

위탁창작물의 권리귀속에 관한 소고*

원 세 환**

손 경 한***

목 차

I. 문제의 제기	3. 대륙법계 국가의 입법례
II. 위탁창작과 위탁창작 계약의 개념	4. 일본
1. 위탁창작의 개념	5. 중국
2. 위탁창작계약	6. 소결
3. 도급계약으로서의 위탁창작계약	IV. 한국법상 위탁창작물의 권리귀속
III. 위탁창작물의 권리귀속에 관한 비교법적 고찰	1. 일반원칙
1. 고찰의 필요성	2. 위탁자 권리귀속이 인정되는 경우
2. 영미법계 국가의 입법례	V. 위탁창작물 권리귀속의 법리에 관한 제언

I. 문제의 제기

특허법과 저작권법¹⁾은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’인 발명과, ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’인 저작물에 있어서 그것을 창작한 자에게 해당 발명과 저작물에 대한 권리를 원시적으로 귀속시키는 창작자주의²⁾를 대원칙으로 하고 있다. 하지만,

* 본 논문은 주저자인 원세환의 박사학위논문(‘지식재산의 권리귀속 법리에 관한 연구’, 성균관대학교 박사학위논문(2014)) 가운데 위탁창작물의 권리귀속에 관한 내용을 추가적인 연구를 통해 발전시킨 논문임을 밝힌다.

** 한국과학기술연구원 선임관리원, 법학박사

*** 성균관대학교 법학전문대학원 교수

1) 위탁창작의 대상은 모든 지식재산이 될 수 있다는 점에서 실용신안, 디자인 등도 논의의 대상에 포함될 수 있겠지만, 본 논문에서는 그 범위를 발명과 저작물로 제한하고자 한다.

창작활동 과정의 진화로 다락방에서 굶주린 채 작업하는 예술가, 차고에서 실험에 전념하는 과학자, 그리고 연구실에서 밤새 등불을 밝히며 은둔하는 교수와 같이 과거 우리가 예술가 또는 과학자의 이미지로 머릿속에 떠올리던 부류의 사람들은 더 이상 찾아보기 어렵고³⁾ 하나의 발명 또는 저작물이 탄생하기 위해서는 많은 사람들의 기여가 필요한 것이 일반적인 현상이 되었다. 이로 인해 발명과 저작물의 창작과정에는 그것을 둘러싼 다양한 형태의 기여자들이 있고, 그들에게도 창작물에 대한 권리를 귀속시키는 기여자주의⁴⁾ 또한 주요국의 입법례에 있어서 창작자주의에 대비되는 지식재산 권리귀속의 법리로 자리 잡고 있다.

위탁자와의 계약을 통해 창작활동을 위탁받은 수탁자가 창작하는 위탁창작물⁵⁾과 사용자에 의해 창작활동에 대한 지원을 받는 종업원에 의해 창작된 업무상창작물⁶⁾의 권리귀속에 관한 법리는 기여자주의가

2) 발명자주의는 특허를 받을 수 있는 권리를 발명자에게 원시적으로 귀속시킨다는 원칙이고(특허법 제33조), 좁은 의미의 창작자주의는 저작물을 창작한 자인 저작자가 저작권자로 된다는 원칙으로(저작권법 제2조, 제10조) 양자 모두 특허법과 저작권법의 대원칙이라고 할 수 있다. 하지만, 발명과 저작물 모두 인간의 정신적 노동의 결과물인 창작물의 범주에 포함될 수 있다는 점에서 넓은 의미의 창작자주의는 발명자주의와 좁은 의미의 창작자주의 양자 모두를 아우를 수 있다고 본다. 따라서 이하에서 ‘창작자주의’라는 용어를 좁게는 저작권법상의 개념으로, 넓게는 특허권 법상 발명자주의를 아우르는 개념으로 사용한다.

3) Rochelle Cooper Dreyfuss, “Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability”, *Vanderbilt Law Review* 제53권(2000), 1162쪽.

4) 지식재산의 창작자 자격을 얻지는 못하지만, 창작활동에 일정한 기여를 한 자에게 지식재산에 대한 권리를 귀속시키는 창작자주의의 상대개념이라고 할 수 있다(기여자주의에 대한 보다 자세한 내용은 원세환, “지식재산 권리귀속의 법리에 관한 연구”, 박사학위논문(성균관대학교, 2014), 63쪽 이하 참조).

5) 위탁발명과 위탁저작의 결과물인 발명과 저작물은 ‘위탁창작계약’을 토대로 ‘창작’된 것이라는 공통점을 갖고 있으므로 본 논문에서는 ‘위탁창작물’이라는 용어를 사용해 양자를 아우르고자 한다.

6) 직무발명과 업무상저작물은 고용관계에 있어서 종업원에 의해 이루어지는 창작활동의 결과물이라는 점에서는 본질적으로 동일한 것이다. 따라서 ‘직무창작’ 또는 ‘업무상창작물’ 등으로 통칭할 수 있을 것인데, 이하에서는 이 가운데 ‘업무상창작물’이라는 용어를 사용하기로 한다.

적용될 수 있는 대표적인 영역이라고 할 수 있다. 업무상창작물에 관한 법리는 고용계약이라는 일종의 계약으로부터 비롯되는 사용자와 종업원 간의 고용관계에서 사용자의 기획에 의해 종업원이 자신에게 주어진 업무를 수행하는 과정에서 창작되는 등의 일정한 요건을 갖춘 지식재산에 한해 적용되는 제한적인 개념이라고 할 수 있고, 이와는 달리 위탁창작물이라 함은 고용계약을 제외한 도급·위임계약 등 보다 다양한 형태의 계약에 기초하여 위탁자로부터 특정 지식재산의 창작을 의뢰받은 수탁자에 의한 창작활동의 결과물로 업무상창작물을 포함하는 보다 넓은 개념이라고 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 지식재산의 창작활동에 있어서 업무상창작물의 비중이 압도적이라 해도 과언이 아니므로 이와 관련된 논의는 업무상창작물을 위주로 이루어져 왔고, 개념상 상위개념에 해당되는 위탁창작물에 대한 논의는 상대적으로 부족했던 것이 현실이다. 하지만, 고용관계 외에도 다양한 형태의 위탁창작계약에 의해 발명과 저작물의 창작이 이루어지고 있기 때문에 결과물의 권리귀속과 관련해 이해당사자들 간의 분쟁이 발생할 수 있는데, 이 경우 어떠한 법리를 적용할 것인지에 대해 현행 저작권법은 어떠한 규정도 두고 있지 않다. 따라서 당사자 간의 구체적인 계약을 통해 이와 관련된 사항을 정해야 한다. 그런데, 이러한 계약에 있어서 상대적 약자라고 할 수 있는 수탁자는 창작자로서 자신이 당연히 보유하는 권리에 대해 무지한 경우가 많아 창작활동에 필요한 기본적인 비용만을 받고 결과물을 양도하는 계약을 체결하는 경우가 빈번하다.

위탁창작의 또 다른 이해당사자인 위탁자의 입장에서는 오늘날 일반적인 위탁창작 환경은 당사자 간의 구체적인 계약으로 정하지 않는 경우가 많기 때문에 그러한 경우 위탁자는 어떠한 권리를 갖는지 불분명하다는 문제가 있다. 원칙적으로 당사자 간에 별도의 계약이 없으면 지식재산 권리귀속의 일반원칙인 창작자주의가 적용되기 때문에

위탁자는 아무런 권리도 갖지 못한다고 보아야 할 것이다. 그렇다면, 자신이 투입한 비용으로 수탁자가 창작한 발명 또는 저작물을 활용하고자 하는 경우 위탁자가 제3자와 동일한 출발선상에 서야 한다는 것인데, 이는 위탁자로서는 받아들이기 어려운 상황일 수 있고, 나아가 사회 전체적으로는 위탁창작에 대한 투자의욕을 저하시키는 결과를 초래할 수도 있다는 점에서 이를 당사자 간의 문제만으로 방치하는 것은 바람직하지 않다.

위탁창작물을 둘러싼 이러한 문제점에 대한 인식을 토대로 이하에서는 업무상창작물의 권리귀속 법리와 비교해 그간의 논의에서 상대적으로 소외되었던 위탁창작물의 권리귀속 법리에 관해 논의하고자 하며, 그러한 논의를 통해 위탁창작에 있어서 위탁자와 수탁자 간의 권리관계를 규명함으로써 양자의 이해관계가 조화를 이룰 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 위탁창작과 위탁창작 계약의 개념

1. 위탁창작의 개념

‘창작’의 사전적 의미가 ‘방안이나 물건 따위를 처음으로 만들어 냄’⁷⁾이라는 것을 감안해 지식재산의 위탁창작은 ‘타인으로 하여금 발명 또는 저작물 등 지식재산을 만들어 내도록 함’이라고 정의할 수 있을 것이다. 위탁창작은 창작을 위탁하는 ‘위탁자’와 창작활동을 수행하는 ‘수탁자’ 간에 ‘위탁창작계약’을 체결함으로써 시작되는데, 이 때 위탁자와 수탁자는 인 또는 법인으로서 위탁창작계약의 계약당사자가 되는

7) 네이버 국어사전, <<http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=36840100>>, 검색일: 2014. 2. 24.

자를 의미한다. 수탁자는 직접 창작활동을 수행하는 발명자 또는 저작자일 수도 있지만, 휘하의 종업원들이 창작활동을 수행하는 법인 등 사용자일 수도 있기 때문에 전자의 경우 일반적인 권리귀속의 법리가 적용되지만, 후자의 경우 1차적으로 업무상창작물의 권리귀속 법리가 적용되고, 이후에 수탁자와 위탁자 각각의 경우에 창작물에 대한 권리귀속에 상이한 법리가 적용될 수 있다.

