

# 職務發明의 意義와 관련 제도 (완)



이재성 박사  
재성 지식재산권법 연구소장

## 목차

- 第 1 節 序說
  - 第 2 節 職務發明의 概念
    - I. 職務發明의 意義와 隣接 概念
      - 1. 직무발명의 의의
      - 2. 직무발명의 인정개념
    - II. 職務發明의 法的 保護 必要性
      - 1. 개인발명의 법적 보호
      - 2. 직무발명의 보편화
      - 3. 직무발명관련 분쟁의 증가
      - 4. 공평성의 결여
  - 第 3 節 職務發明制度
    - I. 職務發明制度의 意義와 機能
      - 1. 직무발명제도의 의의
      - 2. 직무발명제도의 기능
    - II. 職務發明의 權利歸屬에 關한 原則
      - 1. 서
      - 2. 사용자주의
      - 3. 발명자주의
    - III. 職務發明制度의 立法 形態
    - IV. 職務發明制度에 關한 새로운 論議
  - 第 4 節 우리나라 職務發明制度의 主要 內容
    - I. 序言
      - 1. 의의
      - 2. 연혁
      - 3. 직무발명 관련 규정
    - II. 職務發明의 成立要件
      - 1. 종업원 등이 한 발명일 것
  - 2. 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
  - 3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
  - III. 發明者와 使用者의 權利와 義務
    - 1. 발명자 인격권
    - 2. 특허권 등의 귀속과 예약관계
    - 3. 특허권 등의 승계와 보상을 받을 권리
    - 4. 비밀유지의무
    - 5. 직무발명의 출원유보에 대한 동의 및 보상
    - 6. 발명의 신고
    - 7. 자유발명으로 보는 직무발명 등
  - IV. 職務發明補償制度 實施에 따른 支援
    - 1. 정부의 지원 의무화
    - 2. 보상제도 운용에 대한 지원
  - V. 職務發明에 對한 紛爭의 簡易 解決
    - 1. 보상심의위원회
    - 2. 산업재산권 분쟁조정위원회
- 第 5 節 職務發明과 타 制度와의 關係
  - I. 序言
  - II. 職務發明制度와 提案制度
    - 1. 제안제도
    - 2. 제안제도의 일종으로서의 직무발명제도
  - III. 職務發明과 民法 및 勞動法上의 關係
    - 1. 직무관계의 정립 필요성
    - 2. 민법상의 고용관계
    - 3. 노동법상의 근로관계
    - 4. 특허법상의 근로관계
  - IV. 職務發明과 營業秘密保護制度와의 關係
    - 1. 서
    - 2. 영업비밀보호제도
    - 3. 영업비밀 보호대상과 보호요건
    - 4. 영업비밀 침해행위의 유형
    - 5. 직무발명제도와 영업비밀보호제도와의 관계
  - V. 職務發明과 大學發明과의 關係
    - 1. 서 언
    - 2. 대학교원의 연구 성과물의 직무발명성
    - 3. 미국에서의 대학발명의 취급
    - 4. 독일에서의 대학발명의 취급
    - 5. 우리나라에서 대학발명의 취급

(교칙은 이번호 명조는 지난호)

## IV. 職務發明과 營業秘密保護制度와의 關係

### 1. 序

職務發明制度는 기업에 從事하는 勤勞者가 창의적인 발명 등을 特許法 등으로 보호받고자 하는 경우의 法律關係를 규정한 것이다. 즉, 職務發明制度는 근로자와 그의 職務에 관련된 발명을 특허법에 의하여 보호되는 것을 전제로 하는 것으로 特許法에 속하지 아니하는 경우 또는 特許法에 의하여 보호받고자 하지 아니하는 경우의 발명은, 다시 말해 발명을 특허로 출원하지 않는 경우에는 職務發明制度의 원리가 적용되지 아니한다. 勤勞者의 모든 創案 중에서 特許要件에 충족되어 특허법에 의하여 보호받고자 출원하는 경우에만 특허법상의 職務發明制度가 적용되고 근로자의 創案이 특허요건에 해당되지 아니하는 創案과 특허요건에 해당되나 특허법에 보호받지 않고 營業秘密로 保護하고자 하는 경우에는 職務發明制度가 적용될 여지가 전혀 없다.

따라서 기업이 전략적으로 근로자의 발명을 특허로 보호받을 수 있음에도 불구하고 영업비밀로 하는 경우에는 근로자는 補償金 또는 特許權을 획득할 권리를 행사할 수 없고 營業秘密을 지켜야 하는 義務만을 부가적으로 부담하게 되어 근로자의 권리가 침해될 우려가 있다. 또한 근로자의 創案을 營業秘密 중심으로 관리하는 경우에는 근로자에게 불공평하게 된다. 나아가 특허제도의 목적과 직무발명제도의 목적인 근로자의 발명의

욕을 진작시켜 기업 및 산업발전에 기여할 수 없게 된다.

결국 職務發明制度의 활성화는 營業秘密과의 關係를 어떻게 적절하게 정립하느냐에 따라 큰 영향을 받게 되므로 이에 대한 논의는 중요하다고 생각된다. 이하 營業秘密保護制度和 職務發明制度와의 關係에 관하여 살펴본다.

### 2. 營業秘密保護制度

#### 가. 意義

營業秘密(Trade Secret)<sup>119)</sup>이란 기업이 경쟁상의 우위를 확보하기 위하여 스스로 개발하고 비밀로서 보유한 기술적인 Know How를 비롯하여 마케팅 전략·고객 리스트 등과 같이 경제적 가치가 있는 기술상 또는 영업상의 모든 정보로서, 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로 상당한 노력에 의하여 秘密로 維持된 情報를 말한다.<sup>120)</sup>

우리나라에서 營業秘密이 法的으로 保護되기 시작한 것은 1991.12.31자 부정경쟁방지법이 개정되면서부터 이고 이 법은 營業秘密保護法으로서 기능을 강화하는 취지에서 “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률”로 변경되었다.<sup>121)</sup>

#### 나. 經營戰略上 重要性

영업비밀이 현대 지식기반사회에 중요한 역할을 하는 것은 기업의 연구개발 투자가 경쟁적으

119) 여기서는 영업비밀과 노하우(Know-how)를 같은 개념으로 이해한다.

120) 특허청, “영업비밀 보호 어떻게 하나?”, 2001., 5쪽; 우리나라 “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률”에 의하면, 營業秘密이라 함은 公然히 알려져 있지 아니하고 獨立된 經濟的 價値를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 秘密로 유지된 生産方法·販賣方法 기타 營業活動에 有用한 技術上 또는 經營上의 情報를 말한다”고 정의하고 있다(같은 법 제2조 제2호).

121) 도두형, “직무발명과 영업비밀의 보호”, AIPPI KOREA JOURNAL 2000.9.10월 특집호, 사단법인한국국제산업재산권보호협회, 8쪽.

