출연(연) 연구사업화 촉진을 위한

지식재산권 안내서

2023. 3. 31.



과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT

대통령소속 국가지식재산위원회 Presidential Council on Intellectual Property

특허청 Korean Intellectual Property Office

목차

들어가며

제1절 출연(연)과 연구사업화

1. 출연(연) 개요 ····· 3
2. 출연(연) 기술사업화와 실험실 창업의 꾸준한 증가 ····· 3
3. 출연(연) 실험실 창업 수요 확대와 현실적 한계 ····· 5

제2절 출연(연) 및 연구사업화 관련 법령 규정의 특징

1. 출연(연) 및 소속 연구자의 고유한 법적 지위 ····· 7
2. 실험실 창업 관련 별도 법률 부재 및 관련 법령의 다양성에 따른 내부 규정의 혼재 · 8

제3절 출연(연) 맞춤형 안내서의 필요성과 활용방법

1. 출연(연) 맞춤형 지식재산권 안내서의 필요성 ····· 10
2. 안내서의 구성과 활용방법 ····· 11

제1장
실험실 발명 단계

제1절 직무/자유/자유화 발명의 구분

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 15
2. 개념 및 관련 법령 ····· 15
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 18
4. 참고 판결례 ····· 21
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 23

제2절 직무/자유/자유화 발명의 권리귀속 구분 및 절차

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 25
2. 개념 및 관련 법령 ····· 25
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 31
4. 참고 판결례 ····· 34
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 39

제3절 직무발명 보상금

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 42
2. 개념 및 관련 법령 ····· 42
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 47
4. 참고 판결례 ····· 50
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 54

목차

제2장
실험실 창업 단계

제1절 기술이전을 위한 전용·통상실시권의 설정

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 59
2. 개념 및 관련 법령 ····· 60
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 66
4. 참고 판결례 ····· 73
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 74

제2절 특허권 양도 및 포기의 활성화

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 77
2. 개념 및 관련 법령 ····· 79
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 86
4. 참고 판결례 ····· 91
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 92

제3절 출연(연) 창업자로부터 기술료 징수·보상

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 95
2. 개념 및 관련 법령 ····· 96
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 104
4. 참고 판결례 ····· 116
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 117

제3장
실험실 기업 성장 단계

제1절 실험실 창업 후 직무발명 성립 여부

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 123
2. 개념 및 관련 법령 ····· 123
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 128
4. 참고 판결례 ····· 131
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 132

제2절 실험실 창업 후 개량발명(후속발명) 권리귀속

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 135
2. 개념 및 관련 법령 ····· 135
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 139
4. 참고 판결례 ····· 146
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 149

제3절 출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 권리귀속

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 152
2. 개념 및 관련 법령 ····· 153
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 159
4. 참고 판결례 ····· 161
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 162

제4절 출연(연)의 실험실 기업 지분 관리

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 164
2. 개념 및 관련 법령 ····· 165
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 173
4. 참고 판결례 ····· 187
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 189

표 목차

〈표 1〉 출연(연) 설립유형별 실험실 기업 수(1999-2021) ····· 4
〈표 2〉 사전예약 승계규정이 있는 경우 종업원과 사용자의 권리·의무 ····· 16
〈표 3〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명을 '현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'으로 정의한 경우 ····· 18
〈표 4〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명을 '현재 또는 과거(퇴직 후 2년 이내 출원)의 직무에 속하는 발명'으로 정의한 경우 ····· 19
〈표 5〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명을 포괄적으로 정의한 경우 ····· 20
〈표 6〉 출연(연) 내규(예시): 자유발명에 자유화발명을 포함하여 정의한 경우 ····· 20
〈표 7〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명이 신고에 의해 심의 절차 없이 기관에 자동승계하도록 정한 경우 ····· 31
〈표 8〉 출연(연) 내규(예시): 자유발명 출원 시에도 심의 절차를 받도록 규정한 경우 32
〈표 9〉 출연(연) 내규(예시): 자유발명에 대해서도 출연(연) 권리귀속이 가능하도록 규정한 경우 ····· 33
〈표 10〉 출연(연) 내규(예시): 자유화발명의 권리귀속을 정한 경우 ····· 33
〈표 11〉 직무발명 보상금의 주요 유형 ····· 43
〈표 12〉 출연(연) 내규(예시): 특별보상금 및 이의신청보상금에 관한 규정 ····· 48
〈표 13〉 출연(연) 발명신고/출원/등록 보상금 지급 현황(2020) ····· 48
〈표 14〉 출연(연) 실시/처분 보상금 지급 현황(2020) ····· 49
〈표 15〉 출연(연) 내규(예시): 국내, 국외 특허 등록을 구분한 등록보상금의 지급기준 ····· 49
〈표 16〉 전용실시권과 통상실시권의 비교 ····· 61
〈표 17〉 출연(연) 공공기술이전 실시 현황(2016-2020) ····· 66
〈표 18〉 출연(연)별 전용실시권 및 통상실시권 현황(2016-2020) ····· 67
〈표 19〉 한국과학기술원(KAIST)의 기술실시계약 현황(2018-2020) ····· 68
〈표 20〉 출연(연) 내규(예시): 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우 전용실시권 허여를 정한 경우 ····· 68
〈표 21〉 출연(연) 내규(예시): 과제 참여업체에게 전용실시권 허여를 정한 경우 ····· 69
〈표 22〉 출연(연) 내규(예시): 창업지원규정에 발명자 창업시 전용실시권 허여를 정한 경우 ····· 70
〈표 23〉 출연(연) 내규(예시): 창업지원규정에 출연(연) 보유 기술이전 창업시 전용실시권 허여를 정한 경우 ····· 71
〈표 24〉 주요 국가 공공기술이전 관련 규제현황 ····· 72
〈표 25〉 출연(연) 특허권 양도 현황(2016-2020) ····· 86

〈표 26〉 출연(연) 내규(예시): 권리 포기를 전제로 한 기술 양도 규정 ····· 87
〈표 27〉 유상양도 관련 규정 및 내부 매뉴얼 상 선별 기준 ····· 88
〈표 28〉 기술료의 유형 구분 ····· 97
〈표 29〉 출연(연) 기술료 납부방식별 징수 현황(2015-2019) ····· 104
〈표 30〉 출연(연) 내규(예시): 정액기술료 징수방식 관련 규정 ····· 105
〈표 31〉 출연(연) 내규(예시): 경상기술료 징수방식 관련 규정 ····· 106
〈표 32〉 출연(연) 내규(예시): 혼합기술료 징수방식 관련 규정 ····· 106
〈표 33〉 출연(연) 내규(예시): 기술료 징수방식을 구체적으로 정하지 않은 경우 ····· 107
〈표 34〉 출연(연) 내규(예시): 발명자 실험실 창업시 기술료 면제 관련 규정 ····· 108
〈표 35〉 출연(연) 내규(예시): 관련 부서에서 기술료 면제 여부를 심사하는 경우 ···· 109
〈표 36〉 출연(연) 내규(예시): 자기 발명 실험실 창업자 기술료 징수 면제 산정식 및 보상 제외 규정 ····· 109
〈표 37〉 출연(연) 내규(예시): 기술이전형 실험실 창업의 기술료 주식 납부 비율 규정 ····· 110
〈표 38〉 출연(연) 설립유형별 실험실 기업 수(1999-2021) ····· 111
〈표 39〉 출연(연) 내규(예시): 기술료 보상 비율을 정한 경우 ····· 113
〈표 40〉 출연(연) 내규(예시): 연구자 기술료 지급총액 또는 기술료 수입액에 따라 구간별 보상비율을 달리한 경우 ····· 115
〈표 41〉 출연(연) 휴·겸직자의 창업 후 발명 신고 및 직무발명 인정 현황(2016-2020) ····· 128
〈표 42〉 출연(연) 내규(예시): 창업기간 중 발명에 대해 연구원에 신고하여 직무발명 심의를 받아야 하는 경우 ····· 129
〈표 43〉 출연(연) 내규(예시): 실험실 창업 후 발명에 대하여 신고 규정을 둔 기관의 경우 ····· 130
〈표 44〉 출연(연) 내규(예시): 겸직 상태의 창업 후 발명의 권리귀속을 별도로 정한 경우 ····· 131
〈표 45〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술의 권리귀속 관련 공동소유를 정한 경우 ····· 140
〈표 46〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술의 권리귀속 관련 기여도를 고려한다고 정한 경우 ····· 140
〈표 47〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술의 권리귀속 관련 균분한다고 정한 경우 ····· 141
〈표 48〉 출연(연) 내규(예시): 독자적으로 개량한 기술에 대해서는 각자 소유한다고 정한 경우 ····· 142

표 목차

〈표 49〉 출연(연) 내규(예시): 일방 당사자가 '개량기술'에 관한 지식재산권의 출원이나 등록·유지를 원하지 않는 경우 단독소유를 정한 경우 ····· 143
〈표 50〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술 개발 시 출연(연)에 대한 사전 통보 의무를 정한 경우 ····· 143
〈표 51〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술 창출 시 '본 계약'과의 관계를 정한 경우 ··· 145
〈표 52〉 공동연구 지분 산정에 관한 기여도 계산식(안) ····· 158
〈표 53〉 출연(연) 공동연구 건수 현황(2016-2020) ····· 159
〈표 54〉 출연(연) 내규(예시): 협력 연구 추진에 관한 규정 ····· 160
〈표 55〉 기술출자 주체의 유형과 근거법령 ····· 165
〈표 56〉 기술출자 실험실 기업에 대한 법적 의무 보유 지분율 관련 법령 비교 ····· 172
〈표 57〉 출연(연) 내규(예시): 사업화 가능성의 검토에 관한 규정 ····· 174
〈표 58〉 출연(연) 내규(예시): 사업화 가능성 기술에 관한 조사에 관한 규정 ····· 174
〈표 59〉 출연(연) 내규(예시): 사전조사 및 기술출자 의뢰 단계에서 기술출자 대상기술을 명확히 한정한 경우 ····· 174
〈표 60〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자제안서가 접수된 경우의 출자대상기술 선정절차 ····· 175
〈표 61〉 출연(연) 내규(예시): 사업화가 기관 발전에 도움이 되는 경우 연구소 기업의 설립 ····· 175
〈표 62〉 출연(연) 내규(예시): 공유지분 형태 기술의 출자에 관한 사전 협의를 정한 경우 ····· 176
〈표 63〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자에 대한 재심의 관련 규정 ····· 176
〈표 64〉 출연(연) 내규(예시): 기술가치평가를 생략할 수 있도록 정한 경우 ····· 176
〈표 65〉 출연(연) 내규(예시): 연구소기업 설립계획서 또는 신청서 내용의 구성 ····· 177
〈표 66〉 출연(연) 내규(예시): 출자의 승인에 관한 규정 ····· 177
〈표 67〉 출연(연) 내규(예시): 연구소기업 설립의 정부 승인 절차에 관한 규정 ····· 178
〈표 68〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자기업 설립의 이사회 승인 절차에 관한 규정 · 178
〈표 69〉 출연(연) 내규(예시): 출연(연) '(통칭)출자관리요령' 주요 구성 요소 ····· 179
〈표 70〉 출연(연) 내규(예시): 출자회사의 지분비율에 관한 규정 ····· 180
〈표 71〉 출연(연) 내규(예시): 출자기업 보유주식의 처분에 관한 절차적 규정 ····· 181
〈표 72〉 출연(연) 내규(예시): 수익금의 사용에 관한 규정 ····· 181
〈표 73〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자지분과 기술출자 외 출자지분 간 분리 관리에 관한 규정 ····· 182
〈표 74〉 출연(연) 내규(예시): 연구자 휴직·겸직 기간을 명시적으로 정한 경우 ····· 182

〈표 75〉 출연(연) 내규(예시): 휴직 및 겸직에 관한 규정 ····· 184
〈표 76〉 출연(연) 내규(예시): 실험실 창업 사업화책임자의 주식매수청구권 관련 규정 ····· 185
〈표 77〉 출연(연) 내규(예시): 출자회사주식보유직원의 활동에 관한 규정 ····· 185
〈표 78〉 출연(연) 출자회사 감사원 지적사항 ····· 186

그림 목차

[그림 1] 연도별 이전 기술 건수 현황(2012-2020) ····· 4
[그림 2] 출연(연) 설립형태별 창업기업 현황(2016-2020) ····· 5
[그림 3] 출연(연)과 대학의 실험실 창업 현황 비교 ····· 6
[그림 4] 최근 5년간 출연(연)별 실험실 창업 기업 현황(2016-2020) ····· 6
[그림 5] 출연(연) 실험실 창업 지식재산권 관련 법령의 다양성 ····· 8
[그림 6] R&D 단계별 출연(연) 실험실 창업 지식재산권 관련 내규 종류 ····· 9
[그림 7] 출연(연) 지식재산권 안내서 10대 이슈 ····· 11
[그림 8] 출연(연) 특허권 양도 일반 절차 ····· 79
[그림 9] 「발명진흥법」상 특허권 포기 절차 ····· 79
[그림 10] 지식재산권 포기 승인 검토 절차 ····· 86
[그림 11] 출연(연) 특허권 양도 현황(2016-2020) ····· 87
[그림 12] 출연(연) 사례: 기술은행(NTB) 홈페이지를 통한 통상실시 수요조사 ····· 88
[그림 13] 출연(연) 사례: 기관 홈페이지를 통한 국내기업 특허매각 수요조사 공지 ··· 89
[그림 14] 출연(연) 사례: 국가핵심기술 여부 판정 신청 회신 ····· 89
[그림 15] 출연(연) 직무발명 인정 및 불인정 현황(2016-2020) ····· 128
[그림 16] 이용발명, 불완전이용발명, 직무발명, 자유발명의 범위 관계 모식도 ····· 139
[그림 17] 출연(연) 설립형태별 창입기업 현황(2016-2020) ····· 173
[그림 18] 기술출자 실험실 기업의 설립 절차 개관 ····· 173

출연(연) 연구사업화 촉진을 위한

지식재산권 안내서






발간사

우리나라 과학기술 분야 정부출연연구기관(이하 출연(연))은 1966년 최초 설립된 이래 화학, 정보통신, 생명, 에너지 등의 분야별 25개 기관이 국가 과학기술 혁신을 선도하는 기관으로 자리매김하고 있습니다. 최근에는 축적된 과학기술 역량을 바탕으로 일본의 소재부품 수출 규제, 기후변화, 코로나-19와 같은 국가위기 상황에서도 신속 대응하고 있습니다.

출연(연)은 보유한 연구성과를 사업화하는 주요한 주체이기도 합니다. '22.12월 기준 240개의 연구소기업을 포함하여 616개의 창업 성과를 보유하고 있으며, 이 중에서도 기업공개(IPO) 성과를 창출한 기업들이 10건이 넘어가는 등 연구사업화 촉진에도 힘쓰고 있습니다. 최근 이러한 창업의 열기와 더불어 출연(연)으로부터 기술이전이나 기술출자를 받은 실험실창업기업들이 가지고 있는 지식재산권에 대한 다툼 또한 사회적 이슈로 떠오르고 있습니다.

본 안내서는 이러한 출연(연)의 연구사업화와 관련한 지식재산권 다툼을 대비하여 지식재산권 관리, 기술이전, 기술출자 등에 관한 주요 이슈를 분석하고, 정책 대상자인 출연(연) 연구자 및 기술사업화 담당자에게 관련 법령 및 지식재산 관리에 관한 내용을 이해하기 쉽게 소개하는 것을 목적으로 합니다.

출연(연)의 연구사업화는 출연연의 연구성과를 기반으로 한다는 점, 소속기관으로부터의 기술이전 혹은 기술출자가 필수라는 점, 창업자가 장기간 연구에 매진했던 연구자이거나 연구원 기술로 창업하고 싶은 직원으로 창업 준비 시에 관련 절차나 법률적 지식이 부족한 편이라는 점, 출연(연)은 연구중심기관으로 창업의 양적 성과가 대학에 비해 빈번하지 않아 기관의 창업 관련 제도적 기반이 미비할 수 있다는 점, 2021년 5월에 제정된 '공직자의 이해충돌방지법'의 대상이 된다는 점 등을 특징으로 하고 있습니다.

본 안내서는 이러한 출연(연) 연구사업화의 특성을 기반으로 과기정통부, 국가지식재산위원회, 특허청의 공동 발간부처와 당사자인 25개 과학기술분야 출연(연) 기관의 검토를 거치고, 관련 법령상에 저촉되지 않는 범위 내에서 연구사업화를 촉진하는 방향으로 관련 이슈에 대하여 권고안을 제언하였습니다.

우선 출연(연) 소속 연구자 및 직원의 발명 → 창업 → 성장의 全단계에 걸쳐 연구사업화에 관한 일련의 쟁점을 25개 출연(연)의 관련 규정을 비교 분석한 후 연구사업화 촉진의 관점에서 검토하였습니다. 실험실 발명 단계에서는 직무/자유/자유화발명의 구분, 각 발명별 권리귀속 절차, 직무발명 보상금에 관한 이슈를 다루었고, 실험실 창업 단계에서는 전용실시권 설정 가능성, 창업기업으로의 특허권 양도 활성화의 이슈, 기술료 징수에 관한 쟁점 등의 이슈를 다루었습니다. 실험실 기업 성장 단계에서는 창업 후 직무발명 성립 여부, 창업 후 후속발명의 권리귀속, 창업기업과 공공연구기관의 공동연구 활성화, 창업기업의 성장과정에서 소속 연구기관의 지분 관리의 문제 등을 다루었습니다. 향후 출연(연)과 창업기업들의 추가 이슈가 있거나, 관련 법 등이 개정되면 안내서에 지속해서 반영하여 보완해 나갈 예정입니다.

본 안내서에서 관련 법령에 관한 안내를 제외한 여타의 권고 내용은 출연(연)의 연구사업화 촉진을 위한 제언이므로 각 출연(연)은 기관의 사정에 따라 이슈별 권고안의 도입 여부를 선별하여 적용할 수 있을 것입니다. 본 안내서를 이용하여 출연(연)의 기술을 이전받거나 출자받고, 창업을 준비하는 연구자와 기술사업화 담당자, 연구사업화에 동참하는 전문경영인들이 앞으로 더욱더 늘어날 것으로 예상되는 지식재산권 분쟁을 사전에 방지함으로써 연구사업화 촉진으로 이어지길 바랍니다.

2023년 3월

안내서 활용을 위한 길잡이

- 적용 대상
  - 본 안내서는 「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(2014.9.23.제정, 2014.10.24.시행)에 따라 설립된 21개 과학기술분야 정부출연연구기관과 4개의 부설연구소 등 총 25개 기관을 대상으로 합니다.

한국과학기술연구원	(부설)국가녹색기술연구소	한국기초과학지원연구원
한국천문연구원	한국생명공학연구원	한국과학기술정보연구원
한국한의학연구원	한국생산기술연구원	한국전자통신연구원
(부설)국가보안기술연구소	한국건설기술연구원	한국철도기술연구원
한국표준과학연구원	한국식품연구원	(부설)세계김치연구소
한국지질자원연구원	한국기계연구원	한국항공우주연구원
한국에너지기술연구원	한국전기연구원	한국화학연구원
(부설)안전성평가연구소	한국원자력연구원	한국재료연구원
한국핵융합에너지연구원		

- 기준 시점
  - 본 안내서의 참고 법령은 2023. 3. 31.을 기준으로, 출연(연)의 기관별 내부 규정은 2022. 11. 1.을 기준으로 당시 최신 법령 및 규정을 소개하였습니다.
- 출연(연) 규정 분석과 비실명 표기
  - 본 안내서는 25개 출연(연) 중 보안상의 이유로 규정이 공개되지 않은 국가보안기술연구소를 제외한 24개 기관의 내부 규정을 분석하여 소개합니다. 다만, 일부 이슈에서는 해당 기관에 관련 규정이 없거나 자료 확인이 어려운 경우가 있어 분석 대상 기관의 수가 이슈별로 차이가 있습니다. 개별 출연(연)의 기관명은 삭제하고 알파벳으로 대체하여 표기하였습니다.



