
미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰

- Stanford v. Roche case를 중심으로 -

신 용 현*

목 차

- I. 서론
- II. 정부지원 대학발명에 관한 미국 및 한국의 입법례
 - 1. 미국 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)
 - 2. 한국 법 규정
 - 3. 권리귀속에 관한 양국 법 규정 비교
- III. 정부지원 대학발명의 권리귀속과 관련된 미국 연방대법원 판례의 분석
 - 1. Stanford v. Roche case 소개
 - 2. 한국에서 동일한 사안이 발생한 경우의 고찰
 - 3. 권리귀속에 대한 비교법적 논의
- IV. 결론

* UNH School of Law MIP 과정 졸업, 한국 변리사/미국 패턴 에이전트, 현재 미국 Law Firm "GROSSMAN, TUCKER, PERREAULT & PFLEGER, PLLC"에서 연수 중.

본 논문의 내용 및 의견이 위 Law Firm의 Legal Advice와는 무관한 것임을 밝혀 둡니다.

초록

정부지원 연구 프로젝트의 성과물인 대학발명에 대하여 그 권리를 누구에게 귀속시킬 것인가 하는 문제는 기술이전 활성화를 위한 근본적이고 중요한 논의 대상 중 하나이다. 미국은 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)을 통해 대학이 권리를 소유하도록 하고 있으며 한국도 이와 유사한 법제를 가지고 있다. 이는 대학교수나 정부가 아니라 대학이 기술이전 및 사업화의 주체가 되는 것이 가장 효과적이라는 정책적 판단에 의한 것이다. 다만 한국은 대학교수와 대학 간의 권리관계를 법률을 통해 규율하는 반면 미국은 당사자 간의 계약의 문제로 해결하고 있다는 점에서 차이가 있다. 이로 인해 정부지원 대학발명의 권리귀속에 관한 법적 문제를 해결하는데 있어 서로 다른 결론에 도달할 여지가 있다. 중요한 일례로, 최근 미국 연방대법원 판결(Stanford v. Roche case)은 연방정부로부터 자금을 지원받아 완성한 대학발명에 대해 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)은 대학이 대학교수로부터 적법하게 권리를 양도받는 것을 전제로 하는 것이므로, 대학교수로부터 먼저 권리를 양도받은 제3자가 예약승계 규정을 가진 대학보다 우선하여 발명에 대한 권리를 가진다고 판시하였다. 그러나 이와 동일한 사건이 한국에서 일어났다면 미국과 달리 대학교수로부터 권리를 양도받은 제3자가 아닌 대학이 권리를 보유한다고 판결될 것이다. 최근 증가하고 있는 한·미 간 연구협력 기조를 감안할 때 이러한 양국 법제상의 차이점을 이해하는 것은 매우 중요하다 할 것이다.

주제어

대학발명, 권리귀속, 바이-돌 법, 과학기술법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 기술이전촉진법, 발명진흥법, 스탠포드 v. 로슈 케이스.

I. 서론

발명자는 발명을 완성한 때에 특허 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득한다.¹⁾ 발명은 발명자의 지적 활동의 산물이므로 발명자에게 권리가 귀속되는 것은 당연하다. 그러나 다음 2가지 경우에 있어서는 발명의 권리귀속 문제에 대해 좀 더 깊은 논의가 필요하다.

첫째, 직무발명의 경우이다. 직무발명은 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.²⁾ 이 때 2명의 이해당사자가 관여된다. 한국법에서는 특허 받을 수 있는 권리를 발명자인 종업원에게 귀속시키는 한편, 사용자는 무상의 통상실시권을 가지고 정당한 보상을 조건으로 사전 권리승계 계약을 체결할 수 있도록 하여 양자의 이해관계를 조율하고 있다.³⁾ 미국은 한국과 달리 직무발명에 대한 별도의 법 규정을 두지 아니하고 이를 사인 간의 계약의 문제로 취급하고 있다.

둘째, 교수 등의 대학 연구진이 정부지원을 받은 연구 프로젝트를 수행한 결과 얻어진 대학발명⁴⁾의 경우이다. 3명의 이해당사자가 관여된다는 점에서 앞서 설명한 통상의 직무발명과 다르다. 교수는 자신의 창의력을 발휘하여 발명을 완성하였고, 대학은 교수를 고용하고 연구에 필요한 제반 환경을 제공하였으며, 정부는 국민의 세금으로 연구에 필요한 자금을 제공하였는바, 누가 발명에 대한 권리를 가지느냐가 문제가 된다. 정부의 연구비 지원에는 국가 기술경쟁력 강화라는 공익적 목적이 포함되어 있다는 점에서 정부지원 대학발명은 사인 간의 권리관계를 조율하는 일반 직무발명과는 분명 다른 측면이 있다. 미국은 1980년에 제정된 바이-돌 법(Bayh-Dole Act)을 통해 이전까지 교수하던 정부소유 원칙을 폐기하고 대학이 정부지원 대학발명을 소유할 수 있도록 하였다. 이는 대

1) 한국 특허법 제33조 제1항.

2) 한국 발명진흥법 제2조 제2호.

3) 한국 발명진흥법 제10조.

4) 이하 "정부지원 대학발명"이라 한다. 정부지원을 받은 연구기관이나 기업의 발명 또한 이 범주 안에 포함될 것이다.

학이 발명을 소유하는 것이 기술이전 및 창업 등을 통해 기술 활용을 극대화할 수 있다는 점을 고려한 것이다. 바이-돌 법은 성공적인 입법례로 인정되어 한국을 비롯해 많은 나라들이 유사한 법제를 통해 정부지원 대학발명의 권리귀속을 규율하고 있다. 다만, 한국은 바이-돌 법과 달리 대통령령과 같은 하위 법규로 이를 규율하고 있다는 점에서 일정한 한계를 가지고 있다.

지난 해 미국 연방대법원에서 바이-돌 법에 의한 대학의 승계권보다 대학교수의 발명자권을 더욱 중요시하는 판결(*Stanford v. Roche case*)이 있었다. 앞서 설명한 바와 같이, 직무발명 및 정부지원 대학발명을 규율하는 한국과 미국의 법체계는 원론적인 면에서는 유사하나 세부적인 규정에서 다소 차이가 있다. 양 국가의 법 규정을 비교 고찰한 후에 이를 토대로 위 *Stanford v. Roche case*가 한국에서 일어난다면 미국과 동일한 판결이 내려질 것인가에 대해 살펴봄으로써, 정부지원 대학발명을 다루는 양 국가 법체계의 차이점을 명확히 설명하고 나아가 양 국가의 법체계의 보완점에 대해서도 간단히 살펴보기로 한다.

Ⅱ. 정부지원 대학발명에 관한 미국 및 한국의 입법례

1. 미국 바이-돌 법(*Bayh-Dole Act*)⁵⁾

1) 재정 배경

미국은 2차 세계대전 이후 기술혁신의 주체로서 대학연구의 중요성이 새롭게 인식되면서 대학에 대한 미국 연방정부의 지원도 꾸준히 증가하게 되었다. 이와 함께 대두된 것이 정부의 연구비 지원을 받은 대학발명을 누가 소유할 것인가에 대한 문제였다. 이 논쟁은 정부지원을 받은 발명에 대한 권리귀속주체는 정부이어야 한다는 “정부권리보유설(title policy)”과 대학과 같은 연구수행기관이어야 한다는 “연구기관권리보유설(license policy)” 간의 대립이었다.⁶⁾ 전자

5) Patent and Trademark Law Amendments Act.

6) 김해도, “국가연구개발사업의 지적재산권 관리에 관한 연구”, 충남대학교, 박사, 2006, 75면.

는 정부지원 대학발명을 연방정부가 보유함으로써 일반 공중에 의한 자유이용을 허용해야 한다는 것이고, 후자는 연구주체에게 지적재산권의 보유를 인정함으로써 궁극적으로 민간기업에 의한 배타적 이용을 허용해야 한다는 것이다.

이 당시에는 공공자금으로 개발된 연구결과물에 대해 민간주체에게 독점권을 허용하는 것은 국민에게 이중 부담(pay twice)을 지우는 것이므로 부당하다는 견해가 우세하여 정부가 발명의 보유하는 정책이 오랫동안 유지되어 왔다. 다시 말해, 국민의 세금으로 만들어진 특허제품에 대해 민간주체에게 독점권을 허용하게 되면 특허독점에 따른 가격인상분을 국민이 또 다시 부담해야하므로 부당하다는 것이다.

정부권리보유설에 따라 정부지원 대학발명은 정부 및 관련부처에서 특허권을 보유하게 되었고, 발명을 실시하고자 하는 자에게는 누구에게나 통상실시권이 허락되었다. 그러나 정부권리보유 정책은 여러 가지 문제점을 야기하였다. 첫째, 연구개발의 주체인 대학교수 또는 대학에게 발명에 대한 독점적 권리 또는 실시에 따른 적절한 보상이 이루어지지 않았으므로 기술혁신에 대한 동기부여가 저하되었다. 둘째, 기술을 활용하고자 하는 민간기업 입장에서조차 기술에 대한 독점적 지위가 허용되지 않았으므로 발명의 사업화에 대한 의욕이 생기지 않았다. 셋째, 정부 부처마다 권리취급에 대해 정책이 서로 상이하였을 뿐만 아니라 고압적인 관료주의적 관행으로 인해 실시허락을 받는 데 많은 시간과 비용이 소요되었다.

이러한 문제점에도 불구하고, 정부권리보유설에 근거한 정책 기조는 “독점규제법(Antitrust law)”을 통해 특허에 의한 시장의 과독점을 견제하려는 안티패턴트(Antipatent)의 정책 기조와 함께 오랫동안 유지되어 왔으며, 그 결과 정부가 보유한 대학발명 중에서 기술이전 및 사업화에 성공하는 비율은 극히 낮았다. 1963년에 140,000여 건이었던 연방정부 소유의 기술이전 대상 특허권 수는 1975년에 약 280,000건으로 두 배 가까이 증가하였으나, 실제로 기술이전된 특허권 수는 1,000건~2,000건 사이로 10여 년간 거의 변동이 없었다.⁷⁾ 즉 소유 특허권 수 대비 기술이전 된 특허권 수가 크게 감소한 것이다. 이는 기술 경쟁력

7) Howard Bremer, Joseph Allen & Norman J. Latker, “The Bayh-Dole Act and Revisionism Redux”, *Life Science law & Industry Report*, 3 LSLR 910, 09/11/2009, at 10.

감소로 이어졌고, 기술혁신을 통해 급격히 성장한 일본, 독일 등에 의해 철강, 자동차, 반도체 등 대부분의 제조업 분야에서 미국은 시장 경쟁력을 상실할 위기에 직면하게 되었다.

이에 대한 해결책으로서, 정부지원 대학발명에 대한 권리의 귀속주체를 정부로부터 민간 부문인 연구기관(대학)으로 이전하여 기술이전 및 사업화를 촉진하는 것이 기술 경쟁력을 높이는 데 더 효과적이라는 공감대가 확산되면서, 인디애나주 상원의원인 Birch Bayh와 캔자스주 상원의원인 Robert Dole의 제안으로 1980년 12월에 바이-돌 법이 제정되었다. 이 바이-돌 법은 오늘날 미국대학의 기술혁신 및 기술이전의 활성화에 크게 기여한 입법으로 평가받고 있다. 제정 당시에는 대기업은 법 적용에서 제외되었으나 1983년 레이건 대통령이 연방정부 연구과제 계약자의 지위와 상관없이 어떤 계약자와도 계약상의 조정을 할 수 있도록 바이-돌 법의 규정의 적용을 요구하는 행정명령을 발동함으로써 그 적용범위가 모든 대학 및 기업으로 확장되었다.⁸⁾

2) 주요 내용

바이-돌 법은 United State Code(U.S.C.), title 35, chapter 18,⁹⁾ 제200조 내지 제212조까지 총 13개의 조문으로 편제되어 있고, 동법에 대한 시행규칙은 Code of Federal Regulations(C.F.R) 410.1 내지 410.17에 규정되어 있다.¹⁰⁾ 바이-돌 법의 핵심은 정부지원 대학발명에 대하여 해당 연구과제를 수행한 대학이 특허권을 보유하고 이를 기술이전 또는 사업화할 수 있도록 하는데 있다. 한편, 연구비를 지원한 연방정부는 해당 특허발명의 활용에 “개입할 수 있는 권한(march-in right)”을 가지도록 함으로써 발명자의 사익과 국민의 공익 간의 이해관계에 형평성을 부여하였다. 이하에서 바이-돌 법의 주요 내용을 권리귀속에 관련된 조문 중심으로 살펴본다.

8) President's Memorandum to the Heads of the Executive Departments and Agencies, Government Patent Policy, 1 Pub. Papers of the Presidents of the United States 248(1983)(김해도, 앞의 글, 80면에서 재인용).

9) 35 U.S.C. chapter 18(patent rights in inventions made with federal assistance).

10) 37 C.F.R. §410(rights to inventions made by nonprofit organizations and small business firms under government grants, contracts, and cooperative agreements).

(1) 제201조(Definitions, 정의)

(c) “계약자(contractor)”는 정부지원 계약서를 체결한 계약 당사자로서 중소기업 또는 비영리 기관을 의미한다. …… (e) “대상발명(subject invention)”은 정부지원 계약서에 의한 연구를 수행하던 중에 착안되거나(conceived) 처음 실제로 구현된(first actually reduced to practice) 계약자의 발명(invention of contractor)을 의미한다.

