

職務發明의 성질과 범위

김홍균 변리사

1. 서론

종래 발명은 작은 규모의 것이었으며, 발명 행위 역시 개인의 개별적이며 독립적인 사실행위로 이해되었고, 완성된 발명의 혜택을 누릴 수 있는 사회 내지 시장 역시 작은 것이었다. 그러나 오늘날의 발명은 그것을 이루어내는 과정뿐만 아니라 이를 이용하는 시장의 규모 등 여러 면에서 과거의 그것에 비하여 복잡화되고 광범위해졌다. 이에 오늘날 개인의 재능과 자력만으로 발명이 완성되는 경우는 드물며, 다른 기관 (기업, 단체, 국가 등)으로부터 지적·금전적 원조를 받든지, 설비를 이용하든지 또는 타인과 공동으로 연구를 하여 발명을 완성하는 경우가 일반적인 형태가 되었다. 즉 오늘날에 있어서의 발명은 개인 중심의 것에서 조직중심의 것으로 변화하고 있다.

비록 발명에 대한 권리는 그 발명을 한 자에 대하여 인정되는 것이 특허법의 기본적 태도일지라도 직무발명에 이르는 과정을 판단하면 일반원칙을 그대로 적용시키는 것이 타당하다고는 할 수 없다. 즉 직무발명에 있어 사용자 등은 발명자에게 직무발명을 하게 된 행위를 직무로서 부여함과 동시에 그 직무를 수행하는데 필요한 설비·자재·비용을 제공함으로써 발명의 완성을 위한 물리적 기반을 제공한다. 또한 종업원 등은 기업에서 많은 지식·기능을 체득할 수 있고, 이것이 발명을 완성하는데 중요한 도움이 되고 있음을 고려할 때 직무발명에 대해 사용자 등이 하는 역할이 대단히 크다. 이에 발명에 이르는 과정에 기여한 기업을 막상 발명의 완성에 따른 혜택을 누리는 과정에서 배제하는 것은 합리적이라고는 할 수 없을 것이다. 한편 사용자 등의 역할이 있다고 해도 직무발명은 그것만으로 완성되는 것이 아니라 종업원 등의 개인적 발명 능력과 노력이 있어야 비로소 가능해지는 것이다. 이러한 가운데 피고용

자 내지 종업원이 이루어낸 발명에 대한 권리귀속 관계를 고용자 내지 사용자와 사적 자치에 일임한다면 사회적·경제적 지위에 있어 약자라 할 수 있는 노동자의 권리를 보호할 수 없을 것이다.

이에 직무발명과 관련하여 특허법은 제39조에서 직무발명의 개념과 성립요건 및 권리귀속을 제40조에서는 직무발명의 보상을 규정하여 종업원과 사용자간의 관계를 밝히고 그 안에서 종업원인 개인 발명자의 발명의욕을 자극하고 있다. 그러나 이러한 직무발명 규정의 의의에 관하여 오늘날 그 필요성에 의문이 제기되고 있다. 즉, 비록 발명자가 자신의 발명에 대하여 일정한 지위 내지 권리를 차지하고 있음을 부정할 수 없으나, 법률이 그 권리의 처분이나 이전에까지 관여할 필요가 있는가 하는 것이다. 예컨대 미국의 경우 종업원과 사용자간에 고용관계가 존재한다는 것만으로는 사용자는 그 발명 또는 특허에 관한 어떠한 권리 (title)도 취득할 수 없고, 진실한 최초의 발명자가 그 발명에 관한 모든 권리를 취득한다는 것이 원칙이지만 종업원에게 귀속된 권리의 처분이나 이전은 계약법 고유의 문제로서 Common Law의 영역으로 처리하는 것은 그 좋은 예일 것이다.

2. 직무발명의 성질

우리의 특허법은 직무발명에 대하여 그 특허를 받을 권리를 사용자와 종업원 중 어느 한 쪽에 단정적으로 귀속하는 것이 아니라 어느 한 쪽에 특허를 받을 권리를 부여하면서 상대방에게는 이것에 상응하는 보상적 권리를 부여하도록 하고 있다. 이에 직무발명에 대한 사용자주의와 발명자주의의 태도를 살펴보고, 우리 특허법의 기본 구조 및 그 연혁이

된 일본 특허법의 관계 규정을 살펴보도록 하겠다.

