



공동연구개발과 지식재산권



국책과제 공동 수행을 비롯해서, 국내·외 타 연구자 및 타 기관과 연구 개발 제휴를 통해 공동연구개발이 활발히 진행되고 있는데, 연구결과물의 권리에 대한 분쟁이 종종 발생하여 본래 선의의 취지를 무색케 하는 경우가 있다. 특히, 해외 기관과 공동연구하는 경우 큰 피해를 입는 사례가 적지 않아 주의가 필요한 점에서, 본 기고문은 공동연구 결과물에 대한 권리취득, 공유 권리에 대한 규정, 및 공동연구개발 약정서 작성시 주요 주의사항을 살펴본다.



1. 개요

기술 발전 속도가 빨라지면서 단독으로 연구개발을 수행하여 연구개발 결과를 도출하는 것보다 이종분야 등 공동으로 연구개발을 진행하여 새로운 연구 결과를 이끌어내는 경우가 증가하고 있는데, 그 개발의 형태가 다양하고 연구개발 당사자별로 연구의 목적 및 이해관계가 다를 수 있기 때문에 단독으로 연구하는 경우에 비해 그 권리관계가 복잡해질 수밖에 없다. 공동연구개발을 통해 상호 간의 기술을 보완하여 시너지 효과를 낼 수 있다는 장점이 있으나 상호 간의 정보 교환으로 비밀 누설의 위험도 존재한다¹⁾. 일반적으로 복수의 연구자 또는 기관이 공동연구를 시작할 때에는 상호 우호적인 관계이므로, 최종 연구 결과물에 대한 소유권, 이익에 대한 배당, 및 후속 개량 연구 결과물에 대한 지분 등 구체적인 사항에 대하여 약정을 하지 않거나, 계약 내용을 제3자에게 일임하여 내용을 확인도 하지 않은채 원칙적 또는 형식적으로 약정을 하는 경우가 종종 있다. 그러나, 특허권은 출원후 20년간 영향을 미칠 수 있고, 그 사이에 발명자의 이직/퇴사, 특허 관리 부서의 담당자가 변경되는 등 다양한 변수가 있을 수 있어서, 의도치 않게 피해를 입거나 분쟁에 휩싸이는 경우가 있다. 특히, 해외 기관과 공동연구시에는 국가별 법 규정의 차이로 인하여 더욱 주의가 필요하다.

본 기고문은 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권의 권리귀속, 권리행사 및 그에 대한 제한, 구체방법에 관하여 검토하여 공동연구개발 약정 체결 시 고려할 사항을 알아보고자 한다.

2. 연구 결과물의 보호 방법

연구 결과물은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 및 저작권 등의 지식재산권과 노하우 및 영업비밀로서 보호받을 수 있다. 대표적인 지식재산권인 특허권은 특허청에 출원하여 공개 및 심사를 통해 신규성·진보성 등이 인정되면 등록되고, 출원 후 20년 동안 독점 배타권을 갖는다. 반면, 노하우는 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험으로, 특허에 비해서 대중에게 공개할 필요 없고, 보호 기간의 제한이 없는 장점이 있으나, 법률상 인정되는 독점배타권이 없고, 한번 공개되면 사실상 권리구제가 어려우며, 경쟁자가 특허권을 확보하는 경우 실시에 제한을 받을 수 있는 단점이 있다.

특허와 노하우 중 어느 것으로 보호받는지 바람직한지는 일률적으로 결정하기 어렵고, 구체적·개별적 사정을 고려해서 판단해야 한다. 다만, 대표적으로 아래와 같은 경우 연구 결과를 노하우로 보호하는 것보다는 특허 등 지식재산권으로 보호하는 것이 바람직하다.

