



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사 학위논문

공동연구개발에 따른 지식재산권  
권리관계

- 특허권을 중심으로 -

2017 년 8 월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

김 민 영

# 공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계

- 특허권을 중심으로 -

지도교수 박 준 석

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함  
2017 년 6 월

서울대학교 대학원  
법학과 지식재산전공

김 민 영

김민영의 석사 학위논문을 인준함  
2017 년 8 월

위 원 장 \_\_\_\_\_ (인)

부위원장 \_\_\_\_\_ (인)

위 원 \_\_\_\_\_ (인)

# 국문초록

## 공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계

### - 특허권을 중심으로 -

현대사회의 기술 발전 속도가 빨라지면서 단독으로 연구개발을 수행하여 연구개발 결과를 도출하는 것보다 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. 이에 따라 공동연구개발의 개념, 형태, 이를 규율하는 법 규정을 통해 공동연구개발이 무엇인지 살펴보고, 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권 중 특허권을 중심으로 한 권리귀속, 권리행사 및 그에 대한 제한, 구체방법에 관하여 검토하여 공동연구개발계약을 체결할 때에 고려할 사항이 무엇인지 알아보고자 한다.

공동연구개발은 복수의 연구주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금, 인력, 시설, 기자재, 정보 등을 공동으로 부담하여 진행하는 연구개발방식으로서 산학연협력, 자체연구개발, 위탁연구개발, 기술구매 또는 라이선싱(Licensing)과 구별되고, 그 계약의 성질은 무명의 쌍무계약으로 볼 수 있다. 공동연구개발을 통해 상호 간의 기술을 보완하여 시너지 효과를 낼 수 있다는 장점이 있으나 상호 간의 정보 교환으로 영

업비밀 누설의 위험도 존재한다.

공동연구개발에 적용되는 법률관계를 보면, 국가연구개발사업의 경우, 대학이 계약의 당사자인 경우, 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우, 국제 공동연구개발인 경우에는 각 특별 규정이 적용되고, 공동연구개발과 관련한 지식재산권 권리관계는 특허법 등 일반 지식재산권법의 규율을 받으며, 그 외 공동연구개발 자체를 제한하는 규정과 연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 제한하는 규정이 있다.

공동연구개발의 권리귀속 주체를 보면, 특허를 받을 권리 및 특허권은 발명자에게 귀속되는 것이 원칙이나 이전할 수 있으므로 발명자가 아니더라도 발명자로부터 권리를 이전받아 권리귀속 주체가 될 수 있다. 다만 국가연구개발사업의 경우 등 권리귀속 주체를 법 규정에서 제한하는 경우가 있다. 이에 따라 공동연구개발의 권리귀속의 근거는 계약 또는 법 규정으로 구분할 수 있고, 계약에서 정하지 않은 경우에는 특별한 제한이 없는 한 특허법에서의 공동발명의 판단기준에 따라 권리귀속을 판단하게 된다. 다만, 계약에서 정한 경우라고 하더라도 직무발명 승계를 위한 계약 또는 내부규정이 존재하는지 여부, 직무발명 승계와 제3자의 권리 취득과의 관계 등에 따라 계약에서 정한 대로 권리귀속이 이루어지지 않을 수 있으며, 이와 관련하여 2011년에 선고된 미국 연방대법원의 *Stanford Univ. v. Roche* 판결을 참고해볼 수 있다. 특허법에 따른 공동발명을 판단하는 기준은 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 이전까지는 법원의 입장이 명확하지 않았다면 위 판결 이후로 법원은 공동발명으로 인정하기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호협력하는 관계에 있고 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야

한다는 확립된 판단기준을 제시하고 있다.

공동연구개발의 권리귀속의 형태를 보면 종래에는 예를 들어 대학과 기업 간 공동연구개발을 진행하는 경우 기업에서 그 결과물의 활용을 용이하게 하기 위해 단독소유로 약정하는 경우가 많았고 영국과 미국에서는 분쟁 최소화 등을 이유로 단독 소유형태를 권장하기도 한다. 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하는 경우에는 계약의 다른 당사자에게 실시료 없이 실시권을 보장하거나 수익의 일부를 지급하는 방법 등으로 공동연구개발에의 기여를 보상하여 이해관계를 조정하는 것이 적절하다. 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에는 그 소유의 형태가 무엇인지에 따라 권리 행사 및 제한이 달라지는데, 대법원은 이를 민법상 합유에 준하는 준공유관계로 판단하는 입장을 취하다가 2004년 이후부터 민법상 공유의 규정을 적용하는 입장으로 변화하였다. 이에 따라 특허법에서 명시적으로 규정하지 않은 사항들은 민법상 공유의 규정을 적용하여 판단할 수 있게 되었다.

공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우 권리 행사 및 제한에 관하여 단계 별로 살펴보면, 먼저 특허를 출원하고자 할 때에는 공동연구개발계약의 당사자 전원이 특허출원에 동의하여야만 출원이 가능하고 일부가 부동의 한다면 이는 영업비밀의 형태로 남게 되며 특허출원을 희망하는 당사자들끼리 개별적으로 특허출원을 진행할 수는 없다. 이러한 경우를 대비하여 공동연구개발계약의 당사자 중 결과물에 대한 지식재산권을 영업비밀로 남겨두기를 희망하는 경우에는 이를 공동으로 소유할 것이 아니라 영업비밀로 남겨두기를 희망하는 당사자의 단독 소유로 하되, 다른 당사자들에게는 그에 대한 보상을 해주도록 하

는 내용을 공동연구개발계약에 반영하는 것을 검토해볼 수 있다.

특허를 출원한 이후에는 공동연구개발계약에서 다른 약정을 하지 않는 한 공동 특허권자는 특허권 전체를 각자 자유로이 실시할 수 있다. 이때 제3자를 통해 위탁 생산하는 것이 자기실시의 범위에 속하는지 여부가 문제된다. 자기실시의 범위에 포함된다고 한다면 공동연구개발계약의 다른 당사자들의 동의 없이도 실시가 가능한 반면, 자기실시의 범위에 포함되지 않는다고 한다면 다른 당사자들의 동의가 있어야 하기 때문이다. 우리나라에서는 자기실시로의 인정 범위에 대해 명시적인 판단을 한 사례가 발견되지 않으나, 일본의 경우 최고재판소 판결을 통해 판단기준이 제시된 바 있고, 위탁 관계 및 지휘·감독 관계뿐만 아니라 제품을 전부 권리자에게 인도하고 다른 방법으로 판매하지 않는 경우라면 제3자의 실시를 자기실시로 인정하겠다는 것이다. 따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에 제3자의 실시를 전면 배제하고 싶거나 그 범위를 좀 더 폭 넓게 인정받고자 한다면 명시적으로 제3자를 통한 위탁 생산의 자기실시 인정 범위를 공동연구개발계약에 반영할 필요가 있다.

이때 자기실시 능력이 없거나 자기실시를 하지 않는 당사자라면 자기실시를 제외한 다른 방식으로의 권리 행사를 위해서는 공동연구개발계약의 다른 당사자들의 동의를 받아야 하므로 특허권을 공동으로 소유하는 것만으로는 공동연구개발에 대한 기여를 보상받는다고 보기 어렵고 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우에는 각자 자기실시할 수 있다고 하더라도 중소기업의 제품화능력이 부족하다는 측면에서 미실시에 대한 보상이 필요한지에 관한 논의가 있다. 이에 대해 특허법에는 미실시 보상을 인정하거나 금지하는 명문의 규정이 없으나 별도 약정시 자유 실시

를 제한할 수 있다고 규정하고 있으므로 공동연구개발계약 체결시 당사자들의 특허권 활용의 정도에 따라 미실시 보상을 인정하는 내용을 포함시킬 수 있다고 생각된다. 특허권을 활용하는 방법 중에는 지분을 양도하거나 제3자에게 실시권을 부여하거나 질권을 설정하는 방법이 있는데, 공동연구개발계약의 다른 당사자들의 동의를 받아야 가능하다. 이러한 제한은 특허권을 자기실시할 수 없거나 자기실시 하지 않는 당사자의 입장에서는 특허권을 통한 이익 향유 자체를 제한한다는 측면에서 다른 당사자들의 동의 없이도 권리행사를 할 수 있게 해야 한다는 논의가 있는데, 이 또한 미실시 보상을 인정하는 방법으로 해결할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 공동 소유 관계를 해소하기 위해 다른 공동 소유자를 상대로 특허권의 분할을 청구할 수 있는지에 관한 논의가 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 특허권의 공동 소유를 민법상 공유로 본다면 공유물의 분할청구 또한 가능하다고 하겠으나 특허권의 성질상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 나뉘질 수 없다는 점에서 분할의 가부에 관한 논의가 있었으나, 대법원은 민법상 공유 규정을 적용할 수 있다고 보면서 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결을 통해 특허권의 분할이 가능하다고 판단하였다. 이에 따르면 다른 공동 소유자의 부동의로 지분을 양도할 수 없었던 당사자는 지분을 처분할 수 있는 기회가 생겨 재산권을 행사할 수 있게 되었다는 측면에서 바람직하나, 특허권을 직접 활용하던 당사자는 특허권에 대한 경매로 인해 계속적 특허 활용이 어려워질 위험에 처하게 되었다. 따라서 특허권의 직접 활용 가능성 또한 보장해줄 수 있는 보완책이 필요하고 이러한 방법으로서 가격배상 방법에 의한 분할을 인정하거나 특허권의 공동 소유자에게 우선매입권을 인정하는 내용의 규정을 신설할 필요가 있다. 다만 현재로서는 특허권을 직접 활용하고자



하는 당사자의 입장을 고려한다면 공동연구개발계약 체결시에 가격배상 방식으로의 분할, 우선 매입권 부여 등의 내용을 반영하는 방법을 생각해볼 수 있을 것이다.

한편, 단계별로 발생할 수 있는 지식재산권 침해행위에 관해 살펴보면 공동연구개발 단계에서는 비밀유지의무를 위반하여 당사자 간 공유한 영업비밀을 외부에 공개하는 행위, 공동연구개발을 완료하여 결과가 도출된 단계에서는 다른 당사자의 동의 없이 연구결과를 임의로 공개하거나 임의로 특허출원하는 행위, 공동연구개발 결과물에 대한 권리 행사 단계에서는 다른 당사자에게 부여한 실시권을 침해하는 행위, 다른 당사자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 질권을 설정하거나 실시권을 부여하는 등의 행위로 인해 지식재산권이 침해될 수 있다. 따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 침해행위가 발생하였을 때에 관련 법 뿐만 아니라 계약에 근거하여 권리회복을 위한 구체적인 조치를 취할 수 있도록 금지되는 행위 및 위반의 효과를 명확히 규정하고 한편으로는 계약의 이행을 심리적으로 강제할 수 있도록 규정할 필요가 있다.

**주요어** : 공동연구개발, 공동연구개발계약, 지식재산권, 특허권,  
특허권의 귀속, 특허권의 실시, 특허권의 제한

**학 번** : 2014 - 22760

# 목 차

제 1 장 서론 .....	1
제 1 절 연구의 목적 .....	1
제 2 절 연구의 범위 .....	2
제 2 장 공동연구개발에 관한 일반적 검토 .....	2
제 1 절 공동연구개발의 의의 .....	3
I. 개념 .....	3
1. 정의 .....	3
2. 성격 .....	5
3. 구별되는 개념 .....	6
II. 필요성 및 장·단점 .....	8
1. 필요성 .....	8
2. 장·단점 .....	8
제 2 절 공동연구개발의 분류 .....	11
I. 수행 주체별 구분 .....	11
II. 수행 목적별 구분 .....	12
III. 권리귀속별 구분 .....	12
제 3 절 공동연구개발 관련 규정 .....	13
I. 공동연구개발 관련 특별 규정 .....	13
1. 국가연구개발사업의 경우 .....	13
2. 대학이 연구 수행 주체인 경우 .....	14

3. 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우 .....	15
4. 국제공동연구개발의 경우 .....	15
II. 공동연구개발 관련 지식재산권법 규정 .....	16
III. 공동연구개발 제한 규정 .....	16
1. 연구개발 자체에 대한 제한 .....	16
2. 연구개발 결과물에의 지식재산권에 대한 제한 .....	18
<b>제 3 장 공동연구개발과 지식재산권 .....</b>	<b>21</b>
<b>제 1 절 지식재산권의 권리귀속 .....</b>	<b>21</b>
I. 권리귀속의 주체 .....	21
II. 권리귀속의 근거 .....	23
1. 계약 .....	23
2. 법 규정 .....	24
III. 권리 귀속의 판단기준 .....	25
1. 계약 .....	25
2. 법 규정 .....	31
IV. 권리 귀속의 형태 .....	46
1. 단독 소유 .....	46
2. 공동 소유 .....	50
<b>제 2 절 지식재산권의 행사 및 제한 .....</b>	<b>61</b>
I. 논의의 배경 .....	61
II. 특허 받을 수 있는 권리의 출원 행위 .....	61
III. 특허권의 실시 .....	63
1. 개념 .....	63
2. 실시의 범위 및 제한 .....	64

3. 미실시에 대한 보상(실시료 분배) .....	71
IV. 제3자에 대한 실시권 부여 및 처분행위 .....	76
1. 실시권 부여, 양도, 질권 설정 .....	76
2. 포기 .....	95
<b>제 3 절 지식재산권 침해 및 구제방법 .....</b>	<b>96</b>
I. 공동연구개발 단계 .....	96
II. 권리귀속 단계 .....	98
III. 권리 행사 단계 .....	103
<b>제 4 장 결론 .....</b>	<b>104</b>
<b>참고문헌 .....</b>	<b>107</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>113</b>

# 제 1 장 서론

## 제 1 절 연구의 목적

현대사회의 기술 발전 속도가 빨라지면서 단독으로 연구개발을 수행하여 연구개발 결과를 도출하는 것보다 공동으로 연구개발을 진행하여 새로운 연구 결과를 이끌어내는 경우가 증가하고 있다.<sup>1)</sup> 예를 들어, 현재의 기술 수준으로는 상품화하기 어려우나 미래의 상품화를 위해 투자하고자 하는 기업은 연구개발 비용을 지원받고자 하는 대학과 함께 공동으로 연구개발을 진행할 수도 있고, 자신의 기술능력과 보유자원만으로는 원하는 연구 목표를 달성할 수 없는 연구자는 여러 연구자들의 기술을 융합하여 새로운 분야를 개척해나갈 수도 있다.

이처럼 공동연구개발은 연구개발 당사자들 스스로의 필요성 측면에서 자연스럽게 증가하고 있고 그 개발의 형태가 다양하며 연구개발 당사자별로 연구의 목적 및 이해관계가 다를 수 있기 때문에 단독으로 연구하는 경우에 비해 그 권리관계가 복잡해질 수밖에 없다. 특히, 한국지식재산연구원의 특허활용에 관한 전문가 설문조사에 따르면, 기업, 대학 측

---

1) 특허청에서 2007. 5. 발간한 “지식재산 주요통계”에 따르면 2001년-2006년 사이의 국내의 전체 특허출원 중 84%가 직무발명이고, 직무발명 중 대부분이 공동발명이라고 한다. 정차호 강이석 이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 중앙법학회, 2007, 663-664면 참조. 또한, 2010. <국가연구개발 조사·보고서>의 분석 자료에 따르면, 분석 대상 과제(29,802건)의 75.2%(22,403건)가 공동연구로 수행되었다고 한다. 양승우, “산학공동연구계약과 지식재산권 관련 실무상 쟁점”, 지식재산연구 제6권 제2호, 한국지식재산학회, 2011, 5-6면 참조.

모두 공동연구개발에 따른 공유 특허가 실제로 활용이 가장 어려운 특허의 유형이라고 할 정도로<sup>2)</sup> 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 연구개발의 당사자들이 공동으로 소유하는 경우에는 권리의 활용에 제한이 따르기 때문에 분쟁 또한 많이 발생하는 것으로 생각된다.

따라서 공동으로 연구개발한 결과물에 대한 지식재산권의 내용 및 그 활용 방법에 대해 검토하고 공동연구개발 당사자의 연구개발 참여 목적에 부합하도록 지식재산권을 활용하고 보호하는 방안을 모색해보고자 한다.

## 제 2 절 연구의 범위

이 글에서는 먼저 공동연구개발의 개념 및 형태와 이를 규율하는 법 규정을 살펴보고 공동연구개발이 무엇인지 알아보려고 한다. 그리고 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권 중 특허권을 중심으로 한 권리귀속과 권리행사 및 그에 대한 제한을 검토하여 공동연구개발 당사자들의 연구결과물 활용 가능성에 대해 살펴보고 마지막으로 권리 침해 및 그에 대한 구제방법에 관해 검토해보고자 한다.

## 제 2 장 공동연구개발에 관한 일반적 검토

---

2) 특허청, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 - 활용 현황분석 및 법제도 개선방안 연구”, 2012, 109면.

# 제 1 절 공동연구개발의 의의

## I. 개념

### 1. 정의

우리나라에서는 공동연구개발이 무엇인지에 관하여 법이나 규정에서 정의하고 있지 않으므로 이에 관해 이루어지고 있는 논의를 먼저 살펴본다.

공동연구개발이 무엇인지에 관하여는, 복수의 연구주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금, 인력, 시설, 기자재, 정보 등을 공동으로 부담하여 진행하는 연구개발방식이라고 정의<sup>3)</sup>하기도 하고, 연구개발의 참여자들이 비교우위에 있는 기술 및 비용을 투입하고, 공동으로 연구 개발하여, 완성된 기술을 공유함으로써 상호이익을 얻을 수 있는 조직 간의 협력적 관계라고 정의<sup>4)</sup>하기도 하며, 광의의 개념과 협의의 개념을 구분하여, 광의로는 조직들이 공동으로 기술지식을 습득하기 위한 협정을 의미<sup>5)</sup>한다고 하여 폭 넓은 개념으로 보면서 협의로는 연구개

3) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용 법리”, 기술혁신학회지 제11권 제4호, 한국기술혁신학회, 2008, 534면; 양승우, 앞의 논문, 3면.

4) 정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정에 관한 연구”, 산업재산권 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007, 352-355면.

5) Link, A., and Bauer, L. Cooperative Research in U.S. Manufacturing: Assessing Policy Initiatives and Cooperate Strategies, Lexington, MA: Lexington Books (1989).

발 프로젝트의 비용과 결과를 공유하기 위한 기업들 간의 협정이라고 정의<sup>6)</sup>하기도 하고, 광의의 개념과 협의의 개념을 구분하면서도 광의로는 자신의 연구 분야에 부족한 것을 보완·충족하기 위하여 타인의 지식, 자재, 비용 등을 활용하여 행하는 연구를 의미한다고 하면서 협의로는 둘 이상의 기관이 해결과제를 명확히 하여 자금, 직원 등을 서로 투입하여 공동으로 또는 분담하여 행하는 연구개발을 의미한다고<sup>7)</sup> 정의하기도 한다.

공동연구개발은 복수의 당사자에 의한 다양한 형태의 공동연구개발방식을 포함하고 공동연구개발에 참여하는 당사자는 기업이나 기관뿐만 아니라 대학이나 개인이 될 수도 있으므로 공동연구개발의 개념을 정의할 때 그 당사자를 기업이나 기관 등으로 한정하는 것은 적절하지 않다고 생각한다. 또한, 공동연구개발은 그 연구개발의 결과로 발생하는 지식재산권을 공동으로 소유하는 것뿐만 아니라 일방 당사자가 단독으로 소유하는 경우까지 예정하는 것이므로 공동연구개발의 결과물을 당사자들이 공유하는 관계에 한정하여 정의하기는 어렵다고 생각한다.

공동연구개발은 ‘공동’으로 ‘연구개발’하는 것을 뜻하므로 이를 정의하기 위해서는 ‘공동’의 개념과 ‘연구개발’의 의미를 함께 살펴볼 필요가 있다. ‘공동’의 국어사전적 의미는 둘 이상의 사람이나 단체가 힘을 합하여 일을 같이하는 것을 뜻하고, 특허법에서도 둘 이상의 당사자들이 무엇인가 함께 수행할 때 ‘공동’이라는 단어를 사용<sup>8)</sup>하므로, ‘공동’연구개발은 둘

---

6) 정차호, 앞의 논문, 355-356면.

7) 최치호, 허상훈, 『기술계약실무가이드』, 파마코리아나사, 2001, 173면. 손경환, 박진아, “지적재산개발계약에 관한 법적 문제”, 정보화정책 제12권 제4호, 2005년, 77면에서 재인용.

8) 특허법 제44조(공동출원), 제139조(공동심판의 청구 등)가 그 예이다.



이상의 당사자들이 연구개발의 과정을 함께 수행하는 것을 뜻한다고 볼 수 있다.<sup>9)</sup> 또한 ‘연구개발’은 ‘발명’에 한정하는 것이 아니라, 인력, 자원, 기술, 자금 등 연구개발을 위해 필요한 것들을 바탕으로 하여 연구 과제를 수행하여 새로운 기술 등 연구개발 결과물을 도출하는 일련의 과정을 의미하므로 ‘공동연구개발’은 둘 이상의 당사자들이 함께 인력, 자원, 기술, 자금 등 연구개발을 위해 필요한 것들을 제공하여 이를 바탕으로 연구 과제를 수행하여 새로운 기술 등 연구개발 결과물을 도출하는 일련의 과정으로 정의할 수 있다. 즉, 공동연구개발은 복수의 연구주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금, 인력, 시설, 기자재, 정보 등을 공동으로 부담하여 진행하는 연구개발방식을 의미하는 것이다. 이는 「과학기술기본법」 제18조에 따른 「국제과학기술협력 규정」 제2조 제2호에서 국제공동연구사업에 관하여“대한민국의 정부·지방자치단체·법인·단체 또는 개인이 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비·연구개발인력·연구개발시설·기자재 및 연구개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구사업”이라고 정의한 것과 비교해보더라도 적절한 범주라고 생각된다.<sup>10)</sup>

## 2. 성격

이처럼 공동연구개발은 복수의 당사자들이 동일한 연구과제를 공동으로

9) 따라서 우연히 다수의 연구자가 동일한 연구개발 결과물을 도출해냈다고 하더라도 이는 ‘공동’연구개발에 해당하지 않는다.

10) 국가과학기술위원회, 교육과학기술부의 <2010년도 국가연구개발사업 조사 분석 보고서>에 따르면 국제공동연구의 형태로 국제협약, 기술연수, 해외파견, 외국인 연구자 유치, 위탁연구, 정보교환을 모두 포함하여 공동연구 참여형태를 구분하고 있다. 양승우, 앞의 논문, 7면 참조.

수행하는 연구 형태를 통틀어 말하므로, 그 구체적인 형태에 따라 민법상의 도급계약이나 위임계약으로 볼 수 있는 경우도 있다. 그러나, 공동연구개발의 내용은 당사자의 의사와 연구개발의 목적에 따라 달라질 수 있고 어느 하나로 한정하기 어려우므로 공동연구개발계약은 무명의 쌍무계약<sup>11)</sup>에 해당하는 경우가 많을 것이다.

### 3. 구별되는 개념

#### 가. 산학연협력

‘산학연협력’은 산업교육기관과 국가, 지방자치단체, 연구기관 및 산업체 등이 상호 협력하여 인력 양성, 새로운 지식·기술의 창출 및 확산을 위한 연구·개발·사업화, 산업체 등으로의 기술이전과 산업자문, 유형·무형의 보유자원 공동 활용 등을 행하는 활동을 의미하는데(산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제2조 제6호), 산학연협력 중 ‘산업교육기관과 국가, 지방자치단체, 연구기관 및 산업체 간의 공동연구개발’의 형태는 공동연구개발의 개념에 포함될 수 있겠으나, 산학연협력은 공동연구개발에 한정되지 않고 인력 양성, 산업자문 등을 포함하는 폭 넓은 개념이므로 공동연구개발과는 구별되는 개념이다.

#### 나. 자체연구개발

---

11) 大阪弁護士會 知的財産法實務研究會, 『知的財産契約の理論と實務』, 商事法務, 2007, 178면. 김경선, “공동연구개발계약(共同研究開發契約)에 관한 연구(研究) - 개발성과물인 지적재산권(知的財産權)의 귀속(歸屬)을 중심으로”, 경영법률, 제 19권 제3호, 한국경영법률학회, 2009, 408면에서 재인용.

자체연구개발은 제품개발을 위하여 기업이나 기관 등 조직 내부의 능력을 주로 사용하는 연구 활동 및 생산 활동을 의미하며<sup>12)</sup>, 하나의 조직의 단독의 연구개발이라는 점에서 다수 당사자가 참여하는 공동연구개발과 구별된다.

#### 다. 위탁연구개발

위탁연구개발은 발주자가 연구개발자에게 연구개발의 일부 또는 전부를 위탁하고 연구경비나 사례금을 주는 방식을 의미하며<sup>13)</sup>, 연구개발을 실제로 수행하는 주체가 발주자가 아닌 연구개발자라는 점에서 공동연구개발과 구별되는 개념이다.

#### 라. 기술구매 또는 라이선싱(Licensing)

기술구매는 기술을 가지고 있는 기업이나 연구소로부터 기술을 구매하여 소유권을 획득하는 기술이전 방법을 의미하고<sup>14)</sup>, 라이선싱(Licensing)은 특허나 노하우에 대하여 일정한 시간, 장소 및 범위에 대하여 독점적 또는 통상적 실시권을 설정받음으로써 기술에 대한 소유권이 아닌 실시권을 획득하는 형태를 의미한다<sup>15)</sup>. 두 가지 경우 모두 연구개발단계를 거쳐 이미 만들어진 기술의 소유권을 이전받거나 실시권을 설정받는 것을 의미한다는 점에서 공동연구개발과 구별된다.

---

12) 정차호, 앞의 논문, 352-355면.

13) 최치호, 강선준, 류희준, “국제연구계약에서 지적재산권 귀속에 관한 법적연구”, 기업법연구 제23권 제4호, 한국기업법학회, 2009, 513면.

14) 정차호, 앞의 논문, 353-354면.

15) 정차호, 앞의 논문, 354면.

## II. 필요성 및 장·단점

### 1. 필요성

기업, 대학, 국가 연구기관 등 다양한 연구 주체들 간 공동연구개발이 증가하는 가장 큰 이유는 공동연구개발이라는 연구 형태가 단독연구의 경우 보다 연구개발 목적을 달성하기에 좀 더 수월한 구조이기 때문이라고 생각한다. 즉, 새로운 기술을 개발하기 위해서는 일방 당사자의 기술 만으로는 연구개발의 성과를 내기 어려울 수 있고, 일방 당사자의 자원 만으로는 연구개발을 추진하는데 어려움이 있을 수 있다. 뿐만 아니라 각 연구개발주체의 기술 간 연관성을 고려할 때 공동연구개발 방식에 의할 때 각자가 원하는 기술을 각기 개발하기 용이한 경우도 있을 수 있다. 예를 들어 부품을 제조하는 업체는 그 부품이 속하게 될 완성품을 제조하는 업체와의 공동연구개발을 통해 적합한 부품을 개발해낼 수 있고, 완성품을 제조하는 업체는 위 공동연구개발을 통해 부품이 속하게 될 새로운 제품을 개발해낼 수 있게 된다.

이처럼 공동연구개발은 여러 연구주체들이 각자 비교 우위에 있는 기술을 투입하여 연구개발의 성공 가능성을 높일 수 있고 연구개발 비용의 분담을 통해 위험을 분산시켜 지속적인 연구개발을 가능하게 할 수 있다는 점에서 그 필요성이 있다.

