

산학공동연구계약과 지식재산권 관련 실무상 쟁점

양 승 우*

목 차

- I. 서
- II. 산학공동연구 및 국제공동연구에 대한 실태 분석
 - 1. 공동연구의 유형 분석
 - 2. 국가연구개발사업의 공동연구 현황
 - 3. 사경제 주체로서의 산학공동연구
- III. 산학공동연구와 지식재산권 실무상 쟁점 및 개선방안
 - 1. 산학공동연구에 대한 연구성과의 귀속
 - 2. 특허권 공동소유의 법적 성격
 - 3. 공유특허권의 자기실시와 제한
 - 4. 공유특허의 실시권 허여와 이익의 배분
 - 5. 특허권의 공유와 특허침해소송의 제기
 - 6. 지식재산권의 출원 · 유지비용의 부담
 - 7. 유사연구의 제한
 - 8. 연구결과의 공표와 지식재산권의 보호
 - 9. 표준지식재산권과 보상
- IV. 결론

* 법무법인 (유) 태평양 책임연구원, 법학박사

초록

산학공동연구에 대한 우리나라 기업과 대학 간의 시각차는 아직 현격하다. 우리나라에서 산학공동연구가 활성화 되지 못하고 있는 원인으로는 첫째, 대학 및 정부출연연구기관이 중심에 서 있는 산학공동연구가 아직도 기업의 요구사항인 수요지향적인 기술을 개발하는 데 중점을 두고 있지 못하다는 점, 둘째, 산학공동연구의 결과 발생한 연구성과의 활용을 통한 이익의 배분체계가 명확히 정립되어 있지 못하다는 점, 셋째, 산학공동연구에 대한 분쟁에 있어 주된 법적 근거인 계약조항의 미비 및 관련 법제에 대한 정비가 아직 부족하다는 점 등을 지적할 수 있다. 하지만 개방혁신(open innovation) 환경의 글로벌 기술시장에서 공동연구를 통한 원천기술의 확보 없이는 기업 또한 글로벌 경쟁의 적자생존 환경에서 생존할 수 없는 환경에 처해 있으며, 기초연구의 중심축을 형성하고 있는 대학 또는 정부출연연구기관과 기업의 산학공동연구는 이제 선택이 아닌 필수불가결한 요소로 인식되고 있다.

이에 본 논문에서는 산학공동연구의 현황 분석 자료에 기초하여 산학공동연구에 대한 법제의 개편 및 양자의 이해관계를 조절할 수 있는 국가 R&D 정책의 전환에 대한 필요성을 검토하였다. 또한 산학공동연구계약에서 지식재산권과 관련하여 실무상 제기되는 문제점을 분석하고 이에 대한 개선방안과 양 당사자가 산학공동연구계약시 주의하여야 할 점에 대한 논의를 진행하였다. 즉, 산학공동연구계약에 있어 i) 산학공동연구에 대한 연구성과의 귀속, ii) 특허권의 공동소유의 법적 성격, iii) 공유특허권의 자기실시와 제한, iv) 공유특허권의 실시권 허여와 이익의 배분, v) 공유특허와 특허침해소송의 제기, vi) 지식재산권의 출원·유지비용의 부담, vii) 유사연구의 제한, viii) 연구결과의 공표와 지식재산권의 보호, ix) 표준지식재산권과 보상에 대한 문제를 중심으로 살펴보고, 산학공동연구계약시 양 당사자가 유의하여야 하는 해석론을 제시하고자 하였다.

주제어

산학공동연구, 공유특허, 자기실시, 유사연구, 표준지식재산권

I. 서

지식집약적 고도기술에 대한 수요의 증대, 기술 간의 융복합화¹⁾ 등 최근 기술시장 환경이 급변함에 따라 산학공동연구의 필요성은 더욱 증대되고 있다.²⁾ 또한 개방혁신(open innovation) 환경 하에서 연구자들 간의 물리적 경계를 뛰어 넘는 국제공동연구 또한 연구개발의 일반적인 유형의 하나로 자리 잡고 있으며, 그에 따른 성과배분에 대한 관심이 증가하고 있다.³⁾ 공동연구계약이란 다수의 주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금·인력·시설·기자재·정보 등을 공동으로 부담하여 진행되는 연구계약 형태를 말하며,⁴⁾ 이를 통하여 각 당사자는 상대방의 강점과 결합하여 최대의 시너지 효과를 발휘함으로써 상호 Win-Win하는 전략을 추구하고, 국가적 측면에서는 이 과정을 통하여 국가기술 경쟁력의 제고가 가능하다.

산학공동연구의 필요성은 증가하고 있지만 관련 법제의 미비, 당사자 간의 첨예한 이익충돌은 산학공동연구의 장애물로 작용하고 있다. 특히, 공동연구의 결과 발생된 특허 등 연구성과의 소유권 귀속 및 사업화에 따른 이익배분 등의 문제가 산학공동연구의 주요 이슈로 부각되고 있으며,⁵⁾ 대학과 기업 간의 이해관계가 첨예하게 충돌하고 있다. 아울러 공동연구를 통한 기술적 담합은 불공정한 경쟁을 통하여 공정한 경쟁(fair competition) 환경을 저해하는 요소로 지적되기도 한다.⁶⁾

1) 2011. 3. 10, 「산업융합촉진법」이 제정되어 국회에서 통과되었다. 동 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행된다. 산업융합촉진법은 스마트폰, 하이브리드 자동차 등 세계시장을 주도하고 있는 융합 신제품 사례에서 보듯 기술과 기술간, 산업과 산업간 결합으로 새로운 가치를 창출하는 융합(convergence)의 시대에 부응하여 융합 신산업 발전을 위한 법적·제도적 기반 구축을 목적으로 하는 법률로서 세계적으로 산업융합에 관한 독자적인 법체계를 갖춘 최초의 입법으로 평가 받고 있다.

2) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용 범위”, 기술혁신학회지, 제11권 제4호(2008.12), 한국기술혁신학회, 534면.

3) 손수정, “글로벌 공동연구개발에 있어서의 지식재산권(IPR) 관리”, 과학기술정책, 통권 제170호(2009), 한국과학기술정책연구원, 90면.

4) 윤종민, 전제논문, 534면.

5) 전자신문, 2011. 3. 11자, “산학연구 협약 가이드라인 제정 급하다” 기사 참조.

6) 이에 관하여는 이기중, “공정거래법상 공동연구개발의 규제에 관한 연구”, 연세법학, 제8권 제2호(2002), 연세법학회, 45면 이하 참조.

산학공동연구는 기업과 대학의 이해관계가 첨예하게 대립되고 있는 부분이다. 기업측면에서는 대학이 공동연구의 결과 생성되는 연구성과에 대한 소유권을 독점하는 경우, 경쟁기업에 대한 이전·실시가 가능해지는 등 기업의 영업비밀의 누출 등으로 인해 경영 리스크의 증가를 우려하고 있다. 반면, 대학의 입장에서는 공동연구에 대한 연구성과를 기업과 공동으로 소유하는 경우, 실질적으로 제3자에 대한 공유특허의 이전 등이 불가능하므로 자유로운 지식재산권⁷⁾의 활용이 보장되지 않으며, 최근 대학들이 설립되기 시작한 기술지주회사를 통한 자회사로의 이전에 대한 제약을 받게 된다는 점 및 기업과의 공동소유 특허의 실시로 인한 적절한 이익배분이 불가능하다는 점을 가장 큰 문제점으로 지적하고 있다. 즉, 공동연구에 대한 대학과 기업의 인식 차이는 공동연구계약을 통한 성과 및 이익의 배분에 대한 문제를 중심으로 첨예하게 대립하고 있다.⁸⁾ 또한 최근 활발하게 진행되고 있는 국제공동연구에서는 각국의 법제의 차이, 원격시간 공동연구에 따른 문제 등으로 인하여 협약의 성안 및 이행단계에서 문제점이 노정되고 있으며, 각 당사자는 이러한 점이 국제공동연구를 저해하는 요인으로 지적하고 있다.

본 논문에서는 산학공동연구계약을 중심으로 지식재산권의 귀속 및 활용에 있어 실무상 문제점을 분석하고 이를 제어할 수 있는 방안을 살펴봄으로써 산학공동연구의 활성화 및 발전적 대안을 모색하고자 한다.

7) 본 용어는 본래 intellectual property rights의 개념을 번역한 것이다. 국내에서 지식재산권은 지적재산권으로 번역되어 혼용되고 있으나 본 논문에서는 2011년 지식재산기본법이 통과되어 지식재산권의 개념이 법률상의 용어로 정착되었는바 지식재산권이란 용어를 사용하기로 한다. 다만, 인용문헌은 혼용하여 사용하기로 한다.

8) 아이뉴스 24, 2008. 2. 12자, "KAIST 공동연구 특허권 기업에 안준다" 기사 참조. KAIST는 기업과의 공동연구계약시 기업이 일반적으로 권리를 독점하는 관행을 깨기 위하여 '지식재산권 단독소유'를 선언한 바 있으나 최근 원점으로 복귀한 것으로 보고 되고 있다. 대학은 공동연구의 연구결과에 대한 특허권을 소유하게 되면 선행연구에 대한 권리침해는 물론 후속 연구결과도 기업에 종속되어 대학의 연구활동이 위축된다는 입장을 견지하고 있다. 또한 대학은 산학공동연구에 관하여 대학은 지식을, 기업은 비용을 공동투자하는 형태로 이해하는 반면 기업은 대학의 지식을 구매하는 법률행위로 인식하고 있다.

II. 산학공동연구 및 국제공동연구에 대한 실태 분석

1. 공동연구의 유형 분석

공동연구는 크게 국내 당사자 간의 공동연구와 해외 당사자가 개재하는 국제 공동연구로 나눌 수 있다.⁹⁾ 또한 국내 당사자 간의 공동연구는 국가연구개발사업¹⁰⁾의 수행단계에서 이루어지는 공동연구와 기업과 대학, 기업과 정부출연연구기관 간의 사적인 계약관계의 당사자로서 진행되는 공동연구로 대별할 수 있다. 국가연구개발사업의 수행단계에서 이루어지는 공동연구는 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정(이하 “국가연구개발사업 관리규정”이라 함) 및 이에 근거하여 제정된 각 중앙행정기관의 각 사업의 세칙에 의하여 진행되는 바 실질적으로 문제되는 경우는 그리 많지 않다. 하지만 사적인 경제주체(사적인 계약관계)로서 행하여지는 산학공동연구의 경우, 해당 계약의 관련 조항에 따라 지식재산권의 귀속 및 활용에 대한 규율이 이루어지고 있다.

