

직무발명과 대학발명의 관계



최 용 원
(필국제특허법률사무소 대표변리사)

1. 서 론

사회 전 분야에서 경쟁이 치열해지고 있는 현 시대에, 그 중에서도 특히 승패가 첨예하게 대립되는 무한 경쟁의 최전방은 과학 기술 분야라 할 것이다.

때문에 나날이 고도화, 복잡화되는 과학 기술의 발전에 있어 우위를 선점하기 위하여 많은 기업체나 연구소는 인력, 자금 및 시설을 조직적으로 투입하여 기술을 개발하는 데 주력하고 있다. 이는 전체 특허출원중 기업체가 차지하는 특허출원 비율이 94%(1998년)나 되는 것으로부터도 쉽게 알 수 있다.

그러나 한편, 국내 전체 연구인력의 34%, 박사급 인력의 77%에 해당하는 최고급 과학 기술 인력이 모여있는 대학에서의 발명은 아직 그다지 활성화되고 있지 못한 것이 국내의 현실이다. 이처럼 양적, 질적으로 우수한 인력을 보유하고 있는 대학발명이 활성화되면, 각 대학의 경쟁력이 제고될 뿐만 아니라 국내 산업발전 및 과학기술 전반에 지대한 영향을 미쳐 국가 경쟁력이 가일층 향상될 것이다.

대학발명이 차지하는 중요성에도 불구하고 그간 대학발명을 활성화하려는 적극적 노력이 소홀하였음 또한 사실이다. 따라서, 본 고에서는 대학발명이 직무발명에 속하는지를 살펴 보면서 동시에 대학발명의 활성화 방안을 살펴 보겠다.

2. 직무발명제도의 취지

기업체의 발명이 활성화됨에 따라 종업원이 한 발명을 누구에게 귀속시킬 것인가 하는 것은, 사용자와 종업원 사이에 이해관계가 대립되는 문제일 뿐만 아니라 기술발전 내지는 국가 산업정책과도 밀접한 관계를 가진 극히 중요한 문제이다.

사용자의 입장에서, 민법 내지는 노동법상의 고용원칙에 따라 종업원이 한 발명은 모두 노동의 성과로서 사용자에게 귀속되어야 하고, 종업원의 발명은 사용자가 발명활동을 위하여 설비, 자재, 비용(급여도 포함), 인력, 장소, 시간, 기술정보 등을 직접, 간접으로 지원한 결과 완성된 것이며, 또한 종업원이 발명에 대한 독점권을 가진 결과 기업경영이 불안정해지는 결과를 초래해서는 안될 것이라고 주장할 수 있을 것이다.

반면 종업원의 입장에서, 발명은 사용자의 지원만으로 탄생되는 것이 아니라 발명자의 창조적인 능력, 노력에 의하여 비로소 완성되는 것이므로, 발명에 관한 권리는 발명자에게 속해야 하는 것은 마땅한 것이고, 만일 발명의 결과가 사용자에게 귀속된다면 발명자는 굳이 어려운 노력을 들여 발명을 하지 않을 것이므로 발명 의욕은 위축될 것이라고 주장할 수 있을 것이다.

만일 이러한 대립되는 이해관계를 양자간의 자유로운 계약에 맡긴다고 하면, 노사간의 소유 역학관계에 따라 좌우되어 예컨대 경제적 약자인 종업원인 발명자의 권리가 사용자 등

에게 수탈될 가능성이 있다.

그러므로 직무발명을 장려하기 위하여 사용자와 종업원의 각각의 역할을 중시하고 그 역할에 따라 어느 일방에 치우치지 않도록 권리를 귀속시키는 것이 대단히 중요하다.

이에 특허법은 발명자인 종업원과 사용자의 이해관계를 조정하여 양자의 이익을 조화시키면서 발명의 귀속관계를 명확히 함으로써 법적 안정성을 확보하며, 또한 기업조직에서의 발명활동을 활성화함으로써 기술발전을 촉진하고 산업발전을 도모하기 위한 특허법의 목적을 실현하는 수단으로서 직무발명제도를 두고 있다.

3. 직무발명의 요건

특허법은 직무발명을 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성실상 사용자,법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”으로 규정하고 있으며(특허법§39①), 그 내용을 분석하면 다음과 같다.