로 이루어지고 있고 그 결과 기업이 개발한 정보가 유출되는 것은 기업의 경쟁력을 상실하는 것으로 인식되고 있으며 기업 경쟁력확보수단으로서 매우 유용하게 활용되기 때문이다. 기업들은 일반적으로 특정한 경우에 영업비밀로 보호하는 영업전략으로 삼고 있다.<sup>122)</sup>

양 제도는 산업발전의 원동력인 연구개발활동을 촉진하고 독자적인 기술개발에 노력하게 한다는 점에서 동일·유사한 관계에 있다. 그러나 양 제도는 목적, 보호대상, 보호요건 등의 차이점을 가지고 있다.<sup>123)</sup>

### 다. 特許制度和營業秘密制度와의差異

특허제도는 인간이 창작한 발명 등 기술적 사상에 대하여 법적으로 보호하여 산업발전에 기여하는 무형의 경제적 가치라는 점에서 동일하고

### 라. 法的性格

영업비밀이 지식재산권에 속한다는 점에는 이 론이 없다.<sup>124)</sup> 영업비밀은 산업재산권법에 의하여 국가기관의 확인행위를 거쳐 보호되는 배타적 보호권으로서의 산업재산권에는 속하지 아니하나

- 122) 기업은 (1) 그 정보가 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 산업의 이용성·신규성·진보성이 있는 발명 또는 고안으로 특허·등록의 요건은 되지만 공개하고 싶지 않은 때
- (2) 특허·등록은 받고 싶으나 강도계산의 운용방법, 화학제품의 미묘한 조합, 온도·성분에 관한 기술적 노하우, 설계도, 실험데이터(실제 실험 데이터 포함), 원가산정서, 고객의 명부, 판매 매뉴얼, 시장정보 및 영업전략 등과 같은 정보와 같이 위 (1)의 특허·등록요건이 되지 않은 때
- (3) 당해 정보를 특허제도에서와 같이 발명부분만을 권리로 받고 싶지 않고, 그 발명을 포함한 관련부분 일체에 대해서 보다 광범위하고 포괄적으로 보호받고 싶은 때
- (4) 당해 정보를 특허권과 같이 일정기간(20년)만 독점배타권 을 갖는 것보다는 코카콜라의 행내는 비법(120여 년이 넘도록 공개되지 않고 있음)과 같이 영구독점하고 싶은 때
- (5) 비교적 침해여부가 명확하거나 보장이 용이하지 않는 화학적 방법에 의해 제조되는 물질의 발명이나 미생물의 배양방법 등과 같은 분야 (소프트웨어 분야는 특허제도에 의해서 보호하는 편이 나올 것이나 비교적 침해여부가 명확하지 않고 또 모방이 용이한 기계 등과 같은 분야 (하드웨어 분야)에 대해서는 영업비밀보호제도에 의해서 보호하는 편이 더 나올 것이다.
- (6) 당해 정보의 수명주기가 거의 반영구적이라고 판단될 때에 산업재산권으로 보다는 영업비밀로 보호한다.

123) 양 제도의 차이점은 다음과 같다.

(1) 목적상의 차이점

특허제도는 발명을 보호하고 그 발명의 이용을 도모함으로써 기술발전과 산업발전에 이바지함을 목적으로 하나 영업비밀보호제도는 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다(특허법 제1조, 부정경쟁방지및영업비밀보호법 제1조). 따라서 특허제도는 발명가를 중점적으로 보호하는 것을 전제로 한 것이나 영업비밀보호제도는 기업을 보호하는 점을 상정하고 있다.

(2) 보호대상의 차이

특허제도의 보호대상은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도 한 것, 즉 발명이나 영업비밀은 비 공지성과 경제적 유용성 및 비밀 유지관 리성만 있다면 제조방법 및 공정등의 기술상의 정보뿐만 아니라 특허대상이 될 수 없는 판매방법 영업방법 등 경영상의 정보까지도 보호대상이 된다.

(3) 권리발생상의 차이

특허권의 발생시기는 발명이 특허요건에 적합한 지의 여부를 특허심사관의 심사를 거쳐 실정등록에 의하여 독점 배타적인 권리가 발생하나, 영업비밀은 심사나 실정등록이 없어도 일정한 조건에 적합하면 사실로 권리가 발생한다.

(4) 보호조건의 차이

특허는 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로서 신규성, 진보성, 산업적 이용가능성이 있어야 하는 등의 조건이 충족되어야 하고 기술적 내용이 공개되 나 영업비밀은 비공지성, 경제적 유용성, 비밀유지관리 등의 조건이 충족되어야 하고 그 내용의 비공개가 핵심역할을 한다.

(5) 보호기간의 차이

특허권의 보호기간은 등록일로부터 출원 후 20년 간이나 영업비밀은 비밀로 관리되는 한 무한하다. 따라서 특허권이 만료되면 그 발명은 누구나 사 용할 수 있고 영업비밀이 관리되지 아니하면 공개되는 그 시점에 영업비밀은 보호되지 않는다.

(6) 보호의 배타성 유무

특허권으로 실정 등록된 발명은 특허권자가 일정기간동안 독점 배타적 권리를 향유할 수 있으므로 제3자의 무단사용을 금지할 수 있으나 영업비밀은 비밀보유자에게 배타적 권리를 부여하는 것이 아니라 그 영업비밀이 유지되고 있는 사실을 보호하는 것이다.

산업상 보호할 가치가 있는 권리의익까지 포함하는 광의의 산업재산권에는 포함된다고 볼 수 있다. 영업비밀이 일종의 재산이라는 점에는 다툼이 없으나 그것이 권리성이 있느냐에 관하여는 異論이 있다. 권리성도 있다는 주장도 있으나 오히려 “재산적 가치가 있는 사실관계” 또는 “사실상의 상태”라고 보는 것이 타당하다.<sup>125)</sup>

영업비밀보호제도는 영업비밀 보유자에게 어떠한 권리를 부여하여 보호하는 것이 아니라, 영업비밀보유자의 비밀관리 의무를 전제로 하여 그 영업비밀로서 유지되고 관리되는 동안은 사실상의 재산적 가치를 가지는 것으로서 파악하여 부정할 수단에 의한 침해행위를 규제함으로써 반사적으로 영업비밀을 보호하고자 하는 제도이다.<sup>126)</sup>

### 3. 營業秘密 保護對象과 保護要件

영업비밀의 보호대상에 관하여 법률은 기술상의 정보와 경영상의 정보로 나누고 생산 및 판매방법을 각각 그 예로 하고 있다.<sup>127)</sup> 구체적으로 영업비밀 보호대상은 설계방법, 설계도면, 실험데이터, 제조기술, 연구레포트, 고객명부, 거래선명부, 판매계획, 입찰계획, 생산방법, 시제품, 유

통방법, 광고전략, 가격내역 등이 영업비밀 보호대상이 된다. 보통 영업비밀의 보호대상은 일률적으로 특정할 수 없고 각 경우의 특정한 상황에 달려 있다. 그것은 다음의 보호요건에 적합한 경우에만 보호대상이 된다고 할 것이다.<sup>128)</sup>

일반적으로 영업비밀의 개념적 요소로서 다음과 같은 세 가지의 요건을 들고 있다. 따라서 어떠한 기업정보가 영업비밀로 보호받기 위해서는 공연히 알려져 있지 아니하여야 하고, 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보로서 독립된 경제적 가치를 가져야 하며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 것을 말한다.