2. 국가연구개발사업의 공동연구 현황

1) 공동연구 현황

2010년 국가연구개발 조사·보고서의 분석자료에 따르면, 분석 대상 과제(29,802건)의 75.2%(22,403건)가 공동연구¹¹⁾로 수행되었고, 투자비는 74.6%(7조 7,920억원)을 차지하고 있는 것으로 분석되었다. 과제수는 산·학(11,541건, 51.5%) 및 산·연(2,989건, 13.3%)이 전체 공동연구의 65% 정도를

9) 본 논문에서는 대상 범위를 국제공동연구계약으로 그 범위를 확장하지 않고 국내 산학공동연구계약으로 한정하여 논의를 전개하고자 한다.

10) “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발 과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 말한다(국가연구개발사업 관리규정 제2조 제1호 참조).

11) 원 문서에는 협동연구라는 개념을 사용하고 있으나 협동연구가 공동연구에 포함되고 있으므로 본 논문에서는 공동연구로 개념을 바꾸어 사용하기로 한다. 공동연구와 협동연구의 개념적 이해에 관하여는 국가연구개발사업 관리규정 제2조 4호 및 5호 참조.

차지하고 있으며, 투자비는 산·학·연(1조 5,804억원, 20.3%), 산·연(1조 5,636억원, 20.1%), 산·학(1조 5,230억원, 19.5%)인 것으로 분석되었다.¹²⁾ 즉, 산학공동연구는 과제수는 약 51.5%, 투자비는 약 19.5%를 차지하여 국가연구개발사업에 있어 중요한 사업의 하나로 분석되고 있다.

2) 국제공동연구 현황

〈표 1〉 유형별 산·학·연 공동연구 현황(2009년)

(단위: 건, 억원)

유형	과제수			투자비			과제당 연구비
	건수	비중(%)		금액	비중(%)		
			전체대비			전체대비	
산·산	2,762	12.3	9.3	12,615	16.2	12.1	4.6
산·학	11,541	51.5	38.7	15,230	19.5	14.6	1.3
산·연	2,989	13.3	10.0	15,636	20.1	15.0	5.2
산·기타 ¹³⁾	169	0.8	0.6	643	0.8	0.6	3.8
학·학	1,502	6.7	5.0	3,133	4.0	3.0	2.1
학·연	1,204	5.4	4.0	6,664	8.6	6.4	5.5
학·기타	115	0.5	0.4	529	0.7	0.5	4.6
연·연	639	2.9	2.1	4,194	5.4	4.0	6.6
연·기타	301	1.3	1.0	3,471	4.5	3.3	11.5
산·학·연	1,181	5.3	4.0	15,804	20.3	15.1	13.4
협력 소계	22,403	100.0	75.2	77,920	100.0	74.6	3.5
협력 없음	7,399		24.8	26,538		25.4	3.6
합계	29,802		100.0	104,458		100.0	3.5

자료 : 국가과학기술위원회 · 교육과학기술부

12) 국가과학기술위원회 · 교육과학기술부, 2010년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 2010, 43면.

13) 연구수행 주체가 기타(비영리법인, 연구조합, 정부부처 등)인 경우는 공동연구 현황에서 제외하였으나 기업·대학·국공립·출연(연)이 연구수행 주체인 경우에는 협력기관이 기타일지라도 공동연구에 포함(예: 산·기타, 학·기타, 연·기타 등)한 수치임.

2010년 국가연구개발 조사·보고서의 현황 분석자료에 따르면, 전체 과제(39,471개)의 2.6%인 1,020개 과제에서 총 2,242건이 국제공동연구로 수행되었으며, 교육과학기술부(1,793건)와 지식경제부(300건)의 과제가 2,093건으로 전체의 93.3%를 차지하고 있는 것으로 분석되었다. 과제 1개당 협력건수는 국토해양부가 2.7건으로 가장 높고 교육과학기술부 2.5건, 방위사업청이 2.1건의 순이었다. 국가별로는 미국과의 공동연구가 761건으로 국제공동연구의 33.9%를 차지하고 있으며, 일본 337건(15.0%), 중국 159건(7.1%), 독일 121건(5.4%), 프랑스 97건(4.3)인 것으로 각각 분석되었다.¹⁴⁾

〈표 2〉 국가별 국제공동연구 현황(2009년)

(단위: 건, %)

국가명	공동연구 참여형태							
	합 계		국제 협약	기술 연수	해외 파견 ¹⁵⁾	외국인 연구자 유치	위탁 연구	정보 교환
	건수	비중						
미국	761	33.9	92	12	152	300	117	88
일본	337	15.0	39	11	53	167	35	32
중국	159	7.1	39	2	14	70	19	15
독일	121	5.4	16	1	35	42	13	14
프랑스	97	4.3	11	2	27	41	—	16
영국	96	4.3	19	1	21	39	8	8
러시아	67	3.0	8	2	5	32	15	5
인도	52	2.3	11	1	3	29	4	4
이스라엘	45	2.0	25	15	1	3	1	—
캐나다	38	1.7	4	—	7	14	7	6
소계	1,773	79.1	264	47	318	737	219	188
기타	469	20.9	104	16	74	159	57	59
합계	2,242	100.0	368	63	392	896	276	247

자료 : 국가과학기술위원회 · 교육과학기술부

14) 국가과학기술위원회 · 교육과학기술부, 전제자료, 44면.

15) 해외파견은 3개월 이상임(국가과학기술위원회 · 교육과학기술부, 전제자료, 44면).

3. 사경제 주체로서의 산학공동연구

국가연구개발사업 이외의 대등한 사경제 주체로서의 기업과 대학의 당사자 간 산학공동연구에 대한 공식적인 통계는 없지만, 지식경제부의 산학공동연구 협약 가이드라인 작성사업에서 조사한 결과에 따르면, 39개 대학에 대한 조사 결과에서 대등한 당사자 간의 산학공동연구가 대학이 수행하는 산학공동연구의 약 40% 정도를 차지하며 연도별 큰 변화는 없는 것으로 분석되었다. 반면 17개 기업에 대한 조사결과, 산학공동연구비의 비중이 '06년 21%에서 '07년 16%, '08년 6%로 계속 낮아지고 있는 것으로 분석되었다.¹⁶⁾ 이는 산학공동연구의 활성화에 대한 반대지표로 받아들여 질 수 있다. 왜냐하면 기업, 대학 모두 산학 공동연구를 회피하는 지표로 판단될 수 있기 때문이다. 또한 사경제 주체로서 진행되는 산학공동연구 결과 발생된 지식재산권의 소유관계에 대하여는 대학과 기업이 모두 상대방의 소유권에 대해서 제대로 파악하고 있지 못하고, 지식재산권 소유 주체에 대한 통계도 제대로 조사되고 있지 못하는 것으로 분석되었다.¹⁷⁾

산학공동연구계약서상 연구성과의 소유에 대한 관련 계약서 조항들을 검토한 결과, 연구비를 제공하는 기업이 연구성과를 단독으로 소유하는 형태가 대부분이었으며, 일부 계약서에서는 대학과 기업의 공유, 대학의 단독소유 형태의 지식재산권을 인정하고 있는 것으로 분석되어 기업입장에서는 산학공동연구가 민법 제664조의 도급계약¹⁸⁾에 유사한 형태로 진행되고 있는 시각을 가지고 있고, 대학의 경우에는 공동연구로 인식하고 있는바 그 시각차가 분명한 것으로 분석되었다.

16) 지식경제부, 산·학공동연구 합리화를 위한 산학공동연구 협약 가이드라인 작성(안), 2010, 5면.

17) 물론 상당수의 산학공동연구는 기업이 대학에 위탁하여 진행하고 있고, 대학에서는 연구성과를 기업측에 제공하고 기업측은 해당 연구성과를 관리함에 있어 어떤 구별기준을 두어 관리되고 있지 않는 것으로 분석되었고, 대학의 입장에서도 단독소유 내지 공동소유의 형태를 제외한 경우에는 이에 대한 관리가 전무한 것으로 파악되고 있다.

18) 도급은 당사자의 일방(수급인)이 “어느 일을 완성할 것을 약정”하고, 상대방(도급인)이 “그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정” 함으로써 성립하는 낙성계약이다. 도급에 관하여는 박준서 대표집필 (정종휴 집필부분), 민법주해 채권각칙 (4), 한국사법행정학회, 박영사, 1999, 176면.

Ⅲ. 산학공동연구와 지식재산권 실무상 쟁점 및 개선방안

1. 산학공동연구에 대한 연구성과의 귀속

산학공동연구의 결과 발생된 연구성과를 누구에게 귀속시킬 것인가 하는 문제는 해당 권리를 누가 주체적으로 활용할 것인가를 결정 짓는 중요한 요소이다. 연구성과의 귀속은 국가연구개발사업 관리규정 또는 개별 약정으로 결정되며, 연구성과의 귀속 중 공유형태의 귀속형태는 산학공동연구의 주요 쟁점 중의 하나이다.

국가연구개발사업에 있어 연구성과를 누구에게 귀속시킬 것인가의 문제는 국가정책적 문제로 인식되어 왔다. 따라서 기술에 대한 상업화(commercialization) 정책이 화두가 되기 전인 1970년대 이전에는 국가가 해당 연구성과를 소유하고 국민들에게 자유롭게 이를 이용할 수 있는 체제를 구축하였다.¹⁹⁾ 하지만 1980년대에 들어서면서 미국을 중심으로 한 친특허(pro-patent) 정책의 집행으로 인하여 국가연구개발사업의 결과 발생된 연구성과의 공공연구기관이나 기업의 귀속을 허용하고, 일정한 경우 그 활용에 대한 제한을 가하는 정책으로 변화하게 되었다. 이러한 과정에서 입법된 대표적인 법률이 미국의 1980년 Bayh-Dole법,²⁰⁾ 일본의 1999년 「産業活力再生特別措置法」, 우리나라의 2000년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」²¹⁾이다.

19) Clovia Hamilton, "University Technology Transfer and Economic Development: Proposed Cooperative Economic Development Agreements Under the Bayh-Dole Act", 36 J. MARSHALL L. REV. 397(2003), p.415.

