기술혁신학회지 제11권 4호
2008년 12월 pp.532~564

국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용 법리*

Legal Theory on the Possession and Utilization of Patents in Cooperative National R&D Programs

윤종민(Yoon, Chongmin)**

목 차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 국가공동연구개발 특허의 의의와 법적 규율체계
Ⅲ. 국가공동연구개발 특허의 권리귀속과 그 제한
Ⅳ. 국가공동연구개발 특허 공유자간의 권리이용관계
Ⅴ. 현행 제도의 평가 및 검토
Ⅵ. 요약 및 결론

국 문 요 약

최근 국가연구개발사업의 성과관리 측면에서 논의되고 있는 이슈 가운데 하나가 공동연구개발을 통해 발생된 지적재산권의 관리에 관한 것으로, 현행 법제에 따르면 국가공동연구개발 특허는 주관연구기관과 참여기업이 투자지분에 따라 공동으로 소유하도록 하고 있는 바, 과연 이것이 법리상으로나 실제상 바람직한가에 대하여 많은 논의들이 일어나고 있다. 국가공동연구개발 특허는 공공자산 및 공유특허로서의 속성상 여러 관련법령에 의하여 복합적으로 규율되는 구조를 띠고 있으며, 그 권리의 행사에 있어서도 일정한 제약이 따르는 등 일반특허와는 다른 특성을 갖는다.

이 글은 국가공동연구개발 과정에서 발생된 특허의 귀속 및 활용에 관한 규율법리를 체계적으로 검토하고, 이를 바탕으로 현행 제도의 발전적 개선방안을 모색함을 목적으로 하고 있다. 이에 따라 본 연구에서는 국가공동연구개발 특허의 의의와 법적 규율체계를 살펴보고, 공동발명 특허권의 귀속 및 활용에 관한 법적 지배원리를 규명한 다음, 현행 제도의 문제점과 개선방안에 대하여 살펴보았다.

핵심어 : 국가연구개발사업, 공동연구개발, 특허공유, 지적재산권 관리, 기술이전사업화

※ 논문접수일: 2008.9.30, 1차수정일: 2008.11.2, 2차수정일: 2008.11.14, 게재확정일: 2008.11.15.
* 이 논문은 2008년도 충북대학교 학술연구지원사업의 연구비지원에 의하여 연구되었음.

** 충북대학교 법과대학 교수, cmyoon@cbnu.ac.kr, 043-261-3592

ABSTRACT

Recently, one of the issues to be discussed from the viewpoint of product management in National R&D Programs is about the management of intellectual property produced by joint research and development. According to existing legislative system, the main R&D institute and collaborative enterprise own the patent produced by joint R&D activities together at the rate of investment. But, there are many discussions if that is right in legal principles and in substance. Patents by Cooperative National R&D Programs are very different from common patents because of its characteristics and have scheme controlled complexly by related laws and ordinances.

This paper aims to review the legal theory on the possession and utilization of patents produced by Cooperative National R&D Programs, and to try to find out the improvement of existing legislative system. For this purpose, after looking into the meaning and the legal system of Cooperative National R&D Programs, and examining the ruling theory on the possession and utilization of co-invented patent, finally research the problems and improvement of existing related legislative system.

Key words : National R&D Program, Cooperative Research, Patent Co-ownership, IP Management, Technology Transfer and Commercialization

Ⅰ. 서 론

기술이 고도화되고 복잡·다양하게 발전할수록 연구개발에 필요한 비용과 위험이 증대되는 한편 다양한 분야의 지식을 보유한 전문가들의 참여와 협력이 필요하게 된다. 이에 따라 연구개발의 비용절감 및 위험의 분산, 기술개발기간의 단축 또는 기술의 상호보완 등을 목적으로 한 공동연구개발의 중요성이 크게 증대되고 있다. 국가연구개발의 영역에서도 공공부문에서 개발된 기술지식의 확산 및 활용을 촉진하고,[1] 중소기업 등 산업의 기술개발 능력과 기반을 확충하는 등 국가경쟁력을 향상시키는 중요 정책수단으로서 산·학·연 공동연구개발을 적극 지원[2]하고 있다.[3]

공동연구개발이라 함은 복수의 연구개발주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금·인력·시설·기자재·정보 등을 공동으로 부담하여 추진하는 연구개발방식을 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 연구개발목표를 달성할 수는 있으나, 반면에 공동연구개발 성과로 발생된 지적재산권 등의 성과배분 및 활용상의 분쟁발생, 기업간의 기술적 담합 내지 공동행위를 이유로 한 불공정경쟁[4] 등의 문제도 내포하고 있다.

이와 관련하여 최근 국가연구개발사업의 성과관리 측면에서 논의되고 있는 이슈 가운데 하나가 공동연구개발을 통해 발생된 지적재산권의 관리에 관한 것이다. 즉 대학이나 정부출연연구기관 등 공공연구기관과 중소기업 등이 공동으로 국가연구개발사업을 수행할 경우에 그 성과로 발생된 특허 등 지적재산권의 귀속 및 활용에 관한 현행 제도가 법리상으로

1) 특히, 대학과 기업 간의 공동연구는 실용적 연구주제의 설정, 특허취득을 고려한 연구진행, 연구결과의 특허화 전략, 상업화를 위한 개량연구 등을 통하여 대학의 연구 성과 지식의 사회 환원을 촉진하는 중요한 계기가 된다고 한다(野上保之, 2003 : 5).

2) 공동연구개발을 촉진하기 위한 수단으로서는 「협동연구개발촉진법」, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 등 관련법제의 정비를 통해 대학·기업·연구소간 또는 우리나라와 외국연구기관 간의 공동연구를 제도적으로 우대 및 촉진하고, 관련 연구개발 예산의 증액을 통해 공동연구 과제에 대한 지원을 확대하며, 대-중소기업 간의 공동연구 기술의 특허출원에 있어서 수수료를 감면해주는 등의 지원제도가 운영되고 있다.

3) 이에 따라 2006년도의 국가연구개발사업 가운데 공동연구의 비중은 조사·분석 대상 7조 1,835억원 중 4조 2,068억원으로 전체의 58.6%에 이르고 있다(국가과학기술위원회, 2007 : 25).

4) 기업 간의 공동연구는 연구개발의 비용과 위험을 분산시키고 연구개발의 역할분담 등을 통해 연구개발의 효율성을 증대시킨다는 측면 외에, 사업자간의 공동행위로서 공동개발기술의 실시 등으로 다른 사업자의 참여를 제한하는 등 관련 기술 및 시장분야에서의 실질적인 경쟁을 감소시킨다는 양면성을 지니고 있다. 이와 같이 공동연구는 기술정책과 경쟁정책이 교차하는 분야로서, 기술정책적인 측면에서는 연구개발정책을 통해 이를 적극 조장하고 지원하지만, 경쟁정책적인 측면에서는 독점금지정책 등을 통해 이를 규제하고 있다. 공동연구개발과 경쟁정책의 관계에 대하여는 정상조, 1994 ; 유진수, 1995 ; 손영화, 2003 ; 최병규, 2004 등 참조.

나 실제 운용상 바람직한가에 관한 논의들이 이루어지고 있으며, 그 개선의 필요성에 관하여도 많은 의견들이 제기되고 있다. 현행 국가연구개발사업에 관한 법령은 공동연구개발로부터 발생된 지적재산권을 해당 연구개발사업을 주관하여 수행한 주관연구기관과 연구개발자원을 공동으로 부담하여 사업에 참여한 참여기업 등 연구개발주체가 참여지분에 따라 공동으로 소유하고, 이를 기술실시 등을 통해 산업적으로 활용하도록 하고 있다. 그런데, 이와 같은 국가공동연구개발에 의한 지적재산권은 '공동발명' 내지는 '공유특허'라는 기술의 속성상 권리의 확보나 기술실시 등의 활용에 있어서 특허법 등 관련법에 의하여 일정한 권리행사의 제한을 받게 된다.[5] 이와 같이 국가공동연구개발을 통해 취득한 지적재산권은 한편으로는 국가의 공공자산으로서, 다른 한편으로는 연구개발주체사이의 공유자산으로서 여러 관련법령에 의하여 복합적으로 규율되는 구조를 띠고 있는바, 실제 해당 지적재산권을 효율적으로 관리 및 활용하는데 많은 불편을 주고 있음은 물론 당사자 등 이해관계자간에 갈등을 일으킬 소지마저 있다. 이에 따라 국가공동연구개발사업으로부터 발생된 지적재산권의 관리에 관한 법리적 문제를 종합적으로 검토·분석해보는 것이 필요하다.

이 논문은 국가공동연구개발을 통해 발생된 지적재산권 가운데 특히 발명특허를 중심으로[6] 그 귀속 및 활용에 관한 규율법리를 체계적으로 검토하고, 이를 바탕으로 최근의 논의와 관련하여 현행제도의 문제점과 그 발전적 개선방안을 모색해보는 것을 목적으로 한다. 이하에서는 국가공동연구개발 특허의 의의와 법적 규율체계를 개관하고, 그 특허권의 귀속 및 활용에 관한 논리적·법적 지배원리를 규명한 다음, 현행제도의 문제점과 개선방안에 대하여 차례로 살펴본다.

II. 국가공동연구개발 특허의 의의와 법적 규율체계

1. 의의 및 특성

국가공동연구개발 특허는 복수의 연구개발주체가 국가와 연구개발협약[7]을 체결하고 연

5) 예를 들면, 단독 발명 특허와 달리, 공유자의 공동행위 또는 상대방의 동의 없이는 특허출원(특허법 제44조 및 제66조 제1호), 특허권의 양도 및 이전(제37조 제3항 및 제99조), 심판청구(제139조) 등을 할 수 없다.

6) 국가연구개발사업을 주관연구기관 1개 기관이 수행하는 경우에는 특허 등 지적재산권을 단독으로 보유하므로 그 관리·이용 상의 권리관계가 복잡하지 않으며, 또한 특허 외의 실용신안권이나 상표권 등은 특허법상의 권리관계 규정을 대체로 준용하고 있으므로 '공동연구개발' '특허'를 중심으로 고찰하고자 한다.

7) 국가연구개발(사업)협약은 중앙행정기관의 장(전문기관에게 위임한 경우에는 전문기관의 장)과 주관연구기관의 장이

구개발 자금·인력·정보·시설 등 연구자원을 공동으로 제공 또는 부담하여 국가연구개발사업과제를 수행한 결과로 개발된 특허를 의미한다. 이와 같은 특허는 그 속성상 민간부문에서 개발된 특허나 어느 한 기관이 사업을 단독으로 수행하여 개발된 특허와는 여러 가지로 다른 특성을 갖는다.

국가공동연구개발 특허는 국가예산이나 공공자금이 지원되는 국가연구개발사업을 통해 개발된 기술로서 '국가공공자산'으로서의 성격을 갖는다(윤종민, 2004). 국가연구개발사업의 추진에 있어서는 연구주체인 대학이나 연구소 또는 기업 등이 보유한 자원도 투자되지만[8], 기본적으로는 해당 연구과제 수행에 소요되는 비용의 상당부분을 국가가 부담하기 때문에 공적 자산으로서의 성격을 갖게 된다. 이와 같은 공공기술은 투자재원의 공공성으로 인하여 기술개발과정이나 개발후의 활용에 있어서 투명한 관리와 공정한 이용이 요청되는 등 사적 영역에서 개발된 일반기술과는 다른 특성을 갖는다. 따라서 이와 같은 기술을 관리함에 있어서는 산업적 이용을 촉진하기 위한 규율과 함께, 공익목적의 달성 등 공공성을 유지하기 위하여 최소한의 공적인 조정과 제한을 가하게 된다(윤종민·허전, 2006).

한편, 국가공동연구개발 특허는 복수의 연구주체가 하나의 기술개발사업에 공동으로 참여하여 개발한 특허이므로, 단독으로 개발한 특허와는 달리 그 권리의 소유 및 이용에 있어서 다수의 이해관계자가 존재한다. 이에 따라 대학이나 출연(연) 등 공공연구기관은 물론 참여기업 사이에 해당 특허의 이용과 관련한 실시권의 설정 등에 있어서 복잡한 문제가 제기될 수 있다.[9] 특히, 참여기업이 아닌 제3자에게 라이선스 등을 통해 사용권을 주는 경우 영업상의 경쟁관계가 형성되는 등 권리행사에 많은 제약이 따르게 된다. 다시 말하면, 국가공동연구개발 특허는 공유특허로서의 속성 및 권리보유자가 서로 다른 성격을 가진 주체들이라는 점에서 관리운영상 보통의 특허와는 다른 특성을 갖는다. 따라서 국가

일정한 사항이 포함된 협약내용을 바탕으로 특정한 연구개발목표를 달성하기 위해 체결하는 복수당사자 사이의 의사의 합치에 의하여 성립되는 계약이다. 국가연구개발협약은 외형상 당사자 사이의 계약이라는 형태를 띠고 있어 그 법적 성질이 공법상 계약인지 사법계약인지가 문제될 수 있으나, 국가연구개발협약은 행정주체를 일방 당사자로 하고, 국가연구개발 관련 법령 등 행정법규가 적용되며, 계약위반 시 일정한 행정상의 제재처분을 받는 다는 점(국가연구개발사업 참여제한처분취소 소송[서울행법 2005. 3. 17 선고 2004구합3359 판결] 참조) 등을 고려할 때 공법상의 계약으로 보는 것이 타당하다.

