일감법학 | 제40호
2018년 6월 41-71쪽
건국대학교 법학연구소

Ilkam Law Review
Vol.40, Jun., 2018. pp.41-71
The Institute of Legal Studies, Konkuk Univ.

대학교수 발명의 직무발명 해당성에 관한 연구*

-각 대학의 지식재산권 관련규정을 중심으로-

A Study on whether University Professors' Inventions are appliable to Employee Invention

-Focused on Intellectual Property Regulations of each University-

김 인 유**
Kim, In-Yu

목 차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 대학교수 발명의 의의 및 법적 성질
Ⅲ. 대학교수 발명에 대한 직무발명 성립요건
Ⅳ. 대학교수 발명의 직무발명에 대한 특허 등 권리 귀속관계
Ⅴ. 대학교수 발명의 직무발명 처리 및 보상
Ⅵ. 결론

이 연구는 대학교수의 발명이 직무발명에 해당되는지, 해당된다면 그 성립요건은 어떠한지, 나아가 직무발명에 대한 특허등 권리 귀속관계 및 직무발명에 대한 보상 등의 쟁점에 관해, 발명진흥법상 직무발명에 대한 해석론 및 각 대학 지식재산권 관련 규정의 분석을 토대로 각 대학 지식재산권 관련규정의 통일적인 정비를 위한 개선안 제시에 연구의 목적이 있다.

대학교수 발명의 직무발명 해당성에 대한 명확한 정의규정이 없이 발명진흥법상의 직무발명을 근거로 동법상의 직무발명에 대한 정의규정을 각 대학 산학협력단의 지식재산권 관련규정에 그대로 인용한 정도인 것이 현실이다.

모든 대학교수 발명이 직무발명에 해당하는 것이 아닌 만큼 사안별로 분류하여 직무발

투고일 : 2018. 4. 10. / 심사의뢰일 : 2018. 5. 14. / 게재확정일 : 2018. 6. 8.

* 본 논문은 "현대사회의 제문제에 대한 법적 성찰" 이라는 주제로 건국대학교 법학연구소・한국해양대학교 한중해사법연수센터 주최 공동학술대회(2018.2.1.)에서 발표한 논문을 수정・보완한 것이다.

** 한국해양대학교 국제대학 해사법학부 교수
Professor, Division of Maritime Law, Korea Maritime and Ocean University

명 해당여부를 판단하여 이를 근거로 대학교수 발명의 직무발명 범위를 각 대학 지식재산권 규정에 명확하게 규정할 필요가 있다. 즉 대학교수가 대학의 연구시설이나 인력을 활용하여 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산, 대학이나 국가 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산, 외부 기업으로부터 연구비를 지원받고 수행한 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행할 결과로서 창출한 지식재산은 직무발명으로 보고, 이에 해당되지 않는 것은 자유발명으로 정의하자는 것이다.

이와 같이 대학교수 발명에 대한 직무발명 해당성 여부에 대한 구체적인 기준이 설정되고, 이 기준을 충족하여 직무발명으로 인정하게 되면, 직접 발명한 교수에게는 정당한 보상이 이루어져야 한다. 그러기 위해서는 대학내 합리적인 보상 기준 등의 정립이 시급하다고 할 것인데, 이를 위해 보상과 관련하여 논란이 되어 왔던 직무발명에 대한 수익기간의 명시, 퇴직 및 사망시의 보상문제 등에 대한 개선책을 제시한 바, 이를 포함한 대학교수의 직무발명의 정의, 구체적 기준설정을 통한 적용범위 등에 대한 각 대학 지식재산권 관련규정의 통일적인 정비를 기대한다.

[주제어] 대학교수 발명, 직무발명, 정당한 보상, 지식재산권, 발명진흥법, 산학협력단

Ⅰ. 서론

직무발명제도는 발명을 창출할 수 있는 연구개발투자와 시설 등 연구기반을 제공한 사용자와 창조적인 노력으로 발명을 완성한 종업원간의 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속관계를 명확히 하여 경제적 약자인 종업원발명가를 보호하고 동시에 발명을 직·간접적으로 지원한 사용자의 이익도 충분히 고려함으로써 양자의 이익을 균형있게 조정하여 사용자의 기술개발에 대한 투자의욕을 고취시키는 지식창조의 선순환시스템을 구축하여 종업원발명가의 발명의욕을 높혀 기술개발을 통한 국가산업발전을 이루기 위한 것이다.[1)]

이러한 취지의 직무발명제도가 발명의 동기나 연구비 지원기관 및 연구설비의 투자자 등의 측면에서 다양한 특성이 있는 대학발명에도 그대로 적용될 수 있는지가 문제된다. 여기서 대학발명이라 함은 대학에서 대학교수나 직원 등 교직원의 연구활동을 통해 이루어지는 발명을 말하는데, 그 대부분이 대학교수의 발명이다.

대학교수의 발명은 대학이 제공하는 연구시설 및 대학자체의 연구비 지원에 의한

1) 김병일, "직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제", 지적소유권법연구 제4집, 한국지적재산권학회, 2000.6, 373-374쪽.

발명이외에도 국가나 국가 출연 연구재단 또는 기업출연 연구재단 등의 연구비 지원에 의하기도 하고, 기업의 위탁에 의한 연구결과로 발명이 이루어지기도 하는 등[2] 기업에서의 직무발명과는 다른 특성이 있다는 것이다.

이러한 대학교수의 발명이 직무발명에 해당하는지, 대학과 교수 사이에 누가 특허권을 가질 것인지, 직무발명에 해당하는 경우 정당한 보상문제, 즉 당해 특허권의 사업화 또는 실시허락의 결과로부터 나오는 이익 또는 실시료 수입을 어떻게 배분할 것인지 등의 문제가 제기된다.

이하에서는 먼저 대학교수의 발명이 자유발명에 해당되는지 아니면 직무발명에 해당되는지의 여부, 대학교수 발명의 직무발명 성립요건, 대학교수 발명의 직무발명에 대한 특허등 권리 귀속관계, 대학교수 발명의 직무발명 처리 및 보상문제 등과 관련하여 발명진흥법상 직무발명에 대한 해석 및 각 대학 지식재산권 관리규정을 검토하는 순으로 논의를 전개한다.

Ⅱ. 대학교수 발명의 의의 및 법적 성질

1. 의의

대학교수의 발명을 두고 종래 자유발명으로 보자는 견해와 직무발명으로 보자는 견해의 대립이 있어 왔다. 전자는 대학은 이윤을 추구하는 곳이 아니라 학문을 하는 곳이고 대학교수 또한 후학양성을 위한 교육이 주된 임무라 하여 교수발명을 순수한 자유발명으로 보아 왔지만, 최근에는 교수도 연구의무가 있고 또한 대학의 재정적 지원이나 학교시설을 이용한 결과로서의 발명에 대해서는 직무발명으로 보자는 태도가 후자이다.

대학교수 발명의 법적 성질을 논하기 위해서는 먼저 직무발명의 개념을 살펴보고 이 개념을 토대로 대학교수의 발명이 직무발명에 해당될 수 있는지를 살펴보아야 한다. 현행 발명진흥법 제2조 제2호에 따르면 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자・법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 그리고 2006년 이전 발명진흥법 제2조 제3호에서는 제2호의 규정

2) 강철중, "직무발명의 제문제", 지적재산권 제4호, 한국지적재산권법제연구원, 2004.10, 55쪽.

에 의한 직무발명외의 발명을 자유발명이라고 정의하고 있었으나, 2006년 개정법에서는 자유발명에 대한 정의규정을 삭제하는 대신에 개인발명가(직무발명 외의 발명을 한 자)의 정의규정을 두고 있다.

이러한 발명진흥법상 직무발명의 정의를 토대로 대학교수 직무발명을 정의해 본다면, 대학교수가 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 대학의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 대학교수의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 정의할 수 있는데, 과연 대학교수의 발명을 직무발명으로 보아야 할 것인지, 아니면 자유발명으로 보아야 할 것인지에 대한 논의가 선결되어야 한다.

2. 법적 성질

2.1 자유발명이라는 견해

종래 대학은 일반 기업과 달리 이윤을 추구하는 것이 목적이 아니고, 학문에 대한 교육 및 학술발전과 교육을 위한 연구에 그 목적이 있다고 하면서, 연구결과를 독점하기보다는 이를 발표하여 학술발전에 기여하는 것이 대학교수의 덕목으로 여겨져 왔고, 또한 교수의 연구의무와 기업 종업원의 연구의무는 본질상 차이가 있고, 교수의 일상적인 학술활동과정에서 이루어진 발명은 종업원과 사용자 사이의 이익 배분기능을 하는 직무발명제도와는 차이가 있다는 것이다. 따라서 대학교수가 대학 측으로부터 특별한 연구과제 수행을 위하여 연구경비를 받아 그 연구의 결과로 얻어진 발명 또는 특별한 연구목적을 위해 설치된 연구설비에 의하여 응용개발을 목적으로 하는 연구 결과로 얻어진 발명 등을 제외하면 대학교수가 대학에서 행한 자신의 전공분야의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 취급해야 한다는 것이 종래 통설적 견해[3]이었다. 이외에도 대학교수의 연구는 학문의 자유를 바탕으로 하는 학문의 발전에 그 목적이 있으며, 기업의 수익을 목적으로 일하는 종업원과는 근본적으로 그 성격이 달라서 그 전제부터 타당하지 않다고 하면서, 대학교수의 발명은 그 기본적 성격상 자유발명이 원칙이라는 견해[4]도 있다.