● 이슈별 쟁점 질의 모음

– 본 안내서를 통해 검토한 단계별·이슈별 쟁점 질의는 다음과 같습니다.

구분		이슈별 쟁점 질의
발명단계	직무/자유/자유화 발명의 구분	• 직무발명, 자유발명, 자유화발명은 어떻게 구분됩니까? • 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명 정의는 '과거'의 업무도 포함하고 있는바, 연구자의 퇴직 후 발명도 직무발명에 해당됩니까? • 직무발명의 성립요건을 충족하나 기관이 출원하지 않은 경우 (일명 '자유화발명')에 관하여 출연(연) 관련 규정에 이를 포함할 필요가 있습니까?
	직무/자유/자유화 발명의 권리귀속 구분 및 판단절차	• 출연(연) 소속 연구자가 이룬 연구개발성과는 항상 연구기관의 소유입니까? • 출연(연)이 '신고만으로 직무발명을 자동 승계하고 통지를 갈음'하도록 규정을 마련하여도 됩니까? • 「발명진흥법」 제12조에 직무발명인 경우 신고하도록 되어 있는데, 연구자가 자유발명이라고 스스로 판단하여 신고하지 않는 것이 가능합니까?
	직무발명 보상금	• 출연(연)의 직무발명 보상금의 종류는 어떻게 구성되며 그 특징은 어떠합니까? • 출연(연)은 직무발명 보상금에 관하여 합리적인 보상기준을 어떻게 수립하고 어떤 점을 고려하여야 합니까? • 직무발명 보상금은 소득세를 납부해야 합니까? 비과세한도 및 관련 판례에 따른 유의사항은 무엇입니까?
창업단계	기술이전을 위한 전용·통상실시권의 설정	• 출연(연) 소속 연구자가 실험실 창업을 하는 경우, 관련 법령 상 출연(연) 소유의 창업대상 기술에 대한 전용실시권을 창업 연구자에게 허여하도록 권고하여도 됩니까? • 독점적 통상실시권은 무엇이며 이러한 실시 형태가 전용실시권의 대안이 될 수 있습니까?
	특허권 양도 및 포기의 활성화	• 출연(연)은 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도할 수 있습니까? • 출연(연)이 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도하거나 특허권을 포기하는 경우, 어떠한 법령들을 확인하고 적용해야 합니까?
	출연(연) 창업자로부터 기술료 징수·보상	• 출연(연)은 소속 연구자가 창업한 실험실 기업으로부터 기술료를 징수하는 경우 기술료를 주식으로 납부받아도 됩니까? • 실험실 창업을 한 연구자는 실시대상기술에 대하여 기술료를 지급하지 않고 무상으로 기술이전을 받을 수 있습니까? • 출연(연)이 징수한 기술료는 어떤 기준으로 배분 및 사용해야 합니까?

안내서 활용을 위한 길잡이

구분		이슈별 쟁점 질의
성장단계	실험실 창업 후 직무발명 성립 여부	• 출연(연)은 휴·겸직 후 실험실 기업을 창업한 연구자가 실험실 기업 재직 중 발명을 이룬 경우 어떻게 조치하여야 합니까? • 출연(연) 소속 연구자가 휴·겸직 상태에서 실험실 기업을 창업한 이후 이룬 발명이 직무발명으로 확정된 경우, 이를 출연(연)이 온전히 소유할 수 있습니까? • 출연(연)은 기관 차원에서 휴·겸직 후 실험실 기업을 창업한 소속 연구자가 이룬 직무발명을 신고하는 절차 규정을 마련해 두어야 합니까?
	실험실 창업 후 개량발명 (후속발명) 권리귀속	• 개량발명(후속발명)은 반드시 소속 출연(연)에 신고해야 합니까? • 개량발명(후속발명)의 권리는 누구에게 귀속됩니까? • 개량발명(후속발명)은 출연(연)의 이용 허락이 있어야 실시할 수 있습니까?
	출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 권리귀속	• 실험실 기업이 원소속기관과 협력하여 연구개발을 하는 경우 위탁연구개발과 공동연구개발에 있어 연구개발성과의 권리귀속관계에 차이가 있습니까? • 출연(연)이 소속 연구자가 창업한 실험실 기업과 공동연구개발을 수행하는 경우 「공직자의 이해충돌방지법」에 따르면 수의계약의 체결이 불가능합니까?
	출연(연)의 실험실 기업 지분 관리	• 출연(연)이 직접 또는 기술지주회사를 통해 기술을 출자하여 실험실 기업을 창업한 경우 지분의 의무보유 비율이 존재합니까? • 실험실 기업의 기술출자 지분의 관리와 관련하여 지분 매각 및 지분 확대 등에 관한 절차 및 판단 기준은 무엇입니까?



● 용어 및 약어 설명

- 본 안내서에서 자주 사용하는 용어의 개념 및 구분에 대해 소개합니다.

구분	내용
출연(연)	- 본 안내서에서 **'출연(연)'이란** 「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 **21개 과학기술분야 정부출연연구기관과 4개의 부설연구소**를 말합니다.
실험실 창업	- 본 안내서에서 **'실험실 창업'이란 출연(연) 소속 재직자가 소속 기관이 권리를 보유한 특허권 등의 기술을 이전 혹은 출자받아 창업하는 것을 말하며,** 기술이전형과 기술출자형으로 구분합니다. - 실험실 기업이 출연(연)으로부터 이전받은 기술은 창업자가 직접 개발에 참여한 기술일 수도 있고 그렇지 않고 이전만을 받는 기술일 수도 있습니다. - 창업자는 반드시 연구자만 해당되는 것은 아니며 출연(연) 소속 재직자도 포함됩니다. - 다만, 대부분은 연구자에 의한 창업이 주를 이루므로 본 안내서에서는 연구자의 실험실 창업을 중심으로 이슈를 정리합니다.
연구원/ 연구자 구분	- 연구원이라는 용어는 한자를 병기하지 않는 경우 개인으로서의 연구자와 기관으로서의 출연(연)을 모두 의미할 수 있어 독자에게 혼란을 줄 수 있습니다. - 이에 본 안내서에서는 원칙적으로 **'연구원'은 출연(연) 연구기관**을 의미하는 경우에 사용하며, **개인으로서의 연구를 수행하는 자에 관해서는 '연구자'로 구분**하여 사용합니다. - 다만, 개별 법령 및 규정 등에 이와 달리 사용된 용례는 해당 용례를 그대로 사용하니, 의미 해석에 유의 바랍니다.
실시/ 양도 구분	- '실시'는 광의로는 전용실시권 및 통상실시권의 허여와 특허권 양도(매각)을 포함하는 것으로 정의되며, 협의로는 전용실시권 및 통상실시권 허여만을 의미하는 것으로 정의됩니다. - 본 안내서에서는 전용·통상실시권 허여와 권리 양도 이슈를 별도의 절로 구분하여 다루므로, 원칙적으로 **'실시'란 전용실시권 및 통상실시권의 허여를 말하며, '양도'란 특허권 양여 및 매각을 말하는 것으로 구분하여 정의**합니다. - 다만, 실시보상금 이슈의 경우 기술 양도에 따른 기술료의 보상금도 실시보상금이라고 통칭되는 것이 일반적이므로 광의의 개념으로 사용합니다.
포기	- **「국가연구개발혁신법 시행령」 상 '포기'**: 2021년 1월 1일 최초 시행된 **「국가연구개발혁신법 시행령」 제34조(연구개발성과의 활용)제4항에 따르면,** 연구개발성과소유기관의 장은 국내외에 등록한 지식재산권을 '포기'할 수 있는데, 이 때의 '포기'는 해당 지식재산권의 소멸을 의미합니다. - **「발명진흥법」 상 '포기'**: 2021년 4월 21일 신설된(동 년 10월 21일 시행) **「발명진흥법」 제16조의2(승계한 권리의 포기 및 종업원등의 양수)제1항에 따르면,** 공공연구기관은 직무발명에 대한 권리를 종업원등으로부터 승계한 후 이를 '포기'하면 해당 직무발명을 완성한 종업원등에게 양도할 수 있는데, 이 때의 '포기'는 해당 권리를 제3자에게 이전하는 것을 의미합니다.
개량발명 (후속발명)	- '개량발명'은 광의로는 이용발명 및 불완전이용발명을 모두 포함하는 것으로 정의되며, 협의로는 불완전이용발명으로 정의됩니다. - 본 안내서에서는 출연(연)의 관련 협약서 등에 대부분 '개량발명'을 광의의 정의로 사용하고 있다는 점을 감안하여, **'개량발명'을 이용발명 및 불완전이용발명을 모두 포함하는 광의의 개념으로 사용**하며, 따라서 후속발명과 동일한 개념으로 사용합니다.

안내서 활용을 위한 길잡이

● 안내서 추진 경과

- 본 안내서는 2021년 초 출연(연) 실험실 창업과 지식재산권에 관계된 3개 기관 과학기술정보통신부·특허청·국가지식재산위원회의 공동 기획으로 시작되었으며, 이후 2년여에 걸쳐 2차례의 정책연구용역(발주기관: 과학기술사업화진흥원, 한국연구산업협회), 6인의 전문 집필/감수진의 안내서 작성 작업, 출연(연) 연구현장의 의견수렴 및 전문가 자문단의 수정 의견 반영 작업 등을 통해 추진되었습니다.

주요 일정	경과 개요
'21. 1. - '21. 5.	- 과기정통부/특허청/국가지식재산위원회 공동 기획: 출연(연) 연구사업화 및 창업 활성화를 위한 지식재산권 안내서 발간 필요성 공유 및 기획
'21. 6. - '21. 12.	- 1차 정책연구용역 수행 : 주요 이슈 발굴 및 법령, 판례 등 검토 (발주기관: 과학기술사업화진흥원, 연구책임자: 로앤사이언스 법률사무소 최지선 변호사)
'22. 7. - '22. 12.	- 2차 정책연구용역: 주요 이슈별 쟁점사항 정리 및 출연(연) 권고 방안 검토 (발주기관: 한국연구산업협회, (연구책임자: 로앤사이언스 법률사무소 최지선 변호사) - 안내서 기초 자료 마련: '21 정책연구용역보고서를 토대로 집필/감수진 및 전문가 등의 의견을 수렴하여 안내서 핵심 자료 마련 - 6인의 집필·감수진 작업: 1차, 2차 정책연구보고서 결과를 기초 자료로 하여 출연(연), 지식재산권, 기술사업화 분야 전문가 6인의 안내서 집필/토론/보완 * 집필·감수진: 고영주(위원장, 대전과학산업진흥원장), 나지원(아주대 법학전문대학원 부교수), 심영택(서울대 법학전문대학원 객원교수), 이지훈((사)한국기술지주회사협회 사무국장), 이재훈(성신여대 법학부 교수), 최지선 변호사(로앤사이언스 법률사무소)
'22.10.13.~11.15.	- 분야별 집필진 작성 초안에 대한 내부 검토 - 과기정통부/특허청/국가지식재산위원회 관계자 및 외부 전문가 의견 수렴
'22. 11. 22.	- 출연(연) 소속 지식재산권 관계자 간담회
'22. 12. 6.	- 과기정통부/특허청/국가지식재산위원회 추천 외부 전문가 간담회
'23. 3. 24.	- 안내서 발간에 관하여 제33차 국가지식재산위원회 본회의 보고 안건 상정
'23. 3. 31.	- 안내서 발간 및 배포

들어가며



들어가며

제1절

출연(연)과 연구사업화

1. 출연(연) 개요 ····· 3
2. 출연(연) 기술사업화와 실험실 창업의 꾸준한 증가 ····· 3
3. 출연(연) 실험실 창업 수요 확대와 현실적 한계 ····· 5

제2절

출연(연) 및 연구사업화 관련 법령 규정의 특징

1. 출연(연) 및 소속 연구자의 고유한 법적 지위 ····· 7
2. 실험실 창업 관련 별도 법률 부재 및 관련 법령의 다양성에 따른 내부 규정의 혼재 ····· 8

제3절

출연(연) 맞춤형 안내서의 필요성과 활용방법

1. 출연(연) 맞춤형 지식재산권 안내서의 필요성 ····· 10
2. 안내서의 구성과 활용방법 ····· 11

들어가며

제1절 출연(연)과 연구사업화

1. 출연(연) 개요

- 출연(연)은 「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(2014.9.23.제정, 2014.10.24.시행)에 설립 근거를 둔 연구기관으로, 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 정부로부터 출연금을 지원받는 공공연구기관입니다.
- 2022년 기준 국가과학기술연구회 소속 출연(연)은 21개 기관이며 여기에 4개의 부설연구기관이 있어 총 25개 기관으로 구성되어 있습니다.
  - 현재 4개 부설기관을 제외한 21개 출연(연)은 과기출연기관법 제3조 및 제8조제1항 [별표]에 따라 법률에 명문화되어 있어 법률 개정을 통해서만 설립할 수 있습니다.

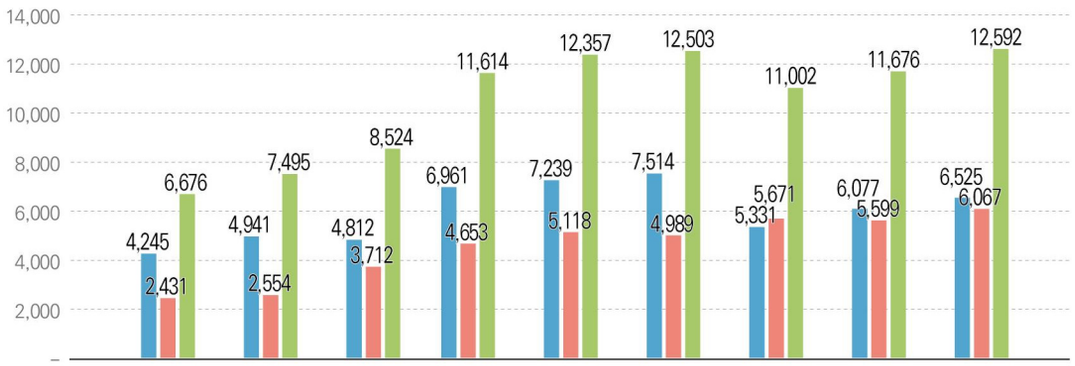
- 출연(연)은 1999년 연구회 체제 도입 당시 3개의 연구회 체제로 출발하였지만 2008년 2개 연구회 체제로 개편되었다가 2014년부터는 국가과학기술연구회 단일이사회 체제로 운영되고 있습니다.
- 출연(연)은 지난 50여 년간 우리나라 과학기술 발전과 산업혁신의 중추적 역할을 해왔으며, 현재에도 정부 연구개발사업 수행, 신기술 사업화, 지역혁신의 주요한 축으로서 상당한 비중의 국가 예산을 사용하고 있습니다.
  - 2021년 정부 연구개발예산 총 집행액은 26조 5,791억원이었으며 이 중 국가과학기술연구회의 25개 출연(연)은 4조 4,891억원(16.89%)을 사용하였습니다(2021년 국가연구개발사업 조사분석보고서).

2. 출연(연) 기술사업화와 실험실 창업의 꾸준한 증가

- 출연(연)의 기술사업화는 2000년대 초 기술이전사업화 법률과 기술이전 전담조직(TLO)사업이 도입된 이후 꾸준히 증가해왔으며 유형도 기술이전 사업화에서 기술 출자 사업화, 연구자 창업에 의한 직접 사업화의 형태로 확대되어 왔습니다.

[그림 1] 연도별 이전 기술 건수 현황(2012-2020)

단위: 건수



	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
이전기술(공공연구소)	4,245	4,941	4,812	6,961	7,239	7,514	5,331	6,077	6,525
이전기술(대학)	2,431	2,554	3,712	4,653	5,118	4,989	5,671	5,599	6,067
이전기술 건수 합계	6,676	7,495	8,524	11,614	12,357	12,503	11,002	11,676	12,592

출처: 한국지식재산연구원, 「공공연구기관(대학, 연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 2021, 19면.

- 출연(연)에서는 1999년 연구회 체제 도입 및 2000년 중반 이후 기술이전 사업화 확대 이후 2021년까지 총 565개의 실험실 기업이 설립되었고, 운영 중인 회사는 424개로 생존율은 약 75%에 달합니다.

〈표 1〉 출연(연) 설립유형별 실험실 기업 수(1999-2021)

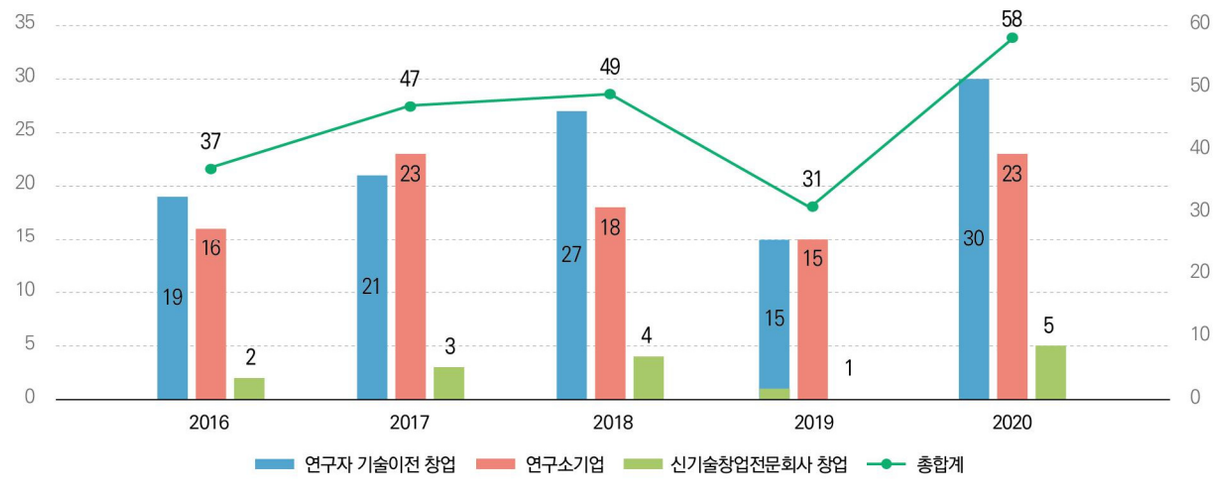
단위: 건

구분	기술출자형				기술이전형		합계	
	연구소기업		신기술창업전문회사					
창업기업 수(개)	203	(35.9%)	24	(4.2%)	338	(59.8%)	565	(100.0%)
운영기업 수(개)	171		22		231		424	
생존율(%)	84.2		91.7		68.3		75.0	

주: 설립형태 간 일부 중복이 있을 수 있음. 예) 연구원 창업기업인 동시에 연구소기업인 경우가 있음
출처: 국가과학기술연구회 자료

- 출연(연)의 실험실 창업은 연구자가 기술출자를 받지 않고 기술이전만을 받아 직접 창업한 경우(기술이전형 창업)가, 소속 출연(연)의 기술출자를 받아 창업하는 경우(기술출자형 창업)보다 많습니다.
  - 국가과학기술연구회에 따르면 2021년말 기준 기술이전형 연구자 직접 창업 기업은 338개(59.8%)로서, 기술출자형 창업인 연구소기업 203개(35.9%) 및 신기술창업전문회사에 의한 창업기업 24개(4.2%)보다 많습니다.

