

〈논문〉

## 대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제\* - 서울대학교의 현황을 중심으로 -

朴 俊 錫\*\*

### 요 약

이 글은 한국의 대학교 당국 및 교직원·학생 등 구성원들이 당면하고 있는 독특한 지적재산권 문제들을 서울대학교의 관련 상황을 중심으로 특허법 문제, 상표법 문제, 저작권법 문제 순으로 고찰하였다.

2003년 산학협력법에 따라 등장한 각 대학교 산학협력단은 민간기업으로의 기술 이전을 담당하는 구 기술이전촉진법상의 전담조직 역할을 수행하는 한편 교직원의 직무발명 관련 권리를 발명진흥법에 따라 승계하는 주체로 맹활약하고 있다. 발명진흥법에 따라 산학협력단이 권리를 자동승계하는 ‘국공립대학교 교직원’ 중 교원의 범위는 전임교수·기금교수에 국한되어야 하지만, 산학협력단이 권리를 예약승계할 수 있는 종업원의 범위는 느슨하게 풀이하여 대학(원)생도 포함된다고 보는 것이 무난하다. 서울대병원 소속의 의대 전임교수·기금교수가 이룬 직무발명의 권리가 서울대병원 혹은 서울대 산학협력단 어느 쪽에 승계될 것인지는 당해 발명이 진료업무에 관한 것인지, 아니면 교육·연구업무에 관한 것인지에 따라 결정됨이 타당하다.

한편 산학협력에 참여한 외부기업은, 발명자인 연구자가 직무발명 법리에 따라 자신의 대학교에 일단 승계시켰던 권리를 재차 양수하는 관계에 있다고 볼 것이다. 나아가 미국의 *Stanford v. Roche* 판결에서 *Bayh-Dole* 특별법의 비슷한 문구를 해석한 견해와 동일하게, 한국의 과학기술기본법 및 하위 연구관리 규정에서 연구개발기관

\* 이 논문은 서울대학교 법학발전재단 출연 법학연구소 기금의 2014학년도 학술연구비 지원을 받았다. 이 글은, 지적재산권법을 전공하는 필자가 서울대학교 구성원의 한 사람으로서, 서울대학교에서 슬기롭게 풀어나가야 할 수많은 문제들 중에서도 상대적으로나마 더 잘 알고 있는 지적재산권법 관련 문제들에 한정하여 바람직한 해결방향을 모색한 글이다. 따라서 지적재산권 전공자만을 위한 글이 아니어서 지적재산권의 기초적 설명도 군데군데 병용하였다. 한편 2011년 시행된 ‘지식재산 기본법’은 ‘지식재산권’이란 새로운 용어를 강제함으로써 이 글이 다루는 한국의 대학(원)생(가령 산학협력단 실무)에서도 많은 경우 그 용어를 따르고 있지만, 아직 학계에서는 ‘지적재산권’이란 용어가 더 널리 쓰이고 있고 독자들에게도 후자의 용어가 아직 더 익숙한 것으로 보인다. 따라서 대학교 자체규정 내에 존재하는 ‘지식재산권’이란 용어를 그대로 옮기는 경우를 제외하고 이 글에서는 ‘지적재산권’이란 용어를 사용할 것이다.

\*\* 서울대학교 법과대학/법학대학원 부교수.

에게 지적재산권을 귀속시킨다는 문구의 취지는 연구개발기관에게 권리를 창설한다는 의미가 아니라고 본다. 한편 대학구성원에게 주어질 직무발명 보상액을 과감하게 현실화할 필요가 크다. 대학의 경우 민간기업과 비교할 때 발명완성사실을 제대로 파악하기 어려워 대학 구성원이 직무발명을 은닉하거나 외부에 빼돌리는 도덕적 해이에 빠질 위험이 크기 때문이다.

다음으로 상표법 문제는 금전적 수익 추구를 지나치게 경시해온 한국 대학가에 최근 등장한 것이다. 비영리기관인 대학교라도 상표권을 취득 활용하는 데 별다른 법률상 장애가 없지만, 국공립대학교의 경우 영조물에 불과하여 국가·지자체에게 귀속될 상표권을 산학협력단이 승계받았다는 뚜렷한 법적 근거가 없어 문제이다. 하지만 그동안 산학협력단이 권리주체로 활동해 왔으므로 법적 혼란을 피하기 위해 산학협력법 제27조를 그런 근거로 삼는 해석론이 그나마 합리적일 수 있다. ‘서울대학교’와 같이 몇몇 유명 국립대학교의 상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 경남국립대학교 관련 사건들 중 판례가 이미 분명히 인정한 바이고, 전혀 그렇게 사용되지 않았거나 거의 사용된 적이 없었던 다른 상품들에 관해서까지 당연히 식별력을 얻었다고 본 2014년 특허법원 판결은 현재 상고심 계류 중이다. 대학교 상표의 효력범위에 있어 서울대와 서울대병원이라는 두 상표 사이의 관계가 포함관계인지는 다소 불분명하다.

끝으로 저작권 문제의 경우 대학교 및 구성원이 지적재산권 창출 주체가 아니라 침해의 주체로 개입되곤 한다. 대학 특유의 저작권법 문제들 중 거의 모든 대학교 자체규정들이 직무발명의 개념을 규정하면서 업무상 저작물까지 잘못 포섭하고 있는 것은 하루 빨리 시정이 필요하다.

주제어: 산학협력단, 기술이전촉진법, 기술이전법, 산업교육진흥법, 산학협력법, 발명진흥법, 직무발명, 국공립대학 교직원, 서울대학교의 특허법·상표법·저작권법 문제, 서울대학교 지식재산권 관리규정

## I. 서 론

다른 나라와 비교해 볼 때 유난히 교육열이 높은 한국에서 그런 교육과정의 정점에 있는 대학교(大學校) 혹은 대학(大學)<sup>1)</sup>이 가지는 사회적 중요성에 관해서는

1) 과거 고등교육법 및 그 하위규범에서는 ‘대학교’와 ‘대학’이란 호칭을 서로 구별하여 왔고 가령 2011. 7. 21. 개정 이전까지는 전문대학과 기술대학의 경우 반드시 ‘대학’으로 호칭하여야 했다. 하지만 위 개정 법률에서는 그런 제한을 완전히 철폐하였을 뿐만 아니라 과거 고등교육법에 따른 ‘대학교’와 ‘대학’이란 호칭 구분은 이 글의 목적과 관련하여서는 거의 의미가 없다. 따라서 이 글에서는 그때그때 편의에 따라 ‘대

여기서 다시 언급할 필요가 없다. 이렇게 중요한 대학교의 제반 활동에서 생기는 여러 가지 법적 문제가 가장 타당한 방향으로 해결될 수 있도록 법학자가 미리미리 연구할 필요성이 아주 크다는 사실도 쉽게 추론할 수 있다.

그렇지만 대학이나 교육과 관련해서 행정법 혹은 일반 민사법과 같이 다른 법률 분야에 속하는 문제들과 달리 지적재산권법 문제는 오랫동안 거의 관심 대상이 되지 못하였다. 물론 한국사회 전체로 볼 때 지적재산권법의 등장 역사 자체가 짧았다는 점도 원인이겠지만, 그와 더불어 다음과 같은 원인이 존재하였던 것으로 보인다. 첫째, 당시 개발도상국의 열악한 기술수준에서 발생할 수 있었던 특허법 문제라는 것이 외국기업으로부터 침해책임을 추궁당하는 것(을 제외한다면 고작해야 이미 존재하는 외국의 원천기술을 다소간 변형하여 얻은 파생기술에 관해 특허출원하는 정도였으므로 기업이 아닌 대학교 소속의 연구 인력이 가진 상대적 이점<sup>3)</sup>이 발휘될 분야가 아니었고 그 결과 과거 시점에는 한국의 대학교들을 상대로 특허출원과 밀접한 기술 개발에의 정책적 기대나 요청, 재정적 지원이 별로 이루어지지 않은 까닭에 본격적인 특허법 문제가 발생하기 어려웠다.<sup>4)</sup> 둘째, 진리를 추구하는 학문공동체인 대학교가 소인배처럼 영리(營利)를 좇는 행동을 가급적 멀리해야 한다는 전통적인 자세에 따라 한국의 대학교에서는, 대학교 자신의 표지(標識)가 가진 고객흡입력을 상표로 등록하는 등 본격적으로 활용하는 것이 오랫동안 금기시되거나 적어도 의도적으로 무시되어 왔으므로 상표법 문제 역시 애당초 거론되기 어려웠다. 이런 사정들 때문에, 크게 특허(特許), 상표(商標), 저작권(著作權)이라는 3대 분야로 구분되는 지적재산권법에 관하여, 한국의 대학교에서

---

학교', '대학' 또는 '○○대'로 칭하기로 한다.

- 2) 그러나 이것은 특허기술 관련제품을 대량생산하는 데 직접 관여하는 한국의 기업들이 당면한 문제였을 뿐, 한국의 대학교들과 관계된 문제는 아니었다.
- 3) 실무에 종사하면서 그 세세한 필요성에 맞춘 연구가 가능한 기업체 소속 연구자와 달리, 대학교의 연구자는 아무래도 그런 실무적 필요성을 그때그때 충족시키기는 어렵겠지만 당해 기술 분야에서 전혀 새로운 결과를 도출함으로써 장차 원천기술이 될 만한 연구에 상대적 강점이 있다고 할 수 있다.
- 4) 굳이 있다면 이공계교수나 연구원 등이 간혹 특허를 받을 만한 발명을 완성한 경우가 여기에 해당하겠지만, 이런 경우는 한국의 대학교 및 그 구성원에만 특유한 특허법 문제라고 보기 어려우므로 더 이상 고찰하지 않는다.
- 5) 다시 특허 분야에는 특허법·실용신안법 등이, 상표 분야에는 상표법과 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'(약칭, 부정경쟁방지법) 등이, 저작권 분야에는 저작권법이 각각 존재한다. 디자인보호법의 경우 특허·상표·저작권의 각 요소가 혼재되어 있는 영역이지만, 디자인 관련 직무발명(職務發明)의 효과에 있어 과거 디자인보호법(구 의장법)의 특허법 준용조항들이나 현재 발명진흥법 제2조 제1호가 공히 특허

비교적 이른 무렵인 1980년대부터 자주 접했던 법적 문제라고는 대학교 구성원들인 대학생들이 복사집을 통해 도서를 무단 복제함으로써 직접 범한 저작권 침해에 따른 문제<sup>6)</sup>가 대부분이었다고 말하더라도 과언이 아니었다. 저작권에 무심한 대학생들의 모습은 아쉽게 지금까지도 일부 이어지고 있다. 어쨌든 이런 저작권 침해 문제를 제외한 나머지 지적재산권법 문제들이 한국의 대학교들과 거의 무관하였거나 관심 밖이던 사정은 1990년대 이후 조금씩 변화하기 시작하였다.

먼저 대학교의 당국자나 그 구성원들이 특허법 문제를 당면하게 된 계기는 2000년 제정된 구(舊) 기술이전촉진법(이는 2006년에 이르러 ‘기술이전법’으로 약칭되는 현행 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’로 승계되었음)과 2003년 개정된 ‘산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률’(이는 ‘산학협력법’으로 약칭되며, 1960년대부터 존속하였던 구 산업교육진흥법을 이어받은 법률임)에 의해 만들어졌다. 구 기술이전촉진법에 따라 2003년 1월경 한국의 대학가 중 거의 유일하게 서울대학교에 설치되었던 ‘산학협력재단(産學協力財團)’, 그리고 같은 해 시행된 산학협력법에 따라 설치된 여러 대학교의 ‘산학협력단(産學協力團)’ 양자 모두, 대학교 등에 속한 공공연구기관의 기술개발 결과물을 민간기업에 효율적으로 이전하도록 유도하려는 위 법률들의 취지에 따라 산학협력계약 체결의 당사자가 되어 민간기업이 제공하는 연구지원을 수령하는 대학교의 창구역할을 맡음과 동시에 각 대학교 교직원이 이룬 직무발명(職務發明)에 관한 특허권을 구 특허법이나 현행 발명진흥법에 근거하여 대학교를 대신하여 승계한 다음 이를 민간기업에 라이선싱(licensing)하는 역할을 수행하고 있다. 이렇게 산학협력계약 체결업무와 지적재산권 취득·관리업무를 주 업무로 삼은 전담기관으로서 각 대학교의 산학협력단이 등장하고 기술에 관한 특허권 취득 및 이후 특허 라이선싱의 사례가 크게 증가함으로써, 대학교 당국자 및 그 구성원들은 종전과 비교할 때 훨씬 자주 특허법 문제들과 대면하게 되었다. 특히 국공립대학교의 경우 과거에는 대학교 현장으로부터 멀리 동떨어진 국가·지자체가 교직원의 직무발명에 관한 권리를 승계하였었지만<sup>7)</sup> 구 기술이전촉진법과 산학협력법에 따라 당해 대학교 산하에 존재하는 산

법의 그것과 마찬가지로 규율하고 있으므로 특허 분야에 넣어 살필 것이다.

- 6) 80년대 들어 복사기가 널리 공급되어 대학가에 복사집이 등장하면서 대학생들이 교재를 구입하는 대신 복사집에 맡기는 행태가 만연하였고, 경우에 따라 이런 복사집에 대해 형사처벌이 이루어지기도 했다는 내용으로는 조선일보 1985. 5. 16.자 조간 7면 “복사 세대, 대학가 새 풍속도, 강의 때 필기 않고 남의 노트 집단 복사” 기사 및 1985. 6. 6.자 조간 16면 “유명교수 책 불법복사 대학가영업 2명 구속” 기사 참조.

학협력단이 권리승계의 주체가 되었는바, 이로써 훨씬 더 큰 의욕과 책임감을 가진 주체에 의해 각 국공립대학교에서 이루어진 발명이 활용될 여건이 마련되었다.

다음으로, 상표권 문제가 한국 대학가에서 거론된 역사는 이상에서 설명한 특허법 문제의 경우보다 더욱 짧다. 한국 대학가에서 대학교 자신의 표지(標識, mark)에 관해 진정한 의미의 상표법적 보호에 처음 나선 것도 서울대학교였다. 서울대학교는 2008. 2. 19. 자체 규정의 하나로 ‘서울대학교 상표의 관리에 관한 규정’(이하, ‘서울대 상표관리규정’이라고만 함)을 제정하였는데, 그 기본적인 골격은 서울대 산학협력단과의 사용허락 계약에 의하여 대가를 지급하고 그 표지 사용을 허락 받은 경우, 그리고 서울대 의대·치대·수의대·약대 졸업생 또는 수련과정 이수자가 병의원·약국·동물병원을 개업하면서 서울대 표지와 더불어 자신의 동창번호나 수련연도를 병기한 경우에 한하여 서울대 상표의 사용을 허용한다는 것이었다.<sup>8)</sup> 나아가 서울대는 2008. 9.경 문자상표와 도형상표 등<sup>9)</sup>을 특허청에 상표로 출원하여 등록까지 마친 상황이다.<sup>10)</sup> 하지만 2011. 6.경 서울대가 일부 방침을 바꾸어 서울대 의대·치대·수의대·약대 졸업생 등의 서울대 표지 사용에 대하여도 사용료를 징수하려는 방침을 세우자 졸업생들이 크게 반발하여 그 징수가 미루어지기도 하였다.<sup>11)</sup> 이처럼 서울대학교조차 가령 미국의 대학교들처럼 온전하게 상표권을 행사하는 데까지는 아직 가야할 길이 멀다. 이렇게 아직 정착되지 못한 한국 대학교들의 상표권 문제가 최근 다시 관심을 받고 있는 것은 서울대학교와 경상대학교가 잇따라 특허법원 등에서 상표 관련 소송을 진행하였기 때문이다. 서울대의 경우 그동안 서울대가 수행하여온 핵심기능인 교육, 연구, 의료 등과 일응 거리가 있는 분야들에 관해서도 ‘서울대학교’ 상표를 등록하고자 하였지만 거절결정

7) 정확히는 특허청이 전국 국공립대학교의 직무발명에 관한 권리를 모두 관장하였다.

8) 2008. 2. 19. 규칙 제1668호로 제정된 당시의 서울대 상표관리규정 내용에 관해서는 서울대학교 홍보팀, 2007. 8. 29.자 “서울대학교 상표의 관리에 관한 규정 제정” 보도 자료 참조.

9) 여기에는 ‘서울대학교’라는 단순 문자상표 외에도 SNU 영문약자, 나아가 월계관에 펜과 횃불을 엮갈리게 세우고 그 앞에 ‘VERI TAS LUX MEA’라는 라틴어 문구가 담긴 책과 교문의 심벌을 배치한 파란색 문장(紋章) 등 총 9건이 포함되어 있었다.

10) 한국대학신문 2008. 9. 23.자 “서울대 브랜드 첫 상표등록” 기사 등 참조. 한편 서울대학교와 법적으로 별개 법인에 해당하는 서울대학교병원 등은 이미 2002년경 여러 건의 상표등록을 마친 바 있다. 하지만 대학교 전체의 상표법 문제를 다루는 이 글에서는 그런 별도 법인의 상표권 문제는 상세히 다루지 않을 것이다.

11) 머니투데이, 2011. 6. 16.자 “서울대 로고 사용료 요구에...동문 의사들 빨났다” 기사 참조.

을 받고 그것에 불복한 거절결정불복심판도 배척되자 특허법원에서 취소소송을 진행하였다.<sup>12)</sup> 경상대의 경우 이미 다른 교육기관이 등록해둔 ‘경남대학교’의 등록을 무효화시키는 한편<sup>13)</sup> 경상대 자신이 새로 ‘경남국립대학교’라는 표지를 등록하고자 시도한 데서<sup>14)</sup> 여러 건의 소송을 겪었다. 자세한 내용은 아래 해당부분에서 살펴보기로 한다.

이상과 같이 서울대학교를 비롯한 한국의 여러 대학교들은 특허법이나 상표법 관련 문제들을 종전보다 한층 더 자주 접하고 있는 것이 2014년 현재의 흐름이다. 이 글의 이하에서는 대학교 및 그 구성원이 당면한 지적재산권 문제를 고찰함에 있어 편의상 특허 문제, 상표 문제, 저작권 문제의 순서로 진행하고자 한다. 특허법 문제를 앞세우는 것은 만일 특허청에의 출원(出願)과 같이 소정의 법적 절차가 실제 진행되는 건수를 기준으로 한다면 대학 당국자가 관여하는 있는 업무 중에서는 다른 지적재산권 문제보다 훨씬 큰 비중을 차지하는 문제들이기 때문이다. 다음으로, 상표법 문제는 이제 막 등장하였지만 서울대학교와 경상대학교가 잇따라 특허법원 소송까지 벌일 정도여서 새로운 관심이 집중되고 있는 문제들이다. 저작권법 문제를 마지막에 둔 것은, 그 문제는 시기적으로 가장 일찍 등장하기는 하였으나 그때나 지금이나 대학교 및 그 구성원의 법적 문제가 거의 항상 침해책임에 집중되어온 까닭에 사회 다른 곳에서 거론되었거나 거론되고 있는 저작권법 문제와 실질적으로 구별할 만한 특색이 별로 없기 때문이다. 이하에서 순서대로 살펴보는 특허, 상표, 저작권 영역과 관련하여 다음과 같은 차이가 존재한다.

첫째, 교수나 학생 등 대학교 구성원이 지적(知的) 공리의 결과물로서 발명, 상표, 저작물과 같은 다양한 지적재산을 산출한 주체인 경우 그런 지적재산에 관해 대학교(혹은 당해 대학교의 산학협력단)가 일정한 법적 권리나 권익을 보장받는지 여부는 특허, 상표, 저작권 분야마다 서로 상이하다. 특허발명이나 저작물은 그것을 발명하거나 창작한 교수 등에게 지적재산에 대한 권리가 주어지는 것이 원칙이지만, 예외적으로 특허발명인 경우 직무발명 조항(발명진흥법 제10조)에 따라, 저작물인 경우 업무상 저작물 조항(저작권법 제9조)에 따라 대학교가 그 권리를 취득할 수도 있다. 다만 그런 귀속이 각각 위 관련조항에 따라 특허발명에 관해서는

12) 후술하는 특허법원 2014. 9. 18. 선고 2014허2092 판결.

13) 이러한 무효소송으로 후술하는 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결 참조.

14) 이러한 거절결정불복소송으로 후술하는 특허법원 2011. 4. 13. 선고 2010허8160 판결 등 참조.

승계취득(承繼取得)의 형태로, 저작물에 관해서는 원시취득(原始取得)의 형태로 이루어진다는 점에 차이가 있고, 승계취득과 원시취득의 구체적 요건에서도 상이한 면이 존재한다.<sup>15)</sup> 반면 상표에 관해서는 대학교 구성원이 가장 먼저 당해 상표를 고안하였다는 것이 상표권의 귀속과 관련하여 그다지 큰 의미를 가지지 않는다. 특허법의 발명이나 저작권법의 창작물과 달리 표지 자체를 만들기 위한 시간과 노력은 보호가치 차원에서 그다지 중요한 것이 아니라는 점, 상표보호의 목적은 표지 자체의 가치를 향한 것이 아니라 일반공중의 마음속에 당해 표지가 특정한 출처표시로서 자리 잡은 식별력이기 때문에 당해 표지를 실제 작성한 자보다는 현실적으로 그것을 일반공중을 상대로 사용하고 있는 자에게 상표권을 귀속시킬 필요성이 크다는 점 등에 비추어 그러하다. 그런 사정으로 원칙적으로 표지에 관한 권리는 사용자, 즉 대학교에 속한다고 볼 여지가 아주 크다.<sup>16)</sup> 실제로 ‘서울대학교 상표의 관리에 관한 지침’<sup>17)</sup>에서는 서울대학교 관련 표지를 상표로 출원하거나 상표등록을 갱신할 필요가 있음을 알게 된 교직원에게 보상금을 지급한다는 취지의 규정을 두고 있는데,<sup>18)</sup> 여기서 대학교로의 권리승계 혹은 교직원의 원시취득에 대한 언급은 없이 교직원에 대한 보상만 언급한 취지는 결국 대학교 표지에 관해서는 설령 교직원이 새로운 상표를 공리하였더라도 대학교에게 당연히 그

15) 특허발명의 승계취득에서와 달리 저작물의 경우 대학교의 명의로 공표되어야 대학교가 원시취득할 수 있다(법인격 없는 국공립대학교의 경우 국가·지자체가 원시취득할 것임). 뿐만 아니라 특허발명의 승계취득 내부에서도 사립대학교 교직원과 다르게 국공립대학교 교직원들은 달리 취급된다. 국공립대학교 교직원의 경우 자신의 발명에 관해 장차 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 넘길 것을 미리 합의한 승계약정(承繼約定)을 하지 않았어도 자동적으로 당해 국공립대학교 산학협력단이 승계취득을 하게 된다(발명진흥법 제10조 제2항 단서 참조).

16) 이런 분석은 박준석, “우리법상 영업비밀보호에 관한 비교론적 고찰”, **산업재산권**, 제 38호, 한국산업재산권법학회(2012. 8), 36-37면.

17) 이는 서울대 상표관리규정이 위임한 바에 따라 산학협력단장이 정한 세칙에 해당하며, 2010. 4. 5. 제정되었고 2012. 7. 24. 개정되었다.

18) 서울대학교 상표의 관리에 관한 지침 제9조(신규상표의 출원 등) ① 서울대학교나 서울대학교 내부조직에 대한 새 표지를 상표로 출원하거나 기존 표지의 상표등록을 갱신할 필요가 있음을 알게 된 교직원 등은 서면 또는 전자메일을 통하여 산학협력단 담당자에게 그 사실을 알려야 한다. 다만, 해당 표지가 서울대학교 내부조직에 관한 것인 때는 당해 내부조직의 장의 승인을 경유하여야 한다.