8) 국가연구개발사업을 추진함에 있어서는 관계중앙행정기관의 장이 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하지만, 참여기업이 있는 경우에는 일정비율을 분담하도록 하고 있다. 즉, 대기업의 경우 50%, 중소기업의 경우 25% 이내에서 현금 또는 현물로 부담하게 하되, 연구과제의 성격(기초연구단계인가, 개발연구단계인가)에 따라 부담액을 적절히 조정할 수 있도록 하고 있다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제10조).

9) 최근에는 대학이나 연구소들도 자체적인 수익사업을 위하여 그들이 보유한 특허 등 지적재산권을 바탕으로 학교기업이나 연구소기업을 설치·운영하고 있어, 공공연구기관 사이에서도 공동연구개발에 의한 지적재산권의 귀속 및 활용의 문제가 앞으로 민감한 사안으로 대두될 것으로 예상된다.

공동연구개발 특허를 관리함에 있어서는 권리보유자 상호간 및 이들과 실시기업 등 기술 이용자들과의 이해관계를 균형적으로 조정하는 것이 중요한 과제가 된다.

2. 법적 규율체계

1) 국가공동연구개발 협약의 당사자

국가연구개발사업은 국가과학기술목표를 달성하기 위하여 정부가 기획하고 추진하는 사업으로서, 연구개발협약에 있어서는 정부가 일방 당사자가 되고 대학·연구소 또는 기업 등이 그 상대방이 된다. 정부와 연구개발협약을 체결하고 연구개발과제를 주관하여 수행하는 기관을 '주관연구기관'이라고 하며(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 제2호), 연구개발결과를 사용할 목적으로 해당 연구개발과제에 소요되는 연구개발비의 일부를 부담하는 기업(산업기술연구조합 포함)을 '참여기업'이라고 한다(동 제6호). 따라서 특히 사업화를 목적으로 하는 개발단계의 공동연구인 경우 국가연구개발사업의 협약 당사자는 '국가(정부)-주관연구기관-참여기업'의 3자[10]로 구성된다고 할 수 있다.[11] 연구개발협약의 당사자는 협약의 내용 및 국가연구개발사업 관련법령에 따라 일정한 권리와 의무를 갖게 된다.

2) 당사자 간의 법률관계와 규율법체계

국가연구개발사업의 당사자 간의 법률관계를 특히 연구개발성과로 발생된 특허 등 성과물의 관리 및 이용과 관련하여 파악해 보면 크게 두 가지로 파악해 볼 수 있다. 즉 연구개발 자금을 지원한 국가와 연구개발사업의 수행을 담당한 연구기관의 관계(국가연구개발협약상의 '갑'과 '을'의 관계)와, 연구개발사업의 공동주체인 주관연구기관과 참여기업의

10) 협약의 당사자는 주관연구기관 1인의 단독당사자도 있을 수 있고, 주관연구기관 외에 협동연구기관 또는 참여기업 등이 2인 이상인 다수당사자의 경우도 있을 수 있을 것이다. 다만, 여기에서는 전형적인 공동연구개발의 사업형태인 주관연구기관 1인-참여기업 1인으로 구성되는 복수당사자를 중심으로 고찰하고자 한다.

11) 국가연구개발협약의 당사자는 부처에 따라 약간 다른 차이를 보이고 있다. 즉 지식경제부가 추진하는 산업기술개발사업의 경우 '정부(지식경제부장관)-주관연구기관-참여기업' 간에 공동으로 체결하도록 하여 참여기업을 계약당사자로 하고 있으나(산업기술개발사업운영요령 제23조 제4항), 교육과학기술부가 추진하는 특정연구개발사업의 경우 '정부(교육과학기술부장관)-주관연구기관' 간에 체결하고(舊 특정연구개발사업처리규정 제24조 제1항), 협동연구기관이나 참여기업과는 주관연구기관이 별도의 계약으로 체결하도록 하여(동 제5항 및 제6항), 참여기업을 직접적인 협약당사자에서는 제외하고 있다. 이는 각 부처의 연구개발사업의 특성이 반영된 것으로 보인다. 여기서는 논문의 목적상 참여기업을 협약의 당사자로 하는 경우를 중심으로 검토하기로 한다.

관계('을'과 '을'의 관계)로 구분해 볼 수 있다. 전자의 관계는 국가연구개발사업의 성과로 발생된 특허의 권리귀속 및 공공자산으로서의 산업적 이용촉진 등 주로 '외부적 법률관계'라고 할 수 있으며, 후자의 관계는 공동연구개발 주체 사이의 권리공유 및 이용 등에 관한 '내부적 법률관계'라고 할 수 있다.

국가공동연구개발 특허에 관한 법적 규율체계도 대체로 이와 유사하다. 즉, 국가연구개발 사업에 대한 법적 규율은 그 특성상 연구개발 관계법과 지적재산 관계법이 복합적으로 작용하는 체제로 운영되는데, 연구개발 관계법에서는 국가와 연구개발 주체 및 연구개발성과를 이용하는 제3자와의 권리관계(외부관계)를 중심으로 규정하고, 지적재산 관계법에서는 공동연구개발 주체 상호간의 권리관계 내지는 연구개발주체와 소속직원간의 직무발명관계(내부관계)를 중심으로 규정하고 있다(윤종민 · 허전, 2006).

한편, 국가연구개발관계법에서의 규율체계는 「과학기술기본법」 등 법률적 수준에서는 간단한 근거규정만을 두고, 그 세부내용은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 비롯한 각 부처의 연구개발사업관리규정 등 하위법령을 통해 규율하고 있다. 이는 과학기술에 관한 연구개발사업의 전문성과 기술성을 고려하여 세부적인 규율을 행정입법에 위임하는 한편, 각 부처 연구개발사업의 특수성을 반영하여 자율적인 운영을 보장한 것이라고 할 수 있다.

Ⅲ. 국가공동연구개발 특허의 권리귀속과 그 제한

1. 특허권의 귀속 및 권리배분

1) 특허권의 사유화 배경 및 근거

국가연구개발사업의 성과로 발생된 특허를 누가 소유하는 것이 바람직한가? 국가연구개발사업의 추진주체이자 연구개발 자금을 지원한 국가가 소유할 것인가, 연구개발을 직접 수행한 공공연구기관 등이 소유하도록 할 것인가? 이는 새로운 과학기술지식의 창출을 통해 국가기술혁신을 도모한다고 하는 지적재산권 정책의 문제이자 국가연구개발 정책목표와도 관련된 문제이다. 이와 관련하여 1970년대 후반까지는 대체로 국가가 소유하고 이를 활용하려는 국민들이 자유롭게 이용하도록 하는 '국가소유정책'이 유지되었으나(Sutherlin, 1997), 1980년대에 들어와서부터는 국가연구개발사업의 수행주체인 공공연구기관이나 기업 등이 소유하도록 허용하고 일정한 경우 그 행사에 있어서 공적인 제한을 가하는 '사유화

정책'으로 전환하였다(Sidebottom, 2001). 이와 같은 사유화정책에 대하여는 찬반의 논란이 제기되기도 하였으나,[12] 오늘날에는 대부분의 국가들이 사유화정책을 운영하고 있다. 사유화정책의 배경에는 1970년대 말 이후 미국에서부터 촉발된 특허권 강화정책이 크게 작용하였다고 할 수 있다. 즉 미국은 1970년대 이후 선진국 특히 일본에 비해 특허출원의 산출과 산업경쟁력이 뒤처지는 문제를 해결하기 위하여 일련의 특허권 강화정책[13]을 추진하였으며, 그 결과의 하나로 국가가 지원하는 국가연구개발의 성과에 대하여도 연구개발을 수행한 대학 등의 공공연구기관이 스스로 권리를 취득하고 이를 이용한 라이선싱 활동을 활발하게 추진하게 됨으로써 과거의 공유영역에 속하였던 지식에 대한 사유화가 진전되었다.[14] 한편 그동안의 국가소유정책은 공공자산으로서 누구나 이용할 수 있다는 장점은 있으나, 그에 대한 독점적인 이용권이 보장되지 않기 때문에 오히려 기술이전 및 사업화에 적합하지 않다는 현실적인 문제가 대두되었다(Einsenberg, 1996). 이에 따라 각 국가들은 1980년대 이후 관련법제의 정비[15]를 통해 국가연구개발사업으로 발생된 특허권을 대학이나 연구소 등 공공연구기관이 자체적으로 보유·관리하도록 하였다.

2) 특허권의 소유 및 배분원칙

국가연구개발 특허권을 자금을 지원한 국가가 아닌 공공연구기관이나 기업이 보유하게 하는 경우에 이를 어떻게 소유 및 관리하게 할 것인가? 특히 국가연구개발사업을 주관하는 연구기관 외에 참여기업이 있는 공동연구개발의 경우 당사자 간에 해당 특허권을 어떻게 배분할 것인가? 이에 대하여 우리나라의 현행법은 다음과 같은 원칙을 규정하고 있다.

(1) 주관연구기관 소유원칙

국가는 그가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에서 생성된 성과에 대하여는 그 활용에 관한 조건을 붙여 이를 '참여기관 등에게 귀속'시킬 수 있도록 하고(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제24조 제3항), 이 경우 특허 등의 지적재산권은 협약에서 정하는

12) 즉, 국가연구개발 특허권을 계속 국가가 보유함으로써 일반 공중에 대한 자유로운 이용을 보장하여야 한다는 입장(국가권리보유설)과, 해당 연구를 수행한 공공연구기관 등에게 권리보유를 허용하여 궁극적으로 민간에서의 배타적 이용을 촉진하여야 한다는 입장(연구자권리보유설)이 대립되었다(윤종민, 2004).

13) 특허권 강화정책의 주요내용으로서는 특허전담항소법원(CAFC: Court of Appeals for the Federal Circuit)의 설치, Bayh-Dole법 등 기술이전법제의 정비, 유전자분야 등 특허범위 및 대상의 확대, 무역관련 지적재산권협정의 체결 강화 등을 들 수 있다.

14) 미국에서의 특허권 강화정책에 따른 공공지식의 사유화 과정 및 그 비판적 검토에 관하여는 서환주, 2004 참조.

15) 미국의 1980년 「Bayh-Dole법」 제정, 일본의 1999년 「産業活力再生特別措置法」 제정, 우리나라의 2000년 「기술이전촉진법」의 제정 등을 들 수 있다.

바에 따라 '해당 연구사업을 주관하여 수행한 연구기관'이 소유하도록 하고 있다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제15조 제2항). 이와 같은 원칙은 미국이나 일본의 경우도 크게 다르지 않다. 즉, 미국은 연방정부지원 연구개발사업을 수행하는 대학이나 중소기업 등은 협약에서 별도로 정하지 않은 한 일정한 조건하에 당해 연구개발로부터 형성된 발명에 대한 권리의 보유여부를 스스로 결정할 수 있도록 하고 있으며(35 U.S.C. 18 § 202(a)), 일본도 국가의 위탁에 의하여 개발된 특허 등 연구 성과는 일정한 조건하에서 수탁자인 대학이나 연구소 등에게 양도할 수 있도록 하고 있다(日本産業活力再生特別措置法 제30조 제1항). 만일 연구개발협약에서 달리 정한 경우에는 그에 따라 결정될 수도 있으나, 국가연구개발협약이 보통은 관련규정을 바탕으로 체결되는 점을 고려하면 이와 같은 원칙은 그대로 준수된다고 할 수 있다.

이와 같은 주관기관 소유원칙에 따라, 국가연구개발사업에 참여하지만 주관기관이 아닌 협동연구기관 등은 협약에서 달리 정하지 않는 한 국가연구개발 특허권을 소유할 수 없게 된다. 또한, 국가연구개발사업을 주관한 연구기관이나 참여기업은 소속연구원 등이 연구개발 활동을 통해 발명을 실시한 경우에는 이를 권리화하여 '기관'이 승계할 수 있도록 하여야 하며, 특허를 발명한 연구자도 직무발명의 법리에 따라[16] 그 사실을 신고하는 등의 의무를 다하여야 한다.

(2) 비영리, 국내기관 소유원칙

주관기관 소유원칙에는 일정한 예외가 인정된다. 즉, 기업 등 영리기관이 주관연구기관인 경우, 국가안보나 공익적 목적을 위해 필요한 경우 또는 주관연구기관이 국외에 소재한 기관인 경우 등 주관연구기관의 소유로 하기 곤란한 경우에는 해당 특허를 국가나 전문기관[17] 또는 공동으로 연구개발을 수행한 기관 등의 소유로 할 수 있도록 규정하고 있다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제15조 제2항 단서 및 제3항). 이는 국가연구개발사업으로 발생된 중요기술에 대하여는 그 공공성을 확보하기 위하여 비영리기관이 보유하며, 국가연구개발기술은 원칙적으로 국내에서 관리·활용되어야 한다는 원칙을 선언한 것이라고 할 수 있다.[18]

---

16) 국가연구개발사업의 특허발명은 그 특허를 발명한 자가 연구개발협약상의 참여연구원으로 명시되어 있어 '직무상의 행위'로 볼 수 있고, 발명의 내용도 협약에서 규정한 기술개발을 대상으로 하는 점에서 '사용자 등의 업무범위'에 해당된다고 할 수 있는 바, 특별한 규정이 없는 한 직무발명에 관한 규정이 적용되어야 한다.