---

3) 정상조/박준석, 지적재산권법 제2판, 홍문사, 2011, 145쪽; 정상조, "대학교수의 특허권: 자유발명인가 직무발명인가", 법조 524, 법조협회, 2000.5, 96-98쪽; 김선정, "교수의 발명을 활성화하기 위한 대학의 역할과 법적과제", 지적소유권법연구 제4집, 한국지적소유권학회, 2000.6, 258쪽 등.

4) 강헌, "대학의 직무발명규정의 운영에 관한 비판적 고찰 - 대학교수발명의 직무발명 해당성여부를 중심으로 -", 경영법률 제21집 제2호, 한국경영법률학회, 2011.1, 17-18쪽(즉 권리는 교수에게 귀속시키고 관리는 학교가

2.2 직무발명이라는 견해

오늘날 대학은 대학 특허권등의 사업화 및 대학의 경쟁력 확보라는 현실적 필요에 따라 대학교수의 발명은 직무발명이라는 전제하에 학교법인은 교육에 지장이 없는 범위 내에서 수익사업을 할 수 있고, 대학의 경쟁력을 높이기 위하여 각 대학은 교육중심에서 연구중심대학으로 전환하거나 산학연 협조체제를 구축하는 등 변화를 모색하고 있으며, 거의 대부분의 대학에는 전담기구 내지는 산학협력단을 설치하고 있다. 이러한 환경변화에 따라 대학교수의 발명이 자유발명이라는 논리는 더 이상 설득력을 잃고 있다고 한다.[5)]

따라서 특별한 연구과제와 지원 없이도 대학교수가 자신의 전공과 관련이 있으면서 학교 연구설비를 이용한 통상적・일상적 연구활동 결과는 직무발명으로 보아야 한다는 견해[6)]가 유력하다. 현재 각 대학에서 운영하고 있는 직무발명규정은 이 견해를 전제로 그 유효성이 인정된다고 볼 수 있다.

다른 한편 대학교수의 발명을 직무발명으로 보자는 견해라고 하더라도 모든 대학교수의 발명을 직무발명으로 보는 것이 아니라 대학교수의 직무발명에 대한 법적 취급을 유형화하여 고찰하자는 견해[7)]도 있다.

3. 대학교수 발명의 직무발명 관련법률

3.1 '발명진흥법'

발명진흥법(1994년 3월 24일 제정) 제2조 제2호에서 "직무발명이란 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"고 하여 직무발명에 대한 정의규정을 두고 있다. 그리고 동법은 제2장 제2절

하는 구조를 취하고, 구체적으로는 신탁의 법리에 따른 해결을 제안하고 있다).

5) 정승일/윤종민, "직무발명 범위에 관한 법적 연구: 대학교수 발명을 중심으로", 과학기술과 법 제3권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2012.12, 131쪽.

6) 조현래, "대학교수발명과 직무발명 : 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로", 상사판례연구 제18집 제4호, 한국상사판례학회, 2005.12, 385쪽; 김수동, "국・공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰", 산업재산권 제18호, 한국산업재산권법학회, 2005.11, 189쪽.

7) 자세한 내용은 강헌, 앞의 논문, 9-11쪽.

직무발명의 활성화라는 표제하에 제10조에서 제19조까지 11개의 조문을 두고 있다. 특히 국・공립학교 교직원의 직무발명과 관련하여, 동법 제10조 제2항에서는 고등교육법 제3조에 따른 국・공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국・공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다고 규정하고 있다.

따라서 발명진흥법은 대학교수 발명의 직무발명 해당성에 관한 근거규정으로서의 역할을 한다.

3.2 '기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률' 및 '산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률'

대학의 직무발명과 관련하여, 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률(2000년 1월 28일 제정) 제9조[8]에서 "공공연구기관중 대통령령이 정하는 바에 따라 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관 안에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직을 설치하여야 한다.[9] 전담조직의 설치・운영 및 제2항의 규정에 의한 지원 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다"는 규정에 따라 각 대학은 산학협력재단을 설립하여 발명관련 업무를 담당하여 왔다.

그 이후 2003년에 구 '산업교육진흥법'이 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률로 개정되면서 동법 제25조에서 산학연협력에 관한 업무를 관장하는 조직인 "산학협력단"을 법인으로 두게 하였으며, 종전의 기술이전과 사업화촉진에 관한 업무 이외에 ① 산학연협력계약의 체결 및 이행, ② 산학연협력사업과 관련한 회계의 관리, ③ 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, ④ 대학의 시설 및 운영의 지원, ⑤ 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상 등의 업무로 확대하

8) 현행 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률 제11조(대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전・사업화에 관한 업무를 전담하는 조직을 설치하여야 한다. 이 경우 고등교육법 제3조에 따른 국립학교 및 공립학교에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 한다"라고 규정).

9) 국가공무원과 국립대학 교직원의 직무발명관계를 규율하기 위하여 '공무원직무발명의 처분・관리 및 보상 등에 관한 규정' 및 동 시행규칙이 있지만, 동 규정 제2조의2에서 "이 영은 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국공립학교 교직원의 직무발명에 대해서는 적용하지 아니한다"고 규정하고 있어서, 대학교수의 직무발명에 대해서는 발명진흥법과 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률이 근거 법률이 된다.

고 있다. 이로써 종전의 산학협력재단을 산학협력단으로 대체하게 되었다.

4. 소결

대학교수의 발명이 직무발명에 해당하는지에 대해서는, 종래 직무발명이 아니라는 견해가 지배적이었다. 즉 기업의 종업원은 자신이 고용되어 있는 기업을 위하여 연구개발을 하고 발명을 하는 것이 의무이지만, 대학교수는 대학을 위하여 연구하는 것이 아니라 인류의 지식축적에 이바지하기 위하여 연구하고 그 결과물을 강의에 활용하는 것이므로 대학교수의 연구는 종업원의 연구개발의무와는 구별된다는 것이다.

그러나 발명진흥법 제2조 제2호, 제10조 제2항 및 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항의 특별규정 신설에 따라 대학교수의 발명도 직무발명에 포함시키는 것이 일반화되었다고 볼 수 있다. 실제로 국내 대부분의 대학에서도 대학 교수의 발명을 기본적으로는 직무발명으로 간주하고 있으며, 대신에 보상과 관련하여 산학협력단에서는 별도의 규정 내지 지침을 두고 있는 실정이다.[10] 이러한 실정을 감안한다면 대학교수의 발명을 원칙적으로는 직무발명의 범주에 포함시키는 견해가 타당하다고 본다.[11] 그렇다고 하더라도 대학교수의 모든 발명을 직무발명이라 할 수는 없고, 대학교수의 발명을 유형화하여 직무발명 해당성을 구체적으로 판단할 필요가 있는데, 장을 바꾸어 상론하기로 한다.

10) 예컨대 서울대학교 실시료 분배 지침(2015.2.23. 개정); 부산대학교 지식재산권관리 및 기술사업화추진에 관한 규정 세부운영지침(2012.8.12. 제정) 등.

11) 사립대학교 교수발명이 직무발명에 해당되는지는 발명진흥법 제2조 제2호 정의규정의 해석으로 가능(사립대학교 교수발명은 직무발명이 되어 법인이 특허권 등의 권리를 소유하게 됨)하지만, 국립대학교 교수발명의 경우, 발명진흥법 제2조 제2호의 직무발명 정의에 따르면 국립대학교수도 공무원이므로 그 권리는 국가소유가 되겠지만, 발명진흥법 제10조 제2항에서 국공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률 제11조 제1항에 따른 전담조직(산학협력단)이 승계한다는 별도의 규정을 두어 국가가 아닌 산학협력단이 특허권 등의 권리를 소유하게 된다.

Ⅲ. 대학교수 발명에 대한 직무발명 성립요건

1. 서설

대학교수의 발명이 발명진흥법상의 직무발명이 되기 위해서는 다음의 세 가지 요건 즉, 첫째, 발명자가 대학의 종업원, 즉 대학교수이어야 하고, 둘째, 대학교수의 발명이 성질상 대학의 업무 범위에 속해야 하고, 셋째, 발명을 하게 된 행위가 대학교수의 현재 또는 과거의 직무에 속해야 하는 등의 요건을 충족시켜야 한다.