2. 위탁창작계약

2.1 위탁창작계약의 개념

전술한 바와 같이 업무상창작물에 관해서는 지식재산권법 학자들 간에 다양한 논의가 있었지만, 지식재산의 창작을 목적으로 하는 위탁창작계약에 근거해 발생하는 위탁창작물에 있어서 창작자주의의 예외가 인정되는지에 대해서는 상대적으로 논의가 부족했던 것이 사실이다. 이 같은 경향은 위탁창작물은 계약자유 원칙이 존중되어야 할 영역으로, 당사자 간의 자유로운 의사결정이 최대한 존중되어야 한다고 여겨졌기 때문이 아니었을까 짐작해 볼 수 있다.

위탁창작계약의 개념은 ‘발명 또는 저작물 등 지식재산의 일부 또는 전부의 창작을 위탁하는 계약’이라고 정의할 수 있다. 개념요소를 구분하여 설명해보면, ‘지식재산’의 ‘창작’을 의뢰하는 ‘계약’이어야 한다. 다시 말해 계약의 대상이 유체재산이 아닌 ‘지식재산’이어야 하고, 그러한 지식재산의 창작에 있어서 부수적인 기여가 아닌 ‘창작’ 그 자체를 위탁해야 하며, 당사자 간 의사 합의에 따른 ‘계약’이어야 한다는 것이다. 따라서, 유체물의 제작을 의뢰하는 도급계약이나 더 이상 창작적 기여가 부가될 수 있는 여지가 없이 이미 창작이 완료된 지식재산의 완성도를 높이기 위해 부수적인 기여를 위탁하는 경우, 그리고 일방의

지시나 법률에 의해 발생하는 의무에 따라 창작활동을 수행하는 경우는 위탁창작계약의 범위에 포함되지 않는다고 보아야 한다.

2.2 위탁창작계약의 법적 성격

위탁창작계약의 법적 성격은 그것의 결과물인 지식재산의 권리귀속에 어떠한 법리가 적용되는지에 영향을 미치기 때문에 민법상 어떠한 유형의 계약에 해당되는지, 그 법적 성격을 파악해 볼 필요가 있다. 기본적으로 위탁창작계약이란 당사자 일방이 지식재산의 개발을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정하는 쌍무·유상·요식⁸⁾계약에 해당하는 한편, 민법상 전형계약 가운데 일의 완성을 목적으로 하는 도급계약과 유사하지만, 그 밖에도 위임계약이나 고용계약 또는 매매계약의 성격을 가질 수 있다.⁹⁾

판례는 위탁창작계약의 일종이라고 할 수 있는 소프트웨어 개발계약의 법적 성격은 원칙적으로 도급계약에 해당되지만,¹⁰⁾ 반드시 정액급의 보수 지급방식을 취하여야 하는 것은 아니고, 개발계약의 구체적인 약정에 따라 얼마든지 보수지급의 방식을 달리하여 실제로 투입한 인력의 실적에 따라 용역대가를 지급하기로 약정할 수 있으므로 위임계약에 해당될 수도 있으며,¹¹⁾ 소프트웨어 공급 계약과 유사한 기계장치의 공급계약은 이른바 제작물 공급계약에 해당되는데, 이것은 그 제작의 측면에 있어서는 도급의 성질이 있고, 공급의 측면에서는 매매의 성질이

8) 물론, 묵시적인 계약에 의한 위탁창작계약도 발생할 수 있지만, 적어도 일방 계약당사자가 법인인 위탁창작계약의 경우 서면계약을 체결하는 것이 일반적이므로 요식계약으로 분류할 수 있다고 본다.

9) 손경한/박진아, “지식재산개발 계약에 관한 법적 문제”, 정보화정책저널 제12권 제4호(한국정보화진흥원, 2005), 78쪽.

10) 대법원 1996. 7. 30. 선고, 95다7932 판결.

11) 대법원 1998. 3. 13. 선고, 97다45259 판결.

있다고 판단해 매매 및 도급계약의 성격을 겸유하고 있다고 보기도 했다.¹²⁾

생각건대 전형적인 위탁발명 또는 위탁저작 계약의 법적 성격은 구 체적인 보수지급 방식에서 위임계약과 유사한 성격을 띠는 경우가 있고, 매매계약의 일종인 제작물 공급계약의 성격을 띠기도 하기 때문에 그러한 성격을 갖고 있다고 볼 수도 있지만, 도급계약에서도 당사자 간의 합의가 있는 경우 예외적인 보수지급 방식을 채택하는 것이 가능하고, 위탁창작계약이 제작물 공급 계약에 해당되는 것은 극히 예외적인 경우에 불과하다는 점에서 도급계약이 위탁창작계약의 본질이라고 보아야 할 것이다.

이처럼 위탁창작계약의 본질을 도급계약으로 본다면, 창작위탁은 하도급의 대상이 되는 용역위탁¹³⁾(지식·정보성과물의 작성 또는 역무(役務)의 공급·하도급거래 공정화에 관한 법률 제2조 제11항)에 해당될 수 있으므로 수탁자에 의한 창작위탁의 하도급 또한 생각해볼 수 있다. 하지만, 고도의 창작성을 요구하는 지식재산의 창작을 위탁하는 경우에도 하도급을 인정해도 될 것인지에 대해서는 부정적이다. 도급계약의 경우 결과물에 부가되는 창작성이 아닌 노력과 시간에 대한 대가를 지급하는 것이라고 본다면, 수탁자가 부가한 창작성에 대해 대가를 지급하는 위탁창작은 일반적인 도급계약과는 다른 특수성을 띠고 있다고 볼 수 있고, 그러한 위탁창작의 경우 위탁자는 수탁자가 직접 창작활동을 수행할 것이라는 기대를 갖고 위탁창작계약을 체결했다고 해도 과언이 아니므로 이에 대한 하도급은 극히 제한적인 경우에 한해 인정해야 한다고 본다.

12) 대법원 1996. 6. 28. 선고, 94다42976 판결.

13) 하도급거래 공정화에 관한 법률 제2조 ⑪ 이 법에서 “용역위탁”이란 지식·정보성과물의 작성 또는 역무(役務)의 공급(이하 “용역”이라 한다)을 업으로 하는 사업자(이하 “용역업자”라 한다)가 그 업에 따른 용역수행행위의 전부 또는 일부를 다른 용역업자에게 위탁하는 것을 말한다.

3. 도급계약으로서의 위탁창작계약

3.1 수탁자의 의무

전술한 위탁창작계약의 특수성에도 불구하고 학설과 판례가 위탁창작계약의 법적 성격을 원칙적으로 도급계약으로 보고 있으므로 그러한 계약의 체결로 인해 발생하는 위탁자와 수탁자의 주요한 권리의무는 도급계약의 도급인과 수급인의 권리의무 관계에 비추어 파악해야 할 것이다. 먼저 위탁자가 부담하는 주된 의무는 보수지급 의무이다. 도급계약에서 보수는 그 완성된 목적물의 인도와 동시에 지급하는 것이 원칙인데,¹⁴⁾ 위탁창작계약의 경우 앞선 대법원 판례에서 확인한 바와 같이 얼마든지 그와 다른 방식의 보수지급 방식을 약정할 수 있고 특히 발명의 경우 실험 등에 필요한 연구비를 일반적인 도급의 법리에 따라 지급되는 경우 연구활동이 정상적으로 이루어질 수 없다는 문제가 있을 수 있으므로 이와 관련해서는 위탁창작계약이 목적으로 하는 창작물의 성격에 따라 위탁자와 수탁자가 유연성을 갖고 협의해야 할 부분이다.

수탁자는 우선 창작물을 완성할 의무와 이를 인도할 의무를 부담한다. 일반적인 도급계약에서 수급인이 일을 완성할 의무는 도급인의 보수지급 의무에 대해 선이행관계에 있는데,¹⁵⁾ 위에서 언급한 바와 같이 위탁창작계약의 경우에도 이를 엄격하게 적용할 것은 아니어서 창작물의 특성을 고려해 유연하게 해석해야 한다. 또한, 민법 제665조 제1항에 따라 도급계약에서 목적물의 인도와 보수지급은 동시이행관계에 있는데, 위탁창작계약의 경우 최종적인 발명 또는 저작물을 수탁자가 인수 가능한 형태로 인도하는 것을 보수 전부의 지급과 동시이행관계로 보는 것은 위에서 언급한 연구개발 활동의 특수성 등을 고려할 때 무리가

14) 양창수/김재형, 계약법(박영사, 2010), 282쪽.

15) 위의 책, 272-273쪽.

있다고 본다.

한편, 민법 제667조에 따라 목적물의 인도 및 보수의 수령 이후에 수급인이 도급인에 대해 부담하는 하자담보책임은 위탁창작계약의 수탁자 또한 당연히 부담해야 할 의무이다. 수탁자는 발명이 제대로 구현되지 않는 경우 또는 저작물에 오류가 있는 경우에는 위탁자에 대해 하자보수 의무를 부담하고, 자신의 발명 또는 저작물이 타인의 권리를 침해해 위탁자에게 손해가 발생하는 경우에는 손해배상 의무도 부담해야 한다. 이와 같은 하자담보 책임의 발생시점 및 기간은 달리 정하지 않는 한 도급계약과 동일한 것으로 보아야 할 것이다. 다만, 일반적으로 예상할 수 있는 하자의 범위가 제한적인 유체물과 달리 지식재산의 경우 하자의 범위를 예상한다는 것이 어려우므로 수탁자에게 과도한 부담을 지우지 않는 수준으로 경감하는 것을 고려할 필요는 있다고 본다.¹⁶⁾

3.2 목적물의 권리귀속

일반적으로 일의 완성에 필요한 재료의 전부 또는 중요부분을 도급인이 공급한 경우라면 도급으로 완성된 목적물이 최종적으로는 도급인에게 귀속되어야 한다는 데 대해서는 이견이 없다. 그런데, 일의 완성에 필요한 재료의 공급을 수급인이 담당할 경우 목적물에 대한 소유권이 누구에게 귀속될 것인가에 대해서는 학설 대립이 있다.