20) 이에 관한 논의로는 Rebecca S. Eisenberg, "Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research", 82 VA. L. REV. 1663(1996), p.1726; Scott D. Locke, "Patent Litigation over Federally Funded Inventions and the Consequences of Failing to Comply with Bayh-Dole", 8 VA. J.L. & TECH. 3(2003), p.15; Peter Mikhail, "Hopkins v. CellPro: An Illustration that Patenting and Exclusive Licensing of Fundamental Science Is Not Always in the Public Interest", 13 HARV. J.L. & TECH. 375(2000), pp.383-84; Diane M. Sidebottom, "Updating the Bayh-Dole Act: Keeping the Federal Government on the Cutting Edge", 30 PUB. CONT. L.J. 225(2001), pp.236-37. 참조.

21) 2000년 제정시 본 법의 명칭은 「기술이전촉진법」이었으나 그 명칭이 2006년 12월 28일 개정으로 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」로 변경되었으며, 최근 2010년 4월 12일 최종 개정되었다.

1) 국가연구개발사업 관리규정상 연구성과의 귀속

국가연구개발사업 관리규정은 공동연구에 대한 연구성과의 귀속에 대하여 주관연구기관 소유의 원칙, 비영리 국내기관 소유의 원칙, 투자지분에 따른 공동소유 및 권리배분에 대한 원칙을 규정하고 있다.

(1) 주관연구기관 소유의 원칙

현행 법제상 국가가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에서 생성된 성과에 대하여는 그 활용에 관한 조건을 붙여 이를 참여기관 등에게 귀속시킬 수 있도록 하고 있으며,²²⁾ 이 경우 특허 등의 지식재산권은 협약에서 정하는 바에 따라 해당 주관연구기관이 소유하도록 규정하고 있다.²³⁾ 미국이나 일본의 법제 또한 유사한 규정을 가지고 있다. 즉, 미국은 연방정부 지원 연구개발사업을 수행하는 대학이나 중소기업 등은 협약에서 달리 정하지 않는 한 일정한 조건하에서 당해 연구개발로부터 형성된 발명에 대한 권리의 보유 여부를 스스로 결정할 수 있도록 하고 있으며,²⁴⁾ 일본도 국가의 위탁에 의하여 개발된 특허 등 연구성과

22) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제24조 제3항 참조.

23) 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제2항 참조.

24) 35 U.S.C. §202 Disposition of rights. (a) Each nonprofit organization or small business firm may, within a reasonable time after disclosure as required by paragraph (c)(1) of this section, elect to retain title to any subject invention: Provided, however, That a funding agreement may provide otherwise (i) when the contractor is not located in the United States or does not have a place of business located in the United States or is subject to the control of a foreign government, (ii) in exceptional circumstances when it is determined by the agency that restriction or elimination of the right to retain title to any subject invention will better promote the policy and objectives of this chapter, (iii) when it is determined by a Government authority which is authorized by statute or Executive order to conduct foreign intelligence or counterintelligence activities that the restriction or elimination of the right to retain title to any subject invention is necessary to protect the security of such activities, or (iv) when the funding agreement includes the operation of a Government-owned, contractor-operated facility of the Department of Energy primarily dedicated to that Department's naval nuclear propulsion or weapons related programs and all funding agreement limitations under this subparagraph on the contractor's right to elect title to a subject invention are limited to inventions occurring under the above two programs of the Department of Energy. The rights of the nonprofit organization or small business firm shall be subject to the provisions of

는 일정한 조건 하에서²⁵⁾ 수탁자인 대학이나 연구소 등에게 양도할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 비영리 국내기관 소유의 원칙

국가연구개발사업 관리규정은 주관기관의 소유원칙을 규정하고 있으나 기업 등 영리기관이 주관연구기관인 경우에는 국가안보나 공익적 목적을 위해 필요한 경우 또는 주관기관이 국외에 소재한 기관인 경우 등 주관연구기관 소유로 하기 곤란한 경우에는 해당 특허를 국가나 전문기관 또는 공동으로 연구개발을 수행한 기관 등의 소유로 할 수 있도록 규정하고 있다.²⁶⁾ 미국이나 일본의 경우에도 이와 유사한 규정을 두고 있다.²⁷⁾

paragraph (c) of this section and the other provisions of this chapter.

25) 産業活力再生特別措置法 제30조(국가의 위탁에 관련된 연구 성과에 관련된 특허권 등의 취급) ① 국가는 기술에 관한 연구 활동을 활성화하고 그 성과를 사업활동에 있어서 효율적으로 활용하는 것을 촉진하기 위해 그 위탁에 관련된 기술에 관한 연구의 성과(이하 이 조항에서 “특정 연구성과”라고 함)에 관련되는 특허권 그 밖의 정령으로 정한 권리(이하 이 조항에 있어서 “특허권 등”이라고 함)에 관하여 다음 각호의 모두에 해당하는 경우에는 그 특허권 등을 수탁자로부터 양도 받지 않을 수 있다.

1. 특정 연구성과를 얻은 경우에는 지체 없이 국가에 그 취지를 보고할 것을 수탁자가 약속할 것.
2. 국가가 공공의 이익을 위해 특히 필요하다고 해서 분명한 이유를 제시하면서 요청한 경우에는 무상으로 해당 특허권 등을 이용할 권리를 국가에 승낙할 것을 수탁자가 약속할 것.
3. 해당 특허권 등을 상당기간 활용하고 있지 않다고 인정되고, 또한 해당 특허권 등을 상당기간 활용하고 있지 않는 것에 대해 정당한 이유가 인정되지 않을 경우에 국가가 해당 특허권 등의 활용을 촉진하기 위해 특히 필요가 있다고 하여 분명한 이유를 제시하면서 요청할 때는 해당 특허권 등을 이용할 권리를 제3자에 승낙할 것을 수탁자가 약속할 것.
- ② 전항의 규정은 국가가 자금을 제공하여 다른 법인에게 기술에 관한 연구를 진행하게 하고 또한 해당 법인이 그 연구의 전부 또는 일부를 위탁하는 경우의 해당 법인과 해당 연구 수탁자와의 관계에 준용한다.

26) 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제2항 단서 및 제3항 참조.

27) 35 U.S.C. §202 (a) 단서는 연구과제의 계약자가 미국 내에 소재하지 않거나 외국정부의 규제를 받고 있는 경우 또는 외국에 대한 정보수집 활동의 안전성 확보 등 법의 목적 달성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 연구수행기관의 권리유보결정권을 제한하여 정부의 소유를 인정하고 있으며, 일본의 産業活力再生特別措置法 제30조는 연구수행기관에게 특허권을 양도함에 있어 당해 특허권을 정당한 사유 없이 상당기간 활용하지 않는 경우 국가의 요청에 따라 제3자에 의한 이용을 허락하는 것을 조건으로 명시하고 있다.

(3) 투자지분에 따른 공동소유 및 권리배분 원칙

국가연구개발사업 관리규정은 투자지분에 따른 공동소유 및 권리배분과 관련하여 주관연구기관 외에 참여기업이 있는 경우, 특허권은 참여자 간 공동으로 소유하고, 그 소유권은 지분에 따라 권리를 배분하도록 하고 있다.²⁸⁾ 지식경제부 「산업기술개발사업 운영요령」은 참여기업이 있는 공동연구개발사업에서는 참여기업을 협약의 당사자로 규정하고 있으며, 주관연구기관과 참여기업이 공동으로 특허권을 보유하는 것을 상정하고 있다. 이는 계약법상의 공평의 원칙 내지 발명진흥법상의 공동발명에 대한 특허권의 귀속에 대한 공유규정을 반영한 것이라 볼 수 있다.

2) 사경제 주체로서의 산학공동연구

개별 약정에 따른 사경제 주체로서의 산학공동연구는 대부분의 경우 기업이 대학에 연구개발을 위탁하는 연구형태를 취하고 있는바, 상당수의 계약조항은 연구성과의 귀속에 대하여 기업소유를 원칙적으로 규정하고 있다. 물론 대학과 기업이 공동으로 해당 지식재산권을 소유하는 경우, 대학의 입장로서는 공동소유에 대한 장점이 사실상 존재하지 않는다. 왜냐하면 대학의 경우 현재 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 및 「산업교육 진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」에 따라 설립된 기술지주회사를 설립하여 운영하고 있지만, 대학이 자회사에 대한 실시권을 허여하기 위하여는 개별약정으로 정하지 않는 한 특허권의 공유자인 상대방 기업의 동의를 얻어야 하기 때문이다. 하지만 기업이 이러한 제3자에 대한 실시권 허여를 반대하는 구조 속에서는 대학과 기업의 연구성과의 공유는 실제에 있어 제대로 역할을 수행할 수 없다는 문제점을 가지고 있다. 또한 대학은 연구성과를 자기실시하지 않는 대표적인 주체이기 때문에 특허를 공유한다는 것은 연구성과의 활용의 측면에서 본다면 아무런 장점이 없다. 이는 대학이 가지는 교육 및 연구 중심 기능으로 말미암아 발생하는 근원적인 문제이기는 하지만 현재의 R&D 정책 및 사업화 환경에는 적합하지 않다. 따라

28) 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제2항 참조.

서 기업과 대학이 특허권을 공유하고 있는 경우에는 제3자에 대한 실시권 허여에 대하여 전환적인 정책 전환 내지 가이드라인의 제정을 통하여 이를 해결할 수 있는 법제적 보완이 시급하다고 본다.

2. 특허권 공동소유의 법적 성격

특허권을 공동소유하는 경우 그 법적 성질이 무엇인가에 대하여는 특허권의 무체재산권성에서 연유하는 특성 때문에 견해가 갈리고 있다. 학설은 민법상의 공유²⁹⁾ 또는 합유³⁰⁾로 보는 견해로 나뉘며, 판례는 합유에 준하는 것으로 해석하고 있다.³¹⁾

1) 합유설

합유설은 특허권의 무체재산성과 공유 특허권자 각자의 자본액·기술력 여하에 따라 타 공유자에게 미치는 영향이 크다는 점을 고려하여 특허권 사용의 측면에서는 민법상 공유와 유사하나 특허권의 수익·처분의 측면에서는 민법상 합유와 유사하여 전체적으로 준합유의 성질을 가진다는 견해이다.³²⁾

2) 공유설

공유설은 특허권의 공유자 간에는 공동사업의 목적이 없으며 특별한 인적결합 없이 단순히 지분에 의하여 공유관계가 형성되는 것이고 공유자 각자가 자유롭게 특허발명을 실시할 수 있다는 점에서 특허권의 공유관계는 민법상의 공유에 준한다고 보는 견해이다.³³⁾ 이는 특허권 등 지식재산권에서의 공유도 역시

29) 中山信弘(한일지재권연구회역), 特許法(上), 법문사, 2001, 307면.

30) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1996, 66면.

31) 정차호·이문욱, "공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구", 지식재산 21, 통권 제88호(2005), 특허청, 58면.

32) 임병웅, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2004, 781면.

33) 황종환, 특허법, 개정9판, 한빛지적소유권센터, 2004, 636면; 中山信弘, 전게서, 308-309면.

공유이며 단지 양도나 실시권의 설정에 대하여 제약을 받을 뿐, 공유자 간에 공동 목적이 있거나 단체적 제약이 있기 때문이 아니라 오직 무체재산권의 특수성에서 유래한다고 본다.³⁴⁾ 하지만 이 견해는 원시적으로 귀속되는 산학공동연구를 통하여 발생하는 공유특허의 경우, 연구개발에 대한 공동의 목적이 있다는 점을 간과하고 있다고 본다.

3) 혼합설

혼합설은 특허권이 공유인 경우에는 공유물 또는 그 지분의 처분행위에 있어서는 다른 공유자의 지분권을 고려하여 일정한 제약이 부과되지만, 공유자 간에는 인적 결합관계가 없고 또한 공유자 각자가 그 특허권을 실시함에는 원칙적으로 자유가 보장된다.³⁵⁾ 따라서 공유특허의 법적 성질은 민법상 재산권의 공동소유의 형태인 합유와 공유의 특성이 혼합된 재산권의 형태로 보는 견해이다.

4) 판례

대법원은 “특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.”³⁶⁾라고 판시하고 있다.

5) 소결

대법원은 특허법 제99조가 규정하는 성격에 주목하여 특허 또는 디자인의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라고 판단하였다. 이와 같은 대법원의 판례에 대하여 합유설을 인정하고 있다고 주장하는 견해도 있으

34) 조용식, “산업재산권의 공유자중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, JURIST, 통권 제384호(2002), 청림인터넷티브, 81면.

35) 천호남, 특허법, 제11판, 법경사, 2005, 629-630면.

36) 대법원 1999. 3. 26. 선고, 97다41295 판결 참조.

나,³⁷⁾ 대법원 판례는 해당 사건과 관련된 쟁점의 면에서 합유적 성질이 있다고 판단하였을 뿐 공유 특허권 전반에 관하여 판단하지 않았고, “합유에 준한다”고 하여 엄격한 합유설을 인정하였다고 보기는 어렵다.³⁸⁾ 특허법은 특허권을 공동 소유 하는 경우, 지분 처분에 대한 자유를 부인하고 있는바 전형적인 형태의 공유라고 볼 수는 없고, 특허권의 공동소유가 민법상의 공동소유 유형 중 합유 또는 공유에 해당된다고 볼 수는 없으며, 사례별로 민법상 공동소유라는 개념속에서 구체적인 의미를 해석할 필요가 있다고 본다.³⁹⁾

3. 공유특허권의 자기실시와 제한

1) 국가연구개발사업 관리규정

국가연구개발사업을 통하여 특허를 공동으로 소유한 주관기관이나 참여기업의 경우, 협약에 별도의 약정이 없는 한 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 특허법 제99조 제3항에 의하여 자기실시를 할 수 있다. 그러나 특허법상 국가연구개발사업을 통하여 생성된 공유특허를 제3자에게 실시권을 허여하는 경우에는 공유자의 동의를 얻어야 하고,⁴⁰⁾ 공공연구기관은 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.⁴¹⁾

국가연구개발사업을 수행함에 있어 참여기업이 있는 경우 연구개발결과물에 대해서는 참여기업이 실시하는 것을 원칙으로 하고 있다. 다만, i) 연구개발결과물을 일반에 공개하여 활용할 목적으로 수행하는 연구개발과제의 경우, ii)

37) 박정화, “특허권의 공유자 1인의 심결취소소송에서의 원고적격”, 특허소송연구, 제3집(2005), 특허법원, 183면.

38) 정차호 · 이문욱, 전제논문, 58면.

39) 윤선희, “일부 상표권 공유자가 제기한 심결취소소송의 허부”, 정보법 판례백선(1) (2006), 한국정보법학회, 717면(강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적 성질과 관련된 제문제”, 중앙법학, 제11집 제3호 (2009), 중앙법학회, 436면에서 재인용).

40) 특허법 제99조 제4항 참조.

41) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제24조 제5항 참조.

참여기업 외의 자가 실시를 원하는 경우로서 해당 연구개발결과물을 공동 소유한 참여기업이 동의한 경우, iii) ① 연구개발과제 종료 후 1년 이내에 참여기업이 실시계약을 체결하지 아니한 경우, ② 참여기업이 약정한 기술료를 1년 이상 납부하지 아니한 경우, ③ 참여기업이 기술실시계약을 체결한 후 연구개발결과물을 활용하는 사업을 정당한 사유 없이 1년 이내에 시작하지 아니하거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우, ④ 그 밖에 중앙행정기관의 장이 참여기업 외의 자가 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우로서 참여기업이 정당한 사유가 있음을 소명하지 못한 경우에는 참여기업 외의 자가 실시할 수 있도록 규정하여 다른 기업과 기술실시계약을 체결할 수 있도록 하여 동의의무를 면제하고 있다.⁴²⁾

이는 국가연구개발사업을 통하여 형성된 특허가 일반적인 공유특허와는 달리 공공재적 성격을 가지고 있으므로 그 실시, 활용에 있어 공유자의 권리를 제한하고 있다. 또한 연구개발결과물 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발 결과가 널리 활용될 수 있도록 출원 중인 지식재산권을 포함한 연구개발결과물을 대상으로 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발결과를 활용하는 데 필요한 조치를 하여야 하며, 이 경우 계약체결 대상자로는 국내에 있는 자로서 기술실시 능력이 있는 자를 우선적으로 고려하도록 하고 있다.⁴³⁾

국가연구개발사업 관리규정은 연구개발결과물 소유기관의 장은 i) 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제1항에 따른 유형적 결과물의 경우에는 연구개발결과물 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 해당 결과물의 가액 중 정부출연금 지분에 상당하는 금액을 기술료 등으로 회수한 경우, ii) 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제2항에 따른 무형적 결과물의 경우에는 연구개발결과물 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 법 제11조의4 제1항에 따른 기술료의 징수를 완료한 경우에는 참여기업 또는 연구개발결과물을 실시하는 기업의 대표와 협의하여 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득한 연구개발 결과물을 참여기업·실시기업 또는 다른 적절한 기관에 양여할 수 있도록 규정하고 있다. 다만, 연구개발결과물 소유기관이 연구개발결과물에 대한 권리를 포기하는 경우에는 해당 연구개발과제를 수

42) 국가연구개발사업 관리규정 제21조 제2항 참조.

43) 국가연구개발사업 관리규정 제21조 제1항 참조.

행한 연구책임자에게 무상으로 양여할 수 있도록 규정하고 있다.⁴⁴⁾

2) 사경제 주체로서의 산학공동연구

산학공동연구에서는 앞에서 지적인 바와 같이 산학공동연구로 생성된 연구 성과는 기업단독소유, 대학단독소유, 기업과 대학의 공동소유 형태로 귀속되게 된다. 기업과 대학의 산학공동연구계약서를 검토한 결과 가장 일반적인 경우는 기업단독소유 형태이고, 기업과 대학의 공동소유 형태는 예외적인 경우라고 할 수 있다. 따라서 산학공동연구개발계약에서 연구결과의 소유권을 공유로 규정하고 있는 경우에는 이에 대한 개별약정이 존재하지 않는다면 특허법이 적용되게 된다. 즉 특허법 규정에 따라 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 자유로이 그 특허발명을 실시할 수 있는 반면, 다른 공유자의 동의 없이는 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 그 특허권에 대하여 전용실시권이나 통상실시권을 허락할 수 없다.⁴⁵⁾

대학과 기업이 공동연구개발계약을 통한 연구결과를 공유하기로 약정하는 경우에는 기업의 입장에서는 공유자로서 해당 특허권을 실시할 수 있는 권리를 갖게 되며, 특허법상 지분의 많고 적음에 따라 그 권리의 내용이 달라지지 않는다. 또한 일단 공유로 등록되는 경우 향후 공유자인 기업이 도산한다거나 사실상 휴업하게 되는 경우에 있어 해당 특허권을 제3자에게 실시권을 허여하기 어렵다는 문제점이 있는바 산학공동연구개발계약을 체결하는 경우 당사자는 이러한 점을 사전에 고려하여야 하며, 기업의 경우에는 실시권의 허여 및 지분의 처분과 관련하여 기업의 이익을 보장하기 위하여 현재 문제되고 있는 NPEs(Non-practicing entities)⁴⁶⁾에 대한 실시권 허여 및 지분의 양도에 대하여는 예외를 설정하는 방안을 고려할 필요가 있다고 본다.

44) 국가연구개발사업 관리규정 제20조 제5항 참조.

45) 특허법 제99조 참조.

46) 통상 특허괴물(Patent troll)로 지칭되지만 최근에는 NPEs라는 개념이 사용된다. Patent troll이란 상품 제조·판매는 하지 않고 특허권만을 보유하고 해당 특허권을 이용하여 특허침해소송 등을 제기하고 이를 통한 특허사용료를 주된 수익으로 삼는 전문기업을 말한다(Jones, Miranda, Casenote, "Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: how eBay v. MercExchange affects the patent right of non-practicing entities (eBay v. MercExchange,

3) 외국의 입법례 검토

(1) 자기실시

공유특허의 자기실시에 대한 외국의 입법례는 대체적으로 별도의 규정이 없으면 다른 공유자의 동의를 요구하고 있지 않다.⁴⁷⁾ 다만, 프랑스 지식재산권법은 별도의 규정이 없으면 다른 공유자의 동의는 불필요하지만 불실행특허권자에 대한 보상금지불조건으로 실시가 가능한 것으로 규정하고 있다.⁴⁸⁾

(2) 지분양도 및 실시허락

특허권을 공유하는 경우 지분양도 및 실시허락에 대하여 다른 공유자의 동의를 요구하는 법제와 동의를 요구하지 않는 법제로 크게 대별할 수 있다. 전자가 대부분 국가의 입장이며, 후자가 미국의 법제이다. 미국 법제는 전체양도와 일부양도, 비독점실시권과 독점실시권을 설정하는 것을 나누어 규정하고 있다. 즉, 미국 특허법은 비독점실시권의 설정, 지분양도에는 다른 공유자의 동의가 불필요하지만 독점실시권의 설정 및 특허 전체의 양도에 대하여는 다른 공유자의 동의가 필요하다.⁴⁹⁾ 영국 특허법은 실시허락, 지분양도, 양도저당권의 설정

L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 2006.)", 14 Geo. Mason L. Rev. (2007), pp.1035-1070.

