

ISSN 1598-6055

産業財産權

2010. 12

第33號

社團 韓國産業財産權法學會
法人

이 책은 한국연구재단의 지원에 의하여 출판되었음.

목 차

【연구논문】

종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호 : 대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로	박 준 석 / 1
직무발명보상제도의 효과에 관한 연구	노민선 · 이희수 / 47
오픈마켓 서비스와 상표권 침해	김 병 일 / 81
특허전문관리회사(NPE)의 현황과 국내기업의 대응방안	윤선희 · 장원준 / 111
특허·저작권 남용의 본질 및 근거와 독점규제법 위반행위와의 구분	오 승 한 / 159
소유권과 저작권의 충돌과 조화에 관한 일고	이 상 정 / 231
국가연구개발 저작물 관리의 법적 고찰	윤 중 민 / 267
퍼블리시터권의 저작권법적 보호에 대한 비판적 고찰	김 윤 명 / 307

【발표논문】

IT 분야의 NPEs 특허 분쟁과 전략적 대응	함 수 영 / 349
---------------------------------	-------------

【기타자료】

社團法人 韓國産業財産權法學會 定款	421
산업재산권 학회지 발간에 관한 규정	433
원고작성 및 제출요령	435
한국산업재산권법학회 연구윤리규정	437
2010년 (재)한국산업재산권법학회 임원진 명단	444

종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호*

-대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로-

박 준 석**

◆ 목 차 ◆

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| I. 서론 | IV. 발명을 영업비밀로 보호하는 경우에 대한 대비필요성 |
| II. 하나의 발명에 다수의 행위주체가 관여할 때 법적 처리 개요 | 1. 대비의 필요성 |
| 1. 논의의 필요성 | 2. 대학생 등이 관여하였을 때 영업비밀 관련논의의 특징 |
| 2. 복수의 自然人인 경우 | 3. 대학생 등에 의한 영업비밀 침해의 예방 문제 |
| 3. 法人이 한쪽 이상의 당사자인 경우 | 4. 대학생 등과 다른 주체들의 영업비밀 공유의 법적 관계 |
| 4. 정리 | V. 발명자권 등이나 보상청구권에서 대학생 등의 비율 결정 문제 |
| III. 대학생 등이 발명진흥법상 종업원인지 판단기준에 대한 검토 | VI. 결론 |
| 1. 종업원인지 여부에 대한 기준 | |
| 2. 종업원의 직무에 해당하는 지 기준 | |
| 3. 직무발명에 해당하는 경우의 법적 효과 | |
| 4. 직무발명에 해당하지 않는 경우의 법적 효과 | |

* 이 연구는 2008년도 서울대학교 신입교수 연구정착금으로 지원되는 연구비에 의하여 수행되었음. 이 글 일부는 줄고인 ‘대학(원)생 발명의 소유지분에 대한 법적 해석’, 서울대 기술과법센터(2010.9.)를 바탕으로 하고 있음.

** 서울대학교 법과대학/법학대학원 조교수

I. 서 론

현재 한국의 대학가(大學街)에서는 이공계를 중심으로 학부생이나 대학원생들에 의한 세칭 ‘프로젝트(project)’ 혹은 ‘연구용역’의 참가, 대학원생들의 석·박사 논문작성 과정에서 아주 활발하게 발명이 이루어지고 있다. 하지만 아쉽게도 기업 간의 점증하는 특허분쟁 실태와 비교하여 볼 때 대학가의 발명에 관하여는 관련자들 사이에 벌어진 분쟁¹⁾을 판단한 우리 법원의 판결을 찾기조차 힘들다.²⁾ 이런 사실은 아직 대학가에서 이루어지는 발명에 있어 별다른 법적 문제없이 매끄럽게 관련실무가 진행되어온 결과라기보다는 오히려 충분한 법적 보호, 혹은 심지어는 기본적인 법적 검토조차 제대로 이루어지지 않고 있는 결과라고 필자는 이해한다. ‘학부생이나 대학원생들’(이하에서는 이들을 편의상 ‘대학생 등’이라고만 함) 상당수가 여러 가지 발명에 많은 기여를 하고 있지만 해당 발명에 관하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’(발명자권, 發明者權)나 특허권(이하에서는 이들 두 가지 권리를 묶어 ‘발명자권 등’이라고만 함)을 대학생 등이 법적으로 적절히 보장받는 것은 한국의 현실상 어려운 점이 많다.

이에 비하여 오늘날 세계의 IT업계를 호령하고 있는 글로벌기업 구글(Google)의 사업이 처음에는 스탠포드 공대 재학 중이던 대학원생 2인(Larry Page와 Sergey Brin)의 인터넷검색 관련 발명을 토대로 시작되었음은 너무나 유명한 역사적 사실이다. 이는 대학생 등이 이룬 발명에 관하여 적절한 범위에서 법적 보호를 부여하는 것이 정보통

1) 이 글의 주된 관심이 있는 대학생, 대학원생은 물론 대학교수, 해당 대학교 등이 당사자로 나선 사건을 의미한다.

2) 2010. 9. 현재 직무발명의 성립여부나 그 보상금을 둘러싸고 내려진 수십건의 판결을 찾아볼 수 있으나, 이는 기업과 그 전직 종업원과의 분쟁이 대부분이다.

종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호

신사회에서 넓게는 국가의 경제까지 좌우할 여지가 있음을 드러내는 좋은 예인 것이다. 이 글에서는 이런 문제의식으로 종업원의 직무발명 제도를 특히 한국의 대학교에서 대학생 등이 관여한 발명에서의 권리귀속 문제를 중심으로 살펴보고자 한다. 그런 논의에 부가하여, 최근 기술경영(Management of Technology, MOT)적 차원에서 발명의 특허법적 활용에 못지않게 중요해지고 있는 영업비밀로서의 활용에 있어 대학생 등의 발명이 갖는 특징도 검토하고자 한다.

필자가 글의 서두에서 환기하고 싶은 점은, 대학생 등의 발명에 대한 법적 지분을 확실히 보장하는 것이 해당 발명에 관여하는 다른 이해관계자들, 즉 대학생 등을 통상 직접 지도하는 교수, 발명을 위한 시설과 자금을 제공하는 대학교, 나아가 협력관계에 있는 산업체³⁾의 이익을 해하지는 않는다는 시각이 출발점으로 필요하다는 점이다. 먼저 교수의 경우 기본적으로 발명진흥법상 직무발명의 제약을 받는 종업원에 가깝다는 점에서 대학생 등을 위한 이 글의 법적 논의는 곧바로 교수를 위한 법적 이론으로 전화(轉化)될 수 있다. 다음으로 대학교나 산업체의 경우 교수나 대학생 등의 법적 지분이 강화되면 당장은 전체에서 차지하는 자신들의 지분에 상대적인 축소가 있을 수도 있겠으나, 발명의 실제 수행자는 어디까지나 자연인(自然人)인 교수와 대학생 등이므로 실제 수행자들이 자신들의 지분이 강화된 결과 더욱 발명에 큰 의욕을 가지게 된다면 장기적으로는 더욱 활발하게 발명이 이루어져 대학교나 산업체가 거두는 과실의 총합계는 오히려 더 증가할 수 있다.

3) ‘산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률’은 법률명칭 그대로 산업교육을 진흥하고 산학협력(産學協力)을 촉진하기 위해 2003. 5. 27. 구 산업교육진흥법을 개정하여 수립된 법률이다. 이 법은 산업교육기관인 대학교 등에 ‘새로운 지식·기술의 창출 및 확산을 위한 연구·개발’을 발주하는 외부주체를 ‘산업체’라고 호칭하고 있으므로 이 글도 그에 따른다.

Ⅱ. 하나의 발명에 다수의 행위주체가 관여할 때 법적 처리 개요

1. 논의의 필요성

사실 대학생 등이 발명에 기여하는 과정에서 여러 주체가 개입한다. 함께 참여하는 다른 대학생 등이나 통상의 발명과정에서 현장의 지도자라고 할 수 있는 교수, 그 연구발명을 위한 공간이나 시설을 제공하는 대학교, 경우에 따라 해당 연구발명의 최초 계기를 부여하거나 중요한 재정지원을 하는 외부의 산업체나 국가 등이 그들이다. 위 복수의 주체들 사이에 상호 어떠한 관계를 맺고 있는지에 따라 현장에서는 실로 다양한 법적 지위의 변형이 발견된다.

우리 특허법 및 발명진흥법은 발명을 한 자에게 권리를 부여함을 원칙으로 하되 발명을 한 자가 종업원인 경우 사용자에게 일정한 지위를 인정한다는 예외를 두어 위 주체들 사이의 이해관계를 규율하고 있다.⁴⁾ 이런 원칙과 예외에 따라 이하에서는, 먼저 해석상 ‘발명을 한 자’가 되기 어려운 법인(法人, 사립대학교의 경우 해당 대학교를 운영하는 학교법인, 국공립대학교의 경우 국가나 지방자치단체가 이에 해당하며 대학교와 산학협력관계에 있는 산업체 대부분도 해당됨)의 개입여부에 따라, 그 다음으로 해당 자연인이 종업원인 지 여부에 따라 앞서와 같은 대학교에서의 발명을 둘러싼 다양한 모습들을 법적으로 분류해 보고자 한다.

4) 이상은 특허법 제33조 제1항 및 발명진흥법 제10조 참조.

2. 복수의 自然人인 경우

가. 당사자들 사이 관계가 대등한 경우

발명에 관한 권리귀속을 다투는 자들이 모두 자연인이며, 그 자연인 사이에 관계가 대등하여 아래 설명할 직무발명이 성립할 여지가 없는 상황이다. 대학교 안에서라도 가령 여러 명의 대학생들이 학교나 교수와의 연계 없이 자발적으로 발명을 기획하여 완성하였다면 여기에 해당할 것이다. 교수와 연계하였더라도 당해 교수가 학생들에 대한 단지 협력자 내지 조연자의 지위에 있고 지휘·감독자가 아닌 경우(다만, 교수가 대학교의 직무발명자의 위치에 있다면 아래 3. 가.(2)의 문제에 불과함)라면 역시 여기에 해당할 것이다.

이런 상황에서는 특허법 상 ‘특허를 받을 수 있는 권리’,⁵⁾ 즉 발명자권(發明者權)⁶⁾의 공유가 성립하게 된다.⁷⁾ 이때 공동발명자 중 1인이 임의로 자기 혼자의 명의로 특허출원을 하였다면 이른바 모인출원(冒認出願)의 문제가 발생하여 특허거절이유나 무효사유가 된다.⁸⁾

5) 특허법 제37조 참조.

6) 특허권은 출원, 심사, 등록을 거쳐야 비로소 발생하는 권리인데, 발명이 이루어진 때로부터 특허등록까지는 실제로 수년이 소요된다. 그에 따라 특허법 제33조는 잠정적으로 ‘특허를 받을 수 있는 권리’, 즉 발명자권(發明者權)을 부여하여 제한적으로 보호하고 있음은 주지의 사실이다. 이는 자신의 발명을 자유롭게 실시(實施)할 권리를 본질로 하며, 자유롭게 타인에게 양도할 수 있음이 원칙이다(제37조 제1항 참조). 하지만 발명자권의 공유관계에서는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 공유자 자신의 지분조차 양도할 수 없게 된다(제37조 제3항).

7) 특허법 제33조 2항; “2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.”

8) 제44조, 제62조 제1호, 제133조 제1항 제2호 각 참조.

