

발 간 등 록 번 호
11-1430000-001785-01



# 직무발명 법제 개선방안

2020. 12. 31.





# 제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 "직무발명 법제 개선방안"의 연구용역에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2020년 12월 31일

- 주관연구기관명: 성균관대학교 산학협력단
- 연구기간: 2020. 7. 1. ~ 12. 31.
- 주관연구책임자: 성균관대학교 정차호
- 참여연구원
  - 공동연구원: 특허법인 PCR 조희래
  - 공동연구원: 충북대학교 신혜은
  - 공동연구원: 성균관대학교 황성필
  - 공동연구원: 기술과법연구소 이흥기
  - 공동연구원: 충남대학교 김용진
  - 연구보조원: 성균관대학교 장광홍

# 직무발명 법제 개선방안

## 목 차

<b>제1절 직무발명소송과 비밀유지명령</b> .....	1
I. 서론 .....	1
II. 현행법상 소송절차와 관련한 영업비밀 보호 및 비밀유지명령 제도 .....	5
III. 영업비밀보호제도와 법원의 비밀유지명령에 관한 비교법적 고찰 .....	15
IV. 직무발명소송에 비밀유지명령 제도 도입의 필요성 검토 .....	37
V. 직무발명소송에서의 정보청구권과 비밀유지명령 제도의 도입 형식 .....	52
VI. 결론 .....	59
<b>제2절 법원이 재량으로 상당한 직무발명보상금액을 인정할 수 있게 하는 규정     의 발명진흥법에의 도입 여부</b> .....	70
I. 서론 .....	70
II. 현행 법리의 문제점 및 쟁점의 특정 .....	70
III. 특허실무에서의 상당한 손해액 법리의 적용 .....	71
IV. 미국 및 일본의 법리 및 실무 .....	74
V. 특허법 제128조 제7항의 바람직한 운영방향 .....	75
VI. 발명진흥법에 상당한 손해액 법리의 도입 여부 .....	76
<b>제3절 대학 및 대학창업기업의 겸직종업원의 직무발명에 대한 두 사용자의 권     리지분율 및 직무발명보상금 산정방법</b> .....	79
I. 서론 .....	79

II. 겸직종업원 및 직무발명 개념의 명확화 .....	81
III. 두 기관의 공동연구에 의해 창출된 직무발명에 대한 권리지분을 산정방법 .....	86
IV. 결론 .....	92
<b>제4절 사용자의 지정을 받은 자의 종업원 직무발명에 대한 승계 .....</b>	<b>95</b>
I. 서론: 직무발명 관련 승계 .....	95
II. 대학발명의 취급 관련 현행 법규정 검토 .....	99
III. 설립주체에 따른 대학에 있어서의 직무발명의 취급 .....	103
IV. 해외사례 .....	108
V. 결론 .....	120
<b>제5절 ‘전자문서’의 문서성 인정 여부 - 직무발명 관련 ‘문서’에 의한 통지방     법을 중심으로 .....</b>	<b>121</b>
I. 서론 .....	121
II. 2006년 발명진흥법의 주요개정 내용 .....	122
III. 해석방법에 따른 전자문서와 문서와의 관계 .....	125
IV. 발명진흥법 개정을 통한 ‘전자문서’의 문서성 인정 시 입법과제 .....	139
V. 결론 .....	141
<b>제6절 민간기업과 공공기관이 공동소유하는 발명에 대한 특허출원예의 동의 ·</b>	<b>144</b>
I. 서론: 현대사회에서의 연구경향의 변화 .....	144
II. 공동출원에 대한 현 규정의 이해 및 관련 문제의 제기 .....	145
III. 주요국의 공유자에 의한 공동출원의 법리 .....	149
IV. 법개정을 통한 해결방안 .....	154
V. 계약에 의한 해결방안 .....	160
VI. 외국출원 관련 쟁점 .....	166

VII. 결론 .....	169
<b>제7절 국유특허를 개별 발명기관이 직접 관리하는 제도 .....</b>	<b>170</b>
I. 서론 .....	170
II. 현행 국유특허 관리제도의 검토 .....	170
III. 국유특허 관리 개선 대안의 검토 .....	180
IV. 국유특허 관리제도의 개선방안 .....	187
V. 결론 .....	191
<b>제8절 공무원 등의 직무발명의 보상금 지급에 대한 고찰 .....</b>	<b>193</b>
I. 문제의 소지: 공무원 직무발명의 특징 .....	193
II. 공무원 직무발명의 법적 취급 .....	194
III. 공무원에 대한 정당한 보상의 결정 방법 .....	203
IV. 해외사례 .....	213
V. 공무원 직무발명의 보상금 지급규정 개정안 .....	220
<b>제9절 직무발명 관련 발명진흥법상 용어 및 표현의 정비방안 .....</b>	<b>223</b>
I. 서론 .....	223
II. 법개정안 .....	223
<b>제10절 결론 .....</b>	<b>236</b>
<b>부록: 현행 직무발명보상금 산정법리의 문제점 및 개선방안 .....</b>	<b>244</b>

## 제1절 직무발명소송과 비밀유지명령

### I. 서론

법은 비밀을 보호하기 위한 노력을 경주해 오고 있다. 그러나 세상에 완전한 비밀은 없다. 이는 아무리 비밀로 보호한다 하더라도 그 기간이 그리 길지 않다는 것을 의미한다. 다만, 어차피 기술경쟁이 지속되는 이상, 비밀보호는 차선책으로 만족할 수 있을만하다. 영업비밀에 대한 보호제도로서 최근에 등장한 비밀심리절차와 비밀유지명령이 차선책으로 인정받을 수 있을까? 이러한 새로운 제도들은 영업비밀 침해 관련 분쟁과 특허권침해분쟁, 그리고 직무 관련 분쟁에서 어떻게 작용하는가? 한편으로는, 권리침해에 대한 입증을 위해 반드시 필요한 정보에의 접근이 가능하여야 하며, 다른 한편으로는 청구자 내지 상대방이 소지하고 있는 영업 내지는 직업 비밀이 담긴 증거를 마음 놓고 제출할 수 있게 하여 자신의 권리 주장의 근거로 삼거나 상대방의 청구에 대한 방어권으로 활용할 수 있도록 하여야 한다. 예를 들어 권리자는 자기 소지의 비밀이 소송절차에서 상대방의 침해행위를 증명하거나 또는 상대방이 자신의 행위가 침해행위가 아님을 증명하는 데 매우 유용하다고 판단할 경우라도 그와 같은 개인, 직업적, 영업적 비밀이 공개되지 않는다는 확신이 있을 때 비로소 드러내고 싶지 아니한 자기 소지의 비밀을 현출할 수 있을 것이다. 이는 비밀보호제도가 정보제공의무 내지 사안해명의무와 공명지조(共命之鳥)<sup>1)</sup>의 관계에 놓여 있다는 것을 의미한다. 비밀소지자는 잠재적으로 두 개의 불행 중 하나를 선택하여야 할 운명에 놓인다. 소송에서 패할 것인가, 아니면 비밀을 공개하고 말 것인가? 비밀을 현출하지 아니하면 소송에서 패할 것이고, 비밀을 희생시켜 청구권을 뒷받침하거나 유효한 방어권을 행사한 경우에는 승소할 수 있을 것이다. 두 제도의 공생관계는 민사소송절차에서는 부분적으로, 특허소송절차에서는 전면적으로 반영되어 있다.

영업비밀 침해에 관한 분쟁의 해결은 현행 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률』(이하 “부정경쟁방지법”이라 한다.)에 따른다. 부정경쟁방지법은 영업비밀 침해행위에 대하여 침해행위의 금지 및 예방 청구권(부정경쟁방지법 제10조 제1항), 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 및 그 밖의 조치 청구권(부정경쟁방지법 제10조 제1항)과 함께 손해배상청구권(부정경쟁법 제11조)을 인정하고 있다. 이 중 손해배상청구소송의 절차인 경우에는 ‘자료의 제출’(부정경쟁법

1) 작년 교수신문은 2019년을 표상하는 사자성어로 공명지조(共命之鳥)를 선정하였다. 몸은 하나 머리는 둘인데, 서로 싸우다 하나가 죽으면 결국 함께 죽고 만다는 뜻을 표현하고자 한 것이다.

제14조의3)과 ‘비밀유지명령’(부정경쟁방지법 제14조의4), 소송열람 등의 청구 통지(부정경쟁법 제14조의6)를 규정하면서, 비밀유지명령을 위반할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하는 벌칙 규정을 두고 있다(부정경쟁방지법 제18조의4). 물론 영업비밀을 침해하는 행위에 대해서도 벌칙 규정을 두고 있는데, 당해 영업비밀이 외국에서 사용될 영업비밀을 취득·사용 또는 제3자에 누설한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하고(부정경쟁방지법 제18조 제1항), 국내 사용의 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하는 규정을 두고 있다(부정경쟁방지법 제18조 제2항). 이와 관련하여 또한 영업비밀을 별개의 단행법률로 제정한 유럽연합 및 독일법을 비교법적으로 분석한다.

특허침해소송의 경우에는 통상 영업비밀 분쟁의 경우와 다른 모습으로 나타난다. 영업비밀 침해소송에서는 원고가 부정경쟁방지법에 따라 법원에 영업비밀보호를 청구하는 것이 보통이지만, 특허침해소송의 경우에는 이와 반대의 구도이다. 즉, 이 소송절차에서는 피고가 예컨대 특허를 침해하지 아니하는 새로운 방법을 사용하고 있음을 증명해 내기 위하여 비밀유지를 필요로 하는 증거를 제출하는 방법으로 특허침해소송에 대해 방어를 할 필요가 있는데, 이 과정에서 소송적 비밀보호 조치를 필요로 하게 된다. 이와 같이 특허침해소송에서 영업비밀이 특히 증거방법으로 기능할 경우(특허무효소송의 경우에는 소송물로 기능), 영업비밀 보유자는 ‘소송을 잃을 것이냐, 아니면 영업비밀을 잃을 것이냐’라는 두 개의 난처한 딜레마에 빠지게 되고 만다. 사실 최근까지만 하더라도 영미법계를 제외한 대부분의 유럽 국가는 위와 같은 문제에 부딪혔다. 최근 독일 법원에서 판결한 켈컴-애플 사건이 그 대표적인 예이다. 2018년 켈컴이 스마트폰 제조사인 애플에게 그 납품업체인 코보사가 납품한 아이폰칩이 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 애플이 판매 중인 다양한 아이폰 모델의 판매의 중지를 청구하는 소를 제기하였다. 애플은 아이폰칩의 회로도면을 켈컴의 특허권을 침해하지 아니하였다는 유용한 반증으로 제출하는 것을 단념하고 말았다. 애플은 켈컴의 경쟁사이며 애플에의 납품업체인 코보의 비밀보호를 우선으로 선택한 것이었다.<sup>2)</sup> 그리고 그 결과는 수소법원인 뮌헨 지방법원에서의 패소판결이었다.<sup>3)</sup> 그러나 최근 들어 대륙법계의 통일법이라 할 수 있는 유럽연합의 비밀보호지침이 영국의 기밀클럽(Confidentiality Clubs)을 받아들이고 우리나라와 일본이 비밀심리제도(in-Camera-Verfahren)를 받아들여 영업비밀이 공개되는 위험을 감수하지 않고서도 소송에서 자신을 방어하고 실체적 진실을 밝히는데 기여할 수 있는 비밀자료를 제출

2) Sascha S. Zuh/ Andreas Popp, “Zivilprozessualer Geheimenschutz in Patentstreitverfahren”, GRUR 2020, 338, 339.

3) LG München I Urt. v. 20.12.2018 - 7 O 10495/17, BeckRSv 2018, 33489.

할 수 있게 되었다.

오늘날 분쟁양상이나 제품제조과정이 복잡해지고 디지털화 되어감에 따라 권리자는 상대방 당사자로부터 정보를 제공받지 않고서는 자신의 권리를 실현하는 일이 매우 어렵게 되었다. 권리자로서는 권리침해자 등 상대방에게 편중되어 있는 정보를 취득하는 일이 권리실현의 필수요건이 된 것이다. 물론 권리자가 상대방이 소지하고 있는 정보를 제공받는 방식에 있어서 대륙법계와 영미법계는 서로 다른 기본사상으로부터 출발하였다. 영미법상 소송절차는 재판의 적정을 보장하기 위해 정보소지자가 자신의 유·불리에 관계없이 소지정보를 상대방 당사자에게 개시하고 열람할 수 있도록 조치한 반면에(discovery), 대륙법계 소송절차에서는 누구든지 자기에게 불리한 증거를 제출할 의무를 지지 않고(nemo contra se edere tenetur), 권리자인 상대방 당사자가 스스로 자기에게 유리한 실제적 진실을 밝혀야 할 책임을 져야 한다는 것을 기본이념으로 삼았다. 그런데 양대 법계는 정반합의 과정을 거치고 있는 듯하다. 그리고 두 법계를 가까이 연결시켜주는 고리는 비밀보호 장치로 귀결되고 있다. 보호명령(protective order)과 비밀유지명령은 권리자 친화적인 미국판 디스커버리를 합리적으로 제어하거나 상반되는 당사자 이익을 조정하고 있을 뿐 아니라, 대륙법계 또한 in-camera 절차와 함께 비밀유지명령 제도를 도입함으로써 그간 정보제공의무를 일반의무 내지는 사안해명의무로 확장시켜 가고 있는 상황에 적극 대처하고 있다. 이제 대부분의 나라는 권리자가 자신의 권리를 사법적으로 실현하는 것을 보장받을 수 있도록 하기 위하여 증거소지자에게 제출의무 내지는 정보제공의무를 부과하는 한편, 이로 인하여 상대방의 영업비밀이 누설되는 것을 막기 위해 비밀유지명령 제도를 도입하고 있다. 대륙법계에 속하는 우리나라도 문서제출의무를 일반의무화 하고 과거를 낱낱이 재구성할 수 있게 해주는 디지털증거를 별도의 증거방법으로 추가하여 일반제출의무를 적용하는 동시에, in-Camera 절차를 도입하였다. 이와 관련하여 우리나라와 일본의 in-Camera 절차와 영국의 confidential clubs 제도를 검토한다.

직무발명과 관련한 분쟁에 대하여 위와 같은 제도를 준용하여 적용할 것인가? 직무 관련 분쟁은 크게 두 가지 유형으로 나누어 볼 수 있다. 하나는 사용자와 종업원 사이의 법률관계와 관련된 것이며, 다른 하나는 보상청구권과 관련된 것이다. 영업비밀 침해에 관한 분쟁은 사용자와 종업원 사이의 법률관계로부터 해결 가능할 것이고, 보상청구권분쟁에는 보상금의 확정에 관한 분쟁과 확정된 보상금의 지급청구소송에 관한 것 등이 있을 것이다. 그리고 이러한 모든 분쟁에 관한 제1차적으로 규율하는 법은 발명진흥법이다. 발명진흥법은 제2장 제2절에서 직무발명에 관하여 규정하고 있는데, 그 주된 내용은 직무발명의 권리귀속 문제, 및 직무발명에 대한 보상 사항 및

이에 대한 직무발명심의위원회의 심의조정. 그리고 비밀유지의무에 대하여 규정하고 있다. 또한 발명진흥법 제5장에서는 산업재산권, 직무발명, 영업비밀 등에 관한 분쟁 해결을 위해 산업재산권분쟁조정위원회를 두고 있으며, 나아가 제8장에서는 제19조의 비밀유지의무를 위반하여 직무발명을 공개한 자 및 직무발명에 관한 내용을 누설한 심의위원회 위원 등에 관한 벌칙 규정을 두고 있다.

영업비밀과 관련한 직무발명 분쟁은 첫째, 직무발명을 출원할 때까지 종업원 등이 지는 비밀유지의무를 위반하여 발명의 내용에 관한 비밀을 공개하는 것이며, 둘째, 직무발명에 대하여 특허출원을 하지 아니하고 이를 비밀로 취급하고 있는 영업비밀을 침해받는 경우이며, 셋째, 보상금지급청구소송에서 보상금의 범위에 관하여 사용자가 방어수단으로 제출하는 문서에 자신의 영업비밀이 포함되어 있어 이를 공개하면 영업비밀이 공개되는 경우이다. 이와는 달리 보상금이 확정되었는데도 사용자가 이를 지급하지 아니한 경우 종업원 등이 제기하는 소송은 순수한 민사소송으로서 영업비밀과 관련이 없을 것이며, 직무발명에 대한 종업원 등의 비밀유지의무에 관한 다툼은 이미 비밀이 공개된 경우에 해당하므로 영업비밀의 침해 문제가 나타날 여지가 없을 것이다. 이에 따라 소송절차에서 영업비밀을 유지시킬 필요가 있는 경우는 직무발명에 대하여 특허출원을 하고 있지 않은 내용을 공개하거나 보상금지급청구에 대한 방어방법으로 영업비밀이 담긴 자료를 제출할 경우에 발생하게 된다. 그중에서도 전자의 영업비밀 침해에 대해서는 부정경쟁방지법에 따라 통상의 민사소송에 따라 침해행위의 금지나 손해배상을 청구하거나 장래의 침해의 예방을 청구하는 소를 제기할 수 있을 것이다. 이에 반하여 보상금지급청구소송에서 방어방법으로서 제출하려는 증거자료에 영업비밀이 포함되어 있는 경우에는 당해 소송절차에서 영업비밀을 보장해 주는 제도가 존재하지 아니한다. 특허법 제224조의3에 기초하여 행해지는 비밀유지명령은 미국의 Protective Order와 영국의 새로운(further) 정보제공으로 얻어진 정보는 당해 소송에만 사용되도록 하는 법원의 결정과 유사하다. 그런데 이러한 제도가 침해소송뿐만 아니라 지적재산권에 관련한 소송에 있어서, 폭넓은 영업비밀의 보호에 관한 법적 절차가 취해질 필요가 있다. 직무발명과 관련하여 사용자와 종업원 간에 다투어지는 보상금지급소송도 영업비밀의 보호에 관한 법적 절차가 요구되는 영역이라 할 수 있다.

이에 따라 아래에서는 종업원이 한 직무발명을 사용자가 승계하는 경우에 종업원이 보상금의 범위를 다투어 제기한 보상금지급청구소송에서 이미 특허법에 도입된 비밀유지명령 제도를 규정할 필요가 있는지 여부에 대하여 분석하고 현행법의 개정 방안과 운영 방향을 제안한다. 이를 위해 기존의 지식재산법에 도입된 자료제출명령 비

밀유지명령 제도를 직무발명소송에 적용할 수 있는지, 아니면 발명진흥법에 별도의 제도로 규정할 필요가 있는지에 대하여 분석한다. 특허침해소송절차에서의 비밀유지명령 제도를 직무발명소송에 적용할 수 있는지 여부, 적용가능하다면 이 제도가 직무발명의 귀속 문제와 보상금산정의 문제에서 어떠한 역할을 할 수 있는지를 분석하여, 현행법에 비밀유지명령 제도를 도입하는 방법에 대하여 제안하고자 한다. 우선 특허법상 자료제출의무와 in-Camera 절차가 통상의 민사소송절차와 비교하여 특색 있는 내용이 무엇인지 검토하고, 특허법상 비밀유지명령을 분석한다. 이어서 직무발명의 경우 법이 규정한 비밀유지명령 제도를 도입하여야 할 필요가 있는지 살피고, 직무발명소송으로 비화된 경우 단계별로 비밀유지명령을 어떻게 운영할 것인지 제안한다.

## II. 현행법상 소송절차와 관련한 영업비밀 보호 및 비밀유지명령 제도

### 1. 통상의 민사소송절차에서의 영업비밀보호와 비밀심리 제도

#### 가. 영업비밀의 의미 및 지식재산법에서의 지위

“영업비밀”이라는 개념은 많은 현행 법규에서 등장한다(헌법, 법원조직법 민사소송법, 부정경쟁방지법, 특허법, 저작권법, 상법 등). 그런데 영업비밀을 보호하는 대다수의 법규정은 비밀 그 자체를 보호하는 것이 아니라, 기업 또는 그 기업의 비밀영역을 보호하는 것이라 할 수 있다.<sup>4)</sup> 이에 반하여 영업비밀, 그 자체를 보호하는 경우도 적지 않다. 이 경우 영업비밀은 주관적 권리로서의 의미를 갖게 되는데, 이는 통상 법원의 재판절차의 국면에서 현실화 된다. 예컨대 부정경쟁방지법 제14조의3 및 제14조의4에서 ‘영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송’, 특허법 제132조 제1항 및 제224조의3에서의 ‘특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송’, 저작권법 제129조2 및 제129조의3에서 ‘저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 관한 소송’, 상표법 제92조의7에서의 ‘상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송’, 실용신안권 침해에 관한 소송(실용신안법 제30조), 디자인보호법 제217조 제1항에서의 ‘디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송’ 등에서는 영업비밀 그 자체가 보호의 주체로 등장한다.

4) 이에 대해서는 재산권을 보호하는 것이라는 반대견해로는, MüKoUWG/Brammsen, 2. Aufl. 2014, § 17 Rn. 6.

위와 같이 영업비밀이 대부분의 지식재산법에서 주관적 권리로서 보장받게 된 것은 한미 FTA에 따른 이행입법으로서 2012. 3. 15.에 시행된 비밀유지명령제도에 힘입은 바 크다. 이 제도에 따라 지식재산권자 내지는 침해혐의자가 자신의 영업비밀을 큰 부담 없이 제출하여 자신의 청구를 이유 있게 하거나 또는 상대방의 청구에 대해 유효하게 방어할 수 있게 되었다. 이와 같은 내용은 그 후 2016년에 법원의 증거제출명령대상 범위를 기존의 손해액산정서류에서 침해에 대한 증명자료로 확대함에 따라, 영업비밀 자체의 보호시스템이 더욱 보강되었다. 특히 특허침해소송의 경우 침해소송을 제기하는 특허권자는 침해로 인한 손해액의 산정뿐 아니라 침해사실을 증명하는데 필요한 자료를 침해혐의자로부터 제출받을 수 있는데, 이는 마치 침해에 따른 청구를 발생시키는 구성요건적 사실에 대한 증명이 침해혐의자에게 전환되는 효과를 가져온다. 이러한 상황에서 침해혐의자에게 주어지는 방어권은 영업비밀을 이유로 하는 제출거부이다. 그런데 제출명령의 대상이 되는 자료가 영업비밀에 해당하더라도 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 자료인 때에는 제출을 거부할 수 없다. 이러한 상황에서 침해혐의자는 제출에 따른 영업비밀의 누설을 막는 조치를 필요하게 되고, 이 제도가 곧 법원의 비밀유지명령이다.

그런데 직무발명소송에서는 위와 같은 제도가 도입되어 있지 않다. 이에 따라 직무발명소송절차에 자료의 제출 및 비밀유지명령에 관한 규정이 적용될 수 있는가의 여부 및 그 정도가 문제된다. 직무발명 분쟁은 크게 권리귀속 문제 또는 정당한 보상을 둘러싸고 발생된다. 직무발명에 관한 다툼이 특허를 받을 수 있는 권리자가 누구인지에 관한 경우에는, 권리귀속 문제 자체가 소송의 목적이 될 수 있을 것이고(예컨대 권리범위확인심판에 대한 소송) 이는 심결 등에 대한 소이기 때문에 특허법 제186조에 따라 특허법원의 전속관할 사항이 될 것이다. 이에 반하여 정당한 보상을 청구하는 소송인 경우에는 민사소송이라는 점에는 문제가 없지만 침해를 원인으로 하지 않는 청구이기 때문에 자료제출명령 및 비밀유지명령 신청의 대상이 되는지 문제된다. 현실의 직무발명소송과 관련하여 사업계와 실무계에서는 비밀유지명령 제도를 도입하여 사용자에게 실질적인 방어권을 보장하여야 한다는 목소리가 높다. 기업이 종업원과 사이에 직무발명에 관한 특허권의 귀속과 관련한 소송에서 원고가 되거나 피고가 되는 경우, 종업원의 보상금지급청구소송의 피고로서 항변을 제출하거나 반소를 제기하는 경우에 실시료, 영업이익 등 영업비밀 자료를 제출할 수 없는 경우가 흔히 발생한다. 이 경우 비밀유지명령 제도가 마련되어 있지 않으면 기업이 자신의 권리를 이유 있게 하는 증거를 원활하게 제출하기 어려울 뿐 아니라 항변제출이 사실상 곤란하여 실질적인 방어권이 보장되지 못하는 문제가 나타날 수 있다. 한편, 발명자의 입장에서는 다른 기업에게 특허를 양도하였을 때 특허가 기여한 이익이 얼마인지, 특허

가 제품에 어떠한 형식으로 활용되었는지, 크로스 라이선스를 체결했다면 그 조건은 어땠는지에 관하여 증명하여야 하는데, 기업들이 영업비밀을 이유로 공개를 꺼리는 현상이 발생하기도 한다.

#### 나. 통상의 민사소송절차에 의한 영업비밀 보호 및 비밀심리 제도

##### (1) 일반적 문서제출의무와 비밀보호

우리나라는 영업비밀보호의 영역뿐 아니라 문서제출청구 영역에서도 후발주자에 속한다. 2002년 7월 1일부터 시행한 개정 민사소송법은 문서제출의무를 일반적 의무로 확장시켰으며, 이에 따라 법원은 보다 광범위한 문서의 제출을 명령할 수 있다. 민사소송법상 개시제도가 전혀 존재하지 않았을 때에는 문서신청을 하기 위해서는 민사소송법 제345조에 따라 구체적으로 적시하여야 했다. 더욱이 이러한 요건을 갖추어 신청한 경우라도 피고는 당해 서류에 영업비밀이 포함되어 있다는 이유로 제출을 거부할 수 있었다(민사소송법 제344조 제1항 제3호 다호, 제315조 제1항 제2호 전단). 그러나 이러한 거부가 정당한 것인지 여부가 불명한 상태에서 막연히 영업비밀을 이유로 문서제출을 거부하는 경향이 존재하였지만, 이를 제어하기 위해서는 입법적 조치가 필요하였다.

##### (2) In-camera 제도

마침내 2002년 개정법은 증언거부사유 및 문서제출거부사유를 규정한 종래의 영업비밀보호 제도 하에서도 실제적 진실을 규명하기 위한 이익을 조화시키기 위하여 이른바 비밀심리제도를 도입하였다. 이와 함께 도입된 문서정보공개제도는 중요한 의미를 가지고 있다. 상대방이 어떠한 문서를 소지하고 있는지를 구체적으로 알 수 없는 경우에 신청대상인 문서의 취지나 증명할 사실을 개괄적으로만 표시하여 신청하면, 법원이 상대방 당사자에게 관련 문서에 관하여 그 표시와 취지 등을 명확하게 적어내도록 명령할 수 있기 때문이다. 이와 같은 개정법 제346조의 문서목록제출명령에 의하여 문서제출명령신청을 쉽게 할 수 있게 된 것이다.<sup>5)</sup> 물론 이에 대해서는 비밀증거임을 이유로 증언거부권을 행사하거나 문서제출을 거부하는 방법으로 소송당사자는 자신의 비밀을 보호할 수 있다. 또한 영업비밀 보호제도는 소송기록의 열람 등을 제한하는 새로운 제도(제163조)에 의하여 강화되었다. 여기의 비밀에는 영업비밀이 포함되는데, 이에 대해서는 부정경쟁방지법에 기한 침해금지·손해배상청구 등 특별한 보호 제도가 마련되어 있다.

그러나 위와 같은 비밀보호 제도는 당사자가 소송절차에서 자신의 비밀을 지키기

5) 이시윤, 신민사소송법 제13판(2019), 518면.

위해 소극적인 증거제출에 머무르게 하여 적극적인 공격이나 방어를 할 수 없게 하고 마는 문제점이 있다. 이는 결국 비밀보호를 위하여 걱정판결을 어렵게 하는 결과로 이어질 수 있다. 여기서 비밀보호와 동시에 사안해명이라는 두 마리 토끼를 잡는 제도가 필요하게 된다. 다시 말하면 당사자의 주장을 뒷받침하는 증거를, 비밀이 포함되어 있다는 이유로 증언거부권을 행사하거나 문서제출명령을 거부하는 소극적 소송행위를 할 것이 아니라, 그러한 비밀을 절차 내에서 보호받을 수 있도록 함으로써 적극적으로 제출하도록 유도하는 제도가 필요하다. 비밀유지명령 제도는 위와 같이 비밀 보호와 사안해명을 동시에 가능케 한다는 점에서 사안해명, 즉 걱정판결을 희생하고 비밀을 보호하는 기능만을 하는 비밀보호 제도와 구별된다.

## 2. 특허침해소송절차에서의 영업비밀보호와 비밀심리 제도

### 가. 특허침해소송절차에 제공된 영업비밀 보호 제도

#### (1) 특허법상 자료의 제출 (특허법 제132조)

우리나라 특허법은 위와 같은 민사소송법상 제도를 특허침해소송절차에 구체화시키기 위하여 2016. 3. 29.에 특허법을 개정(2016년 6. 30. 시행)하여, 법원의 증거제출 명령대상 범위를 서류에서 자료로 확대하고 침해에 대한 증명자료를 포함하도록 하며, 증거제출명령에 불응한 경우 해당 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였다.

우선, 특허법 제132조 제1항에 따라 법원은 “해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료”의 제출을 명할 수 있게 되었다. 수명자인 자료소지자는 당해 자료의 제출을 거부할 정당한 이유, 즉 자료에 영업비밀이 포함되어 있는 경우에는 그 제출을 거부할 수 있다(특허법 제132조 제1항 단서). 실체적 발견의 이익과 영업비밀보호 이익의 균형을 위하여 개정법은 3단계의 절차를 마련하고 있다. 첫째, 자료신청자는 일정한 쟁점에 관련된 자료의 제출이 침해를 증명하는데 필요하다는 점을 소명하여야 한다. 신청하는 자료가 침해를 증명하는데 관련이 없거나 또는 다른 방법에 의해서도 침해를 증명할 수 있는 때에는 법원이 당해 자료의 제출을 명하여서는 아니 된다. 둘째, 법원이 신청받은 자료 제출이 필요하다고 판단하면, 법원은 특허법 제132조 제2항에 따라 상대방 즉, 당해 자료를 소지하고 있는 자가 출석한 비밀심리절차에 따라서만 자료 제출을 명할 수 있다. 당해 자료가 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 것이 때에는 당해 자료소지자의 제출거부는 제시명령

을 하는데 방해가 되지 아니한다(특허법 제132조 제3항 전문). 이와 같이 대심구조가 아니라 일방 당사자만을 심문하는(*ex parte*) 비밀심리절차는 프랑스나 독일과 같은 나라에서는 현재까지도 인정되고 있지 않다. 이 제도의 취지는 당해 자료에 실제로 영업비밀이 포함되어 있는가의 여부 및 자료신청자가 침해를 증명하는데 그 제출이 필요한지의 여부에 대하여 법원이 판단하도록 하기 위함이다. 일방적 심문 절차 또는 이 절차에 대신하여 법원은 특허법 제132조 제3항 후문에 따라 대심적(*inter partes*) 비밀심리절차를 진행할 수 있다. 이 경우 법원은 절차에 참가하는 자 및 열람 범위를 지정하여야 한다. 이 절차는 대심구조이기 때문에 자료제출신청자가 법원에 심리에 참가할 자를 신청하게 되는데, 통상 “당사자, 변호인 및 보조자”이다.

### (2) 소송기록 열람 등의 청구 통지 등 (특허법 제224조의5)

민사소송법은 소송절차에서 드러난 보호이익 있는 비밀이 이해관계 있는 제3자에게 유출되는 것을 방지할 목적으로 영업비밀이 적혀있는 소송기록의 열람신청권을 당사자로 제한하는 방법으로 영업비밀을 보호한다. 민사소송에서 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 소송기록의 열람 등을 신청할 수 있는데(민사소송법 제162조 제1항), 법원이 당사자의 신청에 따라 소송기록 중 영업비밀이 적혀있는 부분의 열람 등을 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정하는 결정을 할 수 있고, 위 신청에 따른 재판이 확정될 때까지 제3자는 비밀기재 부분의 열람 등을 신청하지 못한다(민사소송법 제163조 제1항, 제2항). 이는 소송당사자와 경쟁관계에 있는 제3자에게 소송당사자의 영업비밀이 흘러가는 것을 막기 위한 조치이다. 물론 이를 위반한 경우에 대해 민사소송법이 규정하고 있지 아니하므로, 민법상 일반 불법행위책임 또는 부정경쟁방지법이 정한 영업비밀 침해행위에 대하여 민·형사책임을 부담할 수 있다.<sup>6)</sup>

나아가 특허법은 비밀유지명령이 내려진 소송에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조 제1항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀기재부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구 절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원사무관등은 「민사소송법」 제163조 제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자 제외)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알리도록 하고 있다(특허법 제224조의5).

### 3. 특허침해소송에서 비밀유지명령 제도

6) 전효숙, “지식재산소송절차와 비밀유지명령 제도”, 법학논집 제17호 제2호, 2012, 37면.

## 가. 특허법상 비밀보호 제도

영업비밀보호가 문제되는 대부분의 사례에서, 원고가 부정경쟁방지법 제10조 이하에서 규정하는 청구권(예컨대 손해배상청구권)을 주장하고자 할 경우 자신의 청구권을 법정에서 실현함에 있어 소송적 비밀보호를 필요로 한다. 다시 말하면 상대방의 침해행위를 증명하기 위해서는 자신의 영업비밀의 내용을 밝혀야 하는데, 이 경우 원고는 영업비밀을 보호하는 제도에 의존하지 않을 수 없다. 이러한 사정은 대다수의 특허침해소송 사건의 경우에는 정반대로 된다. 즉, 이번에는 침해 혐의를 받는 피고가 예컨대 원고의 특허를 침해하는 제조방법을 사용하고 있지 않다는 것을 증명하기 위해 자신의 영업비밀에 속하는 고유의 제조방법을 사용하고 있다는 증거를 제출함으로써 특허침해소송에 대한 방어를 하여야 할 것인데, 이 경우 영업비밀을 유지할 수 있는 제도가 마련되어 있을 때 변론에 증거정보를 용이하게 현출할 수 있게 될 것이다. 이와 같이 위 두 소송절차에서 원고 측과 피고 측의 입장이 뒤바뀌는 이유는 입증책임의 분배에 있음은 물론이다. 손해배상을 청구하는 원고는 청구권 발생근거규범(부정경쟁방지법 제11조)의 4개의 구성요건적 사실, 즉 영업비밀 침해행위, 고의 또는 과실, 손해의 발생, 침해행위와 손해 사이의 인과관계 등을 주장 제출하여야 하고, 상대방이 다툴 때에는 위 4개의 사실을 낱낱이 증명해야 한다. 즉, 원고가 자신의 손해배상청구권을 이유 있게 하기 위해서는 스스로 자신의 영업비밀의 내용을 밝혀 상대방이 이를 침해하고 있다고 주장하여야 하는 것이다. 이와 같이 영업비밀 보호 자체가 소송상 청구 내용이 될 경우에는 스스로 영업비밀을 포기하는 의사를 표시한 것이므로 영업비밀을 보호할 필요가 없게 된다.

그러나 위와 같은 사정은 특허침해소송절차에 특허법 제132조 제1항의 규정이 개입하는 때에는 크게 달라진다. 특허권자는 고의나 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다(민법 제750조, 특허법 제128조 제1항 전단). 이 경우에도 물론 특허권자는 손해배상청구권의 발생근거가 되는 4개의 구성요건사실에 대한 입증책임을 진다. 이중 핵심적 쟁점은 침해 여부와 손해발생액을 증명해내는 일이다. 그런데 특허법 제132조 제1항은 특허권자가 신청하면 법원은 상대방 당사자(피고, 영업비밀보유자)에게 해당 특허권의 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 제출할 것을 명할 수 있다. 특허권은 공개된 권리인 반면에 영업비밀은 비공개적 노하우이다. 여기서 피고는 양자택일의 기로에 놓인다. 특허권자의 제조방법과 다른 제조방법인 자신의 영업비밀을 공개하여 원고의 청구가 이유 없음을 증명해 낼 것인가, 아니면 영업비밀이 누출되어 경쟁업체인 원고의 손에 들어가는 것을 우려하여 유효증거를 제출하지 않음으로써 결과적으로 소송에서 패소하는 길을 밟

을 것인가? 만약 영업비밀을 공개하더라도 특히 경쟁사 등으로부터 보호받을 수 있다면 굳이 패소의 길을 밟지는 않을 것이다. 만약 영업비밀유지가 보장된다고 하더라도 이에 대한 믿음이 부족하거나 피고의 영업비밀유지이익이 그 거래처와 관련되어 있을 경우에는 스스로 패소의 길을 선택하는 경우도 드물지 않다. 앞에서 언급한 켈컴과 애플 사이의 특허권침해소송사건은 그 좋은 예라 하겠다. 켈컴은 애플의 아이폰이 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하는 특허침해소송을 독일 뮌헨법원에 제기하였다. 피고 애플은 자신의 납품업체로부터 아이폰칩을 공급받아 아이폰을 제작하였는데, 공급업자의 영업비밀이 유출되는 것을 방지하기 위하여 영업비밀 정보 제공을 거부하였고, 그 결과 패소판결을 받기에 이른다. 만약 피고가 영업비밀을 공개하여 원고의 특허권이 미치지 아니하는 영업비밀로 위 칩을 생산하였다는 사실을 증명하였다면, 패소를 면할 수 있었을 것이다.

우리나라 특허법상의 비밀유지명령 제도는 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 영미법상의 법리의 영향을 받을 수밖에 없는 한·미 FTA를 체결하는 과정에서 2011년에 도입되어 2012. 3. 15. 시행되고 있다.

## 나. 특허법상 비밀유지명령 제도

### (1) 비밀유지명령 제도의 의미

특허법상 비밀유지명령은 특허권 등의 침해에 관한 소송에서 영업비밀을 포함한 준비서면이나 증거에 대해 소송수행의 목적 이외의 목적으로 사용하거나 또는 소송관계인 이외의 자에게 개시하는 것을 금지시키는 법원의 명령이다. 이 제도의 취지는 영업비밀을 소송절차에 현출하는 것을 용이하게 하여 영업비밀의 보호 및 침해행위의 입증을 쉽게 하게 하기 위한 데 있다.

### (2) 특허소송절차에서 in-camera procedure와 confidentiality club

특허법 제132조 제1항은 문서제출거부에 정당한 이유가 있는지 판단함에 있어서 당해 서류를 개시하여 소지자의 의견을 들을 필요가 있는 경우에는 당사자 등에게 개시할 수 있다는 내용의 민사소송법상의 비밀심리제도(민사소송법 제347조 제4항)를 받아들이는 한편, 영업비밀이 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제출을 거부할 수 없도록 하면서 이 경우 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정할 수 있도록 하였다.

첫째, 특허법 제132조 제1항은 특허소송절차에 민사소송법상의 비밀심리제도를

도입함으로써 영업비밀을 보호하는 동시에 자료제출을 용이하게 하여 사안해명에 이바지 하도록 하였다(특허법 제132조 제2항). 다시 말하면 특허권 등의 침해를 입증하기 위해 필요한 서류를 포함한 자료의 제출을 거부할 정당한 이유의 유무에 대하여, 법원이 당해 자료를 개시하여 소지자의 의견을 들을 필요가 있다고 판단하는 경우에는 직권으로 당해 자료를 제시할 것을 명할 수 있다. 법원이 정당한 이유의 유무에 대하여 판단함에 있어서는 상대방 당사자를 출석시키지 않은 채 공개법정이 아닌 법관의 집무실에서 하기 때문에, 공개심리는 물론 당사자공개도 이루어지지 않아 위헌의 문제점이 발생할 수 있다.

둘째, 제출될 자료가 영업비밀에 해당하지만 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 자료제출 거부의 정당한 이유로 보지 않고 제출을 명령할 수 있다(특허법 제132조 제3항 본문). 다만, 이 경우 법원은 제출명령의 목적 범위 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다(특허법 제132조 제3항 단서). 이 제도는 영국 판례에서 발전한 기밀클럽(confidentiality clubs) 법리를 받아들인 것으로 보인다. 이는 위의 비밀심리제도와는 달리 제출된 자료를 열람할 수 있는 범위와 사람을 제한할 뿐 당사자를 심리의 공개에서 배제하는 것은 아니다. 유럽연합 입법에서 비밀심리제도까지 가지 않고 기밀클럽 제도를 채택하는 이유는 여기에 있다 하겠다.

셋째, 법원은 위 두 유형의 비밀심리절차에 참여하는 자에게는 비밀유지명령을 내릴 수 있다(특허법 제224조의3). 비밀심리절차의 경우에도 법원은 자료 제출 당사자 외에 전문감정인 등의 조력이 필요한 경우가 많을 것이므로 이들에 대하여 비밀유지명령을 내려야 할 필요가 있기 때문이다. 비밀유지명령을 받은 자가 이를 위반한 때에는 형벌(특허법 제229조의2)에 처할 수 있도록 하였다. 비밀유지명령은 당사자의 신청에 의하여 취소될 수 있다(특허법 제224조의4).

#### 4. 직무발명법상 비밀보호 제도

##### 가. 발명진흥법상 직무발명 내용에 대한 비밀보호

###### (1) 비밀유지의무 제도

사용자등이 직무발명을 출원하기 전까지 종업원등은 그 발명의 내용에 관한 비밀

을 유지하여야 하는 의무를 지며(발명진흥법 제19조 제1항), 사용자등이 구성된 직무발명심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 특정한 직무발명을 직무상 알게 되더라도 그 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하지 아니할 의무가 진다(발명진흥법 제19조 제2항). 발명진흥법은 이 의무를 위반한 경우에 대하여 스스로 벌칙규정을 두어 비밀유지의무의 이행을 강제한다. 만약 종업원등과 직무발명심의위원이 위의 비밀유지의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하며(발명진흥법 제58조 제1항), 직무발명심의위원인 경우에는 여기에 1천만원 이하의 과태료가 부과된다(발명진흥법 제60조 제1항 제2호). 그런데 직무발명심의위원회에 참여자는 참여 이후에도 계속하여 비밀유지의무를 지는데 반하여, 종업원등의 비밀유지의무는 근로계약관계가 종료한 이후에도 비밀유지의무를 지는가의 여부에 대하여는 명문으로 규정하고 있지 않다. 위와 같이 출원 전 직무발명 내용을 누설한 자에 대해서는 비밀유지의무와 이 의무이행을 관철하는 규정을 두고 있으므로, 사용자등이 직무발명을 출원하지 않고 영업비밀로 유지하고 있는 동안에는, 종업원등과 직무발명심의위원은 계속적으로 비밀유지의무를 지게 될 것이다. 그리고 사용자등은 이 직무발명을 영업비밀로 보유하고 있는 동안 제3자의 침해가 있는 때에는 일반법인 부정경쟁방지법에 따라 보호받을 수 있을 것이다.

## (2) 직무발명소송에서의 비밀유지의무 관련 규정의 미비

발명진흥법은 직무발명소송절차에서 영업비밀의 보호가 문제되는 경우에 대하여도 함구하고 있다. 직무발명소송절차에서 영업비밀에 관한 법률문제는 영업비밀에 관한 일반법인 부정경쟁방지법이나 특허법의 보호제도와는 다른 영역의 문제이다. 직무발명소송의 대부분은 보상청구에 관한 것이고, 여기서는 보상청구권의 존부 내지는 보상액의 범위에 관한 다툼이기 때문에 부정경쟁방지소송이나 특허소송절차와는 구분되기 때문이다. 무엇보다 보상청구권이라는 점에서, 영업비밀 및 특허권 침해를 전제로 하는 소송절차와는 다르기 때문이다. 그런데 보상청구권은 당사자가 보상액을 합의한 경우 및 조정이 성립한 경우에는 확정된 금액의 지급을 구하는 것을 소송물로 하는 순수한 민사소송에 해당할 것이고, 이에 따라 이러한 절차에서는 영업비밀의 보호 문제가 등장할 여지가 없을 것이다.

### 나. 직무발명소송과 특허법상 영업비밀보호규정의 적용 여부

위 가(2)의 경우와는 달리 사용자가 사용자의 내규에 따라 보상을 지급한 경우 또는 보상의 범위를 놓고 사용자와 종업원 사이에 다툼이 생긴 경우에, 종업원이 정당한 보상을 위하여 보상금청구소송을 제기한 경우에는 영업비밀 보호의 문제가 뒤따른다. 직무발명자가 보상액 산정에 필요한 자료제출을 요구한데 대하여 사용자가 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 이유로, 예컨대 사용자는 부정경쟁방지법 제14조의3 단서에 따라 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장할 것이다. 이러한 경우 법원은 정당한 이유의 존부에 관하여 판단할 절차를 필요로 할 것인데, 이 절차를 진행하는 법원이 특허법 제132조 제3항 후문에 따라 제출명령을 받은 자료를 열람할 수 있는 범위 및 열람가능인원을 제한할 수 있는지 문제이다. 다른 한편, 법원은 위 보상금청구소송절차 중에 부정경쟁방지법 제14조의4에 따라 비밀유지명령을 내리거나 또는 특허법 제224조의 제1항에 따라 비밀유지명령을 내릴 수는 없다고 볼 것이다. 부정경쟁방지법상의 비밀유지명령은 영업비밀 침해소송절차에서, 그리고 특허법상의 비밀유지명령은 특허침해소송절차에서 활용가능한 제도인데, 보상금청구소송절차는 그 법적 성격의 실질적인 면이나 형식인 면에서 영업비밀 침해소송절차도 아니고 특허침해소송절차에 속하지도 않기 때문이다.

발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조 제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로 특정하여 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률』(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)상 영업비밀 누설행위로 규율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다 할 것이다.

직무발명이나 기술유출 및 영업비밀과 관련된 문제는 주로 회사와 퇴직자 사이에서 발생되는데, 각자의 입장에서 주요 공격 근거가 되거나 방어에 중요한 부분이 되므로, 신중하게 접근할 필요가 있다 할 것이다.

### III. 영업비밀보호제도와 법원의 비밀유지명령에 관한 비교법적 고찰

#### 1. 미국

##### 가. 보호명령

영미법은 원칙적으로 당사자 간에 정보제공의 청구와 청구개시(discovery)가 가능하고, 피청구자는 유·불리를 묻지 않고 원칙적인 개시의무가 있다. 그러나 민사소송 절차에서 개시된 영업비밀에 대해서는 12 CFR § 1081.119에 따라 protective order가 내려지고, 통상 법관 및 소송대리인에 대해서 비밀유지명령이 내려진다. 더욱이 문서제출명령에 위반한 경우 주장의 각하와 재판소 모독에 의한 제재금, 구금 등의 제재가 있어, 비밀유지명령의 위반에도 재판소모독죄에 의한 제재가 있다.

##### 나. 직무발명소송의 경우

미국 연방특허법에는 직무발명에 관한 규정이 없으며, 직무발명에 관한 연방노동법도 존재하지 아니한다.<sup>7)</sup> 직무발명에 관한 연방법을 제정하려는 입법적 시도가 수차례 있었지만 그 때마다 산업계의 반발에 부딪혀 종국에는 의회 상임위원회의 문턱을 넘지 못하였다.<sup>8)</sup> 그 결과 직무발명 관련 분쟁을 해결하는 수단은 거의 온전히 당사자의 자치에 맡겨져 있다. 예컨대 발명에 대한 권리는 원칙적으로 종업원에게 있지만, 사용자와 당사자는 권리귀속을 달리 정할 수 있다. 물론 당사자의 합의에 상관없이 사용자는 특허권이 허여되기 전까지는 양도("Assignment")를 청구할 수 있는 권리가 있다. 직무발명에 대한 권리귀속 여부와 관계없이 당사자가 달리 정하지 않는 한 사용자는 직무발명에 대해 무상의 라이선스권을 가진다. 다만 사용자는 이 라이선스를 기업활동이나 대학 내에서만 사용할 수 있고 다른 사람에게 양도하거나 허용할 수 없다. 이를 shop rights이라 하는데, 코먼로에서 정립된 원칙이다. 직무발명이 양도를 통하여 사용자에게 이전된 것과 관련한 보상 문제는 법률에서 따로 정하지 아니하므로 양쪽 당사자가 계약으로 정해야 한다.

7) Dreyfuss, 53 Vand. L. Rev. 1161, 1199 Fn. 1512 (2000).

8) 예컨대 1963년의 Brown Bill, 1969년의 Moss Bill, 1969년의 Hart-Owens Bill 및 1981년의 Kastenmeier Bill 등. 이에 대해서는 Hovell, 58 Notre Dame L. Rev. 863, 883-886 (1983) 참조.

또한 미국에서는 종업원에게 법적 보상청구권이 없다.<sup>9)</sup> 이 또한 직무발명에 대하여 구속력 있는 법적 근거가 존재하지 않는다는데 그 이유가 있다. 미국 특허법(Title 35 U.S.C.)의 규정들은 단지 연방법원의 보조적 지침에 불과할 뿐이고 그 자체 구속력이 없다. 물론 사경제 분야에서는 직무발명이 발명을 촉진시키는 강력한 동인이 된다는 것을 잘 알고 있기 때문에, 대부분의 기업들은 예컨대 직무발명의 권리화 단계마다 고정수수료 제도<sup>10)</sup> 형태로 보상한다. 이에 따라 보상액의 범위는 기업 내부의 보상규정에 따라 천차만별이다. 이 점에서 사용자가 발명에 대한 권리를 승계하는 경우 직무발명자에게 법적으로 정당한 보상청구권을 보장하는 우리나라의 경우와 다르다. 이와 같이 미국법상 직무발명에 대해서는 법적인 보상시스템이 아니라 기업 내부의 법률관계이고, 여기서는 사적 자치의 원칙이 지배한다.

## 2. 영국

### 가. 판례법

영국에서는 법원이 당해 소송 이외의 사용의 금지지시를 내리는 것과 개시를 받는 인적 범위를 한정하여 개시를 받은 자에 대해 비밀유지의무를 부과하는 방법으로, 영업비밀의 보호를 도모하고 있다. 또한, 영업비밀이 문제된 사건에 대하여 판례에서는 비밀심리를 허용하는 등 가능한 한 보호하려고 하는 경향을 보이고 있다. 그 리딩-케이스는 Warner-Lambert v. Glaxo- 판결인데, 이 사건에서 항소심은 다음과 같이 판시하였다.<sup>11)</sup>

침해소송절차에서 침해혐의자가 비밀을 주장한 경우 일반 원칙은, 법원이 선정된 개인에 대해서만 개시조치를 명하는 방법으로 당사자의 상충되는 이익을 해결하여야

9) Hausmann, Hans-Christian, Das Arbeiterfindungsrecht in Deutschland und Großbritannien - Eine Rechtsvergleichung, 2011, S. 375.

10) Rüge, Las, Internationales Arbeitnehmerprivatrecht - Die Einzelerfindung und die Gemeinschaftserfindung von Arbeitnehmern im internationalen Privatrecht Deutschlands, Europas und der Veeinigten Staaten von Amerika, 2009, S. 160. 이는 마치 직무발명을 한 공무원에 대하여 포상하는 우리나라의 제도와 유사하다. 『공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정』은 국가공무원의 직무발명의 경우 발명자인 공무원에게는 국가가 특허권을 승계하여 국유특허로 등록된 경우에는 등록보상금(같은 규정 제16조), 등록된 권리나 출원 중인 권리에 통상실시권 등을 설정한 경우에는 처분보상금(같은 규정 제17조)이 지급되며, 처분수입금을 기준으로 발명기관에게는 기관포상금(같은 규정 제18조)이 지급된다. 결국 미국 사기업들은 내부 규정으로 우리나라의 위 규정의 내용을 담아내고 있다고 말할 수 있을 것이다.

11) UK Court of Appeal, 7 May 1975, Warner-Lambert Co. v. Glaxo Laboratories Ltd., [1975] R.P.C. 354.

한다는 것이다.

소송당사자로서는 스스로 평가할 기회를 갖는다는 차원에서 자신의 법적 또는 기술적 보조인에게 개시되었던 내용을 알아야 한다고 할 것이지만, 이 원칙은 영업비밀이 보호되어야 한다는 점에서는 수정될 수 있는 것이며, 적당하다고 판단할 경우 특정 당사자로부터 비밀사항에 대한 접근을 완전히 차단하는 것도 정당하다 할 것이다.

#### 나. 민사소송법상 비밀보호와 실무지침상 지식재산권 특칙

현행 민사소송법(Civil Procedure Rules 1998, 이하 “CPR”)은 제31.22조에서 다음과 같이 규정한다.

(1) 개시를 받은 당사자는 다음의 경우를 제외하고 개시된 절차에 필요한 목적을 위해서만 해당 정보를 사용할 수 있다,

(a) 당해 문서가 공개로 실시된 변론에서 이미 열람되었거나 법원이 언급한 문서

(b) 법원이 허락한 경우 또는

(c) 문서개시 당사자 및 문서 소지자가 동의한 경우

(2) 법원은 문서가 공개로 실시된 변론에서 이미 열람되었거나 법원이 언급한 문서라 하더라도 그 개시 문서의 사용을 제한하거나 금지하는 명령을 내릴 수 있다.

(3) 지식재산권에 관한 특별 규정

지식재산권 개시와 관련하여서는 특별규정이 있다. 민사소송법 제63절은 개시와 시찰에 관한 민사소송법 제31조를 수정, 적용할 수 있도록 하기 위하여 실무지침<sup>12)</sup> 63을 준용한다. PD 63에는 표준개시(standard disclosure)에 관한 특별규정이 있다. 당사자는 CPR 제31절에서 요구하는 제품설명이나 방법설명 대신에 PD 63에 따라 표

---

12) 실무지침(Practice Directions, 이하 “PD”)은 실무처리를 위한 고등법원(Court of Appeal)의 지침으로 민사소송법을 설명하고, 예컨대 소송서류의 형식과 내용 등에 관하여 구속력 있는 예규를 말한다. 런던에 소재하는 고등법원은 법률문제에 대해서만 판단하고 스스로는 증거조사를 실시하지 않기 때문에 항소심보다는 상고심으로 기능한다. 물론 Court of Appeal은 대법원(Supreme Court, 2009년 이전까지는 House of Lords)보다 하위의 법원이지만, 특히 소송비용 문제로 인하여 상고법원까지 가는 사건은 매우 드물다. 이러한 이유로 고등법원의 실무지침은 중요한 법원의 하나로 볼 수 있다.

준개시 방법을 선택할 수 있다.<sup>13)</sup> 절차 중에서는 양쪽 당사자 모두는 CPR 제31.22조에 따라 비밀유지의무를 진다.

#### 다. 참여인원 제한 심리

영국 민사소송법이 적용되는 영역에서 심리절차는 모든 사람에게 공개되어야 하는 것이 원칙이지만, 두 가지 경우에 제한된다. 하나는 심리를 공개하는 경우 절차의 목적이 훼손되는 경우이다. 예컨대 법원이 한쪽 당사자의 신청에 따라 제3자의 증거에 대하여 조사하거나 보전하는 경우가 이에 속한다. 다른 하나의 예외는 비밀정보사항이다. 여기의 정보에는 납세정보 이외에 기술적, 경제적 영업비밀이 포함된다. 이 경우 심리가 제한되는 대상은 일반인이지만 당사자는 아님은 물론이다. 그런데 영업비밀의 경우 당사자에게도 일정한 범위 안에서 심리를 제한하는 것이 허용된다. 그리고 이는 특허법에서 특별한 의미를 가진다. 특허권자는 어떤 자가 자신의 보호기술을 부당하게 이용하고 있다는 확신을 가지고 있는데, 이와는 달리 상대방은 그 기술을 가능하게 하는 새로운 비밀의 방법을 개발하여 동일한 효과를 얻고 있다는 주장을 가지고 그 혐의를 벗어날 수 있을 것이다. 이 경우 권리자는 그러한 새로운 방법이 실제로 존재하는가 여부를 확인하고자 할 것인데, 이는 상대방의 영업시찰이나 비밀문서의 개시를 통하여 가능하게 될 것이다. 이 경우 시찰이나 개시를 경쟁 사업자인 특허권자가 알지 못하는 방식으로 진행할 수 있는가의 문제가 대두된다.

일반공개와 달리 당사자공개를 금지하는 것은 허용되지 않는 것이 원칙이나 민감한 문서를 볼 수 있는 사람의 범위를 제한할 수 있는데, 당사자 자신까지도 보지 못하게 할 수도 있다. 물론 당사자를 대신하여 그의 기술보조인이나 법률보조인에게 당해 정보에 접근할 수 있도록 한다. 이와 같이 열람권 행사 제한과 관련하여 당사자 대신에 열람이 허용되는 인적 범위를 기밀클럽(confidentiality club)이라 부른다.<sup>14)</sup> 물론 당사자 자신을 심리에서 완전히 배제하는 것은 절차적 정의를 위반할 위험이 크므로 항상 배제되는 것은 아니라는 점을 유의하여야 한다.

먼저, 당사자 본인 대신에 전문감정인이 기밀문서를 볼 수 있다. 독립적인 지위를 갖는 전문감정인은 1차적으로는 법원에, 2차적으로는 자신을 추천한 당사자에 대하여 의무를 진다. 전문감정인이 기밀정보에 접근한 예로는 *Helitune* 사건이 있다. 피고의

13) PD 63 No. 6.1에 따르면 특허권침해의 경우에는 피고 측이 침해되었다고 주장되는 제품 및 방법을 관련 도면과 함께 개시하면 되고, 특허권의 유효성이 다투어지는 경우에는 최초로 청구한 우선권 있는 날로부터 2년 이내에 만들어진 문서에 한하여 개시의무를 진다.

14) *Lilly Icos Ltd. v. Pfizer Ltd.* [2002] 1 WLR 2253 (CA), Rn. 10.

기술자가 새로운 제품을 개발하기 위해 작성해 놓은 서류에 기밀정보가 들어 있었다. 피고는 이 정보를 원고의 기술부장이 아니라, 독립적이고 비밀유지의무를 지는 원고 측 전문감정인에게 개시하여야 했다. 피고를 위하여 원고의 제품을 개량한 기술자도 여기의 전문감정인에 포함된다.<sup>15)</sup>

다음으로, 법률조력자인 변호사(Solicitor)는 사내 변호사이든 아니든 법원 공무원으로서 알게 된 기밀정보를 유출해서는 안 된다는 것이 판례의 입장이다. 이 경우 비밀유지의무는 법률사무소(법무법인) 전체에 대하여 발생하는 것이고, 당해 법인의 개별 변호사의 독자적인 의무일 필요는 없다.

마지막으로, 이행보조인과 종업원도 기밀클럽의 구성원이 될 수 있다. 당사자의 법적, 기술적 보조인이 절차에 영향을 미치는 문서에 상시 접근할 수 있다 하더라도 열람의 범주를 넓힐 필요성이 있는 경우가 드물지 않다. 특히, 전문감정인이 문서의 취지를 잘 파악하지 못하거나 또는 정보가 방대한 경우에는 상대방의 근로자가 당해 기밀문서를 볼 수 있도록 하여야 할 필요가 있다. 따라서 이 경우에는 정보의 비밀유지를 주장하는 당사자가 상대방 당사자의 이행보조인과 피용자를 배제하여야 할 필요성을 주장하여야 한다.

## 라. 직무발명

### (1) 직무발명 일반

영국에서 직무발명의 법적 근거는 1977년의 특허법 제39조 내지 제43조의 규정이다. 영국에서도 단행법으로서의 직무발명법은 존재하지 아니하고 특허법의 일부로 5개의 규정을 두고 있을 뿐이다. 별개의 직무발명법을 두지 않는 이유로, 계약자유의 원칙이 보다 상위의 법으로 인정되고 있다는 점<sup>16)</sup>과 1977년의 특허법 개정으로 발명자원칙을 출원인원칙으로 전환하였다는 점<sup>17)</sup>을 든다.

### (2) 근로자의 비밀유지의무

영국 특허법은 비밀유지의무가 사용자와 근로자 사이에 체결되는 근로계약에서

---

15) Atari v. Philips Electronics [1988] FSR 416, 421.

16) Hans-Christian Hausmann, Das Arbeitnehmererfindungsrecht in Deutschland und Großbritannien. Eine Rechtsvergleichung, 2011, S. 32.

17) A.a.O., S. 196.

다루어진다는 점을 전제로 근로자에게 불리한 비밀유지의무의 유효성을 인정한다. 이러한 취지에서 영국 특허법 제42조는 「근로자발명 관련 계약의 강제력」이라는 제목으로 아래와 같이 규정하고 있다.

#### 영국 특허법 제42조 (근로자발명 관련 계약의 강제력)

(1) 이 조항은 근로자 측이 사용자 측과 체결한 것으로서 근로자가 수행한 발명과 관련한 일체의 계약에 적용된다.

(2) 근로자가 고용계약을 체결한 이후에 만든 청구항의 발명에 대한 근로자의 권리 또는 특허를 출원할 권리를 제한하는 일체의 계약 조항은 위와 같은 근로자의 권리를 제한하는 범위 안에서 근로자에게 그 효력이 없다.

(3) 위 제2항은 근로자가 다른 법규에 따라 그의 사용자에게 지는 비밀유지의무를 배제하는 취지로 해석되어서는 아니 된다.

### 3. 유럽연합

#### 가. 유럽집행지침

2004년 제정된 『지식재산권 집행에 관한 유럽연합 지침』<sup>18)</sup>은 각 회원국들이 지식재산침해를 이유로 한 청구에 필요한 자료를 지식재산권을 침해한 상대방으로부터 개시받도록 하는 내용의 지식재산권 보호조치를 취할 것을 요구하였다. 법원은 *Anton Piller* 명령을 모델로 한 집행지침 제6조 제1항에 따라 관리자가 자신의 지식재산권 침해를 원인으로 한 청구를 충분히 소명한 때에는 상대방에게 “비밀정보의 보호가 보장되는 범위에서” 증거방법을 제출할 것을 명할 수 있다. 이에 따라 각 회원국들은 본안 절차가 개시되기 전이라도 관리자가 청구원인으로 삼은 침해에 관한 증거를 보전하기 위한 “신속하고도 실효성 있는” 보전처분을 마련하여야 했다.

#### 나. 유럽영업비밀지침

---

18) 정식명칭은 “Directive 2004/48/EC of The European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights”로, 아래에서는 “유럽집행지침”이라 한다.

유럽연합 차원에서의 비밀보호는 각 나라마다 상이하였다. 비밀보호 방식은 스웨덴과 같이 특별법을 두거나 프랑스와 이탈리아처럼 지식재산법에서 규정하거나 또는 영국과 아일랜드처럼 부정경쟁법에서 민사적, 형사적 규정을 두거나 비밀침해를 이유로 하는 청구권을 발생시키는 등 다양하였다. 그러나 영업비밀은 국경을 넘어서도 보호하여야 할 필요가 그 자체로 국제상사조약의 주요한 구성부분이라는 점을 고려하여, 유럽연합 집행위원회는 2013년에 지침안을 제출하였고 이 안이 2016년 『공개되지 아니한 노하우와 영업비밀의 위법한 취득, 사용 및 누설의 방지에 관한 유럽연합 지침』<sup>19)</sup>으로 효력을 발생하였고, 회원국들은 2018. 6. 9.까지 국내법에 수용하여야 했다. 지침의 목적은 비밀누설과 경제스파이에 대하여 효과적이고 유럽 전역에 걸쳐 통일적으로 보호하려는데 있었다. 이와 같은 목표를 위하여 유럽영업비밀지침은 그 서문에 다음과 같은 내용을 담고 있다.

(24) ... 효과적 구제제도와 공평한 심리를 보장받을 권리를 보장하는 적절한 안전 조치를 유보하고, 법적 절차에서 문제된 영업비밀의 비밀성을 보장하는 것을 목표로 하는 특별한 조치를 마련하여야 할 필요가 있다. 그와 같은 보호는 법적 절차가 종료된 이후에는 물론 영업비밀을 담은 정보가 공중에게 알려지지 않는 동안 지속되어야 한다.

(25) ... 이러한 조치는 최소한 증거 또는 심리에 접근할 수 있는 사람의 범위를 제한할 수 있다는 점과 그와 같은 사람은 모두 이 지침에서 정하고 있는 비밀보장 요건에 따라야 한다는 점, 그리고 재판문에서 비밀사항을 제외한 부분만을 표시할 수 있다는 내용이 포함되어야 한다. 따라서 증거접근이나 심리참여를 제한받은 사람의 범위는 각 당사자 측에서 적어도 한 명의 자연인과 양쪽 당사자의 변호사들로 구성되어야 한다.

#### 다. 직무발명

아직 유럽연합 차원의 직무발명법은 존재하지 아니한다. 다만, 보상금청구 등 일

---

19) 정식명칭은 “Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure”로, 이하 “유럽영업비밀지침”이라 칭한다.

반 민사소송이나 특허소송과 관련하여서는 유럽재판관할규정<sup>20)</sup>이 적용되어 특정 회원국의 법원의 관할이 발생하게 될 것이며, 이와 같은 소송에서 영업비밀이 문제되는 경우, 각 회원국에서 국내법으로 수용하여야 하는 위 영업비밀지침에 따라 적어도 영국법상의 confidential clubs 심리가 가능할 것이다.

#### 4. 독일

##### 가. 영업비밀법 등장 이전의 상황

이미 1889년에 요세프 콜러는 민사소송에서 영업비밀이 문제되었을 경우에 취하여야 할 보호조치로, 상대방 당사자가 아닌 전문가로 하여금 비밀방범을 조사(the inspection of secrete process)하도록 하고, 상대방 당사자가 당해 비밀을 사용하거나 누설하지 못하도록 하며, 심리 및 재판 일부를 비공개로 하는 방안 등을 제안하였다.<sup>21)</sup> 이러한 제안은 묵살되었지만, 독일 입법자들은 영업비밀을 보호하기 위한 입법적 노력을 계속해 왔다.

##### (1) 법원조직법과 민사소송법에서의 영업비밀 보호 제도

공개적으로 언급할 경우 고도로 보호가치가 있는 이익이 침해될 수 있는 사업비밀이나 영업비밀 또는 발명비밀이나 납세비밀이 문제될 경우, 법원은 법원조직법 제172조 제2호에 따라 변론의 전체나 그 일부를 공개하지 않을 수 있다. 또한 제173조 제2항에 따라 판결이유나 그 일부를 선고하지 않을 수 있으며, 당사자는 제174조에 따라 비공개에 대한 심리를 비공개로 할 것을 신청할 수 있다.<sup>22)</sup> 이 경우 비공개의 대상은 소송대리인을 포함하여 재판에 직접 참가한 비당사자이다. 이와는 달리 당사

20) 정식 명칭은 “REGULATION (EU) No 1215/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters”로, 흔히 ‘브뤼셀-Ia’ 또는 ‘Regulation recast’로 통칭되고 있으며, 그 후 2014년 통합특허법원협정의 내용을 반영하기 위하여 현행법인 2012 브뤼셀규정에 제71a조 내지 제71d조를 추가·신설하는 개정이 이루어졌다(흔히 ‘브뤼셀-1<sup>bis</sup> 규정’으로 통칭된다).

21) Josef Kohler, Prozessrechtliche Forschungen, Berlin, 1889, pp. 83~88.

22) 독일 법원조직법 제174조 제1항 : 당사자의 신청이 있거나 법원이 적당하다고 판단할 때에는 비공개 여부에 대한 심리를 비공개석상에서 하여야 한다. 비공개결정은 공개적으로 고지하여야 하며, 공개적으로 고지할 경우에 현저한 심리 방해할 야기시킬 것이 우려되는 때에는 비공개 석상에서 고지할 수 있다.

자는 민사소송법 제357조에 따라 아무런 제한을 받지 아니하고 증거조사에 참여할 수 있다. 한편, 법원조직법 제174조 제3항에 따르면, 법원은 제172조 제2호의 영업비밀이 침해될 위험이 있음을 이유로 변론에 출석한 자에 대하여 비밀유지의무를 명할 수 있다.<sup>23)</sup>

만약 법원이 출석한 소송대리인에 대하여 비밀유지명령을 내린 경우 그 소송대리인은 불출석한 당사자에게 증거조사결과를 알려줄 수 있는지 문제된다. 이는 우리나라와 달리 변호사강제주의가 채택된 독일에서는 거의 대부분의 경우에 발생하는 문제라 하겠다. 이에 대해서는 불출석한 당사자는 법원의 비밀유지명령의 대상이 아니라는 이유로 소송대리인으로부터 영업비밀을 전달받은 당사자가 다른 사람에게 그 비밀을 누설하더라도 형법상의 처벌<sup>24)</sup> 대상이 아니라는 견해와 소송대리인의 지위를 당사자 본인의 또 다른 모습(*alter ego*)로 보아 소송당사자가 당사자 본인에게 지득한 사실을 알려주더라도 침묵의무를 위반한 것이 아니라는 견해가 대립한다. 이로부터 대리인의 법적 지위를 본인과 동일시하는 것을 비밀보호의 이익의 차원에서 제한하거나 배제할 수 있는지에 관한 문제가 등장한다.

## (2) 부정경쟁방지법 시대

영업비밀은 지식재산 및 부정경쟁법의 천덕꾸러기 취급을 받아왔다. 1898년의 독일 부정경쟁법에서 비롯된 부정경쟁법 제17조 내지 제19조에서 규정한 형사법적 처벌조항은 이미 낡았고 법흥결이 적지 않았다. 특히 형법, 부정경쟁법, 지식재산과 노동법 및 계약법이 병존하고 이와 결부된 권리구제경로가 다양하게 되어 비밀보호 제도를 파악하는 일이 쉽지 않았다.

## (3) 지식재산법제의 개선과 “뒤셀도로프 절차”

---

23) 독일 법원조직법 제174조 제3항 : 국가안전보장의 위협 또는 제171b조 및 제172조 제2호 및 제3호의 사유로 비공개된 경우, 법원은 출석한 자에 대하여 심리 과정이나 본안에 관한 소송서류를 통하여 그가 알게 된 사실의 비밀 유지의무를 명할 수 있다. 이 명령은 조서에 작성하여야 한다. 이 명령은 취소가능하다. 명령에 불복하더라도 집행정지의 효력은 없다.

24) 독일 형법 제353d조 [법원심리의 누설금지]

다음의 자는 1년 이하의 징역이나 벌금에 처한다.

1. 공개심리가 배제된 법원의 변론이나 본안 소송서류의 내용을 공개적으로 전달한 자
2. 법원이 법규에 따라 부과한 침묵의무에 위반하여 비공개심리를 통하거나 본안 관련 소송서류를 통하여 알게 된 사실을 공개한 자

2004년 유럽집행지침이 공표되자, 독일 역시 다른 회원국들과 마찬가지로 지식재산권 보호를 강화시키는 조치를 취하게 되었다. 무엇보다 지식재산 권리자가 자신의 권리 침해로 인하여 청구하는 것을 충분하게 소명한 경우에 상대방에게 그 침해의 증명에 필요한 증거를 제출할 것으로 요구하였으며, 지식재산권자가 주장하는 침해와 관련하여 청구원인으로 삼은 상대방 소지의 증거를 보존하기 위한 “신속하고도 실효성 있는” 보존처분을 마련하였다.

우선, 독일은 지식재산권 보호 강화 조치를 위해 필요한 민사법적 절차를 민사소송법에 일반 규정으로 두지 않고, 개별 지식재산 특별법에 그 소송법적 규정을 담아냈다.<sup>25)</sup> 개별법에 신설된 규정의 내용은 거의 유사하며, 그 중 하나인 특허법 제140c 조는 다음과 같이 규정하고 있다.

“권리자 또는 기타 권한을 가진 자는 제9조 내지 제13조에 위반하여 특허를 받은 발명을 충분히 개연성 있게 이용하는 자에 대하여, 침해를 증명하는데 필요한 것으로서 그의 지배영역 내에 있는 물건 또는 특허의 대상이 된 방법에 관한 서류의 제출 또는 시찰을 청구할 수 있다. 권리침해의 개연성이 충분한 경우에는 그 청구권은 은행서류, 회계장부 또는 상업장부로까지 확장된다. 침해혐의를 받는 자가 비밀정보를 주장할 경우, 법원은 구체적 사안에서 요구되는 보호를 보장하기 위하여 필요한 조치를 취한다.” (제1항)

“서류제출의무 또는 물건시찰수인의무는 민사소송법 제935조 내지 제945조에 따른 가처분의 방법에 의한다. 법원은 비밀정보를 보호하는데 필요한 조치를 취한다. 이는 특히 가처분명령이 상대방에 대한 사전 심문 없이 발령된 경우에 그러하다.” (제3항)

다른 한편, 개별법은 잠정적인 권리보호의 면에서 “필요한 조치”에 대해서는 자세한 규정을 두고 있지 않다. 그런데 오늘날 여기의 필요한 조치의 주된 내용이 “뒤셀도르프-절차”에 담겨 있다. 뒤셀도르프-절차는 간략히 설명하면 민사소송법 제485조 이하의 독립적 증거조사와 신청 상대방으로 하여금 시찰의 수인을 명하는 내용의 보존처분이 결합된 제도를 이용하여 민법 제809조의 실제법적 정보청구권을 집행하려는

---

25) 『2008. 7. 7. 지식재산권의 집행 개선에 관한 법률』에 따라 개별 지식재산법에 신설된 규정에는, 특허법 제140c조 이하, 실용신안법 제24조, 상표법 제19a조, 저작권법 제101a조, 디자인법 제24a조, 품종보호법 제37c조 등이 있다.

것이다. 보전처분을 개입시키는 이유는 보전절차에 의해서만이 상대방에 대한 심문 없이 조치를 취할 수 있기 때문이다.<sup>26)</sup> 통상적으로 신청인은 가처분신청과 함께 시찰청구를 한다. 시찰 또는 서류제출을 진행하는 것과 관련하여 뒤셀도르프 지방법원은 아래와 같은 절차를 개발하였다. 증거조사는 법원이 선임한 감정인이 하는데, 감정인은 자신이 지득한 것을 보고서에 적어 법원에 제출한다. 시찰하는 동안에는 신청 상대방과 기술(또는 상업)전문가가 참여하는데, 신청인은 그 대리인을 참여시킬 수는 있지만 자신이 직접 참여할 수는 없다. 이 경우 대리인은 신청자에 대하여도 비밀준수의무를 진다. 특허침해와 관련한 증거를 수집하는 과정에서 전문가가 보고서를 작성하였다면, 침해혐의자의 비밀 이익은 권리자의 변호사나 소송대리인만이 당해 보고서에 접근할 수 있을 뿐이고 이들이 비밀준수의무를 지는 방법으로 보호된다. 물론 법원은 신청자에게 보고서를 해금할 것인가의 여부에 대하여 신청자를 심문하지 않고 또 신청상대방이 그 정보에 대해 개별 사안에서 비밀유지이익을 주장한 경우에 한하여 판단하여 결정할 수 있다.<sup>27)</sup> 신청상대방인 침해혐의자가 비밀이익을 주장할 수 있기 위해서는, 보고서에 포함되어 있는 정보 중 비밀유지에 중요한 것인지(예컨대 영업비밀)와 이 정보를 신청인이 활용할 수 있게 할 경우에 어떤 불이익이 발생하는지를 구체적으로 주장하여야 한다.<sup>28)</sup> 보고서와 상대방에 대한 심문을 바탕으로 하여 판사는 피고의 보호이익이 위태로운지 여부 및 만약 위태롭다고 판단할 경우에는 어느 범위에서 신청인이 그 정보에 접할 수 있게 할 것인지 결정한다.

### 독일 특허법 제13조

(1) 연방정부가 발명이 공공복리를 위해 이용되어야 한다고 정한 범위 안에서는 특허의 효력이 발생하지 아니한다. 나아가 관할연방상급기관 또는 이 기관의 수임을 받은 하급기관이 연방의 안전을 위해 발명의 이용을 명령한 경우에도 발명의 효력이 발생하지 아니한다.

(2) 제1항의 명령이 연방정부 또는 관할연방상급기관에서 내려진 때에는 그 명령에 대한 취소와 관련하여서는 연방행정법원의 관할한다.

(3) 제1항의 경우 그 발명을 사용하기 전에 등록부(§30 Abs. 1)에 특허권자로 등록된 자에게는 연방에 대하여 적절한 보상을 청구할 수 있다. 보상범위와 관련하여

26) OLG Düsseldorf v. 17. 3. 2011, I-2 W 5/11, GRUR-RR 2011, 289, Rn. 3. 이에 반하여 긴 급성(Dringlichkeit)은 그 요건이 아니다. a.a.O., Rn. 2.

27) Stadler, ZJP 123 (2010), 261, 269~272; Kühnen, GRUR 2005, 185, 187, 190~193.

28) BGH GRUR 2010, 318 - "Lichtbogenschnürung".

다툼이 있는 경우에는 통상의 법원에서 권리구제를 받을 수 있다. 제1항에 따른 연방 정부의 명령은 당해 발명을 사용하기 전에 특허등록부(§30 Abs. 1)에 등록된 자에게 통지하여야 한다. 직접 명령을 발하거나 제1항 제2문에 따라 위임을 통하여 명령을 발한 연방상급기관이 제1항에 따른 보상청구권 발생 사실을 안 때에는 그 사실을 특허권자로 등록된 자에게 통지하여야 한다.

## 나. 특별 단행법으로서의 영업비밀법의 등장

### (1) 의미와 주요 내용

단행법인 영업비밀법이 제정되기 이전의 상황에서 유럽연합 차원에서 영업비밀지침이 제정되자, 독일의회는 이 유럽영업비밀지침을 국내법에 수용하기 위하여 2018. 4.에 현행법과 같은 구조의 특별법률안을 제출하였으며, 그 후 법안수정의 과정을 거쳐 2019. 3. 21. 영업비밀의 보호에 관한 법률(Gesetz von Geschäftsgeheimnissen, 이하 “영업비밀법”이라 한다.)을 통과시켰다. 영업비밀법은 2019. 4. 26. 시행되었는데, 이로써 영업비밀의 보호에 관한 독일법은 근본적인 변화를 맞이하였다.

중전의 부정경쟁방지법 제17조 내지 제19조를 대체한 이 특별법은 민사법적 시각에 중점을 둔 입법이었다. 이 법률은 제1절 일반규정에서 영업비밀의 개념을 정의하고, 침해행위 및 그 한계를 규정하고 있으며, 제2절에서 영업비밀 침해 시 독자적인 청구권을 보장하고 있을 뿐만 아니라, 제3절에서는 영업비밀 분쟁의 절차에 관하여 규정하고 있으며, 마지막으로 제4절에서는 벌칙에 관한 1개의 규정을 두고 있다.

### (2) 영업비밀법상 기밀유지에 관한 내용

영업비밀법은 제16조 이하에서 다음과 같은 내용의 비밀유지를 규정하고 있다.

#### 독일 영업비밀법 제16조 [기밀유지]

(1) 이 법에 따라 주장하는 청구권에 관한 소송에서(영업비밀분쟁사건), 본안 법원은 당사자의 신청에 따라 영업비밀일 가능성이 있는 소송물 구성 정보를 비밀유지필요로 등급을 매기는 결정을 할 수 있다.

(2) 영업비밀 분쟁사건에 참여하였거나 그 절차의 소송서류에 접근한 당사자, 소송대리인, 증인, 감정인 및 기타의 자 모두는 비밀유지필요 등급의 정보를 절차와 관계없이 알게 된 것이 아닌 이상 이를 기밀로 취급하고 법원의 절차 이외에서 사용하거나 공개해서는 아니 된다.

(3) 법원이 제1항에 따른 결정을 한 경우, 소송서류를 열람권을 가진 제3자는 영업비밀을 담고 있는 내용이 삭제된 소송서류만을 열람 등을 할 수 있다.

#### 제17조 [벌칙]

본안 법원은 당사자의 신청에 따라 제16조 제2항의 의무를 위반한 경우 10만유로 이하의 벌금이나 6개월 이하의 징역에 처하고 이를 즉시 집행한다. 확정하는 벌금을 추심할 수 없을 경우에는 그 대신 과할 징역형을 정하여야 한다. 위의 벌칙에 대해 불복하는 경우 집행정지의 효력이 있다.

#### 제18조 [절차 종료 후 기밀유지]

제16조 제2항의 의무는 법정 절차가 종료된 이후에도 존속한다. 다만, 본안 법원이 소송물로 된 정보의 존재가 확정판결에 의해 부정되거나 또는 그 정보가 통상적으로 그 정보를 접하는 사람들에게 알려져 있거나 큰 무리 없이 접근가능한 경우에는 그러하지 아니 하다.

### 다. 직무발명법에서의 비밀유지의무

#### (1) 직무발명법상 사용자 권리 의제

독일은 일찍부터 직무발명에 관한 단행법을 시행하고 있다. 1957년에 제정된 직무발명에 관한 법(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, 이하 '직무발명법'이라 한다.)은 2009. 10. 1.부터 개정 직무발명법이 발효되었다. 개정 전 직무발명법 하에서는 출원 후 4개월 이내에 직무발명에 대한 권리를 주장하여 이를 영업에 이용하여 하는 것이 사용자의 의무이었으나, 2009 10. 1. 이후부터는 사용자가 적극적으로 주장하지 않더라도 출원 후 4개월이 지나면 사용자가 발명에 대한 권리를 주장한 것

으로 의제된다(독일 직무발명법 제6조 제2항).<sup>29)</sup>

## (2) 직무발명 출원 전 비밀유지의무

현행 직무발명법은 직무발명을 출원하기 전까지는 사용자와 종업원, 그리고 직무발명법에 근거하여 발명을 알게 된 기타의 자에게 비밀유지의무를 부과한다(직무발명법 제24조). 사용자는 종업원의 정당한 이익이 요구되는 한 직무발명을 비밀로 유지하여야 할 의무를 지며(직무발명법 제24조 제1항), 종업원은 자신의 발명이 자유발명으로 선언되기 전까지는 그 발명에 대한 비밀유지의무를 진다(직무발명법 제24조 제2항). 그리고 직무발명법에서 정한 위와 같은 권리의무는 근로계약의 종료에 의하여 영향을 받지 아니한다(직무발명법 제26조). 나아가 직무발명법 제24조 제3항은 직무발명법에 의하여 발명을 알게 된 그 밖의 자에게 이를 활용하거나 공개하는 것을 금하고 있다. 그러나 이 의무의 위반에 대해서는 같은 법에 별도의 벌칙규정을 두고 있지 않다. 따라서 직무발명법 제24조에서 정하는 비밀유지의무를 위반한 경우에는 형법과 부정경쟁방지법에 따라 처벌된다.

### 독일 직무발명법 제24조 [비밀유지의무]

① 사용자는 자신에게 신고되거나 통지된 근로자의 발명에 대하여 종업원에게 정당한 이익이 있는 것으로 인정되는 동안에는 비밀로 유지하여야 한다.

② 근로자는 자신의 발명이 자유발명으로 선언되기 전까지는 직무발명을 비밀로 유지하여야 한다.

③ 이 법에 따라 발명을 알게 된 기타의 자는 이를 활용하거나 공개해서는 아니 된다.

## (3) 직무발명법상 영업비밀

사용자는 직무발명자가 자신에게 신고한 발명에 대한 권리를 주장하거나 자유발명으로 풀어줄 수도 있다. 또 다른 방법은 직무발명을 영업비밀로 하는 것이다. 이

---

29) 이는 우리나라 법이 승계 여부에 대한 통지기간(발명진흥법 시행령 제7조에 따라 출원 후 4개월 이내) 내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우 사용자가 그 발명에 대한 권리를 포기하는 것으로 보는 것과 다르다.

