

# 일본의 직무발명 제도

2011년 11월 24일

Rita 특허사무소

소노나카 타케시

# 1. 직무발명의 소송비용/화해비용

직무발명의「상응하는 대가」를 둘러싼  
올림푸스광학공업사건 이후의 주요 판결 및 화해사례

사건명	사건번호	원고청구액	1심	2심	비고
올림푸스광학공업 사건	도쿄지법 平成7년(㉿)3841호	0.5억엔	0.03억엔/1999년	0.03억엔	대법원도 2심지지
히타치 제작소 사건	도쿄지법 平成10년(㉿)16832호	9.7억엔	0.3억엔/2002년	1.6억엔	대법원도 2심지지
니치아 화학공업 사건	도쿄지법 平成13년(㉿)17772호	200억엔	200억엔/2004년	6억엔	화해
아지노모토 사건	도쿄지법 平成14년(㉿)20521호	20억엔	1.9억엔/2004년	1.5억엔	화해
캐논 사건	도쿄지법 平成15년(㉿)23931호	10억엔	0.3억엔/2007년	0.6억엔	
브라더공업 사건	도쿄지법 平成17년(㉿)11007호	4억엔	0.4억엔/2007년	0.6억엔	

「상응 대가」의 증가를 시정하는 추세

## 2.1 2005년4월1일 시행된 현행법상의 직무발명제도

1. 법률문구는 한국의 발명진흥법13조2항과 유사함
2. 2012년에 일본특허법 개정예정  
직무발명관련법규는 현행법대로 변경예정 없음
3. 직무발명에 해당하고 특허 받을수있는 권리가 종업원 등에게서 사용자 등으로 승계되지 않은 채 종업원이 특허권을 득한 경우 사용자에게는 통상 실시권이 부여된다(일본 특허법35조1항)
4. 직무발명에 해당하고 특허 받을 수 있는 권리가 종업원에게서 사용자로 승계된 경우, 종업원은 상응의 대가를 받을 권리가 발생한다(일본 특허법35조1항)  
직무발명규정에 따라서는 발명완성과 동시에 승계가 성립되는 예약승계도 다능

## 2.2 2005년4월1일 시행된 현행법상의 직무발명제도

5. 일본 특허법35조4항에 따르면 계약이나 근무규칙등의 직무발명규정에 특허를 받는 권리 등의 승계에 대한 대가를 정할 수 있다는 내용이 명시되어 있고 직무발명규정에 따른 대가의 지급이 합리적이라면「상응하는 대가」가 지급된 것으로 간주한다
6. 「합리적」이라 할 수 있는 한 추후에 종업원과 분쟁이 발생할 가능성은 줄어든다
7. 계약, 근무규칙 기타 약정사항에 대가에 대한 규정이 없거나 혹은 규정은 있으나 규정된 대가의 지급이「불합리」하다고 인정되는 경우는 이익금 등을 고려하여「상응하는 대가」의 금액이 결정된다  
→분쟁발생 가능성은 있으나 고액이 되지 않는 추세

## 2.3 2005년4월1일 시행된 현행법상의 직무발명제도

8. 「합리적」인지 여부는「대가를 결정하기 위한 기준을 책정할 때 사용자와 종업원 간에 행해지는 협의 상황」, 「책정된 해당기준의 공개 상황」, 「대가의 산정과 관련하여 종업원 등으로부터의 의견수렴의 상황」등이 고려된다  
→절차적인 측면(대가결정과정)이 중시되고 있다
9. 단, 종업원과 사용자의 경우 교섭력 등, 힘의 차이가 존재하는 바, 종업원에 대해 강제적으로 대가를 결정하는 경우도 예상할 수 있으므로「강압」에 의해 대가가 결정됐다는 이야기가 들리는 일이 없도록 사용자측은 대가결정 과정을 진행시킬 필요가 있다

## 3.1 직무발명의 문구 해석

### 1. 발명자 인정을 둘러싼 분쟁

도쿄지법平成19년(㉿)29768호 히타치 제작소 사건  
출원서의 발명자란에 기재된 종업원이 발명자라는  
사실이 부정되어 직무발명대가청구가 기각됐다

발명자란에 실제 발명자 뿐 아니라 단순히「추상적인  
과제를 설정한 데 지나지 않은」자를 발명자로 기재한  
경우에 이러한 문제가 발생할 수 있다

