성균관대학교 법학연구원 『성균관법학』 10.17008/skklr.2022.34.1.004
제34권 제1호(2022. 3.)
Sungkyunkwan Law Review Vol. 34 No. 1 (March 2022) pp.101-132

대학 및 창업기업의 종업원으로서 이중적 지위를 갖는 창업교원에 의해 창출된 개량발명에 대한 권리 귀속 명확화를 위한 지침에 관한 연구*

황성필**

【목 차】

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 교원창업기업의 현황 및 문제 제기
1. 교원창업기업 개념의 명확화
2. 교원창업에 있어서 휴직 또는 겸직의 법적근거
3. 우리나라에서의 교원창업기업의 현황
4. 이중적 종업원의 지위를 갖는 교원(창업교원)에 의해 창출된 개량발명에 대한 권리 귀속 여부

Ⅲ. 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속 명확화를 위한 쟁점 사항의 검토
1. 개량발명 관련 쟁점의 명확화
2. 창업교원의 지위의 해석을 통한 '특허를 받을 수 있는 권리'의 명확화
3. 개량발명에 대해 대학이 특허권 지분을 주장할 수 있는 정당성 검토
4. (무급)'휴직'창업교원과 관련한 쟁점 사항

Ⅳ. 결론

【국 문 요 약】

최근 대학의 연구로부터 창출된 특허권 활용을 도모할 수 있는 방안이 모색되고 있다. 그러한 방안으로서 대학 및 정부출연연구기관을 포함하는 공공연구기관 소속 종업원의 창업이 장려되고 있고, 나아가 대학 교원에 의한 창업, 즉 교원창업이 적극 장려되고 있다. 한편, 많은 경우 대

* 이 글은 충북대 IP 센터, 성균관대 법학연구원 및 한국과학기술법학회 공동주최로 개최된 2022년 신년 세미나에서 발표한 글을 수정·보완한 것이다.

** 특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구원.

학의 교원인 교수는 겸직승인을 얻어 창업을 하게 되고, 겸직에 의하여 대학과 창업기업에서의 이중적 지위를 획득하게 되므로 후속연구에 따른 결과물인 개량발명에 대한 권리 귀속 문제와 관련된 법률관계를 정리할 필요가 있다. 우선 이 글은 개량발명 관련 쟁점을 검토하고 시사점을 도출하였다. 그 후, 교원창업에 있어서 한 자연인이 둘 이상의 사용자에 의하여 종업원으로 근무하는 경우를 두 명의 종업원에 의한 것으로 보고 발명진흥법 상의 직무발명 규정을 적용할 것을 주장하였다. 우리나라가 취하고 있는 발명자주의에 따라 '특허를 받을 수 있는 권리'는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 그 권리에 근거하여 대학 또는 교원창업기업의 직무발명승계규정에 따라 양자 모두 해당 개량발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있는 구조를 갖추게 되어 직무발명 법리에 부합한다고 생각된다. 나아가, 이 글은 이중적 종업원의 지위를 갖는 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 '특허권' 귀속에 대한 지침을 제안하였다. 대학이 해당 개량발명에 대한 특허권 지분의 확보를 통해 대상 발명에 대한 특허권 소유 문제를 해결할 수 있을 것이다. 구체적으로, 지분의 결정은 대학과 교원창업기업의 협의 아래 이루어지되 그 지분은 발명자의 창작적 공헌과 두 사용자의 비창작적 공헌을 종합적으로 고려하여 산정되어야 함을 주장하였다. 그러한 지침은 직무발명 법리에 위배되지 않으면서 불공정거래행위에 해당하지 않게 되어, 이중적 종업원의 지위를 갖는 교원에 의한 창업 허락 시 대학과 교원창업기업 사이에 협상의 출발점이 될 수 있을 것으로 생각한다.

Ⅰ. 서론

2022년 현재 정부출연연구기관 및 대학을 포함하는 공공연구기관 소속 종업원에 의한[1] 창업이 정책적으로 장려되고 있다.[2] 최근 대학창업기업(university spin-off)의 수가 증가하고 있는 상황에서 그 창업기업의 한 형태로서 대학의 교직원 중 교원인 대학교수가[3] 대학으로부터 휴직 또는 겸직허가를 받아 기업을 설립하는 소위 교원창업기업(faculty spin-off)의 설립도 증가하고 있다.[4] 그런데, 대학이 교원창업기업의 설립을 허가 시 휴직 또는 겸직 중인 대학교수(이하 '창업교원')가[5] 창업 후 연구개발을 통해 창출한 후속발명(이하 '개량발명')에 대한 권리 귀속 문제를 합의할 수 있는 명확한 지침(guideline)이 없는 것이 현재 우리나라의 현황이다.[6] 그래서 창업교원이 단독으로 창출한 개량발명에 대한 권리관계를 명확히 하는 것이 협의의 중요한 쟁점이 된다. 창업교원은

---

1) 지식재산기본법 제3조 제4호.

2) 과학기술정책연구원, "공공기술 기반 창업 활성화를 위한 지원제도 개선방안 연구", 2019, 3면("대학과 출연(연)의 기술사업화는 특허이전과 같은 단편적인 형태가 주를 이루었다. 그러나 최근 우수한 공공기술의 확산을 도모하기 위하여 대학 및 출연(연)이 보유한 연구성과 기반 기술창업을 강화하기 위한 정책적 노력이 추진되고 있다.").

3) 고등교육법 제14조에 따르면 교직원은 교원, 직원, 조교로 구분될 수 있으나 이 글은 교원만을 대상으로 논하며, 그 교원은 정규직 대학교수를 의미한다.

4) 정차호, "대학 및 대학창업기업의 겸직종업원에 의해 창출된 직무발명 및 특허에 대한 두 사용자의 권리지분율 산정방법", 산업재산권 제66호, 한국지식재산학회, 2021, 225면("한 보고서에 따르면 2016년 기준 우리나라 대학에서 191개의 기업이 창업하였으며, 그 창업기업의 대표자 중 40.6%가 해당 대학의 교원이었다고 한다.")(본문 내 인용각주 생략).

5) 이 글은 기본적으로 대학으로부터 휴직 또는 겸직을 허가 받아 창업한 대학교수를 '창업교원'이라는 용어로 통일하여 사용한다. 한편, 휴직과 겸직의 상황을 구분할 필요성이 있는 경우에는 '휴직창업교원' 또는 '겸직창업교원'이라는 용어로 구분하여 사용한다.

6) 구본진 외 2명, "대학 교원 창업 활성화 방안 연구 - 이해충돌 규정을 중심으로", 기술혁신연구 제26권 제1호, 기술경영경제학회, 2018, 70면("교원 창업기업과 대학(산학협력단) 사이에서 발생할 수 있는 지재권 소유 문제이다. 창업 교원은 창업활동 중에 기존(산학협력단 소유의) 특허를 활용하여 개량 기술을 발명할 가능성이 높다. 이 경우 특허 소유권은 창업기업 또는 대학이 단독으로 소유하는 것이 바람직한지 아니면 공동으로 소유하는 것이 바람직한 것인지에 대한 규정이 부재하여 교원 창업기업과 대학(산학협력단) 간에 이해충돌이 발생할 수 있다.").

대학의 종업원 및 창업기업의 종업원으로서 이중적 지위를 획득하게 되고, 그러한 이중적 지위 아래 창출된 개량발명은 대학 및 교원창업기업 양자에 대하여 직무발명 관계가 성립하게 되므로 그 개량발명에 대한 권리 귀속과 관련된 분쟁이 발생할 수 있기 때문이다.[7] 그런 점에서, 이 글은 대학과 교원창업기업이 창업교원에 의해 창출된 개량발명에 대한 권리 귀속 관계에 대해 양 당사자가 협상의 출발점으로 삼을 수 있는 지침을 제시하는 것을 목적으로 한다.

물론, 휴직 또는 겸직허가 과정에서 창업교원이 창출하는 직무발명에 대한 권리관계를 명확히 한 경우에는 그 허가의 내용대로 따르면 될 것이다. 그러나 많은 경우 휴직 또는 겸직허가 과정에서 권리관계에 대한 명확한 언급 없이 휴직 또는 겸직이 허가되고 있는 것으로 보인다.[8] 이 글은 창업교원에 의해 창출된 직무발명과 관련한 개량발명의 권리(지분) 관계에 대하여 사전에 합의되지 않은 상황도 고려하여 대학이 그 발명에 대한 특허권의 지분을 확보할 수 있는 근거를 제시하고, 나아가 그 지분에 따라 대학과 창업기업이 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 소유 문제를 해결할 수 있는 지침을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 교원창업기업의 현황 및 문제 제기

1. 교원창업기업의 개념의 명확화

대학의 기술사업화는 다양한 형태로 이루어진다. 그 중 스핀오프(spin-off)는 대학이 보유하고 있는 기술(이하 '대학기술')의[9] 상업적 활

---

7) 정차호, 앞의 논문, 226면("종업원 발명이 그 종업원의 직무에 관한 것이면 (명시적 또는 묵시적 승계계약에 따라) 사용자는 그 직무발명을 승계받을 권리를 가진다. 그런데, 두 사용자를 위해 일하는 겸직종업원의 경우에는 그 두 사용자 모두가 대상 직무발명에 대해 권리를 주장할 것이 예상된다.")(본문 내 인용각주 생략).

8) 한국벤처창업학회, "대학·연구기관 기술창업 지원규정 표준안 개발·보급", 2014, 10면("전체 응답기관 592개(대학 463, 연구기관 129) 중에서, 180개(30.5%)의 기관만이 창업 관련 내부규정을 보유하고 있는 것으로 나타남. 대학 보유 비율(32.5%)이 연구기관(23.5%)보다 높게 나타남. 창업지원관련 내부규정이 없는 대부분의 대학·연구기관 소속 교원·연구원의 경우는 휴·겸직 창업에 관한 벤처기업육성에 관한 특별조치법 상 일반 규정을 적용받게 되나, 개별적인 창업과정에서 다양한 불확실성과 위험에 직면하게 됨.").

