

한 · 중 · 일 각국에 있어서 대학발명의 법적 취급*

김 선 정**

목 차

I. 서론

II. 한국

1. 대학의 변화
2. 직무발명법제의 정비
3. 대학발명의 소유권귀속
4. 향후의 과제

III. 중국

1. 대학의 변화
2. 직무발명법제의 정비
3. 대학발명의 소유권귀속
4. 향후의 과제

IV. 일본

1. 대학의 변화
2. 직무발명법제의 정비
3. 대학발명의 소유권귀속
4. 향후의 과제

V. 결론

* 이 논문은 2009년 7월 3일 중국장춘이공대학에서 개최된 『제1차 동북아 비교법학국제학술대회』에서 발표한 것을 수정·보완한 것임.

** 동국대학교 법과대학 교수

초록

한국, 중국, 일본의 대학은 오랫동안 연구와 발명에 있어서 중요한 역할을 수행하여 왔다. 이와 같은 대학의 기능은 최근 특히 그 필요성이 강조되고 있으며, 대학발명이 국가경쟁력의 원천으로 여겨지고 있다. 본고는 지리적으로 근접할 뿐만 아니라 경제활동과 공동연구 등에서 가장 중요한 파트너인 한국, 중국, 일본의 대학에서 행해진 발명에 대한 소유권 귀속문제를 살폈다. 그동안 교수의 발명은 상아탑이라는 대학의 특성, 학문의 자유, 연구와 강의 외에 발명이 본연의 임무가 아니라는 교수의 신분상 역할 등으로 인하여 자유발명으로 간주하는 것이 세계적으로 공통된 현상이었다. 그러나 각국의 특허중시정책에 따라 최근 대학환경은 급격히 변화하였다. 이에 따라 대학은 상아탑이라는 본래 모습보다는 기업의 협동기관으로서 변모하고 있다. 그 결과 대학의 연구비, 시설이나 기구, 인원을 활용한 연구의 성과는 대학소정의 형식으로 대학에 신고하도록 하고 그 귀속여부가 대학 측에 의하여 결정되게 되었다. 최근 몇 년 사이에 연구중심대학은 다수의 특허를 보유하고 이를 양도하거나 실시허락하며, TLO는 대학 내에 가장 활발한 조직이 되었다. 또 이런 것들이 대학평가의 중요한 잣대가 되기도 한다. 본고는 한국, 중국, 일본 등 동양 3국에서 대학환경이 이와 같이 변화하고 있음을 확인하고 그 관련법제들의 제·개정을 추적하였다. 이들 3개국은 그 사회 상황, 역사적 경위는 다르나 역시 대학특허중시의 세계적 경향에 따르고 있으며, 구체적 근거법률은 다르나 결론적으로 대학이 교수의 발명에 대한 소유권의 귀속주체가 되고 있다는 점에서 차이가 없음을 확인하였다.

주제어

대학발명, 대학발명의 소유권귀속, 대학발명규정, 직무발명, 대학기술이전, TLO, 아카데미 캐피탈리즘, 산학협력.

I. 서론

최근 몇 년 사이에 한국, 중국, 일본은 경쟁적으로 지식재산중시정책을 수립·시행하고 있다. 그 안에는 대학에 대한 특허정책이 중요한 비중을 차지하고 있다. 동양 3국에서도 대학은 지식재산 창출의 원천으로 대학특허정책이 그 나라 특허정책의 성패, 나아가서는 국가의 산업경쟁력과 고등교육정책을 평가하는 상황이 되었기 때문이다. 오랫동안 대학사회 자신의 문제로 방임되어 있던 대학발명의 문제가 사회전체가 해결할 정책과제로 부각되고 그에 대한 정책이 속속 수립되면서 보수적이던 대학사회도 변화에 직면하고 있다. 각국의 사회·문화적 배경이나 대학의 성격과 목표, 학문분야의 특성 등에 따라 더디게 반응하는 경우도 있지만 전체적으로 최근 수년간 대학의 변화는 그 전의 보수적 전통에 비하여 놀라운 것이라 평가할 수 있다. 각국은 대학이 단지 지식재산을 창출하는 데 그치는 것이 아니라 지식재산을 체계적으로 관리하며 적극적으로 상업화까지 실현하도록 독려하고 있다. 이와 같은 정책의 수립 및 집행과정에서 핵심정책의 하나는 교수의 발명을 어떻게 취급하여야 하는가라는 점이다. 연구성과에 대한 소유권이 누구에게 귀속하는지에 따라 대학의 지식재산권정책은 큰 틀을 바꾸게 된다.

그동안 한국과 일본에서는 교수의 신분상 특성, 연구와 학문의 자유 등 대학의 특성을 강조하여 교수의 발명은 일반적인 산업현장이나 기업 또는 국공립 연구기관에서의 직무발명에 비하여 다른 취급이 필요하다는 생각이 강하였다. 중국의 경우, 대학발명에 대하여 특별한 취급을 하지는 않았지만 사회전반의 변화에 따라 직무발명제도에 대한 새로운 정책의 수립이 불가피하게 되었고 대학발명도 이의 영향을 받게 되었다. 각국의 정책은 법제도의 정비로 나타났는데, 법제도가 모든 문제들을 해결하지는 못하며 아직 대학사회의 문화적 저항도 없지 않다. 그러나 사회 환경의 변화에 따라 대학의 변화를 강하게 요구하는 정책방향은 아주 강하다. 이와 같은 상황에서 본고는 한·중·일 3국에서 진행되는 대학의 변화를 개관하고 이와 같은 변화 속에서 교수의 발명 문제도 어떻게 정리되어 가는지를 살펴보고자 한다. 이는 각국의 지식재산권정책과 대학정책을 이

해하고 평가하며 새로운 정책을 수립하는 데 참고할 수 있다. 또한 최근 여러 나라 학자 간의 국제공동연구나 연구시설의 해외설치에 따라 국제출원이 증가하고¹⁾ 지적재산의 귀속문제를 둘러싼 분쟁도 증가하는 시점에서²⁾ 각국의 직무발명제도의 변화를 간취할 수 있다. 특히 한·중·일 간의 공동연구나 연구협력의 필요성이 커지고 있고 실제로 증대되고 상황에서³⁾ 교수의 발명을 포함하여 직무발명에 대한 법적 취급이 그 나라 지적재산정책의 성패에 한 요인이 될 수도 있다. 이와 같은 문제는 단순히 법률만 살펴서는 이해되기 어렵다. 그 나라에서의 정책배경과 사회적 상황까지 고려하여야 충분히 이해될 수 있을 것이다. 이와 같은 관점에서 본고는 3국의 관련 법제를 살펴보고 실제운용의 특징을 비교해보고자 한다.

1) 2004년 일본 문부성조사에 따르면 64개 일본 대학 및 기관이 해외 170개 산학관 제휴거점을 두고 현지 대학 등과의 공동연구, 현지교육 및 연구정보수집활동을 하고 있다. 상대 국가는 미국(1위), 중국(2위), 한국(3위)이다. 關西社會經濟研究所, 『關西がひらく山學官連携の新たな地平』, 2006, 17頁.

2) 일본의 히다치(日立)제작소 사건 판결에서 외국에서 취득한 특허권에 대하여 대가청구가 가능한가가 문제되었는데 판결은 미국특허권에 대한 사용자측의 대가지급의무를 부인하였다. 특허권의 성립·이전·효력 등에 대하여는 속지주의 원칙이 지배하므로 직무발명에 관한 권리의 귀속과 대가청구권의 유무·내용에 대하여도 각국의 특허법이 정하는 바에 따르며 미국에 있어서 권리의 양도를 정한 계약의 준거법이 일본법일지라도 여전히 미국법이 적용된다고 하였다. 미국법에 따라 권리양도를 정하고 대가에 대하여는 정한 바 없더라도 이 건에 적용되는 법은 미국법이기에 때문에 특허법 제35조는 외국특허를 받을 권리를 둘러싼 사용자와 종업원 간의 법률관계에 적용이 없으며 공서양속(일본 민법 제90조)에 반하지 아니한다고 하였다. 이에 대하여 항소심판결은 직무발명제도는 고용계약상의 이해관계를 조정하고 발명을 장려하려는 제도인 만큼 산업정책상 법률에 따라 일률적으로 규율될 문제로 이는 종업원과 사용자가 속하는 국가의 법률에 따라 해결하여야 한다며 일본 종업원과 일본 사용자 간의 다툼에는 일본 『특허법』 제35조가 적용된다고 판결하였다(최고재판 2006.10.17 판결). 이 문제에 대하여 玉井克哉, “大學における職務発明制度”, 『知財管理』, Vol.53 No.3(2003), 448頁; 横山久芳, “職務発明制度をめぐる法改正とその後の動き”, 『ジリスト』, No. 1326(2007), 60~61頁; 木村陽一, “新たな職務発明制度”, 『Law & Technology』, No.24(2004), 20~21頁. 최고재판소 입장을 지지하는 高杉直, “職務発明に基づく外國特許を受ける権利の譲渡代償の準據法”, 『ジリスト』, No.1370(2009), 2053頁. 그러나 이 판결에 회의적인 견해로 田村善之, “特許法の理論, 有斐閣, 2009, 487~497頁.

4) 특히 한·중·일 간의 협력연구가 국제연구에서 큰 비중을 차지하고 있다. 예를 들어 2005년 중국 청화대학의 국제협력계약액 29백만 달러 가운데 1위는 일본으로 공동연구비 15백만 달러는 동 대학 국제협력 연구 총연구계약액의 50%였다. 2위는 미국인데 5,6백만달러로 19%, 3위인 한국은 2,8백만 달러로 9%를 차지하는 등 한·중·일간의 협력관계가 중요함을 보여주고 있다. Bing Wang/Jun Ma, “Collaborative R & D: Intellectual property rights between Tsinghua University and multinational companies”, *J. Technology Transfer*, 32(2007), p.461.

II. 한국

1. 대학의 변화

오랫동안 한국의 대학들은 전통적 대학관(ivory tower)에 사로 잡혀 있었으나 2000년대 들어서면서 기업가적 대학(entrepreneurial university)으로 변신하고 있다. 이와 같은 변화는 지식기반사회에서 대학의 지적재산창출 및 관리의 중요성에 대한 대학 자신의 의식변화, 대학의 글로벌 경쟁에 따른 선진대학의 산학협력 모델에 대한 인식, 대학의 변화를 유도하는 각종 정책과 이를 뒷받침하는 법률제정 등을 들 수 있다.

항목	종래	현재
Academic Capitalism ⁴⁾	전통적으로 Ivory Tower관념 ⁵⁾	상당히 극복 ⁶⁾
교수연구에 대한 대학의 관리	문제의식의 결여, 관리주체의 불분명, 대학 내 관리규 정 미흡, 관리능력 부재	문제의식 고양, 관리주체의 명확화(산학협력단), 대학 내 관리규정 정비(중), 관리 능력 향상(중)
국가 R&D자금 또는 기업 지원 연구의 취급	연구비지원기관과 교수 개 인 간의 계약문제	연구비지원기관과 대학 간 의 법·제도문제

4) '학문적 자본주의'는 'the entrepreneurial university' 또는 'the corporate university'라고도 한다. Ann Monotti/Sam Ricketson, *Universities and Intellectual Property*, Oxford Univ. press, 2003, pp.38-40.

5) Merton에 따르면 대학의 윤리적 기풍은 사심 없음, 보편주의, 체계적 회의론, 지적재산의 공유에 있다.

6) 전통적 대학관에 따르면 지식은 사유재산이 아니며 대가없이 사회에 전달해야 한다. 아카데미 캐피탈리즘 하에서는 지적재산은 대가를 받고 상업화함으로써 대학으로부터 사회에 전달되고 소비자가 유상취득하여 사용함으로써 사회가 과학발전의 혜택을 누리면 공공재가 되는 것이고 그래서 대학은 사회적 책임을 다한다는 논리이다. 『바이-돌법』이 연방정부 연구성과의 대학이전을 허용한 것은 전통적 대학관의 결과이고, 대학의 기술보유는 대학기술의 민간에의 유상이전을 위한 것이었다는 점에서 아카데미 캐피탈리즘의 결과이다.

교수와 대학 관계	서로 가급적 간섭하지 않는 경향, 교수에 대한 신뢰와 관행중심	이익충돌 가능성 ⁷⁾ , 대학은 연구비지원 외부기관과 긴 장관계일 뿐만 아니라 교수 와 긴장관계, ⁸⁾ 계약중심
-----------	--	---

2. 직무발명법제의 정비

2000년 『기술이전촉진법』(현행 『기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률』)이 제정되면서 대학에 기술이전전담조직을 두도록 규정하였으나 이에 호응한 대학은 2개에 불과했고, 이는 결국 실패한 정책으로 판정되었다.⁹⁾ 대학의 가장 큰 변화는 2003년 전면개정된 『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 의한 산학협력단의 등장이라고 할 수 있다. 현재 산학협력단은 거의 모든 대학에 설치되어있다.¹⁰⁾ 초기에는 전통적 대학관이 지배하는 대학사회의 저항, 산학협력단에 대한 이해부족, 산학협력단의 역할과 대학의 기존 조직 간의 역할분담의 모호성, 전문인력과 경험의 부족, 예산부족과 수익모델의 부재 등으로 고전하였으나 비교적 빠른 속도로 자리 잡고 있다.

7) 교수의 입장에서는 개인적으로 아카데미 캐피탈리즘에 대하여 지지하는가, 협동연구를 할 것인가, 연구결과를 보고할 것인가(연구주체의 윤리성, 사회상황 등을 고려), 언제 보고할 것인가(연구전략상), 연구결과를 언제 어떤 방식으로 활용할 것인가(논문, 특허출원, 노하우로 유지, 양도·실시허락·창업 등), 어떤 인센티브를 받을 것인가 등에서 자신의 의견을 반영하고자 하며 교수의 결정이 대학의 성과에 영향을 미치므로 대학과 교수 간 갈등이 증폭된다. 미국에서도 상업화가능성이 있는 발명의 절반 이하만 대학TLO에 보고된다는 주장도 있다. 교수의 의견이 중요한 것은 상업화의 필요성을 확인하는 교수의 경우 정부연구비보다 기업협동연구를 모색하고, 기초연구보다 응용연구를 지향하며, 연구성과를 특허화 하는 데 적극적이기 때문이다.

8) 긴장을 제대로 해소하기 위하여 대학은 대학의 정책목표를 분명히 한 후 교수개개인에 대하여 이해하고자 노력하여야 한다. 예컨대 대학은 특허 수는 늘리고 특허비용은 줄이려는 단순하면서 이율배반적인 목표를 세운다. 특허비용만 기업에 떠넘기면 교수들이 출원에 나설 것으로 이해한다. 그러나 교수들이 출원을 꺼리는 이유는 비용 때문만은 아니다. 자신의 연구가 지나치게 이론적인 기초연구여서, 시간의 소모로 다른 연구에 지장이 있어서, 인센티브가 적어서, 학자로서 부적절하여, 지적 성취에만 흥미가 있어서, 특허가능성을 몰라서, 장기가 소요되는 특허보다는 연구결과를 학회지에 게재하여 승진용이나 테뉴어를 받기 위해 쓰려고 출원을 꺼리기도 한다.