[그림 2] 출연(연) 설립형태별 창업기업 현황(2016-2020)



출처: 국가과학기술연구회 자료

3. 출연(연) 실험실 창업 수요 확대와 현실적 한계

지역혁신 및 융합혁신의 확산과 실험실 창업 수요 증가

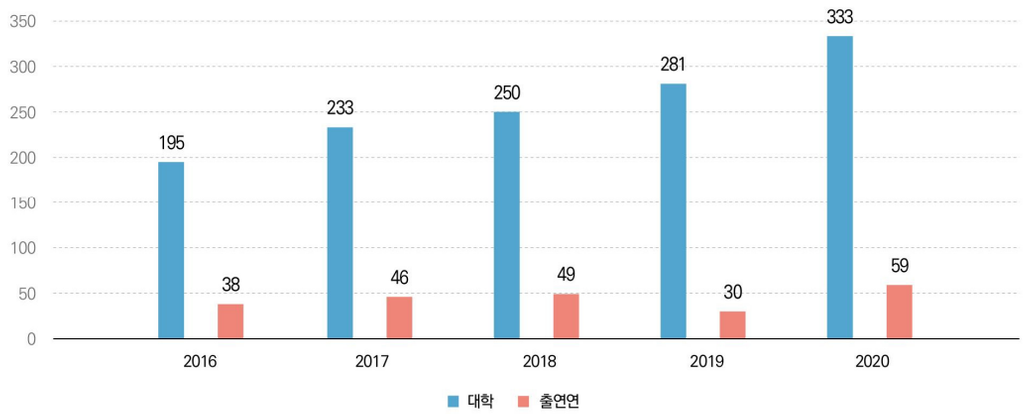
- 실험실 창업이 공공연구개발성과의 성과 확산을 넘어서 지역혁신과 융합기술발전에 중요한 역할을 할 것이라는 기대가 커지고 있습니다.
- 출연(연) 지역조직이 100여 개에 이를 정도로 성장하면서 지역과의 협력 확대 및 지역혁신 기여도를 높일 수 있는 중요한 매개체로 실험실 기업의 역할이 다시금 주목받고 있습니다. 실험실 기업의 성장은 입지한 지역 차원에서 지원할 때 그 효과가 커질 수 있다는 측면을 고려하면 향후 균형발전과 지역 주도 과학기술 기반 지역혁신의 확대 수요가 커지면서 지역혁신에 기여하는 실험실 창업의 새로운 모델 개발이 기대되기도 합니다.
- 또한 국가과학기술연구회 출범 이후 출연(연) 융합사업이 신설되어 계속 투자가 이루어짐에 따라 이들을 사업화하기 위해 과거와는 다른 형태의 융합연구의 사업화 모델이 등장하고 있고 이는 실험실 기업을 통해 구현될 것이라는 기대감도 높아지고 있습니다.

대학과 비교하여 낮은 실험실 창업률에 대한 우려

- 출연(연)의 실험실 창업에 대한 수요와 기대가 높아지고 있지만 아직은 현실적으로 출연(연)은 대학과 비교하여 실험실 창업을 통한 지식재산권 활용률이 낮다는 점이 지적되고 있기도 합니다.

- 대학과 출연(연)은 그 조직 구조 및 운영 문화 등이 달라 일괄적으로 비교하기는 어려운 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 출연(연)에 대한 높은 기대치는 실험실 창업 실적에 대한 우려로 이어지고 있습니다.

[그림 3] 출연(연)과 대학의 실험실 창업 현황 비교

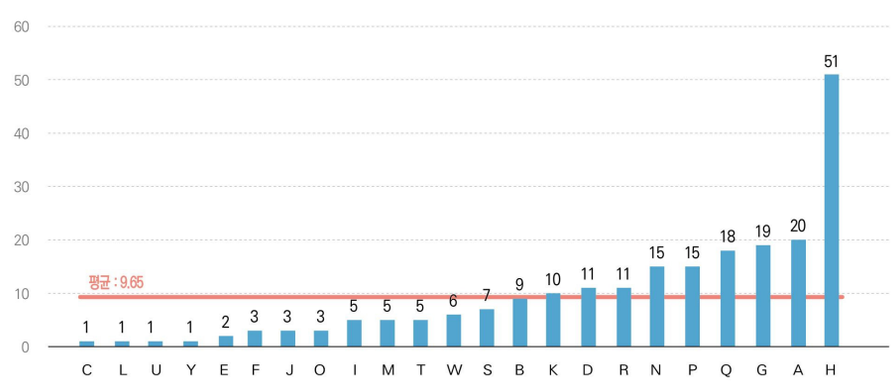


출처: 중소벤처기업부·교육부·창업진흥원·한국연구재단, 「2019년 대학창업통계 조사 결과 보고서」, 2020, 30면; 중소벤처기업부·창업진흥원, 「2020 대학 산학협력활동 조사결과 창업부문 보고서」, 2021, 30면; 권유진, 한국이 세계 2위? 참담한 R&D·장롱특허가 혈세 먹어치웠다, 〈https://www.joongang.co.kr/article/24086603#home〉, 중앙일보 2021년 6월 20일 기사 등을 기반으로 집필진 작성

출연(연) 기관별 실험실 창업 현황의 편차

- 25개 출연(연)별로도 지식재산 활용도 및 실험실 창업 편차가 크다는 점도 쟁점이 되고 있습니다. 물론 각 출연(연)은 특정 기술 분야에 중점을 두고 있거나 기능의 차이가 있으므로 기술의 특성 및 기관의 기능에 따라 실험실 창업의 기회가 상대적으로 많을 수 있는 기관과 그렇지 않은 기관으로 나뉠 수 있는 것도 사실입니다.
- 하지만 그럼에도 불구하고 기술의 특성 및 기관의 기능 차이만으로 기관별 현격한 창업률의 차이를 모두 설명하기는 어려운바, 기관 내 창업 활성화 문화 및 이를 촉진하기 위한 규정의 개정 등 제도개선이 필요하지는 않은지에 대한 점검이 필요하다고 할 것입니다.

[그림 4] 최근 5년간 출연(연)별 실험실 창업 기업 현황(2016-2020)



출처: 국가과학기술연구회 자료

제2절 출연(연) 및 연구사업화 관련 법령 규정의 특징

1. 출연(연) 및 소속 연구자의 고유한 법적 지위

출연(연)의 '공공기관'으로서의 법적 지위

- 출연(연)은 대학과 함께 우리나라 공공연구의 한 축입니다만, 기관 운영 및 연구의 자율성, 창업 관련 환경은 통상적으로 대학보다는 낮은 것으로 평가되는데, 이는 적용 법률의 특수성에 기인하는 측면이 있습니다.
- 우선 기관으로서 출연(연)은 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공공연구기관에 해당합니다. 이에 따라 동 법률에 근거를 둔 하위 규정 및 각종 지침의 적용 대상입니다. 물론 2020년 동 법률의 개정으로 기타공공기관의 세부 유형인 '(통칭) 연구개발목적기관'으로 분류 지정되게 되어 연구 기능에 부합하는 기관 및 연구자의 자율성을 일부 확보할 수 있는 근거가 마련된 것은 고무적입니다만(「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조제5항[1]), 아직은 충분하고 가시적인 후속 법령 개정이 이루어졌다고 보기는 어려운 실정입니다.

출연(연) 소속 연구자의 '準공무원'으로서의 법적 지위

- 출연(연) 소속 연구자는 국공립연구소 소속 연구자와 달리 공무원이 아닙니다만, 출연(연)이 '공직유관단체'로 지정되어 사실상의 준공무원으로서 관련 법령에 따라 각종 품위유지 및 관련 의무를 준수하여야 합니다.
- 이러한 의무는 정부 연구개발비로 연구를 주로 수행하는 출연(연) 소속 연구자로서 당연히 준수하여야 하는 의무이고, 국공립대학 및 사립학교의 교원 역시 교직원으로서 각종 관련 의무를 준수하여야 한다는 점에서 유사한 측면도 있습니다만 창의와 자율성을 토대로 혁신적인 연구개발과 기술사업화 및 창업을 추진하여야 하는 출연(연)의 연구자 입장에서는 공무원에 준하는 준수 의무 등으로 실험실 창업에 어려움을 겪기도 하는 이유가 되고 있기도 합니다.
  - 출연(연) 소속 연구자는 연구자의 품위유지 및 연구개발 이해충돌 관련하여 「공직자윤리법」, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「부정청탁 및 금품등수수의 방지에 관한 법률」 및 2022년 시행된 「공직자의 이해충돌방지법」의 적용 대상입니다.

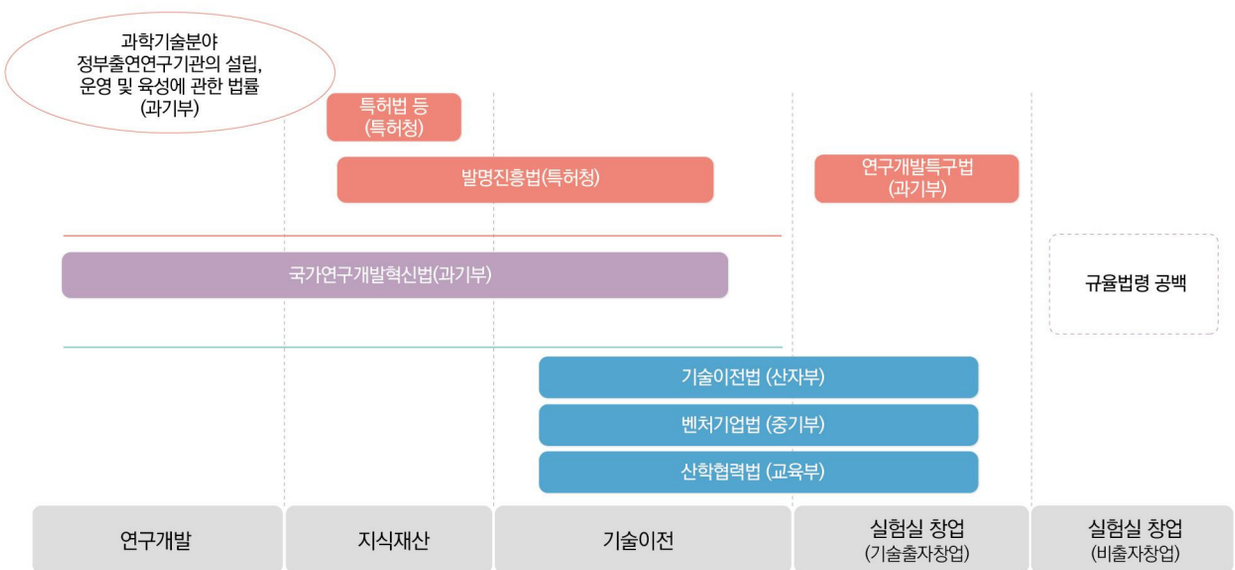
1) 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조 ⑤기획재정부장관은 제1항 및 제2항에 따라 기타공공기관을 지정하는 경우 기관의 성격 및 업무 특성 등을 고려하여 기타공공기관 중 일부를 연구개발을 목적으로 하는 기관 등으로 세분하여 지정할 수 있다.

2. 실험실 창업 관련 별도 법률 부재 및 관련 법령의 다양성에 따른 내부 규정의 혼재

출연(연) 지식재산권 관련 법률 범위의 다양성 및 창업지원 법령의 한계

- 출연(연)의 실험실 창업을 위한 지식재산권 관리에 관해서는 「발명진흥법」, 「특허법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 그리고 현행 「국가연구개발혁신법」과 폐지된 「(2020.12.31. 폐지 전 舊)국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」등 다양한 법률이 관련되어 있습니다만, 실험실 창업을 특정하여 규율하거나 관리하는 별도의 독립 법령은 부재한 상황입니다.

[그림 5] 출연(연) 실험실 창업 지식재산권 관련 법령의 다양성

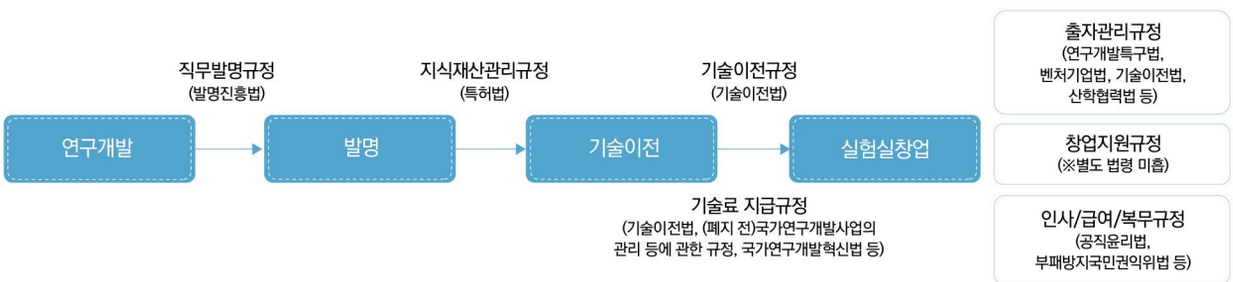


출처: 집필진 작성

다양한 관련 법률에 근거한 출연(연) 내부 규정의 혼재

- 출연(연)은 기관별로 그 명칭에는 차이가 있으나, 「발명진흥법」에 주로 근거를 둔 '(통칭)직무발명규정', 「특허법」에 근거를 둔 '(통칭)지식재산관리규정', 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 근거를 둔 '(통칭)기술이전규정' 등이 있고, 「연구개발특구법」 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등에 근거를 둔 '(통칭)출자관리규정' 등을 마련하여 시행 중입니다.

[그림 6] R&D 단계별 출연(연) 실험실 창업 지식재산권 관련 내규 종류



출처: 집필진 작성

- 그런데 실험실 창업을 촉진하기 위한 별도의 근거 법률은 부재한 현실에서 관련 법률은 그 독자적인 목적이 있기에 이들 개별 법률에 근거를 둔 다종다양한 내부 규정의 취지와 내용이 반드시 서로 동일한 방향으로 추진되는 것은 아니며 규정상 상충이 발생하기도 합니다.
  - 예를 들어, 일부 기관의 경우 기술이전 규정에서는 기술이전법에 따라 전용실시권을 사실상 예외적인 것으로 제한하고 있으나, 창업지원 규정에서는 전용실시권 허여를 장려하는 방식으로 규정이 이루어지고 있는 것입니다. 중장기적으로는 실험실 창업의 측면에서 지식재산권 관리 및 기술이전을 종합적으로 규율하는 별도 법률이 마련되는 것이 해법일 수 있습니다만, 단기적으로는 이렇게 일견 모순적으로 보이는 기관 내부 규정 간 체계와 내용의 정합성을 높이도록 개선 권고안을 담은 안내서가 필요한 시점이라고 할 것입니다.

- 또한 국가과학기술연구회는 출연(연)의 연구성과 제고 및 성과 확산을 위한 지원 사업의 일환으로 연구원창업에 대해 지원기반을 마련하고자 '2015년 국가과학기술연구회의 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인'을 제작하여 소관 25개 출연(연)에 배포하였으나 이후 개정본은 아직 출간되지 않은 상태입니다. 이에 따라 해당 가이드라인도 관련 법령 등을 참고하여 일부 개선의 필요성이 있습니다. 더구나 본 가이드라인은 연구원 창업을 넘어서 기술출자 창업 등 보다 범위를 확대하였습니다.

제3절 출연(연) 맞춤형 안내서의 필요성과 활용방법

1. 출연(연) 맞춤형 지식재산권 안내서의 필요성

- 출연(연)은 기술사업화를 확대하기 위해 TLO 조직의 전문성 강화, 지식재산 관리 체계화, 기술이전 마케팅 확대 및 이전 기술의 사업화 관리, 기술출자에 의한 연구소 기업 설립 확대, 연구원 창업 지원 제도개선 등을 추진해왔습니다.
- 그러나 출연(연)의 창업에 관해서는 각 단계별로 여전히 많은 부분이 쟁점으로 남아 있습니다. 지식재산 관련 쟁점 이슈는 실험실 창업을 제한하거나 창업 이후 성장을 가로막는 요인이 되고 있기도 하고 감사와 내외부 갈등의 빌미가 되기도 합니다.
- 이러한 점을 감안하면 출연(연)의 실험실 창업 촉진 및 지식재산권 활용 제고를 위해서는 연구개발성과의 사업화를 위한 법·제도의 안내 및 관련 쟁점 이슈에 대한 안내서가 필요하지만, 대학과 비교하여 출연(연)에 대해서는 그 관심도가 적었던 것이 사실입니다.
  - 대학은 4년 여에 걸친 작업 끝에 2019년 교육부·한국연구재단이 중심이 되어 「대학 기술기반 창업과정에서의 이해관계 조정을 위한 안내서(2019.7.)」 및 2022년 상반기 그 개정본에 해당하는 「대학 기술사업화과정에서의 슬기로운 이해관계조정안내서(2022)」를 발간한 바 있습니다.

참고: 교육부 2019



참고 : 교육부 2022



참고 : 과기정통부 2022



- 본 안내서는 이러한 점을 고려하여 발간하되 인문사회계와 부처 직할 출연(연) 전체로 확대하기에는 성격이 상이한 점이 있어 국가과학기술연구회 소속 출연(연)의 실험실 창업 관련 지식재산권 관리에 관한 주요 이슈를 검토하고 연구자 및 연구기관에게 적정한 안내와 정보를 제공하고자 제작되었습니다.

2. 안내서의 구성과 활용방법

- 본 안내서는 출연(연)의 실험실 창업 지식재산권 이슈가 실험실 발명단계, 창업단계, 성장단계에 걸쳐 나뉘어 있고 특징적인 양상을 보이고 있는 것을 감안하여 단계별로 세부 지식재산권 쟁점 질의를 뽑고 각 쟁점에 관한 법령, 사례, 출연(연)별 적용 현황을 분석한 후 개선 권고안을 제안하는 방식으로 구성하였습니다.

[그림 7] 출연(연) 지식재산권 안내서 10대 이슈



출처:집필진 작성

- 본 안내서에서 각 이슈별 출연(연)별 관련 규정을 분석한 결과에 따르면 기관별로 그 편차가 상당히 큽니다. 각 기관은 기관의 사정과 특성에 맞추어 규정을 마련하고 있으나 현행 관련 법령에 위배되거나 실험실 창업 연구자등에게 지나치게 가혹한 규정을 마련한 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 본 안내서에서 소개된 관련 법령 및 규정과 타 출연(연)의 규정례를 참고하여 개선하여야 할 것입니다.
- 또한 본 안내서는 '2015년 국가과학기술연구회의 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인'의 개정을 위한 참고자료로 활용될 수 있을 것입니다.
- 본 안내서에서 현행 관련 법령에 관한 안내를 제외한 여타의 권고 내용은 출연(연)의 실험실 창업 활성화를 위한 제언입니다. 따라서 각 출연(연)은 기관의 사정에 따라 이슈별 권고안의 도입 여부를 선별하여 적용하기를 권고합니다.

출연(연) 연구사업화 촉진을 위한

지식재산권 안내서






1

제1장



실험실 발명 단계

제1장
실험실 발명 단계

제1절
직무/자유/자유화 발명의 구분

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 15
2. 개념 및 관련 법령 ····· 15
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 18
4. 참고 판결례 ····· 21
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 23

제2절
직무/자유/자유화 발명의 권리귀속 구분 및 절차

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 25
2. 개념 및 관련 법령 ····· 25
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 31
4. 참고 판결례 ····· 34
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 39

제3절
직무발명 보상금

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 42
2. 개념 및 관련 법령 ····· 42
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 47
4. 참고 판결례 ····· 50
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 54

제1장 실험실 발명 단계

제1절 직무/자유/자유화 발명의 구분

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 직무발명, 자유발명, 자유화발명은 어떻게 구분됩니까?
- 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명 정의는 '과거'의 업무도 포함하고 있는바, 연구자의 퇴직 후 발명도 직무발명에 해당됩니까?
- 직무발명의 성립요건을 충족하나 기관이 출원하지 않은 경우 (일명 '자유화발명')에 관하여 출연(연) 관련 규정에 이를 포함할 필요가 있습니까?

이슈 개요

- 직무발명은 사용자와 종업원이 갖는 권리의 귀속관계를 명확하게 하고, 공정한 인센티브를 제공하여 발명을 촉진하기 위한 제도로 현행 법체계상 「발명진흥법」에 규정되어 있습니다. 출연(연)에 소속된 연구원이 재직상태에서 자신의 업무에 관하여 이루어진 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당합니다.
- 「발명진흥법」 상 과거의 직무에 속한 발명 역시 직무발명에 해당되기에 연구자의 퇴직 후 직무발명 판단 여부, 직무발명의 요건을 충족하나 기관이 출원하지 않은 경우의 발명 (일명 '자유화발명') 에 관한 규정 여부 등이 문제되는바, 이에 관하여 각 출연(연)은 각기 상이하게 규정하고 있습니다.
- 본 안내서는 관련 법령 및 출연(연)의 상황 등을 감안하여 발명과 기술실용화를 촉진하는 방향으로 직무발명, 자유발명, 자유화발명에 관한 규정 정립에 관한 개선안을 도출하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

직무발명의 개념

- (직무발명의 정의) 「발명진흥법」 제2조제2호에 따르면, 직무발명은 사용자의 업무범위에 속하는 것으로서 종업원의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다.