방법은 별도의 특별규정의 적용을 받게 되는데, 어쨌든 종업원은 그 발명에 대하여 경제적으로 보상을 받는다. 자유발명이라도 비밀로 유지되는 것이 영업상 정당한 이익이 있는 경우에는 영업비밀로 취급된다. 이러한 이유로 직무발명법 제17조는 사용자가 직무발명의 발명적격성을 인정하면서도 사업상 이를 공개하지 않고자 할 경우에는, 종업원으로부터 신고받은 직무발명에 대하여 출원을 하지 않을 수 있다고 하고(직무발명법 제17조 제1항), 직무발명의 보호적격성을 인정하지 아니할 경우에는 당해 직무발명의 보호적격성의 합의 도출을 목적으로 한 중재신청을 하여야만 종업원으로부터 신고받은 직무발명에 대하여 출원을 하지 않을 수 있다고 규정하고 있다(직무발명법 제17조 제2항). 사용자가 제1항에 따라 권리적격성을 인정하면 사용자가 그 직무발명에 의하여 경쟁에서 우위를 점할 수 없을 때까지 구속력이 지속된다.<sup>30)</sup> 이에 반하여 당사자 사이에 그 직무발명의 보호적격성이 다투어지는 경우에는 출원을 하고 있지 아니한 회사로서는 제2항에 따라 즉시 합의를 도출하기 위한 중재절차를 신청할 의무를 진다.

#### 독일 직무발명법 제17조 [영업비밀]

① 사용자가 종업원에 대하여 직무발명이 권리로서 보호받을 수 있는 자격을 인정된 경우에는 종업원으로부터 신고받은 직무발명을 공개해서는 안 될 정당한 이익을 가지고 있다면 당해 직무발명을 출원하지 아니할 수 있다.

② 사용자가 직무발명이 권리로서 보호될 수 있는 자격이 있다고 인정된 때에는, 그 발명이 보호자격 있다는 점에 대한 합의를 도출하기 위하여 중재신청을 하였을 경우에 한하여 출원하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따라 발명에 대한 보상을 산정함에 있어서는 직무발명이 권리화되지 못함으로써 발생하는 종업원의 경제적 불이익을 고려하여야 한다.

#### (4) 직무발명소송에서 영업비밀 보호 방법

위와 같은 발명에 대한 비밀유지의무와는 달리 보상금청구소송이 제기되고 그 절차에서 영업비밀에 관한 정보의 제공 문제가 대두될 경우에는 해당 영업비밀을 어떻게 보호할 것인지 문제이다. 직무발명법은 직무발명 분쟁과 관련하여 특허청 중재부

30) BGH 29.9.1987, GRUR 1988, 123; Handkommentar zum Arbeitsrecht/Kronisch, 4. Auflage (2017), Nomos, § 17 Rn. 1.

의 중재를 받도록 하고(중재전치주의), 이에 불복하여 소송을 제기한 경우에 관하여 특별 규정을 두고 있다. 그러나 소송에 관한 규정은 3개만을 두고 있으므로, 여기서 규정하지 아니한 내용은 일반 민사소송절차나 특허소송절차를 적용하여야 할 것이다. 특허청 중재부는 우리나라 발명진흥법상 산업재산권분쟁조정위원회와 그 법적 성격이 유사하며, 소송의 경우에는 그 목적이 보상을 청구하는 것이기 때문에 여기에 권리 또는 영업비밀의 침해로 전제로 하는 비밀유지명령 규정을 적용할 수 있는지 의문이다. 어쨌든 직무발명법은 주된 직무발명분쟁인 보상금청구소송과 관련하여 아래와 같이 단 3개의 조문을 두고 있는데, 이 소송에서 영업비밀이 문제될 때 어떻게 처리할 것인지 문제이다.

#### 독일 직무발명법 제37조 [소제기 요건]

① 이 법에 규정된 권리 또는 법률관계는 중재절차가 거친 후에 소로써 주장할 수 있다.

② 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 합의(제12, 19, 22, 34조)에 따른 권리를 소로써 주장하는 경우 또는 당해 합의가 유효하지 않음을 전제로 하는 소송

2. 중재신청 후 6개월이 지난 때

3. 종업원이 사용자의 사업에서 해고된 때

4. 당사자가 중재를 거치지 않기로 합의한 때. 이 합의는 분쟁이 발생한 이후에 서면으로 한 것이어야 한다.

③ 당사자가 중재를 거치지 않는다는 합의를 주장하지 않고 본안에 응소한 때에는 위 제2항 제4호의 합의가 있는 것으로 본다.

④ 가압류나 가처분 신청을 함에 있어서는 사전에 중재를 거치지 않아도 무방하다.

⑤ 보전처분이 내려진 후 민사소송법 제926조 및 제936조에 따라 당사자에게 본안소송 제기기간이 정해진 때에는 제1항의 제한을 받지 아니하고 소를 제기할 수 있다.

### 제38조 [정당한 보상 청구의 소]

보상의 범위에 관하여 다투어질 경우에는 법원이 적절하게 정한 금액의 지급을 청구하는 소를 제기할 수 있다.

### 제39조 [관할]

① 직무발명에 관한 일체의 소송은 금액의 고하를 막론하고 특허분쟁에 관하여 관할권 있는 법원(특허법 제143조)이 전속관할을 가진다. 특허분쟁사건의 절차에 관한 규정이 적용된다.

② 직무발명에 대해 결정 내지는 확정된 보상금의 지급만을 목적으로 하는 분쟁은 제1항의 규정에서 제외된다.

## 5. 일본

### 가. 특허소송절차에서 비밀보호

#### (1) 특허침해소송에 있어서 문서제출명령

일본 특허법은 특허권침해의 입증책임을 원고에게 부담시킨다는 점에서는 일반의 불법행위책임의 입증책임과 다르지 않다. 원고가 입증하여야 하는 침해의 사실에 관한 정보는 피고에게 편재되어 있다는 점에 주목하여 원고인 특허권자에게 침해의 사실과 손해액 입증에 관한 부담을 덜어주는 조치를 취하였다. 우선 특허침해소송에 있어서 피고에게는 적극 부인, 즉 구체적인 양태의 명시 의무(일본 특허법 제104조의2)가 부과되고, 원고에게는 민사소송법 일반에 규정되어 있는 문서제출명령의 신청(일본 민사소송법 제220조 제4호) 외에 침해행위의 입증을 위해 또는 손해액의 입증을 위해 문서제출명령의 신청(일본 특허법 제105조)을 행할 수 있도록 하였다. 법원이 신청에 이유가 있다고 판단하면 특허침해소송의 피고에 대해서 문서제출명령이 내려지고, 피고가 소지하고 있는 정보가 소송에 현출하게 된다. 그런데 이 경우 피고가 침해행위의 유무와의 관계에서 영업비밀을 개시하게 되면, 특히 경쟁사와의 관계에서 사업활

등의 우위성을 상실하는 등의 곤경에 처한다. 특히, 특허발명의 기술적 범위에 속하는 기술과는 관계없지만 쟁점과 일체불가분의 know-how가 실시되는 경우 등에서는 그 간 쌓아올린 사업활동의 우위성을 유지할 수 없게 되고 만다. 이와 같은 피고, 즉 영업비밀보유자의 이익을 보호하기 위하여 일본 특허법 제105조는 「정당한 이유」가 있을 경우 또는 일본 민사소송법 제220조 제4호의 「기술 또는 직업의 비밀」에 속하는 사항에 해당할 경우 및 신청에 관한 문서가 이른바 「자기사용문서」에 해당할 경우 제출을 거부할 수 있도록 하였다. 그러나 법원이 문서제출명령의 신청에 관해 정당한 이유 등이 없다고 판단할 경우에는 문서제출명령이 내려진다. 이 명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있도록 한다(일본 민사소송법 제23조 제7항).

문서소지인이 법원의 제출명령에 따르지 않는 경우에는 문서의 기재내용(표시와 취지에 관한 사항)에 관한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하고(일본 민사소송법 제224조 제1, 2항), 나아가 일정한 요건을 갖추고 법원이 상당하다고 인정할 때에는 그 문서에 의해 입증되어야 할 사실, 즉 요증사실에 관한 신청인의 주장도 진실한 것으로 인정할 수 있도록 규정하여(민사소송법 제224조 제3항) 제출명령 불응자에게 패소의 위험을 감수하도록 한다.

## (2) In-camera 심리절차의 정비

일본 특허법 제105조 제2항은 일본 민사소송법의 규정과 같이 일본 특허법 제105조 제1항에 있는 서류의 제출을 거부하는 정당한 이유가 있는지 여부의 판단을 법원에 의한 In-camera 절차에 의해 행할 수 있도록 하였다. 그런데 종래의 실무에 따르면 원고 측은 피고 측이 제시한 증거를 직접 보는 것이 불가능하기 때문에 「정당한 이유」에 관한 판단에 관여할 수 없어, In-camera 심리가 불신의 대상이 되었다. 이러한 이유로 「정당한 이유」의 유무를 판단하는 절차의 투명성을 확보하는 차원에서 In-camera 심리가 정비되었다. 먼저, 영업비밀을 포함한 문서의 제출거부에 대해서 법원은 재량으로 문서제출명령의 신청인 등에게 In-camera 심리의 대상이 되는 문서를 개시할 수 있도록 하였는데(일본 특허법 제105조 제3항), 서류개시의 대상자는 「당사자등<sup>31)</sup>, 소송대리인 또는 보좌인」이다. 이로써 「정당한 이유」의 유무에 관한 판단절차에서 당사자에게는 절차권 내지는 심문청구권이 보장되고, 법원은 신속하고 정확하게 「정당한 이유」의 유무의 판단할 수 있게 되었다.

31) 여기서 당사자 등은 당사자(법인인 경우에는 그 대표자) 또는 당사자의 대리인(소송대리인 또는 보좌인은 제외한다), 사용자 기타 종업원을 말한다.

## 나. 상당한 보상금액의 산정 방법

### (1) 상당한 이익의 보상

종업원 등은 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 하거나 사용자 등에게 특허권을 승계하게 하거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때 또는 근무 규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 가전용실시권을 설정한 경우에 제34조의2 제2항 규정에 따라 전용실시권이 설정된 것으로 본 때에는 상당한 금전, 그 밖의 경제상의 이익(제5항 및 제7항에서 “상당한 이익”이라 한다)을 받을 권리를 가진다(특허법 제35조 제4항).

### (2) 특허법 제35조 제5항 및 내부기준에 따른 산정 기준

일본법은 독일법의 입법례와 달리 법규로 구체적인 산정방식을 정하는 대신에 보상액 산정과 관련하여 사용자가 마련해 놓은 산정방식이 정당한지 여부에 대하여 검토하는 방법을 사용한다. 이와 같이 사용자가 정해 놓은 보상액 산정방식에 중점을 두는 방법은 2005년 특허법을 개정하면서 채택된 것으로서 2016년 개정에서도 그대로 유지되었다. 그리고 일본 특허법 제35조 제5항은 사용자의 산정방식에 관한 일정한 기준을 제시한다. 이에 따르면 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준 책정 시에 사용자 등과 종업원 등 사이에서 행해지는 협의 상황, 책정된 해당 기준의 개시 상황, 상당한 이익의 내용 결정에 대하여 행해지는 종업원 등의 의견 청취 상황 등을 고려하여 규정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니 된다. 이와 같은 내용의 제35조 제5항을 분석하면 결국 다음과 같은 3 단계로 이루어지는 산정방식 요건을 충족하여야 한다. 첫 단계는, 사용자 등은 종업원 등과 합의하여 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준을 책정하여야 하며, 둘째 단계는, 책정된 기준 내용을 종업원 등에게 알려야 하며, 셋째 단계는, 당해 산정기준을 적용할 시 종업원 등의 의견을 청취하여야 한다는 것 등이다. 제1단계의 합의와 제2단계의 개시는 발명을 하기 전 시점에서 모든 종업원 등에게 동시에 행해질 수 있으며, 제3단계인 종업원이 의견을 진술할 기회는 발명이 이루어지고 난 후에 개개의 종업원 등에게 보장된다. 통상적으로 사용자는 내부규칙으로 산정기준을 마련하고 이를 종업원 등에게 알려주고 있다.

만약 사용자 등의 산정기준이 부당할 경우에는 법원으로 하여금 보상액의 지급을 결정하도록 한다. 사용자 내부규정이 특허법 제35조 제5항의 규정에 따라 불합리하다고 인정되는 경우이거나 또는 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우에는 그러한 의미의 산정기준이 아니라면 이는 곧 경우 정당한 보상액은 특허법 제35조 제4항 규정에 따라 받아야 할 상당한 이익의 내용은 그 발명으로 사용자 등이 받아야 할 이익액, 그 발명과 관련한 사용자 등의 부담, 공헌 및 종업자 등의 처리, 그 밖의 사정을 고려하여 정하게 된다(특허법 제35조 제7항).

### (3) 사용자 내부규정의 통일화를 위한 행정지침

2006년 개정 특허법은 사용자가 내부규정을 만들 때에는 특허법 제35조 제5항 규정에 따라 고려할 사항 등에 관한 사항에 대하여 경제산업대신이 정하고 공표한 지침(특허법 제35조 제6항)을 반영하도록 하도록 요구한다(특허법 제35조 제5항). 이와 같은 정부에 의하여 마련된 지침은 사용자의 보상 방식에 관한 예견가능성을 높였다. 보상 방식의 정당성을 가지기 위해서는 지침이 정하는 기준을 지키지 않으면 안 된다. 첫째, 종업원 등과 충분하고 상세한 협의, 둘째, 보상액 결정 시 종업원 등이 참여할 수 있는 기회, 셋째, 협의 과정에서 종업원 등의 의견에 대한 진지한 태도 등이 보장되어야 한다.

## 다. 비밀유지명령

영업비밀의 존재를 이유로 원고의 문서제출명령 신청에 대해서 피고가 문서제출을 거부하거나 적극적으로 선사용의 항변을 할 수 없는 경우 등 영업비밀을 포함한 증거의 수집 또는 제출이 곤란한 경우가 있었다. 이에 따라 영업비밀의 보호수단을 정비함으로써 In-camera 심리에 있어서 영업비밀의 보호를 담보하여 증거수집절차에서 영업비밀을 포함한 서류가 용이하게 제출될 수 있도록 하기 위하여 비밀유지명령의 규정을 신설하게 되었다. 비밀유지명령을 받은 자는 비밀유지명령이 취소될 때까지 영업비밀을 당해 소송 수행 이외의 목적으로 사용하거나 비밀유지명령을 받은 자 이외의 자에게 개시하는 것이 금지되어(일본 특허법 제105조의4 제1항), 위반한 경우 형벌의 제재가 뒤따른다(일본 특허법 제200조의2).

부정경쟁방지법이 정의하고 있는 모든 영업비밀<sup>32)</sup>이 비밀유지명령의 대상이 되는

32) 「영업비밀」은 비밀로서 관리되고 있는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는

것은 아니다. 먼저, 영업비밀이 포함된 자료에는 일정한 제한이 있다. 즉, 비밀유지명령의 대상이 되는 것은 소송에서 제출하였거나 제출할 준비서면으로 제한된다(일본 특허법 제105조의4 제1항 제1호). 따라서 여기에는 In-camera 심리에 의해 개시된 서류를 포함한 증거에 포함되어 있는 영업비밀도 그 대상이 되며, 당사자 등이 당해 영업비밀을 당해 소송의 과정에 있어서 처음으로 알게 된 경우로 제한된다(일본 특허법 제105조의4 제1항 단서). 다음으로, 당해 영업비밀이 공개되면 「당사자의 사업활동에 지장을 일으킬 우려」가 있어야 한다(일본 특허법 제105조의4 제1항 제2호). 즉, 소송수행 외의 목적으로 사용되면 영업에 지장을 주는 것을 방지할 필요성이 인정되어야 한다.

비밀유지명령의 수신인은 당사자 등, 소송대리인 및 보좌인이다. 통상, 비밀유지명령신청인의 상대방(피신청인)은 재판의 원고이지만, 원고가 제출하는 준비서면에 영업비밀이 기재되어 있는 경우 등에서는 피고가 피신청인으로 되는 경우도 있다.

신청서에는 영업비밀을 기재할 필요는 없고, 「갑제○호증X항△행목에 기재~」 등과 같이 영업비밀을 특정하기에 충분할 사실을 기재하면 족하다(일본 특허법 제105조의4 제2항 제2호). 비밀유지명령의 신청은 서증의 제출전 또는 제출과 동시에 신청하는 것도 되지만 영업비밀의 보호의 실효성 확보를 위해서는 서증의 제출 전에 하여야만 한다.

비밀유지명령이 내려진 경우에는 법원은 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하고(일본 특허법 제105조의4 제3항), 결정서의 송달이 있을 때로부터 비밀유지명령이 효력을 발생한다(일본 특허법 제105조의4 제4항). 신청의 각하에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다(일본 특허법 제105조의4 제5항).

비밀유지명령이 내려진 경우에는 그에 대한 직접 불복 신청을 할 수 없으나, 비밀유지명령의 취소 신청을 할 수 있다(일본 특허법 제105조의5 제1항). 명령의 취소는 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자」가 신청할 수 있다. 취소의 신청은 소송기록이 있는 법원(소송기록이 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에서 한다. 비밀유지명령을 취소하기 위해서는 「특허법 제105조의4 제1항의 요건을 갖추지 못하거나 또는 갖추 수 없게 된 것」을 그 이유로 삼아야 한다. 구체적으로는 당해 영업비밀이 개시된 것에 의해 당해 영업비밀에 기초한 당사자의 사업활동에 지장을 일으킬 우려가 없게 된 경우를 들 수 있다. 취소의 신청에 대한 재판이 있는 경우에는 법원은 결정서를 그 신청을 한 자와 상대방에게 송달한다

---

영업상의 정보로서, 공연히 알려지지 않은 것을 말한다(일본 부정경쟁방지법 제2조 제4항).

(일본 특허법 제105조의5 제2항). 이 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있으며(일본 특허법 제105조의5 제3항), 재판은 확정되는 것에 의해 효력을 발생한다(일본 특허법 제105조의5 제4항). 비밀유지명령을 취소한 재판을 한 경우 그 취지가 비밀유지명령을 받은 자에게 통지된다(일본 특허법 제105조의5 제5항). 이 규정은 어떤 사람(일부의 수신인)에 대한 비밀유지명령이 취소된 경우, 다른 수신인에게는 적법한 경우 그 사람에게 개시가 부적법하게 되기 때문에 그것을 통지하는 것에 의해 영업비밀의 누설을 방지하는데 그 의의가 있다.

#### (4) 소송기록열람청구의 통지

일본 민사소송법 제92조 제1항은 법원이 당사자 신청에 따라 비밀기재부분의 열람 등의 청구를 할 수 있는 자를 당사자로 제한할 수 있는 결정을 할 수 있도록 규정하고 있다. 그런데 어떤 소송기록에 대하여 비밀유지명령이 내려졌는데, 비밀유지명령의 수신인에 포함되지 아니한 자가 위 민사소송법 규정에 따라 비밀기재부분의 열람 등을 청구하는 때에는 비밀유지명령의 제도적 취지가 몰각될 수 있다. 특허법상의 비밀유지명령의 수신인의 대상범위가 민사소송법상의 당사자 범위보다 더 넓게 정해져 있는 데서 나오는 문제이다. 예컨대 비밀유지명령의 수신인으로 되어 있지 않은 종업원이 당사자로서 열람 등의 청구를 하는 경우에는 당사자 측은 민사소송법에 따라 비밀기재부분의 열람 등을 청구할 수 있게 된다. 이러한 부조화를 시정하기 위하여 일본 특허법 제105조의6의 규정은 열람 청구가 있는 경우 열람의 제한(일본 민사소송법 제92조 제1항)의 신청을 한 당사자에게 청구가 있는 취지를 통지할 것을 요구한다. 이는 통지를 받은 당사자로 하여금 비밀유지명령 신청을 할 수 있는 기회를 부여하기 위한 취지이다.

아래의 요건을 갖춘 때는 법원 서기관은 열람청구 직후에 통지를 한다(일본 특허법 제105조의6 제1항). ①비밀유지명령(일본 특허법 제105조의4)이 내려진 소송에 관한 소송기록인 경우, ②일본 민사소송법 제92조 제1항의 결정이 있는 경우, ③비밀기재부분의 열람 등의 청구가 있는 경우, ④그 청구 절차를 행한 자가 당해 소송에 있어서 비밀유지명령을 받지 않은 자인 경우가 그것이다.

일본 특허법 제105조의6 제2항에서는 같은 조 제1항의 청구가 있는 날로부터 2주간, 그 청구 절차를 행한 자에게 동항의 비밀기재부분의 열람 등을 시켜서는 안 된다고 정하고 있다. 통지를 받은 당사자는 일본 특허법 제105의4에 따른 비밀유지명령의 신청을 할 수 있으며, 비밀유지명령신청을 한 경우 그 신청에 대한 재판이 확정될

때까지 비밀기재부분의 열람 등은 금지된다(일본 특허법 제105조의6 제2항 괄호).

## 5. 평가

독일 등의 대륙법계에서는 청구개시(discovery)와 같은 제도는 존재하지 않지만, 재판관이 필요하다고 판단한 경우 또는 유익한 경우 강제력은 없으나 문서제출명령과 사전의 서면에 의한 감정 등이 가능하다. 또한, 비공개심리에 있어서 당사자공개 원칙에 의해 당사자, 보조참가인, 당사자의 전문조언자, 소송대리인은 심리에 입회하는 것이 가능하지만, 재정자(在廷者)에 대해서 변론을 하거나 판결이유를 부기할 필요 없이 법원의 재량에 의해 비밀유지의무를 부과하는 것으로 보호한다. 더욱이 독일에서는 문서제출명령에 위반한 경우, 강제력은 없으나, 소송법상의 제재가 있고, 비밀유지명령위반에도 1년 이하의 자유형 또는 과료가 부과될 수 있다.

이와 같이 영미법에서는 개시를 원칙으로 해서 비밀보호를 강화하려는 반면, 대륙법계에서는 비밀보호를 강화하면서 증거개시를 촉구하는 경향에 있다. 어느 쪽이든 각국은 소송의 신속화를 위해 각종 대응을 진행하여, 증거수집, 문서제출명령에 관한 강제력을 부여하는 한편, 비밀보호에 관한 규정도 충실히 하여 문서제출명령과 비밀보호명령의 위반에 관한 제재도 규정하여 각국에 있어 각종 제도가 시정되어 옴을 관찰할 수 있다.

법원 실무에서는 앞에서 언급한 미국의 Protective Order와 영국의 새로운 (further) 정보제공과 같이, 당사자 간의 합의에 의해 정보개시의 조건, 범위(증거의 범위와 인적 범위)를 설정할 수 있도록 운영할 것을 기대해 본다.

다음으로, 비밀유지명령위반의 벌칙(특허법 제200조의2)은 영미의 법정모독죄에 의한 제재와 같이 당해 특허권침해소송의 결과에 영향을 미치는 규정과는 달리, 당사자는 상대방의 위반을 계속 감시하여 당해 특허권침해소송과는 별도로 고소할 필요가 있기 때문에, 비밀보호에 관해서 어느 정도의 효력을 가질지 여부는 불명확하다. 벌칙의 억지력으로서 효과가 불충분한 경우에는 영미의 법정모독죄를 도입하는 등 실효성이 있는 벌칙 규정의 창설에 대해서도 앞으로 검토해 나가야 할 것이다.

## IV. 직무발명소송에 비밀유지명령 제도 도입의 필요성 검토

## 1. 직무발명소송에서 비밀유지명령이 필요한 경우

### 가. 직무발명에 대해 특허출원을 하지 아니하고 영업비밀로 한 경우

#### (1) 직무발명에 대한 사용자의 태도와 종업원의 권리구제 방안

사용자가 종업원으로부터 직무발명완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 승계 여부, 즉 직무발명으로 인정해 주는지, 아니면 자유발명으로 풀어줄 것인지 여부를 알리지 아니한 때에는, 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주된다(발명진흥법 제13조 제3항, 발명진흥법 시행령 제7조). 사용자가 직무발명을 승계하면 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하며(특허법 제33조 제1항), 이 경우 승계인인 사용자가 특허출원을 하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 이와 같이 사용자는 직무발명자가 자신에게 신고한 발명에 대한 권리를 주장하거나 자유발명으로 풀어줄 수도 있다. 또 다른 방법은 직무발명을 영업비밀로 하는 방법을 선택할 수도 있다.

이로부터 직무발명을 한 종업원은 사용자의 태도 여하에 따라 3 가지의 문제에 부딪힌다. 첫째, 사용자가 직무발명으로 인정하지 아니할 경우에 당해 직무발명이 특허요건을 갖추고 있다고 다투거나 또는 이 경우에도 출원의무가 발생한다고 주장하는 것이고, 둘째, 사용자가 직무발명을 인정하여 그 발명에 대한 권리를 승계하였음에도 특허출원을 하지 아니한 경우에 법적 구제방법을 찾는 일이며, 셋째, 사용자가 직무발명을 인정하여 그 발명에 대한 권리를 승계하였지만 출원 대신에 이를 영업비밀로 한 경우에 어떻게 정당한 보상을 받을 수 있는가의 문제이다.

#### (2) 특허요건에 관한 다툼 시에도 사용자의 출원의무를 인정할 것인지 여부

먼저, 사용자가 직무발명이 특허요건을 갖추지 않다고 판단할 경우에 종업원은 특허요건을 갖추고 있다고 다툴 수 있는지, 아니면 이 경우에 사용자의 출원의무를 인정할 것인지 문제이다. 사용자가 직무발명으로 인정하지 아니할 경우에 종업원은 당해 직무발명이 특허요건을 갖추고 있다고 주장하기 위해 사용자가 설치 운영하는 직무발명심의위원회에서 이견을 조정하거나(발명진흥법 제17조 제1항 제2호) 또는 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청하거나(발명진흥법 제41조 제1항 제2호, 제43조의2 제1항 제5호 등 참조), 아니면 사용자가 승계를 하지 아니한 직무발명을 스스

로 출원할 수 있을 것이다. 이 경우 발명진흥법 제19조 제1항을 준용하여 사용자는 종업원의 출원 시까지 비밀유지의무를 진다고 보아야 할 것이다. 이와는 달리 사용자가 직무발명으로 인정하지 아니할 경우에도 출원의무를 진다고 보고, 이 의무를 이행하지 아니할 때에는 종업원이 사용자를 위하여 사용자의 이름으로 특허출원을 할 수 있는 방법(독일의 입법례)도 가능할 것이다. 당사자 사이에 그 직무발명의 보호적격성이 다투어지는 경우에는 출원을 하고 있지 아니한 회사로서는 발명진흥법 제17조 제1항 제2호에 따라 즉시 합의를 도출하기 위한 조정절차를 신청할 수도 있을 것이다. 이 경우에도 사용자는 종업원의 출원 시까지 비밀유지의무를 진다고 보아야 할 것이다. 위의 어느 경우든 사용자의 비밀유지의무를 인정하여 사용자가 출원 시까지 비밀유지의무를 지키지 아니한 때에는 발명진흥법 제58조의 벌칙 규정이 적용된다고 보아, 직무발명의 특허권을 보호하여야 할 것이다.

### (3) 권리승계 후 출원의 포기 또는 취하

다음으로, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원을 포기하거나 또는 취하한 경우에는 이미 발명에 대한 권리가 사용자에게 이전되었기 때문에, 직무발명자는 스스로 출원을 할 수는 없고, 다만 발명진흥법 제16조에 따라 보상청구만 할 수 있을 것이다. 권리를 승계한 사용자가 출원을 포기하거나 취하하면 발명에 대한 비밀유지이익은 상실되기 때문에 사용자는 물론 종업원도 비밀유지의무를 면한다고 보아야 한다. 이와는 달리 이 경우 직무발명자가 보상청구권을 행사할 경우에는 그 보상액은 그 발명이 특허권으로 보호되었다면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 결정된다(발명진흥법 제16조 후문). 그런데 ‘종업원이 받을 경제적 이익’을 산정하기 위해서는 발명이 기업에 공헌한 경제적 가치, 종업원의 직무조건(과제 및 지위), 발명에 대한 종업원의 직무관련성의 의미, 즉 발명의 완성에 대한 종업원의 기여도 등에 대한 자료가 확보되어야 한다. 따라서 만약, 종업원이 보상금을 청구하는 소송을 제기한 경우에는 사용자가 위와 같은 자료를 제출할 의무가 있다고 보아야 하는데, 그러한 자료를 소송절차에서 제출함으로써 말미암아 그 자료에 포함된 사용자의 영업비밀이 유출되는 위험이 발생한다. 그런데도 발명진흥법은 자료제출의무는 물론 영업비밀 보호를 위한 규정을 두고 있지 않다.

### (4) 직무발명의 권리를 승계한 사용자가 출원 대신 영업비밀로 사용하는 경우

마지막으로, 사용자가 직무발명을 인정하여 그 발명에 대한 권리를 승계하였지만

이를 출원하지 아니하고 그 대신 영업비밀로 사용하는 경우에는 부정경쟁방지법에서 정하는 규정을 적용받게 되며, 이 경우에도 종업원은 그 발명에 대하여 경제적으로 보상을 받는다(발명진흥법 제16조). 자유발명이라도 비밀로 유지되는 것이 영업상 정당한 이익이 있는 것으로 인정될 수 있기 때문에 부정경쟁방지법에 따라 영업비밀로 취급하고, 그에 따른 보상이 이루어져야 할 것이다. 따라서 사용자는 자유발명으로 선언한 경우와 영업비밀로 할 수 있는 발명 요건이 충족된 경우에는 직무발명에 대한 특허출원 의무로부터 면제된다고 볼 것이다.

사용자가 발명을 공개하지 아니하고 영업비밀로 사용한 때에는 권리를 승계한 후 출원하지 아니한 경우의 한 유형이라 할 것이므로, 위 (3)에서와 같은 법리가 적용될 것이다. 다시 말하면, 종업원이 영업비밀로 사용되고 있는 직무발명에 대하여 보상금을 청구하는 소송을 제기한다면, 사용자는 보상금 산정에 필요한 자료를 제출할 의무가 있으며, 만약 그러한 자료를 소송절차에서 제출함으로써 말미암아 그 자료에 포함된 사용자의 영업비밀이 유출되는 위험에 대해서는 이를 보호할 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 다만, 이 경우 사용자가 보상금산정에 필요한 자료를 제출할 의무는 부정경쟁방지법 제14조의3에 따라 발생할 것이며, 같은 법 제14조의4에 따라 비밀유지명령의 적용을 받을 수 있게 될 것이다.

#### (5) 소결

특허요건에 관한 다툼 시 사용자는 출원의무를 지며, 이 다툼을 해결하기 위하여 직무발명자는 물론 사용자는 조정절차를 신청할 수 있다. 이 경우 진행되는 조정절차에서 당사자와 직무발명심의위원회 위원은 발명진흥법 제19조에 따라 비밀유지의무를 지며, 산업재산권분쟁조정위원회 위원은 같은 법 제49조의2에 따라 비밀누설금지의 의무를 진다. 이 의무를 위반한 때에는 같은 법에 따라 벌칙이 뒤따르므로 위원회에서 비밀유지명령을 내려야 하는 문제를 검토할 필요가 없다. 또한 직무발명의 권리를 승계한 사용자가 출원 대신 영업비밀로 사용하는 경우에도 소송물은 결국 영업비밀침해의 금지나 예방 또는 손해배상청구권일 것이므로, 그 영업비밀은 부정경쟁방지법에 따라 보호받을 수 있을 것이다. 이와 같은 소송에서의 영업비밀은 부정경쟁방지법 제14조의3 및 제14조의4에 따라 현출되고 보호될 것이기 때문에, 별도로 비밀유지명령 제도를 검토할 필요가 없다.

이에 반하여 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원을 포기하거나 또는 취하한 경우에는, 직무발명자의 보상청구권이 발생하며, 출원이 이루어지는 경우에

해당하기 때문에 발명진흥법 제19조에 따라 비밀유지의무도 부담한다고 볼 것이다. 만약 직무발명자가 보상금 지급을 청구하는 소를 제기할 경우 직무발명자는 보상액의 산정에 필요한 자료를 필요로 할 것이며, 또 만약 사용자가 제출의무에 따라 자료를 제출하더라도 그 자료에 포함된 영업비밀에 접근한 직무발명자가 그 비밀을 누설하지 않도록 하는 현행법상의 규정이 마련되어 있지 않다. 여기의 영업비밀은 발명의 권리에 관한 비밀이 아니기 때문에 발명진흥법 제19조를 적용할 수 없을 뿐만 아니라, 영업비밀의 침해와 관련된 소송이 아니기 때문에 부정경쟁방지법 제14조의3 및 제14조의4를 적용할 수도 없다. 그럼에도 불구하고 현행법은 발명을 승계한 사용자가 출원을 포기하거나 취하한 경우와 관련하여 직무발명자가 제기하는 보상금지급 청구소송에서 자료제출의무는 물론 영업비밀 보호를 위한 규정을 두고 있지 않다.

#### 나. 종업원이 사용자를 상대로 부당이득반환 또는 보상금지급청구소송을 제기한 경우

##### (1) 보상기준에 관한 내부 규정의 정당성 판단

종업원이 사용자를 상대로 부당이득반환 또는 보상금지급청구의 소를 제기한 경우, 부당이득금 및 보상금의 범위를 산정하기 위하여는 사용자로부터 자료의 제공을 필요로 한다. 이에 대하여 사용자는 영업비밀을 담고 있는 자료에 대하여는 그 제출을 거부할 수 있는가? 이와 같은 직무발명소송절차에 특허법 제132조의 규정을 적용할 수 있다면, 원고인 종업원을 심리에 참여시키지 아니한 채 자료의 제시를 명하거나 특허법 제132조 제3항 후문에 따라 자료의 열람 범위 및 열람가능한 사람의 범위를 제한할 수 있을 것이다. 그런데 이 경우 직무발명소송에서는 보상금을 확정하는 사용자 측의 내부 규정이 정하는 보상기준에 대하여 다투는 경우라 할 것이므로, 먼저 내부 규정의 기준이 직무발명의 보상기준에 적합한지 여부에 대하여 판단하여야 할 것이다. 이와 관련한 일본과 우리나라, 그리고 독일에서의 직무발명소송사건을 소개하면 다음과 같다.

##### (2) 일본의 판례

일본 지적재산 고등재판소는 최근 기업 내부의 보상규정이 적절한가의 여부에 대하여 검토하면서 여기서 정하는 여러가지 보상기준이 일본 특허법 제35조 제4항에 따른 지침에 부합하지 않고 부적절하다고 판단하였다.<sup>33)</sup> 이 판결은 일본의 개정 특허

법 및 지침에 지대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 노무라증권의 마케팅 부서에서 일 하던 원고가 하나의 발명을 하였다. 피고 회사에는 원고가 해당 업무에 투입되기 전 및 투입 후에 그 효력을 미치도록 하는 내용의 공동직무발명 규정이 있었다. 원고는 퇴직하고 난 후에 내부규정에 따른 보상액의 지급이 정당하지 않으며, 법원이 정당한 보상액을 결정하여야 한다고 주장하였다. 보상액이 상당하지 않다고 주장하는 근거로 피고 기업이 보상기준과 관련하여 특허법에서 요구하는 3단계를 거치지 않았다는 점을 주장하였다.

이에 대하여 법원은 내규가 제1단계 요건에 맞도록 원고의 배치 이전이나 이후에 협의가 이루어지지 않았다고 판시하였다. 새로 배치된 종업원으로 하여금 내부규정을 검토해보라는 것으로는 충분하지 않고 개별적으로 협의하거나 또는 종업원이 이를 확인하는 의사를 요한다고 하였다. 법원은 제2단계 산정기준의 개시와 관련하여서는 회사의 산정기준을 종업원에게 개시하고 이 기준자료를 제공하였다는 점에 대한 증거가 부족하다고 판단하였다. 개시된 내부규정에서 정한 내용은 단지, ① 회사에 승계된 직무발명이 특허 출원된 때, ② 직무발명에 대해 특허권이 허여된 때, ③ 회사가 직무발명을 이용하고 상업적으로 활용한 때 등 각 경우에 맞게 보상이 지급된다고만 규정하고 있었다. 마지막으로 회사는 종업원에게 의견을 밝힐 기회를 주어야 한다는 3단계 요건을 충족하지 못하였고, 협의하고 이의를 제기하는 등의 의견을 진술할 기회를 보장하는 내부적 절차도 마련하지 않았다고 판시하였다. 원고의 주장에 따르면 발명에 대한 권리가 회사에게 승계되었으며 보상의 범위에 관한 어떠한 협의도 할 수 없었다고 한다. 법원은 그러한 협의의 장이 필요하다고 보며, 행정지침 또한 종업원이 자발적으로 참석하지 아니할 경우에는 그의 의견을 구할 것을 권고하고 있다.

### (3) 우리나라의 판례

우리나라 판례는 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상 실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 권리의무 관계에 해당한다고 보고, 그러한 권리는 법규 또는 당사자 사이의 합의에 따라 발생한다고 한다. 예컨대 보상금청구권은 발명진흥법과 사용자와 종업원 사이의 고용계약 내지는 사용자의 내부규정에 따라 발생하고, 변경되며 소멸한다.

직무발명 보상금청구에 관한 우리나라 최초의 판결은 2003년의 동아제약 사건이

---

33) 일본 지적재산고등재판소 제2부 July 30. 2105. 선고, 2014 (Ne) 10126 판결.

다. 이 사건 판결은 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수에 대하여 명확하게 그 산식을 제시한 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.<sup>34)</sup> 여기서 구체적으로 제시된 계산식은 ① 이 사건 발명으로 인하여 피고(사용자)가 얻을 이익에다가, ② 발명자 보상률(내지 피고의 공헌도) 및 ③ 원고(직무발명자)의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하는 것으로 하였다. 피고는 제약 관련 연구개발 과정에서 수시로 원고를 비롯한 제품개발팀 연구원들로부터 그들의 직무발명에 관한 특허 받을 권리를 승계하여 피고 명의로 모두 6개의 특허출원을 하였다. 위 발명에 참가한 원고는 피고를 상대로 3억5천만원의 보상금지급 청구의 소를 제기하였다. 제1심법원은 3억원의 지급을 명하는 판결을 하였고, 항소심은 1억7천6백만원의 지급을 명하였다. 보상금 산정과 관련하여 항소심법원은, 구 특허법 제40조 제1항과 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조·구 디자인보호법 제24조는 직무발명에 대하여 보상금의 액수를 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는바, 이하에서 이 사건 발명들로 인하여 피고가 얻을 이익, 발명자들에 대한 보상률 및 원고의 기여율(발명자들 중 원고가 차지하는 비율)을 살펴본 후 구체적인 금액을 산정하기로 한다고 설시하면서, 이 사건의 직무발명보상금을 아래와 같이 산정하였다. 직무발명보상금 = A× B× C× D (A: 발명을 적용한 제품을 판매하여 얻을 이득액, B: 발명을 독점적으로 이용함으로써 얻는 이익률, C: 발명에 대한 실시료율, D: 원고의 기여도)

이후 대법원은 ‘사용자가 얻을 이익’과 관련하여 이는 직무발명 자체에 의해 얻을 이익이지 회계상 이익을 의미하는 것이 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 보았으며,<sup>35)</sup> 최근 특허법원<sup>36)</sup>이 피고의 전 직원 원고가 피고에 대하여 제기한 직무발명보상금청구소송에서 원고가 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 청구하지 않고 사용자 내부규정에 따른 직무발명보상금을 청구하고 있다고 보아 이에 대해 판단한 점에 비추어 볼 때, 사용자의 내부규정에 따른 보상금청구소송과 발명진흥법에 따라 보상금청구소송을 별개의 청구권 발생원인(따라서 구소송물이론에 따르는 판례에 의하면 청구가 객관적으로 병합할 수 있는데, 이러한 경우에는 선택적 병합으로 될 것이다.)으로 보고 있다. 그리고 직무발명보상금을 ① 피고의 전체 기술료 수익 x ② 전체 기술 대비 해당 직무발명의 비율 x ③ 발명자들(종업원)의 공헌도 x ④ 발명자들 사이에서 해당

34) 특허청, “쟁점별 직무발명 한·일 판례 150선”, 2012, 74면.

35) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결.

36) 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결.

원고의 기여율에 따라 산정하고 사안의 경우 처분보상에 관한 내부규정에 따라 원고의 보상금을 산정하였다.

그러나 보상금지급 청구소송절차에서 영업비밀 보호와 관련한 판례는 아직 존재하지 아니한다.

#### (4) 독일의 판례

독일 연방대법원은 이미 1994. 5. 17.에 직무발명자는 사용자에 대하여 매우 광범위한 정보청구권을 가진다는 의견을 1997년의 “Spulkopf”-판결, 1994년의 “Copolyester I”-판결에서 재확인하고 이를 더 진척시켰다. 이 판례들에 따르면, 사용자는 원칙적으로 개별적인 비용항목을 포함한 원가 및 판매비용을 적시하여 발명을 이용한 제품으로 얻은 수익에 대하여 정보제공을 하여야 한다.<sup>37)</sup> 이 경우 사용자가 제공하여야 할 정보는 보상액을 산정하고 보상청구권의 존부 및 범위를 판단하는데 필요한 일체의 사항이어야 한다는 것이다. 그리고 이렇게 사용자에게 정보제공의무를 부담시키는 배경으로, 종업원은 보통 사용자가 발명으로부터 얻은 가치를 충분하게 가늠하기 어려운 반면에 사용자는 별다른 부담 없이 발명의 가치를 매기는 정보를 어렵지 않게 수집이 가능하기 때문에, 민법 제242조 및 제259조를 종업원이 받아야 할 보상의 범위를 밝히는 보조수단으로 인정되어야 한다는 것이다. 이로써 종업원은 우선, 발명이 사용자에게 가져다주는 경제적 가치를 가늠케 해주고, 다음으로, 사용자가 사실상 발명을 이용하여 얻는 경제적 가치를 알 수 있게 해준다고 한다.

위와 같이 종업원은 정당한 보상액을 산정하는데 필요한 정보를 요청할 수 있는 반면에, 사용자는 보상액 산정과 합리적인 관련성이 없는 정보까지 과도하게 수집할 것을 요구하는 경우이거나 또는 정보제공을 하면 정당한 비밀유지이익에 반하는 경우에는 정보를 제공하지 않아도 무방하다.<sup>38)</sup> 그러한 정보인가의 여부는 정보제공의 필요성과 기대가능성을 상호작용시켜 판단하여야 한다고 한다. 요구하는 정보가 보상액 산정에 중요하면 할수록 사용자에게 요구되는 정보수집 노력은 그만큼 더 강화되며, 정보요구에 대한 사용자의 부담이 크면 클수록 정보를 어느 정도로 제공할 것인가의

37) 예컨대 BGH GRUR 1998, 689 (692) - Copolyester II : “적정한 라이선스료를 산정하는데 필요한 발명가치를 산정함에 있어서 통상의 라이선스료의 기준에 따라 의미가 있는 구체적인 정보를 요구할 수 있어야 한다. 여기의 정보에는 발명을 이용한 제품으로 얻은 수익도 포함된다.” 물론 원칙적으로 위와 같은 기준이 타당하다고 인정하면서도 정보제공의 필요성(Erforderlichkeit)과 기대가능성(Zumutbarkeit)을 그 한계로 삼아야 한다는 판례로, BGH, Urteil vom 17.11.2009 - X ZR 60/07 참조.

38) BGH, Urteil vom 17.11.2009 - X ZR 60/07.

여부를 더욱 신중하게 따져보아야 한다.<sup>39)</sup>

#### (5) 소결

독일의 경우 종업원의 보상액 산정은 직무발명의 경제적 활용가치, 종업원의 사업에서의 과제 및 지위 및 직무발명완성에 대한 직무발명자의 기여도 등을 그 기준으로 정한다(§9 ArbNErfG). 그리고 그와 같은 보상액은 상세하게 규정하고 있는 보상액지침에 따라 확정된다. 이와 같이 정당한 보상액의 산정에 관한 행정지침은 구속력은 없지만, 독일 실무에서는 이 기준이 넓게 활용되고 있으며, 독일 특허청의 중재부도 이 기준에 따라 산정한 보상중재안을 제출한다. 한편, 종업원은 정당한 보상액을 산정하는데 필요한 정보를 요청할 수 있는 반면에, 사용자는 보상액 산정과 합리적인 관련성이 없는 정보까지 과도하게 수집할 것을 요구하는 경우이거나 또는 정보제공을 하면 정당한 비밀유지이익에 반하는 경우에는 정보를 제공하지 않아도 무방하다. 다만, 보상금청구소송에서의 위와 같은 비밀보호 조치는 법규에 규정되어 있는 것이 아니라, 판례가 정립한 정보제공의 필요성과 기대가능성이라는 기준을 제공한다.

이와는 달리 일본에서는 보상액 산정에 관한 기업의 내부의 기준의 적절성 여부를 검토하는데 주안점을 두고 있다. 그런데 일본은 2016년 특허법 개정을 통하여 이에 관한 행정지침을 마련하여 산정방법에 관한 예견가능성을 높여 나가고 있다.

한편, 우리나라의 경우에는 발명진흥법 제15조에서 규정하고 있는 직무발명에 대한 보상의 범위를 산정하는 구체적인 행정지침을 마련하지 않고 아직까지 내부규정 통제에 중점을 두고 운영하고 있으며, 더욱이 이에 관한 판례도 축적되어 있지 않기 때문에, 향후 직무발명소송이 크게 증가할 것으로 예상된다.

#### **다. 사용자가 영업비밀 침해로 인하여 제기한 손해배상청구에 대하여 퇴직한 직무발명자가 직무발명보상금 청구를 대응한 경우**

하나의 소송절차에서 양쪽 당사자의 영업비밀 보호 문제가 동시에 발생하는 경우도 생각할 수 있다. 예컨대 직무발명을 한 발명자인 연구원이 회사(사용자)에서 퇴직하거나 전직하였는데, 회사가 연구원에 대하여 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우 사용자가 제기한 영업비밀 침해소송절차에서 구 종업원은 직무발명보상

39) BGH, Urteil vom 17.11.2009 - X ZR 60/07.

금으로 상계하거나 또는 반소를 제기할 수 있을 것이다. 이 경우 원고는 부정경쟁방지법 제14조의3 본문에 따라 법원에 자신의 영업비밀을 침해한 피고에 대하여 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 자료를 제출할 것을 명하는 재판을 신청할 수 있을 것이며, 이에 대하여 피고는 부정경쟁방지법 제14조의3 단서에 따라 제출을 거부할 수 있을 것이고, 이 경우 법원은 부정경쟁방지법 제14조의4에 따라 제출거부에 정당한 이유가 있는지 판단하기 위한 심리에 참여한 사람들에게 비밀유지명령을 내릴 수 있을 것이다. 다른 한편, 피고가 상계항변을 제출하거나 반소를 제기할 경우에도 보상액 산정이 필요하게 되고, 이 범위에서 원고(반소피고)로부터 자료를 제출받을 수 있을 것이며 원고는 영업비밀을 이유로 제출을 거부할 것이다. 다만, 이 경우에도 법원이 심리에 당사자 모두를 참여하게 하고 그들에게 비밀유지명령을 내릴 것인지, 아니면 이른바 비밀심리절차나 심리참여를 제한하는 조치를 취할 수 있는지 문제이다.

## 2. 특허법상 비밀유지명령 제도의 활용 가능성 검토

### 가. 자료제공청구권과 관련하여

#### (1) 특허법상 자료제출명령의 대상

특허법 제132조는 법원이 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자에게 자료를 제출할 것을 명할 수 있도록 하고 있다. 그런데 여기서의 자료는 특허권 또는 전용실시권에 대한 침해를 증명하기 위하거나 그 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 의미한다. 다시 말하면 특허법상 자료제출명령의 대상은 특허권 또는 전용실시권의 침해 및 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 말하는 것이므로, 특허법상 자료제출명령은 특허권침해소송의 경우에 한하여 인정되는 제도이다.

#### (2) 직무발명소송에서 자료의 제공

직무발명보상금 청구와 관련하여서는 발명진흥법이 보상액 산정 시에는 ① 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 ② 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도 등을 고려할 것을 요구한다(발명진흥법 제15조 제6항 참조). 이는 우선적으로는 발명진흥법 제15조 제2항의 사용자 내부의 보상규정에서 반영되어야 한다는

것을 요구한다. 따라서 이 요건을 충족한 보상규정에 따른 보상은 정당한 보상으로 간주되는 반면에(발명진흥법 제15조 제6항 본문), 그러한 산정기준을 반영하지 못한 보상규정에 따른 보상에 대해서는 사용자가 운영하는 직무발명심의위원회(발명진흥법 제17조 이하)나 산업재산권분쟁조정위원회(발명진흥법 제41조 이하) 또는 일반 민사 소송으로 다룰 수 있을 것이다.

직무발명심의위원회의 조정절차에서는 자료의 제공에 관하여 규정하고 있지 않다. 이는 이미 기준이 설정되어 있는 보상규정에 따른 보상이기 때문에 그 형식적인 절차만을 다투는 취지인 때문인 것으로 이해된다. 그럼에도 불구하고 심의위원회 자문위원들에게 비밀유지의무를 부과하고 있는 점에 비추어(발명진흥법 제19조 제2항), 자료 제출을 전제로 한다고 해석된다. 이 경우 자료제출의 법적 근거로는 발명진흥법 제17조 제1항 제3호(“그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항)를 들 수 있다고 생각한다. 이와는 달리 산업재산권분쟁조정위원회의 조정절차에서는 자료제출 요구에 관한 규정을 두고 있다. 즉, 분쟁조정위원회는 해당 분쟁조정사항에 관한 사실을 확인하기 위하여 필요한 경우 분쟁당사자에 대하여 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다(발명진흥법 제45조의2).

### (3) 평가

특허침해소송에서의 자료제출명령과 직무발명소송에서 제공되어야 하는 정보는 별개의 부류에 속한다. 전자의 자료는 특허권 또는 전용실시권에 대한 침해를 증명하기 위하거나 그 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료인데 반하여, 직무발명소송에서의 자료는 대부분 직무발명에 의하여 사용자가 얻게 되는 이익과 관련된 자료이다. 이는 직무발명소송에서 보호되어야 할 영업비밀은 침해소송절차에서 보호되는 영업비밀과 다르다는 것을 말해 준다.

## 나. 비밀보호 제도와 관련하여

### (1) 특허법상 영업비밀 보호

특허법상 제출명령대상이 되는 자료에는 많은 경우 영업비밀에 속하는 사항이 들어 있을 것이다. 특허법은 영업비밀을 보호하기 위하여 세 단계의 조치를 취할 수 있도록 하였다. 먼저, 법원은 제출명령을 받은 자가 제출을 거절할 정당한 이유가 있

는 경우에는 제출명령을 내릴 수 없다. 제출명령을 받은 자가 제출할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다고 주장하면 정당한 이유가 존재하게 된다. 다음 단계로, 특허권자가 정당한 이유가 있다는 침해자의 주장을 다투는 경우에는, 법원은 정당한 이유의 존부를 판단하는 별개의 절차를 거칠 것인데, 법원은 그러한 절차를 상대방 당사자에 대한 심문청구권을 배제하고 진행하기 위하여 자료의 제시를 받아 이른바 비밀심리절차에서 당해 영업비밀이 대부분 경쟁자인 침해자에게 노출되는 것을 막을 수 있는 조치를 취하는 것이다. 이 비밀심리절차에서는 심리 및 증거조사에서 상대방 당사자에 대한 심문이 배제되기 때문에 적어도 당사자심리는 공개해야 한다는 민사소송의 원칙에 비추어 볼 때 매우 강력한 영업비밀보호 제도라 할 수 있다. 세 번째 단계는, 제출명령의 대상이 되는 자료가 특허권의 침해를 증명하거나 손해액의 산정에 반드시 필요한 것인 때에는 제출거부의 사유로 인정되지 않기 때문에(특허법 제132조 제3항 제1문), 자료에 포함된 영업비밀이 유출될 위험이 크다. 그런데 이 경우는 증명 및 손해액산정에 반드시 필요한 자료로 제한되어 운영되기 때문에 제시가 아닌 제출을 받아 당사자공개를 배제하는 것이 아니라, 열람할 수 있는 범위 및 열람자를 제한하는 방법으로 당사자공개를 제한하고 있다(특허법 제132조 제3항 제2문).

## (2) 발명진흥법상 비밀보호 제도

발명진흥법은 우선, 사용자가 직무발명을 승계하여 이를 출원할 때까지는 종업원에게 발명의 내용에 관한 비밀 유지의무를 지우고 있다(발명진흥법 제19조 제1항). 출원 전에 발명의 내용이 공개되면 그 발명은 신규성이 결여되어 특허권을 허여받을 수 없기 때문이다. 그리고 이러한 의무는 사용자가 구성한 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 자문위원에게 확장된다(발명진흥법 제19조 제2항).

한편, 심의위원회 및 분쟁조정위원회에서의 조정절차에서 자료요구권자는 위원회이므로, 위원들의 비밀준수 의무만 확보되면 별도의 비밀보호 조치를 필요로 하지 않을 것이다. 이러한 이유로 발명진흥법은 심의위원회의 위원들에게 비밀유지의무를 부과하고(발명진흥법 제9조 제2항), 분쟁조정위원회의 위원들에게 비밀누설금지 의무를 부과한다(발명진흥법 제49조의2). 그리고 이러한 의무를 위반한 경우에는 발명진흥법이 직접 벌칙 조항을 두고 있기 때문에(발명진흥법 제58조 제1항 및 제60조 제1항 제2호), 별도의 비밀보호 조치를 취할 필요가 없게 된다.

## (3) 보상금청구소송에서의 비밀유지 조치 문제

발명진흥법 제15조는 사용자가 특허에 관한 권리를 승계한 경우(전용실시권 설정 포함)에 종업원은 정당한 보상청구권을 갖는다고 규정한다. 이와 같은 실체법적 청구권은 민사소송으로 실현할 수 있음은 당연하다. 따라서 종업원은 사용자가 보상금을 지급하지 아니할 경우에는 발명진흥법 제15조에 근거하여 정당한 보상금의 지급을 청구하거나 사용자의 보상규정에 따라 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 지급 받은 보상액이 사용자가 얻은 이익과 발명의 완성에 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하지 않는 보상규정에 따른 것이거나 또는 발명진흥법 제15조에 따른 보상이 정당하지 않다고 주장하여, 보상금지급청구의 소를 제기할 수 있을 것이다. 이와 같은 소송절차에서 정당한 보상액 산정을 위해서는 사용자가 얻은 이익과 발명의 완성에 사용자 및 종업원의 공헌도에 관한 자료가 필요할 것인데, 사용자에게 그러한 자료제출 의무가 있는지, 있다면 영업비밀을 이유로 거부할 수 있는지 및 법원이 제출 내지는 제시를 명할 때 비밀심리절차 또는 비밀유지명령 등과 비밀보호 조치를 취할 수 있는지 문제된다. 발명진흥법에는 이러한 경우에 적용할 수 있는 근거 규정이 존재하지 아니한다. 이에 반하여 보상금청구소송에서는 영업비밀을 보호하는 별도의 조치가 필요하다.

#### (4) 평가

직무발명심의위원회 및 산업재산권분쟁조정위원회의 조정절차의 경우 (영업비밀을 포함하고 있는) 자료제출 수령자는 상대방 당사자가 아닌 위원회 자체이며, 각 위원회에 참여한 위원들에게 비밀유지의무를 부과하고 있으며, 이에 따라 영업비밀은 이를 누설할 경우 벌칙에 의해 제재되므로, 비밀유지명령 등 별도의 보호조치를 필요로 하지 아니한다. 사용자의 자료제출의무를 인정한다면, 사용자 입장에서는 그 자료에 포함되어 있는 영업비밀을 어떻게 보호받을 수 있을까 하는 중대한 문제에 부딪힌다. 이와 관련하여 비밀유지명령 또는 confidential club을 활용할 수 있을지 의문이다.

### 다. 비밀유지명령 제도와 관련하여

#### (1) 특허법상 비밀유지명령

특허법은 법원으로 하여금 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송 과정에서

영업비밀을 알게 된 자에게 그 비밀을 유지하도록 명하는 조치를 취할 수 있게 하고 있다(특허법 제223조의3). 자신이 보유하고 있는 영업비밀을 변론에 현출하여야 하는 당사자는 ① 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 특허법 제132조 제3항에 따라 제출하였거나 또는 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 사실과 ② 위 영업비밀이 해당 소송수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것을 소명하여, 다른 당사자 측에게 위 영업비밀을 공개하지 말라는 명령을 내릴 것을 신청할 수 있다.

### (2) 직무발명소송에서 비밀유지명령의 내용

직무발명에 대한 보상액 산정에 필요한 자료는 특허법상 제출명령대상이 되는 자료에 들어 있는 대부분의 정보와 마찬가지로 회사의 영업비밀사항에 해당할 것이므로, 그러한 비밀이 누설되지 않도록 하는 예방조치가 필요하다. 그리고 그러한 영업비밀이 직무발명소송절차에서 문제되는 경우에는 민사소송법이나 특허법에서 채택하고 있는 비밀심리절차 내지는 심리인원제한(또는 정보접근인원제한, CC절차) 제도와 같은 조치가 필요하다. 그러나 직무발명소송 중 대부분을 차지하는 보상금청구소송은 특허권의 침해를 원인으로 하지 않으며, 또 직무발명의 귀속, 무효 등과 관련한 사항은 심결 사항으로서 행정소송의 일종으로서 특허법원의 전속관할에 속하므로, 결국 직무발명소송에 비밀유지명령에 관한 규정을 적용할 수 없다.<sup>40)</sup>

### (3) 소결

특허법은 영업비밀이라도 증거로 수집해야 한다는 점에서 In-camera 심리와 비밀유지명령이 정비되었고, 비밀유지명령의 벌칙규정(형사벌)도 정비되었다. 특허법 제224조의3에 기초하여 행해지는 비밀유지명령은 미국의 Protective Order와 영국의 새로운(further) 정보제공으로 얻어진 정보는 당해 소송에만 사용되도록 하는 재판소의 결정과 유사하다. 그런데 특허법상 비밀유지명령 제도에서 제출명령의 대상이 되는 정보는 발명진흥법상 요구되는 제출명령의 대상이 되는 정보와는 다르기 때문에 특허법상 비밀유지명령 제도를 직무발명소송에 준용하거나 유추 적용할 수 없다. 물론 향후 침해소송뿐만 아니라 직무발명을 포함한 지식재산권과 관련한 소송에 있어서, 폭넓은 영업비밀의 보호에 관한 법적 절차가 마련되는 것이 필요하겠지만, 현행법

40) 전효숙, “지식재산소송절차와 비밀유지명령 제도”, 법학논집 제17권 제2호, 2012, 39면.

하에서 법원이 직무발명소송절차에서 비밀유지명령을 내리기는 어려울 것이다. 따라서 직무발명을 규정하고 있는 현행 발명진흥법에 특허법상의 In-camera 심리 및 심리인원제한 제도, 그리고 비밀유지명령에 상응하는 규정을 두어야 할 것이다.

### 3. 부정경쟁방지법상 비밀유지명령 규정의 적용 가능성 검토

#### 가. 부정경쟁방지법상 비밀유지명령

##### (1) 부정경쟁방지법상 자료제출명령 및 비밀보호 제도

직무발명소송에 관하여 특허법은 물론 발명진흥법에서도 소송절차에 관한 규정을 두고 있지 아니하므로, 영업비밀의 보호에 관한 일반법인 부정경쟁방지법에 따라 보호될 수 있다. 영업비밀보유자는 부정경쟁방지법 제10조에 따라 영업비밀 침해행위에 대한 금지·예방을 청구할 수 있으며, 같은 법 제11조에 따라 손해배상을 청구할 수도 있으며, 영업비밀 침해소송에서 제출한 손해액 산정에 필요한 자료제출명령에 대하여 정당한 이유를 이유로 제출을 거부할 수도 있다(부정경쟁방지법 제14조 단서).

##### (2) 부정경쟁방지도송에서 비밀유지명령

부정경쟁방지법 제14조의4 제1항은, 법원은 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 비밀유지명령을 할 수 있다고 규정하면서, 그 단서에서 “다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니 하다”고 규정하고 있다. 위 규정에 따른 비밀유지명령은 소송절차에서 공개된 영업비밀의 보호를 목적으로 하는 것으로서 소송절차와 관계없이 다른 당사자 등이 이미 취득하고 있는 영업비밀은 위와 같은 목적과는 아무런 관련이 없으므로, 영업비밀 침해소송에서 자기의 영업비밀을 다른 당사자 등이 부정하게 취득하여 사용하고 있다고 주장하면서 그 영업비밀에 대하여 한 비

비밀유지명령 신청은 받아들일 수 없다.<sup>41)</sup>

## 나. 직무발명소송에의 적용 검토

부정경쟁방지법상의 비밀유지명령은 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 활용될 수 있는 제도이다. 한편, 발명진흥법에서의 직무발명의 보호는 사용자가 출원 시까지 직무발명자에게 그 직무발명의 내용을 공개하지 아니할 의무를 부과하고, 이에 위반한 경우에는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 형벌을 받게 된다(발명진흥법 제58조). 다시 말하면 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 종업원에게 그 내용에 대한 비밀유지의무를 지우고, 이에 위반한 경우에는 형사별로 처벌하기 때문에, 이 범위에서는 법원이 소송에서 별도의 비밀유지명령을 내릴 필요가 없다. 그리고 직무발명에 관한 소송의 통상적인 경우인 보상금 청구소송절차에서는 직무발명자가 사용자에게 보상금 산정에 필요한 자료를 요구하고, 사용자가 그 자료가 영업비밀을 이유로 제출을 거부하는 경우에 비밀유지명령을 고려할 수 있다. 이와 같이 통상의 직무발명소송의 경우에는 직무발명으로 사용자가 얻을 이익에 관한 자료가 제출대상임에 반하여, 영업비밀 침해소송에서 비밀유지명령의 대상이 되는 자료는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료이다. 따라서 직무발명소송절차에서 부정경쟁방지법상의 비밀유지명령 제도를 활용하기 어렵다.

## V. 직무발명소송에서의 정보청구권과 비밀유지명령 제도의 도입 형식

### 1. 자료의 제출

#### 가. 자료제출명령 규정의 신설의 필요성과 그 효과

직무발명자가 발명진흥법 제15조 제1항의 정당한 보상과 제4항의 보상규정에 따

41) 대법원 2015. 1. 16.자 2014마1688 결정.

라 결정되는 보상액을 산정하고 자신에게 어느 범위에서 보상청구권이 있는지 여부에 대한 판단을 할 수 있기 위해서는 사용자로부터 관련 정보를 개시받을 수 있어야 한다. 판례는 그러한 의미의 정보로 사용자가 발명을 사용하거나 독점적으로 이용함으로써 얻는 이득액(발명가치), 발명자들(종업원)의 공헌도, 그리고 발명자들 사이에서 해당 종업원의 기여율 등을 제시하고 있다. 이러한 정보를 제공받은 이후에야 비로소 직무발명자는 자신의 보상청구권의 범위 및 이미 지급받은 보상금액의 합당성 여부를 검토할 수 있게 된다. 그런데 뒤 두 가지의 정보에 대해서는 직무발명자 스스로 알고 있거나 또는 관련 정보를 수집할 수 있는 반면에, 발명의 가치, 즉 사용자가 직무발명을 적용한 제품을 판매하여 얻을 이득액이나 직무발명을 독점적으로 이용함으로써 얻는 이익률 등에 대해서는 사용자의 협력 없이는 접근하기 어렵다. 여기에 구체적 사안에서 직무발명자에게 보상액을 산정하는데 필요한 일체의 사실에 대하여 법원이 자료제출을 명하는 제도가 필요하다. 그런데 현행법에는 위와 같은 내용의 법원의 자료제출명령이나 정보 및 회계장부 제공청구권을 인정하는 법 규정이 없다. 독일판례는 이러한 정보청구권을 민법상 신의성실의 원칙(§242 BGB)과 회계보고의무 규정 (§259 BGB)으로부터 도출하고 있으나, 이 의무를 법적 안정을 위하여 직무발명에 관한 규정에 두는 것이 타당하다고 생각한다.

위와 같은 규정이 신설되면, 사용자 등은 관련 정보가 영업비밀에 해당한다는 이유로 그 제출을 거부할 수 없게 될 것이다. 다른 한편, 사용자 등의 영업비밀 이익을 위해서는 사용자 등에게 비밀심리절차를 신청하거나 또는 그 비밀에 접근할 수 있는 사람을 제한하는 등 제도적 보장책이 필요할 것이다.

## 나. 도입 위치 및 내용

이를 위해 현행 발명진흥법 제16조의2에 아래와 같은 내용의 자료제출에 관한 규정을 신설하는 방안을 제안한다.

제16조의2(자료의 제출) 법원은 직무발명소송에서 당사자의 신청에 의하여 보상액을 계산하는데 필요한 자료를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

## 2. 비밀유지명령

## 가. 비밀유지명령 신설의 필요성

위에서 말한 것과 같이 직무발명분쟁이 보상금청구소송의 형태로 나타날 경우에는, 현행법상 영업비밀 제도를 적용하기 어렵다. 첫째, 영업비밀의 기본법인 부정경쟁방지법상의 비밀유지명령은 영업비밀이 침해된 경우에 적용되는 법리이며, 특허법상 비밀유지명령은 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서 이용할 수 있는 제도이기 때문이다. 이에 따라 독일의 입법례의 경우와 같이 영업비밀법이라는 단행법이 존재하지 아니한 이상, 현행법상의 비밀유지명령 제도를 직무발명소송에 적용하기 어렵다. 이와 같은 법 흠결은 법을 제정하거나 개정하여 치유해야 할 것이다. 이와 관련하여 유의하여야 할 점은 비밀유지명령 제도의 전제 요건인 자료의 제출에 관한 규정이 함께 도입되어야 할 뿐만 아니라, 비밀유지명령 대신 비밀심리 제도를 도입하는 것에 대한 장단점을 분석하는 일이다.

## 나. 비밀유지명령과 비밀심리절차의 관계

비밀유지명령은 영국의 confidential club과 유사한 제도이다. 적어도 한쪽 당사자 측을 심리에 참여시킨다는 점에서 한쪽 당사자를 아예 심리에서 배제하는 비밀심리절차와 다르다. 비밀심리절차는 당사자 한쪽을 심리에서 배제시키기 때문에 헌법상 심문청구권에 위배되는 문제가 발생할 위험이 크다. 이러한 이유로 영국은 물론 유럽연합에서는 confidential club을 도입할 뿐 비밀심리절차까지 도입하지 않았다. 그것도 특허침해소송과 같이 비밀보호가 강도 높게 요구되는 지식재산권 소송에서 먼저 도입되다가 일반 민사소송절차로 확대되고 있다. 그런데 우리 법에서는 민사소송법에 비밀심리제도를 도입하고 특허 등 지식재산권 침해소송에서는 confidential club과 유사한 비밀유지명령을 도입하였다.

## 다. 비밀유지명령 제도의 도입 위치 및 내용

### (1) 규정 위치

발명진흥법 제16조의3을 신설하여 조문제목을 “비밀유지명령”으로 하고, 이를 비밀정보제공청구권에 관한 규정인 발명진흥법 제16조의2의 다음에서 비밀유지명령 규정을 도입한다.

(2) 규정 내용

현행 지식재산 각 법률에 규정된 내용을 그대로 도입하되, 아래와 같이 그 적용 범위를 “직무발명에 관한 소송”으로, 제1항 전단의 “그 당사자”를 “상대방 당사자”로 한다.

발명진흥법 제16조의3(비밀유지명령)

① 법원은 직무발명에 관한 소송에서 상대방 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제16조의2에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것

2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

② 제1항에 따른 명령(이하 "비밀유지명령"이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 비밀유지명령을 받을 자

2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실

3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.

④ 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다

### (3) 비밀유지명령의 취소에 관한 규정의 신설

비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고가 가능하나, 그 신청을 받아들여 법원이 비밀유지명령을 내린 경우에는 이에 대하여 불복할 수 없다. 이에 따라 비밀유지명령의 재판이 있지만 처음부터 그 발령의 요건을 갖추지 못한 경우와 재판 이후 그 요건을 갖추지 못하게 된 경우에는 당해 비밀유지명령 자체를 취소할 수 있도록 할 필요가 있다. 따라서 비밀유지명령의 취소에 관한 규정을 발명진흥법 제16조의4에 도입하는 방안을 제안한다.

#### 발명진흥법 제16조의4 (비밀유지명령의 취소)

① 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제16조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

② 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.

③ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

④ 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다.

### 3. 한국형 증거수집제도 일체의 발명진흥법 도입

## 가. 한국형 증거수집제도의 개요

현행 특허법(§128) 특허침해소송에서 특허권자의 보호를 위하여 법원이 당사자의 신청에 의하여 증명 또는 손해액 산정에 필요한 경우 상대방이 보유한 자료의 제출을 명령하도록 규정하였으나, 불성실한 자료제출에 대한 검증이 없고 소제기 전 후에 행해지는 자료훼손에 대한 제재가 미흡한 등의 이유로 인해 침해를 입증할 증거 확보에 한계가 있다는 지적이 지속적으로 제기되고 있다. 이에 저비용·고효율의 증거수집절차를 도입하여 소송절차상 기업부담을 경감하고 진정한 특허권자의 보호를 강화해야 한다는 필요성이 대두됨에 따라, 소위 ‘한국형 증거수집제도’의 도입에 대한 개정작업 및 각계 의견수렴·공청회 등이 활발히 진행되고 있다.

최근 의원 발의된 특허법 일부개정법률안(의안번호 2104191, 2020. 9. 24. 이수진의원 대표발의)에 따르면 한국형 증거수집제도는 ① 자료훼손방지를 위한 자료보전명령, 필요한 자료의 특정을 위한 목록제출제도 및 자료훼손에 대한 제재를 신설하고, ② 법원이 지정하는 전문가가 피고의 공장·사무실 등에 출입하여 침해나 손해액 산정 관련한 증거를 수집할 수 있도록 하며, ③ 사건 관련 영업비밀에 대하여 취득 방법에 상관없이 대리인 등에게 비밀유지를 명할 수 있도록 개선하는 것을 골자로 하고 있다.

이와 같은 한국형 증거수집제도는 특허법뿐만 아니라 실용신안법·상표법·디자인보호법·부정경쟁방지법으로 확산·도입될 것으로 보이는바, 이를 직무발명 보상금 소송에까지 확대할 것인지 문제된다.

## 나. 한국형 증거수집제도 일체의 발명진흥법 도입 여부 위치 및 내용

### (1) 한국형 증거수집제도의 적용 범위

한국형 증거수집제도의 두 기둥은 전문가에 의한 사실조사결과와 자료증거보전명령인데, 양 제도는 모두 침해소송의 제기 전후에 활용이 가능하다. 전문가에 의한 사실조사는 침해소송에서만 아니라(법률안 제128조의3 제1항) 민사소송법에 따른 증거보전절차에서 활용할 수 있기 때문이다(법률안 제128조의3 제11항). 권리자는 권리 침해에 대한 상세한 주장책임을 부담하지만, 자료제출청구권, 금지·중지청구권 및 손해배상청구권을 주장할 수 있도록 증거보전이 필요하다는 보전의 필요성을 소명하지 않아도 되며, 보전처분절차에서는 물론 이미 진행된 침해소송에서도 활용가능하다. 이

점에서 한국형 증거수집제도는 프랑스의 “Saisie-contrafaçon”을 모델로 삼고 있다.

## (2) 한국형 증거수집제도의 직무발명소송에의 도입가능성 검토

위 법률안은 한국형 증거수집제도를 크게 확장시킴으로써 특허권 특허권침해분쟁절차에서 실효성 있는 대책이 될 것으로 전망된다. 그러나 이 제도를 직무발명분쟁에 그대로 적용하는 데에는 다음과 같은 문제가 있다.

첫째, 법원의 사실조사결정에 관한 한국형 증거수집제도를 직무발명분쟁에 적용하기 어렵다. 직무발명분쟁은 보상청구의 범위나 보상액 지급의 적절성 여부 및 직무발명의 귀속을 그 대상으로 한다. 이 중 직무발명의 귀속 문제는 이미 완성된 발명이 누구에게 귀속하는가의 문제 및 사용자의 내부규정 또는 행정기관의 보상지침에 따른 보상이 적절한가의 문제는 법률적 판단 문제라는 점에서 법원의 사실조사결정의 대상이 되기 어렵다.

둘째, 자료보전명령의 대상으로 될 수 있는 상업장부 등은 현행법에 의해서도 충분히 그 목적을 달성할 수 있다. 보상청구액을 정하는데 필요한 자료는 결국 발명을 이용하여 사용자가 올린 수익에 관한 자료로서 이는 상업장부에 해당한다. 그런데 상법은 사업자인 회사에게 매결산기에 회사장부를 작성하고(상법 제30조 제2항) 이를 10년간 보존하여야 할 의무를 지운다(상법 제33조 제1항). 법원은 소송 중에 당사자의 신청 또는 직권으로 사업자에게 상업장부의 제출을 명할 수 있으며(상법 제32조), 그 증거보전을 위하여 민사소송법상의 증거보전절차를 취할 수 있기 때문이다.

## 4. 기타 관련 법규정의 도입과 제도 운영 방안

### 가. 현행 발명진흥법의 개정 사항

#### (1) 현행 발명진흥법상 비밀유지의무의 사용자등으로의 확대

현행 발명진흥법 제19조는 비밀유지의무 대상자를 종업원등에 대해서만 인정하고 있을 뿐 사용자등이 비밀을 유지할 의무에 대해서는 규정하고 있지 않다. 같은 법 제19조 제1항은 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에

관한 비밀을 유지하여야 한다고 규정하고, 같은 법 제58조 제1항은 이 의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 처한다고 규정한다. 이에 반하여 사용자등의 비밀유지의무 및 처벌에 관한 규정은 두고 있지 않다.

## (2) 종업원등의 비밀유지의무의 근로계약관계 종료시로 확대

현행 발명진흥법은 비밀유지의무를 지는 직무발명자의 범위로 종업원, 법인의 임원, 공무원이라고만 규정하여 여기에 근로계약관계가 종료한 종업원 등이 포함되지 않는 것으로 해석할 여지를 남기고 있다. 종업원, 법인의 임원, 공무원은 그들이 사용자등과 계약관계를 맺고 있을 동안에만 인정되는 신분이기 때문이다.

## 나. 특허법상 영업비밀열람권의 제한과 관련하여

법원은 특허법 제132조 제3항에 따라 자료제출명령의 목적 범위 안에서 열람할 수 있는 자료의 범위 및 열람할 수 있는 사람을 지정할 수 있다. 그런데 본인소송인 경우에는 대리인을 열람할 수 있는 사람으로 지정할 수 없어서 결국 그 본인이 상대방의 영업비밀을 열람할 여지를 두고 있어 문제이다.<sup>42)</sup> 물론 특허침해소송의 민사소송적 성격에도 불구하고 기술적 특성으로 소송대리인을 선임하지 아니한 경우는 매우 드물 것이며, 설사 소송대리인을 선임하지 않는다 하더라도 당사자가 신청한 변리사를 전문감정인으로 하여 열람이 가능한 사람으로 지정할 수 있을 것이다. 결국 열람할 수 있는 자의 범위에는 소송대리인은 물론 영국의 판례법과 같이 법률조력자 등을 포함시켜 운영하여야 할 것이다.

## VI. 결론

이 글은 직무발명분쟁절차에서 비밀유지명령 제도를 도입할 필요성이 있는지를

42) 목성호, “영국의 Disclosure 제도 및 그 시사점에 관한 연구”, 산업재산권 제62호(2020), 239쪽.

현행법을 기준으로 살펴보고, 이를 도입할 경우에는 그에 부수된 제도, 예컨대 자료제출의무와 영업비밀을 이유로 하는 제출거부 제도 등과 함께 고찰하는 것이 필요하다. 이를 위해 위 본문에서 논의한 내용을 정리하면 다음과 같다.

## 1. 비밀유지명령 제도의 도입의 필요성

### (1) 직무발명에 관한 분쟁에 따른 영업비밀 보호의 필요성

사용자가 종업원으로부터 직무발명완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 승계 여부, 즉 직무발명으로 인정해 주는지, 아니면 자유발명으로 풀어줄 것인지 여부를 알리지 아니한 때에는, 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주된다(발명진흥법 시행령 제7조, 발명진흥법 제13조 제3항). 사용자가 직무발명을 승계하면 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하며(특허법 제33조 제1항), 이 경우 승계인인 사용자가 특허출원을 하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 이와같이 사용자는 직무발명자가 자신에게 신고한 발명에 대한 권리를 주장하거나 자유발명으로 풀어줄 수도 있다. 또 다른 방법은 직무발명을 영업비밀로 하는 방법을 선택할 수도 있다.

이로부터 직무발명을 한 종업원은 사용자의 태도 여하에 따라 3 가지의 문제에 부딪힌다. 첫째, 사용자가 직무발명으로 인정하지 아니할 경우에 당해 직무발명이 특허요건을 갖추고 있다고 다투거나 또는 이 경우에도 출원의무가 발생한다고 주장하는 것이고, 둘째, 사용자가 직무발명을 인정하여 그 발명에 대한 권리를 승계하였음에도 특허출원을 하지 아니한 경우에 법적 구제방법을 찾는 일이며, 셋째, 사용자가 직무발명을 인정하여 그 발명에 대한 권리를 승계하였지만 출원 대신에 이를 영업비밀로 한 경우에 어떻게 정당한 보상을 받을 수 있는가의 문제이다. 다른 한편, 사용자로서는 설사 자료제출의무를 진다고 하더라도 영업비밀을 보호받을 수 있는 제도적 장치가 마련되기를 바랄 것이다. 적어도 영업비밀의 유출 위험으로부터 벗어나 종업원의 보상청구액이 부당하다는 점을 증명할 수 있어야 할 것이기 때문이다.

### 가) 발명진흥법상 규정의 흠결

사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원을 포기하거나 또는 취하한 경우에는 이미 발명에 대한 권리가 사용자에게 이전되었기 때문에, 직무발명자는 스스

로 출원을 할 수는 없고, 다만 발명진흥법 제16조에 따라 보상청구만 할 수 있을 것이다. 권리를 승계한 사용자가 출원을 포기하거나 취하하면 발명에 대한 비밀유지이익은 상실되기 때문에 사용자는 물론 종업원도 비밀유지의무를 면한다고 보아야 한다.

이와는 달리 직무발명자가 보상청구권을 행사할 경우에는 '종업원이 받을 경제적 이익'을 산정하여야 할 것인데, 사용자에게 자료제출 의무가 있다고 보는 한, 그 자료에 포함된 사용자의 영업비밀이 유출되는 위험이 발생한다. 그런데도 발명진흥법은 자료제출의무는 물론 영업비밀 보호를 위한 규정을 두고 있지 않다.

#### 나) 직무발명의 권리를 승계한 사용자가 출원 대신 영업비밀로 사용하는 경우

사용자가 직무발명을 인정하여 그 발명에 대한 권리를 승계하였지만 이를 출원하지 아니하고 그 대신 영업비밀로 사용하는 경우에는 부정경쟁방지법에서 정하는 규정을 적용받게 되며, 이 경우에도 종업원은 그 발명에 대하여 경제적으로 보상을 받는다(발명진흥법 제16조).

사용자가 발명을 공개하지 아니하고 영업비밀로 사용한 때에는 권리를 승계한 후 출원하지 아니한 경우의 한 유형이라 할 것이므로, 종업원이 영업비밀로 사용되고 있는 직무발명에 대하여 보상금을 청구하는 소송을 제기한다면, 사용자는 보상금 산정에 필요한 자료를 제출할 의무가 있으며, 만약 그러한 자료를 소송절차에서 제출함으로써 말미암아 그 자료에 포함된 사용자의 영업비밀이 유출되는 위험에 대해서는 이를 보호할 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 다만, 이 경우 사용자가 보상금산정에 필요한 자료를 제출할 의무는 부정경쟁방지법 제14조의3에 따라 발생할 것이며, 같은 법 제14조의4에 따라 비밀유지명령의 적용을 받을 수 있게 될 것이다.

당사자 사이에 특허요건에 관한 다툼이 있을 경우에는, 사용자는 출원 의무를 지며, 이 다툼을 해결하기 위하여 직무발명자는 물론 사용자는 조정절차를 신청할 수 있다. 이 경우 진행되는 조정절차에서 당사자와 직무발명심의위원회 위원은 발명진흥법 제19조에 따라 비밀유지의무를 지며, 산업재산권분쟁조정위원회 위원은 같은 법 제49조의2에 따라 비밀누설금지의 의무를 진다. 이 의무를 위반한 때에는 같은 법에 따라 벌칙이 뒤따르므로 위원회에서 비밀유지명령을 내려야 하는 문제를 검토할 필요가 없다. 또한 직무발명의 권리를 승계한 사용자가 출원 대신 영업비밀로 사용하는 경우에도 소송물은 결국 영업비밀침해의 금지나 예방 또는 손해배상청구권일 것이므로, 그 영업비밀은 부정경쟁방지법에 따라 보호받을 수 있을 것이다. 이와 같은 소송

에서의 영업비밀은 부정경쟁방지법 제14조의3 및 제14조의4에 따라 현출되고 보호될 것이기 때문에, 별도로 비밀유지명령 제도를 검토할 필요가 없다.

이에 반하여 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원을 포기하거나 또는 취하한 경우에는, 직무발명자의 보상청구권이 발생하며, 출원이 이루어지는 경우에 해당하기 때문에 발명진흥법 제19조에 따라 비밀유지의무도 부담한다고 볼 것이다. 만약 직무발명자가 보상금 지급을 청구하는 소를 제기할 경우 직무발명자는 보상액의 산정에 필요한 자료를 필요로 할 것이며, 또 만약 사용자가 제출의무에 따라 자료를 제출하더라도 그 자료에 포함된 영업비밀에 접근한 직무발명자가 그 비밀을 누설하지 않도록 하는 현행법상의 규정이 마련되어 있지 않다. 여기의 영업비밀은 발명의 권리에 관한 비밀이 아니기 때문에 발명진흥법 제19조를 적용할 수 없을 뿐만 아니라, 영업비밀의 침해와 관련된 소송이 아니기 때문에 부정경쟁방지법 제14조의3 및 제14조의4를 적용할 수도 없다. 그럼에도 불구하고 현행법은 발명을 승계한 사용자가 출원을 포기하거나 취하한 경우와 관련하여 직무발명자가 제기하는 보상금지급 청구소송에서 자료제출의무는 물론 영업비밀 보호를 위한 규정을 두고 있지 않다.

## (2) 특허법상 비밀유지명령 제도의 활용 가능성 검토

### 가) 특허법상 자료제출명령의 대상 vs. 직무발명소송에서 자료의 제공

특허침해소송에서의 자료제출명령과 직무발명소송에서 제공되어야 하는 정보는 별개의 부류에 속한다. 전자의 자료는 특허권 또는 전용실시권에 대한 침해를 증명하기 위하거나 그 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료인데 반하여, 직무발명소송에서의 자료는 대부분 직무발명에 의하여 사용자가 얻게 되는 이익과 관련된 자료이다. 이는 직무발명소송에서 보호되어야 할 영업비밀은 침해소송절차에서 보호되는 영업비밀과 다르다는 것을 말해 준다.

### 나) 특허법상 영업비밀 보호 vs. 발명진흥법상 비밀보호 제도

특허법은 영업비밀을 보호하기 위하여 세 단계의 조치를 취할 수 있도록 하였다. 먼저, 법원은 제출명령을 받은 자가 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 제출명령을 내릴 수 없다. 제출명령을 받은 자가 제출할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다고 주장하면 정당한 이유가 존재하게 된다. 다음 단계로, 특허권자가 정당한 이유

가 있다는 침해자의 주장을 다투는 경우에는, 법원은 정당한 이유의 존부를 판단하는 별개의 절차를 거칠 것인데, 법원은 그러한 절차를 상대방 당사자에 대한 심문청구권을 배제하고 진행하기 위하여 자료의 제시를 받아 이른바 비밀심리절차에서 당해 영업비밀이 대부분 경쟁자인 침해자에게 노출되는 것을 막을 수 있는 조치를 취하는 것이다. 세 번째 단계는, 제출명령의 대상이 되는 자료가 특허권의 침해를 증명하거나 손해액의 산정에 반드시 필요한 것인 때에는 제출거부의 사유로 인정되지 않기 때문에(특허법 제132조 제3항 제1문), 자료에 포함된 영업비밀이 유출될 위험이 크다. 그런데 이 경우는 증명 및 손해액산정에 반드시 필요한 자료로 제한되어 운영되기 때문에 제시가 아닌 제출을 받아 당사자공개를 배제하는 것이 아니라, 열람할 수 있는 범위 및 열람자를 제한하는 방법으로 당사자공개를 제한하고 있다(특허법 제132조 제3항 제2문).

