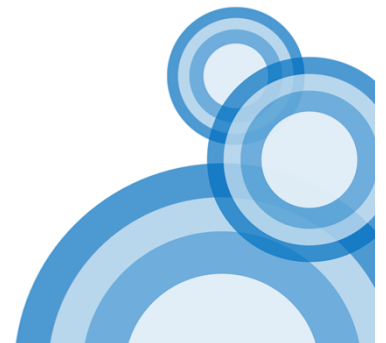


Chapter 4

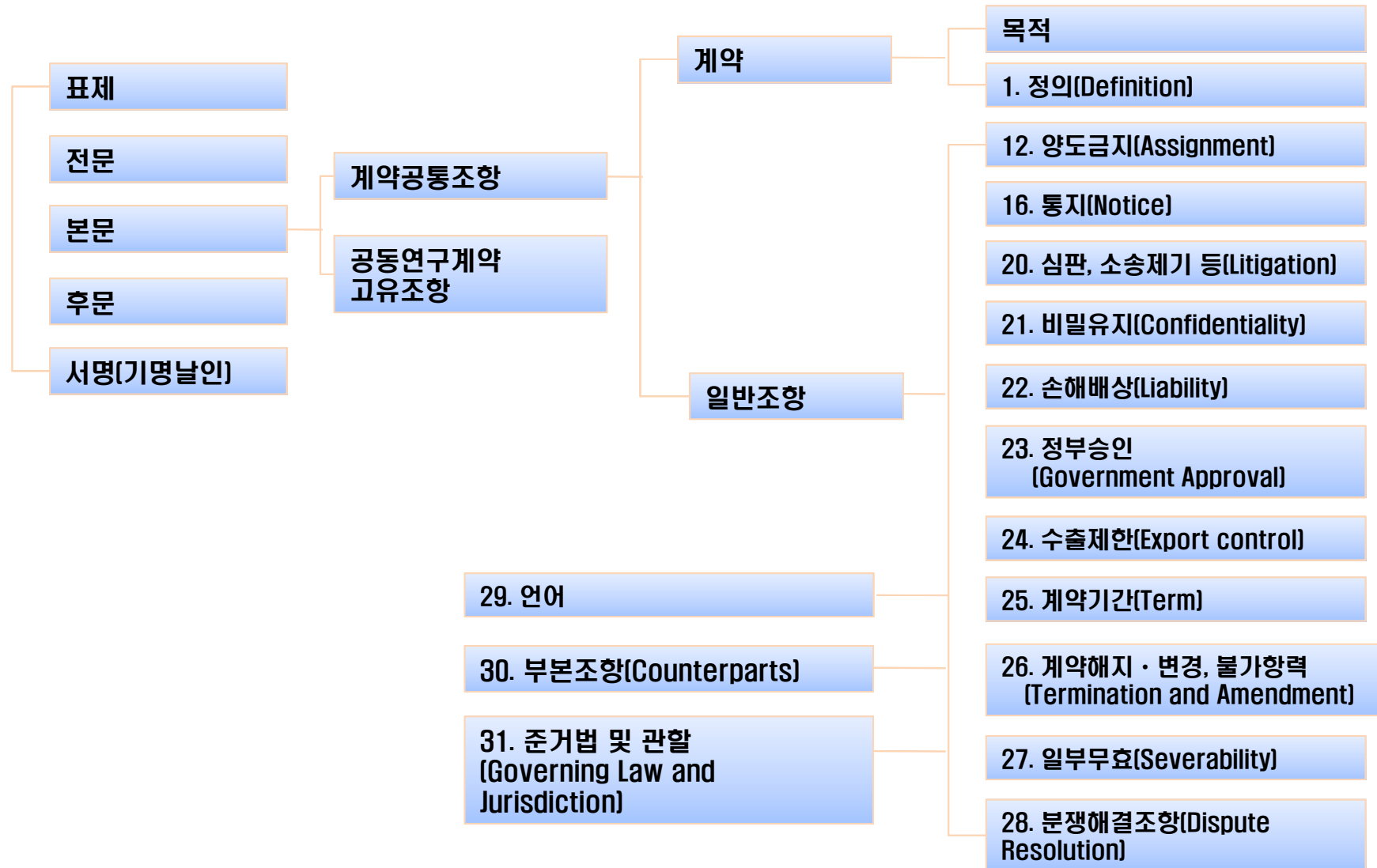
연구성과물의 귀속과 활용





1. 연구계약의 기본체계

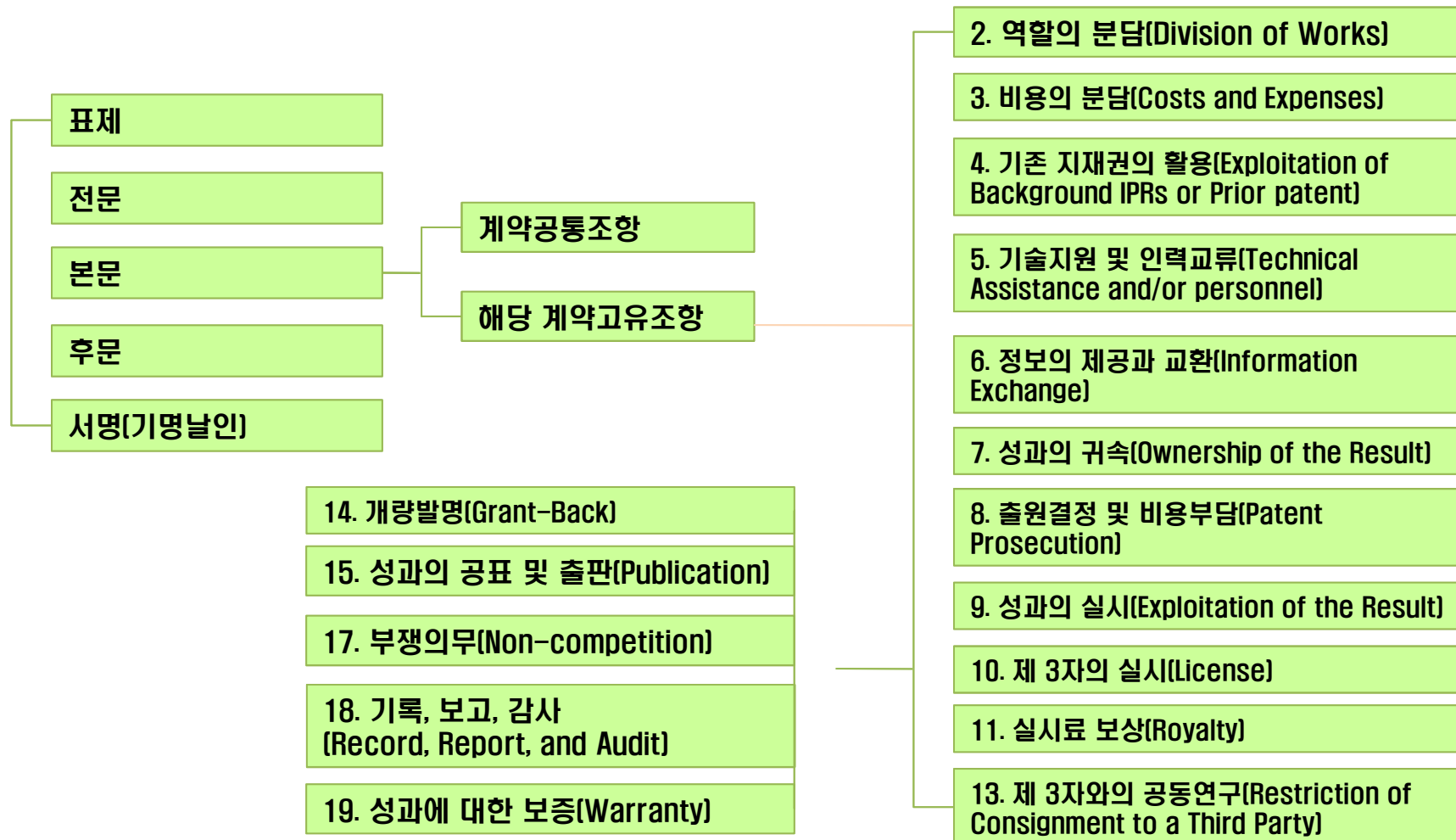
1. 계약 공통조항





1. 연구계약의 기본체계

2. 해당계약 고유조항





2. 연구계약 주요쟁점사항

구분	쟁점 사항	
계약당사자간 이해조정	연구성과의 귀속	- 연구성과의 정의 - 연구성과의 귀속기준(발생주의/공헌도 주의)/지분처분금지 * 유의사항: 국가별로 공유법률관계, 직무발명 귀속주체에 차이가 있음
	연구성과의 실시	- 기업간 : 이익의 공정배분 문제 * 공헌정도(공유지분)와 실시에 따른 이익의 불일치 문제 - 기업과 대학/공공연구기관간 : 불실시에 대한 보상문제