(2) 제202조(Disposition of rights, 권리의 처분)

(a) 비영리 기관 또는 중소기업은 연방정부에 대상발명에 대한 보고를 한 후 상당한 기간 내에 대상발명에 대한 권리를 보유할 것인지 여부를 선택할 수 있다. …… (c) (1)–(4) 계약자는 대상발명을 알게 된 날로부터 일정 기간 내에 연방정부에 보고하여야 하고, 이 기간 내에 보고되지 않은 대상발명은 연방정부가 그 권리를 가질 수 있다. 계약자는 정부에 보고한 날로부터 2년 이내(연장 가능)에 대상발명에 대한 권리 보유 여부를 서면으로 선택하여야 한다. 계약자가 대상발명에 대한 권리를 보유하지 않기로 선택하거나 상기 기간 내에 선택권을 행사하지 아니한 경우에는 연방정부가 대상발명의 권리를 가질 수 있다. 권리를 보유하기로 선택한 계약자는 특허 제재 규정에 저촉되지 않도록 신속히 출원을 하여야 한다. 계약자가 대상발명에 대한 권리를 보유하기로 선택한 경우에 연방정부는 대상발명을 국내외 어디서든 무상으로(paid-up) 실시할 수 있는 비배타성(nonexclusive), 비양도성(nontransferable), 비철회성(irrevocable) 실시권을 갖는다. (d) 계약자가 대상발명에 대한 권리를 보유하지 않기로 선택한 경우에 연방정부는 계약자와 상의하여 발명자의 권리보유 요청을 수락할 수 있다. ……

(3) 제203조(March-in rights, 개입권)

(a) 대상발명을 이용하고자 하는 자가 당해 발명의 권리자 또는 배타적 이용권자(이하 “권리자 등”이라 한다)에게 합리적인 조건하에서 그 이용을 신청하였으나 권리자 등이 이를 거부한 때에는, 정부는 i) 권리자 등이 당해 발명의 실

시를 위한 효과적인 조치를 취하지 아니하였거나 또는 상당한 기간 내에 그러한 조치를 기대하기 어렵다고 인정되는 경우, ii) 권리자 등이 합리적으로 충족시키지 못한 보전 또는 안전의 증진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우, iii) 시행령이 규정하고 있는 공중이용에 관한 요건을 권리자 등이 충족시키지 못한 결과 이를 충족시키기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, iv) 제204조에 따른 미국기업의 우대조치에 관한 규정을 위반한 경우에는 그 신청인에게 비배타적(nonexclusive), 부분 배타적(partial exclusive) 또는 배타적(exclusive) 이용을 허락하도록 권리자 등에게 요구할 수 있다. ……

(4) 제209조(Licensing federally owned inventions, 정부소유 발명의 이용허락)

(a) 연방정부는 제207조 (a)(2)의 권한 하에서 연방 소유의 발명에 대해 하기의 조건에 해당하는 경우에 한해 배타적(exclusive) 또는 부분 배타적(partially exclusive) 이용을 허락을 할 수 있다. 이를 위해 i) 이용의 허락이 발명을 실질적으로 적용하거나 공중에 의한 발명의 이용을 촉진하기 위해 합리적으로 필요한 인센티브이어야 하고, ii) 이용의 허락에 의해 발명이 신청인의 의도 또는 계획대로 공중에 제공되거나, 공중에 의한 발명의 이용을 촉진하는 것이어야 하고, 요청된 배타성의 범위가 이를 실현하는 데 합리적으로 필요한 범위보다 크지 않아야 하며, iii) 신청인이 합리적인 기간 내에 발명의 실질적인 적용을 구현할 수 있어야 하고, iv) 이용의 허락이 실질적으로 경쟁을 저하시키거나 독점규제법을 위반하는 것이 아니어야 하며, v) 외국의 특허출원 및 특허권에 의해 보호되는 발명의 경우에는 연방정부 또는 미국 산업의 이익이 외국 내에서 증진되는 경우이어야 한다. ……

(5) 제210조(Precedence of chapter, 법의 우선적 효력)

(a) 이 법은 계약자인 중소기업 또는 비영리 기관의 대상발명을 이 법에서 규정한 것과 일치하지 않는 방법으로 처분할 것을 요구하는 다른 법 규정보다 우선하는 효력을 가진다. 대표적인 다른 법 규정으로 열거된 21가지(기재생략)가

있으나 동법의 우선적 효력은 이에 한정되지 아니한다. 이 법은 장래에 제정될 어떠한 법에 대해서도 그 법에 특별한 언급이 없는 한 이에 우선하는 효력을 가질 것이다.

3) 역사적 고찰

바이-돌 법의 가장 중요한 내용은 제202조에 규정된 바와 같이 비영리 기관 또는 중소기업이 대상발명에 대한 권리를 보유할 것인지 여부를 선택할 수 있도록 하였다는 데 있다. 이로써 정부지원 대학발명에 대한 소유권(ownership)을 연구 주체인 대학이 가질 수 있도록 해주는 법률적 근거가 마련된 것이다. 더욱이, 제210조에 의해 바이-돌 법이 우선 적용될 수 있도록 함으로써 이전까지 연구자금을 지원한 연방 부처가 어디냐에 따라서 서로 다른 법규가 적용되어 왔던 정부지원 대학발명의 소유권에 대하여 일관된 취급이 가능해졌다. 이와 동시에 정부지원 대학발명의 공익적 측면을 고려하여 대학이 대상발명을 보유할 것을 선택한 때에도 필요한 경우 제203조의 개입권(March-in right)을 이용하여 대학이 제3자에게 이용 허락을 하도록 강제할 수 있게 하였고, 대학이 대상발명을 보유할 것을 선택하지 아니하여 연방정부가 소유하게 된 때에도 제209조에 근거하여 제3자에게 직접 이용 허락을 할 수 있도록 하였다.

바이-돌 법은 공익을 대변하면서도 사적 주체인 대학이 정부지원 대학발명의 소유권을 보유하고 이를 적극적으로 사업화할 수 있는 법률적 기반을 제공함으로써, 침체 기조에 있던 대학의 기술혁신 생태계를 활성화시키는 중요한 전환점이 되었다. 이와 더불어 1980년에는 미국 전체 R&D 비용 중 대학에 지원된 비용이 14%(\$0.84 billion)에 불과하던 것이 2001년에는 20%(\$6.5 billion)로 크게 증가하여 대학이 기술혁신 및 이전의 주체가 될 수 있는 경제적 기반도 마련되었다.¹¹⁾

그 결과, 미국 전체 대학의 1980년 특허 등록 건수가 250건 미만이었던 것이

11) National Science Board, Science and Engineering Indicators 2004(Washington, D.C. U.S. GPO, 2004), Appendix Table 5.2 <<http://www.nsf.gov/statistics/seind04/append/c5/at05-02.xls>>, 2012년 5월 17일 최종접속.

2003년에는 3,933건으로 증가하였으며, 1991년부터 2002년 사이에 대학 내 발명신고된 건수가 6,087건에서 15,510건으로 증가하고 특허출원 건수는 1,584건에서 7,921건으로 크게 증가하였으며, 미국 AUTM¹²⁾에서 통계 조사를 시작한 1991년 이후에 누적 특허출원 건수는 총 13,280건에 이르게 되었다.¹³⁾ 1991년부터 2003년 사이에 대학에서 체결한 기술이전 및 옵션 건수가 매년 1,229건에서 4,516건으로 크게 증가하여 그 누적 건수가 25,979건이나 되었다.¹⁴⁾ 2003년 한 해에만 30개 AUTM 회원 대학이 472종의 신제품을 시장에 선보였고, 374개의 대학 벤처기업을 탄생시켰다.¹⁵⁾ 바이-돌 법 이후에 새로이 창업된 대학 벤처기업은 2003년까지 4,081개가 되는 것으로 보고되어 있다.¹⁶⁾

이러한 바이-돌 법의 성공은 외국에도 큰 영향을 주어 한국을 비롯한 여러 나라에서 바이-돌 법과 유사한 입법을 통해 정부지원 대학발명의 기술이전 및 사업화를 촉진시키는 방향으로 나아가고 있다.

2. 한국 법 규정

1) 권리귀속 주체에 대한 법 규정

대학교수가 정부로부터 연구비를 지원받아 대학의 연구시설을 이용하여 완성한 발명, 이른바 정부지원 대학발명에 대해 이를 직무발명에 해당한다고 보는 데는 특별한 이견이 없으나, 그 권리귀속의 주체를 누구로 할 것인가에 대해서는 논란이 있다.

이를 위해선 권리귀속의 주체가 될 수 있는 자가 누구인가부터 살펴보아야 한다. 정부 지원 연구비에 의해 완성된 대학교수의 직무발명에 대해서는 발명자인 교수, 사용자인 대학, 연구비를 지원한 정부 모두가 권리귀속 주체가 될 수 있으나, 2000년 이전까지는 대학이 권리의 주체가 될 수 있는 법적 근거가 명확

12) 대학기술관리자협회(Association of University Technology Managers).

13) BayhDole25, Inc., *The Bayh-Dole Act at 25*, April 17, 2006, at 23.

14) *Id.*

15) *Id.*

16) *Id.*

하지 않았다. 대학이 권리귀속의 주체가 되는데 다음과 같은 문제점이 있었다. 사립대학은 비영리재단이므로 특허권의 권리주체로서 기술이전 및 사업화와 같은 경제활동을 하는데 법적 한계가 있었고, 국공립대학은 법인격이 인정되지 않았기 때문에 권리의 주체가 될 수 없었을 뿐만 아니라 국공립대학 교수의 발명은 공무원 발명이 되어 국유재산으로 해당 행정청(특허청)에서 관리되었으므로¹⁷⁾ 대학이 이를 적극적으로 관리할 수도 없는 상황이었다. 대학교수들도 직무발명에 대한 개념과 지식이 없었기 때문에 정부지원 프로젝트를 수행한 결과 얻어진 발명을 개인 자신의 명의로 출원하여 관리하는 경우도 많아 도덕적 비난의 대상이 되기도 하였다.

국가경쟁력의 핵심인 기술개발의 중요성이 높아지고, R&D 및 기술이전의 주체로서 대학의 위상이 강조되면서 정부지원 대학발명의 체계적인 관리의 필요성이 대두되었다. 이에 2000. 1. 28. 제정된 기술이전촉진법에서 공공연구기관(대학 포함) 중 대통령령이 정하는 바에 따라 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관 안에 기술이전에 관한 업무를 전담하는 조직(이하 “전담조직”이라 한다)을 설치하여야 한다¹⁸⁾고 규정함으로써 대학이 특허관리의 주체가 될 수 있는 법률적 근거가 마련되었다. 그러나 국공립대학 교수의 발명은 여전히 국가로 귀속하는 것으로 되어 있어 특허권의 활용이나 기술이전의 사업화에 걸림돌이 되고 있었다. 이에 2001. 12. 31. 개정된 특허법에서 국공립대학 교직원의 직무발명을 기술이전촉진법 제9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국공립대학 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직 소유로 한다¹⁹⁾고 규정하였다. 나아가 동일자로 개정된 기술이전촉진법 제9조 제1항에는 국공립대학의 전담조직은 법인인 경우에 한한다²⁰⁾고 규정하여 법인격이 없는 국공립대학이 별도의 법인을 통해 기술이전을 관리할 수 있는 근거가 마련되었다. 이로써 사립대학, 국공립대학 모두가 지적재산권의 권리귀속 주체가 될 수 있는 법적 기반이 조성된 것이다.

17) 특허법(법률 제6024호, 1999. 9. 7. 개정) 제39조 제2항.

18) 기술이전촉진법(법률 제6229호, 2000. 1. 28. 제정) 제9조 제1항.

19) 특허법(법률 제6282호, 2001. 12. 31. 개정) 제39조 제2항 단서.

20) 기술이전촉진법(법률 제6580호, 2001. 12. 31. 개정) 제9조 제1항 후단.

나아가, 2003년에 개정된 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률에서는 대학이 학교규칙이 정하는 바에 의하여 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 “산학협력단”이라 한다)을 별도의 법인으로 둘 수 있으며,²¹⁾ 국공립 대학의 산학협력단은 기술이전의 업무를 수행함에 있어 특허법 및 기술이전촉진법에서 규정한 전담조직으로 본다²²⁾고 규정하였다. 이에 의해 모든 대학에서 산학협력단이라는 별도의 관리조직을 통해 연구 성과에 대한 지적재산권 취득, 기술의 이전 및 사업화 촉진 등에 관한 종합적인 업무를 수행할 수 있게 되었다.

2) 권리귀속 방식에 대한 법 규정

한국 특허법 제33조 제1항에 따르면 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 즉, 발명이 완성된 때에 그에 대한 권리가 발명자에게 원시적으로 귀속되는 것이다. 발명은 발명자의 지적 창작활동에 의한 결과물이므로 이에 대한 권리가 발명자에게 귀속됨은 당연하다.

발명진흥법 제2조 제2호에 따르면 “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 직무발명의 경우 발명을 완성하는 데 종업원등과 사용자등의 기여도가 모두 존재하므로 누구에게 권리를 귀속시킬 것인가가 문제된다. 이에 대해 특허법의 기본 법리에 입각하여 발명자인 종업원등에게 원시적으로 귀속시켜야 한다는 견해(발명자주의)와 산업 정책적 입장에서 발명을 가장 잘 활용할 수 있는 사용자등에게 귀속시켜야 한다는 견해(사용자주의)가 있다. 미국, 일본, 독일 등은 발명자주의에 따르고, 영국, 프랑스, 중국 등은 사용자주의에 입각하여 직무발명을 규율하고 있다. 한국은 발명자주의에 입각하여 직무발명은 원칙적으로 발명자인 종업원등에게 특허 받을 수 있는 권리를 귀속시킨다. 다만 사

21) 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률(법률 제6878호, 2003. 5. 27. 개정) 제25조 제1항 및 제2항.

22) 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률(법률 제6878호, 2003. 5. 27. 개정) 제27조 제2항.

용자등의 기여도를 고려하여 종업원등이 직무발명에 대해 특허를 받은 경우에 사용자등은 무상의 통상실시권을 가질 수 있고, 적절한 보상을 전제로 직무발명의 예약승계가 가능하도록 함으로써 양자의 이해관계를 형평성 있게 규율하고 있다.²³⁾

정부지원 대학발명은 대학교수의 직무발명에 속하므로 그 권리귀속의 문제도 발명진흥법에 규정된 직무발명의 법리에 따라 정해질 것이다. 즉 정부지원 연구프로젝트를 수행한 결과로 새로운 발명을 완성한 때에는 종업원에 해당하는 대학교수에게 특허 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속되고 사용자에게 해당하는 대학은 전담조직이나 산학협력단을 통해 이를 예약승계 함으로써 특허권을 확보할 수 있게 된다. 다만, 일반 직무발명의 경우와 달리 공공자금으로 연구비를 지원한 정부가 제3의 권리 주체로서 관여한다. 따라서 미국 바이-돌 법과 같이 대학과 정부 간의 권리관계를 규율할 수 있는 법 규정이 필요하다.

2001. 1. 16.에 과학기술이 핵심이 되는 지식기반경제사회에 걸맞게 과학기술에 관한 이념과 발전방향을 새로이 정립하고, 과학기술관련 정책을 종합적·체계적으로 추진할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 등 과학기술발전의 기반을 조성함으로써 과학기술선진국으로 진입할 수 있는 제도적 기틀을 마련한다²⁴⁾는 취지를 가지고 “과학기술기본법”이 처음으로 제정되었다. 2001. 12. 19.에는 과학기술기본법 제11조에 근거하여 중앙행정기관별로 서로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업이 효율적으로 이루어질 수 있도록 국가연구개발사업 추진시에 공통적으로 적용할 수 있는 기본원칙과 기준을 마련한다²⁵⁾는 취지로 “국가연구개발사업의관리등에관한규정(이하 “공동관리규정”이라 한다)”이 대통령령으로 제정되어 시행되었다.

23) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제10조 제1항 및 제3항.

24) 국가법령정보센터, 과학기술기본법(법률 제6353호, 2001. 1. 16. 제정)의 제·개정문, <http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=8467&ancYd=20010116&ancNo=06353&efYd=20010717&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202#0000>, 2012년 5월 24일 최종접속.

25) 국가법령정보센터, 국가연구개발사업의관리등에관한규정(대통령령 제17429호, 2001. 12. 19. 제정)의 제·개정문, <http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=37080&ancYd=20011219&ancNo=17429&efYd=20020320&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202#0000>, 2012년 5월 24일 최종접속.