- 「발명진흥법」상 종업원등에 대한 정의는 없으나, 사용자에 대하여 지시, 지휘, 명령, 감독을 받으며 사용자를 위하여 근로를 제공하는 자는 기본적으로 「발명진흥법」상 종업원에 해당된다고 할 수 있습니다(특허청 2013년 개정 직무발명제도 해설 및 편람).
- 판례상 사용자등에게 근로를 제공한다는 객관적 사실의 존재 여부는 발명의 완성 당시를 기준으로 판단합니다(서울고등법원 2007.8.21.선고 2006나89086 판결).
- (직무발명 제도의 입법 연혁) 종래 종업원의 발명 또는 직무발명에 대하여 「특허법」 제39조에서 규정하고 있었지만, 종업원에 대한 명확한 보상기준마련 등을 위하여 법령을 정비하는 과정에서, 위 조문은 2006.3.3. 삭제되고, 그 내용이 거의 그대로 아래의 현행 「발명진흥법」으로 옮겨진 것입니다.

참고 법령

「발명진흥법」

[시행 2023. 2. 16.] [법률 제19036호, 2022. 11. 15., 일부개정]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

자유화발명

- (자유화발명의 의의) 자유화발명은 직무발명에 대해 사용자등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 일정 기간 이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명을 말합니다((舊) 「발명진흥법 ([시행 2006. 9. 4.] [법률 제7869호, 2006. 3. 3., 일부개정] 이전)」 제11조(자유발명으로 보는 직무발명)).
  - 한편 사전예약승계규정이 있는 경우 회사가 직무발명 승계에 대하여 4개월 이내에 통지하지 않는 경우 그 직무발명은 자유발명이 됩니다.

〈표 2〉 사전예약 승계규정이 있는 경우 종업원과 사용자의 권리·의무

구분		종업원	사용자
의무		직무발명 완성의 신고	4개월 내 승계 여부 통지
권리	승계 통지	정당한 보상을 받을 권리	발명에 대한 권리
	불승계 통지	발명에 대한 권리	무상의 통상실시권
	미통지	발명에 대한 권리	-

- 자유화발명은 자유발명과 동일하게 취급되며 사용자는 그 발명에 대하여 무상의 통상실시권도 가지지 못합니다. 자유화발명에 관하여 (구)「발명진흥법」제11조제1항은 사용자 등이 직무발명을 승계한 이후 4월의 기간내에 출원하지 않거나, 서면으로 그 출원을 포기한 경우에는 자유발명으로 본다고 규정한 바 있습니다.

참고 법령

(舊)「발명진흥법」

([시행 2006. 9. 4.] [법률 제7869호, 2006. 3. 3., 일부개정] **이전**)

제11조(자유발명으로 보는 직무발명 등) ① 직무발명에 대해 사용자등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다.

② 사용자등은 제1항의 규정에 의한 자유발명으로 보는 직무발명에 대하여는 특허법 제39조제1항의 규정에 불구하고 당해 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

(舊)「발명진흥법 시행령」

([시행 2006. 9. 4.] [대통령령 제19672호, 2006. 9. 4., 일부개정] **이전**)

제5조 (직무발명의 출원기간) 법 제11조제1항에서 "대통령령이 정하는 기간"이라 함은 4월을 말한다.

자유발명

- (자유발명의 의의) 종업원이 한 발명이지만 직무발명에 해당하지 않는 발명으로서 모든 권리가 발명자에게 귀속되는 발명이 자유발명입니다. 즉 사용자가 권리의 승계를 주장할 수 없는 발명으로서 이때 종업원은 개인발명가의 위치에 있습니다.
- (자유발명 규정) (구)「발명진흥법」에서는 직무발명의 이외의 발명을 자유발명으로 규정한 바 있습니다.

참고 법령

(舊)「발명진흥법」

([시행 2006. 9. 4.] [법률 제7869호, 2006. 3. 3., 일부개정] **이전**)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3. "자유발명"이라 함은 제2호의 규정에 의한 직무발명외의 발명을 말한다.

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

가. 출연(연) 직무발명의 정의

현재·과거의 직무를 포괄적으로 정의한 경우

- 분석 대상 24개 출연(연) 내부 규정(이하 '내규'라 함) 검토 결과, 모든 출연(연)은 직무발명에 관하여 정의하고 있습니다만, 그 정의 방식은 다소간 차이가 있습니다.
- 16개의 출연(연)은 직무발명을 통상적인 방식으로 '그 발명을 하게 된 행위가 현재·과거의 직무에 속하는 발명'으로 정의하고 있습니다.

〈표 3〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명을 '현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'으로 정의한 경우

출연(연)	규정내용
A 기관	직무발명 규정〈개정 2021.12.29.〉 제2조(용어의 정리) 2. "직무발명"이라 함은 직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 A의 업무범위에 속하며 그 발명을 하게 된 행위가 해당 직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
B 기관	직무발명관리규정〈개정 2022.04.21.〉 제2조(정의) 1. "직무발명"이란 직원 또는 임원(이하 "직원 등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 연구원의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
C 기관	직무발명관리규정〈개정 2021.12.22.〉 제2조(정의) 1. "직무발명"이라 함은 직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 연구원의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말한다.
S 기관	직무발명관리규정〈개정 2021.11.01.〉 제2조(용어의 정의) 5. "직무발명"이라 함은 직원 등이 그 직무와 관련하여 발명한 것으로서 성질상 연구원의 업무에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

과거의 직무 범위를 2년 이내 출원으로 기간을 특정한 경우

- 직무발명을 관리할 책무가 있는 출연(연)에 있어 과거의 직무에 속하는 직무발명의 범위를 어디까지 정할 것인가는 실무적으로 중요한 의미가 있는데, 8개 출연(연)은 '과거의 직무' 범위를 '퇴직, 전직 후 2년 이내에 출원되는 발명'으로 기간을 한정하여 명시하고 있습니다.
  - 한편, H 기관은 직무발명의 정의에 있어서는 "연구원 재직 중의" 임무로 그 범위를 한정하고 있으나, 직원으로 재직한 자가 퇴직 후 2년 내에 직무창작에 해당되는 창작을 지식재산권출원(신고)하고자 할 경우에는 연구원의 사전 승인을 득하여야 한다고 규정하여 사실상 "퇴직 후 2년 이내의 발명"을 직무발명으로 포섭하는 효과를 나타내고 있습니다.

〈표 4〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명을 '현재 또는 과거(퇴직 후 2년 이내 출원)의 직무에 속하는 발명'으로 정의한 경우

출연(연)	규정내용
F 기관	지식재산권관리규정〈개정 2017.11.20.〉 제3조(정의) 8.… 이는 종업원의 현재 또는 과거(퇴직, 전직 후 2년 이내에 출원되는 것 포함)의 직무에 속하는 발명은 말한다.
J 기관	직무발명규정〈개정 2021.12.28.〉 제2조(용어의 정의) 2.… 그 발명 을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거(퇴직, 전직 후 2년 이내에 출원되는 것만이 해당된다)의 직무에 속하는 경우를 말한다.
K 기관	직무발명관리규정〈개정 2022.01.24.〉 제2조(정의) 2.… 그 발명을 하게 된 행위가 직원 등의 현재 또는 과거(퇴직, 전직 후 2년 이내에 출원하는 것이 해당된다)의 직무에 속하는 것…
L 기관	직무발명·보상지침〈개정 2015.12.18.〉 제2조(용어의 정의) 2.… 그 발명을 하게 된 행위가 당해 직원의 현재 또는 과거(퇴직, 전직 후 2년 이내에 출원되는 것만이 해당)의 직무에 속하는 경우를 말한다.
P 기관	직무발명 관리요령〈개정 2015.08.28〉 제2조(용어의 정의) 2.… 직원이 연구원을 퇴직하거나 전직한 경우에는 연구원을 퇴직하거나 전직한 날로부터 2년 이내에 출원한 발명을 말한다.
R 기관	직무발명 관리요령〈개정 2022.09.26.〉 제2조(용어의 정의) 2.… 직원의 현재 또는 과거(퇴직, 전직 후 2년 이내에 출원되는 것만이 해당된다)의 직무에 속하는 것을 말한다.
Y 기관	직무발명요령〈개정 2020.09.21〉 제2조(용어의 정의) 2.…그 발명을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거(퇴직, 전직후 2년 이내에 출원되는 것 만이 해당된다)의 직무에 속하는 것을 말한다.
H 기관	지식재산권관리요령〈개정 2022.04.26.〉 제2조(정의) 9. "직무발명"이라 함은 직원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 연구원의 업무에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구원 재직 중의 임무에 속하는 것을 말한다.
	지식재산권관리요령〈개정 2022.04.26.〉 제4조(창작자의 양도의무 등) ④직원으로 재직한 자가 퇴직 후 2년 내에 직무창작에 해당되는 창작을 지식재산권출원(신고)하고자 할 경우에는 연구원의 사전 승인을 득하여야 한다.

나. 출연(연) 자유발명과 자유화발명의 정의

- 분석 대상 24개 출연(연) 가운데 19개 기관은 자유발명 정의도 규정하고 있는데, 이들 기관은 자유발명을 직무발명 이외의 발명으로 포괄적으로 정의한 기관과 자유발명의 정의규정을 세부화하여 자유화발명의 개념까지 포섭하여 정의한 경우로 대별됩니다.

자유발명을 직무발명 이외의 발명으로 포괄적으로 정의한 기관

- 13개 기관은 자유발명을 직무발명 이외의 발명이라고 하여 포괄적으로 정의하고 있습니다(A 기관, B 기관, X 기관, V 기관, G 기관, S 기관, Q 기관, H 기관, M 기관, C 기관, F 기관, O 기관, U 기관).

〈표 5〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명을 포괄적으로 정의한 경우

출연(연)	규정내용
A 기관	직무발명 규정〈개정 2021.12.29.〉 제2조(용어의 정의) 3.“자유발명”이라 함은 직원 등이 한 발명 중 제2호의 규정에 의한 발명 이외의 발명을 말한다.
B 기관	직무발명관리규정〈개정 2022.12.05.〉 제2조(정의) 2. “자유발명”이란 제1호의 규정에 따른 직무발명 이외의 것으로서 직원 등이 한 발명을 말한다.
H 기관	지식재산권관리요령〈개정 2023.1.1.〉 제2조(정의) 8. "자유창작"이라 함은 창작자가 행한 직무창작 이외의 창작을 말한다.
F 기관	지식재산권관리규정〈개정 2017.11.20.〉 제3조(정의) 9. “자유발명”이라 함은 직무발명 이외의 발명을 말한다.

자유발명을 자유화발명의 개념까지 포섭하여 정의한 경우

- 6개 기관은 직무발명을 직무발명 이외의 발명 및 (직무발명의 요건은 충족하나) 연구기관이 권리의 승계를 포기하기로 결정한 발명(자유화발명)으로 세분화하여 정의하고 있습니다(E 기관, N 기관, L 기관, P 기관, T 기관, K 기관).

〈표 6〉 출연(연) 내규(예시): 자유발명에 자유화발명을 포함하여 정의한 경우

출연(연)	규정내용
E 기관	직무발명규정〈개정 2022.06.23.〉 제2조(용어정의) 8. “자유발명”이라함은 다음 각 목에 열거하는 것으로 특허로 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다. 가. 직무발명 이외의 발명(부별 연구인사심의회 심의 시 구분) 나. 지식재산심의위원회에서 최종 승계하지 않기로 결정한 발명
N 기관	지식재산권 관리규정〈개정 2022.04.29.〉 제2조(용어의 정의) ⑤ “자유발명” 이라 함은 다음 각 호에 열거하는 것으로 특허로 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다. 1. 직무발명 이외의 발명 2. 지식재산심의소위원회에서 승계하지 않기로 결정한 발명
T 기관	지식재산권 관리규정〈개정 2022.07.06.〉 제2조(용어의 정의) ⑤ “자유발명” 이라 함은 다음 각 호에 열거하는 것으로 특허로 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다. 1. 직무발명 이외의 발명 2. 지식재산심의소위원회에서 승계하지 않기로 결정한 발명

출연(연)	규정내용
P 기관	직무발명 관리요령〈시행 2015.8.28.〉 제2조(용어의 정의) 3. “자유발명”이라 함은 다음 각목에 열거하는 것으로 특허 등을 받을 수 있는 권리가 발명한 자에게 귀속되는 발명을 말한다. 가. 제2호의 규정에 따른 직무발명 이외의 발명 나. 제6조에 따른 심의결과 연구원이 승계하지 않기로 결정한 발명 다. 제6조 제2항의 기간내에 승계여부를 통지하지 않은 발명
K 기관	직무발명관리규정〈개정 2022.01.24.〉 제2조(정의) 3. “자유발명”이라 함은 다음 각목에 열거하는 것으로 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속하는 발명을 말한다. 가. 제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명 나. 제7조의 규정에 의해 연구원이 승계하지 않기로 결정한 발명 다. 제9조의 규정에 의한 기간 내에 승계여부를 통지하지 않은 발명
L 기관	지식재산 관리 및 보상 지침〈제정 2022.12.30.〉 제3조(정의) 3. “자유발명”이라 함은 다음 각목에 열거하는 것으로 특허 등을 받을 수 있는 권리가 발명한 자에게 귀속되는 발명을 말한다. 가. 제2호의 규정에 따른 직무발명 이외의 발명 나. 제6조 제1항의 규정에 따른 회사의 불승계결정에 대하여 회사와 발명한 종업원 등 사이에 더 이상 다툼이 없이 확정된 발명 다. 제7조 제3항의 규정에 따라 회사가 권리의 승계를 포기한 것으로 보는 발명

4. 참고 판결례

대학교수의 자유발명 성립 범위를 광의로 해석한 법원 판결

- 특허법원은 대학교수가 학교 측 총괄책임자로 국가연구개발사업에 참여하여 행한 발명에 대하여 비록 교수로서 연구 업무에 종사하는 중 행한 발명이므로 직무와 관련성이 없다고 보기 어려우나 피고의 재직 분야가 기계 분야라는 점에서 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 기대하기는 어렵다는 등 구체적인 이유로 직무발명이 아니라고 판단하였습니다(특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결).

참고 판결

특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1995 판결

[사건 개요]

이 사건은 기계 분야의 전공으로 강의하는 교수가 생물자원(대추) 산업을 육성하기 위한 지역연고산업육성사업에 학교측 총괄책임자로 참여하여 기업과 함께 연구를 수행하고 섬유/ 화학/화장품 분야 관련 발명을 이룬 후 이를 개인 명의로 특허출원한 사안으로 학교에 권리를 승계하여야 하는 직무발명에 해당하는지가 쟁점이 됨

[법원 판단]

「발명진흥법」 제2조제2호에 의하면 직무발명이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을

말하고, 「발명진흥법」에 근거하여 제정된 이 사건 직무발명 규정 제3조 제2호에서도 "직무발명이라 함은 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 산학협력단의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 발명자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말한다." 라고 규정하고 있음. 그런데, 여기서 '그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것'이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻함(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 등 참조)

위 법리에 비추어 이 사건 특허발명이 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속하는지 여부에 관하여 살피건대, 피고가 이 사건 특허발명을 할 당시 충청대학교의 교수로서 연구 업무에 종사하였으므로, 피고는 일응 그 직무와 관련하여 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 여지는 있음

그러나 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여 피고가 기계 분야에서 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없음

피고가 학교측 총괄책임자로서 참여한 위 지역연고산업육성사업은 생물자원(대추) 산업을 육성하고 활성화하기 위한 사업으로서 이 사건 특허발명과는 기술분야가 상이한 점, 주식회사 보은물산이 위 사업의 주관기관으로 참여하여 사업비를 지원받았다고 하더라도 이를 곧 피고가 직접 지원받은 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 주식회사 보은물산이 충청대학교로부터 그 사업비를 지급받은 것이라고 인정할만한 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명이 위 지역연고산업육성사업에 참여한 피고의 직무범위에 속하는 발명이라고 단정할 수 없음

직무발명을 자유발명으로 간주하는 이른바 '자유화발명'을 엄격하게 협의로 해석한 판결

- 서울중앙지방법원은 (구)「발명진흥법」(2001. 2. 3. 법률 제6422호로 개정되기 전의 것)에 근거하여 직무발명이 자유발명으로 간주되는 경우로 '사용자가 승계한 후에 이를 출원하지 않는 경우' 및 '사용자가 승계하여 특허출원한 후에 서면으로 출원을 포기한 경우'에 한정되고, 사용자가 승계하지 않겠다는 의사표시를 한 경우는 직무발명에 해당(사용자는 무상의 통상실시권을 가짐)하는 것으로 해석한 바 있습니다(서울중앙지방법원 2011. 5. 3 선고 2010가합64322 판결).

참고 판결

서울중앙지방법원 2011. 5. 3 선고 2010가합64322 판결

[사건 개요]

이 사건 원고는 피고의 종업원으로 근무하면서 이 사건 특허발명을 완성하였고, 원고는 발명을 완성한 후에 피고에게 이를 승계할 것을 제안하였으나 피고가 승계하지 않겠다는 의사표시를 한바, 「발명진흥법」 규정에 따라 피고에게 통상실시권~이 인정되는지의 여부가 문제된 사안에서 직무발명이 자유발명으로 간주되는 경우를 확인한 사례

[법원 판단]

이 사건 특허발명의 출원 당시에 시행 중이던 「발명진흥법」(2001. 2. 3. 법률 제6422호로 개정되기 전의 것) 제11조에는 '① 직무발명에 대해 사용자 등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간 내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우 당해 직무발명은 자유발명으로 본다. ② 사용자 등은 제1항의 규정에 의한 자유발명으로 보는 직무발명에 대하여는 특허법 제39조 제1항의 규정에 불구하고 당해 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다'고 규정되어 있으므로, 직무발명이 자유발명으로 간주되는 경우는 '사용자가 승계한 후에 이를 출원하지 않는 경우' 및 '사용자가 승계하여 특허출원 한 후에 서면으로 출원을 포기한 경우'에 한정되고, 사용자가 승계하지 않겠다는 의사표시를 한 경우에까지 자유발명으로 보는 경우에 해당하여 피고가 통상실시권을 가질 수 없게 되었다고 위 조항을 해석할 수는 없음

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 직무발명, 자유발명, 자유화발명은 어떻게 구분됩니까?
  - 직무발명은 「발명진흥법」 제2조제2호의 정의에 따라, 출연(연) 소속 연구자가 자신의 연구 분야에 관하여 발명한 것이 성질상 소속 연구기관의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구자가 현재 또는 과거에 수행한 연구개발직무에 속하는 발명을 말합니다.
  - 이른바 '자유화발명'은 직무발명의 요건을 충족하고 있는 발명이지만 연구자의 소속 출연(연)이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 일정 기간 이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명을 말합니다.
  - 자유발명은 직무발명에 해당하지 않는 모든 발명을 말합니다. 그리고 자유화발명을 별도로 정의하지 않는 경우에는 자유화발명 역시 자유발명에 포함됩니다.