	개량기술의 처리	- 공동소유여부, 공유시 본계약 적용여부 - 단독명의로 상대방에 대한 실시권 허여여부 등
	특허비 등의 부담	- 부담주체 및 부담비율
연구성과의 보호	특허권 또는 노하우	- 공유자 중 특허출원을 반대하는 경우 특허권 취득 곤란(한국) - 기술, 노하우(기보유/공동연구발생)의 비밀유지/타목적 사용 금지에 대한 우려
	학회 등 발표여부	- 기업과 대학교수, 연구자의 입장차이
	동일주제의 연구제한	- 제3자와 동일/유사목적(주제의 공동, 수탁, 위탁연구 금지)
준거법과 분쟁해결	준거법의 결정 및 분쟁해결	- 준거법의 결정(상호주의, 미국 Texas의 경우 등) - 분쟁해결방법과 장소, 비용 등



3. 발명자의 결정

1. 발명자의 결정시 주의사항

국가마다 발명자의 인정 및 법적 효과에 차이가 있으며, 진정한 발명자가 누락되거나 발명자 요건에 해당하지 않는 자 가 포함되면 해당 특허는 무효가 될 수 있음

구분	한국/일본	미국
기재오류에 의한 특허무효 여부	X	O
발명자의 인정	-착상, 실시화의 양 측면에서 판정	- 착상에 공헌하는 것이 필요 - 실시화만은 불포함 - 착상의 제공, 착상의 구체화 양면에서 판정
발명자의 보정	- 출원이 계속중일 경우 가능	- 일정 조건하에 구제 가능 - 사기적 의도가 없다는 주장과 발명자 전원의 선언서 필요

정기적인 **진도점검회의 개최** 및 성과확인과 함께 발명 발생시 마다 **참여연구원 전원의 확인과 양도증 서면**으로 받아 보관 및 **연구노트 사용 의무화**