### 4. 營業秘密 侵害行爲의 類型

영업비밀 침해행위의 유형은 침해 주체를 중심으로 할 때 경쟁사에 의한 침해, 내부 근로자 등에 의한 침해, 제3자에 의한 침해 등으로 구분할 수도 있고 침해 수단을 중심으로 직접침해, 우회적·간접적 침해로 나눌 수 있으며 취득권원의 유무에 따라 부정취득 관련 침해, 부정공개 관련 침해 두 가지 유형으로 구분해 볼 수 있다.<sup>129)</sup> 부

#### (7) 권리의 인정성과 보호조건의 지속성

특허권은 일정한 조건에 충족되는 경우에 한하여 심사관의 확인행위를 거쳐 획득되는 권리가기 때문에 권리의 인정성이 있는 반면에 영업비밀은 비밀상태의 유지가 지속적이어야만 보호받을 수 있다. 비밀지속성이 상실되면 권리가 소멸되기 때문에 지속성관리를 소홀히 하면 보호를 받을 수 없게 된다. 그러므로 영업비밀은 불안정성이 있다.

특허권은 심사관의 심사 등 분쟁확인이 용이하여 대부분 확인할 수 있기 때문에 분쟁예방이 가능하나 영업비밀은 추상성과 일정한 사실 상태를 객관적으로 확인할 수 없기 때문에 법원의 확인을 거쳐야만 권리가 존재함을 알게 된다. 따라서 영업비밀에 관한 분쟁은 격화될 가능성이 높다.

#### (8) 처벌규정의 차이점

특허권의 침해행위는 친고죄에 해당하고 형사 처벌 법적 형량이 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정하고 있으나 영업비밀침해행위는 외국관련 침해행위에 대하여 처벌 법적 형량이 7년 이하의 징역 또는 1억원이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정하고 있고 국외와 관련이 없는 침해행위에 대하여 형사 처벌 법적 형량이 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정하고 있으며 원칙적인 친고죄로 하고 있다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 제18조).

124) 정갑주, “노하우(Know-how)의 보호”, 『지적소유권에 관한 제문제(상)』, 사법연수원, 1990. 262쪽.

125) 정갑주, 앞의 논문, 263쪽.

126) 특허청, “영업비밀 보호 어떻게 하나?”, 2001., 8쪽.

127) 특허청, 앞의 책, 16쪽.

128) WIPO편 고명석역, “부정경쟁행위로부터의 보호”, 『지식재산권총론』, 특허청, 1997., 490쪽.

129) 특허청, “영업비밀 보호 어떻게 하나?” 2001., 23쪽.

경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서는 영업비밀침해행위를 (1) 절취 등에 의한 取得行爲, (2) 부정취득자로부터의 전득행위, (3) 부정취득과 관련한 사후적 악의자의 행위, (4) 계약관계 등에 의한 비밀유지의무 위반 행위 (5) 부정공개자로부터의 전득행위, (6) 부정공개행위자로부터의 사후적 악의자의 행위 등 6가지 유형으로 나누어 한정적으로 열거하고 있다.

### 5. 職務發明制度和營業秘密保護制度와의關係

#### 가. 特許權 또는 營業秘密의 選擇

현대의 세계경제가 기술중심의 지식기반사회로 전환함에 따라 기술혁신이 기업 간, 국가 간 중요한 경쟁수단으로 되고 각 기업은 첨단기술의 개발에 박차를 가하고 있다. 이렇게 개발된 기술을 대부분의 경우 특허권 등의 산업재산권으로 보호하게 된다. 그런데 개발기술을 특허권 등으로 충분하게 보호받지 못하는 경우가 많아지게 됨에 따라 산업재산권을 대체 또는 보충하는 보호방법으로 영업비밀보호제도를 활용하고 있다.

근로자가 기술적 경제적으로 가치가 큰 신규의 기술적 사상의 창작을 완성하더라도 특허법에 의한 일정한 특허요건에 충족하지 못하는 경우에는 특허권으로 보호받을 수 없게 되고 직무발명제도의 취지에 따른 권리를 향유할 수 없는 경우가 발생한다. 또한 특허적격이 있는 기술이라고 판단하여 출원을 하였다가 거절되는 경우에는 기술만

공개시키는 결과가 된다. 이러한 경우에 기업의 경쟁력은 약화될 우려가 있다. 또한 특허권으로 등록가능성이 있는 기술발명이라도, 특허의 출원으로 기술의 내용이 공표 됨으로써 경쟁관계에 있는 다른 기업이 이를 이용하여 더욱 우수한 기술로 개발할 우려가 있으므로 이를 출원하지 않고 영업비밀로 유지하는 경우가 있다. 뿐만 아니라 특허권을 취득하기 위하여는 절차상 오랜 기간이 걸리고 이를 유지함에 있어서도 많은 경비가 들며, 일단 공개되어 특허권이 침해된 경우에도 그 침해의 배제와 금지를 위하여 커다란 노력과 비용이 소요된다. 특히 세계경제가 개방되고 무역이 자유화된 현대에 있어 상품은 국제적으로 이동하기 마련인데 특허권에 관하여는 아직도 一國 一特許의 原則이 지배하고 있으므로 그 침해의 방지를 위하여 나라마다 특허를 얻어야 한다면 그 경비는 더욱 큰 부담이 되는 것이다. 이러한 단점을 방지하기 위하여 또는 경영전략의 일환<sup>130)</sup>으로 특허권으로보다는 영업비밀보호법에 의하여 보호받고자 할 것이다. 왜냐하면 기업의 입장에서는 영업비밀로 보호하는 것이 유리하기 때문이다.<sup>131)</sup>

#### 나. 營業秘密 保護 強化의 問題點

특허권과 영업비밀에 대한 보호효과의 차이에 비추어 보거나 선진국의 현실을 살펴보아도 영업비밀 보호제도로 인하여 특허의 출원이 위축되는 것이 아니고 영업비밀보호제도가 공개를 요체로

130) 어떠한 기술 발명을 개발한 자가 그것을 영업비밀로서 보호할 것인가 또는 산업재산권의 방법으로 보호할 것인가는 특허나 실용신안 등을 받을 가능성, 비밀유지의 가능성, 보호방법에 따른 비용 등 경제성의 정도, 경쟁기업과의 관계, 침해에 대한 구제방법의 용이성 등을 고려하여 선택하여야 할 것이다. 그리고 경우에 따라서는 새로 창작된 기술 발명의 일부에 관하여서만 특허를 출원하고 나머지는 영업비밀로 보호하는 것이 유리한 경우도 있을 것이다.

131) Hartwig Poth, wahrung von Betriebsgeheimnissen durch Arbeitnehmer, Mitteilungen der deutschen patentanwalte 1981, S.11; 윤선희, 앞의 책, 55쪽.