나. 당사자들 사이 관계가 대등하지 않은 경우

발명에 관한 권리귀속을 다투는 자들이 모두 자연인뿐으로 그들 사이가 대등하지 않은 상황은, 흔하지 않겠지만 교수와 대학생 등 사이의 관계 중 일부는 예외적으로 여기에 해당할 수 있다.⁹⁾ 이런 상황에서는 대학생 등이 아래 설명하는 ‘직무발명’의 효과를 받게 된다.

3. 法人이 한쪽 이상의 당사자인 경우

가. 일방이 법인이고 타방이 자연인인 경우

(1) 법인과 자연인 사이가 대등한 때

사실 법인(사립대학교를 운영하는 학교법인, 국공립대학교를 운영하는 국가나 지방자치단체, 편의상 이하에서는 이들을 합하여 ‘대학교 등’이라고 칭하기도 함)은 자연인과 달리 발명을 수행하는 실제 주체가 될 수 없다. 특허법은 저작권법과 마찬가지로 그 법이 부여하는 특허권이라는 유인책을 실제로 발명행위를 한 자연인에게만 원칙적으로 부여하고 있다. 법인은 직무발명 규정이나 이미 자연인에게 귀속된 권리를 승계하여 출원인이 되는 방법 등으로 보호받을 수 있을 뿐인 것이다. 환언하여 특허법 제33조가 “발명을 한 자 또는 그 승계인”에게 특허를 받을 수 있는 권리를 부여한다고 규정함에 있어 만일 법인도 그 ‘者’ 혹은 ‘人’에 속하는 것으로 전제하고 있는 것이라면 굳이 발명진흥법상 직무발명 조항이 별도로 존재할 이유가 없

9) 교수가, 대학교 내의 직무와 무관하게, 직접 채용조건을 내걸고 근로자로서 연구원을 모집한 경우 등이다. 벤처중소기업 사장인 교수가 종업원으로 취업한 대학생 등과 함께 발명한 경우가 여기에 해당할 것이다.

는 것이다.

발명에 관계된 당사자들인 법인과 자연인 사이가 대등한 때, 법인은 실제 발명을 수행하였거나 그런 수행자들의 사용자 지위에 있던 자연인¹⁰⁾과 당해 발명에 관하여 일정한 계약을 체결한 지위에 있음에 불과하다. 이때는 언제나 자연인이 먼저 취득한 발명자권 등을 사후에 계약의 효과로 이전받을 수 있는 지위에 그친다.¹¹⁾

(2) 법인과 자연인 사이가 대등하지 않은 때

법인과 자연인 사이가 대등하지 않은 경우란 다름 아니라 근로관계(혹은 고용관계)의 존재로 직무발명이 성립하는 경우를 의미한다. 주의할 점은 설령 교수가 법인(소속 대학교)의 관계에서 그 종업원에 해당한다고 판단되는 사례에서라도 그에 따라 교수에 속한 대학생 등까지 자동적으로 해당 대학교의 종업원으로 취급할 필요는 없다는 점이다. 오히려, 대학교로부터 급여를 지급받고 정식 근로계약관계가 존재하는 것이 통상적인 교수와 달리, 대학생 등은 법인과 대등한 관

10) 가령 법인이 앞서 2.의 나. 각주부분에 등장한 교수나 중소기업사장과 계약을 체결한 때이다.

11) 실무에서는 대학교 소속 교수가, 대학교의 내부지침(외부 산업체와 프로젝트 계약을 체결할 때에 해당 대학교 산학협력단이 그 상대방이 되어야 한다고 거의 모든 대학교들이 지침상 규정하고 있음)을 위반한 채, 외부 산업체와의 계약에서 직접 당사자가 되면서 그 계약 중에 발명자권 등을 산업체에 양도하기로 약정한 사례가 왕왕 존재한다. 그런데 이렇게 산업체에 교수가 권리를 양도하려면 그에게 귀속된 권리가 일단 존재하여야 하지만 많은 경우, 후술하는 직무발명 규정에 의하여 해당 권리는 대학교 산학협력단에 이미 자동승계된 상태이거나(국공립대학교의 경우) 승계통지에 의해 이전된 상태(그 통지전이라면 이중양도의 문제가 발생할 여지가 있음)일 것이어서 사실상 산업체로 이전할 권리가 존재하지 않는 때가 많을 것이다. 이런 이중양도 상황에 관한 자세한 설명은 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 - 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 「지식재산21」(2008. 10.), 76-79면을 참조할 것.

산업재산권 제33호

계에 있다고 판단될 여지가 더 많다.¹²⁾

어쨌든 법인과 자연인 사이가 대등하지 않은 경우 발명진흥법에 따라 직무발명이라는 특별한 제약이 적용될 것이다. 발명진흥법상 직무발명제도의 골격은 종업원이 행한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 종업원에게 원칙적으로 귀속시키지만, 사용자는 특허권에 대한 무상(無償)의 통상실시권을 가지거나 혹은 미리 종업원의 직무발명 관련권리를 승계할 것을 계약(이른바 ‘예약승계조항’)한 경우 정당한 대가를 지급하고 당해 종업원의 발명자권이나 특허권¹³⁾을 승계 받도록 한 것이다. 이러한 직무발명제도의 취지는 발명이 완성되는데 사실상 직간접으로 기여한 사용자를 정책적으로 배려하여 형평을 기하기 위한 제도임은 물론이다.

참고로 미국에서도 근로관계의 사용자를 위하여 ‘shop right’¹⁴⁾가 인정되는데, 이것은 연방특허법에 근거한 법정의 권리가 아니라 보통법에 근원한 형평상의 원칙이다.¹⁵⁾ 특약이 있었을 경우 사용자가

-
- 12) 이렇게 판단되는 상황이라면 교수는 직무발명의 효과에 종속되고, 대학교 등은 그 효과로 취득한 발명자권 등의 각 지분을 대학생 등과 공유하는 관계가 된다.
 - 13) 승계의 대상에 특허권을 포함한 것은 설령 종업원이 발명진흥법에 따라 성실히 발명완성사실을 통지하지 아니하고 몰래 자신의 명의로 특허권을 취득하였다더라도, 이것은 모인출원의 문제가 된다고보다, 사용자가 그 특허권에 대하여 승계하겠다는 통지를 할 수 있음을 인정한 것이다. 아울러 설령 종업원이 끝까지 제12조의 통지를 이행하지 않은 경우라도, 논란이 있겠으나, 사용자는 먼저 제13조에 의한 승계 통지를 할 수 있다고 보아야 균형이 맞을 것이다.
 - 14) 이에 관해 잘 정리된 요약으로는 Robert P. Merges, “The Law and Economics of Employee Inventions”, 13 Harvard Journal of Law and Technology 1 (Fall 1999), p 4-10을 참조할 것. 한편 자세한 설명을 담은 국내문헌으로는 서태환, “미국법상 직무발명에 관한 취급”, 「특별법연구」 7권, 박영사 (2005.12) 참조.
 - 15) 그에 따라 연방특허법이나 연방법원의 판례가 아니라, 멀리 보통법에 공

권리를 양수할 수 있는 한편 그런 특약이 없더라도 사용자는 무상의 비배타적(non-exclusive) 실시권으로서 ‘shop right’을 취득하게 되는 데 그 성격이 한국에서의 그것과 흡사하다.¹⁶⁾ 차이가 있는 점은 우리 발명진흥법은 직무발명 이외의 발명들에 관하여 사용자가 특약으로 승계하는 행위를 금지하고 있음에 비하여,¹⁷⁾ 미국에서는 그런 발명들조차도 원칙적으로 유효하게 당사자 간에 승계의 대상으로 삼을 수 있다는 점이다. 이를 자세히 보면 다음과 같다.

종업원의 발명에 관하여 미국에서는 다음과 같은 3가지 원칙에 의해 권리귀속주체를 결정한다. 첫 번째는 설령 명문의 약정이 없더라도 연구개발을 위해 고용된 종업원에 의한 결과물인 발명은 그 사용자에게 귀속된다는 원칙,¹⁸⁾ 두 번째는 연구개발 임무를 맡지 않은 종업원에 의한 발명에 있어서는 그 종업원의 직무(job duty)와 당해 발명이 관련성이 있거나 그 발명이 사용자의 시설, 인력이나 기타 자원을 활용하여 만들어졌을 경우 사용자에게 무상의 ‘shop right’를 부여

통의 뿌리를 두었으나 다소간의 모습이 서로 상이한 각 주(州)의 계약법이나 이를 관할하는 각 주 법원의 관례가 종업원의 발명에서의 권리귀속 문제를 취급하고 있다.

- 16) 가령 미국의 shop right의 경우 사용자가 제3자에게 양도할 수 없다고 해석된다. 이는 Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials (3rd edition)*, LexisNexis, 2002, p. 1308. 한국에서도 마찬가지로 사용자가 취득하는 무상의 법정실시권은 사용자가 임의로 양도할 수 없다고 해석된다. 법정실시권 일반에 관하여 자유로운 이전을 인정할 필요가 없다는 설명으로는 송영식, 「지적소유권법 (상)」, 육법사(2008), 464면 등.
- 17) 발명진흥법 제10조 제3항 “직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.”
- 18) Robert P. Merges, op. cit., p. 5에서는 ‘사용자에게 귀속될 발명(Firm-Owned Inventions)’이라고 칭하고 있다.

한다는 원칙,¹⁹⁾ 세 번째는 앞서와 달리 종업원의 직무와 관련성이 없거나 사용자의 자원을 활용하지 않은 발명이라면, 종업원이 위 발명의 귀속주체가 된다는 원칙²⁰⁾이다. 그런데 정작 중요한 사실은, 위 3가지 원칙에 불구하고 사용자와 종업원이 체결한 계약(contract)이 발명의 귀속을 결정하는데 최고의 규범임을 미국의 법원들이 아주 확고하게 인정하여 왔다는 점이다. 특히 미국 법원은 위 계약이 불공정하다거나 강박에 의한 것이어서 무효라는 취지의 종업원의 주장을 인용하는 데 아주 인색한 태도를 보여 왔다.²¹⁾ 사실 이런 계약의 체결에 있어 종업원의 지위가 상대적으로 열악하다는 점을 고려하여 계약의 유효성을 제한할 필요가 있다는 학계의 비판론이 제기되고 있으나,²²⁾ 반대론도 만만치 않은 것이다.²³⁾

어쨌든 한국에서 직무발명이 이루어진 경우 종업원은 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다.²⁴⁾ 이때 대학생 등뿐만

19) Merges교수는 이를 ‘사용자와 관련된 발명(Firm-Related Inventions)’이라고 칭한다.

20) Merges교수는 이를 ‘독립발명(Independent Inventions)’이라고 칭하고 있다. 연구개발 임무와 무관한 종업원이라면 이런 독립발명을 사용자와 나누지 않고 독점하며, 연구개발 임무를 맡은 종업원이라도 예외적으로 독립발명에 관한 권리를 취득할 수 있다고 한다.

21) 이런 약정의 효력과 다툼에 관한 아주 상세한 연구로는 이는 Edward L. Raymond, Jr., “Construction and effect of provision of employment contract giving employer right to inventions made by employee”, 66 American Law Reports 1135 (1988) 참조.

22) 아울러 미국의 주류적 판결의 입장과 달리 1977년부터 1989년경 사이에 캘리포니아, 델라웨어 등 8개주는 가령 사용자의 시설, 지원 등을 활용하지 않고 독립적으로 이루어진 발명에 관하여는 양도계약을 무효로 하는 내용의 주법을 제정하여 운용중이라고 한다. 이는 Robert P. Merges, op. cit., FN 30 참조.

