

국가연구개발사업의 공동연구에 따른 권리관계에 관한 연구

김윤정*

I. 서론

현대에서 경제사회의 패러다임은 산업경제에서 지식경제로 변화하고 있다. 지식경제사회에서는 지식이 무엇보다도 중요한 자본재로서의 역할을 하고 있으며, 이러한 역할을 할 수 있도록 하기 위하여 지식에 대한 재산으로서의 보호가 지식경제사회를 발전시키는 기반으로 전제되어야 할 것이다.

이와 관련하여 특허법은 지식재산의 대표유형이라고 할 수 있는 특허에 관한 보호법으로써 그 제1조에서 “발명의 보호 및 장려와 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다.”고 규정하고 있으며(특허법 제1조), 그 보호 객체로서의 발명을 “자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서 고도한 것을 말하는 것”으로 규정하고 있다.(특허법 제2조 제1호)

따라서 특허로 보호받기 위한 발명은 그 규모의 대소를 불문하고 연구개발이 전제가 되어야 할 것인데, 기술이 고도로 발달한 현대사회에 있어서는 기술이 매우 복잡하고 기술간 융·복합이 증가함에 따라 전문인력을 갖춘 기관(기업)에서 이루어지고 있으며, 국내에서도 2009년 이후의 특허출원 중 직무발명에 의한 출원으로 볼 수 있는 출원이 약 80%를 차지하고 있는 것으로 보고 있다.(특허청, 쟁점별직무발명 한·일 판례 150선, 2012)

특히 최근에는 융·복합기술의 연구개발 동향에 따라 하나의 전문분야가 아닌 여러 분야의 협업을 통한 연구개발이 많아짐으로 인하여 다 수의 기관에 속하는 다 수의 전문인력들이 공동으로 연구개발을 하는 사례가 부쩍 증가하고 있는 것이 현실이다.

이러한 공동연구개발에 있어서는 그 결과의 귀속 및 활용과 관련하여 직무발명의 측면 및 공동연구의 측면이 복합적으로 고려되어야 하는데 아직까지는 특히 국가공동연구개발 과제의 추진시 참여연구원 또는 참여연구원 소속기관과의 관계에 있어 제도적으로 충분히 뒷받침 되지 못하고 관리적으로도 충분히 고려되지 못하고 있는 것으로 보인다.

이 논문은 상술한 바와 같은 다 수의 기관에 종사하는 다 수의 전문인력이 공동으로 연구개발한 결과에 대한 귀속 및 활용과 관련한 법리를 검토하고, 이를 바탕으로 문제가 될 수 있는 쟁점사항들에 대한 개선방안을 모색하여 보는 것을 목적으로 한다.

이하에서는 일반적인 직무발명 및 공동연구개발의 의의와 이를 지배하는 법률체계를 개관하고, 특히 국가공동연구개발 과제를 수행하는데 있어 적용되는 제도를 검토한 다음 이로부터 발생할 수 있는 문제점 및 이에 대한 개선방안을 차례로 살펴본다.

* 김윤정, 충북대학교 법학전문대학원 박사과정, 043-261-3497, yjkim3952@naver.com

II. 발명의 의의 및 유형

1. 발명의 의의

특허법 상 “발명”이라 함은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것」을 말하는 바(특허법 제2조 2호), 창작은 그 행위에 의하여 표시되는 의식의 내용이 무엇이냐를 묻지 않고서 다만 행위가 행하여져 있다는 것 또는 그 행위에 의하여 생긴 결과만이 법률에 의하여 법률상의 의미가 있는 것으로 인정되는 행위로서 법률행위의 관점에서 사실행위이다.

따라서 발명은 자연인만이 할 수 있는 것으로 발명의 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리가 발명을 한 자에게 원시적으로 귀속됨에 반하여, 법인은 발명자가 될 수 없고 종업원인 발명자의 권리의 적법한 승계에 의하여서만 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 주체가 될 수 있을 뿐이다.

이러한 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 관하여는 이를 국가를 상대로 특허부여를 청구할 수 있는 권리에 불과하다는 공권설과 발명이라는 사실행위에 기하여 발명자에게 부여되는 재산권이라는 사권설이 대립하여 왔으나 특허로서의 보호를 청구한다는 것을 전제로 한다면 공권설이 타당하다고 생각하는 바, 현재 우리나라와 일본에서는 양자의 성격을 모두 가진다는 병존설이 주류를 이루고 있다.¹⁾

한편, 발명은 그 분류 기준에 따라 여러 가지의 유형으로 구분할 수 있는데 당해 발명에 기여한 발명자의 수에 따라 단독발명과 공동발명으로 나눌 수 있고, 발명자가 기관(기업)소속인 경우 사용자와의 관계에서 직무발명 또는 자유발명으로 나눌 수 있다.

2. 직무발명의 의의 및 권리관계

1) 직무발명의 의의

발명진흥법에 의하면 “직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다”(제2조 제2호)고 규정하고, 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 사용자 등은 통상실시권을 가지는 한편, 종업원 등의 특허에 관한 권리를 사용자 등이 사전예약 승계를 할 수 있도록 하고 있다.

2) 직무발명에 있어 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속 및 활용

종업원 등이 발명을 완성한 경우 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속관계에 대하여 이를 종업원에 귀속하는 것으로 보는 종업원주의와 사용자에게 귀속한다고 하는 사용자주의가 있다.

발명자주의는 발명을 통상적인 노동의 결과와는 구별되는 특별한 정신적 창작물로 취급하는 것을 전제로 하여 발명으로 인한 특허를 받을 권리를 원시적으로 종업원에게 귀속케 함으로써 상대적으로 약자의 지위에 놓인 경우가 많은 종업원의 보호에 충실하고자 하는 반면, 사용자주의는 고용계약의 의의에 충실함과 동시에 종업원의 직무발명이 완성되기까지 사용자에게 의해 투여된 물질·인적 자본의 역할을 발명에 있어서 주된 기여로 인정하고 발명에 관한 종업원의 기여도는 적절한 보상을 통해 해결하고자 한다.²⁾

1) 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 고려법학, 고려대학교 법학연구원, 2011, 75면

현행 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 “발명을 한 자”에게 귀속된다고 규정하는 외에 직무발명의 귀속에 대하여 특별히 다르게 규정하고 있지 않으므로 다른 일반적인 발명과 마찬가지로 직무발명에 대하여도 특허를 받을 수 있는 권리는 종업원 등 실질적으로 발명을 한 자에게 원시적으로 귀속하는 발명자주의를 택하고 있으면서, 발명진흥법에서 사용자 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정으로 직무발명에 대한 사전예약을 할 수 있도록 하고 있다.