4. 직무발명

1. 직무발명

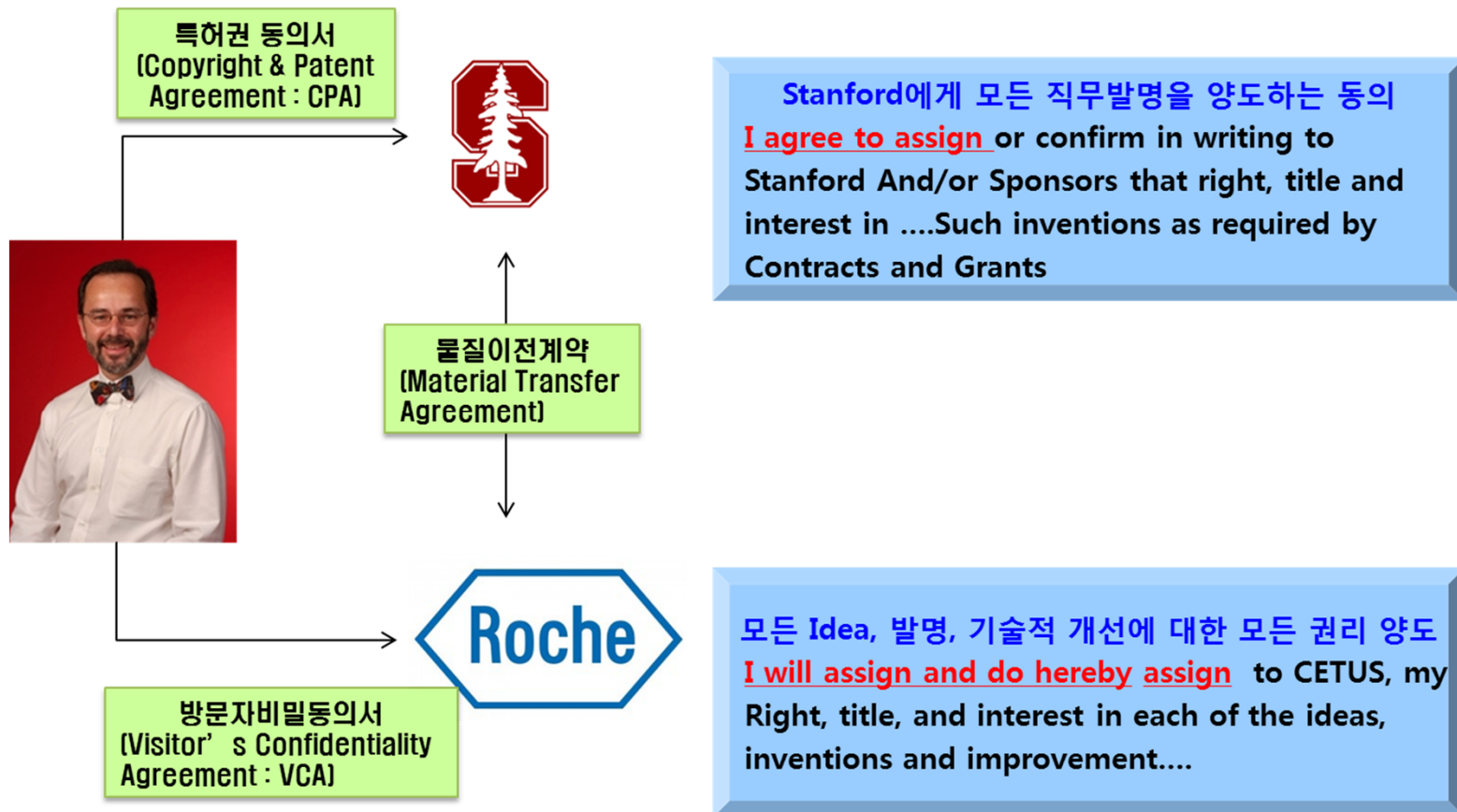
법제도상 직무발명인 연구성과물을 **발명자인 직원이 원시적으로 소유하는 국가(발명자 주의)와 기관이 소유하는 국가(사용자 주의)**로 나누어져 있으며 실무상 처리에도 많은 차이가 있음



4. 직무발명

2. Stanford V. Roche

발명가인 호로드니 박사 스탠포드와 세투스와 각각 계약을 체결하여 이중양도의 문제가 발생(미 연방 기금을 사용한 발명의 특허권 소유문제)





4. 직무발명

1) 항소법원 판결

CPA : “양도하는 것에 동의한다(agree to assign)”는 단지 **장래에 있어 권리를 양도하는 “약속”**을 나타내고 있는 것에 지나지 않음

(CPA 서명만으로 발명에 대한 권리가 **스탠포드 대학에 양도되지 않음**)

VCA : “**여기에 양도한다.(will assign and do(es) hereby assign)**”는 장래의 발명에 대한 권리를 Cetus사에 양도한 것이 되어 후디니 박사는 자신의 발명에 대한 권리를 잃었다고 간주함

(VCA 서명으로 **Stanford 대학으로 이행했던 특허권 양도는 무효판결**)



4. 직무발명

2) 대법원 판결

발명자가 그 특허권을 고용주에게 양도한다는 사실을 문서로 명확하게 해야함

(승계되지 않는 발명은 주관연구기관의 재산이 아님)

바이돌법은 미연방 정부 기금을 받아서 창출된 발명의 권리를 비영리 단체나

소기업에 자동적으로 이전시키는 법률은 아님



4. 직무발명

2. 개정 발명진흥법 주요 Issue

1. 직무발명 보상규정에 실적보상 규정을 반드시 필요(제15조6항 단서)

[그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.]

