

대학의 지식재산권 관리규정 상 학생의 공동발명 처리에 관한 연구

나동규*

¹홍익대학교 대학원 법학과

Study of the Treatment for Student Co-invention in the Intellectual Property Management Code at Universities

Dong-Kyu Na^{*}

¹College of Law, Graduate School, Hongik University

요약 대학에서 교수의 연구활동을 통해서 창출되는 발명은 직무발명으로서 그 발명에 대한 특허 받을 권리는 대학의 산학협력단에 승계되고, 교수는 그 대가로 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다. 교수의 연구활동은 교수가 단독으로 수행하는 경우 보다는 대부분이 학생의 직·간접적인 기여나 참여를 통해 수행된다. 대학에서 학생의 발명자 기여분은 직무발명으로 취급될 수도 있지만, 경우에 따라서는 교수의 직무발명과 달리 자유발명으로 취급될 수도 있다. 따라서 학생의 특허 받을 권리에 대한 산학협력단의 일방적인 승계는 향후 학교와 학생 간의 분쟁의 여지를 발생시킨다. 이에 본 연구에서는 학생의 발명자 기여분에 대한 처리에 있어서 전국 80개 대학의 지식재산권 관리규정을 조사한 후 문제점을 확인하고 이에 대한 바람직한 방향을 제시한다.

Abstract An invention produced through research by a professor at a university is an employee invention, and the industrial academy cooperation foundation of the university has the right to obtain a patent. The professor, in return, obtains the right to receive reasonable compensation for that invention. Research was carried out mostly by the cooperation and participation of students rather than the solitary performance of the professor. The contributory portion of the student to an invention can be treated as an employee invention, but occasionally it is considered a free invention. Therefore, the unilateral succession to the right to obtain a patent to the industrial academy cooperation foundation highlights the potential disputes between the university and students in the future. Therefore, in this study, the intellectual properties management codes of 80 universities were reviewed and analyzed for any possible problems and the appropriate directions to the codes' amendments are suggested.

Key Words : Employee Invention, Free Invention, Intellectual Property Management Code, Student Invention, University

1. 서론

대학들은 2003년 제정된 '산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률'을 근거로 대학 내에 산학협력단을 설립하기 시작하여, 현재 전국 대학 중에서 약 90% 정도의 대학에서 산학협력단이 설립되어 운영되고 있다[1]. 대학에

서 산학협력단이 설립되기 이전에는 교수의 연구활동을 통해 창출된 발명에 대하여 학교 소유의 지식재산권으로 제대로 관리되지 않았고, 대학이나 교수 모두 직무발명에 대한 인식도 강하지 않았다. 산학협력단이 만들어지기 시작한 이후에는 학교에서 교수의 연구활동을 통해 창출되는 특허를 직무발명으로 간주하고 그에 대한 관리

본 논문은 2014학년도 홍익대학교 학술연구진흥비에 의하여 수행되었음.

*Corresponding Author : Dong-Kyu Na(Hongik Univ.)

Tel: +82-2-320-1813 email: dna@hongik.ac.kr

Received October 27, 2014

Revised November 5, 2014

Accepted November 6, 2014

가 잘 이루어지고 있는 편이다. 즉, 대학에서 교수에 의해 창출되는 직무발명은 산학협력단의 이름으로 출원되고, 발명으로 인해 수익이 발생하는 경우에는 교수는 학교(산학협력단)로부터 직무발명보상금을 받는다[2].

대학에서 창출되는 직무발명은 대부분이 교수와 학생을 통해서 이루어진다. 대학의 연구원 수는 2012년을 기준으로 우리나라 전체 연구원 수의 24.1%를 차지하는 것으로 조사되었다[3]. 대학의 연구원들의 구성은 박사 학위과정의 학생(62.4%), 석사 학위과정의 학생(29.7%), 학사 학위과정의 학생(2.5%) 및 기타(6.4%)로 확인되었다[3]. 2012년 기준으로 대학이 대학 내 교수와 연구원들의 연구활동을 통해 보유하고 있는 지식재산권은 277개 대학교에서 50,890건으로 조사되었다[4].

