

# 직무발명보상제도(II)

## 목차

I. 직무발명제도의 의의	3. 종업원의 권리와 의무	직무발명 관련규정
1. 직무발명제도의 배경	4. 사용자의 권리와 의무	1. 특허법
2. 직무발명제도의 중요성	IV. 직무발명에 대한 보상	2. 발명진흥법
3. 직무발명제도에 관한 외국의 입법례	1. 보상의 종류	3. 발명진흥법시행령
II. 직무발명의 개념과 요건	2. 정당한 보상을 받을 권리(보상금 청구권)의 성격	4. 근로복지기본법
1. 직무발명의 개념	3. 보상액의 결정기준	5. 근로자참여협력증진에관한법률
2. 직무발명의 요건	4. 보상금의 산정방법	6. 공무원직무발명의처분·관리 및보상등에관한규정
3. 대학교수의 발명	V. 직무발명보상규정 제정	7. 공무원직무발명의처분·관리 및보상등에관한규정시행규칙
4. 퇴직후의 발명	1. 필요성	8. 기술이전촉진법
III. 직무발명의 효과	2. 직무발명보상규정 제정	9. 기술이전촉진법시행령
1. 개설	3. 직무발명의 승계절차	(고령은 이번호 명소는 제13호(가등호))
2. 직무발명의 귀속에 관한 이론	4. 직무발명의 평가	

## II. 직무발명의 개념과 요건

오늘날 직무발명이 기업경영의 중요한 요체로서 대두됨에 따라 직무발명의 개념과 성립요건, 권리의 귀속 등의 명확한 규정은 필수적이라고 볼 수 있다. 따라서, 우리나라 특허법 제39조에서는 직무발명의 개념 및 성립요건, 권리의 귀속에 대하여 규정하고 있으며, 특허법 제40조에서는 직무발명의 보상에 대하여 규정하고 있다. 그리고 발명진흥법에서는 자유발명으로 보는 직무발명(11조), 종업원의 비밀유지의무(제12조), 직무발명의 출원유보(제13조) 등을 규정하고 있다.

### 1. 직무발명의 개념

직무발명이란 종업원·법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(특허법 § 39①)을 말한다.

### 2. 직무발명의 요건

가. 발명이 종업원 등에 의하여 창출되었어야 한다.

## (1) 종업원

종업원이란 사용자(국가, 법인, 사장등)와 고용계약 및 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하며, 민법상 고용계약(민법 제655조)에 의한 종업원 뿐만 아니라 사실상 타인(사용자)에게 노무를 제공한다는 목적만 있으면 그 타인(사용자)과 종업원의 관계가 성립한다.

따라서, 직무발명에서의 종업원은 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 성립되므로 고용관계가 계속적이지 않고 일시적·임시적으로 고용된 촉탁이나 기능습득중인 양성공 및 수습공을 포괄하며, 상근·비상근, 보수지급 유무, 근로기준법상의 최저 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 종업원이다.

### ♣ 비상근 직원의 종업원 지위 인정

어떤 연구과제가 부여되어, 연구시설 및 재료, 보조직원이 제공되고 일정한 보수를 지급받는 자가 그 연구의 수행 중에 이룬 발명은 비록 그 직무가 1주일에 2~4일 정도만 상시직무인 경우에도 직무발명으로 본다.

### ♣ 종업원이 명령에 의하여 타 회사로 출장가서 한 직무발명의 귀속

이 경우 종업원의 급여 지급에 따라 소속이 문제될 수가 있지만 일반적으로 급여를 출장지에서 받는가 출장보낸 곳에서 받는가에 따라 정해야 할 것이다. 즉, 출장기간중 그곳의 사원이 되어 그 회사에서 급여를 받고 있는 경우에는 그 회사의 종업원이고, 그 반대인 경우에는 출장 보낸 곳의 종업원이다. 다만, 연구개발의 지휘 내지 명령이 급여지급측에 없는 특수한 경우는 지휘 내지 명령하는 측의 종업원이라고 해석해야 할 것이다.