2.1 사용자주의와 발명자주의

전통적으로 직무발명에 대하여는 사용자를 중심으로 생각하는 사용자주의와 발명자를 중심으로 생각하는 발명자주의로 나누어진다. 민법상의 고용관계에 근거한 사용자주의는 직무발명에 관한 권리는 모두 사용자에게 귀속하며 직무발명 규정은 불필요하다고 본다. 또한 종업원이 행한 발명에 대한 출원은 사용자가 행하고, 사용자가 종업원에게 지불하는 대가는 報償과 장려에 불과하다고 본다. 반면 발명자주의는 발명은 개인의 지적산물이고, 그 권리는 원시적으로 발명자에게 있다고 본다. 이에 직무발명 규정은 필요하며 종업원에게 지불되는 대가는 종업원이 권리로서 받는 補償이다. 또 출원은 사용자 또는 발명자가 행한다. 이러한 사용자주의와 발명자주의에 대하여 대부분 국가의 특허법은 자국의 산업이 발달되기 전에는 사용자주의의 입장을 취하게 된다고 설명하기도 한다.

2.1.1 사용자주의

사용자주의의 기본적 이념은 민법상 고용계약의 원칙에 근거한다. 즉 민법 제655조는 고용은 당사자일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다고 규정하고 있어 사용자는 종업원의 노무결과 여부에 관계없이 약속한 보수를 지급할 의무가 있으나, 종업원의 노무 급부의 결과로서 생기거나 취득된 物은 모두 사용자의 소유로 돌아갈 수 있다고 할 수 있다. 이에 사용자주의는 고용계약의 원칙을 종업원이 행한 발명에 대하여 그대로 적용하고자 하는 것으로 종업원이 행한 발명을 고용계약의 목적, 즉 노무의 제공 그 자체로 보며, 종업원이 직무상 행한 발명은 모두가 당연히 사용자에게 귀속된다고 한다.

사용자주의에 의하면 사용자는 기업 내에서 생산된 발명에 대한 취급규정에 대하여 일방적으로 제도화하거나 개정할 수 있는 권한을 갖는다. 즉 종업원 발명과 관련하여 그 발명에 관한 권리의 귀속이나 그 방법, 종업원(발명자)에 대한 보상금의 지급, 표창 등의 사항에 대하여 사용자는 종업원과 어떤 형태의 협의를 하거나 동의를 얻지 않고 일방적으로 제도화하는 권한을 갖는다.

2.1.2 발명자주의

발명자주의는 자기 노동의 과실인 발명 또는 관념은 원시적으로 본인에게 귀속하므로 그 자신이 가

질 자연권을 가진다는 자연권사상에 기초한다. 이에 종업원이 행한 발명에 대해서도 민법 제655조의 고용계약의 원칙과는 별도로 예외적으로 생각해야 한다고 한다. 즉 발명은 발명자의 특별한 능력과 노력에 의해 비로소 이루어진 것이므로 발명에 관한 권리는 사용자가 아닌 발명자에게 속해야 한다고 한다. 다만 종업원 발명에 대하여 배타적 독점권(특허권)을 취득할 권리는 발명을 이루게 된 사정에 따라서, 그리고 사용자로부터의 요청이 있어야 비로소 사용자에게 승계되고 당해 발명은 사용자에게 귀속된다고 한다.