이렇듯 상당수의 학생들이 대학에서 창출되는 직무발명에 대하여 교수와 공동발명자의 지위를 취득하게 된다. 학교의 연구활동이 교수가 단독으로 수행하는 경우보다는 대부분이 학생의 직·간접적인 기여나 참여를 통해 수행되기 때문이다. 공동발명자로서의 학생의 발명자 기여분은 직무발명으로 취급될 수도 있지만, 경우에 따라서는 교수의 직무발명과는 달리 학생의 자유발명이 될 수도 있다.

그럼에도 불구하고 대학에서 창출되는 지식재산의 소유권을 규정하고 있는 지식재산권 관리규정에서는 대학에 따라 자유발명일 수도 있는 학생의 발명자 권리를 획일적으로 직무발명 속에 포함시키거나, 직무발명일 수도 있는 학생의 발명자 권리를 직무발명의 대상에서 배제시키는 경우가 있다. 이러한 경우 학생의 특허 받을 권리에 대한 산학협력단의 일방적인 승계는 향후 학교와 학생 간의 분쟁의 여지를 발생시킨다. 따라서 학생이 교수의 연구활동에 참여하여 공동발명자의 권리를 취득하는 경우에 있어 학생의 발명자 기여분이 대학의 직무발명에 해당되는지 아니면 학생의 자유발명에 해당되는지에 대한 구체적인 분석이 필요하다. 이에 본 연구에서는 학생의 발명자 기여분에 대한 처리에 있어서 전국 80개 대학의 지식재산권 관리규정을 조사한 후 문제점을 확인하고 이에 맞추어 대학의 기존 지식재산권 관리규정을 보완하거나 수정하기 위한 바람직한 방향을 제시한다.

2. 대학 직무발명과 학생의 권리

대학에서 생산되는 발명은 대부분이 교직원인 교수에 의하여 창출된다. 특허법 제33조제1항에서 특허를 받을 수 있는 자는 발명자 또는 그 승계인이라고 규정하고 있어, 교수는 발명한 자의 자격으로 특허를 받을 수 있는 권리를 원천적으로 소유한다. 그러나 대학의 종업원인 교수의 직무는 학생을 가르치고 연구하는 것이 업무의 범위에 속하므로 교수의 연구활동을 통해서 생산되는 발명은 발명진흥법 제2조제2호에서 정의하고 있는 직무발명에 해당된다. 따라서 발명자인 교수가 특허를 받을 수 있는 권리를 소유하고 있음에도 불구하고 교수의 발명은 직무발명으로 사용자인 학교(산학협력단)가 이에 대한 권리를 승계하고, 등록 이후에는 권리의 소유권자가 된다. 만일 교수가 창출한 발명을 근거로 기술이전이나 기술양도를 통해서 수익이 발생하는 경우에는 그 직무발명에 대한 보상금을 대가로 받게 된다. 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령 제24조제2항에서는 교수에게 지불되는 직무발명 보상금으로 교수가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상을 배분하도록 정하고 있다.

대학에서 종업원인 교수의 연구활동은 실제로 독립적으로 수행되기보다는 대부분이 제3자와 협력하여 진행되는 경우가 많다. 특허법 제33조제2항은 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 한다고 규정하고 있어 연구활동이 제3자와 공동으로 진행된 경우에는 교수와 제3자가 특허 받을 수 있는 권리를 공동 소유하게 된다. 이때 교수의 특허 받을 수 있는 권리를 대학의 산학협력단이 승계 받고, 산학협력단이 제3자와 공동출원인으로 특허를 출원하여 공동의 권리자가 된다. 만일, 제3자가 교수 이외의 학교 종업원인 경우에는 제3자의 발명 기여분 역시 직무발명으로 간주되어 아무 문제없이 산학협력단이 특허 받을 수 있는 권리를 전체로 승계 받으면 된다.