## (2) 법인의 임원

법인이란 일정한 목적을 달성하기 위한 사람 또는 재산의 결합으로 권리와 의무를 수행할 수 있는 법률상의 주체(공법인, 사법인, 영리법인, 비영리법인 불문)를 말하고, 이 법인이라는 법인의 업무를 운영·감독하는 자를 말하므로 일반적으로 이사급 이상의 직에 있는 사람을 말한다.

## (3) 공무원

직무발명에서의 공무원이란 국가 또는 지방자치단체의 공무에 종사하는 자로서 입법부 또는 사법부에 종사하는 자도 포함하는 넓은 의미의 공무원을 말한다. 따라서, 국가공무원, 지방공무원을 불문하며 육해·공군의 기술문관, 기계적·육체적 노무에 종사하는 공무원(고용직, 기능직 등)도 포함된다.

국가공무원(단, 기술이전 전담조직이 설치된 국·공립학교 교직원은 제외한다)의 직무발명에 대해서는 『공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정(대통령령) 및 동 시행규칙』에 의하여 처리하고 있으며, 지방공무원의 직무발명에 대해서는 각급 지방자치단체에서 조례나 규칙으로 『공무원직무발명의처분·관리및 보상등에 관한 규정』에 준하여 보상조례를 정하고 소속 공무원의 발명에 대하여 시행하게 하고 있다.

## (4) 국·공립대학 교직원

고등교육법에 의한 국·공립대학 교직원은 국가공무원 또는 지방공무원에 해당되어, 이들 학교 교직원의 직무발명에 대해서는 『공무원직무발명의처분·관리 및 보상등에관한규정(대통령령) 및 동시행규칙』 또는 조례나 규칙을 적용하여 왔

으나, 최근 국·공립대학 교직원의 연구개발 활성화와 개발된 특허권의 기술이전 및 사업화를 촉진시키기 위해 특허법과 기술이전촉진법을 2001. 12. 31자에 개정하였다. 이들 법 개정으로 인해 국·공립대학 교직원의 직무발명에 대하여 특허권의 처분, 관리 및 보상금에 관한 모든 사항은 「공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한 규정」을 적용하지 아니하고 「기술이전촉진법시행령」을 적용하여 기술이전전담조직에서 자율적으로 운영·관리하도록 이들 시행령을 개정하여 2002. 7. 1일부터 시행하고 있습니다.

**발명자 인정**

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 대한 창작행위(특허법 제2조)이므로 종업원 등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 발명자로 볼 것인지는 특허법 제2조 발명의 정의 규정에 의하여 판단해야 하며, 정확한 발명자의 결정은 발명자에 대한 보상, 업적평가 등에 있어 매우 중요하다. 따라서 발명자가 한 사람일 경우에는 문제가 없으나 공동발명의 경우에는 현실에 있어서 진정한 발명가가 누구인지 쉽게 판단할 수 없으며, 특히 다수인이 참여하여 특정의 프로젝트를 개발할 경우 문제는 더욱 복잡해진다. 그러므로 진정한 발명자인 여부는 당해 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 단순한 협력자인지 여부를 기준으로 판단해야 하며, 단지 신분상 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 않는 자를 발명자에 기재한단든가 기여실적이 미미한 데에도 지분비율을 높여주는 등 불합리한 일이 없도록 해야 한다.

◆ 발명자에 해당하는 자

- ① 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자
- ② 타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자

- ③ 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자
- ④ 구체화하기 위해서는 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자
- ⑤ 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자

◆ 발명자에 해당하지 아니하는 자

- ① 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자)
- ② 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
- ③ 타인이 제시한 착상속에서 실용성이 있는 것 같은 것을 선택한 것에 지나지 않는 자
- ④ 당해 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 않는 자
- ⑤ 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자)
- ⑥ 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

관리자의 발명자 해당 여부

◆ 발명자에 해당하는 자

- ① 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 한 자
- ② 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자
- ③ 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자
- ④ 소속 부서내의 연구가 흥미하고 있을 때, 구체적인 지도를 하여 발명 한 자

◆ 발명자에 해당하지 아니하는 자

- ① 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자
- ② 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자
- ③ 부하의 착상에 대하여는 단지 良否의 판단을 한 자