- 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명 정의는 '과거'의 업무도 포함하고 있는데, 연구자의 퇴직 후 발명도 직무발명에 해당됩니까?
  - 퇴직 후 발명의 직무발명 인정 여부와 관련하여, 해당 발명이 재직 중 완성되는 등 재직 당시의 연구개발 업무에 명백하게 해당하는 경우에는 직무발명으로 인정될 것입니다.
  - 출연(연)은 퇴직 후 발명의 직무발명 여부를 판단할 때 요건을 엄격하게 해석하고, 직무발명 입증책임을 부담하기 위한 적절한 연구관리 체계를 구축하여 연구자의 자유발명을 부당하게 직무발명으로 간주하지 않도록 유의하여야 할 것입니다.
  - 현재 일부 출연(연)이 시행하고 있는 바와 같이 퇴직 후 발명에 대해 고용계약상 일정한 기간을 정한 추적조항을 도입할 수 있으나, 지나치게 긴 기간을 설정한 추적조항의 사법(私法)적 효력은 무효가 될 수 있으므로 주의를 요합니다.
- 자유화발명에 관하여 출연(연) 관련 규정에 이를 포함할 필요가 있습니까?
  - 원칙적으로 포함하기를 권고합니다. 앞서 출연(연)의 관련 규정 분석에서 검토한 대로, 각 출연(연)은 기관별로 자유화발명의 규정 여부 및 자유화발명에 대한 권리귀속에 대하여 각기 상이하게 규정하고 있습니다.
  - 출연(연) 연구자는 연구수행방식과 업무의 특성상 대학 교직원과 달리 순수한 자유발명이 성립하기는 용이하지 않습니다. 한편 직무발명에 해당했지만 소속 기관의 권리 승계 결정 이후 미출원, 출원포기 등의 사유로 자유화발명이 성립할 가능성도 있습니다. 따라서 자유발명뿐만 아니라 자유화발명에 대해서도 함께 정의하고 그 권리귀속 절차를 통일적으로 규정하여 연구자의 권리 및 발명 활용성을 높일 수 있도록 하기를 권고합니다.

발명 단계

제1절 규정(안)(예시): 직무/자유/자유화 발명의 구분

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

1. "발명"이라 함은 다음 각목에 열거하는 것을 말한다.
   가. 「특허법」 제2조제1호의 발명
   나. 「실용신안법」 제2조제1호의 고안
   다. 「디자인보호법」 제2조제1호의 디자인
2. "직무발명"이란 「발명진흥법」 제2조제2호에 따라 출연(연) 소속 연구자가 자신의 연구분야에 관하여 발명한 것이 성질상 소속 연구기관의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구자가 현재 또는 과거에 수행한 연구개발직무에 속하는 발명을 말한다.
3. "자유발명"이란 연구자가 발명한 것 가운데 제2항에 따른 직무발명의 요건에 해당하지 않는다고 (통칭)직무발명심의위원회의 심의를 받은 발명을 말한다.
4. "자유화발명"이란 직무발명에 대해 출연(연)이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 4개월 이내에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 발명을 말한다.

제2절 직무/자유/자유화 발명의 권리귀속 구분 및 절차

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연) 소속 연구자가 이룬 연구개발성과는 항상 연구기관의 소유입니까?
- 출연(연)이 '신고만으로 직무발명을 자동 승계하고 통지를 갈음'하도록 규정을 마련하여도 됩니까?
- 「발명진흥법」 제12조에 직무발명인 경우 신고하도록 되어 있는데, 연구자가 자유발명이라고 스스로 판단하여 신고하지 않는 것이 가능합니까?

이슈 개요

- 「발명진흥법」은 직무발명의 권리귀속, 직무발명의 판단 절차 등을 규정하고 있으나, 출연(연)은 각 기관별로 발명의 신고, 직무발명 판단에 관한 내부 절차 및 이의신청 등에 관하여 각기 상이하게 규정하고 있습니다.
- 출연(연)은 「발명진흥법」 뿐만 아니라 2021년부터 시행되는 「국가연구개발혁신법」의 적용도 받으므로 직무발명의 권리귀속에 관하여 제반 법령을 종합적으로 이해하여 내부 규정에 반영할 필요가 있습니다.
- 본 안내서는 출연(연)에 적용되는 관련 법령과 출연(연) 내부 규정의 현황, 판례 등을 종합하여 바람직한 직무/자유/자유화 발명의 권리귀속에 관한 기준과 공정하고 합리적인 내부절차에 관한 개선안을 권고하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

직무발명의 권리귀속에 관한 기본원칙

- 우리 「특허법」은 발명자주의를 취하므로 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 「발명진흥법」에 따른 직무발명인 경우에는 승계규정에 따라 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자가 속한 회사 및 대학 등에 승계되도록 정하고 있습니다.
- 종업원 등의 직무발명에 대해 사용자 등에게 특허 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정(사전예약승계규정)을 체결 또는 작성한 경우 사용자 등은 이를 근거로 직무발명을 승계합니다. 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허등을 받으면 사용자 등은 특허등에 대하여 통상실시권을 가지게 됩니다(「발명진흥법」 제10조제1항).

참고 법령

「발명진흥법」

[시행 2022. 8. 4.] [법률 제18816호, 2022. 2. 3., 일부개정]

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

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

② 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 "공무원등"이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원등의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

③ 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리(특허권등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

출연(연) 소속 연구자의 직무발명 권리귀속의 특수성

- 출연(연)의 연구개발사업은 국가연구개발사업을 중심으로 이루어집니다. 2021년부터 시행된 「국가연구개발혁신법」에서는 국가연구개발사업의 연구개발과제를 통해 창출된 연구개발성과의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유함을 원칙으로 합니다(「국가연구개발혁신법」 제16조제1항).
- 예외적으로 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있도록 규정하고 있습니다(「국가연구개발혁신법」 제16조제2항).
- 따라서, 국가연구개발사업의 성과에 해당하는 직무발명은 종업원등의 직무발명에 대해 사용자등에게 특허등을 승계시키는 계약 또는 근무규정(사전예약승계규정) 존재 여부와 상관없이 원칙적으로 소속 출연(연)이 그 직무발명에 관한 권리를 승계하게 됩니다.

참고 법령

「국가연구개발혁신법」

[시행 2022. 12. 11.] [법률 제18864호, 2022. 6. 10., 일부개정]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "국가연구개발사업"이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 말한다.

제16조(연구개발성과의 소유·관리) ① 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있다.

직무발명 신고절차

- 「발명진흥법」은 직무발명의 신고절차로서 제12조에서 직무사실 완성사실의 통지, 제13조에서 승계 여부의 통지, 제14조에서 공동발명에 대한 권리의 승계를 규정하고 있습니다.

참고 법령

「발명진흥법」

[시행 2022. 8. 4.] [법률 제18816호, 2022. 2. 3., 일부개정]

제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제13조(승계 여부의 통지) ①제12조에 따라 통지를 받은 사용자등은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

제14조(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

「**발명진흥법 시행령**」
[시행 2022. 8. 4.] [대통령령 제32840호, 2022. 8. 2., 일부개정]

제7조(승계 여부의 통지기간) 법 제13조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다.

- 「발명진흥법」은 사전예약승계규정이 있는 경우 사용자등이 승계여부를 결정하고, 사전예약승계규정이 없는 경우 종업원등이 양도여부를 결정하도록 정하고 있는데, 출연(연)의 경우 국가연구개발사업의 성과에 해당하는 직무발명의 신고절차로서 「발명진흥법」 제12조 직무사실 완성사실의 통지, 제13조 승계 여부의 통지, 제14조 공동발명에 대한 권리의 승계 등의 규정이 그대로 적용됩니다.

직무발명심의위원회 운영 및 연구자의 이의신청 절차

- 「발명진흥법」 제17조는 직무발명심의위원회의 운영 등을 규정하고 있으며, 동 법 시행령 제7조의4에서는 직무발명심의위원회의 구성에 대하여, 제7조의5에서는 직무발명심의위원회의 운영에 대하여 규정하고 있습니다.

참고 법령

「**발명진흥법**」
[시행 2023. 2. 16.] [법률 제19036호, 2022. 11. 15., 일부개정]

제17조(직무발명심의위원회의 운영 등) ① 사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

1. 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항
2. 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조정에 관한 사항
3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항

② 심의위원회는 사용자등과 종업원등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

③ 그 밖에 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「**발명진흥법 시행령**」
[시행 2022. 8. 4.] [대통령령 제32840호, 2022. 8. 2., 일부개정]

제7조의4(직무발명심의위원회의 구성) ① 법 제17조 제2항에 따라 직무발명심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 구성하는 경우 사용자등을 대표하는 위원(이하 "사용자위원"이라 한다)과 종업원등(법인의 임원은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)을 대표하는 위원(이하 "종업원위원"이라 한다)은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 사용자위원: 사용자 또는 법인의 대표자와 사용자 또는 법인의 대표자가 위촉하는 사람일 것
2. 종업원위원: 종업원등이 직접·비밀·무기명투표로 선출한 사람일 것

② 법 제17조 제2항 및 제18조 제3항 후단에 따른 자문위원은 사용자위원과 종업원위원이 합의하여 위촉한 사람으로 한다.

③ 법 제18조 제3항에 따른 심의위원회의 사용자위원과 종업원위원의 수는 각각 3명 이상으로 하여야 한다. 다만, 상시 근무하는 종업원의 수가 30명 미만인 경우에는 각각 1명 이상으로 할 수 있다.

④ 심의위원회에 위원장을 두며, 위원장은 사용자위원과 종업원위원 중에서 호선(互選)한다. 이 경우 사용자위원과 종업원위원 각각 1명을 공동위원장으로 할 수 있다.

제7조의5(직무발명심의위원회의 운영) ① 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하여 그 의장이 되며, 회의 개최 15일 전에 회의 일시, 장소 및 의제 등을 각 위원에게 통보하고 심의 관련 자료를 제공하여야 한다.

② 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 위원이 아닌 사람을 심의위원회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다. 다만, 종업원등이 법 제18조 제1항에 따라 심의를 요구한 경우에는 그 종업원등의 의견을 들어야 한다.

③ 심의위원회의 회의는 사용자위원과 종업원위원의 각 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원(법 제17조 제2항 및 제18조 제3항 후단에 따른 자문위원은 제외한다) 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 심의위원회의 회의는 공개한다. 다만, 심의의원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

⑤ 심의위원회는 회의록을 작성하여 회의를 개최한 날부터 3년간 보존하여야 한다. 다만, 심의위원회가 활동 종료 등으로 회의록을 보존할 수 없는 경우에는 사용자 또는 법인의 대표자가 회의록을 보존하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 심의위원회의 운영 등에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

- 직무발명 이의신청 절차와 관련하여, 「발명진흥법」 제18조는 직무발명 관련 분쟁의 조정 등에 대하여 규정하고 있으며, 동 법 시행령 제7조의6에서는 자문위원의 파견에 대하여 규정하고 있습니다.

참고 법령

「발명진흥법」

[시행 2023. 2. 16.] [법률 제19036호, 2022. 11. 15., 일부개정]

제18조(직무발명 관련 분쟁의 조정 등) ① 종업원등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다.

1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우
2. 사용자등이 제10조 제3항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우

3. 사용자등이 제13조 제1항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
4. 사용자등이 제10조 제1항 단서 또는 제13조 제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우
5. 사용자등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우
6. 사용자등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
7. 사용자등이 제15조 제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
8. 사용자등이 제15조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상하지 아니하는 경우
9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자등과 종업원등 간에 이견이 있는 경우

② 제1항에 따른 권리는 제1항 각 호의 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다. 다만, 제1항제7호의 경우에는 종업원등이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다.

③ 사용자등은 제1항에 따른 요구를 받은 경우에 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 심의하도록 하여야 한다. 이 경우 심의위원회에는 직무발명 관련 분야의 전문가인 자문위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다.

④ 제3항에 따른 심의위원회는 심의의 결과를 사용자등과 종업원등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.

⑤ 정부는 사용자등의 요청에 따라 관련 분야의 전문가를 제3항에 따른 자문위원으로 파견할 수 있으며, 이에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 제3항에 따른 심의위원회의 심의 결과에 불복하는 사용자등 또는 종업원등은 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

「발명진흥법 시행령」

[시행 2022. 8. 4.] [대통령령 제32840호, 2022. 8. 2., 일부개정]

제7조의6(자문위원의 파견) ① 법 제18조 제5항에 따라 특허청장에게 자문위원의 파견을 요청하는 사용자등은 그 취지와 원인을 적은 요청서를 제출하여야 한다.

② 특허청장은 제1항의 요청서를 제출한 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 경우에는 자문위원을 파견하지 아니할 수 있다.

③ 특허청장은 제1항에 따른 요청서를 제출받은 날부터 15일 이내에 자문위원의 파견 여부를 결정하여 사용자등에게 알려야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 자문위원의 파견에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

가. 출연(연) 직무발명의 권리귀속

출연(연) 직무발명 권리귀속 관계

- 분석대상에 포함된 24개 모든 출연(연)은 직무발명규정이나 지식재산권 관련 규정에서 직무발명에 대한 사전예약승계 규정을 가지고 있습니다.
  - 구체적으로 ① 연구기관이 직무발명에 대한 권리를 승계하는 것을 원칙으로 하되, ② 연구기관의 장(또는 주관부서장, 지식재산권 관련 심의위원회)이 연구기관이 승계하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우 승계하지 아니할 수 있고, ③ 연구자가외부 기관 소속의 연구자와 공동으로 수행한 직무발명의 경우 연구기관은 소속 연구자가 가지는 권리의 지분만을 승계토록 규정하고 있습니다.

권리귀속 절차에 있어 일부 출연(연) 연구자에게 가혹한 권리 승계 규정

- 출연(연)의 직무발명 승계 절차는 통상적으로 (직원등)직무발명 신고 → (주관부서)직무발명 여부 및 승계 여부 심의 → (주관부서)승계 여부 통지 → 직무발명 승계 순으로 구성됩니다만, 일부 출연(연)은 별도의 직무발명 심의절차 및 이의신청 절차 등을 운영하지 않고 직원 등이 발명을 신고함으로써 동 발명에 대한 권리를 연구원이 자동승계하고, 발명자에게도 승계통지한 것으로 갈음하도록 규정하고 있습니다(E 기관, F 기관, L 기관, N 기관, T 기관).
  - 현행 「발명진흥법」은 사용자등은 위원회를 통해 직무발명 여부를 판단하고 그 권리승계 여부를 4개월 이내에 종업원 등에게 문서로 통지하며 그에 대해 이의신청을 할 수 있도록 규정하고 있는바, 이러한 규정 취지에 비추어 직무발명을 신고함으로써 직무발명에 대한 권리를 연구원이 자동승계하고, 발명자에게도 승계 통지한 것으로 갈음하도록 규정한 것은 행정편의적 절차 규정이라고 판단됩니다.

〈표 7〉 출연(연) 내규(예시): 직무발명이 신고에 의해 심의 절차 없이 기관에 자동승계하도록 정한 경우

출연(연)	규정내용
E 기관	직무발명규정〈개정 2022.06.23.〉 제7조(승계결정 및 통지) ①직원이…발명을 신고함으로써 자동적으로 직무발명에 대한 모든 권리를 “연구원”이 승계한 것으로 간주하며 발명자에게도 승계통지한 것으로 갈음한다.
F 기관	지식재산권관리규정〈개정 2017.11.20.〉 제16조(출원의 결정 및 통지) ①…발명을 신고함으로써 산업재산권에 관한 모든 권리는 제11조의 규정에 의해 “연구원”이 자동적으로 승계하는 절차를 필한 것으로 간주하며 발명자에게도 승계 통지한 것으로 갈음한다.
L 기관	직무발명·보상지침〈개정 2015.12.18.〉 제8조(권리의 양도) ②발명자는 제6조의 규정에 의해 발명을 신고함으로써 지식재산권에 관한 모든 권리는 연구원이 자동적으로 승계 절차를 필한 것으로 간주하며 발명자에게도 승계 통지한 것으로 갈음한다.
N 기관	지식재산권 관리규정〈개정 2022.04.29.〉 제6조(승계의 결정 및 통지) ①직원이…발명을 신고함으로써 자동적으로 직무발명에 관한 모든 권리를 “연구원”이 승계한 것으로 간주하며 발명자에게도 승계 통지한 것으로 갈음한다.
T 기관	/지식재산권 관리규정〈제정 2022.07.26〉 제7조(승계의 결정 및 통지) ①직원이…발명을 신고함으로써 자동적으로 직무발명에 관한 모든 권리를 “연구원”이 승계(제3조제1항에 따른 승계를 말한다)한 것으로 간주하며 발명자에게도 승계 통지한 것으로 갈음한다.

나. 출연(연) 자유발명과 자유화발명의 권리귀속

출연(연) 자유발명의 권리귀속 규정

- 출연(연)은 대학과 비교하여 소속 연구자의 자율성이 적은 편이고 특정 기술분야에 관한 연구개발사업을 수행하는 것이 주요 업무이므로 (자유화발명을 제외한 순수한 의미의) 자유발명이 성립할 가능성은 상대적으로 낮습니다.
  - 이 같은 특성상 (자유화발명을 제외한 순수한 의미의) 자유발명 관련된 이슈가 적은 편이므로 대부분 출연(연)은 별도의 자유발명 신고 관련된 현황자료를 관리하고 있지 않은 실정이므로, 자유발명의 권리귀속에 대하여 별도로 규정한 기관은 많지는 않습니다.
- 다만, 자유발명의 권리귀속에 관하여 별도로 규정한 일부 출연(연)은 직원등이 자유발명을 출원할 경우 사전 또는 사후에 직무발명 여부에 대한 심의를 받도록 규정하고 있습니다.

〈표 8〉 출연(연) 내규(예시): 자유발명 출원 시에도 심의 절차를 받도록 규정한 경우

출연(연)	규정내용
S 기관	직무발명관리규정〈개정 2021.11.01.〉 제5조(사전심의 및 신고) ①직원 등이 자유발명을 출원하고자 할 경우에는 당해 발명에 대하여 반드시 사전에 연구원에 직무발명 여부에 대한 심의를 받아야 한다.
G 기관	직무발명보상규정〈개정 2022.07.25.〉 제6조(발명의 신고) ⑤제2조 제3호의 자유발명을 한 경우에는 자유발명자가 본인의 출원비용으로 발명에 대해 선 출원 할 수는 있으나 그 권리를 제3자에게 양도할 수 없고 출원후 1개월 이내에 연구관리부서장에게 다음 각호의 서류에 의거 신고하여야 한다. ⑥제5항에 의한 신고를 받은 때에는 연구관리부서장은 직무발명여부를 판정하기 위해 소위원회 심의에 부쳐야 한다.
N 기관	지식재산권관리규정〈개정 2022.04.29.〉 제5조(발명의 신고) ①직원은 발명(직무발명 및 자유발명을 포함한다)의 완성즉시 다음 각 호의 서류를 소속부서장을 거쳐 지식재산권 담당 부서에 제출하여야 한다.
T 기관	지식재산권관리규정〈제정 2022.07.06.〉 재6조(발명의 신고) 직원은 발명(직무발명 및 자유발명을 포함한다)의 완성즉시 다음 각 호의 서류를 소속부서장을 거쳐 지식재산권 담당 부서에 제출하여야 하며, 의견서 주관자가 발명자 등을 대표하여 처리한다.

- 한편 일부 출연(연)의 경우 연구자의 자유발명에 대하여 발명자가 신청하면 소속 출연(연)이 연구자의 권리를 승계할 수 있도록 하는 별도의 절차를 규정하고 있어 자유발명의 기관 활용 가능성을 열어놓고 있습니다.

〈표 9〉 출연(연) 내규(예시): 자유발명에 대해서도 출연(연) 권리귀속이 가능하도록 규정한 경우

출연(연)	규정내용
S 기관	직무발명관리규정〈개정 2021.11.01.〉 제3조(권리의 승계) ⑤자유발명은 자유발명을 한 자가 지식재산권 또는 취득할 수 있는 권리를 연구원에 양도한다는 신청이 있을 경우 이 규정이 정하는 직무발명의 승계절차에 준하여 승계할 수 있다.
P 기관	직무발명 관리요령〈개정 2015.08.28.〉 제9조(자유발명) ①자유발명 발명자는 자유발명에 대한 권리를 硏究院에 양도할 수 있다. ②발명자가 제1항에 따라 권리를 양도하고자 할 경우 제5조에서 정하는 바에 따라 신고를 하여야 하며, 승계여부의 심의 등 관련 절차는 직무발명에 관한 절차를 준용한다. ③硏究院이 승계하기로 한 자유발명에 대해서는 이 규정에 따른 직무발명으로 간주한다.
A 기관	직무발명 규정〈개정 2021.12.29.〉 제6조(발명의 신고) 3. 양도증(별표 제2호, 자유발명 중 A 기관에 양도하는 경우와 직무발명에 한함).
U 기관	직무발명관리규정〈제정 2022.10.04.〉 제19조(자유발명의 신고) ①연구원은 자유발명에 대하여 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 연구원에 양도한다는 신청이 있는 때에는 이 규정 에서 정한 직무발명의 승계절차에 따라 승계여부를 결정한다.