3.2.1 수급인 귀속설

수급인 귀속설은 목적물 완성에 필요한 재료의 공급을 수급인이 담당할 경우 가공 또는 부합의 법리에 따라 그 소유권은 원시적으로 수급인에게 귀속되어야 한다는 견해로, 동산, 부동산의 구별 없이 모두 원칙

16) 실무적으로도 해의 주요기관과 위탁창작계약을 체결하는 경우 수탁자는 예상할 수 없는 하자담보책임에서 벗어나기 위해 No Warranty 조항을 계약에 포함시키는 것이 일반적이다.

적으로 수급인에게 귀속되는 것이고, 인도에 의해 도급인에게 이전되는 것이라고 보고 있으며, 과거 우리나라의 다수설이었다.¹⁷⁾ 이와 같은 수급인 귀속설의 근거는 도급건축 대금의 회수를 보장하기 위한 것이라는 것이 일반적인 견해이다. 다만, 당사자 간의 특약에 의해 도급인이 원시적으로 소유권을 취득할 수 있도록 하고 있다.

3.2.2 도급인 귀속설

완성물이 동산인 경우 목적물은 원시적으로 수급인에게 귀속하지만, 부동산인 경우에는 도급인에게 귀속한다는 견해로 오늘날의 다수설이다. 일반적으로 도급계약의 당사자는 도급인에게 소유권을 귀속시키고자 하는 의사를 갖고 있고, 수급인의 주된 관심사인 대금의 회수는 유치권, 동시이행의 항변권, 저당권 등을 활용해 달성할 수 있다는 점을 그 근거로 제시한다.¹⁸⁾ 하지만, 동 견해는 일반적인 물권변동 이론에 반한다는 비판을 받고 있다.

3.2.3 판례

판례¹⁹⁾는 수급인이 건축재료의 전부 또는 주요부분을 제공하여 완성한 건물의 소유권은 원칙적으로 수급인에게 귀속되고, 도급인은 수급인으로부터 그 소유권을 이전받음으로써 소유권을 취득한다고 밝히고 있다. 다만 도급인에게 귀속시키기로 하는 특약이 있는 경우에 한해

17) 최창열, “도급계약에서의 소유권귀속에 관한 연구”, 재산법연구 제20권 제1호(한국재산법학회, 2003), 182쪽.

18) 박윤직, 채권각론(박영사, 2003), 259쪽; 김주수, 채권각론(삼영사, 1992), 367쪽; 이은영, 채권법(박영사, 2001), 513쪽; 양재모, “도급건축물의 소유권귀속이론의 검토”, 한양법학 제21집(한양법학회, 2007), 517쪽에서 재인용.

19) 대법원 1992. 8. 18 선고, 91다25505 판결; 대법원 1996. 9. 20 선고, 96다24804 판결; 대법원 1997. 5. 30 선고, 97다8601 판결; 대법원 2003. 12. 18 선고, 98다43601; 대법원 2005. 11. 25 선고, 2004다36352 판결; 대법원 2010. 1. 28. 선고, 2009다66990 판결.

도급인에게 귀속한다고 밝히고 있다.²⁰⁾ 따라서 판례는 수급인 귀속설의 입장을 취하고 있다고 볼 수 있다.

3.2.4 소결

위탁창작계약은 기본적으로 도급계약의 성격을 갖고 있지만, 일의 완성에 필요한 재료가 유체물인 일반적인 도급계약과는 달리 무형의 ‘창의성’이라는 점에서 수급인에 의해 필요한 재료가 공급되는 도급계약에 가깝다고 볼 수 있을 것이다. 소수설과 판례의 입장인 수급인 귀속설에 따르면, 위탁창작계약의 완성된 지식재산에 대한 권리는 최초에는 창작자인 수탁자에게 귀속되고, 위탁자는 수탁자로부터 소유권을 이전 받음으로써 소유권을 취득한다고 볼 수 있다. 하지만, 그러한 경우에도 창작자의 인격권이라고 할 수 있는 발명자계재권이나 저작권격권은 이전 불가능한 권리이므로 여전히 수탁자에게 남아 있다는 점에서 큰 차이가 있다. 또한, 일반적인 도급계약의 경우 특약에 의해 그 권리를 도급인에게 원시적으로 귀속시킬 수 있지만, 지식재산의 위탁창작계약에 있어서 그와 같은 특약은 우리 특허법 및 저작권법상 강행규정성²¹⁾을 갖고 있는 창작자주의를 위반하는 것이어서 무효가 된다고 보아야 할 것이다. 다만 위탁창작물이 업무상저작물에 해당하는 경우에는 예외가 인정될 수 있을 것이다.

20) 대법원 2010. 1. 28. 선고, 2009다66990 판결 (“신축건물의 소유권은 원칙적으로 자기의 노력과 재료를 들여 이를 건축한 사람이 원시적으로 취득하는 것이나, 완성된 건물의 소유권을 도급인에게 귀속시키기로 합의한 경우에는 그 건물의 소유권은 도급인에게 원시적으로 귀속”).

21) 특허법 제33조 제1항의 발명자 또는 승계인에 의한 출원 규정을 위반할 경우 특허법 제62조 제2항의 특허 거절결정 사유에 해당될 수 있고, 특허 등록 이후에는 제133조 제1항 제2호의 특허 무효사유에 해당되어 무효가 될 수 있다. 저작권법의 경우 대법원 판례(대법원 1992. 12. 24. 선고, 92다31309 판결-“저작권법은 저작물을 창작한 자를 저작자로 하고(제2조 제2호),, 저작권격권은 이를 양도할 수 없는 일신 전속적인 권리로(제14조 제1항) 규정하고 있고, 위 규정들은 당사자 사이의 약정에 의하여 변경할 수 없는 강행규정이라고 할 것”)를 통해 강행규정성을 확인한 바 있다.

Ⅲ. 위탁창작물의 권리귀속에 관한 비교법적 고찰

1. 고찰의 필요성

위탁자에 대한 원시적 권리귀속을 인정하고자 하는 경향은 역사적인 배경을 갖고 있다. 저작물에 대한 창작성이 인정되지 않던 과거에는 그것의 창작을 후원하거나 감독한 사람들을 창작자로 인정하는 전통이 존재했기 때문에 지배계층은 자신의 전문분야가 아니거나, 직접 창작하지 않은 저작물을 단지 자신이 후원하거나 감독했다는 이유로 자신의 이름으로 출판하는 것이 일반적이었기 때문이다.²²⁾ 이후 로마시대에 이르러 창조적 천재성을 바탕으로 자신을 표현하는 예술가로서 저작자 개념이 등장하기 시작했지만, 후원자 또는 감독자를 저작자로 인정하던 과거의 전통이 쉽게 사라지지는 않았다.²³⁾ 따라서 위탁창작물의 권리 귀속 법리는 결국 창작자주의를 관철하느냐, 역사적 배경을 갖고 있는 기여자주의를 반영하느냐의 문제라고 할 수 있다.

또한, 위탁창작과 업무상창작은 그 경계가 모호하기 때문에 업무상 창작물의 법리와 분리해서 별개로 논의하는 것은 불가능에 가깝다. 이 때문에 주요국의 입법례를 고찰해 각국이 어떠한 지점에서 창작자주의와 기여자주의의 균형점을 찾고 있는지를 확인하고, 이를 토대로 우리나라의 특허법과 저작권법 내에서 어떠한 해석론을 취하는 것이 법

22) Sean M. O'Connor, "Hired to invent vs. work mad for hire: Resolving the inconsistency among right of corporate personhood, authorship, and inventorship", *Seattle University Law Review* 제24권(2012), 1236쪽.

23) 이와 관련해 이 시기에도 미켈란젤로와 같은 거장들은 많은 장인들을 고용해 그들에게 세부적인 작업을 맡기고 자신은 작품 전체를 감독하는 방식으로 대규모 작품을 창작하고, 자신이 전체 작품에 대한 창작자 자격을 보유했는데, 이러한 방식의 창작 활동으로 인해 로마시대의 저작자 개념이 후원자 또는 감독자를 저작자로 보는 과거의 전통을 완벽히 대체할 수는 없었을 것이라는 견해가 설득력이 있다. (O'Connor, *supra*, 1237쪽).

제정취지에 부합하는 것인지를 생각해볼 필요가 있고, 나아가 합리적인 법 개정 방안을 제시할 필요성도 있다고 본다.

그런데, 대다수 입법례에서 직무발명의 경우 창작자주의를 관철하고 있고, 기여자주의를 도입하는 경우라 하더라도 발명자 자격은 창작자에 게만 부여하고 있는 것과 비교해 업무상저작물의 경우 사용자를 저작자로 간주하는 법리를 취하고 있는 입법례가 있기 때문에 위탁발명보다는 위탁저작에 대한 별도의 법 규정을 두고 있는 경우가 많다.²⁴⁾ 위탁창작물의 권리귀속과 관련해 위탁저작물에 관한 논의가 많은 것은 이 때문이다. 이하에서는 주요국이 위탁창작물의 권리귀속과 관련해 어떠한 입장을 취하고 있는지 살펴본다.

2. 영미법계 국가의 입법례

2.1 영국

위탁저작과 달리 위탁발명에 관한 별도의 법 규정을 두고 있는 입법례는 찾아보기 어렵다. 영국의 경우 특허법 제7조 제3항²⁵⁾에서 “이 법에서 발명에 관련한 발명자란 그 발명의 실제 고안자(In this Act “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention)를 말한다”고 발명자 개념을 정의하고 있고, 제39조 제1항²⁶⁾은 발명자주

24) 대륙법계 국가들은 기본적으로 업무상저작물을 종업원에게 귀속시키는 것이 일반적이지만, 영미법계 국가들은 별도의 계약이 없는한 업무상저작물을 사용자에게 귀속시키는 입법례를 취하고 있다.(Paul Goldstein/P. Bernt Hugenholtz, *International Copyright*(Oxford Press, 2012), 254-255쪽).

25) 동법 제7조 제2항은 발명에 대한 특허권은 주로 발명자나 공동발명자에게 부여될 수 있고, 그 밖에는 법률이나 조약, 발명의 완성 전에 이루어진 발명자와의 계약 조건에 의해 권리를 얻은 자, 그리고 이들로부터 권리를 승계한 자만이 그러한 권리를 부여받을 수 있다고 규정하고 있다.