하는 특허제도의 목적을 손상하거나 정보의 비밀화를 촉진하는 것은 아니며 나아가 영업비밀제도와 특허제도는 충분히 양립할 수 있다는 주장이 있다.<sup>132)</sup>

그러나 영업비밀과 특허의 상호관계에 관하여는 영업비밀에 대한 보호를 강화하면 할수록 특허제도는 붕괴될 위험성이 있다. 영업비밀의 과도한 보호는 기술의 공개를 억제하여 기술개발을 저해하고 발명을 특허로 보호받지 않음으로 인하여 직무발명제도상의 보호조차도 받지 못하고 사용자의 영업비밀보호법상의 비밀유지의무만을 부담하게 되어 근로자의 이익을 저해할 우려가 있으며 직무발명제도를 포기하는 경우가 생길 수 있다.

기본적으로 영업비밀의 보호는 산업발전의 기본법인 특허법 및 직무발명제도의 범위 내에서 최소한에 그쳐야 한다. 그렇지 않으면 대부분의 기술이 영업비밀로 보호하게 되고 기술공개를 통한 기술발전은 지체하기 때문이다. 법제도적 한계로 인하여 모든 창안을 보호하지 못하는 것을 감안하여 법에 의하여 보호되지 못하는 것에 한하여 영업비밀을 인정하여야 할 것이고 그 보호범위도 특허법제 내에서 이루어져야 할 것이다.

#### 다. 特許法과 營業秘密保護法の 不調和

영업비밀의 침해행위는 경쟁사의 스파이 활동에 의한 부정취득에 기인한 경우도 있으나 대부분의 침해행위는 내부 근로자의 부정공개행위에 기인한다. 부정취득행위도 단순한 취득행위만으로 이루어지는 것이 아니라 부정공개행위와 결합하여 이루어진다. 부정취득행위는 형법과 중복되

는 점이 있을 것이고 부정공개행위가 영업비밀보호의 핵심이 될 것이다. 즉, 근로자의 창안에 관한 외부공개 금지가 영업비밀보호법의 주요기능이 된다는 점이다. 이 부정공개행위는 근로자에 의한 것이고 또한 근로자의 정신적 창작에 관한 것이 주종을 이룰 것인데 이에 대한 처벌에 사용자를 위해서만 존재하는 일방적 규정이라는 점이다. 근로자의 권리에 관한 규정은 불명확하고 의무에 관한 규정은 명확하게 규정된 것이 영업비밀보호법으로 보인다.

개발된 기술에 대하여 사용자가 영업비밀로 보호하고자 하는 경우에 특허법에서처럼 근로자에게 일정한 보상이 이루어지지 않는다는 점이 문제가 된다. 또한 근로자의 창안이 특허제도 하에서는 직무발명제도로 보호될 수 있음에도 불구하고 사용자의 경영목적 하에서 영업비밀로 보호하는 경우에 사용자가 근로자에게 정당한 보상을 하여주는 경우에는 큰 문제가 되지 않겠지만, 정당한 보상을 하여주지 않는 경우와 종업원이 퇴직하는 경우에는 문제가 된다.<sup>133)</sup> 근로자에 대한 당연한 보상에 관한 명확한 법규가 존재하지 않고 있다.

이것은 근로자에게 불이익한 결과를 가져오고 또한 영업비밀에 따른 의무만을 부담하게 되는 불공평하게 된다. 영업비밀도 근로자인 발명가의 독창성을 발휘하여 얻어진 결과물이므로 발명의 욕의 진작, 기술적 창안을 개발하여 독창성을 진작시켜 경쟁력을 높이지는 측면에서 보면 영업비밀보호로 인하여 얻어질 수 있는 기업의 이익에 대하여 근로자가 공헌한 근로자에 대한 보상이 권리로 법제화되어야 공정하다고 보여진다. 왜냐하면 영업비밀의 대부분도 근로자의 노력의 결과

132) 정갑주, "노우하우(Know-how)의 보호" 지적소유권에 관한 제문제(上), 사법연수원, 260쪽.

133) 윤선희, 앞의 논문, 11-12쪽; 윤선희, 앞의 책, 55쪽.

물이기 때문이다. 영업비밀보호법이 상정한 침해 유형을 보더라도 내부자 즉, 근로자의 침해행위에 대한 제재규정이 주류를 이루고 있고 내부자 즉, 근로자와의 관련성에 염두에 두고 있는 것으로 보인다.<sup>134)</sup>

직무발명제도의 목적과 영업비밀보호제도의 목적이 서로 상이하더라도 보호 객체의 근원이 근로자의 독창적인 창안이라는 점에서 이러한 창안활동을 진작시키는 것이야말로 양 제도의 발전과 기술 및 산업발전에 기여하는 것이어야 한다. 왜냐하면 영업비밀을 생산해 내는 근로자의 노고를 보상하지 아니하면 새로운 창안 내지 영업비밀은 더 이상 생산하지 않을 것이고 결국에는 기업의 경쟁력이 떨어지는 것은 자명한 것이라 할 것이다. 따라서 영업비밀의 생산에 대한 근로자의 적절한 보상이 없는 영업비밀은 보호대상에서 제외하여야 할 것이다.

현행법의 문제점은 근로자의 보호가 결여되고 의무만이 강요되고 있다는 점이다. 또한 특허법에서의 의무공개기간인 1년 6월의 기간이 근로자의 비밀유지의무의 기간의 기준이 되어야 할 것이다. 무작정 장기간의 보호기간은 발명의욕을 상실시키는 요인이 될 것이다. 독일의 경우 종업원발명법 제24조에 종업원과 사용자 및 제3자에게 당해발명에 대한 비밀유지의무를 부과하고 있다.<sup>135)</sup> 또한 독일의 종업원 발명법 제24조는 사용자와 근로발명가의 독일부정경쟁방지법 제17조상의 비밀유지의무를 제한하고 있다.<sup>136)</sup> 우리는 일방인 근로자에 대해서만 의무로 부과하고 있어 문제점이다.

국가법의 목적은 기술을 공개하여 산업발전을 꾀하는 것이 주목적이어야 하고 공개되지 않은 상태를 특허법 이상으로 보호하게 되는 현행 부정경쟁방지법은 발명을 위축시키고 근로자의 발명활동을 저해하며 법제도의 공평성이 상실된 규정이다. 개인의 법익 보호에 치중한 것이고 법률 상호간의 형평성이 결여된 것으로 보인다. 영업비밀보호는 특허법상의 조건을 전제로 한 보호가 되어야 하고 부득이 보호하는 경우에도 특허법의 권리와 의무의 범주에서 보호하여야 마땅하리라 생각된다. 그렇지 않으면 어느 근로자가 자발적인 창안을 할 것이며 또한 누가 기술을 공개하는 특허출원을 할 것인가 총체적으로 검토가 있어야 할 것이다.