17) "전문기관"이라 함은 '중앙행정기관의 장이 소관 연구개발사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 위탁하여 수행하기 위하여 설립하거나 지정한 기관'으로서(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조), 산업기술평가원(ITEP), 한국과학재단(KOSEF), 정보통신연구진흥원(IITA) 등이 이에 해당한다.

18) 미국이나 일본도 우리와 유사한 규정을 두고 있다. 즉, 미국은 연구과제의 계약자가 미국 내에 소재하지 않거나 외

주관연구기관이 아닌 국가 또는 전문기관 등이 보유하도록 하는 결정은 당해 국가연구개발사업을 추진하는 중앙행정기관의 장이 판단하며, 해당 기술이 국가안보에 미치는 영향의 정도, 국가기술개발 전략상의 중요성, 산업에의 파급효과, 국내기술의 대외유출 가능성, 중소기업 보호의 필요성 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 하고, 주관연구기관 등의 권리가 부당하게 침해되지 않도록 하여야 할 것이다.

(3) 투자지분에 따른 공동소유 및 권리배분

국가연구개발사업의 수행에 있어서 주관연구기관 외에 참여기업이 있는 경우에는 특허권은 참여자간에 '공동'으로 소유하고, 그 소유권은 '지분'에 따라 권리를 배분하도록 하고 있다. 즉, 현행법은 국가연구개발 특허를 주관연구기관이 소유하도록 하면서도 그 소유권은 정부출연금 지분에 해당하는 것으로 한정하여(위 규정 제15조 제2항), 참여기업과 공동으로 소유함을 간접적으로 규정하고 있다.[19] 특히 개발단계의 연구를 주로 하는 지식경제부의 산업기술개발사업의 경우 참여기업이 있는 공동연구개발 사업에서는 참여기업을 협약의 당사자로 규정하고 있어(산업기술개발사업운영요령 제23조 제4항) 주관연구기관과 참여기업이 공동으로 특허권을 보유하는 것을 상정하고 있다. 이와 같은 공동소유원칙은 국가연구개발사업의 수행에 공동으로 자원을 분담하거나 참여연구원 등이 공동으로 기술을 개발한 경우에는 계약법상의 공평의 원칙 내지는 공동발명의 법리에 따라 소유권을 공유로 하는 원칙을 반영한 것이라고 볼 수 있다.[20]

이와 같은 공동소유원칙에 따라 국가연구개발사업을 공동으로 수행하는 공공연구기관이나 참여기업은 특허발명에 대하여 공동으로 권리를 취득 및 관리하여야 하며(특허법 제44조 등), 국가에 대하여도 공공기술을 보유하고 이용하는데 따르는 일정한 공적 의무를 공동으로 부담하게 된다. 그러나 특허권의 공유는 민법상의 공유물과는 달리 그 지분에 관계

국정부의 규제를 받고 있는 경우 또는 외국에 대한 정보수집활동의 안전성 확보 등 법의 목적달성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 연구수행기관의 권리보유결정권을 제한하여 정부가 소유할 수 있도록 하고 있으며(35 U.S.C § 202(a) 단서), 일본은 연구수행기관에게 특허권을 양도함에 있어서 당해 특허권을 정당한 사유 없이 상당기간 활용하지 않는 경우 국가의 요청에 따라 제3자에 의한 이용을 허락하는 것을 조건으로 명시하고 있다(日本産業活力再生特別措置法 제30조).

19) 특허청도 이와 같이 해석하고 있다. 즉, 정부출연금 지분에 상당하는 부분은 주관연구기관이, 기업부담금 지분에 상당하는 부분은 참여기업의 소유가 되어, 해당 연구개발사업에 의한 무형적 결과물은 지분비율에 관계 없이 주관연구기관과 참여기업의 공유라고 설명하고 있다(특허청, 2007 : 127).

20) 우리 특허법은 2인 이상의 자가 공동으로 발명을 한 경우 그 특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)는 발명자 전원의 공유로 하도록 규정하고 있다(특허법 제33조 제2항). 한편 특허권의 공유는 하나의 발명을 여러 사람이 공동으로 하여 그 공동발명자가 모두 특허권자로 되는 경우에 발생하는 것이 일반적이지만, 자본제공자와 발명자가 함께 특허권자로 되는 경우, 특허를 받을 권리를 여러 사람이 공동으로 양도받은 경우 또는 특허권의 일부 지분을 양도받은 경우 등에도 발생될 수 있다.

없이 특허전체에 대해 자유롭게 실시할 수 있으므로(특허법 제99조 제3항), 지분에 따른 공유원칙은 기술료의 배분 등 특별한 경우를 제외하고는 특허의 이용에 큰 영향을 주지는 않는다(송영식 외, 2005).

한편, 공공연구기관과 참여기업이 공동으로 소유하고 있는 특허권을 참여기업이나 실시기업이 기술라이선싱 등을 통해 이용하고 정부출연금 지분에 상당하는 기술료를 납부한 경우에는 참여기업이나 실시기업에게 지분권을 양도하여 공동소유관계를 해소할 수 있도록 하고 있다(위 규정 제15조 제4항).

2. 귀속 특허권에 대한 권리제한

1) 권리제한의 필요성과 근거

국가연구개발 특허를 사유화정책에 따라 공공연구기관이나 기업 등에게 귀속하는 경우에도 그것이 공공자원으로서 공공의 이익에 부합되도록 하기 위해서는 일정한 공적 권리제한이 필요하다고 할 것이다. '국가연구개발 특허의 공적 권리제한'이라 함은 공공연구기관이나 기업 등이 보유한 국가연구개발 특허를 관리 및 활용함에 있어서 공익 목적을 위해 행정주체 등이 가하는 권리상의 제약을 말한다.

공적 권리제한이 필요한 이유는 첫째, 국가연구개발 특허는 국가 예산이나 공공자금이 지원되어 개발된 기술로서 기본적으로 '공공재'로서의 성격을 가진다는데 있다. 따라서 공공재인 국가연구개발 특허를 관리 및 운영함에 있어서는 공공복리에 부합되도록 관리되어야 한다. 둘째, 국가연구개발 특허는 그것이 사장되지 않고 산업적으로 적극 활용되도록 관리되어야 한다. 국가연구개발사업의 추진 목적은 그 성과의 산업적 이용을 통해 국민경제 발전에 이바지하는데 있기 때문이다(윤종민 · 허전, 2006). 따라서 그것이 원활히 활용되지 않는 경우에는 국가가 개입하여 일정한 이용조치를 내릴 수 있어야 한다. 셋째, 국가연구개발 특허는 국가적 목적을 위해 개발된 것이므로 그 범위 내에서는 국가의 사용이 보장되어야 한다. 비록 산업적 이용촉진을 위해 특허권을 민간부문이 보유하게 하더라도 국가안보 등 국가적 목적상 필요한 경우에는 국가가 이를 활용할 수 있어야 하기 때문이다. 이외에도 국가전략상 중요한 국가연구개발 특허의 경우에는 함부로 누설되거나 공개되는 것을 방지하는 것이 국가안보상 필요하다. 막대한 예산을 지원하여 개발된 국가의 핵심기술은 국가의 중요자산으로서 보호하는 것이 오늘날 국가의 책무가 되고 있다.

이와 같이 공공연구기관 등이 보유한 국가연구개발 특허권을 제한함에 있어서는 기본권

제한의 일반원칙에 따라 관련법령에 근거를 명시하거나,[21] 국가연구개발사업의 협약을 통해[22] 권리제한에 관한 사항을 규정하여야 할 것이다. 국가연구개발 특허기술에 대한 공익목적 상의 권리제한과 관련된 법으로서는 「특허법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「기술개발촉진법」, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 등을 들 수 있다.

2) 권리제한의 유형 및 내용

(1) 특허권의 취득 및 소유제한

주관연구기관이나 참여기업 등이 공동으로 개발한 발명이 국가안보나 공공복리를 위해 필요한 경우에는 특허법에 따라 그 특허권의 취득 및 이용 등에 일정한 권리제한을 받을 수 있다. 특허법은 특허에 대한 일반법이므로, 국가연구개발 특허도 동 법에서 규정한 일정한 권리제한을 받음은 당연하다고 할 것이다. 특허법상의 권리제한에는 특허의 출원금지, 특허불허, 특허를 받을 권리의 수용 등을 들 수 있다. 즉, 정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나(특허법 제41조 제1항), 특허를 불허할 수 있으며(동 제41조 제2항 전단), 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(동 후단). 또한, 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 경우에 있어서 국방상의 필요 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 공공연구기관 등이 보유한 특허를 수용할 수도 있다(특허법 제106조). 이와 같이 주관연구기관 등이 보유한 특허를 수용하는 등 권리를 제한하는 경우에는 협약에서 달리 정하지 않는 한 국가는 권리자에 대하여 정당한 보상을 하여야 한다.

(2) 특허권의 실시 등 이용제한

국가연구개발 특허는 비록 주관연구기관이나 기업 등에게 귀속한다고 하더라도 그 공공재적 성격으로 인하여 특허기술의 실시 등 이용에 있어서 일반 사유의 특허와 달리 공공성이 유지되도록 관리하여야 한다. 국가연구개발사업의 성과로 발생된 특허는 산업적 이용을 통해 생산성의 향상, 고용증대 등 경제적 부가가치를 창출하도록 관리하는 것이 국가연

21) 공공연구기관 등에 대한 이와 같은 권리 규제는 소위 침해적 행정작용으로서 법치주의 원리에 따라 명확한 법적 근거와 입법형식을 요한다고 할 것이다. 따라서 특허권의 제한에 관한 사항은 법률에 근거하여 구체적이고 명확하게 규정하여야 한다(행정규제기본법 제4조 제1항). 다만, 규제의 세부내용은 상위법령의 구체적인 위임에 따라 고시 등 행정입법을 통해서도 가능하다고 할 것이다(동 제2항),

22) 현행법은 국가연구개발 특허를 '협약에서 정하는 바에 따라' 주관연구기관이 소유하도록 하고 있으며(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제25조 제2항), 협약의 내용으로 '연구개발결과의 귀속 및 활용에 관한 사항'을 규정하고 있는바(동 규정 제7조 제1항), 특허권에 대한 공적 제한은 법령에 근거하여 협약의 내용으로 구체화하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

구개발사업의 목적에 부합되기 때문이다. 이와 같은 취지에 따라 국가연구개발 특허에 대하여는 그 실시 등에 있어서 일정한 준수의무가 부과되고, 권리행사의 제한을 받게 된다. 즉, 주관연구기관 등이 소유한 국가연구개발 특허는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 모든 이용자에 대해 균등한 이용을 보장하고(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제24조 제5항), 이용허락에 있어서는 원칙적으로 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락하여야 한다(동법 시행령 제26조 제4항). 또한, 기술실시계약을 체결함에 있어서는 해당 연구개발 사업에 공동으로 참여한 기업에 우선권을 부여하여야 하며(위의 법 제24조 제5항 단서), 같은 조건에서는 국내에 있는 자를 우선적으로 고려하여야 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제17조 제1항 제2문).

한편, 국가연구개발 특허기술이 국제평화와 안전유지를 위한 수출승인대상 전략기술[23]에 해당하는 경우에는 수출을 하기 전에 그 영향의 정도에 따라 지식경제부장관의 승인을 얻어야 함은 물론(기술개발촉진법 제13조),[24] 산업기술과 관련된 국가연구개발사업을 수행하는 과정에서 개발된 특허의 경우에는 외부로 유출되지 않도록 필요한 대책을 수립하고, 특히 그것이 국가핵심기술[25]에 해당하는 경우에는 외국기업에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출함에 있어서 지식경제부장관의 승인을 얻어야 한다(산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조 및 제12조).[26]

(3) 국가의 특허사용권 등 권리 유보

국가연구개발사업으로 발생된 특허를 주관연구기관 등에게 귀속하는 경우에도 공공복리를 위해 필요한 경우에는 국가가 이를 사용할 수 있도록 하고, 특히 권리보유자가 특허를 적극적으로 이전 및 사업화하지 않는 경우에는 그 이용을 강제할 수 있는 법적 수단을 강구하는 것이 필요하다. 당초 국가가 보유했던 특허를 국가외의 자가 보유하도록 허용함에 있어서는 향후의 국가적 목적의 사용을 보장하고, 또한 공공자금이 지원된 국가연구개발 특허가 부당하게 사장되는 것을 방지하는 것은 국가과학기술정책 상의 당연한 요청이라고

23) "전략기술"이라 함은 국제평화 및 안전유지를 해칠 우려가 있다고 인정되는 물자 및 기술의 수출 통제에 관한 사항을 협의·조정하는 국제적인 협의체 또는 이와 유사한 기구가 전략물자의 개발·제조·사용 및 저장 등에 이용될 수 있다고 인정하는 이중용도 기술로서 지식경제부장관이 정하는 기술을 말한다(기술개발촉진법 제2조).

24) 만일 규정을 위반하여 승인을 얻지 아니하고 전략기술을 수출한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다(동법 제17조 제1항)

25) "국가핵심기술"이라 함은 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업기술로서 지식경제부장관이 일정한 절차를 거쳐 지정한 산업기술을 말한다(산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제2조).