다만, 발명진흥법이 2013.7.30 법률 제11960호로 개정(1014.1.31 시행)되었고, 개정 후의 발명진흥법에서는 종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받으면 사용자등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지나, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키는 계약 또는 근무규정, 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 법정 통상실시권이 발생하지 않도록 규정하고 있다.(제10조 제1항 단서)³⁾

따라서 개정 전의 발명진흥법에서는 종업원등의 직무발명은 종업원등 그자신이나 이 들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 사용자 등은 무상의 법정 통상실시권을 가지므로, 국가연구개발사업에서 공동연구개발을 수행한 결과 발생한 무형의 재산을 주관 기관이 소유할 경우 당해 연구개발 사업에 참여기관 소속 연구원으로서가 아니라 외부연구원으로 개별적으로 참여한 연구원이 있을 경우 이 연구원이 속한 원소속기관의 사용자 등은 법정 통상실시권을 가지는 것으로 해석될 수 있다.

한편 종업원 등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 정당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강화하기 위하여 2013. 07. 30 발명진흥법을 개정하였으나⁴⁾ 개정 후의 발명진흥법에 있어서도 제10조 제1항 단서가 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 기업에 대하여만 적용되고, 중소기업이나 중소기업이 아닌 비영리기관 소속의 연구원의 직무발명에 대하여는 특별히 규정하고 있지 않으며, 종업원 등에게 직무발명 완성사실의 통지의무가 있으나(제12조) 종업원 등이 이를 통지하지 않을 경우 사용자 등은 승계여부를 선택할 기회조차 갖지 못하는데, 국가연구개발사업에 외부연구원으로 참여한 종업원이 발명에 실질적으로 기여한 경우 당해 종업원에게 종업원의 특허를 받을 수 있는 권리가 공동으로 귀속하는지 여부 및 종업원에게 귀속한다고 하였을 경우 당해 종업원 등이나 그 특허를 받을 수 있는 승계인이 특허등록을 하였을 경우에 종업원 등의 원소속 기관(기업)의 사용자 등의 권리가 문제이다.

2) 조경임, “직무발명의 사전예약승계”, 충남대학교 법학연구, Vol.22, No. 2, 2011, 134면

3) 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
<개정 2013.7.30>

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정

2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

4) 특허청, 발명진흥법, 법률 제11960호, 2013.7.30., 일부개정, 개정이유

3. 공동연구개발에 있어서의 권리관계 및 제한

1) 공동연구개발의 의의

과거에는 1인에 의하여 발명이 완성되는 경우가 대부분이었으나, 오늘날은 발명의 완성에 다수자가 관여하는 경우가 많다. 기술이 고도로 발달한 오늘날의 경우 기술의 내용이 매우 복잡하고 연구개발에 소요되는 시간과 비용의 부담으로 인하여 공동연구를 통한 기술개발이 많은 비중을 차지하고 있으며, 이러한 공동연구는 조직 내에서는 물론 다수의 조직이 참여하거나 국제적인 공동연구도 활발하게 진행되고 있다.

공동연구라 함은 복수의 연구개발 주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금·인력·시설·기자재·정보 등을 공동으로 부담하여 추진하는 연구개발 방식을 의미하며, 연구개발조직의 구성 및 운영방식, 협력의 목적 및 연구기간 등에 따라 다양한 형태로 운영된다. 공동연구개발은 상대방의 지식이나 보유자원을 상호 보완적으로 활용하여 자기의 기술능력을 향상시키고 보다 효율적으로 연구개발 목표를 달성할 수는 있으나, 반면에 공동연구개발 성과로 발생된 지식재산권 등의 성과 배분 및 활용상의 분쟁발생, 기업 간의 기술적 담합 내지 공동행위를 이유로 한 불공정 경쟁 등의 문제도 내포하고 있다.⁵⁾

현실적으로 기술이 고도로 발달한 현대사회에 있어서는 연구개발에는 많은 인력과 비용 및 시간이 소요되므로 연구개발력을 갖춘 기업이나 연구기관 등에서 많은 개발이 이루어지고 있으며, 이렇게 복수의 연구자가 공동으로 발명을 하여 그 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 된다고 하여도 그 복수의 연구자가 단일의 사용자 등에게 속하는 경우에는 직무발명 규정 등에 따라 그 권리를 사용자 등에게 승계하도록 사전에 예약할 수 있어 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에 따른 문제는 거의 발생하지 않는다.

그러나 연구개발과 관련하여 특히 특화된 전문지식을 필요로 한다거나 기술의 융·복합화, 소속인력의 한계 또는 자본에 따른 위탁연구 등에 따라 서로 다른 기관에 소속한 인력 또는 대학(원)생 등과의 공동연구개발에 있어서는 발명진흥법상의 직무발명이 성립하지 않으므로 계약에 의해 특별히 정하지 않는 한 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에 의해 특허권의 취득 및 활용에 있어 여러 가지 제한을 받을 수 있다.

2) 특허법상 공유특허의 법률관계

전술한 바와 같이 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하며(특허법 제33조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.(특허법 제44조) 따라서 2인 이상의 공동발명의 경우 공동발명자 중 일부의 자만에 의한 특허출원은 특허를 받을 수 없고(특허법 제62조), 착오로 특허가 된 경우에도 무효사유가 된다.(특허법 제132조)

한편, 특허법은 특허를 받기 이전의 발명에 대한 실시 및 실시 허락에 대하여 명문의 규정을 두고 있지 않으나, 특허제도의 취지나 특허를 받을 수 있는 권리가 이전될 수 있음에(특허법 제37조 제1항) 비추어 볼 때 특허를 받을 수 있는 권리자를 가진 자의 실시나 실시허락은 가능할 것으로 보인다.⁶⁾ 그러나 공유특허의 경우 특허가 없으면 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 실시의 경우에는 제한이 없으나, 제3자에 대한 실시허락이나 지분양도를 위하여서는 다른 공유자의 동의가 필수적이다.(특허법 제37조 제3항, 제99조)

이러한 규정들에 의해 역시 공동연구개발을 추진할 경우 연구개발을 수행하는 복수의 당사자 및 기관 간에 연구개발 결과의 귀속 및 활용에 관한 사전합의가 충분하지 못할 경우 특허법, 발명진흥법이나 국가연구개발

5) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리”, 기술혁신학회지, 제11권 4호, 2008, 534면

6) 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구”, 산업재산권 Vol.24No.-,2007, 71면

사업의 관리 등에 관한 규정상의 문제로 인하여 분쟁이 발생할 소지가 많음에도 불구하고 현실적으로는 이에 대하여 상세한 합의가 충분히 이루어지지 않은 상황에서 공동연구개발이 진행되는 경우가 비일비재한 것으로 보인다.