② 제1항의 통지를 받은 산학협력단은 위원회의 심의를 거쳐 산학협력단의 명의로 신규상표를 출원하거나 기존 상표의 갱신등록출원을 행한다.

③ 제1항과 같이 알린 교직원 등에 대하여 위원회의 심의를 거쳐 보상금을 지급할 수 있다.

권리가 속한다는 입장에 따른 것으로 풀이된다.

둘째, 대학교 및 그 구성원이 저작권과 관련해서는 저작물의 창작자로 활동하기 보다 대부분 저작권 침해자이거나 관련 침해혐의를 받는 주체로 더 자주 개입되는 양상이다. 가령 1980년대 복사기가 한국에 처음 도입될 당시 침해가 빈번하게 일어나던 곳으로 지목되던 곳이 대학이었듯이, 현재도 한국 사회의 다른 어느 곳보다 저작권 침해(혹은 실재는 공정이용일지라도 일단 침해혐의를 받는 행위)가 빈번하게 발생하는 곳이 대학이라 할 수 있다.<sup>19)</sup> 반면 대학교 및 그 구성원들이 저작권과 관련해서 지적재산의 창출자, 즉 저작물의 창작자로서 주로 활약하기에는 제약이 존재한다. 대학교의 교수 등 구성원들이 대중적 인기를 끌 수 있는 저작물의 창작에 있어서 대학교 외부의 작가들보다 유리하다고 보기 힘들고<sup>20)</sup> 더구나 대학교의 제반 여건이 현대사회의 저작물 산업에서 주류를 이루고 있는 영화·음반과 같이 통상 막대한 자본투자가 요구되는 저작물들을 제작하기에는 적합하지 않기 때문이다. 한편 특허권이나 상표권 침해 영역에서는 대학교나 그 구성원이 지적재산권의 침해자이거나 침해혐의를 받는 주체로 개입되기보다 특허발명이나 상표권의 창출자로 등장하곤 한다. 특허권 침해 면에서 대학교는 민간기업과 달리 대량생산설비를 갖추고 해당 특허제품을 시판(市販)할 능력을 구비하고 있지 아니하므로 통상적인 경우 그런 시판에 따라 야기될 특허침해책임으로부터 일정한 거리를 유지하고 있다.<sup>21)</sup> 그와 달리 특허권 창출 면에서는 기업현장의 연구인력과

19) 다양한 전공자들이 모여 각 전공마다 수많은 표현물을 섭렵하면서 학문 탐구를 하는 곳이 대학교인 까닭에 학습교재, 수업리포트, 학위논문, 보충자료 및 도서 등 대학의 주요활동 산물들이 거의 모두 저작권과 밀접하게 관련되어 있다.

20) 비록 소수에게만 임히더라도 학술적 혹은 문예적 가치는 더 높은 저작물이 대학구성원에 의해 창작될 수도 있겠지만, 여기서 ‘저작물의 창작자로서 활약한다.’는 의미는 당해 저작물이 이용허락을 통하여 한국 사회 일반에 널리 보급되는 한편 침해에 대항해서는 활발하게 법적 구제가 이루어져 결국 시장가치가 큰 저작권을 창출하는 데 기여한다는 뜻이다.

21) 다만 정확히 말하자면, 특허제품을 대량생산하여 시판하지 않더라도 어떤 형태로든 특허발명을 구현하여 실시(實施)하였다고 평가되면 침해책임이 거론될 수 있으므로 대학교가 특허침해책임과 아예 무관한 것은 아니다. 대학교의 특허침해책임이 거론된 미국의 사례로 2002년 *Madey v. Duke Univ* 판결(307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002))의 사안이 있다. 여기서 Duke 대학에 한때 물리학 교수로 고용되어 일하던 Madey는, 퇴직 후에도 계속 자신이 권리를 가지고 있는 특허발명인 자유전자 레이저(free electron laser, 빠른 속도로 움직이는 전자로부터 고출력 레이저를 얻는 기계)를 계속 활용하여 실시하는 Duke 대학을 상대로 특허침해를 주장하였다. Duke 대학은 비영리 공익목적 기관임을 내세웠지만 법원은 비록 비영리 기관일지라도 자신의 사업을 위해 특허를 실시한 이상 지적 호기심 충족 등을 위한 경우가 아니라고 보아 특허침해를



비교할 때 대학교의 교수 등 인력은 특정 분야에서의 가장 깊은 통찰에 기초하여 장차 원천기술이 될 만한 중대한 발명을 할 수도 있다는 상대적 장점을 가지고 있다.<sup>22)</sup> 아울러 상표권 침해 면에서도 대학교의 경우 대량생산설비를 구비하고 있지 아니한 까닭에 침해책임 추궁으로부터 일정한 거리를 두고 있는 것과 다르게,<sup>23)</sup> 상표권 창출 면에서는 몇 년 전부터 대학교 명칭이 종전과 달리 점차 시장가치가 높은 상표권으로 탈바꿈하는 과정에 있다고 보인다. 요컨대 대학교 및 구성원들은 특허법, 상표법 영역에서는 관련 지적재산의 창출자로 주로 활약하고 있지만 저작권법 영역에서는 그런 창출자의 역할보다 대학교 외부인이 제기하는 침해책임의 추궁에 계속 당면하고 있는 양상이다.

참고로, 이하에서 한국의 여러 대학교와 관련된 지적재산권 문제를 고찰함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 각 대학교의 관련 내부규정 역시 일정하게 조사·확인할 필요가 있다. 조사·확인의 범위는 편의상 이 글의 부제(副題)에서처럼 서울대학교<sup>24)</sup>를 중심으로 하되, 건국대<sup>25)</sup>, 경상대<sup>26)</sup>, 고려대<sup>27)</sup>, 부산대<sup>28)</sup>, 서울시립대<sup>29)</sup>, 성

긍정한 바 있다.

- 22) 특허발명을 이루는데도 막대한 자본투자가 요구되지만 그 점에서 대학교의 부족함은 산학협력을 통한 지원으로 어느 정도 메꿀 여지가 있다.
- 23) 지재권 초보자의 입장에서 소위 짝퉁가방을 구입하는 것이 불법복제로 인한 저작권침해 문제와 같이 대학교 구성원에 의한 상표권침해 문제를 낳지 않는다는 오해가 있을 수 있다. 하지만 단순 소비자로서 상표위조상품을 구입하는 행위는 침해행위로 규제되고 있지 않다. 쉽게 바꾸어 말하면 지적재산권 침해행위가 되려면 원칙적으로 유통과정에서 공급자의 역할에 해당하는 행위, 가령 생산·양도·대여 등(상표법 제50조 및 제2조 제1항 제7호 등 참조)이나 복제·공중송신 등(저작권법 제16조 및 제18조 등 참조)과 같은 행위를 하여야 한다.
- 24) 관련규정들은 <[http://snurnd.snu.ac.kr/web/www/inf\\_04\\_02](http://snurnd.snu.ac.kr/web/www/inf_04_02)>(2014. 11. 2. 최종방문. 이하 인터넷출처에 관해서 모두 동일함). 서울대와 더불어 한양대, 연세대, 고려대, 성균관대는 2010년 기준 지적재산권 이전 및 운영 수익면에서 상위 5위권 대학이므로{이는 한국학술진흥재단, 2010 대학산학협력백서 - 2011년도판 -, 통권 제6호(2012. 4), 43면} 모두 조사대상으로 선정하였다.
- 25) <<http://rule.konkuk.ac.kr:8080/lmxsrv/main/main.srv>> ‘건국우유’와 같이 상표권 활용을 초기에 시작한 예로 보아 선정하였다.
- 26) <<http://research.gnu.ac.kr/program/multipleboard/BoardView.jsp?groupNo=10092&boardNo=116>> 상표법적 문제에서 중요하게 다룬 ‘국립 경남대학교’ 등 교명을 둘러싼 소송 때문에 선정하였다.
- 27) <[http://www.korea.ac.kr/cop/rule/ruleFrontList.do?siteId=university&id=university\\_010401000000](http://www.korea.ac.kr/cop/rule/ruleFrontList.do?siteId=university&id=university_010401000000)>
- 28) <[http://www.pusan.ac.kr/uPNU\\_homepage/kr/gyujeong/sub/sub.asp?menu\\_no=10010901](http://www.pusan.ac.kr/uPNU_homepage/kr/gyujeong/sub/sub.asp?menu_no=10010901)> 유력한 지방대학으로 보아 선정하였다.
- 29) <<http://rule.uos.ac.kr/lmxsrv/main/main.srv>> 드물게 공립대학교에 해당하여 선정하였다.

균관대<sup>30)</sup>, 연세대<sup>31)</sup>, 인하대<sup>32)</sup>, 한국과학기술원(KAIST)<sup>33)</sup>, 한양대<sup>34)</sup>, 홍익대<sup>35)</sup> 등 12개 대학교에 한정하였다.<sup>36)</sup> 이 글에서의 법적 고찰에서는 당해 대학교가 국공립 대학교인지 사립대학교인지에 따라 다음처럼 큰 차이가 있게 된다. 국공립대학교의 경우 행정법상 영조물에 불과하고 국가·지방자치단체가 국공립대학교 대신 권리를 향유하는 주체가 될 수 있다는 점, 그런데 발명진흥법에서는 국공립대학교 교직원의 직무발명에 관해 국가·지방자치단체가 아니라 당해 국공립대학교 산학협력단이 자동적으로 승계하도록 특칙을 두고 있다는 점(동법 제10조 제2항<sup>37)</sup> 참조)에서 사립대학교의 경우와 다르다. 이런 차이와 관련하여 서울대학교의 경우 행정법상 영조물에 속하는 국립대학교이었다가 2010. 12. 27. 제정된 ‘국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률’(이하, ‘서울대법인화법’이라고 함)에 따라 특수한 법인인 ‘국립대학법인’으로 전환되었는바, 일단 독립된 법인이 되었으므로 이제는 영조물에 불과하였던 과거와 달리 직접 권리 주체가 되는 데는 별다른 장애가 없게 되었다. 하지만 직무발명의 승계와 관련해서는 큰 변화가 없는데 그 까닭은 직무발명의 자동승계를 규정한 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 등장하는 ‘국공립(대)학교’의 구체적 내용을 획정한 고등교육법 제3조가 수정되어 이제 서울대학교와 같은 국립대학법인도 위 국공립대학교의 개념 안에 새로 포함시키고 있기 때문이다.

30) <[http://www.skku.edu/new\\_home/skku/state/state\\_01.jsp](http://www.skku.edu/new_home/skku/state/state_01.jsp)>

31) <[http://www2.yonsei.ac.kr/rule/new/default.asp?mid=m02\\_01](http://www2.yonsei.ac.kr/rule/new/default.asp?mid=m02_01)>

32) <<https://www.inha.ac.kr/intro/rules/Rule.asp>> 이공계 중심의 수도권 소재 대학으로 보아 선정하였다.

33) <<https://itguide.kaist.ac.kr/itguide/kr/rule/SelectRuleList.do?ruleCd=1&mn=M0801>> 종합대학교는 아니지만 기술개발 및 직무발명에 특화되었을 개연성 때문에 선정하였다.

34) <[http://www.hanyang.ac.kr/code\\_html/HHDL/000099/com/law.html](http://www.hanyang.ac.kr/code_html/HHDL/000099/com/law.html)>

35) <<http://gw.hongik.ac.kr/rule>> KAIST와 반대로 문화산업이나 저작권 관련 특화가 있을 가능성 때문에 선정하였다.

36) 이상 선정된 대학교일지라도 본문의 특정 설명과 관련하여 별다른 관련이 없음이 밝혀진 경우 이하 설명에서 굳이 다시 등장하지 않을 것이다.

37) “제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 ... 교직원의 직무발명에 대한 권리는 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직 ... 이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.”

## II. 대학교와 그 구성원이 당면한 특허권 관련 문제

### 1. 대학교 구성원이 이룬 직무발명에 관한 권리귀속 문제

가. 직무발명의 효과에 따라 특허권 등을 승계할 주체로 등장한 산학협력단

현재는 직무발명(職務發明)<sup>38)</sup>에 관해 발명진흥법 제10조에 규정하고 있지만 2006년 이전까지 직무발명 규정은 특허법의 일부로 존재하였고 그 연원은 1952년 특허법<sup>39)</sup>으로 거슬러 올라갈 만큼 오래된 것이다. 아울러 이런 특허법의 직무발명 규정을 실용신안법·디자인보호법(구 의장법)에서도 그대로 준용하고 있다가 발명진흥법 제10조로 이관할 때 아예 직무발명의 개념을 협의의 특허발명뿐만 아니라 실용신안법상의 고안·디자인보호법상의 디자인에 관한 것으로까지 확장하여 규정한 바 있다. 직무발명을 이룬 근로자(법문상 ‘종업원’)가 다름 아니라 대학교에 고용된 교수나 직원 등인 경우 그 사용자인 대학교(국공립대학교의 경우는 국가·지자체)는 당해 특허발명에 관해 무상(無償)의 통상실시권(通常實施權)을 당연히 얻게 되고 나아가 경우에 따라서는 그 발명에 관한 특허권 등을 승계할 수도 있다. 이렇게 직무발명에 있어 대학교(국공립대학교의 경우 국가·지자체)가 승계의 주체였지만, 구 기술이전촉진법 등의 특별한 규정에 따라 그 주체가 현재는 각 대학교 산학협력단으로 변경되었다. 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

1990년대 들어 산업대학이나 연구소 등 각종 연구인력이 기업의 현실과 오랫동안

38) 지적재산권법 비전공자를 위해 쉽게 설명하자면 다음과 같다. 아래 각주 45번의 구 특허법 제39조 ‘직무발명’ 규정이나 각주 56번의 현행 발명진흥법 제10조의 기본적인 골격은 비슷한데 이것들은 타인의 근로자로 일하는 자가 특허법이 보호할 만한 발명을 그 직무상 완성한 경우 그것에 관해 종업원이 여전히 발명자로서 특허권을 취득할 지위를 보장하면서도 다른 한편으로 임금지급이나 설비제공 등 사용자의 기여 부분을 고려하여 사용자에게는 무료로 종업원의 특허발명을 활용(법문상 實施)할 권리를 부여하고 있다(특허법 제39조 혹은 발명진흥법 제10조 제1항). 또한 사용자는 종업원이 장차 완성할 발명에 관한 권리 일체를 승계하기로 미리 예약승계조항을 둘 수도 있는 바(동조 제3항), 민간기업에서는 이런 예약승계가 보편화되어 있다. 한편 종업원이 공무원인 경우에는 그 자의 권익이 더욱 제한되어 예약승계 조항이 없더라도 발명이 완성되는 즉시 자동적으로 국가(지방공무원의 경우 지자체)가 승계하게 되지만, 공무원 중에서도 국공립 교직원에 관해서는 국가·지자체가 아니라 기술이전법상의 전담조직이 대신 승계하도록 규정하고 있다(동조 제2항). 이렇게 국공립 교직원에 관해 전담조직으로의 권리승계를 최초로 규정한 것이 구 기술이전촉진법이었고, 나중에 그 전담조직을 산학협력단으로 확장한 것이 약칭 산학협력법이다.

39) 1952. 4. 13. 법률 제238호로 일부개정된 구 특허법 제32조 참조.

안 유리(遊離)된 결과 애써 연구개발된 기술이 정작 그 실용화 혹은 사업화 단계에서 극히 부진한 모습을 보이던 것이 당시 한국의 과학기술개발과 관련하여 큰 문제로 지적되었다. 이에 대학교 등 공공연구기관에서 개발된 기술을 민간의 기업에 이전하여 사업화를 촉진하기 위한 목적 등을 가지고 2000. 1. 28. 구(舊) 기술이전촉진법이 제정되었다.<sup>40)</sup> 구 기술이전촉진법은 국가가 지원한 연구 성과에 관해서는 지적재산권을 확보하도록 중용하는 한편(동법 제16조 제1항), 산업발전을 위해 특별히 필요한 경우라면 국유재산법이 정한 원칙에 불구하고 국가에게 귀속될 지적재산권을 당해 연구를 수행한 주체에게 일종의 장려수단으로 넘길 수 있도록 하는 등(동법 제20조 제1항) 적극적인 지적재산권 정책을 담고 있었다. 특히, 공공연구기관의 연구결과물을 민간(기업)부분으로 전파하겠다는 기술이전(技術移轉)과 관련하여, 구 기술이전촉진법은 이공계 학과가 설치된 대학교 등 각종 공공연구기관 내에 기술이전 업무만을 담당하는 전담조직을 설치하도록 규정하였다(동법 제9조 제1항 및 시행령 제14조 제1항<sup>41)</sup>). 나아가 2001. 12. 31. 개정되어 2002. 7. 1.부터 시행된<sup>42)</sup> 동법 제9조<sup>43)</sup>는 국공립대학교의 경우 국가·지자체의 영조물에 불과하여 별도의 법인격이 없기 때문에 당해 대학교 안에 전담조직을 설치하더라도 그

40) 이런 입법배경 및 경위에 관해 상세는 최수만, “기술이전촉진법 제정과정과 향후 과제”, **과학기술정책**, 제10권 제1호(통권 제121호), 과학기술정책관리연구소(2000. 2), 62면 이하를 참조할 것.

41) 제14조(전담조직의 설치기준 및 운영 등) ① 법 제9조 제1항의 규정에 의하여 전담조직을 설치하여야 하는 공공연구기관은 다음 각호의 기관으로 한다.

1. 국·공립 연구기관

<2. 내지 3. 생략, 筆者註>

4. 고등교육법에 의한 국·공립학교로서 이공계열 학과를 설치한 학교

42) 이 글에 등장하는 법률의 변경일자(특히 특별한 언급이 없는 한 시행일이 아닌 개정일(공포일)을 기준으로 하였다. 그런데 여기서만 유독 시행일을 드러낸 것은 당해 기술이전촉진법이 시행된 2002. 7. 1.로부터 불과 1년도 되지 않은 2003. 5. 27. 산학협력법이 등장함으로써 기술이전촉진법에 따른 ‘산학협력재단’을 각 대학교가 설립할 시간적 여유가 제대로 없었음을 드러내기 위한 것이다.

43) 구 기술이전촉진법 제9조(공공연구기관의 기술이전전담조직의 설치) ① 공공연구기관 중 대통령령이 정하는 바에 따라 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관 안에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 ‘전담조직’이라 한다)을 설치하여야 한다. 이 경우 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 ‘국·공립학교’라 한다)안에 설치하는 전담조직은 법인인 경우에 한한다.

<중간생략, 筆者註>

③ 국·공립학교의 전담조직에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 민법 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다.

조직 역시 영조물의 일부에 불과하게 되어 큰 변화를 기대하기 어렵다는 지적을 수용하여 국·공립학교의 전담조직을 재단법인(財團法人)으로 구성하도록 요구하였고, 이에 따라 2003. 1.경 서울대학교에 최초로 ‘산학협력재단’이라는 별도의 재단법인이 위 법률이 요구한 전담조직으로 설치되었다.<sup>44)</sup> 특히 위 개정과 동시에 우리 특허법의 직무발명(職務發明) 규정(동법 제39조<sup>45)</sup>)의 개정도 함께 이루어졌는데, 종업원의 직무발명에 관해 국공립대학교 교직원이 종업원으로 직무발명한 경우에 종전까지 국가·지자체가 권리를 승계하도록 한 것을 바꿔서 구 기술이전촉진법에 따라 신설된 위 전담조직이 대신 승계하도록 하였다. 가령 종전에는 서울대 이공계 모 교수가 연구한 결과 직무발명을 완성한 경우 그 발명자와 아득하게 먼 거리에 위치한 국가(담당 부서는 특허청<sup>46)</sup>)에 당해 발명에 관한 권리<sup>47)</sup>가

44) 재단법인 서울대학교 산학협력재단은 2003. 1. 9. 산업자원부의 법인설립허가를 받아 같은 해 1. 14. 법인설립등기를 완료하였다(이는 그 홈페이지, <http://snulf.snu.ac.kr> 설명이 있음. 그러나 현재 접속불가함). 구 기술이전촉진법 제9조에 따르면 다른 국공립대학교에도 비슷한 전담조직이 설립되었어야 타당하겠지만 불과 1년 남짓 뒤에 산학협력법에 따른 새로운 전담조직으로 ‘산학협력단’ 설립이 요청됨으로써 이들 여타 국공립대학교에서는 곧바로 산학협력단이 설립되었던 것으로 짐작된다. 이후 최초로 간행된 산학협력백서에서도 2005년 2월 현재 전국 각 대학교에 산학협력단이 설립되어 기술이전업무 등을 담당하고 있지만 유독 서울대학교에서만 산학협력단과 별도 조직인 산학협력재단이 해당 업무를 수행하고 있다고 기록하고 있다. 이는 한국학술진흥재단, 2005 대학산학협력백서 - 2006년도판 -, 통권 제1호(2006. 12), 212면.

45) 구 특허법 제39조(직무발명) ① 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 “직무발명”이라 한다)에 대하여 종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유 또는 공유로 한다. 다만, 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직소유로 한다.

③ 종업원등이 한 발명 중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권의 처분 및 관리는 국유재산법 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장한다.

46) 구 특허법 제39조 제4항(바로 위 각주) 참조.

47) 발명진흥법이 직무발명의 효과로 사용자에게 승계되도록 한 권리는 구체적으로 특허

자동적으로 이전되는 구조였지만 이제 서울대 산하에 설치된 ‘서울대학교 산학협력재단’이 그 권리승계의 주체가 됨으로써 당해 특허권의 획득이나 민간으로의 특허권 실시허락(實施許諾, licensing), 즉 기술이전 사업에 있어 국가(특허청)가 담당 하였던 과거와 비교할 때 훨씬 가까운 곳에서 전문적이고 책임감 있게 그 업무를 수행할 주체가 생긴 셈이다.

이후 2003. 5. 27. 개정된 산학협력법<sup>48)</sup> 제25조<sup>49)</sup>에서는 종전 산학협력재단의 업무인 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무’(동법 제27조 제1항 제5호)뿐만 아니라 산학협력계약의 체결, 지적재산권의 관리 등 폭넓은 업무를 수행하는 법인으로 ‘산학협력단’을 둘 수 있도록 규정하였다. 법률의 문구상 반드시 설치하여야 하는 기술이전촉진법의 전담조직과 다르게 산학협력법의 산학협력단은 그 설치가 임의적이지만, 앞서 특허법 제39조에 따라 국공립대학교의 경우 국공립대학교 교직원들의 직무발명을 자동승계(自動承繼)할 기술이전법상의 전담조직이 반드시 존재하여야 하고 그런 전담조직 역할을 현재 산학협력법상의 산학협력단이 대신 담당하고 있기 때문에 결과적으로 국공립대학교에서는 반드시 산학협력단을 설치하여야 한다. 사립대학교의 경우 의무적인 설치가 필요하지는 않았지만 실제 이 무렵에 이르러 국공립대학교는 물론 수많은 사립대학교에서 ‘○○대학교 산학협력단’을 설치하게 이르렀다.<sup>50)</sup> 사립대학교들은 자신의 교직원들이 완성할 직무발명에 대비하여 구 특허법 제39조 제3항(현행 발명진흥법 제10조 제3항)에 따른 예약승계(豫約承繼) 조항을 거의 예외 없이 당해 대학교의 근무규정<sup>51)</sup>에 정하고 있다. 이들

---

권뿐만 아니라 아직 특허등록되지 아니한 단계에서 장차 특허를 받을 권리, 즉 발명자권도 포함된다. 나아가 직무발명의 법리를 협의의 특허법뿐만 아니라 실용신안법상의 고안이나 디자인보호법상의 디자인에도 그대로 확장하고 있다. 하지만 이 글의 이하에서는 이런 권리들을 통칭하여 ‘특허권 등’으로 칭하거나 편의상 특허권만을 중심으로 설명할 것이다.