23) 비판론에 대한 반론으로는 Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, op. cit., p. 1310 등.

아니라 만일 교수도 대학교의 종업원으로 인정되는 상황이라면, 발명진흥법 제12조²⁵⁾의 취지에 따라 발명의 완성사실을 대학생 등과 교수가 공동으로 알려야 한다고 해석된다. 이러한 통지를 받은 사용자는 대통령령²⁶⁾이 정한 기간 내에 그 발명에 대한 승계여부를 종업원에게 문서로 알려야 하며, 이렇게 승계의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 보지만, 반대로 소정기간 안에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 볼 뿐 아니라 당초 가질 수 있었던 통상실시권도 가질 수 없게 된다.²⁷⁾

나. 법인 사이의 관계

만일 A법인과 B법인의 종업원들이 협력하여 발명을 완성하였다면 앞서 2.의 가. 항에 따라 원래 그들 사이에 공유될 발명자권 등의 지분이 각각 사용자인 A 혹은 B에게 직무발명의 효과로 귀속될 것이기가 문제될 것이다. 가령 대학교 내에 입주한 산업체의 종업원들과 대학교 소속 교수와 대학생 등이 공동프로젝트 수행을 통하여 발명을

24) 2006년 3월 특허법 및 발명진흥법의 동시개정을 통하여 원래 구 특허법 제39조에 위치하던 직무발명 관련규정이 발명진흥법으로 이관되면서, 종업원의 직무발명 완성사실 통지의무 및 직무발명에 대한 사용자의 승계여부 통지의무 조항이 신설되었다.

25) 제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

26) 발명진흥법 시행령 제7조 (승계 여부의 통지기간); “법 제13조 제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다.”

27) 발명진흥법 제13조 3항.

완성한 경우가 좋은 예이다.

그러나 실제 훨씬 더 많은 사례는 한쪽 법인에 속한 자연인들만이 발명에 기여한 경우이다. 가령 ‘산업체’에 의해 대학교를 상대로 한 각종 프로젝트(project) 발주의 수행결과로 발명이 이루어진 상황이 그것이다. 이때는 양쪽 법인 중, 실제로 발명에 기여한 자연인들의 사용자 지위에 있는 법인만이 일단 직무발명의 효과에 따라 권리를 일단 승계하고, 그 나중어야 상대방 법인은 법인들 사이에서 미리 체결된 계약의 내용에 따라²⁸⁾ 그 권리의 전부나 일부를 이전받는 관계가 된다. 즉 자연인들만이 권리를 공유한 상황에서는 발명에 관한 공유지분을 정함에 있어 약정이 없는 경우 실제로 기여한 비율을 따지게 될 것이고 그것을 알기 어렵다면 균등한 지분으로 추정될 것이지만,²⁹⁾ 법인들 사이에서의 공유지분 결정은 전적으로 계약자유의 영역에 속하며 가령 물적 설비의 제공이나 투자금액의 비율에 의해 정해질 여지가 없다.

한편 최근에는 산업체가 아니라 국가가 연구개발 프로젝트의 발주

28) 이때 구체적인 약정 유형(연구계약서 표준양식)에 관하여는 국가정보원 산업기밀보호센터 간행, 「대학산업기술보호 매뉴얼」, 2007, 188-195면에 전형적 양식이 상세히 수록되어 있음.

29) 특허법에 명확한 규정이 없으나 공동저작물의 저작재산권 지분에 관하여 저작권법 제48조 2항에서 “공동저작물의 이용에 따른 이익은 공동저작자 간에 특약이 없는 때에는 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분된다. 이 경우 각자의 이바지한 정도가 명확하지 아니한 때에는 균등한 것으로 추정한다.”고 규정하고 있는 것이 준용될 수 있다고 본다. 이런 사건과 달리, 계약 당사자가 공동으로 발명을 한 경우 원칙적으로 계약 당사자들의 공유에 속하며, 각 당사자의 지분은 원칙적으로 균등한 것으로 추정되지만 발명에의 기여도가 계약 당사자의 일방에게 현저히 큰 경우에는 발명의 기여도에 의해 그 지분이 배분된다는 입장으로는 정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정에 관한 연구”, 「산업재산권」 23호 (2007.8.), 375면 참조.

자가 되고 대학교가 이를 수주하는 예도 늘어가고 있다. 원래대로라면 이때도 계약의 내용에 따라 발명에 관한 권리의 귀속이 결정되어야 할 것이지만 산업체와 달리 국가가 발주자인 경우에는 국가 대신 해당 발명을 수행한 대학교 등에게 발명자권 등을 원칙적으로 귀속시키도록 한 과학기술기본법³⁰⁾ 및 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’³¹⁾ 등 각종 공법상 제약이 적용되므로 국가가 권리의 귀속 주체가 되는 것은 이례적이다.

4. 정리

-
- 30) 법 제11조의3(국가연구개발사업결과물의 소유·관리 및 활용촉진); ① 국가연구개발사업의 결과물은 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발결과물의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. 다만, 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가의 소유로 할 수 있다.
1. 국가안보상 필요한 경우
 2. 연구개발결과물을 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우
 3. 연구기관 등이 국외에 소재한 경우
 4. 그 밖에 연구기관 등이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우
- 31) 해당 규정 제20조 2항에서 “국가연구개발사업의 수행 결과로 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다”고 규정하고 있다. 다만 제15조 2항은 “기업이 주관연구기관인 경우에는 중앙행정기관의 장은 정부출연금지분에 상당하는 부분을 전문기관의 소유로 할 수 있다”고 규정하고 있는데, 국가연구개발사업의 공정한 관리를 목적으로 하는 위 규정의 목적상 기업에게 정부의 지분을 넘기는 것은 부적절한 경우가 있을 수 있고 그럴 경우라면, 보다 객관적인 전문기관(제2조 3호에서 ‘중앙행정기관의 장이 소관 연구개발사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 위탁하여 수행하기 위하여 설립하거나 지정한 기관’으로 정의하고 있음)에게 정부의 지분을 귀속시키기 위한 취지로 해석된다.

산업재산권 제33호

이상과 같이 복잡하게 나눌 수 있는 여러 가지 태양 중, 이 글의 주제인 대학생 등의 발명에 국한할 때, 3.의 나. 항에서 설명한 법인들(대학교와 외부산업체) 사이의 약정관계는 대학생 등에게 간접적인 영향을 끼치는 데 불과하므로 당장의 관심대상은 아니다.³²⁾ 또한 대학생 등에 의한 발명에서 법인(대학교)이 어떤 형태로든 개입되지 않는 경우가 드물 것이므로 2.의 가. 및 나. 항과 같은 경우들은 문제될 가능성이 적다.

그 나머지 태양들은 일방이 법인이고 타방이 자연인인 경우들이다. 그 중 3.의 가. (2)에서, 협상력이 가장 열악한 지위에 있는 대학생 등의 입장에서는 i) 교수, ii) 대학교 중 누구라도 대학생 등을 상대로 사용자 지위를 인정받기만 하면 결과적으로는 직무발명의 효과에 따라 발명자권이나 특허권을 잃게 된다는 점에서 공통된다. 이와 관련하여 아래에서는 발명진흥법상 사용자와 종업원 관계 유무를 판단하는 기준에 관하여 살핀다.

32) 그러나 외부 법인(산업체)이 앞서와 같이 계약을 통해 취득하는 지위는 간접적으로 대학생 등의 권리에도 영향을 미친다. 즉 가령 산업체가 계약을 통하여 일부 지분을 취득하여 특허 받을 권리나 특허권의 공유자가 된 경우 특허법 제99조 제3항(특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다)에 따라 다른 공유자의 동의 없이도 자유롭게 해당 특허발명을 실시할 수 있게 된다. 그런데 산업체는 대학교나 교수, 대학생 등과 달리 대규모의 실시를 구현할 능력이 있어 당해 발명이 가지는 시장가치의 이익을 실제로는 산업체가 독식하는 현상이 벌어지기 쉽다. 이를 우려한 대학교 등의 요구로 특약에서는 공유자 지분에 따른 실시까지 금지하거나 그 실시의 수익을 나눌 것을 약정하기도 한다.

Ⅲ. 대학생 등이 발명진흥법상 종업원인지 판단기준에 대한 검토

1. 종업원인지 여부에 대한 기준

가. 교수와 다소 상이한 대학생 등의 처지

교수는 국공립 혹은 사립을 막론하고 대학교와 분명한 고용관계에 있고, 그에 따른 보수를 지급받는다든 점에서 종업원인지의 판단에 있어 학생보다 다소 불리한 처지에 있음은 사실이다.

반면 교수와 달리 대학생은 반드시 종업원에 속한다고 보기 어렵다. 가령 보수의 지급이나 정식고용계약 없이 단지 학문적 열의로 프로젝트에 참여하는 경우와 같이, 상당한 논란이 있을 법한 사례가 존재한다. 다만 대학생 등이 프로젝트 참여를 하며 교수와 내부적으로 체결하는 계약에서 발명자권 등이나 보상청구권을 제약하는 경우는 간혹 존재한다.³³⁾

나. 종업원이라면 형식적인 고용계약이 반드시 필요하다는 입장 비판

무엇이 종업원에 해당하는 지에 관하여 발명진흥법은 직접 정의하고 있지는 않다. 하지만 필자가 추측하건대 발명진흥법 제10조 2항의 문구³⁴⁾를 근거로 종업원이라면 적어도 형식적인 고용계약의 존재가

33) 이때라면 후술하듯이 그런 포기약정이 강행규정위반으로 무효인지가 문제될 수 있다.

34) “제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명

산업재산권 제33호

요구된다는 주장이 등장할 수 있다. 즉 위 조항에서 그 앞 1항³⁵⁾에서 정한 (사기업 등에 있어) 사용자 대 종업원의 관계가, 국가나 국공립 학교의 영역에서는 국가 대 공무원, 국공립학교 대 ‘고등교육법상 (대학교) 교직원’으로 치환됨을 전제하고 있다고 해석한다면, 고등교육법 및 시행령에서는 교직원을 어디까지나 정식의 근로관계가 존재하는 경우에 한정하고 있으므로³⁶⁾ 역(逆)으로 1항의 경우도 정식의 근로관계를 체결한 자만이 종업원일수 있다는 논리가 성립될 수도 있다. 그렇지만 위 2항은 1항의 구조를 국가나 국공립학교에 그대로 옮긴 조항이라기보다 국가의 공무원이나 국공립대학교의 교직원에 대하여는 더 폭넓은 권리제한이 가능하다는 예외를 담은 조항에 불과하다. 즉 국가나 국공립대학교를 위하여 일하더라도 위 ‘공무원’이나 ‘교직원’에 해당하지 않는 자에 대하여는 1항의 원칙으로 돌아가 처리하는 것이 입법자의 의도라고 보이므로, 위 주장은 찬동하기 힘들다.

한편 발명진흥법이 ‘예약승계’에 관하여 규정하면서 ‘근무규정’을

에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.”

35) “직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록...을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권...에 대하여 통상실시권을 가진다.”

36) 고등교육법 제14조 (교직원의 구분)

- ① 학교에는 학교의 장으로서 총장 또는 학장을 둔다.
- ② 학교에 두는 교원은 제1항의 규정에 의한 총장 및 학장외에 교수·부교수·조교수 및 전임강사로 구분한다.
- ③ 학교에는 학교운영에 필요한 행정직원등 직원과 조교를 둔다.