용을 증대시킬 수 있는 효과적인 방법으로 평가되고,[10] 일반적으로 스핀오프의 결과물은 창업의 형태로 나타난다.[11] 그 대학기술 중 일부는 발명자인 교원에 의하여 직접 사업화되기도 하며, 그 과정에서 새 기업이 설립되는 경우가 많다. 그러한 기업은 그 발명자가 소속되어 있던 대학을 떠난 후 설립될 수도 있는 반면,[12] 대학의 허가를 받아 교원의 지위를 여전히 유지한 채 설립되는 경우도 있다.[13] 전자를 대학창업기업이라고 칭할 수 있고,[14] 후자를 교원창업기업이라고 칭할 수 있다. 즉, 교원창업기업은 대학창업기업의 한 유형으로 볼 수 있고, 교원창업기업이란 "전임직 교원이 휴직 또는 재직 중에 대학기술을 직접 사업화 하기 위하여 설립한 기업"으로 정의될 수 있다.[15][16] 그 교원창업기업은 관계 법령

9) 이 글에서의 대학기술이란 대학이 보유하고 있는 특허권이고, 대학교수가 발명자로 되어 있는 기술을 의미한다.

10) 윤문섭·권용수, "대학-산업 연계 시스템과 스핀오프", 정책연구, 과학기술정책연구원, 2001, 47면("기업에 라이선스나 지적재산권을 이전하는 간접적인 방식에 비해 스핀오프 방식은 연구자에 내재되어 있는 암묵적 지식을 직접적으로 기업에 이전하는 효과적 방식으로 평가되고 있다.").

11) Joshua A. Newberg & Richard L. Dunn, Keeping Secrets in the Campus Lab: Law, Values and Rules of Engagement for Industry-University R&D Partnerships, 39 Am. Bus. L.J. 187, 204 (2002) ("[Spin-off companies] are often established as vehicles for the commercialization of university-generated technologies."); 조슬아 외 2명, "교수의 연구역량과 연구비 수혜가 대학스핀오프 기업 형성 속도에 미치는 영향", 기술경영경제학회 제19권 제2호, 기술혁신연구, 2011, 105면("먼저 스핀오프의 결과물에 대해서는 대부분의 연구에서 새로운 기업의 형성이라고 일치된 관점을 보이고 있다(Carayannis et al., 1998; Klofsten and Jones-Evans, 2000; Clarysse et al., 2001; Djokovic and Souitaris, 2008).").

12) 조슬아 외 2명, 위의 논문, 106면("기존 스핀오프의 정의는 개인이나 조직이 소속되어 있던 모기관을 떠나면서 새로운 기업을 만드는 것을 의미한다. 이는 반드시 기술과 함께 기술을 창시자도 함께 스핀오프 되어야 한다는 관점이다.").

13) 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조의2 제1항("교육공무원등 또는 대통령령으로 정하는 정부출연연구기관(국방분야의 연구기관은 제외한다)의 연구원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우 그 소속 기관의 장의 허가를 받아 벤처기업 또는 창업기업의 대표자나 임직원을 겸임하거나 겸직할 수 있다.").

14) 정차호, 앞의 논문, 234면("대학창업기업을 '대학이 보유하는 기술(특허)을 상업화하기 위해 설립된 기업'이라고 정의한다.").

15) 일본의 경우 교원창업기업의 형태를 포괄하는 넓은 의미의 용어로 '대학발 벤처'가 사용되는데 각 기관별로 정의가 다르다. 대외경제정책연구원, "일본의 개방형 혁신전략: 산학협력을 중심으로", 2020, 53면, 각주 29)("대학발 벤처기업에 대해서는 경제산업성, 문부과학성 등 정부기관에서 통계를 수집하여 발표하고 있는데, 각 기관별로 정의가 상이하여

에 따라 교내 또는 교외에 설립될 수도 있고,[17][18][19] 그 기업에서의 교원은 그 기업의 대표 및/또는 임직원으로 참여하고,[20] 나아가 최대주주[21] 또는 대주주의 지위를[22] 갖는다.[23]

통계수치가 다르다. 각 기관별 대학발 벤처기업의 정의는 다음과 같다. 먼저 경제산업성은 다음 중 1개 이상에 해당하는 기업으로 정의한다: ① 연구성과 벤처기업: 대학의 연구성과에 기초한 특허나 신기술, 신사업 방식을 사업화할 목적으로 신규로 설립된 벤처기업 ② 공동연구 벤처기업: 창업자가 설립 5년 이내에 대학과 공동연구를 하여 창업자 보유의 기술 및 노하우를 사업화한 벤처기업 ③ 기술이전 벤처기업: 기존 사업을 유지・발전시키기 위해 설립 5년 이내에 대학에서 기술이전을 받은 벤처기업 ④ 학생 벤처기업: 대학과 깊은 관련이 있는 학생 벤처기업 ⑤ 관련 벤처기업: 대학이 출자한 경우 등, 대학과 여타 관련을 맺고 있는 벤처기업. 한편 문부과학성은 '대학의 교직원, 학생 등을 발명자로 하는 특허를 기초로 창업한 기업으로서, 관계하는 교직원 등이 설립자인 경우의 기업'으로 정의한다.")(각주 내 인용 생략).

16) 일본의 경우와 마찬가지로 우리나라의 경우에도 각 대학별로 '교원창업'에 관한 정의를 규정하고 있으나 그 규정의 내용이 각각 다르다. KAIST 창업규정 제2조("전임직 교직원이 재직 및 휴직중에 대학이 보유하고 있는 기술을 활용하여 중소기업 또는 벤처기업설립 시 ① 창업하는 기업의 대표 등 임원직(사외이사, 비상근 등기이사, 감사 제외)에 취임하는 경우, ② 제3자가 설립한 중소기업 또는 벤처기업의 의결권이 있는 주식 50% 이상을 소유하는 경우에 교원창업에 해당합니다."); 연세대학교 교원의 창업에 관한 규정 제1조(목적)("연세대학교 교원으로서 재직 중 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조에서 정의하는 벤처기업, 「중소기업기본법」 제2조에서 정의하는 중소기업을 창업하거나 또는 그 임원으로 취임하고자 하는 교원 . . .(이하 "창업교원"이라 한다) . . . ."); 성균관대학교 교원창업규정 제2조("'창업'이라 함은 본교 교원 등이 단독 또는 공동으로 연구개발한 연구성과를 활용하여 교내・외에서 벤처기업을 설립하는 것을 말한다.").

17) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조 제5항("'실험실공장'이란 벤처기업의 창업을 촉진하기 위하여 대학이나 연구기관이 보유하고 있는 연구시설에 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조에 따른 도시형공장에 해당하는 업종의 생산시설을 갖춘 사업장을 말한다.").

18) 고려대학교 산학협력단("'교원창업'이라 함은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」상의 실험실창업제도를 말하는 것으로서 교내의 휴직 또는 겸직이 허용되는 교원이 대학의 실험실에 기업을 설립하고, 대학이 보유하고 있는 연구개발 인프라를 활용하여 대학기술을 사업화하는 것을 말한다."), https://sejong.korea.ac.kr/mbshome/mbs/innovation/subview.do?id=innovation_030201000000(최종방문일: 2022. 2. 22.).

19) 교육부·한국연구재단, "2019 대학 산학협력활동 조사보고서", 한국연구재단, 2021, 73면("대학과 전문대학은 각각 42개, 3개의 실험실공장을 운영하는 것으로 나타나, 대부분의 실험실공장이 대학에서 운영되는 것으로 조사되었다.").

20) 순천향대학교 교원창업에 관한 규정 제2조("'창업교원'이라 함은 이 대학의 교원으로서 창업했거나 창업하려는 벤처기업, 중소기업, 협동조합의 대표자나 임·직원으로 참여하는 교원을 말한다.").

21) 부산대학교 교원창업에 관한 규정 제2조("'교원창업'이란 교원이 자신의 직무와 관련된 지

2. 교원창업에 있어서 휴직 또는 겸직의 법적근거

우리나라 정부는 정책적으로 교원창업에 우호적인 것을 넘어서 적극 장려하고 있다.[24] 그러한 정부의 정책에 발맞추어 대학도 교원 친화적인 인사제도를 운영하면서, 교원창업을 적극 지원하고 있다.[25] 나아가, 대학은 교원창업 시 대학교수의 휴직뿐만 아니라 겸직도 허용하고 있다. 일반적으로 교육공무원은 학생교육 및 지도, 연구 등에서의 업무부실화를 막기 위하여 기본적으로는 겸직을 허용하고 있지 않지만, 예외적인 경우

식재산과 부산대학교(이하, '대학'이라 한다)의 연구개발인프라 등을 활용하여 창업을 하면서 창업기업의 최대주주의 지위를 가지는 동시에, 대표이사 또는 등기사내이사의 지위를 가지는 경우를 말한다.").

22) 경희대학교 전임교원벤처기업창업규정 제4조 제1항("교원이 창업하거나 임원에 취임하고자 하는 회사는 주식회사이어야 하며, 교원창업자는 대주주로서 회사의 운영에 직접적으로 참여하여야 한다."); 순천향대학교 교원창업에 관한 규정 제15조 제3항("창업기업은 원칙적으로 주식회사 형태의 법인이어야 하며, 창업교원이 대주주(지분 20% 이상)로서 기업운영에 직접 참여하여야 한다. 다만, 창업기업이 주식회사 형태의 법인이 아닌 경우에는 2년 이내에 주식회사 형태의 법인으로 전환하여야 한다.").

23) 교원창업 시 그 교원의 의무적인 참여수준이 규정되어 있지 않은 경우 발생할 수 있는 문제점을 설명한 글: 구본진 외 2명, 앞의 논문, 70면("첫째는 창업기업에 대한 교원의 참여수준이 규정되어 있지 않아 발생할 수 있는 문제이다. . . . 이로 인해 교외 외부인사가 편법적인 방법(교수의 명의만 차용하는 방법 등)으로 대학 내에서 창업할 수 있는 여지가 있다. 이럴 경우 대학의 시설, 장비, 인프라 등을 외부인의 사익 추구 행위에 사용하게 되는 문제가 발생할 수 있다.").