예컨대 미국의 경우 일반적인 원칙에서는 발명이 고용기간 중에 착상 또는 실시화된 때에도 종업원인 발명자가 특허를 받을 권리를 갖는다. 다만 2개의 예외를 두고 있어 ① 종업원이 처음부터 특정의 과정을 해결하기 위하여 혹은 발명하고자 하는 기술을 완성하기 위하여 고용되었거나 또는 후에 이를 명령받은 경우 종업원은 특허권을 사용자에게 양도하지 않을 수 없으며, ② 종업원이 고용기간중에 개발된 발명의 특허를 받을 권리를 양도하는 취지를 규정한 고용계약에 서명한 경우 종업원이 특허를 받을 권리를 사용자에게 양도하여야 한다. 특히 이와 같은 계약조항은 연구개발을 행하고 있는 회사에서 통상 사용되고 있다. 한편 특허능력이 있는 발명 이외에 그러한 능력이 없는 기술상의 개량제안까지도 적용범위에 포함하고 있는 독일의 종업원 발명법은 사용자에게 발명보고의 의무, 양도, 양도할 때의 보상조건, 양도된 발명을 사용자가 실시한 경우의 발명자에 대한 실시료, 비밀보장의무 등을 구체적으로 정하고 있다.

2.2 한국특허법

2.2.1 기본구조

직무발명에 대한 입법례는 다양하다. 예컨대 직무발명을 인정하는 경우도 ① 근무 중에 행해진 발명인 경우, ② 근무 중에 행해지고, 또한 당해 발명이 사용자의 업무(영업)범위에 속하는 경우, ③ 발명이 근무 중에 행해지고 사용자의 업무(영업) 범위에 속하면서 종업원의 職務에 속하는 경우, 그리고 ④ 계약에 의해 연구가 이루어져 발명이 생긴 경우 등의 여러 형태를 생각할 수 있으며, 그를 취급하는 태도 역시 각 국의 사회적·노동법적 상황이나 경제 정책 등의 이유로 다양하다. 우리나라의 특허법은 종업원이 한 발명 중에서 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하고 사용자의 업무범위에 속하는 것을 직무발명이라 칭하고, 이러한 발명에 관한 모든 권리

는 당해 발명 종업원에게 원시적으로 귀속되며 사용자는 이에 상응하여 무상의 통상 실시권을 취득한다고 규정하고 있다. 또한 직무발명에 대해서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 사용자에게의 양도나 전용 실시권의 설정을 사전에 정해두는 것이 가능하고, 이러한 양도나 설정이 있었던 경우에 종업원은 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가진다. 또한 발명자의 출원 또는 사용자의 출원은 종업원인 발명자가 스스로 출원하는 경우는 물론 사용자가 출원하는 경우에도 발명자를 게재할 권리가 있으며, 특허를 받을 권리를 사용자가 승계한 후에도 발명자의 보호 또는 보장이 고려된다 (파리동맹조약 4조의 3).

2.2.2 연혁

우리 특허법은 일본 특허법의 규정의 영향을 받았다. 다만 차이가 있다면 일본의 특허법이 보상방법과 관련하여 ‘상당한 대가 (일본 특허법 제35조 제4항)’ 정하고 있는데 반하여, 우리의 특허법에서는 ‘정당한 보상 (특허법 제40조 제1항)’으로 규정하고 있다. 또한, 과거 특허법에서는 직무발명의 보상에 대하여 ‘종업원 등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다’고 규정하고 있으나 현행법에서는 발명과 기술혁신에 대한 정당한 보상체계의 확립을 유도하여 신기술개발 촉진 및 국가산업경쟁력을 제고하고 종업원·연구원의 연구개발 의욕 증대를 한다는 취지에서 ‘보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다’는 규정을 두어 직무발명 보상체계 구축을 위한 특허법 시행령에 보상금의 지급기준을 규정할 수 있는 근거규정을 마련하고 있다.

3. 직무발명이 되기 위한 요건

특허법 제39조에서는 직무발명을 다음과 같이 규정하고 있다. 즉 직무발명이란 ‘從業員·法人의 任員 또는 公務員 등이 그 職務에 관하여 發明한 것이 性質上 使用者·法人 또는 國家나 地方自治團體의 業務範圍에 속하고, 그 發明을 하게 된 행위가 從業員 등의 현재 또는 과거의 職務에 속하는 發明 (특허법 제39조 제1항)’을 말한다. 이에 직무발명은 ① 종업원 등이 행한 발명일 것, ② 발명이 성질상 사용자 등의 업무 (영업) 범위에 속할 것, ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직

무에 속할 것과 같은 3가지의 요건을 충족하여야 한다.

