

[직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권



대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약 관계가 아닙니다. 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 대학이나 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 보상금**을 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 지분 이전청구권을 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 않

을 것입니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

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