24) 중소벤처기업부, "2017년 대학 창업통계 조사 결과 보고서", 창업진흥원, 2018, 1면("정부는 창업과 학업·연구를 병행할 수 있는 제도적 기틀 마련과 창업지원체계 기반 구축을 위해 지속적인 정책 추진"), file:///C:/Users/sphwa/Downloads/2017%EB%85%84%20%EB%8C%80%ED%95%99%20%EC%B0%BD%EC%97%85%ED%86%B5%EA%B3%84%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EA%B2%B0%EA%B3%BC%20%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C%20(1).pdf.

25) 교육부·한국연구재단, "2019 대학 산학협력활동 조사보고서", 한국연구재단, 2021, 32면("2019년 전체 416개 대학의 74.8%(311개)가 교원업적 평가2) 시 산학협력 실적을 반영하고 있는 것으로 조사되었다."); 위의 보고서, 각주 2)("전임교원의 교원평가제도에서 SCI 논문 1편 대비 산학협력 실적 배점을 계산하였으며 이를 다시 세분화하여 산업체 연계, 산학협력교육, 산학협력연구로 구분하였다. 산업체연계는 기술경영자문, 산업체파견의 활동을 의미하고, 산학협력교육은 현장실습지도, 교원창업, 창업교육실행, 산학협력프로그램개발의 활동을 의미하며 . . . ."), file:///C:/Users/sphwa/Downloads/2019%20%EB%8C%80%ED%95%99%20%EC%82%B0%ED%95%99%ED%98%91%EB%A0%A5%ED%99%9C%EB%8F%99%20%EC%A1%B0%EC%82%AC%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C.pdf.

에 기관장의 허가를 받아 겸직을 허용할 수 있는 것으로 하고 있으며,[26] 이는 사립대학의 경우에도 마찬가지이다.[27] 한편, 주지하는 바와 같이, 교원창업에 관한 직접적인 규정은 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 마련하고 있다. 동법 제16조는 교육공무원의 휴직을 허용하고,[28] 나아가 동법 제16조의2는 교육공무원 등의 겸직에 관한 특례를 규정한다.[29] 즉, 국립대학의 교수는 공무원 신분임에도 불구하고 교수에 의한 창업기업의 설립이 적극 장려되고 있다.[30]

3. 우리나라에서의 교원창업기업의 현황

"2020 기술이전 사업화 실태조사 보고서"에 따르면 대학 및 연구소(이하 '공공연구기관')의 보유기술을 기반으로 하여 총 284건의 창업이 이루어졌고,[31] 그 중 대학 연구자에 의한 신규창업이 총 192건에 달한다.[32] 더 정확하게 말하면, 국공립대학이 78건 및 사립대학이 114건을 각각 기록하였다.[33] 그런데, 위 보고서에서는 대학연구자 창업기업 수에 대한 통계치를 제시하는 반면, 그 연구자에 대한 정의 및 범위를 명확히 제시하지 않고 있다. 따라서, 그 연구자가 대학교수를 의미하는 것인지 명확하지 않다. 한편, 그 연구자에 대학교수만이 포함되는 것으로 볼 수

---

26) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 2; 교육공무원법 제19조의2 제1항(영리업무 및 겸직금지에 관한 특례)("「고등교육법」 제14조제2항에 따른 교수·부교수 및 조교수는 학생의 교육·지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위안에서 소속학교의 장의 허가를 받아 상업·공업·금융업 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 사외이사(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제3항에 따른 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 겸직할 수 있다.").

27) 사립학교법 제55조 제1항("① 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다.").

28) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조.

29) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의2.

30) 구본진 외 2명, 앞의 논문, 62면("한국 정부도 대학 교원 창업 활성화 노력을 지속해오고 있다. 구체적으로는 벤처기업육성에 관한 특별조치법(이하 벤특법)에 교원 창업을 위한 휴직 및 겸임·겸직에 관한 규정을 제정하여 교원 창업이 용이한 기반을 마련하였다.").

31) 산업통상자원부, "2020 기술이전·사업화 실태조사 보고서", 2021, 69면.

32) 산업통상자원부, 위의 보고서, 69면.

33) 산업통상자원부, 위의 보고서, 69면.

있는 여지는 있다. 2019년 한국연구재단이 발간한 “2019 대학 산학협력 활동 조사보고서”에 따르면 “2019년 총 102개 대학에서 281개의 교원 창업기업이 설립된 것”으로 조사된 바 있는데,[34] 산업통상자원부의 통계치인 192건 대비 89건이 더 많다. 그런 점에서, 한국연구재단의 보고서는 2019년 신규 교원창업기업의 수를 조사할 때 그 교원의 범위를 대학 교수 이외의 자까지 확대하여 통계치를 작성한 것으로 추측된다. 2019년 신규 교원창업기업의 수는 아래의 표와 같이 정리될 수 있다.

<2019년 신규 교원창업기업에 대한 통계>[35]

구분		연구자 및 기관의 직접 창업 건수		
		총건수	평균	보유기관 평균
2019년 창업건수	국공립대학	78	2.8	4.1
	사립대학	114	1.0	3.3
	계	192	1.3	3.6

신규 교원창업의 양적 증가와 더불어, 2019년 교원창업기업의 매출액도 2015년 대비 38.1% 상승한 67.1억원으로 나타났으며, 그 액수는 최근 5년의 기간 동안 가장 높은 것이다.[36] 비록, 교원창업에 의한 고용창출은 2018년과 비슷한 것으로 조사되었으나,[37] 전반적으로 교원창업은 대학의 대표적인 기술창업으로서 점점 성장하고 있으며, 대학기술 사업화에 있어 중요한 역할을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다.

4. 이중적 종업원의 지위를 갖는 교원(창업교원)에 의해 창출된 개량발명에 대한 권리 귀속 여부

일반적으로 창업교원의 창업은 교원의 “전공, 보유기술 및 직무경험 등”과 관련 있는 분야의 창업이기 때문에[38] 기술을 기반으로 하는 창업,

34) 한국연구재단, 앞의 보고서, 72면.

35) 앞의 산업통상자원부 보고서 69면의 표를 편집하여 작성한 것이다.

36) 교육부·한국연구재단, 앞의 조사보고서, 72면.

37) 교육부·한국연구재단, 위의 조사보고서, 72면.

38) 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조의2 제1항(“교육공무원등 또는 대통령령으로 정하는

즉 기술창업이 대부분이고, 교원이 연구하여 창출한 결과물인 기술(특허)을 기반으로 하는 경우가 다수를 차지한다. 그러한 특허는 직무발명의 법리에 의하여 사용자 지위에 있는 대학(산학협력단)의 소유인 경우가 대부분이다.[39] 따라서, 교원창업을 위해서 교원은 대학과 그 특허권 관련 실시계약 또는 양도계약을 체결하게 된다.[40] 게다가, 대부분의 교원창업기업이 겸직의 상태로 설립되고 있으므로[41] 해당 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속 문제가 논의의 쟁점이 된다.[42][43] 더 정확하게 말하면, 그 개량발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속(직무발명에 대한 권리 귀속)에 대한 분쟁이 발생할 수 있는 것이다.

한편, 일반적으로 교원창업기업은 대학기술(특허) 등을 바탕으로 하는

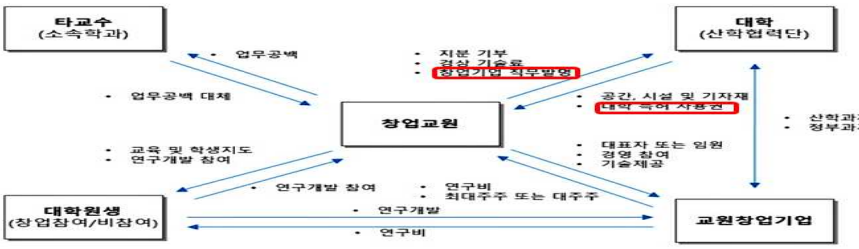
정부출연연구기관(국방분야의 연구기관은 제외한다)의 연구원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우 그 소속 기관의 장의 허가를 받아 벤처기업 또는 창업기업의 대표자나 임직원을 겸임하거나 겸직할 수 있다."); 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조의2 제1항 제1호("전공, 보유기술 및 직무경험 등과 무관한 분야에 겸임·겸직하고자 하는 경우").

39) 특허법 제33조.

40) 건국대학교, "교원창업안내 및 현황"("기술이전의 실시: ① 교수 창업자는 창업활동에 필요한 기술의 실시 전에 산학협력단과의 기술이전 계약을 체결하여야 합니다. ② 기술이전 계약에 관한 사항은 산학협력단과의 별도 협약으로 정합니다."), https://welink.kku.ac.kr/common/index.do?jpath=/user/content/sub08(최종방문일 2022. 2. 22.)

41) 정차호, 앞의 논문, 230면("교원창업 시 휴겸직 제도를 시행한 학교는 2017년 기준 147개교(34.8%)이었으며, 2016년 실제로 휴겸직이 승인된 인원은 387명이었는데, 그 중 휴직은 6명에 불과하였고, 대부분인 381명(98.4%)은 겸직이었다고 한다.")(중소벤처기업부, "2017년 대학 창업통계 조사 결과 보고서", 창업진흥원, 2018, 26면 인용).

42) 구본진 외 2명, 앞의 논문, 69면의 표 재인용.



43) 이희숙 등, "교원창업 활성화를 위한 가이드라인", 국가지식재산위원회 활용전문위원회, 2020, 79면("현재 교원창업에 대한 규정이 존재하나 교원창업 설립 시 필요한 사항을 규정하는 것에 치중[되어 있는 반면,] 창업 이후 개량발명을 포함한 후속 발명이 완성된 경우 특허권 귀속 및 성과 배분에 대해 명확한 가이드라인이 없음.").

