

군위탁생 지식재산의 권리 귀속에 관한 연구

박송기* · 민태홍**

목 차

- I. 서 론
- II. 군위탁생 발명과 공무원 직무발명의
관계
 - 1. 직무발명의 주체로서 군위탁생의
지위
 - 2. 국가의 업무범위에 속하는지 여부
 - 3. 종업원의 과거 또는 현재의 직무에
해당하는지 여부
 - 4. 소결론
- III. 직무발명에 대한 국가와 교육기관
간 권리관계
 - 1. 교육기관의 직무발명 관리
 - 2. 육군(국가)의 직무발명 관리
 - 3. 직무발명의 권리 귀속 주체
 - 4. 국가와 교육기관 간의 권리관계
- IV. 육군과 산학협력단 공유 특허권의
활용성
 - 1. 특허권의 공유
 - 2. 공유 특허권의 활용성
 - 3. 소결론
- V. 발전 방안
- VI. 결 론

* 육군본부 분석평가단 지식재산담당관실 실장.

** 동 기관 출원등록지원장교, 변리사.

초 록

육군은 군사기술의 발전을 위해 매년 일정 인원의 현역 장교를 선발하여 국내의 교육기관에 위탁하여 수학·연구하게 함으로써 군에 필요한 우수인력을 확보하고 있다. 군위탁생의 연구성과는 장래 활용가치가 큰 국방과학기술에 해당하는 만큼 이에 따른 지식재산권을 국가가 승계하여 관리할 수 있는지 검토할 필요가 있다.

군위탁생은 교육기간 동안 육군으로부터 급여와 교육경비를 전액 지급받고 교육 통제를 받는 등 공무원의 신분을 유지하고 있으며, 육군의 업무범위에는 연구개발 업무를 포함하고 있고, 군위탁생은 전공분야 수학·연구가 그 직무라 할 수 있어 현재의 직무범위에도 해당한다 할 것이다. 따라서 위탁교육기관과 마찬가지로 육군도 군위탁생 발명에 대해 사용자로 인정된다.

그러나 법리적인 해석만으로 국가와 교육기관이 권리를 공유하는 것은 활용도가 낮은 특허권만 양산하는 결과를 초래할 것이다. 각 기관의 목적에 부합하는 권리 귀속 방안은 기여도가 높은 교육기관이 특허권을 소유하고 국가는 무상으로 활용할 수 있는 권한을 보유하는 것이다. 이로써 국가예산의 효율적인 운영을 도모하고 교육기관의 권리 활용성도 증대시켜 산업발전에 이바지하고 연구활동의 활성화를 촉진시킬 수 있을 것이다.

주제어

공무원 직무발명, 군위탁생, 위탁교육, 지식재산 권리귀속, 공동출원

I. 서 론

우리나라의 기술력이 날로 발전하여 스마트폰 등의 전자업계뿐만 아니라 조선업계 등에서 세계를 압도하고 있다. 기술 발전에 따라 특허의 중요성이 계속 강조되어 오다가, 2011년 ‘삼성’과 ‘애플’의 소송을 시작으로 많은 국내 중소기업까지도 그 중요성을 인식하여 체계적인 특허관리에 관심을 보이고 있다. 그러나 국방 연구개발 분야의 직무발명에 대한 인식수준이 낮고 그 활용을 위한 관리도 초보적인 단계에 있는 것이 우리 군의 현실이다.

군이 산학연과의 대별되는 차이점이 있다면 군은 학문연구 및 연구개발을 통한 지식재산권의 생산자이면서 최종 수요자라는 것이다. 특히 지금까지 군은 군 구성원의 직무발명에 의한 특허를 유상으로 사용하게 됨에 따라 국방예산을 지불한 사례도 있었다. 결국 지식재산권의 부실한 관리는 국가에 산을 낭비하는 요인이 되기도 하였다.

이에 따라 육군은 2014년부터 지식재산권 관리 전담조직인 ‘지식재산담당관실’을 신설하였다. 전담조직에서는 「발명진흥법」과 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」을 바탕으로 국가공무원 직무발명의 국가승계, 국가승계된 발명의 출원, 특허출원 중인 직무발명의 처분·관리에 대한 업무를 수행하고 있다.¹⁾

육군은 민간기업과 교육기관에 비해서 지식재산권의 관리를 늦게 시작한 만큼 i) 앞으로 도출될 발명들의 지식재산권화와 ii) 공무원 직무발명이지만 권리를 갖지 못한 발명들의 환수를 위한 체계를 구축하여야 할 것이다. 이를 위한 시작단계로 군위탁생 연구 산물의 육군 지식재산권화, 즉 육군이 승계할 수 있는 직무발명에 해당하여 육군의 권리가 될 수 있는지 살펴보고자 한다.