3.1 종업원 등이 행한 발명

직무발명은 종업원 등이 행한 발명이다. 이때 종업원 등이라 함은 특허법의 규정에서 보는 바와 같이 공무원이어도 상관없이 임원이라고 해서 그 지위가 부정되지도 않는다. 즉 계약의 종류나 내용에 상관없이 타인에게 근로를 공급할 것을 의무로 하는 자는 ‘종업원’이 된다. 민법상의 고용계약이 노무의 제공이라는 목적과 보수의 지급이라는 목적을 위한 계약으로 법률상 유효한 계약을 의미하는데 반하여, 특허법은 사용자와 종업원의 고용관계에 대한 적법 여부를 문제로 하지 않고, 발명을 한 종업원의 지위가 사용자에게 실시된 노무를 제공하고 있는자인가에 주목한다. 따라서 직무발명에 있어 종업원은 사실관계에 있어서 타인에게 노무를 제공한다는 목적만 있으면 그 타인과 적격한 사용자와 종업원 관계가 성립한다.

3.1.1 대학의 교수

지금까지는 독일의 종업원발명에 관한 법률 제42조의 思想에 따라 대학교수의 발명은 직무발명으로 보지 않은 것이 통설이었다. 그러나 국가공무원에 해당하는 국·공립학교의 교원이나 국·공립학교 교원에 준하여 대우받은 사립학교의 교원에 대한 직무발명에 대하여 단순히 독일 특허법에 따라 교수의 발명은 직무발명으로 보지 않는다는 설명은 충분하다고 할 수 없다. 특히 특허법은 개정을 통하여 국·공립학교의 교직원이 한 직무발명에 대하여 ‘고등교육법에 의한 국·공립학교 (이하 ‘국·공립’이라 한다) 교직원의 직무발명은 기술이전 촉진법 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직 (이하 ‘전담조직’이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직 소유로 한다’는 특별규정 (특허법 제39조 제2항)까지 마련하고 있어 더 이상 대학교수가 종업원에 해당하지 않는다는 설명은 현실적이지 못하며 대학교수의 연구활동에 따른 발명에 대한 보다 진지한 접근이 필요하게 되었다.

전통적으로 대학교수의 발명이 직무발명에 해당하지 않는다고 설명하는 견해는 대학은 투자한 자본에 대한 수익을 얻는 것이 아니라 교육 및 학술연구를 목적으로 하며, 대학교수의 본래의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로 대학교수의 발명에 대하여 이를 직무발명으로 볼 것인가에 대하여는 기업

체 종업원의 경우와 다르게 보아야 한다고 설명하고 있다. 즉 일반 기업의 종업원은 자신이 고용되어 있는 기업을 위하여 연구개발하고 발명이라고 하는 재산적 가치가 있는 결과를 생산해내야 할 의무를 가지고 있는데 반하여, 대학교수는 대학을 위하여 연구하는 것이 아니라 일반적으로 인류의 지식축적에 기여하기 위하여 연구하고 그 연구결과를 널리 출판 등의 방법으로 공개하고 강의에 활용할 의무를 가지는 것과 같이 대학교수의 연구의무는 상사기업의 종업원이 가지는 연구개발의무와 구별된다고 한다.

즉 직무발명이라는 개념은 발명을 가져다주게 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 개념이므로, 사용자와 종업원 사이의 이익배분의 기능을 하기 위하여 생겨난 직무발명의 개념은 사기업에서와 같은 특별한 투자가 존재하지 아니하는 대학과 교수와의 사이에는 적용될 수 없는 개념이라는 것이다.

그러나 대학이 특정교수와와의 사이에 특정 연구과제를 정하고 상응하는 연구비를 제공하여 그 결과로 발명이 만들어지게 된 경우에 있어서도 이익배분이라는 직무발명의 이념이 관여할 수 없는지 의문이다. 또한 학문의 연구라는 구체적 업무 목적을 갖는 자와 근로 관계를 맺는 대학의 교수가 종업원에 해당하지 않는다고 하면 국가나 지방자치단체와 같이 그 업무 활동 범위가 광범위한 사용자의 종업원인 공무원도 종업원이라고 이해하기 힘들 것이다. 따라서 대학교수의 발명의 권리가 어디로 귀속되는가를 논하기보다는 대학발명을 어떻게 활성화시키고 발굴 관리하는 것이 학술발전에 도움이 되고, 연구자의 새로운 아이디어를 창출하고자 하는 의욕으로 이어질 것인가, 그리고 보다 장기적으로 보아 국가의 과학기술을 꽃피우게 하는 방법이 될 것인가를 논하는 것이 더 중요한 시점이라고 생각된다.