한편, 발명진흥법은 첫째, 사용자가 직무발명을 승계하여 이를 출원할 때까지는 종업원에게 발명의 내용에 관한 비밀 유지의무를 지우고 있다(발명진흥법 제19조 제1항). 출원 전에 발명의 내용이 공개되면 그 발명은 신규성이 결여되어 특허권을 허여 받을 수 없기 때문이다. 그리고 이러한 의무는 사용자가 구성한 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 자문위원에게 확장된다(발명진흥법 제19조 제2항). 심의위원회 및 분쟁조정위원회에서의 조정절차에서 자료요구권자는 위원회이므로, 위원들의 비밀준수의무만 확보되면 별도의 비밀보호 조치를 필요로 하지 않을 것이다. 이러한 이유로 발명진흥법은 심의위원회의 위원들에게 비밀유지의무를 부과하고(발명진흥법 제19조 제2항), 분쟁조정위원회의 위원들에게 비밀누설금지 의무를 부과한다(발명진흥법 제49조의2). 그리고 이러한 의무를 위반한 경우에는 발명진흥법이 직접 벌칙 조항을 두고 있기 때문에(발명진흥법 제58조 제1항 및 제60조 제1항 제2호), 별도의 비밀보호 조치를 취할 필요가 없게 된다. 둘째, 보상금청구소송에서는 비밀유지 조치가 필요하다. 발명진흥법 제15조는 사용자가 특허에 관한 권리를 승계한 경우(전용실시권 설정 포함)에 종업원은 정당한 보상청구권을 갖는다고 규정한다. 이와 같은 실체법적 청구권은 민사소송으로 실현할 수 있음은 당연하다. 따라서 종업원은 사용자가 보상금을 지급하지 아니할 경우에는 발명진흥법 제15조에 근거하여 정당한 보상금의 지급을 청구하거나 사용자의 보상규정에 따라 정당한 보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 지급받은 보상액이 사용자가 얻은 이익과 발명의 완성에 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하지 않는 보상규정에 따른 것이거나 또는 발명진흥법 제15조에 따른 보상이 정당하지 않다고 주장하여, 보상금지급청구의 소를 제기할 수 있을 것이다. 이와 같은 소송절차에서 정당한 보상액 산정을 위해서는 사용자가 얻은 이익과 발명의 완성에 사용자 및 종업원의 공헌도에 관한 자료가 필요할 것인데, 사용자에게 그러한 자료제출의

무가 있는지, 있다면 영업비밀을 이유로 거부할 수 있는지 및 법원이 제출 내지는 제시를 명할 때 비밀심리절차 또는 비밀유지명령 등과 비밀보호 조치를 취할 수 있는지 문제된다. 발명진흥법에는 이러한 경우에 적용할 수 있는 근거 규정이 존재하지 아니한다. 이에 반하여 보상금청구소송에서는 영업비밀을 보호하는 별도의 조치가 필요하다.

결국 직무발명심의위원회 및 산업재산권분쟁조정위원회의 조정절차의 경우 (영업비밀을 포함하고 있는) 자료제출 수령자는 상대방 당사자가 아닌 위원회 자체이며, 각 위원회에 참여한 위원들에게 비밀유지의무를 부과하고 있으며, 이에 따라 영업비밀은 이를 누설할 경우 벌칙에 의해 제재되므로, 비밀유지명령 등 별도의 보호조치를 필요로 하지 아니한다. 사용자의 자료제출의무를 인정한다면, 사용자 입장에서는 그 자료에 포함되어 있는 영업비밀을 어떻게 보호받을 수 있을까 하는 중대한 문제에 부딪힌다. 이와 관련하여 비밀유지명령 또는 confidential club을 활용할 수 있을지 의문이다.

#### 다) 특허법상 비밀유지명령 vs. 직무발명소송에서 비밀유지명령의 내용

특허법은 법원으로 하여금 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송 과정에서 영업비밀을 알게 된 자에게 그 비밀을 유지하도록 명하는 조치를 취할 수 있게 하고 있다(특허법 제223조의3). 자신이 보유하고 있는 영업비밀을 변론에 현출하여야 하는 당사자는 ① 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 특허법 제132조 제3항에 따라 제출하였거나 또는 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 사실과 ② 위 영업비밀이 해당 소송수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것을 소명하여, 다른 당사자 측에게 위 영업비밀을 공개하지 말라는 명령을 내릴 것을 신청할 수 있다.

한편, 직무발명에 대한 보상액 산정에 필요한 자료는 특허법상 제출명령대상이 되는 자료에 들어 있는 대부분의 정보와 마찬가지로 회사의 영업비밀사항에 해당할 것이므로, 그러한 비밀이 누설되지 않도록 하는 예방조치가 필요하다. 그리고 그러한 영업비밀이 직무발명소송절차에서 문제되는 경우에는 민사소송법이나 특허법에서 채택하고 있는 비밀심리절차 내지는 정보접근인원제한 제도와 같은 조치가 필요하다. 그러나 직무발명소송 중 대부분을 차지하는 보상금청구소송은 특허권의 침해를 원인으로 하지 않으며, 또 직무발명의 귀속, 무효 등과 관련한 사항은 심결 사항으로서

행정소송의 일종으로서 특허법원의 전속관할에 속하므로, 결국 직무발명소송에 비밀유지명령에 관한 규정을 적용할 수 없다.<sup>43)</sup>

결국 특허법은 영업비밀이라도 증거수집해야 한다면 점에서 In-camera 심리와 비밀유지명령이 정비되었고, 비밀유지명령의 별칙규정(형사벌)도 정비되었다. 특허법 제224조의3에 기초하여 행해지는 비밀유지명령은 미국의 Protective Order와 영국의 새로운(further) 정보제공으로 얻어진 정보는 당해 소송에만 사용되도록 하는 재판소의 결정과 유사하다. 그런데 특허법상 비밀유지명령 제도에서 제출명령의 대상이 되는 정보는 발명진흥법상 요구되는 제출명령의 대상이 되는 정보와는 다르기 때문에 특허법상 비밀유지명령 제도를 직무발명소송에 준용하거나 유추적용할 수 없다. 물론 향후 침해소송뿐만 아니라 직무발명을 포함한 지적재산권과 관련한 소송에 있어서, 폭넓은 영업비밀의 보호에 관한 법적 절차가 마련되는 것이 필요하겠지만, 현행법 하에서 법원이 직무발명소송절차에서 비밀유지명령을 내리기는 어려울 것이다. 따라서 직무발명을 규정하고 있는 현행 발명진흥법에 특허법상의 In-camera 심리 및 열람인원제한 제도, 그리고 비밀유지명령에 상응하는 규정을 두어야 할 것이다.

### (3) 부정경쟁방지법상 비밀유지명령 규정의 적용 가능성 검토

가) 부정경쟁방지법상 자료제출명령, 비밀보호 제도 및 부정경쟁방지소송에서 비밀유지명령

직무발명소송에 관하여 특허법은 물론 발명진흥법에서도 소송절차에 관한 규정을 두고 있지 아니하므로, 영업비밀의 보호에 관한 일반법인 부정경쟁방지법에 따라 보호될 수 있다. 영업비밀보유자는 부정경쟁방지법 제10조에 따라 영업비밀 침해행위에 대한 금지·예방을 청구할 수 있으며, 같은 법 제11조에 따라 손해배상을 청구할 수도 있으며, 영업비밀 침해소송에서 제출한 손해액 산정에 필요한 자료제출명령에 대하여 정당한 이유를 이유로 제출을 거부할 수도 있다(부정경쟁방지법 제14조 단서).

부정경쟁방지법 제14조의4 제1항은, 법원은 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 비밀유지명령을 할 수 있다고 규정하면서, 그

43) 전효숙, 앞의 논문, 39면.

단서에서 “다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니 하다”고 규정하고 있다. 위 규정에 따른 비밀유지명령은 소송절차에서 공개된 영업비밀의 보호를 목적으로 하는 것으로서 소송절차와 관계없이 다른 당사자 등이 이미 취득하고 있는 영업비밀은 위와 같은 목적과는 아무런 관련이 없으므로, 영업비밀 침해소송에서 자기의 영업비밀을 다른 당사자 등이 부정하게 취득하여 사용하고 있다고 주장하면서 그 영업비밀에 대하여 한 비밀유지명령 신청은 받아들일 수 없다.<sup>44)</sup>

#### 나) 직무발명소송에의 적용 검토

부정경쟁방지법상의 비밀유지명령은 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 활용될 수 있는 제도이다. 한편, 발명진흥법에서의 직무발명의 보호는 사용자가 출원 시까지 직무발명자에게 그 직무발명의 내용을 공개하지 아니할 의무를 부과하고, 이에 위반한 경우에는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 형벌을 받게 된다(발명진흥법 제58조). 다시 말하면 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 종업원에게 그 내용에 대한 비밀유지의무를 지우고, 이에 위반한 경우에는 형사별로 처벌하기 때문에, 이 범위에서는 법원이 소송에서 별도의 비밀유지명령을 내릴 필요가 없다. 그리고 직무발명에 관한 소송의 통상적인 경우인 보상금 청구소송절차에서는 직무발명자가 사용자에게 보상금 산정에 필요한 자료를 요구하고, 사용자가 그 자료가 영업비밀을 이유로 제출을 거부하는 경우에 비밀유지명령을 고려할 수 있다. 이와 같이 통상의 직무발명소송의 경우에는 직무발명으로 사용자가 얻을 이익에 관한 자료가 제출대상임에 반하여, 영업비밀 침해소송에서 비밀유지명령의 대상이 되는 자료는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료이다. 따라서 직무발명소송절차에서 부정경쟁방지법상의 비밀유지명령 제도를 활용하기 어렵다.

#### (4) 한국형 증거수집제도의 발명진흥법 도입 검토

최근 의원 발의된 특허법 일부개정법률안(의안번호 2104191, 2020. 9. 24. 이수진의원 대표발의)에서 도입한 한국형 증거수집제도는 특허권 및 전용실시권 침해소

44) 대법원 2015. 1. 16.자 2014마1688 결정.

송절차에서 실효성 있는 대책이 될 것으로 전망되나, 이 제도를 직무발명분쟁에 확대 적용하기 위하여 발명진흥법에 새로이 도입할 필요는 없다.

첫째, 법원의 사실조사결정에 관한 한국형 증거수집제도를 직무발명분쟁에 적용하기 어렵다. 직무발명분쟁의 대상인 직무발명의 귀속 문제는 이미 완성된 발명이 누구에게 귀속하는가의 문제이며, 보상청구의 범위나 보상액 지급의 적절성 여부는 사용자의 내부 보상규정 또는 행정기관의 보상지침에 따른 보상이 적절한가의 문제로서 모두 법률적 판단의 문제일 뿐, 법원의 사실조사결정의 대상이 되기 어렵다.

둘째, 자료보전명령의 대상으로 될 수 있는 상업장부 등은 현행법에 의해서도 충분히 그 목적을 달성할 수 있다. 보상액을 산정하는데 핵심자료인 발명을 이용하여 사용자가 올린 수익에 관한 것으로 상업장부에 해당한다. 상법상 상업장부는 10년간 보존의무가 있고(상법 제33조 제1항). 법원은 소송 중에 당사자의 신청 또는 직권으로 사업자에게 상업장부의 제출을 명할 수 있을 뿐만 아니라(상법 제32조), 그 증거보전을 위하여 민사소송법상의 증거보전절차를 취할 수 있다.

## (5) 결론

위에서 말한 것과 같이 직무발명분쟁이 보상금청구소송의 형태로 나타날 경우에는, 현행법상 영업비밀 제도를 적용하기 어렵다. 첫째, 영업비밀의 기본법인 부정경쟁방지법상의 비밀유지명령은 영업비밀이 침해된 경우에 적용되는 법리이며, 특허법상 비밀유지명령은 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서 이용할 수 있는 제도이기 때문이다. 이에 따라 독일의 입법례의 경우와 같이 영업비밀법이라는 단행법을 제정하지 아니한 이상, 현행법상의 비밀유지명령 제도를 직무발명소송에 적용하기 어렵다. 이와 같은 법 흠결은 법을 제정하거나 개정하여 치유해야 할 것이다. 이와 관련하여 유의하여야 할 점은 비밀유지명령 제도의 전제 요건인 자료의 제출에 관한 규정이 함께 도입되어야 할 뿐만 아니라, 위헌성의 위험이 있는 비밀심리 제도 대신 비밀유지명령을 도입하여야 할 것이다.

## 2. 제도도입을 위한 입법론적 방안

현행 발명진흥법상의 직무발명분쟁과 관련하여 자료제출 및 영업비밀보호 제도가 필요한 이유와 이를 도입하는 입법론적 방법을 다음과 같이 제안한다.

(1) 발명진흥법 제16조의2에 아래와 같은 내용의 자료제출신청을 규정하는 방안을 제안한다.

제16조의2(자료의 제출) 법원은 직무발명소송에서 당사자의 신청에 의하여 보상액을 계산하는데 필요한 자료를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

## (2) 비밀유지명령 제도의 도입 위치 및 내용

가) 발명진흥법 제16조의3을 신설하여 조문제목을 “비밀유지명령”으로 하고, 이를 자료제출신청에 관한 규정인 발명진흥법 제16조의2의 다음에서 비밀유지명령 규정을 도입한다. 다만, 특허법 제224조의3 제1항에서 “침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한”을 “직무발명에 관한 소송에서 상대방 당사자가 보유한”으로 변경한다.

나) 발명진흥법 제16조의4에 비밀유지명령의 취소에 관한 규정을 신설한다. 그 내용은 현행 지식재산 각 법률에 규정된 것과 같다.

## (3) 기타 비밀유지명령과 관련되는 법규정을 다음과 같이 도입한다.

### 가) 현행 발명진흥법상 비밀유지의무의 사용자등으로의 확대

현행 발명진흥법 제19조는 비밀유지의무 대상자를 종업원등에 대해서만 인정하고 있을 뿐 사용자등이 비밀을 유지할 의무에 대해서는 규정하고 있지 않다. 같은 법 제19조 제1항은 종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다고 규정하고, 같은 법 제58조 제1항은 이 의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 처한다고 규정한다. 이에 반하여 사용자등의 비밀유지의무 및 처벌에 관한 규정은 두고 있지 않다.

나) 종업원등의 비밀유지의무의 근로계약관계 종료 시로 확대

현행 발명진흥법은 비밀유지의무를 지는 직무발명자의 범위로 종업원, 법인의 임원, 공무원이라고만 규정하여 여기에 근로계약관계가 종료한 종업원 등이 포함되지 않는 것으로 해석할 여지를 남기고 있다. 종업원, 법인의 임원, 공무원은 그들이 사용자 등과 계약관계를 맺고 있을 동안에만 인정되는 신분이기 때문이다.

결론적으로, 직무발명소송에서 법원의 자료제출명령제도를 도입하고, 이로 인하여 영업비밀이 침해될 수 있는 위험을 막기 위한 조치로 비밀유지명령 제도를 현행 발명진흥법에 도입하여야 할 것이다. 먼저, 자료제출명령제도는 상법 제32조 및 민사소송법상 증거보전제도에 의하여 손해산정에 필요한 자료를 제출받는데 문제가 없을 것이므로 이른바 한국형 증거수집제도의 도입까지는 요구되지 않는다고 할 것이다. 다음으로, 비밀심리절차는 당사자 한쪽을 심리에서 배제시키기 때문에 헌법상 심문청구권에 위배되는 문제가 발생할 위험이 크다. 따라서 적어도 한쪽 당사자 측을 심리에 참여시키는 완화된 형태의 영국형 confidential club에 상응한 비밀유지명령제도를 선택하여야 할 것이다.

## 제2절 법원이 재량으로 상당한 직무발명보상금액을 인정할 수 있게 하는 규정의 발명진흥법에의 도입 여부

### I. 서론

이 절은 법원이 재량으로 상당한 손해배상액을 인정하는 법리(이하 ‘상당한 손해액 법리’)를 발명진흥법에 도입할 필요가 있는지 여부에 대하여 논한다. 상당한 손해액 법리에 따르면, 손해배상청구소송에서, 원고가 제시한 증거가 부족하더라도 법원이 재량으로 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이에 관하여는 우리 특허법,<sup>45)</sup> 상표법,<sup>46)</sup> 디자인보호법<sup>47)</sup> 및 나아가 부정경쟁방지법도<sup>48)</sup> 규정하고 있다. 그 규정으로 인하여 법원이 손해배상액을 산정하기가 상당히 용이할 것으로 짐작되며, 결과적으로 우리 법원이 해당 규정을 애용하고 있다.

### II. 현행 법리의 문제점 및 쟁점의 특질

#### 1. 산정공식의 복잡성

발명진흥법에서의 직무발명보상금 산정 법리를 살펴보면, 첫째, 사용자와 종업원이 협의하여 보상액 결정방법을 결정할 수 있으며,<sup>49)</sup> 둘째, 사용자와 종업원 사이

45) 특허법 제128조 제7항(“법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”).

46) 상표법 제128조 제5항(“법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”).

47) 디자인보호법 제115조 제6항(“법원은 디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”).

48) 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항(“법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”).

에 협의, 결정된 보상액 결정방법이 존재하지 않거나 존재하더라도 그 결정방법이 무효라고 판단되는 경우에는 법원이 다음과 같은 공식에 의해 직무발명보상금을 산정한 다.

<현행 직무발명보상금 산정공식><sup>50)</sup>

○ 직무발명보상금 = 회사이익 × (공동)발명자 공헌도 × (공동발명자 중) 원고의 지분율

- 회사이익 = 매출액 × 독점권기여율 × 실시료율 × (기여도)

위 산정공식이 매우 복잡하며, 하나하나의 요소를 산정하는 것도 매우 어렵다. 예를 들어, 우리 법원은 공헌도를 산정함에 있어서 발명의 창출까지의 사정만 고려할 것인지, 아니면 발명의 창출 후의 사정도 고려할 것인지에 대하여 일관된 입장을 정립하지 못하고 있다.<sup>51)</sup> 특히, 최근 들어 해당 직무발명이 전체제품에서 차지하는 기여도를 산정하는 법리에 대하여는 관련 논의가 턱없이 부족하다.<sup>52)</sup>

## 2. 쟁점의 제시

이 절에서 해결해야 할 쟁점은 다음과 같이 특정된다. 첫째, 특허법 등에 이미 도입된 ‘상당한 손해액’ 법리를 발명진흥법에 도입할 것인지 여부. 둘째, 발명진흥법에 상당한 손해액 법리를 도입하는 것이 발명자에게 유리할 것인지 여부. 셋째, 도입하는 경우 어떻게 도입할 것인지.

## III. 특허실무에서의 상당한 손해액 법리의 적용

49) 발명진흥법 제15조 제3항(“사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다.”).

50) 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정을 위한 회사 이익액의 산정에 있어서 실시료율(royalty rate) 적용방법: 그 개념 및 장점의 설명”, 과학기술법연구 제25집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2019, 130면.

51) 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 「성균관법학」 제31권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2019.

52) 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정법리”, 「성균관법학」 제31권 제2호, 성균관대학교 법학연구원, 2019.

특허법이 규정하는 3가지 손해배상액 산정방법은 다음의 3가지이다.

- 제128조 제2항 및 제3항 = 일실이익(lost profit)<sup>53)</sup>
- 동조 제4항 = 침해자 이익(infringer's profit)<sup>54)</sup>
- 동조 제5항 = 합리적 실시료(reasonable royalty)<sup>55)</sup>

## 1. 원고의 선택권

위에서 제시한 3가지 산정방법 중 원고는 본인에게 유리한 산정방법을 선택할 수 있다.<sup>56)57)</sup>

## 2. 법원의 제128조 제7항 애용

원고가 3가지 산정방법 중 하나를 선택하였음에도 불구하고, 법원은 “그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란”하다고 결론을 내린 후 제7항에 근거하여 손해배상액을 적당히 책정한다. 즉, 원고가 선택한 산정방법을 무시하고, 즉 원고의 선택권을 무시하고, 제7항에 근거하여 손해배상액을 적당히 책정하는 법리에 대하여 비판이 많다.<sup>58)</sup>

53) 특허법 제128조 제2항(“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.”); 제3항(“제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.”).

54) 특허법 제128조 제4항(“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.”).

55) 특허법 제128조 제5항(“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.”).

56) 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 366면(“즉, 원고가 특허법 제128조가 규정하는 여러 방식 중 하나 또는 두 개를 선택하여 그 방식에 따른 손해배상액 산정을 청구하면 된다.”); 541면(“미국에서는 혼합산정이 허용되므로 일실이익+합리적 실시료의 산정방법 및 침해자 이익+합리적 실시료의 산정방법이 있으므로 총 다섯 가지의 방법이 있는 셈이다. 원고는 그 다섯 가지 방법 중 본인에게 가장 유리한 방법을 선택할 수 있다.”).

57) 비교: 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005, 26-27면(“특허권 침해의 경우 민법 제750조를 손해배상청구의 근거조항으로 하고, 그 손해액의 산정은 민법 제763조의 일반원칙에 따라 산정하거나 또는 특허권자의 선택에 따라 특허법 제128조에서 규정되어 있는 수정된 통상형의 방법, 침해자이익을 손해로 추정하는 방법, 상당실시료형의 산정방법 등에 의한 산정이 가능하다.”).

○ 서울대학교 산학협력단, “지재권소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안”, 2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업 연구용역보고서, 2012, 47-48면(“특허법 제128조 제[7]항의 변론의 전 취지에 의해 손해배상을 판정한 사건이 9건으로 가장 많았다는 점을 확인할 수 있는데, 입증에 특히 예외적인 경우에 한해서 다른 손해배상 조항을 보충하고자 하는 특허법 제128조 제[7]항의 목적에 비추어 지나치게 활용도가 높은 것이 아닌가 하는 염려가 있다. 나아가, 판결문에 침해액이 제시되어 있지 아니한 5건의 판결 중 4건이 제128조 제[7]항에 기초한 판결이었다는 점도 제128조 제[7]항의 손해액 산정이 그 기준에 모호함이 있다는 점을 방증한다고 본다.”).

### 3. 법원의 지나친 애용에 대한 통계

여러 통계가 법원이 제7항을 지나치게 애용하고 있다고 지적한다.

박병욱, “미국 특허침해소송의 손해액 산정에 있어서 전체시장가치 법칙(Entire Market Value Rule)의 기준 및 한국에의 적용에 관한 연구”, 한국과학기술원 석사학위논문, 2013, 107면(“2007년 1월 1일부터 2013년 8월 31일까지의 지방법원, 고등법원, 대법원의 판례 중 특허권(실용신안권 및 디자인권 포함) 침해 소송으로서 손해액을 인정한 사건의 전체 건수는 85건이었다. 이 중 지방법원의 선고된 판결은 73건이었고, 고등법원의 경우는 11건, 대법원의 선고 건은 1건이 있었다. 이러한 판례를 간단히 살펴보면, 특허법 제128조 제[2]항에 의한 판결이 14건(16.5%), 제[4]항에 의한 선고가 15건(17.6%), 제[5]항에 의한 선고가 8건(9.4%), 제[7]항에 의한 판결이 나머지 48건(56.5%)에 이른다.”).

<김관식 논문의 통계><sup>59)</sup>

구분	2항 내지 4항			5항 (실시료 상당액)	7항 (상당한 손해액)				기타	전체	
	2-3항 (침해자 양도수량)	4항 (침해자 이익)			7항만	7항+2항	7항+4항	7항+5항			
건수	4	13	17	4	17	3	12	4	36	3	60
비율 (%)	6.7	21.7	28.3	6.7	28.3	5.0	20.0	6.7	60.0	5.0	100

58) 정차호·장태미, “특허법 제128조 제6항에 따른 법원의 재량에 의한 ‘상당한’ 손해액의 인정”, 「지식재산연구」 제10권 제2호, 한국지식재산연구원, 2015.

59) 김관식, “손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석-전국지방법원에서 최근 5년간 선고된 판결을 중심으로-”, 특허청 연구용역보고서, 2014, 29면.

## IV. 미국 및 일본의 법리 및 실무

### 1. 일본의 규정 및 실무

일본 특허법 제102조가 일실이익, 침해자 이익 및 실시료에 의한 3가지 산정방법을 제공한다. 그리고, 일본 특허법 제105조의3이 상당한 손해액 산정을 규정한다. 우리 특허법 제128조 제7항이 일본 특허법의 제105조의3 규정을 참고한 것이라고 짐작된다.

일본 재판소가 제105조의3을 적용하여 손해배상액을 산정하는 사례는 찾지 못하였다. 일본 재판소는 제102조가 규정하는 3가지 산정방법 중 하나를 산정하되, 산정시 필요한 일부 사실을 증명하는 것이 어려운 경우에 그 해당 부분의 공백을 메워주는 기능으로 제105조의3 규정이 활용된다.

<일본의 산정방법별 적용 건수><sup>60)</sup>

구분	일실이익	침해자 이익	실시료	계
건수	20	28	32	91
비중(%)	22	30.8	35.2	100

### 3. 미국의 법리 및 실무

우리의 상당한 손해액 법리는 미국의 적절한(adequate) 손해배상액의 산정 법리와 유사하다. 미국 특허법 제284조는 손해액 산정에 관하여 규정하면서, 적절한(adequate) 손해배상이 될 것을 주문한다.<sup>61)</sup> 그 적절한 산정을 위해 미국은 법원의 재량을 어느 정도 인정한다. 즉, 미국은 손해배상액 산정과 관련하여 법원의 ‘재량(discretion)’을 매우 중요하게 보는 것이다.<sup>62)</sup> 손해액 산정의 약간의 부정확함으로

60) 日本 財団法人 知的財産研究所, 「産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究報告書」, 平成17年度 特許庁 産業財産権制度問題調査研究報告書, 2009, 88-89頁.

61) 35 USC § 284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”).

62) King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853, 863 (Fed. Cir. 1985) (“Deciding how much to award as damages is not an exact science, and the methodology of assessing and computing damages is committed to the sound discretion of the district”).

인한 약간의 피해는 침해자가 감수하여야 할 몫으로 본다.<sup>63)</sup>

미국 법원은 특허법이 제공하는 두 가지 산정방법, 즉 일실이익 및 합리적 실시료에 근거하여 산정하되, 법원이 재량을 발휘하여 증거에 공백이 존재하는 경우에도 그 증거를 인정하기도 한다. 이러한 법리는 미국에서는 적어도 1931년 미국 연방대법원의 Story Parchment 판례<sup>64)</sup> 이후로 오랫동안 인정되어 온 정설이다.<sup>65)</sup> Story Parchment 판결은 ① 먼저 불법행위로 인하여 손해가 발생하였다는 사실을 증명하는 것과 손해액을 증명하는 것은 구별되는 사안이라고 전제하며, ② 산정된 손해액이 개략치(approximate)일지라도, 정당하고 합리적인 추측(just and reasonable inference)에 따라 증거가 손해액의 범위를 보여주는 것으로 족하다고 실시하며, ③ 산정의 불명확함(uncertainty)에 따른 위험은 피해자에게 주어지는 것이 아니라 가해자에게 주어지는 것이 마땅하다고 보았으며, ④ 그렇지 않은 법리는 불법행위를 유도하게 된다고 보았다.<sup>66)</sup> 결론적으로, 미국에서 상당한 손해액 산정방법이 별개로 존재하는 것이 아니며, 일실이익 및/또는 합리적 실시료에 따라 산정함에 있어서 증거부족을 메워서 상당한 액수를 결정할 수 있는 법리만 존재한다.

## V. 특허법 제128조 제7항의 바람직한 운영방향

### 1. 제7항 법리의 보조 법리화

제7항만으로 산정하는 법리는 인정되지 않아야 한다. 즉, 산정방법은 일실이익, 침해자 이익 및 합리적 실시료의 3가지만 존재하고, 원고가 그 3가지 중 하나를 선택할 수 있을 뿐이다.

### 2. 특허법 개정방안

제128조 제7항을 제128조에서 분리하여 제128조의2에서 규정하여야 한다. 즉, 현행 제7항을 별도의 규정으로 분리하여 동 법리가 제2항 내지 제5항에 의한 산정을  
court.”).

63) Story Parchment, 282 U.S. at 563 (“Fundamental principles of justice require us to throw any risk of uncertainty upon the wrongdoer rather than upon the injured party.”).

64) Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co., 282 U.S. 555 (1931).

65) Ned L. Conley, An Economic Approach to Patent Damages, 15 AIPLA Q.J. 354, 369 (1987) (“With respect to the burden for showing the amount of profits lost, the Federal Circuit has adopted the long-standing rule that where the fact of damage is proven, preciseness in proof of the amount of damage is not required.”).

66) Story Parchment, 282 U.S. at 562-64.

위하여 보조적으로 적용되는 것임을 명확하게 할 필요가 있다.

### 3. 저작권법의 사례

저작권법도 제125조에서 손해배상액 산정의 특칙을 규정하고, 제126조에서 따로 법원에 의한 ‘상당한’ 손해액 인정을 규정한다.

### 4. 일본 특허법의 사례

일본 특허법은 손해배상액 산정에 대하여는 제102조가 규정하되, 상당한 손해액 법리에 대하여는 제105조의3이 별도로 규정한다.

### 5. 특허법 개정방안의 구체적 문구

현행 규정	개정안 예시
제128조(손해배상청구권 등) ① 생략 ② 생략 ③ 생략 ④ 생략 ⑤ 생략 ⑥ 생략 ⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항 내지 제5항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ⑧ 생략 ⑨ 생략	제128조(손해배상청구권 등) ① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동 ⑤ 좌동 ⑥ 좌동 ⑦ 삭제 ⑧ 좌동 ⑨ 좌동 (신설) 제128조의2(상당한 손해액의 인정) 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 이 법 제128조가 규정하는 산정방법에 따라 손해액을 산정함에 있어서 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

## VI. 발명진흥법에 상당한 손해액 법리의 도입 여부

발명진흥법에 상당한 손해액 규정을 함부로 도입하는 경우, 법원이 직무발명보상금을 적당히 책정하는 방편으로 활용할 것이 예상된다. 더 나아가 그로 인하여, 직무

발명보상금 산정의 법리가 발전하지 않게 된다. 상당한 손해액 법리가 보조적 법리임을 명확하게 하는 것을 전제로 하는 경우에 한정해서 상당한 손해액 법리의 도입이 가능할 것이다. 그것을 실현하는 개정방안은 다음과 같이 제시한다.

<직무발명보상금 산정방법을 규정하는 발명진흥법 개정방안>

현행 규정	개정안 예시
<p>제15조(직무발명에 대한 보상)</p> <p>①(생략)</p> <p>②(생략)</p> <p>③(생략)</p> <p>④(생략)</p> <p>⑤(생략)</p> <p>⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 <u>직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p> <p>⑦(생략)</p>	<p>제15조(직무발명에 대한 보상)</p> <p>①(좌동)</p> <p>②(좌동)</p> <p>③(좌동)</p> <p>④(좌동)</p> <p>⑤(좌동)</p> <p>⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 <u>이 법 제15조의2가 규정하는 산정방법을 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>
<p>없음</p>	<p><b>(신설) 제15조의2(직무발명보상금 산정 방법)</b></p> <p>① 직무발명보상금은 해당 직무발명에 의한 사용자등의 이익에 발명의 완성까지 종업원등이 공헌한 정도(공헌도) 및 발명자 중 원고의 지분율을 곱하여 구한다.</p> <p>② 사용자등이 해당 직무발명을 직접 판</p>

	<p>매하여 이익을 획득한 경우, 제1항에서의 사용자등의 이익은 해당 직무발명이 적용된 제품의 매출액에 해당 제품에 대한 순이익률, 기술기여계수 및 (필요한 경우) 기여도를 곱하여 구한다.</p> <p>③ 제2항의 산정에 있어서 순이익률 및 기술기여계수의 곱은 해당 기술분야에서의 통상의 실시료율로 대체할 수 있다.</p> <p><b>(신설) 제15조의3(상당한 산정의 인정)</b></p> <p>법원은 직무발명보상금을 산정함에 있어서 원고가 이 법 제15조의2가 규정하는 사항들을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 이 법 제15조의2가 규정하는 산정방법에 따라 보상금을 산정함에 있어서 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 그 사항들의 상당한 수치를 인정할 수 있다.</p>
--	--

### 제3절 대학 및 대학창업기업의 겸직종업원의 직무발명에 대한 두 사용자의 권리지분율 및 직무발명보상금 산정방법

#### I. 서론

고용관계가 다양해지면서 두 사용자를 위해 일하는 소위 ‘겸직종업원’이 다양한 모습으로 늘어난다.<sup>67)</sup> 겸직은 사용자에 의해 허가된 양태와 허가가 필요없이 가능한 양태로 나누어진다.<sup>68)69)</sup> 여러 양태의 겸직이 가능할 것인데, 이 글은 대학교수가 대학의 허락 하에 ‘스핀오프(spin-off) 회사’(이하 ‘대학창업기업’)를 설립하여 그 교수가 대학의 종업원이기도 하면서 그 대학창업기업의 종업원이기도 한 상황에 대하여 논한다. 사실 이 글의 계기가 된 ‘서울대-톨젠 사건’이 그러한 상황으로부터 비롯된 것이다.

미국에서 대학창업기업을 설립하는 것이 정책적으로 권장되었고,<sup>70)</sup> 그래서 대학이 대학창업기업을 설립하는 것이 일상적이다.<sup>71)72)</sup> 그 경향이 우리나라에 전파되었다고 생각된다. 대학이 대학창업기업을 허락하는 것을 교육부가 선호하고 관련 통계를 관리하기도 하고, 대학에서도 창업지원 전담조직을<sup>73)</sup> 두고 창업을 장려하며,<sup>74)</sup> 학자

67) 국가공무원법도 겸임 및 파견근무를 제한적이거나 허용한다. 국가공무원법 제32조의3(겸임) 및 제32조의4(파견근무).

68) 회사의 근무시간 중 겸직활동을 금지하는 것은 가능하나, 근무시간 외 겸직활동을 전면적, 포괄적으로 금지하는 것은 부당할 것이다. 서울행정법원 2001. 7. 24. 선고 2001구7465 판결(“근무시간 이외의 시간에 대해서는 개인의 사생활의 범주에 속하기 때문에 기업질서나 근로제공에 지장이 없는 겸직까지 전면적, 포괄적으로 금지하는 것은 부당하다.”).

69) 다만, 겸직활동으로 인하여 회사의 영업비밀을 침해하게 되는 경우에는 당연히 영업비밀의 침해를 이유로 겸직활동의 금지를 청구할 수 있을 것이다.

70) Aura Bertoni, *Open Source Models in Biomedicine: Workable Complementary Flexibilities Within the Patent System?*, 14 Wake Forest J. Bus. & Intell. Prop. L. 126, 145 (2013) (“Beyond that, a 2003 report by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) encourages universities to seek opportunities to commercialize their inventions through spin-off companies and joint ventures with the biopharmaceutical industry, and explicitly refers to the benefits received by U.S. institutions.”).

71) Wouter Pors, *Employee Inventions in the Netherlands*, 52 Les Nouvelles 117, 120 (2017) (“In fact, it is quite common for universities to spin off companies for the exploitation of certain inventions. Most universities have technology transfer offices and even incubators for that purpose.”).

72) 2000년에 미국대학으로부터의 대학창업기업이 368개 창업되었다는 보고: Goldie Blumenstyk, *Value of University Licenses on Patents Exceeded \$1-Billion in 2000*, Survey Finds, Chron. Higher Educ., Mar. 5, 2002.

<<http://chronicle.com/daily/2002/03/2002030502n.htm>>.

들도 대학창업기업의 창업을 촉진하는 것이 바람직하다고 보고 있다.<sup>75)</sup> 우리나라 대학에서도 대학의 기술을 기반으로 창업하는 경우가 적지 않다. 한 보고서에 따르면 2016년 기준 우리나라 대학에서 191개의 기업이 창업하였으며,<sup>76)</sup> 그 창업기업의 대표자 중 40.6%가 해당 대학의 교원이었다고 한다.<sup>77)</sup> 그런데, 대학이 대학창업기업의 이익, 권리 등에 관한 쟁점을 미리 합의하지 않은 채 대학창업기업의 설립을 허가하는 것이 2020년 현재 대한민국의 실태라고 생각된다. 이 글은 그에 따른 특허권 관련 분쟁을 해결하는 것을 목적으로 한다. 즉, 사전합의가 없이 창업한 대학창업기업과 대학의 특허권 지분을 결정하는 방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

종업원 발명이 그 종업원의 직무에 관한 것이라면 (명시적 또는 묵시적 승계계약에 따라) 사용자는 그 직무발명을 승계받을 권리를 가진다. 그런데, 두 사용자를 위해 일하는 겸직종업원의 경우에는 그 두 사용자가 모두 대상 발명에 대해 권리를 주장할 것이 예상된다. 즉, 대학창업기업이 어떤 특허를 기반으로 속된 말로 ‘대박’을 터뜨리는 경우, 대학이 그 특허에 대한 권리 또는 최소한 지분을 주장하게 된다.

대학창업기업이 대박을 터뜨리는 상황에 대해 혹자는 권리(지분)관계를 미리 합의할 필요가 있다고 조언한다.<sup>78)</sup> 공허한 조언이다. 2020년 대한민국의 현실에서는 그러한 합의를 미리 한 경우보다는 하지 않은 경우가 훨씬 더 많기 때문이다.<sup>79)</sup> 이 글은 겸직이 허용되었으나, 겸직으로 인한 직무발명의 권리관계에 대하여 사전에 합의하지 않은 상황의 해결방안을 제시하는 것을 첫 번째 목적으로 한다.<sup>80)</sup>

73) 중소기업창업 지원법 제2조 제7호(“‘창업보육센터’란 창업의 성공 가능성을 높이기 위하여 창업자에게 시설·장소를 제공하고 경영·기술 분야에 대하여 지원하는 것을 주된 목적으로 하는 사업장을 말한다.”).

74) 중소기업창업 지원법 제7조의1 제1항(“대학은 대학 내 창업촉진사업을 수행하기 위하여 학교규칙으로 정하는 바에 따라 창업지원업무를 전담하는 조직(이하 “창업지원 전담조직”이라 한다)을 둘 수 있다.”).

75) 윤문섭·권용수, “대학-산업 연계 시스템과 스피노프”, 정책연구, 2001, 초록(“우리나라 대학의 스피노프 실태를 조사 분석하여 스피노프 기업들의 특성을 파악하고 이를 촉진하기 위한 전략을 도출하는 것이었다.”).

76) 중소벤처기업부 등, 「2017년 대학 창업통계 조사 결과 보고서」, 2018, 27면.

77) 위 보고서, 29면.

78) 한국지식재산연구원(최재식 등), 「R&D분야에서의 지식재산 법제 간 부정합성 및 사각지대 분석·개선」, 특허청 연구용역 보고서, 2019, 53면(“대학·공공연 종업원의 창업기업 겸직 시 권리의 귀속은 구체적이고 종국적으로는 결국 당사자 간의 계약에 따라서만이 결정될 수 있을 것임”).

79) 예를 들어, 서울여자대학교는 겸직허가의 절차에 관한 세칙을 두고 있으나, 정작 겸직으로 인해 발생하는 특허권의 권리관계에 대해서는 아무런 언급하지 못하고 있다.  
<[https://www.swu.ac.kr/intro/pdf/3\\_2\\_20.pdf](https://www.swu.ac.kr/intro/pdf/3_2_20.pdf)>.

80) 합의를 하는 방법에 대하여는 후속 연구에서 논할 것이다.

혹자는 겸직종업원인 경우 두 사용자가 관련 권리(이익)를 똑같이 나누어 가져야 한다고 조언할 수 있다. 공허한 조언이다. 현실에서는 두 사용자가 해당 직무발명에 대해 똑같은 정도로 공헌하는 경우는 매우 드물다. 즉, 50대50으로 공헌하는 경우는 많지 않으므로 공헌의 정도를 정확하게 반영하여 권리(이익)를 나누어 가질 필요가 있는 것이다. 서울대-톨젠 사건도 양측의 양해각서 체결로 해결이 되었지만 대상 특허에 대한 지분을 어떤 기준을 적용해 어떻게 배분하는지에 대하여는 알려진 바가 없다.<sup>81)</sup> 추측컨대, 지분율을 산정하는 방법을 모르는 양측이 주먹구구식으로 합의하였을 것이다. 우리나라에 특허권 공동권리자의 지분율 산정방법에 대해 조언할 수 있는 전문가가 거의 없는 실정이니, 법리에 근거한 정치한 합의가 가능하지 않았을 것이라고 생각된다. 이 글은 그 권리(이익)의 배분을 산정하는 방법을 제공하는 것을 두 번째 목적으로 한다. 이하, 먼저, 겸직종업원 및 직무발명의 개념을 간략히 정리한다.

## II. 겸직종업원 및 직무발명 개념의 명확화

### 1. 종업원이 되기 위한 요건

직무발명은 종업원을 전제로 한다.<sup>82)83)</sup> 그리고 그 종업원 관계는 고용관계(employment relationship)에 의해 인정된다.<sup>84)85)86)87)</sup> 대학의 대학원생, 회사에 인

81) 한국경제, 2019. 9. 25.자 기사, “톨젠-서울대 '유전자가위 혈값 논란' 마침표”.

<<https://www.hankyung.com/it/article/2019092544371>>.

82) 발명진흥법 제2조 제2호(“직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.”).

83) Christian Czychowski & Klaus Dieter Langfinger, *German Law on Employees' Inventions Regarding University Employees*, 45 Les Nouvelles 221 (2010) (“According to the general rule in Sec. 4-7 of the German Employees Invention Act, inventions made by an employee in connection with his employment are allocated to his employer.”).

84) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결(“직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다.”).

85) 정차호·문려화, “대학원생 발명의 대학의 직무발명 여부 및 대학의 권리로 포섭하는 방안”, 지식재산연구 제12권 제3호, 한국지식재산연구원, 2017, 14면(“어떤 자가 사용자의 종업원이 되기 위해서는 사용자와 ‘고용계약’의 관계에 있어야 하는 점은 필수적이라고 생각된다.”).

86) Building Innovation Industries, L.L.C. v. Onken, 473 F.Supp.2d 978 (D. Ariz. 2007) (“Hired-to-invent doctrine holds that, although an individual will typically own the exclusive rights to his own inventions, an employer will own an employee's invention if the employee was hired to invent or solve a particular problem and produced the

턴십을 간 대학생, 다른 대학에서 방문학자로서 연구하는 교수, 국립연구소에 파견을 간 사기업의 연구원, 대학원에 진학한 사기업의 연구원 등 여러 다양한 경우에 있어서 판단기준의 핵심은 ‘고용관계’라고 생각된다.<sup>88)</sup> 예를 들어, 대학생 또는 대학원생은 일반적으로는 대학의 교육서비스를 이용하는 고객에 해당하고 대학의 종업원은 아니다.<sup>89)</sup>

## 2. 겸직이기 위한 요건

대학교수가 (그 교수에게 봉급을 지급하는) 대학의 종업원이 아닌 경우는 매우 드물다. 대학교수가 대학창업기업을 설립하였다 하더라도 그가 대학교수의 직위를 계속 유지하는 경우에는 대학과의 고용관계도 계속 유지되는 것이다. 고용관계는 고용계약에 의해 특정되는데,<sup>90)</sup> 그 계약에 따라 교수는 대학에 강의 등의 노무를 제공하고 대학은 교수에게 봉급, 연구실 등을 제공하는 것이다.

다른 한편, 대학교수가 대학창업기업과도 고용관계를 형성하게 된다. 그 관계에 따라 그 자는 그 기업에 노무를 제공하고 그 기업은 그 자에게 봉급 등을 제공하게 된다. 이러한 이중취업은 대학 및/또는 대학창업기업의 이익에 반할 수 있음에도 불구하고 대학이 이러한 대학창업기업을 권장하고 있는 것이 현실이다.<sup>91)</sup> 교원창업 시 휴·겸직 제도를 시행한 학교는 2017년 기준 147개교(34.8%)이었으며, 2016년 실제로 휴·겸직이 승인된 인원은 387명이었는데, 그 중 휴직은 6명에 불과하였고, 대부분인 381명은 겸직이었다고 한다.<sup>92)</sup>

---

invention in the course of the employment relationship.”).

87) Catherine L. Fisk, *Removing the "Fuel of Interest" from the "Fire of Genius": Law and the Employee-Inventor, 1830-1930*, 65 U. Chi. L. Rev. 1127, 1133 (1998) (“In this period, the employer could claim a shop right, and even outright ownership of an employee's invention, based on the employment relationship.”).

88) Yucheng Wang, *A Statutory Patent Reversion Period May End the Debate on Employee Inventions*, 51 J. Marshall L. Rev. 675, 713 (2018) (“The legal history suggested that the allocation of ownership on employee inventions is a reconciliation of different principles: the hierarchy of employment relationships . . .”).

89) 정차호·문려화, “대학원생 발명의 대학의 직무발명 여부 및 대학의 권리로 포섭하는 방안”, 지식재산연구 제12권 제3호, 한국지식재산연구원, 2017.

90) 상동, 16면(“계약은 양 당사자 사이에 대가(consideration)를 주고받는 의사의 합치이며, 그런 견지에서 고용계약도 종업원과 사용자 사이에 대가를 주고받아야 한다.”).

91) 대학교 교수가 창업을 하는 경우 그 벤처기업은 대학교 내에 위치하는 경우가 많다. 창업기업의 입지가 교내인 경우가 70.8%이었다고 한다. 중소벤처기업부 등, 「2017년 대학 창업통계 조사 결과 보고서」, 2018, 26면.

92) 중소벤처기업부 등, 「2017년 대학 창업통계 조사 결과 보고서」, 2018, 22면.

더욱이 국립대학의 교수는 공무원이고, 공무원의 이중취업을 금지하는 규정에도 불구하고<sup>93)</sup> 국립대학 교수에 의한 대학창업기업의 설립도 권장되고 있다. 교육공무원법 제19조의2가 대학창업기업의 사외이사가 될 수 있음을 규정하며,<sup>94)</sup> 특히 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의2 제1항은 교육공무원이 벤처기업의 대표자 또는 임직원을 겸직할 수 있음을 규정한다.<sup>95)</sup>

A회사 직원이 B회사에 파견되어 근무하는 중 B회사의 급여 및 업무지휘를 받았다면 그 기간 중 그 자는 B회사의 종업원이 된다.<sup>96)</sup> 그러므로 홍길동의 행위가 대학의 교수로서 한 것인지 아니면 대학창업기업의 임직원으로서 한 것인지를 구분해야 한다. 홍길동이 대학창업기업의 종업원으로서 한 행위가 불법행위가 되어 피해자에게 손해배상을 하게 되는 경우 대학은 그 홍길동의 행위에 대하여 책임을 질 필요가 없다. 서울여자대학교 교원겸직허가시행세칙 제10조는 “겸직기관에서의 직무수행은 본 교에서의 복무로 보지 않는다”고 규정한다. 같은 이치로, 홍길동이 대학교수로서 한 행위가 불법행위인 경우에도 대학창업기업은 그 홍길동의 행위에 대하여 책임을 질 필요가 없다. 연장선상에서, 홍길동이 대학의 직무를 수행하며 창출한 발명에 대하여 대학창업기업은 권리를 가지지 못하며, 대학창업기업의 직무를 수행하며 창출한 발명에 대하여 대학은 권리를 가지지 못한다.<sup>97)</sup> 그런데, 많은 경우 홍길동이 창출한 발명이 대학의 직무발명이기도 하고 대학창업기업의 직무발명이기도 하다. 서울대-톨젠 사건에서도 김진수 교수가 서울대에서 직무발명을 하였고,<sup>98)</sup> 당연히 톨젠에서도 직무발명을 하였을 것이다.<sup>99)</sup> 이하, 직무발명인지 여부를 판단하는 기준에 대해 살핀다.

93) 공무원의 겸임은 제한적으로 허용됨: 국가공무원법 제32조의3(“직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정하면 대통령령등으로 정하는 바에 따라 일반직공무원을 대학 교수 등 특정직공무원이나 특수 전문 분야의 일반직공무원 또는 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구기관, 그 밖의 기관·단체의 임직원과 서로 겸임하게 할 수 있다.”).

94) 교육공무원법 제19조의2 (영리업무 및 겸직금지에 관한 특례) ①고등교육법 제14조 제2항의 규정에 의한 교수, 부교수, 조교수 및 전임강사는 학생의 교육, 지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위안에서 소속학교의 장의 허가를 받아 상업, 공업, 금융업 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 사외이사(증권거래법 제2조 제19항의 규정에 의한 당해 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사를 말한다)를 겸직할 수 있다.

95) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의2 제1항(“교육공무원등 또는 대통령령이 정하는 정부출연연구기관(국방분야의 연구기관을 제외한다)의 연구원은 그 소속기관의 장의 허가를 받아 벤처기업의 대표자 또는 임·직원을 겸임 또는 겸직할 수 있다. 다만, 공무원에 대한 허가는 직무상의 능률을 저해할 우려가 없는 경우에 한한다.”).

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

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

98) 바이오스펙테이터, 2019. 3. 13.자 기사(“서울대측은 “원천특허에 대한 정부과제 기여도 논란에 관계없이 김진수 교수(톨젠 창업자)는 서울대에서 직무발명을 수행했으므로 서울대와 톨젠은 재협상을 진행하기로 결정했다”고 덧붙였다.”).

<[http://www.biospectator.com/view/news\\_view.php?varAtcId=7274](http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=7274)>.

### 3. 직무 요건

해당 발명이 직무발명이기 위해서는 ‘종업원 요건’ 외에 ‘직무 요건’도 충족해야 한다.<sup>100)</sup> 직무는 사용자가 ‘지시한’ 바라고 설명하는 사례도 있으나, 사용자가 해당 종업원에 대해 ‘기대한’ 바라고 설명하는 것이 더 타당하다.<sup>101)</sup> 휴대폰에서 문자입력을 편리하게 하는 방법을 연구하는 연구원이 회사가 지시한 내용에 대한 연구를 하면서도, 그 지시된 내용과는 무관한 다른 문자입력방법을 발명하였다면 그 발명이 회사가 기대하는 범위에 포함되는지 여부에 따라 직무발명인지 여부가 판단된다.<sup>102)</sup> 예를 들어, 대학교수가 항공자동차기계공학을 전공하는데, 세안용 이지 클렌징 티슈 발명한 경우, 그 교수의 직무가 그 티슈 발명에까지 미치지도 기대되지도 않으므로 그 화장품 발명은 직무발명이 아닌 것이 된다.<sup>103)</sup> 대학교수의 ‘전공과의 연관성’에 의해 직무발명 여부가 판단될 것으로 생각된다.<sup>104)</sup>

### 4. 대학창업기업의 개념

99) 툴젠은 툴젠이 지원받은 연구비만으로 대상 특허기술을 개발했다는 입장을 보였고, 서울대는 서울대 재직 중 창출한 직무발명이라고 주장하였는데, 필자는 서울대 재직 중 창출한 기본발명에 그 후 툴젠이 추가연구를 통해 개량발명을 창출한 것이라고 짐작한다. 대개의 대학창업기업이 그러한 연구개발의 과정을 거친다. 한겨레 2019. 3. 1.자 기사(“서울대가 툴젠의 ‘크리스퍼/카스9’(이하 크리스퍼) 특허와 관련해 외부 전문기관에 자문용역을 맡긴 결과 특허 소유권에 문제가 있는 것으로 최근 드러났다. 박용진 더불어민주당 의원실이 2월 25일 서울대로부터 제출받은 용역보고서를 보면 크리스퍼 기술이 “정부연구과제에 의해 이뤄진 직무발명”이라고 규정돼 있다. 이는 ‘툴젠에서 지원받은 연구비만으로 크리스퍼를 개발했다’는 김진수 전 서울대 교수(현 IBS 유전체교정연구단장)의 주장과 배치된다. 또 용역보고서는 크리스퍼 특허 일부에 법적인 문제가 있다며 “툴젠이 단독명의로 특허를 출원한 것은 위법하다”고 지적했다. 용역보고서는 <한겨레21>이 2018년 9~10월 보도했던 내용과 대부분 일치한다. 서울대는 후속 조처를 준비 중이다.”).  
<<http://h21.hani.co.kr/arti/PRINT/46671.html>>.

100) 직무요건을 충족하는 경우 업무요건도 항상 충족하므로 업무요건을 별도로 판단할 필요가 없다. 그런 견지에서 현행 발명진흥법이 규정하는 업무요건은 불필요한 것이다.

101) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결(“직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조 제1항의 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다 할 것인바 ...”); 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결(“발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것”이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조).”).

102) 서울지방법원 남부지원 2002. 8. 22. 선고 2001가합13977 판결(삼성전자 천지인 사건)(삼성전자에서 신상품 개발 아이디어팀(‘타임머신 팀’)에 근무하는 직원이 천지인 입력방식을 발명할 것이 기대된다고 본 사례).

103) 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결.

104) 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결(“사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.”).

대학창업기업이 대부분의 경우 새로운 기업이라는 결과물을 형성한다.<sup>105)</sup> 그리고, 그 대학창업기업은 대부분의 경우 대학으로부터 기술(특허)의 지원을 받게 된다.<sup>106)</sup> 대학 내에서 이미 창출된 기술의 상업화를 위해 대학창업기업이 설립되는 경우가 대부분인 것이다.<sup>107)</sup><sup>108)</sup> 그 기술을 창출한 대학교수가 그 기술의 상업적 가치를 기대하고 대학창업기업을 설립하는 것이다. 그런 견지에서 이 글은 대학창업기업을 “대학에서 창출한 기술을 상업화 하기 위해 설립된 기업”이라고 정의한다.<sup>109)</sup><sup>110)</sup> 대학창업기업은 대학의 특허를 활용할 수 있고, 대학은 그 기업이 그 특허(발명)를 활용하여 획득하는 이익 중 일부를 실시료로 받을 수 있으므로 상생(win-win)의 결과를 기대할 수 있다는 것이다.<sup>111)</sup> 그 기업으로부터 실시료 등 어떤 형태이든 이익을 취하지 못한다면 대학은 대학창업기업의 설립 및 대학교수의 겸직을 허용할 필요가 없다.

## 5. 정리

다양한 형태의 대학창업기업이 있겠으나, 이 글은 대학의 허락 하에 대학이 이미

105) 김한준, “대학의 기술기반 스피노프 생성에 대한 연구”, 고려대학교 기술경영전문대학원 박사학위논문, 2019, 33면(“첫 번째로 스피노프의 결과물에 대해서는 대부분의 연구에서 새로운 기업의 형성이라고 일치된 관점을 나타내고 있다(Carayannis et al., 1998; Klofsten and Jones-Evans, 2000; Clarysse et al., 2001; jokovic and Souitaris, 2008).”).

106) 상동(“Klofsten and Jones-Evans(2000)은 대학 스피노프가 대학 내부에서 개발된 지식이나 기술, 또는 연구결과를 상업적으로 활용하기 위해 만든 기업이라고 정의하기도 하였다.”).

107) 상동, 36면(“대학 스피노프는 일반적으로 연구개발 결과를 바탕으로 창업활동을 추진한다. ... 대학 스피노프는 아이디어 보호, 사업 아이디어의 구체화, 자금조달 계획 등이 주를 이루게 된다.”).

108) Karin Hofmann, *3D Printing Opens Up a New Chapter for Ceramics*, 52 Les Nouvelles 330, 331 (2017) (“The spin-off was based on a licensing agreement with the university which granted access to the patent rights.”).

109) 김한준, 앞의 논문, 40면(“대학 스피노프는 대학 내에서 발생한 지식이나 기술, 또는 연구결과를 상업적으로 활용하기 위해 만든 기업으로 정의할 수 있다.”).

110) Risa L. Lieberwitz, *The Corporatization of the University: Distance Learning at the Cost of Academic Freedom?*, 12 B.U. Pub. Int. L.J. 73, 101 (2002) (“Universities may give licensing rights to university-patented inventions to for-profit companies unrelated to the university or to spin-off for-profit corporations created by the universities or the professors.”); Joshua A. Newberg & Richard L. Dunn, *Keeping Secrets in the Campus Lab: Law, Values and Rules of Engagement for Industry-University R&D Partnerships*, 39 Am. Bus. L.J. 187, 200-01 (2002) (“... ‘spin-off’ companies established for the purpose of commercializing university-generated innovations.”).

111) Mirjam S. Leloux, *Intellectual Property Rights (IPR) in A Changing Landscape of University-Industry Collaborations*, 54 Les Nouvelles 87, 89 (2019) (“University IPR is often licensed to its spin-offs against market-conform royalties (to comply to state aid regulations) and as such remains owned by the university.”).

보유한 기술의 지원을 받아 형성된 기업을 대상으로 논한다. 그러한 창업에 있어서 대학교수가 그 대학을 떠나고 그 회사의 전임종업원이 되는 경우도 있는데, 이 글은 대학교수가 그 대학에서의 직을 유지하면서 그 대학창업기업의 종업원도 겸하는 상황에 대하여만 논한다. 더 정확하게 말하면, 대학에서 이미 창출한 기술을 바탕으로 대상 새로운 특허발명을 창출하는 기간에 대학교수가 대학의 종업원의 신분과 대학창업기업의 종업원의 신분을 같이 유지한 상황에 대하여 논한다. 그래서 이 글의 주인공인 홍길동은 한편으로는 대학의 종업원인 반면 다른 한편으로는 대학창업기업의 종업원이기도 하다. 많은 경우, 단순한 종업원이 아니라 그 대학창업기업의 대표이사이다. 그런 견지에서 대상 특허발명의 창출을 위해서 대학, 대학의 종업원으로서의 홍길동, 대학창업기업, 대학창업기업 종업원으로서의 홍길동이 모두 기여하게 된다. 그렇게 발명이 창출되는 양태가 산학공동연구에 의해 발명이 창출되는 양태와 매우 유사하므로, 이하에서는 산학공동연구에 의해 창출된 발명에 대한 권리지분을 산정방법에 대해 검토한다.

### Ⅲ. 두 기관의 공동연구에 의해 창출된 직무발명에 대한 권리지분을 산정 방법

특허를 받을 수 있는 권리는 (우리 법이 선택하고 있는 발명자주의에 따라) 원칙적으로 발명자에게 귀속되고, 그 권리에 근거하여 발명자 또는 승계인이 특허출원을 할 수 있다.<sup>112)</sup> 그러나, 발명의 창출을 위해서는 발명자의 창작성만이 필요한 것이 아니라 연구비 등이 추가적으로 필요하다. 그러한 비창작성적 요소의 투여를 감안하여 권리관계를 조정해야 할 것이다.<sup>113)</sup> 결국, 양 기관의 발명자의 ‘공헌’,<sup>114)</sup> 양 기관의 비창작성 공헌을 종합적으로 고려하여 권리의 지분이 정해져야 할 것이라는 점에 대해서는 쉽게 수긍할 수 있다.<sup>115)</sup> 예를 들어, 기업이 연구비 전액을 부담하고, 대학이

112) 특허법 제33조.

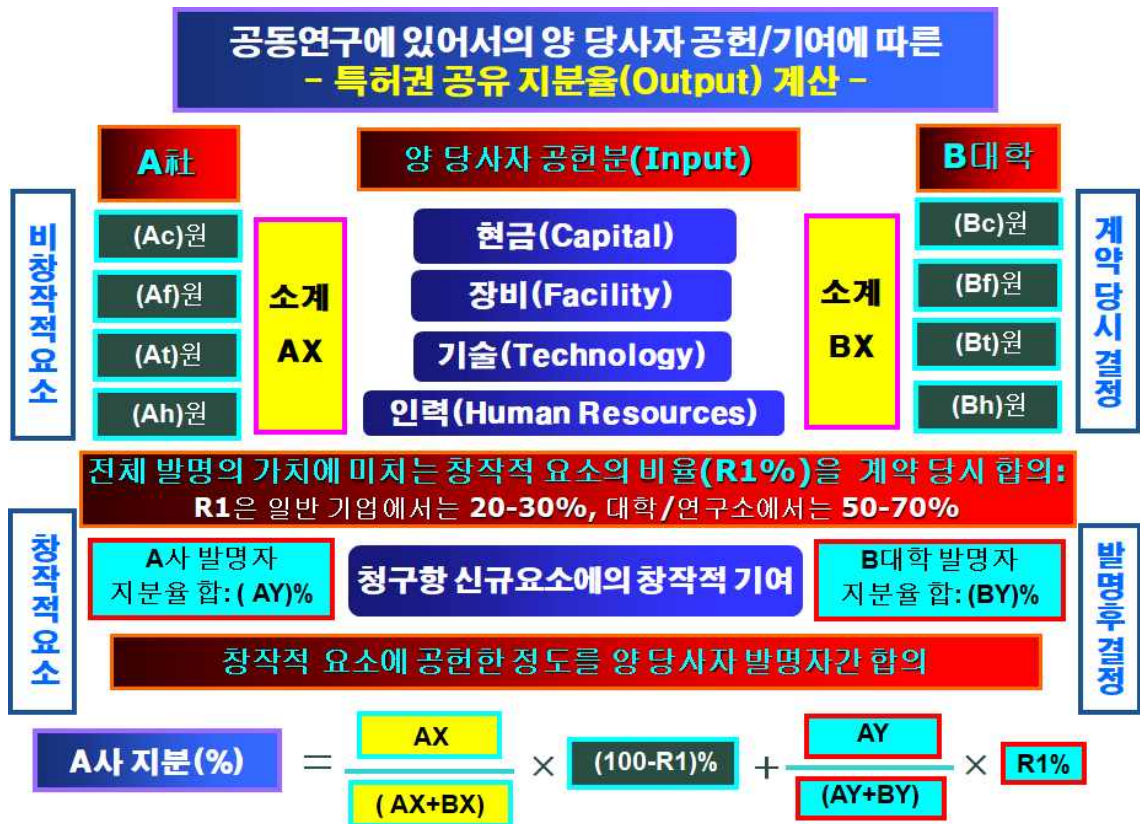
113) 한국지식재산연구원(최재식 등), 앞의 보고서, 51면(“발명의 완성에 도움을 줄 수 있는 연구환경, 장비, 시약, 연구비 등의 제공 등이 발명에 기여하였는지에 대한 논란이 있을 수 있음 ... 이러한 내용에 대해서는 계약이나 규정을 통해서 서로 간의 이해관계를 조정할 수 있음”).

114) 특허법은 발명은 자연인이 사람만이 할 수 있는 것으로 보며, 발명진흥법은 발명을 완성하기까지의 발명자(종업원 등) 및 회사(사용자 등)의 역할을 ‘공헌’이라고 칭한다. 발명진흥법 제15조 제6항(“사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.”).

115) 한국지식재산연구원(최재식 등), 앞의 보고서, 52면(“이러한 경우에는, 각 기관에서의 발명자의 소속 정도, 발명이 완성되는 과정에서의 각 기관의 기여정도를 고려하여 최종적으로 특허를 받을 수 있는 권리의 지분관계가 정하여 질 수 있음”).

연구를 전담하여 창출한 발명을 기업과 대학이 50대50의 비율로 권리를 나누어 가지는 것도 연구라는 창작적 공헌 외에 연구비라는 비창작적 공헌을 인정하기 때문이다.

1. 산학공동연구에서의 투여(input)에 상응하는 지분(output)을 산정하는 방법



위 개념도는 A사와 B대학이 산학공동연구를 하는 상황에서 공헌하는 바를 창작적 요소의 공헌과 비창작적 요소의 공헌으로 나누어서 보여준다. 비창작적 요소에는 현금, 장비, 기술 및 인력이 포함된다. 대학이 기존에 보유하고 있는 기술은 비창작적 요소에 해당한다. 창작적 요소는 대상 특허발명의 ‘특징적’ 요소에 실질적으로 공헌한 바를 말하며,<sup>116)117)</sup> A사 및 B대학의 발명자의 공동발명자로서의 지분율이 그 공헌한

116) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결(“발명자란 발명의 기술적 사상의 창작행위를 현실적으로 담당한 사상으로서 발명자에 해당하기 위해서는 해당 발명의 기술적 사상의 특징적 부분을 착상하고, 그 착상을 구체화함에 관여한 것을 필요로 한다. 이를 인정하기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법

바를 나타낸다.

## 2. 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 산정

우리 특허법은 발명자주의를 취하고 있고, 그 주의에 따라 해당 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속된다. 그 후 회사 및 대학의 직무발명승계규정에 따라 그 회사발명자 및 대학발명자의 특허를 받을 수 있는 권리는 각각 A사 및 B대학에게 승계된다. 즉, A사의 공동발명자의 지분율의 합(A<sub>Y</sub>)이 A사에게 승계되고, B대학의 공동발명자의 지분율의 합(B<sub>Y</sub>)이 B대학에게 승계된다. 만약, 대학의 발명자만이 발명을 하고 회사의 발명자는 창작적 기여를 하지 않은 경우에는 대학이 특허를 받을 수 있는 권리를 발명자로부터 승계받은 후 100% 보유하게 된다. 그 후 그 100% 보유하는 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부를 (계약된 바에 따라) 회사에 양도하여 대학과 기업이 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 되고 나아가 공동출원인이 되는 것이다.

그런 과정을 거쳐서 회사와 대학이 공동으로 특허를 출원하게 된다.<sup>118)</sup> 만약, 회사가 단독으로 특허를 출원하고자 하는 경우에는 회사가 대학이 보유하는 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 모두 승계받아야 한다. 그 단독출원의 경우에도 대학발명자 성명을 누락해서는 아니 된다.<sup>119)120)</sup> 발명자성명표시권은 특허를 받을 수 있는 권리의 이전과 무관하게 해당 발명자의 일신전속적 고유의 권리로 남는다.<sup>121)122)</sup>

---

을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 한다.”).

117) 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30日 平成18年(行ケ)第10048号 判決; 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決.

118) 특허법 제44조(“특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.”).

119) 특허법 제42조 제1항(“특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. ... 4호 발명자의 성명 및 주소”).

120) 배대헌, “AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호의 문제”, 산업재산권 제63호, 한국지식재산학회, 2020, 26면(“발명을 완성하면 특허를 출원할 수 있는 권리를 행사할 수 있는데, 현행 특허법은 특허출원할 때에 출원서에 발명자의 성명과 주소를 적도록 규정하고 있다(법 제42조 제1항 제4호).”).

121) A. Samuel Oddi, *TRIPS - Natural Rights and A “Polite Form of Economic Imperialism”*, 29 Vand. J. Transnat'l L. 415, 422-23 (1996) (“The closest the Paris Convention seems to come to any form of natural or personal right is the right to be named as inventor in the patent document itself.”).

122) 저작자의 성명표시권도 그러하다. 이광성, “저작인격권의 내용과 제한에 관한 교육적 함의”, 법교육연구 제12권 제2호, 한국법교육학회, 2017, 133면(“저작인격권은 일신전속성에 의하여 양도가 불가능한 반면에 ...”).

### 3. 특허권에 대한 지분율 산정

직무발명은 발명자와 사용자가 협력하여 산출하는 것이다.<sup>123)</sup> 그러므로, 발명자의 역할만을 근거로 특허권에 대한 지분율을 산정하여서는 아니 되고 사용자의 역할을 반영하여야 한다. 달리 말하면 발명자 지분율(=특허를 받을 수 있는 권리의 지분율)만으로 특허권 지분율을 산정하면 불합리한 결과를 초래한다. 사용자의 연구비 투입, 연구장비 사용, 기존 기술의 활용, 다른 비발명자 종업원 투여 등의 공헌을 반영해야 한다. 그래서, 발명자의 창작적 공헌은 물론이고, 사용자의 비창작적 공헌도 반영하는 특허권 지분율 산정공식을 제공하여야 한다.<sup>124)</sup>

### 4. 겸직종업원의 발명에 대한 대학과 기업의 특허권 지분율 산정

대학의 교수이자 대학창업기업의 임직원인 홍길동이 단독으로 발명한 경우를 먼저 살펴본다. 홍길동이 대학교수로서 발명에 창작적으로 공헌한 정도를 예를 들어 30%라고 가정하고, 홍길동이 기업인으로서 발명에 창작적으로 공헌한 정도를 예를 들어 70%라고 가정하며, 대학과 대학창업기업은 그 지분율 각각 승계받아 공동으로 특허출원을 하게 된다.

그 경우 양 기관의 특허에 대한 지분율을 결정하기 위해서는 양 기관의 비창작적 공헌이 반영되어야 할 것이다. 아래 표는 대학의 비창작적 공헌도가 40%이고, 대학창업기업의 비창작적 공헌도가 60%이며, 대학의 공동발명자 지분율 합이 30%이고, 기업의 공동발명자 지분율 합이 70%인 상황을 보여준다. 그리고, 비창작적 요소의 가중치가 80%이고, 창작적 요소의 가중치가 20%라고 가정한 것이다. 판례의 통계치에 따르면, 평균적으로 직무발명의 창출을 위해 회사가 80%의 공헌을 하고 종업원 발명자가 20%의 공헌을 하였다.<sup>125)</sup>

---

123) Shlomit Yanisky Ravid, *Rethinking Innovation and Productivity Within the Workplace Amidst Economic Uncertainty*, 24 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 143, 200 (2013) (“I further claim that the service invention rule today should be reconsidered in order to promote more cooperation between the employee-inventors and the (former) employer.”).

124) 회사는 종업원의 급여를 손금(비용)에 산입할 수 있다. 겸직종업원의 급여 및 손금산입에 관한 질의에서 국세청 답변은 양 회사에 “기여하는 업무량” 등에 따라 합리적으로 배분된 금액을 손금에 산입할 수 있다고 설명한다. 국세법령정보시스템, 서면-2019-법인-0409 질의 및 답변, 2019. 5. 31.  
<<https://txsi.hometax.go.kr>>.

125) 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 성균관 법학 제31권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2019.

구분	발명의 창출까지의 비창작적 공헌도	홍길동 외 다른 공동발명자까지 고려한 해당 기관의 발명자 지분율(창작적 공헌도)	
대학	40%	대학의 다른 종업원 20%	소계
		대학교수 홍길동 10%	30%
대학창업 기업	60%	기업의 다른 종업원 50%	소계
		기업인 홍길동 20%	70%
계	100%	100%	
○ 대학의 특허권 지분율(%) = $(40/100 \times 80) + (30/100 \times 20) = 38\%$			
○ 기업의 특허권 지분율(%) = $(60/100 \times 80) + (70/100 \times 20) = 62\%$			

위 개념도의 공식을 위 사안에 적용하면, 대학의 지분율(%)은 38%가 되고, 기업의 지분율은 62%가 된다. 실제 사건에서는 각 당사자가 자기측의 비창작적 공헌 및 창작적 공헌이 더 컸음을 증명하기 위해 노력할 것이며, 나아가 창작적 요소의 가중치가 평균치보다 더 높다는 점 또는 더 낮다는 점에 대하여 증명하기 위해 노력하게 될 것이다.<sup>126)</sup>

대상 특허발명의 창출에 대학측에서는 창작적 공헌은 하지 못하고 비창작적 공헌만 한 경우도 발생할 수 있다. 아래 표가 그 상황을 보여준다. 즉, 대학의 종업원 및 대학교수인 홍길동은 발명자가 되지 못하는 상황이다. 홍길동은 대상 특허발명의 창출을 위해 기업인으로서만 연구활동을 하였고, 대학교수로는 연구활동을 하지 않은 것이다.

대상 특허발명의 창출을 위해 대학의 구성원이 발명자로 역할을 하지 못하였다 하더라도 대학이 비창작적 요소에 공헌한 수치는 따로 인정될 수 있다. 대학창업기업이 대학 내에 위치하는 경우가 많은데,<sup>127)</sup> 그 경우에는 공간을 무료 또는 염가로 사용하게 해준 대학의 공헌이 인정될 수 있다. 대학창업기업이 대학이 기존에 보유하고

126) 혹자는 이러한 산정방법이 여전히 매우 어렵다고 지적한다. 그 지적이 타당하다. 위 표의 수치들을 양당사자가 합의하는 것이 매우 어려울 것이다. 그러나, 필자는 이러한 산정방법이 제시된 산정방법 중 가장 쉬운 것이라고 주장한다. 사실 주어진 상황에서 특허권에 대한 지분율을 산정하는 방법이 제시된 경우를 필자는 아직 발견하지 못하였다. 그러므로, 필자가 제시하는 산정방법이 유일한 것이다. 그런 면에서 필자의 산정방법이 현재까지 최고의 것이다. 누군가에 의해 더 쉬운 산정방법이 제시되기를 기대한다.

127) 창업기업의 입지가 교내인 경우가 70.8%이었다고 한다. 중소벤처기업부 등, 앞의 보고서, 26면.

있던 기술을 상업화 및/또는 추가 연구개발하기 위해 설립되는 것이라는 점을 감안하면, 그 기존의 대학기술도 비창작적 요소로서 대학의 공헌으로 인정될 수 있다.

아래 표는 발명의 창출까지의 비창작적 기여가 대학 및 기업이 각각 30% 및 70%에 해당하고 창작적 공헌에는 기업만이 공헌한 상황을 말한다. 이 상황에서는 기업 종업원만이 발명자이므로 그 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리도 기업만이 승계 받을 수 있고, 대학은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 못한다. 이 경우에는 기업만이 단독으로 특허를 출원하여도 무방하다. 그러나, 특허권에 대한 지분을 산정하기 위해서는 비창작적 공헌도 반영하여야 하며, 아래 표는 그 반영의 결과 대학의 지분율이 24%가 되고 기업의 지분율은 76%가 된다는 점을 보여준다. 이 권리에 근거하여 기업이 특허를 확보한 후에도 대학은 특허권 지분이전의 청구 또는 특허권자 (공동)명의변경의 청구를 할 수 있을 것이다.

구분	발명의 창출까지의 비창작적 공헌도	홍길동 외 다른 공동발명자까지 고려한 해당 기관의 발명자 지분율(창작적 공헌도)	
대학	30%	대학의 다른 종업원 0%	소계
		대학교수 홍길동 0%	0%
대학창업 기업	70%	기업의 다른 종업원 70%	소계
		기업인 홍길동 30%	100%
계	100%	100%	
○ 대학의 특허권 지분율(%) = $(30/100 \times 80) + (0/100 \times 20) = 24\%$			
○ 기업의 특허권 지분율(%) = $(70/100 \times 80) + (100/100 \times 20) = 76\%$			

#### 5. 발명자에 대한 직무발명보상금 산정방법

해당 직무발명의 덕분으로 대학 및 대학창업기업이 이익을 얻게 되는 경우, 대학은 대학교수로서의 홍길동에게 직무발명보상금을 지불해야 하며, 대학창업기업은 기업인으로서의 홍길동에게 직무발명보상금을 지불해야 할 것이다.

#### 가. 대학교수인 홍길동에게 지불될 직무발명보상금의 산정

대학교수인 홍길동에게 지불될 직무발명보상금은 대학의 해당 특허발명으로 인한 이익에 홍길동을 포함하는 대학발명자들의 (해당 특허발명을 창출하기까지의 대학의 공헌도와 비교된) 공헌도 및 (대학발명자들 중) 홍길동의 지분율을 곱하여 구한다

<b>일반회사에서의 직무발명보상금 산정공식</b>	회사이익 × 공헌도 × 지분율
<b>대학교수에게의 직무발명보상금 산정공식</b>	대학이익 × 공헌도 × 지분율

일반회사에서의 공헌도의 평균값은 약 20%이나, 대학교수인 홍길동의 공헌도는 약 50%라고 추정할 수 있다. 대학이 통상 대학의 이익 중 50% 이상을 직무발명보상금으로 지급하고 있는데, 그 관행이 대학발명자의 공헌도를 50% 이상으로 인정하고 있다고 보아도 무방할 것이다. 대학은 대학의 비창작적 공헌도가 높은 점, 대학공동발명자들은 그들의 창작적 공헌도가 더 높은 점에 대하여 주장, 증명하게 될 것이다. 이 측면은 대학과 대학공동발명자 사이의 공방전이 된다. 지분율은 대학공동발명자들이 합의하여 결정하게 된다. 이 측면은 대학공동발명자들 사이의 공방전이 된다.

#### 나. 기업인인 홍길동에게 지불될 직무발명보상금의 산정

기업인인 홍길동에게 지불될 직무발명보상금은 기업이익에 기업공동발명자들의 (해당 발명의 창출을 위한 기업의 공헌과 비교한) 공헌도 및 (그 공동발명자 중) 홍길동의 지분율을 곱하여 구한다. 기업인 홍길동의 공헌도는 약 20%라고 추정될 수 있다. 판례의 통계치에 따르면, 평균적으로 직무발명의 창출을 위해 회사가 80%의 공헌을 하고 종업원 발명자가 20%의 공헌을 한다.<sup>128)</sup> 그러나, 그 수치는 통계치일뿐, 기업과 기업공동발명자들이 각자의 공헌도가 더 높았다는 점을 각각 주장, 증명하게 될 것이다. 이 측면은 기업과 기업공동발명자 사이의 공방전이 된다. 지분율은 기업공동발명자들이 합의하여 결정하게 된다. 이 측면은 기업공동발명자들 사이의 공방전이 된다.

## IV. 결론

128) 문려화·정차호, 앞의 논문.

이 글은 대학교수가 그 직을 유지하면서 대학창업기업의 종업원이기도 한 겸직의 상황을 전제로, 그 겸직종업원이 직무발명을 창출한 경우 양 기관이 가질 수 있는 해당 특허권에 대한 지분율을 산정하는 방법을 제안하였다. 발명자주의에 따라 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자만이 원시적으로 취득하나,<sup>129)</sup> 발명의 창출에는 발명자의 창작적 공헌 외에 (연구비, 장비, 비발명자 인력 등) 여러 비창작적 요소가 공헌한다. 그러므로, 창작적 공헌은 물론이고 비창작적 공헌까지를 포함하여 대학과 대학창업기업의 특허권에 대한 지분율을 산정해야 한다.

그 산정을 위하여 대학 및 기업이 비창작적 공헌을 한 비율 및 창작적 공헌을 한 비율을 구하여야 한다. 나아가, 해당 특허발명의 창출에 기여하는 창작적 요소의 가중치와 비창작적 요소의 가중치를 결정하여야 한다. 판례에서의 통계에 따르면, 평균적으로는 어떤 발명을 창출하기 위해서는 비창작적 요소가 80%의 가중치를 가지고 창작적 요소가 20%의 가중치를 가진다. 그리고 그 비창작적 요소의 가중치는 제약업계, 화학분야 등에서는 더 높아지고, 소프트웨어분야 등에서는 더 낮아진다.

대학공동발명자 및 기업공동발명자의 총 창작적 공헌 중 각 공동발명자의 지분율을 구해야 한다. 그러하기 위해서는 먼저 공동발명자 여부를 판단하는 기준 및 나아가 각 공동발명자의 지분율을 결정하는 방법이 제시되어야 한다. 미국, 일본, 우리나라에서 공동발명자의 지분율을 산정하는 법리가 정립되어 있지 않다고 생각된다. 미국의 한 판결은 공동발명자를 결정하는 법리가 특허법에서 가장 어려운 것이라고 설명하기도 하였다.<sup>130)</sup> 공동발명자 여부를 판단하기도 어렵지만, 공동발명자 사이의 지분율을 판단하는 것은 더 어려울 것이다. 향후, 그 산정방법에 대해 구체적으로 제시하는 후속 연구가 필요하다.

대학창업기업의 설립 및 대학교수의 겸직을 허용하기 전에 대학과 그 기업 사이에 특허 등에 관하여 합의하는 계약을 체결하는 것이 중요하다는 점은 강조되어야 한다.<sup>131)132)</sup> 대학의 기본발명을 근거로 대학창업기업이 창업되고 그 기업이 그 기본발

129) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결(“발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 ...”).

130) Liza Vertinsky, *Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine*, 55 Hous. L. Rev. 401, 440 (2017) (“Indeed, the concept of joint inventorship has been referred to by courts and patent scholars as ‘one of the muddiest concepts in the metaphysics of patent law.’”).

131) Wouter Pors, *supra*, at 120 (“Normally there will be an agreement between the university and the spin-off company that clearly stipulates the patents to which the company is entitled.”).

132) Rashid Khan et. al., *Importance of IP and Innovation for the Development of Emerging Nations: Lessons Learned from Silicon Valley and Other Regions*, 52 Les

명을 실용화 하는 작업을 하는 경우가 많다.<sup>133)</sup> 그러므로, 대학이 소유한 기본발명 및 향후 개발될 개량발명에 대한 양 기관의 권리관계를 미리 합의할 필요가 있는 것이다. 기본발명을 투여한 바 및 개량발명에 대학이 공헌 및/또는 기여하는 바를 실료로 반영하는 내용이 그 합의내용에 당연히 포함되어야 한다.<sup>134)</sup> 기본발명 또는 개량발명을 근거로 특허권 침해소송을 제기할 수 있는 당사자, 그 소송에서 거액의 손해배상금을 받게 되는 경우 그 금액의 배분 등에 대하여도 합의하여야 한다.

Carnegie Mellon 대학이 Marvell 반도체를 상대로 제기한 소송에서 1심법원은 배상액으로 15억 4천만불(약 1조 8천억원)을 책정하기도 하였다.<sup>135)</sup> 또, 한 예로 캘리포니아 대학교의 대학창업기업인 Eolas가 Microsoft를 상대로 제기한 소송에서 배심원은 521백만불(약 6,200억원)의 배상금을 평결한 바 있다.<sup>136)</sup> 우리나라에서도 그러한 대박 사례가 속속 등장할 것이다. 대박을 터뜨린 후에는 합의가 쉽지 않고 지난한 다툼의 터널을 통과해야 한다. 그래서 '미리' 합의해야 한다. 그러한 합의가 가능하거나 용이하기 위해서는 대학창업기업과 대학 사이에 협상을 하기 위한 출발점으로서의 표준계약서가 제시될 필요가 있다. 그 표준계약서를 제안하기 위한 향후의 연구가 필요하다.

---

Nouvelles 73, 82 (2017) ("Licensing agreement: The spin-off's core was the licensing agreement with the university, where the usage of patent rights was arranged.").

133) Joshua A. Newberg & Richard L. Dunn, *Keeping Secrets in the Campus Lab: Law, Values and Rules of Engagement for Industry-University R&D Partnerships*, 39 Am. Bus. L.J. 187, 204 (2002) ("In a typical spin-off company scenario, university researchers develop an invention that is commercially promising, but requires the collaboration of the researchers and a private firm to develop the invention into a commercially-viable form.").

134) *Id.* at 205 ("Other universities encourage spin-offs by agreeing to defer licensing royalties or to accept equity in lieu of royalties.").

135) Jonathan Stempel, *Marvell Patent Verdict Grows to \$1.54 Billion*, Reuters, Apr. 1, 2014.

<<http://www.reuters.com/article/2014/04/01/marvell-carnegiemellon-lawsuit-idUSL4N0MT37L20140401>>.

136) ComputerWeekly.com, *Microsoft ordered to pay \$521m in patent dispute*, Aug. 12, 2003 ("A US jury has ordered Microsoft to pay \$521m (£325m) in damages to a technology company and the University of California after finding that Microsoft's web browser infringed on a patent.").

<<https://www.computerweekly.com/news/2240052142/Microsoft-ordered-to-pay-521m-in-patent-dispute>>.

## 제4절 사용자의 지정을 받은 자의 종업원 직무발명에 대한 승계

### I. 서론: 직무발명 관련 승계

#### 1. 직무발명 일반

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.<sup>137)</sup>

직무발명제도를 통하여 연구개발(R&D) 투자와 시설 등을 제공한 사용자로 하여금 창출된 발명에 대한 권리를 충분히 보장해 줌으로써 더욱더 적극적인 연구개발 투자를 하도록 유도하고, 종업원에게는 기술개발의 의욕을 높이기 위하여 지적 창작활동에 대한 정당한 경제적 보상 등을 제공하고자 한다. 결국 기업과 종업원의 이해관계를 적절히 조정해 줌으로써 기업에서의 발명의 선순환 구조를 형성시켜 산업의 기술 경쟁력을 높이고, 나아가 국민경제 발전에 이바지할 수 있도록 하는 것을 제도적 목적으로 볼 수 있다.