2. 대학교수 발명에 대한 직무발명 성립요건

2.1 발명자가 대학의 종업원, 즉 대학교수일 것

발명진흥법상 직무발명의 첫 번째 요건이 종업원등이어야 한다. 종업원등에 해당되지 않으면 자유발명은 될지언정 직무발명에는 해당되지 않기 때문이다. 대학에서 종업원의 범위는 일반 기업과는 달리 교수,[12] 석좌교수, 초빙교수, 전임연구교수, 연구원, 대학원생, 학생, 그리고 행정직・기능직・계약직(무기계약직 포함) 직원 등으로 다양하게 구성되어 있다.[13] 대학과 정식으로 계약을 체결하고 급여를 받는 교직원의 경우에는 발명진흥법상 종업원으로 인정[14]하기에 별 이견이 없다. 각 대학의 지식재산관리 규정을 살펴보더라도 대부분의 경우 발명진흥법상 “종업원등”에 해당하는 “교직원등”의 정의규정

12) 대학교수의 종업원성에 대해 고등교육법 제3조에 따르면 “국가가 설립・경영하거나 국가가 국립대학 법인으로 설립하는 국립학교, 지방자치단체가 설립・경영하는 공립학교(설립주체에 따라 시립학교・도립학교로 구분할 수 있다), 학교법인이 설립・경영하는 사립학교로 구분한다”고 하여, 우리나라 대학은 국립대학, 공립대학, 사립대학으로 구분된다. 국공립대학의 교수는 국가공무원법, 지방공무원법 및 교육공무원법 등에 의하여 근로관계가 결정되고, 사립대학의 교수는 사립학교법에 학교법인과의 임용계약에 의하여 근로관계가 결정되어, 임용관계, 근로관계, 신분보장 등에 있어서 다소 차이가 있기는 하지만, 대학교수는 종업원에 해당한다고 볼 수밖에 없다(동지; 홍봉규, “대학교원의 직무발명”, 공법연구 제34집 제2호, 한국공법학회, 2005.12, 426쪽).

13) 정승일/윤종민, 앞의 논문, 135쪽.

14) 대학교수의 발명이 직무발명에 해당하는지와 관련하여 종래의 견해는 대학교수는 대학을 위한 연구 목적으로 고용된 것이 아니라는 이유로 직무발명이 아니라고 보았으나, 대학의 업무범위 및 교수의 직무범위에 대한 해석은 별론으로 하더라도 대학교수 역시 직무발명의 종업원에 해당한다고 봄이 타당하다고 한다(강명수, 로스쿨 지적재산권법, 한국학술정보(주), 2012, 66쪽).

을 두어 교직원 등에 대학교수를 포함하고 있다.

다만, 조교나 석・박사과정생 등의 학생신분에 있으면서 학교로부터 계약 및 고용에 의해 급여를 받는 경우에 종업원으로 인정할 수 있느냐의 문제가 제기될 수 있다. 일반 기업과는 달리 대학의 특성을 감안하여 종업원등의 범위를 넓게 인정한다면 이들의 발명도 직무발명에 포함시킬 수 있을 것이다. 다만 이들에 대해서는 각 대학의 직무발명 규정에서 종업원등을 어떻게 정의하느냐에 따라 달라질 수 있는데, 논란을 방지하기 위해서는 교직원등의 개념을 예컨대 "교직원등"이라 함은 ○○대학교의 교원, 직원 및 연구업무에 종사하는 자를 말한다는 것처럼 명확히 규정할 필요가 있다.

2.2 대학교수의 발명이 성질상 대학의 업무 범위에 속할 것

대학의 업무와 관련하여, 고등교육법은 "대학은 인격을 도야(陶冶)하고, 국가와 인류사회의 발전에 필요한 심오한 학술이론과 그 응용방법을 가르치고 연구하며, 국가와 인류사회에 이바지함을 목적으로 한다"고 규정하여(동법 제28조), 대학의 목적이 교육 및 연구의 의무도 포함하고 있으므로 연구도 대학의 업무범위에 속한다고 할 수 있다.

대학의 업무범위는 사용자가 국립대학인지 사립대학인지에 따라 달리 해석할 수 있는데, 각각의 학교법인의 정관과 규정 등에서 정하고 있는 내용이 사용자 등의 업무범위라고 할 수 있다.[15] 물론 사립대학의 경우에는 사립학교법에 따라 정관상의 목적을 중심으로 업무내용을 파악해야 하겠지만, 큰 틀에서는 고등교육법상의 목적을 벗어날 수는 없으므로 연구는 대학의 업무범위에 포함된다고 할 것이다.

2.3 발명을 하게 된 행위가 대학교수의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

발명을 하게 된 행위가 대학교수의 직무에 속하는 발명에 해당되어야 한다. 대학교수의 직무와 관련하여, 고등교육법 제15조에서 "교원은 학생을 교육・지도하고 학문을 연구하되, 필요한 경우 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 교육・지도, 학문연구 또는 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 산학연협력만을 전담할 수 있다"라고 규정하여 연구는 대학교수의 직무의 하나이다.

여기서 발명을 하게 된 행위가 대학교수의 직무에 속하는 발명이라 함은 대학교수가

15) 홍봉규, 앞의 논문, 425쪽.

담당하는 직무범위와 내용・책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 말한다.[16] 한편 대학교수가 현재 연구하고 있는 연구성과는 물론이고 과거에 연구한 발명도 포함된다. 과거에 한 발명에 대해서는 대학교수가 근무했던 기간과 담당직무와 관련된 기술의 변화추세 등을 감안하고 재직기간을 고려하여 그 기간이 비교적 길고 동 기간에 체득한 지식과 경험이 발명완성에 큰 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 직무발명으로 인정해야 할 것이다.[17]

다른 한편 대학과 교수 사이의 임용계약서상에 발명의 신고, 정보공개, 양도 등의 내용이 포함되어 있다면(물론 이러한 내용이 모든 대학의 임용계약서상에 있는 것은 아님), 전술한 관련 법령 이외에 이들 당사자간의 계약에 의거 대학교수의 통상적인 연구활동으로 나온 결과도 직무발명으로 취급해야 한다.[18]

3. 대학교수의 발명이 직무발명에 해당하는지에 관한 사례별 판단

3.1 전공과 무관하게, 대학으로부터 연구비 지원없이, 대학의 연구시설도 이용하지 않고 한 발명[19]

교수가 자기의 전공과 무관하게 대학으로부터 일체의 연구비의 지원도 받음이 없이, 그리고 대학의 연구시설도 이용하지 않고 한 발명이라면 이는 순수한 자유발명이라고 보아야 한다.[20] 논란이 있을 수 있다. 즉 전공과 무관하게 연구비 지원 및 대학의 연구시설 이용 없이 한 발명의 경우라도 교수는 대학에서 급여를 받는 종업원이고, 교수의 연구도 대학의 업무이고, 연구는 대학교수의 직무의 하나라고 넓게 이해한다면 이 경우의 발명도 직무발명이 포함시켜야 하겠지만, 대법원 판례처럼 대학교수의 직무를 대학교수가 담당하는 직무범위와 내용・책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우로 해석한다면 이 경우의 발명은 자유발명으로 보아야 한다.

---

16) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결.

17) 정성찬, "대학교수 직무발명제도의 비판적 검토", 산업재산권 통권 제22호, 한국산업재산권법학회, 2007.4, 40쪽.

18) 강헌, 앞의 논문, 759쪽.

19) 정승일/윤종민, 앞의 논문, 137쪽 이하에서 분류한 6가지 유형은 재인용하였음.

20) 동지; 김수동, 앞의 논문, 2008, 189쪽.

3.2 통상적인 학술활동의 결과로서의 발명

고등교육법에 제28조에 따르면 “대학은 인격을 도야하고, 국가와 인류사회의 발전에 필요한 심오한 학술이론과 그 응용방법을 가르치고 연구하며, 국가와 인류사회에 이바지함을 목적으로 한다”고 규정하고 있다. 따라서 동법상 교수 본래의 직무는 교육과 연구이다. 이러한 연구를 통한 발명이 대학의 시설 등을 이용해서 이루어졌다면 직무발명에 포함해야 한다.

3.3 대학으로부터 특정연구 위탁 등을 통한 교수의 발명

대학은 연구수행의 주관기관으로서 연구개발의 주체 및 연구를 위한 공간과 시설을 제공하고 있는데, 이러한 여건하에 교수가 대학으로부터 특정연구비를 지원받았거나, 특별한 연구목적을 위해서 설치된 연구시설을 활용하여 이룩한 발명은 원칙적으로 직무발명이라고 본다.[21] 이 경우 특허권은 원칙적으로 발명자에게 귀속되고, 대학은 무상의 통상실시권을 취득하게 되나, 근무규정 등에 의해 특허권을 대학(산학협력단)으로 예약승계할 수 있고, 발명한 교수는 정당한 보상을 받게 된다.