♣ 공동발명자 여부

- ① 빠징꼬 기계에 마작의 오름수를 짜넣고 마작패의 모양을 가로, 세로로 규칙적으로 배열한 표시부의 표시를 낙하하는 타구로 하게 하고, 일정한 오름수를 표시시키려는 착상을 한 자(A)와 이 착상을 알려주어 A와 공동으로 구체화를 완성시킨 자(B)는 공동발명자이다.(일본 동경고판 1976 4. 27)
- ② 발명자의 지시에 의하여 발명에 관한 장치의 작성(부품의 조립을 통한 발명의 완성행위)을 담당한 것에 불과한 자는 공동발명자가 아니다.(일본 동경지판 1979. 4. 16)

나. 종업원의 발명이 성질상 사용자등의 업무범위에 속하여야 한다.

(1) 사용자등

특허법 제39조 제1항에서 말하는 사용자란 자연인만이 아니고 법인을 포함한다. 오히려 직무발명은 대부분 법인격을 갖춘 대규모 기업체에서 발생하므로 사용자의 대부분은 법인이며, 자연인이 직무발명과 관련하여 특허법 §39①상의 사용자가 되는 경우는 매우 드물다(법인격이 없는 소규모 개인기업의 대표자 등).

개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단

정할 수는 없으며 개인회사가 법인이나, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다. 예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 독립된 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나(이 경우에는 법원이 판정한다. 일본 오사카 지방법원 1972. 3. 31 판례 참조), 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사인 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 한다(이러한 경우에도 대표자가 사용자가 아니라면 자연인으로서 사용자가 되는 경우는 찾아보기 어렵게 된다).

『특허법』상의 ‘종업원’과 ‘사용자’의 개념은 『근로기준법』등 노동관계법률에서 말하는 ‘근로자’와 ‘사용자’의 개념과 다름에 유의해야 한다.

『근로기준법』(제14조)과 『근로자참여및협력증진에 관한법률』(제2조제2호)에서는 근로자의 개념을 ‘직업의 종류를 불문하고 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자’로 정의하고 있으며, 『노동조합및노동관계조정법』(제2조)에서는 ‘직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자’로 정의하고 있다.

사용자에 개념에 대해서는 『근로기준법』(제15조), 『노동조합및노동관계조정법』(제2조) 및 『근로자참여및협력증진에 관한법률』(제2조 제3호)에서는 ‘사업주 또는 사업경영담당자, 기타 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자’로 정의하고 있다.

한편, 『민법』에서는 ‘사용자’의 개념을 ‘고용계약(근로계약)에 있어서 노무를 제공할 것을 약정한 상대방(근로자)에 대하여 보수(임금)를 지급할 것을 약정하는 자’로 정의하고 있다.

(2) 사용자의 업무범위

업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서 사용자가 개인인지, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다.

첫째, 사용자가 개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업 내용을 중심으로 업무범위를 파악해야 한다. 예를 들면, 나사를 생산·판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산·판매등이 사용자의 업무범위로 볼 수 있다.

둘째, 사용자가 법인일 경우에는 정관을 중심으로 업무범위를 파악하면 되지만 일반적으로 정관에는 『기타 이에 부수하는 사업』도 업무범위로 특기하는 경우가 많다. 따라서, 이러한 기타 부수사업을 어느 범위까지 보느냐에 따라 업무범위가 달라진다. 예를 들면, 주방용기계·기구를 제조·판매하는 기업이라면 선반, 그릇 넣는 장치, 배수장치 기계·기구는 부수사업에 해당한다.

셋째, 사용자가 국가일 경우에 업무범위를 기업등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의 업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서, 발명을 한 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석해야 한다.

직무발명에 있어서 사용자등의 업무범위에 관한 문제는 종업원등의 발명이 사용자등의 업무범위에 속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없으므로 이때의 발명은 종업원 개인의 자유발명이다.

따라서, 종업원등의 발명이 사용자등의 업무범위에 속하더라도 『그 발명을 하게된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명』이 아니면 자유발명이므로 사용자의 업무범위를 엄격하게 해석해야 한다.

#### ♣ 사용자등의 업무범위에 속하는지 여부

현미경을 사용하여 약품을 검사하고 혹은 미생

물을 연구하는 약품회사의 종업원이 현미경 자체를 개량하는 발명을 한 경우

⇒ 이 경우 사용자의 업무범위는 약품의 검사와 연구행위이다. 현미경을 개량하는 것은 광학기구 관련 회사의 사업범위로 보아야 하므로 이 종업원의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않는다.