3.1.2 공무원

‘공무원’도 직무발명상의 종업원이 된다. 이때 ‘공무원’은 국가공무원법상의 공무원과 지방자치단체의 경비로써 부담하는 지방공무원법상의 ‘공무원’을 의미한다. 따라서 기술·연구 또는 행정일반에 대한 업무를 담당하는 일반직 공무원과 법관·검사·외

무공무원·경찰공무원·소방공무원·교육공무원·군인·군무원 및 국가정보원장의 직원 등과 같은 특정직 공무원, 기능적인 업무를 담당하며 그 기능별로 분류되는 기능직 공무원 및 국가와의 채용계약에 의하여 일정한 기간 전문지식이 요구되는 업무에 종사하는 계약직 공무원은 직무발명상의 종업원이 된다. 다만 정무직 공무원이나 별정직 공무원 및 단순한 노무에 종사하는 공용직 공무원에 대하여 직무발명을 인정하게 될 여지가 있는지는 의심스럽다.

특허법은 공무원의 직무발명에 대하여 다른 일반의 직무발명과는 다른 규정을 마련하고 있다. 즉 ‘공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유 또는 공유로 한다. 다만, 고등교육법에 의한 국·공립학교 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직소유로 한다’고 규정하고 있다 (특허법 제39조 제2항). 특히 국유로 된 특허권의 처분 및 관리와 관련하여서도 국유재산법 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장하도록 하여 (특허법 제39조 제 ④항) 특허권 관리의 효율성을 높이고자 하고 있다.

공무원의 직무발명에 대한 특허권의 국유와 함께 보상규정으로서 법은 ‘공무원 직무발명 보상규정 (대통령령)’ 및 그 시행규칙을 두고 있다. 또한 지방공무원의 직무발명에 대해서는 각급 지방자치단체에서 조례나 규칙으로 ‘공무원 직무발명 보상규정’에 준하여 보상요령을 정하고 소속 공무원의 발명에 대하여 시행하게 하고 있다.

3.1.3 법인의 임원

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조에서는 영업비밀 침해행위에 따른 벌칙 규정을 마련하면서, 기업의 임원 또는 직원을 그 대상으로 하고 있다. 즉 영업비밀의 보호의무와 관련하여 기업의 직원뿐만 아니라 임원도 그 소속 기업의 영업비밀을 침해하여서는 아니 된다고 규정하고 있다. 영업비밀에 있어 이와 같이 임원이 보호의무를 지고 있다면, 발명에 있어서도 일반 직원과 임원을 달리 취급할 이유가 없다. 따라서 ‘법인의 임원’ 역시 직무발명상의 종업원이 된다고 할 수 있다. 이때 ‘법인의 임원’은 법인의 업무를 운영·감독하는 자를 말하므로 일반적 이사급 이상의 직에 있는 사람들

말한다. ‘임원’의 발명이 직무발명이 될 수 있는 것은 의심할 여지가 없다. 판례도 ‘임원’ 내지 ‘중력’이라는 이유 자체로 직무발명임을 인정하는 것도 있다. 반면 독일 ‘중업원발명에 관한 법률 (Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)’은 법인의 대표자는 중업원에 해당되지 않는다고 정하고 있다. 회사의 대표이사 등과 같은 임원의 경우 근로공급의 의무를 지는 중업원임에는 틀림이 없으나, 그 지위 자체만으로 그 행위가 직무행위에 해당하는가에 대하여는 구체적으로 판단하여야 할 것이다. 전통적으로 회사의 대표이사는 회사의 업무전반을 집행하는 권한과 직책을 가지기 때문에 회사의 업무범위에 속하는 발명을 하는 것은 당연히 대표이사의 직무에 속하는 것이라 하겠으나, 오늘날에 있어서는 여러 다양한 형태의 이사가 존재하는 바 비교적 완화된 요건 아래 구체적인 판단을 하여야 할 것이다.