### 2. 장·단점

#### 가. 장점

공동연구개발은 앞에서 살펴본 바와 같이 연구주체 입장에서는 위험을 분산시킬 수 있고, 상호 기술을 보완하여 시너지 효과를 낼 수 있다는 장점이 있으며, 사회 전체적으로 볼 때에는 중복 투자를 방지하여 희소 자원을 낭비하지 않을 수 있다는 점에서 이익이 된다.<sup>16)</sup>

구체적으로 보면, 대학과 기업 간에 공동연구개발을 진행하는 경우 대학 입장에서는 기업에서 필요로 하는 연구가 무엇인지 알 수 있어 시의 적절한 연구 주제를 선정할 수 있고, 보다 제품화 가능성이 높은 연구를 진행할 수 있으며, 연구개발을 위한 자금을 지원 받을 수 있고, 추가적으로 공동연구개발에 참여하는 학생들에게 취업의 기회를 가져올 수 있다.<sup>17)18)</sup> 기업 입장에서는 아직 완성도가 낮아 제품화하기 어려운 기술에 대하여 대학과의 공동연구를 통해 기술 수준을 높일 수 있고<sup>19)</sup>, 완성도 낮은 기술에 대한 미래 제품화 가능성을 테스트해볼 수 있으며, 대학의 연구 인력을 활용할 수 있다는 장점이 있다.

기업과 기업 간에 공동연구개발을 진행하는 경우에도 비용을 분담하여 연구 실패의 위험을 분산시킬 수 있고, 세트제품을 제조하는 기업과 그 세트제품의 부품을 제조하는 기업은 공동연구를 통해 각기 제품을 상품화시킬 수 있으므로 각 기업의 제품의 판매를 용이하게 할 수 있다. 이는 해외 기업과 국내 기업 간의 공동연구개발에서도 마찬가지일 것이다.

---

16) 이기중, “화갑기념특별기고논문 : 공정거래법상 공동연구개발의 규제에 관한 연구”, 연세법학연구 제8권 제2호, 연세법학회, 2002, 50-51면.  
17) 김선정, “기업과 대학간 공동연구 성과 귀속의 법적 과제”, 경영법률 제17권 제2호, 한국경영법률학회, 2007, 348-351면.  
18) 정차호, 앞의 논문, 361-365면.  
19) 김선정, 앞의 논문, 348-351면.

정부에서 자금을 출연한 연구소와 기업 간에 공동연구개발을 진행하는 경우에는 막대한 연구비용이 소요되고 장기간의 연구 기간이 예상되어 기업이 단독으로 투자하기에는 위험 부담이 큰 연구 과제를 수행할 수 있고 정책적으로 필요한 기술을 연구할 수 있다는 점에서 기업 입장에서 도 장점이 있다.<sup>20)</sup>

#### 나. 단점

한편, 공동연구개발은 여러 당사자가 함께 동일한 과제를 수행하는 것이라는 점에서 단점도 존재하는데, 기업과 대학 간의 공동연구개발의 경우 기업 입장에서는 대학에의 정보 공유로 인해 영업비밀 누설의 위험이 있는 반면, 질적 수준이 높은 연구 결과를 도출하지 못할 수 있다는 우려가 있을 수 있다.<sup>21)</sup> 대학 입장에서는 대학이 하고자 하는 연구의 방향과 기업이 원하는 연구의 방향이 다를 경우 이를 조율하기 어렵고 대학 본연의 기능을 소홀히 할 수 있다는 문제가 있다. 기업과 기업 간의 공동연구개발의 경우에는 상호간 영업비밀 누설의 위험이 더 크고 연구 결과물의 권리귀속 문제와 향후 기술의 활용 측면에서 불 때 분쟁 발생 가능성이 높다는 측면에서 문제가 있다. 정부에서 자금을 출연한 연구소와 기업 간에 공동연구개발을 진행하는 경우 국가의 성장 동력과 직접 관련이 있는 분야의 연구 과제를 수행하게 되므로 기업 입장에서는 상업성이 낮을 수 있다는 단점이 있다.<sup>22)</sup>

---

20) 정차호, 앞의 논문, 361-365면.

21) 김선정, 앞의 논문, 348-351면.

22) 정차호, 앞의 논문, 361-365면.

## 제 2 절 공동연구개발의 분류

### I. 수행 주체별 구분

공동연구개발의 개별 수행 주체는 기업, 대학, 정부 출연 연구소, 그리고 개인일 수도 있다. 통상적으로는 기업과 기업 간의 공동연구개발, 그리고 대학과 기업 간의 공동연구개발, 기업과 정부 출연 연구소간의 공동연구개발 등<sup>23)</sup> 조직과 조직 간의 공동연구개발이 많이 이루어지며, 셋 이상의 당사자 간 공동연구개발을 진행하는 경우도 있다.

기업과 기업 간 진행되는 공동연구개발은 자금력이 충분한 대기업과 기술을 보유한 중소기업 간에 수행하는 공동연구개발, 부품 제조 기업과 세트제품 제조 기업 간에 수행하는 공동연구개발, 국내 기업과 해외기업 간에 수행하는 공동연구개발 등이 있다. 기업과 대학 간 진행되는 공동연구개발은 기업이 연구비만을 지원하고 그 외 대학의 연구과제 수행에 관여하지 않는 경우도 있으나, 대부분의 경우는 기업이 연구비를 제공하고 대학이 연구 시설 및 연구 인력을 제공하는 경우에도 기업이 연구과제에 관여하여 연구원을 파견하여 과제를 수행하거나, 기업이 연구비 및 연구 자원을 지원하면서 대학의 연구 인력을 함께 활용하여 과제를 수행

---

23) 이러한 분류 이외에도 미국에서는 정부연구소가 참여하는 공동연구개발을 분류할 때 주정부 및 지방정부와의 공동연구개발, 타 정부부처와의 공동연구개발 등의 유형을 추가적으로 구분하기도 한다. Coursey & Bozeman의 분류 참조. Coursey D.H., & Bozeman, B.L., A Typology of Industry-Government Laboratory Cooperative Research: Implication for Government Laboratory Policies and Competitiveness; Link & Tassej (ED.) Cooperative Research and Development: The Industry-University-Government Relationship, Norwell, MA: Kluwer Academic Publisher(1989). 정차호, 앞의 논문, 356-361면에서 재인용.

한다. 정부가 자금을 출연한 연구소와 기업 간 진행되는 공동연구개발은 뒤에서 살펴보는 바와 같이 많은 부분들이 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 의해 규율되므로 다른 공동연구개발 형태에 비해 사적 자치의 범위가 상대적으로 좁은 편이다.

## II. 수행 목적별 구분

공동연구개발을 통하여 추구하는 목적이 무엇인지에 따라 구분해보면, 각자의 기술을 바탕으로 한 공동연구개발을 통해 새로운 기술을 개발하고자 하는 경우, 하나의 연구 수행 주체가 연구개발을 완성하기에는 기술 및 자원이 부족하여 둘 이상의 연구 수행 주체가 함께 연구를 수행하는 경우, 중소기업으로의 기술 이전을 통해 기술 확산을 목적으로 하는 경우, 국가연구개발사업에 참여하여 국가연구개발 목적 과제를 수행하는 경우 등이 있다. 공동연구개발을 통해 이루고자 하는 목적이 무엇인지에 따라 연구개발 결과물에 대한 권리귀속을 달리할 수 있고 연구개발 결과물에 대한 활용 가능성이 달라질 수 있다는 점에서 수행 목적 별 구분<sup>24)</sup>의 의의가 있다.

## III. 권리귀속별 구분

다수 당사자 간 다양한 목적에 따른 공동연구개발 수행의 결과로 연구개발 결과물과 그에 대한 지식재산권이 발생하는데 이에 대한 권리귀속

---

24) 참고로 공동연구기간 및 공동연구개발의 수행 목적을 기준으로 공동연구개발의 유형을 분류한 Onida&Malerba의 분류도 있다. Onida, F., & Malerba, F., R&D Cooperation between Industry, University and Research Organization in Europe, background paper of EUREKA International Conference, Milan, April, 1988. 정차호, 앞의 논문, 356-361면에서 재인용.



방식에 따라 공동연구개발을 구분하면, 연구 수행 주체 간 연구개발 결과물 및 그에 대한 지식재산권을 공유하는 경우, 연구 수행 주체 일방이 단독으로 연구개발 결과물 및 그에 대한 지식재산권을 공유하고 다른 연구 수행 주체에게는 연구개발 결과물에 대한 지식재산권의 통상실시권 또는 전용실시권을 부여하는 경우로 구분할 수 있다.<sup>25)</sup>

### 제 3 절 공동연구개발 관련 규정

공동연구개발은 그 연구 수행 주체 간의 구성이 다양하고 개별 연구마다 연구 목적이 다르기 때문에 어느 하나의 법 규정에 의해 규율받는 것이 아니라 그 구체적인 형태 및 내용에 따라 개별 법 규정의 적용을 받는다.

#### I. 공동연구개발 관련 특별 규정

공동연구개발에서의 연구 수행 주체 및 연구 목적에 따라 규율하고 있는 개별법령 및 규정이 있으므로 이를 살펴보도록 한다.

##### 1. 국가연구개발사업의 경우

---

25) 공동연구개발을 권리귀속별로 구분한 대표적인 예로는 영국의 램버트 모델(Lambert Model)이 있다.

<https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-model-agreement-guidance/university-and-business-collaboration-agreements-model-agreement-guidance#guidance-on-the-model-agreements>

국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업<sup>26)</sup>을 말하는데, 이에 관하여는 「과학기술기본법」 제11조 이하에서 국가연구개발사업의 추진 및 성과의 소유·관리·활용에 관한 기본적인 사항을 규정하고 있다. 「과학기술기본법」에서는 구체적인 내용들은 하위 규정에 위임하고 있으며, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 국가연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용 등에 필요한 구체적인 사항들을 규정하고 있다.<sup>27)</sup>

또한, 「산업기술혁신촉진법」에 따른 「산업기술혁신사업 공통운영요령」에서도 국가연구개발사업의 수행과 관련한 세부사항들을 규정하고 있다. 이외에도 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서는 연구 성과를 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항들을 규정하고 있다.

## 2. 대학이 연구 수행 주체인 경우

대학이 기업이나 정부 연구기관 등과 함께 공동연구개발을 수행하는 경우에는 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」이 적용된다.

---

26) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제2조 제1호.

27) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 2001. 12. 19. 대통령령 제17429호로 제정되었고, 2008. 8.경 국가연구개발사업의 기획, 평가 및 활용에 합리적인 기준을 정하기 위해 국가연구개발촉진법의 제정을 시도하였지만, 법률을 제정하는 대신 기존의 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 개정하였다고 한다. 최치호, 강선준, 류희준, 앞의 논문, 522면 참조. 한편, 국가연구개발사업을 포괄적이고 효율적이며 예측 가능하도록 규율하는 독자적인 법률을 제정할 필요가 있다는 주장은 현재까지도 꾸준히 제기되고 있다. 유영상, “국가연구개발사업법 제정에 관한 검토”, 과학기술법연구 제22권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016, 125면 참조.

「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에서는 대학과 산업체 간 협력 촉진을 통해 효율적인 연구개발 체제를 구축하고 나아가 산업발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 개발·보급·확산·사업화하기 위하여 필요한 사항들을 규정하고 있는데, 특히 대학이 연구 수행 주체가 되는 공동연구개발에 있어서 대학의 산학협력에 관한 업무를 관장하는 산학협력단에 관하여 구체적으로 규정하고 있다.

### 3. 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우

대기업과 중소기업 간 공동연구개발을 하는 경우에는 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」의 규율을 받는데, 제9조에 따라 정부는 대기업과 중소기업 간 공동연구개발을 촉진하기 위하여 기술개발에 필요한 자금을 지원할 수 있고, 실시하지 않는 대기업의 특허권 등을 중소기업으로 이전하는 것을 촉진하기 위해 필요한 지원을 할 수 있다.

### 4. 국제공동연구개발의 경우

「과학기술기본법」 제18조에 따르면 정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 국제공동연구개발의 활성화에 관한 시책을 세워야 하는데, 이에 따른 세부적인 사항들을 「국제 과학기술협력 규정」에서 규정하고 있다.<sup>28)</sup>

---

28) 「국제 과학기술협력 규정」 제4조 제6항에서는 국제공동연구사업의 협약체결방법, 협약에 포함될 내용 등에 관하여는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 정한 바에 따르도록 하는 위임 조항을 두고 있으며, 국제 공동연구에 대해서는 특별히 규정하고 있지 않다. 윤종민, 앞의 논문, 559면.

## II. 공동연구개발 관련 지식재산권법 규정

공동연구개발의 결과물에 대한 특허의 권리귀속 및 활용에 관하여는 「특허법」에서 정하고 있고, 공동저작물에 관하여는 「저작권법」에서 규율하고 있으며, 공동연구개발의 결과 도출해낸 기술이 특허 출원 과정 중에 있는 경우 또는 그 성질상 노하우 등 영업비밀로서의 보호를 받고자 하는 경우에는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」의 적용을 받는다. 구체적으로 보면, 「특허법」에서는 공동연구개발의 결과물에 관한 특허의 권리귀속 방법, 권리귀속 형태, 권리행사 및 침해 구제수단에 관한 구체적인 사항들을 규정하고 있고 특허권을 공동으로 소유하는 경우 그 권리행사의 제한에 관하여 규정하고 있다.

## III. 공동연구개발 관련 제한 규정

### 1. 연구개발 자체에 대한 제한

가. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」

공동연구개발은 복수의 연구 수행 주체가 공동으로 동일한 목적의 연구를 진행하는 형태를 띠는 점에서 그 자체로 특정 기술 시장 또는 제품 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한할 수 있어 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 ‘공정거래법’이라 한다)의 규제를 받는다.<sup>29)30)</sup> 예를

29) 손경한, 박진아, 앞의 논문, 81-83면.

30) 미국과 일본에서는 공정거래에 관한 일반법을 통해 규제할 뿐만 아니라 공동연구개발에 관한 구체적인 지침을 제정하고 있는데, 미국에서는 연방거래위원회와 법무부가 공동으로 「경쟁자간의 협력에 관한 독점금지지침(Antitrust

들어, 부당 공동행위(공정거래법 제19조 제1항), 사업자단체의 금지행위 중 경쟁제한행위(공정거래법 제26조 제1항 제1호), 기업결합금지 중 새로운 회사 설립에의 참여(공정거래법 제7조 제1항 제5호) 등이 적용될 수 있다. 참고로 2016. 3. 29. 공정거래법이 개정되기 전까지 국제계약에서의 불공정거래를 방지하고 국내 기업을 보호하기 위해 부당한 국제계약의 체결을 금지하는 규정<sup>31)</sup>이 존재하였으므로 법 개정 전 국내기업과 외국 기업간의 공동연구개발은 이 규정에 따라 규제될 수도 있을 것이다.

#### 나. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」

외국기업과 공동연구개발을 진행하고자 하는 경우 그 바탕이 되는 기술이 국가핵심기술인 경우에는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」의 규제를 받게 되기도 한다. 국가핵심기술을 보유한 대상기관이 해당 국가핵심기술을 활용하여 외국기업과 공동연구개발을 진행하는 경우에는 국가핵심기술의 수출에 해당할 수 있어 산업통상자원부장관의 승인<sup>32)</sup>을 받거나 산업통상자원부장관에게 사전 신고<sup>33)</sup>를 하여야 하고 국가안보에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우 수출이 제한되어 공동연구개발 자체가 금지되거나 제한될 수 있다.

#### 다. 「산업기술혁신 촉진법」

---

Guidelines for Collaborations Among Competitors, April 2000)」을 제정하였고, 일본에서는 1993년 4월 ‘공동연구개발에 관한 독점금지법상의 지침’을 제정하였다. 김경선, 앞의 논문, 429-430면 참조.

31) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2016. 3. 29. 법률 제14122호로 개정되기 전의 법률) 제8장 참조.

32) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조 제1항.

33) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조 제4항.

「산업기술혁신촉진법」에서 국가연구개발사업에 대한 참여 제한에 관해 일부 규정하고 있다.<sup>34)</sup>

## 2. 연구개발의 결과물에의 지식재산권에 대한 제한

### 가. 「특허법」

「특허법」에서는 2명 이상 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하도록 규정하고 있고, 이 경우 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 또한, 특허권이 공유인 경우에는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있으며 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다. 따라서 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하게 되는 경우에는 이러한 제한이 따르게 된다.

### 나. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」

공정거래법은 공정한 거래질서를 해한다는 이유로 공동연구개발 그 자체를 제한하는 것 이외에도 공동연구개발 그 자체는 허용되나 공동연구개발의 결과물을 활용하는 방식이 공정한 거래질서를 해한다고 판단하여 이를 제한하기도 한다. 예를 들어 대기업과 중소기업 간 공동연구개발을 진행하고 그 결과물에 대한 지식재산권을 대기업이 부당하게 독점한다면 공정거래법의 규제를 받을 수 있을 것이다.<sup>35)</sup>

34) 산업기술혁신 촉진법 제11조의2.

35) 손경환, 박진아, 앞의 논문, 77면; 신재호, 조용순, “대·중소기업간 공동연구시 발생하는 지식재산권 관련 쟁점에 관한 검토”, 산업재산권 제36호, 한국 산업재산

#### 다. 국가연구개발사업의 경우

국가연구개발사업에 따라 발생한 특허에 대하여는 그 실시 등에 있어서 일정한 준수 의무가 부과되고 권리행사의 제한을 받게 된다. 이에 대한 규정으로는 「과학기술기본법」 및 이에 근거한 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「산업기술혁신촉진법」에 근거한 「산업기술개발사업운영요령」 등이 있다.

「과학기술기본법」 제11조의3 제1항 본문에서는 국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다고 규정하고 있다. 해당 대통령령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조 제1항에 따르면 성과물에 대한 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관 연구기관의 소유로 하고, 다만 참여기관이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설·장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있도록 규정하고 있으며, 제20조 제2항에 따르면 지식재산권 등 무형적 성과는 원칙적으로 개발한 연구기관의 소유로 하도록 규정하고 있다. 또한 제21조 제2항에 따르면 참여기업이 있는 경우에 연구개발성과는 참여기업이 실시하는 것을 원칙으로 하고 있고 제21조 제1항 제2문에 따르면 참여기업 이외의 자와 기술실시계약을 체결하고자 하는 경우 국내의 기술실시 능력이 있는 중소기업 및 중견기업을 우선적으로 고려하도록 하고 있다.

---

권법학회, 2011, 165-166면.

다만, 「과학기술기본법」 제11조의3 제1항 단서에 따르면 i)국가안보상 필요한 경우 ii)연구개발성과를 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우 iii)연구기관 등이 국외에 소재한 경우 iv)그 밖에 연구기관 등이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 국가연구개발사업의 성과를 국가의 소유로 할 수 있다는 예외 규정을 두고 있다.

한편, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조 제5항에 따르면 국가연구개발 특허는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 모든 이용자에 대해 균등한 이용을 보장하여야 하고, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」 제26조 제4항에 따르면 이용허락시 원칙적으로 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락하여야 하며, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조 제5항 단서에 따르면 기술실시 계약 체결시에는 해당 연구개발 사업에 투자한 기업에 우선권을 부여할 수 있다.

또한, 산업기술 분야의 미래 유망 기술, 산업 공통의 기반 기술 등 산업 기술개발사업에 관해 공동연구개발을 진행하는 경우에는 「산업기술혁신 촉진법」에 근거한 「산업기술개발사업운영요령」 제35조에 따라 기술개발 결과물에 대한 소유권이 일부 제한될 수 있다.

라. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」

공동연구개발의 결과물이 국가핵심기술에 해당하는 경우 대상기관이 외



국기업에게 해당 국가핵심기술에 대한 실시권을 부여하고자 하는 경우 국가핵심기술의 수출에 해당할 수 있어 공동연구개발을 하는 경우와 마찬가지로 산업통상자원부 장관의 승인을 받거나 산업통상자원부 장관에게 사전 신고를 하여야 하고 국가안보에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우 수출이 제한되어 실시권 부여가 제한될 수 있다.

## 제 3 장 공동연구개발과 지식재산권

### 제 1 절 지식재산권의 권리귀속

#### I. 권리귀속의 주체

연구개발을 통해 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 결과물을 도출해내는 것을 발명<sup>36)</sup>이라고 하며, 그 결과물에 대한 지식재산권은 원칙적으로 발명을 한 사람에게 귀속된다. 이에 따라 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지게 되고 이를 출원함으로써 특허권을 취득하게 된다. 다만, 직무발명<sup>37)</sup>의 경우에는 사용자가 계약 또는 내부 승계규정 등을 바탕으로 하여 직원의 직무발명에 대한 권리의 승계의사

---

36) 특허법 제2조 제1호.

37) 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 의미한다. 발명진흥법 제2조 제2호 참조.

를 통지하면 그 권리를 승계할 수 있고,<sup>38)</sup> 특허를 받을 권리 및 특허권은 이전할 수 있으므로 발명자로부터 이러한 권리를 이전받은 승계인 또한 지식재산권의 권리 귀속 주체가 될 수 있다.

이와 마찬가지로 공동연구개발의 결과 지식재산권이 발생하는 경우에도 발명자에게 그 권리가 귀속되는 것이 원칙이나 특허를 받을 권리 및 특허권은 이전할 수 있으므로 발명자가 아니더라도 발명자로부터 권리를 이전받아 지식재산권의 권리귀속 주체가 될 수 있다. 이에 따라 개별 법규정에서 달리 정하고 있지 않는 한 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권의 권리귀속 주체는 공동연구개발계약에서의 당사자들 간의 약정에 따라 정해질 것이다. 그러나 공동연구개발계약을 체결하는 경우에도 지식재산권의 권리귀속 주체에 관하여 별도로 약정하지 않았다면, 공동연구개발계약의 당사자가 누구인지 여부와 관계없이 원칙적으로 특허법 등 지식재산권 법 규정에서 정하는 바에 따라 연구개발 결과물의 발명자에게 지식재산권이 귀속될 것이다.

한편, 공동연구개발의 성과물에 대한 지식재산권의 권리귀속 주체를 개별 법령에서 제한하고 있는 경우가 있는데, 그 대표적인 경우가 국가연구개발사업에 해당하는 공동연구개발이고 그 지식재산권에 관하여는 「과학기술기본법」과 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 제한하고 있다. 이에 따르면 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공

---

38) 공무원의 직무발명에 대한 권리와 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 계약 또는 내부 승계규정과 관계없이 국가 또는 지방자치단체와 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따른 전담조직이 각 승계한다.

동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 하도록 규정하고 있으며 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있도록 규정하고 있다(제20조 제2항). 다만, 국가 안보상 필요한 경우, 연구개발성과를 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우, 연구기관 등이 국외에 소재한 경우, 연구기관이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우에는 국가연구개발의 성과를 국가의 소유로 할 수 있도록 제한하고 있다(과학기술기본법 제11조의3 제1항).

## II. 권리귀속의 근거

### 1. 계약

앞에서 살펴본 바와 같이 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권은 원칙적으로 계약에서 정하는 바에 따라 권리 귀속 주체가 정해지고 계약으로 정하지 않은 경우에는 지식재산권 법 규정에 따라 권리귀속 주체가 정해진다.

예를 들어, A, B, C가 공동연구개발계약을 체결하고 공동연구개발을 수행하는 경우를 가정해보자. 이 공동연구개발계약에서 A가 그 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하도록 약정하였다면, 그 약정에 따라 A가 실제로 발명자인 경우에는 발명자로서 그 지식재산권을 단독으로 소유하게 되고, A는 발명자가 아니고 B와 C가 공동발명자인 경우에는 A가 B와 C로부터 권리를 이전받아 그 지식재산권을 단독으로 소유하게

되며, A가 발명자가 아니고 B의 직원인 B'와 C가 공동발명자인 경우에는 A는 B'로부터 계약 또는 내부 승계규정에 따라 권리를 승계한 B<sup>39)</sup>40)와 C로부터 권리를 이전받아 그 지식재산권을 단독으로 소유하게 된다. 마찬가지로, 이 공동연구개발계약에서 A, B, C가 그 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 약정하였다면 그 약정에 따라 A, B, C가 공동발명자라면 발명자로서 그 지식재산권을 공동으로 소유하게 되고, B가 단독 발명자라면 A와 C는 B로부터 권리를 이전받아 그 지식재산권을 공동으로 소유하게 되며, B의 직원인 B'가 단독 발명자라면 A와 C는 B'로부터 계약 또는 내부 승계규정에 따라 권리를 승계한 B로부터 권리를 이전받아 그 지식재산권을 공동으로 소유하게 된다.

## 2. 법 규정

공동연구개발계약에서 연구개발의 결과물에 대한 지식재산권의 권리귀속에 관하여 별도로 정하지 않은 경우 지식재산권에 관한 일반 법 규정에 따라 권리귀속이 정해질 것이므로 특허를 받을 권리 또는 특허권은 특허법에 따라 그 권리귀속이 정해질 것이다. 예를 들어 A, B, C가 공동연구개발계약을 체결하였으나 연구개발의 결과물에 대한 지식재산권에 관하여 별도로 약정하지 않고 공동연구개발을 수행하는 경우를 가정해보

39) B'는 B가 진행하는 공동연구개발에 업무상 참여한 것이므로 B'의 발명은 직무 발명임을 전제로 한다.

40) 기업과 대학 간의 공동연구개발에서 대학의 산학협력단이 대학원생의 발명을 직무발명으로 보아 이를 승계하여 권리귀속의 주체가 될 수 있는지 여부에 관해, 일반적으로 대학원생의 연구 수행은 교수로부터 자율성을 가진 경우가 드물고, 교수가 대학원생과 지휘·감독 관계에 있다고 하더라도 교수를 대학원생의 사용자로 평가하기에는 부족한 측면이 있으므로 대학원생 또한 교수와 마찬가지로 대학의 종업원 지위에 있다고 해석할 수도 있을 것이다. 박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 - 서울대학교의 현황을 중심으로-”, 서울대학교 법학, 제55권 제4호, 2014, 542-543면.

자. 만약 연구개발의 결과물이 A, B, C의 공동발명으로 인정된다면 특허법 제33조 제2항에 따라 A, B, C는 특허받을 권리를 공유하게 된다. 반면, 연구개발의 결과물이 B의 단독발명으로 인정된다면 특허법 제33조 제1항 본문에 따라 B가 특허받을 권리를 소유하고 나머지 A와 C는 권리를 소유할 수 없게 된다. 따라서 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권의 권리귀속에 관하여 별도로 약정하지 않은 경우에는 공동발명에 해당하는지 여부에 관한 특허법 규정을 바탕으로 하여 권리귀속이 결정될 것이다.

### III. 권리귀속의 판단기준

#### 1. 계약

공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권의 권리귀속은 먼저 계약에서 정한 내용에 따라 정해진다. 따라서 가장 기본적인 권리귀속의 판단기준은 공동연구개발계약의 내용이다. 앞에서 살펴본 바와 같이 A, B, C가 공동연구개발계약을 체결하고 공동연구개발을 수행하는 경우를 가정하여 생각해보자.

공동연구개발계약에서 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 A에게 귀속시키기로 약정하고 B와 C가 공동발명 한 경우라면 A가 실제로 발명으로 인정될 정도로 연구개발에 기여하지 않았다고 하더라도 B와 C로부터 특허를 받을 권리를 이전받아 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하게 된다. 만약 지식재산권을 A, B, C에게 공동으로 귀속시키기로 약정하고 B와 C가 공동발명 한 경우라면 A

는 B와 C로부터 특허를 받을 권리를 일부 이전받아 A, B, C가 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하게 되는 것이다. 공동연구개발계약에서 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 A에게 귀속시키기로 약정하고 B와 C 모두 직무발명에 대한 내부 승계규정을 갖추고 있으며 B의 종업원인 B'와 C의 종업원인 C'가 공동발명하는 경우 A는 B'의 권리를 승계한 B와 C'의 권리를 승계한 C가 공동으로 소유하는 지식재산권<sup>41)</sup>을 이전 받아 단독으로 권리를 소유하게 된다.