9) 동법에서는 공공연구기관에 기술이전전담조직을 설치하도록 하였고(2000년 법 제9조), 국공립대학에 설치하는 전담조직은 법인으로 하며 정부가 행·재정적 지원을 할 수 있도록 하였으나(2001년 개정법 제9조, 현행법 제11조), 본문에서 언급한 바와 같이 대학들은 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률에 따라 산학협력단을 설치하였다.

10) 산학협력단은 독립법인으로 설치토록 되어 있다. 다만 한국과학기술원(KAIST)과 광주과학기술원(GIST)은 각각 그 설립근거법인 한국과학기술원법과 광주과학기술원법에 의하여 기술원 내부 조직으로 산학협력단을 운영하도록 되어 있다.

한국의 경우도 교수의 발명을 자유발명으로 이해하려는 입장이 강했다. 교수의 연구의무와 기업종업원의 연구의무는 본질상 차이가 있고, 교수의 일상적인 학술활동과정에서 이루어진 발명은 종업원과 사용자 간의 이익배분기능을 하는 직무발명제도와는 차이가 있으므로 교수가 대학에서 자신의 전공분야에서 발명한 것은 원칙적으로 자유발명으로 취급하여야 한다고 한다.¹¹⁾ 다만 이와 같은 입장에서도 특정연구과제에 대하여 연구비를 지급받고 완성한 연구결과나 특정 연구목적으로 설치한 연구성과를 이용하여 연구한 결과 완성된 발명은 직무발명으로 이해한다. 국·공립대학의 경우 산학협력단이 소속대학교수의 직무발명에 대한 권리를 취득·보유하게 된다. 사립대학의 경우도 발명진흥법에 따른 학내규정의 정비로 대학귀속의 원칙을 확립해가고 있다.

특히 『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』은 산학협력단의 수행업무로 산학협력계약의 체결 및 이행, 산학협력사업과 관련한 회계의 관리, 지적재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 대학의 시설 및 운영의 지원, 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무, 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상, 그 밖에 산학협력과 관련한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항을 규정하여 대학의 지적재산관리의 전체 과정을 관장하는 주체가 되도록 하였고(제27조 제1항), 이때 기술이전 및 사업화촉진에 관한 법률에 의한 국·공립대학의 기술이전전담조직은 산학협력단 하부조직으로 둘 수 있도록 하였고(제27조 제2항) 산학협력단이 산학협력계약에 의하여 지적재산권을 취득·사용 및 관리할 수 있도록 함으로써(제35조) 교수의 발명에 대한 새로운 취급을 예고하였다. 더구나 동법은 2007년 3월 교수의 발명을 승계하여 산학협력단이 보유하는 기술을 출자하여, 다른 회사의 주식 또는 지분의 소유를 통하여 다른 회사의 사업내용을 지배하는 것을 목적으로 하는 산학협력 기술지주회사제도(제36조의2·제36조의9)를 도입하여 교수발명에 대한 대학승

11) 조원철, “직무발명제도의 고찰”, 『한국산업재산권법학회지』, 제5호(1997), 156면; 김병일, “특허법상의 직무발명제도 및 그 문제점”, 『연세법학연구』, 제6집 제1권(1999), 420면; 손영식, “직무발명제도개요”, 『지식재산21』, 통권 제61호(2000), 특허청, 77면; 김천수, “피용자의 발명-직무발명을 중심으로-”, 『대구법학』, 제1호(2000), 대구대학교, 148면; 정상조, “직무발명과 특허권의 귀속”, 『지적재산권법강의』, 홍문사, 1997, 113~115면; 박희섭 / 김원오, 『특허법원론』, 제4판, 세창출판사, 2009, 243면. 반대설로는 윤선희, 『특허법』, 제3판, 법문사, 2007, 283~285면.

계의 분위기를 더욱 촉진하였다.¹²⁾

위와 같은 산학협력증진 및 산학협력촉진에 관한 법률에 의한 산학협력단의 설립·정착과 함께 또 한 가지 중요한 법적 변화는 직무발명제도의 개혁이다. 오랫동안 직무발명제도의 기본규정은 『특허법』 제39조 이하였다. 그밖에 20여 개 법령에서 직무발명조항이 난무하고 있었다. 『발명진흥법』도 그 중의 하나였는데 한국 정부는 동법에 직무발명에 관한 통일적 조항을 두기로 하고 『특허법』의 직무발명관련조항은 삭제하였다. 『발명진흥법』은 오랜 논란 끝에 일본의 2003년 『특허법』 개정을 많이 참조하였다.¹³⁾ 2007년부터 시행된 새 직무발명제도에 따르면 공무원인 국공립대학 교수의 발명은 대학의 기술이전전담조직인 산학협력단이 승계하게 된다. 그런데 사립대학에 대하여는 이와 같은 규정이 없기 때문에 특허 등에 대하여 통상실시권은 갖지만 그 이상의 권리를 갖기 위해서는 예약승계하여야 한다. 다만 이와 같은 예약승계는 개별양정보다는 근무규칙이나 대학특허규정 등을 통하여 실현될 것이다. 그런데 교수의 자유발명에 대하여는 예약승계가 금지되어 있으므로 교수가 자진하여 양도하지 아니하는 한 이를 대학의 것으로 확보할 방법은 없다.¹⁴⁾ 위에서 본바와 같이 사립대학의 경우 특히 직무발명규정이나 근로규칙의 정비가 매우 중요하다. 이에 정부가 나서 『표준직무발명규정』을 제시하는 등 노력을 기울이고 있으나 20% 정도의 대학은 여전히 직무발명규정을 정비하지 못한 것으로 나타나고 있다.¹⁵⁾ 이는 지적재산권 창출과 무관한 전공을 주축으로 한 대학이거나 지적재산권관리역량이 부족한 대학들이 대부분이다.

12) 2008년 7월 3일 한양대의 Hanyang Holdings가 첫 설립인가를 받은 것을 시작으로 하여 2009년 11월 30일 현재 서울대, 삼육대, 서강대, 경희대, 강원지역 5개대 공동(강원대, 관동대, 강원원주대, 상지대, 한림대), 고려대, 인천대 기술지주회사가 인가를 받았고, 현재 10여개 대학이 설립을 준비 중인 것으로 알려졌다. 김선정, “지주회사설립배경 및 기술적 검토”, 교육과학기술부/지식경제부/한국학술진흥재단/한국산업기술진흥원 주최 「커넥트 코리아사업 수도권대학협의회 기술사업화 및 기술이전 유망기술분야 전문 교육 워크샵 자료집」(2009. 6. 18).

13) 김선정, 「직무발명관련 법령의 통일적 정비 및 대체적 분쟁해결시스템 도입방안에 관한 연구」, 지식재산권연구센터, 2005, 81~113면.

14) 자유발명에 대하여는 대학이 행정비용을 회수하는 것 이외에 달리 이익분배에 참여하기 어렵다는 견해가 있으나(정상조, “대학교수의 특허권-자유발명인가 직무발명인가”, 『법조』, 통권 524(2000), 109면), 일단 대학에 귀속하고 난 후는 승계된 직무발명과 구별할 이유는 없다고 생각한다.

15) 한국학술진흥재단, 전거서, 47면.

3. 대학발명의 소유권 귀속

1) 현황

한국대학에서 대학명의 또는 산학협력단 명의 지적재산권 보유현황은 다음과 같다.[2007년 자료, ()은 전년대비증가율]

단위: 건

년도	국내특허	해외특허	실용신안	디자인	상표	software
2007	14,752 (37.3%)	1,561 (25.4%)	538 (10.9%)	440 (89.7%)	685 (57.8%)	1,790 (63.0%)
2006	10,746	1,245	485	232	434	1,098
2005	5,915	778	420	168	366	741

[출전: 산학협력백서, 2008, 144면]

국내외 등록특허보유 상위 10개 대학은 다음과 같다.

단위: 건

순위	국내특허		해외특허 (PCT포함)	
	대학 명	건수	대학 명	건수
1	한국과학기술원	1,780	한국과학기술원	558
2	서울대학교	1,430	연세대학교	266
3	연세대학교	1,103	POSTEC	170
4	고려대학교	914	서울대학교	110
5	POSTEC	866	서강대학교	96
6	한양대학교	704	광주과학기술원	74
7	인하대학교	569	고려대학교	60
8	광주과학기술원	488	한국정보통신대학교	28
9	성균관대학교	427	한양대학교	26
10	부산대학교	403	성균관대학교	22

[출전: 산학협력백서, 2008, 149면]

2) 직무발명 취급실태

한국대학의 직무발명처리 실태를 이해하기 위하여 우선 교수의 발명에 대한 귀속관계를 이해할 필요가 있다. 이는 다음과 같이 요약할 수 있다.

연구성과 귀속		
단계:1 발명자의 원시취득	위탁연구	교수 단독소유
	공동연구	교수와 기업연구원(발명자에 의한 공유)
단계:2 직무발명에 따른 승계취득	위탁연구	대학은 교수로부터 직무발명에 의한 승계 이때의 보상은 대학-기업 간 연구계약에서 정하여진 바에 따르거나 대학연구규정, 근무규칙 등에 따름 ¹⁶⁾
	공동연구	연구성과는 대학과 기업이 공동소유 (직무발명에 따른 공동소유)
단계:3 연구계약에 따른 처분	위탁연구	대학은 연구계약에 따라 연구성과를 기업에 양도 (기 업 단독으로 특허출원 등 권리화조치)
	공동연구	대학은 연구계약에 따라 공동소유, 기업에 양도, 또는 기업으로부터 양도받을 수 있음.

한편 『기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률』 제24조 제3항에 따르면 국가·지방자치단체 또는 공공단체가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에 의하여 생성된 연구성과에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 활용에 조건을 붙여 이를 공공연구기관 또는 참여기업 등에게 귀속할 수 있다고 규정하여 공공연구개발성과를 공공연구기관이나 대학이 공동소유할 수 있는 근거를 마련한바 있다. 또 『과학기술기본법』 제11조 제4항에 근거하여 『국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정』 제15조에서는 산업재산권이나 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 정부출연금 지분에 상당하는 부분을 협약에서 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 한다. 다만 일정한 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 참여

16) 교수가 개별적으로 서명하지 아니한 대학규정이 구속력을 지니는가? 미국에서는 대학 측의 발명규정을 묵시적 계약(implied contract)으로 본 판결이 있다. Naoko Ohashi, "The University Inventor's Obligation to Assign: A Review of U.S. Case Law on the Enforceability of University Patent Policies", *J. of Autm*, 51(2003), 15. 한국에서도 최근 묵시적 동의로 본 하급심판결이 있다.

기관이 단독으로 소유하거나 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다. 중앙행정기관의 장은 연구개발결과를 공익적 목적으로 활하기 위하여 필요가 있는 경우 또는 주관연구기관이 국외소재연구기관인 경우 등 주관연구기간이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우에는 협약이 정하는 바에 따라 연구결과물을 국가, 전문기관 또는 공동연구를 수행한 기관 등의 소유로 할 수 있다. 그 밖에 정부부처별로 내용이 다른 『산업기술개발사업운용요령』제33조, 『정보통신연구개발관리규정』제36조 등이 있어 다소 혼란스러운 상황이다. 앞서 소개한 바와 같이 현재 한국의 대다수대학에는 산학협력단이 독립법인으로 설립되어 있다. 이들은 대학연구비의 유치, 연구정보의 제공, 연구계약체결, 연구비집행 등 연구관리, 연구성과의 권리화, 기술이전 등의 업무를 수행한다. 또한 기술지주회사를 설립할 수 있으며 이 때 발기인이 된다. 교수의 발명과 관련하여 한국의 대학들은 그동안 명목상으로는 존재하던 발명규정을 정비하였다. 그 규정하는 바는 각 대학의 실정에 따라 다르나 표준적인 규정에 따르면 다음과 같다.¹⁷⁾ 우선 직무발명에 대하여 대학의 교직원 등이 대학 자체 또는 정부, 기업 및 기타 기관 등 대학외부로부터 연구비를 지원 받고, 대학의 시설·설비·인원 등의 활용 등을 통하여 대학교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 대학의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 대학 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명 등이라고 규정하는 것이 보통이다. 교직원 등이 직무와 관련된 발명을 완성한 때에는 지체 없이 발명신고서, 양도증, 발명의 내용설명서, 선행기술조사서 등을 산학협력단장에게 제출하고, 산학협력단은 직무발명심의회회의 심의결과를 토대로 그 발명의 직무발명해당성을 판정한 후 직무발명일 경우 그 권리의 승계여부를 결정한다. 긴급을 요하는 경우 대학과 발명자 간의 협의를 통하여 직무발명해당성 및 승계여부를 결정할 수 있다. 어느 경우이나 결정은 발명신고서가 제출된 날로부터 4월 내에 교수에게 통지하여야 하며 그렇지 아니한 경우 이 발명을 승계할 권리를 상실한다. 이때에 대학은 교수의 동의를 얻어 통상실시권을 가질 수 있다. 승계의 의사표시를 한 시점에서 발명에 대한 권리가 승계된다. 교수는 자유발명에

17) 정성찬, 「대학 직무발명규정 표준모델[안] 및 그 해설서」, POSTECH 산학협력연구소, 2008.

속하는 발명을 산학협력단에 양도할 수 있다. 『발명진흥법』 제13조 제1항 규정에 의한 발명자에 대한 보상은 출원보상금, 출원유보보상금, 등록보상금, 실시보상금 등이 있다. 한국의 경우 직무발명보상규정을 보유하고 이를 실시하고 있는 대학 및 공공연구기관의 비율은 95.6%로 기업보다 높은 비율이다. 대부분의 대학이 발명신고에 대한 보상 등은 행하고 있으나 출원유보보상, 특허출원보상금과 등록보상금의 지급은 20% 미만이다. 실시보상과 처분보상금은 50% 이상의 대학에서 지급하고 있으며 실시보상금은 수입금의 50% 이상을 지급하여 미국, 일본,¹⁸⁾ 독일 대학의 2배 수준인 것으로 나타났다.¹⁹⁾

4. 향후의 과제

대학의 인식변화와 정부의 적극적 정책 및 법률의 정비에 힘입어 최근 한국의 대학 또는 산학협력단 명의의 지적재산권이 크게 증가하였다. 그러나 아직 많은 문제들이 남아있다. 대학특허가 일부대학에 편중되어 있고, 해외특허가 상대적으로 적으며, 대학들이 특히 해외 특허비용에 큰 부담을 느끼고 있고, 기업과 공동명의특허가 증가하고 있으나 구체적 처리기준이 없는 경우가 많으며,²⁰⁾ 대학원생, 연구원 등의 발명을 대학이 소유할 수 있으나 여부도 문제이다. 최근 대학에서 연구에 종사하는 자들이 다양해지고 있고 임용권자도 각기 다르다. 연구원이 조교신분일 경우, 국·공립대학의 경우 대학의 장이 임용한다(『교육공무원법』 제26조, 제55조). 대학에는 전임교원 이외에 겸임교원, 명예교수, 시간강사 등을 두어 교육과 연구에 종사하게 할 수 있고(『고등교육법』 제17조), 이들은 대학의 장이 임용한다(『고등교육법 시행령』 제7조). 현실적으로 전임교수의 연구

18) 이에 대한 소개는 정성찬 / 이종율, 「대학발명자보상제도의 현황과 표준모델(안)」, POSTECH 산학협력 연구소, 2008, 18~56면.