직무발명은 특허법이 아니라 발명진흥법 및 동법 시행령에 관련하여 규정하고 있고, 직무발명의 정의(법 제2조 제2호), 사용자등의 통상실시권(법 제10조 제1항), 공무원의 직무발명(법 제10조 제2항), 직무발명 외의 종업원등의 발명(법 제10조 제3항), 종업원등의 직무발명 완성사실의 통지의무(법 제12조), 사용자등의 직무발명에 대한 승계 여부의 통지의무(법 제13조 제1항), 직무발명에 대한 사용자등의 승계 시점(법 제13조 제2항), 직무발명에 대한 사용자등의 권리 승계 포기 간주(법 제13조 제3항), 공동발명에 대한 권리의 승계(법 제14조), 직무발명에 대한 보상(법 제15조), 출원 유보시의 보상(법 제16조), 직무발명 심의기구(법 제17조), 직무발명 관련 분쟁(법 제18조), 비밀유지의 의무와 벌칙(법 제19조 와 법 제58조), 과태료(법 제60조)가 규정되

---

137) 발명진흥법 제2조 제2호, 직무발명의 정의는 발명에 대하여 한 상태에서 제10조(직무발명) 제1항에서는 “직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다.....” 와 같이 규정하고 있어 법상의 정의와 적용의 대상 등이 불일치하고 있어 정의조항에서 실용신안과 디자인등록을 포괄할 수 있는 방안으로 정비할 필요가 있다.

어 있다.

## 2. 대학에 있어서의 직무발명의 특수성

직무발명에 관한 법규정은 대학에도 동일하게 적용되는데 일부에 있어서는 차이점도 존재하며, 이하에서는 직무발명과 관련하여 대학의 현실적인 모습에 대하여 법적으로 고찰해 보도록 하겠다.

직무발명은 기본적으로 “종업원 등”이 한 발명에 대하여 적용되는 규정이므로 종업원이 누구인지를 밝히는 것이 중요하다. 일반적으로 종업원은 고용관계를 근거로 하여 노무를 제공하는 자로 볼 수 있는데, 대학은 다양한 구성원이 존재하여 그것을 특정하는 것이 쉽지 않다. 고등교육법에는 대학의 학생과 교직원에 대한 규정을 두고 있는데,<sup>138)</sup> 기본적으로 종업원에 해당하는 자는 교직원에 규정된 자로 보아야 할 것이다.<sup>139)</sup> 이에 따르면 직무발명의 대상이 되는 종업원에 해당하는 자는 학교의 장으로서<sup>140)</sup> 총장 또는 학장, 교수·부교수·조교수 및 강사와 직원과 조교가 그 대상이 될 수 있다는 점에서는 크게 논란의 대상이 될 수는 없다.

다만, 교수의 경우에도 다양한 근무형태가 존재하고 있고, 강사의 경우에는 일반 교수와 받는 처우 등이 현격하게 차이가 나므로 동일하게 적용하는 것이 타당할지는 의문이 생기는 부분이 있다.<sup>141)</sup>

대학교에 있어서 직무발명과 관련하여 사용자가 누구인지는 본 연구에 있어서 핵심적인 부분이므로 별도의 장에서 논의하도록 한다.

---

138) 고등교육법 제12조, 제14조.

139) 고등교육법 제14조(교직원의 구분) ① 학교(각종학교는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 학교의 장으로서 총장 또는 학장을 둔다.

② 학교에 두는 교원은 제1항에 따른 총장이나 학장 외에 교수·부교수·조교수 및 강사로 구분한다.

③ 학교에는 학교운영에 필요한 행정직원 등 직원과 조교를 둔다.

④ 각종학교에는 제1항부터 제3항까지의 규정에 준하여 필요한 교원, 직원 및 조교(이하 “교직원”이라 한다)를 둔다.

140) 대학에 직무발명의 적용과 관련하여 사용자 지위에 있는 자는 국가, 지방자치단체 또는 대학 법인이 될 것이며, 대학의 장의 위치도 사용자와의 관계에서는 고용된 종업원에 불과하여 직무발명의 인적 대상에 포함된다.

141) 강사 중 시간강사의 경우에는 여러 대학에서 적을 두고 강의를 하는 경우가 많은데, 그가 발명을 하는 경우에 어느 대학의 직원으로 보아야 할지도 불분명하고, 이중양도를 요구받아 법적으로 매우 불안정한 상태에 있을 가능성도 배제할 수 없다.

다음으로는 교수 등의 직무에 대해 살펴본다. 일반적인 행정직원의 직무는 해당 행정업무를 처리하는 것이므로 직무발명에 해당할 가능성이 크지 않아 논하지 않는다.

교수 등의 직무는 일반적으로 연구·교육·봉사로 알려져 있는데, 이는 대학의 사회적 기능에 기반하여 부여된 직무로 볼 수 있다. 이 중 직무발명에 직접적으로 해당되는 직무는 연구가 될 것이다. 결국 교수는 연구를 전제로 하여 직무발명의 적용을 받게 되는 것으로 보아야 한다.

그렇다면 교육이나 봉사의 과정에서 창출되는 발명의 경우에는 이를 직무발명으로 보아야 할 것인지에 대하여 살펴볼 필요가 있는데, 적용이 쉽지는 않을 것으로 보인다.<sup>142)</sup> 이러한 사항은 가령 교육전담교원이나 시간강사의 경우에 연구적인 직무가 부가되어 있는 것으로 해석되어지는지에 따라 직무발명의 적용이 달라지게 될 것이다.

직무발명의 대상이 될 수 있는지의 여부를 사용자의 '업무범위'와 결부시켜 생각해 보아야 하는데 일반적으로는 분야를 한정하지 아니하고, 전 범위에서의 연구가 다 교수의 직무범위에 해당하는 것으로 해석하고 있으나,<sup>143)</sup> 이렇게 하는 것은 업무범위를 고려하면 무리가 있는 경우도 발생할 수 있을 것이다. 가령 학사조직이 의학과와 간호학과만 가진 의과대학교의 교수가 크레인의 제어와 관련한 연구를 수행하여 특정한 발명을 한 경우에 이를 해당 대학교의 업무범위에 속하는 것으로 볼 수 있을지는 극히 의문스럽다. 따라서 직무로서의 '연구'의 범위를 한정하지는 않는다고 하더라도, 사용자의 업무범위에서는 특정한 경우에는 발명의 기술분야가 고려될 여지가 있을 것으로 보인다.

대학의 직무발명의 적용에 있어서 가장 특수성이 큰 부분은 산학협력단의 설립과<sup>144)</sup> 국립대 산학협력단이 국립대 직무발명의 소유권을 가지도록 하고 있으며, 사립

---

142) 가령, 사무기 회사에서 복사업무를 직무로 수행하는 회계업무를 담당하는 여직원이 복사기의 개선에 관한 발명을 하더라도 이를 직무발명에 포함시키기 어려운 것과 유사하다.

143) 기계공학과 교수가 바이오 분야인 백혈구의 형상의 변화를 측정하는 것에 대한 발명을 하더라도 직무발명에 해당하는 것으로 보고 있는 것이 현실이고, 이는 현대사회의 연구에서 있어서 융복합 경향을 고려할 때 어느 정도 수궁이 가는 바이다. 그리고, 현실적으로 해당 발명의 기술분야를 특정하는 것조차 거의 불가능한 경우가 많아 직무로서의 연구에 대한 범위를 한정하는 것은 쉽지 않을 것으로 판단된다.

144) 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제25조 제1항은 대학이 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직으로서 법인인 산학협력단을 둘 수 있도록 하고, 동법 제27조 제2항은, 국립대학은 기술이전법 제11조 제1항 및 제2항에도 불구하고 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무를 전담하는 조직을 산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있도록 하였으며, 이 경우 기술

대 산학협력단도 상당수가 특허권자가 된 것과 관련된 부분으로,<sup>145)</sup> 이 역시 본 연구의 가장 핵심적인 부분에 해당하므로 별도의 장에서 자세히 다루도록 한다.

### 3. 대학발명의 직무발명에서의 사용자 승계원칙의 적용

직무발명에서 사용자는 중요한 법적 지위를 차지하고 있는데, 사용자는 직무발명에 대하여 예약승계권을 가지고, 특허를 받는 경우에는 무상의 통상실시권도 가지게 된다.<sup>146)</sup> 직무발명의 완성사실에 대하여 통지받을 권리도 가지며,<sup>147)</sup> 이와 함께 정정심판 등에서 동의권도 갖게 된다. 한편, 사용자는 통지받은 직무발명의 승계여부를 통지할 의무와 함께,<sup>148)</sup> 예약승계권을 행사하는 경우에는 발명자인 종업원에 대하여 정당한 보상을 하여야 할 의무도<sup>149)</sup> 동시에 가진다. 그러므로 사용자가 누구인지를 확실히 하는 것이 법적용에 있어서 중요한 의미를 가진다.

발명진흥법 제10조 제1항 단서규정의 반대해석상 일반적으로 사용자는 직무발명에 대해서는 예약승계를 할 수 있다.<sup>150)</sup> 즉, 사용자는 무상의 통상실시권을 가지고, 직무발명에 대한 예약승계 등을 포함하는 근로계약 등을 체결한 경우에는 사용자가 종업원 등의 특허받을 수 있는 권리를 예약하여 승계할 수 있다.

직무발명에서 사용자는 타인을 고용하고 있는 자로서 자연인과 법인을 말하며, 여기에는 ‘개인, 법인 또는 국가나 지방자치단체’가 포함된다. 이와 같이 특허법 상의

---

이전법 제10조 제2항 단서를 적용할 때에는 산학협력단을 기술이전법 제11조에 따른 전담조직으로 본다 고 규정하고 있다.

145) 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(이하 ‘기술이전법’이라 한다) 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유하는 것으로 규정함으로써 공무원의 사용자인 국가등이 승계 및 소유함을 원칙(사용자주의)으로 하고 있다. 특히, 국공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 국가등이 아닌 기술이전법 제11조 제1항 후단에서 법인(法人)으로 하도록 규정하고 있는 “기술이전·사업화전담조직”이 승계 및 소유함을 규정하고 있다.

146) 발명진흥법 제10조 제1항.

147) 동법 제12조.

148) 동법 제13조 제1항.

149) 동법 제15조 제1항.

150) 제10조(직무발명) ①.....다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정.

사용자 등은 고용주 자체를 가리키므로 법인의 대표기관의 위치에 있는 자(대표이사)라 하더라도 그 자는 사용자가 아니다.<sup>151)</sup><sup>152)</sup> 한편, 당해 직무발명과 관련하여 중심적인 도움을 준 사람이 사용자가 되는데 급여의 실질적 지급자는 누구인가 하는 점이 최대의 지표는 되겠지만, 단순히 그것만이 아니라 연구시설의 제공·연구보조자의 제공·지휘명령관계 등을 종합적으로 감안해서 결정해야 한다는 견해도 있다.<sup>153)</sup>

결론적으로 직무발명에서 사용자는 임의로 정할 수 있는 것은 아니며, 실질적으로 고용하고, 근로에 대한 통제권을 가지면서, 그 대가를 지불하는 자로 볼 수 있으며, 이는 대학이라고 하여 달리 볼 성질은 아니다.

## II. 대학발명의 취급 관련 현행 법규정 검토

본 정책연구와 관련하여 살펴보아야 할 법률 등에는 「발명진흥법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하, '기술이전법'이라 한다), 「산학연 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」(이하, '산학협력법'이라 한다) 및 등 및 관련 규정들이 있다.

보다 자세하게는 발명진흥법에서는 직무발명과 관련하여 사용자와 종업원의 권리관계와 국공립학교 교직원 등의 직무발명에 대한 특칙 등에 관하여, 기술이전법에서는 기술이전과 관련한 '전담조직' 및 '기술신탁' 등에 관하여, 산학협력법에서는 산학협력단의 역할 및 기능을 국공립대학과 사립대로 나누어 살펴보고, 특히 관련 업무 등에 관한 기술지주회사 등의 역할에 대해서도 살펴볼 것이다.

### 1. 발명진흥법

발명진흥법은 제2조 정의조항을 통하여 발명과 직무발명을 정의하고 있으며, 직무발명의 정의에 대해서는 전장에서 전술한 바가 있으므로 논의를 생략한다. 다만, "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작으로 정의하여 대학교수 등의 디자인은 법상으로 직무발명으로 취급

---

151) 천효남 저, 특허법, 법경사, 2001. 9. 30. 235면.

152) 일본법원은 법인이 개인회사일지라도 그 대표자와 회사는 각각 법률상 별개의 인격이라는 취지의 판결한다(大版地判, 昭47. 3. 31 判時 678號 p. 71(耐壓호스 事件))(吉藤幸朔 저, 유미특허법률사무소 역, 特許法概說(제13판), 대광서림, 2000. 6. 28, 267면 재인용).

153) 中山信弘 저, 韓日知財權研究會 역, 特許法, 法文社, 2001. 2, 77~78.

받도록 하고 있으나, 저작권은 직무발명의 규정을 적용받지 아니한다. 하지만 많은 대학들이 직무발명에 관한 규정을 통하여 ‘업무상 저작물’ 등에 대한 판단 없이 직무발명에 대한 규정들을 적용하는 경우가 많은데 이는 여러 가지 측면에서 법적인 문제가 있을 수 있으나,<sup>154)</sup> 본 연구의 연구범위에 포섭되지 아니한다.

발명진흥법 제10조 제1항은 직무발명 등에 대해 사용자가 가지는 통상실시권에 대해 규정하면서 단서규정을 통하여 예약승계를 인정하고 있다.<sup>155)</sup> 동법 동조 제2항에서는 공무원의 직무발명에 대해 규정하면서 단서 조항을 통하여 직무발명에 대한 사용자에게 관한 특칙을 두고 있는데,<sup>156)</sup> 일반적으로 직무발명을 승계할 수 있는 자는 사용자임에도 불구하고, 공무원으로서의 국공립학교의 교직원의 직무발명에 대해서는 사용자인 ‘국가’를 대신하여 기술이전법 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하고, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 하도록 규정하고 있다.

## 2. 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

2000년 제정된 기술이전촉진법을 계승하여 2007년 제정된 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률에서는 국공립대학과 사립대학교를 포함하는 공공연구기관의 기술이전 및 사업화 전담조직에 대한 규정을 두고 있다.<sup>157)</sup><sup>158)</sup> 규정을 통하여 공공연구

---

154) 업무상 저작물은 원초적으로 사용자의 소유인데 이에 대하여 보상을 한다든지, 업무상 저작물이 아닌 경우에는 법적으로 해당 저작물을 직무발명과 동일시하여 승계할 수 있는 규정이 없음에도 불구하고 부당하게 대학 산학협력단으로의 승계를 규정한다든지 하는 등등의 문제가 있다.

155) ..... 다만, 사용자가 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정.

156) ..... 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

157) 기술이전법 제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 「고등교육법」 제3조에 따른 국립학교 및 공립학교(이하 “국공립학교”라 한다)에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 한다.

158) 공공연구기관이란 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조 6호에 규정된 기관을 말한다. 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

기관 중 대학은 전담조직을 설치하여야 하며,<sup>159)</sup> 단서규정을 통하여 국공립대학의 경우에는 법인형태의 전담조직을 갖추어야 하는 것을 알 수 있다. 이를 통하여 사립대학교의 경우에는 전담조직을 갖추어야 하나, 그 조직은 꼭 법인형태일 필요는 없고, 대학의 한 기구로 갖추더라도 문제는 없을 것이라는 것을 알 수 있다.

전담조직은 동법 동조 제5항에서는 전담조직의 수행업무를 나열하고 있는데,<sup>160)</sup> ‘직무발명의 승계가 있는 경우 이와 관련된 업무’, ‘특허 등의 출원·등록·관리·이전 및 활용과 관련된 업무와 해당 업무의 위탁’, ‘기술이전·사업화에 따른 기술료 등 수익의 배분’ 등의 업무가 포함되어 있다.

한편, 동법 제2조에는 기술신탁관리업을 정의하고 있는데,<sup>161)</sup> 기술신탁관리업의 업무분야에는<sup>162)</sup> 전담조직의 업무와 상당히 겹치는 부분이 존재한다. 이를 통하여 대

6. “공공연구기관“이란 다음 각 목의 기관을 말한다.

가. 국공립 연구기관

나. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관

다. 「특정연구기관 육성법」 제2조를 적용받는 특정연구기관

라. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

마. 그 밖에 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인·단체로서 기술의 이전 및 사업화(이하 “기술이전·사업화“라 한다)를 촉진하기 위하여 대통령령으로 정한 기관

159) 기술이전법 제18조 제1항

4. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 중 같은 법 제3조의 구분에 따른 국공립학교로서 이공계열 학과를 설치한 학교

160) 기술이전법 시행령 제18조 제5항

⑤ 전담조직은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 직무발명의 승계가 있는 경우 이와 관련된 업무

2. 특허 등의 출원·등록·관리·이전 및 활용과 관련된 업무와 해당 업무의 위탁

3. 기술이전·사업화에 따른 기술료 등 수익의 배분

4. 기술이전·사업화의 촉진

5. 산업계의 연구성과에 관한 기술정보의 제공

161) 기술이전법 제2조

8. “기술신탁관리업“이란 기술보유자로부터 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 “기술등“이라 한다)를 신탁받아 기술등의 설정·이전, 기술료의 징수·분배, 기술의 추가개발 및 기술자산유동화 등 대통령령으로 정하는 관리업무를 수행하는 업(業)을 말한다.

162) 기술이전법 시행령 제4조의2(기술신탁관리업) 법 제2조제8호에서 “기술등의 설정·이전, 기술료의 징수·분배, 기술의 추가개발 및 기술자산유동화 등 대통령령으로 정하는 관리업무“란 다

학의 기술관리업무는 설립된 전담조직이 수행하는 것이 바람직할 것이나, 그렇지 않은 경우 즉, 인력이 부족하거나 관련 인프라 등이 미흡한 경우에는 해당대학의 전담조직이 외부 기술신탁기관 등을 이용하여 업무를 수행하는 것에 대하여 법적으로 뒷받침해 주고 있다.

### 3. 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률

우리나라는 2003년 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률의 개정에 따라 각 대학교는 학교와는 분리된 대학의 산학협력에 관한 업무를 관장하는 별도의 비영리특수법인 형태의 산학협력단을 둘 수 있게 되었고,<sup>163)</sup> 이를 통하여 산학협력계약, 지식재산권 취득 및 관리업무, 기술이전 사업화업무, 창업지원업무 등을 수행할 수 있으며,<sup>164)</sup> 특히 국공립대학의 경우에는 산학협력단을 기술이전법 상의 전담조직

을 각 호의 업무를 말한다.

1. 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 “기술등”이라 한다)에 대한 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」과 그 밖의 관련 법률에 따른 특허료·등록료 등의 납부 업무
2. 기술등에 대한 보호·관리 업무
3. 기술등의 설정·이전에 관한 업무
4. 기술등의 설정·이전에 따른 기술료 등 수익의 징수 및 분배 업무
5. 기술등의 사업화에 관한 업무
6. 기술의 수정·개량이나 그 밖에 기술의 추가적인 개발 및 그에 따른 출원·관리 업무
7. 기술자산유동화사업에 관한 업무

163) 제25조(산학협력단의 설립·운영) ① 대학은 학교규칙으로 정하는 바에 따라 대학에 산학협력력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 “산학협력단”이라 한다)을 둘 수 있다.

- ② 산학협력단은 법인으로 한다.
- ③ 산학협력단은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
- ④ 산학협력단의 명칭에는 해당 학교명이 표시되어야 한다.
- ⑤ 산학협력단이 해산하는 경우 남은 재산은 해당 학교의 설립·경영자에게 귀속한다. 이 경우 학교법인에 귀속하는 남은 재산은 「사립학교법」 제29조제2항에 따른 교비회계에 편입한다. 다만, 제2조제2호다목에 따른 외국교육기관의 경우 「사립학교법」 제29조제2항에 따른 교비회계에 상응하는 회계에 편입한다.
- ⑥ 산학협력단의 능력, 주소, 등기, 재산목록, 이사, 해산 및 청산에 관하여는 「민법」 제34조부터 제36조까지, 제50조부터 제52조까지, 제53조, 제54조, 제55조제1항, 제59조제2항, 제61조, 제65조 및 제81조부터 제95조까지를 준용하며, 산학협력단의 청산인에 관하여는 같은 법 제59조제2항, 제61조 및 제65조를 준용한다.

164) 제27조(산학협력단의 업무) ① 산학협력단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 산학협력계약의 체결 및 이행

으로 보도록 하고 있다.

한편, 산학협력법은 지식재산권의 취득과 관리와 관련하여 별도의 조문을 두어 내용을 구체적으로 정하고 있는데, 이는 대학의 산학협력단이 지식재산권 및 기술이전 및 사업화에 대한 조직을 운영하는 근거조문이 되고 있다.<sup>165)</sup>

### III. 설립주체에 따른 대학에 있어서의 직무발명의 취급

우리나라는 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 속하는 것을 전제로 하여 법이

- 
2. 산학연협력사업과 관련한 회계의 관리
  3. 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무
  4. 대학의 시설 및 운영의 지원
  5. 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무
  6. 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상
  7. 산업교육기관의 교원과 학생의 창업지원 및 기업가정신 함양 촉진 등에 관한 업무
  8. 그 밖에 산학연협력과 관련한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
- ② 국·공립대학은 제1항제5호의 업무를 전담하는 조직을 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 및 제2항에도 불구하고 제29조에 따라 산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있다. 이 경우 「발명진흥법」 제10조제2항 단서를 적용할 때에는 그 산학협력단을 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조에 따른 전담조직으로 본다.
- ③ 대학은 제1항제7호의 업무를 전담하는 조직을 제29조에 따라 산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있다.

165) 제35조(지식재산권의 취득·관리) ① 산학협력단은 산학연협력계약에 따라 지식재산권을 취득·사용 및 관리할 수 있다.

- ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 지식재산권을 취득·관리하는 데 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있다.
- ③ 산학협력단은 산학연협력계약을 체결할 때 기술의 사업화 및 산학연협력 촉진을 위하여 산학연협력계약의 이행에 따른 성과물에 대한 지식재산권 취득·관리에 필요한 비용을 확보하도록 노력하여야 한다.
- ④ 산학협력단은 지식재산권의 취득·관리 및 기술의 이전·사업화 등에 관한 규정을 제정하고 시행하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 지식재산권의 취득·관리 및 기술의 이전·사업화 등에 관한 규정에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 지식재산권의 출원, 등록, 보호, 이전 및 활용에 관한 사항
2. 기술사업화에 따른 지식재산권의 활용 범위, 기본 요건 등에 관한 사항
3. 기술의 이전·사업화 정보의 등록 및 관리에 관한 사항
4. 연구자(발명자) 또는 기술이전에 기여한 사람의 보상에 관한 사항
5. 그 밖에 산학협력단장이 기술의 이전·사업화 촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

제정되어있어 발명자의 신분과 소속은 중요하게 취급될 수 밖에 없다. 그런데, 발명자인 교직원 등이 국공립대학교 소속이라면 공무원신분에 해당되고, 공무원인 경우에는 사용자가 국가가 되어 직무발명은 국가의 소유가 됨이 원칙일 것이다. 한편, 발명자인 교수가 사립대학교인 경우에는 그 교수의 사용자 지위에 있는 자는 일반적으로 그 사립대학교의 학교법인일 것이다. 결국 위에서 살펴 본 바와 같이 직무발명에서의 사용자 지위에 있는 자는 직무발명을 승계할 수 있고,<sup>166)</sup> 그 자들이 대학발명의 경우에는 ‘국가’ 또는 ‘학교법인’이 되는 것이 원칙이다.

이 경우, 상대적으로 사립대학교의 경우에는 학교법인이 특허 등과 관련하여 권리 및 의무주체로서 역할을 하는데 큰 문제가 없으나, 국공립대학교의 경우에는 특허 등의 활용과 관련하여 법적으로는 상당히 힘든 문제가 발생할 수 밖에 없다. 왜냐하면 국공립대학교는 교육부 산하의 행정단위로서 존재할 뿐으로 그 자체가 권리·의무

166) 대학교수 등의 직무발명에 대하여 법적으로 달리 취급될 수 있는 조문이 존재하는 것은 아니다. 다만, 각 대학들은 지식재산권 관리 등에 관한 규정 등을 통하여 그 대상범위를 확장하는 경우가 많은데 상당히 문제가 있을 수 있다. 가령 서울대학교의 경우에 ““직무발명”이란 본교의 연구시설이나 인력을 활용하여 교직원 등이 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산이거나, 본교, 본교 산하 법인 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산을 말한다. 법률이나 그밖에 제3자와의 연구용역계약에 의하여 그 권리가 본교에 귀속된 지식재산은 직무발명으로 보며, 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과로서 창출한 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 본다. 다만, 지식재산 중 컴퓨터 프로그램을 제외한 저작물의 경우 본교의 명의로 공표된 경우에 한하여 직무발명으로 본다.”와 같이 규정되어 있는데, 발명진흥법상의 직무발명의 정의의 차이에 의하여 소득세법상의 근로소득으로 취급되는 직무발명보상금과의 괴리가 발생할 수 밖에 없으며, 한편으로는 업무상저작물의 경우에는 원천적으로 사용자소유인데 직무발명화 함으로써 부당하게 보상이 될 수 있는 규정상의 기반이 될 수 있다. 이와 관련하여 “직무발명과 같은 취지에서 대학교수의 업무상 저작물을 직무발명에 포함시켜 저작자를 산학협력단으로 하겠다는 취지는 일응 공감이가는 측면이 있지만, 대학교수의 업무상 저작물에는 업무상 저술한 글, 논술, 도서 및 그림, 조형물, 작곡, 무용작품 등이 포함되어 실제로는 거의 모든 대학교수의 유·무형상의 창작물이 업무상 저작물에 해당될 것이므로 유형별로 분류하여 그 기준의 제시 없이 대학교수의 모든 업무상 저작물의 저작자를 산학협력단으로 하는 것에는 문제가 있어 보인다”는 견해(김인유, 대학교수 발명의 직무발명 해당성에 관한 연구, 일감법학 제40호, 2018.6, 64면)도 있으나, 저작권법의 법리에 따라 업무상저작물에 해당하는 경우에는 ‘직무발명’으로 취급되어서는 아니될 것이다. 원천적으로 사용자의 것인 업무상저작물에 대하여 직무발명 규정을 적용하여 종업원 등에 보상한다는 것은 법인의 재산을 도로 종업원의 재산으로 법률적 근거없이 인정하여 이에 대해 보상한다는 것과 다름이 없으므로 그 보상금은 종업원 입장에서는 부당이익이 될 수 있고, 지급한 자는 배임에 해당될 수 있을 것으로도 보인다. 한편, ..... 서울특별시공무원제안규칙 제28조에서 시장이 공무원제안을 통한 발명이나 고안 등이 채택되는 경우, 그 발명이나 고안등에 대하여 권리를 승계하도록 규정하고 있더라도, 공무원제안제도의 취지는 행정운영의 효율화와 경제화를 위한 공무원의 창의적인 의견 또는 고안을 계발하고 이를 채택하여 행정운영의 개선에 반영하고록 하기 위한 것이고, ..... 공무원제안규정 제24조 규정의 취지 등에 비추어 보면, 서울특별시 공무원제안규칙 제28조는 공무원의 업무범위에 속하고 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이나 고안 등에 한하여 권리가 승계되는 것으로 해석함이 상당하며, 직무발명의 범위에 속하지 아니하는 고안이나 발명까지 권리가 당연히 승계되는 것으로 해석하여야 한다면 구 특허법 등에 위반될 뿐만아니라 비례의 원칙상 헌법이 보장하는 국민의 재산권 보장의 원칙에도 위반되어 효력이 없다는 취지의 판결이 있다.(서울북부지방법원 2008. 6. 26. 선고 2007가합9775판결).

주체가 될 수 없고, 국가 등이 해당 특허 또는 발명에 대한 권리의무의 주체가 되어야 하기 때문이다. 이러한 상황에서는 국공립대학은 특허의 기술이전 및 사업화 등 활용을 주체적이고 적극적으로 수행하는데 어려움이 따를 수 밖에 없었고, 이에 대한 지속적인 문제제기가 있어 왔다.

이러한 문제점을 해결하기 위한 시도로 2000년 제정된 기술이전촉진법의 공공연구기관 내에 기술이전 업무만을 담당하는 전담조직을 설치하도록 규정한 제9조를 2001년 국공립학교의 경우에는 전담조직을 법인의 형태로 설치하도록 하였고,<sup>167)</sup> 기술이전촉진법 개정과 함께 특허법의 직무발명 규정(동법 제39조 제2항)의 개정도 이루어져,<sup>168)</sup><sup>169)</sup> 국공립대학교 교직원이 종업원으로서 직무발명한 경우에 종전까지는 국가나 지방자치단체가 특허받을 수 있는 권리 등을 승계하도록 한 것을 해당 대학의 전담조직이 승계하도록 하였다.<sup>170)</sup>

한편, 산업교육진흥법을 이어받은 「산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률」은 2003년 각 대학교에 산학협력단을 둘 수 있도록 법 개정을 하였고, 2007년 4월 발명진흥법 개정을 통하여 국공립대학교 교수 등의 발명은 그 전담기관의 소유로 하는 규정을 두어<sup>171)</sup> 국공립대학교 교수 등의 발명은 국유재산에서 비영리특수법인 형태인 각 국공립대학교의 산학협력단의 소유가 될 수 있도록 하였다

발명진흥법의 이 규정(현행법 제10조 제2항 단서)과 산학협력법 제27조 제2항 등의 규정을 통하여 국공립대학교 교직원의 직무발명은 국가나 지방자치단체가 아니라 항상 발명자가 소속된 국공립대학교 산학협력단으로 자동적으로 승계된다는 점에서

---

167) 구)기술이전촉진법 제9조 (공공연구기관의 기술이전전담조직의 설치) ①공공연구기관중 대통령령이 정하는 바에 따라 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관안에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “專擔組織“이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교“라 한다)안에 설치하는 전담조직은 법인인 경우에 한한다.

168) 특허법 제39조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교“라 한다) 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제9조제1항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 “전담조직“이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직 소유로 한다. (2001. 12. 31)

169) 당시에는 직무발명에 관한 규정이 특허법과 발명진흥법에 산개되어 있었으며, 2007년 발명진흥법 개정을 통하여 직무발명에 관한 사항을 모두 포괄하여 발명진흥법이 규정하고 있다.

170) 박준석, 서울대학교 法學제55권 제4호, 2014년 12월 534~535면.

171) 제8조 (직무발명) 제2항 단서규정, .....다만, 「고등교육법」 제3조의 규정에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교“라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술이전촉진법」 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 “전담조직“이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

현행 발명진흥법 제10조 제1항에 근거한 각 대학의 지식재산권 관리 등에 관한 규정의 예약승계 규정 등에 의해 사립대학교 산학협력단으로 승계되는 사립대학교 교직원의 직무발명의 취급과는 완전히 달라지게 되었다.<sup>172)</sup>

국공립대학교의 교직원의 직무발명에 대해서는 명확하게 법적고리를 형성하여 처리가 되도록 되어 있으나, 사립대학교의 경우에는 교직원 등의 특허를 해당 사립대학교의 산학협력단 소유로 하여 운영하고 있으나, 법적으로는 여러 가지 문제를 내포하고 있는 것으로 판단되며, 이하에서는 국공립대학교와 사립대학교의 직무발명의 취급에 대해 살펴본다.<sup>173)</sup>

### 1. 국립대학교 산학협력단 및 국립대의 직무발명 승계

앞에서 살펴본 바와 같이 과거에는 국립대학교 교수의 발명을 공무원의 직무발명과 동일하게 취급하여 국가의 소유로 하였다. 이 경우 획득된 특허권은 지식재산권으로서 국유재산으로 관리를 받아야 하기 때문에 그 활용에 있어서 현저한 제한이 따를 수 밖에 없어, 대학의 지식재산권 관련 업무를 효율화하고, 창출된 지식재산권을 활용을 강화할 필요성이 대두되었고, 이에 정부는 각 국립대학교에 전담조직을 설치하고, 산학협력단이라는 비영리특수법인 형태의 조직을 만들어 해당 대학교 교수 등의 발명을 소유하고 관련업무를 수행할 수 있도록 기술이전법, 산학협력법 및 발명진흥법을 개정하였다.

정부는 산학협력법의 개정을 통하여 산학협력단의 설치근거를 마련하면서 지식재산권 관련업무를 산학협력단의 업무로 포함하였고,<sup>174)</sup> 발명진흥법의 직무발명과 관련

172) 같은 취지, 박준석, 서울대학교 法學제55권 제4호, 2014년 12월 532면.

173) 일본의 경우에도 사립대학의 TLO는 학내조직인 것에 대하여, 국립대학의 경우에는 법인격이 없기 때문에 주식회사, 재단법인과 같은 형태를 띠고 있다.(죽전화언, 김관식 등 역, 특허의 지식(제8판), 에이제이디자인기획, 2011발행, 414면).

174) 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제25조(산학협력단의 설립·운영) ① 대학은 학교규칙으로 정하는 바에 따라 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 “산학협력단”이라 한다)을 둘 수 있다.

② 산학협력단은 법인으로 한다.

③ 산학협력단은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

④ 산학협력단의 명칭에는 해당 학교명이 표시되어야 한다.

⑤ 산학협력단이 해산하는 경우 남은 재산은 해당 학교의 설립·경영자에게 귀속한다. 이 경우 학교법인에 귀속하는 남은 재산은 「사립학교법」 제29조제2항에 따른 교비회계에 편입한다. 다만, 제2조제2호다목에 따른 외국교육기관의 경우 「사립학교법」 제29조제2항에 따른 교비회계

하여 국립대학교의 산학협력단이 국립대 교수의 사용자가 아님에도 불구하고 그들의 발명을 산학협력단이 소유할 수 있도록 하였으며,<sup>175)</sup> 기술이전법을 통하여 국립대학교의 경우에는 산학협력단이 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직으로 될 수 있는 근거를 마련하였다.<sup>176)</sup>

이와 관련하여 국공립대학과 사립대학은 공공연구기관이므로 기술이전법에 따라 반드시 전담조직을 설치하여야 하며, 국공립대학은 이 전담조직이 법인격을 갖도록 규정하고 있다. 이는 발명진흥법과의 관계에서 본다면 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 하기 위해서는 법인격이 없으면 안되기 때문일 것이다. 결국 국공립대학의 교직원의 직무발명은 법인격을 가지는 전담조직인 산학협력단의 소유로 할 수 있게 되는 것이다.<sup>177)178)</sup>

에 상응하는 회계에 편입한다.

- ⑥ 산학협력단의 능력, 주소, 등기, 재산목록, 이사, 해산 및 청산에 관하여는 「민법」 제34조부터 제36조까지, 제50조부터 제52조까지, 제53조, 제54조, 제55조제1항, 제59조제2항, 제61조, 제65조 및 제81조부터 제95조까지를 준용하며, 산학협력단의 청산인에 관하여는 같은 법 제59조제2항, 제61조 및 제65조를 준용한다.

제27조(산학협력단의 업무) ① 산학협력단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 산학연협력계약의 체결 및 이행
2. 산학연협력사업과 관련한 회계의 관리
3. 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무
4. 대학의 시설 및 운영의 지원
5. 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무
6. 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상
7. 산업교육기관의 교원과 학생의 창업지원 및 기업가정신 함양 촉진 등에 관한 업무
8. 그 밖에 산학연협력과 관련한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

175) 발명진흥법 제10조 ②제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 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」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

176) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직) ① 대통령령으로 정하는 공공연구기관의 장은 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 「고등교육법」 제3조에 따른 국립학교 및 공립학교(이하 “국공립학교”라 한다)에 설치하는 전담조직은 법인으로 하여야 한다.

177) 이와 관련한 가장 직접적인 법규의 규정은 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령 제26조(공공연구개발 성과의 귀속 및 이용 허락 등) ① 법 제11조제1항 후단에 따라 국공립학교에 설치하는 전담조직은 법 제24조제3항에 따라 교직원의 직무발명에 대하여 특허 등 지식

## 2. 사립대학교의 직무발명 승계관련 실무

사립대의 직무발명의 승계와 관련하여서는 현재 관행적으로 이루어지고 있으며, 사립대 산학협력단과 교직원들 즉, 사인 간의 계약에 의한 방식으로 본다면 내부적으로 큰 문제가 없는 것으로 보인다.

## IV. 해외사례

이하에서는 각국 주요 대학교의 기술이전 및 사업화와 관련한 특허관리조직 및 절차 등에 대하여 살펴본다.

### 1. 미국

하버드 대학교에서는 지식재산권 관리에 관한 규정을 두고 있는데,<sup>179)</sup> 교직원이 발명을 하는 경우에 특허위원회(Patent Counsel)의 조력을 받아,<sup>180)</sup> Office of Technology Development(OTD)는 그 발명이 Supported Invention인지, Incidental Invention인지를 결정하고, 그 중 Supported Invention의 경우에는 하버드 대학교가 발명에 대한 권리를 가지며 발명자는 이를 하버드 대학교에 양도하여야 하고, 출원여부는 잠재적 상업화 가능성, 제3자와의 약정 등을 고려하여 결정하고, 출원과 관련된 업무는 OTD가 수행한다.

상기 Supported Invention이란, 1. 하버드 대학교와 제 3자 간에 합의가 되어있는 경우 또는 2. 하버드 대학교가 받았거나 관리하는 외부 지원을 포함한 직간접적인

재산권 및 지식재산권을 확보할 수 있는 권리를 승계한다.가 될 수 있을 것이다.

178) 이와 관련하여 서울대학교가 문제가 될 수 있는데, 서울대학교의 경우에는 과거 국립대였었는데 2010년부터 국립대학법인으로 전환되어 그 지위가 애매해졌는데 “이런 차이와 관련하여 서울대학교의 경우, 행정법상 영조물에 속하는 국립대학교이었다가 2010. 12. 27. 제정된 ‘국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률’ (이하, ‘서울대법인화법’ 이라고 함)에 따라 특수한 법인인 ‘국립대학법인’ 으로 전환되었는데, 일단 독립된 법인이 되었으므로 이제는 영조물에 불과하였던 과거와 달리 직접 권리 주체가 되는 데는 별다른 장애가 없게 되었다. 하지만 직무발명의 승계와 관련해서는 큰 변화가 없는데 그 까닭은 직무발명의 자동승계를 규정한 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 등장하는 ‘국공립(대)학교’ 의 구체적 내용을 획정한 고등교육법 제3조가 수정되어 이제 서울대학교와 같은 국립대학법인도 위 국공립대학교의 개념 안에 새로 포함시키고 있기 때문이다. (박준석, 서울대학교 法學제55권 제4호, 2014년 12월 532면)” 와 같은 견해가 있다.

179) Statement of Policy in Regard to Intellectual Property (IP Policy) <https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/policies-and-procedures/statement-of-policy-in-regard-to-intellectual-property> (2020. 7. 26 접속)

180) 특허위원회는 미국특허법을 준수하면서 발명자를 포함하여 구성되는 것으로 규정되어 있다.

재정 지원을 이용한 경우 또는 3. 부수적이지 않은 목적을 띠고 하버드 대학교가 제공하거나 하버드 대학교를 통해 사용한 공간, 시설, 물건, 그 외의 자원을 이용한 경우 중 한 조건 이상을 만족하는 발명을 말한다.

대학이 승계한 Supported Invention에 대한 특허의 출원과<sup>181)</sup> 특허의 사업화는 Office of Provost 산하의 Office of Technology Development라는 교내 내부조직이 특허의 사업화에 관하여 단독으로, 또는 제 3자와의 약정이 있을 경우 그에 따라 결정되고, 기술이전 등에 의한 로열티 수입이 발생하는 경우에는 발명자 등에게 수익이 배분된다.<sup>182)</sup>

MIT(Massachusetts Institute of Technology) 공과대학교의 경우에는 지식재산권 관리를 위하여 관련규정을 별도로 제정하여 운영하고 있는데,<sup>183)</sup> MIT 교직원, 학생, 직원, MIT의 지원이 약정된 연구를 수행하는 자에 의해 지식재산권이 발생한 경우, 또는 업무상 저작물로서 발생하였거나 MIT에 지식재산권을 양도할 것을 명시한 약정을 수행하는 과정에서 발생한 지식재산권의 경우, 또는 교직원, 학생, 직원, 방문자를 포함하는 그 외 MIT 프로그램에 참여한 자 그리고 MIT에서 운용되는 재정을 중대하게 사용하였거나 MIT가 관리하는 시설을 이용한 경우에는 MIT가 지식재산권에 대한 소유권을 가지는 것으로 규정하고 있다.

MIT는 두 개의 Office와 하나의 Committee로 이루어지는 학내 내부조직에 의하여 교내 지식재산권을 관리하고 있다. 총장이 위원을 임명하는 Committee on Intellectual Property는 연구 부총장(Vice President for Research)이 위원장을 맡으며 지식재산권 관리에 관한 실무와 행정을 담당하는데, 위원은 교내 구성원 중에서 임명되며, 2020년 5월 1일 기준 교수뿐만 아니라 산하 연구소의 연구원, 학부생, 직원 등 비교적 다양하게 구성되어 있다. 그리고 연구 부총장 산하 Office of Sponsored Programs(현 Research Administration Services)는 Technology Licensing Office(TLO)가 관할하는 특허 및 저작권과 관련하여 정부와 업체 등의 스

---

181) 하버드 대학교의 출원은 'PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE' 을 출원인 명으로 하여 출원된다.

182) 2011년 10월 4일 이후 OTD에 보고된 발명에 대해서는 순수 로열티에 대하여 다음의 비율로 이익이 배분된다. 행정비용: 15%, 발명자 개인보상: 35%, 발명자 연구보상: 15%, 학과 및 소속 기관 보상: 15%, 단과대학 보상: 20%, 총장 보상: 15%, 이 외에도 2011년 10월 4일 이전 OTD에 보고된 발명 및 기술개발촉진펀드(TDAF)로부터의 재정지원을 받은 경우와 기타의 경우 등에 대해서 각각의 이익배분비율을 자세히 규정하고 있다.

183)

<https://policies.mit.edu/policies-procedures/130-information-policies/131-intellectual-property#13>.

1

폰서와 연구 협약에 관한 협상을 담당한다. 한편, Associate Provost가 관할하는 Technology Licensing Office는 그러한 협약의 결과물로 발생한 지식재산권의 권리화 및 사업화 방안을 모색하고, 사업화에 적합한 제 3자를 찾고 로열티 배분 협상, 사업화 과정 모니터링 등 라이선싱 전반에 관한 업무를 수행한다. MIT는 발명을 학교명(Massachusetts Institute of Technology)로 출원한다.<sup>184)</sup>

징수된 순수 로열티 수입은 매 회기년도마다 분배되며, 수익자는 발명자, 학과, 각 연구센터와 연구실이 규정된 공식에 의하여 배분받는다.<sup>185)</sup> 나머지는 TLO가 특허 비용을 공제하고, 잔여금액은 MIT 자체펀드의 기금으로 사용된다.<sup>186)</sup>

스탠포드 기술이전부(OTL: Office of Technology Licensing) 및 산업계약부(ICO: Industrial Contracts Office)가 주로 연구자가 제안한 제안서를 바탕으로 계약 및 지적재산 측면 등의 조건에 대해 기업과 협상이 이루어진다.<sup>187)</sup>

교내 연구자는 연구를 진행하기 위해서는 이들 내부기관의 허가를 받아야 하고, 허가 없이는 기업과의 공동연구를 진행할 수 없다. 한편, OTL은 발명, 특허, 생체 물질, 소프트웨어 저작권 보호 대상물을 업무의 대상으로 하고, ICO는 기업의 협력, 외부에서의 연구 데이터 시료 등의 이용·외부에 제공 등에 관한 검토를 지원한다.

기술이전과 관련하여 총 로열티 수입에서 OTL의 관리상 초과분 15%를 공제하고, 특허출원수수료 등의 실비분 등을 공제한 후 발명자, 발명자가 소속된 학과 및 대학(School)에 각각 3등분하여 분배하는 것을 기본으로 하여, 부학장(Vice Provost)이나 연구학장(Dean of Research) 직속 독립연구소, 독립연구 기관에 대해서는 로열티 수입의 3분의 1 또는 그 일부를 발명자, 독립연구소에 할당하고, 복수의 학과가 관여하고 있는 경우, 발명자는 그 업무 공헌도에 따라 3분의 1의 배분처가 되는 학과

---

184) 라이선싱과 관련하여 발명자 등 교직원인 학교가 승계한 특허에 대해서 라이선싱을 요청할 수 있고, 이 때 발생할 수 있는 이해의 충돌에 대해서는 별도의 규정(동일 규정 4.10)에 따라 처리하도록 되어 있는 것이 특징적이고, 이의 내용으로 권리포기되는 기술, 창업기업 및 TLO 직원에 대한 규정을 하고 있다.

185) 규정에는 우선적으로 행정비용으로 15%를 공제하고, 정률의 계산방법에 따르지 않고, 각 경우에 따라 다르게 적용되는 발명자 지분의 계산, 학과와 연구소들에 대한 로열티 배분의 계산에 관한 사항이 있다. 그리고, 로열티에 대한 특별한 경우로 로열티에 대한 권리가 불특정되거나, 개인에게 배분하는 것이 부적절한 경우에는 연구부총장이 수익의 분배에 대해서 결정한다.

186) GUIDE TO THE OWNERSHIP, DISTRIBUTION, AND COMMERCIAL DEVELOPMENT OF MIT TECHNOLOGY  
(<https://tlo.mit.edu/sites/default/files/MIT-TLO-ownership-guide.pdf>)

187) 이슈페이퍼, 해외주요대학의 산학협력 체계 및 사례 조사, 한국산업기술진흥원, 2018.12, 18-20면

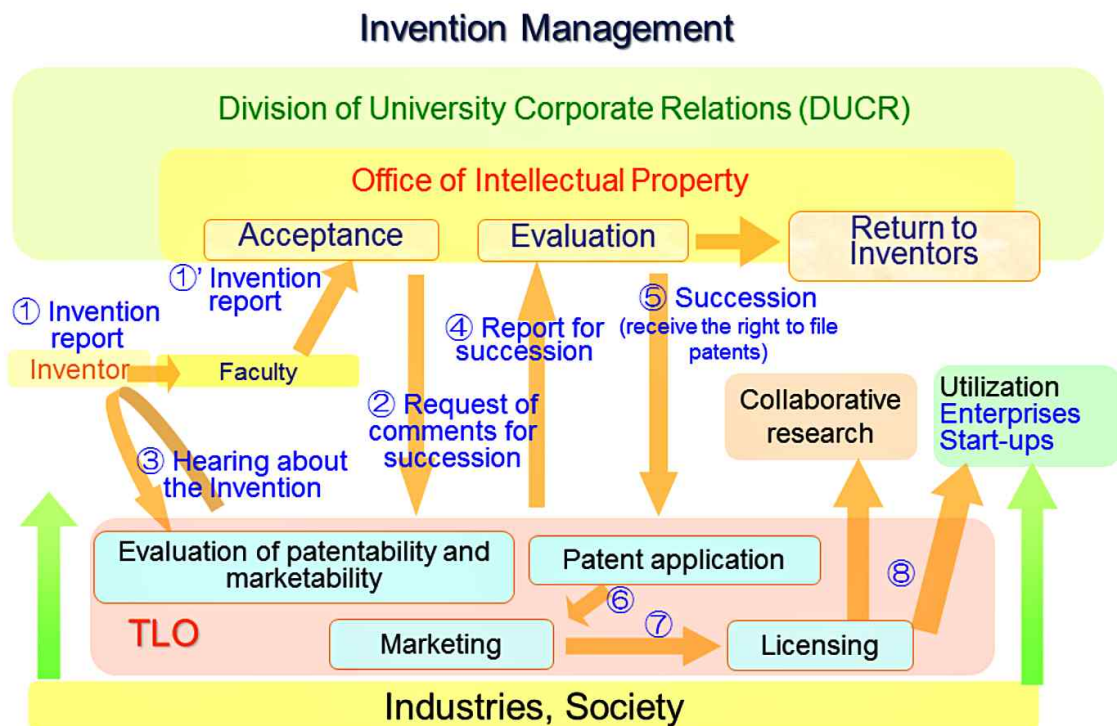
및 대학(School)을 지정해야 한다.

## 2. 일본

동경대학은 University of Tokyo Intellectual Property Policy를 통하여, 대학 과 교직원에게는 공적 자금을 통해 얻어진 지식재산을 공공에 환원할 의무가 있음을 규정하고 있다. 그리고, 동경대는 공적 자금 또는 대학의 자금을 통해 이루어진 연구 또는 대학의 시설에서 이루어진 연구의 결과물은 잠재적으로 직무발명(work-related invention)으로 보아, 대학에 소유권이 있다고 간주한다.

연구자가 발명을 하였을 경우, 그는 신속하게 각 과의 Intellectual Property Office에 보고하고, 본 부서가 해당 발명이 직무발명에 해당하는지를 심사한다. 심사 결과 직무발명으로 간주될 경우, 이는 대학의 내부기관인 Division of University Corporate Relations 산하의 Office of University Corporate Relations와 Office of Intellectual Property로 넘겨지게 된다.

<동경대학 직무발명 업무처리절차도>



상기 부서에서는 전달받은 직무발명에 대하여 산업상 이용 가능성, 수익성, 공익성 등을 판단하여 학교가 지식재산권을 정식으로 승계할 것이지요 결정한다. 또한, 외부 기관과의 협업에 의한 것일 경우, 지식재산권 또한 기여 정도를 바탕으로 분할해서 소유하게 된다. 동경대학은 승계한 발명의 출원을 학교명의(国立大学法人 東京大学(국립대학법인 동경대학), 영문의 경우, THE UNIVERSITY OF TOKYO)로 한다.

사업화의 경우 내부조직인 Office of Intellectual Property가 담당하는데, 그 주요한 업무로는 사업화 및 라이선싱, 지식재산권의 관리, 지식재산권 관련 법률 사무의 처리, 지식재산권을 통해 얻은 수익의 관리가 있다.<sup>188)</sup> 한편, 지식재산권 관리 규정에는 외부 TLO 또한 적극적으로 활용할 수 있는 것으로 되어 있다.<sup>189)</sup>

동경대학은 Intellectual Property Policy와는 별개로 License Policy를 따로 두고 있으며, 이 정책에는 라이선스 행위를 통해 제 3자에게 부당한 피해를 입히지 않도록 한다(소위, 특허괴물의 행동을 하지 않도록 주의하라)라는 조항이 추가적으로 존재하고 있어,<sup>190)</sup> 강한 특허권의 행사보다는 특허권의 이용과정에서 공공성을 더 중요시하는 것으로 볼 수 있다.

일본의 대표적 사립대학 중 하나인 와세다 대학은 University Administration Offices 산하 Research Promotion Division에 속한 Research Collaboration and Promotion Center라는 내부조직이 지식재산권의 관리와 산학협력 업무를 수행한다.<sup>191)</sup>

상기 센터는 크게 특허의 취득과 기술이전 등에 관한 업무(TLO)와 벤처사업 지원에 관한 업무를 수행하는데, TLO 업무는 특허의 출원, 유지, 관리 등에 관한 업무와 라이선스 협상 및 계약 체결, 발명자에게 수익 분배 등에 관한 업무가 있고, 벤처사업 지원업무에는 창업기업 등에 대한 자금/시설 지원 등이 있다. 한편, 대학 교직원 등의 발명은 학교 명의(学校法人 早稲田大学 / 영문명, WASEDA UNIVERSITY)로 출원된다.

### 3. 영국

---

188) <https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/en/ip/index.html>

189) <https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400064396.pdf>

190) <https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400075379.pdf>

191) <https://www.waseda.jp/inst/research/en/tlo/about>

옥스퍼드 대학교는 학교의 재산권 등에 대한 규정을 두고 있는데, 이에는 지식재산권에 대한 내용을 포함하고 있다.<sup>192)</sup>

대학에 고용된 자, 특별한 경우의 학생,<sup>193)</sup> 대학의 시설과 자원에 접근을 허가받은 연구 관련자 및 대학과 용역 계약을 맺은 자가 한 발명이고,<sup>194)</sup> 별도의 장에서 규정하는 발명에 해당하는 경우에는 옥스퍼드 대학교가 그 지식재산권에 대한 소유권을 가진다.<sup>195)</sup>

Statute XVI의 Part B, section 6에 규정된 상업화가 가능한 지식재산권 등을 창작한 자는 학과장 또는 그와 동급의 사람에게 보고해야 하며, 연구로부터 도출된 지식재산권의 경우 Director of Research Services 저작물 등 다른 형태의 지식재산권은 Director of Legal Services에게 보고해야 하며 보고자는 해당 Director에게 지식재산과 지식재산의 생성과 관련한 제반 사항에 대하여 정보를 제공하여야 한다.<sup>196)</sup> 옥스퍼드 대학교의 특허는 학교의 명이가 아니라 'OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED'의 명의로 출원 및 관리되고 있다.<sup>197)</sup>

한편, 재정지원을 받은 연구일 경우, 지식재산권은 약정에서 정해진 바에 따라 귀속되며, Research Council에서 재정지원을 받고 별개의 약정이 없는 경우에는 OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED가 지식재산권의 이용에 관한 권리를 가지고, 그 외 모든 경우에 가장 우선적으로 고려되는 경로는 OXFORD

---

192)

<<https://governance.admin.ox.ac.uk/legislation/statute-xvi-property-contracts-and-trusts#collapse1383596>>.

193) 원칙적으로는 학생 발명의 경우 대학이 소유권을 주장할 수 없으나, 공동으로 연구를 수행한 경우, 학교의 시설과 장비를 이용한 경우, 제 3자와 지식재산권에 관한 약정이 되어 있는 경우, 대학으로부터 재정지원을 받은 경우 대학이 소유권을 주장할 수 있다.

194) (a) by persons employed by the University in the course of their employment;

(b) by student members only in the circumstances specified in sub-section (3) below;

(c) by other persons engaged in study or research in the University who, as a condition of their being granted access to the University's premises or facilities, have agreed in writing that this Part shall apply to them; and

(d) by persons engaged by the University under contracts for services during the course of or incidentally to that engagement.

195) 대학과 연구자 간에 지식재산권의 소유권에 대한 분쟁이 발생할 경우, 상호 합의된 독립된 전문가가 결정한다.

196) <https://governance.admin.ox.ac.uk/legislation/council-regulations-7-of-2002>

197) OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED은 옥스퍼드 대학교의 자회자로서, 1987년 설립되어 대학기술의 스핀오프를 지원하는 기술이전 및 컨설팅을 전문으로 하는 ISIS Innovation으로부터 분사된 회사이다.(출처: OUI 홈페이지)

UNIVERSITY INNOVATION LIMITED를 거치는 것으로, 연구자가 이외의 경로를 사용하길 원할 경우에는 Council의 허가를 득해야 한다. Council은 대학으로의 이익의 환원 가능성과 추가적인 수익의 발생 여부 등을 고려하여 이를 결정한다.

옥스퍼드 대학교 또는 OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED가 관리하는 기금으로부터 재정지원을 받는 회사로 기술이전이 될 경우, 사전에 배당된 지분에 따라 수익을 받고, 그를 해당 기금에 재투자한다. 한편, 그 이외에 발생한 수입은 규정된 관계자 또는 조직에 일정한 비율로 분배된다.<sup>198)</sup>

대학이 지식재산권을 상업적으로 이용하지 않기로 결정한 경우나 OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED와의 컨설팅 후에 이미 상업적 이용이 개시된 지식재산권의 상업적 이용을 중지한 경우에는 대학은 불합리하게 지식재산권의 소유권을 유지할 것이 아니라, 즉시 연구자에게 반환하도록 규정하고 있다.<sup>199)</sup>

한편, OUI는 기술사업화를 위하여 연구에 개입된 제3자 재정지원의 유무 등 지식재산권 소유권의 권리자에 대한 외부 권리자의 존재 여부를 파악하고 문제가 없을 경우에는 대학으로부터 OXFORD UNIVERSITY INNOVATION LIMITED가 권리를 인수하여 발명의 성립성과 산업상 이용가능성에 대한 자체 평가를 진행한 후, 특허 출원 및 연구자와의 상의를 통한 그 외 보호수단을 확보한다. 이후 연구자와의 상의를 통해 기존 기업과의 라이선스 체결 또는 스피나아웃 등 창업기업과의 기술이전 등 최적의 사업화 전략을 수립하여 이를 위한 다양한 업무를 수행하고, 라이선싱 성공시, 규정에 따른 수익분배 업무까지도 함께 수행한다.<sup>200)</sup>

지식재산 수입은 특허·법무 비용 등 제비용을 공제한 후, 순수입의 30%를 옥스퍼드 유니버시티 이노베이션(Oxford University Innovation)에 배분되고, 나머지 70%는 연구자, 일반기금(General Fund), 학과(Department)에 다음의 표에 따라 배분되는데, 순수입이 소액인 경우는 발명자에 대한 배분 비율이 높아지는 구조이다.<sup>201)</sup>

#### <옥스퍼드 대학교 라이선스 수입배분>

---

198) Oxford University Innovation Limited - 15%, Department/Faculty - 30%, John Fell Fund - 5%, Capital Fund - 50%, 공동발명의 경우, 연구자들이 자율적으로 지분율을 정하고 합의 도출에 실패할 시, Vice-Chancellor가 개개인의 기여도를 고려하여 정하도록 하고 있다.

199) 반환에 필요한 비용은 연구자가 부담하는 것을 규정하고 있다.

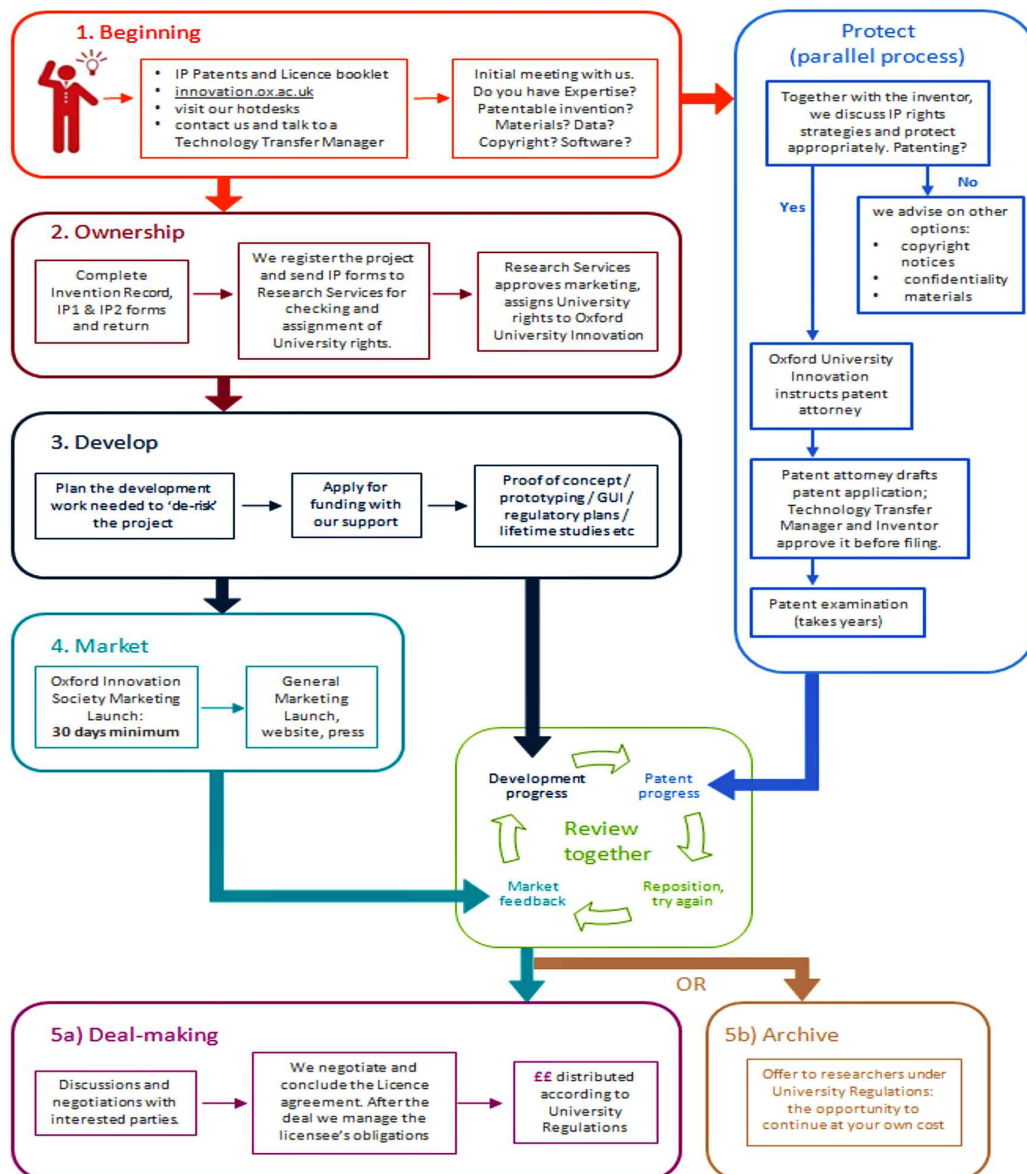
200) <https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/innovation/ip/commercialisation>

201) 이슈페이퍼, 해외주요대학의 산학협력 체계 및 사례 조사, 한국산업기술진흥원, 2018.12, 33면

순수입	발명자	일반기금	학과	OUI
£ 72,000까지	60%	10%	0%	30%
£ 72,000~ £ 720,000	31.5%	21%	17.5%	30%
£ 720,000	15.75%	28%	26.25%	30%

이하의 그림에서는 OUI가 수행하는 기술이전과 관련된 절차를 보여주고 있다.

<OUI 기술이전 절차도>202)



202)

<https://innovation.ox.ac.uk/university-members/commercialising-technology/ip-patents-licenses/technology-transfer-process/>

캠브리지 대학의 경우에는 캠브리지엔터프라이즈(Cambridge Enterprise)라는 대학소유 유한주식회사를 통해 교직원과 학생들이 아이디어를 상업화할 수 있도록 지원하고 있다.<sup>203)</sup> 캠브리지엔터프라이즈는 대학 내의 하부조직이었던 TLO, 대학창업기금(University Challenge Fund), 캠브리지 기업센터를 하나의 단일조직으로 통합하여 2006년 12월 1일에 설립하였고, 대학에서 도출된 IP의 관리·활용, 창업 희망 연구자 대상 투자와 보육, 기업성장 컨설팅 등을 주요 업무로 수행하면서 대학 내 부서와 긴밀한 협조관계 유지하고 있다.<sup>204)</sup>

교내 기술의 기술이전에 대한 라이선스 수입은 특허·법무비용 등의 비용을 공제한 순수입을 기준으로 배분 아래의 표에 따라 분배된다.

<캠브리지의 라이선스 수입배분>

순수입	발명자	학과	캠브리지 엔터프라이즈
£ 100,000까지	90%	5%	5%
£ 100,000~ £ 200,000	60%	20%	20%
£ 200,000	34%	33%	33%

한편, 캠브리지엔터프라이즈는 기술료 수입 등으로부터 대학 시드펀드(Seed Funds), 학과 및 대학에 일정 금액을 지불한다.<sup>205)</sup>

임페리얼칼리지런던의 경우에는 대학 전체적으로는 PMO(Programme Management Office)가 공동연구 프로그램, 상업화 프로젝트 등의 관리·운영 지원을 제공한다.

임페리얼칼리지런던은 캠브리지대학교나 옥스포드대학교가 전액 출자를 한 자회사를 통해 기술이전, 창업 등을 지원하는 것과 달리 외부기업 IP Group plc의 자회사인 Imperial Innovation을 통해 대학의 기술이전을 담당하게 하는 구조를 채택하고 있는 것이 특징적이다.<sup>206)</sup> 지식재산의 로열티 수입은 학내 규정에 따라 발명자에

203) 이슈페이퍼, 해외주요대학의 산학협력 체계 및 사례 조사, 한국산업기술진흥원, 2018.12, 28~29면

204) Pro-Vice-Chancellor for Enterprise and Business Relations는 전략적파트너십실(SPO)의 구성원으로 캠브리지 서비스 얼라이언스의 소장, 캠브리지 엔터프라이즈의 이사회 이사직을 수행하는 것으로 되어 있다.

205) 2016년 전체 지식재산 수입 2,250만 파운드(약 326억 원) 중 대학 시드펀드에 494.2만 파운드(약 72억 원), 학과(department)에 420.9만 파운드(약 61억 원)를 지불하였다.

게 배분되지만, 배분액 및 배분비율 등의 정보는 공개되어 있지 않다.

#### 4. 프랑스

École Polytechnique에는 라이선싱과 관련하여 특별한 규정을 두고 있는데, École Polytechnique 내에서 개발된 기술은 로열티의 대상이 아니며, 기술의 사용을 원하는 조직 등은 그 기술을 사용할 수 있는 것으로<sup>207)</sup> 하고 있다.<sup>208)</sup>

대학의 내부 조직으로 Service de la Recherche Partenariale et Propriété Intellectuelle(SR2PI/영문명: Office of Research Partnerships and Intellectual Property)를 두고 있으며,<sup>209)</sup> 해당 조직은 대학의 산-학 파트너십 구축, 기술이전 활성화, 지식재산권 포트폴리오 구축, 라이선싱 업무를 수행하고 있고, 특히는 École Polytechnique 명의로 출원한다.

SR2PI는 현재 140개 이상의 특허포트폴리오를 보유하고 있으며, 유럽 뿐만 아니라 미국, 일본, 한국, 중국을 포함하여 전세계적으로 400개 이상의 특허를 보유하고 있다.<sup>210)</sup>

#### 5. 독일

독일은 대학교수 등의 발명을 학문의 자유 등을 이유로 자유발명으로 취급하는 듯한 태도를 취하였으나, 2002년 1월에 ‘종업원 발명에 관한 법률’을 개정하여 대학교수의 발명을 원칙적으로 직무발명화 하였고,<sup>211)</sup> 이를 토대로 기술이전 사업화를 추진하게 되었다.

대표적인 독일의 공과대학인 RWTH 아헨은 기업과의 파트너십은 일괄적으로

---

206) IP Group plc는 영국 런던에 본사를 두고 있는 지적재산권 관리전문 회사로 런던증권거래소에 상장되어 있으며 FTSE250지수에 포함되어 있는 회사이다.

207) 원문: Technologies developed within the École Polytechnique are not subject to royalties, and are available to manufacturers that want to use them.

208) <<https://www.polytechnique.edu/en/licences>>.

209) 이에 대한 자세한 설명은 다음 홈페이지 참조,  
<<https://www.polytechnique.edu/en/office-of-research-partnerships-and-intellectual-property>>.

210) <<https://www.polytechnique.edu/en/patents-software-and-skills>>.

211) 죽전화연, 김관식 등 역, 특허의 지식(제8판), 에이제이디자인기획, 2011발행, 415면

Chancellor & Deputy Chancellor 산하의 기술이전조직(Division 4.1 Technology Transfer)이 담당하고 있는데,<sup>212)</sup> 기술이전조직 산하에는 이노베이션스카우트 (Innovation Scouts)라는 조직을 두고 산학공동 프로젝트의 운영 및 지식재산에 관한 컨설팅 등을 실시하고 있다.

RWTH 아헨은 주립대학으로 교수(연구자)는 연방법 및 주법의 적용을 받으므로 ‘연방종업자발명법(Gesetz über Arbeitnehmerfindungen)’에 따라 대학은 고용하는 교수(연구자)의 발명을 상업적으로 이용할 권리를 보유하고, 그 대신 교수(연구자)에게는 발명으로부터 발생한 전체 수입의 30%를 받을 수 있는 권리를 부여한다.

## 6. 스위스

스위스의 대표적인 공과대학인 취리히 연방공과대학교(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich)는 지식재산권의 관리 등을 위하여 Guidelines for the Financial Exploitation of Research Results at ETH Zurich 를 운용하고 있다.

직원의 공식적인 고용활동을 통해 획득된 work-related inventions(우리나라의 직무발명과 유사)에 대한 권리는 취리히 공대가 소유하며, 이 규정의 적용대상은 교수, 박사과정 학생 및 연구 협력자 등이다.

한편, 고용계약이 체결되지 않은 학부생 및 석사과정 학생의 발명에 대하여는 대학이 권리를 주장할 수는 없다고 하면서 그러나, 학부생 및 석사과정 학생이 학교에 발명에 대한 권리를 승계시킨 경우에는 취리히 공대의 다른 직원들과 동등한 조건으로 보상을 받을 수 있는 것으로 되어 있다.<sup>213)</sup>

외부지원을 받지 않았거나, 별도의 약정이 없는 work-related invention의 경우에는 취리히 공대가 발명에 대한 권리를 소유하며, 외부 지원을 받은 연구일 경우에는 계약의 내용에 따른다.<sup>214)</sup>

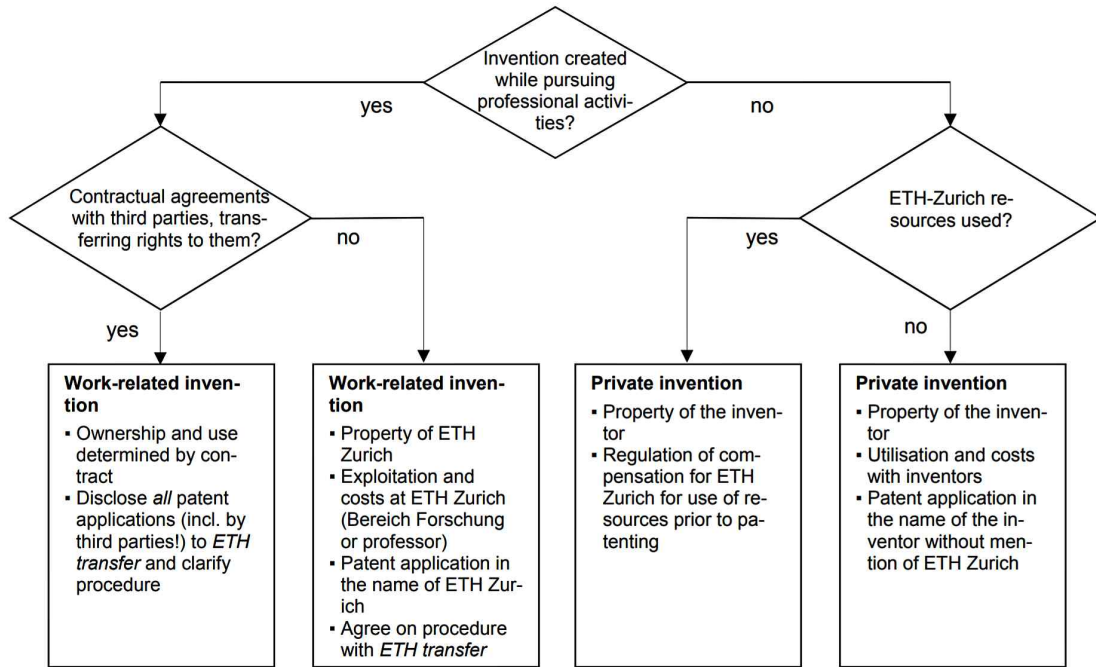
---

212) 이슈페이퍼, 해외주요대학의 산학협력 체계 및 사례 조사, 한국산업기술진흥원, 2018.12, 39~41면

213) <https://ethz.ch/en/industry-and-society/intellectual-property/invention/ownership.html>

214) 제3자와의 공동연구 계약에 대해서는 “연구 계약에 관한 가이드라인”을 적용한다.

<취리히 공대의 발명분류 처리 과정도>



취리히 공대는 ETH Transfer이라는 자체 기술 이전 조직을 통해 특허 출원<sup>215)</sup> 등의 지식재산권을 보호, 관리하고 기술 이전 사업을 실시하고, 수익 분배는 고정으로, 수익을 통해 출원과 사업화에 소요된 비용이 모두 변제되면, 발명자, 발명을 수행한 교수자(professorship),<sup>216)</sup> 학교가 각각 1/3씩 수익을 갖는다.<sup>217)</sup>

## 7. 해외 사례 검토 소결

미국 등 해외사례의 검토를 통하여 다양한 특허관리실태와 기술이전 등을 위한 조직의 운영을 알 수 있었다.

215) 출원은 대학명의(ETH Zurich)로 한다.

216) 1/3 shall go to the professorship that created the invention, for research purposes. In exceptional cases, the VPFW shall decide on the use of this share, namely if professors retire or leave, whereupon their share shall usually fall to the department

217)

[https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/industry-and-society/inventions/ETH\\_Zurich\\_Exploitation\\_Guidelines.pdf](https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/industry-and-society/inventions/ETH_Zurich_Exploitation_Guidelines.pdf)

우선적으로 영국 옥스퍼드 사례를 제외하면 거의 모든 대학에서 특허는 해당 학교법인이 소유하고 있다. 이는 종업원발명에 대한 외국의 일반적인 원칙이 크게 훼손됨이 없이 작동하고 있다는 것을 보여주고 있는데, 교수 등의 사용자가 학교법인인 이상은 당연한 결과일 것이다. 이를 고려할 때, 우리나라 사립대학교의 특허도 가급적 학교법인의 소유로 하는 것이 법적으로는 타당할 것이다.

다만, 옥스퍼드의 경우에는 100% 옥스퍼드 학교법인의 출자회사인 OUI에 의하여 특허를 출원하고 기술이전 업무 등까지 위탁하고 있는 것으로 보이는데, 이는 OUI의 성격을 고려할 때 우리나라의 사립대학 산학협력단에 의한 특허 및 기술이전 업무의 수행과 비교될 수 있는 것으로 보인다.<sup>218)</sup>

기술이전 및 사업화와 관련된 업무는 일반적으로는 학교의 교내조직에 의하여 이루어지나, 몇몇 대학의 경우에는 외부 전문기관에 위탁하여 해당업무를 수행하고 있는 것으로 조사되었고, 이러한 업무를 수행한다고 하여 해당대학의 특허를 위탁기관의 명의로 하거나 하지는 않는 것으로 보인다.

## V. 결론

현 상태에서 법적으로 특별한 문제점이 없으므로 여건이 허락된다면 법개정을 통해서 사립대 특허발명의 소유주체에 대하여 명확하게 하는 방향으로의 법개정도 고려할 수 있을 것이다.

---

218) 법인의 성격으로 판단할 때는 비영리특수법인인 산학협력단 보다는 기술지주회사 자회사에 가까운 형태로 판단된다.

## 제5절 ‘전자문서’의 문서성 인정 여부 - 직무발명 관련 ‘문서’에 의한 통지방법을 중심으로

### I. 서론

통신기술의 발달에 따른 정보화 시대에서의 의사소통은 컴퓨터 네트워크의 활용과 필연적으로 관련되어 있다.<sup>219)</sup> 그러한 흐름에 발맞추어 전자정부를 지향하면서 2001년 제정된 전자정부법은 행정기관 등이 작성하는 문서는 종이문서가 아닌 전자문서가 기본임을 명문화하고 있고,<sup>220)</sup> 나아가 동법 제26조는 전자문서가 종이문서와 동일한 효력이 있음을 규정하고 있다.<sup>221)</sup> 같은 맥락에서, 2020년 5월 20일에 국회를 통과한 개정 전자문서법(법률 제17353호)은 전자문서의 법적 효력 및 전자문서의 서면 요건을 명확히 하여 종이문서 대신 전자문서의 적극적 활용을 도모하고 있다.<sup>222)</sup>

2006년 발명진흥법이 개정됨에 따라 발명자인 종업원 및 사용자는 직무발명의 완성사실(제12조), 승계이사 표시(제13조 제1항), 승계되어진 직무발명에 대한 보상(제15조 제2항 및 제4항) 등의 통지를 문서로 하여야 한다.<sup>223)</sup> 그런데 발명진흥법에는 문서라고만 규정되어 있을 뿐 문서의 형태에 대한 명시적 규정이 없다. 따라서, 그 문서의 명확한 의미는 법원의 해석에 따라 정해지게 된다. 특히, 사용자에 의한 승계이사의 전자문서 통지 인정 여부가 논의의 쟁점이 된다. 만일, 문서개념에 이메일 등에 의한 전자문서가 원칙적으로 포함하는 것으로 본다면 그 전자문서에 의한 통지는 원칙적으로 유효한 것이고, 그 문서의 효력을 따로 논할 필요가 없게 된다. 반면, 전자문서를 종래 문서로서 인식되어왔던 종이문서와 구분하는 경우 그 전자문서의 법적

219) See Fernando Gascón Inchausti, *Chapter 8 Electronic Service of Documents National and International Aspects*, 15 IUS Gentium 137, 137 (2012) (“The term ‘new technologies’ means information and communication technologies (ICT), which are, by definition, technologies of an electronic nature, which depend upon the use of computers, and more specifically, the internet.”) (footnote omitted).

220) 전자정부법 제25조 제1항(“행정기관등의 문서는 전자문서를 기본으로 하여 작성, 발송, 접수, 보관, 보존 및 활용되어야 한다. 다만, 업무의 성격상 또는 그 밖의 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”).

221) 전자정부법 제26조 제3항(“이 법에 따른 전자문서 및 전자화문서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 종이문서와 동일한 효력을 갖는다.”).

222) 법무부, “4차산업혁명 대비 전자문서 활성화 위한 「전자문서 및 전자거래 기본법」 개정”, 2020. 6. 2., 2면(“이번 「전자문서 및 전자거래 기본법」 개정은 제4차 산업혁명에 필요한 전자문서 활용을 확대할 것으로 기대됩니다. 특히 네거티브 방식 도입으로 다른 특별한 규정이 없는 한 각종 법령에서 요구되는 서면·문서에 의한 행위가 전자문서로도 가능하다는 것이 명확해짐에 따라 사회 전반적으로 전자문서 활용이 확산될 것으로 기대됩니다.”).

223) 특허청, “직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.”, 2006.

효력은 인정될 수 있으나 종이문서와 동일하지 않기 때문에 문서의 존재자체가 인정되지 않을 수 있다.<sup>224)</sup> 즉, 전자문서의 효력을 규정한 기본법에 의해 그 전자문서의 효력이 인정될 수 있다고 하더라도 전자문서의 문서성이 항상 인정되는 것이 아니다. 직무발명에 대한 권리의 귀속관계 여부는 발명자인 종업원의 직무발명의 완성사실의 통지가 있는 경우 사용자의 승계여부 통지 여하에 따라 결정된다는 점에서 그 전자문서의 문서성을 원칙적으로 인정하여 사용자가 승계한 권리에 대하여 법적 안정성을 부여할 필요성이 있다.

이 글은 별도의 입법 없이 해석만으로도 전자문서가 기존 종이문서와 같이 일반적으로 사용되어 온 것으로 당연하게 해석될 수 있는 것인지 논하는 것을 일차적 목표로 한다. 현행 발명진흥법상 ‘문서’ 문구 자체를 근거로 문리적 해석에 의할 경우 전자문서의 문서성이 인정될 수 있는 것인지 살펴보고, 위 개정 발명진흥법의 입법이력을 살펴봄으로써 문서 용어만을 규정한 입법자의 의도가 전자문서를 배제하려 한 것이었는지 구체적으로 살펴본다. 이와 더불어, 기술발달에 따른 사회현실의 동태적 변화를 고려한 해석 방법에 의해 전자문서가 문서에 포함될 수 있는지 여부를 검토해 본다. 나아가, 해석론에 의해 초래될 수 있는 불명확성을 극복하기 위하여 전자문서의 문서성을 명확히 하는 입법방안을 검토하고 그 입법안을 제시하는 것을 최종 목표로 한다.

## II. 2006년 발명진흥법의 주요개정 내용

### 1. 문서에 의한 통지방법 도입

종업원의 직무발명 완성사실의 통지의무와 그 발명에 대한 사용자의 승계 여부 통지의무는 2006년 발명진흥법(법률 제7869호)(이하 ‘개정발명진흥법’) 개정으로 신설되었고,<sup>225)</sup> 그 통지의무는 현행 발명진흥법 제12조 및 제13조 제1항으로 이동 배치되

224) 노태약, “전자문서 관련 국내 법제 현황과 개선 방향”, 법학연구 제11권, 경상대학교 법학연구소, 2002, 124면(당시 대전고등법원 판사였던 노태약 판사는 “전자거래기본법 제4조의 해석과 관련하여 전자문서가 전통적인 종이에 의한 문서, 서면, 또는 서류 등을 대체할 수 있는지에 관하여, 기존의 법령에서 정하고 있는 서면의 개념은 전자문서를 예상하여 제정된 것이 아니고, 따라서 특별한 사정이 없는 한 개별법령에서의 문서는 종이로 만들어진 것을 전제로 일반적으로 전자문서를 서면으로 대체할 수 있다고 해석할 수는 없다”고 설명한 바 있다.).

225) 특허청, “직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.”, 2006; 정차호, “2006년 개정 직무발명제도의 제문제점 및 재개정방안”, 창작과권리 제48호, 세창출판사, 2007, 3면(“직무발명의 중요성을 인식한 정부는 직무발명제도를 개선하기 위하여 새로운 입법안을 발의하였고, 그 입법안은 2006년 2월 9일 국회를 통과하여 3월 3일 법률 제7869호로 공포되었다. 개정된 내용 중 중요사항은 ... ii) 종업원이 직무발명의 완성사실을 통지하는 의무를 신설한 점, iii) 종업원의 위 통지의무에 상응하도록 사용자가 승계 여부를 통지하도록 한 점 ...”).

어 규정되어 있다.<sup>226)</sup> 해당 규정은 아래의 표와 같다.

<발명진흥법 신·구법 비교표>

2006년 개정 전의 법	개정발명진흥법 (법률 제7869호)	현행 발명진흥법 (법률 제16652호)
<p>&lt;신 설&gt;</p> <p>제11條(自由發明으로 보는 職務發明등) ①職務發明에 대해 使用者등이 당해 職務發明에 관한 權利를 承繼한 후 大統領令이 정하는 기간내에 出願을 하지 아니하는 경우 또는 書面으로 그 出願을 포기한 경우의 당해 職務發明은 自由發明으로 본다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제10조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 통지하여야 한다. 2인 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.</p> <p>제11조(승계여부의 통지) ① 제10조의 규정에 의하여 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간 내에 그 발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원등에게 문서로 통지하여야 한다. 다만, 미리 사용자등으로 하여금 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사에 반하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제12조(직무발명 완성사실의 통지) ----- 문서로 알려야 한다.</p> <p>제13조(승계여부의 통지) ① ----- 문서로 알려야 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>

226) 발명진흥법 제12조 및 제13조 제1항.

위의 표에서 보는 바와 같이, 직무발명 관련 통지의무 규정은 문서에 의한 통지 방법을 명문화하고 있다. 그 문서에 의한 통지방법은 2013년 법률 제11960호(2013. 7. 30.)로 개정된 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) 제2항 및 제4항에 부여된 통지의무의 이행방법으로 재차 도입되었다.<sup>227)</sup> 여기에서, 개정발명진흥법이 통지방법으로서 통상적으로 사용되어 왔던 ‘서면’이라는 용어 대신 ‘문서’라는 용어를 규정하고 있다는 점이 특이하다.<sup>228)</sup> 이하, 개정발명진흥법의 제안이유를 검토하여 그 의의를 검토해 본다.

## 2. 개정발명진흥법상 문서의 의미

위 개정발명진흥법상 문서에 의한 통지의무 규정을 담고 있었던 개정안은 그 제안이유로서 발명자의 통지의무 규정을 둠으로써 사용자가 해당 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 승계 가능하도록 하고, 그 통지를 받은 사용자 역시 성실한 통지의무 이행을 통해 종업원과 사용자 간에 발생할 수 있는 직무발명 권리관계에 대한 분쟁을 미연에 방지함으로써 양자 간에 안정된 권리관계를 형성하는 것을 그 이유로 명시하고 있다.<sup>229)</sup> 그런데, 이상하게도 동 개정안은 통지의무를 명시한 규정에 왜 문서라는 용어를 사용하였는지에 대한 이유를 전혀 언급하고 있지 않다.