그런데 만약 B와 C가 국·공립학교가 아니면서<sup>42)</sup> 종업원과 별도로 계약을 체결하지 않았고 내부 승계규정 또한 갖추고 있지 않았다면 B와 C는 각각 B'와 C'의 권리를 승계할 수 없어 A에게 권리를 이전시킬 수 없게 된다. 이때 A는 B와 C를 상대로 채무불이행책임을 물을 수 있는 것은 별론으로 하고 B와 C로부터 지식재산권을 이전받아 취득할 수는 없다. 마찬가지로 B가 국·공립학교가 아니면서 종업원과 별도로 계약을 체결하지 않았고 내부 승계규정 또한 갖추고 있지 않는 반면 C는 직무발명에 대한 내부 승계규정을 갖추고 있는 경우라면 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권은 B'와 C의 공동발명에 해당하게 되고 C는 B'가 부동의 하지 않는 한 A에게 지분을 이전할 수 있겠으나 B는 권리자가 아니므로 A에게 지분을 이전할 수 없어 결국 지식재산권은 A와 B'가 공동 소유하게 될 것이다. 따라서 공동연구개발계약을 체결하는 당사자는 예

---

41) 기업과 대학간의 공동연구개발에서 기업과 대학의 산학협력단이 공동연구개발계약의 당사자이고 교수와 기업의 연구원이 공동으로 발명한 경우 교수와 기업의 연구원은 공동발명자가 되며 대학과 기업은 내부 승계규정에 의하여 교수와 연구원이 공동으로 소유하는 특허받을 권리 또는 특허권을 공동으로 승계할 수 있다. 김선정, 앞의 논문, 355-356면 참조.

42) 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직이 승계한다. 발명진흥법 제10조제2항 단서 참조.

상하지 못한 사정으로 인하여 지식재산권을 취득하지 못하는 일이 없도록 다른 당사자들이 직무발명을 승계할 수 있는 계약을 체결하였거나 내부 승계규정을 갖추고 있는지 여부를 사전에 확인할 필요가 있다.

그러나 다른 당사자들이 직무발명을 승계할 수 있는 상황이라고 하여 언제나 공동연구개발계약에서 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 취득하는데 문제가 없는 것은 아니다. 만약 공동연구개발계약에서 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 A에게 귀속시키기로 약정하고 B와 C가 국·공립학교가 아니면서 모두 직무발명에 대한 내부 승계규정을 갖추고 있는 상황에서 B의 종업원인 B'와 C의 종업원인 C'가 공동으로 발명하였는데, B가 B'에게 발명에 대한 권리의 승계 의사를 통지하기 전에 B'가 제3자에게 B'의 발명에 대한 권리를 이전해버렸다면 B는 B'로부터 권리를 승계 받을 수 없게 될 것이다.<sup>43)</sup> 따라서 C'로부터 권리를 승계 받은 C는 제3자가 부동의 하지 않는 한 계약에 따라 A에게 지식재산권을 이전할 수 있으나 B는 A에게 지식재산권을 이전할 수 없어 결국 지식재산권은 제3자와 A가 공동 소유하게 될 것이다. 이처럼 사용자로서 직무발명에 대한 권리를 승계하겠다는 통지를 하지 않은 경우 여

43) 다만, B'에게는 업무상배임죄가 성립할 것이다. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 참조(“직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.”).

전히 발명자인 종업원에게 권리가 유보되게 되므로(발명진흥법 제13조 참조) 종업원으로부터 제3자에게 곧바로 권리가 이전되는 법률관계가 성립할 수 있다.<sup>44)</sup>

이는 그 연구가 국가연구개발사업이라고 해도 마찬가지이다.<sup>45)</sup> 국가연구개발사업의 경우 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 연구기관에게 귀속시키도록 규정하고 있기는 하나, 이는 연구개발비를 출연하는 국가와 연구기관과의 관계에서 지식재산권을 연구기관에게 귀속시키겠다는 확인적 의미일 뿐 「특허법」이 취하고 있는 발명자주의를 수정하는 것은 아니기 때문이다.<sup>46)47)</sup> 법원 또한 소득세 등 징수처분취소소송<sup>48)49)</sup>에서, i) 「과학기술기본

44) 다만, B가 국·공립학교였다면 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 의하여 B'의 발명의 완성 즉시 그 권리가 종업원으로부터 당해 국·공립학교 산학협력단으로 자동적으로 이전되므로 제3자는 산학협력단이 자동적으로 승계한 권리를 산학협력단과의 약정에 기하여 다시 이전받을 지위에 있을 뿐이다. 박준석, 앞의 논문, 547면 참조.

45) 박준석, 앞의 논문, 547-550면 참조.

46) 박준석, 앞의 논문, 549-550면 참조.

47) 참고로 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따르면 연구기관이 발명자로부터 발명에 대한 소유권을 승계 받지 않은 채 직접 발명에 대한 소유권을 취득할 수 있는 것처럼 해석될 여지가 있는데, 이는 발명자주의에 저촉되므로 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 소유권 귀속에 관하여 규정하는 것이 적절하지 않다는 견해가 있다. 허인, “국가연구개발 사업과 직무발명 보상에 관한 고찰”, 한남대학교 과학기술법연구원, 과학기술법 연구, 2012, 43면 참조. 그러나 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 법이 아닌 대통령령의 형식을 취하는 것은 아쉬운 부분이나, 국가가 연구개발비를 출연하였음에도 불구하고 국가가 아닌 연구기관에게 권리를 귀속시키고자 한다면 국가와의 관계에서의 지식재산권의 권리귀속에 관한 규정은 필요한 규정이라고 생각한다.

48) 대전지방법원 2014. 1. 15. 선고 2012구합3257 판결. 이후 항소심인 대전고등법원 2014. 11. 20. 선고 2014누29 판결 및 상고심인 대법원 2015. 4. 23. 선고 2014두15559 판결에서 동일한 취지로 유지되었다.

49) 이 사건은 서대전세무서장이 한국전자통신연구원이 소속 종업원에게 지급한 보상금을 직무발명보상금과 성격이 다른 과세대상소득으로 판단하여 소득세 등을 부과하자, 한국전자통신연구원이 위 보상금은 직무발명 보상금으로서 비과세 소득에 해당한다는 이유로 소득세 등 처분에 대해 취소소송을 제기한 사건이다.



법」의 위임에 따라 제정된 대통령령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 무형적 결과물을 연구기관의 소유로 한다고 규정하고 있다고 하더라도 과학기술기본법의 규정 어디에도 직무발명에 대한 권리 귀속에 관하여 발명진흥법 또는 특허법과 달리 규율할 수 있도록 허용하는 내용의 명시적인 근거규정이 없고 ii) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 연구기관과 그 소속 종업원 간의 법률관계를 규율하기 위한 것이라기보다는, 국가연구개발사업에 참여하는 다수의 참여주체 중 어느 참여주체가 사업의 수행 결과물을 소유할 것인지를 정하기 위한 국가나 참여기업 기타 다수의 연구기관들 상호간의 법률관계에 관한 규율이라고 보아야 한다는 등을 근거로 국가연구개발사업에 따른 수행결과물에 대하여도 그 직무발명에 대한 권리는 소속 종업원이 원시취득하는 것이라고 보아야 한다고 판단하였다.

이에 관해 우리나라와 동일하게 발명자주의를 취하고 있는 미국에서는 1980년에 제정된 「Bayh-Dole Act」<sup>50)51)</sup>에서 연방정부로부터 연구비를 지원받아 연구개발을 수행한 비영리연구기관인 대학 등이 연구개발 결과물에 관하여 법에서 정한 절차를 거쳐 권리를 보유할 수 있도록 규정<sup>52)</sup>하고 있는데, 이에 대해 2011년에 선고된 미국 연방대법원의 Stanford Univ. v. Roche 판결<sup>53)</sup>에서는 「Bayh-Dole Act」의 규정 내용이 발명

50) 1980년 이전에는 정부의 연구비 지원을 받은 발명을 정부에 귀속시켰으나 기술 혁신에 대한 동기부여가 저하되는 등 기술이전 및 사업화에 성공하는 비율이 극히 낮았다. 이에 대한 해결책으로 정부로부터 연구비를 지원받은 발명에 대한 권리의 귀속주체들을 정부로부터 민간부문으로 이전하도록 하는 Bayh-Dole Act가 제정되게 되었다. 신용현, “미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰 - Stanford v. Roche case를 중심으로-”, 지식재산연구 제7권 제3호, 한국지식재산연구원, 2012, 4-6면 참조.

51) 35 U.S. Code Chapter 18.

52) 우리나라에서는 이에 관해 「발명진흥법」 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 정하고 있다.

에 대한 권리가 발명자에게 원시적으로 귀속한다는 발명자주의를 수정하는 것이 아니라는 점을 확인하였다.<sup>54)</sup> 이 판결에서는 「Bayh-Dole Act」가 연구 과제를 수행하는 계약의 당사자인 대학과 연방정부 간의 권리관계만을 규율하기 위한 것이기 때문에 계약의 당사자가 아닌 제3자나 발명자가 대학의 권리 보유에 관해 다룰 수 있는 근거를 마련하고 있지 않다고 보았다.<sup>55)</sup> 즉, 대학이 발명자인 대학 교수로부터 적법하게 권리를 양도받은 것을 전제로 대학이 소정의 절차를 거치면 연방정부와의 관계에서 발명에 대한 권리를 보유할 수 있다는 것이다.<sup>56)</sup> 따라서 「Bayh-Dole Act」에서 연구기관이 발명자로부터 일정한 절차를 거쳐 권리를 보유할 수 있다고 규정하고 있더라도 이는 발명자가 원시적으로 취득한 발명에 대한 권리를 연구기관에게 적법하게 이전시켜줄 수 있는 상황을 전제로 하며 만약 발명자가 제3자와의 계약에 의하여 먼저 제3자에게 적법하게 권리를 양도하였다면 연구기관이 그 권리를 취득하지 못할 수도 있는 것이다.

이와 같이 지식재산권의 권리귀속은 원칙적으로 공동연구개발계약에서

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

54) “Since 1790, the patent law has operated on the premise that rights in an invention belong to the inventor. The question here is whether the University and Small Business Patent Procedures Act of 1980—commonly referred to as the Bayh-Dole Act—displaces that norm and automatically vests title to federally funded inventions in federal contractors. We hold that it does not. . . . Although much in intellectual property law has changed in the 220 years since the first Patent Act, the basic idea that inventors have the right to patent their inventions has not.”

55) “The Act, for example, does not expressly permit an interested third party or an inventor to challenge a claim that a particular invention was supported by federal funding.”

56) “But the lack of procedures protecting inventor and third-party rights makes perfect sense if the Act applies only when a federal contractor has already acquired title to an inventor’s interest.”

당사자들이 약정한 내용에 따라 결정되지만, 발명자주의<sup>57)</sup>하에서 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 없는 공동연구개발계약 당사자와의 관계에서는 공동연구개발계약에서 약정한 내용대로 권리귀속이 정해지지 않는 경우도 있다.

## 2. 법 규정

공동연구개발계약에서 연구개발의 결과물에 대한 지식재산권의 권리귀속에 관하여 정하지 않은 경우에는 지식재산권에 관한 일반 법 규정의 판단기준에 따라 권리귀속을 정하여야 할 것이다. 이에 따라 원칙적으로 공동연구개발의 결과 발생한 결과물이 공동발명에 해당하는 것으로 판단되는 경우에는 「특허법」 제33조 제2항에 따라 공동발명자들이 특허를 받을 권리를 공동으로 소유하게 되는 것이고, 그 결과물이 단독발명에 해당하는 것으로 판단되는 경우에는 「특허법」 제33조 제1항 본문에 따라 발명자가 특허를 받을 권리를 단독으로 소유하게 되는 것이다.<sup>58)</sup> 따라서 계약에서 지식재산권에 관한 권리귀속을 정하지 않은 경우 누구에게 지식재산권이 귀속된다고 볼 수 있는지에 관해 살펴보려면 공동발명에 관한 판단기준을 먼저 살펴볼 필요가 있다.

### 가. 공동발명의 개념

---

57) 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리를 종업원 등 실질적으로 발명을 한 자에게 원시적으로 귀속하도록 하는 발명자주의를 취하고 있고 직무발명에 대하여 달리 규정하고 있지 않다.

58) 공동발명은 앞에서 살펴본 바와 같이 공동연구개발과는 구별되는 개념이나, 특허법에서는 공동발명에 대한 특허권 귀속에 관하여 규정하고 있으므로 공동발명을 기준으로 살펴본다.

「특허법」에서는 “2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다”고 규정(제33조 제2항)하여 공동발명에 대한 특허권 귀속에 관하여 규정하고 있으나, 구체적으로 어떠한 경우 ‘2인 이상이 공동으로 발명한 때’에 해당하는지에 관해서는 규정하고 있지 않다. 따라서 공동발명이 무엇인지 먼저 살펴보도록 한다.

공동발명이 무엇인지 살펴보려면 먼저 발명이 무엇인지 알아야 하는데, 「특허법」 제2조 제1호에서는 발명에 관해, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 정의하고 있다. 즉, 발명으로 인정받기 위해서는 ‘기술적 사상의 창작’에 이를 정도로 ‘고도한 것’이어야 한다. 공동’의 국어사전적 의미는 앞에서 살펴본 바와 같이 둘 이상의 사람이나 단체가 힘을 합하여 일을 같이하는 것을 뜻하므로 공동발명은 복수의 주체가 협력하여 기술적 사상의 창작으로서 고도한 기술을 도출해내는 것을 의미한다고 할 수 있겠다.

구체적으로 공동발명에 관하여 이루어지고 있는 논의들을 살펴보면, 하나의 직무발명신고서, 특허출원 또는 특허에 포함된 발명(청구항) 중 적어도 하나의 발명의 구성요소 중 공지의 구성요소를 제외한 특징적 부분의 형성에 실질적으로 공헌한 발명자가 2인 이상인 경우 그 발명자 중 1인 또는 그 발명자 전체를 말한다고 보는 견해<sup>59)</sup>, 2인 이상이 실질적으로 상호 협력한다는 공동의 인식 아래 기술적 과제를 해결하기 위한 연구를 하는 것을 의미한다는 견해<sup>60)</sup>, 2인 이상이 발명의 착상단계에서 구체화되는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미한다는 견해<sup>61)</sup> 등이

59) 한국특허법학회 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012, (정차호, “공동발명자 판단 및 관련 권리”부분), 335면.

60) 윤선희, 『특허법 제4판』, 법문사, 2010, 263면.

있고 공동발명으로 인정하는 범위에서 있어서 다소간 차이를 보이고 있다. 우리나라 특허법은 공동발명의 개념에 대해서는 명시적으로 규정하고 있지 않으며<sup>62)</sup>, 대법원에서도 공동발명의 개념에 대해서 명시적으로 설시하고 있지는 않으나 뒤에서 살펴보는 바와 같이 공동발명에 대한 판단기준을 바탕으로 하여 공동발명의 개념을 생각해볼 수 있겠다.

한편, 미국에서는 공동발명이 무엇인지에 관한 명시적인 규정을 두고 있는데, 「Leahy-Smith America Invents Act(AIA)」<sup>63)</sup>에 따르면 발명자는 발명의 주체를 발명하거나 발견한 자(individual) 또는 발견한 자들(individuals)을 의미하고, 공동발명자는 “공동발명의 주체를 발명하거나 발견한 자들 중 1명”이라고 규정<sup>64)</sup>하고 있다. 또한 미국 특허법<sup>65)</sup>에서는 공동발명에 대하여 2 이상이 함께 발명을 한 경우라면 물리적으로 함께 또는 동시에 작업하지 않은 경우, 발명자 간 기여도의 종류 또는 정도가 동일하지 않은 경우, 각자가 특허의 모든 청구항에 기여하지 않은 경우라도 공동발명으로 인정된다고 규정하고 있다. 미국에서의 공동발명의

---

61) 임병웅, 『이지특허법』, 한빛지적소유권센터, 2007, 224면.

62) 이와 달리 저작권법에서는 공동저작물의 개념을 ‘2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다’고 정의하고 있다(저작권법 제2조 제21호).

63) 관련 규정은 2011년 9월 16일 신설되었다.

64) Sec. 3. (a) The term ‘inventor’ means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention. (b) The terms ‘joint inventor’ and ‘coinventor’ mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.

65) 35 U.S. Code § 116 (a) Joint Inventions. When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

개념은 뒤에서 살펴보는 바와 같이 우리나라 대법원에서 확립된 공동발명의 판단기준보다 그 개념을 넓게 인정하는 것으로 생각된다.

#### 나. 공동발명의 판단기준

공동연구개발은 복수의 주체 간의 협력을 통해 이루어내는 것이므로 모든 당사자가 직접적인 기술적 기여를 통해 공동발명을 이루어내는 경우도 있겠으나, 당사자 간 역할이 구분되어 있어 자금이나 기자재 등을 제공하는 역할을 하지만 기술적 기여가 없는 당사자가 있을 수도 있고 당사자들이 모두 기술적 기여를 하는 경우에도 기술적 기여도에서 차이가 있을 수도 있다. 따라서 당사자 간 기술적 기여도가 다르고 역할이 다른 경우에는 어느 정도의 역할을 수행하였을 때 공동발명으로 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다. 공동발명의 판단기준 또한 특허법에서 규정하고 있지 않으므로 구체적인 사례에서의 공동발명에 관한 판단을 바탕으로 하여 그 판단기준을 살펴볼 필요가 있다.

##### (1) 우리나라에서 이루어지고 있는 논의

공동발명의 판단기준에 관하여 우리나라에서 이루어지고 있는 논의를 보면, 첫째로, 기술적 사상의 창작에 실질적으로 협력하였는지 여부로 판단한다는 견해<sup>66)</sup>에서는 사상의 창작 자체에 관여하지 않은 단순한 관리자, 보조자, 후원자는 공동발명자가 아니라고 본다. 둘째로, 발명의 완성에 실질적으로 협력 또는 관여하였는지 여부를 기준으로 하되, 구체적으로 발명의 완성에 기여하였는지 여부를 개별적으로 판단하여야 한다는

66) 강동세, “공동발명자 여부의 판단기준”, 대법원 판례해설 제37호, 2001, 323면.

견해<sup>67)</sup>에 따르면 구체적인 수단을 제공하지 않았더라도 해결방향을 제시하는 간단한 아이디어 제공만으로도 발명이 완성되는 경우라면 공동발명자로 인정될 수 있고, 기술적 사항에 대해 구체적인 지시를 하였거나 조언을 한 관리자라면 발명의 완성에 협력 또는 관여하였다고 볼 수 있으므로 공동발명자로 인정될 수 있으며, 발명의 완성을 위하여 구체적인 수단을 제시하였다고 하더라도 단순히 부차적 수단에 대해서만 제시하였다면 공동발명자로 인정될 수 없다.<sup>68)</sup> 셋째로, 공동발명의 판단기준을 기술적 사상의 창작에 실질적으로 협력하였는지 여부로 판단한다고 하면서, 공동발명자 간의 상담, 의견교환, 조언, 지도 등의 주관적 협력과 기술적 과제해결 원리를 착상하거나 모델을 설정하는 등 발명의 완성에 필요한 행위를 제공하는 객관적 협력이 있어야 공동발명으로 인정될 수 있다는 견해<sup>69)</sup>가 있다. 넷째로, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있는 경우 공동발명으로 인정할 수 있다는 견해<sup>70)</sup>로서 뒤에서 살펴보는 바와 같이 공동발명의 판단기준에 대한 대법원의 입장<sup>71)</sup>을 그대로 인용하고 있는 것으로 보인다. 살펴본 바와 같이 공동발명의 판단기준에 관해 우리나라에서 이루어지고 있는 논의들을 보면 기

67) 정차호 강이석 이문욱, 앞의 논문, 677-678면.

68) 예를 들어 발명에 대한 실험을 진행한 자를 공동발명자로 판단할 수 있는지를 살펴보면, 간단한 기계요소에 관한 발명과 같이 아이디어를 제시하는 것만으로도 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 경우에는 실험을 통하여 발명을 보충하였더라도 공동발명자로 인정될 수 없겠으나, 실험을 통하여 발명의 작용 또는 효과를 입증하여야만 비로소 발명이 완성되는 경우라면 실험을 통해 반복 실시 가능하게 하거나 효과를 입증한 자도 공동발명자로 인정될 수 있을 것이다. 정차호, 강이석 이문욱, 앞의 논문, 677-678면 참조.

69) 影山光太郎, “發明 共同發明の成立および發明者 共同發明者の認定とこれに基づく 判例の検討”, NBL 886호, 2008, 65-66면. 한국특허법학회, 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012, (강흥정, “공동발명자의 권리보호”부분), 342면에서 재인용. 재인용 문헌 또한 이 견해를 취하는 것으로 보인다.

70) 한국특허법학회, 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012, (이규홍, “직무발명보상금 관련 공동발명자의 판단기준 등”부분), 955면.

71) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

본적으로 발명의 완성에 실질적으로 협력하였는지 여부를 그 판단기준으로 한다는 점에 대해서는 동일하나, 구체적으로 어떠한 경우 발명의 완성에 실질적으로 협력한 것으로 볼 수 있는지에 관해서는 두 번째 견해에서 가장 자세하게 검토되었다고 판단되며 이는 뒤에서 살펴보는 바와 같이 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서의 공동발명의 판단 기준 정립에 도움이 된 것으로 보인다.

## (2) 특허청의 판단

특허청에서 발간하는 “특허·실용신안 심사지침서”에 따르면 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다<sup>72)</sup>고 한다.

## (3) 법원의 입장

(가) 최초의 대법원 판결<sup>73)</sup> : 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2405 판결<sup>74)</sup>

72) 특허청, “특허·실용신안 심사지침서”, 2013, 2102면.

73) 강동세, 앞의 대법원 판례해설, 329면.

74) 양 당사자 사이에 원고가 피고에게 식품기계에 대한 모든 기술을 제공하고 개발에 서로 노력하되 그 생산된 기계 전량에 대한 판매권은 원고가 가지며 또한 원고가 피고에게 제공하는 기술에 대하여 특허를 출원할 때에는 원, 피고 공동 명의로 하는 것을 요지로 하는 계약을 체결하였으나, 그 후 원고가 위 계약에 따른 기술을 제대로 제공하지 아니하자 피고는 독자적으로 송편성형기에 대한 기술개발에 착수하여 수차에 걸친 실패 끝에 이 사건 등록고안을 발명하게 되었고 이를 단독으로 실용신안으로 출원하여 등록을 마쳤으며 계속하여 기계를 개량하여 오고 있는 경우 그 등록고안의 발명자는 원고가 아니고 피고라 할 것이지, 원고와 피고가 공동으로 발명한 경우에 해당하지 않는다. 원심 판결에서도 동일한 취지로 판단하였다(특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허2405 판결).



공동발명에 관한 최초의 대법원 판결은 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후 2405 판결이다. 이 사건은 공동개발 및 공동출원에 관한 약정을 하고 초창기에 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였으나, 이후 그 이상의 기술을 제공하지 않고 기술 개발에 기여하지 않았다면 공동발명자로 인정할 수 없다는 것으로서, 공동발명에 대한 판단기준을 구체적으로 제시하지는 않았으나 공동발명 여부를 판단한 최초의 대법원 판결이다.

(나) 이후 법원의 판단

이후 대부분의 판결에서는 공동발명에 해당하는지 여부를 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있었는지 여부로 판단한 것으로 보인다. 제품의 구성을 설계한 후 설계도를 작성하고 직접 시제품을 제작한 경우, B가 선택하여 구입한 재료를 A에게 주면서 다양한 실험을 지시하였지만 그 과정에서 A의 아이디어가 반영되어 이 사건 발명이 이루어졌고 실제 실험은 대부분 A에 의해 이루어진 경우에 대해서는 실질적 상호 협력을 통해 발명이 이루어졌다고 판단하고 있으나, 무엇이 실질적인 상호 협력인지 그 구체적인 판단기준을 제시하고 있지는 않다. 한편, 단지 발명자의 지시에 의하여 발명에 관계되는 장치의 작성을 담당한 것에 불과한 자, 기술적 특징을 형성하는 기술에 관하여 협력하지 않은 자, 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담하지 않은 단순한 보조자·조언자·자금의 제공자 혹은 사용자로서 피용자에게 단순히 창작을 할 것을 지시한 자, 발명자의 직장상사 또는 선임자로서<sup>75)</sup> 발명과 관련하여

---

75) 직장상사라고 하더라도 개발과 관련한 업무를 보고받는데 그치지 않고 개발과 관련된 논의에 참가하고 그간에 논의되었거나 구체화된 아이디어와 시나리오를 종합하며 이를 정리한 경우에는 공동발명자로 인정하고 있다. 특허법원 2008.

의견을 제시하는 정도의 조연자, 특허출원과 관련된 내용을 명확하게 기재하는 수준으로 특허신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 이에 맞게 수정한 자, 발명 목적 및 그 기술 구조에 관한 추상적 아이디어들을 제안하였으나 기존에 알려진 공지의 사상이 일반적으로 포함하고 있는 범위와 한계를 벗어나지 못한 초보적인 수준의 기여를 한 자에 대해서는 공동발명자에 해당하지 않는다고 하여 공동발명에 해당하지 않는 경우에 대한 판단기준은 보다 구체적으로 제시하고 있다.

1) 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결에서는 발명의 공동고안자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 보았고, 이에 대한 원심 판결인 특허법원 1999. 2. 5. 선고 98허2016 판결에서는 공동고안자가 되기 위해서는 발명이 완성되는 과정에서 공동고안자 상호간에 적어도 상대방의 의사에 반하지 아니하는 정도의 관계 또는 발명의 완성을 위하여 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 판단하여 원심 판결에서보다 대법원에서 공동발명으로의 인정범위를 더 좁게 보았다. 그러나 원심 판결과 대법원 판결 모두 무엇이 실질적으로 상호 협력하는 관계인지에 대해서 구체적인 기준을 제시하지는 않았다.

2) 특허법원 2003. 5. 23. 선고 2001허3392 판결<sup>76)</sup>에서는 회사 대표인 A가 회사 소속인 B와 함께 C로부터 치과용 정수기에 대한 구체적인 구상을 듣고 A와 B가 사업 가능성에 대해 논의한 후 B가 A의 허락 아래 치과용 정수기 외부케이스와 부품배치 등 제품의 구성을 설계한 후 설계도

---

10. 30. 선고 2007허12299 판결 참조.

76) 상고이유서를 제출하지 않아 대법원 2003. 7. 24. 선고 2003후1321 판결로 기각되었다.

를 작성하고 직접 시제품을 제작한 경우 A의 독자적인 발명으로 보기 어렵다고 판단하였다.

3) 특허법원 2003. 5. 30. 선고 2001허7141 판결<sup>77)</sup>에서는 공동발명자에 해당하는지 여부는 발명에 나타난 기술적 사상의 창작 및 발명의 구성에 실질적으로 협력하였느냐를 기준으로 판단하여야 하고, 단지 발명자의 지시에 의하여 발명에 관계되는 장치의 작성 등을 담당한 것에 불과한 자는 공동발명자에 해당한다고 보기 어렵다고 하여 후자의 경우 실질적으로 협력한 것이 아니라고 보았다. 이 사건은 A가 구체적인 조건의 기계의 개발을 요구하였고 B의 직원이 A와 협의를 거쳐 설계도면을 완성한 사례인데, 법원은 이 사건 특허발명에 나타난 기술적 사상 및 기술적 구성이 대부분 A에 의하여 제공되었고 B는 단지 기계의 설계 및 제작을 의뢰받은 계약당사자로서 A가 요구하는 기능 및 구성을 가진 기계장치의 세부적인 설계도면의 작성 및 기계 제작을 담당하였을 뿐이고 단지 실질적인 발명자와 계약관계 및 그에 따른 지시에 의하여 발명에 관계되는 장치의 설계, 제작 등을 담당한 것에 불과하여 공동발명자라고 보기 어렵다고 판단하였다.

4) 특허법원 2004. 8. 27. 선고 2003허1956 판결<sup>78)</sup>은 화학발명<sup>79)</sup>으로서

---

77) 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결로 확정되었으며, 상고심에서는 공동발명에 관한 부분은 판단하지 않았다.

78) 상고이유서를 제출하지 않아 대법원 2004. 11. 3. 선고 2004후2802 판결로 기각되었다.

79) 화학발명은 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 제시되지 않으면 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다는 것이 법원의 입장이다. 화학발명이 발명으로 인정되기 위한 판단기준을 제시하고 있는 판례로서 대법원 2001. 11. 30. 선고 2000후2958 판결, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 참조.

