
대학원생 발명의 대학의 직무발명 여부 및 대학의 권리로 포섭하는 방안

정차호* · 문려화(文麗花)**

I. 서 론

II. 대학원생이 대학의 '종업원'인지 여부

1. 대학원생을 대학의 종업원으로 보는 견해
2. 대학원생을 대학의 종업원으로 보지 않는 견해
3. 대학원생을 대학의 종업원으로 볼 수 없는 이유
4. 연구조교의 직무상 발명은 대학의 직무발명

III. 대학원생 발명을 일정한 경우에 대학의 권리로 포섭하는 방안

1. 대학이 수행하는 '연구과제'에서 창출된 대학원생 발명의 포섭
2. 연구과제와 무관하게 대학자원을 이용하여 창출된 대학원생 발명의 포섭
3. 대학 특허규정의 적법성 확보 방안

IV. 결 론

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수(제1저자, 교신저자).

** 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정(BK21+ICT Global Legal Standard 선도 법전문가 양성사업팀 연구생).

초 록

이 글은 대학원생이 그 창출에 일부 또는 전부 기여한 발명(‘대학원생 발명’)이 대학의 직무발명인지 여부와 관련하여 ① 일반적으로는 대학과 대학원생의 고용관계가 인정되기 어렵다는 점, ② 고등교육법 등의 해석, ③ 많은 학설 등의 이유에 근거하여 대학원생을 대학의 종업원으로 보기 어렵고 그래서 특별한 경우를 제외하고는 대학원생 발명이 대학의 직무발명이 아니라고 주장한다. 그러나 대학원생이 대학이 수행하는 연구과제에 참여하는 경우 대학원생 발명을 대학이 승계받을 필요가 있다. 그 연구과제와 관련하여서는 고용관계도 인정될 수 있고 나아가 대학원생 발명이 대학의 직무발명으로 인정될 가능성이 높다. 그러나 관련 권리관계를 명확히 하기 위하여 대학은 연구과제에 참여하는 모든 대학원생에게 관련 권리를 승계할 것이라는 점을 확인하는 약정서를 제출하도록 하여야 한다. 나아가 실수로 약정서를 확보하지 못하는 경우를 대비하여 연구과제로부터 창출되는 발명은 대학에 승계하여야 한다는 점을 대학의 특허규정(patent policy)이 명확하게 규정할 필요가 있다. 한편, 해당 대학원생이 연구과제에 참여하지 않으면서도 대학의 자원(resources)을 실질적으로 이용하여 창출한 발명을 대학이 승계받을 필요가 있다. 대학의 특허규정이 그러한 점을 명확하게 규정하여야 할 것이다.

주제어

직무발명, 대학원생, 학부생, 대학, 고용계약

I. 서 론

천재는 시간의 도움을 덜 받는다. 그래서 천재적인 젊은 대학원생이 노련한 교수보다 더 훌륭한 발명을 할 수도 있다. 한편, 수적으로도 대학원생이 그 창출에 일부 또는 전부 기여한 발명(이하 ‘대학원생 발명’)의 비중이 제법 높다.¹⁾ 그런 견지에서 대학원생 발명에 대한 대학의 권리관계에 대하여 명확하게 할 필요가 있다. 그런데 지금까지 대학원생 발명에 대하여 다룬 논문은 그 수가 많지 않다. 대학교수가 창출한 발명이 발명진흥법의 규율을 받는 직무발명인지 여부,²⁾³⁾ 만약 직무발명이라면 그 직무발명에 대한 보상이 일반 회사 종업원의 직무발명에 대한 보상과 비교하여 다르게 책정되어야 하는지 여부⁴⁾ 등에 관한 선행논문은 다수 존재하고, 심지어 대학 직무발명의 보상금에 대한 세금 문제까지도 분석한 논문도 있다.⁵⁾ 그러나, 대학원생이 창출한 발명이 대학의 직무발명에 해당하는지 여부에 관하여 연구를 한 사례는 매우 드물고,⁶⁾ 그 연구들도 실무적으로 도움이 되는 정도에 가까이 가

1) 나동규, “대학의 지식재산권 관리규정 상 학생의 공동발명 처리에 관한 연구”, 『한국산학기술학회논문지』, 제15권 제11호(2014), 6670면(우리나라 전체 연구원의 24.1%가 대학의 연구원이며 그중 박사과정 대학원생이 62.4%, 석사과정 대학원생이 29.7%를 차지한다고 설명).

2) 강현, “대학의 직무발명규정의 운영에 관한 비판적 고찰 : 대학교수발명의 직무발명 해당성 여부를 중심으로”, 『경영법률』, 제21권 제2호(2011); 조현래, “대학교수발명과 직무발명: 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로”, 『상사판례연구』, 제18권 제4호(2005); 정성찬·함석동, “대학교수 발명의 특허 소유권 및 인센티브 제도에 관한 비판적 검토”, 『교육행정학연구』, 제24권 제2호(2006).

3) 독일의 경우, 2002년 법 개정을 통하여 대학교수의 발명을 대학의 직무발명으로 포섭하기 시작하였다. Matthias Leistner, *Farewell to the “Professor's Privilege”—Ownership of Patents for Academic Inventions in Germany Under the Reformed Employees' Inventions Act 2002*, IIC 2004, 859. <<https://beck-online.beck.de/Treffer/0/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fiic%2F2004%2Fcont%2Fiic.2004.859.1.htm&hlwords=on>>. 검색일: 2016.8.1.

4) 박준석, “대학(원)생 발명의 소유 지분에 대한 법적 해석”, 『Law & technology』, 제6권 제5호(2010).

5) 지선규, “대학 직무발명 보상금에 대한 소득세 과세 관련 쟁점 검토—대법원 2015. 4. 23. 선고 2014두15559 판결을 계기로”, 『한국산학기술학회논문지』, 제17권 제5호(2016).

지는 못하였다고 생각된다.

이 글은 대학원생 발명 중 어떤 것이 현행 「발명진흥법」의 해석에 따라 대학을 위한 직무발명으로 분류될 수 있는지, 일반적인 대학원생 발명을 대학의 직무발명으로 볼 수 없는 경우에 대학이 어떤 방법으로 관련 권리를 승계받을 수 있는지 등에 대하여 검토하고, 나아가 그 쟁점을 근본적으로 해결하기 위하여 발명진흥법을 개정하는 방안, 표준계약서를 제시하는 방안 등을 제안한다. 이 글은 ‘대학원생’ 발명을 중심으로 기술하나, 이 글의 논지는 학부생에게도 적용될 수 있을 것이다.⁷⁾ 그러나 학부생이 대학의 장비, 기술, 인력 등을 사용하여 발명하는 실제 사례는 매우 드물 것으로 생각된다.⁸⁾

II. 대학원생이 대학의 ‘종업원’인지 여부⁹⁾

대학원생 발명이 대학의 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 대학원생을 발명진흥법이 규정하는 (대학의) 종업원(employee)으로 볼 수

6) 박준석, 앞의 논문(Law & Technology) 및 나동규 앞의 논문이 그나마 해당 쟁점에 대하여 정면으로 다루고 있다. 박준석의 다른 한 논문도 이에 대하여 짧게 다루고 있으나, 치열하게 고민한 정도에는 이르지 못하고 있다. 박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제 문제—서울대학교의 현황을 중심으로”, 『서울대학교 법학』, 제55권 제4호(2014), 524면, 요약(“산학협력단이 권리를 예약승계할 수 있는 종업원의 범위는 느슨하게 풀이하여 대학(원)생도 포함된다고 보는 것이 무난하다.”).

7) 미주리 대학교 종합규정은 대학원생과 학부생이 직무발명의 건지에서 다르게 취급되지 않는다고 설명한다. University of Missouri, *Intellectual Property in Student Developed Inventions FAQs, Are graduate students treated differently from undergraduate students under the student IP policy?* (“No. CR&R 100.020.D.6 does not distinguish between graduate and undergraduate students.”). <<https://www.umsystem.edu/ums/aa/oipa/studentip-faqs>>. 검색일: 2016.7.30.

8) Smith, G. Kenneth, “Faculty and Graduate Student Generated Inventions: Is University Ownership a Legal Certainty?”, *Virginia Journal of Law and Technology*, Vol.1 No.4(1997), p.1 (학부생의 발명은 거론하지 않고 대학원생의 발명만 언급하는 사례).

9) 이 글은 일반적인 대학원생을 전제로 한다. 대학원생 중 ‘연구조교’라는 특이한 신분을 가진 자가 존재하는데 그에 대하여는 아래에서 따로 다룬다.

있는지 여부가 먼저 검토되어야 한다. 발명진흥법 제2조 제2호는 어떤 발명이 직무발명이 되기 위해서는 종업원 요건, 업무범위 요건 및 직무범위 요건의 세 요건을 모두 충족하여야 한다고 규정한다.¹⁰⁾ 그러므로, 대학원생이 대학의 종업원이 아니라면 대학원생의 발명은 (발명진흥법이 규정하는) 직무발명이 될 수 없고 그 대학원생은 그 발명을 대학에 승계할 의무로부터 자유로울 것이다. 그런데 대학원생이 대학의 종업원인지 여부를 판단하기가 쉽지 않고 그에 관하여 다양한 의견이 존재한다.¹¹⁾

종업원의 의미에 대하여 대학이 계약으로 정할 수 있다고 보는 견해도 있으나,¹²⁾ 발명진흥법을 적용하는 장면에서의 종업원의 의미는 일률적으로 적용되어야 하므로 대학이 자의적으로 그 의미를 변경시킬 수 없다고 보아야 한다. 만약 대학 등 사용자가 직무발명과 관련하여 종업원의 의미를 자의적으로 정할 수 있게 되면 자유발명의 승계를 강제하는 규정은 무효로 한다는 발명진흥법 제10조 제3항이 유명무실해진다. 발명진흥법이 추구하는 애초의 의도를 관철하기 위해서는 그 법이 상정하는 종업원의 의미가 개인에 의하여 변경되어서는 곤란하다.¹³⁾ 이하, 대학원생을 대학의 종업원으로 볼 수 있다는 견해와 볼 수 없다는 견해를 각각 살핀다.

10) 발명진흥법 제2조 제2호["종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원 등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자 등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다."].