1) 육군은 2012년 5월에 전군 최초로 분석평가단 내 비용분석과에서 지식재산권 업무를 수행하였으며, 2014년 8월 1일부로 분석평가단 내에 ‘지식재산담당관실’이라는 전담조직을 신설하여 운용 중에 있다.

군은 군사기술의 발전 등을 위해 매년 일정 인원의 장기복무 현역군인을 국내외의 교육기관 및 연구기관 등에서 수학·연구하게 함으로써 군에서 필요로 하는 우수한 인력을 확보하는 데 이바지함을 목적으로 한다.²⁾ 즉, 해당 분야의 군사 전문가 양성을 위해 특수직위에 근무하거나 전문지식이 필요한 자에게 국내외의 일반대학원 등의 교육기관에서 일정기간 동안 군사학이나 일반 학문을 이수하게 하는 것이다. 종래에 육군은 군위탁생의 연구 성과 중 학위취득을 위한 논문만을 관리하였을 뿐, 군위탁생 발명에 따른 지식재산권은 전혀 관리하지 않고 있었다.

우수한 군위탁생들의 발명이 육군의 지식재산권으로 될 수 있는지 파악하기 위해 군 위탁교육제도를 바탕으로 군위탁생의 법적 지위를 판단하여, 해당 교육생의 발명이 공무원 직무발명에 해당하는지 검토하여 본다. 다음으로 교육기관과 육군(국가)이 지식재산권을 어떻게 관리하는지 살펴본 후, 교육기관과 육군의 관계를 판단하여 출원·등록된 권리의 귀속주체를 검토하여 본다.

II. 군위탁생 발명과 공무원 직무발명의 관계

1. 직무발명의 주체로서 군위탁생의 지위

(1) 군 위탁교육제도

군 위탁교육제도는 장기복무 현역군인을 국내외의 교육기관 및 연구기관 등에서 수학·연구하게 함으로써 군에서 필요로 하는 우수한 인력을 확보하는 데 이바지함을 목적으로 한다.³⁾ 즉, 해당 분야의 군사 전문가 양성을 위해 특수직위에 근무하거나 전문지식이 필요한 자에게 국내외의 일반대학원 등의 교육기관에서 일정기간 동안 군사학이나 일반 학문을 이수하게 하는

2) 군위탁생규정 제1조.

3) 군위탁생규정 제1조.

것이다.

이와 관련하여 대통령령으로 「군위탁생규정」이 제정되어 있으며, 국방부는 「군위탁생규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있다.⁴⁾ 육군은 이를 구체화하여 군위탁생의 선발·관리·해임 등의 사항을 「육군 인재개발규정」이라는 행정규칙으로 정하여 군위탁생을 관리하고 있다.

위탁교육에는 전문학위교육(국내외 군사대학 및 일반대학교의 석·박사 과정), 직무향상교육(국내외 군사교육기관, 실무위탁교육, 해외연수), 능력개발교육(야간대학원의 석·박사과정, 일반대학교 및 전문대학의 학사 및 전문학사 과정) 등이 있으나, 지식재산권과 관련하여 ‘전문학위교육’과정이 문제된다.⁵⁾

(2) 군위탁생의 지위

육군은 군위탁생으로 선발되어 임명된 자의 교육 관리를 위해서 인사 조치로써 i) 국내 주간 민간대학 위탁생은 학생군사학교로 전속 및 교육 임명을 하고, ii) 국외 위탁생은 인사사령부로 전속시킨 후 교육 임명을 한다.⁶⁾ 또한 군위탁생으로 임명된 자는 교육 경비지급의 대상이 된다.⁷⁾ 국내 교육 과정에 대한 과정비로 위탁생의 교육에 직접 소요되고 그 내역이 명확한 입학금, 등록금, 기타 수학에 필요한 비용을 지급한다.⁸⁾ 국외 교육과정은 과정비뿐만 아니라 항공료, 체제비, 생활준비금, 의료보험료, 귀국이전비 및 그 밖의 군사외교와 홍보를 위한 경비 등을 지급한다.⁹⁾

한편 직무발명의 주체로서 군위탁생의 지위를 검토할 필요가 있다. 즉, 군위탁생이 수학 기간 중 발명을 한 행위가 위탁교육기관의 종업원(연구원)으로 행한 것인지, 공무원(군인)으로 행한 것인지가 문제된다. 군위탁생과 유

4) 군위탁생규정 시행규칙 제1조.

5) 육군 인재개발규정 제4조.

6) 육군 인재개발규정 제20조 제2항.

7) 군위탁생규정 제6조, 육군 인재개발규정 제37조.

8) 육군 인재개발규정 제38조 제2항.

9) 육군 인재개발규정 제38조 제3항.