### 2. 노동계약 유무에 따른 분쟁

도쿄지법平成19년(㉿)18805호 알프스 기연사건  
노동계약이 없어도 일본 특허법35조 적용의 전제가  
되는 사용자 등과 종업원 등의 관계가 성립된다면 직무  
발명물은 인정될 수 있다

## 3.2 직무발명의 문구 해석

### 3. 직무성(직무범위에 속하는지 여부)분쟁

기대직무론(분쟁과 관련된 발명을 완성시키는 것이 종업원 직무로 기대되는 경우는 그 발명을 완성하는 행위는 직무라는 사고방식)으로 직무에 속한 발명인지 여부를 판단하는 경우가 많다

(예: 도쿄지법平成13년(ワ)10442호 닛카 전측 사건 등)

단, 상응하는 편의공여론(종업원이 발명을 완성하는데 있어 사용자가 그 개발비용을 부담하는 등의 편의를 종업원에게 제공하는 경우, 발명의 완성이 직무라는 사고방식)으로 직무성이 판단되는 경우도 있다

### 3.3 직무발명의 문구 해석

#### 4. 직무발명 대가보수 합의 유무에 따른 분쟁

대가기준과 관련하여 사용자 등과 종업원 등 간에 주장이 대립한 채 협의가 교착되어 그 협의가 끝난다 해도 그것만을 두고「불합리」하다고 할 수 없다

일본 특허청의 절차 사례집 참조(영문판 있음)

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/sinshokumu\\_hatumi.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm)

#### 5. 특허를 받을 수 있는 권리의 예약 승계의무를 둘러싼 분쟁

대법원平成13년(受)1256호 올림푸스 광학공업 사건  
사용자 등은 직무발명 규정에 따라 일방적으로 종업원등에게「직무발명과 관련된 특허를 받을 권리의 예약 승계의무」를 부과할 수 있다

직무발명규정에 정해진 보상금(대가)이「법정금액」에 미치지 않는다 하여 권리반환청구의 근거가 될 수는 없다



## 4. 「상응하는 대가」비용의 산정

$$P = M \times (1 - \omega)$$

P: 상응하는 대가의 금액

M: 사용자 등이 받게 되는 이익금

$\omega$ : 사용자 등의 공헌도 ( $0 < \omega < 1$ )이며, 법원의 재량  
판례에 따르면  $\omega$ 의 값을 30%~95%로 분산하고 있다

사용자 등의 공헌도  $\omega$ 에 대해서 객관적인 기준이 확립되어  
있지는 않지만

사용자 등의 공헌도  $\omega$ 를 상향조정하는 추세  
( $\omega =$  약 90%)로 굳혀지고 있다

## 5. 직무발명 대가청구권소멸시효

### 1. 지급시기가 명확한 경우

직무발명규정 등에 지급시기가 명확하게 명시된 경우 그 지급시기가 대가청구권 소멸시효의 기점이 된다(지재고법平成20년(ネ)10039호 미츠비시화학사건등) 소멸시효 기한은10년(일본 민법167조1항)

### 2. 지급시기가 불명확한 경우

기한규정이 없는 채무의 이행기는 채무가 발생한 때가 되며 이 경우 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계시킨 시점이 대가청구권 소멸시효의 기점으로 해석된다

(오사카고법平成2년(ワ)723호 고센 사건)

## 6.1 퇴직자에 대한 대가지급

1. 퇴직자에 대해서도 대가의 지급이 요구되는 경우가 있다
2. 대가지급에서 분쟁 발생의 대부분은 퇴직자임
3. 직무발명에서 분쟁이 발생하는 경우는 직무발명규정이 정한 대가의 금액에 불만이 있어서 시작되는 것이 아니라, 직장내 인간관계 **악화에 따른 보복적 요소가 크다고** 생각된다
4. 「대가금액」이 직무발명 규정 등에 정해져 있으나 그 금액의「불합리」함을 입증할 만한 증거가 있다면 다툴 수도 있다