11) Smith, G. Kenneth, *supra*, at 4, para. 10 (1997) ("Thus, it remains unclear whether a graduate student would be considered an employee 'hired to invent.'").

12) 엄호준, "대학교수발명", 한국특허법학회(편), 직무발명제도 해설, 박영사, 2015, 306면 ("조교나 박사과정생 등의 학생과 같이 학생 신분에서 있으면서 학교로부터 계약 및 고용에 의해 급여를 받은 경우도 종업원으로 인정할 수 있을지 여부에 관하여는 개별 대학의 직무발명 규정에서 종업원을 어떻게 정의하느냐에 따라 달라질 수 있다.")[정성찬, "대학교수 직무발명제도의 비판적 검토", 『산업재산권』, 제22호(2007), 38면 인용].

13) 물론 대학이 발명진흥법에서 사용된 '종업원'의 의미를 함부로 변경할 수는 없지만, 계약자유의 원칙에 따라 대학과 대학원생 사이의 합법적인 계약은 가능할 것이다.

1. 대학원생을 대학의 종업원으로 보는 견해

(1) 특허청의 연구보고서에 의한 ‘종업원’ 개념의 확대 해석

특허청의 한 연구보고서는 대학원생에 의한 발명을 가급적 직무발명으로 포섭하기 위하여 (발명진흥법의 해당 규정은 그대로 둔 채) 교직원의 범위를 확대 해석하고 있다. 즉, 대학의 교직원에 ‘기타 연구업무에 종사하는 자’도 포함되며 그 기타 연구업무에 종사하는 자란 계약교수, 조교, 직원, 연구원, 학생, 수료생 등을 포함하는 것으로 설명된다.¹⁴⁾ 그러한 설명에 따르면 대학원생은 대학의 (광의의) 종업원에 속하며, 그 대학원생이 대학(지도교수)으로부터 연구주제를 부여받은 범위 내에서 창출한 발명은 ‘직무범위 요건’도 충족하게 되므로 따라서 그 발명은 직무발명이 된다. 그러나 아래에서 설명하는 바와 같이, 이 글은 대학원생이 일반적으로는 대학의 종업원이 아니라고 판단한다.

(2) 대학에 의한 ‘종업원’ 개념의 확대 해석

종업원 개념의 확대 해석은 대학에게 유리한 것이고, 그래서 많은 대학들이 확대 해석을 하고 있다.¹⁵⁾ 한 예로, 경희대학교는 직무발명 규정 제1조에서 전임교원 외에 ‘기타 연구업무에 종사하는 자’를 총칭하여 교원 등이라 칭한다.¹⁶⁾ 그 외 국민대학교,¹⁷⁾ 고려대학교,¹⁸⁾ 한양대학교¹⁹⁾ 등도 유사한 규

14) 특허청, “대학 직무발명보상규정 표준모델”, 특허청, 2007, 49면.

15) 나동규, 앞의 논문, 6672면[조사된 80개 대학 중 31개(38.8%)가 학생을 방만히 대학의 종업원으로 포섭하고 있다는 설명].

16) 경희 기술 이전 센터, “직무 발명 규정”, <http://web.khu.ac.kr/~kicett/menu4_3.html>. 검색일: 2016.7.30.

17) 국민대학교 직무발명보상규정 제2조 제5호는 ‘교직원’을 “대학의 교원·직원 및 기타 연구업무에 종사하는 자”로 정의한다. 국민대학교, “직무발명보상규정”, <http://reg.kookmin.ac.kr/site/et_cetera/cooperation/research_04.htm>.

18) 고려대학교 지식재산관리규정 제1조, 2008.6.1. 개정.

19) 한양대학교 지식재산권 관리 규정 제1조 및 제2조 제1호. 한양대학교는 종업원(교수, 직원) 외에 연구업무에 종사하는 자를 교직원으로 분류하며(제1조), 직무발명을 교직원이 그 직무에 관련하여 발명한 것이라고 정의한다(제2조 제1호). 한양대학교 산학협력단)자료실)양식자료실 제228번 자료.

정을 두고 있다. 즉, 연구업무에 종사하기만 하면 대학원생도 교원(종업원)이 되는 것이다. 이러한 사례는 중국의 일부 대학에서도 발견된다. 「사천대학 지식재산권보호관리조례」 제9조는 학생이 참여하여 완성한 발명의 권리에 대하여 다음과 같이 명시적으로 규정하고 있다. “사천대학교에서 공부, 연수 혹은 합작프로젝트 연구를 하고 있는 학생이 재교 기간 중 지도교수의 본 학교 연구과제에 참여하거나 혹은 학교가 주는 임무를 맡아 완성한 발명과 기타 기술성과는 다른 협약이 없는 한 마땅히 사천대학교가 소유한다.”²⁰⁾ 이러한 해석은 대학에게는 편리하고 또 유리할 것인데, 그러한 해석이 법원에 의하여 지지를 받을 수 있을지는 의문이다.

(3) 법원에 의한 ‘종업원’ 개념의 확대 해석

서울중앙지방법원은 2009년 판결에서 발명진흥법이 규정하는 종업원으로 보기 위해서는 노무제공의 사실관계가 중요하며 보수지급 유무는 중요하지 않다고 실시한 바 있고,²¹⁾ 특히 종속성(지휘·명령권)을 중요하게 보았다. 그러한 법리에 따르면, 대학원생이 대학으로부터 노무(연구활동)의 대가를 받지 않았다는 사실은 중요하지 않다는 점 및 대학(지도교수)으로부터 부여 받은 연구주제(직무)에 대한 종속성이 인정된다는 점에 근거하여 대학원생을 대학의 종업원으로 인정할 가능성이 높다.²²⁾ 만약 대학이 대가(인건비)를 지급한다면 종업원으로 인정될 가능성은 더욱 높아질 것이다. 이 글은 위 판결이 발명진흥법상 종업원의 범위를 지나치게 확대하는 오류를 범하였다고

20) 唐松松, “高校职务发明制度法律问题研究”, 重庆大学硕士学位论文, 2012, 14页(“《四川大学知识产权保护管理条例》第9条明确规定学生参与完成的成果的权属认定: “在四川大学学习、进修或者开展合作项目研究的学生, 在校期间参与导师承担的本校研究课题或者承担学校安排的任务所完成的发明创造及其他技术成果, 除另有协议外, 应当归四川大学所有.”).

21) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결[“사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다.”].

22) 서울중앙지방법원 2010. 1. 20. 선고 2009가합97210 판결은 해당 발명자가 종업원임을 전제로 묵시적 예약승계가 인정될 수 있다고 본 사례이다.

보며 일반적으로 대학원생을 대학의 종업원으로 볼 수는 없다고 주장한다.

(4) 학설에서의 확대 해석

대학원생이 대학의 종업원인지 여부를 넓게 보아야 하고 그 대학원생의 연구수행이 대학의 직무에 포함되는지를 살펴서 최종적으로 직무발명인지 여부를 확정하는 것이 더 타당하다고 주장하는 학설이 있는데,²³⁾ 그 학설도 위 특허청의 해석과 맥락을 같이하는 것이다. 대학원생이 대학과 형식적인 고용 계약 관계에 있지 않더라도 대학원생이 대학의 시설, 장비, 인력 등을 사용한 경우 그 대학원생은 종업원으로 보아야 한다는 견해가 있다.²⁴⁾ 이러한 사례는 일본에서도 발견된다. 일본 큐슈대학의 특허규칙 제1조는 동 규칙이 종업원에게 적용됨은 물론 학생에게도 적용된다고 규정하고 있다.²⁵⁾²⁶⁾ 특히 동 규칙 제2조 제3호는 ‘학생’을 동 대학에 적을 두고 있는 학생 또는 대학에 의하여 제공되는 각 연구프로그램에 참여하기 위하여 대학에서 받아들여진 연구학생을 말한다라고 규정하고 있다.²⁷⁾ 우리나라의 많은 글들에서도 대학원생을 널리 대학의 종업원으로 인정하여야 한다고 주장하고 있는데, 그 글들은 결론적인 주장만 제기할 뿐 그 주장에 대한 충분한 논거는 제시하지 못하고 있다.²⁸⁾ 필자는 대학과 고용관계에 있지 않은 대학원생이 대학의 시설 등을

23) 박준석, “종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호—대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로”, 『산업재산권』, 제33권(2010), 19면(“종업원의 지위조차 부정하기보다는, 일단 그것은 인정하되 ‘종업원의 직무’에 해당하는지를 검토하는 단계에서 부적합한 것들을 걸러 최종적인 직무발명의 성립범위를 확정하는 논리가 합리적이라고 사료된다.”).

24) 권태복, “교수와 대학(원)생의 공동발명 인정과 보상기준에 관한 연구”, 『서울법학』, 제22권 제1호(2014), 42면.

25) Kyushu University: Rules on the Handling of Intellectual Property, Section 1 (“...produced by Employees and Students of the University...”). <http://imaq.kyushu-u.ac.jp/ja/data/Rules_on_the_Handling_of_Intellectual_Property.pdf>. 검색일: 2016.8.1.

26) 일본 와세대 대학 특허규정은 학생이 발명을 창출한 경우 ‘학생발명 가이드라인’에 따라 동 발명이 대학에 신고되어야 한다고 규정한다.

27) Section 2(3) (“‘Student’ means a student currently attending the University or a research student accepted by the University to participate in an individual research program offered by the University.”).

28) 박준석, 앞의 논문(Law & Technology), 77면(“지배적인 학설은 직무발명이 성립하기 위한 ‘종업원’과 ‘사용자’의 관계를 해석함에 있어 위 문구들의 의미가 좁은 의미의 근로

사용하였다고 하여 그가 갑자기 대학의 종업원이 될 수는 없다고 생각한다.

2. 대학원생을 대학의 종업원으로 보지 않는 견해

(1) 프랑스에서의 엄격한 해석

프랑스 지재권법 제611-7조는 종업원(employee) 및 공무원에게만 적용되고, 학생(student)에게는 적용되지 않는다고 해석된다.²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾ (아래 판결에서도 살펴보는 바와 같이) 프랑스는 학생을 특별한 사정이 없는 한 대학의 종업원으로 보지 않고 있다. 필자는 이러한 해석이 우리나라에서도 적용되어야 한다고 생각한다.

