

직무발명 부적정 특허출원 사례



직무발명 부적정 특허출원 주요 사례

① 연구과제 성과물을 교원 관련 회사 명의로 특허 출원

- 서울대학교 수행 연구과제 성과물 특허 또는 과제 참여 교원이 발명자로 참여한 특허를 교원이 대표 이거나 임직원 또는 대주주 등의 관계에 있는 회사 단독 명의로 출원하는 경우
- ☞ 연구과제 성과물의 특허는 관련 법령 및 연구계약서에 의해 연구기관인 서울대학교 산학협력단의 소유로 하여야 함
 - * (정부)과제 성과물 특허를 대상으로 소관 정부부처 또는 자체감사, 외부감사(감사원 등)에서 정기적으로 추적함

② 교원 발명 특허를 대학과 회사 명의로 공동 출원

- 서울대학교 수행 연구과제 성과물 특허 또는 교원의 연구개발 범위에 해당하는 특허를 대학과 교원 관련 회사 명의로 공동 출원하는 경우
- ☞ 연구계약서에 의해 연구기관인 서울대학교 산학협력단 소유로 하여야 하며, 관련 법령 및 「서울대학교 지식재산관리 규정」에 따라 발명 즉시 산학협력단에 직무발명 사실을 신고해야 함

직무발명 부적정 특허출원 주요 사례

③ 연구과제 성과물을 교원 미참여 발명 특허로 회사 단독 명의 출원

- 서울대학교 수행 연구과제 성과물 특허의 발명자에서, **연구참여 교원을 누락하고 회사 명의로 단독 출원하는 경우**
 - ☞ 연구계약서에 의해 연구기관인 서울대학교 산학협력단 소유로 하여야 하며, 관련 법령 및 「서울대학교 지식재산관리 규정」에 따라 발명 즉시 산학협력단에 직무발명 사실을 신고해야 함

④ 대학 연구실 성과를 교원 관련 회사에서 무단 사용

- 대학 연구실에서 직무발명으로 **개발된 기술을 특허로 권리화 하지 않고, 노하우 상태로 별도의 기술이전 계약 없이 회사가 무단으로 사용하는 경우**
 - ☞ **직무발명으로 창출된** 노하우는 서울대학교 산학협력단의 소유로 하여야 하며, 이를 회사에서 사용하기 위해서는 「서울대학교 지식재산관리 규정」에 따라 산학협력단에 직무발명 신고 후, 산학협력단과 기술이전 계약을 해야 함

직무발명 부적정 특허출원 주요 사례

⑤ 정부지원과제 성과물을 교원 관련 회사 민간과제 성과물로 변경 출원

- 정부지원과제 성과물 특허를 교원 관련 회사로부터 수주하고 해당 정부지원과제와 연구 내용이 유사한 민간과제의 성과물 특허로 변경하여 출원하는 경우

☞ 정부지원과제와 민간과제 성과물 특허는 서로 명확하게 구분하여 출원하여야 함

⑥ 교원 관련 회사 소속 발명자 허위참여 공동 출원

- 교원이 발명한 특허의 발명자에 교원 관련 회사 임직원을 허위로 포함시켜 대학과 교원 관련 회사 공동 명의로 출원한 경우

☞ 해당 특허의 진정 발명자를 발명자로 등재하여야 함

- ※ 「특허법」 상 특허를 받을 수 있는 최초의 권리는 발명자가 원시 취득하게 되며, 발명자로부터 정당하게 권리를 승계 받은 출원인 만이 특허를 적법하게 출원할 수 있음
- ※ 허위 발명자의 권리를 승계 받은 출원인은 정당 출원인에 해당하지 않아, 향후 특허무효의 원인이 될 수 있음
- ※ 발명의 보상 단계에서 허위 발명자와 이해관계에 있는 다른 발명자의 보상금 감소로 인한 소송제기 가능성 있음