언급하고 있는 등 종업원과 사용자 사이에 공식적인 계약이 존재할 것을 암시하고 있음을 근거로,³⁷⁾ 발명진흥법상 종업원이려면 역시 명시적인 근로계약의 존재를 요구한다는 입장이 등장할 수도 있다. 그러나 이런 입장 역시 오류가 있다. 직무발명의 예약승계는 명시적인 규정이나 계약이 존재하지 않더라도 당사자 간 묵시적인 의사표시에 의해서도 인정될 수 있다고 보는 것이 옳다. 판례³⁸⁾ 역시 그렇게 보고 있다.

다. 판례나 지배적 학설의 입장

지배적인 학설은 직무발명이 성립하기 위한 ‘종업원’과 ‘사용자’의 관계를 해석함에 있어 위 문구들의 의미가 좁은 의미의 근로계약에 따른 고용관계에 한정되지 않는다는데 일치하고 있다.³⁹⁾ 판례 역시 비슷한 맥락으로 넓게 종업원 지위의 성립을 긍정하고 있는 듯하다. 즉 판례는 “사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다”고 판시하고 있다.⁴⁰⁾

37) 발명진흥법 제10조 3항; “직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.”

38) 서울중앙지방법원 2010. 1. 20. 선고 2009가합97210 판결; “직무발명의 예약승계는 그에 관한 규정이나 계약이 없더라도 당사자 간의 묵시적인 의사표시의 합치에 의하여도 그 승계약정이 인정될 수 있다.”

39) 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 특허소송연구 3집(2005); 윤선희, “판례에서 본 직무발명제도”, 직무발명과 특허권 학술세미나 발표문(한국지적재산권학회 2006); 김수동, “국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰,” 지식재산21 통권 94호, 2006 등.

산업재산권 제33호

위임(委任)이나 도급(都給)관계가 여기의 ‘종업원’과 ‘사용자’의 관계에 해당하는 지에 관해서는, 원칙적으로 해당하지 않겠지만 예외적으로 지위·감독 관계가 존재하면 해당할 수도 있다고 풀이할 것이다. 이는 결국 ‘위임이나 도급관계에서 민법 제756조에서의 사용자책임이 성립하느냐’의 문제에 관한 우리 판례의 입장과 실질적으로 마찬가지로 된다.⁴¹⁾

라. 대학교의 실제 관련 지침의 내용

가령 대표적으로(이하, 가나다순⁴²⁾) 고려대학교 내규인 ‘지식재산 관리규정’⁴³⁾은 교수, 직원, 학생 및 연구업무에 종사하는 자(이를 규정에서는 ‘교직원 등’이라 지칭하고 있음)를, 서울대학교 내규인 ‘지식재산권 규정’⁴⁴⁾은 “서울대학교의 전임교원, 기금교수, BK계약교수, 초빙교원, 조교, 직원, 연구원, 학생, 수료생”(이를 규정에서는 ‘발명자’라고 지칭하고 있음)을,⁴⁵⁾ 각각 직무발명이 성립되는 주체로 규정하고 있다. 이들 대학교가 채택한 ‘연구업무에 종사하는 자’ 혹은 ‘학생’, ‘수료생’라는 표현은 지배적 학설이나 판례처럼 사실상의 근로제공관계가 존재하면 종업원 지위를 인정하겠다는 취지로 보인다.

반면 한양대학교의 경우 관련지침(지식재산권관리 규정) 제2조 1호

40) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결.

41) 관련판례로는 대법원 1987.10.28. 선고 87다카1185 판결 등 참조. 아울러 직무발명의 ‘종업원’과 ‘사용자’ 관계를 민법 제756조의 ‘피용자’와 ‘사용자’ 관계와 함께 보는 견해는 이회기, 앞의 논문, 112면.

42) 국립대학교 중에서는 서울대를, 사립대학교 중에서는 각 산학협력단의 결산공고내용을 기준으로 2009년도 당기운영차익 규모가 가장 큰 한양대와 고려대를 편의상 선정하였다.

43) 2008. 6. 1 개정 규정 제1조.

44) 2008. 6. 26. 개정 (서울대학교 규칙 제1686호) 제2조 제1호.

45) 2005. 11. 7. 개정 제2조 2호.

에서 직무발명의 개념을 ‘교직원’이 직무에 관련하여 발명한 것이라고 정의하여 ‘교직원’에 한정하고 있다.

마. 올바른 기준 수립을 위한 해석

앞서 가.항에서 논란이 될 수 있는 예로 거론하였던, ‘보수의 지급이나 정식고용계약 없이 단지 학문적 열의로 프로젝트에 참여하는’ 대학생 등의 경우라도 다.항에서 살펴본 판례 기준에 비추어 보면 무상의 노무제공은 존재하므로 종업원에 해당할 것이다. 반면, 나.항의 견해에 따르면 종업원의 지위가 부정될 것이다. 우리 종업원의 지위조차 부정하기 보다는, 일단 그것은 인정하되 ‘종업원의 직무’⁴⁶⁾에 해당하는 지가 검토하는 단계에서 부적합한 것들을 걸러 최종적인 직무발명의 성립범위를 획정하는 논리가 합리적이라고 사료된다.⁴⁷⁾

그와 구별하여 사용자인 국가나 전담조직으로 권리의 당연승계가 인정되는 ‘공무원’이나 ‘국·공립학교 교직원’은 엄격하게 인정되어야 한다. 특히 후자의 ‘국·공립학교 교직원’은 앞서 말한 대로 발명진흥법 제10조 2항가 명시적으로 고등교육법상 교직원으로 한정하고 있는 취지를 간과하여서는 안 된다. 가령 국공립대학교의 경우 해당 대학생 등이 설령 명목상 연구원 직함을 사용하는 등 외형을 갖추었다

46) 그 이외에도 사용자의 업무해당성도 요건이지만, 종합대학의 경우 현실적으로 그 업무가 지극히 광범위하므로 사용자의 업무해당성이 부정되는 경우를 발견하기가 힘들 것이다.

47) 어차피 현행법의 결론에서는 사용자가 권리를 취득하지 못함에 차이가 없다. 하지만, 사용자와 ‘종업원’ 간의 약정으로 직무발명 이외의 발명에 관하여도 사용자가 일정한 권리지분을 취득하는 것을 더 폭넓게 인정하고 그 반대급부로 ‘정당한 보상’의 수준은 더욱 상향시킨 입법으로 이행하자는 것이 이 글 뒷부분의 주장이다. 이런 입법 하에서는, 종업원의 지위를 일단 넓게 인정하느냐, 그렇지 않느냐에 차이가 생기게 된다.

라도 정식계약 및 급여를 지급받지 않았다면 여기에 해당한다고 보기 어렵다. 그때라면 종업원의 직무관련성까지 구비한 경우에 한해 발명진흥법 제12조 내지 제15조에서 정한 원칙으로 돌아가 종업원은 사용자에게 발명완성사실을 통지할 의무가 있고, 이에 사용자는 승계여부를 통지하는 방법으로 승계할 수 있을 뿐이다.

2. 종업원의 직무에 해당하는지 기준

가. 직무 관련성에 대한 학설의 해석

발명진흥법 제2조 제2호에서 “현재 또는 과거의 직무”란 당해 발명의 해당 범위가 종업원의 현재 담당직무에 관한 때는 물론, 과거에 수행하였던 직무와의 관련성까지를 분명히 고려한 것이므로 같은 사용자 밑에서 담당보직이 변경되어 가령 연구 업무를 하다가 현재 영업 업무를 수행하는 자가 과거 연구분야의 발명을 완성한 경우도 이에 해당한다는 것이 대체적인 해석이다.

대학생 등의 직무범위에 관하여는 학설상 논의가 뜸하지만 대학교수의 직무범위에 관하여는 그간 상당한 논란이 존재하였다. 대학교수의 연구목적은 대학을 위한 것이 아니라 인류사회에 공헌하기 위한 것이고 대학교수가 당연히 향유하여야 할 학문적 자유 혹은 궁극적인 학문연구의 장려를 위하여서라도 정책적으로 대학교수의 발명을 직무발명에서 제외하여야 한다는 주장이 종전부터 상당히 강하게 제기되어 왔다.⁴⁸⁾ 하지만 이에 관하여는 반론도 만만치 않아⁴⁹⁾ 아직

48) 이런 취지는 정상조, 지적재산권법, 홍문사(2004), 131면. 마찬가지로 특정연구비나 특정시설을 활용한 결과물을 제외하면 모두 자유발명이 된다는 설명은 송영식, 「지적소유권법 (상)」, 402면.

49) 가령 대학교수 연구의 공익성을 강조한다면 오히려 국가소유로 귀속할

논란중인 부분이다.

나. 직무관련성에 대한 대학교 지침의 실례

각 대학교의 내부지침은 아래와 같이 직무관련성에 관하여 다음의 기준을 설정하고 있다.

고려대학교의 경우⁵⁰⁾ “교직원 등이 본교의 연구시설을 이용하여 전공과 관련하여 창작한 발명, 본교 또는 정부부처와 그 출연기관 등으로부터 연구비를 지원받고 특정 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명, 또는 제3자와의 연구용역과제로서 본교시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과 창작하게 된 발명 등을 말한다.”고 규정하고, 서울대학교의 경우⁵¹⁾ “서울대학교, 서울대학교 산하 재단법인 및 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 특정연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명을 말한다. 법률 기타 제3자와의 연구용역계약에 의하여 그 권리가 서울대학교에 귀속하게 된 발명은 직무발명으로 보며, 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과 창작하게 된 발명은 원칙적으로 직무발명으로 본다.”고 규정하고 있다. 이들 2개 학교는 어느 경우나 연구비의 지원 및 대학교 시설이나 인력의 활용을 판단기준으로 제시하고 있다.

필요가 있고 충분한 보상이 주어지는 것이 바람직하다는 취지로는 윤선희, “대학교수의 발명”, 인권과정의(2004.5.), 131면; 마찬가지로 고등교육법 제28조에서 대학의 목적이 이미 인류사회에 공헌하기 위한 것임을 분명히 하고 있는데다가 같은 법 제15조 2항에서 연구업무로 교수의 직무로 분명히 규정하고 있어 대부분의 연구업무가 대학교수의 직무에 해당한다는 설명으로는 정성찬, “대학교수 특허의 쟁점사항 검토”, 「지식재산 21」(2007.5.), 204면.

50) 고려대학교 지식재산관리규정 제2조 제2호.

51) 서울대학교 지식재산권 규정 제2조 제2호.

산업재산권 제33호

반면 한양대학교의 경우⁵²⁾ “교직원이 그 직무에 관련하여 발명한 것이 그 성질상 본 대학의 사업범위에 속하며 그 발명을 하게 된 행위가 당해 교직원의 재직 중에 이루어진 경우”라고 하여 앞의 학교들보다는 상당히 좁게 정하고 있다.

살피건대 앞서와 같이 금전적 지원 유무, 시설이나 인력의 제공 여부가 물론 직무관련성 판단에 있어 중대한 기준들임은 사실이지만 그것만으로 곧바로 직무관련성을 긍정하기보다는 다른 제반요소들도 분명히 고려대상임을 인정하여야 타당할 것이다.⁵³⁾ 아울러 현재의 경향은 미국에서처럼 한국의 대학교 내에서도 자유롭게 벤처기업을 운영하는 것을 점차 널리 인정하려는 방향이므로, 장래에는 해당 벤처기업이 보유한 설비와 자본이라고 볼 수 있는 범위 내라면 비록 형식적으로 대학교내 연구실을 활용한 것이더라도 직무관련성 판단에 있어 보다 신축적으로 판단할 여지가 있을 것이다.