26) 비밀로 관리되는 중요 산업기술을 유출·공개하거나, 국가핵심기술인 산업기술을 승인 없이 수출한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다(동법 제14조 및 제36조 제2항).

할 수 있다. 이에 따라, 국가연구개발 특허를 공공연구기관이나 기업에게 제공함에 있어서는 일정한 조건을 부가하거나, 국가적 목적을 위해 필요한 경우에는 국가가 이를 사용할 수 있다는 권리유보조항을 마련하고 있다.

미국은 연방정부지원으로 발생된 특허를 대학이나 기업 등 참여자에게 귀속함에 있어서는 국가가 '무상의 통상실시권'을 보유하는 것을 조건으로 하고 있으며(35 U.S.C. 18 § 202(c)), 일본의 경우도 국가의 위탁에 의하여 개발된 특허권에 대하여 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 국가가 당해 특허권을 '무상으로 이용할 수 있는 권리'를 인정하며, 당해 특허권을 정당한 사유 없이 상당기간 동안 활용하지 않은 경우에는 '제3자에 의한 이용을 허락'하는 것을 조건으로 하여 수탁자가 권리를 보유하도록 하고 있다(日本産業活力再生特別措置法 제30조).

이와 관련하여 우리나라는 국가가 귀속특허권에 대한 무상의 이용권을 보유한다거나 특허를 의도적으로 미활용하는 경우의 강제실시권에 대하여는 명시적인 규정을 두지 않고 있으며,[27] 다만 국가안보 등 공공목적을 위해 필요한 경우에는 특허권 자체를 국가가 보유할 수 있다는 예외를 규정하고 있을 뿐이다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제15조 제3항). 입법적인 보완이 필요하다고 할 것이다.[28]

Ⅳ. 국가공동연구개발 특허 공유자간의 권리이용관계

1. 특허권 공유의 의의 및 성질

1) 특허권 공유의 개념과 의미

앞서 살펴본 바와 같이 복수의 연구개발주체가 참여하는 국가연구개발사업에서 발생된 특허는 주관연구기관과 참여기업이 지분에 따라 공동으로 소유하도록 하고 있으므로, 연구

27) 공공 목적에 의한 특허권의 강제 실시와 관련하여 특허법상의 특허재정제도가 있으나(특허법 제107조), 이는 특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허권자 또는 그 전용실시권자와 통상실시권 설정에 관한 합의가 이루어지지 않거나 합의를 할 수 없는 경우에 특허청장에게 특허이용에 관한 재정을 신청하고 특허청장의 재정결정에 따라 해당 특허를 이용할 수 있는 제도로서, 국가가 직접 특허를 이용하거나 이용을 명할 수 있는 권리를 보유하는 권리유보제도와는 다르다. 따라서 특허재정제도는 국가연구개발 특허의 공적 활용을 위한 보완적인 제도로서는 기능할 수 있으나, 외국의 경우와 같은 국가연구개발 특허의 특성에 기한 국가의 권리유보제도의 역할로서는 한계가 있다고 할 것이다.

28) 국가의 특허사용권 등 권리유보에 관한 자세한 사항은 윤종민, 2004 : 684면 이하 참조.

개발협약에서 달리 정하지 않는 한 그 특허는 소위 '공유특허'에 해당된다. 특허권의 공유는 하나의 특허권을 두 사람 이상이 공동으로 소유하는 것을 말한다. 공유특허는 다수의 권리자가 존재하고, 그 권리행사에 있어서 일정한 제약을 받는다는 점에서 보통의 단독특허와는 다른 특성을 갖는다. 국가연구개발 공유특허는 주관연구기관과 참여기업이 정부의 자금지원을 매개로 특정 연구개발협약을 통해 연구자원을 공동 부담하여 개발한 것으로, 협약 당사자는 필요에 따라 해당 특허에 대해 일정한 권리를 보유하거나 주장할 수 있다. 특히 참여기업은 주관연구기관과 함께 기술개발을 직접 수행한 주체로서 공동발명자 또는 공동연구기관[29]의 지위에서 해당 특허(권)를 서로 공유하고 활용할 수 있다.

한편, 국가연구개발 공유특허는 '무체물'에 대한 공유관계로서 민법상의 일반적인 공유물과도 다르다. 즉, 민법상의 물건의 공유인 경우에는 각 공유자는 지분비율에 따라 공유물을 사용·수익할 수 있으며, 자기의 지분을 제3자에게 양도하여도 다른 공유자의 지분에 영향을 미치지 않으므로 지분에 대한 처분의 자유가 인정된다(민법 제263조). 그러나 공유특허에 있어서는 이를 물리적으로 나누어서 사용할 수 없는 특성 때문에 각 공유자는 특허전체에 대해 자유롭게 실시할 수 있는 반면(특허법 제99조 제3항), 지분의 이전은 다른 공유자에게 영향을 미칠 수가 있으므로[30] 특허권의 지분을 양도하거나 질권을 설정할 경우 등에는 공유자의 동의를 얻어야 하는 등(동조 제2항) 물건의 공유관계와는 다른 특성을 갖는다.

2) 특허권 등 '공유'의 성질

국가연구개발사업의 주관연구기관과 참여기업이 특허를 공유하는 경우에 그 '공유'의 성질을 어떻게 볼 것인가? 앞서 설명한 바와 같이 공유특허의 경우 민법상의 공유물과는 다른 취급을 받는데, 그렇다면 이는 민법상의 일반적인 '공유'의 성질과 어떻게 다른가 하는 것이다. 이와 관련하여 일반적으로 특허법상의 공유는 그 용어에도 불구하고 합유적 성

29) 공동발명자와 공동연구기관은 서로 다른 개념이다. 즉, 공동발명자는 '하나의 기술적 과제' 를 해결하는데 실질적으로 기여한 2인 이상의 발명자를 말한다. 공동발명자인가의 여부는 '해당 발명을 구성하는 기술적 창작에 실질적으로 기여했는가의 여부' 에 따라 판단된다. 이에 비해 공동연구기관은 '하나의 사업과제' 또는 '하나의 사업 아래서 다수의 과제' 를 공동으로 수행하는 기관을 말한다. 따라서 공동연구기관이 곧 공동발명자인 것은 아니다. 공동발명자는 특허법상의 공동발명의 법리에 따라 해당 특허권을 당연히 공유하지만, 공동연구기관은 당사자 간의 계약이나 법령에 의하여 특허권을 공유한다. 공동발명의 개념 및 공동발명자의 결정방법에 관하여는 정차호외, 2005 ; 장태종외, 2006 등 참조.

30) 특허권의 대상은 '독점적 무체재화' 이므로 그 사용에 있어서는 양적인 한계를 고려할 수 없고 처음부터 지분에 따른 사용이라는 것 자체를 생각할 수 없으며, 어떤 공유자의 실시가 다른 공유자의 실시를 방해하지도 않는다. 따라서 공유자간에는 기본적으로 경쟁관계가 성립되는 바, 특허공유지분을 제3자에게 이전하는 경우에 제3자의 기술력이나 경제력에 따라 다른 공유자는 큰 영향을 받게 된다(中山信弘, 2001).

질을 갖는다는 견해(합유설)[31]와, 민법상의 공유와 같은 성질을 갖는 공유에 해당한다는 견해(공유설)[32]가 대립되고 있다. 생각건대, 특허(권)의 공유관계는 민법상의 합유에서와 같은 인적결합관계가 없고, 또한 민법상의 공유와 같은 처분의 자유가 인정되지 않는 등 본래적 의미에서의 합유도 공유도 아닌 특별한 지위를 가지므로 '준공유' 또는 '준합유'라고 하거나 두개의 성질을 모두 갖는 것으로 보는 견해(혼합설)가 타당하다고 생각된다.[33] 그러나 어떠한 견해에 의하든 현실상의 취급에 있어서 큰 차이는 없다고 할 것이다.

2. 특허공유자의 특성과 권리이용관계

1) 권리공유자의 특성

국가공동연구개발사업은 대체로 대학이나 정부출연(연) 등 공공연구기관과 기업체가 참여하는 방식이 보통이다. 2006년도 우리나라 국가연구개발사업 가운데 공동연구의 수행비중은 58.6%를 차지하고 있으며,[34] 이중 산업계(대기업 및 중소기업)와 대학 및 연구소간의 산-학·연 공동연구 비중이 전체 공동연구의 61.8%를 차지한다.[35] 국가공동연구개발특허는 공동연구 수행 당사자가 공유하는 것이 원칙이므로, 해당 특허권의 보유자는 대체로 영리기업인 기업체와 비영리기관인 대학 또는 공공연구소로 구성된다고 할 수 있다. 즉, 국가공동연구개발 특허는 영리기업과 비영리기관이 공동으로 소유하는 특성을 갖게 된다. 이에 따라 기업체는 해당 특허권을 기업경영활동에 이용하여 수익을 창출하며, 공동연구기관인 대학이나 연구소는 해당 특허권의 라이선싱 등을 통해 기술료를 확보하는데 특허권의 보유목적이 있다고 할 수 있다. 이하에서는 이와 같이 기업체와 대학 또는 연구소가 참여하는 산-학·연의 공동연구를 중심으로 하여 특허권의 이용관계를 파악한다.

---

31) 합유설은 특허권의 공유는 공유지분의 처분에 있어서 다른 공유자의 동의를 얻어야 하는 점에서 민법상의 공유와는 다른 합유적인 성질을 갖는다는 견해이다(이상경, 2003; 임병웅, 2004).

32) 공유설은 특허권의 공유도 보통과 다름없는 공유이며, 다만 양도나 실시권 설정에 있어서 일정한 제약을 받는 것은 오로지 무체재산권의 특수성에서 오는 것이라고 한다(中山信弘, 2001; 황종환, 2004; 박정화, 2005).

33) 같은 의견 : 천효남, 2005 : 629 ; 정차호외, 2005 : 58 ; 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결 ; 대법원 1999. 3. 26 선고 97다41295 판결 등.

34) 2006년도 공동연구관련 국가연구개발사업의 조사·분석대상 총 7조 1,835억원 중 단독연구가 2조 9,767억원으로 41.4%, 공동연구가 4조 2,068억원으로 58.6%를 각각 차지한다(국가과학기술위원회, 2007).

35) 구체적으로 산·학·연이 모두 참여하는 공동연구가 25.3%, 산·학이 18.9%, 산·연이 17.6%를 차지하고 있으며, 기타 학·연 10.6%, 학·학 7.7%, 연·연 4.1% 등의 순으로 공동연구가 이루어지고 있다(Ibid).

2) 권리공유자간의 특허의 관리 및 이용

(1) 특허발명의 출원 및 등록

특허법상 2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우에는 그 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하며(특허법 제32조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원을 하여야 한다(동법 제44조). 따라서 국가공동연구개발을 통해 발명된 특허는 그 기술개발에 공동으로 참여한 연구원 전원이 공동발명자로서 특허를 출원하여야 한다. 다만, 국가연구개발사업의 경우 개인이 아닌 대학, 연구소 또는 기업체 명의로 연구개발협약이 체결되고[36] 연구개발과제를 특정하여 약정된 기술을 개발하는 것이므로[37] 참여연구원들의 공동발명은 직무발명에 해당하게 될 것이며, 따라서 직무발명 승계에 관한 내부규칙이 정비되었다면(발명진흥법 제13조 제1항 단서), 해당 대학이나 연구소 또는 기업이 그 특허를 받을 수 있는 권리를 지분에 따라 승계하고(발명진흥법 제14조), 공동명의로 출원하여 등록하여야 한다. 이 경우 공동발명자인 참여연구원들은 지체 없이 사용자인 연구기관이나 기업체에게 발명사실을 공동으로 통지하여야 하며(동법 제12조 후문), 연구기관이나 기업체는 해당 발명의 승계여부를 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 연구원(종업원)에게 통지하여야 한다(동법 제13조 제1항 본문 및 동법시행령 제7조).

발명특허를 출원 및 등록함에 있어서는 공동발명자(권리를 승계한 경우에는 공동연구기관) 전원이 동의를 하여야 하므로, 특허출원을 하지 않고 노하우로 간직하고자 하는 경우 또는 당사자 중 어느 일방이 특허출원에 협력하지 않는 경우에는 단독으로 출원 및 등록할 수 없다고 해석된다.[38] 특허등록에 있어서는 등록권리자가 공동으로 등록하되 그 지분을 기재할 수 있으며(특허등록령 제15조 및 제29조 제1항),[39] 특허권 존속기간의 연장등록을 하는 경우에는 공유자 전원이 공동으로 연장등록을 신청하여야 한다(특허법 제90조 제5항). 이와 같은 공유자의 동의 또는 공동행위를 하지 않는 경우에는 특허거절결정(제62

36) 국가연구개발사업의 협약은 중앙행정기관의 장과 주관연구기관의 장 사이에 체결하여야 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제17조 제1항).

37) 국가연구개발사업은 '연구개발과제를 특정하여' 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 지원하여 추진되는 사업이다(위 규정 제2조 제1호 참조).