## 6.2 퇴직자에 대한 대가지급

5. 분쟁이 발생했을 경우 기업측은 직무발명에서의「상응하는 대가」의 금액을 따지는 분쟁이 되지만 기업측은 지재부 뿐 아니라 퇴직 종업원의 직장과 인사부의 협력이 필요하다
6. 퇴직 종업원 입장은 자신이 발명한 특허로 기업이 상당한 수익을 올리고 있음이 분명하고 기업을 곤경에 처하게 할 의도가 없을 경우 분쟁으로 발전할 가능성은 낮다  
억 단위의 대가를 소송을 통해 얻어내기 위해서는 수백만 위험부담이 너무 크다 할 수 있다

## 7.1 기업의 대응(발명보상금제도의 재검토) — 발표된 보상금 제도 —

- (1) 음론 최고1억 엔의 보상금2002년 발표
- (2) 미츠비시 화학 발명자만을 대상으로 한 특허보상제도를 개정하여 공헌한 타 부문 종업원도 포상하는 제도를 도입2010년 발표
- (3) 다이이치 제약 최고5000만 엔의 보상금2001년 발표
- (4) 신일본 석유 최고1억엔 2003년 발표
- (5) 보상금의 상한철폐를 발표한 기업도 다수 있음

## 7.2 기업의 대응(발명보상금제도의 재검토) — 보상금 명목 —

- ① 양도보상금: 종업원 등으로부터 직무발명에 관한 특허를 받을 권리 승계 시 지급되는 금전
- ② 출원보상금: 종업원 등으로부터 특허를 받을 권리를 계승한 직무발명에 대해 사용자 등이 특허출원을 했을 때 지급되는 금전. 양도보상금과 함께 출원완료 후에 지급되는 경우가 일반적이다
- ③ 등록보상금: 특허 출원된 직무발명에 대해서 특허권 설정 등록이 이루어졌을 지급되는 금전
- ④ 실적보상금: 사용자 등이 특허권 설정 등록된 직무발명을 실시할 때 지급되는 금전
- ⑤ 실시교 취득 보상금: 사용자 등이 제3자에게 직무발명의 실시를 허락하고 피허락자로부터 실시료 지급을 받을 때 지급되는 금전

## 7.3 기업의 대응(발명보상금제도의 재검토)

1. 양도보상금, 출원보상금, 등록보상금은 정액인 경우가 일반적이지만, 발명의 중요성에 순위를 매겨 금액을 정하는 기업도 있다
2. 실적보상금, 실시료 취득보상금은 발명 공헌도에 따라 그때 그때 정해지는 경우가 일반적이다. 통상 이익금액  $\times$  5%~20%으로 설정하고 있다
3. 대기업은 직무발명규정을 충실하게 만들고 있다
4. 중소기업의 경우 직무발명규정은 커녕 근무규칙조차 제대로 안된 곳이 많다. 중소기업경영자의 직무발명에 대한 의식은 낮다

## 7.4 기업의 대응(발명보상금제도의 재검토)

### 5. 기업측 부담 증가(보상금 지출액 증가)

발명보상금제도와 직무발명규정이 잘 정비된 결과 예상치 못한 소송은 감소

### 6. 대인관계 불만에 따른 직무발명 소송은 방어하기 어려움

직무발명규정을 정비하고, 대가결정 프로세스와 근무상황 등 객관적인 증거를 확보해 놓는다



## 8. 코멘트

### 1. 실적보상금보다 실시료 취득보상금을 중시해야함

특허내용은 자사 실시품에, 실적보상금은 종업원 등에게 지급하게 되면 회사의 수익이 줄어든다

타사로부터 라이선스료를 받게 되면 특허권자(사용자 등)와 발명자(종업원 등)모두 수익을 얻을 수 있다

→분할제도를 활용하여 특허내용을 타사의 실시품에 맞추는 연구를 할 것

### 2. 단기적 성공이 장기적인 성공으로 이어지라는 법은 없다

기업의 직무발명 규정이 정비되고 분쟁에 따른 예상외의 지출가능성이 적어졌다는 점에서 일본의 직무발명제도는 성공했다고 할 수 있다

그러나, 아주 우수한 발명자의 해외유출 우려도 있어 (특히나 발명자를 우대하는 미국) 장기적으로 보아 성공인지 아닌지 판단하기에는 이른 감이 있다

경청해주셔서 감사합니다

질문이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다

**Rita**특허사무소  
노나카 타케시

<http://www.rita-pat.com>  
[t-nonaka@rita-pat.com](mailto:t-nonaka@rita-pat.com)