(2) 학생을 연구소의 종업원으로 보지 않은 프랑스 대법원 판결

1) 사실관계

학생이 공공연구기관에서 연수를 받으면서 계약을 하였고 그 계약은 그 학생의 모든 발명에 대한 권리를 연구소가 승계하는 것으로 규정하였다. 그 후 그 학생(연수생)이 본인 명의로 특허출원을 하였고, 연구소가 그 출원에

계약에 따른 고용관계에 한정되지 않는다는 데 일치하고 있다.”)[다음 글 인용: 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 특허소송연구3집(2005); 윤선희, “판례에서 본 직무발명제도”, 직무발명과 특허권 학술세미나 발표문, 한국지적재산권학회, 2006; 김수동, “국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰”, 지식재산21, 통권 94호(2006) 등].

29) Bouvet, Thomas, *Employee-Inventor Rights in France*, 2006, p.9 (“The rules regarding employee inventions only apply to employees and public servants. They do not apply to inventions created by a student...”). <http://www.veron.com/publications/colloques/employees_inventions.pdf>. 검색일: 2016.7.30.

30) Hogan Lovells, “Patents - Law on Employees' Inventions - France”, Hogan Lovells (“The rules regarding employee inventions do not apply to inventions created by students...”). <<http://limegreenip.hoganlovells.com/article/119/patents-law-on-employees-inventions-france#sthash.DBx4KGZc.dpuf>>. 검색일: 2017.9.11.

31) 흥미롭게도 프랑스에서는 기업의 대표(CEO)는 종업원으로 분류되지 않는다. 대표가 세금을 회피하는 수단으로 직무발명 보상을 활용하는 것을 방지하기 위함인가? *Id.* (“corporate executives who are not considered as employees in France (generally the chief executive of a company)”).

대한 권리를 주장하였다.

2) 프랑스 항소법원 판결

위 사안에서 항소법원은 해당 발명에 대하여 그 공공연구기관의 권리를 인정하였다. 즉, 그 학생을 그 연구소의 종업원으로 인정하고 나아가 그 계약을 유효한 것으로 인정한 것이다.

3) 프랑스 대법원(Cour de Cassation) 판결

대법원은 ① 발명은 원칙적으로 발명자에게 귀속된다는 점, ② 그 원칙의 예외는 ‘종업원’에게만 적용된다는 점, ③ 연수생은 종업원이 아니라는 점, ④ 회사의 규정이 그러한 법리를 벗어날 수 없다는 점에 근거하여 그 공공연구기관은 해당 발명에 대하여 권리를 가지지 못한다고 판시한 바 있다.³²⁾

4) 소 결

첫째, 대상 판결은 연수생이 연구소의 종업원이 아니라고 보았는데, 그 판시는 대학원생이 대학의 종업원이 아니라는 결론과 연결된다. 필자는 이 결론을 지지한다. 둘째, 대상 판결은 우월적 지위를 가진 사용자가 계약을 통하여 법을 유명무실하게 만드는 결과를 방지하기 위하여,³³⁾ 계약의 자유를 상당히 제한하고 있다. 이러한 제한이 지나치다는 지적이 있으며,³⁴⁾ 필자도

32) Puech v. CNRS: Tribunal de Grande Instance of Paris, 3rd chamber, 3rd section, April 2, 2002, Court of Appeal of Paris, 4th chamber B, September 14, 2004; *Cour de Cassation*, chambre commerciale, April 25, 2006. <<https://beck-online.beck.de/Treffer/4/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fiic%2F2006%2Fcont%2Fiic,2006,742,2.htm&hlwords=on>>. 검색일: 2016.7.15.

33) Hogan Lovells, *supra* (“Under French labour law, collective bargaining agreements, company agreements and individual employment contracts can depart from the statutory provisions, but only if the amended provisions are more favourable to the employee than the statutory provisions.”).

34) Bouvet, Thomas, *Employee-Inventor Rights in France*, 2006, p.9 (“In our opinion, the provisions of Article L. 611-7 IPC probably do not apply to students (notably trainees), but if a student has signed an agreement providing that any invention belongs to the research laboratory, such agreement is enforceable.”). <<http://www>.

(우월적 지위를 남용하는 것이 아니라면) 합법적 계약의 자유는 어느 정도 보장이 되어야 한다고 생각한다. 그러나 대상 연구소의 규정은 합법적인 선을 넘은 지나친 것이다.

(3) 미국, 독일, 일본, 중국 및 대만의 학설

중국의 논문들,³⁵⁾³⁶⁾ 대만의 한 논문³⁷⁾ 및 일본의 한 논문도³⁸⁾ 통상적인 경우에는 학생이 대학의 종업원으로 분류될 수 없다고 주장한다. 독일에서는 어떤 발명을 대학의 직무발명으로 처리하기 위해서는 발명자와 대학 사이의 고용관계(employment relationship)가 인정되어야 한다고 설명하며, 나아가 통상 학부생 또는 대학원생은 대학에 고용되는 것이 아니라고 설명하며,³⁹⁾⁴⁰⁾ 그래서 대학원생 발명은 종업원발명법의 적용 대상이 되지 않는다

veron.com/publications/colloques/employees_inventions.pdf). 검색일: 2016.7.20.

35) 刘博卿, “完善高校职务发明专利权属制度的建议中国高校科技”, 『Chinese University Science & Technology』, 09期(2015), 15页(“学生实践中的发明专利被认定为职务发明, 发明人为高校学生, 专利权人则成了高校。学生到高校读书支付了学习费用, 实际上高校与学生并不存在任何的劳动关系或者雇佣关系, 而理论上的职务发明专利人应与单位存在劳动雇佣关系, 这使得学生的职务发明在我国目前法律体系中沒有合法的地位。”).

36) 陈圆, “高职院校学生知识产权保护研究—以校企合作人才培养模式为例”, 『学理论』, 35期, 2013, 231页(“学生在工作中, 独立或相当程度上独立做出的创造发明, 主要权属应归学生所有.”).

37) 陳文吟, “美國法上大學研發成果之專利權益歸屬—以學生為中心”, 『國立中正大學法學集刊』, 第5期(2001), 192页(“國內目前仍未見學說或司法案例, 將學生與學校之關係定位為僱傭關係者, 以研究助理為例, 專任助理固可謂具僱傭關係, 具學生身份之兼任助理, 則未曾被視為受僱人.”).

38) 影山 光太郎, “学生の発明と職務発明”, 『パテント』, Vol.60 No.9(2007), 47页(“学生は, 大学(使用者)における従業者ではなく, 従って学生の発明が, 大学における学生の「職務に属する」とはいえず, 解釈上, 学生の発明は職務発明とはならない(特許法第35条1項)。学生の発明に特許法第35条は直接は適用されない.”).

39) “Es ist zunächst zu prüfen, ob der Erfinder tatsächlich in einem Beschäftigungsverhältnis zu der Hochschule steht. Studenten oder Doktoranden stehen normalerweise nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule.” <http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/patentfs/kap8/804_doktoranden.htm>.

40) Czychowski, Christian & Langfinger, Klaus Dieter, “German Law on Employees' Inventions Regarding University Employees”, 45 *Les Nouvelles* 221, 222 (2010) (“Sec. 42 German Employees Invention Act still does not apply to guest lecturers, Ph.D. students and regular students, as they are not employed at the university/ universities

고 이해된다.⁴¹⁾ 필자는 이 견해가 타당하다고 생각한다. 미국에서는 (일반적으로는) 학생을 대학의 종업원으로 보지 않는 것이 다수설이다.⁴²⁾ 미국에서 학생을 직원(staff)으로 분류하여야 한다는 주장이 존재하는데,⁴³⁾ 그 주장은 대학원생 발명을 직무발명으로 포섭할 필요성이 있다는 주장에 불과하고, 현행 법에 의하면 학생이 대학의 직원으로 분류되지 않는다는 점을 반증한다.

(4) 영국의 일부 대학의 입장

영국의 일부 대학은 대학원생의 발명을 일반적으로는 자유발명으로 본다. 예를 들어, 글래스고우(Glasgow) 대학의 특허규정(patent policy)에 따르면, (대학에 고용되지 않은) 대학원생이 창출한 발명에 대하여 그 학생이 권리를 가지며, 다만 제3자와의 계약이 있는 경우에는 그 계약에 따른다고 설명한다.⁴⁴⁾

of applied science.”).

41) Ballhaus, *Rechtliche Bindungen bei Erfindungen von Universitätsangehörigen*, GRUR 1984, S. 1; Wimmer, *Die wirtschaftliche Verwertung von Doktorandenerfindungen*, GRUR 1961, S. 449; Busse/Keukenschrijver, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz*, Komm., 5. Aufl. 1999, § 42 ArbEG, Rdnr. 5 (박영규, “독일의 종업원발명법”, 한국특허법학회(편), *직무발명제도 해설*, 박영사, 2015, 22면에서 재인용).

42) Patel, Sandip H., “Graduate Students' Ownership and Attribution Rights in Intellectual Property”, 71 *Ind. L.J.* (1996), pp.481, 502 (“The student is just that--a student. Thus, in most educational settings the student will not be classified as an employee.”) (citing Kathleen M. Capano et al., Note, *In re Cronyn: Can Student Theses Bar Patent Applications?*, 18 J.C. & U.L. 105, 115 (1991)).

43) McCutcheon, Carmen J., “Fairplay or Greed: Mandating University Responsibility Toward Student Inventors”, *Duke L. & Tech Rev.* 26 (2003).

44) Univ. of Glasgow, *Intellectual Property - Information for PGR Students* (“The University’s policy is that PGR students who are not employed by the University own their IP unless this is governed by a third party agreement (e.g. funding or sponsorship) or other factors which confer an interest in the IP.”). <<http://www.gla.ac.uk/services/postgraduateresearch/intellectualproperty/>>. 검색일: 2016.7.20.