48) 종전의 ‘산업교육진흥법’이 2003년 개정시 ‘산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률’(약칭, 산학협력법)로 개칭되었음은 앞서 설명하였다.

49) 동법 제25조(산학협력단의 설립·운영) ① 대학은 학교규칙이 정하는 바에 의하여 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 ‘산학협력단’이라 한다)을 둘 수 있다.

② 산학협력단은 법인으로 한다.

③ <생략, 筆者註>

④ 산학협력단의 명칭에는 당해 학교명이 표시되어야 한다.

⑤~⑥ <생략, 筆者註>

50) 2005년 2월 현재 국립, 사립을 막론하고 4년제와 2년제 대학을 통틀어 전국 333개 대학(교)에 산학협력단이 설치되었다고 한다. 이는 한국학술진흥재단, 2005 대학산학협력 백서 - 2006년도판 -, 212면 참조.

근무규정들은 대체로 ‘지식재산권 관리규정’ 혹은 그와 유사한 명칭을 가지고 있으며, 사립대학교가 아니라 별개 법인인 산학협력단으로 하여금 위 조항에 따른 승계의 주체가 되도록 규정하고 있는 상황이다.<sup>52)</sup> 그런데 이렇게 ‘산학협력단’이 성립하여 운영되는 경우 종전의 ‘산학협력재단’은 사실상 존재의미가 없게 되므로, 산학협력법 제27조 제2항에서는 원래 구 기술이전촉진법 제9조 제3항에 따라라면 반드시 독립된 법인으로 존재하여야 할 동법상의 전담조직(서울대의 경우 ‘서울대 산학협력재단’)을 특별히 산학협력단의 단순한 하부조직으로 둘 수 있도록 허용하면서 그런 경우 ‘산학협력단’이 구 기술이전촉진법상의 전담조직으로 간주된다고 규정하고 있다. 제반규정들의 취지로 볼 때, ‘산학협력단’에게 종전의 ‘산학협력재단’을 실질적으로 대체하고 그 기능을 확장한 기관으로서의 성격을 부여하려는 것이 산학협력법의 취지로 해석된다.

나아가 2006. 3. 3. 개정<sup>53)</sup>된 발명진흥법에서는 종전까지 특허법 제39조에 규정되어 있던 직무발명 규정을 일부 바꾸어<sup>54)</sup> 발명진흥법 제8조로 옮겼는데, 이후 동

51) 위 특허법 제39조 제3항에서는 직무발명이 아닌 자유발명에 관해 계약이나 근무규정에서 예약승계를 규정한 경우 무효라고 정하고 있는바, 그 반대해석상 직무발명에 관해서는 예약승계가 허용된다는 것에 다툼이 없다. 결국 위 조항이나 현행 발명진흥법 제10조 제3항은 외형상 내용과 달리 직무발명의 예약승계가 유효하다는 근거조문으로 쓰이고 있다. 실제 한국의 대학가에서 예약승계를 함에 있어서는 구성원들과의 개별적 계약에 의하기보다 근무규정에 미리 규정하는 방식을 더 선호하고 있는 것으로 보인다.

52) 고려대 지식재산관리규정 제7조, 연세대 지식재산권 관리에 관한 규정 제3조의2, 한양대 지식재산권관리규정 제4조 제1항, 성균관대 지식재산권관리 규정 제5조 등. 가령 성균관대의 당해 규정은 “제5조(권리의 승계, 통지 및 출원) ① 산학협력단은 연구자 등이 완성한 직무발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다.”라고 정하고 있다. 엄밀히 따져보면 사립대 교직원(종업원)의 사용자는 사립대학교법인이지, 그와 별개 법인에 불과한 산학협력단은 아니기에 문제가 있을 수 있다. 이 문제는 산학협력단이 산학협력법이란 특별규범에 따라 당해 대학교에게 속할 권리에 관해 특별한 지위를 인정받았다고 볼 때라야 해소될 수 있다. 결국 이 문제도 나중에 별도 목차에서 상술할 ‘국공립대학교의 산학협력단이 상표권을 가진다는 법적 근거 모색’문제와 비슷한 차원에서 검토되어야 한다.

53) 같은 날짜에 특허법은 2번의 개정이 있었는데, 여기서는 법률 제7869호로 개정된 것을 가리킨다.

54) 이때 두 가지 면에서 변화가 있었다. 첫째, 특허법 제39조의 직무발명 조항을 실용신안법·디자인보호법(구 의장법)에서도 그대로 준용하고 있었음을 고려하여 발명진흥법으로 조항을 이관할 때 아예 직무발명의 개념을 협의의 특허발명뿐만 아니라 실용실안법상의 고안·디자인보호법상의 디자인에 관한 것으로까지 확장하여 규정하였음은 앞에서 설명하였다. 둘째, 직무발명의 개념 자체는 발명진흥법 제2조 정의조항으로 분리하고 동법 제8조 제1항에서는 ‘직무발명에 대하여...’란 문구로 시작하였다.

법 제10조로 조문의 위치만 바뀌었을 뿐 직무발명 규정의 기본적 골격은 현재까지 유지되고 있다.

이상의 논의를 요약하자면, 한국의 여러 대학교에서 그 구성원이 이룬 직무발명에 대한 권리귀속 문제에 관해 국공립대학교 교직원에 대하여는 발명진흥법 제10조 제2항 단서(구 특허법 제39조 제2항 단서) 및 산학협력법 제27조 제2항에 따라 자동적으로 항상 국공립대학교 산학협력단이 권리승계의 주체가 되지만, 사립대학교의 경우 발명진흥법 제10조 제3항에 근거하여 사립대학교 근무규정인 지적재산권 관리규정에서 정하고 있는 예약승계(豫約承繼) 조항에 따라 대개는<sup>55)</sup> 당해 사립대학교 산학협력단이 권리승계의 주체가 되고 있다.

#### 나. 직무발명의 효과를 받는 대학교 구성원 등의 범위 문제

##### (1) 산학협력단이 권리를 자동승계하는 국공립대학교 교직원의 의미

바로 앞에서 설명한 대로 법률에 따라 국공립대학교 산학협력단이 자동으로 권리승계하는 직무발명이려면, 일단 당해 발명을 완성한 주체가 ‘국공립대학교 교직원’이어야 함은 발명진흥법 제10조<sup>56)</sup> 제2항 단서의 문구상 분명하다. 정확히 “고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 교직원”이라고 명시하고 있으므로 그 구체적인 의미는 현행 고등교육법에 따라 확정하여야 한다.

먼저 약칭 서울대법인화법에 맞추어 2010. 12. 27. 개정된 고등교육법 제3조에서는 국립대학교의 개념을 국가가 설립·경영하는 학교뿐만 아니라 국립대학법인인

55) 국공립대학교와 달리 사립대학교에서는 산학협력단의 설립이 임의적이므로 존재하지 않을 수도 있는바, 그런 때라면 사립대학교 학교법인 자신이 권리를 승계할 것이다.

56) 동법 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만 <제1항의 이하내용 생략, 筆者註>  
② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

③ <동항 내용 생략, 筆者註>

④ <동항 내용 생략, 筆者註>



학교<sup>57)</sup>까지 포함하는 것으로 확장하였다. 따라서 법인화된 서울대와 같은 경우 여전히 과거 국립대학교 시절과 마찬가지로 직무발명에 관해서는 산학협력단이 발명진흥법에 따라 자동으로 권리를 승계하게 된다. 한편 위 제3조가 공립학교를 시립학교와 도립학교로 구분하고 있고, 현재 서울시립대가 유일한 시립학교이자 4년제 대학교에 해당한다.<sup>58)</sup>

다음으로 고등교육법 제14조에서는 교직원을 교원(총장, 학장, 교수, 부교수, 조교수, 전임강사), 직원 및 조교로 구분하고 있다.<sup>59)</sup> 이렇게 보면 교직원의 의미가 일응 분명한 것 같지만, 오늘날 대학교에 ‘교수’직함을 누리는 여러 가지 다양한 성격의 구성원들이 존재하는 까닭에 ‘교원’의 의미에 있어 애매한 부분이 있다. 가령 서울대학교의 경우 전임교수<sup>60)</sup>, 기금교수<sup>61)</sup>, 명예교수<sup>62)</sup>, 석좌교수<sup>63)</sup>, 겸임교수<sup>64)</sup> 등 여러 구성원이 존재하며 이들은 다시 그 안에서 정교수·부교수·조교수·전임강사 등으로 세분화되기도 한다.<sup>65)</sup> 그렇지만 전임교수 및 기금교수만이 발명

57) 현재까지 이렇게 전환된 예로는 서울대 외에도 2007년경 ‘국립대학법인 울산과학기술대학교 설립·운영에 관한 법률’에 의한 울산과기대, 2013년경 ‘국립대학법인 인천대학교 설립·운영에 관한 법률’에 의한 인천대가 있다.

58) 나머지는 도립학교이자 2년제 대학인 전남도립대학 등 7곳이라고 한다. 이는 한국대학신문, 2014. 7. 14.자 “소외 받는 시립·도립대 - 국립도 아니고 사립도 아니고-” 기사 참조.

59) 고등교육법 제14조(교직원의 구분) ① 학교에는 학교의 장으로서 총장 또는 학장을 둔다.

② 학교에 두는 교원은 제1항의 규정에 의한 총장 및 학장 외에 교수·부교수·조교수 및 전임강사로 구분한다.

③ 학교에는 학교운영에 필요한 행정직원등 직원과 조교를 둔다.

④ 각종학교에는 제1항 내지 제3항의 규정에 준하여 필요한 교원, 직원 및 조교(이하 “교직원”이라 한다)를 둔다.

60) ‘서울대학교 전임교수 및 조교 임용 규정’은 이를 다시 교수, 부교수, 조교수 및 전임강사로 구분하고 있다.

61) ‘서울대학교 기금교수 운영 규정’은 기금(정)교수, 기금부교수, 기금조교수, 기금전임강사로 구분하여 규정한다. 참고로 종전까지 서울대 전임교수와 기금교수는 공무원 신분 유무에 차이가 있었는데 서울대법인화법 시행으로 전임교수조차 대개 공무원 신분을 상실함에 따라 이런 종전의 차이는 사라졌다(동법 부칙 제5조 제2항 참조). 하지만 법인화 이후에도 여전히 (법인)전임교수와 기금교수의 구별 자체는 아직 존재하고 있다.

62) ‘서울대학교 명예교수 규정’.

63) ‘서울대학교 석좌교수에 관한 규정’은 석좌교수와 중견석좌교수 등으로 구분하여 규정하고 있다.

64) ‘겸임교수 등 임용에 관한 규정’은 이를 다시 겸임교수, 초빙교수, 전임대우강의교수, 전임대우연구교수, 시간강사로 구분하여 규정하고 있다.

65) 서울대학교병원·치과병원 등에 존재하는 임상교수, 진료교수, 촉탁교수 등의 구성원

진흥법 제10조 제2항 단서 ‘국공립대학교 교직원’ 중 교원에 해당한다고 보아야 한다. 그 근거는 다음과 같다.

발명진흥법 및 고등교육법의 규정 해석에 따라 ‘국공립대학교 교직원’에 포함되는 경우 당해 교원으로서 불이익이 상대적으로 크다. 즉 대학교와의 사이에 근무규정이나 약정을 통하여 예약승계 조항을 미리 정한 바 없더라도 법률에 따라 자동적으로 자신이 완성한 직무발명에 관한 권리가 타인에게 이전되는 것이다.<sup>66)</sup> 그 때문에 위 ‘교직원’의 범위는 한정적으로 해석할 필요가 있다. 아울러 서울대법 인화법에 따라 서울대 교원들 대다수가 공무원 신분을 잃었음에도<sup>67)</sup> 발명진흥법 제10조 제2항과 2010. 12. 27. 개정된 고등교육법 제3조의 취지를 종합하면 여전히 서울대 교원(발명진흥법 제2항 단서 적용)을 종전처럼 ‘공무원’(동법 제2항 본문 적용)과 같은 선상에서 취급하면서 직무발명의 효과로 비슷한 불이익을 감수하도록 하고 있음을 고려할 때, 발명진흥법 제10조 제2항 단서의 ‘국공립대학교 교직원’은 반드시 공무원일 필요는 없을지라도 그에 준하는 신분보장(身分保障)을 받고 있는 자일 것이 요구된다고 풀이함이 상당하다. 따라서 비록 일정 조건의 충족을 전제하고 있지만<sup>68)</sup> 통상 정년(停年)까지 재직할 것이 예정된 전임교수 및 기금교수만이 위 ‘교직원’ 중 교원에 해당한다고 보고, 나머지 명예교수·겸임교수·석좌교수 등은 여기의 교직원에서 제외하는 것이 타당할 것이다.

이상의 검토에 따른 경우, 명예교수·겸임교수·석좌교수 등이 서울대학교에서 직무발명을 완성한 경우 그 발명에 관해서는 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 사립대학교에서와 마찬가지로 서울대학교도 미리 예약승계 조항을 구비해 두어야 동법 제10조 제3항에 따라 승계할 수 있게 될 것이다.<sup>69)</sup> 참고로 ‘서울대학교 지식재산권 관리규정’(이하, ‘서울대 지재권규

---

들은 같은 소속의 전임교수·기금교수와 달리 처음부터 서울대학교가 아니라 별도 법 인체인 서울대학교병원에 고용된 지위에 있을 뿐이다.

66) 물론 발명진흥법은 그 대신에 정당한 보상을 지급하도록 요구하지만, 아직 한국 현실에서는 이런 보상이 턱없이 부족한 경우가 많음을 나중에 설명할 것이다.

67) 동 법인화법 부칙 제3조 참조.

68) 서울대 전임교수의 경우 정교수와 달리 부교수·조교수 등은 일정 계약기간을 정하여 임용된 자이지만, ‘서울대학교 전임교수 및 조교 임용 규정’에 따라 정년이 보장되는 정교수까지 순차로 승진임용이 예정되어 있다(동 규정 제4장 ‘승진임용’ 부분 참조). 기금교수의 경우 이런 승진임용 규정을 준용하고 있다.

69) 이에 따르면, 발명 완성 즉시 당해 발명자인 교수가 서울대학교에 직무발명 완성 사실을 통지하고(법 제12조) 이에 서울대학교는 4개월 이내에 승계 여부를 통지하여야 하는바(법 제13조 제1항 및 시행령 제7조) 그 승계여부통지가 이루어진 때 권리가 승

정<sup>70)</sup>에서는 직무발명의 산학협력단 귀속에 관해 겸임교원 등까지 망라하여 모든 교원에 관해 발명진흥법 제10조 제2항에 따른 자동승계가 이루어진다고 규정하면서도(동 규정 제6조) 다른 한편으로는 발명자의 발명완성사실 통지 및 산학협력단의 권리승계여부 결정통지 절차 등 동법 제10조 제3항에 따른 승계, 즉 예약승계 관련조항도 두고 있다. 모든 직무발명에 대하여 자동승계된다고 규정하면서도, 직무발명의 예약승계절차를 담고 있는 위 규정의 내용 자체는 모순이다. 하지만 어쨌든 자동승계가 아닌 예약승계조항이 필요한 교원들의 직무발명 상황에도 향후 대처할 근거는 이미 가지고 있는 셈이다. 참고로 국립대학교인 부산대의 경우도, 한편에서는 초빙교수 등까지 모두 발명진흥법 제10조 제2항에 따른 권리 자동승계의 대상이라고 규정하면서도 다른 한편에서는 동법 제3항에 따른 예약승계 절차를 규정한 모순적 입장을 취하고 있다.<sup>71)</sup>

## (2) 산학협력단이 권리를 예약승계하는 경우

국공립대학교 교직원의 직무발명만이 발명진흥법 제10조 제2항 단서의 효과에 따라 당해 (국공립대학교) 산학협력단이 그 발명에 관한 권리를 자동승계하게 될 뿐, 나머지 경우에는 동법 제3항에 따른 예약승계 조항이 미리 존재하여야 산학협력단이 승계할 수 있다. 설령 국공립대학교에서 이루어진 발명이라도 ‘교직원’이 아닌 자에 의해 이루어진 발명이면서 그 자가 발명진흥법상 ‘종업원’의 지위에 있는 자라면 후자의 경우에 속하게 될 것이다. 사립대학교에서라면 교직원인지 여부를 불문하고 발명진흥법상 종업원에 의한 발명이 모두 후자의 경우에 속할 것이다.

따라서 후자의 예약승계 조항이 적용될 범위와 관련해서는 발명진흥법상 ‘종업원’이 가진 의미가 국공립이든 사립이든 모든 대학교에서 중요하다. 이와 관련하여 비록 형식적 고용계약이 존재하지 않더라도<sup>72)</sup> 발명진흥법상 제10조 제1항의 ‘종업원’에 해당할 수 있다. 직무발명이 성립하기 위한 ‘종업원’과 ‘사용자’의 관계를 해석함에 있어 그 문구들의 의미가 반드시 좁은 의미의 근로계약에 따른 고용 관계에 한정되지 않는다는 데 학설이 일치하고 있는 것이다.<sup>73)</sup>

계된 것으로 보게 된다(법 제13조 제2항).

70) 전부개정 2012. 9. 17. 규칙 제1876호.

71) ‘부산대학교 지식재산권규정’(개정 2008. 12. 18 규칙 제1669호) 제2조 제2항 및 제4조 내지 제7조 참조.

72) 가령 보수 지급이나 정식고용계약 없이 단지 학문적 열의로 프로젝트에 참여하는 경우.

73) 이런 학설로는 이회기, “직무발명에 대한 소고”, 특허소송연구, 제3집(2005); 윤선희,

특히 문제되는 것은 대학교의 각종 연구개발에 참여한 대학(원)생들(이하 편의상 ‘대학생 등’이라고만 함)에게도 대학교와의 관계에서 직무발명의 효과가 인정되는지 여부이다.<sup>74)</sup> 이 점에 관해 서울대학교 지재권 규정<sup>75)</sup>을 비롯한 거의 모든 대학교의 자체 규정에서 예외 없이 대학생 등에게도 당연히 직무발명의 법리가 적용됨을 전제로 규정하고 있어 교수뿐 아니라 학생도 대학교와의 관계에서 발명진흥법상 ‘종업원’에 해당하는 것으로 취급하고 있다. 하지만 이것은 쉽게 단정할 수 있는 문제는 아니다. 왜냐하면 지휘·복종 체계가 분명하게 인식할 수 있게 존재하는 민간기업에서와 달리 아무래도 자율성이 강조되는 대학교에서는 산학협력계약의 법적 당사자인 대학교, 계약서상 연구책임자로 자주 등장하는 교수, 그리고 교수와의 인적 관계에 기반을 두고 연구에 동참하는 대학생 등 3자 사이의 관계가 구체적인 모습에서 천차만별이기 때문이다. i) 직접 대학교에 고용된 교직원과 달리, 대학생 등은 대학교의 지위·감독에 직접 복종하지 아니하며 학생의 수업이수 과정에서 일정부분 자율성을 가지고 교수의 연구에 동참하게 되었다고 볼 수도 있고,<sup>76)</sup> ii) 한편 다른 경우에는 대학생 등을 직접 지휘·감독하는 주체는 대학교

---

“판례에서 본 직무발명제도”, <직무발명과 특허권> 학술세미나 발표문(한국지적재산권학회 2006); 김수동, “국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰”, **지식재산21**, 통권 제94호(한국지적재산연구원, 2006) 등 참조. 우리 법원 역시 “사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다”고 판시하고 있다. 이는 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결.

74) 이 부분은 박순석, “종업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호”, **산업재산권**, 제33호(2010. 12), 7-8면, 15-19면, 29면의 내용을 정리한 것이다.

75) 동 규정 제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘교직원 등’이란 서울대학교(이하 ‘본교’라 한다)에 근무하는 전임교원, 겸임교원 등의 모든 교원, 부설학교교원, 조교, 직원, 연구원, 연구업무에 종사하는 사람(본교의 업무에 관련된 자신의 직무로서 연구업무에 종사하는 학생, 수료생을 포함한다)을 말한다.

<2. 내지 4. 생략, 筆者註>

5. ‘직무발명’이란 본교의 연구시설이나 인력을 활용하여 교직원 등이 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산이거나, 본교, 본교 산하 법인 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산을 말한다. 법률이나 그밖에 제3자와의 연구용역계약에 의하여 그 권리가 본교에 귀속된 지식재산은 직무발명으로 보며, 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과로서 창출한 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 본다. 다만, 지식재산 중 컴퓨터 프로그램을 제외한 저작물의 경우 본교의 명의로 공표된 경우에 한하여 직무발명으로 본다.

76) 학생의 참여가 가진 자발성, 교수와의 관계가 가지는 일면(一面)의 평등성 등을 더욱

가 아니라 당해 교수라고 보아 교수를 사용자로 파악할 여지도 있고, 77) iii) 그와 달리 교수와 대학생이 모두 대학교의 종업원 지위에 있다고 풀이하는 것도 가능할 것이다. 그렇지만 일반론으로는 iii)과 같이 파악하는 것이 대학교에서의 연구수행이 가진 전형적인 모습에 가장 부합할 것이라고 본다. i)에서 상정하는 대로 당해 연구수행에서 외형상 대학교의 지휘·감독으로부터 자율성을 가진 경우는 몰라도 교수로부터 자율성을 가진 경우가 극히 드물고, ii)의 경우와 달리 비록 교수가 외형상 대학생에게 지휘·감독권을 행사하더라도 그것만으로 교수를 대학생의 사용자로 평가하기에 부족함이 있기 때문이다. 78)

### (3) 대학교 등의 직무발명 권리귀속 규정들의 충돌 문제

서울대학교를 비롯하여 전국의 우수한 대학교는 대학교로부터 독립된 법인으로 병원·치과병원·동물병원 등(이하 편의상 병원만을 기준으로 설명함)을 그 산하에 보유하고 있으며 이런 병원에서 일하는 의사들은 병원의 근로자일 뿐만 아니라 많은 경우 당해 대학교 교원의 지위도 겸하고 있다. 그런데 병원에서 직무발명에 관한 병원 자체의 규정을 두어 79) 당해 병원 근로자의 직무발명에 관해 예약승계 조항을 두고 있고, 반면 대학교의 지재권 규정에서는 대학교 산하 병원에 근무하는 의대 교원의 직무발명도 모두 대학교 산학협력단으로 귀속시키도록 규정하고 있는 까닭에 두 규정 사이에서 그 권리귀속주체에 관해 충돌이 종종 발생하고 있다. 대학교와 병원이 외형상 별개 법인이라든가 병원이 대학교 산하에 속하는 경우가 많아 서로 대립하기보다 협력하는 관계에 있기 때문에 이런 직무발명 규정간의 상호충돌이 아직 표면화되지 않고 있을 뿐이다.

가령 서울대학교에서도 서울대병원 소속 의사들의 상당수는 서울대 의대 전임교수·기금교수의 신분을 아울러 가지고 있는바, 이들이 발명을 완성한 경우 그 특허권이 서울대 산학협력단으로 자동승계되어야 할지 아니면 서울대병원으로 예약

---

강조하는 시각에 따르게 되면 교수가 직무발명의 효과에 종속되는 것과 반대로 학생들은 그런 효과를 받지 않게 되어 결국 교수의 권리를 승계한 대학교와 참여대학생들이 발명에 관한 권리를 공유하는 아주 특이한 형태가 존재할 수도 있다.

77) 만일 이렇게 파악하는 시각에 따르게 되면 교수는 대학교를 사용자로 삼아 직무발명의 효과를 받게 되고, 학생들은 다시 교수를 사용자로 삼아 직무발명의 효과를 받게 되어 거듭 발명진흥법상의 권리승계가 이루어지는 관계가 성립된다.

78) 민간기업에서 상사가 부하직원에게 행사하는 지휘·감독권을 근거로 당해 직장상사를 발명진흥법상의 사용자로 취급할 수 없는 것과 마찬가지이다.