예를 들면, 근로자 갑이 새로운 기술을 개발했다고 할 때 그것이 직무발명이라고 예정하고 사용자 을이 이것을 특허로 출원하게 되면 최소 3개월 최대 1년 6개월까지만 비밀을 유지하게 되고,<sup>137)</sup> 출원 후 1년 6월이면 이 세상에 공개하게 된다. 그것은 출원 후 최대 20년 간만 보호받게 된다. 또한 사용자 을은 특허법에 기한 근로자에게 직무발명에 기한 보상금을 지불할 의무를 부담한다.

그러나 사용자 을이 이것을 영업비밀을 하기로 결정하면, ①근로자는 그 비밀을 지켜야 하고 ②근로자에게 보상금은 지급할 의무는 없으며 ③나아가 그 개발된 기술은 당 업계에 공개되지 않음으로 인하여 국가전체 기술진보는 불가능하다.

따라서 사용자는 개발된 기술을 특허로 권리를 보호받을 계획을 세우지 않고 영업비밀을 할 것

134) 부정경쟁방지및영업비밀보호법은 영업비밀 침해유형 중 부정취득으로서 형법상의 처벌로 가능한 경쟁자의 직접적인 침해유형을 제외하면 대부분 내부자 즉, 근로자의 행위에 기한 침해를 예정하고 있다.

135) Gaul/Bartenbach, Die Geheimhaltungspflicht bei Arbeitnehmererfindungen, Mitteilungen der Deutschen patentanwälte. 1981, S.209.

136) Claus Dietrich Asendorf, Wettbewerbs- und Patentstreitsachen vor Arbeitsgerichten?, GRUR1990, S. 236.

137) 2001.7.1 일자 개정발명진흥법 제12조는 출원발명에 대한 비밀유지의무를 출원공개시에서 출원시까지로 축소하였다.

이고 그로 인하여 근로자의 발명의욕이 상실되고 나아가 기술발전을 기대할 수 없게된다. 국가에서 정한 법을 준수한 자에게는 제한된 권리를 받게됨에도 불구하고 사적으로 보호받으려는 자에게는 무한정한 권리를 부여케하는 불평등한 결과를 초래하게 되는 것이다.

## V. 職務發明과 大學發明과의 關係

### 1. 序言

지식과 정보의 창출·확산을 통해 새로운 국가 경쟁력을 높여야 하는 지식기반사회에서 대학의 역할이 강력히 요구되고 있다. 우리나라 대학에는 국내 전체 연구인력의 34%, 박사급 인력의 77%에 해당하는 고급 과학기술인력이 모여 있으며 국내 전체 연구개발비의 10% 이상을 소비하고 있다.<sup>138)</sup> 이처럼 고급 인적 자원과 물적 자원이 투입되고 있는 대학에서의 발명활동 실적은 매우 저조하다. 기술개발과 연구개발 및 연구성과물의 핵심이라고 할 수 있는 것은 특허권이다. 이러한 특허권을 받기 위한 출원 즉, 우리나라 대학의 특허출원 건수는 1998년 기준 전체 출원의 0.27%에 불과하고 그것도 극소수의 대학에 집중되고 있다.<sup>139)</sup> 또한 2000년도 기준 특허등록건수는 190건으로서 전체 등록건수 34,894건의 0.54%에 그쳐 미국 캘리포니아 주립대학 1개교의 특허등록 수준에도 못 미치는 수준이다. 특히 국립대학교의 등록은 더욱 저조하다. 44개 국립대학 중 10개

대학만이 1건 이상 갖고 있고 2001년 5월 현재 전체 특허 보유건수가 43건에 그치고 있는 실정이다.<sup>140)</sup> 이러한 수치는 우리나라 대학이 연구성과물의 상업적 이용에 필수적이라고 할 특허권의 확보에 대하여 거의 무지, 무관심, 무대책으로 지내왔으며 대학기술의 이전이나 대학의 산업현장화를 실현하는 데 소극적임을 반증하고 있는 것이다.<sup>141)</sup>

세기말에 닥친 국가경제의 위기상황은 대학의 현실과 역할을 직시하는 계기가 되었고 대학이 보다 현실 적합한 활동 즉, 대학의 연구개발 성과에 대하여 산업화 또는 상업화에 적극적으로어야 한다는 분위기가 확대되었다. 그 구체적인 활동으로서 대학 발명의 활성화와 권리화 및 상업화는 대학재정의 불안을 해소하고 지역경제 및 국가경제에 기여하며 고용창출의 효과를 가져오게 된다.<sup>142)</sup> 이처럼 대학발명은 여러 면에서 매우 중요한 역할을 기대되고 있다.

그러나 대학에 종사하고 있는 교수들이 기술개발한 발명이 과연 대학 당국과 기술개발한 교수의 업적을 위하여 적절하게 보호하고 있는가. 그렇지 못하고 있는 것이 우리의 현실이다. 대학 발명을 활성화하기 위해서는 먼저 법적·제도적으로 연구 개발한 교수 등에 대한 보호가 우선적으로 있어야 할 것이다. 그리고 대학에서도 투자한 만큼의 보호가 필요하다. 이하 대학발명을 직무 발명제도와 관련하여 미국과 독일의 경우를 검토한 후 우리의 경우 바람직한 제도가 어떠해야 하는지 검토해 본다.

138) 최용원, "직무발명과 대학발명의 관계", 「AIPPI저널」제4권 통권38호 2000년5월호, 2000.05., 14면. ; 손영식, "우리나라 대학의 특허권 현황과 개선 방안", 「지식재산21」, 통권68호, 특허청, 2001.09., 26쪽.

139) 김선정, "교수의 발명을 활성화 하기 위한 대학의 역할과 법적 과제", 「지적소유권법연구 제4집」, 한국지적소유권 학회, 2000. 06., 246쪽.

140) 손영식, 앞의 논문, 26쪽.

141) 김선정, 앞의 논문, 246쪽.

142) 김선정, 앞의 논문, 246쪽.



## 2. 大學校員의 研究成果物의 職務發明性

대학발명에 대하여 정의된 바 없으나 일반적으로 대학발명은 대학에 종사하는 교수·강사·연구원·조교 등 대학 교원에 의하여 이루어진 발명을 지칭한다.

대학의 목적이 대한민국의 교육이념에 입각하여 고등교육을 실시함에 있고 또한 대학 교원의 직무의 본질이 순수한 학생교육에 있으므로 대학의 업무에 발명이 해당되지 아니하고 교육외적인 연구활동에 기인한 연구성과물인 발명은 직무의 본질에 속하지 아니하므로 자유발명으로 보아야 하며 직무발명과 관련지어서는 아니 된다는 주장이 있다.

