵시적 이용 허락이 없어도 법률의 규정에 의해 사용자에게 배타적인 이용권이 귀속되는 것이다. 이는 컴퓨터프로그램의 법적 보호에 관한 유럽공동체 지침(Council Directive No. 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs) 제2조 제3항4의 내용을 반영한 것이다.

독일 저작권법 제43조는 실연자에게도 준용된다(동법 제132조). 즉 실연자가 근로 또는 고용관계에서 발생하는 업무를 수행하기 위해 실연을 하는 경우, 별도의 특약이 없는 한 사용자가 그 실연을 이용하고 타인에게 이용 허락할 수 있는 범위와 조건은 근로 또는 고용관계의 본질에 따라 결정한다.²⁹⁴⁾

2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점

이렇듯 독일은 한국과 달리 업무상저작물의 경우에도 그에 대한 저작권은 종업원에게 원시적으로 귀속한다고 규정하고 있다. 이렇게 규정된 데에는 독일의 경우 저작권을 재산권적 요소와 인격권적 요소가 융합된 불가분의 일원적 권리²⁹⁵⁾로 보고 있어, 저작권의 양도는 상속의 경우를

Hummelrecht)).

294) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 70면.

295) 그에 반해 한국 저작권법은 저작권이원론을 취하고 있다. 즉 저작권은 서로 독립한 권리인 저작인격권과 저작재산권의 집합체로 본다(이해완, 앞의

제외하고는 불가능(독일 저작권법 제28조)하고, 이 때문에 창작자가 아닌 자가 저작물에 대해서 가질 수 있는 권리는 이용권에 불과하다는 점 때문일 것이다.

그 밖에 동법에 따르면 사용자와 종업원 간 명시적인 계약이 없는 경우에도, 원칙적으로 사용자는 고용계약의 목적을 이행하는 데 필요한 것으로 인정되는 범위 내에서 업무상저작물에 대하여 무상의 배타적 이용권을 가진다. 종업원에게 직무발명에 대한 특허받을권리를 원시적으로 귀속시키는 입법례를 취하고 있는 한국의 직무발명 제도의 경우에는 종업원이 특허권을 취득하는 경우 사용자에게 무상의 법정 통상실시권을 인정하고 있지만, 대기업이나 중견기업은 사전양도계약이 없으면 무상의 통상실시권 조차 인정되지 않는다는 등의 일부 불합리한 점이 지적되고 있는 상황에서, 독일과 같이 업무상저작물에 대해서 묵시적으로 사용자에게 무상의 배타적 이용이 허락된 것으로 본다는 점은 참고가 될 수 있다.

또한 독일 저작권법은 업무상저작물 규정을 실연자에게도 준용하고 있다. 이에 반해 한국 저작권법은 ‘업무상 실연’이라는 개념을 인정하고 있지 않아, 종업원이 고용계약 등에 기하여 그 직무상 실연을 한 경우에도 실연을 한 종업원은 저작인접권으로써의 재산권 및 인격권을 취득하는 반면, 저작물을 직접 창작한 저작자인 종업원은 업무상저작물에 해당하는 경우 그에 대해 아무런 권리도 취득하지 못해, 저작과 실연 간 형평성의 문제가 제기되고 있다. 이에 저작과 실연 간 형평을 위해 업무상저작물 규정을 실연자에도 준용하는 규정을 두고 있는 독일의 저작권법은 한국에도 시사점을 줄 수 있을 것이다.

책, 375면).

나. 직무발명의 규율체제

1) 일반론

독일은 종업원의 직무발명에 대하여 종업원발명에 관한 법률(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 이 글에서는 “종업원발명법”이라 한다)에서 따로 규정하고 있다.²⁹⁶⁾ 1877년 제정된 특허법에서는 사용자를 직무발명의 발명자로 간주하는 규정을 두었다가, 1936년 개정 특허법에 직무발명에 대한 권리는 발명자인 종업원에게 귀속한다는 내용으로 변경하였다.²⁹⁷⁾ 20세기 초 직무발명이 증가함에 따라 별도의 입법을 할 필요성이 증가하자²⁹⁸⁾ 1957년 종업원발명법이 제정되었다. 그 후 2002년 개정을 통해서 교수²⁹⁹⁾ 또한 종업원에 속한다고 보아 종업원발명법의 규율 대상이 되었고, 2009년의 개정법에서는 직무발명의 완성사실을 통지받은 사용자가 4개월 이내에 그에 대한 권리의 인도를 통지하지 않는 경우에도 여전히 직무발명³⁰⁰⁾으로 보는 것으로 개정하였다. 그리고 서면주의를 완화하여 이메일이나 팩스 등을 이용한 종업원 발명의 완성사실을 통지하는 것이 가능하도록 하였다. 그와 함께 사용자의 제한적 승계 청구 부

296) 김선정·김승균, “선진국 직무발명보상제도 연구”, 지식재산연구센터, 2002, 12., 12면(유럽특허조약은 직무발명에 대하여 따로 규정하지 않고 종업원이 거주하는 국가의 법에 따르도록 한다(동조약 제60조 제1항)).

297) 원세환, 앞의 논문, 132면.

298) Dietmar Harhoff·Karin Hoisl, “Institutionalized Incentives for Ingenuity –Patent Value and the German Employees’ Invention Act”, University of Munich Discussion Paper, 2006. 12., p. 7.

299) 개정 전에는 교수의 경우 발명을 신고하거나 직무발명에 대한 권리를 이전할 의무가 없었다.

300) 개정 전에는 그 발명을 자유발명으로 전환하여 사용자가 권리를 취득하지 못하였다.

분이 삭제³⁰¹⁾되었다. 제한적 승계(Beschränkte Inanspruchnahme)라 함은 사용자가 유상의 비독점적 실시권을 취득하고 사용자의 실시권 행사가 종업원의 권리 행사를 방해하는 경우, 일정 기간 내에 사용자에게 무제한적 승계를 하도록 하거나 종업원 자신에게 양도해 줄 것을 요구할 수 있는 것을 말한다.³⁰²⁾

종업원발명법의 보호범위에는 발명이나 실용신안, 권리화에 이르지 않는 기술적 개량의 제안(Technische Verbesserungsvorschläge)도 포함한다(동법 제2조 및 제3조).³⁰³⁾ 종업원발명법은 강행법규로 이에 위반하여 당사자간 계약으로 종업원에게 불리한 변경을 가하는 것은 허용되지 않는다.

독일 종업원발명법상 직무발명이란 고용 기간³⁰⁴⁾에 종업원 또는 공무원의 직무 수행 과정상 이루어진 발명 또는 본질적으로 기업이나 공공기관의 경험이나 활동에 기반한 발명(동법 제4조 제2항)을 말하며, 그 이외의 종업원 발명은 자유발명이다(동법 제4조 제3항). 종업원은 사용자가 당해 발명이 자유발명인지 여부를 판단하는 데 필요한 정보를 사용자에게 제공하여야 한다(동법 제8조 제1항).

이렇듯 종업원이 한 발명에 대한 권리는 종업원에게 원시적으로 귀속된다(독일 특허법 제6조). 종업원은 발명이 완성되면 직무발명이든 자유발명이든 그 즉시 서면으로 사용자에게 이를 통지하여야 한다(독일 종업

301) 종전에는 전면적 권리양수의 의사표시, 즉 무제한적 승계(Unbeschränkte Inanspruchnahme)와 비독점적 실시권만을 취득하겠다는 의사표시, 즉 제한적 승계(Beschränkte Inanspruchnahme)로 구분되어 있었다.

302) 원세환, 앞의 논문, 135면.

303) Markus Deck · Jens Mattes, “Employee Inventions in Germany”, Intellectual Asset Management (2005), p. 6(그러나 종업원이 업무상 창작한 상표 또는 디자인은 원칙적으로 사용자에게 귀속된다).

304) 고용관계의 개시 시점부터 종료 시점까지로, 휴가·병가·휴일·출장 중인 경우도 포함한다. Michael Trimborn, 「Employees’ Inventions in Germany: A Handbook for International Businesses」, Wolters Kluwer, 2009., p. 13.

원발명법 제5조). 사용자가 직무발명의 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 불승계 통지를 하지 않는 경우, 그 직무발명을 사용자가 승계한 것으로 본다(동법 제6조 제2항). 4개월의 기간 내에 사용자가 인도 청구를 하는 경우 종업원이 그 인도 청구를 받은 때 직무발명에 대한 특허받을 권리는 사용자에게 승계된다(동법 제7조 제1항).

이 외에 종업원발명법 제7조 제2항은 사용자가 인도청구권을 행사하기 전에 종업원이 당해 발명을 처분하는 경우, 사용자에게 대해서는 효력이 없다고 규정함으로써 인도청구권에 대한 선의의 제3자를 보호하지 않고 있다. 여기서의 처분에는 양도, 포기, 실시 허락 등이 모두 포함된다. 이에 직무발명에 대한 권리의 인도를 청구하는 제3자는 계약의 상대방인 발명자가, 현재 또는 과거에 어떤 회사의 종업원이었는지 및 당해 발명이 직무발명인지 여부 등을 신중히 검토하여야 한다.³⁰⁵⁾

사용자가 종업원의 직무발명에 대해 인도를 청구한 때에는 종업원은 즉시 사용자에게 대해 상당한 보상을 청구할 수 있다(동법 제9조 제1항 및 제10조 제2항). 보상액의 산정에 있어서는 직무발명의 경제적 이용 가능성, 사업체 내에서의 종업원의 직무·직위, 직무발명의 완성에 대한 사용자의 기여도 등을 고려하여야 한다(동법 제9조 제2항).

연방노동부장관은 단체협약법(Tarifvertragsgesetzes) 제12조에 규정된 ‘종업원과 사용자를 대표하는 중앙기구’의 청문을 거쳐 보상액 산정에 관한 지침을 발부하여야 한다(동법 제11조). 이에 따라 1959년 7월 20일 ‘사적 분야에서의 종업원 발명에 대한 보상 지침(Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst)’이 마련되었고, 이 보상지침은 법적 구속력이 없는 가이드라인의 성격을 가진다.³⁰⁶⁾ 보상 지침은 그 취지

305) 정차호, 앞의 논문(2015), 307면.

306) Sanna Wolk, “Remuneration of Employee Investor - Is there a Common European Ground? A Comparison of Nation’ Laws of Compensation of

(동 지침 제1조 및 제2조), 발명 가치의 조사를 위한 방법(동 지침 제3조 내지 제29조), 지분의 확정기준(동 지침 제30조 내지 제38조), 보상에 대한 회계조사(동 지침 제39조 내지 제43조) 등에 대해 규정하고 있다.³⁰⁷⁾

상당한 보상의 산정에 관한 다툼이 있는 경우, 당사자는 특허청의 보상금산정위원회에 조정을 신청하거나(동법 제28조 및 제29조) 법원에 제소할 수 있다. 위원회의 조정안이 통지된 후 1개월 내에 당사자의 이의가 없으면 조정안은 확정되어 계약에 갈음하는 구속력을 가진다(동법 제34조 제3항).

2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점

한국의 직무발명 제도³⁰⁸⁾와 달리 독일의 경우 종업원으로부터 직무발명 완성사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 사용자가 아무런 통지도 하지 않은 경우, 자유발명으로 전환하지 않고 여전히 직무발명으로 보면서 그에 대한 권리를 사용자가 승계하는 것으로 본다. 이는 종업원으로부터 직무발명에 대한 특허받을 권리를 승계받기를 원하는 사용자가 실수로 그 기간이 지난 경우, 아예 자유발명으로 보아 사용자로 하여금 종업원의 의사에 반하여 아무런 권리도 행사할 수 없도록 하는 것은 사용자

Investor in Germany, France, Spain, Sweden and the United kingdom”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 42, No. 3 (2011)., p. 279 재인용(박지환 외 7인, 앞의 논문, 26면).

307) 직무발명 보상금 계산식, 관련 판례 등에 관한 자세한 내용에 대해서는 박지환 외 7인, 위의 논문, 24-26면 참조.

308) 사용자가 종업원으로부터 직무발명의 완성사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 아무런 통지도 하지 않은 경우 권리의 승계를 포기한 것으로 보고(발명진흥법 제13조 제2항), 이 경우 종업원의 의사에 반하여 무상의 법정 통상실시권도 가질 수 없다.

에게 너무 가혹하다는 비판을 피할 수 있고, 사용자가 보다 쉽게 승계받을 수 있도록 하는 방안이라는 점에서 한국의 직무발명 제도를 논의함에 있어서도 참고가 될 수 있을 것이다.

또한 독일은 사용자가 인도 청구권을 행사하기 전에 종업원이 당해 발명을 처분하는 경우, 사용자의 권리를 침해하는 한도에서 사용자에게 대해서는 처분의 효력이 없다는 규정을 두고 있다(종업원발명법 제7조 제2항). 이때 인도청구권에 대한 선의의 제3자는 보호되지 않기에 사용자와의 사전양도계약의 구속을 받는 종업원이 설사 선의의 제3자에게 이중양도를 한다고 하더라도 사용자는 특허권을 회복해 올 수 있다. 이 규정은 한국 직무발명 제도에 있어 제3자에의 이중양도 가능성 문제를 해결하는데 도움이 될 수 있을 것이다.

이 외에 종업원의 직무발명 뿐만 아니라 자유발명에 대해서도 그 완성 사실을 사용자에게 통지하도록 하고 있고(독일 종업원발명법 제18조)³⁰⁹⁾, 자유발명에 대해서도 종업원으로 하여금 사용자에게 통상실시권을 부여할 의무를 규정하고 있다(동법 제19조)는 점에서도 한국의 직무발명 제도와는 차이점이 있다.

다. 독일 지적재산통합모델법 내 업무상창작물법

독일의 경우 2012년 특허법, 저작권법, 디자인보호법, 상표법 등 지적재산 전반에 대해 지적재산권모델법(Modellegesetz für Geistiges Eigentum, 이 글에서는 ‘모델법’이라고 한다) 초안이 대학 연구자들에 의해 학문적으로 논의된 바 있다. 지적재산권법의 파편화에 관한 문제의 해결을 통해 지

309) 정연덕, “직무발명보상기준에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 제67호(2012년 여름호), 2012., 31면.

적재산권법의 궁극적인 목적을 달성하고자 하는 의도에서였다. 모델법³¹⁰⁾ 중 제10장B³¹¹⁾에는 종업원이 업무를 수행하는 과정에서 창작한 지적 산물 전반에 대한 업무상 창작물에 관한 통합 법률(Denkbare Erweiterungen des ArbNErfG zu Arbeitnehmerschöpfungen, 이 글에서는 ‘업무상창작물법’이라고 한다)이 있다.³¹²⁾

독일 업무상창작물법³¹³⁾의 보호 대상에는 종업원에 의해 창작된 저작물, 발명, 실용신안, 디자인, 식물종자, 반도체 등 창작물 뿐만 아니라 상표 및 기술적 진보를 위한 아이디어 등이 모두 포함된다(동법 제1조). 종업원의 창작물은 자유 창작물(Freie Arbeitnehmerschöpfungen)과 업무상 창작물(Gebundene Arbeitnehmerschöpfungen)로 구분되고(동법 제3조), 고용관계의 존재, 업무수행성, 사용자의 지휘·감독 등을 업무상창작물의 요건(동법 제4조 제1항)으로 규정하고 있다.

그 밖에 종업원의 창작 완성사실 통지 의무 규정(동법 제7조), 종업원의 통지 후 4개월 이내에 사용자가 별다른 조치를 취하지 않는 경우 사용자에게 재산권이 이전된다는 규정(동법 제9조 내지 제10조), 사용자의 승계 통지 이전에 종업원에 의한 창작물의 처분은 사용자에게 대해 효력이 없다는 규정(동법 제10조 제2항), 인격권 및 그 제한 규정(동법 제17조), 보상청구권 규정(제24조 내지 제29조) 등의 규정을 일원적으로 두고 있다.

그러면서도 독일의 저작권법상 저작권과 같이 이전 불가능한 경우를 고려하여 사용자가 이용권을 취득할 수 있도록 하는 규정(동법 제15조),

310) 모델법은 창작자주의를 유지하고 있다(모델법 제4조 제1항).

311) 독일 모델법 제10장 A는 독일 종업원발명법(ArbEG)의 내용 중 모델법 제1장 및 제2장에서 정하고 있는 기본 원칙과 공통된 절차 규정을 제외한 나머지 내용에 대해 규정하고 있다.

312) 원세환, 앞의 논문, 229-230면.

313) 업무상창작물법의 내용에 관해 원세환, 앞의 논문, 280-283면 참조.

제13조 제2항은 발명이나 고안과 같은 기술적 창작물이 아닌 창작물에 대해서는 자동승계되는 것으로 간주하는 기한을 2개월로 단축해 적용한다는 규정(동법 제13조 제2항) 등과 같이 차이가 있는 부분에 대해서는 별도의 규정을 두어 각 지적재산의 특징도 함께 반영하고 있다.

학문적 논의이긴 하지만, 업무상 창작에 대해서 통합하려는 시도가 있었고 동시에 각각의 보호대상별로 상이한 점을 존중하여 차이가 있는 부분에 대해서는 별도로 규정을 두고 있다는 점에서, 업무상저작물과 직무발명에 대한 원시적 귀속 등에 대해 완전히 상반된 입장을 취함으로써 인해 동일한 업무상 창작에 대한 법적 규율이 달라져 지적재산권 간 충돌과 형평에 반하는 결과가 발생한다는 문제점이 제기되고 있는 한국의 업무상 창작 제도에 지적재산권 간 불필요한 충돌은 줄이면서 각각의 특징을 반영하는 방안을 제시해 줄 수 있다는 의의가 있다.

4. 프랑스

가. 업무상저작물의 규율체제

프랑스 지적재산권법(Code de la propriété intellectuelle)³¹⁴은 창작자 주의를 선언하면서(동법 L111-1(1)) 도급계약 또는 근로계약을 체결한 사실은 동법에 달리 정하지 않는 한 당해 저작물에 대한 저작자의 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정하고 있다(동법 L111-1(3)).

314) <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160121>(영문본은 <https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations>).

다만 자연인 또는 법인의 발의로 창작되고, 그의 지시와 명의로 편집·발행·공표된 저작물로서 제작 과정에 다수 저작자들의 기여가 전체 저작물에 융합되어 개인의 권리를 각자에게 귀속시킬 수 없는 저작물을 집합저작물(collective l'oeuvre)로 정의하고(동법 L113-2(3)), 집합저작물의 경우 공표된 자연인 또는 법인을 저작자로 의제한다(동법 L113-5).

업무상저작물에 관한 한국 저작권법 제9조는 일본 저작권법 제15조 제1항의 내용을 거의 그대로 인용하였다고 볼 수 있는데, 한국 저작권법 제9조와 일본 저작권법 제15조 제1항에서의 사용자의 기획 및 사용자 명의의 공표라는 비교법적으로 특이한 요건은 프랑스의 집합저작물 규정에서 유래한 것으로 보인다.

공무상 완성을 위하여 꼭 필요한 범위에서, 국가공무원에 의하여 직무상 또는 지시를 받아서 창작된 저작물에 대한 이용권은 창작한 때로부터 정당하게 국가에 양도된다(동법 L131-3-1(1)). 국가는 학술적·기술적·문화적 성질의 공기업 업무와 관련하여 특정 법인과 계약을 체결한 경우를 제외하고는 그 상업적 이용권을 저작자인 공무원에게 우선적으로 처분하여야 한다(동법 L131-3-1(2)). 이는 지방자치단체, 행정적 성질을 가지는 공기업, 법인격을 가진 독립된 행정기관 및 프랑스 중앙은행에 준용된다(동법 L131-3-2). 동법 L131-3-1과 동법 L131-3-2는 국가이사회 의 법령(décret en Conseil d'Etat)에 따라 적용된다. 특히 그 법령은 동법 L131-3-1(2) 후단에 따라 국가가 특정 법인과 계약을 체결하여 그 법인이 저작물을 상업적 또는 비상업적으로 이용함으로써 수익을 얻은 때에 저작자인 공무원이 그 저작물에 따른 수익 분배에 참여할 수 있는 조건을 정한다(동법 L131-3-3).

피용자가 직무 수행 또는 고용주의 지시를 받아 창작한 컴퓨터프로그램 저작물에 대한 저작권재산권은 특약이 없는 한 그 사용자에게 귀속시키고, 저

작인격권은 창작자인 종업원에게 귀속시키고 있다(동법 L113-9).³¹⁵⁾ 이는 컴퓨터프로그램이 종업원의 업무상 창작되거나 고용주의 지시에 따라 창작된 경우, 특약이 없는 한 사용자가 그 컴퓨터프로그램에 대한 모든 경제적 권리를 행사할 배타적 권리를 가진다는 컴퓨터프로그램의 법적 보호에 관한 2009년 4월 23일의 유럽의회 및 이사회 지침(Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs) 제2조 제3항³¹⁶⁾을 반영한 것이다.

이와 함께 동법 L121-7은 저작자의 명예나 명성을 해치지 않음에도 불구하고 저작자가 컴퓨터프로그램의 변경에 반대하는 경우에는 저작인격권을 제한한다고 규정하고 있다. 그 밖에 동법 L121-7-1은 동법 L111-1(3)에 명시된 직무상 또는 지시를 받아서 저작물을 창작한 공무원에게 인정된 공표권은 공무원의 지위, 조직 및 당해 공무원을 고용한 공공기관의 기능과 업무 등을 정한 규칙에 따라 행사되어야 한다고 하면서, 저작자의 명예와 명성을 해치지 않는 한 상급자가 조직의 활동에 필요한 경우 저작물을 수정하거나 변형하는 것을 거부할 수 없다고 규정하고 있다.

나. 직무발명의 규율체제

315) 이는 국가, 지방자치단체 및 공공행정기관 등의 공무원에게도 적용된다(동법 L113-9(3)).

316) Article 2 Authorship of computer programs

3. Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all economic rights in the program so created, unless otherwise provided by contract.

프랑스는 특허법에 있던 직무발명 관련 규정을 지적재산권법(Code de la propriété intellectuelle)³¹⁷)으로 편입시켜 현재에 이르고 있다. 직무발명이란 근로계약(contrat de travail)상 발명을 그 업무로 하거나 연구나 개발 업무를 명시적으로 부여받은(explicitement confiées) 종업원이 그 업무를 수행하는 과정에서 행한 발명을 말한다(동법 L611-7(1)). 직무발명에 대한 권리는 종업원에게 보다 유리한 규정이 없는 경우 사용자에게 속한다(동법 L611-7(1)). 다만 발명자로서의 지위는 종업원이 보유하며 사용자에게 발명자로 지정해줄 것을 요구할 수 있다. 이외의 나머지 모든 발명은 발명자에게 귀속한다(동법 L611-7(2)). 다만 종업원이 행한 발명이 종업원의 업무 수행 중 또는 사용자의 사업 범위(domaine des activités) 내 또는 사용자의 특별한 방법이나 기술, 사용자가 제공한 데이터 등을 활용하여 이루어진 경우, 사용자는 국가이사회의 법령(décret en Conseil d'Etat)에서 정한 조건 및 기한에 따라, 종업원의 발명에 대한 특허권 또는 실시권의 전부 또는 일부를 가진다(동법 L611-7(2)).

직무발명인지 여부와 상관없이 종업원이 한 발명에 대한 모든 유용한 정보는 사용자와 종업원 간 상호 교환하여야 한다. 발명자인 종업원은 그 발명의 완성에 대하여 사용자에게 통지함에 있어 직무발명인지 여부의 판단에 필요한 정보를 포함시켜야 하고, 사용자는 종업원이 통지한 발명의 유형에 대해 일정 기간 이내에 동의 내지 이의 사실을 통지하여야 한다. 직무발명에 대한 종업원과 사용자 사이의 모든 합의는 서면에 의하여야 하며, 그렇지 않으면 무효이다(동법 L611-7(3)).

종업원은 직무발명에 대하여 추가적인 보상을 받을 권리가 있다. 추가적

317) <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160121>(영문본은 <https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations>).

인 보상을 받을 수 있는 직무발명의 조건은 종업원에게 더 유리한 규정이 없는 한 단체협약, 취업규칙 그리고 개별적인 근로계약 등에 의해 결정된다. 추가 보상에 대한 분쟁은 동법 L611-21에 의해 설립된 공동조정위원회 (commission de conciliation)³¹⁸나 제1심 법원(tribunal de grande instance)에서 다룬다(동법 L611-7(1) 후단).

직무발명 이외의 종업원 발명에 대해 사용자가 특허권 또는 실시권의 전부 또는 일부를 취득하는 경우, 종업원은 합리적인 대가(juste prix)를 청구할 권리를 가진다. 적정한 대가 산정에 당사자 간 협의가 이루어지지 않은 경우에는 공동조정위원회에서 산정되거나, 당사자의 일방이 조정안(proposition de conciliation)의 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 제1심 법원에 제소하는 경우에는 그 제1심 법원에 의하여 산정된다(동법 L611-7(2) 및 동법 L615-21). 공동조정위원회와 제1심 법원은 사용자와 종업원 각자의 발명에 대한 공헌도, 발명의 경제적 실용성을 고려하여 공정한 대가를 산정하여야 한다(동법 L611-7(2) 후단).

상기의 규정들은 국가공무원, 공공단체 및 기타 모든 공법상 법인에 속한 직원에게도 동일하게 적용된다(동법 L611-7(5)).

5. 일본

가. 업무상저작물의 규율체제

318) 사용자나 종업원 중 일방이 요청하는 경우 프랑스 지적재산권법 L611-7 적용 대상과 관련하여 제기된 모든 이의는, 찬반 동수일 경우 재결권(voix prépondérante)을 갖는 재판관(magistrat de l'ordre judiciaire)이 의장이 되는 노사 동수의 대표로 구성된 조정위원회에서 담당한다(동법 L615-21).

일본 저작권법 제15조는 법인 기타 사용자의 발의에 의하여 그 사용자의 업무에 종사하는 자가 직무상 작성하는 저작물로서 그 사용자가 자신의 저작 명의로 공표하는 것의 저작자는 그 작성시의 계약이나 근무규칙 등에 별도로 정하지 않는 한 그 사용자로 한다고 규정하고 있다. 컴퓨터 프로그램저작물에 대해서는 사용자 명의의 공표가 요구되지 않는다(동법 제15조 제2항). 동법 제2조 제1항 제2호가 저작자를 ‘저작물을 창작한 자’로 정의하고 동법 제17조에서 저작자는 저작권을 향유한다고 규정함으로써 창작자주의를 취하면서도, 업무상저작물에 대해서는 창작자주의의 예외를 인정하고 있다.

한국의 저작권법은 일본 저작권법을 그대로 인용하여 제정된 것으로 일본 저작권법상 업무상저작물³¹⁹⁾ 규정은 일부 문구의 차이³²⁰⁾를 제외하고 한국과 거의 동일하다.

나. 직무발명의 규율체제

1) 일반론

일본은 직무발명에 대해 특허법에서 규율하고 있다. 일본의 구 특허법

319) 일본 저작권법상 ‘직무 저작’이라는 용어가 사용되지만, 입법 논의 과정에서 ‘법인 저작’과 ‘직무 저작’ 규정이 절충된 것으로 평가하는 견해도 있는 만큼, 그와 구별하기 위해 ‘업무상저작물’이라는 용어를 사용하고자 한다.

320) 구 저작권법은 일본 저작권법 제15조 제1항의 ‘발의’를 ‘기획’으로, ‘직무’를 ‘업무’로 문구가 수정되고, 기명저작물의 경우에는 동법 동조항이 적용되지 않는다는 일본에서의 통설을 단서에 명문화하였다는 점에서 일본 저작권법과 일부 차이가 있었다.

상 직무발명에 관한 규정은 한국의 현행 발명진흥법상 직무발명의 내용과 거의 유사하였다. 그런데 2015년 7월 직무발명과 관련하여 특허법 개정(법률 제55호, 2015. 7. 10 공포)³²¹⁾이 있었고 특히 직무발명에 대한 특허받을권리의 원시적 귀속 주체에 대해 한국과 일부 달리 규정되게 되었다.

일본은 직무발명에 대한 특허받을권리를 종업원에게 원시적으로 귀속시키던 구특허법의 내용을 개정하여, 그러한 종업원주의를 원칙으로 하되 사용자와 종업원 간 계약이 있는 경우에는 특허받을권리를 사용자에게 원시적으로 귀속시킬 수 있도록 하였다는 점에서 큰 변화가 있었다. 기존 직무발명 제도의 경직성을 해소하고, 종업원주의를 고집하는 경우 제3자에의 이중양도로 인해 발생할 수 있는 사용자에의 권리 귀속의 불확실성을 감소시키기 위한 것으로 사용자 친화적인 제도로 변경되었다는 평가를 받고 있다.³²²⁾

일본 특허법 제35조 제1항은 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원이 그 성질상 당해 사용자의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 그 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 직무발명이라 본다. 일본 특허법상 직무발명의 정의 및 성립 요건 역시 한국의

321) 2015. 7. 일본 특허법 개정과 관련하여 企業等における特許法第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報告書(職務發明制度に關する調査研究委員會-平成25年度 特許廳産業財産權制度問題調査研究報告書), 一般財団法人 知的財産研究所, 2014. 2. 참조.

322) 2015년 7월 일본 특허법 개정은 세계 경기 침체 상황에서 기업들의 경쟁력 강화를 위해 국내의 경영환경을 개선하고자 하는 방안의 일환으로 진행되었다(전성태· 문병호, 「일본의 직무발명제도 개정안에 대한 검토」, 「ISSUE & FOCUS」, Vol 25, 2015. 12., 61면). 2015년 7월 직무발명과 관련된 개정 논의의 주된 쟁점은 직무발명에 대한 특허받을권리의 귀속에 대해 사용자에게로의 원시 귀속을 인정할 것인지 또는 당사자 간 계약에 일임할 것인지 여부와 종업원에게의 대가 지급 방법에 관한 것이었다.

발명진흥법상 직무발명 규정과 동일하다.

직무발명에 대한 특허받을권리는 원칙적으로 종업원에게 원시적으로 귀속된다(동조항). 다만 사전에 계약, 근무규칙 그 밖의 규정에서 사용자가 특허받을권리를 취득하도록 정한 경우에는 그 특허받을권리는 발생한 때부터 당해 사용자에게 원시적으로 귀속한다(동조 제3항³²³).

사용자는 종업원 또는 종업원으로부터 특허받을권리를 승계한 자가 직무발명에 대하여 특허를 받은 때 통상실시권을 가진다(동조 제1항). 직무발명을 제외한 자유발명에 대해 미리 특허받을권리를 취득 또는 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정하는 계약이나 근무규칙은 무효이다(동조 제2항). 즉, 일본 또한 직무발명에 대한 사전양도계약의 유효성을 인정하고 있다(동조항 반대해석). 최고재판소³²⁴는 종업원의 승계의사와 관계없이 사용자가 일방적으로 근무규칙 등에 사전양도조항을 두는 것이 가능하다는 취지의 판결을 내린 바 있다.

종업원이 직무발명에 대하여 사용자에게 특허받을권리를 취득시키거나 사용자에게 특허권을 승계 또는 전용실시권을 설정한 때에는 상당한 금전 기타 경제적 이익³²⁵을 받을 권리를 가진다(동조 제4항). 계약·근무규칙 기타 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 그 기준의 책정에 있어 사용자와 종업원 사이에서 이루어진 협의 상황, 책정된 해당 기준의 공개 상황, 상당한 이익의 내용의 결정에 있어 행해진 종업원으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 안 된다(동조 제5

323) 2015. 7. 개정 특허법에 신설되었다.

324) 平成15年04月22日判決 最高裁判所 平成13(受)1256 民集第57卷4号 477頁.

325) 2015. 7. 특허법 개정으로 ‘대가청구권’이라는 용어를 ‘이익청구권’으로 변경하여 ‘금전’에 한정하지 않고 승진, 연구비 지급 등 사용자가 다양하고 독자적인 인센티브 정책을 추진할 수 있게끔 유연성을 강화하였다.

항³²⁶⁾). 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 동조 제5항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 사용자가 받아야 하는 이익액, 그 발명과 관련하여 사용자가 실시하는 부담·기여 및 종업원 등의 처우 그 밖의 사정을 고려하여 정하여야 한다(동조 제7항). 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해서 산업구조심의회 의 의견을 듣고, 전항의 규정에 의하여 고려해야 할 사항 등에 관한 사항에 대해서도 지침을 정하고 이를 공표하여야 한다(동조 제6항³²⁷⁾).

2) 한국과의 제도 비교 및 한국에의 시사점

중전의 일본은 업무상저작물과 직무발명 규정 모두 한국과 일치하였으나, 이번 2015년 특허법의 개정으로 직무발명에 대해서는 그에 대한 특허받을 권리를 원칙적으로는 종업원에게 원시적으로 귀속시키되, 당사자 간 사전계약으로 사용자에게 원시 귀속이 가능하게끔 변경하였다. 이는 종업원주의를 취함으로써 발생할 수 있는 제3자에의 이중양도로 인한 사용자에게의 승계 귀속의 불안정성을 해소하기 위함이다.

그에 반해 한국은 당사자 간 계약으로 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 원시 귀속시킬 수 없으며, 설사 그런 내용의 계약이 있더라도 종업원에게 원시적으로 귀속된 특허받을 권리가 사용자에게 승계 귀속되는 것으로 해석될 것이다. 이렇듯 한국의 경우 특허받을 권리가 우선 종업원에게 귀속되기에 사용자에게 승계되기 전 종업원의 제3자에의 이중양도로

326) 2015. 7. 특허법 개정으로 신설된 내용이다.

327) 이 규정 또한 대가 결정의 예측 가능성 강화를 위해, 2015. 7. 특허법 개정으로 신설된 내용이다.

인해 사용자가 특허권을 취득할 수 없게 될 위험성이 여전히 존재하며, 일본의 2015년 개정 특허법은 이러한 문제를 해소함에 있어 하나의 방안을 제공해준다는 점에서 의의가 있다.

IV. 업무상저작물과 직무발명의 규율체제가 다르게 규정된 이유에 대한 검토

앞에서 살펴본 업무상 창작에 대한 지적재산권법의 제반 규정들을 권리의 원시적 귀속을 중심으로³²⁸⁾ 분류해보면, 첫째, 업무상 창작에 대한 권리를 창작자인 종업원에게 원시적으로 귀속시키는 유형과 둘째, 사용자에게 원시적으로 귀속시키는 유형으로 크게 2가지 입법 범주로 나눌 수 있다. 첫째의 범주에는 특허법 또는 발명진흥법, 실용신안법, 디자인보호법, 식물신품종 보호법³²⁹⁾ 등이 있고, 둘째 범주에는 컴퓨터프로그램을 포함한 저작권법, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 등이 속한다.

전통적으로 지적재산권법은 크게 산업재산권법과 저작권법으로 나누는데³³⁰⁾, 업무상 창작에 대한 지적재산권 제도의 구조도 대체로 이러한 분

328) 업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속 주체를 토대로, 당사자 간 사전양도계약 인정 여부, 사용자에게 통상실시권 또는 비배타적이용권 부여 여부, 종업원의 보상청구권 인정 여부 및 보상액의 정도 등에 관한 규율이 달라질 수 있기 때문이다.

329) 발명진흥법상 발명에는 특허법상 발명은 물론 실용신안법상 고안, 디자인보호법상 창작을 포함하고 있고, 2017년 1월 18일에 제출되고 동년 6월 현재 위원회 심사 중인 발명진흥법 일부개정 법률안(의안번호 2005147)에 따르면 식물신품종 보호법상 품종육성도 직무발명의 대상이 되는 것으로 보고 있다.

330) 직물디자인(textile designs)이 문제되었던 동일한 사안에 대해, 민사사건인 서울민사지방법원 1995. 1. 27. 선고 93가합48477 판결은 저작물성을 인정하였고, 형사사건인 대법원 1996. 2. 23. 선고 94도3266 판결은 민사사건과 상반되게 저작물이 아니라고 보아 저작권침해의 죄가 성립하지 않는다고 판시하였다.

전자는 응용미술작품은 그 미적인 요소가 그 실용적인 기능성과 물리적 또는 개념적으로 분리 가능한 경우에 한하여 저작물로 보호될 수 있는데, 해당 직물디자인은 그 미적인 요소가 그 실용적 기능과 분리되어 인식되고 예

류에 따라 다르게 구성되어 있다. 이 글에서는 저작권법상 업무상저작물과 산업재산권법의 대표적 법률인 특허법상 직무발명을 중심으로 비교 분석하고자 한다.

업무상저작물 제도와 직무발명 제도의 가장 핵심적이고 공통된 목적은 업무상 창작의 경우 자유 창작물³³¹⁾과 달리 실제 창작 행위를 한 종업원 뿐만 아니라, 그 업무상 창작물의 완성에 창작적 기여의 정도에 이르지 않았지만 많은 물적·인적·기술적 지원을 한 사용자의 이익 또한 적절히 고려되어야 할 필요성이 있다는 점이다.

이렇듯 일부 동일한 목적 아래 운용됨에도 불구하고, 권리의 원시적 귀속 주체 등 사용자와 종업원 간 이해관계 조정 수단에 관해 서로 다르게 규정되어야 할 이유가 있었던 것인지 의문이다. 이에 업무상저작물과 직무발명 관련 법규정의 입법 연혁 및 취지 그리고 저작권과 특허권 제도 간 일반적인 차이 등을 고려해볼 때 각 규율체제가 다르게 된 이유가 있는지, 그렇게 상이하게 규정하는 것이 타당한 것인지 검토하고, 그 과정에서 한국처럼 업무상저작물과 직무발명 제도의 구성을 다르게 하고 있는 일본이나 미국에서의 관련 논의도 참고하고자 한다.

1. 입법형성과정상 이유가 있었는지 여부

술의 범위에 속하므로, 저작권법상 저작물에 해당한다고 보았다.

후자는 산업상 대량생산에의 이용을 목적으로 하여 창작되는 응용미술작품은 원칙적으로 산업재산권법인 디자인보호법에 의한 보호로써 충분하고, 그 자체가 하나의 독립적인 예술적 특성이나 가치를 가지고 있어 문학, 학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물에 해당하는 경우 예외적으로 저작권법에 의한 보호가 중첩적으로 주어진다고 보았다. 산업재산권법과 저작권법의 분류를 사법적으로도 확인한 것이다(정상조·박준석, 앞의 책, 41-43면).

331) 업무상 창작 외 종업원이 한 창작물을 말한다.

아래에서 자세히 볼 업무상저작물과 직무발명의 입법 연혁을 살펴보면, 그 제도에 대한 입법을 논의함에 있어 업무상저작물과 직무발명 각각 따로 검토되었을 뿐 두 제도 간을 비교·검토한 입법 자료는 찾을 수 없었다. 이에 업무상저작물과 직무발명 각각의 연혁을 검토함으로써 그 이유를 추정해볼 수 밖에 없었는데, 지적재산권법의 일반적인 대원칙인 창작자주의를 업무상 창작에도 그대로 유지하고 있는 직무발명 제도보다, 그러한 대원칙의 예외를 규정하여 사용자를 아예 저작자로 보고 그에게 모든 권리를 귀속시키도록 규정하고 있는 업무상저작물 제도의 입법형성과정을 보다 중점적으로 살펴보고자 한다.

가. 업무상저작물 제도의 입법 연혁

1) 입법 연혁

가) 1957년 1월 28일 제정 저작권법상 단체명의저작물 보호기간 규정

1957년 1월 28일 제정된 한국 최초의 저작권법³³²⁾에는 업무상저작물에 대한 명문의 규정이 존재하지 않았다. 다만 1957년 제정 저작권법 제33조에서는 “관공서, 학교, 회사 또는 기타 사회단체가 저작자로서 발행 또는 공연한 저작물에 대한 저작권은 발행 또는 공연한 날로부터 30년간 존속한다.”는 규정만 두고 있었다. 이는 당시 일본의 저작권법³³³⁾이 제6

332) 제정 저작권법 [시행 1957.1.28.] [법률 제432호, 1957.1.28., 제정].

333) 1899년(明治 32년) 법률 제39호.

조에서 단체명의 저작물에 대한 보호기간만을 정하고 있는 것과 거의 동일하였다. 실제 1957년 저작권법은 일본의 저작권법을 별다른 비판 없이 수용하여 만든 것이라는 비판³³⁴⁾이 적지 않았다.

1957년 저작권법 제33조 존속기간 규정의 의의에 대해서는 견해가 나뉜다.³³⁵⁾ 일본에서도 비슷한 논의가 있었다. 우선 동 규정은 단체가 저작자로서 발행 또는 공연하는 저작물이 존재함을 간접적으로나마 인정하는 것으로서, 법률상 의체에 의해 단체 자체가 저작자가 되고, 그 단체가 저작권을 원시적으로 취득하게 하는 규정이라고 보는 견해[견해1]³³⁶⁾가 있었다. 이에 따라 단체가 저작권을 원시 취득하기 위해서는 ‘그 단체 활동에 의하여 저작물이 성립하였을 것’을 요건으로 한다고 본다. 여기서 단체 활동이라 함은 ‘역원(役員)이나 사원 또는 피용자 등이 그 단체 구성원의 자격으로 하는 공동 활동’을 말한다. 그러므로 어떤 저작물이 그 단체의 활동에 의해 만들어진 것이 아니라 1인 또는 수인의 개인적인 활동에 의해 성립된 것이라면, 설사 그 저작물의 저작명의가 단체로 표시되어 있다고 하더라도 단체는 그 저작물에 대한 저작권을 원시적으로 취득할 수 없다고 본다.³³⁷⁾

이에 대해 동 규정은 ‘단체가 저작권자로 되었을 때의 규정’이지 ‘단체 그 자체가 당연히 저작자가 된다는 규정’은 아니라고 보는 견해[견해

334) 대표적으로 한국일보 1956년 1월 15일 사설(“본 법안은 대체로 일본의 그것과 닮은 점이 많다.”고 지적하고 있다).

일본이 대륙법계 저작권법을 인용하였고, 한국 저작권법이 제·개정과정에서 상당 부분 일본 저작권법을 모델로 삼아왔음은 잘 알려진 일이다(조영선, “현행 업무상저작물 제도의 문제점과 입법적 제언”, 「계간 저작권」, 가을호, 2013., 44면).

335) 견해 대립에 대해 박성호, 앞의 논문(1998), 81-82면 참조.

336) 장인숙, 「저작권법개론」, 교학도서주식회사, 1965., 70-71면.

337) 위의 책.

2]338)도 있다. 1957년 저작권법에는 업무상저작물에 대한 규정이 없으므로 실제 저작 활동을 한 사람에게 우선 저작권이 발생하고, 단체는 실제 저작 활동을 한 자의 동의 또는 그와의 특약을 통해 단체에 저작권이 승계 귀속된다고 정할 수 있음에 불과하다고 본 것이다. 이 견해는 [견해1]과 달리 동 규정은 단체가 저작권을 승계 취득했을 때 이에 대한 존속기간을 정한 것에 지나지 않는다고 보았고, 법인의 본질에 대해 의제설339)을 취하는지 또는 실재설340)을 취하는지에 따라 법인의 저작 여부가 달라지는 것처럼 논하고 있다.341)

나) 1986년 12월 31일 개정 저작권법상 단체명의저작물 규정

그 후 1986년 12월 31일 개정된 저작권법342)은 제9조에서 업무상저작

338) 허희성, 「신고 저작권법개설」, 범우사, 1982., 111-112면.

339) 자연인만이 권리·의무의 주체가 되며, 법인은 법률이 정책적인 이유로 등으로 인위적으로 자연인에 의제한 것에 불과하다는 입장이다.

340) 법인은 법률에 의해 의제된 공허물(空虛物)이 아니라 실질을 가지는 사회적 실체로 자연인과 마찬가지로 권리·의무의 주체라는 입장이다.

341) 허희성, 위의 책, 111-112면.

342) 1986. 12. 31. 구 저작권법 [시행 1987.7.1] [법률 제3916호, 1986.12.31., 전부개정]; 문화의 발달에 따라 저작권의 내용과 그 이용관계가 복잡 다양해졌으나, 1957년 1월 28일 제정· 공포된 저작권법이 그대로 시행되고 있어 법의 해석 및 적용상에 여러 가지 어려운 점이 많을 뿐 아니라 저작권자 및 저작물 이용자의 이익을 보호하는 데도 미흡한 사항이 많아, 저작권관계 국제조약의 가입을 전제로, 국제적으로 인정되고 있는 제도를 도입하여 저작권자의 권익을 보호·신장하면서 그 권리의 행사를 공공의 이익과 조화시킴으로써 문화의 향상발전에 이바지할 수 있도록 전면적으로 정비하려는 것이라고 그 개정이유를 밝히고 있다(1986. 10. 20. 정부 제출 의안(의안번호 120290) 원문(http://likms.assembly.go.kr/bms_svc/img_attach2/12/doc_10/120290_10.PDF), 1면 참조).

물(당시 저작권법상 용어로는 ‘단체명의저작물’)에 대한 규정을 명문화하였다. 개정 저작권법 제9조는 “법인·단체 그 밖의 사용자(이하 이 조에서는 ‘사용자’라 한다)의 기획 하에 사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물로서 사용자 명의로 공표된 것(이하 ‘단체명의저작물’이라 한다)의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 사용자가 된다. 다만 기명저작물의 경우에는 그러하지 아니하다³⁴³⁾”라고 규정하고 있었다.

국회 소관위원회의 저작권법개정법률안 심사보고서³⁴⁴⁾를 보더라도 정부 측은 그 개정 이유로 업무상저작물 규정의 내용만 언급할 뿐 구체적인 도입배경이나 개정 취지에 대한 설명이 없다. 이 규정 또한 1970년 5월 6일 개정되었던 당시 일본 저작권법상 직무 저작 규정(제15조 제1항)과 내용이 거의 동일한 것³⁴⁵⁾으로 보아 일본 저작권법을 깊은 논의 없이 거의 그대로 인용한 것으로 여겨진다.

다) 2006년 12월 28일 및 2009년 4월 22일 개정 저작권법상

343) 국회 소관위원회(문교공보위원회)의 심사보고서(http://likms.assembly.go.kr/bms_svc/img_attach2/12/doc_20/120290_20.PDF), 1986. 12., 9면에 따르면, 당초 정부가 제출한 법률안(의안번호 120290, 1986. 10. 20. 제안, http://likms.assembly.go.kr/bms_svc/img_attach2/12/doc_10/120290_10.PDF) 제9조에 단서가 없었으나, 이와 관련하여 정부에서 사진 기자(記者)의 기명사진, 기자에 의한 기명 기사 등과 같은 기명저작물의 저작자는 특약이 없는 한 당연히 기명인 기자 본인이 되는 것으로 이 조문을 해석하였는데, 이 규정만으로는 그러한 해석이 분명하지 않기 때문에 ‘다만 기명저작물의 경우에는 그러하지 아니하다’는 단서를 추가하여야 한다는 주장이 있었음을 들어 향후 해석상 다툼을 피하기 위해 단서를 두는 것이 좋겠다는 심사 결과에 따라 추가된 것이다.

344) 위의 심사보고서.

345) 1986. 12. 31. 개정된 한국 저작권법상 업무상저작물 규정(제9조)의 내용은 1970. 5. 6. 개정된 일본 저작권법상 업무상저작물 규정(제15조)과 단서(‘다만 기명저작물의 경우에는 그러하지 아니하다’) 부분을 제외하고는 동일하다.

업무상저작물 규정

2006년 12월 28일 개정 저작권법³⁴⁶⁾ 제9조는 “사용자 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 사용자가 된다.”고 규정하고 있다. 이전과 달리 ‘단체명의저작물’이라는 용어를 ‘업무상저작물’로 변경하고, “다만, 기명저작물의 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 단서 조항을 삭제하였다. 창작자인 종업원의 이름을 표시하는 것은 실질적으로는 창작자인 종업원의 인격적 이익을 보호하기 위한 배려일 수 있는데, 이러한 단서 조항이 그러한 배려를 오히려 가로막을 수 있다는 것을 고려한 것이었다. 또한 사용자 명의로 공표된 것 뿐만 아니라 아직 공표되지는 않았지만 사용자 명의로 공표될 예정인 저작물도 포함하기 위해, 사용자 명의로 ‘공표된’³⁴⁷⁾이라는 부분을 ‘공표되는’으로 변경하였다.

저작권 보호 정책의 일관성 유지와 효율적인 집행을 도모하기 위하여 일반 저작물 보호 등에 관한 저작권법과 컴퓨터프로그램저작물 보호 등에 관한 컴퓨터프로그램 보호법을 통합하였던 2009년 4월 22일 개정 저작권법³⁴⁸⁾ 제9조는 “사용자 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는

346) 2006. 12. 28. 구 저작권법 [시행 2007.6.29.] [법률 제8101호, 2006.12.28., 전부개정].

347) 2006. 12. 28. 저작권법 개정 전 사용자 명의로 ‘공표된 것’이라고 규정되어 있을 때는 그 문리해석상 아직 공표되지 않은 저작물에는 동조가 적용되지 않는 것으로 여겨질 수 있어 이에 대한 권리 귀속 관계가 명확하지 않다는 지적이 있었다. 이에 대해 사용자 명의로 공표되지 않고 종업원의 실명이나 이명으로 공표된 저작물은 물론 무명으로 공표된 저작물과 아직 공표되지 않은 저작물의 경우에도 업무상저작물의 요건을 충족하지 못한 것으로 보아야 한다는 견해가 유력하였다.

348) 2009. 4. 22. 구 저작권법 [시행 2009.7.23.] [법률 제9625호, 2009.4.22., 일부개정] 제9조.

계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 사용자가 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 ‘프로그램’이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.”라고 규정하여 “다만, 컴퓨터프로그램저작물(이하 ‘프로그램’이라 한다)의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.”라는 단서 규정을 추가하였다.

이는 현실적으로 컴퓨터프로그램저작물은 공표되지 않은 상태로 이용되거나 전략적으로 영업비밀로 보호받기를 원하는 경우가 많다는 점, 사용자 명의의 공표를 요구하는 경우 컴퓨터프로그램을 개발하는 과정에서 종업원이 소스코드를 빼내어 따로 개발한 후 이를 공표함으로써, 오히려 사용자에게 대해 저작권 침해 주장을 할 수 있기에 분쟁의 소지가 있다는 점 등을 고려³⁴⁹⁾한 것이다.

라) 검토

업무상저작물 제도의 연혁에서 볼 수 있듯이 특히 업무상저작물에 대한 저작권이 누구에게 귀속되는지에 대한 ‘권리 귀속’ 부분은, 업무상저작물의 요건에 해당하는 경우 그 저작자는 사용자가 되어 사용자가 저작권을 원시적으로 취득하는 것으로, 1986년 12월 31일 개정 저작권법 이후 변함없이 현행 저작권법³⁵⁰⁾에까지 이어지고 있다.

저작권법에 업무상저작물 규정이 형성될 때 일본의 저작권법을 별다른 비판 없이 받아들여 거의 동일하게 규정한 것은 물론이고, 그 이후의 저작권법 개정 과정에서도 업무상저작물에 대한 저작권의 원시적 귀속 주제에 관한 깊은 논의는 거의 이루어지지 않았다.

349) 문화체육관광부·한국저작권위원회, 「개정 저작권법 해설」, 2009., 22면.; 이해완, 앞의 책, 368면.

350) 저작권법 [시행 2016.9.23.] [법률 제14083호, 2016.3.22., 일부개정].

업무상저작물에 대한 저작자를 사용자로 하고 저작권도 사용자에게 원시 귀속하도록 규정한 이유를 간접적으로나마 알기 위해서는, 거의 그대로 인용된 일본 저작권법의 업무상저작물에 대한 입법 연혁을 검토할 필요가 있어, 아래에서는 일본의 업무상저작물 관련 규정의 입법형성과정을 살펴보고자 한다.

2) 일본 업무상저작물 규정의 입법 경위

가) 1970년 개정 일본 저작권법

1962년 5월 문부성(文部省) 저작권제도심의회(著作権制度審議會)가 저작권법 전면 개정을 위한 자문을 요구받은 지 약 8년간의 검토 끝에 1970년 5월 6일 저작권법이 개정되어 1971년 1월 1일부터 시행되었다.

1965년 5월 공표된 저작권제도심의회 소위원회³⁵¹⁾의 심의결과에 대해 설명회와 의견 청취 등을 거쳐서 나온 저작권제도심의회 의 답신(答申)은 1966년 4월 문부대신에 제출되었고³⁵²⁾, 이에 따라 일본 저작권법 제15조가 신설되었다.³⁵³⁾

(1) 저작권제도심의회 의 소위원회 심의 결과

업무상저작물 규정에 대해 소위원회³⁵⁴⁾는 ‘법인 저작과 직무 저작’이라

351) 저작권제도심의회는 검토 분야에 따라 5개의 소위원회를 설치하였다.

352) 佐野文一郎, 「著作権制度改正の概要」, ジュリスト, No. 452, 1970. 6., 55-56면.

353) 일본의 업무상저작물 입법 경위에 대해 박성호, 앞의 논문(1998), 96-101면 참조.