3.4 국가 또는 공공기관으로부터 연구를 위탁받은 경우

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 연구기자재, 연구시설・장비, 시작품(試作品) 및 연구노트 등 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업(이하 “참여기관”이라 한다)이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설・장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조 제1항).

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다(동조 제2항).

---

21) 홍봉규, 앞의 논문, 434쪽.

연구개발성과 소유기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 참여기업 또는 연구개발성과를 실시하는 기업(이하 “실시기업”이라 한다)의 대표와 협의하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득한 연구개발성과를 참여기업・실시기업 또는 다른 적절한 기관(국내에 있는 기관을 우선적으로 고려하여야 한다)에 양여할 수 있다(동조 제5항).

이와 같이 국가 또는 공공기관으로부터 연구를 위탁받아 수행한 유・무형의 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 달라질 수 있기는 하지만, 공동개발이 아닌 한 주관연구기관의 소유가 된다.

3.5 교수가 외부 기업으로부터 연구비를 지원받고 수행한 연구의 경우

대학교수가 외부 기업체로부터 연구과제에 대한 연구비를 지원받았지만, 대학내의 연구시설을 이용하여 발명을 완성한 경우 권리귀속관계가 문제된다. 종전에는 교수 개인과 기업체와의 계약관계에 따라 교수의 특허받을 권리를 외부 기업체에게 양도할 것을 요구하는 약정이 많았지만, 최근에는 계약 당사자가 교수 개인이 아니라 산학협력단과 외부기업체가 되고 이들간의 계약으로 정해진다. 다만 대학교수는 대학의 장의 승인 없이는 타기관의 연구업무를 수행할 수 없고, 또한 대학의 업무범위가 연구의무를 포함하고 있고 연구의 의무가 대학교수의 직무라는 점을 감안한다면 이 경우의 발명도 직무발명으로 보아야 한다.

그렇지만 기업에게도 연구비, 연구재료 등을 지원하여 나온 연구성과에 대해 일정부분 공헌도가 인정되어야 한다. 실무상으로는 당해 기업과 산학협력단의 계약에 따라 당해 발명에 대해 양자가 공유하게 하거나, 산학협력단으로부터 그 발명을 승계하는 등의 계약체결이 가능하다.

3.6 대학교수가 외부 기업체의 기술고문으로 재직 중 발명을 완성한 경우

대학교수의 겸직금지의무(국가공무원법 제64조, 사립학교법 제55조에 의해 영리업무 및 겸직을 금지하고 있음)나 외부 기업체의 기술고문이 관련법령에 위배되지 않는다는 전제하에, 대학교수가 외부 기업체와의 계약으로 기술고문으로 재직 중 발명을 완성한 경우라면 종업원의 지위에서 완성한 발명이므로 당해 기업의 직무발명에 해당된다고 볼 수 있지만, 대학의 업무 및 교수의 직무범위에도 속한다고 볼 수 있으므로 대학의

직무발명에도 해당될 여지가 있다. 따라서 당해 발명은 양자간의 공유관계가 성립된다고 봐야 하며, 사안에 따라서 지분이 조정될 수는 있다.

4. 소결

대학교수의 발명이 자유발명인지, 직무발명인지의 여부[22]는 사례별 판단 기준에서 살펴본 것처럼 발명을 하게 된 계기와 발명과정상의 지원이나 대학시설 이용 여부 등 제반사항을 고려하여 판단해야 한다. 다만 교수들의 자유발명에 대한 인식변화, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 등 법령의 정비, 대학내 산학협력단의 신설과 직무발명에 대한 보상규정, 대학교수의 발명을 자유발명으로 보아 특허권이 사장되는 과거의 경험 등을 감안한다면 대학교수의 발명을 직무발명으로 폭넓게 해석하는 것이 발명의 신속하고 효율적인 권리화 및 사업화를 촉진하는데 기여하는 것이라 본다.

발명진흥법상 종업원의 자유발명에 대해서는 사전 승계계약을 인정하지 않는 것과는 달리,[23] 대학의 지식재산관련 규정에서는 대학교수의 자유발명에 대해서도 자유로운 양도를 인정하고 있는데,[24] 전술한 취지로 이해할 수 있는 부분이다.

오늘날 대부분의 대학은 발명한 교수를 대신하여 지적재산권을 전문적으로 관리해 주는 대학 내의 전담기구가 설치되어 있어서 발명에 대한 특허 출원에서 등록에 이르기까지의 권리취득 절차는 물론이고 기술이전과 관련된 업무를 수행할 기반이 조성된

22) 외국의 경우에도 대학교수의 발명을 직무발명으로 보는 태도이다. 독일의 경우 2002년 종업원발명법 제42조의 전면개정을 통해 자유발명으로 보던 종래의 입장에서 직무발명으로 인정하는 전기를 마련하였으며, 미국의 경우 많은 대학들이 연구중심의 대학을 표방하면서 교수의 발명이 활성화 된 1980년 Bayh-Dole Act(정식명칭은 대학 및 중소기업특허절차법-University and Small Patent Procedure Act)의 제정을 계기로 대학으로부터 기업에 많은 기술이전이 이루어지게 되었는데, 동법의 주된 내용은 국유특허가 될 수 있는 발명을 대학에게 주고 각 대학은 이로부터 수익을 얻을 수 있도록 한 것이다. 물론 대학교수의 연구성과에 대한 귀속주체가 누구인지(대학, 교수, 기업 3자간)에 대해서는 논란의 대상이 되고 있다고 한다. 일본의 경우 미국의 영향을 받아 1998년 '대학 등에 있어서 기술에 관한 연구성과의 민간사업자에의 이전촉진에 관한 법률'을 제정하여 대학내 연구성과의 이전을 담당할 기술이전관(TLO)을 설립하였고 이를 통해 특허를 관리하게 함으로써 대학의 발명체계가 정비되어가고 있고, 기술이전도 점차 활성화추세라고 한다(홍봉규, 앞의 논문, 430-433쪽에서 재인용).

23) 동법 제10조 제3항은 "직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다"고 규정하고 있다.

24) 한국해양대학교 지식재산권의 취득·관리 및 기술의 이전·사업화촉진에 관한 규정 제9조 제1항에서 "자유발명을 한 발명자는 자유발명에 대한 권리를 산학협력단에 양도할 수 있다"고 규정하고 있다.

만큼 이러한 전담기구를 통한 충분한 지원 및 특허권 등을 관리하게 하는 것이 산업의 기술 경쟁력을 높이고, 나아가 대학의 발전 및 국가발전에도 이바지하는 것이다.

대학교수의 발명에 대하여 폭넓게 직무발명으로 보자는 사견은 발명가인 대학교수에 대한 정당한 보상 내지는 인센티브제도의 정비를 그 전제로 한다.

Ⅳ. 대학교수 발명의 직무발명에 대한 특허 등 권리 귀속관계

1. 원칙

현행 발명진흥법은 “직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다”고 규정(제10조 제1항)하여, 종업원주의를 채택하고 있으며, 사용자에게는 직무발명의 완성까지의 공헌을 감안하여 종업원이 특허권을 취득할 경우 그 특허에 대한 법정 통상실시권을 부여하고 있다.

사용자등이 이러한 통상실시권을 가지기 위해서는, 사용자등이 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 ① 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정 ② 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정 중의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하여야 한다.

2. 예외

2.1 산학협력단 귀속

발명진흥법 제10조 제1항에도 불구하고, 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, “고등교육법 제3조에 따른 국・공립학교 교직원

의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다"라고 규정[25]하여 종업원주의의 예외로서 산학협력단 귀속을 인정하고 있다.

2.2 대학교수의 직무발명에 대한 대학의 사전승계 인정

"직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다"고 규정(제10조 제3항)하여, 직무발명 외의 발명, 예컨대 개인발명의 경우에는 사전승계를 인정하지 않는다.

전술한 바와 같이 직무발명의 경우에는 계약이나 근무규정을 통하여 사전승계를 인정하고 있으므로 대학의 경우에도 대학교수의 직무발명에 대한 권리를 미리 승계할 수 있음은 물론이다. 그런데 문제는 대학 교수로 임용되는 경우, 협의를 거쳐 임용계약서 등에 이러한 사전승계 조항을 넣어야 하지만, 현실은 이런 내용의 조항이 없다는 점이다. 이러한 내용의 조항이 포함된 임용계약서 작성이 요구된다.