사한 상황으로 파견 종업원에 대해 살펴보면, 일반적으로 파견 사업주와 파견 근로자 사이에 급여의 지급을 포함한 근로관계가 유지되고 사용 사업주와 파견 근로자 사이에는 사용자와 종업원 관계가 없는 것이 보통이다. 그러나 직무발명에서의 사용자는 당해 발명을 행한 종업원이 누구의 지휘, 명령, 감독하에 누구의 설비 등을 이용하여 기술적 사상의 창작에 이르렀는지에 따라 결정될 문제이기 때문에 파견 사업주가 아닌 사용 사업주와의 사이에서 직무발명관계가 성립될 여지도 얼마든지 있다.¹⁰⁾

군위탁생은 위탁교육기관의 연구자재 및 설비, 연구비, 보조인력 등을 이용하였으며, 지도교수의 감독하에 발명을 완성하였음은 매우 자명하다. 따라서 위탁교육기관 연구원의 지위에서 수학·연구 중 발명을 한 것으로 볼 수 있다.

다만 육군에서도 전공 및 논문의 방향, 차후 활용분야 등을 예고하여 군위탁생을 선발하고 있다. 또한 위탁교육 준비과정부터 해당 과정 졸업 시까지 차후 활용부서에서 논문 및 연구 진행 상황을 수시로 확인 및 지도한다. 예를 들어 '16년 재료공학 전공의 국외박사과정 위탁교육에 임명될 인원은 향후 국방과학연구소의 지상무기 분야 연구원으로 보직될 것이 예고되어 있으며, 논문 주제는 “방탄 분야에 적용할 높은 강도와 유연성을 지닌 신소재(신물질) 연구” 방향으로 선발 시부터 한정되어 있다. 또한 활용부서인 국방과학연구소에서는 해당 위탁생에게 멘토를 지정하여 논문준비계획서, 연구 및 논문 진행 상황 등 제반사항을 통제 및 관리한다. 따라서 군위탁생은 군사 전문지식과 국방과학기술을 연구하는 군인으로서 발명을 한 것으로도 볼 수 있다.

(3) 복수의 사용자

직무발명 제도는 발명에 관하여 인적·물적 기반을 제공한 사용자와 기술적 사상을 제공한 종업원 사이의 이해를 조정하기 위하여 마련된 것이기 때

10) 정상조·박성수, 『특허법 주해』 1권, 박영사, 2010, 458면.

문에 「민법」의 고용계약이나 「근로기준법」상 근로관계를 결정하는 기준과는 달리 임금의 지급 외에도 누가 당해 발명에 관하여 자금, 자재, 연구비, 연구재료, 보조인력 등 연구의 편의를 제공하였는지 등의 요소를 종합적으로 고려함이 타당하다. 그로 인해 복수의 주체가 사용자로 평가되어 저마다 법정의 통상실시권을 취득하거나 특허를 받을 권리를 공동으로 양수할 가능성도 있다.¹¹⁾

직무발명에 대한 내용은 아니지만, 판례¹²⁾는 “동일한 가해자를 지휘·감독하는 복수의 사용자가 각각 손해배상책임을 부담하는 경우에 있어서도 각 사용자 사이의 책임의 내부적 부담의 공평을 꾀하기 위하여 구상이 인정되어야 할 것”이라고 하여, 공사도급계약을 맺은 도급인(한국전기통신공사)과 수급인(甲회사)을 甲회사의 공사인(乙)에 대하여 복수사용자로 인정하였다. 직무발명의 경우 종업원의 범위를 일반적인 경우보다 넓게 해석하므로, 사용자의 범위도 넓게 인정되어 종업원 1인에 대해서 복수사용자가 인정될 수 있다.

따라서 군위탁생은 연구설비, 자재 등의 물적 기반을 주로 제공한 교육기관의 연구원으로서 발명을 완성함과 동시에 연구 여건 보장, 경비 지급, 연구 방향 지원 등의 인적 기반을 주로 제공한 육군 소속 군인으로서 발명을 한 것으로 봄이 타당하며, 교육기관 및 육군 쌍방이 사용자로 인정된다고 볼 수 있다.

2. 국가의 업무범위에 속하는지 여부

군위탁생의 발명이 교육기관의 학문 발전 등과 관련된 업무범위에 속하고, 연구원으로 재직 중 수학·연구 등의 직무에 관한 발명을 하였으므로, 교육기관이 직무발명의 사용자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하는 것은 자명하다. 상술한 바와 같이 국가의 각종 지원하에 완성된 군위탁생 발명이 공무원 직무발명에 해당하기 위해서는 우선 국가의 업무범위에 속해야

11) 정상조·박성수, 『특허법 주해』 1권, 박영사, 2010, 458면.

12) 대법원 1994.12.27. 선고 94다4974 판결 [구상금].

한다.