미국 특허법은 원칙적으로 공동발명에 대해서 공동으로 특허출원을 할 것을 요구하고 있으나 공동발명자 중에서 특허출원을 거부하거나 ‘상당한 노력을 했음에도 불구하고 찾을 수 없거나 연락을 할 수 없는 경우’에는 공동발명자 전원이 출원하지 않더라도 상관이 없는 것으로 하고 있으며, 이 경우 출원을 한 공동발명자는 공동발명자 전원을 대리하여 출원을 한 것이 된다.⁷⁾ 또한 미국의 경우에도 각 각의 공유특허권자가 단독으로 해당특허권을 자유롭게 실시할 수 있다는 점에서는 우리나라나 일본의 경우와 동일하나 미국의 특허법은 공유특허권자가 다른 공유자에게 수익을 분배하지 않으면서 자유롭게 제3자에게 통상실시권을 설정할 수 있으며, 나아가 지분의 이전에 있어서도 다른 공유자의 동의가 필요하지 않은 점이 특색이다.⁸⁾

3) 특허법상 공유의 법적성질

민법은 물건의 공동소유에 관하여 공유, 합유, 총유의 세 가지 유형을 규정하는 외에 ‘준공동 소유’라 하여 소유권이외의 재산권에 준용하도록 하고 있다. 공유란 물건이 지분에 의해 수인에게 귀속하는 경우로서, 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있으나 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경할 수 없고 다만 다른 공유자에게 분할을 청구할 수 있는 것으로, 다른 유형의 공동소유와 비교할 때 인적결합이 전제되지 않는다.(민법제 262조 이하) 합유는 법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 것으로, 합유물을 처분·변경함에는 합유자 전원의 동의가 필요하고 전원의 동의 없이 지분의 처분이나 합유물의 분할을 청구하지 못한다.(민법 제271조 이하) 총유는 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유하는 것을 말하며, 기본적으로 사단의 정관이나 규약에 의하여 규율되는 외에 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의하고, 각 사원은 정관 또는 규약에 좇아 총유물을 사용·수익할 수 있으며 총유물에 관한 사원의 권리의무는 사원의 지위에 따라 취득 및 상실된다(민법 제275조 이하). 공유와 합유는 공동사업의 약정 여하에 따라 구별되며, 총유는 법인이 아닌 사단이라는 공동의 목적을 가진 인적결합체를 전제로 한다는 점에서 공유와 구별되고 합유에 유사하다.

한편 다수가 부동산 및 동산이 외의 다른 재산을 공동소유하는 경우 이는 준공동소유라 하며, 다른 법률에 규정이 없을 경우 공동소유에 관한 규정을 준용한다.(민법 제278조)

따라서 특허법 상의 공유는 공유관계의 발생 원인에 따라 계약 및 특허법이 우선 적용될 것이고 계약이나 특허법에 없는 사항에 관하여는 민법상의 공동소유에 관한규정이 적용된다. 특허법상 공유의 성질에 관하여는 그 용어에도 불구하고 지분 처분의 제한이 있으므로 합유적 성질을 갖는다는 견해와 지분 처분의 제한은 권리의 대상이 되는 객체의 특수성에 따른 것으로 민법상의 공유에 해당한다는 견해가 있으나 인적 결합관계가 없고 지분에 대한 처분에 다른 공유자의 동의를 필요로 한다는 점에서 두 개의 성질을 모두 갖는 것으로 보는 혼합설이 타당하다고 생각되나⁹⁾, 실무적으로는 특허권의 공동소유의 법적성질에 관한 논의의 실익은 크지 않다고 본다.

7) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰”, 산업재산권 Vol.23No.-,2007,321면

8) 신혜은, 전계논문, 323면

9) 윤종민, 전계논문, 547면

4) 공동연구에 있어 발명자의 특징

이상에서 살펴본 바와 같이 발명의 완성으로 인하여 발생하는 특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유 및 공유특허에 대한 특허법상 등록, 이전 및 실시허락, 심판 등에서의 제한에 따라 공동연구개발을 수행함에 있어 발명자의 특징은 특허를 받음에 있어서나 당해 특허의 활용에 있어 매우 중요하다 할 것이다.

따라서 공동연구개발에 있어 실질적인 발명자 여부의 판단에 대한 기준이 필요하다 할 것이나 공동연구개발의 경우 참여요소가 매우 많으며 사안별로 차이가 있어 이를 일의적으로 규정 또는 논의하기에는 한계가 있어, 진정한 발명자 여부의 판단기준에 대한 논의는 활성화 되지 못하고 있는 실정이다.

먼저 우리나라의 경우 발명자 여부의 판단에 대하여 그 기준을 정하고 있는 법규는 없는 것으로 보이며, 학설로써도 이를 논하는 이는 뚜렷하게 발견되지 않고 있다.