일반적으로 교수의 연구활동에 대학 외부의 제3자가 참여하는 경우보다는 해당 학교에서 수학중인 학생이 참여하는 경우가 대부분이다. 실제 학교에서 발생하는 발명의 경우 교수 혼자 창작하는 경우보다는 교수의 지도하에 학생들이 창작에 참여한다. 학생은 대학에서 학위를 취득하기 위해 학비를 지불하고 학문의 과정에 있는 자로 학교에 정식으로 고용되어 있는 종업원이 아니라는

1차적인 판단에 근거하여 학생은 공동발명자로서 학생의 특허 받을 권리는 직무발명에 해당되지 않는다. 즉, 교수의 직무발명을 승계 받은 산학협력단과 학생이 공동발명자의 자격으로 공동으로 출원을 하여야 한다. 공동발명자인 학생의 권리[5]는 산학협력단의 권리와 대등한 권리로 향후 학생이 그 발명을 직접 실시를 할 수 있는 데 반해, 학교는 그 발명을 직접 사업으로 실시하기 어렵고 기술이전이나 매각을 통해 기술로 파생되는 이익을 추구할 수 있다. 학생이 공동권리자로 기술을 직접 실시할 수 있다는 가능성은 향후 학교가 해당 기술을 이전하거나 양도하고자 할 때 상당한 기술가치의 삭감 요인으로 작용할 수도 있다.

그러나 대학에서 학생이 참여하여 창출되는 발명에 대하여 학생은 현실적으로 사회적 관계에 있어 약자이므로 교수와 함께 실질적인 공동발명자임에도 불구하고 특허 받을 수 있는 권리를 보유하는 출원인이 되지 못한다. 학교에서 창출되는 발명의 경우, 학생의 발명자 지위는 일반적으로 무시되거나 발명자가 되더라도 특허 받을 수 있는 출원인의 권리를 갖지 못하는 것이 현실이다. 즉, 산학협력단 단독 이름으로 당해 발명이 출원되고 있고, 권리 등록이 되더라도 산학협력단이 단독권리자가 된다. 일부의 경우이지만 학생이 발명에 기여한 공동발명자로서 교수가 산학협력단에 제출하는 발명신고서에서 작게나마 그 기여도를 인정받는 경우가 있기는 하다. 결과적으로, 학교에 고용되지도 않았음에도 불구하고 학생의 발명 기여분은 교수의 직무발명에 묻혀서 일방적으로 산학협력단의 소유로 되고 있는 것이 현실이다.

3. 학생의 공동발명자 권리에 대한 대학 직무발명 여부의 판단

학생이 연구활동에 참여하여 교수와 공동발명자의 권리를 취득하는 경우에 학교는 그 권리가 학생의 직무발명에 해당되는지 아니면 자유발명에 해당되는지 판단을 하여야 한다. 원칙적으로 대학의 산학협력단은 학생의 발명 기여분에 대한 권리를 학생의 직무발명으로 여겨 교수의 직무발명과 동일하게 취급할 것인지, 아니면 학생의 자유발명으로 간주해 산학협력단과 동등한 공동출원인으로 취급할 것인지를 결정하여야 한다. 그 판단기준은 연구활동에 참여한 학생이 학교나 교수에 고용된

종업원의 자격으로 연구에 참여하여 발명한 것인지에 대한 여부에 1차적으로 의존한다. 발명진흥법에 의하면 직무발명의 주체는 종업원이어야 하고 발명진흥법 제10조 제2항에서 정의한 ‘국공립학교 교직원’의 경우 고등교육법상 정식 계약 및 급여가 없다면 종업원이라 할 수 없고, 따라서 생산된 발명은 직무발명이 아니라고 해석할 수 있기 때문이다[6].

학교와 고용관계에 있는 대표적인 학생으로 연구조교(Research Assistant)를 들 수 있다. 연구조교의 경우 교수의 연구활동을 지원하고 그 직무의 대가로 학교 또는 교수로부터 급여를 수령한다. 학생이 연구조교인 경우로는 석사나 박사 과정에서 수학하는 학생으로 대부분이 교수의 연구과제에 연구원으로 참여하고, 연구과제비에서 인건비를 지급받거나 학교로부터 직접 연구조교 장학금을 지급받는다. 이 경우 학생은 직무발명의 주체인 학교의 종업원으로 간주됨이 당연하다. 특히 교수가 국가나 정부출연기관의 연구과제를 수행할 경우, 과제 제안서에 연구원으로서의 학생의 과제참여율이 정해져 있고 연구참여의 대가로 인건비가 지급되므로, 학생의 발명 기여분을 직무발명으로 확정하는 데 문제가 없다고 판단된다.