이 공동관리규정 제15조 제2항에는 “산업재산권·연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 정부출연금 지분에 상당하는 부분을 협약에서 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 한다. 다만, 기업이 주관연구기관인 경우에는 중앙행정기관의 장은 정부출연금지분에 상당하는 부분을 전문기관의 소유로 할 수 있다”라고 규정되어 있다. 연구기관관리보유설에 입각하여 정부지원 대학발명의 권리가 주관연구기관인 대학에 귀속됨을 명시한 것이다.²⁶⁾ 이는 전 부처에 공통으로 적용될 수 있는 국가연구개발사업의 권리관계 규정을 마련하였다는 데 큰 의의를 가진다.

그러나 공동관리규정은 지적재산권의 권리귀속 관계를 규정함에 있어 몇 가지 문제점을 가지고 있다. 첫째, 공동관리규정이 규율하는 국가연구개발사업에 따른 무형적 재산권의 소유권 문제는 국민의 기본권을 제한하는 것인데 이를 하위 법규에 의해 규율하는 데는 한계가 있을 수 있다. 둘째, 공동관리규정은 정부지원 대학발명을 “주관연구기관의 소유로 한다.”라고 규정하고 있어 마치 발명이 완성된 때에 발명에 대한 권리가 원시적으로 주관연구기관에 귀속되는 것으로 해석될 소지가 있다. 이는 발명에 대한 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속되도록 한 특허법 제33조 제1항의 규정에 정면으로 배치되는 것이다. 셋째, “주관연구기관의 소유로 한다.”라는 규정이 단순한 선언적인 의미로만 해석된다고 하더라도, 공동관리규정에는 대학교수에게 원시적으로 귀속된 정부지원 대학발명에 대한 권리를 주관연구기관인 대학이 어떻게 양도받아 소유할 것인지, 정부부처는 대학의 정부지원 대학발명을 관리, 활용하는 것에 대해 어떻게 감독할 것인지에 대한 구체적인 절차를 규정하고 있지 않다.

첫 번째와 두 번째 문제점에 대해 살펴본다. 공동관리규정은 행정법규로서 행정조직 내부관계와 국가연구개발사업을 추진 및 수행하는 관리기관과 출연연구기관 등의 관계에서 효력을 가진다.²⁷⁾ 따라서 현행 공동관리규정 제20조 제2항을 국가연구개발사업의 관리기관인 각 부처에서 정부지원 대학발명에 대해 연구기관관리보유설에 입각하여 정부가 권리를 보유하지 아니하고 해당 연구기

26) 현행 국가연구개발사업의관리등에관한규정(대통령령 제23527호, 2012. 1. 25. 개정) 제20조 제2항과 대응됨.

27) 김희선, “공공기술이전 법제 및 운영개선 방안에 대한 연구”, 부산대학교, 석사, 2010, 60면.

관인 대학이 권리를 보유할 수 있도록 한다는 선언적 규정으로 해석할 수 있다. 이와 같이 해석하면 국민의 권리를 제한하는 것이 아니므로 반드시 법률로서 규정할 필요가 없을 뿐만 아니라, 정부지원 대학발명에 대한 권리가 발명자인 대학교수에게 원시적으로 귀속하는 것을 부정하는 것도 아니므로 특허법 제33조 제1항과도 배치되지 않는다 할 것이다.

세 번째 문제점에 대해 살펴본다. 정부지원 대학발명의 권리귀속에 대한 세 부 절차는 실질적으로 발명자인 대학교수의 권리를 제한하는 것이 될 수 있으므로 이를 대통령령인 공동관리규정에서 상세하게 규율하는 것은 바람직하지 않다. 정부지원 대학발명을 직무발명으로 보는데 이견이 없으므로 종업원인 대학교수와 사용자인 대학 간의 권리관계는 일반 직무발명에 대해 규정한 현행 발명진흥법(제10조 내지 제19조)에 의해 규율할 수 있을 것이다. 즉, 대학교수는 국가연구개발사업의 수행하는 과정에서 발명을 완성한 때에는 지체 없이 그 사실을 산학협력단에 문서로 통지하여야 하고,²⁸⁾ 산학협력단은 발명자로부터 통지 받은 날로부터 일정 기간(4월) 내에 그 발명에 대한 승계 여부를 발명자에게 문서로 알려야 하며,²⁹⁾ 대학이 발명을 승계하거나 설정한 경우에는 대학교수에게 정당한 보상을 하여야 한다.³⁰⁾ 대학이 발명을 승계한 후 출원을 하지 않거나 출원을 포기 또는 취하한 경우에도 대학교수에게 정당한 보상을 하여야 한다.³¹⁾

요컨대, 현행 법체계 하에서는 대학교수, 대학, 정부 3명의 이해당사자가 관여되는 정부지원 대학발명에 있어서 대학과 정부와의 관계는 현행 공동관리규정 제20조 제2항에 의해 정부가 아닌 대학이 발명의 권리를 보유함을 선언한 것으로 해석하고, 대학교수와 대학과의 관계에서는 현행 발명진흥법에서 규정하고 있는 직무발명의 일반 법리에 따라 권리승계 절차를 규율할 수 있다.

그러나 현행 발명진흥법은 직무발명의 이해당사자(사용자 및 종업원)가 2명인 것을 전제로 그 승계절차 등을 규정한 것이므로 정부지원 대학발명과 같이 3

28) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제12조.

29) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제13조 제1항, 발명진흥법 시행령(대통령령 제23488호, 2012. 1. 6. 개정) 제7조.

30) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제15조 제1항.

31) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제16조.

명의 이해당사자가 관여하는 특수한 직무발명 형태를 상세히 규율하는 데 한계가 있을 수 있다. 따라서 정부지원 대학발명에 있어서 3인의 이해당사자 간의 권리관계 및 절차를 보다 상세히 규율할 수 있는 근거 조항을 현행 발명진흥법 또는 과학기술기본법 내에 신설하는 것이 바람직하리라 판단된다.

3) 귀속된 권리의 양도에 관한 규정

특허법 제33조 제1항에 의해 발명에 대한 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속한다. 다만 직무발명인 경우에는 발명진흥법의 규정에 따라 계약이나 근무규정에 의해 사용자가 발명자인 종업원으로부터 발명에 대한 권리를 사전에 예약 승계할 수 있다. 그러나 직무발명임에도 불구하고 발명자가 사용자 이외 다른 사람에게 양도한 경우에는 발명자의 계약 불이행 책임에 대한 논의는 별론으로 하고 복수의 양도인 중에서 누가 최종적으로 권리를 가질 것인가에 대한 문제가 발생할 수 있다.

이에 대해 특허법 제38조 제1항에서 “특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.”라고 규정하고 있다. “대항요건”이란 계약의 양 당사자 이외의 제3자에 대하여 효력을 주장할 수 있는 것을 말하며, 구체적으로 발명에 대한 2 이상의 승계인이 있는 경우 먼저 승계하였다고 하더라도 먼저 출원하지 않으면 특허청에 대해 승계인이라고 주장할 수 없다.³²⁾ 특허를 받을 수 있는 권리는 다른 재산권과 같이 의사표시에 의해서도 이전될 수 있으나, 특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리는 어떠한 공시수단이 없고, 무체재산권이므로 점유라는 것도 없기 때문에 이와 같이 규정하고 있다.³³⁾ 이는 동일한 발명을 2인 이상이 한 경우에 먼저 발명한 자가 아니라 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하는 선출원주의(First to file system)와 유사한 취지의 입법이라고 보여진다.

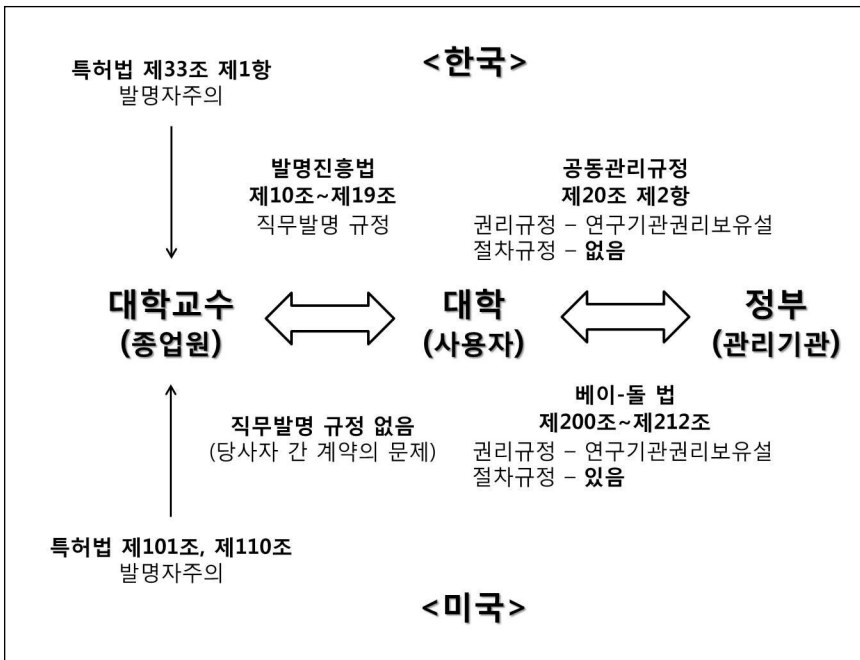
32) 임병웅, 특허법, 제9판, 한빛지적소유권센터, 2011, 248면.

33) 조문별 특허법 해설, 특허청, 2002, 109면(임병웅, 앞의 책, 248면 재인용).

3. 권리귀속에 관한 양국 법 규정 비교

지금까지 정부지원 대학발명의 권리귀속 관계 및 이를 규율하는 미국 및 한국의 법체계에 대해 간단히 살펴보았는바, 이를 도식화해보면 아래 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 정부지원 대학발명에 대한 미국 및 한국의 법체계 정리



위 <그림 1>을 참조로 정부지원 대학발명에 적용되는 미국 및 한국 법체계의 공통점과 차이점을 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, 정부지원 대학발명에 관하여 발명에 대한 권리가 발명자에게 원시적으로 귀속되도록 한 “발명자주의”를 채택하였다는 점에서 양국이 동일하다. 한국 특허법 제33조 제1항에서 “발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 규정되어 있다. 미국 특허

법에서는 이를 직접적으로 명시하고 있지는 않으나 제101조에서 “새롭고 유용한 방법, 기계, 제품 및 화학 조성물을 발명 또는 발견한 자는 누구든 이 법에서 정하는 요건에 따라 특허를 받을 수 있다.”라고 규정한 것과,³⁴⁾ 제111조에서 “특허출원서는 발명자에 의해 만들어지거나 발명자로부터 위임받아 만들어져야 하며 ……”라고 규정한 것³⁵⁾ 등에 비추어 “발명자주의”를 채택하고 있음을 알 수 있다. 미국은 원칙적으로 발명자만이 특허출원을 할 수 있다.

둘째, 정부지원 대학발명에 있어서 대학교수와 대학 간의 권리관계를 규율하는 방식 면에서는 양국이 상이하다. 한국은 정부지원 대학발명을 직무발명으로 보고, 발명진흥법 제10조 내지 제19조에 규정된 직무발명의 법리에 따라 종업원인 대학교수와 사용자인 대학 간의 권리관계를 규율한다. 대학은 계약 및 근무 규정³⁶⁾에 의해 정부지원 대학발명에 대한 사전 예약승계가 가능하나, 사전에 이에 대한 보상규정을 마련하여 승계에 따른 적절한 보상을 하여야 한다. 공공기술 이전에 따른 성과의 배분기준은 법에 규정되어 있는데, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률³⁷⁾에서 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상을 연구자인 대학교수에게 배분하도록 하고 있다.

미국은 직무발명에 대하여 특별한 법 규정을 두고 있지 아니하며 이를 당사자 간의 계약의 문제로 취급하고 있다. 다만, 계약의 유무와 관계없이 종업원이 직무발명의 특허권을 획득한 때에는 사용자에게 통상실시권(Shop right)이 판례상 인정되어 왔다.³⁸⁾ 현재 대부분의 미국 대학에서는 지적재산권 정책규정(Intellectual Property Policy)을 두어 교수가 임용기간 내에 발명을 완성한 때

34) 35 U.S.C. §101. “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

35) 35 U.S.C. §111(a)(1). “WRITTEN APPLICATION – An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.

36) 한국연구재단, 2009 대학산학협력백서, 통권 5호, 2010, 50면. <2009 대학 산학협력 활동 실태조사>에 참여한 145개 대학 중 112개 대학(77.2%)이 직무발명 보상기준을 포함한 지적재산권 규정을 보유하고 있는 것으로 나타남.

37) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령(대통령령 제23704호, 2012. 4. 5. 개정) 제24조 제2항 제1호.

38) UNITED STATES v. DUBILIER CONDENSER CORP., 289 U.S. 178(1933).

에는 지체 없이 보고하고 이를 대학에 양도할 것을 근로계약상에 명시하고 있다. 직무발명의 승계에 따른 보상기준은 해당 법규가 없기 때문에 대학마다 천차만 별이나 대체로 기술이전 수입료에서 행정, 기술이전 활동, 법적 비용을 제외한 순수 수익금의 25~50%를 발명자인 대학교수에게 배분하도록 하고 있다.³⁹⁾

셋째, 발명자가 정부지원 대학발명에 대한 예약승계 규정을 무시하고 제3자에게 발명에 대한 권리를 양도한 경우에 대학과 제3자 중에서 누가 권리를 가질 것인가가 문제된다. 한국은 특허법 제38조 제1항에 의해 2명의 승계인이 모두 적법하게 권리를 양도받았다는 전제하에서 먼저 승계한 사람이 아니라 먼저 출원한 사람에게 최종 권리를 부여한다. 이에 반해, 미국은 직무발명에 대한 것과 마찬가지로 권리양도에 대한 것도 별도의 법 규정 없이 당사자 간의 계약의 문제로 해결하고 있다. 따라서 하나의 발명에 대해 2명의 양도인이 있는 경우에 계약서에 나타난 당사자의 진의 및 양도의 선후와 같은 계약서 해석의 문제가 중요시 된다. 다시 말해, 권리의 양도에 대해서는 한국은 법문의 규정이 적용되는데 반해, 미국은 계약의 해석에 의해 결정된다.

넷째, 정부지원 대학발명의 권리를 대학과 정부 중에서 누가 소유할 것인가에 있어서 양국 모두 연구기관권리보유설을 채택하고 있다. 다만, 한국은 이를 대통령령인 공동관리규정에서 국가연구개발사업의 무형적 결과물은 주관연구기관이 소유한다고 선언적으로만 규정하고 있는 반면에, 미국은 바이-돌 법을 통해 정부지원 연구사업의 결과물에 대한 연구기관의 권리보유 및 이를 위한 세부 절차까지 법률로 규정하고 있다.

따라서 한국에서도 바이-돌 법에서 규정하고 있는 세부적인 권리귀속 절차, 예를 들어 i) 대학이 정부지원 대학발명의 완성을 해당 정부에 보고한 날로부터 일정한 기간(2년) 내에 이를 보유할 것인지 여부를 서면으로 선택할 수 있도록 한 것, ii) 대학이 권리를 보유할 것으로 선택한 경우에도 정부는 해당 발명에 대해 비배타성(nonexclusive), 비양도성(nontransferable), 비철회성(irrevocable) 실시권을 가질 수 있도록 한 것, iii) 대학이 권리를 보유하지 않기로 한 경우에는 정부가 대상발명의 권리를 보유하고, 필요한 경우 대학과 상의

39) 한국학술진흥재단, CK 미국 우수 대학 TLO 연수 보고서, 2008.