3. 직무발명에 해당하는 경우의 법적 효과

가. 정당한 보상청구권 발생은 공통됨

(1) 총설

발명주체가 종업원에 해당하고 그 발명이 속하는 영역이 그 직무에 해당한 결과로 직무발명이 성립하면, 대학생 등은 발명자권 등에 관해서는 장차 권리를 잃게 될 수 있지만 그와 동시에 발명진흥법이

52) 한양대학교 지식재산권관리 규정 제2조 제1호.

53) 가령 연구비를 지원받았더라도, 연구비의 목적과는 전혀 무관한 발명이 성립할 수도 있다. 이때 해당 연구비가 영뚱하게 전용되었느냐, 그에 따라 별도의 법적책임을 부담하느냐 문제와는 별도로, 직무발명의 성립이 논의될 필요가 있다.

따로 정한 보상청구권을 자신의 지분비율에 따라 얻게 된다. 이에 관하여 발명진흥법 제15조 제1항은 종업원이 발명한 특허권을 사용자에게 이전하는 경우에 정당한 보상을 받을 수 있는 권리를 규정하고 있고, 특칙으로 제15조 제4항을 두어, 공무원의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다고 규정하고 있다. 이런 보상청구권은 사용자의 권리승계 즉시 발생한다.⁵⁴⁾ 일반 공무원이라면 직무발명의 보상에 관하여 특별한 규정이 있지만,⁵⁵⁾ 국공립대학교에서의 직무발명에는 위 보상규정이 적용되지 아니한다.⁵⁶⁾

(2) ‘정당한 보상’에 대한 판례의 입장

판례⁵⁷⁾는 발명진흥법상의 보상금 청구권의 성격은 경제적인 약자인 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로 보고 있다. 따라서 사용자 등이 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보하기로 한 계약은 무효이다. 이미 지급한 임금이나 수당 속에 보상금 성격의 금원이 포함되어 있다는 사용자의 주장이 있더라도 우리 판례상 받아들여지기 힘들 것이다.⁵⁸⁾ 대학교에서 지적재산권 관련지침을 두어

54) 서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결. 이는 서울고등법원 2009나26840호로 항소되었으나 원심 인정의 금액만을 일부 변경하고 판지를 그대로 유지하는 판결이 2009. 10. 7. 선고되었다.

55) ‘공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정’ 및 동 시행규칙 참조.

56) 위 규정 제2조의2(적용 제외) 이 영은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국공립학교 교직원의 직무발명에 대해서는 적용하지 아니한다.

57) 서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887 판결; “직무발명 보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효(이다).”

보상금청구권을 박탈하는 경우도 같다.

보상금 산정에서 승계인 이익액의 산정 시점은, 원래 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 할 것이다. 하지만, 발명에 관한 권리 승계 당시에 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 산정하기에 현실적으로 많은 어려움이 있다. 이를 고려하여 판례는, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있다고 보고 있다.⁵⁹⁾ 나아가 일부 판례⁶⁰⁾는 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당하다고 보았고, 다른 판례⁶¹⁾는 비록 가정적인 판단이지만 사용자가 당해 발명을 실시하지 않거나 그로부터 아무런 이익을 얻지 못한 경우에는 승계 당시의 예상에 얼마이지 아니하고 위와 같은 사후적 사정을 반영하여 직무발명보상금 청구권을 인정하지 아니할 수 있음도 긍정하고 있다.

(3) 판례 입장에 대한 평가

58) 가령 2007가합101887 판결이나 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결이 공통적으로 “직무발명보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안 되(는 것)”이라고 판단하고 있다.

59) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결; 역시 같은 취지인 같은 법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결 등을 참조.

60) 2008나119134 판결.

61) 2008나106190 판결.

종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호

우리 판례의 태도를 선행하자면, 대개는 시장에서의 최종적인 실현가치를 미리 가늠하기가 극히 곤란한 특허발명에 대하여, 종업원에게 정당한 보상을 구현하려고 승계시점이 아니라 발명의 시장이익 구현시점으로 이익액 산정 기준시를 사실상 이동할 수 있는 재량을 법관에게 부여한 것과 같다고 평가된다. 이런 태도는 이 글의 관심인 대학생 등의 발명에 대해서는 더욱 의미가 크다. 왜냐하면 기업보다 대학교에서의 발명은, 서두에 언급한 ‘구글’ 창업 사례에서 보듯이, 두 시점간의 상대적 가치변화가 더욱 심한 경우가 많기 때문이다.⁶²⁾

하지만, 향후 판례에서는 당해 발명이 실제로 구현한 시장이익을 고려하는데 있어 조금 신중해질 필요가 있다고 생각한다. 첫째, 발명에 대한 권리는 이미 사용자에게 넘어갔음에도 종업원에게 반대급부로 확실히 귀속되어야 할 보상청구권은 장래 이익을 고려한 금액산정문제 때문에 법적불안에 빠지는 불균형이 생길 수 있다. 둘째, 발명진흥법 제15조 제2항⁶³⁾은 i) 보상약정이 사전에 존재할 것, ii) 종업원과의 사이에 정당한 절차를 거쳤을 것을 요구하면서 이런 2가지 요건을 충족하면 정당한 보상으로 ‘간주’하도록 정하고 있다. 당해 발명으로 인한 사용자의 이익을 고려하는 것은 위 요건들 중 하나를

62) 즉 구글 검색엔진과 같은 극단적 성공 사례 이면(裏面)에는, 학문연구의 결과라는 성격이 더 강하기 때문에 대부분 시장성이 없어 사장(死藏)되는 대학교의 발명들이 존재하는 것이다. 처음부터 비교적 철저하게 시장성을 고려하여 연구가 진행된 결과물인 기업 발명들과 다르다.

63) 제15조(직무발명에 대한 보상)

② 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.

1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황

산업재산권 제33호

구비하지 못한 때라야 가능하며 그 때도 과거의 이익이 아니라 미래의 예상이익을 고려할 것을 분명히 하고 있다(같은 조 제3항).⁶⁴⁾ 이런 문구에 불구하고 ‘승계 당시의 예상에 얽매이지 아니하고 위와 같은 사후적 사정을 반영하여 직무발명보상금 청구권을 인정하지 아니할 수 있다’는 앞서 판례의 풀이는 무리한 해석론이다.

다만 주의할 것은 필자가 사실상 사후사정을 고려하는 판례의 태도를 전면적으로 반대하는 것은 아니라는 점이다. 특허발명, 그 중에서도 대학생 등의 발명은 만일 철저하게 발명자에게 입증책임을 부담시켜 승계시점에서의 예상이익을 발견하려 할 경우 실제로는 그 성질상 입증실패로 끝나 발명자에게 과소한 보상을 부여하는 것으로 귀결될 가능성이 무척 크다. 어찌 보면 원칙에서 벗어난 듯한 일부 판례의 태도도 그런 고심의 결과로 선해할 여지는 있다. 하지만 승계시점 이후 발생한 사정을 담당법관이 언제나 참작할 수 있도록 허용하기 보다는 일정한 제한을 가하는 방향으로 수정될 필요가 있다.

나. 대학교가 사용자로 인정되는 때

(1) 권리의 귀속 개요

직무발명에 있어, 통상의 종업원에 대한 사용자와 달리, 그 사용자가 대학교인 경우 발명진흥법이나 관련 법령에서 특별한 규율을 하고 있으므로 이를 간단히 살펴볼 필요가 있다. 2001. 12. 31. 개정된 구 ‘기술이전촉진법’ 제9조⁶⁵⁾(이는 현행 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진

64) ③ 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 ‘얻을’(강조점은 筆者註) 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.

65) 구 기술이전촉진법 제9조 (공공연구기관의 기술이전전담조직의 설치)

종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호

에 관한 법률’ 제11조와 같음)가 요구한 전담조직으로서, 각 대학교는 ‘산학협력재단’을 설립하여 연구성과물인 발명관련 권리이전 업무 등을 담당하도록 하여 왔다. 그러다가 이후 2003. 5. 27. 시행된 개정 ‘산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(이하 ‘산업교육진흥법’이라고만 함)’ 제25조⁶⁶⁾에서는 종전 산학협력재단의 업무인 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무’(제27조 제1항 제5호)뿐만 아니라 산학협력계약의 체결, 지적재산권의 관리 등 폭넓은 업무를 수행하는 법인체로 ‘OO대학교 산학협력단’을 설립하도록 요구하고 있다. 그런데 이렇게 ‘산학협력단’이 성립하여 운영되는 경우 종전의 ‘산학협력재단’은 사실상 존재의미가 없게 되므로, 산업교육진흥법 제27조 제2항⁶⁷⁾은 원래 구 기술이전촉진법 제9조 제3항에 따르자면 반드시

① 공공연구기관 중 대통령령이 정하는 바에 따라 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관 안에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 ‘전담조직’이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 ‘국·공립학교’라 한다)안에 설치하는 전담조직은 법인인 경우에 한한다.

<중간생략>

③ 국·공립학교의 전담조직에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 민법 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

66) 2003년 개정 ‘산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률’ 제25조 (산학협력단의 설립·운영)

① 대학은 학교규칙이 정하는 바에 의하여 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 ‘산학협력단’이라 한다)을 둘 수 있다.

② 산학협력단은 법인으로 한다.

③ (생략)

④ 산학협력단의 명칭에는 당해 학교명이 표시되어야 한다.

⑤ (생략)

⑥ (생략)

67) 같은 법률 제27조

② 국·공립대학은 제1항 제5호의 업무를 전담하는 조직을 기술이전촉진법 제9조 제1항 및 제3항의 규정에 불구하고 제29조의 규정에 따라

산업재산권 제33호

독립된 법인으로 존재하여야 할 동법상의 전담조직(즉 서울대의 경우 ‘산학협력재단’)을 특별히 산학협력단의 단순한 하부조직으로 둘 수도 있도록 허용하면서 그런 경우 ‘산학협력단’이 위 기술이전촉진법상의 전담조직으로 간주된다고 정하고 있다.

이상의 제반법령에 따르면, 사립대학교의 경우 전담조직(법인체인 각 대학교 ‘산학협력재단’, 현재는 ‘산학협력단’)이 발명진흥법상 승계통지에 의해 발명 관련 권리를 얻게 된다.⁶⁸⁾ 국공립대학교의 경우 발명진흥법 제10조 2항⁶⁹⁾의 특칙에 따라 교직원의 직무발명은 승계통지가 필요 없이 전담조직이 자동적으로 그 권리를 승계한다.

(2) 관련 문제

직무발명에 속하는 경우라도 사용자인 대학교가 법률상 정해진 기간 안에 승계여부의 통지를 하지 않으면 자유발명과 다름없게 되는 데다 사용자는 원래 당연히 얻을 수 있던 법정실시권조차 잃는다고 발명진흥법 제13조는 규정하고 있다. 따라서 대학교가 이런 불이익을 받지 않으려면 반드시 통지기간 안에 해당 발명의 잠재적 시장가치를 판단하여 승계여부를 판단하여야 한다. 그러나 현실적으로 대학교 담당인력의 한계로 이런 판단을 엄밀히 심사평가하는 것이 사실상 곤란하다. 그러므로 불필요한 발명에까지 승계통지가 기계적으로 행해져서, 발명에 기여한 자연인의 권익을 부당하게 해칠 우려가 있다. 마찬가지로, 이미 승계통지를 하여 산학협력단이 권리주체가 된 발명에 관해서도 특허출원할지 결정하는 단계에서 심사능력의 한

산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있다. 이 경우 특허법 제39조 제2항 단서의 규정을 적용함에 있어서는 당해 산학협력단을 기술이전촉진법 제9조의 규정에 의한 전담조직으로 본다.

