

감 사 원 통 보

제 목 지식재산권 관리 부적정

소 관 기 관 서울대학교

조 치 기 관 서울대학교

내 용

1. 업무 개요

국립대학법인 서울대학교(이하 “서울대학교”라 한다)와 서울대학교병원(이하 “서울대병원”이라 한다)은 「서울대학교 지식재산권 관리 규정」 및 서울대병원의 「지식재산권 관리 및 보상규정」 등에 따라 소속 교직원이 발명한 지식재산권을 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「발명진흥법」 제2조와 「서울대학교 지식재산권 관리규정」 제2조 및 서울대병원의 「지식재산권 관리 및 보상규정」 제2조 등에 따르면 직무발명이란 서울대학교와 서울대병원의 교직원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 서울대학교 및 서울대병원의 업무에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 교직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말한다고 되어 있다.

그리고 「발명진흥법」 제10조, 제14조와 「서울대학교 지식재산권 관리 규정」 제6조, 제7조 및 서울대병원의 「지식재산권 관리 및 보상규정」 제3조, 제10조에

따르면 서울대학교와 서울대병원의 소속 교직원은 직무발명을 한 경우 지체 없이 그 발명의 내용을 서울대학교 교직원은 산학협력단장에게, 서울대병원 교직원은 소속 부서의 장에게 신고하고, 위 산학협력단과 서울대병원은 해당 직무발명을 승계하도록 되어 있다.¹⁾

따라서 서울대학교와 서울대병원은 소속 교직원이 직무발명을 한 경우에는 그 교직원이 가지는 권리의 지분만큼 특허권 등을 서울대학교 산학협력단과 서울대병원이 승계·등록하도록 하고, 해당 교직원이 발명한 특허권 등이 서울대학교 산학협력단 또는 서울대병원 명의로 승계·등록되어 있지 않은 경우에는 직무발명 해당 여부를 확인하여 특허권 등을 서울대학교 산학협력단 또는 서울대병원 명의로 변경하는 등 지식재산권에 대한 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

이에 이번 감사기간(2019. 12. 2.~12. 20.) 중 서울대학교 및 서울대병원 소속 교원이 겸직허가를 받고 영리업무에 종사하면서 정당한 절차에 따라 직무발명을 신고했는지 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 서울대학교 AP의 경우

서울대학교 치의학대학원 교수 AP는 2016년 1월 의학분야의 기술연구개발 및 의료기기 제조, 판매 등을 목적으로 주식회사 ○○(이하 “○○”이라 한다)²⁾을 설립하여 대표이사를 겸직하고 있다.

그리고 AP는 서울대학교 산학협력단 및 ○○ 등 4개 기관³⁾이 2017년 한국

1) 서울대학교 및 서울대병원 소속 교직원이 제3자와 공동으로 직무발명을 한 경우에는 그 교직원이 가지는 권리의 지분만을 서울대학교 산학협력단 및 서울대병원이 각각 승계

2) AP는 서울대학교로부터 겸직허가를 받아 치의학대학원 교수와 ○○ 대표이사를 겸임하고 있으며 2019년 12월 기준 ○○의 지분 56%를 보유(서울대학교 산학협력단은 26% 보유)

3) 주관연구기관: 서울대학교 산학협력단, 참여연구기관: ○○, 주식회사 ○○(대표이사 AQ), ■■협회(회장 AR)

산업기술평가관리원으로부터 국가연구개발비 12억 원을 지원받은 연구과제(과제명: ㄱㄴ)의 위 산학협력단 소속 총괄 연구책임자로 위 연구과제를 수행한 결과 ‘ㄱㄴ’ 등 2건의 특허⁴⁾를 ○○ 직원인 AS와 함께 직무발명⁵⁾하여 공동 출원(출원일자: 2017. 11. 15.)·등록(등록일자: 2019. 9. 24.)하였다.

그런데 AP는 위 2건의 특허에 대해 직무발명한 사실을 서울대학교 산학협력단장에게 신고하지 않은 채 자신의 특허 권리 지분을 서울대학교 산학협력단이 아니라 자신이 대표이사로서 있는 ○○ 명의로 등록하는 등 [별표 1] “AP의 직무발명 미신고 및 특허권 부당 등록 명세”와 같이 국가연구개발비를 지원받아 연구과제를 수행하여 직무발명한 3건의 특허권자를 서울대학교 산학협력단이 아닌 ○○으로 출원·등록하였다.

그런데도 서울대학교는 2019년 12월 현재까지 이에 대하여 아무런 조치를 하지 않고 그대로 두고 있다.