하여 발명자인 대학교수가 권리를 보유할 수 있도록 하는 것, iv) 정부지원 대학 발명의 이용이 미흡한 경우에 정부가 제3자에게 비배타적(nonexclusive), 부분 배타적(partial exclusive) 또는 배타적(exclusive) 이용을 허락하도록 요구할 수 있는 것(소위 March-in right), v) 현재 각 부처마다 산재해 있는 관리규정에 우선하여 적용할 수 있도록 해주어 정부지원 대학발명에 대해 일괄적 처리가 가능하도록 해주는 것 등의 절차적 규정을 새로이 추가할 필요가 있다.⁴⁰⁾ 이러한 규정을 대통령령인 현행 공동관리규정이 아니라 법률로 격상하여 규정하는 것이 바람직하다는 것은 이미 상기한 바와 같다.

미국의 바이-돌 법 또한 정부지원 연구프로젝트의 계약 당사자(contractor)인 대학과 정부 간의 권리관계 및 절차에 대해서만 규율하는 한계가 있다. 즉 바이-돌 법은 한국의 발명진흥법과는 달리 대학교수와 대학 간의 권리관계 및 절차에 관해서는 법으로 규정하지 않고 있다. 그 결과, 직무발명의 당사자인 대학교수와 대학 간의 권리관계는 계약에 의해서만 규율되는 관계로 앞서 설명한 바와 같이 계약서상의 표현에 대한 해석 문제가 발생될 여지가 있다(이는 후술할 미국 연방대법원 판례의 핵심 쟁점 중 하나이기도 하다).

Ⅲ. 정부지원 대학발명의 권리귀속과 관련된 미국 연방대법원 판례의 분석

1. Stanford v. Roche case 소개

1) 개요

미국 연방대법원은 *BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY V. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., et al.*, 사건(이하 “Stanford v. Roche case”라고 한다)⁴¹⁾에 있어서 2011년 6월 6일에 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제에 관한 중요한 판결을 하였다. 연방대법원은 이

40) Bayh-Dole Act i) §202(c)(2), ii) §202(c)(4) iii) §202(d) iv) §203 v) §210.

41) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 131 S. Ct. 2188(2011).

판결을 통해 발명에 대한 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속한다는 특허법의 기본 법리와 정부지원 대학발명에 대한 권리는 대학이 보유한다는 바이-돌 법과의 관계를 명확히 재정립하였고, 대학교수와 대학 사이에 체결되는 발명에 대한 권리양도 계약서의 해석문제를 상세히 다루었다.

이 판결은 바이-돌 법의 적용 한계를 명확히 한 것으로서, 오랫동안 계속되어 왔던 바이-돌 법의 실효성에 대한 찬반 논쟁을 다시한번 촉발시키는 계기가 되었다. 바이-돌 법과 동일하게 연구기관권리보유설을 채택하고 있는 한국의 법 규정에 비추어 *Stanford v. Roche case*에 대한 미국 연방대법원 판결의 의의를 되짚어 보는 것도 충분히 의미 있는 일이라 할 것이다. 특히 이와 동일한 사건이 한국에서 발생할 경우를 가정하고 미국 법원과 동일한 판결이 내려질 것인지 여부에 살펴보는 것은 정부지원 대학발명의 다루는 양 국가의 법체계의 차이점을 명확히 구별할 수 있는 좋은 계기가 될 것이다.

이 사건의 사실 관계는 간단치 않으며 하급심에서 주장되었던 공격방어방법도 다소 복잡하므로, 이하에서는 본고의 논점인 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제에 관련된 사안에 대해서만 살펴보기로 한다. 권리귀속 문제 이외에 또 하나의 핵심 쟁점이었던 스탠포드 대학 특허의 진보성 여부에 대해 간단히 설명하면, 연방지방법원은 스탠포드 대학의 특허가 종래기술로부터 자명하므로 진보성이 없다고 보았으나, 연방항소법원은 스탠포드 대학이 특허의 공동 소유자인 로슈를 상대로 특허침해 소송을 제기한 것은 “특허침해 주장은 소유권자 전원이 함께 하여야 한다.”라는 법리를 위반한 잘못된 것이며 연방지방법원은 이 침해 소송에 대한 관할권이 없으므로 연방지방법원이 한 진보성 판단결과는 인정될 수 없다고 하였다.

2) 사실관계

1985년 캘리포니아 소재 중소 기술개발업체인 세터스(Cetus)는 후천성면역결핍증(AIDS)을 유발하는 HIV(Human Immunodeficiency Virus)의 혈중 레벨을 측정하는 방법에 대해 연구하기 시작했다. PCR⁴²⁾로 알려진 세터스의 기술은

42) Polymerase Chain Reaction.

후에 노벨화학상을 수상하게 된다. 이 PCR 기술은 작은 양의 초기 혈액 샘플로부터 수십억 개의 DNA 염기서열 복사가 가능하도록 해주는 것이다.

1988년 세터스는 새로운 AIDS 치료제의 효과를 테스트하기 위해 스탠포드 대학의 감염질병 연구실의 과학자들과 협력을 시작했다. 이 시기에 홀로드니이 박사(Dr. Holodniy)가 스탠포드 대학의 fellow 연구진의 일원으로 합류하였다. 홀로드니이 박사는 고용의 결과로 만들어진 발명에 대하여 그의 권리, 소유권 및 이익을 스탠포드 대학으로 양도하는 것에 동의한다(“agree[d] to assign” to Stanford “his right, title and interest” in inventions resulting from his employment there)는 조항이 포함된 저작권 및 특허권 관련 약정서(Copyright and Patent Agreement, CPA)에 서명하였다. 홀로드니이 박사는 스탠포드 대학에서 PCR를 사용하여 환자의 혈액 샘플 내에 HIV 레벨을 진단하는 방법의 개량 기술을 연구하였다. 홀로드니이 박사가 PCR 기술의 사용이 미숙하였기 때문에 지도교수는 그가 세터스 내에서 연구를 수행하면서 PCR 기술을 익힐 수 있도록 해 주었다. 세터스에서 일하기 위해 홀로드니이 박사는 방문자 비밀 약정서(Visitor’s Confidentiality Agreement, VCA)에 서명하였다. 이 약정서는 홀로드니이 박사가 세터스의 시설과 정보에 접근한 결과로 얻어진 아이디어, 발명 및 개량기술 각각에 대한 권리, 소유권 및 이익은 세터스에 곧바로 양도한다(“will assign and do[es] hereby assign” to Cetus his “right, title and interest in each of the ideas, inventions and improvements” made “as a consequence of [his] access” to CETUS’s facilities or information)라는 조항이 포함되어 있었다.

홀로드니이 박사는 9개월(1989. 2.~11.) 동안 세터스에서 연구를 진행하였다. 세터스 직원과 함께 일하는 과정에서 홀로드니이 박사는 PCR 기술을 기초로 하여 환자 혈액 내에 HIV 양을 측정하는 5단계로 된 프로세스를 고안(devise)하게 된다. 홀로드니이 박사는 세터스에서 일하기 이전에는 이 분석방법의 5단계 중 어느 것도 실시해 본 적이 없다고 증언하였다. 이 기술은 의사들이 HIV 치료가 환자에게 효과가 있는지 여부를 결정할 수 있도록 해준다. 홀로드니이 박사는 스탠포드 대학으로 돌아온 직후 세터스의 허락을 얻어 UCLS 대학 심포지움에 이 기술내용을 초록 발표하였고, 1991년 4월에는 스탠포드 대학

과 세터스 양쪽 연구진의 공동 명의로 해당 분야의 학술잡지(the Journal of Infectious Diseases)에 5단계의 PCR 분석방법에 관한 논문(이하 “JID article”이라 함)을 발표하였다. 이 기사는 새로 개발된 PCR 분석방법이 병의 진행이나 항바이러스 치료의 결과를 모니터링 할 수 있는 마커(marker)로 유용하다고 설명하고 있으며, 마지막에는 “이러한 접근 방식의 타당성을 확인하기 위해 추가적인 연구가 필요하다(Further studies will be necessary to validate this approach).”는 단서를 함께 기재하고 있었다.

홀로드니이 박사는 스탠포드 대학으로 돌아온 후 그의 동료들과 함께 HIV 측정기술에 대한 테스트를 계속하였다. 이 테스트 실험은 디디옥시뉴클레오티드 치료(dideoxynucleoside therapy) 후 HIV RNA가 감소됨을 PCR 방법을 통해 확인하는 것이었으며 세터스와는 협력 없이 스탠포드 연구진들에 의해 단독으로 이루어졌다. 1991년 5월에는 이 실험 결과를 바탕으로 하여 또 다른 학술잡지(the Journal of Clinical Investigation)에 스탠포드 대학의 연구진 명의로 논문(이하 “JCI article”이라 함)을 발표하였다.

1992년 4월에 침해소송의 근거가 된 스탠포드 대학 특허들의 기초 특허가 출원되었는데, 이 특허출원 명세서에는 JCI article에 발표된 실험 결과 및 그래프를 바탕으로 작성되었다. 처음 출원 시에는 홀로드니이 박사가 발명자 정보에서 누락되어 있었으나, 1992년 11월에 추가보정을 통해 홀로드니이 박사를 발명자로 추가하였다. 이 과정에서 홀로드니이 박사가 스탠포드 특허팀에게 보낸 서신을 보면, 출원발명에 대한 자신의 기여도를 크게 2가지로 설명하고 있다. 하나는 JID article에 게시된 기술내용인 HIV RNA의 PCR 분석방법을 개발한 것이고, 다른 하나는 JCI article에 게시된 기술내용인 PCR 분석방법을 통해 디디옥시뉴클레오티드 치료 후 HIV RNA가 감소되었음을 입증한 것이라고 설명하고 있다. 스탠포드 대학은 홀로드니이 박사를 포함한 관련 연구자들로부터 1995. 5. 4.에 해당 기술에 대한 권리 양도증을 받았고, 최종적으로 HIV 측정 기술에 대한 3개의 특허권을 획득하게 된다.

한편, 1991년 로슈 분자 시스템(Roche Molecular System, 이하 “로슈”라고 함)이라는 진단용 혈액검사 전문회사가 홀로드니이 박사에 의해 서명된 VCA 약정서로부터 얻어지는 세터스의 권리를 포함한 세터스의 PCR 관련된 모든 자산

을 인수하였다. 로슈는 세티스에서 개발한 HIV 진단 방법에 대한 임상 실험을 수행한 후에 이 프로세스를 사업화시켰다. 오늘날, 로슈의 HIV 진단 키트는 전 세계의 병원과 진단 클리닉에서 널리 사용되고 있다.

2000년 4월에 스탠포드 기술이전팀은 로슈를 상대로 기술이전 설명회를 갖고 3건의 특허권에 대해 기술 라이선싱을 협의하였으나 로슈가 이를 거절하였다. 다만 이 당시에 3건의 특허는 스탠포드 대학의 소유특허로 설명되었으나, 로슈는 이에 대해 아무런 이의나 권리주장을 하지 않았다. 그 후, 2005년에 스탠포드 대학은 로슈(Roche Molecular System, Roche Diagnostics Corporation, and Roche Diagnostics Operations, Inc. (Collectively Roche))를 상대로 로슈의 HIV 진단 키트가 스탠포드 대학의 3건의 특허권을 침해한다고 주장하면서 소송을 제기하게 된다.

3) 연방지방법원 판결

캘리포니아 북부 연방지방법원(United States District Court For The Northern District of California)에서 진행된 침해소송에서 로슈는 홀로드니이 박사가 그의 권리를 양도한다고 약정한 VCA를 근거로 자신은 침해대상 특허권의 공동 권리자(Co-owner)이며, 따라서 스탠포드 대학은 이 침해소송을 단독으로 제기할 원고 적격(standing)이 없다고 주장하였다.⁴³⁾

이에 스탠포드 대학은 아래 3가지 이유를 들어 로슈의 주장을 재반박하였다. 첫째, 홀로드니이 박사가 특허발명을 완성한 것은 세티스의 시설과 정보에 접근한 결과로 얻어진 것이 아니라 스탠포드 대학으로 돌아온 후 추가 실험을 통해 이루어진 것이므로 VCA에 따른 양도 대상이 아니다.⁴⁴⁾ 둘째, 로슈는 스탠포드 대학의 특허권의 존재를 알게 된 2000년 4월의 기술이전 설명회 당시에는 아무런 권리주장을 하지 않았다가 이제야 새삼 그 권리를 요구하는 것은 캘리포니아 주법에서 규정하는 4년의 소멸시효가 적용되므로 기각되어야 한다.⁴⁵⁾ 셋째, 연

43) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 487 F. Supp. 2d 1099, 1111(N.D.Cal. 2007).

44) *Id.*

45) *Id.*

방정부 지원의 HIV 연구 프로젝트는 바이-돌 법에 근거해 스탠포드 대학에게 그 발명에 대한 우선적 권리가 부여되기 때문에 홀로드니이 박사는 로슈에게 양도할 아무런 권리가 없다.⁴⁶⁾

스탠포드 대학의 세 가지 주장에 대해 연방지방법원은 다음과 같이 판단하였다. 첫째, 홀로드니이 박사가 5단계의 PCR 분석방법에 대해 세터스에서 일하기 이전에 한 번도 실시해 본 적이 없다고 진술하였다는 점, 세터스에서의 연구 결과를 실은 JID article에서 새로운 PCR 분석방법은 병의 진행이나 항바이러스 치료의 효과를 모니터링 할 수 있는 유용한 마커를 제공한다고 되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 홀로드니이 박사가 세터스에서 일하는 과정에서 본 발명에 대한 구체적인 착안(conception)을 완성한 것으로 보인다.⁴⁷⁾ 홀로드니이 박사가 스탠포드로 돌아온 후 진행한 추가 테스트 실험은 발명을 실제 구현하는 과정(reduction to practice)에 해당한다. 따라서 이 발명은 VCA에 의한 양도 대상에 해당한다. 둘째, 비록 로슈가 VCA에 의해 스탠포드 특허권들에 대한 소유권을 양도받을 권리가 인정된다 하더라도 이 특허권들의 존재를 알게 된 2000년 4월부터 4년간 아무런 권리 주장을 하지 않았으므로 소멸시효(statute of limitations)가 완성되었고, 따라서 로슈는 공동 소유권을 주장할 수 없다.⁴⁸⁾ 셋째, 로슈의 소유권 주장은 소멸시효가 완성되었으므로, 이 소유권 주장이 바이-돌 법에 의해서도 기각될 수 있는지 여부에 대해서는 판단할 필요는 없다. 다만, 스탠포드 대학 주장의 가부를 결정함이 없이 바이-돌 법의 효력범위에 대해 살펴보면, 바이-돌 법의 §202(d)에서 보듯이 연방정부 지원 연구프로젝트의 결과물에 대해서는 발명자보다도 대학이 이를 보유할 수 있는 우선적 권리(superior right to retain title to the patents)가 인정된다.⁴⁹⁾ 따라서 스탠포드 대학이 해당 특허권에 대한 보유 의사를 밝힌 이상 홀로드니이 박사는 세터스에 양도할 아무런 권리를 가지지 못한다.⁵⁰⁾

46) *Id.*

47) *Id.* at 1117.