26) 39 Right to employees' inventions.

의에도 불구하고 직무발명의 경우 사용자에게 최초의 권리가 귀속된다고 규정하고 있을 뿐, 위탁저작물에 대해서는 어떠한 언급도 하고 있지 않다. 따라서 창작자주의를 선언하고 있다고 볼 수 있는 특허법 제7조 제3항의 발명자 개념이 그대로 적용되어 위탁발명의 실질적인 고안자²⁷⁾에게 최초의 권리가 귀속된다고 할 수 있다.

영국 저작권법은 위탁저작물의 권리귀속에 대해 별도의 법 규정을 두고 있지 않지만, 고용계약 관계에서 발생하는 업무상저작물과 기타 다른 형태의 계약 관계에서 발생하는 위탁저작물(commisioned work)의 경우 달리 정하지 않는 한 창작자주의가 적용된다고 본다.²⁸⁾ 다만, 법원은 명시적인 합의가 없더라도 위탁자에게는 묵시적인 이용권이 주어지는 것으로 보고 있는데, 물론 이 경우에 인정되는 묵시적 이용권은 통상이용권으로 한정되는 것이지 독점적 이용권, 제3자 실시권, 또는 저작재산권의 이전과 같은 과도한 것을 의미하지는 않는다고 보고 있다.²⁹⁾

2.2 미국

미국 특허법 또한 위탁발명에 대해 별도의 언급을 하고 있지 않는데, 영국의 입법례와 다른 점은 발명자 개념에 대한 정의조항을 두고 있지 않고, 특허법 제101조에서 특허를 받을 수 있는 발명의 요건으로 신규성과 유용성을 제시함으로써 발명자의 개념을 간접적으로 규정하면서 발명자주의를 선언하고 있다는 점이다.³⁰⁾ 미국 특허법은 또한 고용관

(1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purposes of this Act and all other purposes if—

27) 많은 경우 위탁발명의 경우 수탁자가 실질적인 고안자에 해당될 것이다.

28) <<http://www.ipo.gov.uk/types/copy/c-ownership/c-commissioned.htm>>, 검색일: 2014.02.26.

29) Clearsprings Management Ltd v Businesslinx Ltd 2005 WL 1686901.

30) 35 U.S.C. 101 Inventions patentable

계에서 발생하는 발명의 귀속에 대해서는 어떠한 규정도 두지 않고, 당사자 간의 계약에 이와 관련된 사항을 일임하고 있으며, 위탁발명에 대해서도 마찬가지다.

위탁저작물의 권리귀속에 관한 미국의 입법례와 관련해서는 업무상 저작물 법리의 변천사에 주목할 필요가 있다. 저작권법상 업무상저작물에 대한 창작자주의의 예외는 1790년 제정된 초기 저작권법에는 존재하지 않고 다만 판례법상 사용자에게의 귀속이 추정되고 있을 뿐이었는데,³¹⁾ 1909년 법 개정을 통해 업무상저작물의 경우 법인 등을 저작자로 함을 명문화 한 것이고³²⁾ 이후 1976년 법 개정을 통해 현재의 업무상저작물 조항이 등장하게 되었다. 하지만, 법 개정 이전에도 이미 고용관계에서 종업원 창조활동의 결과물은 사용자에게 귀속된다는 이른바 주종관계(master-servant) 원칙이 광범위하게 인정되고 있었다는 사실은 *Zahler v. Columbia Pictures* 사건³³⁾의 판결 등에서 확인할 수 있다.

그런데, 1976년 미국 저작권법의 개정을 위한 논의가 이루어지던 시기에는 이러한 판례법상의 법리와는 상반되는 저작자의 권리 위주의 논의가 이루어졌다는 사실에 주목할 필요가 있다. 1963년의 개정 초안은 어떠한 위탁저작물에 대해서도 업무상저작물의 법리가 적용되어서는 안 된다는 내용을 담고 있었지만,³⁴⁾ 위탁저작물을 업무상저작물과

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

31) *Solomons v. U.S.* 137 U.S. 342 (1890))은 특허발명에 관한 것이었지만, 업무상저작물에 있어서도 기본적인 판단기준을 제시해준 판결이라고 보고 있다. (Nathaniel S. Strauss, “Anything but Academic: How Copyright’s Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age”, *Richmond Journal of Law & Technology* 제18권 (2011), 10쪽).

32) SEC. 62, That in the interpretation and construction of this Act …… and the word “author” shall include an employer in the case of works made for hire.

33) *Zahler v. Columbia Pictures Corp.* 180 Cal. App. 2d 582 (1960).

완벽히 분리시키고자 했던 이 같은 시도는 출판업자와 영화 제작자들의 강한 반대에 부딪혔다.³⁵⁾ 이후 출판업자 및 영화 제작자 측과 창작자 간의 협의가 진행되었고, 그 결과 양 측이 합의한 내용이 1976년 미국 저작권법 제101조 제2항에서 규정하는 이른바 특수한 위탁저작물의 예외조항이다. 동 조항은 당사자 간에 서면합의가 존재하는 경우 9가지 형태의 위탁저작물³⁶⁾은 업무상저작물에 해당하여 위탁자가 저작자가 된다고 정함으로써 업무상저작물의 법리를 일부 위탁저작물에도 적용하고 있다. 하지만, 위탁저작물에 있어서 창작자의 권리를 회복시키고자 했던 입법자의 의도를 고려한다면, 업무상저작물의 법리가 적용되는 위탁저작물의 형태를 9가지로 제한하고, 그마저도 당사자 간의 명시적인 합의가 있는 경우에만 인정하고 있는 것은 업무상저작물의 법리를 위탁저작물에 확대 적용함으로써 창작자의 권리를 침해하는 사용자의 권리남용을 차단하기 위한 것이라고 해석해야 한다고 보는 견해³⁷⁾가 타당하다고 본다.

34) 1976년 저작권법 개정은 i) 창작활동의 장려(the stimulation of creation), ii) 저작물의 활용(dissemination of creative works), iii) 창작자의 기여에 대한 공정한 보상(the fair compensation of authors for their contributions)의 세 가지 의도를 갖고 있었다.(Marci A. Hamilton, "Commissioned works as works made or hire under the 1976 copyright act: Misinterpretation and injustice", *University of Pennsylvania Law Review* 제135권(1987), 1307쪽).

35) *Hamilton, supra*, 1291쪽.

36) "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,".

37) Anne Marie Hill, "The 'Work for hire' Definition in the copyright act of 1976: Conflict over specially ordered or commissioned works", *Cornell Law Review* 제74권(1989), 586쪽.

3. 대륙법계 국가의 입법례

3.1 독일

독일 특허법도 위탁발명에 대한 별도의 언급을 하고 있지 않다. 다만, “특허를 받을 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속한다(Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger)”고 규정함으로써 발명자주의를 선언하고 있는 특허법 제6조에 비추어 볼 때, 위탁발명에 대한 권리 또한 최초에는 발명자에게 귀속되고, 이후 계약에 의해 승계될 수 있음을 알 수 있다.

독일 저작권법은 제7조에서 “저작자는 저작물의 창작자(Urheber ist der Schöpfer des Werkes)”라고 규정하고, 제11조에서 “저작권은 저작물에 관한 저작자의 인격적 관계와 저작물의 이용에 있어서 저작자를 보호한다(Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes)”으로써 창작자주의를 선언하고 있다. 또한, 제43조는 업무상저작물에 대해 규정하고 있는데, 창작자주의의 예외를 인정하는 것이 아니라 업무상저작물에 있어서도 일반 저작물에 있어서와 마찬가지로 창작자주의가 적용된다는 사실을 확인하고 있다.³⁸⁾ 하지만, 위탁저작에 대해서는 별도의 조항을 두고 있지 않다.

38) § 43 Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen.

Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, soweit sich aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt.

3.2 프랑스

프랑스 지식재산권법은 L611-1 제1항³⁹⁾에서 발명은 특허청장으로부터 승인을 받으면 그것의 소유자 또는 승계인에게 독점적 실시권을 부여하는 산업재산권이 된다고 규정하고 있고, L611-6에서 다시 “특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 승계인에게 귀속된다.(Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.)”고 정함으로써 창작자주의를 선언하고 있다. 또한, 직무발명의 귀속과 관련해서는 지식재산권법 L611-7에서 종업원에 의한 발명을 법인발명, 직무발명, 그리고 자유발명의 세 가지 형태로 구분하고, 각각에 대해서 권리귀속을 달리하는 것으로 규정하고 있다. 하지만, 위탁발명에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않다.

한편, 프랑스 지식재산권법 L111-1 제1항은 “정신적 창작물의 저작자는 해당 저작물에 대해 그에 의해 창작이 이루어졌다는 사실만으로 모든 사람들에 대항할 수 있는 배타적 무체적 소유권을 취득한다. (L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.)”고 창작자주의를 선언하고 있고, 동조 제3항은 도급계약 등에 의한 위탁저작물의 경우에도 해당 저작물의 저작자가 권리를 취득한다는 사실에는 변함이 없다고 정하고 있다.⁴⁰⁾

39) Article L611-1

Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

40) Article L111-1

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

4. 일본

4.1 위탁발명

일본 특허법은 제29조에서 “산업상 이용하는 것이 가능한 발명을 한 자는 다음의 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。)”고 규정함으로써 발명자주의를 천명하고 있다.⁴¹⁾ 또한, 직무발명과 관련해서는 특허법 제35조 제1항⁴²⁾이 종업원 등이 사용자 등의 업무범위에 속하고 종업원의 과거 또는 현재 직무에 해당하는 발명에 대해 직접 특허를 받거나 그 승계인이 특허를 받은 경우 사용자는 해당 특허에 대한 통상실시권을 가진다고 규정하고 있지만, 위탁발명에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않다.

4.2 위탁저작

일본 저작권법은 제2조 제1항의 2에서 “저작자는 저작물을 창작한 자를 말한다(著作者 著作物を創作する者をいう)”고 저작자를 정의하고 있으며, 제17조에서 “저작자는 제17조 제1항, 제19조 제1항 및 제20조 제1항에서 규정하는 저작인격권과 제21조부터 제28조에서 규정하

41) 中山信弘, 特許法(弘文堂, 2010), 43쪽.