47) 미국 특허법 제262조, 일본 특허법 제73조 제2항, 영국 특허법 제36조 제2항, 독일 민법 제743조 내지 제745조 참조.

48) Code de la Propriété Intellectuelle, Article L-613 참조.

49) 35 U.S.C § 261 Ownership: assignment. Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.

Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the

에 다른 공유자의 동의를 받아야 하는 것으로 규정하고 있으며,⁵⁰⁾ 프랑스 지식재산권법은 실시허락, 지분양도에 다른 공유자의 동의를 받아야 하는 것으로 규정하고 있다. 다만, 실시허락은 다른 공유자에게 양도신청한 후 지분양도가 없는 경우 불실시공유자에 대한 보상금지불을 조건으로 가능하다. 프랑스 지식재산권법은 독점실시권의 허락은 전체 특허권자의 동의 또는 법원의 허가가 필요하다는 특징을 가지고 있으며, 지분양도에 다른 공유자의 선택권을 규정하고 있다는 점이 특징적이다.⁵¹⁾ 독일의 특허법은 실시허락에 대하여 다른 공유자에게 동의를 받도록 규정하고 있지만 지분양도, 질권설정에 타공유자의 동의를 요구하지는 않는다.⁵²⁾ 일본 특허법의 경우 실시허락, 지분양도, 질권의 설정에 있어 다른 공유자의 동의를 요구하고 있다. 따라서 현행 우리나라 특허법과 동일한 규정을 가지고 있다.⁵³⁾

4) 특허법의 규정

특허법상의 공유는 일반 사법관계에서의 공유와는 다른 특성이 있다.⁵⁴⁾ 즉,

execution of an assignment, grant, or conveyance of a patent or application for patent.

An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

50) 특허법 제73조 제1항, 제2항 참조.

51) Code de la Propriété Intellectuelle, Article L-613-29 e) 참조. Article L613-29 En savoir plus sur cet article ... La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

52) 독일 특허법 제717조, 제719조, 제743조 내지 제735조 참조.

53) 일본 특허법 제73조 제1항, 제2항 참조.

54) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권, 제23호(2007.8), 한국산업재산권학회, 315면은 특허권의 공유도 특허법에서 규정하고 있는 것을 제외하고는 민법의 일반규정이 적용될 수 있으나 특허권의 경우, 비경합성과 비배타성이라는 특징 때문에 유체물의 공유법리와 달리

공유권자는 공유지분에 관계 없이 해당 발명에 대하여 자유로이 실시할 수 있다. 현행 특허법은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 계약으로 특별히 정함이 없는 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 실시할 수 있다.⁵⁵⁾ 이 규정은 유체물의 경우 공유자 1인이 유체물을 사용하면 다른 공유자의 사용을 방해할 수 있지만 무체물인 특허발명의 경우에는 공유자 1인이 실시를 하여도 다른 공유자의 실시를 방해하지 않는 무체재산권의 특성 때문이다.

공유특허권의 각 공유자는 본인이 자기실시를 하는 경우에는 문제가 없지만 본인이 자기실시를 하지 않고 지분을 양도하거나 질권을 설정하거나 제3자에게 실시권을 허여하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다.⁵⁶⁾ 또한 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하며,⁵⁷⁾ 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 하며,⁵⁸⁾ 특허권자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.⁵⁹⁾

5) 공유특허의 자기실시와 관련된 실무상 문제

공유특허권의 자기실시의 범위와 관련하여 자기실시를 하지 않는 대학이 제3자에게 의뢰하여 제품을 제조·판매하는 경우를 자기실시의 범주에 포섭시킬 수 있을 것인가 하는 문제가 발생한다.⁶⁰⁾ 대학의 경우 기술지주회사나 Joint venture를 설립하여 실제로 사업화를 영위하고 있으며 추후 더욱 확대될 것이라는 점에서 검토가 필요하다.

누가 공동소유자가 되느냐에 따라 공유지분이 가지는 가치나 기타 시장에서 경쟁력의 차이로 나타날 수 있다는 점을 고려하여야 한다고 보고 있다.

55) 특허법 제99조 제3항 참조.

56) 특허법 제99조 제2항, 제4항 참조.

57) 특허법 제90조 제3항 참조.

58) 특허법 제139조 제2항 참조.

59) 특허법 제139조 제3항 참조.

60) 이에 관하여는 특허청, 공동연구계약 가이드라인에 관한 연구, 특허청, 2006, 81면.

특허법상 자기실시의 개념에 대한 광의적인 해석이 가능하다면 대학과 기업의 산학공동연구에서 생성된 연구성과인 공유특허의 자기실시 문제는 해결될 수 있다.⁶¹⁾ 하지만 이를 협의로 해석하게 되는 경우 제3자에 의한 특허침해 문제가 제기될 수 있다. 따라서 특허권의 공유자가 제3자에게 위탁하여 자기실시를 하는 경우, 공유 특허권의 실시범위에 포함되는지 여부에 대한 판단이 필요하다.

우리나라에서는 이에 대한 분쟁이 표면화 되지 않아 실무상 다루어진 적은 없다. 하지만 일본의 경우, 공유특허권의 자기실시 범위와 관련하여 최고재판소는 공유특허권의 자기실시의 범위 판단에 대한 일종의 기준을 제시하고 있다. 즉, i) 권리자와의 사이에 공임을 지불하고 제작하게 하는 계약의 존재 여부, ii) 제작에 대한 원료의 구입, 제품의 판매 등에 대한 권리자의 지휘·감독의 존재 여부, iii) 제품을 전부 권리자에게 인도하고 달리 판매하지 않는지 여부 등을 그 기준으로 제시하고 있다.⁶²⁾

하급심은 제조자에 의한 실시가 공유자의 면밀한 지시하에 이루어진 것을 인정하면서도 자기계산으로 이윤을 올린 이상 공유자의 기관으로서의 실시가 아니라 독립된 사업이라고 판시했지만,⁶³⁾ 이에 대한 항소심은 스스로 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 것도 공유자의 계산으로 그 지배·관리하에 이루어진 경우에 한해서는 공유자에 의한 실시라고 보아야 한다고 판단하였다.⁶⁴⁾⁶⁵⁾

일본 학설은 공유자의 자기실시라는 개념에 대한 유연성을 인정하여야 한다고 보고⁶⁶⁾ 다만, 공유자와 같은 기관으로서 실시에 해당하는가에 대하여는 제품

61) 물론 이에 대하여는 공유특허권의 실시범위를 광의로 해석하는 경우에는 현행 특허법 제99조 제3항과 제4항의 차별점을 설명할 수 없고 다른 공유자의 권리를 해할 수 있다는 문제점이 지적될 수 있다(고영수, “공유특허권의 실시와 실시허락”, 지식재산연구, 제1권 제1호(2006), 한국지식재산연구원, 23면).

62) 황종환, 전거서, 642면; 最高裁判所 平成 9年 10月 28日, 平成 6年(オ)第2311号(裁判集民, 第185号, 421頁) 참조.

63) 秋田地方裁判所 昭和 47年 2月 7日, 昭和 46年(ワ)第163号 참조.

64) 仙台高等裁判所 秋田支判 昭和 48年 12月 19日 判決(判時, 第753号, 28頁) 참조.

65) 이에 관하여는 中山一郎, “共有に係る特許權の實施許諾に對する他の共有者の同意について, - 發明の實施形態に 中立的な制度設計の観点から-, AIPI, Vol.47, No.2(2002), 國際知的財産權保護協會, 84頁 이하 참조.

66) 特許第2委員會第2小委員會, “實施と實施許諾から見た共有特許權に關する問題”, 知財管理, Vol.50, No.10(2000), 日本發明保護協會, 1515頁.

을 전부 권리자에게 인도하고 달리 판매하는지 여부에 비중을 두는 견해가 많다.⁶⁷⁾ 즉, 매매로서 거래가 있다면 그 관계자는 각각 독립하여 사업을 영위하는 자로 보아 공유특허권의 자기실시를 부정하는 견해⁶⁸⁾와 매매관계가 있다고 하여 무조건 독립된 사업을 영위하는 자로 인정할 수 없다고 하여 선택적 판단을 하여야 한다는 견해⁶⁹⁾가 대립되고 있다.

우리나라의 대학 및 정부출연연구기관의 경우, 산학공동연구에 대한 해당 연구성과를 기술지주회사의 자회사를 통한 사업화, 공동출자를 통한 Joint venture의 설립 및 분사(spin-off)를 통한 사업화를 제고한다는 측면에서 산학공동연구계약시 이를 반영한 특약규정을 사전에 설정하여 두는 것이 바람직하다고 판단된다. 다만, 기술지주회사의 설립 형태를 관리형과 혼합형으로 나눌 수 있는데, 순수관리형 기술지주회사의 경우에는 이러한 문제가 발생하지 않을 것으로 판단된다. 왜냐하면 순수관리형 기술지주회사의 경우에는 관리위주의 회사로서 자기실시의 개념이 내포되지 않은 회사의 형태이기 때문이다. 하지만 사업과 관리를 함께 하는 혼합형 기술지주회사를 설립하여 운영하는 경우에는 특별히 이에 대한 사항을 염두에 두고 산학공동연구계약을 체결하여야 할 것으로 판단된다. 또한 공유특허권의 자기실시 범위를 확정할 수 있는 판단기준에 대한 학제적 논의도 진행되어야 될 것으로 판단된다.⁷⁰⁾

4. 공유특허의 실시권 허여와 이익의 배분

1) 국가연구개발사업

67) 原増司, “共有者の一人による下請の實施と權利侵害の成否”, 別冊 ジュリスト 8 特許判例百選(1966), 有斐閣, 178頁; 井上靖雄, “共有者の一人の下請人の實施と他の共有者の同意”, 別冊 ジュリスト 86 特許判例百選, 第2版(1985), 有斐閣, 148頁; 岸本達二, “共有者の機關としての下請敎實施について”, 企業法研究, 第222号(1973), 企業法論社, 30頁.

68) 播磨良承, 法律時報, 昭和 48年 3月号, 1973, 146頁.

69) 岸本達二, 전개논문, 20-23頁.