- **[역설계 용이성]** 연구 결과물에 의해서 제작·생산된 제품이 역설계에 의해 기술 노출 가능성이 높은 경우
- **[비밀유출 가능성]** 공동연구자, 이직, 퇴직, 경력자, 학생 등에 의해 비밀이 유출될 가능성이 높은 경우
- **[경쟁자 역량]** 경쟁자에 의한 권리화(특허화) 가능성이 있어서 역공격당할 가능성이 있는 경우

참고로, 컴퓨터 프로그램의 경우, 특허법으로 보호받을 수 있을 뿐만 아니라, 저작권법(구 컴퓨터프로그램 보호법)으로도 보호받을 수 있다. 저작자의 권리는 저작물을 창작한 때부터 발생하여 저작자 사망후 70년간이며 어떠한 절차나 형식의 이행 필요로 하지 않는다. 다만, 저작권법은 저작권에 관한 일정한 사항을 저작권 등록부에 기재하게 함으로써 공시 효과나 거래의 안전을 도모하며, 저작자로 등록하게 되면 법률상 등록저작물의 저작자로, 등록된 날짜에 창작 또는 처음 공표된 것으로 추정된다. 주의할 점은, 특허는 제어 방법 등의 기술사상(아이디어) 자체를 보호하는 데 비하여, 저작권은 사상이나 감정의 표현을 보호하는 차이가 있다. 또한, “공동저

작물”이란 2명 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 경우만을 의미하며, 공동저작물은 공동저작권자 전원의 합의에 의해서만 저작권인격권 및 저작재산권의 행사가 가능하다.

3. 권리귀속 및 공동발명의 성립요건

공동연구개발 결과에 대한 지식재산권의 권리귀속 주체를 보면, 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권은 발명자에게 귀속되는 것이 원칙이나, 그 권리를 타인에게 이전할 수 있으므로 발명자가 아니더라도 발명자로부터 권리를 이전받아 권리귀속 주체가 될 수 있다. 권리귀속의 근거는 계약과 법 규정으로 구분할 수 있고, 계약에서 정하지 않은 경우에는 특별한 제한이 없는 한 특허법에서의 공동발명의 판단기준에 따라 권리귀속을 판단하게 된다.

법규정 및 최근 판례에 따르면, 공동발명자는 ‘발명의 완성을 위하여 실질적 상호협력하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사람’만 해당된다^{21,31}. 공동발명자로 인정되는 사례를 들면 아래와 같다³¹.

- 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자
- 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자
- 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공한 자
- 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자

반면에, 공동발명자로 인정되지 않는 사례를 들면 다음과 같다³¹.

- 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자
- 연구자를 일반적으로 관리하기만 한 자
- 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자
- 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하기만 한 자

미국의 경우, ① 발명의 착상이나 발명의 구체화에 중요한 기여를 하고, ② 발명 전체 규모를 고려했을 때 기여의 정도가 질적으로 상당히 크며, ③ 이미 잘 알려져 있는 개념이나 현재의 기술을 설명하는 것 이상인 경우에 공동발명자로 인정된다. 특히, 미국법은 공동발명자 여부를 엄격히 따지고 공동발명자가 누락되거나 공동발명자가 아닌 자가 공동발명자로

잘못 등재된 경우 해당 특허권의 행사까지도 제한하므로 미국에 특허 출원하고자 하는 경우 공동발명자 여부를 미리 엄격히 따져 출원할 필요가 있다²¹.

참고로, 특허받을 수 있는 권리(특허 출원 전) 및 특허권(등록된 특허)은 계약을 통해 이전할 수 있으므로, 제 3자라도 권리를 이전받아서 권리의 주체가 될 수 있다. 다만, 권리자인 A가 제 3자인 B와 공동명의 출원계약을 체결하더라도, A가 계약을 위반하고 단독 출원하는 경우, 계약 당사자 간의 민사상 채무불이행 책임을 질 뿐, A가 공동출원 규정을 어긴 것으로 볼 수 없음에 주의하여야 한다.

4. 공동출원 관련 주요 규정

공동발명의 성립되어 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이면, 아래와 같은 권리와 의무가 발생한다.