3. 대학원생을 대학의 종업원으로 볼 수 없는 이유

위에서 프랑스 대법원 판결, 주요국에서의 학설 등이 대학원생을 대학의 종업원으로 보지 않았다는 점에 대하여 알아보았다. 필자는 우리 법을 적용하여도 아래와 같은 이유로 일반적인 대학원생을 대학의 종업원으로 볼 수 없다고 생각한다.⁴⁵⁾ 나아가 법의 차원이 아니라 논리적, 현실적 이유에서도 대학원생을 대학의 종업원으로 포섭하기 곤란하다.⁴⁶⁾

(1) 고등교육법 규정

발명진흥법 제10조 제2항은 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대하여 규정하고 있다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾ 그러므로 대학의 교직원인지 여부는 기본적으로 고등교육법에 따라야 하는 것이다.⁴⁹⁾ 고등교육법 제14조가 대학의 교직원을 교수, 직원, 조교 등으로 구분하므로,⁵⁰⁾ 그 규정에

45) 혹자는 종업원 개념은 넓게 해석하고 직무발명 요건을 엄격하게 적용하면 결과적으로 큰 차이가 없다고 주장한다. 박준석, 앞의 논문(Law & Technology), 77면. 그 주장이 필자에게는 하나는 대충 해석하고 다른 하나라도 제대로 해석하면 된다고 말하는 것으로 들린다. 하나하나 제대로 해석하는 것이 옳다.

46) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원은 “일반 대학원생이 대학의 종업원이 아니라는 점은 당연한 주장이라고 지적하였다. 많은 대학들이 일반 대학원생이 대학의 종업원이 아님에도 불구하고 그들에 의한 발명을 직무발명으로 (근거없이) 포섭하고 해당 권리를 대학에 승계하도록 요구하고 있다. 그런 견지에서 많은 대학들이 일반 대학원생을 (직무발명의 견지에서는) 대학의 종업원으로 취급하고 있다고 생각한다.

47) 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 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」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다.」

48) 이 규정은 본래 2001년 12월 특허법 개정(법률 제6582호)을 통하여 특허법 제39조 제2항에 삽입된 후 다시 발명진흥법으로 이전된 것이다.

49) 혹자는 고등교육법은 국·공립학교인지 여부를 판단하는 장면에서만 활용되어야 한다고 주장할 수 있으나, 그 장면에서만 활용되어야 한다고 볼 근거가 없다.

50) 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 학교운영

서 언급되지 않은 (조교가 아닌) 일반 대학원생은 대학의 종업원(교직원)이 아닌 것으로 보아야 한다. 대학의 교직원이 아닌 자는 직무발명을 논하는 장면에서는 대학의 종업원이 아니다. 조교에 대하여는 아래에서 상술한다.

국·공립대학이 아닌 사립대학의 경우에는 어떠한가? 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법」(산학협력법)은 사립대학에도 적용되는데,⁵¹⁾ 동법 제2조 제3호는 ‘산업교원’을 고등교육법 제14조에 의한 교원이라고 규정하여 사립대학의 종업원의 개념과 국·공립대학의 종업원의 개념이 동일하게 고등교육법 제14조에 의하여 결정됨을 알 수 있다. 이런 견지에서 사립대학의 (교직원이 아닌) 대학원생도 역시 대학의 종업원이 아니다.

(2) 지방세법에서의 종업원

지방세법 제74조 제8호는 ‘종업원’을 “사업소에 근무하거나 사업소로부터 급여를 지급받는 임직원, 그 밖의 종사자로서 대통령령으로 정하는 사람을 말한다”고 규정한다. 동법 시행령 제78조의3 제1항 및 제2항은 급여의 지급 여부와 상관없이 고용계약의 관계에 있는 자를 종업원으로 본다. 지방세법의 목적이 발명진흥법의 목적과 크게 다르므로 지방세법이 규정하는 종업원의 정의를 발명진흥법이 그대로 따를 필요는 없으나,⁵²⁾ 어떤 자가 사용자의 종업원이 되기 위해서는 사용자와 ‘고용계약’의 관계에 있어야 하는 점은 필수적이라고 생각된다.⁵³⁾ 아래에서 다시 설명하는 바와 같이 일반적인 대학원생은 대학과 고용계약의 관계에 있다고 생각되지 않는다.

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

51) 산학협력법 제2조 제2호 다목.

52) 신혜은, “대학에서의 연구성과결과인 소위 대학발명에 대한 소고”, 『경영법률』, 제16권 제1호(2005), 13-14면(“직무발명의 완성주체로서의 ‘종업원’ 개념은 민법이나 근로기준법과 같은 타법상의 종업원 개념과는 다소 차이가 있다.”).

53) 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.”).

(3) 근로기준법에서의 근로자

종업원과 유사한 개념인 ‘근로자’에 대하여는 근로기준법이 비교적 명확하게 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자라고 정의하고 있고,⁵⁴⁾ 그래서 근로자를 “사용자의 지휘·명령을 받으며 사실적 종속관계 하에서 노무를 제공하는 자를 말한다”고 설명할 수 있다.⁵⁵⁾ 사용종속관계의 구체적 판단기준으로는 ① 전속관계의 유무, ② 근무에 대한 응낙 또는 거부자유 유무, ③ 근무시간 및 근무장소의 지정 유무, ④ 노무제공의 대체성 여부, ⑤ 업무수행 과정에 있어서의 지휘·명령의 유무, ⑥ 재료·업무용 기구의 부담관계, ⑦ 보수의 성격 등이 제시되고 있다.⁵⁶⁾ 근로기준법이 규정하는 근로자의 개념을 종업원에 유추 적용하면 임금을 지급받지 않는 종업원은 상상하기 어렵다. 그리고 그 임금은 최저임금법의 적용을 받아서 최저임금 이상이어야 할 것이다.⁵⁷⁾

대학원생과 대학의 종속성도 강하지 않다. 대학원생은 비용(등록금)을 지불하고 대학의 교육서비스를 이용하는 고객에 해당한다. 물론 대학원생은 지도교수의 지도를 받는다는 점에서 대학(지도교수)과 종속관계에 있다고 볼 수 있으나 법적으로 대학원생이 지도교수의 지도를 받드시 따를 의무가 없다는 점, 지도관계를 종속관계로 바로 의제할 수 없다는 점, 대학원생의 본질은 대학의 서비스를 이용하는 고객이며 지도교수의 지도는 그 서비스의 일환이라는 점에 근거하면 대학원생과 대학의 종속성도 인정하기 어렵다. 직장을 가진 소위 파트타임 대학원생의 경우에는 더욱 그러할 것이고, 공무원 파트타임 대학원생의 경우에는 더더욱 그러할 것이다.

54) 근로기준법 제2조 제1항 제1호(“직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자”).

55) 한광수, “특수고용관계근로자에 대한 노동보호법적 고찰”, 『강원법학』, 제22권(2006), 156면.

56) 김형배, “근로기준법상 근로자와 사용자의 개념”, 노동법연구, 박영사, 1991, 88면.

57) 격론 끝에 2017년에 적용되는 최저임금은 (전년도의 6,030원 대비 7.3% 인상된) 6,470원으로 결정되었다. 참고로, (한 사이트에 의하면) 최저임금이 가장 높은 국가는 호주로 시간당 9.54미국달러(약 10,500원)이다.

(4) 계약법에 따른 고용계약 인정 여부

계약은 양 당사자 사이에 대가(consideration)를 주고받는 의사(合意)의 합치이며, 그런 견지에서 고용계약도 종업원과 사용자 사이에 대가를 주고받아야 한다. 즉 대학원생이 대학에 노무(발명활동)를 제공하는 대신 대학이 무언가 대응 대가를 지불하여야 하는데 그 대응대가가 무엇인지 확실치 않다. 설혹 대응 대가가 인정되어도 대학원생이 그러한 고용계약에 대하여 합의(의사의 합치)를 하였는지도 의문이다.

(5) 이중취업의 문제 발생

대학원생에도 여러 다양한 종류가 있다. 대학원생 중에는 일반 회사에 직을 두면서 파트타임으로 대학원에서 공부를 하는 자, 공무원이면서 야간에 대학원에서 공부를 하는 자 등이 존재한다. 만약 공무원인 대학원생이 대학의 종업원으로 분류되는 경우 그 공무원은 이중취업을 하는 것이 된다. 회사원인 대학원생이 대학의 종업원으로 분류되는 경우 그는 하나의 발명을 회사에도 양도하여야 하고 대학에도 양도하여야 하는 골치 아픈 상황에 직면할 수 있다. 그런 견지에서도 일반적인 대학원생을 대학의 종업원으로 보아서 아니 된다.

(6) 대학의 책임 문제

만약 대학원생을 대학의 종업원으로 본다면 대학은 ① 대학원생의 과실로 인한 제3자에의 손해에 대하여 배상을 할 책임을 부담하여야 하고,⁵⁸⁾⁵⁹⁾ ② 대학원생이 노조를 설립하는 것을 허용하여야 하고, ③ 대학원생에게 의료보험 등 교직원에게 제공하는 혜택을 제공하여야 하고,⁶⁰⁾⁶¹⁾ ④ 대학원생에

58) 민법 제756조 제1항(“타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무 집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.”).

59) 대학원생의 성희롱이 대학 종업원의 성희롱이 되어 대학이 책임져야 할 것이다.

60) Regents of the Univ. of Mich. v. Michigan Employment Relations Comm'n, 204

게 최저임금법, 근로기준법 등에 따른 혜택을 보장하여야 하는 등의 부담이 발생한다. 그런 견지에서는 대학도 대학원생을 종업원으로 포섭하기를 꺼릴 것이다.⁶²⁾ 한편, 직무발명 관련 종업원 관계와 다른 법에서의 종업원 관계를 동일하게 볼 필요가 없다는 반대견해가 가능할 수도 있을 것이다. 그러나, 부담이 되는 장면에서는 종업원이 아닌 것으로 보고, 도움이 되는 장면(발명 승계)에서는 종업원으로 보는 이중적인 태도는 허용되지 않아야 한다.

4. 연구조교의 직무상 발명은 대학의 직무발명

(1) 조교는 대학의 종업원

대학의 ‘교직원’이 대학의 ‘종업원’이다. 고등교육법 제14조가 대학의 교직원을 교수, 직원, 조교 등으로 구분하므로,⁶³⁾ 조교는 교직원의 한 종류가 된다. 즉, 조교는 교원에 해당하지는 않으나⁶⁴⁾ 행정직원의 한 형태가 되는 것이다. 중앙노동위원회도 조교를 사무직원으로 분류한 바 있고,⁶⁵⁾ 법원도 같은 해석을 한 바 있다.⁶⁶⁾ 그렇다면 조교는 발명진흥법이 규정하는 종업원 요

N.W.2d 218, 225 (Mich. 1973).