70) 권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 지식재산 21, 통권 제110호(2010), 특허청, 180면. 권태복 교수님은 법원의 공유특허권에 대한 판단기준의 정립을 요구하고 있다. 하지만 이는 실제적인 분쟁의 측면에서 고려된다는 점에서 학계와 실무계를 중심으로 우선적으로 논의되어야 된다고 판단된다.

국가연구개발사업을 통하여 형성된 특허의 공유자인 주관연구기관이나 참여기업은 자기실시에 대한 일정한 이익을 향유할 수 있다. 이와 관련하여 공유특허의 실시와 관련하여 발생된 이익을 배분하여야 하는가 하는 문제가 발생된다. 현행법의 해석상 공유특허권의 실시에 따른 공유자 간의 이익에 대한 분배에 대한 규정을 두고 있지 아니하므로 특허공유자 간의 그 실시에 따른 이익에 대하여 배분할 의무는 없다.⁷¹⁾ 다만, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 및 국가연구개발사업 관리규정은 특별한 사정이 없는 한 참여기업은 실시에 따른 대가 또는 이익의 일정부분을 주관연구기관에게 기술료로 지급하도록 규정하고 있다. 이는 대부분의 주관기관이 자기실시를 하지 않는 데 대한 보상적 성격과 국가연구개발사업의 공공재적 성격을 규정하고 있는 것이라 볼 수 있다.

국가연구개발사업 관리규정은 공유특허를 참여기업이 아닌 제3자에게 실시권을 허여하는 경우, 국가연구개발사업의 지식재산권 이용에 따른 기술료의 징수 및 사용기준에 관하여는 각 중앙행정기관의 장이 별도로 세부규정을 제정·시행할 수 있도록 규정하고 있다.⁷²⁾ 즉, 참여기업 등 실시기업이 주관연구기관 등 특허권자에게 납부하는 기술료는 국가가 연구개발사업에 지원한 정부출연금을 기준으로 하되, 기술료의 징수방법이나 징수시기 등은 각 연구개발 추진 부처의 세부기준에 근거한 기술실시계약에서 정하는 바에 따르도록 하고 있다. 따라서 국가연구개발사업에 있어 기술료의 징수기준의 정비와 필요성에 대하여는 공감하며, 국가연구개발사업의 선순환 구조의 정립을 위해서 경제적 파급효과를 사전에 분석하여 법제를 정비할 필요성이 있다고 본다.⁷³⁾

2) 사경제 주체로서의 산학공동연구

산학공동연구에서 기술료 지급을 별도의 약정으로 체결하는 경우가 많다. 통상적인 계약실무상 기술료의 지급은 i) 정액지급, ii) 정액지급 및 기술료율에

71) 김해도, "국가연구개발사업과 관련된 지적재산권 귀속법규에 관한 연구", 지식재산 21, 통권 제103호 (2008), 특허청, 153면; 이종일, 전거서, 2000, 661면.

72) 국가연구개발사업 관리규정 제21조 참조.

73) 양승우의 9인, 특정연구개발사업 연구성과 등 체계적 관리방안에 관한 연구, 과학기술부, 2004, 86-89면.

따른 지급, iii) 기술료율에 따른 지급 등의 방법으로 이루어진다. 기술료율의 산정도 시중판매가, 매출액, 순이익 등을 기준으로 다양하게 이루어진다. 또한 최저실시료를 약정하는 경우도 있다.⁷⁴⁾ 산학공동연구개발계약의 경우에는 계약종료 후 기술료 문제와 관련하여서는 별도의 특약조항을 두거나 별도의 계약서를 작성할 필요가 있다. 특히 대학의 경우에는 산학공동연구를 통해 연구결과가 대학에 귀속되는 경우 또는 기업과 공동소유의 형태를 띠는 경우에도 이를 실시하지 않는다는 점에서 특히 주의할 필요가 있다.

산학공동연구를 진행하는 경우, 대학의 입장에서는 해당 연구로 발생된 연구결과 자기실시를 하지 않는 경우가 일반적인 형태로 볼 수 있다. 하지만 기업의 입장에서는 해당 연구결과 하나만을 가지고 제3자에게 license를 허여하는 경우는 이례적인 경우이고, 해당 연구결과와 다른 연구결과를 결합하여 또는 총체적으로 제3자와 cross-license 또는 package-licence를 체결하는 것이 일반적인 형태이다. 따라서 대학의 입장에서는 이러한 기업의 라이선스 형태를 고려하여 적절한 기술료를 수취할 수 있는 방안을 계약서에 규정하여야 한다. 기업의 입장에서 기업도 실질적으로 연구에 참여하지 않고 연구자금만을 제공하여 지식재산권을 이전 받는 경우에는 산학공동연구의 동반자관계의 설정 등을 고려하여 cross-license 또는 package-licence를 체결하는 경우에 있어서는 대학에게 연구비 외에 적절한 보상을 할 수 있는 방안을 연구할 필요가 있다고 본다.

5. 특허권의 공유와 특허침해소송의 제기

공유특허권의 공유자 1인이 특허침해소송을 제기하기 위하여 다른 공유자의 동의를 받아야 하는지 여부와 관련하여 외국의 법제는 다른 공유자의 동의가 필

74) 최저실시료의 약정은 라이선시가 해당 특허권에 대한 실시권을 허여 받고 이를 실시하지 않는 경우를 대비하기 위하여 규정하는 경우가 많다. 예를 들어, 한국의 대학에서 기존의 제재보다 성능이 뛰어난 조성을 특허에 대하여 외국의 유명 제약사에게 해당 특허에 대한 실시권을 허여한 경우, 외국의 유명 제약사가 자신이 소유한 특허권을 바탕으로 기존의 제재를 제조·판매하기 위해 라이선스 대상이 된 특허권을 실시하지 않는다고 가정한다면 경성기술로 방식으로 기술료를 수취하기로 하는 약정을 체결하는 경우에는 라이선시의 비실시로 인하여 라이선서는 아무런 기술로 수익을 수취할 수 없다는 문제점이 있다. 즉, 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안의 하나로 최저실시료 약정을 하게 된다.

요하다는 법제와 동의가 불필요하다는 법제로 나뉜다. 전자의 경우가 미국의 법제이고, 영국, 프랑스, 독일의 경우 별도로 정함이 없는 경우 공유자가 특허침해소송을 제기함에 있어 다른 공유자의 동의는 불필요한 것으로 규정하고 있다.⁷⁵⁾

학설은 보존행위는 각 공유자 단독으로 할 수 있다는 견해⁷⁶⁾와 지분권에 기초하여 방해배제청구권을 인정하는 견해가 있다. 또한 공동소유자는 각자의 지분권에 기초하여 특허권 전체에 대하여 침해금지를 청구할 수 있다는 견해가 있는데⁷⁷⁾ 이 견해에 의하게 되는 경우, 공동소유자 중의 1인이 특허권침해에 대하여 침해금지청구의 소를 제기하는 경우에는 자신의 지분권에 기초하여 청구하는 것이므로 기판력이 다른 공동소유자에게 미치지 않게 되어 패소를 하는 경우에도 다른 공동소유자의 소제기가 가능하다는 측면에서 타당하다고 판단된다. 피고로서는 다시 소를 제기당할 가능성이 있으나 소송고지제도를 이용한다면 재소의 위험을 피할 수 있고, 특허등록원부에 공동소유에 대한 부분이 표시되는 바 특허분쟁의 1회적 해결이 가능하다는 점에서 타당한 견해라고 생각된다.

6. 지식재산권의 출원·유지비용의 부담

지식재산권의 출원·유지비용의 부담은 권리를 소유하게 되는 자가 부담하는 것이 민법의 일반원칙이다. 산학공동연구 결과 발생한 연구결과를 공유하기로 약정한 경우, 지식재산권의 출원·유지비용에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않은 경우에는 민법상의 공유물의 부담에 관한 규정을 준용하게 된다.⁷⁸⁾ 따라서 이러한 경우에는 해당 지식재산권의 출원·유지비용(권리방어비용 포함)의 부담은 각 공유자의 지분비율에 따라 부담하게 된다.

75) 영국 특허법 제66조 제2항 및 Code de la Propriété Intellectuelle, Article L-613 참조.

76) 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(상), 제9판, 육법사, 2005, 684면; 정차호·이문욱, 전계논문, 78면; 中山信弘, 전게서, 308면은 특허권을 침해 받은 원고가 금지청구를 하여 승소를 한 경우에는 문제가 없지만 패소하는 경우 다른 공동소유자에게 그 효력이 미치게 되므로 일종의 처분행위를 하는 것과 동일한 효력이 발생하여 공동소유자의 1인이 금지청구를 하는 경우는 보존행위로서 청구할 수 없다고 보고 있다.

77) 신혜은, 전계논문, 338면.

78) 민법 제266조 참조.

특허 등을 자기실시하지 않는 대학의 경우에는 산학공동연구를 통해 발생한 연구결과인 지식재산권의 출원·유지비용의 부담 관련 계약조항에 대한 면밀하고 전략적 검토가 필요하다. 산학공동연구의 결과 발생한 특허 등의 연구결과에 대한 권리화 및 유지에 소요되는 비용은 대학 및 기업에 있어 상당한 재정적인 부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 또한 산학공동연구개발계약을 체결하는 경우, 각 당사자는 각 계약유형에 따라 해당 지식재산권의 출원·유지비용을 누가 부담할 것인가를 명확히 규정하여 둘 필요가 있다.

대학의 경우에는 특허권 등을 실시하지 않는다는 측면에서 본다면, 대학이 소유권을 가지는 경우 또는 대학과 기업이 공동으로 특허권 등에 대한 소유권을 가지게 되는 경우에는 해당 지식재산권의 출원·유지비용을 부담함에 있어서 i) 권리의 실질적 귀속자가 누구인지?, ii) 공동연구개발의 파트너인 기업에게 어떠한 실시권을 부여할 것인지에 따라 지식재산권의 출원·유지비용을 누가 부담할지 여부를 결정할 필요가 있다. 예를 들어 산학공동연구의 연구결과가 대학의 소유이지만 기업에게 전용실시권을 부여하는 경우에는 실질적으로 자기실시의 기회가 없는 대학의 경우에는 명목상의 권리자에 해당할 뿐이다. 이러한 경우에는 지식재산권의 출원·유지비용을 기업에게 부담시키는 방안을 고려할 필요가 있다. 하지만 대학 스스로 해당 특허 등을 통해 사업화를 하고자 하는 경우에는 지식재산권의 출원·유지비용을 기업이 부담하도록 하여서는 아니 된다.