발명진흥법 제2조제2호에는 직무발명을 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’)이 그 직무에 관하여 발명한 것으로 정의하고 있다. 여기서, ‘종업원 등’이란 고용계약에 의하여 사용자 등의 사업에 종사하는 자로서, 종업원, 법인의 임원 또는 공무원을 지칭한다[7]. 그러나 직무발명과 관련하여 다양한 근로계약에 따른 고용관계에서 발생하는 발명도 직무발명의 범주에 포함될 수 있다. 직무발명이 성립하기 위한 종업원과 사용자의 관계를 해석함에 있어 지배적인 학설은 발명진흥법에서 정의하고 있는 좁은 의미의 근로계약에 따른 고용관계에만 한정되지 않고 있다[8-10]. 판례에서도 “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[11]. 이러한 학설과 판례를 근거로 판단하여 보면, 학교와 학생 간 정식 고용계약이 없어도 학교가 학생들에게 연구 참여의 급여를 비정기적이거나 일시적으로 제공하는 경우에도 학생의 발명 기여분은 자유발명이기 보다는 직무발명이라 주장할 수 있다.

더욱이 정식적인 고용관계도 없이 그리고 보수의 지급도 없는 경우에 사용자와 종업원 사이에 지위나 감독 관계가 존재하면 사용자와 종업원의 관계가 성립된다고 풀이될 수도 있다[12]. 또한, 학교의 시설이나 기자재의 이용 시 학생의 발명 기여분을 직무발명으로 볼 수 있다고 주장하는 경우도 있다[13]. 결론적으로 학생의 발명 기여가 대학의 직무발명에 속하는가에 대한 실질적인 판단은 보수의 수령 여부, 고용계약의 존재 유무와 같은 1차적 판단기준에 이어 교수와 학생간의 지위·감독 관계의 존재여부나 대학이 제공하는 시설과 장비를 사용하여 발명하였는지 등을 참조할 수 있다.

한편, 학생이 교수의 연구에 참여하는 동안에 비정기적이거나 일시적인 보수조차 받지 않고 학문적인 흥미로 자발적인 참여를 한 경우에도 교수의 직무발명이 완성될 수 있다. 학생이 보수의 수령 없이 자발적으로 교수의 연구활동에 참여하여 노무의 제공을 통해 직무발명에 기여하게 되는 경우에는 학교 입장에서는 직무발명이라고 주장할 근거가 궁색할 수 있다[12]. 이러한 경우에는 학생으로부터 발명승계약정서를 수령함으로써 직무발명 여부를 확정시킬 수 있어 분쟁의 여지를 해소할 수 있다.

결론적으로 학생이 교수의 연구활동에 참여하게 되어 교수의 직무발명이 완성되는 경우에는 그 발명과 관련한 고용계약서의 유무, 보수의 수령 유무, 또한 발명 시 학교의 기자재의 사용의 유무, 교수의 지도 및 감독의 유무 등을 근거로 직무발명임을 판단하는 것이 학설과 판례의 입장이라고 하겠다. 만일 학생이 기여한 발명에 있어서 자유발명인지 직무발명인지에 대한 학생과 학교의 분쟁이 발생하는 경우에는 이러한 여러 가지 사실들이 종합적으로 참작하여 판단하는 것이 바람직하다.

