

大學教授의 特許權 -自由發明인가 職務發明인가-

저자: 丁相朝

발행년도: 2000

문헌: 法曹

권호: 49권5호(524호) (2000년)

출처: 법조협회

대학교수의 특허권 - 자유발명인가, 직무발명인가

(The patent right of professor - Free invention or Job invention?)

초록

우리 사회가 지식기반사회로 변화함에 따라 지식을 생산하고 전달하는 대학의 역할이 증가하게 되었고 현실적으로 대학 또는 소속교수가 보유하게 된 지적재산권의 등록건수도 급증하고 있다. 특히 분자생물학, 유전공학, 컴퓨터공학의 발전으로 인해서 새로운 과학적 발견과 현실적인 상업적 응용과의 시간차가 점점 좁혀져 가고 있기 때문에, 대학으로서 그 지적산물을 사회적으로 유용하게 응용하고 상업화함으로써 지적으로 도전적이고 재정적으로도 매력적인 호기를 맞이하고 있다.

대학이 특허권관리를 효율적으로 수행하기 위해서는 우선 대학 교수에 의한 발명에 대해서 누가 권리를 가지는지가 분명히 되어야 하고 그에 따라서 이익의 분배가 공정하게 이루어질 수 있게 되는데, 이는 대학 교수의 발명이 특허법상 자유발명인가 아니면 직무발명인가의 문제로 귀착된다.

대학 교수의 발명이 원칙적으로 자유발명에 해당된다고 해석된다면, 당해 발명에 관한 권리 즉 특허받을 권리는 발명을 한 교수 개인에게 귀속되고, 당해 교수가 대학측에 그 권리의 등록과 상업화를 효율적으로 수행하도록 하기 위해서 그 권리를 대학측에 자발적으로 양도할 수도 있다.

그러나, 대학 교수의 발명이 직무발명에 해당되는 경우에는 그 권리가 사용자 즉 대학이나 국가에 귀속될 수 있다. 또한, 대학 교수가 외부출연자와의 연구용역계약 등에 따라서 연구개발을 한 경우에는 대부분의 경우에 당해 계약에 의해서 연구개발성과물에 대한 권리의 귀속이 정해지고 있다. 다른 한편, 技術移轉促進法은 특허발명의 상업화 또는 기술이전을 촉진하기 위해서 국가에 귀속될 특허권을 대학이나 소속 교수에게 귀속하게 하거나 이전해주는 규정을 두고 있다.

결론

대학 교수의 발명이 원칙적으로 자유발명에 해당된다고 해석된다면, 당해 발명에 관한 권리 즉 특허받을 권리는 발명을 한 교수 개인에게 귀속되지만, 대학 교수의 발명이 직무발명에 해당되는 경우에는 그 권리가 사용자 즉 대학이나 국가에 귀속될 수 있다.

주제어

대학교수의 발명, 직무발명, 자유발명, 기술이전촉진법, 종업원발명, 특허받을 권리, 지적재산권, 대학

[83] I. 머리말

_ 우리 사회가 知識基盤社會로 변화함에 따라 知識을 생산하고 전달하는 大學의 역할이 증가하게 되었고 현실적으로 대학 또는 소속교수가 보유하게 된 知的財産權의 등록건수도 급증하고 있다. 특히 분자생물학, 유전공학, 컴퓨터공학의 발전으로 인해서 새로운 과학적 발견과 현실적인 상업적 응용과의 시간차가 점점 좁혀져 가고 있기 때문에, 대학으로서는 그 지적산물을 사회적으로 유용하게 응용하고 상업화함으로써 知的으로 도전적이고 財政적으로도 매력적인 호기를 맞이하고 있다.주1) 또한, 대학의 예산이 國庫支援이나 자비로운 寄贈에만 의존하는 데에도 한계가 있기 때문에, 기술이전의 효과뿐만 아니라 금전적 수익의 증가에 의해서 연구환경의 개선을 도모할 수 있는 자구책으로서도 대학 또는 소속 교수가 생산하는 지식을 權利化하고 商業化할 필요가 절실하게 되었다. 다른 한편, 지적산물의 권리화 및[84] 상업화가 과연 대학이 전통적으로 수행해 온 지식의 자유로운 공급과 객관적인 탐구의 역할과 병행될 수 있는지에 대한 의문이 제기되고 있다. 이제, 어떠한 의미로든지 대학과 소속 교수 모두에게 지적재산권의 효율적 관리는 가장 중요한 勤勞條件의 하나가 되었고, 대학 발전과 사회 전체의 유기체적 발전을 위한 前提條件으로 부각되고 있는 것이다.

_ 특허권은 그 출원과 심사 및 상업화에 상당한 비용과 시간이 소요되기 때문에 연구에 전념해야 할 대학 교수들이 개인적으로 수행하기에는 많은 어려움이 있고 대학으로서도 그 구성원들의 특허발명의 특허등록 및 상업화를 대신 수행해줌으로써 추가적인 연구재원을 확보해서 교수들의 연구를 지원할 수 있기 때문에, 대학에 의한 특허권관리의 효율성을 제고할 필요성이 절실하다. 대학이 특허권관리를 효율적으로 수행하기 위해서는 우선 대학 교수에 의한 발명에 대해서 누가 권리를 가지는지가 분명히 되어야 하고 그에 따라서 이익의 분배가 공정하게 이루어질 수 있게 되는데, 이는 대학 교수의 발명이 특허법상 自由發明인가 아니면 職務發明인가의 문제로 귀착되기 때문에, 발명에 대해서 특허받을 수 있는 권리란 무엇이고 자유발명 및 직무 발명의 개념, 권리의 귀속주체와 보상, 대학의 특허권 관리 등에 대해서 차례대로 살펴보도록 한다.

II. 特許받을 權利

1. 특허받을 권리의 概念

_ 발명자가 자신의 발명에 대하여 특허출원을 하여 특허청의 심사결과 특허등록이 되면 特許權을 취득하게 되지만 그러한 특허권은 특허[85] 등록이 된 때로부터 비로소 취득할 수 있는 것으로 상당한 시일을 필요로 한다. 특허출원하여 특허등록이 이루어지기까지는 상당한 시일이 소요되기 때문에, 발명의 完成시부터 特許登錄시까지 발명자를 잠정적으로 보호하기 위하여 인정된 개념이 특허받을 권리이다. 특히 특허법은 발명자가 特許出願해서 出願公開한 경우에 補償金請求權과 기타의 臨時保護의 權利를 부여해줄 뿐만 아니라(특허법 제 65조), 발명자가 스스로 특허출원을 하지 않고 제3자로 하여금 특허출원 할 수 있도록 할 수 있는 수단적 개념으로서 특허받을 권리를 규정하고 특허받을 권리의 이전에 대해서도 규정하고 있다.