38) 정차호외, 2005; 최치호외, 2001. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해서는 미국과 같이 공동발명자 중에서 특허출원을 거부하거나 상당한 노력을 했음에도 불구하고 찾을 수 없거나 연락을 할 수 없는 경우 등에는 공공발명자 전원이 함께 출원하지 않더라도 상관없는 것으로 하고, 그와 같은 경우 출원을 한 공동발명자는 공동발명자 전원을 대리하여 출원한 것으로 간주하거나, 지분매수청구권 등의 구제조치를 검토할 필요가 있다는 견해가 있다(신혜은, 2007).

39) 국가공동연구개발 특허는 연구개발 참여자 간에 지분에 따라 공유하도록 하고 있는 바, 특허 출원 및 등록 시에는 지분의 내용을 명확하게 기재하는 것이 바람직하다. 왜냐하면 공유자의 지분을 처분하거나 제3자에게 양도할 경우 지분비율이 정해져 있지 않으면 공유자의 지분은 동등한 것으로 추정되기 때문이다.

조 제1호), 특허무효심판(제133조 제1항) 등의 대상이 된다.

한편, 국가공동연구개발 특허를 국내외에서 출원하거나 등록하는 경우에는 주관연구기관의 장은 그 출원서 또는 등록신청서와 이를 증명할 수 있는 서류를 출원 또는 등록 후 6개월 이내에, 특히 해외에서 특허가 등록된 경우에는 등록공보 발간 후 3개월 이내에 그 사본을 관계중앙행정기관의 장에게 각각 제출하여야 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제15조 제5항).

(2) 공유특허권의 실시 및 활용

국가연구개발 특허를 공동으로 소유한 주관연구기관이나 참여기업은 협약에서 특별히 정하지 않는 한 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 해당 특허를 자신이 직접 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항). 특히, 특허공유는 유체물의 공유와 달리 그 지분비율에 관계없이 특허권 전체에 대하여 자유롭게 활용할 수 있으므로, 해당 특허권의 전 존속기간 동안에 걸쳐서 모든 특허범위로 특허권이 미치는 전 지역을 대상으로 특허를 실시할 수 있다. 이에 따라 참여기업은 연구개발 특허를 이용하여 새로운 제품을 생산하거나 공정을 개선하는 등 기업 활동에 적극 이용할 수가 있다. 공동소유기관인 대학이나 연구소의 경우에도 해당 특허를 이용하여 개량특허를 개발한다든가, 자체적인 벤처창업 등을 통해 특허기술을 실시할 수 있다.[40]

그러나 국가연구개발 공유특허를 제3자에게 이용하게 하는 경우에는 공유자의 동의를 얻어야 함은 물론(특허법 제99조 제4항),[41] 이를 이용하고자 하는 모든 자에 대하여 균등한 이용을 보장하여야 한다(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제24조 제5항). 또한, 특허이용허락 시에는 원칙적으로 통상의 실시 및 사용에 관한 권리를 허락하여야 하며(동법 시행령 제26조 제4항), 같은 조건에서는 국내에 있는 자를 우선적으로 고려하여 실시계약을 체결하여야 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제17조 제1항 제2문). 다만, 통상의 실시 및 사용에 관한 권리를 받으려는 자가 없거나 기술의 특성상 불가피한 경우 등 일정한 사유가 있는 경우에는 전용의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락할 수

40) 특허의 실시라 함은 물건의 발명에 있어서는 업으로서 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입 또는 양도·대여를 위한 청약 및 전시할 권리를 독점하는 것을 의미하며, 방법의 발명에 있어서는 업으로서 그 방법을 사용하는 행위를, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 업으로서 그 방법을 사용하는 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수입 또는 양도·대여를 위한 청약 및 전시하는 것을 각각 의미한다(특허법 제2조).

41) 그러나 참여기업인 공유자가 ⅰ) 정당한 사유 없이 연구개발과제 종료 후 2년 이내에 실시계약을 체결하지 아니한 경우, ⅱ) 약정한 기술료를 1년 이상 납부하지 아니하는 경우, ⅲ) 기술실시계약 체결 후 정당한 사유 없이 1년 이내에 관련 사업을 시작하지 않는 경우 등에는 다른 기업과 기술실시계약을 체결할 수 있도록 하여 동의의무를 면제하고 있다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제17조 제2항). 이는 국가연구개발 공유특허의 경우 일반적인 공유특허와 달리 그 실시 및 활용에 있어서 보다 강한 공유자의 권리제한을 규정한 것이라고 할 수 있다.

있다(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제26조 제4항 단서). 이와 같이 공유특허에 대한 실시권을 허여함에 있어서 공유자의 동의를 얻도록 하는 것은 전용실시권 설정의 경우 다른 공유자도 해당 특허를 실시할 수 없게 되며, 통상실시권 설정의 경우에는 통상실시권자의 능력에 따라 다른 공유자의 이해관계가 크게 달라질 수 있기 때문이다. 도급과 같이 제3자의 이용이 아닌 공유자의 기관으로서 실시권을 설정하는 경우에는 자신이 실시하는 것과 같으므로 동의를 얻을 필요가 없다고 할 것이다(최치호외, 2001). 한편, 기술실시계약을 체결함에 있어서는 특허기술로 생산된 제품의 거래가격이나 거래상대방을 제한하는 등 부당하게 경쟁을 제한하는 것은 '부당한 공동행위'로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의하여 일정한 제한을 받을 수 있으므로 유의하여야 한다.[42]

국가연구개발 공유특허가 미활용되는 경우 등에는 당사자의 합의에 따라 당해 특허를 양도할 수는 있으나(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제17조 제5항), 다른 공유자의 동의가 없으면 자신의 공유지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 한 질권을 설정할 수 없다(특허법 제99조 제2항).

(3) 특허 관련 심판 및 소송절차 등

공유특허권과 관련한 특허무효심판청구 등의 심판절차에 있어서는 공유자 전원이 심판청구인 또는 피심판청구인이 되어야 한다(특허법 제139조 제2항 및 제3항). 이에 따라 국가공동연구개발 특허에 대한 거절결정에 대한 불복심판이나 보정각하결정에 대한 불복심판의 청구는 공유자 전원이 공동으로 하여야 한다.[43] 이를 위반한 경우에는 흠결을 보정할 수 없는 부적합한 심판청구로서 간주되어 심결로서 각하될 수 있다(특허법 제142조 참조).

공유특허에 대한 심판청구절차와 달리, 침해금지청구 또는 특허침해에 대한 손해배상청구 등 소송에 관하여는 현행 특허법상 공동으로 하여야 한다는 명시적인 규정을 두고 있지 않은 바, 이에 대하여도 공유자 전원이 공동명의로 소를 제기하여야 하는가 아니면 공유자가 개별적으로 소를 제기할 수 있는가가 문제가 될 수 있다. 이와 관련하여 특허법원은 특허무효심판청구에서 패소한 경우의 심결취소소송에 있어서, 동 소송의 목적은 공유자 전원에게 합일적으로 확정할 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 판시하였다.[44] 이를 유추해보면, 공유특허와 관련된

42) 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조).

43) 판례도 공유인 특허권에 대한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정할 필요가 있다는 이유에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있음을 밝히고 있다(대법원 1987.12.8 선고 87후111 판결 ; 대법원 1982.6.22 선고 81후43 판결 참조).

44) 특허법원 1999.5.28 선고 98허7110 판결.

소송에 있어서도 공유자 전원이 공동으로 소송절차를 진행하여야 하는 것으로 이해된다.[45]

한편, 국가연구개발 공유특허권에 대한 분할을 청구할 수 있는가? 민법상 공유물에 대하여는 그 분할청구를 통하여 공유관계의 청산이 가능하며(민법 제268조 제1항), 다만 5년 내의 기간으로 분할하지 않을 것을 약정한 경우에는 그러하지 아니하다(동항 단서). 그런데 특허의 경우에는 물건과 달리 특허권 전체를 하나의 이용대상으로 하므로 분할이 가능한지가 문제된다. 이와 관련하여 특허등록령은 특허의 등록권리자가 2인 이상인 경우에 신청서에 그 지분을 기재할 수 있으며(제29조 제1항), 민법의 규정(제268조 제1항 단서)에 따른 분할금지의 약정이 있는 경우에는 이를 신청서에 기재할 수 있도록 규정하고 있는바(제29조 제2항), 이는 특허권의 경우에도 민법상의 공유물 분할청구에 관한 규정을 준용하여 분할을 청구할 수 있다는 취지로 해석할 수 있다. 국가연구개발 관계법령에서도 이에 대하여 특별한 금지를 규정하지 않고 있다. 따라서 국가연구개발 특허의 공유자는 각자의 지분에 따라 분할을 청구할 수 있다고 생각된다. 다만, 특허의 경우에는 물건의 분할에서와 같이 현물분할이 불가능하므로, 결국 대금분할이나 가격분할의 방법을 통해 분할할 수 밖에 없을 것이다. 즉, 특허공유자간에 특허분할에 관한 합의를 통해 특허권을 제3자에 매각하여 매각대금을 분할하거나, 어느 한 공유자가 다른 공유자의 지분에 대한 가격을 지급하고 그 지분을 취득하는 방법으로 분할할 수 있을 것이다. 만일, 당사자 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에는 법원에 분할청구를 하고(민법 제269조 제1항), 법원이 당해 특허권을 경매하거나(동 제2항) 특허권에 대한 시가를 감정하여 그 감정가격 중 상대방의 지분에 해당하는 금전의 지급을 명하는 방법으로 분할을 할 수 있을 것이다(정차호 외, 2005).

(4) 특허권 사용에 따른 이익배분과 보상

앞서 본 바와 같이 국가공동연구개발 특허의 공유자인 주관연구기관이나 참여기업은 공유특허를 자유롭게 실시할 수 있는 바, 그 실시로부터 일정한 이익을 얻을 수 있다. 이와 관련하여 공유특허의 실시에 따라 발생한 이익을 공유자간에 배분하여야 하는가의 문제가 있다. 생각건대, 특허공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 각자 스스로 특허발명을 실시할 수 있고 지분비율에 관계없이 특허 전체를 이용할 수 있으며, 현행법상으로도 공유특허권의 실시에 따른 공유자간의 이익의 분배에 관한 규정도 없으므로, 특허공유자간에 특약이 없는 한 그 실시에 따른 이익을 배분할 의무는 없다고 할 것이다(이종일, 2000; 김해도,

45) 이에 대하여 고유필요적 공동소송설의 문제점을 지적하면서, 금지청구 등 보존행위나 손해배상청구의 경우에는 각 공유자가 자신의 지분권에 기하여 단독으로 청구할 수 있도록 하되, 이 경우 다른 공유자가 불측의 손해를 볼 수도 있으므로(소송에서 패소하는 경우), 소송고지제도 등을 통해 타 공유자를 소송에 참가할 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 의견이 있다(정차호외, 2005; 신혜은, 2007).

2008). 다만, 주관연구기관과의 협약을 통해 참여기업만이 실시기업이 되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 참여기업은 실시에 따른 대가 또는 이익의 일정부분을 주관연구기관에게 기술료로 지급하여야 한다(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제24조 제4항 및 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제18조 제1항). 이는 주관연구기관이 특허공유자로서 스스로 특허를 이용할 수 있음에도 불구하고 참여기업을 위하여 특허를 이용하지 않은 것에 대한 보상적 대가를 지불하는 것이라고 할 수 있다.

그러나 참여기업이 아닌 제3자에게 특허를 이용하도록 하는 경우(즉, 각 공유자의 동의하에 특허를 제3자에게 실시허여계약을 체결하는 경우)에는 실시자로부터 기술료를 징수하고, 징수된 기술료는 특허공유자간에 지분비율에 따라 배분하는 것으로 보아야 한다. 즉, 공유특허를 공유자가 직접 실시하는 경우와는 달리, 제3자에게 양도·대여 등을 통해 일정한 수익이 발행할 경우에는 특별한 약정이 없는 한 특허권의 귀속에서와 마찬가지로 그 지분비율에 따라 배분하는 것이 타당하다고 할 것이다. 참여기업 등 실시기업이 주관연구기관 등 특허권자에게 납부하는 기술료는 원칙적으로 당해 연구개발사업에 정부가 지원한 정부출연금을 기준으로 하며, 기술료의 징수방법이나 징수시기 등은 각 연구개발 추진 부처의 세부기준[46]에 근거한 기술실시계약에서 정하는 바에 따른다.

한편, 주관연구기관이나 참여기업은 발명자인 연구원이나 종업원으로부터 특허발명을 승계하거나 이를 활용하여 수익이 발생한 경우에는 직무발명에 대한 보상 및 성과배분을 할 의무가 있다. 즉, 주관연구기관이나 참여기업은 국가연구개발사업의 성과인 직무발명을 승계하거나 근무규정 등을 통해 전용실시권을 설정한 경우에는 해당 발명자인 연구원이나 종업원 등에게 정당한 보상을 하여야 한다(발명진흥법 제15조 제1항). 정당한 보상인지의 여부는 사용자와 종업원 사이에 행하여진 일정한 협의사항, 보상기준의 공포·제시상황, 보상형태와 보상액에 대한 종업원 등의 의견청취상황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다(동 제2항). 특히, 주관연구기관이나 전문기관이 기술실시에 따라 기술료를 징수한 경우에는 정부출연금 지분의 50% 이상을 해당 연구개발과제에 참여한 연구원에 대한 보상금으로 지급하여야 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제19조 제1항). 이 경우 주관연구기관과 참여기업이 소속 연구원이나 종업원에게 하는 직무발명보상 또는 기술료 수입의 성과배분은 서로 영향을 미치지 아니하며, 각각의 근무규정 및 관련법령에 따라 상호 독립적으로 실시한다고 보아야 한다. 현행 국가연구개발사업 관련 법규정이나 직무발명에 관한

46) 국가연구개발사업의 지적재산권 이용에 따른 기술료의 징수 및 사용기준에 관하여는 각 중앙행정기관의 장이 별도의 세부규정을 통해 제정·시행할 수 있도록 규정하고 있는 바(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제21조), 각 부처는 소관 연구개발사업의 특성에 따라 각각 달리 정하고 있다. 주요 부처별 기술료의 징수기준 및 방법에 관하여는 윤종민(2008) 참조.