19) 정성찬 / 이종율, 상계서, 101~102면.

20) 2007년 말 기준 대학의 공동명의특허 상황은 다음과 같다. 출원은 1,781건으로 이 가운데 공동명의자는 기업이 1,111 건(63.2%), 다른 연구기관 275건(15.6%), 다른 대학 183건(10.4%), 개인 137건(7.8%), 기타 59건(3%)이었다. 이 중 해외출원은 151건으로 기업 105건(70%), 다른 연구기관 32건(21.3%), 다른 대학과 개인이 각각 4건(각각 2.7%), 기타 5건(3.3%)이었다. 특허공동명의는 크게 증가하고 있다. 학술진흥재단, 전계서, 185~187면.

에는 다수의 사람들이 석좌교수, 초빙교원, 실무교원, 산업체교원, 초빙연구원, 공동연구원, visiting scholar, 대학원생, 박사 후 과정(post doctor) 등 다양한 이름과 자격으로 연구에 참여하고 있기 때문에 이들의 법적 지위도 획일적으로 말하기 어렵다. 이들을 체계적으로 분류하여 그에 상응하는 권리와 의무를 함께 부여하는 일이 점차 중요시되고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 대학에 연구비를 제공하는 주체에 따라 지적재산의 귀속주체도 반드시 명확하다고 할 수 없는 부분이 있다. 또한 2006년 『산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률』에 도입된 산학협력기술지주회사제도는 과연 대학이 설립에 나설 것인지 우려도 없지 않았으나 2009년 11월 30일 현재 8개 지주회사(참여대학12개)가 설립을 마쳤고 현재 10여개 대학이 준비 중인 것으로 알려졌으나 수익을 실현하는 것이 최우선 과제인 가운데 정부출연연구기관들이 역시 이 제도 도입을 요구하고 있어 법개정 작업이 진행 중이다. 대학환경의 변화에 따라 교수의 발명에 대한 인식도 많이 바뀌었으나 이는 각 대학의 실정에 따라 큰 편차가 있고 법제도가 이를 충분히 뒷받침하고 있다고 하기는 어려운 실정이다.

III. 중국

1. 대학의 변화

1) 중국정부의 지식재산권중시정책

중국의 현행 『특허법(專利法)』은 1984년 제정되었다.²¹⁾ 비록 근대적 법제화는 늦었지만 중국은 국가적 차원에서 지적재산권강화정책을 수립하여 추진하고

21) 중국은 이미 漢朝 초기(206 BC- 8 AD)에 소금의 종류나 철의 제련에 새로운 제조공정을 착안한 자에게 배타적으로 그 제조방법을 사용하도록 하고 당해 제품의 독점적 판매를 허용하는 등 오늘날 특허권자에게 부여하는 것과 유사한 특권을 생산자에게 부여한 흔적이 있다고 한다(Peter Ganeva / Thomas Pattloch, 'Intellectual Property Law in China', Kluwer Law International, 2005, p.2). 1898년 청조 말기에 光緒帝는 첫 특허규칙인 『匠人製作者에 대한 報償節次』를 포함한 각종 지적재산관련 조항의 정비에 나섰으나 西太后의 반대로 실패했고 제국몰락 후 공화정부와 국민당체제 아래 다수의 특허규칙이 제정되었으나 실행으로 연결되지 못하였다. 1944년 국민당정부는 중국의 첫 특허법을 제정하였으나 본토에서 실행되지 못하였고 대만에서만 적용되었다. 1950년 11월 11일 중국인민공화국 선언 이후 특허권과

있다. 1986년 『국가하이테크연구발전계획요강(863계획)』에 따라 바이오, 정보, 자동화, 에너지, 신재료, 우주, 레이저, 해양의 하이테크연구가 개시된 바 있다. 1995년 모든 대학에 법인격(사업단위법인)을 부여하여 연구성과를 대학에 귀속시키는 조치를 취하였다. 2004년 12월 7일 국가지식산업국은 『지적재산권심일오계획의 청사진제정에 관한 통지』를 공포하여 국가차원의 지적재산권전략 강화의지를 나타냈다.²²⁾ 2005년 1월 8일 국무원판공청은 『국가지적재산권전략제정업무지침 그룹설치에 관한 통지』를 정식 공포하였고 이에 따라 그룹은 吳儀국무원부총리를 지도자로 하여 외교부 등 23부분의 관련책임자로 구성되었다.²³⁾ 2005년 3월 5일 제10회 전국인민대표대회 제3차회의에서 溫家?총리는 정부보고업무 중 지적재산권의 중요성과 보호강화, 자주지적재산권과 저명브랜드를 가진 국제경쟁력 있는 대기기업집단의 적극발전을 강조하여 지적재산권보호집중활동(知識產權專項行動)의 전개를 요구하였다. 또한 중앙정부가 아닌 북경이나 상해 등 지방정부차원에서도 독자적인 『지적재산권전략요령』을 공표하여 각 지방의 특징을 살린 지적재산권전략을 표방하고 있다.²⁴⁾ 지적재산보호를 위하여 정부는 『국가지적재산권보호업무그룹』을 설립하였고 모방품대책, 지적재산권보호관련법제의 정비를 추진하고 있고 WTO가입을 계기로 TRIPs 협정의 요구를 충족하기 위하여 『특허법』 등 지적재산관련법의 정비가 추진되었다.²⁵⁾ 중국은 과

발명에 대한 권리보호에 관한 임시규칙이 제정되었다. 그동안 중국의 특허제도는 毛 이후 사회주의 체제에서의 입법논쟁, 문화혁명과 사적소유권관념의 후퇴 등 정치적 영향을 반영하여 왔다(Ai Hong et al., China Intellectual Property Law Guide, 1st ed., Kluwer Law International, 2005, pp.4-10; Ganea / Pattloch, op.cit., pp.2-5)

중국특허제도의 역사를 기원전 857~841년 서주의 厲 王대로 소급하는 견해도 있다. 曲三强, 『知識產權法原理』, 中國檢察出版社, 2004, 267頁.

22) 동 계획은 공산당 제16회 대표대회에 내건 계획으로 공산당중앙이 과학발전사상을 제출한 이래 첫 5개년 계획이다. 여기에는 『특허법』 제3차 개정 등 특허법체계정비 및 특허보호활동강화, 지적재산권관리업무 시스템개선, 관리메카니즘개선, 지적재산권관련 거래강화에 따른 특허전문팀양성, 심사능력증강 등을 주목표로 삼았다.

23) 이에 관하여는 IPトレーディング・ジャパン株式會社, 『中國知的財産管理實務ハンドブック』中央經濟社, 2006, 8~10頁.

24) 북경시의 『2004-2008年 北京知的財産發展과 保護要綱』은 창조, 보호, 이용, 인재육성의 4대 목표를 공표하였다. 상해시도 『2004-2010年 上海知的財産戰略要綱』을 공표하였는데 2010년 상해박람회개최를 계기로 『科學技術立市』를 내걸었다.

25) 지적재산권을 법제화한지 20여년을 경과하는 시점에서 중국의 지적재산권보호수준은 국제조약의 최저

학기술발전의 기초가 되는 다양한 하이테크 구역을 창설하여 각종 우대조치를 실행하고 지적재산관련인재육성을 『국가지적재산보호전략』의 6대 목표 가운데 하나로 표방하여 주력하고 있다. 2008년 중국 상무부 국가지식산업 공작조 판공실의 『2008년 중국보호지적재산권행동계획』은 10개 분야 280개 항목의 구체적 조치사항을 포함하고 있다. 이 중에는 대학의 특허신청, 유지 및 활용 상황 조사연구 진행사업이 포함되어 있다.²⁶⁾ 국가지적재산권국의 경험과 전문지식이 풍부한 간부들이 대학의 객원교수 등으로 지적재산권에 관련된 과목을 가르치고 있으나 그 수가 많지는 않다고 한다. 인사교류에 있어서 특히 제한은 없으나 강의내용 및 일정이 자신의 본업에 영향이 없는 범위 내에서 허용된다.

기술이전업무는 지방정부가 실행적으로 추진하고 있으며 구체적으로 기술거래센터나 창업센터가 거래를 담당하며 기업과 거래하는 project scheme을 제공한다. 현재 시험적 단계에서 볼 때 운영상황은 낙관적이지만은 않으며 기술거래 시장 수준에는 도달하지 못한 것으로 보인다.

2) 지적재산정책에서의 대학의 중요성

(1) 중국 내 대학의 지적재산권 창출

앞서 언급한 북경시의 보호요강을 보면 4대 목표 중 하나인 창조전략은 대학 및 연구소 등의 기관에 의한 지적재산의 창출과 권리취득을 장려하며 산관학의 제휴에 의한 연구성과의 사업화를 촉진하도록 하고 있고, 역시 4대 목표 중 하나인 인재육성전략에는 지적재산권관리와 서비스에 관련된 전문인재의 육성을 중점목표로 하여 이공계대학에 지적재산과정을 증설하고 기타대학에서도 지적자산을 선택과목으로 설치하며, 인재육성면에서 국제협력을 제시하고 있다.²⁷⁾ 1995년 대학에 법인격을 부여하여 연구성과의 귀속주체가 되도록 하였고, 주식화(株式化)에 있어서는 대학과 창업자 간에 지분을 정량적으로 규정하

기준에는 미달하지 않으나 선진국에 비하여는 떨어지고 있으며 특히 법집행부분에서 미흡하다는 자평이 있다. 胡開忠, “中國知識財產權的保護水準と現状分析”, 『知的財産法政策學研究』, 第12号(2006), 26~30頁.

26) IP기반팀, 「미국·일본·중국·유럽정부의 지식재산 정책」, 한국지식재산연구원, 2008, 380면.

27) 인재육성에 관하여 IPトレーディング・ジャパン株式會社, 前掲書, 22~23頁.

였다. 교수의 벤처기업 겸업을 인정하고 대학이나 지방자치단체 등도 벤처캐피탈 펀드에 출자할 수 있도록 하였다. 1996년 『중화인민공화국과기성과전화(科技成果转化)촉진법』이 제정되었고 1999년 『과기성과전화촉진에 관한 규정』이 국무원으로부터 과기부분에 대하여 반포되었다. 그와 같은 규정에 의하여 공적 연구기관의 민간과기기업에 대한 출자준칙, 대학과 연구기관에 있어서 직무발명성과의 귀속에 관한 규칙이 정비되었다.²⁸⁾ 이와 같이 본다면 중국대학의 지적재산권관리는 중국사회전체의 그것보다 앞서 전개되었음을 알 수 있다.

중국의 특허출원에 있어서 대학의 위치는 다음 표에 나타난다.

	2001년	2002년	2003	2004년	2008년
出願者 合計	60,104	81,242	102,456	111,280	364,386
大學	3,810	5,981	10,252	12,997	45,145
研究機關	4,360	5,373	6,998	6,709	18,612
企業	51,302	68,962	84,117	90,148	295,510
團體	632	926	1,089	1,426	5,119

[출전: IPトレーディング・ジャパン株式會社, 전제서, 31頁.
2008년도 통계는 중국지식재산권연차보고서]

각 분야에서 직무발명의 출원은 비약적으로 증가하고 있으며 2008년의 경우 대학의 특허출원은 전체 출원 건수 중 12.4%수준이다. 절대수로 보면 이 역시 크게 증가하고 있다.

다음에서 중국 특허법실시의 선구사례로 평가되는 청화대학의 경우를 살펴본다.²⁹⁾

(2) 청화대학 사례

① 서

28) 生越由美, “MOTと大學の知財戦略”, 『パテント』, Vol.58 No.2(2005), 5頁.

29) 鄭永平 / 黨小梅 / 孟憲飛 / 吳崩方 / 中村眞帆, “清華大學の知的財産管理と技術移轉”, 『知財管理』, Vol.56 No.5(2006), 770頁.

중국의 대표적 이공계 중심대학인 청화대학사례를 보면 중국대학의 지적재산관리문제를 이해하는 데 도움이 될 것이다. 청화대학의 경우 2007년 현재 1069명의 전임교수와 1087명의 조교수, 4214명의 박사과정학생을 보유하고 있고 R&D센터에는 7,000여명의 연구 인력이 보유하고 있으며, 11개 국가중점실험실, 5개 국가공정연구센터, 33개 연구기관을 보유하고 있다.³⁰⁾ 청화동방지주회사에서 보듯이 대학기술지주회사 체제도 존재한다. 또한 대학의 국제공동연구가 크게 증가하고 있다.

② 청화대학의 지적재산관리

1984년 청화대학특허사무소를 개설하였다. 이 조직은 대내적으로는 과학기술처 성과과라고 불렸으며 과학기술처 주관처장이 사무소소장을 겸임하였다. 이 조직에서는 기술특허화의 검토, 출원대리, 부여된 특허의 관리업무를 수행하였다. 후에 대학 내 각 부서에서 선발된 인재에 대한 전문교육을 실시하였고 수강생 중 25명이 변리사자격을 취득하였다. 5명을 외국에 파견하여 특허대리연수를 실시하였다. 특허사무소는 대학조직보다는 외부기관으로 설계되어 구성원의 기본급여와 주택비 등은 대학이 부담하였으나 경상비용은 사무소가 조달하였다. 1985년 4월 1일 특허법이 시행에 들어가던 날 청화대학은 145건의 특허를 출원하여 같은 해 13건의 특허가 등록되었다. 1978년부터 1994년까지 청화대학 국제적 협력은 개인차원의 훈련, 학생교환, 국제회의 참가 등 정보교환에 국한되었다.³¹⁾ 그러나 1993년 중국정부가 『중국인민공화국의 과학기술진보에 관한 법률』을 제정하였고 이에 따른 시행계획은 외국기관이나 국제기구와의 연구를 촉진하는 중요성과를 거두었다. 이에 따라 청화대학의 국제연구도 실질적이고 생산적인 협력체제로 바뀌었다. 계약연구, 공동 기술개발, 공동설계프로젝트, 연구조직의 공동설립, 기술이전 등이 장려되었다. 청화대학의 연구중심지향 국제협력 프로그램은 2011년까지 그 체계를 갖추는 것으로 전망된다.

30) Wang / Ma, op.cit, p.458.

31) Op. cit., p.459. 청화대학의 실적에 대한 소개는 鄭永平 / 黨小梅 / 孟憲飛 / 吳崩方 / 中村眞帆, 前掲論文, 770頁.

청화대학의 국제연구계약과 펀드수입은 극적인 증가세를 보이고 있다.

연도	과제수	계약액 (백만미국달러)	펀드 수령액	같은 기간 특허출원 건수	같은 기간 특허등록 건수
2000	124	13	8.7	344	135
2001	121	18	6.5	441	187
2002	134	15	5.9	583	164
2003	180	18	9.2	758	501
2004	277	19	12	824	537
2005	323	29	15	872	521

[출전 : Wang / Ma, op.cit., p.460.]

위와 같은 수치가 암시하는 중요한 것은 대학에서 이루어진 발명의 지적재산권보호 및 관리가 매우 중요하게 되었다는 점이다.³²⁾ 청화대학은 국가중점대학으로서 한정된 연구개발자원을 효과적으로 활용기 위하여 지적재산에 보다 많은 관심을 기울이게 되었다. 최고수준의 구성원들로 지적재산권팀이 조직되고 부총장이 이를 주도하며 급속한 제도정비가 이루어져 왔다.