출연(연) 자유화발명의 권리귀속 규정

- 자유화발명은 직무발명의 요건은 충족하지만 출연(연)이 승계하지 않기로 결정하거나 정해진 기간 내에 승계여부를 통지하지 않은 발명으로 이는 자유발명으로 보므로 그 정의 규정 내에 권리가 발명자에게 귀속됨을 정하고 있습니다.
- 이에 따라 출연(연)의 자유화발명 권리귀속은 자유발명에 자유화발명을 포함하여 정의하는 것으로 갈음하는 경우, 자유발명에는 자유화발명의 개념을 포함하고 있지 않으나 직무발명의 권리귀속에서 이를 정한 경우(Q 기관, C 기관), 정의와 권리귀속 규정에 포함한 경우(A 기관, B 기관, V 기관, S 기관, Q 기관, M 기관, C 기관, F 기관, O 기관, E 기관, N 기관, L 기관, T 기관, K 기관) 등으로 대별됩니다.

〈표 10〉 출연(연) 내규(예시): 자유화발명의 권리귀속을 정한 경우

출연(연)	규정내용
K 기관	직무발명관리규정〈개정 2022.01.24.〉 제3조(권리의 승계) ①직무발명은 연구원이 그 권리(외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함한다)를 승계한다. 다만, 제7조의 규정에 따라 직무발명에 해당되지 않는다고 결정한 경우, 직무발명에 대한 권리를 연구원이 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제9조의 규정에 의한 기간 내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
	직무발명관리규정〈개정 2022.01.24.〉 제2조(정의) 3. “자유발명”이라 함은 다음 각목에 열거하는 것으로 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속하는 발명을 말한다. 가. 제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명 나. 제7조의 규정에 의해 연구원이 승계하지 않기로 결정한 발명 다. 제9조의 규정에 의한 기간 내에 승계여부를 통지하지 않은 발명

출연(연)	규정내용
A 기관	직무발명 규정〈개정 2021.12.29.〉 제3조(권리의 승계) ① 과기연은 직무발명에 의한 특허·실용신안등록·디자인등록(이하 “특허 등”이라 한다)을 받을 수 있는 권리 또는 특허권·실용신안권·디자인권(이하 “특허권 등”이라 한다)을 승계한다. 그러나 과기연이 그 권리를 승계하는 것이 적당하지 아니하다고 인정되는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.
S 기관	직무발명관리규정〈개정 2021.11.01.〉 제3조(권리의 승계) ① 직무발명에 의하여 취득할 수 있는 권리(이하 "권리"라 한다)는 연구원이 이를 승계한다. 다만, 분쟁 중에 있거나 연구원이 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 원장이 인정하는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.
F 기관	지식재산권관리규정〈개정 2017.11.20.〉 제11조(권리승계) ①발명자의 직무발명에 의하여 발생한 권리는 연구원이 이를 승계한다. 다만 직무발명의 경우, 연구원이 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 위원회에서 결정하는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.
Q 기관	지식재산권 관리규정〈개정 2016.5.25.〉 제3조(권리의 승계) ①직무발명은 硏究院이 그 권리를 승계한다. 다만, 硏究院이 그 권리를 승계할 필요가 없거나 직무발명으로서의 가치가 없다고 판단한 때에는 그러하지 아니한다.

4. 참고 판결례

직무발명 완성 사실을 사용자에게 알리지 않고 제3자에게 양도하여 특허등록을 마치게 한 경우 배임행위로서 불법행위가 성립한다고 본 판결(민사 사건)

- 대법원은 종업원 등이 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 판단하였습니다(대법원 2014. 11. 13 선고 2011다77313,77320 판결).

참고 판결

대법원 2014. 11. 13 선고 2011다77313,77320 판결

[사건 개요]

직무발명이 완성되면 당해 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리가 생성되는데, 이 특허를 받을 권리를 회사에 승계하기로 약정한 발명자가, 회사 몰래 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록을 마친 행위가 적법한지가 문제된 사안

[법원 판단]

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서

벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당함

따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 됨

직무발명을 신고하지 않아 업무상 배임죄가 인정된 판결(형사 사건)

- 대법원은 종업원등이 그 임무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자등에게 손해를 끼치는 행위로서 업무상 배임죄를 구성한다고 판시한바 있습니다(대법원 2012. 11. 15 선고 2012도6676 판결).

참고 판결

대법원 2012. 11. 15 선고 2012도6676 판결

[사건 개요]

직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 발명의 내용이 공개되도록 한 경우, 배임죄를 구성하는지 여부가 쟁점이 된 사안

[법원 판단]

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 구성함

발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없음

종업원이 직무발명 사실을 통지하지 않았더라도 사용자의 승계 의사 문서 통지로 직무발명의 권리승계가 이루어지며, 권리의 이중 양도시 사용자는 특허권이전등록청구권 대위행사가 가능하다고 판단한 판결

- 대법원은「발명진흥법」의 취지에 비추어 비록 종업원이 발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 않았더라도 사용자 등이 다른 경위로 종업원의 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원등의 직무발명 완성사실 통지 없이도「발명진흥법」에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 판시하였습니다(대법원 2014. 11. 13 선고 2011다77313,77320 판결).
- 나아가 같은 판결에서 대법원은 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명 완성사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우, 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등이 종업원 등에게 권리 승계의 의사를 문서로 알리면 특허권이전등록청구권을 가지게 되는데, 이러한 청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 판시하였습니다.

참고 판결

대법원 2014. 11. 13 선고 2011다77313,77320 판결

[사건 개요]

직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등이 종업원 등에게 권리 승계의 의사를 특정 기간 내에 알리지 않았을 경우 승계를 포기한 것인지의 여부가 쟁점이 된 사안

[법원 판단]

한편「발명진흥법」제12조 전문, 제13조 제1항,제3항 전문,「발명진흥법 시행령」제7조가 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)으로 하여금 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)에 직무발명 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생함

직무발명심의위원회의 구성시 사용자등과 종업원등은 같은 수로 구성되어야 하고 종업원등의 대표는 공정하게 선출된 사람이어야 한다는 점을 확인한 판결

- 부산지방법원은 직무발명심의위원회의 구성 시 사용자등과 종업원등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 종업원 등을 대표하는 위원은 종업원 등이 직접·비밀·무기명투표로 선출한 사람이어야 한다고 확인한 바 있습니다(부산지방법원 2022. 4. 29 선고 2021구합24002 판결).

참고 판결

부산지방법원 2022. 4. 29 선고 2021구합24002 판결

[사건 개요]

「발명진흥법」 상 절차 규정을 준수하지 않은 채 산정, 지급된 직무발명 보상금이 '정당한 보상금'에 해당되는지가 문제된 사안에서 직무발명심의위원회의 구성 방식을 확인한 판결

[법원 판단]

「발명진흥법」에 따르면 사용자·법인은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 하고(「발명진흥법」 제15조 제2항), 새로 작성하거나 변경하려는 보상규정의 적용을 받게 되는 종업원 등(변경 전부터 적용 받고 있는 종업원 등을 포함한다)의 과반수와 협의하거나 불리하게 변경하려는 보상규정의 적용을 받고 있는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 하며 「발명진흥법」 제15조 제3항, (구) 「발명진흥법 시행령」(2021. 10. 19. 대통령령 제32073호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조의2 제1항], 직무발명심의위원회의 구성시 사용자 등과 종업원 등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 종업원 등을 대표하는 위원은 종업원 등이 직접·비밀·무기명투표로 선출한 사람이어야 함(「발명진흥법」 제17조 제2항, (구) 「발명진흥법 시행령」 제7조의3 제1항). 그러나 원고가 직무발명심의위원회를 구성하여 운영하는 과정에서 위와 같은 절차를 준수하였음을 인정할 만한 자료는 제출되지 않았음

직무발명 이외의 발명까지 사용자에게 양도하거나 전용실시권을 설정해야하는 취지의 조항을 포함한 계약이나 근무규정의 해당 조항 무효에 관한 판결

- 대법원은 계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에는 해당 조항은 무효이며, 다만 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 판시하였습니다(대법원 2012. 11. 15 선고 2012도6676 판결).

참고 판결

대법원 2012. 11. 15 선고 2012도6676 판결

[사건 개요]

직무발명의 완성 후 사용자에게 승계되기 전에 발명자가 그 직무발명을 공개한 것이 사용자의 영업비밀을 침해한 것인지가 문제된 사안에서 직무발명 이외의 발명까지 사용자에게 양도하거나 전용실시권을 설정해야하는 취지의 조항을 포함한 계약이나 근무규정의 효력을 판단한 사안

[법원 판단]

「발명진흥법」 제2조는 '직무발명'이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)의 업무 범위에 속하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하면서, 제10조제3항에서 "직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다."고 규정하고 있고, 위 조항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는 발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무규정은 무효라고 함으로써 사용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 입법 취지가 있음

위와 같은 입법 취지에 비추어 보면, 계약이나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 함

또한 「발명진흥법」 제15조 제1항은 "종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다."고 규정하고 있으므로, 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아님

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 출연(연) 소속 연구자가 이룬 연구개발성과는 항상 소속 연구기관의 소유입니까?
  - 항상 그러하지는 않습니다. 2021년부터 시행된 「국가연구개발혁신법」에서는 국가연구개발사업의 연구개발과제를 통해 창출된 연구개발성과는 해당 과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유함을 원칙으로 하고 있습니다만(「국가연구개발혁신법」 제16조제1항), 예외적으로 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있도록 규정하고 있습니다.
  - 국가연구개발사업 성과가 아닌 경우에는 「발명진흥법」에 따르게 되는데 종업원 등의 직무발명에 대해 사용자 등에게 특허등을 승계시키는 계약 또는 근무규정(사전예약승계규정)을 체결 또는 작성한 경우에 한하여 사용자 등이 직무발명을 승계하여 소유하게 됩니다(「발명진흥법」 제10조제1항).

- 출연(연)이 '신고만으로 직무발명을 자동 승계하고 통지를 갈음'토록 규정을 마련하여도 됩니까?
  - 이는 적절하지 않습니다. 신고만으로 직무발명이 인정되어 권리승계가 되도록 하는 규정은 개정을 권고합니다. 우리 「발명진흥법」은 종업원 등이 발명을 이루면 이를 소속기관에 신고하고, 소속기관은 투명하고 합리적인 절차를 거쳐 직무발명 인정 및 승계 여부를 판단하고, 그 과정에서 연구자가 이의신청도 하며, 승계 후에는 연구자에게 정당한 보상을 하도록 정하고 있습니다.
  - 따라서 출연(연)은 「발명진흥법」의 내용과 취지를 반영하여 직무발명심의위원회를 구성하고 규정에서 정한 절차에 따라 운영할 것과 직무발명 관련 이의신청 절차 및 분쟁조정 등에 관하여 공정하고 합리적인 내부 절차를 내부 규정에 반영할 것으로 권고합니다.

- 「발명진흥법」 제12조에서는 직무발명인 경우 신고하도록 되어 있는데, 연구자가 자유발명이라고 스스로 판단하고 신고하지 않는 것이 가능합니까?
  - 스스로 자유발명이라고 판단하였으나 관련 분쟁이 발생하여 최종적으로 직무발명으로 인정되는 경우 사안에 따라 판례에서 본 바대로 업무상 배임죄의 인정 가능성이 있으므로 연구자는 일단은 소속 기관에 해당 발명을 신고하고 해당 발명이 자유발명이라고 판단하는 경우 이를 소명하여 그 권리귀속 관계를 소속기관의 내부절차를 통해 명확하게 하기를 권고합니다. 또한 스스로 자유발명이라고 판단한 발명이 국가핵심기술에 속하는 경우, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」이 정한 형사처벌도 가능하므로 이 경우 해당 발명의 권리귀속 관계를 더욱 명확히 하도록 권고합니다.

발명 단계

제2절 규정(안)(예시): 직무/자유/자유화 발명의 권리귀속 구분 및 절차

제OO조(권리귀속의 원칙) ① 출연(연) 소속 연구자의 국가연구개발사업 연구개발성과인 직무발명은 「국가연구개발혁신법」 제16조제1항에 따라 해당 연구개발과제를 수행한 연구기관이 연구자로부터 직무발명에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다.

② 자유발명은 발명을 한 연구자가 그 권리의 승계를 소속 출연(연)에 신청하는 등 특별한 사정이 없는 한 발명을 한 연구자에게 귀속함을 원칙으로 한다.

③ 자유화발명의 경우 해당 발명에 대한 권리는 발명자인 연구자에게 귀속하며, 해당 연구자는 자기명의로 특허를 출원하거나 제3자에게 이를 양도할 수 있다. 다만, 해당 발명의 공동발명자 또는 기관이 존재하는 경우 공동발명자 또는 기관의 동의를 얻어야 한다.

제OO조(직무발명 완성사실의 통지) 연구자는 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 출연(연)의 장에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 연구자가 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

제OO조(직무발명심의위원회의 운영) ① 출연(연)은 연구자의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 심의위원회를 설치·운영할 수 있다.

1. 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항
2. 직무발명, 자유발명, 자유화발명의 판단 및 이에 관한 연구자와의 이견 조정에 관한 사항
3. 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 연구자와의 이견 조정에 관한 사항
4. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항

② 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하여 그 의장이 되며, 회의 개최 15일 전에 회의 일시, 장소 및 의제 등을 각 위원에게 통보하고 심의 관련 자료를 제공하여야 한다.

③ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 위원이 아닌 사람을 심의위원회에 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다. 이 경우, 연구자가 심의위원회의 판단결과에 이견이 있어 심의위원회의 개최를 요구한 경우에는 그 연구자의 의견을 들어야 한다.

④ 심의위원회의 회의는 출연(연)을 대표하는 위원(이하 '기관위원'이라 한다)과 연구자(출연(연)의 임원은 제외한다)를 대표하는 위원(이하 '연구자위원'이라 한다) 각 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 심의위원회의 회의는 공개한다. 다만, 심의의원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

⑥ 심의위원회는 회의록을 작성하여 회의를 개최한 날부터 3년간 보존하여야 한다. 다만, 심의위원회가 활동 종료 등으로 회의록을 보존할 수 없는 경우에는 출연(연)의 장이 회의록을 보존하여야 한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 심의위원회의 운영 등에 필요한 사항은 심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제OO조(직무발명심의위원회의 구성) ① 심의위원회는 기관위원과 연구자위원을 같은 수로 구성하며 각 위원은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 기관위원: 출연(연)의 장이 위촉하는 사람일 것
2. 연구자위원: 연구자가 직접·비밀·무기명투표로 선출한 사람이거나 그에 준하는 대표성을 가질 것

② 심의위원회는 필요한 경우에는 기관위원과 연구자위원이 합의하여 위촉한 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

③ 심의위원회는 기관위원과 연구자위원의 수는 각각 3명 이상으로 하여야 한다.

④ 심의위원회에 위원장을 두며, 위원장은 기관위원과 연구자위원 중에서 호선한다. 이 경우 기관위원과 연구자위원 각각 1명을 공동위원장으로 할 수 있다.

제OO조(자유발명의 신고 및 심의) ① 연구자가 특허권을 출원하고자 할 경우에는 당해 발명에 대하여 사전에 출연(연)에 직무발명 여부에 대한 심의를 받아야 한다.

② 심의는 발명 당사자의 요청에 의하여 심의위원회에서 심의하며, 발명 당사자는 심의위원회에 참석하여 자료 제출 및 의견을 제시할 수 있다. 또한 심의위원회의 심의 결과에 이의가 있을 경우에는 재심의를 요청할 수 있다.

제OO조(심의 및 승계통지) ① 주관부서는 연구자의 발명신고서를 접수한 후 해당 직무발명을 심의위원회에 상정한다. 심의위원회는 발명평가심의서에 따라 해당 발명의 승계 및 출원 여부 및 발명의 가치 등을 심의한다.

② 심의위원회가 심의대상 직무발명을 승계하기로 결정한 때에는, 주관부서는 발명자에게 승계여부통지서에 의해 "승계함"을 통지해야 한다. 다만, 발명자가 자유발명이라고 신고하고 심의위원회에서 이를 인정한 경우 또는 발명자가 직무발명으로 신고하였으나 심의위원회에서 승계하지 않기로 결정한 발명에 대해서는 "승계하지 아니함"을 통지해야 한다.

③ 제2항에 따른 직무발명 승계의 통지는 연구자의 발명완성에 대한 통지를 받은 때로부터 4개월 이내에 문서로써 이루어져야 하며, 4개월 이내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 출연(연)은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.

④ 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 출연(연)에게 승계된 것으로 본다.

제OO조(자유발명의 승계)① 출연(연)의 장은 연구자가 자신의 자유발명에 대하여 지식재산권을 받을 수 있는 권리 또는 관련 지식재산권을 출연(연)에 양도하고자 하는 신청이 있는 때에는 직무발명의 승계절차에 따라 승계여부를 결정한다.

② 제1항에 의하여 자유발명에 대한 권리를 승계한 경우에는 이 규정에 따른 직무발명 보상금의 지급에 관한 모든 절차를 준용한다.

제OO조(공동발명에 대한 권리의 승계) 연구자의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 출연(연)이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 출연(연)은 그 발명에 대하여 연구자가 가지는 권리의 지분을 갖는다.

제OO조(직무발명 관련 이의신청) ① 연구자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 출연(연)의 장에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다.

1. 직무발명인지 여부에 관하여 이견이 있는 경우
2. 관련 법령 및 취업규칙 등에 위반하여 출연(연)의 장이 해당 발명에 대한 권리를 주장하는 경우
3. 출연(연)의 장이 제시한 보상규정 및 보상액 등에 이견이 있는 경우
4. 출연(연)의 장과 연구자간 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
5. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 출연(연)의 장과 연구자 간에 이견이 있는 경우

② 제1항에 따른 권리는 제1항 각 호의 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다.

③ 사용자등은 제1항에 따른 요구를 받은 경우에 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 심의하도록 하여야 한다. 이 경우 심의위원회에는 직무발명 관련 분야의 전문가인 자문위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다.

④ 심의위원회는 이의신청에 관한 심의의 결과를 이의신청의 당사자에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.

⑤ 정부는 출연(연)의 장의 요청에 따라 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 파견할 수 있다.

⑥ 심의위원회의 이의신청 심의 결과에 불복하는 출연(연)의 장 또는 연구자는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

제3절 직무발명 보상금

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연)의 직무발명 보상금의 종류는 어떻게 구성되며 그 특징은 어떠합니까?
- 출연(연)은 직무발명 보상금에 관하여 합리적인 보상기준을 어떻게 수립하고 어떤 점을 고려하여야 합니까?
- 직무발명 보상금은 소득세를 납부해야 합니까? 비과세한도 및 관련 판례에 따른 유의사항은 무엇입니까?

이슈 개요

- 직무발명에 대한 보상금은 발명에 기여한 종업원 등에게 인센티브를 제공하여 발명을 촉진하기 위한 제도로 「발명진흥법」에 근거를 두고 있습니다.
- 출연(연)의 경우 각 기관별로 개개 보상금의 종류와 비중, 보상금을 산정하는 방식 보상금의 유형별 지급방식 등에 차이를 보이고 있습니다. 연구자가 공정하고 합리적 방식으로 보상금을 지급할 수 있는 기준과 절차에 관한 종합적인 점검이 필요한 상황입니다.
- 본 안내서는 보상금의 유형을 표준화하고 적정한 직무발명 보상금 지급 방식에 대하여 권고함과 동시에 보상금에 대한 비과세 한도 등 유의사항을 안내하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

가. 직무발명 보상금 개념 및 유형

직무발명 보상금의 개념

- 직무발명 보상금이란 종업원등이 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우(「발명진흥법」 제15조제1항), 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우(「발명진흥법」 제16조) 이외에도 특허 등록한 발명이 처분되거나(「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」 제17조제1항), 실시되어 기술료를 받게 되는 경우(「국가연구개발혁신법」제18조제1항, 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」 제19조제2항) 등에 있어 사용자등이 종업원등에게 그 대가로써 지급하는 금원을 통칭한 개념입니다.