79) 가령 ‘서울대학교치과병원 직무발명 관리 및 보상규정’.

승계되어야 할지 문제가 되고 있다. 참고로 서울대병원의 임상교수, 진료교수, 촉탁교수 등의 경우에는 발명진흥법상, 서울대병원의 종업원일 뿐 서울대학교의 종업원이 아니어서 중첩적 지위를 가지지 않아 소속병원의 직무발명규정에만 따르게 될 것이다. 반면 의대 대학(원)생의 경우 발명진흥법상 종업원의 지위를 서울대를 상대로 하여서뿐만 아니라 서울대병원을 상대로도 가질 여지가 다소나마 존재한다. 하지만 이들의 직무발명에 대한 권리귀속 문제는 발명진흥법 제10조 제2항 단서가 적용될 여지가 없다는 점을 제외하면, 이하에서 설명하는 서울대병원 소속의 의대 전임교수·기금교수의 직무발명 권리귀속 문제와 마찬가지로, 그 행위가 교육·연구와 관련된 것인지 아니면 진료와 관련된 것인지에 따라 결정될 것이므로 별도로 검토하지는 않는다.

서울대병원 소속의 의대 전임교수·기금교수가 이룬 직무발명의 권리귀속에 관해 서울대 지재권규정과 서울대병원 규정 사이의 해결은 결국, 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 서울대학교 산학협력단으로 그 특허권이 승계되려면 당해 발명이 ‘국공립대학교 교직원’<sup>80)</sup>의 직무(職務)와 관련해 이루어질 것을 요구하고 있으므로 서울대병원 소속의 의대 전임교수·기금교수가 이룬 발명이 국공립대학교 ‘교직원으로서의 직무’로 행해졌는지를 따져 대부분 해결될 수 있을 것이다. 살펴건대, ‘서울대학교병원설치법’ 제11조,<sup>81)</sup> 제12조 내지 제14조, 제16조 내지 제18조<sup>82)</sup>의 여러 규정을 종합해보면, 서울대병원 소속의 의대 전임교수·기금교수가 수행하는 특허발명에 관한 연구에 있어서는 서울대 교원으로서의 직무수행과 서울대병원 의사로서의 임무수행의 성질이 이론상 모두 관련될 수도 있겠지만 엄밀히

80) 이와 관련하여 법인화된 서울대학교의 경우 국공립대학교와 마찬가지로 발명진흥법 제10조 제2항 단서가 규정한 ‘국공립대학교 교직원’에 해당된다고 풀이되는 전임교수·기금교수의 발명은 서울대 산학협력단으로 자동적으로 승계될 것임은 앞에서 이미 설명하였다.

81) 동법 제11조 (겸직) ① 서울대학교에 근무하는 교육공무원은 제6조의 사업을 수행하기 위하여 필요한 경우 국가공무원법 제64조의 규정에 불구하고 대학병원에 겸직할 수 있다.<개정 1981.11.23>

② 제1항의 규정에 의하여 겸직하는 교육공무원이 대학병원에 보직을 받은 경우 그 공무원의 직무 및 보수에 관하여는 대통령령으로 정한다.

③ 제1항의 교육공무원의 겸직은 원장의 요청에 의하여 서울대학교총장이 명한다.

82) 국가의 지원을 규정한 제12조(국유재산의 무상양여 등), 제13조(보조금 등), 아울러 대학병원의 사업연도는 정부의 회계연도에 따르도록 한 제14조(사업연도), 교육과학기술부장관에게 보고의무를 규정한 제16조(사업계획 등 보고), 역시 교육과학기술부장관에게 제출의무를 규정한 제17조(결산서의 제출), 또한 교육과학기술부장관의 감독권을 규정한 제18조(감독) 등을 가리킨다.

따지자면 원칙적으로 전자의 직무수행으로 취급하여야 할 것이다. 왜냐하면 우리 대법원 판결<sup>83)</sup>은 “서울대학교병원에서 환자를 진료하고 진단서를 작성하는 것과 같은 진료업무는 그것이 겸직교원에 의하여 이루어진다고 하여도 원칙적으로 서울대학교병원 의사의 업무이지 서울대학교 의과대학 교수의 업무라고 할 수는 없고, 또한 서울대학교 의과대학 교수의 직무인 교육, 연구업무와 밀접한 관련성이 있다고 할 수 없(다)”고 판시하고 있는바, 이 판결의 기준에 따르자면 진료업무는 서울대학교병원 소속 의사로서의 직무임에 반하여 교육·연구업무는 서울대학교 교원으로서의 직무에 해당하고 그렇다면 특허발명에 관한 연구 역시 의사로서의 직무라기보다 교원으로서의 직무로 보아야 하기 때문이다.

물론 현실에서는 양자의 직무성이 중첩되어 나타나는 경우가 잦을 것이다. 가령 서울대학교병원에 근무하는 서울의대 전임교수 A가 병원환자들을 진료하는 과정에서 교수 자신이 심혈을 기울이는 SCI 투고용 논문 작성을 위한 기초자료의 수집 목적도 겸하여 환자치료에 필요한 특정한 검사를 실시하는 경우가 그러하다. 논란이 있을 수 있지만, 그런 중첩적 행위의 주된 목적이 진료 혹은 교육·연구 중 어느 쪽에 더 가까운지에 따라 서울대학교 혹은 서울대학교병원 어느 한쪽으로 직무발명의 권리귀속을 결정지어야 할 것이다. 직무성이 중첩적으로 나타나는 만큼, 직무발명에 관한 권리귀속에서도 서울대학교와 서울대병원을 모두 발명진흥법상의 사용자로 인정하여 양자 모두에게 승계를 긍정함으로써 결국 특허권의 공유(共有)로 귀속시키는 방법은 합리적이지 않다. 왜냐하면 직무발명에 관한 권리의 승계취득에 있어 공유관계를 창설하는 것을 입법자가 가급적 피하고 있기 때문이다.<sup>84)</sup> 즉 당초 직무발명에 관해 자동승계방식이든 예약승계방식이든 간에 사용자로의 권리이전을 인정함에 있어서 사용자의 기여도를 따져서 그 기여도만큼만 사용자 앞으로 특허에 관한 권리의 지분을 이전시키는 방법 대신 아예 당해 권리 전부를

83) 대법원 2006. 6. 15. 선고 2005도1420 판결. 이 사건은 특가법상 공무원의 뇌물수수 여부가 문제된 형사사건으로, 서울대병원 의사이자 서울대의대 교수였던 피고인이 설령 구치소 수감자를 왕진하여 진료하고 진단서 작성과 법원에의 사실조회회보를 통하여 석방을 조력한 대가로 금품을 수수하였다고 하더라도 이런 행위는 서울대병원 의사로서의 행위일 뿐 서울대 교직원(공무원)으로서의 행위가 아니라고 판단한 사건이었다.

84) 다만 발명을 여러 명의 자연인이 공동으로 완성한 경우처럼 특정인에게 모든 권리를 몰아 귀속시키기가 원칙적으로 불가능하여 특허의 공유관계를 부득이 인정하여야 하는 경우가 있다. 발명진흥법 제14조에서도 종업원의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 사용자가 종업원의 권리를 승계한 경우 사용자는 당해 권리의 지분을 갖는다고 규정하여 결국 공유관계가 됨을 긍정하고 있다. 당해 조항은 각주 87번 참조.

이전하도록 규정하고 있는 점<sup>85)</sup>, 바꾸어 말하면 설령 발명 완성에 대한 사용자의 기여를 고려하여 사용자에게 일정한 권익을 인정할 필요가 있다라도 여전히 발명을 완성한 주체인 종업원은 지분의 권리 정도는 여전히 누릴 자격이 충분하지만 (보상청구권은 별론) 특허에 관한 권리를 전부 사용자 앞으로 이전하도록 처리하고 있는 점에 비추어 볼 때 그러하다. 이것은 만일 공유관계로 처리하고자 할 때 수반될 제반 어려움<sup>86)</sup>을 입법자가 고려한 결과로 볼 수 있다.

다. 대학교 구성원이 산학협력계약에 의해 산출한 연구 결과물의 권리귀속

(1) 산학협력에 참여한 외부기업은 대학교 혹은 연구자 중 누구로부터 권리를 승계하는지 여부

대학교 구성원과 외부 기업의 근로자가 협력하여 공동연구를 수행한 결과물에 관해서는 산학협력계약의 내용에 따라 대학교 구성원에게 귀속될 지분에 관해서만 당해 대학교(만일 당해 대학교가 산학협력단을 설립한 경우라면 산학협력단)가 권리를 승계한다는 점은 발명진흥법상<sup>87)</sup> 비교적 분명하다. 하지만 외부 기업은 오직 연구비를 지원하고 실제 연구수행을 대학교구성원이 전담하는 형태의 산학협력계약에 있어 외부 기업에게 그 연구결과물에 관한 특허권 전부 혹은 지분을 넘기기로 약정한 경우 일단 대학교가 권리를 승계하고 외부 기업은 대학교에 속하게 된 권리를 재차 승계하는 것인지, 아니면 권리가 원시적으로 귀속되었던 대학교 구성원으로부터 외부 기업에게 직접 권리가 이전되는 것인지는 많은 산학협력계약에서 명확하게 규정하고 있지 않아 다툼이 충분히 생길 수 있고, 이에 관한 ‘산학

85) 예약승계의 경우라면 그 사전약정의 내용으로 기여도에 따른 지분만큼만 이전한다는 약정이 가능하다는 이론(異論)이 제기될 여지가 전혀 없지 않지만, 국공립대학교 교직원이나 공무원의 직무발명에 관해 자동승계를 규정한 부분에서는 입법자의 취지가 보다 분명하다.

86) 가장 큰 어려움은 지적재산권의 특징상 공유결과물에 대한 공유권자들의 기여도 등의 평가가 어렵다는 점이다. 종업원의 노력과 비교하여 사용자의 물적 기여도(혹은 기여비율)를 평가하여 그 기여도만큼만 사용자에게 권리를 승계시킨다고 할 때 그 기여도를 확정하기가 극히 어렵다. 그와 흡사하게 서울대학교와 서울대병원을 모두 발명진흥법상의 사용자로 인정하여 공동으로 승계한다고 할 때도 두 사용자 앞으로 각각 귀속되어야 할 권리의 비율을 확정하기가 지극히 곤란하다.

87) 동법 제14조(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.



연협력연구 협약가이드라인<sup>88)</sup>이나 서울대학교 지식재산권 보호지침(이하, 서울대 지재권지침<sup>89)</sup> 역시 불명확한 면이 있다.

이것은 다시 나누어 ‘국공립대학교 교직원’이 행한 직무발명의 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 고찰하여야 한다. 먼저 전자의 직무발명은 별도의 행위가 없더라도 발명진흥법 등의 규정에 따라 발명의 완성 즉시 종업원으로부터 당해 국공립대학교 산학협력단으로 자동적으로 이전되므로 외부기업은 그렇게 산학협력단에게 넘어간 권리를 산학협력단과의 약정에 기하여 재차 이전받을 지위에 있을 뿐임이 분명하다. 다음으로 그 이외의 직무발명의 경우에는, 산학협력단(혹은 사립대학교가 산학협력단을 설립하지 않았다면 당해 사립대학교 자체)이 발명진흥법

88) 이는 국가지식재산위원회가 2012. 12. 21. 산학연 협력연구의 협약체결시 활용되게 할 의도로 작성하여 국가지식재산위원회 공고 제2012-3호로 외부에 공표한 일종의 표준계약서이다. 여기서는 대학교 등 연구기관과 외부기업 사이에 산학협력계약을 체결함에 있어 계약체결주체들의 선호에 따라 그들 사이에 공동으로, 혹은 연구기관 혹은 외부기업 단독으로 연구결과물에 대한 권리를 가지도록 6가지 계약유형을 제시하고 있다. 이하에서는 편의상 외부기업이 단독으로 권리를 가지는 형태의 표준계약서 내용을 살핀다(국가지식재산위원회, **산학연협력연구 협약가이드라인**(국가지식재산위원회 공고 제2012-3호), 2012, 57면 참조).

제9조 (연구결과물의 귀속) ① <생략, 筆者註>

② 이 계약으로 발생한 연구결과 중 전항의 것을 제외한 나머지 연구결과 및 그에 따른 지식재산권은 ‘회사’의 소유로 한다. 지식재산권의 출원, 등록 등에 있어 ‘회사’의 단독명의로 하기로 한다.

③ ‘대학(또는 연구소)’은 전항에 따른 지식재산권의 출원, 등록 기타 ‘회사’의 권리 확보에 필요한 절차의 이행에 최대한 협조하여야 한다.

89) 앞서 서울대 학칙에 속하는 서울대 지재권규정이 위입한 바에 따라 그 세부적 내용에 관해 서울대 산학협력단장이 정한 내부규범이다. 2012. 9. 17. 서울대 지재권규정 전면개정시 처음으로 제정되었다.

서울대 지재권지침 제2조에 근거하여 그 말미에 첨부된 ‘연구계약서 표준서식’ 제10조는 다음과 같이 규정하고 있다.

제10조 (연구결과 등의 귀속)

① <유형적 재산의 귀속> <생략, 筆者註>

② <무형적 재산의 귀속> 본 연구결과로 발생하는 성과물 중 발명, 고안, 의장, 컴퓨터프로그램, 배치설계, 저작물 등 무형적 성과물 (이하 ‘발명 등’이라고 한다) 및 그에 대한 지식재산권은 ‘甲’(외부기업을 말함, 筆者註)과 ‘乙’(서울대 산학협력단을 말함, 筆者註)의 공동 소유로 한다. 단, 발명 등 및 그에 대한 지식재산권의 활용 등은 각호의 규정을 따른다.

1. <출원/등록비용> 본 계약의 발명 등에 대한 ‘공동지식재산권’ 획득을 위한 특허출원, 특허권 설정등록 및 유지에 소요되는 비용은 ‘甲’의 부담으로 한다. ‘乙’은 ‘공동지식재산권’을 획득하기 위해 출원 및 등록과정에 필요한 제반 서류제출 등을 위해 성실히 노력하고 협력한다. <이하 생략, 筆者註>

상 사용자로서 승계하겠다는 통지를 하지 않는 경우 여전히 발명자인 종업원에게 권리가 유보되게 되므로(발명진흥법 제13조 참조) 이론상으로는 종업원으로부터 외부기업에 곧장 권리가 이전되도록 법률관계를 진행하는 것이 불가능하지 않다. 하지만 이것은 현실에서 제대로 구현되지 않을 개연성이 있으므로 산학협력단이 자신 앞으로 권리를 이전받아 외부기업에 재양도하는 매개체 역할을 수행하는 것을 계약당사자들이 전제하고 있는 것으로 해석함이 다음과 같은 이유로 바람직할 것이다. 첫째, 발명의 주체인 종업원을 더 가까이서 파악할 수 있는 산학협력단으로 하여금 발명에 대한 권리이전 및 보상 절차에 직접적인 당사자로 개입하게 하는 것이 외부기업이 이를 담당하게 하는 것보다 사회 전체적으로 효율적이다. 둘째, 산학협력법과 관련하여 앞서 설명한 대로, 산학협력계약을 외부기업과 체결함에 있어 현재 산학협력단이 직접적인 주체이며 장차 발명을 완성할 교수 등 연구자는 ‘연구책임자’로 산학협력계약에 명기되기도 하지만 계약당사자는 아닌 까닭에 외부기업으로서는 교수 등 연구자를 상대로 직접 계약상 의무이행을 구하지 못한다. 외부기업은 계약상대방인 산학협력단을 상대로 산학협력계약상의 의무불이행 책임을 추궁할 수밖에 없다. 그런 구조 하에서 만일 산학협력단이 예약승계의 권한을 행사하여 직무발명에 관한 권리를 일단 취득할 것을 요구하지 않고 단지 발명자로부터 직접 외부기업이 권리를 이전받는 절차에 최대한 협력할 의무를 부담하는 데 그친다고 하게 되면 발명진흥법의 제반규정상<sup>90)</sup> 외부기업이 이전받기보다 부당하게 종업원의 권리로 남을 가능성이 커진다.

## (2) 정부 출연 연구결과물에 대한 대학교의 권리

과학기술기본법 제11조의3<sup>91)</sup> 및 동 시행령인 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’(이하, ‘국가연구개발관리규정’이라고만 함) 제20조 제1항<sup>92)</sup>에 따르면, 국

90) 이때라면 사용자등이 소정 기간 안에 승계 여부를 알리지 아니한 경우 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다고 규정한 발명진흥법 제13조가 적용될 것이다. 물론 교수 등 연구자가 당해 권리를 외부기업에 직접 이전하기로 산학협력단과 따로 약정하였다면 사정이 다를 것이지만, 그런 별도 약정 없이 외부기업과 산학협력단 사이에서만 교수 등에 의한 결과물의 권리를 교수 등으로부터 외부기업에 직접 이전해주기로 약정하는 경우도 많을 것이다.

91) 동법 제11조의3(국가연구개발사업성과의 소유·관리 및 활용촉진) ① 국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다.

92) 동 규정 제20조(연구개발결과물의 소유) ① <생략, 筆者註>

가가 개발비를 출연(出捐)하여 주도하는 연구개발사업을 전제한 다음 그 수행과정의 결과물 중에서 지적재산권에 관해서는 당해 특허기술을 개발한 연구기관(법문상으로는 ‘개별 무형적 결과물을 개발한 연구기관’)<sup>93)</sup>의 단독소유로 귀속시키도록 규정하고 있다. 날로 치열해지는 기술개발 경쟁에 있어 국가의 행정적, 금전적 지원이 큰 비중을 차지하고 있는 것은 한국에서도 마찬가지이며, 대학교나 그 구성원이 국가 출연의 연구개발을 수행할 때에도 위 조항이 적용된다. 위 규정은 무엇보다, 국가가 개발비를 출연한 이상 국유재산법 등 일반 원리에 따르자면 그 지적재산권에 관하여 국가가 전부 혹은 적어도 일부의 권리를 가져야 함에도 정책적(政策的) 견지에서 일부러 대학교 등 연구기관에 그 권리를 양보하고 있다는 점이 중요하다. 이런 정책적 양보는, 사실 미국이 1980년 입법된 Bayh-Dole 특별법을 통하여 비슷한 조항을 도입함으로써 미국 대학교 등 연구기관의 특허기술 개발 및 출원을 적극 장려하는 데 있어 (적어도 외형상으로는) 큰 성과를 거두자,<sup>94)</sup> 한국의 정책결정권자가 그런 외국의 경험을 따른 것으로 보인다.

Bayh-Dole 특별법에서 연방정부가 기술개발비를 출연한 대학 등 비영리연구기관의 연구결과물에 관해 당해 연구기관이 소정의 절차를 거쳐 권리를 보유할 수 있도록 규정한 문구들<sup>95)</sup>이 과연 연구기관의 권리를 창설적으로 인정한 것인지에

② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 결과물을 개발한 연구기관의 단독소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 결과물은 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다.<이하 생략, 筆者註>

93) 2014. 8. 12. 개정 이전까지 국가연구개발관리규정의 위 조문은 지적재산권을 ‘주관연구기관’의 소유로 귀속시키고 있었지만, 위 개정에서는 이를 ‘개별 무형적 결과물을 개발한 연구기관’으로 바꾸고 있다. 이것은 특정 연구개발사업에 있어 주관연구기관과 참여연구기관 중 전자에게 일괄적으로 권리를 귀속시킨 것이 가령 대학이나 기업 등이 참여연구기관으로 실제 기술개발을 이룬 경우 향후 그들의 개발의욕을 저해하고 기술 활성화에도 도움이 되지 않는다는 지적에 따른 것이었다. 이는 미래창조과학부, “국가연구개발 제도 개선방안(안)”, 2013. 12. 19.자 국가과학기술심의회 심의안, 22면 및 최치호, “국가연구개발사업의 성과 귀속 및 활용 체계 개편 방안”, **한국과학기술기획평가원 Issue Paper 2013-13** (2013. 11), 5면 이하 각 참조.

94) 그러나 이런 외형적 성과의 내실(內實)에 관해서는 미국 내에서 회의적 분석이 상당히 유력하다. 이런 비판적 견해로는 가령 David C. Mowery et al., “The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980”, 30 *Research Policy* 99 (2001), p. 99 이하 및 Bhaven N. Sampat, David C. Mowery & Arvids A. Ziedonis, “Changes in university patent quality after the Bayh-Dole act: a reexamination”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 21, Issue 9 (2003), p. 1371 이하 각 참조.

관해 2011년경 미국 연방대법원이 *Stanford Univ. v. Roche* 판결<sup>96)</sup>을 통하여 명확히 판단한 바 있다. 여기서 미국 연방대법원은, 위 특별법에서 비록 대학이 수행한 연구결과물에 관해 대학이 권리보유자가 될 수 있는 절차를 규정하였더라도 이것만으로는 특허법의 대원칙으로서 실제 연구를 수행한 자연인, 즉 대학소속 연구자에게 당해 연구결과물에 관한 특허권이 원시적으로 귀속한다는 사실에 변화를 가져오지 않는 것임을 분명히 하였다.<sup>97)</sup>

미국에서 *Bayh-Dole* 특별법의 취지에 관한 연방대법원 *Stanford Univ. v. Roche* 판결이 취한 입장과 마찬가지로, 한국의 과학기술기본법 및 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’에서 연구기관의 소유로 한다는 각 문구의 취지는 출연주체인 국가와 연구개발계약 상대방인 대학교(혹은 산학협력단, 이하 같음) 사이에서 국가가 원래 가질 수도 있었을 권리 혹은 지분권을 정책적으로 포기함을 확인한 것에 불과할 뿐, 특허권이 원시적으로 발명자인 자연인에게 귀속한다는 원칙을 위법조문이 수정하여 대학교에 직접 특허권을 원시적으로 귀속시킨 것으로는 보기 어렵다. 따라서 ‘국공립대학교 교직원’에 의한 발명이어서 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 법률상 자동승계가 일어났다면 모르겠지만 그렇지 아니한 직무발명에 관해 당해 발명을 완성한 교수 등이 예약승계절차에 따른 대학교의 승계통지가 이루어지기도 전에 외부의 제3자에게 당해 발명 관련 권리를 이전해 버렸다면, 설령 그 연구가 국가연구개발사업이었을지라도 연구기관이 아니라 제3자가 권리를 가지게 된다.

#### 라. 대학교 구성원에 대한 공정한 보상 확보 문제

금년 노벨물리학상 수상자로 선정된 나카무라 슈지(中村修二)와 관련하여 그가 개발한 발광 다이오드(LED)에 관한 특허 관련 권리를 소속회사가 직무발명 규정에 따라 넘겨받아 조(兆)단위의 큰 수익을 실현하였음에도 정작 발명자에게는 아주 미미한 보상금만을 지급하고 말았던 사례가 직무발명 규정의 악용사례로 한국의 신문지상에서 크게 보도된 바 있다.<sup>98)</sup> 발광 다이오드가 회사에 가져다준 수익

95) 35 U.S. Code Chapter 18 §201 & §202.

96) *Stanford University v. Roche Molecular*, 131 S.Ct. 2188 (2011).

97) 이에 관한 국내문헌은 신용현, “미국 연방대법원 관례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰 - *Stanford v. Roche case*를 중심으로”, *지식재산연구*, 제7권 제3호(2012. 9), 20면 이하.

98) 주간동아 2014. 10. 20.자 “직무발명 짚금 보상 노벨상 인재 유출” 기사 참조.