그동안 교수의 이적에 따른 지적재산권의 유실문제, 특허권, 저작권, 명예권의 침해사건이 이어지자 거교적으로 지적재산관리를 강화할 필요성이 제기되었고 1996년 「청화대학 지적재산리더그룹」이 설립되어 총장을 책임자로 하여 그 밑에 지적재산권관리사무실을 설립하였도 과학기술처와 함께 지적재산권에 관한 중요사무를 관장하도록 하였다. 1997년 대학에서 『청화대학 지적재산권보호 규정(시행)』이 제정되어 「청화대학 특허기금」이 설립되었으며 지적재산권보증서제도의 실시를 결정하였다. 같은 해 8월에는 교명, 校章의 보호를 위하여 국가공상행정관리국 상표부문에 대하여 교육서비스, 과학연구서비스의 「청화」, 「청화 중형(鐘型)도안」을 상표출원하여 1998년 10월 상표권을 취득하였다. 대학이 지적재산관리에 나선지 10여년이 경과하면서 업무분산으로 인한 저속과 비효율을 극복하기 위하여 2004년 대학지적재산권관련부분, 성과관리사무실, 특허관리사무실, 지적재산권관리사무실을 「성과와 지적재산권관리사무실」로 통

32) Wang / Ma, op.cit., p.460.

합하여 업무의 통일적 관리를 실시하였다. 구체적 직무로는 국가부, 위원회의 장려신청, 성과평가, 발표논문통계, 지적재산권의 출원·심사·침해의 분쟁처리, 교수의 부정행위에 따라 발생하는 지적재산권문제 등을 처리하고 있다.

청화대학은 지적재산의 단순환파악과 관리에서 나아가 기술이전을 촉진하기 위한 체제를 구축하였다. 과연원(科研院)의「기술개발부」, 「산학협력위원회」, 「청화지주회사」, 「국제기술이전조직」이 그것이다.³³⁾

③ 청화기술지주회사

청화대학은 개발기술을 공급하여 다수의 기업을 설립하였으며 대학 수입의 90% 이상이 이들 기업으로부터 얻어지는 것으로 나타나고 있다. 대표적인 청화동방주식유한회사(清華同方股份有限公司)는 1887년 6월 25일 설립되었고 청화공고유한공사(清華控股有限公司)는 지주회사로서 50.4%의 주식을 보유하고 있다. 회사의 설립 근거법은 중국의 주식회사관련법과 동사의 정관으로 이해된다. 대학의 출자기업을 새롭게 지주회사 아래 묶게 된 배경은 명확하지 않으나 대학의 목적 및 성격과 기업의 그것은 일치하지 아니하므로 별개의 체제를 갖추도록 했다는 의견, 방만하게 핵분열하는 대학출자기업을 체계적으로 관리하고 존속과 폐지를 신속하게 결정할 필요성, 당시 대학과기원이나 학교기업들이 대부분

33) 1983년 설립된 “기술개발부”는 기술이전을 기반으로 하여 20여개 성·시 등 지역 및 기업과 다양한 협력을 하고 있다. 구체적으로 “하북(河北)-청화(清華)”, “산둥(山東)-청화(清華)” 등의 전문프로젝트를 기금으로 전환하여 기술이전을 행하고 있다. 지방정부와의 기술이전 프로젝트로는 2003년 설립된 절강성청화연구원(浙江清華研究院) 설립처럼 지역기술혁신의 추진, 하이테크기업에 대한 기술, 인재백업 등의 실질교류를 행하고 있다. 대학의 건의에 따라 지방정부는 예컨대 온주(溫州)과학기술개발센터 등 산학협력사무실을 설치하고 있다. 1996년 설립된 청화대학 “산학협력위원회”는 주요기업과의 제휴를 통하여 기업이 필요로 하는 서비스를 제공하고 있다. 보강(寶鋼), 수강(首鋼) 등 138개 국내기업과 미국IBM, 일본동지(東芝), 한국 삼성(三星) 등 33개의 외국기업이 “해외부”에 참여하고 있다. 50여개 기업이 청화대학과 장기공동연구를 수행하기 위한 연구소를 설립하였고 학생만도 400여명이 참여하고 있다. 하남안채집단(河南安彩集團)이 5천만 위원을 투자하여 설립한 청화대학안채정보기술공동연구소(清華大學安彩信息技術共同研究所)가 대표적이다. “국제기술이전조직”은 국제과학기술공동 프로젝트를 포함하여 기술이전문제를 담당한다. 외국기관과도 기술이전조직을 설립하였는데 “중불환경에너지센터”, “중미에너지기술센터” 등이 있다. 국제화동에서 중국대학(U)-외국대학(U)-중국지역(R)-외국지역(R)의 협력모델을 개발하였는데, 이는 국경을 넘어서는 과학기술, 교육, 경제협력체로 지역경제의 지속적 발전을 촉진할 것으로 기대한다. 청화대학-일본 암수대학(岩手大學)-중국 절강성(浙江省)-일본 암수현(岩手縣)모델이 그 예이다. 기술지주회사 문제는 후술한다. 鄭永平 / 黨小梅 / 孟憲飛 / 吳蔚方 / 中村眞帆, 前掲論文, 772~773頁.

전민소유제 형태나 독자기업의 기업형식을 갖추고 있었기 때문에 대학들이 학교기업의 경영에 무한책임을 져야하는 문제를 해결하기 위한 것 등 여러 가지 해석이 있다. 아무튼 2003년 4월 23일 청화대학은 대학과 기업을 분리하는 중국정부의 정책에 따라 국무원인가를 얻어 청화지주회사를 설립하였다. 그러나 곧이어 설립된 청화대학경영자산관리위원회가 출자자인 대학의 의사를 학교기업에 반영하면서 동시에 국유자산을 전담하게 되었다. 28개자회사의 지분은 청화대학이 100%보유하는 형태였다.³⁴⁾ 이와 같은 대학기술의 지주회사형태는 흔히 없는 것으로 중국 특유의 역사적 배경이 있지만 교수발명의 신속한 사업화 경로로 주목된다. 이와 같은 상황 속에서 교수의 발명을 자유발명으로 간주할 여지는 없다.

위에서 소개한 청화대학을 대표격으로 하여 중국의 경우 많은 대학에서 발명이 이루어지고 있다. 2004년도 중국국내대학 특허출원 상위대학은 다음과 같다.

순위	대학 명	출원 건수 (괄호 안은 발명특허 출원 수 및 순위)
1	Zhejiang University	875(642건, 3위)
2	Shanghai Jiaotong University	829(791건, 1위)
3	Tsinghua University	762(676건, 2위)
4	Fudan University	355(335건, 4위)
5	Tianjin University	327(257건, 5위)
6	Haerbin Industrial University	271(255건, 6위)
7	Jiangnan University	264
8	South China Science and Engineering University	238(165건, 9위)
9	Nanjing University	236(211건, 7위)
10	Huangzhong University of Science and Technology	221

* 발명특허출원기준 8위는 Sichuan University(186건), 10위는 Tongji University(161건)이다.

[출전: IP 트레이딩 · ジャパン株式會社, 전제서, 34頁]

34) 김선정 / 송완흠 / 이동원 / 백준성, 「대학기술지주회사 입법안에 대한 연구」, 교육인적자원부, 2006, 104~115면.

2. 직무발명법제의 정비

1) 제·개정경의 경우

아직까지 중국의 발명특허출원자는 개인이 다수라고 한다.³⁵⁾ 중국의 직무발명제도는 1984년 3월 12일 전인대(全人代)가 제정(1985년 시행)한 중화인민공화국 『특허법』에 포함되어 있다.³⁶⁾ 『특허법』은 1992년 개정에 이어, TRIPs협정의 요구에 합치시키기 위하여 2000년 개정되었다. 당시의 핵심개정사항은 특허권보호 강화, 실용신안의 특허출원에 관한 상소, 실용신안무심사제도 보완, 손해배상액의 대폭 인상 등이었는데, 특허권귀속에 관한 것도 중요한 개정사항이었다.³⁷⁾

개정 『특허법』은 “특허권은 기업에 의하여 보유될 수 있다.”는 조항을 “기업은 특허권자가 될 수 있다.”는 조항으로 수정하였다. 지적재산출판국에 따르면 이 조항은 연구기관이나 대학은 출원한 발명에 대하여 특허가 부여되면 곧 특허권자가 된다는 의미이다. 연구기관이나 대학은 스스로 직접 특허권자가 되며 어느 경우에도 정부의 허가를 받을 필요가 없다. 아울러 정부의 개입 없이 특허권의 양도나 실시허락계약을 통하여 양도수입이나 실시로 수입을 얻을 수 있다. 개정 전의 중국 『특허법』 제16조에서는 “특허권의 소유단위³⁸⁾ 또는 보유단위는

35) 국가지적재산국이 실시한 전국 49개성, 자치구 계획단열도시의 광공업분야통계에 따르면 2005년 1월부터 5월 사이의 특허출원 건수는 상해, 심천, 홍콩, 대만, 청도, 중경 등 6개 지역의 기업신청 특허건수가 개인발명특허출원 건수를 초과했을 뿐 나머지는 개인발명이 직무발명보다 많았고 개인출원과 기업출원의 비율은 전체적으로 6:4의 비율이라고 한다. 이는 같은 기간 외국인이 출원·획득한 특허의 96%가 직무발명인 북경과 대조된다. 직무발명의 범위가 너무 포괄적이어서 오히려 비직무발명으로 빼돌려지고 있다는 비판이 있다. 소유권귀속과 이익분배에 있어서 지나치게 사용자에 기울어져 있다는 것이다. 또는 기관은 직무발명은 당연히 기관이 보유하여야 한다는 보수적 사고에 집착하고 있다고 한다. 그 결과 종업원의 발명에 대한 의욕이 저하되고, 특허실시에 대한 적극성이 약화되며, 권리화비용과 이를 실시하여야 할 의무에 부담을 느낀 사용자도 직무발명의 확보에 소극적인데 특히 대학에서 이와 같은 현상이 나타난다고 한다. 中國技術市場報(2005.5.31), 1頁.

36) 『전리법(專利法)』은 1992, 2000, 2001, 2008년 각기 개정되었다. 아울러 『전리법실행세칙(專利法實行細則)』은 2001년 6월 국무원 공포한 후, 2002년 개정되었다. 이 법은 우리나라의 『특허법』(發明), 『실용신안법』(發明新型), 『디자인보호법』(外觀設計)을 포함한다.

37) 중국은 2008년 12월 『특허법』을 재개정하여 2009년 10월1일부터 시행에 들어갔다. 이번 개정에 직무발명조항은 포함되지 않았다. 그 결과 직무발명법제는 2000년 개정이 최신 내용이다.

38) ‘단위’라 함은 국가정부기관, 지방행정기관, 국유 및 민영기업, 학교, 단체 등을 가리키며 개인과의 관계

직무발명창작의 발명자 또는 고안자에 보상(報獎)을 하도록 되어 있었다. 발명 특허를 실시할 때는 그 보급, 응용범위, 경제적 효과에 따라 발명자 또는 고안자에게 보장하지 아니하면 안 된다”고 규정하였던 것이다. 당연히 국유기업 등 구 소유유제의 기업 등이 출원한 특허권은 당해기업에 귀속하였다. 또 향진기업(鄉鎮企業)과 같은 집단소유제 기업이나 개인이 출원한 특허권은 당해기업이나 개인에 귀속하였다. 개정법에서는 “특허권의 소유단위 또는 보유단위”라는 표현이 “특허권이 부여된 단위”로 바뀌고, 발명자 또는 고안자에게 부여하는 “보장(報獎)”은 “보수(報酬)”로 바뀌었다. 개정법에서는 발명의 특허출원권 및 특허권은 원칙적으로 기업 등에 귀속하되(work-for-hire principle), 사용자와 종업원 간에 직무발명에 관한 권한에 대하여 따로 정한 바가 있는 경우에는 그 계약에 따르도록 하였다.³⁹⁾

2) 직무발명제도의 내용

(1) 직무발명의 의의 및 발명에 대한 권리의 귀속

『특허법』이 제정되던 1984년만 하여도 중국은 중앙정부의 계획경제였다. 사경제나 반관반민경제의 활동은 지방의 중소규모 기업으로 제한되어 있었다. 따라서 당시 『특허법』은 지적재산권에 대하여도 서구적인 소유관념을 전적으로 인정하기 어려웠다. 사소유권을 인정하는 한편 소지권(holdership)이라는 관념으로 전인민에게 속하는 재산권의 관념을 수립하였다. 국영기업 중심의 계획경제관리체제에서 직무발명의 실시로 기업에 경제적 이득을 가져오는 경우 그 기업이 발명자에게 통상의 급료에 더하여 수당을 주는 것이 보장(報獎)이었다. 발명자가 스스로의 공헌에 대하여 상당한 대가를 취득하는 보수라는 인식은 없었다.⁴⁰⁾ 당시 중국에서는 국가계획에 따라 특허를 실시할 수 있는 제도를 허용하는 것으로 나타났다. 그러나 경제체제의 전환에 따라 국유기업부분은 그 기능을

에서는 근무처의 의미라고 한다.

39) Ganea / Pattloch, op. cit., p.8.

40) 程永順 / 劉新宇 / 吳學鋒, “改正された中國特許法における職務発明の報奨、報酬について”, 經濟産業調査會, 『特許ニュース』(2002.1.25), 2頁.

사인의 혁신적인 사기업에 내주는 상황이 빠르게 진행되었다. 소지권과 소유권의 구별도 곧 무의미한 것이 되었다. 중국에서 실제로 국가계획에 따라 실시권이 허용된 사례도 없었다.⁴¹⁾ 이에 따라 강제실시규정은 폐지되었다.⁴²⁾ 이는 지적재산권의 귀속을 방해하는 중요사유가 제거되었다는 의미가 있다. 아울러 『특허법』제6조는 직무발명자와 그의 사용자 간의 법률관계를 명백히 하였다.

이에 따르면 직무발명이란 “소속기업 등의 임무를 수행하거나 또는 기업의 물질·기술적 수단을 주로 이용하여 완성한 발명창작은 직무발명창작”으로 규정한다. 유럽식 발명자주의에 대비하여 중국법은 “발명을 위하여 고용된 자”의 원칙을 채용한 것이다. 직무발명의 특허출원권은 기업에 속한다. 출원에 대하여 특허가 허용된 기업이 특허권자가 된다. 직무발명이 아닌 발명에 대한 특허출원권은 당해 발명자에게 속한다. 발명자가 그가 속해 있는 기업의 물질이나 기술적 수단을 이용하여 발명창작을 한 경우, 기업과 발명자 간에 계약이 체결되어 있고 그 계약에서 특허출원권과 특허소유권에 대한 규정이 포함되어 있는 경우에는 그 계약에 따른다고 규정한다. 『특허법시행세칙』은 『특허법』제6조의 직무발명을 보다 상세히 규정한다. 세칙은 법과 마찬가지로 “특허권의 소유단위”를 “특허권이 부여된 단위”로 바꾸었으나 “단위”라는 말의 앞에 “국유기업사업”이라는 한정어를 덧붙였다.⁴³⁾ 세칙에 따르면 직무발명은 ①종업원이 그 자신의 업무를 수행하는 과정에서의 발명창조, ②종업원이 소속되어 있는 기업에서 그에게 부과한 것으로 종업원 자신의 업무 이외에 어떤 과업 수행 중의 발명창조, ③종업원이 본래 소속된 기업에서 사직, 은퇴, 직장이동한 후 1년 이내에 이루어진 발명으로서 이전 직장에서의 업무나 그에게 맡겨진 과제와 관련된 발명창조로 정의하고 있다(시행세칙 제11조). 직무발명이 인정되는 기업의 채용형태는 단기, 임시, 파견 등을 모두 포함하며 기업의 물질이나 기술적 수단을 사용하는 사

41) Ganea / Pattloch, op. cit., p.34.