2. 특허받을 권리의 歸屬

– 특허받을 권리는 특허의 대상이 되는 발명을 한 발명자에게 귀속될 것이다(특허법 제33조). 발명자는 자신의 발명을 비밀로 관리하여 營業秘密로서 不正競爭防止 및 營業秘密의 保護에 관한 法律에 의해서 보호받을 수도 있지만, 특허법의 요건을 갖춘 경우에도 특허법적 보호도 받을 수 있는데 이 경우에 발명자는 특허받을 권리를 가진다. 발명자가 1인인 경우에는 당해 발명자가 특허받을 권리를 가지는데 별다른 문제가 없겠지만, 발명자가 2인이상인 경우에는 공동발명자로 되어 특허받을 권리를 公有하게 되고(共同發明), 특정 기업 등의 종업원으로서 직무상 발명한 경우에는 당해 기업의 근무규칙 등의 규정에 의하여 특허받을 권리가 당해 기업에 승계되기도 한다(職務發明). 우리 특허법은 공동발명과 직무발명에 관한 규정은 두고 있지만, 공장이나 연구소 등에서 많은 사람들이 다년간에 걸쳐서 하나의 발명을 완성하는 소위 集團發明 또는 工場發明에 관해서는 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 공동발명 또는 직무발명의 법리에 의하여 해결해야[86] 한다.

– 대학 교수의 발명에 대한 특허받을 권리가 누구에게 귀속되는가의 문제는 대학 교수의 발명의 자유발명에 해당되는가 아니면 직무발명에 해당되는가에 따라서 좌우될 것이다. 후술하는 바와 같이 대학 교수의 발명을 모두 職務發明으로 보는 것은 해석론상으로는 기능적인 측면에서나 문제가 많고 오히려 自由發明으로 해석하는 것이 타당하다고 생각되고 立法論의으로도 자유발명으로 본다는 규정을 두는 것이 바람직하다고 생각된다. 대학 교수의 발명이 자유발명에 해당되는 경우에는 그에 대한 특허받을 권리도 교수 개인에게 귀속되지만, 당해 교수가 자신의 특허받을 권리를 대학에 양도해서 보다 효율적으로 관리 또는 상업화를 할 수있음은 물론이다. 대학 교수의 발명이 직무발명에 해당되는 경우에는 대학이 학칙 등에 의해서 그에 대한 권리를 승계할 수 있고, 그러한 권리승계가 있는 경우에는 당해 교수에 대한 보상이 이루어져야 한다. 다만, 서울대학교와 같은 국립대학교수에 의한 발명이 직무발명에 해당되는 경우에는 특허법에 따라서 그 특허받을 권리가 국가에 귀속되고 국가명의로 등록된다. 技術移轉促進法은 일정한 경우에 특허받을 권리 또는 특허권을 대학이나 교수 개인에게 귀속하게 하거나 이전할 수 있다고 규정하고 있으나, 그 조건이 불분명해서 그 입법취지가 실현될 수 있을지 의문시된다. 다른 한편, 대학 교수와 외부출연자와의 사이에 체결되는 연구결과의 연구결과물에 대한 권리를 외부출연자에게 귀속시키는 경우도 있다.

3. 특허받을 권리의 讓渡

– 특허받을 권리도 재산적 가치있는 권리가기 때문에 양도할 수 있다. 2인이상의 발명자들이 공동으로 발명한 경우에는 당해 발명자들[87] 이 특허받을 권리를 공유하게 되고, 이러한 경우에는 공유자 전원이 공동으로만 특허출원을 할 수 있고(특허법 제44조), 각 공유자가 특허받을 권리를 양도하기 위해서는 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다(특허법 제37조). 공동발명자들이 특허받을 권리를 양도하는데 다른 공유자의 동의를 얻도록 요구하는 것은 특허권이 공유인 경우에 특허권 지분을 양도하거나 그에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 때에 다른 공유자의 동의를 얻도록 요구하고 있는 것(특허법 제99조)과 마찬가지로의 근거에 입각하고 있는 것으로 보인다. 이와같이 공유자의 전원합의를 요구하는 것은 民法에서 물건을 공동소유하고 있는 공유자들의 자신의 공유지분을 양도하거나 기타의 처분을 하는데 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않고 자유롭게 할 수 있으며 공유물의 관리에 관한 사항에 한하여 공유자 지분의 과반수의 결정에 의하도록 요구하고 있는 것(민법 제

263조 및 제265조)과는 상이하다는 점을 주목할 필요가 있다. 민법에서 공유자 전원의 합의를 요구하는 것은 오직 共有物 자체를 처분하는 경우에 한정된다(민법 제264조). 이러한 민법규정과 비교해 보면, 특허출원은 발명을 공개한다는 의미를 가지기 때문에 공유물인 발명의 처분에 해당되고 따라서 공유자 전원의 합의에 의하도록 하는 것으로 이해될 수 있다. 그러나, 그 이외의 경우 즉 특허받을 권리나 특허권 지분의 양도 또는 전용실시권이나 통상 실시권의 설정은 단순한 지분의 양도 또는 공유물의 관리에 해당되는 사항임에도 불구하고 민법규정과는 달리 공유자 전원의 합의를 요구하는 이유가 무엇인지 입법론적으로 궁금한 점이다.주2)

_ 특허받을 권리의 양도가 양수인과의 사이에 합의된 경우에도 그러한 양도를 제3자에게 주장 또는 대항하기 위해서는 그 양수인이 특허[88] 출원을 해야 한다. 즉, 특허받을 권리의 양도에 대한 대항요건으로서 특허출원이 요구되는 것이다. 특허출원이 이루어진 이후에 특허받을 권리가 양도된 경우에는, 상속 등의 일반승계의 경우를 제외하고는, 특허출원인에 의한 명의변경신고가 있어야 비로소 그 양도의 효력이 발생한다(특허법 제38조 제1항 및 제4항). 즉, 특허출원후의 특허받을 권리의 양도에 있어서는, 특허받을 권리의 2중양도의 위험성을 차단하기 위하여, 특허출원인에 의한 명의변경신고서가 양도의 효력발생요건으로 규정되어 있는 것이다.

III. 職務發明에 관한 外國 立法例

1. 美國 特許法

_ 美國은 일찍부터 대학에서의 연구개발에 대한 연방정부의 지원의 중요성을 인식하고 연방정부가 대학에 지급하는 연구비를 계속적으로 증액해 왔고, 대학에서의 연구개발성과를 보다 효율적으로 활용하기 위해서 1980년도에 특허법을 개정하여, 전부 또는 일부나마 聯邦政府로부터 그 자금을 지원받아서 이루어진 연구개발의 결과 만들어진 발명에 대하여 대학이 특허권을 취득할 수 있도록 하고 연방정부는 무상의 통상실시권(non-exclusive license)을 가지는 것으로 하여,주3) 대학에 의한 특허권 취득을 제도적으로 뒷받침해주게 되었다. 미국에서도 정부지원에 의한 연구개발의 결과를 정부가 소유하거나 일반공중이 널리 사용할 수 있도록 공개하는 것이 바람직하다는 의견이 지배해 왔으나, 정부소유의 경우에는 특허권 등의 관리가 비효율적으로 이루어지게 되고, 일반 공중의 공유로 하는 경우에는 특허발명이 곧[89] 바로 상품화되는 것이 아니라 상품화에 필요한 안정성 시험과 설비투자 및 시장개척 등의 투자가 필요한데 반해서 특허권의 보호없이 그러한 투자를 하고자 하는 민간기업이 없는 경우가 많다는 점이 지적되어 왔다. 따라서 1980년의 특허법 개정은 연방정부의 지원에 의해서 대학에서 이루어진 발명에 대해서 원칙적으로 당해 연구개발을 수행한 대학이 특허권을 취득하도록 해서 특허발명의 상업화를 수행하도록 하는 반면, 연방정부와 기타의 기업들은 대학으로부터 강제실시권(compulsory licence)을 취득해서 발명을 실시할 수 있도록 함으로써 특허발명이 사장되는 것을 방지하고자 한 것이다. 미국연방정부의 지원에 의해서 개발된 발명의 특허권에 관한 미국특허법규정을 상세히 설명하면 다음과 같다.주4)