#### 다. 발명을 하게된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명

발명을 하게된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사등) 뿐만 아니라 이것에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조작업 등)도 포함하는 개념이고, 직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 말한다.

따라서 「발명을 하게된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명」이란 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우(예를 들면, 기업체 연구소의 연구원, 국·공립 연구기관의 연구원, 설계부 직원, 기술개발관계 부서의 담당자 등)를 말하는 것으로 발명을 하는 것이 종업원등의 직무가 아닌 경우에는 직무발명이라 할 수 없다. 그러나 발명을 하게된 행위가 종업원등의 직무인 한 이들이 한 발명이 사용자등으로부터 구체적인 과제를 부여받아서 한 경우 이든 발명을 의도하지 아니하고 직무수행의 결과 성립된 발명이든 모두 직무발명에 해당된다.

그리고 발명을 하게된 행위는 반드시 근무시간 중에 이루어질 필요가 없으며, 발명한 장소(근무지 또는 가정)도 전혀 문제되지 않는다. 그 이유는 직무발명은 종업원등이 담당한 직무와 관련된

발명이므로 비록 퇴근 후 가정에서 직무와 관련된 발명을 했더라도 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명완성시까지의 사용자 등의 지원(설비, 자원, 급여 등)을 부정할 수 없기 때문이다.

♣ 회사사장이 회사제품에 대하여 발명을 하라는 훈시를 한 결과 사무적·기계적·육체적 노동을 직무로 하고 있는 종업원이 한 발명

발명을 하게된 행위는 종업원등의 직무내용과 관련하여 해석되어야 하므로 회사사장이 모든 종업원에게 회사제품에 대하여 발명을 하라는 훈시를 한 결과 발명과 관련없는 사무적·기계적·육체적 노동을 직무로 하고 있는 종업원이 한 발명은 직무발명이 아니다.(예를 들면, 자동차 회사 사장이 배기가스의 무독화 장치를 고안하라는 지시를 내린 결과 회사의 일반 사무직원이나 영업부 직원이 한 무독화 장치에 관한 발명)

♣ 발명을 하게된 행위가 당연히 예정되거나 기대되는 경우

악기회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과내 여러 부서에서 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀 압입기 제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우 위 사원은 근무기간중 상기와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 직무발명에 해당한다.(대판 91 후 1113)

♣ 종업원이 당해 발명에 관하여 사용자로부터 발명에 대한 명령을 받지 않거나 구체적 과제도 부여받지 않는 경우의 직무발명 성립여부

종업원이 발명에 대한 구체적인 과제를 부여받지 않았지만 그 종업원이 담당하도록 정해진 직무

내용 또는 책임범위가 당연히 발명을 할 것으로 예정되거나 기대되는 경우에 직무발명에 속한다.

⇒ 발명의 완성 당시에 석탄질소제조조에 관한 제조·판매를 업으로 하는 회사의 기술부문 담당 최고책임자의 지휘(어시)에 있었고, 또 회사의 석탄질소 제조장치를 위하여 그 제조로의 개량 고안을 시도하고 그 효율을 높이도록 노력해야 할 임무를 부담하고 있다고 인정되는 경우에는 그 자가 한 석탄질소제조조에 관한 고안은 종업원으로서의 직무에 속한다.(일본 최고재판 1968. 12. 13)

♣ 직무범위에 속하는지 여부

법랑육조 판매회사의 시장개발, 판매, 기획을 직무로 하는 개발부장이 법랑육조와 동종의 물건 연구를 완성하여 실용신안을 얻은 경우 그 고안은 회사의 업무범위에는 속하지만 그 직무에 속하는 것이라고 할 수 없기 때문에 직무고안으로 될 수 없다.(일본 동경고판 1969. 5. 6)

♣ 업무범위와 직무범위

고속도로 휴게소를 관리하는 ○○○회사의 △△△휴게소 호도과자 판매원이 기존의 호도과자 만드는 기계를 개량하여 자동으로 호도과자 만드는 기계를 발명한 경우, ① ○○○회사의 업무범위에 속하는지의 여부와, ② 호도과자 판매원의 직무범위에 속하는지의 여부