354) 文部省社會教育局著作権科, “著作権制度審議會小委員會審議結果報告要旨(昭

는 표제 아래, (i)‘법인 저작’ 부분에서는 사용자의 발의에 의해 창작되고 사용자의 명의로 발행된 저작물로 그 작성에 참가한 창작자 개개의 기여가 저작물 전체에 융합되어 있는 경우(예컨대 사전(辭典)), 그 사용자에게 저작자의 권리를 부여하는 방안을 취하는 것이 타당하다고 보았다. 반면 (ii)‘직무 저작’ 부분에서는 종업원이 고용계약에 따른 직무상 저작물을 창작한 경우, 그에 대한 저작권을 사용자가 당연히 취득하도록 법규정을 두는 것을 보류하는 것이 적절하다는 의견을 내놓았다.

이에 대해 (i)‘법인 저작’ 부분은 프랑스의 집합저작물(collective l’oeuvre) 규정, (ii)‘직무 저작’ 부분은 미국의 업무상저작물(Works Made For Hire) 법리를 참고한 것이라고 추정한다.³⁵⁵⁾ (ii)에 대한 소위원회의 심의 결과에도 불구하고 (ii)는 이후 일본 저작권법상 업무상저작물 규정에 반영되었다.

(2) 저작권제도심의회의 답신 설명서 및 1970년 개정 일본 저작권법상 업무상저작물 규정 신설

저작권제도심의회의 답신은 동심의회의 소위원회 심의 결과 더 나아가 ‘사용자가 저작자인 경우에 대한 규정을 둔다.’고 제안하였다. 이에 1970년 5월 개정된 저작권법은, 법인 기타 사용자의 발의에 의하여, 사용자의 업무에 종사하는 자가 직무상 작성한 저작물로, 사용자가 자기의 명의로 공표하는 것의 저작자는, 그 작성 시의 계약이나 근무규칙 등에 별도로 정하지 않는 한 그 사용자로 한다는 내용으로 업무상저작물 관련 규정

和40年 5月)”, *ジュリスト*, No. 329, 1965. 9. 1., 59면.

355) 이렇게 보는 견해로 半田正夫, 앞의 책.; 한국 저작권법 제9조에 대해서도 이와 같이 설명하는 견해로는 이기수 외 6인, 「지적재산권법」, 한빛지적소유권센터, 1996., 847면.

(제15조)을 신설하였다.

저작권제도심의회의 답신은 법인의 저작 능력을 부정하고 실제 창작 행위를 한 종업원이 저작자라는 것을 전제로 한다. 종래 저작 능력은 자연인만이 가지는 것이고 법인의 저작 능력은 부정되지만, 오늘날 저작물의 창작 실태를 고려할 때 사용자의 저작 행위라고 해석하는 것이 적합하고, 사회적으로 타당하다고 할 만한 사례들이 많이 발견된다는 점과 고용계약에 따른 사용자와 창작자인 종업원 간 관계를 고려할 때, ‘법인 저작’과 ‘직무 저작’이 인정될 필요가 있다고 보았다.

다만 사용자를 저작자로 보아 그에게 저작권을 원시적으로 귀속시키는 것은 창작자주의에 대한 예외이기 때문에, 그 적용 범위가 한정되어야 하고 이에 ‘사용자의 발의’와 ‘사용자 명의의 공표’라는 엄격한 요건을 요구한다고 하였다.

본 저작권법 개정 직후 개최된 좌담회에서, 당시 일본 문부성(文部省) 기획실장으로 입법에 관여했던 佐野文一郎은 일본 저작권법 제15조와 프랑스의 집합저작물 규정은 ‘사용자의 발의’와 ‘사용자 명의의 공표’를 요구하고 있는 점에서는 공통되지만, 프랑스의 집합저작물은 ‘작성자가 반드시 복수인일 것’과 ‘작성자들의 기여가 저작물 전체에 흡수될 것’을 요하는 등 요건이 보다 엄격하다는 점에서, 일본의 업무상저작물 규정과는 차이가 있는데, 일본의 업무상저작물 규정을 프랑스 집합저작물 규정처럼 엄격하게 정비하는 것이 바람직하다는 의견을 입법론으로 제시하였다.³⁵⁶⁾

나) 일본 저작권법상 업무상저작물 규정의 입법 이유

356) 박성호, 앞의 논문(1998), 73면.

이렇듯 1970년 일본 저작권법 개정 때 업무상저작물에 대한 규정이 신설된 이래로 그에 대한 저작자는 사용자로 한다는 입장은 현행까지 변함없이 이어져오고 있다.

일본 저작권법상 업무상저작물 규정이 신설된 이유로³⁵⁷⁾, 업무상저작물의 경우 대부분 다수의 종업원들이 관여하기에 각자에게 저작권을 인정하게 되면 향후 저작물 이용시 권리 관계가 복잡해질 가능성이 있다는 점, 보통 업무상저작물의 경우 창작자인 종업원의 인격적 이익은 일반 저작물에 비해 약하고, 오히려 발의를 한 사용자가 대외적인 명성이나 신용과 관련하여 더 강한 이해관계를 가지는 경우가 많다는 점, 업무상저작물의 창작 과정에 비추어 사용자의 지휘·감독이 중요한 역할을 하고 당사자의 합리적인 의사도 사용자 귀속으로 해석하는 것이 타당한 경우가 대부분이라는 점 등을 들고 있다.

그런데 이러한 입법이유와는 별개로 일본 저작권법이 업무상저작물에 대해 저작재산권은 물론 저작인격권까지 사용자에게 귀속시키고, 종업원을 위한 보상청구권 규정조차 마련하고 있지 않은 이와 같은 입법적 선택을 한 데에는, 근본적으로 개인보다는 집단을 우선시하는 일본인의 집단주의적·평등주의적 사고가 작용하였을 것이라는 분석도 있다.³⁵⁸⁾ 이렇듯 일본 학자 스스로도 사회인류학적인 분석을 할 만큼 일본 저작권법 제15조는 입법례적으로 전무한 특이한 규정이라는 평가를 받기도 한다.

357) 潮誨久雄, 앞의 책, 11-16면(조영선, 앞의 논문(2013), 45면에서 재인용).

358) 上野達弘, 國際社會におけるに日本の著作権法クリエイタ指向アプローチの可能性, 「コピーレイト」, Vol. 51, No. 613, 2012. 5., 9면(조영선, 앞의 논문(2013), 46면(독일, 프랑스 등 대륙법계 국가들이 업무상저작물에 대해 창작자주의를 고수하면서도 저작인격권으로 인한 저작재산권의 행사 방해 등과 같은 단점을 보완할 수 있는 법제도를 취하고 있음에도, 일본이 이처럼 유례없는 입법을 선택할 수 밖에 없었던 다른 불가피한 사정이 엿보이지 않는 점을 고려하면 이러한 사회인류학적인 진단은 꽤 설득력을 가진다)에서 재인용).

‘직무 저작’ 부분은 ‘미국의 Works Made For Hire 법리’를 ‘법인 저작’ 부분은 ‘프랑스의 집합저작물 규정’을 참고한 것으로 일본 저작권법 제15조는 이 둘을 통합한 규정이라고 추정된다는 견해에 따라 프랑스 집합저작물 제도와 미국의 업무상저작물 법리를 살펴보면 다음과 같다.

3) 프랑스 집합저작물 제도의 입법 이유

집합저작물 제도³⁵⁹⁾는 저작자란 창작자만이 아니라 경제적인 비용 등을 부담하고 타인에게 작품을 창작하도록 한 자도 지칭한다는 인식을 토대로, 1853년의 Dibot 사건³⁶⁰⁾ 이후 출판사의 강력한 청원으로 1957년 프랑스 저작권법에 도입되었다. 이 제도는 입법 당시 포섭하고자 했던 백과사전·사서(辭書) 등 문학적 저작물의 범위를 넘어서서, 조형예술 등 모든 분야의 저작물로 확대되는 경향이 있다.³⁶¹⁾

359) “집합저작물(collective l'oeuvre)”이라 함은 자연인 또는 법인의 발의에 따라 창작되고 그의 지시·감독 및 명의로 편집되고 발행되어 공표된 저작물로, 그 작성에 참여한 여러 저작자들의 개인적 기여가 저작물 전체에 흡수되고, 각 저작자에게 개개의 권리를 귀속시킬 수 없는 저작물을 말한다(프랑스 저작권법 제113조의2 제3항). 반증이 없는 한 집합저작물은 그것을 공표한 명의의 자연인 또는 법인의 소유로 한다(동법 제113조의5 제1항). 미국 등 다른 일부 국가에서도 ‘collective work’라고 하는 경우가 있으나 그 개념은 전혀 다르다. 이 경우에는 ‘편집저작물’ 또는 ‘수집저작물’이라고 하는 것이 적절할 것이다(김용길·김형렬, “창작자주의의 변용과 직무저작제도에서의 권리 귀속 문제”, 「원광법학」, 제424권 제4호, 2008. 10., 360-361면).

360) 이는 역사상 인물에 관한 백과사전의 위판과 관련된 사건으로, 백과사전에 포함된 개개의 기사는 공유에 속하는 것임에도 불구하고, 출판사를 저작자로 보았다.

361) ‘프랑스 집합저작물 제도의 입법 이유’ 부분에 관해서는 박성호, 앞의 논문(1998), 제3장 제3절 2.의 나. 참조.

4) 미국 Works Made For Hire 법리의 입법형성과정 -

종업원 귀속 원칙에서 사용자 귀속 원칙으로의 전환 과정

한국 저작권법상 업무상저작물 제도가 인용했던 일본의 업무상저작물 제도가 프랑스의 집합저작물 제도와 미국의 업무상저작물 법리를 통합, 절충한 규정이라고 보는 견해가 있는 만큼 미국의 Works Made For Hire 법리의 입법형성과정을 살펴봄으로써, 한국이 일반적으로 대륙법계 법 전통에 속하는 국가임에도 업무상저작물에 있어서는 오히려 영미법계에 가깝게 규정된 이유를 추정해 볼 수도 있을 것이다.

이 글의 <Ⅲ-1-가> ‘업무상저작물의 규율체제’에서 살펴본 것처럼 미국은 사용자 또는 위탁자를 저작자로 본다. 이러한 Works Made For Hire 규정이 1909년 개정 저작권법에 신설되기 전에는 보통법으로 규율되었었다. 그런데 종업원이 그들의 고용범위 내에서 창작한 저작물에 대한 귀속을 다룬 19세기 법원의 판례들은, 현행 미국 저작권법과 다르게 종업원에게 저작권이 귀속되는 것을 원칙으로 삼아 판결했다. 그러다가 19세기 말과 20세기 초가 되면서 19세기 초 종업원 귀속 원칙을 취하던 법원의 입장은 사용자 귀속 원칙으로 바뀌게 되었다. 1909년 저작권법에 Works Made For Hire 법리가 삽입되기 바로 이전인 1908년 판례는, 사용자에게 저작권을 양도한다는 명시적인 계약이 존재하는 경우, 사용자는 마치 저자인 것처럼 창작물에 대한 모든 권리를 가지고, 종업원은 저작물에 자신의 성명을 표시하거나 사용자가 후에 저작물의 내용을 변경하는 것을 통제할 수 없다고 까지 판시한 바 있다.

이렇듯 종업원 귀속 원칙이 이후 사용자 귀속 원칙으로 완전히 바뀌게 된 이유가 무엇인지에 대해, 1909년 저작권법에 Works Made For Hire 법리가 신설되기 전 19세기 및 20세기 초의 판례의 흐름과 1909년 저작

권법 개정시 진행되었던 입법논의를 통해 검토해보고자 한다.³⁶²⁾

가) 19세기(Wheaton v. Peters 사건부터 1860년까지) 법원의 입장 - 종업원 귀속 원칙

19세기 동안 저작자인 종업원들의 권리는 법원으로부터 상당한 존중을 받았다. Wheaton v. Peters³⁶³⁾ 사건부터 1860년까지 종업원이 창작한 저작물에 대한 귀속을 다루었던 사실상 거의 모든 법원들은, 종업원이 사용자의 고용 범위 내에서 저작물을 창작했다고 하더라도 창작물에 대한 권리는 종업원에게 귀속된다는 것을 원칙(default rule)으로 삼아 판결했다.

나) 19세기 미국 법원이 다른 재산과 달리 종업원이 창작한 저작물에 대한 권리를 종업원에 귀속시킨 이유³⁶⁴⁾

종업원들의 노동에 따른 성과물에 대한 이익은 사용자가 가진다는 것은 수백년 동안 통용되어 왔다. 예를 들어, 종업원이 수확한 곡물, 종업원이 추출한 광물, 종업원이 생산한 제품 등에 대해 사용자가 소유해왔다. 그런데 왜 창작물만 다르게 보아 종업원의 창작물에 대한 권리는 사용자가 아닌 종업원에게 귀속시켰던 것일까.

19세기 미국의 법원에서 종업원이 수확한 곡물, 생산한 제품 등과 종업원이 창작한 저작물이 다르게 취급되었던 이유는 다음과 같다.

362) 이에 대해 Catherine L. Fisk, "Authors at Work: The Origins of the Works Made For Hire Doctrine", 15 Yale J.L. & Human. 1 (2003) 참조.

363) 33 U.S. 591 (1834).

364) Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), pp. 67-68.

첫째, 저작물은 창조적인 것이라고 보았다. 저작자인 종업원의 화려한 문체나 기교 등이 가미된 저작물은 다른 형태의 재산과 달리 법원의 판단에 특별한 영향을 미쳤던 것이다. 둘째, 저작물을 창작한 종업원들은 단순히 하인(servant)과는 달리 취급하며 그들의 권리를 존중하였다. 셋째, 법원은 저작물에 대한 권리를 종업원에게 귀속시키는 것이 당사자들 사이의 실제적인 이해관계를 반영하는 것이라고 판단했다. 설사 당사자들의 의사가 그러하지 않았다고 하더라도 저작권 귀속 주체에 대해 명시적으로 협상하지 않은 사용자에게 잘못이 있다고 본 것이다. 넷째, 법원은 저작자인 종업원에게 저작권을 귀속시키는 것이 법원의 가장 큰 고려 사항이었던 ‘창작물 생산의 최대화’를 이룰 가능성을 증가시킨다고 여겼다.

다) 1860년부터 1865년까지 법원의 입장 - 혼동의 시기

1860년부터 1865년까지의 법원은 저작권 법칙(copyright rule)이 아닌 형평법상 원칙(equitable principle)을 들어 사용자에게 저작권이 양도된다는 명시적인 계약이 존재하는 경우 사용자에게 저작권이 승계 귀속된다고 보았다.

Boucicault v. Fox³⁶⁵) 사건에서는 새로운 지적 창작물을 만드는 것을 새로운 자녀(children)를 낳는 것에 빗대어, 그러한 자녀 또는 창작물은 부모 또는 저자 그 고유의 일신적인 성질(personal nature of authorship)을 가지는 것으로, 그에 대한 권리를 이전하겠다는 명확한 의도가 없는 한 함부로 이전한다고 여길 수 없다고 보아, 종업원 귀속의 원칙을 정당화하고 다른 이에게 저작권을 이전함에 있어 명확한 합의의 존재를 요한다고

365) 3F. Cas. 977, 980 (C.C.S.D.N.Y. 1862).

보았다.³⁶⁶⁾ 특히 저자를 고용한 사용자들은 그러한 권리의 이전이 필요하다고 여길 경우, 저작권을 사용자에게 귀속시키기로 하는 계약을 쉽게 체결할 수 있다는 점에서 명시적인 진술 법칙(a clear statement rule)을 명확히 했다.³⁶⁷⁾

라) 19세기 말 20세기 초(1899년부터 1909년 저작권법 개정 이전까지) 법원의 입장 - 사용자 귀속 원칙으로의 전환

1899년³⁶⁸⁾부터 1900년까지의 법원은 저작권 귀속에 관한 명시적인 계약이 존재하지 않았음에도 고용 또는 위임계약이 있었다는 사실만으로 사용자에게 저작권의 귀속을 인정하였다. 19세기 말로 갈수록 점점 더 고용관계(employment relationship)를 사용자가 종업원의 모든 창작물에 대한 저작권을 취득하게 되는 근거가 되는 계약으로 평가하기 시작한 것이다. 게다가, 1860년 초기의 판례들은 창작에 대한 회사 대표(president)의 개인적인 관여가 저작권의 회사(corporation)에의 귀속을 정당화하는

366) Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), pp. 36-37.

367) Atwill v. Ferret, 2 F. Cas. 195, 197 (C.C.N.Y. 1846).

368) 1899년 Collier Engineer Co. v. United Correspondence Schools, 94 F. 152 (C.C.S.D.N.Y.) 사건에서는 학교에서 교구를 제작하고 수정하는 업무를 하면서 급여를 받던 종업원인 저자가 퇴사 후 다음 고용관계에서 비슷한 창작물을 작성하자, 사용자가 이에 대해 침해금지가처분(preliminary injunction)을 신청한 사안이다. 법원은 별다른 고심 없이 종업원의 창작물에 대해 사용자가 저작권을 취득한다고 판시하였으나, 이전의 창작물과 새로운 창작물이 둘 다 편집물이었기에 저작권 침해 여부가 불분명하다는 이유로 침해금지가처분을 기각했다. 법원은 사용자에의 저작권 귀속을 수용함에 초점을 둔과 동시에 이로 인해 종업원이 그가 취득한 지식을 사용하는 것이 과도하게 제한될 가능성이 있다는 것을 인정하면서 종업원은 차후 고용관계에서 그의 지식을 사용할 자유가 있다고 판시하였다.

근거가 되었는데, 20세기에 들어서면서, 법원들은 회사를 위해 일하는 종업원들에 의해 만들어진 창작물에 대한 권리는 회사가 소유한다는 것을 인정하기 시작했다.³⁶⁹⁾

위임계약과 관련하여 1900년 *Dielman v. White*³⁷⁰⁾ 사건에서 법원은 당사자 간에 저작권의 귀속에 관한 명시적인 계약이 없는 한, 예술가 등에 창작을 위임(commission)한 위임인에게 저작권이 귀속되며, 별도 약정이 존재함으로써 인해 저작권이 수탁자인 예술가에게 유보된다는 것에 대한 입증책임은 수탁자인 예술가에게 있다고 판시하였다. 위임된 창작물은 어떠한 제한도 없이 전적으로 그 창작을 위임한 위임인에게 귀속한다는 강한 암시(implication)가 있는 것³⁷¹⁾이라고 본 것이다.

이후 판시들³⁷²⁾에서 법원은 *Dielman v. White* 사건에서 분명히 표현

369) Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), p. 32.

370) 102 F. 892 (C.C.D. Mass. 1900). 이 사건에서 Dielman은 국회 도서관을 꾸밀 모자이크를 디자인하도록 위임받았다. 그는 모자이크의 스케치를 그려 그에 대한 저작권을 취득했고 통상적인 방법으로 모자이크가 생산되는 베니스의 모자이크 전문가에게 보내 모자이크를 만들었다. Dielman은 스케치와 모자이크 모두에 “Copyright, 1896, by Federik Dielman”이라는 표시를 하였다. Dielman과 국회 도서관 사이에 저작권에 관한 어떠한 이야기도 없었다. 도서관 공무원이 모자이크의 사진을 발행하자, Dielman은 그 발행을 금지하는 가처분을 신청하였으나, 법원은 이를 기각하였다.

371) Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), p. 894.

372) 1904년 *Edward Thompson Co. v. Clark*, 109 N.Y.S. 700 (S.Ct.)과 1928년 *W.H. Anderson Co. v. Baldwin Law Publishing Co.*, 27 F.2d. 82 (6th Cir.)의 두 사건 모두 법학책의 출판과 관련된 위임계약이 존재하였던 사건들로, 법원은 종업원의 권리와 독립적인 계약자들의 권리를 구별하였다. 1928년 *W.H. Anderson Co. v. Baldwin Law Publishing Co.* 사건에서 Sixth Circuit은 “고용계약에 있어 저작권의 귀속에 대해 명시적으로 규정하고 있지 않을 경우에는 사용자에게 유리한 추정이 가능할 것이나, 이 사건에서의 원고는 종업원이라기보다 독립적인 계약자이다. 게다가 창작에 사용된 최소한의 비용보다 적은 금액을 받은 원고의 입장에서는 그 적은 금액을 받은 대가로 저작

한 위임계약에 따른 사용자 귀속 추정 입장에서부터 서서히 후퇴하였고, 종국적으로 법원은 종업원의 권리와 독립적인 계약자들의 권리를 구분하였다.

하지만 이러한 위임계약과 달리 고용계약이 존재했던 사건들에 대해 법원은 종업원의 예술적·문학적인 창작성이나 개성을 고려하기 보다는, 사용자인 회사가 고유한 기술과 능력을 가진 예술가나 저자를 창작을 위해 고용했다는 이유를 들어 오직 회사에게 권리가 귀속된다고 결정했다.³⁷³⁾ 실제 저자를 확인하는 것은 “불필요하고, 비실용적인 것”이라고 본 판결³⁷⁴⁾도 있었다.

더 나아가 1909년 저작권법이 제정되기 바로 이전에 결정된 1908년의 몇몇 사건들³⁷⁵⁾에서 법원은, 종업원의 창작물에 대한 저작권을 사용자에게 양도시키는 명시적인 계약에 의해, 사용자인 회사 자체가 마치 저자

권을 포기하는 것을 의도하지는 않았을 것이라고 추정될 수 있다.”고 판시하였다(Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), p. 60).

373) 1911년 *National Cloak & Suit Co. v. Kaufman*, 189 F. 215 (C.C.M.D. Pa.) 사건에서 법원은 종업원에 의해 창작된 패션 카탈로그에 대한 저작권은 회사에게 귀속된다는 점을 쉽게 받아들였다. 회사가 세심하게 감독·판별하였으며 큰 금전적·시간적 비용을 지출했다는 것이다.

374) 1902년 *Edward Thompson Co. v. American Law Book Co.*, 119 F. 217, 219 (C.C.S.D.N.Y.) 사건에서, 법원은 회사의 백과사전 발행은 회사에 의해 고용된 편집자들의 지적 노력의 결과임이 분명하다는 이유로 창작물의 실제 저자를 확인하는 것은 실용적이지 않다고 보았다.

375) 1908년 *Chamberlayne v. American Law Book Co.*, 163 F. 858 (C.C.E.D.N.Y.), rev'd, 165 F. 313 (2d Cir.) 사건에서 법원은 명시적 계약에 의해 저작권을 양도(assign)함으로써, 종업원은 백과사전에 실린 글을 수정한 사용자에 대해 ‘문학 재산에 대한 무단 침해’를 이유로 소를 제기할 권리가 없다고 판시하였다. 또한 1908년에 판시된 또 다른 사안인 *Jones v. American Law Book Co.*, 125 A.D. 519, 109 N.Y.S. 706 사건에서 명시적인 계약으로 인해 저작권이 사용자에게 양도되었기에, 종업원은 창작물의 저자로서 표시되어야 한다는 주장을 할 수 없다고 판시하였다.

인 것처럼 창작물에 대한 모든 권리를 가진다는 점을 명확히 했다. 다시 말해 종업원이 자신의 성명을 저자로 표시하거나 회사가 차후에 종업원이 창작한 저작물의 내용을 변경하는 것을 통제할 권리가 있다는 종업원의 주장은 기각되었다.

마) 19세기 말과 20세기 초 사용자 귀속 원칙으로의 급진적인 전환이 일어나게 된 이유

19세기 중엽까지도 적용하던 종업원 귀속 원칙이 19세기 말과 20세기 초로 가면서 사용자 귀속 원칙으로 급진적으로 완전히 바뀌게 된 원인을 살펴보면 다음과 같다.³⁷⁶⁾

첫째, 대형 회사(enterprise)의 증가와 발전은 그들이 고용한 종업원의 지적인 결과물에 대해 회사가 통제·관리하고 권리를 행사하는 것을 보다 설득력 있게 만들었다. 둘째, 저작권의 대상이 되는 창작물의 종류들이 회사라는 환경에서 다양한 협업의 방법으로 만들어진 창작물 및 개인의 지적인 개성의 발현 정도가 이전보다는 상대적으로 부족한 창작물 등으로 확대되었다는 것이다. 셋째, 불가양도성을 가진 갱신권(renewals)을 사용자가 취득하여야 백과사전의 발행 등 저작물을 계속 이용할 수 있다는 점에서 사용자를 저자로 인정할 필요성이 있었다. 넷째, 고용관계에 따른 묵시적인 권리와 의무의 등장은 법원이 보다 쉽게 사용자들을 지지할 수 있게끔 하였다.

바) 1909년 저작권법 개정시 Works Made For Hire 법리 삽입

376) Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), pp. 68-70.

판례법(case law)에서 막 시작된 이러한 변화는 1909년 저작권법 개정 때 반영되었다. 1909년 저작권법은 종업원에 의해 작성된 창작물의 저자는 사용자임을 명시하는 조항을 추가했다. 사용자에게 암묵적으로 자동 양도된다는 원칙이 아니라 사용자를 ‘저자(author)’로 보는 것으로 규정한 이유는 다음의 3가지 고려 때문이다.

첫째, ‘저자’는 법 전반에 쓰이는 용어로, 법을 초안(drafting)함에 있어서의 편의성에 기초한 것이다. 둘째, 사용자를 저자로 보는 것으로 규정함으로써 의회가 저작권을 ‘저자’에게 부여한다는 헌법 조항에 근거하여 발생할 수 있는 사용자 귀속 원칙에 대한 헌법적인 의문들을 피할 수 있었다. 셋째, 가장 중요한 점은 개정의 초안자들은 사용자가 양수인이 아닌 저작권의 원시적 귀속 주체임을 명확히 하기를 원했다는 것이다. 왜냐하면 오직 원시적 귀속 주체만이 새롭게 갱신(renewal)³⁷⁷⁾할 수 있기 때문이다. 물론 의회는 누가 갱신(renewal)을 신청할 것인지에 대한 법규정을 수정함으로써 동일한 결과를 얻을 수 있었으나 이러한 방안은 고려되지 않았다. 아마도 갱신권 행사 주체의 확대가 퍼블릭도메인(public domain, 공유 재산)을 매우 축소시킬 수 있다는 우려 때문이었을 것으로 보인다.

377) 출판사가 저작권을 매우 저렴하게 매수하여 저작자가 아닌 출판사만이 저작권법의 실질적인 수혜자가 되는 것을 방지하고자, 1790년 연방 저작권법은 최초 보호기간(initial terms)과 갱신에 의한 추가 보호기간(renewal term)으로 구분하였다. 최초 보호기간 동안 저작권을 양도하였다고 하더라도, 갱신권(renewal right)을 행사할 수 있는 시기에 저작자가 원하는 경우 저작권이 다시 저작자에게 돌아오도록 하고, 이러한 갱신권을 양도할 수 없도록(inalienable)하여 저작자나 그 후손만이 행사할 수 있도록 규정하였다.

그러나 갱신권의 양도가 가능하다는 1943년 연방대법원 판결을 반영하여, 의회는 1976년 저작권법을 전면개정하면서, 양도불가능한 종결권 제도를 도입하여 저작권의 양도 또는 이용허락을 종결할 수 있도록 입법화하였다. 하지만 현재 업무상저작물에 대해서는 종결권이 적용되지 않는다(김인철, “미국 저작권법 상의 종결권 도입에 대한 소고”, 「법학논고」, 제49집, 2015. 2., 676-677면).

Works Made For Hire 조항은 상원 위원회 의장의 요구로 1905년에 있었던 Herbert Putnam과 Librarian of Congress의 두 컨퍼런스에서 비롯되었다. Putnam 컨퍼런스에서는 여러 산업계와 미국 저자 저작권 연합(American Authors' Copyright League)의 대표들이 저작권법의 개정 에 대해 논의하였다. 법안의 초기 형태는 오직 '저자들(authors)'만이 저작권을 취득할 수 있다고 규정되었었다.

여러 번의 토론에서, 출판 및 인쇄업자들은 사용자가 저작권을 취득할 수 있도록 법에 규정할 것을 요구했다. Samuel J. Elder는 백과사전 등과 같이 많은 수의 조력자들을 필요로 하는 작업들의 출판업자들은 개별적인 계약 이외에 창작물에 대한 저작권을 효과적으로 취득할 수 있는 방법을 필요로 한다고 주장했다. 그러면서 양도에 의해 저작권을 가지고 있는 '소유자(proprietor)'가 아닌 오직 '저자'만이 최초 보호기간 만료 이후의 갱신권을 취득할 수 있다는 점이 문제라는 설명을 덧붙였다. 백과사전에 대해 갱신하기 위해서는 전 세계의 저자나 상속인들을 찾아다녀야 하고 이는 너무나 방대해서 결국에는 갱신할 수 없게 된다고 본 것이다. Elder는 출판업자로 하여금 갱신권을 행사할 수 있도록 하는 방법에는 헌법상 저자에 사용자를 포함시키거나, 양수인에게도 갱신권을 부여하는 법원의 판시를 확대하는 방법이 있다고 언급하면서,³⁷⁸⁾ Elder는 그 중 사용자가 갱신권을 취득하도록 하기 위해서는 사용자를 창작물의 '저자'의 정의에 포함시켜야 한다고 제안하였다.

미국 저자 저작권 연합(American Authors' Copyright League)의 사무총장(secretary)인 Robert Underwood Johnson은 사용자가 종업원 창작물의 '저자'로 간주(deem)되는 것에 반대했다. 그는 법은 '저자(authors)'

378) 1 LEGISLATIVE HISTORY OF THE 1909 COPYRIGHT ACT(E. Fulton Brylawski & Abe Goldman eds), 1976., at 54.

와 ‘소유자(proprietor)’라는 2가지의 범주를 가지고 있다고 하면서, “백과사전의 출판을 기획하고 그것을 작성해줄 다른 사람과 계약하는 자는 단지 ‘소유자(proprietor)’일 뿐이고, 소유자(proprietor)로 간주(consider)되어야 한다.”고 주장했다.³⁷⁹⁾ Underwood의 이러한 반대는 백과사전의 출판업자가 저작권 또는 갱신권 조차 가질 자격이 없다는 인식에 근거한 것이 아니라 ‘저자(authors)’라는 용어의 상징적인 가치에 근거한 것이다.

컨퍼런스의 초기 몇일 동안 나온 의견들에 기초하여, 저작권청(Copyright Office)은 법안의 초안을 수정했다. 이 초안에는 일반적인 Works Made For Hire 조항이 없었다. 대신에 이 법안은 별개의 조항에 저작권을 주장할 권리가 있는 다양한 사람들을 열거(list)했다. 그들 중에는 발행업자의 제안과 비용에 의해 생산되는 복합(composite) 또는 집합(collective) 저작물(시리즈, 총서, 또는 백과사전)의 발행업자도 포함되어 있었다.³⁸⁰⁾ 그 초안은 다음과 같이 서술되어 있었다.:

“만약 어떤 이가 가치 있는 대가를 주고 초상화를 그릴 사람을 고용한 경우, 그 초상화에 대한 저작권은 계약으로 달리 정함이 없는 한, 마치 사용자가 저자인 것처럼(as if he were the author) 사용자에게 귀속될 것이다(shall belong to).³⁸¹⁾”

저작권청(Copyright Office)에 의해 유포된 개정 초안에 대한 토론에서 발행업자들과 사용자들은 그 초안에 대해 만족하지 못하고 있음을 드러냈고, 컨퍼런스 이후에 저작권청은 새로운 법안을 발표했다. 이 법안은

379) Ibid., at 56.

380) 2 LEGISLATIVE HISTORY OF THE 1909 COPYRIGHT ACT(E. Fulton Brylawski & Abe Goldman eds.), 1976., at 24.

381) Ibid.

저작권을 취득하는 사람이 누구인지를 정의하는 새로운 section 21을 두었다. 그 조항의 내용은 다음과 같다.

“이 법에 의해 저작권의 대상이 되는 창작물의 저자 또는 집행인, 관리인, 양수인들은 이 법에서 구체화하고 있는 조건과 용어 하에서 그 창작물에 대해 저작권을 가질 것이다. 다음을 포함한다.

독창적인 문학, 드라마, 미술, 음악, 지도, 지리적 저작물 또는 다른 비슷한 제작물

...

사용자는 달리 정하는 계약이 없는 한, 급여를 받고 근무 시간 동안 종업원이 창작한 저작물의 경우.”

이후 1906년 12월 개최된 합동공청회(joint hearing)에서 법안의 section 63에 Works Made For Hire 조항이 삽입되었고, 그 내용은 다음과 같다.

“... 그리고 works made for hire에 해당하는 경우에는 ‘저자’라는 단어에 사용자를 포함시킬 것이다.³⁸²⁾”

Works Made For Hire에 해당하는 경우 저자의 정의에 사용자를 포함하는 것은 이후 출판 법에 규정되고 있다.³⁸³⁾

382) the word ‘author’ shall include an employer in the case of works made for hire(4 LEGISLATIVE HISTORY OF THE 1909 COPYRIGHT ACT(B. Fulton Brylawski & Abe Goldman eds.), 1976).

383) Borge Varmer, Works Made for Hire and on Commission, Study No.

사) 검토

1909년 법 초안자들이 판례에서 이미 명백히 했던 것을 단순히 성문화했다거나 법이 제정되자마자 법원의 판시들이 바뀌었다고 단순히 말할 수는 없다. 그보다는 법원과 초안자들은 거의 동시에 동일한 결론에 이른 것으로 보인다. 이렇듯 Works Made For Hire 법리는 법원이나 초안자들이 새로운 법칙을 만들기 위한 노력에 의한 산물이라기 보다 이미 존재하는 고용계약을 상식적이고 합리적으로 분석한 것을 표현한 것일 뿐이다.

Works Made For Hire 법리의 유래 과정에서 살펴본 종업원 창작물에 대한 저작권 귀속 주체에 관한 미국 법원의 급격한 원칙의 전환은, 오늘날 많은 부분에서 직감적으로 명백해 보이는 법칙조차도 완전히 반대되는 다른 쪽으로 방향을 전환할 수도 있음을 보여준다.

Works Made For Hire 법리의 발달은 필연적인 것이 아니다. 만약 미국 저작권법이 프랑스 지적재산권법처럼 인격권을 인정했다면, 종업원의 창작물에 대한 모든 권리가 사용자에게 귀속된다고 보는 것이 보다 어려웠을 것이다. 실제 1909년 법 초안자 중의 한 명³⁸⁴⁾은 이러한 우려에 대해 자세히 표현한 바 있다. 즉, 창작물에 대한 모든 권리가 사용자에게

13, Copyright Law Revision, Studies Prepared for Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of Committee of the Judiciary, U.S. Senate, 86th Cong., 1st Sess. 128 (1960).; 1909년 저작권법에서 “works made for hire에 해당하는 경우에는 ‘저자’라는 단어에 사용자가 포함된다.”고 제정되었고, 저작권 분야에서 종업원과 사용자 간 관계를 다루는 첫 번째 법적 시도였다고 서술하고 있다.

384) 3 LEGISLATIVE HISTORY OF THE 1909 COPYRIGHT ACT(B. Fulton Brylawski & Abe Goldman eds.), 1976., 221 at 340.

귀속하게 되면 회사가 그 창작물을 변경하거나 가치를 저해하는 행위를 하는 경우, 창작자로 알려져 왔던 종업원 개인의 명성 등을 훼손하는 결과를 가져올 수 있다고 보았다. 그리고 만약 보다 많은 양의 지도와 관련된 사건들, 보다 적은 양의 연극이나 출판과 관련된 사건들이 다루어 졌다면 보다 빨리 원칙이 사용자에게 이익이 되는 방향으로 전환되었을 지도 모른다.

미국 또한 발명자인 종업원에게 직무발명에 대한 특허받을권리를 원시적으로 귀속³⁸⁵⁾시키는 직무발명 제도와 달리, 업무상저작물의 경우 사용자를 저작자로 본다³⁸⁶⁾고 규정하고 있다. 이에 미국의 Works Made For Hire 법리의 형성과정을 중점적으로 참고하여 업무상저작물 제도와 직무발명이 다르게 규정된 이유에 대해 유추해보고자 한다.

앞에서 서술한 바와 같이 종업원 귀속 원칙을 취하다가 사용자 귀속 원칙으로 바뀌게 된 이유 중, 큰 회사(enterprise)의 증가와 발전이 그들이 고용한 종업원의 지적 창작물을 회사가 통제하고 그에 대한 권리를 행사하는 것을 보다 설득력 있게 하였다는 점, 회사라는 환경에서 협업을 통하여 만들어지는 창작물과 개인의 지적인 개성의 발현 정도가 이전 보다 상대적으로 덜한 창작물 등이 많아졌다는 점은 직무발명의 경우에도 마찬가지이므로, 직무발명과 달리 저작권법에 Works Made For Hire 규정을 마련한 이유가 될 수 없다.

다만 사용자 귀속 원칙으로 전환된 이유 중 불가양도성을 가진 갱신권(renewals)³⁸⁷⁾을 사용자가 취득하여야 백과사전의 발행 등 저작물을 계속 이용할 수 있다는 점에서, 사용자를 단순히 저작권의 양수인이 아닌

385) 미국 특허법 제101조

386) 미국 저작권법 제201(b)조

387) 하지만 현재 업무상저작물에 대해서는 종결권이 적용되지 않는다(김인철, 앞의 논문, 676-677면).

저작자로 인정하여 저작권의 원시적 귀속 주체로 볼 필요성이 있었다는 점³⁸⁸⁾은, 발명의 경우에는 갱신권이 존재하지 않는다는 것을 고려할 때, 직무발명과 달리 저작권법에 Works Made For Hire 규정을 신설한 이유로 짐작해볼 수 있다. 하지만 한국의 경우 저작권법상 갱신권이 인정되지 않기에, 미국의 Works Made For Hire 법리의 형성과정을 통해서도, 한국이 직무발명에 대해서는 종업원주의를 취하는 것과 상반되게 업무상 저작물에 대해서는 사용자주의를 취하게 된 이유에 대해 시사점이 될 만한 의미 있는 요인을 쉽게 찾을 수 없었다.

나. 직무발명 제도의 입법 연혁

직무발명에 관한 규정을 살펴보면,³⁸⁹⁾ 1945년 해방 이전에는 1908년 8월 12일 한국 특허령(칙령 제196호)에 의해 그 당시 일본의 특허법이 한국에 그대로 의용되었다.³⁹⁰⁾ 1910년 8월 29일부터는 한일합방에 의해 한국의 특허령도 폐지되고 일본의 특허법이 한국에 곧바로 시행되었다.³⁹¹⁾

388) Catherine L. Fisk, op. cit.(2003), pp. 68-70.

389) 한국에는 19세기 말까지 근대적인 특허 제도가 존재하지 않았다. 이에 기술이나 발명이 제도적으로 보호받기 어려웠고 비밀유지와 가족 단위의 구전 등의 자구책에만 의존해왔다. 그 후 개화기를 맞아서 선각자들이 특허 제도의 도입을 주장하였지만, 그에 대한 검토와 수용의 충분한 기회도 가지지 못한 채 일본이 한국을 지배하게 됨에 따라 일본의 특허법이 한국에 의용 및 시행되게 되었다(정상조·박준석, 앞의 책, 52면).

390) ‘직무발명의 입법 연혁’에 대해서는 정차호, “2006년 개정 직무발명제도의 제 문제점 및 제개정방안”, 「창작과 권리」, 제48호, 2007년 가을호, 3면 참조.

391) 위의 책, 52면(일본 특허법이 한국에 의용 및 시행된 것은 일본이 자국의 발명을 보호하고 자국의 특허권의 효력을 한국에까지 확대한 것에 불과하기 때문에 한국의 기술과 발명의 보호와는 무관한 것이었다).

1909년 일본 특허법에 직무발명 규정이 최초로 도입된 이래 1921년 이전까지의 일본 특허법상 직무발명은 특약이 없는 한 사용자에게 귀속되었으며 종업원에게는 보상청구권이 인정되지 않았었다.³⁹²⁾

1945년 해방 이후 특허원은 미군정청과의 협력 아래 미국 특허법과 일본 특허법³⁹³⁾을 참고하여 1946년 특허법(군정법령 제91호)³⁹⁴⁾을 제정하였다. 1946년 특허법에서는 제32조와 제33조에 직무발명 규정을 두어 사전양도계약을 인정하고, 권리 승계시 종업원은 정당한 보상을 받을 권리를 가지며, 보상금 결정시 이미 지급한 보수가 있는 경우에는 이를 참작한다고 규정하고 있었다.³⁹⁵⁾

그러다가 1960년³⁹⁶⁾ 이후 1961년 12월 특허법(법률 제950호)³⁹⁷⁾에서는 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어, 사용자가 얻을 이익을 고려하여 종업원이 정당한 결정 방법을 제시한 경우 이를 참작하도록 하는 규정을 두었다. 그 후 1973년 2월 28일 특허법(법률 제2505호) 개정시 ‘피용자의 현재의 임무에 속하는’이라는 문구를 ‘피용자의 과거 또는 현재의

392) 송호찬, “직무발명에 있어서 발명자의 권리와 의무”, 「제7기 수습변리사 연구논문집」, 국제특허연수원, 1995., 756면.

393) 실제로 한국 직무발명 규정은 일본 특허법의 직무발명 규정과 거의 유사하다.

394) 1946년 특허법에는 특허(식물 특허도 포함), 실용신안, 디자인특허(design patents)도 포함하고 있었다(정상조·박준석, 앞의 책, 52면).

395) 이재성, “직무발명의 의의와 관련 제도”, 「발명특허」, 제28권 제2호, 한국 발명진흥회, 2003. 2., 36면.

396) 현재의 한국 특허법의 윤곽이 형성된 것은 1960년 군사혁명 이후 실용신안과 디자인특허를 제외하고 특허에 대해서만 규정한 특허법이 새롭게 제정된 이후부터이다(정상조·박준석, 앞의 책, 52면).

397) 1961. 12. 31. 특허법(법률 제950호) 제15조(사용자의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 피용자의 ‘현재의 임무’에 속하는 경우 사용자는 그 발명에 대한 실시권을 갖게 되고, 아울러 직무발명 이외의 발명에 대해 미리 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자에게 특허권 또는 특허를 받을 권리를 승계하도록 정한 계약 또는 근무규정의 조항은 무효로 한다).

임무에 속하는'이라고 변경하여 직무발명의 범위를 넓혔고, 보상액 결정 시 사용자의 공헌 정도를 참작하도록 규정하였다. 1980년 1월 13일 특허법(법률 제4207호) 개정에서는 '임무'라는 용어가 '직무'로 바뀌었고,³⁹⁸⁾ 1990년 1월 특허법(법률 제4207호)에는 '피용자'라는 용어를 '종업원'으로 바꾸어 규정하였다. 1994년 3월 제정된 발명진흥법(법률 제4757호)은 직무발명에 대한 보상 및 직무발명 관련 분쟁에 대한 조정 제도를 마련하여 특허법상 직무발명 규정을 보완하였다.³⁹⁹⁾

이후 2006년 3월 3일 특허법(법률 제7869호) 개정 때는 그동안 특허법과 발명진흥법에 산재되어 있던 직무발명 제도를 발명진흥법으로 통합함과 동시에, 종업원으로 하여금 직무발명의 완성사실을 사용자에게 통지하도록 하는 의무를 부과하는 규정과 이에 상응하여 사용자로 하여금 직무발명의 승계 여부를 통지하도록 하는 규정을 신설하였고, 직무발명의 승계시점을 사용자의 승계의사 통지시점으로 명확히 하였다. 그 밖에 사용자와 종업원이 합리적인 절차에 따라 합의한 직무발명보상기준에 따른 보상을 정당한 보상으로 간주하는 규정 등을 두었다.⁴⁰⁰⁾

이렇듯 직무발명에 대한 특허받을권리는 종업원에게 귀속한다는 권리의 원시적 귀속에 관한 규정은, 1946년 제정 특허법에 직무발명 규정이 명문화된 이후 아무런 변화가 없었다. 2005년 6월 17일 개최된 발명진흥법개정공청회에서는 문제를 간명하게 해결할 수 있다는 이유로 사용자주의로 전환하자는 주장도 제기된 바 있었지만, 이에 대한 논의가 본격적으로 진전되지는 않았다.⁴⁰¹⁾ 위에서 서술한 바와 같이 직무발명 규정을

398) 오창국, “직무발명에 대한 고찰”, 「법조」, 제51권 제8호(통권 제551호), 법조협회, 2002. 8., 150-151면.

399) 이재성, 앞의 논문(2003), 36면.; 송호찬, 앞의 논문, 757면.

400) 정차호, 앞의 논문(2007), 3면.

401) 김선정, 앞의 논문(2005), 115면.

두었던 1946년 제정 특허법은 미국 특허법과 일본 특허법을 참고하여 만들어졌다. 하지만 미국 특허법에는 직무발명에 관한 규정을 두고 있지 않으므로, 한국의 직무발명 규정은 일본 특허법을 참조한 것으로 보인다. 실제 한국과 일본의 직무발명 규정은 거의 동일하다.

다. 검토

업무상저작물 규정은 1946년 제정 특허법에 직무발명에 관한 규정이 입법되고 난 후 1986년 저작권법 개정으로 명문화되었다. 업무상저작물과 직무발명 모두 사용자의 업무에 종사하는 자가 그 업무 수행 과정에서 창작한 지적 산물로, 창작자인 종업원 뿐만 아니라 그 완성에 물적·인적·기술적 기여를 한 사용자의 이해관계를 조화롭게 조정할 필요가 있다는 공통점을 지님에도 불구하고, 종업원주의⁴⁰²⁾를 취하고 있던 직무발명과는 완전히 상반되게 업무상저작물에 대해서는 사용자주의⁴⁰³⁾를 취하는 등, 의도적으로 법의 형평을 취하지 않았던 이유가 있었던 것인지에 대한 의문을 해결하기 위해 우선 업무상저작물의 입법 연혁을 살펴보았다.

하지만 직무발명보다 나중에 입법되었던 업무상저작물의 입법 자료⁴⁰⁴⁾에는 직무발명과의 비교 검토에 대한 언급은 물론 구체적인 도입 배경이나 개정 취지에 대한 설명조차 없었다. 단지 당시 일본 저작권법상 업무상저작물 규정(제15조 제1항)과 내용이 거의 동일한 것으로 보아, 일본

402) 직무발명에 대한 권리를 종업원에게 원시적으로 귀속시키는 것을 말한다.

403) 업무상저작물에 대한 권리를 사용자에게 원시적으로 귀속시키는 것을 말한다.

404) 정부가 제출한 법률안(의안번호 290, 제출일 1986. 1. 20.) 및 국회 소관위원회(문교공보위원회(文教公報委員會))의 심사보고서(상정일(上程日) 1986. 12).

저작권법상 업무상저작물 규정을 깊은 논의 없이 거의 그대로 인용한 것이라는 사실만 알 수 있을 뿐이다.

이에 일본에서 업무상저작물 관련 법규정이 신설될 당시 입법 자료를 참고하였다. 한국이 인용한 일본도 1909년 특허법 개정시 직무발명 제도가 최초로 도입된 후인, 1970년 저작권법 개정 당시 업무상저작물 규정을 마련하였기에, 직무발명 제도와와의 비교·검토를 통해, 직무발명과 업무상저작물에 대한 규율에 있어 형평을 취하지 않은 입법적 선택을 할 수 밖에 없었던 이유를 논의한 흔적이 있을 것으로 기대하였으나, 일본의 입법 자료에도 업무상저작물 규정을 신설함에 있어 직무발명 제도에 대한 비교·검토를 명시적으로 한 부분은 찾을 수 없었고, 단지 업무상저작물 관련 규정의 도입 배경 등을 통해 직무발명과 업무상저작물이 상이하게 규율되게 된 이유를 짐작할 수 있을 뿐이다. 이렇듯 지적재산권 법률들 간 관계에 대해서는 특별한 논의 없이 양 제도 각각 그 법리를 전개해왔던 것으로 보인다.

1966년 일본 저작권제도심의회 답신설명서(著作権制度審議會 答申説明書)에는 “종래 저작 능력은 자연인만이 가지는 것이고 법인의 저작 능력은 부정되지만, 오늘날 저작물의 창작 실태를 보면 사용자의 활동으로 저작 행위가 이루어진다고 해석하는 것이 적절하다고 할 만한 사례가 많으나, 직무상 저작된 저작물의 창작 태양은 다양하기 때문에, 일정한 요건 하에 창작된 저작물에 한정하여 사용자를 저작자로 하는 것 외에는 특히 법으로 규정하지 않고 계약에 맡기는 것으로 했다.”라고 서술되어 있다.

1965년 저작권제도심의회 소위원회 심의결과 보고 요지(著作権制度審議會 小委員會 審議結果 報告 要旨)⁴⁰⁵를 보아도, ‘직무 저작’과 ‘법인 저

405) 文部省社會教育局著作權科, “著作権制度審議會小委員會審議結果報告要旨(昭

작'이라는 표제를 별개로 적시하고 각각 나누어 검토하고 있는 것으로 보아 두 규정을 절충한 것으로 보인다. '직무 저작' 부분은 '미국의 Works Made For Hire 법리'를 '법인 저작' 부분은 '프랑스의 집합저작물 규정'을 참고한 것으로 일본 저작권법 제15조는 이 둘을 통합한 규정이라고 추정된다. 즉 종업원이 고용계약에 따라 직무상 의무로 창작한 저작물인 '직무 저작' 중 사용자의 발의에 의해 창작된 저작물로서 사용자 명의 하에 발행되고, 그 작성에 참여한 다수 창작자들 개개의 기여가 저작물 전체에 융합되어 있는 것(예컨대 사전(辭典)류)⁴⁰⁶과 같이 '법인 저작'이라고 보는 것이 적합한 사례라고 여겨지는 것에 한해서, 사용자를 저작자로 하는 규정을 특별히 법으로 규율하고자 한 것으로 짐작된다.

직무발명과 달리 업무상저작물에 대해서는 사용자주의를 취하는 등 지적재산권의 원시적 귀속 주체 뿐만 아니라, 보상청구권 인정 여부 등에 대해 다르게 규정하고 있는 이유로, '저작물의 경우 사용자의 활동으로 저작 행위가 이루어진다고 해석하는 것이 적절하다고 할 만한 사례가 많다는 점'을 유추해볼 수 있다.

하지만 中山信弘 교수⁴⁰⁷는 컴퓨터프로그램 등의 기술적 저작물이 증가하고 창작 활동의 모습이 변화하고 있는 오늘날의 실태를 볼 때, 사용

和40年 5月)", *ジュリスト*, No. 329, 1965. 9. 1., 59면.

406) 그런데 이후 이러한 소위원회의 심의 결과에 대한 설명과 의견 청취 등의 과정에서 무슨 이유에서였는지 '작성자가 반드시 복수일 것', '작성자들의 기여가 저작물 전체에 흡수될 것'이라는 요건은 사라지고, '사용자의 발의'와 '사용자 명의의 공표' 요건 만이 남았고, 결국 1966년 저작권제도심의회 답신 설명서와 그에 따라 개정된 1970년 개정 저작권법에는, "법인 기타 사용자의 발의에 의하여 사용자의 업무에 종사하는 자가 직무상 작성한 저작물로, 사용자가 자기의 명의로 공표하는 것의 저작자는, 그 작성 시에 계약이나 근무 규칙 등에 별도로 정하지 않는 한 그 사용자로 한다."는 내용으로 업무상저작물에 관한 규정(제15조)이 신설된 것이다.

407) 中山信弘(尹宣熙 編譯), 「著作権法」, 法文社, 2008., 152면.

자에 권리를 귀속시키는 것이 타당한 경우도 있을 수 있다는 점을 인정하면서도, 이는 특허권도 마찬가지⁴⁰⁸⁾이며 저작권법의 대원칙을 왜곡하면서까지 억지로 특허법과 다른 규정을 마련한 이유는 될 수 없다고 보았다.

생각건대, 신규성과 진보성 그리고 산업상 이용 가능성 등의 다소 엄격한 요건을 요하는 발명의 경우에는 발명자의 창작적 노력의 정도가 비교적 커서 법인이 발명 행위를 했다고 볼 만한 사례가 적은 반면, 저작물은 창작성만 있으면 성립하기에, 법인 등 사용자의 팜플렛이나 보고서, 메모류, 지도, 백과사전 등 창작자의 개성의 발현도가 상대적으로 낮은 저작물과 같이 사용자의 저작 행위처럼 보이는 저작물의 양이 상당 수준 존재하고 그 발생 빈도 또한 높다는 점은 일부 인정한다.

하지만 이러한 차이점이 인정된다 하더라도, 현행과 같이 권리의 원시적 귀속 주체 등에서 종업원주의를 유지하는 직무발명과 상반되게, 업무상저작물에 대해 반드시 사용자주의를 취했어야 할 불가피한 이유로 인정되기에는 불충분하며, 따라서 이러한 정도의 차이 뿐이라면 저작재산권만을 사용자에게 원시적으로 귀속시키면 충분하다.

오히려 저작재산권만을 사용자에게 귀속시킴으로써 종업원의 권리를 과도하게 침해하지 않고, 당사자 간 이해관계의 균형을 이루려는 업무상저작물 제도의 목적에도 더욱 부합한다. 또한 개성의 발현도가 낮아 파생되는 경제적 이익이 적은 저작물이라 하더라도, 사용자나 창작자의 명의를 아닌 타인의 명의로 표시되거나, 창작자의 명성을 해할 정도로 저작물 내용을 변경하는 것은 제한하는 등, 종업원의 최소한의 인격적 이

408) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 111-112면에서도 종업원이 실제 창작 행위를 했다고 해도, 사회적으로는 사용자가 창작했다고 평가할 수 있는 경우가 있음은 발명도 마찬가지이므로, 저작권제도심의회 답신설명서의 서술은 설득력이 떨어진다고 보았다.