42) 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

는 저작재산권을 향유한다(著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利を享有する)”고 규정하고 있으므로 창작자주의를 취하고 있다고 볼 수 있다. 직무저작⁴³⁾과 관련해서는 저작권법 제15조⁴⁴⁾에서 법인 등의 발의에 따라 그 법인 등의 업무에 종사하는 자가 직무상 작성한 저작물로 그 법인 등이 자신을 저작자로 공표하는 저작물의 저작자는 저작물 작성시의 계약 또는 근무규칙 등에 특별히 정함이 없는 한 그 법인 등으로 한다고 정함으로써 창작자주의의 예외를 인정하고 있다.

이 규정의 해석을 둘러싸고 (i) 고용관계가 있는 자만이 ‘법인 등의 업무에 종사하는 사람’에 해당된다고 보는 견해,⁴⁵⁾ (ii) 널리 사용자와 사이에 실질적인 지휘감독관계가 있는 경우까지 포함한다고 보는 견해,⁴⁶⁾ (iii) 계약의 종류를 불문하고 법인 등의 조직, 사업상, 영업상의 일체 관계 속에 편입되어 그 지휘명령 하에 법인 등과의 관계에서 자신에게 할당된 직무를 수행하는 관계에 있어야 한다는 견해⁴⁷⁾ 등이 대립하고 있다. 이와 관련해 일본최고재판소는 업무상저작물 규정의 취지에

43) 특허법상 직무발명에 대응하는 개념이라는 측면에서 보면 우리나라 저작권법상 ‘업무상저작물’보다는 직무저작이라는 표현이 타당한 것으로 보이나, 우리나라의 경우 1957년 저작권법에서 기명저작물에 대응하는 개념으로 ‘법인명의 저작물’이라는 표현을 사용하다가 1986년 저작권법에서 직무저작 제도를 도입하면서 ‘법인명의 저작물의 저작자’라는 표현을 사용하였으며, 2006년 개정 저작권법부터 ‘업무상저작물’이라는 용어로 이를 대체하였다.

44) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

45) 齊藤 博, 著作権法(第2版)(有斐閣, 2004), 124쪽.

46) 半田正夫, 著作権法概説(第13版)(法學書院, 2007), 64-65쪽.

47) 東京高判 平成10年2月12日 判時1645号129쪽; 森 義之, 著作権關係訴訟法-職務著作, 牧野利秋・飯村敏明 編(青林書院, 2004), 240쪽.

대해 법인 등에서 종업원이 사용자의 지휘감독 아래의 직무를 수행함으로써 법인 등의 발의에 따라 저작물을 만들고 이것이 법인 등의 명의로 공표되는 실태가 있음을 감안해 예외적인 경우에 한해 저작물의 저작자가 법인 등이 되는 것을 인정한 것이라고 밝히면서, 법인 등이 저작자가 되기 위한 요건 가운데 하나인 ‘법인 등의 업무에 종사하는 자’에 해당 하는지 여부는 업무의 태양, 지휘감독 여부, 지불금액 및 지불방법 등에 관한 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 판단해야한다는 판결을 내린 바 있다.⁴⁸⁾

위탁저작물의 권리귀속과 관련해 위탁창작한 지도의 저작자를 누구로 볼 것인가에 대해 두 건의 하급심 판결은 그 판단기준을 보여 주고 있다. 동경지방법판소는 위탁자로부터 제공받은 자료와 답사결과에 따라 지시 및 주문한 바를 도형·도안으로 구체적으로 표현함에 있어 화가로서의 예술적 감각과 기술을 구사한 경우 수탁자인 화가를 저작자로 본 판결⁴⁹⁾을 내린 바 있다. 하지만, 이와는 달리 위탁자가 상세하게 구체적인 지시를 하고, 형식적 사항에 이르기까지 직접 교정을 보는 등 최종적인 마무리를 한 경우 수탁자가 직업적으로 궁리하고 노력한 점은 인정되지만, 창작적인 요소는 인정되지 않는다고 하여 위탁자를 창작자로 인정한 판결⁵⁰⁾을 내리면서 이를 모사를 업으로 하는 사람이 한없이 원화에 가까운 모사화를 얻기 위해 투여하는 기술상의 궁리 또는 노력과 유사한 것이라고 비유하면서 그것 또한 그 나름의 가치를 가지고 있지만, 사상 또는 감정의 표현행위라고 말할 수는 없다고 밝혔다.

48) 最高裁 2003(平成15)年 4月11日 平成13(受) 第216号 判決.

49) 東京地裁 1964(昭和39)年 12月 26日 昭和39(ワ) 第1089号 判決.

50) 東京地裁 1979(昭和54)年 3月 30日 昭和47(ワ) 第3400号 判決.

5. 중국

5.1 위탁발명

위탁발명과 관련해 구체적인 법 규정을 두고 있는 입법례는 찾아보기 어려우나 중국 특허법은 이례적으로 공동발명과 위탁발명의 권리귀속에 관한 내용을 하나의 조항에서 함께 규정하고 있다. 중국 특허법 제8조⁵¹⁾는 기관이나 개인의 의뢰로 완성한 발명은 별도의 합의가 없는 한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 기관이나 개인에게 속한다고 정함으로써 위탁발명의 경우에도 원칙적으로 창작자주의가 적용된다는 사실을 확인하고 있다. 하지만, 주요국의 입법례와 큰 차이를 보이고 있는 부분은 당사자 간에 별도의 합의가 있다면 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 기관이나 개인이 아니라 발명을 의뢰한 기관 또는 개인이 될 수도 있기 때문에 창작자주의가 강행규정이 아닌 임의규정이라는 점이다.

5.2 위탁저작

한편, 중국 저작권법은 위탁저작물의 권리귀속에 대한 별도의 법 규정을 두고 있는데, 중국 저작권법 제17조는 위탁저작물의 저작권은 계약으로 정하지 않는 경우 수탁자에게 귀속된다고 정하고 있다.⁵²⁾ 해당 규정의 내용으로 판단컨대 중국 저작권법은 당사자의 의사를 존중한다는 전제 하에 창작자인 수탁자의 권익보호에 중점을 두고 있음을 알 수 있다.⁵³⁾ 하지만, 해당 조항에서 위탁발명과 마찬가지로 ‘계약으로

51) 第八条 ……、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；……。

52) 第十七条 受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

정하지 않는 경우'라는 단서에 주목할 필요가 있다. 별도의 계약으로 정하는 경우에는 창작자주의의 예외가 인정되어 위탁저작물의 경우도 업무상저작물과 동일한 법리가 적용된다고 볼 수 있기 때문이다. 그런데, 저작권법 제16조가 '법률·행정법규 또는 계약서의 약정에 따라' 사용자가 저작권을 갖는 업무상저작물의 경우 저작자는 성명표시권만을 가지고, 이를 제외한 나머지 저작권은 법인 또는 기타 단체가 갖는다고 규정하고 있지만, 위탁저작물에 관한 저작권법 제17조는 이러한 제한을 두고 있지 않아 위탁저작물의 저작인격권은 계약에 따라 아무런 제한 없이 위탁자에게 귀속된다고 해석하는 것이 일반적이다.⁵⁴⁾ 하지만, 저작자의 서명은 저작물과 저작자를 연결하는 교량이므로 성명표시권 마저 계약으로 위탁자에게 귀속되는 것을 법이 허용할 경우 법이 대작행위를 용인하거나 심지어는 장려하는 결과까지 초래할 수 있으므로 위탁저작물에 있어서도 업무상저작물과 마찬가지로 제한 규정이 필요하다는 견해도 있다.⁵⁵⁾ 중국 저작권법의 위탁저작물에 관한 규정은 저작인격권도 약정에 의하여 위탁자에게 귀속되도록 할 수 있다는 것으로 해석된다는 점에서 창작자주의에 대한 예외를 그 필요성에 대한 검증절차 없이 지나치게 광범위하게 예외를 인정하는 것이라는 비판⁵⁶⁾에서 자유로울 수 없다.

위탁저작물의 권리귀속에 관한 별도의 법 규정을 두고 있는 중국의 경우에도 위탁저작물의 이용관계에 대한 명확한 약정이 없는 경우에는 적지 않은 저작권 분쟁이 발생했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 중국 최고인민법원이 2002년 공표한 “저작권 분쟁사건에 적용할 법률

53) 김정현/한매화, 중국 저작권법(법영사, 2008), 133쪽.

54) 김정현/한매화, 위의 책, 133쪽.

55) 张革新, 现代著作权法(中国法制出版社, 2006), 97쪽(김정현/한매화, 위의 책, 133-134쪽에서 재인용).

56) 이해완, “저작권의 귀속주체에 관한 중국 저작권법의 규정과 그 시사점”, 성균관법학 제25권 제4호(성균관대학교 법학연구소, 2013), 567-568쪽.

문제에 관한 최고인민법원 해석⁵⁷⁾(最高人民法院關於1套理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋)을 공표해 제12조에서 “위탁인과 수탁인이 저작물의 사용범위에 대해 약정을 정하지 않은 경우 위탁인은 창작을 위탁한 목적의 범위 내에서 무상으로 저작물을 사용할 수 있다.”고 규정한 바 있다.⁵⁸⁾⁵⁹⁾ 이러한 내용은 2011년 7월부터 시작된 저작권법 개정 논의에 반영되어 2012년 7월 6일 공포한 저작권법개정초안 제2고(著作權法修改草案第二稿) 제19조는 “단, 위탁인은 약정한 사용범위 내에서 무상으로 저작물을 사용할 수 있다. 사용범위에 대한 약정이 없는 경우에는 위탁인이 위탁창작한 특정 목적의 범위 내에서 무상으로 저작물을 사용할 수 있다.”고 규정하고 있는데, 이는 저작권법 제17조와 2002년 최고 인민법원이 공표한 위 해석 제12조를 경합해 보완한 것이다.⁶⁰⁾

6. 소결

주요국 입법례를 살펴보면, 기본적으로 저작재산권과 저작인격권을

57) 중국은 최고 인민법원이 재판의 진행 가이드라인을 사법해석이라는 방식으로 공표하고, 하급법원은 이에 따라 재판을 진행하는 독특한 제도를 유지하고 있는데, 선거에 의해 선출되지 않은 사법부가 보편적 효력을 갖는 규범을 제정한다는 문제점을 갖고 있다는 비판을 받고 있다.