4. 직무발명의 범위

4.1. 직무발명의 업무범위

직무발명은 그 성질상 사용자 등의 업무범위에 속한 것이어야 한다. ‘업무범위’란 사용자의 사업의 범위로 현재 행하고 있거나 또는 장래에 행할 수 있는 것이 구체적으로 예정되어 있는 업무를 가리킨다. 현재도 행하지 않고 장래도 행할 예정이 없는 업무는 여기에 해당되지 않는다.

법인 사용자의 경우 ‘정관’에 정하여진 목적 범위가 업무범위를 판단함에 있어 주요한 근거가 될 수 있다 (定款說). 그러나 정관에 정하여진 목적범위가 업무범위를 판단함에 있어 유력한 근거가 될 수 있으나, 그 자체가 업무범위가 된다고나 그에 구속되어야 함을 의미하지는 않는다. 원래 정관에서 정하고 있는 회사의 목적은 株主를 보호하기 위해 회사와 그 거래 상대방 사이에 있어서 갖는 회사의 권리능력을 확정하는 것이다. 즉 정관목적은 회사와 중업원 사이의 권리관계를 조정하는 기능을 예정하는 것이 아니며, 또한 그렇게 해석해야 할 합리적인 이유도 없다. 예컨대 비록 정관목적에서 정하고 있지 아니한 사업이라 할지라도 회사로서는 그 분야에 진출할 수 있으며 기술적으로도 목표를 정한 후 정관을 개정하는 경우도 있을 수 있다. 따라서 법인의 업무범위를 판단함에 있어서는 정관에서 목적 그 자체가 법인의 업무범위를 결정하는 것은 아니

라 할 것이다. 또한 이렇게 해석하는 것이 그 업무범위와 관련하여 정관을 두지 아니하는 국가 또는 개인 사용자와의 관계에 있어서도 합리적이다.

한편 정관의 판단과 관련하여 일반적으로 정관에서는 구체적인 사업내용을 기재한 다음 ‘기타 이에 부수하는 사업’이라고 기재하고 있어 이를 어느 정도로 해석할 것인가가 문제되는데, 여기에는 학설이 나누어지고 있다. 즉 ① 본래의 업무수행상 필요한 직·간접적인 것을 불문하고, 기술적 문제를 해결하는 데 필요한 사업 (연구사업)까지 포함한다고 해석하는 통설적인 견해와 ② 정관기재의 목적에는 구속되지 않고, 객관적으로 업무수행과 기술적인 관련성이 있는 범위라고 해석하는 견해 및 ③ 기술적으로 전혀 다른 업무도 포함한다고 해석하는 견해 등이 있다. 이에 직무발명의 취지가 사용자와 중업원간의 이익조정을 도모하기 위한 것에 있으므로 형식적인 정관의 목적에 한정하여 판단하는 것이 반드시 옳다고는 할 수 없을 것이며 업무범위는 객관적으로 보아 업무수행에 관련된 기술적인 全範圍라고 보아야 할 것이다.

4.2. 국가의 업무범위

법인의 업무범위를 파악하는 것과 같이 국가의 업무범위를 이해하게 된다면 국가의 업무범위는 모든 국가기관의 업무범위를 포괄하는 것으로 이해하게 된다. 하지만 이와 같이 해석하게 된다면 업무범위에 속하는 발명이 넓어져 국가공무원에 부당한 의무 내지 불이익을 줄 우려가 있다. 이에 직무발명과 관련한 국가의 업무범위는 좁게 해석하는 것이 타당하며, 발명 공무원이 소속된 기관의 업무범위로 국가의 업무범위를 한정하여야 할 것이다. 공무원의 직무발명과 관련하여 당해 직무발명이 소속기관의 업무범위에 속하는지의 여부와 그 직무발명을 하게 된 행위가 발명자의 직무에 속하는지의 여부에 대한 의견을 기재하도록 한 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙 제2조 제2항 제3호의 규정 역시 이러한 태도의 반영이다.