국가의 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하면 국가의 업무가 모두 포함되기 때문에 상당히 포괄적이라 할 수 있다. 따라서 발명을 한 공무원이 속하는 기관별로 그 기관의 고유업무 범위에 속하는지 여부를 통해 업무성을 판단하는 것이 바람직할 것이다.¹³⁾ 기관 고유업무를 판단하기 위해서는 해당 기관의 직제와 사무분장규칙을 참고하여야 할 것이다.

육군의 가장 주된 업무는 「국군조직법」에 규정되어 있다. 국군조직법 제3조 제1항에 따르면, 육군은 지상작전을 주임무로 하고 이를 위하여 편성되고 장비를 갖추며 필요한 교육·훈련을 한다. 육군은 이를 더욱 세분화하여 ‘육군규정’이라는 행정규칙으로 각종 업무 분야를 규정하고 있다. 「육군규정 010 전력발전업무 규정」은 자주국방의 기반을 구현하기 위해 무기체계, 전력지원체계(비무기체계), 정보시스템의 연구개발 및 획득, 운영유지 등 전반 절차에 대해 규정하고 있다. 따라서 육군의 업무범위에 전력발전을 위한 연구개발 업무가 속하는 것으로 판단된다.

3. 종업원의 과거 또는 현재의 직무에 해당하는지 여부

공무원 직무발명에 해당하기 위해서는 공무원으로서의 현재 또는 과거의 직무와 관련이 있어야 한다. 종업원의 직무범위와 관련하여 판례¹⁴⁾는 “현재 또는 과거의 직무를 포함하며, 직무에 속하는가를 판단함에 있어서 종업원의 직무로서 명시적인 것뿐만 아니라, 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우에 포함한다.”고 판시하여, 종업원의 직무범위를 넓게 해석하고 있다.

육군 장교 등 군 관련 업무 종사자들이 발명한 경우 그 발명이 자신의 직무범위에 해당하는지 여부를 고려하여야 하는데, 발명이 특정 보직의 전문적 지식을 필요로 하는 경우는 해당 보직에 근무했거나 근무 중인 종사자에

13) 정상조·박성수, 『특허법 주해』 1권, 박영사, 2010, 456면.

14) 대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결 [실용신안등록무효].

한하여 직무관련성이 인정될 것이나, 모든 군인과 관련된 발명의 경우에는 보직에 상관없이 모든 종사자의 직무범위에 포함되는 것으로 인정될 것이다. 예를 들어 ‘지뢰관련 발명’은 전투병과의 지식을 필요로 할 것이므로 직무내용이 지뢰를 관리, 취급하는 것인 전투병과 보직에 근무한 경우에만 해당 발명을 하게 된 행위가 발명자의 직무범위 내에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 반면, 군복이나 방독면의 경우 모든 군인들이 소지하고 관리하는 군수품이므로, 이에 대한 발명은 모든 군인의 현재의 직무범위 내로 인정될 수 있을 것이다.

군위탁생에 대해 구체적으로 살펴보면, 위탁생의 발명은 전공학과와 전문적 지식을 필요로 하며, 모든 군인과 관련된 발명이 아닌 경우가 대다수이므로, 이 발명이 해당 교육생의 현재 또는 과거의 직무와 관련되어 있는지 구체적으로 판단해 보아야 한다.

군위탁생이 자신이 하던 업무와 관련하여 전문적인 능력을 더 얻고자 전공학과를 선정하였다면, 위탁교육과정 중 완성된 발명은 당연히 과거의 직무범위 내에 해당한다. 또한 군위탁생 자체가 그 전공분야에 대한 수학 및 연구를 위해 학생의 신분을 육군이 부여하였으므로 전공분야 연구 및 결과물 도출행위 자체가 발명자의 현재 직무범위 내에 해당한다. 더불어 국내외 교육기관으로 위탁교육 과정 시부터 위탁교육을 통해 수학할 전공과 관련된 전문 인력 직위 또는 유사직위에 장기·반복 보직이 예정되어 있으며,¹⁵⁾ 학위 취득 후 해당 보직에서의 활용을 위해 교육 통제를 하고 있으므로, 위탁교육과정이 전공과 관련된 해당 직무의 시작으로 볼 수 있다. 따라서 군위탁생이 수학·연구 중 완성한 발명은 위탁생의 과거 또는 현재의 직무에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 규정을 통해 명확히 하여 논란이 없도록 함이 바람직하다.

15) 군위탁생규정 제13조의2, 육군 인재개발규정 제35조.

4. 소 결 론

군위탁생이 위탁교육기관에서 수학·연구 중 완성한 발명은 교육기관 연구원의 직무와 관련이 있는 동시에 육군이 군위탁생에게 군인으로서 부여한 직무와의 관련성도 인정되어 교육기관과 국가 모두 직무발명에 대한 사용자에 해당한다. 이와 같이 복수의 사용자가 존재할 경우 직무발명에 대하여 각 사용자(국가, 교육기관) 간 구체적인 권리관계의 검토가 필요하다.