48) *Id.* at 1113.

49) *Id.* at 1119.

50) *Id.*

이와 같이 연방지방법원은 로슈의 공동 소유권 주장은 기각하였으나 스탠포드 대학의 특허권들이 모두 진보성이 없다고 판단함으로써, 최종적으로 로슈의 특허권 침해를 인정하지 않았다.

4) 연방항소법원 판결

연방지방법원의 판결에 대하여 로슈는 공동 소유권 불인정 부분을, 스탠포드 대학은 진보성 결여 부분을 불복하여 쌍방 항소하였다. 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 이에 대하여 다음과 같이 판시하였다.

첫째, 로슈의 침해대상 특허에 대한 공동 소유권 주장은 확인판결을 구하는 반소(Counterclaim for Declaratory judgement)와 침해소송에서의 항변으로 모두 사용되었다. 이 중에서 반소는 새로운 권리주장에 해당하므로 캘리포니아 주법에서 규정한 4년의 소멸시효 적용대상이 되지만, 방어방법으로서의 항변은 소멸시효의 적용대상이 되지 아니한다.⁵¹⁾ 따라서 로슈의 공동 소유권 주장은 다시 고려되어야 한다.⁵²⁾

둘째, 홀로드니이 박사가 세터스에서 습득한 정보와 자료를 가지고 HIV RNA의 PCR 분석방법을 개발한 것이 분명하므로 해당 특허발명은 VCA에 의한 양도 대상이 됨이 분명하다.⁵³⁾ 그리고, 홀로드니이 박사가 발명을 완성하기 이전에 체결한 2개의 계약서, 즉 스탠포드 대학과 체결한 CPA(Copyright and Patnet Agreement)와 세터스와 체결한 VCA(Visitor Confidential Agreement)의 권리양도 조항을 살펴보면, CPA에 기재된 “agree to assign”은 미래의 한 시점에서 권리를 양도하겠다는 단순한 약속(merely promise)에 불과한데 반해, VCA에 기재된 “I will assign and do hereby assign”은 홀로드니이 박사가 발명을 완성하면 바로 양도하겠다는 현재형 양도조항(a present assignment)이므로 이에 의해 실질적인 양도가 이루어진 것이다.⁵⁴⁾ 따라서 세터스는 VCA의 체결

51) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 583 F.3d 832, 839(Fed. Cir. 2009).

52) *Id.* at 840.

53) *Id.* at 842.

54) *Id.* at 841, 842.

과 동시에 홀로드니이 박사의 미래 발명들에 대한 형평법상의 소유권(equitable title)을 획득하였다.⁵⁵⁾ 그리고, 이 형평법상의 소유권은 침해대상 특허발명이 착안된 시점에 법적인 소유권(legal title)으로 전환되었다. 특허발명의 실제 착안일(actual conception date)에 대한 논쟁이 있으나 스탠포드에 의한 최초 특허출원일인 1992년 4월 14일이 추정 착안일(constructive conception date)이 되므로, 판사는 아무리 늦어도 이 날 세터스로 양도가 이루어졌다고 보아야 한다고 하였다.⁵⁶⁾ 따라서 로슈는 계약법상 적법한 양도를 통해 침해대상 특허권들에 대한 공동 소유권자가 된다.

셋째, 바이-돌 법은 정부지원 연구 프로젝트의 계약 당사자인 대학과 정부 간의 권리관계를 규율하기 위한 것이지 발명자인 대학교수와 대학 간의 관계를 규율하는 것이 아니다.⁵⁷⁾ 따라서 바이-돌 법이 정부지원 대학발명에 대한 발명자의 권리를 자동적으로 소멸시키지는 않는다. 그 결과 VCA에 의해 홀로드니이 박사로부터 적법하게 발명을 양도받은 세터스의 권리도 바이-돌 법에 의해 자동적으로 소멸되지는 아니한다.⁵⁸⁾ 로슈는 이 침해대상 특허에 대하여 공동 소유권을 가진다.

요컨대, 연방항소법원은 로슈의 특허 공동 소유권 주장은 침해소송의 항변으로서 소멸시효의 대상이 되지 아니하고, 적법하게 양도 받은 권리는 바이-돌 법에 의해서도 소멸되지 않는다고 하여 이를 인정하였다. 결과적으로 스탠포드는 특허 공유자에게 침해청구를 한 것이 되어 원고 적격(standing)을 상실하였고, 연방지방법원은 부적법한 청구에 의해 진보성을 판단한 것이 되므로 이 또한 인정될 수 없다고 하였다.

5) 미국 연방대법원 판결

스탠포드 대학은 상술한 연방항소법원 판결에 대해 바이-돌 법의 효력 부분에 대해서만 상고를 했고, 이에 대해 미국 연방대법원은 다음과 같이 판시했다.

55) *Id.* at 842.

56) *Id.*

57) *Id.* at 845.

58) *Id.*

(1) 다수 의견

스탠포드 대학은 바이-돌 법에 근거해 대학이 정부지원 대학발명에 대한 권리를 보유할 우선적 권리를 가지므로 발명자인 대학교수는 해당 발명에 대한 권리를 가지지 못한다고 주장한다. 그러나 이 주장은 1790년 특허법이 발효된 이후 계속 유지되어 온 발명에 대한 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속한다는 “발명자주의”에 정면으로 반하는 것이므로 받아들일 수 없다. 그 상세한 이유를 스탠포드 대학이 주장의 근거로 제시하는 바이-돌 법의 몇 가지 규정을 들어 설명한다.

첫째, 바이-돌 법의 정의 규정인 §201(e)을 보면, “대상발명(subject invention)”은 정부지원 계약서에 의한 연구를 수행하던 중에 착안되거나 처음 실제로 구현된 계약자의 발명을 의미한다(The term “subject invention” means any invention of the contractor conceived or first actually reduced to practice in the performance of work under a funding agreement). 스탠포드 대학은 “계약자의 발명(invention of the contractor)”이라는 문구를 지적하면서 이는 계약자인 대학의 발명, 즉 정부지원 프로젝트의 수행 중에 대학의 종업원인 대학교수가 만들어 낸 발명을 의미하는 것으로 해석되어야 한다고 주장한다.⁵⁹⁾ 그러나 이는 “of the contractor”를 잉여(superfluous)의 문구로 취급하는 것이 되어 부당하다.⁶⁰⁾ 왜냐하면 이 문구가 없더라도 연구 프로젝트 수행 중에 개발된 모든 발명을 지칭하는 것이 되어 동일한 의미가 되기 때문이다.⁶¹⁾ 따라서 “invention of the contractor”는 “invention owned by the contractor” 또는 “invention belonging to the contractor”로 해석하여 연구 프로젝트 수행 과정에서 개발된 것 중에서 계약자가 (적법하게 양도 절차를 통해) 소유하게 된 발명을 의미하는 것으로 보는 것이 타당하다.⁶²⁾

둘째, 바이-돌 법의 권리 처분에 관한 규정인 §202(a)를 보면, “비영리 기관

59) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 131 S. Ct. 2188, 2196(2011).

60) *Id.*

61) *Id.*

62) *Id.*

또는 중소기업은 연방정부에 대상발명에 대한 보고를 한 후 상당한 기간 내에 대상발명에 대한 권리를 보유할 것인지 여부를 선택할 수 있다(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)”고 규정되어 있다. 스탠포드 대학은 이 중에서 “대상발명에 대한 권리를 보유할 것인지 여부를 선택할 수 있다(elect to retain title to any subject invention)”는 문구를 지적하면서 이는 대상발명 즉 정부지원 연구 프로젝트의 결과물인 대학교수의 발명에 대해 대학이 그 권리의 소유를 선택할 수 있는 것으로 해석해야 한다고 주장한다. 그러나 이는 “retain”이라는 단어를 마치 “acquire”나 “receive”로 취급하는 것이 되므로 부당하다.⁶³⁾ 왜냐하면 “retain”의 사전적 의미는 “소유 또는 사용을 유지하거나 유지를 계속하는 것(to hold or continue to hold in possession or use)”이기 때문이다.⁶⁴⁾ 따라서 상기 규정은 위 대상발명(subject invention)의 의미와 함께 해석하여 (발명자인 대학교수로부터 적법하게 양도받아) 소유하게 된 발명을 계속 유지할 것을 선택할 수 있다고 보는 것이 타당하다.⁶⁵⁾ 이 견해에 따르면, §201(e)와 §202(a)의 조항은 정부지원 대학발명에 있어서 계약자인 대학은 발명자인 대학교수로부터 적법하게 권리양도를 받은 후에 정부를 상대로 이 양도받은 권리를 계속 유지할 것임을 선택함으로써 비로소 대학이 발명을 소유하게 됨을 명시한 것이다. 즉, 바이-돌 법이 “연구기관권리보유설”에 근거한 입법이긴 하나, 대학이 다른 이해당사자들로부터 독립적으로 발명이 소유하기 위해서는 상기한 절차를 모두 밟아야 한다.

셋째, 바이-돌 법의 §202(d)를 보면, “계약자가 대상발명에 대한 권리를 보유하지 않기로 선택한 경우에 연방정부는 계약자와 상의하여 발명자의 권리보유 요청을 수락할 수 있다(If a contractor does not elect to retain title to a subject invention in cases subject to this section, the Federal agency may consider and after consultation with the contractor grant requests for

63) *Id.* at 2197.

64) *Id.*

65) *Id.*

retention of rights by the inventor ……)”고 규정되어 있다. 스탠포드 대학은 이 중에서 “발명자의 권리보유 요청을 수락할 수 있다(grant requests for retention of rights by the inventor)”는 문구를 지적하면서 발명자는 정부 및 대학이 권리의 보유를 선택하지 아니한 경우에만 비로소 발명의 권리를 얻을 수 있다고 주장한다.⁶⁶⁾ 그러나 “retention”의 용어를 사용한 것은 발명자가 어느 시점에서 이미 발명에 대한 권리를 한번 보유하였다는 것을 의미하며, 이는 바이-돌 법에 의해 정부지원 대학발명에 대한 권리가 원시적으로 대학에 귀속된다는 스탠포드 대학의 주장을 오히려 약화시키는 것이다.⁶⁷⁾

넷째, 바이-돌 법의 §202(b)(4)를 보면, “계약자는 연방정부의 결정이 이 법 규정 및 헌법의 정책과 목적에 반대되거나 자유재량의 남용으로 판단되는 경우에는 §206(b)의 규정에 따라 다룰 수 있다(*If the contractor believes that a determination is contrary to the policies and objectives of this chapter or constitutes an abuse of discretion by the agency, the determination shall be subject to the section 203(b)*)”고 규정되어 있다. 이는 계약자인 대학의 권리 보유에 대한 정부의 결정이 잘못되었다고 판단되는 경우 이를 다룰 수 있는 장치를 마련한 것이다.⁶⁸⁾ 그러나 로슈가 올바르게 지적한 바와 같이, 바이-돌 법은 정부지원금을 받지 않은 제3자(“세터스”에 해당)나 발명자(“홀로드니이 교수”에 해당)가 대학의 권리 보유 결정이 잘못된 경우에 이를 다룰 수 있는 별도의 법 규정을 두고 있지 않다.⁶⁹⁾ 이는 바이-돌 법이 연구 프로젝트의 계약 당사자인 대학과 정부 간의 권리관계만을 규율하기 위한 것으로서, 대학이 적법한 절차에 따라 제3자의 이익을 해치는 일 없이 발명자인 대학교수로부터 적법하게 권리를 양도받을 것을 전제로 하고 있음을 반증하는 것이다.⁷⁰⁾

이러한 점을 종합해 볼 때, 스탠포드 대학이 침해대상 특허발명에 대하여 권리를 보유할 것으로 선택하는 이상 바이-돌 법에 의해 홀로드니이 박사는 로슈

66) *Id.* at 2198.

67) *Id.*

68) *Id.*

69) *Id.*

70) *Id.*

로 양도할 아무런 권리도 가지지 못한다는 스탠포드 대학의 주장은 특허법의 기본 원칙인 발명자주의에 반할 뿐만 아니라 바이-돌 법의 법 규정을 잘못 해석한 것이므로 받아들 수 없다.

(2) 소수 의견⁷¹⁾

바이-돌 법 §201(e)의 “대상발명(subject invention)” 정의 규정에서 “계약자의 발명(invention of contractor)”은 계약자인 대학이 발명자인 대학교수로부터 적법하게 양도를 받아 소유한 발명만을 의미한다는 다수 의견에 동의하지 않는다. 이는 국민의 세금으로 진행된 연구 프로젝트의 결과물인 발명에 대하여 사권화를 전적으로 인정하는 것이 되고, 이로 인해 특허에 기한 제품가격의 인상 분까지 국민이 이중으로 부담(pay twice)해야 하는 것이 되어 부당하기 때문이다. 물론 바이-돌 법이 연구기관권리보유설에 입각하여 발명자 이외의 또 하나의 사적 주체인 대학이 정부지원 대학발명을 보유할 수 있도록 하고 있으나, 이는 전적으로 발명의 사업화를 조장하여 공익에 이바지할 수 있도록 한다는 특별한 정책적 고려에 따른 것이다.⁷²⁾

이러한 바이-돌 법의 기본 목적에 입각하여 연방항소법원의 판결에 대한 의견을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 2개의 계약서(CPA, VCA)에 대한 연방항소법원의 해석은 계약 문구상의 작은 차이를 너무 크게 본 것이다.⁷³⁾ 2개의 계약서는 양도 대상인 발명이 아직 완성되기 전에 이루어졌다는 점에서 실제 법적인 소유권(legal title)이 아닌 형평법상의 소유권(equitable title)만이 이전된 것으로 보아야 하며, 이러한 점에서 2개의 계약서는 동등한 지위에 있다.⁷⁴⁾ 형평법상의 소유권이 법적인 소유권으로 실현되기 위해서는 발명이 완성된 때에 이를 소유하거나 권리를 양도받는 추가적인 행위가 요구되며, 스탠포드 대학은 발명이 완성된 후에 홀로드니이 박사로부터 다시 양도증을 받았으므로 세터스가 아닌 스탠포드 대학이 발명에

71) 대법관 Breyer, Ginsburg.

72) *Id.* at 2201.

73) *Id.* at 2202.

74) *Id.* at 2203.

대한 최종 권리를 가진다.⁷⁵⁾

둘째, 정부지원 대학발명에 대한 대학교수와 대학 간의 발명 양도계약은 민간 부분에서 일상적으로 일어나는 사용자와 종업원 간의 발명 양도계약과 다르게 취급되어야 한다.⁷⁶⁾ 전자의 경우는 바이-돌 법이 대학교수와 대학 간의 양도 계약까지 규율하는 것으로 해석하여야 하며, 연방지방법원이 이러한 접근 방식을 채택한 바 있다.⁷⁷⁾

6) 평석

Stanford v. Roche case의 판결에 대해 두 가지 서로 상반된 반응이 있다. 하나는 이 판결이 매우 세부적인 사실에 입각하여 내려진 것이므로 그 의미가 크지 않다는 것이고, 다른 하나는 정부지원 대학발명은 대학이 소유한다는 기존 관념을 바꿔버린 획기적인 판결이라는 것이다. 이하에서 이 2가지 시각에서 판결 내용을 되짚어 본다.