61) 대학원생이 대학의 연구실에서 실험 도중 사고를 당하는 경우 교수가 사고를 당하는 경우와 동일한 보험혜택을 받는가? 대학에서 대학원생을 위한 별도의 보험은 가입하지 않고, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제14조가 3개월 이상의 연구에만 보험가입을 의무화하므로 해당 연구실 차원에서 별도로 보험에 가입한다.

62) 필자는 2016년 4월부터 7월까지 4개월간 독일 뮌헨에 소재한 막스프랑크 연구소에서 자문역을 수행한 바 있다. 그 자문(consultation) 계약서는 한 조문에서 동 계약은 채용(employment)계약이 아니라고 명확하게 규정하고 있다. 채용계약으로 해석되는 순간 그 연구소가 부담하게 될 의무, 책임을 고려한 규정이라고 생각된다.

63) 고등교육법 제14조 참고.

64) 교육부도 고등교육법 제14조 제2항 및 제3항이 교원과 조교를 구분하고 있다는 이유로 조교는 교육공무원에는 해당되나 교원에는 해당되지 아니한다고 해석한 바 있다. <<http://cafe.daum.net/graduate-assistant/B0Tk/13?q=%C1%B6%B1%B3%20%B1%B3%BF%F8>>. 검색일: 2017.9.11.

65) 중노위 2002부해745 (“관련법의 해석상 사립학교 조교를 교원이라 볼 수 있는 근거가 없고 특히 신청인 학원 조교들의 근무형태를 볼 때 조교라기보다 실상은 사립학교법 제70조의2상의 사무직원에 가까우므로 ...”).

66) 서울행정법원 행정14부(신동승 부장판사)는 사립대 조교로 10년간 일하다 재임용에서 탈락한 김모(48)씨가 교육부 교원소청심사특위를 상대로 낸 교원소청심사청구 각하결정

건을 충족한다. 그러나 조교의 발명이 직무발명이 되기 위해서는 그것이 종업원 요건 외에 직무범위 요건도 별도로 충족하여야 한다.

(2) 조교 발명의 직무범위 요건 판단

대학에서의 조교는 여러 가지 형태로 존재한다. 조교(助教, teaching assistant)의 사전적 의미는 ‘대학의 교육활동을 돕는 자’일 것인데, 실제 상황에서의 조교는 행정조교, 교육조교, 연구조교의 세 가지 종류로 분류된다. 행정조교 및 교육조교가 (대학으로부터 급여를 받는 경우) 발명진흥법이 규정하는 종업원이 될 수는 있으나, 그들의 직무는 연구활동이 아니므로 그들의 발명은 직무범위 요건을 충족하지 못하여 직무발명이 되지 못한다. 행정조교 및 교육조교도 행정업무 보조, 교육업무 보조 외에 지도교수를 도와 연구활동을 하는 경우도 있다. 그런 경우 그는 행정조교 또는 교육조교로서가 아니라 일반 대학원생의 지위 아래 지도교수를 도와 연구활동을 하는 것으로 보아야 한다. 즉, 그 경우 비록 행정조교 또는 교육조교의 발명이더라도 그 발명은 일반 대학원생의 발명과 동일하게 취급되는 것이다. 다만, 연구조교는 연구활동이 그의 직무이므로 그 연구활동으로 인한 발명은 직무발명이 될 수 있다.⁶⁷⁾

처분 취소 소송에서 원고 패소 판결했다고 2006년 7월 11일 밝혔다. 재판부는 판결문에서 “대학교원 기간임용제 탈락자 구제를 위한 특별법의 목적과 각 규정 등을 종합해 볼 때 조교는 특별법의 심사 대상인 교원에 해당하지 않는다”고 밝혔다.

67) 陳文吟, “美國法上大學研發成果之專利權益歸屬—以學生為中心”, 『國立中正大學法學集刊』, 第5期(2001), 192頁(“國內目前仍未見學說或司法案例, 將學生與學校之關係定位為僱傭關係者, 以研究助理為例, 專任助理固可謂具僱傭關係, 具學生身份之兼任助理, 則未曾被視為受僱人.”).

Ⅲ. 대학원생 발명을 일정한 경우에 대학의 권리로 포섭하는 방안

대학원생이 대학의 종업원이 아니므로 대학원생 발명은 특별한 경우를 제외하고는 직무발명이 아니어서 해당 대학원생이 그의 발명을 대학에 승계할 필요가 없다. 그러나 몇몇 특별한 경우에는 대학원생 발명을 대학이 승계받도록 하는 것이 국가 전체적인 차원에서 더 유리할 것이다. 이하에서는 그러한 특별한 경우를 제시하고 그 경우에 대학이 해당 발명을 승계받을 수 있도록 하는 체계를 제안한다.

1. 대학이 수행하는 ‘연구과제’에서 창출된 대학원생 발명의 포섭

(1) 국가연구개발사업 및 산학공동연구에서 대학원생 발명의 포섭 필요성

대학원생이 대학 내에서의 발명활동에 중요한 기여를 하는 것이 현실이므로 대학원생의 발명에 대한 권리를 대학이 포섭할 필요성이 인정된다. 국가연구개발사업에 따라 연구비를 지원받은 경우 그 연구의 결과물은 개발기관의 소유가 되어야 한다.⁶⁸⁾ 만약 그 결과물이 개발기관의 소유가 되지 못하게 되면 관련 법령이 무력화된다. 그러므로 그러한 무력화를 방지하기 위하여 관련 발명을 대학이 소유할 수 있어야 한다.

대학이 기업과 공동연구를 수행하는 경우, 발명의 소유권에 대한 불확실성이 해소되지 않으면 그 공동연구가 애초 불가능할 수 있다. 그리고 해당 발명의 상업화 가능성을 높이기 위해서는 해당 발명에 대한 권리를 대학원

68) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조 제2항(“국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 관권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다”).

생이 아니라 대학 또는 기업이 보유하는 것이 더 바람직하다.⁶⁹⁾ 그런 견지에서 해당 연구과제에 참여한 대학원생이 창출한 발명에 대하여도 대학과 기업 사이에 체결된 계약이 적용되어야 하고, 그러하기 위해서는 해당 발명이 직무발명이 되거나 해당 과제에 대하여 대학과 대학원생 사이에 유효한 계약이 체결되어야 한다. 그리고 그 계약은 일방적인 것이 아니고 합리적인 것이어서 법원으로부터 유효한 것으로 인정받을 수 있는 것이어야 할 것이다.

(2) 직무발명으로 포섭

연구비가 책정된 연구과제에 대학원생이 참여하는 경우 그 과제와 관련하여서는 그 대학원생은 대학의 종업원으로 분류될 여지가 있다.⁷⁰⁾⁷¹⁾ 통상 연구과제의 수행에 있어서 인건비가 지불되므로 그 인건비로 인하여 고용계약의 성격이 더 강해지는 것이다.⁷²⁾⁷³⁾ 그러나 그 점에 대하여도 불명확한 면이

69) 大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会, 「大学等における職務発明制度の運用に関する論点整理(論点案)」(第5回), 2016.2.22, 10頁(“日本版バイ・ドール規定9は、特許権等について国が受託者から譲り受けないことができるという規定であり、直接の受託者(大学等)ではない発明者個人が権利を保有することが許容されているわけではないことを鑑みれば、特許を受ける権利を学生等個人が保有するよりも、大学等機関が保有することは合理的と考えられる。”).

70) 上同, 9頁(“特定の研究プロジェクトに参加する学生等の中には、大学等と契約を締結し、雇用関係が生じている場合もあり得るところであり、大学等と雇用関係が生じている学生等が当該研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明に該当し得ると考えられる.”).

71) 唐松松, “高校职务发明制度法律问题研究”, 重庆大学法学院, 2012, 19-20頁(① 学生仅是利用了学校的物质技术条件完成发明; ② 学生无偿参加了教师的科研团队而完成的创造发明; ③ 学生有偿的参加教师的科研团队而完成的发明创造. 笔者认为应从以上三种情形出发对学生的发明创造专利权属加以分析 … 在学生有偿参与高校教师科研团队完成专利时, 学生与高校间形成了民法上的雇佣关系, 实际上就是高校用一定的金钱购买了学生在校期间为其完成一定工作的劳动, 在此种情况下高校学生就成为了职务发明人, 其与教师的地位是一样的. 而在这种情形下所完成的专利其权属该归于高校, 学生作为该专利的发明人也是无可或非的。).

72) 인건비는 그 연구과제로부터 비롯되는 것이어야 한다. 대학원생에게 일반적으로 제공하는 장학금, 등록금 감면, 학자금 대출 등은 그러한 인건비에 해당하지 않아야 한다. University of Missouri, Intellectual Property in Student Developed Inventions FAQs, Definition of “Employee” under CR&R 100.020.C.2. <<https://www.umsystem.edu/ums/aa/oipa/studentip-faqs>>. 검색일: 2016.7.22.

있다.⁷⁴⁾ 불명확함이 존재하는데도 불구하고 연구과제에 참여하는 대학원생의 발명이 직무발명이라고 단정하고 그에 대한 추가적인 조치를 취하지 않을 것인가? 직무발명일 것을 기대하면서도 만약을 대비하여 추가적인 조치를 취하는 것이 현명하다.

(3) 추가적인 조치 1: 계약의 체결

연구과제에 참여하는 대학원생에 의한 발명을 대학이 확실히 승계받기 위하여 연구과제가 시작되는 시점에 연구과제에 참여하는 대학원생이 ① 해당 연구과제의 연구비로부터 인건비가 지급된다는 점, ② 해당 과제를 통하여 창출되는 (직무발명인지 여부와 무관하게) 발명은 대학이 승계받거나 대학이 약정한 바에 따라 제3자가 승계받는다는 점, ③ 해당 발명의 출원, 등록 비용은 대학자금 또는 그 연구과제의 연구비에서 지불된다는 점, ④ 해당 발명으로부터 이익이 발생한 경우 대학원생도 (지분율에 따라) 교수와 동등한 조건으로 보상을 받게 된다는 점 등에 관하여 약정서를 제출하도록 강제할 필요가 있다.⁷⁵⁾ 대학은 그러한 점들에 동의하지 않는 대학원생은 연구과제에의 연구원으로 참여시키지 않아야 한다. 이렇게 연구과제에 참여하는 대학원생에게 약정서 등을 받아서 대학의 발명으로 포섭하는 사례는 대만⁷⁶⁾ 등 여러 사례에서 발견된다.⁷⁷⁾

73) 해당 인건비가 최저임금법의 적용을 받는가?