은 연간 수천억 원에 달하였지만 회사가 발명자에게 실제 지급한 보상금이라고는 고작 2만엔에 불과하였다는 점은 사실 한국 특허법학계에서도 이미 오래전부터 직무발명자에게 부여될 보상금이 보다 현실화, 즉 큰 금액이 되어야 한다는 입장을 뒷받침하는 논거로 제시되어 온 대표적 사례였다. 위 사례는 대학교 소속 교직원 이 아니라 민간기업 연구원의 사례로 이 글의 대상과 엄밀히 보자면 차이가 있지만, 마찬가지로의 문제점이 대학교 구성원에 대한 직무발명 보상에도 존재할 뿐 아니라 대학교나 그 구성원이 영리를 좇는 것은 물론 그것을 적극적으로 거론하는 것조차 부정적으로 바라보던 전통적 인식과 결합하여 민간기업에서보다 문제가 더 심각하였다고도 볼 수 있다. 이제는 상당수의 대학교에서 그런 문제점을 인식하고 적극적으로 노력한 결과 많이 시정된 상황이지만 여전히 미흡한 면이 없지 않다. 지금도 일부 대학교의 보상금 관련 규정은 발명자 입장에서 볼 때 너무 작다는 불만이 나올 소지가 없지 않다.<sup>99)</sup> 서울대학교의 경우, 서울대 지재권지침 제6조에서 ‘권리승계에 따른 발명자 보상’이란 제목 하에 가장 우수한 S등급으로 평가된 기술발명에 관해 20만원 상당의 보상품과 30만원의 출원보상금 지급만을 규정함으로써 언뜻 보아서는 오해를 부를 수 있지만 실제로 발명자에 대한 더 중요한 보상 방법을 따로 규정하고 있다. ‘서울대학교 실시료 분배지침’<sup>100)</sup>이 그것으로, 직무발명에 주어지는 실시료 분배를 통한 보상에 관해 여기서는 가령 기술이전을 통한 순수익금 중 55%~90% 사이에서<sup>101)</sup> 결정하도록 규정한다.

대학교 구성원의 직무발명에 관해 공정한 보상, 더 엄밀하게는 종전 관행을 깨는 아주 높은 보상이 필요한 까닭은 대학교의 특수한 현실을 고려하여서이다.<sup>102)</sup> 대학의 학문연구에서는 외형상 자율이 아주 강조되어 왔을 뿐만 아니라 실제 특허발명 수행의 면면에서도 외부 민간기업과 비교할 때 국가나 지방자치단체(국공립 대학교의 경우) 혹은 사립대 법인은 모든 교수나 대학생 등의 발명 활동을 제대로

99) 가령 실시료 분배가 아니라 단순 보상금에 관해 정액보상금을 규정한 경우 대체로 그 금액이 과소한 편이다.

100) 이는 과거 서울대 지재권규정에서 정하던 발명자에 대한 실시료 분배 규정을 2012. 7. 24. 동 규정 전면개정시 제14조의 위임에 따라 산학협력단장이 정하는 자체규정으로 독립시킨 것이다.

101) 기술이전 순수익금이 2천만원 이하인 경우 90%로, 이후 순수익금의 증가에 따라 순차로 비율이 낮아져, 순수익금이 5억원 이상인 경우 5억원 초과부분에 관해서는 55%의 비율에 따른 보상금을 지급받게 된다. 이는 동 지침 제4조 제4항 참조.

102) 이하의 단락은 박준석, “중업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호”, 31-32면의 내용을 다시 정리하여 옮긴 것이다.

감독하기 어려운 현실에 처해있다. 그럼에도 발명의 최종적인 권리귀속에 관하여 지나치게 종업원 측인 교수나 대학생에게 불리한 기준만 고집할 경우 오히려 교수나 대학생 등이 직무발명 사실을 숨기고 타인의 명의로 해당 발명을 출원하는 등 여러 가지 도덕적 해이(moral hazard)를 자초할 위험이 아주 크다. 그 결과, 가치가 큰 발명은 은닉되거나 외부로 은밀하게 빠져버리고 별로 쓸모가 없는 발명들만 남아 각 대학교 산학협력단에 직무발명으로 신고되는 것이 않느냐는 우려가 왕왕 거론되기도 한다. 만일 당해 직무발명의 완성사실이 적법하게 당해 대학교의 산학협력단에 통지되어 계속 관리되었다면 그 발명이 애당초 탄생한 배경이 되었던 대학교의 시설과 인력을 계속 활용하여 더욱 나은 개량발명도 조기에 이룰 수 있었을 것이다. 하지만 숨겨지거나 외부로 빼돌려지는 경우 이런 조기의 기술 개량을 기대하기 어렵게 되거나 외부에서 새로 연구함에 있어 어느 정도의 중복투자가 불가피하다는 점에서 앞서 언급한 ‘도덕적 해이’는 사회 전체적으로도 큰 손실이다. 그런데 특허발명의 가치와 관련하여 민간기업들과 달리 교수나 대학생과 같은 개인 발명가가 더 선호하는 것은 실제로 특허권을 확보하여 위험을 안고 최대수익을 노리며 사업화하는 쪽이라기보다 그런 위험을 피하는 대신 어느 정도의 금전적 수익을 확실히 얻는 쪽일 것이다. 차라리 획기적인 보상의 부여라는 유인책을 동원함으로써 대학가의 직무발명 제도가 건강하게 운영되는 것을 확실히 보장할 필요가 있는 것이다.

### III. 대학교와 그 구성원이 당면한 상표권 관련 문제

#### 1. 대학교가 상표권의 주체가 될 수 있는지에 관한 법리적·정책적 검토

‘서울대학교’와 같이 특정대학교를 가리키는 징표(徵標)가 보습학원 등의 상표로 임의로 사용되어 혼동을 초래하는 경우에 대항하기 위한 법적 보호 수단에 관해서는 먼저 상표등록이 이루어진 때라면 상표법에 의하여, 다음으로 상표등록이 이루어지지 않은 때라면 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하, 부정경쟁방지법) 상의 미등록 주지저명(未登錄 周知著名) 표지<sup>103)</sup> 보호규정이 거론되어야

<sup>103)</sup> 상표라 함은 가장 협의의(狹義)로는 이미 출원하여 등록된 상태의 표장만을 가리키며, 상표법에서 상표등록 이전, 이후를 포괄하여 가장 넓은 의미로 쓰이는 용어는 “표장(標章)”이다. 아울러 특정 표장이 상표법에 따라서는 아직 등록되지 아니하여 상표법

한다. 가령 서울대 상표관리규정에서는 ‘서울대학교와 서울대학교의 내부조직 및 관련 법인을 나타내는 명칭·로고·기타의 표지’이기만 하면 그 등록여부를 묻지 아니하고 위 규정의 적용대상으로 삼고 있으므로(동 규정 제1조 참조) 상표법뿐만 아니라 부정경쟁방지법에 의한 보호까지 의도하고 있다. 하지만 부정경쟁방지법상의 보호만이 가진 특색은 이 글에서는 그다지 의미가 없다. 따라서 이 글의 이하에서는 상표법의 보호를 고찰의 중심에 놓을 것이지만, 그런 고찰의 결과는 부정경쟁방지법상의 미등록 표지에 관한 권리 보호에 관해서도 거의 그대로 타당하다는 점을 유의하기 바란다.

상표법이 정의한 ‘상표’란, 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업(業)으로 영위하는 자가 자기의 상품을 타인의 그것과 식별하기 위해 사용하는 것이다(상표법 제2조 제1항 제1호). 그런데 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 하는 것은 우리 상법이 규정한 기본적 상행위 중 하나에 해당한다고 할 것이고(상표법 제46조 제1호 및 제3호<sup>104)</sup> 참조) 이런 상행위를 자기명의로 하는 자가 다름 아니라 상인이므로(상표법 제4조) 결국 대학교가 자신의 명칭 등을 상표를 등록하여 사용하는 경우 당해 대학교는 상법상 상인에 해당하게 된다.

그런데 대학교는 기본적으로 비영리교육기관이므로<sup>105)</sup> 이렇게 상인이라야 가능한 상표권의 주체가 될 수 있는지에 관해 법리상의 견해 대립이 생길 여지가 전혀 없지 아니하다. 하지만 대학교의 기본업무 수행에 지장이 없다면 비영리기관인 대학교라도 상표권을 획득하여 행사하는 데는 별다른 지장이 없다고 할 것이다. 우선 사립(私立) 대학교의 경우 ‘사립학교법’<sup>106)</sup>에서, 국립대학법인의 경우 당해 대

---

에 의한 상표권을 주장할 수 없는 경우라도 그 표장이 국내에 널리 인식된 표장이라면 “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률”에 의거한 보호를 받을 수 있는데 이 법률에서는 “표장”이 아닌 “표지(標識)”라는 용어를 사용하고 있다.

104) 상표법 제46조(기본적 상행위) 영업으로 하는 다음의 행위를 상행위라 한다. 그러나 오로지 임금을 받을 목적으로 물건을 제조하거나 노무에 종사하는 자의 행위는 그러하지 아니하다.

1. 동산, 부동산, 유가증권 기타의 재산의 매매

<2. 생략, 筆者註>

3. 제조, 가공 또는 수선에 관한 행위

105) 고등교육법 제28조는 대학에 관해 “인격을 도야하고, 국가와 인류사회의 발전에 필요한 심오한 학술이론과 그 응용방법을 가르치고 연구하며, 국가와 인류사회에 이바지함을 목적”으로 삼고 있다.

106) 사립학교의 교육에 지장이 없는 범위 안에서 그 수익사업을 할 수 있다고 정한 사립학교법 제6조 참조.

학교를 법인화하는 특별법<sup>107)</sup>에서 각각 교육 등 활동에 지장이 없는 범위 안에서 수익사업을 할 수 있도록 허용하고 있다. 국립대학교의 경우 고등교육법 등에 직접적인 규정은 없다. 하지만 ‘공익법인의 설립·운영에 관한 법률’에 따라 설립된 각 국공립대학교의 ‘발전기금재단’<sup>108)</sup>은 위 법률 제4조 제3항<sup>109)</sup>에 근거하여 수익사업을 할 수 있고 그런 수익은 당해 국공립대학교의 장학금이나 연구비로 보조되므로 실질적으로 국공립대학교 스스로 수익사업을 할 수 있는 것과 크게 다를 바 없다. 결국 비영리기관인 대학교라도 상표권을 획득하고 행사하는 데 한국의 법제상 별다른 문제가 없으며,<sup>110)</sup> 특히 사립대학교의 경우 이런 수익사업의 허용 조항은 1963년 사립학교법 제정시부터 인정되어 상당히 오랜 연혁을 가진 것이다.<sup>111)</sup>

하지만 법리상의 제약이 없더라도 한국의 대학교들이 상표권을 획득하고 행사하는데 얼마 전까지 소극적일 수밖에 없었던 것은 교육주체의 영리추구에 관한 한국 사회 전체의 강한 거부감이 크게 작용한 것이다. 사농공상(士農工商)이란 오래 묵은 용어를 굳이 끄집어 내지 않더라도 금전적 이익을 좇는 영리적 행위를 여러 면에서 결코 긍정적으로 파악하지 않았던 한국의 전통적 관념은 한국의 대학가에도 상당한 영향을 끼쳐 왔다. 그 결과 1963년부터 수익사업이 명시적으로 허용된 한

107) 가령 교육·연구 활동에 지장이 없는 범위에서 수익사업을 할 수 있다고 정한 서울대법인화법 제28조 참조. 국립대학법인으로는 울산과학기술대학교와 인천대학교가 존재함은 이미 설명하였고 이들에 대한 법인화법에서도 마찬가지로 규정하고 있다.

108) 국공립대학교의 발전기금은 ‘공익법인의 설립·운영에 관한 법률’에 따라 설립된 민법상 재단법인임에 비하여 사립대학교의 발전기금은 사립학교법에 따른 학교법인 자체가 운영하고 있다. 이는 국민권익위원회 법령제도 개선단, “국·공립대 발전기금 집행의 투명성 제고를 위한 제도개선 방안”, 국민권익위원회 제도개선권고문<제도08-제도기획-4> 첨부자료(2008. 12), 7면 참조. 가령 서울대 발전기금의 경우 1990. 5.경 설립되었다. 이는 동 발전기금 홈페이지 설명, <<http://www.snu.or.kr/>> 참조.

109) “공익법인은 목적달성을 위하여 수익사업을 하고자 할 때에는 정관이 정하는 바에 따라 사업마다 주무관청의 승인을 받아야 한다. 이를 변경하고자 하는 때에도 또한 같다.”

110) 다만, 국공립대학교의 경우 법인격 없는 영조물에 불과하여 직접 상표권의 주체가 될 수 없는 까닭에 국가·지자체 혹은 그것을 대신한 법인격체가 당해 상표권의 주체가 된다는 점에 관해서는 국공립대 산학협력단의 상표권 행사 근거에 관한 검토에서 다루기로 한다.

111) 다만 사립대학교의 수익사업 허용이 제법 오랜 연혁을 가진 것과 다르게 사립대학교 교직원 이 말은 바 업무 외에 영리업무나 겸직을 하는 것은 줄곧 금지되다가 2002. 12. 5. 교육공무원법 개정으로 동법 제19조의2에서 영리목적 기업의 사외이사 취임이 허용되고(사립대에 관해서는 사립학교법 제55조에서 이를 준용) 2012. 1. 26. 사립학교법 개정으로 동법 제55조 제2항에서 파견병원의 의사직을 겸직할 수 있게 허용하였다.



국의 명문 사립대학교들조차 자신의 표지가 오래전부터 강력한 고객흡입력을 가지게 된 경우라도 그런 힘을 의도적으로 무시하여 왔거나 적어도 그런 고객흡입력을 상품판매와 연결하여 적극적으로 활용하는 것을 꺼려왔다. 물론 대학교의 제반활동에서 지나친 영리성 추구는 자칫하면 대학교의 본래 목적 달성을 저해하거나 자기부정(自己否定)에 이를 수 있는 위험을 내포하고 있다.

그러나 이미 한국의 대학교들도 그 지출의 규모면에서 웬만한 기업을 능가하는 수준에 이르렀고 이런 지출은 교육과 연구에의 봉사라는 공익적 기능수행을 위해 반드시 지속적인 수입증가로 뒷받침되어야 할 성질의 것인데, 종전과 마찬가지로 학생들의 등록금이나 정부의 지원금에만 의존하는 수입구조로는 세계에서 경쟁력 있는 대학교로 성장하는 데 분명한 한계가 있는 것이다.<sup>112)</sup> 이런 상황에서 앞서 설명한 특허발명의 민간기업으로의 이전·실시허락에 따른 수익뿐만 아니라 대학교 표지의 상표 라이선싱(licensing)에 의한 수익은 대학의 목적달성에 아주 소중한 역할을 할 수 있을 것이다. 만일 상표 활용에 국한하지 않고, 널리 대학교가 벌이는 일체의 수익사업을 모두 고려한다면, 한국의 대학교들이 가장 큰 수익을 거두고 있는 사업은 대개 부동산임대업과 연결되어 있다.<sup>113)</sup> 하지만 장기적 안목으로 접근하는 경우 대학교의 상표권 활용으로 인한 수익은 상당한 규모의 재원을 안정적으로 조달할 수 있는 통로가 되어 줄 것이라고 본다. 미국의 유명대학들에서 현재 그러하다.

상표권의 활용 면에서 가장 적극적인 미국의 대학교들은 그중 다수의 대학들이 상표 라이선스에 관해 아예 연맹체를 구성하여 통일적으로 상표 라이선스에 나서기도 한다. 가장 큰 ‘미국대학 상표사용허락 회사(CLC, Collegiate Licensing Company)’의 경우 200여 개 대학의 상표사용허락을 대행하고 있다.<sup>114)</sup> 하버드(Harvard), 예

112) 가령 서울대학교의 경우를 살펴보면 2013년 현재 세입액 중 정부출연금(약 3,697억원)과 등록금 수입(1,850억원)을 합하더라도 지출하여야 할 세출액 6,888억원의 약 80.5%에 불과하다. 이는 서울대학교, 2013 법인회계 세입·세출 예산(2013. 3), <<http://www.snu.ac.kr/downloads?bm=v&bbsidx=117348>>, 2면.

113) 가령 2012년 현재 가장 큰 규모의 수익사업을 진행하고 있는 대학교는 단연 연세대와 건국대이다. 매출액을 기준으로 연세대는 3,734억원, 건국대는 2,076억원 규모의 수익사업을 진행하여 3위인 고려대(매출액 248억원)와 큰 차이를 보이고 있다. 다만 당기순이익은 연세대의 경우 45억의 흑자를, 건국대의 경우 235억원 적자를 기록하고 있다. 이는 한국경제매거진, 2014. 4. 21.자 “[성장 멈춘 한국의 대학들] 서강라면·서울대 우유 줄줄이 ‘쓴맛’”기사 참조.

114) 이는 <<https://www.clc.com/About-CLC.aspx>> 참조.

일(Yale)과 같이 특히 명성이 높아 고객흡입력 역시 높은 표지를 가진 대학교에서는 독자적인 상표 라이선싱 사업을 진행하기도 한다.<sup>115)</sup> 미국의 많은 대학들은 고정금액(Annual Minimum Guarantee)을 징수하는 방식보다 연도별로 상표사용허락 대상상품의 총매출액 중 일정비율을 징수하는 방식을 선호하고 있으며, 특히 위 ‘미국대학 상표사용허락 회사(CCC)’가 후자의 방식을 취하면서 상품의 카테고리별로 상이한 요율을 적용하는 상당히 전문적인 시스템을 취하고 있다. 사용료율은 현재 기관마다 상이하지만 대체로 연 순매출액 대비 7.5% 내지 8%선에서 결정되고 있으며, 이런 순매출액을 해당 상표권자인 대학교가 정확하게 알 수 있도록 일정한 격식을 갖춘 보고를 매 분기별로 받고 있다고 한다.<sup>116)</sup>

반면 한국의 대학교들은 이 글 서두에 설명한 대로 상표 라이선싱에서 가장 큰 잠재력을 가진 대학교들 중 하나임이 분명한 서울대학교에서조차 아주 근래에 이르러서야 상표권의 확보 및 행사에 눈을 돌린 상황이다. 한국에서 훨씬 일찍부터 ‘건국우유’라는 브랜드로 유제품을 출시하여 시장에서 비교적 확고한 위치를 가지고 있는 건국대학교의 경우도 위 브랜드를 포함하여 자신의 상표권에 관해 대학교 자체규정에서 별다른 조항을 두고 있지 않다.<sup>117)</sup> 이 글의 서두에서 조사대상으로 삼은 12개 대학교 중 서울대학교를 제외하면 고려대학교<sup>118)</sup>와 한국과학기술연구원(KAIST)<sup>119)</sup>, 그리고 경상대학교<sup>120)</sup>만이 상표관리에 관해 별도의 규정을 두고 있다. 참고로 가까운 일본의 대학들도 한국의 대학교들과 마찬가지로 상표의 권리화에 다소 뒤늦은 모습을 보이고 있다. 가령 일본 동경대학도 2004년경에 이르러서야 ‘동경대학상표취급규칙’<sup>121)</sup>을 제정한 바 있다.

115) 가령 하버드 대학교의 경우 ‘Harvard TrademarkProgram’, <<http://trademark.harvard.edu/>>을 운영하고 있다.

116) John Jennings, “University Trademark Licensing: Creating Value Through a “Win-Win” Agreement”, *WIPO* <[http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/uni\\_trademark\\_licensing.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/uni_trademark_licensing.pdf)>.

117) 가장 관련 있는 규정으로는 ‘건대농장 운영내규’(제정 2010. 3. 19. 3차 개정 2012. 8. 21.) 제3조에서 “(상호, 상표)”라는 제목 하에 “건대농장에서 생산되는 농산물, 축산물, 임산물 및 기타 가공품의 표기는 ‘(국문)건대농장, (영문) Konkuk Farm’으로 한다.”는 비교적 간략한 내용뿐이다.

118) ‘고려대학교 상표관리규정’은 2008. 11. 1. 제정되어, 2011. 12. 1. 개정되었고, 개정시 ‘상표관리규정 시행세칙’이 처음 정해져 추가되었다.

119) ‘카이스트 상표 관리규정’의 경우 2011. 6. 8. 제정되었다.

120) 경상대학교 명칭사용에 대한 지침(2006. 11. 24. 제정). 이 지침은 후술하는 경남대학교 교명 분쟁과 무관하지 않은 것으로 짐작된다.

121) 東京大学商標取扱規則 <[http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/jp/rules\\_and\\_forms/trademark.html](http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/jp/rules_and_forms/trademark.html)>.

## 2. 국공립대학교 산학협력단이 직접 상표권의 주체가 될 수 있는지의 여부

### 가. 관련 법제의 현황

한국의 대학교들이 비영리기관이더라도 영리활동을 위해 상표권을 등록하는 데 법리상 별다른 제약이 없다고 바로 앞에서 설명하였지만, 이런 설명과 구별하여야 할 사실은 사립대학교와 다르게 국공립대학교의 경우 자신의 이름으로 상표권을 등록하는 권리주체가 되거나 침해소송 등을 수행할 당사자적격을 가지고 있지 않다는 점이다. 즉 국공립대학교는 행정법상으로 국가·지자체로부터 독립된 법인격을 부여받지 못한 영조물에 불과하다.<sup>122)</sup> 뿐만 아니라 국공립대학교 산학협력단은 국공립대학교 자체와 다르게 법인격을 가지고 있으나, 특허권과 달리 상표권에 있어서는 본래 국가·지자체에게 귀속할 국공립대학교 관련 상표권을 산학협력단이 이전받았다는 법률이나 조례상의 근거가 각각 분명하지 아니한 까닭에 국가·지자체가 개별적으로 상표권을 이전해주지 않는 이상 산학협력단이 당해 국공립대학교에 관련된 상표권의 주체로 취급되기 어렵지 않느냐는 법적 의문이 당연히 제기된다. 이를 자세히 살펴보면 아래와 같다.

특히나 저작권의 경우 그것을 발명하거나 창작한 자연인(自然人)에게 원시적으로 권리가 귀속된다. 그렇지만 국공립대학교의 구성원인 자연인에게 원시적으로 귀속된 특허권은 앞에서 설명한 대로 발명진흥법 제10조 제2항 단서 및 산학협력법 제27조 제2항에 따라 당해 국공립대학교 산학협력단으로 자동적으로 승계된다. 이때 산학협력단은 원래 직무발명의 일반적 모습이었다면 사용자에게 해당하였을 ‘국공립대학교’가 법인격 없는 국가·지자체의 영조물에 불과한 까닭에 부득이 국가·지자체가 승계하였어야 할 권리를, 국공립대학교 기술이전의 활성화라는 정책적 목적달성을 꾀하는 위 조항들 덕분에 국가·지자체 대신 승계하게 된 것이라고 할 수 있다.

그렇지만 상표권에 관해서는, 국가·지자체에게 귀속되었을 권리<sup>123)</sup>를 국공립대

122) 여러 가지 영조물 중에서도 가장 첫머리에 국립대학교를 예시하고 있는 예로는 홍정선, **행정법 특강**, 제12판(박영사, 2013), 1147면.

123) 상표권에 관해서는, 특허권이나 저작권에서와 달리, 대학교 구성원이 설령 가장 먼저 당해 상표를 고안한 주체일지라도 그런 고안에 기울여지는 노력은 발명이나 저작물 창작에의 노력과 비교하여 보호가치가 크지 아니한 점, 상표보호의 목적은 표지 자체의 가치가 아니라 그 표지가 일반 공중의 마음속에서 특정한 대학교를 상징하는 출처표시의 식별력을 향한 것인 점에 비추어 대학교 구성원이 아니라 대학교에 상표

학교 산학협력단으로 하여금 대신 귀속받게 해주는 발명진흥법 제10조 제2항 단서 및 산학협력법 제27조 제2항에 상응하는 조항들이 법령이나 조례<sup>124)</sup>에 존재하지 않는다. 법령이나 조례의 근거가 없더라도 만일 국가·지자체가 개별적인 수권을 통하여 국공립대학교 산학협력단에 당해 국공립대학교에 관한 상표권을 이전하였다면 국공립대학교 산학협력단이 상표권을 보유할 수 있었겠지만 그런 특별한 사정 역시 지금까지 존재하지 않았다. 그런 법령·조례의 근거나 국가·지자체의 개별적 수권과 달리, 당해 국공립대학교가 자체규정을 통하여 국공립대학교 자신에 관한 상표권을 산학협력단 앞으로 이전하는 외형을 취하고 있다라도 이것은 엄밀히 권한 없는 자가 국가·지자체의 권리를 처분하는 것에 불과하고 국유재산법 등 상위법령에 위배하여 중국에는 그 효력이 부정될 것이므로 별다른 의미가 없는 것에 해당할 것이다.