직무발명 보상금의 유형

- 직무발명 보상금은 여러 세부 유형이 존재하는데, 가장 빈번히 활용되는 유형으로 발명보상(또는 신고보상), 출원보상, 등록보상, 출원유보보상, 실시보상, 처분보상, 기타 보상(공로보상금, 특별보상금 등) 등으로 구분할 수 있습니다.

〈표 11〉 직무발명 보상금의 주요 유형

구분	내용
발명보상금 (신고보상금)	• 발명보상금은 연구자의 직무발명에 대하여 특허 출원 여부에 무관하게 연구자의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금으로 지급하는 보상금
출원보상금	• 출원보상금은 연구자의 직무발명에 대하여 소속 기관의 명의로 특허가 출원된 경우 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상금
등록보상금	• 등록보상금은 연구자의 직무발명에 대하여 소속 기관의 명의로 특허 등록이 완료된 경우 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상
출원유보 보상금	• 출원유보보상금은 특허 출원·등록 가능성이 높은 직무발명임에도 불구하고 연구자의 직무발명이 보안상 또는 기밀누설로 인한 불이익이 초래될 우려가 있다고 판단되어 직무발명에 대한 특허 출원을 하지 않을 경우 연구자에게 지급하는 보상금
실시보상금	• 실시보상금은 특허 등록된 직무발명에 대해 특허권을전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 설정으로서 실시권을 허여하는 경우 또는 기타 처분으로 수입이 발생하였을 때 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상금
처분보상금	• 처분보상금은 광의로 해석하였을 때 실시권허여를 포함하는 개념으로 실시보상금을 포함하는 개념으로 볼 수도 있으며, 실시보상금과 구분하는 경우에는 협의로 해석하여 ① 특허권 또는 특허받을 수 있는 권리를 매각하거나 또는 ② 실시권 설정 이외의 방식의 거래를 통해 수입이 발생하였을 때 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상금으로 해석할 수 있음
공로보상금	• 공로보상금은 연구자의 직무발명에 대하여 특허 출원 여부에 무관하게 그 발명이 출연(연)에 기여한 바가 크다고 판단할 때 지급하는 보상금
특별보상금	• 특별보상금은 (통칭)직무발명심의위원회가 위의 보상금 이외에도 직무발명을 한 연구자에게 별도의 보상금을 지급하여야 할 특별한 사유가 있다고 판단하여 소속기관의 장이 이를 인정한 보상금

나. 직무발명 보상금에 관한 법령

직무발명 특허 출원·등록 등에 관한 보상금 지급의 원칙

- 종업원 등이 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가지며, 출원유보 시에도 정당한 보상을 받을 수 있습니다(「발명진흥법」 제15조 및 제16조).
- 정당한 보상을 위해서는 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도가 모두 고려되어야 합니다(「발명진흥법」 제15조제6항).

참고 법령

「발명진흥법」

[시행 2023. 2. 16.] [법률 제19036호, 2022. 11. 15., 일부개정]

제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.

④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.

⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 공무원등의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.

「발명진흥법 시행령」

[시행 2022. 8. 4.] [대통령령 제32840호, 2022. 8. 2., 일부개정]

제7조의2(협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위 등) ① 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)가 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 협의: 새로 작성하거나 변경하려는 보상규정의 적용을 받게 되는 종업원등(변경 전부터 적용 받고 있는 종업원등을 포함한다)의 과반수
2. 동의: 불리하게 변경하려는 보상규정의 적용을 받고 있는 종업원등의 과반수

② 사용자등은 새로 작성하거나 변경하는 보상규정(불리하게 변경하는 보상규정을 포함한다)을 적용하려는 날의 15일 전까지 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준 및 지급방법 등에 관하여 종업원등에게 알려야 한다.

③ 사용자등은 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 요청하는 경우 성실한 자세로 임하여야 한다.

제16조(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

직무발명 등록 특허의 실시에 관한 보상금 지급의 원칙

- 출연(연)에서 실시보상금은 출연(연)이 권리를 보유한 기술을 제3자가 실시하도록 허락하고 얻는 금원을 관련 법령을 근거로 연구자에게 배분함으로써 발생하는 금원입니다. 실시보상금 지급을 위해서는 우선 ① 대상 기술의 이전가액, 즉 기술료 징수액이 확정되어야 하고(기술료 징수 단계), ② 기술료 중 연구자에게 지급되는 금원의 비율이 정해져야 하며(연구자 보상비율 단계), ③ 대상 기술의 개발에 여러 연구자가 참여한 경우 특정 연구자의 기여도가 산정되어야 합니다(기여도 산정 및 지급 단계).
- 연구자에게 지급되는 금원에 가장 큰 영향을 미치는 것은 기술료 중 연구자에게 지급되는 금원의 비율(연구자 보상비율)의 확정인데, 이에 관하여 「국가연구개발혁신법」, 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」 등에 실시보상금 지급대상 및 지급비율이 규정되어 있습니다.
- 「국가연구개발혁신법」 제18조제5항은 연구개발성과소유기관은 징수한 기술료를 연구개발과제에 참여한 연구자, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금으로 사용하도록 규정하고 있습니다.
  - 동법 시행령 제41조제2항제1호는 연구개발성과소유기관은 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 정부지분기술료의 100분의 50 이상 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금으로 지급하도록 정하고 있습니다.

참고 법령

「국가연구개발혁신법」

[시행 2022. 12. 11.] [법률 제18864호, 2022. 6. 10., 일부개정]

제18조(기술료의 징수 및 사용) ⑤ 연구개발성과소유기관은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.

1. 해당 연구개발과제에 참여한 연구자, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금
2. 연구개발에 대한 재투자
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도

「국가연구개발혁신법 시행령」

[시행 2022. 12. 11.] [대통령령 제33017호, 2022. 12. 6., 일부개정]

제41조(기술료의 사용) ② 연구개발성과소유기관(기술료등납부의무기관은 제외한다. 이하 이 항 및 제3항에서 같다)은 법 제18조 제5항에 따라 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "정부지분기술료"라 한다)을 다음 각 호의 구분에 따른 용도 및 사용비율 기준에 따라 사용해야 한다.

1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이상
2. 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 15 이상
3. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
4. 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등: 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액

다. 직무발명 보상금의 소득세 부과 여부

직무발명 보상금의 비과세 여부

- 2017년 개정 전 「소득세법」에서는 직무발명에 대해 사용자로부터 받는 보상금은 기타소득으로서 비과세 대상이었습니다.

참고 법령

(구) 「소득세법」

[시행 2015. 5. 13] [법률 제13282호, 2015. 5. 13, 일부개정]

제12조 (비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

⑤ 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

라. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

- 그러나 2017. 1. 1. 「소득세법」 개정으로 재직 중인 근로자가 직무와 관련하여 발명한 것에 대해 회사가 지급하는 보상금에 대해서는 연 300만원까지 비과세 처리할 수 있었고, 2019. 2. 12. 「소득세법」 개정 이후에는 재직 중인 근로자가 직무와 관련하여 발명한 것에 대해 회사가 지급하는 보상금에 대해서는 현재 연 500만원까지 비과세 처리할 수 있습니다.

참고 법령

「소득세법」

[시행 2023. 1. 1.] [법률 제19196호, 2022. 12. 31., 일부개정]

제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

3. 근로소득과 퇴직소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

어. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금(이하 “직무발명 보상금”이라 한다)으로서 대통령령으로 정하는 금액

1) 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 종업원등(이하 이 조, 제20조 및 제21조에서 “종업원등”이라 한다)이 같은 호에 따른 사용자등으로부터 받는 보상금

5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

라. 종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받거나 대학의 학생이 소속 대학에 설치된 산학협력단으로부터 받는 직무발명 보상금으로서 대통령령으로 정하는 금액

「소득세법 시행령」

[시행 2023. 2. 28.] [대통령령 제33267호, 2023. 2. 28., 일부개정]

제17조의3(비과세되는 직무발명 보상금의 범위) 법 제12조 제3호 어목 1)·2) 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 500만원 이하의 금액을 말한다.

제18조(비과세되는 기타소득의 범위) ② 법 제12조 제5호 라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 500만원(해당 과세기간에 법 제12조 제3호 어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 500만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

가. 출연(연) 직무발명 보상금 유형

출연(연)의 직무발명 보상금 규정 여부

- 출연(연)은 '직무발명 관련 규정' 또는 '지식재산권 관련 규정'에서 직무발명 보상금의 구분을 규정하고 있습니다. 이 밖에 직무발명 보상금의 지급기준은 '기술료 관련 규정' 또는 '기술실시 관련 규정' 등을 준용하고 있습니다.

출연(연) 직무발명 보상금의 유형

- 다수의 출연(연)은 직무발명 보상금을 등록보상금 및 실시보상금을 나누어 정의하고 있으며, 일부 출연(연)에서는 특별보상금 및 이의신청보상금 등의 특별한 형태의 직무발명 보상금도 규정하고 있습니다.
- 20개 기관에서 등록보상금을 규정하고 이 중 5개 기관이 등록보상금의 지급기준을 규정하고 있으며, 24개 기관에서 실시보상금을 규정하면서 '기술료 관련 규정' 등을 준용하여 실시보상금의 지급기준을 규정하고 있습니다.
  - 일부 출연(연)에서는 실시보상금의 내용을 규정하고 있지만, '실시보상금'이라는 용어 대신 기타의 용어를 사용하는 경우가 있습니다. 예를 들어 Q 기관은 '기술이전 보상금'이라는 표제로, X 기관은 '처분보상'이라는 표제로 실시보상금을 규정하고 있습니다.
- 그 외에 2개 기관에서 특별보상금을, 1개 기관에서 이의신청보상금을 규정하고 있습니다.
  - 출연(연) 규정에서 특별보상금은 ①직무발명자의 공로가 클 때, ②출원이 제한 받을 경우 등록보상금을 특별보상금으로 지급할 수 있습니다(H 기관, O 기관).
  - 이의신청보상금은 출원 공고된 발명에 대하여 이의신청을 하여 성공한 경우 등록보상금에 준하는 보상금을 지급하는 것을 말합니다(O 기관).

〈표 12〉 출연(연) 내규(예시): 특별보상금 및 이의신청보상금에 관한 규정

출연(연)	규정내용
H 기관	지식재산권관리요령〈개정 2022.04.26〉 제16조(보상의 구분) 연구원은 창작자의 권리를 승계한 때에는 창작자에게 다음 각 호의 보상금을 지급한다. 2. 특별보상금
O 기관	지식재산권관리규정〈개정 2022.11.01.〉 제15조(보상금의 지급) ① 연구원이 발명자의 권리를 승계한 때에는 원장은 예산의 범위 내에서 다음 각 호에 해당하는 보상금을 지급하여야 한다. 4. 특별보상금
	지식재산권관리규정〈개정 2022.11.01.〉 제15조(보상금의 지급) ① 연구원이 발명자의 권리를 승계한 때에는 원장은 예산의 범위 내에서 다음 각 호에 해당하는 보상금을 지급하여야 한다. 3. 이의신청보상금
	지식재산권관리규정〈개정 2022.11.01.〉 제15조(보상금의 지급) ④ 출원공고된 발명에 대하여 이의신청을 하여 성공한 경우에는 원장의 승인을 받아 특허등록보상금에 준하는 이의신청보상금을 지급할 수 있다.

나. 출연(연) 직무발명 보상금 지급의 특징

출연(연) 등록보상금 vs. 실시보상금 지급의 차이

- 기업의 경우 「발명진흥법」 제15조에 따라 종업원 등의 특허받을 권리 등을 승계하는 경우 정당한 보상이 핵심적 분쟁 이슈가 되어 등록보상금의 지급이 활성화된 것에 비하여, 출연(연)은 등록보상금보다는 「국가연구개발혁신법」, 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」 등에 따른 공공연구개발성과의 실시에 따른 기술료의 일부를 연구자인 발명자에게 지급하는 실시보상금이 활성화되어 있습니다.

현황

출연(연) 직무발명 보상금 지급 현황

• 출연(연) 및 대학의 직무발명에 대한 금전적 보상실시 현황을 살펴보면 출연(연)·대학은 직무발명의 출원·등록보다는 실시·처분 시 금전적 보상의 규모가 높아 연구자들의 기술이전·사업화 노력을 중요시하고 있음

〈표 13〉 출연(연) 발명신고/출원/등록 보상금 지급 현황(2020)

구분	전체	국공립대학	사립대학	정부출연(연)	기타공공(연)
2020년 보상금 지급 기관 비율	12.8%	9.0%	6.3%	47.4%	35.9%
발명신고/출원/등록 평균 보상금액(A)	3,046만원	2,000만원	5,456만원	3,352만원	633만원
보상금 평균 지급 인원(B)	172.2명	116.0명	103.0명	333.0명	113.6명
보상금 평균 지급 권리건수(C)	137.8건	54.3건	90.7건	301.7건	63.0건
1인당 평균 보상금액(A/B)	17.7만원	17.2만원	53.0만원	10.1만원	5.6만원
1건당 평균 보상금액(A/C)	22.1만원	36.8만원	60.2만원	11.1만원	10.1만원

주 : 발명신고/출원/등록 보상금을 실제로 지급한 기관(n=32)의 보상금 지급금액, 지급 인원, 지급 권리건수의 평균값을 토대로 1인당, 1건당 보상금액을 산출 결과임
출처 : 특허청, 「2021년도 지식재산활동조사」, 2022, 106면.

〈표 14〉 출연(연) 실시/처분 보상금 지급 현황(2020)

구분	전체	국공립대학	사립대학	정부출연(연)	기타공공(연)
2020년 보상금 지급 기관 비율	65.2	86.5	57.9	94.7	62.1
실시/처분 평균 보상금액(A)	5억 3,315만원	7억 6,541만원	3억 293만원	16억 3,746만원	2억 8,179만원
보상금 평균 지급 인원(B)	81.9명	110.1명	40.9명	284.6명	51.1명
보상금 평균 지급 권리건수(C)	60.4건	71.0건	45.1건	161.7건	19.4건
1인당 평균 보상금액(A/B)	650.9만원	695.0만원	741.2만원	575.3만원	551.2만원
1건당 평균 보상금액(A/C)	882.2만원	1,078.3만원	671.8만원	1,012.5만원	1,452.6만원

주 : 실시/처분 보상금을 실제로 지급한 기관(n=167)의 보상금 지급금액, 지급 인원, 지급 권리건수의 평균값을 토대로 1인당, 1건당 보상금액을 산출 결과임
출처 : 특허청, 「2021년도 지식재산활동조사」, 2022, 105면.

- 이러한 상황에서 등록보상금의 지급 기준을 정한 출연(연)은 많지 않습니다. 지급 기준을 정한 기관의 경우에도 '연구원이 얻을 이익과 직무발명자의 공헌한 정도 등을 고려'하거나 '예산의 범위 내'라는 추상적 기준만을 정하고 있고, '국내 등록 1건 당 10만원, 해외등록 20만원'과 같이 정액으로 정하고 있습니다.

〈표 15〉 출연(연) 내규(예시): 국내, 국외 특허 등록을 구분한 등록보상금의 지급기준

<table>
<tr><th>출연(연)</th><th>규정내용</th></tr>
<tr><td>L 기관</td><td>직무발명·보상 지침〈개정 2015.12.18.〉 제16조(등록보상금 등)
① 연구원은 특허 등록시 등록보상금을 지급하거나, 인사고과에 반영할 수 있으며 지급재원은 경상운영비 중 특허등록 장려금으로 한다.
<table>
<tr><th></th><th>등록건수 1건당</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>국내등록</td><td>10만원</td><td></td></tr>
<tr><td>국외등록</td><td>20만원</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>O 기관</td><td>지식재산권관리규정〈개정 2022.11.01. (규정 제847호)〉 제15조(보상금의 지급)
③ 발명자가 출원한 발명이 등록된 때에는 다음 각호의 등록보상금을 지급하여야 하며……국내 특허등록: 15만원… 국외 특허등록: 20만원</td></tr>
</table>

참고

☞ 본 안내서에서는 출연(연) 실시보상금 관련 지급 규정·현황 및 쟁점 질의에 대한 답변 등에 관해서는 [창업 단계 제3절 출연(연) 창업자로부터 기술료 징수·보상] 부분에서 안내합니다.

4. 참고 판결례

직무발명 보상금의 기본 계산식을 제시한 판결

- 서울중앙지방법원은 직무발명 보상금의 기본 계산식으로서 '직무발명 보상금 = 사용자의 이익(직무발명 양도로 인하여 을 회사가 얻을 이익) × 종업원(발명자들)의 공헌도(1－사용자 공헌도) × 발명자들 사이에서 각자의 기여율'을 제시하였습니다(서울중앙지방법원 2022. 4. 14 선고 2018가합586903 판결).
- 이 밖에 '종업원(발명자들)의 공헌도'에 포함되는 사용자의 공헌도와 종업원의 공헌요소에 대해서도 구체적으로 제시하였습니다.

참고 판결

서울중앙지방법원 2022. 4. 14 선고 2018가합586903 판결

[사건 개요]

갑 등이 휴대전화 등을 제조·판매하는 을 주식회사의 연구원으로 근무하면서 "휴대 단말기 및 그 제어 방법" 등의 직무발명을 하였고, 을 회사는 위 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계하여 특허를 출원, 등록받았는데, 그 후 을 회사가 병 외국회사와 로열티 감액 협상을 진행하던 중 위 직무발명을 포함하여 29개의 특허를 병 회사에 양도하는 계약을 체결하면서 양도대금을 로열티 40% 상당액으로 정하였고, 이에 갑 등이 을 회사를 상대로 직무발명으로 인한 보상금의 지급을 구한 사안

[법원 판단]

가. 직무발명 보상금 산정 방법

이 사건에서 원고들이 피고로부터 지급받아야 하는 직무발명 보상금을 아래의 계산식에 의해 산정함

「직무발명 보상금 = 사용자의 이익(직무발명 양도로 인하여 피고가 얻을 이익) × 종업원(발명자들)의 공헌도(1－사용자 공헌도) × 발명자들 사이에서의 원고 기여율」

다. 종업원(발명자들)의 공헌도

1) 종업원(발명자들)의 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 함. 구체적으로 ① 직무발명의 계기와 과정, ② 발명자의 학력, 경력, 보유기술, ③ 사용자의 인적, 물적 지원 여부와 수준, ④ 사용자가 보유한 관련 기술이나 특허, 연구시설 및 자재 등 해당 직무발명이 완성되기까지 발명자 및 사용자 측이 관여한 모든 사정을 종합적으로 판단하여 정하여야 함

출연(연) 소속 연구자가 자신의 발명의 기술이전 이후 실시료의 일부를 지급받은 것에 대해서 감사원의 권고로 과세관청이 소득세를 부과하는 처분을 하였으나 이에 대해 법원이 직무발명 보상금에 해당한다고 보아 그 처분을 취소한 판결

- 법원은 원고 출연(연)이 국가연구개발결과물을 사용, 생산 등의 방법으로 실시하고자 하는 자로부터 지급받은 기술료 중 일부를 그 발명에 기여한 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 원고의 내부 규정인 직무발명규정에 근거하여 실시보상금 명목으로 지급한 것에 대해, 위 보상금이 「발명진흥법」상의 직무발명 보상금에 해당한다고 판단하였습니다(대전고등법원 2014. 11. 20 선고 2014누36 판결).
- 그런데 이와 관련하여 특히 유의할 점은 이 사건의 경우 감사원이 비영리기관이 연구개발결과물을 기업체 등에게 실시를 허용하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 「발명진흥법」상의 직무발명 보상금과 성격이 다른 과세대상소득에 해당한다고 판단하여, 과세관청에 소득세 등을 징수하도록 통보하여 발생한 사안으로 법원은 3개 유형의 보상금 가운데 2개 유형의 보상금에 대한 처분을 취소하였다는 점입니다.