⇒ ① ○○○회사의 주업무(정관에 기재된 업무)는 고속도로의 시설을 관리하는 회사이므로, △△△휴게소에 설치된 호도과자 만드는 기계는 기계제작회사와 계약에 의하여 공급받아 설치·운영하고 있기 때문에 부대업무에 호도과자 만드는 기계의 설계·제작은 포함시키는 것은 무리이며, ② 호도과자 판매원의 직무는 호도과자를 만들어 판매하

는 것이 주업무이고, 부대업무는 호도과자 만드는 기계를 관리하고 재료를 준비하는 것이라고 볼 수 있다.

따라서 호도과자 판매원이 기존의 기계를 개량하여 자동으로 호도과자를 만드는 기계의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않고 종업원의 직무범위에도 속하지 아니하므로 호도과자 판매원의 자유발명이다.

♣ 자유발명으로 보는 직무발명

종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4월 이내 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다.(발명진흥법 제11조)

라. 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

직무발명은 종업원등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다. 그러나 여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 당해 종업원이 담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 과거에 속하는 기간의 결정은 종업원이 근무했던 기간과 담당 직무와 관련된 기술의 변화 추세 등을 감안해야 할 것이다.

♣ 예제

과거에 A 전자회사의 TV 영상회로 연구소에서 근무하던 자가 A 전자회사 TV 완성품 검사부서에 근무하면서 발명한 TV 회로에 관한 발명과 TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명은 모두 직무발명에 속한다. 여기에서 TV 회로에 관한 발명은 과거의 직무에 속하는 발명이고, TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는

방법에 관한 발명은 현재의 직무에 속하는 발명이다. 그러나 TV 영업부에 근무하는 자가 발명한 새로운 TV 회로는 직무발명이 아닌 자유발명이다.

3. 대학교수의 발명

발명을 하게 된 행위와 관련있는 것으로 대학교수의 발명이 있다. 대학연구의 목적은 투자자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니고 교육 및 학술연구에 있으며, 대학교수의 본래의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로 대학교수의 발명에 대하여 직무발명으로 볼 것인지에 대하여는 기업체 종업원의 경우와는 다르다. 그러나 특정한 연구과제에 대하여 연구비를 지급받고 연구를 완성한 결과 나온 발명이나, 특정의 연구목적에 위하여 설치한 연구설비를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명은 직무발명으로 보아야 한다.

대학교수가 자신의 학과와 관련하여 완성한 발명은 다음과 같이 나누어 생각해 볼 수 있다.

① 특정한 연구과제와 연구비 지원없이 대학에서 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성한 경우

대학교수의 본래의 직무는 학생을 가르치고 자신의 전공과 관련된 학문의 연구에 있으므로 비록 대학교수가 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성했다라도 이 경우는 자유발명에 해당한다.

그러나, 이 경우에도 대학교수가 발명을 사용자(국립대학의 경우 기술이전담당조직, 사립대학의 경우 재단)에게 넘겨준다면 사용자는 승계획득여부를 결정하여 그 발명의 권리를 획득할 수 있다.

② 대학교수가 외부 기업체의 연구개발의뢰에 의하여 연구과제와 연구비를 지급받고 연구하여 발명을 완성한

경우

이 경우 완성된 발명에 대한 권리귀속 문제는 대학교수와 연구개발을 의뢰한 외부 기업간에 체결한 계약서에 의해 처리될 사안이므로 대학(사용자)측의 관여가 배제되는 자유발명이다. 다만, 대학의 연구시설 등을 이용한 경우 대학은 계약, 학칙 등에 따라 일부 권리를 주장할 수 있다.

③ 대학교수가 외부기업체의 기술고문으로 재직중 그 기술분야의 발명을 완성한 경우

이 경우 대학교수는 외부 기업체와의 계약에 의해 기술고문 즉 종업원의 지위에서 완성한 발명이므로 대학교수가 기술고문으로 재직중인 기업의 직무발명에 해당한다.