그러나 학교법인은 설립기본취지와 더불어 교육에 지장이 없는 범위 안에서 그 수익을 학교경영에 충당하기 위하여 수익을 목적으로 하는 수익사업을 할 수 있으므로 대학교원의 발명활동은 대학의 업무에 해당되고 대학의 경쟁력 제고·대학에서의 연구활동의 활성화·교육중심에서 연구중심대학으로의 전환·산학연 협조체제 등<sup>143)</sup> 사회적·경제적 필요성에 의하여 대학의 연구기능의 사회적 욕구가 증대되고 있으며 대학교원의 연구활동에 기인한 발명도 교원의 一義務로서 직무에 속하므로 대학 교원의 발명을 일률적으로 자유발명으로 보아서는 안되고 직무발명으로 보아야 한다는 주장이 있다.<sup>144)</sup>

대학이 발명을 비롯한 지식재산의 창출과 그 상업화에 몰두하는 것에 대하여는 대학의 본질과 관련하여 의견이 다를 수 있다. 그러나 외국기술 도입에 따른 로열티 지급액이 급증하고 있는 현

실과 외국대학들이 활발한 지적 창조행위로 국가 경제의 활력이 되고 있음을 볼 때 전통적 大學觀을 고집할 수 없으며 최근 이에 대한 官界·學界의 관심이 높아진 것은 바람직한 현상이다.<sup>145)</sup>

## 3. 美國에서의 大學發明의 取扱

### 가. 序言

오늘날 교수의 지식재산 창출행위와 이의 상업적 활용을 장려하는 것은 전 세계적 추세이며 가장 많은 대학특허를 보유하고 있는 나라는 미국이다. 1998년 한해 동안 미국 대학은 11,784건의 발명을 공개하였으며 특허출원건수 4,808건, 특허취득건수 3,224건, 새로운 라이선스계약체결 3,668건, 이를 바탕으로 한 회사설립 364개였다. 1998년의 대학의 로열티 수입은 725백 만 달러를 넘어섰다. 이는 한해 동안 335억 달러이상의 부를 창출하고 28만개의 일자리를 유지시킨다. 미국대학의 성공은 기본적으로는 학문의 실용성을 중시하는 미국사회의 프래그머티즘에 연유하며 역사적으로는 1876년에 설립된 존스 홉킨스 대학이 그 모델이다. 교수연구의 과학적 산물은 상업화·실용화가 이루어 져야한다는 의식이 강하며 이를 위하여 특허권의 확보는 필연적인 것이라고 인식하고 있다. 대학 특허활성화의 또 한가지 요인은 미국의 각 대학이 직면하고 있는 “대학재정의 위기” 상황이다. 연구기술의 특허화와 그 이전 또는 직접 상품화를 통하여 대학 내의 연구시설을 확보하고 인건비를 해결함으로써 연구비의 還流를 실현하고 재정위기의 해소에 크게 공헌하고

143) 최용원, 앞의 논문, 16-18쪽.

144) 손영식, 앞의 논문, 31쪽.

145) 김선정, 앞의 논문, 248-249쪽.

있다는 점이다. 아래에서 미국대학이 성공하게 된 배경과 관련문제들을 살피는 것은 우리에게 유익한 시사를 할 것이다.<sup>146)</sup>

### 나. 教授의 自由와 大學의 企業化 論爭

대학의 연구결과에 대하여 사업화 하는 것은 대학의 본질적 가치를 희생시킬 것이고 공공의 이익을 도모하여야 하는 대학의 사회적 책임을 회피하는 것이며 대학사회의 오랜 전통인 지식의 자유교환을 막아 학문의 폐쇄성을 높이는 결과를 가져오며 나아가 장기적으로 보다 중요한 기초분야의 연구와 교육을 소홀히 할 것이라는 이유로 대학발명의 사업화 또는 교수발명에 대한 법적 취급을 달리하여야 한다고 주장한다.<sup>147)</sup>

이처럼 발명으로부터 독점적 사용권과 재정수입을 확보하려고 하는 대학 당국 또는 기업의 욕구와 교수의 연구결과에 대한 자유로운 공표의 제한이 교수의 자율을 해치고 기술의 발전을 막을 수 있다는 의견간의 논쟁이 계속되고 있음에도 불구하고 현실적으로 대학은 특허권의 확보와 상업화에 더욱 몰두하고 있다.

### 다. 바이-돌법(Bayh-Dole Act)

기술한 바와 같이 1870년의 존스 홉킨스대학을 필두로 많은 대학들이 연구대학을 표방하며 설립되었고 1940년대부터 대학들이 각 대학별로 특허 정책을 수립하기 시작하였으나 교수의 발명이 활성화하게 된 가장 중요한 계기를 마련한 것은

1980년의 바이-돌법의 제정이다.<sup>148)</sup> 이 법의 주요 내용은 연방정부의 지원에 의하여 이루어진 연구 성과에 대하여 종래에 연방정부가 모든 권리를 보유하던 방식을 변경하여 일정한 의무의 이행을 전제로 대학을 비롯한 참여기관에게 권리를 이전할 수 있다는 것이다.<sup>149)</sup> 이 법으로 대학으로부터 기업에 기술이전을 실현하는데 큰 영향을 미쳤고 성공한 입법사례로 평가받는다. 무엇보다도 국유 특허가 될 수 있는 발명을 대학에 양보하여 각 대학이 이로부터 수익을 얻을 수 있도록 함으로써 각 대학은 스스로 관리체제를 갖추어 연구비유치, 특허권 등 지재권으로의 보호, 지식재산의 마케팅, 라이선스교섭과 계약, 창업회사의 설립과 지분보유, 회수한 로열티의 분배와 차기연구기금 확보, 지식재산침해행위에 대한 대응 등의 일에 나서게 되었고 대학의 발명을 자극한 것이다.

### 라. 大學發明의 권리 歸屬

대학 내에서 이루어진 연구성과가 특허권, 저작권, 영업비밀권 등 지식재산을 형성할 때 이의 귀속주체가 누구인지에 대한 의문이 제기된다. 미국에서도 이 문제는 심각한 논쟁거리가 되고 있으며 때로는 대학, 교수, 기업간의 소송으로 비화되어 이 다툼에 연구기금이 낭비한다는 비난도 받는다. 일반적으로 대학당국은 대학의 인적·물적 시설을 이용한 발명, 대학의 특정연구기금의 지원 하에 행하여진 발명, 발명을 계약조건으로 임용된 대학구성원이 행한 발명 등에 대하여 제한적 조건 하에서 교수의 연구성과가 대학에 귀

146) 김선정, 앞의 논문, 250-251쪽.

147) 정상기, "정부지원 대학연구결과물의 지식재산권 관리방안", 「과학기술법연구 제4집」, 한남대학교 과학기술법연구소, 1998, 12., 199-204쪽. 김선정, 앞의 논문, 251쪽.

148) 정상기, "기초과학연구지원사업 결과물의 지식재산권관리방안에관한연구", 한국과학재단, 1999., 175쪽; 김선정, 앞의 논문, 251-252쪽.

149) 손영식, 앞의 논문, 29쪽.