#### 나. 국공립대학교의 산학협력단이 상표권을 가진다는 법적 근거 모색

그렇지만 현실에서는 국가·지자체가 아니라 국공립대학교 산학협력단들이 상표권과 관련해서도 그 권리의 주체임을 전제로 행동하는 경우가 자주 있다. 가령 이 글의 서두에 소개한 것처럼, 서울대법인화법 제정 이전이었던 2007년경 서울대학교가 제3자에게 상표사용료를 징수하고자 하는 등 상표권을 적극 행사함에 있어 서울대 자체 규정에 해당하는 ‘서울대 상표관리규정’을 통하여 서울대 산학협력단에 그 제반업무를 맡긴 바 있다. 당시 국가의 영조물에 불과하였던 서울대가 스스로의 규정을 통하여 원래라면 국가의 권리에 속하였어야 할 상표 관련 권리를 별도의 법인격을 가진 서울대 산학협력단에 임의로 넘긴 것이라고 비판받을 소지가 다분하다.

이후 서울대 법인화법에 의하여 서울대 스스로가 독립된 법인격을 가지게 되었으므로 ‘서울대학교’ 관련 상표권이 더 이상 국가에게로 귀속하여야만 할 상황이 발생하지 않게 되었다. 서울대학교의 자체규정들이 그 취지상, 관련 상표권 행사에 관해 서울대 산학협력단에게 위임하거나<sup>125)</sup> 동 산학협력단을 전담기관으로 정하

권이 원시적으로 귀속된다고 보아야 타당함은 앞서 설명한 바와 같다(각주 16번 및 관련 본문 참조). 그렇지만 국공립대학교의 경우 영조물에 불과하므로 그 대학교에 관한 상표권은 본래의 모습대로라면 국가·지자체에 귀속되어야 할 것이다.

124) 공립대학교에 해당하는 서울시립대에 관해 서울특별시 조례에서는 ‘서울시립대학교 운영에 관한 조례’(서울특별시 조례 제5381호) 등 2가지 조례를 두고 있으나 상표권에 관해 별다른 언급이 없다.

고 있으므로<sup>126)</sup> 서울대학교가 국립대학법인으로서 독자적인 상표권의 주체가 된 현재 시점에서는 과거와 달리 일단 위 자체규정들을 근거로 산학협력단이 서울대로부터 상표권에 관한 권한을 넘겨받았다고 주장할 수 있는 여지가 커졌다. 하지만 ‘위임’ 혹은 ‘전담기관’이라고 명시한 위 규정들의 취지가 산학협력단으로 상표권을 아예 양도하겠다는 뜻이라고 성급하게 단정하기 어려운 이상 여전히 법해석상 의문이 남는다. 현재 서울대학교 산학협력단은 그 자신의 이름으로 ‘서울대학교’ 관련 상표를 출원·등록하고 침해소송을 제기하는 등<sup>127)</sup> 완전한 상표권자로 대외적으로 행동하고 있는바, 이것은 상표권 양수인(讓受人)이라야 가능한 행동이지 단순히 위임에 따른 대리권을 얻었다거나 내부적인 전담기관이라는 지위에 그쳐서는 법적으로 정당화될 수 없기 때문이다.

한편 법인화되지 않은 국공립대학교들의 경우 서울대법인화법 이전의 서울대에 서와 마찬가지로 국가·지자체의 영조물이란 지위에 그치는 국공립대학교가 그 자체규정을 통하여 당해 산학협력단에 상표권을 넘긴 외형을 취하고 그것을 근거로 국공립대학교 산학협력단이 대외적으로 상표권자로 행동하고 있어 더 큰 문제를 내포하고 있다. 최근 세간의 관심을 받았던 세칭 ‘경남국립대학교 사건’ 혹은 ‘경남대학교 사건’에서도 그런 사실이 확인된다. 이 사건은 경상남도의 유일한 국립대학교인 경상대학교가 교명(校名)을 ‘경남국립대학교’로 바꾸려고 시도하는 과정에서 이미 1982년경부터 ‘경남대학교’란 교명을 사용해온 사학재단(‘한마학원’)과 별인 다름이었다. 그런데 경상대학교 측과 경남대학교 측이 여러 건에 걸쳐 치열한 법정분쟁을 진행함에 있어, 경상대학교 측의 당사자로 나선 주체는 대체로 경상대학교 산학협력단이었다.<sup>128)</sup> 경상대학교 산학협력단은 ‘경남대학교’란 교명이 지리적 명칭(경남)과 보통명사(대학교)가 결합된 문구에 불과하여 식별력이 없

125) “총장은 ... 일체의 상표에 관한 기획·관리 업무 및 위 상표에 관한 ... 보호업무 등 제반업무에 관한 사항을 서울대학교 산학협력단장 ... 에게 위임한다.”고 규정한 서울대 상표관리규정 제4조 제3항 참조.

126) “서울대학교 산학협력단을 본교의 지식재산의 보호와 그 사회적 이용을 ... 전담하는 기관으로 한다.”고 정한 ‘서울대 지재권규정’ 제4조 참조.

127) 서울대 산학협력단이 원고가 되어 서울대 상표권 침해금지소송을 진행한 실례로 서울중앙지방법원 2012. 11. 2. 선고 2012가합62429 판결.

128) 다만 국가가 주체로 나선 드문 경우로 특허법원 2012. 5. 4. 선고 2012허1712 판결이 있다. 여기서 원고 대한민국은 자신이 사용하고자 하는 ‘경남국립대학교’가 이미 존재하는 등록상표 ‘경남대학교’의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 구하였다가 기각당하자 그 심결취소를 구하였지만 결국 패소하였다.

거나 경남 유일의 국립대학교를 잘못 연상하게 함으로써 품질오인의 우려가 있는 이상 무효에 해당하는 상표(정확히는 서비스표<sup>129)</sup>)의 등록이라고 주장하였고 이에 맞서 위 사학재단에서는 경상대학교가 등록하고자 출원한 새로운 교명이 자신의 등록상표권과 저촉되어 무효라고 주장하면서 서로 맞서 여러 건<sup>130)</sup>의 재송절차를 거치게 되었다. 당초 권한 있는 국가가 아니라 국가의 영조물에 불과한 경상대학교로부터 상표권에 관한 권한을 내부적으로 인정받았을 뿐인<sup>131)</sup> 경상대학교 산학협력단이 상표권 분쟁의 주체로 나선 것에 일단 자격상의 흠부터 다투어질 여지가 충분하였다고 볼 수 있지만,<sup>132)</sup> 정작 위 분쟁에 관한 일련의 법원 판결문들에서는 그 점이 거론되지 않았다.

필자가 살피건대, 이 문제에 관해서는 다음 두 가지 대처방안이 있다. 첫 번째는 산학협력법 제27조 제1항 제3호를 넓게 해석하여 각 국공립대학교 산학협력단들이 국공립대학교 관련 상표권의 취득 및 관리 권한까지 획득하였다고 풀이하는 방법이다. 즉 산학협력법 제27조 제1항 제3호가 “지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무”를 산학협력단 업무의 일종으로 규정하고 있고 그 업무가 다름 아니라 당해 대학교에 관한 (지식재산권 취득·관리) 업무를 가리킴이 동법 제25조 제1항<sup>133)</sup>,

129) ‘경남국립대학교’와 ‘경남대학교’ 양자 모두 서비스표로 등록이 시도되었거나 등록된 표장이었으나, 우리 상표법상 서비스표에 관해서는 상표에 관한 규정들이 통상 그대로 적용되므로 여기서는 편의상 상표로 통칭한다.

130) 양자 사이에 벌어진 소송은 상당히 많지만 편의상 일부 사건에 국한하여 그 내용을 요약해보자면 다음과 같다. 경상대학교 측은 ‘경남국립대학교’에 관해 단순 문자상표 뿐만 아니라 여러 가지 도형과 결합한 몇 개의 상표를 출원하였고 이것은 아예 등록 거절되거나(국문문자상표의 경우, 아래 특허법원 2010허8160 판결; 영문문자상표의 경우, 특허법원 2011. 4. 13. 선고 2010허8153 판결 및 같은 2011. 10. 20. 선고 2011허7614 판결) 일단 등록되었지만 경남대학교의 사학재단이 제소한 소송결과 결국 무효등록으로 처리되었다(결합상표의 경우, 특허법원 2011. 10. 20. 선고 2011허7638 판결 및 같은 2011. 10. 20. 선고 2011허7621 판결). 한편 경상대학교가 위 사학재단의 ‘경남대학교’ 상표등록이 무효라고 주장하며 제소한 사건에서도 당초 특허법원 2011. 7. 8. 선고 2010허8191 판결에서는 원고 경남대학교의 주장이 받아들여졌지만 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결에서 파기환송되어 특허법원 2013. 1. 31. 선고 2012허11283 판결로 사학재단의 승소로 종결되었다.

131) ‘경상대학교 지식재산권 관리 및 기술이전에 관한 지침’ 제8조 등 참조.

132) 또한 경상대학교 산학협력단 명의의 상표출원은 (타인에 의한) 국가·공공단체 또는 이들의 기관 명칭과 동일 또는 유사한 상표 등록을 금지한 상표법 제7조 제1항 제3호에 저촉되는 것이 아닌가라는 의문도 제기될 여지가 있었다.

133) “대학은 학교규칙으로 정하는 바에 따라 대학에 산학연협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 “산학협력단”이라 한다)을 둘 수 있다.”

제2조 제6호<sup>134)</sup>의 취지상 분명하며 ‘지식재산권’ 개념 안에 특별한 사정이 없는 상표권이 포함된다는 점은 명확하므로, 결국 산학협력법 제27조의 수립에 의해 산학협력단은 당해 대학교의 상표권 취득·관리 업무를 당연히 자신의 업무로 삼을 수 있게 되었다고 보아 굳이 그와 별도로 개별 상표권에 관해 국가·지자체로부터 권한을 양수받지 않았더라도 괜찮다고 풀이하는 방법이다. 이런 해석론의 장점은 무엇보다 당장의 큰 혼란을 피할 수 있다는 것이다. 앞서 본대로 비교적 오랫동안 경상대학교 산학협력단뿐만 아니라 국공립대학교 산학협력단 전부가 당해 국공립대학교의 상표권을 그 명의로 취득하고 대외에 사용허락하거나 침해소송을 제기하는 등 다양하게 행사하여 왔는데, 그런 행위가 실상 영조물에 불과한 국공립대학교의 자체규정에 근거한 것이어서 효력이 없다고 부정될 경우 초래될 법적 혼란이 만만치 않다. 또한 위 해석론은 막연하게 국가·지자체에게 개별 국공립대학교의 상표권 취득·관리를 맡기는 것은 그간의 경험에 비추어<sup>135)</sup> 별다른 실효성이 없다는 점, 구 기술이전촉진법(현행 기술이전법) 및 산학협력법의 진정한 취지를 넓게 새기자면 비단 과학기술 자체뿐만 아니라 그것과 밀접한 상표 등 다른 산업재산권(産業財産權)에 관해서도 전문화된 전담조직으로 하여금 관리하도록 할 필요성이 크다는 점에 비추어도 상당한 설득력을 가질 수 있다. 다만 위 해석론은 다음과 같은 논리상의 허점이 있다. 만일 산학협력법 제27조 제1항 제3호가 만일 지적재산권 전반에 관해 산학협력단으로 권리를 귀속시키고자 하는 규정이었다면 특허권에 관해서도 마찬가지일 것인바, 그럼에도 우리 입법자가 특허권에 관해 국가·지자체 대신 산학협력단으로 권리가 귀속한다는 취지의 발명진흥법 제10조 제2항 단서조항을 애써 별도로 규정한 것은 결국 산학협력법의 위 조항만으로 산학협력단의 권리귀속이 인정되지 않는다는 입장이라는 강력한 의문이 제기되는 것이다.<sup>136)</sup>

134) 이는 ‘산학연협력’의 의미에 관해 산업교육기관(동조 제2호에 따라 대학교가 포함됨)이 정부나 연구기관, 산업체 등과 상호 협력하여 새로운 지식·기술의 창출 등을 위한 개발·사업화 등을 하는 활동 등으로 넓게 정의한 조항이다.

135) 특허권에 관해 전담조직(현재 산학협력단)의 소유로 귀속되기 이전 시절에는 국유재산으로 특허청에서 2001. 12. 31. 개정 이전의 구 특허법 제39조 제2항 및 제4항에 따라 관리하였다. 그러나 이런 체제는 대학교 구성원의 발명을 관해 효율적 관리로서는 한계가 있었다. 상표권에 관해서는 특허청의 관리로 한다는 조항조차 존재하지 아니하므로 국유로 귀속된 경우 국유재산법 제5조 제1항 제6호 가목 및 제2조 제10호에 따라 기획재정부장관이 총괄하게 된다.

136) 앞서 본 대로(각주 45번 및 56번 참조) 발명진흥법 제10조 제2항 단서조항은 원래

두 번째 대처방안은 첫 번째 대처방안과 장·단점이 반대인 방법이다. 즉 바로 앞서 본 논리적인 허점을 중시하여 국공립대학교 산학협력단은 특허권과 달리 상표권에 관해서는 법령·조례상 권한을 행사할 정당한 근거를 현행 법제상으로는 도저히 발견하기 어렵다고 인정하는 것이다. 이럴 경우 법리해석 면에서 앞서 지적한 논리적 허점이 생기는 것은 피할 수 있겠지만, 이미 국공립대학교 산학협력단이 그 명의로 취득하였거나 대외에 행사한 상표권 관련 행위의 효력이 모두 부정되는 큰 법적 혼란이 불가피하다.

이상에서 살펴 본 두 가지 대처방안 중 그나마 첫 번째 대처방안이 상대적(相對的)으로 합리적인 입장이라고 사료된다. 아울러 어느 대처방안을 택하든지에 상관 없이, 국가·지자체로부터 국공립대학교 산학협력단으로 상표권을 이전할지 여부에 관해 분명한 내용의 입법이 이루어질 필요가 있다. 우리 입법자가 영조물에 해당하는 국공립대학교를 관리하는 법인격체인 국가·지자체, 그리고 국공립대학교와 아주 가까운 곳에 위치하였지만 별도의 법인격체인 산학협력단의 상호관계를 규정함에 있어 국가·지자체에게 원래 귀속될 권리를 산학협력단으로 이전하는데 관해 특허권에 관해서만 분명히 규정하고 상표권 등 나머지 지적재산권들에 관해서는 그러하지 않은 것은 장기적인 입법으로 타당하지 않다. 특허권의 귀속을 둘러싼 분쟁들과 달리 상표권의 귀속에 관해서는 앞서 본 국립경남대학교 사건에서처럼 불과 몇 년 전부터 분쟁이 등장하고 있고, 저작권의 귀속에 관해서는 아직 분쟁 자체를 찾아보기 어렵다는 실정 때문에 그런 입법적 흠이 표면화되고 있지 아닐 뿐이다.

### 3. 국공립대학교 명칭에 상표등록을 위한 식별력이 있는지 여부

‘연세(延世)’와 같은 조어(造語)가 일부라도 포함되어 있는 사립대학교의 명칭과는 다르게, 국공립대학교 명칭은 대체로 ‘서울(국립)대학교’ 혹은 ‘서울시립대학교’에서처럼 당해 대학교 소재지를 나타내는 부분과 교육기관의 종류를 나타내는 부분이 결합한 문구이거나 그 중간에 운영주체를 나타낸 부분이 추가된 것에 불과하다. 이를 상표법적으로 바꾸어 말하면, ‘서울’문구는 상표법 제6조 제1항 제4호에

---

2001. 12. 31. 구 기술이전촉진법 개정과 동시에 바뀐 특허법 제39조의 내용을 그대로 옮긴 수준에 불과하다. 하지만 만일 2003. 5. 27. 도입된 산학협력법 제27조에 따라 특허권의 권리귀속 문제까지 규율된 것이라면 굳이 우리 입법자가 2006. 3. 3.에 이르러 위 발명진흥법 제10조 제2항 단서를 입법하지 않았을 것이다.



따라 식별력이 통상 부정되는 ‘현저한 지리적 명칭’에 분명히 해당하고 ‘대학교’ 문구와 ‘국립’ 혹은 ‘시립’ 문구 역시 식별력 없는 경우를 제시한 위 상표법 제6조 제1항의 다른 호들 중 하나에 각각 해당할 여지가 큰 것이다. 통상적으로 이런 문구 부분들의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 조어가 만들어지는 것도 아니어서 결국 특별한 사정이 없는 한 상표법 제6조 제1항에 따라 식별력이 없는 경우에 해당하게 될 것이다.

그렇지만 당해 문구 자체에서는 식별력을 구비하지 못하였을지라도 오랫동안 당해 문구를 사용함으로써 일반공중에게 특정한 출처를 드러내는 것으로 후발적으로 인식되는 경우 상표법 제6조 제2항에 의하여 ‘사용에 의한 식별력’을 인정받을 수 있음은 두말할 나위가 없다. 서울대학교 등 국공립대학교의 교명은 이렇게 사용에 의해 식별력을 사후에 취득하였음을 분명히 인정한 2011년경 특허법원의 판결<sup>137)</sup>이 있다. 이 판결은 다름 아니라 앞서 등장한 국립경남대학교 교명을 둘러싼 분쟁 중 하나에 관해 내려진 것이다. 여기서 원고 경상대학교 산학협력단은 장차 새로운 교명으로 사용하고자 등록신청한 ‘경남국립대학교’ 문구가 식별력을 취득하였다는 주장을 전개하는 과정에서 “오늘날 우리나라 거래사회에서 서울대학교나 부산대학교와 같이 대다수의 대학교가 그 대학교가 소재하는 현저한 지리적 명칭을 포함해서 교명으로 사용하고 있고, 일반 수요자 또한 그러한 대학교명에 대해서 명확히 인식하고 있으므로, 대학교명에 현저한 지리적 명칭이 포함되어 있는 경우에도 상표법 소정의 자타상품을 식별할 수 있는 식별력은 구비되어 있는 것이다.”라고 주장하였다. 하지만 법원은 “원고가 그 예로써 지적하고 있는 서울대학교나 기타 국립대학교의 등록된 서비스표는 이들 대학교가 해당 교명을 장기간 사용함으로써 사용에 의한 식별력을 취득한 결과, 그 식별력을 취득한 대학 교유의 업무인 교수업 등을 지정서비스업으로 신청하여 등록받은 것으로 판단된다.”고 판시하면서도 ‘경남국립대학교’에 관해서는 “원고가 그 동안 대외적으로 공식적인 교명으로 사용한 적이 없는 것이어서 앞서 지적한 다른 국립대학교의 등록된 서비스표와 경우를 달리하므로, 원고의 위 주장도 이유 없다”고 보아 원고청구를 배척하고 있다.

한편 위 판결을 통하여 ‘서울대학교’라는 문자가 서비스표로서 일단 교수업(敎授業) 등 분야에서 식별력이 있음은 분명히 인정되었지만, 그 문자가 교수업에 대한 서비스표가 아니라 그것과 다소 거리가 있는 상품에 대한 상표로서도 식별력이

137) 특허법원 2011. 4. 13. 선고 2010허8160 판결(각주 130번 참조).

있는지는 별도로 검토해보아야 한다. 왜냐하면 ‘서울대학교’란 명칭이 오랫동안 실제 광범위하게 사용되었던 영역, 즉 교육 관련 서비스에서의 서비스표라면 쉽게 상표법 제6조 제2항에 의거하여 ‘사용에 의한 식별력’을 인정할 수 있지만 가령 커피, 차 등의 식음료와 같이 서울대학교 문구가 식별력을 얻을 수 있을 만큼 제대로 사용되지 않았거나 혹은 전혀 사용된 적이 없었던 분야라면 위 조항의 힘을 빌리기 어려워지고 다시 제6조 제1항의 판단문제로 돌아가 당초의 문구 자체에 식별력이 있느냐 여부를 따져야 하는데 앞서 본 대로 ‘서울대학교’ 문구는 원래 식별력이 없는 것이었으므로 결국 상표로서 식별력을 갖추지 못하였다는 식의 의문이 충분히 제기될 수 있는 것이다. 참고로 커피, 차 등의 식음료는 우리 상표법 제10조 제1항 전단<sup>138)</sup>, 동 시행규칙 제40조 제1항<sup>139)</sup> 및 별표1에서 전체상품을 종류별로 총 34가지로 구분하고 있는 ‘상품류 구분표’ 중 제30류에 해당한다. 실제로 서울대학교 산학협력단은 2011. 12. 22. ‘상품류 구분표’의 34가지 상품류 전부에 관하여 각각 동일한 ‘서울대학교’ 문자상표를 별개로 출원하였다.<sup>140)</sup>

이에 대하여 특허청의 심사관은 2013. 5. 22. 위 출원 모두에 관해 등록을 거절하였고 그 불복심판에서 특허심판원도 2014. 2. 10. 거절결정이 정당하다면서 기각심결을 내렸다. 그 이유는 “이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭으로 된 ‘서울’과 학교의 종류인 ‘대학교’로 구성된 표장으로, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호<sup>141)</sup>에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 것이었다.

하지만 그 심결취소소송에서는 2014. 9. 18. 특허법원이 식별력을 인정하여 심결을 취소하였고, 현재 이 사건은 2014. 10. 7. 특허청이 상고하여 대법원 2014후2283호로 계류 중이다. 특허법원은 “이 사건 출원상표와 같이 교육업 등과 관련된

138) “상표등록출원을 하고자 하는 자는 산업통상자원부령이 정하는 상품류구분상 1류구분 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 한다.”

139) “법 제10조제1항 전단에 따른 상품류 구분은 별표 1과 같다. 이 경우 별표 1의 각 상품류에 속하는 구체적인 상품은 특허청장이 정하여 고시한다.”

140) 이하 분쟁의 구체적 내용에 관해서는 서울대학교 산학협력단의 위와 같은 출원 중 상품류 구분 제5류에 해당하는 사건을 판단한 특허법원 2014. 9. 18. 선고 2014허2092 판결을 참조한 것이다.

141) 상표법 제6조(상표등록의 요건) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

4. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표

7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

여 사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거(새로운 관념을 낳지 않는 식별력 없는 표장의 단순한 결합)가 소멸되는 상태에까지 이르게 됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다고 할 것이다.”라고 식별력 인정의 근거를 설명하고 있다. 특허법원의 판결은 그 근거 설명의 전반부에서 ‘사용에 의한 식별력’ 취득과 이후 과정을 고려함으로써 일용 상표법 제6조 제2항<sup>142)</sup>의 사정을 고려하는 듯하다가 그 후반부에서는 ‘상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우’라고 보아 최종적으로는 제6조 제1항에 따른 식별력, 즉 당해 문구 자체에 식별력이 존재한다는 취지로 판단하고 있다. 이것은 우리 상표법 제6조 제2항에서 사용에 의한 식별력 취득의 범위에 관해 명시적으로 ‘그 상표를 사용한 상품에 한정’한다고 규정하고 있을 뿐이어서, 위 제2항의 엄격한 문리해석으로는 특정 서비스 A에 사용됨으로써 제아무리 높은 식별력을 사후에 얻었다고 할 지라도 그런 식별력 획득의 효과가 다른 서비스 혹은 상표에는 그대로 이롭게 원용될 수 없도록 규정하고 있음을 고려한 부득이한 해석론 전개로 보인다.