한편, 국·공립대학 교수의 발명에 대해서는 지금까지 특허법(제39조 제2항)의 규정에 의해 교수들의 직무발명에 대한 특허권을 국가 또는 지방자치단체에서 승계하여 國有·公有특허로 관리함에 따라 교수들의 특허제출이 부진하고(국립대의 국유특허 등록건수 : 총14개 대학, 82건, '01. 10현재), 직무발명 특허를 제출한 경우에도 국·공립대학 및 발명교수에게 주어지는 인센티브가 매우 미흡하여 특허제출을 기피하므로 연구개발 성과의 특허권으로 연계와 민간부문으로의 이전 및 사업화가 부진한 실정을 개선하기 위해 특허법과 기술이전촉진법이 2001. 12. 31자 개정되었다.

현재 정부의 각종 연구개발사업관련 규정은 국·공립대학을 포함한 연구주관기관이 특허권 등 연구개발성과와 기술료 수입 중 일부를 소유하여 활용할 수 있도록 규정하고 있으나, 개정된 특허법은 공무원의 직무발명에 대한 특허권을 공유재산으로 규정하고 있고, 또한 그 특허권의 처분 및 관리(제39조 제4항)도 특허청이 하도록 규정하고 있기 때문에 국·공립대가 특허권을 소유하거나 특허권의 활용에 따른 수익금 창출 및 관리가 불가능한 실정이었다.

따라서 개정된 특허법에서는 고등교육법상의 국·공립대학 교직원의 직무발명에 대한 특허권을 국·공립학교의 기술이전전다조직이 소유토록 하여 동 전담조직이 국·공립대 교수의 직무발명에 대한 특허권을 소유, 활용할 수 있게 규정함으로써 국·공립대 교수의 연구개발 활성화와 민간기술이전 및 사업화를 촉진시키기 위한 제도적인 장치를 마련하였다.

다만, 국·공립대학에 설치되는 전담조직은 법인격이 없기 때문에 국·공립대 교수의 직무발명에 대한 특허권을 소유, 활용할 수 있도록 하기 위해서는 기술이전촉진법에 국·공립대학내에 법인격을 갖는 전담조직의 설치를 내용으로 하는 법개정이 이루어졌다.

※ 참고 : 고등교육법에 의한 국·공립학교내에 전담조직을 설치하는 경우에는 이를 법인으로 한다.(기술이전촉진법 제9조 제1항 후단)

참고로 외국의 국·공립대학 특허권 활용 현황을 살펴보면, 미국은 1980년 Bahy-Dole Act를 제정, 연방정부 자금을 의해 개발된 특허권을 일정한 조건하에 대학 소유로 전환하여 기술개발 촉진 및 민간 기술이전의 활성화를 도모하고 있으며, 대학에 따라 차이는 있으나 대학 내에서 이루어진 상업적 가치가 있는 발명을 민간에 이전

국유특허의 실용화율

(01. 10월 현재)

구분	등록 건수				실시건수 (B)	비율 (B/A)
	특허	실용	의장	계(A)		
국유특허 (실용·의장포함)	472건	121건	57건	650건	153건	23.5%



함으로써 대학의 교육·연구 운영을 지원할 수 있는 자금을 마련하고 있으며, 민간 기술이전을 촉진하기 위하여 기술이전전담조직(TLO)을 설치·운영하고 있다.

일본의 경우에는 1978년 『국립대학 교관 등의 발명에 관한 특허를 받을 권리의 귀속에 대한 기준』에 따라 국립대학 교원발명 중 국가가 의뢰한 특별연구 등에 대한 특허권은 국가에 귀속시키고, 국가에 귀속되는 경우를 제외한 발명에 관한 권리는 발명자 개인에게 귀속하도록 하고 있다.

다른 한편, 개정된 특허법 제40조 제3항은 “국가 또는 지방자치단체가”를 “국가, 지방자치단체 또는 전담조직이”로 한다고 규정하여 국·공립대 교수의 직무발명을 기술이전전담조직이 승계된 경우에 정당한 보상금을 지급하도록 규정하고 있다.

국유특허 보상금 지급기준

구분	내 용	수혜자
등록보상금	특허등록 1건당 50만원	발명자
처분보상금	처분수익금의 30%(1,000만원이하) ~10%(5,000만원초과)	발명자
기관포상금	처분수익금 중 100만원(5,000만원이하) ~1,000만원(1억원 초과)	발명 기관

\* 지급기준 : 공무원직무발명처분관리 및 보상등에 관한 규정(제16조 내지 제18조)  
- 공립대 교직원의 직무발명에 대한 보상금은 자치단체 조례에서 정함.