42) 물론 한국이나 일본식의 좁은 의미의 강제실시권 제도는 아직 남아 있다. 중국 『특허법』 제14조(1),(2)참조.

43) 그 이유는 중국에서 특허권이 부여된 단위에는 국유기업산업단위 외에 외자계(外資系)기업, 사영기업 및 조합 등이 포함되는데 이들에게 발명자에 대한 보상이나 보수를 지급하도록 강제하는 것은 외자계기업의 독립적인 경영권에 간섭하는 것으로 보이는 것을 우려하였기 때문이다. 결국 입법자는 시행세칙의 사용주체를 국유기업사업단위로 한정하여 구 시행규칙 중의 특허권의 소유단위와 일치시켰다. 程永順 / 劉斯宇 / 吳學鋒, 前掲資料, 3頁.

실상 고용관계에 있는지가 중요하다. 그러므로 업무시간이외의 여유시간에 발명을 완성한 경우도 직무발명이 될 수 있다.⁴⁴⁾ 특허법에서 “물질·기술적 수단을 주로 이용하여”라는 것은 금전, 시설, 부품, 원재료, 일반에 공개되지 아니한 기술적 데이터를 사용하는 것을 말한다. “주로 사용”하였다는 것은 소속기업의 물질이나 기술적 수단을 활용하지 아니하였다면 당해 발명을 완성할 수 없었다는 의미이다.

소속기업 등에서의 임무수행과 무관하거나 기업 등의 물질·기술조건 등을 이용하지 아니하는 발명창조는 이른바 자유발명에 속한다고 할 것인데 2001년 최고법원이 공포한 『기술계약분쟁사건의 심리에 관한 몇 가지 문제의 각서에 관한 통지』에 따르면 법인 또는 그 조직이 그 종업원등과의 사이에 노동계약 또는 기타 약정안(約定案)에 종업원 등이 재직기간 중 또는 이직 후에 완성한 기술성과의 권리에 대하여 다루고 있는 경우 그 규정하는 바에 따른다고 규정하고 있다. 이와 같은 태도는 『특허법』 제6조 제3항에 명시되어 있는 것이기도 한다. 위에서 본바와 같이 중국에서의 특허출원권은 사용자와 종업원 간에 특별한 약정이 없는 한 소속기업 등에 원시적으로 귀속한다. 이른바 사용자주의를 채용하고 있는 것이다. 이에 따라 종업원으로부터의 예약승계는 필요 없다. 그러나 특약이 있는 경우에는 사용자주의원칙을 배제할 수 있다.

앞서 언급한 이른바 자유발명에 대하여는 취업규칙, 근로계약 또는 기술개발계약 중에 당해 기술개발성과의 귀속에 대하여 약정하고 나아가 『계약법』에 위반하지 아니하는 한 당해 기술성과는 기업 등에 귀속될 수 있다고 해한다.⁴⁵⁾ 결국 중국의 직무발명은 연구기관이나 대학에 있어서도 기관에 귀속한다.⁴⁶⁾

3) 직무발명에 대한 대가

2000년 『특허법』에 따르면 특허를 취득한 국유기업은 직무발명의 발명자에게 포상(褒賞)하여야 한다. 이와 같은 포상은 특허 받은 발명의 실시에 따라 특

44) Ganea / Pattloch, op. cit., p.36.

45) 이 점에서 발명자주의를 취하는 한국·일본과 다르다. IPトレーディング・ジャパン株式会社, 前掲書, 171頁.

46) Wang / Ma, op. cit., p.462.

허용용과 확산의 범위, 경제적 이익에 기초를 두고 산정한 합리적인 대가가 지급되어야 한다(제16조). 이는 『특허법』을 사회주의적 전통으로부터 국제적 관행에 가깝게 개혁한 것이라는 평가를 받고 있다.⁴⁷⁾ 『특허법실시세칙』에는 포상과 보수의 최저기준을 정하고 있다. 그 상한은 없기 때문에 지방정부에 따라서는 보다 우대하는 정책을 택하기도 한다. 『특허법』은 특허권이 부여된 기업 등은 직무발명의 발명자에 대하여 포상하도록 하며, 특허 실시 후 그 경제적 효과 및 수익 등에 응하여 발명자에게 합리적인 보수를 주도록 규정하고 있다(제16조).

『특허법실시세칙』에서는 국유기업의 발명자에 대한 포상금 과 보수에 대하여 구체적 수치를 제시하고 있다(제74조~제76조). 이에 따르면 특허권이 허여된 국유기업이나 기관은 발명창작의 발명자 또는 창작자에게 특허허여의 공지일(특허공고일)로부터 3월 이내에 상(賞)으로 소정의 금액을 지급하여야 하는데, 발명특허에 대한 상금은 최저 2,000위엔(元), 실용신안이나 디자인에 대한 특허상금은 500위엔(元)을 넘어서야 한다(『실시세칙』제74조). 만일 발명창작이 당해 종업원이 제안한 바를 그가 소속된 기업이나 기관이 채택하여 발명이나 창작에 이르게 된 경우에는 국유기업이나 기관은 종업원에게 자유롭게 상금을 지급할 수 있다. 특허권을 보유하고 있는 기업은 이와 같은 보상금을 생산비로 계상할 수 있으며, 특허권보유기관은 이를 운영경비에서 지급할 수 있다. 또 특허권보유 기업이나 기관은 특허 실시 후 특허권존속기간 중에 당해 특허나 실용신안 실시에 따라 매년 증가한 세후 이익에 대하여 특허나 실용신안은 매년 2% 이상 또는 당해 디자인에 대하여 0.2% 이상 확보하여 이를 당해 발명자나 창작자에게 일시보수로서 지급하여야 한다(『실시세칙』제75조). 한편 기업이나 기관은 이와 같은 비율을 감안하여 발명자나 창작자에게 보수로 지급할 총괄금액을 계상하여 지급할 수 있다. 국유기업이나 기관은 다른 기업이나 기관으로 하여금 자신의 특허를 실시하게 할 수 있으며 이때에는 당해 특허의 실시료로 받은 금액의 세후 10%이상의 금액을 발명자나 창작자에게 보수로서 지급할 수 있다(『실시세칙』제76조). 법개정 전에는 최소기준으로 5%를 정하고 있었다. 다른 중국 법인이나 기관은 발명자나 창작자에게 특허법실시규칙 제6장 규정을 참고하여 발명

47) Ganea / Pattloch, op. cit., p.36.

자나 창작자에게 지급할 보수나 상금기준을 제정할 수 있다(『실시세칙』제77조).

창의적인 종업원의 지위는 국가지적재산사무국과 국가경제위원회가 2000년 1월 5일 공동으로 제정한 「기업에서의 특허업무관리방법」으로 강화되었다. 이에 따르면 국유기업은 그들의 종업원이 그들의 공식적 업무와 상관없이 완성한 발명에 대한 특허권이나 출원권을 빼앗지 못하도록 규정하였고(『규칙』제13조), 국유기업 내규로 직무발명보상을 실행할 규정을 정비하도록 하였다(『규칙』제30조). 이 규칙은 국유기업의 보상규정 정비에 관한 것이지만 『특허법실시세칙』제77조는 다른 중국기업들의 보상제도의 정비도 독려하고 있다. 한편 최고인민법원의 『특허분쟁사건심리에 적용하는 법률문제에 관한 약간의 규정』제1조 제7항은 직무발명의 보장, 보수를 둘러싼 사건은 정식으로 특허분쟁사건으로 규정한다.

4) 공동발명 또는 위탁개발성과의 소유권 귀속

개정 『특허법』에 따르면 기업이나 개인 등이 공동발명 한 경우 또는 위탁연구개발한 경우 다른 약정이 없는 한 발명한 개인과 법인이 모두 특허출원권자가 된다(제8조).

2000년 법개정 전에는 오직 법인만이 특허출원권자가 될 수 있었다. 실질적 개발자를 우대하는 사상은 1980년대 계획경제 체제의 잔존물이라고 할 수 있다. 1984년 『특허법』제정당시 입법자들은 위탁계약의 발주자와 연구자들이 양쪽 모두 국가기관이며 투자액은 어차피 국가예산을 사용하는 것이라고 판단하였다. 그러나 입법자들은 경제환경의 변화에 따라 단순히 연구개발을 발주한 국가부서에 그 기여정도와 상관없이 특허출원권을 줄 필요는 없음을 알게 되었다. 오늘날 위탁개발연구는 사기업이 수행하는 것이 흔한 일이 되었다. 그럼에도 불구하고 입법자들이 법을 다시 개정할 필요를 느끼지 않는 것은 위탁개발연구의 양당사자들이 특허권에 대한 자유로운 합의를 얼마든지 할 수 있기 때문이다.⁴⁸⁾

48) Ganea / Pattloch, op.cit., pp. 38-39.

5) 직무발명소송

전체적으로 그 건수와 내용을 파악할 정확한 자료가 없으나 중국에서도 직무 발명소송이 제기되고 있다. 최근에도 직무발명 보수의 지급을 요구하는 소송이 논의되고 있다.⁴⁹⁾

3. 대학발명의 소유권 귀속

중국 대학의 경우 교수의 발명은 원칙적으로 기관귀속인 것으로 이해된다. 개정 전의 특허법에서는 대학의 발명에 대한 권리는 대학에 있다고 보기 어려웠다. 왜냐하면 그것은 전중국인민의 소유로 간주되었으며 실제로도 중국인민을 대표하여 중국정부가 소유하였다. 보통의 경우 대학은 발명에 관한 업무를 수행하였다. 그러나 중국정부가 어떤 발명이 특히 중요하다고 판단하는 경우, 정부는 연구기관이나 대학과 아무런 협의도 없이 당해발명에 대하여 특정기업이 실시하도록 하는 계획적인 실시를 발동하곤 하였다. 이와 같은 이유로 특허는 대학 것이라기보다는 정부소유라고 여겨졌던 것이다.

중국 『특허법』은 대학과 연구관대학이나 연구기관은 자신의 명의로 특허출원을 등록할 수 있다. 이는 대학이나 연구기관이 거대한 연구인력을 활용하여 그것들을 개량하고 연구와 기술개발에 응용함으로써 중국의 발명창조의 중요한 출처가 되도록 하기 위한 것이다. 중국의 대학이나 연구기관들은 보유특허나 미특허 기술을 양도하거나 실시허락 할 수 있을 뿐만 아니라 특허를 활용하여 스스로 하이트테크기업을 설립하거나 특허를 현물출자한 대가로 기업의 지분을 소유할 수 있다. 이는 대학에 막대한 재정적 수익을 가져다 줄 수 있기 때문에 대학들은 R&D 조직의 특허나 기술 확보, 외부기업과의 협력관계에 신경을 쓰고 있다.

한국이나 일본이 교수의 발명에 대하여 자유발명으로 인정되는 범위를 줄이고 기관귀속을 원칙으로 하려는 노력을 기울이고 있으나 중국의 경우는 역설적으로 그와 같은 원칙이 확립되어 있다고 보여 진다. 과거 독일의 『종업원발명

49) 吳漢東, 「知識產權年刊」, 北京大學出版社, 2006年号, 115~121, 141~147頁.

법』이 교수의 발명을 특별취급 하였다면 2001년 11월 30일 개정된 독일의 새 『중업원발명법』은 중국법과 유사한 결과가 되었다고 할 수 있다. 그러나 중요한 차이는 아직 남아 있다. 독일법은 중업원에 의하여 행하여진 발명을 직무발명과 자유발명으로 나누어 중업원 우선소유로 하고 법이 정한 절차에 따라 사용자에게 양도할 수 있는 것으로 하고 있다. 즉 직무발명과 자유발명은 모두 발명주주의가 적용되며 다만 직무발명의 경우 사용자의 청구가 있으면 자동적으로 사용자에게 승계된다. 만일 사용자가 직무발명을 소유하기를 원하지 아니하는 경우 발명은 발명한 중업원에게 귀속하되 사용자는 소유를 포기한 발명에 대하여 통상 실시권을 갖는다. 중국 특허법과 계약법은 독일과 유사하게 중국의 모든 기업에서 중업원 개인에 의하여 이루어진 발명과 기술적 진보를 직무발명과 비직무발명으로 구분한다. 자유발명은 중업원에게 귀속한다. 그러나 모든 직무발명은 독일과 달리 중업원발명이 아니라 처음부터 사용자에게 귀속한다. 그러므로 직무발명이 사용자와 중업원 간의 계약을 통하여 사용자에게 승계되는 일은 불필요하다. 무엇이 직무발명의 구성요소인지에 대하여는 법이 상세하게 규정하고 있으나 실무적으로는 중업원의 발명은 곧 기업의 발명과 동일시되고 있다.⁵⁰⁾ 자유발명에 대하여 사용자가 우선적으로 통상실시권을 가질 수 없음은 독일과 같다.

중국의 경우, 대학 연구의 성과물에 대한 소유권은 대학에 속한다. 『고등교육기관지적재산권보호관리규정』제8조는 직무발명의 개념을 정의하고 이의 대학 귀속을 밝히고 있다. 즉 주로 학교 및 소속단위의 물질, 기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는 당해 기관의 것이다.⁵¹⁾

중국의 경우도 정부 및 기업으로부터 지원되는 연구비가 크게 증가하고 있다. 공동연구나 수탁연구와 관련하여 특허법은 공동연구를 수행한 기업이나 개인은 달리 정하지 아니 하는 한 당해 발명에 대하여 공동으로 특허를 출원할 수 있으며(제8조), 『계약법』은 “당사자 간에 다른 정함이 없는 한 공동개발에 참여하는 당사자는 공동협력개발계약 하에 완성된 발명에 대하여 출원할 권한이 있으며 만일 협동개발계약의 당사자 일방이 특허출원할 수 있는 공유권을 제3자에게 양도하는 경우 동일조건 하에 그 권리를 취득하기 위하여 거부권을 행사할

50) Wang / Ma, op.cit., p.464.

51) 遠藤誠, 「中國知的財産法」, 商事法務, 2005, 406頁.