공동발명에 해당하는지 여부를 판단한 사건이다. 이 사건에서는 발명에 관한 구체적 착상 및 그 물성검사 단계까지는 A에 의해 이루어졌고 다만 B가 스스로의 이해관계를 위해 독자적으로 시험을 행하였는데, B가 A의 구체적인 의뢰가 없었는데도 그 시기를 앞당겨 약효 시험을 함으로써 발명을 완성시켰다고 하더라도 그러한 발명은 A와 B간의 공동연구과제에 관한 협의사항의 일환으로 행해진 것일 뿐 B가 독자적으로 한 것은 아니라고 보아 이 사건 특허 발명은 A의 단독 발명이거나 적어도 A와 B의 공동발명에 해당한다고 판단하였다.

5) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결<sup>80)</sup>에서는 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 보았다. 이 사건에서는 B는 A와 비밀준수계약을 체결한 C의 위탁 업무를 수행하는 협력업체로서 기술개발을 위해 C와 여러 차례 회의를 하고 의논한 사실 등은 인정되나, 기술적 특징을 형성하는 기술에 관하여 A가 B에 협력하였거나 B에게 권유하였음을 인정할 증거가 없으므로 A를 공동발명자로 인정할 수 없다고 보았다.

6) 대법원 2005. 3. 25. 선고 2005후373 판결<sup>81)82)</sup>에서는 발명을 한 자란 진실로 발명을 이룬 자연인 즉 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한

---

80) 원심은 특허법원 2003. 8. 22. 선고 2002허4002 판결로서, 공동발명에 관하여 동일하게 판단하였다.

81) 원심은 특허법원 2003. 1. 16. 선고 2002허2723 판결로서, 공동발명에 관하여 동일하게 판단하였다.

82) 이 사건에서는 아이디어를 구체화하고 도면으로 작성한 A와 도면을 토대로 실물 제작 후 실험을 통해 세부적인 문제점을 개선한 B는 공동발명자에 해당한다고 보았으나, 기술개발에 관한 일반적인 지시를 하고 보고를 받았고, 도면 제작 등에 따른 비용을 지불한 C에 대해서는 특허발명의 창작행위라는 사실행위에 현실로 가담한 사람이라고 할 수 없으므로 발명자에 해당하지 않는다고 판단하였다.

자만을 가리키고 단순한 보조자, 조연자, 자금의 제공자 혹은 사용자로서 피용자에게 단순히 창작을 할 것을 지시한 사람은 발명자라고 할 수 없다고 하여 발명에 기술적으로 유의미한 기여를 하지 않은 자에 대해서는 공동발명자로 인정할 수 없다고 보았다.

7) 대법원은 2005. 6. 10. 선고 2003다31596 판결<sup>83)</sup>에서는 이 사건 발명이 B의 기본적인 기술적 구성과 물적 투자에다가 이 사건 발명의 구성요소의 관련 분야에 종사하고 있던 C, D, E 등의 기술 및 물적 지원을 통하여 그 기술적 구상을 산업상 이용 가능하도록 연구, 개발하여 완성한 것이므로 B와 개발자들의 인적, 물적 투자의 결합에 의하여 이루어진 공동발명이라고 본 원심판결이 정당하다고 보았다.

8) 특허법원 2005, 7. 8. 선고 2004허5894판결<sup>84)</sup>에서는 발명자의 직장상사 및 선임자로서 이 사건 특허발명과 관련하여 의견을 제시하는 정도의 조연자는 공동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였다.

9) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결<sup>85)</sup>에서는 특허신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 이에 맞게 수정하였다고 하더라도 이는 단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 발명의 기술적 사상의 창작행위라고 볼 수 없어 공동발명자로 인정할 수 없다고 판단하였다.

---

83) 원심은 서울고등법원 2003. 5. 27. 선고 2002나15346 판결이며 공동발명에 대한 구체적인 판단은 원심에서 이루어졌다.

84) 상고하지 않아 본 판결로 확정되었다.

85) 서울고등법원 2006. 6. 27. 선고 2005나98038 판결로 확정되었다.

10) 대전지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합9184 판결<sup>86)</sup>에서는 제1, 2출원 대상 발명 연구 과정에서 발명 목적 및 그 기술 구조에 관한 추상적 아이디어들을 제안한 바 있다 하더라도 이는 기존에 알려진 공지의 사상이 일반적으로 포함하고 있는 범위와 한계를 전혀 벗어나지 못한 것으로서 아직은 신규성과 진보성을 인정할 만한 기술적 창작의 단계에 이르렀다고 할 수 없으므로 그와 같은 초보적인 기여를 하였다는 이유만으로 그 후 비로소 발명의 단계에 도달한 제5, 6, 7 출원에서의 발명을 착상하거나 그 발명을 완성한 자의 일원으로 포함시킬 수 없다고 하여 공동발명자로 인정하지 않았다.

11) 서울고등법원 2007. 4. 25. 선고 2006나65233 판결<sup>87)</sup>에서는 A와 B 모두 이 사건 발명의 핵심이 각 물질의 선택과 각 물질 간의 배합비율이라는 점을 알고 있었고, B가 자신이 선택하여 구입한 원료물질들을 A에게 주며 혼합비율을 다양하게 실험해볼 것을 지시하였지만 그 과정에서 A의 아이디어가 반영되면서 이 사건 발명이 이루어졌고 물질 선택 및 배합비율 변경 등의 실제 실험은 A에 의하여 대부분 이루어졌다면 A를 공동발명자로 인정할 수 있다고 하여 이 사건 특허발명은 A와 B의 공동발명에 해당한다고 판단하였다.

12) 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결<sup>88)</sup>에서는 회사의 생

---

86) 상고하지 않아 확정되었다.

87) 1심 판결은 서울중앙지방법원 2006. 6. 23. 선고 2005가합27183 판결로서 공동발명에 관하여 원심과 동일하게 판단하였다. 이 사건은 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결에서 일부 파기환송되었고 이후 서울고등법원 2009. 4. 3. 선고 2009나4741 결정으로 조정이 성립되었으며, 공동발명에 관한 판단기준은 상고이유에 포함되지 않아 상고심에서 판단되지 않았다.

88) 이 사건은 상고하지 않아 2심에서 확정되었으며, 1심 판결은 서울중앙지방법원 2006. 5. 25. 선고 2005가합28803 판결이다.

산팀장의 지위에서 개발에 직접 참여하거나 협의를 하지 않았고 발명자가 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 하는 경우에는 동종의 기술분야에서 누구나 쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다면 생산팀장으로서 통상적인 수준의 관리, 감독업무를 한 것에 불과하여 공동발명자에 해당하지 않는다고 판단하였다.

13) 특허법원 2008. 10. 30. 선고 2007허12299 판결<sup>89)</sup>에서는 A가 개발업무를 실무적으로 주관하면서 그 아이디어 및 시나리오를 구체화하였고 B는 A의 직장상사로서 개발과 관련한 업무를 보고받는데 그치지 않고 개발과 관련된 논의에 참가하는 한편, 구체화된 기술내용을 종합하고 정리한 특허출원 명세서 초안 및 이를 토대로 하여 기술내용을 좀더 발전시키고 구체화한 이 사건 특허발명의 명세서를 완성하였는데, A와 B가 부하직원과 팀장으로 근무하면서 이 사건 특허발명의 완성이라는 공동목표를 위한 일체적이고 연속적인 협력관계를 통해, A는 이 사건 특허발명을 착상하고 그 기술내용을 어느 정도 구체화함으로써, 그리고 B는 그 간에 논의되었거나 구체화된 아이디어와 시나리오를 종합하고 이를 정리하여 이 사건 특허발명을 완성함으로써 이 사건 특허발명의 완성에 공동으로 기여하였다고 판단하였다.

(다) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결<sup>90)91)</sup>

---

89) 이 사건은 상고심에서 대법원 2009. 2. 26. 선고 2008후5052 판결로 심리불속행 기각되었고, 특허법원 2008. 10. 30. 선고 2007허12305 판결 및 대법원 2009. 2. 26. 선고 2008후5069 판결(심리불속행 기각)은 이 사건과 특허발명이 실질적으로 동일하여 동일하게 판단되었다.

90) 이 사건에서는 A가 B 회사로부터 피리벤족심(Pyribenzoxim) 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 B 회사에 '제조제 PL(Project Leader)'로 입사하여 피리벤족심의 본격적인 상업화 단계에서 필요한 각종 시험에 직접 관여하는 등 기

이 사건에서는 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·설비 등을 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 구체화하거나, 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 해당한다고 하면서, 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다고 하였다.

이 사건은 그 동안의 공동발명에 대한 판단기준을 실시한 판결들을 바탕으로 하여 공동발명에 관한 판단기준의 명확한 법리를 선언한 최초의 판결로 평가된다.<sup>92)93)</sup>

---

여하고, C 화학연구소 연구팀이 제조한 제조제 후보물질이 약해가 심하여 제품화가 중단된 사실을 알고 위 연구팀에 공동연구를 제안하여 약해 극복 아이디어 등을 제안하고 실험과정에 참여한 결과, B 회사 연구팀이 특허발명을 완성한 경우 A가 위 발명의 공동발명자에 해당한다고 판단하였다.

91) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결에 대한 상고심이다.

92) 조영선, “공동발명자 판단 기준 및 직무발명보상금”, 대법원판례해설 제90호, 2011, 564면.



(라) 참고 : 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006두13831 판결<sup>94)</sup>

이 사건은 주식회사 귀뚜라미 홈시스(이하 ‘귀뚜라미 홈시스’라 한다)가 특허권자인 대주주(개인)로부터 특허권에 대한 통상실시권을 허락받고 해당 제품 매출액의 2.5%를 그 사용료로 지급하면서 이를 손금에 산입하고 매입세액을 공제한 것에 대해, 과세관청이 실제로는 귀뚜라미 홈시스와 대주주가 특허권을 공동소유한 것으로 보아 위 사용료에 관해 법인세법상의 부당행위계산 부인에 따른 손금 부인 및 매입세액 불공제를 적용하여 법인세 및 부가가치세를 경정하여 부과하는 처분을 하였고, 그에 대해 귀뚜라미 홈시스가 법인세 및 부가가치세 부과처분 취소소송을 제기한 사안이다.

---

93) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 이후에 선고된 판결들은 이와 동일한 기준으로 실시하고 있는 것으로 보인다. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결(A가 B에게 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였지만 이 사건 특허발명을 실제 실험 등을 통하여 규명하는데 구체적인 기여한 바가 없고 이 사건 개발약정에 따른 연구 감시자 및 회사 책임자로서 B의 연구개발 과정 전반을 관리하면서 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안을 하기도 하였으나 그 역할이나 행위가 B의 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 실험연구를 보조하는 정도에 그친 경우 A는 공동발명자가 아니라고 본 사건), 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결(B가 A에게 이 사건 발명에 기초가 된 물성 분석 및 최적화작업 수행을 의뢰하였고 이후 A와 B는 각자 이후 개발을 진행하였는데, A가 각 실험 전후로 B에게 내용 및 다음 실험 일정 등을 구체적으로 보고하였고 A가 수행하는 실험의 구체적인 내용에 관하여 A와 B사이 사전 및 사후로 의사교환과 협의가 있었으며, A와 B가 시제품을 함께 주조하였고 A가 물성 분석을 마친 결과 개발이 완료된 사건에서 A와 B가 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 함께 구상하고 발명의 전 과정에 걸쳐 실질적으로 상호 협력한다는 공통의 인식 아래 발명의 완성에 유익한 공헌을 함으로써 발명을 완성하였다고 볼 수 있어 A와 B를 공동발명자라고 판단한 사건) 참조.

94) 이 사건은 원심인 서울고등법원 2006. 7. 14. 선고 2005누19391 판결에서는 특허권의 공유를 인정하지 않았으나, 대법원에서는 원심 판결을 파기하였고 원심 환송 이후 서울고등법원 2008. 10. 16. 선고 2008누14175 판결에서는 대법원 판결과 동일한 취지로 판단하였으며 상고하지 않아 확정되었다.

대법원은 이 사건에서 특허권은 보일러를 생산·판매하는 귀뚜라미 홈시스가 그 생산·판매 과정에서 보일러의 기능 향상 및 생산비 절감에 관하여 얻은 아이디어 등을 토대로 한 것이거나, 다른 보일러 제조회사와 신제품·신기술 개발을 위해 경쟁하는 과정에서 획득한 것일 가능성이 높고, 그 기술의 내용에 비추어 단순한 구상만으로는 개발이 불가능하며, 기술의 실현 가능성, 효율성 등을 검증하기 위해 시제품의 제작 및 다양한 실험이 필요하고, 거기에는 상당한 설비 및 비용이 소요될 것이므로 어느 한 개인의 힘으로 모두 고안해 내는 것은 매우 어려운 것으로 보이는 점 등을 종합해보면, 특허권이 대주주 명의로 되어 있기는 하지만 실제로는 귀뚜라미 홈시스가 개발하였거나 귀뚜라미 홈시스와 공동으로 개발한 것으로 귀뚜라미 홈시스와 대주주의 공동소유이고 귀뚜라미 홈시스의 지분비율이 최소 50%를 상회한다는 사실이 충분히 추정된다고 판단하였다.<sup>95)</sup> 이 사건은 과세관청이 과세를 목적으로 하여 공동발명인지 여부를 직접 판단한 사안으로서 이례적이기는 하나, 어느 한 개인의 힘으로 모두 고안해 내기가 어렵다고 판단되는 등의 구체적인 사정이 있는 경우라면 공동발명의 당사자들이 합의하여 단독발명이라고 주장한다고 하더라도 공동발명으로 인정될 수 있다는 점에서 의미 있는 판결이라고 생각된다.

## IV. 권리귀속의 형태

### 1. 단독 소유<sup>96)</sup>

---

95) 귀뚜라미 홈시스의 보일러제품과 관련된 거의 모든 특허권이 대주주 명의로 출원된 반면, 귀뚜라미 홈시스 명의로 출원하지는 않았다는 점도 판단의 근거로 작용된 것으로 보인다. 또한 참고로 대주주가 독자적으로 보일러 관련 기술개발을 해오면서 여러 권의 서적을 저술하는 등 전문적인 지식을 가지고 있다는 사실만으로 대주주의 단독 발명으로 인정할 수는 없다고 보았다.

## 가. 단독 소유의 배경

공동연구개발을 진행하였다면 그 결과물에 대한 지식재산권 또한 공동으로 보유하도록 규정하는 것을 먼저 생각해 볼 수 있겠지만, 종래에는 기업과 대학 간 공동연구개발을 진행하는 경우 그 결과물에 대한 지식재산권을 기업에서 용이하게 활용하기 위하여 기업이 지식재산권을 단독으로 소유하도록 약정하는 경우가 많았다.<sup>97)98)</sup> 또한 우리나라에서는 공동발명이 2 이상의 근로자에 의한 직무발명인 경우가 많은데 기업 내부의 승계규정 등에 의해 사용자가 근로자들의 직무발명을 승계하는 경우 지식재산권을 단독으로 소유하는 형태가 되기도 한다.<sup>99)</sup> 한편, 외국에서는 공동연구개발의 경우에도 지식재산권의 단독 소유를 권유하는 경우들이 있는데, 영국에서는 1977년 Richard Lambert를 중심으로 설립된 램버트 운영그룹(The Lambert Working Group on Intellectual Property)의 램버트 모델(Lambert Model)에서 기업과 공적 연구기관, 기업과 기업 간의 공동연구개발에서 적용될 수 있는 계약의 가이드라인을 제시하면서 특허권 권리관계의 복잡성을 피하기 위하여 특허의 권리귀속 형태를 공유로 하는 것은 가급적 피할 것을 권장하고 연구 성과를 일방의 단독 소유로 귀속시킬 것을 제안하며 예외적인 경우에만 공유로 하도록 제안한 바 있기도 하다.<sup>100)</sup> 미국에서도 널리 읽히는 실무자 지침에 따르면, 특허

96) 1인이 소유하는 것을 의미하고 이 글에서는 특허권을 1인이 소유하는 것에 관하여 살펴본다.

97) 김선정, 앞의 논문, 353면.

98) 기업과 대학의 산학공동연구계약서를 검토한 결과 가장 일반적인 경우는 기업이 단독으로 지식재산권을 소유하는 형태라고 밝힌 글이 있다. 양승우, 앞의 논문, 17면.

99) 특허청, “공동연구계약 가이드라인에 관한 연구”, 2007, 72면, 각주 49 참조.

100) “The members of the Lambert Working Group recommend that you avoid joint or co-ownership where possible. If it is important that more than one

를 공유할 경우 다양한 후속분쟁을 야기하는 경우가 많기 때문에 공동발명 등으로 인해 특허권을 공유하게 되는 사정이 발생하더라도 가급적 당사자 간의 약정을 통해 공유의 형태를 피할 것을 권고하고 있기도 하다.<sup>101)</sup> 우리나라에서는 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권의 권리 귀속 형태에 대한 일반적인 기준이 있는 것은 아니나, 기업과 대학 간 공동연구개발의 경우에는 비용 부담 및 자기 실시의 가능성 등을 고려할 때 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 기업에게 단독으로 귀속시키고 대학은 합리적이고 충분한 보상을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다<sup>102)</sup>고 보는 견해가 있다.

#### 나. 단독 소유의 과정

공동연구개발계약에 따라 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하기로 한 경우에는 실제 발명을 한 사람으로부터 특허를 받을 권리 또는 특허권을 이전 받아 단독으로 지식재산권을 소유하게 된다.

---

party owns some IPR, a better way forward may be to consider whether some of the IPR should be owned by one Party, other IPR by another Party and so on, rather than having several or all of the organisations participating in the Project having a joint interest in the ownership of the IPR.”, 2016. 10. 6.에 발표된 University and business collaboration agreements: model agreement guidance <https://www.gov.uk/government/publications/university-and-business-collaboration-agreements-model-agreement-guidance/university-and-business-collaboration-agreements-model-agreement-guidance#guidance-on-the-model-agreements> 참조. 참고로 2016년에 기존의 램버트 모델(Lambert Model)에서 2가지 계약 유형이 추가되었다.

101) Gary H. Moore, Joint ventures and strategic alliances: Ownership of developed intellectual property-Issues and approaches, 992/PLI/Pat 121, Thomson Reuters, p. 6. 조영선. “특허권 공유의 법률관계 - 특허법 제99조의 해석론과 입법론”, 법조 제60권 제3호, 법조협회, 2011, 48면 각주 8에서 재인용.

102) 특허청, 앞의 논문, 287면.

공동연구개발계약에서 연구개발 결과물의 지식재산권에 관해 약정하지 않은 경우에는 공동발명의 판단기준에 따라 단독 발명으로 인정된 경우 실제 발명을 한 사람이 특허를 받을 권리를 보유하게 되고 출원을 통해 특허권을 취득하게 된다. 이처럼 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 일방 당사자에게 단독 소유하도록 한 경우에는 타방 당사자의 기여에 대한 보상으로 타방 당사자에게 일정 기간 동안 전용실시권을 부여하는 방법, 실시료 없이 통상실시권을 부여하는 방법, 권리 이전에 따른 보상을 지급하는 방법, 향후 특허권자로서 받게 될 실시료의 일부를 타방 당사자에게 배분하는 방법 등으로 공동연구개발 결과물의 활용 가능성을 부여하거나 기여에 대한 보상이 이루어져야 할 것이다. 따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하기로 약정하는 경우에는 그에 대응되는 보상 방안까지 함께 규정하는 것이 적절하다.

특히, 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발이라면 연구개발 결과물을 공동으로 소유하기로 하는 것보다 어느 일방 당사자가 단독으로 소유하고 상대방에게 다양한 형태의 실시권을 보장하거나 연구개발 결과물을 활용한 수익의 일부를 보상하게 하는 방안이 대·중소기업간의 이해관계를 합리적으로 조정하는 방안이 될 수도 있다.<sup>103)</sup> 예를 들어 중소기업이 자기 실시 능력이나 라이선스 교섭 능력이 부족한 경우에는 지식재산권을 공동으로 소유하기보다 지식재산권을 대기업의 단독 소유로 하면서 실시료 수익 및 지식재산권 처분 수익의 일부를 보상받을 수 있도록 하는 내용의 약정을 하거나 대기업의 실시 수익 중의 일부를 중소기업의 공헌도를 참작하여 보상의 형태로 지급하도록 하는 약정을 하는 것이 중

---

103) 신재호, 조용순, 앞의 논문, 163-164면.

소기업의 입장에서는 더 유리한 방법일 수 있다.<sup>104)</sup>

## 2. 공동 소유<sup>105)</sup>

### 가. 공동 소유의 배경

공동연구개발계약 체결시 공동연구개발계약의 당사자들이 지식재산권에 대해 특별히 고민하지 않는다면 공동 소유로 약정하는 것이 기본적인 형태일 것이다. 따라서 공동연구개발계약이 늘어날수록 연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 공유하는 경우도 증가하게 된다. 우리나라에서도 특허를 공동으로 출원하는 숫자가 해마다 증가하고 있다.<sup>106)</sup>

### 나. 공동 소유의 과정

공동연구개발계약에 따라 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 한 경우에는 공동연구개발계약의 당사자들이 함께 공동발명을 한 경우가 아니라면 실제 발명을 한 사람으로부터 특허를 받을 권리 또는 특허권을 이전 받아 공동으로 지식재산권을 소유하게 된다. 공동연구개발계약을 체결하지 않고 연구개발을 함께 진행하거나 공동연구개발계약을 체결하였더라도 계약에서 연구개발 결과물에 대한 지식재산권에 관해 약정하지 않은 경우에는 공동발명의 판단기준에 따라 당사자들 간 공동발명으로 인정되는 경우에 「특허법」 제33조 제2항에 따라

---

104) 신재호, 조용순, 앞의 논문, 153면.

105) 2인 이상이 공동으로 소유하는 것을 의미하며 이 글에서는 특허권을 공동으로 소유하는 것에 대하여 살펴본다.

106) 2009년 <과학기술통계백서(교육과학부)> 참조. 조영선, 앞의 논문, 46-48면에서 재인용.

특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 된다.

#### 다. 공동 소유의 형태

이처럼 공동연구개발계약에 따라 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 한 경우 또는 공동연구개발계약에서는 약정하지 않았으나 공동발명으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우에는 지식재산권을 ‘공동 소유’하게 되는데, 민법상 공동 소유의 형태로는 공유, 총유, 합유가 있으므로 지식재산권을 공동 소유한다는 것은 어떠한 형태로의 소유를 의미하는 것인지 살펴본다. 지식재산권의 공동 소유의 성질이 무엇인지 살펴보는 것은 그 성질을 바탕으로 하여 공동연구개발 계약과 특허법규정 등의 공백에서 발생하는 문제를 해결할 수 있기 때문이다.

#### (1) 관련 법 규정

##### (가) 특허법규정

특허법에서는 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권을 공동으로 소유하는 경우에 대해서 여러 가지 규정을 두고 있으며 뒤에서 살펴보는 바와 같이 법 규정만을 놓고 본다면 지식재산권을 공동으로 소유한다는 것이 민법상 어떠한 형태로의 소유를 의미하는 것인지 분명하게 드러나지는 않는다. 제33조 제2항에서는 2명이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘공유’한다고 규정하고 있어 민법상 ‘공유’에 해당한다고 볼 여지가 있다. 반면, 제37조 제3항에서는 특허를 받을 수 있

는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다고 규정하고 있고, 제99조 제2항에서도 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 있다고 규정하고 있으며, 제99조 제4항에서는 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다고 규정하고 있어 민법상 합유와 유사한 성질을 띠기도 한다. 한편, 제44조에서는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있고<sup>107)</sup> 제62조 제1호에서는 제44조를 위반하여 출원하는 경우에는 거절결정을 하도록 되어 있으며, 제90조 제3항에서는 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다고 규정하고 있고, 제139조 제2항에서는 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다고 규정하고 있으며, 제3항에서는 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다고 규정하고 있어 권리의 발생 및 행사에 있어서 공유자 전원이 공동으로 하도록<sup>108)</sup> 규정하고 있다.

#### (나) 민법규정

공동소유에 관하여는 민법에서 규정하고 있는데, 「민법」 제278조에

107) 참고로 공동으로 특허를 출원하는 경우 신청서에 그 지분을 적을 수 있다. 특허권 등의 등록령(대통령령 제27495호, 2016. 9. 13. 일부 개정) 제26조 제1항 전문 참조.

108) 이현희, “공유특허의 법적 성격 및 지분분할에 관한 고찰”, 산업재산권 제47호, 한국지식재산학회, 2015, 97면.



따르면 이는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 경우 소유권 이외의 재산권에 준용된다. 앞에서 살펴본 바와 같이 「특허법」에서는 특허권의 공동소유에 대해 별도로 규정하고 있으므로 특허법규정은 민법에 우선하여 적용되거나 특허법에서 규정하지 않은 내용은 민법이 적용될 수 있다.<sup>109)</sup>

한편, 「민법」에서는 ‘공동소유’에 대해 인적 결합 정도에 따라 공유, 합유, 총유로 구분하여 규정하고 있는 것과 달리 「특허법」에서는 제33조 제2항에서 특허를 받을 수 있는 권리의 ‘공유’에 대해서만 규정하고 있고 그 내용이 민법상 ‘공유’와 유사한 부분도 있으나 합유와 유사한 부분도 있다. 따라서 민법에 따른 공동소유의 각 형태의 특성을 먼저 살펴본 후 특허법에서 말하는 ‘공유’에 대해 살펴보기로 한다.

#### 1) 공유 (민법 제262조 내지 제270조)

민법상 공유는 공동 소유의 형태 중 인적결합의 정도가 가장 낮은 단계로서 각자가 공유 지분으로써 공동으로 소유한다는 사정 이외 공동 목적 등이 존재하지 않는 소유 형태이며 각 공유자의 권한이 독립적이나 목적물이 동일하기 때문에 권리 행사에 있어 일정한 제약을 받는다. 따라서 공유자는 그 지분을 자유롭게 처분할 수 있고, 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있으며, 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다. 다만 공유물에 대한 보존행위는 각자가 할 수 있지만 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하고 공유물의 처분 또는 변경은 공유자 전원의 동의가 있어야 가능하다. 한편 공

109) 대법원 2014.11.13 선고, 2011다77313, 77320 판결에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조)고 본다.

유자는 공유물에 대한 분할청구권을 가지는데 분할의 방법에 관해 협의가 성립되지 않는 경우 법원에 분할을 청구할 수 있고 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 가액이 감소될 염려가 있는 경우 법원은 공유물의 경매를 명할 수 있다.

## 2) 합유 (민법 제271조 내지 제274조)

합유는 법률의 규정 또는 계약에 의해 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태로서 그 인적 결합의 정도가 단체에 이르지 않으나 공동 목적에 따라 일정한 결합관계가 존재하는 소유 형태이다. 따라서 합유자의 권리는 합유물 전체에 미치고 합유물을 처분 또는 변경하기 위해서는 합유자 전원의 동의가 있어야 하며 합유자는 합유자 전원의 동의 없이는 합유물의 지분도 처분할 수 없다. 다만 보존행위는 각자 할 수 있다. 한편 합유물의 분할은 조합체의 해산 또는 합유물의 양도로 인하여 합유관계가 종료될 때 가능하며 합유자는 그 외의 경우 합유물의 분할을 청구하지 못한다.

## 3) 총유 (민법 제275조 내지 제277조)

총유는 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유하는 것을 말하고 인적 결합의 정도가 가장 강한 단체주의적 소유형태이다. 따라서 총유물의 관리 및 처분은 개인의 판단이 아니라 사원총회의 결의에 의하고 각 사원은 정관 기타 규약에 따라 총유물을 사용, 수익할 수 있으나 총유물에 대한 권리 및 의무는 사원의 지위의 득실변경에 따르게 된다.

## (2) 우리나라에서 이루어지고 있는 논의

특허권을 공동 소유한다는 것이 어떠한 형태로의 소유를 의미하는지 우리나라에서 이루어지고 있는 논의를 살펴본다.