4. 학생의 공동발명에 관한

산학협력단의 지식재산 관리규정

대학의 산학협력단은 지식재산권 관리규정을 두어 학교 내에서 창출되는 직무발명과 관련된 지식재산권의 관리 및 활용을 규정하고 있다. 본 연구에서는 산학협력단이 설립되어 있는 대학들 중에서 전국 80개 대학들의 지식재산권 관리규정을 분석하였다. 지식재산권 관리규정에 대하여 일부 대학들은 직무발명 규정, 직무발명 관리 규정 또는 직무발명 및 기술이전 규정이라는 이름을 사

용하고 있지만, 대부분의 대학들은 지식재산(관리)규정 또는 지적재산권(관리)규정이라는 이름을 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

지식재산권 관리규정에서 교수의 직무발명에 기여한 학생의 발명 기여분을 크게 세 가지 형태로 구분하여 처리하고 있는 것으로 조사되었다. 학생을 직무발명의 주체로 지식재산권 관리규정 속에 명시한 경우, 명시하지는 않았지만 우회적으로 직무발명의 주체로 포함시킨 경우, 그리고 우회적으로도 학생을 직무발명의 주체로 포함시키지 않은 경우이다. 조사대상인 전국의 80개 대학들 중에서 학생을 직무발명의 주체로 명시한 대학은 38.8%, 명시하지는 않았지만 우회적으로 직무발명의 주체로 포함시킨 대학은 26.2%, 그리고 우회적으로도 학생을 직무발명의 주체로 포함시키지 않은 경우는 32.5%, 기타의 경우가 2.5%를 차지하였다.

지식재산권 관리규정 속에 학생을 직무발명의 주체로 정의하고 학생이 교수와 공동으로 발명한 모든 지식재산권을 확립적으로 학교의 소유로 명시한 경우에 있어서 만약 학생의 발명 기여분이 자유발명에 해당된다면 문제가 발생할 수 있다. 학생을 교수와 같은 직무발명의 주체로 포함시킨 대학들의 지식재산권 관리규정에는 교수, 직원, 학생 및 (기타) 연구업무에 종사하는 자를 교직원으로 정의하여 교직원 속에 학생을 포함시키고 있다 [14-16]. 대학(원)생은 물론 심지어는 대학원 수료생까지도 교직원으로 포함시킨 경우도 있었다[17]. 몇몇 대학은 ‘교원, 직원, 학생 및 기타 연구업무에 종사하는 자’를 통칭하여 ‘교직원’이라는 용어 대신 ‘소속원’[18] 또는 ‘연구자’[19,20]로 정의하여 학생을 직무발명의 주체에 포함시키고 있다. 이러한 정의는 학생들을 교직원의 용어 속에 포함시켜 통칭하기에 무리가 있어 학생을 포함하는 보다 포괄적인 용어로 소속원 또는 연구자를 선택한 것으로 판단된다.

지식재산권 관리규정 상 직무발명의 주체로 학생을 포함시키는 것은 학생들이 실제 다양한 형식으로 교수의 연구활동에 참여하고 있다는 관점에서 바람직하다고 판단된다. 하지만, 향후 발생될 수도 있는 분쟁을 사전에 예방하는 차원에서 학생의 발명 기여분이 자유발명 또는 직무발명인지를 보다 명료하게 구분하여 정의하는 것이 필요하다고 판단된다.

학생이 연구조교로 교수의 연구과제의 연구원으로 참여하고 연구과제비에서 연구원으로 인건비를 지급받거

나, 학교로부터 직접 연구 조교 장학금을 지급받는 경우에는 학생은 직무발명의 주체인 종업원으로 간주될 때 연한다. 학교나 정부 부처와 그 출연기관 또는 사기업으로부터 연구용역계약을 맺고 연구비를 지원받아 연구과제를 수행하는 과정에서 창출된 학생 발명의 경우에 해당하며 이를 직무발명으로 본다는 내용을 관리규정에 별도로 명시하는 것이 바람직하다고 판단된다[21].

이와 더불어 정식 고용계약이 없더라도 발명에 참여한 교수와 학생간의 지위·감독 관계의 존재여부, 대학이 제공하는 시설과 장비의 사용여부 등을 직무발명 여부의 결정시에 참조하여 교수의 지위·감독을 받은 발명 또는 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과 창작하게 된 발명을 원칙적으로 직무발명으로 본다는 내용을 규정 속에 명시하는 것이 바람직하다[21].