출원보상+등록보상+실적보상(강행규정)=직무발명 보상규정

2. 직무발명 보상규정은 종업원과 협의하여 제정(제15조제3항)

[사용자는 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다.]

3. 보상규정에 관한 엄격한 절차적 요건요구

[보상액 지급방법, 보상형태, 보상액 결정기준, 지급방법 등 보상의 구체적 사항과 절차 등을 문서로 고지]

4. 불이익 변경은 적용자의 과반수 동의 필요(제15조 제3항)

[보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.]



5. 특허권 공동소유

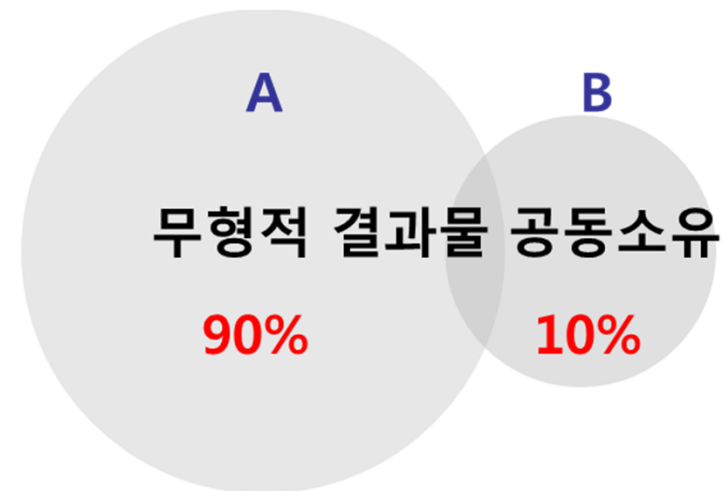
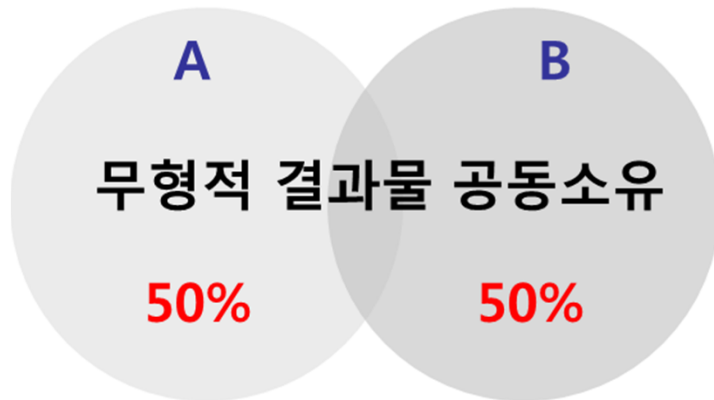
1. 특허권 공동소유