68) 물론 사립대학교라도 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 무상의 법정실시권은 자동적으로 취득한다.

69) 조문내용은 각주 34번 참조.

계 때문에 비슷한 문제가 있다.⁷⁰⁾

다. 교수가 사용자로 인정되는 때

위 나.항은 교수가 대학생 등과 더불어 대학교의 종업원으로서 공동직무발명자가 되는 경우였다. 이 경우라면 비록 외견상 교수가 대학생 등을 외견상 지휘·감독하는 것처럼 보이더라도, 그런 행위는 마치 기업의 부장, 과장 등 직속상관이 사원을 지휘·감독하더라도 그 사원의 발명에 관해 직속상관이 직무발명의 사용자일 수 없는 것과 마찬가지로, 그 지휘·감독의 실질적 주체는 대학교일 것이다.

반면 상대적으로 드물겠지만, 대학교에 대하여 직무발명자의 지위에 있는 교수가 대학생 등의 사용자인 경우가 존재할 수 있다(앞서 2.나.의 경우와 달리 여기서는 대학교가 직무발명 당사자로 개입되어 있음을 구별할 것). 이때라면 대학생 등과 교수 사이, 다시 교수와 대학교 사이에서 거듭 발명진흥법상의 직무발명이 성립하는 셈이 된다.

4. 직무발명에 해당하지 않는 경우의 법적 효과

70) 선출원주의 하에서 신속하게 특허권을 취득하려면 실제 발명내용을 파악하고 있는 교수나 대학생, 혹은 외부 산업체 등의 협력이 절실한 까닭에 대학교(산학협력단)에서 해당 특허출원절차의 진행을 그들에게 맡기는 경우가 있다. 그런데 비용정산과 관련하여 대학이 일체 비용을 부담한다고 하면 교수나 대학생 등이 질이 낮은 발명조차 보상금을 노리고 일단 출원해줄 것을 요구할 수 있다. 한편 외부 산업체와 비용을 분담하는 경우, 나중에 특허권의 공유자가 된 외부 산업체만 자기지분의 실시를 통하여 시장가치를 향유하고 다른 공유자인 대학은 실시를 전혀 하지 못한 채 비용만 소진하는 상황이 벌어지게 된다. 이런 모든 문제점을 극복하려면 궁극적으로 대학교에서 올바르게 발명의 가치를 평가하고 유용한 특허권획득에만 집중할 수 있어야 한다. 이것은 전문 인력의 확보와 그 활용이 있지 않고서는 극히 어려운 숙제이다.

가. 법적효과의 개요

위 3.항과 반대로 대학생 등이 종업원에 해당하지 않는 경우는 ‘자유발명’⁷¹⁾이 된다. 이때 교수 혹은 다른 학생들과 공유하게 될 발명자권 등으로부터 생겨날 각종 비용부담에 관하여는 특허법이나 시행령, 규칙에서 아무런 규정을 두고 있지 아니하다. 그러나 지적재산권에 관하여 특별한 규정이 없는 경우 그 성질에 배척되는 것이 아닌 민법의 규정을 준용함이 상당하다고 보인다.⁷²⁾ 그렇다면, 공동소유에 관한 민법 제266조⁷³⁾이 적용될 것이 유력하므로 특허공유에 있어서도 비용은 그 지분비율로 부담하는 것이 원칙이라고 할 것이다.

나. 관련문제

71) 특허청은 사용자의 업무에는 속하지만, 종업원의 직무에는 속하지 아니하는 경우 이를 ‘업무발명’이라 하여 직무발명, 자유발명과 대등한 제3의 개념으로 호칭하고 있다. 그러나 이런 표현은 우리 저작권법에서 특허법상 직무발명에 대응하는 제도로 ‘업무상 저작물’규정을 두고 있음에 비추어 ‘업무’(발명)라는 표현으로부터 마치 본질적으로 사용자에게 귀속되어야 할 영역에 가까운 것처럼 잘못된 암시가 생길 수 있는 점, 업무발명의 법적효과도 자유발명과 아무런 차이가 없는 점 등에 비추어 현행법상으로는 별로 실익이 없는 개념이다. 다만 이 글 주장처럼 장차 직무발명이 아닌 발명에 관해서도 사용자의 권리를 넓게 부여하는 방향으로 법을 변경할 경우라면 ‘업무발명’이라는 표현이 의미를 찾을 수 있을 것이다.

72) 이런 해설로는 정상조, 「지적재산권법」, 홍문사 (2004), 38면. 나아가 이런 입장을 전제한 글로는 양창수, “민법의 관점에서 본 지적재산권법”, 민법산고, 박영사, 1998 등.

73) 민법 제266조 (공유물의 부담) ① 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다.

국가나 지방자치단체(국공립대학교의 경우) 혹은 사립대학교가 현실적으로 모든 교수나 대학생 등의 발명 활동을 제대로 감독하기 어려운 것이 현실이다. 그럼에도 발명의 최종적인 권리귀속에 관하여 지나치게 종업원에게 불리한 기준만을 고집할 경우 오히려 교수나 대학생 등이 직무발명 사실을 숨기고 타인의 명의로 해당 발명을 출원하는 등의 여러 가지 도덕적 해이(moral hazard)를 자초할 수 있다. 차라리 일정한 범위 안에서 적절한 유인책 내지 그와 병행한 규제를 동원함으로써 직무발명 신고가 활발하게 이루어질 필요가 있다. 이는 교수와 대학생 등 사이의 내부관계에서도 마찬가지로, 실험실 연구수행의 결과를 교수와의 약정을 어긴 채 대학생 등이 몰래 단독명의로 특허출원하는 사례가 벌써 심심치 않게 거론되고 있는 상황이므로 같은 대책이 마련될 필요가 있다.⁷⁴⁾

위의 유인책 중 첫 번째로 거론될 것이 직무발명신고가 있는 경우 두터운 보상을 부여하는 것이다. 이는 벌써 충분히 인식되고 있는 쟁점이므로 지면 제약으로 더 부연하지 않는다. 유인책의 두 번째로 상정해 볼 수 있는 것은 직무발명과 그렇지 않은 발명과의 극단적인 법적 효과 차이를 다소나마 완화하는 것이다. 현재 우리 법제에서는 (보상청구권이라는 금전적 이익을 논외로 한다면) 특정 발명이 직무 발명이나, 아니면 자유발명이나에 따라 종업원과 사용자에게 귀속되

74) 이때 교수에게 부여될 구체책은 다음과 같다. 대학교가 관여되지 않은 발명인 경우 교수가 대학생 등의 사용자지위에 있음이 인정된다면 이미 특허권이 등록된 뒤라도 승계통지의 대상으로 삼을 수 있겠고, 그런 사용자 지위에 있지 아니한 경우 교수의 기여에 따라 대학생 등과 공동발명자임을 주장, 입증하여 대학생 등의 단독명의 출원을 모인출원으로 취급, 처리할 수 있다. 반면 교수가 대학생 등과 마찬가지로, 대학교를 위한 공동 직무발명자에 불과한 경우라면 교수가 아니라 대학교가 나서 승계통지를 할 것이고 교수는 대학교를 상대로 채권적 성질인 보상금 청구권을 자신의 기여도에 따라 주장할 수 있다.

는 권리의 내용에 ‘전부 아니면 무(all or nothing)’의 선택이 있을 따름이다. 그 때문에 보상청구권에 만족하지 못한 대학생 등은 당해 발명에 관해 직무발명규정이 적용되는 것을 극도로 꺼리게 되고 몰래 숨기거나 외부로 빼돌리고자 하는 동기를 가지기 쉽다. 만일 당해 발명이 대학교 등에 신고되어 계속 관리되었다면 그 발명이 탄생한 배경이던 대학교의 시설과 인력을 계속 활용하여 더욱 나은 개량발명도 조기에 이룰 수 있었을 것이지만, 이렇게 숨겨지거나 제3자에게 돌려지는 경우 이를 기대하기 어렵거나 시설·인력의 중복투자가 불가피하다는 점에서 앞서 언급한 ‘도덕적 해이’는 사회 전체적으로도 큰 손실이다. 그런데 발명에 있어 기업들과 달리 개인발명가는 특허권을 확보하여 직접 사업화하는 고위험, 고수익의 길보다는 일정수준 이상의 금전적 수익을 확실히 얻는 길을 대체로 선호한다. 이를 고려하면 한국도 보상금의 수준은 대폭 상향하는 한편, 사용자의 업무영역에서 이루어진 종업원의 발명이라면 비록 현재의 직무발명에 해당되지 않더라도 사용자가 사전약정을 통하여 일정 지분을 얻는 것을 제한적으로 허용할 필요성이 있다.⁷⁵⁾ 이렇게 되면 대학생 등으로서는 굳이 억지로 현재의 ‘자유발명’에 속함을 주장하더라도 그 권리를 독점하기 어렵다는 인식이 생기고, 반면 발명에 대한 보상도 어느 정도 만족스러워져 현재와 같은 유혹으로부터 벗어날 수 있을 것이다.

75) 미국의 경우 일부 주에서는 반대하지만 대부분의 주에서 계약에 따라 이런 발명에 관한 권리를 사용자가 취득하기로 약속할 수 있음을 이미 설명하였다. 계약자유를 보다 강조하는 미국의 풍토를 실정이 다른 한국이 반드시 따를 필요는 없지만 직무발명과 그 이외의 발명 사이의 극명한 법적 차이가 가져오는 부작용을 완화하려면 업무발명과 같은 중간영역을 분리하여 사용자의 일정한 지분참여를 보장하되 반대로 금전적 보상은 강화하는 방향이 타당하지 않을 까 한다. ‘제한적으로’라는 표현을 사용한 이유는 이런 중간영역에 인정될 사용자의 권리 보장은 아무래도 직무발명의 영역보다 낮은 수준이 될 것이기 때문이다.

VI. 발명을 영업비밀로 보호하는 경우에 대한 대비 필요성

1. 대비의 필요성

요즘 무척 강조되고 있는 기술경영(MOT)의 경향은 최첨단 기술일 수록 이를 영업비밀로서 보유하고자 하는 실례가 늘어가고 있다. 왜냐하면 발명에 관하여 즉시 특허출원을 통해 독점권화하지 않을 경우 장차 나타날 수도 있는 몇 가지 부정적 효과들⁷⁶⁾에도 불구하고, 당해 기술적 정보를 영업비밀로 유지할 수 있는 기간만큼은 당해 정보를 완전하게 독점할 수 있다는 장점 때문이다.⁷⁷⁾ 한국은 종전에 선진각국의 원천기술을 뒤쫓으면서 부가기술을 얻은 뒤 출원건수 위주의 무차별 특허출원을 하던 관행에서 벗어나 이제는 일정분야에서는 원천기술을 연구개발하는 사례를 늘리고 있다. 이런 흐름이 지속된다면 미래의 한국에서는 현재의 미국이 그러하듯이, 최고급기술을 특허출원으로 공개함으로써 오히려 후발 국가들의 추격에 단서를 제공하기보다는 차라리 영업비밀로 보유하려는 경향이 더욱 증가할 것으로 예상된다.

76) 부정취득을 매개로 한 일정한 행위만을 거부할 수 있을 뿐 제3자가 동일한 내용을 독자적인 연구로 취득한 경우 그 제3자의 향후 사용행위 일체에 권리가 미치지 않는다. 또, 어떠한 이유로든 영업비밀의 정보가 공지(公知)상태가 되면 더 이상 아무런 보호를 받을 수 없다.