_ 대학 등의 비영리기관이나 소기업(nonprofit organization or small business firm: 이하에서는 "수혜대학 등"이라고 약칭함)은 원칙적으로 연방정부의 지원에 의해서 개발한 발명에 대해서 특허받을 권리를 보유한다. 그러나, 대학 등이 미국내에 소재하지 않거나 미국내

에 사업자를 두고 있지 아니한 경우라거나 대학 등이 특허권을 보유하는 것이 특허발명의 활용을 통한 기술발전에 적합하지 않다고 연방정부가 판단한 경우 또는 수혜대학 등이 특허권을 취득하는 것이 첩보나 방첩활동에 방해가 되는 경우라거나 연방정부의 지원이 핵추진선박이나 핵무기와 관련된 경우에는, 수혜대학 등이 특허받을 권리를 보유하지 못한다. 특허청장은 5년에 한번 이상 연방정부의 지원에 의해서 개발된 발명특허의 현황과 기타의 정부보유 특허권의 현황을 연방상[90] 하원 법사위원회에 보고해야 한다.주5)

_ 수혜대학 등은 발명을 한 후 상당한 기간 이내에 연구비를 지급한 정부부처에 발명사실을 서명으로 통지하고, 통지한 날로부터 2년 이내에 당해 발명에 대한 특허권 취득 여부를 결정해야 한다. 그러나 당해 발명을 간행물에 게재하거나 시중에 판매함으로써 특허출원할 수 있는 1년의 유예기간이 개시된 때에는 연구비 지급 정부부처가 당해 유예기간이 만료되기 전 60일까지의 기간으로 통지기간을 단축할 수 있다. 그러한 수혜대학 등이 특허권취득을 거절하거나 일정한 통지기간 내에 특허권취득여부에 관한 서면통지를 하지 아니한 경우에는, 연구비를 지급한 정부부처가 당해 발명에 대한 특허받을 권리를 취득하게 된다. 그리고 수혜대학 등이 특허권을 취득하게 된 때에도, 당해 대학 등에 연구비를 지급한 정부는 당해 특허발명에 대한 無償의 通常實施權(paid-up non-exclusive licence)을 가진다.주6)

_ 연구비를 지급한 연방정부는 수혜대학 등이 개발한 특허발명에 대해서 보건이나 안전 또는 기타의 공익을 위해서 필요하다고 판단되는 경우에 당해 수혜대학 등이나 특허권양수인 또는 전용실시권자로 하여금 제3의 신청인에게 실시허락을 해주도록 요구할 권리를 가지고 특허권자 또는 전용실시권자가 그러한 실시허락을 거절한 경우에는 연방정부 스스로 신청인에게 실시권을 허여할 수 있다.주7) 이러한 특허 법규정은 특허권자의 의사에 반해서 강제적으로 특허발명의 실시허락이 이루어진다는 점에서 특허발명의 강제실시에 해당되지만, 동시에 실질적으로는 연방정부가 특허발명의 연구개발에 소요되는 자금을 제공했기 때문에 그러한 연방정부에 대해서 당해 특허발명의 활용에[91] "개입할 수 있는 권한(march-in authority)"을 부여한 것으로서, 발명자와 투자자 사이의 이해를 조정하고 권한을 분배하는 제도로서의 측면도 가지고 있는 것이다. 이러한 제도는 한편으로는 정부예산에 의존해서 연구개발이 이루어지고 다른 한편으로는 공중보전에 긴요한 특허발명의 결과물을 생산하는 의약산업 등에 있어서 더욱 절실히 활용될 수 있는 제도인 것이다.주8)

2. 英國 特許法

_ 英國의 1977년 特許法은 종업원이 통상적인 업무의 수행과정에서 행한 발명에 대한 특허권은 그 법인 등의 사용자에게 귀속된다고 규정하고 있고, 營業秘密에 대해서도 마찬가지로 해석되고 있다.주9) 이러한 법규정은 종전까지 존재해온 판례를 그대로 받아들여 성문법화한 것으로 이해되고 있지만, 대학의 교수들의 연구결과에 관한 지적재산권의 귀속에 관해서는 종전의 판례와 1977년 특허법과의 사이에 상당한 차이가 있음을 주목할 필요가 있다. 즉, 종전의 判例에 의하면 대학 교수들의 연구결과에 대한 지적재산권은 교수들 자신에게 귀속되는 것으로 보고 있었는데 반하여, 1977년 特許法에 의하면 교수들의 발명에 대해서도 상이한 귀속이 인정될 수 있기 때문이다. 1977년 특허법이 제정됨에 따라서 대학총장 등을 비롯한 대학측은 교수들이 강의뿐만 아니라 연구를 수행해야 할 계약상 의무를 가지고 있고 그러한 계약상 업무로서 연구를 수행한 결과 나오게 된 발명은 특허법 규정에 따라서 대학에 귀속되는 것이라고 선언한 바 있다. 대학을 통하여 또는 대학에 의하여 자금이 제공되는 특정 연구과제가 교수에게 부과된[92] 경우에 당해 연구의 결과로 만들어진 발명에