익은 보장해 줄 필요가 있다.

그리고 현행 저작권법 제9조는 개성의 발현도가 상대적으로 낮아 사용자의 저작 행위처럼 보이는 저작물에만 적용하지 않고, 종업원이 그 직무상 창작한 저작물 중 ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’가 인정되는 저작물에 모두 적용된다. 그러나 종업원의 업무상저작물 중에 컴퓨터프로그램저작물, 게임, 영화 등과 같이 발명 못지않게 개성과 독창성이 높아 창작적 자부심을 가질만한 저작물에도, 저작권법 제9조가 적용되어 사용자에게 모든 권리가 귀속되고 종업원에게는 어떠한 권리도 인정되지 않는다는 점에서, 종업원의 권리가 과도하게 침해될 우려가 있다.

2. 업무상저작물과 직무발명 제도의 취지 간 차이에서 비롯된 것인지 여부

위에서 살펴본 바와 같이 입법 자료로부터 추정할 수 있는 업무상저작물 규정의 입법 이유만으로는, 업무상저작물과 직무발명에 대한 규율을 달리 하였어야 하는 이유를 설명하기에 부족하고 적절치 않다. 그래서 그 외에 한국과 일본의 저작권법 교과서나 문헌 등에서 제시하고 있는 업무상저작물 제도의 취지로부터, 업무상 창작에 대해 저작권법과 특허법이 이질적으로 규정하고 있는 이유에 대해 추정해보고자 한다.

우선 업무상저작물 즉 창작자원칙의 예외 규정을 두는 취지 중 업무상저작물의 경우, 사용자는 그 창작에 필요한 비용을 투자하고 일체의 위험을 부담했기에 그에 대한 정당한 이익을 보장받을 필요가 있는 반면, 창작자인 종업원은 대부분 보수의 형태로 대가를 수령하고 있으므로 이미 적절한 이익을 보장받았다고 보고, 사용자와 창작자인 종업원과의

관계에 기초하여 창작된 저작물에 대해서는 특별한 고려가 필요하여 사용자에게 모든 권리를 귀속시키는 것이라는 점, 그리고 오늘날의 창작 현실이 회사 내에서 다수 종업원들의 협업으로 저작물을 창작하는 경우가 많고 그 경우 사용자에게 권리를 귀속시킨다고 규정하면, 다수 종업원 모두에게 권리를 부여하는 것에 비해 훨씬 간편하고 그 권리관계가 분명해진다는 점⁴⁰⁹⁾ 등은 직무발명도 마찬가지로, 굳이 창작자주의를 관철하고 있는 직무발명과 상반되게, 업무상저작물에 대해서는 창작자주의의 예외를 규정해야 할 이유로 제시하기에는 적절치 않다.⁴¹⁰⁾

그 외에 권리의 발생과 등록의 차이를 들기도 한다. 특허는 등록⁴¹¹⁾을 해야 비로소 권리가 발생하므로 발명자 및 특허권자를 등록증과 등록원부를 통해 쉽고 명확하게 판명할 수 있다. 그에 비해 저작권은 창작과 동시에 권리가 발생하는 무방식주의를 취하고 있기 때문에, 이에 대한 등록⁴¹²⁾이 이루어지는 경우가 드물어서 이용자의 입장에서는 권리의 발생과 연원을 찾는 것이 매우 곤란하다. 그러므로 외부에서 보아 누가 창작자인지를 판단하기 용이한 제도가 바람직하다는 것이다. 즉 업무상저

409) 이해완, 앞의 책, 355면.; 오승종, 앞의 책, 372면.; 半田正夫, 앞의 책, 62면.; 潮壽文雄, 앞의 책, 11-16면.

410) 물론 현행 직무발명 제도와 같이 창작자주의를 관철하면서 사용자에게 통상 실시권, 종업원에게 보상청구권을 법적으로 인정하는 방식으로 규율하는 것이 타당할 것인지, 업무상저작물과 같이 일정 부분에 대해서는 사용자에게 아예 모든 권리를 원시적으로 귀속시키고 나머지 부분에 대해서는 당사자 간 계약에 일임하는 방식을 택하는 것이 타당할 것인지는 아래 이 글의 <VI> ‘업무상 창작 제도 개선에 대한 기본방향’에서 후술한다.

411) 특허권의 경우 법원도 등록원부를 기초로 권리관계를 파악하므로 특허법상 등록은 공시력 뿐만 아니라 공신력도 인정된다.

412) 저작권의 경우에도 저작물 거래의 안전과 원활을 기하기 위해 무방식주의의 근본 취지에 어긋나지 않는 범위에서 저작권등록부 등에 일정한 사항을 기재하는 등록 제도가 마련되어 있으나, 저작권법상 등록은 공시력만 인정되고 공신력은 인정되지 않는다(김원오 외 3인, 앞의 논문, 18면).

작물 규정은 저작물의 이용 및 유통에 역점을 둔 규정이라고 본다.⁴¹³⁾

하지만 반도체설계법에서 업무상 반도체집적회로의 배치설계에 대한 배치설계권의 경우, 저작권처럼 창작과 동시에 권리가 발생하는 것이 아니라 설정등록을 해야만 비로소 발생하는 권리⁴¹⁴⁾임에도 불구하고, 저작권법의 업무상저작물 규정처럼, 계약이나 근무규칙 등에 달리 정함이 없으면 그 사용자를 그 배치설계의 창작자로 한다고 규정하고 있다는 점을 보면, 단순히 등록 등 권리의 발생 요건에 따라 귀속을 나누었다고 보기는 어렵다.⁴¹⁵⁾ 특히 업무상 창작에 대한 지적재산권의 ‘원시적’ 귀속 주체를 논의함에 있어서는, 업무상저작물의 창작과 동시에 발생하는 ‘저작권’과 직무발명의 완성과 동시에 발생하는 ‘특허받을권리’를 기준으로 비교 검토한다는 점에서, 특허권과 달리 특허받을권리는 공시되지 않기에, 저작권과 마찬가지로 이용자의 입장에서는 저작권이나 특허받을권리나 그 등록 전에는 그 권리의 발생과 연원을 알기 어렵다는 점에서 동일하다. 따라서 권리의 발생 요건의 차이 때문에 업무상저작물과 직무발명에 대해 상이하게 규율하였다고 보기에 설득력이 낮다. 中山信弘 교수⁴¹⁶⁾도 권리의 발생과 등록의 차이 뿐이라면 당사자 간 계약에 맡기는 것도 가능할 것이고, 혹은 저작재산권만을 사용자에게 원시적으로 귀속시키면 충분하다고 보았다.

그러면서 저작권법에는 특허법에 비해 훨씬 강력한 저작인격권이 존재한다는 점이, 직무발명과 달리 업무상저작물에 대해서는 사용자를 저작자로 보고 저작재산권 뿐만 아니라 저작인격권 모두를 사용자에게 귀속

413) 中山信弘, 「ソフトウェアの法的保護」, 有斐閣, 1988., 55면.

414) 출원과 심사를 요하지 않고 단지 등록함으로써 배치설계권이 발생한다(정상조·박준석, 앞의 책, 43-45면).

415) 박성호, 앞의 논문(1998), 81-82면.

416) 中山信弘(尹宣熙 編譯), 앞의 책(2008), 152-153면.

하는 것으로 규정하게 된 이유라고 보았다.⁴¹⁷⁾ 특허법에서의 인격권은 특허증 등에 발명자임을 기재할 뿐인 권리이며, 기업이 직무발명에 대한 특허권을 행사하고 그로부터 경제적인 수익을 취함에 있어 큰 장애가 되지 않는다는 것이다. 그에 비해 저작권법의 경우 성명표시권 뿐만 아니라 공표권과 동일성유지권도 인정되어, 저작인격권을 종업원에게 남겨두면 종업원이 저작인격권을 행사하는 경우, 사실상 저작재산권이 무의미하게 되어 그 활용에 큰 지장을 초래할 수 있다고 지적한다. 양도 불가능한 권리인 저작인격권도 사용자에게 원시적으로 귀속시키기 위해서는 당사자 간 계약으로는 불가능하기에, 사용자를 아예 저작자로 하여 적어도 종업원은 이를 행사하지 못하게 하는 입법적 결단이 필요했다는 것이다.⁴¹⁸⁾

그리고 발명에 비해 업무상저작물의 경우 사용자의 지시가 저작물의 완성에 큰 영향을 미친다고 여겨져, 업무상저작물은 종업원 개개인의 개성보다 사용자의 개성을 반영하고 있다고 볼 수 있기에, 저작물의 개변은 종업원 개개인의 명성 보다는 사용자의 명예에 영향을 미친다는 점, 그리고 사용자 명의로 공표하는 것을 보아 종업원이 자신의 인격적 이익을 주장할 것을 처음부터 예정하고 있지 않기에, 종업원에게 저작인격권을 인정하지 않는다 하더라도 가혹하다고 할 수 없고, 또한 사용자 명의로 공표되는 저작물에 대해서는 종업원의 반대의사가 대립하는 경우가 드물다는 점⁴¹⁹⁾ 등을 들기도 한다.

하지만 업무상저작물의 공표와 이용이 종업원이 아닌 사용자의 명예와

417) 위의 책, 153면.

418) 田村善之, 「職務著作の要件構造」, *ジュリスト*, 1132号, 1998., 39면.; 茶園成樹, “著作権15條における公表名義の要件”, 「*阪大法學*」, 제49권 제3·4호, 1999., 453면.

419) 金井重彦·小倉秀夫 編著, 앞의 책, 258면(이해완, 앞의 책, 355면에서 재인용).

연결된다고 하더라도, 종업원의 명예에 미치는 영향의 정도는 일반 저작물에 비해 적을 수 있을지언정 종업원 개개인의 명성에 아무런 영향을 미치지 않는다고 할 수 없다. 또한 저작인격권에는 성명표시권이나 공표권 외에 동일성유지권도 존재하기에, 종업원이 자신이 직무상 창작한 저작물을 사용자 명의로 공표하는 것에 동의했다고 하더라도, 종업원 자신이나 사용자가 아닌 제3자의 명의로 그 저작물을 공표하는 것까지 동의했다고 볼 수 없고, 종업원이 자신의 명예를 과도하게 해하는 정도로 자신이 직무상 창작한 저작물의 내용을 변경하는 것을 허용한 것이라고 볼 수 없기에, 사용자 명의의 공표에 동의한 것만으로 종업원이 자신의 인격적 이익 모두를 아예 주장하지 않을 것을 예정한 것이라고는 볼 수 없다.

그리고 종업원에게 저작인격권을 유보하면서도 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한하는 특약을 인정하거나, 프랑스의 지적재산권법처럼 저작자의 명예나 명성을 해치는 일이 없음에도 불구하고, 저작자가 그 저작물의 변경에 반대하는 경우 저작인격권을 제한한다는 규정(프랑스 지적재산권법 L121-7)을 두는 방법으로도, 사용자가 저작재산권을 활용하여 경제적 수익을 얻는 것을 방해하는 종업원의 저작인격권 행사에 제한을 가할 수 있다. 저작인격권을 인정하고 있는 영국 또한 사용자를 저작자로 보지 않고 단지 ‘사용자는 업무상저작물⁴²⁰⁾에 대한 저작권을 원시적으로 취득한다(first owner).’고 규정⁴²¹⁾하고 있을 뿐이다. 그러면서 종업원에게 유보된 저작인격권을 제한하는 규정⁴²²⁾을 두고 있다. 이렇듯

420) 이 글의 <III-2-가> ‘업무상저작물의 규율체제’ 참조.

421) 영국 저작권법 제11조 제2항.

422) 업무상저작물이 저작권자인 사용자에게 의하여 또는 그 허락을 받아 행해진 경우, 저작자로 또는 감독으로 인정될 권리(영국 저작권법 제79조 제3항)와 저작물의 훼손적 취급에 대한 항의권(동법 제82조 제1항 (a))의 적용이 배제된다.

종업원의 저작인격권 행사를 제한하는 특약이나 법규정을 인정하면서도 창작자주의를 관철하여 종업원에게 저작인격권을 유보하고자 하는 것은, 지적재산권법의 대원칙을 유지할 수 있다는 법리적 이점도 있으면서 무엇보다 창작자인 종업원의 명예를 최소한 보장⁴²³⁾할 수 있고, 창작자 보호를 통해 창작 동기의 저해를 방지할 수 있다는 많은 장점이 존재하기 때문이다.

어떤 견해⁴²⁴⁾는 더 강한 인격권의 존재라는 차이점을 두고, 업무상 창작에 있어서 경제적 성격이 보다 강한 특허받을권리는 언제나 발명 행위를 한 종업원에게 원시적으로 귀속된다고 하면서, 인격적 성격이 보다 강한 저작권의 경우에는 사용자에게 원시적으로 귀속된다고 하는데, 이러한 입법태도는 오히려 그 규율이 서로 뒤바뀌어야 한다는 지적을 하기도 한다.

즉 특허법에 비해 저작권법에는 훨씬 더 강한 저작인격권이 존재한다는 차이점도, 창작자주의를 관철하고 있는 직무발명과 상반되게, 지적재산권법의 대원칙을 어겨가면서까지 업무상저작물에 대한 저작권의 귀속에 대해 사용자주의를 규정하고 있는 불가피한 이유가 되지는 못한다.

이 밖에 일본 저작권법이 업무상저작물에 대해 저작인격권까지 사용자에게 귀속시키고, 종업원을 위한 보상청구권 규정조차 마련하고 있지 않은 입법적 선택을 한 데에는, 근본적으로 개인보다는 집단을 우선시하는 일본인의 집단주의적·평등주의적 사고가 작용하였을 것⁴²⁵⁾이라고 하나,

423) 사용자에게 저작인격권을 원시적 귀속시키는 것과 달리, 창작자인 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한하더라도 종업원에게 저작인격권을 유보하게 되면, 사용자가 자신이나 종업원이 아닌 제3자의 명의를 저작자로 표시하거나, 저작물의 내용을 창작자의 명예를 해칠 정도로 과하게 변경하는 사용자의 행위를 종업원이 제재할 수 있다는 점에서 충분히 의의가 있다.

424) 박성호, 앞의 논문(1998), 81-82면.

425) 上野達弘, 國際社會におけるに日本の著作権法クリエイタ指向アプローチの可能性

이는 발명에도 해당될 수 있기에 이 또한 직무발명과 업무상저작물을 달리 규정하는 이유가 될 수는 없다.

3. 저작권법과 특허법 간 일반적 차이에서 비롯된 것 인지 여부

이렇듯 업무상저작물의 입법 이유 및 취지에서조차, 직무발명과 달리 업무상저작물에 대해 사용자주의를 취해야 하는 불가피한 이유를 찾을 수 없었다. 이에 이러한 이질적인 규율을 정당화할 만한 요소가 업무상저작물의 입법형성과정과 취지에서 드러난 저작권법과 특허법 간 차이점들 외에, 다른 차이점에서부터 비롯된 것일 수 있을 가능성을 염두에 두고 저작권법과 특허법 간 모든 차이점들에 대해 우선 상세히 살펴본 후, 그 중 앞에서 서술한 입법 이유 및 취지와 중복되지 않는 이외의 차이점 중 업무상저작물과 직무발명을 반드시 다르게 규정해야 할 타당한 이유가 있는지 검토하고자 한다.

가. 양법의 일반적 차이

저작권법과 특허법은 그 보호의 대상, 권리의 발생 요건, 권리의 성격, 침해 판단, 권리의 내용, 권리의 공유 취급, 권리의 존속기간, 권리의 유지 등에서 다르게 규정되어 있다. 각각에 대해 살펴보면 다음과 같다.

우선 ‘보호의 대상’에 있어, 저작권법은 표현(expression)만을 보호하는

性, 「コピー件」, Vol. 51, No. 613, 2012. 5., 9면.

법제도로, 그 보호 범위가 표현의 대상이 되는 사상(idea), 사실, 또는 절차에는 미치지 않는다. 이에 반해 특허법은 기술적 사상(idea) 자체를 보호하는 법제도이다.

‘권리의 발생 요건’에 있어서의 차이점은, 저작권은 창작성(originality)⁴²⁶이 인정되는 표현이 창작됨과 동시에 즉시 발생한다. 권리의 발생에 출원·심사·등록의 절차를 요하지 않는다. 그에 반해 특허권은 신규성(novelty)⁴²⁷·진보성(nonobviousness)⁴²⁸·산업상 이용가능성⁴²⁹의 요건을 갖춘 발명에 대해 출원·심사·등록함으로써 비로소 발생한다.

‘권리의 성격’에 있어서는, 저작권의 경우 이미 존재하는 저작물과 동일한 저작물이 우연하게 창작되었다고 하더라도 앞서의 저작물을 베낀 것이 아니라, 스스로의 창작적 노력을 기울인 독자적인 것이라면 창작의 선

426) 여기서의 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며, 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 각자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서, 이러한 요건을 충족하기 위해서는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고, 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결, 대법원 2003. 10. 23. 선고 2002도446 판결 등 참조).

427) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 것 또는 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 것이 아니면 신규성이 있다고 본다(특허법 제29조 제1항). 이렇듯 특허법은 발명의 완성시를 기준으로 하여 전 세계적으로 전무한 것이라는 절대적 신규성 개념이 아닌 상대적 신규성 개념을 채택하고 있다(조영선, 앞의 책, 118면).

428) 진보성은 선행 기술에 비해 신규한 것이라도 독점적인 권리를 부여할 만한 진보적 의미(incentive step)가 있어야 한다는 것을 의미한다.

429) 발명은 현재 또는 향후 산업상 이용가능성이 있는 경우가 대부분이기에, 산업상 이용가능성 요건은 현실적으로 실시할 수 없음이 명백하다거나 학술적·실험적으로만 이용할 수 있는 발명 등 산업상 이용가능성이 없는 발명을 제외해나가는 소극적인 요건으로 활용된다(조영선, 앞의 책, 99-100, 119, 151면).

후를 불문하고 저작권의 병존이 허용된다.⁴³⁰⁾ 반면 특허발명의 경우 일단 선행기술이 공개되어 있는 이상, 그러한 사실을 알지 못하고 우연히 똑같은 발명을 하였다고 하더라도 이를 특허로써 보호하지 않는다.⁴³¹⁾

이와 연결하여 ‘침해 판단’시, 저작권에 대한 침해 판단은 객관적 유사성과 함께 의거(rely on) 관계⁴³²⁾가 존재할 것을 추가적으로 요구한다. 이에 반해 특허권에 대한 침해를 판단하는 경우에는 객관적 동일성 외에 의거 관계의 존재를 요구하지는 않고, 다만 업(業)으로서의 실시를 그 요건으로 한다.

‘권리의 내용’ 상의 차이점을 살펴보면, 저작권은 저작재산권 뿐만 아니라 일신전속성과 불가양도성을 지닌 저작인격권으로 구성된다.⁴³³⁾ 저작재산권에는 복제권, 대여권, 전시권, 배포권, 전송권, 2차적저작물작성권⁴³⁴⁾이 있고, 저작인격권에는 공표권, 성명표시권, 동일성유지권이 있다.

430) 위의 책, 117면.

431) 동일한 발명에 둘 이상의 권리를 중복적으로 부여할 수 없으므로 선출원주의에 따라 경합된 출원 중 먼저 행해진 하나에 대해서만 특허가 허락된다(김원오 외 3인, 앞의 논문, 18-19면).

432) 의거 관계는 기존의 저작물에 대한 접근 가능성, 대상 저작물과 기존의 저작물 사이의 유사성이 인정되면 추정할 수 있고, 특히 대상 저작물과 기존의 저작물이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도의 현저한 유사성이 인정되는 경우에는 그러한 사정만으로도 의거 관계를 추정할 수 있다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다55068 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다8984 판결 등).

433) 독일은 저작권을 인격권적 요소와 재산권적 요소로 구성된 단일한 일원적인 권리라고 보고 있는 데 반해, 한국은 이원적인 권리로 보고 있다.

434) 2차적 저작물이란 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물을 말한다(저작권법 제5조). 저작재산권을 전부 양도하더라도 특약이 없는 한 2차적 저작물 작성권은 양도되지 않은 것으로 추정된다(동법 제45조 제2항 본문). 2차적 저작물의 가치는 저작물이 1차 매체(출판 등)를 통해 세상에 공표되기 전에는 적정하게 형성되기 어렵다는 점에서, 저작자가 더 나은

권리를 행사하거나 제3자에 양도 또는 이용을 허락하거나 침해 판단 등을 함에 있어 각 지분권은 분리되어 별도로 취급된다. 이에 반해 특허권은 발명자계재권⁴³⁵⁾을 제외하면 재산권만으로 구성된다. 특허법은 발명을 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명으로 구별하여 그 실시의 내용을 각각 달리 정하고 있다(특허법 제2조 제3호⁴³⁶⁾).

조건으로 제3자와 계약을 체결할 권리를 부당하게 제한하는 것을 방지하는 등 저작자를 보호하기 위함이다.(김주연, “저작권 뺏고, 대금 안 주고’ 불공정 실태 발표”, 2017. 6. (<http://www.bzeronews.com/news/articleView.html?idxno=232464> (2017. 07. 최종 검색))). 다만, 컴퓨터프로그램의 경우 특약이 없는 한 2차적저작물작성권도 함께 양도된 것으로 추정한다(동법 제45조 제2항 본문). 일반저작물과 달리 컴퓨터프로그램의 경우, 기존의 제품에서는 구현하지 못했던 새로운 기능들을 추가하여 성능을 향상시키는 업그레이드(upgrade), 수정·적용·기능보강·예방을 위한 유지보수, 이용자의 환경과 기호에 맞춰 소프트웨어를 설정하거나 기능을 변경하는 맞춤형(customizing) 등이 빈번하게 일어나기 때문이다.

435) 발명자계재권이란 발명자가 출원서 또는 특허증에 자신의 성명이 기재될 것을 요구할 수 있는 권리를 말한다. 파리조약 제4조의3(“The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.”)에 규정되어 있다. 하지만 발명자계재권에 관한 명문의 규정을 내국법에 두고 있는 입법례는 거의 찾아보기 힘들다. 한국 또한 발명자계재권에 관한 규정을 두고 있지 않다. 다만 특허법 제42조 제1항 제4호에서 특허출원서에 발명자의 성명을 표시하도록 규정하고 있으며, 특허법 시행규칙 제28조에서는 특허출원서 상의 발명자 표시에 오류가 있는 경우 그 표시를 추가 또는 정정할 수 있는 절차에 관한 규정을 두고 있다(김원오 외 3인, 앞의 논문, 25-28면).

436) 특허법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

‘권리의 공유 취급’에 있어서는, 공동저작물⁴³⁷⁾의 저작재산권자는 자가 행사하거나 타인에 이용 허락, 지분 양도, 질권 설정(저작권법 제48조⁴³⁸⁾ 제1항)을 하는 경우 모두 저작재산권자 전원의 합의 또는 다른 저작재산권자의 동의가 필요하다고 규정하고 있다. 공동저작물의 저작인격권자 또한 저작자 전원의 합의가 있는 경우에 이를 행사할 수 있다(동법 제15조⁴³⁹⁾ 제1항). 지분의 포기(동법 제48조 제3항)나 저작재산권이 침해

437) 공동저작물이라 함은 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다(저작권법 제2조 제21호). 동법 제15조 및 제48조는 공동저작자들 각자가 기여한 부분을 분리하여 이용할 수 없다는 점과 기여부분 내에 저작자의 인격이 내재되어 있다는 점에서, 준공유라기 보다는 합유에 가깝다고 보아, 민법상 공유와는 달리 규정하고 있다(이해완, 앞의 책, 342-343면).

438) 저작권법 제48조(공동저작물의 저작재산권의 행사) ①공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 이 경우 각 저작재산권자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다.

②공동저작물의 이용에 따른 이익은 공동저작자 간에 특약이 없는 때에는 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분된다. 이 경우 각자의 이바지한 정도가 명확하지 아니한 때에는 균등한 것으로 추정한다.

③공동저작물의 저작재산권자는 그 공동저작물에 대한 자신의 지분을 포기할 수 있으며, 포기하거나 상속인 없이 사망한 경우에 그 지분은 다른 저작재산권자에게 그 지분의 비율에 따라 배분된다.

④제15조제2항 및 제3항의 규정은 공동저작물의 저작재산권의 행사에 관하여 준용한다.

439) 저작권법 제15조(공동저작물의 저작인격권) ①공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다. 이 경우 각 저작자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해할 수 없다.

②공동저작물의 저작자는 그들 중에서 저작인격권을 대표하여 행사할 수 있는 자를 정할 수 있다.

③제2항의 규정에 따라 권리를 대표하여 행사하는 자의 대표권에 가하여진 제한이 있을 때에 그 제한은 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.

된 경우 그 전부에 대하여 침해의 정지 등을 청구하거나 자신의 지분에 대한 손해배상의 청구(동법 제129조⁴⁴⁰)는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 할 수 있다.

반면 특허권⁴⁴¹을 공유하는 경우에는 공동저작물의 저작재산권자처럼 타인에 실시 허락(특허법 제99조 제4항⁴⁴²), 지분 양도, 질권 설정(동조 제2항)은 다른 공유자의 동의가 있어야 가능하나, 자기 실시는 공동저작물의 저작재산권자와 달리 공유자 간에 그 특허발명의 실시에 대하여 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 지분비율에 상관없이 특허발명 전체를 자유롭게 자신이 실시할 수 있다(동조 제3항).⁴⁴³ 그 밖에 지분을 포기(동법 제48조 제3항)하거나 저작재산권이 침해된 경우 침해의 정지 등 청구(민법 제265조 단서) 또는 손해배상의 청구(동법 제750조)⁴⁴⁴를 하는 경우에는, 공동저작물의 저작재산

440) 저작권법 제129조(공동저작물의 권리침해) 공동저작물의 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 제123조의 규정에 따른 청구를 할 수 있으며 그 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 제125조의 규정에 따른 손해배상청구를 할 수 있다.

441) 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항).

442) 특허법 제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

443) 공유자가 그 지분의 비율에 따라 공유물을 자유롭게 사용·수익할 수 있도록 하는 민법 제263조와 달리, 특허법 제99조 제3항이 각 공유자로 하여금 그 지분비율에 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있도록 규정하고 있는 이유는, 건물 등과 같은 유체물과 달리 무형의 기술적 사상인 특허발명의 경우 부분적 실시는 의미가 없기 때문이다(김원오 외 3인, 앞의 논문, 21-24면).

444) 자신의 지분에 대해서만 손해배상청구를 할 수 있는지, 다른 공유자의 지분에 대한 손해배상까지 같이 청구할 수 있는 것인지에 대해서는 견해가 대립한다.

권자와 동일하게 다른 공유자의 동의 없이 할 수 있다.

즉 저작재산권의 공유자 또는 특허권의 공유자 자신이 저작권을 행사 또는 특허발명을 실시함에 있어, 전자⁴⁴⁵⁾의 경우에는 저작재산권자 전원의 동의를 요하는 반면, 후자⁴⁴⁶⁾의 경우에는 당사자 간 계약으로 달리 정하지 않는 한 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 특허발명 전체에 대해서 자유롭게 실시할 수 있다는 점에서만 차이가 존재한다.

‘권리의 존속기간’에 있어서는, 저작재산권의 존속기간은 원칙적으로 저작자가 생존한 동안과 사망 후 70년까지로 비교적 장기인 데 반해, 특허권⁴⁴⁷⁾의 경우에는 기술의 발전에 따라 진부화 되기 쉬워 ‘특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년까지’로 그 존속기간이 저작권에 비하여 상대적으로 짧다.

‘권리의 유지’ 면에서도 차이점이 존재한다. 저작권자는 저작권을 유지하기 위한 특별한 법적 의무를 지지 않으며 정해진 존속기간 동안 무조건적으로 보호된다. 반면 산업재산권을 유지하기 위해서는 존속기간 중에 일정한 요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않는 경우 권리 포기로 간주되어 권리는 소멸된다. 또한 디자인보호법에 의한 디자인권을 제외하고 특허권과 상표권의 경우 각각 실시 의무⁴⁴⁸⁾와 사용 의무가 있다. 그

445) 저작재산권자 자신이 스스로 저작권을 행사하는 경우를 말한다.

446) 특허권의 공유자 자신이 특허발명을 실시하는 경우를 말한다.

447) 산업재산권 중 특허권의 존속기간이 가장 길다. 실용신안권의 존속기간은 실용신안권을 설정등록한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지로 한다(실용신안법 제22조). 디자인권은 설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 존속한다(디자인보호법 제91조). 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년이다(상표법 제83조 제1항). 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록신청에 의하여 10년씩 갱신할 수 있어(상표법 제83조 제2항) 영구적 독점이 가능하다(김원오 외 3인, 앞의 논문, 19면).

448) 특허권자가 특허발명 등을 실시하지 않고 타인의 실시를 금지시키기만 하는 배타적 권리로만 특허권을 활용하는 문제점을 해소하기 위함이다.

의무를 위배하는 때에는 특허권의 경우 강제실시⁴⁴⁹⁾의 대상이 되거나 상표의 경우 불사용으로 취소⁴⁵⁰⁾될 수 있다.⁴⁵¹⁾

나. 업무상저작물과 직무발명 간 규율 차이를 가져올 만한 양법의 차이점 분석

‘보호의 대상’, ‘권리의 발생 요건’, ‘권리의 성격’, ‘침해 판단’에 있어서의 차이를 종합적으로 검토해볼 때, 다소 엄격한 요건을 요구하는 발명과 달리, 하나의 아이디어에 대해 여러 가지의 표현이 가능하고 우연히 동일한 저작물이 이미 존재한다고 해도, 남의 것을 단순히 모방한 것이 아닌 독자적인 표현이기만 하면 창작과 동시에 저작권이 발생하기에, 저작권법상 보호될 수 있는 저작물이 자주 발생하고 그 양도 많다. 그리고 발명에 비해 보고서나 메모류 등 창작성이나 개성의 발현도가 상대적으로 낮은 저작물도 존재한다. ‘권리의 내용’에 있어서의 차이를 살펴보면 저작권법의 경우 특허법 보다 훨씬 강한 저작인격권을 인정한다. 이러한 차이점들은 앞서의 입법이유와 취지 부분에서 이미 서술하였고, 그러한 차이가 현행과 같이 업무상 창작에 대한 규율을 달리할 정도의 요인이 되지는 않는다고 검토한 바 있다.

그 외에 ‘권리의 공유 취급’과 ‘권리의 유지’도 업무상 창작에 대한 규율의 차이를 가져오는 요소가 될 수 있다고 생각해볼 수 있는데, 우선 ‘권리의 공유 취급’에 있어서는, 저작권의 공유자는 특허권의 공유자⁴⁵²⁾

449) 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정(裁定)).

450) 상표법 제119조(상표등록의 취소심판).

451) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 19면.

452) 특허권의 공유자는 당사자 간 계약으로 달리 정하지 않는 한 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 특허발명 전체에 대해서 자유롭게 실시할 수 있다.

와 달리 공유자 자신이 저작권을 행사하는 경우에도 저작권자 전원의 동의를 요한다는 점에서, 권리가 다수에게 공유되는 경우 저작권은 특허권에 비해 그 행사에 있어 더 제한을 받는다. 이러한 차이점 때문에 실제 저작 행위를 한 다수의 종업원이 아니라 사용자에게 그 권리를 일괄적으로 귀속시킴으로써 저작물의 활용이 저해되는 것을 방지하기 위한 의도일 수 있다.

‘권리의 유지’에 있어서도 각종 비용과 의무를 지는 특허권과 달리 저작권의 경우 그것을 유지하기 위한 특별한 법적 의무가 없다보니, 사용자의 입장에서는 종업원이 창작한 대부분의 저작물에 대한 권리를 취득하고자 할 것이므로, 승계 여부에 대한 선택의 과정 없이 아예 처음부터 사용자에게 모든 권리를 귀속시키는 입법을 취한 것이라고 짐작해볼 수도 있다.

그러나 ‘권리의 공유 취급’, ‘권리의 유지’ 등에서의 차이가 창작자주의를 유지하는 직무발명과 달리 업무상저작물에 대해 창작자주의를 포기할 만큼의 상반된 차이를 발생시킬 정도의 중요한 요인이라고 보기는 어렵고, 또한 이러한 이유만으로 종업원에게 보상청구권 등 어떠한 권리도 인정하지 않는 것은 종업원의 권리를 과도하게 제한하는 것이다.

지적재산권법의 각 제도는 지적 산물을 보호하는 일련의 법제도라는 공통점 아래, 보호 대상과 보호 방식을 편의상 인위적으로 분리해놓은 것에 불과하다. 그렇기에 각 지적재산권법의 중복 보호가 문제되기도 하고, 문화 및 기술의 발전 또는 산업 구조의 변화 등에 따라 기존의 지적재산권법이 소멸하거나 전혀 새로운 지적재산권법⁴⁵³⁾이 신설되기도 한다.

저작권법과 디자인보호법의 중간 형태로 새로 생겨난 입법 형태로 평

453) 정상조·박준석, 앞의 책, 43-45면(예를 들어, 반도체·컴퓨터프로그램·산업디자인 또는 데이터베이스처럼 새로운 보호방식과 명칭을 가진 법제를 채택하는 경우이다).

가받고 있는 반도체설계법⁴⁵⁴)의 업무상 창작한 배치설계에 관한 규정을 보면, 저작권법과 특허법의 법리상 차이가 업무상저작물과 직무발명의 규율의 차이를 불러오는 필연적인 요소가 아님을 재차 확인할 수 있다. 창작자주의를 여전히 유지하고 있는 직무발명과 달리, 업무상저작물의 저작자를 사용자로 보고 그에게 모든 권리를 원시적으로 귀속하고 있는 이유에 대해, 업무상저작물의 입법형성과정과 취지에서는, 사용자가 저작 행위를 한 것으로 해석하는 것이 사회적으로 적합하다고 평가되는 일부 한정된 범위 내의 저작물에 대해서만 사용자를 저작자로 인정한다는 의도였다는 점, 창작과 동시에 권리가 발생하고 등록을 요하지 않기에 공시가 되는 경우가 드물어 이용자의 이용 및 활성화에 보다 중점을 둔다는 점, 그리고 보다 강력한 저작인격권이 존재한다는 점 등을 언급하고 있었다.

그런데 반도체설계법은 업무상 배치설계의 성립에 사용자의 기획과 사용자 명의의 공표를 요하고 있지 않을뿐더러, 통상적이 아닌 정도의 창작성만 있으면 반도체설계법상 배치설계권으로 보호되고, 그 권리는 창작과 동시에 발생하는 것이 아니라 설정등록을 해야만 비로소 발생⁴⁵⁵)한다. 뿐만 아니라 저작인격권과 같은 인격권도 존재하지 않는다. 그럼에도 ‘업무상 창작한 배치설계는 계약이나 근무규칙 등에 달리 정한 것이 없으면 사용자를 그 배치설계의 창작자로 한다.’고 규정하고 있는 것으로 볼 때, 권리 발생 요건의 차이, 강한 저작인격권 존재 여부의 차이 등이 업무상 창작에 대한 저작재산권의 원시적 귀속 주체에 대해, 종업원주의를 취할 것인지 또는 사용자주의를 취할 것인지의 차이를 발생시키는 것

454) 반도체설계법은 창작성 있는 배치설계를 보호하는 법제도로 그 보호대상은 산업상 이용되는 기능적 디자인이다.

455) 이 글의 <II-6> ‘업무상 반도체집적회로의 배치설계에 대한 배치설계권’ 참조.

으로 반드시 귀결되는 것은 아니라는 것을 알 수 있다.

저작권법과 특허법 간 일부 차이가 존재하는 것 자체를 부정하는 것은 아니지만 설사 차이가 존재한다고 하더라도, 그 차이가 현행 업무상저작물 규정이 지적재산권법 전반의 일반적인 대원칙인 창작자주의를 왜곡하면서까지, 구태여 직무발명과 다르게 규정될 불가피하고 정당한 이유인지에 대해서는 동의하기 힘들다.

4. 종합적 검토

업무상저작물 및 직무발명 모두 고용계약 등에 의해 사용자의 업무에 종사하는 자가 그 직무상 창작한 지적 산물로, 두 제도의 가장 핵심적인 목적은 자유창작과 달리, 실제로 창작 행위를 하여 창작물을 완성시킨 종업원 뿐만 아니라, 그 창작물의 완성을 위하여 종업원과 같은 창작적 기여의 정도에 이르지 않는 않지만, 그 과정에 많은 물적·인적·기술적 지원을 한 사용자의 이익 또한 균형 있게 고려하여 업무상 창작을 활성화 시키는 것이라는⁴⁵⁶⁾ 점에서 공통된다.

업무상저작물과 직무발명 제도의 목적이 일부 동일하다고 하더라도, 두 제도 간 또는 저작권법과 특허법 간에 일정 부분 차이가 존재한다면 다르게 규정되는 것이 합당하다는 점은 인정할 수 있다. 하지만 업무상저작물과 직무발명에 대한 규율에 있어, 권리의 원시적 귀속 주체 등 사

456) 창작자의 지적 노력에 많은 자원의 지원이 필요한 오늘날의 창작 현실에서, 종업원과 사용자 간 이해관계를 조화롭게 조정함으로써, 종업원의 창작 동기를 고취시키고 업무상 창작에 대한 사용자의 적극적인 투자를 유도하여, 다양한 창작물의 생산을 통한 산업 발전이라는 지적재산권법의 궁극적인 목적을 달성하는 데 큰 역할을 할 수 있다.

용자와 종업원 간 구체적인 이해관계 조정 수단에 대해서, 두 제도 간에 현행과 같은 정도의 상당한 차이를 두는 것이 과연 타당한 것인가 하는 문제에 대해서는 언뜻 동의하기 힘든 의문이 든다.

그럼에도 불구하고 업무상저작물과 직무발명에 대한 입법을 논의하는 과정에서, 그 두 제도의 규율을 이토록 상반되게 구성할 수 밖에 없었던 불가피한 이유가 존재했던 것은 아닐까 라는 의구심에 두 제도에 대한 각각의 입법 자료와 형성과정을 살펴보았다. 하지만 두 제도에 대해 심도 있게 비교·검토한 흔적이나 다르게 규정할 수 밖에 없는 이유에 대해 명시적으로 서술한 자료는 쉽사리 찾을 수가 없었다.

이에 종업원주의⁴⁵⁷⁾를 취하고 있는 직무발명과는 완전히 상반되게 업무상저작물에 대해서는 사용자주의⁴⁵⁸⁾를 취하는 등, 의도적으로 법의 형평을 취하지 않았던⁴⁵⁹⁾ 이유에 대하여, 지적재산권법의 일반적인 대원칙인 창작자주의를 굳이 포기하면서까지 예외적으로 저작자 자체를 사용자로 인정하는 입법을 취한 업무상저작물 제도의 입법 연혁과 취지, 그리고 특허법과는 다른 저작권법의 특징 등에 대하여 연구하면서 나름대로 짐작해볼 수 밖에 없었다.

짐작해볼 수 있는 여러 가지 이유들⁴⁶⁰⁾ 중 업무상저작물과 직무발명에

457) 직무발명에 대한 특허받을 권리를 종업원에게 원시적으로 귀속시키는 것을 말한다.

458) 업무상저작물에 대한 저작권을 사용자에게 원시적으로 귀속시키는 것을 말한다.

459) 업무상저작물 규정은 1946년 제정한 특허법에 직무발명에 관한 규정이 입법되고 난 후인, 1986년 저작권법 개정으로 명문화되었다.

460) 짐작해 볼 수 있는 또 다른 이유로는, 첫째, 저작물의 경우 법인 등 사용자의 활동으로 저작 행위가 이루어진다고 해석하는 것이 적절하다고 할 만한 사례가 많다는 점, 둘째, 업무상저작물의 경우 사용자는 그 창작에 필요한 모든 비용과 위험을 부담했기에 그에 대한 정당한 이익을 보장받을 필요가 있는 반면, 창작자인 종업원은 대부분 보수의 형태로 대가를 수령하고 있어서

대한 규율에 있어 차이를 가져올만한 의미 있는 차이점으로는, 첫째, 특허는 등록함으로써 비로소 권리가 발생하기에, 외부의 이용자가 발명자 및 특허권자를 등록증과 등록원부 등을 통해 쉽고 명확하게 판명할 수 있는 데 비하여, 저작권은 창작과 동시에 권리가 발생하는 무방식주의를 취하고 있어서 이에 대한 등록을 하는 경우가 드물기 때문에, 저작물을 이용하고자 하는 이용자의 입장에서는 권리의 발생과 연원을 찾는 것이 매우 부담스럽게 여겨질 수가 있다. 따라서 이용자가 볼 때 누가 저작자 및 저작권자인지를 판단하기 용이한 제도가 바람직하다는 측면에서, 업무상저작물 규정은 저작물의 이용 및 유통에 역점을 두고 이용자도 고려한 규정이라는 점⁴⁶¹⁾이다.

둘째, 다소 엄격한 요건을 갖추어야하는 발명과 달리, 하나의 아이디어에 대해 여러 가지의 표현이 가능하고 우연히 동일한 저작물이 이미 존재한다고 하더라도, 기존의 저작물을 단순히 모방한 것이 아닌 독자적인 사상이나 표현이 발현되기만 하면, 창작과 동시에 저작권이 발생하기에 저작권법의 보호를 받을 수 있는 저작물이 자주 발생하고, 그 양도 많으며, 또한 발명에 비해 보고서나 메모류 등 창작성이나 개성의 발현도가 상대적으로 낮은 저작물도 많이 존재한다는 면에서 그 권리를 사용자에게 귀속시키는 것에 대한 부담이 덜하고 유용하다는 점이 있다.

이미 적절한 이익을 보장받았다고 보고, 사용자에게 모든 권리를 귀속시킨다는 점, 셋째, 오늘날의 창작 현실을 살펴보면 회사 내에서 다수의 종업원이 협업하여 저작물을 창작하는 경우가 많고, 그 경우 사용자에게 권리가 귀속된다고 규정하면 다수의 종업원에게 권리를 부여하는 것에 비해 훨씬 간편하고 그 권리관계가 분명해진다는 점 등도 들 수 있다.

하지만 이는 직무발명도 마찬가지이기에, 이러한 점들은 업무상저작물에 대해 저작권법의 대원칙을 왜곡하면서까지 억지로 특허법과 다른 규정을 마련한 이유는 될 수 없다.

461) 中山信弘, 앞의 책(1988), 55면.

셋째, 저작권법에는 특허법에 비해 훨씬 강력한 저작인격권⁴⁶²⁾이 존재하기에 저작인격권을 종업원에게 남겨두어 종업원이 저작인격권을 행사하는 경우, 사실상 사용자의 저작재산권 활용에 큰 지장을 초래할 수 있는데, 양도 불가능성을 지닌 저작인격권을 사용자에게 원시적으로 귀속시키려면 당사자 간 계약으로는 불가능하므로, 사용자를 아예 처음부터 저작자로 하는 입법적 결단이 필요했다는 점 등을 들 수 있다.

하지만 첫 번째 이유에 대해서는, 반도체설계법의 업무상 배치설계권의 경우에 설정등록을 함으로써 비로소 발생하는 권리임에도 불구하고, 저작권법의 업무상저작물 규정처럼, 계약이나 근무규칙 등에 달리 정함이 없을 경우 그 사용자를 그 배치설계의 창작자로 한다고 규정하고 있다는 점에서, 단순히 권리의 발생과 등록의 차이에 의해서 권리의 원시적 귀속 주체를 나누었다고 보기는 어렵다. 특히 업무상 창작에 대한 지적재산권의 ‘원시적’ 귀속 주체를 논의함에 있어서는, 업무상저작물의 창작과 동시에 발생하는 ‘저작권’과 직무발명의 완성과 동시에 발생하는 ‘특허받을권리’를 기준으로 비교·검토한다는 점에서, 설정등록을 요하는 특허권과 달리 특허받을권리는 공시되지 않기에 저작권과 마찬가지로, 외부의 이용자 입장에서는 저작권이나 특허받을권리가 등록되기 전에는 그 권리의 발생과 연원을 알기 어렵다는 점에서 동일하다. 따라서, 권리 발생 요건의 차이 때문에 업무상저작물과 직무발명 제도가 서로 다르게 규정되었다고 보기에는 설득력이 떨어진다.

또한 두 번째 차이점 때문만 이라면, 저작재산권만을 사용자에게 원시적으로 귀속시키는 방안을 취하는 것으로도 충분하기에, 사용자를 저작자로까지 간주해야 할 정도의 이유로 보기에 부적절하다. 또한 주문자의

462) 특허법에서의 인격권은 특허증 등에 발명자임을 기재할 뿐인 권리이며, 기업이 직무발명에 대한 특허권을 행사하고 그로부터 경제적인 수익을 취함에 있어 큰 장애가 되지 않는다는 것이다.

의도에 따라 상황에 맞도록 수시로 변형될 필요성이 있는 저작물이라 하더라도 그 인격적 가치가 보호되어야 한다고 본 대법원 판례⁴⁶³⁾처럼, 비록 개성의 발현도가 낮은 저작물이라 하더라도 그 역시 정도의 차이는 있겠지만 창작자의 인격적 이익은 보호될 필요가 있다.

세 번째 이유에서 언급한 업무상저작물을 창작한 종업원의 저작인격권 행사가 문제된다면, 사용자가 저작인격권의 본질적인 내용을 훼손하지 않음에도 불구하고, 사용자의 저작재산권 행사를 방해하는 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한하는 규정을 두거나, 그러한 특약의 유효성을 인정함으로써 해소 가능하다. 따라서 사용자에게는 저작재산권만을 원시적으로 귀속시키는 것으로 충분하다.

이렇듯 저작권법과 특허법 간에 다소의 차이가 존재한다고 하더라도, 그 차이가 업무상저작물과 직무발명에 대한 규율 간 현행과 같은 정도로 차이를 둘 수 밖에 없는 요인이 된다고 보기는 어렵다. 오히려 다르게 규정함으로써 인하여 동일한 업무상 창작물에 대한 지적재산권간 법적 충돌이 발생할 수 있고, 형평에 반하는 또 다른 문제점 등을 야기할 수 있을 뿐이다. 예를 들어 종업원이 연구개발 업무 수행 과정에서 완성한 창작물에 관한 논문을 발표하는 경우, 이를 기술적 사상의 측면에서 보면 직무발명으로 분류할 수 있지만, 한편 그 논문은 업무상저작물로도 분류될 수 있다. 이와 같이 직무발명과 업무상저작물 간 경계가 불분명하게 희석되어 버린 분야에서는, 종업원의 업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속에 관하여 관련법마다 각기 다르게 규정한 데 따른 문제가 더욱 심각하게 부각되고 있다.

463) 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결.

V. 업무상 창작에 대한 지적재산권 귀속에 관한 비판적 검토

1. 현행 업무상저작물 관련 문제점

현행 업무상저작물에 대한 저작권 귀속 규정의 문제점은 다음과 같다.

가. ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건의 불합리성

종업원이 그 직무상 창작한 저작물 중 ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건이 모두 충족되는 경우 사용자는 저작권 전부를 취득하는 반면, 자신의 독창적인 개성을 반영하여 실제 창작 행위를 한 종업원은 업무상저작물에 대해 저작재산권, 저작인격권, 보상청구권 등 어떠한 권리도 가지지 못한다. 반면 ‘사용자의 기획’이나 ‘사용자 명의의 공표’ 중 어느 하나의 요건이라도 충족하지 못하는 경우에는 종업원이 사용자의 시설이나 기술정보 등을 이용하여 그 직무 수행상 창작하였다 하더라도 자유저작물이 되어 종업원이 저작권 일체를 취득하고, 사용자는 종업원의 업무상 창작에 많은 비용과 위험을 부담하였음에도 그에 대해 아무런 권리도 주장하지 못한다. 업무상저작물의 완성에 종업원의 창작적 기여와 사용자의 비창작적 기여 모두가 필요불가결한 것이었음에도 불구하고 ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’가 존재하는지 여부에 따라 사용자와 종업원 중 일방은 권리 전부(全部)를 취득하고, 또 다른 일방은

아무런 권리도 취득하지 못하는(전무(全無)) 극단적인 결과⁴⁶⁴)가 나타난다. 이는 업무상저작물 제도의 목적 중 하나인 사용자와 종업원의 이해관계 조정 면에서 불합리하다.

이 요건은 이용자에게도 혼란을 불러일으킨다. 사용자 명의로 외부에 공표된 저작물의 경우에도 사용자의 기획이 있었는지 여부에 따라 저작자와 저작권의 귀속 주체가 달라지기에, 회사 내부에 사용자의 기획이 있었는지 여부에 대해 알기 어려운 이용자의 입장에서는, 사용자 명의의 공표와 사용자의 기획이라는 두 요건이 모두 충족되는 업무상저작물에 해당된다고 여겨 사용자를 저작자로 볼 것인지, 사용자의 기획 요건이 충족되지 않은 자유저작물⁴⁶⁵)에 해당된다고 판단하여 종업원을 저작자로 보아야 할 것인지 판단하기 어렵다는 문제가 있다.

또한 종업원이 그 직무상 창작한 저작물에 대한 권리가 누구에게 귀속되는지를 구분함에 있어, ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건이 이처럼 결정적인 역할을 하는 것이 과연 타당한지에 대해서도 의문이다. ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’라는 입법례적으로도 매우 특이⁴⁶⁶)한 요건을 요구하게 된 경위는, 한국이 거의 그대로 인용했던 일본의 업무상저작물 규정의 입법형성과정으로부터 알 수 있다. ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’라는 문구는 프랑스의 집합저작물 규정⁴⁶⁷)에서, ‘사용자가 저작자가 된다.’라는 문구는 미국의 업무상저작물 규정에서 취하여 둘을 혼합한 것으로 보인다.

464) 조영선, 앞의 논문(2013), 49면.

465) 업무상저작물에 대비되는 개념으로 사용하고자 한다.

466) 일본과 한국의 저작권법만 이 요건을 요구하고 있다.

467) 사용자의 발의에 기해 창작된 저작물으로써 사용자의 지시와 사용자 명의하에 발행되고, 그 작성에 참가한 다수 창작자들 개개의 기여가 저작물 전체에 융합되어 개인의 권리를 각자에게 귀속시킬 수 없는 경우, 사용자를 저작자로 의제한다.

전반적으로 대륙법계의 법리를 취하고 있는 일본이었지만, 회사 내에서 다수의 종업원이 관여하여 저작물을 창작하는 경우가 많은 상황 속에서, 법인에게 모든 저작권이 귀속된다는 규정을 둠으로 인해 얻을 수 있는 편의성, 예를 들어 회사 내 창작에 관여한 다수의 종업원에게 저작권을 부여하는 것에 비해 법인에게 모든 권리가 귀속된다고 보게 되면 그 권리관계가 훨씬 간단하고 명확해진다는 점을 고려할 때, 영미법계처럼 법인에게 모든 저작권을 귀속시킬 수 있는 방안을 고민했을 것이다.

일본은 일신전속성 및 불가양도성을 가지고 있는 저작인격권을 인정하고 있어, 저작인격권까지 사용자에게 귀속시키기 위해서는 영국처럼 ‘사용자는 저작물에 대한 저작권을 원시적으로 귀속한다(first owner).’는 규정을 통해 저작자를 여전히 실제 창작 행위를 한 종업원으로 보는 입법안으로는 한계가 있었기에, 미국처럼 법인 등 사용자를 저작자 자체로 의제하는 법 구성을 할 필요가 있었을 것으로 보인다.

그러면서 법인을 저작자로 인정하고 있지 않은 대륙법계의 입장을 고려하여 미국보다는 더 한정된 범위에서 법인을 저작자로 의제하는 규정을 두고자 했고, 이에 법인 등 사용자를 저작자로 의제하는 입법례 중 영미법계 국가인 미국 저작권법상 업무상저작물 규정에, 대륙법계 국가인 프랑스 지적재산권법상 집합저작물 규정을 절충하여 그 범위를 제한하는 입법을 한 것으로 짐작된다.

실제 1971년 일본 저작권법상 업무상저작물 규정의 신설을 위한 논의 과정에서 ‘저작권이 사용자에게 원시 취득되는 것은 창작자주의에 대한 예외이기 때문에 그 적용 범위가 한정되어야 하고, 저작물 창작의 실태 등을 보아 사용자의 저작 행위라고 해석하는 것이 적합하다고 할 만한 사례들이 많이 발견된다는 점을 고려하여, 사용자의 발의와 사용자 명의의 공표라는 엄격한 요건을 요구한다.⁴⁶⁸⁾’는 내용으로 저작권제도심의회

의 답신설명서가 작성된 바 있다.

그러나 다수의 종업원이 관여하여 창작된 것으로 권리관계를 간명하게 할 필요성이 있고, 사용자의 저작 행위라고 해석하는 것이 적합하다고 할 만한 저작물로 그 적용범위를 한정하고자 했던 입법의도에 비추어 본다면, ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’ 요건만⁴⁶⁸⁾으로는 적절하지 않고, 적어도 ‘참여자가 반드시 복수일 것’이라는 요건은 추가되는 것이, 그 입법의도에 맞게 저작권법 제9조의 적용 범위를 축소시킬 수 있을 것으로 보인다.⁴⁷⁰⁾

그리고 ‘사용자의 기획’이 있으면 사용자를 저작자로 본다는 것은, 실제 구체적인 창작 행위를 하지 않고 단지 지시나 기획만을 한 것으로는 저작자로 인정하지 않는다는 대법원 판례⁴⁷¹⁾에도 반한다. 그 밖에 ‘사용

468) 일본 저작권제도심의회의 답신 설명서.

469) ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’ 요건이 사용자를 저작자로 보는 범위를 줄이는 데 별 의미가 없다고 여겨진다. 어느 범위까지 ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’가 있다고 볼 수 있는지에 대해서 좁게 보는 의견부터 넓게 보는 의견까지 견해의 대립이 있고, 무엇보다 종업원의 직무와 관련되어 작성된 것이라면 사용자의 기획이 존재한다고 볼 여지가 있다. 또한 사용자 명의의 공표는 현재 공표되지 않았다 하더라도 사용자 명의로 공표 예정인 것을 모두 포함한다는 점 등을 보아, 경우에 따라서는 실질적으로 저작권법 제9조는 종업원이 업무상 창작한 저작물 거의 대부분에 적용된다는 점에서, 입법 의도를 넘어서는 부분에까지 창작자주의의 예외 규정이 적용되고 있다.

470) 일본 저작권법상 업무상저작물 규정의 입법에 관여했던 佐野文一郎은 입법 당시 참조했던 프랑스 집합저작물 규정은, 사용자의 발의와 사용자 명의의 공표 외에 참여자가 반드시 복수일 것과 참여자들의 기여가 저작물 전체에 흡수될 것을 요하는 등 요건이 보다 엄격하다는 점에서, 일본의 업무상저작물 규정도 프랑스의 집합저작물 규정처럼 엄격하게 정비하는 것이 바람직하다고 한 바 있다(박성호, 앞의 논문(1998), 73면).

471) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007도7181 판결(창작적인 표현 형식 자체에 기여한 자만이 그 저작물의 저작자가 되는 것이고, 창작적인 표현 형식에 기여

자 명의의 공표' 요건과 관련하여, 종업원이 사용자의 기획에 따라 창작한 저작물을 사용자가 종업원의 의사에 반하여 임의로 사용자 명의로 공표해버린 경우, 사용자 명의의 공표가 존재하니 업무상저작물로 보아 사용자가 저작재산권과 저작인격권을 원시적으로 취득한다고 볼 것인지, 종업원의 의사에 반하여 사용자가 임의로 자신의 명의로 공표한 것이기에 '사용자 명의의 공표' 요건을 충족한 것으로 보기 어렵다고 보아 자유저작물⁴⁷²⁾이라는 전제 하에, 사용자의 그러한 공표 행위는 창작자인 종업원의 성명표시권 및 공표권 등 저작인격권을 침해하는 행위라고 볼 것인지도 의문이다.

나. 저작인격권까지 사용자에게 귀속

현행 저작권법 제9조에 따르면, 사용자는 업무상저작물의 저작자로 간주되고 저작재산권 뿐만 아니라 저작인격권까지 취득한다. 이에 대해 저작인격권은 저작물과 저작자 간 인격적 일체성이라는 특별한 인적 관계에 따라 저작자의 일신에 전속하는 권리로, 저작권의 귀속에 관한 창작자주의(동법 제2조 제2호) 및 저작인격권의 일신전속성(동법 제14조)을 규정하고 있는 저작권법과 자기모순의 소지가 있다는 견해⁴⁷³⁾, 특히 저작인격권 중 동일성유지권은 헌법상 언론·출판 및 양심의 자유와 연결되는 것으로, 자신의 독창적인 개성이나 노력을 반영하여 실제 창작 행

하지 아니한 자는 비록 저작물의 작성 과정에서 아이디어나 소재 또는 필요한 자료를 제공하는 등의 관여를 하였다고 하더라도 그 저작물의 저작자가 되는 것은 아니라고 판시하였다).

472) 자유저작물이라면 종업원에게 저작재산권과 저작인격권이 귀속되고, 설사 당사자 간 계약에 의해 사용자에게 저작권이 양도된다고 하더라도 저작재산권만 양도될 뿐 저작인격권은 여전히 종업원에게 유보된다.

473) 조영선, 앞의 논문(2013), 50면.

위를 한 종업원이 아닌 사용자에게 동일성유지권 등 저작인격권까지 귀속시키는 것은 종업원의 헌법상 권리를 과도하게 침해하는 것으로 헌법 위반의 소지가 있다는 견해,⁴⁷⁴⁾ 법인 등 사용자에게 인정되는 인격권은 대체로 법인이 표지(標識)로 가지는 이익, 즉 경제적 신용 등 금전적 문제에 귀착되는 반면, 자연인인 창작자에게 인정되는 인격권은 자신의 저작물에 대한 애착에 바탕을 두는 것으로, 그 둘의 내용이 서로 다름에도 저작인격권 모두를 일괄적으로 사용자에게 귀속시키는 것은 문제라는 견해,⁴⁷⁵⁾ 그 밖에 법인이 해산하지 않는 한 저작인격권을 영구히 보유하게 되어 자연인이 저작자인 경우와 비교해 불합리하고, 업무상저작물의 창작에 대한 물적·인적 투자라는 사용자의 공헌도를 고려할 때 사용자에게 저작재산권만을 취득하게 하면 충분하고, 개인적·정신적 활동이라는 창작 행위의 성질상 이에 아무런 직접적인 관여도 하지 않은 사용자에게 저작자로서의 지위 또는 저작인격권까지 부여하는 것은 과도한 것으로 써, 사용자와 종업원 간 이해관계 조정 면에서도 타당하지 않다고 보는 견해⁴⁷⁶⁾ 등은 저작인격권까지 사용자에게 부여되는 데 대해 우려를 표하고 있다. 한국과 동일한 내용의 업무상저작물 규정을 가지고 있는 일본의 많은 학자들⁴⁷⁷⁾ 또한 저작인격권을 창작자인 종업원이 아닌 사용자에게 귀속시키는 것은 이론적 타당성이 희박하다⁴⁷⁸⁾고 보는가 하면, 대륙 법계를 기반으로 하는 일본 저작권법에서 창작자주의를 포기하고 저작인격권을 사용자에게 원시 귀속시키는 것은 매우 이질적인 입법태도라고

474) 황적인·정순희·최현호, 「저작권법」, 법문사, 1988., 261면.

475) 中山信弘(尹宣熙 編譯), 앞의 책(2008), 153면.

476) 안효질, “소프트웨어의 개발 및 양도에 있어서의 저작권문제”, 「디지털재산법연구」, 제1권 제2호, 한국디지털재산법학회, 2002., 179면.; 김원오 외 3인, 앞의 논문, 121-123면.

477) 일본 학자들의 견해에 대해 조영선, 앞의 논문(2013), 38-39면.

478) 田村善之, 앞의 책(2001), 378면.

지적⁴⁷⁹⁾한다.

반면 직무발명에 대한 특허받을권리와 달리 업무상저작물에 대해서는 사용자를 아예 저작자로 보고 저작인격권까지 귀속시키는 데에는 그만한 이유가 있다는 견해가 있다. 이 견해에서 주장하는 바는 다수의 종업원들에게 저작인격권이 유보되어 있으면 저작물의 원활한 유통이나 변형적 이용에 장애가 되어 문화 산업의 발전이라는 저작권법의 목적을 달성하는 데 걸림돌이 된다는 것이다.

이에 대해 이러한 우려는 저작인격권이 다수의 창작자들에게 귀속되지 않게 하면 충분하지, 굳이 사용자에게 귀속해야 하는 이유는 되지 못한다는 견해⁴⁸⁰⁾가 있다. 실제 한국 저작권법은 합의의 번잡으로 인한 저작물 이용의 저해를 방지하기 위해 공동저작물의 저작자가 저작인격권을 공유하는 경우 그들 중 저작인격권을 대표하여 행사할 수 있는 자를 정할 수 있도록 규정하고 있다(동법 제15조 제2항).

입법례적으로도 여러 나라들에서 저작인격권으로 인한 저작재산권의 활용을 저해하는 문제를 해결할 수 있는 방안들을 두고 있다. 프랑스는 업무상저작물에 해당하는 컴퓨터프로그램저작물의 경우 저작재산권은 사용자에게 귀속시키고 저작인격권은 창작자인 종업원에게 원시적으로 귀속시킨다고 규정(프랑스 지적재산권법 L113-9)함과 동시에, 저작자의 명예나 명성을 해치는 일이 없음에도 불구하고 저작자가 당해 컴퓨터프로그램저작물의 변경에 반대하는 경우에는 저작인격권을 제한할 수 있도록 하는 규정(프랑스 지적재산권법 L121-7)을 두고 있다. 영국의 경우에도 업무상저작물에 대한 저작재산권을 사용자에게 원시적으로 귀속(영국 저작권법 제11조 제2항)시키면서도 저작자는 여전히 종업원으로 보아 저작

479) 齊藤 博, 「著作權法」, 第3版, 有斐閣, 2007. 5., 130면.

480) 潮誨久雄, 앞의 책, 229면.

인격권⁴⁸¹)은 종업원에게 유보시키는 한편 저작인격권을 제한하는 규정(영국 저작권법 제79조 및 제82조)을 두고 있다.

그 밖에 현행 업무상저작물 제도를 옹호하는 입장에서는 ‘사용자 명의로 공표’되는 경우에만 저작권법 제9조에 해당하여 사용자에게 저작인격권이 귀속되기에 종업원이 공표권과 성명표시권을 행사하는 것은 무의미하다고 할지도 모른다. 또는 업무상저작물이라면 사용자의 의사에 맞게 변형되는 것을 감수한 것으로 종업원이 동일성유지권을 행사할 것이 예정되어 있지 않다고 주장할 수도 있다.

그러나 업무상저작물에 대한 직접적인 판례는 아니었지만 대법원⁴⁸²)의 판시를 참고해볼 때, 업무상저작물이 대체로 사용자의 의도에 따라 상황에 맞도록 변형되어야 할 필요성이 크고 설사 아무리 상업성이 강하고 재산적 가치가 중요시된다고 하더라도 그 인격적 가치가 비교적 가볍게 평가될 가능성은 있을지언정 그렇다 하더라도, 그 저작물도 창작자인 종업원의 인격이 표현된 것이고 창작자가 저작물에 대하여 상당한 애착을 가질 것임은 다른 개인저작물의 경우와 다르지 않기에 업무상저작물이라고 하더라도 종업원의 저작인격권을 아예 박탈하는 것은 문제가 있다.

또한 사용자 명의로 공표되거나 사용자의 의도에 따라 개변되는 것을 감안한 경우라고 하더라도, 종업원이 사용자나 종업원 자신의 명의를 아닌 타인의 명의를 함께 기재되거나 자신의 명성을 해하는 정도로 사용자가 임의로 저작물을 변경하는 경우까지 동의했다고 볼 수 없으므로, 여전히 종업원에게 성명표시권과 동일성유지권을 인정할 만한 충분한 의의

481) 저작자 또는 감독으로 표시될 권리(right to be identified as author or director)와 저작물의 훼손적 취급에 대한 항의권(right to object to derogatory treatment of work)을 보유한다(영국 저작권법 제77조 및 제80조).

482) 도급계약에 따른 응용미술작품의 저작권 귀속에 관한 대법원 1992. 12. 24. 선고 92다31309 판결(롯데 사건)을 참고하였다.

가 있다.

예를 들어 한 신문사에 고용된 기자가 재직 중 기사를 작성했는데 신문의 명칭과 함께 자신이 아닌 다른 동료들의 이름으로 그 기사를 공표하거나, 또는 그 기사를 작성한 기자의 성명을 표시하면서 그 기자의 의사에 반하여 임의로 그 기자의 명성이나 명예를 해할 정도로 그 표제·형식·내용을 변경한 경우, 현행 저작권법 제9조에 따르면 이러한 경우까지도 그 기자는 사용자인 신문사에 대해 성명표시권이나 동일성유지권 등 저작인격권 주장을 통해 그 행위에 제재를 가할 수 없기에 불합리하다.⁴⁸³⁾

다. 창작자에 대한 보상청구권 규정의 불비

직무발명에 관한 보상청구권을 규정하고 있는 발명진흥법과 달리, 저작권법은 업무상저작물에 대한 보상청구권 규정을 두고 있지 않다. 업무상저작물에 대한 모든 권리를 사용자에게 귀속시키면서도 종업원에 대한 보상에 대해 침묵하고 있는 것은 저작권법 제9조의 그 어떤 문제점들보다 더 근본적인 흠결이라고 보는 견해⁴⁸⁴⁾도 있다. 직무발명에 대한 보상청구권 규정을 유추적용하여 업무상저작물을 창작한 종업원에게 보상청구권을 인정할 수 있을지 여부에 대해, 국내에서는 많은 논의가 없었지만 독일에서는 보다 활발한 논의가 있었기에 이를 참고하여 살펴본다.

483) 계속 업데이트되어야 하는 특성을 가진 컴퓨터프로그램저작물의 경우, 사용자가 임의로 저작물의 동일성을 해하는 개변을 가하여 종업원의 인격적 이익과 마찰을 일으키는 경우가 빈번하게 발생할 가능성이 있다(조영선, 앞의 논문(2013), 50면).

484) 위의 논문(2013), 41-42면.

1) 직무발명 규정의 유추적용 가능 여부

직무발명에 대한 보상청구권 규정을 유추적용하여, 업무상저작물을 창작한 종업원에게 보상청구권을 부여할 수 있는지에 대하여 찬반 견해가 대립한다.

우선 가능하다는 견해에 따르면, 종업원이 받는 대가는 노동법상 임금과 저작권법의 보상으로 구분되며, 전자는 종업원의 일반적인 급부 행위 자체에 대하여 지급받는 것이고, 후자는 종업원이 그 노동의 결과물인 저작물에 대해 사용자에게 이용 허락함으로써 인해 지급받는 것으로 각각 별개의 것이라고 본다. 저작물의 이용료는 임금의 일부로 지급될 수도 있지만 그렇지 않은 경우에는 별도로 지급되어야 하고, 이 경우 종업원은 발명진흥법상 보상청구권 규정을 유추적용하여 사용자에게 대하여 보상을 요구할 수 있다는 것이다.⁴⁸⁵⁾

한편 이에 반대하는 견해는 독일의 저작권법상 업무상저작물과 종업원 발명법⁴⁸⁶⁾상 직무발명 간 차이를 그 근거로 한다. 이는 독일의 다수 견해이다. 직무발명에 대해 특허권을 취득하기 위해서는 신규성, 진보성 등 엄격한 요건을 갖추어야 하기에 종업원의 일상적인 업무 수행을 넘어선 특별한 노력이 필요하고, 완성된 직무발명으로 인해 사용자는 보통의 종업원으로부터 통상적으로 기대할 수 있는 일반적인 급부를 초과하는 경제적 이익을 얻게 될 수 있다. 그에 비해 업무상저작물의 저작권은 창작

485) 안효질, 앞의 논문(2000).

486) 사용자가 직무발명을 제한 없이 실시할 것을 청구한 경우에는 종업원은 사용자에게 대하여 적절한 보상청구권을 갖는다(독일 종업원발명법 제9조 제1항). 보상액을 정함에 있어서는 특히 직무발명의 경제적 이용가능성, 종업원의 업무와 지위 및 직무발명이 완성되기까지 사용자의 기여도 등을 고려하여야 한다(동조 제2항).

과 동시에 발생하고 요구되는 창작성 또한 발명에 비해 상대적으로 낮아서 보호가치가 다르다는 것이다. 따라서 보상을 산정함에 있어 해당 업무상저작물로 인해 장래에 얻을 수 있는 이득까지 고려할 때, 업무상저작물의 창작자인 종업원에 대한 보상은 고용계약상 임금에 의해 대체로 충족된다고 보았다.⁴⁸⁷⁾

2) 검토

유추적용을 반대하는 입장에서 그 근거로 했던 업무상저작물과 직무발명 간 차이의 존재에 대해서는 인정한다. 저작권의 경우 저작물의 창작과 동시에 발생하고 요구되는 창작성의 정도가 높지 않기에 법인 등 사용자의 팜플렛, 보고서, 메모 등 창작성이나 경제적 이용 가능성이 낮은 업무상저작물이 분명히 존재한다. 하지만 모든 저작물이 그런 것은 아니다. 컴퓨터프로그램저작물, 게임, 영화 등 일부 업무상저작물은 상업적으로 활용될 가능성도 높고 경제적 파급효과도 직무발명 못지않게 크다. 뿐만 아니라 각 문화 상품 장르 사이의 장벽이 허물어지고 매체 사이의 이동이 용이해짐에 따라 하나의 원작(one source)을 활용해 영화, 게임, 음반, 애니메이션, 캐릭터 상품, 장난감, 출판 등 다양한 2차적 상품들(multi-use)로 전환하여 높은 부가가치를 얻을 수 있다⁴⁸⁸⁾는 점에서, 업

487) 안효질, 앞의 논문(2000).; 김원오 외 3인, 앞의 논문, 125면.; 최지선, “게임 개발자 창작 권리보호 방안에 관한 소고 : 저작권법의 업무상저작물 제도를 중심으로”, 「한국게임학회지」, 제11권 제4호, 2011. 8., 87면.

488) 고양이들이 구름으로 빵을 만든다는 이야기의 창작그림책 「구름빵」은 2004년에 출간된 후 3년 동안 40만 부가 팔릴 정도로 큰 인기를 끌었고, 8개 국어로 번역돼 해외에서 출간됨은 물론 뮤지컬, 캐릭터 상품 등 총 4400억 원의 부가가치를 창출한 것으로 추산하고 있다(이가혁, “구름빵 부가가치 4400억원, 작가 수익은 1850만원”, jtbc 뉴스, 2014. 8. 29.

무상저작물의 경우에도 사용자에게 현저한 경제적 이익을 가져올 수 있다. 그럼에도 불구하고 현행 업무상저작물 제도는 종업원에게 보상청구권을 전혀 인정하고 있지 않기 때문에, 그 이익을 사용자가 모두 가지는 것은 불공정하다고 생각되는 경우까지도 종업원은 보상을 받지 못하는 문제가 발생한다. 직무발명에 비해 보상을 받는 비율이나 보상액이 상대적으로 낮을 수는 있겠지만, 그럼에도 불구하고 보상청구권 자체는 종업원에게 인정되어야 할 것이다.

라. 저작과 실연 간 형평성

저작권법은 ‘업무상 실연’에 대해 규정하고 있지 않다. 그렇기에 고용관계에 기하여 종업원이 그 업무상 실연을 한 경우 그에 대한 저작인접권으로써의 재산권 및 인격권은 여전히 실연자인 종업원에게 원시적으로 귀속한다.⁴⁸⁹⁾ 그에 반해 ‘업무상 저작’에 해당되는 경우 저작물을 직접 창작한 저작자는 오히려 아무런 권리를 가지지 못하게 되는 등 저작과 실연 간 형평에 반하는 부당한 결과가 발생한다.⁴⁹⁰⁾

마. 계약에 의한 종업원에의 권리 귀속이 사실상 불가능

(http://news.jtbc.joins.com/article/article.aspx?news_id=NB10565652)(최종 검색일 2017. 7)).

489) 물론 영상제작자와 영상저작물의 제작에 협력할 것을 약정한 실연자는 저작인접권으로써의 재산권인 복제권, 배포권, 방송권, 전송권을 특약이 없는 한 영상제작자에게 양도한 것으로 추정한다(동법 제100조 제3항). 하지만 이 경우에도 저작인접권의 원시적 귀속 주체는 여전히 실연자이다.

490) 조영선, 앞의 논문(2013), 53면.

저작권법 제9조는 사용자 명의로 공표되는 업무상저작물이라 하더라도 계약 또는 근무규칙에 다르게 정한 경우에는 그 저작자를 사용자로 보지 않을 수 있다고 규정하고 있다. 하지만 사용자와의 관계에 있어 상대적으로 사회적 약자의 지위에 있는 종업원이 자신에게 저작권이 귀속되도록 하는 등의 요구를 할 수 있을지는 의문이며, 실제 실무상으로도 근로 계약 등에 달리 정하는 예가 드문 상황이라고 한다.⁴⁹¹⁾

바. 계약에 의한 저작자 자체의 변경

미국 저작권법 제201(b)조는 “업무상저작물의 경우 사용자를 ... 저작자로 보며, 당사자 간 서명한 문서에 의하여 명시적으로 달리 합의하지 않는 한, 사용자는 당해 저작권을 구성하는 모든 권리를 취득한다.”고 규정하고 있다. 즉 미국 저작권법은 업무상저작물의 경우 당사자 간 계약 등에 상관없이 사용자를 저작자로 본다. 다만 계약에 의해 저작권을 취득하는 자가 달라질 수 있을 뿐이다. 영국 저작권법상 업무상저작물도 “... 다른 약정이 없는 한 사용자에게 그 권리가 원시적으로 귀속한다.”고 규정되어 있어 저작자는 여전히 종업원이고, 당사자 간 계약으로 단지 그 재산권의 귀속 주체만을 변경할 수 있다.

그에 반해 한국 저작권법 제9조는 “사용자 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙에 다른 정함이 없는 때에는 그 사용자가 된다”고 규정하고 있다. 이처럼 미국이나 영국의 입법례들과 달

491) 한승헌, “저작권의 법제와 실무”, 삼민사, 1988., 341면.; 안효질, 앞의 논문(2002).; 김원오 외 3인, 앞의 논문, 123면(이에 대해 능력이 뛰어나 협상력이 사용자보다 오히려 강한 저작자의 경우, 얼마든지 본인에게 유리한 조건을 제시할 수도 있기에 이 규정의 실효성이 전혀 없지는 않다고 보아 이를 반박하는 견해도 있다).

리 당사자 간 계약으로 인해 저작자 자체가 바뀐다. 이에 대해 저작자가 누구인지의 여부는 당사자 간 사적인 계약으로 변경할 수 있도록 할 것이 아니라 강행규정으로 해야 한다는 비판이 있다.⁴⁹²⁾

사. 2016헌가12 저작권법 제9조 위헌제청사건 심리 중

2013가합15964 프로그램배포 및 판매금지 등 사건을 담당했던 인천지방법원 제13민사부는 2016년 7월 28일 헌법재판소에 저작권법 제9조의 위헌 여부에 대한 심판을 제청했다. 2016헌가12 저작권법 제9조 위헌제청 사건은 2017년 7월 현재 심리 중이다⁴⁹³⁾. 당해 소송 사건(2013가합15964)⁴⁹⁴⁾의 대략적인 사실관계는 다음과 같다.

경기 부천시외 축산물 유통에 관한 소프트웨어 개발·판매업체인 A시스템은 소프트웨어 개발자 B를 포함한 퇴직자 3명을 상대로 저작권 침해 금지 및 손해배상청구 소송을 제기했다. A시스템은 전 개발팀장 B와 영업팀장 C 및 영업팀 직원 D가 2011년과 2012년 차례로 퇴직한 뒤 경쟁업체를 설립하여, B가 2002년 A시스템 재직 당시 단독 개발했던 축산물 유통관리 소프트웨어와 표현형식이 실질적으로 유사한 프로그램을 제작·유통시켜 저작권을 침해했다고 주장했다. B가 재직 당시 개발한 소프트웨어는 업무상저작물로 이에 대한 저작권은 저작권법 제9조에 따라 사용자인 A시스템에 전면적이고 무조건적으로 귀속된다는 주장이었다.

반면 B는 A시스템 측으로부터 약속 받은 소프트웨어 개발대금 1,000만원 중 800만원을 받지 못했고 2011년 A시스템의 요구에 따라 퇴직한

492) 김원오 외 3인, 앞의 논문, 123면.

493) 위헌제청결정서(작성 및 제청인-인천지방법원, 작성일-2016. 7. 19., 제청일-2016. 7. 28.)

494) 동일한 사안에 대한 형사사건으로 인천지방법원 2014고단2447 사건이 있다.

후, 축산물 유통 관련 업무에 종사한 경력을 활용하기 위해 퇴직자 C 및 D와 함께 공동으로 설립한 회사에서 축산물 유통에 관한 소프트웨어를 개발하는 과정에서 오픈소스나 상용화된 델파이어 등 툴(tool)을 이용하여 통상적인 방법으로 프로그래밍하였을 뿐 저작권의 침해나 부정경쟁행위, 불법행위 없이⁴⁹⁵⁾ 정상적인 방법으로 소프트웨어를 개발한 것이라고 반박했다.

제13민사부는 업무상저작물에 대한 저작권을 창작자인 종업원에 대한 정당한 보상금 지급 등 없이 사용자에게 전면적·무조건적으로 귀속시키는 저작권법 제9조는 과잉금지원칙(헌법 제37조⁴⁹⁶⁾)을 위반하여⁴⁹⁷⁾ 헌법 제22조(저작자·발명자·과학기술자의 헌법상 기본권),⁴⁹⁸⁾ 제15조(직업선택의 자유),⁴⁹⁹⁾ 전문⁵⁰⁰⁾ 및 제119조⁵⁰¹⁾(자유시장주의 경제원칙)를 침해하

495) 피고는 원고의 거래업체들 중 상당수가 그로부터 이탈하여 피고들 회사와 거래 관계를 맺었으나, 이러한 일련의 과정은 원고의 프로그램이 자주 에러가 발생하는 점, 원고의 프로그램 복구 등 업무 속도가 자주 지연되는 점, 원고 소속 직원들의 A/S가 불친절한 점 등이 그 원인이 된 것일 뿐이며, 피고들이 설립한 회사가 특별하게 공정한 경쟁을 저해하는 방법의 위법행위를 한 적이 없기에 헌법상 보장되어 있는 자유시장주의 경제질서에 입각하여 원고의 청구는 부당하다고 다투었다(앞의 제청결정서, 4-5면).

496) 헌법 제37조 ① 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다.

② 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

497) 앞의 제청결정서, 19-21면 참조.

498) 헌법 제22조 ① 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다.

② 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.

499) 헌법 제15조 모든 국민은 직업선택의 자유를 가진다.

500) 헌법 전문 “... 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, ...”

는 위헌 규정이라고 판단했다. 이어 저작권법 제9조의 위헌 여부가 재판의 전제가 될 뿐만 아니라 해당 법률 조항이 위헌이라고 의심할만한 상당한 이유가 있음을 들어 헌법재판소에 위헌제청 신청을 하였다.

1) 저작자·발명자·과학기술자의 헌법상 기본권 침해

저작권법을 비롯한 지적재산권법의 본질적이고 핵심적인 원칙은 창작자주의인데, 인천지방법원의 위헌제청결정서의 표현에 따르면 저작권법 제9조는 “창작자 보호의 정신은 ‘영(0)’으로 수축되게 하고 자본가 내지 투자자 보호의 정신은 ‘백(100)’으로 확장되도록” 내용이 구성되어 있어 납득하기 어렵다고 보고 있다. 그러면서 창작자주의는 입법부와 사법부 등 국가기관이 결코 가볍게 다룰 수 없는 상위가치로서의 속성을 띤다고 보았다.⁵⁰²⁾

저작권법 제9조의 입법이유에 관해 영화, 건축물, 소프트웨어 등의 경우 자본집약적 산물이고 다수의 사람들이 관여하기 때문에 그에 대한 저작권을 사용자에게 귀속하는 것이 정당하다고 주장⁵⁰³⁾되고 있으나, 이러한 논변은 성급한 일반화의 오류(fallacy of hasty generalization)⁵⁰⁴⁾, 결합의 오류(fallacy of composition)⁵⁰⁵⁾를 저질렀다고 판단하였다.

501) 헌법 제119조 ① 대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다.

② 국가는 균형있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.

502) 앞의 제청결정서, 7-10면.

503) 원고의 준비서면, 2015. 10. 21. 제출, 3-4면.

504) 성급한 일반화의 오류란 제한된 증거를 가지고 성급하게 일반화하여 바로 어떤 결론을 도출하는 오류를 말한다.

미국의 아마존이라는 기업이 개발한 ‘원클릭 서비스’, ‘키바 시스템’ 등의 소프트웨어는 다수의 프로그래머들이 관여하고 거대한 규모의 자본이 투입되는 ‘자본집약적 산물’이라고 할 수 있지만, 어플리케이션 앱 등과 같이 컴퓨터 프로그래밍 실력이 뛰어난 한 개인이 상당한 정신 작용을 주로 발휘하여 개발하는 ‘창작행위집약적 산물’ 또한 존재한다. 그렇기에 모든 업무상저작물이 ‘자본집약적 산물’이라고 전제하고 오로지 자본가를 위한 입법상 조치를 취하는 것은 논리학에 비추어 오류가 있다는 것이다. 또한 직무발명 등과 비교할 때 업무상저작물만 특별하게 ‘자본집약적 산물’이라고 보기 어렵고, 특정한 회사에 고용되어 봉급을 받고 있었다는 우연한 사정에 의해 해당 발명에 대한 창작자의 권리를 모두 박탈하고 그 권리를 회사에 전면적으로 귀속시키는 것은 정의 관념에 비추어 타당치 않다고 보았다.⁵⁰⁶⁾

2) 직업선택의 자유 침해

이와 더불어 사용자가 저작권법 제9조를 근거로 퇴직근로자에 대해 너무도 쉽게 형사소송까지 제기할 수 있도록 하는 것은, 여러 회사들의 피용자 지위에 있는 일반 국민들로 하여금 위축효과(chilling effect)⁵⁰⁷⁾를

505) 결합의 오류라 함은 전체 집합에서 부분이 어떤 속성이나 특징을 가졌다고 해서 그것을 근거로 삼아 집합 전체도 그러한 속성이나 특징을 가진다고 잘못 추리하는 오류를 의미한다.

506) 앞의 제청결정서, 7-12면.

507) 위축효과라 함은 국가가 입법에 의해 어떤 행위를 광범위하게 전면적으로 금지시키고 이를 위반하는 경우 법적인 처벌을 과도하게 가하는 경우, 이러한 행위와 연결된 주변의 제반 사회경제활동들이 합법적임에도 불구하고 국가에 의한 처벌의 두려움 및 개인 활동의 합법성에 대한 증명의 어려움 때문에 국민으로 하여금 주변의 사회경제활동 자체를 포기하는 상황에 이르게 하

느끼게 하여 새로운 취업이나 창업 등 직업 활동을 저해하는 요인이 되기에 직업선택의 자유를 침해한다고 보았다.⁵⁰⁸⁾

위축효과는 원래 미국에서 표현의 자유와 관련하여 생성된 판례⁵⁰⁹⁾ 이론인데, 비단 표현의 자유 영역만이 아니라 직업선택의 자유 영역에서도 적용될 수 있다고 보면서, 저작권법 제9조는 컴퓨터프로그램에 대한 모든 권리를 사용자에게 귀속시킴으로써, 이와 관련된 소스코드 및 제반 정보들을 피용자들이 이용하는 것이 전면적으로 금지되고, 그것을 위반하는 경우 민사소송에 의한 고액의 손해배상책임 뿐만 아니라 형사소송에 의한 엄중한 형사처벌까지 부과되어, 피용자들로서는 새로운 노동 시장에 신규 진입함에 있어 자유경쟁상의 리스크(risk) 외에 고액의 민사책임과 엄중한 형사책임이라는 법적인 위축효과까지 감수해야 한다는 문제가 발생한다는 점을 지적하였다. 이에 피용자들은 오랫동안 경력을 쌓아왔던 직종에서 계속적으로 사회경제활동을 할 것을 포기하게 되고 이는 국가와 기업이 독려하고자 하는 창의와 혁신을 저해하는 결과를 가져올 수 있다고 하였다.⁵¹⁰⁾

3) 자유시장주의 경제원칙 훼손

미국 저작권 판례⁵¹¹⁾에 의하면 “원고가 저작권침해금지소송을 제기한

는 사회현상을 말한다.

508) 앞의 제청결정서, 12면.

509) Talley v. California, 362 U.S. 60 (1960).; 한국 헌법재판소는 2012. 8. 28. 선고 2010헌마47, 252 결정에서 인터넷 실명제에 대해 위헌 결정을 선고함에 있어 미국의 위축효과 법리를 부분적으로 받아들였다.

510) 앞의 제청결정서, 7-12면.

511) Qad, Inc. v. ALN Associates, 770 F. Supp. 1261 (N.D.Ill. 1991).; 이와 유사한 맥락의 판례들로는 Lasercomb America v. Reynolds, 911 F.2d 970

목적이 자신의 소프트웨어 자체에 대한 저작권을 보호하기 위한 것이 아니라 경쟁업자로 하여금 그것과 연결된 기본 프로그램인 다른 소프트웨어를 사용하지 못하게 하기 위한 것에 불과하다면, 이는 사법절차와 저작권을 남용하는 것으로 법원은 원고의 이러한 행위에 도움을 줄 수 없다.”는 취지를 판시한 바 있다. 저작권법 제9조는 미국의 업무상저작물과 비슷하게 사용자를 저작자로 보는 입법을 취하고 있음에도 그 보완기능으로써의 미국의 저작권남용 법리는 수용하고 있지 않은 상황으로, 이는 앞에서 살펴본 형사 소송의 확장 추세로 인한 위축효과와 맞물려 피용자인 국민들이 자신의 창의 능력을 최대한 발휘하여 새롭게 취업 등을 하는데 장애가 될 수 있어 헌법 전문 및 헌법 제119조의 헌법 정신을 훼손하는 것이라고 판단하였다.⁵¹²⁾

4) 검토

생각건대, 저작권법 제9조는 과잉금지원칙에 반하여 헌법상 저작자나 발명자의 권리(헌법 제22조 위반) 등을 침해하는 정도에 이르렀다고 볼 수도 있는 것으로 판단된다. 업무상저작물의 작성에 필수불가결한 사용자의 비창작적인 기여도를 고려한다는 업무상저작물 제도의 목적은 그 정당성이 인정되기는 하지만, 현행 업무상저작물 제도는 종업원 뿐만 아니라 사용자와 이용자 그리고 법리적으로도 다소 문제⁵¹³⁾가 있다. 사용자의 기여도는 현행 저작권법 제9조와 같이 업무상저작물에 대한 저작자를 아예 사용자로 보거나 그에 대한 저작권의 원시적 귀속 주체를 사용

(4th Cir. 1990), DSC Communications v. DGI Technologies 81 F.3d 597 (5th Cir. 1996) 등이 있다.

512) 앞의 제청결정서, 17-19면.

513) 아래 이 글의 <Ⅶ-1-가> ‘현행 제도 및 문제점’ 참조.

자로 보는 방법으로 고려할 것이 아니라, 창작자주의는 그대로 유지하여 창작자인 종업원에게 저작권을 원시적으로 귀속시키되, 그 보완책으로 사전양도계약의 유효성을 인정하여 간편하고 안정적으로 사용자에게 승계 귀속될 수 있도록 하거나 무상의 비배타적인 이용권을 인정해주는 방안을 취하는 것이, 창작자인 종업원의 최소한의 인격적 이익을 보호하고 업무상저작물의 창작 동기를 저해하지 않으면서도 사용자의 이익 또한 고려할 수 있는 방안이 될 수 있다고 사료된다. 따라서 저작권법 제9조는 방법의 적절성이나 피해의 최소성 그리고 법익의 균형성 요건의 흠결에 따른 과잉금지원칙 위반의 소지도 일부 있어 종업원의 권리를 과도하게 침해하는 규정으로 여겨질 수 있다.

2. 현행 직무발명 관련 문제점

2015년 일본의 특허법 개정 논의 과정에서 특허받을권리를 종업원에게 귀속시키는 사안과 관련하여 제기된 문제들을 참고하여 살펴본다.

가. 특허받을권리의 제3자에의 이중양도

종업원이 직무발명을 완성하면 그에 대해 특허받을권리가 발생하고 그 권리는 발명자인 종업원에게 원시적으로 귀속한다(특허법 제33조 및 발명진흥법 제10조 제1항). 특허받을권리는 출원 전후 불문하고 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항). 통상적으로 종업원은 그 권리를 사용자에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는다. 그럼에도 불구하고 종업원이 직무발명의 완성사실을 사용자에게 알리지 않은

채 사전양도계약에 반하여 직무발명에 대한 특허받을권리를 사용자가 아닌 제3자에게 이중으로 양도하여 특허권 등록을 마치게 하는 등 특허받을권리의 이중양도와 관련된 분쟁이 발생할 우려가 있다.

특허받을권리의 제3자에의 이중양도는 사회 경제적으로 엄청난 문제가 되고 있는 기술유출 문제의 일환이다. 2007년부터 2015년까지 산업기술 유출사범 검거 현황⁵¹⁴⁾에 따르면 그 검거건수가 대체적으로 증가하고 있다. 이러한 기술유출 피해가 계속되면 기업은 연구개발의 의욕을 잃고 그에 대한 투자를 포기하게 될 것이고 이는 국가 전체의 경쟁력 약화에도 직결될 수 있다. 이렇듯 사전양도계약의 구속을 받는 종업원이 사용자의 기술정보 등을 이용해 완성한 직무발명을 제3자에게 이중양도하고 출원하게 하여, 결국 사용자가 독점배타권인 특허권을 취득하지 못하게 되는 상황이 반복될 경우, 직무발명의 완성에 필수불가결한 사용자의 투자를 저해할 수 있는 위험 등이 예상된다.

1) 특허받을권리 양도의 효력

특허출원 전에 특허받을권리가 양도되는 경우 승계인은 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다⁵¹⁵⁾(특허법 제38조 제1항). 동일한 자로부

514) 경찰청, 「2015년 경찰통계연보」, 제59호, 2016. 11. 306면

(http://www.police.go.kr/files/infodata/200141/2015/2015_01.pdf(2017. 7. 최종 검색)).

515) ‘대항할 수 있다’의 의미는 예를 들어 특허받을권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 동일한 권리를 두고 제3자와의 사이에 양립할 수 없는 법률적 지위에 놓였을 때 그 제3자의 법률적 지위를 배제할 수 있다는 것이다(조영선, 앞의 책, 231면).

특허출원 전 특허받을권리의 승계는 출원하여야(특허법 제38조 제1항), 통상실시권의 이전은 등록하여야(동법 제118조 제3항), 저작권재산권의 양도도 등록하여야(저작권법 제54조) 제3자에게 대항할 수 있다고 규정되어 있다. 이에

터 특허받을권리를 이중으로 승계한 승계인이 같은 날에 특허를 출원한 때에는 출원인 간 협의를 통해 출원인을 결정하여야 하고, 협의하지 않으면 모두 적법한 출원인이 아닌 것으로 본다(동조 제2항 및 제7항, 제36조 제2항 및 제6항).

특허출원 후 특허받을권리가 이전되는 경우 특허출원인의 명의변경신고(효력발생요건)를 하여야만 비로소 이전의 효력이 발생한다(동법 제38조 제4항). 다만 권리의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 명의변경신고가 없더라도 즉시 이전의 효력이 발생하나 그러한 승계 사실을 지체 없이 특허청장에게 신고하여야 한다(동조 제5항). 동일한 자로부터 특허받을권리를 이중으로 승계한 승계인들이 같은 날에 출원인변경신고를 한 때에는, 협의를 통해 변경된 출원인을 결정하여야 하고 협의가 성립하지 않으면 모두 변경된 출원인이 아닌 것으로 본다(동조 제6항 및 제7항, 제36조 제6항).⁵¹⁶⁾

2) 특허받을권리 이중양도에 대한 법적 취급

대법원⁵¹⁷⁾은 직무발명에 대한 특허받을권리 등을 사용자에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정이나 근무규정의 적용을 받는⁵¹⁸⁾ 종업원은 사용자

반해 특허출원 후 특허받을권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만(특허법 제38조 제4항), 특허권의 이전은 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 등록하여야(동법 제101조 제1항 제1호), 그리고 전용실시권 설정 및 이전(동법 제101조 제1항 제2호)과 통상실시권의 설정(동법 제118조 제1항)도 등록하여야 그 효력이 발생한다 하여 효력발생요건으로 규정하고 있다.

516) 조영선, 앞의 책, 231면.

517) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결.; 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

가 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 보았다.

종업원이 이러한 신임관계에 의한 비밀유지⁵¹⁹⁾ 및 이전절차협력의 의무에 위배하여, 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자에게 알리지 아니한 채, 발명에 대한 특허받을권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하여 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자에게 대한 배임행위로서 불법행위⁵²⁰⁾인 동시에 배임죄⁵²¹⁾를 구성한다고 판시하였다. 종업원의 비밀유지 및 이전절차협력의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원은 배임죄의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있다고 본 것이다.

대법원은 또한 발명에 대한 권리가 아직 사용자에게 승계되기 전에는 발명의 내용 자체가 사용자의 영업비밀로 된다고 볼 수 없기에, 특별한 사정이 없는 한 이러한 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법상 영업비밀 누설에 해당한다고 볼 수는 없다고 보았다. 다만 이 경우에

518) 직무발명에 대한 특허받을권리에 관해 당사자 간에 사전양도 합의를 한 경우 뿐만 아니라, 사용자가 일방적으로 규정한 근무규정 등에 사전양도에 관한 내용이 포함되어 있는 경우를 모두 포함한다.

519) 비밀유지의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 이는 사용자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다(발명진흥법 제58조).

520) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결.

521) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

도 그에 내재되어 있었던 사용자의 기술정보 등이 공개되었다면 영업비밀누설행위에 해당할 수 있다고 첨부하였다.⁵²²⁾

만약 사전양도약정 등의 적용을 받는 종업원이 직무발명 완성사실을 사용자에게 알리지 아니한 채, 특허받을권리를 제3자의 적극가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우, 이러한 이중양도계약은 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로써 무효이다. 이 경우 종업원과 제3자는 공동불법행위자가 되어 사용자에게 불법행위로 인한 손해배상책임⁵²³⁾을 질 뿐만 아니라, 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자가 종업원에게 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 사용자는 종업원에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지며, 이를 피보전채권으로 하여 종업원의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권⁵²⁴⁾을 대위 행사할 수 있다.

그리고 현행 특허법⁵²⁵⁾ 제99조의2⁵²⁶⁾에 따라 사용자는, 종업원의 이중

522) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

523) 종업원과 제3자 사이의 책임 비율은 균분한 것으로 추정한다.

524) 양도인이 특허받을권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우(이 사안에서는 제3자의 적극가담 하에 이루어진 특허받을권리의 이중양도), 특허받을권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허받을권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권이전등록을 청구할 수 있다.

525) [시행 2017.6.3.] [법률 제14371호, 2016.12.2., 일부개정].

526) 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로

양도 사실을 알고 적극적으로 가담하여 본인의 명의로 출원하고 특허권의 설정등록을 받은 제3자를 상대로 하여 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있을 것이다.

현행 특허법 제99조의2는 2016년 2월 29일 특허법⁵²⁷⁾ 개정시 신설되었다. 종전에는 무권리자가 특허출원을 하여 특허를 받은 경우, 정당한 권리자는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 별도로 특허출원을 하여 특허권을 취득할 수 있었다. 그러다가 2016년 2월 특허법 개정을 통해 정당한 권리자가 무권리자의 특허권 이전을 법원에 청구하고 법원의 판결을 받아, 무권리자의 명의로 설정등록된 특허권을 이전등록하는 방법으로도 특허권을 취득할 수 있게 함으로써 정당한 권리자의 편의를 도모할 수 있게 되었다.⁵²⁸⁾

특허법 개정 이전의 대법원 판례⁵²⁹⁾는 정당한 권리자로부터 특허받을권

본다.

1. 해당 특허권
2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

527) [시행 2017.3.1.] [법률 제14035호, 2016.2.29., 일부개정].

528) 특허법 일부개정법률안(대안) 원문(2016. 2. 1. 산업통상자원위원장 제안(의안번호 1918505), http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H1J5H1Y1M2Z0M1M7D3Z4B4M5M5L1H4).

529) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결(정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(동법 제35조)).

리를 승계 받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어진 경우, 정당한 권리자가 특허법상 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다고 판시하였었다. 개정 이후 동법 제99조의2가 적용된 직무발명에 대한 특허받을권리의 이증양도 판결은 아직 나오지 않았으나, 특허권 이전등록 제도에 관한 동조의2가 신설된 후의 판결은 종전과 달리 판시될 것으로 보인다.

3) 검토

이렇듯 민법상 이증매매와 관련한 법리에 비추어 본다면, 직무발명에 대한 특허받을권리의 이증양도계약은 제3자가 발명자인 종업원의 배임행위를 알고 적극 가담하여 무효⁵³⁰⁾로 되지 않는 한 원칙적으로 유효하다. 그러므로 누가 먼저 ‘출원’이라는 대항요건을 갖추느냐에 따라 특허받을권리의 승계인이 달라진다. 물론 종업원이 사용자에게 발명의 완성을 알리지 않고 제3자에게 승계하게 되면, 사용자에게 비해 제3자가 먼저 대항요건을 갖추게 될 것이다. 이런 경우 제3자의 악의 및 적극 가담이 인정되지 않는 한 사용자는 해당 직무발명에 대해 특허받을권리를 취득할 수 없다. 사용자는 다만 발명진흥법상 통상실시권이나 민법상 채무불이행 또는 불법행위로 인한 손해배상청구권 등을 행사할 수 있을 뿐이다.

그러나 종업원의 발명 완성사실 통지가 없는 한 사용자의 입장에서는

당시 적용되었던 특허법[시행 2014.1.31.] [법률 제11962호, 2013.7.30., 타법 개정]에는 현행 특허법 제99조의2 규정이 존재하지 않았었다.

530) 제3자의 악의 및 적극가담이 인정되는 경우에는 이증양도의 무효로 인해 사용자는 제3자로부터 특허권을 회복할 수 있다. 이때 청구권을 피보전채권으로 하여 종업원의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결).

종업원의 발명 완성사실을 알기 힘들다는 정보의 비대칭성이 존재한다는 점, 이렇듯 사용자는 직무발명의 완성사실을 알고 있는 제3자와 대등한 지위에 있지 않기에 출원 등 대항요건을 먼저 갖출 것을 기대할 수 없다는 점, 통상적으로 직무발명에 아무런 기여도가 없는 제3자에 비해 사용자는 많은 경제적·인적·기술적 자원을 투입하는 등 비창작적 기여도가 인정⁵³¹⁾된다는 점, 무엇보다 직무발명의 활성화에 사용자의 적극적인 투자도 중요한 요소인 만큼 창작 실패의 위험을 감수하고서라도 많은 연구 개발 비용을 투자할 수 있는 유인을 제공할 수 있도록 정책적인 고려도 해야 한다는 점 등을 고려할 때, 제3자와의 관계에서는 제3자에 비해 사용자를 보다 더 보호하는 것이 타당하고 이를 위한 장치가 마련되어야 한다.

일본에서도 특허받을권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 해야 제3자에게 대항할 수 있다고 규정하고 있는 일본 특허법 제34조 제1항을 개정함으로써 이중양도 문제를 해결할 수 있다고 보는 견해가 있으나, 특허받을권리의 원시적 귀속을 종업원으로 함으로 인해 이중양도 이외에도 또 다른 심각한 문제를 야기할 수 있으므로, 이중양도 문제만 부분적으로 해결하는 것은 바람직하지 못하고, 더 나아가 아예 이중양도 문제가 발생할 여지가 없도록 특허받을권리를 사용자에게 원시 귀속시킬 필요가 있다고 보는 견해가 존재하기도 한다.

이렇듯 사용자주의를 취하는 입장에서는 특허받을권리의 이중양도는 사용자주의를 취하면 발생할 리 없는 문제임을 근거로 사용자에게 특허받을권리가 원시적으로 귀속되어야 한다고 주장한다. 하지만 이중양도의 불합리함을 해결하기 위해 사용자의 이익만을 고려하여, 특허받을권리를

531) 사용자는 종업원의 직무발명 완성에 적어도 70% 이상의 기여를 한다고 보는 견해로 정차호, 앞의 논문(2007) 참조.

종업원이 아닌 사용자에게 원시적으로 귀속시켜야 한다고 하기에는 좀 무리가 있다. 직무발명에 비용을 지불하고 위험을 부담한 사용자가 직무 발명으로부터 경제적인 이익을 얻을 수 있도록 해주는 것이 당연한 처사이긴 하지만, 종업원의 직무발명에 대한 창작 동기가 저해되지 않도록 사용자와 종업원 모두의 이익이 조화롭게 고려되어야 하기 때문이다.

다시 말해 직무발명에 대한 사용자의 적극적인 투자 유도도 중요하나, 발명자인 종업원의 창작 동기 고취 또한 매우 중요하다. 즉 직무발명 제도를 구성함에는 종업원에의 발명 동기 부여 및 사용자의 투자 유도, 더 나아가 이에 따른 산업 발전에의 기여 등을 종합적으로 고려해서 신중히 판단해야 한다.

나. 묵시적 계약 여부와 관련된 분쟁 발생 가능성

특허받을 권리가 종업원에게 귀속되도록 하는 현행 한국 특허법과 2015년 개정 전 일본 특허법은 특허받을 권리를 사용자에게 승계 귀속하는 데 대해 취약하다. 당사자의 일반적인 의사는 결국에는 사용자에게 귀속되도록 한다는 것이다. 통상적으로 보상청구 소송에서는 그 금액이 문제되고, 사용자에게 이전 자체에 대해서는 사실상 거의 다툼이 되지 않았기에 현행 한국 특허법 및 2015년 개정 전 일본 특허법의 취약점이 표면화되지 않았던 것이다.⁵³²⁾ 그러나 근무규칙, 묵시적 계약 존재 여부 등에 대한 분쟁이 발생할 가능성이 존재하고, 실제로 일본 청색발광다이오드 사건⁵³³⁾의 중간판결에서는 근무 규칙이나 묵시적 계약 등이 논의되었다.

532) 이 문제점에 대해서는 大淵哲也, “職務發明に關する喫緊の課題”, 企業等における特許法第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報告書(職務發明制度に關する調査研究委員會-平成25年度 特許廳産業財産權制度問題調査研究報告書), 一般財団法人 知的財産研究所, 2014. 2. 참조.

일본에서의 청색발광다이오드 사건에 대한 중간판결에서처럼 사용자에 의 승계 귀속이 문제되는 경우는, 근무규칙 문제, 묵시적 계약 문제, 계약 대상의 확정 문제 등을 발생시킨다. 각각에 대해 청색발광다이오드 사건은 다음과 같이 판시하고 있다.

근무규칙 문제에 대해서는, 일본 특허법 제35조가 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 승계시키도록 미리 정할 수 있는 것으로 ‘계약·근무규칙 기타’라고 하고 있는데, 이때 ‘계약·근무규칙 기타’는 근로계약이나 근무규칙에 한정되는 것이 아니라 사용자가 정하는 직무발명 규정도 포함되는 것으로 보았다. 직무발명 규정이 비록 종업원의 동의를 얻지 않은 채 사용자가 정한 것이라고 하더라도 종업원 등이 이를 알 수 있도록 합리적인 방법으로 명시되어 있으면 족하다는 것으로 해석된다. 이는 ‘계약·근무규칙 기타’라는 문구에서 근로계약이나 취업규칙 이외의 것이 포함됨이 분명함을 알 수 있고, 이렇게 해석한다고 하여도 종업원의 보호에는 부족하지 않다.

묵시적 계약 문제에 있어서는, 당사자 간에 명시적인 계약 또는 근무규칙이 존재하지 않는 경우에도 사용자를 출원인으로 하는 특허출원이 반복되었고, 종업원 등도 이에 대하여 이의를 제기하지 않고 이러한 취급을 전제로 행동을 했다고 인정되는 경우, 즉 그와 같은 취급이 계속된 동안의 출원 건수, 당해 취급에 대한 종업원 등의 대응 등의 사정을 종합하여 당사자 간에 묵시적 합의가 있는 것으로 인정한다.

한국에서도 묵시적 계약의 존재 여부와 관련된 분쟁이 발생한 바 있다. 대법원⁵³⁴⁾은 일반적으로 직무발명에 대한 특허받을권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있다고 보지만, 종업원의 의사가 명

533) 平成 14年 9月 19日 東京地方裁判所 平成13年 (行ワ) 17772号.

534) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591, 77607 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결 등.

시적으로 표시되거나 묵시적인 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는, 특허받을권리나 특허권을 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정하여서는 안 된다고 판시하였다. 구체적인 사안에 따라 사용자가 특허출원 비용을 부담하고, 해당 발명 이외의 다른 발명도 그 출원을 사용자 명의로 한 사실을 종업원이 알면서도 별다른 이의를 제기하지 않았던 사정이 인정되었음에도, 사용자와 종업원 간 해당 직무발명에 대해 사용자에게 승계하기로 하는 묵시적 합의를 인정하지 않는다고 보았다.⁵³⁵⁾

일본의 청색발광다이오드 사건은 상대방가청구권의 인정이 전제되었기에 사용자에게의 이전 등이 부정된 사안은 아니었다. 그러나 2004년 일본 특허법 개정의 영향으로 상대방가액에 대한 다툼이 크게 문제되지 않는 경우에는 오히려 근무규칙 문제와 묵시적 계약 문제 등이 현실화될 가능성이 있다는 지적이 있다. 그러나 특허받을권리가 사용자에게 원시 귀속 되도록 하는 법제의 경우 사용자에게의 승계 귀속의 취약점 문제는 전혀 발생하지 않는다는 점에서 사용자주의를 옹호하는 근거가 되기도 한다.