3.1 사용자 등의 업무범위에 속할 것

3.1.1 사용자 등

‘사용자 등’이라함은 사용자,법인,국가또는 지방자치단체를 말하는 것으로, 타인을 선임하여 특정 사무에 종사케 하고 그 지휘감독을 하는 자로서, 공적 또는 사적, 영리 또는 비영리를 불문한다.

대학발명과 관련하여 대학의 목적은 투하 자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니기 때문에 직무발명으로 볼 수 없다는 견해¹³⁾가 있으나, 이는 다음과 같은 이유에서 타당하지 않다.

즉, 특허법상 법인을 비영리 법인으로 제한하고 있지 않음에도 불구하고, 대학은 영리를 목적으로 하지 않는다는 것을 이유로 사용자에서 제외한다는 것은 잘못이라 할 것이다. 이는 국가 또는 지방자치단체 역시 영리를 목적으로 하지 않음에도 사용자 등에 포함되고 있는 점과도 형평에 맞지 않으며, 대학이 기술발전을 촉진하는 데 기여할 수 있는 잠재력을 감안할 때 대학발명을 직무발명제도에 포함하여 보호,장려해야 할 필요성이 기업체의 발명 못지 않게 크다 할 것이므로, 학교법인을 사용자에서 제외하여야 한다는 것은 타당하지 않다 할 것이다.

3.1.2 업무범위

‘사용자 등의 업무범위’를 정하는 기준으로서 두 가지 학설이 있다. 즉, 법인의 정관에 기재된 목적범위에 의해 결정된다고 보아야 한다는 형식주의와, 정관기재의 목적에 구속되지 않고 객관적으로 업무 수행과 기술적인 관련성이 있는

범위로 보아야 한다는 객관주의가 있다.¹²⁾ 형식주의는 다음과 같은 이유에서 타당하지 않다.

첫째, 법인의 정관에 기재된 법인의 목적은 주주를 보호하기 위하여 법인의 권리능력을 정한 것이지 법인과 종업원과의 권리관계를 조정하는 기능을 예상하여 기재한 것이 아닐 뿐만 아니라 그렇게 해석해야 할 합리적 이유도 없다. 둘째, 법인은 다방면으로 발전 가능성을 가지고 있고 특히 현대의 법인은 다각적 경영에 의욕적이므로 정관목적에 기재되어 있지 않은 사업이라도 기업의 방침에 따라 미리 사업을 준비하고 차후에 정관을 개정하는 경우가 흔히 있다. 셋째, 개인기업이나 국가는 정관에 의한 제한이 있을 수 없으므로, 법인만을 별도로 구별하여 업무범위를 정관에 기재된 목적의 범위로 제한하는 것은 부당하다.

따라서 사용자의 업무범위한 정관과는 관계없이 사용자가 업무수행상 객관적으로 필요로 하는 직접,간접 업무를 가르킨다고 보는 객관주의가 타당하다고 본다. 정관에서 정한 목적의 범위내라 함은 이를 광의로 해석하여 정관에 열거된 목적과 그 외에 법인의 목적을 달성함에 필요한 범위를 지칭하는 것으로 해석함이 타당하다고 판시하고 있는 대법원 판례¹³⁾나 사용자의 업무범위를 정관과는 관계없이 사용자가 현재 행하고 있거나 또는 장래 행할 수 있는 것이 구체적으로 예정되어 있는 업무를 가르킨다고 보는 견해¹⁴⁾역시 객관주의와 같은 입장이라고 볼 수 있다.

구체적으로 예를 들면 반도체 웨이퍼의 제조,판매사업을 영위하는 사업자의 웨이퍼의 포장이나 운반에 관한 발명도 업무범위에 속하는 것으로 해석될 것이나, 반도체 웨이퍼의 제조 판매와 직접,간접 관계가 없는 자동차 부품에 관한 발명은 비록 근무시간중에 회사설비를 이용한 것이라도 업무범위에 속하지 않는 소위 자유발명으로 보아야 할 것이다.

국가의 경우에는 그 공무원의 소속기관의 업무범위로 한정하여 해석함이 타당할 것이며, 대기업과 같은 경우 업무범위가 넓다고해서 직무발명의 범위도 넓어지는 것은 아니다. 왜냐하면 후술하는 바와 같이 “발명을 하게된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”이어야 한다는 더욱 제한적인 조건을 만족하여야 하기 때문이다.