7. 유사연구의 제한

산학공동연구계약서의 분석 결과, 산학공동연구에 있어 기업의 입장에서는 공동연구자인 대학에 대하여 기존 연구와 유사 또는 동일한 연구를 진행하는 것을 일정 기간 동안 제한하는 것이 일반적인 유형이었다.⁷⁹⁾ 하지만 대학 연구자의 입장에서는 해당 연구가 기술발전의 연속선상에서 본다면 경쟁을 제한하는

79) 물론 이러한 경우 공정거래법상의 불공정행위인지 여부가 문제될 소지가 있다. 하지만 합리적인 범위 내라고 판단된다면 공정거래법 위반의 소지는 적어진다.

요소로 판단될 수 있다. 물론 기업의 입장에서는 해당 연구개발계약에서 진행하였던 연구를 대학이 다른 제3자와 동일 또는 유사한 연구를 진행하는 경우에는 시장에서의 우위를 상실할 수 있다는 문제점이 발생하는 바 이를 적정한 수준에서 당사자 간의 합의를 통하여 제어할 필요가 있다고 본다.

영업비밀 보호사건에서 통상적인 예에 의하면, 경쟁사에 전직하는 경우에는 이를 방지하기 위해 전업금지가처분신청을 하는 경우가 있다. 이러한 경우, 우리나라의 법원에서는 전업금지기간을 평균 약 12개월 내지 14개월 정도로 부과하고 있다.⁸⁰⁾ 따라서 공동연구와 관련된 유사연구의 제한의 경우에도 당사자 간의 합리적인 의견조율을 거쳐 그 범위 및 기간에 대한 합리적인 제한규정을 설정하는 것이 필요하다. 이와는 별개의 문제로 해당 공동연구의 계약당사자인 대학의 산학협력단의 입장에서는 해당 연구결과를 관리하는 기관으로서의 성격을 갖고 있어 해당 연구와 유사 또는 동일한 연구가 다른 연구자에 의하여 행하여질 수 있는 가능성이 있으므로 특약으로 유사연구의 제한 범위를 당해 연구자에게 한정하는 방법론을 고려할 필요가 있다고 본다.

8. 연구결과의 공표와 지식재산권의 보호

1) 연구결과의 공표와 신규성 상실

대학에서는 산학공동연구의 결과 산출된 연구결과를 학회 등을 통하여 논문으로 발표하는 것이 대학의 교육 및 연구라는 본연의 목적에 비추어 볼 때 연구결과를 활용하는 방안 중의 하나이다. 하지만 산학공동연구의 당사자인 기업의 입장에서는 해당 연구결과를 특허출원 전에 학회에 발표하는 경우 산학공동연구개발계약에 의하여 생성된 연구결과인 특허가 특허법 제29조의 신규성 상실이 원인이 되어 무효가 되는 등의 문제점이 발생할 수 있다.

따라서 연구결과의 공표와 관련하여 연구성과 이외의 주변기술 및 노하우에 대한 발표를 제한할 것인지를 고려하여야 한다. 발표시기는 출원공개 후가 아니

80) 법원의 전업금지기간의 인정은 사례별로 다르지만 평균적인 경우를 상정하였다.

면 제3자에 의해서 개량발명이 출원되어 불의의 손해를 볼 수 있고 신규성 상실의 문제가 제기될 수 있는바 출원공개 후 공표하는 것이 바람직하다고 본다. 또한 간행물, 인터넷 등을 이용하여 공개할 경우 당사자의 합의하에 이루어지도록 하여야 한다.

산학공동연구개발계약을 체결하는 경우에는 계약서에 해당 연구결과를 발표하는 경우에도 특허법 제30조의 신규성 의제를 받을 수 있도록 요건을 구비하도록 의무사항을 명시적으로 규정할 필요가 있으며, 특허출원이나 학회에 논문을 발표시 사전에 상대방의 동의나 협의를 거치도록 하는 절차규정을 둘 필요가 있다.

2) 영업비밀의 보호

산학공동연구계약에서는 자체 연구개발하는 경우에 비하여 비밀유지가 곤란하므로 적어도 계약상 연구의 수행자에게 비밀유지의무를 부과하고 이를 위반하면 바로 계약해지, 손해배상청구 등의 채무불이행책임을 지울 수 있는 근거를 규정하고 있다. 영업비밀의 유출은 당사자의 주의와 노력 여하에 따라 어느 정도 방지할 수 있으므로 계약시에 직접 관련 있는 사항뿐만 아니라 그 주변사항에 대하여도 비밀유지의무를 부과하여 주의를 환기시키는 것이 중요하다. 산학공동연구의 양 당사자는 영업비밀의 범위, 비밀유지기간, 비밀유지의 예외 등에 관하여 협의하여 정하여야 하고, 연구성과, 기술, 정보 등은 무형물로서 비밀유지위반으로 인한 손해가 발생하였을 경우 손해액을 판단하는 데 어려움이 예상되는바 이에 대한 판단기준, 손해발생시 손해액 산정방법, 입증책임의 완화 방안 등에 관한 규정을 검토하여 계약서에 명확히 규정하여야 한다.

또한 기업의 입장에서는 기술의 블랙박스(black-box) 전략에 따라 특허출원을 하지 않고 노하우의 형태로 보호를 하고자 하는 경우에는 사전에 당사자 간의 합의를 통해 이 문제를 해결할 필요가 있다. 이러한 경우 연구결과를 대학이 소유하거나 대학과 기업이 공유하는 경우에는 사전적인 협의와 함께 공개의 범위를 제한할 수 있는 근거규정을 두는 것이 향후 당사자 간의 분쟁을 방지하는데 중요한 요인이 될 수 있다고 본다.

9. 표준지식재산권과 보상

특허는 표준의 제정 및 실행과 밀접한 연관관계를 맺고 있다. 표준은 기업이 해당 분야의 시장진입에 있어 성공을 좌우하는 중요한 역할 변수로 떠오르고 있다. 특히 정보통신분야에서는 표준의 채택 가부에 따라 해당 사업이 성공하느냐 실패하느냐를 판단하는 중요한 요소가 되고 있다. 따라서 최근에는 산학공동연구개발계약을 체결하는 경우에도 해당 기술이 국제적인 표준에 채택되는 경우에는 이에 대한 보상을 규정하는 경우가 있다.⁸¹⁾

산학공동연구로 발생하는 연구결과가 국제적인 표준에 채택되는 경우에 있어서는 기업과 대학이 상호 win-win할 수 있는 계기가 될 수 있다. 하지만 국제표준으로 채택되는 경우에도 이에 대한 보상금을 규정함에 있어서는 면밀한 주의가 필요하다. 기업의 경우에는 산학공동연구개발계약을 통해 생성된 연구결과가 국제표준으로 선택된 경우에는 해당 기업의 경쟁력을 제고 할 수 있다는 점에서 긍정적인 효과가 있지만 해당 표준특허 등으로 인하여 발생하는 경제적인 효과나 지표들은 수치화하기 어렵다는 문제점이 있다.⁸²⁾ 계약서 및 실무상 이러한 경우에는 산학공동연구개발계약에 해당 조항을 두는 경우에도 명목적인 규정에 불과하므로 기업의 입장에서 이에 대한 지표를 개발하여 연구에 기여한 발명자에게 적절한 보상을 할 수 있는 방안에 대한 사전검토가 필요하다고 본다.

대학의 입장에서는 산학공동연구개발계약으로 인해 발생된 연구결과가 표준으로 채택되는 경우에는 어떠한 형태의 보상을 받게 될 것인가에 대한 사전적 합의가 필요하다. 즉, 해당 연구결과가 국제표준으로 채택된 경우에도 경제적인 효과들이 지표화 되지 않은 상황을 고려하여 현재의 위치에서 대학에게 어떠한 보상이 적절한지 여부를 검토하고, 해당 연구결과에 대한 보상적 의미를 현실화하여 보상을 받을 수 있는 방안에 대한 검토가 필요하다고 본다.

81) 검토의 대상이 된 S기업의 경우에는 표준지식재산권에 대한 보상조항을 두고 있었다. 이는 특허에 있어 표준의 중요성이 어떠한가를 보여주는 예라고 볼 수 있다.

82) 해당 연구결과인 특허가 얼마만큼의 금전적 기여를 했는지 여부를 쉽게 수치화 할 수 없다는 단점이 있는바 이에 대한 판단기준 정립을 위한 모형의 연구가 시급하다고 본다.

IV. 결론

우리나라의 경우 아직도 산학공동연구에 대한 대학과 기업 간의 현격한 시각차가 존재하고 있다는 점은 부정할 수 없는 사실이다. 산학공동연구가 활성화되어 있는 미국이나 일본의 경우 산학공동연구를 바라보는 관점은 우리와는 사뭇 상이하다. 즉, 기업의 입장에서는 산학공동연구를 통하여 기업의 새로운 성장 동력을 발굴하고 연구자에게는 적절한 보상체계를 통하여 연구성과의 창출과 활용의 선순환 구조를 구축함으로써 양자가 서로 win-win할 수 있는 사회적 토양을 마련하고 있다.

우리나라에서 산학공동연구가 활성화 되지 못하고 있는 원인은 크게 세 가지로 요약될 수 있다고 본다. 첫째, 산학공동연구에서 기술공급자 역할을 담당하는 대학 및 정부출연연구기관이 아직도 기업의 요구사항인 수요지향적인 기술을 개발하는 데 중점을 두고 있지 못하다는 점을 지적할 수 있다.⁸³⁾ 둘째, 산학공동연구의 결과 발생된 연구성과의 활용을 통한 이익의 배분체계가 명확히 정립되어 있지 못하다는 점이다. 셋째, 산학공동연구에 있어 법적 분쟁의 주요 요인인 계약조항의 해석 미비 및 관련 법제에 대한 정비가 아직 부족하다는 점을 들 수 있다.

기업은 개방혁신(open innovation) 환경의 글로벌 기술시장에서 산학공동연구를 통한 원천기술의 확보 없이는 글로벌 경쟁의 적자생존 환경에서 생존할 수 없고, 대학입장에서는 지속적인 연구를 위한 연구비의 조달이 절실한 상황이다. 따라서 우리나라에서 산학공동연구가 활성화되기 위해서는 우선 기업과 대학의 산학공동연구의 필요성에 대한 인식 제고와 연구개발의 성과에 대한 이익 공유의 공감대가 형성되어 양자의 신뢰를 회복하는 것이 급선무라고 판단된다. 이를 위해서는 기업과 대학 간의 대승적 견지에서 산학공동연구를 바라보는 시각전환이 필요하다고 본다.