수 있다(제340조). 이는 공유특허권자로 될 일방의 권리를 보호하려는 것이지만 공동연구자의 발명에 대한 처분문제는 1차적으로 양당사자의 협약에 따른다. 따라서 중국대학과 외국기업의 공동연구계약의 경우, 계약에서 연구성과를 외국 기업이 원시취득 한다고 정한 경우에는 당해 대학의 직무발명을 외국기업이 원시취득 하는 것도 가능하다.⁵²⁾ 나아가 공동연구결과에 대한 이익배분문제는 복잡한 제 요인을 반영하여 당사자 간에 결정된다. 국제연구의 증가에 따라 대학과 국제적 기업 간의 기술개발유형도 계약과제, 공동연구, 공동개발, 공동연구조직이라는 네 가지 협력 유형을 구사하고 있고 각 유형의 특성에 따라 지적소유권의 귀속관계도 달라진다.⁵³⁾

지적재산권에 대한 인식의 변화에 따라 교수의 발명에 대한 새로운 시각이 필요할지 지켜 볼 일이다.

4. 향후의 과제

중국의 대학은 원칙적으로 국공립형태이기 때문에 대학의 종류에 따라 지식재산권의 취급에 차이가 있지는 않다. 그러나 앞으로도 기관귀속의 원칙을 유지할 것인지, 기술이전조직 등을 어떻게 조직하고 활용할 것인지는 이제 문제가 제기되고 있는 상황이다. 또 중국에서의 지식재산의 법제화 및 정비의 속도가 빨라지면서 법집행의 효율성 및 공정성을 담보할 사법체제의 구축도 큰 문제로 남아있다. 세계적 수준의 연구중심대학과 다른 대학 간에 대학특허의 질과 양에서 큰 격차를 보이고 있는 점도 어떻게 해소할지 관심거리이다. 또한 국제공동연구개발의 증가에 따라 지식재산권분쟁 역시 증가할 것으로 예상된다. 중국에

52) 이 경우 지적재산권의 양도 또는 사용허락을 위하여 대학 등의 심사나 승인절차를 밟아야 하는지가 문제될 수 있다. 『고등교육기관지적재산권보호관리규정』제20조는 대외적으로 지적재산권을 양도하거나 사용허락하기 전에 학교의 지적재산권관리기구의 심사를 거쳐 학교의 승인을 받아야 한다고 규정한다. 그러나 연구계약에 따라 외국기업이 연구성과를 원시취득한다면 이는 대외적 양도나 사용허락의 문제가 생기지 않는다고 할 것이다. 그러나 실제로 중국 대학들은 공동연구한 연구성과에 대하여 일률적으로 위 규정 제20조 절차를 밟는 경우가 많다고 한다. 또 위 규정 제26조는 지적재산권 또는 직무발명, 직무기술성과를 타인에게 양도한 경우에 양도나 사용허락에 수반하는 장려금의 급부에 대하여 정하고 있는바, 이 역시 원시취득하는 외국기업에는 적용이 없다고 볼 것이다. 遠藤誠, 前掲書, 407頁.

53) 계약유형별 대학의 지적소유권 귀속여부는 Wang / Ma, op. cit., pp.469-473.

있는 외국현지법인 등에서 중국인 종업원이 직무발명보장금을 요구하는 소송도 곧 나타날 것으로 보인다. 공동연구성과에 대하여 중국 대학이 무단으로 대학명의 출원을 하는 경우나 기술을 갖고 전직하는 경우, 기술유출 사례 등도 우려되고 있다.⁵⁴⁾

IV. 일본

1. 대학의 변화

1) 일본정부의 지적재산 중시 정책

1998년 『대학 등에 있어서 기술에 관한 연구성과의 민간사업자 등への 이전 촉진에 관한 법률』⁵⁵⁾은 대학기술의 이전을 실행할 TLO설립을 촉진하였고, 1999년에는 일본판 바이-돌법이라 평가되는 산업재생법이 제정되었으나 그 당시 국립대학은 정부조직의 일부였기 때문에 동법의 적용을 받지 않았다. 2000년에 『산업기술강화법』이 제정되어 대학의 연구자들이 회사를 설립, 운영하거나 상담할 수 있도록 허락하는 절차를 확립하였다. 2002년 제정 『지식재산기본법』은 대학의 활동이 사회전체의 지적재산창조에 투입되는 점을 감안하여 인재육성, 연구, 그 성과의 보급에 있어서 자주적이고 적극적으로 노력할 것을 규정하였다(제7조). 2003년 국립대학들은 『대학독립법인화법』에 따라 독립법인의 지위를 얻게 되고 이에 따라 교수의 직무발명에 대하여 양도를 요구할 법적 지위를 확보하였다. 2006년 시행된 개정 『교육기본법』제7조 제1항과 2007년 시행된 개정 『학교교육법』제83조에서도 연구성과의 보급에 의한 사회공헌을 대학에 요구하고 있다. 『지식재산기본법』에 의하여 설치된 지식재산전략본부의 “세계를 목표로 한 지식재산 전략강화”라는 부제가 붙은 「지식재산추진계획

54) 遠藤 誠, 前掲書, 409~410頁.

55) 상세한 소개는 김선정, “산학간 기술이전에 관한 입법례연구-일본의 경우-”, 『개발논총』, 제8집, 동국대 (1999), 11~28頁.

2008」(2008.6.18)은 지식재산창조편에서 대학 및 연구기관의 지식재산전략강화를 위한 여러 시책을 발표하였다. 이에는 대학의 지적재산본부 및 TLO의 기능강화 등이 포함되어 있다.⁵⁶⁾

(1) 歴史的 経緯

2002년 문부과학성은 대학교수의 특허를 대학이라는 기관에 귀속시킨다는 원칙을 정하고 2003년부터 5개년 계획으로 대학지적재산본부정비사업을 개시하였다.⁵⁷⁾ 2003년은 지적재산추진계획이 국가전략으로 처음 수립된 해이기도 하였다. 일본대학의 지적재산관리는 2004년을 기점으로 활발해졌으며 체제정비에 따라 특허출원 건수가 급증하였다.⁵⁸⁾

56) 본고의 주제와 관련되는 사항은 다음과 같다. 대학지재본부나 TLO는 권리취득과 사업화 가능성을 적절히 평가하는 체제를 강화하고, 특허 map작성을 통해 연구개발의 초기단계부터 대학연구자에게 특허정보를 제공하며 대학연구자가 논문을 발표하기 전에 그 특허출원가능성에 대한 검토를 실시하는 시스템을 도입하도록 촉진한다. 대학에서는 지적재산 창조의 상류영역에서 성과의 활용에 이르기까지 종합적인 지식재산 전략을 수립·실시하도록 촉구한다. 전략적인 지적재산활동을 하는 대학을 지원하고 평가하며 과학기술진흥기구(JST)는 대학과 TLO의 해외출원경비지원을 위해 노력한다. 사업화를 위한 연구개발촉진정책으로 산학협력력 강화, 연구개발을 실용화로 연결하는 정책추진을 위하여 국가 위탁연구성과인 특허권 등에 관한 일본판 바이-돌법의 적용이나 활용상황을 조사하고 이들 특허권의 활용을 촉진한다. 2008년에는 대학과 기업 간 공동출원이나 단독출원의 이점을 충분히 논의하고 공동인식을 형성한 후 공동연구를 원활하게 실시하면서 공동연구성과를 적절하게 배분하는 것을 전제로 한 권리귀속이나 실시허락계약의 취급에 관련된 합의를 형성하도록 촉구한다. 권리를 집약해서 대학 혹은 기업에 의한 단독출원으로 하는 선택사항도 배제되어서는 안 된다는 생각을 대학이나 TLO에 홍보한다. 또 다수의 대학 및 연구개발형 독립행정법인에 의한 공동연구(국가 프로젝트 포함)성과를 용이하게 특허출원·지재관리·활용을 위하여 공공업기술연구조합제도를 재검토하여 제도개선을 하고 지적재산권의 귀속 및 관리를 일원화하기 위한 방안에 대하여 검토한다. 2008년 조사를 기초로 공동연구 등에 박사 후 과정이나 대학원생, 학부생, 유학생 등이 참여한 경우 지적재산권의 귀속이나 비밀유지의무 등에 대하여 대학이 규정을 정비하는 데 참고할 사례나 주의사항을 홍보한다. 또한 대학 및 연구기관의 벤처를 지원한다. 한편 지식재산을 활용해 지역진흥을 촉진하도록 지역재학, TLO, 특허유동 어드바이저 등이 지역협력거점의 파트너로 참여하도록 하고 지역기업과 대학의 협력을 촉진한다.

57) 대학지적재산본부정비사업실시기관으로 전국 43개 대학에서 지적재산관리본부가 발족되었다. 2005년 「슈퍼산학관제후본부」에 6개 대학 선정, 2007년 「국제적 산학관 제휴 추진체제 정비기관」으로 12건, 「특색 있는 국제적 산학관 제휴추진지원 프로그램」에 5개 기관이 선정되었다.

58) 대학명의 특허출원 건수는 2000년 1,089건에서 2001년 1,527건, 2002년 1,979건, 2003년 2,774건, 2004년 4,604건, 2005년 7,352건, 2006년 7,569건으로 급증하였다. 아울러 대학TLO의 기술이전수입은 2003년에 비하여 2006년에 약1,3배인 6억9천만 엔에 이르렀다. 대학발 벤처는 2006년 말 현재 설립누계 1,576사이며 이 가운데 남아 있는 회사는 1,509사에 이르렀다. 入江泰至, “大學の知的財産活動は「量から質へ」「多様化」「融合」がキーワード”, 「知財管理」, Vol.58 No.6(2008), 777頁.

일본의 대학에서도 특허 받을 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속하여 왔다. 이와 같은 처리방법의 기원은 1977년 문부성학술심의회답신인 『대학교원등의 발명에 관계된 특허 등의 취급에 관한 기준』에 기초를 두고 있다. 『특허법』 제35조의 발명자주의원칙 하에서 사용자인 대학이 실시권을 취득하여도 대학은 실제로 이를 실시할 능력이 없기 때문에⁵⁹⁾ 대학교원의 발명, 노하후의 육성·활용을 위한 조직을 어떻게 할 것인가가 논의되어 왔다. 대학연구관련 발명에 대하여는 이를 자유발명으로 보는 경우와 직무발명으로 보는 견해가 대립되어 왔다. 2002년 보고서⁶⁰⁾에서는 대학이 승계할 발명의 범위에 대하여는 각 대학이 각자 규정을 두어 명백히 할 필요성이 있음을 밝히고 있다. 2003년 이전 국립대학교수의 발명은 원칙적으로 자유발명으로 취급되었고 독립행정법인 과학기술진흥기구(JST)도 발명자인 교수 개인을 대상으로 출원 등 지원제도를 실시하였으나 2003년부터는 국립대학 독립행정법인화에 따라 발명의 귀속이 원칙적으로 대학법인이 되면서 법인응원형(法人應援型) 지원제도를 시행하고 있다.⁶¹⁾ 교수는 연구의무가 있지만 그 연구주제는 교수가 교수의 자주적 판단에 일임되는 것이 원칙이고 더구나 연구성과가 발명이어야 하는 것은 아니며 그 연구성과를 직무라고 하기는 어렵다고 한다. 자유발명으로 보는 경우에는 국가 또는 대학이 발명에 관여하는 것은 원칙적으로 불가능하다. 직무발명으로 보는 경우에는 발명자주의에 따라 교수가 특허 받을 권리를 원시취득하고 대학 등은 연구자와의 계약에 따라 대학 등에 이전하는 방식을 취하여 왔다. 대학 등은 권리를 승계한 후 보상금을 지급함으로써 발명자를 보호하여 왔다. 이와 같은 일본대학에서의 발명취급은 미국, 영국 등에서 처음부터 대학에 귀속하는 것과 대조된다. 그러나 이와 같은 차이는 발명자주의를 강조하는가 아니면 연구비지원자의 입장을

59) 대학발 벤처는 일본정부가 주력하는 대학발명의 상업화 경로이다. 대학이 특허의 실시주체가 되는 것은 용이하지 아니하여 기업과 공동발명자가 된 경우에도 이익을 실현하는 데 어려움이 따른다. 이에 대한 타개책의 하나로 구성된 대학발 벤처는 대학에서 연구·개발된 지적재산을 기반으로 창업한 신규기업으로 비록 대학의 전·현직교수가 설립한 회사라도 대학에서 개발한 지적재산을 사용하지 아니하는 한 벤처의 정의에 부합하지 아니한다. 대학발 벤처는 대학 교수·직원·학생 등이 설립한 벤처기업 전체의 일부이다. S. シェーン, 金井一頼 / 渡辺孝 譯, 「大學發ベンチャー-新事業創出と發展のプロセス」, 中央經濟社, 2005, 5頁.

60) 科學技術・基盤部會産學推進委員會, 「知的財産ワーキンググループ報告書」.

61) 新井規之, 「大學特許の特徴と活用」, 「知財管理」, Vol.55 No.2(2005), 172頁.

중시하느냐의 차이에 불과하다.⁶²⁾ 결국 계약이나 근무규칙 등을 통하여 특허 받을 권리 또는 특허권이 대학에 최종적으로 귀속한다는 점에서 영미국가와 큰 차이가 없다.

일본의 경우, 교수가 발명의 귀속주체로서 기업에 권리를 양도하는 방식이나 TLO에 권리를 양도하고 TLO가 기업에 권리를 실시허락 하는 처리방식은 기업이 권리이전의 대가로 대학에 기부금을 내는 방식 등이 많았으나 대학과 기업 간의 권리이전관계가 불투명하거나 양도된 권리가 사장되는 예가 발생하는 등 문제가 있었다. 또한 TLO의 경우도 연구자개인으로부터 특허 받을 권리를 개별양수 받아 권리와 비용을 부담하는 것이 부담스럽고 이는 TLO의 재정적 곤란으로 이어지는 문제가 생겨났다. 이와 같은 배경 하에 대학의 국제경쟁력 강화라는 시점에서 대학에서의 연구성과귀속을 투명하게하고 조직적으로 유연한 기술이전을 도모하기 위해서는 『특허법』제35조를 활용하여 교수의 발명성과를 적극적으로 대학에 귀속시키는 것이 권장된다.⁶³⁾ 시설이나 연구경비 등을 동적 자금으로부터 지원받은 교원의 연구성과는 납세자인 국민의 이해를 얻어야 한다는 관점에서 대학 연구성과는 교수개인의 것이 아니고 원칙으로 대학법인에 귀속하여야 한다는 국민적 합의가 이루어지는 상황이다.⁶⁴⁾ 문부과학성도 이러한 국민적 공감대를 확산시키기 위하여 노력하고 있다. TLO의 역할은 대학지적재산본부에 대한 조언자로 바뀌고 있다. 이 기간 중 대학발 벤처의 창업도 대폭 증가하였고 위탁연구나 공동연구도 증가하여 새로운 법률문제를 제기하였다.⁶⁵⁾

62) 菊池武, “職務發明と職務著作の權利歸屬關係—實務に即しての考察—”, 『知財管理』, Vol.55 No.7(2005), 868頁.