다만, 직무발명에 대한 보상 등과 관련한 판례에서 이를 언급하고 있는 바, 우리 대법원은 “발명이란 ‘자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 의미 하므로(구 특허법 제2조 제1항), 발명자는 당연히 위와 같은 기술적 사상을 창작한 사람을 뜻한다. 한편, 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비를 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화 하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다”고 한시한 바 있다.¹⁰⁾

한편 일본에서는 공동발명자 여부의 판단에 있어서 “공동발명자란 2인 이상이 단순한 협력이 아니고 실질적으로 협력하여 발명을 성립시킨 자”를 말하나 그 판단이 쉽지 않다는 전제하에 “발명은 기술적 사상의 창작이므로 실질적인 협력의 유무는 오로지 이 관점에서 판단해야 한다”고 하여, ① 구체적 착상을 제시하지 않고 단지 통상의 테마를 주거나, 발명과정에서 단순히 일반적인 조언·지도를 한 자(단순관리자) ② 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 또는 실험한 자(단순 보조자) ③ 발명자에게 자금을 제공하여 설비 이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순 후원자·위탁자)는 공동발명자가 아니라고 하였다.¹¹⁾

미국의 경우 35 U.S.C. 116에 따르면 공동발명의 각 발명자는 ① 물리적으로 함께 또는 동시에 연구할 필요가 없고 ② 같은 종류나 양의 기여를 할 필요도 없으며 ③ 모든 청구항 전부에 대하여 기여할 필요는 없고 하나의 청구항에 대한 기여로 충분하다고 하고 있다.¹²⁾

이상에서 살펴본 바와 같이 공동연구 개발에 있어 발명자가 되기 위한 조건으로 일반화 된 것은 없다고 할 수 있으나, 발명의 정의에서 연유하는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자, 즉 문제점을 인식하고 그 구체적인 해결 수단을 제시한 자가 진정한 공동 발명자가 될 수 있을 것이고, 단순한 보조자나 관리자 및 자금의 제공자는 발명자가 될 수 없다는 데 대부분 동의하는 것으로 보인다.

10) 대법원 2011. 7.28 선고 2009다75178 판결

11) 유미특허법률사무소 역, “특허법개설”(제13판), 2000

12) Sherry L. Murphy, “DETERMINING PATENT INVENTORSHIP : A PRATICAL APPROACH”, North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2012, p6

III. 국가연구개발사업의 공동연구의 의의와 추진체계

1. 국가연구개발사업의 공동연구

“국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 말한다.(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 제1호, 이하 ‘공동관리규정’이라 한다.) 즉, 국가연구개발사업이란 그 수행주체나 방식을 불문하고 과학기술분야의 연구개발에 정부예산 또는 공공기금을 활용하여 일정한 목적에 따라 계획을 수립하고 추진하는 연구개발사업을 의미한다.¹³⁾

한편 “국가공동연구개발사업”은 국가연구개발사업과 공동연구개발의 복합적 의미로서 복수의 연구개발 주체가 국가와 동일과제에 대하여 공동으로 연구개발 협약을 체결¹⁴⁾하고 연구개발 자금·인력·정보·시설 등 연구자원을 공동으로 제공 또는 부담하여 국가연구개발과제를 수행하는 사업을 말하는 것으로, 사업과제 수행의 결과 개발된 특허는 지원되는 사업비가 국가예산 또는 공공자금이라는 특성으로부터 국가공공자산으로서의 성격을 갖는 일면이 있으며, 연구개발자가 복수의 기관에 소속(또는 소속이 없는 자)된 전문인력이라는 점에서 이른 바 특허법상 공동발명 및 발명진흥법상 직무발명에 해당하는 경우가 많을 것이므로 공동연구개발 성과의 귀속 및 활용과 관련하여 복잡한 문제가 제기될 수 있다.

2. 국가연구개발사업의 법적 근거

1) 헌법

글로벌 경쟁 하에서 대부분의 국가는 자기 국가의 과학기술의 증진화 산업기술의 발전을 위하여 국가연구개발사업을 추진하고 있는 바, 우리나라의 경우 그 헌법적 추진 근거는 제119조 “경제질서의 기본·경제의 규제·조화”, 제123조 “농어촌 종합 개발과 중소기업 보호·육성” 및 제127조 “과학기술의 발전과 국가표준제도” 등이라 할 것인 바, 특히 ‘국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다’ 고 규정한 헌법 제127조 제1항이 대표적인 것으로 과학기술의 혁신을 통한 국민경제의 발전이 국가의 책무임을 명시한 일반 조항으로 볼 수 있다.

2) 과학기술기본법 및 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 등

과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적(과학기술기본법 제1조)으로 하는 과학기술기본법¹⁵⁾은 국가연구개발사업의 일반법으로서¹⁶⁾ ‘과학기술 혁신과 이를 통한 경제·사회 발

13) 김해도, “국가연구개발사업과 관련된 지식재산권 귀속법규에 관한연구”, 지식재산21, 통권 제103호, 2008, 116면

14) 국가연구개발사업의 협약은 중앙행정기관의 장과 주관연구기관의 장과의 사이에 체결하도록 되어 있는 한편(공동관리 규정 제9조 제1항), 중앙행정기관의 장은 제1항에도 불구하고 전문기관의 장과 일괄하여 협약을 체결하거나, 전문기관의 연구개발사업계획을 승인하여 국가연구개발사업을 추진할 수 있도록 하였으며 이 경우 전문기관의 장은 주관연구기관의 장과 개별적으로 협약을 체결하여야 한다.(동 제9조 제2항)

15) 과학기술기본법, 2001.01.16 제정, 법률 제6353호

16) 과학기술기본법 제3조(다른 법률과의 관계) 과학기술에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이

전을 위하여 종합적인 시책을 세우고 추진하여야 함'을 국가의 책무로 규정(동 제4조)하고 미래창조과학부장관에게 5년마다 과학기술기본계획을 수립하도록 하고 있다(동 제7조)¹⁷⁾. 또한 관계중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 지원시책을 세워 추진하여야 하며(동 제11조 제1항), 국가연구개발사업의 원활한 수행을 위하여 국가연구개발의 기획 등에 관한 사항과 전문기관의 업무에 관한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있는 바(동 제11조 제5항), 이에 근거하여 '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'이 제정되었다.

그 밖에 국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리 등에 관한 법률, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 발명진흥법, 벤처기업의 육성에 관한 특별조치법, 산업교육진흥 및 산학연 협력촉진에 관한 법률 및 특허법 등도 국가연구개발 사업의 추진 및 관리에 직·간접적인 근거가 되는 법률로 볼 수 있다.