- 공유자 전원이 공동으로 특허출원·심판 청구 필요
- 실시권 설정, 지분 변경 등은 공유자 전원 동의 필요
- 공유자의 동의 없이 권리자 각자 발명 실시 가능
- 특허권의 분할 청구 가능

위반하는 경우, 특허 심사단계에서 등록거절 사유에 해당함은 물론 등록된 후에 밝혀지더라도 특허 무효 사유에 해당한다. 의도치 않게, 공동출원하지 않은 경우 ① 특허출원인 변경신고, ② 특허권 이전청구, ③ 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 이전, ④ 출원공개 전이라면 출원을 취하하고 공동출원으로 재출원하는 방법 등을 통해 그 흠을 해소할 수 있다.

계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 공동출원인 각자가 상대방의 동의 없이 자유롭게 해당 특허의 실시가 가능하다. 또한, 해당 특허에 대하여 제 3자에게 생산하게 하는 OEM 방식으로도 실시도 가능한데, 판례에 따른 아래 3가지 조건이 모두 만족되어야 한다. 그렇지 않은 경우, 해당 특허를 침해하게 된다.

- 실시에 대한 계약 존재
- 실질적인 지휘, 감독 관계 존재 및 입증
- 제조물이 공유자에게 전부 인도

공유특허권에서 주의할 점은, 공유특허권 지분의 양도, 질권 설정, 실시권 설정 등 대부분의 권리 변동에 대해서는 타 공

유자 전원의 동의가 필요하다. 따라서, 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있어서 상당한 주의가 필요하다.

5. 공유권리의 분할

민법상 공유의 재산에 대하여는 분할 청구를 통한 공유관계의 청산이 가능하다. 특허권도 재산권이므로, 공동특허권자가 분할에 협의를 된다면 소송 외에서 특허권을 제 3자에게 처분하여 그 지분 비율로 나누거나, 특허권의 가치를 협상하여 협상된 가격을 일부 공유자가 보상하고 다른 공유자의 지분을 취득할 수 있고, 만일, 분할 협의가 되지 않는다면 재판상 분할에 의하게 되는데, 이 때 법원은 특허권의 경매를 통하여 그 대금에서 경매비용을 공제한 나머지 금액을 지분에 따라 나누거나, 특허권의 시가를 감정하여 그 감정가격 중 상대방의 지분에 해당하는 금전의 지급을 명하는 방법으로 판결을 하게 된다^{21,4)}.

특허권자 간 신뢰 관계를 상실하였을 경우 상대 특허권자의 비협조로 자기 지분의 처분이 불가능하여 재산권의 행사가 제한되는 경우를 방지하기 위한 것으로서, 기업과 대학 또는 연구소가 공동 특허권을 확보하는 경우, 출원 및 특허 유지비용은 지분에 따라 기업과 대학/연구소가 나누어 지불하나, 기업만이 실질적으로 상기 특허를 통해 이익을 얻는 불공정한 관계가 발생하는 것을 일부 방지할 수 있을 것으로 기대된다. 이 경우 기업 입장에서는 공유특허권이 의도치 않게 경쟁사로 매각될 수 있고, 이러한 사태를 방지하기 위해 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야 하는 상황을 맞을 수도 있다. 따라서, 공유특허의 분할청구 문제는 공동연구 이전 또는 적어도 특허 출원 전에 미리 협의하여 정리하는 것이 바람직하다.



6. 공동출원 약정

표 1은 공동출원 약정서(계약서)의 구성 일례를 나타낸다⁵⁾. 연구자 및 계약 담당자가 추가적으로 규정하고 주의 깊게 살펴야 할 부분은 아래와 같다.