특허법 제40조 제3항 규정에 의한 국·공립대학 교수의 직무발명에 대하여 “정당한 보상금” 지급에 관한 필요한 사항을 대통령으로 정하고 있다. 이에 전담조직이 설치된 국·공립대학 교수의 직무발명에 대하여 전담조직이 특허출원, 관리, 처분 및 보상금 지급에 관한 필요한 사항을 기술이전촉진법시행령으로 위임할 수 있는 근거를 『공무원직무발명의처분·관리및 보상등에 관

한규정』을 아래와 같이 2002. 7. 1자 개정하였다.

제2조의2(적용제외) 이 영의 규정은 기술이전촉진법 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직이 설치된 국·공립하고 교직원의 직무발명에 대하여는 적용하지 아니한다.

이에 대해 기술이전촉진법시행령에서는 국·공립대학 교수의 직무발명에 대한 승계, 관리, 처분 및 보상 등에 관한 필요한 사항을 전담조직이 자율적으로 정관에 의해 시행할 수 있도록 2002. 7. 1자 동 시행령이 개정되었다. 특히 국·공립대학 교수의 직무발명에 대한 특허권을 처분할 경우에는 처분보상금은 전담조직이 정관에 의해 자율적으로 시행할 수 있도록 규정하고 있으나, 기술이전촉진법 시행령 제17조에서는 이들 교수에게 최소한 처분순수입 금액의 100분 50을 지급하도록 개정되었다.

#### 4. 퇴직후의 발명

고용관계가 이미 종료된 후 즉, 퇴직 후에 한 발명이 퇴직전의 직무와 관련되는 경우에 특허법에는 이에 대한 명문규정이 없다. 종업원의 입장에서는 사용자와의 관계에서 종속적인 노무제공자의 지위에서 벗어났기 때문에 직무발명이 아니라고 부정할 수도 있으나, 발명을 완성하기 직전에 퇴직했을 경우, 또는 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 취득한 지식과 경험이 발명완성에 큰 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 직무발명으로 인정될 수 있으므로 특허법 제39조에 저촉되지 않는 범위내에서 계약 또는 근무규정에 합리적으로 명시해 둘 필요가 있다.

발명의 완성당시에 종업원의 지위에 있었던 자가 재직중에 발명을 완성하고 묵비로 있다가 퇴직한 후에 특허출원을 한 경우에도 직무발명에 속한다. 그 이유는 종업원이 「발명을 하게된 행

위」는 발명자가 종업원의 지위를 가지고 있는 동안 발명을 착상하여 완성하기까지 그 발명을 위해서 제공된 모든 행위를 의미하기 때문이다. 다만 그 입증책임이 사용자 측에 있으므로 이와 같은 문제가 생기지 않도록 적절한 연구관리(예를 들면, 연구일지작성의 의무화 및 체크 등)를 할 필요가 있다.

미국의 경우, 판례상 기업 내에서 이루어진 발명은 퇴직 후에도 공공의 질서에 반하지 않는 한도 내에서 해당 발명을 추적할 수 있다. 이와 같은 판례에 근거해서 사용자와 종업원의 계약 중에 이른바 추적조항(trailing clause)을 마련하는 것이 통례로 되어 있다. 추적조항은 퇴직후 일정한 기간 내에 한 발명으로 전 사용자의 업무범위

에 속하는 것은 전 사용자가 승계하도록 하는 특약조항이다.

♣ 퇴직후 출원한 발명의 처리

회사의 취업규칙중 “종업원은 직무발명 또는 연구에 관하여 그 발명권은 회사에 제출하고 이 경우 회사는 그 권리를 취득한다”는 조항이 있는 것을 알면서도 퇴직 직후 자기의 명의로 특허출원을 한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 취업규칙에 의하여 발명자가 회사에 재직 중 발명을 완성함과 동시에 발명자로부터 회사로 이전했다고 보아야 한다.(일본 대판지판 1979. 5. 18)

발특2003/6