77) 이런 영업비밀의 장점을 가장 극명하게 드러낸 교과서적인 사례가 지금까지 영업비밀로 보호되고 있는 코카콜라 제조기법이다.

2. 대학생 등이 관여하였을 때 영업비밀 관련논의의 특징

가. 구체적 논의에 있어 모호함이 산재

그런데 영업비밀은 속성상 외부에 공시되는 것이 아닐 뿐만 아니라 고객명부와 같은 경영상의 단순정보부터 특허요건인 신규성과 진보성을 구비한 첨단발명에 이르기까지 그 내용도 천차만별이어서 본질적으로 법적보호를 논함에 있어 그 모호성과 광범위성 때문에 어려움이 큰 분야이다. 아울러 진보적 기술정보의 중국적인 공개에 대한 대가로서 한정된 기간이나 독점권을 부여하는 특허제도에 비하여, 공개되지 않은 상태임에도 법적보호를 부여한다는 특징이 있으므로 본질적으로 특허권의 경우보다 영업비밀에 대한 권리를 우대하기도 법정책상 곤란하다. 이러한 이유들로 인하여 영업비밀에 관한 법적보호 논의는 아직 많은 부분이 불명확한 상황에 있다고 평가할 수 있고, 이 점은 대학생 등의 직무발명을 영업비밀로 보호하는 경우에서도 마찬가지이다.

나. 대학생 등의 발명에 관한 영업비밀 논의의 특징

발명을 영업비밀로 보호하는데 있어 발생할 일반적인 법적쟁점을 살피는 것은 이 글의 목적이 아니다. 대학생 등의 발명에 집중하여 영업비밀 관련논의를 전개함에 있어 다음과 같은 특징이 식별되므로 그에 관해서만 논의해 본다.

첫째, 통상의 종업원과 달리 대학생 등은 직무발명에서의 종업원 지위를 일시 취득하였더라도 조만간 (해당 프로젝트 종료 혹은 석·박사졸업 등으로) 그 지위를 벗어나므로 사용자로서는 직무발명을 영

영업비밀로 지켜나가는데 더 큰 어려움을 겪을 수 있다. 직무발명이 아니어서 대학생 등이 공동권리자로 일정한 지분을 가진 경우에도 유사한 보호필요성이 거론될 수 있다.

둘째, 대학생 등은 당해 발명의 권리를 독점하기보다는 교수와 이를 공유하고 나아가 직무발명규정의 효과로 대학교 측에 권리를 승계시켜주어야 하는 경우가 대부분이다. 이 점에서 특히 영업비밀의 공유(共有)에 관하여 법리를 검토할 강한 필요가 생긴다.

3. 대학생 등에 의한 영업비밀 침해의 예방 문제

다른 직무발명에서 통상의 종업원과 달리 대학생 등은 설령 일시적으로 대학교를 위한 종업원의 지위가 인정되었다 하더라도 이내 졸업 등으로 해당 지휘, 감독관계에서 벗어나게 되는 것이 보통이다. 이때 만일 대학생 등의 사후행위에 관하여 별다른 규제가 없다면 사실상 대학생 등이 관여한 대학교에서의 발명은 영업비밀로서는 보호될 가능성이 희박해질 것이다. 이런 결과는 사회 전체적으로는 해당 발명의 가치를 극대화하기 위해 특허출원이나, 영업비밀로 보유하느냐의 유연한 판단기회를 잃게 만든다. 비록 직접적인 명문은 없더라도 직무발명을 한 대학생 등에게도, 영업비밀 양도인에게 해석상 부과되는 의무와 마찬가지로, 사용자가 승계한 당해 발명을 제3자에게 공개하지 아니할 의무를 부담한다고 해석하는 것이 직무발명체도를 둔 발명진흥법의 취지에 맞을 것이다.

한편 대학생 등이 직무발명에서의 종업원이 아니어서 공동발명자로 발명에 대한 지분에 따라 영업비밀 공유자의 지위를 가지는 경우라면, 다른 주체인 대학교나 교수가 대학생 등을 상대로 영업비밀 침해금지청구를 하는 것이 일견 쉽지 않다. 왜냐하면 지배적 학설⁷⁸⁾은

“계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위”를 영업비밀 침해행위로 규정하고 있는 부정경쟁방지법 관련규정⁷⁹⁾은 영업비밀의 보유자와 일정한 계약관계를 통하여 영업비밀을 취득한 종업원, 실시권자 등이 그 신뢰관계를 배반하여 부정이용하는 행위를 규제하고자 할 뿐 당해 영업비밀의 본원적 보유자 자신의 행위에 대해서는 적용되지 아니한다고 해석하기 때문이다. 이런 학설을 따르면 영업비밀 보유자 중 일방이 영업비밀을 해치는 행위를 타방이 규제할 수 없다는 결과가 된다. 이런 논리에 대한 비판적 검토는 미국에서의 관련 입장을 고찰하면서, 바로 아래 ‘대학생 등과 다른 주체들의 영업비밀 공유의 법적관계’에서 함께 살핀다.

4. 대학생 등과 다른 주체들의 영업비밀 공유의 법적 관계

대학생 등의 발명이 직무발명에 해당되는 경우라면 그 발명이 나중에 영업비밀로 유지되더라도, 발명진흥법상 관련규정⁸⁰⁾에 따라 특

78) 정연덕, “직무발명 관련 과학기술연구자의 권리 보호 - 산업기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률과 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률을 중심으로 -”, 「노동법연구」 23호, (2007.9.), 294면; 김민배·신재호, “영업비밀로서의 직무발명”, 「창작과 권리」 (2007년 봄호, 46호), 6면 등. 송영식, 「지적소유권법 (하)」, 육법사(2008), 471면의 취지도 그와 마찬가지로 풀이된다.

79) 부정경쟁방지법 제2조 제3항 라호.

80) 제16조(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원

종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호

허출원하였을 때와 마찬가지로의 보상청구권 보장문제만이 남는다. 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 이를 영업비밀로 활용하기 위하여 특허출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 정당한 보상을 하여야 하는데, 이 경우 그 발명에 대한 보상액 결정은 산업재산권으로 보호되었다면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.⁸¹⁾

그러나 만일 대학생 등의 발명이 직무발명이 아니라면, 그 발명에 관여한 다른 주체들, 교수와의 사이에 혹은 그 교수의 직무발명 지분을 승계한 대학교(정확히는 앞서의 설명대로 OO대학교 산학협력단)와 발명자권을 공유하는 지위에 놓이게 되므로 이를 특허출원하지 않고 영업비밀로 보호받고자 하는 경우 이른바 ‘영업비밀의 공유(Joint ownership of trade secret)’에 해당되게 된다. 사실 특허권과 같이 공고한 권리가 아니라 비공지성 유지가 생명인 영업비밀을 2개의 주체가 공유한다는 것은 미국에서조차 희소한 경우에 해당한다.⁸²⁾ 이때 법적 규율은 영업비밀의 특성을 고려한 취급이 필요한 때를 제외하면 대체로 발명자권 등의 공유에 대한 특허법이 준용될 것이다.

아울러 이때 만일 일방만이 해당 발명을 영업비밀로 보호받고자 하는 경우라면 영업비밀의 보호요건 유지와 관련하여 문제가 생길 수 있다. 즉 비공지성을 보호요건으로 하는 영업비밀에 있어 다른 일방이 이를 원하지 아니하고 특허출원을 해버리면⁸³⁾ 더 이상 비공지성을 지킬 수 없게 되는 것이다.⁸⁴⁾ 이를 대비하려면 사전의 합의(습

등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

81) 법 제15조.

82) Gary H. Moore, “Joint Ownership of Intellectual Property: Issues and Approaches in Strategic Alliances,” 1260 *PLI/Corp* 313, p. 321.

83) 이때, 앞서 설명처럼 준용된 특허법의 발명자권 공유 관련규정(제44조, 제62조 제1호)에 따라 공유자 전원의 공동출원을 요구한 제44조 위반을 이유로 제62조 제1호에 따라 특허출원의 거절사유가 된다.

意)가 바람직하겠지만 그런 준비가 없는 경우 법적 취급이 문제된다.

첫째, 발명권이 복수 주체에게 귀속하는데 그 주체 간에 당해 발명을 특허출원할 것이냐, 영업비밀로 유지할 것이냐에 관한 분명한 합의가 존재하지 아니하고 사후에 의사충돌이 생긴 경우 현실적으로는 특허권이나 영업비밀로서의 보호 어느 것도 얻지 못할 개연성이 있다. 복수 주체 중 특허출원을 원하는 일방만이 특허권을 획득할 방법이 마땅치 않고,⁸⁵⁾ 반면 영업비밀로의 유지를 원하는 일방이 그것을 원치 않는 다른 주체에게 영업비밀로의 유지를 강제하는 것도 관련 법률들의 전반적 취지상 허용될 수 없다고 풀이되기 때문이다.⁸⁶⁾

둘째, 발명자권이 귀속된 복수 주체 사이에 분명한 합의가 존재하는 경우라면, 그 합의의 효력에 기하여 일방이 다른 주체를 상대로 협력을 소구할 수 있을 것으로 본다. 이때 당해 발명을 영업비밀로 유지하기로 합의하였다면 이때 비로소 복수당사자 사이에 영업비밀의 공유관계가 인정된다. 여기에 특허의 공유규정이 준용되므로 영

84) 특허출원에 의한 공개가 있는 경우 해당 출원된 발명기술은 비공지성을 잃게 되므로 영업비밀로서의 보호는 원칙적으로 불가능해지고, 이렇게 공개된 출원발명임에도 영업비밀임을 주장하려면, 그런 자는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다는 취지로는 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결. 이 판지에 의하면, 공유자 전원의 공동출원이 아니라고 하여 등록이 거절되는 것과는 상관없이 출원공개만으로 당해 발명은 더 이상 영업비밀로 보호받기 어려워진다.

85) 각주 83번 참조.

86) 발명의 공개, 일정기간 뒤 공중에의 권리귀속을 대가로 독점권을 부여한다는 것이 특허법의 기본목적이다. 영업비밀로의 유지는 어찌 보면 이런 특허법의 목적을 잠탈하는 것이다. 따라서 입법자는 영업비밀을 시기적으로 훨씬 나중어야 보호하기 시작하였고 부여되는 보호도 특허권보다 가볍게 정하고 있다. 이런 법률들의 전반적 취지를 고려하면 공동발명자 중 일부가 영업비밀로의 보호를 원한다고 하더라도 다른 주체가 특허출원하는 것을 저지할 수 있다고 해석하기 어렵다.

업비밀의 공유자는 자유롭게 영업비밀을 이용할 수 있을 것이지만, 반면 자신의 지분처분행위는 허용되지 않는다고 해석된다. 특히 일방적인 특허출원행위는 영업비밀성을 상실케 하므로⁸⁷⁾ 출원자 자신의 지분처분과 같은 효과를 가져오는데 그치지 않고 다른 주체들의 지분에까지 그 효과가 미치는 침해행위가 되므로 부정경쟁방지법 제 10조에 의한 금지청구권 행사의 대상이 될 것이다. 마찬가지로, 영업비밀 공유자가 그 비밀을 이용하는 것은 자유롭고 공유자는 원칙적으로 영업비밀 침해의 주체가 되지 않지만 상호간에 영업비밀성을 유지할 의무를 부담하므로 그 의무위반시에는 비록 공유자라도 침해 책임을 부담할 수 있다는 것이 미국의 관련 판례 및 학설의 해석이다.⁸⁸⁾ 사건으로 한국에서도, 영업비밀 공유자의 지위를 일단 얻은 대학생 등이라면 다른 영업비밀 공유자의 동의 없이 영업비밀성을 상실케 하는 행위를 할 수 없으며 그런 행위는 침해행위가 되어 다른 공유자에 의한 금지청구대상이 되는 것으로 취급할 필요가 있다.