6.1. 비용 미납에 대한 처리

공동부담하는 특허 유지료 등을 일방이 납부하지 않는 경우, 특허권 자체가 소멸되는 등 공유자 전원에게 피해가 미칠 수 있다. 따라서, 이런 경우에 대한 사항을 명확하게 약정하는 것이 바람직하다. 예를 들면, “본 발명의 출원, 등록 및 권리 유지에 소요되는 일체의 비용은 지분에 따라 공동 부담하되, 사전 통보 없이 일방적으로 연차료 등을 납부하지 않을 경우 일방의 서면 최고(催告) 후에도 타방이 이를 이행하지 아니하면 최고(催告)를 받은 당사자가 권리 지분을 포기한 것으로 간주한다”와 같이 약정할 수 있다.

6.2. 지분 포기 시 투입 비용에 대한 처리

권리의 공유자 중 일방의 비용 미납 등의 사유로 권리 지분을 포기하는 경우, 이미 투입한 비용에 대한 처리 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 이에 대하여 예를 들어, “합의자 ㉔와 합의자 ㉕의 일방이 본 발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 지분을 포기 할 경우, 협약 관계가 소멸되고 나머지 일방이 자동으로 100%의 권리를 갖는 것으로 한다. 이 경우 지분을 포기한 일방은 투입비용 등에 관한 청구권 일체를 포기한 것으로 간주하며, 이 경우 본 합의서는 지분 포기 시와 동일한 효력을 가지고 포기의 효력은 소급하지 않는다”와 같이 약정하는 것이 바람직하다.

6.3. 개량발명의 범위 및 처리

공동출원의 계약 대상인 발명(본 발명)을 개량한 개량발명에 대한 권리를 확보하려는 경우 타 공유자에게 통지하고 그 권리의 귀속에 대하여 협의하는 것이 일반적이다. 그런데, 여기서 ‘개량’의 범위에 대한 해석의 차이로 분쟁이 발생할 수 있다. 따라서, 아래와 같이 개량 발명에 대한 처리에 대한 사항 뿐 아니라 개량 발명의 정의를 명시하는 것이 분쟁 예방을 위해서 바람직하다. 예를 들면, “본 발명의 개량발명 등을 하거나 이에 대하여 특허 등을 출원하는 경우에는 사전에 상대방에게 그 내용을 서면으로 통지하여야 하고 그 권리의 귀속에 대하여는 그때마다 협의하여 정한다.”, “‘개량발명’이란 기본 발명의 구성전체를 변경하지 않고 그대로 채용하여 다른 구성을 추가해 완성하는 형태의 본 발명과 이용관계에 있는 이용발명을 말한다”와 같이 약정할 수 있다.

6.4. 일방의 해외 특허 출원 시 권리 취득 및 비용

공동연구자 간 국내 특허 출원에 대해서는 합의가 상대적으로 쉬운 반면, 국내 출원에 비하여 국제 또는 해외 특허 출원은 상대적으로 비용이 많이 소요되는 점, 공유자 간 수출·판

매하려는 지역에 차이가 있을 수 있는 점 등 공유자들의 이해가 상충되는 경우가 있을 수 있다. 따라서, 공동출원 약정서는 국내 특허 출원뿐 아니라 국내 출원에 기초한 국제 특허 출원(PCT) 및 해외 특허 출원에 대하여 규정할 필요가 있다. 특히, 일방만이 해외 특허 출원을 원하는 경우에 대하여 권리의 귀속, 비용 처리 등에 대하여 구체적으로 약정하는 것이 바람직하다. 예를 들면 아래와 같다.

- “해외 출원을 하고자 하는 경우 해외 출원 마감일 90일 전에 해외 출원 국가를 상대방에게 미리 알리고 상호 협의에 의하여 처리하되, 협의에 의하여 공동으로 해외 출원을 하는 경우 해외 출원에 대한 권리와 의무도 본 계약에 따른다.”