대해서 대학이 특허권을 가지게 된다는 것은 1977년 특허법의 해석상 이론의 여지가 없다. 그러나, 그러한 특정 연구과제의 부과나 자금제공이 없는 가운데 교수의 일상적인 학술적 연구의 결과로 만들어진 발명에 대해서까지 대학이 특허권을 가지게 된다고 해석될 수는 없는 것이 아닌가 하는 견해도 유력하다.주10) 즉, 대학교 교수간의 계약은 강의이외에 불특정의 연구를 하기로 하는 것인데, 그러한 계약하에서 교수가 만들게 된 발명에 대한 특허권이 항상 대학에 귀속된다고 해석될 것인지는 의문시되고 있다. 영국 특허법은 직무발명의 요건으로서 발명을 하게 된 연구개발이 종업원의 직무범위내에 속하고 당해 종업원으로부터 발명이 예상·기대되는 경우이어야 할 것이 요구되고 있는 바, 대학 교수의 발명이 그러한 두가지 요건을 충족시키고 있다고 보기 어려운 경우가 많기 때문이다. 직무발명에 관한 영국판례를 보면, 예컨대 Harris' Patent주11) 사건에서 밸브판매회사에서 고객에 대한 밸브 설치 및 사후관리의 책임을 맡고 있던 중간관리자가 개량형 밸브를 고안해 내었는데, 밸브 판매회사가 밸브를 연구개발하여 제조판매까지 하는 회사가 아닌 종업원의 발명이 직무범위에 속하는 것도 아니고 당해 종업원으로부터 발명을 기대할 수도 없는 것이기 때문에, 특허법상의 직무발명에 해당되지 않는다고 판시되었다. 또한, 상용항공기제조회사에 근무하는 항공공학연구원이 공기의 흐름에 관한 연구를 토대로 하여 다트(dart)게임에 관한 발명을 한 경우에도, 항공기제조회사에 근무하는 연구원이 다트개량발명을 한 것은 직무범위 밖의 것이기 때문에 직무발명에 해당되지 않는다고 판시되었다.

[93]

3. 獨逸에서의 從業員 發明

독일에서는 영국에서와 달리 특허법과는 별도로 "從業員發明에 관한 法律"을 제정하여 시행하고 있다. 독일의 종업원 발명에 관한 법률에 의하면, 종업원은 직무발명에 대하여 사용자에게 즉시 서면으로 보고해야 할 의무를 가지고 동 보고를 받은 사용자는 당해 직무발명에 대한 모든 권리 또는 제한된 권리를 서면으로 선언할 수 있도록 하여 사용자에게 특허권 등이 귀속될 수 있도록 하고 있다. 즉, 사용자가 서면의 선언에 의하여 모든 권리를 주장한 경우에는 당해 직무발명에 대한 특허받을 권리 등이 사용자에게 이전되고, 사용자가 서면의 선언에 의하여 제한된 권리를 주장한 경우에는 당해 직무발명에 대한 通常實施權(non-exclusive license)을 취득하게 된다.주12) 다시 말해서, 사용자는 서면의 선언에 의하여 특허받을 권리 등 모든 권리 또는 통상실시권 등 제한된 권리를 선택하여 가질 수 있는 것이다. 그러나 사용자가 그러한 권리를 포기한다는 명시적인 선언을 하거나 또는 종업원으로부터 직무발명에 관한 서면 보고를 받은 날로부터 4개월 이내에 사용자가 권리를 주장하는 서면의 선언을 하지 아니한 경우에는, 당해 직무발명은 자유발명으로 되고 당해 종업원에 의하여 자유롭게 이용 또는 처분될 수 있게 된다.주13) 사용자가 직무발명에 대한 모든 권리 또는 제한된 권리를 선언하여 가지게 되면 당해 직무발명을 한 종업원은 그에 상응한 보상을 받게 되고, 그 보상액은 당해 발명의 상업적 유용성, 당해 종업원의 직무와 지위, 그리고 당해 직무발명이 이루어지는데 대한 사용자의 자금제공 등 기여부분을 종합적으로 고려하여 산정하게 된다.주14) 독일의 종업원발명에 관한 법률은[94] 국가 연방정부나 주정부 또는 공기업의 종업원 즉 公務員의 발명에 대해서도 당해 정부나 공기업이 권리를 취득할 수 있도록 하고 있으면서도, 또한 당해 정부나 공기업은 권리이전 대신에 사전계약에 의하여 단순히 공무원의 직무발명에 대한 일정한 보상만을 청구할 수도 있다.주15) 이러한 공무원발명에 관한 규정에도 불구하고, 大學 등 고등교육기관의 教授, 강사 또는 연구보조원이 만든 발명은 직무발명으로 취급하지 아니하고, 교수 등의 발명은 일반 종업원의 자

유발명과도 달리 사용자에의 통지의무나 통상실시허락(non-exclusive license)의무에 관한 규정도 작용받지 않는다고 하는 특칙이 마련되어 있다. 다시 말해서, 교수 등의 발명에 대해서는 직무발명 또는 자유발명에 관한 규정들에 대한 특칙으로서 오직, 대학 등이 당해 교수 등에게 당해 발명을 가져다 준 연구작업에 필요한 자원을 제공해준 경우에 한해서, 당해 교수 등은 당해 대학 측에 당해 발명의 이용에 관하여 서면으로 통지해야 할 의무를 부담하고 그러한 서면통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 대학측은 당해 발명이용에 대한 분배금을 청구할 수 있을 뿐이다. 후자의 경우에도 교수가 대학측에 지급해야 할 분배금은 대학측이 교수에게 제공한 연구자원의 총액을 초과하지 않는 금액에 한정된다.주16)

IV. 職務發明의 개념

1. 職務에 속하는 發明

_ 우리 나라 특허법은 직무발명의 개념을 "종업원·법인의 임원 또[95] 는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "使用者등"이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"이라고 정의하고 있다.주17) 다시 말해서, 특허법상 직무발명이라고 함은 사용자의 업무범위에 속하는 것으로서 종업원의 직무에 속하는 발명을 뜻한다. 사용자의 업무범위는 당해 사용자의 사업목적에 고려하여 판단할 수 있을 것이고 당해 사용자가 법인인 경우에 당해 법인의 정관에 정하여진 목적범위를 고려하여 판단할 수 있을 것이다. 보다 어려운 문제는 종업원의 직무에 속하는 발명의 범위를 어떻게 정할 것인가 하는 문제일 것이다.

_ 종업원의 직무에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 종업원과 사용자 사이에 체결된 근로계약 또는 근무규칙 뿐만 아니라 종업원의 직책이나 지위 그리고 사용자가 제공한 시설과 자금을 이용한 것인지 여부와 근무시간 중에 만들어진 발명인지 여부 등을 참고해야 할 것이다. 종업원이 특정한 과제를 부여받아서 발명을 하도록 고용된 경우 뿐만 아니라 특정 분야에서의 연구개발을 주된 근무내용으로 하여 채용되어서 사용자가 제공한 시설로 근무시간 중에 당해 분야의 발명이 이루어진 경우에도 직무발명이 성립될 수 있을 것이다. 예컨대, 종업원의 직책으로 보아서 발명을 하는 것이 예상되거나 기대되는 연구소 연구원, 설계부의 설계사, 공장장, 기술담당이사 등의 발명은 직무에 속하는 것으로 해석될 수 있다.주18)

[96]