한편 대학발명과 관련하여 대학의 목적은 정관에 통상 “대한민국의 교육이념에 입각하여 고등교육을 실시함을 목적으로 한다.”고 기재되어 있어 대학의 주된 목적은 교육이므로, 발명은 대학의 업무범위에 속할 수 없다는 주장도 있을 수 있다.

그러나 대학은 최고학부로서의 최선의 지식을 탐구,전달하는 연구,교육을 행하는 곳이기때문에 첨단 학문에 대한 연구기능은 막대한 것이다. 특히 최근의 급변하는 고도 기술사회의 최첨명으로서 기대되는 역할은 제외국의 예를 들지 않더라도 지대하다 할 것이며, 최근 논의되고 있는 대학의 경쟁력 제

고, 연구활동의 활성화, 교육중심대학으로부터 연구중심대학으로의 전환, 산학연의 보다 긴밀한 협조체제 구축 등에 대한 논의는 대학에서의 연구의 중요성을 대변하는 것이라 할 것이다.

이에 대학은 종래 관행을 탈피하여 대학발명을 보다 활성화하기 위한 새로운 시각으로 직무발명을 진향적으로 검토하여야 할 것이다. 학교법인은 설립된 교육에 지장이 없는 범위 안에서 그 수익을 학교의 경영에 충당하기 위하여 수익을 목적으로 하는 수익사업을 할 수 있으므로(사립학교법56), 정관의 수익사업에 연구개발대행업, 특허이용업, 지적재산권 거래업, 기술 거래업 등을 추가하여 대학발명을 보다 활성화할 수 있는 제도적 여건을 마련하는 것이 바람직하다.

3.2 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무에 속할 것

3.2.1 종업원 등

‘종업원 등’이라 함은 종업원, 법인의 임원 또는 공무원을 말한다. 여기서 종업원은 사실관계에 있어서 사용자에게 노무를 제공한다는 목적만 있으면 적격한 사용자와 종업원의 관계가 성립한다. 따라서 종업원은 고용 계약뿐만 아니라 어떠한 형태의 상호 약정에 의하여도 유효하게 성립되므로, 상근,비상근을 불문하고 노무제공의 사실관계가 있는 한 촉탁이나 임시고용자도 포함한다.¹⁵⁾ 법인의 임원이라함은 법인의 업무를 집행, 감독하는 자로서 법인의 이사, 대표이사, 감사 등을 포함하며, 공무원이라함은 법령에 의하여 공무에 종사하는 자를 말한다. 따라서 국립대학교수는 교육공무원이며, 사립대학교수는 대학법인의 종업원에 포함된다.

3.2.2 종업원 등의 직무

‘직무’라 함은 종업원 등이 사용자 등의 요구, 지시에 의하여 사용자 등의 업무를 수행할 때 담당하는 책무를 말한다. 종업원등의 직무는 종업원의 업무내용과 책임범위 등을 근거로 한정되며 이들을 종합적으로 고찰하여 특정의 직무를 수행하는 것이 당연시되거나 기대되는 것까지 포함한다.

구체적인 문제로서 직무에 속하는지의 여부 판단이 쉽지 않은 경우가 있으나, 판단의 기본적 이념은 자금, 시설을 제공하는 사용자와 발명을 창안한 종업원사이의 형평 내지는 이익조정에 있으므로 종업원의 지위, 급여, 직종, 사용자의 기여의 정도 등 구체적인 관계를 고려하여 구체적으로 결정하여야 할 것이다.

예를 들면 초보 연구원이나 기술원의 경우에는 상급자의 구체적 지시에 따라 연구를 수행할 것이지만, 고급 연구원인 경우에는 구체적인 지시가 없이도 기업의 방침에 따라 자발적으로 연구를 수행하는 경우도 많을 것이므로 직무의 범위를 다소 넓게 해석해도 일반적인 형평에 위배되지 않을 것이다.¹⁶⁾ 그렇다하더라도 그 직무의 범위가 기업의 전 업무범위

로 확대되어서는 안될 것이다. 예컨대 반도체제조회사의 경리부 직원이 새로운 반도체 제조공정을 제안한 경우에 그 직원의 직무는 반도체 제조 공정의 개발이나 생산과 무관한 경리업무이므로 이는 직무발명에 해당하지 않는다.