이에 관해서 비교법적 자료만 제공하자면 다음과 같다.<sup>143)</sup> 먼저, 우리 상표법 제6조 제2항 및 제1항은 일본 상표법 제3조 제2항 및 제1항<sup>144)</sup>을 거의 그대로 따른 것이다.<sup>145)</sup> 그런데 일본 상표법 제3조 제2항과 관련하여 만일 사용에 의한 식별력

142) 동 조항에서는 제6조 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 당해 상표의 등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 (그 등록결정시점까지) 식별력을 취득하게 된 경우 ‘그 상표를 사용한 상품에 한정하여’ 상표등록을 받을 수 있다고 규정한다.

143) 필자가 서울대 구성원의 한 사람이므로, 서울대가 실질적으로 일방당사자이며 현재 계류 중인 사건에 관해 학술논문에서 지나치게 상세한 분석을 하여 불가피하게 그 결론의 향방을 분명하게 드러내는 것은 서울대의 입장에 대한 찬성과 반대 어느 쪽이든 상당히 곤란하다. 따라서 여기서는 비교법적인 현황 설명을 중심으로 삼는다. 다만, 우리 상표법이 특허법이나 저작권법에 비해 개별조문의 포섭범위의 명확성이나 조문들 사이 관계 설정의 정교함이 상대적으로 떨어진다는 문제점에 관해 필자는 종전부터 주목하던 입장이었고(이는 좋고, “공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석”, **법조**, 통권 제647호(2010. 8), 228면 참조) 제6조의 관련 문구 역시 가령 제6조 제2항에서 명시적으로 그 적용범위에서 제1항 제7호를 제외하고 있음에도 우리 대법원 판례의 지적과 같이 제7호 역시 포함된 것으로 풀이하여야 하는 것처럼 많은 쟁점에서 해석론으로 극복하여야만 하는 흠이 여전히 있다는 점(이 좋고 중 203면 각주 127번)만 덧붙이고 싶다.

144) 2014년 현재 일본 상표법(平成26.6.25. 法律 第84号).

145) 제2항은 물론 제1항에서 식별력이 없는 경우로 제시된 예도 거의 일치한다. 제1항에서 차이가 있다면 한국 상표법은 일본 상표법과 달리 제4호로 ‘현저한 지리적 명칭·

취득의 수준이 저명한 수준에 이른 경우 그런 저명성 때문에 실제 사용하지도 않은 상품·서비스에 관하여도 식별력이 마찬가지로 인정될 여지가 있는지에 관하여는 특별한 논의를 찾기 어렵다.<sup>146)</sup> 하지만 상표법에 관해서도 전 세계적으로 가장 풍부한 논의가 존재하는 미국에서는 관련 언급을 찾을 수 있다. 미국에서는 사용에 의하여 본래 식별력 없던 표장이 2차적 의미(secondary meaning)를 가지게 된 경우, 즉 식별력을 사후에 얻은 경우와 관련하여 그런 식별력이 꼭 실제 사용이 이루어진 상품·서비스표에 한정되지 아니하며 사용이 없었던 다른 상품·서비스에 관해서도 위와 같이 쌓아진 식별력이 전이(transfer)되어 별도의 사용이 없더라도 식별력을 인정할 수 있는 길을 일단 열어놓고 있다.<sup>147)</sup> 다만 여기서 주의할 점은 이미 사용에 의해 2차적 의미를 취득한 상품·서비스와 전혀 관련 없는(unrelated) 다른 상품·서비스에까지 무조건 식별력이 그대로 전이되는 것이 아니며,<sup>148)</sup> 어느 정도의 건련성(some degree of relationship)<sup>149)</sup> 혹은 충분한 관련성(sufficient relationship)<sup>150)</sup>을 요구하고 있다는 점이다.

#### 4. 대학교와 관련된 상표권의 효력 범위

가. 별개 법인체인 서울대학교병원의 상표권과의 상호관계 등

상당히 미묘하여 간단히 단정하기 어려운 문제는 ‘서울대학교’ 상표와 ‘서울대학교병원’ 상표의 관계이다. 서울대학교가 영조물이었을 시점에도 이미 법인체였던 서울대학교병원은 오히려 서울대학교보다 앞선 2002년경 ‘서울대학교병원’이란 문자상표를 등록하는 등 여러 건의 상표등록을 마친 바 있고, 그에 기한 상표권 보호가 아니라도 특별규범(가령 서울대학교병원설치법 제5조)에 따라 유사명칭의 사

그 약어 또는 지도만으로 된 상표’를 규정하고 있다는 정도뿐이다.

146) 가령 小野昌延·三山峻司, 新商標法概說, 靑林書院(2009. 9), 134-138면 및 小野昌延代表 編著, 註解 商標法(新版 上卷), 有斐閣(2005), 187-189(中村英夫 집필부분)에서 별다른 언급이 없다.

147) Jeffery A. Handelman, *Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice*, Vol. 1, Aspen Publishers (2013), pp. 9-95 내지 9-100.2 및 Steven H. Bazerman & Jason M. Drangel, *Guide to Registering Trademarks*, Aspen Publishers (2004), p. 9-52.

148) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th Edition, Westlaw Database (updated September 2014), § 15:65.

149) 이런 요건을 명시한 판례로는 In re Rogers, 53 USPQ2d 1741 (TTAB 1999).

150) 이런 요건이 필요하다는 분석으로는 Jeffery A. Handelman, *op. cit.*, p. 9-97 및 Steven H. Bazerman & Jason M. Drangel, *op. cit.*, p. 9-52.

용이 금지되어 있다.

‘서울대학교’ 상표와 ‘서울대학교병원’ 상표의 관계를 어떻게 판단하는지에 따라 만일 특정인이 ‘서울대 ○○과 병원’이란 상표를 임의로 사용하는 행위를 한 경우, ‘서울대학교병원’ 상표에 대한 침해임은 일응 분명하지만 그와 중첩하여 ‘서울대학교’ 상표에 관해서도 침해가 성립되는지 달리 보게 될 것이다. 마찬가지로 위 갑이 만일 사용허락을 얻고자 할 때 만일 서울대학교와 서울대학교병원이 서로 별개 법인체로 각각 상표권을 관리하면서 독립된 사용허락을 부여하고 있다고 가정할 때<sup>151)</sup> 국립대학법원 서울대의 사용허락까지 얻어야 할지 결정될 것이다. ‘서울대학교’ 상표와 ‘서울대학교병원’ 상표의 관계를, 삼성그룹 전체를 나타내는 ‘삼성’과 그 계열사인 ‘삼성전자’ 혹은 비슷하게 ‘현대’와 그 계열사인 ‘현대자동차’를 각각 드러내는 상표들 사이의 관계와 흡사하다고 보아 ‘서울대학교병원’ 상표를 침해하거나 사용허락 받아야 할 상황인 경우 거의 자동적으로 ‘서울대학교’ 상표의 침해가 성립하거나 사용허락이 필요하게 된다고 볼 여지도 전혀 없지 아니하다. 그렇지만 또 다른 면에서는 서울대학교병원이 수행하여 온 제반업무 중 교육·연구 부분이 아닌 진료 부분은 본래 대학교의 업무와 관련성이 적음을 고려할 때<sup>152)</sup> 진료 업무에 관해서는 서울대학교 전체와 유리(遊離)된 서울대학교병원만의 식별력을 쌓았다고 볼 여지도 충분히 있다. 후자의 접근방식이 더 치밀한 듯 보이지만, 이하에서는 편의상 서울대 산학협력단이 ‘서울대학교’와 ‘서울대학교병원’의 상표권들을 모두 실제 행사하고 있다는 점을 전제하고 추가적 논의를 진행한다.

먼저 가령 ‘서울의원’의 경우 ‘서울’이라는 용어가 서울대학교와 달리 현저한 지리적 명칭에 불과하여 상표권의 효력이 미친다고 보기 어려울 것이다. 다음으로 자신의 경력을 작은 글씨로 설명하는 과정에서 동일한 글자크기로 출신학교를 거명하면서 ‘서울대학교’ 명칭을 포함한 경우에는 그것이 상표로서가 아니라 설명을 위해 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것에 해당하므로<sup>153)</sup> 역시 상표권의 효력

151) 실제로 서울대학교 상표관리규정에서는 서울대학교병원과 같이 별개 법인들의 상표권도 일괄하여 산학협력단이 관장한다고 규정하고 있지만(동 규정 제4조 제3항 참조), 본문의 논의는 서울대에 국한하지 않고 부속병원을 가진 수많은 대학교에 거의 그대로 적용될 것이어서 논의의 실익이 있다.

152) 특허법상 직무발명 문제를 다루며 앞서 설명한 대로, 서울대학교병원 소속 의사 겸 서울대학교의 전임교원·기금교원 신분을 가진 자의 행위는 진료업무라면 서울대학교병원 의사로서의 행위가 되고 교육·연구 업무라면 서울대학교 교원으로서의 행위에 해당될 가능성이 크다.

153) 자기의 상품(서비스)의 품질 등을 보통으로 설명하기 위해 상표를 등장시키는 경우

이 미치지 아니한다. 끝으로 아예 노골적으로 ‘서울대학교 의원’ 혹은 ‘서울대학교 산부인과병원’과 같이 사용하는 행태는 상표권 침해 문제뿐만 아니라 유사명칭의 사용을 금지한 서울대학교병원설치법 제5조에 따른 공법상의 제재를 받게 되겠지만 이런 노골적 침해는 드물다. 결국, 서울대 산학협력단이 상표권에 저촉된다고 판단하는 대체적인 상황은 개인병원에서 자신의 고유한 명칭과 병기하여 서울대학교의 명칭이나 서울대학교를 상징하는 도형마크<sup>154)</sup>를 삽입한 사안 등이다. 이렇게 상표권에 저촉되는 사용에 관하여는 상표사용허락을 얻어야 할 것인바, 서울대 상표관리지침에서는 상표사용허락을 구하는 당해 의료기관의 대표자가 서울대 수의과대학, 약학대학, 의과대학, 치과대학의 졸업생인 경우에 한하여 이러한 상표사용을 허락하도록 정하고 있다.<sup>155)</sup>

나. 구성원 일부에 의한 것을 서울대학교 전체에 의한 것으로 기망하는 경우  
서울대 구성원에 불과한 개인으로부터 유래된 것임에도 마치 서울대 전체에 의한 것으로 기망하였거나 그렇게 오해되도록 혼동을 초래한 경우 서울대학교 상표권의 침해책임을 추궁할 여지가 있다. 가령 서울대의 특정 교수가 외부기업과 공동으로 수행한 중고생 학습능력향상 관련 연구결과물을 대외에 공표하면서 그런 연구결과를 채용한 당해 기업 상품이나 서비스에 관해 신문광고가 이루어졌다고 할 때, 그 표현형식에 있어 “연구참여자 서울대학교 ○○과 아무개 교수”와 같은 방법으로 소속 학교명, 직책, 성명 등을 통상적으로 부연하는 것은 자기의 상품(서비스)의 품질 등을 보통으로 설명하기 위해 상표를 등장시키는 경우여서 상표권 침해가 되지 아니하겠지만,<sup>156)</sup> 당해 광고에서 ‘서울대학교’라는 문구만을 유독 두드러지게 표현하는 것과 같은 경우는 소비자로서 하여금 마치 서울대가 특정 기업과 공동으로 당해 광고의 대상인 상품·서비스를 출시한 것과 같은 외관을 야기하는 것이어서 상표권 침해책임을 추궁될 여지가 생긴다고 볼 것이다.<sup>157)</sup>

상표권 침해로부터 면책시키고 있는 상표법 제51조 제2항 참조.

154) 가령 이 글 서두에 설명한 대로, 월계관에 펜과 햇불을 엇갈리게 세우고 그 앞에 ‘VERI TAS LUX MEA’라는 라틴어 문구가 담긴 책과 교문의 심벌을 배치한 파란색 문장(紋章)이 여기에 속한다.

155) 동 지침 제3조 제1항 제1호 참조.

156) 상표법 제51조 제2항 참조.

157) 이런 행동을 막기 위하여 서울대 상표관리지침에서도 “교직원 등은 자기 또는 타인의 영리활동과 관련하여 자신의 성명이나 명칭을 표기함에 있어 일반 공중으로 하여금 서울대학교 등의 공식 의견으로 오인·혼동할 우려가 있는 방법을 사용하여서는

## 5. 대학교 상표권의 사용허락이 부적당한 상품·서비스의 구체적 검토

대학교가 대외적으로 상표에 관한 사용허락, 즉 라이선싱(licensing)을 부여함에 있어 그 사용대상이 특정한 상품이나 서비스에 해당하는 경우 설령 높은 실시료 징수가 보장된다고 하더라도 그 사용허락을 부여하지 않을 필요가 있다. 왜냐하면 최대한의 영리성 추구가 목적인 일반기업과 다르게 대학교는 어디까지나 진리를 추구하고 학문을 탐구하는 것이 기본목적으로 수익사업은 그런 목적달성을 위한 부수적 수단이 되거나 적어도 그런 목적달성에 지장이 없는 범위 안에서만 이루어져야 하기 때문이다. 이렇게 상표 사용허락이 제한되어야 할 구체적인 대상들에 관해서는 현재 한국 대학가에서는 서울대 상표관리지침 및 고려대학교 상표관리규정 시행세칙(2011. 12. 1 제정)에서 비교적 상세히 규정하고 있다. 흥미롭게도 양자의 내부규정은 각각 제3조 제2항의 각호에서 사용허락이 제한될 상품·서비스의 내용을 거의 흡사하게 열거하고 있다. 아래 조항의 구체적 내용 수립에 미국대학교들의 기존 관행이 일정부분 영향을 미친 것으로 보인다. 이하에서는 그 일부의 내용만 살핀다.

첫째, “주세법 제3조 제1호의 주류”는 이미 하버드대, 프린스턴대, UCLA, 벤더빌트대 등 수많은 대학들이 명문으로 금지하고 있는 것들이다.<sup>158)</sup>

둘째, “담배사업법 제2조의 담배 및 제23조<sup>159)</sup>의 담배대용품, 담배의 껍연을 위한 보조도구”도 앞서 주류와 마찬가지로이다.

셋째, “총포·도검·화약류 등 단속법 제2조 제1항 제3항의 화약, 고압가스 안전관리법 제2조의 고압가스, 기타 폭발성 있는 물건으로서, 오용될 경우 다수인의 생명·신체를 동시에 위해를 가할 개연성이 있는 것”이다. 한국의 경우 총포 등에

안 된다.”라고 정하고 있다(동 지침 제10조).

158) 하버드대의 경우 Harvard's Name and Alcoholic Beverages, <<http://trademark.harvard.edu/harvards-name-and-alcoholic-beverages>>; 프린스턴대의 경우 Princeton Trademark Licensing Policy, <<http://www.princeton.edu/trademark/TMPolicy.pdf>>; UCLA의 경우 UCLA Logo Usage Guidelines, <<http://legacy.asucla.ucla.edu/licensing/downloads.asp>>; 벤더빌트대의 경우 Vanderbilt Licensing Policy, <<http://www.vanderbilt.edu/licensing/licensing.php>> 각 참조. 특히 하버드대의 경우, 와인 같은 주류는 대학교 내부행사에 좋게 쓰일 여지가 없지 않지만 대학교 상표가 붙은 와인이 반드시 학교내부에서만 유통된다는 보장이 없다는 점 등을 들어 계속 주류 일체에 관해 상표 라이선싱을 하지 않겠다고 1999. 1.경 하버드대 교무처가 기준을 공고하였다.

159) 다만 2004. 1. 20.에 담배사업법 제23조가 삭제된 것을 서울대와 고려대의 상표관련 규정은 반영하지 못하고 있다.

관해 원칙적으로 엄격한 허가제를 취하고 있으므로 총포 등이 실제 문제가 될 가능성이 거의 없겠지만, 미국에서는 총기에 관해 많은 대학교들이 명시적으로 상표 사용허락의 대상에서 제외하고 있다.<sup>160)</sup>

다섯째, “기타 상표사용권자에 의하여 오용될 경우 해당 상품분야에 있어 서울대학교의 상업상 신용구축을 저해하는 데 그치지 아니하고 진리탐구에 대한 서울대학교 전체의 교육목표<sup>161)</sup>를 심히 훼손할 우려가 있는 경우”라면 서울대가 상표 사용허락에서 제외하는 대상으로 삼고 있으며, 고려대도 비슷한 조항을 두고 있다.<sup>162)</sup>

#### IV. 대학교와 그 구성원이 당면한 저작권 관련 문제

##### 1. 대학교와 그 구성원이 안고 있는 저작권 문제들의 내용과 특징

이 글 서두에서 설명한 대로 저작권문제의 경우 사실 대학교 구성원이 가장 활발하게 접하는 문제이다. 가령 이미 1980년대부터 한국의 대학가는 대학생들이 복사집을 통해 도서를 무단 복제함으로써 야기된 저작권 침해 문제에 당면하고 있었으며, 최근에는 복사집이 아니라 인터넷 도서스캔 서비스를 통해 교과서 등을 전자파일로 전환하는 행위가 저작권 침해행위에 해당하는지 논란<sup>163)</sup>이 일기도 했다.

하지만 빈도로 따지자면 가장 빈번히 발생하는 것일지라도 이런 저작권문제들은 기본적으로 대학에만 특유(特有)한 문제이거나 적어도 대학 공간에 대한 법적 검토가 대학 이외의 공간에 대한 그것과 비교하여 실질적으로 다른 법적 특징을 갖는 문제라고 보기 어렵다. 따라서 위 문제들에 관해서는 사실 사회일반인에 의한

<sup>160)</sup> 가령 프린스턴대가 여기에 해당한다.

<sup>161)</sup> 서울대학교 학칙 제1장 총칙 제2조(교육목표) 본교는 학문의 이론과 방법을 교수하며 사회의 각 부문에 필요한 인재를 양성하고 학술연구를 진작함으로써 자아의 실현과 국가의 발전 및 인류의 번영에 기여함을 교육목표로 한다.

<sup>162)</sup> “기타 상표의 사용으로 인해 고려대학교의 상업상 신용구축을 저해하거나 고려대학교의 명성을 심히 훼손할 우려가 있는 경우”(고려대학교 상표관리규정 시행세칙 제3조 제2항 제7호)

<sup>163)</sup> 인터넷 도서스캔 서비스의 경우 ‘공중의 사용에 제공하기 위하여 설치된 복사기기’에 의해서는 적법한 사적복제(私的複製)행위의 성립을 인정하지 아니하는 저작권법 제30조 단서의 취지에 따라 저작권 침해행위라는 것이 현재 문화체육관광부의 공식적 입장이다. 이는 2014. 5. 23.자 TV조선 뉴스쇼 판, “복스캔 영업 여전...압수수색” 기사 참조.



동일한 행동들에 관해 이미 충분히 거론된 저작권 관련 논의의 결과를 그 행위주체만 대학교 및 구성원으로 바꾸는 것으로 충분하다고 할 수 있다. 대학에만 특유하거나 대학 공간에 대한 법적 논의가 실질적으로 상이한 면이 있는 저작권 문제로 꼽을 수 있는 것으로, 다음 두 가지 문제가 있다.

우선 대학교에서 수업목적으로 저작물을 이용한 데 대한 보상금 지급의무를 둘러싼 저작권 다툼이다. 이것은 대학교 등 각급 교육기관에서 수업목적으로 타인의 저작물을 이용함에 있어 설령 저작권자의 허락이 없더라도 우리 저작권법 제25조<sup>164)</sup>가 공정이용(公正利用, fair use)의 하나로 취급하고 있지만 그런 제25조의 혜택이 적용되기 위한 절차적 요건으로 대학교 등 교육기관으로 하여금 저작권자를 대신한 단체에게 일괄하여 보상금을 지급하도록 요구한 것에서 비롯된다. 사실 대학교 등에서 수업 등의 목적으로 저작물을 이용한 것과 관련하여 정부당국이 고시로 정하는 기준에 따른 보상금을 지급하도록 위 저작권법 관련조항에서 명시한 것은 1986년 개정법부터 존재하였지만<sup>165)</sup> 실제로 문화체육관광부장관이 그런 보상금 기준을 고시한 것은 2011년 4월에 이르러서였기 때문에 근래에 이르러서야 본격적인 분쟁이 진행되었다.<sup>166)</sup> 특히 저작권자 측이 서울대 등 몇몇 대학을 우선적

164) 저작권법 제25조(학교교육 목적 등의 이용) ① <생략, 筆者註>

② 특별법에 따라 설립되었거나 「유아교육법」, 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」에 따른 학교, 국가나 지방자치단체가 운영하는 교육기관 및 이들 교육기관의 수업을 지원하기 위하여 국가나 지방자치단체에 소속된 교육지원기관은 그 수업 또는 지원 목적상 필요하다고 인정되는 경우에는 공표된 저작물의 일부분을 복제·배포·공연·전시 또는 공중송신할 수 있다. 다만, 저작물의 성질이나 그 이용의 목적 및 형태 등에 비추어 저작물의 전부를 이용하는 것이 부득이한 경우에는 전부를 이용할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 따른 교육기관에서 교육을 받는 자는 수업목적상 필요하다고 인정되는 경우에는 제2항의 범위 내에서 공표된 저작물을 복제하거나 전송할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 저작물을 이용하려는 자는 문화체육관광부장관이 정하여 고시하는 기준에 따른 보상금을 해당 저작재산권자에게 지급하여야 한다. 다만, 고등학교 및 이에 준하는 학교 이하의 학교에서 제2항에 따른 복제·배포·공연·방송 또는 전송을 하는 경우에는 보상금을 지급하지 아니한다.

⑤ 제4항의 규정에 따른 보상을 받을 권리는 다음 각 호의 요건을 갖춘 단체로서 문화체육관광부장관이 지정하는 단체를 통하여 행사되어야 한다. <이하 생략, 筆者註>

165) 1986. 12. 31. 법률 제3916호로 전면개정되어 1987. 7. 1.부터 시행된 저작권법을 말한다.

166) 이는 문화체육관광부고시 제2011-17호. 문화체육관광부 2010. 8. 19.자 보도자료 등에 의하면, 이렇게 고시가 늦어진 사유는 문화체육관광부가 출판 저작권자 측인 한국복사전송권협회와 각 대학들을 대표한 한국대학교육협의회 사이의 협의를 중용하면서 그들의 최종합의까지 위 보상금제도의 시행을 유보하였기 때문이라고 한다.

인 상대방으로 삼아 위 조항이 정한 보상금 지급을 구하는 소송까지 제기하였고 반대로 서울대 등은 위 고시 제정의 절차적 흠을 문제 삼아 행정소송을 제기하였다가 패소하는 등 대립하였으므로 큰 관심을 받았다.<sup>167)</sup> 하지만 지난 2013. 11. 28. 양측은 극적으로 보상금 지급의 구체적 내용에 합의한 상황이어서 현재 법적 다툼이 일응 해소된 상황이다.<sup>168)</sup>

다음으로 대학교에서 대학교 구성원 아닌 일반인 상대의 공개강의를 인터넷으로 개설하는 이른바 이러닝(e-learning)을 진행함에 있어 수반되는 전송(傳送) 등을 통한 저작권 침해 우려 등이 있겠다. 최근 한국의 대학가에서도 점차 확대되고 있는 이러닝(e-learning)에 따른 저작권 침해문제는 한국사회 전체로 보아도 상당히 관심을 기울일 만한 중요문제이지만 필자의 선행연구에서 충분히 다룬 바 있어,<sup>169)</sup> 지면제약상 여기서는 다음과 같은 결론적 내용만을 언급하고자 한다. 즉 앞으로 한국에서 이러닝이 미국에서처럼 제대로 활성화되려면, 이러닝을 직접 수행하는 대학교 및 그 구성원이 가급적 저작권법 침해 시비를 줄이는 방향으로 수업 콘텐츠를 구성하려는 노력을 기울여야 함은 물론이겠지만, 그것만으로는 부족하다. ‘(정규 학생을 대상으로 한) 수업목적’과 관련해서만 앞서 본 저작권법 제25조는 공정이용의 보호를 부여하고 있을 뿐임을 고려하여 우리 법원은 다른 저작권제한 조항, 즉 공정이용에 관한 일반조항<sup>170)</sup>을 동원하여 적극적으로 대학교의 이러닝이 수행하는 고도의 공적(公的) 가치를 보호할 필요가 있다고 본다.