83) 한국 특허청의 자료에 따르면 우리나라의 휴면특허(sleeping patents)의 비율은 67% 정도로 분석하고 있다. 특허의 보유주체별 휴면 특허율은 대학이 93.3%로 가장 높으며 연구기관과 공공기관도 각각 92.9%와 86.8%로 이들이 보유하는 특허의 대부분이 활용되지 않는 것으로 분석되고 있다. 하지만 실제 우리나라의 휴면 특허율은 훨씬 높을 것으로 판단되며, 이는 기업의 수요지향적 관점을 벗어나 성과위주의 정책적 과오에서 비롯된 문제라 생각된다.

즉, 대학의 입장에서는 기업의 수요에 부응하는 기술적 과제를 해결하는 방향으로 R&D 프로그램의 전향적 검토가 필요하다고 판단된다. 특히, 대학은 교육과 연구의 주체라는 측면에서 개발과제 보다는 소재 등 기초연구로 중심축을 과감히 전환함으로써 우리나라 기업의 아킬레스건인 기술적 수요를 보완할 수 있을 것으로 판단된다. 즉, 우리나라가 세계에서 우위를 점하고 있는 반도체, 조선, 자동차 등 첨단사업의 경우에도 기업이윤의 상당 부분이 외국의 연구기관 및 기업에 대한 로열티의 형태로 지불된다는 측면에서 기초연구를 강화함으로써 기술무역수지 역조를 보완하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단된다. 기업의 입장에서는 대학을 산학공동연구의 파트너로 인정하고 산학공동연구로 산출된 성과에 대한 적절한 보상체계를 수립하고, 성과에 대한 이익을 공유함으로써 동반 성장할 수 있는 토대를 마련하여야 한다. 또한 대학은 산학공동연구로 도출된 성과에 대하여 자기실시를 하지 않는 특수성에 비추어 특허 등의 연구성과를 소유하는 것 보다는 실시료 형태의 보상을 통하여 연구의 동인을 찾는 전략적 이해가 요구된다고 본다.

기업의 경우, 산학공동연구에 대한 보상체계를 구축하는 데 있어 기업이 기술을 바탕으로 제품화 단계에서는 여러 가지의 기술이 사용되고 이로 인하여 해당 연구결과 발생된 기술이 제품화 단계에서의 기여분을 산정하기 곤란하다는 점을 언급하고 있다. 이는 일면 이해가 가지만 기업실무에서 상당수의 기술이 크로스 라이선스, 패키지 라이선스 형태로 사용되고 있는 실정에서 이를 게을리한다면 산학공동연구의 결과로 생성된 연구성과를 사용하면서 이에 대한 적절한 보상을 하지 않겠다는 의미로 해석될 수 있다고 본다.

또한 실무적 측면에서 본다면, 사경제 주체로서의 대학과 기업의 산학공동연구는 그 법률관계를 규율하는 통일된 법체계가 존재하지 않으므로 양자의 계약관계를 규율하는 유일한 근거가 산학공동연구 계약서이다. 따라서 공동연구에 참여하는 참여자 간의 권리관계가 상세히 규정되지 않는다면 분쟁 및 상호불신으로 말미암아 연구개발 비용의 절감, 위험의 분산, 기술의 상호보완을 통한 국제적 경쟁력 확보에서 도태될 수 밖에 없다. 또한 참여자 간의 공동연구의 결과로 산출된 성과를 배분하는 과정에서 양자의 이익충돌을 조정하는 시스템이 존재하지 않는다면 산학공동연구 활성화를 위한 문제 해결은 요원하다고 판단되

는바, 지속적으로 양자가 머리를 맞대고 이에 대한 법제의 개편 및 양자의 계약 실무에 있어서의 인식전환과 공정한 이익배분을 위한 시스템의 정비를 서두르는 것이 산학공동연구를 활성화 시킬 수 있는 시금석이 될 것으로 판단된다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

국가과학기술위원회 · 교육과학기술부, 2010년도 국가연구개발사업 조사 · 분석 보고서, 2010.

박준서 대표집필(정종휴 집필부분), 민법주해 채권각칙(4), 한국사법행정학회, 박영사, 1999.

송영식 · 이상정 · 황종환, 지적소유권법 (상), 제9판, 육법사, 2005.

양승우외 9인, 특정연구개발사업 연구성과 등 체계적 관리방안에 관한 연구, 과학기술부, 2004.

이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1996.

임병용, 이지 특허법, 한빛지적소유권센터, 2004.

中山信弘(한일지재산권연구회역), 特許法(上), 법문사, 2001.

지식경제부, 산 · 학 공동연구 합리화를 위한 산학 공동연구 협약 가이드라인 작성(안), 2010.

천효남, 특허법, 제11판, 법경사, 2005.

특허청, 공동연구계약 가이드라인에 관한 연구, 특허청, 2006.

황종환, 특허법, 개정9판, 한빛지적소유권센터, 2004.

〈국내 학술지〉

강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적 성질과 관련된 제문제”, 중앙법학, 제11집 제3호(2009), 중앙법학회.

고영수, “공유특허권의 실시와 실시허락”, 지식재산연구, 제1권 제1호(2006), 한국지식재산연구원.

권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 지식재산 21, 통권 제110호(2010), 특허청.

김해도, “국가연구개발사업과 관련된 지적재산권 귀속법규에 관한 연구”, 지식재산 21, 통권 제103호(2008), 특허청.

박정화, “특허권의 공유자 1인의 심결취소소송에서의 원고적격”, 특허소송연구, 제3집(2005), 특허법원.

손수정, “글로벌 공동연구개발에 있어서의 지식재산권(IPR) 관리”, 과학기술정책, 통권 제170호(2009), 한국과학기술정책연구원.

- 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권, 제23호(2007.8), 한국산업재산권학회.
- 윤선희, “일부 상표권 공유자가 제기한 심결취소소송의 허부”, 정보법 판례백선(I) (2006), 한국정보법학회.
- 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용 범위”, 기술혁신학회지, 제11권 제4호(2008.12), 한국기술혁신학회.
- 이기종, “공정거래법상 공동연구개발의 규제에 관한 연구”, 연세법학, 제8권 제2호(2002), 연세법학회.
- 정차호 · 이문욱, 공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구, 지식재산 21, 통권 제88호(2005), 특허청.
- 조용식, “산업재산권의 공유자중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, JURIST, 통권 제384호(2002), 청림인터넷티브.

〈해외 학술지〉

- Clovia Hamilton, “University Technology Transfer and Economic Development: Proposed Cooperative Economic Development Agreements Under the Bayh-Dole Act”, 36 *J. MARSHALL L. REV.* 397 (2003).
- Diane M. Sidebottom, “Updating the Bayh-Dole Act: Keeping the Federal Government on the Cutting Edge”, 30 *PUB. CONT. L.J.* 225(2001).
- Jones, Miranda. Casenote, “Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: how eBay v. MercExchange affects the patent right of non-practicing entities (eBay v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 2006.)”, 14 *Geo. Mason L. Rev.*(2007).
- Peter Mikhail, “Hopkins v. CellPro: An Illustration that Patenting and Exclusive Licensing of Fundamental Science Is Not Always in the Public Interest”, 13 *ARV. J.L. & TECH.* 375(2000).
- Rebecca S. Eisenberg, “Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research”, 82 *VA. L. REV.* 1663(1996).
- Scott D. Locke, “Patent Litigation over Federally Funded Inventions and the Consequences of Failing to Comply with Bayh-Dole”, 8 *VA. J.L. & TECH.* 3(2003).

岸本達二, “共有者の機關としての下請敵實施について”, 企業法研究, 第222号(1973), 企業法論社.

原増司, “共有者の一人による下請の實施と權利侵害の成否”, 別冊 ジュリスト 8 特許判例百選(1966), 有斐閣.

井上靖雄, “共有者の一人の下請人の實施と他の共有者の同意”, 別冊ジュリスト 86 特許判例百選, 第2版(1985), 有斐閣.

中山一郎, “共有に係る特許權の實施許諾に對する他の共有者の同意について. - 發明の實施形態に 中立的な制度設計の視点から -, AIPPI, Vol47, No.2(2002), 國際知的財産權保護協會.

特許第2委員會第2小委員會, “實施と實施許諾から見た共有特許權に關する問題”, 知財管理, Vol.50 No.10(2000), 日本發明保護協會.

播磨良承, 法律思時報, 昭和 48年 3月号, 1973.

Collaborative Research Agreements between Industry and University and Legal Issues related to IPRs Practice

Yang Seung Woo

Abstract

The viewpoint of the Korean companies on collaborative research between industry and university (hereinafter “collaborative research agreements”) still significantly differ that of the Korean universities. There are three reasons why collaborative research is not very common in Korea. First, the collaborative researches between the universities and Government-supported Research Institutes (hereinafter “GRIs”) still do not focus on the development of technologies that are in demand by the companies. The second is that the distribution system of profits made from the collaborative research outcomes is not yet clearly established. The third reason is scarcity of contract policies and lack of legal supports, which are the primary legal basis in the dispute over collaborative researches.

But in a global technology market of open innovation environment, companies cannot survive in a global competition without procuring original technology through joint research, and the collaborative researches between companies and GRIs or universities who play essential roles in the fundamental research become not an optional but imperative factor in the industry.

In this study, the necessity of the revision of law covering collaborative research agreements and switch of the national R&D policy that can regulate understanding of both parties is reviewed based on the analysis of the current state of collaborative researches.

Additionally, problems related to intellectual property rights in actual practice are analyzed as well as discussion on ways to improve the current situation and cautions to both parties when making collaborative research agreements are discussed.

In summary, this study discusses: i) ownership of research outcomes from collaborative researches, ii) legal nature of patent co-ownership, iii) self-practicing of co-owned patent rights and its limit, iv) approval of co-owned patent rights licensing and distribution of the profits therefrom, v) raising a patent infringement action of co-owned patent right, vi) burden of the costs of application and maintenance of intellectual property rights, vii) restriction on equivalent or similar researches, viii) publication of research result and protection of intellectual property rights, and ix) standard intellectual property rights and compensation. As such, this study mainly covers the legal issues related IPRs and proposes interpretation which both parties should bear in mind when making collaborative research agreements.

Keywords

collaborative research agreements, co-owned patent rights, self-practicing, similar research, standard IPRs