한편, 대학교수의 직무는 자신의 전공분야와 관련하여 교육, 연구, 지도를 하는 것이므로 자신의 전공과 관련된 분야는 직무에 속한다할 것이나, 개별적인 직무 범위는 사안에 따라 다소 차이가 있을 수 있다. 예컨대 특정 과목에 대한 강의만을 전담하는 강사의 직무와 다양한 과목을 담당하고 연구까지 겸임하는 교수의 직무는 구체적 사안에 따라 그 직무의 범위의 광범을 달리 보아야 할 것이다.

그렇다 하더라도 대학교수의 전공과 무관한 분야까지 직무에 포함시켜서는 아니 될 것이다. 즉 사용자의 업무범위에는 속하지 않거나 또는 종업원의 직무에 속하지 않는 발명은 직무발명이 아닌 소위 자유발명 또는 업무발명에 속하므로 후술하는 바와 같이 사용자가 예약승계할 수 없다.

3.2.3 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 직무에 속할 것

‘발명을 하게 된 행위’라 함은 발명의 완성을 위한 준비행위를 포함하여 널리 발명완성에 이르기까지의 행위를 말하는 것으로, 발명을 의도하였는가 아닌가에 관계없이 직무수행의 결과 생기는 모든 발명행위를 말한다.

이러한 행위에는 장치제작, 실험 등의 육체적활동만이 아니라 문헌조사, 사색, 이론구성 등의 정신적활동이 포함된다. 발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간중에 이루어질 필요가 없으며, 발명한 장소(근무지 또는 가정)도 전혀 문제되지 않는다.¹⁷⁾ 그 이유는 직무발명은 종업원등이 담당한 직무와 관련된 발명이므로 비록 퇴근후 가정에서 직무와 관련된 발명을 했더라도 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명완성시까지의 사용자 등의 지원(설비, 자원, 급여등)을 부정할 수 없기 때문이다.

판례는 ‘그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무에 속하는 것’이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다고 하면서, 약기회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에서 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀 압입기계작, 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 해당한다고 판단한 바 있다(대법원91후1113 판결: 1991.12.27.선고).

그러므로 직무에는 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되

는 경우인 연구소의 연구원, 설계부의 설계자의 발명행위뿐만 아니라, 종업원들의 직무내용에 비추어 볼 때 그 종업원이 그와 같은 발명을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되는 경우인 기술담당이사, 공장장, 기사 등의 발명행위도 당연히 포함한다.¹⁰⁾

3.2.4 대학교수의 발명의 취급

대학교수의 발명이 직무발명에 속하는지에 대하여 긍정설 및 부정설이 있으며, 그 근거는 각각 다음과 같다.

긍정설은 대학교수의 직무수행의 결과 발명이 발생하고 발명 내용이 성질상 학교의 각 전공학과별 연구범위에 속하며 발명행위가 교수의 임무에 속하는 경우 직무발명의 요건이 충족되므로 이를 인정하여야 한다는 견해¹⁰⁾이다.

부정설은 대학연구의 목적이 투자자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니라 교육 및 학술연구에 있으며, 대학교수의 본래의 직무는 학생을 가르치고 자신의 전공과 관련된 학문의 연구에 있으므로 비록 대학교수가 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성했다라도 자유발명으로 보아야 할 것이며, 예외적으로 특정의 연구과제 밑에 특별한 연구경비를 받아 그 연구의 결과 얻어진 발명 또는 특별한 연구목적을 위하여 설치된 특수한 연구설비에 의하여 응용개발을 목적으로 하는 연구 끝에 얻어진 발명은 직무발명으로 보아야 한다는 견해¹¹⁰⁻¹¹¹⁾이다.

대학발명은 직무발명의 전술한 모든 법적 요건을 만족하고 있으므로 긍정설이 타당하다. 다시 말하면, 대학교수 특히 첨단기술을 연구, 교육하는 이공대학의 교수가 학생을 교육하고 연구하는 과정에서 산출된 결과인 발명은 문헌조사, 사색, 이론구성 및 실험 등 자신의 직무를 수행하는 과정 내지는 결과로 발생한 것임을 부인할 수는 없으며, 또한 어느 누구보다도 기술의 흐름과 발전방향을 예의주시하며 최선의 기술동향에 많은 관심을 갖고 있는 최고급 과학기술 지식을 가지고 있는 대학교수에게 발명을 시도하고 완성하려는 노력을 일반적으로 기대하는 정도가 일반 기업체의 기술자보다 적다고 할 수 없을 것이기 때문이다.