법규정은 공유특허의 승계 및 실시에 따른 직무발명보상이나 성과보상과 관련하여 공유자간, 특히 서로 다른 기관 소속의 연구원이나 종업원간의 배분에 관하여는 특별히 규정하지 않고 있으므로, 연구개발협약 등을 통해 그에 관하여 특별히 정하고 있는 경우가 아니면 현실적으로 각자의 운영제도와 수익의 범위 내에서 보상을 할 수밖에 없기 때문이다.

국가연구개발사업의 계약당사자인 주관연구기관이나 참여기업이 아닌 협동연구기관은 협동연구개발협약에서 특별히 정하지 않는 한 특허권을 소유할 수 없으므로, 특허실시에 따른 기술료 수입의 배분은 물론 소속 연구원이나 종업원의 직무발명의 승계에 대한 보상이나 기술실시에 따른 성과보상은 할 수 없다고 할 것이다.

Ⅴ. 현행 제도의 평가 및 검토

1. 주관연구기관 권리소유제

현행 법제는 국가연구개발사업의 수행과정에서 발생된 특허권을 해당 연구개발사업을 주관하여 수행한 연구기관이 소유하도록 규정하고 있는데, 이와 같은 '주관연구기관 소유제도'는 예산을 지원한 국가보다는 해당 기술개발을 주도한 연구기관이 기술의 내용을 가장 잘 알고 있으므로 그로 하여금 기술의 관리와 이용을 촉진하도록 하는 점에서 기술 확산 정책의 측면에서 볼 때 합리적이다. 또한, 국가연구개발사업을 행정작용의 측면에서 검토할 경우 소위 조성행정에 해당한다고 볼 수 있고,[47] 조성행정은 대체로 반대급부 없이 교부하는 보조금[48]의 지급방식에 의하여 추진되므로, 국가보다는 보조사업자인 공공단체나 사인 등이 소유하도록 하는 것이 정부예산의 성격과도 논리적으로 합치된다고 할 수 있다. 즉, 주관연구기관 권리소유제도는 대국가적인 관계에서는 바람직한 것으로 평가할 수 있다.

그러나 '주관연구기관 권리소유제'는 공동연구수행자 등 내부관계에서는 몇 가지 불합

47) "조성행정"은 학문상의 용어로 그 의미에 관하여는 학자에 따라 차이가 있으나 대체로 '국가 등의 행정주체가 공익적 견지에서 공공단체 또는 사인의 일정한 활동 즉, 경제·교육·문화 활동 등을 조장 또는 보호하는 행정작용'이라고 할 수 있다(김동희, 2002 : 218).

48) "보조금"이라 함은 '국가외의 자가 행하는 사무 또는 사업에 대해 국가가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 반대급부 없이 교부하는 납부금'을 말한다(보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제2조 참조). 한편, 보조금을 지급함에 있어서는 교부 목적을 달성하기 위하여 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 보조사업자에게 상당한 수익이 발생하는 경우에는 보조금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 국가에 반환하게 하는 조건을 붙일 수 있다(동법 제18조).

리한 점을 내포하고 있다. 먼저, 현행 규정은 국가연구개발사업의 추진에 다수의 협력기관이나 위탁기관 등이 존재하는 경우에 있어서 그 기관이 발명한 특허에 대하여도 주관연구기관이 보유하도록 하는 점에서 법리적으로나 실제상 문제점을 제기한다. 즉, 대형국가연구개발사업과 같이 하나의 국가연구개발사업을 여러 기관이 세부과제별로 나누어 추진하는 때에는 하나의 사업주관기관 아래에 다수의 참여기관(협동연구기관 등)이 존재하는데, 이 경우 참여기관이 소관 세부과제를 독자적으로 수행하는 과정에서 발명한 특허도 주관연구기관이 소유하게 하는 것은 기술의 창작자에게 권리를 부여하는 지적재산권 제도의 일반원칙에 부합하지 않게 되며, 관련기관 사이에서도 갈등이 발생할 소지가 있다.[49] 물론, 국가기술정책상 하나의 국가적 사업목표를 달성하기 위하여 다수의 기술적 과제가 유기적으로 연계·활용되어야 한다는 측면에서 해당 특허기술에 대한 권리를 주관연구기관이 소유하여야 한다는 주장도 가능하다. 그러나 지적재산권 제도와 부합하면서도 국가연구개발사업의 목표를 달성할 수 있다면 그 방법을 모색하여야 할 것이다. 즉, 이러한 경우에는 해당 특허권을 기술개발기관이 소유하도록 하면서 주관연구기관이 이를 이용할 수 있도록 하는 방법으로 권리관계를 조정할 수 있을 것이다. 다시 말하면 국가연구개발사업의 협약당사자인 주관연구기관이나 참여기업 외에 다수의 기관이 공동으로 참여하는 경우에 있어서 참여기관이 독립적으로 수행한 기술개발과제의 특허는 해당기관이 소유하도록 하고, 주관연구기관은 당해 연구개발사업의 목표를 달성하기 위하여 필요한 범위 내에서 해당 특허기술에 대한 무상의 통상실시권을 갖도록 하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 만일, 국가연구개발사업의 목적상 협동연구기관 등이 개발한 특허도 주관연구기관이 종합적으로 관리 및 활용하여야 할 필요성이 큰 경우에는 주관연구기관이 보유하되 특허를 개발한 연구개발기관이나 해당 연구자에 대하여는 직무발명의 예에 준하여 해당 특허권의 승계 또는 실시에 따른 일정한 보상을 청구할 수 있도록 하고, 해당기술의 실시에 적극 협조할 의무를 부과하는 방안도 가능할 것으로 생각된다.

또한, 현행 '주관연구기관 소유 규정'은 직무발명제도의 일반원칙과도 모순될 소지가 있다. 국가연구개발사업으로 발생된 특허는 그 성격상 직무발명에 해당되는데, 직무발명제도에 의하면 종업원 등이 개발한 발명에 대하여 사용자가 이를 승계하지 않을 경우에는 승계권을 포기한 것이 되어 발명자인 종업원 등이 발명에 대한 권리를 가질 수 있다(발명진흥법 제13조 제3항 참조). 그런데 현행 법제는 별다른 예외규정 없이 단지 '주관연구기관이 소유'하도록 명시적으로 규정하고 있어, 주관연구기관이 해당 특허를 승계하지 않는

49) 실제 사례조사 결과, 주관연구기관의 위치에 있는 공공연구기관의 경우 주관연구기관 소유제도가 타당하다고 인식하고 있는 반면, 협동연구기관의 위치에 있는 대학의 경우 주관연구기관 여부를 떠나 특허를 발명한 연구자가 속한 기관이 보유하는 것이 타당하다고 인식하고 있어 갈등이 예상되고 있다(신지연, 2007)

경우에는 발명자인 종업원 등이 권리를 보유하기 어려운 실정이다(김해도, 2008). 따라서 주관연구기관 등이 발명에 대한 권리를 승계하지 않거나 출원을 포기하는 경우에는 해당 특허가 사장되지 않도록 연구자 등이 보유할 수 있도록 하는 규정의 보완이 필요하다.[50] 입법론적으로는 미국과 같이[51] 주관연구기관이 특허에 대한 권리의 보유여부를 스스로 결정하도록 하고 만일 주관연구기관이 권리를 갖지 않는 경우에는 국가나 연구자가 보유할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

2. 특허권 공유제도

공공연구기관과 기업이 공동으로 참여하여 수행하는 국가연구개발 사업에서 발생된 특허에 대하여 현행 법제는 해당 사업을 주관한 주관연구기관과 참여기업이 각자의 지분비율에 따라 공동으로 소유하도록 하고 있는 바, 이는 '2인 이상이 공동으로 발명을 한 경우에는 그 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다'는 특허법 상의 원칙(제32조 제1항) 및 '종업원등이 직무발명을 제3자와 공동으로 한 경우 그 발명권을 승계한 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다'는 직무발명에 관한 법원칙(발명진흥법 제14조)을 반영한 것으로서, 지적재산권법의 일반원칙에는 충실한 것으로 평가할 수 있다.

그러나 현행 '특허공유제도'는 국가연구개발 성과의 활용 촉진 등 합목적적인 측면에서 볼 때 몇 가지 문제점이 발견된다. 먼저, 특허권 공유의 법리상 지분의 비율은 공유자로서의 지위에 영향을 미치지 않으므로 국가연구개발사업의 참여기업은 아무리 적은 연구개발 자원을 제공하였더라도 특허공유자로서 전체 특허권을 이용할 수가 있으며, 더욱이 참여기업이 특허를 실시하지 않는 경우에도 주관연구기관은 특허권 공유자인 참여기업의 동의 없이는 제3자에 대한 실시권을 허여할 수가 없게 되어 결국 국가연구개발 특허권이 참여기업의 의사에 따라 그 활용여부가 결정될 뿐만 아니라,[52] 공유자인 참여기업의 동의

50) 특별한 예외규정이 없다고 하더라도 주관연구기관이 특허에 대한 승계를 포기하는 경우에는 직무발명규정에 의하여 발명자인 연구자 등이 권리를 갖는 것으로 해석할 수도 있으나, 연구개발협약을 통해 주관연구기관이 권리를 소유하는 것으로 약정한 이상 '예외적'으로라도 연구자 등이 특허권을 가지면 논리상 협약을 위반하는 것이 된다. 따라서 입법적인 조치를 통하여 권리관계를 명확히 하는 것이 필요하다고 본다.

51) 미국은 연방정부 지원으로 발생된 특허에 대해 연구개발 협약자가 발명 공개 후 상당기간 안에 해당 발명에 대한 권리의 보유여부를 스스로 결정할 수 있도록 권한(권리보유결정권)을 부여하고 있으며, 만일 협약자가 권리를 보유하지 않기로 결정한 경우에는 해당 행정청은 협약자와의 협의를 거쳐 그 발명자에게 특허에 대한 권리를 부여할 수 있도록 하고 있다(35 U.S.C § 202(a) 참조).

가 없으면 특허권이 활용되지 않고 사장되는 결과를 초래할 수 있다.[53] 특히, 참여기업이 도산하거나 휴업하는 경우 등에는 공유자의 동의를 확보할 수가 없어 주관연구기관이 제3자에 대한 실시권 허여 자체를 하지 못하게 될 수도 있다.[54] 이는 공공자산인 국가연구개발 성과를 공공의 이익에 부합되도록 관리하고, 그 산업적 이용촉진을 통해 국민경제 발전에 기여한다고 하는 국가연구개발사업의 추진 목적 및 성과관리 원칙과도 배치된다. 한편, 이와 같은 경우를 고려하여 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)」은 참여기업이 실시계약을 체결하지 않거나 기술료를 납부하지 않는 경우 등 특별한 경우에 주관연구기관은 참여기업의 동의 없이도 제3자에게 기술의 실시를 허여할 수 있도록 규정하고 있으나(동 규정 제17조 제1항), 이는 일반 공유특허의 실시허여에 있어서 공유자의 동의원칙을 규정한 특허법 제99조 제4항과 조화되지 않는 것으로서 서로 상충될 우려가 있다. 이외에도 특허공유는 앞서 살핀 바와 같이 그 관리 및 이용에 있어서 특허법상의 복잡한 동의절차 등이 요구되어 관계자들이 관련 업무를 수행하는데 많은 불편을 초래할 가능성이 있다.

결국, 현행 '특허공유제도' 규정은 국가연구개발 정책의 측면에서나 특허법원칙의 측면에서 문제가 있으므로 어느 일방의 단독소유제로 변경하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 구체적으로는 국가연구개발사업의 성격 및 연구개발 자원의 부담정도 등에 따라 결정하는 방안을 검토할 수 있을 것이다. 예를 들면, 연구개발의 목적이 기초연구나 공공조달 등에 있고 정부출연금 비중이 50%를 초과하는 경우에는 비영리기관인 주관연구기관이 소유하게 하고, 연구개발의 목적이 산업(기업)지원에 있고 정부출연금 비중이 50% 미만인 경우에는 참여기업이 각각 권리를 보유하도록 하는 것이다.[55] 단독소유제로 변경하는 경우 권리를 갖지 않는 상대방에게는 일정기간 동안 특허이용의 우선권을 부여하거나(참여기업의 경우, 특허에 대한 우선 실시권 또는 권리양도시의 우선권 부여), 권리포기에 따른 일정한 보상청구권(주관연구기관의 경우, 특허를 실시하지 않는데 따르는 기술료 청구권) 등

52) 공유특허의 처분에 있어서 다른 공유자의 동의를 얻도록 한 것은 상대적으로 강한 공유자의 횡포를 견제하여 약한 공유자를 보호하는데 있으나. 통상실시권의 허락까지 공유자 전원의 동의를 얻도록 하는 것은 대학에 불리하므로 전용실시권 설정의 경우에만 동의를 얻도록 하자는 견해도 있다고 한다(김선정, 2007).