63) 대학이 교수에 대하여 급여, 연구비, 기자재, 시설, 연구보조자 등을 직접 제공하지만 대학은 교수의 연구활동에 구체적으로 지휘, 명령하는 관계에 있지 않고 연구주체도 교원 스스로 발굴하는 만큼 대학을 발명의 귀속주체로 보기 어렵다는 이유로 교수의 발명은 세금을 재원으로 지원한 국가나 지자체, 기부한 민간 등 사회공공재로서 사회전체에 귀속되어야 하는 넓은 의미의 직무발명이라는 의견도 있다. 그러나 이 경우 발명의 구체적 방향을 제시하지도 않았고 발명의 실시주체도 아닌 대학이 발명의 귀속주체가 되는 것을 설명할 수 없다. 이에 대하여 대학이 사회를 대표하여 권리를 보유하고 이의 사회 활용을 통한 환원을 중개하는 적임자라고 한다. 石埜穂, “特許法第35條が大學教員の發明の圓滑な活用に与える問題點について”, 『パテント』, Vol.58 No.8(2005), 44, 48頁.

64) 飯塚卓也 編, 『職務發明』, 商事法務, 2005, 135頁.

65) Robert Kneller, “The beginning of university entrepreneurship in Japan: TLOs and bioventures lead the way”, *J Technology Transfer* 440 ff. (2007).

그러나 제35조를 대학에 그대로 적용하는 것에 대한 반론으로 교수의 발명을 자유발명으로 보려는 견해도⁶⁶⁾ 있다. 이에 따르면 『특허법』상의 직무발명조항은 이윤추구주체인 기업을 전제로 한 것이며 대학교원의 직무발명을 상정한 조항은 아니기 때문에 발명의 승계, 실시권의 설정, 대가산정 등에 있어서 기업의 사용자와 종업원 간의 역학관계를 고려하여 노사간 균형을 맞춰 발명을 장려하고 산업발달을 도모하려는 조항이라는 것이다. 이는 설립취지와 존립취지가 다른 대학에 그대로 적용하는 것은 타당성이 없다는 것이다. 예컨대 교수의 직무발명을 인정함에 있어서 일반기업처럼 사용자의 실시범위와⁶⁷⁾ 연관성 있기를 기대할 수는 없다는 것이다. 그러므로 직무발명규정을 대학교수에게 그대로 적용하는 것은 입법취지를 벗어난 것이라고 한다. 직무발명조항은 발명을 승계한 종업원의 권리에 대한 보상을 주로 금전적 방법에 의존하는 것이므로 대가관계의 산정이 핵심이 되는데 2003. 4. 22. 최고재판소의 올림프스 사건과⁶⁸⁾ 2005년 1월 11일 동경고등재판소에서 약6억 원에 화해가 성립한 청색발광다이오드 사건처럼⁶⁹⁾ 교원이 제35조 제3항을 근거로 다액보상을 요구하며 다투는 것은 바람직하지 않다는 것이다. 또한 교수의 발명이 어디까지 직무발명에 속하는지 투명하지 않으므로 직무발명성이 부인될 가능성이 잠재하고 예약승계 자체가 무효로 되어 특허권의 권리관계가 붕괴되면 특허자체의 유효성도 위협받을 수 있다고 한다. 그러므로 교수의 발명은 처음부터 자유발명으로 이해하고 그렇게 취급하는 것이 안전하다는 것이다. 이 때 교수가 개인에게 귀속하는 발명을 특허출원하지 아니하고 논문으로 발표하는 행위, 합리적 이유 없이 권리취득을 포기하는 행위, 졸속판단으로 발명을 부적절한 기업에 양도하여 발명이 활용될 기회를 막는 행위, 부당한 대가로 양도하는 행위 등은 『특허법』에서 다룰 문제는 아니다.

이에 대하여 연구교육은 대학의 본래업무이기 때문에 교수의 발명을 달리 다

66) 자유발명으로 보는 石埜 穂, 前掲論文, 45頁; 攝谷達紀, 「知的財産法講義Ⅰ」, [第2版], 有斐閣, 2006, 145頁.

67) 예컨대 기업의 경우 정관상의 목적.

68) 특허 받을 권리를 사용자에게 승계시킨 종업원은 사용자가 처음부터 정한 근무규칙 기타 정함에 따른 대가액이 특허법 제35조 제3항 및 제4항 소정의 상당한 대가에 미치지 못하는 때에는 그 부족분을 청구할 수 있다고 판결하였다.

69) 상세한 것은 田村善之, 前掲書, 459~470頁.

를 필요가 없다는 견해도 있다.⁷⁰⁾ 교수의 발명을 자유발명으로 볼 때 그 처분권이 교수에게 속하는데 이는 교수의 발명을 일괄하여 대학귀속으로 일원화하고 권리를 둘러싼 거래관계를 명확화하며 그 전제하에 발명을 효과적으로 상업화하고자 하는 대학정책에 반하고 대학의 기술이전시스템은 공동화(空洞化)하며 이는 결국 산업발전에도 해가 된다는 것이다.⁷¹⁾ 교수의 특권을 인정하던 독일의 종업원발명법도 최근 개정으로 교수의 발명을 직무발명으로 다루기 시작한 점도 들고 있다.⁷²⁾ 한편 일본의 경우 포스트 닥터 과정학생, 연구보조원, 외부파견 연구원, 대학원생 등 다양한 형태의 연구인력과 학부생이 있다. 연구보조원 등 고용관계가 있는 경우에는 기관귀속을 주장할 가능성이 있으나 학부생 등의 발명을 직무발명으로 보기는 어렵고 사전규정 등에 의하여 해결될 문제이다.⁷³⁾

대학교원의 발명이 자유발명에 속하는지 아니면 직무발명으로 보아야 할 것인지에 대하여는 아직 법리논쟁이 마무리 되었다고 할 수 없다.⁷⁴⁾ 같은 발명자주의라 하여도 직무발명에서의 발명자주의는 예약승계와 같이 사용자의 간단한 의사표시에 따라 발명을 승계할 수 있어 실질적으로 발명자가 승계여부를 결정할 권한이 없음에⁷⁵⁾ 반하여 자유발명이라고 하게 되면 권리의 예약승계도 허용

70) 玉井克哉, 前掲論文, 449頁.

71) 이에 대하여는 교수가 스스로 발명을 활용할 수 있다면 굳이 발명을 대학에 승계하도록 강제할 필요가 없다는 재반론이 있다. 강제승계보다는 대학이 지적재산관리에 대한 신뢰성, 비밀유지능력, 법률 등 문제에 대한 대응능력을 제고하여 교수들이 스스로 대학을 활용하도록 하는 것이 중요하다는 것이다. 慶應義塾大學의 경우 대학이사장이 계약당사자가 되어 연구주제를 지정하여 수행한 공동연구나 위탁연구의 연구성과는 대학귀속이나 나머지 발명은 본인이 승계를 신청하지 아니하는 한 교수 개인소유로 한다.

72) 독일에서는 교수의 발명에 대하여 학문의 자유라는 헌법적 가치에 입각하여 약간의 별도 취급, 예컨대 특허권이 성립하는 발명을 행하는 경우에도 적시에 관리자에게 알리지 아니하고 발표할 수 있다. 또 연구결과를 발표하지 아니할 자유도 있다. 일본 오사카대학의 경우 교수가 창작한 직무상의 연구성과에 기한 지적재산에 관계된 권리는 원칙적으로 대학이 승계하며 대학에 속한다고 하고 교수는 직무와 관련하여 행한 연구성과가 지적재산에 해당한다고 인정하는 때에는 논문의 학회발표 등의 공개에 앞서 속히 서면으로 대학에 신고하도록 하여 신규성상실을 막고자한다. 河野登夫, “産學連携のバイオニア-大阪大學における知的財産創出と技術移轉-”, 「パテント」, Vol.58 No.2(2005), 23~24頁.

73) 玉井克哉, 前掲論文, 450~451頁; 학생에 대한 보상형태에 대하여 影山光太郎, “學生の發明と職務發明”, 「パテント」, Vol.60 No.9(2007), 45~63頁; 상세한 검토는 飯塚卓也, 前掲書, 136~139, 144~146頁.

74) 직무발명에 속한다는 의견(玉井克哉, 前掲論文, 449~450頁)이 있는 반면 여전히 자유발명으로 이해하는 입장(竹田和彦, 「特許の知識」, 다이아몬드社, 2004, 318頁; 石埜正穂, 前掲論文, 46頁)이 있다.

75) 島並良, “職務發明に關する權利の配分と歸屬”, 相澤英孝 外編, 「知的財産法の理論と現代的課題」, 弘文堂, 2005, 123頁. 한국 구「특허법」제39조 제3항 동일.

되지 아니하므로(『특허법』제35조 제2항) 양자 간에는 차이가 크다. 이에 대한 적절한 판례도 없는 상황이다. 그럼에도 불구하고 대학귀속이 추세이다. 즉 교수의 발명은 일단 교수에게 귀속하였다가 예약승계의 형태라고 할 근무규칙, 대학규정 등에 의하여 대학에 승계된다는 것이다. 이는 특허법규정 이전에 대학의 연구성과를 활발하게 활용하여야 한다는 사회적 책임의식이 배경이 된 것으로 교수의 발명을 자유발명이 아니라고 전제할 때 가능한 방법이다. 일본 문부과학성 연구진흥국 연구환경·산업제휴과의 산학실적보고에 따르면 2003년 조사당시 대학귀속을 원칙으로 하는 대학이 187개(38.2%), 개인귀속을 원칙으로 하는 대학이 45개(9.2%)로 아직 대학에서의 특허관리체계가 정비 중인 것으로 나타났다.⁷⁶⁾ 상당수 대학에서는 교수의 발명에 대한 대학측의 지적재산관리가 상당한 수준에서 실행되고 있다.⁷⁷⁾

2. 직무발명 법제의 정비

일본은 명치 42년 사용자주의를 택하였으나 대정 10년에 발명자주의로 전환하여 이를 고수하여 왔다.⁷⁸⁾ 종업원의 발명은 직무발명에 속하는 경우에도 발명한 종업원에게 원시적으로 귀속한 후 사전계약이나 근무규칙에 따라 사용자에게 당연히 승계되며, 승계되지 아니하는 경우에도 사용자는 무상의 통상실시권을 가지나 승계시에는 상당한 대가를 지급하는 것이었다. 그러나 상당한 대가의 구체적 기준이 없어 재판소의 판단에 일임되어 있었다. 1990년대 들어 직무발명소송이 증가하였고 이에 따라 일본 『특허법』상 직무발명조항(제35조)개정이 이루어졌다.⁷⁹⁾ 제35조 제4항 개정에도 불구하고 제1항 내지 제3항은 종래와 같이 특허 받을 권리가 발명자개인에게 귀속한다는 점에서 변화가 없다.⁸⁰⁾ 그러나

76) 石埜正穂, 前掲論文, 48頁 注5.

77) 에컨대 鈴木隆一, “北海道大學における知的財産活動の現状と課題”, 『パテント』, Vol.60 No.7(2007), 11~15頁; 松井孝一, “鳥取大學における知的財産活動と産官學連携活動”, 『パテント』, Vol.59 No.2(2006), 16~24頁; 河野登夫, 前掲論文, 21~26頁.

78) 발명자주의에 대한 비판으로 紋谷暢男, 従業者發明とその歸屬-發明者主義と使用者主義-, 『CIPICジャーナル』, Vol.129(2002), 22頁.

79) 한쪽에서는 직무발명제도 폐지론도 제기되었다. 木村陽一, 前掲論文, 8~15頁.

80) 이에 비하여 직무상 저작은 법인 저작으로서 처음부터 자연인이 아닌 법인에게 속한다(『저작권법』제15조).

대학교수의 발명에 대하여는 이를 자유발명으로 보는 전통이 강하였다.

3. 대학발명의 소유권 귀속

교수의 발명이 자유발명이라도 일단 대학에 승계시킨 경우에는 직무발명과 마찬가지로 대가문제가 발생한다. 교수의 발명의 대가를 구『특허법』처럼 발명에 따른 이익 및 공헌도만을 고려하여 산정하는 것은 문제가 있으며 개정『특허법』에서처럼 사용자와 종업원 간의 균형이라는 차원에서 다루는 것도 어색하므로 이익상반, 대학교원의 가치의식 등을 고려하여 새로운 준칙을 마련하는 것이 필요하다고 한다. 또한 기업과 대학과 기업간 공동연구의 성과가 공유되는 경우, 실시법인인 기업의 불실시법인인 대학에게 보상하는 방법이 다양하게 논의되고 있다.⁸¹⁾ 대학법인에 교수가 연구성과를 특허출원이 아닌 논문으로 공표하는 경우 대학은 특별히 기획한 연구성과가 아닌 한 이를 법인저작이라고 하는 등 저작권을 주장하기는 어려운 것이 현실이다.⁸²⁾ 그러나 연구실적을 가시화할 필요가 있는 교수의 경우 논문발표 욕구와 이로 인한 신규성장실 등 발명의 특허출원 간에 긴장관계는 여전하다.

요컨대 일본의 경우 교수의 발명을 기관귀속으로 이해하려는 정책입안자와 여전히 자유발명으로 이해하여야 한다는 주장 간에 아직 다툼이 있다. 교수의 발명을 단순히 자유발명이나 직무발명이나로 이분하는 문제에서 나아가 비록 직무발명이라도 기업을 전제로 한 『특허법』제35조를 그대로 적용하기는 어렵다는 의견이 주목할 만하다.⁸³⁾ 대학발명을 유효하게 사회에 환원하며 교원의 발명에 대한 인센티브를 높이고, 동시에 대학연구의 자율성을 훼손하지 않아야 한다는 기본전제하에 논의가 진행되고 있다.

81) 新井規之, 前掲論文, 176~179頁.

82) 그러나 기업명으로 공표되는 기업의 연구보고서는 법인저작으로 간주된다. 菊池武, 前掲論文, 868, 870頁.

83) 이 입장에서는 독일의 경우와 같이 대학교수의 발명에 대한 법률규정의 신설을 주장한다. 石埜正穂, 前掲論文, 48頁.

4. 향후의 과제

일본 『특허법』은 교수의 발명에 대하여 별도조항을 두고 있지 않다. 2004년의 직무발명조항 개정에서도 이와 같은 태도가 유지되었다.⁸⁴⁾ 개정 『특허법』은 속출하는 직무발명소송에서의 대가산정의 기준을 설정하는 것이 주목적이였다.⁸⁵⁾ 개정법은 직무발명의 경우 사용자는 법정의 통상실시권을 갖게 되며(제35조 제1항), 근무규칙 등으로 미리 정한 바에 따라 특허권 등을 취득하되(제35조 제2항 반대해석), 다만 상당한 대가의 청구를 인정하는 구법의 기본구조를 유지하였고(제35조 제3항), 계약이나 근무규칙 기타에서 대가지급에 대하여 정한바가 있을 때에는 그것이 불합리하지 않다면 그 정하여진 바에 따른 다는 취지를 규정한다(제4항). 근무규칙 등에 의한 사후적인 특허권 등의 취득에 대하여는 명문규정이 없으므로 계약으로 가능하되 역시 대가를 지급하여야 한다. 정해진 대가가 불합리한 경우 또는 대가에 대하여 정함이 없는 경우에는 종업원을 보호한다(제5항). 개정법에서는 “상당한 대가(對價)”의 결정방법을 확대하였다. 즉 계약이나 근무규칙 기타로 종업원이 지급받을 대가에 대하여 정하고 있는 경우에는 정해진 대가가 곧 상당한 대가로서 사용자는 그 정해진 대가를 지급함으로써 면책하는 것이다. 단, 종업원과 사용자 간에 정보량과 교섭력의 격차가 존재하므로 그 대가결정을 전적으로 사적 자치에 맡기기는 어렵다. 여기서 만일 그 대가가 상당하다고 인정될 때에는 그 대가를 결정하기까지의 과정도 종합적으로 보아 합리적인 것으로 인정한다. 만일 대가가 불합리하다고 인정되는 경우에는 대가에 대하여 정하여진바가 없는 때와 마찬가지로 종업원 등은 그 발명에

84) 2004년 법개정의 초점은 직무발명의 대가산정에 있어서 자주적인 대가지급절차를 중시하는 것이었으므로 대가문제가 심각하게 제기되지 않는 대학들로서는 당장 큰 변화가 없다.