그러나 부정설은 전술한 바와 같이 국가 또는 지방자치단체가 영리를 목적으로 하지 않음에도 불구하고 직무발명에 포함되도록 한 법규정과 형평에 맞지 않아 모순이며, 또한 직무발명의 성립요건으로서 특별 연구비나 연구설비가 제공될 것을 부가적 요건으로 더 요하기에 잘못이다.

뿐만 아니라 상기 부정설은 직무발명체도를 설비, 장소, 인력, 비용 등을 지원한 사용자와 발명을 창작한 발명자의 이해관계를 조정하여 종업원 발명을 장려하기 위한 재도로 보는 것이 아니라, 사용자가 발명자의 발명을 침탈하는 수단으로 보는 것이기 때문에 직무발명체도의 취지 및 특허법의 목적에 반하여 부당하다. 만일 사용자가 종업원에게

충분한 보상을 하지 않는 등 직무발명체도가 사용자에게 의해 잘못 운영되고 있다면 이를 바로 잡아 종업원의 발명이 장려될 수 있도록 제도적 보완 및 개선을 하여야 할 것이지만, 대학발명은 직무발명에 속하지 않는다는 식으로 논하는 것은 대학발명을 활성화, 장려하는 데 도움이 되지 못할 것이다.

대학발명을 활성화하여야 할 필요성은 대학에 국내 박사급 인력의 77%에 해당하는 최고급 과학 기술 인력이 모여 있다는 사실만으로도 충분하며, 대학에서 이들의 연구를 활성화하기 위한 제도적 뒷받침을 제대로 마련해 주지 않는다는 것은 당해 대학의 손실일 뿐만 아니라 국가적으로도 큰 손실이기 때문이다.

그러므로 대학에서 행해지는 발명이야말로 그 어느 발명보다도 더욱 적극적으로 보호, 장려되어야 할 것이기에 대학은 이를 활성화하기 위한 방안을 적극 모색하여야 할 것이며, 이러한 면에서 대학이 직무발명체도를 적극 활용하여 발명을 발굴, 보호, 장려하는 것은 기술발전을 촉진하고 산업발전을 도모하려는 특허법의 목적과 잘 부합되는 것이라 할 것이다.

물론 대학교수의 모든 발명이 직무발명에 해당되는 것이 아님은 직무발명의 요건으로부터 명백하다. 즉, 발명자의 직무에 속하는 발명이야 하므로 대학교수의 학과 전공과 무관한 발명은 직무발명에 속하지 않고 업무발명 내지는 자유발명에 속한다. 예를 들면 전기전자재료를 전공한 교수가 발명한 자동차 부품에 대한 발명은 직무발명에 속하지 않는다.

3.3 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

종업원의 직무는 현재의 것만이 아니라 과거의 것도 포함한다. 왜냐하면 종업원의 과거 직무도 발명을 하는데 사용자 측이 기여한 바가 있기 때문에 이를 고려하기 위함이다. 예를 들면 과거에 개발부에 근무하다가 관리부로 변경된 경우에 종업원이 개발한 발명은 직무발명이다.

그러나, 과거의 직무라고 할 지라도 동일 기업내의 과거의 직무라고 한정하여야 할 것이므로, 퇴직후의 발명은 재직중의 직무에 속한다고 해도 직무발명에 해당되지 않는다고 보아야 할 것이다.¹¹²⁻¹¹³⁾ 미국에서는 종업원과 계약중에 설정한 추적조항 즉 퇴직후 일정기간(예컨대 2년간)내에 한 발명은 전사용자가 승계한다는 취지의 조항은 공공질서에 위반하지 않는 한 유효한 것으로 보고 있으나, 국내에서는 직무발명이외의 발명에 대하여는 예약승계를 금하는 취지의 규정이 명문화(특허법§39③)되어 있으므로 고용관계가 끝난 경우에 적용되지 않는다고 보는 것이 타당하다. 많은 기업체의 직무발명규정에 이미 규정되어 있는 추적조항을 완전 무효로 볼 것인지, 아니면 종업원과 사용자의 형평의 견지에서 제한적으로 해석할 수 있을지를 검토해볼 필요가 있다.