결국 대학교와 그 구성원이 당면한 저작권법 문제로 이 글에서 본격적으로 검토하려는 것은 대학교 안에서 특허법상 직무발명과 구별하여 ‘업무상저작물’에 대하여도 별도의 관심을 기울일 필요가 있다는 점에 국한된다.

## 2. 대학교 구성원이 업무상 작성한 저작물을 둘러싼 문제

지금은 한국의 대학교들이 지적재산권에 관해 자체규정을 거의 빠짐없이 두고

167) 교수신문, 2013. 10. 7.자 “서울대 등 ‘수업목적보상금 행정소송’ 패소” 기사 등 참조.

168) 문화체육관광부, 2013. 11. 28.자 보도자료 “대학의 ‘수업목적 저작물 이용 보상금 제도’ 도입 합의 - 저작권 침해 우려 없이 대학 수업에서 자유롭게 저작물 이용 가능 -” 참조.

169) 줄고, “대학의 이러닝(e-learning)의 저작권법 문제에 대한 소고”, *계간 저작권*, 2010년 가을호(2010. 9), 4면 이하 참조.

170) 현행 저작권법상 제35조의3으로 명문화되어 있다. 과거에는 공표된 저작물의 정당한 인용을 인정한 저작권법 제28조가 상당부분 그런 일반조항에 가까운 역할을 수행하기도 하였다.

있는데 이런 자체규정들이 특허법상 직무발명 조항과 저작권법상 ‘업무상 저작물’ 조항의 성격이 서로 상이함을 종종 간과하고 있다. 무엇보다 직무발명에 관해 규정하면서 직무발명의 개념 속에 ‘업무상 저작물’을 함께 포함시켜 일률적으로 다루는 실수를 범하곤 한다.<sup>171)</sup> 즉 저작권법에서는 특허발명과 다른 저작물의 특징을 고려하여 차별적인 내용으로 규정하고 있음에도 대학교들의 자체규정에서는 이 점을 전혀 고려하지 않아 법령과 충돌하고 있는 셈이다. 이런 문제가 생긴 것은 한국의 대학교들에서 지적재산권에 관해 자체규정을 제정하게 된 계기가 앞서 특허법적 문제를 설명하면서 언급하였듯이 2000년 이후 구 기술이전촉진법과 산학협력법의 시행에 따라 ‘산학협력단’을 중심으로 특허법상 직무발명 등에 관해 상세한 규범을 둘 필요에 따른 것이었고 이때 지적재산권 전문가의 조력 등 충분한 사전검토 없이 서둘러 규정 제정이 이루어졌기 때문이라고 보인다.

그렇지만 직무발명에 관해 예약승계가 가능하도록 허용한 발명진흥법에서 발명의 개념을 정의함에 있어<sup>172)</sup> 저작물을 언급하지 않고 있는 데서 알 수 있듯이, ‘직무발명’의 개념은 아무리 광의(廣義)로 본다고 하더라도 ‘업무상 저작물’을 포함하기 어렵다. 대학교 자체규정에서 스스로 독자적인 시각으로 ‘직무발명’의 개념 안에 ‘업무상 저작물’을 포함시키는 것이 완전히 불가능하다고 할 수는 없지만, 통상 ‘저작물’은 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등 이른바 광의의 ‘발명’과는 본질적으로 성격을 달리하고 적용법령의 내용도 많이 상이하므로, 실익은 전혀 없이 혼란만 초래하고 있다.

우선, 광의의 ‘발명’에 관해서는 사용자인 대학교(국공립대학교의 경우는 국가·

171) 이 글의 서두에서 검토대상으로 삼은 12개 대학의 지적재산권 관련 규정들 중에서는 현재 고려대, 인하대 등 몇몇 대학들의 규정들이 여기에 해당한다. 서울대의 경우 2012. 9. 17. 개정 이전까지 서울대 지재권규정 제2조 제2호에서 “발명이라 함은 특허법 등 관련 법률에 의한 특허, 저작, 실용신안, 디자인, 상표 반도체집적회로의 배치설계, 기술이 집약된 자본재, 소프트웨어 및 디자인·기술정보 등 지식재산을 말한다.”고 정의한 다음 위 ‘발명’에 관해서는 직무발명의 법리에 따라 산학협력단이 이를 승계한다는 취지로 일괄 규정함으로써 마찬가지로의 실수를 범하고 있었다. 다만 위 개정에 이르러 ‘컴퓨터 프로그램을 제외한 저작물’에 관해서는 서울대의 명의로 공표된 경우에 한하여 직무발명으로 간주함으로써 다소간 그 흠이 시정되었다. 하지만 서울대의 명의로 공표된 경우라고 하여 일단 직무발명으로 간주되면 여전히 산학협력단이 승계취득한다고 규정하고 있는 것은 후술하듯이 업무상 저작물의 권리는 사용자가 원시취득한다는 법리와 충돌되고 있다.

172) ‘발명’이란 특허법·실용신안법 또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

지자체)가 발명진흥법 제10조 제1항 규정에 따라 당해 발명에 관해 특허권 등에 대하여 통상실시권을 당연히 갖게 된다. 하지만 저작물에 관해서는 발명진흥법 제10조 제1항과 같은 특별한 규정이 없다.

다음으로, 더 중요한 차이로 광의의 ‘발명’에 관해서는 일단 그 권리가 발명자인 자연인에게 원시적으로 귀속하지만 발명진흥법 제10조 제3항의 규정에 따라 예약승계(豫約承繼)가 가능하고 서울대학교를 포함하여 국공립대학교에서 이루어진 발명에 관해서는 설령 그런 예약이 없더라도 앞서 보았듯이 발명진흥법 제10조 제2항 단서<sup>173)</sup>에 따라 당해 대학교 산학협력단에 자동적으로 승계된다. 하지만 저작물에 관해서는 발명진흥법 제10조 제3항이나 동 제2항과 같은 규정들이 없고 다만 저작권법 제2조 제31호<sup>174)</sup> 및 동법 제9조<sup>175)</sup>가 있을 따름이다. 따라서 대학교 교직원이 업무상 창작한 저작물은 그것이 대학교의 명의로 공표된 경우라야 대학교(국공립대학교의 경우는 국가·지자체<sup>176)</sup>)에 귀속하게 된다. 아울러 이때의 귀속은 발명에서처럼 승계취득이 아니라 아예 원시취득이라는 점도 상이하다.<sup>177)</sup>

발명과 저작물이 위와 같이 서로 다른 법리의 적용을 받고 있음에도 한국 대학가의 자체규정들은 직무발명의 개념 속에 ‘업무상 저작물’을 함께 포함시킨 뒤 업무상 저작물에 관해서도 대학교가 승계취득하는 것처럼 규정하고 있는 것은 하루 속히 시정되어야 할 것이다.<sup>178)</sup> 아직 한국의 대학교와 관련하여 앞서 언급한 대로

173) 비록 서울대가 서울대법인화법에 따라 국립대학법인이라는 특수한 조직으로 전환되었을지라도 직무발명의 자동승계를 규정한 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 등장하는 ‘국공립대학교’의 구체적 내용을 확정된 고등교육법 제3조가 수정되어 서울대학교와 같은 국립대학법인도 위 국공립대학교의 개념 안에 포함되게 되었음은 이미 설명하였다.

174) “업무상저작물은 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 “법인등”이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.”

175) “법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다.”

176) 널리 저작권 등을 망라하여 “지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무”를 산학협력단 업무의 일종으로 규정하고 있는 산학협력법 제27조 제1항 제3호를 폭넓게 해석하면 국가·지자체가 동 조항에 근거하여 당해 국공립대학교의 산학협력단에 저작권을 이전하였다고 해석하는 것이 전혀 불가능하지 않다는 점, 그렇지만 이런 해석에 무리가 있으므로 결국 입법적 해결이 필요함은 앞서 상표법적 문제를 검토할 때와 마찬가지로 마찬가지이다.

177) 서울대학교 지적재산권 규정은 이와 달리 특허발명과 마찬가지로 저작권도 산학협력단이 당연 승계하는 것처럼 정하고 있지만, 이는 저작권법 규정과 충돌하여 그 효력이 의문시된다.

178) 대학교가 업무상 저작물에 관해 원시취득하는 경우와 직무발명에 관해 승계취득하는

그 구성원들이 외부의 저작권을 침해하는 문제가 심각하게 거론되는데 그치고 대학교 구성원 등이 창작한 저작권의 보호문제는 그다지 관심을 받고 있지 아니한 상황이라 한국의 실제 사례에서 문제가 되지는 않았을 뿐이다. 점차 저작물의 중요성이 증대하는 실정을 고려할 때 앞으로는 위와 같은 자체규정의 모순이 문제가 될 여지가 있다.

## V. 결 론

80년부터 문제된 복사집에 의한 저작권 침해문제를 논외로 하면 아주 오랫동안 한국의 대학가에서 지적재산권법 문제는 당국자나 그 구성원들이 당면하는 법적 문제라고 하기 어려웠다. 하지만 대학교의 기술개발인력이 상대적으로 강점을 가진다고도 볼 수 있는 원천기술의 상용화를 촉진할 목적으로 2000년경 이후 구 기술이전촉진법과 산학협력법이 잇따라 시행됨에 따라 등장한 각 대학교의 산학협력단은 대학에 종전보다 한층 빈번하게 여러 가지 특허법적 이슈를 제시하고 있다. 산학협력단은 대외적으로는 산학협력의 외부지원을 접수하는 창구역할을 하는 한편 내부적으로는 교직원의 직무발명을 일괄 승계하는 주체로서 종전의 체제와 달리 한층 전문적이고 효율적으로 기술이전을 촉진하는 역할을 수행하는바, 직무발명을 중심으로 다음과 같이 여러 가지 검토할 문제를 낳고 있다. 그런 문제분석에 앞서 이 글에서는 위 두 가지 법률과 특허법, 발명진흥법뿐만 아니라 각 대학교의 지적재산권 관련규정들이 복잡하게 얽혀있음을 고려하여 그런 대학내부규정까지 고려의 대상으로 포섭하였다.

우선 직무발명의 자동승계효과라는 보다 엄격한 권리제약을 받는 국공립대학교 교직원 중 교원의 범위는 전임교수 및 기금교수에 국한된다고 제한적으로 새겨야 합리적이다. 그 밖의 경우는 모두 예약승계조항에 따라 대학교가 권리를 취득하는 것으로, 이때 발명진흥법상 종업원의 지위 인정을 위해 근로계약이 반드시 필요한

---

경우는 여러 가지 세부적 차이를 낳는다. 승계취득의 경우에는 승계절차가 필요한 까닭에 종업원의 사용자에 대한 발명완성사실 통지의무, 사용자의 승계여부 결정 과정, 승계에 따른 대가(정당한 보상)의 지급 등이 순차적으로 고려되어야 하며 이를 발명진흥법 제12조 내지 제15조에서 다루고 있다. 하지만 원시취득의 경우에는 원칙적으로 이런 절차적 고려가 필요 없다. 또한 저작권권은 원시취득이 아니라 승계취득의 형태로는 얻어질 수 없다.

것은 아니다. 대학생의 경우 상황에 따라 천차만별이지만 많은 경우 교수와 더불어 대학교의 종업원 지위를 갖는다고 볼 것이다. 대학교 부속병원 소속의 전임·기금교수가 이룬 발명이 대학교 산학협력단과 부속병원 중 어디에 승계될지는 당해 교수의 행위가 진료업무에 관한 것인지 아니면 교육·연구업무에 관한 것인지를 따져야 하며, 아울러 특정행위가 가진 성격이 이중적 신분과 모두 관련 있더라도 대학교와 부속병원 중 하나를 선택하여 한쪽으로만 직무발명에 관한 권리를 승계시키는 것이 법제상 바람직하다는 점을 서울대학교의 관련 상황을 중심으로 분석하였다.

다음으로 산학협력에 참여한 외부기업은, 계약상대방이 국공립대학교이든 사립대학교이든 양자 모두에서 발명자인 연구자가 일단 대학교에 승계시킨 권리를 재차 양수하는 관계에 있다고 분석할 수 있다. 나아가 미국의 Stanford Univ. v. Roche 판결에서 Bayh-Dole 특별법의 비슷한 문구를 해석한 견해와 동일하게, 한국의 과학기술기본법 및 국가연구개발관리규정에서 연구개발기관에게 지적재산권을 귀속시킨다는 문구의 취지는 창설적인 것이라기보다 여전히 연구주체인 자연인에게 일단 원시귀속된 권리를 국가와 연구개발기관간에 재차 승계귀속시키는 과정에 이르러서야 연구개발기관을 배려하겠다는 취지로 풀이하여야 타당하다.

한편 직무발명이 승계된 경우 그 대가로 교수 등 대학구성원에게 주어질 보상액은 반드시 현실화되어야 하는데, 그 이유는 대학의 경우 민간기업과 비교할 때 발명 완성사실을 제대로 파악하기 어려워 대학 구성원이 직무발명을 은닉하거나 빼돌리는 도덕적 해이에 빠질 위험이 크고 이렇게 은닉되거나 외부에 빼돌려질 경우 조기의 개량이 곤란해지고 중복투자가 발생하여 사회적 손실이 클 수 있기 때문이다.

다음으로 상표법의 문제는 사농공상의 오랜 전통과 금전추구를 경시하는 한국 대학가에서 아주 근래에 이르러서야 착안된 것이다. 비영리기관인 대학교라도 상표권을 취득 활용하는 데 별다른 법률상 장애가 없지만 국공립대학교의 경우 국가·지자체가 관리하는 영조물에 불과하고 법인격을 가지지 않으므로 앞서 특허발명에서처럼 산학협력단 앞으로 권리를 이전하겠다는 명문의 규정이 결여된 현재 상황은 법적 불안을 낳고 있다. 이때 국공립대학교의 상표권은 국가·지자체에게 유보된 것으로 보는 것이 일반적이겠지만 위와 같은 불안을 해석론으로 극복하려면 산학협력법 제27조를 근거로 삼아 국공립대학 산학협력단이 특허권과 마찬가지로 상표권 등에 관해서도 대학교를 대신하여 취득 및 관리를 담당할 수 있다고 풀이하는 방법이 불완전하지만 나름 합리적인 방법일 수 있다.

한편 이른바 경남국립대학교 사건 등에서는 서울대학교 등 일부 국공립대학교의 명칭은 사용에 의하여 후발적으로 식별력을 취득한 상표라는 점이 분명히 인정된 바 있다. 하지만 그렇게 실제 사용된 적이 없었던 다른 서비스나 상품군에 관해 식별력을 인정할 수 있느냐는 또 다른 문제로 특정한 서비스에 관해 사용에 의해 식별력을 취득한 ‘서울대학교’ 상표에 관해 그렇게 사용되지 않았던 상품에 관해 서까지 당연히 식별력이 있다고 판단한 특허법원의 최근 판결과 관련하여 필자는 일본과 미국의 비교법적 검토를 진행하였다.

나아가 대학교 상표권이 가진 효력범위와 관련하여 먼저 서울대학교와 서울대학교병원 상표권의 상호 관계에 관하여 전자가 후자를 포함하고 있는 것인지 고찰하였고, 다음으로 일부 구성원이 마치 대학교 전체의 의사인 것처럼 광고에서 호도하는 것이 상표권 침해가 될 수 있음을 언급하였다. 덧붙여 서울대 등의 규정을 중심으로 대학교의 특색 때문에 상표사용허락이 부적당한 상품·서비스가 무엇인지를 살펴보았다.

저작권 문제의 경우 사실 대학교 구성원이 가장 활발하게 접하는 문제로서 복사집에 의한 저작권침해, 도서스캔에 의한 침해문제, 인터넷 공개교육에 따른 저작권저촉문제 등이 거론될 수 있지만 이런 문제들은 기본적으로 대학에만 특유한 문제라기보다 사회일반에서 이미 충분히 거론된 관련 침해문제에 대한 검토내용을 그 주체만 대학교 및 구성원으로 바꾸는 것으로 충분하다고 보아 이 글에서는 학교 수업목적 저작물이용의 보상 문제, 그리고 일반인을 대상으로 한 이러닝(인터넷 강의)의 공정이용 문제가 무엇인지를 간단히 언급한 다음 각 대학교의 지적권 규정들이 직무발명의 개념 속에 업무상 저작물까지 포함하고 있는 현황을 중심으로 고찰을 진행하였다. 그 결과 업무상 저작물에 관해 저작권법은 승계취득이 아니라 원시취득으로 정하고 있고 그 공표명리에 관해 요건화하는 등 독특한 모습을 부여하고 있음에도 현재와 같이 직무발명의 개념 안에 함께 넣는 것은 무리이므로 조만간 수정하여야 타당하다는 점을 밝혔다.

## 참고문헌

- 국가지식재산위원회, **산학협력연구 협약가이드라인**(국가지식재산위원회 공고 제 2012-3호), 2012.
- 김수동, “국·공립대학교수의 직무발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰”, **지식재산21**, 통권 제94호(한국지식재산연구원, 2006).
- 박준석, “우리법상 영업비밀보호에 관한 비교론적 고찰”, **산업재산권**, 제38호, 한국 산업재산권법학회(2012. 8).
- \_\_\_\_\_, “중업원의 직무발명과 영업비밀로서의 보호”, **산업재산권**, 제33호, 한국 산업재산권법학회(2010. 12).
- 신용현, “미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰 - Stanford v. Roche case를 중심으로”, **지식재산연구**, 제7권 제3호 (2012. 9).
- 윤선희, “판례에서 본 직무발명제도”, <직무발명과 특허권> 학술세미나 발표문(한국지적재산권학회 2006).
- 이회기, “직무발명에 대한 소고”, **특허소송연구**, 제3집(2005).
- 최수만, “기술이전촉진법 제정과정과 향후 과제”, **과학기술정책**, 제10권 제1호(통권 제121호), 과학기술정책관리연구소(2000. 2).
- 최치호, “국가연구개발사업의 성과 귀속 및 활용 체계 개편 방안”, **한국과학기술기획평가원 Issue Paper**, 2013-13(2013. 11).
- 한국학술진흥재단, **2005 대학산학협력백서 - 2006년도판** - , 통권 제1호(2006. 12).
- \_\_\_\_\_, **2010 대학산학협력백서 - 2011년도판** - , 통권 제6호(2012. 4).
- 홍정선, **행정법 특강**, 제12판(박영사, 2013).
- 小野昌延·三山峻司, **新商標法概說**, 青林書院(2009. 9).
- 小野昌延 代表 編著, **註解 商標法(新版 上卷)**, 有斐閣(2005).
- Bazerman, Steven H. & Jason M. Drangel, *Guide to Registering Trademarks*, Aspen Publishers (2004).
- Handelman, Jeffery A., *Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice*, Vol. 1, Aspen Publishers (2013).
- Jennings, John, “University Trademark Licensing: Creating Value Through a “Win-Win” Agreement”, *WIPO* <<http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/>>



documents/pdf/uni\_trademark\_licensing.pdf>.

McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th Edition), Westlaw Database (updated September 2014).

Mowery, David C. et al., “The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980”, 30 *Research Policy* 99 (2001).

Sampat, Bhaven N., David C. Mowery & Arvids A. Ziedonis, “Changes in University Patent Quality after the Bayh-Dole Act: a Reexamination”, *International Journal of Industrial Organization*, Vol. 21, Issue 9 (2003).

미래창조과학부, “국가연구개발 제도 개선방안(안)”, 2013. 12. 19.자 국가과학기술 심의회 심의안.

서울대학교, 2013 법인회계 세입·세출 예산(2013. 3), <<http://www.snu.ac.kr/downloads?bm=v&bbsidx=117348>>.

<Abstract>

## The IP Issues Faced by Korean Universities and Their Members - Focusing Specially on the Related Situation in SNU -

Park, Jun-seok\*

This article studies the unique IP issues faced by Korean universities authorities and their members such as professors and students by order of patent, trademark and copyright issues while focusing specially on the related situation in Seoul National University.

Each Industry University Cooperation Foundation (IUCF) in almost every university established by the Act for Industry University Cooperation 2003 has been played a very active role in not only performing as the specialized task force responsible for the technology transfer to the private sector which was the organization required by the old Act for Promotion of Technology Transfer but also functioning as the agent to succeed the right with employee invention by universities staffs which process is ruled by the Inventions Promotion Act. The scope of the faculty covered by the phrase ‘the staffs in any national and public university’ should be only limited to full-time, funded faculty members while the scope of employee whose right for an invention IUCF can succeed by the pre-consent clause can be stretched to graduate and undergraduate students. Whether the right for the employee invention by a full-time, funded faculty member in School of Medicine of SNU who is working a staff in SNU Hospital will be succeeded by SNUH or the SNU-IUCF should be determined by whether the very invention is related to medical services or educational/academic research services.

Meanwhile, the company involved in university-industry cooperation has legal status arguably to succeed from a university the right which a researcher as an inventor

---

\* Associate Professor, College of Law/School of Law, Seoul National University.

once conveyed to his/her university based on the doctrine of employee invention. Furthermore, like as the view by the US Supreme Court in the *Stanford v. Roche* case for the interpretation of similar phrase in the Bayh-Dole Act, the phrase in the Korean Framework Act on Science & Technology and sub-regulation about R&D which is saying that the intellectual property will be given to the R&D institute is not meaning that the intellectual property shall be originally granted to the R&D institute. Meanwhile, the need to dramatically realize the amount of compensation for employee invention which is given to a member of Korean university as an employee is huge. It's because, compared with private companies, a university hardly detects the fact an employee does complete any invention and as a result there is higher possibility of moral hazard for the employee to conceal the fact and to convey the related rights to third party, not to the university.

Next, trademark issues emerged only recently to the Korean universities because of the evasive dispositions of pursuing of financial profit. While there is seemingly no legal obstacle for even nonprofit university to register and take advantage of a trademark, it seems a not easily soluble problem that there is no clear legal basis for the succession of the trademark right by IUCF which was originally belong to the state or the local government instead of the national university as just an establishment having no legal entity. But the view of legal interpretation under which the Article 27 in the Act for Industry University Cooperation would be the legal basis for such succession could arguably reasonable because the view would make it possible to avoid legal unsettlement by recognizing the fact the IUCF has functioned the de-facto legal agent to succeed the right. The decision made for one of the Gyung-nam National University cases already declared that the several marks of highly famous national universities such as Seoul National University got the so-called secondary meaning acquired by the widespread using and moreover the decision of Korean Patent Court in 2014 which did recognize the SNU mark also got the original distinctiveness even for the other goods which has never or rarely been the subject of the use is now pending in the Korean Supreme Court. It is somewhat unclear whether the relationship between the mark Seoul National University and the other mark Seoul National University Hospital is so-called subset relation in perspective of the

legal scope of the trademark.

In the end, copyright issues faced by Korean universities and their members are often intervened by the subject of infringement, not by the subject of intellectual property creation. Among the unique copyright issues for university, it is needed to correct ASAP that the work made for hire is included in the concept of employee invention under the almost all self-regulations of Korean universities wrongly.

Keywords: Industry University Cooperation Foundation (IUCF), Act for Promotion of Technology Transfer, Technology Transfer Act, Act for Promotion of Industrial Education, Act for Industry University Cooperation, Inventions Promotion Act, employee invention, shop right, staffs in a national or public university, patent, trademark and copyright issues in SNU, SNU Regulation for Intellectual Property Management