3. 국가연구개발 사업의 추진체계

1) 국가연구개발사업 협약의 당사자

국가연구개발사업은 중앙행정기관이 과학기술기본계획에 따라 연구개발과제를 특정하여 연구개발비의 전부 또는 일부를 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업으로서 중앙행정기관의 장은 선정된 연구개발과제에 대하여 주관연구기관장¹⁸⁾이 선정통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 주관연구기관의 장과 협약을 체결하여야 하는데(공동관리규정 제11조 제1항) 보통은 공동관리규정 제11조 제2항에 따라 연구개발사업의 기획 및 관리를 부처별 전문기관의 장에게 위임하여 전문기관의 장과 주관연구기관의 장이(협동연구기관¹⁹⁾이 있을 경우 협동연구기관 포함) 협약을 체결하고 사업을 수행한다. 따라서 국가연구개발사업 협약의 당사자는 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장과 주관연구기관의 장 및 협동연구기관의 장이 된다. 한편, 국가연구개발사업의 공동연구에 있어서는 협약의 당사자가 중앙행정기관의 장 또는 전문기관의 장과 주관연구기관 및 협동연구기관의 장과 공동연구기관²⁰⁾의 장이 되고, 위탁연구의 경우에는 주관기관 또는 협동연구기관의 장과 위탁연구기관²¹⁾의 장이 된다.

2) 외부 참여연구원

국가연구개발과제를 수행함에 있어서는 일반적으로 주관·협동·공동 또는 위탁연구기관의 소속연구원들이 단독 또는 공동으로 연구를 수행하는 것이 일반적이라 할 것이나, 이 들 기관의 소속 연구원이 아니면서 국가연구개발 사업에 소속기관과 무관하게 또는 소속기관장의 참여확인을 득하여 개별적으로 세부과제 또는 위탁

법의 목적과 기본 이념에 맞도록 하여야 한다.

17) 과학기술기본법 제7조(과학기술기본계획) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 과학기술발전에 관한 중·장기 정책 목표와 방향을 설정하고, 이에 따른 과학기술기본계획을 세우고 추진하여야 한다. ② 미래창조과학부장관은 5년마다 관계중앙행정기관의 과학기술 계획과 시책 등을 종합하여 기본계획을 세우고 제9조 제1항에 따른 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다. - 후략-

18) 주관연구기관 : 국가연구개발사업의 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관

19) 협동연구기관 : 연구개발과제가 2개이상의 세부과제로 나누어 질 경우, 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제의 세부과제를 주관하여 수행함으로써 주관연구기관과 협동으로 연구개발과제를 수행하는 기관

20) 공동연구기관 : 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제를 주관연구기관과 분담하거나 세부과제를 협동연구기관과 분담하여 공동으로 추진하는 기관

21) 위탁연구기관 : 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관으로부터 연구개발과제의 일부 또는 세부과제의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

과제에 참여하는 연구원들이 있는데 일반적으로 이들을 외부 참여연구원이라 하며, 외부 참여연구원은 주로 연구기관의 대학(원)생인 경우가 지배적이나 다른 연구기관 또는 기업의 소속연구원일 경우도 많다. 그런데 이러한 참여연구원에 대하여 국가연구개발사업의 관련규정에서는 그 지위나 결과물에 대한 소유관계에 대하여 특별히 하는 바가 없다.

다만 개별 중앙행정기관의 국가연구개발사업 처리규정에 연구개발비의 사용에 있어 인건비의 지급과 관련하여 대학교수, 기업 및 국공립연구기관 소속 연구원 등 원 소속기관으로부터 지급받는 인건비에 해당하는 부분은 현물 또는 미지급 인건비로 계상하되 현금으로 지급하지 않는 것으로 하고, 참여연구원 중 소속기관이 없는 자는 주관기관에서 과제참여계약을 전제로 국가연구개발사업에 참여 하여야 한다고 규정하고 있을 뿐이다.²²⁾²³⁾

이러한 과제참여계약이 국가연구개발 사업의 성과의 귀속 및 활용과 관련하여 어떠한 지위를 가질 수 있는지 논란이 있을 수 있으며, 실무적으로는 별도로 참여계약의 체결도 하지 않고 인적사항과 참여율이 표시된 참여확인서를 제출하는 것으로 참여하는 것이 관행이라 할 수 있어 문제이다.

IV. 국가연구개발 사업에 따른 지식재산권의 귀속

1. 국가연구개발 사업에 따른 지식재산의 의의 및 특성

전술한 바와 같이 특허법 상 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명을 한 자에게 귀속되고 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하고(제33조), 이러한 권리는 이전할 수 있으며(제37조), 특히 직무발명의 경우 발명진흥법 상 계약 또는 근무규정에 의한 사전예약 승계가 가능하다(제10조 제1항). 발명에 따른 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속에 관하여 이렇게 특허법 및 발명진흥법상 규정이 있음에도 불구하고 국가연구개발사업의 수행에 따른 지식재산의 귀속 및 활용에 관하여 이를 특허법이나 발명진흥법에서와 다르게 규정할 필요가 있는지에 관하여 의문이 있을 수 있다.

국가연구개발 사업의 결과로서 특허는 국가예산이나 공공자금이 지원되는 사업을 통해 개발된 성과로서 ‘공공자산’으로서의 성격을 갖는다(윤종민, 2004). 국가연구개발사업의 추진에 있어서는 연구주체인 대학이나 연구소 또는 기업 등이 보유한 자원도 투자되지만, 기본적으로는 해당 연구과제의 수행에 소요되는 비용의 상당부분을 국가가 부담하기 때문에 공공자산으로서의 성격을 갖게 된다. 이와 같은 공공기술은 투자재원의 공공성으로 인하여 기술개발과정이나 개발 후의 활용에 있어서 투명한 관리와 공정한 이용이 요청되는 등 사적영역에서 개발된 일반 기술과는 다른 특성을 갖는다. 따라서 이와 같은 기술을 관리함에 있어서는 산업적 이용을 촉진하기 위한 규율과 함께 공익 목적의 달성 등 공공성을 유지하기 위하여 최소한의 공정인 조정과 제한을 가하게 된다.(윤종민·허전, 2006) 한편 국가연구개발의 공동 수행에 따른 특허는 복수의 연구주체가 하나의 연구개발사업에 공동으로 참여하여 개발한 특허 이므로, 단독의 연구주체에 의하여 개발된 특허와는 달리 그 권리의 소유 및 이용에 있어서 다수의 이해관계가 존재하여 복잡한 문제가 제기될 수 있다.²⁴⁾

22) 교육부 훈령 제19호, 교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정 제22조 제1항 별표 3

23) 미래창조과학부 훈령 제28호, 미래창조과학부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제22조 제1항 별표 3

24) 윤종민, 전제논문, 536면

2. 국가연구개발 사업에 따른 지식재산권의 관리법제

1) 지식재산권 관리법제

국가연구개발사업의 성과관리와 관련된 법제는 크게 “행적적 관리법제”와 “지식재산권 관리법제”로 구분할 수 있는데, 우리나라의 국가연구개발사업과 관련된 법은 대부분 행정적 관리법제에 속한다고 할 수 있다. 다만 특허법, 발명진흥법, 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 등 각 개별 단행법의 단편적 규정들은 지식재산권법제에 속한다고 할 수 있을 것이나²⁵⁾, 어떤 법률에서도 국가연구개발사업의 지식재산권의 귀속에 관하여 구체적으로 언급을 하지는 않고 있다.