4. 직무발명에 대한 법률관계

4.1 종업원의 권리

4.1.1 특허를 받을 수 있는 권리

직무발명인 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 종업원들에게 귀속된다. 그러므로 근무규정이나 계약에 의한 제한이 없는 한 종업원들은 스스로 특허출원할 수 있고 특허권을 취득할 수 있으며 이를 타인에게 양도할 수도 있다.

사용자들은 종업원으로부터 승계에 의해서만 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있으므로, 사용자들은 승계취득에 의한 특허출원을 할 수 있다.

4.1.2 보상을 받을 권리

종업원들은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 계약이나 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 이것은 강제규정으로서 사용자등이 계약이나 근무규정으로 보상금의 지급을 부정하거나 일방적으로 획일적인 보상금액을 정한 것은 법적인 효력이 발생하지 않는다.

여기서 '정당한 보상'이란 상당한 보상 또는 충분한 보상을 의미하는 데 실제 운용에 있어서 정당한 보상을 정하기는 용이하지 않은 점이 있으나, 통상 발명을 제한한 경우에 지급하는 제안보상, 특허출원시에 지급하는 출원보상, 특허등록시에 지급하는 등록보상, 그리고 실시 또는 처분실적에 따라 지급하는 처분보상 등이 있다.

이때 보상액을 정함에 있어서 그 발명에 대하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등이 공헌한 정도를 고려하여야하며, 종업원등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다. (특허법§40)

많은 직무발명규정은 '사용자 등이 얻을 이익의 액'을 산정하는 기준으로 현실로 이익을 얻은 경우의 이익을 받을 이익으로 해석하고, 현실의 이익이 없을 경우는 특정시기(등록시등)에 지급하는 금액으로 규정하고 있는 실정이다.

보상금액의 결정방법으로는 정액법, 채점법, 슬라이드법 등이 있는데, 정액법은 발명의 가치여부에 불구하고 일정액을 지급하는 방법이고, 채점법은 발명의 착상, 효과, 노력 등을 평가하여 등급에 따라 지급하는 방법이며, 슬라이드법은 이익에 따라 일정 비율의 액을 지급하는 방법이다.¹⁴⁾

보상금액을 결정하는 데 참고로 하기 위하여 일부 대학이 시행하고 있는 구체적인 보상금액을 살펴보면, E대학은 등록보상금으로 채점법을 사용하여 발명자에게 10만원 이상 100만원 이하를 지급하고 처분보상금으로 수입금의 60%이상 80%이하를 지급하며, P대학은 처분보상금으로 발명자에게 40%, 소속부서에 10%를 지급하고, H대학은 처분보상금으

로 발명자에게 10%, 소속부서에 40%를 지급하고 있다.

발명자에게 보상금액을 적정하게 지급하는 것이 대학발명의 장려와 밀접한 관계가 있으므로 신중하게 결정할 문제이다. 종업원이 발명을 할 의욕을 고취시키지 못한다면 힘들여 발명을 하지 않을 것이므로 특허제도가 추구하는 발명의욕의 고취는 달성될 수 없을 것이기 때문이다.

한편, 직무발명의 보상과 관련하여 분쟁이 있는 경우에는 특허청 차장을 위원장으로 한 산업재산권 분쟁조정위원회에 알선, 조정을 의뢰할 수 있다. (발명진흥법§29)

4.1.3 발명자 계자권

파라조약 제4조의 3에 의하여 발명자는 특허에 대해 발명자로 명시될 권리를 갖는데, 발명에 의하여 발생한 발명자의 명예권은 인격권으로서 이전 불가능하므로 종업원인 발명자는 특허증서에 발명자로 기재될 권리를 갖는다.

4.2 사용자의 권리

4.2.1 사용자의 통상실시권

직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 이들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때는 사용자등은 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 갖는다 (특허법§39①). 이는 무상의 통상실시권으로서 등록을 요건으로 하지 않으며, 실시권의 범위는 전범위이고 특허권자의 특허권 포기, 정정심판의 청구에 동의권을 갖는 통상실시권이다.

4.2.2 예약승계에 의한 특허권등의 취득

사용자는 직무발명에 대하여 미리 종업원 등으로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 승계 및 전용실시권을 받은 경우에는 특허권을 취득하거나 전용실시권을 설정할 수 있다. 이러한 예약승계는 직무발명에 대해서만 허용되는 것이므로, 직무발명 이외의 자유발명이나 업무발명에 대하여 까지 예약승계 조항을 두는 것은 그 부분에 대하여 무효이다.

