

[공동개발분쟁 - 4] 국책과제 공동연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된

국책연구기관 소속 연구원의 법적책임



동아일보에 "국가 R&D 성과를 개인명의 특허... 양심불량 연구원 20 명 적발"이란 제목으로 감사결과 발표내용을 보도하였습니다. 국책연구기관 소속 연구원들이 대학이나 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 타 기관에서 특허출원을 하면서 발명자로 연구원 이름을 넣은 경우를 적발하였다는 것입니다. 예를 들어, KIST 소속 연구원 4 명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원하였다는 보도입니다.

먼저, 기사제목이 감사결과 발표내용에 맞는 것인지 의문입니다. 기사 본문은 국책연구기관 소속 연구원이 국가 R&D 성과를 연구원 개인명의로 특허 출원한 것이 아니라 제 3 자인 대학이나 기업에서 특허 출원하는데 발명자로 올라 있다는 것입니다. 국가 R&D 성과를 연구원 개인 명의로 특허 출원한 것과는 구별해야 할 것입니다.

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제 12 조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 옳습니다. 일단, 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제 3 자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 **"연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"**에는 해당 연구원에게 **국책과제 참여제한 1 년의 재제처분** 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히

발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 **과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정**이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제 3 자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 **(1)** 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. **(2)** 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. **(3)** 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한

경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 **연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다.** 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 **각 청구항 발명을 기준으로 판단해야** 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

변리사22년/변호사 14년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, A~Z 경력, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com