58) 김정현/한매화, 앞의 책, 134쪽.

59) 유럽내 저작권법의 통합에 대한 학문적 접근이라 할 수 있는 Wittem Project (2002-2010)의 결과물인 유럽 저작권법안 또한 위탁저작물에 대한 위탁자의 권리에 대해 동일한 법리를 취하고 있다.

EU Copyright Code Art. 2,6 - Works made on commission

Unless otherwise agreed, the use of a work by the commissioner of that work is authorised to the extent necessary to achieve the purposes for which the commission was evidently made.

60) 石金剛, “委託作品的著作權歸屬-兼評〈著作權法修改草案〉相關規定”, 中南民族大學學報 第32卷 第6期(中南民族大學, 2012), 92쪽: 왕기, “업무상저작물 제도의 한·중 비교”, 석사학위논문(성균관대학교, 2013), 21쪽에서 재인용.

하나의 융합된 권리로 보기 때문에 저작재산권의 양도가 불가능한 것으로 규정하고 있는 독일의 입법례를 제외하고는 위탁창작물의 권리귀속은 창작자주의를 원칙으로 하되, 당사자 간의 자유로운 계약에 일임하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 위탁창작물의 권리귀속에 대해서는 별도의 법 규정을 두고 있지 않은 것이 일반적이지만, 미국과 중국의 경우 이에 대한 별도의 조항을 두고 있다.⁶¹⁾

미국 저작권법 제101조 제2항은 9가지 위탁저작물에 대해서는 제한적으로 업무상저작물의 법리를 적용한다고 규정함으로써 그 밖의 위탁저작물에 대해서는 창작자주의가 적용되도록 하고 있다. 동 규정은 당사자 간에 별도의 계약이 존재하지 않는 경우 위탁저작물의 권리귀속에 관한 명확한 가이드라인으로 작용할 수 있다. 창작자주의가 지식재산권 보호법의 대원칙이라는 점은 부인할 수 없지만, 위탁자 입장에서 창작활동에 필요한 재원을 투입하고도 별도의 계약으로 정하지 않았다고 해서 실질적으로 얻는 것이 아무 것도 없다면 이는 위탁자에게 지나치게 가혹한 결과일 것이다. 이러한 견지에서 창작을 위탁한 목적의 범위 내에서 무상으로 저작물을 사용할 수 있도록 하는 중국 저작권법 개정안과 유럽 저작권법안의 내용이 위탁자와 수탁자 간의 이해관계가 절충점을 찾을 수 있는 대안이 될 수 있다고 생각한다.

61) 전술한 바와 같이 프랑스 지식재산권법 또한 위탁저작물에 대한 별도의 법 규정을 두고 있으나, 이는 창작자주의가 위탁저작물에 있어서도 적용된다는 것을 확인하고 있는 것에 불과한 것이지 별도의 법리를 규정하고 있는 것은 아니라는 점에서 미국, 중국의 경우와 다르다.

IV. 한국법상 위탁창작물의 권리귀속

1. 일반원칙

1.1 창작자주의

위탁창작에 있어서 문제되는 부분은 일반적인 위탁창작계약에 있어서 수탁자는 위탁자에게 특허를 받을 수 있는 권리와 저작권을 귀속시켜야 하는 의무를 부담하는가에 관한 것이다. 창작자주의에 따르면 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 수탁자에게 원시적으로 귀속하고, 위탁자는 계약에 의해 이를 양수할 수 있을 뿐이다.⁶²⁾

위탁발명의 발명자에 대해 현행 특허법은 별도의 법 규정을 두고 있지 않으므로 달리 정함이 없는 경우 발명자주의⁶³⁾에 따라 특정 발명의 연구개발 활동을 수행하여 발명을 완성한 수탁자는 해당 발명의 발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 보유한다. 이와 관련해서 “자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도”인 경우에는 공동발명자가 될 수 없다는 대법원의 공동발명자 자격에 관한 판결⁶⁴⁾에서도 위탁발명에 있어서 창작자주의가 기본적인 권리귀속의 원칙임을 확인할 수 있다.

위탁저작과 관련해서도 현행 저작권법은 별도의 법 규정을 두고 있지 않아 대원칙인 창작자주의⁶⁵⁾에 따라 해당 저작물의 저작자로서 저

62) 물론 이 경우에도 수탁자 또는 수탁자의 종업원은 여전히 발명자로서의 자격, 즉 발명자 성명표시권은 보유하게 된다.

63) 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.

64) 대법원 2011. 7. 28. 선고, 2009다75178판결.

65) 저작권법 제2조(정의) 2. “저작자”는 저작물을 창작한 자를 말한다; 제10조(저작권)

작재산권과 저작인격권을 갖는다. 위임이나 도급계약에 있어서 수임인이나 수급인은 각각 위임인 또는 도급인과의 관계에서 독립적인 지위에 놓여 있고, 자기재량을 발휘할 수 있으므로 위임이나 도급계약에 의해 저작물이 창작된 경우 그 저작물의 저작자는 실제 창작활동을 수행한 수탁자이고, 저작권은 저작자인 수탁자에게 귀속되는 것이 당연하기 때문이다.⁶⁶⁾

전술한 바와 같이 위탁창작계약은 기본적으로 민법상 도급계약의 성격을 띠고 있으므로 수탁자는 지식재산을 창작하여 위탁자에게 인도할 의무를 부담한다. 도급계약의 경우 수급인은 일의 완성과 함께 대가를 수령하면서 목적물을 도급인에게 양도하는 것이 일반적이므로 이러한 법리가 위탁창작계약에도 적용된다고 볼 수도 있다. 하지만, 일반적인 도급계약의 목적물인 유체물의 경우 수급자가 보유하고 있는 노하우 등을 바탕으로 제3자와의 또 다른 도급계약을 이끌어낼 수 있지만, 지식재산의 경우 위탁자가 위탁창작물을 특허 또는 저작권으로 관리할 경우 또 다른 계약을 통한 수탁자의 이익추구 행위가 원천적으로 차단된다는 점에서 양자를 동일선상에서 파악할 것은 아니어서 위탁창작계약의 결과물에 대한 권리가 위탁자에게 당연히 양도되는 것으로 볼 수는 없다.⁶⁷⁾

물론 창작된 지식재산의 소유권까지 위탁자에게 귀속하도록 특약으로 정할 수는 있겠으나, 이 경우에도 발명과 저작물의 경우 창작자주의가 적용되어 당사자 간의 약정에도 불구하고 그에 대한 권리는 최초에는 창작자인 수탁자에게 귀속되고, 특약에 따라 위탁자에게 양도되는 것으로 해석될 뿐이다.⁶⁸⁾ 따라서 발명자가 아닌 위탁자에게 특허를 받

① 저작자는 제11조 내지 제13조의 규정에 따른 권리(이하 “저작인격권”이라 한다)와 제16조 내지 제22조의 규정에 따른 권리(이하 “저작재산권”이라 한다)를 가진다.

66) 박성호, “저작권법 제9조의 ‘업무상 저작’의 요건”, 계간 저작권 1998년 여름호(한국저작권위원회, 1998), 14쪽.

67) 원세환, 앞의 논문, 198쪽.

을 수 있는 권리를 귀속시키는 계약이 발명자의 위탁자에 대한 양도의사를 포함하고 있는 것으로 인정된다면, 계약의 유효성은 인정될 수 있을 것이다.⁶⁹⁾ 하지만, 그러한 양도의사가 포함된 것으로 인정되지 않는 경우나 계약 자체가 없는 경우에는 원칙으로 돌아가야 한다.

예외적으로 통상의 대가를 훨씬 초과하는 고액을 대가로 수령하는 경우 위탁창작물을 양도하는 것으로 해석할 여지도 있겠으나, 일반적으로 위탁창작에 대한 대가의 지급은 단지 실시·이용권을 부여한 것에 불과하다고 본다. 이는 저작권이 양도 또는 이용허락 되었음이 외부적으로 표현되지 않아 저작권 양도계약인지 이용허락계약인지가 불분명한 경우 저작자에게 권리가 유보된 것으로 유리하게 추정함이 상당하다는 대법원 판례⁷⁰⁾를 통해 확인할 수 있다.

1.2 위탁자의 통상적 실시·이용권의 존부

전술한 바와 같이 위탁창작물의 권리귀속에 대해 우리 특허법과 저작권법은 어떠한 법 규정도 두고 있지 않고, 이는 위탁자에게 통상실시권이 부여되는지에 대해서도 마찬가지로 이에 관한 해석은 학설과 판례를 통해 확인할 수밖에 없다. 학설은 당초 위탁의 취지에 맞는 이용이라면 저작자의 별도의 허락을 받지 않아도 무방하다고 보지만, 그러한 범위를 벗어나는 이용은 저작자의 허락이 필요하다고 본다. 예를

68) 개발사업자에게 컴퓨터프로그램을 주문해 개발한 프로그램을 위탁자에게 납품하는 내용의 계약을 위탁자가 원시취득하는 것으로 약정하였다고 하더라도 개발사업자를 저작자로 보아야 할 것이어서 그러한 약정은 개발사업자가 원시취득한 저작권을 위탁자에게 양도하는 내용의 약정이라고 보아야 한다는 대법원 판결(대법원 2005. 8. 25. 선고, 2004다60461 판결)은 당사자 간의 특약에도 불구하고 최초에는 창작자주의가 적용됨을 확인하고 있다.

69) 물론 이러한 경우에도 저작권격권은 여전히 수탁자에게 남아있다고 보아야 한다.