2) 행정입법에 의한 지식재산권 관리

국가연구개발사업에 대한 일반법으로서의 과학기술 기본법은 제11조 제1항에서 “관계 중앙행정기관의 장은 기본계획²⁶⁾에 따라 맡은 분야의 국가연구개발 사업과 그 지원시책을 세워 추진하여야 한다.”고 규정하고 있는 바, 이에 근거하여 “기초연구 진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률에 따른 기초연구사업 및 특정연구개발사업”, “원자력 진흥법에 따른 원자력연구개발사업” 및 “산업기술혁신법에 따른 산업기술 개발사업, 산업기술 기반 조성사업 등” 각 부처 별로 독자적인 연구개발사업을 추진하고 있다.

한편, “국가연구개발사업 결과물의 소유·관리 및 활용촉진”과 관련하여 과학기술기본법 제11조의 3 제1항은 “국가연구개발사업의 결과물은 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발 결과물의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다.”고 규정하고 제3항에서 “그 밖의 연구결과물의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”고 규정하고 있으며, 이에 따라 국가연구개발사업에 공통으로 적용되는 “국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정”이 대통령령으로 제정되어 운용되고 있다.

또한, 중앙행정기관의 장은 공동관리규정 제34조에 의거 “공동관리 규정에 저촉되지 아니하는 범위에서 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 세부 규정을 제정·시행”할 수 있으며, 소관 연구개발사업의 효율적 관리를 위하여 필요한 세부사항을 정하기 위하여, “교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정”(교육부 훈령), “미래창조과학부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정”(미래창조과학부 훈령) 및 “산업기술혁신 공통운영요령”(산업통상자원부 고시) 등과 같이 훈령이나 고시의 형태로 행정규칙을 제정하여 운용하고 있다.

이러한 부처별 행정규칙 들은 소관연구개발 사업의 특성에 따라 상이한 규정을 두기도 하나, 크게 보았을 때 추진체계, 사업기획, 공고 및 선정, 연구개발비, 연구개발 결과 관리, 기술료, 보안 및 정보관리 등에 관한 내용을 두고 있다는 점에서는 공통된다. 상술한 공동관리규정 및 부처별 행정규칙 등에 있어 국가연구개발사업의 수행결과에 따른 지식재산의 귀속은 표현의 차이가 다소 있지만 대체로 협약으로 정하는 바에 따라 개별 성과물을 개발한 기관의 단독소유를 원칙으로 하고 공동개발의 경우 공동소유를 할 수 있도록 규정하고 있다.

그런데 해당 규정 및 규칙들이 법규로서의 성격은 있으나, 법률적인 구속력이 없는 대통령령 또는 행정부

25) 문길주 등 13인, “연구개발지식의 종합관리 시스템 구축방안연구” 과학기술부, 2003, 46면;김해도, 전계논문, 132면, 재인용

26) 과학기술기본법 제7조(기본계획) 제1항 : 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 과학기술 발전에 관한 중·장기 정책목표와 발전방향을 설정하고, 이에 따른 과학기술 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 세우고 추진하여야 한다.

령이며, 재산권의 귀속 또는 제한에 관한 문제는 국민의 기본권에 속하는 것으로서 법률로 정하는 것이 타당하다는 점에서 국가연구개발사업의 지식재산권 귀속 및 관리에 관한 사항을 공동관리규정 또는 행정부령의 형태로 규율하는 것은 바람직하지 못하다.²⁷⁾

3. 국가연구개발 사업에 따른 지식재산권의 귀속

1) 관련 법제의 발전과정

중앙행정기관별로 서로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업이 효율적으로 이루어질 수 있도록 국가연구개발사업 추진시에 공통적으로 적용할 수 있는 기본원칙과 기준을 마련하기 위하여²⁸⁾ 과학기술기본법 제 11조의 규정에 의거 2001. 12. 19 대통령령 제17429호로 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 제정되었다. 동제 15조 제2항에서 “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.”고 규정하여 주관기관 소유를 기본원칙으로 하였다.

그러나 이는 연구개발 결과물에 대하여 실제 연구수행의 내용과 관계없이 주관연구기관이 소유하도록 되어 있어 주관연구기관과 함께 연구를 수행한 연구기관의 소유권을 불합리하게 제한하는 측면이 있으므로, 참여기관이 자체개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물은 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고 중앙행정기관의 장이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발 결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우에는 공동으로 소유할 수 있도록 2008.12.31 관련 규정을 개정하였다.²⁹⁾

2) 국가연구개발 사업의 관리 등에 관한 규정상 지식재산권의 귀속

국가연구개발 사업의 수행에 따른 지식재산권 등의 소유에 관하여 적용과정에서 발견된 문제점을 반영한 개정을 통해 현행 공동관리규정에서는 국가연구개발 사업의 수행과정에서 얻어지는 지식재산권에 대해 이를 주관기관(세부과제의 경우 협동연구기관)소유로 함으로 명확히 하고 있다(공동관리규정 제20조 제2항 본문). 다만, 참여기관³⁰⁾이 단독으로 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물과 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 중앙행정기관의 장이 주관연구기관(세부과제의 경우 협동연구기관)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우 협약으로 정하는 바에 따라 주관기관(협동기관)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다(동 제20조 제2항 단서)고 규정하여 국가연구개발 사업의 결과에 대한 귀속을 비교적 합리적으로 하고 있다고도 볼 수 있으나, 협약에서 제외 되는 참여연구원과의 관계에서는 여전히 문제가 남는다.