지식재산권 관리규정 상에서 학생을 직무발명의 주체라고 명시하지 않은 대학의 경우에는 학생이 교수의 연구활동에 참여하여 진정 직무발명을 창작하게 되는 경우를 대비할 수 없다. 여러 대학들의 경우에 직무발명의 주체인 교직원을 ‘교수, 직원 및 연구업무에 종사하는 자’로 한정하여 학생을 직무발명의 주체로 규정하지 않고 있다[22,23]. 대학에서 교수나 직원 이외에 연구업무에 종사하는 자로는 연구교수와 연구조교가 있고, 실제로 학생이 연구 업무에 참여한다 하더라도 그 참여자가 연구조교의 경우를 제외하고는 그 밖의 학생으로서 연구 종사자로 판단되지 않을 수도 있다. 즉, ‘연구업무에 종사하는 자’의 범주에 교수의 연구활동에 참여하는 연구조교가 아닌 다른 다양한 형식으로 참여하는 학생이 포함된다고 단정 지을 수 없다는 해석이 나올 수 있다.

학생을 직무발명의 주체 속에 직접적으로 포함시키지 않은 대학들 중에는 보완적으로 규정 속에 구체적으로 학생을 지칭하지는 않았지만, ‘교수, 연구원 직원과 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구활동에 종사하는 자’라는 표현으로 학생을 우회적으로 포함시킨 경우도 확인되었다[24-27]. 이 경우에는 어느 정도 학생이 발명자로 참여한 발명에 대하여 그 소유권의 귀속을 합리적인 범위에서 학교로 정의하고 있다고 판단된다. 즉, 학생을 직무발명의 주체로 언급하지 않았다고 하더라도 단순히 ‘교수, 직원 및 기타 연구업무에 종사하는 자’로만 한정하기 보다는 ‘교수, 연구원, 직원과 이들의 지도 및 감독 하에 연구활동에 종사하는 자’로 기재함으로써 간접적이라도 학생이 다양한 형식의 직무발명의 주체로 연구에 참여하

는 것을 인정하고 있다. 학생들이 교수의 연구에 참여하는 경우라면 직무발명의 주체로 포함하도록 기재하는 것이 학교 입장에서 직무발명을 규정하는데 바람직하다고 판단된다.

한편, 학생에 대하여는 직무발명의 대상으로 포함시키고 있으나 직무발명의 대상자로 전임교원만 해당된다고 정의하면서 다른 형식의 비정규 교원은 직무발명의 대상으로 규정하지 않는 대학도 확인되었다[28]. 하지만, 대부분의 대학들이 직무발명의 주체로 전임교원, 겸임교원 등 모든 형식의 교원을 포함시키고 있고, 교직원과 비전임교원을 명시하여 직무발명의 주체인 교원으로 포함시킨 경우도 확인되었다[29].

5. 결론

대학들의 지식재산 관리규정 속에 학생이 직무발명과 관련하여 학교의 지식재산권 관리규정의 구속을 받는 대상자라는 것이 명시된 학교가 있는가 하면 반면에 그렇지 않은 학교도 조사되었다. 아울러 명확하지는 않지만 우회적으로 학생을 직무발명의 대상에 포함시키는 학교도 조사되었다.

직무발명의 주체에 대하여 대학의 지식재산권 관리규정은 주된 학설과 판례의 판단과 일치하는 방향으로 제정되는 것이 합리적이다. 이는 향후 불필요한 논쟁을 없애고 법적인 분쟁의 발생 가능성을 낮추는데 도움이 될 것이라고 생각된다. 학설 및 판례에서 학생의 발명행위가 직무발명이라고 판단하는 경우가 다수일지라도, 직무발명의 주체와 관련하여 학교의 지식재산 관리규정이 이를 불명료하게 규정하는 경우에는 분쟁의 사실관계에 따라 예상치 못하는 판결이 내려질 수도 있다는 점을 배제할 수 없기 때문이다. 따라서 학교입장에서는 학생이 참여하는 발명에 대하여 직무발명의 여부를 관리규정 상에서 명료하게 규정하는 것이 요구된다.