기술창업이므로 기업의 성장을 위해서 지속적인 연구개발 활동이 필수적이고, 대학도 교육과 연구를 주된 임무로 하고 있으므로 창업교원이 창출한 개량발명을 둘러싼 이해관계의 충돌이 불가피한 면이 있다. 이와 관련하여, 국·공립 대학을 포함한 우리나라의 일부 대학은 교원창업 규정을 두고 있고, 창업교원에 의해 창출된 모든 발명을 대학의 직무발명으로 포섭하고 있는 경우가 있다.[44][45] 그러한 규정은 기본적으로 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 한 자 또는 그 승계인에게 귀속되는데, 대상 개량발명이 직무발명에 관한 것이면서 사용자가 예약승계권을 행사하였다면 그 특허를 받을 수 있는 권리는 사용자에게 귀속된다는 측면에서 타당할 수 있다.[46] 반면, 창업교원은 대학 및 교원창업기업 모두에서 종업원의 지위를 갖게 되므로 대학이 그 창업교원이 단독으로 창출한 개량발명이 대학의 종업원으로서 창출한 것인지 창업기업의 종업원으로서 창출할 것인지에 대한 판단 없이 대학의 직무발명으로 간주하고, 그 개량발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 주장하게 된다면 특허법 등 관련법령 및 직무발명 법리에 위배될 소지가 있다고 생각된다. 이하, 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속과 관련한 법적 문제의 해결을 위한 쟁점 사항을 자세히 검토한다.

---

44) 한국연구재단, “대학 기술기반 창업과정에서의 이해관계 조정을 위한 안내서”, 2019, 74면(“교원창업기업에서 발명한 지식재산권의 권리주체에 대해 직접적으로 규정한 관련 법규는 없는 상황입니다. 각 대학에서는 해당발명을 교원의 직무발명으로 간주하고 발명진흥법 제14조에 대한 해석을 근거로 지식재산권 관리규정에서 해당 내용을 규정하고 있습니다.”).

45) 전남대학교 교원창업 안내(“외부 기업(교원 창업기업 포함)의 겸직교원이 발명자로 포함되어 특허출원 할 경우, 사전에 산학협력단에 직무발명 신고를 하여야 함(겸직교원의 발명은 직무발명에 해당되며, 산학협력단은 겸직교원의 발명자 지분을 승계)”), https://wood.jnu.ac.kr/sites/sanhak/files/video_download03.pdf(최종방문일: 2022. 2. 22.); 한국과학기술원 창업규정 제29조(“과학기술원 소속 교직원창업자가 창업기업에 겸직하여 개발한 발명은 과학기술원의 직무발명에 해당하며, 이와 관련된 사항은 「직무발명규정」에 따라 처리한다. 단, 해당 발명이 과학기술원 연구과제와 관련이 없고 창업기업의 연구비 또는 연구시설을 사용하여 완성된 경우에는 과학기술원과 창업기업의 공동소유로 할 수 있다.”).

46) 정차호, 앞의 논문, 236면(“특허를 받을 수 있는 권리는 (우리 특허법이 선택하고 있는 ‘발명자주의’에 따라) 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 그 권리에 근거하여 발명자 또는 승계인이 특허출원을 할 수 있다.”).

Ⅲ. 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속 명확화를 위한 쟁점 사항의 검토

1. 개량발명 관련 쟁점의 명확화

가. 개량발명의 정의에 따른 개량발명의 범위의 명확화

우리나라 대법원이 선행발명과의 이용관계를 너무 엄격하게 해석하여[47] 개량발명인지의 여부를 판단함에 있어서 개량발명의 범주가 지나치게 좁아졌다는 비판이 있다.[48] 그러나 많은 경우에 있어서 대상 발명이 이용발명에 해당하지 않는 경우에도 개량발명에 해당될 수 있다.[49] 달리 말하면, 개량발명의 범주를 명확히 정의하는 것은 어려운 일이다. 그럼에도 불구하고, 창업교원에 의한 창업 허가 시 활용될 지침 또는 대학의 창업교원규정에서의 계약기술(licensed technology)의 정의 및 범위 규정에 개량발명의 정의를 명시하는 것이 중요하다.[50] 그렇게 함으로

---

47) 서울중앙지방법원 2014. 12. 24. 선고 2013가합85597 판결("개량기술이 원고 특허발명과 '이용관계', 즉 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에만 해당 개량기술은 원고들과 피고의 공동소유에 해당한다 할 것이다.")(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 인용).

48) 강선준 외 3명, "출연연 및 대학에서 연구성과물의 기술이전 시 개량특허와 원천기술의 보호에 관한 검토 H 대학교와 D 제약사의 신약후보물질 관련 개량특허 탈취논쟁여부를 중심으로(대상판결: 서울중앙지방법원 2014. 12. 24. 선고 2013가합85597 판결)", 기술혁신학회지 제20권 제2호, 한국기술혁신학회, 2017, 324면("법원에서 말하고 있는 '이용관계'란 '확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우'로 한정하면서 기존 특허를 완전히 포함하여 이용하는 상태만으로 좁게 규정하고 있다. 그러나 사견으로는 기존 특허권자와 기술관련 계약을 맺은 후 이에 따라 시행한 기술의 검증·검토·연구·실시 등의 과정에서 원료나 재료, 기술사상이나 아이디어가 파생되었고 목적이 동일하다면, 꼭 기존 특허를 완전히 포함하고 그대로 이용하지 않더라도 개량발명이 아닌, 이용발명으로써 검토될 여지가 있을 수 있다고 생각된다.").

49) 강선준 외 3명, 위의 논문, 322면("개량발명이란 고유한 의미로는 기본발명의 기술적 사상 그 자체를 변경하지 않고 이를 기초로 하여 새롭게 변경하거나 추가하여 기능적 또는 경제적으로 우수한 효과를 가져 오는 발명을 말한다. 즉 기초 발명의 구성 요소 전체 또는 일부에 변경을 가하여 다른 구성으로 완성하든지 다른 효과를 발생시키는 발명으로 완성한 발명을 말한다. 기존의 발명을 개량한 경우에 이용발명의 관계가 성립되는 경우가 많으나 좁은 의미로는 이용발명에 해당하지 않는 개량발명만을 일컫는다.").

50) 강선준 외 3명, 위의 논문, 328면("개량발명의 범위를 특정하는 것은 매우 어렵지만 유·불

써 향후 대학과 교원창업기업 사이의 권리 분쟁의 소지를 줄이고, 나아가 교원창업 및 개량발명을 위한 후속연구의 활성화를 도모할 수 있다고 생각한다. 그런 견지에서, 이 글은 우선적으로 개량발명의 정의를 시도한다. 그 정의는 아래의 표와 같다.

개량발명이란 본 계약의 시점에서 기술이전의 대상이 된 기술(현존기술)의 구성요소를 외적 부가하거나 내적 한정하는 소위 '이용발명'을 의미한다. 또한, 현존기술의 구성요소 중 일부가 포함되지 않더라도 선행기술과 구분되는 특징적 부분을 구성요소로 가지는 발명을 포함한다.

위의 정의는 협의의 개량기술이 포함되는 것은 당연히 하면서도[51] "선행기술과 구분되는 특징적 부분"이라는 문구를 넣어 개량발명의 범위가 무한대로 확대될 수 있는 상황을 방지할 수 있을 것으로 생각된다.[52] 위의 개량발명의 정의에 따라 무엇을 개량발명으로 볼 것인지를 명확히 함으로써 대학과 교원창업기업이 개량발명에 대한 권리 귀속과 관련된 실무적 쟁점에 대한 해결을 도모할 수 있을 것으로 생각된다.

나. 불공정거래 행위에 해당되지 않는 합리적인 지침

창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속의 규정은 특허법은 물론이고, 공정거래 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내의 것이어야 한다. 공정거래위원회의 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 실시허

리를 점검하여 관련 기술의 기초, 개량주체, 개량기간, 개량기술의 범위를 계약서에 구체적으로 명확화 하여야 한다.").

51) Timothy J. Engling, *Improvements in Patent Licensing*, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 739, 742 (1996) ("Granting rights in 'improvement patents' developed or acquired by a party can be a practical method for transferring future advances. Improvement patents may be defined as those that cannot be used without coming within the scope of claims of the patent improved upon. Patents of this type are sometimes referred to as 'dominant' and 'subservient' patents.").

52) *Id.* at 743 ("The final approach for granting improvement rights designates the scope of the improvements to be granted. Specifying a grant of improvements by the scope of coverage can be vital to licensing parties' understanding of their obligations. *This method avoids concerns over definitions and speculation by granting rights in an improvement based upon the closeness of an improvement's relationship with a licensed patent.*") (emphasis added).

락 시 기술개량, 이와 관련된 연구 활동의 제한을 부당한 행사로 규정하고 있기 때문이다.[53] 구체적인 내용은 아래와 같이 정리될 수 있다.

<개량발명 제공의무에 대한 불공정 거래행위의 유형>[54]

구분	개량발명 등 제한	개량발명 이전
부당	- 계약기술 등과 관련된 개량금지 - 지식재산권자 사전동의·승인 이후 계약기술과 관련된 개량 가능 - 상대방 단독·제3자와 공동으로 계약기술 등과 관련된 연구활동 금지	- 계약기술 등과 관련된 개량발명을 지식재산권자에게 대가없이 소유권 및 독점실시권을 주게 하는 경우 - 계약기술과 관련된 지식·경험·개량기술 등을 지식재산권자에게 일방적으로 보고 또는 통지
적법	- 계약기술 등과 관련된 개량 시 지식재산권자와 사전협의	- 개량에 소요된 기술개발비와 예상수익을 포함한 대가를 받고 지식재산권자에게 공동소유권 또는 독점실시권을 주는 경우 - 상호보고 또는 통지하거나 상호 대등한 조건으로 (전용)실시권을 허락하는 경우 - 성능 등 보증을 위해 불가피하게 개량발명 등을 사용·실시하기 전에 지식재산권자에게 보고·통지

위의 표의 내용에 비추어 볼 때, 일부 대학이 교원창업규정에서 교원창업기업의 직무발명과 관련된 개량발명도 대학의 직무발명에 해당된다는 것을 명시하고 있는 경우 교원창업의 바탕이 되는 기술(발명)에 대한 특허권을 보유하는 대학이 대가없이 교원창업기업의 개량발명에 대한 권리를 주장하는 경우에 해당되는 것으로 해석될 수 있다. 즉, 대상 교원창업규정은 개량발명 제공의무에 대한 불공정 거래행위의 유형에 해당되어 공

53) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 라항 (7)호("(가) 계약상품 또는 계약기술의 개량, 이와 관련된 연구 활동을 부당하게 제한하는 행위 (나) 계약상품 또는 계약기술과 관련하여 실시권자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과를 부당하게 특허권자에게 제공하도록 하는 행위"); 반면, 동 호는 "계약기술 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 성과를 특허권자가 상호 대등한 조건으로 교환하거나 정당한 대가를 지불하고 취득하는 경우, 계약상품 또는 계약기술의 성능 보증이나 특허권자의 영업비밀 보호를 위해 불가피하게 기술개량을 제한하는 경우에는 제외될 수 있다"고 명시하고 있다.