74) 나동규, 앞의 논문, 6671면(연구과제에 연구원으로 참여하여 인건비를 지급받는 대학원생을 ‘종업원’으로 볼 수 있는 것으로 설명하나, 연구과제에 참여하였다고 하여 바로 종업원으로 볼 수 있는 것은 아니라고 생각한다.).

75) 나동규, 앞의 논문, 6674면(대학원생이 연구과제에 참여하는 시점에 발명사전승계확약서에 사인하도록 하고 나아가 직무발명신고서에 대학원생이 발명자로 포함된 경우 그 대학원생은 따로 발명승계약정서를 제출케 하는 방안을 제시).

76) 蔡榮泰, “政府出資產學合作之專利權議題(以權利歸屬、介入權及管理為主)”, 國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文, 2013, 67-68頁(“學生之發明, 學生通常不會與學校簽訂研發成果讓渡協議, 但學校可主張其利用學校的設備或資料等資源, 此時若大學一味主張具有所有權將對學生的研究興趣有所打擊, 依教育部的建議是學生於參加研究計畫前要求其先簽訂讓渡同意書或協議, 此舉對學生及專利法第7條之支付適當之報酬規定均有牽強附會之意.”).

77) 나동규, 앞의 논문, 6674면(대학원생이 연구과제에 참여하는 시점에 발명사전승계확약

(4) 추가적인 조치 2: 대학의 특허규정

연구과제에 참여하는 모든 대학원생에게는 약정서에 서명하도록 요구하여야 한다. 그런데 그러한 서명을 받지 못할 가능성도 있다. 실수로 약정서를 받지 않을 경우를 대비하여 대학의 특허규정에서 표준약정서를 제시하고 연구과제에 참여하는 대학원생은 그 표준약정서의 규정에 따른다는 점을 명확하게 할 필요가 있다.

2. 연구과제와 무관하게 대학자원을 이용하여 창출된 대학원생 발명의 포섭

일반적으로 미국의 대학에서는 특허규정(Patent Policy)에서 교수뿐만 아니라 직원, 학생도 그 정책의 적용대상으로 책정하고 있다.⁷⁸⁾ 즉, 학생의 발명이 직무발명이 아니더라도 대학의 자원을 활용하여 창출된 경우 대학이 권리를 행사한다는 내용의 특허규정이다. 그러나 어떤 경우에 그 정책의 대상이 되는지에 대하여는 약간씩 다른 내용을 가지고 있다. 이하 미국의 사례를 살펴본다.

(1) 대학원생에 의한 모든 발명을 대학이 승계받는 사례

오하이오주 특허규정은 주 대학에서 창출되는 모든 발명에 대하여 교수, 직원 또는 학생은 어떠한 권리도 가지지 않음을 규정하고 있다.⁷⁹⁾⁸⁰⁾ 스탠포

서에 사인하도록 하고 나아가 직무발명신고서에 대학원생이 발명자로 포함된 경우 그 대학원생은 따로 발명승계약정서를 제출케 하는 방안을 제시).

78) Univ. of Washington, *Patent, Invention, and Copyright Policy* ("This policy covers both patented and nonpatented innovations, including computer software with commercial value, and is applicable to all faculty, staff, and students."), <<http://www.washington.edu/admin/rules/policies/PO/EO36.html>>. 검색일: 2016.8.2.

79) Ohio Revised Code, 3345.14 ("... no faculty member, employee, or student of such college or university participating in or making such discoveries or inventions, shall have any rights to or interests in such discoveries or inventions ..."). <<http://codes.ohio.gov/orc/3345.14>>. 검색일: 2016.8.2.

80) 이러한 예는 호주에서도 발견된다. 호주 Notre Dame 대학의 특허규정은 등록 학생에

드 대학은 대학의 자금이 투입되지 않은 발명도 직무발명으로 포섭하고 있다.⁸¹⁾ 이처럼 미국의 많은 대학이 대학원생 발명에 대한 소유권을 대학이 가지는 것으로 규정하고 있으나,⁸²⁾ 이러한 (대학에 지나치게 유리한) 규정이 법적 근거가 없다는 주장이 있다.⁸³⁾ 필자도 그 주장에 동의한다. 대학은 자의적으로 특허규정을 만들 수 있으나, 그 특허규정이 추후 법원에 의하여 지지를 받을 것인지를 미리 염려하여야 한다. 이러한 방만한 특허규정을 우려하여 발명진흥법 제10조 제3항이 자유발명에 대하여 대학이 개입하는 것을 방지하고 있다.⁸⁴⁾

(2) 대학의 자원을 부분적으로 이용한 발명을 대학이 가지는 사례

보스턴 대학의 특허규정은 “대학이 제공하는 자금, 공간, 인력 또는 시설을 전적으로 또는 부분적으로 활용하여 교수, 직원, 종업원 또는 (모든 형태의 연수생 또는 학위 후 연구생을 포함하는) 학생에 의하여 창출되는 발명”이 동 정

제도 적용됨을 분명하게 하고 있다. Univ. of Notre Dame Australia, POLICY: INTELLECTUAL PROPERTY, 2.2 (“This Intellectual Property Policy applies to all: ... students enrolled in any course or unit at the University ...”). <<http://www.nd.edu.au/downloads/current-students/studentadministration/policy-intellectual-property-06sept.pdf>>. 검색일: 2016.7.25.

81) Memorandum from the Stanford University Office of the Vice Provost and Dean of Research to Faculty, Staff, Graduate Students, and Postdocs Regarding Updated Patent and Copyright Agreement in the Research Policy Handbook (July 2011), available at <http://rph.stanford.edu/su18.html> (Stanford University's Employee Research Policy Handbook, requiring that “inventions shall be assigned to the University, regardless of the source of funding”).

82) Chew, Pat K., “Faculty-Generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?”, *Wis. L. Rev.* 259, 280 (1992) (“University of Pittsburgh's policy claims ownership and control of the ‘worldwide patent rights which result from activities of its faculty, staff and students,’ whether or not University time or resources are used to develop the underlying inventions.”).

83) Patel, Sandip H., *supra*, at 504 (“What seems surprising, however, is that universities claim full ownership rights in these student-generated creations while lacking the legal authority to do so.”).

84) “직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.”

책의 대상이 된다고 설명하고 있다.⁸⁵⁾

이러한 예는 영국에서도 발견된다. 옥스퍼드 대학 규정(Oxford University Statutes)에 의하면⁸⁶⁾ 학생이 학업 중 대학의 컴퓨터 또는 장비를 사용하여 발명한 경우, 그 발명에 대하여는 대학이 모든 소유권을 가지며,⁸⁷⁾ 대학의 컴퓨터 또는 장비를 사용하지 않았다 하더라도 대학이 요청하여 만들어진 발명에 대하여도 대학이 모든 소유권을 가진다.⁸⁸⁾ 이러한 옥스퍼드 대학의 규정에 따르면, 학생이 대학과 고용관계를 가지지 않아도 대학의 컴퓨터 또는 장비를 사용하거나 지도교수의 지도에 따라 만들어진 모든 발명에 대하여 대학이 권리를 가지는 것으로 이해된다. 영국은 사용자주의를 취하므로⁸⁹⁾ 위에 해당하는 학생발명에 대한 권리는 원시적으로 대학에 귀속되는 것으로 이해된다.

대학의 자원(resources)을 전적으로(in whole) 이용하여 창출한 발명에 대하여 대학이 권리를 가지는 것에 대하여는 상식적으로 납득이 되지만 대학 자원을 부분적으로(in part) 이용하여 창출한 발명에까지 대학이 권리를 가지는 점에 대하여는 문제가 제기될 수 있다. 대학의 자원을 매우 미미하게 부분적으로 이용한 경우까지 대학이 권리를 가지는 것은 부당하다는 주장이 제기될 수 있는 것이다.⁹⁰⁾ 특히 대학원생이 대학에서 일반적으로 학생들에게 제공되는 컴퓨터와 프로그램을 이용하여 발명을 창출한 경우가 그러한

85) Boston University Patent Policy and Agreement (“... made by faculty, staff, employees or students (including all types of trainees or postgraduate fellows) working on or arising from programs supported in whole or in part by funds, space, personnel or facilities provided by the University.”). <<https://www.bu.edu/ece/files/2009/03/patent-policy.pdf>>. 검색일: 2016.8.5.

86) University of Oxford, “University Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts”, <http://www.admin.ox.ac.uk/statutes/790-121.shtml#_Toc28143157>. 검색일: 2017.9.11.

87) *Id.* Statute XVI, sections 5 & 6.

88) *Id.* Statute XVI, sections 6 & 8.

89) 영국 특허법 제39조 제1항(“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 purposes of this Act and all other purposes if - ...”).

90) *Simmons v. Cal. Inst. of Tech.*, 209 P.2d 581 (Ca. 1949) (university imposed restrictions on graduate student/inventor's rights of ownership not enforceable).

미미한 이용에 해당할 것이다. 또 학생 발명 경진대회에 참가하기 위하여 학생 몇 명이 자발적으로 모여서 학교의 세미나실, 컴퓨터실 등을 이용하여 발명을 창출한 경우도 그러한 미미한 이용에 해당할 것이다. 그러한 미미한 이용의 경우에는 그 활동으로부터 비롯되는 발명에 대학이 권리를 주장하는 것은 합리적이지 않다. 그 발명은 자유발명으로 보아야 한다.