속하는 것으로 간주하고 있다.<sup>150)</sup>

미국의 각 대학은 발명의 소유권귀속에 관한 학교측 방침을 정하고 발명이 이루어진 경우 해당교수와의 계약체결을 통하여 소유권문제를 해결하는 방법을 택하고 있다. 대학 측의 방침이 그대로 집행될 수 있는지 여부는 대학과 교수와의 협약이 어떤 성격의 것이냐에 따른다. 즉 계약법 하에서 교수가 그의 권리양도에 법적으로 동의하였느냐에 따른다. 州에 따라서는 대학방침의 강제력에 관하여 규정하는 입법이 존재하기도 한다.<sup>151)</sup> 미국에서는 대학발명을 직무발명의 경우와 마찬가지로 원칙적으로 계약법에 의하여 처리하고 있어 독일의 경우처럼 대학발명을 직무발명에 있어서 특별한 취급을 하고 있지 않다.

#### 4. 獨逸에서의大學發明의取扱

##### 가. 基本的 觀念

독일에서의 대학발명은 특별한 취급을 한다. 특히 대부분의 대학이 연방 또는 주 정부로부터 지원을 받는 관계로 우리와 같이 국립대학과 사립대학이 구분하여 비교하는 것은 바람직하지 않다. 그러나 학문의 자유를 보장하는 차원에서 대학 교수 등에 의한 발명이나 기술적 창안은 사용자에게 귀속하거나 사용자로부터 제한을 받지 않는다. 독일기본법 제5조 제3항에 기초한 것으로 대학 교수가 향유하는 학문의 자유는 창조적 사상뿐만 아니라 그 준비와 학술 활동에 필요한 것으로서 연구결과의 전달과 배포 등의 정리활동도

포함한다.<sup>152)</sup> 교수 등의 연구활동에 대하여 국가나 대학이 간섭하는 것은 학문의 자유를 침해하는 것으로 독일기본법에 반하는 것이다.<sup>153)</sup>

정신적 내용물인 연구결과를 경제적으로 사용하는 권리는 대학 교수들의 몫이다. 이것은 학문의 자유에서 나온 결과이며 대학당국의 경제적 참여육구는 학문의 자유를 침해하는 것으로 평가될 수 있다.<sup>154)</sup> 대학은 즉시 사용할 수 있는 제품을 생산해 내는 회사가 아니고 자유로운 학문과 연구를 통하여 지식의 사회적 확산을 기하면서 공공의 이익을 추구하는 데에 그 의의가 있기 때문에 상업화의 기반인 연구성과물의 권리화는 부적절한 것으로 간주하고 있다.

이에 대한 명백한 법적 근거는 독일의 종업원 발명법 제42조에서 찾을 수 있다. 이 규정에서 언급자 하는 것은 학문의 자유이다. 교수 등의 연구결과를 실용화 할 경우에 있을 수 있는 정부의 간섭 가능성을 배제하고자 이 조문을 둔 것이다. 학문의 자유는 경제적 관심으로부터 보호하여야 한다는 것이 입법자의 의도이다.

##### 나. 從前 法規

과거 교수 등의 연구성과물에 대하여 직무발명성을 부정하고 자유발명을 간주하는 특별취급을 하여 왔다. 즉, 高等教育機關에서 教授, 講師 및 研究助敎가 자신의 地位에 기하여 완성된 發明은 公的 職務에 종사하는 從業員에게 適用하는 從業員發明法 제40조, 제41조가 適用되지 않는 自由發明이다. 이 경우 제18조, 제19조 및 제22조의

150) 김선정, 앞의 논문, 255쪽.

151) 김선정, 앞의 논문, 255쪽.

152) Roland Frieling, Forschungstransfer : Wem gehören univeritare Forschungsergebnisse?, GRUR 1987, S.408.

153) Roland Frieling, a.a.O., S.409.

154) Roland Frieling, a.a.O., S.415.

規定은 適用되지 않아 從業員의 通知義務, 發明의 提供義務, 不利益禁止義務가 없다. 다만 雇用主가 發明을 낳게 한 研究作業에 대하여 특별한 財源을 지출한 경우에는 敎員 등은 發明의 利用狀況을 雇用主에게 서면으로 通知하고 雇用主의 요청이 있는 경우에는 그 發明의 利用과 利益의 한도를 通知하여야 한다. 雇用主는 通知를 받은 후 3월 이내에 發明의 수익에 대한 적절한 지분을 請求할 權利가 있다. 이러한 지분에 입각한 雇用主의 수익은 雇用主가 지출한 費用의 한도를 초과해서는 안된다(종업원발명법 제42조)고 규정하여 대학발명에 대한 특별취급을 한 것이다.

### 다. 새로운 規定

대학발명에 대한 인식의 변화로 인하여 2002년에 획기적인 법 개정이 있었다.<sup>155)</sup>

그 주요내용은 먼저 조문 주체의 변경으로, 종전에는 교수 및 연구조교 등의 발명에 관한 특별규정이었으나 신 규정에는 대학 발명에 관한 특별규정으로 변경하였다. 학문의 자유를 최소한 보장하는 규정으로 변화된 것이다. 대학에 종사하는 발명가가 대학발명을 하였을 경우에 고용주에게 당해 발명을 2월 이내에 통지한 경우에는 자신의 교수 및 연구성과의 범위 내에서 그 발명을 공표할 권리가 있다(從業員發明法 제42조 제1호). 이 경우 종업원발명법 제24조 제2항에 의한 비밀유지의무가 해제된다. 또한 발명가가 학문의 자유를 이유로 자신의 발명을 공개하지 아니하고자 할 경우에는 그 발명을 고용주에게 통지할 의무가 없다(從業員發明法 제42조 제2호). 직무발명의 인도청구권이 사용자가 행사한 경우에는 발명자는 자신의 교수 및 연구활동의 범위 내에서

그 발명을 이용함에 있어 통상실시권을 보유한다(從業員發明法 제42조 제3호). 고용인이 그 발명을 실시하는 경우에 보상금액은 그 사용을 통하여 획득한 소득의 100분의 30으로 한다(從業員發明法 제42조 제4호). 종업원발명법 제40조 제1호상의 사전약정에 관한 규정은 적용하지 않는다(從業員發明法 제42조 제5호). 이 규정은 2002.02.07부터 시행한다(從業員發明法 제43조 제1항). 따라서 종전의 경우처럼 대부분의 발명이 자유발명으로 간주하지 않으며 직무발명으로 포함되는 것으로 파악되고 공적 직무발명에 관한 규정인 제40조와 공무원 등에 관한 규정인 제41조가 적용되게 되었으며 또한 발명의 통지의무, 발명의 우선 제공의무, 불이익변경금지규정 등이 새롭게 적용되게 되었다. 종업원발명법 대부분이 대학발명에도 적용되게 된 것이다.

이 새로운 규정은 대학발명의 자유발명이라는 관념을 포기한 것으로서 현대 경제사회에 적응하기 위한 진보적인 규정이라 생각한다.