한편, 공동관리 규정에서 지식재산권의 귀속에 관하여 규정함에 있어서는 항상 “협약”을 전제로 하고 있는 바, 동 협약은 국가연구개발사업에 선정된 연구과제에 대하여 중앙행정기관의 장과 주관연구기관의 장이 체

27) 김해도, 전계논문, 134면

28) 미래창조과학부, 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제17429호, 2001. 12. 19 제정이유

29) 미래창조과학부, 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정, 2008.12.31 개정, 대통령령 제21203호

30) 참여기관 : 공동연구기관, 위탁연구기관, 참여기업의 통칭

결하는 협약으로 ‘연구개발 결과의 귀속 및 활용에 관한 사항’을 포함하여야 한다(공동관리규정 제9조)고 규정하고 있다.

중앙행정기관의 장은 구체적인 협약의 체결에 관하여 실무적으로 소관부처별로 처리규정 또는 지침에서 표준협약서를 제정하여 운용하고 있으며, 표준협약서에는 지식재산권의 귀속 및 활용에 관하여 기본적으로 공동관리 규정의 내용을 그대로 적용하고 있어 국가연구개발 사업의 수행과정에서 얻어지는 지식재산권의 귀속이 공동관리 규정에 충실하도록 되어 있다.

3) 국가연구개발 사업의 관리 등에 관한 규정의 한계

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정은 국가연구개발사업 추진시에 공통적으로 적용할 수 있는 기본원칙과 기준을 마련하기 위하여 전 부처 연구개발사업의 기획 및 관리에 공통적으로 적용되는 사항을 최초로 종합하여 법규성을 띤 대통령령으로 제정되었다는 점에서는 매우 큰 의의가 있으나, 국회가 제정한 법률의 형태가 아니라 행정입법인 법규명령의 형태로 제정되어 근본적인 한계가 있다.

즉 공동관리규정상 연구개발성과의 귀속과 관련한 규정은 직무발명이 아닐 경우에도 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관한 매개과정이 없이 주관기관에 귀속하도록 규정하는 바, 이는 특허법 및 발명진흥법의 내용과 충돌할 가능성이 있으며, 공동관리 규정의 내용이 다른 법률과 충돌할 경우 법체계상 하위법령인 공동관리규정의 내용이 위법하다는 판단을 받을 수 밖에 없는데 문제가 있다.³¹⁾

특히 참여연구원이 주관연구기관이나 협동연구기관 및 참여기관의 소속연구원이 아닐 경우 현행제도를 그대로 적용할 경우에는 더욱 문제가 크다고 할 수 있는 바, 이하에서는 참여연구원의 참여형태에 따른 지식재산귀속의 문제점을 구체적으로 검토한다.

V. 국가연구개발 사업 참여연구원의 참여태양에 따른 권리관계

1. 국가연구개발사업 공동수행시 참여연구원의 참여태양

국가연구개발사업의 공동 수행은 복수의 연구주체가 하나의 연구개발사업에 공동으로 참여하여 연구개발을 수행하는 것으로 참여연구원의 구성은 주관연구책임자의 권한이나 참여형태 및 이에 따른 권리관계에 대하여는 규정하는 바가 없고 교육부 및 미래창조과학부 훈령에서 “참여연구원 중 소속기관이 없는 자는 주관연구기관에서 과제참여 계약을 전제로 국가연구개발사업에 참여해야 한다”고 하고 있을 뿐이다.

현실적으로 참여연구원의 참여 태양은 크게 주관연구기관이나 협동연구기관 및 참여기관 소속연구원으로 참여하는 경우와 이 들 기관의 소속이 아니면서 소속기관과는 무관하게 개별적으로 참여하는 경우가 있을 수 있다. 또한 개별적으로 참여를 하는 경우도 이를 세분하면 소속기관 장의 확인을 받고 참여하는 경우와 소속기관장의 확인이 없이 참여하는 경우가 있을 수 있으며, 원 소속기관 자체가 없는 연구원이 참여하는 경우 등이 있을 수 있는데 소속기관장의 단순한 확인은 결과의 귀속에 영향을 미치지 못할 것으로 보이므로, 개별적 참여는 소속기관이 있는 경우와 없는 경우로 나누어 본다.

31) 김해도, 전계논문, 143면

2. 참여연구원이 주관·협동 및 참여기관 소속 연구원으로 참여하는 경우

국가연구개발사업의 공동수행에 참여하는 참여연구원이 주관연구기관이나 협동연구기관 또는 위탁기관 소속 연구원일 때 참여연구원의 발명은 그 소속기관과의 관계에서는 통상 직무발명에 해당할 것이므로 소속기관에 직무발명을 사전 승계하는 계약이나 근무규정이 있을 경우 참여연구원의 특허를 받을 권리를 소속기관에서 승계하고, 소속기관과 중앙행정기관은 연구개발 협약의 당사자 이므로 연구개발 사업의 공동 수행과정에서 얻어지는 지식재산권은 협약에 따라 지식재산을 개발한 기관에서 소유하는 것에 특허법이나 발명진흥법 및 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정상 무리가 없을 것으로 보인다.

그러나 위의 예에서 직무발명에 따른 권리의 사전 승계를 위한 계약이나 근무규정이 없을 경우 참여연구원은 특허의 공유를 주장할 수 있으며, 원소속기관은 참여연구원 또는 그 승계인이 받은 특허에 통상실시권을 가질 수 있으므로 권리관계가 복잡하여지고 이는 국가연구개발사업이 의도하지 않은 결과가 될 수 있다.

3. 참여연구원이 소속기관과는 무관하게 개별적으로 참여하는 경우

이러한 경우 교육부나 미래창조과학부 처리규정의 참여연구원 중 소속기관이 없는 자와 같이 참여연구원과 주관기관이 결과물의 귀속이나 활용에 관한 과제 참여계약을 체결하고 국가연구개발과제에 참여하면 참여연구원과 주관기관과의 사이에서는 협약에 따라 권리관계가 정하여 지므로 일응 무리가 없을 것으로 생각할 수 있다. 그러나 실무적으로는 이러한 예에서 과제 참여계약을 체결하지 않는 경우가 일반적이고 비록 참여계약을 체결한다고 하여도 주관기관과 참여연구원이 속하는 소속기관과의 사이에서는 문제가 다르다.

현행 국가연구개발 사업상 협약의 주체는 중앙행정기관의 장과 주관연구기관이나 협동연구기관 또는 참여기관의 장이고 개별적으로 참여한 연구원의 소속기관은 협약의 당사자가 아니므로 협약에 기속되지 아니하여 특허법 및 발명진흥법에 따른 권리를 주장할 수 있을 것이다.