2. 大學 教授의 自由發明

_ 대학의 교수가 연구개발한 결과로 만들어진 발명은 職務에 속하는 발명에 해당되는가 아니면 自由發明에 해당되는가? 교수는 강의 뿐만 아니라 연구도 수행하는 것을 전제로 하여 대학에 고용되었고 교수의 전공분야에 속하는 연구를 수행한 결과로 발명이 만들어졌다면 당해 발명이 교수의 직무에 속하는 발명이라고 볼 수 있다는 견해도 있을 수 있다. 그러나 대학 교수의 연구의무는 상사기업의 종업원이 가지는 연구개발의무와 구별되어야 한다. 우선, 연구의무의 성질에 있어서 커다란 차이가 있는 바, 상사기업의 종업원은 자신이 고용되어 있는 기업을 위하여 연구개발하고 발명이라고 하는 재산적 가치있는 결과를 생산해내야 할 의무를 가지고 있는데 반하여, 대학 교수는 대학을 위하여 연구하는 것이 아니라 일반적으로 인류의 지식축적에 기여하기 위하여 연구하고 그 연구결과를 널리 출판 등의 방법으로

공개하고 강의에 활용할 의무를 가지는 것이다. 대학 교수가 연구결과를 공개하게 되면 그에 대한 특허권취득은 불가능하게 되고 그 재산적가치가 상실되지만, 연구결과를 공개하였다는 이유만으로 대학이 당해 교수를 징계하는 경우는 거의없다.주19) 이와같이 상사기업 종업원의 연구의무와 대학 교수의 연구의무가 그 본질상 차이점을 가지고 있기 때문에, 대학 교수의 발명은 직무에 속하는 발명이라고 획일적으로 볼수는 없는 것이다.

_ 연구의무의 본질상 차이점 뿐만 아니라 직무발명제도의 機能的 측면에서 보더라도 대학 교수의 발명을 모두 직무발명으로 취급하는 것은 부당하다. 본래 직무발명이라고 하는 개념은, 발명을 가져다 주게[97] 된 연구개발의 비용과 시설 등을 제공한 사용자와 창조적인 노력을 제공한 종업원과의 사이에 합리적인 이익배분을 함으로써, 사용자로 하여금 보다 적극적인 투자를 하도록 유도하고 종업원으로 하여금 보다 창조적인 발명을 할 인센티브를 제공하기 위하여, 특허권의 귀속과 실시허락에 관한 특별규정이 마련된 가운데 생겨난 기능적 개념인 것이다. 따라서, 사용자와 종업원 사이의 이익배분의 기능을 하기 위하여 생겨난 직무발명의 개념은 상사기업에서와 같은 특별한 투자가 존재하지 아니하는 대학과 교수와의 사이에는 적용될 수 없는 개념이다. 만일 대학이 특정 교수와의 사이에 특정 연구과제를 정하고 상응하는 연구비를 제공하여 그 결과로 발명이 만들어지게 되었다면 당해 발명은 직무에 속하는 발명으로 볼 수도 있을지 모르나, 그와 같이 연구과제도 특정되지 않고 현실적으로 필요한 연구비가 지급된 바도 없는 가운데 특정 교수가 일상적인 학술활동의 과정에서 만들어진 발명을 특허법상 직무발명으로 취급할 수는 없다. 다시 말해서, 직무발명이란 상사기업의 투자에 대한 보상을 가능하게 하기 위하여 특별히 마련된 개념이지만, 대학은 영리추구와 무관하게 교육이라고 하는 비영리목적에 위하여 운영되고 있기 때문에, 대학교수의 연구결과 만들어진 발명을 모두 특허법상 직무에 속하는 발명이라고 획일적으로 판단할 수는 없을 것이다. 대학 교수에 의한 발명이 상사기업 종업원에 의한 발명과 달리 취급되어야 한다는 점은 이미 獨逸의 종업원발명에 관한 법률에서도 확인된 바도 있다.

3. 大學 教授의 職務發明

_ 전술한 바와 같이 대학 교수의 연구개발이 모두 직무발명에 속하는 것으로 볼 수는 없지만, 경우에 따라서는 대학 교수도 대학측으로부터[98] 터 특정 연구과제를 지정받고 연구자금과 시설을 제공받아서 연구개발을 수행하는 경우라거나 외부 사기업과의 연구용역계약에 따라서 연구개발을 수행함에 있어서 당해 연구용역계약의 조건으로서 특허받을 권리를 연구위탁기업에 귀속시키도록 계약체결하는 경우도 있을 수 있다. 따라서, 전자의 경우와 같이 대학 당국이 대학 교수에게 특정 연구과제를 지정해 주고 그에 필요한 연구자금과 연구시설을 제공하여 당해 교수로부터 발명이 기대될 수 있는 경우에는, 독일의 종업원발명에 관한 법률에서와 같이 대학 교수의 발명은 모두 자유발명에 해당된다고 보는 명문의 법규정이 없는 한, 현행 특허법 하에서는 그러한 발명이 직무발명에 해당된다고 해석될 여지가 크다. 따라서, 대학 교수가 직무발명에 해당되는 발명을 한 경우에는 대학이 학칙 또는 기타의 규칙에 의하여 특허받을 권리를 승계할 수 있을 것이다. 또한, 국립대학의 교수가 직무발명에 해당되는 발명을 한 경우에 국가가 특허받을 권리를 승계하고 당해 발명을 한 교수는 공무원직무발명보상규정에 따라서 일정한 보상금을 받을 수 있을 뿐이다.

4. 계약관계의 大學 教授에 의한 發明

_ 또한, 대학 교수가 외부의 기업과의 사이에 연구용역계약을 체결하면서 특허받을 권리는

당해 기업에 귀속하는 것으로 약정한 경우에는 그러한 계약에 따라서 대학 교수는 당해 기업에 특허받을 권리를 양도해야 할 의무를 부담하게 되고 결과적으로 당해 기업이 특허권을 취득하게 될 것이다. 이와같이 대학 교수가 연구위탁자인 기업측에 특허받을 권리를 양도한 경우에, 당해 교수는 자신의 발명을 전혀 이용할 수 없게 되는 것인가 하는 의문이 제기될 수 있다. 예컨대, 대학교수가 당해 연구용역계약의 결과 만들어진 발명을 토대로 하여 보다 [99] 개량된 발명 또는 응용발명을 하고자 하는 경우에 기업측에 양도한 특허발명을 이용할 수 없다면 개량발명 또는 응용발명조차 할 수 없게 되는 부당한 결과로 될 수도 있기 때문이다. 물론, 기업측에 특허권이 귀속된다고 하더라도 동일한 발명을 研究試驗을 위해서 이용하는 것은 허용되고(특허법 제96조), 특허받을 권리가 기업측에 귀속되는 것으로 약정하는 경우에도 대학 교수로서는 계속적인 연구개발을 하고 그 결과 개량된 발명을 실시하기 위하여 당해 발명을 무상으로 계속 실시할 수 있다고 하는 특약을 해두는 것이 바람직하다.