먼저, 판결의 의미를 협소하게 보는 시각은 연방항소법원이 2개 계약서(CPA, VCA)의 문구상의 차이만을 가지고 효력을 다르게 판단한 것에서 기인한다. 즉, 홀로드니이 교수와 스탠포드 대학 간의 계약서에 표현된 “agree to assign”은 양도를 하겠다는 단순한 약속에 불과한데 반해 홀로드니이 교수와 세터스 간의 계약서에 표현된 “do hereby assign”은 발명을 완성한 즉시 양도하겠다는 실질적인 양도 계약에 해당한다고 판단한 부분이다. 이로 인해 문구상의 차이만을 수정하면 대학이 여전히 우선권을 가질 수 있다고 보는 것이다. 일례로 MIT 대학의 한 교내신문⁷⁸⁾은 “Stanford loses patent case”라는 제목의 기사를 실으면서 MIT의 TLO(Technology Licensing Office)에서 근무하는 한 담당자와의 다음과 같은 인터뷰 내용을 게재하였다. “MIT는 발명 및 재산 정보 계약서의 문구를 조금 수정함으로써 이미 예방적 조치를 취하였다. 나는 우리가 더 많은 조치를 필요로 한다고 생각하지 않는다(MIT has already taken

75) *Id.*

76) *Id.*

77) *Id.* at 2204.

78) John A. Hawkinson, “Stanford loses patent case”, *THE TECH*, June 10, 2011, at 12.

‘preventative measures’ by slightly changing the wording of our Inventions and Proprietary Information Agreement …… I don’t think we’ll be doing much more).” 이 기사를 통해 미국 대학에서 이번 판결을 바라보는 한 시각을 알 수 있다.

미국은 발명자권(inventorship)과 소유권(ownership)을 엄격하게 구분하고 있다. 비록 연방지방법원과 연방항소법원은 일치된 견해로서 홀로드니이 박사는 세터스에서 얻은 경험과 지식을 바탕으로 스탠포드 대학으로 돌아오기 이전에 이미 발명의 착안(conception)하였다고 판단하였다. 그러나 세터스의 연구진이 이 발명을 함께 착안하였다는 사실은 어디에도 나와 있지 않다. 따라서 본 발명의 홀로드니이 박사만이 발명자권을 가지며, 세터스는 발명자권(inventorship)에 기한 권리는 주장할 여지가 없다. 그러므로 세터스는 VCA의 계약에 따른 소유권(ownership)만을 주장할 수 있다. MIT의 견해와 같이 스탠포드 대학의 CPA가 VCA와 동일한 “do hereby assign”으로 되어 있었다면, 홀로드니이 박사가 발명을 완성한 시점에 2개의 계약서에 근거해 스탠포드 대학과 세터스로의 양도가 동시에 이루어지게 되므로 양도의 선후가 없어지게 된다. 이 경우에 누가 최종적으로 소유권을 가질 것인가는 여전히 불명확하다.

한편, 판결의 의미를 획기적인 것으로 보는 시각은 연방항소법원이 바이-돌 법은 정부지원 대학발명에 대한 발명자의 권리를 원천적으로 소멸시키지 않는다고 판단한 것에서 기인한다. 바이-돌 법으로 인해 국민의 세금으로 만들어진 발명이 대학의 사익을 추구하는 도구로 사용되고 있으며, 대학은 로열티 수입이 높이기 위하여 소위 돈이 되지 않는 기초 연구나 공익을 위한 연구를 등한시하는 폐해를 낳고 있다고 비판하는 입장에서는 또 하나의 사적 주체인 발명자의 권리를 크게 인정한 이번 판결이 바이-돌 법의 문제점을 더욱 악화시킬 것으로 염려하고 있다.⁷⁹⁾ 따라서 이번 판결을 계기로 정부지원 대학발명의 공공재적 이용을 강조하는 방향으로 바이-돌 법을 개정해야 한다고 주장한다.⁸⁰⁾

79) Aaron S. Kesselheim & Rahul Rajkumar, “Who Owns Federally Funded Research? The Supreme Court and the Bayh-Dole Act”, *The New England Journal of Medicine*, Vol.365 No.13(2011), at 1168.

80) *Id.* at 1169.

이 2가지 시각의 차이에는 정부지원 대학발명의 권리귀속에 관한 오랜 논쟁인 정부권리보유설과 연구기관권리보유설의 대립이 투영되어 있다. 즉, 정부지원 대학발명의 사적 소유를 반대하는 정부권리보유설 입장에서 보면 이번 판결은 다음과 같은 문제점을 발생시킬 위험이 있다. 첫째, 대학으로부터 기술을 이전받아 이를 사업화하고자 하는 기업들은 이전받은 기술에 대한 독점적 지위를 언제든지 상실할 수 있는 불안정한 위치에 놓이게 된다. 예를 들어, 한 기업이 스탠포드 대학으로부터 홀로드니이 박사가 개발한 특허발명을 기술이전 받아 사업화를 준비하고 있었다면 이번 판결로 로슈가 해당 특허권의 공동 소유권자가 됨으로써 독점적 지위를 상실하게 될 것이다. 이는 사업화를 준비하는 입장에서 치명적인 사안이 될 수 있다. 기술이전 협상 과정에서 이전 계약의 체결 내용까지 미리 알 수 없기 때문에 이러한 위험성은 항상 내포되어 있다. 둘째, 대학교수가 정부지원 대학발명을 임의로 처분할 수 있는 여지를 만들어 줄 수 있다. 즉 대학교수가 정부지원 대학발명을 대학에 신고하기 이전에 선의의 제3자에게 양도해버린다면 대학교수에게 근로계약 불이행의 책임을 묻는 것은 별로 옳지 않다 하더라도 발명자주의 원칙 상 발명을 양도받은 제3자가 적절한 특허권자가 되는 것을 막을 수는 없다. 막대한 자금이 투입된 정부지원 대학발명이 바이-돌 법에 의한 규제를 받지 않는 제3자의 개인 권리가 되어 버리는 것이다. 셋째, 정부지원 연구 프로젝트의 수행 과정에서 대학과 다른 기업 간의 연구협력은 일상적으로 이루지고 있는데 이번 판결이 이러한 협력관계에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다.⁸¹⁾ 이는 공익적 차원에서 민간 부분의 연구를 활성화시키고자 하는 바이-돌 법의 입법취지에도 반하는 것이다.

이상에서 설명한 바와 같이, 이번 *Stanford v. Roche case*는 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제에 대해 많은 시사점을 내포하고 있다. 특히, 정부지원 대학발명에 있어서 계약서상의 유의할 점이나 바이-돌 법하에서의 발명자인 대학교수의 법적 지위에 대한 문제점을 제기하고 있다.

81) *Id.* at 1168.

2. 한국에서 동일한 사건이 발생한 경우의 고찰

1) 가상 케이스에 대한 설명

Stanford v. Roche case가 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제에 대해 시사하는 바를 좀 더 깊이 논의하기 위해, 이와 동일한 사건이 한국에서 발생하였다고 가정할 때 법원이 어떻게 판결을 할지에 대해 고찰해보기로 한다. 가상의 케이스를 요약하면 다음과 같다.

『김 박사(홀로드니이 박사)는 A 대학(스탠포드 대학)에 임용되면서 재직 중에 개발한 직무발명에 대하여 A 대학으로 예약승계한다는 지적재산권 관리규정(CPA)이 포함된 근로계약을 체결하였다. 임용 후 한 정부지원 연구 프로젝트를 수행하게 된 김 박사는 프로젝트 수행에 필요한 기술을 습득하기 위해 A 대학의 주선으로 B 기업연구소(세터스)에 일정기간 파견되었다. 이 때 김 박사는 B 기업과 비밀유지계약서(VCA)를 체결하였는데, 이 비밀유지계약서에는 B 기업의 시설을 이용하거나 B 기업 내에서 습득한 지식이나 정보로부터 새로운 발명을 한 경우 이를 B 기업으로 즉시 양도한다는 조항이 포함되어 있었다. 김 박사는 B 기업 연구진들과 함께 연구를 하던 중 프로젝트와 관련된 X 발명의 핵심 개념을 착안하였고, 파견이 끝나고 A 대학으로 복귀한 후 프로젝트 기금으로 X 발명에 대한 실험을 계속하여 최종 완성하였다. 김 박사는 X 발명의 완성을 A 대학에 즉시 보고하였고, A 대학은 지적재산권 관리규정에 따라 X 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리를 서면으로 양도받았다. 또한, 과학기술기본법 제11조에 근거한 국가연구개발사업의관리등에관한규정 제20조 제2항에 의거해 정부지원 대학발명인 X 발명을 적법하게 소유하게 되었으므로, A 대학 명의로 특허출원하여 최종 등록받았다. 한편, B 기업은 X 발명에 대해 별도의 특허출원 없이 사업화를 진행하여 해당 제품을 판매하고 있다. A 대학은 B 기업을 X 발명에 대한 특허권 침해로 소송을 제기하였다.』

이하에서, 위 가상의 케이스에서 X 발명의 권리귀속 문제를 결정하는데 필요한 사실관계와 법 규정을 미국 Stanford v. Roche case의 경우와 비교하면서 살펴본다.

2) 김 박사와 A 대학 간의 근로계약서에 대한 고찰

A 대학이 김 박사와 체결한 근로계약서에는 직무발명에 대한 승계조항(CPA와 대응)이 포함되어 있다. 미국과 마찬가지로 대부분의 한국 대학은 대학교수의 직무발명을 승계하는 조항을 포함한 지적재산권 관리규정을 두고 있는 바, 주요 대학의 승계 조항을 정리하면 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 주요 대학의 지적재산권 관리규정 비교표

대학명	승계 조항
서울대학교 지식재산권관리규정 ⁸²⁾ (개정 2010.10.27)	제5조(지식재산권의 귀속) ① 제2조 제3호에서 규정한 <u>직무발명에 대한 권리는 발명진흥법 제10조제2항과 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제27조제2항에 따라 산학협력단이 승계한다.</u>
고려대학교 지식재산관리규정 ⁸³⁾ (개정 2008.06.01)	제4조(권리의 승계 및 포기) ① 고려대학교 산학협력단은 이 규정이 정하는 바에 따라 직무발명의 <u>특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다.</u>
연세대학교 지적재산권관리에관한규정 ⁸⁴⁾ (개정 2010.09.01.)	제11조(직무발명 등에 관한 권리 승계) ① 학교는 직무발명 등을 행한 교직원에게 보상을 하고 직무발명 등에 관한 <u>지적재산권을 전부 또는 일부 승계하여 이를 소유한다.</u> 다만 산학협력단이 승계하지 아니하는 것으로 결정한 경우에는 그러하지 아니하다.
한양대학교 지식재산권관리규정 ⁸⁵⁾ (개정 2003.04.07.)	제4조(권리의 승계) ① 본 대학은 직무발명의 경우 본 규정이 정하는 바에 따라 <u>발명자의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다.</u> 다만 교직원 이외의 자와 공동으로 이루어진 경우에는 교직원이 가지는 권리의 지분만 승계한다.

82) 서울대학교산학협력단 웹사이트(<http://snurnd.snu.ac.kr>)자료실>관련규정, 2012년 6월 1일 최종접수.

83) 고려대학교산학협력단 웹사이트(<http://research.korea.ac.kr>)지식재산/기술이전>지식재산및기술이전 매뉴얼, 2012년 6월 1일 최종접수.

발명자를 주체로 기술된 미국의 규정과 달리 한국 대학의 승계 조항은 대학을 주체로 기술되어 있다. 즉, 대학(산학협력단)이 발명자의 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다(*shall succeed to the right to obtain a patent or patent right*)라고 표현되어 있다. “*shall belong*”은 “*agree to assign*”이 아니라 “*do hereby assign*”과 같은 현재형 양도조항이다⁸⁶⁾라고 본 미국 연방항소법원의 견해에 따르면 한국 대학의 예약승계 규정은 미래에 대한 단순한 약속이 아니라 현재형 양도조항에 해당할 것이며, 김 박사가 X 발명을 완성한 때에 특허받을 수 있는 권리가 A 대학으로 자동으로 양도되는 효과를 가질 것이다.

그러나 앞서 <그림 1>을 통해 설명한 바와 같이, 미국은 직무발명에 관해 별도의 법률을 제정하지 않고 사인 간의 계약의 문제로 해결하는데 반해, 한국은 발명진흥법에 직무발명에 대한 규정을 두어 법률로 이를 규율하고 있다. 한국 대학의 지적재산권 관리규정도 이 발명진흥법을 근거로 제정된 경우가 많으므로 법 규정을 별도로 살펴볼 필요가 있다. 한국 발명진흥법에는 직무발명에 대하여 사용자에게 미리 특허 받을 수 있는 권리를 승계하는 계약 또는 근무규정을 둘 수 있음을 분명히 규정하고 있다.⁸⁷⁾ 그 승계 절차에 대해서는 종업원이 직무발명을 완성한 때에 그 사실을 지체 없이 문서로 사용자에게 알리고,⁸⁸⁾ 사용자는 종업원으로부터 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 문서로 승계여부를 통지하여야 하며, 사용자가 승계 의사를 통지한 때부터 그 직무발명에 대한 권리는 사용자에게 승계된 것으로 본다.⁸⁹⁾ 발명진흥법에 따르면 직무발명의 예약승계 규정은 발명의 완성시에 자동적으로 사용자에게 승계되는 것이 아니라, 사용자의 승계 의사를 통지한 때에 승계되는 것이다. 위 <표 1>에 예시된 주요 대학의 지적재산권 관리규정에도 이와 유사한 승계 절차 규정이 모두 포함되어 있

84) 연세대학교산학협력단 웹사이트(<http://www2.yonsei.ac.kr/research/index.asp>)>산학협력 · 기술이전 관련규정, 2012년 6월 1일 최종접속.

85) 한양대학교산학협력단 웹사이트(<http://research.hanyang.ac.kr>)>정보광장>주요지침및규정, 2012년 6월 1일 최종접속.

86) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 583 F.3d 832, 842 (Fed. Cir. 2009).

87) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제10조 제3항.

88) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제12조.

89) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제13조 제1항, 제2항.

다.⁹⁰⁾ 그러므로, 한국 대학의 지적재산권 관리규정은 계약서상의 표현에 관계없이 발명진흥법의 규정에 따라 사용자가 승계의 통지를 한 때에 양도의 효력이 있는 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

미국 연방항소법원의 견해와 한국 발명진흥법 상의 규정을 종합하여 직무발명의 권리 승계 시점을 빠른 순서대로 정리해 보면, i) “do hereby assign”과 같이 현재형 양도조항에 따라 발명의 완성된 시점에 사용자에게 자동 승계되는 경우(민법상 정지조건부 양도계약에 해당), ii) 한국 발명진흥법에 근거하여 사용자가 승계예약을 완결할 권리를 가지고 승계 의사를 통지한 시점에 자동으로 승계되는 경우(민법상 일방예약에 해당), iii) “agree to assign”과 같이 단순한 약속에 대하여 종업원으로부터 추가의 양도증을 수령한 때에 비로소 승계되는 경우로 구분될 수 있다.