3. 구체적인 사례에서 권리 귀속관계

대부분의 대학은 대학교수발명의 효율적인 관리를 위해 직무발명에 관한 학내 규정을 두어 대학교수가 행하는 거의 모든 발명에 대하여 대학에 귀속시키는 제도를 마련하여 시행하고 있다.

발명진흥법 제2조의 직무발명에 해당하지 않는 경우라면, 예컨대 교수가 자기의 전공과 무관하게 대학으로부터 일체의 연구비의 지원도 받음이 없이, 그리고 대학의 연구시설도 이용하지 않고 한 발명이라면 이는 순수한 자유발명이고, 이에 대해 예약승계규정을 두더라도 이는 무효이다. 그럼에도 불구하고 대학이 학내 규정으로 대학교수의 모든 발명을 직무발명이라는 전제하에 예약승계 규정을 둔다면 이는 상위법 위반으로서 무효

25) 개정전에는 국립대학교수 특허는 국가가 소유하도록 규정하고 있었지만, 개정을 통하여 소속대학의 기술이전 전담조직 소유로 하게 함으로써 민간에 기술이전이나 사업화를 용이하게 하였다. 이는 국유특허를 대학에 주어 대학으로 하여금 수익을 창출할 수 있게 한 것이다.

가 될 가능성이 있으므로 분쟁의 소지를 없애기 위해서는 대학교수의 직무발명에 대한 명확한 정의와 더불어 구체적인 기준이 필요하고, 대학들마다 천차만별인 대학교수 직무발명에 대한 기준의 통일이 요구된다.

예컨대 서울대학교의 지식재산권 관리 규정에 따르면, ① 교수가 대학의 연구시설이나 인력을 활용하여 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산 ② 대학 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산 ③ 외부 기업체와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행할 결과로서 창출한 지식재산은 직무발명으로 보고, 이들에 해당되지 않는 지식재산은 그 권리가 발명자에게 귀속되는 자유발명으로 정의하고 있다.[26)]

한국해양대학교 지식재산권의 취득・관리 및 기술의 이전・사업화촉진에 관한 규정에 따르면, "직무발명"이란 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 우리대학의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 이 직무발명에는 교직원 등이 우리대학의 연구시설을 이용하여 창작한 발명과 교직원 등이 우리대학과 산학협력단 및 정부부처 또는 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받아 특정연구 과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명, 제3자와의 연구용역 계약에 따라 그 권리가 우리대학에 귀속하게 된 발명, 제3자가 우리대학의 시설이나 인력을 활용하여 연구용역 과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명이 포함된다. "자유발명"이란 직무발명이 아닌 발명과 직무발명 중 산학협력단이 승계하지 아니하기로 한 발명을 말한다.[27)]

동아대학교 지식재산권 관리규정에 의하면, "직무발명"이라 함은 교직원 및 기타연구자가 발명한 것이 본 대학교 및 산학협력단의 사업범위에 속하고, 본 대학교의 시설, 설비, 인원 등을 활용하여 이루어진 발명으로서, 그 발명을 하게 된 행위가 발명자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말하며, 업무상저작물을 포함한다.[28)]

건국대학교 직무발명관리규정에 따르면 "직무발명"이라 함은 소속원이 본교 재직시, 또는 퇴직후 1년이내 직무와 관련하여 행한 발명을 말한다고 정의하고 있을 뿐이다.[29)]

동의대학교 지식재산관리운영규정에 따르면, '직무발명'이라 함은 교직원이 재직 중에 직무와 관련하여 발명한 것이며 성질상 본 대학교의 업무 범위에 속하는 경우를 말한다.[30)]

---

26) 서울대학교 지식재산권 관리 규정 제2조 제5호 및 제6호 참조.

27) 한국해양대학교 지식재산권의 취득・관리 및 기술의 이전・사업화촉진에 관한 규정 제2조 제6호 및 제7호.

28) 동아대학교 지식재산권 관리규정 제3조 제5호.

29) 건국대학교 직무발명관리규정 제2조 제2호.

경성대학교 직무발명에 관한 규정에 따르면, “직무발명”이란, 교직원 등이 본 대학교 및 산학협력단 또는 외부로부터 연구비를 지원받거나, 본 대학교의 시설・설비・인원 등을 활용하여 이루어진 발명으로서 그 발명을 하게 된 행위가 교직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.[31]

전술한 바와 같이 서울대학교나 한국해양대학교의 경우에는 대학교수 직무발명에 대한 구체적인 기준이 설정되어 권리귀속관계가 분명한 반면, 동아대학교 등의 경우에는 발명진흥법상 직무발명에 대한 정의규정 중 종업원등 대신에 교직원 기타 연구자로 변경한 것을 제외하면 동법상의 정의규정을 그대로 원용한 수준이고, 건국대학교를 비롯한 일부 대학의 경우에도 원론적인 정의 규정만을 두고 있는 실정이다.

4. 소결

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률과 특허법에 대한 2001년 12월 31일 개정 전의 경우에는 대학교수 발명의 대부분이 대학의 직무발명에 해당함에도 불구하고 이들 특허권은 대학교수 개인이 소유하고 있는 것으로 밝혀졌다고 하는데,[32] 양법의 개정으로 새로운 전기가 마련된 것은 다행스러운 일이다. 교수발명을 교수 개인의 권리로 인식했음은 물론이고, 교수 개인이 특허권을 갖는다고 하여도 교수는 본업이 학생 교육이고 연구인데, 이 특허권을 사업화하거나 실시권 허여 등 전문적인 일에 능숙하지 않으므로 많은 특허권이 사업화하지 못하고 사장된 것이 현실이었다. 우리나라는 기본적으로 특허에 대해서는 발명자주의를 원칙으로 하고 있더라도 대학교수의 발명을 직무발명으로 넓게 해석하여 예약승계를 통한 산학협력단에 권리를 귀속시키고 산학협력단의 전문가들에게 체계적인 관리를 하게 하는 것이 대학의 재정에 기여는 물론이고 정당한 보상을 통한 교수 개인의 발명을 고취시키는 결과를 도출할 것이다.

서울대학교 지식재산권 보호지침(2016년 12월 12일 개정) 제3조 제3항에 따르면 “발명자가 서울대학교 및 서울대학교 산하 법인조직에서 재직기간 중 창출한 모든 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 간주한다. 단, 위원회에서 자유발명으로 인정하는 경우는 예외로 한다”라고 규정하여 대학교수의 발명은 원칙적으로 직무발명으로 보고 있다.

30) 동의대학교 지식재산관리운영규정 제2조 제1호.
31) 경성대학교 직무발명에 관한 규정 제3조 제1호.
32) 정성찬, 앞의 논문, 35쪽.

이와 같이 대학교수의 발명을 원칙적으로 직무발명이라고 보더라도 대학의 특성상 기업에서 발생하는 직무발명과는 차이가 있으므로, 발명자가 교육 및 연구의 자유를 위하여 발명의 공개를 거부할 수 있어야 하고, 또한 종업원인 교수는 교육 및 연구활동의 범위내에서 스스로의 직무발명을 자유롭게 이용할 수 있는 법정통상실시권을 인정하여야 한다. 물론 이 권리를 사업목적으로 사용하거나 제3자에게 양도해서는 안된다.[33]

교수발명이 직무발명에 해당되는지의 여부는 곧 특허등 권리귀속관계와도 직결되는 문제이다, 그럼에도 불구하고 대부분의 대학들은 직무발명에 대한 구체적인 기준을 명확하게 규정하고 있지 않아서 장차 특허등 권리관련한 분쟁의 소지가 있다.

따라서 서울대학교의 경우처럼 내외부의 지원이 없더라도 대학의 연구시설이나 인력을 사용하여 그 직무와 관련하여 창출한 발명, 내외부의 지원을 받아 연구용역 수행결과 창출한 발명, 외부기업체의 지원을 받은 경우라도 대학시설이나 인력을 활용하여 창출한 발명 등은 직무발명에 해당된다고 하는 구체적인 기준을 적시하여 특허등 권리귀속관계를 명확히 할 필요가 있다.

Ⅴ. 대학교수 발명의 직무발명 처리 및 보상

1. 대학교수 발명의 직무발명 처리

1.1 국공립대학 교수 직무발명의 경우

1.1.1 직무발명 신고의무

대학교수가 직무발명을 한 경우에는 지체없이 그 발명의 내용을 산학협력단에 신고하여야 한다.[34] 발명진흥법 제12조에서는 발명사실을 지체없이 사용자에게 문서로 알려야

33) 이와 관련하여 독일의 2002년 개정 종업원발명에 관한 법률 제42조의 내용은 참고할 만하다. 즉 대학에 근무하는 자의 발명에 대하여는 이하의 특별규정을 적용한다. ① 발명자는 교육 및 연구활동의 범위 내에서 직무발명을 감독자에게 통상 2개월 전에 통지한 때에는 공개할 수 있다. 제24조 제2항(비밀유지의무)은 이 범위 내에서 적용하지 아니한다. ② 발명자가 교육 및 연구의 자유에 따라 직무발명의 공개를 거부한 때에는 당해 발명을 감독자에게 보고할 의무를 지지 않는다. 발명자가 당해 발명을 그 이후에 공개한 때에는 감독자에게 당해 발명을 지체없이 보고하여야 한다. ③ 직무발명에 대한 권리청구가 있는 경우, 발명자로서는 직무발명을 교육 및 연구활동의 범위 내에서 이를 비배타적 권리를 갖는다. ④ 감독자가 그 발명을 이용한 때에는 보상액은 수익의 30%로 한다.