일반적으로 사용되던 용어인 서면과 다른 의미로 사용하기 위하여 문서라는 용어를 사용한 것이라면 법령 자체에 문서용어의 정의규정을 두어 그 의미를 명확히 하거나 적어도 해당 법령의 개정을 위한 제안이유서에 문서 용어를 사용한 이유가 명시되었어야 한다고 생각한다. 안타깝게도, 그 이유서는 문서의 의미에 대하여 전혀 언급을 하고 있지 않고, 현행 발명진흥법도 문서 용어에 대한 별도의 정의규정을 두고 있지 않다. 따라서, 발명진흥법 자체에서 그 문서의 의미 및 문서 용어를 사용한 의의를

227) 제15조(직무발명에 대한 보상)“(① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.”.

228) 위에서 언급한 바 있는 2013년 발명진흥법 개정 시 정부는 제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정 등) 제4항에는 ‘서면’에 의한 통지의무를 제안하였다. 발명진흥법 제18조 (“④ 제3항에 따른 심의위원회는 심의의 결과를 사용자등과 종업원등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.”).

229) 발명진흥법 일부개정법률안(의안번호 2895), 2005.

파악할 수 없다. 즉, 별도의 입법이 없는 한 종래의 문서의 의미에 대한 해석에 의존할 수밖에 없다.

최근 사회전반에 걸쳐서 뿐만 아니라 사내에서도 문서행위가 온라인 전자결재시스템에 의해서 이루어지는 현실에 비추어볼 때 개정발명진흥법상의 문서 용어는 서면, 전자문서 등을 포섭하는 포괄적인 개념으로 사용된 것으로 해석되어야 한다고 생각된다. 따라서 입법적 개선방안은 별론으로 하고 해석론상으로도 종래 문서의 개념에 전자문서가 포함될 수 있는지의 여부를 살펴본다.

### Ⅲ. 해석방법에 따른 전자문서와 문서와의 관계

#### 1. 문리적 해석을 통한 전자문서의 문서성 인정 여부

##### 가. 종래 서면 또는 문서=(종이)문서

개별 법령에서의 서면 또는 문서는 종이문서만을 의미하는 것으로 해석되어 왔다. 발명진흥법을 포함한 개별 법률에서 서면에 의한 통지의무를 규정하고 있는데,<sup>230)</sup> 우리나라 대법원은 최근 근로기준법 제27조(해고사유 등의 서면통지)에서 서면은 “일정한 내용을 적은 문서를 의미”하는 것으로 정의한 바 있고,<sup>231)</sup> 사전적 정의도 이와 동일하다.<sup>232)</sup> 나아가, 대상 대법원은 그러한 서면은 “이메일 등 전자문서와는 구별”된다고 설시한 바 있다.<sup>233)</sup> 서면에 대한 정의가 너무 포괄적이어서 정확한 의미를 파악하는 것이 쉽지 않지만 대상 대법원이 이메일 등 전자문서에 의한 해고 통지에 대한 효력을 인정하면서 “출력이 즉시 가능한 상태의 전자문서는 사실상 종이 형태의 서면”과 다를 바가 없다는 점을 논리적 근거 중 하나로 제시한 점에 비추어 볼 때 서면은 종이문서를 의미하는 것으로 유추해석이 가능하다. 이러한 관점은 위 대법원 판결 이후의 서울고등법원 판결에서 더욱 명확해진다. 대상 서울고등법원은 노동조합 및 노동관계조정법 시행령 14조의2(노동조합 교섭여부 사실의 공고) 제2항에서의 “서면이란 종이로 된 문서로서 의사를 표시하는 형태를 의미”한다고 정의하면서,<sup>234)</sup> 종래

230) 문서행위의 방법 또는 요건으로 서면을 규정하고 있는 법률 참고: 김현철, “정보사회에서 서면주의(書面注意)의 재해석과 입법과제”, 입법과 정책 제7권 제2호, 국회입법조사처, 2015, 388면.

231) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결.

232) 박희호, “민법상 증여계약에 있어서 서면의 의미에 관한 연구”, 외법논집 제40권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2016, 37면(“서면의 사전적인 의미는 ‘글씨를 쓴 지면’ 혹은 ‘일정한 내용을 적은 문서’이다.”).

233) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결.

서면의 의미는 종이문서만을 말하는 것임을 명확히 하였다.

한편, 종래 문서의 개념은 민사소송법 및 형법에서 논의되어 왔다. 민사소송법상 문서는 “문자, 그 밖의 기호의 조합에 의하여 사상적 의미를 표현한 유형물”을 말한다.<sup>235)</sup> 형법상의 문서의 정의도 동일하다.<sup>236)</sup> 우리나라 대법원도 그 개념적 정의와 맥을 같이 하면서, 형법상 문서란 “문자 또는 이에 대신할 수 있는 가독적 부호로 계속적으로 물체상에 기재된 의사 또는 관념의 표시로서 그 내용은 법률상·사회생활상 주요 사항에 관한 증거로 될 수 있는 것을 말한다”고 설시한 바 있다.<sup>237)</sup> 위 개념에 의하면 문서는 ①사상의 표현,<sup>238)</sup> ② 그 표현의 수단으로서 문자 또는 기호,<sup>239)</sup> ③ 사상을 표현할 수 있는 유형물(tangible medium)을 구성요소로 하고 있다. 여기에서 유형물은 일반적으로 종이를 말하지만, 돌, 나무, 가죽, 금속 등도 그 유형물에 해당한다.<sup>240)</sup>

정리하자면, 우리나라 대법원은 개별 법률에서 규정하고 있는 서면 또는 문서의 의미에 대하여 종이 등 유형물에 해당하는 전통적인 저장매체에 관념 또는 의사표시가 불가분적으로 결합되어 있는 형태를 의미하는 것으로 보여진다.<sup>241)</sup> 달리 말하면,

234) 서울고등법원 2016. 6. 29. 선고 2015누50247 판결.

235) 이시윤, 신민사소송법, 2003, 419면; 송상현·박익환, 민사소송법, 2008, 578면(“좁은 의미의 문서라 함은 통상의 문자, 또는 사람이 알아 볼 수 있는 특수한 부호나 기호 등에 의하여 사상을 표시한 물체를 말하는데, 이것이 민사소송법상 서증의 대상이 되는 문서의 개념이다.”); 네이버 국어사전(“글이나 기호 따위로 일정한 의사나 관념 또는 사상을 나타낸 것”).<<https://ko.dict.naver.com/#/search?query=%EB%AC%B8%EC%84%9C&range=all>>.

236) 형법상 문서의 정의에 관한 글: 황병돈, “전자기록의 문서성과 전자기록죄의 문제점”, 홍익법학 제15권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2014, 230면(“문서는 광의의 문서와 협의의 문서로 나누어진다. 광의의 문서는 문자 또는 이에 대신할 부호에 의하여 사상 또는 관념을 표시한 물체를 말한다.”)(이재상, 형법각론, 박영사, 2012, 570면 인용).

237) 형법상 문서죄에서의 문서에 대한 개념을 설시했던 대법원 판결을 나열한 글: 황병돈, “전자기록의 문서성과 전자기록죄의 문제점”, 홍익법학 제15권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2014, 227면 각주4)(“대법원 2011.11.10. 선고 2011도10468 판결; 대법원 2008.10.23. 선고 2008도5200 판결; 대법원2008.4.10. 선고 2008도1013 판결; 대법원 2007.11.29. 선고 2007도7480 판결; 대법원 2006.1.26. 선고2004도788 판결.”).

238) 황찬현, “전자문서의 민사증거법상의 문제”, 법조, 1999, 18면; 이시윤, 신민사소송법, 2003, 419면(“악보는 기호를 사용한 것이나 사상의 표현이 아닌 점에서 문서라고 할 수 없다.”); 송상현·박익환, 민사소송법, 2008, 578면(“문자가 나열되어 있으나 사상을 표시하지 아니하는 명함·문패·서명 등은 문서가 아니지만 문자나 부호에 의해서 완전한 문장을 이루지 못하였더라도 일정한 사상을 표시하는 이상 문서가 된다.”).

239) 송상현·박익환, 민사소송법, 2008, 578면(“문서는 외국문자는 물론 문자에 갈음할 암호·점자·전신부호·마이크로필름·속기 등에 의하여 사상내용을 표시한 것을 말하므로 사진·도면·지도·음반·녹음테이프·악보 등은 문서가 아니다.”).

240) 송상현·박익환, 민사소송법, 2008, 579면(저자는 종래 문서의 의미에 관하여 “종이 등 전통적인 매체상에 문자·부호 등에 의하여 사상내용을 표시한 문서”라고 설명하였다.); 이시윤, 신민사소송법, 2003, 419면(“유형물이라면 종이쪽지에 한하지 않고 나무·돌·금속·가죽 등 어느 것이라도 무방하다.”).

서면과 문서는 동의어<sup>242)</sup> 내지 유사어로<sup>243)</sup> 여겨져 왔고, 나아가 문서와 서면의 개념을 굳이 구분할 실익이 없다고도 할 수 있다.<sup>244)</sup> 결과적으로 위 대법원의 설시에 따라 서면이 전자문서와 구별되는 것이라면 그 서면과 동일한 개념으로 사용되고 있는 문서 역시 문리적 해석상 전자문서와 구별되어진다. 그렇다면 문서와 전자문서가 다른 것이라면 어떻게 다른 것일까? 이하, 전자문서의 정의를 검토한 후 종래 문서개념과의 차이점을 알아본다.

#### 나. 전자문서의 법률상 정의와 문서개념과의 비교

전자문서의 개념은 다양한 법률에 규정되어 있고, 그 개념의 정의도 각 법률마다 조금씩 다르다.<sup>245)</sup> 그러나 전자문서를 규율하는 근거가 되는 법률은 전자문서 및 전자거래 기본법(이하 ‘전자문서법’)이라고 볼 수 있다.<sup>246)</sup> 동 법 제2조 제1호는 전자문서 용어에 관하여 정의하고 있다. 즉, 전자문서란 “정보처리시스템에 의하여 전자적

241) 김현철, “정보사회에서 서면주의(書面注意)의 재해석과 입법과제”, 입법과 정책 제7권 제2호, 국회입법조사처, 2015, 389면(“종래 서면은 일반적으로 ‘일정한 내용이 기재된 종이’의 의미로 받아들여져 왔다.”).

242) 문서와 서면을 동일한 개념으로 설명하고 있는 글: 정완용, “전자문서의 개념과 법적 효력요건에 관한 고찰 - 대법원 2012. 3. 29. 선고 2009다45320 판결과 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결을 중심으로 -”, 법조 제65권 제8호, 법조협회, 2016, 16면(“일반적으로 문서 또는 서면이란 문자 또는 이에 갈음하는 기호로써 일정한 의미를 표현하는 유체물을 말하며, 종이 외에 금속, 가죽, 나무 등을 문서기록매체로 사용할 수 있다. 그런데 오늘날 문서의 대표적인 기록매체가 종이이므로 문서란 대체로 종이문서를 말하며 서면(Writing) 혹은 기록(Record)이라고도 부른다.”); 김재형, “전자거래기본법에 관한 개정논의- 사법적 측면을 중심으로 -”, 서울대학교 법학 제42권 제4호, 2001, 149면(“전자거래기본법은 전자문서라는 개념을 사용하고 있으나, 이것은 서면으로 작성된 것을 연상시키기 때문에, 전자적 기록이라는 용어가 낯다고 생각한다.”).

243) 김현철, “정보사회에서 서면주의(書面注意)의 재해석과 입법과제”, 입법과 정책 제7권 제2호, 국회입법조사처, 2015, 389면(“서면(書面)의 사전적 의미는 ‘글씨를 쓴 지면’, ‘일정한 내용을 적은 문서[를]’ 뜻한다. 비슷한 말로는 문면, 서류, 지면, 문서가 있고 ...”).

244) 로앤비 및 인터넷 검색을 통하여 서면과 문서의 개념을 구분 한 판례를 검색해 보았으나 대법원의 판례는 물론이고 하급심의 판례도 검색되지 않았다.

245) 문서의 개념을 사용하고 있는 각종 법률을 자세히 나열한 글: 최승열, “현행 법제에 규정된 전자문서의 意義에 관한 검토”, 법제, 2002, 27면.

246) 전자문서 및 전자거래 기본법 제1조(목적)(“이 법은 전자문서 및 전자거래의 법률관계를 명확히 하고 전자문서 및 전자거래의 안전성과 신뢰성을 확보하며 그 이용을 촉진할 수 있는 기반을 조성함으로써 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.”); 법무부, “전자문서 등에 대한 효과적인 법적 규율 방안 연구”, 2016, 1면(“전자문서와 전자거래를 규율하는 대표적 법률은 「전자문서 및 전자거래 기본법」이다. 이 법률 외에도 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「전자서명법」이 있고, 전자소송이나 전자행정을 규율하는 법률도 있다.”); 김혜경, “전자문서의 문서성과 형법상 범죄성립”, 경찰학연구 제12권 제3호, 경찰대학 경찰학연구편집위원회, 2012, 85-86면(“현재는 전자거래의 모범이라고 할 수 있는 전자거래기본법이 제2조 제1호에서 ‘전자문서라 함은 ...’라고 정의하고 있고, 관련된 특별법들에서 동조의 개념을 차용함으로써 전자문서의 개념을 법적으로 통일하고 있다. 전자거래법의 개념을 준용하지 않는 법률들도 그 개념에 있어서는 대동소이하다.”).

형태로 작성·변환되거나 송신·수신 또는 저장된 정보”로 정의하고 있다.<sup>247)</sup> 여기에서 정보처리시스템이란 “전자문서의 작성·변환, 송신·수신 또는 저장을 위하여 이용되는 정보처리능력을 가진 전자적 장치 또는 체계”를 말하는 것으로,<sup>248)</sup> 예로서 컴퓨터, 휴대폰 등을 의미한다.<sup>249)</sup> 전자적 형태로 작성된다는 것은 “문서성립 방식의 차이”라는 설명이 있으며,<sup>250)</sup> 전자적 형태의 유형은 “한글문서, 이메일, 휴대전화 메시지, 기업의 전자결재 문서, 인터넷 홈페이지 화면 등 정형 및 비정형화된 다양한 형태”가 있을 수 있고,<sup>251)</sup> 카카오톡 등 메시지도 그 유형에 해당한다.<sup>252)</sup> 마지막으로 전자문서는 송·수신 또는 저장된 상태일 것을 요구한다. 이 요건은 전자문서도 기존 문서가 가지는 기능을 요구하는 것으로 해석될 수 있다.<sup>253)</sup>

위 정의규정의 문언상 전자문서는 처음부터 컴퓨터, 휴대폰 등에 의해 전자적 형태로 구현 또는 저장되어지는 정보 자체를 말하는 것으로 보여진다. 그런 점에서 전자문서는 일정한 내용 또는 의사표시가 종이 등 일정한 유형의 매체에 담겨져 있는 상태를 의미하는 종래의 문서의 개념과 차이점이 있다. 그러한 개념상 차이점은 전자문서법이 전자문서를 원칙적으로 서면으로 볼 수 있는 요건을 명확히 하고 있는 규정 및 전자문서 보관에 관한 규정체계를 통해 더욱 명확해진다. 특히, 처음에는 종이 등의 유형물에 작성되었으나 그 후 전자적 형태로 ‘변환’되어진 문서를 의미하는 전자화문서의 정의와<sup>254)</sup> 비교를 통해 쉽게 알 수 있다. 전자문서와 문서를 비교한 내용은

247) 전자문서 및 전자거래 기본법 제2조(정의).

248) 전자문서 및 전자거래 기본법 제2조 제2호.

249) 법무부, 앞의 보고서, 153면(“전자거래기본법상 정보처리시스템(Information Processing System)은 ... 구체적으로 컴퓨터, 휴대단말기(휴대폰 등)를 비롯하여 통신네트워크(communications network), 전자우편함(electronic mailbox) 또는 전화복사기(telecopier)를 의미한다.”).

250) 김혜경, 앞의 논문, 87면(“전자적 형태로 이루어진다는 것은 일반 종이문서와 그 내용에 있어서의 차이를 의미하는 것이 아니라, 오로지 문서성립의 방식의 차이일 뿐이다.”);

251) 장완규, “전자소송법의 제정내용과 시사점- 「민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률」의 시행에 즈음하여”, 단국법학 제34권 제1호, 법학논총, 2010, 495면.

252) 법무부, “전자문서법 해설서”, 2017, 45면(“전자문서법은 전자문서를 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성, 송신, 수신 또는 저장된 정보로 정의하고 있으므로 모두 전자문서에 해당하게 됩니다.”).

253) 황병돈, 앞의 논문, 230면(저자는 형법상 문서의 기능은 다수의 문헌을 인용하면서 “통설·판례에 의한 문서는 세 가지 개념 요소 또는 요건, 즉 계속적 기능, 증명적 기능, 보장적 기능 등”이 요구된다고 설명한다.); 장완규, 앞의 논문, 492-493면(저자는 문서로 인정되기 위한 요건으로 “정보적 기능, 증명적 기능, 상징적 기능” 세 가지로 설명함)(정쾌영, 「최신 전자거래법」, 무영경영사, 2001, 79-80면 인용).

254) 전자문서 및 전자거래 기본법 제5조 제2항(“종이문서나 그 밖에 전자적 형태로 작성되지 아니한 문서(이하 ‘전자화대상문서’라 한다)를 정보처리시스템이 처리할 수 있는 형태로 변환한 문서(이하 ‘전자화문서’라 한다) ...”); 김혜경, 앞의 논문, 86면(“특히 [전자문서법]은 전자문서 이외에 전자화문서에 관한 정의규정도 포함하고 있는 바, ... 이는 처음부터 전자적 방법으로 작성된

아래의 표와 같이 정리될 수 있다.

<전자문서와 문서의 비교>

구 분	전자문서	문서
개념	처음부터 전자적 형태로 작성된 정보	관념 또는 의사표시가 종이 등 유형물에 기재되어 일체불가분의 상태
문서성립의 중점가치	관념 내지 의사 자체	관념 내지 의사가 담겨있는 기록매체 자체
기록매체와의 결합성	○	○

다. 문리해석에 의한 문서의 본질

주지하는 바와 같이, 문서개념 성립의 근거가 무엇인지 명확하지는 않지만 현행 각종 법률에서 규정하고 있는 문서의 일반적인 의미는 종이문서로 해석되어 왔다. 그런 점에서, 전자문서의 효력을 인정하는 별도의 명문규정이 없는 한 문언해석을 통하여 문서에 전자적 형태의 정보를 의미하는 전자문서가 포함되는 것으로 보기는 어려워 보인다.<sup>255)</sup> 해당 명문규정이 없는 경우 법원이 대상 사안에 따라 기능적 등가치론을 적용하여 전자문서의 서면성을 인정한 사례는 이를 반증한다.<sup>256)</sup> 또, 그러한 해석의 논거로서 문서와 전자문서를 구별한 법령의 입법례가 제시될 수 있다. 공공기관의

문서이외에 원래 종이의 형식으로 작성되었다가 행정업무의 전자적 처리를 지향하면서 전자적 형태로 통일되어 ‘변환’된 문서를 포함시키기 위한 것으로 보인다.”); 전자화문서에 관한 정의는 전자정부법에서도 찾아볼 수 있다: 전자정부법 제2조 제8호(“전자화문서’란 종이문서와 그 밖에 전자적 형태로 작성되지 아니한 문서를 정보시스템이 처리할 수 있는 형태로 변환한 문서를 말한다.”).

255) 참고: 대법원 2016. 12. 15. 선고 2015도3682 판결(“검사가 공소사실의 일부가 되는 범죄일람표를 컴퓨터 프로그램을 통하여 열어보거나 출력할 수 있는 전자적 형태의 문서로 작성한 후, 종이문서로 출력하여 제출하지 아니하고 위 전자적 형태의 문서가 저장된 저장매체 자체를 서면인 공소장에 첨부하여 제출한 경우에는, 서면인 공소장에 기재된 부분에 한하여 공소가 제기된 것으로 볼 수 있을 뿐이고, 위 저장매체에 저장된 전자적 형태의 문서 부분까지 공소가 제기된 것이라고 할 수는 없다. 이러한 형태의 공소제기를 허용하는 별도의 규정이 없을 뿐만 아니라, 위 저장매체나 전자적 형태의 문서를 공소장의 일부로서의 ‘서면’으로 볼 수도 없기 때문이다.”).

256) 법무부, “전자문서법 해설서”, 2017, 45면.

기록물관리법(법률 제16661호)은 기록물이란 “공공기관이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서·도서·대장·카드·도면·시청각물·전자문서 등 모든 형태의 기록정보 자료와 행정박물(行政博物)”을 말한다고 정의하여<sup>257)</sup> 전자문서와 문서를 병렬로 나열하고 있고, 그러한 입법은 전자문서를 종래 문서의 개념과 구별하여 독립적 개념으로 사용하고 있는 것으로 보여지기 때문이다.

그러나 필자는 서면의 표현을 사용하지 않고 문서에 의한 통지방법을 명시한 개정발명진흥법은 종래 서면의 개념을 넘어 전면적으로 이메일 등 전자문서에 의한 통지도 포섭할 수 있는 해석의 여지를 줄 수 있다는 점에서 진일보한 것이라고 생각한다.<sup>258)</sup> 문서와 전자문서를 구분하는 입법례가 존재하는 반면, 이미 문서에 전자문서를 포함하는 규정을 명문화한 다수의 입법례도 발견되기 때문이다.<sup>259)</sup> 특히, 행정효율과 협업촉진에관한규정 제3조 제1호는 공문서 용어정의에서 공‘문서’란 “행정기관에서 공무상 작성하거나 시행하는 문서”로 포괄적으로 정의한 후, 그 문서는 “도면·사진·디스크·테이프·필름·슬라이드·전자문서 등의 특수기록매체”를 포함한다고 규정하여<sup>260)</sup> 전자문서를 다양한 문서의 형태 가운데 하나로 예시하고 있다. 그런 점에서, 문서는 종래의 문서의 개념으로 여겨져 왔던 종이문서 외에 전자문서 등을 포함하는 새로운 형태의 문서도 포괄할 수 있는 수단 중립적(media neutrality)인 용어로 해석될 수 있다고 생각된다.

위 해석은 문서 용어의 어원에 대한 분석을 통해서도 뒷받침될 수 있다. 고문서학(diplomatics)에 의하면 문서의 어원은 라틴어인 디플로마(diploma)에서 유래했다고 한다.<sup>261)</sup> 그 어원에 따른 문서란 양당사자 사이에 권리와 의무의 존재에 관한 내용을 담고 있는 것으로서 문서는 그 권리와 의무의 관계를 증명하는 기능을 하였다.<sup>262)</sup> 따라서 문서성의 본질은 기록매체 자체의 형태가 아니라 그 매체에 담겨진 관

257) 공공기관의기록물관리법 제3조 제3호.

258) 특허청, “직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.”, 2006, 7면(“통지방법은 문서주의로, 서면·전자 문서에 의한 통지 모두 인정.”).

259) 행정절차법 제8조 제1항 제4호(“다른 행정청이 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·통계 등 행정자료가 직무 수행을 위하여 필요한 경우.”); 공공기관의정보공개에관한법률 제2조 제1호(“‘정보’라 함은 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항을 말한다.”).

260) 행정효율과협업촉진에관한규정 제3조 제1호(“공문서’란 행정기관에서 공무상 작성하거나 시행하는 문서(도면·사진·디스크·테이프·필름·슬라이드·전자문서 등의 특수매체기록을 포함한다. 이하 같다)와 행정기관이 접수한 모든 문서를 말한다.”).

261) 김현영, “조선시대의 문서와 기록의 위상: 사초, 시정기에 대한 재검토”, 고문서연구 제32권, 한국고문서학회, 2008, 58면.

262) 김현영, 위의 논문, 46면(“문서와 기록을 모두 포괄하여 문헌이라고 칭할 수 있다. 문서는 혼

념 내지 의사 자체를 중요하게 보고 있는 것이다. 이와 유사하게, 고대 로마시대에도 문서가 존재하였고, 그 문서의 개념은 기록의 내용 및 기능 또는 형태의 측면에서 생성되었다.<sup>263)</sup> 전자에 의한 문서성은 의사표시를 담고 있는 매체의 형태가 아닌 내용에 있어서 의미상의 차이를 본질적 요소로 하여 논의되는 반면, 후자의 경우는 일정한 내용을 담고 있는 매체의 형태 자체에 가치를 더 부여한 것이다.<sup>264)</sup> 즉, 문서의 개념이 유형의 기록매체 자체만을 의미했다고 해석하기 보다는 그 속에 담겨있는 의사 내지 관념의 가치 및 기능의 측면에서도 발전해 왔다고 볼 수 있다. 따라서, 문서의 개념이 반드시 종이문서일 필요는 없으며 이메일 등 전자문서 형태로 작성된 전자적 형태의 정보인 전자문서도 자연스럽게 발명진흥법상 문서에 포함될 수 있다고 생각한다.<sup>265)</sup>

## 2. 개정발명진흥법 입법의도 해석에 의한 전자문서의 문서성

### 가. 개정발명진흥법에 대한 특허청의 입법취지

국회는 법률 제7869호(2006. 2. 9.)로 구발명진흥법을 아래 표와 같이 개정하였다.

<구발명진흥법, 개정안 및 개정발명진흥법 조문 비교>

구발명진흥법(법률 제7869호로 변경되기 전의 것)	개 정 안	개정발명진흥법 (법률 제7869호)
<신 설>	제10조(직무발명 완성사실의	제10조(직무발명 완성사실의

히 고문서학에서 정의하는 대로, ‘갑과을 사이에 어떤 권리, 의무 등을 작동하기 위하여 만들어진 것’이다.”).

263) 최병조, “로마법상의 문서위조죄- Lex Cornelia de Falsis에 관한 소고-”, 서울대학교 법학 58권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2017, 21-29면.

264) 최병조, 위의 논문, 26면(“instrumentum이 문서를 기능의 측면에서 보는 것이라면 tabula ( [木]板)는 형상의 측면에서 보는 것이다.”).

265) 필자의 주장과 맥을 같이하는 견해: 김정환, “형사소송법의 시각에서 살펴본 민사소송법에서의 문서의 진정성립”, 2016, 114면(“문서는 서면형태가 일반적이지만 반드시 종이여야 하는 것은 아니다. 더욱이 최근에는 이메일 등 전자문서 형태로 작성로 작성되거나 컴퓨터 하드나 USB 등에 전자문서 형태로 보관된 것도 적지 않은데 ...”); 박희호, 앞의 논문, 37면(“서면이라면 반드시 종이일 필요는 없을 것이지만 그것이 문자를 포함하고 있으며 저장이 가능하여야 하기 때문이다.”); 김혜경, 앞의 논문, 97면(“이와 같은 전자문서에 대하여 문서의 요건으로서 계속적 기능, 증명적 기능, 보장적 기능을 인정할 수 있다면 전자문서를 기존의 문서개념에서 분리하여 독립적 개념으로 이해하는 것은 아무런 실익이 없다. 오히려 문서개념에 포섭하면서 ...”).

<p>第11條(自由發明으로 보는 職務發明등) ①職務發明에 대해 使用者등이 당해 職務發明에 관한 權利를 承繼한 후 大統領令이 정하는 기간내에 出願을 하지 아니하는 경우 또는 書面으로 그 出願을 포기한 경우의 당해 職務發明은 自由發明으로 본다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 통지하여야 한다. 2인 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.</p> <p>제11조(승계여부의 통지) ① 제10조의 규정에 의하여 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간 내에 그 발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원등에게 문서로 통지하여야 한다. 다만, 미리 사용자등으로 하여금 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사에 반하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>통 지 )</p> <p>문서로 통지하여야 한다.</p> <p>제11조(승계여부의 통지)</p> <p>문서로 통지하여야 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>
--	---	--

2006년 특허청은 위 개정발명진흥법상 문서는 “서면 및 전자문서 모두를 포괄하는 개념”으로 설명한 바 있고,<sup>266)</sup> 그 문서에 의한 통지방법은 문서주의라고 명칭되었다.<sup>267)</sup> 그 문서주의를 채택한 취지는 발명자와 사용자가 통지의무 이행 여부를 확인할 수 있고, 추후 입증 등에 있어서도 용이성을 담보하기 위함이었다.<sup>268)</sup> 그러나 전

266) 특허청, “직무발명보상제도 해설 및 열람”, (2013), 15면; 특허청, “직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.”, 2006, 7면(“통지방법은 문서주의로, 서면·전자문서에 의한 통지 모두 인정”).

267) 특허청, “직무발명제도 이렇게 바뀌었습니다.”, 2006, 7면(“통지방법은 문서주의로 ...”).

268) 특허청, “개정 직무발명제도”, 2006, 15면(“절차 이행의 입증 및 사용자등과 종업원등 상호간의 인지가 용이한 ‘문서주의’를 채택한 것임.”).

자문서도 문서개념에 포함시키고자 했던 특허청의 입법취지가 입법자의 입법의도와 일치하는 것인지 명확하지 않다. 위 개정의 입법이력에서 특허청의 입법취지를 뒷받침할 수 있는 법적근거를 발견할 수 없었기 때문이다. 따라서, 개정발명진흥법상 문서에는 전자문서도 포함되는 개념으로 본 특허청의 설명은 법적근거가 없는 단순 주장에 지나지 않는다는 문제가 제기될 수 있다. 이하, 2006년 개정발명진흥법의 입법이력을 자세히 살펴봄으로써 개정발명진흥법상 문서의 의미를 알아본다.

### 나. 입법이력을 통해 본 문서용어의 의미

정부는 2005년 10월 11일에 구발명진흥법에 대한 개정안을 국회에 제출하였다. 주지하는 바와 같이, 그 개정안은 발명자 및 사용자에게 직무발명 완성 및 승계여부를 문서로 통지할 것을 요구하면서도 문서용어 사용에 대한 의의를 언급하고 있지 않았던 반면, 그 개정안에 대한 전문위원 검토보고서는 “문서에는 일반적인 종이문서 외에 전자문서도 포함될 수 있고”, 실무적으로도 전자문서의 활용도가 높다는 점을 감안하여 문서의 문구에 대한 수정의견을 아래 표와 같이 제시하였다.<sup>269)</sup>

<개정안 및 수정의견 조문 비교표>

개 정 안	전문위원 수정의견
제10조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 통지하여야 한다. 2인 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.	제10조(직무발명 완성사실의 통지)----- ----- 문서(전자문서를 포함한다)로 통지하여야 한다.
제11조(승계여부의 통지) ①제10조의 규정에 의하여 통지를 받은 사용자등(국가 또는 지방자치단체를 제외한다)은 대통령령이 정하는 기간 내에 그 발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원등에게	---. 제11조(승계여부의 통지)-----

269) 산업자원위원회 전문위원 지성배, “발명진흥법 일부개정법률안 검토보고서”, 2005년 11월.



않았다는 점에서 그러하다. 아마도, ① 2006년 당시 정보기술의 발전수준이 높았다는 점, ② 현행 전자정부법의 전신인 전자정부구현을위한행정업무전자화촉진에관한법률이 2001년에 제정되어 이미 전자문서에 의한 이의신청, 정보공개 여부통지 등이 가능하였다는 점,<sup>272)</sup> ③ 2004년 문서에 전자문서를 포함하는 유사 입법례가 있었던 점에<sup>273)</sup> 비추어 볼 때 굳이 전자문서의 명문규정이 필요하지 않다고 판단했을 가능성도 있다.

정리하자면, 해석론상 문서의 개념에 종이문서가 포함된다는 것은 의문의 여지가 없다. 그런 점에서 문서에 전자문서를 포함하는 명시적인 규정의 필요성을 언급한 위전문위원 검토보고서는 매우 중요한 의미를 가진다고 생각한다. 그러한 전문위원의 검토의견이 ① 국회본회의 회의록에서도 발견되지 않는 점,<sup>274)</sup> ② 현행 발명진흥법상 통지의 방법으로 문서라고만 규정되어 있는 점 등이 전자문서 문구가 단순 누락된 것이 아니라 그 문구의 배제가 입법자의 의도라는 논리적 근거로 제시될 수 있다. 반면, 산업자원 위원회 토론에서 전자문서의 명문화가 논의의 쟁점조차 되지 않았다는 점은 정보화 시대에서 전자문서는 문서개념에 당연히 포함되는 것으로 인식되었을 가능성에 대한 방증이라고 볼 수 있다. 또, 그러한 해석은 문서에 전자문서를 포함하는 다른 법령의 입법례에 의해서도 합리적으로 유추해석 가능하다고 생각된다. 따라서, 현행 발명진흥법상 문서에 의한 통지만을 명시하고 있는 규정을 논리적 근거로 하여 입법자가 문서개념에서 전자문서의 배제를 의도한 것으로 해석하는 것은 명확하지 않은 측면이 있다고 생각한다. 나아가, 문서에 전자문서가 포함되는지 여부를 논함에 있어서 문서의 개념은 사회현실의 변화를 반영하는 동태적 개념에 의해 해석되어야 한다고 생각한다.

### 3. 동태적 해석에 의한 문서주의의 합리적 해석

오늘날 문서의 형태로 일반적으로 사용되는 것이 종이일 뿐 그 형태가 반드시 종

272) 전자정부법(법률제8171호) 제정·개정문(“전자정부구현을위한행정업무등의전자화촉진에관한법률 일부를 다음과 같이 개정한다. 제명 ‘전자정부구현을위한행정업무등의전자화촉진에관한법률’을 ‘전자정부법’으로 한다.”).

<<https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=76703&lsId=&efYd=20070704&chrClsCd=010202&urlMod=lsEfInfoR&viewCls=lsRvsDocInfoR&ancYnChk=#>>.

273) 공공기관의정보공개에관한법률(법률 제7127호) 제2조 제1호(“정보’라 함은 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항을 말한다.”).

<<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=17#undefined>>

274) 국무사무처, 제258회 국회본회의회의록, 2006. 2. 9.

이어야만 하는 것은 아니다. 역사적으로 인류 최초 문서의 형태는 수메리아(Sumerian)의 점토판(clay tablet)으로 알려져 있고,<sup>275)</sup> 그 밖에 돌, 나무, 동물의 가죽, 금속 등도 일정한 내용을 담기 위한 기록매체로 활용되었다.<sup>276)</sup> 종래 문서의 개념은 물건의 형태와 상관없이 일정한 내용을 담고 있는 모든 유형물을 포함하는 것으로 해석되어 왔고, 그 개념에 따르면 종이가 아닌 돌에 일정한 내용을 기록하고 그 돌을 상대방에게 전달한 경우 문서에 의한 통지로 볼 수 있다.<sup>277)</sup> 즉, 문서에는 종이 외의 다양한 형태의 기록매체도 포함된다는 점에서 기존 문서를 종이문서로만 해석해 온 현행 법리에 대한 확실한 근거가 없는 것으로 볼 수 있다.<sup>278)</sup>

오히려, 사회현실의 동태적 변화를 반영하여 전자문서도 원칙적으로 문서로 보아야 한다는 해석은 최근 개별 법률의 법개정의 이유에서 찾을 수 있다. 현행 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제3조는 전자문서가 공문서에 포함된다고 규정한다. 동 조는 1999년에 개정되었고, “정보사회에 능동적으로 대처하기 위하여 수작업위주의 정부고문서등의 사무관리체제를 자동화·전산화체제로 전환”을 목표로 “각종 문서가 컴퓨터에 의하여 생산·유통·보관되는 현실에 맞도록 전자문서등을 공문서의 범위에 포함”시키는 것을 주요내용으로 하고 있었다.<sup>279)</sup> 또, 2003년 개정된 행정절차법은 “21

---

275) See David W. Opperbeck, *The Problem with Neurolaw*, 58 St. Louis U. L.J. 497, 528 n. 209 (2014) (“*The earliest written documents are Sumerian clay tablets that date to about 3400 B.C.*”) (emphasis added) (citing John Haywood et al., *Historical Atlas of the Ancient World* § 1.07 (1998)); see also Craig W. Dallan, *The Problem with Congress and Copyright Law: Forgetting the Past and Ignoring the Public Interest*, 44 Santa Clara L. Rev. 365, 377 n. 65 (2004) (“[T]he earliest known documents are clay tablets.”) (citing ALAN MILLARD, *READING AND WRITING IN THE TIME OF JESUS* 22-23 (2001)).

276) Craig W. Dallan, *The Problem with Congress and Copyright Law: Forgetting the Past and Ignoring the Public Interest*, 44 Santa Clara L. Rev. 365, 377 (2004) (“In ancient times, writings were made on clay tablets, stone, metal plates, wood, papyrus, animal skins, and parchment.”) (footnote omitted).

277) 황찬현, “전자문서의 민사소송법상의 문제”, 법조, 1999, 5면, 각주1)(당시 법원행정처 부장관 사였던 저자는 기존 문서의 일반적인 의미에 관하여 “기존의 문서 개념에 의하면, 일정한 사상이나 관념을 담고 있을 경우에는 그 매체가 반드시 종이일 것을 요하지 아니하고, 금속이나 가죽 등의 유형물이면 충분하다”고 설명하였다.)

278) cf. *In re RealNetworks, Inc., Privacy Litig.*, No. 00 C 1366, 2000 WL 631341, at \*3 (N.D. Ill. May 8, 2000) (“*A legal dictionary at the time provided that ‘The word ‘written,’ used in a statute, may include printing and any other mode of representing words and letters.’ Thus, although the definition of a writing included a traditional paper document, it did not exclude representations of language on other media.* Because electronic communications can be letters or characters formed on the screen to record or communicate ideas be visible signs and can be legible characters that represent words and letters as well as form the conveyance of meaning, it would seem that the plain meaning of the word “written” does not exclude all electronic communications. That being said, the Court does not now find that all electronic communications may be considered ‘written.’ Rather, the Court examines the contract at issue in this action and finds that its easily printable and storable nature is sufficient to render it ‘written.’”) (emphasis added) (internal citation omitted).

세기 지식정보화시대에 걸맞는 정부운영체계 구축”을 목표로 동법에 사용되는 문서 개념에 전자문서를 포함시켰다.<sup>280)</sup> 그 밖에 미국의 민사소송법상 증거개시절차(discovery)의 대상이 되는 문서에 전자문서를 포함하는 개정을<sup>281)</sup> 한 바 있는데 그 이유 또한 빠른 기술변화(technology change)에 의한 현실을 반영하기 위함이었 고,<sup>282)</sup> 기존의 사전적 의미와 달리 문서에 대한 현대 사전적 의미에는 전자문서도 포함하는 것으로 변경되었다는 사실 <sup>283)</sup> 등도 문서의 개념은 종이문서에 한정되지 않는다는 것을 방증한다.

오늘날 문서는 종이문서와 동일시되고 있고, 당연한 것으로 받아들여져 왔다. 그러한 법리는 종이의 사용이 어느 시점부터 일반화되면서 다른 기록매체들이 자연스럽게 대체되어져 왔고, 그 사회 환경 변화의 현실이 충분히 반영된 합리적 해석의 결과물이라고 생각된다. 그런 견지에서 종래 문서의 개념을 전자문서는 배제되는 것으로 보는 당연해석은 논리적 근거가 없을 뿐만 아니라 전자문서의 사용이 일반화되어진 사회 현실과도 맞지 않는다. 오히려, 문서의 개념은 고정적인 개념이 아닌 시간의 흐름에 따라 변화하는 가변적인 개념이고, 그래서 기술의 발달로 새롭게 등장한 전자적 형태로 구현된 전자문서도 원칙적으로 문서의 개념에 포함되는 것으로 해석하는 것이 합리적이며, 타당하다고 생각한다.<sup>284)</sup>

279) 구사무관리규정(대통령령 제14989호) 제정·개정 이유(사무관리규정은 2011년 12월에 전면개정되어 행정업무의 효율적 운영에 관한 규정으로 개정되었고, 2016년에 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정으로 개정되었다.).

280) 행정자치부, 개정 행정절차법 해설, 2003 (“행정절차에서도 전자문서의 사용이 일반화됨에 따라 전자문서에 대한 명확한 법적 규정이 필요하게 되어 ...”).

281) Howard L. Speight & Lisa C. Kelly, *Electronic Discovery: Not Your Father's Discovery*, 37 St. Mary's L.J. 119, 132 (2005) (“Since 1970, courts have interpreted the broad definition of ‘document’ to include electronic documents.”); Henry S. Noyes, *Is E-Discovery So Different That It Requires New Discovery Rules? An Analysis of Proposed Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure*, 71 Tenn. L. Rev. 585, 610 (2004) (“Thus, Rule 34(a) equates electronic ‘documents’ with hard copy documents in one respect; both are subject to discovery through the use of a document request.”).

282) See *Bills v. Kennecott Corp.*, 108 F.R.D. 459, 462 (D. Utah 1985) (“Improvements in technology which advantage almost everyone have become commonplace and widespread, and because we live in a society which emphasizes both computer technology and litigation, the mix of computers and lawsuits is ever increasing.”); see also Mary Kay Brown & Paul D. Weiner, *Digital Dangers A Primer on Electronic Evidence in the Wake of Enron*, 30 No. 1 Litigation 24, 69 (2003) (“Technological advancements in communication have changed the face of how lawyers must think about evidence.”)

283) Ronald D. Rotunda, *Applying the Revised ABA Model Rules in the Age of the Internet: The Problem of Metadata*, 42 Hofstra L. Rev. 175, 190 n. 116 (2013) (“[M]odern dictionaries routinely define ‘document’ to include ‘electronic document’ or ‘computer data file.’”) (footnote omitted).

284) 탁희성, “문서죄의 객체로서 전자기록의 포섭가능성 및 그 한계”, 형사정책연구 제19권 제3호,

#### 4. 소결

해석론상 전자문서를 기존 문서개념으로 포섭함으로써 전자문서가 문서로서의 효력을 갖는 것을 넘어 종래 종이문서와 동일시 될 수 있는 것인지 살펴보았다. 문서용어에 대한 문구 자체를 근거로 문리해석에 의하는 경우 발명진흥법상 ‘문서’ 규정에 ‘전자문서’가 포함되는 것으로 볼 수 있다. 문서용어의 어원에 따른 문서성의 본질이 내용을 포함하고 있는 외연의 형태 보다는 그 내용 자체를 중요하게 본다는 점이 그 논리적 근거가 될 수 있다. 또, 문서개념은 본래 각 시대에 따라 변화 가능한 개념으로서 문서는 전자문서뿐만 아니라 정보통신기술 발달에 따라 앞으로 등장할 수 있는 새로운 매체까지도 포섭할 수 개방적 개념으로 볼 수 있다.<sup>285)</sup> 그런 견지에서 전자문서는 원칙적으로 문서개념에 포함되는 것으로 해석될 수 있을 것으로 보인다.

그러나 2006년 개정 발명진흥법의 입법이력을 면밀히 살펴보았을 때 문서에 의한 통지를 요구하는 조항을 신설하였을 당시의 입법자의 의도가 문서에 전자문서가 포함되는 것으로 보았는지 불명확한 측면도 존재한다. 또, 최근 전자문서의 문서성에 대한 대법원 판결도 전자문서의 문서성 여부에 대한 긍정적인 해석이 가능하도록 하는 법리를 제공한 반면,<sup>286)</sup> 형법상 문서개념에 대한 확립된 판례에 의하면 “출력되지 않은 전자파일은 문서가 아니다.”<sup>287)</sup> 즉, 문서개념에 대한 우리나라의 법리가 명확하지 않아, 해석론상 이메일 등의 전자문서를 문서로 볼 수 있을 것인지에 대한 문제점도 여

---

한국형사정책연구원, 2008, 33면(“현실사회생활에 있어서 문서는 종이에 국한되지 않고 마이크로 필름, 자기디스크 등으로 확대되어 왔으며, 기재방법도 집적회로나 자기디스크로 넓어지고 있는 바, 문서가 변화해온 의의·내용에 따라 용어를 해석하는 것은 특단의 확장해석도 아니고 나아가 유추해석도 아니며 당연해석이라고 보고 있다.”)(河上和雄, “技術革新時代における刑法の解釋”, 判例タイムズ, 第513號, 1984, 66面 재인용); 김해경, 앞의 논문, 83면(“따라서 공공의 신용이라는 보호법익은 위조범죄를 금지함으로써 국가가 보호하고자 하는 법익이라는 점은 역사적으로 언제나 일치하지만, 그 범주나 해석은 그 시대가 요구하는 정도에 따라서 변화하는 동태적 개념으로 보아야 할 것이다.”).

285) 김해경, 앞의 논문, 97면(“문서의 개념은 규범적 해석이 필요한 부분이며, 규범적 해석은 사회현상의 변화를 반영하여 법문의 목적에 부합하는 목적론적 해석을 하여야 한다.”); 김현철, 앞의 논문, 391면(“서면규정이 최초로 만들어질 때의 종이문서 환경이 당시의 기술로 선택할 수 있는 유일한 방법이었기 때문에 지금의 정보통신기술이 발달한 환경에서는 전자문서로의 변경도 가능할 수 있다.”).

286) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결.

287) 김현철, “전자문서의 문서성을 부정하는 대법원 판례에 관한 소고”, 법률신문, 2020(대법원 2018. 5. 15. 선고 2017도19499 판결 인용)(“형법상 문서에 관한 죄에 있어서 문서란, 문자 또는 이에 대신할 수 있는 가독적 부호로 계속적으로 물체 상에 기재된 의사 또는 관념의 표시인 원본 또는 이와 사회적 기능, 신용성 등을 동시할 수 있는 기계적 방법에 의한 복사본으로서 그 내용이 법률상, 사회생활상 주요 사항에 관한 증거로 될 수 있는 것을 말한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도788 판결 등 참조). 따라서 그와 같은 문서의 내용을 저장한 전자 파일이나 그 파일을 실행시켜 컴퓨터 모니터 화면에 나타난 문서의 이미지는 계속적으로 물체 상에 고정된 것으로 볼 수 없으므로 형법상 문서에 관한 죄에 있어 ‘문서’에 해당되지 않는다.”).

전히 존재한다. 그런 견지에서, 발명진흥법상 문서관련 규정의 개정을 통해 전자문서의 문서성을 명확히 하여 불필요한 해석의 여지를 제공하지 않는 것이 더 바람직할 수 있다. 이하, 발명진흥법상 문서관련 규정의 개정을 위한 입법과제를 검토하고, 나아가 개정안을 제시하고자 한다.

#### IV. 발명진흥법 개정을 통한 ‘전자문서’의 문서성 인정 시 입법과제

##### 1. 현행 발명진흥법 및 동법 시행령상 서면 용어를 문서로 수정

현행 발명진흥법은 문서와 서면을 혼용하고 있다. 동법은 직무발명의 완성 및 그 발명에 대한 승계의사는 문서에 의하도록 규정한 반면, 동법 제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정)제4항,<sup>288)</sup> 제46조의2(조정외의 거부 및 중지) 제2항에는<sup>289)</sup> 서면에 의한 통지가 규정되어 있다. 동조항의 ‘서면’에 의한 통지방법은 2013년 발명진흥법(법률 제11960호) 개정 당시 도입되었는데, 흥미롭게도 현행 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) 제2항 및 제4항에서의 ‘문서’에 의한 통지 규정도 이 때 함께 도입되었다.<sup>290)</sup> 그런데, 동일 법령 내에서 문서와 서면을 혼용하고 있는 특별한 이유를 발견하지 못하였다. 아마도, 해당 규정들을 정비하는 과정에서 발생한 단순착오로 보인다. 그런 점에서, 통지의무 관련 규정에서의 용어 통일이 필요하다고 생각된다.

용어의 통일을 위하여 서면을 문서로 수정하는 것이 바람직할 것이다. 2003년 행정절차법 개정 당시 불명확한 용어 및 표현의 수정이 이루어졌는데 행정절차법 시행령상 서류 및 서면 등의 용어가 문서로 변경되었다.<sup>291)</sup> 나아가, 그 개정으로 인하여 행정절차법상 전자문서에 대한 용어 정의 추가 되었고, 더욱 중요하게는 동법에 사용되는 문서개념에 전자문서가 포함되었다.<sup>292)</sup> 행정절차법의 개정내용을 종합적으로 살펴보면, 서면을 문서로 수정하는 개정은 종래 서면의 해석과 동일하게 종이문서를 포함하여 법적안정성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 자연스럽게 전자문서도 포섭할 수 있는 장점이 있으므로 타당하기도 하다.

또, 발명진흥법 시행령인 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정

288) 발명진흥법 제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정)(“④ 제3항에 따른 심의위원회는 심의의 결과를 사용자등과 종업원등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.”).

289) 발명진흥법 제46조의2(조정외의 거부 및 중지)(“② 위원회는 제1항에 따른 조정 거부 또는 중지의 사유가 발생하는 경우에는 그 사유를 서면으로 분쟁당사자에게 알려야 한다.”).

290) 발명진흥법(법률 제11960호)(제정·개정문).

291) 행정자치부, 개정 행정절차법 해설, 2003(“서류·서면 등의 용어를 문서로 바꿈(영 제4조 등)”).

292) 행정자치부, 위 해설, 2003.

(이하 ‘공무원 직무발명 규정’) 제6조(직무발명의 승계결정) 제1항은 공무원으로부터 발명의 신고를 받은 발명기관의 장은 서면으로 승계여부를 통지해야 함을 규정한다.<sup>293)</sup> 그 서면에 의한 통지방법이 1974년 제정되어진 공무원직무발명보상규정 제7조에 처음부터 도입되어 있었는데도 불구하고,<sup>294)</sup> 발명진흥법의 주무부처인 특허청은 상위 법령인 발명진흥법에 서면 대신 의도적으로 문서에 의한 통지방법을 규정하였다. 즉, 그러한 입법태도는 발명진흥법상 통지의무 규정 조항에서의 서면 용어는 모두 문서 용어로 개정되어야 하는 또 다른 근거를 제시한다. 이와 별도로, 현행 공무원 직무발명 규정상 서면 용어는 상위 법령인 발명진흥법 제13조(승계 여부의 통지) 규정과 합치되도록 문서 용어로 수정되어야 함은 물론이다.

## 2. 전자문서법상 전자문서의 개념 준용

전자문서 활용을 도모하기 위한 법제가 이미 도입되어 있다는 점은 주지의 사실이다. 우리나라는 일찌감치 전자정부를 지향하며 2001년 전자정부법을 제정하였다. 동법은 행정기관 등이 작성하는 문서는 전자문서가 기본임을 명시하였고,<sup>295)</sup> 나아가 동법 제26조는 전자문서의 법적효력이 종이문서와 동일함을 규정하고 있다.<sup>296)</sup> 이와 더불어, 전자문서법에 의해서도 전자문서의 법적효력은 인정되어 왔고, 2020년 5월 20일에 국회를 통과한 개정 전자문서법(법률 제17353호)에 의해 전자문서는 실무상 더욱 활발히 활용될 것으로 기대된다.<sup>297)</sup> 다만, 전자정부법은 공적문서를 그 대상으로 하면서 공적영역에 적용되는 반면, 전자문서법은 “다른 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 모든 전자문서 및 전자거래에 적용”된다.<sup>298)</sup> 즉, 전자문서법은 공적영역뿐만

293) 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제6조(직무발명의 승계 결정)(“① 제5조 및 제8조제2항에 따라 신고를 받은 발명기관의 장은 그 발명이 직무발명에 속하는지 여부와 해당 직무발명에 대한 국가승계 여부를 결정하여야 하며, 특별한 사유가 없으면 신고를 받은 날부터 4개월 이내에 그 결과를 해당 공무원에게 서면으로 통지하여야 한다.”).

294) 공무원직무발명보상규정은 1999년에 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정으로 통합되었다.

295) 전자정부법 제25조 제1항(“행정기관등의 문서는 전자문서를 기본으로 하여 작성, 발송, 접수, 보관, 보존 및 활용되어야 한다. 다만, 업무의 성격상 또는 그 밖의 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”).

296) 전자정부법 제26조 제3항(“이 법에 따른 전자문서 및 전자화문서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 종이문서와 동일한 효력을 갖는다.”).

297) 법무부, “4차산업혁명 대비 전자문서 활성화 위한 「전자문서 및 전자거래 기본법」 개정”, 2020. 6. 2., 2면(“이번 「전자문서 및 전자거래 기본법」 개정은 제4차 산업혁명에 필요한 전자문서 활용을 확대할 것으로 기대됩니다. 특히 네거티브 방식 도입으로 다른 특별한 규정이 없는 한 각종 법령에서 요구되는 서면·문서에 의한 행위가 전자문서로도 가능하다는 것이 명확해짐에 따라 사회 전반적으로 전자문서 활용이 확산될 것으로 기대됩니다.”).

298) 전자문서법 제3조.

아니라 사인간의 문서행위에 해당하는 사적영역도 그 적용범위로 한다. 발명진흥법상 발명자와 사용자간에 문서행위는 사법상의 행위에 해당한다는 점에서 전자문서를 명문화 하는 경우 전자정부법이 아닌 전자문서법의 전자문서에 대한 개념을 준용하는 것이 바람직하다고 생각한다.<sup>299)</sup> 물론, 발명진흥법상 전자문서에 대한 독립적인 정의 규정을 두는 경우 타법을 준용하여 해석할 필요성은 사라지게 된다.

### 3. 전자문서 인정 명문화에 대한 의미 명확화 및 그 구체화 방안

발명진흥법상 문서에 대한 별도의 정의 규정이 없다. 그래서 종래 전자문서의 문서성을 부정하였거나 예외적으로 인정해 왔던 대법원의 판례에 변경이 없다면 별도의 입법 없이 전자문서의 문서성 인정 여부는 불안한 상황에 놓일 수 있다. 즉, 전자문서에 의해 통지절차가 이행된 경우 전자문서의 문서성에 대한 법적안정성이 담보되지 않음으로 인하여 발명자와 사용자 사이에 직무발명에 대한 귀속 여부에 대한 불필요한 분쟁이 유발될 수 있다. 그래서 발명진흥법상 문서에 전자문서를 포함시키는 규정을 명문화하는 것이 바람직하다. 그 규정은 ‘문서(전자문서를 포함한다. 이하 동일하다)’로 구체화 될 수 있다. 이미 이와 유사한 입법례가 존재한다.

더욱 중요하게는 해당 규정에 ‘포함한다’라는 표현을 사용함으로써 기업의 내부 실무상 온라인 결재시스템을 활용하여 운영되고 있던 기존의 전자문서에 의한 통지절차를 명확히 하는 효과가 있다고 생각한다. 나아가, 개정안 마련시 그 개정이유에 통지방법으로서 기존에도 인정되어 왔던 전자문서의 문서성을 단순히 재확인하는 것임을 강조하고 입법이력에 그 내용이 기재될 수 있도록 노력할 필요가 있다. 그럼으로 인하여 직무발명에 대한 권리의 귀속관계 여부에 대한 불필요한 분쟁의 발생 가능성을 사전에 차단할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 승계한 권리에 대한 법적 안정성도 담보될 수 있을 것이다.

## V. 결론

이 글은 발명진흥법의 별도의 개정 없이도 해석론상 문서개념에 전자문서가 포함되는 것으로 볼 수 있다는 점을 논증하였다. 그러나 문서에 대한 우리나라의 법리가 불명확하여 전자문서의 문서성에 법적안정성을 부여하기 위한 방편으로 발명진흥법에 전자문서에 관한 규정을 명문화하는 것이 더 바람직하다고 주장하였다. 즉, 발명진흥

299) 특허청, “개정 직무발명제도”, 2006, 15면(“전자문서로 통지하는 경우에도, 이 때의 통지가 사용자등과 종업원등 私人간의 문서유통이라는 점에서, ‘전자정부구현을 위한행정업무등의전자화 촉진에관한법률’등에서 규정하고 있는 엄격한 요건의 전자문서와는 달리, 자유로운 형태로 운용 가능.”).

법상 전자문서의 문서성 인정을 명확히 하기 위한 규정의 정비가 필요하다. 나아가, 문서에 의한 통지방법으로서 전자문서의 문서성을 인정하기 위한 개정안 마련 시 추가적으로 고려해야 하는 논의사항을 입법과제로 제시하였다. 전자문서의 문서성 인정을 포함하고, 추가적으로 제시한 입법과제도 반영한 개정안을 아래와 같이 제시한다.

<발명진흥법 개정안>

현행	개정안
제10조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 통지하여야 한다. 2인 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다.	제10조(직무발명 완성사실의 통지)----- ----- 문서(전자문서를 포함한다. 이 하 동일하다)로 통지하여야 한다. -----
제11조(승계여부의 통지) ①생략 ② (생략) ③ (생략)	제11조(승계여부의 통지) ① 생략 ② (생략) ③ (생략)
제15조(직무발명에 대한 보상)①생략 ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	제15조(직무발명에 대한 보상)①생략 ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)
제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정 등)①생략 ② (생략) ③ (생략) ④ 제3항에 따른 심의위원회는 심의 결과를 사용자등과 종업원등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.	제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정 등)①생략 ② (생략) ③ (생략) ④ ----- ----- 문서로 통지하여야 한다.
제46조의2(조정거부 및 중지)①생략 ② 위원회는 제1항에 따른 조정 거부 또는 중지의 사유가 발생하는 경우에는 그 사유를 서면으로 분쟁당사자에게 알려야 한다.	제46조의2(조정거부 및 중지)①생략 ② ----- ----- 문서로 분쟁당사자에게 알려야 한다.

그리고, 발명진흥법의 시행령인 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정상 서면관련 규정에 대한 개정안을 아래와 같이 제시한다.

<공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 개정안>

현행	개정안
<p>제6조(직무발명의 승계결정) ① 제5조 및 제8조제2항에 따라 신고를 바운 발명기관의 장은 그 발명이 직무발명에 속하는지 여부와 해당 직무발명에 대한 국가승계 여부를 결정하여야 하며, 특별한 사유가 없으면 신고를 받은 날부터 4개월 이내에 그 결과를 해당 공무원에게 서면으로 통지하여야 한다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제6조(직무발명의 승계결정) ① ----- ----- ----- ----- -----문서 (전자문서를 포함한다)로 통지하여야 한다.</p> <p>② (생략)</p>

## 제6절 민간기업과 공공기관이 공동소유하는 발명에 대한 특허출원 원예의 동의

### I. 서론: 현대사회에서의 연구경향의 변화

민간기업과 공공기관의 공동연구(joint research)는 우리나라 전체의 연구역량의 제고를 위해 필요하며 권장되어야 한다.<sup>300)</sup> 그러한 공동연구의 결과로 많은 경우 민간기업과 공공기관이 특허를 받을 수 있는 권리를 공동으로 소유하게 된다.<sup>301)</sup> 그러한 경우, 민간기업이 특허를 출원하기 위해서는 (특허법 제44조가 규정하는 공유자 동의 원칙에 따라) 공공기관의 동의를 받아야 한다. 특허출원에 대한 의사는 해당 발명의 성격, 역설계(reverse engineering)의 가능성 등 다양한 고려요소에 의하여 달라질 수 있다.<sup>302)</sup> 즉, 어떤 발명에 대해 민간기업은 특허출원을 원하는데, 공공기관은 특허출원을 원하지 않을 수도 있다. 그렇게 공공기관이 특허출원에 동의하지 않는 경우에는 민간기업만에 의한 특허출원이 불가능하여 민간기업이 특허를 확보할 수 없는 문제가 초래된다. 이 글은 그러한 문제를 해결하기 위한 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.

민간기업과 민간기업이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우<sup>303)</sup> 및 공공기관과 공공기관이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우에도 상기의 문제가 발생할 수 있으나,<sup>304)</sup> 그 경우의 해결방안도 민간기업-공공기관의 해결방안과 유사할 것

300) 양승우, “산학공동연구계약과 지식재산권 관련 실무상 쟁점”, 지식재산연구 제6권 제2호, 한국 지식재산연구원, 2011, 3면(“지식집약적 고도기술에 대한 수요의 증대, 기술 간의 융복합화1) 등 최근 기술시장 환경이 급변함에 따라 산학공동연구의 필요성은 더욱 증대되고 있다.”)(인용: 윤종민, “국가공동연구개발특 허의 귀속 및 활용 법리”, 기술혁신학회지 제1권 제4호, 한국기술혁신학회, 2008, 534면).

301) 다만, 공유의 사례에 대한 통계조사가 이루어지지 않고 있다고 지적됨: 양승우, 위의 논문, 8면 (“또한 사경제 주체로서 진행되는 산학공동연구 결과 발생된 지식재산권의 소유관계에 대하여는 대학과 기업이 모두 상대방의 소유권에 대해서 제대로 파악하고 있지 못하고, 지식재산권 소유 주체에 대한 통계도 제대로 조사되고 있지 못하는 것으로 분석되었다.”).

302) Andrew A. Schwartz, *The Corporate Preference for Trade Secret*, 74 Ohio St. L.J. 623 (2013) (영업비밀 또는 특허의 선택을 위해 기간, 역분석의 가능성, 다른 별도 발명의 가능성, 개시, 가치, 비용 등을 고려해야 한다고 설명).

303) 민간기업들 사이의 공동연구는 한편으로는 기술적인 측면에서 상보적인 관계에 있을 때 이루어지나, 다른 한편으로는 새로운 아이템에 대한 연구개발에서는 연구개발에 대한 실패의 부담을 나누고, 연구비용에 대한 부담을 줄이기 위하여 이루어지기도 한다.

304) 민간기업들 간의 공동연구의 경우에는 당사자들 간의 계약이 우선하고, 특허출원 등에 대해서도 계약서의 내용을 통하여 확정하는 것이 일반적이다. 공공연구기관들 간에는 상황이나 이해관계가 비교적 유사하므로 연구결과의 활용에 있어서 입장을 같이하는 경우가 많으므로 분쟁적 가능성이

이다. 그러나, 민간기업-공공기관이 공유하는 상황에서 주로 문제가 발생한다. 그러므로, 이 글은 민간기업과 공공기관이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우에 한정하여 논한다.<sup>305)</sup>

## II. 공동출원에 대한 현 규정의 이해 및 관련 문제의 제기

### 1. 우리 특허법의 공유자 공동출원의 규정

우리 특허법 제33조 제1항이 발명자 또는 그 승계인이 대상 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리(right to apply for a patent)를<sup>306)</sup> 가진다고 규정하고,<sup>307)</sup> 제2항은 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 것으로 규정한다.<sup>308)</sup> 나아가 제44조는 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 자’(이하 ‘공유자’) 전원이 동의하여야 특허출원을 할 수 있다고 규정한다.<sup>309)</sup> 이 글은 그 규정을 ‘공동출원규정’이라고 칭한다. 그 공동출원규정의 위반은 심사 중에는 특허거절결정의 이유가 되며,<sup>310)</sup> 특허등록 후에는 특허무효의 사유가 된다.<sup>311)</sup> 따라서 공유자 중 한 명이라도 동의하지 않으면 특허출원을 할 수 없다.<sup>312)</sup> 나아가, 각 공유자가

---

상대적으로 작다. 민간기업과 공공기관의 상황에서는 민간기업은 특허를 적극적으로 실시할 수 있는 능력을 보유하고 있는데 반하여 공공기관은 기본적으로 비영리 특수법인인 경우가 대부분이므로 실시를 하는 것이 부적절할 뿐 아니라 이를 통한 이윤창출도 기관의 존재이유에 포함되지 않거나 반하는 경우가 대부분이다. 따라서 연구성과를 특허로 출원하고 활용하는 측면에서 민간기업과 공공기관은 그 입장을 달리하는 경우가 종종 발생한다.

305) 아울러, 본 연구에서 공동발명자의 발명자로의 인정에 대해서는 논하지 않기로 한다. 따라서, 발명에 실질적으로 기여한 자가 당사자들이거나 당사자인 기관의 종업원에 의한 직무발명인 경우로 한정하고, 당사자 중 일방이 연구비와 시설 등을 제공하면서 연구를 의뢰한 위탁연구계약 등에 따라서 수행한 연구는 본 논의의 범위에 포함시키지 아니한다.

306) ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 더 정확하게 표현한 사례: Richard Miller et al., *Terrell on the Law of Patents* (17th ed.), Sweet & Maxwell, 2011, para. 4-01 (“This Chapter deals with the right to apply for and be granted a patent and the way in which disputes about entitlement are resolved.”); EPC Part II, Chapter II (“Persons entitled to apply for and obtain a European patent ...”).

307) 특허법 제33조 제1항(“발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. ...”).

308) 특허법 제33조 제2항(“2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.”).

309) 특허법 제44조(“특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.”).

310) 특허법 제62조 제1호.

311) 특허법 제133조 제1항 제2호.

312) 한편, 공동발명자가 아닌 자(비발명자)가 승계인도 아니면서 공동출원인에 포함되는 경우(misjoinder), 해당 출원은 특허법 제33조를 위반하는 것이 된다.

자기의 권리지분을 제3자에게 양도하기 위해서는 타 공유자들의 동의를 얻어야 한다.<sup>313)314)</sup>

## 2. 학설 및 판결

특허법은 2명 이상이 공동으로 발명을 한 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것으로 규정하는데, 무체재산권의 공유관계에 대해서는 공유설과 합유설이 존재한다.<sup>315)</sup> 재산권에 대한 일반적인 사항은 민법이 규정하는데 민법은 공동소유의 형태와 관련하여 공유, 합유, 총유로 구별하여 규정하고 있다.<sup>316)</sup> 다만 민법이 유체물 또는 관리 가능한 자연력을 전제로 하므로<sup>317)</sup> 무체물인 특허를 받을 수 있는 권리에는 민법이 그대로 적용되지 못하고 민법의 법리가 유추 적용될 수 있을 뿐이다.

민법상의 공유는 각 공유자의 지배권한이 독립적이고 지분의 처분은 자유로운데 반하여, 민법상의 합유는 지분의 처분이 자유롭지 못하고 분할청구도 인정될 수 없어 지분의 처분을 위하여는 타 합유자(들)의 동의를 얻어야 한다.<sup>318)</sup> 특허를 받을 수 있는 권리의 양도를 위해서는 타 공유자들의 동의를 받도록 하는 점 등의 측면에서는 그 권리가 합유의 성격을 가진다고 볼 수 있다.<sup>319)320)</sup> 그러나, 공유자 사이에 인적

313) 특허법 제37조 제3항(“특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.”).

314) 결국, 우리나라는 특허를 받을 수 있는 권리를 공동으로 가지는 경우에는 공유자 전원의 이름으로 공동출원 하여야 하고, 권리의 행사를 위해서도 공유자 전원의 동의가 필요하다. 이에 비하여 뒤에 살펴볼 미국의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유되더라도 공유자 중 일부에 의하여 출원할 수 있는 길을 열어주고 있으며, 공동특허권의 행사에 있어서도 양도 및 실시권 설정을 타인의 동의없이 자기 지분권에 기하여 할 수 있는 것으로 하고 있다.

315) 이에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리가 민법상의 공유관계인지 합유관계인지를 판단한 판례는 존재하지 않는 것으로 보이나, 특허권의 공유에 대한 법원의 판단으로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 공유의 성격을 유추해 볼 수 있을 것인데, 과거에는 합유에 준하는 것으로 판단(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결, 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결)하다가 그 이후에는 공유를 합유로 본다든 명문의 규정이 없는 이상은 그 본질이 공유라고 판단(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결)하고 있으며, 분할청구를 금지하는 특허법의 규정이 없는 이상은 특허권의 공유는 민법상의 공유물분할청구의 대상이 될 수 있다는 판단(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결)을 통하여 공유설의 입장을 확인하고 있는 것으로 보인다. 그러나, 특허는 일반적으로 공유 또는 합유의 성격을 가지는 것이 아니라 상황에 따라 공유 또는 합유의 성격을 가지는 것으로 보아야 한다. 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 320면.

316) 민법 제262조 내지 제278조.

317) 민법 제98조(“본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.”).

318) 민법 제272조 본문(“합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다.”).

319) 미국의 경우에는 공유자 전원의 이름으로 특허출원을 하지 않아도 되는 규정, 특허권의 이전 시 타 공유자의 동의를 얻지 않아도 가능하다는 점 등을 고려할 때, 미국은 특허 관련 권리의 공동소유에 대하여 합유적인 성격보다는 공유적인 성격을 더 강하게 인정하는 것으로 생각된다. 한편,

구속이 전제되지 않는 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 합유의 성격을 부여해야 하는지는 의문이다.<sup>321)</sup>

우리나라의 경우에는 특허법 제44조에 따라 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 공유자 중 일부에 의한 특허출원은 허용되지 않는다. 하지만, 심사실무에 있어서 정보제공 등 특별한 경우를 제외하고는 심사관이 제44조 위반의 거절이유를 발견하기가 현실적으로 어렵다.<sup>322)</sup> 한편, 공유자가 공동으로 출원한 후에는 규정된 경우를 제외하고는<sup>323)</sup> 각자가 전부를 대표하여 절차를 수행할 수 있게 된다.<sup>324)</sup>

공동출원에 관하여 특허법원 2012허9556 판결은 공동발명자 5명 중 2명이 다른 3명을 제외하고 출원한 건에 대하여 해당 출원이 특허법 제44조의 규정을 위반한 것이므로 그 특허등록결정이 무효되어야 한다고 판단하였다.<sup>325)</sup> 서울고등법원 2013나3189(본소), 2013나3196(반소) 판결도 동일한 취지로 실시하였다.<sup>326)</sup>

---

미국에서는 특허권 침해소송을 제기하기 위해서는 공동특허권자 전원이 동의해야 한다.

320) 정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 380면 각주 42(“특허권의 공유의 성질에 대하여 i) 특허권의 공유관계는 합유에 준한다는 견해(이인종, 특허법, 471면.), ii) 민법상의 공유와 합유를 혼합한 공동소유 형태라고 하는 견해(전효남, 특허법, 473면.), iii) 민법상 공유에 준한다고 하는 견해(황종환, 특허법, 636면.)가 있다.”).

321) 오소정, “공동소유의 법리에 관한 연구 - 합유를 중심으로 -”, 비교사법 제26권 제4호, 한국비교사법학회, 2019, 381면(“물권편의 합유는 연대책임으로 이어지는 합유자 사이의 강력한 인적 구속을 표방한다.”).

322) 中山信弘 집필, 特許法注解(上)(第3版), 青林書院, 2000, 418頁(공유자 전원에 의한 출원인지 아닌지는 일응 형식적으로 심사의 대상이 되지만, 현실문제로서 특허청의 심사는 곤란하기 때문에 특허청의 수속에 있어서는 출원자는 적법한 출원자라고 하는 사실상의 추정을 받게 되고, 다른 공유자는 무효심판으로 이를 다투게 된다.).

323) 이러한 경우로는 1. 특허출원의 포기·취하 또는 특허권의 존속기간 연장등록출원의 취하, 2. 신청의 취하·국내우선권주장 또는 그 취하, 3. 청구의 취하, 4. 거절결정에 대한 불복심판청구가 있다.

324) 특허법 제11조 제1항(“2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다. ...”).

325) 특허법원 2013. 4. 11. 선고 2012허9556 판결(“특허법 제44조는 2인 이상이 공동으로 발명하여 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 때에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사건 특허발명은 공동발명자인 양주석, 오완석, 태갑성이 공동으로 특허출원을 하지 않고 원고들만이 특허출원을 하였으므로 특허법 제44조의 규정을 위반한 것이라고 판단된다. ... 그렇다면, 이 사건 특허발명은 모두 특허법 제44조에 위반되고, 특허법 제29조 제2항에도 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바 ...”).

326) 서울고등법원 2013. 8. 22. 선고 2013나3189(본소), 2013나3196(반소) 판결(“한편 공동으로 발명을 한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 되고(특허법 33조 2항), 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며(특허법 44조), 공동발명자 중 일부가 출원인으로 참가하지 않는 경우 해당 특허출원은 적법한 출원이 아닌 것으로서 특허등록의 무효사유로 된다(특허법 133조 1항 2호, 44조).”).

### 3. 공유자 동의 원칙

어떤 발명을 특허출원을 하여 특허로 보호받을 것인지 아니면 영업비밀로 간직할 것인지를 선택하는 것이 공유자에게 매우 중요할 것이다. 우리 특허법 제44조는 특허출원을 위해서는 공유자 모두가 동의하도록 강요한다. 이 글은 그 원칙을 ‘공유자 동의 원칙’이라고 칭한다. 이러한 원칙은 일본 특허법 제38조,<sup>327)</sup> 독일 특허법 제6조,<sup>328)</sup> 말레이시아 특허법<sup>329)</sup> 등에서도 발견된다.

### 4. 공유자 동의 원칙의 문제점

민간기업이 공공기관과 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우, 민간기업이 특허를 출원하기 위해서는 특허법 제44조에 따라 공공기관의 동의를 받아야 한다. 그런데 공공기관이 특허예산의 부족 등 다양한 이유로 동의하지 않는 경우, 출원이 원천적으로 불가능하여 민간기업도 특허권을 확보할 수 없는 문제를 초래한다.<sup>330)</sup> 즉, 공유자 중 일부가 특허출원에 참여하기를 거부하는 경우, 다른 공유자의 특허를 받을 수 있는 권리의 행사가 제한된다. 공유자가 10명인 경우, 단 1명의 반대로 인하여 나머지 9명이 권리를 행사할 수 없게 되는 것이다.<sup>331)</sup> 가히 개의 꼬리가 개 전체를 흔드는(the tail wags the dog) 바람직하지 않은 상황이 발생한다. 이러한 문제점을 해결하는 방안을 모색하기 위하여 이 글은 우선 미국 등 주요국의 관련 법리를 살핀다.

---

327) 日本特許法 第38条(“特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。”). 특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자와 공동이 아니면 특허출원을 할 수 없다.

328) (“The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. If two or more persons have jointly made an invention, the right to the patent shall belong to them jointly. ...”).

독일 특허법의 영문 번역문:

<[https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_patg/englisch\\_patg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html)>.

329) 1 Patents Throughout the World § 109:6 (Malaysia part) (4th ed.) (“The inventor may apply alone or jointly with another; where two or more person jointly makes an invention, the patent may only be applied for jointly by all the joint owners and the rights to the patent will belong to them jointly; a legal successor may apply.”).

330) 이에 대하여는 역의 경우도 가정해 볼 수 있는데, 가령 민간기업의 경우에는 해당 연구성과가 온도, 압력, 시간 등 공정조건에 해당하여 이를 영업비밀로 보호할 수 있고 그렇게하기를 희망하는데 반하여, 공공기관 및 소속 연구자의 경우에는 실적인정 및 기술이전대상의 명확성 등을 이유로 특허출원하고자 하는 경우 등이 있다.

331) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용 법리”, 기술혁신학회지 제11권 제4호, 한국기술혁신학회, 2008, 548면(“특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원을 하여야 한다(동법 제44조). 따라서 국가공동연구개발을 통해 발명된 특허는 그 기술개발에 공동으로 참여한 연구원 전원이 공동발명자로서 특허를 출원하여야 한다.”).

### III. 주요국의 공유자에 의한 공동출원의 법리

#### 1. 미국 특허법의 공유자 출원의 법리

##### 가. 공유자 각자 원칙

미국 특허법도 기본적으로는 ‘공유자 동의 원칙’을 적용한다. 즉, 미국 특허법 제 116조 (a)항이 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며, 공동발명자가 공동으로 특허출원을 하여야 한다는 기본원칙을 규정한다.<sup>332)</sup> 다만, 같은 조 (b)항의 제 1문은 어떤 공동발명자가 특허출원을 거절하는 경우, 다른 공동발명자가 그 거절에도 불구하고 특허출원을 할 수 있음을 규정하며,<sup>333)</sup> 나아가 제3문은 그 출원에서 제외된 발명자는 그 후 공동출원인으로 참가할 수 있다고 규정한다.<sup>334)335)336)</sup> 그러므로, A와 B가 공동발명자인 경우, A가 출원예의 참여를 거부하더라도 B는 단독으로 출원을 할 수 있다.<sup>337)</sup> 그 출원에 있어서 B는 단독 명의로 출원할 수도 있고, A도 포함하여 공동 명의로 출원할 수도 있다.<sup>338)339)</sup> 공유자 중 일부가 해당 특허출원에 출원인으로 참가하지 않은 경우, 특허청은 해당 특허출원에 대하여 그 미참가자에게 통지 또는 공지하여야 한다.<sup>340)</sup> 이 글은 이러한 미국의 법리를 ‘공유자 각자 원칙’이라고 칭한

332) 35 U.S.C. § 116(a) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. ...”).

333) “If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor.”

334) “The omitted inventor may subsequently join in the application.”

335) *Turchan v. Bailey Meter Co.*, 19 F.R.D. 201, 204 (D. Del. 1956) (“That two inventors may obtain a patent is clear. It seems equally clear that normally both inventors should apply for a patent. Provision is expressly made, however, by 35 U.S.C. § 116 for the protection of the rights of one inventor when a recalcitrant co-inventor refuses to join in the application or cannot be found.”).

336) 두 공유자 중 1명이 출원하는 경우, 다른 1명이 출원에 동의하지 않았음에 대해 선언서(oath or declaration)를 제출해야 한다는 규정이 있었으나(37 C.F.R. § 1.47), 그 규정은 2012년에 삭제되었다(77 FR 48776, 48816). 그 대신 대체 진술(substitute statement)을 하여야 한다. 37 C.F.R. § 1.64.

337) Donald Chisum, *United States Court of Appeals for the Federal Circuit 20th Anniversary Judicial Conference*, 217 F.R.D. 548, 720 (2002) (“Section 116, for example, authorizing B to file a joint application, naming A and B, even if A refuses to join.”).

338) 60 Am. Jur. 2d Patents § 238 (“If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of him- or herself and the omitted inventor.”).

339) 13A Fed. Proc. Forms § 52:70 (“A joint patent application may be made by one inventor on behalf of the omitted inventor if one of the joint inventors refuses to join in the application or cannot be found or reached after diligent effort.”).

다.

#### 나. 공동출원인 중 1명에 의한 당사자 적격: *Turchan v. Bailey* 판결

2명의 공동발명자(Turchan & Walker)가 대리인(Sloman)을 통해 공동으로 출원한 사안에서 저촉심판(interference)이 청구되었으며, 그 저촉심판에서 다른 발명자가 선발명자라고 판단된 후 그 적법하게 지명된 대리인이 해당 심결에 대한 취소소송을 제기하였다. 그런데, 공동출원인 중 1명(Walker)이 원고참가를 거부하였다. 이에, 피고는 원고가 당사자 적격을 충족하지 못하였다고 주장하였다. 법원은 해당 대리인이 여전히 대리권을 보유하고 있다는 점, 해당 사안은 출원의 연장이라는 점에서 원고의 당사자 적격을 인정하였다. 미국 특허법 제116조에 따라 공동발명자 중 일부가 다른 공동발명자의 동의를 얻지 않고 특허출원을 할 수 있으며, *Turchan v. Bailey* 판결에 따라 특허청의 거절결정에 대해 불복심판을 청구하고자 하는 경우에도 그러하다.<sup>341)</sup> 참고로, 미국 특허법에 따르면, 특허권 침해소송을 제기하기 위해서는 다른 공동특허권자의 동의가 필수적이다.<sup>342)</sup>

#### 다. 미국 특허출원에 있어서 공유자 동의 불필요

민간기업과 공공기관이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고 공공기관이 특허출원을 거부하는 경우 우리 특허법에 따르면 특허출원이 불가능하다. 그러나, 미국 특허법 제116조에 따르면 그 거부자를 제외하고 특허출원을 하는 것이 가능하다.<sup>343)344)</sup>

340) 26 Fed. Proc., L. Ed. § 60:98 (“The Patent and Trademark Office will send notice of the filing of the application to all inventors who have not joined in the application at the addresses provided in the petition and publish notice of the filing of the application in the Official Gazette.”).

341) Dale L. Carlson & James R. Barney, *The Division of Rights Among Joint Inventors: Public Policy Concerns After Ethicon v. U.S. Surgical*, 39 IDEA 251, 266 fn. 52 (1999) (“*Turchan v. Bailey Meter Co.*, 19 F.R.D. 201, 109 U.S.P.Q. (BNA) 473 (D. Del. 1956) (explaining that patent applicants can appeal an adverse Patent Office decision without the consent of other co-applicants).”).

342) *Id.* at 266 fn. 55 (“*Gibbs v. Emerson Elec. Mfg. Co.*, 29 F. Supp. 810, 43 U.S.P.Q. (BNA) 76 (W.D. Mo. 1939) (inasmuch as patent co-owners are at the mercy of each other, one owner may not join his co-owner as involuntary plaintiff, nor as defendant).”).

343) 이 경우 출원하는 공유자는 출원을 거부하는 공유자에게 출원서를 제시하며 출원을 권유하는 노력을 우선하여야 하며(MPEP s 409.03(D)), 그 거부하는 공유자를 대리하여 대리진술서(substitute statement)를 제출하여야 하며(37 C.F.R. § 1.64(b)), 거부한 공유자는 추후 해당 출원에 참가할 수 있으며, 그때 선언서(oath or declaration)를 제출해야 한다(37 C.F.R. § 1.64(f)).

344) 물론, 출원인에서는 제외할 수 있어도, 공동발명자 이름은 변경없이 기재되어야 한다. Matthew G. Sipe, *Patent Law's Philosophical Fault Line*, 2019 Wis. L. Rev. 1033, 1067 (2019)

즉, 공유자 중 일부가 특허출원을 거부하더라도 최소한 미국 및 미국과 동일·유사한 제도를 가진 국가에서는 특허를 확보하는 것이 가능한 것이다. 그 거부자는 차후 그 출원에 공동출원인으로 참가할 것인지를 결정해야 한다.<sup>345)</sup> 그러므로, 참가하면 공동출원인이 되어 해당 출원에 대해 애초 동의한 것과 동일한 결과를 초래하며, 참가하지 않으면 해당 ‘출원’에 대한 권리를 포기하는 것이 된다.<sup>346)</sup>

## 2. 캐나다, 호주, 인도 등

캐나다 특허법은 공동발명자에 의한 공동출원에 대한 규정을 두고 있는데, 이에 따르면 발명자 2인 이상이 발명을 한 경우, 그 중 한 명이 특허출원을 거부하거나, 그의 소재를 확인할 수 없는 경우에는 다른 발명자 또는 그 법정 대리인이 특허출원을 할 수 있다.<sup>347)</sup> 한 명 이상의 발명자가 특허출원서를 제출하고 이후에 한 명 이상의 누락된 공동발명자가 출원인으로 추가신청을 하는 경우에는 절차지연 등의 목적이 아니라면 출원인을 추가할 수 있다.<sup>348)</sup>

호주의 경우에도 미국과 유사하게 공동출원을 기본 원칙으로 하면서,<sup>349)</sup> 출원인들 사이에 의견의 일치를 보지 못하는 경우에는 공동출원이 아닌 다른 방법에 대해서도 규정하고 있다는 점에서<sup>350)</sup> 일부 미국과 유사한 것으로 보인다. 유사한 규정이 인

---

(“The inventor may have signed over all ownership rights in the invention (for example, as terms of an employment contract) long before any patent is filed or issued, but they still must be named.”).

345) 35 U.S.C. § 116(b) (“ . . . The omitted inventor may subsequently join in the application.”).

346) 출원에 거부한 공유자가 제116조에 따라 해당 ‘출원’에 추후 참가할 수는 있으나, 특허 후 공동특허권자로 참가하는 절차는 없다.

347) Canada Patent Act, section 31(1) (“Where an invention is made by two or more inventors and one of them refuses to make application for a patent or his whereabouts cannot be ascertained after diligent inquiry, the other inventors or their legal representatives may make application, and a patent may be granted in the name of the inventors who make the application, on satisfying the Commissioner that the joint inventor has refused to make application or that his whereabouts cannot be ascertained after diligent inquiry.”).

348) Canada Patent Act, section 31(4) (“Where an application is filed by one or more applicants and it subsequently appears that one or more further applicants should have been joined, the further applicant or applicants may be joined on satisfying the Commissioner that he or they should be so joined, and that the omission of the further applicant or applicants had been by inadvertence or mistake and was not for the purpose of delay.”).