연구성과인 특허권을 공유하는 경우, 자기지분에 대한 처분이나 제3자에 대한

실시권 허락 등에 대하여 각국의 특허법상 여러 제한이 있음

연구성과를 일방 당사자만이 실시할수 있는 경우에 기술료의 발생여부 및 해당

금액을 사전에 규정해 두지 않으면 기술료를 받을 수 없음





5. 특허권 공동소유

1. 한국 특허법 제99조

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지

아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외

하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

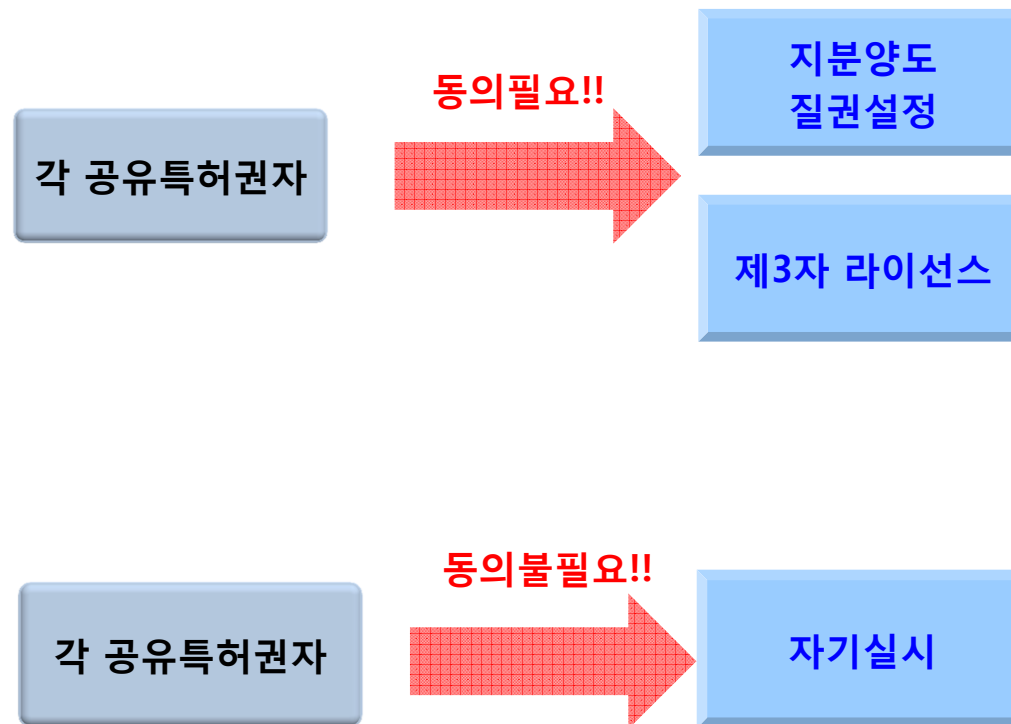
④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면

그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.



5. 특허권 공동소유

* 특허법 제99조는 **임의규정!!**

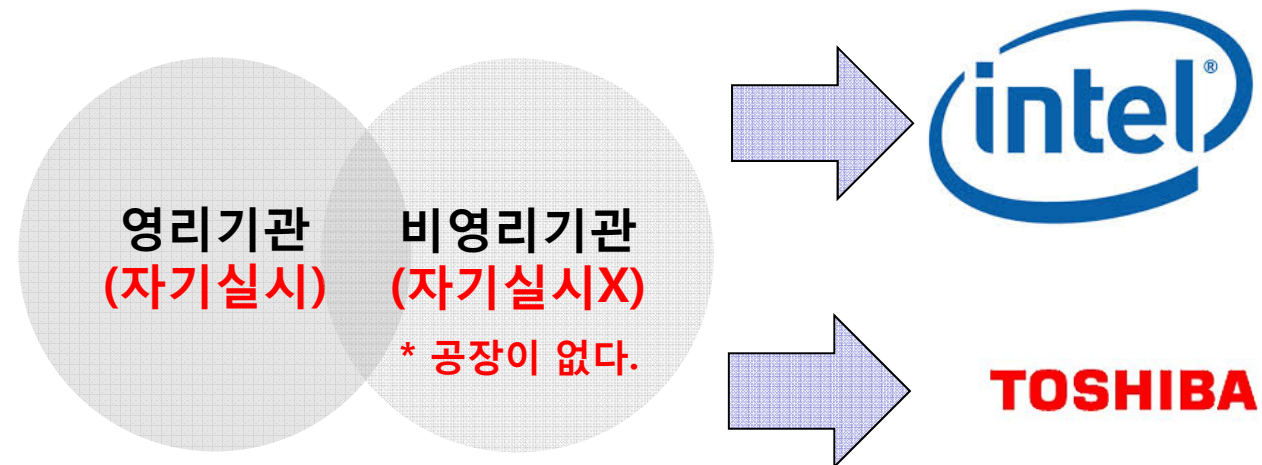




5. 특허권 공동소유

2. 불실행 보상문제

영리기관과 비영리기관(대학, 연구소)의 특허권이 공유인 경우에는 계약서에 별다른 규정을 하지 않으면 비영리기관이 태생적으로 자기실시가 불가능하여 공동소유임에도 불구하고 수익 배분에서 불합리한 배분의 차이가 생긴다.



