

## 사내 디자인 창작자, 디자이너에 대한 직무발명보상 의무 - 직무발명과 동일한 법제도



회사에서 디자인 개발이 본래 업무인 디자이너에게도 직무발명 보상금 청구권이 있습니다. 말하자면 직무디자인 창작자에 대한 보상 제도입니다. 기술개발과 거리가 먼 패션회사 등에서도 직무발명의 관리 및 보상 시스템을 잘 운영하는 것은 매우 중요합니다.

애플 vs 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다. 그럼에도 불구하고, 특허발명자에 대한 직무발명 보상 문제는 자주 거론되지만, 디자인 창작자에 대한 보상은 논의되는 경우는 거의 없습니다. 아마도 직무발명이란 용어 때문에

발명만이 그 대상이고 디자인은 적용대상이 아니라는 잘못된 인식 때문입니다. 이러한 일반적 인식은 법규정 내용과 전혀 다른 잘못된 것입니다. 해당 법규정을 구체적으로 살펴 디자인도 직무발명에 해당된다는 점을 설명 드립니다.

발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다.

발명진흥법 제 2 조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.

제 2 조 1 호 - "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「**디자인보호법**」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 **창작**을 말한다.

제 2 조 2 호 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나

지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 **발명진흥법** 규정에서 **발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용**되는 것입니다.

따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적절한 보상을 받을 수 있습니다.

분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty 로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.

한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 디자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10 년의 시효로 소멸합니다. 따라서,

그 당시 보상금을 지급하지 않고 다수의 보상금 청구권이 장기간 동안 누적된다면 회사로서는 막대한 액수의 우발채무를 안게 될 것입니다. 디자이너에게 적절한 인센티브를 부여하여 창작 의욕을 고취할 뿐만 아니라 경영상 리스크를 제때 관리한다는 측면에서도 발명진흥법에 따른 적절한 직무발명 보상체계를 수립하는 것이 바람직합니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)