85) 제35조 ④계약, 근무규칙 기타 정하여진 것으로 전항의 대가를 정한 경우, 대가를 결정하기 위한 기준을 책정함에 있어서 사용자 등과 종업원 등의 사이에 행한 협의의 상황, 책정된 당해기준의 개시상황, 대가액을 산정함에 있어서 행하여진 종업원 등으로부터의 의견청취 상황 등을 고려할 때 그 정해진 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되어서는 아니 된다.

⑤전항의 대가에 대하여 정함이 없는 경우 또는 그 정해진 바에 따라 대가를 지불하는 것이 동항규정에 따라 불합리하다고 인정하는 경우에는 제3항의 대가액은 그 발명에 따라 사용자 등이 받게 될 이익액, 그 발명과 관련하여 사용자 등이 행한 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다.

따라 사용자가 받게 될 이익액 등을 고려하여 정해진 대가액이 상당한 대가가 되며 종업원은 이를 지급 받을 권리가 있다. 이와 같이 대가결정까지의 과정을 판단함으로써 절차 면을 중시하고 오히려 실체 면은 보완적 판단자료로 삼고 있다. 한편 직무발명외의 종업원발명에 대하여는 근무규칙 등에 의한 특허권 취득이나 근무규칙 등에 의한 예약승계로 특허권을 취득하는 것은 계약으로도 불가능하며 근무규칙 등에 의한 사후적인 특허권취득에 대하여는 역시 명문규정은 없으나 계약으로 인정될 수는 있다. 이와 같이 본다면 교수의 발명을 자유발명으로 이해하는 한 대학이 교수발명에 대한 귀속주체가 되는 것은 불가능한 일이다.

앞서 살핀 바와 같이 일본에서는 교수의 발명을 자유발명으로 이해하여 발명은 1차적으로 교수에게 귀속한다고 보는 것이 전통적인 해석론이다. 그에 따르면 근무규칙 등에 따라 미리 승계를 예약하는 것은 계약상으로도 불가능하고 발명이 행하여진 후의 교수-대학 간 계약으로 특허권을 취득하는 것만 가능하게 된다.

그러나 정부의 강력한 산학관계휴추진정책과 2004년 4월 이래 국공립대학의 독립행정법인화, 대학별 또는 광역TLO의 출현과 왕성한 활동,⁸⁶⁾ 대학에서의 지적재산관리체제의 정비의⁸⁷⁾ 결과, 대학은 학내에서 이루어지는 발명에 대한 학내규정을 두는 것이 보통이고, 그에 따라 대학과 교수의 계약에 따라 대학에 이전하는 것도 당연시되어 가고 있다. 이것을 대학에의 원시적 귀속이라고는 할 수는 없다. 더구나 대학원생이나 학부생의 경우, 대학과 교수의 관계처럼 사용자와 종업원의 관계에 있지는 않으므로 이를 학칙 등에서 직무발명으로 의제하는 것은 곤란하다. 그러나 교수의 발명에 대하여 대학이 소유권을 확보하려는 것은 매우 뚜렷한 경향이며 그에 따라 근무규칙이나 발명규정을 정비하고 있다. 실제로 학생은 발명에 대하여 원시적 권리를 취득하나⁸⁸⁾ 많은 경우 교수와의 공동발명이거나 보조자에 그칠 것이다. 한편 기업으로부터의 위탁연구의 경우에

86) 상세한 것은 김선정, "일본의 광역형 TLO에 관한 연구", 「지역발전연구」, 제9집(2006), 동국대학교.

87) 초기에는 TLO가 교수 개인을 상대로 하였기 때문에 지적재산권의 기관귀속과 상충된다는 비판도 있었으나 10여년을 경과하면서 역할분담이 명확하게 되었다. 經濟産業省産業技術環境局大學連携推進課, "TLOの活動の成果と今後の方向性", 「法律のひろば」, Vol.60 No.7(2007), 23~24頁.

88) 井野辺陽, 「技術者のための倫理と法律」, ナカニシヤ出版, 2006, 131頁.

는 기업에 귀속하는 것으로 약정하는 것이 보통이다.⁸⁹⁾

최근 일본대학의 지식재산관리 실태, 기술경영교육 등 지식재산관리 전문가 양성, 대학발 벤처의 창업과 육성, TLO의 다양한 발달 등 많은 변화는 정부의 강력한 지식재산권정책에 힘입은바 크다. 그러나 일본정부는 장기적으로 대학의 자생적 역할을 기대하고 있다. 정부의 행·재정적 지원 없이 일본 대학이 구축한 지적재산관리시스템을 유지하고 어떻게 진전시킬지를 살펴 볼 일이다.

V. 결론

한국 『발명진흥법』상 직무발명제도는 일본 『특허법』상의 그것과 매우 흡사한 내용으로 구성되어 있다. 교수의 발명에 대한 법적 취급도 유사점이 많다. 교수의 발명을 자유발명으로 간주하는 견해가 유력했고 현재도 그와 같은 견해가 여전히 지지를 받고 있지만 현실적으로 대학을 둘러싼 환경의 변화는 그와 같은 견해와 다른 방향으로 교수의 발명을 취급하게 하고 있다. 양국 정부의 강력한 정책 아래, 일본 대학의 대학지적재산본부와 한국 대학의 산학협력단이 실질적 변화를 실행하는 주체이다.

이에 비하여 중국의 경우, 직무발명은 전인민소유라는 전통적 생각이 기관귀속이라는 형태로 변하고 있다. 대학은 교수발명을 귀속주체로 간주된다. 역사적 경위와 세부적 내용은 다르지만 결국 대학교수의 발명을 기관에 귀속시키고 대학이 상업화에 나서도록 하는 방향은 같다고 할 수 있다. 이는 대학의 경쟁력이 국가의 경쟁력으로 직결되는 국제경쟁 사회의 조류라고 할 것이다. 앞으로 이들 세 나라의 대학이 지식재산의 창출과 상업화에 성공하기 위한 노력이 국가의 경쟁력에 큰 영향을 미치는 것은 물론 국제공동연구의 방향도 결정할 것이다.

89) 일본의 경우, 2006년 한해동안 공동연구는 14,000건, 수탁연구는 18,000건을 넘어섰다. 다수기업이 연구비를 부담하여 학회를 경유하여 교수에게 연구를 위탁한 경우의 연구성과는 연구성과물에 대한 권리는 학회에 귀속하고 자금을 부담한 기업들이 실시권을 취득하는 사례도 있다. 이 주제에 대하여 김선정, “기업과 대학간 공동연구 성과 귀속의 법적 과제”, 『경영법률』, 제17집 제2호(2007), 한국경영법률학회, 345~378면.

참고문헌

국내

- 김병일, “특허법상의 직무발명제도 및 그 문제점”, 「연세법학연구」, 제6집 제1권 (1999), 연세대학교.
- 김선정, “企業과 大學間 共同研究 成果 歸屬의 法的 課題”, 「경영법률」, 제17집 제2호(2007), 한국경영법률학회.
- _____, “일본의 광역형 TLO에 관한 연구”, 「지역발전연구」, 제9집(2006), 동국대학교.
- _____, “지주회사설립배경 및 기술적 검토”, 교육과학기술부 / 지식경제부 / 한국학술진흥재단 / 한국산업기술진흥원 주최 「커넥트코리아사업 수도권대학협의회 기술 사업화 및 기술이전 유망기술분야 전문교육 워크샵자료집」 (2009.6.18).
- _____, 「직무발명관련 법령의 통일적 정비 및 대체적 분쟁해결시스템 도입방안에 관한 연구」, 지식재산권연구센터, 2005.
- _____, “산업간 기술이전에 관한 입법례연구-일본의 경우-”, 「개발논총」, 제8집 (1999), 동국대학교.
- 김선정 / 김승근, 「선진국직무발명보상제도연구」, 지식재산권연구센터, 2002.
- 김선정 / 송완홍 / 이동원 / 백준성, 「대학기술지주회사 입법안에 대한 연구」, 교육 인적자원부, 2006.
- 김천수, “피용자의 발명-직무발명을 중심으로-”, 「대구법학」, 제1호(2000), 대구대학교.
- 박희섭 / 김원오, 「특허법원론」, 제4판, 세창출판사, 2009.
- 손영식, “직무발명제도개요”, 「지식재산21」, 통권 제61호(2000), 특허청.
- 신정형, “국가R&D관리와 성과관리와 관련된 IP제도의 현황과 문제점”, 특허청, 제7회 국가 R&D포럼자료집(2008.9.17).
- 윤선희, 「특허법」, 제3판, 법문사, 2007.
- 정상조, “직무발명과 특허권의 귀속”, 「지적재산권법강의」, 홍문사, 1997.
- _____, “대학교수의 특허권-자유발명인가 직무발명인가”, 「법조」, 통권 524(2000).
- 조원철, “직무발명제도의 고찰”, 「한국산업재산권법학회지」, 제5호(1997).

정성찬, 「대학 직무발명규정 표준모델[안] 및 그 해설서」, POSTECH 산학협력연구소, 2008.

정성찬 / 이종율, 「대학발명자보상제도의 현황과 표준모델(안)」, POSTECH 산학협력연구소, 2008.

한국학술진흥재단, 「대학산학협력백서-2008년도판-」, 한국학술진흥재단, 2008.

IP기반팀, 「미국·일본·중국·유럽정부의 지식재산 정책」, 한국지식재산연구원, 2008.

일본

関西社会経済研究所, 「関西がひらく山学官連携の新たな地平」, 2006.

菊池武, “職務発明と職務著作の権利帰属関係-実務に即しての考察-”, 「知財管理」, Vol.55 No.7(2005).

経済産業省産業技術環境局大学連携推進課, “TLOの活動の成果と今後の方向性”, 「法律のひろば」, Vol.60 No.7(2007).

高杉直, “職務発明に基づく外国特許を受ける権利の譲渡代価の準拠法”, 「ジリスト」, No.1370(2009).

島並良, “職務発明に関する権利の配分と帰属”, 相沢英孝 外編, 「知的財産法の理論と現代的課題」, 弘文堂, 2005.

木村陽一, “新たな職務発明制度”, 「Law & Technology」, No.24(2004).

紋谷暢男, “従業者発明とその帰属-発明者主義と使用者主義-”, 「CIPICジャーナル」, Vol.129(2002).

飯塚卓也編, 「職務発明」, 商事法務, 2005.

新井規之, “大学特許の特徴と活用”, 「知財管理」, Vol.55 No.2(2005).

生越由美, “MOTと大学の知財戦略”, 「パテント」, Vol.58 No.2(2005).

摂谷達紀, 「知的財産法講義 I」, 第2版, 有斐閣, 2006.

松井孝一, “鳥取大学における知的財産活動と産官学連携活動”, 「パテント」, Vol.59 No.2(2006).

石埜穂, “特許法第35条が大学教員の発明の圓滑な活用に与える問題点について”, 「パテント」, Vol.58 No.8(2005).

- 影山光太郎, “学生の発明と職務発明”, 「パテント」, Vol.60 No.9(2007).
- 入江泰至, “大学の知的財産活動は「量から質へ」「多様化」「融合」がキーワード”, 「知財管理」, Vol.58 No.6(2008).
- 遠藤誠, 「中国知的財産法」, 商事法務, 2005.
- 井野辺陽, 「技術者のための倫理と法律」, ナカニシヤ出版, 2006.
- 鄭永平 / 党小梅 / 孟憲飛 / 吳崩方 / 中村真帆, “清華大学の知的財産管理と技術移転”, 「知財管理」, Vol.56 No.5(2006).
- 玉井克哉, “大学における職務発明制度”, 「知財管理」, Vol.53 No.3(2003).
- S. シェーン, 金井一頼 / 渡辺孝 訳, 「大学発ベンチャー:新事業創出と発展のプロセ」
- 田村善之, 「特許法の理論」, 有斐閣, 2009.
- 程永順 / 劉新宇 / 吳学鋒, “改正された中国特許法における職務発明の報奨, 報酬について”, 経済産業調査会, 「特許ニュース」(2002.1.25).
- 竹田和彦, 「特許はだれのものか-職務発明の帰属と対価」, ダイヤモンド社, 2002.
- 河野登夫, “産学連携のパイオニア-大阪大学における知的財産創出と技術移転-”, 「パテント」, Vol.58 No.2(2005).
- 横山久芳, “職務発明制度をめぐる法改正とその後の動き”, 「ジリスト」, No.1326(2007).

중국

- 曲三强, 「知識産權法原理」, 中國檢察出版社, 2004.
- 吳漢東, 「知識産權年刊」, 北京大學出版社, 2006年号.
- 中華人民共和國國家知識産權局, 2008年次報告書, 2009.

구미

Ai Hong et al., *China Intellectual Property Law Guide*, 1st ed., Kluwer Law International, 2005.

Ann Monotti / Sam Ricketson, *Universities and Intellectual Property*, Oxford Univ. press, 2003.

Bing Wang / Jun Ma, Collaborative R & D : Intellectual property rights between Tsinghua University and multinational companies , *J. Technology Transfer*, 32(2007).

Peter Ganea / Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Kluwer Law International, 2005.

Naoko Ohashi, The University Inventor s Obligation to Assign: A Review of U.S. Case Law on the Enforceability of University Patent Policies , *J. of Autm*, 15(2003).

Robert Kneller, The beginning of university entrepreneurship in Japan : TLOs and bioventures lead the way , *J Technology Transfer*(2007).

Legal Issues on the Ownership of the University Invention in Korea, China and Japanese

Sun-Jeong Kim

Abstract

Universities in Korea, China and Japan have long performed important researches and inventions, but their role as a source of national competitiveness has changed significantly in the early 21st centuries. This article will discuss the legal issue of patent ownership of university invention that is invented by university faculty member. Traditionally, professors invention treated as non employee invention and independently owned technology, but the rapid changes of university environment following the pro-patent policy all over the world, demand to Ivory tower changes as the collaboration organization of industry. The invention generated from the significant use of university funds or facilities should be submitted to the university using a invention disclosure form. And Technology Licensing Office is one of the most active part in university. University has had numerous issued patents in its portfolio and signed license agreements. Those activities and performance become an important evaluation criteria. This article review the changes of university and grasp the current situation of the Korea, China and Japanese university. Following the legislation of employ invention act in each countries, the research university goal and orientation for the university ownership of invention, established TLO and immersed in technology transfer. The commercialization of

university invention is directed connected to the national competitiveness, but also have some residual problems.

Keywords

University Invention, Ownership of University Invention, University Invention Policy, Service Invention, Technology Transfer of University, TLO, Academic Capitalism, Collaboration of University and Industry