영리기관의 경우 자기실시를 하지 않더라도
경쟁사에 대한 방어목적으로 특허보유



6. 기업의 특허권 공동소유 전략

1. 특허전략

중요(표준)특허와 일반특허를 분리하여 적용하며, 지식재산 특수조건으로 별도 특약을 구성 : Option 1과 Option2 중 선택

특허법 제99조와 관련 규정을 잘 분석하여 최적화된 소유전략 구사

	중요특허	일반특허
소유권	- 기업 단독소유, 상대적으로 저렴한 가격에 매입 - 투자한 비용의 총 40% 이내 혹은 1건당 00만원 에 매입	- 공동소유 (지분은 별다른 규정이 없으면 50: 50)
실시권	- 기업 단독실시	- 자기실시권(무상) 확보
제3자 실시	- 기업의 수익(소유권이 기업에 있음)	- 미동의(원칙) : 제3자실시 불가능 (타기업의 시장진출 방해) - 동의시(예외) : 제3자실시 이후 수익배분
특허출원 유지비용	- 기업부담	- 공동부담



7. 비영리기관의 특허권 공동소유 전략

소유권

- 발명자 주의 : 단독발명 단독소유, 공동발명 공동 소유
- 공동소유시 지분 : 발명 기여도에 따름

특허출원

- 발명발생시 상대방에게 통지. 출원업무는 A연구원 담당
- 출원관련 사항(내용, 국가) 등은 상호 협의하여 결정
- 출원비용 공동부담(지분비율), 독점실시 : 공동연구자

라이선스 (공동출원 계약전까지 4가지 중 택1)

1) 양도

2) 독점실시 : 별도의 독점실시 계약 체결 (공동연구자 특허비 전액 부담)

3) 통상실시 : A 연구원 지분에 따라 실시료 지불 (각자 제3자 실시 가능, 수익은 배분)

4) 통상실시 : A 연구원에 실시료 지불 X (A 연구원 제3자 실시 O, 수익은 A 연구원만)



7. 특허권 공동소유 Sample 조항

1. 제00조(연구결과의 귀속 및 실시)

- ① (지식재산권 지분)본 “공동연구”결과로 발생하는 지식재산권(Know-how 및 본 “공동연구”결과로 기대되는 특허권 포함)은 “A”와 “B”의 공동소유로 하되, **소유지분은 “A” %, “B” %로 한다.**

[Option 1]

- ②(자기실시)본 “공동연구”결과로 발생한 지식재산권에 대한 자기실시는 **특허법 제99조 3항의 “특별히 약정한 경우”를 적용하여, 유상실시를 원칙으로 하되,** 기술의 실시와 관련한 상세조건은 협의를 통하여 결정하는 것으로 한다.

[Option 2]

- ②(자기실시)본 “공동연구”결과로 발생한 지식재산권에 대한 자기실시는 특허법 제99조 3항의 “특별히 약정한 경우”를 적용하여, 유상실시를 원칙으로 하되, 유상 실시의 댓가로 발생한 **매출액(수익액)은 소유지분에 따라 “A”와 “B”가 배분한다.**



7. 특허권 공동소유 Sample 조항

1. 제00조(연구결과의 귀속 및 실시)

③(제3자실시) 본 “공동연구”결과로 발생한 지식재산권에 대한 제3자 기술실시 및 양도의 댓가로 발생한 수익은 **소유지분에 따라 “A”와 “B”가 배분하는 것을** 원칙으로 하되, 이의가 있을때는 **협의(합의)**를 통하여 결정하는 것으로 한다.

④(비영리 사용의 허가)“A”와 “B”는 본 “공동연구”의 결과로 개발된 기술을 상대방의 동의 하에 **비영리적인 목적으로 사용할 수 있다.**