Ⅲ. 직무발명에 대한 국가와 교육기관 간 권리관계

1. 교육기관의 직무발명 관리

교육기관에서는 학교 교직원과 연구원 및 연구업무에 종사하는 자 등이 학교 내의 연구시설이나 인력을 활용하여 그 직무와 관련하여 창작한 발명이거나, 그 교육기관·교육기관 산하 법인 및 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 특정 연구 과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명을 ‘직무발명’으로 보고, ‘산학협력단’이 승계하도록 하고 있다. 또한, 각 학교 전담조직의 「지식재산권 관리규정」에서 「발명진흥법」과 마찬가지로 발명자가 직무발명을 완성한 경우 지체 없이 그 발명을 산학협력단에 신고하도록 규정하고 있다.

대학원생(교육기관의 학생)의 경우에도 연구업무에 종사하는 자에 대하여 교육기관의 종업원이고, 연구에 따른 발명 완성 시 대부분이 그 학교 내의 연구시설이나 인력을 활용하므로, 대학원생의 발명은 해당 교육기관의 직무발명에 해당한다고 보고 있다. 따라서 대학원생의 발명은 산학협력단이 승계하여 산학협력단 명의로 특허출원을 한다.¹⁶⁾

16) 발명진흥법 제10조 제2항에 따르면, 국·공립학교의 경우 교직원의 직무발명에 대한 권리는 전담조직이 승계한다고 명시되어 있으며, 학교기관의 지식재산권 관리 규정에서

2. 육군(국가)의 직무발명 관리

육군은 2014년부터 지식재산권 관리 전담조직인 ‘지식재산담당관실’을 신설하였다. 전담조직에서는 「발명진흥법」과 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」을 바탕으로 국가공무원 직무발명의 국가승계, 국가승계된 발명의 출원, 특허출원 중인 직무발명의 처분·관리에 대한 업무를 수행하고 있다.¹⁷⁾

육군의 공무원이 직무발명을 완성한 경우 지체 없이 그 내용을 지식재산담당관실에 신고하여야 하며,¹⁸⁾ 심의위원회를 통해 해당 발명의 승계 후 특허출원 여부를 결정한다. 민간인 발명자와 공동으로 발명한 경우 국가는 발명기관의 소속 공무원이 가지는 지분만을 승계한다.¹⁹⁾ 국가승계가 결정되면 그 결과를 해당 공무원에게 서면으로 통지하고, 발명자는 지체 없이 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가(육군)에 양도하여야 한다.²⁰⁾ 육군이 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받으면 지체 없이 육군참모총장(발명기관의 장)을 부기하여 국가명의로 특허출원한다.²¹⁾

지식재산담당관실은 특허권을 국가승계하거나 특허출원 중인 직무발명이 특허결정 되었을 때에는 특허청장에게 국유특허권 등록을 요청한다.²²⁾ 국유특허권으로 등록되면 발명자는 등록보상금 50만 원을 권리마다 받을 수 있으며,²³⁾ 실시권 설정 등의 처분이 있는 경우에는 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 보상금을 받을 수 있다.²⁴⁾ 발명기관도 유상처분의 경우 처분수

는 학생까지도 연구업무에 종사하는 자로 보아 직무발명의 대상으로 보는 것이 일반적이다.

17) 육군은 2012년 5월에 전군 최초로 분석평가단 내 비용분석과에서 지식재산권 업무를 수행하였으며, 2014년 8월 1일부로 분석평가단 내에 ‘지식재산담당관실’이라는 전담조직을 신편하여 운용 중에 있다.

18) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제5조.

19) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제4조 제2항.

20) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제6조.

21) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제7조 제1항.

22) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제9조 제1항.

23) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제16조.

입금에 따라 기관포상금을 받을 수 있다.²⁵⁾

3. 직무발명의 권리 귀속 주체

발명진흥법 제10조 제1항에 의하면 일반적인 직무발명에 대하여 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리는 종업원에게 귀속되고, 사용자는 통상실시권을 갖는 ‘발명자주의’를 택하고 있다. 그러나 공무원 직무발명과 관련하여 동법 제10조 제2항은 “제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가 또는 지방자치단체가 승계하며 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유 또는 공유로 한다.”고 규정하고 있다. 또한 동법 제13조 제1항 및 제2항에 따르면, 사용자는 대통령령으로 정하는 기간(발명완성의 통지를 받은 날부터 4개월) 내에 직무발명에 대한 권리 승계 여부를 알려야 하며, 승계 의사를 알린 때부터 발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 보지만 국가나 지방자치단체는 이 조항에서 제외하고 있다. 이는 직무발명을 완성한 공무원과 국가가 별도의 특허권 양도·양수계약이 없더라도 국가가 당연승계 하는 것을 규정하고 있는 것으로 볼 수 있다.²⁶⁾