V. 發明에 대한 權利의 歸屬

_ 대학 교수의 발명에 대한 권리가 누구에게 귀속되는가의 문제는 대학 교수의 발명이 자유 발명인지 아니면 직무발명인지에 따라서 크게 달라진다. 전술한 바와 같이 대학 교수의 발명이 원칙적으로 자유발명에 해당된다고 해석된다면, 당해 발명에 관한 권리 즉 특허받을 권리는 발명을 한 교수 개인에게 귀속되고, 당해 교수가 대학측에 그 권리의 등록과 상업화를 효율적으로 수행하도록 하기 위해서 그 권리를 대학측에 자발적으로 양도할 수도 있다. 그러나, 대학 교수의 발명이 직무발명에 해당되는 경우에는 그 권리가 사용자 즉 대학이나 국가에 귀속될 수 있다. 또한, 대학 교수가 외부출연자와의 연구용역계약 등에 따라서 연구개발을 한 경우에는 대부분의 경우에 당해 계약에 의해서 연구개발성과물에 대한 권리의 귀속이 정해지고 있다. 다른 한편, 技術移轉促進法은 특허발명의 상업화 또는 기술이전을 촉진하기 위해서 국가에 귀속될 특허권을 대학이나 소속 교수에게 귀속하게 하거나 이전해주는 규정을 두고 있다.

[100] 1. 使用者의 通常實施權

_ 우리 나라 특허법은 발명자에게 특허받을 권리가 주어지는 發明者主義에 입각하고 있기 때문에 종업원의 직무발명에 대해서도 당해 종업원이 발명자로서 특허받을 권리를 가지게 되고, 당해 종업원이 특허를 받게 되면 사용자는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지게 될 뿐이다.주20) 사용자의 통상실시권은 사용자가 직무발명에 필요한 자금의 제공 등의 기여를 한 점에 대한 보상적 성격의 권리인 것이다. 사용자의 통상실시권은 당사자간 약정에 의하여 설정되는 것이 아니라 특허법의 규정에 의하여 발생하는 권리이기 때문에 설정등록 시부터 당연히 발생하며 별도의 登錄을 필요로 하지 않는 것으로 해석된다.주21) 사용자가 통상실시권의 취득에 대한 대가를 지급해야 하는지 여부에 대해서는, 우리 나라 특허법이 후술하는 예약승계 또는 전용실시권 설정의 경우에 보상에 관한 명문의 규정을 두고 있는 점에 비추어볼 때 그 반대 해석에 의하여 통상실시권에 대한 대가의 지급은 요구되지 않는 것으로 보여진다. 發明振興法이 직무발명의 보상을 통하여 발명을 장려하기 위하여 마련된 법이지만 동법에서도 직무발명의 보상이 통상실시권에 대한 대가의 지급까지 포함하는 것인지 여부를 명시적으로 밝히지 않고 있다. 직무발명에 관한 권리 귀속과 적절한 보상을 통하여 발명을 장려한다고 하는 입법론적 수요가 충족되었는지 의문시된다.

2. 權利承繼 또는 專用實施權의 설정

_ 사용자는 계약이나 근무규정에 의하여 종업원의 직무발명에 대하여[101] 특허받을 권리 또는 특허권을 승계하거나 전용실시권을 설정할 수 있고, 사용자는 특허출원이나 특허권이전 또는 전용실시권설정의 등록을 함으로써 직무발명에 관한 권리를 취득하게 된다.주22) 이러한 권리승계 또는 전용실시권 설정이 있으면 사용자는 해당 종업원에게 정당한 補償을 해야 한다.주23)

_ 권리승계 또는 전용실시권 설정에 관한 계약 또는 근무규정이 있음에도 불구하고 사용자가 직무발명에 대한 특허출원이나 특허권이전 또는 전용설정권 설정등록을 하지 아니하는 경우에 종업원은 어떠한 권리를 가지는가에 대하여 특허법은 아무런 규정을 두고 있지 않다. 사용자가 직무발명에 관한 권리를 명시적으로 포기하거나 일정한 기간내에 권리행사의 의사표시를 하지 아니하는 경우에는 직무발명에 관한 특허법 규정의 적용을 배제하고 직무발명을 자유발명으로 보아서 종업원이 모든 권리를 취득 행사할 수 있도록 할 필요가 있을 것이다. 이러한 필요성을 반영하여 發明振興法은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 4개월 이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우에는 당해 직무발명을 자유발명으로 본다라고 규정하고 있다.주24) 이와 같이 자유발명으로 보게 되면 당해 발명에 대하여 종업원이 스스로 특허출원을 할 수 있고 당해 특허권에 대하여 제3자에게 전용실시권을 설정할 수도 있게 될 것이다. 다만, 사용자가 직무발명에 관한 권리를 승계한 때로부터 4개월이라는 기간을 규정하면서도 起算點이 되는 권리승계시점에 관하여 특별한 규정을 두고 있지 않고, 사용자와 종업원과의 사이에 존재하는 계약이나[102] 근무규정에 직무발명의 서면통지 등을 권리 승계요건으로 정하고 있지 않는 한, 권리승계시점에 관한 다툼이 생길 위험이 크고 별다른 규정이 없으면 직무발명과 동시에 사용자에게 특허받을 권리의 승계가 있다고 보게 되어서 사용자가 직무발명의 사실을 알지도 못하는 사이에 4개월의 기간이 경과되는 불합리한 결과가 생길 수도 있을 것이다.

_ 사립대학의 경우에 교수의 발명이 자유발명에 해당된다거나 대학교수와 외부출연자와의 연구용역계약에서 그 결과물에 대한 권리가 외부출연자에게 귀속된다고 규정되어 있는 경우가 빈번히 발생한다. 이러한 경우에는 대학에 의한 권리승계에 관한 전술한 내용이 적용되기 어려울 것이다. 다만, 자유발명에 해당되는 경우에도 교수의 자발적인 발명신고 및 대학과의 자유로운 계약체결에 의해서 권리승계가 이루어질 수도 있다. 또한, 技術移轉促進法은 國家·地方自治團體 또는 政府投資機關이 推進하거나 支援하는 研究開發事業에 의하여 生成된 成果에 대하여 그 활용에 관한 條件을 붙여 이를 公共研究機關(대학교 포함)이나 기타 參與企業 등에게 歸屬하게 할 수 있다고 규정하고, 關係中央行政機關의 長은 國家研究開發 成果로서 國家 등에 歸屬된 知的財産權중 産業發展에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 財政經濟部長官과 협의하여 당해 연구과제를 연구한 者에 대하여 無償으로 그 知的財産權을 讓與하거나 實施權者에 대하여 實施料의 全部 또는 一部를 免除할 수 있다고 규정하고 있다.주25) 이는 미국의 정부지원연구개발의 성과를 원칙적으로 대학에 귀속하게 함으로써 특허발명의 상업화를 촉진하고자 하는 미국 특허법규정과 유사한 취지에서 도입된 것으로 보이나, 다만, 기술이전촉진법이 특허권을 대학이나 연구자[103] (즉 교수)에게 귀속하게 하거나 이전하는 조건이 불분명하고 정부의 자의적인 판단에 좌우될 수 있는 것이 아닌가 하는 점에서 원칙적으로 대학에 특허권을 귀속하게 하는 미국 특허법과도 다르고 특허발명의 상업화를 촉진한다거나 기술이전을 촉진하고자 하는 입법취지를 과연 실현할 수 있을지 의

문시된다.