53) 전체 연구개발비의 단 1%를 투자하였더라도 참여기업은 권리공유자로서 주관연구기관과 사실상 동일한 지위에서 해당 특허를 자신이 스스로 실시할 수 있으며, 또한 제3자에 대한 실시권의 설정이나 권리양도 등에 대하여도 권리공유자로서의 동의권을 갖는다.

54) 참여기업의 입장에서도 특허권을 포함하는 영업양도 등의 경우에는 공유자인 주관연구기관의 동의를 얻어야 하는 등 자유로운 영업활동에 일정한 제약을 받을 수 있다. 실제로 기업들은 지적재산권의 공유원칙에 따라 향후 발생하는 수익금을 나누어야 하는 등 불편함으로 인하여 공동연구를 꺼리는 경우도 있는 것으로 보도되고 있다(아이뉴스24, 2001.2.12 참조).

55) 유럽 RTD 프레임워크 프로그램에서는 EU Fund가 50% 이하일 경우에는 계약자, 100%인 경우에는 EU, 50-100% 사이에는 계약에 따라 소유권이 결정되도록 하고 있음은 참고할만하다.

을 인정하여 공동연구기관 간의 이해관계를 조정하여야 할 것이다.[56] 또한, 참여기업이 권리를 보유하는 경우에는 국가적 목적을 위해 필요한 경우 무상의 통상실시권을 보유하는 등 일정한 조건을 붙여 공공성이 확보되도록 하여야 할 것이다.

3. 기술료 징수 및 배분제도

국가공동연구개발을 통하여 발생된 특허를 참여기업이나 제3자에게 실시권 허여 등을 통해 이용하게 하는 경우 주관연구기관은 그 실시기업으로부터 일정한 기술료를 징수하도록 하고 있다. 국가연구개발사업의 성과이용에 따른 기술료의 징수는 투자금의 회수라는 목적 외에도, 공공연구 성과를 이용하는데 따른 적절한 대가를 지불하게 하여 무분별한 권리이용과 거래질서의 혼란을 방지하고, 기술개발에 공헌한 연구자 등에게 그 기여도에 따른 인센티브를 제공하여 연구의욕을 고취시킴은 물론, 공공연구기관의 연구개발 재투자 기반을 확보하는 등 선순환적인 연구개발체계를 확립하기 위한 것이라고 평가할 수 있다.

그런데, 기술료 징수에 관한 현행 규정이 특히 권리공유자인 참여기업이 실시하는 경우에도 이를 징수하도록 강제하고 있는 것은 당사자 간의 특약이 없는 한 자칫 일반적인 특허권 공유의 법리와 상충될 수가 있다. 앞서 설명한 바와 같이 특허권 공유자는 공유특허에 대하여 지분비율에 관계없이 상대방의 동의가 없어도 자유롭게 실시할 수 있는바, 참여기업은 특허공유자로서 특별한 제한이 없는 한 자기의 영업활동에 해당 특허를 무상으로 이용할 수 있다. 주관연구기관과 참여기업 사이에 전용실시권 계약 등을 통하여 주관연구기관의 미실시 보상금 또는 기술개발 기여에 대한 보상으로서 기술료를 징수할 수는 있을 것이지만, 현행 규정이 이와 같은 전제조건 없이 기술료를 획일적으로 징수하도록 규정하고 있는 것은 바람직하지 않다고 할 수 있다. 따라서 앞의 특허권 소유제도와 연계하여 기술료 징수제도를 합리적으로 개선할 필요가 있다.

또한, 최근에는 대학이나 출연연구기관의 경우도 보유특허를 이용하여 학교기업이나 연구소기업을 설립하는 경우가 점차 확대되고 있는데,[57] 이 경우 주관연구기관인 대학이나

56) 기업(부설연구소)이 주관연구기관이고 대학이나 정부출연연구기관이 참여기관인 경우에는 기업이 특허권을 보유하고, 대학이나 정부출연연구기관은 특허 권리 포기에 따르는 일정한 기술료 청구권을 인정한다.

57) 현재 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」에 따라 정부출연연구기관이 보유기술을 투자하여 설립하는 연구소기업은 2006년 3월 설립 인가된 제1호 연구소기업인 선바이오텍을 비롯하여 현재 총 7개가 설립되어 있으며, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따라 대학이 보유한 기술을 투자하여 지주회사방식으로 설립하는 산학협력기술지주회사는 2008년 8월 대학 최초로 설립 인가된 한양대기술지주회사(HYU홀딩스)를 비롯하여 서울대, 서강대, KAIST 등 약 10여개 대학이 '기술지주회사'의 설립을 추진하고 있는 것으로 알려지고 있다.

출연연구기관이 공유특허를 실시하는 경우에는 기술료 징수를 어떻게 할 것인지가 불분명하다. 과거에는 대학이나 연구소는 스스로 특허를 실시하지 못하였으나, 최근에는 대학이나 연구소도 자체적인 사업체를 설립하고 보유중인 지적재산권을 투자하여 수익활동을 수행하게 되었으므로 이에 따른 기술료를 누가, 어떻게, 얼마를 징수하여 분배·활용할 것인가에 대한 규정의 정비가 필요한 실정이다. 또, 주관연구기관과 참여기업이 동일한 특허를 사용하여 영업상의 경쟁관계가 되는 경우도 상정해 볼 수 있는데, 이 경우 어떻게 권리관계를 조정할 것인지도 문제이다. 당사자 간의 협약에 따르도록 위임할 수도 있을 것이나, 국가차원에서 이에 대한 일정한 가이드라인을 마련하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

특허실시에 따르는 주관연구기관의 기술료 징수액과 관련해서도 현행 법제는 각 부처별로 '정부출연금'을 기준으로 하여 출연금의 20~30%에서 100%에 이르기까지 다양하게 규정하고 있으며, 특히 일부부처의 경우 '정부출연금 이상'으로 규정하고 있는데 이는 오히려 원활한 기술이전 및 사업화를 저해할 수도 있다. 즉, 기술의 가치는 일정한 평가를 통해서 시장가격이 결정되어 거래하게 되는데, 시장가치를 고려하지 않고 정부출연금을 기준으로 기술료를 납부하도록 하면 많은 출연금이 투자된 기술의 경우 기업과의 기술실시계약 체결을 어렵게 할 수도 있다. 따라서 기술료 징수기준을 현실적 여건을 고려하여 적정 수준으로 낮추고, 기술의 특성과 시장가격을 고려하여 그때그때 적절히 조절할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

주관연구기관의 기술료 수입의 배분 및 사용에 있어서도, 현재는 주관연구기관의 연구자에게만 보상액을 지급하도록 하고 있는 바, 앞서 권리소유에 대하여도 설명한 바와 같이 실제로 특허기술의 개발에 공동으로 참여하여 공헌한 협동연구기관 등의 소속연구자에게도 보상금을 지급할 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요하다. 특히, 협동연구기관 등이 자체 개발한 특허를 주관연구기관이 보유하는 경우에 그 기술의 실시에 따른 수입액은 실제 기술개발자인 협동연구기관의 연구자에게 지급하는 것이 타당하다고 생각된다. 이와 아울러 현재는 징수된 기술료 중 정부출연금의 20%를 소속부처의 연구관리 전문기관에게 납부하도록 하면서, 대학의 경우에는 이를 면제하고 정부출연연구기관 등 기타의 기관은 면제하지 않고 있다. 이는 기관의 특성을 고려한 것으로도 볼 수 있으나, 같은 국가연구개발사업을 수행하는 기관 간에 특별히 차별을 할 합리적인 이유를 발견하기 어려우므로 형평성의 차원에서 정부출연연구기관 등의 경우에도 이를 면제해 주는 것이 바람직하다.

한편, 최근 들어 대학이나 출연연구기관 등의 지적재산권 보유량 증가에 따라 그 관리비용이 급격히 늘어나고 있으며,[58] 이에 따라 관련 재원조달에 많은 애로를 겪고 있는 실

정이다. 이와 같은 문제점을 해소하기 위해서는 기술료 사용에 관한 합리적인 개선방안을 마련할 필요가 있다. 즉, 주관연구기관이 자체적으로 사용하는 기술료 수입 중 연구개발 재투자 비중(50% 이상)을 줄여 지적재산권 관리비용에 활용할 수 있도록 하는 등의 개선이 필요하다.[59] 이와 함께, 국가연구개발사업 추진시의 사업비 편성에 있어서도 현재는 지적재산권의 출원 및 등록비만을 인정하고 있으나, 지적재산권의 유지에 필요한 경비까지도 편성할 수 있도록 하는 등의 지원시책을 확대하는 것이 필요하다.[60]

4. 국제공동연구의 특허관리

최근 과학기술의 국제화로 국제공동연구[61]가 크게 증가함에 따라,[62] 국가연구개발 사업을 국제공동연구로 수행하는 경우 그로부터 발생한 특허를 어떻게 관리할 것인지가 관심사항이 되고 있다. 현재 국제공동연구에 대한 법적 규율은 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진)에 근거하여 제정된 「국제과학기술협력규정(대통령령)」에서 규정하고 있는데, 동 규정은 국제공동연구사업의 협약체결방법, 협약에 포함될 내용 등에 관하여는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 정한 바에 따르도록 하는 위임조항만을 두고 있을 뿐(동 규정 제4조 제6항), 국제공동연구와 관련하여 특별히 규정하지 않고 있는 실정이다(윤종민, 2008). 다만, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정은 국가연구

58) 대학의 경우 지적재산권 보유량이 2002년 990건에서 2006년 3,126건으로 3배 이상 증가하였고, 이에 따른 관리비용은 2002년 1,910백만원에서 2006년 9,418백만원으로 약 5배가 증가하였다. 출연(연)은 지적재산권 보유량이 2002년 1,592건에서 2006년 4,376건으로 약 2.7배 증가하였고, 관리비용은 2002년 8,507백만원에서 2006년 18,014백만원으로 2배 이상 증가하였다(고윤미외, 2007).

59) 대학과 출연(연)의 기술료 수입의 사용현황(2006년도 기준)을 보면, 대학은 전체 기술료수입 7,821백만원 중 966백만원(12.4%)을 연구개발 재투자에 사용하고, 120백만원(1.5%)을 특허경비 지원에 사용하였다. 출연(연)의 경우 전체 기술료수입 66,201백만원 중 22,006백만원(33.2%)을 연구개발 재투자에 사용하고, 995백만원(1.5%)을 특허경비 지원에 각각 사용한 것으로 나타나고 있다(Ibid.).

60) 대학과 출연(연)은 지적재산권 관리비용을 정부지원금(국가R&D사업비+정부지원비)에 크게 의존하고 있는 것으로 나타나고 있다. 즉, 대학은 지적재산권 관리비용 9,741백만원 가운데 44.2%인 4,307백만원을, 출연(연)은 전체 관리비용 18,155백만원 가운데 75.7%인 13,747백만원을 정부지원금으로 각각 조달하고 있다.

61) "국제공동연구" 라 함은 '우리나라의 연구기관, 대학, 기업 등이 외국의 연구기관, 대학, 기업 등과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구비, 인력, 연구시설, 정보 등 연구개발 자원을 공동으로 부담하여 수행하는 연구' 를 의미한다(국제과학기술협력규정 제2조 참조).

62) 2006년도 우리나라의 국제공동연구는 90개 사업 851개 과제에서, 67개국 1,016개 기관을 대상으로 총 1,888건이 이루어 졌으며, 총 연구비는 5,871억원으로 전체 연구비의 6.7%, 과제수로는 2.7%를 차지하고 있다. 이는 2005년도의 74개 사업 230개 과제에서, 37개국 319개 기관을 대상으로 총 384건이 이루어진 것과 비교하면 매우 큰 폭으로 증가한 것이다(국가과학기술위원회, 2007).