다. 보상청구권 금액의 과잉 가능성

특허받을권리의 종업원에게의 원시 귀속을 출발점으로 하는 한, 사용자의 공헌도 등에 의한 감액은 있겠지만 보상청구권이 특허받을권리의 양도대금임을 전제로 그 금액이 과하게 되는 문제가 발생한다는 지적이 있다.⁵³⁶⁾

일본 청색발광다이오드 사건 첫 판결에서의 약 600억엔 상당의 금액도

535) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결.

536) 大渊哲也, 앞의 논문, 446면.

종업원이 아닌 프리랜서 계약이었다면 있을 수 있는 액수일지 몰라도, 종업원과 프리랜서는 전혀 다른 것이며 프리랜서가 받는 금액을 종업원 등이 받는 대가로 인정되는 것이 타당한지가 문제된다. “상당한 대가”는 특허받을권리 등의 승계의 대가이며 노무의 대가인 임금과는 다른 성격을 지닌다.”고 보는 것이다.⁵³⁷⁾

특허받을권리가 사용자에게 원시 귀속되도록 하는 법제의 경우 특허받을권리의 양도 대금임을 전제로 정당한 보상액이 과잉 책정되는 문제는 발생하지 않는다.

라. 사전양도계약이 없거나 승계 여부를 통지하지 않은 경우 사용자에 대한 불이익

사전양도계약이 없는 경우 사용자는 종업원의 의사에 반하여 그 발명에 대한 승계를 주장할 수 없다. 특히 중견기업이나 대기업의 경우, 그 종업원의 직무발명에 대하여 미리 사용자에게 특허받을권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 두지 않았다면, 사용자인 중견기업이나 대기업은 그 직무발명의 완성에 설비·인력·지식 등의 많은 자원을 투자하였음에도 무상의 통상실시권마저 가지지 못하여⁵³⁸⁾ 형평에 맞지 않다. 또한 ‘종업원등과

537) 荒木尙志, 「勞働法」, 第2版, 有斐閣, 2013., 263면.

538) 특히 중견기업이나 대기업의 경우 종업원 등과 협의를 거쳐 미리 사전양도계약 또는 그에 관한 근무규정을 체결 또는 작성하지 않으면 무상의 법정 통상실시권 조차 가질 수 없도록 한 것은, 많은 회사들로 하여금 직무발명에 대한 보상규정을 두게 하기 위함이다. 하지만 이는 그 목적에 비해 직무발명에 많은 비용을 투자하고 위험을 감수한 사용자에게 다소 부당하다.

보상에 관한 계약이나 근무규정을 두지 않더라도, 종업원은 발명진흥법에 의해 보상청구권을 가질 뿐더러, 구체적인 보상 금액 등에 대해 일일이 다

의 협의를 거쳐 ...'라는 문구를 넣은 것으로 보아 중견기업이나 대기업의 경우 일방적으로 정한 사내 근무 규정에 사전양도계약에 대한 규정이 있더라도 종업원의 의사가 반영되지 않고 사용자의 의사만 일방적으로 반영되었다고 여겨질 때에는, 종업원과 협의를 거친 사전양도계약 등이 존재하지 않는 것으로 볼 여지가 있어 더욱 불합리하다.

사전양도규정이 있었다고 하더라도 종업원의 직무발명 완성사실 통지에 대해 사용자가 대통령령이 정하는 기간 내에 승계 여부를 통지하지 않은 경우, 사용자는 직무발명에 대한 특허받을 권리를 취득하지 못함은 물론 종업원의 동의를 받지 않고는 통상실시권도 가질 수 없다.

이는 사용자의 권리를 지나치게 제약하는 것이고 해당 권리의 귀속은 사전양도규정의 유무가 아닌 그 연구개발의 성격에 따라 결정되어야 한다는 비판이 있다. 그러면서 미국의 경우 '발명을 위해 특별히 고용된 때에는, 승계에 관한 명시적인 계약이 존재하지 않아도 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 양도'되는 것을 참고하여, 연구의 성격에 따라 국가연구개발사업이거나 연구개발을 위해 특별히 고용된 경우에는 사전양도계약이 없어도 사용자가 승계할 수 있도록 해야 한다고 본다.⁵³⁹⁾

3. 업무상저작물과 직무발명에 대한 규율 차이로 인한 문제점

규정하기가 쉽지 않고 법이 정하는 보상기준을 참조하면 될 것이라는 점을 고려할 때, 현재의 정책은 사용자에게 보상에 관한 규정을 두게 하는 데 불필요하게 과도한 초점을 두고 있는 것으로 여겨진다.

539) 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 「성균관법학」, 제24권 제1호, 성균관대학교 비교법연구소, 2012. 3., 341면.

현행 업무상 창작 규정에 따르면 창작물의 유형에 따라 동일한 대상에 대한 법적 규율이 달라져 지적재산권간 충돌을 발생시키고, 형평에 반하는 결과가 일어날 수 있다.⁵⁴⁰⁾

첫째, 응용미술저작물로 인정되는 직물도안 등 산업디자인⁵⁴¹⁾에 대해, 저작권으로 보호받는 경우와 디자인권으로 보호받는 경우⁵⁴²⁾ 그 법적 효과가 완전히 달라진다. 직무디자인의 경우 발명진흥법의 적용을 받아 종업원이 그 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하며, 이를 사용자에게 승계하는 경우 이를 출원·등록하지 않는 경우에도 종업원은 정당한 보상을 받을 수 있다. 반면 저작권법상 업무상저작물로 보는 경우, 사용자는 저작재산권 및 저작인격권 일체를 원시적으로 취득하고 종업원에게 보상을 할 의무도 없어 종업원은 아무런 권리도 가지지 못한다.

둘째, 발명과 저작물로서의 성질을 동시에 가지는 컴퓨터프로그램⁵⁴³⁾

540) 조영선, 앞의 논문(2013), 52-53면.

541) 응용미술저작물 중 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당하는 것으로서 신규성 및 진보성 등의 요건을 갖춘 경우를 말한다.

542) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003도7572 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결; 응용미술저작물과 디자인의 중첩보호 문제에 대해 이해완, 앞의 책, 92-123면.

543) 컴퓨터프로그램이 ‘자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’이라는 ‘발명’에 해당하는지 문제되어왔다. 컴퓨터프로그램이란 컴퓨터로 하여금 어떤 작업을 어떤 방법으로 수행하라고 지시하는 명령어들의 집합체에 지나지 않을 뿐이고, 그 자체로 어떠한 자연법칙을 이용하는 것은 아니다. 컴퓨터프로그램은 어문저작물로서의 성질을 가지고 있기 때문에 저작권으로 보호될 수 있고 각국의 입법태도 또한 대부분 그와 같다(조영선, 앞의 책, 15면).

컴퓨터프로그램과 소프트웨어는 엄밀하게는 구별되는 것으로, 소프트웨어는 컴퓨터프로그램 이외에 그것을 특정형태로 구체화된 수학적 과정 내지 알고리즘 및 흐름도와 프로그램 매뉴얼 등을 포함하는 더 넓은 개념이다(오승중, 앞의 책, 863면).

소프트웨어산업 진흥법 제2조 제1호는 ‘소프트웨어’란 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변 장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출

의 경우에도 발명진흥법의 적용을 받는 직무발명으로 보느냐⁵⁴⁴) 저작권법의 적용을 받는 업무상저작물로 보느냐⁵⁴⁵)에 따라 종업원의 권리가 크게 달라진다.

뿐만 아니라 컴퓨터프로그램에 대해 업무상저작물로도 보고, 동시에 직무발명으로도 보아, 업무상저작물에 대한 저작권은 사용자가 취득하고, 직무발명에 대한 특허받을권리는 종업원이 취득하여 특허권 등록까지 미치는 경우, 사용자의 저작권과 종업원의 특허권 간 충돌이 발생할 여지

력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료로 정의하고 있다.

특허·실용신안 심사기준(개정 2017. 3. 1. 특허청 예규 제97호, 9A01-9A20 면)은 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우(즉 소프트웨어가 컴퓨터에 탑재되는 것에 의해 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법이 구축되는 것), 해당 소프트웨어와 협동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 매체에 저장된 컴퓨터프로그램은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 한다. 널리 컴퓨터프로그램 자체에 발명으로서의 성립성을 인정한 것이다. 다만 한국의 심사실무는 일정한 컴퓨터프로그램이 단지 범용컴퓨터에만 구동되는 경우 ‘정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는’이라는 요건을 충족하지 못한다고 보았다. 결국 실질적으로 컴퓨터프로그램 분야에서 ‘자연법칙의 이용’이라는 요건은 거의 유명무실하게 되었다고 본다(조영선, 위의 책, 17면).

544) 직무발명으로 보면 컴퓨터프로그램에 대한 특허받을권리가 종업원에게 원시 귀속된다. 사전양도계약이 존재하는 경우 사용자가 승계를 하겠다는 통지를 하면 특허받을권리는 사용자에게 승계 귀속되고 종업원은 보상청구권을 가진다.

545) 이에 반해 업무상저작물로 보면 컴퓨터프로그램에 대한 저작재산권 뿐만 아니라 저작인격권조차 사용자에게 원시적으로 귀속되고 종업원은 보상청구권조차 없다.

도 있다.

지적재산권 간 충돌이 발생하는 경우에 대해 각 지적재산권법은 관련 규정들을 두고 있다. 특허법 제98조 및 제138조, 실용신안법 제25조 및 제32조, 디자인보호법 제95조 및 제123조, 상표법 제53조 등이 그것이다.

특허법 제98조는 특허권자·전용실시권자·통상실시권자는, 특허발명이 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안·등록디자인 또는 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 출원일 전에 출원된 타인의 디자인권·상표권과 저촉되는 경우에는, 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자·상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다고 규정하고 있다.

동법 제98조에 해당되어 특허권자·전용실시권자·통상실시권자가 실시의 허락을 받으려는 경우에, 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없을 때에는, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(동법 제138조 제1항). 이러한 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 안된다(동조 제2항). 통상실시권 허락 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가, 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우, 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없을 때에는, 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(동조 제3항). 동조 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가

를 공탁하여야 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 있다(동조 제4항 및 제5항).

실용신안법 제25조 또한 실용신안권자·전용실시권자·통상실시권자는, 등록실용신안이 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안·등록디자인 또는 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나, 실용신안권이 그 출원일 전에 출원된 타인의 디자인권·상표권과 저촉되는 경우에는, 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자·상표권자의 허락을 받아야 자신의 등록실용신안을 업으로서 실시할 수 있다고 본다. 특허법과 동일하게 실용신안법 제32조에서는 통상실시권 허락 심판에 관한 규정을 두고 있다.

디자인보호법 제95조에 따르면 디자인권자·전용실시권자·통상실시권자는, 등록디자인 또는 그와 유사한 디자인이 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안등록·디자인 또는 이와 유사한 디자인·등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·상표권과 저촉되는 경우에는, 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자·상표권자의 허락을 받지 아니하거나 동법 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인(동법 제95조 제1항) 또는 그와 유사한 디자인(동조 제2항)을 업으로서 실시할 수 없다. 특허법·실용신안법과 같이, 통상실시권 허락 심판에 대해서는 동법 제123조에서 규정하고 있다.

이에 덧붙여 동법 제95조 제3항은 디자인권자·전용실시권자·통상실시권자는, 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인이 그 출원일 전에 발생한 타인의 저작물을 이용하거나 그 저작권에 저촉되는 경우에는, 저작권자의 허락을 받아야 자신의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 있다고 규정하고 있다.

상표법 제53조는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는, 그 등록상표를 사용함에 있어 그 사용 상태에 따라 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는, 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없도록 하고 있다. 다만 상표법에는 특허법·실용신안법·디자인보호법과 같은 통상실시권 허락 심판에 관한 규정을 두고 있지 않다.

저작권법에는 ‘타인의 등록특허·실용신안·디자인·상표와의 관계’에 대한 직접적인 규정을 두고 있지 않지만 동법 제35조의3의 포괄적 공정이용 조항을 이용하여 타인의 지적재산권과의 저촉 등을 규율할 수 있을 것이다. 저작물 이용의 목적 및 성격, 저작물의 종류 및 용도, 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성, 저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향을 고려하여, 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 않고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않는 경우, 저작물을 포함한 이용행위를 공정이용으로 본다. 영리 목적을 가지고 있더라도 공정이용이 성립될 수 있다. 이렇듯 저작권법상 공정이용에 해당하는 경우 특허권·실용신안권·디자인권·상표권자 등이 저작재산권자로부터 이용허락을 받지 않고 저작물을 이용하는 행위는 저작권 침해를 구성하지 않는다.

포괄적 공정이용 조항은 저작재산권의 제한에 해당하는 것으로 저작인격권에 영향을 미치는 것으로 해석하여서는 안된다(동법 제38조). 물론 저작인격권에 관해서도 저작물의 성질이나 그 이용의 목적 및 형태 등에 비추어, 부득이하다고 인정되는 범위에서 성명표시권이나 동일성유지권을 제한하는 등 내부적인 제한 규정을 스스로 두고 있다(동법 제11조 내

지 제15조).

특허법이나 실용신안법과 달리, 디자인보호법과 상표법은 그 출원일 전 발생한 타인의 저작물을 이용하거나 저작권에 저촉하는 경우에 관한 규정도 두고 있다. 상표법은 이외에도 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 차목에 따른 부정경쟁행위에 해당할 경우에는, 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다고 규정(상표법 제53조 제2항)한다.

게임과 같은 컴퓨터프로그램의 경우 특허발명과 저작물이 서로 이용되거나 특허권과 저작권이 서로 저촉되는 경우가 발생할 가능성이 있으나, 이에 대해서는 특허법과 실용신안법이 아닌 저작권법 제35조의3의 포괄적 공정이용 조항이 적용될 것으로 보인다.

상술한 것처럼 종업원이 그 직무상 창작한 컴퓨터프로그램에 대해 업무상저작물로도 보고, 동시에 직무발명으로도 보아, 동일한 컴퓨터프로그램에 대하여 저작권은 사용자에게 귀속되고, 특허권은 종업원에게 주어지는 경우, 종업원의 특허권 행사가 저작물의 공정이용에 해당된다고 보기는 어려울 수 있다는 점에서, 종업원의 특허권과 사용자의 저작권 간 충돌이 해소되기는 쉽지 않을 것이다.

VI. 업무상 창작 제도 개선에 대한 기본방향

업무상 창작에 대한 지적재산권 제도는 창작 활동에 대한 사용자의 투자를 활성화하고 종업원의 창작 동기를 고취시켜 창작물의 발생을 촉진하기 위한 도구적인 개념이다. 업무상 창작에 대한 인센티브의 극대화는 우선 무엇이 업무상 창작에 해당되는지에 대한 명확한 범위 설정에서부터 시작하여 그에 대한 지적재산권이 누구에게 귀속되는지, 그 이용으로 인한 수익을 어떻게 분배할 것인지 등의 문제에 이르기까지의 다양한 측면에서 합리적으로 이해관계를 조정함으로써 달성된다.

아래에서는 업무상 창작 제도 개선에 관한 기본 방안 중 업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속을 중심으로 살펴보고, 기타 이해관계 조정 장치 등에 대해서는 간략하게 언급하고자 하며, 각각의 세부적인 내용에 대해서는 향후 추가적인 검토가 필요하다.

1. 업무상 창작에 관한 지적재산권 제도 간 통합적 논의의 필요성

업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속 그 밖의 이해관계 조정 장치 등 적어도 기본적인 구조에 대해서는 지적재산권 제도 간에 통합적인 논의가 필요하다. 물론 표지법인 상표법은 제외한다. 통합적인 논의가 필요하다는 것이 업무상저작물과 직무발명을 완전히 똑같이 규율해야 한다거나 따로 떼어 하나의 통합법을 만들어야 한다는 의미는 아니다. 저작권법과 특허법 등에서 각각 업무상저작물과 직무발명을 규정하되, 지적재

산권의 원시적 귀속 주체, 사용자의 보상 의무 등 종업원과 사용자 간 이익을 조정하는 기본적인 방안에 대해서는 동일한 틀을 바탕으로 하자는 것이다. 물론 발명보다 강한 인격권을 인정하고 있는 저작물의 경우에는 저작인격권 행사 제한 특약의 유효성에 관해 추가로 규정하는 등 각 지적재산권의 특징을 반영할 필요가 있는 부분에 대해서는 각 지적재산권별로 일부분 달리 정해야 할 것이다.

업무상 창작에 대한 지적재산권 제도의 구성에 있어 가장 중요한 핵심은, 업무상 창작에 대해 비창작적 기여를 한 사용자와 창작적 기여를 한 종업원 간 이익을 어떻게 조화시킬 것이냐이다. 사용자와 종업원 간 이해관계를 적절하게 조화시키는 것이 종업원의 창작 동기를 저해시키지 않으면서 사용자의 적극적인 투자를 유도할 수 있어 업무상 창작의 활성화에 매우 중요하다는 점은 저작물이든 발명이든 동일하다.

또한 이 글의 <IV> ‘업무상저작물과 직무발명의 규율체제가 다르게 규정된 이유에 대한 검토’에서 살펴보았듯이 저작물과 발명 사이에 존재하는 몇몇의 차이점은 특히 지적재산권의 원시적 귀속 주체를 누구로 할 것인지의 논의에 별 영향을 주지 않는다. 그러므로 업무상 창작에 대한 권리의 귀속과 이해관계 조정 장치와 같은 업무상 창작 제도의 전체적인 큰 틀에 대한 기본적인 논의는 서로 다르지 않고, 이 글의 <V-3> ‘업무상저작물과 직무발명에 대한 규율 차이로 인한 문제점’에서 언급한 것처럼 달리 규정하는 것은 오히려 불필요한 혼란을 가져올 수 있다.

통합적인 논의가 필요한 이유는 이외에도 다양하다. 오늘날 저작물의 특징은 스마트폰의 경우처럼 한 가지 창작물에도 특허·디자인·저작권 관련법 그리고 상표법 등이 동시에 적용되는 경우가 보통이고, 산업디자인처럼 디자인과 저작물의 성질을 동시에 가진 응용미술저작물, 컴퓨터프로그램처럼 특허와 저작물의 성질을 동시에 가지는 창작물 등, 동일 창

작물이 두 가지 이상의 지적재산권 관련법의 적용을 받는 경우가 많다. 그럼에도 불구하고, 업무상저작물에 대한 저작권과 직무발명에 대한 특허받을권리의 귀속에 대해 상이하게 규정하여 혼란을 초래하고 있는 등 현행 업무상 창작 제도는 지적재산권법 간 형평에 맞지 않다는 지적이 있다.

또한 저작물과 발명의 구분이 점점 희미해지고 있는 최근의 추세에도 맞지 않다. 지적재산권에 대한 인식을 갖기 시작하던 18세기 무렵에는 발명과 저작물은 모두 무(無)에서 유(有)를 창조해내는 인간의 지적 노동의 결과물이라는 점에서 달리 취급되지 않았다.⁵⁴⁶⁾ 그리고 20세기 이후 현대에 이르러서는, 특히 첨단 과학기술을 활용한 문화예술 분야의 저작물 등 여러 분야가 융합된 창작물들이 나오기 시작하면서 지적재산권 관련법들 간 경계도 점점 애매해지고 있다.⁵⁴⁷⁾ 이러한 흐름을 볼 수 있는 예로는 컴퓨터프로그램의 보호가 저작권법에 편입되었다는 점, 저작물의 산업적인 가치를 고려하여 저작권법의 목적에 ‘문화 및 관련 산업의 향상발전’이라는 문구가 추가되었다는 점 등을 들 수 있다. 실제 문화예술 분야 저작물들도 단순히 전통적인 의미의 문화적 영역에만 머물지 않고 첨단 정보기술 등을 활용하여 새로운 콘텐츠 산업의 영역으로 발전하고 있다.⁵⁴⁸⁾ 특히, 기술적 사상이라는 본질적인 측면에서는 발명에 해당되지만 이를 논문으로 표현하는 경우 저작물에 해당될 수도 있다는 점에서, 연구개발 활동의 결과물도 발명과 저작물 간 경계 희석화 분야라고 본다.⁵⁴⁹⁾ 특히 이러한 경계 부분에서는 종업원의 업무상 창작에 대

546) Claret Pettit, 「Patent Inventions - Intellectual Property and Victorian Novel」, Oxford University Press, 2004., pp. 4-5.

547) Dieter Daniels · Barbara U. Schmidt, 「Artist as inventors, inventors as artists」, Hatje Cantz, 2008., p. 9.

548) 이해완, 앞의 책, 172면.

한 지적재산권의 귀속에 관해 달리 규정한 데 따른 문제가 더욱 부각되고 있다.

그 뿐만 아니라 비교법적으로도 러시아 지식재산통합법 내에 업무상 창작물 규정이 통합적으로 규정⁵⁵⁰⁾되어 있고, 영국⁵⁵¹⁾도 업무상저작물과 직무발명에 관한 권리의 귀속에 대해 일관되게 규정하고 있다. 이외에도 독일은 업무상 창작에 대한 지적재산권법 전반에 대해 통합적으로 규율하는 내용의 업무상창작물법에 관하여 학문적인 논의를 진행한 바 있다⁵⁵²⁾. 또한 직무발명 제도에 관한 특허법의 2015년 개정을 이끌었던 일본 특허청 조사연구회에서도 업무상 창작에 대한 일원적 접근과 관련된 논의가 있었다.⁵⁵³⁾ 이외에 각국에서 업무상저작물과 직무발명에 대한 권리 귀속에 있어 일관성이 필요하다고 주장하는 문헌들⁵⁵⁴⁾도 존재한다.

한국에서는 저작물, 발명, 상표, 반도체설계, 식물의 품종 등 여러 개별 법률에 근거를 두고 있는 지적재산에 관한 정책이 통일되고 일관된 원칙에 따라 추진될 수 있도록 하기 위하여, 2011년 지식재산기본법⁵⁵⁵⁾을 제정하고 국가지식재산위원회를 발족한 바 있다.⁵⁵⁶⁾ 이렇듯 한국에서도 지

549) 박지환 외 7인, 앞의 논문, 284면.

550) 원세환, 앞의 논문, 283-284면.

551) 영국은 그 지식재산 보호의 기초인 공리주의 이론을 일관되게 유지하고 있다(원세환, 앞의 논문, 280면).

552) 박지환 외 7인, 앞의 논문, 280-283면.

553) 원세환, 앞의 논문, 286면.

554) 미국에서는 Sean M. O'Connor, op. cit. 참조. 일본에서는 兒玉 晴男, “職務發明の權利歸屬と職務著作の權利歸屬との整合性”, 「パテント」, Vol. 69, No. 6. 2016., 38-46면 참조.

555) 저작권, 특허권, 상표권 등을 총칭하는 용어로 무체재산권, 지적재산권, 지식재산권 등이 혼용되고 이에 대해 어떤 용어를 사용하는 것이 적절한지에 대한 견해대립(오승중, 앞의 책, 4-5면)도 있으나, 이 글에서는 2011년 입법된 ‘지식재산기본법’의 명칭과 지식재산기본법상 규정을 언급하는 때를 제외하고는 ‘지적재산권’이라는 용어를 사용하고자 한다.

적재산 제도의 통합적 운용의 필요성을 느끼고 있고, 업무상 창작물에 대해서도 그 통합적 규율에 관해 의견을 제시하는 몇몇 문헌들⁵⁵⁷⁾이 있다.

이처럼 업무상 창작물에 대해 일관성 있는 법리를 적용하면서도 창작자인 종업원과 사용자 간 민감한 이해관계를 적절히 조화시킬 수 있는

556) 지식재산기본법(법률 제10629호)은 2011. 5. 19. 제정되어 2011. 7. 20. 시행되었다. 지식재산제도의 통합적인 운용을 위해 정부의 지식재산 관련 정책의 기본 원칙과 주요 정책 방향을 법률에서 직접 제시하는 한편, 정부 차원의 국가지식재산 기본계획을 수립하고 관련 정책을 심의·조정하기 위하여 국가 지식재산위원회를 설치하는 등 추진 체계를 마련함으로써, 우리 사회에서 지식재산의 가치가 최대한 발휘될 수 있는 사회적인 여건과 제도적 기반을 조성하기 위한 목적으로 제정되었다.

지식재산기본법 제2조에서는 정부가 지식재산 관련 정책을 추진해야 할 때의 기본이념에 대해 다음과 같이 제시하고 있다.

1. 저작자, 발명가, 과학기술자 및 예술가 등 지식재산 창출자가 창의적이고 안정적으로 활동할 수 있도록 함으로써 우수한 지식재산의 창출을 촉진한다.
2. 지식재산을 효과적이고 안정적으로 보호하고, 그 활용을 촉진하는 동시에 합리적이고 공정한 이용을 도모한다.
3. 지식재산이 존중되는 사회 환경을 조성하고 전문 인력과 관련 산업을 육성함으로써 지식재산의 창출·보호 및 활용을 촉진하기 위한 기반을 마련한다.
4. 지식재산에 관한 국내규범과 국제규범 간의 조화를 도모하고 개발도상국의 지식재산 역량 강화를 지원함으로써 국제사회의 공동 발전에 기여한다.

557) 원세환, 앞의 논문, 284-286면(업무상 창작물에 대해 일원적인 법리를 적용하는 것이 타당하며 이에 관한 논의를 한국에서도 빠른 시일 내에 시작할 필요가 있다고 보았다. 현재 직무발명과 업무상저작물 이 둘 사이에 그러한 일관성 있는 논리가 적용되지 않는 원인에 대해, 지식재산보호법이라는 큰 틀에서 유지되어야 할 기본적인 원칙들이 배제되고, 개별법의 특수한 상황에 매몰된 채 법제도가 변화해왔기 때문이라고 본다.); 조영선, 앞의 논문(2013), 53-61면(업무상저작물 제도의 개선에 대해서만 논하고 있지만 그 방안이 직무발명에 대한 법체제와 비슷하다).

방안들이 거론되고 있으므로, 굳이 달리 정하여 현재와 같은 문제점과 혼란을 야기시킬 필요가 없다.

즉, 업무상저작물과 직무발명에 대한 지적재산권의 귀속을 달리 규정한 것은 이에 따른 문제점만 있을 뿐, 입법형성과정상 달리 규정할 입법상 이유 뿐만 아니라 다르게 규정하는 데 영향을 줄 만한 지적재산권 제도 간 차이도 크게 존재하지 않기에, 이 글에서는 업무상 창작에 대한 지적재산권 제도 간 권리의 귀속을 중심으로 통합적으로 살펴보고자 한다.

다만, 업무상 창작에 대한 권리의 귀속과 그 밖에 이해관계 조정 장치에 대해 당사자 간 계약에 일임하지 않고 굳이 법규정을 두어야 하는 이유는 다음과 같다.

무엇보다 법으로 명확히 함으로써 분쟁의 소지를 사전적으로 제거할 수 있다. 일본에서 직무발명에 대한 보상과 관련된 분쟁이 많이 증가하자 보상에 관한 규율을 보다 명확히 하여 분쟁의 가능성을 줄이기 위해 몇 차례 개정을 한 바 있다. 이렇듯 법률관계에 대한 예측가능성을 높여서 사용자와 종업원 뿐만 아니라 업무상 저작물을 이용하고자 하는 거래 상대방 등을 보호할 수 있다.

또한 당사자 간 자유로운 계약에 맡기기에는 종업원의 협상력이 상대적으로 약하다. 실제로 미국에서는 대다수의 기업들이 고용절차에 있어 보다 유리한 위치에서 종업원에게 불리한 내용의 사전양도계약을 체결하는 경향이 있다고 한다. 각국에서도 이러한 점을 고려하여 종업원 보호를 위한 다양한 규정을 두고 있다.

사용자와 종업원의 협상력이 대등하다면, 업무상 창작에 대한 권리의 귀속과 그 외에 당사자 간 이해관계 조정 방안에 대한 당사자 간 자유로운 계약을 존중하는 것이 가장 좋을 것이다. 하지만 현재는 종업원의 교섭력이 사용자에 비해 낮다. 종업원과 사용자의 협상력이 거의 대등해지

게 되면 당사자 간 자유로운 의사에 따른 계약으로 일임하는 방향으로 단계적으로 나아갈 수는 있지만 현재의 상황에서는 법규정을 통해 종업원을 어느 정도 보호할 필요성이 있다.

그 밖에도 미국의 직무발명을 제외하고 대부분의 나라에서는 업무상 창작에 대한 성문법을 두고 있다.⁵⁵⁸⁾ 게다가 미국의 직무발명 또한 비록 연방법에는 규정되어 있지 않았지만, 판례법에서 일정한 경우 당사자 간 계약이 없는 경우에도 양도 합의가 있는 것으로 간주하거나, 사용자에게 무상의 shop right를 부여하기도 하는 등 사용자와 종업원 간에 이해관계를 조정하는 수단을 두고 있고, 이와 더불어 일부 주의 경우에는 주법에 의해 사전양도계약의 효력이 제한되기도 한다.

이러한 점을 고려해볼 때 한국의 경우 업무상 창작에 대한 권리의 귀속과 이해관계 조정 장치에 관한 법규정은 아직도 필요하다고 본다. 아래에서는 어떤 방향으로 업무상 창작에 대한 지적재산권 제도를 규율할지에 대해 구체적인 개선 방향을 제시한다.

2. 업무상 창작의 정의 및 성립 요건의 단순화

업무상 창작의 정의와 성립 요건을 ‘사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 지적 산물’이라는 가장 기본적이고 핵심적인 표현으로 단순화하여야 한다.

558) 대부분의 국가는 종업원과 사용자 간 이익 조정을 위하여 업무상 창작에 관한 규정을 두고 있다. 대표적으로 직무발명에 대하여 오스트리아, 영국, 프랑스, 중국, 일본은 특허법에, 스위스는 민법(스위스채무법 제343조)에 규정하고 있다. 한국, 독일, 덴마크 등은 별도의 특별법을 두고 있다(이재성, 앞의 논문(2003), 34면).

현행 업무상저작물 제도의 경우, ‘사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작’한다는 업무상 창작의 기본적인 요건보다, ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’라는 요건에 상대적으로 너무 큰 비중이 주어짐에 따라, 사용자와 종업원 모두 업무상 창작에 의미 있는 기여를 하였음에도 불구하고, 두 요건의 존재 여부에 의하여 양자 중 일방만이 권리를 전부 가지거나 아예 아무런 권리도 가지지 못하는 등, 경우에 따라서는 당사자 모두에게 불합리한 결과를 가져오게 된다. 또한 사용자 명의로 공표된 저작물의 경우에도, 사용자의 기획 여부에 따라 저작자와 저작권의 원시적 귀속 주체가 사용자 또는 종업원으로 완전히 달라져 업무상저작물을 이용하려는 이용자도 불필요한 혼란을 겪는다.

뿐만 아니라 ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’라는 추가 요건은 현행 업무상저작물의 범위를 좁히는 데 별 의미가 없는 경우가 많다. ‘사용자의 기획’은 저작물 작성의 과정을 통제하는 것으로 반드시 능동적일 필요는 없으며, 종업원이 임의로 작성하더라도 사용자의 사후 승낙을 받는 등 사용자의 의도에 반하지 않는다면 사용자의 기획이 있었다고 넓게 해석하는 견해도 있는 만큼, 종업원이 창작하는 대부분의 저작물이 사용자의 기획 범위에 있다고 볼 수 있기 때문이다. 또한 ‘사용자 명의의 공표’ 요건 또한 현재 공표되지 않았더라도 사용자 명의로 공표될 예정인 것을 모두 포함하고, 견해에 따라서는 공표가 예정되어 있지 않지만, ‘만약 공표한다고 가정한다면 사용자 명의로 공표될 저작물’의 경우에도 사용자 명의의 공표 요건을 충족하였다고 볼 여지가 있다. 뿐만 아니라 업무분담과 책임소재를 밝히기 위해 종업원 명의를 함께 기재되는 경우도 업무상저작물로 본다는 점, 그리고 컴퓨터프로그램저작물의 경우에는 사용자 명의의 공표를 요구하지 않는다는 점 등을 고려해볼 때 종업원이 창작하는 저작물의 대다수가 사실상 ‘사용자 명의의 공표’ 요건 또한 충

족한다고 볼 여지가 있다.

그렇지 않더라도 사용자를 저작자로 보고 저작재산권과 저작인격권 모두를 사용자에게 원시적으로 귀속시킨다는 업무상저작물의 효과가, 지적재산권법의 대원칙인 창작자주의에 대한 중대한 예외 규정이다 보니, ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’라는 요건을 추가로 두고 학설과 판례도 업무상저작물의 성립 요건을 애써 축소 해석하고 있다는 점에서, 굳이 창작자원칙에 대한 예외를 규정하지 않아도 업무상저작물이 취하고자 하는 취지를 살릴 수 있는 방안⁵⁵⁹⁾이 있다면, 창작자원칙을 관철하면서 동시에 업무상 창작의 정의와 성립 요건을 ‘사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 지적 산물’이라는 표현으로 단순화하는 것이 바람직하고, 추가 요건은 상기와 같은 문제점들만 야기할 뿐 불필요하다.

여기에서 ‘사용자⁵⁶⁰⁾의 업무에 종사하는 자’는 민법상 고용계약이나 근로기준법 등 노동법상 근로계약을 체결한 종업원에 한정되지 않는다고 본다. 업무상 창작 제도가 실제 창작 행위를 한 종업원과 창작 과정의 비용 등을 투자한 사용자 간 이해관계를 조정하기 위한 것임을 고려할 때, 사용자와 종업원의 관계에 있는지 여부는 계약의 형식⁵⁶¹⁾이 고용계약인

559) 구체적인 방안에 대해서는 아래 이 글의 <VII-1> ‘업무상저작물 제도’ 참조.

560) 사용자에는 자연인, 법인, 국가 또는 지방자치단체 모두를 포함한다.

561) 노무 제공과 보수 지급에 관련된 계약을 민법은 크게 고용계약, 위임계약, 도급계약으로 구분한다. ‘고용계약’은 당사자 일방이 상대방에게 노무를 제공하고 상대방은 보수를 지급하는 계약(민법 제655조)을 말한다. 근로기준법상 ‘근로계약’도 근로의 제공과 임금의 지급이라는 대가적인 교환관계에 있으나(근로기준법 제2조), 근로자와 사용자 간 사용종속적인 관계가 전제된다는 점에서, 당사자의 자유로운 의사에 의하여 체결되는 민법상 고용계약과는 차이가 있다. 모든 근로계약은 고용계약에 속하지만 모든 고용계약이 근로계약인 것은 아니다. 고용관계에서는 대부분 사용자의 지시·명령에 의해 노무를 제공하고, 비종속적·자주적인 노무를 제공하는 고용관계는 사실상 거의 없다.

지 도급계약인지보다, 그 실질에 있어 종업원의 창작 과정에 사용자가 의도한 바대로 지휘·감독·통제하는 권한을 가지는지 여부를 기준으로 판단해야 한다. 사용자가 작업도구나 비품 그리고 원자재 등을 소유하고 있는지, 종업원의 노무제공을 통한 이윤의 창출 또는 손실 초래의 위험 부담을 사용자가 부담하고 있는지 여부⁵⁶²⁾ 외에도, 미국의 Reid 사건에서 연방대법원이 판시한 바와 같이 창작에 요구되는 기술, 작업 장소, 창작 기간에 대한 종업원의 재량 범위, 추가적인 업무를 부여할 권한이 사용자

실제로 계약의 체결과 내용을 결정함에 있어 종업원은 사용자에게 대등한 교섭력을 갖지 못한 경우가 많다. ‘위임계약’은 당사자 일방이 상대방에게 사무 처리를 위탁하고 상대방의 승낙으로 효력이 생기며, 수임인이 위임 사무를 처리함을 목적으로 체결된 계약(민법 제680조, 제681조, 제686조)이다. 고용과 위임은 유상과 무상에 의해서가 아니라 노무 제공과 사무 처리에 의해 구별된다. 고용이나 위임이나는 개별적인 계약이나 근무실태에 따라 구체적으로 파악되어야 할 것이다. ‘도급계약’은 당사자 일방이 어느 일의 완성을 약정하고 상대방은 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정한 계약(민법 제664조)을 말한다(김형배 외 2인, 「민법학강의」, 제15판, 신조사, 2016. 3., 1466-1469면).

562) 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부에 대한 대법원 2007. 3. 29. 선고 2005두13018, 13025 판결(“근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 사용종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부는 업무 내용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사) 규정 등의 적용을 받으며 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지, 사용자가 근무 시간과 근무 장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지, 노무제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에게 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단하여야 한다.”고 판시하였다) 참조.

에게 있는지 유무, 보수의 지급, 복지후생 등 여타 종업원에게 부여되는 혜택이 제공되는지 여부, 과세 방식 등 경제적·사회적인 여러 조건을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다. 일반적으로 민법상 고용계약은 이에 해당하나, 위임이나 도급 계약은 이에 해당되지 않을 것이다.

‘업무상 창작’에는 종업원이 고용계약 당시 부여받은 통상의 업무를 수행하는 과정에서 창작한 경우와 고용의 목적이 되었던 통상의 임무는 아니었지만 사용자로부터 특별히 부여받은 업무 중에 창작한 경우가 모두 해당된다. 전자의 경우에는 미국의 입법례를 고려하여 종업원의 통상 업무가 고용계약에 명시되어 있는 경우 외에 명시적으로 서면으로 기재되어 있지 않다 하더라도, 업무 수행의 결과물에 대한 권리 귀속에 관한 기업의 관행 중 종업원이 알고 있는 관행, 종업원이 종전에 사용자에게 권리를 귀속시켜왔던 관행 등을 고려하여, 고용계약 체결 당시 자신의 업무임을 합리적으로 예상할 수 있었던 묵시적인 경우도 포함된다고 볼 것이다.

3. 종업원에 창작자 지위 인정 및 지적재산권 원시적 귀속

종업원이 창작 행위를 하고 사용자는 이러한 창작 과정에 물질적·인적·기술적 자원 등을 투입하는 비창작적 기여만을 한 경우, 종업원에게 창작자로서의 지위를 인정하고 업무상 창작에 대한 지적재산권을 원시적으로 귀속시켜야 한다. 즉, 아래에서 살펴볼 업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속에 관한 입법 형태 중 종업원주의를 취하는 것이 타당하다.

물론 사용자가 창작의 비용이나 창작에 따른 위험을 부담하는 외에도

창작자로 인정될 정도의 창작적 기여⁵⁶³⁾를 한 경우에는 업무상 창작임과 동시에 종업원과 사용자는 공동창작자⁵⁶⁴⁾로 인정되기에, 공동창작과 관련된 규정에 의해 규율될 것이므로 이 글에서는 논하지 않는다.

현행 직무발명의 경우 종업원은 발명자로 인정되고 그에 대한 특허받을 권리를 원시적으로 취득한다. 하지만 현행 업무상저작물의 경우에는 사용자를 저작자로 본다고 규정되어 있어 개선이 요구된다.

가. 민법상 소유권 귀속과의 구별

지적재산권과 소유권은 구별된다. 저작권과 특허권 등 지적재산권의 보호객체는 각각 인간의 사상·감정의 표현이나 아이디어 그 자체로, 무형적인 것들이다. 이러한 표현이나 아이디어는 이를 담아낸 물건과 같은 유형물과는 구별된다. 즉, 표현이나 아이디어를 구현하고 있는 물건 그 자체는, 지적재산권의 보호대상이 아닌 소유권의 보호대상이다.

예를 들어 3D 입체게임 전용 컨트롤러⁵⁶⁵⁾를 개발한 자가 그 컨트롤러만을 타인에게 양도한 경우, 유형물인 컨트롤러 그 자체에 대한 소유권은 양수인에게 이전되지만, 컨트롤러에 내재된 기술적 아이디어에 대한 특허권은 그 특허권자인 개발자에게 여전히 유보된다. 즉 소유권자와 특허권자가 분리되고 양수인은 양도받은 컨트롤러 그 자체는 사용할 수 있어도, 그에 내재된 기술적 사상인 특허발명을 산업상 이용하여 그 물건

563) 어느 정도의 기여를 하여야 창작자로 인정될 정도의 기여인지에 대해서는, 대법원 관례(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007도7181 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결)에서 제시하고 있는 기준을 바탕으로 한다.

564) 사용자가 자연인인 경우도 상정할 수 있기에, 사용자와 종업원이 공동창작자로 인정되는 사안도 충분히 존재할 수 있다.

565) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결에서 문제되었던 해당 발명을 참고하였다.

을 생산하는 등의 실시⁵⁶⁶⁾ 행위는 할 수 없다.

소프트웨어 등 저작권으로 보호되는 저작물에 대해서도 마찬가지이다. 타인에게 그 유형물 자체만을 양도하는 경우 저작권은 창작자가, 소유권은 그 소프트웨어를 양수한 자가 보유하게 되어 그 권리 귀속 주체가 각각 분리된다. 저작권법은 저작권과 소유권 행사의 충돌을 방지하기 위한 여러 규정들⁵⁶⁷⁾을 두고 있다. 저작권법 뿐만 아니라 특허법 등 산업재산권법에서도 적용되는 권리소진원칙 또한 지적재산권과 소유권 간 조화를 도모하기 위한 것이다.⁵⁶⁸⁾

이렇듯 종업원의 업무상 창작물 그 자체에 대해서는 소유권이, 그 창작물에 내재된 표현이나 아이디어에 대해서는 지적재산권이 문제되고 이러한 권리들의 원시적 귀속 주체 또한 구별하여 논의된다.

우선 종업원이 사용자가 제공한 원재료에 자신의 창작적인 지적 노력

566) 특허법 제2조 제3호는 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위를 실시로 규정하고 있다.

567) 이러한 규정들로는 (i)저작자가 공표되지 않은 미술·건축·사진저작물의 원본을 양도한 경우 전시방식에 의한 공표에 동의한 것으로 추정한다는 저작권법 제11조 제3항, (ii)건축물의 증축·개축 그 밖의 변형, 특정한 컴퓨터 외에는 이용할 수 없는 프로그램을 다른 컴퓨터에 이용할 수 있도록 하기 위하여 필요한 범위에서의 변경, 프로그램을 특정한 컴퓨터에 보다 효과적으로 이용할 수 있도록 하기 위하여 필요한 범위에서의 변경시 동일성유지권의 제한을 규정하고 있는 동법 제13조 제2항, (iii)미술·건축·사진저작물의 원본 소유자로 하여금 그 원본을 전시할 수 있도록 하는 동법 제35조 제1항, (iv)미술·건축·사진저작물의 해설이나 소개를 목적으로 하는 목록 형태의 책자에 이를 복제·배포할 수 있도록 하는 동법 제35조 제3항, (v)저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우 저작재산권자의 배포권을 제한하는 동법 제20조 단서 등이 있다.

568) 계승균, “저작권과 소유권”, 「계간 저작권」, 제65호, 저작권심의조정위원회, 2004., 2면 이하 참조.

을 더하여 업무상 창작물을 생산한 경우, 창작된 물건 그 자체에 대한 소유권의 귀속과 관련하여, 고용관계에 의하여 생산된 생산물 소유권의 원시적 귀속에 관하여는 가공⁵⁶⁹⁾에 관한 민법 규정의 적용이 배제된다는 것이 통설이다. 고용계약상 묵시적으로 소유권 귀속에 관한 약정이 있다고 보기 때문이다. 즉, 처음부터 사용자를 위하여 일정한 생산 계획에 따라 창조적인 노동력을 제공할 것을 계약의 내용으로 하는 고용계약 관계에 있어서는 가공에 관한 민법 제259조가 적용되지 않기에, 사용자가 제공한 재료에 종업원의 지적 노력이 결합한 경우 그 창작된 물건 자체에 대한 소유권은, 가공으로 인한 그 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 크다고 하더라도 가공자인 종업원이 아닌 사용자에게 원시적으로 귀속한다.

반면, 종업원이 업무상 창작한 물건에 담겨진 표현이나 아이디어에 대

569) 가공은 로마법 이래 각국이 인정하는 소유권 원시귀속의 한 형태이다. 가공이란 물건과 이에 가한 노력의 결합으로 사회관념상 그 분리가 불가능하게 된 것을 말한다. 이를 원상회복하는 것이 물리적으로 가능하더라도 사회관념상 불합리하거나 비경제적이기에 복구하지 않고, 그것을 하나의 물건으로 하여 어느 일방에 귀속시키고자 하는 데 그 취지가 있다. 타인의 재료를 쓰거나 타인의 물건에 변경을 가하는 공작이 있고 공작의 결과 새로운 물건이 성립하여야 한다. 새로운 물건인지 여부는 사회경제상의 관념에 의해 결정될 수 있다.

타인의 동산에 가공한 때에는 그 가공물의 소유권은 원재료의 소유자에 속한다(민법 제259조 제1항 본문). 그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 크면 가공자의 소유로 한다(동조항 단서). 이는 임의규정으로 당사자 간 특약으로 조정이 가능하다. 가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 위 증가액에 가산한다(동조 제2항).

민법은 재료주의를 취하고 있기 때문에 가공물 소유권 취득의 입증책임은 소유권 취득을 주장하는 자가 부담한다. 이때 가공하였다는 사실과 가공으로 인하여 재료의 가액보다 가공물 가액이 현저히 증가하였다는 사실도 입증해야 한다(김형배 외 2인, 앞의 책, 600면).

한 저작권이나 특허받을권리의 원시적 귀속에 관해서는 저작권법, 특허법, 발명진흥법 등에서 별도로 다룬다.⁵⁷⁰⁾ 소유권 귀속에 대해 재료주의를 취하고 있는 민법과 달리, 지적재산권법은 지적재산권의 귀속에 대해 창작자주의를 대원칙으로 삼아, 자본을 투자한 자 보다는 창작물에 가미되어 있는 창작자의 독창성에 가치를 두고, 창작자의 창작 동기를 고취시켜 궁극적으로는 산업을 발전시키고자 하는 그 정책적인 목적이 고려되어야 하기에, 재료 제공자 보다는 창작자의 보호에 보다 중점을 두게 되어 민법상 소유권의 원시적 귀속과는 구별하여 달리 볼 수 있다.

나. 원시적 귀속에 관한 논의의 필요성

업무상저작물이나 직무발명에 대한 저작권 또는 특허받을권리 등과 같이, 업무상 창작물에 대한 지적재산권의 귀속은 현실적으로 대부분 당사자 간 계약 즉 통상 근로계약에 의해 중국적으로는 사용자측에 귀속하도록 하고 있어, 결과적으로 보았을 때 업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속에 대한 논의가 과연 의미가 있는 것인지에 대한 의문이 제기될 수 있다.

하지만 사용자와 종업원 간 계약으로 원시적 귀속 주체를 달리 정할 수 없다고 전제할 때⁵⁷¹⁾, 원시적 귀속 주체를 사용자로 보는지 종업원으

570) 위의 책, 634면(다만 종업원의 발명에 대한 정신적 재산권의 보호는 사용자와 종업원 간 특약 또는 특허법 등의 특별법으로 이를 규율할 수 있다).

571) 사용자주의를 취하는 국가의 경우 ‘당사자 간에 달리 정하는 바가 없는 한’ 사용자에게 업무상 창작에 대한 권리가 원시적으로 귀속된다고 규정하는 경우가 대부분(영국의 업무상저작물 및 직무발명 제도, 미국의 업무상저작물 제도, 일본과 한국의 업무상저작물 제도 등)이나, 종업원주의를 취하는 경우에는 그 규정을 강행규정으로 보고 당사자 간 계약으로 업무상 창작에 대한 권리의 원시적 귀속 주체를 달리 정하는 것을 허용하지 않는 경우(미국의 직

로 보는지의 법규정에 따라, 특허받을권리의 이중양도로 인한 사용자에 의 지적재산권 승계 귀속의 불안정성⁵⁷²⁾ 등의 문제가 발생할 가능성이 있다는 점에서 보면, 원시적 귀속에 대한 기본 원칙을 논의하고 규정하는 것은 충분히 의미 있는 일이다. 미국 연방대법원의 스탠포드 사건⁵⁷³⁾에서도 직무발명에 대한 특허권의 이중양도에 따른 권리 취득의 선후문제를 판단함에 있어, 발명에 대한 특허권의 원시적 귀속 주체가 실제 발

무발명 제도, 한국의 직무발명 제도)가 많다.

572) 특히 직무발명에 있어 권리의 귀속 주체에 대한 논의가 중요한 이유는, 권리의 귀속 주체에 따라 기술이전 및 사업화의 효율성이 달라지고, 이는 기업 또는 국가의 경쟁력 제고와 관련이 있기 때문이다. 신기술의 개발도 중요하지만 개발된 신기술을 사업화하여 잘 활용하는 것도 중요하다. 이를 위해 신기술을 누가 소유하는 것이 기술이전 및 사업화의 효율성 측면에서 바람직한가를 결정하는 것이다.

이러한 대표적인 사례가 정부지원 대학발명에 관한 미국의 Bayh-Dole Act 제정 및 시행 결과이다. 미국은 1980년 Bayh-Dole Act를 시행하여 정부지원 대학발명을 각 대학이 소유할 수 있도록 하였는데, 성공한 입법으로 평가되고 있다. 예를 들어, Bayh-Dole Act 시행 후 제약 분야에서 153개의 새로운 의약품과 백신이 개발되는 등 국가 연구 프로젝트로부터 5,000여개의 신제품이 출시되었다. 또한, 이 법은 1999년부터 2007년 사이에 국가 GDP에 적어도 1870억 달러의 경제적 기여를 하였고, 279,000여개의 새로운 일자리를 창출하였다고 보고되어 있다(신용현, “미국 연방대법원 판례를 통한 정부지원 대학 발명의 권리귀속 문제의 고찰”, 「지식재산연구」, 제7권 제3호, 2012. 9., 46-47면.; Joseph Allen, “Amending Bayh-Dole - The Impact it Would Have on University Technology Transfer”, University of Rochester UR Ventures, 2011. 12. (<https://urtechtransfer.wordpress.com/tag/bayh-dole-act/>)(2017. 7. 최종방문)).

573) Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S.Ct. 2188 (2011). 미국 연방대법원은 Bayh-Dole Act가 발명자인 자연인에게 특허권이 원시적으로 귀속된다는 원칙을 수정한 것이 아님을, 다시 말해 연구개발기관이 특허권을 원시적으로 취득하는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다(박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 -서울대학교의 현황을 중심으로-”, 「서울대학교 법학」, Vol. 55, No. 4, 2014., 550면).

명행위를 한 자연인인 종업원인지, 종업원이 근무하고 있는 연구개발기관인지 여부의 판단이 중요한 쟁점이 되었다.

뿐만 아니라 창작자가 아닌 사용자가 종국적으로 지적재산권을 취득하게 된 경우 창작자인 종업원에게 보상을 해야 하는지 여부와 이때 사용자가 자발적으로 하는 보상 이외에, 법이 어디까지 규정해야 하는가라는 문제와도 연결된다.

또한 발명진흥법상 직무발명의 입법과정에서도 살펴보았듯이 한국이 많은 부분 인용한 일본의 특허법상 직무발명에 대해서, 일본의 학자⁵⁷⁴⁾도 직무발명에 대한 특허받을권리의 원시적 귀속 문제는 매우 중요하고 중추적인 것으로, 상당한 보상 문제와 비견할 수 있을 정도의 중요성을 가짐에도 불구하고, 직무발명에 대한 원시적 귀속 법제가 별다른 논의 없이 입법정책적으로 막연히 당연시되어 왔다고 지적하면서, 직무발명에 있어 특허받을권리에 대해 종업원 등에의 원시 귀속 도그마(dogma)를 배제하고, 누구에게 원시적으로 귀속되도록 하는 것이 창작을 장려하고 궁극적으로 산업 발달에 기여하는지에 대한 재검토가 필요하다고 보았다.

이는 현행 발명진흥법이 직무발명에 대한 특허받을권리가 종업원에게 원시적으로 귀속한다고 규정한 데 대한 문제점을 논의하는 과정에서 나온 쟁점이었지만, 업무상저작물⁵⁷⁵⁾에 대한 저작권의 원시적 귀속 주체 논의 등 업무상 창작에 대한 지적재산권 전반에서도 종업원주의 즉 창작자주의 입법 유형 등을 검토함에 있어 공통적으로 적용될 수 있을 것이다.

또한 저작권에 한정해서 보자면, 저작인격권의 불가양도성에 따라 특

574) 大淵哲也, 앞의 논문, 446면.

575) 물론 현행 저작권법은 업무상저작물의 저작자를 사용자로 간주함으로써 사용자에게 저작권을 원시적으로 귀속시키는 입법례를 취하고 있다. 현행 규정과 달리 업무상저작물에 대해서도 종업원주의를 취해야 한다고 논의할 때, 업무상저작물에 대해서도 똑같이 적용될 수 있는 논의이다.

히 저작권을 어느 쪽이 원시적으로 취득하느냐에 따라, 저작인격권을 누가 취득하게 되느냐가 달라지기 때문에, 업무상저작물에 대한 저작권의 원시적 귀속 주체에 대한 논의는 매우 중요한 의미를 가지게 된다. 현행 저작권법과 같이 업무상저작물에 대한 저작권이 사용자에게 원시적으로 귀속되게 되면, 사용자는 저작재산권 뿐만 아니라 저작인격권 모두를 가지지만, 업무상저작물에 대한 권리가 종업원에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자가 승계 귀속하는 경우에는, 사용자는 저작재산권은 취득할 수 있으나 그 저작재산권을 활용함에 있어 종업원에게 유보된 저작인격권의 제한을 받게 된다.