3. 公務員의 職務發明

_ 우리 나라 특허법은 공무원의 직무발명에 관한 특칙을 두어서, 권리승계 등에 관한 계약이나 규정의 유무에 관계없이 공무원의 직무발명에 관한 권리는 국가가 승계하는 것으로 규정하고 있다(특허법 제39조 제2항). 여기에서 말하는 공무원이 대학 교수 등의 교육공무원 특히 국립대학의 교수도 포함하는 것인지 의문시된다. 또한, 국립대학의 교수 등이 공무원 직무발명보상규정에서 말하는 공무원에 해당되는 경우에도, 교수의 자유로운 학술연구의 결과로 만들어진 발명을 직무발명이라고 볼 수 있는지는 전술한 바와 같이 더욱 의문시된다. 그러나 대학 교수의 발명이 공무원의 직무발명에 해당되는 경우에는 그에 대해서 국가에 의한 권리승계가 자동적으로 이루어지게 될 것이다. 이러한 공무원의 직무발명에 관한 국가의 권리승계에 관해서 공무원직무발명보상규정은 상세한 규정을 두고 있다.주26) 즉, 동법에 의하면, 공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명을 한 경우에는 지체없이 그 내용을 발명기관의 장(즉 국립대학의 경우에는 당해 발명을 한 교수가 소속한 국립대학의 총장)에게 신고하여야 한다. 직무발명의 신고를 받은 발명기관의 장 또는 총장은 그 발명이 직무발명에 속하는 지[104]의 여부와 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가가 승계할 것인지의 여부를 결정해야 하며, 그 결과를 당해 공무원 또는 교수에게 서면으로 통지하여야 한다.

_ 발명기관의 장 또는 총장은 공무원 또는 대학 교수의 발명에 대해서 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 때에는 지체없이 발명기관의 장을 부기하여 국가명의로 특허출원을 하여야 하며, 그 발명의 내용을 판단하여 외국에의 출원 여부를 결정하여야 한다. 출원한 발명이 특허법의 요건을 모두 갖추어 등록할 수 있는 경우에는 국가명의로 등록이 되고 당해 특허권은 특허청이 관리하게 된다. 공무원직무발명보상규정은 국가에 의한 권리승계와 보상에 관한 규정만을 두고 있을 뿐이고, 일정한 기간이내에 국가에 의한 권리승계결정이 없는 경우에는 어떻게 되는지에 대해서는 아무런 언급이 없다. 따라서, 국가에 의한 승계결정이 없는 경우에는 국가도 특허출원을 할 수 없고 발명을 한 공무원도 특허출원을 할 수 없다는 기이한 결과로 될 수도 있다. 최소한 전술한 바와 같이 발명진흥법의 규정과 같이 일정기간 동안 권리승계결정이 없거나 승계포기결정이 내려지면 직무발명을 자유발명으로 보아서 발명자에게 그 권리를 귀속시키는 규정을 두어야 할 것이다.

_ 국공립대학의 경우에도 교수의 발명이 자유발명에 해당된다거나 대학 교수와 외부출연자와의 연구용역계약에서 그 결과물에 대한 권리가 외부출연자에게 귀속된다고 규정되어 있는 경우가 빈번히 발생한다. 이러한 경우에는 국가에 의한 권리승계에 관한 전술한 내용이 적용되기 어려울 것이다. 다만, 자유발명에 해당되는 경우에도 교수의 자발적인 발명신고 및 대학소속재단과의 자유로운 계약체결에 의해서 당해 재단에 의한 권리승계가 이루어질 수도 있다. 또한, 技術移轉促[105] 進法은 關係中央行政機關의 長은 國家研究開發成果로서 國家 등에 歸屬된 知的財産權중 産業發展에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 財政經濟部長官과 협의하여 당해 연구과제를 연구한 者에 대하여 無償으로 그 知的財産權을 讓與하거나 實施權者에 대하여 實施料의 全部 또는 一部를 免除할 수 있다고 규정하고 있어서,주27) 기술이전촉진법에 따라서 특허권을 이전받은 교수가 당해 특허권을 소속 대학의 재단 등에 다시 이전해서 상업화를 효율적으로 추진할 수도 있지 않을까 생각된다. 다만 기술이전촉진법이 國家·地方自治團體 또는 政府投資機關에 의해서 지원된 研究開發事業의 성과물을 당해 公共

研究機關(대학교 포함)에 歸屬하게 할 수 있다고 규정하고 있지만 그러한 규정에도 불구하고 국립대학에 귀속된 특허권은 여전히 국가보유특허권으로서 특허청이 관리하는 것으로 되는 점에서는 기술이전촉진 또는 상업화에 아무런 도움이 되지 못할 것이다.

4. 權利承繼 등의 範圍

_ 종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 통상실시권을 가지거나 특허권의 승계 또는 전용실시권의 설정을 하도록 미리 계약 또는 근무규정으로 약정하는 것은 직무발명에 그 적용범위가 한정되고 직무발명이외의 발명에 대해서는 發明者主義 원칙으로 되돌아가서 사용자는 특약이 없는 한 별다른 권리를 가지지 못할 것이다. 특히, 우리 나라 특허법은 직무발명이외의 발명에 대해서 사용자로 하여금 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하도록 하거나 전용실시권을 설정하도록 미리 약정한 계약이나 근무규정의 관련조항은 무효라고 명시적 [106] 으로 규정하고 있다. 따라서 사용자가 종업원의 自由發明에 대해서 통상실시권을 가지도록 미리 정해둔 계약이나 근무규정이 공서양속에 반하여 무효라고 판단될 가능성은 있지만 특허법상 당연무효라고 볼수는 없는데 반하여, 자유발명에 대한 권리의 승계나 전용실시권의 설정을 미리 약정한 계약이나 근무규정은 특허법규정에 의하여 무효로 되는 것이다.

5. 追跡條項의 효력

_ 종업원의 자유발명에 관한 권리승계의 예약은 무효라고 규정되어 있는데, 관련된 문제로서 종업원이 회사에서 퇴직한 후에 완성한 발명에 관한 권리승계의 예약은 유효한가의 문제를 생각해 볼 수 있다. 종업원이 퇴직한 후에 완성한 발명에 대해서 퇴직전 회사가 추적하여 권리를 주장하는 계약규정을 흔히 追跡條項(trailing clause)이라고 한다. 추적조항이 종업원의 직무상 발명 가운데 퇴직 당시에 신고되지 아니한 직무발명을 발견 및 추적하여 권리를 승계하기 위한 것이라면 통상적인 직무발명에 관한 권리승계의 예약과 다를바 없다. 그러나, 근로계약기간중에 발명에 관한 착상(conception)을 하였지만 그 완성은 퇴직후에 이루어진 경우에 그러한 발명에 관한 권리승계의 예약의 효력은 문제시된다. 발명자인 종업원의 특허법상 지위를 보호하기 위하여 우리 특허법은 종업원의 자유발명에 관한 권리승계 예약이 무효라고 규정하고 있는 바, 마찬가지로 취지에서 추적조항을 본다면 종업원이었던 자가 퇴직 후에 완성한 발명에까지 권리승계를 하는 것이 발명자인 종업원에게 지나치게 가혹한 것이 아닌가 생각된다. 다른 한편, 추적조항이 종업원의 자유발명에 관한 권리승계예약과는 상이한 것이기 때문에 추적조항이 특허법상 당연히 무효라고 볼 수도[107] 없다. 추적조항이 특허법상 당연무효가 아닌 한 결국 특정 추적조항의 효력은 퇴직당시의 발명의 완성도 및 퇴직후 경과한 기간 등을 종합적으로 고려하여 선량한 풍속 기타 사회질서(민법 제 103조)에 위반되는 경우에 한하여 무효라고 보아야 할 것이다.