54) 강선준 외 3명, 앞의 논문, 332면의 표 재인용.

정거래위원회의 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침에 위배될 여지가 있는 것으로 보인다. 참고로, 일본의 경우 겸업이 허가된 후 벤처를 창업한 교원의 발명은 대학의 직무발명으로 보지 않는 사례도 있다.[55]

다. 미국에서 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속 규정

미국의 경우, 사용자와 종업원 사이의 고용계약에 따라 종업원이 개발한 발명은 사용자에게 귀속되는 것이 일반적이다.[56] 이와 마찬가지로, 대학의 경우에도 대학이 지식재산권에 대한 권리 귀속에 관한 정책(policy)을 규정하고, 그 대학교수가 발명한 직무발명도 그 대학과의 계약을 통해 권리 귀속 문제가 해결된다.[57] 따라서, 겸직의 허용 허부와 관계없이 교수의 직무발명에 대한 권리 귀속 문제는 당사자의 의사합치에 따라 결정되는 사적자치의 영역에 속한다.[58] 따라서, 교원창업을 정책적으로 장려해온 미국의 경우 교수가 직접 창업하고, 나아가 경영을 하려는 경우의 겸직 허용 여부 및 교원창업기업에서 창출된 개량발명에 대한 권리 귀속 관련 규정의 내용이 대학별로 다르다.[59] 예를 들어, 스

---

55) 国立大学法人 室蘭工業大学, “職務発明、知的財産の機関帰属について”(“兼業での発明は本学における職務発明ではないので、本学帰属とはなりません。”), https://www.muroran-it.ac.jp/crd/intellectual-property/qa/qa03/(최종방문일 2022. 2. 22.).

56) 정차호, 앞의 논문, 5면, 각주 10)(“미국은 종업원이 완성한 발명은 우선적으로 고용계약에 의하여 사용자에게 귀속되지만, 일반적인 경우에는 원칙적으로 종업원에게 귀속된다는 점에서 발명자주의에 속한다. 그러나 권리의 승계를 위하여 직무발명규정이 불필요하다는 점 및 대가의 성격이 포상에 해당한다는 점 등의 관점에서는 사용자주의를 취한다고 볼 수도 있다.”).

57) *See* Office of Technology Licensing, *Stanford Polices*, Stanford (“Title to *all* potentially patentable inventions conceived or first reduced to practice in whole or in part by members of the faculty or staff (including student employees) of the University in the course of their University responsibilities or with more than incidental use of University resources, *belongs to the University*.”) (emphasis added), https://otl.stanford.edu/intellectual-property/stanford-policies (last visited Feb. 22, 2022).

58) Banks v. Unisys Corp., 228 F.3d 1357, 1359 (Fed. Cir. 2000) (“The general rule is that an individual owns the patent rights to the subject matter of which he is an inventor, even though he conceived it or reduced it to practice in the course of his employment. There are two exceptions to this rule . . . . Both exceptions are firmly grounded in the principles of contract law that allow parties to freely structure their transactions and obtain the benefit of any bargains reached.”).

59) Esther Barron & Darren Green, *Accidental Founders: The Race from Class Project to*

탠포드대학(Stanford University)의 경우 교원이 휴직을 한 경우에만 창업기업에서의 경영이 허용되고,[60] 교원창업기업에서 창출된 개량발명에 대한 특허권도 대학이 소유한다.[61] 반면, 미국의 대학 중 카네기멜론대학(Carnegie-Mellon University)은 겸직(경영자가 아닌 종업원으로서)에 의한[62] 교원창업을 장려하는 대학으로 유명하다.[63] 카네기멜론 대학은 교원창업 시의 표준계약서를 제시하고 있으며, 그 계약서에 개량발명의 귀속에 관한 규정을 포함하고 있다. 그 내용을 정리하면 아래와 같다.

Start-Up, 25 Stan. J.L. Bus. & Fin. 86, 102 (2020) ("[N]ot all university IP ownership policies are created equally.")

60) *Start-Up Guide*, Stanford University Office of Technology Licensing (2016), at 7 ("It is important to note that inventors may not serve a management role in the start-up company unless they plan to leave Stanford (either permanently or on a leave of absence), https://doresearch.stanford.edu/documents/office-technology-licensing-otl-start-guide-march-2016/download (last visited Feb. 22, 2022); 전지은 외 3명, "공공기술 기반 창업 지원제도의 효과성 분석을 통한 입법화 방안 연구", 과학기술정책연구원, 2020, 104면("교수 창업이 활발한 미국도 교수가 회사의 경영진으로 참여하려면 휴직을 하도록 하고 있으며, 겸직도 금지하고 있다.").

61) *Start-Up Guide, supra,* at 30 ("If a new follow-on or improvement invention is developed after the original dominating technology has been licensed to the Start-up, [office of technology license] will still market it to all potentially interested parties.").

62) 카네기멜론 대학은 교원창업을 적극 장려하면서도 그 창업교원은 그 창업기업의 대표가 되기 위해서는 반드시 휴직(a leave of absence)해야만 한다고 규정하고 있다. 휴직 외의 방법으로 겸직을 위해서 창업교원은 그 교원창업기업의 경영자를 선임해야만 한다. Carnegie Mellon University, *Spin-off Guideline*, at 9 ("CMU employees wishing to start a company therefore face *a choice* : (a) An employee who wishes to see the creation of a spin-off company but wishes to remain primarily committed to his/her CMU appointment *should arrange for the employment of a CEO or other operating officer* to take on the task organizing and managing the spin-off company. (b) An employee who wishes to become an officer or assume some other very substantial role in a spin-off company s*hould take a leave of absence from CMU, normally not to exceed two-years.*") (emphasis added), https://www.cmu.edu/cttec/forms/spin-off-guidelines-cmu.pdf (last visited Feb. 2, 2022).

63) Joshua A. Newberg & Richard L. Dunn, *supra*, at 204-05 ("Some institutions have adopted policies to encourage faculty members to establish spin-off companies based on their research efforts. Professors at Carnegie-Mellon University, for example, are allowed to retain their university offices and make limited use of university facilities during the start-up phase of their spin-off companies.").

<카네기멜론 대학의 실시허락 계약서>[64]

8. 개량발명(Improvement)

8.2. 교원창업기업의 종업원이 단독으로 개량발명을 창출한 경우, 그 발명에 관한 새로운 지식재산권은 창업교원기업이 단독으로 소유한다. 다만, 대학이 이미 특허출원 중인 발명을 제외한다.[65]

8.3. 대학의 종업원이 단독으로 개량발명을 창출한 경우, 그 발명에 관한 새로운 지식재산권은 대학이 단독으로 소유한다.[66]

8.4 대학과 교원창업기업의 종업원이 대학이 보유한 기술(특허)을 바탕으로 한 개량발명을 공동으로 발명한 경우, 그 발명에 관한 새로운 지식재산권은 대학이 단독으로 소유한다. 다만, 교원창업기업은 동 계약과 동일한 조건으로 그 개량발명을 실시할 수 있고, 대학은 동 계약에서의 전용실시권 설정 범위에 위배되지 않는 한 제3자에게 실시허락 할 수 있다. 다른 한편, 대학과 교원창업기업의 종업원이 대학이 보유한 기술(특허)을 바탕으로 하지 않은 개량발명을 공동으로 발명한 경우, 그 발명에 의한 새로운 지식재산권은 대학과 교원창업기업의 공동소유로 한다. 후자의 경우, 대학과 교원창업기업이 새로운 지식재산권을 취득하는 경우, 양 당사자는 신의성실 원칙 아래 상호 협의하여 추진한다.[67]

---

64) Spin-off License Template, https://www.cmu.edu/cttec/forms/cmu_spin-off_license_template.pdf (last visited Feb. 22, 2022).

65) *Id.* at 9 ("8.2. Licensee will own all of the right, title and interest (including patents, copyrights, mask work rights, trade secrets and any other intellectual property rights, [but excluding Patents]) in and to the results of the collaboration between the parties that are developed solely by Licensee employees or agents, *when acting as such*.") (emphasis added).

66) *Id.* ("8.3. Carnegie Mellon will own all of the right, title and interest (including patents, [Patents], copyrights, Copyrights, mask work rights, trade secrets and any other intellectual property rights) in and to the results of the collaboration between the parties that are developed solely by Carnegie Mellon employees or agents, *when acting as such*.").

67) *Id.* ("8.4. All intellectual property which results in [Patents or] Licensed Technology developed jointly by employees or agents of Carnegie Mellon and Licensee, each when acting as such, s*hall be owned by Carnegie Mellon.* Licensee *may* utilize such jointly developed property pursuant to the terms of this Agreement. Carnegie Mellon may issue licenses to others regarding such jointly developed property which results in [Patents or] Licensed Technology, as long as such licenses do not violate any exclusive license to

카네기멜론 대학이 겸직에 의한 교원창업을 허가하면서 교원창업기업의 개량발명에 대한 권리에 관한 쟁점을 합의하기 위한 출발점으로서의 표준계약서를 제시하고 있다. 겸직에 의한 교원창업기업 설립 시 개량발명에 대한 권리 귀속을 규정하고 있는 유사한 표준계약서를 발견하는 것이 매우 어렵다는 점에서[68] 카네기멜론 대학의 표준계약서는 우리나라에서의 교원창업기업의 개량발명에 대한 권리 귀속을 제시하는 지침 마련 시 그대로 받아들이기는 어렵지만 참고할 만한 좋은 사례라고 생각한다.