### (가) 공유설

특허권을 공동으로 소유하는 것이 민법상 공유의 성질을 띤다고 보는 견해들은 특허법의 명문 규정, 공동 특허권자들간의 관계, 공동 특허권자 각자 특허를 자유롭게 실시할 수 있다는 점 등을 근거로 민법상 합유에 해당한다고 보기 어렵다고 주장한다. 구체적으로 보면, 특허법이 특허권 공유에 관한 특별한 규정을 둔 것은 특허권의 특수성을 고려하여 다른 공유자를 보호하기 위한 정책적 측면이 반영된 것일 뿐이고<sup>110)</sup> 「특허법」에서 2인 이상의 공동발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘공유’한다는 명문의 규정을 두고 있는 이상 민법상 공유에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다고 하며<sup>111)</sup> 특허권을 공동 취득하였다는 사정만으

---

110) 민법상 공유와 달리 특허법에서 일정한 제약을 가하는 것은 무형을 객체로 하는 무체재산권의 특수성에 기인한 것이라고 보고, 특허심판이 고유필수적 공동심판이 되는 이유는 전체로서 1개인 특허권이 공동소유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요성에 의한 것이라고 한다. 中山信弘(한일지재권연구회 역), 『공업소유권법(상)특허법』, 법문사, 2001, 307면; 황종환, 『특허법 개정9판』, 한빛지적소유권센터, 2004, 636면; 박정화, “특허권의 공유자 1인의 심결 취소소송에서의 원고적격”, 특허소송연구 제3집, 특허법원, 2005, 183면. 윤종민, 앞의 논문에서 재인용; 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점” 산업재산권 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007, 319면. 강명구, “특허권 공유에 관한 소송에 있어서 원고적격에 관하여”, 과학기술법연구 제16권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2010, 93-94면.에서 재인용; 조용식, “산업재산권의 공유자중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, JURIST 통권 제384호, 청림인터랙티브, 2002, 81면. 양승우, 앞의 논문, 13-15면, 각주 34에서 재인용.

111) 강명구, 앞의 논문, 96-97면.

로 공동발명자 사이에 조합 혹은 이에 유사한 신뢰관계나 인적 결합이 성립한다고 볼 수는 없으므로 민법의 원칙으로 돌아가 민법상 공유로 보아야 한다고 한다.<sup>112)</sup> 또한 특허권을 공동 소유하는 것을 합유로 본다면 분할이 불가능하게 되는데<sup>113)</sup> 공동 특허권자간에 단체적 규제를 받지 않기 때문에 명문의 규정은 없지만 분할청구도 가능하다고 해석하는 것이 타당하고 하고 다만 특허권의 현물분할은 관념상 불가능하기 때문에 대금분할이나 가격배상에 의해 분할하게 된다고 본다.<sup>114)</sup>

#### (나) 합유설

특허권을 공동으로 소유하는 것이 민법상 합유의 성질을 띤다고 보는 견해들은 특허권의 사용 측면에서는 민법상 공유와 유사하기도 하나, 특허권의 수익 및 처분 측면에서 보면 민법상 합유의 성질을 띠고 있고 특허법이 공동출원을 요구하고 공동 소유하는 특허권의 수익 또는 처분을 제한하며 공동심판청구를 강제하는 규정을 두는 것은 합유적 성질에 따른 것이라고 본다. 즉 다른 공동 소유자의 동의를 얻지 않으면 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다는 것은 합유에 해당하기 때문이라는 것이다.<sup>115)</sup> 또한 합유의 재산에 대한 분할 청구는 원칙적으로 불가능하므로 특허권의 지분도 분할 청구할 수 없

---

112) 조영선, 앞의 논문, 65-66면.

113) 中山信弘(한일지재권연구회 역), 앞의 책, 307면. 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 중앙법학 제11집 제3호, 중앙법학회, 2009, 445면에서 재인용.

114) 신혜은, 앞의 논문, 319면. 강명구, 앞의 논문, 93-94면에서 재인용.

115) 이상경, 『지적재산권소송법』, 육법사, 1998, 66면; 이인종, 『특허법개론』, 현대고시사, 2003, 190면. 강신하, 앞의 논문, 445면에서 재인용; 임병웅, 앞의 책, 781면. 윤종민, 앞의 논문, 546-57면에서 재인용.

다고 본다.<sup>116)</sup>

### (다) 혼합설 내지 절충설

특허법에 따르면 특허권을 공동으로 소유하는 자가 그 지분을 양도하거나 질권을 설정하는 경우에는 다른 공동 소유자의 동의를 얻어야 하나 실시는 자유로이 가능하다. 민법상의 공유와 같은 처분의 자유가 인정되지 않고 민법상 합유와 같은 인적 결합관계가 있는 것은 아니므로 특허법상 공동 소유는 합유의 성격과 공유의 성격을 혼합한 특허법상의 특유의 공동소유의 형태로 보아야 하고<sup>117)</sup> 특허권을 공동 소유하는 경우에 대해 공유 또는 합유 어느 하나로 그 성질을 제한하면 상호 간의 이해관계를 적절하게 해결할 수 없다고 한다.<sup>118)</sup> 한편 특허권의 공동 소유가 합유인지 공유인지에 관한 이론상 논의는 실무적인 실익이 없고 구체적인 사례에 있어서 특허권의 권리관계를 어떻게 해결해야 할 것인지가 중요하므로 구체적인 사례로서 판단해야 한다는 견해<sup>119)</sup>도 있다.

### (3) 대법원의 입장

---

116) 정상조 · 박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 1227-1228면(박정희 집필 부분).

117) 한국정보법학회, 『정보관례백선(I)』, 박영사, 2003, (윤선희, “일부 상표권 공유자가 제기한 심결취소소송의 허부”부분), 643면; 천효남, 『특허법(제12판)』, 법경사, 2006, 624면. 강신하, 앞의 논문, 445-446면에서재인용; 정차호, 이문옥, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 지식재산21 통권 제88호, 특허청, 2005, 58면; 윤종민, 앞의 논문, 547면. 한편, 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결 및 대법원 1999. 3. 26 선고 97다41295 판결 또한 이러한 입장을 취한 것이라고 평가하는 견해가 있다. 윤종민, 앞의 논문, 547면 참조.

118) 강신하, 앞의 논문, 447-448면.

119) 신혜은, 앞의 논문, 320면. 강신하, 앞의 논문, 445면-446면에서재인용.

대법원은 특허권을 공동 소유하는 관계에 대해 민법상 공동 소유 형태 중 어떠한 형태에 해당한다고 보는지에 관하여 아래에서 보는 바와 같이 그 입장이 변화되어 왔다.

(가) 합유에 준하는 준공유관계 : 대법원 1982. 6. 22. 선고 81후 43 판결

대법원은 의장권을 공동 소유한 1인의 항고심판청구의 적법성에 관해 판단한 사건에서 의장권의 공유관계의 법적 성질에 관해, 의장법에서 준용하는 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허여할 수 없다고 하는 특허법 규정을 근거로 하여 「민법」 제273조에 규정된 합유에 준하는 준공유관계라고 판단하였다.

(나) 합유에 준함 : 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결, 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결

대법원은 각기 다른 사건에서 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허여할 수 없다고 규정하고 있으므로 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라고 판단하였다.<sup>120)</sup>

---

120) 이에 대해서 공유 특허권 전반에 관하여 판단하지 않았고 합유에 준한다고 하였을 뿐이므로 엄격한 합유설을 인정하였다고 보기는 어렵다는 견해가 있다. 정차호·이문욱, 앞의 논문, 58면.

(다) 민법상 공유의 규정 적용 : 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결<sup>121)</sup>, 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

대법원은 먼저 상표권을 공동 소유하는 경우에 대해서 기존과 다른 입장을 취하였는데, 지분의 처분, 질권 설정, 사용권 설정 등에 있어서 제약이 가해지는 것은 합유와 유사한 성질을 가지지만 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것일 뿐이고 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 판단하였다.

이후 대법원은 특허권을 공동으로 소유하는 관계에 대하여도 동일한 기준으로 판단하면서 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지에 대해 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려한 규정이라고 실시하였다.

이처럼 기존에는 대법원에서 특허권을 공동 소유하는 것에 대하여 민법상 합유에 준하는 관계로 판단해왔으나, 이후 대법원 2004. 12. 9. 선고

---

121) 이 판결로 대법원은 종래의 입장을 변경한 것으로 이해된다. 조영선, 앞의 논문, 64-65면.

2002후567 판결 및 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결을 통하여 그 입장이 변경된 것으로 생각된다.

##### (5) 소결

특허법의 명문의 규정, 공동연구개발계약의 당사자들 간의 관계 등을 고려할 때 공유설이 타당하다고 생각하고 이러한 입장을 취하고 있는 대법원의 판결의 취지에 동의한다.

##### 라. 보론 : 공동 소유에서의 지분 비율 확정

공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우 특허권을 등록하고자 할 때에는 공동으로 등록하면서 그 지분을 기재할 수 있도록 하고 있다(특허권 등의 등록령 제26조 제1항). 이 경우 그 지분 비율은 공동연구개발계약에서 약정하였다면 그에 따라 결정될 것이나<sup>122)</sup> 계약에서 별도로 정한 바 없다면 특허법에서는 이에 관해 명문의 규정을 두고 있지 않으므로<sup>123)</sup> 「민법」 제262조 제2항에 따라 각 당사자의 지분은 균등한 것으로 추정된다고 보아야 한다.<sup>124)</sup> 이에 대해 각 당사자의 지분을 균등한 것으로 추정하는 것은 각자의 기여도가 다른 경우 불공평한 결과를 가져오므로 기여도에 따라 지분을 취득하는 것으로

122) 당사자 간 지분 비율을 결정할 때에는 발명의 내용과 중요도, 각 발명에 참여한 연구원의 수, 참여 연구원들의 연구기간·직책·노력 정도 등 제반 사정을 감안하여 결정할 수 있을 것이다. 신재호, 조용순, 앞의 논문, 144-145면 각주 47 참조.

123) 저작권법에서는 공동저작물의 이용에 따른 이익은 공동저작자 간에 특약이 없는 때에는 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분된다. 이 경우 각자의 이바지한 정도가 명확하지 아니한 때에는 균등한 것으로 추정한다고 규정하고 있다(제48조 제2항).

124) 정차호, 앞의 논문(각주 4), 375면.



보아야 한다는 견해<sup>125)</sup>가 있으나 지식재산권을 공동으로 소유하는 관계는 공동발명에 기초한 경우뿐만 아니라 공동연구개발계약에 의하여 발생하는 경우도 존재하므로 발명에 직접적으로 기여한 정도로만 지분 비율을 확정할 수 있는 것은 아니라고 생각한다.

## 제 2 절 지식재산권의 행사 및 제한

### I. 논의의 배경

공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동연구개발계약의 일방 당사자가 단독으로 소유하는 경우에는 약정으로 달리 정하지 않는 한 그 권리 행사에 제한이 없을 것이나 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동연구개발계약의 당사자들이 공동으로 소유하는 경우에는 그 권리자가 다수이므로 약정으로 달리 정한다고 하더라도 권리 행사에 제약이 따를 수 있다. 따라서 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우 그 권리의 행사 및 제한에 대해 살펴보고 공동연구개발계약의 당사자들이 목적인 대로 지식재산권을 행사할 수 있게 하기 위해서는 공동연구개발계약에서 어떠한 내용으로 규정하여야 할지 살펴본다.

### II. 특허 받을 수 있는 권리의 출원 행위

공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동연구개발계약의 일방

---

125) 강신하, 앞의 논문, 454면.

당사자가 단독으로 소유하기로 하는 경우에는 약정으로 달리 정하지 않는 한 단독으로 특허 출원 여부를 결정하고 특허 출원 절차를 진행할 수 있다. 그러나 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동연구개발계약의 당사자들이 공동으로 소유하기로 하는 경우에는 공동 소유자 전원이 특허출원에 동의하여야만 특허를 출원할 수 있으므로(특허법 제44조 참조) 공동 소유자 중 일부가 특허 출원에 부동의 하는 경우에는 그 지식재산권은 영업비밀의 형태로 남게 되고 특허 출원을 희망하는 공동 소유자만이 개별적으로 특허 출원을 진행할 수는 없다.

이에 대해서는 공동연구개발계약 체결시 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권에 관해 특허로 출원하지 않고 영업비밀로 보유할 것인지 여부에 대해 미리 약정해둘 수도 있겠으나 공동연구개발계약을 체결하는 시점에는 연구개발의 성공 여부 등 결과물을 예상하기 어려우므로 특허 출원 여부를 미리 결정하는 것은 현실적으로 어렵다. 다만 연구개발 결과에 따라 영업비밀로 남겨둘 필요성이 있다고 판단되는 경우 특허 출원하지 않을 수 있다는 유보조항을 두는 경우가 많다.<sup>126)</sup> 이때 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권을 공동으로 소유하는 자들이 모두 동일하게 영업비밀로 보유하겠거나 특허로 출원하겠다는 판단을 한다면 문제가 없겠으나, 당사자들 간의 이해관계에 따라 일부 당사자들은 영업비밀로 보유하기를 희망하고 일부 당사자들은 특허로 출원하기를 희망할 수 있다. 예컨대 기업과 대학 간 공동연구개발에서는 이러한 이해관계의 대립이 뚜렷하게 나타나는 편이다.<sup>127)</sup> 이 경우 지식재산권을 공동으로

---

126) 만약 공동연구개발이 특허법상의 공동발명에 해당하는 경우라면 공동발명자 전원의 동의가 있어야 특허 출원이 가능하므로 이러한 유보조항이 없다고 하더라도 마찬가지이다.

127) 기업은 경영판단(經營判斷)의 차원에서 볼 때 특허출원을 통해 공개하는 것이 부적절하다고 판단되면 이를 영업비밀(營業秘密, trade secret)로 분류하여 비

소유하는 경우에는 공동 소유자 전원의 동의가 있어야만 특허출원이 가능하므로 일부 당사자가 출원하는 것에 대해 반대할 경우 결국 영업비밀로 남을 수밖에 없다. 기업과 대학의 공동연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 영업비밀로 보유하기로 하는 경우 기업의 입장에서는 그 영업비밀을 바탕으로 하여 경쟁 우위에 있는 상품을 개발하는 등 상품 가치를 향상시킬 수 있는 반면 학문을 연구하는 대학의 입장에서는 해당 기술을 바탕으로 하여 추가 연구를 진행하여야 하는데 영업비밀화된 기술은 외부 공개에 제한이 따르므로 해당 기술의 활용가치가 떨어질 수밖에 없다.

따라서 공동연구개발계약 체결시, 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 어느 일방 당사자의 요청으로 인하여 영업비밀의 형태로 보유하기로 결정하는 경우 지식재산권을 사실상 향유할 수 없게 되거나 향유할 가능성이 낮아지는 타방 당사자와의 이해관계를 조정하는 차원에서 그 지식재산권을 영업비밀로 보유하고자 하는 당사자의 단독 소유로 하되, 타방 당사자에게 보상을 요구할 수 있는 권리를 부여하거나 보상하도록 하는 내용을 약정하는 것이 합리적이라고 생각된다.

### III. 특허권의 실시

#### 1. 개념

실시는 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수

---

공개상태 하에서 영구히 관리하는 경우도 많다. 박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도 -기술정보 유출을 중심으로-”, 저스티스 제114호, 2009, 161면 참조.

입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 말하고, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위를 말하며, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(특허법 제2조 제3호). 국가연구개발사업을 통해 진행한 공동연구개발에서의 실시권 연구개발성과를 사용(연구개발성과를 사용하여 생산하는 경우를 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것을 말한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 제7호).

## 2. 실시의 범위 및 제한

### 가. 특허 실시의 자유

공동연구개발의 결과 발생하는 특허권을 단독으로 소유하기로 한 경우에는 공동연구개발계약에서 다른 약정을 하지 않는 한<sup>128)</sup> 특허권자가 특허권을 자유로이 실시할 수 있다. 실시행위에 대해서는 다른 특허권 행사 방법과 달리 특허권을 공동으로 소유하기로 한 경우에도 계약에서 달리 정하지 않는 한<sup>129)</sup> 공동 특허권자 각자 특허권을 자유로이 실시할

---

128) 특허권자라고 하더라도 다른 사람에게 전용실시권을 부여한 경우에는 특허권을 실시할 수 없는데 예를 들어, 공동연구개발계약에서 연구개발 결과물에 대한 특허권을 단독으로 소유하기로 한 당사자가 특허권을 소유하지 않기로 한 다른 당사자에게 전용실시권을 부여하였다면 특허권자라고 하더라도 실시권이 제한될 것이다. 특허법 제94조 단서 참조.

129) 특허법 제99조 제3항 참조. 예를 들어 공동으로 특허권을 소유하기로 한 경우에도 공동연구개발계약의 일방 당사자에게 전용실시권을 부여하기로 한 경우라면 타방 당사자는 특허권을 실시할 수 없고, 당사자가 아닌 제3자에게 전용실시권을 부여한 경우라면 특허권자가 특허권을 실시할 수 없게 된다. 특허법 제94조 단서 참조.

수 있다(특허법 제99조 제3항 참조)<sup>130)</sup>. 즉, 공동연구개발의 결과 발생하는 특허권을 소유한 자는 단독으로 소유하는지 공동으로 소유하는지 여부와 관계없이 특약이 없는 한 다른 당사자의 동의 없이 특허권을 자유롭게 실시할 수 있다.<sup>131)</sup> 이때 공동 특허권자는 특허권이 유체물이 아니기 때문에 지분만큼만 실시한다는 것은 불가능하므로 지분 비율에 관계없이 특허권 전체를 자유롭게 활용할 수 있다. 유체물인 경우 공동 소유자 1인이 유체물 전부를 사용하면 다른 공동 소유자의 사용을 방해할 수 있으나, 공동 특허권자 중 1인이 무체물인 특허권 전체를 실시하여도 다른 공동 특허권자의 실시를 방해하는 것은 아니다.<sup>132)</sup> 오히려 특허권의 공동 소유자의 자유 실시는 특허권의 본질적인 속성에서 유래<sup>133)</sup>한다고 할 수 있다. 이에 관해 미국 특허법<sup>134)</sup>에서도 우리나라 특허법과 마찬가지로 특허권을 공동 소유하는 경우 공동특허권자는 계약에서 특별히 정한 경우를 제외하고 다른 공동특허권자의 동의를 얻지 아니하고 자유롭게 실시할 수 있다는 취지로 규정하고 있기도 하다.

그러나, 특허권을 공동 소유하는 경우 다른 약정이 없는 한 공동 특허

130) 이와 달리 저작권의 경우 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 공동 저작물의 저작재산권을 행사할 수 없다는 점에서 차이가 있다(저작권법 제48조 제1항 참조).

131) 서울고등법원 1992. 7. 23. 선고 91나62704 판결(확정). 특허권의 공동등록권자는 다른 공동등록권자와의 사이에 특약이 없는 한 자유실시권이 있으므로 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을과 사이에 특별히 전용실시권 사용료에 관한 약정을 한 바 없다면 그에 대하여는 특허제품의 제작에 관한 전용실시권 사용료 지급의무가 없다고 판시하였다.

132) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 1225면(박정희 집필 부분).

133) 강신하, 앞의 논문, 455면.

134) 35 U.S. Code § 262 In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

권자의 지분 비율에 관계없이 특허권 전체를 자유롭게 실시할 수 있다는 점은 공동 소유자 간의 특허의 활용에 있어서 모순되어 보이는 결과를 가져올 수도 있다. 예를 들어 실시 능력이 있는 기업과 실시 능력이 없는 대학이 공동연구개발을 통해 그 결과물에 대한 특허권을 공동 소유하기로 하고 기여도에 따라 그 지분비율을 각각 10%와 90%로 하기로 하였다고 하더라도 기업은 특허를 실시하여 제품을 제조·판매할 수 있는 반면 대학은 특허를 실시하지 못하여 직접적인 경제적인 효과를 누리지 못할 수 있기 때문이다. 이러한 관점에서 보면 그 지분 비율은 큰 의미가 없을 것이다.<sup>135)</sup>

따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 단순히 지식재산권을 공동으로 소유하기로 하는 약정을 하면 자신의 권리를 보호하거나 행사하는 데에 문제가 없다고 생각할 것이 아니라, 향후 그 지식재산권을 어떻게 활용할 것인지 구체적으로 자기 실시의 가능성을 검토하여 자기 실시의 가능성이 낮다고 생각된다면 공동연구개발에 관한 기여를 그 결과물에 대한 지식재산권의 지분을 공유받는 방식이 아니라 기여를 보상받는 등의 다른 방식으로 검토할 필요가 있다.

#### 나. 특허 실시의 방법 - 제3자를 통한 실시

특허 실시의 방법에 대해서는 공동연구개발계약에서 약정한 바가 있다면 그에 따르고 별도로 약정한 바가 없다면 공동연구개발의 결과물에 대한 특허를 공동으로 소유하기로 한 경우라도 각 소유자가 다른 소유자의

---

135) 다만 뒤에서 살펴보는 바와 같이 기업의 실시 결과에 대해 지분 비율대로 보상을 받을 수 있다면 지분 비율을 정하는 것은 의미가 있다.

동의 없이 단독으로 실시할 수 있다. 다만 이때의 실시는 자기 실시에 한정되므로 공동연구개발의 결과물에 대한 특허를 소유하기로 한 당사자가 스스로 실시하지 않고 물건의 제작에 관하여 제3자에게 하청을 주거나 외주를 의뢰하거나 임가공을 위탁하는 방식<sup>136)</sup>으로 실시하고자 한다면 자기 실시에 해당한다고 보아 다른 소유자의 동의 없이 자유로이 실시 가능한지 아니면 다른 소유자의 동의를 받아야 하는지 문제된다. 이러한 위탁 생산 방식은 실제로 많은 기업들이 효율성 측면에서 활용하고 있는 방식이기도 하다.

만약 공동연구개발계약에서 제3자를 통해 물건을 위탁·제조하는 방법으로의 특허 실시를 자기 실시에 포함된다고 명시적으로 약정하였다면 다른 소유자의 동의 없이 가능할 것이다. 그러나 공동연구개발계약에서 제3자를 통한 실시 중 자기 실시로 간주하는 경우에 대해 별도로 약정하지 않았다면 어느 범위까지 자기 실시로 인정할 것인지에 관한 판단기준이 필요하며 제3자를 통한 실시가 자기 실시에 해당하지 않는다고 본다면 다른 소유자의 동의 없이 제3자를 통해 실시하는 것은 특허권 침해에 해당하게 될 것이다. 제3자를 통한 실시를 자기 실시의 범위에 포함시킬 수 있는지 여부는 특허를 실시하는 자와 실시하지 않는 자 사이의 이익을 어떻게 조화롭게 실현시킬 수 있는가의 문제이다. 만약 자기 실시의 범위를 너무 넓게 인정할 경우 특허를 공동 소유하는 다른 당사자의 동의 없이 실시권을 허락하는 결과가 되어 「특허법」 제99조 제4항의 취지에 반하여 특허를 공동 소유하는 다른 당사자의 권리를 침해할 수 있고 자기 실시의 범위를 너무 좁게 인정하는 경우에는 특허권자의 경제활

---

136) 이와 달리 제3자와 동업관계에 있으면서 제3자를 통해 실시한다면 이는 자기 실시에 해당될 수 없을 것이다.

동을 위축시키고 특허 실시를 저하할 수 있다.<sup>137)</sup>

우리나라에서는 이에 대해 실무상 분쟁이 발생하여 판단된 대법원 판결이 없는 것으로 보이나, 일본에서는 최고재판소 판결<sup>138)</sup>에서 이에 대한 판단기준이 제시된 바 있다. 이에 따르면, i) 권리자와의 사이에 보수를 지급하고 제작하기로 하는 계약이 존재하고 ii) 제작에 대한 원료 구입, 제품의 판매, 품질 관리 등에 대해 권리자의 지휘·감독을 받으며 iii) 제품을 전부 권리자에게 인도하고 다른 방법으로 판매하지 않는 경우에는 제3자의 실시를 공동 소유자의 자기 실시로 인정할 수 있다는 것이다. 이에 대해 우리나라에서 이루어지고 있는 논의를 살펴보면, 납품계약이 존재하여야 하고, 지휘·감독관계에 있어야 하며 전부 인도되어야 한다는 일본의 최고재판소 판결의 판단기준과 동일한 입장을 취하는 견해<sup>139)</sup>, 공동 소유자의 실시허락을 지나치게 좁게 해석할 필요가 없으므로 특허 제품의 제조수량·품질·규격 등에 관하여 공동 소유자의 지휘감독을 받는다는 약정 하에 제3자에게 실시허락을 한 경우에는 직접 실시에 해당하도록 해야 한다는 견해<sup>140)</sup>, 하청업체가 공동 소유자와의 계약으로 하청업체가 제조한 물품의 전량을 공동 소유자에게 납품 및 공동 소유자의 상표부착까지 한 경우라면 하청업체는 공동 소유자의 이행보조자로 볼 수 있으므로 공동 소유자의 실시로 보아야 한다는 견해<sup>141)</sup>, 문제가 되는 것은 이익의 공평한 분배에 있다고 할 것이므로 실시의 범위를 광범위하

---

137) 특허청, 앞의 논문(각주 99), 81면; 고영수, 앞의 논문, 23면.

138) 最高裁判所 平成9年10月28日三小判(平成6年(オ)第2311号, 最高裁判所 昭和49年12月24日宣告 昭和49年(オ)第328号. 권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 지식재산 21 통권 110호, 2010, 179-180면에서 재인용.

139) 소위 대행기관설이라고 한다. 황중환, 앞의 책, 642면.

140) 송영식·이상정·황중환, 『지적소유권법 제9판(상)』, 육법사, 2005, 311면.

141) 中山信弘, 앞의 책, 305면. 윤선희, 『특허법 제4판』, 법문사, 2010, 649-650면에서 재인용. 재인용 저자도 동일한 견해를 취하는 것으로 보인다.



게 인정하되, 그 이익을 다른 공동 소유자에게 공평하게 배분하도록 하는 것을 전제조건으로 하면 된다는 견해<sup>142)</sup>가 있다.

이에 대해 공동연구개발계약에서 별도로 약정하지 않은 경우에도 특허권을 공동 소유하는 관계에서는 원칙적으로 공동 소유자 각자 특허권을 자유롭게 실시할 수 있으므로 공동 소유자 중 1인이 제3자를 통해 스스로 실시하는 것과 동일한 효과를 발생시키는 범위 내에서 특허권을 실시하고자 하는 경우 다른 공동 소유자의 동의를 필요로 하지 않는다고 보아야 할 것이다. 일본 최고재판소 판결은 이러한 기준에 따라 판단한 것으로 생각되며, 일본 최고재판소 판결이 제시한 세 가지 요건 중 권리자에게 전부 인도되고 달리 판매되지 않아야 한다는 세 번째 요건이 이를 뒷받침하는 것이다. 즉, 실시하는 제3자와 공동 소유자 간 위탁 관계 및 지휘·감독 관계가 있어야 할 뿐만 아니라 제3자의 실시가 공동 소유자 스스로 실시하는 범위를 넘지 않아야 한다는 것이다. 결국 공동 소유자 스스로 특허를 실시하여 제품을 제조하고 판매하는 것과 동일하게 볼 수 있다면 제3자를 통한 실시라고 하더라도 다른 공동 소유자가 처음부터 예상하였던 범위 내에 속하는 것이므로 자기 실시로 간주하여 동의를 받을 필요가 없다고 보아야 할 것이다.

따라서 만약 공동연구개발계약을 체결하면서 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 한 당사자가 타방 당사자의 제3자를 통한 실시를 전면적으로 배제하고 싶거나 본인의 제3자를 통한 실시를 좀더 폭넓게 인정받고 싶다면 그에 대한 내용을 공동연구개발계약에서 별도로 정하여야 한다.

---

142) 신혜은, 앞의 논문, 336면.