개발사업의 국제적 수행과 관련하여 일반적인 조항만을 두고 있는데, 국가연구개발사업의 주관연구기관이 외국에 소재한 연구기관인 경우에는 그 성과물의 소유권을 주관연구기관이 아닌 국가, 전문기관 또는 공동으로 연구를 수행한 연구기관이 소유할 수 있도록 하고 있으며(동 규정 제15조 3항), 주관연구기관이 지적재산권을 국외에 출원하거나 등록한 경우에는 일정한 기간이내에 관련 증명서류를 제출하도록 규정하고 있다(동조 제5항). 결국, 국제공동연구에서의 지적재산권의 소유, 관리 및 이용에 관하여는 원칙적으로 공동연구를 수행하는 당사자 사이에 체결한 국제공동연구협약에서 정한 바에[63] 따를 수밖에 없다고 할 것이다. 이와 같이 국가연구개발사업에서 차지하는 국제공동연구의 비중과 중요성이 점차 높아지고 있음에도 불구하고 이에 대한 체계적인 규율이 미흡한 것은 문제라고 아니할 수 없다. 따라서 국제공동연구에 있어서 지적재산권의 효과적인 확보 및 전략적인 이용을 지원하기 위해서는 국가 차원의 법제를 정비하여 지적재산권 관리에 관한 일정한 가이드라인을 제공하는 것이 필요하다.[64]

한편, 국가연구개발사업의 국제공동연구는 그 특성상 대체로 국공립연구소, 대학, 정부출연연구기관 등 공공연구기관이 담당하고 있으며,[65] 위에서 설명한 바와 같이 국제공동연구의 지적재산권 관리에 관한 주요내용은 개별 연구기관들이 체결하는 연구개발협약에서 정하게 되므로, 이들의 자체적인 지적재산권 관리체계를 구축하는 것이 매우 중요하다. 그러나 국제공동연구와 관련한 공공연구기관들의 지적재산권 관리체계는 국내의 경우와는 달리 매우 미흡한 것으로 나타나고 있다. 일부기관을 제외하고는 자체적인 관리규정이나 지침이 마련되지 않고 있으며, 심지어는 지적재산권 관리를 포함하여 협약체결의 내용이 개별 연구자에게 맡겨져 있는 경우도 있다. 이에 따라 같은 연구기관의 동일한 국제공동연구사업에서 조차 지적재산권의 소유관계가 다르게 나타나는 것으로 파악되기도 한다(윤권순 외, 2005). 이와 같은 문제점을 개선하기 위해서는 국제공동연구와 관련한 자체적인 관리지침을 제정하도록 하는 한편, 국제공동연구협약 체결 시 활용할 수 있는 '표준협약서'를 개발하여 제공하는 등의 지원시책을 강화하여야 할 것이다.

---

63) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정은 국가연구개발사업의 협약체결의 내용으로서 i) 연구개발결과의 귀속 및 활용에 관한 사항, ii) 연구 성과의 등록·기탁에 관한 사항, iii) 기술료의 징수·사용에 관한 사항 등을 포함하도록 규정하고 있다(동 규정 제7조 제1항).

64) 미국의 경우 국가연구개발 성과에 대하여는 국내보유 및 국내실시원칙을 규정하고, 외국의 라이선스는 호혜주의 원칙에 따르도록 규정하고 있다(15 U.S.C § 3710a(c)(4) 참조).

65) 국가연구개발사업의 국제공동연구는 다양한 연구주체들이 참여하고 있으나, 대학이나 출연(연) 등 공공연구기관이 수행하는 비중이 매우 높게 나타나고 있다. 즉, 2006년도의 국제공동연구 가운데 이들 공공연구기관이 수행한 과제는 총 1,698건으로 전체의 90%를 차지하며, 이들이 사용한 연구비는 총 4,986억원으로 전체의 85%에 달하고 있다(국가과학기술위원회, 2007).

Ⅵ. 요약 및 결론

국가연구개발사업의 특허 등 지적재산권은 공공자금이 투자된 국가의 공공자산으로서, 지적재산권 제도에서 유래하는 독점 배타적인 이용의 측면과 그 관리와 활용에 있어서의 공익성의 유지가 잘 조화되도록 관리되어야 한다. 특히, 복수의 당사자가 참여하는 공동연구사업에서 발생된 특허는 주관연구기관과 참여기업 등 다수의 이해관계자가 존재하는 바, 이들 상호간의 권리관계를 조정하는 것이 중요하다. 국가공동연구개발 특허는 공유특허라는 권리의 속성상 일반적인 단독 특허와는 달리 특허권의 귀속 및 활용에 있어서 특허법이나 국가연구개발 관계법령에 의하여 여러 가지 복잡한 규율을 받게 된다. 먼저 특허권의 귀속에 있어서는 주관연구기관이 소유하되 투자지분에 따라 참여기업과 공동으로 소유하며, 국가안보 등 공공목적이나 국가기술개발 전략상의 요청에 따라 일정한 권리의 제한을 받는다. 특허권의 활용에 있어서는 특허권 공유의 법리상 주관연구기관이나 참여기업 등 권리공유자는 특허의 출원·등록에서부터 특허의 실시와 활용, 특허심판이나 소송 등 분쟁절차에 있어서 공유자 상호간의 협력과 동의가 요구되는 등 권리행사에 있어서 일정한 제한을 받는 등의 독특한 규율체계를 가지고 있다. 이에 따라 참여자간의 권리관계가 적절히 조정되지 않으면 연구개발의 비용 절감 및 위험의 분산, 기술개발 기간의 단축, 기술의 상호보완 등 공동연구개발의 장점에도 불구하고 국가연구개발사업의 공동연구는 활성화되기 어렵다고 할 것이다. 따라서 국가공동연구개발 특허를 관리하고 활용하는데 있어서는 지적재산권법의 일반원칙을 준수하면서도, 참여자간의 이해관계를 적절히 조정하여 그 산업적 이용 촉진을 유도하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 이와 같은 의미에서 현행 국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용에 관한 규율 법제는 다음과 같은 사항들이 개선되어야 할 것이다.

첫째, 국가연구개발사업에 공동으로 참여하여 특허기술의 개발에 실질적으로 기여한 연구기관이나 연구자에 대하여는 특허권의 소유나 기술의 실시에 따르는 보상에 있어서 그 혜택을 받을 수 있도록 하는 것이 필요하다. 현재는 주관연구기관 외에 협동연구기관이나 위탁기관 등의 경우에는 협약당사자가 아니므로 권리의 소유나 실시보상금을 받을 수 없어 관계자간의 갈등이 제기될 우려가 있다. 또한, 현행 규정은 '주관연구기관'이 권리를 보유하도록 하여 만일 해당 기관이 특허를 보유하지 않는 경우에는 연구자 등이 권리를 보유할 수 없어 특허가 사장될 우려가 있는 바 이를 개선하는 것도 필요하다.

둘째, 특허권의 공유와 관련하여 현행 제도에 의하면 특허공유자인 참여기업이 이를 실

시하지 않는 경우, 제3자에 대한 실시를 동의하지 않는 경우, 사업부도 등으로 참여기업이 소멸한 경우 등에는 비록 주관연구기관이 특허를 보유하고는 있지만 특허권 공유의 법리상 이를 적극적으로 활용할 수 있는 방법이 없게 된다. 또한 참여기업이 아주적은 비용을 부담하면서도 공유자로서의 지나친 권리주장을 하는 경우에는 공공자산인 국가연구개발 특허를 합리적으로 관리하는데도 문제가 될 수 있다. 따라서 현행 특허공유제도는 어느 일방의 단독소유제로 변경하는 것이 바람직하다. 이 경우 공동연구의 상대방에 대하여는 특허실시의 우선권을 부여하거나, 권리를 실시하지 않는데 대한 일정한 보상금 청구권을 인정하여 이해관계를 조정하는 것이 필요하다.

셋째, 특허실시에 따르는 기술료의 징수 및 배분에 있어서도 국가연구개발성과의 원활한 이용과 기술개발자의 참여를 확대하는 방향으로 개선되는 것이 바람직하다. 즉, 기술료 징수기준을 시장가치가 반영될 수 있도록 적정 수준으로 조정하고, 징수된 기술료의 배분에 있어서도 권리소유제도와 연계하여 협동연구기관 등의 연구자에게도 배분되도록 하는 것이 필요하다. 아울러, 대학이나 정부출연연구기관 등이 보유기술을 활용하여 학교기업이나 연구소기업 등 수익사업을 하는 것과 관련하여 주관연구기관이 직접 기술을 실시하는 경우의 기술료 징수 및 공공연구기관과 참여기업간의 영업상 경쟁관계가 형성되는 경우 그 이해관계를 조정할 수 있는 제도의 정비도 요청된다. 특히, 최근에 들어와 대학이나 출연연구기관 등 공공연구기관의 지적재산권 증가에 따른 관리비용 문제가 중요한 과제로 대두되고 있는 바, 이를 효과적으로 지원할 수 있는 방안을 마련하는 것도 필요하다.

마지막으로, 최근의 국제공동연구의 증가와 관련하여 국제공동연구개발 특허의 귀속 및 활용에 관한 법적 규율체계를 조속히 정비하는 것이 필요하다. 국제공동연구의 특허관리는 상대국가의 특허법 등 관련법제 운영의 특성 및 다양한 사업추진의 목적과 내용상 획일적인 규율이 어려울 수도 있으나, 국제공동연구를 수행하는데 일정한 가이드라인 역할을 할 수 있는 최소한의 공통지침을 마련하는 것이 바람직하다. 특히, 국제공동연구의 상당부분을 담당하고 있는 대학이나 출연연구기관 등 공공연구기관의 자체 관리체계가 아직 정비되지 않은 점을 고려할 때 표준협약서의 개발 등을 통해 이들을 실무적으로 지원하는 것이 필요하다.

참고문헌

고윤미 외 (2007),「공공연구기관의 연구성과 관리·활용 현황 및 활성화방안」, 서울 : 한국과학기술기획평가원.

국가과학기술위원회 (2007),「2007년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서」, 서울 : 국가과학기술위원회.

김동희 (2002),「행정법II」, 서울: 박영사.

김선정 (2007), "기업과 대학 간 공동연구 성과귀속의 법적 과제",「경영법률」, 17(2): 345-378.

김해도 (2008), "국가연구개발사업과 관련된 지적재산권 귀속법규에 관한 연구",「지식재산21」, 103(4): 113-163.

박정화 (2005), "특허권의 공유자 1인의 심결취소소송에서의 원고적격",「특허소송연구」, 3: 175-204.

서환주 (2004), "특허권 강화와 지식의 사유화-미국의 특허개혁을 중심으로-",「지식재산논단」, 1(1): 35-73.

손영화 (2003), "네트워크시장에서의 기술표준과 공정거래법상의 문제",「상사법연구」, 22(1).

송영식 외 (2005),「지적소유권법(상)」, 서울 : 육법사.

신지연 (2007), "국가R&D 성과물의 소유제도의 문제점 및 개선방안",「제4차 국가R&D IP포럼-국가R&D 성과제고를 위한 제도개선방안-」. 서울 : 한국지식재산연구원.

신혜은 (2007), "공유특허권의 효과적인 활용방안",「지적재산권의 효율적 활용방안, 충북대학교 법학연구소 주최 제26회 JURIS FORUM」, 청주 : 충북대학교.

유진수 (1995),「공동연구개발과 국제적 라이센스 계약에 관한 주요국의 경쟁정책」, 서울 : 대외경제정책연구원.

윤권순 외 (2005),「국제공동연구개발 과제에 있어서 지재권 관리의 현황 분석 및 전략」, 서울 : 산업자원부.

윤종민 (2004), "공공기술의 소유권 관리제도",「법학연구」, 15(1): 661-691.

윤종민 (2008),「국가연구개발사업 지적재산권 관리법제의 개선방안」, 서울 : 한국산업기술재단.

윤종민·허전 (2006), "공공기술 관리의 법적 규제",「기술혁신학회지」, 9(3): 578-605.

이상경 (2003),「지적재산권소송법」, 서울 : 육법사.

이종일 (2000),「특허법(제3판)」, 서울 : 한빛지적소유권센터.

임병웅 (2004),「이지특허법」, 서울 : 한빛지적소유권센터.

장태종 외 (2006), "직무발명에서 공동발명자 판단방법 가이드라인에 관한 연구",「지식재산연구」, 1(2): 3-28.

정상조 (1994),「지적재산권과 경쟁정책의 국제적 조화」, 서울 : 대외경제정책연구원.

정차호 · 이문욱 (2005), "공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구",「지식재산21」, 88: 52-82.

천효남 (2005),「특허법(제11판)」, 서울 : 법경사.

최병규 (2004), "지적재산과 경쟁정책",「경쟁저널」, 102: 71-85.

최치호 · 허상훈 (2001),「기술계약실무가이드」, 서울 : 파마코리아나사.

특허청 (2007),「연구자 및 연구기관을 위한 국가R&D 특허전략 매뉴얼」, 서울 : 특허청.

함태성 (2006),「지속가능발전과 과학기술의 정합성확보를 위한 과학기술법제 개선방안 연구」, 서울 : 한국법제연구원.

황종환 (2004),「특허법(개정9판)」, 서울 : 한빛지적소유권센터.

野上保之 (2003, "大學における研究活動と特許",「パテント」, 56(4).

中山信弘 著/韓日知財權研究會 譯 (2001),「工業所有權法(上)」, 서울 : 법문사.

知的財産研究所 編 (2004),「知的財産 ライセンス契約の保護 : ライセンサ-の破産の場合を中心に」, 東京 : 雄松堂.

Einsenberg, Rebecca S. (1996), "Public Research and Private Development : Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research", *Virginia Law Review*. 82: 1663.

Sidebottom, Diane M. (2001), "Updating the Bayh-Dole Act : Keeping the Federal Government on the Cutting Edge", *Public Contact Law Journal*, 30: 226.

Sutherlin, Dueker Kenneth (1997), "Biobusiness on Campers: Commercialization of University-Developed Biomedical Technologies", Food and Drug Law Journal. 52: 453.

윤종민

충북대학교에서 "국가연구개발사업의 지적재산권 관리법제" 라는 논문으로 법학박사학위를 취득하고, 현재 충북대학교 법과대학 교수로 재직 중이다. 주요 관심분야는 과학기술관련법, 정보법학, 지식재산권법, 국가연구개발법제, 기술이전사업화제도 등이다.