구체적으로, 카네기멜론 대학의 표준계약서는 겸직교수가 창업기업의 종업원으로서만(when acting as such) 개량발명을 한 경우 그 발명에 대한 특허권은 창업기업에게 귀속됨을 규정하고 있다. 즉, 한 자연인이 둘 이상의 사용자에 의하여 종업원으로 근무하는 경우를 두 명의 종업원에 의한 경우로 보아 개량발명에 대한 특허권의 소유 문제를 해결하고 있다고 볼 수 있다. 한편, 대학과 창업기업이 공동으로 발명한 경우, 개량발명이 대학기술을 바탕으로 하여 발명된 것인지에 따라서 대학이 그 발명에 대한 특허권을 단독으로 소유하거나 그 창업기업과 공동으로 소유한다. 그러나 대학기술을 바탕으로 하여 개량발명이 되었다는 이유만으로 그 발명에 대한 특허권을 대학이 단독으로 소유한다는 규정이 법적

Licensee then existing under Section 2 (License Grant). If any other property rights are developed jointly by employees or agents of Carnegie Mellon and Licensee, each when acting as such, which would not constitute [a Patent or] Licensed Technology and which are not subject to another agreement between Carnegie Mellon and Licensee, *Carnegie Mellon and Licensee shall jointly own (without any duty to account to the other for profits) all right, title and interest* (including patents, copyrights, mask work rights, trade secrets, and other intellectual property rights) in and to the results of such joint development. If any patentable invention which would not constitute [a Patent or] Licensed Technology arises out of such joint development by employees or agents of Carnegie Mellon and Licensee, each when acting as such, Carnegie Mellon and Licensee will engage in good faith efforts to mutually agree on whether and how to pursue patent, copyright or mask work protection of the invention in the U.S. and elsewhere.") (emphasis added).

68) 필자는 다른 주요국에서의 창업교원에 의한 창업 시 개량발명의 권리에 대한 귀속 여부를 규정한 표준계약서를 발견하기 위해 온라인상에서 열심히 검색을 해보았으나 발견하지 못하였다. 검색 범위의 한계가 있기는 하지만 일본의 경우도 우리나라와 마찬가지로 창업교원에 의해 창출된 개량발명에 대한 권리 귀속 문제와 관련한 명확한 지침은 아직은 없는 것으로 생각된다.

으로 유효한 것인지 의문이 있다.[69] 참고로, 우리나라 발명진흥법 제14조는 한 기관의 종업원의 직무발명이 다른 기관의 종업원과 공동으로 발명된 경우 그 발명에 대한 권리는 공동소유로 한다고 규정한다.[70]

다른 한편, 교원창업기업이 기존 계약서의 내용과 동일한 조건으로 대학이 권리를 갖고 있는 개량발명의 실시허락을 받을 수 있음을 별도로 규정할 수 있다.[71] 그러나 대학에게 실시허락의 의무가 부여되어 있는 것은 아니다. 교원창업기업이 실시허락 받은 발명은 대부분 기초발명에 해당하기 때문에 상업화를 위해서는 그 개량발명의 안정적인 실시 가능 여부가 관건일 것이다. 따라서, 우리나라에서의 창업교원에 의한 창업 허가 시의 지침 또는 대학창업규정에 교원창업기업의 성공적인 사업화를 위하여 대학이 권리를 소유하고 있는 그 개량발명에 대한 실시허락을 의무화할 필요가 있다.

2. 창업교원의 지위의 해석을 통한 '특허를 받을 수 있는 권리'의 명확화

주지하는 바와 같이, 교원은 대학의 교직원으로서 소속기관의 장의 허가를 받아야 휴직 또는 겸직이 허용된다. 따라서, 대학이 휴직 또는 겸직허가 시 직무발명에 대한 예약승계권을 명시적으로 포기하지 않는 경우 대학이 그 예약승계권을 여전히 행사할 수 있을 것으로 생각된다. 그러나 직무발명에 대한 사용자의 예약승계권은 발명자를 기준으로 그 발명자가 속

69) *Cf.* Rochelle Cooper Dreyfuss, *Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability*, 53 Vand. L. Rev. 1161, 1212-13 (2000) ("Indeed, exclusivity is so important, investors often want it assured before significant costs are incurred. In most cases, this is accomplished *by establishing an employment relationship and making the duty to assign inventions to the employer a condition of employment. In that process, employees can lose out.* Often the obligation to assign is expressed in a form contract--*in the university context*, for example it can be set out in the employee handbook and then incorporated into faculty contracts by reference. Such contracts are usually considered enforceable *even though negotiation can be quite minimal.*") (emphasis added).

70) 발명진흥법 제14조("종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.").

71) Claudia Adkison, *Issues of University Based Research*, 17 Emory Int'l L. Rev. 505, 509 (2003) ("The company is usually formed with the expectation that the university will license its technology that was generated by the founder faculty member to the start-up company and it is possible that both can profit when that happens.").

한 기관이 행사하는 재산권이고, 창업교원은 대학 및 창업기업, 즉 두 사용자의 종업원의 지위를 갖는다는 점에서 교원창업기업 설립 이후 창출된 개량발명을 대학의 직무발명으로 보아 그 발명에 대한 권리도 여전히 대학에게 귀속될 수 있는 것으로 볼 수 있는지 의문이다. 물론, 교원이 겸직허가를 받았다고 하더라도 대학의 종업원으로서의 권리와 의무는 여전히 존재한다.[72] 다만, 창업교원은 본인에 의해 설립된 창업기업과도 고용관계에 있게 되고, 따라서 종업원으로서 그 기업을 위해 일하게 된다.[73] 그런 점에서, 그 창업교원의 발명행위가 대학의 종업원으로서 한 것인지 아니면 창업기업에서의 종업원으로서 한 것인지를 구분하여야 한다.[74]

발명은 사람의 창작행위에 의하여 창출되는 것이기 때문에 개량발명을 창출함에 있어서 사람만이 창작적 공헌을 할 수 있을 뿐이다.[75] 공동발명자의 판단도 "기술적 사상의 창작행위"에 실질적으로 기여했는지의 여부를 기준으로 한다.[76] 그런 점에서, 발명자를 기준으로 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하는 규정이 필요하다. 즉, 창출된 개량발명에 발명자의 창작적 공헌도를[77] 고려하여 '특허를 받을 수 있는 권리'의 승계 문제를

72) 정차호, 앞의 논문, 229면("대학교수가 대학창업기업을 설립하였다 하더라도 그가 대학교수의 직위를 계속 유지하는 경우에는 대학과의 고용관계도 유지될 것이다. 고용관계는 고용계약에 의해 특정되는 데,26) 그 계약에 따라 교수는 대학에 강의 등의 노무를 제공하고 대학은 교수에게 봉급, 연구실 등을 제공하는 것이다.").

73) 정차호, 위의 논문, 229면("이러한 이중취업은 대학 및/또는 대학창업기업의 이익에 반할 수 있음에도 불구하고 대학이 이러한 대학창업(기업)을 권장하고 있는 것이 현실이다.").

74) 정차호, 위의 논문, 235면("그런 견지에서 [대학이 이미 보유하고 있는 기술을 바탕으로 한 새로운 특허발명]의 창출을 위해서 대학, 대학의 종업원으로서의 홍길동, 대학창업기업, 대학창업기업의 종업원으로서의 홍길동이 모두 공헌하게 된다.").

75) 정차호, 위의 논문, 240면 각주 63)("발명은 자연인인 사람만이 할 수 있으므로 사용자는 창작적 공헌을 할 수 없다. 발명자는 종업원으로서 비창작적 공헌을 할 수 있으나, 그 비창작적 공헌은 회사가 봉급을 지급하는 반대급부의 의무이므로 그 비창작적 공헌은 회사의 공헌이라고 보아야 한다.").

76) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 54면("공동 발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위해 실질적으로 상호협력하는 관계가 있어야 함.").

77) 문려화·정차호, "직무발명보상금 산정을 위한 발명자 공헌도(dedicationrate) 산정", 성균관법학(제31권 제4호), 성균관대학교 법학연구원, 2019, 116면("한편, 발명자가 발명의 창출에 이바지한 정도를 지칭하는 용어로는 '기여(contribution)'보다 '공헌(dedication, 貢獻)'이 더 적절하다. 기여도 등의 용어가 사용될 수 있으나, 인간인 발명자가 발명의 창출에 이바지한 정도를 나타내는 용어로는 인간미가 느껴지는 공헌도가 기여도보다 더 적절하다고 생각된다. '독립투사의 기여'라는 표현보다는 '독립투사의 공헌'이라는 표현이 더 적절하다.").

해결할 수 있다. 예를 들어, 발명자가 창업기업의 종업원으로서 직무를 수행하며 개량발명을 하였고, 100%의 창작적 공헌을 한 경우 그 창업기업이 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하고, 나아가 단독으로 특허출원할 수 있다. 물론, 발명자가 대학의 종업원으로서 위와 동일한 조건 아래 개량발명을 창출한 경우 대학도 단독으로 특허출원하는 것이 가능하다. 그러나 많은 경우 창업교원에 의해 창출된 개량발명에 대한 특허권은 대학과 창업기업 사이의 공동소유가 될 가능성이 매우 높다. 이하, 그 근거를 제시한다.

3. 개량발명에 대해 대학이 특허권 지분을 주장할 수 있는 정당성 검토

기본적으로 교원창업기업은 대학기술을 실시허락 받아 설립되지만, 제품화 하여 수익을 얻기까지 추가적인 후속연구가 필수적이다.[78] 따라서, 창업교원은 그 후속연구의 결과물로 개량발명을 창출할 수 있다. 위에서 설명한 바와 같이, 창업기업의 종업원의 창작적 공헌만이 인정되는 경우 그 기업은 단독으로 그 개량발명에 대한 특허권을 확보할 수 있다. 그러나 많은 경우 그 개량발명은 대학기술을 근간으로 하여 창출될 것이 쉽게 예상된다. 따라서 그러한 "비창작적 요소"에 의한 공헌도 감안하여 두 사용자 사이의 권리관계를 조정해야 할 것이다.[79][80] 그런 점에서, 창업교

78) Claudia Adkison, *Issues of University Based Research*, 17 Emory Int'l L. Rev. 505, 509 (2003) ("Start-up companies pose many problems for universities and at the same time are miracles for the university and the faculty founder in some cases. Early on, a start-up company is virtual until some investment funding can be found. Often the early stage technology that is licensed to a start-up company is not ready for the marketplace, and one of the functions of the start-up company is to develop the technology further to go to the market or make it attractive to a larger company that can develop it.").