한편, 제3자를 통한 실시는 자기 실시 능력이 없어 제3자에게 위탁하여 제조하는 경우와 자기 실시 능력이 있으나 효율성을 이유로 제3자에게 위탁하여 제조하는 경우로 구분할 수 있는데, 예를 들어 회사의 규모 및 생산·제조능력, 자본력 등을 고려할 때 자기 실시를 할 수 없는 경우, 대학이나 공공연구기관 등 생산설비를 갖추고 있지 않아서 생산·제조능력이 없는 경우가 전자(前者)에 해당할 것이고, 대기업이 중소기업에 위탁 생산을 맡기는 것과 같이 회사의 생산·제조능력 및 자본력 등을 고려할 때 자기 실시 능력이 있으나 경제성을 이유로 제3자에게 위탁하여 제조하는 경우가 후자(後者)에 해당할 것이다. 공동연구개발계약의 당사자들이 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 한 경우 후자(後者)에 해당하는 공동연구개발계약의 당사자에 대해서는 자기 실시 및 위탁 생산 방식의 제3자 실시를 예상할 것이다. 그러나 전자(前者)에 해당하는 당사자에 대해서는 자기 실시 능력을 갖추지 못하였으므로 자기 실시 또는 위탁 생산 방식의 제3자 실시를 할 것이라고 예상하지 못할 수 있다. 만약 자기 실시 능력을 갖추지 못한 전자(前者)에 해당하는 당사자가 제3자를 통한 위탁 생산 방식으로 특허를 실시한다면, 복수의 공동연구개발계약의 당사자들은 각자 자기 실시 또는 제3자를 통한 위탁 생산 방식의 실시를 통해 동일한 특허를 실시하여 각자의 제품을 제조·판매할 수 있고 언제든지 경쟁관계에 놓여질 수 있다. 즉, 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 바탕으로 제품을 출시하고자 하는 기업의 입장에서는 계약의 다른 당사자가 대학, 중소기업 등 사실상 자기 실시를 할 수 없는 당사자라고 생각하여 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유한다고 하더라도 그 지식재산권을 단독으로 실시할 것이라고 생각하였다가, 다른 당사자가 제3자를 통한 위탁 생산을

하여 동일한 지식재산권을 바탕으로 한 제품을 출시한다면 시장에서 경쟁을 하게 되는 상황에 처하는 것이다.

따라서 공동연구개발계약을 체결하면서 연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 하는 경우에는 다른 당사자의 자기 실시 가능성 및 범위를 고려하여 계약 협상에 임하여야 할 것이다. 또한 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 바탕으로 하여 제품화를 하고자 하는 기업의 입장이라면 이러한 사정들을 감안하여 계약 협상을 진행하였을 때 다른 당사자의 자기 실시의 가능성을 배제할 수 없는 상황이라면 시장에서 경쟁관계에 놓이는 것을 원치 않는 경우 지식재산권을 단독으로 소유하는 방안에 대해서도 고민해보아야 할 것이다.

### 3. 미실시에 대한 보상<sup>143)</sup>(실시료 분배)

#### 가. 논의의 배경

앞에서 살펴본 바와 같이 공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하는 경우 각 당사자들은 다른 약정이 없는 한 각자 특허권을 자유로이 실시할 수 있고 일정한 요건 하에 제3자를 통한 실시도 가능하다. 그럼에도 불구하고 자기 실시 능력이 없고 제3자를 통한 위탁 생산 방식의 자기 실시도 하지 않는 당사자라면 자기 실시 이외의 다른 방식

---

143) 이에 관하여는 ‘불실시에 대한 보상’으로 논의되기도 하는데, 실시할 수 없는 경우와 실시하지 않는 경우에 대한 구분이 불분명하고 실시할 수 없는 경우와 실시하지 않는 경우를 달리 볼 이유가 없으므로 이 두 가지를 포함하는 ‘미실시에 대한 보상’으로 논의하도록 한다. 참고로 ‘불실시보상으로서의 실시료’란 공동연구개발의 당사자의 일방만이 그 성과의 실시를 행하고 다른 당사자의 실시가 기대되지 않는 경우에 일방이 실시에 의하여 얻는 이익의 일부를 타방에게 실시료로 지불하는 것을 말한다. 김경선, 앞의 논문, 420면.

으로의 권리 행사에 대해서는 상대방의 사전 동의를 요하는 상황에서 특허권을 공동으로 소유하는 것만으로는 공동연구개발에 대한 기여로서 부여되는 특허권으로부터의 이익을 향유하기 어렵다.<sup>144)</sup> 한편, 특허권을 공동 소유하는 경우 공동 소유자들이 동일하게 자기 실시를 할 수 있는 경우라고 하더라도 제조능력, 판매능력, 홍보능력 등의 차이로 인하여 대기업과 중소기업 간 자기 실시에 따른 수익은 큰 차이가 생길 수 있으며 이러한 경우에는 동일하게 자기 실시를 할 수 있는 경우라고 하더라도 불평등한 결과를 초래할 수 있다.<sup>145)</sup> 이러한 이유로 자기 실시를 통해 수익을 창출한 공동 소유자가 실시 능력이 없거나 부족한 다른 공동 소유자에게 그 수익을 분배하여야 하는지, 형평성 차원에서 미실시에 대한 보상이 필요한지에 관하여 살펴본다.

#### 나. 근거

특허법에는 특허권을 공동 소유하는 경우 자기 실시하지 않는 소유자에 대해 미실시에 대한 보상을 인정하는 명문의 규정이 없으므로 계약에서 별도로 정하지 않았다면 공동 소유자 중 1인이 실시할 수 없다고 하여도 다른 공동 소유자가 이에 대하여 보상해줄 필요가 없으며 자유로운 실시가 가능하다. 그러나 「특허법」 제99조 제3항에 따르면 각 공동 소유자가 계약으로 달리 정하면 특허를 자유롭게 실시할 수 없으므로 약정을 통해 미실시에 대한 보상을 정할 수 있을 것이다. 예를 들어 공동연구개발

---

144) 예를 들어 대학과 기업 간의 공동연구개발에서 대학의 경우 제3자에게 실시권을 부여하는 방법을 생각해볼 수 있으나 다른 공동 소유자의 동의를 전제로 한다는 점에서 한계가 있다. 즉, 대학이 기업에 실시권을 허락하고자 할 때 이를 희망하는 당사자는 결국 다른 공동 소유자의 경쟁사일 가능성이 높는데 다른 공동 소유자가 이에 동의하기는 어려울 것이다.

145) 신재호, 조용순, 앞의 논문, 150면.

발의 결과 발생하는 특허권을 공동으로 소유하기로 하면서 공동 소유자 중 1인이 자기 실시를 하지 않을 것을 조건으로 다른 소유자로부터 그가 실시하여 얻는 수익을 지분 비율로 분배받을 것을 약정한다면 미실시에 대한 보상을 받을 수 있을 것이다.

#### 다. 이루어지고 있는 논의

특허법에서 실시에 대해 공동 소유자 간 다른 약정을 할 수 있도록 규정하고 있는 바와 같이 약정으로 미실시에 대한 보상을 정하는 경우 그 약정을 부정하는 견해는 없는 것으로 보인다. 구체적으로 보면, 미실시 보상에 대한 약정시 발명에의 투입 요소나 결과물의 이용방법 등을 종합적으로 고려하여 미실시 보상의 인정 여부를 결정하여야 한다는 견해<sup>146)</sup>와 특허법에서 명문의 규정이 없으나 특허의 공동 소유자 중 실시하지 않는 자에게 특허를 실시하는 다른 공동 소유자를 상대로 하는 보상청구권을 인정하여야 한다는 견해<sup>147)</sup>가 있다. 전자(前者)의 견해에서는 공동 연구개발에서 각 당사자의 역할에 따라 보상 여부 및 보상의 정도가 달라진다고 본다. 예를 들어, 기업이 연구개발자, 연구개발비, 연구재료 등을 제공하고 대학은 연구개발자를 제공하여 공동연구개발을 진행하는 경우에는 제공하는 투입 요소에 차이가 있기 때문에 그 연구개발의 결과 발생하는 결과물에 대한 권리의 귀속 및 실시에 대하여 차이가 생기는 것은 당연하고 이때 기업이 부담하는 연구개발비가 대학의 미실시에 대한 보상의 성격을 띠므로 별도의 미실시 보상을 할 필요가 없는 반면 기업과 대학이 모든 면에서 투입요소를 동일하게 제공하여 연구개발의 결

146) 김경선, 앞의 논문, 422면.

147) 조영선, 앞의 논문, 69면-73면.

과물이 발생하였다면 대학이 실시하지 않고 기업만이 실시로 인한 이익을 얻는 경우 기업이 대학의 미실시에 대해 보상하는 것이 타당하다는 것이다. 후자(後者)의 견해는 보상청구권을 인정하는 것이 불공평을 해소할 수 있는 방법으로서 형평에 부합하고 공동 소유자의 특허 전체에 대한 실시로 인하여 다른 공동 소유자는 인과관계 있는 손해를 입는 것이 보통이므로 이를 야기한 공동 소유자는 실시를 통해 얻은 이익으로 그 손해를 보전해주어야 하며 「저작권법」 제48조 제2항에서는 공동 저작물의 이용에 따른 이익을 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분하도록 하는데 공동 소유 목적물에 대한 실시능력이나 이익 독점 가능성의 편차는 발명이 저작물에 비하여 더욱 심하므로 저작권법과의 조화를 고려하여야 하고 공유 지분의 자유로운 처분을 제한하는 「특허법」 제99조 제2항에도 불구하고 보상청구권을 인정함으로써 간접적으로 공유 지분의 처분을 가능하게 하는 효과가 있다는 점을 그 근거로 한다. 한편, 대학과 기업 간 공동연구개발에 있어서 미실시보상은 법에 근거 규정이 없으며 사업 위험은 기업이 부담하므로 기업에 독점적 실시권을 주고 기업이 실시하여 성공한 경우에 독점 실시에 따른 실적에 대한 반대급부를 대학 측에 돌려주는 이른바 ‘독점실시실적 보상’을 하는 것이 바람직하다<sup>148)</sup>는 일본에서의 논의가 있다. 즉, 기업이 통상실시할 경우에는 대학에 보상을 지급하지 않겠다는 것이다.<sup>149)</sup>

#### 라. 비교법적 검토

이에 대해 일본의 경우 우리나라 특허법과 거의 동일한 내용으로 규정

148) 김선정, 앞의 논문, 373면 참조.

149) 井桁貞一, “産學連携における共同研究契約のあつ方”, 知財フォーラム Vol 62, 2005, 41면. 김선정, 앞의 논문, 373면에서 재인용.

하고 있어 보상을 인정하는 명문의 규정이 없으나<sup>150)</sup>, 미국 특허법<sup>151)</sup>과 영국 특허법<sup>152)</sup>에서는 이와 달리 특허권 공유자 간에 다른 약정이 없는 한 각자 특허권을 자유롭게 실시할 수 있고, 그에 따른 수익을 다른 공동 소유자에게 배분할 의무가 없다고 명시적으로 규정하고 있다.<sup>153)</sup>

#### 마. 소결

특허법에서는 미실시 보상을 인정하는 명문의 규정을 두고 있지는 않으나 별도로 약정하는 경우 자유 실시를 제한할 수 있도록 규정하고 있으므로 공동연구개발계약의 당사자들은 약정을 통해 미실시에 대한 보상에 관하여 정할 수 있고 이는 공동연구개발 결과물에 기여한 각 당사자들 사이에서 특허 전체를 실시하는 당사자와 사실상 실시하지 않을 당사자 간의 이해관계를 조정할 수 있는 실효성 있는 방법이라고 생각한다.<sup>154)</sup>

---

150) 特許法 第七十三條 2. 特許權が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許發明の實施{をすることができる。

151) 35 U.S. Code § 262 In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

152) The Patents Act § 36 (2) (a) Where two or more persons are proprietors of a patent, then, subject to the provisions of this section and subject to any agreement to the contrary each of them shall be entitled, by himself or his agents, to do in respect of the invention concerned, for his own benefit and without the consent of or the need to account to the other or others, any act which would apart from this subsection and section 55 below, amount to an infringement of the patent concerned.

153) 다만, 공동연구개발계약을 체결하면서 미실시에 대한 보상을 약정한다면 그에 따라 보상을 지급하는 것은 가능할 것이다.

154) 다만 실제로는 적절한 수준의 미실시에 대한 보상금 또는 실시료를 산정하는 것은 쉽지 않다. 왜냐하면 기업에서 제품을 생산할 때에는 통상 여러 가지 특허를 함께 실시하고 여러 특허 중에는 제3자와 크로스 라이선스 관계에 있는 특허도 있을 수 있기 때문이다.

따라서 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하면서 실시하지 않을 당사자라면 공동연구개발계약 체결시 연구개발에의 기여를 고려한 미실시에 대한 보상을 청구할 수 있도록 하는 근거 규정을 제안해볼 필요가 있고, 만약 이러한 내용을 계약에 반영할 수 없다면 지식재산권의 소유를 포기하면서 보상을 받는 방안이 권리 보호 및 실현에 좀 더 부합할 수도 있다는 점에서 검토가 필요하다. 또한 자기 실시를 예정하고 있는 당사자라고 하더라도 실시 능력의 차이를 감안하여 각 공동 소유자간의 실시를 통한 이익에 대해 상대방의 지분 비율만큼 상호간 실시료 명목으로 보상을 하는 방식으로 약정하는 것을 생각해볼 수 있다.<sup>155)</sup>

## IV. 제3자에 대한 실시권 부여 및 처분행위

### 1. 실시권 부여, 양도, 질권 설정

#### 가. 개념

##### (1) 제3자에 대한 실시권 부여

특허발명을 사용·수익할 수 있는 권리를 실시권이라고 하며, 실시권은 민법상 지상권·지역권 등에 유사한 물권적 성질을 가진 전용실시권과 임차권과 비슷한 채권적 성질을 가지는 통상실시권으로 구분<sup>156)</sup>할 수 있다. 특허권자가 제3자에게 특허발명에 대하여 전용실시권을 설정할 경우

155) 이는 대·중소기업 간의 지식재산권 활용에의 불균형을 해소하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

156) 사법연수원, 『특허법연구』, 2012, 155면.



전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 특허권자의 독점적이고 배타적인 실시권은 그 범위 내에서 제한된다(특허법 제100조 제2항). 전용실시권을 설정하면 그 범위 내에서 특허권자의 권리행사가 제한되므로 전용실시권은 설정계약을 체결하는 것뿐만 아니라 등록을 통해 대외적으로 공시하여야 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제2호). 특허권자가 제3자에게 통상실시권을 허락하는 경우에는 통상실시권자는 설정행위에서 정한 범위 안에서 그 특허발명을 실시할 권리를 가지나 통상실시권은 채권적인 권리이므로 통상실시권을 부여하는 계약을 통해 효력이 발생한다(특허법 제102조 제1항). 따라서 특허권자가 제3자에게 통상실시권을 허락한 경우에도 특허권자의 실시권 행사가 제한되는 것은 아니며 그 허락의 범위와 같은 범위에서 중첩적으로 다른 제3자에게 통상실시권을 허락할 수도 있다.<sup>157)</sup>

## (2) 양도

특허를 받을 수 있는 권리와 특허권은 양도 가능한 재산권의 성질을 가지고 있어 이전할 수 있다. 또한 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권은 공동으로 소유할 수 있고 이 경우 각 공동소유자는 지분의 비율만큼 소유하게 되며 그 지분은 양도할 수 있다. 법률행위에 의한 특허권의 이전 및 특허권의 지분권의 이전은 처분행위만으로 효력이 발생하는 것은 아니고 등록하여야 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제1호).

## (3) 질권 설정

---

157) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 1229면(이회기 집필 부분).

질권이란 채권자가 그의 채권의 담보로서 재산권을 채무자 또는 제3자로부터 채무의 변제가 있을 때까지 유치함으로써 채무의 변제를 간접적으로 강제하는 동시에 변제가 없는 때에는 그 재산권으로부터 우선적으로 변제를 받을 권리<sup>158)</sup>를 말하며 질권에는 유치적 효력과 우선변제적 효력이 모두 인정된다.<sup>159)</sup> 특허권 위에도 질권을 설정할 수 있는데, 특허권에 대한 질권 설정은 설정행위만으로 효력이 발생하는 것은 아니고 등록하여야 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항 제3호). 특허권에 대한 질권자는 설정자의 동의가 있으면 권리를 행사하여 그 수익을 우선변제에 충당할 수 있지만 설정자가 승낙하지 않는 경우에는 그 권리를 행사할 수 없다는 점에서 특허권에 설정한 질권은 저당권과 유사한 성질을 가진다<sup>160)</sup>고 본다.

## 나. 범위 및 제한

### (1) 단독 소유의 경우

공동연구개발의 결과 발생한 특허권을 단독으로 소유하기로 한 경우에는 공동연구개발계약에서 다른 약정을 하지 않는 한 소유자가 단독으로 제3자에게 실시권을 부여하거나 특허권을 양도하거나 특허권에 질권을 설정할 수 있다. 한편 공동연구개발계약의 당사자라고 하더라도 특허권을 소유하지 않기로 한 당사자는 특허권자로부터 실시권을 부여받지 않는다면 스스로 실시할 수 없고 특허권자로부터 실시권을 부여받겠다고 하더라도 제3자에게 실시권을 허락할 수는 없다. 또한 특허권을 소유하

---

158) 민법 제355조, 제329조.

159) 김형배, 『민법학강의 제4판』, 신조사, 2005, 597면.

160) 김형배, 앞의 책, 619면.

지 않기로 한 당사자는 특허권을 양도하거나 질권을 설정할 수도 없다.

## (2) 공동 소유의 경우

### 가) 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항의 취지

공동연구개발의 결과 발생한 특허를 받을 수 있는 권리를 공동으로 소유하는 경우와 특허권을 공동으로 소유하는 경우 각 공동 소유자는 다른 공동 소유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제37조 제3항, 제99조 제2항). 한편 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적이 될 수 없으나(특허법 제37조 제2항), 특허권을 공동으로 소유하는 경우에는 다른 공동 소유자 모두의 동의를 받으면 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(특허법 제99조 제2항). 또한, 각 공동 소유자는 다른 공동 소유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(특허법 제99조 제4항). 이러한 제한을 두는 취지는 특허권의 공동 소유자가 아무런 제한 없이 지분을 양도하거나 제3자에게 실시할 수 있도록 허용한다면, 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공동 소유자의 이익이 침해될 우려가 있기 때문이다.<sup>161)</sup> 또한, 질권자는 질권 설정자의 동의가 있으면 권리를 행사하여 그 수익을 우선변제에 충당할 수 있으므로 질권 설정 또한 마찬가지로 다른 공동 소유자의 이익을 침해할 우려가 있다. 따라서 특허권의 공동 소유자는 다른 공동 소유자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 실시권을 부여할 수 없다.

---

161) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결.

나) 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항에 관한 검토

1) 실시권 부여에 관한 제한 완화에 대한 논의

특허권의 공동 소유자는 다른 공동 소유자가 동의하지 않는다면 자신의 무체재산권인 특허권을 스스로 실시하지 않는 한 다른 활용 방법이 없어 특허권을 통한 이익을 향유할 수 없게 된다. 예를 들어 기업과 대학이 공동연구개발을 수행하는 경우 기업은 연구개발 결과물에 대한 특허권을 바탕으로 하여 제품화를 통해 수익을 창출하고자 할 것이고 대학은 해당 특허권을 제3자에게 실시하게 하고 실시료 확보를 통해 수익을 창출하고자 할 것이다. 그런데 기업이 제품화를 통해 수익을 창출하면서도 대학의 제3자에 대한 실시권 부여에 대해 동의하지 않는다면 대학은 수익을 창출할 수 없게 될 것이다. 따라서 질권 설정이나 지분 양도에 비해 다른 공동 소유자의 권리 침해 가능성이 낮은, 제3자에게의 실시권 부여 측면에서 주로 형평을 고려하여 다른 공동 소유자의 동의 없이도 특허권의 공동 소유자가 권리를 행사할 수 있게 해야 한다는 논의가 있다.

이에 대해 구체적으로 이루어지고 있는 논의를 살펴보면, 스스로 실시하지 않고 다른 공동 소유자의 부동의로 인해 제3자에게 실시권을 부여하여 수익을 확보할 수 없는 공동 소유자를 보호하기 위하여 적어도 통상실시권에 관하여는 다른 공동 소유자의 동의 없이 공동 소유자 1인에 의한 통상실시권 허락이 가능해야 한다는 견해<sup>162)</sup>, 대학이나 연구소와

162) 메アリー·라프랑스(Mary Lafrance), “日米の共同發明に關する法律の比較及び技術移轉に與之るその影響について”, 知財研紀要2005 Vol. 14, (財)知的財産研究所, 2005, 75면. 김경선, 앞의 논문, 424면 각주 52에서 재인용.

같이 스스로 특허발명을 실시할 수 없는 경우에는 다른 공동 소유자의 동의 없이 공동 소유자 1인에 의한 통상실시권 허락이 가능해야 한다는 견해<sup>163)</sup>, 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우 라이선스를 통한 수익 창출이 보다 절실한 중소기업에게 단독으로 제3자에게 실시권을 설정할 수 있는 재량 범위를 설정할 줄 필요가 있다는 견해<sup>164)</sup>, 저작권법 제48조 제1항에 준하여 특허법이 ‘신의칙에 기한 동의의무’를 명문으로 규정하고 있지는 않지만 동의 거부가 신의칙에 반하는 경우에는 동의를 거부하는 공동 소유자들을 상대로 법원에 ‘동시에 갈음하는 의사의 진술을 명하는 판결’을 구할 수 있게 하여야 한다는 견해<sup>165)</sup>가 있다.

전용실시권을 설정하는 경우에는 그 범위 내에서 특허권자의 실시권도 제한되므로 특허권의 공동 소유자가 제3자에게 전용실시권을 부여하기 위해 다른 공동 소유자의 동의를 구해야 한다는 것은 다른 공동 소유자의 권리를 보호하기 위한 필연적인 조치이다. 다수에게 통상실시권을 부여할 수 있다는 점을 감안한다면 다른 공동 소유자의 동의 없이 통상실시권의 허락을 가능하게 하면 다른 공동 소유자는 그 특허의 활용 범위를 예측하기 어려워질 것이다. 즉, 예를 들어 다수의 경쟁사가 다른 공동 소유자로부터 통상실시권을 허락받아 특허를 실시하며 공동 소유자의 의사와 관계없이 공동 소유자의 동종 제품을 제조·판매하게 될 수도 있고 해당 특허에 대한 통상실시권자가 늘어날 경우 실시료에도 영향을 미칠 수 있다. 또한 신의칙에 반하여 동의를 거부하는 경우에는 사실상 판결을 통해 동의를 받도록 한다고 하여도 어떠한 경우가 신의칙에 반하는 경우인지 불분명하고 다른 공동 소유자가 스스로의 이익 추구를 위하여

---

163) 신혜은, 앞의 논문, 326-328면. 이현희, 앞의 논문, 94면에서 재인용.

164) 신재호, 조용순, 앞의 논문, 152-153면.

165) 조영선, 앞의 논문, 77-78면.

동의를 거부한다면 그것을 신의칙에 반하는 것으로 볼 수 있는지도 의문이다. 따라서 공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하는 경우 공동 소유자 중 1인이 제3자에게 실시권을 부여하고자 할 때 다른 공동 소유자의 동의를 받도록 하는 규정은 특허에 대한 소유권 및 사용권을 보호하기 위하여 필요한 규정이라고 생각된다. 다만, 경제적인 이유 또는 기관 특성상 스스로 실시할 수 없는 공동 소유자에 대해서는 스스로 실시하지도 않고 다른 공동 소유자의 부동의로 인하여 제3자에게 실시권을 부여하여 경제적 이익을 취할 수도 없게 되는 경우 미실시 및 제3자에의 실시권 미부여에 대해 보상하여 그 공동 소유자의 권리를 보호하는 방안을 생각해볼 수 있다. 특허권의 공동 소유자 중 1인의 미실시 및 제3자에의 실시권 미부여는 동일한 특허권에 대한 실시권자의 감소를 의미하며 다른 공동 소유자들에게는 그 자체로 경제적인 효과가 있으므로 미실시 및 제3자에의 실시권 미부여에 대해서는 보상하는 방식을 취할 때 오히려 공동 소유자들의 권리를 균형적으로 보장해줄 수 있는 것이다.

따라서 공동연구개발계약의 당사자들은 공동연구개발계약을 체결할 때 공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하기로 하고 공동 소유자 중 1인이 스스로 실시하지 않으며 다른 공동 소유자의 부동의로 인하여 제3자에게 실시권을 부여하지 못하게 되는 때에는 미실시 및 제3자에의 실시권 미부여에 대한 보상으로써 특허권을 실시하는 공동 소유자의 실시 이익의 분배를 요구할 수 있도록 하는 조항을 포함시키는 것으로서 특허권자로서의 권리를 보장받을 수 있을 것이다.

## 2) 분할 청구

공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하기로 한 경우 자기 실시 능력이 없거나 자기 실시 계획이 없는 당사자가 제3자에게 실시권을 부여하거나 지분을 처분하고자 하였는데, 다른 공동 소유자의 부동의로 인해 권리행사에 제한을 받는다면 공동 소유 관계의 해소를 위하여 다른 공동 소유자를 상대로 특허권의 분할을 청구하는 방법을 생각해볼 수 있다. 그런데, 특허권은 발명실시에 대한 독점권이고 그 성질상 하나의 특허권이 분할로 인해 내용이 동일한 복수의 특허권이 될 수는 없기 때문에 이러한 경우 다른 공동 소유자를 상대로 특허권의 분할을 청구할 수 있는지 문제된다.

이에 대하여 이루어지고 있는 논의를 살펴보면, 특허법에서는 민법과 달리 지분 양도나 실시권 부여 등에 대하여 제한을 가하고 있음에도 불구하고 분할청구권의 행사로 특허권의 공동 소유관계에서의 제한을 벗어나게 하는 것은 타당하지 않고, 다른 공유자는 계속 특허권을 보유·행사하기를 원할 수 있는데 일부 공유자의 의사에 의하여 특허권의 처분을 사실상 강요당하는 결과를 초래할 수 있다는 이유로 분할 청구권 인정을 반대하는 견해<sup>166)</sup>와 「특허권 등의 등록령」 제26조 제2항 제4호의 규정 취지를 볼 때 특허권을 공동으로 소유하는 경우 5년 이내 기간으로 분할을 금지하는 약정을 등록신청서에 기재할 수 있도록 한 것은 특허권이 분할 가능하다는 것을 전제로 한 규정이고 특허권의 공동 소유자들 간 신뢰관계가 상실된 경우에는 다른 공동 소유자가 부동의함으로써 자기 지분을 처분할 수 없게 되어 재산권 행사가 부당하게 제한될 수 있는데 이러한 불합리를 방지할 수 있다는 측면에서 분할청구권을 인정하여야

---

166) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 1227-1228면(박정희 집필부분).

한다는 견해<sup>167)168)</sup>가 있다.

이에 대해 대법원은 상속에 의하여 특허권을 다른 공동 소유자와 공동으로 소유하게 된 사건에서 상속인의 공유물분할청구에 대해 특허권에 대하여도 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용된다는 취지의 판결<sup>169)</sup>을 하였다. 구체적으로 보면, 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항의 취지는 공동 소유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모, 기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공동 소유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공동 소유관계의 특수성을 고려하여 다른 공동 소유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지하는 것인데, 특허권의 공동 소유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 각 공동 소유자에게 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공동 소유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공동 소유자 지분의 경제적 가치에 변동이 발생한다고 보기 어려워 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항의 취지에 반하지 않고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 보았다. 다만 각 공동 소유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 하였다. 본 사안의 1심 판결인 창원지방법원 2012. 5. 3. 선고 2011가합9181 판결에서는

---

167) 정차호, 이문욱, 앞의 논문, 80면; 강신하, 앞의 논문, 457-458면.