- “협의를 의하여 당사자 일방만이 해외 출원을 하는 경우 그 당사자 일방만이 출원 및 등록의 권리자가 되며, 이에 소요되는 비용도 그 당사자 일방이 전액 부담하는 것으로 한다.”
- “당사자 일방이 상대방에게 서면으로 협의를 위한 조치를 요청하였으나 상대방이 서면을 받은 날로부터 30일 내에 아무런 회신이 없는 경우, 당사자 일방만이 해외 출원을 하여 출원인 및 등록권리자가 될 수 있으며 이에 소요되는 비용 또한 그 당사자 일방이 전액 부담하기로 한다.”
- “해외 출원을 진행하는 경우 해외 출원의 진행에 필요한 서류를 상대방에게 요청할 수 있으며, 상대방은 그 요청에 따른 서류를 제공하여야 한다.”

표 1 공동출원 약정서 주요 내용⁵⁾

항목	주요 내용
1. 전문	① 당사자 ② 계약목적 ③ 계약배경, 경위 ④ 대상발명의 특징
2. 권리의 지분	① 계약형태 ② 지분비율
3. 대가	① 금액 ② 지불시기 ③ 지불기한 ④ 반환의무의 유무 ⑤ 반환시기 ⑥ 반환금액
4. 출원절차 및 비용	① 절차진행자의 결정 ② 절차의 범위 ③ 타 출원인의 협력과 동의 ④ 절차비용의 부담
5. 출원인의 명의 변경	① 변경절차의 진행자 ② 변경절차의 시기 ③ 비용부담
6. 지분의 처분	① 타 공유자에 대한 통지와 동의
7. 실시	① 실시의 부담 ② 실시자의 범위 ③ 실시유예보상금의 취급 ④ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 문제 ⑤ 실시보고, 정보교환
8. 실시허락	① 허락의 기부, 동意的 필요성 ② 허락조건 ③ 허락절차 ④ 실시료의 금액 및 그 배분
9. 제3자와의 분쟁 등	① 이의, 심판 등 분쟁 시 협력 ② 침해적발, 상대방에 대한 연락 ③ 침해배제 협력 ④ 비용부담
10. 발명의 보상	① 실시의 기부 ② 실시방법 ③ 보상주체
11. 외국출원	① 외국출원 여부 ② 지분양도 ③ 절차진행자의 결정 ④ 출원국의 결정 ⑤ 비용부담 ⑥ 유지관리
12. 개량발명	① 개량의 범위 ② 통지의무의 여부 ③ 통지시점 ④ 통지방법 ⑤ 권리의 귀속
13. 비밀유지	① 범위 ② 기간 ③ 예외(비밀공개)
14. 계약유효기간	① 기간 ② 거절/무효된 경우 조치
15. 출원변경	
16. 협의	① 의문 있는 사항의 처리방법
17. 후문	
18. 당사자 표시	



7. 결론

국내·외 연구자 간 연구개발 제휴를 통해 공동연구개발이 활발히 진행됨에 따라 발생할 수 있는 연구 결과물의 권리에 대한 분장을 사전에 방지하기 위하여, 본 기고문은 공동연구개발의 결과 발생하는 특허권을 중심으로 지식재산권의 권리 귀속, 권리행사 및 제한, 공유권리의 분할 처분 등에 관하여 검토하여 공동연구개발계약 체결 시 고려할 사항이 무엇인지 알아보았다. 특히, 해외 연구소·기업과 공동연구하는 경우에는 해외 연구소·기업에게 일방적으로 유리한 약정을 체결하여 피해를 보는 사례가 적지 않은 점에서 본 기고문이 국내 연구자들에게 도움이 되길 희망한다.

참고/문헌

- [1] 김민영, “공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계 - 특허권을 중심으로 -”, 서울대학교 대학원 법학과 석사 논문, 2017.8.
- [2] 정차호 외, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구,” 지식재산논단, pp. 52-82, (www.kipo.go.kr/upload/webzine/webzine0501-05.pdf).
- [3] 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2020.1.1.
- [4] 대법원 2014.8.20. 선고 2013다41578 판결.
- [5] 현승훈, “특허 공동 출원 계약,” Polymer Science and Technology, Vol. 19, No. 3, Jun. 2008.