이를 위하여 첫째, 학교의 직무발명과 관련한 지식재산권 관리규정 상에 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구활동에 참여하는 자까지 직무발명의 주체에 포함시키는 것이 바람직하다. 학교 입장에서 정식으로 조교로 고용하지 않은 학생을 학교의 교직원으로 규정하기에는 무리가 따를 수 있으나, 이는 학설 및 판례의 태도와 일치하는 방향이라고 판단된다. 정식의 급여를 받는 조교가

아닌 학생들을 학교의 교직원으로 포함시키기 곤란한 경우에는 앞서 언급한바 일부 대학에서 선택한 방법과 같이 교직원이라는 용어를 대신하여 '연구자'나 '소속원'이라는 포괄적인 용어를 사용하여 다양한 형식으로 교수의 연구에 참여하는 학생을 직무발명의 주체로 포함시키는 방안도 고려할 수 있다.

둘째, 학생의 연구 참여를 통해 직무발명이 발생하는 경우에 대하여 대학의 지식재산권 관리규정에서 명확히 정의할 필요가 있다. 즉, 학교나 정부 부처와 그 출연기관으로부터 교수가 연구과제비를 얻어 학생에게 인건비를 지급하면서 연구과제를 수행한 결과로 창출된 발명이라면 직무발명으로 포함시키는 것이 바람직하고, 외부기관과 연구용역계약에 의하여 그 권리가 학교로 귀속되는 발명의 경우에는 학생의 발명 기여분에 대하여 직무발명이라고 정의하는 것이 바람직하다. 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과 창출되는 발명의 경우에도 학생의 발명 기여분은 직무발명이라고 정의하는 것이 바람직하다.

셋째, 발명신고 과정에서 산학협력단에 제출하는 발명 신고서에 학생의 발명승계약정서를 삽입하고 제출할 것을 의무화하여 학생의 발명 기여분이 직무발명임을 추가적으로 확인하는 과정을 두는 것이 필요하다고 생각한다. 학생이 교수로부터 지휘 감독을 받으면서 연구를 수행한 경우, 특히 학교의 시설 및 장비를 이용하여 발명이 창출된 경우에는 비록 학교나 교수로부터 정식의 급여를 받지 않았다고 하더라도 학설 및 관례에 의하여 직무발명으로 간주될 가능성이 높기 때문이다. 학생이 발명승계약정서를 작성함으로써 직무발명 여부를 확정시키고 다양한 형식으로 발생할 수 있는 학생과 교수와의 연구관계를 확정 지을 수 있다고 판단된다. 그와 동시에 부수적으로 직무발명신고서에 발명으로 창출되는 이익에 대하여 발명자에 대한 직무발명보상금이 지급됨을 규정하고 학생에게 반대급부로서의 대가 지급 가능성을 인지시킬 필요가 동시에 존재한다.

마지막으로, 발명신고서와 함께 제출하도록 권고한 발명승계약정서와는 별도로, 학생이 교수가 수행하는 연구에 어떠한 형식으로도 참여하기 전에 발명의 사전승계계약서에 사인을 하도록 하여 연구로부터 창출되는 발명에 대한 소유를 명확히 하는 것이 바람직하다. 더불어, 연구용역 기간 중에 연구의 참여 인력이 변경되는 경우에도 새로이 연구에 참여하는 학생에게 발명의 사전승계약정서를 수령하는 절차가 필요하다. 또한, 졸업하거나 연구

용역계약서 상의 계약기간이 끝나서 연구를 떠나는 학생에게도 학생이 직무발명과 관련된 발명을 개인 발명으로 출원하는 경우를 대비할 필요가 있다. 즉, 발명의 사전승계계약서의 내용 속에 직무발명의 정의를 기재하고 인지시켜 연구에 참여하는 학생에게 어떠한 경우에도 직무발명을 자유발명으로 가장하여 출원하려는 의지를 막아야 한다. 이를 통해서 주어진 연구기간 동안에 학생은 교수와 힘을 합쳐서 우수한 발명을 직무발명으로 생산하려는 최선의 노력을 할 것이라고 판단된다.

