

대학연구실 박사과정 대학원생 참여 국가연구개발과제 수행결과 특허등록 시 발명의 공동발명자 여부 판단: 특허법원 2021. 12. 3. 선고 2021허1424 판결



1. 사안의 개요

- (1) 대학연구실 지도교수, 박사과정 대학원생 연구생 참여 국가연구개발과제 수행
- (2) 과제수행 결과에 대한 특허출원 시 실험을 담당하였던 참여연구원 대학원생 2명을 공동발명자로 기재하지 않음
- (3) 참여연구원 제자 대학원생 2명이 특허무효심판 청구 - 대학원생 공동발명자를 모두 제외하고 특허출원, 공동출원 규정 위반으로 특허무효 주장
- (4) 특허심판원 판단 - 공동발명자 불인정, 심판청구 기각 "특허발명의 제조 및 실험에 일부 기초 실험에 참여한 것은 인정되나, 이는 실험을 단순 보조한 수준에 불

과하여 특허발명의 진정한 발명자로 볼 수 없음”

(5) 특허법원 판단 – 공동발명자 불인정, 청구기각 판결

2. 기본 법리

(1) 2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 그 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제33조 제2항, 제37조 제3항, 제44조). 이와 같은 규정에 반하여 등록된 특허는 무효이고, 이러한 등록무효 사유의 입증책임은 그 무효를 주장하는 자에게 있다.

(2) 특허법상 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기

위한 구체적인 수단과방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조)

3. 구체적 사안의 쟁점 및 판단

- (1) 무효심판 청구인 대학원생(원고)에게 공동발명자 및 공동출원 규정 위반 사실에 대한 입증책임 있음
- (2) 특허법원 판단 – 참여연구권 대학원생들은 공동발명자에 해당한다고 보기 어려움
 - A. 특허발명의 기술사상은 2008. 10. 지도교수에 의해 최초로 착상되었고 대학원생 연구원들에 의해 착상 내지 제안되었다고 인정할 아무런 증거가 없음
 - B. 지도교수가 실험 전반을 계획하고 구체적인 실험 방향을 지시한 점
 - C. 원고들이 일부 실험을 한 것은 인정되나 위와 같은 실험이 지도교수의 지시에 의한 것이 아니라 원고들에 의해 독자적으로 수행된 것이고, 나아가 그 실험에 의해 원고들이 이 사건 특허발명에 관한 새로운 착상을 구체화하거나

발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였다고 단정할 수 없음

- D. 과제연구를 진행하는 과정에서 형광파장이 겹쳐 실험결과를 제대로 해석하기 어려운 난관이 있었고 이를 극복하기 위해 공초점 현미경 판매 회사(Carl Zeiss)에 기술자문을 요청하여 설정을 변경하였다고 주장하나, 이를 원고들이 '이 사건 특허발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상' 및 '발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 지도'를 하였다고 볼 수는 없음
- E. 특허발명 과정에서 작성된 실험노트에는 지도교수가 특허발명을 설계한 과정과 그에 대한 구체적인 내용이 기재되어 있을 뿐, 원고들이 그러한 구조의 설계나 관련된 착상에 관여하였거나 실험 과정에서 난관에 봉착하여 그 해결책을 제시하거나 실험조건을 변경하는 등의 방법으로 적극적으로 이 사건 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였음을 인정할 아무런 기재가 없음.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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