### 5. 우리나라에서 大學發明의 取扱

우리나라에서 대학특허에 관한 학내규정을 두고 있는 대학은 극소수이며 이들은 모두 교수의 발명을 직무발명으로 규정하고 있어서 논란의 여지가 있다. 아울러 국립대학의 경우에는 대학 내의 규정으로 국유특허 여부를 결정할 수 있는가의 문제도 제기된다. 원래 법인발명을 부정하고 발명자주의를 취하는 입법체제아래서는 특허를 받을 권리는 자연인인 발명자에게 귀속하는 것이 원칙이다(특허법 제33조). 그러나 발명이 발명자를 고용한 자의 설비, 협조 등 재산적 희생 하에 이루어지는 경우에는 사용자에게도 응분의 권리

155) 2002. BGBl. I S. 414.

를 부여하는 것이 형평의 관념에 부합하는 것이어서 각국의 입법은 직무발명에 관하여 규정하고 있다.<sup>156)</sup>

그러면 대학 교수의 발명은 직무발명인가? 형식적으로 보면 교수의 발명을 직무발명의 일종으로 이해하고 국립대학 교수의 발명은 국유발명이 되는 것으로 볼 수 없는 것도 아니다. 그러나 대부분의 경우 교수의 발명은 통상의 직무발명과 다른 취급을 받고 있는 것이 보통이다.

미국에서는 통상적인 직무발명의 경우에도 특허의 전원은 피용자인 발명자에게 속하며 발명자가 자신의 權原을 처분하는 것은 원칙적으로 계약자유의 문제로 본다. 이에 따라 미국내 각 대학의 경우 비교적 상세한 내부규정을 두고 있으며 교수와 대학간의 자유계약의 이름아래 특허권 또는 특허 받을 권리를 양도받는 형식으로 대학특허를 확보한다. 일본에서도 대학교원에 의한 발명을 통상적인 종업원의 직무발명으로 보지 않는 것이 보통이다.

현재 우리나라 대학에서 이루어지는 연구의 상당부분은 기업이나 기관이 특정대학의 연구소나 교수에게 연구용역을 줌으로써 이루어지고 있다. 한국과학재단 등의 공공연구지원기관의 지원하에 대학에서 이루어지고 있는 기초과학연구결과물의 대부분은 국가경쟁력 제고에 기여할 가능성이 매우 높은 것들임에도 불구하고, 대부분의 공공연구지원기관은 특허권 등의 취득 및 그 관리에 적극적인 자세를 보이고 있지 아니한 채 연구수행기관 또는 연구자 개인에게 그 연구성과의 처리를 일임하고 있다.<sup>157)</sup>

영리목적으로 하는 연구용역 발주기업이나 기관은 연구성과물에 대한 발명자의 특허 받을 권

리를 자신에게 양도할 것을 약정하는 경우가 많다. 이는 연구비투자자인 기업의 입장에서 보면 일응 타당한 것 같으나 대학의 입장에서는 다음과 같은 이유로 그 부당성을 지적하고 있다. 즉 대학의 교수나 연구소에서 이루어지는 연구의 성과물은 그간 대학에 축적되어 있던 연구성과를 기초로 한 것으로서 기업이나 기관의 연구비제공행위는 그간 대학이 보유하고 연구 성과의 완성도를 높여준 것에 불과하다는 것이다.

결국 대학과 발명자, 연구비제공자가 모두 발명에 기여하였음에도 불구하고 그 결과물에 대한 권리를 연구비제공자가 독점하는 것은 타당하지 않다는 것이다. 연구비제공자는 실시권을 보유하여 이미 발명에 대한 독점적 사용권을 가질 수 있으므로 특허출원은 대학의 명의로 하도록 하는 조치가 강구되어야 한다는 것이다. 이와 같이 함으로써 대학은 통상실시권을 갖게 되고 기업 또는 기관과 실시권 계약을 통하여 로얄티를 확보할 수 있게 된다. 이는 로얄티를 대학이나 발명자에게 배분하여 라이선스 수입의 연구비합류를 통한 지적창조사이클의 가속화를 실현함으로써 발명의욕을 고취시키고 연구기반을 조성·확충한다는 의미가 있다. 또 기업과는 달리 대학은 아무래도 낭비적인 방어출원을 자제하여 심사적체의 한 원인으로 지적되는 과잉출원도 줄어든다는 것이다.

그러나 이론상 교수가 외부기업과의 용역계약을 통하여 특정연구를 수행한 결과 생긴 발명이 어디에 귀속하는가는 기업과 교수간의 계약으로 정하여질 일이다. 문제는 특정 대학에서만 위 소개한 논리를 내세우며 대학명의 출원을 연구용역계약의 조건으로 내세운다면 연구용역발주기

156) 김선정, 앞의 논문, 265쪽.

157) 정상기, "정부지원 대학연구결과물의 지식재산권 관리 방안", 「과학기술법연구 제4집」, 한남대학교 과학기술법연구소, 1998. 12., 183쪽; 송영식의 2인, 앞의 책, 273쪽.

관이나 기업은 자신들이 필요로 하는 연구자가 그 특정 대학에만 있지 아니하는 한 다른 대학에 연구를 맡기고자 할 것이다. 우리나라 대학들은 이 점을 우려하고 있다. 그러므로 전국의 각 대학이 이에 관하여 입장을 통일할 필요가 있으며 예컨대 한국대학교육협의회 등이 각 대학간 합의를 도출하여 자율현장규정을 만들 수 있을 것이다. 또는 미국의 경우처럼 개별 대학별로 독자적인 지식재산권관리기구의 설립은 관리 효율상 시기상조이므로 여러 대학이 공동으로 관리기구를 설립할 필요가 있다.<sup>158)</sup>

한편 대학교수의 발명과 특허법 제39조와 관련해서는 학문의 자유와의 관계를 포함하여 대학교수의 직무를 어떻게 해석할 것인가의 문제에 귀착된다. 그러나 대학연구의 목적은 투자자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니고 교육 및 학술연구에 있으며, 대학교수의 본래의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로 대학교수의 발명을 직

무발명으로 볼 것인지는 기업의 종업원과는 다르다. 즉 대학교수의 연구의무와 기업 종업원의 연구의무가 본질상 차이가 있고, 교수의 일상적인 학술활동과정에서 이루어진 발명은 종업원과 사용자사이의 이익배분 기능을 하기 위한 직무발명과는 기능적 측면에서 차이가 있으므로<sup>159)</sup>

대학교수의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 취급하여야 할 것이다.<sup>160)</sup>

그러나 특정연구과제에 대하여 연구비를 지급 받고 연구를 완성한 결과 이루어진 발명이나, 특정 연구목적에 위하여 설치한 연구설비를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명은 직무발명으로 보아야 한다.<sup>161)</sup> 대학교수의 발명이 직무발명에 해당하는가의 여부는 학술연구의 특성, 특허관리 및 이용 등을 고려하여 판단하여야 할 것이다. 또한 대학과 그 지원을 받아 연구하는 교수간의 불필요한 이해충돌을 사전에 예방하기 위하여 특허권의 귀속에 관한 규정을 두어야 할 것이다.



158) 정상기, 앞의 논문, 210쪽.

159) 정상조, 앞의 논문, 19쪽.

160) 송영식/이상정/황종환, 앞의 책(상), 271쪽.

161) 정상조, 앞의 책, 114쪽.