79) 정차호, 앞의 논문, 243면("대학창업기업이 대학이 기존에 보유하고 있는 기술을 상업화 및/또는 추가 연구개발하기 위해 설립되는 것이라는 점을 감안하면, 그 기존의 대학기술도 비창작적 요소로서 대학의 공헌으로 인정될 수 있다."); 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 51면("발명의 완성에 도움을 줄 수 있는 연구환경, 장비, 시약, 연구비 등의 제공 등이 발명에 기여하였는지에 대한 논란이 있을 수 있음 . . . 이러한 내용에 대해서는 계약이나 규정을 통해서 서로 간의 이해관계를 조정할 수 있음").

80) 강선준 등, 위의 논문, 327면("개량기술이 기업과 대학의 계약에 의하여 대학에서 개발된 개량기술의 권리를 기업에게 무상으로 양도한다는 'Grant Back(그랜트백)' 규정이나 당사자가 개량기술에 대한 공동소유권을 갖는다는 'Co-Ownership(공동소유)' 규정은 독소조항

원에 의한 창업 허락 전에 별도의 정함이 없는 경우 개량발명에 대한 귀속은 공유로 보는 것도 타당하다고 생각한다.[81] 결국, 대학과 창업기업의 발명자의 창작적 공헌과 두 사용자의 비창작적 공헌을 종합적으로 고려하게 되면 대학과 창업기업이 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 특허권을 지분에 따라 공동 소유하게 된다.[82] 일례로, 부산대학교 교원창업에 관한 규정 제14조 제1항은 대학의 겸직허가 아래 교원이 창업한 경우 대학의 종업원으로서 창출한 발명은 대학의 직무발명으로 보되, 동 조 제1호에서 "창업기업의 자산(연구비, 연구인력 등)이 투입된 발명은 창업기업과 산학협력단이 공동으로 지식재산권을 가진다"라고 명시하고 있다.

<부산대학교 교원창업에 관한 규정>[83]

제14조(지식재산권의 귀속 및 활용) ① 교원이 창업 이후 대학소속 교원으로서 진행한 직무발명에 대해서는 다음 각 호에 따라 지식재산권을 가진다. 1. 창업기업의 자산(연구비, 연구인력 등)이 투입된 발명은 창업기업과 산학협력단이 공동으로 지식재산권을 가진다. 2. 창업기업의 자산(연구비, 연구인력 등)이 투입되지 아니한 발명은 대학의 지식재산권 관련 규정에 따라 산학협력단이 단독으로 지식재산권을 가진다. ② 제1항 제1호에 따라 산학협력단이 보유한 공동지식재산권의 권리를 제3자에게 이전하고자 할 경우 창업기업은 기술가치 평가결과에 따라 산학협력단의 지분을 우선하여 이전받을 권리를 갖는다.

으로 유효성에 논란이 있다. 본 사례에서 잘 보여주듯이, 개량발명에 대한 소유권은 가능한 공동소유로 협의를 하되, 발생한 수익의 비율을 후속연구를 도출한 상대방에게 높게 책정하는 방법 혹은 선행특허권자의 수익을 일정하게 보장해주는 수익창출 위주의 지식재산전략 등을 구사할 필요가 있다.").

81) 한국연구재단, 앞의 안내서, 77면("교원창업 겸직에 해당하는 경우는 대학과 창업기업이 공동으로 권리를 갖는 것이 타당하다고 생각되며, 절차, 비용 등 관련 내용을 규정으로 만들어 운영하는 것이 바람직합니다.").

82) 정차호, 앞의 논문, 243면("기업이 단독으로 특허를 확보한 후에도 대학은 특허권 지분이전의 청구 또는 특허권자(공동)명의변경의 청구를 할 수 있을 것이다.").

83) 부산대학교 교원창업에 관한 규정, https://sanhak.pusan.ac.kr/Board/BoardView.aspx?CategoryNo=4&PageNo=1&KeyWord=&KeyField=&CategoryYN=N&BoardNo=132814&BoardMstNo=7&MENU_ID=(최종방문일 2022. 2. 22.).

즉, 발명자의 창작적 공헌도뿐만 아니라 창업기업의 비창작적 요소를 모두 고려하여 대상 발명에 대한 특허권을 지분에 따라 공동소유로 하고 있는 것이다. 나아가, 동 규정은 대학과 창업기업이 공동으로 소유하고 있는 권리를 제3자에게 이전하고자 하는 경우 교원창업기업이 우선권을 확보할 수 있도록 규정하여 대학과 교원창업기업 사이에 발생할 수 있는 권리관계의 쟁점을 최소화하고 있다.

4. (무급)'휴직'창업교원과 관련한 쟁점 사항

교원이 겸직이 아닌 무급휴직의 허가를 받아 창업하는 경우 대학과 교원창업기업에서의 교원의 이중적 지위로 인해 그 교원이 창출한 개량발명의 권리 귀속 여부에 대한 문제가 발생할 수 있다. 이와 관련하여, 사내 창업프로그램으로 휴직 중 완성한 발명이 직무발명에 해당되는지 여부를 판단한 사건에서 우리 법원은 "A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다"라고 판시하면서 사내창업 휴직기간 중에 창출된 발명은 종업원이 속한 원소속기관의 직무발명으로 볼 수 없다고 판단한 바 있다.[84] 나아가, 대상 법원은 휴직으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원의 직무내용에 비추어 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수 없다고 판단하였다.[85]

---

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

85) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결("이 사건에 대하여 보면, 앞서 본 바와 같이 피고 임○○은 2005. 11. 30.부터 2008. 12.26.까지 사내창업 휴직을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고 임○○에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고 임○○은 피고 회사의 임원으로서 피고회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다(이에 대해 원고는, 설령 휴직 중에 발명이 되었다고 하더라도 휴직 전의

대상 판결에 따르면, 교원이 (무급)휴직의 허가를 받아 창업을 하는 경우에도 여전히 그 교원은 대학의 종업원으로서 대학과 교원창업기업 사이에서 이중적 지위를 가지게 되지만,[86] 휴직 중 교원창업기업의 기획 아래 진행된 연구에서 창출된 개량발명은 대학의 직무발명에 해당되지 않는 것으로 볼 여지도 있다. 한편, 일반적으로 교원창업기업은 교원 자신의 연구 분야와 관련되어 설립되므로 창업교원의 개량발명이 휴직 중에 발명이 되었다고 하더라고 그 전의 직무와 관련성이 인정될 가능성이 높다.[87] 그런 점에서, 휴직에 의한 교원창업 후에도 대학과 교원창업기업 사이에 개량발명 관련 권리 귀속 문제는 여전히 쟁점이 될 수 있다. 즉, 무급의 휴직 기간 동안 교원이 창업기업에서 창출한 개량발명의 권리 귀속 문제를 발명자의 창작적 공헌만을 고려하여 해결하는 경우 직무발명에 대한 교원창업기업의 예약승계권의 행사를 원천적으로 저지할 수 있는 법적 근거가 없게 된다. 그러나 휴직에 의해 교원이 이중적 지위를 갖는 경우에도 발명자인 교원의 창작적 공헌도와 개량발명에 기초가 된 대학기술 등의 비창작적 공헌도를 모두 고려하여 특허권의 지분에 따라 개량발명에 대한 특허권 소유 문제를 해결하는 경우 결국 그 개량발명의 권리는 대학과 교원창업기업의 공동 소유로 될 것으로 생각된다. 물론, 발명자인 교원의 공헌도와 두 사용자의 비창작적 공헌도에 따라 지분율의 차이는 있을 수 있다.[88] 이와 같은 이치로, 대학의 종업원인 교원이 연구년 중 다른 대학, 연구소, 또는 기업에서 연구하는 동안에 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속 문제도 사전에 대학과 다른 기관 사이의 명시

직무와의 관련성이 인정되면 원고가 승계할 수 있는 직무발명으로 보아 야 한다고 주장하나, 아래에서 보는 바와 같이 그와 같이 보기도 어렵다).").

86) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결("직무발명에서의 '종업원등'이라 함은 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.").

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

88) 겸직종업원에 의해 창출된 직무발명의 특허에 대한 두 사용자의 구체적인 권리지분율 산정방법을 제시한 글: 정차호, "대학 및 대학창업기업의 겸직종업원에 의해 창출된 직무발명 및 특허에 대한 두 사용자의 권리지분율 산정방법", 산업재산권 제66호, 한국지식재산학회, 2021.

적인 계약이 없다면 두 사용자의 비창작적 요소의 공헌도를 고려하여 특허권 지분비율에 따라 두 사용자의 공동 소유로 될 것으로 생각된다.

Ⅳ. 결론

교원이 대학의 휴직 또는 겸직 허가에 의해 창업을 하는 경우 여러 당사자들 간의 관계가 형성되고, 그 관계 속에서 다양한 이익충돌 문제가 발생할 수 있다. 대부분의 교원창업기업이 겸직의 상태로 설립되고 있다는 점에서 교원창업 시 주요 주체들 간의 이익충돌은 더욱 복잡한 양상으로 전개될 수 있다. 발생 가능한 다양한 이익충돌 중 이 글은 겸직 허가로 인해 이중적 지위를 갖는 교원이 창출한 개량발명의 권리 귀속 문제를 개선하기 위한 쟁점 사항을 중점적으로 검토하였고, 나아가 다양한 고용관계 속에서 발생될 수 있는 이중적 지위를 갖는 종업원이 창출한 개량발명의 권리 귀속 문제 여부도 함께 검토하였다. 우리나라 대학들이 교원이 창출한 직무발명에 대한 권리 귀속과 관련된 규정을 제정 및 시행함으로써 겸직허가에 의한 교원창업기업 설립 후 그 교원이 창출하는 후속발명의 권리 귀속관계에 대한 지침을 제공하고 있다. 그러나 각 대학마다 규정이 다르고, 발명자주의에 따라 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속됨에도 불구하고[89] 창업교원이 후속 연구를 통해 창출하는 개량발명에 대한 권리 귀속 여부를 명시적으로 규정하고 있지 않다.