요컨대, 한국 대학의 지적재산권 관리규정은 일방예약이라는 법률행위로서 종업원은 사용자의 예약 완결권의 행사를 전제로 직무발명에 대한 권리를 양도해야 할 법적 의무를 진다는 점에서 “agree to assign”의 표현으로 인해 단순한 약속에 불과한 것이라고 판단된 스탠포드 대학의 CPA와 구별된다.

3) 김 박사와 B 기업 간의 비밀유지계약서에 관한 고찰

김 박사와 B 기업 간에 체결한 비밀유지계약서(VCA와 대응)에 해당하는 한국기업의 문서 및 양도조항은 각 회사의 영업비밀에 해당하는 것이라 별도로 확인하지 못하였다. 따라서 B 기업의 비밀유지계약서는 앞서 설명한 승계 시점에 따른 3가지 경우 중 어느 것이라도 될 수 있으므로 각각에 대해 살펴본다.

첫째, 비밀유지계약서가 정지조건부 양도계약에 해당하면 김 박사가 X 발명을 완성한 시점에 자동으로 B 기업으로 권리가 승계될 것이다. 다만, 세티스의 VCA와 같이 “do hereby assign”을 한국어로 직역하게 되면 “즉시 양도한다.” 정도가 되므로 정지조건부 양도로 해석하기에 미흡하다고 보인다. 따라서 정지조건부 양도계약임을 분명히 하기 위해서는 “발명을 완성한 시점에 그 발명에

90) 서울대학교 지식재산권 관리규정 제6조 및 제8조, 고려대학교 지식재산관리규정 제6조 및 제7조, 연세대학교 지적재산권관리에관한규정 제7조 및 제8조, 한양대학교 지식재산권관리규정 제6조 및 제7조.

대한 권리가 양도된 것으로 본다.”라고 구체적으로 기술하는 것이 바람직할 것이다. 한편, 발명의 승계는 이에 대한 보상을 전제로 하기 때문에 B 기업 입장에서는 정지조건부 양도계약이 항상 유리하지 않을 수도 있다. 왜냐하면 X 발명의 완성 시점에 그 발명의 가치를 판단할 기회도 없이 그 권리를 자동으로 승계하고 이에 대해 보상을 해주어야 하기 때문이다. 정지조건부 양도계약을 유지하고 싶다면 승계가 불필요하다고 판단되는 경우에는 이에 대한 권리를 발명자에게 반환할 수 있다는 단서 규정을 삽입하는 것이 바람직할 것이다.

둘째, 비밀유지계약서가 발명진흥법에 따른 일방약에 해당하면 B 기업이 승계의 의사를 통지한 때에 X 발명에 대한 권리가 자동으로 승계될 것이다. 김 박사와 B 기업은 고용관계가 없다는 점에서 직무발명에 해당될 여지가 없기 때문에 반드시 발명진흥법의 규정에 따를 필요는 없다. 그러나 발명진흥법이 단체와 그 소속원 간의 발명의 권리귀속 관계를 규정하는 대표 법률이라는 점에서 이를 참조로 계약서를 작성할 가능성이 높다. 그리고 앞서 설명한 바와 같이 B 기업은 X 발명의 가치를 검토한 후에 승계 의사를 통지함으로써 권리를 양도받는 것이 발명 보상의 효율성 면에서 바람직할 수 있다. 다만, 일방약에 의하면 발명이 완성된 후에도 B 기업이 승계 의사를 통지하기 전에는 발명자인 김 박사가 여전히 발명에 대한 권리를 소유하게 되므로 제3자에게 이중 양도될 위험성을 배제할 수 없다.

셋째, 비밀유지계약서가 “agree to assign”과 같이 작성되면 단순한 약속으로 취급되어 김 박사가 별도의 양도증을 통해 양도한 경우에만 X 발명에 대한 권리를 승계할 수 있다. 법적 효력이 미약한 이러한 형태의 계약서 작성은 바람직하지 않은 것으로 판단된다.

4) X 발명이 직무발명에 해당하는지 여부에 대한 고찰

미국과 달리 발명진흥법은 직무발명에 대한 정의를 명확히 규정하고 있기 때문에 김 박사가 개발한 X 발명이 A 대학과의 관계에서 직무발명에 해당하는지 여부가 중요시된다. 더욱이 X 발명이 김 박사가 B 기업에 파견되어 있을 당시에 착안하였다는 점에서 직무발명인지 여부가 문제될 수 있다. 발명진흥법상 직무

발명이 되기 위해서는 i) 종업원에 의한 발명이어야 하고, ii) 발명이 사용자의 업무범위에 속하여야 하며, iii) 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것이어야 한다.⁹¹⁾ 3가지 기준에 따라 X 발명의 직무발명 여부를 판단해 보면, i) 김 박사는 근로 계약을 체결하고 임용된 교수이므로 A 대학의 종업원이고, ii) X 발명은 A 대학이 정부와 체결한 연구 프로젝트의 목적 범위 내에서 개발된 것이므로 사용자인 A 대학의 업무범위에 속한다 할 것이며, iii) 김 박사는 신기술 개발을 목적으로 하는 연구 프로젝트의 일원이었으므로 X 발명을 하게 된 행위가 그의 직무범위에 속한다 할 것이다. 비록, 김 박사가 B 기업에 파견된 당시에 X 발명을 착안하였으나 A 대학이 프로젝트 수행에 필요한 기술습득이라는 구체적인 목적을 가지고 김 박사의 파견을 주선하였다는 점에서 김 박사는 계속하여 A 대학의 실질적인 지휘를 받고 있었다고 보는 것이 타당하다. 따라서 파견 기간 동안에 A 대학과 김 박사 간에 고용 관계가 중단되었다거나 김 박사의 직무가 달라졌다고 보기 어렵다. 동일한 취지로 법원은 종업원이 타 회사 출장 중에 개발한 발명을 직무발명이라고 인정하고 있다.⁹²⁾ 더욱이 김 박사는 A 대학으로 복귀한 후에 프로젝트 기금을 사용하여 X 발명의 효과를 입증하기 위한 테스트를 계속하였고 그 결과 X 발명을 최종 완성하였다는 점에서 해당 프로젝트를 수행하는 직무 중에 개발한 발명이라고 볼 수 있다.

미국 연방지방법원은 홀로드니이 박사의 특허발명이 세터스를 떠나기 전에 이미 착안(conception)되었기 때문에 VCA에 의해 세터스로의 양도 대상이 된 다라고 판단하였다. 그러나 이것은 어디까지나 VCA의 계약 내용에 따른 양도대상인지 여부를 판단한 것이지 세터스의 직무발명이라고 판단한 것은 아니다.

한국의 법제에서는 발명의 완성을 판단함에 있어 착안(conception)과 실체화(reduction to practice)를 구별하는 실익이 거의 없고,⁹³⁾ 세터스에서 발명의

91) 발명진흥법(법률 제10489호, 2011. 3. 30. 개정) 제2조 제2호.

92) 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고, 2009가합72372 판결(특허권 이전등록 등) A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는데, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이다.

93) "Burroughs 사건에서 법원은 발명자이기 위해서는 발명의 기본 개념의 형성에 참가하여야 하는 것임을 명백히 하였으며, 발명이 그 의도된 목적에 따라 잘 작동하는 지를 단순히 확인(시험)하는 것만으로는

착안을 완료하였다는 것이 직무발명의 3가지 요건을 판단하는데 영향을 미치는 사실이 아니라는 점 등을 감안할 때 X 발명은 발명진흥법에서 규정하고 있는 직무발명에 해당한다고 판단된다.

한편, 김 박사의 X 발명이 B 기업의 직무발명에 해당하는지 여부도 살펴볼 필요가 있다. 김 박사와 B 기업 간에는 고용계약이 없기 때문에 둘 사이의 관계에서 직무발명이 성립되지는 않는다. 다만, B 기업의 연구원이 김 박사와 함께 X 발명을 착안하였다면 공동발명자가 될 수 있고, 이 연구원과 B 기업 간에 직무발명 예약승계에 관한 계약이 있었다면 X 발명은 B 기업의 직무발명이 될 수도 있다. 이와 같이 B 기업의 연구원이 공동 발명자가 된다면, A 대학의 특허권은 공동 발명자 전원이 함께 특허출원하여야 한다는 규정⁹⁴⁾에 위반되어 무효가 될 것이다. Stanford v. Roche case에서 홀로드니이 박사의 특허발명이 세터스 연구진과의 협의 과정에서 착안한 것이라는 사실은 나타나 세터스의 직무발명 여부에 대해서 주장한 바도 없고 판단되어진 바도 없다. 이에 의해 세터스의 연구진들이 공동 발명자가 될 정도로 발명의 착안에 관여하지 않았다는 사실을 간접적으로 유추할 수 있다. 만약, 세터스의 연구진이 공동 발명자로 인정되었다면 로슈는 스탠포드 특허가 공동 출원 규정⁹⁵⁾을 위반하였음 이유로 무효 주장이 가능했을 것이다.

5) 가상 케이스에 대한 결론

김 박사의 X 발명은 직무발명에 해당하고, A 대학은 지적재산권 관리규정에 따라 X 발명을 예약승계 한다. 이 예약승계는 발명진흥법에 따른 일방예약의 성격을 가지므로 김 박사가 X 발명의 완성 사실을 A 대학에 통지하고 A 대학이 이에 대해 승계의 의사를 통지한 때에 발명에 대한 권리가 A 대학으로 자동 승계

일반적으로 발명자로서의 자격을 얻는 데 충분하지 않다(이해영, 미국특허법, 4판, 한빛지적소유권센터, 2010, 163면 참조)."라고 판시한 바와 같이 미국에서는 발명의 착안(conception)에 관여한 자만이 발명자가 될 수 있다. 따라서 미국에서는 발명의 착안(conception) 및 실체화(reduction to practice)를 구별할 필요가 있으나, 한국에서는 이를 구별할 특별한 실익이 없다.

94) 한국 특허법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정) 제44조.

95) 35 U.S.C. §116.

된다.

김 박사는 B 기업에 파견된 당시에 그 시설을 이용하거나 이로부터 습득한 지식이나 정보로부터 X 발명을 개발한 것이 인정되므로, X 발명은 비밀유지계약서에 따라 B 기업으로의 양도 대상이 된다. 비밀유지계약서의 양도조항의 법적 성격에 따라 B 기업으로의 승계여부 및 시기가 달라진다. 비밀유지계약서가 “do hereby assign”과 같이 정지조건부 양도계약인 경우에는 X 발명의 완성(정지조건)과 동시에 B 기업으로 자동 양도되지만, 별도의 승계절차를 요하는 일방계약인 경우에는 B 기업이 승계의 의사를 통지한 적이 없으므로 실제 양도는 이루어지지 않는다. “agree to assign”과 같이 단순한 약속에 해당하는 경우에도 B 기업은 김 박사로부터 별도의 양도증을 받지 않았으므로 실제 양도가 이루어지지 않는다.

요컨대, B 기업의 비밀유지계약서가 정지조건부 양도계약인 경우에만 발명이 완성된 시점에 X 발명이 자동으로 B 기업으로 양도되고, 그 결과 A 대학이 승계 의사를 통지한 시점보다 먼저 B 기업이 양도받게 된다. 이는 실제 Stanford v. Roche case에서 연방대법원의 다수의견이 해석한 경우와 동일하게 된다. 미국 법원의 견해에 따르면, 이 경우 김 박사는 이미 X 발명을 B 기업에게 양도하였기 때문에 A 대학으로 양도할 아무런 이익을 가지고 있지 않게 된다.

그러나 한국은 미국과 다르게 A 대학이 X 발명에 대한 최종적인 권리를 승계한 것으로 본다. 왜냐하면, 한국 특허법 제38조 제1항에서 “특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.”라고 규정하고 있기 때문이다. B 기업은 비록 김 박사로부터 적법하게 X 발명을 먼저 양도받았으나, 후 승계인인 A 대학이 먼저 출원하였으므로 이에 대항하여 자신의 권리를 주장할 수 없게 된다.

이상에서 설명한 바를 종합해 보면, B 기업이 김 박사와 체결한 비밀유지계약서가 어떠한 법적 성격을 가지는지를 불문하고 A 대학이 X 발명에 대한 적법한 권리를 취득하게 된다.

3. 권리귀속에 대한 비교법적 논의

직무발명의 권리귀속에 관해 지금까지 설명한 한국과 미국의 차이를 중심으로 Stanford v. Roche case에서 제기된 정부지원 대학발명의 권리귀속에 관한 시사점을 좀 더 깊이 논의해 보기로 한다.

1) 한국의 발명진흥법과 미국의 직무발명 계약

직무발명의 권리귀속 및 그 절차에 대하여 한국은 발명진흥법을 통해 규정하고 있는데 반해, 미국은 사인 간의 고용계약으로 규율하고 있다. 발명진흥법은 발명자가 직무발명을 완성한 즉시 그 사실을 사용자에게 통지하고 사용자가 승계의 의사를 통지한 때에 그 권리를 승계한 것으로 규정하고 있으며, 대부분 한국 대학의 지적재산권 관리규정은 이 발명진흥법에 따르고 있다. 따라서 종업원인 대학교수가 임용 시에 체결한 직무발명 양도조항은 일방예약의 법적 성격을 가지며, 사용자인 대학이 예약완결권을 행사한 시점, 즉 승계의 의사를 통지한 시점에 발명에 대한 권리가 자동으로 승계된다.

이와 달리, 미국에서는 대학교수와 대학 간에 체결된 직무발명 계약이 그 조항의 문구에 따라 여러 가지 법적 성격을 지닐 수 있다. 미국 연방항소법원의 판결⁹⁶⁾에서 정의한 바와 같이 “do hereby assign”, “shall belong” 등의 정지조건부 양도계약인 경우에는 발명이 완성된 시점에 대학으로 양도되는 효과를 발생시키고, “agree to assign”, “will be assigned” 등의 단순한 약속인 경우에는 대학교수로부터 별도의 양도증을 수령한 때에 양도의 효과를 발생시킨다. 물론 한국의 발명진흥법과 같이 대학이 승계의 의사를 통지한 때에 양도의 효과를 발생시키는 일방예약과 같은 계약을 체결할 수도 있다. 조사 결과, 미국의 일부 대학은 판결이 내려지기 이전부터 정지조건부 양도 조항을 가지고 있었고, 그렇지 않았던 대학들도 이번 Stanford v. Roche case로 인해 “do hereby assign”의 의미로 지적재산권 정책규정을 수정할 것으로 예상된다. 예를 들어, Cornell 대

96) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 583 F.3d 832, 841-842(Fed. Cir. 2009).