VI. 大學教授의 發明에 대한 補償

1. 使用者의 補償義務

_ 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 特許權을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 補償을 받을 권리를 가진다(특허법 제40조). 이 경우 보상액을 결정함

에 있어서는 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려해야 한다. 직무발명에 대한 보상에는 여러 가지 방식이 있으나, 출원 및 등록시 일정액을 보상하고 등록된 특허권의 상업화실적에 비례한 일정금액을 보상(실적보상)하는 보상방식이 널리 채택되고 있다.

_ 직무발명에 대하여 특허받을 권리나 특허권이 승계되거나 전용실시권이 설정된 경우에는 발명자에게 보상해야 한다는 규정이 있으나, 직무발명에 대해서 발명자가 여전히 권리를 보유하고 사용자가 단순히 通常實施權만을 가지는 경우에 사용자가 직무발명을 한 종업원에게 보상해야 하는지 여부에 대해서는 아무런 법규정이 없는 실정이다. 직무발명에 대한 권리승계의 경우에 보상에 관한 명시적인 규정이 있는 것을 보면, 반대로 권리승계가 없는 경우에는 그러한 보상의 의무가 없다는 것을 추론해볼 수 있다. 그러나, 직무발명에 대한 권[108]리승계의 경우에 발명자에게 보상하도록 한 것이 경제적 인센티브로서 발명을 촉진하는 기능을 발휘할 수 있는 것과 마찬가지로, 사용자로서는 종업원들의 발명을 촉진하기 위해서 통상실시권을 행사함으로써 얻게 된 수익의 일부를 종업원에게 보상하는 경우가 많을 것으로 추측된다.주28)

2. 公務員의 職務發明

_ 공무원의 직무발명은 전술한 바와 같이 모두 국가명의로 등록되고, 특허청장은 국가명의로 등록된 특허권에 대하여 매 권리당 50만원을 등록보상금으로 발명자에게 지급한다. 국가명의로 등록된 특허권은 특[109]허청이 권리양도 및 실시허락 등의 상업화를 하고, 그 수익은 특허관리특별회계의 세입으로 되며 그 일부는 발명자에게 일종의 실적보상금으로 지급되고 일부는 발명기관의 장(총장 포함)에게 기관포상금으로 지급된다.주29)

3. 自由發明에 대한 補償

_ 대학 교수의 자유발명도 그 등록 및 상업화의 효율적인 추진을 위해서 대학이나 소속재단의 전담조직에 이전해서 대학이나 소속재단이 직무발명과 마찬가지로 출원비용을 부담하고 상업화를 한 후 그 이익을 교수에게 분배해줄 수 있음은 물론이다. 여기에서 자유발명에 대한 보상비율과 직무발명에 대한 보상비율이 동일해야 할지 아니면 상이한 것이 바람직한지의 문제가 제기될 수 있다. 외국 대학에서의 보상비율은 기본적으로 대학 교수의 발명이 직무발명에 해당되는 경우를 상정해서 정해진 보상비율인데, 우리 나라 대학의 현실에 비추어 볼 때 자유발명에 대한 권리를 대학에 이전하는 것을 장려하기 위해서 자유발명에 대한 보상은 직무발명에 대한 보상비율보다 높은 비율로 이루어지는 것이 바람직하다고 생각된다. 또한, 직무발명에 대한 보상은 사용자 즉 대학 측의 투자회수에 상당하는 부분만큼은 대학 측도 이익분배에 참여할 권리가 있다고 말할 수 있으나, 자유발명에 대한 보상에 있어서는 대학측이 행정비용 이외에 추가적으로 이익분배에 참여해야 한다고 주장할 논리적 근거가 박약하다는 점을 고려해야 하기 때문이다.

- -----
- 주1) Steven Z.Szczepanski, Updated by David M.Epstein, Chapter 11. Licensing by Universities, 2 Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations App. 11C.
- 주2) 丁相朝, 著作權의 共同保有, 法學 제40권 2호(서울대학교 법학연구소, 1999. 9.), pp.207-241.
- 주3) 35 U.S.C. §§202-203.
- 주4) 미국연방특허법은 제200조 내지 제212조(35 U.S.C. Secs. 200 to 212): 에 걸쳐서 "연방정부의 연구비를 지급받아서 개발된 발명의 특허권(patent rights in inventions made with federal assistance)"에 관한 상세한 규정을 두고 있다.
- 주5) 35 U.S.C. Sec. 202(a).
- 주6) 35 U.S.C. Sec. 202(c).
- 주7) 35 U.S.C. Sec. 203.
- 주8) <http://www.nih.gov/news/researchtools/>.
- 주9) Patents Act 1977, Sec. 39(1)(a).
- 주10) William R.Cornish, Rights in University Innovations, [1992] 1 EIPR 13, at 16.
- 주11) [1985] RPC 19.
- 주12) Gesetz uber Arbeitnehmererfindungen, §§ 5-7.
- 주13) Gesetz uber Arbeitnehmererfindungen, §8.
- 주14) Gesetz uber Arbeitnehmererfindungen, §§9-10.
- 주15) Gesetz uber Arbeitnehmererfindungen, §40.
- 주16) Gesetz uber Arbeitnehmererfindungen, §42.
- 주17) 특허법 제39조 제1항.
- 주18) 대법원 1991.12.27. 선고, 91후1113.
- 주19) Gary W.Matkin, Technology Transfer and the University(New York, Macmillan Pub. Co., 1990), p.85.
- 주20) 특허법 제39조 제1항.
- 주21) 특허법 제118조 제2항.
- 주22) 특허법 제38조 제1항과 제4항은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 특허출원 또는 명의변경신고를 요구하고 있다.
- 주23) 특허법 제40조.
- 주24) 발명진흥법 제11조 및 동 시행령 제5조.
- 주25) 技術移轉促進法 제16조 및 제20조.
- 주26) 공무원직무발명보상규정 제5조 내지 제9조.
- 주27) 技術移轉促進法 제16조 및 제20조.
- 주28) Steven Z.Szczepanski, Updated by David M.Epstein, Chapter 11. Licensing by Universities, 2 Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations App. 11D.
- 주29) 공무원직무발명보상규정 15조 내지 제19조.