한다고 규정하고 있지만, 대학의 경우 지식재산권관리시스템(PIMS)을 통하여 산학협력단에 신고한다.[35] 그렇지 않는 경우에는 서면으로 발명신고서를 제출한다.

1.1.2 직무발명 비밀유지

발명진흥법에 따르면, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우를 제외하고, 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다(동법 제19조)고 규정하고 있고, 각 대학에서도 교수의 직무발명 비밀유지의무를 규정하고 있다. 즉 서울대학교 지식재산권 관리 규정(2012년 9월 17일 개정) 제17조 제2항에 따르면 발명자는 지식재산이 권리화가 될 때까지 그 발명의 내용에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.

1.1.3 직무발명 승계절차

발명진흥법 제13조(승계여부의 통지) 및 동법 시행령 제7조(승계여부의 통지기간)를 근거로 각 대학에서도 교수의 직무발명 승계절차에 대한 규정을 두고 있다.

즉 산학협력단이 발명자로부터 발명의 신고를 받았을 때에는 그 권리의 승계, 출원지원 여부 등에 대하여 결정하여야 하고, 산학협력단이 권리의 승계를 포기하거나 발명의 신고를 받은 날로부터 4월 이내에 권리의 승계여부를 발명자에게 통지하여야 한다.[36]

1.2 사립대학 교수 직무발명의 경우

고려대학교 지식재산 관리 규정(2015년 11월 1일 개정)에 따르면, 교직원 등이 직무발명을 한 경우에는 지체없이 산학협력단에 발명신고를 하여야 하고(제6조), 산학협력단이 발명자로부터 제6조에 의한 발명의 신고를 받았을 때에는 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하며, 이 경우 산학협력단은 신고일로부터 4월내에 발명자에게 권리승계여부를 문서로 통지하여야 한다(제7조). 직무발명을 한 교직원

34) 부산대학교 지식재산권관리 및 기술사업화추진에 관한 규정 제5조; 강원대학교 지식재산권규정 제5조; 한국해양대학교 지식재산권의 취득・관리 및 기술의 이전・사업화촉진에 관한 규정 제8조 등.

35) 김범용/양협, "대학교수 직무발명에서 논문발표나 대회출품으로 인한 개시 제한 문제점 연구", 대한기계학회 2015년도 춘계학술대회 논문집, 2015.5, 120쪽 이하.

36) 부산대학교 지식재산권관리 및 기술사업화추진에 관한 규정 제6조 제2항; 강원대학교 지식재산권규정 제7조; 한국해양대학교 지식재산권의 취득・관리 및 기술의 이전・사업화촉진에 관한 규정 제7조 등.

또는 직무발명에 관한 업무에 종사하는 자는 그 직무발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다(제25조). 이러한 내용은 대동소이하지만 대부분의 사립대학 지식재산관리규정에서도 관련규정을 두고 있다.[37]

2. 대학교수 직무발명에 대한 보상

2.1 정당한 보상

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.[38] 이는 직무를 수행하다 발명을 해 낸 종업원이 기업과 이익을 배분하고 이해관계를 조정하는 제도를 말한다. 여기서 정당한 보상이란 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표・게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황, 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견청취 상황 등을 합리적으로 고려하여 채택한 경우를 말한다. 그러나 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려해야 할 것이다.[39]

2.2 보상규정의 작성

사용자등은 정당한 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 하며, 사용자등은 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등

37) 연세대학교 지식재산권 관리에 관한 규정 7조(신고 등), 11조(직무발명 등에 관한 권리 승계), 30조(비밀유지); 인하대학교 지식재산관리규정 제10조(신고), 제12조(권리의 승계의 결정 및 통지), 제28조(비밀의 유지); 건국대학교 직무발명관리규정 제3조(직무발명의 신고 및 심의), 제4조(직무발명의 권리승계 및 양도) 등.

38) 윤선희, 지적재산권법 제13판, 세창출판사, 2012, 62쪽.

39) 동지; 정병일, 지적재산권법, 한티미디어, 2009, 126쪽.

의 과반수의 동의를 받아야 한다.

한편 사용자등은 보상을 받을 종업원등에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

2.3 출원 유보시의 보상

사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 정당한 보상을 하여야 한다(동법 제16조). 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

3. 직무발명에 대한 보상 기준

3.1 발명진흥법

직무발명에 대한 구체적인 보상기준으로서 발명진흥법 제15조 제7항에서는 공무원의 직무발명에 대한 보상과 관련하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 대통령령으로서 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정이 제정되어 있다.

동 규정에 따르면 먼저 ① 등록보상금에 대해 특허청장은 국유특허권에 대하여 각 권리마다 50만 원을 등록보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다(동법 제16조). 직무에 관한 실용신안의 고안 및 디자인의 창작에 관한 등록보상금은 실용신안권은 각 권리마다 30만 원, 디자인권은 각 권리마다 20만 원으로 한다(동법 제22조). 그리고 ② 처분보상금에 대해 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.

특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 무상으로 처분한 경우에는 이를 유상으로 처분할 경우의 처분수입금에 상당하는 금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다(동 제17조). 마지막으로 ③ 기관보상금에 관해 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인

직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금을 기준으로 하여 기관포상금을 발명기관의 장에게 지급하여야 한다.

3.2 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률 및 동법 시행령

기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률 제19조에서 정부는 공공기술의 이전·사업화촉진을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다고 규정하고 있고, 구체적인 보상금 배분에 대해서는 동법 시행령에서 그 하한을 설정하고 있다. 즉 동법 시행령 제24조 제2항에 따르면, 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 ① 연구자는 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상 ② 기술의 이전에 기여한 사람은 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상의 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다. 다만, 연구자가 공무원(법 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국공립학교의 교직원은 제외한다)으로서 국가공무원인 경우에는 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에서 정하는 바에 따르고, 지방공무원인 경우에는 해당 지방자치단체의 조례 정하는 바에 따른다.

3.3 대학교수 발명의 직무발명에 대한 보상 기준

공무원의 직무발명에 대하여 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다(동법 제15조 제5항)고 규정하고 있고, 필요한 사항에 관한 규정으로서 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정이 마련되어 있지만, 동 규정 제2조의2에서 “이 영은 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국공립학교 교직원의 직무발명에 대해서는 적용하지 아니한다”고 규정하여 대학교수의 직무발명에 대한 보상금의 지급에 필요한 사항에 대한 대통령이나 조례는 없는 실정이다.

결국은 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률을 근거로 각 대학 전담조직에서 정관이나 자체 규정으로 직무발명보상규정을 제정하여 정당한 보상금을 지급할 수밖에 없다. 그런데 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에는 등록보상,

처분보상, 기관보상의 규정이 있는 반면에, 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률에는 등록보상, 처분보상, 기관보상에 관한 별도의 세부적인 보상규정은 없다. 동법을 근거로 한 각 대학의 지식재산관련 규정 역시 등록보상, 처분보상, 기관보상 등으로 구별하여 보상하고 있지는 않고, 실시계약에 따라 발생한 실시료 중 산학협력단에서 부담한 지식재산권리화비용 및 기술이전 관련비용을 공제하고 나머지 금액을 발명자 보상금, 기술이전간접비 등으로 분배한다고 규정하고 있다.[40] 다만 실시료의 분배 비율 등 사용 및 보상에 관한 세부 사항은 외부 지원기관에서 정한 규정이나 계약을 따르되, 해당 규정이나 계약에 명시되지 않은 경우를 대비하여 각 산학협력단에서는 실시료 분배지침을 별도로 제정하여 시행하고 있다.[41]

이와 같이 각 대학은 등록보상, 처분보상, 기관보상과 같은 명확한 구분없이 발명자와 산학협력단, 외부 기업체 등과의 분배비율을 규정하고 있을 뿐인데, 이는 직무발명을 장려하는 취지에서 등록보상, 처분보상, 기관보상으로 구별하여 등록보상과는 별도로 기관보상까지도 하는 공무원의 직무발명과는 달리 대학의 경우에는 직무발명에 따른 기술이전이나 사업화로 인한 수익에 중점을 두어 그 분배비율에 포커스를 맞추고 있기 때문이다.