349) Australia Patents Act 1990 (Includes amendments up to: Act No. 9, 2020) § 31 Joint applicants (2 or more persons (within the meaning of section 29) may make a joint patent application.)

도 351) 및 태국에서도 발견된다.<sup>352)</sup>

### 3. 일본

일본에서도 우리나라와 유사하게 특허를 받을 권리가 공유되는 경우 각 공유자는 다른 공유자와 공동으로만 특허출원을 할 수 있다.<sup>353)</sup> 참고로, (우리 특허법 제37조 제3항이 규정하는 바와 동일하게) 일본 특허법도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻어야 그 지분을 양도할 수 있는 것으로 규정한다.<sup>354)355)</sup>

### 4. 중국과 대만

중국 특허법<sup>356)</sup> 제8조는 둘 이상의 기관이나 개인이 공동으로 완성한 발명창작이

---

350) Australia Patents Act 1990 (Includes amendments up to: Act No. 9, 2020) § 32 Disputes between applicants etc. ((1) If a dispute arises between any 2 or more joint applicants in relation to a patent application whether, or in what manner, the application should proceed, the Commissioner may, on a request made in accordance with the regulations by any of those applicants, make any determinations the Commissioner thinks fit for enabling the application to proceed in the name of one or more of the applicants alone, or for regulating the manner in which it is to proceed, or both, as the case requires.).

351) 1 Patents Throughout the World § 78:5 (India part) (4th ed.) (“Application may be made, either alone or jointly with another, by the inventor, assignee, legal representative of deceased inventor or assignee entitled to apply.”).

352) 태국특허법 제15조(“만약 여러 사람이 함께 발명에 참여하였다면 해당자들이 공동으로 특허출원권을 갖는다. 어떠한 자가 공동특허출원을 거부하거나, 연락이 되지 아니하거나, 특허출원권이 없는 경우, 다른 발명자가 자신의 명의로 공동으로 작업한 발명에 대한 특허를 출원할 수도 있다. 특허출원에 참여하지 아니한 공동발명자는 특허가 발행되기 전 언제든지 공동특허출원인으로서 참여를 신청할 수 있다. 신청서를 접수한 때에는 담당관이 특허출원인 및 공동특허출원인에게 심문기일을 통지하도록 한다. 이러한 경우에는 특허출원인 및 다른 공동특허출원인에게 신청서 사본을 송달하도록 한다. 세번째 단락에 따른 심문에서는 담당관이 특허출원인 및 공동특허출원인에게 물품을 추가로 송부하도록 할 수도 있다. 담당관이 심문을 실시하고 국장이 판단을 완료한 때에는 특허출원인 및 공동특허출원인에게 판단을 통지한다.”).

353) 日本特許法 第三十八條 (共同出願) (“特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。”).

354) 日本特許法 第三十三條 (特許を受ける権利) (“3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない.”).

355) 타 공유자가 특허출원을 반대하는 경우 등을 상정하여 복수의 사용자가 존재하는 경우에는 권리관계가 극히 복잡하게 되기 때문에, 공동연구에 대해서는 권리의 취급과 관련하여 사전에 계약으로 처리해 두는 것이 바람직하다는 의견과 함께(中山信弘, 工業所有權法(上) 特許法, 韓日知財權研究会誌, 法文社, 2001, 95-96頁) 입법론적으로는 다른 공동의 소유자에게 반대하는 자의 지분매수청구권을 행사할 수 있도록 하여 특허출원을 원하는 자와 반대하는 자 사이의 이익의 균형을 꾀하도록 하는 것이 타당할 것이라는 견해가 있다(中山信弘, 特許法注解(上)(第3版), 青林書院, 2000, 63頁).

356) 참고로, 중국특허법을 한글로 번역한 블로그:  
<<https://blog.naver.com/8993ktw/222142607610>>.

나 하나의 조직 또는 개인이 기타 조직 또는 개인의 위탁을 받고 완성한 발명창작은 별도의 협의가 있는 경우를 제외하고는 특허출원권은 완성한 또는 공동으로 완성한 기관이나 개인에게 속한다는 점 등을 규정하며,<sup>357)</sup> 특허를 받을 수 있는 권리가 공유되는 경우에 대하여는 직접 규정하지 않는다. 그러한 공유상황에 대하여는 중국 계약법 제340조가 “공동개발의 당사자 중에 일방 당사자가 특허출원을 동의하지 않으면 다른 당사자 또는 당사자들이 특허출원을 할 수 없다”고 규정한다.<sup>358)</sup> 이 점에서는 중국도 일본 및 우리나라와 동일한 법리를 운용하고 있다.

대만도 이에 대하여 구체적으로 법정하고 있는데, 특허신청권을 공유하는 경우,<sup>359)</sup> 공유자 모두가 신청하여야 하고, 2인 이상 공동으로 특허를 신청하는 것 이외의 특허 관련 절차의 진행 시 안건의 신청, 분할 신청, 변경 신청을 취소 또는 포기하거나 이 법에 별도로 규정이 있는 경우에 공동으로 연서하는 것을 제외하고 그 나머지 절차를 모두 각자가 단독으로 실시할 수 있다고 규정한다.<sup>360)</sup> 한편, 대만에서도 일본 및 우리나라와 유사하게 특허신청권을 공유할 시, 각 공유자가 그 밖의 공유자의 동의를 득하지 아니하면 타인에게 공유부분을 양도할 수 없다.<sup>361)</sup>

## 5. 멕시코와 브라질

멕시코 산업재산권법은 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 속하고, 발명이 공동으로 발명한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리는 공유이므로 공동으로 출원하여야

357) 「中華人民共和國專利法」 第八條(“兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批准後，申請的單位或者個人為專利權人。”).

358) 「中華人民共和國合同法」第三百四十條(“合作開發技術成果的歸屬：合作開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬於合作開發的當事人共有。當事人一方轉讓其共有的專利申請權的，其他各方享有以同等條件優先受讓的權利。合作開發的當事人一方聲明放棄其共有的專利申請權的，可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請。申請人取得專利權的，放棄專利申請權的一方可以免費實施該專利。合作開發的當事人一方不同意申請專利的，另一方或者其他各方不得申請專利。”).

359) ‘특허신청권’은 우리 특허법의 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 해당하는 것이다.

360) 台灣特許法 第十二條 (二人以上共同申請專利之連署)

專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。

二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。

361) 台灣特許法 第十三條 (共有專利申請權讓與或拋棄之限制)

專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。

專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。

專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。

한다고 규정한다.<sup>362)</sup> 그렇지 아니하면 특허를 받을 수 없다.<sup>363)</sup> 한편, 공동출원을 타인에게 양도하는 경우에는 다른 공동출원자의 동의를 얻어야 한다.<sup>364)</sup>

브라질은 2인 이상이 공동으로 한 발명의 경우, 발명자의 이름을 각자의 권리를 보호할 수 있도록 출원서에 표시하고, 표시된 대로 전원 또는 어느 일방에게 특허가 부여될 수 있다.<sup>365)</sup> 그러므로 공동발명자 전원 또는 어느 일방에게 특허가 부여될 수 있다. 따라서, 출원을 공동발명자 전원이 할 필요는 없다고 하더라도 출원 시에 공동발명자 전원의 이름을 출원서에 표시하여야 한다.

## 6. 소결

특허를 받을 수 있는 권리가 공유되는 경우 ‘공유자 동의 원칙’을 적용하는 국가와 ‘공유자 각자 원칙’을 적용하는 국가로 구분된다. 즉, 이와 관련하여서는 특허법상의 선출원주의(first-to-file system)와 같이 세계적으로 공감할 수 있는 하나의 원칙이 존재하는 것이 아니라 각국이 선택할 수 있는 것이다.<sup>366)</sup> 공유자 각자 원칙을 적용하는 국가는 미국, 캐나다, 인도, 호주, 태국, 브라질 등이 예시되고, 공유자 동의 원칙을 적용하는 국가는 우리나라, 독일, 일본, 중국, 대만, 멕시코 등이 예시된다.

## IV. 법개정을 통한 해결방안

### 1. 출원을 반대하는 일방 당사자에게 동의 또는 포기를 택하도록 강제하는 방안

362) 멕시코 산업재산권법 제10조의2.

363) “공동발명은 공동으로 출원해야 하는데 공동발명자 중 1인만이 특허출원한 경우 그 특허출원은 거절된다. 특허청은 공동으로 출원된 것이 공동발명자 전원에 의한 출원인가 아닌가를 하는 것은 실질적인 심사는 매우 어렵고 일단 형식적으로 심사의 대상이 되겠지만 이의신청이 없는 한 특허청에서 이러한 점을 심사하는 것은 곤란하기 때문에 특허청의 절차에 있어서 출원인은 적법한 출원인이라는 사실상의 추정을 받게 되는 것에 불과하다.”(특허청, 한국지식재산보호협회, 우리기업 해외진출을 위한 해외지식재산권보호 가이드북 멕시코, 2011, 52면)고 기재하고 있으나, 같은 쪽에서 “우리나라 특허법은 공동출원에 위반하여 특허출원된 경우는 심사과정에서 거절되고, 착오로 특허된 경우에도 무효심판청구에 의해 무효되도록 규정되어 있으나, 멕시코 산업재산법 제10조의2에서 공동발명은 공동으로 출원하여야 한다고 규정하고 있지만, 공동출원에 위반하여 출원된 경우에는 거절사유가 된다는가 하는 규정은 없는 점이 우리 특허법과 다르다.”라고 기재하고 있어 논리적인 모순은 존재한다.

364) 특허청, 한국지식재산보호협회, 우리기업의 해외진출을 위한 해외지식재산권보호 가이드북 멕시코, 한국지식재산보호협회, 2011, 51-52면.

365) 브라질 산업재산권법 제6조 제3항.

366) 추정컨대 개인주의적인 성향이 강한 국가들에서는 공동출원에 예외를 많이 인정하는 것으로 보이고, 공동체주의 또는 집단주의적인 성향이 강한 국가들에서는 공동출원의 원칙을 좀 더 강하게 반영하고 있는 것으로 보인다.

민간기업과 공공기관이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우, 양 당사자는 일방 당사자의 출원에 동의하든지 또는 자기가 가지는 출원지분을 포기하든지의 두 선택지 중 하나를 선택하도록 법령을 개정하여야 한다는 주장이 제기될 수 있다. 이러한 주장은 결국, 미국의 공유자 각자 원칙을 우리 특허법에 도입하자는 것과 다르지 않다. 즉, A 공유자의 반대에도 불구하고 B 공유자가 단독으로 출원을 할 수 있고, 그 후 A 공유자는 해당 출원에 참가하여 결과적으로 해당 출원에 동의하는 선택지 또는 공동출원인이 되기를 거부하면서 관련 권리를 포기하는 선택지 중 하나를 선택해야 하는 것이다. 다만, 미국의 공유자 각자 원칙을 우리 특허법에 도입하기 위해서는 그 원칙이 현행의 공유자 동의 원칙보다 더 낫다는 점에 대한 공감의 필요가 있다.

## 2. 미국식 ‘공유자 각자 원칙’이 더 합리적인 이유

미국 특허법 제116조가 규정하는 ‘공유자 각자 원칙’은 발명에 대해 특허를 확보하는 것이 일반적으로는 (영업비밀로 간직하는 것보다) 공유자 전원에게 더 유리하다는 태도에 기초한다고 생각된다. 그에 반해, 우리 특허법 제44조가 규정하는 ‘공유자 동의 원칙’은 발명을 특허로 확보하는 것보다 영업비밀로 간직하는 것이 더 유리할 수 있음을 염두에 둔 것이라고 생각된다.<sup>367)368)</sup> 이 글은 다음과 같은 이유로 미국의 공유자 각자 원칙이 더 합리적이라고 주장한다.

### 가. 공유자가 서로 합의하지 못하는 경우 어차피 영업비밀 간직이 어려움

공동특허권자들이 특허를 공유하는 경우 각 공동특허권자가 단독으로 특허발명을 실시할 수 있다는 확립된 법리에 따르면,<sup>369)370)371)372)</sup> 특허를 받을 수 있는 권리를

367) 다른 의견: 최영덕, “특허권의 공동소유에 관한 법률관계”, 비교사법 제14권 제3호, 한국비교사법학회, 2007, 641면(“특허법은 공동발명인 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 할 것을 요구한다(특허법 제44조). 이 규정은 민법 제265조에 우선하여 적용되므로 공유자 각자는 보존행위를 이유로 특허출원을 할 수 없게 되었다. 따라서 이 규정은 권리로 등록되기 이전의 발명은 공동발명의 경우라도 신청자를 명확히 하여 공동발명자 사이에 권리를 둘러싼 분쟁이 일어나는 것을 미연에 방지하기 위한 것으로 해석된다.”).

368) 같은 취지: 최영덕, 위의 논문, 652면(“둘째, 공동발명에 대한 공동출원을 요구하는 것은 공동발명자 사이에 권리의 취득여부에 관하여 의견의 불일치가 존재할 수 있는 점을 고려한 것으로 보인다. 특허권을 취득하면 독점배타적인 권리를 갖게 되지만, 다른 한편 그 발명은 세간의 관심을 불러일으켜 영업비밀로 유지하는 것이 더 유리할 수도 있기 때문에 당사자들 사이에 권리화할 것인가의 여부에 대하여 명확한 합의를 요구하는 것이다.”).

369) 특허법 제99조 제2항(“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.”).

370) 양성미, “공동특허권자의 권리행사 자유도(自由度)에 관한 연구”, 성균관대학교 일반대학원 석사학위 논문, 2012.

371) 이천무 등, “공동연구에 따른 특허권 공유의 법률관계와 주요쟁점”, 한국기술혁신학회, 2014.

공유하는 경우에도 각 공유자가 단독으로 해당 발명을 실시할 수 있어야 할 것이다. 각 공유자가 단독으로 발명을 실시할 수 있는 상황에서는 해당 발명을 영업비밀로 간직하는 것이 합리적이지 않다. 즉, 갑과 을이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고 있고, 갑은 특허출원을 희망하고, 을은 영업비밀로 간직하기를 희망하는 상황에서 갑이 해당 발명을 단독으로 실시함으로써 인하여 영업비밀이 공개될 가능성이 매우 높고 그렇다면 을의 희망이 실현되기가 어려운 것이다. 즉, 공유자 중 1명이라도 해당 발명의 실시, 특히 공개실시를 희망하는 경우 영업비밀로의 간직은 어려운 것이 되므로, 특허권 확보의 길을 터주는 것이 타당하다고 생각된다. 그런 견지에서는 영업비밀의 가능성을 중요하게 보는 우리 특허법의 태도보다는 특허권 확보를 중요하게 보는 미국 특허법의 태도가 더 합리적이라고 생각된다. 또, 특허법이 특허출원을 권장하는 것이 되어야 한다는 상식에 따르더라도 미국 특허법의 태도가 더 바람직하다.

#### 나. 모인출원과 유사하게 볼 수 있음

갑이 진정한 발명자이고 을은 발명자가 아닌 사안에서 을이 모인출원을 하고 특허를 획득한 경우, 진정한 발명자인 갑이 해당 특허의 이전을 청구할 수 있다.<sup>373)</sup> A와 B가 공동발명자이고 A가 동의하지 않는 상황에서 B가 단독으로 출원을 하고 특허를 획득한 경우, A가 해당 특허지분의 일부의 이전을 청구할 수도 있다. 특허법 제99조의2가 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전”을 청구할 수 있다고 규정한다. 그 규정은 합리적이고 타당하다.<sup>374)</sup> 위 모인출원의 경우, 해당 발명의 발명자도 아니어서 아무런 권리도 보유하고 있지 아니한 을에 의한 출원임에도 불구하고, 그 특허를 소멸시키는 것보다는 정당한 권리자인 갑에게 이전하는 것이 더 바람직하다는 판단에 근거한 것이다. 그런데, A와 B의 경우, B는 공동발명자 중 1명

148면(“특허권의 공유와 관련하여, 특허법은 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 직접 실시할 수 있고 ...”); 150면(“지분의 비율에 따라 사용·수익하는 민법상의 공유와는 달리 각 공유 특허권자는 지분의 비율에 관계없이 자유롭게 실시할 수 있어 ...”).

372) 35 U.S.C. § 262 (“In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.”).

373) 특허법 제99조의2 제1항(“특허가 제133조제1항제2호 본문(제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.”).

374) 김관식, “모인출원에 대한 정당한 권리자의 구제 -정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 과학기술법연구 제21권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015(일본 및 독일의 법리를 소개하며 우리나라도 이전청구를 허용하는 규정을 도입해야 한다는 주장).

이므로, 비발명자에 의한 모인출원의 경우보다는 특허를 유지시켜 줄 필요성이 더 높다고 보아야 한다. 즉, 공유자 중 일방이 특허출원을 하여 특허를 획득하는 경우, 다른 일방은 무효심판을 통해 해당 특허를 소멸시키는 선택지 또는 지분이전청구를 통해 공동특허권자가 되는 선택지 중 하나를 선택해야 하는데, 전자가 相死(death-death)의 결과를 초래하는데 후자는 相生(win-win)의 결과를 초래할 수 있다. 즉, 공유자 중 일방의 (다른 공유자의 동의가 없는) 특허출원에 대한 결과가 결국은 공동특허권자가 되는 것이다. 그런 견지에서도 공유자 중 일방에 의한 특허출원을 막을 필요가 없다.

#### 다. 특허출원 행위를 보존행위라고 볼 수 있음

특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원이 가능할 때에 가치가 있는 것이다.<sup>375)</sup> 특허출원이 가능하지 않은 특허를 받을 수 있는 권리는 무의미하다. 그런 점에서는 특허출원은 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 일종의 보존행위이다. 즉, “공동발명자에 의한 특허출원을 허용하여야만 공동발명을 보존할 수 있는 경우가 드물지 않”을 것이다.<sup>376)</sup> 민법 제265조 또는 제272조가 각각 공유물 또는 합유물에 대하여 ‘보존행위’를 허용하는 취지가 이 장면에서 적용될 수 있을 것이다.<sup>377)378)</sup>

#### 라. 특허법 제30조의 의미를 살려야 함

특허법 제30조는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 해당 발명을 공개하더라도 그 공개로부터 1년 이내에 특허출원을 하는 경우 그 공개가 해당 출원에 대하여는 선행기술이 되지 않도록 배려한다. 공유자 갑과 을 중에서 갑이 해당 발명을 공개하

375) 특허, 출원한 특허가 등록되기 위해서는 출원 전까지 공지가 되지 않아야 하므로, 어떤 경로에 의해서 공개되든 그러한 공지행위가 발생하기 전에 가급적 빨리 출원을 하는 것이 중요하고, 이런 측면에서는 타 공유자의 동의를 얻지 아니한 상태에서 특허출원을 미래에 형성될 수 있는 특허권에 대한 보존행위로 간주해 줄 필요성이 크다 할 것이다.

376) 최영덕, 앞의 논문, 641-642면(“특허법 제44조는 특허로 등록되기 이전의 발명은 법적 의미의 보존적 조치가 불필요하다는 것을 전제로 한다. 그러나 공동발명에 대한 특허신청이 보존행위의 대상이 되지 않는다는 견해에 대해서는 찬동하기 어렵다. 일부의 공동발명자에 의한 특허출원을 허용하여야만 공동발명을 보존할 수 있는 경우가 드물지 않기 때문이다. 특허 발명이 다른 발명자 또는 제3자에 의하여 공개될 염려가 있는 경우에는 개별출원을 허용하여 당해 발명자가 자신의 권리를 확보할 수 있도록 하여야 한다.”).

377) 민법 제265조(“공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로서 결정한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.”); 제272조(“합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.”).

378) 윤철홍, “민법상 합유에 대한 소고”, 토지법학 제32권 제2호, 한국토지법학회, 2016, 68면(“합유물의 가치를 유지시키는 보존행위는 합유자 각자가 자유롭게 할 수 있다(제272조 단서). 이렇게 합유재산의 보존행위를 각 합유자 단독으로 할 수 있도록 한 취지는 그 보존행위가 긴급을 요하는 경우가 많고 다른 합유자에게도 이익이 되는 것이 보통이기 때문이다.”).

게 된 경우 그 공개로부터 1년 이내에 특허출원을 하여야 하는데, 현행 제44조에 따르면 을의 동의가 없이는 갑이 특허출원을 할 수가 없다. 그런 점에서 현행 제44조가 규정하는 공유자 동의의 원칙은 공유자가 제30조를 활용할 수 없도록 한다.<sup>379)</sup> 갑이 제30조를 활용할 수 있도록 공유자 동의 원칙을 공유자 각자 원칙으로 변경하여야 한다.

#### 마. 특허법 제99조가 제44조와 충돌하는 상황이 발생함

특허법 제99조는 공동으로 발명한 경우에는 공동으로 혜택을 가지도록 하면서, 타 공유자의 행위로 인하여 일 공유자가 불측의 손해를 입지 않도록 할 목적으로 특허권의 이전 및 실시권 설정의 경우에는 공유자 전원의 동의가 필요하도록 규정하고 있다.<sup>380)</sup> 그런데, 이러한 법 규정의 적용을 피하기 위하여 아예 특허권의 형성 자체에 협조하지 않는다면, 특허출원을 통하여 이익을 실현하고자 하였던 다른 발명자가 손해를 볼 수 있다. 즉, 특허출원을 통하여 특허권이 형성되는 경우에 일 공유자가 제3자에게 실시권을 설정하여 수익을 얻을 수 있는데, 타 공유자가 이러한 실시권의 설정에 동의할 가능성이 없다고 판단한다면 일 공유자는 아예 특허출원에 협조하지 않고, 비밀리에 영업비밀의 형태로 제3자에게 타 공유자의 동의없이 실시를 허락하는 계약을 체결할 수 있을 것이다. 이와 같은 경우에는 특허법 제99조의 ‘동의’를 받도록 하는 입법자의 의도는 실현될 수 없게 될 것으로 보인다.

### 3. 특허법 개정방안

#### 가. 특허출원에 있어서 공유자 각자 원칙을 적용하는 특허법 개정방안

현행 특허법 제44조	개정방안	설명
-------------	------	----

379) 본 아이디어의 출처: 최영덕, 앞의 논문, 642면(“특허법 제30조 제1항 제2호에 따르면 일부의 공동발명자가 다른 공동발명자의 의사에 반하여 발명을 공개하여 결과적으로 특허법 제29조가 정하는 특허요건을 갖추지 못한 경우이더라도, 다른 공동발명자가 공개된 날로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면 발명의 특허적격성은 유지된다. 따라서 공동발명을 공개하지 아니한 다른 공동발명자의 개별출원권을 허용하지 아니하면, 공동발명자의 권리보호에 미흡할 뿐 아니라 특허법 제30조 제1항 제2호의 취지는 몰각된다.”).

380) 특허법 제99조 제2항 및 제4항(제99조(특허권의 이전 및 공유 등)

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.)

“특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.”	① 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.	공유자 동의 원칙이 기본 원칙임을 천명함
신설	② 제1항에도 불구하고, 공유자 중 일부가 특허출원을 거부하거나 합리적인 노력에도 불구하고 연락이 되지 않는 경우, 나머지 공유자가 특허출원을 할 수 있고, 대리인을 선임할 수 있다.	미국식 공유자 각자 원칙을 예외적으로 인정함 그러므로 각자 출원 전에 동의를 구하거나 연락하는 노력을 하여야 함
신설	③ 제2항에 따른 출원이 있는 경우 특허청은 해당 출원의 사실을 특허출원을 거부한 공유자에게 통지하거나 연락이 되지 않는 공유자에게 공지하여야 한다.	통지의 의무를 부과함
신설	④ 제3항에 따라 통지 또는 공지를 받은 다른 공유자는 해당 출원의 계속 중 출원인으로 추가되기 위한 신청을 할 수 있다.	해당 출원의 계속 중 공동출원인으로 참여하지 않는 경우 관련 권리를 포기하는 것이 됨

#### 나. 추가로, 거절결정불복심판의 단독 제기를 허용

특허법에서는 공동심판의 청구 등에 대하여 별도로 규정하고 있다.<sup>381)</sup> 현행 특허법은 거절결정불복심판을 출원인 전원이 함께 청구해야 하는지 여부<sup>382)</sup> 및 그 심결에 대한 취소소송을 청구인 전원이 함께 제기해야 하는지 여부에 대하여 별도로 규정하고 있지 않다.<sup>383)</sup> 다만, 이러한 거절결정불복심판의 청구 또는 제기가 권리를 보전하는 행위라는 점에 근거하면 단독 청구 또는 제기가 가능한 것으로 볼 필요가 있다. 더욱이, 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 공유자 중 일부가 단독으로 특허출원을 할 수 있도록 제44조를 위 방안과 같이 개정한다면 그 개정의 취지를 거절결정불

381) 제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

382) 거절결정불복심판의 경우는 “특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때”에 해당하므로 모두가 공동으로 청구하여야 한다는 취지: 윤선희, 특허법(제5판), 법문사, 2012, 916면.

383) 특허법 제139조(공동심판의 청구 등)가 무효심판 및 권리범위확인심판에 대하여만 공동심판의 청구를 규정하고 있다는 점에 근거하면 거절결정불복심판에 대하여는 공동심판의 청구가 필요하지 않다는 반대해석은 가능할 것이다.

복심판 및 후속 심결취소소송에서도 그대로 관철시킬 필요가 있다. 그 취지를 관철시키는 법 개정방안을 다음과 같이 제시한다.

현행 특허법 제132조의17	개정방안	설명
“특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.”	① 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.	현행 규정과 동일함
신설	② 출원인이 2명 이상인 경우, 제1항의 심판은 출원인 중 일부가 다른 출원인의 동의를 받지 않고 청구할 수 있고, 대리인을 선임할 수 있다.	학설에서 인정하여 온 공유자 각자 원칙을 명확하게 규정함 보존행위이므로 동의를 먼저 구할 필요도 없음

#### 다. 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송의 단독 제기 여부

특허법 제186조 제2항은 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 거부된 자가 심결취소소송을 제기할 수 있다고 규정한다. 참가인이 심결취소소송을 제기할 수 있다는 점에 근거하면, 공동 당사자 중 일부도 제기할 수 있는 것으로 해석된다. 당사자 1명 및 참가자 1명이 존재하는 경우 참가자가 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다면, 당사자 2명이 존재하는 경우 그 중 1명이 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다는 점은 명확해 보인다.<sup>384)</sup> 그런 점에서 심결취소소송의 단독 제기는 현행 법에 의해서도 허용되므로, 법개정이 반드시 필요한 것으로 보이지는 않는다.<sup>385)</sup>

## V. 계약에 의한 해결방안

### 1. 매매계약의 가능성은 매우 낮음

위에서 제안된 법 개정방안이 국회에서 성사되지 않는 경우 또는 성사되기 전의

384) 일반적으로 참가자보다는 특허권자 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 일부라도 가지고 있는 자가 소송에 대한 이해관계가 클 것으로 보이고, 법문상 참가자 단독에 의한 심결취소소송이 가능하므로 공유자 일부에 의한 심결취소소송도 인정하는 것이 타당할 것이다.

385) 하지만, 명확하게 하기 위하여 심판에서와 같이 심결취소소송에 대해서도 공동출원에서의 심결취소소송에 대하여 별도의 규정을 두어 명확하게 하고, 공유자 간에 절차보장을 위한 규정을 창설하는 것도 검토할 수는 있을 것이다.

경우에는 민간기업 및 공공기관의 합의(계약)에 의해 문제를 해결하여야 한다. 이 글은 양 당사자가 만족할 수 있는 계약의 내용에 대해 제안한다. 그 계약은 공동출원에 동의하면서도 그 후 그 출원으로 인한 이익을 배분하는 내용을 포함하여야 한다. 혹자는 민간기업이 공공기관이 보유하는 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 매입하는 매매계약을 권고한다.<sup>386)</sup> 그러한 매매계약이 합의되면 문제는 간단히 해결된다. 그러나, 그 매매계약을 위한 협상에서 공공기관이 보유한 지분의 가치를 합의하는 것이 매우 어렵다. 그래서, 이 글은 그러한 매매계약의 성공의 가능성을 매우 낮게 보고,<sup>387)</sup> 별도의 약정에 대해 논할 필요가 있다고 본다.

## 2. 공유자 각자 원칙만으로는 충분하지 않음

공유자 각자 원칙은 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 자, 즉 공유자가 일부의 반대에도 불구하고 공동출원인, 나아가 공동특허권자가 되게 한다. 민간기업과 공공기관이 공동특허권자가 되는 경우, 여러 위험(risk)이 존재한다. 그러한 위험을 제거 또는 최소화 하여 양측이 안정적으로 이익을 도모할 수 있도록 하여야 한다.

## 3. 민간기업 및 공공기관이 공동특허권자인 경우의 양측의 위험

### 가. 민간기업에의 위험

#### (1) 공유물분할 청구소송에 의한 권리 상실

하나의 특허를 양측이 공동으로 소유하는 경우 일측이 공유물분할 청구소송을 제기하는 경우 양측 모두가 권리를 상실할 수 있다.<sup>388)</sup> 즉, 공공기관이 공유물분할 청구소송을 제기하면 경매절차가 개시되고 그 경매에서 해당 특허가 민간기업의 경쟁기

386) 일방 당사자가 타 공유자들의 특허를 받을 수 있는 권리를 모두 매입 등의 방법으로 양도받게 되면 결국은 단독출원에 의한 특허권의 단독소유가 일어나게 될 것이므로 가장 (다툼의 소지가 없다는 면에서) 바람직한 상태가 된다.

387) 현실적으로도 특허권이 형성되기 전인 특허출원 상태 또는 특허출원 전 단계에서의 기술이전은 활발하지 않는데, 특허출원과정을 통하여 그 권리범위 등이 가변적이고, 거절결정의 가능성도 상당히 높으며, 따라서 기술가치의 산정이 쉽지 않다는 이유 등이 있을 수 있다. 현재, 특허출원 상태에서의 공공기술의 이전은 교수창업 등 특수관계에서의 기술이전이 많을 것으로 짐작된다.

388) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결(“특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. ... 이러한 법리에 비추어 보면, 원심이 그 판시 각 특허권 및 디자인권(이하 ‘이 사건 특허권 등’이라고 한다)의 공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다.”).

업에게 넘어갈 위험이 상존하다. 이러한 위험을 방지하기 위해서는 별도의 특약을 통해 공공기관이 그러한 청구소송을 할 수 없도록 하여야 하는데, 그러한 특약을 포함하는 계약에 공공기관이 합의하지 않을 수 있다.

## (2) 미국 등에서 특허권 침해소송 제기 불가

우리나라에서는 공동특허권자가 특허권 침해소송을 제기하기 위해서는 공동특허권자 중 일방이 다른 공동특허권자의 동의를 구하지 않고도 단독으로 소송을 제기할 수 있다.<sup>389)</sup> 그러나, 미국에서는 공동특허권자 전원이 공동으로 제기해야 한다.<sup>390)</sup> 즉, 특허권 침해소송 원고적격과 관련하여 우리나라 방식과 미국 방식의 두 법리가 존재한다. 그러므로 미국 방식을 채택한 국가에서는 공공기관이 동의하지 않으면 민간기업 단독으로는 특허권 침해소송을 제기할 수 없다. 침해자를 대상으로 특허권을 행사할 수 없는 점은 민간기업에게는 치명적인 약점이 된다.

## 나. 공공기관에의 위험

### (1) 실시료 수입을 기대하기 어려움

공동특허권자로서의 공공기관은 통상 자기실시의 능력을 가지지 못한다.<sup>391)</sup> 그래서 공공기관이 해당 특허로부터 이익을 얻기 위해서는 실시계약을 통해 실시료를 획득해야 하는데 우리 특허법에 따르면 실시계약을 위해 공동특허권자인 민간기업의 동의를 얻어야 한다.<sup>392)</sup> 공공기관이 다른 기업에게 실시계약을 허락하는 것을 민간기업

389) 이천무 등, 앞의 논문, 152면(“특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조). 침해금지청구는 일종의 보존행위이므로 공유 특허권이 침해된 경우 각 공유자는 자기 지분권에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권을 행사할 수 있고 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구 또는 형사고소 등을 할 수 있는 것으로 해석한다.”).

390) *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1468 (Fed. Cir. 1998) (“Further, as a matter of substantive patent law, all co-owners must ordinarily consent to join as plaintiffs in an infringement suit. Consequently, ‘one co-owner has the right to impede the other co-owner’s ability to sue infringers by refusing to voluntarily join in such a suit.’ *Schering*, 104 F.3d at 345.”).

391) 대학의 기술지주회사나 그 자회사 및 정부출연연구소 등의 연구소기업 등은 해당 공공기관과 특수관계에 있는 이익을 창출할 수 있는 실시행위가 가능한 기업임은 사실이나, 법률적인 권리의 무 주체로서는 명확히 구별되는 법인이므로 해당 조직들에 의한 실시를 현행 특허법 하에서는 공동특허권자로서의 공공기관에 의한 실시로 보는 것은 불가능하다. 하나의 가능성은 그들이 소위 ‘일기관으로서의 실시’에 해당하는 조건으로 실시를 하는 경우를 상정해 볼 수 있을 것이나, 이러한 경우에 해당하더라도 대학 및 정부출연연구기관이 최종적으로 직접 영리행위를 하여야 하는데 이는 해당 기관의 설립목적 및 존재이유에 부합하지 않아 어려울 것이고 결국 그러한 기관 등이 존재하는 경우라고 하더라도 자기 실시가 불가능하기는 마찬가지로 보인다. 학교기업의 경우에는 조금 다를 수 있는 상황이나 이에 대해서는 논하지 않는다.

392) 특허법 제99조 제4항(“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아

이 허락하지 않을 가능성이 높아 결국은 공공기관이 수입을 기대하기 힘들게 된다.

## (2) 민간기업의 이익이 공공기관의 이익으로 연결되지 않음

민간기업은 공동특허권자로서 해당 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있고, 그 실시로 인한 이익을 공동특허권자인 공공기관과 배분할 의무를 부담하지 않는다. 특허법 제99조 제3항은 각 공유자의 자유로운 실시만 규정하고 있어<sup>393)</sup> 그 실시로 인한 이익을 타 공유자에게 배분하지 않아도 된다는 것이 통설이다.<sup>394)395)</sup>

## 다. 소결

결국, 공공기관과 민간기업이 공동특허권자인 경우, 공공기관은 민간기업의 이익과 무관하게 되고 그래서 공유물분할 청구소송을 제기할 필요성을 느끼게 될 것으로 생각된다. 따라서, 민간기업이 공동특허권으로부터 창출한 이익 중 일부가 공공기관에게 배분되도록 하는 약정 등을 통해 양 당사자가 상생(win-win)하는 관계를 모색하는 것이 바람직할 것이다.<sup>396)</sup> 참고로, 공동특허권자 중 일방에 ‘선매권’을 인정하는 방안 또는 실시이익을 배분하는 방안을 모색할 수 있으나,<sup>397)398)</sup> 그 방안이 이 글에서 제안하는 방안보다 더 어려운 것이라고 판단하여 그 방안에 대하여는 언급을 생략한다.

---

야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.”).

393) 특허법 제99조 제3항(“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.”).

394) 이천무 등, 앞의 논문, 151-152면(“그러나 특허권이 공유인 경우 공유자 중 일부가 특허발명을 실시하여 이익을 얻은 경우 공유자 각자에게 자유롭게 허용되는 특허발명의 실시에 의한 이익이므로 공유자간 이익의 배분에 관한 별도 약정이 없는 한 공유자간 지분 비율에 따라 분배할 의무는 없다.”).

395) 실시하지 않는 공동특허권자에게 ‘불실시보상청구권’을 인정해야 한다는 소수설: 권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 지식재산21 통권 제110호, 특허청, 2010.

396) 다만, 이 경우도 현재와 같이 아무런 보상이 없는 것보다는 나을지 몰라도, 궁극적으로는 자기 재산권의 행사를 위한 방안이 현실적으로 없으며, 오로지 타 공유자의 사업적 역량에 기대어 이익을 구할 수밖에 없으므로, 기술 또는 특허의 가치를 제대로 실현할 수 없는 기업과 특허권을 공유하는 경우에는 제대로 된 보상을 받는 것이 어려울 것이고, 이 경우에는 차라리 미국법과 같이 각자의 지분에 기하여 실시권을 허락할 수 있는 제도가 오히려 비실시 공유기관의 입장에서는 더 나을 것으로 생각된다.

397) 오혜민·이규호, “공유 특허권에 대한 법적 연구”, 문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과 법) 제9권 제2호, 중앙대학교 문화미디어엔터테인먼트법연구소, 2015, 162면(“공유자 중 실시권을 제3자에게 부여하는 경우 또한 그 이익을 발명에 대하여 개인적인 이용을 하지 않거나 라이선스를 주지 아니하는 공유자와는 나눌 것을 규정하고 있다.(Article L613-29 c) 제1문.”).

398) 한지영, “공유특허의 분할청구에 관한 비교법적 고찰 - 대법원 2013다41578 판결을 중심으로 -”, 산업재산권 제47호, 한국지식재산학회, 2015, 78-79면.

#### 4. 양 당사자 사이의 약정의 어려움

민간기업과 공공기관이 자유롭게 협상하는 경우 ① 일방 당사자의 우월적 지위로 인한 불평등한 약정의 가능성 및 ② 완전하지 않은 약정의 내용(계약문구)에 대한 양 당사자의 의문(법률적 해석의 문제), ③ 협상의 장기화로 인한 공동연구 지연의 문제 등이 예견된다.

#### 5. 표준약정서의 기본원칙

위 제시된 문제를 최소화 하기 위해 이 글은 표준(standard)약정서를 제시한다. 그 표준약정서는 다음의 원칙을 준수해야 할 것이다. 첫째, 민간기업이 최대이익의 창출을 위해 자유롭게(단독으로) 의사결정을 할 수 있게 하여야 한다. 나아가, 민간기업이 최대이익을 창출할 수 있는 여건을 제공하되, 공공기관이 그 이익의 일부를 향유할 수 있게 해야 한다. 공공기관에게도 이익이 배분되어야 하는 것이다. 둘째, 민간기업이 특허의 출원, 등록, 유지 등의 관련 비용을 부담하여야 한다. 애초 공공기관이 특허출원을 거부하는 가장 중요한 이유가 비용을 부담할 예산이 부족하기 때문이다. 셋째, 민간기업이 해당 발명으로부터 이익을 향유하는 경우, 그 이익에서 제반 비용, 다른 요소들의 기여 등을 공제한 후 남는 금액의 일부를 공공기관에 보상금의 형태로 지불하여야 할 것이다. 넷째, 그 보상금은 직무발명보상금 산정방식을 준용하는 방식에 따라 산정되어야 할 것이다. 산학공동연구를 통하여 발명을 창출한 경우 대학의 발명자를 기업의 종업원 발명자와 유사하게 보아서 보상할 수 있게 하는 것이다. 다섯째, 그러한 보상금의 액수에 대해 분쟁이 있는 경우, 산업재산권분쟁조정위원회의 조정을 거쳐 신속, 저렴하게 분쟁을 해결할 수 있게 하여야 한다.

#### 6. 표준약정서의 구체적 내용

첫째, 민간기업이 국내/해외 특허출원의 비용을 부담하며, 공공기관은 공동출원인으로 그 출원에 동의, 협조하여야 한다.

둘째, 민간기업이 국내특허출원 또는 해외특허출원을 포기하는 경우, 공공기관이 그 권리를 양도받을 수 있어야 한다.

셋째, 공동출원인, 공동특허권자로서의 민간기업과 공공기관의 해당 출원 또는 특허에 대한 지분(output)은 투입된(input) 창작적 공헌 및 비창작적 공헌을 종합적으로

고려하여 정하여야 한다.<sup>399)</sup>

넷째, (국내 및 해외) 특허에 대한 실시계약, 특허권 침해소송 제기 등을 민간기업이 자유롭게 판단하며, 공공기관은 그 활동에 동의, 협조하여야 한다.<sup>400)</sup>

다섯째, 특허의 취득, 유지, 활용, 집행, 표준화 등에 소요되는 모든 비용은 기업이 부담하여야 한다.

여섯째, 기업이 제반 비용을 부담하는 대신, 공공기관은 대상 특허에 대하여 공유물분할 청구소송을 제기할 수 없다.

일곱째, 공공기관은 공유지분에 대해 양도, 질권설정 등의 행위를 할 수 없다.

여덟째, 민간기업이 해당 발명으로부터 이익을 향유하는 경우, 그 이익에서 제반 비용, 다른 요소들의 기여 등을 공제한 금액의 일부를 공공기관에 보상금의 형태로 지불하여야 한다. 혹은 실시하지 않는 공공기관이 실시하는 민간기업에게 불실시보상을 하는 계약이 가능할 것이라고 주장한 바 있는데,<sup>401)</sup> 이 글도 그 주장과 맥을 같이 한다.

## 7. 공유특허보상금 산정방법

민간기업으로부터 공공기관에 지불되는 보상금을 이 글은 ‘공유특허보상금’이라 칭한다. 그 공유특허보상금은 직무발명보상금 산정방식을 준용하는 다음 방식에 따라 산정될 수 있을 것이다. 다만, 보상금 산정방법의 구체적인 사항을 제시하는 것은 또 다른 논문을 요구하므로, 이 글에서는 그 산정방법의 구체적 사항에 대해서는 언급을 피한다.

---

399) 권태복, “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구”, 가천법학 제5권 제1호, 가천대학교 법학연구소, 2012, 371면(“산학관 공동연구 결과물(발명)을 특허출원하여 특허권을 받은 경우, 그 특허권의 소유권 배분은 공동연구계약서상의 지분관련 특약에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 만약 지분 관련 특약이 없는 경우에는 일반적으로 발명의 기여도에 따라서 배분할 수 있다.”).

400) 공동특허권자 각자가 통상실시계약을 자유롭게 체결할 수 있도록 특허법 제99조를 개정해야 한다는 주장이 있으나, 그러한 제도는 민간기업에게는 큰 위협이 될 수 있다. 한승호·권태복, “국방관련기술의 공동연구와 특허권 귀속”, 법학연구 제20집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2017, 180면.

401) 권태복, 앞의 논문, 372면(“공유특허권의 권한과 의무를 충분히 고려하여 직접 자기실시를 할 수 있는 기업에게만 출원인의 자격 즉 특허권자의 권한을 부여하고, 대신에 기업은 자기실시를 통하여 얻은 이익에 대하여 다른 공유자(산학협력단, 정부출연기관)에게 불실시보상을 해야 한다는 취지의 공동연구계약도 필요하다고 판단된다.”).

직무발명보상금 산정공식	공유특허보상금 산정공식
<p>▣ 보상금 = 회사이익(A) × (공동)발명자의 공헌도(B) × 공동발명자 중 원고의 지분율(C)</p> <p>◆ 회사이익(A) = 매출액(A1) × 순이익률(A2) × (비기술요소의 영향을 감안한) 기술기여계수(A3) × 전체기술 중 해당 직무발명의 기여도(A4)</p>	<p>▣ 보상금 = 회사이익(A) × 해당 특허에 대한 공공연구기관의 지분율</p> <p>◆ 회사이익(A) = 매출액(A1)<sup>402)</sup> × 순이익률(A2)<sup>403)</sup> × (비기술요소의 영향을 감안한) 기술기여계수(A3)<sup>404)</sup> × 전체기술 중 해당 발명의 기여도(A4)<sup>405)</sup></p>

## VI. 외국출원 관련 쟁점

공동연구 성과물을 우리나라에 출원하는 것에 비하여 외국에 출원하는 것에 따른 이해관계의 충돌 가능성은 훨씬 클 것이다. 우선 그 해당 국가에 대하여 가지는 이해관계가 공동출원인 간에도 큰 차이가 있을 수 있으며,<sup>406)</sup> 이러한 상황에서 우리나라에 비해서 상당히 높은 수준의 출원비용과 특허유지비용 등은 해외출원을 결정하는데 중요한 요소가 될 수 있다.<sup>407)</sup> 이에 따라 외국출원의 경우에 공유자 전원이 합의하기

402) 세금신고된 회계장부를 기초로 할 수 있을 것이다.

403) 이익률은 해당 업계의 평균이익율을 활용할 수 있을 것이다.

404) 개략치(rule of thumb)인 25%를 기준으로 하되, 개별 상황을 고려하여 조정할 수 있을 것이다.

405) 해당 제품에 투여된 전체 기술의 가치 중 해당 특허발명의 가치의 비율을 기준으로 할 수 있을 것이다.

406) 기업 간의 공동연구에 있어서도 특정 국가에 대한 사업화 가능성은 매우 다를 것이며, 특히, 기업과 공공기관의 공동연구에 있어서 기업의 경우에는 해당 국가에서의 사업화가능성에 따라서, 공공기관의 경우에는 해당국가에서의 기술이전의 가능성에 따라서 해당 국가의 특허출원을 결정할 가능성이 높다. 즉 기업의 경우에 해당 국가에서의 사업화가능성이 크지 않은 상황에서는 굳이 공공기관의 해외출원 요청에 응해줄 이유가 없을 것이며, 공공기관의 경우에도 해당 국가에서 공유특허권의 이전 및 실시에 있어서 공유자 전원의 동의를 필요로 하는 경우에는 공동연구를 수행한 기업과 공동으로 해외출원을 할 이유는 없을 것으로 보인다. 왜냐하면 기업이 공공기관의 해외 기술이전에 동의해 줄 가능성은 현실적으로 높지 않기 때문이다.

407) 참고, 한국연구재단, 대학 기술기반 창업과정에서의 이해관계 조정을 위한 안내서, 2019, 21면 (“산학협력단이 승계한 직무발명에 대하여 국내출원은 진행하였으나 해외출원을 진행할 의사가 없는 반면, 발명자가 해외출원을 진행해줄 것을 지속적으로 요청하는 경우, 해외 특허를 받을 수 있는 권리는 직무발명을 승계한 산학협력단에 있으나, 발명자의 요청이 있었음에도 산학협력단이 해외출원을 일방적으로 포기하는 것은 발명자의 권익을 훼손하는 것일 수 있다. 또한 산학협력단이 해외출원을 서면으로 포기한 경우에는, ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 제20조 제5항의 단서인 ‘연구개발성과 소유기관이 연구개발성과에 대한 권리를 포기하는 경우에는 해당 연구개발과제를 수행한 연구책임자에게 무상(無償)으로 양여할 수 있다’를 참작할 때 해당 발명자에게 해외 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 것이 합리적일 수 있습니다.”).

쉽지 않은 경우가 많을 것이다. 따라서, 이하에서는 공유자 사이에 외국출원에 대해 합의가 이루어지지 않는 경우를 살펴본다.

## 1. 사용자가 가지는 직무발명에 대한 예약승계권의 범위 관련

민간기업과 공공기관이 공동연구를 하는 경우에 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리가 누구에게 있는지에 대해서 살펴본다.<sup>408)</sup> 이러한 고찰이 필요한 이유는 우리나라의 발명진흥법에 따른 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 원칙적으로 우리나라에서 인정되는 권리에 관한 것인데 이를 외국출원에 대하여도 같이 적용할 수 있는지를 살펴보는 것은 발명자의 재산권과 관련하여 중요한 의미를 갖는다.

우리나라의 주류적인 견해는 특허법에서의 특허를 받을 수 있는 권리와 외국 법에 의한 외국에 특허를 출원할 수 있는 권리는 동일한 발명이라는 하나의 사실행위에 기초를 두고 있으므로 발명진흥법에 의한 직무발명의 예약승계권에는 당연히 외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리가 포함된다는 것이다. 따라서, 직무발명의 예약승계에 따른 사용자의 의무 등도 동일하게 적용되어야 한다는 것으로, 그렇게 해석하는 것이 조약우선권 등의 적용에 있어서도 타당한 결과가 초래하는 것으로 보고 있다. 하지만 이러한 견해는 각국 특허독립의 원칙 및 법적용에 있어서의 속지주의의 원칙을 충분히 설명하지 못하고 있는 것으로 보인다.<sup>409)</sup>

직무발명과 관련하여 우리나라와 유사한 규정을 가지고 있는 일본에서도 외국에

---

408) 우리나라에서의 특허출원에 대해서는 발명진흥법 제10조 제1항 제1호(①직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常実施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정}의 규정에 의하여 사용자가 종업원 등의 직무발명에 대하여 승계할 수 있는 것은 명확하다.

409) 한편 우리나라의 '공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정'에서는 "제4조(직무발명의 국가승계) ③ 제1항에 따라 국가승계하는 권리에는 직무발명에 대하여 외국에 출원하여 특허를 받을 수 있는 권리와 외국에서 받은 특허권을 포함한다. 제23조(외국에서 취득한 특허권 등에 관한 준용) 직무발명에 대하여 외국에서 취득한 특허권 및 외국에 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리 및 그 보상 등에 관하여는 제10조부터 제20조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리"는 "외국에서 취득한 특허권 및 외국에 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리로 본다"와 같은 규정을 두고 있는데 만약, 외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서도 당연히 발명진흥법의 예약승계와 관련한 규정이 효력을 미친다면 이러한 규정을 둘 이유가 없을 것이다.

서 직무발명의 특허를 받을 수 있는 권리 및 사용자의 양도 대가에 대한 논의가 많이 있었으며, 한편에서는 특허법의 직무발명의 규정에 따른 “특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허”는 직무발명에 의해 발생하는 일본에서의 특허를 받을 수 있는 권리만이 아니라, 직무발명에 의해 발생하는 외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리 등도 포함하는 것으로 해석해야 한다는 하나의 견해가 있다. 또 다른 편에서는 일본에서의 직무발명에 해당한다고 하더라도, 외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속, 양도 및 대가의 지급 등에 관해서는 각 국가의 법률에 의하여 판단해야 하며, 속지주의의 원칙상 일본 특허법의 특허를 받을 수 있는 권리는 외국에 대하여 유추 적용되어서는 안된다는 견해가 있다.

일본법원은 직무발명보상금 청구에 관한 히타치 사건(平成16年 第781号)을 통해 원칙적으로는 “일본 특허법에서 규정한 특허를 받을 수 있는 권리”는 “일본에서의 특허를 받을 수 있는 권리”로 해석하여야 함을 밝히면서도 “당사자의 일반적인 의사해석에 의하여 일본특허법 제35조의 규정을 유추 적용하여 판단하여야 한다”고 판시하였다.<sup>410)</sup> 그리고, 일본에서 종업원이 직무발명을 한 경우 외국에서 그것이 어떻게 다루어질까 하는 점에서 해당 국가의 법(특허법만이 아니고 국제사법도 포함한 의미에서의 법)에 의하며, 종업원이 그 국가에서 특허출원권을 가질 때 그 출원권을 사용자에게 양도한다는 취지를 사전에 약정하는 것도 유효하다는 견해도 있다.<sup>411)412)</sup>

이렇듯 다양한 견해와 해석이 존재하므로 입법론적으로는 발명진흥법을 개정하여 외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리의 소유 및 관련 사항들에 대해서 명확하게 규정하는 것도 검토할 필요가 있을 것으로 보인다.

## 2. 공동발명에 있어서의 외국출원권의 인정 문제

원칙적으로 외국출원의 권리에 대해서는 해당 국가의 법률에 의한다. 그러므로, 공동연구자 간의 별도의 계약이 존재하지 않는다면 특허취득을 희망하는 국가에서 공동발명자를 법적으로 취급하는 규정에 따라야 할 것이다. 즉, 공유자 각자 원칙을 적용하는 국가에서는 공유자 중 일부가 자유롭게 특허를 출원할 수 있는 것이다. 그래서, 미국 및 미국과 유사한 제도를 운영하는 국가로 특허출원을 하고자 하는 경우에는 공유자 중 일부가 출원할 수 있는 것이다.<sup>413)</sup>

410) <<https://blog.naver.com/ipbutterfly/221358709904>>(한국지식재산보호원 블로그).

411) 中山信弘, 工業所有權法(上) 特許法, 韓日知財權研究会 訳, 法文社, 2001, 94頁.

412) 같은 취지, 조영선 집필, 정상조 박성수 공편, 특허법주해 I, 박영사, 2010, 480면.

## VII. 결론

특허를 받을 수 있는 권리를 민간기업과 공공기관이 공유하는 경우 특허법 제44조에 따라 양측이 동의하여야 특허출원을 할 수 있다. 그래서, 공공기관이 특허출원에 동의하지 않아서 민간기업이 특허출원을 할 수 없는 상황이 발생할 수 있다. 이 글은 그러한 상황을 피하기 위하여 특허법 제44조를 개정하여 공유자 중 일방이 자유롭게 특허출원을 할 수 있도록 하는 제도가 바람직하다고 주장하며, 그 논거를 제시하였다. 다만, 특허출원에 동의하지 않은 다른 공유자는 특허등록 전까지 출원인으로 참가할 것인지를 결정할 수 있는 기회를 가지게 된다.

공공기관이 특허출원에 동의하지 않는 가장 중요한 이유가 공공기관은 공동으로 특허출원을 하여 얻을 수 있는 이익이 거의 없고, 비용 등 의무의 부담만 지기 때문이다. 공공기관이 오랫동안 ‘공유특허권의 비극’을 경험하여 왔다.<sup>414)</sup> 그래서, 이 글은 한편으로는 민간기업이 최대이익을 얻기 위해 자유롭게 의사결정을 할 수 있도록 허용하되, 다른 한편으로는 공공기관도 그 이익의 일부를 향유할 수 있게 하는 상생의 표준약정서를 제안하였다. 그 표준약정서의 가장 중요한 부분이 배분하여야 하는 이익을 산정하는 방법을 규정하는 것인데, 그 산정방법에 대하여는 후속연구를 다짐한다.

---

413) 이 경우에도 발명자는 공동발명자 전원을 기재하도록 하는 경우가 많으며, 또 출원 당시에 출원을 희망하지 않았던 공동발명자 중 후에 출원을 희망하는 경우에 추가하는 방법 등이 각국의 규정에 따라 다른 경우가 많으므로 해당 국가의 절차규정에 따라 특허출원을 진행하는 것이 중요할 것이다.

414) Gregory Salmieri, *Intellectual Property and the Freedom Needed to Solve the Crisis of Resistant Infections*, 26 Geo. Mason L. Rev. 215, 226 (2018) (“Consider the difficulty when patents for drugs in an antimicrobial class are held by different owners, or when one or more of the drugs in class are off-patent. Joint property owners are exposed to the tragedy of the commons, and are thereby prone to waste.”).

## 제7절 국유특허를 개별 발명기관이 직접 관리하는 제도

### I. 서론

현행법은 공무원의 발명을 별도로 취급한다. 공무원의 직무발명은 국가가 이를 승계하며, 이를 특허청장이 국유특허로서 관리한다. 하지만 공무원 직무발명이 꾸준한 증가세를 보이고 있어 이를 특허청장이 일률적으로 관리하는 것에 대한 한계가 지적된다. 또한 관리상의 한계 외에도 국유특허의 활용 등 질적 차원에서도 다양한 개선의 목소리가 커지고 있다.

이에 본 절에서는 국가공무원의 직무발명(국유특허)을 특허청이 아닌, 발명자 소속기관에서 직접 관리하는 방안을 검토하고자 한다. 이를 위해 우선 현행법상 직무발명 일반규정에 대비한 공무원 직무발명의 특성을 검토하고, 실질적 현황을 분석하여 개선이 필요한 구체적인 문제점을 도출하고자 한다(II.). 아울러 주요국의 입법례를 살펴 관리모델을 검토하여 문제해결을 위한 단서들을 살펴보고자 한다(III.). 이를 통해 현행의 국유특허 관리 모델을 개선하기 위한 대안으로서 관련 법규정의 개정안을 검토하고(IV), 국유특허 관리의 실무적 장애에 대한 해결 방향과 공무원 직무발명 활성화를 통한 전체 특허 생태계 진흥을 위한 방안을 논의하고자 한다.

### II. 현행 국유특허 관리제도의 검토

#### 1. 연혁적 검토

##### 가. 연혁적 검토의 필요성

우리나라 법제상 공무원 직무발명에 대해 별도의 규정과 관리체계를 마련한 것은 초기 특허법부터의 일이다. 따라서 연혁적 검토를 통해 현행 제도까지의 주요 변천과정을 살펴 입법자의 취지를 살필 수 있을 것이다. 다만 본 절의 목적은 국유특허 관리체계의 개선에 있으므로 공무원 직무발명 및 국유특허 자체에 대한 고찰은 관리체계 개선방향 도출의 측면에서 유의미한 범위로 제한한다.

##### 나. 주요 개정에 따른 변천

###### 1) 초기 특허법 시기: 공무원 직무발명의 구분

1946년 특허법은 제32조에 피용자의 발명에 대한 사용자의 승계 등을 규정하는 한편, 제33조에 공무원 또는 정부직원이 공무집행 중 성취한 발명 또는 고안에도 이를 적용함을 규정하였다. 이에 1946년 특허법에서도 공무원의 직무발명이 일반 직무발명과는 발명의 주체가 공무원으로서 다르다는 것을 인식하여 규정을 구분하였으나, 일반 직무발명을 그대로 적용하여 실제 적용되는 내용에는 차이가 없었다.

1961년 특허법은 이전까지 일반 직무발명과 공무원 직무발명을 구분하던 형태에서 하나의 조문에 함께 마련하는 규정으로 변경되었다. 공무원은 “법령에 의하여 공무에 종사하는 자”로 정의되었으나(1961년 특허법 제15조 제3항), 피용자, 법인의 임원 등과 함께 직무발명 일반규정이 적용되었다. 이러한 체제는 1963년 특허법을 거쳐 1973년 전면개정까지 이어졌다.

## 2) 1973년 특허법: 국유특허화 및 집중관리

### 가) 공무원 직무발명의 구분 및 국유특허로의 관리명시

1973년 특허법은 최초로 공무원 직무발명의 국유특허로의 승계 및 이를 중앙기관이 집중하여 관리하는 것을 명시하였다. 1973년 특허법 제17조는 공무원을 종전까지의 특허법과 동일하게 “법령에 의하여 공무에 종사하는 자”로 정의하고 피용자, 법인의 임원 등과 함께 ‘피용자 등’으로 규정하는 한편, 직무발명을 그 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 임무에 속하는 것으로 정의하였다.

그러나 같은 조 제2항을 신설하여 국가에서 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권을 국유로 함을 새롭게 규정하였다. 또한 같은 조 제5항을 통해 공무원의 직무발명에 의한 국유특허권의 처분과 관리를 국유재산법의 규정에 불구하고 상공부장관이 관장할 것을 규정하여, 종전까지 국세청이 갖고 있던 국유특허에 대한 사무권한을 상공부로 이전하였다.

### 나) 전면개정의 배경

공무원 직무발명의 국유특허로의 승계 및 상공부를 통한 관리로의 개정배경을 명확하게 설명해주는 근거를 찾기는 어렵다. 당시 개정이유문은 “공무원의 직무발명에 대한 보상과 관리의 근거규정을 두도록 함”을 밝히고 있을 뿐, 국유특허화와 관리체제 변경의 이유는 서술하지 않고 있지 않다. 한편 특허법 개정과정에서 제출된 의안원문에서도 “공무원의 연구와 발명을 장려하고 국유특허권의 효율적인 관리활용을 기하기 위하여 공무원의 직무발명에 대한 보상과 관리의 근거규정을 두었음”을 밝히

고 있으나,<sup>415)</sup> 국회 상공위원회 회의록 등의 의사록에서는 당시 함께 제출된 다른 주요 쟁점에 관한 논의만 보이며 해당 규정에 대한 기록은 찾아보기 어렵다.

이러한 형태는 당시 주요국의 입법에서도 살피기 어렵다. 미국, 일본 등 주요국들은 공무원 직무발명에 관한 규정을 마련은 하고 있었으나 우리나라와 같이 국유화 및 특정 부처를 통한 집중관리를 동시에 추구한 경우는 찾아보기 어려웠다. 미국은 연방 정부 공무원의 직무발명의 세부를 규정하였지만, 특허청과 같은 특정기관을 통하지 않은 개별 연방기관에게 처분, 관리권한을 부여했다. 일본은 국유재산으로서 국유특허를 관리했지만, 우리나라와 같이 특허법의 명시적 규정으로 공무원의 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하는 형태는 아니었으며, 특허청을 통한 관리규정도 존재하지 않았다.

#### 다) 검토

앞서 검토한 단서 외에 언론기사 등을 토대로 입법의도를 간접적으로나마 엿볼 수는 있었다. 특허법 개정논의가 시작되던 1970년대 초반과, 1973년 특허법 시행 초기의 일부 기사들은 국가기관이나 공공연구기관에서 우수한 특허가 창출되더라도 실질적인 보상체계가 서지 않아 연구직 공무원의 사기가 저하된다는 비판을 가하였다.<sup>416)</sup> 아울러 특허법 개정을 통해 연구직 공무원의 신분을 일본, 영국 등 선진국 수준으로 보장하고, 직무발명 보상을 위한 예산의 배정 및 체계의 도입을 정부차원에서 검토하고 있다는 기사도 보도하였다.<sup>417)</sup>

이는 당시 발명상황에 따른 것으로 보인다. 1973년 특허법 당시 우리나라의 발명 환경과 수준은 열악했다. 1973년 특허법 시행직전 5개년 동안 연평균 2000여건의 출원이 있었지만, 등록된 특허는 1969년 317건, 1970년 266건, 1971년 229건, 1972년 218건, 1973년 199건 등 연평균 250여건에 불과했다.<sup>418)</sup> 한편 발명의 단초가 될 연구개발 환경도 열악하였다. 특히 민간의 일부기업을 제외하고는 국가 연구개발에서 국공립 연구소가 차지하는 비중이 높았다. 이러한 양상은 1960년대 중후반부터 KIST 등 정부출연연구소가 설립되면서 조금씩 나아지기 시작했지만, 오히려 KIST에 비해 공무원으로 신분이 제한되는 국공립연구소 연구원들의 불만을 가중시키기도 하였다.<sup>419)</sup> 이에 1973년 특허법상 국유특허로의 승계 및 집중관리 규정 도입의 의도는,

415) 비상국무회의(1972-1973), 정부 특허법개정법률안(의안번호BB0138), 제안일자 1973.01.30.

416) 매일경제, “연구의욕에 활력소”, 1972. 9. 26. 기사.

417) 경향신문, “고취될 창의의욕”, 1972. 9. 26. 기사.

418) 특허청·한국특허정보원, 지식재산통계서비스(IPSS), <<http://ipstat.kipi.or.kr/cmm/main/mainPage.do>>. (2020년 11월 23일 최종방문).

공무원 신분인 국공립연구소 연구원의 직무발명에 대해 적극적인 보상제도를 마련함과 아울러, 보상금의 지급과 그의 급부로서의 특허권의 국유화 및 이를 전문으로 전담할 기관으로서 상공부를 지정한 것으로 생각된다.

### 3) 2001년 특허법: 고등교육기관 등에 대한 예외적용

법률 제6582호 특허법(2001)에 따라 고등교육법에 의한 국공립학교 교직원의 직무발명에 대해서는 전담조직이 승계, 전담조직이 소유하게 되었다. 개정 이유로는 “현행규정에 의하면 고등교육법상의 국·공립학교의 교직원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하도록 되어 있어 특허권의 활용이나 기술이전의 사업화가 부진하였으므로, 앞으로는 이들의 직무발명에 대한 특허권은 국·공립학교의 기술이전전담조직이 소유하도록 하고, 기술이전전담조직이 승계한 국·공립학교교직원의 직무발명에 대하여 정당한 보상금을 지급하기 위한 근거를 마련하려는 것”이 제시되었다. 국공립대학교는 법인격이 없고 국유특허를 특허청이 집중 관리하는 구조상 국공립대학교의 교직원이 우수한 직무발명을 통해 특허를 창출하더라도 이를 적절히 관리, 처분하거나 수입금을 관리하기 어려운 것을 해결하기 위함이었다.<sup>420)</sup> 이에 따라 국공립대학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 종래 국유로 하던 것에서 개별 전담조직이 소유하여 관리하는 것으로 변경되었고, 국공립대학교가 자체적으로 교직원 발명 등을 관리, 처분할 수 있게 되었다. 상세한 배경과 도입에 따른 효과 등은 기술이전촉진법에 따른 기술전담조직의 설치 등과 궤를 함께 하는 것이나, 기술이전촉진법에 관한 자세한 논의는 본 연구의 직접적인 범위는 아니므로 생략한다.

### 4) 발명진흥법으로의 이관

2006년 개정에 따라 종래 특허법에 존재하던 공무원 직무발명에 대한 특허권의 국유화 및 특허청장을 통한 관리에 관한 규정이 발명진흥법으로 옮겨졌다. 이는 특허법에 있던 규정과 큰 차이가 없었고 전부개정을 통해 제8조에서 제10조로 변경된 것 외에는 2010년 개정까지 이어졌다. 이후 중소기업에 대한 규정 등이 추가되었으나 공무원 직무발명의 대한 특허권의 취급 및 관리에 관해서는 유의미한 개정이 없었던 것으로 파악된다.

## 다. 현행 관리제도의 완성

419) 문만용, “한국의 두뇌유출 변화와 한국과학기술연구소의 역할”, <한국문화>, 제37권, 서울대학교 규장각 한국학 연구원, 2006, 251면.

420) 제225회 국회 산업자원위원회회의록, 2001. 11. 16.

현행 국유특허 관리제도는, 국유재산법, 특허법, 발명진흥법 및 공무원 직무발명의 처분·관리 보상 등에 관한 규정으로 구성된다. 국유재산법은 국유재산의 대상으로서 특허권을 규정하며(국유재산법 제5조 제1항 제6호), 특허법은 발명의 출원, 출원에 대한 심사 및 특허권의 등록 등 특허 전반을 규율한다. 한편 발명진흥법은 공무원의 직무발명의 개념과 그에 대한 취급을 규정한다. 하위법령으로 공무원 직무발명의 처분·관리 보상 등에 관한 규정은 특허청장의 국유특허권의 관리 등에 관한 업무와 기타 세부시행에 필요한 규정을 마련한다.

## 2. 현행법상 공무원 직무발명의 취급

### 가. 공무원 직무발명의 정의

발명진흥법상 제2조는 직무발명을 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”으로 정의한다. 한편 공무원 직무발명 보상규정 제2조는 공무원 직무발명을 “공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”으로 규정한다.

### 나. 국가 등의 승계 및 국유특허로의 관리

일반적으로 발명진흥법에 따라 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받으면 사용자가 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다(발명진흥법 제10조 제1항). 하지만 공무원 직무발명의 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다(같은 조 제2항 앞부분). 실질적 관리 및 위탁은 수탁기관에 의한다. 수탁기관은 특허청의 관리·감독에 따라 분야별 기술이전을 수행, 실질적 관리하게 된다. 대표적 수탁기관으로는 농업기술실용화재단(농업), 한국임업진흥원(산림), 한국발명진흥회(수산 등 기타) 등이 있다. 이들은 ‘통상실시권의 허락 및 관리업무’를 수행하며, 특허청은 행정관리를 위주로 수행한다.

## 다. 공무원 직무발명의 예외

고등교육법에 따른 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술이전촉진법에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 그 전담조직의 소유로 한다(같은 항 뒷부분).<sup>421)</sup> 아울러 국유재산법에 따른 국유재산 사무의 총괄과 관리는 기획재정부 장관이나, 특허권 등의 처분과 관리는 특허청장이 관장한다(같은 조 제4항).

## 3. 국유특허 관리의 현황과 문제점

### 가. 일반 현황

공무원 직무발명의 장려와 그에 대한 합당한 보상을 취지로 내세웠음에도 1990년대 중반까지 국유특허의 수는 실질적으로 저조했던 것으로 파악된다. 통계원 자료로의 접근한계가 있어 구체적인 수치를 검토할 수는 없었지만, 언론기사 등을 통해 파악할 때 1990년대 중반까지 국유특허의 수는 실용신안 등을 포함하더라도 실질적으로 60여건을 넘어선 적이 없었던 것으로 추정된다.<sup>422)</sup> 이는 1970년대와 1980년대를 거치면서 민간영역에서의 특허가 폭발적으로 증대된 것을 감안할 때, 전체 특허에서 차지하는 비중은 더욱 줄어든 것으로 평가할 수 있을 것이다. 그러나 발명진흥법의 제정과 특허청 중심관리에서 수탁기관 도입 등으로 인한 업무체계의 전환, 분담 및 이에 따른 효율화에 따라 2000년대 이후로는 꾸준한 성장세를 보인다. 특히 최근 5년간 전체 등록건수는 2015년 4,976건에서 2019년 7,542건으로 30% 가까이 증가하였고, 신규등록건수도 연평균 630여건에 달한다. 이러한 증가추세는 최근 20년간 뚜렷하며, 향후 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

421) 따라서 국가가 설립·경영하거나 국가가 국립대학 법인으로 설립하는 국립학교, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교, 학교법인이 설립·경영하는 사립학교 등에 소속된 교직원의 직무발명에 대한 권리는 전담조직이 승계하며 그 소유로 한다. 고등교육법 제3조 참조.

422) 매일경제, 직무발명 3건 승계 특허청심의위 결정, 1977. 12. 13. 기사; 매일경제, 국유특허 민간에 첫 매각, 1996. 11. 26. 기사 등.

<최근 5년간 연도별 국유특허권 신규등록 및 보유현황(2019)><sup>423)</sup>

구 분	신규 등록건수					전체 등록건수*				
	특허	실용 신안	디자인	해외 특허	계	특허	실용 신안	디자인	해외 특허	계
2015	601	16	85	25	727	4,258	195	394	129	4,976
2016	539	12	121	19	691	4,832	174	502	143	5,651
2017	651	19	76	21	767	5,429	164	562	112	6,267
2018	712	18	93	36	859	5,954	155	622	142	6,873
2019	674	11	99	25	809	6,519	145	717	161	7,542

\* 등록건수 : 연간 국유특허 총 보유 등록건수

나. 실증적 문제점

1) 저조한 국유특허 활용률 및 우수특허 비중

국유특허의 기술이전 활용률은 상대적으로 출연연 등이 보유한 특허의 기술이전에 비해 저조하다. 2017년 기준 국유특허의 평균 기술이전 활용률은 21%에 불과하다. 또한, 민간 및 대학·공공연 대비 우수특허의 비중이 낮다. 2016년을 기준으로 등록특허 중 SMART-3 우수특허 비율은 국유특허의 경우 10%였으나, 대학·공공연 12%, 대기업 R&D 특허는 24.2%로 조사되었다.<sup>424)</sup> 한편 휴면특허의 비중이 높은 것도 문제로 지적된다.

<분야별 국유특허 등록건수 및 활용률>

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020. 7.
농·축산	등록건수	2,540	2,920	3,203	3,486	3,802	4,100	4,229
	활용률	19.7	23.7	26.5	29.3	29.6	31.5	32.1

423) 특허청 산업재산활용과 내부통계자료 인용.

424) 이때 SMART(Systems to Measure, Analyze and Rate patent Technology)는 한국발명진흥회의 특허분석평가시스템으로, “특허의 기술 분야를 고려하여 독립항수, 패밀리특허 수, 연차등록 횟수, 우선심사 청구 여부 등의 평가요소를 활용하여 권리성, 기술성, 활용성에 대해서 점수와 등급을 산출하는 방식”이다. 동 보고서에 활용된 우수특허는 SMART 산출결과 9개등급 중 상위 3개등급에 해당하는 특허를 말한다. 특허청·한국특허전략개발원, <2018년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서>. 2019.

수 산	등록건수	338	399	456	504	514	564	593
	활용률	20.7	21.6	23.2	26.0	25.9	23.2	23.3
산 립	등록건수	419	445	485	526	543	573	599
	활용률	18.6	18.0	17.5	17.3	17.7	19.5	19.4
환 경	등록건수	52	65	83	122	165	204	228
	활용률	3.8	6.2	4.8	8.2	10.3	11.3	11.4
기 상	등록건수	56	68	80	91	104	114	121
	활용률	-	1.5	1.3	1.1	3.8	5.3	5.0
기 타	등록건수	950	1,079	1,344	1,538	1,745	1,987	2,105
	활용률	6.8	6.5	6.3	6.8	7.0	6.9	6.9
전 체	등록건수	4,355	4,976	5,651	6,267	6,873	7,542	7,875
	활용률	16.4	18.8	20.0	21.7	21.8	22.6	22.7

<주요 기관별 국유특허 등록건수 및 활용률>

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020. 7.
농촌진흥청	등록건수	2,307	2,630	2,882	3,139	3,452	3,715	3,822
	활용률	19.3	23.5	26.9	30.1	30.3	32.4	33.1
농림축산 검역본부	등록건수	233	290	321	347	350	385	407
	활용률	23.6	25.9	22.4	22.5	23.1	22.9	22.4
국립수산 과학원	등록건수	332	391	448	493	501	563	592
	활용률	21.1	22.0	23.7	26.4	26.3	23.1	23.1
국립산림 과학원	등록건수	327	345	373	408	419	448	473
	활용률	18.0	17.7	17.4	16.9	17.7	19.6	19.5
기 타*	등록건수	1,156	1,320	1,627	1,880	2,151	2,431	2,581
	활용률	7.4	7.1	6.7	7.3	7.8	11.5	7.9
전 체	등록건수	4,355	4,976	5,651	6,267	6,873	7,542	7,875
	활용률	16.4	18.8	20.0	21.7	21.8	22.6	22.7

2) 실시료 획득 및 재투자의 문제

발명건수에 비해 실시료 획득 수입이 미비하다. 특히 전체 등록건수의 증대에도 불구하고 실시료 수입은 뚜렷한 증가세를 보이고 있지 않다. 또한 실시료의 재투자를 통한 연구개발로의 선순환 구조도 나타나지 않아 전체 R&D 효율을 떨어뜨린다.

<연도별 국유특허 실시료 수입>

구분	실시료 수입
2015	629,769,380
2016	700,362,620
2017	559,630,720
2018	1,266,385,490
2019	679,481,710

다. 관리체계의 기능적 한계

1) 간접관리로 인한 한계

공무원 직무발명은 개별 공무원이 소속된 근무기관, 직렬 등에 따라 차이를 보인다. 앞서 살핀 것처럼 특정기관에서 공무원 직무발명 건수가 많은 것도 그에 따른 것이다. 국립연구소와 일반 행정기관 소속 공무원의 발명환경이 같을 수는 없다. 실제 특허를 창출하고 활용하는 곳은 발명기관 또는 발명기관의 업무를 담당하는 수탁기관 일 것이다. 하지만 특허청과 같은 중앙기관을 통한 간접관리는 공무원 직무발명의 이러한 배경요소들을 일일이 고려하기 어렵게 만들고, 발명현장과 발명관리현장의 소통 문제를 야기하는 등의 문제를 야기한다.

2) 업무집중에 따른 한계

국유특허 출원 기관의 집중화에 따른 일부 수탁기관(농업기술실용화재단, 한국발명진흥회)으로의 업무과중 현상이 발생한다. 이에 주요분야, 기관별로 국유특허가 집중되고 있으므로 단순 수탁을 통한 업무분산보다는 개별 발명기관으로의 관리권한부여 등을 통해 실질적으로 발명한 기관에서 주도적으로 관리할 필요성 제기될 것이다.

<발명기관별 국유특허 보유(활용) 현황(2018)><sup>425)</sup>

구분	농촌진흥청	수산과학원	산림과학원	보건연구원	식품의약품 안전평가원	기타	계
특허	3,035(955)	474(131)	397(73)	200(18)	131(9)	1,717(216)	5,954(1,402)

425) 특허청 산업재산활용과 내부통계자료 인용.

실용신안	132(30)	2	1	-		201(1)	155(31)
디자인	207(61)	13	17(1)	-	1	384(2)	622(64)
해특허	78	2(1)	4	9	9(1)	30(1)	142(3)
계	3,452(1,046)	501(132)	419(74)	209(18)	141(10)	2,151(220)	6,873(1,500)

<발명기관별 국유특허 보유현황 추이>

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
등록건수	4,976	5,651	6,267	6,873	7,542
농촌진흥청	2,630	2,882	3,139	3,452	3,715
농림축산검역본부	290	321	347	350	385
국립수산과학원	391	448	493	501	563
국립산림과학원	345	373	408	419	448
기타*	1,320	1,627	1,880	2,151	2,431

\* (기타) 환경부, 식품의약품안전처, 문화재청, 질병관리본부 등

### 3) 외부수요자의 인식문제

국유특허를 활용하고자 하는 외부의 수요자들은 해당 발명기술 자체에 대한 관심은 높겠으나 관리체계나 권한의 내면을 살피기는 어렵다. 외부수요자들은 공무원 직무발명 및 국유특허의 관리제도 등에 대한 인식이 부족하므로 기관의 발명을 특허청이 총괄 관리하는 방식이 익숙하지 않아 혼란을 겪을 여지가 있다. 한편 특허청이 국유특허의 심사, 등록, 관리 업무에 더하여 심판까지 담당하는 것에 대한 인식 문제도 존재한다.

## 4. 소결

공무원 직무발명에 대한 특허권의 국유특허로의 승계 및 특허청을 통한 집중관리는 1970년대 우리나라 상황에 비추어 공무원 직무발명의 양적·질적 증대를 위한 장치로 도입된 것으로 여겨진다. 한편 제도의 개선과 아울러 실제 국내 산업역량의 증가 등 복합적인 이유로 90년대 이후 국유특허의 양적 증대가 뚜렷한 추세를 보인다. 그러나 눈여겨 볼 것은 국유특허의 양적 증대에도 불구하고 관리체계의 문제로 인한 한계가 지적된다는 점이다. 이에 대안을 마련함에 있어서는 양적 증대보다는 현행의 관

리체계를 개선하여 직무발명 현장에서의 수요에 잘 대응할 수 있는 제도 개선방안을 고민해야 할 것이다.

### III. 국유특허 관리 개선 대안의 검토

#### 1. 주요국의 국유특허 관리제도의 검토

##### 가. 미국

미국은 우리나라의 발명진흥법과 같이 직무발명을 별도로 규정하는 법률은 존재하지 않으며, 사용자와 피용자 간의 계약에 의한다. 미국 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 있으므로 연방공무원에 의한 발명에 대한 권리는 원칙적으로는 연방공무원에게 있으며, 이를 연방정부가 특허권을 승계하는 형태이다. 따라서 우리나라와 같이 공무원 직무발명에 대한 특허권을 발명진흥법에 따라 국유로 되는 것은 아니다. 연방공무원의 직무발명에 대해서는 1950년 트루먼 대통령 시기의 행정명령에 의해 규율되며,<sup>426)</sup> 이에 따른 ‘연방공무원 직무발명에 대한 통합 특허정책’이 적용된다.<sup>427)</sup> 연방공무원의 직무발명에 대해서는 고용계약에 따르는 일반 직무발명과는 달리 별도의 보상규정이 적용된다.

한편 국유재산에 대해서도 미국은 개별법에 의해 관리한다. 따라서 우리나라의 국유재산법에 대응되는 입법은 존재하지 않는다. 또한 연방공무원의 직무발명에 대한 특허권을 연방정부가 승계하더라도 우리나라와 같이 특허청 등의 기관으로 집중시켜 관리하고 있지는 않다.<sup>428)</sup> 개별 정부기관은 연방정부가 소유하는 국유특허에 대한 특허의 출원, 등록, 유지 및 관리 권한을 갖는다. 개별 연방정부기관은 연방정부가 소유

426) Executive Order 10096 of Jan. 23, 1950.

427) 37 CFR 501. Uniform Patent Policy For Rights In Inventions Made By Government Employees.

428) 다만 상무부 장관은 각 연방정부기관이 특허를 효과적으로 이전·활용할 수 있도록 지원한다. 35 U.S.C. 207(b). “For the purpose of assuring the effective management of Government-owned inventions, the Secretary of Commerce is authorized to—

- (1) assist Federal agency efforts to promote the licensing and utilization of Government-owned inventions;
- (2) assist Federal agencies in seeking protection and maintaining inventions in foreign countries, including the payment of fees and costs connected therewith; and
- (3) consult with and advise Federal agencies as to areas of science and technology research and development with potential for commercial utilization.”.

하는 특허에 대한 출원, 등록, 유지 및 관리권한을 가지며,<sup>429)</sup> 전용·통상 실시권을 부여할 권한을 지닌다.<sup>430)</sup>

연방정부가 소유하는 특허권의 대부분은 실용특허 위주이며 해군 등의 군사기관과 미 에너지국, 항공우주국 등이 다수를 차지하며, 민간이 개발하기 어렵거나 국가 핵심산업에 대한 국가차원의 지원이 필요한 기술 등으로 구성된다.<sup>431)</sup>

## 나. 일본

일본 특허법 제35조는 공무원 직무발명을 다른 직무발명과 함께 취급하며, 이에 국가 및 지방공무원은 사용자의 종업원과 법인의 임원과 함께 ‘종업원 등’으로 취급된다.<sup>432)</sup> 일본 특허법은 직무발명에 대한 권리, 승계약정 및 보상 등을 규정하고 있으

---

429) 35 U.S.C 207(a). “Each Federal agency is authorized to—

- (1) apply for, obtain, and maintain patents or other forms of protection in the United States and in foreign countries on inventions in which the Federal Government owns a right, title, or interest;
- (2) grant nonexclusive, exclusive, or partially exclusive licenses under federally owned inventions, royalty-free or for royalties or other consideration, and on such terms and conditions, including the grant to the licensee of the right of enforcement pursuant to the provisions of chapter 29 as determined appropriate in the public interest;
- (3) undertake all other suitable and necessary steps to protect and administer rights to federally owned inventions on behalf of the Federal Government either directly or through contract, including acquiring rights for and administering royalties to the Federal Government in any invention, but only to the extent the party from whom the rights are acquired voluntarily enters into the transaction, to facilitate the licensing of a federally owned invention; and
- (4) transfer custody and administration, in whole or in part, to another Federal agency, of the right, title, or interest in any federally owned invention.”.

430) 37 CFR 404.4 - Authority to grant licenses. “Federally owned inventions shall be made available for licensing as deemed appropriate in the public interest and each agency shall notify the public of these available inventions. The agencies having custody of these inventions may grant nonexclusive, co-exclusive, partially exclusive, or exclusive licenses thereto under this part. Licenses may be royalty-free or for royalties or other consideration. They may be for all or less than all fields of use or in specified geographic areas and may include a release for past infringement. Any license shall not confer on any person immunity from the antitrust laws or from a charge of patent misuse, and the exercise of such rights pursuant to this part shall not be immunized from the operation of state or federal law by reason of the source of the grant.”.

431) 미국 정부가 양수인으로 등록된 특허의 누적 건수는 38,739건('77~'14)이며, 이 중 해군이 11,995건(31%), 육군이 6,900건(18%), 공군이 3,959건(10%) 등으로 군 관련 특허가 50% 이상을 차지한다(U.S. Federal Government Patenting Report”(2015.3)).

432) 特許法 第三十五条.

나 우리나라 발명진흥법과 같은 공무원 직무발명 특허의 국유승계 및 특허청을 통한 집중관리는 규정하고 있지 않다.

일본 국유재산법은 국유재산의 유형으로 무형자산을 포함하여, 우리나라와 유사하게 재무성이 국유재산의 총괄청 역할을 수행한다.<sup>433)</sup> 일본은 우리나라의 특허청과 같은 국유특허의 중앙관리기구를 마련하지 않는다. 기관 소속 공무원의 직무발명에 대한 처분 및 관리는 각 중앙행정기관의 장이 담당하며, 관리기관 등으로 위탁 가능하다. 이에 중앙행정기관의 장은 국유특허의 관리, 처분에 대한 포괄적인 권한을 가지고 있지만, 위탁관리기관을 통한 관리 등도 가능하다. 이때 위탁 등은 개별 기관이 마련하고 있는 지침에 따른다. 위탁기관은 인증 및 인정기관으로 구분되며, 현재 승인기관이 34곳 및 인정기관이 1곳 존재한다.<sup>434)</sup>

---

使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。
- 3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
- 4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。
- 5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
- 6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
- 7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めるところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

433) 国有財産法 第七条 財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。

434) 일본 특허청, 승인·인정 TLO 목록. <<https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html>> (2020년 11월 23일 최종방문).