168) 국가연구개발사업에서의 특허권을 공동으로 소유하는 경우에도 국가연구개발사업에 관련된 규정에서 명시적으로 금지하고 있지 않으므로 공유물 분할청구가 가능하다고 보는 견해가 있다. 윤종민, 앞의 논문, 547-553면 참조.

169) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결.



‘특허권을 경매에 부쳐 그 대금에서 경매비용을 공제한 나머지 돈을 지분비율에 따라 분배한다’는 내용으로 공유물분할청구를 인용하였으므로 경매를 통한 대금 분할 방식으로서의 분할을 인정한 것으로 생각된다(민법 제278조, 제268조 제1항 본문, 제269조).

특허권을 공동으로 소유하는 경우 공동 소유자가 자신의 지분을 제3자에게 양도하기 위해서는 다른 공동 소유자의 동의를 얻어야 하며 다른 공동 소유자가 부동의 할 경우 지분을 양도할 수 없게 된다. 이 경우 지분을 처분하고자 한 공동 소유자는 지분을 매각할 방법이 없다. 그런데 특허권의 공동 소유자에게 공유물분할청구권이 인정된다고 한다면 다른 공동 소유자의 동의 여부와 관계없이 지분을 양도할 수 있는 방법이 생기는 것이다. 공동 소유자가 지분을 양도하고자 할 때 다른 공동 소유자가 부동의할 경우 특허권 전체에 대해 분할을 청구할 수 있게 되므로 이 과정에서 지분 매각이 가능해지는 것이다. 대법원에서는 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항에서 공동 소유자의 행위에 제한을 가하는 이유가 다른 공동 소유자 지분의 경제적 가치에 변동이 있을 수 있기 때문인데, 특허권을 경매에 의해 대금분할 하는 경우에는 지분의 경제적 가치만 놓고 본다면 가치에 변동이 없으므로 허용된다고 본다. 그러나 특허권에 대한 공유물분할청구를 인정하여 경매를 통한 대금분할 방식의 분할을 하게 되면 해당 특허의 객체인 발명을 계속 실시하고자 하는 공동소유자의 경우 사전에 분할 금지 약정을 하지 않았다면 그의 의사에 반하여 특허권이 제3자에게 양도되어 더 이상 특허발명을 실시할 수 없을 뿐만 아니라 낙찰자로부터 특허침해를 이유로 한 금지청구를 받을 수도 있다. 또한 이러한 상황을 염려하여 공동 소유하기로 한 특허권에 대하여 5년 이내의 기간으로 분할하지 않을 것을 약정<sup>170)</sup>하였다고 하더라도 이후 협

의가 이루어지지 않아 분할금지약정을 갱신하지 못한다면 마찬가지로의 상황에 처할 수 있다.<sup>171)</sup> 결국 특허권을 직접 활용하고자 하는 공동소유자라면 경매절차에서 해당 특허권에 대한 최고가 매입을 통해 특허권 전체에 대한 소유권을 되찾아올 수 있어야 특허권을 계속 활용할 수 있을 것이며, 만약 매입희망자가 많다면 낙찰을 받지 못할 수도 있을 것이다.

따라서 특허법은 발명을 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고자 함을 목적으로 하므로 특허권을 계속적으로 직접 활용하고자 하는 공동연구개발계약의 당사자의 특허권 활용 방법에 대해 고민할 필요가 있다.

민법상 공유물 분할의 방법은 현물 분할을 원칙으로 하되 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 가액이 감소될 염려가 있는 때에는 경매를 통한 대금 분할의 방식을 취할 수 있도록 규정하고 있다(민법 제269조 제2항). 이때 현물 분할의 방식은 공유물을 공유자의 지분에 비례하여 분할하는 방식 이외에도 공유물을 공유자 중의 1인의 단독소유 또는 수인의 공유로 하되 현물을 소유하게 되는 공유자로 하여금 다른 공유자에 대하여 그 지분의 적정하고도 합리적인 가격을 배상시키는 방법에 의한 분할도 현물분할의 하나로 허용된다고 본다. 이에 대하여 대법원은 만일 가격배상 방식의 현물 분할이 허용되지 않는다고 한다면 특히 구분건물의 대상이 되지 않는 건물의 공유자가 분할을 원하는 경우에는

---

170) 민법 제268조 제1항에 따르면 공유자는 5년 내의 기간으로 공유물을 분할하지 않을 것을 약정할 수 있다.

171) 이러한 이유로 특허권을 직접 활용하는 공동 소유자의 실시사업을 보호하는 방안으로서 공유물분할청구를 긍정한 대법원 판결 이후 제안되었던 특허법 일부 개정법률안에서는 민법에서와 달리 5년 이상의 기간 동안 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있도록 하는 조항을 신설하고자 한 바 있다.

그 지분이 적정하고 합리적으로 평가되고, 상대방 공유자가 그 대금을 지불할 능력이 있어 대금분할보다는 가격배상에 의한 분할방법이 더 공평한 방법이 될 수 있는 때에도 항상 경매에 의한 대금분할을 명하여야 하는 불합리한 점을 극복할 수 없게 된다고 하였다.<sup>172)</sup> 이와 같이 공동연구개발계약의 당사자들이 공동으로 소유하는 특허권에 대하여도 특허권을 직접 활용하고 있는 공동 소유자의 권리를 보호하면서도 다른 공동 소유자의 경제적 가치를 인정받을 수 있는 방법으로서 그의 단독 소유로 하면서 다른 공동 소유자에게 그 지분의 적정하고 합리적인 가격을 배상시키는 방법에 의한 분할을 택할 수 있을 것이다. 서비스표 분할에 관한 하급심 판결<sup>173)</sup>에서도 현물 분할이 물리적으로 불가능한 경우 대금 분할에 의하여만 분할하는 것은 불합리하다는 점. 당해 공유물을 공유자 중에서 특정한 자에게 취득하게 하는 것이 상당하다고 인정되고 또한 그 가격이 적정하게 평가되며 당해 공유물을 취득한 자에게 지불능력이 있고 다른 공유자에게는 그 지분의 가격을 취득하게 하여도 공유자 사이의 실질적인 공평을 해하지 않는다고 인정되는 특단의 사정이 있을 때에는 가격배상 방식의 분할을 인정할 수 있다고 하였으며, 서비스표 분할에 관한 사건에서 가장 합리적인 분할 방법은 가격배상 방식의 분할이라고 판단한 바가 있다.<sup>174)</sup>

좀 더 나아가, 지분을 처분할 수 없게 된 공동 소유자가 다른 공동 소

172) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2004다30583 판결.

173) 서울 중앙지방법원 2004. 10. 15. 선고 2003가합80005 판결. 다만, 이 사건은 서울고등법원 2005. 6. 28. 2004나83411 화해권고결정으로 확정되었다.

174) 다만, 서울 중앙지방법원 2004. 10. 15. 선고 2003가합80005 판결에서는 가장 합리적인 분할방법은 가격배상 방식의 분할이나 원고는 대금 분할만을 주장하며 법원의 석명에 명시적으로 가격배상 방식의 분할을 거부하는 의사를 표시하였으므로 가격배상 방식의 분할을 명할 수 없다고 하여 공유물분할청구를 기각하였다.

유자를 상대로 특허권 분할을 청구하고자 한다면 분할을 청구하기 전에 먼저 다른 공동 소유자에게 그 지분을 우선적으로 매입할 권리를 부여하는 방안을 생각해볼 수 있다. 이와 관련하여 「민사집행법」에서는 공유물지분에 대한 경매에서 공유자가 매각기일까지 보증을 제공하고 최고매수신고가격과 같은 가격으로 채무자의 지분을 우선 매수하겠다는 신고를 할 수 있고 이 경우 법원은 최고가매수신고가 있더라도 그 공유자에게 매각을 허가하여야 한다고 규정하고 있으나(제140조), 이는 공유물의 지분을 경매하는 경우에 다른 공유자의 우선매입권을 보장하는 규정으로서 공유물 전부에 대한 경매에서는 적용되지 않으므로<sup>175)</sup> 공동연구개발계약의 당사자들이 공동으로 소유하고 있는 특허권에 대한 분할 청구에서 이를 근거로 하여 경매절차에서 특허권의 공동 소유자에게 우선매입권이 인정된다고 보기는 어렵다. 따라서 이를 위해서는 특허법에 특허권의 공동 소유자에게 우선매입권을 인정하는 내용의 규정을 신설하여야 할 것이다. 이때 참고할 만한 규정으로 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제69조가 있다. 채무자가 타인과 공동으로 재산권을 가진 경우 채무자와 그 타인 사이에 그 재산권을 분할하지 아니한다는 약정이 있더라도 회생절차가 개시된 때에는 관리인은 분할의 청구를 할 수 있는데, 이때 다른 공유자는 상당한 대가를 지급하고 채무자의 지분을 취득할 수 있다는 것이다. 회생절차에서 채무자의 재산을 정리하면서 채무자가 타인과 공동으로 소유하는 재산권도 현금화하여야 하는데, 다른 공동 소유자는 분할을 원치 않을 수 있으므로 그 지분을 먼저 취득할 기회를 부여하는 것으로 해석된다. 이는 특허권을 공동으로 소유하는 관계에서 공동 소유자 중 1인이 그 지분을 현금화하고자 할 때와 유사한 상황이라고 생각한다.

---

175) 대법원 2008. 7. 8. 자 2008마693 결정.

현재로서는 공동연구개발 결과물을 직접 활용하고자 하는 계약 당사자라면 「특허법」 제99조에도 불구하고 공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하는 다른 당사자가 공유물 분할청구를 통해 특허권 전체를 대금 분할의 방식으로 처분할 여지가 있으므로 분할금지약정을 하거나 분할시 가격배상 방식으로 분할할 수 있게 하거나 공동 소유 지분 양도시 다른 공동 소유자에게 우선 매입권을 부여하도록 하는 내용을 약정하는 방법을 검토할 필요가 있다.

### 3) 지분 양도 및 질권 설정의 제한 완화에 대한 개정안 논의

특허청은 2015년 3월 실시능력 없는 공동 소유자가 다른 공동 소유자의 동의가 없으면 특허를 이용한 이익 창출이 곤란해지므로 특허발명의 활용을 원활히 하기 위하여 공동 소유인 특허권에 대하여 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공동 소유자의 동의를 받지 아니하고 자신의 지분을 전부 양도하거나 자신의 지분 전부를 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있게 하는 내용을 포함한 특허법 일부개정법률안을 입법예고하였고 정부는 2015년 8월 10일 이를 발의하였다. 그러나 2015년 11월 19일 제337회 국회(정기회) 제7차 산업통상자원위원회 법률안 소위원회에서 전문위원은 공유인 특허권의 지분양도 등 제한을 완화하는 규정에 대해 중소기업의 기술 탈취를 합법화할 우려가 있고 협상력이 부족한 중소기업 등에게는 지분양도 금지특약의 실효성이 없을 가능성이 있기 때문에 제도 변경 여부를 신중히 검토할 필요가 있다고 설명하였고 특허청에서는 보완책을 만들어서 다시 입법하겠다고 하여 해당 법률안은 폐기되었다.<sup>176)</sup>

---

176) 2015. 11. 19. <제337회 국회(정기회) 산업통상자원위원회 회의록(법률안소위원

공동연구개발의 결과 발생하는 공유 특허권의 활용이 저조한 이유는 법에서 다른 공동 소유자의 동의를 받아 지분을 양도하거나 질권을 설정하도록 정하고 있기 때문이다. 예를 들어 기업과 대학 및 연구기관 사이에서 공동으로 소유하는 특허의 경우 실시능력 없는 대학 및 연구기관은 다른 기업에게 지분을 양도하여 그로부터 경제적인 이익을 취득하고자 할 수 있는데 공동 소유자인 기업 입장에서는 그에 대해 동의해줄 실익이 없어 동의를 하지 않는 경우가 많고 이때에는 대학 및 연구기관이 다른 기업에게 특허권의 지분을 양도할 수 없게 되는 것이다. 정부는 이러한 문제점을 해소하고자 특허법 일부개정법률안을 발의하였으나 이에 따르더라도 공동 소유자간 별도로 약정한다면 현행 특허법 규정과 동일하게 다른 공동 소유자의 동의를 받아야만 하는 제한이 따를 수 있고 오히려 중소기업 등과 같이 협상력이 약한 당사자와 공동연구개발계약을 체결하는 경우에는 별도 약정을 통해 다른 공동 소유자가 자유롭게 지분을 양도하거나 지분에 질권을 설정할 수 있게 정할 수도 있어 모든 공동 소유자의 권리 행사 및 보호 측면에서 보면 현행 특허법 규정보다 후퇴하는 결과를 초래할 수도 있다. 따라서 지분 양도 및 질권 설정에서의 제한을 완화하는 방향으로의 법 개정은 신중하게 검토되어야 한다고 생각된다.

다) 「특허법」 제99조 제2항 및 제4항의 제한 위반

만약 특허권의 공동 소유자가 다른 공동 소유자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 실시권을 부여하는 등의 계약을 체결한다면 그 계약

---

회) 제7호>, 국회사무처, 43면.

은 특허법에 위반되는 계약으로서 무효가 되고<sup>177)</sup>178) 무효인 특허권 또는 실시권에 기초한 실시는 무권리자의 실시가 된다.<sup>179)</sup>180) 이때 침해되는 권리가 무엇인지에 관해, 특허권 침해로 보아야 한다는 견해<sup>181)</sup>와 다른 공동 소유자의 동의권 침해로 보아야 한다는 견해<sup>182)</sup>가 있다. 후자(後者)에 따르면 다른 공동 소유자의 이익을 보호하기 위하여 정책적 측면에서 동의권을 부여한 것이므로 다른 공동 소유자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 실시권을 부여하는 등의 계약을 체결한다면 「민법」 제750조 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담한다고 보면서 특허권 침해로 보는 경우보다 권리 보호에 미흡한 부분은 특허권 침해

177) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 1226면(박정희 집필부분).

178) 같은 취지로서 서울중앙지방법원 2010. 5. 20. 선고 2009가합10018 판결, 수원지방법원 2011. 1. 6. 선고 2010가합5850 판결 등 참조.

179) 특허청, 앞의 논문, 178면.

180) 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조, 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다고 하는 특허법원 판결이 있다. 이에 따르면 방법의 발명에 대한 특허권의 공동 소유자가 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도 그 물건이 공동 소유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공동 소유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여 특허권이 소진되지 않는다. 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결로 상고기각 확정) 참조.

181) 강신하, 앞의 논문, 456면.

182) 최승재, “특허권의 공유와 자기 실시의 범위”, 법률신문, 2005. 5. 30.

관련 규정을 유추 내지 준용하는 방안을 생각해볼 수 있다고 한다. 대법원 또한 이에 관해 동의권을 인정하는 듯한 판단을 한 바 있다.<sup>183)</sup> 하지만 이러한 논의는 후자(後者)의 견해를 따른다고 하더라도 그 논의의 실익이 크지 않다. 특허법 제126조 제1항에서는 특허권자가 “자기의 권리”를 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로 특허권자인 다른 공동 소유자는 자신의 동의권 침해를 이유로 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 볼 수 있기 때문이다. 결과적으로 특허 침해 관련 규정을 적용할 수 있으므로 권리 보호의 정도에는 큰 차이가 없을 것이다.

라) 기타 그 외의 제한

#### 1) 국가연구개발사업의 경우

국가연구개발사업의 경우 무형적 성과에 관해 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우에는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 하는 것을 원칙으로 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조 제2항 본문). 연구개발성과 소유기관의 장은 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발성과를 활용하는 데 필요한 조치를 하여야 하는데, 이 때 원칙적으로 참여기업에게 실시권을 부여하여야 하고 참여기업 이외의 자와 기술실시계약을 체결하고자 할 때에는 국내의 기술실시 능력

---

183) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결 참조(“...특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로,…”).



이 있는 중소기업 및 중견기업을 우선적으로 고려하여야 한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제21조 제1항 및 제2항). 국가연구개발사업을 바탕으로 하여 생성된 특허는 공공재적 성격을 가지고 있기 때문에 이러한 제한을 두고 있는 것이다. 따라서 국가연구개발사업을 공동으로 수행한 경우 연구개발 결과물에 대한 특허권을 제3자에게 실시허락하고자 한다면 이러한 제한사항을 염두에 두어야 한다.

## 2) 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발계약의 경우

산업기술혁신촉진법 및 동법 시행령에 근거를 둔 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제37조의2 제4항에 따르면, 전담기관의 장은 협약을 통해 대기업과 중소기업이 공동연구개발을 수행하여 그 연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하는 경우 중소기업이 특허권의지분을 처분(양도, 질권 설정, 통상실시권 설정 등)하고자 할 경우 해당 지분에 대해서는 공동 소유자인 대기업에게 시장에서 통용되는 공정가격 기준으로 우선 매수해줄 것을 요구할 기회를 중소기업에 부여하도록 할 수 있다. 만약 대기업이 우선매수를 하지 않겠다는 의사를 표시한 경우 중소기업 소유 지분 처분에 대한 동의로 간주한다. 대기업과 중소기업 간의 이해관계를 조정할 수 있는 「특허법」 제99조의 제한에 대한 예외에 해당한다.

### 마) 비교법적 검토

일본의 특허법<sup>184)</sup>은 우리나라 특허법과 마찬가지로 공동으로 소유하는

---

184) 일본 특허법 제73조 제1항 및 제3항.

특허권의 공동 소유자 중 1인이 제3자에게 실시권을 부여하거나 지분을 양도하거나 질권을 설정하기 위해서는 다른 공동 소유자에게 동의를 받도록 규정하고 있어 앞에서 살펴본 바와 같은 문제가 마찬가지로 발생할 수 있다. 영국의 특허법은 원칙적으로 우리나라 특허법과 유사하게 규정<sup>185)</sup>하고 있으나, 이에 관해 공동 소유자 간에 분쟁이 발생한 경우에는 조정할 수 있는 방안을 두고 있다는 점<sup>186)</sup>에서 공동 소유자들 간의 이해관계를 조정할 수 있는 보완책을 마련하고 있다고 볼 수 있다. 미국에서는 특허권을 공동 소유하는 경우 공동 소유자 중 1인이 다른 공동 소유자의 동의 없이 자신의 지분을 제3자에게 양도할 수 있다고 보고<sup>187)</sup>, 다른 공동 소유자의 동의 없이 제3자에게 Non-Exclusive 실시권을 설정할 수 있다고 본다.<sup>188)</sup> 따라서 미국에서 공동연구개발계약을 체결하는 당사자 또는 미국의 법인과 공동연구개발계약을 체결하고자 하는 당사자는 연구개발 결과물에 대한 특허권을 공동으로 소유하기로 하는 경우 공동 소유자의 지분 양도 또는 제3자에게의 Non-Exclusive 실시권 부여에 관한 권리 행사를 제한하기 위해서는 제한할 수 있는 방법에 관하여 별도로 약정해둘 필요가 있다.

---

185) The Patents Act § 36 (3) (b) Subject to the provisions of sections 8 and 12 above and section 37 below and to any agreement for the time being in force, where two or more persons are proprietors of a patent one of them shall not without the consent of the other or others grant a licence under the patent or assign or mortgage a share in the patent or in Scotland cause or permit security to be granted over it.

186) The Patents Act § 37 (1) (c) After a patent has been granted for an invention any person having or claiming a proprietary interest in or under the patent may refer to the comptroller the question whether any right in or under the patent should be transferred or granted to any other person or persons.

187) 미국 특허법에서는 이를 제한하는 규정을 두고 있지 않다.

188) 미국 특허법에서는 이를 제한하는 규정을 두고 있지 않으며, 실시권 부여에 대한 제한 여부는 계약에 따르는 문제라고 본다. Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344 (Fed. Cir. 1997) 참조.

## 2. 포기

일반적인 권리의 포기는 상대방 없는 단독행위이므로 법률에서 특별히 규정하지 않는 한 그 의사표시만으로 효력이 발생한다.<sup>189)</sup> 그러나 특허법에서는 특허권자가 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자 등의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있고, 이는 등록하여야 효력이 발생하며, 그때부터 특허권은 소멸하게 된다고 규정하고 있다(특허법 제101조 제1항 제1호, 제119조 제1항, 제120조).

공동연구개발의 결과 발생하는 특허권을 계약의 일방 당사자가 단독으로 소유하기로 한 경우 계약의 다른 당사자가 그 특허권에 대한 실시권을 부여받은 경우라면 특허권자는 특허권의 포기를 제한 받으므로 실시권자인 계약의 다른 당사자는 특허권을 소유한 계약 당사자의 특허권 포기로부터 보호받을 수 있을 것이다. 그러나, 특허권을 계약의 일방 당사자가 단독으로 소유하기로 하면서 다른 당사자는 그 특허권을 활용하여 얻은 특허권자의 수익으로부터 기여에 대한 보상을 받기로 한 경우라면 특허권의 포기를 제한하는 별도의 약정을 하지 않는 한 특허권자의 특허권 포기를 제한할 권리가 없다. 따라서 특허권자가 특허권을 포기할 경우 그로부터 수익이 발생하지 않아 보상 또한 받을 수 없게 될 것이다. 그러므로 공동연구개발계약 체결시에는 계약의 일방 당사자가 특허권을 단독으로 소유하기로 약정하는 경우에는 이러한 점을 감안하여 특허권 소유자의 특허권 포기를 제한할 수 있도록 하는 조항을 포함시켜 계약의 다른 당사자들을 보호할 필요가 있다.

---

189) 김형배, 앞의 책, 56면.

한편 특허법에서는 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 효력이 발생한다고 규정하고 있다(특허법 제38조 제4항). 즉, 재산권을 공동으로 소유하는 경우에 공동 소유자가 그 지분을 포기한 때에는 포기의사를 표시함으로써 바로 그 지분이 다른 공동 소유자에게 각 지분의 비율로 귀속하게 되는데(민법 제267조), 특허권의 지분 포기로 인하여 다른 공동 소유자에게 그 지분이 귀속되려면 출원인 변경신고를 하여야 한다는 것이다. 이러한 점에서 다른 재산권에 대한 공유 지분 포기의 효력과는 차이점이 있다. 다만, 공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 계약의 당사자들이 공동으로 소유하기로 하였다면 공동 소유자 중 일부가 특허권에 대한 지분을 포기한다고 하더라도 특허권이 소멸하는 것이 아니라 출원인 변경신고를 거쳐 각 지분 비율대로 나머지 공동 소유자에게 귀속되는 것이므로 다른 공동 소유자의 이익을 해할 우려가 없어 특허권의 지분은 다른 공동 소유자의 동의 없이 자유롭게 포기할 수 있다고 볼 수 있다.

## 제 3 절 지식재산권 침해 및 구제방법

### I. 공동연구개발 단계

공동연구개발을 진행하면서 각 당사자는 공동연구개발의 목적을 위하여 자신의 기술 및 노하우 등을 다른 당사자와 공유하게 되는데, 공동연구

개발을 완료하기 이전 단계에서는 아직 특허권이 발생하지 않았으므로 외부에 공개되지 않은 기술, 노하우 등은 지식재산권의 일종인 영업비밀의 성질을 가진다. 따라서 공동연구개발을 완료하기 이전 단계인 연구개발단계에서 발생할 수 있는 대표적인 지식재산권 침해행위는 비밀유지의무를 위반하여 다른 공동연구개발계약의 당사자의 비밀정보를 외부에 누설하는 것이다.

공동연구개발을 위하여 계약의 당사자들은 연구개발에 활용하여 공동연구개발 결과물을 도출해내기 위해 자신의 영업비밀을 공유하는데, 이는 계약에서 정한 목적에 한정하여 연구개발에 활용하기 위한 것이고 다른 계약 당사자에게 비밀정보를 무한정 제공하는 것을 의미하지 않는다. 이에 따라 일반적으로 공동연구개발계약 체결시에는 각자 제공하는 영업비밀에 대한 비밀유지의무를 상대방에게 부과하여 공동연구개발과정에서 공유하는 각 정보에 대하여 공동연구개발의 목적 이외에는 사용하지 않도록 한다. 공동연구개발계약의 일방 당사자가 다른 당사자에게 자신의 영업비밀을 공개하였다고 하더라도 공지된 것이라고 볼 수 없어 영업비밀성은 유지된다.

그러므로 만약 공동연구개발계약의 일방 당사자가 다른 당사자의 영업비밀을 제3자에게 무단으로 공개한다면 이는 공동연구개발계약 위반에 해당하게 된다. 이에 대해 피침해자는 침해자를 상대로 계약 해지, 손해배상책임 등의 채무불이행 책임을 물을 수 있고 그러한 행위가 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 금지하는 영업비밀침해행위에 해당할 경우 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따른 금지청구 및 손해배상청구를 할 수 있다. 또한 침해자의 행위가 부정경

쟁방지법위반죄에 해당할 경우 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 정한 바에 따라 처벌될 수 있다. 이러한 침해행위는 공동연구개발계약의 당사자가 아닌 제3자에 의해서도 이루어질 수 있는데 예를 들어 제3자가 공동연구개발을 진행하는 연구실에 무단 침입하여 계약 당사자의 영업비밀정보를 절취하는 경우를 생각해볼 수 있다. 이 경우 그 행위는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 금지하는 영업비밀침해행위에 해당하므로 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따른 금지청구 및 손해배상청구를 할 수 있고 부정경쟁방지법위반죄에 해당하여 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 정한 바에 따라 처벌할 수 있으며, 그 외 절도죄 등의 형사범죄에 해당한다면 「형법」 등에 따라서도 처벌할 수 있을 것이다.

복수의 당사자들이 공동으로 연구개발을 진행하기 위해서는 각자의 기술 및 노하우 등의 영업비밀을 제공하여야 하는데 영업비밀은 비공지성을 잃게 된 이후부터는 보호받기 어려우므로 공동연구개발계약을 체결할 때에는 공동연구개발 목적으로 상호간 교환하는 영업비밀이 무엇인지 정의하고 다른 당사자의 영업비밀을 보호할 의무를 부과할 필요가 있다.

## II. 권리귀속 단계

공동연구개발을 완료하여 그 결과가 도출된 단계에서 가장 먼저 발생할 수 있는 지식재산권 침해행위는 공동연구개발계약의 당사자가 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 임의로 공개하는 행위이다. 즉, 특허 출원 이전 단계에 있는 기술 및 노하우 등을 공지하거나 공연히 실시하거나 간행물에 게재하는 등의 방법으로 공개하는 것이다. 만약 공동연구개

발계약에서 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 공동연구개발계약의 당사자 중 일방이 단독으로 소유하기로 하였고 다른 당사자에게 실시의 이익을 배분해야 한다는 등의 제한이 없으며 위와 같은 임의 공개 행위로 인해 다른 공동연구개발계약의 당사자의 권리를 침해하지 않는다면 문제되지 않을 것이다. 그러나 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하기로 한 경우라도 다른 당사자가 공동연구개발 결과에 대하여 소유하지 않는 대신에 특허 출원 후 그에 대한 실시의 이익을 기여도에 따라 보상받기로 하였거나, 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 약정하였다면 다른 당사자의 의사에 반하여 공동연구개발의 결과에 대한 지식재산권이 임의로 공개되는 것은 침해행위에 해당할 것이다.

이에 대해서는 먼저 특허법에서 직접적인 구제방안을 마련해두고 있다. 특허 출원 이전에 공개된 기술 및 노하우 등은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는데 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 공개된 경우에는 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 공개되지 아니한 것으로 보아(특허법 제30조 제1항 제2호, 제29조 제1항) 특허를 받을 수 있도록 하는 것이다.<sup>190)</sup> 그 외에도 피침해자는 침해자를 상대로 공동연구개발계약 위반을 이유로 한 계약 해지, 손해배상 등의 채무불이행책임을 물을 수 있고 침해자는 채무불이행 책임을 부담하는 이외에 부정경쟁방지법위반죄에 해당할 경우 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 정한 바에 따라 처

---

190) 그러나 공동연구개발계약의 당사자가 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 영업비밀로 보유하고자 하였다면, 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권이 임의로 공개되어 그 비공지성을 상실하므로 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 더 이상 영업비밀로서 보호받지 못할 것이다.