다. 원시적 귀속 관련 입법 유형

이하에서는 업무상 창작물에 대해 종업원은 실제로 창작 행위를 하고 사용자는 비창작적 기여를 한 경우, 그에 대한 지적재산권을 종업원과 사용자 중 누구에게 귀속시킬 것인지에 대해 국내외의 입법례가 취하고 있는 입법 형태를 분류해보고자 한다.

입법 유형을 검토함에 있어, 특허·디자인 등 산업재산권과 같이 등록 등을 함으로써 비로소 권리가 발생하는 경우에는, 등록 후의 권리가 아닌 ‘창작과 동시에 발생하는 권리’를 기준으로 한다.

즉, 직무발명의 경우에는 등록 후의 ‘특허권’이 아닌, 직무발명 완성 즉시 발생하는 ‘특허받을권리’를 기준으로 지적재산권의 원시적 귀속 관련 입법 유형을 논한다. 발명진흥법 제10조 제1항에 따라 종업원에게 원시적으로 귀속⁵⁷⁶⁾된 특허받을권리가 사용자에게 ‘양도’되어 사용자가 출원·등록하는 경우, 등록된 특허권은 사용자에게 원시적으로 귀속할 수

576) 한국의 직무발명 제도는 종업원주의를 취한다.

있으나 이를 두고 한국의 직무발명 제도는 사용자주의를 취하고 있다고 볼 수 없기 때문이다.

이처럼 직무고안의 경우 ‘실용신안등록을 받을 수 있는 권리’, 직무디자인의 경우에는 ‘디자인등록을 받을 수 있는 권리’, 직무상 육성의 경우에는 ‘품종보호를 받을 수 있는 권리’, 업무상 반도체집적회로의 배치설계의 경우에는 ‘배치설계권의 설정등록을 신청할 수 있는 권리’를 기준으로 한다.

한편 저작권법의 경우에는 등록 등 별도의 절차나 형식을 요하지 않고 저작물의 창작과 동시에 저작권이 발생하는 무방식주의를 취하고 있기에 ‘저작권’의 원시적 귀속에 대해 다룬다.

종업원주의와 사용자주의는 업무상저작물에서든 직무발명에서든 학계에서 흔히 분류되고 있다. 이 글에서는 강학적으로 보편화된 이러한 논의에 덧붙여 공유주의, 기여자주의 등과 같이 일부 학자들이 제안하고 있는 입법 유형들도 소개한다.

아래에서 각 유형을 설명함에 있어 한국의 현행 업무상저작물 제도와 직무발명에 대해 제기되는 문제점과 그에 따른 입법론 등을 참고하였다.

1) 종업원주의(창작자주의)

종업원이 업무상 창작한 발명 또는 저작물에 대한 특허받을권리 또는 저작권은 창작자인 종업원에게 원시적으로 귀속한다는 입법론이다. 창작자주의라고 칭해지기도 하나 사용자주의에 대응하는 용어로 이 글에서는 종업원주의라고 하고자 한다. 개인의 지적 활동의 산물에 대한 자연권적인 이론을 기본이념으로 하며 권리주의⁵⁷⁷⁾와 연결된다. 대가의 성격에

577) 발명자는 자신의 발명에 대해 자연법상 권리를 가지며 그 발명의 공개를

대해서는 사용자에의 권리의 승계에 따른 보상으로 본다. 종업원주의⁵⁷⁸⁾의 근거는 다음과 같다. 첫째, 저작물이나 발명은 단순한 노동의 성과와는 다른 것으로 민법 제655조 고용의 원칙에 대한 예외에 해당한다. 둘째, 직무발명에 대한 특허받을권리의 귀속에 관해 종업원주의를 취하고 있는 현행 발명진흥법 하에서도 특단의 문제가 발생한 사례가 없고, 종업원주의에서 사용자주의로 전환할 만한 필요성이 존재하지 않는다. 셋째, 종업원주의를 취함으로써 인해 발생하는 문제로 이중양도 등으로 인한 사용자에게로의 권리 승계 귀속의 불안정 문제 정도를 들 수 있겠으나, 이는 사용자주의를 취하지 않고서도 달리 해결할 방안이 존재한다. 넷째, 사용자주의를 취하는 경우 종업원의 표현의 자유 등이 제한 당할 우려가 클 뿐만 아니라⁵⁷⁹⁾, 현행 직무발명 제도상 보상청구가 유지되지 않아 종업원의 인센티브를 저해하는 결과를 초래할 우려가 있다. 다섯째, 종업원에의 권리 귀속은 종업원의 지위 향상과도 연결되는 것⁵⁸⁰⁾으로, 현대에

조건으로 국가에 대하여 특허를 요구할 수 있다는 것이다.

발명자주의는 1623년 영국의 전매조례(Statute of Monopolies)로부터 기원한다. 동법은 진정한 최초의 발명가(true and first inventor)에게 특허권을 부여하였다. 1776년 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson)의 미국독립선언, 1789년의 프랑스혁명 사상에서 비롯되었다고 보기도 한다.

578) 종업원주의의 견해로, 저작권에 대해서는 김용길·김형렬, 앞의 논문, 371면 (저작인격권과 저작재산권 모두 창작자인 종업원에 귀속시키거나, 적어도 저작인격권은 종업원에 귀속시키는 것이 타당하다. 그 근거로 우선 표현의 자유 등이 침해될 우려가 있고, 창작의욕 고취 측면에서도 부정적이다. 그리고 사용자와 종업원 간 권리 보호가 불균형하다. 당사자 간 계약으로 종업원에게 원시 귀속시킬 수 있는 가능성을 열어 두었다 하더라도 종업원의 협상력 부재 등으로 그것은 거의 유명무실한 조항이다. 사용자를 저작자로 보는 현행의 업무상 저작물 방식이 아니더라도 얼마든지 그 취지를 살릴 수 있다).

579) 김용길·김형렬, 앞의 논문, 367면.

580) 초기 산업 사회에서는 종업원 발명은 노동의 성과라는 생각이 지배적이어서 발명의 특수성은 고려하지 않고, 발명 또한 사용자가 원시적으로 취득하

는 직무발명 등에 대해 사용자주의를 채택하는 경우를 찾아보기 힘들다.

2) 사용자주의

종업원이 업무상 창작한 발명이나 저작물에 대한 특허받을권리 또는 저작권은 사용자에게 원시적으로 귀속한다는 입법론으로, 은혜주의⁵⁸¹⁾와 연결된다. 종업원은 업무상 창작물에 대한 정당한 권리자가 아니므로 종업원에 대한 대가의 성격을 포상으로 본다. 사용자주의의 근거는 다음과 같다. 첫째, 민법 제655조 고용계약의 원칙을 기본이념으로 한다. 둘째, 노동법에 의하면 노동의 성과는 모두 사용자에게 귀속⁵⁸²⁾되는데, 발명이나 저작물 또한 노동의 성과이므로 그에 대한 권리는 모두 사용자에게 귀속된다. 셋째, 업무상 창작물은 다수의 종업원이 관여하여 발생한 성과이기에 사용자주의를 취하는 것이 기업의 혁신을 증진시키는 데 유리하다.⁵⁸³⁾ 넷째, 종업원주의를 취하는 경우 사용자가 사전양도계약을 체결한다고 해도 이중양도 문제가 발생하거나 사용자가 권리를 취득하지 못할

는 것을 당연시하였는데, 이는 당시 종업원의 지위가 극도로 낮았기 때문이다. 독일에서 직무발명에 대한 권리를 종업원에게 귀속한 것은 제1차 세계대전 후의 일로, 종업원의 지위 향상과도 연결된다(이재성, “직무발명의 의의와 법적 보호(1)”, 「지식재산21」, 제75호, 2002. 11., 99-120면).

581) 특허는 독점적인 권리이므로 국가의 복지 향상을 위한 때에만 일종의 은혜로써 발명자에게 부여된다는 것이다.

582) 현대 노동법은 생산시설에 의해 획득된 모든 과실(果實)은 사용자에게 귀속되고 종업원에게는 임금청구권만을 인정할 뿐이다. 인간에 대한 물적 지배가 불가능하게 된 근대 사회에서, 로마법상 노예임차(Dienstmiete)계약의 법리에 따라 형성된 근로계약은 인간에 대한 물적 지배가 가능하게끔 하기 위해 도입된 근대법적 도구라고 보았다(강희원, “종속 노동과 소유권”, 「경희법학」, 제32권 제1호, 1997. 8., 106-107면).

583) 전성태·문병호, 앞의 논문, 7면.

위험이 있다.⁵⁸⁴⁾ 반면 사용자주의를 취하는 경우 이중양도 문제, 사용자에의 최종 귀속이 취약해지는 문제가 전혀 발생하지 않는다. 다섯째, 사용자에게 원시 귀속을 인정하고 그에 따라 법률상 보상청구권을 폐지하면 보상과 관련된 분쟁을 원천적으로 막을 수 있다. 여섯째, 당사자의 일반적인 의사는 업무상 창작물에 대한 권리를 사용자에게 귀속하도록 한다는 것이다. 마지막으로, 직무발명에 있어 사용자주의를 취하고 있는 국가로는 프랑스, 영국, 네덜란드 등이 있고, 일본은 1909년 특허법에서 사용자주의를 취한 바 있다.⁵⁸⁵⁾

3) 공유주의

종업원의 업무상 창작은 사용자와 종업원 간 협력의 산물임을 근거로 사용자와 종업원이 지적재산권을 공유하는 것이 타당하다는 견해⁵⁸⁶⁾이다.

공유주의는 ‘저작자·발명가⁵⁸⁷⁾·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.’라고 규정한 헌법 제22조 제2항에 반하는 것이 아닌가라는 비판에 대해, 공유주의를 옹호하는 입장에서는 창작 행위는 사실행위이기에 사용자는 창작자가 될 수 없고, 다만 업무상 창작의 완성시 발생하는 지적재산권을 사용자와 종업원 모두에게 원시적으로 귀속시켜 공유

584) 위의 보고서.

585) 정차호, 앞의 논문(2007), 7면.; 사용자주의를 지지하는 견해로 최승재, “직무발명과 자유발명 - 삼성전자 ‘천지인 자판사건’을 보면서-”, 「法律新聞」, 제3106호, 2002. 9. 12.

586) 정차호, 앞의 논문(2007), 21-22면.

587) 물적·인적 자원만을 투자한 경우 발명자로 인정할 수 없다는 것이 대법원 판례(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.; 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등)의 입장이다.

한다고 보기에 헌법상 문제는 없다고 한다.

생각건대, 지적재산권을 공유하는 것은 지적재산권의 이용과 그로 인한 수익화를 저해할 우려가 있어⁵⁸⁸⁾ 지적재산권을 공유하는 것으로 법리를 구성하는 것은 그다지 타당한 방안이 아니라고 여겨진다. 법원 또한 구름빵 저작권 사건⁵⁸⁹⁾에서 현대적 창작 환경에서는 저작자 한사람이 창작에 필요한 모든 기계적인 장치를 갖추고, 모든 창작 작업을 혼자서 다 할 수 없는 것이 당연한데, 이러한 환경에서 창작의 재량 없이 보조적인 역할만 수행한 자 등 창작 과정에 참여한 모든 주체들에게 공동저작권을 인정해 주면,⁵⁹⁰⁾ 주요한 저작자는 공동저작권자들 때문에 저작권 행사를 하지 못하게 될 것을 우려하는 판시를 한 바 있다.

또한 공유주의가 사용자를 발명자로 보는 것은 아니라고 하더라도 발명자가 아닌 자에게 특허받을권리를 원시적으로 귀속시키는 것은, 발명

588) 특허받을권리를 공유하는 경우 전원이 공동으로만 특허출원을 할 수 있다(특허법 제44조). 각 공유자가 특허받을권리를 양도하기 위해서는 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다(동법 제37조). 이는 특허권을 공유하는 경우 타인에 실시 허락(동법 제99조 제4항), 지분 양도, 질권 설정(동조 제2항)시, 다른 공유자의 동의를 얻도록 요구하는 것과 마찬가지로의 이유 때문인 듯하다(정상조·박준석, 앞의 책, 144-145면).

공동저작물의 저작재산권자 또한 자기 행사를 하거나 타인에 이용 허락, 지분 양도, 질권 설정(저작권법 제48조 제1항)을 하는 경우 모두 저작재산권자 전원의 합의 또는 다른 저작재산권자의 동의가 필요하다.

그에 반해 민법에서 물건에 대한 소유권을 공유하는 경우, 공유자 전원 합의를 요구하는 것은 오직 공유물을 처분할 경우에 한정된다(민법 제264조). 그 외에 자신의 공유지분을 양도하거나 처분할 때에는 다른 공유자의 동의 없이 자유롭게 할 수 있으며, 공유물 관리는 공유자 지분의 과반수 결정에 의하여야 한다(동법 263조 및 제265조).

589) 업무상저작물과 별다른 관련이 없는 사안이긴 하지만 공유 관계 인정에 대한 법원의 경향을 알 수 있는 부분이기에 참고하였다.

590) 독립적인 창작의 재량을 가지고 창작적 기여를 한 자에게까지 공동저작권자로 인정하지 않겠다는 의미는 아니다.

자가 특허받을권리를 원시적으로 취득한다는 특허법상 대원칙인 창작자주의와 충돌한다. 창작자주의를 반드시 관철해야 하는 것은 아닐지라도, 창작자주의라는 지적재산권법상 대원칙을 지키면서도 현행 직무발명 제도에 대해 우려하는 문제점을 해결할 수 있는 방안⁵⁹¹⁾이 있다면, 이렇듯 창작자주의와 충돌하는 예외 규정을 별도로 두는 것은 불필요하다고 본다.

그 밖에 사용자가 법인이 아닌 자연인일 수도 있는데, 자연인인 사용자가 진정한 발명자로 인정될 만큼의 창작적 기여를 한 경우의 사용자와 종업원 간 공유와, 창작에 특별한 기여를 한 바 없이 단지 종업원의 창작에 인적·물적 지원을 하였을 뿐인 자연인인 사용자와 종업원 간 공유를 어떻게 구별할 것인지도 문제될 수 있다고 본다.

4) 기여자주의

이 견해는 창작자주의가 지적재산의 권리귀속에 관한 대원칙으로 자리잡았지만, 오늘날 하나의 발명 또는 저작물이 탄생하기 위해서는 많은 사람들의 기여가 필요한 것이 일반적인 현상이 되었기에, 그러한 기여를 한 자를 지적재산에 대한 권리에서 전적으로 배제하는 것에 대한 회의가 있었다고 지적한다. 이로 인해 발명이나 창작물의 창작 과정에 다양한 형태로 기여한 자들에게도 창작물에 대한 권리를 귀속시키는 입법례⁵⁹²⁾

591) 가장 대표적인 문제점으로 여기는 것이 특허받을권리의 이중양도 문제일 것인데, 이에 대해서는 사용자에게의 승계를 확실시키고 그 절차의 간소화하는 방안 등으로 충분히 해결될 수 있다.

592) 기여자주의를 취한 입법례로 영국에서 위탁창작의 경우 당사자 합의로 그 권리를 위탁자에게 원시적으로 귀속시킬 수 있게 허용하고 있고, 방송의 경우 방송제작자가 방송저작물의 저작자로 되고, 영화의 경우에는 영화제작자와 총감독이 공동저작자가 된다는 것을 들고 있다.

가 증가하고 있다고 하면서 ‘기여자주의’⁵⁹³⁾라는 용어를 사용하여 설명하고 있다.⁵⁹⁴⁾

기여자주의는 지적재산의 창작자에 해당하는지 여부를 불문하고 창작 활동에 일정한 기여를 한 자에게 지적재산에 대한 권리가 귀속된다는 원칙이다.⁵⁹⁵⁾ 이 견해는 발명이나 저작물의 창작에 기여한 자를 창작적 기여자와 비창작적 기여자로 나눈다. 이 중 창작적 기여를 한 자에게 권리를 귀속시키는 것에는 의문이 없으나, 비창작적 기여자의 경우 어느 정도의 기여를 하여야 지적재산에 대한 권리를 취득할 수 있는지가 문제되는데, 이를 엄격하게 법정할 것이 아니라, 기여자 간 합의에 따라 설사 일부에게 지적재산권을 귀속시키기로 합의했다고 하더라도 이를 존중해야 한다고 한다.

그러면서 기여자주의에 따라 지적재산입법에 반영할 수 있는 주요내용으로 첫째, 기여자에게 권리 또는 보상을 부여하고, 둘째, 기여자 간 이해관계 조정 문제를 양도가 아니라 원시적 귀속으로 해결하도록 하고, 셋째, 재산권과 인격권을 분리하여 재산권의 귀속에도 불구하고 인격권은 창작자에게 유보하도록 하며, 넷째, 일괄 권리귀속제도의 활용이나 공동창작자 간에도 일부 창작자에게 모든 권리를 귀속하기로 하는 합의의 유효성을 인정하고, 다섯째, 권리를 가지지 못하는 자에 대하여도 적절한 보상을 확실하게 인정하는 것을 들었다.

생각건대, 이용자의 입장에서는 그 발명 또는 저작물에 기여한 사람이

593) 기여자주의라는 용어는 ‘원세환, 앞의 논문, 63면 이하’에서 언급한 것이다.

손경환, “지식재산 권리귀속제도의 문제점과 개선방안”, 「지식재산정책(IP policy)」, 통권 제19호, 한국지식재산연구원, 2014. 6., 32-45면.

594) 손경환, 위의 논문, 43-45면.

595) 이 견해는 업무상저작물이나 직무발명과 같은 업무상 발생한 저작물에 대해서 뿐만 아니라, 그 요건을 충족하지 못하는 일반 저작물 전반에 대한 견해이다.

누구인지 알 수 없을 뿐만 아니라, 기여한 자 모두에게 지적재산권이 귀속되어 있는 경우, 이용자가 그 창작물을 이용하기 위해서는 그 기여자 모두의 동의를 받아야 하는 등 창작물의 이용에 혼란을 줄 우려가 있을 것으로 사료된다.

라. 종업원주의의 타당성

업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속에 관한 상기의 입법 유형 중 종업원주의가 타당하다. 즉 종업원에게 창작물에 대한 창작자 지위를 인정함과 동시에 지적재산권을 원시적으로 귀속시키도록 해야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 실제 창작 행위를 하는 종업원의 창작 의욕을 고취시키기 위함이다. 창작자의 창작 동기와 가장 밀접하게 연관되는 것은 무엇보다 창작자로서의 명예 인정과 인격적 보호이다.⁵⁹⁶⁾ 대부분의 창작자들에게 창작자로서의 지위 획득 및 사회로부터의 인정은 중요한 가치를 가지며 이는 창작 의욕에까지 이어진다.⁵⁹⁷⁾ 이에 사용자주의로 전환하는 것에 대해 창작자의 거부감이 존재할 뿐더러⁵⁹⁸⁾ 이로 인한 창작자의 창작 동기 저해

596) 이는 저작권법의 경우 별도로 인격권을 인정하고 있는 이유가 되기도 한다. 발명의 경우도 발명자에게 재권을 실무적으로 인정하고 있다.

597) 박지환 외 7인, 앞의 논문, 2, 265면.; Catherine L. Fisk, “Credit Where It’s Due: the Law and Norms of Attribution”, 95 Geo. L.J. 49 (2006), p. 54.; 우지숙, “학자는 무엇으로 사는가?—학술저작물에 대한 권리 및 유통에 관한 저자의 의식 연구”, 「한국방송학회보」, 통권 제23-3호, 한국방송학회, 2009, 152-153면에 따르면, 학자들이 논문을 작성함에 있어서의 가장 큰 동기는 독자로부터의 인정(91.5%)과 피드백(92.7%)이라고 한다. 이를 통해 소속된 조직 내에서 좋은 평가를 받아 상위 직급으로의 승진 등 지위와 수입에도 긍정적인 영향을 미친다.

598) 정차호, 앞의 논문(2015), 311면(사용자주의의 도입을 주장하는 이 견해 조

도 우려된다.

둘째, 한국의 현실상 아직은 사용자가 종업원에 비해 협상력이 강하다. 종업원에게 일단 지적재산권 전반을 원시적으로 귀속시키더라도 사용자에게 재산권을 양도하도록 하는 계약을 사전에 체결하는 것이 어렵지 않다.

셋째, 특히 업무상저작물의 경우에는 종업원에게 저작인격권을 귀속시킴으로써 종업원의 인격적 이익을 보호하고 저작인격권의 일신전속성을 유지할 수 있다. 종업원에게 저작인격권이 남아있으면 사용자에게 승계 귀속된 저작재산권의 활용이 저해될 가능성이 있다는 우려는, 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한하는 당사자 간 특약을 인정함으로써 해결할 수 있다. 사용자의 저작재산권의 원활한 행사를 위해 당사자 간 계약 등으로 종업원의 저작인격권의 행사가 일부 제한된다고 하더라도, 종업원에 저작인격권이 유보되어 있으면 사용자가 창작자의 명예를 해하는 정도로 저작물의 내용을 변경하는 것에 대해서는 제재를 가할 수 있는 등 저작인격권의 본질적인 내용의 침해를 방지할 수 있다는 이점이 있다. 사용자주의를 취하는 영국도 재산권만을 사용자에게 원시적으로 귀

차 발명자주의에서 사용자주의로의 전환은 정치적으로 강한 반대에 직면하게 될 것이라고 보았다. 그러한 반대를 극복하기가 어렵다고 판단되는 경우, 발명자주의를 유지하면서 이중양도의 위험을 최소화 하는 방안으로 3가지를 제시하고 있다.

첫째, 독일 종업원발명법과 유사하게 발명진흥법에 선의의 제3자를 보호하지 않는 특별한 규정을 신설하는 방안, 둘째, 미국과 유사하게 직무발명 승계의 경우 제2양수인을 보호하지 않는 특별한 규정을 신설하는 방안으로, 이러한 미국의 방안이 효과가 있기 위해서는 직무발명의 완성과 동시에 승계가 되어야 한다고 본다. 그렇지 않은 경우 회사로의 승계 전에 발생하는 제3자에게의 양도가 유효해질 수 있다는 것이다. 셋째, 직무발명의 승계는 직무발명신고서 접수시로 보고, 선의의 제3자를 보호하지 않는 특별한 규정을 신설하는 방안이다. 저자는 이 중 방안 3이 그 대안으로 적절하다고 보았다).

속시킬 뿐 창작자의 자격과 인격권은 창작자인 종업원에게 유보하는 방법을 취하고 있다.

넷째, 지적재산권 제도의 대원칙인 창작자주의를 관철할 수 있다. ‘실제 창작 행위를 한 창작자는 그 지적 산물에 대한 지적재산권을 원시적으로 취득한다.’는 지적재산권의 일반적인 권리 귀속 원칙이 사용자와 종업원 간 업무상 창작이라 하여 달라져야 할 이유가 없다. 독일 연방대법원은 1974년 Hummelrecht 사건⁵⁹⁹⁾에서 저작자의 정신적 창작 활동의 결과물이라는 저작물의 본질을 고려해 창작자주의는 종업원이 창작한 저작물의 경우에도 적용되어야 한다고 판시한 바 있다.⁶⁰⁰⁾

이에 대해 반박하는 입장에서는 종업원의 업무상 창작의 경우 이에 대해 사용자의 물적·인적·기술적 지원이 있었고 만약 사용자의 이러한 적극적인 투자가 없었다면 업무상 창작도 존재할 수 없었을 것임을 들어, 사용자의 이익 고려 측면에서 사용자에게 창작자 지위를 인정하거나 지적재산권을 원시적으로 귀속시켜야 한다고 주장할지 모른다. 업무상 창작 제도를 설정함에 있어 사용자의 이익을 고려해야 한다는 데에는 전적으로 동의⁶⁰¹⁾한다. 하지만 사용자의 이익 고려를 창작자의 지위나 명예 또는 인격권과 재산권을 포함한 지적재산권 전반을 사용자에게 부여하는 방법으로 하는 것⁶⁰²⁾은 타당하지 않다.

599) BGH GRUR 1974, 480 Hummelrecht.

600) 원세환, 앞의 논문, 154면.

601) 사용자의 비창작적 기여가 없었다면 현대의 환경에서는 종업원이 아무리 좋은 아이디어나 그것을 구체화하는 능력 등을 가지고 있다고 하더라도 저작물을 완성하기 어려웠을 것이다. 그런 만큼 창작자의 창작 동기를 활성화시키는 것 뿐만 아니라 창작 활동에 대한 사용자의 적극적인 투자를 장려하는 것도 기술·문화 산업 발전이라는 지적재산권법의 목적 달성에 매우 중요하다. 그 외에도 사용자의 이익을 고려해야 하는 이유는 매우 다양하다. 이 글의 <VI-4-가> ‘사용자의 이해관계를 고려해야 하는 이유’ 참조.

602) 창작자의 지위나 업무상 창작에 대한 지적재산권 전반(재산권과 인격권)을

왜냐하면 사용자의 기여나 보호 필요성의 정도가 사용자에게 창작자 지위를 인정하거나 업무상 창작에 대한 지적재산권을 원시적으로 귀속시키는 등의 방법으로, 창작자주의라는 지적재산권 귀속의 일반적인 대원칙 자체를 바꿀 정도는 아니기 때문이다. 업무상 창작에의 기여 정도를 고려해 볼 때 사용자는 ‘기여도가 가장 큰 종업원’과 ‘대체로 아무런 기여를 하지는 않았으나 이중앙도 계약을 하여 종업원과의 계약 관계는 존재하는 제3자’ 사이의 중간에 위치한다. 여기서의 기여 정도는 산술적인 기여도만을 기준으로 하기 보다는 지적재산권 제도의 본질적인 측면인 창작적 기여도를 중심으로 판단한 것이다. 이렇듯 창작적 기여를 한 종업원이 물질적·인적·기술적 지원, 즉 비창작적 기여만⁶⁰³⁾을 한 사용자 보다는 그 기여도와 그로 인한 보호 필요성이 상대적으로 더 크다는 점을 고려할 때, 우선 종업원에게 업무상 창작에 대한 창작자 지위를 인정하고 그에 대한 지적재산권을 원시적으로 귀속시키는 것이 타당하다.

이는 자본의 투여만으로는 창작자의 지위를 인정하지 않는다는⁶⁰⁴⁾ 대법원 판례⁶⁰⁵⁾의 입장과도 부합된다. 대법원 판례는 창작 과정에 물질

원시적으로 귀속시키는 방법으로 사용자의 이익을 고려하고자 하는 입장이 바로 사용자주의, 공유주의, 기여주의이다. 그러나 사용자주의, 공유주의, 기여주의는 각각 여러 가지 문제점들을 내포하고 있다. 이 글의 <VI-3-다> ‘원시적 귀속 관련 입법 유형’ 참조.

603) 사용자가 만약 창작적 기여를 하였다면 업무상 창작일 뿐만 아니라 공동 창작에 해당되어 지적재산권을 공유하게 되고, 사용자와 종업원의 창작적 기여 정도에 따라 지분이 분배될 것이다.

604) 영국 또한 2009년 Kelly & Anor v. GE Healthcare Ltd [2009] EWHC 181 (Pat) 판례에서 ‘실제 발명자(actual deviser of the invention)’, 즉 단순히 발명에 기여한 정도로는 충분치 않고 ‘발명의 개념을 형성하는 정도의 기여를 한 자(the contribution must be to the formulation of the inventive concept)’가 발명자가 된다고 판시했다.

605) 저작물에 대해서는 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007도7181 판결(창작적인 표현 형식 자체에 기여한 자만이 그 저작물의 저작자가 되는 것이고, 창작적인

적·인적·기술적 기여는 하였지만 비창작적인 기여에 그치는 경우, 창작자의 지위를 부여하지 않고 공동 저작자로도 인정하고 있지 않다. 이러한 대법원 판례의 입장처럼, 창작적 기여를 하지 않은 자에게 창작자의 지위를 인정하거나 창작물에 대한 지적재산권의 전부(재산권과 인격권)를 원시적으로 귀속시킬 필요는 없다. 사용자에게 재산권만을 양도하는 방안으로도 사용자의 이해관계는 충분히 반영될 수 있다.

물론 창작자주의가 어느 경우에도 반드시 강제되어야만 하는 것은 아니지만⁶⁰⁶⁾, 굳이 원칙 자체를 바꾸지 않고 창작자주의를 준수하면서도, 종업원과 사용자 간 이해관계의 균형을 도모하고자 하는 업무상 창작 제도의 취지를 살릴 수 있고, 업무상 창작에 대한 권리를 종업원에게 원시적으로 귀속함으로써 인해 우려되는 문제점들을 해결할 수 있는 다른 방안이 있는데, 굳이 창작자주의에 대한 예외 규정을 두어 헌법 위반에 대한

표현 형식에 기여하지 아니한 자는 비록 저작물의 작성 과정에서 아이디어나 소재 또는 필요한 자료를 제공하는 등의 관여를 하였다고 하더라도 그 저작물의 저작자가 되는 것은 아니며, 설사 저작자로 인정되는 자와 공동저작자로 표시할 것을 합의하였다고 하더라도 달리 볼 것이 아니라고 판시하였다).

발명에 대해서는 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결(특허법 제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’가 되기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언이나 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다고 판시하였다).

606) 필연적으로 지켜져야 하는 사안이 아니라, 국가정책적 선택의 문제일 뿐이다.

우려 등 현재 업무상저작물 제도에 대해 제기되는 것과 같은 문제점을 발생시킬 필요가 없다.

종업원주의에 대해 가장 크게 우려하는 부분은, 종업원이 업무상 창작에 대한 지적재산권을 원시적으로 취득하는 경우 이를 사용자가 아닌 제3자에게 이중양도하여 제3자가 먼저 출원 등을 함으로써 기술을 외부에 유출시킬 가능성이 있다는 점이다. 업무상 창작에 대한 지적재산권을 사용자에게 귀속시키는 사용자주의를 취하면 발생할 여지가 없는 문제이기 때문에, 이 문제는 사용자주의를 주장하는 가장 큰 논거가 되기도 한다. 직무발명에 대한 특허받을권리의 귀속에 관한 종업원주의를 취하던 일본이 2015년 특허법상 직무발명 제도의 개정을 논의하는 과정에서 사용자주의로의 원칙적인 전환이 필요하다는 주장이 있었던 것도 이러한 기술유출 위험에 대한 기업의 반발 때문이었다.

하지만 제3자에의 이중양도⁶⁰⁷⁾로 인한 사용자에의 권리 승계 귀속의

607) 현행 업무상저작물 제도는 사용자주의를 취하고 있어 저작권 이중양도 문제가 일어나지 않는다. 그런데 만약 종업원주의로 제도가 변경될 경우 업무상저작물에 대한 저작권의 이중양도에 관한 우려 또한 제기될 수 있다.

일반 저작물에 대한 저작권의 이중양도 관련 판례(서울고등법원 2008. 7. 8. 선고 2007나80093 판결)를 통해 저작권 이중양도의 법리를 살펴보면 다음과 같다.

저작권법 제54조 제1호에는 “저작재산권의 양도 또는 처분제한에 관한 사항은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.”고 규정되어 있다. 다시 말해 저작권자가 계약상대방과 저작권양도계약을 체결하는 경우에는, 별도의 저작권양도등록이 없어도 그 의사표시의 합치에 의하여 저작권 이전이라고 하는 법률효과가 바로 발생하나, 다만 저작권양도등록은 계약상대방과 양립할 수 없는 지위에 있는 제3자에 대한 관계에 있어 계약상대방과 제3자 중 누구를 권리자로 볼 것인지에 관한 대항요건에 해당한다는 것이다.

그런데 외국에서 발생한 저작물의 저작권자가 그 나라에서 저작권의 양도계약을 체결하고 그 양도대금을 모두 지급받은 것을 가리켜, 대항요건주의 내지 의사주의 원칙에 따라 그 저작권자가 무권리자가 되었다고 전제한다

불안정성 문제는 굳이 사용자를 창작자로 간주하거나 사용자에게 권리를 원시적으로 귀속시키지 않더라도, 여러 가지 방법으로 해결될 수 있다.

이중양도 문제의 해결을 위해 고려해볼 수 있는 방법으로는 우선 종업원의 제3자에의 양도 자체를 제한 가능하게끔 하는 방안이 있다. 양도의 전면적인 제한은 종업원의 계약의 자유를 침해한다는 비판을 받을 여지가 있기에, 업무상 창작에 대한 지적재산권에 대해 사용자가 일정 기간 이내에 불승계 확정을 하기 전까지는 제3자에게 승계할 수 없도록 하는 등 부분적으로 제한하는 방법을 취할 수 있다. 이러한 방안은 종업원의 업무상 창작시 종업원이 사용자에게 창작물 완성의 통지와 함께 그에 대한 지적재산권의 승계 여부를 묻고, 사용자가 승계를 하지 않겠다는 통지를 한 경우에는 종업원이 제3자에게 양도하는 것을 가능하게 하는 것이다. 이렇게 되면 설사 종업원이 업무상 창작의 완성을 숨기고 사용자의 승계의사를 묻지 않은 채 제3자에게 양도하거나, 사용자에게 업무상 창작의 완성을 알렸다 하더라도 일정 기간 사용자의 불승계 통지가 있기 전에 제3자에게 양도한 경우, 그러한 양도 계약을 무효로 함으로써 사용자가 권리를 회복하도록 할 수 있다.

물론 이미 제3자에게 양도가 되어버리는 순간 기술 공개가 일어난 것이지만, 이는 지적 창작물의 완성사실은 창작자가 아닌 다른 사람은 잘 알 수 없기에 완성된 지적 창작물을 타인에게 알리는 것을 막기 힘들다는 등의 지적 산물의 특성에 따른 것이고, 이는 사용자주의를 취한다고

음, 후순위 양수인이 체결한 저작권 양도계약은 무권리자로부터 저작권을 양수받은 경우에 해당하여 무효라고 보는 경우에는, 결국 후순위 양수인은 저작권양도등록을 먼저 경로하였는지 여부에 관계없이 언제나 선순위 양수인에게 대항할 수 없는 결과를 초래하게 되고, 이러한 결과는 이중 양수인들 사이에는 저작권등록을 먼저 경로한 사람을 권리자로서 보호하는 우리 저작권법의 취지에 명백히 반하는 것으로서 허용되지 아니한다.

하더라도 마찬가지일 것이다. 그러므로 이러한 기술 공개 행위에 대해서는 업무상 창작에 대한 권리를 사용자에게 원시적으로 귀속하는 등 권리의 원시적 귀속에 관한 입법으로 해결하려 할 것이 아니라, 기술유출을 한 종업원에 대한 처벌을 강화하거나 창작을 한 종업원에 대해 적극적으로 정당한 보상을 하는 방법 등으로 대응해야 할 것이다.

그 외에도 업무상 창작에 대한 권리는 사용자에게 승계 귀속된다는 것이 대부분이라는 점을 감안할 때, 업무상 창작의 이중양도의 경우 제3자의 악의 및 적극가담을 넓게 인정하여 이중양도가 무효가 되는 범위를 넓히는 방안, 그리고 출원 전 특허받을권리⁶⁰⁸⁾를 승계한 제3자에 대항하려면 출원해야 한다는 특허법 제38조 제1항을 직무발명⁶⁰⁹⁾에는 적용하지 않도록 하여, 출원 없이도 사용자가 제3자에게 대항할 수 있게끔 하는 방안 등도 있다. 현행 저작권법 제54조 제1호 또한 저작재산권의 양도 뿐만 아니라 처분의 제한에 대해 등록을 해야만 제3자에게 대항 가능하도록 규정하고 있다. 직무발명에서의 논의와 마찬가지로 업무상저작물의 경우에도 저작권법 제54조 제1호를 적용하지 않는다고 보아, 설사 제3자가 먼저 등록을 마쳤다 하더라도 사용자는 업무상저작물에 대한 저작권을 되찾을 수 있도록 하는 것이다.

608) 특허받을권리는 재산적 가치를 가진 권리로 양도할 수 있다. 특허출원 전 특허받을권리의 양도에 대해 양수인과 합의된 경우에도, 그러한 양도를 제3자에게 주장 또는 대항하기 위해서는 그 양수인은 특허출원을 해야 한다(특허법 제38조 제1항). 특허출원 후 특허받을권리가 양도된 경우에는 상속 등 일반승계의 경우를 제외하고는 명의변경신고가 있어야 비로소 양도의 효력이 발생한다(동조 제4항). 종전에는 특허출원인이 명의변경신고의 주체였으나, 2001. 2. 3. 특허법 개정으로 양도인과 양수인이 함께 신고하여야 한다. 특허출원 전 특허받을권리의 양도에 있어 특허출원은 대항요건이고 특허출원 후 특허받을권리의 양도에 있어서 명의변경신고는 효력발생요건이다(정상조·박준석, 앞의 책, 142-145면).

609) 자유발명에는 그대로 적용될 것이다.

그런데 무엇보다도 최근에는 종업원 여러 명이 협업을 하여 업무상 창작을 하는 경우가 증가하고 있기 때문에 현실적으로 업무상 창작의 완성을 숨기기가 쉽지 않다. 그리고 종업원주의를 취하고 있는 직무발명 제도 관련 분쟁 중 제3자에의 이중양도 관련 판례의 수가 별로 많지 않다. 이는 분쟁의 가능성이 그다지 크지 않음을 반증하는 것이라고 볼 수 있다.

위에서 제시한 여러 방안들 중 어떤 방안을 취할 것인지에 대해서는 아래 이 글의 <VI-6> ‘사용자의 포기의사 통지 전 종업원의 처분은 사용자에 대해서는 무효로 규정’에서 보다 자세히 살펴보고자 한다.

마. 당사자 간 계약으로 원시적 귀속 주체 변경 불가

일본이 2015년 7월 특허법 개정으로 신설한 문구처럼, 당사자 간에 미리 합의를 한 경우 업무상 창작에 대한 지적재산권을 사용자에게 원시적으로 귀속시킬 수 있도록 해야 하는 것은 아닌지 의문을 제기할 수 있다. 사용자가 종업원의 연구개발 업무에 합당한 임금을 충분히 지급하였고 무엇보다 사용자와 종업원의 관계가 대등하여 종업원이 자발적으로 자유롭게 직무발명에 대한 권리를 사용자에게 원시 귀속시키고자 하는 계약을 사용자와 미리 체결했다면, 그 계약의 유효성을 인정해야 하는 것이 계약 자유의 원칙에 부합한다는 것이다.

생각건대 그럼에도 불구하고 당사자 간 합의로 직무발명에 대한 특허받을권리의 원시적 귀속 주체를 변경하는 것은 타당치 않다고 본다.

사용자에게 원시적으로 귀속시키고자 하는 당사자들의 의도는 사용자에게 승계하는 절차를 거쳐야 하는 등의 행정적인 부담을 줄이고, 무엇보다 종업원이 제3자에게 이중양도할 위험을 원천적으로 차단하고자 함이다.

하지만 당사자 간 계약으로 업무상 창작에 대한 지적재산권을 사용자가 원시적으로 귀속하도록 정하게 하지 않더라도, 종업원주의를 유지하면서 업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생한 때 자동으로 별도의 승계 절차 없이 사용자에게 승계되도록 하여 보다 간편하게 적은 비용으로 승계되도록 하고, 일정기간 내 사용자가 승계의사표시를 하기 전 종업원이 임의로 제3자에 처분하는 경우, 사용자에게 대해서는 그 처분의 효력이 없도록 하는 규정을 신설함으로써, 제3자에의 이중양도 위험성을 줄여 사용자에게 업무상 창작에 대한 지적재산권이 안정적으로 승계될 수 있도록 하면 충분히 그러한 목적을 달성할 수 있다.

그리고 무엇보다 사용자는 종업원의 업무상 창작에 대해 물적·인적·기술적 자원을 투자하였을 뿐 창작적 기여에까지 이르지 않는다는 점을 감안하여야 한다.

입법례적으로 봤을 때도 사용자주의를 취하는 국가에서 ‘당사자 간의 계약으로 달리 정하지 않는 한’ 그 권리가 사용자에게 원시적으로 귀속된다고 규정하고 있는 경우는 여러 사례가 있어도, 종업원주의를 취하면서 ‘당사자 간에 달리 정하는 경우’ 그 권리를 사용자에게 원시적으로 귀속시킬 수 있다고 규정하고 있는 경우는 2015년 7월 특허법 개정을 한 일본의 직무발명 제도가 유일하다.

전자의 입법례를 취하고 있는 국가로는 미국, 일본, 한국의 업무상저작물 제도, 영국의 업무상저작물 및 직무발명 제도 등이 있다. 이는 종업원과 사용자의 관계에서 대부분의 경우 종업원의 교섭력이 상대적으로 낮다는 점을 반영하여, 법률의 규정 보다 종업원에게 유리한 내용이라면 당사자 간 계약으로 법규와 달리 정할 수 있도록 한다는 입법적 의도에 기인한 것일 것이다. 연방 특허법에 직무발명에 대한 아무런 규정을 두고 있지 않고 종업원에 대한 별다른 보호 조치 없이 그 권리 관계를 당

사자 간 계약에 일임하고 있는 미국에서 조차, 발명에 대한 권리가 종업원에게 원시적으로 귀속된다는 특허법상 원칙은 직무발명에도 그대로 적용되고, 설사 당사자 간 계약으로 권리의 원시적 귀속 주체를 달리 정했다고 하더라도 종업원에게 원시적으로 귀속된 권리가 사용자에게 양도된 것으로 해석한다.⁶¹⁰⁾

다만 점차 사용자와 종업원이 협상력이 대등해지는 경우 업무상 창작에 한해 당사자 간 계약으로 그에 대한 권리의 원시적 귀속 주체를 달리 정할 수 있도록 하여 권리 귀속에 있어 유연성 부여하는 방향으로 나아가갈 수 있을 것이다. 현실적으로 대부분의 고용관계에서 사용자에게 원시적이든⁶¹¹⁾ 또는 승계적이든⁶¹²⁾ 최종적으로 권리가 귀속되고 있을 뿐만 아니라, 사용자에의 최종 귀속은 당사자의 일반적인 의사이기 때문이다. 향후 사용자와 종업원의 관계 등의 변화 등에 따라 단계적으로 계약에 일임하는 방향으로 나아가야 할 것이다.

4. 업무상 창작에 대한 사전양도계약 체결 가능

발명진흥법은 자유발명에 대한 종업원과 사용자 간 사전양도계약을 무효라고 규정하고 있다. 즉 직무발명에 대해서는 종업원과 사용자 간 사전양도계약을 허용하고 있다. 반면 저작권법은 업무상저작물에 대한 권리가 사용자에게 원시적으로 귀속된다고 규정하고 있어 사전양도계약에 대해서는 규율하고 있지 않다.

610) Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S.Ct. 2188 (2011).

611) 현행 업무상저작물에 대한 저작권의 귀속의 경우 그러하다.

612) 현행 직무발명에 대한 특허받을권리의 귀속의 경우 그러하다.

가. 사용자의 이해관계를 고려해야 하는 이유

사용자는 업무상 창작의 완성을 위하여 많은 물적·인적·기술적 투자를 통한 기여를 하며 이러한 적극적인 투자가 없으면 창작의 완성이 불가능할 수도 있는 경우가 대부분이다. 이렇듯 업무상 창작물의 생산은 종업원 한 개인의 지적 노력으로만 이루어지는 것이 아니라, 여러 전문인력들의 협업과 다양한 자원을 필요로 하는 경우가 많다. 이러한 창작 환경에서의 사용자는 막대한 자본을 투입해야 하면서, 창작이 실패하게 되면 투자비용의 손실 등 경제적 위험 부담을 피할 수 없게 되는 만큼, 그 개시나 창작 과정에 사용자의 기획과 지시·감독이 있게 되고, 또한 그러한 비용을 회수할 수 있는 경제적 수단이 필요한데 그 수단이란 결국 창작물을 활용한 수익 사업을 통하여 이익을 창출하는 것이다.

사용자가 창작물을 활용하려면 우선 업무상 창작에 대한 지적재산권을 안정적으로 취득하는 것이 선행되어야 하며, 그 권리를 사용자에게 귀속시키는 것이 창작물의 사업화 및 수익 극대화를 보다 더 용이하게 할 수 있다. 또한 업무상 창작에 대한 사용자의 적극적인 투자를 유도하여 양질의 창작물 생성을 통한 기술·문화 산업 발전에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 사용자의 이해관계는 당연히 고려되어야 할 사항이다.

나. 사전양도계약 유효성을 인정해야 하는 이유

이처럼 업무상 창작에 대한 사용자의 이익을 고려하는 방안으로 사전양도계약을 명문화할 필요가 있다고 본다. 아직 창작물이 완성되지 않았음에도 사용자와 종업원 간에 미리 업무상 창작에 대한 승계계약을 체결

할 수 있게 하는 이유, 더 나아가 사용자의 협상력이 종업원에 비해 상대적으로 강함에도 불구하고 사전양도계약을 명문화하여 업무상 창작에 대한 권리가 사용자에게 승계 귀속하는 것을 확실하게 보장하려는 이유에 대해 미국의 경제학적 분석을 참고하고자 한다.

미국은 업무상저작물의 경우 Works Made For Hire 원칙에 따라 그에 대한 권리가 사용자에게 원시적으로 귀속되기에 업무상저작물에 대한 권리를 사용자에게 승계하는 계약에 대해서는 따로 논의될 여지가 없다. 이렇듯 아래에서 살펴볼 미국에서의 경제학적 분석은 업무상 창작물 전반에 대한 것이 아닌, ‘종업원 발명’에 대한 특허받을권리의 사전양도계약의 유효성에 관한 논의이기는 하지만, 이 글에서 논하고자 하는, 업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속에 대해서는 종업원주의를 관철하면서도, 사용자의 이해관계를 고려하여 사전양도계약을 인정해야 한다는 논리에도 큰 시사점을 줄 수 있다고 본다.

1) 미국에서의 경제학적 분석

미국의 법원은 종업원 발명에 대한 권리의 귀속 또는 보상의 문제를 등을 원칙적으로 당사자 간 자유 계약에 의해 해결할 사안으로 보고 사전양도계약의 유효성을 인정하고 있다. 종업원 발명에 대한 권리의 사용자 귀속을 비판하는 견해에 대해서, 미국의 법원은 오히려 사전양도계약에 의한 사용자에의 권리 귀속을 옹호하는 이론들을 인용하여 반박한다. 사용자 귀속을 옹호⁶¹³⁾하는 이론들로는 전략적 협상 분석(strategic bargai

613) 비판론자에 대해서는 Robert P. Merges, op. cit., p. 11.; 김선정, “미국에 있어서 종업원발명의 법적 취급”, 「경영법률」, 제14집 제1호, 한국경영법률학회, 2003. 9., 9면.

ning analysis), 집단생산이론(team production theory), 본인-대리인이론(principal-agent theory), 상식분석(common sense analysis) 등이 있다.

전략적 협상 분석(strategic bargaining analysis)은 사전양도계약의 유효성 여부에 대해 거래 비용의 관점에서 판단한다. 사전양도계약은 고용 계약 초기에 체결되는데, 종업원의 발명 완성 후 사용자가 그와 양도 조건을 협상하는 것보다 훨씬 수월하고 버티기(holdup) 비용을 피하게 된다는 것이다.⁶¹⁴⁾

오늘날 대다수의 제품은 다수의 특허발명들이 결합되어 있는 경우가 많다. 그런데 만일 종업원에게 발명에 대한 권리를 귀속시킨다면, 그 종업원은 개발예정부지 안의 작은 땅을 갖고 있는 자처럼 과도한 보상을 요구할 우려가 있다. 이렇게 되면 발명이 완성되기까지 들인 투자 비용을 회수하고 시장 경쟁력을 잃지 않기 위해서 사용자는 과도한 보상을 지급하고서라도 그 기술을 이전해올 수 밖에 없다. 사용자가 직무발명에 많은 비용을 투자할수록 종업원의 교섭력은 강해지고 더 큰 보상을 요구하게 된다. Merges 교수는 이를 버티기 게임(holdup game)이라 부른다.⁶¹⁵⁾ 이 경우 사용자는 상품의 생산과 광고 등에 투자할 비용 등을 기술이전 과정에 수반되는 종업원과의 분쟁 해결에 낭비하게 된다. 이러한 상황이 누적되는 경우 기업은 연구개발에의 투자를 줄이게 되고, 이는 결국 그 기업의 시장 경쟁력이 떨어뜨리는 등 경제 전반에 비효율과 경쟁력 저하를 초래할 것이라고 본다.

집단생산이론(team production theory)은 현재 대부분의 발명들은 한 명의 발명자에 의해 이루어지기 보다는, 다수 연구 인력들의 협업으로 성취하는 경우가 많은데, 공동 발명 등에 대한 이들 개개의 기여도를 정

614) 김선정, 앞의 논문(2003), 10-11면.

615) 버티기 게임(holdup game)과 관련하여 김선정, 앞의 논문(2003), 11면.

확히 산정하는 것이 어려운 점을 지적한다. 특히 하나의 제품에 다수의 특허발명과 디자인이 함께 적용된 경우 각각의 공헌도를 산정하고 보상하는 것은 더욱 그러하다. 그에 더해 발명에 대한 경제적 이익은 단순히 기술적 요인에 의해서만 좌우되는 것이 아니라, 영업 활동 등도 영향을 끼치므로 기여도에 따른 정당한 보상은 사실상 매우 어렵다고 본다.⁶¹⁶⁾

본인-대리인 이론(principal-agency theory) 또는 복합업무 대리 모델(multi-task agency model)은 발명 이외에 다른 여러 가지 업무를 부여 받은 종업원에게 발명의 귀속을 인정한다면 종업원은 자신의 이익을 위해 가장 보상이 큰 과제에만 집중하고, 자신이 하여야 할 다른 과제들을 소홀히 하여 사용자의 목표 달성에 차질을 가져 온다는 것이다.⁶¹⁷⁾ 사용자가 부과한 다른 과제를 희생한 대가로 종업원이 특허권을 취득하는 것은 불합리하다는 것이다.⁶¹⁸⁾ 이러한 점에서 볼 때 사전양도계약은 유용한 방안이 될 수 있다고 본다.

마지막으로 상식 분석(common sense analysis)은 종업원의 발명은 성공률이 낮고 사용자는 이러한 위험을 감수하고 있다는 점, 사용자는 성공한 발명에 대한 권리를 취득함으로써 실패한 발명에 투입된 비용을 만회할 수 있어야 한다는 점, 반면 종업원은 안정적인 급여를 받으며 비록 발명이 실패한 경우에도 이를 반환하지 않는다는 점, 사용자의 투자가 없었다면 종업원의 발명은 불가능하였다는 점 등 발명에 내재되어 있는 위험의 공정한 분산을 그 근거로 한다.⁶¹⁹⁾

616) Robert P. Merges, op. cit., p. 22.

617) 김선정, 앞의 논문(2003), 12면.; 이재역, “과학기술 연구인력에 대한 기업보상전략 개선방향”, 과학기술정책연구원, 2004. 12., 157면.

618) 이재역, 위의 논문, 158면.

619) Robert P. Merges, op. cit., p. 30.; 김선정, 앞의 논문(2003), 13-14면.; 이재역, 위의 논문, 158면.

2) 검토

생각건대, 업무상 창작에 대한 지적재산권 제도를 설정함에 있어서는 창작자인 종업원의 이익 뿐만 아니라 창작 활동을 지원하는 사용자의 이익 또한 균형 있게 고려되어야 한다. 종업원에게 창작자의 지위를 인정하는 등 인격적 이익의 귀속과 함께 통상의 급여 외에 추가적인 이익을 부여하는 한편, 사용자는 업무상 창작으로부터 경제적인 이익을 취하여 또 다른 창작에 재투자하는 선순환이 이루어질 수 있도록, 사전양도계약을 법에 명문화함으로써 사전양도계약의 유효성을 담보하여 유효성에 대한 분쟁을 방지하고 사용자에게 권리가 최종적으로 귀속될 수 있도록 보장되어야 한다.

미국의 경제학적 분석에서 서술한 바와 같이 사전양도계약을 통해 업무상 창작에 대한 지적재산권이 사용자에게 승계 귀속되는 것을 보장하게 되면, 종업원의 버티기(holdup) 가능성을 막아 거래 비용을 줄일 수 있고, 창작이 실패했을 경우의 손실 위험을 고스란히 부담해왔던 사용자는 업무상 창작에 대한 권리를 승계 취득하게 됨으로써, 그 창작물을 활용한 수익 사업을 통하여 비용을 만회하고 이익을 취할 수 있는 기회를 얻을 수 있다. 특히 한 사람의 창작자가 아닌 여러 사람의 창작적 협업이 필요하거나, 하나의 새로운 창작물의 완성을 위하여 여러 가지 다양한 창작물들의 융합을 필요로 하는 것이 현재의 창작 현실임을 감안하면, 사전양도계약을 통해 창작에 참여했던 각자의 기여도를 따로 산정하기 어렵다는 점을 간단하게 해결할 수 있고, 사용자에게 승계되지 않고 종업원에게 최종 귀속시키도록 할 때의 문제점인, 종업원들이 자신에게 권리가 귀속되는 데 유리한 업무만 하려고 하고 다른 업무에는 소홀하게

될 수 있는 단점도 해소할 수 있다. 또한 업무상 창작에 대한 지적재산권을 사용자에게 최종 귀속시키는 것이 당사자의 상식적인 의사이기도 하다. 이는 직무발명이든 업무상저작물이든 업무상 창작 전반에 걸쳐 동일할 것이다.