References

- [1] Young-Lim Cho, "Current Status of Cooperation between Industry and Academy", *Money Today*, 11 September, 2012.
- [2] Dong-Kyu Na, "Suggestions for the Non-Taxation Scheme on the Compensation for Employee Invention of the University", *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society*, Vol. 14, No. 11 pp. 5594-5600, 2013.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2013.14.11.5594>
- [3] Ministry of Science, ICT and Future Planning, and Korea Institutes of S&T Evaluation and Planning, "2012 Survey of Research and Development in Korea", pp. 20, 23, 2013.
- [4] Ministry of Education, Science and Technology(MEST), and National Research Foundation of Korea(NRF), "2012 Research Report on the Activities of University-Industry-Academic Cooperation", p. 35, 2014.
- [5] Cha-Ho Jung, Moon-OoK Lee, "Study on the determination method of co-inventor and related rights", *Intellectual Property 21*, Vol. 88, pp. 52-82, 2005.
- [6] Jun-Suk Park, "Legal review regarding student ownership portion of invention", *Seminar document of the Center for Law and Technology at Seoul National University*, 2010.
- [7] Korean Intellectual Property Office / Korea Invention Promotion Association, "Understanding of Patent for the Natural Science & Engineering(1)", *Parkmungak*, p. 72, 2011.
- [8] Soo-Dong Kim, "Research on the legal principles and system for the activation of professor's invention of national university", *Intellectual Property 21*, Vol. 68, pp. 1-46. 2006.
- [9] Sun-Hee, Yoon, "Employee Invention System fro the Perspective of Precedents", *Presentation at Academic Seminar document on the Employee Invention and*

- Patent*, Korean Intellectual Property Society, 2006.
- [10] Chang-Jong, Kim, "Employee Invention", *Comprehensive Issues Regarding Intellectual Property Ownership (I) of the Administrative of Supreme Court*, p. 123, 1994.
- [11] Seoul Central District Court, 2010. 1. 20 Sentencing 2009GaHap72372.
- [12] Jun-Seok Park, "Employee Inventions and the Protection as Trade Secrets", *Journal of Korea Industrial Property Law*, Vol. 33, pp. 1-46, 2010.
- [13] Tae-Bok Kwon, "Study on Property Allocation Criteria of Joint Research Result (invention) of Industry", *Academy and Government, Gachon Law Review*, Vol. 5, No. 1, pp. 363-406, 2012.
- [14] Cheongju University, Intellectual Property Rights Management Code, 2008. 12. 10.
- [15] Korea University, Intellectual Property Management Code, 2013. 4. 1.
- [16] Seokyeong University, Employee Invention Code, 2008. 3. 1.
- [17] Kyungpook National University, Intellectual Property Rights Management Code of Kyungpook National University, 2006. 8. 7.
- [18] Sun Moon University, Intellectual Property Rights Management Code, 2012. 11. 14.
- [19] Kwandong University, Intellectual Property Rights Management Code, 2012. 6. 1.
- [20] Sungkyunkwan University, Intellectual Property Rights Management Code, 2011. 7. 1.
- [21] Kangwon National University, Intellectual Property Rights Management Code of Kangwon National University, 2006. 3. 1.
- [22] Hanyang University, Intellectual Property Rights Management Code, 2014. 8. 27.
- [23] Duksung Women's University, Employee Invention Code, 2011. 9. 20.
- [24] University of Suwon, Intellectual Property Rights Management Code, 2004. 4. 1.
- [25] Chungbuk National University, Intellectual Property Rights Code, 2012. 2. 29.
- [26] Kookmin University, Employee Invention Code for Compensation, 2007. 9. 1.
- [27] Kwangwoon University, Employee Invention Code, 2011. 8. 24.
- [28] Gyeongnam National University of Science and Technology, Intellectual Property Rights Code of Gyeongnam National University, 2011. 3. 11.
- [29] Chonnam National University, Intellectual Property Rights Management Code of Chonnam National University, 2013. 11. 25.

나 동 규(Dong-Kyu Na)

[정회원]



- 1988년 8월 : 연세대학교 대학원 금속공학과 (공학석사)
- 1997년 2월 : 미국 노스웨스턴대학교 재료공학과 (공학박사)
- 1997년 9월 ~ 2010년 1월 : 특허청 기술서기관
- 2013년 3월 ~ 현재 : 홍익대학교 대학원 법학과 부교수

<관심분야>

산업재산권 세법, 산업재산권 국가정책, 기술이전/사업화