이 글은 창업교원이 창출한 개량발명에 대한 권리 귀속 문제에 대해 대학과 대학창업기업 사이의 협상의 출발점이 될 수 있는 지침을 제안한다. 그 지침은 특허법 관련 규정, 직무발명 법리에 위배되지 않을 뿐만 아니라 불공정거래행위에 해당되지 않으면서도 대학과 교원창업기업 모두에게 이익이 될 수 있는 합리적인 지침이 되어야 한다. 그런 견지에서, 이 글은 우선 개량발명의 정의를 제시하고, 나아가 그 정의를 지침에 명시할 것을 요구한다. 나아가, 이 글은 특허법이 규정하는 발명자주의를

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

따른 직무발명 법리에 따라 대학과 교원창업기업 모두 창업교원이 창출하는 개량발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있다고 주장한다. 다만, 그 창업교원이 직무발명과 관련된 개량발명을 창출한 경우 발명자의 창작적 노력뿐만 아니라 대학기술 등 여러 비창작적 요소의 공헌도를 고려하여 두 사용자가 가질 수 있는 그 개량발명에 대한 특허권의 지분에 따라 대학과 창업기업이 권리(지분)를 공동으로 소유하는 방안을 아래와 같이 제안한다.

제○조 (계약기술의 정의 및 범위)

① 본 계약에서 계약기술(licensed technology)이라 함은 현존기술(별첨의 계약기술 상세서에 특정된 대학이 보유하는 등록특허, 특허출원 및 그 외 계약시점에 대학이 보유하는 실시권자의 특허제품의 제작에 필요한 기술) 및 향후 대학이 현존기술을 바탕으로 개량하여 만드는 기술(개량발명)을 모두 포함한다.

② 개량발명이란 본 계약의 시점에서 기술이전의 대상이 된 기술(현존기술)의 구성요소를 외적 부가하거나 내적 한정하는 소위 '이용발명'을 의미한다. 또한, 현존기술의 구성요소 중 일부가 포함되지 않더라도 선행기술과 구분되는 특징적 부분을 구성요소로 가지는 발명을 포함한다.

제○조 지식재산권의 귀속

① "창업기업"의 종업원만에 의하여 단독으로 개발된 기술이 본 "계약기술"을 바탕으로 하지 않는 전혀 새로운 기술로 판단되는 경우, "창업기업"은 직무발명 관련 승계규정에 따라 새로운 개발기술에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하고, 그로부터 취득된 특허권을 단독으로 소유한다.

② "대학"의 종업원만에 의하여 단독으로 개발된 기술이 본 "계약기술"을 바탕으로 하지 않는 전혀 새로운 기술로 판단되는 경우, "대학"은 직무발명 관련 승계규정에 따라 새로운 개발기술에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하고, 그로부터 취득된 특허권을 단독으로 소유한다.

③ "창업기업"이 "개량기술"을 개발하고 이를 근거로 새로운 특허권을 취득하는 경우, 창업기업은 대학에게 통보한 후 상호 협의하여 추진하여야 하며, 취득된

특허권은 대학과 창업기업의 공동소유로 한다. 다만, 공동 소유인 특허권에 대한 지분은 기술적 요소뿐만 아니라 비기술적 요소를 모두 고려하여 별도로 결정하고, 그 결정은 다음의 각 호의 방법에 따른다.

가. 대학과 창업기업은 해당 특허권에 대한 지분을 합의를 통하여 결정할 수 있다.

나. 대학과 창업기업이 합의에 도달하지 못하는 경우, 양 당사자의 합의를 통하여 산업재산권분쟁조정위원회 또는 대한상사중재원의 결정에 따른다.

④ “대학”이 “계약기술”의 “개량기술”을 개발하고 이를 근거로 새로운 특허권을 취득하는 경우, “개량기술”에 대한 실시 역시 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 “창업기업”은 본 계약과 동일한 조건으로 실시권을 갖는다.

(논문투고일: 2022.2.24., 심사개시일: 2022.2.26., 게재확정일: 2022.3.11.)

황성필

겸직교원, 교원창업, 직무발명, 개량발명, 특허권 지분

【참 고 문 헌】

Ⅰ. 국내문헌

강선준 외 3명, “출연연 및 대학에서 연구성과물의 기술이전 시 개량특허와 원천기술의 보호에 관한 검토 H 대학교와 D 제약사의 신약후보물질 관련 개량특허 탈취논쟁여부를 중심으로(대상판결: 서울중앙지방법원 2014. 12. 24. 선고 2013가합85597 판결)”, 기술혁신학회지 제20권 제2호, 한국기술혁신학회, 2017.

구본진 외 2명, “대학 교원 창업 활성화 방안 연구 - 이해충돌 규정을 중심으로”, 기술혁신연구 제26권 제1호, 기술경영경제학회, 2018.

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

윤문섭·권용수, “대학-산업 연계 시스템과 스핀오프”, 정책연구, 과학기술정책연구원, 2001.

전지은 외 3명, “공공기술 기반 창업 지원제도의 효과성 분석을 통한 입법화 방안 연구”, 과학기술정책연구원, 2020.

정차호, “대학 및 대학창업기업의 겸직종업원에 의해 창출된 직무발명 및 특허에 대한 두 사용자의 권리지분율 산정방법”, 산업재산권 제66호, 한국지식재산학회, 2021.

조슬아 외 2명, “교수의 연구역량과 연구비 수혜가 대학스핀오프 기업 형성 속도에 미치는 영향”, 기술경영경제학회 제19권 제2호, 기술혁신연구, 2011,

교육부·한국연구재단, “2019 대학 산학협력활동 조사보고서”, 한국연구재단, 2021.

과학기술정책연구원, “공공기술 기반 창업 활성화를 위한 지원제도 개선 방안 연구”, 2019.

대외경제정책연구원, “일본의 개방형 혁신전략: 산학협력을 중심으로”, 2020.

산업통상자원부, “2020 기술이전·사업화 실태조사 보고서”, 2021.

이희숙 등, "교원창업 활성화를 위한 가이드라인", 국가지식재산위원회 활용전문위원회, 2020.

중소벤처기업부, “2017년 대학 창업통계 조사 결과 보고서”, 창업진흥원, 2018.
한국연구재단, “대학 기술기반 창업과정에서의 이해관계 조정을 위한 안내서”, 2019.
한국벤처창업학회, “대학·연구기관 기술창업 지원규정 표준안 개발·보급”, 2014.

Ⅱ. 해외논문

Claudia Adkison, *Issues of University Based Research*, 17 Emory Int'l L. Rev. 505 (2003).

Catherine L. Fisk, *Removing the ‘Fuel of Interest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and the Employee-Inventor*, 1830-1930, 65 U. Chi. L. Rev. 1127 (1998).

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

Esther Barron & Darren Green, *Accidental Founders: The Race from Class Project to Start-Up*, 25 Stan. J.L. Bus. & Fin. 86 (2020).

Joshua A. Newberg & Richard L. Dunn, *Keeping Secrets in the Campus Lab: Law, Values and Rules of Engagement for Industry-University R&D Partnerships*, 39 Am. Bus. L.J. 187 (2002).

Liza Vertinsky, *Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine*, 55 Hous. L. Rev. 401 (2017).

Mirjam S. Leloux, *Intellectual Property Rights (IPR) in A Changing Landscape of University-Industry Collaborations*, 54 Les Nouvelles 87 (2019).

Rochelle Cooper Dreyfuss, *Collaborative Research: Conflicts on Authorship, Ownership, and Accountability*, 53 Vand. L. Rev. 1161 (2000).

Ⅲ. 인터넷 자료

Carnegie Mellon University, *Spin-off Guideline*, https://www.cmu.edu/cttec/forms/spin-off-guidelines-cmu.pdf (last visited Feb. 2, 2022).

Office of Technology Licensing, *Stanford Polices*, Stanford, https://otl.stanford.edu/intellectual-property/stanford-policies (last visited Feb. 2, 2022).

Start-Up Guide, Stanford University Office of Technology Licensing (2016), https://doresearch.stanford.edu/documents/office-technology-licensing-otl-start-guide-march-2016/download.

国立大学法人 室蘭工業大学, “職務発明、知的財産の機関帰属について”, https://www.muroran-it.ac.jp/crd/intellectual-property/qa/qa03/(최종방문일 2022. 2. 22.).

Abstract

Study on Guideline for Clarifying Attribution of Right to Improvement Invention Created by Dual-employed Faculty in Spin-off Company

Sung Pill HWANG*

The role of university is gradually expanding. That is, while education and academic research have been emphasized as important role in the past, it is being sought that legal tools to promote utilization of intellectual property rights created from research at universities. As such a tool, spin-off of public research institutes including universities and government-funded institutes has been encouraged and furthermore, establishment of faculty spin-off is been actively encouraged. On the other hand, in many cases, faculties who are professors at universities establish spin-off company by obtaining approval by the university for dual employment. Thus, it is necessary to manage legal issues for improvement invention created by consecutive research by the dual-employed faculty. In this regard, first of all, this article has examined legal issues related to improvement invention and deduced implications from the examination. After that, this article asserts that a legal theory of employee invention articulated in the Invention Promotion Act should be applied by considering a natural person working employed by two employers as different two employees. According to the inventorism articulated by Korea Patent Act, patentee is entitled to obtain patent right. Since, based on that

* Patent Court of Korea International IP Law Research Center Researcher.

right, both University and faculty spin-off cannot be prevented from obtaining the patent right in accordance with succession regulation on employee invention, it would be in line with the legal theory of employee invention. Furthermore, this article has suggested a guideline on the attribution of right to improvement inventions created by dual-employed faculty. The university would be able to solve problem of the attribution of the right to the improvement invention by securing a share of the patent right for that invention. Specifically, this article asserts that the determination of the share should be made under agreement between the university and the faculty spin-off, and the share should be calculated by collectively considering contribution of the inventor's effort and the non-creative contribution of the two employers. Since such a guideline do not violate the legal theory of employee invention and do not constitute unfair trade practices, it may be a starting point for negotiation between universities and faculty spin-off when the universities approves for a faculty to have dual employment.

Sung Pill Hwang

dual-employed faculty, faculty spin-off, employee invention, improvement invention, share of patent right