(3) 대학의 자원을 현저하게(significantly) 또는 실질적으로(substantially) 이용한 발명을 대학이 가지는 사례

MIT의 경우, 대학 자금 또는 자원의 현저한(significant) 사용의 경우 대상 발명은 대학의 소유가 된다고 규정한다.⁹¹⁾ 현저하지 않은 경우에 대하여 MIT는 다음과 같이 설명하고 있다: ① 인건비의 액수가 적은(nominal) 경우, ② 주어진 직무와의 관련성이 낮은 경우, ③ 대학에서 투여된 시간이 적은 경우, ④ 개인적 시간이 많이 투여된 경우.⁹²⁾⁹³⁾

북캐롤라이나 대학의 경우, 대학 자원의 실질적 이용(substantial use)이 있는 경우 대상 발명은 대학의 소유가 된다고 설명하며, 동 실질적 이용은 일반적으로 대학의 자금, 시설, 인력, 장비, 재료 등을 사용하는 것을 말하고, 도서관, 개인용 컴퓨터 등의 최소한의 이용(de minimis use)은 그 실질적 이용에 미치지 못한다고 설명하고, 나아가 학생들에게 일반적으로 제공되는 도서관, 소프트웨어 등을 이용하는 것은 실질적 이용에 이르지 않는다고 설명한다.⁹⁴⁾ 미주리 대학교 종합규정의 해설에 따르면 수업 중 과제를 수행하

91) MIT, "MIP Policies & Procedures", 13.1 Ownership of Intellectual Property. <<http://web.mit.edu/policies/13/13.1.html>>. 검색일: 2016.8.5.

92) MIT TLO, "GUIDE TO THE OWNERSHIP, DISTRIBUTION AND COMMERCIAL DEVELOPMENT OF MIT TECHNOLOGY" 2.1.4 Independent Works. <<http://web.mit.edu/tlo/documents/MIT-TLO-ownership-guide.pdf>>. 검색일: 2017.9.11.

93) 현저한 사용을 판단하는 기준에 관한 글: Chew, Pat K., *supra*, at 277.

94) UNC, Patent and Tangible Research Policy, Section 2.7 ("... For students enrolled in a course of study, use of course laboratory, computing and library facilities, software, supplies and materials at a level ordinarily provided to students in the course are not considered to be SUBSTANTIAL USE OF UNIVERSITY RESOURCES."). <<https://policies.ncsu.edu/policy/pol-10-00-01>>. 검색일: 2016.8.15.

면서 다른 학생들과 유사한 정도로 대학의 자원을 이용하여 발명을 창출한 경우 그 발명에 대하여 대학이 권리를 가지지 못한다.⁹⁵⁾

(4) 소 결

대학이 대학원생에게 인건비를 지급하지 못하여도 (때로는 인건비보다 더 중요한) 공간, 인력 및 장비를 제공하는 경우 대학은 그 대학원생에게 해당 발명을 인계할 것을 요구할 수 있다. 그리고 그러한 사항에 대하여 적시한 대학 특허규정은 유효할 수 있다. 대학 자원을 미미하게 사용하여 창출한 대학원생의 발명에 대하여 대학이 권리를 주장하는 것은 온당치 못하다. 그러므로 대학은 대학 자원을 현저히 또는 실질적으로 사용하여 창출한 대학원생의 발명에 대하여 대학이 권리를 가짐을 특허규정 등에서 천명하고, 대학 자원의 현저한 또는 실질적 사용인지 여부를 판단하는 가이드라인 또는 사례를 제시하여야 할 것이다.

3. 대학 특허규정의 적법성 확보 방안

(1) 특허청의 표준약정서 및 표준특허규정 제시

대학에게 일방적으로 유리한 계약은 무효될 가능성이 높다.⁹⁶⁾ 그리고, 대학이 자의적으로 만든 계약은 우월적 지위를 남용한 것이라고 판단될 가능성이 높다. 대학이 (대학원생의 서명을 받지 않고) 일방적으로 홈페이지에 공개하는 특허규정의 경우 그 내용의 공평성, 합리성에 더욱 만전을 기하여야 한다. 그러한 약정서 및 특허규정의 무효의 가능성을 최소화하기 위하여 특

95) University of Missouri, Intellectual Property in Student Developed Inventions FAQs, #8: Who owns an invention that a student develops in a for-credit course that the student is taking? <<https://www.umsystem.edu/ums/aa/oipa/studentip-faqs>>. 검색일: 2016.8.8.

96) 현행 발명진흥법 제10조 제3항에 따르면 자유발명을 일반적으로 (특히 대가 없이) 승계하도록 하는 약정은 무효이다. 그러나 합리적인 상황에서 대가(consideration)를 주고 받는 약정은 유효한 것으로 보아야 한다.

허청이 표준계약서 및 표준특허규정을 제시할 필요가 있다. 대학은 그것에 준하여 각 대학의 실정에 맞게 약간 변형한 표준약정서 및 표준특허규정을 운용할 수 있을 것이다.

(2) 교수와 동등한 보상

발명자라는 측면에서 대학원생과 교수는 동등한 지위를 가지므로 보상을 받을 때에도 동등한 조건이 적용되어야 한다. 그 발명에 기여한 정도에 따라 기여도가 달라질 뿐이다. 어떤 경우 대학원생의 기여도가 교수의 기여도보다 더 높을 수 있다. 논문의 경우에도 대학원생이 주저자가 되고 지도교수가 부저자가 되는 사례가 허다하다. 캠브리지 대학교의 지재권 규정에 따르면 학생의 연구가 대학에 귀속되는 경우 그 학생은 대학 교직원과 동등한 조건으로 제25조에 따라 보상을 받게 되는데,⁹⁷⁾ 제25조는 정해진 배분율(schedule)에 따라 보상금이 지급된다고 설명하며, 발명자에게의 배분율은 상황에 따라 34% 내지 100%에 이른다.⁹⁸⁾

(3) 특허규정의 홈페이지 공지

대학의 특허규정은 계약법적으로 유효하여야 한다. 그렇다면 대학원생이 그 특허규정에 서명을 하여야 하는가? 결론적으로 대학이 공시하는 특허규

97) When the University obtains an assignment of student-created intellectual property, it undertakes to provide the student with a share in such financial returns from the exploitation as there may be on the same basis as that applying to University staff by virtue of Regulation 25.

98) 대학 산학협력단이 개입된 경우:

실시료 순수입	(공동) 발명자	학과(department)	대학 산학협력단
첫 10만 파운드까지	90%	5%	5%
다음 10만 파운드까지	60%	20%	20%
20만 파운드 이상	34%	33%	33%

대학 산학협력단이 개입되지 않은 경우:

실시료 순수입	(공동) 발명자	학과(department)	대학 중앙기금
첫 5만 파운드까지	100%	0%	0%
5만 파운드 이상	85%	7.5%	7.5%

정에 대학원생이 반드시 서명을 할 필요는 없다. 특허규정은 수시로 개정될 수 있는 것이므로 그때마다 서명을 요구하는 것이 현실적이지 않다는 점 및 대학원생은 항상 대학에 체류하는 것이 아니어서 모든 대학원생에게 사인을 받는 것이 현실적으로 불가능하다는 점이 인정되어야 한다. 그러므로, 대학원생이 대학의 특허규정에 귀속된다는 점이 명시적으로 또는 묵시적으로 대학원생에게 인식되면 된다. 그러한 인식을 위하여 대학은 홈페이지에 대학의 특허규정을 공지하여야 한다.

(4) 사례 제시: 최소한의 이용

도서관, 개인용 컴퓨터 등의 최소한의 이용(de minimis use)은 실질적 이용에 미치지 못한다고 설명하고, 나아가 학생들에게 일반적으로 제공되는 도서관, 소프트웨어 등을 이용하는 것은 실질적 이용에 이르지 않는다고 설명한다.⁹⁹⁾

(5) 사례 제시: 수업 중 발명

수업 중 부여된 과제를 수행하면서 다른 학생들과 같은 조건으로 학교의 컴퓨터, 프로그램, 장비 등을 사용하여 발명한 경우 그 발명은 해당 학생의 자유발명이다. 그 사용은 현저한 사용에 미치지 못한다. 그 발명의 과정에 조교 또는 교수가 조언을 하였고 그 조언이 해당 조교 또는 교수를 공동발명자로 만든다 하더라도 그 조교 또는 교수의 공동발명은 대학의 직무발명이 아니다. 해당 수업에서 조교 또는 교수는 교육 또는 지도를 할 것으로 기대될 뿐 발명을 할 것으로 기대되지 않는다. 즉, 대상 발명은 직무범위 요건을 결하는 것이다. 위와 같은 논리는 대학의 발명동아리에도 그대로 적용될 수 있다. 그 동아리의 지도교수가 조언을 하는 상황이 수업에서 교수가 조언을 하는 상황과 유사하다. 위와 같이 지도교수의 조언이 그 지도교수를 공동발명자로 만드는 경우 학생이 주 발명자가 되고 지도교수가 부발명자가 될 수

99) UNC, Patent and Tangible Research Policy, Section 2.7.

있다. 그렇다면 학생 및 지도교수는 그 자유발명을 자유롭게 특허출원 할 수 있다.¹⁰⁰⁾

IV. 결 론

공동발명자의 수가 많아지는 추세이다. 한 조사에 의하면 미국의 특허출원 중 45% 이상에서 공동발명자가 3명 이상이라고 한다.¹⁰¹⁾ 그런 추세 아래에서 지도교수와 대학원생의 공동연구도 더 증가할 것이고, 관련 분쟁도 더 증가할 것이다. 이 글은 대학 또는 외부 기관이 대학원생과 대상 발명 또는 특허에 대하여 공동권리자가 되는 상황을 염두에 둔다. 대학 또는 외부 기관 으로서는 그러한 공동권리 관계를 피하고 싶을 것이다. 공동권리의 경우 여러 권리행사의 장면에서 대학원생으로부터 동의를 구해야 하는 점이 여간 불편한 것이 아니고 그럼으로 인하여 대상 발명 또는 특허의 경제적 가치가 상당히 훼손될 것이다.¹⁰²⁾

이 글은 먼저 대학원생 발명이 대학의 직무발명으로 분류될 수 있는지 여부에 대하여 검토하였고, 그 검토를 위하여 먼저 대학원생을 대학의 종업원으로 볼 수 있는지 여부와 관련하여 긍정적인 견해와 부정적인 견해를 두루 살핀 후 다음과 같은 결론을 도출하였다.

대학원생은 원칙적으로는 대학의 종업원이 아닌 것으로 보아야 한다.¹⁰³⁾

100) 필자는 이러한 해석이 합리적이라고 생각되지만, 대학이 이러한 점에 대하여 어떤 대응을 할지 심히 궁금하다.