70) 대법원 1996. 7. 30. 선고, 95다29130 판결; 대법원 2012. 1. 27. 선고, 2010다50250 판결.

들어 회사의 사가를 현상모집 또는 위탁하여 만든 경우 원칙적으로 저작자는 실제로 작사·작곡을 한 자가 될 것이고, 회사의 창립기념일 등의 행사장에서 사가를 연주하는 것은 당초 위탁의 취지에 맞는 이용에 해당되므로 저작자로부터 별도의 허락을 받지 않아도 무방할 것이지만, 음반 등에 수록하여 판매하는 것은 그 범위를 벗어나는 것으로 보아야 한다는 것이다.⁷¹⁾ 이와 관련해 위탁자가 실시권 보유를 긍정하는 국내 판결로는 구두상의 작곡 의뢰계약에 따라 작곡을 하고, 그에 대한 작곡료를 지급한 경우 저작물 이용허락의 대가로 지급하는 저작권료에 해당한다는 대법원 판결⁷²⁾이 있다.

사건으로 직무발명의 경우 예약승계에 관한 계약 또는 근무규정을 두고 있는 경우 그 발명에 대한 권리의 승계할 수 있도록 하고 있고⁷³⁾ 업무상저작물의 경우 사용자를 저작자로까지 의제하는 극단적인 기여자주의를 취하고 있다는 점을 고려할 때, 위탁창작의 경우 자신의 비용을 투입해 창작활동을 지원한 위탁자에게 무상의 통상적 실시·이용권이 주어진다고 보는 것은 무리가 없어 보인다. 위탁창작계약의 법적 성격을 도급계약의 일종으로 해석해 수탁자에게 지식재산의 창작된 지식재산에 대한 양도의무를 부담시키는 것은 지식재산의 특수성을 고려하지 않은 불합리한 해석론이라 할 것이지만, 일반적인 위탁창작계약을 체결함에 있어서 완성된 창작물이 어떠한 용도로 실시 또는 이용될 것인가에 관해서는 위탁자와 수탁자 사이에 암묵적인 공감대가 형성되어 있음을 고려할 때, 위탁자가 무상의 통상실시권 또는 이용권을

71) 오승중, 저작권법(제3판)(박영사, 2013), 323쪽.

72) 대법원 1994. 12. 9. 선고, 93다50321 판결.

73) 구 발명진흥법에 따르면, 예약승계 규정 등을 두고 있지 않더라도 사용자에게 무상의 통상실시권은 인정되었으나, 대기업의 직무발명 보상제도 도입을 유도하기 위한 발명진흥법 개정(2013.7.30)으로 대기업의 경우 예약승계 규정 등을 두고 있지 않은 경우 통상실시권조차 주장할 수 없게 되어 종업원 측에 지나치게 무게중심이 쏠린 법 개정이라는 비판을 받고 있다.

보유한다고 보는 학설과 판례의 입장은 위탁창작에 있어서 위탁자의 기여를 감안할 때 합리적인 것이라고 생각한다.

1.3 수탁자가 법인인 경우의 권리귀속 법리

수탁자가 법인인 위탁발명은 국가연구개발사업의 주관기관과 참여기관이 공동으로 연구를 수행하는 경우나 산업체로부터 대학이나 연구소가 연구개발 과제를 수주하는 경우에 흔히 볼 수 있는 계약관계이다. 이 경우 법인 간의 위탁발명과 관련해서는 법인 간에는 위탁발명 계약이 적용되지만, 수탁법인과 수탁법인 소속의 종업원 간에는 고용계약이 적용되는 것이므로 수탁기관과 종업원 간에는 직무발명의 법리가, 위탁자와 수탁법인 간에는 위탁창작계약의 내용이 적용된다고 보아야 한다. 결론적으로 수탁법인 소속 연구자의 연구활동의 결과물인 위탁발명에 대한 모든 권리는 해당 연구자에게 귀속되고, 직무발명의 법리에 의해 수탁법인에게 승계된 다음, 최종적으로는 위탁계약의 내용에 따라 수탁법인이 보유하거나 위탁자에게 양도된다.

수탁자가 법인인 위탁저작은 위탁자가 특정 분야의 저작물 창작을 전문으로 하는 법인에게 저작물 창작을 위탁하는 위탁창작의 유형이라고 할 수 있다. 이 경우 법인 간의 위탁발명과 마찬가지로 수탁법인의 사용자와 종업원 간에는 업무상저작물의 법리가 적용되어 위탁저작물의 저작자는 수탁법인이 되고, 위탁창작계약의 내용에 따라 위탁자에게 양도될 수 있다.

2. 위탁자 권리귀속이 인정되는 경우

2.1 위탁자에게 창작적 기여가 있는 경우

지식재산의 창작에 위탁자의 상당한 기여가 있는 경우에는 창작자원칙에 따라 위탁자에게 단독으로, 또는 수탁자와 공동으로 그에 대한 권리가 귀속할 수 있다. 예를 들어 위탁자가 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시한 상태에서 수탁자는 그에 대한 데이터의 정리와 실험만을 담당한 단순한 기여자에 불과한 경우 발명자는 위탁자가 되어야 할 것이고, 위탁자와 수탁자 각자가 다른 청구항에 대해 구체적인 착상을 제공한 경우에는 공동발명자가 될 수도 있을 것이다. 위탁저작에 있어서도 위탁자가 저작물의 창작에 있어서 결정적인 창작적 기여를 하고,⁷⁴⁾ 수탁자는 위탁자의 지시에 따른 보조적 역할을 수행하는 것에 불과한 경우나 위탁자가 공동저작자로 인정받을 수 있을 정도의 창작적 기여를 하고, 수탁자와 함께 저작물을 완성한 경우 등은 위탁자의 저작자로서의 지위가 인정되어야 할 것이다.

이와 관련해서는 위탁자와 수탁자에게 공동저작자 자격을 부여하는 것이 업무상저작물 법리를 확대 적용하려는 측의 입장과 창작자주의를 고수하려는 측의 입장을 절충한 대안이 될 수 있다는 견해⁷⁵⁾도 있는데, 공동창작자 자격에 관한 법리와는 별개로 위탁창작물에 있어서 위탁자를 공동창작자로 인정하지는 주장은 설득력을 갖기 어려우므로 이 또한 창작자주의에 입각한 공동창작자 자격에 관한 법리를 충실히 따라야 한다고 본다.

74) 대법원 2000. 11. 10. 선고, 98다60590판결 “업무상 창작한 프로그램의 저작자에 관한 구 컴퓨터프로그램보호법(1994. 1. 5. 법률 제4712호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘법’이라고만 한다) 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 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램에 준하는 것으로 보아 법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그램저작자로 볼 수 있다.”

75) Julie Katzman, “Joint Authorship of Commissioned Works”, *Columbia Law Review* 제89권(1989), 875-883쪽 참조.

2.2 업무상창작물에 해당하는 경우

현행법 하에서도 모든 위탁창작에 있어서 창작자주의가 일관되게 적용될 수 있는 것은 아니다. 위탁창작물이 업무상저작물에 해당하는 경우에는 위탁자가 저작자로 되어 위탁자에게 저작권이 귀속할 수 있다. 위탁자와 수탁자 간에 고용관계가 인정되는 경우 업무상저작물의 법리가 적용되기 때문에 수탁자가 저작자인 위탁저작물의 권리귀속에 있어서는 위탁자와 수탁자의 관계를 무엇으로 보느냐가 문제의 핵심이라고 할 수 있는데, 학설은 법인 등과의 전형적인 고용관계만을 인정해야 한다는 견해와 실질적인 지휘·감독관계가 인정되는 경우 업무상저작물로 보아야 한다는 견해가 대립하고 있다.⁷⁶⁾ 이와 관련해 도급이나 위임계약의 경우 원칙적으로 사용관계를 인정해서는 안 된다는 것이 대법원 판례⁷⁷⁾의 기본적인 입장이므로 위탁창작물에 업무상창작물의 법리를 확대 적용하는 것은 신중을 기해야 한다. 업무상저작물에 관한 규정은 창작자원칙에 대한 예외이므로 이를 엄격하게 해석하는 것이 타당할 것이다.

하지만, 고용관계의 유무를 단순히 계약의 형태로 파악하기보다는 실질적인 지휘명령 하에 자신의 직무를 수행하는 경우에는 계약의 형태가 도급 또는 파견에 해당하더라도 직접적인 고용계약 관계가 있다고 보는 것이 고용관계와 관련한 판례의 입장이라는 점을 고려할 때,⁷⁸⁾ 위탁저작물의 경우도 위탁자와 수탁자 간에 실질적인 고용계약 관계가

76) 이해완, 앞의 책, 248쪽.

77) 대법원 1992. 12. 24. 선고, 92다31309 판결(“단체명의 저작물[업무상저작물]의 저작권에 관한 저작권법 제9조를 해석함에 있어서도 위 규정이 예외규정인 만큼 이를 제한적으로 해석하여야 하고 확대 내지 유추 해석하여 저작물의 제작에 관한 도급계약에까지 적용할 수는 없다.”)

78) 대법원 2003. 9. 23. 선고, 2003두3420 판결; 서울고법 2013. 3. 13. 선고, 2012나 59376 판결.

있다고 볼 수 있는 경우에는 업무상저작물의 법리가 적용되어 사용자에게 해당하는 위탁자를 저작자로 의제할 수 있다고 보아야 할 것이다. 따라서, 위탁창작물 가운데 파견근로자의 경우와 같이 실질적인 고용관계와 다를 바 없는 지휘감독 관계 하에 있을 경우에는 업무상창작물의 법리를 적용할 수 있지만,⁷⁹⁾ 하나의 조직적 지휘감독관계 하에서 다른 직원들과 함께 일하는 등 실질적으로 고용관계에 준하는 것으로 볼 수 있는 특별한 경우에 한하여 예외적으로 도급계약의 경우에도 사용관계를 인정할 수 있을 것이다.⁸⁰⁾

한편, 위탁저작물과 업무상저작물 간에 엄격한 해석론을 유지하는 것은 위탁저작물의 경우 위탁자에게 양도되는 것은 저작권재산권 뿐이고 저작인격권은 수탁자에게 계속 남아 있게 되어 저작물 활용에 있어서 저작인격권 침해 주장에 항상 노출될 수밖에 없는 결과를 초래하므로 위탁저작물의 증가라는 사회경제적 측면을 고려해 업무상저작물을 보다 폭넓게 인정함으로써 활용을 촉진해야 한다는 견해⁸¹⁾가 있다. 우리 대법원도 업무상 창작한 프로그램의 저작자에 관한 구 컴퓨터프로그램 보호법 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 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램에 준하는 것으로 보아 법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그램저작자로 볼 수 있다”는 판결⁸²⁾을 내린 바 있다.