4. 대학교수 발명의 직무발명에 대한 몇 가지 쟁점

4.1 대학교수의 "업무상 저작물"은 직무발명 대상인가?

직무발명은 발명진흥법에 규정되어 있지만, 업무상 저작물은 저작권법에서 규정하고 있다. 저작권법 제2조 제31호에 따르면, "업무상저작물"은 법인・단체 그 밖의 사용자의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다고 규정하고 있고, 동법 제9조에서는 법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다고 규정하고 있다.

발명진흥법상 직무발명에 대해서는, 제10조(직무발명), 제12조(직무발명 완성사실의 통지), 제13조(승계 여부의 통지) 제15조(직무발명에 대한 보상) 등 직무발명에 대해서는

40) 서울대학교 지적재산권규정(2012.9.17. 개정) 제13조 내지 제16조 참조.

41) 예컨대 서울대학교 실시료 분배 지침(2015.2.23. 개정) 등.

상세한 규정을 두고 있으나, 저작권법상 업무상 저작에 대해서는 제2조 정의규정과 제9조(업무상저작물의 저작자)에 대한 규정만을 두고 있다.

발명진흥법상 직무발명에 해당되면 종원업 등은 정당한 보상을 받을 권리(보상청구권)가 인정되지만(동법 제15조), 저작권법상 업무상 저작물은 법인에 귀속하지만, 보상청구권을 인정하는 규정이 없다는 점에서는 양자간의 차이가 있다.

대학교수의 업무상 저작물은 직무발명은 아니지만, 저작물 창작을 위하여 연구기반을 제공하는 등 사용자의 직간접적인 지원이 있었다는 점에서는 직무발명과 같은 취지라고 볼 수 있다. 따라서 일부 대학의 경우, 예컨대 부산대학교 지식재산권관리 및 기술사업화 추진에 관한 규정에서는 업무상 저작물의 정의규정[42] 및 업무상 저작물에 대해서도 직무발명에 대한 규정을 준용한다고 규정하여 대학교수의 업무상 저작물을 직무발명의 적용범위에 포함시키고 있다.[43]

직무발명과 같은 취지에서 대학교수의 업무상 저작물을 직무발명에 포함시켜 저작자를 산학협력단으로 하겠다는 취지는 일응 공감이 가는 측면이 있지만, 대학교수의 업무상 저작물에는 업무상 저술한 글, 논술, 도서 및 그림, 조형물, 작곡, 무용작품 등이 포함되어 실제로는 거의 모든 대학교수의 유・무형상의 창작물이 업무상 저작물에 해당될 것이므로 유형별로 분류하여 그 기준의 제시 없이 대학교수의 모든 업무상 저작물의 저작자를 산학협력단으로 하는 것에는 문제가 있어 보인다.

4.2 비밀유지의무

대학교수가 연구용역 수행결과물로서 발명에 이르게 되는 경우, 이 발명이 직무발명에 해당된다면 발명자인 해당교수는 산학협력단에 지체없이 신고해야 의무를 부담하고 있는데, 신고 전에 논문발표나 학회발표 등을 하게 되는 경우 문제될 수 있다. 즉 특허법

42) 부산대학교 지식재산권관리 및 기술사업화추진에 관한 규정 제2조(정의) 제12호에서, "업무상저작물"이란 본교의 업무에 종사하는 교직원 등이 업무상 저술한 글, 논술, 도서 및 그림, 조형물, 작곡, 무용작품 등의 유・무형상의 창작품을 말한다고 규정하고 있고, 제13호에서 "저작자"란 업무상 저작물을 창작한 교직원 등을 말한다고 규정하고 있다.

43) 부산대학교 지식재산권관리 및 기술사업화추진에 관한 규정 제3조(직무발명의 적용범위) ① 직무발명에 대한 규정은 특허법상의 '발명', 실용신안법상의 '고안', 디자인보호법상의 '디자인'에 대해 적용하며, 이 경우 '발명'은 각각 '고안', '디자인'으로 '특허권'은 각각 '실용신안권', '디자인권'으로 본다.
② 상표법상의 상표, 저작권법상의 저작물, 컴퓨터프로그램보호법상의 컴퓨터프로그램 저작물, 반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률상의 반도체집적회로 배치설계, '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'의 영업비밀에 대해서도 이 규정을 준용한다.

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)의 적용을 받아서 본인이 직접 12개월 내에 출원하게 되면 아직 공개되지 아니한 것으로 처리해 주지만, 만약에 그 중간에 제3자가 베껴서 먼저 특허출원을 해버리면 그 제3자는 신규성 상실로, 본인은 확대된 선출원주의 위반으로 결국 모두 특허를 받을 수 없게 되는 문제가 있다.[44)]

따라서 발명자가 먼저 특허출원부터 진행해야 함에도 불구하고 산학협력단 등 사용자의 직무발명 승계결정은 일정한 기간을 요하기에 해당 교수는 그 동안 특허출원(자유발명이 아니라 직무발명이기에)도 논문발표(신고하지 않고 발표하면 신고의무 위반, 신고하고 발표하면 비밀유지의무 위반) 등을 해서도 아니된다.

대학교수의 발명이 직무발명에 해당되면 산학협력단이 승계결정을 하여야 하지만, 상당한 기간이 소요되기에 그 기간을 어기고 논문발표 등을 하면 비밀유지의무[45)] 위반에 해당된다. 따라서 산학협력단의 승계여부 결정을 기다리지 않고, 본인이 먼저 특허출원하도록 하고, 보정기간(출원 후 1년~3년)에 산학협력단의 승계로 최종 결정되면 바로 그때에 출원인 명의를 산학협력단으로 변경하는 절차를 취하면 위의 문제를 해결할 수 있기에 관련규정의 개정이 요구된다. 예컨대 각 대학 지적재산권 관리 규정 제○조(출원 등의 제한) 발명자는 산학협력단이 당해 발명에 관한 권리를 승계하지 않기로 결정한 후가 아니면 임의로 출원하거나 그 권리를 제3자에게 양도할 수 없다. “다만 출원이 필요한 예외적인 경우에는 발명자 등의 명의로 선출원할 수 있다”라는 단서를 추가하는 것이다.

이러한 문제점을 개선하자는 취지에서, 대학교수 명의로 선출원하자는 것이고, 보정기간내에 산학협력단으로 출원인을 변경하면 되기 때문에, 상위법인 발명진흥법의 개정 없이도 각 대학 지식재산권 규정 개정만으로도 충분하다고 보여진다.

4.3 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률 시행령상의 보상금의 산정기준

동법 시행령 제24조 제2항에 따르면, 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 ① 연구자는 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상 ② 기술의 이전에 기여한 사람은 연구자가 개발한 기술을 이전하거나

44) 김범용/양협, 앞의 논문, 121쪽.

45) 발명진흥법 제19조 제1항 “종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.”

사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상의 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다.

이러한 보상금 산정기준에 기초하여 각 대학에서는 교직원 등의 직무발명에 대한 보상금의 현실화를 위하여 실시료 분배에 관한 규정 내지는 지침을 제정하여 시행하는 것이 바람직하다.

4.4 직무발명에 대한 수익기간의 명시

직무발명에 대한 실시보상시 산정대상 수익기간을 언제로 볼 것인지에 따라 보상액이 크게 달라질 수 있기 때문에 수익기간에 대한 정의를 명확히 할 필요가 있다. 대부분의 기업의 경우 보상을 수익발생 다음 해부터 지급하고 있으나, 수익발생기간 내내, 발명 후 일정기간, 수익발생 후 일정기간 등 각 기관의 규정에 따라 대상기간이 다양하다. 수익산정기간은 보상액을 결정하는데 중요한 요소 중의 하나이므로 사용자가 임의로 결정하게 될 경우 연구개발자에게 불리한 방식으로 귀착될 가능성이 높다. 따라서 "특허 유지기간 내의 제약 하에서 수익이 발생하는 기간"을 설정[46]하는 것이 논리적으로 타당할 뿐 아니라 연구개발자의 기여를 근원적으로 인정할 수 있는 방안이라고 본다.

4.5 퇴직 및 사망시의 보상문제

현행 특허법이나 발명진흥법에는 퇴직자 보상에 관한 규정이 없지만, 대통령령인 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에는 발명자의 퇴직 등의 경우와 관련하여 "등록보상금 및 처분보상금은 발명자가 전직하거나 퇴직한 경우에도 지급하여야 하며, 발명자가 사망한 경우에는 그 상속인에게 지급하여야 한다"(제19조 제4항)는 규정이 있으나, 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률에는 이런 규정이 없을 뿐 아니라 각 대학의 지식재산권 관리규정 등에도 이러한 내용의 규정이 있는 대학도 있고 그렇지 않는 대학도 있으며, 이런 규정이 있다고 하더라도 통일되어 있지 않다.[47]

---

46) 동지; 김수동, 앞의 논문, 201-202쪽.