2000년대 초반 국립연구소의 독립행정법인화(2001년~2003년)와 국립대학 법인화(2004년)가 이루어지기 전까지는 일본의 국립대학 등의 발명에 대해 발명위원회의 보고 후 관련 법령에 따라 국가 귀속 또는 개인 귀속이 결정되었다.<sup>435)</sup> 그러나 독립행정청과 법인화 이후로는 국가가 아닌 발명기관으로 특허가 귀속되므로 전체 국유특허의 수는 감소추세에 있다. 현재 일본 국유재산으로 관리되는 특허는 총 908건으로 조사되나, 2015년부터 2019년까지의 등록된 특허는 12건에 불과하여 전체의 1.3% 비율에 그친다.<sup>436)</sup>

#### 다. 영국

영국도 공무원 직무발명을 별도로 구분하지 않고 다른 직무발명과 함께 취급한다.<sup>437)</sup> 특히 제42조 제4항은 공무원에 대해서도 직무발명 규정이 동일하게 적용됨을

435) 다만 일본의 국립대학에서 이루어진 발명의 특허권 가운데 평균적으로 약 80%가 발명자 개인에게 귀속되고, 나머지 20%가 국가에 귀속되었다. 따라서 국립대학 법인화 전에도 국유특허화율이 높지 않았고 한다. 특허청, <주요국 국유특허관리 실태조사 및 사업화 촉진방안에 관한 연구>, 2007, 49면.

436) 일본 재무부, 국유재산 목록, 국유특허권등의 정보(国有特許權等一件別情報), 2020. <[https://www.mof.go.jp/national\\_property/list/patent/index.htm](https://www.mof.go.jp/national_property/list/patent/index.htm)> (2020년 11월 23일 최종 방문).

437) UK Patents Act(1977) 39 Right to employees' inventions.

(1) Notwithstanding anything in any rule of law, an invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken to belong to his employer for the purpose of this Act and all other purposes if—

(a) it was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties; or

(b) the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer's undertaking.

(2) Any other invention made by an employee shall, as between him and his employer, be taken for those purposes to belong to the employee.

(3) Where by virtue of this section an invention belongs, as between him and his employer, to an employee, nothing done—

(a) by or on behalf of the employee or any person claiming under him for the purposes of pursuing an application for a patent, or

(b) by any person for the purpose of performing or working the invention, shall be taken to infringe any copyright or design right to which, as between him and his employer, his employer is entitled in any model or document relating to the invention.

밝히면서, 공무원의 대상으로 정부와 고용계약을 체결한자 및 정부의 역할을 수행하는 관리 및 주체에 더하여 해군, 육군 또는 공군으로 복무하는 자를 포함시키고 있다.<sup>438)</sup>

## 라. 독일

독일은 공무원의 직무발명을 일반 직무발명과 함께 취급한다. 독일 종업원발명법은 직무발명 관련 규정을 마련하면서 적용의 대상에 공무원과 군인이 포함됨을 명시하였다.<sup>439)</sup> 한편 대학 교직원에 관한 규정을 별도로 마련하고 있지만,<sup>440)</sup> 발명의 통

---

438) UK Patents Act(1977) 42 Enforceability of contracts relating to employees' inventions.

(4) This section applies to any arrangement made with a Crown employee by or on behalf of the Crown as his employer as it applies to any contract made between an employee and an employer other than the Crown, and for the purposes of this section "Crown employee" means a person employed under or for the purposes of a government department or any officer or body exercising on behalf of the Crown functions conferred by any enactment or a person serving in the naval, military or air forces of the Crown.

439) ArbNErfG §1.

Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

440) ArbNErfG §40.

Auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern, die in Betrieben und Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts beschäftigt sind, sind die Vorschriften für Arbeitnehmer im privaten Dienst mit folgender Maßgabe anzuwenden:

1. An Stelle der Inanspruchnahme der Diensterfindung kann der Arbeitgeber eine angemessene Beteiligung an dem Ertrag der Diensterfindung in Anspruch nehmen, wenn dies vorher vereinbart worden ist. Über die Höhe der Beteiligung können im voraus bindende Abmachungen getroffen werden. Kommt eine Vereinbarung über die Höhe der Beteiligung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber sie festzusetzen. § 12 Abs. 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden.
2. Die Behandlung von technischen Verbesserungsvorschlägen nach § 20 Abs. 2 kann auch durch Dienstvereinbarung geregelt werden; Vorschriften, nach denen die Einigung über die Dienstvereinbarung durch die Entscheidung einer höheren Dienststelle oder einer dritten Stelle ersetzt werden kann, finden keine Anwendung.
3. Dem Arbeitnehmer können im öffentlichen Interesse durch allgemeine Anordnung der zuständigen obersten Dienstbehörde Beschränkungen hinsichtlich der Art der Verwertung der Diensterfindung auferlegt werden.
4. Zur Einreichung von Vorschlagslisten für Arbeitgeberbeisitzer (§ 30 Abs. 4) sind auch die Bundesregierung und die Landesregierungen berechtigt.
5. Soweit öffentliche Verwaltungen eigene Schiedsstellen zur Beilegung von Streitigkeiten auf Grund dieses Gesetzes errichtet haben, finden die Vorschriften der §§ 29 bis 32 keine Anwendung.

지, 통지시기 및 권리와 보상 등을 규정할 뿐, 우리나라 발명진흥법과 같은 국유의 내용을 포함하고 있지는 않다.

독일도 일괄적으로 국유특허를 관리하는 기관은 없는 것으로 파악된다. 독일은 국가연구개발사업 등을 통해 획득하게 된 특허에 대해 일반 직무발명의 원칙을 적용한다. 이에 기관은 소속 공무원의 직무발명에 대하여 이전을 청구하여 특허권자가 될 수 있으며 이를 관리한다.

## 마. 프랑스

프랑스는 공무원의 직무발명을 일반 직무발명과 함께 취급한다.<sup>441)</sup> 프랑스도 일

---

ne Anwendung.

441) Code de la propriété intellectuelle Article L611-7

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet d'un dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'inv

괄적으로 국유특허를 관리하는 기구는 없다. 국립기관 및 국영기업의 특허는 해당기관에 귀속된 후 기관이 직접 관리·처분한다.<sup>442)</sup> 프랑스 국유특허의 대부분은 국방부가 주도하고 있는 정부조달 목적의 국방과학기술 연구개발 사업을 통해 발생된다. 특히 1997년 이후 창출된 국유특허의 대부분은 국방연구 개발을 주관하는 병기본부가 참여한 연구개발에 의해 창출되는 것으로 파악된다.<sup>443)</sup> 아울러 프랑스도 정부가 직접 소유하는 국유특허는 지속적으로 감소하고 있는 것으로 파악된다.

### 3. 소결

주요국들의 국유특허 관리제도를 살펴본 바, 대체적으로 공무원 직무발명으로 취득한 특허권을 국유로 승계할 수 있게 하는 법적 장치를 마련하고 있었다. 다만 공통적으로 우리나라 특허청과 같이 특정 중앙관리부처를 설정하여 그를 통해 국유특허를 관리하는 제도는 찾아보기 어려웠다. 검토에 포함된 주요국들이 적어도 국유특허의

---

ention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

442) Code de la propriété intellectuelle Article R611-12

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.

Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :

Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;

Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.

443) 특허청, <주요국 국유특허관리 실태조사 및 사업화 촉진방안에 관한 연구>, 2007, 58면.

효율적 창출과 관리에 있어 우리나라보다 개선점이 작게나마 있는 국가들임을 감안하면, 중앙관리부처를 통한 일률적 관리방식을 벗어나 개별 발명기관이 직접 관리하는 방안을 검토할 필요성이 제기될 것이다.

#### IV. 국유특허 관리제도의 개선방안

##### 1. 검토의 방향

현행 발명진흥법은 공무원 직무발명에 대한 특허권을 ㉠ 국유특허로 승계하고(제10조 제2항), ㉡ 승계한 국유특허를 특허청장이 관리하는 구조를 취하고 있다(같은 조 제4항). 따라서 대안은 다음의 세 가지로 구분하여 살필 수 있을 것이다.

구분	㉠	㉡
①안	공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유특허로 하지 않고,	국유특허도 특허청장이 관리하지 않는 방안
②안	공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유특허로 하고,	국유특허의 관리를 특허청이 아닌 다른 기관이 하는 방안
③안	공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유특허로 하고,	국유특허의 관리도 특허청장이 하되, 특허청장이 다른 기관에게 위탁하는 방안

##### 2. 대안유형별 검토

①안: 공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하지 않고, 국유특허도 특허청장이 관리하지 않는 방안

이는 발명진흥법상 공무원의 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하는 규정과, 국유특허를 특허청장이 관리하는 규정을 삭제하는 것을 전제로 한다. 양 규정의 삭제에 따라 공무원 직무발명 특허권을 발명기관 등이 직접 소유하면서 관리·처분할 수 있는 근거를 마련할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 한편으로는 특허권을 국유특허로 승계하지 않을 경우 누가 특허권의 관리주체가 될 것이며, 관리의 세부는 어떻게 정할 것인가의 문제가 발생한다. 국유재산법은 국유재산의 범위로 특허권을 포함시키고 있고, 그에 대한 총괄청의 관리를 전제로한다. 현행 발명진흥법은 이에 대한 예외로 특허청장에 의한 국유특허 관장을 규정하고 있으므로 발명진흥법상의 예외규정 삭제와 함께 국유재산법 또는 다른 법에 따른 예외를 마련하지 않는다면 국유특허의 관리주체는 다시 총괄청으로 해석될 것이다. 또한 현행법은 국유나 공유의 예외로 국공립학교의 예외를 규정하고 있으므로, 삭제에 따른 국공립학교의 승계에 관한 별도 규정도 검토되어야 할 것이다. 따라서 ①안은 현행 제도의 근본적인 문제인 국유재산법상의 예외

에서부터 문제를 풀어나간다는 장점은 있겠으나, 이미 50여년간 현행 제도를 전제로 발전해온 다른 법질서를 함께 고려해야 한다는 한계가 명확하다.

현행 발명진흥법 제10조	개정안
<p>제10조(직무발명) ① 생략</p> <p>②제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 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」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.</p> <p>③ 생략</p> <p>④제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>	<p>제10조(직무발명) ① 생략</p> <p>② 삭제</p> <p>③ 생략</p> <p>④ 삭제</p>

②안 공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하되, 국유특허의 관리를 특허청이 아닌 다른 기관이 하는 방안

이는 일본과 같이 공무원 직무발명을 국유로 할 수 있는 여지를 두되, 그 관리를 특허청이 아닌 다른 기관이 하는 방안이다. 장점은 ①안에서 제시된 것과 유사하다. 특허청이 아닌 직무발명과 연관이 깊은 또는 이를 직접 관리·처분할 수 있는 기관에게 권한을 부여하여 국유특허 활용의 효율을 높일 수 있을 것이다. 또한, 국유재산법 등 관련 법제의 전면적 재검토를 필요로 하는 ①안과는 발명진흥법 위주의 검토로 가능하다는 장점도 있을 것이다.

한계로는 어떠한 기관에게 국유특허의 관리를 맡기는가이다. 국유특허의 직접관리에 대한 수요는 기관별로 상이할 것으로 파악된다. 공무원 직무발명이 활발하고, 직무

발명에 따른 특허권을 직접 관리하기를 원하는 기관은 해당 변경에 찬성하겠으나 그렇지 않은 기관들은 반대할 여지도 있을 것이다. 앞서 통계에서 살펴보듯이 실질적으로 공무원 직무발명 성과는 농촌진흥청 등 특정기관에 집중된다. 연간 수천건의 직무발명을 생산해내는 기관과 한자리수의 기관에게 동일한 기준을 적용하여 직무발명의 직접 관리를 요구할 수는 없을 것이다. 또한, 연구개발이 주요 업무인 기관은 당장의 발명성과가 적더라도 직접 관리를 통한 발명효율 증대를 꾀할 수 있을 것이나, 연구개발이 주요 업무가 아닌 일반 행정기관의 입장에서는 소속 공무원의 직무발명을 직접 관리하는 것이 오히려 불필요한 행정부담을 가중하는 요소로 여길 수도 있다.

한편 개별 기관에게 특허를 직접 관리할 수 있는 역량이 있는지도 문제이다. 물론 공무원 발명자가 소속된 기관이 발명의 특성을 가장 잘 파악하고 있으므로 사업화 등의 수요 등에 기민하게 대처할 수 있는 역량은 중앙관리기관보다 높을 것이다. 그러나 직무발명을 관리하기 위해서는 이를 실제로 관리할 전문인력과 예산 등이 소요된다. 참고할 것으로는 현행법상 공무원 직무발명의 예외로서 구분되는 국공립 대학에 설치된 전담조직이 있을 것이다. 대학에 설치된 전담 발명관리 기구에 대해서는 기술이전촉진법과 산학협력법 등이 세부를 규정한다. 또한, 기술이전촉진법상 국공립 연구기관도 전담조직의 설치대상임을 감안하면(기술이전촉진법 제2조, 제11조 및 같은법 시행령 제18조), 상당수 국공립 연구기관들은 국유특허화 및 특허청을 통한 관리가 없이도 자율적으로 관리할 역량을 갖춘 것으로 판단할 수도 있을 것이다.<sup>444)</sup> 그러나 기술이전촉진법과 산학협력법도 조직의 설치 근거만을 들뿐, 실제 조직의 실체는 정관 등에 의해 규정되며 인력과 예산에 대한 명확한 '법적기준'은 제시되지 않는다. 아울러 기준이 있다하더라도 연구기관이 아닌 일반 행정기관에까지 전담조직을 설치하는 것이 당위를 찾기도 어려울 것이다. 따라서 ②안에 따라 관리기관을 특허청이 아닌 기관으로 지정하기 위해서는 법리적 검토를 넘어선 실체적 조사가 필요할 것이며, 관련 기관의 현장수요 청취 등이 수반되어야 할 것이다.

<관리기관을 발명기관이 소속된 중앙행정기관의 장으로 하는 경우>

현행 발명진흥법 제10조	개정안
---------------	-----

444) 다만 전담기구의 실체에 의문을 표하는 의견도 있다. 국가과학기술자문회의의 <과학기술 공공 연구기관 역할 재정립 방안 연구>(2019)에 따르면 국립연구원의 경우 특히 별도의 전담조직을 설치하고 있지 않으며, 연구기획과 같은 공통업무 부서에서 성과관리 목적으로 운영되고 있을 뿐이라고 한다. (해당 보고서 22면).

<p>④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>	<p>④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 <u>발명기관이 소속된 중앙행정기관의 장</u>이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>
--	--

③안: 공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하고, 국유특허의 관리도 특허청장이 하되, 특허청장이 다른 기관에게 수탁하는 방안

이는 현행 발명진흥법의 개정은 최소화하고, 하위법령인 공무원 직무발명의 처분·관리 보상 등의 관한 규정을 개정하여 특허청장에게 부여된 권한을 통해 체계를 개선하는 방안이다.

발명진흥법이 규정하는 특허청장의 국유특허에 대한 관장은 공무원 직무발명 규정을 통해 구체화된다. 해당 규정에 따라 특허청장은 직무발명 및 국유특허권에 관하여, 직무발명의 장려, 직무발명에 대한 보상, 국유특허권의 처분·관리(심판·소송에 관한 업무를 포함) 및 국유특허권의 활용 촉진을 관장한다(규정 제3조 제1항). 한편 발명기관의 장은 직무발명의 국가승계, 국가가 승계한 직무발명의 국내외 특허출원 및 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리를 관장한다(같은 조 제2항). 이에 제2항을 새로 마련하여 현행규정 제1항의 특허청장 각호 업무를 대신 수행할 수 있는 기관을 지정할 수 있게 하는 한편, 발명기관장의 업무관장 범위에 신설 제2항에 따라 위탁된 업무를 추가하는 방안을 제시한다.

이는 발명진흥법의 개정 없이도 추진할 수 있어 절차가 간단하다는 장점이 있다. 또한 실제 특허를 자신의 주도로 관리하기를 원하는 기관들에 한하여 업무권한을 부여할 수도 있을 것이다. 그러나 현행 공무원 직무발명 규정의 나머지 조항들이 특허청장의 업무관장을 전제로 하고 있기 때문에 해당 관장업무의 개정으로 인하여 다른 규정도 전부 개정해야 한다는 한계가 있어, 오히려 전부개정을 통해 해결하는 것이 효율적일 수도 있을 것이다. 아울러 법률체계상으로는 여전히 특허청이 총괄업무를 맡고 그에 대한 일부권한의 위임에 불과하기에 실제 시행에 있어 현행의 문제점을 제대로 해결할 수 없는 한계가 지적될 여지도 있을 것이다. 또한 ②안에서 검토한 것과 동일하게 어떤 기관에게 직접 관리의 권한을 부여할 것인지의 문제와, 직접 관리에 필요한 역량을 제시하기 어렵다는 문제가 잔존한다.

현행규정 제3조	개정안 제3조
① 특허청장은 직무발명 및 국유특허권에 관하여 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 직무발명의 장려 2. 직무발명에 대한 보상 3. 국유특허권의 처분·관리(심판·소송에 관한 업무를 포함한다) 4. 국유특허권의 활용 촉진  ② 발명기관의 장은 직무발명에 관하여 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 제4조제1항에 따른 직무발명의 국가승계 2. 제4조제1항에 따라 국가승계한 직무발명의 국내외 특허출원 3. 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리	① 특허청장은 직무발명 및 국유특허권에 관하여 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 직무발명의 장려 2. 직무발명에 대한 보상 3. 국유특허권의 처분·관리(심판·소송에 관한 업무를 포함한다) 4. 국유특허권의 활용 촉진 ② 특허청장은 제1항 각호의 업무를 발명기관에게 위탁할 수 있다. (신설) ③ 발명기관의 장은 직무발명에 관하여 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 제4조제1항에 따른 직무발명의 국가승계 2. 제4조제1항에 따라 국가승계한 직무발명의 국내외 특허출원 3. 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리 4. 제2항에 따라 위탁받은 업무 (신설)

### 3. 대안의 평가

가장 적절한 대안은 ③안으로 생각된다. 이에 공무원 직무발명에 대한 특허권은 현행과 같이 국유로 하고, 국유특허의 관리권한도 특허청장이 갖되, 하위 법령으로서 공무원 직무발명 규정을 개선하는 방안을 제시한다. 이는 ①안 및 ②안과 같이 현행 발명진흥법의 개정을 필요로 하지 않고, 하위 법령의 개정만으로 목적을 달성할 수 있어 절차적으로 간소하다. 또한 구체적인 관리 기준이나 역량이 제시되지 않더라도, 정책 추진의 전단계로서 법적 근거를 마련할 수 있다는 장점도 있다.

이에 단기적으로는 공무원 직무발명 규정을 개정하여 개별 기관이 직접 직무발명을 관리할 수 있게 하고, 중기적으로는 직접관리의 수요, 구체적인 관리기준 및 관리역량 등을 검토하여 특허청장이 직접관리 기관을 확대해나가는 한편, 장기적으로는 발명진흥법의 개정 등을 통해 발명기관 직접관리 원칙으로 전환해나갈 것을 제안한다.

## V. 결론

공무원 직무발명에 대한 특허권의 적극적인 국유화와 특허청을 통한 중앙집중형 관리는 다른 주요국의 입법례에서는 찾아보기 어려운 형태이다. 이는 초기 어려웠던

환경에도 불구하고, 공무원 직무발명자에 대한 정당하게 보상하고, 특허생태계를 건전하게 유지하기 위한 노력의 결과물이다. 그러나 많은 노력으로 공무원 직무발명의 양적인 성장은 충분히 유발하였을지라도, 여전히 질적 측면에서의 개선의 여지는 꾸준히 제기된다. 특히 특허 분야의 주요 경쟁국들은 발명생태계 개선을 위해 자국의 제도에 걸맞은 공무원 직무발명제도를 마련하고 있으므로, 우리나라도 현행 공무원 직무발명 관리제도를 개선해야 할 것이다.

이러한 문제의식으로 본 절에서는 법리적 문제를 위주로 현행 공무원 직무발명 관리제도의 개선을 검토하였고, 현행 관리체계의 전반은 유지하면서 개별기관이 직접 관리해 나가는 방식으로 전환하기 위한 법제적 근거를 제시하였다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 실제 공무원 직무발명이 일어나는 현장의 상황과 수요를 반영하는 것이다. 이는 단편적 연구로 달성하기는 어려울 것이며, 장기적인 관계부처 및 공무원 직무발명 당사자 등의 협의가 덧붙여져야 한다. 또한, 전면적인 직접관리를 위해서는 인력과 예산이 반드시 확보되어야 한다. 일찍이 공무원 직무발명의 예외로서 구분된 국립 대학 등의 경우 전담조직의 설치와 운영 등의 근거를 관련법에 의해 마련하고 있다. 이에 공무원 직무발명의 관리전환을 위해서도 구체적인 운영 등의 규정이 필요하다. 다만 지난 50년간 이어져 온 현행 국유특허 관리체계를 일발의 단편적인 연구만으로 개선할 수는 없을 것이다. 완성도 높은 제도를 도입하기 위해서는 법리적 연구는 물론, 여러 전문가의 논의와 현장에서의 단서를 차곡차곡 모아야 한다. 이에 지식재산에 관한 최고의 전문성을 지닌 국가기관으로서 특허청의 주도 아래 계속적으로 논의할 것을 제안하며 본 절의 연구를 마무리한다.

## 제8절 공무원 등의 직무발명의 보상금 지급에 대한 고찰

### I. 문제의 소지: 공무원 직무발명의 특징

발명진흥법의 직무발명과 관련하여 공무원은 사용자인 국가나 지방자치단체의 종업원에 속하는 지위를 갖는다. 따라서, 동법에 규정된 직무발명에 관한 모든 권리를 가지고 의무를 부담한다. 이는 일반적인 조직체의 종업원과 다를 바가 없다.

하지만, 사용자인 국가나 지방자치단체의 경우에는 일반적으로 이윤을 추구하는 기업과는 다른 임무와 특성을 가지며, 이러한 부분이 직무발명에 관한 기업의 종업원 등에 대한 보상에 관한 기존의 판례 등을 그대로 적용하기 힘든 원인이 된다. 그리고, 종업원의 경우에도 공무원이기 때문에 고도의 공익성이 요구되고 공직을 이용한 사적이익의 추구는 엄격히 금지된다.

공무원의 직무발명과 관련하여 다음의 경우를 상정해 볼 수 있다. 첫 번째는 청소차를 관리하는 업무를 담당하는 공무원이 청소원이 차량에 매달려 타다가 떨어져서 사고가 종종 나는 것을 보고 떨어지지 않도록 개선하는 발명을 하였고, 이후 해당 기술이 업체로 이전되어 해당 발명이 적용된 차량을 그 공무원의 소속기관이 구매하는 경우이고, 두 번째는 국립공원관리사무소 소속공무원(산림청 소속)이 구매조건부연구개발사업에 연구협력관 형태로 참여하여 산불을 감시하는 드론의 충전과 관련된 발명을 한 후, 이를 기업으로 이전하여 해당 드론을 해당 국립공원관리사무소가 구매하여 사용하는 경우이며, 세 번째는 연구사로 농업진흥청에서 근무하던 공무원이 스마트팜과 관련된 채광 및 습도 제어에 관한 발명을 한 후, 이를 산업체에 기술이전한 후, 해당 기술이 채용된 스마트팜을 조달로 해당 기관에서 시공하였다. 이때 발명자인 연구사는 조달과정에서 기술점수를 높게 주어 해당 업체가 선정되는데 역할을 한 점이 있다.

상기의 모든 경우는 발명자가 구매를 한 기관의 소속이라는 점에서는 공통점이 있고, 이 경우 발명자로서 보상을 받을 수 있는 사익과 국가기관의 공무원으로서의 공익이라는 이해의 충돌이 있을 수 있다.

한편, 발명진흥법에는 직무발명에 대한 ‘정당한’ 보상을 하여야 하는 것으로 규정되어 있고,<sup>445)</sup> 동법 동조 제6항에서는 절차적으로 문제가 없는 경우에는 정당한

---

445) 발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실

보상으로 보지만, 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 고려한 정도를 고려하도록 하고 있다.<sup>446)</sup>

민간 부문에서는 조직차원에서 경제적 이익이 없는 경우에 해당 기술을 채택하는 것은 상정하기 어려우나, 공공영역에서는 해당 기술을 채용하는데 있어 경제적 효과만 고려되는 것은 아닌 것으로 보인다. 즉, 경제적으로는 그 기술의 채택이 부적절한 경우에도 국방을 포함한 공공의 안전, 사회기반의 구축, 국민의 건강권의 확보 등 아주 다양한 가치를 고려하여 그 기술의 채용이 있는 경우가 발생할 것이다. 이러한 경우에 직무발명의 이전을 통하여 경상기술료가 발생을 하였더라도, 정부 등의 비용(예산) 절감효과는 거의 없고 오히려 증가할 수도 있을 것인데, 이 경우 발명진흥법에서의 정당한 보상을 어떻게 보아야 하는가의 문제도 있을 것이다.

이러한 상황들의 적절한 해결책을 마련하기 위하여 직무발명보상금을 중심으로 한 공무원에 대한 직무발명의 취급, 정부조달 과정 등과 함께 공무원의 직무와 이해 충돌 관련 법규정에 대하여 살펴보고, 개선안을 도출하고자 한다.

## II. 공무원 직무발명의 법적 취급

공무원 등이 직무발명을 한 경우에는 직무발명에 대한 특허법과 발명진흥법의 일반적인 법규정과 함께 특히, 발명진흥법 제10조 제2항, 제15조 제7항 및 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정의 적용을 받는다.

### 1. 공무원 직무발명의 취급 절차

공무원의 직무발명의 여부에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않아, 사용자의 업무범위가 문제가 될 수 있는데, 사용자가 국가나 지방자치단체이고 이 조직은 거의 모든 업무를 그 대상으로 하고 있기 때문이다. 즉, 사용자의 업무범위의 해석 자체가 무의미한 것이 될 수 있고, 이렇게 넓히는 것은 발명자의 발명의지를 훼손시킬 수 있으므로 적정한 선에서 해석을 통하여 제한할 필요가 있다. 공무원 등의 업무범위의 해석은 해당 공무원이 속하고 있거나, 과거에 속했던 기관 및 조직의 직제배분과 정부내에서의 업무분장을 고려하여 결정하는 것이 타당할 것이다.<sup>447)448)</sup> 한편, 공무원

---

시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

446) ⑥ 사용자등이제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

직무발명의 경우에 사용자의 업무범위에 대한 판단을 하지 아니하고, 해당 공무원의 “현재 또는 과거”의 직무를 고려하여 판단하는 경우가 있었는데,<sup>449)</sup> 결국은 사용자의 업무범위와 종업원의 직무범위의 교집합에 해당하는 부분이 직무발명의 대상이 되는 것을 고려하면, 더 좁은 범위일 수밖에 없는 종업원의 직무범위를 먼저 판단하고, 해당 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것으로 판단된 경우에 한하여 업무범위를 판단하는 것이 타당할 것으로 보인다. 다만, 일반적인 경우라고 한다면 정상적인 직무범위에 속하는 일이 사용자의 업무범위에 속하지 않는 경우는 상정하기 어려우므로 판례의 태도도 수긍이 가는 바다. 더더구나 국가의 업무범위를 무한대로 보는 입장에서는 더욱더 그러하다.

직무발명으로 판단되어 국가가 승계한 발명에 대해서 발명기관의 장과 특허청 등은 출원 및 등록업무를 수행하고,<sup>450)451)</sup> 이후 출원 중인 상태 또는 등록된 상태에서의 실시권 설정<sup>452)</sup> 또는 특허권의 매각 등의 방법으로 지식재산권을 관리하고, 발명자 등에 대하여 보상하는 업무를 수행한다. 이하에서는 공무원 발명에 대한 출원 및 등록과 등록 이후의 관리절차를 보여주고 있다.

---

447) 관련하여 같은 취지의 판례가 있다. “직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에, 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다. 따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고가 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.” (대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결)

448) 같은 취지, 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람, 특허청, 2013. 173-174면

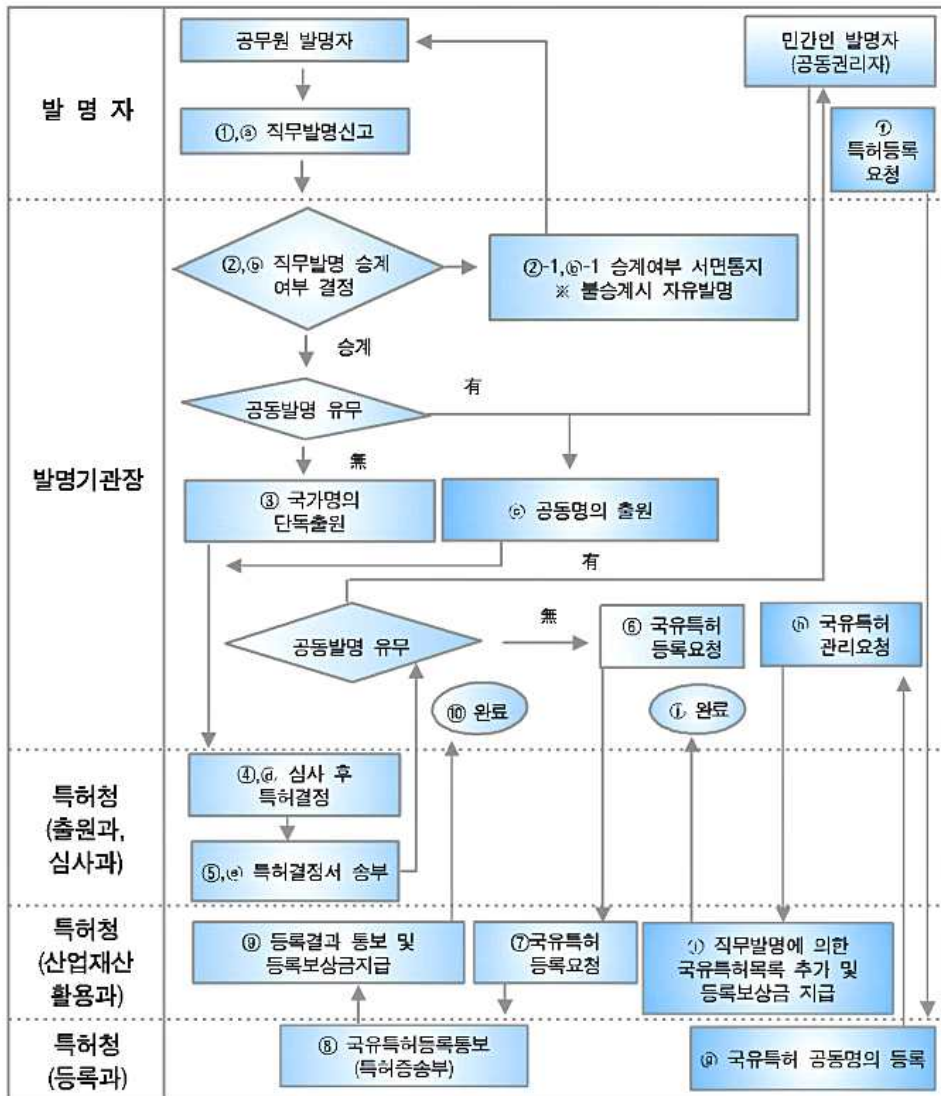
449) 서울북부지방법원 2008. 6. 26. 선고 2007가합9775 판결

450) 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제4조제3항은 국가가 승계하는 권리에는 직무발명에 대하여 외국에 출원하여 특허를 얻을 수 있는 권리와 외국에서 받은 특허권을 포함하는 것으로 규정하고 있는데, 이는 발명진흥법 등에서 직무발명에 관하여 외국에 대한 특허받을 권리에 대한 규정을 하고 있지 않는 것에 대하여 특징적인 규정이다.

451) 형식적인 면에서는 특허출원에 대한 심사업무를 담당하고, 등록업무를 수행하는 특허청이 공무원의 출원업무를 수행하는 것에 따른 공정성 시비 등이 제기될 수 있을 것으로 생각된다. 다만, 현실에 있어서 출원 및 등록에 있어서 공무원이므로 부당하게 유리하게 취급된 적이 발견되지 않는 것을 고려하면 지나친 논리적 비약으로 생각된다.

452) 국유특허권에 대한 통상실시권의 허락은 수의계약에 의하며, 국유특허권의 매각 및 그 전용실시권의 설정은 경쟁입찰에 의하여야 하는 것을 원칙으로 하고 있다(공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제11조 제1항 및 제2항).

<그림 국유 (국내)특허권 등의 등록절차><sup>453)</sup>



## 2. 공무원 직무발명 출원 및 등록 현황

우리나라의 공무원 등의 직무발명에 의한 국가가 보유하는 지식재산권은 특허의 경우, 2017년 기준 지난 10년간 연평균 약 20%씩 성장하는 등, 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다.<sup>454)</sup>

453) 특허청, 국유특허권 처분·관리업무 편람, 2018. 12, 13면. 외국 국유특허권의 관리에 대해서는 별도로 규정하고 있다.

454) 실용신안의 경우에는 우리나라 전체적으로 지난 10여년 동안 지속적으로 감소된 경향이 여기에서도 나타나고 있으며, 이는 실용신안과 특허의 대상이 기본적으로 겹치는 문제와 진보성 판단 등에 있어서 특허와 큰 차이를 나타내고 있지 않은 점 등이 복합적으로 작용한 것으로

한편, 누계의 측면에서 ‘이전’ 항목이 눈길을 끄는데 2012~2016까지는 누계의 변화가 없으므로 이는 이전이 없었다는 것을 알 수 있다. 이를 통하여 국유특허권의 활용은 기술이전의 형태가 아니라 대부분 실시권의 설정을 통한 방식으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.<sup>455)</sup>

그리고, 우리나라 공무원 연구조직의 역량이 강화됨에 따라 외국특허의 신규출원 증가가 눈에 띄게 늘어나고 있는데, 정성적인 측면에서 긍정적으로 보이거나, 향후 국유 해외특허권의 관리 및 활용이 잘 이루어지게 할 수 있는 방안의 모색이 필요할 것으로 보인다.

<표 : 연도별 국유지식재산권 신규등록 및 보유 활용 현황><sup>456)</sup> (단위 : 건)

구분	신규등록					누계						
	특허	실용 신안	디자인	외국 특허	계	특허	실용 신안	디자인	외국 특허	계	이전	소멸
'05 이전	141	24	4	3	172	1,052	274	103	28	1,457	102	59
'06	154	35	7	9	205	1,178	295	110	37	1,620	137	66
'07	196	9	6	1	212	1,351	292	108	38	1,789	155	91
'08	222	14	15	2	253	1,504	291	120	40	1,955	186	147
'09	149	11	34	9	203	1,628	294	153	49	2,124	192	175
'10	188	13	16	11	228	1,784	267	169	60	2,280	197	242
'11	316	10	28	7	361	2,080	255	196	67	2,598	204	278
'12	432	21	41	15	509	2,491	240	237	82	3,050	218	321
'13	581	26	41	21	669	3,060	219	278	103	3,660	218	380
'14	676	34	51	8	769	3,708	210	326	111	4,355	218	454
'15	601	16	85	25	727	4,258	195	394	129	4,976	218	560
'16	539	12	121	19	691	4,832	174	502	143	5,651	218	578
'17	651	19	76	21	767	5,429	164	562	112	6,267	220	688

국유 지식재산권의 창출은 연구조직을 보유한 농촌진흥청, 국립산림과학원 등의 기관에 의하여 주도되고 있는 것으로 보인다. 특히, 농촌진흥청은 농업기술실용화재단을 설립하여 농업기술경영을 통한 농산업 육성·지원 전문기관으로 농업 R&D 성과를 보인다.

455) 업무편람에 따르면 3년 이내의 기간 동안 통상실시권을 받고자 하는 자가 없거나 특허청장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 경쟁입찰의 방식으로 전용실시권의 설정 또는 매각을 할 수 있는 것으로 기재되어 있다.

456) 특허청, 국유특허권 처분·관리업무 편람, 2018. 12, 7면 재가공

농업경영체, 농식품기업 등에 확산·전파하여 농산업의 규모화와 산업화를 촉진하고 농업 경쟁력 향상과 농업발전에 기여하고 있다.<sup>457)458)459)</sup>

연구조직을 산하에 직접 두고 있지 않은 기관의 경우에는 직무발명의 창출은 상대적으로 크지 않은 것으로 보이고, 디자인의 경우에는 조금 다른 양상을 나타내고 있다.

<표 : 발명기관별 국유특허권 보유현황('17>)<sup>460)</sup> (단위 : 건)

발명기관 권리별	농촌 진흥청	국립산림 과학원	국립수산 과학원	농림축산 검역본부	기타	계
특허	2,729	380	466	337	1,517	5,429
실용신안	136	4	5	-	19	164
디자인	206	17	13	-	326	562
해외특허	68	7	9	10	18	112
계	3,139	408	493	347	1,880	6,267

### 3. 공무원 직무발명에 대한 보상

특허청이 2018년 발행한 국유특허권 처분·관리업무 편람에 따르면, 공무원직무발명에 기한 국유특허권에 관한 보상은 국가가 승계한 발명이 특허등록 되었을 때 지급하는 등록보상금과<sup>461)</sup> 국가가 국가공무원의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는

457) 농촌진흥법 제33조(농업기술실용화재단의 설립·운영)에 근거하여 농촌진흥청이 출연하여 2009. 9.7 에 재단을 설립하였다.

458) 2011년 이후 공무원 직무발명의 급격한 증가 중 상당한 부분은 농촌진흥청에 의하여 이루어진 것으로 이는 농업기술실용화재단의 설립과 무관한 것으로 보이지는 않는다.

459) 농업기술실용화재단은 발명진흥법 제56조, 공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정 제24조에 의거하여 농촌진흥청에서 개발된 국유특허권의 통상실시권 허락 및 홍보 등 관리업무를 2011년부터 위탁수행하고 있고, 2014년부터는 농림축산검역본부의 국유특허권에 대해서도 처분 및 관리업무를 위탁받아 수행하고 있다.

460) 특허청, 국유특허권 처분·관리업무 편람, 2018. 12, 8면

461) 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정, 제16조(등록보상금) ① 특허청장은 국유특허권에 대하여 각 권리마다 50만원의 범위에서 국유특허권의 활용가치, 직무발명 활성화에 미치는 영향 및 예산 등을 고려하여 특허청장이 정하여 고시하는 바에 따라 등록보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.

권리 또는 특허권을 타인에게 유상으로 양도하거나 실시를 허락했을 경우에 지급하는 처분보상금으로<sup>462)</sup> 나누어 각각 규정하고 있다.<sup>463)</sup>

등록보상금으로서 각 건당 특허는 50만원, 실용신안은 30만원, 디자인은 20만원으로 규정하고 있고,<sup>464)</sup> 처분보상금으로는 해당 특허 등의 처분수익금(실시료)의 50%를 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 원칙적으로 규정하고 있으나, 특허청에서 고시하는 ‘공무원 직무발명 보상금등의 지급기준’의 제3조 별표1에 따라 하기하는 표의 기준에 따라 감액하거나 지급하지 아니할 수도 있다. 그리고 그 지급방법에 대해서도 규정하고 있다.<sup>465)</sup>

462) 제17조(처분보상금) ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50의 범위에서 처분수입금에 대한 기여도, 직무발명 활성화에 미치는 영향 및 예산 등을 고려하여 특허청장이 정하여 고시하는 바에 따라 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.

463) 일부 대기업의 경우에는 등록보상과 처분보상에 더하여 출원보상과 실시보상을 하는 경우가 많이 있는데, 출원보상의 경우에는 해당 발명의 출원시에 출원에 대한 노력에 대해서 지급하는 보상으로 볼 수 있다. 따라서, 출원보상의 경우에는 재산권으로서의 특허권에 대한 보상이라기 보다는 발명 또는 출원 장려적인 성격으로 보는 것이 타당할 것이다. 이러한 측면에서 공무원 조직의 내부 직무발명심의회가 실질적으로 운영된다고 한다는 것으로 전제로 하여 출원보상의 신설도 검토할 만 하다. 한편, 실시보상의 경우에는 해당 발명을 직무발명 보상을 할 의무가 있는 조직이 실시하는데 따른 보상으로 공무원의 경우에는 속한 조직(국가나 지방자치단체)의 성격상 이윤을 추구하기 위하여 직무발명을 실시하는 것이 아니므로 본래적인 의미의 실시보상이 필요한 것으로 판단되지는 않는다. 다만, 이러한 실시로 인한 예산절감효과 등을 사용자의 이익으로 볼 수 있다면, 이에 대한 보상을 하는 것도 검토해 볼 필요가 있을 것이다.

464) 이러한 정책보상이 과연 발명진흥법에서 말하는 ‘정당한 보상’으로 볼 수 있을지는 의문이나, 발명진흥법 제15조 제2항 내지 제4항의 규정을 통하여 절차적으로 문제가 없다면 정당한 보상으로 간주하겠다는 내용을 동법 동조 제6항에 규정하고 있다. 하지만, 그러한 규정을 지킨 경우에도 현저히 정당한 보상으로 보기 힘든 경우라면, 동항의 단서규정인 “다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.”를 통하여 이의제기 및 소송 등의 방법으로 해결할 수 있을 것이다.

465)가. 기관포상금 처분수익금 산정기준 : 권리 하나의 1년간 처분수익금의 합계

나. 등록 및 처분보상금 지급은 공무원에 한해서 지분만큼 지급함(민간인 제외)

다. 발명자가 전직 또는 퇴직하는 경우 : 발명당시 기준으로 공무원일 경우 지급

라. 발명자가 사망할 경우 : 상속인에게 지급

마. 발명자가 2인 이상일 경우 : 발명자 지분에 따라 각각 분할 지급. 단, 국가가 발명자의 지분을 승계한 이후에 제3자가 지분을 포기하거나 국가에 무상으로 양도하는 경우에는 국가 승계 당시의 발명자 지분에 대해서만 지급

바. 민간기업과 공유권리를 처분하여 실시료를 국가지분만큼만 세입하였을 경우 처분수익금의 50%를 지급하되 민간인 발명자 지분을 제외한 공무원 발명자 지분을 100%로 환산하여 지급

공무원 발명자 환산지분 = 발명자 지분 × 100 / 대한민국 지분

사. 특허가 무효 또는 취소된 경우 보상금의 반환 : 원칙적으로 반환하지 않으나, 발명을 한 자가

한편, 국유특허권의 특유의 사항으로 별도의 기관포상금이 규정되어<sup>466)</sup> 있다.<sup>467)</sup>

<표 : 국유특허권 보상 또는 포상금><sup>468)</sup>

종류	내용	금액
등록보상금	국가가 승계한 발명이 특허등록 되었을 때 지급하는 보상금	특허: 50만원 실용신안: 30만원 디자인: 20만원
처분보상금	국가가 국가공무원의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 타인에게 유상으로 양도하거나 실시를 허락하였을 경우 지급하는 보상금	실시료의 50%
기관포상금	- 국유특허권 또는 특허 출원 중인 발명에 대하여 그 권리를 유상으로 처분한 경우 1년간 권리별 처분수익금을 기준으로 발명기관에 지급하는 인센티브  - 위탁된 국유특허권에 대하여 수탁기관의 장이 유상으로 처분한 경우 수탁기관에 지급하는 수수료	처분수익 1천만원 초과 5천만원 이하 : 100만원 처분수익 5천만원 초과 1억원 이하 : 500만원 처분수익 1억 초과 : 1천만원 수탁기관의 장이 국유특허권을 유상으로 처분한 경우 : 그 처분수익금의 17.5%에 해당하는 금액

발명기관에 대한 포상금은 발명진흥법에서 규정한 '정당한 보상'과는 관계없이 기관에 대한 발명 및 기술이전 장려의 취지로 별도의 규정에 의하여 제공되는 것으로

아니거나 그 승계인이 아닌 경우, 공동권리자가 있음에도 단독출원한 경우 또는 특허청 직원 및 특허심판원 직원이 재직 중 특허를 받은 사유로 무효로 된 경우에는 반환하여야 함

466) 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정, 제18조(기관포상금 등).

467) 기관포상금은 국유특허권 또는 특허출원 중인 발명에 대하여 그 권리를 유상으로 처분한 경우, 1년간 권리별 처분수익금을 기준으로 발명기관에 지급하는 인센티브 또는 위탁된 국유특허권에 대하여 수탁기관의 장이 유상으로 처분한 경우 수탁기관에 지급하는 수수료로 발명진흥법상의 직무발명에 대한 보상으로는 보기 어려우므로 본 정책연구의 범위를 넘어선 것으로 보인다. 참고로, 발명기관은 처분수익금에 따라 100만원에서 1,000만원까지 기관 보상금을 받을 수 있으며, 수탁기관의 장이 국유특허권을 유상으로 처분한 경우에는 처분수익금의 17.5%에 해당하는 금액을 받을 수 있다.

468) 국유특허권 처분관리 업무편람, 특허청, 2018. 12., 37~38면 재가공.

보는 것이 타당할 것이다.

한편, 상기 표의 보상금 등은 일정한 사유가 있는 경우에는 아래의 표와 같이 감액을 하여 지급을 하고 있다.

<표: 보상금의 감액기준>

위반사항	위반주체	보상금 종류	관련법령	감액기준
영 제5조의 직무발명 신고는 하였으나, 영 제8조제1항을 위반하여 국가승계를 하지 아니한다는 결정의 통지를 받지 아니하고 직무발명에 대하여 자기의 명의로 특허등의 출원을 하거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이전한 경우	발명자	등록보상금 처분보상금	영 제16조 영 제17조	보상금 전액을 미지급
영 제5조 및 제8조제1항을 위반하여 직무발명 신고를 아니하고 자기의 명의로 특허등의 출원을 하거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이전한 경우	발명자	등록보상금 처분보상금	영 제16조 영 제17조	보상금 전액을 미지급하거나 50%를 감액하여 지급
영 제21조제1항을 위반하여 발명의 실시를 위하여 필요로 하는 사항에 대해서 특별한 사유없이 협력하지 아니한 경우	발명자	처분보상금	영 제17조	보 상 금 의 50%를 감액하여 지급
	발명기관	기관포상금	영 제18조 제1항	
영 제21조제2항을 위반하여 발명의 내용에 대하여 비밀을 유지하지 아니한 경우	발명자	등록포상금 처분보상금	영 제16조 영 제17조	
	발명기관	기관포상금	영 제18조 제1항	
	직무발명에 관계되는 일에 종사하는 발명기관 소속의 자	기관포상금	영 제18조 제1항	

발명자가 직무발명 신고는 하였으나, 국가승계를 하지 아니한다는 결정의 통지를 받지 아니하고 직무발명에 대하여 자기의 명의로 특허 등의 출원을 하거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이전한 경우에는 보상금의 전액을 지급하지 않는다.

한편, 직무발명 신고를 아니하고 자기의 명의로 특허등의 출원을 하거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이전한 경우에는 50%를 감액하여 지급하도록 하고 있는데 두 경우의 법적 효과가 동일함에도 불구하고, 보상금지금액에서 차이가 나는 것은 전자의 경우에는 고의적인 불법 출원으로 보고 있는 것으로 보이고, 후자의 경우에는 규정에 대한 무지 등 고의성과는 거리가 있는 것으로 본 것으로 보인다.

아래의 표를 통하여 공무원 등에 대한 직무발명 보상금의 지급현황을 파악해 볼 수 있는데, 제시된 표만으로는 일정한 경향성이나 원인을 추정해보기 어려우나, 직무발명의 등록보상금과 건수가 2013년 급격한 증가를 한 후, 일정한 수준을 유지하는 것을 볼 수 있는데, 이는 2009년 설립되어, 2011년 농업분야(농촌진흥청) 국유특허의 관리위탁기관으로 지정된 농업기술실용화진흥원의 역할이 있었던 것으로 생각된다. 하지만, 지속적으로 증가해 오던 처분보상 건수와 금액이 2015년 이후 급격히 줄어든 원인에 대해서는 이 자료만으로는 분석이나 추정할 수 없다.

<표 : 공무원 직무발명보상금 지급현황><sup>469)</sup> (단위 : 건, 백만원)

구분	등록보상금					처분보상금		기관포상금	
	건수				지급액	건수	지급액	건수	지급액
	특허	실용 신안	디자인	계					
'05 이전	939	148	105	1192	726	539	599	32	48
'06	168	16	9	193	75	232	336	10	22
'07	94	7	2	103	44	125	212	14	31
'08	230	17	17	264	113	213	241	14	22
'09	118	11	2	131	58	187	294	20	24
'10	145	7	14	166	69	268	315	16	20
'11	226	20	21	267	120	381	424	21	21
'12	200	1	14	215	102	300	347	32	53
'13	511	26	45	582	272	460	675	32	97
'14	585	26	38	649	306	670	763	26	65
'15	677	34	51	762	358	99	239	11	15
'16	602	16	61	679	318	267	242	19	53
'17	539	12	121	672	297	121	228	19	85

469) 특허청, 국유특허권 처분·관리업무 편람, 2018. 12, 6면

한편, 아래의 표를 통하여 국유특허권에 대한 실시건수 및 실시료 수입현황을 확인할 수 있는데 지속적으로 성장해 오던 실시료 수입이 2014년 이후 대폭 감소한 것이 특이하다.

실시료를 선급실시료인지 경상실시료인지에 대한 통계는 발견할 수 없으나, 선급기술료인지 경상기술료인지의 여부는 예산절감효과에 따른 발명자 보상에서는 의미를 충분히 가질 수 있을 것으로 보인다.

<표: 연도별 국유특허권 실시건수 및 실시료 수입현황('17)>

구분	실시건수(건)							실시료 수입(백만원)		
	등록		출원		계			등록	출원	계
	유상	무상	유상	무상	등록	출원	총계			
'05 이전	431	13	237	23	444	260	704	1,436	769	2,205
'06	129	20	58	1	149	59	208	531	140	671
'07	183	9	63	0	192	63	255	431	83	514
'08	147	14	110	0	161	110	271	425	295	720
'09	192	12	108	12	204	120	324	408	219	627
'10	226	13	111	29	239	140	379	551	192	743
'11	238	5	230	4	243	234	477	695	587	1,282
'12	332	56	285	5	388	290	678	609	774	1,383
'13	351	40	279	0	391	279	670	716	434	1,150
'14	428	26	191	8	454	199	653	196	81	277
'15	533	113	201	-	646	201	847	233	397	630
'16	634	108	309	6	742	315	1057	465	236	700
'17	812	113	260	-	925	260	1185	498	62	560

### III. 공무원에 대한 정당한 보상의 결정 방법

#### 1. 공무원 직무발명 보상금 결정의 일반적 고려사항

발명진흥법 제15조 제1항에서는 특허받을 수 있는 권리를 승계하게 해 주거나 전용실시권을 설정하게 한 경우에는 종업원 등은 정당한 보상을 하여야 하고,<sup>470)</sup> 동법 동조 제6항에서는 정당한 보상에 대한 간주규정을 두면서 그 보상액이 직무발명에 의

하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 정당한 보상으로 보지 않는 것으로 규정하고 있다.<sup>471)</sup> 한편, 동법 동조 제7항에서는 공무원에 대해서도 정당한 보상을 하여야 하며, 보상금에 대한 사항을 대통령령이나 조례로 정하도록 하고 있다.<sup>472)</sup><sup>473)</sup> 이러한 발명자에 대한 정당한 보상과 관련된 규정들은 발명자를 보호하기 위한 규정으로 강행규정으로 이해되어 왔고,<sup>474)</sup> 판례도 동일한 취지이다.<sup>475)</sup> 그리고 정부나 지방자치단체는 정당한 보상을 위하여 규정을 제정하여 시행하고 있다.

공무원의 직무발명과 관련하여서는 법적으로는 발명진흥법에 그 바탕을 두고 있다. 이 법에는 공무원 직무발명의 관리, 처분과 보상 등에 대하여 제10조, 제15조, 제56조 등에서 규정하고 있다.<sup>476)</sup>

한편, 발명진흥법에서 위임한 내용은 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등

---

470) 제15조(직무발명에 대한 보상) ①종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

471) ⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

472) ⑦공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

473) 국가공무원의 경우에는 이 조항에 따라 대통령령인 ‘공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정’의 적용을 받는다.

474) 윤선희, 특허법(제5판), 법문사, 2012, 310면

475) 서울고법 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결(확정)

476) 제10조(직무발명) ②제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 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」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(직무발명에 대한 보상) ⑦공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

제56조(권한의 위임 등) ① 특허청장은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임할 수 있다.

에 관한 규정에서 구체화되고 있는데 공무원의 직무발명의 처분·관리 및 그 보상 등에 필요한 사항을 규정하고 있다. 그 주요한 내용으로는 직무발명의 국가승계, 처분의 원칙, 국유특허권 등록 전의 처분, 등록보상금, 처분보상금, 보상금 등의 지급, 외국에서 취득한 특허권 등에 관한 준용 등이 있다.<sup>477)</sup>

그리고, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위하여 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙」을 두고 있다.

한편, 정당한 보상을 결정하는 것은 그리 간단한 일이 아니고, 구체적인 기준이 제시되어 있지 아니하며, ‘사용자 등이 얻을 이익’과 ‘사용자와 종업원의 공헌 정도’ 등도 계산하는 것은 쉽지 않다. 이들 각각에 대하여 살펴보아야 할 것이나 본 정책연구는 연구방향에 따라 ‘사용자 등이 얻을 이익’에 집중하여 살펴보도록 하겠다.<sup>478)</sup>

---

477) 제4조(직무발명의 국가승계) ① 국가는 「발명진흥법」 제10조제2항 본문에 따라 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 승계(이하 “국가승계”라 한다)한다. 다만, 분쟁 중이거나 국가승계가 적당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에 따라 국가승계하는 권리에는 직무발명에 대하여 외국에 출원하여 특허를 받을 수 있는 권리와 외국에서 받은 특허권을 포함한다.

제10조(처분의 원칙) ① 국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국유특허권을 매각하거나 전용실시권을 설정할 수 있다.

제13조(국유특허권 등록 전의 처분) ① 발명기관의 장은 특허출원 중인 직무발명에 대하여 필요한 경우 국유특허권으로 등록되기 전이라도 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 처분할 수 있다.

② 제1항에 따른 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분에 관하여는 제10조부터 제12조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “국유특허권”은 “직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리”로 본다.

제16조(등록보상금) ① 특허청장은 국유특허권에 대하여 각 권리마다 50만원의 범위에서 국유특허권의 활용가치, 직무발명 활성화에 미치는 영향 및 예산 등을 고려하여 특허청장이 정하여 고시하는 바에 따라 등록보상금을 발명자에게 지급하여야 한다. <개정 2018. 8. 28.>

제17조(처분보상금) ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50의 범위에서 처분수입금에 대한 기여도, 직무발명 활성화에 미치는 영향 및 예산 등을 고려하여 특허청장이 정하여 고시하는 바에 따라 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다.

제19조(보상금 등의 지급) ① 제16조부터 제18조까지의 규정에 따른 등록보상금, 처분보상금 및 기관포상금 등은 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률 시행령」 제23조제1항 및 별표 4에 따른 책임운영기관특별회계의 특허청계정의 예산에서 지급하며, 그 지급 시기는 다음 각 호의 구분에 따른다.

제23조(외국에서 취득한 특허권 등에 관한 준용) 직무발명에 대하여 외국에서 취득한 특허권 및 외국에 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 처분·관리 및 그 보상 등에 관하여는 제10조부터 제20조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리”는 “외국에서 취득한 특허권 및 외국에 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리”로 본다.

직무발명에서 정당한 보상을 정하기 위해서는 사용자가 받을 이익이 매우 중요할 것이며, 그 이익이 무엇인지, 그리고 그 이익을 정하는 기준시점은 언제인지 등등의 사항에 대해 살펴보아야 하나, 이러한 사용자의 이익은 일반적으로 기업 등 이윤추구를 목적으로 하는 경우의 사용자의 이익을 말하고, 경제적인 이익을 말한다. 그런데 본 정책연구에서의 사용자는 정부 또는 지방자치단체가 될 것이며, 이들의 존재이유는 기본적으로 이윤추구와는 거리가 먼 조직으로 직무발명에 대한 사용자의 이익이 무엇인지를 재정립할 필요가 있다. 그리고 현재까지의 학설이나 판례 등에서 “사용자”는 생산, 양도 등 해당 특허발명의 실시와 직접적으로 관련이 있는 사용자의 이익을 말하는 경우가 대부분이다.<sup>479)</sup>

## 2. 공무원 직무발명 보상금 결정의 특수성

정부기관과 같은 경우에는 해당 특허발명을 직접실시하는 것이 아니기 때문에 그러한 방법으로 사용자의 이익을 정의하기 힘든 점이 있다.

이와 관련하여 의미있는 판결이 있는데 판결에서는 “사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.”<sup>480)</sup>고 판시하고 있어, 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻는 이익이 있는 것으로 보고 있다.

이를 공무원의 직무발명의 처분보상금에 대하여 적용하면 처분보상금 자체는 직무발명에 의한 이익으로 볼 수 있고, 이를 기준으로 하고 있는 현재의 규정은 큰 문제가 없는 것으로 보인다.<sup>481)</sup>

478) 연구의 수행과 관련하여 직무발명을 채택하는 것에 따른 행정기관의 예산 절감에 발명자 보상을 연계시키는 방안에 대한 검토요청이 있었다.

479) 직무발명의 보상액을 결정하는 것과 관련하여서는 매우 다양하게 계산될 수 있으나, 일례로는 직무발명보상액 = 사용자의 얻을 이익 x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도와 같이 계산되고, 여기에서의 사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율로 계산되는 방식이 있다.(서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결)

480) 대법원 2011. 7. 28., 선고, 2009다75178, 판결

공무원 직무발명이 이전되어 제품화된 것이 공공구매에 의하여 구매된 후 해당기관에서 해당 제품을 사용하는 것에 의하여 예산절감 효과가 생긴다면 이는 직무발명에 의한 사용자의 반사적인 간접 효과일 수는 있다고 하더라도 보다, 직접적으로는 직무발명 기술이 적용된 제품의 구매에 의한 효과로 보는 것이 타당할 것이다. 만약에 특허제품의 구매에 의한 예산 절감효과까지를 고려하여 사용자가 받은 이익으로 본다면, 직무발명으로 인한 이익이 지나치게 과대 계상될 가능성이 있으며, 한편으로는 특허제품을 행정에 적용하는 것에 의하여 국민의 편의성은 증가하였으나 오히려 예산의 투입이 증가하게 되면 사용자의 경제적 손해가 발생할 것인데 이러한 경우에는 사용자가 받은 이익을 정하는 것이 어려울 것이다.<sup>482)</sup>

특허기술을 제품에 적용하고 공공구매가 일어나는 것은 시간적으로는 실시권 계약 및 기술료 납부에 후행할 수밖에 없다. 그러므로 공공구매가 기술료의 책정 및 납부 등에 영향을 전혀 미치지 않는다고 단언할 수는 없으나,<sup>483)</sup> 그 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다. 다만, 경상기술료 계약의 경우에는 특허제품의 매출이 납부하여야 하는 기술료의 액수에 영향을 미칠 수밖에 없으므로 달리 취급할 가능성이 있으나, 결론적으로 사용자로서 정부 등이 얻을 이익과 특허제품의 구매를 연결할 수 있는 논리적 정당성은 부족한 것으로 보인다.

### 3. 공무원 직무발명 보상금의 개정과 실시보상금의 규정 관련 고려사항

직무발명과 관련하여 국가는 직무발명에 대한 특허권을 소유하는 소유의 주체일 수도 있고, 또 한편으로는 실시를 하는 주체일 수도 있다.<sup>484)</sup> 일반적으로 국가가 직

481) 물론 이 경우는 당연히 회계상으로도 이익이기도 하다.

482) 한편으로는 국가나 지방자치단체의 경우에는 예산 뿐 아니라 국민의 편의 등 여러 가지 가치들이 사용자의 이익으로 계산될 필요가 있을 것인데, 어떤 가치들을 이것에 반영하여 계산할 것인지 등에 대하여 구체적으로 특정하기 어려우므로 범집행이 곤란해지게 될 수 있다.

483) 공공구매제도는 국가나 지방자치단체 등 공적인 기관이 재화나 서비스 등을 구매하는 것으로, 이와 관련하여서는 공정성을 담보할 수 있는 여러제도와 함께 정책적인 목적으로 중소기업 등에 유리하도록 하여 제도를 운영하고 있다. 다만, 발명진흥법 제39조(「조달사업에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 수요기관이 물품을 구매하려면 특허청장이 추천하는 중소기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업을 말한다)의 우수 발명품을 먼저 구매할 수 있다.)에는 우수 발명품 우선 구매와 관련한 규정이 있는데, 공무원의 발명에 이에 해당하고, 우선구매제도를 통하여 구매가 예정되어 있는 경우라면 상기의 상황발생이 불가능한 것만은 아니나, 그러한 사례를 알고 있지는 못하다.

484) 옥스퍼드 사전에 의하면 국가는 “일정한 영토를 보유하며, 거기 사는 국민들로 구성되고, 하나의 통치 조직을 가진 집단. 근대 민주주의 국가의 경우, 통치 권력인 주권은 국민이 행사함”으로 규정되어 있어 본래적인 기능인 통치의 한 수단으로서 국가의 하부기관인 각 행정부처들이 발명을 직접 실시하는 경우로 공무원에 의한 실시 등을 상정해 볼 수 있다. 가령 공무원이 효과적으로 제설하는 방법에 대한 발명을 하였는데, 이것을 국방부 산하의 공군이 비

접 실시하는 경우는 실시권을 설정해 주는 경우보다 많지 않을 것으로 생각되는데 대부분의 국가연구기관에 근무하는 공무원인 연구원에 의하여 발명되는 경우에는 이를 상용화하기 위해서는 기업 등으로의 기술이전을 통하여 사업화를 하기 때문이다.

이와 관련하여 실시를 살펴볼 필요가 있는데 실시란 일반적으로는 발명이 재산적 가치를 발휘할 수 있는 방법으로 이용되는 것으로 생각할 수 있는데, 법적으로는 특정한 행위가 실시에 해당하는지는 정의할 필요가 있다.<sup>485)</sup> 특허법 제2조의 정의 조항에 ‘발명’, ‘특허발명’, ‘실시’에 대한 정의 조항을 두고 있고, ‘실시’에 관해서는 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법’의 발명의 경우를 나누어 실시를 정의하고 있다.<sup>486)</sup> 이에 따르면 물건 발명의 경우에는 ‘그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’이므로 특허발명이 구현될 수 있도록 생산을 하거나, 생산된 물건을 유상이든 무상이든 양도, 대여 또는 수입을 하는 등의 행위는 실시가 될 것이다. 한편, 방법 발명의 경우에는<sup>487)</sup> ‘그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위’로 규정되어 있어 청구범위에 기재된 발명의 내용을 전면적으로 이용하는 것은 실시가 될 것이다.

발명의 실시를 주체에 따라서 나누어 볼 수도 있는데, 특허권자 자신이 직접 실시하는 경우와 실시권자에 의한 실시가 그것이다. 이것을 나누는 가장 큰 실익은 특허권자에 대한 직무발명보상금과 관련하여 의미가 크기 때문이다. 직무발명에서 실시권 설정에 의한 실시료의 수취가 발생하는 경우에는 발명진흥법에서 규정된 정당한 이익을 계산하는 것이 상대적으로 용이하다. 그 이유는 적어도 사용자가 받은 이익액은 특정될 수 있기 때문이다. 이에 비하여 자기 실시의 경우에는 해당 발명을 통하여 사용자가 받은 이익액을 특정하는 것 자체가 쉽지 않기 때문이다.<sup>488)</sup>

행정제설에 사용하는 등의 경우를 상정할 수 있다.

485) 특허법 제94조 제1항에서 특허권의 효력과 관련하여 “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.” 라고 규정하고 있으므로 실시 행위를 가리는 것은 특허법적인 중요성이 크다.

486) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

487) 일반적으로 방법발명의 경우에는 청구범위가 시계열적인 행위의 단계로 구성된다.

488) <서울중앙지방법원 2012. 6. 5. 선고 2011가합18821 판결> 이익률을 산정함에 있어서도 사용

이는 공무원 발명의 경우에도 유사한 양상으로 나타난다. 국가는 직접 발명을 실시하여 이윤을 취할 수 있는가에 대하여는 여러 가지 논의의 소지가 있을 것으로 보인다.<sup>489)</sup> 다만, 법적으로는 국유특허권에 대하여 국가가 직접 실시하는 경우는 상정하고 있음은 확실하다. 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제10조 제2항 제2호에 국가기관의 장이 국유특허권을 직접 실시하는 경우에 대하여 규정하고 있으며,<sup>490)</sup> 자기 실시의 경우와 처분의 경우로 나누어 산정방식 적용례를 ‘개정 직무발명보상제도 해설 및 편람’을 통하여 제시하고 있다.<sup>491)</sup>

## 가. 국유발명의 실시에 있어 일기관 요건의 적용 가능성

자의 수익·비용을 정산하여 산정할 것이 아니라, 당해 발명으로 인하여 예상되는 상당한 값을 산정할 것이며, i) 직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우(예컨대 매출액은 완성품에 관한 것이나, 직무발명은 부품에만 관련되는 경우)에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이고, ii) 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이며, iii) 매출액에 기여한 직무발명의 객관적 가치(발명의 난이도, 해당 기술 분야에서 난제로 여겨진 정도 등) 또는 해당 기술분야에서 통용되는 실시료율 역시 참작하여야 할 것인바, 이러한 여러 요소를 종합하여 정함이 상당하다.

489) 이러한 논의는 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제10조는 처분의 원칙에 관한 것인데 여기에는 ‘직접 실시’가 사용되고 있으나, 동 규정 제2조 용어의 정의 제4호의 ‘처분’에 규정되어 있지 않은 것 때문이기도 한 것으로 보인다. 한편, 동 규정 제10조 제2항 제2호의 경우 ‘공공의 목적’을 위하여 특허를 직접 실시하는 경우에는 무상으로 실시하겠다고 하고 있으나, 국가기관의 행정행위는 기본적으로 ‘공공 목적’으로 행할 수 밖에 없음을 고려한다면 이에 대하여 입법자의 의도를 보다 직접적으로 밝히고, 발명자의 이익이 부당하게 침해되지는 않도록 규정을 개정할 필요가 있을 것으로 보인다.

490) 제10조(처분의 원칙) ① 국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국유특허권을 매각하거나 전용실시권을 설정할 수 있다.

② 국유특허권의 처분은 유상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무상으로 할 수 있다.

2. 국가기관의 장(발명기관의 장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 공공의 목적을 위하여 특허청장의 승인을 받아 국유특허권을 직접 실시하려는 경우

491) <실시·처분보상액 산정방식의 적용례>

① 자기실시만 하는 경우

[직무발명으로 인하여 발생한 매출액 5,000,000,000원, 독점권기여도 25%, 실시료율 3%, 발명자보상률 10%, 발명자기여율 50%인 경우, 보상금액은

[보상금액 1,875,000원] = [직무발명으로 인하여 발생한 매출액 5,000,000,000원 x 독점권기여도 25% x 실시료율 3%] x [발명자보상률10%] x [발명자기여율 50%]

제3자에게 실시권을 설정하고 그에 대한 대가로 실시료액을 얻는 상황을 가상으로 설정하여 실시료율을 산정함. 이때 직무발명과 동종, 유사발명의 실시료율을 참고할 수 있을 것임. 가상라이선스 방식은 독점매출액 또는 독점권기여도 산정 방식 중 제3자에 대한 실시허락을 가정하는 적극적 산정 방식과 연관됨.

공무원 직무발명 관련 규정에서 국가의 직접 실시를 규정하고 있는 것은 사실이나, 현실적으로 국가기관이 직접적으로 실시하는 경우를 상정하기는 어렵다.<sup>492)</sup> 이보다는 발명자가 속한 국가기관에서 공공조달 등을 통하여 특정한 업체가 그 발명을 실시하여 납품하게 되는 경우가 발생할 수 있을 것이다.<sup>493)</sup>

이 경우는 엄밀히 말하면 제3자 실시에 해당하고, 일반적인 경우라면 특별히 법적 논란의 소지가 없을 것이다. 하지만, 공공발주의 경우에는 발명기관이 수요기관이 되고, 그 과정에서 경비가 집행이 되며 기술이전 수입액이라는 형태로 발명자에게 일부의 이익이 주어지기 때문에 이러한 실시행위가 법적으로는 ‘제3자’에 의한 실시로 문제가 없다고 단정짓기는 어려운 측면이 있다.

결국, 해당 직무발명행위와 실시 및 공공조달이 한 몸처럼 이루어지는 경우에는 보통의 직무발명에 대한 보상과는 달리 취급하는 것도 고려할 가능성이 있을 것이다.

여기에서 특허법에서 특허권의 공유에서 원청과 하청을 일기관으로 볼 수 있는지에 대한 법리를 차용하는 것도 고려할 수 있을 것이다.<sup>494)</sup> 일기관을 판단함에 있어서 구체적으로는 특허권자와 특허제품을 생산하는 제3자의 관계, 특허제품의 생산에 있어서 특허권자의 관여정도, 특허제품 생산에 따른 이익의 귀속, 특허제품의 생산과 관련된 거래실정에서 하청이나 외부에의 발주가 일반적인지 등을 고려하여 개개의 사안에 대해 정할 수밖에 없는 측면이 있다.<sup>495)</sup> 우리나라에서는 아직 일기관에 대한 법원의 판단은 없었으나, 일본의 경우에는 관련 판례가 존재한다. 그에 따르면 모든 하청이 일기관으로 인정되는 것이 아니다. ① 권리자와의 사이에 공임을 지불하여 제작케 하는 계약의 존재, ② 제작에 대해 원료구입, 제품판매, 품질에 대한 권리자의 지휘, ③ 제품을 전부 권리자에게 인도하고 타인에게 매도하지 않을 것의 세 조건을 모두 만족하는 경우에 제작자는 발주자의 한 기관에 지나지 않는다고 판단하여 일기관으로 인정한다.<sup>496)</sup>

다만, 국유특허의 제3의 기업에 의한 실시가 자기실시에 해당하는지의 여부를 판

---

492) 가령, “군 통신장비의 이동 설치에 관한 방법”에 관한 직무발명을 군대에서 군인들이 그 방법에 의하여 설치하는 경우 등에는 국가의 직접실시가 인정될 수 있을 것이다.

493) 특허 많이 발생할 수 있는 경우로 상정해 볼 수 있는 것이 공사 및 사업 발주시 특정한 국유 특허를 이용할 수 밖에 없도록 과업요구서 등이 작성되는 경우일 것이다.

494) 특허권의 공유에서는 일기관에 해당하는 경우에는 하청업체의 특허권의 침해가 인정되지 않는 것으로 귀결되나, 여기의 논의에서는 일기관으로 해석될 수 있는 경우에는 직무발명의 보상에 있어서 자기실시로 보아야 한다는 결론에 이를 것이다.

495) 박정희 저, 정상조 박성수 공편, 특허법 주해 I, 서울대학교 기술과 법 센터, 박영사, 2010. 1226면

496) 吉藤辛朔 著, 유미 特許法律事務所 譯, 特許法概說[제13판], 圖書出版 大光書林, 2000, 622면

단하기 위한 방편으로서 일기관의 논리를 가져오는 것이 타당한지에 대해서는 보다 많은 검토가 필요할 것이다. 일기관 논리는 한국과 일본과 같이 원청과 하청의 산업 구조 속에서 현실적으로 한 사업자가 모든 형태의 실시행위를 할 수 없다는 것을 전제로 하여 공유특허권자 간에 타공유자의 이익을 심하게 해하지 않으면서, 또 일반 공유자의 정당실시를 가능하게 하여 특허법의 법목적 실현할 수 있도록 하기 위하여 인정되는 것이기 때문이다. 여기에서는 인정 여부에 따라서 양 당사자의 이해관계가 첨예하게 달라지는 것은 아니기 때문이다. 그리고 공무원 직무발명에 대하여 이를 변형하지 않고 적용하는 것은 쉽지는 않을 것으로 생각된다. 가령 공무원 직무발명의 보상 자체와는 관련이 없는 일반 사업자로서의 실시권자가 해당 실시권을 정부만을 위하여 사업을 하고 그에게만 납품을 한다는 것을 쉽게 상정하기 어렵고, 또 정부가 실시권자에게 직접적이고 실질적인 지휘감독을 하는 경우도 크게 많지는 않을 것이기 때문이다. 다만, 일기관의 조건을 완화하여 어느 정도 특수관계가 있으면 일기관으로 보아 자기실시로 인정하고, 처분보상이 아닌 자기실시에 따른 보상을 하도록 하는 방안은 제도를 다듬어 실시할 수도 있을 것으로 보인다.

#### 나. 공무원 보상금 규정과 자기 실시에서의 보상금관련 규정 개정방안

발명진흥법에는 직무발명에 대하여 사용자는 종업원 등에 대하여 정당한 보상을 하도록 규정하고 있으며 이는 종업원으로서의 공무원과 사용자로서의 국가의 관계라고 하더라도 달리 볼 것은 아니다. 한편, 공공기술의 이전 및 사업화와 관련하여 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자에게 적정하게 배분될 수 있도록 법정되어 있다.<sup>497)</sup> 그리고 일반적으로 해당 법률의 시행령에는 연구자에게 50/100 이상의 성과 배분을 하도록 하고 있다.<sup>498)499)</sup> 하지만,

497) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제19조(공공기술의 이전·사업화 촉진) ② 공공 연구기관의 장은 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자와 공공연구기관 소속 임직원 중에서 기술이전에 기여한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람에게 적정하게 배분하여야 한다.

498) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령 제24조(공공기술 이전에 대한 성과 배분) ① 법 제19조제2항에서 “대통령령으로 정하는 사람”이란 해당 기술이전에 관한 계약 체결과 그 과정에 기여한 사람(연구자는 제외한다)으로서 공공연구기관의 장이 정하는 사람을 말한다.

② 법 제19조제2항에 따라 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다. 다만, 연구자가 공무원(법 제11조제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국립학교의 교직원 제외한다)으로서 국가공무원인 경우에는 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따르고, 지방공무원인 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따른다.

1. 연구자: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령 제24조 제2항의 단서규정에서 “다만, 연구자가 공무원(법 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국공립학교의 교직원은 제외한다)으로서 국가공무원인 경우에는 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따르고, 지방공무원인 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따른다.” 규정하고 있어, 공무원의 경우에는 반드시 50% 이상을 지급하여야 하는 것은 아니지만, 공무원이라는 이유로 50% 이하로 한다는 것도 합리적인 설명이 쉽지 않다.<sup>500)</sup>

공무원의 경우에는 다른 공공연구기관에 비하여 상대적으로 신분보장이 확실하고, 법에서도 규정이나 조례로 보상정도를 정할 수 있도록 하고 있으므로, 이를 감안하여 합리적인 보상률을 결정할 필요가 있다. 이와 관련하여 공무원 직무발명 장려의 차원 등을 고려하여 기술이전 등에 따른 기술료 수입이 많지 않은 경우에는 고율의 기술료를 지급하고, 기술료가 고액인 경우에는 조직 안정성 등 다양한 정책적 요소를 고려하여 액수에 비례하여 지급되는 기술료를 감소시키는 방안을 제안한다.<sup>501)</sup> 아울러, 이와 관련하여 공무원에 대한 경우는 아니지만, 국가연구개발사업에 참여하는 비영리법인의 참여연구원에 대해 적용되는 유사한 내용의 규정이 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 포함되어 있다.<sup>502)</sup>

---

2. 기술의 이전에 기여한 사람: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상

499) 이러한 공공연구성과물에 대한 50%의 발명자 보상에 대하여 국제적인 관행이나, 우리나라 민간 기업등에서의 보상을 고려할 때 과도한 보상규정이라는 견해는 지속적으로 제기되어 오고 있다. 다만, 그러한 비판은 발명진흥법에 의한 정당한 보상으로서의 적절한 보상 수준을 절대적으로 제시하고 있지는 않으며, 단순히 상대적으로 높다는 것을 지적하는 것에 불과할 뿐으로 전적으로 동감하기는 어려운 측면이 있다.

500) 피용호, “공무원 직무발명 규정(대통령령)의 개정방안 연구, 한남대학교 산학협력단, 2016. 12. 17면

(□ 유상과 무상을 구분하고 있지 아니하고 다만 50% 정률로 처분보상금을 지급하도록 규정하고 있으므로, 민간영역의 실정에 비추어 고율의 보상금 지급이 합리적인 것인지 엄격한 진단이 요구됨.

- 현행 공무원직무발명 보상규정상 50% 규정은 과거 10% 내지 30%로 규정되었던 것에서 2005년 상향 조정된 것이므로 다시 하향조정하는 것은 부담스러운 것이 사실임).

501) 이와 관련하여 대형기술이전을 추구해야 할 국가가 대형 기술이전의 경우에는 기술료 수입에 대해 발명자에게 지급되는 율을 낮춤으로써 오히려 역행한다는 비판이 있을 수 있다.

502) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제23조 제8항(연구개발성과 소유기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 참여연구원 및 기술확산에 이바지한 직원에 대한 보상금 지급을 위하여 보상금 지급대상 및 지급절차 등을 포함한 보상금 지급 기준을 마련하고 그 기준에 따라 지급하여야 한다. 다만, 제1항에 따른 참여연구원 개인의 연간 보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우에는 별표 2의3에 따른 지급기준에 따라 지급하여야 하며, 보상금 지급 잔액은 제1항 제2호에도 불구하고 제1항제4호의 용도로 사용할 수 있다.)

비영리법인 참여연구원 개인의 연간보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우의 지급기준(제23조 제8항 단서 관련)

## IV. 해외사례

### 1. 미국

미국은 발명의 양도나 라이선싱에 의한 연방기관이나 연구소 등으로부터 징수된 기술료는 다음과 같이 처리되고 있다.<sup>503)</sup>

1 A	
i.	발명자가 속한 기관의 장은 매년 2000달러를 지급하고 거기에 추가로 로열티의 15%를 지급해야함. 이는 라이선스 계약이나 약정과는 별도로 설정된 특허비용의 지불과는 별개이며, 발명자 및 공동발명자의 권리를 미합중국이 승계하였을 경우에 한한다.
ii.	해당 기관 또는 연구실은 발명자는 아니나 발명의 기술적 가치를 상당히 상승시킨 직원에게 합당한 인센티브를 벌어들인 로열티에서 지급해야 한다.
iii.	해당 기관 또는 연구실은 i와 ii에서 규정된 자에게 규정된 바를 지급하기 전 까지 벌어들인 로열티 및 기타 payment를 보유하고 있어야 한다. <sup>504)</sup>

보상금 누적금액	보상금지급액
20억원 초과 ~ 30억원 이하	정부출연금 지분의 40% × 개별참여연구원의 기여율
30억원 초과 ~ 40억원 이하	정부출연금 지분의 30% × 개별참여연구원의 기여율
40억원 초과 ~ 50억원 이하	정부출연금 지분의 20% × 개별참여연구원의 기여율
50억원 초과	정부출연금 지분의 10% × 개별참여연구원의 기여율

503)

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15-c-hap63-sec3710c.htm>

504)(i) The head of the agency or laboratory, or such individual's designee, shall pay each year the first \$2,000, and thereafter at least 15 percent, of the royalties or other payments, other than payments of patent costs as delineated by a license or assignment agreement, to the inventor or coinventors, if the inventor's or coinventor's rights are assigned to the United States.

(ii) An agency or laboratory may provide appropriate incentives, from royalties, or other payments, to laboratory employees who are not an inventor of such inventions but who substantially increased the technical value of such inventions.

(iii) The agency or laboratory shall retain the royalties and other payments received from an invention until the agency or laboratory makes payments to employees of a laboratory under clause (i) or (ii).

한편, 기술료의 사용과 관련하여 로열티 및 기타 지불금액에 해당하는 금원은 해당 기관 및 연구소에 의해 이전되어야 하며, 그의 대부분은 발명이 행해진 연구소에 게 주어진다. 로열티 및 기타 지불금액은 반드시 또는 반드시는 아니지만 그를 수령한 회계연도 또는 2 회계연도 이내에 다음과 같은 목적으로 사용되어야 한다.

- 1 B
- i. 연구소 내 과학, 공학, 기술 계통 직원들에 대한 포상, 여기에는 해당 기술의 상업적 이용 여부와는 무관하게 민감하거나 기밀인 기술들의 개발자들도 포함된다.
    - ii. 기관 내 연구소들 간의 과학에 대한 교환의 증진
  - iii. 기관 또는 연구소의 연구 개발 미션 및 목표를 수행하는 직원들의 교육 훈련 및 기관 내 연구소들 사이의 잠재적 기술 이전을 촉진하는 행위
  - iv. 해당 지식재산권의 개발에 관여한 연구소 및 기관이 부담하는 지식재산권의 라이선싱에 부수적으로 소요되는 비용의 지불, 여기에는 지식재산권과 라이선싱 업무의 관리를 위해 다른 기관, 사람, 단체에게 지불해야 하는 비용 및 기타 비용을 포함한다. 또는
  - v. 연구소의 미션 및 목적에 부합하는 과학적 연구 개발<sup>505)</sup>

모든 기술료 및 기타 지불 금액이 기한 내에 상기된 목적에 부합하는 용도로 사용되지 못할 경우, 회기말에 다음 회기로 이월되지 아니하고 잔액은 재무부로 이관된다.

---

505)(i) to reward scientific, engineering, and technical employees of the laboratory, including developers of sensitive or classified technology, regardless of whether the technology has commercial applications;

(ii) to further scientific exchange among the laboratories of the agency;

(iii) for education and training of employees consistent with the research and development missions and objectives of the agency or laboratory, and for other activities that increase the potential for transfer of the technology of the laboratories of the agency;

(iv) for payment of expenses incidental to the administration and licensing of intellectual property by the agency or laboratory with respect to inventions made at that laboratory, including the fees or other costs for the services of other agencies, persons, or organizations for intellectual property management and licensing services; or

(v) for scientific research and development consistent with the research and development missions and objectives of the laboratory.

한편, 로열티로 벌어들인 정부 기관의 수입이 발명자에게 규정된 만큼 지급된 이후에도 모든 회계연도의 기관 전체 예산의 5%를 초과한다면, 해당 초과 액수의 75%는 재무부로 이관되어야 하며 나머지 25%는 1 (B)에서 규정된 목적에 의해 사용되어야 한다.<sup>506)</sup>

해당 항목에 해당되는 모든 지식재산권에 대한 보상은 해당 직원의 통상 임금이나 연금, 그 외의 상금 등을 받는 데에 있어 영향을 줘서는 안된다. 직원이 연구소나 기관을 떠난 뒤에도 본 섹션에 명시된 보상은 계속되어야 한다. 본 섹션에서 명시된 보상은 한 해에 15만 달러를 초과할 수 없으며, 이를 초과하려면 보다 큰 상금에 대한 대통령의 재가가 필요하다.(이 경우 초과된 금액은 4504 of title 5에 명시된 대통령령으로 간주된다.<sup>507)</sup>

section 207 of title 35에 의거하여 다른 연방 기관이나 연구소에 발명 관리 서비스를 제공하고 로열티를 받은 연방기관은 그러한 로열티를 1A (i)에 규정된 발명자들에게 주어졌어야 할 보상의 상쇄, 1B (iv)에 규정에 의해 발생한 비용의 변제, 발명에 상관없이 다른 기관의 해외 특허출원과 유지를 위한 비용의 변제를 위해 로열티를 보관해야 한다. 상기된 보상과 비용을 지불하고 남은 모든 로열티 및 기타 지불 수단은 해당 특허 관련 서비스를 제공한 기관에 귀속되며 1B 대로 분배되어야 한다.<sup>508)</sup>

---

506) (2)If, after payments to inventors under paragraph (1), the royalties or other payments received by an agency in any fiscal year exceed 5 percent of the budget of the agency for that year, 75 percent of such excess shall be paid to the Treasury of the United States and the remaining 25 percent may be used or obligated under paragraph (1)(B). Any funds not so used or obligated shall be paid into the Treasury of the United States.

