

직무발명 신고 및 귀속에 대한 유의사항 안내

□ 배 경

- 『서울대학교 지식재산권 관리 규정(시행 2019. 6. 21. 서울대학교규정 제2164호, 2019. 6. 21., 일부개정)』 및 관련 법령에 따라, 올바른 직무발명 신고 문화를 정착하고 지식재산권 부적정 귀속을 사전에 예방하고 하고자 함

□ 주요 내용

- 본교의 ‘교직원 등’ 이 직무발명으로 창출된 지식재산에 대하여 발명자는 지체없이 그 발명의 내용을 산학협력단장에게 신고 및 승계하여야 함
- 직무발명이란 본교의 연구시설이나 인력을 활용하여 ‘교직원 등’ 이 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산이거나, 본교, 본교 산하 법인 또는 정부 부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산임. 법률이나 그밖에 제3자와의 연구용역계약에 의하여 그 권리가 본교에 귀속된 지식재산은 직무발명으로 보며, 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과로서 창출한 지식재산은 직무발명임
- 교직원 등의 개인 명의로 출원·등록된 지식재산이 직무발명에 해당할 경우 즉시 산학협력단으로 발명신고 후 명의를 변경하여야 함



감사 주요 지적 사례

1

2021년 교육부 종합감사

■ 직무발명 미신고(개인 주의, 통보)

- [직무발명 위반] 「발명진흥법」 제10조에 따르면 국·공립학교(국가가 국립대학으로 설립한 국립학교 포함) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 전담조직(산학협력단)이 승계하고 산학협력단이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 산학협력단의 소유로 하며, 「서울대학교 지식재산권 관리 규정」 제2조 및 제7조에 따르면 “직무발명”이란 서울대학교의 연구시설이나 인력을 활용하여 교직원 등이 그 직무와 관련하여 창출한 지식재산이거나 본교, 본교 산하 법인 또는 정부 부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구 과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산, 법률이나 그밖에 제3자와의 연구용역계약에 의하여 그 권리가 본교에 귀속된 지식재산, 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과로서 창출한 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 보고, 발명자는 직무발명을 한 경우 지체없이 그 발명의 내용을 산학협력단에 신고하게 되어 있고, 「서울대학교 지식재산권 보호지침」 제3조에 따르면 발명자가 서울대학교 및 서울대학교 산하 법인조직에서 재직기간 중 창출한 모든 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 간주하며, 지식재산관리위원회에서 자유발명으로 인정하는 경우에 예외로 한다고 되어 있는데도 직무발명에 대하여 산학협력단에 신고하지 아니한 채 개인 명의로 특허를 등록함

■ 정당 처리 기준

- 교직원 등의 개인 명의로 출원·등록된 지식재산이 직무발명에 해당할 경우 즉시 산학협력단으로 발명신고 후 명의를 변경하여야 함

■ 참고 규정

- 「발명진흥법」 제12조
- 「서울대학교 지식재산권 관리 규정」 제7조

■ 교원창업 벤처기업 특허출원 부적정(통보)

- [특허출원 부적정] 서울대학교 및 서울대학교 산하 법인조직에서 재직기간 중 창출한 모든 지식재산, 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과로서 창출한 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 간주하고, 본교의 직무발명으로 창출된 지식재산은 산학협력단이 승계하여야 하는데도, 공동발명한 특허를 자의적 판단에 따라 반복적으로 산학협력단에 발명신고하지 않고 본인과 이해관계가 있는 기업의 단독 명의로 출원하고, 지침에 위배되는 지식재산권 단독 소유 계약을 반복적으로 체결되도록 하였음

■ 정당 처리 기준

- 산학협력단 명의로 출원되었어야 하는 특허에 대하여 교직원 등은 즉시 산학협력단으로 발명신고 후 명의를 변경하여야 함

■ 참고 규정

- 「발명진흥법」 제12조
- 「서울대학교 지식재산권 관리 규정」 제7조