학의 지적재산권 정책규정을 보면 스탠포드 판결이 나기 전부터 “Shall belong”의 문구를 사용하고 있었고,⁹⁷⁾ MIT 대학은 2011. 6. 10. 교내신문을 통해 스탠포드 판결의 내용에 따라 계약서 문구를 수정한 사실을 발표한 바 있다.⁹⁸⁾

이러한 점을 종합해 보건대, 한국 대학의 지적재산권 관리규정은 일방예약으로서 대학이 승계의 의사를 통지한 때에 승계의 효과가 발생되고, 미국 대학의 지적재산권 정책규정은 정지조건부 양도계약으로서 발명이 완성된 시점에 자동으로 승계의 효과가 발생된다는 점에서 명백한 차이가 있다. 최근 한·미 양국 대학 간의 연구협력이 증가하고 있는 추세인 바, 이러한 직무발명의 권리귀속 시기에 대한 양국의 차이를 명확히 이해하는 것이 중요할 것이다.

2) 한국의 특허법 제38조 제1항과 미국의 선발명주의

한국 특허법 제38조 제1항은 특허 받을 수 있는 권리에 대해 2 이상의 승계인이 있을 때에 승계의 우선순위를 따지지 않고 특허출원을 먼저 한 자에게 권리를 부여하고 있다. 이는 법적 안정성을 우선시하는 선출원주의(First to file)와 유사한 취지의 법 규정이라 할 것이다. 미국은 *Stanford v. Roche case*에서 보듯이 동일한 발명에 대하여 2 이상의 승계인이 있을 때에는 양도 계약의 진의를 파악하여 먼저 승계한 자에게 권리가 귀속된다고 판단하고 있다. 이는 발명에 대한 진정한 권리자가 누구인가를 우선시하는 선발명주의(First to invent)와 일관된 해석이라고 보여진다.

2010년 9월 16일 발효된 개정 특허법(America Invents Act)에 따르면 미국은 2013년 3월 16일부터 “선출원주의”를 시행할 예정이다. 특허출원 전에 발명에 대한 권리의 이전은 공시화가 어렵다는 점을 고려할 때 미국도 한국 특허법

97) “2008, 2, 25 last updated, INVENTION AND RELATED PROPERTY RIGHTS ACKNOWLEDGEMENT”, http://www.research.cornell.edu/VPR/Policies/images/forms/Inventions_Acknow_Ithaca.pdf, 2012년 6월 6일 최종접속, “1. That any invention or discovery made in furtherance of my University responsibilities and/or with the use of University resources (including but not limited to the performance of a grant, contract, award or gift made to the University by any external agency), shall belong to the University, and be subject to the provisions of the Policy as amended from time to time ……”.

98) 각주 78) 참조.

제38조와 같은 입법을 고려해 볼 수 있을 것이다.

3) 한국의 공동관리규정과 미국의 바이-돌 법

한국과 미국은 모두 “연구기관권리보유설”에 입각하여 대학이 정부지원 대학발명을 소유할 수 있도록 하고 있다. 그러나 한국은 이를 대통령령인 공동관리규정에서 “주관연구기관의 소유로 한다.”라고 선언적으로 규정하고 있을 뿐, 대학교수에게 원시적으로 귀속된 정부지원 대학발명을 주관연구기관인 대학이 어떻게 양도받아 소유할 것인지에 대해 구체적으로 규정하고 있지 않다. 따라서 정부지원 대학발명에 있어서 대학교수와 대학 간의 권리관계는 일반 직무발명에 대한 절차를 규정한 발명진흥법에 의존하고 있다. 미국은 정부지원 대학발명을 법률인 바이-돌 법에 의해 규율하고 있기는 하나 <그림 1>에서 보듯이 대학과 정부 기관 사이의 권리관계만을 규정하고 있을 뿐 대학교수와 대학 간의 권리관계에 대한 법 규정은 별도로 두고 있지 않다.

Stanford v. Roche case를 심리한 미국 연방지방법원은 “로슈가 홀로드니이 박사가 스탠포드 대학 또는 정부에 대해 계약상의 또는 기타의 어떤 의무를 가지는지 여부에 관계없이 세터스와 체결한 계약서에 따라 발명에 대한 권리를 세터스에게 양도해야 한다고 주장한다. 이 주장은 정부지원 연구프로젝트의 계약주체(정부기관과 대학) 및 각 발명자(대학교수) 간의 권리의 분배에 관하여 바이-돌 법에 추가적인 규정이 필요하다는 것을 의미한다.”⁹⁹⁾라고 명시하여 바이-돌 법이 대학교수 대학 간의 권리관계까지 규율할 필요가 있음을 암시하고 있다.

누차 강조한 바와 같이 정부지원 대학발명은 일반 직무발명과 달리 국민의 세금이 투입된 공공재의 성격이 강하다. 따라서 정부지원 연구 프로젝트의 계약과 무관하여 바이-돌 법에 의해서도 아무런 제약을 받지 않는 제3자가 공공 프로젝트의 결과물인 정부지원 대학발명에 대하여 사적 권리를 가질 수 있게 하는 것은 바람직하지 않다. 그러나 미국의 Stanford v. Roche case에서 연구 프로젝

99) *Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 487 F. Supp. 2d 1099, 1118(N.D.Cal. 2007).

트와 무관한 Roche의 특허 소유권이 인정되었다. 위 한국의 가상 케이스도 마찬가지로의 위험성을 가진다. B 기업도 X 발명에 대한 적법한 승계인이므로 김 박사를 발명자로 기재하고 B 기업의 명의로 특허출원을 할 수 있다. 특히, 한국과 같이 법인 명의의 특허출원을 인정하고 출원 당시에 발명자 양도증의 제출을 요구하지 않는 법제 하에서는 B 기업은 언제든지 특허출원을 할 수 있다. 따라서 B 기업의 특허출원이 A 대학의 특허출원보다 앞선다면 특허법 제38조 제1항에 의해 공공 프로젝트와 무관한 B 기업이 X 발명에 대한 특허권을 사적으로 소유하게 되는 것이다.

한국 및 미국 특허제도의 기본 전제인 “발명자주의”에 따라 정부지원 대학발명이 발명자인 대학교수에게 원시적으로 귀속되는 것은 인정한다 하더라도, 이를 자유롭게 처분할 수 없도록 하는 보다 적극적인 법적 장치가 필요할 것이다. 한국은 하위 법규인 대통령령이 아니라 발명진흥법 내지 과학기술기본법 등에서 정부지원 대학발명에 대한 3명의 이해당사자의 권리관계를 종합적으로 규율하는 정을 마련할 필요가 있고, 미국은 바이-돌 법의 적용범위를 좀 더 확대하여 공공 프로젝트에 참가하는 대학교수도 계약의 주체로 포함시켜 권리관계를 상세히 규율하는 것이 바람직할 것이다.

IV. 결론

각국 정부는 국가의 기술 경쟁력을 높이기 위하여 막대한 세금을 국가 연구 프로젝트에 투입하고 있으며, 대학은 이 연구 프로젝트를 수행하는 중추적인 역할을 분담하고 있다. 국가 연구 프로젝트의 성과물을 잘 활용하여 사업화하는 것이 국가 경제 및 국민 일자리 창출에 이바지하는 길이다. 따라서 신기술 개발도 중요하지만 개발된 신기술을 어떻게 기술이전하고 사업화할 것인가도 매우 중요하다. 이를 위한 첫 번째 단계가 국가 연구 프로젝트의 결과물인 정부지원 대학발명을 누가 소유하는 것이 기술이전의 효율성 측면에서 가장 바람직한가를 결정하는 것이다.

미국은 역사적 논란 끝에 1980년 바이-돌 법을 실행함으로써 정부지원 대학

발명을 각 대학이 소유할 수 있도록 하였고, 이는 성공한 입법으로 평가되고 있다. 예를 들어, 바이-돌 법 시행 후에 제약 분야에서 153개의 새로운 의약품과 백신이 개발되는 등 국가 연구 프로젝트로부터 5,000여개의 신제품이 시장에 선보이게 되었다.¹⁰⁰⁾ 또한, 이 법은 1999년부터 2007년 사이에 국가 GDP에 적어도 187 billion dollar의 경제적 기여를 하였고, 279,000 여개의 새로운 일자리를 창출하였다고 보고되어 있다.¹⁰¹⁾ 한국을 비롯한 많은 나라들도 바이-돌 법과 유사한 법제를 통해 정부지원 대학발명을 규율하고 있다.

발명에 대한 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속한다는 “발명자주의”를 기본 전제로 하여 정부지원 대학발명에 관해서는 대학이 발명자인 대학교수로부터 권리를 양도받아 소유하도록 했다는 점에서 한국은 미국과 유사한 법제를 취하고 있다. 그러나 이를 규율하는 세부적인 면에서 조금씩 차이가 있다. 정부지원 대학발명에는 대학교수(발명자), 대학(사용자), 정부(관리기관)의 3명의 이해당사자가 관여한다. 한국은 대학교수와 대학 간의 권리관계를 발명진흥법의 일반 직무발명 규정 및 특허법의 양도 규정으로 규율하고 있다. 대학과 정부 간의 권리관계는 대통령령인 공동관리규정에 의해 규율하고 있는데, 하위 법규의 한계로 인해 권리귀속의 주체나 절차에 대한 상세한 규정은 결여되어 있다. 미국은 바이-돌 법에 의해 국가 연구 프로젝트의 계약 당사자인 대학과 정부 간의 권리관계는 상세히 규율하고 있는 반면에, 대학교수와 대학 간의 권리관계는 별도의 법 규정이 없이 사인 간의 계약의 문제로 해결하고 있다.

이번 미국 연방대법원의 *Stanford v. Roche case*는 바이-돌 법의 적용 한계를 지적한 것으로서, 바이-돌 법은 대학이 발명자인 대학교수로부터 적법하게 권리를 양도받은 경우에만 적용되는 것임을 명시하였다. 그 결과, 대학이 정부지원 대학발명을 대학교수로부터 어떻게 권리를 양도받느냐 하는 문제가 중요시된다. 미국은 이를 사인 간의 계약의 문제로 취급하고 있는데 반해 한국은 발

100) Joseph Allen, “Amending Bayh-dole-The Impact it Would Have on University Technology Transfer”, University of Rochester Technology Transfer website(<http://urtechtransfer.wordpress.com/2011/12/23/amending-bayh-dole-the-impact-it-would-have-on-university-technology-transfer/>), 2012년 6월 7일 최종접속.

101) *Id.*

명진흥법 및 특허법과 같은 법규를 통해 규율하고 있다. 따라서 미국은 계약의 해석문제가 중요시 되는 반면, 한국에서는 법규의 적용 문제가 우선시된다. 만약 Stanford v. Roche case와 동일한 사건이 한국에서 발생한다면, 해당 발명은 발명진흥법에 의해 스탠포드 대학의 직무발명으로 인정될 것이고, 특허법 제38조 제1항의 규정에 의해 특허출원을 먼저 한 스탠포드 대학이 적법한 권리의 소유자가 될 것이다. 이는 로슈가 승소한 미국의 판결 내용과 반대되는 것이다. 미국과 한국의 공동 연구 프로젝트를 수행함에 있어서는 이러한 양국 법제의 특징과 차이점을 명확히 이해할 필요가 있다 할 것이다.

참고문헌

- 김해도, “국가연구개발사업의 지적재산권 관리에 관한 연구”, 충남대학교, 박사, 2006.
- 김희선, “공공기술이전 법제 및 운영개선 방안에 대한 연구”, 부산대학교, 석사, 2010.
- 이해영, 미국특허법, 4판, 한빛지적소유권센터, 2012.
- 임병웅, 특허법, 제9판, 한빛지적소유권센터, 2011.
- 한국연구재단, 2009 대학산학협력백서, 통권 5호, 2010.
- Aaron S. Kesselheim & Rahul Rajkumar, “Who Owns Federally Funded Research? The Supreme Court and the Bayh-Dole Act”, *The New England Journal of Medicine*, Vol.365 No.13(2011).
- John A. Hawkinson, “Stanford loses patent case”, *THE TECH*, June 10, 2011.
- Howard Bremer, Joseph Allen & Norman J. Latker, “The Bayh-Dole Act and Revisionism Redux”, *Life Sciences law & Industry Report*, 3 LSLR 910, 09/11/2009.
- 고려대학교 지식재산관리규정, 고려대학교산학협력단 웹사이트
(<http://research.korea.ac.kr>)>지식재산/기술이전>지식재산및기술이전 매뉴얼, 2012년 6월 1일 최종접속.
- 서울대학교 지식재산권관리규정, 서울대학교산학협력단 웹사이트
(<http://snurnd.snu.ac.kr>)>자료실>관련규정, 2012년 6월 1일 최종접속.
- 연세대학교 지적재산권관리규정, 연세대학교산학협력단 웹사이트
(<http://www2.yonsei.ac.kr/research/index.asp>)>산학협력 · 기술이전>관련규정, 2012년 6월 1일 최종접속.
- 한국학술진흥재단, CK 미국 우수 대학 TLO 연수 보고서, 2008.
- 한양대학교 지식재산권관리규정, 한양대학교산학협력단 웹사이트
(<http://research.hanyang.ac.kr>)>정보광장>주요지침및규정, 2012년 6월 1일 최종접속.

BayhDole25, Inc., *The Bayh-Dole Act at 25*, April 17, 2006.

National Science Board, Science and Engineering Indicators

2004(Washington, D.C. U.S. GPO, 2004), Appendix Table 5.2

<<http://www.nsf.gov/statistics/seind04/append/c5/at05-02.xls>>, 2012년 5월17일 최종접속.

Joseph Allen, “Amending Bayh-dole - The Impact it Would Have on

University Technology Transfer”, University of Rochester

Technology Transfer

<<http://urtechtransfer.wordpress.com/2011/12/23/amending-bayh-dole-the-impact-it-would-have-on-university-technology-transfer/>>, 2012년 6월 7일 최종접속.

“2008, 2. 25 last updated, INVENTION AND RELATED PROPERTY RIGHTS ACKNOWLEDGEMENT”,

<http://www.research.cornell.edu/VPR/Policies/images/forms/Inventions_Acknow_ITHACA.pdf>, 2012년 6월 6일 최종접속.

A Study on the Issue of Who Will Own a Federally Funded Invention of a University by Analysis of the US Supreme Court Case

YongHyun Shin

Abstract

The issue of who will own an invention created at a university using federal funding is fundamental to vitalizing the technology transfer market. In the US, the Bayh-Dole Act allows a university research institute conducting government-funded project to retain the rights to any resulting inventions. Korea has an act similar to the Bayh-Dole Act. However, Korea and the US have several differences in how they regulate a university invention.

For example, in the US the legal relationship between a professor and a university is controlled by contract, while in Korea it is controlled by statute. This distinction has led to different results in factually similar situations. The US Supreme Court, in *Stanford v. Roche* case (*Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys.*, 131 S. Ct. 2188 (2011)), held that the Bayh-Dole Act does not prohibit a third party from obtain rights to a federally funded invention when it acquires those rights through a legitimate assignment that takes effect prior to a university's employment contract. However, the opposite decision would be reached in Korea. As international cooperative research programs increase, understanding the differences in how the Korean and US legal system treat federally funded invention becomes vital.

Keywords

Bayh-Dole Act, Stanford v. Roche, federally funded invention, employment agreement, inventorship, ownership, technology transfer.