507) Any payment made to an employee under this section shall be in addition to the regular pay of the employee and to any other awards made to the employee, and shall not affect the entitlement of the employee to any regular pay, annuity, or award to which he is otherwise entitled or for which he is otherwise eligible or limit the amount thereof. Any payment made to an inventor as such shall continue after the inventor leaves the laboratory or agency. Payments made under this section shall not exceed \$150,000 per year to any one person, unless the President approves a larger award (with the excess over \$150,000 being treated as a Presidential award under section 4504 of title 5).

508) A Federal agency receiving royalties or other payments as a result of invention management services performed for another Federal agency or laboratory under section 207 of title 35, may retain such royalties or payments to the extent required to offset payments to inventors under clause (i) of paragraph (1)(A), costs and expenses incurred under clause (iv) of paragraph (1)(B), and the cost of foreign patenting and maintenance for any invention of the other agency. All royalties and other payments remaining after offsetting the payments to inventors, costs, and expenses described in the preceding sentence shall be transferred to the agency for which the services were performed, for distribution in accordance with paragraph (1)(B).

## 2. 일본

공무원의 발명에 대하여 기존에는 정부차원에서 가이드라인을 운용했으나 2002년에 폐지하고,<sup>509)</sup> 일본 특허법 35조(직무발명)에 따라 제도를 운용하고 있다.<sup>510)</sup>

509) 옛 JPO 가이드라인에 따르면 특허 등록에 대한 보상과 라이선싱에 의해 발생하는 로열티에 대한 보상이라는 두 가지 종류의 보상이 제공된다. 정부의 자체 실시에 대한 보상은 제공되어 지지 않는데, 이는 민간 부문 관행과 대비된다. 일본 발명혁신연구소의 1997년 조사에 따르면, 많은 기업들이 직원들의 발명을 실시하는 경우에 보상을 해 주고 있다.(JIII, 2000). 그러나 이러한 차이는 크게 놀라울 것은 없는데, 정부는 국가기관으로 그 자체로서 발명을 사업화하기 위한 조직이 아니기 때문이다.

Annual Royalties	Remuneration
Below 500 thousand yen	Royalties*30%
Above 500 thousand yen and Below 1 million yen	(Royalties minus 500 thousand yen) *20% plus 150 thousand yen
Above 1 million yen and Below 1.5 million yen	(Royalties minus 1 million yen) *10% plus 250 thousand yen
Above 1.5 million yen	(Royalties minus 1.5 million yen) *5% plus 300 thousand yen

510) 일본 특허법 제35조(직무발명)

- ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 “사용자 등” 이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가 공무원 또는 지방공무원(이하 “종업원 등” 이라 한다)이 그 성질상 해당 사용자 등의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 사용자 등의 종업원 등의 현재 또는 과거 직무에 속하는 발명(이하 “직무발명” 이라 한다)에 대하여 특허를 받은 때 또는 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 대하여 특허를 받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 종업원 등이 한 발명에 대해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고, 미리 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 하거나 사용자 등에게 특허권을 승계하게 하거나 사용자 등을 위하여 가전용 실시권 또는 전용실시권을 설정할 것을 규정한 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정 조항은 무효로 한다.
- ③ 종업원 등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정에서 미리 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 할 것을 규정한 때에는 그 특허 받을 권리는 그 권리가 발생한 때부터 해당 사용자 등에게 귀속한다.
- ④ 종업원 등은 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 하거나 사용자 등에게 특허권을 승계하게 하거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때 또는 근무 규칙, 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 가전용 실시권을 설정한 경우에 제34조의2제 2항 규정에 따라 전용실시권이 설정된 것으로 본 때에는 상당한 급전, 그 밖의 경제상의 이익(제5항 및 제7항에서 “상당한 이익” 이라 한다)을 받을 권리를 가진다.
- ⑤ 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 상당한 이익의 내용을 결정하기 위한 기준 책정 시에 사용자 등과 종업원 등 사이에서 행해지는 협의 상황, 책정된 해당 기준의 개시 상황, 상당한 이익의 내용 결정에 대하여 행해지는 종업원 등의 의견 청취 상황 등을 고려하여 규정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니된다.
- ⑥ 경제산업대신은 발명을 장려하기 위하여 산업구조심의회의 의견을 듣고, 제5항 규정에 따라 고려할 사항 등에 관한 사항에 대하여 지침을 정하고 이를 공표한다.
- ⑦ 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 부여하는 것이 제5항 규정에 따라 불합리하다고 인정되는 경우에 제4항 규정에 따라 받아야 할 상당한 이익의 내용은 그 발명으로 사용자 등이 받아야 할 이익액, 그 발명과 관련한 사용자 등의 부담, 공헌 및 종업

한편, 현재는 보충적으로 각 부서가 별개의 가이드라인을 제정하여 운용하고 있다.

### 3. 영국

영국 특허법 제42조에는 종업원 발명에 대해 규정하고 있는데, 제4항에서 “본 조항은 공무원과의 약정이나 고용인으로서의 정부를 대신하여 맺은 약정에 정부 이외의 고용인과 피고용인 사이에서 맺어진 약정과 마찬가지로 적용된다”고 규정함으로써 공무원 발명에 대하여 직무발명의 일반규정이 적용되는 것으로 밝히고 있다. 한편 해당 법조문에서 공무원은 “정부 산하로 고용되거나 정부를 위한 계약을 맺은 이 또는 법에 의한 정부의 역할을 수행하는 모든 관리 또는 주체 또는 육해공군에 소속되어 복무 중인 이를 포함”하는 것으로 그 적용의 인적범위를 정하고 있다.<sup>511)</sup>

---

자 등의 처리, 그 밖의 사정을 고려하여 정하여야 한다.

511) The Patents Act 1977

Section 42 직원 발명에 대한 계약의 강제 가능성

Employees' inventions.

(1) 본 조항은 계약관계에 있는 종업원에 의해 만들어진 발명에 관한 모든 계약(언제 체결되었던 간에)에 적용된다.

(a) 고용주와 직접 체결(단독으로 또는 복수로)하거나

(b) 고용주의 요구로 인하여 또는 종업원과의 고용계약에 다른 사람과 체결된

((1) This section applies to any contract (whenever made) relating to inventions made by an employee, being a contract entered into by him;

(a) with the employer (alone or with another); or

(b) with some other person at the request of the employer or in pursuance of the employee's contract of employment.)

(2) 본 섹션이 적용되는 계약에서 정해진 날짜와 계약일 이후 그가 한 설명의 발명에 대한 종업원의 권리를 감소시키거나 그러한 특허에 대한 발명이나 출원에 대한 특허권 또는 특허권 내에서 그의 권리를 감소시키는 한, 그에 대해 집행할 수 없다.s 그렇게 만들어진 설명의 발명에, 또는 그러한 발명에 대한 특허 또는 그러한 특허에 대한 출원에 대한 특허 안에 또는 아래에 있다.((2) Any term in a contract to which this section applies which diminishes the employee's rights in inventions of any description made by him after the appointed day and the date of the contract, or in or under patents for those inventions or applications for such patents, shall be unenforceable against him to the extent that it diminishes his rights in an invention of that description so made, or in or under a patent for such an invention or an application for any such patent.)

(3) 상기 (2)항은 법률 규정 또는 그 밖의 사유로 인해 종업원이 고용주에게 지불해야 할 비밀유지 의무를 훼손하는 것으로 해석되지 않는다.((3) Subsection (2) above shall not be construed as derogating from any duty of confidentiality owed to his employer by an employee by virtue of any rule of law or otherwise.)

(4) 본 조항은 공무원과의 약정이나 고용인으로서의 정부를 대신하여 맺은 약정에 정부 이외의 고용인과 피고용인 사이에서 맺어진 약정과 마찬가지로 적용된다. 여기서 공무원이란 정부 산하로 고용되거나 정부를 위한 계약을 맺은 이 또는 법에 의한 정부의 역할을 수행하는 모든 관리 또는 주체 또는 육해공군에 소속되어 복무 중인 이를 포함한다.((4) This section applies to any arrangements made with a Crown employee by or on behalf of the Crown as his employer as it applies to any contract made between an employee and an employer other than the Crown, and for the purposes of his section "Crown employee" means a person employed under or for the purposes of a government department or any officer or body exercising on behalf of the Crown functions conferred by any enactment or a person serving in the naval, military or air forces of the Crown.)

Employees' inventions.

(1) 40조 (1)과 (2)에 명시된 직원에 대하여 고용인은 발생하였거나 발생할 것이라고 타당하게 예상될 수 있는 이익에 관하여 다음과 같은 경우 직원에게 (상황을 고려하여) 정당한 지분을 보장해야 한다.

(a) 문제에 대한 발명

(b) 발명에 대한 특허

(c) 다음과 같은 권리의 양도

(i) 발명에 관한 property 또는 어떤 권리

(ii) 고용인과 연관된 사람에게 특허 출원에 관한 property 또는 어떤 권리

((1) An award of compensation to an employee under section 40(1) or (2) above shall be such as will secure for the employee a fair share (having regard to all the circumstances) of the benefit which the employer has derived, or may reasonably be expected to derive, from any of the following -

(a) the invention in question;

(b) the patent for the invention;

(c) the assignment, assignation or grant of;

(i) the property or any right in the invention, or

(ii) the property in, or any right in or under, an application for the patent, to a person connected with the employer.)

(2) (1)항의 목적상, 고용주가 부여, 부여 또는 부여로부터 도출하거나 도출할 것으로 예상되는 편익 금액 이상의 경우,

(a) 해당 특허의 발명 또는 출원에 대한 특허권 내부 또는 내부 또는 하부 재산, 또는

(b) 발명에 대한 재산 또는 권리. 그와 관련된 개인에게, 고용주가 그와 연결되지 않은 경우 고용주가 도출할 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 금액으로 간주한다.

((2) For the purposes of subsection (1) above the amount of any benefit derived or expected to be derived by an employer from the assignment, assignation or grant of;

(a) the property in, or any right in or under, a patent for the invention or an application for such a patent; or

(b) the property or any right in the invention; to a person connected with him shall be taken to be the amount which could reasonably be expected to be so derived by the employer if that person had not been connected with him.)

(3) 국가 또는 연구 위원회가 고용주로서의 자격으로 공공 연구로부터 비롯되는 발명을 개발하거나 이용하는 직무 중 발명, 특허 또는 특허 출원권을 가진 기관에 부여하거나 부여한 경우, 이는 고려되지 않거나 명목상의 합의만을 위한 것이다. 배급, 해당 기관의 발명, 특허 또는 적용에서 파생된 모든 혜택은 본 조의 전술한 조항의 목적을 위해 다루어야 하며, 이는 왕관 또는 연구회에 의해 도출될 수 있다. 본 항에서 “연구회”는 1965년 과학기술법의 목적을 위한 연구회인 기관을 의미한다.((3) Where the Crown or a Research Council in its capacity as employer assigns or grants the property in, or any right in or under, an invention, patent or application for a patent to a body having among its functions that of developing or exploiting inventions resulting from public research and does so for no consideration or only a nominal consideration, any benefit derived from the invention, patent or application by that body shall be treated for the purposes of the foregoing provisions of this section as so derived by the Crown or, as the case may be, Research Council. In this subsection “Research Council” means a body which is a Research Council for the purposes of the Science and Technology Act 1965.)

(4) 항상 고용주에 속하는 발명과 관련하여 종업원이 확보해야 할 이익의 공정한 몫을 결정할 때, 법원이나 회계사는 다른 무엇보다도 다음 사항을 고려해야 한다.

(a) 종업원의 직무의 성격, 보수 및 기타 고용에서 얻었거나 이 법에 따른 발명과 관련하여 얻었거나 얻음

(b) 직원이 발명을 위해 헌신한 노력과 기술

(c) 다른 사람이 관련 직원과 공동으로 발명을 만드는 데 쏟은 노력과 기술, 그리고 발명의 공동 발명가가 아닌 다른 직원이 제공한 조언 및 기타 지원

(d) 자문, 시설 및 기타 지원의 제공, 기회의 제공, 경영 및 상업적 기술과 활동에 의해 고용주가 발명의 제작, 개발 및 작업에 기여한 것.

((4) In determining the fair share of the benefit to be secured for an employee in respect of an invention which has always belonged to an employer, the court or the comptroller shall, among other things, take the following matters into account, that is to say -

(a) the nature of the employee’s duties, his remuneration and the other advantages he derives or has derived from his employment or has derived in relation to the invention under this Act;

(b) the effort and skill which the employee has devoted to making the invention;

(c) the effort and skill which any other person has devoted to making the invention jointly with the employee concerned, and the advice and other assistance contributed by any other employee who is not a joint inventor of the invention; and

(d) the contribution made by the employer to the making, developing and working of the invention by the provision of advice, facilities and other assistance, by the provision of opportunities and by his managerial and commercial skill and activities.)

(5) 법원 또는 심사원은 직원이 원래 소유했던 발명과 관련하여 확보해야 할 급여의 공정한 몫을 결정할 때, 다음 사항을 고려해야 한다.

(a) 이 법에 따라 허가된 라이선스나 라이선스의 조건 또는 그에 대한 발명 또는 특허와 관련하여,

(b) 직원이 다른 사람과 공동으로 발명을 한 정도

(c) 상기 (4)(d)에 언급된 발명의 제작, 개발 및 작업에 대한 고용주의 기여

((5) In determining the fair share of the benefit to be secured for an employee in respect of an invention which originally belonged to him, the court or the comptroller shall, among other things, take the following matters into account, that is to say;

(a) any conditions in a licence or licences granted under this Act or otherwise in respect of

## V. 공무원 직무발명의 보상금 지급규정 개정안

직무발명에 대한 정당한 보상과 관련하여 기준은 사용자가 얻을 이익액이 기준이 되어야 함은 앞에서 살펴 본 바와 같다. 이는 공공기관이라고 하여 달리 볼 여지는 없는 것으로 보인다.

다만, 공공기관의 직무발명은 사용자가 얻을 이익액의 산출과 관련하여 특수성이 있는데 대표적인 경우로 민간기업이 해당 직무발명을 라이선스하여 다시 공공기관에

the invention or the patent for it;

- (b) the extent to which the invention was made jointly by the employee with any other person; and
- (c) the contribution made by the employer to the making, developing and working of the invention as mentioned in subsection (4)(d) above.)

- (6) 위 제40조에 따른 보상금 지급 명령은 일시불 지급 명령 또는 정기 지급 명령 또는 둘 다일 수 있다.((6) Any order for the payment of compensation under section 40 above may be an order for the payment of a lump sum or for periodical payment, or both.)

- (7) 해석서법 18893년 제32조에 대한 편견 없이(일반적으로 법적 권력이 때때로 행사될 수 있도록 규정하고 있다) 법원이나 회계감사관이 위 제40조에 따른 종업원의 신청에 대해 그러한 명령을 내리는 것을 그나 그 후임자 명부에 의해 거부해서는 안 된다.((7) Without prejudice to section 32 of the Interpretation Act 18893 (which provides that a statutory power may in general be exercised from time to time), the refusal of the court or the comptroller to make any such order on an application made by an employee under section 40 above shall not prevent a further application being made under that section by him or any successor in title of his.)

- (8) 법원 또는 심사원이 이러한 명령을 내린 경우, 법원 또는 심사원은 고용주 또는 피고용인의 신청에 따라 이를 변경, 해고 또는 중지할 수 있으며, 명령의 모든 조항을 중지하고 보류된 조항을 부활시킬 수 있으며, 위 제40조 제5항은 해당 조에 따른 신청에 적용되는 대로 신청서에 적용된다.((8) Where the court or the comptroller has made any such order, the court or he may on the application of either the employer or the employee vary or discharge it or suspend any provision of the order and revive any provision so suspended, and section 40(5) above shall apply to the application as it applies to an application under that section.)

- (9) 잉글랜드와 웨일즈에서, 위 제40조에 따라 심사원이 수여한 모든 금액은, 주 법원이 명령한 경우, 주 법원에서 발행한 집행에 의해 회수될 수 있으며, 다른 경우, 법원의 명령에 따라 지급된 것처럼 회수될 수 있다.((9) In England and Wales any sums awarded by the comptroller under section 40 above shall, if the county court so orders, be recoverable by execution issued from the county court or otherwise as if they were payable under an order of that court.)

- (10) 스코틀랜드의 경우, 위 제40조에 따라 총액 지급 청구인이 내린 명령은 스코틀랜드의 보안관 법원으로부터 집행 영장을 발부받은 등록 중재인 것처럼 집행할 수 있다.((10) In Scotland an order made under section 40 above by the comptroller for the payment of any sums may be enforced in like manner as an extract registered decree arbitral bearing a warrant for execution issued by the sheriff court of any sheriffdom in Scotland.)

- (11) 북아일랜드의 경우, 위 제40조에 따라 총액 지급에 대한 감사인이 내린 명령은 금전적 판단인 것처럼 집행할 수 있다.((11) In Northern Ireland an order made under section 40 above by the comptroller for the payment of any sums may be enforced as if it were a money judgment.)

- (12) 맨 섬에서 위 제40조에 따라 총액 지급에 대한 감사관의 명령은 법원에서 집행된 집행과 같이 집행될 수 있다.((12) In the Isle of Man an order made under section 40 above by the comptroller for the payment of any sums may be enforced in like manner as an execution issued out of the court.)

납품하는 경우이다. 이 경우 국가가 수취한 로열티가 아닌 예산 절감이나 수입 증대를 기준으로 직무발명 보상을 할 수 있도록 대통령령을 아래와 같이 개정하는 것을 검토할 수 있을 것이다.

◀「공무원 직무발명 규정 제17조(처분보상금) 제1항」 개정안▶

- ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50의 범위에서 처분수입금에 대한 기여도, 직무발명 활성화에 미치는 영향 및 예산 등을 고려하여 특허청장이 정하여 고시하는 바에 따라 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다. **다만, 처분한 직무발명을 발명기관이 납품받아 사용하려는 경우에는 발명기관의 장이 판단하여 처분보상금을 결정할 수 있다.**

하지만, 위의 개정안은 '발명기관의 장이 판단'한다고 하고 있으나, 무엇을 고려하여 어떻게 판단하는 것인지 알 수가 없으며, 더더구나 발명제품의 적용으로 인한 예산절감 효과나 국민편익이 증가하는 경우에는 더 보상을 하겠다는 것인지 감액만 허용한다는 것인지 등등을 알 수 없어 조심스럽게 접근하여야 할 것이다. 이러한 규정은 직무발명 제품의 조달과정에서의 발생할 수 있는 공무원의 부정 또는 불공정성을 조금이라도 완화시킬 수 있다는 측면에서는 의의가 있을 것으로 생각된다.

한편, 법 개정의 방법으로 보다 명확하게 직무발명품의 구매와 보상을 취급하기 위해서는 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」을 개정하여 아래와 같은 직무발명 관련 사적 이해관계에 대한 내용을 포함하는 것은 긍정적으로 고려될 수 있을 것이다.<sup>512)</sup>

512) 실질적으로는 공무원 전체에 대해서 적용되는 공무원행동강령에 규정된 내용이므로 별도로 규정하는 것에 따른 실익이 있을지는 의문이지만, 직무발명에 관해서도 적용된다는 것을 명확하게 밝힘으로써 혹시 발생할 수 있는 이해상반에 대하여 적절한 행동규범을 제시할 수 있다.

<「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」 개정안>

제X조(직무발명 관련 사적 이해관계의 신고 등) ① 공무원은 자신이 발명자인 직무발명(과 관련된 물품)과 관련하여, 해당 물품의 구매결정 및 계약 등을 직무로서 행하게 되는 경우에는 소속 기관의 장에게 해당 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고를 받은 소속 기관의 장은 소속 공무원의 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 해당 공무원에게 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 직무 참여의 일시중지
2. 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정
3. 직무 재배정
4. 전보

## 제9절 직무발명 관련 발명진흥법상 용어 및 표현의 정비방안

### I. 서론

발명진흥법이 직무발명제도에 대하여 규율하는데, 그 법의 표현 중 오해를 야기할 수 있는 것, 불명확한 것, 잘못된 것 등이 발견된다. 적당한 기회에 그러한 잘못된 용어 및 표현을 바로잡는 법개정을 시도할 수 있을 것이며, 이 글은 그 법개정을 위한 자료를 제공하는 것을 목적으로 한다.

### II. 법개정안

#### 1. 직무발명의 정의

##### 가. 현행 법리 및 그 문제점

현행 발명진흥법 제2조 제2호는 직무발명을 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다”고 규정한다. 그 정의규정에 근거하여, 여러 교과서는 직무발명이 되기 위하여 ① 종업원요건, ② 업무요건, ③ 직무요건 및 ④ 시점요건을 충족하여야 한다고 설명한다.<sup>513)</sup>

업무는 회사의 영업범위를 말하고, 직무는 해당 종업원의 직무범위를 말하는데, 직무범위는 항상 영업범위에 포함되고, 직무범위가 영업범위를 벗어나는 경우는 있을 수 없다.<sup>514)</sup> 즉, 달리 말하면, 직무요건을 충족하면 업무요건을 반드시 충족하므로 업무요건을 별도로 둘 필요가 없다. 판례에서도 직무요건이 충족되었음에도 불구하고 업무요건이 충족되지 않은 사례는 하나도 발견되지 않는다.

발명진흥법 제2조 제2호는 종업원의 현재의 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거의 직무에 속하는 발명도 직무발명으로 정의한다. 그것을 ‘시점요건’이라 칭한다. 해당 요건은 종업원이 재직 중 발명을 하고 퇴사 후 특허를 출원하는 경우를 대비한 것이다.<sup>515)</sup> 즉, 퇴사 후인 현재 시점에는 직무에 속하지 않아도 퇴사 전인 과거 시점에

513) 임병웅, 특허법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2016, 291-294면.

514) 임병웅, 위의 책, 290면.

515) 임병웅, 앞의 책, 294면(“특히 문제가 되는 것은 고용관계가 이미 종료된 후, 즉 퇴직 후의 발

는 직무에 속하였다면 그 발명이 여전히 직무발명이 될 수 있음을 말한다.<sup>516)</sup> 그러나, 본 규정은 그 표현만으로는 그러한 내용을 바로 이해할 수 없다는 점, 퇴사 후 언제까지 그러한 법리를 적용할 수 있는 것인지가 명확하지 않다는 점, 추정법리가 적용되는지 여부가 불명확한 점 등의 문제점을 가진다.

#### 나. 미국의 업무요건 및 사용자권리(Shop Right)

미국은 발명을 자유발명, 직무발명 및 업무발명의 3가지로 나누고,<sup>517)</sup> 자유발명에 대하여는 사용자가 아무런 권리를 가지지 못하고, 직무발명에 대하여는 사용자가 승계받을 권리를 가지며, 업무발명에 대하여는 사용자가 승계받을 권리를 가지지는 못하여 사용자권리(shop right)를 가진다.<sup>518)</sup> 미국에서는 업무발명에 대하여 사용자권리를 인정하는 제도를 운영하므로, 해당 발명이 직무발명인지 업무발명인지 여부를 구분하는 것이 중요하나, 우리나라에서는 직무요건을 충족하지 못하면 그 발명은 직무발명이 아니게 되고 자유발명이 되므로, 회사는 승계받을 권리를 가지지 못하는 것은 물론이고 사용자권리도 가지지 못한다. 그래서 결론적으로 미국에서는 업무요건이 나름 의미를 가지나, 우리나라에서는 업무요건은 전혀 의미를 가지지 못한다.<sup>519)</sup> 그런 점에서 우리 법리에서는 의미를 가지지 못하는 업무요건을 삭제하는 법개정이 필요하다고 본다.

#### 다. 시점요건의 명확화

---

명이 직무발명인지 여부이다.”).

516) Peter Caldwell, *Employment Agreements for the Inventing Worker: A Proposal for Reforming Trailer Clause Enforceability Guidelines*, 13 J. Intell. Prop. L. 279, 281 (2006) (“Through experience, employers have become savvy enough to insist that all employees assign their inventions made during employment and inventions made post-termination, when reasonable.”).

517) Vai Io Lo, *Employee Inventions and Works for Hire in Japan: A Comparative Study Against the U.S., Chinese, and German Systems*, 16 Temp. Int'l & Comp. L.J. 279, 292 (2002) (“According to case law, employee inventions can be categorized into three groups - employer-initiated inventions, shop right inventions, and free inventions.”).

518) Vai Io Lo, *supra*, at 292-93 (“If the invention is conceived and perfected by using the resources of the employer, the employee retains title to the invention, while the employer has a nonexclusive, nontransferable, and royalty-free license to practice the invention. Since the nonexclusive license is generally referred to as a shop right, inventions made under these circumstances are called ‘shop right’ inventions.”).

519) 임병웅, 앞의 책, 290면 [그림 2-16](업무발명과 자유발명이 동일하게 취급된다고 설명).

현행 발명진흥법 제2조 제2호가 ‘시점요건’을 규정하고 있으나, 그 시점이 언제까지인지가 명확하지 않다. 그리고 그 시점 전후에 직무발명인지 여부를 누가 증명해야 하는지도 명확하지 않다.<sup>520)</sup> 그래서, 그 시점을 1년으로 명확하게 규정하고, 다만 그 1년의 기간 이내에 출원된 발명은 직무발명인 것으로 추정할 필요가 있다. 달리 말하면, 해당 종업원이 퇴사 후 1년이 경과되기 전에 특허를 출원하였다면, 그 출원발명은 직무발명인 것으로 추정되므로, 그 종업원이 해당 출원발명이 직무발명이 ‘아님을’ 증명할 책임을 부담하는 것이다. 나아가, 해당 종업원이 퇴사 후 1년이 지난 후에 특허를 출원하였다면, 그 출원발명은 직무발명이 아닌 것으로 추정되고, 회사가 해당 출원발명이 직무발명임을 증명할 책임을 부담하게 된다.

참고로, 미국에서는 종업원의 퇴직 후 발명이 퇴직 전 직무에 속하는 경우 그 발명을 전 회사에 양도할 것을 약속하게 하는 소위 “trailer clause”을 두는 실무가 있다.<sup>521)</sup> 그 규정의 유효한 기간은 통상 수개월 또는 수년이 된다고 한다.<sup>522)</sup>

#### 라. 법개정안

현행 제2조 제2호	개정방안
"직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 <u>그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체 (이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 중</u>	"직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체 (이하 "사용자등"이라 한다)와의 <u>고용관계에서 부여, 기대된 직무를 통하여 발명한 것을 말한다. 고용관계 종료 후 1</u>

520) 참고, 임병웅, 앞의 책, 294면("한편, 발명완성시기가 퇴직 전·후인지 여부는 사용자 등 측에 입증책임이 있기 때문에 사용자는 적절한 연구관리(예를 들어, 연구일지의 작성의 의무화 및 체크 등)를 할 필요가 있다.").

521) Peter Caldwell, *Employment Agreements for the Inventing Worker: A Proposal for Reforming Trailer Clause Enforceability Guidelines*, 13 J. Intell. Prop. L. 279, 285 (2006) ("A trailer clause is a provision in an intellectual property agreement which is phrased much like a non-competition clause. Typically, in a trailer clause for future inventions, the employee covenants to assign all post-employment inventions to the employer if they relate to the employer's field of work.").

522) Peter Caldwell, *Employment Agreements for the Inventing Worker: A Proposal for Reforming Trailer Clause Enforceability Guidelines*, 13 J. Intell. Prop. L. 279, 285 (2006) ("Depending on the contractual language, a future inventions trailer may only be effective for a specified number of months or years following termination, and is typically drafted to be limited in territorial scope.").

업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.	년 이내 출원된 발명은 직무발명으로 추정된다.
---------------------------------	---------------------------

## 2. 사용자가 얻을 이익

### 가. 현행 규정의 문제점

현행 발명진흥법 제15조 제6항은 직무발명보상금 산정을 위해 “직무발명에 의해 사용자등이 얻을 이익” 등을 고려하여야 한다고 규정한다. 그 규정은 직무발명의 승계시점을 중심으로 만들어진 것이다. 즉, 직무발명이 종업원(발명자)으로부터 사용자에게 승계되는 시점을 기준으로 하여 그 당시의 시점에서 향후 사용자가 얻게 될 이익을 고려하여 보상금이 결정된다는 것이다. 그리고 그 시점을 기산점으로 하여 소멸시효기간도 시작된다는 것이다.<sup>523)524)</sup> 그런데, 그러한 해석은 다음과 같은 문제를 가진다.

첫째, 직무발명이 승계되는 시점을 기준으로 미래에 사용자가 얻을 이익을 예측하여야 한다. 그런데, 그 승계시점에서 미래의 사용자 이익을 예측하는 것은 매우 어렵거나 불가능하다. 현행 규정은 애초 가능하거나 현실적이지 않은 예측을 강요하는 것이다.

둘째, 실무에서는 직무발명의 승계 후 수년 후 사용자가 실제로 이익을 얻으면 그 실제이익을 기준으로 보상금을 산정한다. 그러한 실무를 반영하면, “얻을” 이익이 중요한 것이 아니라 ‘얻은’ 이익이 중요하다. 물론, 해당 직무발명이 향후에도 계속 활용될 것이 예상된다면 얻은 이익에 얻을 이익도 보태어 보상금을 산정해야 할 것이다.

회사가 ‘얻을’ 이익이 기준이 된다는 현행 규정으로 인하여 ① 회사가 실제로 얻은 이익은 기준이 되지 못한다는 것인지, ② 실제로 얻은 이익은 ‘최소한’에 불과하므로 그 이상이 얻을 이익이 된다는 것인지, ③ 실제로 얻은 이익을 ‘참작’하여 ‘얻을’ 이익을 구한다는 것인지 등에 대하여 의문이 제기될 수 있다.<sup>525)</sup> 회사가 실제로 이익

523) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결(“직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”).

524) 윤선희, 특허법 제3판, 법문사, 311면.

525) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결(“실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의

을 실현하지 않았는데도 불구하고 미래에 얻을 이익을 근거로 소송을 제기한 사례는 없다는 점, 미래에 얻을 이익을 산정하는 것이 현실적이지 않다는 점 등에 근거하면 ‘얻을’ 이익을 기준으로 하여서는 곤란하다. 그런 점에서 현행 규정을 개정할 필요가 있다.

## 나. 해결방안

직무발명의 승계시점에 향후 얻을 이익을 고려하여 보상금을 지급하는 경우를 완전히 배제할 필요는 없다는 점, 실무에서는 사용자의 이익이 구현된 후 그 이익을 고려하여 보상금을 산정한다는 점을 감안하며, 얻을(미래) 이익 및 얻은(과거) 이익을 모두 포섭하는 시(時)중립적 표현을 사용할 필요가 있다.

### <발명진흥법 제15조 개정방안>

현행 제15조 제6항	개정방안
<p>사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 <u>정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>	<p>사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 <u>정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의한 사용자등의 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>

## 3. 공헌도의 내용

### 가. 현행 규정의 문제점

산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 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 있고, 나아가 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 상당하다.”).

현행 발명진흥법 제15조 제6항은 직무발명보상금을 산정하기 위해, 사용자 이익을 고려함은 물론이고 “그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도”, 즉 공헌도를 고려하여야 한다고 규정한다. 그런데, 그 공헌도가 해당 직무발명의 완성하기까지의 사정만 고려하여 산정하는 것인지 아니면 해당 직무발명의 완성 후의 사정까지도 고려하여 산정하는 것인지에 대해 법원이 일관성을 가지지 못하고 있다.

공헌도를 산정한 39개 판결을 조사한 바에 따르면, 15개 판결은 발명완성 후의 사정도 고려하였고, 나머지 25개 판결은 발명완성 후의 사정을 고려하지 않았다.<sup>526)</sup> 즉, 우리 법원이 공헌도의 정의에 대하여 일관된 법리를 적용하지 못하고 있는 것이다.

### 나. 일본의 사례 및 일본의 문제점

일본에서도 공헌도가 발명창출 후의 사정도 같이 고려하여야 하는지에 대하여 법원이 일관된 법리를 적용하지 못하였었다. 그런데, 일본은 2004년 일본 특허법 제35조 제5항을 개정하여 공헌도를 산정함에 있어서 발명창출 후의 사정도 고려할 수 있는 것으로 법리를 변경하였다.

#### <공헌도 법리의 개정>

일본 구특허법 제35조 제4항	일본 현행 특허법 제35조 제4항
“전 항의 대가의 액은 그 발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익의 액수 및 <u>그 발명이 완성되는 것에 대하여 사용자 등이 공헌한 정도</u> 를 고려하여 정해야 한다.”	“그 발명과 관련하여 사용자가 받을 이익의 액, <u>그 발명에 관련하여 사용자 등이 행한 부담, 공헌 및 종업원의 처우</u> <u>그밖의 기타 사정</u> 을 고려하여 정해야 한다.”

위 일본 특허법 개정은 개선이 아니라 개악이다. 구 특허법은 직무발명의 창출까지의 사정만 고려하여 공헌도를 산정하게 하는 것이었는데, 그 산정방법이 타당하였다. 발명창출 후의 사정도 고려하여 공헌도를 산정하게 하는 현행 법리를 다음과 같은 문제점을 가진다.

526) 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedication rate) 산정”, 성균관 법학 제31권 제4호, 성균관대 법학연구원, 2019, 119-144면.

## 가. 발명의 권리화, 사업화 노력의 이중 적용

일본의 2004년의 법개정 및 그 후의 실무에 따르면, 발명의 권리화, 사업화 등과 관련된 사정이 공헌도 산정에서 고려되는데, 사실 그러한 사정은 실시료율 산정에서 반영되는 것들이다. 실시료율은 이익률에 기술기여계수를 곱하여 구하는데, 그 기술기여계수는 1에서 비기술기여계수를 뺀 값이며, 그 비기술기여계수에 회사의 위험감수, 상업화 노력 등의 사정이 반영되는 것이다. 또, 권리화, 사업화 등에 '비용'이 투입된 면을 강조하는데, 그 비용은 이익률에 이미 반영이 된 것이다. 권리화, 사업화와 관련된 사정들 대부분이 실시료율, 이익률을 산정하는 과정에서 반영되므로, 공헌도의 장 면에서는 발명의 창출까지의 사정만 고려하여야 한다.

## 나. 발명의 창출 후 여러 행위 중 공헌도에 포함될 행위의 구분 문제

발명이 창출된 후부터 매출(판매)이 발생하기까지 회사는 여러 행위를 하게 된다. 그 여러 행위 중 공헌도 산정에 포함될 행위와 포함되지 않을 행위를 구분하는 기준을 정하기가 어렵다. 그렇다고, 발명의 창출 후 회사의 모든 행위를 공헌도 산정에 포함하게 되면 회사의 공헌도는 매우 높은 것이 되어야 하고 발명자의 공헌도는 매우 낮은 것이 되어야 한다. 일본에서 평균 공헌도가 약 15% 정도가 되는데, 발명의 창출 후 회사의 모든 행위를 공헌도 산정에서 감안하면 그 값은 5% 이하가 되는 것이 타당하다.

## 다. 독일 법리

독일에서는 발명자 공헌도를 산정함에 있어서 대상 발명의 완성까지 종업원과 회사가 공헌한 바를 고려한다.<sup>527)</sup> 발명자의 공헌도(Anteilsfaktor, Share factor)(B) 책정은 일반적으로 회사의 이익액(A) 산정보다 쉽다고 생각되며, 종업원규칙이 제시하고 있는 세부 산정방법은 구속력이 없음에도 불구하고 독일 법원 및 특허청의 조정위원회에서 이용되고 있다.<sup>528)</sup>

527) 독일 종업원발명법(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) 제9조 제2항(보상의 산정에는 특히 직무발명의 산업적 이용가능성, 기업에서의 종업원의 직무와 직위, 그리고 직무발명의 성립에 대하여 공헌한 정도가 중요한 역할을 담당한다. Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend. In assessing compensation, due consideration shall in particular be given to the commercial applicability of the service information, the duties and position of the employee in the enterprise, and the enterprise's contribution to the invention.).

<독일의 공헌도 산정방법>

$$\text{독일의 공헌도(B) 산정 방법: } B = b1 + b2 + b3$$

여기서 'b1'은 대상 직무발명 '직무'의 출처에 따라서 종업원이 당해 직무발명 완성 시 공헌한 점수를 결정하고, 'b2'는 당해 직무발명의 기술방안에 의하여 종업원이 당해 직무발명 완성 시 공헌한 점수를 결정하며, 'b3'은 종업원의 '직위'에 대한 요소에 따라서 대응한 점수이다.<sup>529)</sup> 「민간고용에 있어서의 종업원 직무발명의 보상에 관한 지침」(이하 '독일지침')<sup>530)</sup> 제30호 내지 제36호에 따르면, 종업원의 공헌도 산정방법은 과제설정(b1), 과제해결(b2), 회사의 직원에게 주어진 과제와 지위(b3)의 각 항목에 구체적인 사안에 부여된 각각의 점수를 합산하여 산정한다.<sup>531)</sup><sup>532)</sup> 독일지침은 1958년에 제정된 것이기 때문에 노동법적 관점, 기술적 관점, 경제적 관점의 모두에서 현대에 맞지 않는 부분이 많아지고 있다.<sup>533)</sup> 1985년부터 현재까지 큰 변화는 아니지만 기술분야에 따라서는 하향추세가 더욱 현저한 분야도 있다.<sup>534)</sup>

528) 日本特許庁, 「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」, 63頁(“従業者の寄与率 (Anteilsfaktor) は、従業者規則30号(1)において、%で示すものであるとされている。一般的に、従業者の寄与率の算定は、“発明の価値”の算定よりも容易であると考えられており、規則が設けている詳細な算定手法は、ドイツ特許庁の調停機関と裁判所の双方において、規則に拘束力がないにもかかわらず利用されている。”) (Bartenbach, Volz, Arbeitnehmerfindervergütung, 3. Auflage, Carl Heymann Verlag, S.769).

529) 독일지침 제30조.

530) 「Guideline for the Remuneration of Employees' Inventions in Private Employment」는 1959년 7월 20일부터 시행.

531) 日本特許庁, 前掲報告書, 63頁(“従業者規則30-36号によると、従業者の寄与率の算定方法は、「課題の設定」、「課題の解決」、「企業における従業者に与えられた課題と地位」の各項目に、具体的案件において付与されるそれぞれの点数を合算することにより行う。”).

532) 「Guideline for the Remuneration of Employees' Inventions in Private Employment」 (“An appropriate deduction must be made from the value of the invention determined in the First Section in consideration of the fact that it is not a free invention. Taking this deduction from the value of the invention into account the resulting share for the employee is determined in the form of a rate of share expressed as a percentage. The rate of share is determined by the following a) by setting a task, b) by finding the solution to that task c) by the duties and position of the employee in the company. The values inserted in the individual groups in tables a), b) and c) below are used the calculation of the rate of share according to the table at (37) If a valuation lying between the individual groups appears to be appropriate in individual cases, then intermediate values can be created (e.g., 3.5)”).

533) 日本特許庁, 前報告書(2013), 68頁(“従業者規則は1958年に制定されたものであるため、労働法的観点、技術的観点、経済的観点のいずれにおいても現代に当てはまらない部分が多くなってきている。”).

534) 日本特許庁, 前報告書(2013), 68頁(“1985年から今日までに大きな変化はなく、技術分野によっては下降傾向がさらに顕著になった分野さえある。”).

1) 과제의 설정(setting of object)(b1)

b1 수치를 결정함에 있어서 종업원이 당해 직무발명에 공헌한 정도는 1-6에 분포하고, 점수가 높을수록 공헌도가 높다.

<공헌도 b1 산정방법><sup>535)</sup>

종업원이 완성한 당해 직무발명의 직무출처	대응 점수
회사의 구체적인 업무를 집행하고, 회사가 구체적인 해결책을 제공함	1
회사의 구체적인 업무를 집행하지만 회사는 구체적인 해결책을 제공하지 않음	2
회사는 당해 과제를 제시하지 않고, 그러나 당해 발명을 통해서 해결한 결함 및 실현한 요구는 회사에서 발원한 것임. 그리고 당해 결함 및 요구는 종업원이 스스로 발견한 것이 아님.	3
회사는 당해 과제를 제시하지 않고, 그러나 당해 발명을 통해서 해결한 결함 및 실현한 요구는 회사에서 발원한 것임. 그리고 당해 결함 및 요구는 종업원이 스스로 발견한 것임.	4
종업원이 스스로 과제를 설정하였고, 당해 과제는 직무범위에 속함.	5
종업원이 스스로 과제를 설정하였고, 당해 과제는 직무범위에 속하지 않음.	6

2) 과제의 해결책(b2)

b2 수치의 결정은 당해 직무발명의 출처에 따라서 공헌도를 결정한다. 점수를 결정하기 위하여 종합적으로 3가지 요소를 고려한다. ① 당해 해결책을 발견한 출처는 종업원의 직장경험과 직업기능이다; ② 당해 해결책의 출처가 회사의 업무와 지식이다; ③ 회사는 당해 해결책에 대하여 기술적인 보조수단을 지원하였다.<sup>536)</sup> 이상 3가

535) 독일지침 제31조.

536) 독일지침 제32조("b) The solution to the task (32) In determining the value for finding the solution to the task, the following factors should be taken into consideration: 1. The solution is found through the inventor's thoughts arising out of his professional knowledge; 2. The solution is found because of operations or

지 특징을 충족하면, 회사의 공헌이 높으므로 점수는 1이 되고 반대로 3가지 모두 충족하지 않으면 점수는 6이 된다.<sup>537)</sup>

### 3) 직위(position)(b3)의 결정

b3 수치를 결정할 때 회사에서 종업원의 직무책임과 직위에 따라서 종업원의 당해 직무발명의 공헌도를 결정한다. 해당 점수는 아래와 같이 1부터 8까지 분포하며 점수가 높으면 종업원의 공헌도가 크다.<sup>538)</sup>

<공헌도 b3 산정방법 ><sup>539)</sup>

종업원의 회사에서의 직책과 직위	대응 점수
종업원이 실제로 회사의 업무에 대한 어떤 전문성을 구비하지 않음 (예로 직업교육을 받지 근로자, 보조 근로자, 훈련생, 수습생).	8
종업원이 어느 정도 전문연습을 받았음(예로 연구보조 등 초급직위 및 반장 등 간단히 감독직능을 구비하는 직위)	7
종업원이 회사에서 기초계급의 관리자	6
종업원이 전문연습을 받고, 그의 직책은 특정기술을 해결하는 것임	5
종업원이 전문기술 담당자	4
종업원의 직책은 한 연구개발팀을 관리하는 것임.	3
종업원은 연구개발 부문에 관리자(여러 기술팀 포함한 경우)	2
종업원이 전체 연구개발 팀을 관리하고 기술지도를 하거나 연구개발 결정권이 있는 자임	1

company knowledge; 3. The company supports the inventor with technical assistance.”).

537) 독일지침 제32조(“If all these factors are present in connection with an invention, then the invention is given a value of 1 for the solution of the set task; if none of these factors are present then it is given a value of 6.”).

538) 독일지침 제34조(It is possible to draw distinctions between the following groups of employees, where the higher the value in parentheses, the lower the performance expectation...).

539) 독일지침 제34조.

4) 공헌도 산정표

위 b1, b2 및 b3의 점수를 합친 점수를 아래 표에 적용하여 대응하는 공헌도를 결정한다.<sup>540)</sup>

<b>b1+b2+b3</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
공헌도(%)	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	100

5) 통계

독일에서 공헌도는 주로 10%-25% 사이에 분포된다는 글과 15%-18% 사이에 분포된다는 글이 있다고 한다.<sup>541)</sup> 일본의 평균치(18%)와 한국의 평균치(22%)가 독일의 평균치와 별반 다르지 않다. 산정방식은 다르지만, 결과적으로 책정되는 독일의 공헌도가 한국 및 일본의 공헌도와 크게 다르지 않다는 점이 흥미롭다.

라. 해결방안

공헌도가 직무발명의 창출까지의 사정만 고려하여 산정되는 것이라는 점은 현행 규정의 상식적인 해석에 의해서도 가능하다. 그러나 그러한 문언해석이 타당함에도 불구하고 법원은 여러 장면에서 직무발명의 창출 후의 사정도 고려하여 공헌도를 산정하여 왔다. 그리고, 그러한 실수가 향후에도 반복될 것이 예상된다. 그래서, 차제에 공헌도의 의미를 더욱 명확하게 하도록 법을 개정할 필요가 있다. 아래 표는 그 개정 문구를 제시한다.

현행 제15조 제6항	개정방안
<p>사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의한 사용자등의 이익과 그 발명을 완성하기까지 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</p>

540) 독일지침 제37조.

541) Michael Trimborn, *Employees' Inventions in Germany*, Wolters Kluwer, 2009, p. 51.

#### 4. 비밀유지 기간

##### 가. 현행 규정 및 그 문제점

발명진흥법 제19조 제1항은 “종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다”고 규정한다.

그 규정에 의하면 회사가 특허출원을 출원한 후에는 비밀을 유지할 필요가 없다. 그런데, 해당 출원에 대해 출원일 또는 우선일로부터 18개월이 지난 후에 출원이 공개되는데 그때까지는 회사가 해당 출원을 취하하고 해당발명을 영업비밀로 관리할 수 있는 선택지를 가진다. 종업원이 해당 특허출원의 후 그 발명을 공개한 경우에는 영업비밀로 관리할 수 있는 선택지가 상실된다. 그런 견지에서 종업원의 비밀유지의 기간은 출원할 때까지가 아니라 공개될 때까지가 되어야 한다.

##### 나. 개정방안

현행 제19조 제1항	개정방안
종업원등은 사용자등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.	종업원등은 사용자등이 직무발명을 공개할 때까지 또는 출원된 직무발명이 공개될 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다

#### 5. 비문의 정리

발명진흥법 제15조에서는 계약, 근무규정, 보상규정, 규정이라는 용어가 혼재되어 있다. 특히, 제3항의 1문에서는 “보상규정”을 언급하고 단서에서는 “해당 계약 또는 규정”이라고 언급하여 앞에서 언급하지 않은 계약에 대하여 언급하는 오류를 범하고 있다. 그 오류를 제거하는 개정방안을 다음과 같이 제안한다.

제1항은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대하여는 계약 또는 근무규정이 정할 수 있음을 전제로 한다. 제2항은 보상에 관하여도 계약 또는 근무규정이 정할 수 있음을 전제로 한다. 즉, 보상규정은 계약이나 근무규정의 일 부분이 되는 것이다.

현행 제15조	개정방안
<p>①종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.</p>	<p>① 사용자등이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 종업원등은 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.</p>
<p>② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.</p>	<p>② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 계약 또는 근무규정에 포함시키고 종업원등에게 문서(전자문서를 포함한다)로 알려야 한다.</p>
<p>③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.</p>	<p>③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 보상규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.</p>
<p>④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.</p>	<p>④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서(전자문서를 포함한다)로 알려야 한다.</p>

## 제10절 결론

본 보고서는 직무발명 법제의 개선에 관하여 8개의 개별 주제를 분석하였으며, 나아가 직무발명 관련 발명진흥법상 용어 및 표현의 정비방안(제9절) 및 현행 직무발명보상금 산정법리의 문제점 및 개선방안(부록)을 제시하였다. 이하에서는 분석된 8개 주제를 간단히 요약하여 정리한다.

### 제1절 직무발명소송과 비밀유지명령

특허법상 비밀유지명령 제도에서 제출명령의 대상이 되는 정보는 발명진흥법상 요구되는 제출명령의 대상이 되는 정보와는 다르기 때문에 특허법상 비밀유지명령 제도를 직무발명소송에 준용하거나 유추적용할 수 없다. 따라서 직무발명을 규정하고 있는 현행 발명진흥법에 특허법상의 In-camera 심리 및 열람인원제한 제도, 그리고 비밀유지명령에 상응하는 규정을 신설하여야 한다. 통상의 직무발명소송의 경우에는 직무발명으로 사용자가 얻을 이익에 관한 자료가 제출대상임에 반하여, 영업비밀 침해소송에서 비밀유지명령의 대상이 되는 자료는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료이다. 따라서 직무발명소송절차에서 부정경쟁방지법상의 비밀유지명령 제도를 활용하기 어렵다.

그러므로 발명진흥법에 다음과 같은 규정의 신설을 제안하였다.

제16조의2(“종업원 등은 사용자 등에게 특히 직무발명이 경제적으로 활용되었는지 여부, 발명으로 얻은 매출총액 및 수익 등 보상과 관계되는 사실에 관한 정보를 제공할 것을 요구할 수 있다.”)

제16조의3(비밀유지명령)(“법원은 직무발명의 보상금에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. ...”)

## 제2절 법원이 재량으로 상당한 직무발명보상금액을 인정할 수 있게 하는 규정의 발명진흥법에의 도입 여부

특허법 제128조 제7항이 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우 법원의 상당한 손해액을 인정할 수 있는 법리를 규정한다. 그 규정으로 인해 법원이 손해배상액을 책정하기가 수월한 면이 있고, 그럼으로 인해 특허사건에서는 그 규정이 애용된다. 그러한 점에 근거하여 법원이 직무발명보상금 청구소송에서도 그 법리를 적용할 수 있도록 상응 규정을 발명진흥법에 신설할 필요성을 제기하였다. 본 절은 그러한 필요성을 점검하였다.

특허법 제128조 제2항 내지 제5항이 일실이익(제2항), 침해자 이익(제4항) 및 합리적 실시료(제5항)의 3가지 산정방법을 제시하며, 원고가 그 3가지 중 하나를 선택하면 법원은 그 방법으로 산정해야 하며, 관련 사실을 증명하는 것이 극히 곤란한 경우 제7항에 따라 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 그런 견지에서 제7항의 법리는 제2항, 제4항 또는 제5항의 산정을 돕는 보조적 법리이다. 그럼에도 불구하고 실무에서는 법원이 원고가 선택한 산정방법을 무시하고 손해배상액을 적당히 책정하는 방편으로 해당 법리를 악용하고 있다. 그러므로, 그러한 악용을 방지하기 위해서는 특허법 제128조 제7항을 제128조에서 분리하여 예를 들어 제128조의2로 별개의 규정으로 만들어 상당한 손해액 법리가 손해배상액을 산정하는 독립적 방법이 아니라 제2항 내지 제5항의 3가지 산정방법에서의 산정을 돕는 보조법리임을 명확하게 하여야 한다.

발명진흥법이 직무발명에 대한 보상금 지급을 규정하면서도 그 보상금 산정의 방법에 대하여는 제시하지 못하고 있다. 그 와중에 상당한 손해액 법리만 발명진흥법에 도입되는 경우, 직무발명보상금 산정의 법리는 발전하지 못하고 법원이 편리하게, 적당히 보상금을 책정할 수 있는 길을 열어주게 된다. 그러므로, 이 절은 다음을 제안하였다. 첫째, 직무발명보상금을 산정하는 방법에 관한 규정을 먼저 신설해야 한다. 그것이 쉽지는 않아도 불가능한 것도 아니다. 둘째, 그 소송에서 관련 사실을 증명하는 것이 극히 곤란한 경우에 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있는 별도의 규정을 위 산정규정과 별도로 신설할 수 있다. 셋째, 그 경우에도 상당한 손해액 법리는 직무발명보상금을 산정하는 독자적 법리가 아니라는 점을 명확하게 하여야 한다.

### 제3절 대학 및 대학창업기업의 겸직종업원의 직무발명에 대한 두 사용자의 권리분할 및 직무발명보상금 산정방법

대학교수 홍길동이 대학창업기업을 창업하는 사례가 적지 않다. 그 경우, 홍길동은 대학교수의 직위와 대학창업기업의 종업원의 직위를 겸직하게 되므로, 홍길동이 창출하는 직무발명의 권리관계가 복잡해진다. 특히, 그 직무발명이 큰 수익을 유발하는 경우 대학과 대학창업기업 사이에 분쟁이 촉발된다. 실제로, 서울대-툴젠 사건이 발생하였는데, 그 사건을 양측이 납득할 수 있는 방법으로 해결하는 특허법적 방안이 제시된 바가 없다. 이 글은 그 방안을 다음과 같이 제시한다. 첫째, 일반적으로는 대학(대학교수 홍길동 포함) 및 대학창업기업(종업원 홍길동 포함)이 같이 공헌하여 해당 직무발명을 창출한다. 둘째, 그 공헌된 바(input)에 비례하여 해당 직무발명, 나아가 특허에 대한 지분율(output)을 산정하여야 한다. 셋째, 그 공헌에는 발명자의 창작적 요소 외에 연구비, 기자재, 보조인력, 기존 지식 등의 비창작적 요소가 포함된다. 넷째, 전체 발명의 창출에 비창작적 요소가 공헌하는 비율은 판례의 평균치에 따르면 80%에 달하며, 그 수치는 해당 기술분야, 해당 연구개발의 특수한 상황 등에 따라 조정되어야 한다. 다섯째, 발명의 창출까지 대학 및 대학창업기업이 비창작적으로 공헌한 비율, 각 X% 및 Y%, 대학의 발명자 및 대학창업기업의 발명자의 창작적 기여의 합을 각 P% 및 Q%로 파악한 후, 비창작적 요소의 비율 80%를 적용하여 대학 및 대학창업기업의 특허권 지분율을 산정하는 표는 다음과 같이 제시된다.

구분	발명의 창출까지의 비창작적 공헌도	홍길동 외 다른 공동발명자까지 고려한 해당 기관의 발명자 지분율(창작적 공헌도)	
대학	X%	대학의 다른 종업원 P1%	소계
		대학교수 홍길동 P2%	P%
대학창업기업	Y%	기업의 다른 종업원 Q1%	소계
		기업인 홍길동 Q2%	Q%
계	X+Y=100%	P+Q=100%	
○ 대학의 특허권 지분율(%) = $(X/100 \times 80) + (P/100 \times 20) = ?$			
○ 기업의 특허권 지분율(%) = $(Y/100 \times 80) + (Q/100 \times 20) = ?$			

#### 제4절 사용자의 지정을 받은 자의 종업원 직무발명에 대한 승계

직무발명은 기본적으로 사용자와 종업원 관계에서 직무상 한 발명에 관한 것으로 직무발명은 사용자가 승계권을 가진다. 국립대학의 경우에는 사용자가 국가인데 특허 활용에 있어서의 제약 등으로 인하여 해당 대학의 산학협력단이 특허를 소유할 수 있도록 하고 있다. 사립대학의 경우에도 대부분의 사립대학들이 국립대학과 마찬가지로 해당 대학의 산학협력단의 명의로 특허를 출원·보유·관리하고 있다.

사립대학의 경우 대학의 지정을 받은 자가 해당 대학의 종업원 등의 직무발명을 승계할 수 있는지에 대해서는 그 지정받은 자가 발명진흥법 상의 직무발명 관련 규정에서의 사용자는 아니기 때문에 직접 승계하는 것과 관련하여서는 보다 많은 검토와 연구가 필요할 것이고, 현 상태에서 사용자가 직무발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 승계한 상태에서 이를 이전하는 것은 문제가 없을 것으로 보인다.

추가적으로, 사립대학의 경우 현 상태에서 법적으로 특별한 문제점이 없으므로 여건이 허락된다면 법개정을 통해서 사립대 특허발명의 소유주체에 대하여 명확하게 하는 방향으로의 법개정도 고려할 수 있을 것이다.

#### 제5절 ‘전자문서’의 문서성 인정 여부 - 직무발명 관련 ‘문서’에 의한 통지방법을 중심으로

최근 종이 없는 사회를 실현하기 위한 제도적 기반을 마련하기 위하여 일련의 법개정이 이루어지고 있다. 그러한 맥락에서, 전자정부법과 전자문서 및 전자거래 기본법(전자문서법)이 전자문서는 일반적으로 종이문서와 동일한 효력이 있음을 규정한다. 그럼에도 불구하고, 우리나라 대법원은 개별 법령에서의 서면 또는 문서를 종이문서로만 해석함으로써 법규 적용에 혼선이 있어왔다. 그러한 혼선은 현행 발명진흥법상 문서에 의한 통지 규정에서의 문서 용어에 대한 해석에 그대로 재현될 수 있다.

우리나라 특허법은 발명에 대하여 발명자주의를 규정한다. 따라서, 발명 중 하나에 속하는 직무발명도 원시적으로 발명자에게 귀속되고 사용자는 발명자에게 적시에 적절한 방법으로 그 직무발명에 대한 승계의사를 통지한 후 그때로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하게 된다. 발명진흥법은 사용자가 직무발명 승계 시 문서에 의한 것을 규정하는데, 그 문서의 의미에 대한 해석 여부에 따라서 해당 직무발명에 대한 귀속여부가 결정된다. 그럼에도 불구하고, 그 동안 직무발명 완성 시점부터 승계의

사 통지 시점까지의 공백으로 인하여 해당 발명에 대한 승계지연으로 발생하는 문제를 해결하기 위한 발명진흥법 개정에 대한 논의는 있어 왔으나, 해당 직무발명에 대한 전자문서에 의한 통지 방법의 인정 여부는 논의된 바가 없다. 그런 견지에서, 이 글은 발명진흥법이 규정한 문서에 전자문서도 포섭될 수 있는 것인지를 살펴보았다. 문서의 어원에 따른 해석에 의하면 문서의 본질은 기록매체 자체의 형태가 아니라 그 매체에 담겨진 관념 내지 의사 자체를 중요하게 보는 것임을 밝혔고, 문서의 개념은 고정되어 있는 것이 아닌 시대적 상황에 따라 언제든지 변할 수 있는 가변적 개념으로서 동태적 해석에 의하더라도 문서개념에 전자문서는 포섭될 수 있음을 살펴보았다. 그러나 문서에 의한 통지 방법을 신설한 개정발명진흥법의 입법이력을 검토한 결과 그 문서의 의미가 명확하지 않은 면이 있다는 점도 파악하였다. 따라서 해석에 따른 불필요한 혼란을 방지하고 전자문서의 문서성에 대한 명확화를 위하여 입법방안으로서 종래 문서에 ‘전자문서를 포함한다’의 문구 삽입을 제시하였다. 나아가, 현행 발명진흥법 및 동 법의 시행령인 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에서 문서 용어와 혼용되어 사용되고 있는 ‘서면’ 용어를 ‘문서(전자문서를 포함한다)’로 통일하는 개정방안도 함께 제시하였다.

## 제6절 민간기업과 공공기관이 공동소유하는 발명에 대한 특허출원에의 동의

우리 특허법 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우, 공유자 전원이 동의하여야 특허출원을 할 수 있다고 규정한다. 이런 법리를 이 글은 ‘공유자 동의 원칙(joint owner consent principle)’이라고 칭한다. 이 글은 민간기업과 공공기관이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 상황에서 공공기관이 특허출원에 동의하지 않음으로 인해 민간기업이 특허를 획득할 수 없는 교착상황을 해결하는 방안을 제시하는 것으로 목적으로 한다. 혹자는 법개정을 통해 특허출원을 반대하는 한 당사자에게 특허출원에의 동의 또는 권리(지분)의 포기 중 하나를 선택하도록 강제하도록 하는 규정의 신설을 제안한다. 그러나, 이 글은 특허를 받을 수 있는 권리의 포기를 강제하는 것은 사유재산의 포기를 강제하는 것이므로 위헌적 규정이 될 것이라고 본다.

해외사례를 살핀 바에 따르면, 미국, 캐나다, 호주, 인도 등에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 일부가 다른 공유자의 반대에도 불구하고 특허출원을 할 수 있다. 이런 법리를 이 글은 ‘공유자 각자 원칙(joint owner individual principle)’이라고 칭한다. 우리나라와 같이 공유자 동의 원칙을 적용하는 국가는 독

일, 일본, 중국 등이 포함된다. 이 글은 미국식 ‘공유자 각자 원칙’이 더 합리적인 이유를 다음과 같이 제시한다. 첫째, 공유자가 서로 합의하지 못하는 경우 어차피 영업 비밀 간직이 어려운 점, 둘째, 공유자 중 일방이 모인출원을 한 후 공유자 전원이 출원인이 되는 결과가 공유자 각자 원칙이 적용된 결과와 유사한 점, 셋째, 특허출원 행위를 보존행위라고 볼 수 있는 점, 넷째, 「특허법」 제30조가 공유자 각자 원칙에서 더 잘 활용될 것이라는 점, 다섯째, 「특허법」 제99조가 지분이전에 공유자의 동의를 요구하는데, 지분이전에 동의를 받는 수단으로 제44조를 악용할 수 있는 점.

이 글은 우리 특허법의 공유자 동의 원칙을 공유자 각자 원칙으로 변경하여야 한다고 주장하며, 그 주장을 관철하기 위해 특허법 제44조에 “공유자 중 일부가 특허출원을 거부하거나 연락이 되지 않는 경우, 나머지 공유자가 특허출원을 할 수 있고, 대리인을 선임할 수 있다”는 내용을 신설하는 방안을 제시하였다. 나아가 제132조의 17가 거절결정불복심판의 청구를 규정하는데, 그 규정에 “출원인이 2명 이상인 경우, 거절결정불복심판은 출원인 중 일부가 다른 출원인의 동의를 받지 않고 청구할 수 있고, 대리인을 선임할 수 있다”는 내용을 신설하는 방안을 제시하였다.

위에서 제시한 특허법 개정방안이 국회에서 성사되지 않는 경우 또는 성사되기 전의 경우에는 민간기업 및 공공기관의 합의(계약)에 의해 문제를 해결하여야 한다. 공공특허권자가 되는 경우 민간기업과 공공기관의 양측이 모두 내재적 위험(risk)을 감수하여야 한다. 그러한 위험을 최소화 하는 표준약정서가 제시되어야 한다. 그 표준약정서가 한편으로는 민간기업이 자유롭게 발명을 활용하여 이익을 최대로 획득할 수 있도록 하여야 하며, 다른 한편으로는 공공기관이 그 이익 중 일부를 배분받을 수 있어야 한다고 주장한다. 그 배분되어야 액수는 직무발명보상금에 상응하는 것이어야 한다.

## 제7절 국유특허를 개별 발명기관이 직접 관리하는 제도

현행 발명진흥법 제10조는 공무원의 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하고, 이를 특허청장이 관리할 것을 규정한다. 이러한 관리제도는 1973년 특허법에서부터 도입된 것으로, 당시 발명생태계에서 중요한 위치를 차지하던 국공립 연구소와 대학의 발명자들에 대한 정당한 보상을 마련하고, 이를 전문성 있는 기관인 특허청(당시 상공부)에게 맡기고자 한 의도로 보인다. 하지만 여전히 국유특허로 관리 되는 공무원 직무발명에 대한 한계가 지적된다. 양적증대는 어느 정도 이뤄졌지만, 특허의 질과 실시

료 획득성과 등이 민간영역에 비해 저조하다. 또한 발명기관이 아닌 특허청을 통한 관리로 인한 행정적·실무적 불편함도 문제이다. 아울러 우리나라와 같은 제도는 주요국에서 찾아보기 어렵다. 많은 국가들이 공무원 직무발명을 관련법을 통해 국유화하여 관리한다. 하지만 관리기관으로 특허청 등을 지정하여 일원화하는 경우는 찾아볼 수가 없었고, 개별기관에게 관리와 처분권한을 부여한다.

대안으로서 선행연구는 크게 국유특허의 등록건수 등 양적기준을 통해 개별 관리를 부여하는 주장과, 특허청을 주도로 발명기관이 아닌 세분화된 위탁기관을 통해 관리하는 주장으로 구분된다. 그러나 기관별로 상이한 공무원 직무발명 환경을 고려할 때 양적기준을 마련하고 이를 일률적으로 적용하기는 어렵다. 또한, 위탁기관의 성과는 공무원 직무발명의 양적성과가 분명한 기준으로 드러난 것으로, 세분화를 통한 위탁의 확대가 오히려 관리구조를 복잡하게 만들 여지가 있다. 또한 공통적으로 관리체계의 개선은 규범적 접근으로만 해결되지 않고, 실제 공무원 직무발명과 관련된 다양한 기관과 현장실태를 고려하여 검토되어야 한다. 아울러 구체적 아이디어에 더한 현행법상 규정의 개정안이 뚜렷하게 제시되지 않은 점도 한계이다.

이에 본 연구는 '법제적 개선'의 관점에서 현행 발명진흥법상 규정의 각 구조에 따라 대안을 제시하였다. 구체적으로는 공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하지 않고 국유특허도 특허청장이 관리하지 않는 방안, 공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하되 국유특허의 관리를 특허청이 아닌 다른 기관이 하는 방안, 그리고 공무원 직무발명에 대한 특허권을 국유로 하고 국유특허의 관리도 특허청장이 하되 특허청장이 다른 기관에게 수탁하는 방안으로 구분하여 완성된 개정안을 제시하였다. 또한 각 대안에 따른 장·단점과 추가로 논의해야 할 사안을 분석하였다. 대안을 종합할 때, 관리제도의 개선을 실현하기 위해서는 본 연구에서의 법제적 고려에 더하여 현장실태 등의 실증분석과 관계기관, 전문가 등의 의견이 필요해 보인다. 이에 법제적, 실증적 양 측면에서의 계속적 연구를 제안한다.

## 제8절 공무원 등의 직무발명에 대한 이해충돌 방지에 대한 고찰

발명진흥법에서는 직무발명에 대해서 사용자는 예약승계권을 가지며, 종업원 등은 정당한 보상을 받을 권리가 있음을 규정하고 있다. 공무원도 사용자를 국가로 하는 종업원이므로 위와 같은 권리·의무를 부담한다.

한편, 공무원에 대한 정당한 보상은 기업의 그것과는 다른 양상을 나타내게 되는

경우가 많은데, 기업은 자체적으로 실시를 하여 이익이 발생하는 경우에 이에 대해 종업원에게 금원을 지급하는 방식으로 보상이 이루어지는데 반하여, 공무원이 국가가 직접 실시하는 경우는 크게 많지 않으므로 일반적으로 실시권의 설정 등을 통하여 발생된 기술이전 수입료로부터 보상을 받게된다.

공무원이 특정발명을 하여 기업에 이전한 후, 기업으로부터 해당 발명이 적용된 제품을 구매하여 사용하는 경우에 공무원 입장에서는 기업에 이익을 제공하고, 높은 기술료를 받게 되면 직무발명 보상금을 많이 받을 수 있게 된다. 즉, 공무원으로서 지켜야 할 직무상의 의무와 발명자로서 취할 수 있는 이익 간에 이해가 상충하게 된다.

이를 방지하기 위하여 공무원에게 직무발명보상을 하는 경우에 해당 특허제품을 적용하는데 따르는 예산절감효과를 고려하여야 한다는 의견이 있으나, 사용자가 얻은 이익의 범위를 어디까지로 할 것인지에 대한 법원의 판례 등에 비추어 살펴보면 특허발명의 실시에 따라 직접적으로 발생하는 이익인 실시료 등을 바탕으로 정당한 보상을 하는 것이 타당할 것이다. 다만, 국가나 지자체가 발주한 후, 전량 구매하여 사용하는 경우에는 실시기업을 국가의 일기관으로 볼 여지가 없는 것은 아니라고 판단되므로 이 경우에는 자기 실시에 따른 보상금으로 규정하는 것도 검토할 만하다.

한편, 공무원이 행정행위를 함에 있어서 이해충돌을 방지하기 위하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」, 「공직자윤리법」, 「공무원 행동강령」 등의 법령이 존재하고 있어, 추가적인 법령의 제정이 필요할 것으로 보이지는 않지만, 공무원 직무발명과 관련하여 특별히 주의를 촉구하는 의미에서 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」을 개정하여 “직무발명 관련 사적 이해관계의 신고 등”에 대한 내용을 규정하는 것은 고려할 수 있을 것이다.

## 부록: 현행 직무발명보상금 산정법리의 문제점 및 개선방안

### 1. 회사이익 산정을 위해 매출액에 실시료를 곱하는 이유<sup>542)</sup>

#### ○ 직무발명보상금 산정 법리

- 보상금 = 회사이익(A) × 발명자 공헌도(B) × (공동발명자 중) 원고의 지분율(C)
- 여기에서 회사이익(A) = 매출액 × 실시료율 × 독점권기여율 × 기여도

#### ○ 회사이익 산정법리의 비교

##### ○ (구/현 동일) 독일, 구 일본 및 구 한국의 법리

- 회사이익 = 매출액 × 실시료율 × 기여도

##### ○ 현 일본 및 현 한국의 법리

- 회사이익 = 매출액 × 실시료율 × 독점권기여율 × 기여도

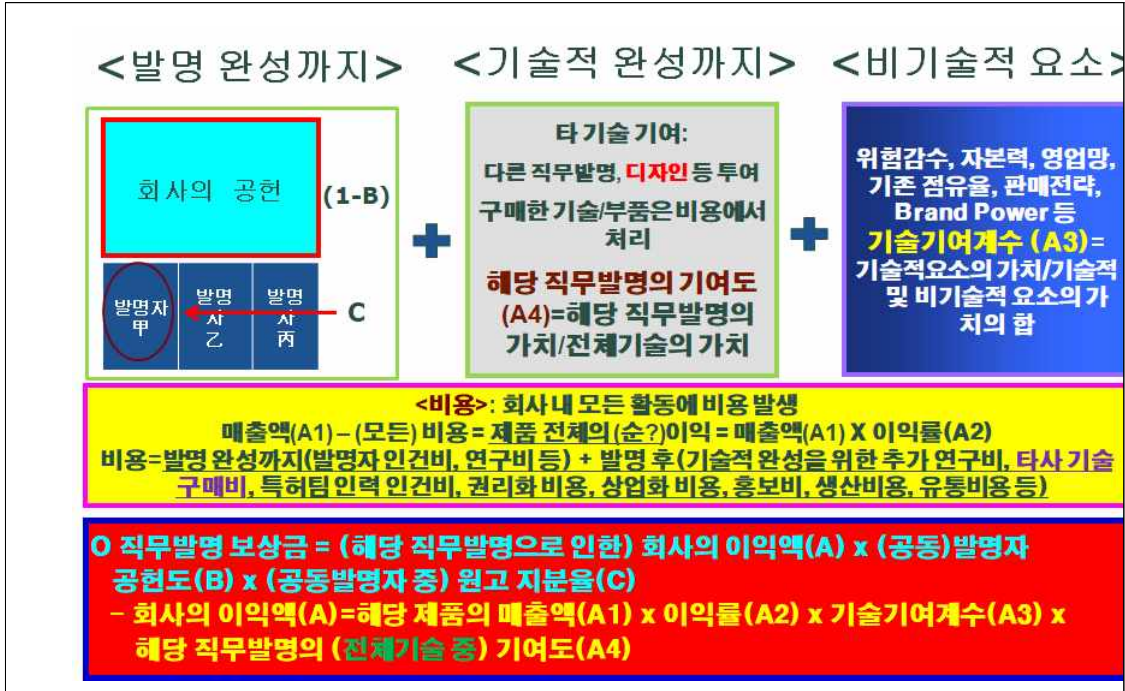
#### ○ 현행 법리의 문제점

- 일본에서도 우리나라에서도 매출액에 (이익률이 아닌) 실시료율을 곱하는 이유를 이해하지 못하면서 적용하여 왔음

#### ○ 직무발명과 매출액의 관계에 대한 개념도

- 아래 개념도에 따르면 회사이익은 매출액에 이익률 및 기술기여계수를 곱하여 구함

542) 자세한 내용은 다음 참고: 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정을 위한 회사 이익액의 산정에 있어서 실시료율(royalty rate) 적용방법: 그 개념 및 장점의 설명”, 「과학기술법연구」 제25권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구소, 2019.



o 개념도에 따른 회사이익 산정과 법원의 회사이익 산정의 비교

- 결국, 실시료율은 (이익률 × 기술기여계수)를 대변하는 것임

o (구/현 동일) 독일, 구 일본 및 구 한국의 법리

- 회사이익 = 매출액 × 실시료율 × 기여도

o 개념도에 따른 회사이익 산정

- 회사이익 = 매출액 × 이익률 × 기술기여계수 × 기여도

o 개선방안

- 가이드라인에서 실시료율이 (이익율 × 기술기여계수)에 상응함을 설명

- 원고는 두 산정방법 중 증거가 용이한 것을 선택할 수 있음

- 실시료율, 이익률, 기술기여계수를 구하는 방법을 설명하여야 함

## 2. 이익률 산정<sup>543)</sup>

o 현행 실무

543) 자세한 내용은 다음 참고: 정차호·황성필, “직무발명의 실시를 통한 회사의 이익이 회계상 적자(赤字, deficit)인 경우의 직무발명보상금 산정”, 「산업재산권」 제64호, 한국지식재산학회, 2020.

- 매출액에 실시료율을 곱하는 방식의 애용으로 인해 매출액에 (이익률 × 기술기여계수)를 곱하는 방식은 거의 활용되지 못하고 있음

○ 실시료율 v. (이익률 × 기술기여계수)

- 실시료율을 적용하는 것이 더 용이하므로 독일에서부터 실시료율을 적용하는 실무가 일본, 한국으로 이어져 왔음
- 여기서의 실시료율은 ① 대상 직무발명에 대하여 확립된 실시료율; ② 유사한 발명의 실시계약의 실시료율; ③ 업계평균값의 실시료율의 3가지 산정방법으로 실시료율을 구함
- 그러나, 이익률을 구할 수 있는 경우에는 이익률에 의한 산정을 허용하여야 함

○ 특정 이익률의 산정

- 해당 제품으로 인한 해당 회사의 이익률을 증명하는 것이 가능함
- 여기서의 이익은 매출액에서 관련 ‘모든’ 비용을 공제하여 구함
- 이익률을 증명하기 위해 회계장부를 활용할 수 있어야 함
- 회계상 적자인 경우, 이익률도 ‘0’이고 회사이익도 ‘0’이 됨
- 그러나, 회계상 이익 외 다른 이익이 존재하는 경우 그것을 고려할 수 있음

○ 평균 이익률의 산정

- 특정 이익률을 산정하기 어려운 경우 평균 이익률을 적용할 수 있음
- 실시료율을 구함에 있어서 업계평균값(통계치)을 허용하듯이 이익률을 구함에 있어서도 업계평균값(통계치)을 허용하여야 함
- 동종업계 평균이익률은 국세청에 의해 매년 갱신되어 발표됨

### 3. 공헌도의 정의<sup>544)</sup>

○ 공헌도의 일반적 정의

---

544) 자세한 내용은 다음 참고: 문려화·정차호, “직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도 (dedication rate) 산정”, 「성균관법학」 제31권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2019.

- 직무발명은 회사와 종업원의 협력의 산물인 바, 회사가 공헌한 바와 비교한 종업원 발명자가 공헌한 정도를 공헌도라 칭함
- 쟁점
  - 발명을 창출할 때까지의 사정만 고려할 것인지, 아니면 발명을 창출한 후의 사정도 고려할 것인지
- 우리 법원의 태도
  - 창출까지의 사정만 고려한 판례 24개 판례와 창출 후의 사정도 고려한 14개 판례로 나누어짐 → 일관성 · 통일성 결여
- 일본의 동향
  - 예전에는 창출까지의 사정만 고려한 판례와 창출 후의 사정도 고려한 판례가 고루 분포하였음
  - 발명창출 후의 사정도 고려할 수 있도록 2004년 특허법을 개정
- 독일의 동향
  - 발명창출까지의 사정만 고려함
- 일본 법리의 문제점
  - 발명의 권리화, 사업화와 관련된 사정이 공헌도 및 실시료율(이익률)에서 이중으로 반영됨
  - 발명창출 후의 여러 행위 중 공헌도에서 고려될 행위와 고려되지 않을 행위를 구분하는 것이 불가능하거나 매우 어려움
- 독일 법리의 문제점
  - 지나치게 간단하여 발명창출과 관련된 제반사정을 고려하지 못함
- 개선방안

- 발명창출까지의 사정만 고려하여 공헌도를 산정해야 함
- 우리 발명진흥법 제15조가 “발명의 완성에 ... 공헌한 정도를 고려”하도록 규정함
- 가이드라인을 통하여 발명창출까지의 사정만 고려하여 공헌도를 산정함을 설명해야 함
- 가이드라인에서 발명창출까지의 사정 및 발명창출 후의 사정을 구분하여 정리
- 평균 공헌도 20% 제시 및 업종별 상향요인 및 하향요인 제시

#### 4. 독점권기여율(초과매출율) 산정<sup>545)</sup>

- 독점권기여율의 정의
  - 초과이익 = (독점권에 의한 이익 - 통상실시권에 의한 이익)
- 구 일본 및 우리의 판례
  - 독점권기여율 법리를 적용하지 않았음
- 최근 일본의 판례(의 문제)
  - 초과매출율(독점권기여율)을 적용
  - 0% 내지 95% 사이에서 크게 변동
  - 주먹구구식, 잡탕식 산정이라는 비판이 존재
- 최근 우리 판례의 문제점
  - 일본을 좇아 독점권기여율 법리를 적용하기 시작하였음
  - 몇가지 요소를 나열한 후 적당한 값을 책정
  - 독점권기여율과 무관한 요소도 고려
  - 0.1% 내지 80% 사이에서 크게 변동 → 예측가능성 저하
- 독점권기여율을 산정하는 방법의 제시

545) 자세한 내용은 다음 참고: 정차호·문려화, “식무발명보상금 산정에 있어서 전용실시료와 통상 실시료의 비율에 근거한 독점권기여율(초과매출율)의 산정”, 「과학기술과 법」 제11권 제1호, 충북대학교 법학연구소, 2020.

- 가이드라인을 통하여 독점권기여율을 산정하는 방법을 제시해야 함
- 독점권에 의한 이익과 통상실시권에 의한 이익의 비율을 전용실시료와 통상실시료의 비율로 볼 수 있음
- 통상실시료와 전용실시료는 다음 공식에 따라 구할 수 있음
- 결국, 관건은 통상실시권자로서의 특정 시장점유율만 구하면 독점권기여율을 구할 수 있음

- 통상실시료 = 시장규모 × 특정 시장점유율 × 통상실시료율
- 전용실시료 = 시장규모 × 시장점유율(=100%) × 전용실시료율(=통상실시료율×2)

## 5. 기여도(apportionment ration)의 정의<sup>546)</sup>

- 기여도의 일반적 정의
  - 직무발명이 적용된 대상 제품에 그 직무발명이 기여한 정도(기여도)?
- 문제 제기
  - 기여도의 정의는 다음 둘 중 어느 것인가?

- 정의1: 대상 제품의 가격 중 대상 직무발명의 가치의 비율
- 정의2: 대상 제품에 적용된 전체 기술의 가치 중 대상 직무발명의 가치의 비율

- 현행 법리의 문제점
  - 기여도에 관하여 정의한 판례가 발견되지 않음
  - 결국, 기여도를 명확히 정의하지 않은채 적당히 기여도를 책정하여 왔음
  - 독일, 일본에서도 기여도를 명확히 정의한 사례가 발견되지 않음

546) 자세한 내용은 다음 참고: 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정법리”, 「성균관법학」 제31권 제2호, 2019.

○ 개선방안

- 가이드라인에서 기여도는 “대상 제품에 적용된 전체 기술의 가치 중 대상 직무 발명의 가치의 비율”임을 명확히 설명해야 함
- 복잡제품의 경우, 특허부품을 중심으로 기여도를 산정하는 방법을 제시해야 함

6. 독점권기여율 법리의 부당함

○ 문제 제기

- 예전에는 독점권기여율이라는 용어/개념이 존재하지 않았음
- 일본에서 갑자기 독점권기여율이라는 개념이 출현하여 적용되기 시작하였고, 우리는 일본을 좇았음
- 독일에서는 여전히 독점권기여율 개념을 적용하지 않음

○ (구/현 동일) 독일, 구 일본 및 구 한국의 법리

- 회사이익 = 매출액 × 실시료율 × 기여도

○ 현 일본, 현 한국의 회사이익 산정

- 회사이익 = 매출액 × **독점권기여율** × 실시료율 × 기여도

○ 독점권기여율 방식이 잘못된 이유

- 발명의 창출에서부터 매출까지를 보여주는 흐름도에 따르면 독점권기여율 또는 초과매출율이라는 개념이 적용될 필요가 없음
- 회사의 공헌도가 평균 80%에 달하는데, 회사가 무상의 통상실시권만을 가짐을 전제로 회사이익을 산정하는 것은 오류임
- 발명진흥법 제15조가 회사이익을 고려하여 보상금을 산정하도록 규정하므로, 그 외 다른 이익을 고려하지 않아야 함
- 직무발명보상금 소송은 직무발명의 승계를 전제로 하며 무상의 통상실시권은 비승계를 전제로 하므로, 무상의 통상실시권 개념은 승계된 사안에 적용되어서는 아니 됨

○ 개선방안

- 직무발명이 온전히 회사에 승계된 사안에 대하여는 독점권기여율 개념이 적용될 필요가 없음을 가이드라인이 명확하게 설명해야 함

7. 독일의 직무발명보상금 산정의 가이드라인의 문제점 및 개선방안

○ 기본공식

- 보상금 = 회사이익 × 발명자 공헌도 × (공동발명자 중) 지분율 × 위험감수율
- 회사이익 = 매출액 × 실시료율

○ 문제점 1: 기여도

- 복잡제품에서 기여도를 적용한 사례가 적거나, 기여도에 관한 명확한 정의를 제시하지 못하고 있음(독일지침 제8조, 제19조)

○ 문제점 2: 실시료율

- 가이드라인은 오래된 실시료율 통계치를 제시하며, 최근 통계치로 갱신하지 못하고 있음
- 일반적으로 ① 대상 직무발명에 대하여 확립된 실시료율; ② 유사한 발명의 실시계약의 실시료율; ③ 업계평균값의 실시료율의 3가지 산정방법으로 실시료율을 구함
- 위 ①번 내지 ③번 산정방법의 상관관계에 대하여 설명하지 못함

○ 문제점 3: 공헌도

- 공헌도의 산정을 3부분(b1, b2, b3)으로 나누고 각 부분에 점수를 배정하고, 점수의 합에 따라 공헌도를 산정
- 발명창출과 관련된 다른 다양한 사안을 감안하지 못함

<독일의 공헌도 산정방법>

○ 독일의 공헌도(B) 산정 방법:  $B = b1 + b2 + b3$

- b1 = 대상 직무발명의 출처
- b2 = 기술적 공헌
- b3 = 종업원의 지위

b1+b2+b3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
공헌도(%)	2	4	7	10	13	15	18	21	25	32	39	47	55	63	72	81	90	100

○ 문제점 4: 위험감수율

- 독일의 산정방식은 위험감수율을 별도로 산정함
- 우리나라 및 일본은 공헌도, 기술기여계수 등에서 위험감수율을 반영함
- 위험감수는 공헌도, 기술기여계수의 산정에서 가장 중요한 요소 중 하나이므로 공헌도, 기술기여계수의 산정에서 고려하는 것이 타당함

○ 근본적인 문제점

- 독일의 가이드라인은 1958년에 제시된 이후, 수정·보완작업이 이루어지지 못하고 있음

## 8. 결론

○ 공헌도, 기여도, 기술기여계수 등 용어의 정의 정립이 필요함

- 매출에 기여하는 여러 요소 중 직무발명의 역할을 명확하게 구분해야 함

○ 독일의 가이드라인을 수정, 보완하는 한국형 직무발명보상금 산정 가이드라인을 제시해야 함

○ 독점권기여율 개념의 삭제

- 보상금 산정에 있어서 독점권기여율의 개념이 적용되지 않아야 함을 명확하게 하여야 함

# 직무발명 법제 개선방안

수행기관 | 성균관대 산학협력단

정차호 교수(성균관대 법학전문대학원)

조희래 변리사(특허법인 PCR)

신혜은 교수(충북대 법학전문대학원)

김용진 교수(충남대 법학전문대학원)

황성필 박사(성균관대학교 법학연구원)

이흥기 박사(성균관대학교 법학연구원)

장광홍 박사과정(성균관대 법학전문대학원)


발행일 | 2020년 12월

발행처 | 특허청 산업재산활용과

대전광역시 서구 청사로 189

정부대전청사 4동

전화: (042) 481-5437

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

---

# 직무발명 법제 개선방안

---



KIPO

대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동

Tel. 042-481-5437 <http://www.kipo.go.kr>

ISBN: 979-11-91116-48-9 13500

DOI: 10.8080/P9791191116489