「발명진흥법」에 따라 공무원 직무발명과 관련하여 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」이 별도로 존재하여 규정하고 있다. 이 규정에서 직무발명 승계시점에 대한 「발명진흥법」상 문제를 보완한 것이 있는지 판단해 볼 필요가 있다. 규정 제6조 제1항에서는 발명기관의 장은 직무발명에 속하는지 여부, 국가승계 여부를 결정하여 해당 공무원에게 서면으로 통지하도록 되어 있다. 그러나 일반적인 직무발명과는 달리 국가승계 여부 통지 기간의 정함이 없다. 동조 제2항에서는 국가승계 결정의 통지를 받은 발명자는 지체 없이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특

24) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제17조.

25) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제18조 제1항.

26) 이인중, 특허법개론, 현대고시사, 2003, 278면.

허권을 국가에 양도하도록 규정하고 있다.

상위 법률인 「발명진흥법」의 해석에 비추어 보면, 권리관계의 조속한 확정을 위한 승계 여부 통지 기간이 없다는 것은 규정 제6조 제1항에 따른 국가승계 결정의 통지는 단순한 ‘사실의 통지’에 불과하고 이 통지로 인해 권리의 변동이 발생한다고 볼 수 없다. 또한, 동조 제2항의 권리양도에 관한 조항은 당연승계 되었다라든가 안정적인 권리관계 형성을 위해 권리승계의 사실을 서류로 남길 필요가 있으며 발명자의 협조가 필요한 사항이기 때문에 규정되었다고 판단할 수 있다.

우리나라가 택하고 있는 발명에 따른 권리를 발명자에게 원시 취득시키는 ‘발명자주의’와 상충될 뿐만 아니라 직무발명제도는 사용자와 종업원의 이해관계를 적절히 조화시켜야 함에도 이해의 조정과 형평을 무시하고 일방적으로 승계시키는 것으로 불합리하다는 비판이 존재하나,²⁷⁾ 「발명진흥법」은 공무원 직무발명에 따른 특허권을 일반 종업원의 직무발명과는 달리 사용자인 국가 또는 지방자치단체가 당연승계 한다고 규정한다(제10조 제2항).

4. 국가와 교육기관 간의 권리관계

앞서 살펴본 바와 같이 공무원 직무발명에 대한 권리를 「발명진흥법」의 규정에 따라 국가가 당연승계한다면, 권리 승계여부 통지에 관계없이 육군은 군위탁생 직무발명에 대한 권리의 일부 지분을 승계한다. 즉, 발명완성 통지를 군위탁생으로부터 받지 못하여 승계여부 통지를 하지 못하였지만 육군은 일부 지분을 당연승계하므로, 군위탁생의 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 육군과 산학협력단이 공유하는 것으로 볼 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우, 특허법 제44조에 따라 공동으로 특허출원하지 않을 경우 특허법 제44조 위반의 거절이유·무효사유를 가지게 된다.

27) 조광훈, “공무원의 직무발명에 따른 특허권의 국·공유화에 관한 비판적 연구,” 『지적재산권』 제22호(2007), 한국지적재산권법제연구원, 16면.

IV. 육군과 산학협력단 공유 특허권의 활용성

1. 특허권의 공유

특허권의 공유라 함은 특허권을 2인 이상의 자가 공동으로 소유하는 것을 말하고, 국유특허권의 공유는 국가와 사인이 공동으로 특허권을 소유하는 것을 말한다. 특허법 제99조에 의하면 특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 전용실시권이나 통상실시권을 허락할 수 없다.

2. 공유 특허권의 활용성

(1) 육군의 경우

공무원 직무발명에 의한 국유특허권을 살펴보면, 국유특허권의 처분·관리는 특허청장이 이를 관장한다.²⁸⁾ 여기서 ‘처분’이란 국유특허권의 매각, 전용실시권 또는 통상실시권의 허락 등을 포함한다.²⁹⁾ 따라서 국유특허권을 실시하고자 한다면 특허청장의 승인을 받아야 하며, 특허청장은 국유특허권을 실시하고자 하는 자에게 원칙적으로 통상실시권을 허락한다.³⁰⁾

육군은 군수품 양산·조달, 각종 무기체계 전력화 등을 위해 군장병의 직무발명에 의하여 등록된 국유특허권을 직접 또는 방위산업체를 통해 무상으로 실시할 필요가 있다. 사인과 공유인 국유특허권이라면 육군이 국유특허권 실시를 위해 특허청으로부터 통상실시권을 허여받아야 하며, 이를 위해서 공유자의 허락도 받아야만 한다. 이러한 경우 공유자의 허락이 없다면 국유특허권을 실시하지 못하여 제대로 활용하지 못하는 문제가 발생할 수 있

28) 발명진흥법 제10조 제4항.

29) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제2조 제4호.

30) 공무원 직무발명 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제10조 제1항.

다. 국가의 많은 예산과 설비를 투자하여 산출된 특허임에도 제3자와 특허권을 공유할 경우 그 특허를 활용하는 것에 많은 제한이 가해진다.

(2) 산학협력단의 경우

일반적으로 교육기관의 산학협력단은 제3자에 특허권을 유상 양도(기술이전) 또는 실시권을 설정하는 방식으로 특허권을 활용한다. 산학협력단은 특허권을 양도하거나 실시권을 설정하기 위해서 공동권리자의 동의를 받아야 한다. 따라서 국가와 마찬가지로 산학협력단 역시 공유인 특허권을 활용하는 것에 제한을 받는다.

3. 소 결 론

위와 같이 양 당사자의 관점에서 살펴볼 때, 위에서 검토한 바와 같이 단순히 법적 권리관계에 따라 특허권을 공유할 경우 다수의 문제가 존재한다. 이를 해결하기 위하여 육군과 산학협력단 사이에 서로 윈-윈(Win-Win)할 수 있는 조건의 협약을 체결할 필요가 있다.

V. 발전 방안

군위탁생 직무발명에 대해 별도의 정함 없이 법리적인 해석만으로 국가와 교육기관이 특허권을 공유하는 것은 활용도가 낮은 특허권만 양산하는 결과를 초래할 것이다. 이는 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합되지 않고, 국방과학기술 발전도 저해하게 될 것이다.

육군은 영리를 추구하지 않는 국가기관이므로 군수품의 생산 및 조달 시 국가예산을 절감하는 것이 특허권을 활용하고자 하는 주된 목적이다. 교육기관은 산학연 협력을 통해 산업발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 개발하고 이를 확산시켜 국가의 발전에 이바지하기 위해 특허권을 보유하고 활

용한다. 육군을 비롯한 국가기관과 교육기관 모두 본연의 목적을 달성할 수 있도록 군위탁생 직무발명의 권리 귀속 방안에 대한 검토가 필요하다.

현재 국가의 산업경쟁력을 제고하고자 군사비밀로 관리하지 않고 공개 가능한 국방과학기술은 민간에 이전하는 것을 장려하고 있는 추세이다. 뿐만 아니라 「과학기술기본법」에 따르면 국가연구개발사업의 성과는 연구기관 등의 소유로 함을 원칙으로 규정하여 국가 차원에서 과학기술발전을 위한 기반을 조성하고 있다.

특허 등 지식재산권으로 관리되는 과학기술은 공개를 전제로 하는 것이므로 군사비밀로 관리할 기술에 해당하지 않을 것이다. 또한 군위탁생의 직무발명 자체로만 평가한다면, 해당 직무발명을 완성하는 데 있어서 육군보다는 실시간으로 위탁생을 지도하고 연구를 지원해주는 교육기관이 기여한 공헌도가 높은 경우가 대부분일 것이다. 따라서 육군과 교육기관 간의 협약을 통해 특허권은 모두 교육기관 소유로 하되, 국가는 군수품 생산, 조달 등에 해당 특허권이 활용될 경우 무상으로 실시할 수 있을 정도의 권한을 보유하는 방안이 가장 바람직할 것으로 판단된다. 다만, 국가기관은 생산시설이 없으므로 국가기관이 최종 사용자가 될 경우 생산업체의 실시를 국가기관의 실시로 간주하여 국가의 실시 권한 범위에 포함되도록 하여야 할 것이다.

그러나 이러한 방안 역시 쌍방 간의 계약에 의한 것으로, 특허권 이전 등의 문제 발생 시 제3자에게 주장하기에는 한계가 있다. 방위사업법 등의 관계법령에서 국방연구개발사업이나 군위탁생 등의 연구성과물을 국방과학기술로 정의하고, 해당 기술의 지식재산권은 교육·연구기관의 소유로 하되, 국가가 최종 사용자일 경우 제3의 생산업체는 무상으로 실시할 수 있도록 규정하는 것이 최적안으로 판단된다.

그렇게 함으로써 국가예산의 효율적인 운영을 도모할 수 있을 뿐만 아니라, 교육기관의 권리 활용성도 증대시켜 산업발전에 이바지하고 연구활동의 활성화를 촉진시킬 수 있을 것이다. 앞으로도 이에 대한 연구가 계속 이루어져서 제반 문제점들을 해결하고 제도를 보완함으로써 군에서도 군위탁생의 양질의 연구 성과를 원활하게 관리, 활용할 수 있을 것이다.

VI. 결 론

2014년을 기준으로 최근 10년간의 육군 군위탁생 정보를 바탕으로 특허 출원과 등록 특허권을 검색해 본 결과 약 90여 건 정도가 파악되었다. 최근 군 내에서도 지식재산의 중요성에 대한 인식이 제고되고 있는 상황에서, 향후 더 많은 특허출원·등록이 이루어질 것으로 판단하고 있다.