나. 서울대학교 AT 등 2명 및 서울대병원 AU 등 4명의 경우

서울대학교 소속 ○과 교수 AT, AV와 서울대병원 소속 ○과 교수 AU, AW, AX, AY(이하 “AT 등 교수 6명”이라 한다)는 신경계 질환의 진단기술 개발 등을 목적으로 주식회사 ○○○(이하 “○○○”라 한다)⁶⁾와 주식회사 ■■■(이하 “■■■”

4) 특허명: ‘ㄱㄴ’ 및 ‘ㄱㄴ’

5) 「서울대학교 지식재산권 관리 규정」 제2조 및 「서울대학교 지식재산권 보호지침」 제3조에 따르면 직무발명이란 “서울대학교 본교의 연구시설이나 인력을 활용하여 교직원 등이 직무와 관련하여 창출한 지식재산이나 본교, 본교 산하 법인 또는 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받은 연구과제를 수행한 결과로서 창출한 지식재산”을 말하고 “법률이나 그 밖에 제3자와의 연구용역계약에 의하여 그 권리가 본교에 귀속된 지식재산 또는 제3자와의 연구용역 과제라도 대학시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과로서 창출한 지식재산은 원칙적으로 직무발명으로 본다”고 되어 있으며, 발명자가 서울대학교 및 서울대학교 산하 법인조직에서 재직기간 중 창출한 모든 지식재산은 서울대학교 지식재산관리위원회에서 자유발명으로 인정하는 경우를 제외하고는 원칙적으로 직무발명으로 간주하도록 되어 있기 때문에 AP가 서울대학교 산학협력단 소속으로 공공기관으로부터 연구비를 지원받아 연구과제를 수행하여 발명한 지식재산은 직무발명에 해당함

6) 대표이사 AT(서울대학교 ○과 교수), 감사 AV(서울대학교 ○과 교수), AU(서울대병원 ○과 교수), 사내이사 AW(서울대병원 ○과 교수), AX(서울대병원 ○과 교수), AY(서울대병원 ○과 교수)

라 한다)⁷⁾를 각각 2014년 10월과 2015년 1월에 공동으로 설립⁸⁾하였는데, ○○의 경우 AT 등 교수 6명이 대표이사과 감사, 사내이사로 경영에 참여하고 있다.⁹⁾

그리고 AT 등 교수 6명은 2015. 11. 4.부터 2019. 5. 7.까지 [별표 2] “AT 등 교수 6명의 직무발명 미신고 및 특허권 부당 등록 명세”와 같이 ‘ㄱㅇ’ 등 11건의 특허를 공동으로 직무발명하여 출원·등록하였다.

그런데 AT 등 교수 6명은 위 11건의 특허를 직무발명하여 출원·등록한 사실을 서울대학교 산학협력단장 및 서울대병원 소속부서의 장에게 신고하지 않은 채 위 특허의 특허권자를 서울대학교 산학협력단이나 서울대병원이 아닌 ○○ 및 ■■■로 등록하였다.

그런데도 서울대학교와 서울대병원은 2019년 12월 현재까지 이에 대하여 아무런 조치를 하지 않고 그대로 두고 있다.

그 결과 서울대학교와 서울대병원은 소속 교원이 창출한 지식재산인 특허 총 14건¹⁰⁾이 서울대학교 산학협력단 및 서울대병원 명의로 등록되지 않아 지식재산권 소유자로서의 권리를 제대로 행사하지 못할 뿐만 아니라 기술이전 수익 등을 얻을 수 있는 기회도 상실하여 대학과 병원의 연구환경 개선이 미흡하고 연구개발 등에 대한 재투자기반이 약화될 우려가 있다.

관계기관 의견 서울대학교와 서울대병원은 감사원의 감사결과를 수용하면서 AP 및 AT 등 소속 교수들이 직무발명한 특허권의 지분만큼 서울대학교 산학협

7) 대표이사 없음, 감사 BG(AU의 부인), 사내이사 BH(AT의 부인)

8) AT, AV, AU, AW, AX는 ○○와 ■■■의 지분 14%씩을 각각 보유하고 있으며 AY는 지분 1.33% 보유

9) AT, AV는 서울대학교로부터 겸직허가를 받아 각각 ○○의 대표이사 및 감사를 겸임하고 있으며 AU, AW, AX, AY도 모두 서울대병원으로부터 겸직허가를 받아 ○○과 교수와 ○○의 감사 및 사내이사를 겸임하고 있음

10) “3항”의 AP가 직무발명한 특허 3건과 AT 등 교수 6명이 공동으로 직무발명한 특허 11건

력단과 서울대병원이 승계·등록하도록 하고 앞으로는 동일한 사례가 재발하지 않도록 소속 교직원이 직무발명한 지식재산권에 대한 관리·감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국립대학법인 서울대학교 총장은

- ① 소속 교원인 AP, AT, AV가 제3자와 공동으로 직무발명하였으나 특허권자를 서울대학교 산학협력단으로 등록하지 않은 특허 14건에 대해서 해당 교원이 가지는 권리의 지분만큼 특허권자를 산학협력단으로 변경 등록하고
- ② 앞으로는 소속 교직원이 직무발명으로 창출한 지식재산을 산학협력단이 승계할 수 있도록 지식재산권에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

서울대학교병원장은

- ① 소속 교원인 AU, AW, AX, AY가 제3자와 공동으로 직무발명하였으나 특허권자를 서울대학교병원으로 등록하지 않은 특허 11건에 대해서 해당 교원이 가지는 권리의 지분만큼 특허권자를 변경 등록하고
- ② 앞으로는 소속 교직원이 직무발명으로 창출한 지식재산을 서울대학교병원이 승계할 수 있도록 지식재산권에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)