101) Dennis Crouch, *Charting Inventorship: Teams Get the Prize*, patentlyo, <www.patentlyo.com>. 검색일: 2016.8.20.

102) 나동규, 앞의 논문, 6671면(“학생이 공동권리자로 기술을 직접 실시할 수 있다는 가능성은 향후 학교가 해당 기술을 이전하거나 양도하고자 할 때 상당한 기술가치의 삭감 요인으로 작용할 수도 있다.”).

103) 같은 의견: 가산종합법률사무소, “대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권”, 가산직무발명블로그(“대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약관계가 아닙니다. 따라서 대학법인 또는 산학협력단의 종업원이 아닙니다.”). <<http://employeeinvention.tistory.com/141>>. 검색일: 2017.9.11.

법리적으로 대학원생 모두를 대학의 종업원으로 보기가 어렵고, 현실적으로도 그들 모두를 대학의 종업원으로 포섭하는 경우 대학이 또 다른 불측의 책임을 부담하여야 한다. 2009년 서울중앙지방법원이 종업원 개념을 확대하여 적용한 사례가 있지만,¹⁰⁴⁾ 필자는 여러 이유로 일반적인 대학원생은 대학의 종업원으로 분류되기 어렵다고 생각한다. 그렇다면 대학은 합리적인 그래서 유효한 것으로 인정될 수 있는 계약을 통하여 대학원생의 발명에 대하여 권리를 승계받을 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

계약을 통하여 대학원생의 발명을 대학이 승계받을 수 있는 합리적인 경우는 다음이 제시된다. 첫째, 대학원생이 대학(산학협력단)이 수행하는 연구과제에 연구원으로 등재되어 인건비를 지급받은 경우 그 과제에 관해서는 대학원생과 대학의 고용관계를 인정할 여지가 있다. 만약 고용관계를 인정하는 경우 그 연구과제와 관련하여 창출된 대학원생의 발명은 직무발명으로 볼 수 있다.¹⁰⁵⁾ 현실적으로는 대부분 1명 지도교수와 복수 대학원생의 공동 직무발명이 창출될 것이다. 물론 이 경우 대학원생 1인에 의한 발명도 직무발명이 된다. 이러한 해석은 현행 발명진흥법에 의하여도 가능하다. 다만, 해당 발명이 대학의 직무발명으로 인정되지 않을 가능성에 대비하여 대학은 연구과제에 참여하는 모든 대학원생들로부터 약정서를 받아서 해당 과제로부터 창출되는 발명에 대한 권리는 대학에 승계된다는 점을 명확하게 하여야 한다. 그러한 약정조건에 동의하지 않는 대학원생은 연구과제에 참여시키지 않아야 한다. 한편, 연구과제로부터 창출되는 발명이 대학의 직무발명인지 여부를 명확하게 하기 위하여 발명진흥법을 개정하여 “대학이 명시적으로 부여한 연구과제 내에서 인건비를 지급받으면서 창출한 대학원생의 발명을 대학의 직무발명”으로 포섭하는 규정을 신설할 수 있을 것이다. 또 실수로 약정서를 받지 못하는 경우를 대비하여 대학의 특허규정에서 연구과제

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

105) 권대복, 앞의 논문, 41면[“산학협력단이 계약주체가 되는 연구용역계약서에 대학(원)생이 연구원 또는 보조연구원으로 참여하는 것으로 특정되어 있고, 연구수행에 따른 인건비 등을 지급받는 경우에는 동 연구개발과 관련하여 대학과 고용관계가 있는 것으로 봄이 타당하다.”].

에 참여하는 대학원생의 발명을 대학이 승계받는다든가 점에 대하여 명시하고 그 특허규정을 대학 홈페이지에서 공개하여야 한다.

둘째, 대학원생이 대학이 수행하는 연구과제에 참여하지 않고도 발명을 창출할 수 있다. 그러한 가능성에 대비하여 대학은 대학자원을 실질적으로 이용한 발명에 대하여 대학이 권리를 승계받음에 대하여 특허규정에 명시적으로 규정하여야 한다. 그리고 대학자원을 ‘실질적으로’ 이용한 경우와 그렇지 않은 경우에 대하여 여러 사례를 제시하여야 한다. 이러한 특허규정 및 사례가 법원으로부터 지지받을 가능성을 높이기 위하여 특허청은 그러한 표준 특허규정 및 사례집을 발간하고 대학은 그에 준하여 특허규정을 수립할 수 있을 것이다.

대학원생 발명이 대학의 직무발명인지 여부, 직무발명이 아니어도 대학이 승계받을 수 있는지 여부 등에 관하여 법리 및 실무가 명확해질 필요가 있다. 아무쪼록 이 글이 그러한 명확화에 조금이라도 이바지하기를 바라며, 나아가 대학 직무발명 보상제도 아래에서 거액의 보상금을 받는 스타 대학원생이 속히 그리고 많이 나타나기를 고대한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김형배, “근로기준법상 근로자와 사용자의 개념”, 노동법연구, 박영사, 1991.
- 박영규, “독일의 종업원발명법”, 한국특허법학회(편), 직무발명제도 해설, 박영사, 2015.
- 염호준, “대학교수발명”, 한국특허법학회(편), 직무발명제도 해설, 박영사, 2015.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강현, “대학의 직무발명규정의 운영에 관한 비판적 고찰 : 대학교수발명의 직무발명 해당성 여부를 중심으로”, 『경영법률』, 제21권 제2호(2011).
- 권태복, “교수와 대학(원)생의 공동발명 인정과 보상기준에 관한 연구”, 『서울법학』, 제22권 제1호(2014).
- 나동규, “대학의 지식재산권 관리규정 상 학생의 공동발명 처리에 관한 연구”, 『한국산학기술학회논문지』, 제15권 제11호(2014).
- 박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제—서울대학교의 현황을 중심으로”, 『서울대학교 법학』, 제55권 제4호(2014).
- 박준석, “대학(원)생 발명의 소유 지분에 대한 법적 해석”, 『Law & technology』, 제6권 제5호(2010).
- 박준석, “종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호—대학(원)생이 관여한 발명을 중심으로”, 『산업재산권』, 제33권(2010).
- 신혜은, “대학에서의 연구성과결과인 소위 대학발명에 대한 소고”, 『경영법률』, 제16권 제1호(2005).
- 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 『특허소송연구』, 제3집(2005).
- 정성찬·함석동, “대학교수 발명의 특허 소유권 및 인센티브 제도에 관한 비판적 검토”, 『교육행정학연구』, 제24권 제2호(2006).
- 조현래, “대학교수발명과 직무발명: 대학교수발명의 권리귀속에 대한 문제점을 중심으로”, 『상사판례연구』, 제18권 제4호(2005).
- 지선구, “대학 직무발명 보상금에 대한 소득세 과세 관련 쟁점 검토—대법원 2015. 4. 23. 선고 2014두15559 판결을 계기로”, 『한국산학기술학회논문지』, 제17권 제5호(2016).
- 한광수, “특수고용관계근로자에 대한 노동보호법적 고찰”, 『강원법학』, 제22권(2006).
- 陳文吟, “美國法上大學研發成果之專利權益歸屬—以學生為中心”, 『國立中正大學法學

集刊』, 第5期, 2001.

影山 光太郎, “学生の発明と職務発明”, 『パテント』, Vol. 60 No. 9(2007).

刘博卿, “完善高校职务发明专利权属制度的建议中国高校科技”, 『Chinese University Science & Technology』, 09期(2015).

陈圆, “高职院校学生知识产权保护研究—以校企合作人才培养模式为例”, 『学理论』, 35期(2013).

〈학술지(서양)〉

Chew, Pat K., “Faculty-Generated Inventions: Who Owns the Golden Egg?”, *Wis. L. Rev.* 259 (1992).

Czychowski, Christian & Langfinger, Klaus Dieter, “German Law on Employees' Inventions Regarding University Employees”, *45 Les Nouvelles* 221 (2010).

McCutcheon, Carmen J., “Fairplay or Greed: Mandating University Responsibility Toward Student Inventors”, *Duke L. & Tech Rev.* 26 (2003).

Patel, Sandip H., “Graduate Students' Ownership and Attribution Rights in Intellectual Property”, *71 Ind. L.J.* (1996).

Smith, G. Kenneth, “Faculty And Graduate Student Generated Inventions: Is University Ownership A Legal Certainty?”, *Virginia Journal of Law and Technology Association*, Vol. 1, No. 4(1997).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

唐松松, “高校职务发明制度法律问题研究”, 重庆大学, 硕士, 2012.

蔡榮泰, “政府出資產學合作之專利權議題(以權利歸屬、介入權及管理為主)”, 國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文, 2013.

〈인터넷 자료〉

Crouch, Dennis, *Charting Inventorship: Teams Get the Prize*, patentlyo, 〈www.patentlyo.com〉, 검색일: 2016.8.20.

〈기타 자료〉

특허청, “대학 직무발명보상규정 표준모델”, 2007.

Bouvet, Thomas, *Employee-Inventor Rights in France*, 2006.

Leistner, Matthias, Farewell to the “Professor's Privilege”—Ownership of Patents for

Academic Inventions in Germany Under the Reformed Employees' Inventions Act 2002, IIC 2004, 859.

大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会, 「大学等における職務発明制度の運用に関する論点整理(論点案)」(第5回), 2016.

Whether a Graduate Student Invention is a University's Employee Invention and Methods to Include Such an Invention as University's Right

Jung Chaho, Lihua WEN

This paper finds that a graduate student is usually not an employee of the university and therefore a graduate student invention shall not be considered as a university employee invention based on (1) lack of employee relationship, (2) analysis of relevant act, such as the High Education Act, (3) other several papers. However, if a graduate student participates in a research project, it is necessary for the university to receive an invention created from the project. Regarding the project, employee relationship can be recognized and further it is highly likely for a graduate student invention to be admitted as an employee invention. However, to make relevant right relationship clear, a university must mandate every graduate student who participates in a research project to submit an agreement where he admits that he will transfer relevant right of an invention created from the project. On the other hand, it is necessary for a university to receive an invention created by a graduate student who substantially used university resources. A university patent policy must make such transfer clear. If such agreement or patent policy is too much advantageous to the university, it may not be supported by a court.

Keyword

Employee Invention, Graduate Student, Undergraduate Student, University, Employment Contract