4.3. 대학의 업무범위

고등교육법에서는 ‘대학은 인격을 도야하고, 국가와 인류사회의 발전에 필요한 학술의 심오한 이론과 그 응용방법을 교수·연구하며, 국가와 인류사회에 공헌함을 목적으로 한다’고 규정하고 있다 (고등교육법 제28조). 이러한 고등교육법의 규정에 대학의 목적이 한정된다고는 할 수 없으나 대학의 목적을 이해함에는 일용 기준이 될 수 있을 것이며, 대

학의 목적은 일반 기업과 같이 어떤 이익을 추구하는 것이 아니라 학술의 심오한 이론과 그 응용방법을 교수·연구하는 것이다. 이에 대학의 직원인 교수가 학술연구나 실험의 결과 이루어낸 발명과 관련하여서도 일반 법인이나 국가기관에 속한 종업원의 발명 행위와 같이 이해하는 것은 타당하지 않다는 것이 전통적인 견해였다. 그러나 오늘날에 있어서는 강의를 하지 않고 연구만을 행하는 연구교수 제도와 같이 대학이 여러 새로운 제도를 도입하고 있으며, 특정한 연구과제에 대하여 연구비를 지급받고 연구를 완성한 결과로서의 발명이나, 특정의 연구목적을 위하여 설치한 연구설비를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명과 같이 직무발명으로 보아야 할 경우 등이 있다. 이에 대학교수가 자신의 학과와 관련하여 완성한 발명은 다음과 같이 나누어 생각해 볼 수 있겠다.

① 특정한 연구과제와 연구비의 지원없이 대학에서 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성한 경우, 이는 대학교수의 본래의 직무는 학생을 가르치고 자신의 전공과 관련된 학문의 연구에 있으므로 비록 대학교수가 자신의 전공과 관련하여 발명을 완성했다라도 이 경우는 자유발명에 해당한다. 그러나 이 경우에도 대학교수가 발명을 사용자(국립대학의 경우 국가, 사립대학의 경우 재단)에게 넘겨준다면 사용자는 승계획득여부를 결정하여 그 발명의 권리를 획득할 수 있다.

② 대학교수가 외부 기업체의 연구개발의뢰에 의하여 연구과제와 연구비를 지급받고 연구하여 발명을 완성한 경우, 이 경우 완성된 발명에 대한 권리 귀속 문제는 대학교수수와 연구개발을 의뢰한 외부 기업간에 체결한 계약서에 의해 처리될 사안이므로 대학(사용자측)의 관여가 배제되는 자유발명이라고 보아야 할 것이다. 다만, 대학의 연구시설과 연구보조원 등을 이용한 경우라면 대학은 연구계약, 학칙, 교수의 직무발명규정 등에 따라 일부 권리를 주장할 수 있다.

③ 대학교수가 외부 기업체의 기술고문으로 재직 중 그 기술분야의 발명을 완성한 경우, 대학교수는 외부 기업체와의 계약에 의해 기술고문 즉 종업원의 지위에서 완성한 발명이므로 대학교수가 기술고문으로 재직중인 기업의 직무발명에 해당한다.

이상으로 나누어 보았듯이 교수가 발명을 하게 된 동기와 모든 상황을 고려하여 종합적으로 판단하여야 할 것이다. 특히 이러한 문제를 해결하기 위하여

많은 대학들이 교직원의 직무발명 규정을 제정하기 시작했다.