즉, 참여연구원의 당해 연구개발 내용이 발명진흥법상 직무발명에 해당할 경우 소속기관은 근무규정이나 계약에 의한 사전예약 승계에 따라 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 주장할 수도 있고 주관기관 등의 특허등록에 따른 무상의 통상실시권을 주장할 수도 있는 한편 당해 특허도 출원시 특허법상 특허공유에 따른 제한 위반을 이유로 거절사정 되거나 등록특허가 무효도 될 수 있는 바, 어느 경우에도 국가연구개발사업에서 예상하지 않았던 결과가 된다.

한편, 현재의 실무관행 처럼 참여연구원과 과제참여 계약이 체결되지 않을 때에는 후술하는 바와 같이 참여연구원의 소속이 없는 경우와 같은 문제가 발생할 수 있다.

4. 참여연구원이 소속기관이 없는 경우

교육부나 미래창조과학부의 국가연구개발사업 처리 규정에는 참여연구원 중 소속기관이 없는 경우 주관연구기관에서 과제참여 계약을 전제로 국가연구개발사업에 참여하도록 하고 있다. 그러나 실무적으로는 과제참여 계약을 체결하는 예가 거의 없고 연구비 집행의 근거 차원에서 참여율을 중심으로 하는 과제 참여 확인서만을 징구하는 것이 일반적이어서 소속기관이 없는 참여연구원이 참여하는 연구개발과제의 결과물에 대한 귀속 및 활용과 관련한 분쟁이 발생할 수 있다.

즉 해당 연구원은 연구결과에 따른 특허와 관련하여 공유에 따른 지분의 주장이나 모인에 따른 특허의 무효를 주장할 수 있으므로 귀중한 국가예산 및 공공자금이 투입된 연구개발사업 성과물이 법률적으로 불안정한 상태에 놓일 수 있는 한편, 참여연구원과 공동소유시 국가연구개발사업의 기획시 예상하지 않았던 권리관계가 형성될 수도 있다는 점에서 문제이다.

VI. 결론

이상으로 국가연구개발사업의 공동연구에 따른 권리관계에 있어 예상되는 문제점에 관하여 살펴보았다. 이를 위하여 발명과 직무발명 및 공동발명의 의의와 이들과 관련되는 특이적인 권리관계 및 법률관계를 개관하고 국가연구개발사업 수행과정에서 얻어지는 지식재산의 권리관계를 검토하였다.

국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 특정연구개발과제에 대한 연구개발비의 전부 또는 일부를 지원하는 과학기술분야의 연구개발사업을 말하는 것으로 그 투하 자원의 공공성으로 인하여 수행과정에서 얻어지는 결과물에 대한 귀속 및 활용에 관한 조정이 매우 중요하다.

특히 지식재산의 경우 무형의 자산으로서 유체물과 달리 물리적으로 동시에 여러 주체가 활용을 할 수 있으면서, 독립재산권으로서의 배타성도 있어 그 귀속과 활용에 따른 산업적 영향이 크므로 더욱더 합리적인 조정이 중요하다고 할 수 있다.

그 동안 국가연구개발사업에 따른 지식재산의 귀속은 2001. 12. 19 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정의 제정시 정부출연금 지분에 상당하는 부분을 주관기관의 소유로 한다고 하여 공동연구기관의 소유권을 불합리하게 제한하는 것으로 비판을 받았는 바, 2008.12.31 무형적 결과물을 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 기관의 소유로 하는 것으로 공동관리 규정을 개정하여 진일보 하였다.

그러나 지식재산권의 관리에 관한 특허법 및 발명진흥법과 관련하여서는 아직도 불합리한 점이 많다고 볼 수 있으며, 법률 체계상의 한계도 내포하고 있는 것이 현실이다.

이에 본고에서는 특히 국가연구개발사업의 공동수행시 참여연구원의 참여형태에 따라 특허법 및 발명진흥법과의 관계에서 상호 충돌 될 수 있는 사항을 검토하였는 바, 공동관리 규정에도 불구하고 공동연구 참여연구원의 참여형태에 따라 법률적으로 주관연구기관이나 협동연구기관 또는 참여기관의 단독소유 또는 이들만의 공동소유가 될 수 없고 참여연구원도 공동소유를 주장하거나 참여연구원 소속기관이 통상실시권을 주장할 수 있는 경우도 있는 것으로 보였다.

이에 관한 해결 방법으로 제도적으로는 공동관리규정의 위상을 특별법으로 격상하여 참여연구원의 참여형태와 무관하게 기관 중심의 소유로 하면서 결과에 따른 수익 발생시 보상을 할 수 있는 근거도 함께규정하는 것이 하나의 방법이 될 수 있을 것이다.

또한 국가연구개발사업을 수행하는 기관의 관리조직에서는 법령에 규정이 없더라도 외부 참여연구원 및 외부 참여연구원의 소속기관과 참여계약을 구체적으로 체결하여 분쟁의 발생을 사전에 예방하여야 할 것으로 보인다.

참고문헌

- 교육부 (2013), “교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정”
- 김해도 (2008), “국가연구개발 사업과 관련된 지식재산권 귀속법규에 관한 연구”, 「지식재산21」, 통권 103
- 대법원 (2011), 2009다75178 판결
- 미래창조과학부 (2013), “과학기술기본법”
- 미래창조과학부 (2013), “국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정”
- 미래창조과학부 (2013), “ 미래창조과학부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리 규정”
- 특허청 (2013), “발명진흥법”

- 신혜은 (2007), “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰”, 「산업재산권」, Vol.23, No.-유미특허법률사무소
(2000), 「특허법 개설」
- 윤선희 (2007), “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구”, 「산업재산권」, Vol.24, No.-
- 윤종민 (2008), “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리”, 「기술혁신학회지」, 11(4)
- 조경임 (2011), “직무발명의 사전예약 승계”, 「충남대학교 법학연구」, Vol.22, No2
- 조영선 (2011), “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상검토와 제언”, 「고려법학」, 제63호
- Sherry L. Murphy (2012), “DETERMINING PATENT INVENTORSHIP : A PRATICAL APPROACH”,
「North Carolina Journal of Law & Technology」, Spring