

대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌

참여연구원 공동발명자 - 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인

정 - 기본법리 및 실무적 포인트 몇 가지



대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대

학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자와 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25년) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. **공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.**

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심 포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12.

16. 선고 2010나87230 판결

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B와 C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

### **1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계**

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

## 2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

## 3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다수사건 A~Z 수행, 소송비용경감 전략

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)