별될 수 있다. 만약 이러한 침해행위가 공동연구개발계약의 당사자가 아닌 제3자에 의한 것이라면 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 및 「형법」 등에서 정한 바에 따라 처벌될 것이다.

따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 연구개발 결과물의 공표 방법 및 절차에 관하여 규정할 필요가 있다. 예를 들어 대학과 기업 간 공동연구개발을 진행하는 경우, 공동연구개발을 수행한 교수는 연구개발을 완료하자마자 그 결과를 논문을 통하여 공표하기를 희망할 수도 있고 상품화를 준비하는 기업은 공동연구개발을 완료한지 얼마 지나지 않은 시점에 연구 결과가 논문으로 발표되는 것을 원치 않을 수도 있기 때문이다. 이러한 공동연구개발의 당사자들의 이해관계를 조정하기 위하여 연구개발 결과를 공표하기 위해서는 다른 당사자와 사전에 협의하여 공표 범위를 정하도록 규정하거나 다른 당사자에게 사전 통지하여 공표 여부 및 방법에 관해 동의를 받을 것을 규정할 수 있다.

한편 공동연구개발을 완료하여 그 결과가 도출된 단계에서는 공동연구개발 결과에 대한 지식재산권을 임의로 공개하는 것 이외에도 임의로 출원하는 방법으로 침해할 수도 있는데, 이처럼 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자 이외의 자가 특허출원인의 외관을 가지고 있는 경우를 통틀어 강학상 모인출원<sup>191)</sup> 또는 무권리자에 의한 출원이라고 한다. 특허를 받을 권리가 없는 제3자가 무단으로 특허를 출원하는 경우뿐만 아니라 특허를 공동으로 출원하여야 함에도 계약의 당사자 중 1인이 단독으로 출원하는 경우<sup>192)193)</sup>, 특허받을 권리의 공동 소유자 중 1인이 다른 공동

191) 조영선, 『특허법 제5판』, 박영사, 2015, 236면.

192) 이에 대해 무권리자 출원이라고 할 수는 없으나 특허법 제44조 공동출원 규정에 위반되는 것이라고 보는 견해가 있다. 정차호, 공동연구계약의 특허 관련



소유자의 동의 없이 제3자에게 지분을 무단으로 양도하고 제3자가 단독으로 특허를 출원하는 경우, 특허받을 권리자가 출원한 이후 제3자가 서류 위조 등을 통해 무단으로 출원인 명의를 변경하는 경우 등이 이에 해당한다.

피침해자는 모인출원이 특허거절결정을 받지 않고(특허법 제62조 제2호) 특허출원된 경우에는 특허무효심판을 통해 권리를 회복할 수 있는데(특허법 제133조 제1항 제2호) 피침해자가 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공동 소유자인 경우에는 이를 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항). 특허법은 모인출원으로 인한 피침해자를 보호하기 위하여 모인출원에 대해 선출원으로서의 지위를 인정하지 아니하고(특허법 제36조 제5항) 모인출원이 그 이유로 인해 등록 거절되면 모인출원 이후에 출원한 정당한 권리자는 모인출원 시에 소급하여 출원한 것으로 간주하며(특허법 제34조 본문) 모인출원에 기한 특허등록이 이루어졌다 라도 그 이유로 인해 등록무효가 확정되면 모인출원 이후에 출원한 정당한 권리자는 모인출원시에 소급하여 출원한 것으로 간주하므로(특허법 제35조 본문) 피침해자는 특허무효심판을 통해 모인출원된 특허를 무효화시킨 후 다시 특허를 출원하여 권리를 회복할 수 있다. 이에 대해 모인출원된 특허권에 대하여 정당한 권리자에게 이전등록절차이행청구를 허용할 것인지에 관해, 반드시 무효심판을 거쳐야 할 논리필연적인 이유가 없고 발명자의 권리를 보호하고 소송 경제적 측면을 고려할 때 현행 법상으로도 침해자를 상대로 한 이전등록절차이행청구가 가능하다는 견해<sup>194)</sup>와 특허법에서는 모인출원에 대해 무효사유로만 규정하고 있으므로

---

규정에 관한 연구, 한국산업재산권법학회, 2007, 373-375면.

193) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결 참조.

194) 송영식 외 6인, 『지적소유권법(상) 2판』, 육법사, 2013, 441면.

모인출원 후 등록이 이루어지기 전까지는 출원인 명의의 이전을 허용하  
 되, 특허등록이 이루어진 이후에는 등록명의로의 이전을 명할 수 없다고  
 보는 견해<sup>195)</sup>가 있으나, 대법원은 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의  
 설정등록이 이루어졌다고 하더라도 특허법이 선출원주의의 일정한 예외  
 를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지를 고려할 때 특허법이  
 정한 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자가 특허법상의 구제  
 절차를 따르지 않고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할  
 수는 없다고 판단<sup>196)197)</sup>하였다. 피침해자는 이와 같은 특허법상 구제방  
 법 이외에도 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수 있고 침해자  
 가 공동연구개발계약의 당사자라면 침해자를 상대로 하여 계약 위반으로  
 인한 계약 해지 및 손해배상청구 등의 채무불이행책임을 물을 수 있다.

따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 지식재산권의 권리귀속관계  
 를 분명히 규정하여야 한다. 예를 들어 공동연구개발 결과물에 대한 지  
 식재산권을 공동으로 소유하기로 한 경우에는 모든 당사자의 동의를 전  
 제로 특허출원이 가능하며 어느 일방 당사자가 영업비밀로 보유하고자

195) 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 고려법학  
 63호, 고려대학교 법학연구원, 2011, 86면. 이 견해에서는 특허출원 시부터 등  
 록이 이루어지기 전까지 정당한 권리자에게 특허를 청구할 수 있는 권리가 존  
 재하기 때문에 부당이득으로 법리를 구성하여 그 회복의 방법으로 출원인 명  
 의를 정당한 권리자 앞으로 이전할 수 있는 반면, 특허가 등록된 이후에는 특  
 허를 청구할 수 있는 권리 자체가 소멸하기 때문에 회복을 위하여 이전을 청  
 구할 대상 또한 없어져 등록명의로의 이전을 구할 근거가 사라진다고 본다.

196) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결.

197) 이러한 대법원 판결이 나오기 전까지는 대법원 판결과 동일하게 무권리자에 대  
 해 특허권의 이전등록을 청구할 수 없다는 취지의 하급심 판결(서울 중앙지법  
 법원 2006. 23. 선고 2005가합27183 판결 및 대전지방법원 2002. 6. 26. 선고  
 2001가합9223 판결)과 출원 전에는 출원인 명의변경청구가 허용되는 반면 특허  
 등록이후에는 이전등록청구가 허용되지 않는 것은 불합리하다는 이유로 무권리  
 자에 대해 특허권의 이전등록을 청구할 수 있다는 취지의 하급심 판결(서울고  
 등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결, 상고하였으나 대법원 2011. 4. 28.  
 선고 2011다13234로 심리불속행 기각되었다.)이 모두 존재하였다.

한다면 다른 당사자들이 임의로 특허출원할 수 없다는 점을 명시적으로 규정하여 계약의 이행을 심리적으로 좀 더 강제하는 것이다. 또한 공동연구개발계약의 당사자 중 일방이 임의로 특허출원을 진행한 것으로 의심되는 정황이 있는 경우에는 관련 자료의 제공 또는 제시를 요구할 수 있도록 하는 근거 규정을 마련하는 방법도 생각해볼 수 있다.

### III. 권리 행사 단계

공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동연구개발계약의 일방 당사자가 단독으로 소유하기로 한 경우에는 그 지식재산권의 활용에 대하여 다른 약정이 없는 한 소유자가 자유롭게 권리를 행사할 수 있고 소유자의 권리 행사가 공동연구개발계약의 다른 당사자의 권리를 침해하지 않는다. 다만 공동연구개발계약의 다른 당사자들에게 또는 제3자에게 공동연구개발 결과에 대한 특허권의 통상실시권을 허락하거나 전용실시권을 설정하였다면 특허권자라고 하더라도 실시권자의 실시권을 침해할 수는 없는 것이다. 따라서 특허권자가 전용실시권을 설정한 이후 스스로 실시하거나 다른 제3자에게 통상실시권을 부여하여 실시하게 한다면 전용실시권자에 대한 권리 침해행위에 해당하여 전용실시권자는 전용실시권 침해에 대한 금지를 청구하거나 손해배상을 청구할 수 있을 것이다 (특허법 제126조 제1항, 128조 제1항). 이외에도 특허권 침해죄로서 형사상 제재를 가할 수 있고(특허법 제225조 제1항) 공동연구개발계약 관계인 경우에는 계약 위반을 이유로 한 계약 해지, 손해배상청구 등의 민사상 채무불이행책임을 물을 수 있다. 특허권자가 통상실시권을 허락한 이후 다른 제3자에게 전용실시권을 설정하고 실시하게 하여 통상실시권을 활용할 수 없게 된다면 통상실시권자에 대한 권리 침해행위에 해당하게

된다. 만약 통상실시권자가 통상실시권을 등록하였다면 등록 이후에 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 대항할 수 있겠으나(특허법 제118조 제1항) 등록하지 않았다고 하여도 특허권자를 상대로 하여 계약 위반으로 인한 계약 해지, 손해배상청구 등의 민사상 채무불이행책임을 물을 수 있다.

공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 계약의 당사자들이 공동으로 소유하기로 한 경우 다른 당사자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 질권을 설정하거나 실시권을 설정하는 등의 계약을 체결한다면 특허법 제99조에 위반하여 특허권 공동 소유자의 권리를 침해하는 것으로서 앞에서 살펴본 바와 같이 효력이 없다. 따라서 공동연구개발계약의 당사자로서 권리를 침해받은 자는 그 제3자를 상대로 침해의 금지를 청구할 수 있다. 만약 특허법 제99조의 내용을 확인하는 차원에서 공동연구개발계약에 다른 당사자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 질권을 설정하거나 실시권을 설정할 수 없다는 내용을 명시적으로 규정하였다면 계약 위반으로 인한 계약 해지 및 손해배상을 청구할 수도 있으므로 공동연구개발계약을 체결할 때에는 이러한 점까지 고려할 필요가 있다.

## 제 4 장 결론

공동연구개발은 복수의 주체가 동일한 연구과제의 수행을 목적으로 자

금, 인력, 시설, 기자재, 정보 등을 공동으로 제공하여 진행하는 것이므로 공동연구개발 당사자들 간의 표면적인 연구의 목적은 동일하나, 연구개발 결과물의 활용에 관하여는 각기 목표하는 바가 다를 것이다. 따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 각 당사자들이 공동연구개발계약을 통해 목표했던 바를 얻으면서 상호간의 이해관계를 조정하는 내용을 계약에 반영할 수 있어야 한다.

구체적으로 살펴보면, 공동연구개발계약에 참여하여 각각 연구개발에 기여하였음에도 불구하고 공동연구개발 결과물에 대한 특허권을 일방 당사자가 단독으로 소유하기로 하는 경우 다른 당사자는 공동연구개발에의 기여에 대한 대가로서 실시료 없이 실시를 보장받거나 금전적인 보상을 받아야 할 것이다. 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하기로 한 경우에는 다른 약정이 없는 한 자유로이 실시가 가능하나 지분을 양도하거나 제3자에게 실시권을 부여하거나 질권을 설정하고자 할 때에는 다른 당사자의 동의를 요하므로 당사자들 간의 협상력에 따라 사실상 특허권을 전혀 활용할 수 없는 경우도 발생할 수 있다. 예를 들어 특허권을 공동으로 소유하기로 하였으나 자기실시능력이 없는 경우 및 자기실시능력이 다른 당사자에 비해 부족한 중소기업의 경우 등에는 다른 당사자의 부동의로 인해 특허권을 활용할 방안이 없게 된다면 재산권 행사를 제한받고 그로부터 이익을 향유할 수 없다는 점에서 불공평하므로 이러한 문제점을 해결하기 위하여 미실시 보상에 대한 검토가 필요하다. 한편 이와 같이 다른 당사자의 부동의로 인하여 공동 소유하는 특허권의 지분을 처분할 수 없는 당사자는 공유물 분할청구를 통해 특허권을 현금화하는 방식으로 재산권을 행사할 수 있으나, 특허권에 대하여 대금 분할 방식의 공유물 분할을 인정하는 대법원 판결에 따르면 특허를

직접 실시하고 있는 당사자는 자신의 의사와 관계없이 특허의 계속적 활용을 보장받을 수 없다는 문제점이 있으므로 그에 대한 보완책이 필요하다. 이에 대해서는 특허권에 대한 공유물 분할에서는 가격배상 방식의 분할을 우선으로 하거나 특허권의 공동 소유자에게 우선 매입권을 부여하는 방안을 생각해볼 수 있을 것이다. 마지막으로, 발생 가능한 침해행위를 검토하여 이를 방지하기 위한 절차를 계약에 반영하고 법뿐만 아니라 계약에서도 금지되는 행위 및 위반시의 제재에 관하여 구체적으로 규정하여 분쟁을 미연에 방지하고 계약을 준수하도록 할 필요가 있다.

이와 같이 공동연구개발계약을 체결할 때 공동연구개발계약의 각 당사자의 구체적인 지식재산권 활용방안을 고려하여 공동연구개발계약에 반영한다면 공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계에 있어서 다양한 이해관계를 조율할 수 있을 것으로 생각한다.

# 참 고 문 헌

## I. 국내문헌

### 1. 단행본

- 김형배, 『민법학강의 제4판』, 신조사, 2005.
- 사법연수원, 『특허법연구』, 2012.
- 송영식·이상정·황종환, 『지적소유권법 제9판(상)』, 육법사, 2005.
- 송영식 외 6인, 『지적소유권법(상) 2판』, 육법사, 2013
- 윤선희, 『특허법 제4판』, 법문사, 2010.
- 이상경, 『지적재산권소송법』, 육법사, 1998.
- 이인중, 『특허법개론』, 현대고시사, 2003.
- 임병웅, 『이지특허법』, 한빛지적소유권센터, 2007.
- 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
- 천효남, 『특허법(제12판)』, 법경사, 2006.
- 최치호, 허상훈, 『기술계약실무가이드』, 파마코리아나사, 2001.
- 특허청, 『공동연구계약 가이드라인에 관한 연구』, 2007.
- 특허청, 『지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 - 활용  
현황분석 및 법제도 개선방안 연구』, 2012.
- 특허청, 『특허·실용신안 심사지침서』, 2013.
- 한국정보법학회, 『정보판례백선(I)』, 박영사, 2003.
- 한국특허법학회, 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012.

황종환, 『특허법 개정9판』, 한빛지적소유권센터, 2004.  
中山信弘(한일지재권연구회 역), 『공업소유권법(상)특허법』, 법문사,  
2001.

## 2. 논문

- 강명구, “특허권 공유에 관한 소송에 있어서 원고적격에 관하여”, 과학기술법연구 제16권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2010.
- 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 중앙법학 제11집 제3호, 중앙법학회, 2009.
- 고영수, “공유 특허권의 실시와 허락”, 지식재산연구 제1권 제1호, 한국지식재산학회, 2006,
- 권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 지식재산 21 통권 110호, 2010.
- 김경선, “공동연구개발계약(共同研究開發契約)에 관한 연구(研究) -개발성과물인 지적재산권(知的財産權)의 귀속(歸屬)을 중심으로”, 경영법률, 제19권 제3호, 한국경영법률학회, 2009.
- 김선정, “기업과 대학간 공동연구 성과 귀속의 법적 과제”, 경영법률 제17권 제2호, 한국경영법률학회, 2007.
- 박정화, “특허권의 공유자 1인의 심결취소소송에서의 원고적격”, 특허소송연구 제3집, 특허법원, 2005.
- 박준석, “대학교와 그 구성원이 당면한 지적재산권의 제문제 - 서울대학교의 현황을 중심으로-”, 서울대학교 법학, 제55권 제4호, 2014.
- 박준석, “영업비밀 침해금지청구에 대한 우리 법원의 태도 -기술정보 유



- 출을 중심으로-”, 저스티스 제114호, 2009.
- 손경한, 박진아, “지적재산개발계약에 관한 법적 문제”, 정보화정책 제12권 제4호, 2005년.
- 신용현, “미국 연방대법원 판례를 통해 본 정부지원 대학발명의 권리귀속 문제의 고찰 - Stanford v. Roche case를 중심으로-”, 지식재산연구 제7권 제3호, 한국지식재산연구원, 2012.
- 신재호, 조용순, “대·중소기업간 공동연구시 발생하는 지식재산권 관련 쟁점에 관한 검토”, 산업재산권 제36호, 한국 산업재산권법학회, 2011.
- 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점” 산업재산권 제23호, 2007.
- 양승우, “산학공동연구계약과 지식재산권 관련 실무상 쟁점”, 지식재산연구 제6권 제2호, 한국지식재산학회, 2011.
- 유영상, “국가연구개발사업법 제정에 관한 검토”, 과학기술법연구 제22권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016.
- 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용 법리”, 기술혁신학회지 제11권 제4호, 한국기술혁신학회, 2008.
- 이기종, “화합기념특별기고논문 : 공정거래법상 공동연구개발의 규제에 관한 연구”, 연세법학연구 제8권 제2호, 연세법학회, 2002.
- 이현희, “공유특허의 법적 성격 및 지분분할에 관한 고찰”, 산업재산권 제47호, 한국지식재산학회, 2015.
- 정차호 강이석 이문옥, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 중앙법학회, 2007.
- 정차호, 이문옥, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 지식재산

21 통권 제88호, 특허청, 2005.

정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정에 관한 연구”, 산업재산권 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007.

조영선, “특허권 공유의 법률관계 - 특허법 제99조의 해석론과 입법론”, 법조 제60권 제3호, 법조협회, 2011.

조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 고려법학 63호, 고려대학교 법학연구원, 2011.

조용식, “산업재산권의 공유자중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, JURIST 통권 제384호, 청림인터랙티브, 2002.

최승재, “특허권의 공유와 자기 실시의 범위”, 법률신문, 2005. 5. 30.

최치호, 강선준, 류희준, “국제연구계약에서 지적재산권 귀속에 관한 법적연구”, 기업법연구 제23권 제4호, 한국기업법학회, 2009.

허인, “국가연구개발 사업과 직무발명 보상에 관한 고찰”, 한남대학교 과학기술법연구원, 과학기술법 연구, 2012,

### 3. 대법원 판례해설

강동세, “공동발명자 여부의 판단기준”, 대법원 판례해설 제37호, 2001.

조영선, “공동발명자 판단 기준 및 직무발명보상금”, 대법원판례해설 제90호, 2011.

### 4. 국회 회의록

국회사무처, <제337회 국회(정기회) 산업통상자원위원회 회의록(법률안

소위원회) 제7호>, 2015. 11. 19.

## II. 외국문헌

大阪弁護士會 知的財産法實務研究會, 『知的財産契約の理論と實務』, 商事法務, 2007.

メアリー·ラフランス(Mary Lafrance), “日米の共同發明に關する法律の比較及び技術移轉に与之るその影響について”, 知財研紀要2005 Vol. 14, (財)知的財産研究所, 2005.

影山光太郎, “發明 共同發明の成立および發明者 共同發明者の認定とこれに基づく判例の検討”, NBL 886호, 2008,

井桁貞一, “産學連携における共同研究契約のあつ方”, 知財フォーラム Vol 62, 2005,

Coursey D.H., & Bozeman, B.L., A Typology of Industry-Government Laboratory Cooperative Research: Implication for Government Laboratory Policies and Competitiveness; Link & Tassely (ED.) Cooperative Research and Development: The Industry-University-Government Relationship, Norwell, MA: Kluwer Academic Publisher, 1989.

Link, A., and Bauer, L. Cooperative Research in U.S. Manufacturing: Assessing Policy Initiatives and Cooperative Strategies, Lexington, MA: Lexington Books, 1989.

Onida, F., & Malerba, F., R&D Cooperation between Industry, University and Research Organization in Europe, background paper of EUREKA International Conference, Milan, April, 1988.

Gary H. Moore, Joint ventures and strategic alliances: Ownership of developed intellectual property-Issues and approaches, 992/PLI/Pat 121, Thomson Reuters.

Abstract

Issues Surrounding  
Intellectual Property Rights  
Created by Joint Research  
and Development

– mainly focused on patent rights –

Kim, Min Young

Intellectual Property Law

The Graduate School

Seoul National University

As new technologies are developed at a faster pace, more and more research and development projects are carried out jointly rather than individually. As these joint research and developments are

implemented in various forms, and their researchers have different purposes and individual interests, legal relationship of rights thereto became inevitably more complex than in the case of single-party research and development projects. Thus, joint research and development will be defined in this study by reviewing their concepts and forms, study legal provisions applicable thereto, and review matters related to patent right (among other intellectual property rights created as the result of joint research and developments), such as ownership, exercise, restrictions and remedies, to propose what issues must be considered when entering into a joint research and development agreement.

In a joint research and development, more than one party jointly bear expenses associated with fund, manpower, facility, equipment, information, etc. to carry out an research and development project. Joint research and development differ from the research and development projects: carried out under corporate-academic cooperation; for the research and development institution's own purposes; consignment; or sale or licensing of technology. Joint research and development agreement is bilateral. Joint research and developments can create synergy between their participants, as they mutually supplement in terms of technologies, but they pose risks by causing their participants share trade secrets.

Legal relationships applied to joint research and development

Special regulations apply to each case of joint research and development in terms of identity of participants – projects implemented by the national government, by universities, between large and small-and-medium companies and between parties from different countries. Laws related to intellectual properties, such as the Patent Act, apply to relationship of intellectual property rights created from joint research and developments. There are also regulations that regulate joint research and development itself and impose restrictions on intellectual rights created by joint research and developments.

#### Owner of rights created by joint research and development

In principle, the inventor owns the entitlement to patent and the patent right, but anyone other than the inventor can own such rights by receiving them from the inventor. However, in some cases, such as the national research and development project, the law imposes restrictions on who can be the owner. Thus, the applicable agreement between parties or the law can provide grounds for who owns what rights on the outcome of a joint research and development, and in the absence of such agreement or law, the provisions of Patent Act that govern joint inventions, when applicable, will apply to the matters not provided thereby. However, the rights may not be owned as provided by applicable agreement, if there is no employee invention assignment agreement or internal regulations governing employee invention, or a third party acquires the applicable rights before they are transferred

to the employer, as found by the 2011 U.S. Supreme Court decision on *Stanford University vs. Roche* case. Until Korean Supreme Court ruled on a standard for determining joint invention under the Patent Act on July 28, 2011, the Korean courts had no clear viewpoint thereon. After the ruling, the Korean courts follow a specific standard – for an invention to be recognized as a joint invention, the parties must have mutually and practically cooperated to achieve the invention and made practical contribution to creation of technological philosophy.

#### Form of ownership of rights from joint research and development

When parties, for example, a university and a company, jointly conduct a research and development project, the applicable agreement often provided the sole ownership of the outcome of such project to the company, so that the company can easily use the outcome. In the U.K. and the U.S., sole ownership is recommended to minimize the risk of dispute. When giving a party the sole ownership of intellectual property rights created from a joint research and development, it is appropriate to balance the interests of participants by compensating for the non-owning party's participation in the joint research and development, for example, by providing license thereto at no charge or paying a portion of income to the non-owning party of applicable agreement. When jointly owning the intellectual property rights on the outcome of joint research and development, scope of



rights and restrictions that can be exercised and imposed can differ according to how such rights are owned. The Korean Supreme Court used to see the joint ownership as quasi-co-ownership equivalent to partnership-ownership under Civil Act until 2004, and thereafter, adopted the provisions in Civil Act related to co-ownership. Thus, the matters not clearly provided in Patent Act can be interpreted according to the provisions related to co-ownership in Civil Act.

Exercise and restriction of jointly owned intellectual property rights from a joint research and development

First, when the parties apply for patent, all of them must agree on the application. Provided that any of them disagree, the invention will remain as trade secret, and the other parties cannot separately apply for patent. If a party of joint research and development agreement wishes to keep the outcome of applicable project as trade secret, it can prescribe in the applicable agreement that it will have a sole ownership of the outcome and compensate the other parties for such arrangement.

After the patent is applied, each party may freely and fully exercise the patent right, unless agreed otherwise in the applicable joint research and development agreement. When a party so self-exercises its rights, it must make sure whether it is entitled to engage a third party in materialization of the invention. When entitled to do so, the party may exercise the patent right without consent of other parties

of joint research and development agreement, and when not, the party must acquire consent of other parties. In Korea, there is no precedent that clearly defines the scope of self-exercise. Meanwhile, a decision by Supreme Court of Japan suggested a standard for determining the scope, and recognized exercise by a third party as self-exercise, provided that not only the relationships of consignment and supervision, but also the product are entirely handed over to the holder of rights and not sold by other means. Thus, if a party wishes to fully exclude any third party from exercising the patent right or broaden the scope of exercise granted to the third party, the party must stipulate the scope of self-exercise applicable to materialization of invention commissioned to a third party, when entering into a joint research and development agreement.

Here, when a party that cannot or does not exercise its own patent right wishes to exercise its patent right by other means than self-exercise, it must acquire consent by other parties of the joint research and development agreement. Thus, a party cannot be deemed to have been compensated for its participation in joint research and development simply by jointly owning patent right. Whether small-and-medium company must be compensated for its non-exercise of patent right it acquires from a joint research and development with a large company must be reviewed, because it is less likely to be capable of commercializing the patented invention, even if the two parties can respectively self-exercise their rights. The Patent Act does not recognize or prohibit compensation for

non-exercise of patent right, but allows restriction of self-exercise if separately agreed. Thus, the parties to joint research and development may include a compensation clause for non-exercise in the applicable agreement, considering to what degree each party will exercise its rights. A party may use its patent right by: assigning ownership to others; granting license to a third party; or establishing the right of pledge thereon, by acquiring consent of other parties. When the party that cannot or does not self-exercise its patent rights is required to get consent from other parties, the party's right to enjoy benefits of its patent right is interfered with, thus some argue that the parties to joint research and development agreement shall be allowed to exercise their rights without consent of other parties. This could also be solved by recognizing compensation for non-exercise.

In this regard, a question arises - can a party may claim for division of patent rights against its co-owners when terminating the co-ownership? When seen the co-ownership of patent right as co-ownership under Civil Act, claim for division can be made. However, a patent, by its nature, cannot be divided into more than one patent of which nature and contents are identical. To this issue, the Supreme Court deemed that the co-ownership clause under Civil Act can be applied, and the patent right can be divided. (See Supreme Court Decision 2013Da41578. Decided. August 20, 2014.) In the case of this Supreme Court decision, a party could not sell its share (i.e. exercise his property right) in a patent because other

co-owner did not consent to the sale, and the other party who exercised the patent was exposed to a risk (created by such sale) of no longer being able to exercise the patent. Thus, a supplementary measure to assure the right to self-exercise a patent is necessary, such as legislating the division by the price compensation method or the co-owner's preemption right. At the moment, when considered the circumstances of a party that wishes to self-exercise its patent right, clauses that divide patent right under price compensation method or grant preemption right may be included in the joint research and development agreement.

Intellectual property right infringement that can occur at each stage

Intellectual property right may be infringed as follows: trade secrets shared by participants can be disclosed in violation of confidentiality obligation during the joint research and development stage; a party may arbitrarily disclose outcome of joint research and development or apply for patent without consent of the other party after the joint research and development is completed and an outcome is derived; a party may infringe the license it granted to the other party or, without consent of the other party, assign its share in the intellectual property to a third party, establish pledge onto the intellectual property or grant license when exercising its rights to the outcome of joint research and development. Thus, when entering into a joint research and development agreement, one must clearly prescribe

prohibited acts and effects of violation, so that the parties can make specific arrangements to recover their rights upon infringement based not only on applicable law, but also the agreement and psychologically enforce the other to honor the agreement.

**keywords : joint research and development, joint research and development agreement, intellectual property rights, patent rights, owner of rights created by joint research and development, exercise of jointly owned intellectual property rights, restrictions of jointly owned intellectual property rights**

*Student Number : 2014-22760*