V. 발명자권 등이나 보상청구권에서 대학생 등의 비율 결정 문제

공동발명자로서 지분산정 혹은 직무발명에서의 보상액 결정 어느 경우에서나 대학생 등이 당해 발명이 완성되는 데 기여한 비율을 평가할 필요가 있다. 그러나 전체 100% 중 기여도를 얼마로 평가하는가는 사실 무척 어려운 문제이다. 판례도 사실 법관이 제반사정을 참

87) 위 2002다60610 판결 참조.

88) B.F. Gladding & Co. v. Scientific Anglers, Inc., 245 F.2d 722 (6th Cir. 1957) 및 Henry H. Perritt, Jr., *Trade Secrets: A Practitioner's Guide* (2nd edition), Practising Law Institute, 2008 중 ‘§ 8:3.3 Joint Ownership’ 부분 등.

작하는 재량을 상당부분 동원하여 판단하고 있는 것으로 보인다.

가령 서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840호 판결⁸⁹⁾은 제약 회사 근로자와 그 회사 사이에 ‘나이드핀’이라는 약품발명에 있어 쌍방의 기여도비율이 주된 다툼 중 하나였다.⁹⁰⁾ 항소심법원은 피고 제약회사의 공헌도를 높이 볼 사정들⁹¹⁾과 반대로 공헌도를 낮게 볼 사정들⁹²⁾을 여럿 열거한 다음 최종적으로 발명에 대해 사용자인 피고의 공헌도는 85%로 정함이 상당하다면서 반대로 발명자들에 대한 보상은 15%로 결정하고 있다. 그런데 정작 그 논리과정에서 왜 꼭 85%여야 하는 지에 관하여 수치적인 근거까지는 제시하지 못하고 있다. 이것은 위 판결의 논리가 흠이 있어서가 아니다. 긴 시간과 복잡한 노력이 얹힌 결과물인 특허발명에 있어, 관여한 다수당사자의 기여도를 평가하여 그 중 한 당사자가 차지하는 비율을 정하는 법적 평가의 과정이 간명한 수치로만 평가되기 곤란함을 드러내는 것이다.

89) 각주 54번에 등장한 판결이다.

90) 종업원이었던 원고는 나이드핀 발명에 대한 피고 회사의 공헌도를 80% (발명자인 원고에 대한 보상은 20%)로 주장하는 반면, 피고는 자신의 공헌도를 99%(원고의 보상은 1%)로 보아야 한다고 주장하여 극심한 시각차를 드러내었다.

91) 원고 등을 채용하고 연구비 및 시설을 꾸준히 지원한 점, 이익을 얻기 위해서는 특허출원으로 끝나는 것이 아니라 이를 토대로 제품의 상용화를 위한 임상연구 등이 추가로 필요하고 실제로 4년의 추가기간과 비용이 소요된 점, 특허등록까지의 심사, 심판절차도 3년이상이 소요된 점 등을 들고 있다.

92) 피고는 제약회사 중 비교적 규모가 작은 편으로 연구비의 지출 규모 역시 그렇게 큰 규모라고 보기 어려운 점, 출원이 이루어지기 이전의 연구기간이 약 6개월로서 비교적 단기간에 속하여, 다른 의약품 개발의 사례에 비하여 사용자의 공헌도가 크다고 볼 수 없는 점, 암로디핀에 부가할 수 있는 염의 종류에는 여러 가지가 있으므로 그 중 어떤 염을 선택하여 부가할 것인지에 대해서는 연구자의 선택이 중요한 역할을 하는 점 등을 들고 있다.

이렇게 사후평가가 어려운 기여율에 관하여, 제3자인 법관이 아닌 누구보다 상황을 잘 파악하고 있는 당사자들이 적절한 시점에 약정을 맺어둔다면 사후분쟁 발생 시 아주 유용할 것임은 틀림없다. 다만 그때라도 대학생 등이 현실적인 협상력에 있어 교수나 대학교에 비하여 현저히 열악하다는 것은 고려할 문제이다. 그런 열악함이 지나쳐 당해 합의가 반사회질서 등으로 무효화되면 다시 위 판례에서처럼 기여율을 평가하는 고된 작업이 필요할 것이다. 만일 기여율의 평가조차 어려울 경우라면 앞서 설명하였듯이 공동저작물의 저작권산권 지분에 관한 저작권법 제48조 2항의 취지를 준용하여 균등하다는 추정을 적용하게 될 것이다.

VI. 결 론

한국의 현실에서 발명에 관한 권리 취득을 위한 협상에서 열악한 처지에 있는 대학생 등의 권리 강화론은 궁극적으로 교수나 대학교, 산업체 등 다른 이해당사자들에게도 이익이 될 수 있다고 본다. 그런 이해를 전제로 필자는 먼저, 자연인에게 특허관련 권리를 부여한다는 특허법 원칙에 불구하고 대학생 등의 발명에서는 대학교나 산업체, 국가 등 법인이 개입하는 경우가 많다는 특징을 감안하여 법인의 개입 여부를 첫 번째 기준으로, 다시 당사자 간의 관계가 대등한지 아니면 불평등하여 직무발명규정이 적용될 상황인지를 두 번째 기준으로 삼아 대학생 등의 발명을 둘러싼 다양한 현실을 분류하여 보았다. 그 과정에서 국가나 산업체가 발명에 대해 가질 수 있는 권리는 이미 자연인에게 귀속된 권리를 승계하는 경우뿐이며 그 내용도 전적으로 계약에 의해 정해진다는 점, 반면 대학교는 직무발명규정상 사용자 지위에 의하여 승계통지나 자동승계 절차를 거쳐 권리를 취

산업재산권 제33호

특하게 된다는 점 등을 구별하여 분석하였다.

그 다음으로 필자는, 위 직무발명규정이 적용되는데 중요한 요건인, 대학생 등이 발명진흥법상 종업원인지 여부에 관한 기준 논란을 검토하였다. 이와 관련하여 종업원이라면 형식적인 고용계약이 반드시 필요하다는 입장은 부당하다는 점, 종업원이라는 점은 비교적 손쉽게 인정하더라도 종업원의 직무관련성 단계에서 적절한 범위를 설정하자는 점을 주장하였다. 특히 종업원성을 넓게 인정하고 그런 종업원의 발명에 관하여 비록 직무발명이 아닌 경우라도 사용자의 일정한 권리를 부여하는 것은, 대학생 등의 발명에서 현재 일부 드러나고 있는 도덕적 해이문제를 시정하는 방법이 될 수도 있음을 밝혔다. 다만, 이런 개선방법은 반드시 지금보다 훨씬 두터운 금전적 보상을 종업원에게 부여하면서 이루어져야 한다.

나아가 장래의 한국에서 대학생 등의 발명을 장차 특허출원 대신 영업비밀로 보호하는 경우가 늘어날 것인데 아직 이런 대비가 부족한 상황임을 이 글은 지적하였다. 특히 대학생 등의 발명과 관련하여 영업비밀로서의 보호가 상대적으로 쉽지 않다는 점, 아직 드문 형태인 ‘영업비밀의 공유’의 법적관계를 미국에서의 논의를 참고로 살피며 규명하면서 공유자간의 합의를 위반해 특허출원을 하는 등 영업비밀성을 해치는 행위는 비록 공유자라도 금지대상임을 밝혔다.

끝으로, 발명자권의 지분이나 보상금액과 관련하여 정해져야 할 대학생 등의 기여비율 산정은 객관화, 수치화되어 분명한 기준으로 제시되기가 아직 곤란하다고 본다.

* 논문최초투고일 : 2010년 10월 13일; 논문심사(수정)일 : 2010년 12월 3일;
논문게재확정일 : 2010년 12월 12일

[주제어] 대학생의 발명, 직무발명, 업무발명, 영업비밀, 발명진흥법

【참고문헌】

- 국가정보원 산업기밀보호센터, 「대학산업기술보호 메뉴얼」, 2007.
- 송영식, 「지적소유권법 (하)」, 육법사, 2008.
- 정상조, 「지적재산권법」, 홍문사, 2004.
- 김민배·신재호, “영업비밀로서의 직무발명”, 창작과 권리(봄호, 46호), 2007.
- 김수동, “국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰”, 지식재산21 통권 94호, 2006.
- 서태환, “미국법상 직무발명에 관한 취급”, 「특별법연구」 7권, 박영사, 2005.
- 양창수, “민법의 관점에서 본 지적재산권법”, 민법산고, 박영사, 1998.
- 윤선희, “판례에서 본 직무발명제도”, 직무발명과 특허권 학술세미나 발표문 (한국지적재산권학회), 2006.
- 윤선희, “대학교수의 발명”, 인권과정의, 2004. 5.
- 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 특허소송연구 3집, 특허법원, 2005.
- 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 - 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 「지식재산21」, 2008. 10.
- 정성찬, “대학교수 특허의 쟁점사항 검토”, 「지식재산 21」, 2007. 5.
- 정연덕, “직무발명 관련 과학기술연구자의 권리 보호 - 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률과 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률을 중심으로 -”, 「노동법연구」 23호, 2007. 9.
- 정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정에 관한 연구”, 「산업재산권」 23호, 2007. 8.
- Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials (3rd edition)*, LexisNexis, 2002.
- Henry H. Perritt, Jr., *Trade Secrets: A Practitioner's Guide (2nd edition)*, Practising Law Institute, 2008.
- Edward L. Raymond, Jr., “Construction and effect of provision of employment contract giving employer right to inventions made by employee”, 66

산업재산권 제33호

A.L.R.4th 1135

Gary H. Moore, “Joint Ownership of Intellectual Property: Issues and Approaches in Strategic Alliances,” 1260 *PLI/Corp* 313.

Robert P. Merges, “The Law and Economics of Employee Inventions”, 13 *Harvard Journal of Law and Technology* 1 (Fall 1999).

<ABSTRACT>

Employee Inventions and the protection as Trade Secrets - especially about the inventions joined by graduate or undergraduate students -

Park, Jun-seok

Unlike the situation in the other types of employee inventions, the invention joined by graduate or undergraduate students is sharply characterized by the fact that an advising professor and various incorporated entities such as a university, an industrial corporation, a state, and etc. are joining together. But here, whether or not the students can acquire the right for the invention will be decided by whether the provision of employee inventions in the Korean Invention Promotion Act will be applied to the relation of the student with the university or the professor, while the existence of the state or the industrial corporation has no direct effect on above acquirement.

To solve the problem of moral hazard which often occurs in the student's invention, it may be reasonable not only to more widely recognize for an employer to secure his own legal interest by a mutual contract with his employee as long as the invention was made by the employee even if it was not in the scope of so-called 'employee inventions' but also to heighten the standard of compensation amount for the employee.

In addition, it seems more necessary to perform a careful legal review of

산업재산권 제33호

the sharing of trade secrets because the invention joined by the student is more difficult to be protected as a trade secret while the cases in which a invention is protected as a trade secret rather than a patent right will be more and more increased.

[Keyword] an invention by a student, employee inventions, shop right, a trade secret, the Korean Invention Promotion Act