5. 업무상 창작에 대한 지적재산권 발생시 자동으로 사용자에게 승계 귀속 간주

당사자 간 사전양도계약이 존재하는 경우 사용자가 종업원으로부터 지적재산권을 보다 간편하고 안정적으로 승계받을 수 있도록 하기 위해 사용자의 승계의사 통지 등과 같은 별도의 승계 절차를 요하지 않고, 업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생한 때에 자동으로 그 권리가 사용자에게 승계 귀속되는 것으로 보는 것이 필요하다. 물론 이는 강행규정이 아니며 당사자 간 계약으로 자유롭게 변경 가능하다.

업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생한 때라 함은 저작권의 경우에는 업무상저작물 창작시⁶²⁰⁾가 되고, 특허받을권리의 경우에는 직무발명의 완성시가 될 것이다.

또한 일정 기간 내에 사용자가 지적재산권의 포기의사를 알린 때에 그 승계는 무효로 한다. 사용자의 입장에서는 업무상 창작에 대한 권리를 취득하는 경우 그 유지비용이 들고 종업원에 대한 보상 의무 등도 부담해야하기 때문에, 사용자에게 승계에 대한 선택권을 보장하기 위함이다.

이는 정부가 2017년 1월 18일 제출하고, 동년 7월 현재 관련 위원회에

620) 저작물이 미완성된 경우도 포함한다.

회부되어 심사 중인 발명진흥법 일부개정 법률안(의안번호 2005147) 내용의 일부이기도 하다.⁶²¹⁾

업무상 창작에 대한 지적재산권의 승계시점⁶²²⁾은 그에 따라 발명자인 종업원의 출원이 무권리자의 출원인지 여부가 결정된다는 점, 사용자에 의 승계시점이 빠르면 빠를수록 사용자가 먼저 출원하여 대항요건을 갖출 수 있는 시기가 앞당겨져,⁶²³⁾ 종업원으로부터 이중양도를 받은 제3자에 우선할 가능성이 커진다는 점, 그리고 종업원의 보상청구권의 발생시점으로 특별한 사정이 없는 한 권리의 소멸시효 기산점⁶²⁴⁾이 될 수 있다는 점에서 의미가 있다.⁶²⁵⁾

621) 이 글의 <II-2-라> ‘직무발명 규정 관련 발명진흥법 개정안’ 참조.

622) 상정해볼 수 있는 승계시점으로는 장래 발명에 대한 고용계약 당시의 승계, 발명 완성시의 승계, 종업원의 직무발명완성 통지시의 승계, 사용자의 승계 여부 통지시의 승계 등이 있다. 장래의 잠재적인 발명에 대해 고용계약 당시에 이미 승계된 것으로 보는 계약의 유효성을 인정할 수 있는지 여부에 대해서는 견해 대립이 있다. 이에 대해 Evelyn D. Pisegna-Cook, “Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statutes”, 2 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 163 (1994)., pp. 163-164, 175-175, 177.

623) 특허법 제38조 제1항(특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다).

624) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(직무발명보상금 청구권은 일반 채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허받을권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다).

625) 박지환 외 7인, 앞의 논문, 309면.

6. 사용자의 포기의사 통지 전 종업원의 처분은

사용자에 대해서는 무효로 규정

하지만 업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생한 때로 승계시점을 앞당기는 것만으로는, 업무상 창작에 대한 지적재산권의 이중양도 문제를 완전히 해소하여 사용자에게 권리의 승계 귀속의 안정성⁶²⁶⁾을 기하기는 어렵다.

이에 상술한 승계시점의 명문화와 함께, 독일 종업원발명법 제7조 제2항의 상대적 처분금지 조항을 참고하여, 사용자가 지적재산권의 포기의사를 알리기 전에 종업원이 당해 업무상 창작에 대한 지적재산권을 임의로 처분하는 경우, 사용자에게 대해서는 종업원의 처분을 무효로 하는 규정을 신설하는 것이 필요하다. 여기서의 처분에는 양도, 포기, 이용 또는 실시 허락 등이 모두 포함된다.

이러한 규정을 두어 제3자보다 사용자를 더 보호해야 하는 근거는 다음과 같다. 첫째, 업무상 창작에는 사용자의 기여가 존재하고, 그 창작에 대해 대체로 아무런 기여를 하지 않은 제3자보다는 기술적·인적·물적 기여를 한 사용자를 보호할 필요성이 더 크다.

둘째, 사용자는 업무상 창작물 완성사실을 알기 어렵다는 지적 성과물의 속성 때문에, 발명자가 창작물 완성사실을 알리지 않는 한 출원이라는 대항요건을 먼저 갖추기가 쉽지 않다는 현실적인 문제가 있다.

셋째, 제2양수인인 제3자의 입장에서는 현재 이루어지는 창작의 경우

626) 그 방안으로 특허권 또는 저작권 양도시 제3자에 대한 대항요건을 규정하고 있는 특허법 제38조 제1항이나 저작권법 제54조 제1호를 업무상저작물이나 직무발명의 양도에는 적용하지 않는 방안 등이 있겠지만, 이 글에서는 독일 종업원발명법 제7조 제2항의 상대적 처분금지 조항을 참고하고자 한다.

대부분 종업원의 신분으로 업무상 만들어졌음을 충분히 예상할 수 있고, 양도인인 창작자가 종전 그리고 현재 어느 회사에서 어떤 업무를 담당하는 자인지에 대한 정보, 그리고 사용자에게 양도되었을 수 있다는 점을 쉽게 인지할 수 있는 가능성이 있음에도 불구하고 양수하는 것은, 설사 적극적으로 양도를 유도하지 않았다고 하더라도 부정경쟁행위의 소지가 있다는 점에서 제3자의 보호 필요성은 그다지 크지 않다.

넷째, 이렇듯 선의의 제3자를 보호하지 않는 규정은 제3자로 하여금 종업원으로부터의 양도에 신중을 기하도록 할 것이고, 종업원이 일정 기간 사용자가 아닌 제3자에 양도하는 것을 어렵게 만들으로써 기술이나 정보 유출 등을 막을 수 있는 환경 조성에도 도움이 될 것이다.

다섯째, 발명 완성사실 신고 후 일정기간이 지난 때에는 종업원이 자유롭게 양도할 수 있기에 종업원의 계약의 자유에 대한 과도한 제한도 아니라고 본다.

업무상 창작에 대한 지적재산권의 이중양도 사건에서 법원이 선의의 제3자의 범위를 좁게 보는 것으로 사용자의 승계 귀속의 불안정성 문제를 해결할 수 있는 방안도 있는데 굳이 명문화할 필요가 있겠느냐는 의문이 있을 수도 있겠으나, 이 방안은 법원의 판단을 기다려야 할 뿐만 아니라 예측불가능성으로 인해 그다지 적절하지 않을 것으로 보인다.

그럼에도 불구하고 이러한 방안이 종업원의 권리 양도를 과하게 제한한다는 우려가 있을 수 있겠지만, 종업원의 양도 금지 기간 이후에 그것을 증명하는 서류나 사용자의 불승계를 확인하는 문서 등을 종업원이 제시하고, 양수인은 그 서류의 진위에 대해 사용자에게 문의 하는 등 확인 절차를 거친 후 양수를 하는 경우, 제3자를 보호해주는 방안을 추가로 마련하는 것도 부작용을 최소화하는 대안이 될 수 있을 듯하다.

7. 사용자에 비배타적이용권 또는 통상실시권 인정

사용자가 업무상 창작에 대한 지적재산권을 승계하지 않겠다는 포기의사 통지를 하는 등의 이유로 종업원 또는 제3자가 업무상 창작에 대한 지적재산권을 취득하기로 확정되면, 사전양도계약의 체결 여부를 불문하고 사용자에게 업무상저작물의 경우에는 비배타적이용권이, 또는 직무발명의 경우에는 통상실시권이 무상으로 인정될 필요가 있다.

업무상 창작에 대한 사용자의 비창작적 기여를 인정하고 그에 대한 투자비용을 회수할 수 있도록 수익을 보장해주기 위한 배려이다. 업무상 창작에 대한 지적재산권이 사용자에게 승계되는 것이 확정된 경우 종업원에게 정당한 보상청구권이 인정되듯이, 종업원 또는 제3자가 업무상 창작에 대한 지적재산권을 취득하기로 확정된 경우 사용자에게 비배타적이용권 또는 통상실시권을 인정함으로써 당사자 간 이해관계를 균형 있게 고려하고자 하는 것이다. 이때 비배타적이용권이나 통상실시권은 무상의 법정 권리이며 상속·합병 등을 제외하고는 양도불가능한 성질을 가진다고 보아야 한다.

업무상저작물의 경우 사용자가 이용권을 행사함으로써, 종업원의 저작권에 미치는 경제적인 영향과 시장에서 상품으로써의 수명이 매우 짧은 저작물도 많다는 점을 고려하면, 종업원의 이익을 과도하게 해치지 않도록 무상의 비배타적이용권을 행사할 수 있는 기간을 1년으로 한정하고, 그 이후에도 계속 이용하고자 하는 사용자는 그 저작재산권을 승계하도록 함이 합리적이라는 의견⁶²⁷⁾도 있다. 그 행사 기간 등에 대해서는 개별적인 지적재산권별로 추가 검토가 필요⁶²⁸⁾할 것이다.

627) 조영선, 앞의 논문(2013), 55면 참조.

8. 현저한 수익 발생시 사용자의 보상 의무 부과

현행 직무발명 제도의 경우 사용자의 정당한 보상 의무가 있지만, 업무상저작물의 경우 보상에 대한 규율이 없다.

이에 대해 업무상저작물에 관하여 특허법 등에서의와 같은 종업원에 대한 보상규정이 없는 것은 입법의 불비가 아니라, 저작물의 경우 발명에 비해 창작성이 낮고 보상은 종업원에 지급되는 급여만으로 충분하다거나, 당사자 간 계약의 문제로 보고 그러한 후견적인 장치를 둘 필요가 없다는 판단에 따른 것이라고 보는 입장도 있다.

하지만 모바일게임이나 온라인게임과 같은 컴퓨터프로그램처럼 고도의 창작성을 필요로 하고 수익성도 높은 저작물도 있으며 그 비중도 점차 높아지고 있다. 이러한 저작물의 창작에 소요된 투자비용과 통상적으로 주어지는 급여를 상회하는 현저한 이익을 업무상 저작물로부터 얻게 되는 경우, 창작자인 종업원에게 창작에 대한 정당한 대가를 부여하도록 해야 하는 것은 발명과 동일하다는 점에서, 사용자가 상대적으로 우월한 지위를 이용하여 불평등한 계약을 하는 것을 방지하기 위해, 종업원이

628) 중국 저작권법에 따르면, 사용자에게 우선 이용권이 허락되는 기간인 저작물 완성 후 2년 동안에는, 종업원은 사용자의 동의 없이 사용자가 이용하는 것과 동일한 방식으로 제3자에게 이용을 허락할 수 없다. 이렇듯 우선이용권 행사 기간의 제한을 둔 중국 업무상저작물 제도 또한 우선이용권 행사 기간 이후 사용자는 여전히 업무 범위 내에서 계속 그 저작물을 무상으로 이용할 수 있고, 종업원이 제3자에게 이용을 허락하는 계약을 체결하는 경우에도, 그에 따른 이익은 사용자와 체결한 계약에서 약정한 비율에 따라 사용자에게 배분하도록 하고 있다는 점을 참고해볼 때, 이 글에서 제시하는 사용자의 비배타적이용권의 경우 그 행사 기간에 대한 제한을 따로 둘 필요는 없어 보인다(중국 저작권법에 대해서는 <http://world.moleg.go.kr/World/EastAsia/CN/priority/31107> 참조).

정당한 보상을 받을 권리를 직무발명에 대한 발명진흥법 뿐만 아니라, 업무상저작물에 대한 저작권법에도 명문화하는 것이 필요하다.

물론 창작 과정에서의 사용자와 종업원의 공헌도, 창작의 용이성 여부 등 당해 창작물의 성질, 당해 창작물로부터 발생한 수익의 정도, 당해 산업 분야의 현실 등에서 업무상저작물과 직무발명 간에 차이가 있을 수는 있을 것이다. 직무발명에 비해 업무상저작물의 경우, 종업원에게 지급된 통상의 급여에 업무상 창작에 대한 정당한 보상이 이미 포함되어 있는 것으로 보는 경우가 더 많을 수 있다.

사용자의 보상에는 상여·일시금, 스톡옵션, 연구비 증액 등 금전적 보상에만 한정하지 않고, 표창, 승진·승격, 연구재량권 확대, 펠로우(fellow)로 임명⁶²⁹, 안식년 부여⁶³⁰ 등 비금전적 보상도 포함하는 것이 바람직하다. 일본도 2015년 개정에서 상당한 ‘보상’을 상당한 ‘이익’으로 바꾸어 그 형태를 비금전적 보상에까지 확대시켰다.

이렇듯 업무상 창작에 대한 지적재산권이 사용자에게 승계⁶³¹되는 경우 종업원이 보상청구권을 행사할 수 있도록 규정하되, 종업원이 창작을 하지 못했다고 하여 이전에 지급받았던 임금을 반환하지 않듯이 투자비용과 임금을 초과하는 경제적인 이익이 발생했다고 하여 그 초과금액 전부에 대하여 무조건 보상하여야 하는 것은 아니라고 여겨진다. 종업원의 업무상 창작에 대해 사용자는 그 과정 동안 이미 많은 비용과 위험을 부담했을 뿐만 아니라, 종업원은 임금을 통해 대부분 그에 따른 경제적인

629) 탁월한 성과를 올린 핵심 연구인력을 ‘펠로우(fellow)’로 임명하여 그들에게 금전적 인센티브와 그 외에 높은 수준의 명예를 부여하는 제도를 말한다 (이재역, 앞의 논문, 211면).

630) 창작자들에게 업무분야 또는 평소 하고 싶었던 분야의 공부를 할 수 있는 재충전의 기회를 제공하는 제도이다.

631) 발명의 경우 전용실시권 설정이나 저작물의 경우 배타적 이용허락을 한 경우에도 마찬가지이다.

이익을 누렸다고 볼 수 있다. 그리고 그 경제적인 이익에는 종업원의 창작물 그 자체에 의한 것 뿐만 아니라 그 창작물을 홍보하는 등의 사용자의 영업적 노력도 큰 영향을 끼칠 수 있기 때문이다.

일본의 청색 발광다이오드 사건⁶³²⁾처럼 임금 책정 당시 예상치 못할 만큼, 책정된 임금을 상회하는 현저한 이익이 발생하여 그러한 경제적 이익을 사용자에게 모두 귀속시키는 것이 불공정하다고 생각되는 경우에는 보상청구권을 인정할 수 있다고 본다. 이와 같이 법에서 최소한으로 보장하는 보상기준과 비교하여 당사자 간 계약으로 종업원에게 더 불리하게 규정하지 않는 이상 구체적인 보상에 대하여는 당사자 간 계약에 따르도록 한다.

보상시점에 따른 보상의 종류로는, 직무발명의 경우 사용자가 승계받은 그 발명을 특허출원하기 전에 지급하는 보상(제안보상), 특허출원에 따른 보상(출원보상), 그 발명이 특허등록되었을 때의 보상(등록보상), 그리고 사용자가 출원 중 또는 특허등록된 발명을 실시하여 수익화한 경우 그 수익에 따라 차등 지급하는 보상(실시보상), 특허권을 타인에게 양도 또는 실시 허락하는 경우 그 처분 금액에 따른 보상(처분보상), 직무발명 공개시 손해가 발생할 우려가 있거나 영업비밀로 하기 위해 출원을 유보하는 경우에 지급하는 보상(출원유보보상) 등이 있다.⁶³³⁾ 업무상저작물의 경우는 제안보상, 등록보상, 이용보상, 처분보상 등을 생각해볼 수 있다.

9. 업무상저작물 경우의 특칙 - 종업원의 저작권권 행사 제한 특약의 유효성 인정

632) 平成 14年 9月 19日 東京地方裁判所 平成13年 (行ワ) 17772号.

633) 이재억, 앞의 논문, 209면.

개선방안에 따르면 업무상저작물에 대한 저작재산권이 사용자에게 승계되더라도, 저작인격권⁶³⁴⁾은 저작자의 일신에 전속하는 일신전속적인 권리⁶³⁵⁾이기에 양도될 수 없어 여전히 종업원이 보유하며 종업원은 저작인격권을 포기⁶³⁶⁾할 수도 없다. 이는 사용자에 비해 상대적으로 협상력도 부족하고 경제적으로도 약자의 입장인 경우가 많은 저작자를 위하여, 그의 인격적 이익을 훼손하는 부당한 계약으로부터 보호하는 기능을 담당하기도 한다.

하지만 저작자인 종업원이 저작인격권을 제한 없이 행사하는 경우, 저작물의 이용과 유통을 통한 상업화에 장애가 될 수 있다. 업무상저작물을 경제적 사업에 최대한 자유롭게 활용하여 수익의 극대화를 이루고자 하는 사용자의 입장에서는, 종업원에게 저작인격권이 남아있다는 것이 법적 위협으로 여겨질 수도 있다. 특히 오늘날은 문화 콘텐츠와 관련하

634) 서양에서 처음 저작권을 입법할 당시에는 저작권을 경제적인 재산권으로만 보다가, 18, 19세기 개인 존중 사상에 따라 독일, 프랑스 등 대륙법계 국가에서 저작인격권을 함께 인정하게 되었다. 그러다가 1928년 베른협약 로마 규정 제6조의2 제1항에서 이를 명문화하였다. 영미법 국가에서는 저작인격권을 인정하지 않았으나, 영국은 베른협약에 따라 1988년 11월 저작권법 개정으로 저작인격권을 인정하였고, 미국은 1990년 개정 저작권법을 통해 시각적 예술가(visual artist)에 한정하여 저작인격권 규정을 두었다(이해완, 앞의 책, 384면).

635) 정상조·박준석, 앞의 책, 358면(저작인격권을 타인에 양도하거나 사전에 포기하는 약정은 무효이다. 대리하거나 위임할 수는 있으나 저작인격권의 본질을 해하지 않는 범위 내에서만 가능하고(대법원 1995. 10. 2. 자 94마2217 결정), 실질적으로 저작인격권의 양도나 포기에 해당되는 포괄적인 위임은 인정될 수 없다).

636) 저작인격권의 불행사특약이 저작인격권의 포기와 실질적으로 동일하다고 보는 입장이 있다(中山信弘, 「著作權法」, 法文社, 2014., 472면 등). 하지만 저작인격권의 불행사 특약은 상대방과의 채권 계약이라는 점에서 저작인격권의 대세적, 물권적 포기와는 구별된다.

여 원소스멀티유스(one source multi use)⁶³⁷⁾의 시대인 만큼, 원저작물을 변경해서 활용하는 일이 많다보니 저작자의 동일성유지권 침해 주장에 직면할 가능성이 있다.⁶³⁸⁾

이러한 문제점을 해소하고 사용자가 업무상 창작에 대한 경제적 이익을 충분히 얻을 수 있도록 당사자 간 자유로운 계약으로 공표권, 성명표시권, 동일성유지권 등 저작인격권의 행사를 부분적으로 제한할 수 있도록 하는 것이 타당하다.

저작인격권 전부를 행사하지 않기로 한다거나, 합리적인 이유 없이 특정한 저작인격권을 무조건 행사하지 않기로 하는 등 저작인격권의 내용을 완전히 무력화시키는 내용의 특약이 아닌 이상, 저작인격권 행사를 일정부분 제한하는 특약은 유효하다.

프랑스와 독일도 저작인격권의 핵심을 손상하지 않는 한도 내에서의 저작인격권 불행사 특약을 유효한 것으로 다루고 있다. 이에 따르면 저작자가 성명표시권과 동일성유지권을 동시에 포기하거나, 사전에 일반적이고 포괄적으로 저작인격권의 불행사 약정(advance blanket waivers)을

637) 하나의 원형 콘텐츠를 활용해 영화, 게임, 음반, 애니메이션, 캐릭터 상품, 장난감, 출판 등 다양한 장르의 상품으로 개발·판매하여 부가가치를 극대화하려는 원소스멀티유스는 문화 산업의 기본 전략이 되고 있다.

오늘날 재화로서 문화콘텐츠는 날이 갈수록 디지털 콘텐츠화가 급진전되고 온라인을 통한 소비가 일반화되고 있다. 각 문화 상품 장르 사이의 장벽이 낮아지고 매체 사이의 이동이 용이해짐에 따라, 하나의 원작(one source)으로 다양한 2차적 상품들(multi-use)을 개발·배급할 경우에 시장에서 시너지 효과를 높일 수 있다. 특히 하나의 인기 소재만 있으면 원작의 명성을 빌어 별다른 추가 비용의 부담 없이 다른 장르의 상품으로 변용하여 부가가치를 높일 수 있다는 점에서 각광받고 있다. 또한 관련 상품과 매체를 체계적으로 관리할 수 있어 저렴한 마케팅 및 홍보비용으로 큰 효과를 누릴 수 있다는 장점이 있다(김평수, 「문화산업의 기초이론」, 커뮤니케이션 북스, 2014. 4).

638) 이해완, 앞의 책, 444면.

하는 것은 허용되지 않지만, 한정적이고 합리적으로 예측 가능한 한도(narrowly tailored waivers that involve reasonable encroachments on the author's moral rights)에서 부분적으로 저작인격권 불행사 특약을 하는 것은 유효한 것으로 보는 것이 판례의 입장이다.⁶³⁹⁾

유럽저작권법안(European Copyright Code) 제3.6조 제1항⁶⁴⁰⁾ 또한 저작자의 이익에 비해서 현저히 큰 제3자의 정당한 이익을 위해 저작인격권이 제한될 수 있다고 규정하고 있다. 예를 들어 창작성이 낮은 저작물에 대한 동일성유지권은 보다 쉽게 제한될 수 있다고 한다.⁶⁴¹⁾

한국 저작권법은 저작인격권으로 공표권, 성명표시권, 동일성유지권의 3가지 권리를 인정하고 있다. 공표권은 저작자가 저작물을 공표⁶⁴²⁾하거나 공표하지 아니할 것을 결정할 수 있는 권리이다(동법 제11조 제1항). 공표권의 제한과 관련하여 동법 제11조 제2항은 저작자가 공표되지 아니한 저작물의 저작재산권을 양도하거나 저작물의 이용을 허락한 경우에,

639) 위의 책, 448면.; 조영선, 앞의 논문(2013), 58-59면.

640) European Copyright Code Art. 3.6 - Interests of third parties

(1) The moral rights recognised in article 3.1 will not be enforced in situations where to do so would harm the legitimate interests of third parties to an extent which is manifestly disproportionate to the interests of the author.

(2) After the author's death, the moral rights of attribution and integrity shall only be exercised in a manner that takes into account the interests in protecting the person of the deceased author, as well as the legitimate interests of third parties.

641) 위의 논문, 59-60면.

642) 공표란 '저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에 공개하는 경우와 저작물을 발행하는 것'을 말한다(저작권법 제2조 제25호). 여기서 공중이란 불특정 다수인 뿐만 아니라 특정 다수인도 포함한다(동조 제23호). 발행이란 공중의 수요를 충족시키기 위하여 저작물 또는 음반을 복제·배포하는 것을 말한다(동조 제24호).

그 양수인에게 저작물의 공표를 동의한 것으로 추정하고 있다. 저작권을 양도받은 양수인이 저작물을 이용한 상업화로 수익을 내기 위해서 그 저작물을 공표하는 것이 필요한데, 저작자가 그 공표에 동의하지 않는다면 양수인이 양도받은 저작재산권은 그 가치를 잃게 된다.⁶⁴³⁾ 사용자는 업무상 창작물을 공표하지 않고 영업비밀로 보호하거나, 공표하여 저작물을 적극적으로 활용함으로써 그로부터 경제적인 이익을 얻을 수 있다. 업무상저작물의 공표 여부는 사용자가 그로부터 경제적 이익을 얻는 데 있어 밀접한 관련이 있으므로, 종업원의 공표권 행사를 제한하는 특약은 유효하다고 할 것이다.

성명표시권은 저작자가 저작물의 원작품이나 그 복제물에⁶⁴⁴⁾ 또는 저작물의 공표에 있어서 그의 실명 또는 이명을 표시할 권리를 말한다(동법 제12조). 이는 저작물의 내용에 대해 책임의 귀속을 명확히 함과 동시에 저작물에 대해서 주어지는 사회적 평가를 저작자에게 귀속시키기 위한 것이다.⁶⁴⁵⁾ 단 저작물의 성질이나 이용 형태 등에 비추어 성명표시가 곤란한 경우에는 저작자의 성명을 표시하지 않을 수도 있다(동법 제12조 제2항 단서). 자연인인 창작자의 성명 뿐만 아니라 사용자의 성명도 함께 표시할 수 있는 방안으로 성명표시권을 제한할 수 있을 것이다.

동일성유지권은 저작자가 저작물의 내용과 형식 및 제호의 동일성을 유지할 권리를 말한다(동법 제13조 제1항). 저작자는 본질적인 내용의 변경이 아닌 한, 동법 제25조의 규정에 따라 저작물을 이용하는 경우에

643) 정상조·박준석, 앞의 책, 363면.

644) 저작물의 원작품이나 그 복제물이 아닌 전혀 별개의 물품, 예를 들어 저작물을 홍보하기 위한 신문광고나 홍보 팸플릿에 저작물의 저작자 표시를 하지 않았거나 공동저자 중 다른 저자의 약력만을 소개했다고 하여 성명표시권 침해는 아니다(대법원 1989. 1. 17. 선고 87도2604 판결).

645) 대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결.; 정상조·박준석, 앞의 책, 364면.

학교교육 목적상 부득이하다고 인정되는 범위 안에서의 표현의 변경, 건축물의 증축과 개축 그 밖의 변형, 특정한 컴퓨터 외에는 이용할 수 없는 프로그램을 다른 컴퓨터에 이용할 수 있도록 하기 위하여 필요한 범위에서의 변경, 프로그램을 특정한 컴퓨터에 보다 효과적으로 이용할 수 있도록 하기 위하여 필요한 범위에서의 변경, 그 밖에 저작물의 성질이나 그 이용의 목적 및 형태 등에 비추어 부득이하다고 인정되는 범위 안에서의 변경에 대해서는 이의(異議)할 수 없다(동조 제2항).

이렇듯 저작권법에서도 일정한 경우 저작인격권이 제한될 수 있음을 예정하고 있는 것으로 보아, 저작인격권을 본질적으로 무력화시키는 정도가 아님에도 종업원이 자신에게 저작인격권이 유보되어 있음을 이유로, 사용자가 업무상 창작으로부터 정당한 경제적 이익을 얻는 것을 방해하기 위한 목적만을 가지고 저작인격권을 행사하는 것은 제한되어야 할 것이다.

반면, 어차피 당사자 간 특약으로 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한할 것이라면 현행 저작권법상 업무상저작물 제도처럼 사용자를 저작자로 인정하여, 사용자에게 저작인격권까지 취득시키는 것이 더 타당하지 않느냐는 의문을 제기할 수 있다.

현행 업무상저작물 제도처럼 사용자에게 아예 저작인격권까지 귀속시키는 경우, 사용자가 자신이나 종업원의 명의를 아닌 타인의 명의를 표시하거나, 저작자의 명예 등을 해할 정도로 저작물의 내용을 변형하는 경우에도 실제 저작행위를 한 저작자는 사용자에게 아무런 제재를 가할 수 없다. 반면 개선방안에서 제시하고 있는 것처럼 종업원에게 저작인격권을 유보하되 그 행사를 부분적으로 제한하는 특약을 체결하는 경우에는, 최소한 사용자 이외에 타인의 명의를 저작자로 표시한다거나 종업원의 명예를 훼손하는 등 동일성유지권의 본질적인 내용을 침해하는

정도로 사용자가 그 저작물의 내용을 변경하는 것에 대해 제재를 가할 수 있다. 이렇듯 종업원에게 인격적 이익의 본질적인 최소한의 내용을 보장해 줄 수 있다는 점에서 종업원에게 저작인격권을 보장하고, 부분적으로 사용자의 저작재산권 행사를 과도하게 저해하는 종업원의 저작인격권 행사를 제한하는 특약을 유효하게 하는 방안은 충분히 의의가 있다.

Ⅶ. 각 제도별 구체적인 개정방안

위에서 살펴본 업무상 창작에 공통되는 기본적인 구조를 토대로, 업무상저작물과 직무발명 각각의 구체적인 개정안을 제시하면 다음과 같다. 현행 제도와 문제점에 대해서 간략하게 정리한 후, 구체적 개정 사항 및 그러한 개정으로 인해 기대되는 효과에 대해 살펴본다.

1. 업무상저작물 제도

가. 현행 제도 및 문제점

현행 업무상저작물 제도는 종업원이 업무상 창작한 저작물 중 ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’가 있는 경우, 당사자 간 별도의 계약이 없는 때에는 사용자를 저작자로 보아 사용자에게 저작재산권과 저작인격권이 모두 원시적으로 귀속되도록 하고 있다. 반면 종업원은 저작재산권, 저작인격권, 보상청구권 등 아무런 권리도 가지지 못한다. 창작자원칙에 대한 예외규정인 만큼, 판례는 업무상저작물의 성립 요건을 다소 엄격하게 해석할 필요가 있다고 보고 있다.

하지만 현행 제도는 종업원, 사용자, 이용자, 법리 면에서 각각 단점을 가지고 있다. 우선 ‘사용자의 기획’ 하에 종업원이 업무상 작성한 저작물로 ‘사용자 명의로 공표’되어 저작권법 제9조의 적용을 받는 경우 실제 창작 행위를 한 종업원은 업무상저작물에 대해 저작재산권, 저작인격권, 보상청구권 등 어떠한 권리도 가지지 못한다. 사용자의 입장에서는 앞의

두 가지 요건 중 하나라도 충족하지 못하는 경우⁶⁴⁶⁾, 종업원의 업무상 창작에 사용자가 아무리 많은 비용과 위험을 부담하였다 하더라도 그에 대해 종업원의 의사에 반하는 아무런 권리도 주장하지 못한다. 이렇듯 ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건이 모두 충족되어야 저작권법 제9조가 적용되기에, 외부에 사용자 명의로 공표되어 사용자에게 그 저작권이 귀속되어 있는 것처럼 보이는 저작물의 경우에도, 사용자의 기획이 법인 또는 단체 내부에 존재했는지 여부에 따라, 저작자 및 저작권의 원시적 귀속 주체가 사용자 또는 종업원으로 극단적으로 달라진다. 따라서 외부의 이용자 입장에서는 이러한 창작물을 업무상저작물로 여겨 사용자를 저작자로 볼 것인지, 아니면 자유저작물에 해당된다고 판단하여 종업원을 저작자로 보아야 할 것인지 판단하기 어렵다는 문제가 있다. 법리 면에서도 저작권법 제9조는 저작권법의 대원칙인 창작자주의와 저작인격권의 일신전속성에 반한다.

나. 구체적 개정방안

우선 업무상저작물의 경우, 그 요건에서 ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’ 문구를 삭제하여, ‘사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 작

646) ‘자유저작물’(‘업무상저작물’과 대비되는 개념으로 사용)로 보아, 그에 대한 저작권이 종업원에게 원시적으로 귀속된다. 발명진흥법상 직무발명 제도와 달리, 장래에 발생할 잠재적 저작물에 대한 사전양도계약이 가능하다는 명문의 규정이 없어, 사전양도계약의 유효성이 문제될 수 있다. 특히 ‘사용자의 기획’ 요건이 충족되지 않아서 저작권법 제2조 제31호상 업무상저작물의 정의에 해당되지 않아 종업원의 ‘자유저작물’로 여겨질 경우, 발명진흥법 제10조 제3항이 직무발명 외의 종업원의 발명, 즉 자유발명에 대한 사전양도계약을 무효로 한다고 규정하고 있다는 점을 고려할 때, 장래의 자유저작물에 대한 사전양도계약 또한 그 유효성을 인정하기가 더 어려울 수 있다.

성한 저작물'로 업무상저작물의 정의와 요건을 단순화하고(현행 저작권법 제2조 제31호 및 제9조 문구 수정), 업무상저작물에 해당하는 경우 현행과 달리, 종업원을 저작자로 인정하여 종업원에게 저작재산권과 저작인격권을 원시적으로 귀속시킨다(동법 제9조 삭제). 또한 사용자가 종업원으로부터 저작재산권을 보다 간소하고 안정적으로 승계 받을 수 있도록, 별도의 승계 절차 등을 요하지 않고 종업원의 업무상저작물 창작시⁶⁴⁷⁾ 발생하는 저작재산권이 사용자에게 자동으로 승계 귀속되는 것으로 간주한다. 사용자가 승계하지 않겠다는 통지를 하는 때에는 그 승계를 무효로 하여 사용자에게 승계 여부에 대한 선택권을 보장한다. 제3자에의 이중양도 위험성을 방지하기 위해 종업원이 당해 저작물을 임의로 처분하는 경우 사용자에게 대해서는 그 처분의 효력이 없는 것으로 규정한다. 그 밖에 종업원에게 유보된 저작인격권이 제한 없이 행사되는 경우 사용자가 해당 저작물의 이용을 통해 수익화 하는 데 장애가 될 수 있다는 점을 고려하여, 당사자 간 자유로운 계약으로 종업원의 저작인격권 행사를 부분적으로 제한할 수 있도록 한다. 특히 업무상저작물이 영업비밀로 보호받을 수 있는 경우를 대비하여 종업원의 공표권 행사를 제한하고, 종업원의 명예를 손상시킬 정도가 아니라면 사용자가 그 내용을 자유로이 변경할 수 있도록 한다.

다. 개정에 따른 기대효과

이러한 개정안은 현행 제도보다 종업원 뿐만 아니라 사용자와 이용자

647) 저작권의 발생과 동시에 사용자에게 승계되는 것으로 간주하고자 한다는 점에서, 저작권은 저작물의 완성 여부와 관계없이 미완성의 저작물의 경우에도 그 창작과 동시에 발생하므로, '완성시'라는 문구 대신 '창작시'라는 문구를 넣었다.

그리고 법리적인 측면까지 모두에 이익이 된다.

우선 종업원의 입장에서는 자신의 천재성과 인격적 가치를 투영한 업무상저작물의 창작자로 인정받고 그로부터 명예를 얻을 수 있으며, 또한 현행과 달리 저작인격권과 보상청구권을 가지게 된다. 저작인격권과 관련하여, 종업원은 자신이 창작한 업무상저작물이 공표됨에 있어 마치 타인이 창작자인 것처럼 그 타인의 이름이 표시되거나, 사용자가 창작자인 종업원의 의도에 반하여 임의로 종업원의 명예나 인격적 가치를 훼손하는 방향으로 종업원이 창작자로 표시된 업무상저작물의 내용을 변경하는 경우 이에 대한 구제를 받을 수 있다. 당사자 간에 저작인격권 행사 제한 특약에 의해 저작인격권의 행사를 일부 제한할 수 있다고 하더라도 저작인격권의 본질적인 내용을 해할 정도의 전면적이고 포괄적인 제한은 허용되지 않으므로 저작인격권을 종업원에게 원시적으로 귀속시키는 것은 여전히 의미가 있다. 또한 만약 사용자가 승계를 원하지 않거나 종업원이 업무상 작성했던 저작물들을 취합하여 책을 발간하고자 하는 등의 필요에 의해 종업원이 사용자로부터 저작재산권을 다시 양도받으려고 하는 경우, 현행 제도처럼 사용자가 아예 저작자로 간주되어 사용자가 저작인격권을 원시적으로 취득하는 때에는, 종업원이 사용자로부터 저작권을 다시 양도받더라도 양도가 불가능한 저작인격권은 사용자에게 여전히 유보되어, 종업원이 양도받은 저작재산권을 행사하는 경우 실제 창작자인 종업원의 의사대로 내용을 변경할 수 있는 것이 아니라, 사용자에게 그 내용의 변경에 대해 허락을 받아야 하는 경우가 생길 수 있다. 반면 개정안에 따르면 저작인격권이 종업원에게 그대로 유지되기에 종업원이 후에 사용자로부터 저작재산권을 다시 승계 받은 경우에도 사용자의 저작인격권 행사의 방해 없이 저작재산권을 자유롭게 행사할 수 있다. 또한 업무상저작물로부터 종업원이 받은 임금을 상회하는 예상할 수 없었

던 현저한 이익이 발생하는 때, 종업원이 임금을 받는 것만으로는 사용자와의 이익 분배 면에서 과도하게 불공정하다고 판단되면, 종업원은 보상청구권을 행사하여 보상을 받을 수 있는 가능성이 부여되었다.

개정안은 사용자의 입장에서 이익이 된다. 종업원의 업무상 창작에 사용자가 비용과 위험을 부담하였음에도 단지 ‘사용자의 기획’이나 ‘사용자 명의의 공표’ 요건 중 하나를 충족하지 못해 그 저작물에 대해서 사용자가 아무런 권리도 취득할 수 없었던 현행 제도와 달리, 사용자는 ‘사용자의 기획’이나 ‘사용자 명의의 공표’가 없더라도 종업원이 업무상 창작한 저작물에 대해 저작재산권을 양도받아 그로부터 경제적인 이익을 얻을 수 있다.

물론 현행 제도에 비해 개정안이 사용자에게 손해가 되어 보이는 부분이 있을 수 있다. 우선 현행과 달리 종업원의 저작인격권 행사 때문에 사용자의 저작재산권 행사가 제한을 받게 된다. 하지만 종업원의 저작인격권 행사를 일부 제한하는 계약을 자유로이 체결할 수 있도록 하고 있어 사용자의 저작재산권 행사를 과도하게 방해하기 위한 것이 주된 목적인 경우에는 종업원의 저작인격권 행사를 제한할 수 있다. 당사자 간 약정으로 저작인격권 행사 제한 특약을 개별적으로 할 수도 있겠지만 특약이 없는 경우를 대비하여 사용자의 저작재산권 행사를 방해하기 위한 저작인격권의 지나친 행사는 제한하는 규정을 두는 것도 방법이다. 그 외에 개정안에 따르면 현행과 달리 사용자는 종업원에게 보상을 해야 할 의무가 생긴다. 하지만 종업원의 보상청구권은 임금과 투자비용 등을 상회하는 현저한 이익이 발생하였을 경우, 이 이익을 사용자만 취하는 것이 불공정하다고 판단되는 경우에 한해 매우 예외적으로 인정된다는 점을 명문화하거나, 명문화되지 않는 경우에는 그러한 해석과 판례를 축적하면 종업원에게 과도한 보상을 해야 한다거나 그에 대한 소송이 빈번히

제기될 가능성은 거의 미미하거나 축소될 것이다.

이용자의 입장에서 회사 내부에 업무상저작물의 창작에 관한 사용자의 기획이 있었는지 여부에 따라 저작권이 사용자에게 원시적으로 귀속되는 업무상저작물인지, 종업원에게 원시적으로 귀속되는 자유저작물인지가 달라지는 등의 불필요한 혼동을 피할 수 있다.

개정안은 법리 면에서도 저작권법의 대원칙인 창작자주의를 관철하고 저작인격권의 일신전속성에 부합한다는 장점이 있다. 반드시 창작자주의를 관철⁶⁴⁸해야 할 필연성이 있는 것은 아니지만, 굳이 예외를 규정해야 할 필요성이 크지 않고 창작자주의를 유지하여 창작자의 창작 동기를 저해시키지 않으면서도 사용자의 이해관계도 적절히 조정할 수 있는 방안을 제시하고자 하였다.

2. 직무발명 제도

가. 현행 제도 및 문제점

현행 직무발명 제도에 따르면, 종업원이 업무상 창작한 발명에 대한 특허받을권리는 종업원에게 원시적으로 귀속된다. 사용자는 직무발명에 대

648) 저작권법의 목적 달성을 위해 필요한 경우 예외를 둘 수도 있을 것이다.

하지만 창작자주의의 예외를 규정하고 있는 현행 저작권법 제9조는 종업원과 사용자 간 이익을 균형 있게 조정하지 못하고 있어, 창작자주의를 관철하는 경우에 비해, 창작자인 종업원의 창작 동기와 업무상저작물에의 사용자의 투자를 활성화하여 질 높은 업무상저작물의 창작을 통한 문화 및 관련 산업의 향상 발전에 이바지하고자 하는 저작권법의 목적 달성에 더 유리한 제도라고 보기 어렵다.

하여 사전양도계약을 체결할 수 있으며 종업원의 발명 완성사실 통지에 대해 사용자가 승계的事를 통지한 때에 특허받을권리는 사용자에게 승계된다.⁶⁴⁹⁾ 사용자에게 승계가 확정된 경우 종업원은 보상청구권을 가진다.

하지만 현행 직무발명 제도는 사용자 입장에서 여러 가지 문제점을 지닌다. 우선, 현행법상 직무발명 완성시 그에 대한 특허받을권리는 종업원에게 원시적으로 귀속된다는 이유로, 대법원 판례⁶⁵⁰⁾는 그 직무발명이 사용자에게 승계되기 전에는 사용자의 영업비밀로도 인정하지 않을 뿐더러,⁶⁵¹⁾ 사전양도계약이 존재하더라도 종업원이 직무발명 완성 후 사용자에게 발명완성사실을 알리지 않고 제3자에게 특허받을권리를 이중양도할 수 있다. 특허받을권리가 제3자에게 양도되어 제3자⁶⁵²⁾가 먼저 출원한 경우, 직무발명의 완성에 불가결한 물적·인적·기술적 지원을 한 사용자는 특허받을권리나 특허권을 취득하지 못한다.⁶⁵³⁾ 이러한 기술유출은 직무발명에 대한 사용자의 적극적인 투자 의욕을 떨어뜨려 기술 개발 저해를 야기하고, 사용자가 국가인 경우라면 이는 국가적으로 큰 손실이다.

또한 종업원이 특정한 발명이나 연구개발을 위해 고용된 경우라고 하더라도 미리 사용자와 종업원 간에 직무발명에 대한 양도 또는 전용실시권 설정 계약이 없는 경우,⁶⁵⁴⁾ 직무발명의 완성에 사용자가 많은 자원을

649) 특허받을권리의 양도는 등록함으로써 제3자에게 대항할 수 있다. 출원 후 양도하는 경우에는 출원인등록명의신청을 하여야 당사자 간에 효력이 발생한다.

650) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

651) 그 직무발명에 포함되어 있는 아이디어 중 사용자가 기존에 가지고 있던 기술상 또는 경영상 정보는 여전히 사용자의 영업비밀이다.

652) 제3자의 약의 및 적극가담이 인정되는 경우 제3자로의 특허받을권리의 이중양도는 민법 제103조 위반으로 무효가 되고, 사용자는 특허권이전등록청구권 등을 행사할 수 있다.

653) 물론 무상의 통상실시권을 가진다.

654) 명시적인 사전양도계약이 없는 경우 묵시적 승계합의가 있다고 볼 수 있는 범위가 어디까지인지 그 기준이 명확하지 않아 혼란을 초래한다는 문제점

투자했음에도 불구하고 사용자는 종업원의 의사에 반하여 특허받을 권리를 승계할 수 없다.

특히 발명진흥법 제10조 제1항 단서의 해석상 명시적인 사전양도계약이 없거나 사전양도규정이 사내근무규정 등에 존재하더라도 종업원과의 협의를 거친 것인 아니라 사용자의 의사만이 일방적으로 반영된 경우, 중견기업이나 대기업은 무상의 법정 통상실시권 조차 가지지 못한다.⁶⁵⁵⁾

사전양도계약이 있는 경우에도 사용자가 종업원의 발명완성사실 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 승계 여부를 통지하지 않는 경우, 사용자가 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보아 종업원은 더 이상 직무발명의 내용에 대해 비밀유지의무를 지지 아니하며(동법 제19조 제1항 단서) 자신의 명의로 출원 및 등록할 수 있고, 사용자는 종업원의 동의 없이는 특허받을 권리 또는 특허권을 취득할 수 없을 뿐더러 무상의 법정 통상실시권 조차 가지지 못한다(동법 제13조 제3항). 사용자가 승계의사가 있음에도 불구하고 실수로 통지하지 못한 경우에 대한 불이익이 과도하다는 문제가 제기된다.

뿐만 아니라 중소기업의 경우 사전양도계약의 존재 여부를 불문하고 사용자인 중소기업은 종업원의 직무발명에 대해 무상의 법정 통상실시권을 가진다. 즉, 사전양도계약이 없어도 중소기업인 사용자는 무상의 법정 통상실시권을 가진다. 그런데 사전양도계약이 있는 경우에는, 발명자의 직무발명 완성사실 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 사용자가 승계하지 않겠다는 의사를 통지해야만 무상의 법정 통상실시권을 가진다고 보

도 제기된다.

655) 이를 두고 대기업이나 중견기업은 직무발명의 승계에 대한 ‘묵시적’인 계약이 인정되지 않는다고 보는 견해도 있다(정차호, 앞의 논문(2015), 296-297면.; 임호, “특허받을 수 있는 권리의 묵시적 승계-대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도 12834 판결을 중심으로-”, 「홍익법학」, 제14권 제2호, 2013., 737-764면).

아, 오히려 사전양도계약이 있는 경우 일정 기한 내 사용자가 불승계 통지를 하지 않았다는 이유로, 아예 사전양도계약이 없었던 때보다 오히려 불리한 경우가 발생할 수 있다.

그 밖에 종업원의 직무발명 완성사실 통지 및 그에 대한 사용자의 승계 여부 통지 모두 ‘문서로’ 하여야 한다(동법 제12조). 이에 사용자의 승계의사 통지 등을 문서로 하지 않은 경우 그 효력을 인정할 수 있는지⁶⁵⁶⁾에 대해 분쟁이 발생할 여지가 있다. 독일의 경우 이러한 문제점을 인지하고 이메일, 전화 등의 방법으로도 사용자의 승계 여부 통지 등이 가능하도록 개정한 바 있다.

발명진흥법 제19조 제1항은 “종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.”고만 규정하고 있다. 이에 사용자와 종업원 간에 미리 직무발명에 대한 특허받을권리를 승계한다는 합의를 하지 않거나 사용자가 일방적으로 규정한 근무규정 등에 사전양도에 관한 내용이 없는 경우에도 종업원은 직무발명의 내용에 관한 비밀을 유지해야 하는지 의문이 제기될 수 있다. 단서를 보아 사용자와 종업원 간 사전양도계약이 있거나, 사용자가 일방적으로 정한 근무규정 등에 비밀유지의무에 대한 규정이 있지 않은 이상, 종업원은 직무발명의 내용에 대한 비밀을 유지할 의무가 없고 자유롭게 출원⁶⁵⁷⁾할 수 있다고 해석될 여지가 있다는 문제가 있다.

656) 동법 제12조가 사용자의 승계 여부 통지를 엄격하게 서면으로 할 것을 규정하고 있는 것은 종업원의 권리 취득을 보호하기 위한 것으로 강행규정이라 볼 수 있으므로, 사용자가 그 승계 여부 통지를 문서가 아닌 전화 등 구두로 한 경우 사용자에게로의 승계가 인정되지 않는다고 보는 의견도 있다.

657) 대법원은 직무발명을 한 종업원에게 원칙적으로 발명에 대한 권리가 귀속되므로 그 권리가 아직 사용자에게 승계되기 전에는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 자체가 사용자의 영업비밀로 된다고 볼 수 없어, 종업원

나. 구체적 개정방안

사용자가 저작권을 보다 적은 거래 비용으로 간편하고 안정적으로 승계 받을 수 있도록, 종업원이 직무발명을 완성⁶⁵⁸⁾한 때에는 사용자의 승계의사 통지 등 별도의 승계 절차 등을 요하지 않고도 특허받을 권리가 자동적으로 사용자에게 승계 귀속되는 것으로 보아야 한다(현행 발명진흥법 제13조 제2항 및 제3항 내용 수정). 사용자가 승계받기를 원하지 않는 경우는, 일정 기간 내에 사용자가 지적재산권의 승계를 포기한다는 통지를 하는 때에 승계를 무효로 하여(동법 제19조 제1항 단서 수정) 사용자에게 승계 여부에 대한 선택권을 보장한다.⁶⁵⁹⁾ 하지만 이것만으로 종업원이 제3자에게 이중양도 하는 위험성을 완전히 제거할 수 없어, 독일 종업원발명법 제7조 제2항처럼, 일정 기간 내에 사용자가 승계를 하지 않겠다는 통지를 하기 전에 종업원이 당해 발명을 임의로 처분하는

이 직무발명의 내용에 대해 공개한다 하더라도 부정경쟁방지법상 영업비밀 누설에 해당한다고 볼 수 없다고 판시한 바 있다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결).

658) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 한다. 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명으로, 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술 수준에 입각하여 판단할 것이다(특허법원 2010. 10. 29. 선고 2010허3622 판결).

659) 사용자는 대부분의 직무발명에 대해 승계를 원하겠지만, 승계하는 경우 사용자는 종업원에 상당한 보상을 해야 할 의무가 발생하고(발명진흥법 제15조 제1항), 승계받은 직무발명을 출원하는 경우 심사절차에 따른 수수료(특허법 제82조), 등록에 따른 특허료를 납부(동법 제79조)해야 하는 부담이 발생하기에, 사용자가 직무발명을 승계하는 것을 원하지 않는 경우도 있다.

경우 사용자에 대해서는 종업원의 처분을 무효로 하는 내용의 상대적 처분 금지 조항을 신설한다.

또한 중견기업 및 대기업도 중소기업과 마찬가지로 사전양도계약이 없는 경우에도 무상의 법정 통상실시권을 가질 수 있도록 하는 개정이 필요하다(동법 제10조 제1항 단서 삭제).

그 밖에 해석론적 방법으로, 적어도 종업원이 특정한 발명이나 연구개발을 위해 고용된 경우라면, 미리 사용자와 종업원 간에 직무발명에 대한 양도 또는 전용실시권 설정 계약이 없는 경우에도 특허받을 권리를 승계하는 묵시적 합의가 있는 것으로 보아 사용자가 그에 대한 권리를 행사할 수 있도록 한다.

다. 개정에 따른 기대효과

이러한 개정을 통해 승계 절차의 이행을 위한 시간이나 비용을 줄이고 제3자에의 이중양도의 위험성도 제거함과 동시에, 사용자가 직무발명의 완성을 위하여 투자한 비용을 제대로 회수할 수 있도록 적어도 사용자에게 통상실시권을 보장받게 하면, 사용자의 입장에서는 현행 제도상 발생하는 사용자에게 불이익한 점의 대부분을 해소시킬 수 있다.

그 밖에 발명자주의를 관철함으로써 종업원에게도 발명자로서의 지위와 명예를 인정해주어 발명자의 발명 의욕이 저해되는 것을 방지할 수 있으며, 법리적 측면에서 보아도 특허받을 권리를 사용자에게 원시적으로 귀속시키는 사용자주의로 전환하지 않고 창작자주의를 여전히 유지하면서도, 사용자주의를 통해 얻을 수 있는 장점을 취할 수 있다.

VIII. 결

4차 산업혁명기가 도래하면서 오늘날 과학기술은 하루가 다르게 발전하고, 아울러 문화산업도 새롭게 개발된 기술을 적극 활용하여 질적·양적으로 더욱 향상되면서, 과거 한 개인의 천재적인 영감과 노력에 의하여 이루어지던 과학적 기술개발 또는 문화적 창작 활동이, 오늘날에는 개인 보다는 기업이나 단체가 가진 여러 가지 축적된 신기술과 장비 그리고 그것을 다루는 기술인력들의 협조는 물론, 다른 전문 연구인력들과의 업무 분담 및 협력이 필요한 경우가 많아지게 되었다. 특히 새로운 설비 투자나 원재료의 제공과 같은 적지 않은 비용이 소요되는 대규모 사업의 경우에는 기업이나 단체 또는 국가, 심지어 이러한 사용자들끼리 연합한 컨소시엄 형태로 적극적인 기술적·인적·물질적 지원이 있어야만 가능한 경우도 있다.

1. 업무상 창작에 대한 지적재산권법의 현황과 문제점

앞에서도 서술한 바와 같이 사용자가 연구개발 또는 창작을 위하여 고용한 종업원에 의하여 완성된 창작물에 대해서, 특허법 및 발명진흥법은 직무발명으로, 저작권법은 업무상저작물로 규율하고 있다. 발명이나 저작물 중에서 직무발명과 업무상저작물이 차지하는 비중이 꽤 높고 앞으로 더 증가하게 될 현실 하에서, 지적재산권의 원시 귀속과 또 그로부터 얻어지는 이익의 적절한 분배 문제 등에 대한 분쟁이 빈번하게 발생하고 있으며 향후 더 증가할 가능성이 있다.

이에 업무상 창작 관련 규율 문제에 대한 논의의 중요성이 점점 커지고 있다. 이러한 중요성에도 불구하고 업무상 창작에 대한 지적재산권의

원시적 귀속에 관한 논의가 상대적으로 미흡했던 것이 사실이나, 최근에는 그 중요성이 대두되면서 그에 대한 논의가 여러 방면에서 이루어지고 있다. 일본에서도 2015년 7월 직무발명 제도에 대한 개정을 논의하면서, 특허받을권리의 원시적 귀속 주체에 대하여 중점적으로 논의되었고, 이어 그에 대한 법의 개정⁶⁶⁰⁾이 이루어진 바 있다.