4.2.3 비직무발명의 예약승계 금지

전술한 바와 같이 종업원등이 한 발명 중 직무발명을 제외하고는 사용자등으로 하여금 예약승계하거나 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정은 무효이다.

이는 사용자 등이 종업원의 발명에 대하여 기여한 바가 거의 없는 여타의 발명에까지 발명전에 포괄적으로 승계를 계약하는 것은 형평에 어긋날 뿐만 아니라, 사회적, 경제적 약자인 종업원에 불리하게 체질될 가능성이 많기 때문에 종업원등의 정당한 이익을 보호하고자 하는 규정으로서 직무발명 제도가 종업원보호를 강화하는 방향으로 개선되어 왔다는 것을 반영한다. 종업원 등이 발명을 한 후에 협의에 의하여 상

당한 보상을 받으면서 특허출원전 또는 후에 사용자에게 양도하는 개별 계약은 유효하다.

판례 역시 특허법 규정의 취지는 직무발명을 제외하고 그 외의 피용자들의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 그 발명전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권등을 사용자들에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 하여두더라도 동 계약이나 근무규정은 무효라고 규정하여 사용자에 대하여 약한 입장에 있는 피용자의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법취지가 있다할 것이고 피용자가 발명한 이후의 양도행위까지를 금지한 규정은 아니라고 할 것이다라고 같은 취지로 판단한 바 있다.¹⁵⁾

4.3 대학교수의 외부수탁과제 수행 결과 발명의 취급

대학교수가 외부 기업체의 의뢰에 의하여 연구과제와 연구비를 지급받고 연구하여 발명을 완성한 경우에 완성된 발명에 대한 권리귀속 문제는 대학교수와 연구개발을 의뢰한 외부 기업간에 체결한 계약서에 의해 처리될 사안이므로 대학(사용자)측의 관여가 배제되는 자유발명이며, 다만 대학의 연구시설 등을 이용한 경우 대학은 계약, 학칙 등에 따라 일부 권리를 주장할 수 있다고 보는 견해¹⁶⁾가 있다.

그러나, 전술한 바와 같이 대학발명은 직무발명의 모든 요건을 만족하는 직무발명에 포함되기 때문에, 상기 외부 수탁과제 결과인 발명에 대하여는 발명진흥법 제9조가 적용될 수 있다. 따라서 사용자들은 종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에 계약이나 근무규정에 의하여 그 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한 때에는 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 가질 수 있으므로, 외부수탁과제의 결과로 발생하는 특허는 대학 또는 발명자와 외부 기업체가 공유할 수 있다.

현재 많은 대학에서는 외부 수탁 과제 계약을 기업체와 교수 개인이 체결하는 형식으로 이루어지기 때문에 연구 수행 결과로 발생하는 특허는 전부 외부 기관에 귀속되게 되어 있어 통상 발명자나 대학은 아무런 권리를 갖지 못하는 것이 현실이다. 외부기관이 특정 대학 또는 교수에게 연구과제를 위탁하는 이유는 그 대학 또는 교수의 사전 연구와 축적된 학문적 업적을 인정하고 이를 활용하려는 경우가 대부분이고 또한 과제 수행 과정에 있어서 대학의 시설, 공간, 인원을 활용하는 경우도 많기 때문에, 외부 수탁 과제 결과로 발생하는 특허는 전술한 바와 같이 대학 또는 발명자와 외부 기관의 공유로 하는 것이 타당하다. 이렇게 하는 것이 대학내의 인접 학문 분야의 다른 교수와의 공동 연구를 활성화할 수 있을 것이며, 이는 단순한 개량발명이 아닌 개척발명(pioneer invention)을 장려하는 계기가 될 수 있을 것이다.

4.4 자유발명으로 보는 직무발명

종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자가 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4월이내 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다. 따라서 자유발명으로 보는 직무발명은 종업원 등이 자유롭게 처분할 수 있으며, 특허법 제39조제1항의 규정에 불구하고 당해 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(발명진흥법§11). 이는 종업원의 발명을 장기간 미결인 상태로 두지 않음으로써 발명자를 보호하기 위함이다.