47) 한국해양대학교의 경우 발명자가 기술료를 지급 받을 권리는 발명자가 퇴직한 후에도 존속하며, 발명자가 사망할 경우 그 권리는 상속인이 승계한다(한국해양대학교 지식재산권의 취득·관리 및 기술의 이전·사업화촉진에 관한 규정 제27조). 건국대학교의 경우에도 발명자가 사망한 경우에는 지정된 상속인에게 보상금을 지급하여야 한다(건국대학교 직무발명관리규정 제7조 제2항)는 규정을 두고 있다. 한편 서울대학교의 경우 부칙에서 퇴직자나 이직자의 경우에는 퇴직일 또는 이직일 이후 1년까지 지급한다고 경과조치에 두고 있지만, 1년에 한한다는 것이 타당한지는 의문이다.

따라서 발명자인 대학교수가 퇴직을 한 경우에도 합당한 보상이 이루어질 수 있도록 관련규정을 법제화할 필요가 있다. 특히 각 대학의 지식재산관리 규정에 “퇴직 후 일정기간내 발명을 완성한 경우에는 직무발명으로 본다”는 규정을 두어 퇴직 후 직무발명에 대한 보상의 근거규정 및 “사망시 일정한 기간 상속인에게 보상금을 지급하여야 한다”는 근거규정을 둘 필요가 있다.

Ⅵ. 결론

이 연구는 대학교수의 발명이 직무발명에 해당되는지, 해당된다면 그 성립요건은 어떠한지, 나아가 직무발명에 대한 특허등 권리 귀속관계 및 직무발명에 대한 보상 등의 쟁점에 관해, 발명진흥법상 직무발명에 대한 해석론 및 각 대학 지식재산권 관련 규정의 분석을 토대로 각 대학 지식재산권 관련규정의 통일적인 정비를 위한 개선안 제시에 그 주안점을 두었다.

직무발명에 대해서는 발명진흥법에서 그 근거규정을 찾을 수 있지만, 대학교수의 직무발명은 발명진흥법상 본래의 의미의 직무발명과는 다소 차이가 있으므로 먼저 대학교수 발명의 직무발명 해당성 여부가 규명되어야 한다.

직무발명은 자유발명과는 달리 교수 개인의 창조적 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자인 대학의 보수지급, 연구시설 제공, 연구비의 지원 등의 다양한 지원을 통해 비로소 가능하다. 이러한 현실을 반영하여 발명진흥법 및 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률의 특별규정 신설에 따라 대학교수의 발명도 직무발명에 포함시키는 것이 타당해 보인다.

그렇지만 대학교수 발명의 직무발명 해당성에 대한 명확한 정의규정이 없이 발명진흥법상의 직무발명을 근거로 동법상의 직무발명에 대한 정의규정을 각 대학 산학협력단의 지식재산권 관련규정에 그대로 따온 정도인 것이 현실이다.

모든 대학교수 발명이 직무발명에 해당하는 것이 아닌 만큼 사안별로 분류하여 직무발명 해당여부를 판단하여 이를 근거로 대학교수 발명의 직무발명 범위를 각 대학 지식재산권 규정에 명확하게 규정할 필요가 있다. 즉 대학교수가 대학의 연구시설이나 인력을 활용하여 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산, 대학이나 국가 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산,

외부 기업으로부터 연구비를 지원받고 수행한 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행할 결과로서 창출한 지식재산은 직무발명으로 보고, 이에 해당되지 않는 것은 자유발명으로 정의하자는 것이다.

이와 같이 대학교수 발명에 대한 직무발명의 본질이 규명되어 직무발명의 정의 및 직무발명 해당성 여부에 대한 구체적인 기준이 설정되면 그 다음 단계로 특허등 권리의 관리 및 보상이 문제된다. 다행히 오늘날 대부분의 대학은 발명한 교수를 대신하여 지적재산권을 전문적으로 관리해 주는 대학 내의 전담기구가 설치되어 있어서 발명에 대한 특허 출원에서 등록에 이르기까지의 권리취득 절차는 물론이고 기술이전과 관련된 업무를 수행할 기반이 조성된 만큼 종래 자유발명하의 특허권리 등이 사장되는 경우는 줄어들었다고 할 것이다.

다만 직접 발명한 교수에 대한 보상제도를 강화하여 발명에 대한 정당한 보상을 받게 함으로써 직무발명을 활성화하는 것이 교수개인이나 대학 나아가 국가산업의 기술 경쟁력을 높이고 국민경제 발전에 이바지할 수 있을 것이다. 그러기 위해서는 대학내 합리적인 보상의 기준 등의 정립이 시급하다고 할 것이다. 이를 위해 보상과 관련하여 논란이 되어 왔던 직무발명에 대한 수익기간의 명시, 퇴직 및 사망시의 보상문제 등에 대한 개선책을 제시하였다.

대학교수의 직무발명은 발명진흥법이 상정하고 있는 종업원의 직무발명과는 상당히 이질적인 측면이 있으므로 이상에서 논의한 대학교수의 직무발명의 정의, 구체적 기준 설정을 통한 적용범위, 직무발명에 대한 보상과 관련된 제문제 등에 대한 각 대학 지식재산권 관련규정의 통일적인 정비가 조속히 이루어지길 기대한다.

참고문헌

1. 단행본

강명수, 로스쿨 지적재산권법, 한국학술정보(주), 2012.
윤선희, 지적재산권법 제13판, 세창출판사, 2012.
정병일, 지적재산권법, 한티미디어, 2009.
정상조/박준석, 지적재산권법 제2판, 홍문사, 2011.

2. 학술지

강철중, “직무발명의 제문제”, 지적재산권 제4호, 한국지적재산권법제연구원, 2004.10, 48-69쪽.
강 헌, “대학의 직무발명규정의 운영에 관한 비판적 고찰 - 대학교수발명의 직무발명 해당성여부를 중심으로 -”, 경영법률 제21집 제2호, 한국경영법률학회, 2011.1, 479-768쪽.
김범용/양협, “대학교수 직무발명에서 논문발표나 대회출품으로 인한 개시 제한 문제점 연구”, 대한기계학회 2015년도 춘계학술대회 논문집, 2015.5, 119-124쪽.
김병일, “직무발명제도와 종업원과 사용자간의 법률문제”, 지적소유권법연구 제4집, 한국지적소유권학회, 2000.6, 373-397쪽.
김선정, “교수의 발명을 활성화하기 위한 대학의 역할과 법적과제”, 지적소유권법연구 제4집, 한국지적소유권학회, 2000.6, 245-280쪽.
김수동, “국・공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰”, 산업재산권 제18호, 한국산업재산권법학회, 2005.11, 173-214쪽.
정상조, “대학교수의 특허권 : 자유발명인가 직무발명인가”, 법조 524, 법조협회, 2000.5, 1-14쪽.
정성찬, “대학교수 직무발명제도의 비판적 검토”, 산업재산권 통권 제22호, 한국산업재산권법학회, 2007.4, 33-68쪽.
정승일/윤종민, “직무발명 범위에 관한 법적 연구 :대학교수 발명을 중심으로”, 과학기술과 법 제3권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2012.12, 121-146쪽.

조현래, “대학교수발명과 직무발명 : 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로”, 상사판례연구 제18집 제4호, 한국상사판례학회, 2005.12, 271-305쪽.
홍봉규, “대학교원의 직무발명”, 공법연구 제34집 제2호, 한국공법학회, 2005.12, 423-443쪽.

[Abstract]

A Study on whether University Professors' Inventions are appliable to Employee Invention

-Focused on Intellectual Property Regulations of each University-

Kim, In-Yu*

This study aims to analyze relative regulations of Invention promotion act and Intellectual property rights of each university about whether university professors' inventions are appliable to employee invention or not and its requirement for establishment, and to suggest an improvement scheme.

In case of whether university professors' inventions are applicable to employee invention, it is the situation that Research & Development Business Foundation of each university states regulations on Intellectual property rights by quoting relative regulations of employee invention on Invention promotion act.

It is essential to specify the boundary of employee invention on the regulations of Intellectual property rights of each university by classifying all of the case of university professors' inventions, and deciding whether it is appliable to employee invention or not. For instance, it could be employee invention that university professors create intellectual properties by using research facilities of 'their university' regardless of having supported research funds by government or company.

If the invention is recognized to be employee invention, it is necessary for professor who makes the invention in person to take proper compensation. To do this, because setting the standard of resonable compensation is essential, this paper suggests improvement schemes about specification of period of earnings, compensation in retirement or death, and so on.

[Key Words] university professors' inventions, employee invention, proper compensation, intellectual property rights, invention promotion act, Research & Development Business Foundation

* Professor, Division of Maritime Law, Korea Maritime and Ocean University