업무상저작물에 관한 현행 저작권법 제2조 제31호 및 제9조에 따르면, 사용자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 저작물 중 ‘사용자의 기획’과 ‘사용자 명의의 공표’가 있는 경우, 당사자 간 별도의 계약이 없는 한 사용자를 저작자로 보아 사용자에게 저작재산권과 저작인격권이 모두 원시적으로 귀속된다. 반면 종업원은 저작재산권, 저작인격권, 보상청구권 등 아무런 권리도 가지지 못한다. 이외에 상기의 두 가지 요건이 하나라도 충족되지 않는 경우에는 당사자 간 계약으로 규율될 뿐⁶⁶¹⁾이다. 창작자원칙에 대한 예외 규정인 만큼, 업무상저작물의 성립 요건을 다소 엄격하게 해석할 필요가 있다고 보는 것이 대법원 판례⁶⁶²⁾의 입장이다.

그에 반해 직무발명에 대해 규율하고 있는 특허법 및 발명진흥법에 따르면, 종업원이 그 직무상 창작한 발명에 대한 특허받을권리는 종업원에게 원시적으로 귀속된다(특허법 제33조 제1항). 사용자는 직무발명에 대하여 사전양도계약을 체결할 수 있으며(발명진흥법 제10조 제3항 반대해

660) 이 글의 <III-5> ‘일본’ 참조.

661) 일반적인 창작자원칙에 따라, 그에 대한 저작재산권 및 저작인격권이 저작자인 종업원에게 원시적으로 귀속된다. 권리의 승계 문제 등에 대해서는 당사자 간 계약에 맡겨져 있을 뿐, 사용자가 그 권리를 승계 취득하지 못하는 경우, 비배타적인 이용권이 인정된다는 등의 법규정이 없고, 종업원이 그 권리를 사용자에게 승계하는 경우에도 사용자에게 정당한 보상을 청구할 법적 권리가 인정되지 않는다.

662) 대법원 2010. 1. 14. 선고 2007다61168 판결(이 글의 <II-1-나> ‘업무상저작물의 성립 요건’ 참조).

석), 종업원의 발명완성사실 통지에 대해 사용자가 승계의사를 통지한 때에 특허받을권리는 사용자에게 승계된다(동법 제13조). 그리고 사용자에게 승계가 확정된 경우 종업원은 보상청구권을 가지며(동법 제15조 제1항), 사용자에게 승계되지 않는 경우에도 사용자는 무상의 법정 통상실시권을 가진다(동법 제10조 제1항).

현행 업무상저작물 및 직무발명에 대해서는 일부 문제점이 제기되고 있다. 이를 반영하듯 업무상 작성된 컴퓨터소프트웨어에 대한 저작권의 귀속이 문제된 사건과 관련하여, 해당법원인 인천지방법원 제13민사부는 저작권법 제9조의 위헌 여부에 대한 심판을 헌법재판소에 제청하여 심리 중인 상태⁶⁶³)이다. 또한 직무발명에 대해 그 완성 즉시 사용자에게 자동으로 승계될 수 있게 개정하는 내용의 발명진흥법 일부개정안이, 정부에 의해 제출되어 현재 관련 위원회에서 심사 중⁶⁶⁴)이다.

업무상저작물과 직무발명에 대해 제기되는 문제점을 간략히 살펴보면, 우선 업무상저작물에 대해서는 다음의 문제점⁶⁶⁵)들이 제기된다. 첫째, ‘사용자의 기획’ 및 ‘사용자 명의의 공표’ 요건의 충족 여부에 따라, 종업원이나 사용자 중 일방에 권리가 전부 귀속되거나 아예 아무런 권리도 귀속되지 않는 등, 업무상저작물의 완성을 위하여 각각 의미 있는 기여를 한 종업원과 사용자 간 이해관계의 조정에 적합하지 못하다. 둘째, 저작인격권은 저작물과 저작자 간 인격적 일체성이라는 특별한 인적 관계를 고려하여 인정되는 저작자의 일신에 전속하는 권리임에도 불구하고, 직접 창작 행위를 하지 않은 사용자에게 저작인격권까지 인정하는 것은 과도하다. 셋째, 업무상저작물에 대한 모든 권리를 사용자에게 귀속시키면서도, 종업원에 대한 보상에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않아

663) 이 글의 <V-1-사> ‘2016헌가12 저작권법 제9조 위헌제청사건 심리 중’ 참조.

664) 이 글의 <II-2-라> ‘직무발명 규정 관련 발명진흥법 개정안’ 참조.

665) 이 글의 <V-1> ‘현행 업무상저작물 관련 문제점’ 참조.

종업원의 보호에 미흡하다. 넷째, 저작권법은 ‘업무상 실연’이라는 개념을 인정하지 않기에, 그에 대한 저작권접권의 원시적 귀속 주체는 여전히 실연자인 종업원이다. 반면 ‘업무상 저작’에 해당되는 경우 저작물을 직접 창작한 저작자는 오히려 아무런 권리를 가지지 못하게 되는 등 저작과 실연 간 형평에 반하는 부당한 결과가 발생한다. 다섯째, 종업원은 사용자에 비해 협상력이 상대적으로 약하기에, 당사자 간 계약에 의한 종업원에의 권리 귀속이 사실상 불가능하다는 문제가 존재한다. 여섯째, 당사자 간 계약에 의해 저작권의 귀속 주체가 아닌, 저작자 자체를 바꿀 수 있도록 하는 것은 창작자를 보호하는 저작권법의 목적 등에 비추어 바람직하지 않다는 문제점 등이 제기된다.

그리고 직무발명의 문제점⁶⁶⁶⁾으로 첫째, 사전양도계약의 구속을 받는 종업원이 직무발명 완성사실을 사용자에게 통지하지 않은 채 특허받을 권리를 제3자에게 이중으로 양도함으로써 인해 분쟁이 발생할 여지가 있다. 직무발명에 대한 특허받을 권리의 이중양도는 제3자가 발명자인 종업원의 배임행위를 알면서도 적극 가담한 것이 인정되어 무효로 되지 않는 한 원칙적으로 유효하고, 제3자가 출원이라는 대항요건을 먼저 갖추게 되면 사용자는 특허권을 회복해올 수 없다. 이러한 사례가 반복되면 사용자는 연구개발에 투입한 비용 등을 회수하지 못하고, 결국 직무발명에 대한 투자를 주저하게 될 것이다. 이는 사용자의 적극적인 투자가 필요한 창작 현실에서, 창작 활동을 저해하는 요인이 되어 궁극적으로 기업이나 국가의 기술 경쟁력을 약화시킬 우려가 있다. 둘째, 묵시적 계약 여부와 관련된 분쟁이 발생할 가능성이 있다. 셋째, 특허받을 권리의 양도대가라는 것을 전제로 보상청구권 금액의 과잉 가능성 문제도 존재한다. 넷째, 사전양도계약이 없거나 승계 여부를 통지하지 않은 경우 사용자의 불이

666) 이 글의 <V-2> ‘현행 직무발명 관련 문제점’ 참조.

익이 너무 크다는 문제가 있다. 특히 중소기업이 아닌 기업의 경우 사전 양도규정이 없으면, 그 직무발명의 완성 과정에 많은 자원을 투자하고도 무상의 통상실시권 마저 갖지 못한다. 사전양도규정이 있어도 종업원의 직무발명 완성사실 통지에 대해 사용자가 일정 기간 내에 승계 여부를 통지하지 못한 경우, 사용자는 직무발명에 대한 특허받을 권리를 취득하지 못할 뿐만 아니라 종업원의 동의가 없으면 통상실시권도 가질 수 없어 사용자의 권리를 지나치게 제약하는 문제 등이 있다.

그 밖에 현행 업무상 창작 규정에 따르면, 창작물의 유형에 따라 동일한 대상에 대한 법적 규율이 달라져 형평에 반하고 지적재산권간 충돌이 발생할 수 있다. 예를 들어 발명과 저작물로서의 성질을 동시에 가지는 컴퓨터프로그램의 경우, 저작권으로 보호받는 경우와 특허받을 권리로 보호받는 경우 그 법적 효과가 완전히 달라진다. 발명진흥법의 적용을 받는 직무발명으로 보면 종업원이 그 특허받을 권리를 원시적으로 취득하게 되며, 이를 사용자에게 승계하는 경우 출원·등록하지 않아도 종업원은 정당한 보상을 받을 수 있다. 반면 저작권법상 업무상저작물로 보게 되면 사용자가 저작재산권 및 저작인격권 일체를 원시적으로 취득하고 종업원에게 보상을 할 의무도 없어, 종업원은 아무런 권리도 가지지 못한다.

업무상저작물과 직무발명 모두 사용자의 업무에 종사하는 종업원이 업무상 창작한 지적 산물로, 이를 규율하는 제도들의 근본적인 목적은 창작 행위를 한 종업원은 물론, 창작물의 완성에 많은 지원을 한 사용자의 이익 또한 고려하여 양자 간 균형을 이루고자 한다는 점에서 공통된다.

두 제도의 목적이 일부 동일하여도, 저작권법과 특허법 간에 일정 부분 서로 다른 점이 있다면 다르게 규정되는 것이 합당하다. 하지만 권리의 원시적 귀속 주체 등 사용자와 종업원 간 민감한 이해관계 조정에 관하여, 현행과 같은 상당한 차이를 두는 것이 타당한가에 대해서는 동의

하기 어렵다.

그럼에도 불구하고 업무상저작물과 직무발명에 대한 입법을 논의하면서 그 둘의 규율을 이토록 상이하게 구성해야 할 불가피한 이유가 있었던 것은 아닌지 각각의 입법 자료를 살펴보았다. 하지만 두 제도 간 비교·검토한 흔적이나 다르게 규정하게 된 이유를 명시한 자료는 거의 찾을 수가 없었다.

이에 종업원주의를 취한 직무발명과는 상반되게, 지적재산권법의 일반적인 대원칙인 창작자주의를 굳이 포기하고 예외적으로 저작자 자체를 사용자로 보는 입법을 취한 업무상저작물 제도의 입법 연혁과 취지, 그리고 특허법과는 다른 저작권법의 특징 등으로부터 그 이유를 짐작해 보았다⁶⁶⁷⁾.

업무상저작물과 직무발명에 대한 규율의 차이를 가져올만한 의미 있는 차이점으로, 첫째, 특허권은 등록함으로써 권리가 발생하기에 이용자는 특허권자를 등록원부를 통해 쉽게 알 수 있음에 비하여, 저작권은 창작과 동시에 권리가 발생하는 무방식주의를 취하고 있어 이를 등록하는 경우가 드물기 때문에, 이용자 입장에서는 저작권자 등을 찾기가 곤란할 수 있다. 따라서 이용자가 권리자를 쉽게 특정할 수 있는 제도가 바람직하다는 측면에서, 업무상저작물 규정은 저작물의 이용과 유통을 고려한 제도라는 점이다. 둘째, 요건이 엄격한 발명과 달리, 기존 저작물을 단순히 모방한 것이 아닌 한 작성이 인정되는 표현이기만 하면, 창작과 동시에 저작권이 발생하기에 저작권법상 보호받는 저작물은 자주 발생하고, 발명에 비해 보고서나 메모류 등 창작성과 개성의 발현도가 낮은 저작물도 있다는 면에서 그 권리를 사용자에 귀속시키는 데 대한 부담이 적다는 점이 있다. 셋째, 저작권법에는 저작인격권이 존재하고, 저작자인 종

667) 이 글의 <IV-4> ‘종합적 검토’ 참조.

업원이 저작인격권을 행사하게 되면 사용자의 저작재산권 활용에 지장을 초래할 수 있어, 양도불가능성을 지닌 저작인격권을 사용자에게 귀속시키려면 당사자 간 계약으로는 불가능하기에, 저작자를 아예 사용자로 하는 입법적 결단이 필요했다는 점들을 들 수 있다.

하지만 첫 번째 이유에 대해서는, 반도체설계법의 업무상 배치설계권은 설정등록을 통하여 발생하는 권리임에도, 계약 등에 달리 정함이 없으면 사용자를 배치설계의 창작자로 한다는 규정을 보면, 권리의 발생과 등록의 차이로 귀속을 나누었다고 볼 수 없다. 특히 업무상 창작에 대한 지적재산권의 ‘원시적’ 귀속 주체를 논의함에 있어서는, 업무상저작물의 ‘저작권’과 직무발명의 ‘특허받을권리’를 기준으로 비교 검토한다는 점에서, 특허권과 달리 특허받을권리는 공시되지 않기에 이용자가 볼 때 저작권이나 특허받을권리가 등록 전에는 그 권리의 연원을 알기 어렵다는 점은 동일하다. 따라서 권리 발생 요건의 차이 때문에 그 규율이 다르게 규정되었다고 보기는 어렵다. 또한 두 번째 이유에는 저작재산권만을 사용자에게 귀속시키는 것으로 충분하므로 사용자를 저작자로 할 이유로는 부적절하다. 주문자의 의도에 따라 수시로 변형될 수 있는 저작물도 그 인격적 가치가 보호되어야 한다는 대법원 판례처럼, 개성의 발현도가 낮은 저작물도 정도의 차이는 있겠지만 창작자의 인격적 이익은 보호되어야 한다. 세 번째 이유인 종업원의 저작인격권 문제는, 저작인격권의 본질적인 내용을 해치지 않음에도 사용자의 저작재산권 행사를 방해하는 종업원의 저작인격권의 행사를 일부 제한하는 특약의 유효성을 인정함으로써 해결되므로, 저작재산권만 사용자에게 귀속시키는 방안을 취하는 것으로 충분하다.

이렇듯 저작권법과 특허법 간 다소의 차이가 있더라도, 업무상저작물과 직무발명 제도 간 현행과 같은 정도의 규율 차이를 가져올 요인은 아니

라고 본다. 오히려 달리 규정함으로 인하여 동일한 대상에 대한 지적재산권간 법적 충돌을 발생시키고, 형평에 반하는 문제점 등을 야기하면서 혼란이 가중될 수 있다고 본다. 연구개발 업무로 완성한 창작물이 과학기술적 사상의 측면에서 보면 발명으로 분류될 수 있지만, 이를 논문으로 서술·발표하게 되면 저작물로 분류할 수도 있다. 이처럼 발명과 저작물 간 경계가 불분명하게 희석되어 버린 분야에서는 업무상 창작에 대한 지적재산권의 귀속을 다르게 규정한 데 따른 문제가 더욱 부각된다.

2. 개선방안과 기대효과

이에 우선 권리의 원시적 귀속 주체 등 업무상 창작 제도의 전체적인 큰 틀에 대해서는 일원적으로 구성할 필요가 있다. 그렇다고 업무상저작물과 직무발명을 똑같이 규율해야 한다거나, 따로 떼어 하나의 통합법을 만들어야 한다는 의미는 아니다. 동일한 기본적 구조를 토대로 저작권법과 특허법 등에서 각각 업무상저작물과 직무발명을 규정하되, 저작권법상 업무상저작물을 규율함에 있어서는 저작인격권의 제한에 관한 규정을 추가로 두는 등, 각 지적재산권의 특징을 반영할 필요가 있는 부분에 대해서 관련 규정을 보완하거나 일부 수정하는 방향으로 제도를 구성하는 것이, 지적재산권법 간 불필요한 충돌이나 혼란을 방지하고 조화를 이루는 데에도 도움이 될 것이다.

업무상 창작에 대한 기본 제도의 통합적 구성을 논함에 있어 상표법은 제외한다. 상표법은 상표를 창작한 창작자를 보호하는 것이 아니라, 해당 상표를 지정상품에 사용하여 얻은 영업상 신용 유지를 보호법익으로 한다는 점에서, 지적인 노력을 가한 창작자의 보호를 그 목적으로 하는 저작권법이나 특허법 등과는 그 성질을 달리 하기 때문이다.⁶⁶⁸⁾

업무상저작물과 직무발명에 대해 제기되는 각각의 문제점을 보완하고
 장점은 살릴 수 있는 업무상 창작 제도 개선에 대한 기본적인 방안을 일
 원적으로 살펴보자면, 우선 업무상 창작의 정의와 성립 요건을, ‘사용자
 의 기획’이나 ‘사용자 명의의 공표’와 같은 추가 요건 없이, ‘사용자의 업
 무에 종사하는 자가 업무상 창작하는 지적 산물’로 단순화시키는 것이
 필요하다. 종업원이 업무상 창작한 지적 성과물로 그 완성에 사용자와 종
 업원 모두 의미 있는 기여를 하였음에도 불구하고, 업무상저작물의 경우
 상기의 두 추가 요건의 존재 여부에 따라, 양 당사자 중 일방만이 권리를
 전부 갖거나 아예 가지지 못하게 되는 등 경우에 따라서는 양 당사자 모
 두에게 불합리한 결과를 가져오는 등의 문제점만 불러일으킬 뿐이기 때
 문이다. 사용자의 업무에 종사하는 자인지 여부, 즉 종업원과 사용자의
 관계인지 여부는 계약의 형식을 불문하고, 노무를 제공하는 자가 자신의
 비용과 위험부담을 떠안고 독립적 재량으로 창작을 하는 것이 아니라,
 창작의 개시와 과정 등에 사용자의 의도에 따른 사용자의 지휘·감독이
 실질적으로 존재하는지 또는 보수·복지후생·세금 등 종업원으로서의
 혜택을 받는지 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

‘업무상 창작’에는 종업원이 고용계약 당시 부여받은 통상의 업무를 수
 행하는 과정에서 창작한 경우와, 고용의 목적이 되었던 통상의 임무는
 아니었다 하더라도 사용자로부터 특별히 부여받은 업무 중에 창작한 경

668) 이런 이유에서인지 상표법에는 다른 지적재산권법과는 달리 ‘직무상표’에
 관한 규정이 없다. 사용자의 지원을 받아 종업원이 그 업무상 상표를 창작하
 는 경우, 종업원은 상표 창작을 위해 고용되어 그에 따른 임금을 지급 받는
 만큼, 지정상품에 사용할 상표등록을 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속
 되는 것이 타당하다. 그것이 고용계약을 체결한 당사자의 의사이고, 상표등록
 의 권리는 상표를 창작한 자가 아닌 상표를 지정상품에 사용하는 자에게 귀
 속되는 것이므로, 창작자를 보호하는 저작권법 등의 논의와는 차이가 있다
 (이 글의 <II-4> ‘상표권’ 참조).

우가 모두 해당된다. 전자의 경우에는 미국의 입법례를 고려하여, 종업원의 통상업무가 고용계약에 명시되어 있는 경우 외에 명시적으로 서면으로 기재되어 있지 않다 하더라도, 업무 수행의 결과물에 대한 권리 귀속과 관련된 기업의 관행 중 종업원이 알고 있는 관행, 종업원이 종전에 사용자에게 권리를 귀속시켜왔던 관행 등을 고려하여, 고용계약 체결 당시 자신의 업무임을 합리적으로 예상할 수 있었던 묵시적인 경우도 포함된다고 볼 것이다.

아울러 업무상 창작에 대한 지적재산권의 원시적 귀속에 관한 여러 입법 유형들⁶⁶⁹⁾ 중 종업원주의를 취하는 것이 타당하다. 즉, 종업원에게 창작물에 대한 창작자 지위를 인정하면서 지적재산권 또한 종업원에 원시적으로 귀속시키도록 해야 한다. 이렇게 함으로써 업무상 창작에 대해 사용자보다 본질적으로 더 높은 창작적 기여도가 있으면서도 상대적으로 협상력이 낮은 종업원을 보호하여 종업원의 창작 의욕을 한층 고취시킬 수 있다. 저작인격권의 일신전속성 뿐만 아니라 지적재산권 제도의 일반적인 권리 귀속 원칙인 창작자주의를 준수하면서도, 당사자 간 이해관계의 균형을 도모하고자 하는 업무상 창작 제도의 취지를 살릴 수 있다는 장점도 존재한다. 또한 자본의 투여만으로는 창작자의 지위를 인정하지

669) 종업원주의 외에 사용자주의, 공유주의, 기여주의 등이 있다. 사용자주의는 사용자에게 권리가 원시적으로 귀속된다는 원칙이다. 그러나 사용자주의는 종업원을 보호함이 미흡하여, 양 당사자 간 이해관계 조정 면에서 불공평하다는 점에서 타당치 못하다. 공유주의는 사용자와 종업원이 권리를 공유하는 것이 타당하다는 견해이나, 지적재산권을 공유하는 것은 지적재산권의 이용과 그 수익화를 방해할 가능성이 있어 적절하지 않다. 기여자주의는 창작 활동에 일정한 기여를 한 자에게 권리가 귀속된다는 원칙이다. 하지만 이용자의 입장에서 그 창작물에 기여한 사람을 알기 어렵고, 기여자 모두에게 지적재산권이 귀속되어 있으면, 그 창작물의 이용을 위해서 관련 기여자 모두의 동의를 받아야 하는 등 창작물의 이용을 저해할 우려가 있다(이 글의 <VI-3-다> ‘원시적 귀속 관련 입법 유형’ 참조).

않는다는 대법원 판례⁶⁷⁰⁾의 입장과도 부합된다.

이에 덧붙여 사전양도계약의 유효성을 명문화 할 필요가 있다. 미국의 경제학적 분석에 따르면 사전양도계약에 의한 업무상 창작의 지적재산권이 사용자에게 승계 귀속됨을 보장하게 되면, 종업원의 버티기(holdup)를 막아 거래 비용을 줄일 수 있고, 창작이 실패할 경우의 위험까지 부담했던 사용자는 그 창작에 대한 권리를 취득함으로써, 창작물을 활용한 수익 사업을 하여 투자비용을 회수할 수 있다. 특히 한 사람의 창작자가 아닌 다수의 협업을 요하거나, 새로운 창작물의 완성을 위하여 여러 창작물들의 융합이 필요한 것이 현재의 창작 현실임을 감안하면, 사전양도 계약을 통해 창작에 참여한 각자의 기여도를 산정하기 어려운 점을 간단하게 해결할 수 있고, 또한 그 권리를 종업원에 귀속시킬 때의 문제점인, 종업원들이 자신에게 권리가 귀속되는 데 유리한 업무만 하고 다른 업무는 소홀하게 될 수 있는 단점도 해소할 수 있다. 또한 업무상 창작에 대한 권리를 사용자에게 귀속시키는 것이 당사자들의 상식적인 의사이기도 하다.

사전양도계약에 따라 사용자가 지적재산권을 보다 안정적이고 간편하게 승계 받을 수 있도록 하기 위해, 사용자의 승계 여부 통지 등 별도의 승계 절차를 요구하지 않고, 업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생한 때에 자동으로 그 권리가 사용자에게 승계 귀속되도록 하는 것이 필요하다. 업무상 창작에 대한 지적재산권이 발생한 때라 함은 저작권의 경우에는 업무상저작물 창작시, 특허받을권리의 경우에는 직무발명의 완성시가 될 것이다. 또한 사용자가 업무상 창작에 대한 권리를 취득하는 경우, 그 권리 유지비용과 종업원에 대한 보상 의무 등도 부담해야 한다는 점

670) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007도7181 판결(이 글의 <II-1-가> ‘업무상저작물의 의의’ 참조).

에서, 권리를 승계하지 않을 선택권을 보장하기 위해 일정 기간 내에 지적재산권의 승계포기의사를 알린 때 그 승계를 무효로 한다.

그런데 승계시점을 앞당기는 것만으로는 업무상 창작에 대한 지적재산권의 이중양도 문제가 완전히 해소되어, 사용자에의 권리 승계 귀속의 안정성이 보장되었다고 하기는 어렵다. 이에 상술한 승계시점의 명문화와 함께 독일 종업원발명법 제7조 제2항의 상대적 처분금지 조항을 참고하여, 사용자가 지적재산권의 승계포기의사를 알리기 전에 종업원이 당해 지적재산권을 임의로 처분하는 경우, 사용자에게 대해서는 종업원의 처분을 무효로 하는 규정을 신설하는 것이 필요하다. 설사 선의의 제3자가 사용자보다 먼저 대항요건을 갖추었다고 하더라도, 사용자가 온당히 그 권리를 되찾을 수 있게 하고자 함이다. 대체적으로 업무상 창작에 대해 아무런 기여를 하지 않은 제3자보다는 자원의 투입 등 다양한 기여를 한 사용자를 보호할 필요성이 더 크고, 사용자는 발명자로부터 창작물의 완성사실을 통지받지 못하는 경우, 출원 등의 대항요건을 제3자보다 먼저 갖추는 것이 쉽지 않다는 현실적인 문제 등이 있기 때문이다.

또한 사용자의 비창작적 기여에 대한 이익 보장을 위해서는, 사용자가 업무상 창작에 대한 지적재산권 승계포기의사를 통지 하는 등의 이유로 종업원 또는 제3자가 그 권리를 취득하기로 확정된 경우, 사전양도계약의 존재 여부를 불문하고 사용자에게 비배타적이용권 또는 통상실시권을 무상으로 인정할⁶⁷¹⁾ 필요가 있다.

그리고 사용자에게 지적재산권 승계가 확정되고 그를 활용한 수익 사업의 결과, 임금 책정시에는 예상치 못한 임금과 투자비용 등을 상회하는 현저한 이익이 발생하여, 그 이익을 사용자가 모두 취하는 것이 불공정하다고 판단되는 경우, 사용자에게 종업원을 위한 보상 의무를 부

671) 이 글의 <VI-7> ‘사용자에 비배타적이용권 또는 통상실시권 인정’ 참조.

과⁶⁷²⁾하여야 한다.

한편 업무상저작물의 경우에는 종업원이 다만 저작물을 활용한 사용자의 수익 사업을 방해하기 위한 목적으로 저작권권을 행사하는 것을 예방하기 위해, 저작권권의 본질적인 내용을 훼손시키지 않는 한, 종업원의 저작권 행사를 일부 제한할 수 있음을 명문화하거나 그에 대한 특약의 유효성을 인정할⁶⁷³⁾ 필요가 있다. 이를 통해 저작자의 인격권을 보호하면서 사용자는 저작물을 통한 수익 사업을 안정적으로 할 수 있다는 점에서, 종업원과 사용자가 업무상 창작물로부터 얻고자 하는 바를 충족시키면서 당사자 간 이익의 균형도 이룰 수 있다.

이렇게 업무상 창작에 공통되는 기본적인 구조를 토대로, 이 글의 <VII> ‘각 제도별 구체적인 개정방안’에서 업무상저작물과 직무발명에 대해 각각 제시된 구체적인 개정안들은 현행 제도의 문제점도 해결하는 한편, 현행의 제도에 비하여 종업원과 사용자는 물론 이용자 그리고 법리적인 측면까지 모두에 이익이 될 것이다.

이러한 개선방안을 통하여 종업원의 창작 동기를 저해하지 않음과 동시에, 지적 산물의 특성상 종업원이 창작을 완성했는지 여부에 대한 정보를 얻기 힘든 사용자도 보호하고, 아울러 사용자에게 안정적으로 지적재산권을 승계 귀속시킴으로써, 업무상 창작에 대한 사용자의 적극적인 재투자를 유도할 수 있을 것이다. 또한 사용자는 창작물을 활용한 수익 사업을 보다 더 용이하게 하여 이익의 극대화도 실현할 수 있다는 점에서, 국가의 경쟁력 제고와 산업발전이라는 지적재산권법의 궁극적인 목적 달성에도 기여할 것으로 기대한다.

672) 이 글의 <VI-8> ‘현저한 수익 발생시 사용자의 보상 의무 부과’ 참조.

673) 이 글의 <VI-9> ‘업무상저작물 경우의 특칙 - 종업원의 저작권권 행사 제한 특약의 유효성 인정’ 참조.

참고 문헌

1. 국내 문헌

(1) 단행본

- 김원호·윤동열·신용길 공역(吉勝幸朔 著), 「특허법개설」, 대광서림, 1985.
- 김형배·김규완·김명숙, 「민법학강의」, 제15판, 신조사, 2016. 3.
- 문화체육관광부·한국저작권위원회, 「개정 저작권법 해설」, 2009.
- 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 제4판, 세창출판사, 2010.
- 서태환, 「特別法研究」, 제7권, 박영사, 2005. 12.
- 송영식·이상정, 「저작권법개설」, 제9판, 세창출판사, 2015.
- 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법(상)(하)」, 제9판, 육법사, 2005.
- 오승중, 「저작권법」, 전면개정판, 박영사, 2016. 1.
- 이상경, 「지적재산소송법」, 육법사, 1998. 3.
- 이해완, 「저작권법」, 제3판, 박영사, 2015. 4.
- 임병용, 「이지 특허법」, 한빛지적소유권센터, 2011.
- 임원선, 「실무자를 위한 저작권법」, 개정판, 한국저작권위원회, 2009.
- 장영주, 「미국저작권판례」, 증보판, 육법사, 2012.
- 장인숙, 「저작권법원론」, 개정판, 보진재출판사, 1996.
- 장인숙, 「저작권법개론」, 교학도서주식회사, 1965.
- 저작권심의조정위원회, 「무역관련 지적재산권 협정 해설」, 1996. 12.
- 정상조·박준석, 「지식재산권법」, 제3판, 홍문사, 2013. 3.

- 정상조 편, 「저작권법 주해」, 박영사, 2008.
- 조영선, 「특허법」, 제4판, 박영사, 2013. 6.
- 지원림, 「민법논의」, 제14판, 홍문사, 2016. 1.
- 최경수, 「저작권법 개설」, 한울, 2010. 11.
- 특허청, 「지식재산 통계 FOCUS」 통권 제7호, 2015. 10.
- 특허청 관리국, 「직무발명보상제도」, 특허청, 2011.
- 허희성, 「신저작권법축조해설(상)」, 명문프리컴, 2007.
- 허희성, 「신고 저작권법개설」, 범우사, 1982.
- 황적인·최현호, 「저작물과 출판권」, 한국문예학술저작권협회, 1990.
- 황적인·정순희·최현호, 「저작권법」, 법문사, 1988.

(2) 논문

- 구대환, “직무발명의 귀속과 보상 : 한국과 미국을 중심으로”, 「法學」, 제46권 제3호(통권 제136호), 서울대학교 법학연구소, 2005. 9.
- 계승균, “저작권과 소유권”, 「계간 저작권」, 제65호, 저작권심의조정위원회, 2004.
- 김경숙, “위탁저작물의 업무상저작물성 : 일본저작권법의 해석론을 참고로 한 시론”, 「財産法研究」, 제25권 제3호, 2009. 2.
- 김병일, “직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제”, 「지적소유권연구」, 제4집, 한국지적소유권학회, 2000. 6.
- 김삼수, “일본의 직무발명보상제도와 특징 : 2004년 개정특허법을 중심으로”, 「産業財産權」, 제19호, 韓國産業財産權法學會, 2006. 4.
- 김선정, “회사를 상대로 한 직무발명소송의 급증과 개정법안의 쟁점”, 「기업소송연구」, 2005. 12.

- 김선정, “미국에 있어서 중업원발명의 법적 취급”, 「경영법률」, 제14집 제1호, 한국경영법률학회, 2003. 9.
- 김용길·김형렬, “창작자주의의 변용과 직무저작제도에서의 권리귀속 문제”, 「원광법학」, 제424권 제4호, 2008. 10.
- 김원오·홍승기·이수미·류지현, “저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교 - 업무상저작물과 직무발명 보호제도의 비교를 중심으로-”, 문화체육관광부(인하대학교 산학협력단) 연구용역보고서, 2012. 11.
- 김준호, “특허분쟁과 직무발명보상제도”, 「發明特許」, 제36권 제11호(통권 제424호), 韓國發明振興會, 2011. 11.
- 김준호, “직무발명보상보험의 가능성’에 대한 반론”, 「法律新聞」, 제3402호, 2005. 10.
- 김준호, “대통령 당선자의 경제이념과 직무발명보상제도의 관계”, 「法律新聞」, 제3621호, 2008. 1.
- 김준호, “직무발명제도의 문제점과 개선방향 -최승재 변호사의 “사용자주의”에 대한 반론-”, 「法律新聞」, 제3110호, 2002. 9.
- 나종갑, “Design 특허와 디자인의 기능성 : 미국특허법을 중심으로”, 「연세법학연구」, 제7집 제1권(통권 제9호), 연세대학교 법률문제연구소, 2000. 6.
- 박성호, “업무상 작성한 저작물의 저작자 지위에 관한 연구 - 저작권법 제9조를 중심으로-”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 1998.
- 박성호, “반도체칩의 배치설계에 관한 법적 보호”, 「변호사」, 제25집, 서울지방변호사회, 1995.
- 박성호, “업무상 작성한 저작물의 저작권 귀속”, 「한국저작권논문선집 (I)」, 저작권 심의조정위원회, 1992.

- 박익환, “저작권계약의 해석에 관한 일고찰(1)-독일에서의 이론전개를 중심으로-”, 「계간 저작권」, 1993 여름호, 1993.
- 박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 -서울대학교의 현황을 중심으로-”, 「서울대학교 법학」, Vol. 55, No. 4, 2014.
- 박준석, “대학(원)생 발명의 소유 지분에 대한 법적 해석”, 「Law & Technology」, 제6권 제5호, 2010. 9.
- 박준석, “종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호 : 대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로”, 「産業財産權」, 제33호, 韓國産業財産權法學會, 2010.
- 박지환 · 정영선 · 최재혁 · 김선주 · 양나래 · 원종학 · 차혜인 · 최진석, “공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구”, 특허청(법무법인 다래), 2015. 11.
- 박현경, “업무상저작물의 저작자의 지위에 관한 연구”, 「靈山法律論叢」, 제7권 제2호(통권 제12호), 2010. 12.
- 서달주, “저작권법상의 쟁점적 과제에 관한 비교법적 연구1”, 한국저작권위원회, 2009. 12.
- 서태환, “직무발명의 대가보상에 관하여”, 「人權과 正義」, 제353호, 大韓辯護士協會, 2006. 1.
- 서태환, “직무발명보상관련법령 개정안의 문제점과 대안”, 「法律新聞」, 제3387호, 2005. 8.
- 손경한, “지식재산 권리귀속제도의 문제점과 개선방안”, 「지식재산정책(IP policy)」, 통권 제19호, 한국지식재산연구원, 2014. 6.
- 손경한 · 박진아, “지적재산개발계약에 관한 법적 문제”, 「정보화정책」, 제12권 제4호, 2005.

- 송호찬, “직무발명에 있어서 발명자의 권리와 의무”, 「제7기 수습변리사 연구논문집」, 국제특허연수원, 1995.
- 신용현, “미국 연방대법원 판례를 통한 정부지원 대학 발명의 권리귀속 문제의 고찰”, 「지식재산연구」, 제7권 제3호, 2012. 9.
- 안효질, “소프트웨어의 개발 및 양도에 있어서의 저작권문제”, 「디지털재산법연구」, 제1권 제2호, 한국디지털재산법학회, 2002.
- 안효질, “업무상 창작자의 저작권법상 보상청구권 및 노동법상의 보수 청구권 -독일법상의 논의를 중심으로-”, 「계간 저작권」, 통권 제49호, 저작권심의조정위원회, 2000.
- 오창국, “직무발명에 대한 고찰”, 「법조」, 제51권 제8호(통권 제551호), 법조협회, 2002. 8.
- 원세환, “지식재산 권리귀속의 법리에 관한 연구”, 성균관대학교 박사 논문, 2014. 2.
- 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 「성균관법학」, 제24권 제1호, 성균관대학교 비교법연구소, 2012. 3.
- 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 「저스티스」, 제129호, 韓國法學院, 2012. 4.
- 윤선희, “발명진흥법 제15조 제2항에 따른 직무발명 보상에 관한 검토”, 「法曹」, 통권 제667호, 法曹協會, 2012. 4.
- 윤선희, “직무발명 보상금 산정기준에 대한 연구”, 「産業財産權」, 제36호, 韓國産業財産權法學會, 2011.
- 윤선희, “종업원발명”, 「법조」, 제52권 제2호(통권 제557호), 법조협회, 2003. 2.
- 윤선희, “종업원의 발명에 대한 고찰(상)”, 「변시연구」, 1996. 4.
- 이길상, “입체상표 심사에 관한 고찰”, 「지적재산21」, 통권 제58호,

- 특허청, 2000. 1.
- 이대희, “상표법상 기능성원리에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 가을호, 1998.
- 이상정, “응용미술의 보호”, 「계간 저작권」, 1995년 봄호, 1995.
- 이재성, “직무발명의 의의와 관련 제도”, 「발명특허」, 제28권 제2호, 한국발명진흥회, 2003. 2.
- 이재성, “직무발명의 의의와 법적 보호(1)”, 「지식재산21」, 제75호, 2002. 11.
- 이재억, “과학기술 연구인력에 대한 기업보상전략 개선방향”, 과학기술 정책연구원, 2004. 12.
- 이해완, “저작권의 귀속주체에 관한 중국 저작권법의 규정과 그 시사점”, 「성균관법학」, 제25권 제4호, 2013. 12.
- 전성태·문병호, “일본의 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점”, 「ISSUE & FOCUS on IP」, 2015.
- 정상조, “영국에서의 저작자-저작권의 귀속 주체”, 저작권심의조정위원회, 제33호, 1996.
- 정연덕, “직무발명보상기준에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 제67호 (2012년 여름호), 2012.
- 정연덕, “직무발명 관련 과학기술연구자의 권리 보호 : 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률과 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률을 중심으로”, 「노동법연구」, 제23호, 서울대학교 노동법연구회, 2007. 9.
- 정진욱, “자유발명으로 의제된 직무발명”, 「상사판례연구」, 제15집, 2003.
- 정차호, “Stanford v. Roche 판결이 재확인한 우리 직무발명제도의 허점”, 「창작과 권리」, 제65호(2011년 겨울호), 2011.

- 정차호, “2006년 개정 직무발명제도의 제 문제점 및 재개정방안”, 「창작과 권리」, 제48호(2007년 가을호), 2007.
- 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 - 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로-”, 「지적재산21」, 2008. 10.
- 조영선, “현행 업무상저작물 제도의 문제점과 입법적 제언”, 「계간 저작권」, 가을호, 2013.
- 조영선, “직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효”, 「저스티스」, 제129호, 2012. 4.
- 조영선, “직무발명과 종업원에게 지급될 정당한 보상액”, 「특허판례연구」, 개정판, 박영사, 2012.
- 최덕철, “입체상표의 기능성에 관한 판단사례 연구”, 「지적재산21」, 통권 제63호, 2000. 11.
- 최상필, “독일 저작권법상 업무상 창작된 프로그램저작물의 권리관계”, 「慶南法學」, 제26집, 慶南大學校 法學研究所, 2010.
- 최상필, “업무상저작물에 관한 이해관계의 조절”, 「商事判例研究」, 제20집 제3권(下), 韓國商事判例學會, 2007.
- 최승재, “職務發明의 補償과 職務發明補償保險의 可能性”, 「法律新聞」, 제3398호, 2005. 9.
- 최승재, “職務發明과 自由發明 : 삼성전자 '천지인 자판사건'을 보면서”, 「法律新聞」, 제3106호, 2002. 9.
- 최지선, “게임개발자 창작 권리보호 방안에 관한 소고 : 저작권법의 업무상저작물제도를 중심으로”, 「한국게임학회지」, 제11권 제4호, 2011. 8.
- 황희철, “Medium과 저작권”, 「정보법학」, 제1호, 1997. 12.

2. 일본 문헌

(1) 단행본

吉勝幸朔, 熊谷健一補訂(유미특허법률사무소 譯), 「特許法開設」, 第13版, 2005.

金井重彦, 小倉秀夫 編著, 「著作權法 コメントール」, 1卷, 勤草書房, 2009.

齊藤 博, 「著作權法」, 第3版, 有斐閣, 2007.

潮誨久雄, 「職務著作制度の 基礎理論」, 東京大出版會, 2005.

中山信弘, 「ソフトウェアの法的保護」, 有斐閣, 1988.

中山信弘(韓日知財權研究會 譯), 「特許法」, 法文社, 2001.

中山信弘 編, 「注解特許法(上)」, 第3版, 清林書院, 2000.

中山信弘(尹宣熙 編譯), 「著作權法」, 法文社, 2008.

中山信弘, 「著作權法」, 法文社, 2014.

田村善之, 「著作權法概說」, 第2版, 有斐閣, 2001.

田村善之, 「知的財産法」, 第2版, 有斐閣, 2000. 10.

田村善之, 「知的財産法概說」, 第2版, 有斐閣, 2001.

日本 特許廳, 「新職務發明制度における手續事例集」, 2004.

齊藤 博, 「著作權法」, 第3版, 有斐閣, 2007. 5.

半田正夫, 「著作權法概說」, 第10版, 一粒社, 2001.

佐野文一郎, 「新著作權法セミナー」, 第3回, ジュリスト, No. 470, 1971.

佐野文一郎, 「著作權制度改正の概要」, ジュリスト, No. 452, 1970. 6. 15.

作花文雄, 「詳解著作權法」, 第3版, 190頁, ぎょうせい, 2004.

(2) 논문

上野達弘, “職務著作・職務發明における従業者等”, 企業と法創造, 1(2) 通号2号, 2004. 4.

上野達弘, “國際社會におけるに日本の著作権法クリエイタ指向アプローチの可能性”, 「コピラ仆」, Vol. 51, No. 613, 2012. 5.

田村善之, “職務著作の要件構造”, ジュリスト, 1132号, 1998.

寒河江 孝允, “特許法35條と著作権法15條の職務上創作の課題点の今日・明日(特集 職務發明)”, パテント, 56(10), 2003. 10.

大淵哲也, “職務發明に關する喫緊の課題”, 企業等における特許法第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報告書(職務發明制度に關する調査研究委員會-平成25年度 特許廳産業財産權制度問題調査研究報告書), 一般財団法人 知的財産研究所, 2014. 2.

ヲタク, “著作権が特許權に追いつく日 「發明者」と「著作者」の法的な立場の違い”, 2016. 6. 23.

宮澤 岳志, “職務著作について”, 「知財管理」, 59卷 1月号, 2009. 9. (<http://www.tokkyo.ne.jp/cop3.html>).

兒玉 晴男, “職務發明の權利歸屬と職務著作の權利歸屬との整合性”, 「パテント」, Vol. 69, No. 6. 2016.

3. 미국・유럽 문헌

(1) 단행본

Arthur Miller · Michael Davis, 「Intellectual Property - Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell」, West Academic, 2012.

Claret Pettit, 「Patent Inventions - Intellectual Property and Victorian Novel」, Oxford University Press, 2004.

Dieter Daniels · Barbara U. Schmidt, 「Artist as inventors, inventors as artists」, Hatje Cantz, 2008.

Donald S. Chisum, 「Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement」, Lexis Pub., 2003.

H. Hubmann · M. Rehbinder, 「Urheber- und Verlagsrecht」, 7.Aufl., C. · H. · Beck, 1991.

Margreth Barrett, 「Emanuel Law Outlines: Intellectual Property」, Wolters Kluwer Law & Business, 2012.

Melville B. Nimmer & David Nimmer, 「Nimmer on Copyright」, Matthew Bender, 2005.

Mihály Ficsor, 「The Law of Copyright and The Internet」, Oxford, 2002.

Miller, A. · Davis, M., 「Intellectual Property」, 4th Ed, West Group, 2007.

Paul Goldstein, 「Copyright: Principles, Law and Practice」, Little, Brown, 1989.

William Cornish · David Llewelyn · Tanya Aplin, 「Intellectual Property : Patents, Copyrights, Trade Marks & Allied Rights」, 8th ed., Sweet & Maxwell, 2013.

(2) 논문

Carolin Häussler · Henry Sauermann, “Credit Where Credit is Due? The Impact of Project Contributions and Social Factors on Authorship and Inventorship”, *Research Policy*, Volume 42, Issue 3, April 2013.

Catherine L. Fisk, “Credit Where It’s Due: the Law and Norms of Attribution”, 95 *Geo. L.J.* 49 (2006).

Catherine L. Fisk, “Authors at Work: The Origins of the Works Made For Hire Doctrine”, 15 *Yale J.L. & Human.* 1 (2003).

Catherine L. Fisk, “Removing the ‘Fuel of Interest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and the Employee-Inventor, 1830–1930”, 65 *U. Chi. L. Rev.* 1127 (1998).

Dan L. Burk, “Intellectual Property and the Firm”, 71 *U. Chi. L. Rev.* 3 (2004).

Donald J. Ying, “A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-Invention Assignment Agreements, and Software Rights”, 10 *U. Pa. J. Bus. & Emp. L.* 763 (2008).

Douglas R. Wolf, “The Doctrine of Elections: Has the Need to Choose Been Lost”, 9 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 439 (1991).

Elizabeth Townsend, “Legal and Policy Responses to the Disappearing Teacher Exception, or Copyright Ownership in the 21st Century University”, 4 *Minn. Intell. Prop. Rev.* 209 (2003).

Evelyn D. Pisegna-Cook, “Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and

- State Statutes”, 2 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 163 (1994).
- Henrik D. Parker, “Reform for Rights of Employed Inventors”, 57 S. Cal. L. Rev. 603 (1984).
- James B. Wadley & JoLynn M. Brown, “Working Between the Lines of Reid: Teachers, Copyrights, Works Made For Hire and a New Washburn University Policy”, 38 Washburn L.J. 385 (1999).
- Jan Bernd Nordemann, “The U.S. ‘Work-for-Hire’ Doctrine Before German Courts – Rejection and Reception”, 53 J. Copyright Soc’y U.S.A. 603 (2006).
- Jessica Silbey, “The Mythical Beginning of Intellectual Property”, 15 Geo. Mason L. Rev. 319 (2008).
- Karl Meier, “Bewahrtes deutsches Arbeitnehmererfinderrecht?”, GRUR (1998).
- Robert P. Merges, “The Law and Economics of Employee Inventions”, 13 Harv. J.L. & Tech. 1 (1999).
- Sanna Wolk, “Remuneration of Employee Inventor – Is there a Common European Ground? A Comparison of Nation’ Laws of Compensation of Inventor in Germany, France, Spain, Sweden and the United kingdom”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 42, No. 3 (2011).
- Sean M. O’Connor, “Hired to Invent vs. Works Made For Hire: Resolving the Inconsistency Among Rights of Corporate Personhood, Authorship, and Inventorship”, 35 Seattle U.

L. Rev. 1227 (2012).

Steven S. Kan, “Attribution Determination for True Inventors and Authors”, Southwestern University of Finance and Economics Working Paper Series (2008).

Tamsen Valoir, “Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. Cell Pro March-in Rights Controversy”, 8 Tex. Intell. Prop. L.J. 211 (2000).

Vai lo Lo, “Employee Inventions and Works for Hire in Japan: A Comparative Study against the U.S., Chinese, and German Systems”, 16 Temp. Int’l & Comp. L.J. 279 (2002).

* 이 글에서 시행일 등에 대한 언급 없이 참조된 법률은 다음을 기준으로 한다.

- 특허법[시행 2017.3.1.] [법률 제14035호, 2016.2.29., 일부개정]
- 특허법 시행령[시행 2015.8.19.] [대통령령 제26494호, 2015.8.19., 일부개정]
- 특허법 시행규칙[시행 2016.10.4.] [산업통상자원부령 제220호, 2016.10.4., 타법개정]
- 상표법[시행 2016.9.1.] [법률 제14033호, 2016.2.29., 전부개정]
- 저작권법[시행 2016.9.23.] [법률 제14083호, 2016.3.22., 일부개정]

Abstract

**The Study of Intellectual Property
Rights in the Employer and
Employee Relationship**

-With a Focus on the Comparison
Works Made For Hire
with Employee Inventions-

Lee, Sanghee
Intellectual Property Law
The Graduate School
Seoul National University

The term ‘creations in the employer and employee relationship’ means creations, such as ‘works made for hire’ or ‘employee inventions’, made by an employee during the course of his/her duties with an employer’s material, personnel, and technological support. With respect to the development of technology and the revitalization of the cultural industry, works made for hire or employee inventions are gradually increasing as it is difficult to discuss copyrighted works and inventions apart from works made for hire or employee inventions. The importance of discussion on how to regulate intellectual products in the employer and employee relationship is increasing.

According to the current Copyright Law on works made for hire, in the case where there are ‘employer’s planning’ and ‘publication in the employer’s name’ of works created by an employee engaged in the employer’s work, the employer is regarded as the author subject to any agreement to the contrary. The employer is the first owner of the property right as well as the moral right. The employee has no right, such as the author’s economic right, moral right, compensation claims, etc. On the other hand, according to the Patent Law and the Invention Promotion Act, which regulate the employee inventions, ‘the right to seek for the patent registration’ for inventions created by employees during their duties is initially attributed to the employee. In case of being assigned to the employer, the employee has the right to receive compensation from the employer. As stated above, works made for hire and employee inventions are stipulated to conflict with respect to the initial attribution of intellectual property rights to

intellectual products created by an employee during the course of his/her duties.

The ensuing problem is that the legal rule on the same subject is changed, resulting in counter-equitable results and causing conflicts between two different intellectual property rights. For example, if a computer program that can be interpreted as both a work and an invention is regarded as employee inventions to which the Invention Promotion Act is applied, the employee originally acquires the right to seek for the patent registration and is entitled to receive legitimate compensation when transferring it to the employer. On the other hand, if the same computer program is viewed as a work to which the Copyright Act is applied, the employer has no obligation to compensate the employee while initially obtaining the property right and moral right as an author; the employee has no rights whatsoever.

Could there be an intention behind such conflicting legislations? Such conflict exists even though the provision for works made for hire was clarified in the amendment of the Copyright Act 1986 after the provision for employee inventions was legislated on the Patent Law enacted in 1946. Possible reasons can be as follows;

(i) Since copyright arise automatically as soon as a work is created without any need for registration, a system that facilitates judging who is the creator from the outside is desirable.

(ii) The Copyright Law has a much stronger moral right than the Patent Law, etc.

It is judged that these reasons are not significant enough as to bringing about substantial differences in works made for hire and

employee inventions as much as the current system. The current system only causes to increase the confusion. Therefore, it is necessary to organize the overall framework on an integrated basis of the system for the creation produced in course of employment and to supplement or partially amend the relevant regulations that need to reflect the characteristics of each intellectual property right.

In addition to this conflicting interpretation, each law has other problems. Regarding the current system of works made for hire under the Copyright Law, the requirements of 'employer's planning' and 'publication in the employer's name' are unnecessary. Such requirements are not suitable to coordinate the interests between employees and employers. Depending on whether the above two requirements are met or not, the right is completely attributed to either the employee or the employer. Also, there is a problem of attributing the author's moral rights to the employer. It is excessive to vest the moral rights to the employer who has not directly contributed to the creation since the moral right is the right exclusive to an author in the light of the special relationship between the work and the author. Additionally, regarding the current Invention Promotion Act, there is a problem that the final attribution to the employer is unstable due to the double assignment of the patent. The third party will meet the requirement of patent application earlier than the employer if an employee transfers the right to seek for the patent registration to the third party without notifying the employer of the completion of the invention. In this case, as long as the third party

did not actively seek to infringe the employer's right, the employer cannot acquire the patent, even though the employer has invested in the relevant research and development.

To maintain the advantages and solve the problems of the existing system for works made for hire or employee inventions, respective laws should be amended based on the same structure as follows. First of all, it is necessary to simplify the definition of 'creations in the employer and employee relationship' to "an intellectual product created by the employee during the course of his/her duties, where it falls within the scope of business of the employer". Second, the employee must be recognized as a creator and should be the first owner of the intellectual property rights. Third, it is necessary to acknowledge the validity of the pre-assignment agreement. Fourth, when an intellectual property right of works made for hire or employee inventions arises, it should be considered as being automatically assigned to the employer without another transfer procedure. This is to further simplify and guarantee the conveyance of the intellectual property rights from the employee to the employer. On the other hand, if the employer announces his/her intention to abandon the intellectual property rights within a certain period, its transfer to the employer will be invalidated. However, it is difficult to completely eliminate the double assignment issue of intellectual property rights by merely hastening the time of transfer.

Fifth, if the employee arbitrarily transfers the intellectual property rights of a product created during the course of his/her duties to a

third party before the employer notifies the intention to give up the intellectual property right, such assignment agreement should be invalidated in regard to the employer. Such example can be seen in article 7(2) of the Employee Inventions Act of Germany. Even if the third party in good faith meets the requirements before the employer, this will allow the infringed employer to recover the intellectual property right. Sixth, In the event that an employee or a third party is confirmed to acquire intellectual property rights of works made for hire or employee inventions, it is necessary to grant the employer a statutory non-exclusive license, without charge, regardless of whether a pre-assignment agreement exists or not. Seventh, when the assignment of the intellectual property right to the employer is confirmed and significant revenue occurs, the employer is obligated to compensate the employee. Lastly, in the case of works made for hire, the validity of an agreement that partially restricts the employee's moral right should be recognized. This can prevent the exercise of the employer's economic rights from being hindered by attribution of the moral rights to the employee.

The proposal presented in this article is expected to contribute to the development of industry and the improvement of competitiveness, which is the ultimate objective of the Intellectual Property Law. It does not hinder the incentive for creation of the employees, but also will promote employers' investments to employees' creations by guaranteeing the transfer of intellectual property rights to employers. Ultimately, by coordinating the interests of an employee and an

employer, the proposed amendment will realize the original intention of the two laws which is to facilitate the development of the relevant industries.

.....
Keywords : Creations in the Employer and Employee Relationship, Intellectual Property Law, Works Made For Hire, Employee Inventions, Copyright, the Right to Seek for the Patent Registration, Initial Attribution of Rights, the Double Assignment.

Student Number : 2013-31062