4.5 공무원의 직무발명에 대한 특례

공무원의 직무발명은 국가가 승계하며 국가가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다(특허법§39②). 공무원의 직무발명에 대한 보상은 공무원직무발명보상규정에 의하여 공무원이 직무발명한 국유특허권의 관리, 처분은 특허청장이 관할한다.

5. 결 론

현재 최고급 과학 기술 인력이 모여 있는 대학에서의 발명이 활성화되지 못하고 있는 이유를 살펴보면 다음과 같을 것이다. 즉, 발명자 개인이 특허출원 수속 절차를 밟는 것 등은 번거로운 일 일뿐만 아니라, 발명자 개인이 비용 특히 해외출원 비용을 부담하기에는 상당한 부담이 된다. 또한 각 발명자가 특허등록을 받기까지 거쳐야 하는 절차를 개별적으로 수행하기에는 비록 대리인을 통한다 하더라도 적지 않은 어려움이 있으며, 특허등록을 받은 후에도 각 발명자가 권리의 유지, 거래, 기술료 수입 관리, 침해 분쟁에 대응 등 특허와 관련된 사항을 효과적으로 관리하는 것은 용이한 일이 아니다.

그러므로 대학이 발명을 장려하는 견지에서 직무발명 규정을 마련하여 국내, 국외의 특허와 관련된 제반 절차를 지원해주는 체계를 갖추고 발명자에게 충분한 보상을 해준다면, 양적, 질적으로 우수한 연구인력을 보유한 대학에서의 발명은 국내 기술수준에 가히 폭발적이라 할 만큼 지대한 영향을 미칠 수 있을 것이다.

따라서 대학발명을 활성화시키기 위하여 직무발명제도를 마련함에 있어서, 국내에서 직무발명제도를 성공적으로 운영하고 있는 기업의 사례 등을 참고할 뿐만 아니라, 미국의 상위 대학들에서 특허수입을 대학운영비에 충당하는 등의 특허출원으로부터 라이선스 교섭에까지 일관된 체계를 갖추어 특허권의 확보 및 이용에 적극적인 상황을 참고할 필요가 있을 것이다.

대학의 입장에서 직무발명제도는 우선은 비용이 소요되는 제도이겠지만 장기적으로는 이익을 창출하는 제도라는 것을

인식하고 발명자의 권리를 올바르게 인정, 평가함으로써 발명자의 의욕을 고취하는 제도가 될 수 있도록 활성화를 위한 투자 및 홍보에 힘써야 할 것이다. 이렇게 할 때 대학의 경쟁력만이 아니라 국가 경쟁력을 비약적으로 향상시킬 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

- [1] 특허청, 직무발명보상제도, 22p, 1999
- [2] 최우열, 국내 기업의 직무발명제도 운영실태에 관한 연구, 연세대학교 석사학위논문, 16p, 1998
- [3] 대법원74다310판결, 1974.11.26선고
- [4] 나카야마, 주해 특허법, 한빛지적소유권센터, 402p, 1994
- [5] 이종일, 특허법, 한빛지적소유권센터, 164p, 1996
- [6] 나카야마, 주해 특허법, 한빛지적소유권센터, 402p, 1994
- [7] 요시후지, 특허법개설, 대광서림, 171p, 1997
- [8] 황종환, 특허법, 한빛지적소유권센터, 203p, 1999
- [9] 김윤배, 특허상당사례집, 74p, 1976
- [10] 특허청, 직무발명보상제도, 22p, 1999
- [11] 황종환, 특허법, 한빛지적소유권센터, 204p, 1999
- [12] 나카야마, 주해특허법, 한빛지적소유권센터, 403p, 1994
- [13] 요시후지, 특허법개설, 대광서림, 174p, 1997
- [14] 천효남, 특허법, 법경사, 225p, 1999
- [15] 대법원 판례 76다2822판결: 1977.2.8선고
- [16] 특허청, 직무발명보상제도, 22p, 1999

저 자 약 력

성명 : 최 용 원

❖ 학 력

1983.2 고려대학교 기계공학과 학사
1985.2 한국과학기술원 기계공학과 석사

❖ 경 력

1985. 6~1993. 6 한국전기통신공사 통신망연구소
선임연구원
1996.11~1998. 4 이영필 특허법률사무소 변리사
1998. 5~2000. 3 서만규특허법률사무소 변리사
2000. 4~현재 필국제특허법률사무소 대표변리사

✧ E-mail: johnchoi@philpatent.com