5. 직무발명한 것을 사용자가 영업비밀로 관리하는 경우

새로운 발명을 이루어 낸 발명자는 이를 출원하여 특허권 등의 권리를 취득할 것인지 아니면 영업비밀로서 유지 관리할 것인지 하는 선택권을 갖는다. 하지만 직무발명과 관련하여서는 이러한 선택권이 제한될 가능성이 있다. 즉 발명진흥법 제11조에서는 직무발명에 대해 사용자 등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간 내에 출원을 하지 아니하는 경우 당해 직무발명은 자유발명으로 본다고 규정하고 있으며, 함께 자유발명으로 보는 직무발명에 대하여는 특허법 제39조 제1항의 규정에 불구하고 당해 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 사용자 등은 종업원의 직무발명을 승계한 후 영업비밀로서 관리하고자 특허출원을 미루게 된다면 당해 직무발명에 대한 권리를 상실하게 된다. 물론 사용자 등으로서는 종업원 등과 영업비밀로서의 관리를 내용으로 한 비밀유지계약과 보상계약을 마련할 수 있을 것이다. 그러나 그러한 비밀유지계약이 유효한지도 의심스러울 뿐만 아니라, 종업원 등으로서는 그러한 비밀유지계약에 협조할 의무를 지는지 의문이다. 특히 종업원 등이 보상 등의 사항에 대한 약정에 동의하지 않는 경우라든지 종업원이 퇴직한 경우 그 비밀유지계약 등의 구속력이 문제될 수 있다. 즉 직업선택의 자유 등의 이유로 무한정 퇴직한 종업원의 겸업 금지 의무 내지 비밀유지의무를 강요할 수 없으며, 종업원의 퇴직 이후에 그 발명에 대한 특허출원이 있는 경우에 그 권리의 귀속 여부도 문제될 것이다. 발명진흥법에서도 출원유보와 관련한 규정을 두고 있다. 하지만 ‘사용자 등이 직무발명의 공개로 인하여 사용자 등에 중대한 손해를 야기할 우려가 있다고 판단되는 경우 그 직무발명을 한 종업원 등의 동의를 얻은 후 당해 발명의 출원을 유보할 수 있다’는 유보규정은 보다 큰 이익을 위해 영업비밀로서 관리하고자 하는 사용자 등의 입장을 반영할 수는 없다.

6. 결론

이상에서 발명은 발명자 개인의 창의적 노력에 의한 것이지만 사회 현실은 발명이 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니며, 직무발명규정은 이러한 현실을 반영한 것이다. 특히 우리 특허법은 발명은 그를 이루어낸 발명자 개인에게 귀속한다는 개념을 전제로 일정한 요건을 충족한 직무발명에 대하여 사용자에게 일정한 권리를 마련하고 있다. 따라서 직무발명 규정 자체는 개인의 발명의지를 저해하는 것이라기보다는 직무발명과 관련하여 사용자와의 관계를 조율하는 최소한의 기준을 마련하여 개인 발명자를 보호한다는 의의를 갖는다. 이에 대학교수의 발명 역시 무조건 자유발명이 아니라 직무발명일 수 있으며, 함께 사용자의 이익분배라는 측면에서 직무발명에 관한 한 종업원은 사용자에게 충성할 의무를 갖는다. 다만 우리의 직무발명 규정은 특허를 출원하여 등록되기까지는 2~3년이 소요되는 현실을 반영하지 못한 채, 특허가 부여된 경우만을 상정하고 있어 영업비밀로 관리하는 경우와 특허가 등록되기 까지에 관해서는 아무런 규정을 마련하지 못하고 있는 한계를 갖고 있다.

참고문헌

1. 吉藤幸朔 저 유미특허법률사무소 역, 「특허법개설」, 제11판, 대광서림, 1997.
2. 이종일, 「특허법」, 제3판, 한빛지적소유권센터, 1999.
3. 정상조, 「대학교수의 특허권」, 「법조」, 통권524호, 2000.
4. 中山 저·한일지재권연구회 역, 「특허법 (工業所有權法 上)」, 법문사, 2001.
5. 권효남, 「특허법」, 재개정판, 법경사, 2000.
6. 특허청, 「직무발명보상제도」, 1999.
7. 윤선희, 특허법, 법문사, pp. 243 (2003).
8. 中山信弘 저 한일지적재산연구회역, 특허법, 법문사, 2001.
9. 이수웅, 특허법, 한국지적재산권법학연구소, p. 199, 2000.

김홍균 변리사 : KIP국제특허법률사무소
Tel : 02)556-7104, Fax : 02)552-7121
Homepage : <http://www.kippat.com>
E-mail : kim@kippat.com, honggyy62@chol.com