79) 이해완, 앞의 책, 248-249쪽.

80) 위의 책, 249쪽.

81) 김경숙, “위탁저작물의 업무상저작물성”, 재산법연구 제25권 제3호(한국재산법학회, 2009), 579쪽.

82) 대법원 2000. 11. 10. 선고, 98다60590 판결.

하지만, 주요국의 입법례와 우리나라 특허법 및 저작권법이 업무상 창작물을 창작자주의의 예외로 인정하고 있다는 점을 토대로 판단할 때, 위탁창작의 경우 계약으로 달리 정하지 않는 한 수탁자가 위탁자에게 해당 발명 또는 저작물에 대한 권리를 양도해야 할 어떠한 의무도 부담하지 않는다고 해석하는 것이 타당하다고 본다. 사용자에게 의해 오랜 기간에 걸친 지속적인 지원과 투자가 이루어지는 경우, 그것도 관련 법률에서 요구하는 일정한 요건을 갖춘 경우에 한해 창작자주의에 대한 예외를 인정하는 업무상창작물 제도와 비교해 특정 지식재산의 창작에 대한 대가를 부담한 것에 지나지 않은 위탁자에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 저작권을 양도해야 할 의무를 수탁자에게 부담시키는 것은 합리적이지 않기 때문이다.

V. 위탁창작물 권리귀속의 법리에 관한 제언

우리 특허법과 저작권법이 위탁창작물의 권리귀속에 대해 아무런 언급을 하고 있지 않고, 학계에서도 이와 관련한 논의가 활발하지 않았던 것은 위탁창작물은 계약자유 원칙이 존중되어야 할 영역으로, 당사자 간의 자유로운 의사결정이 최대한 존중되어야 한다는 의식이 저변에 깔려 있었기 때문이 아니었을까 하는 짐작을 해 볼 수 있다.

위탁창작의 경우 기본적으로 창작자주의가 적용된다. 따라서 창작자가 아닌 위탁자를 발명자 또는 저작자로 하는 계약은 무효가 되고, 특약이 존재하지 않으면 수탁자는 창작물에 대한 권리를 양도할 의무를 부담하지 않는다. 위탁자와 수탁자 간에 완성된 지식재산에 대한 권리를 위탁자에게 귀속시키겠다는 특약이 있는 경우에도 최초에는 수탁자에게 귀속되었던 권리가 계약에 의해 발명 또는 저작물이 완성되는 시점에 위탁자에게 양도된다고 보아야 할 것이다. 한편, 수탁자가 사용

자인 경우 실질적인 창작자는 종업원이 될 것인데, 이 경우 종업원으로부터 승계(직무발명) 또는 저작자로 의제(업무상저작물)됨으로써 해당 창작물에 대한 권리를 보유한 수탁자로부터 계약에 의해 위탁자가 권리를 양수하게 된다.

위탁창작물의 증가라는 사회경제적 현상을 고려해 업무상창작물을 보다 폭넓게 인정함으로써 활용을 촉진해야 한다는 견해는 일견 설득력이 있는 것처럼 보이지만, 오늘날의 창작환경에서 업무상창작물의 범위를 위탁창작물로 확대할 경우 진정한 창작자에게 특허권 또는 저작권이 귀속되는 일반적인 발명 또는 저작물이 과연 얼마나 성립할 수 있을지가 의문스럽다. 또한, 이러한 견해는 창작자주의를 대원칙으로 하고, 사용자에게 의한 지속적인 지원과 투자가 이루어지는 고용관계에 한해 예외를 인정하고자 하는 법 규정의 취지에 반하는 것으로, 극단적으로는 기여자주의가 대원칙이 되고, 창작자주의는 예외가 되는 주객전도 현상을 가져올 수도 있다는 점에서 문제점을 안고 있다. 다만, 위탁자에게 아무런 권리가 주어지지 않는 것 또한 위탁자 입장에서는 지나치게 가혹하다고 할 수 있으므로 위탁자는 창작을 위탁한 목적의 범위 내에서 무상으로 저작물을 이용할 수 있다고 보는 해석론 또는 입법론은 위탁자와 수탁자의 이해관계를 절충시키는 대안이 될 수 있을 것이다.

마지막으로 오늘날은 국제적 위탁창작이 증가하고 있는바, 전술한 바와 같이 업무상 창작을 포함한 위탁창작의 권리귀속에 관한 각국의 입법이 서로 달라 그 권리의 귀속과 대가의 지급에 관한 분쟁이 많이 발생할 소지가 있으므로 이 점에 관한 통일 조약의 체결 등 통일적인 국제규범의 정립이 요망된다 하겠다.

(투고일 2014년 4월 30일, 심사(의뢰)일 2014년 5월 19일, 게재확정일 2014년 6월 13일)

주제어 : 발명자, 저작자, 위탁발명, 위탁저작, 위탁창작

참고문헌

1. 단행본

- 김정현/한매화, 중국 저작권법, 법영사, 2008.
양창수/김재형, 계약법, 박영사, 2010.
오승중, 저작권법(제3판), 박영사, 2013.
이해완, 저작권법(제2판), 박영사, 2012.
齊藤 博, 著作権法(第2版), 有斐閣, 2004.
半田正夫, 著作権法概説(第13版), 法學書院, 2007.
森 義之, 著作権關係訴訟法-職務著作, 牧野利秋・飯村敏明 編, 青林書院, 2004.
Paul Goldstein/P. Bernt Hugenholtz, *International Copyright*, Oxford Press, 2012.

2. 논문

- 김경숙, “위탁저작물의 업무상저작물성”, 재산법연구 제25권 제3호, 한국재산법학회, 2009, 575-616쪽.
박성호, “저작권법 제9조의 ‘업무상 저작’의 요건”, 계간 저작권 1998년 여름호, 한국저작권위원회, 1998, 11-24쪽.
손경한/박진아, “지적재산개발 계약에 관한 법적 문제”, 정보화정책 저널 제12권 제4호, 한국정보화진흥원, 2005, 75-97쪽.
양재모, “도급건축물의 소유권 귀속이론의 검토”, 한양법학 제21집, 한양법학회, 2007, 512-528쪽.
왕 기, “업무상저작물 제도의 한·중 비교”, 석사학위논문, 성균관대학교, 2013.

- 원세환, “지식재산 권리귀속의 법리에 관한 연구”, 박사학위논문, 성균관대학교, 2014.
- 이해완, “저작권의 귀속주체에 관한 중국 저작권법의 규정과 그 시사점”, 성균관법학 제25권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2013, 547-570쪽.
- 최창열, “도급계약에서의 소유권 귀속에 관한 연구”, 재산법연구 제20권 제1호, 한국재산법학회, 2003, 171-207쪽.
- Anne Marie Hill, “The “Work for hire” Definition in the copyright act of 1976: Conflict over specially ordered or commissioned works”, *Cornell Law Review* 제74권, 1989, 559-586쪽.
- Julie Katzman, “Joint Authorship of Commissioned Works”, *Columbia Law Review* 제89권, 1989, 867-896쪽.
- Marci A. Hamilton, “Commissioned works as works made or hire under the 1976 copyright act: Misinterpretation and injustice”, *University of Pennsylvania Law Review* 제135권, 1987, 1296-1306쪽.
- Nathaniel S. Strauss, “Anything but Academic: How Copyright’s Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age”, *Richmond Journal of Law & Technology* 제18권, 2011, 4-63쪽.
- Rochelle Cooper Dreyfuss, “Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability”, *Vanderbilt Law Review* 제53권, 2000, 1161-1232쪽.
- Sean M. O’Connor, “Hired to invent vs. work mad for hire: Resolving the inconsistency among right of corporate personhood, authorship, and inventorship”, *Seattle University Law Review* 제35권, 2012, 1227-1246쪽.

[Abstract]

Attribution of Rights in Commissioned Intellectual Creation

Se-Hwan Won*

Kyung-Han Sohn**

The “creator approach” which stems from the modern ownership theory, holds that the person who created it is the person to whom it should be attributed. However, there are some necessity of considering other kinds of contributions. That is why there exist some exceptions for the “creator approach” in intellectual property law of most jurisdictions. Work made for hire and employee invention are typical exceptions for it.

These days the condition of creating intellectual property has changed. Most of them are results of employment relationships or commissioned contracts. In case of employment relationships, the attribution of the intellectual property should be decided according to the rules of work made for hire or employee invention. But in most cases, there are no rules for the attribution of the commissioned intellectual property. So we have to come back to the “creator approach” regarding these kinds of intellectual property. In fact, there is little dispute with commissioned inventions, but there are different points of view regarding commissioned works. Some researchers insist that it would be better to extend the work made for hire

* Senior Administrator, Korea Institute of Science Technology

** Professor, School of Law Sungkyunkwan University

rules, others offer giving authorship to the consignor as alternative. But it seems dangerous to admit a lot of exceptions because it damages our legal system of intellectual property which is standing on the “creator approach.”

Although there are some cases to consider commissioners’ interest by assuring paid-up, non-exclusive license, it also should be limited to the extent necessary to achieve the purposes for which the commission was evidently made. For the rest we need to go back to the basic with the attribution of the commissioned intellectual property. It is necessary to think about the concept and the purpose of rules from a perspective of legislator when we face a unprecedented case.

Key Words : inventorship, authorship, commissioned invention, commissioned work, commissioned intellectual property