지금까지의 군위탁생의 연구 성과에 따른 산출물 중 특허 등에 대한 지식재산권은 학교기관의 소유로만 등록되어 관리되고 있지만 군위탁생은 엄연히 군인 본연의 신분을 유지한 상태에서 일정기간 위탁하여 교육을 받고 있으며, 또한 교육생에 대한 지휘, 감독, 비용 등의 제반 문제를 육군에서 관장하고 있다. 따라서 육군과 교육기관 양자가 사용자로 인정되어 해당 발명의 특허출원 및 특허권은 공유가 되어야 하나, 공유 특허권이 될 경우 앞서 살펴본 문제를 해결하면서 상호 발전할 수 있는 방안은 명확히 모색하지 못한 상태이다.

최근 군위탁생의 연구결과로 “주행 가능 도로 검출 방법 및 이를 이용한 야외 주행 로봇” 발명이 특허등록되었다. 현재는 육군과 발명자인 군위탁생 모두 군사기술로서 이러한 발명의 중요성 및 필요성을 인식하지 못할 수 있으나, 장래에는 군의 로봇 기술 수요가 증가할 가능성이 높고 군의 핵심기술이 될 수도 있다. 따라서 국방과학분야의 핵심기술을 발전시키는 정책 및 의사결정자는 국방과학기술 관리 및 활용을 위한 산업계·학계와의 융합 과정의 첫 단추로 군위탁생 발명에도 관심이 요구된다.

앞으로도 육군은 우수한 인재 양성을 위해 위탁교육제도를 계속 운영할 것이며, 군위탁생의 발명도 계속 산출될 것이다. 군위탁생의 우수한 연구성과가 민·군의 다양한 분야에 활용될 수 있도록 권리 귀속에 관한 문제가 개선된다면, 이러한 연구성과는 국방과학기술의 발전과 더불어 산업계·학계의 발전에도 기여할 수 있을 것이다. 육군 이외에 위탁교육 제도를 운영하는 국가기관 및 기업체도 이 논의가 동일하게 적용될 수 있으므로 이에 대한 연구가 지속되기를 바란다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

박희섭·김원오, 『특허법 원론』 세창출판사, 2002.

『심사지침서(특허·실용신안)』, 특허청, 2011.

이인중, 『특허법개론』, 현대고시사, 2003.

정상조·박성수, 『특허법 주해』 1권, 박영사, 2010.

조영선, 『특허법(개정판)』, 박영사, 2009.

〈국내 학술지〉

강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호,” 『법조』 제53권 제5호(2004).

신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점,” 『산업재산권』 제23호(2007).

박송기, 이상협 “국방 지식재산권 창출·활용을 위한 연구,” 『지식재산연구』 제8권 제4호(2013).

조광훈, “공무원의 직무발명에 따른 특허권의 국·공유화에 관한 비판적 연구,” 『지적재산권』 제22호(2007).

조광훈, “공무원 직무발명제도의 문제점 및 개선방안,” 『사법행정』 제49권 제5호(2008).

〈해외 학술지〉

Toshiko Takenaka, “Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in *Stanford v. Roche*: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Act,” *Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol.20(2012).

〈학위논문(국내 및 동양, 서양)〉

길준연, “공동발명자의 법률관계 및 권리보호방안 연구,” 충남대, 석사, 2010년.

최지경, “지식재산권의 공동소유 관계에 관한 비교법적 고찰,” 고려대, 석사, 2009년.

〈기타자료〉

특허청, 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람, 2013.

특허청, 국유특허권 처분·관리 업무 편람, 2014.

A Study on the Ownership of Military Entrusted Student's Intellectual Property Right

Park Songki & Min Taehong

Abstract

For the development of military technology, the Army has selected a certain number of active duty officers serving long time as military entrusted students every year, entrusting their education to major educational institutions. In this course, more and more students have released papers or applied for patents. Against this backdrop, we need to consider whether the Army can also obtain the right of the students' invention since the research result of entrusted students is valuable as defense science and technology.

i) The students are the public servant of the Army because they receive training expenses as well as salary from the army during a training period. ii) Since the Army promotes R&D to strengthen military force, most inventions of the students belong to the scope of the Army's business. iii) The students' duty as military officers is learning about or researching on their major. Therefore, the army as well as the educational institutions can be recognized as employers of the students.

In case both parties literally share patents, some problems come up regarding making use of the patents. The best ownership condition is that the institutions have the rights and the Army has nonexclusive license. With this ownership condition, we can save a State budget and activate

research activities.

Keyword

Invention related to the Public official's duties, Military entrusted student, Commissioned education, Ownership of intellectual property right, Joint application