참고 판결

대전고등법원 2014. 11. 20 선고 2014누36 판결

[사건 개요]

출연(연)인 원고는 기술료 중 일부를 그 발명에 기여한 연구자인 직원 또는 퇴직자에게 실시보상금으로 지급하면서, 이를 직무발명 보상금에 해당하는 것으로 보아 소득세를 원천징수하지 않았음(※ 해당 시점에 「소득세법」상 직무발명 보상금은 전액 비과세였음)

그런데 감사원은, 비영리기관이 연구개발결과물을 기업체 등에게 실시를 허용하는 대가로 기술료를 징수하여 참여연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 「발명진흥법」상의 직무발명 보상금과 성격이 다른 과세대상소득에 해당한다고 판단하여, 2011. 8.경 과세관청인 피고에게 이 사건 보상금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보함

조세관청인 피고는 재직자에 대해서는 근로소득세를, 퇴직자에 대해서는 기타소득세를 부과하는 처분(이하 '이 사건 처분'이라 함)을 하였음. 원고는 이 사건 처분에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 2012. 6. 11. 기각되었고 이후 행정소송을 제기함

[법원 판단]

법원은 원고가 기술료 수입금을 재원으로 지급한 보상금 중 ① 특허증의 발명자 항목에 발명자로 등록되어 있거나, 발명자로 특허출원 중에 있는 전현직 원고 종업원에게 지급한 보상금("이 사건 제1유형 보상금"), ② 원고가 특허등을 출원하거나 등록하지는 않았으나 기술료 수입금이 발생한 기술의 발명에 기여한 전현직 원고 종업원에게 지급한 보상금("이 사건 제2유형 보상금")에 대해 모두 「발명진흥법」상 직무발명 보상금이라고 판단함 (※제3유형에 관해서는 본 안내서에서는 생략함)

피고는 이 사건 제1유형 보상금은 연구장려금에 해당할 뿐 직무발명 보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하였으나, 법원은 “연구성과 인센티브 지급규정 제4조 등에 근거하여 지급되는 연구성과 인센티브는 '발명자'에 해당하는지 여부와 직접적인 상관없이 실시계약과 관련된 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면에, 직무발명규정 제4조 및 제15조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 제1유형 보상금은 직무발명에 대한 권리 등을 원고에게 승계한 발명자를 지급대상으로 하고 있는 점, 소득세 원천징수의 대상이 되는 연구성과 인센티브와 그렇지 아니한 이 사건 제1유형 보상금은, 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도, 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인 점, 원고가 연구성과 인센티브에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 제1유형 보상금을 과세대상소득으로 보아야 할 것은 아닌 점 등”을 고려하여 피고의 주장을 배척함

피고는 이 사건 제2유형 보상금은 원고가 특허등을 등록하지도 않은 상태에서 기업체 등으로부터 받은 기술료 수입금을 재원으로 지급한 것으로 이는 성과보상금에 불과하여 과세대상인 근로소득에 해당한다고 주장하였으나, 법원은 “① 「발명진흥법」 제16조의 취지에 의하면 특허등이 등록되지 않았다는 이유만으로 이 사건 제2유형 보상금이 직무발명 보상금이 아니라고 단정할 수 없는 점, ② 특허등에는 특허만이 아니라 실용신안도 포함되는바. 실용신안의 보호대상인 '고안'은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도할 것을 요건으로 하지 않으므로 이 사건 제2유형 보상금과 관련된 기술이 실제로 등록이 될 가능성이 있었는지 여부를 판단함에 있어 이러한 사정이 고려되어야 하는 점, ③ 이 사건 제2유형 보상금으로는... (중략)... 총 18개 기술에 대하여 합계 411,841,359원이 지급되었고 이에 상응하는 기술료는 위 금액보다 많을 것으로 보이는바, 경쟁우위를 확보하여 이윤을 창출하는 것을 목적으로 하는 민간기업이 위와 같은 기술료를 지급할 정도의 기술이라면 상당한 진보를 이루어 낸 기술로 보는 것이 적절한 점, ④ (중략) 위 18개 기술 중 일부 기술의 기술실시계약에서는 원고가 특허등을 취득하는 경우 기술을 사용하는 민간기업에 자동적으로 실시권을 허락하는 등의 내용이 각 규정되어 있는바, 이는 위 기술들이 충분히 등록될 수 있는 것임을 전제로 하고 있는 점, ⑤ 피고가 위 18개 기술이 특허등으로 등록될 수 없을 정도이 낮은 수준의 진보를 가진 기술임을 인정할 만한 합리적인 정황을 제시하지 못하고 있는 점 등”을 종합하여 피고의 주장을 배척함

실시계약 체결 이후 사후적으로 특허권이 무효가 된 경우 유효인 기간의 실시료는 부당이득이 아니라는 취지의 대법원 판결

- 대법원은 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 없다고 판시한 바 있습니다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결).

참고 판결

대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결

[사건 개요]

특허발명 실시계약 체결 이후 계약 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부가 문제된 사건

[법원 판단]

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는처음부터 없었던 것으로 간주됨. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야함

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없음

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 출연(연)의 직무발명 보상금의 종류는 어떻게 구성되며 그 특징은 어떠합니까?
  - 직무발명 보상금은 여러 세부 유형이 있지만 출연(연)에서는 등록보상금과 실시보상금이 가장 보편적입니다. 그 외에 일부 출연(연)에서 출원유보보상금, 공로보상금, 이의신청보상금 등을 규정한 경우가 있습니다.
  - 출연(연)의 직무발명 보상금은 실시보상금이 핵심적이며 등록보상금은 기업 및 대학과 비교할 때 그 비중이 매우 낮습니다. 기업 등의 경우 「발명진흥법」 제15조에 따라 종업원 등의 특허받을 권리 등을 승계하는 경우 등록보상금의 정당한 보상이 분쟁 이슈가 되었습니다.
  - 출연(연)은 등록보상금보다 「국가연구개발혁신법」, 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」 등에 따른 연구개발 성과의 실시에 따른 기술료의 일부를 연구자인 발명자에게 지급하는 실시보상금이 활성화되어 있는 상황입니다.

- 출연(연)은 직무발명 보상금에 관하여 합리적인 보상기준을 어떻게 수립하고 어떤 점을 고려하여야 합니까?
  - 출연(연) 규정 현황에서 검토한 바와 같이 출연(연)에서 직무발명 등록보상금과 실시보상금 사이에 편차가 큽니다. 이를 반영하듯 대체적으로 출연(연)에서는 기술이전 관련 규정에 기술료의 사용에 관한 실시보상금 지급에 대해서는 비교적 상세하게 규정하고 있는 반면 등록보상금 등 그 외의 직무발명 보상금 관련 규정은 적습니다.
  - 이와 관련하여 출연(연)의 등록보상금은 기업과는 물론이고 대학과 비교하여도 상대적으로 적은 편이라 직무발명 보상금 유형별 적절 수준에 대해 개별 기관의 특성과 연구자의 의견을 수렴하여 검토가 필요하다는 의견과 자칫 등록보상금 등의 증액이 공공연구기관의 (일명) 쪼개기 특허의 남발과 같이 보상금을 목적으로 한 가치 없는 특허 등록의 양산으로 이어질 수 있다는 우려의 의견이 공존하는 상황인바, 이들을 종합적으로 고려한 균형 있는 접근이 필요할 것입니다.
  - 본 안내서는 직무발명 보상금을 포괄적으로 규정한 「발명진흥법」 제15조 및 동 법 시행령 제7조의2 등을 활용하여 연구자와 협의 내지 동의를 거쳐 규정을 도입하거나 개정 절차에 필요한 합리적 의견수렴 조항을 규정에 마련할 것으로 권고합니다.

- 직무발명 보상금은 소득세를 납부해야 합니까? 비과세한도 및 관련 판례에 따른 유의사항은 무엇입니까?
  - 직무발명 보상금은 원칙적으로 소득세를 납부해야 합니다. 다만 비과세한도 혜택이 있는바, 2021년말 기준 「소득세법」 제12조제3호 및 제5호와 동 법 시행령 제17조의3 및 제18조에 따른 근로소득, 퇴직소득 및 기타소득의 직무발명 보상금 비과세 혜택한도는 500만원입니다.
  - 판례에 따르면, 비과세혜택을 부여받기 위해서는 해당 금원이 일반 근로소득, 퇴직소득, 기타소득과는 구별되는 직무발명 보상금임이 명백해야 하므로, 출연(연)은 직무발명에 따른 보상금임을 명확하게 증명할 수 있도록 보상금 산정 절차 및 지급 방식 등이 상세하게 규정되어 있어야 할 것입니다.

발명 단계

제3절 규정(안)(예시): 직무발명 보상금

제OO조(용어의 정리) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “등록보상금”이란 직무발명에 대하여 출연(연)의 명의로 특허 등록이 완료된 경우 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상금을 말한다.
2. “출원유보보상금”이란 제1호에 따른 특허 출원·등록 가능성이 높은 직무발명임에도 불구하고 연구자의 직무발명이 보안상 또는 기밀누설로 인한 불이익이 초래될 우려가 있다고 판단되어 직무발명에 대한 특허 출원을 하지 않을 경우 연구자에게 지급하는 보상금을 말한다.
3. “실시보상금”이란 특허 등록된 직무발명에 대해 특허권을 양도하거나 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 설정으로서 실시권을 허여하는 경우 또는 기타 처분으로 수입이 발생하였을 때 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상금을 말한다.
4. “발명보상금”이란 연구자의 직무발명에 대하여 특허 출원 여부에 무관하게 연구자의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금으로 지급하는 보상금을 말한다.
5. “공로보상금”이란 연구자의 직무발명에 대하여 특허 출원 여부에 무관하게 그 발명이 출연(연)에 기여한 바가 크다고 판단할 때 지급하는 보상금을 말한다.
6. “특별보상금”이란 제1호 내지 제5호를 제외하고 직무발명심의위원회가 직무발명을 한 연구자에게 별도의 보상금을 지급하여야 할 특별한 사유가 있다고 판단하여 출연(연)의 장이 이를 인정한 보상금을 말한다.

제OO조(직무발명에 대한 보상의 원칙) ① 출연(연)의 장은 「국가연구개발혁신법」 제16조제1항에 따라 연구자로부터 발명에 대한 권리를 승계하여 소유하는 경우 연구자에게 「발명진흥법」 제15조제1항에 따른 정당한 보상(이하 ‘보상금’이라 한다)을 하여야 한다.

② 출연(연)의 장은 연구자의 직무발명에 대하여 특허출원등록 유무에 따라 등록보상금 또는 출원유보보상금을 지급하여야 하고, 해당 특허가 실시되는 경우 실시보상금을 지급하여야 하며, 필요한 경우 발명보상금, 공로보상금, 또는 특별보상금을 추가적으로 지급할 수 있다.

③ 출연(연)의 장은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 직무발명에 대한 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 연구자가 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

제OO조(직무발명에 대한 보상금 지급액 산정의 원칙) 출연(연)의 장은 연구자의 직무발명에 대한 보상금을 지급할 경우에 제OO조의 정의에 따른 각 보상금의 유형별로 (통칭)직무발명심의위원회를 통하여 객관적이고 합리적인 산정방식을 토대로 직무발명을 이룬 연구자가 수긍할 수 있는 정당한 금원을 지급하여야 한다.

제OO조(실시보상금 지급액 산정의 원칙) 출연(연)의 장은 국가연구개발사업의 연구개발성과의 실시에 따른 기술료 수입으로 실시보상금을 지급하는 경우 「국가연구개발혁신법」 제18조제5항 및 동 법 시행령 제41조제2항 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

출연(연) 연구사업화 촉진을 위한

지식재산권 안내서






2

제2장

실험실 창업 단계

제2장
실험실 창업 단계

제1절
기술이전을 위한 전용·통상실시권의 설정

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 59
2. 개념 및 관련 법령 ····· 60
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 66
4. 참고 판결례 ····· 73
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 74

제2절
특허권 양도 및 포기의 활성화

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 77
2. 개념 및 관련 법령 ····· 79
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 86
4. 참고 판결례 ····· 91
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 92

제3절
출연(연) 창업자로부터 기술료 징수·보상

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 95
2. 개념 및 관련 법령 ····· 96
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 104
4. 참고 판결례 ····· 116
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 117

제2장 실험실 창업 단계

제1절 기술이전을 위한 전용·통상실시권의 설정

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연) 소속 연구자가 실험실 창업을 하는 경우, 관련 법령 상 출연(연) 소유의 창업대상기술에 대한 전용실시권을 창업 연구자에게 허여하도록 권고하여도 됩니까?
- 독점적 통상실시권은 무엇이며 이러한 실시 형태가 전용실시권의 대안이 될 수 있습니까?

이슈 개요

- 출연(연)의 기술이전은 관련 법령에 따라 일정한 요건을 갖추도록 요구합니다. 특히, 일부 법령에서는 기술이전 중 실시권의 허여에 대해서는 원칙적으로 통상실시권 허여를 강조하기도 합니다.
- 뿐만 아니라, 출연(연)이 소유하는 연구개발성과에 대하여 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조제3항 및 동법 시행령 제26조제4항, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의7제2항 등 하나의 법률이 아니라 여러 법률이 실시권 허여에 관한 다양한 원칙을 제시하고 있습니다.
- 그러나 최근 기술환경 변화로 실험실 창업단계에서 통상실시권의 원칙적인 설정에 대한 한계가 지적되고 있어, 출연(연)이 소유한 연구개발성과를 활용한 실험실 창업에 적합한 실시권 허여 방식에 대한 고민이 깊어지고 있습니다. 국민의 세금 기반의 국가연구개발사업 출연금으로 이루어낸 성과의 전용실시권 허여에 부정적인 입장이 있는 반면, 기업 활동의 성공을 위해서는 기술에 따라 전용실시권이 필수적이라는 입장도 있기 때문입니다. 이와 관련하여 특정 출연(연) 내에서도 (통칭) 기술이전규정과 (통칭) 창업지원규정에 서로 다른 전용실시권 허여 기준을 정하고 있기도 합니다.
- 따라서 본 안내서에는 출연(연) 내부 규정 및 전용실시권 허여 현황과 관련 판례 등을 종합적으로 검토하여 이를 소개하고 실험실 창업의 활성화에 기여할 수 있는 전용실시권 허여 방안 및 현실적 대안 등에 대하여 권고하고자 합니다.

참고 사례

공공연구개발성과 통상실시권 허여에 대한 문제의식

공공연구개발성과에 대한 통상실시권 허여로 후발 경쟁업체들의 무임승차가 얼마든지 가능하게 되어 결과적으로 먼저 기술을 이전받은 기업이 시장에서 피해를 입는 경우가 있어 기술이전의 실효성이 낮아짐

통상실시권 허여의 딜레마

…통상실시 원칙의 문제는 H 기관으로부터 첫 번째로 기술이전을 받아 사업화에 성공한 한 기업의 사례에서 볼 수 있다. 점점 사업성과가 늘어나면서 다른 후발 경쟁업체들이 같은 기술을 H 기관에서 이전받아 사업에 뛰어들면서 피해가 발생하자 이 기업은 "다시는 출연(연) 기술을 이전 받지 않겠다"고 불만을 토로하면서 결국 H 기관와 계약을 해지하였다."

출처 : https://m.etnews.com/201308270499, 전자신문 2013년 8월 27일 기사

- 통상실시권 허여는 산업 특성 및 기술시장의 복잡한 변화를 반영하지 못하기 때문에 창업기업에게 의미 없는 경우가 발생하기도 합니다.

기술이전 연구소 및 대학에게 자율권을 ..

손미진 수젠텍 대표는 "공공기술 이전 시 독점 실시권을 받기 어렵고 통상 실시권을 권장하는데, 산업 특성에 따라 독점 실시권이 아니면 의미가 없는 경우가 많다"면서 "실시권 방식을 제한하지 않고 협상 주체에 권한을 부여해 시장 논리에 의해 거래가 이뤄지도록 해야 할 것"이라고 주장했다. 손 대표가 언급한 바와 같이 통일적 규칙은 산업의 특성, 기업의 규모, 협상 주체의 역량 등 기술시장의 수요와 공급이라는 복잡한 요구와 현상을 반영하지 못하는 결점이 있다.

출처 : http://www.wip-news.com, 윕뉴스 2020년 9월 28일 기사

2. 개념 및 관련 법령

전용실시권과 통상실시권의 개념

- 전용실시권이란 특허권자 등이 제3자와의 계약에 의하여 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 특허발명 등을 업으로서 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말합니다.
- 통상실시권이란 타인의 특허발명을 일정 조건 하에서 업으로 실시할 수 있는 권리를 뜻하며, 전용실시권이란 일정 범위 내에서 타인의 특허발명을 업으로써 '독점실시'할 수 있는 권리로 실험실 창업 기업 입장에서는 전용실시권을 선호합니다.
- 광의로 정의하는 경우 실시권에 특허권의 양도(매각)를 포함하기도 합니다만, 본 안내서에서는 특허권에 관한 실시권 허여와 양도(매각)을 구분합니다.

〈표 16〉 전용실시권과 통상실시권의 비교

구분	전용실시권	통상실시권
의의	특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 독점·배타적으로 특허발명을 실시할 수 있는 권리	특허권자 이외의 자가 「특허법」의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리
허락자	특허권자	특허권자, 전용실시권자
법적성질	물권적 성질(독점적·배타적)	채권적 성질(비독점적·비배타적)
효력	타인의 실시에 대한 금지 청구 가능	타인의 실시에 대한 금지 청구 불가
기존 실시권의 존재	가능	가능
실시권의 사후허락	불가	케이스별 복잡
재실시 허락	특허권자의 승낙이 필요함	특허권자와 전용실시권자의 승낙이 필요함

출처: IP Focus 이슈페이퍼, 「지식재산 거래시장 활성화 주요 장애요인 및 개선방향」, 한국지식재산연구원, 2015, 13면. 집필진 재작성

- 2021년부터 시행된 「국가연구개발혁신법」에 따라 공공연구개발성과 소유기관의 장은 공공연구개발성과를 실시하려는 자와 기술실시계약을 체결하는 경우 연구개발성과를 창출한 연구개발기관이 우선적으로 연구개발성과실시를 할 수 있도록 해야 합니다(「국가연구개발혁신법」 제18조제1항, 동법 시행령 제34조제2항).

기술이전법 상 통상실시 우선·전용실시 예외의 원칙과 기술개발 투자한 기업 등에 대한 1년의 우선권 부여 가능 규정

- 국가, 지자체, 또는 공공기관은 연구개발 경비를 지원하는 연구개발사업에서 생성된 성과를 그 연구개발에 참여한 기관·기업에 귀속시킬 수 있고, 공공연구기관의 경우 귀속된 공공기술을 기업등이 이용할 수 있도록 노력하여야 하는데, 이 경우 통상실시권을 허락함을 원칙으로 합니다(기술이전법 제24조제3항 및 제4항, 동법 시행령 제26조제2항 및 제4항).
- 다만, 동 법에서는 예외적인 경우 전용실시권의 허여를 허락하고 있는바, ①다른 법령 또는 협약에서 전용실시를 정하거나, ②기술은행 등록 후 1년간(신속한 기술이전·사업화 필요가 인정되는 경우 6개월 이상의 기간) 통상실시 수요가 없거나, ③기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우 통상실시 원칙에도 불구하고 전용의 실시·사용에 관한 권리 허락이 가능합니다(기술이전법 시행령 제26조제4항).
- 그 외에 기업에게 전용실시권을 허여할 수 있는 경우로는 대상 기술개발에 참여한 기업이 실시권을 부여받고자 하는 경우입니다.
  - 기술이전법에 따르면 공공연구기관은 기술이전을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하는 것을 원칙으로 하되 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 일정 기간 동안 우선권을 부여할 수 있도록 하고 있는바(기술이전법 제24조제5항 단서조항), 현행 기술이전법 시행령에 따른 우선권 부여가 가능한 상한 기간은 연구개발 종료 후 1년입니다(기술이전법 시행령 제26조제5항).

참고 법령

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등)

③ 국가, 지방자치단체 또는 공공기관은 그가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에서 생성된 성과에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 활용에 관한 조건을 붙여 이를 참여기관등에 귀속시킬 수 있다.

④ 공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 공공연구기관은 공공기술을 이용하게 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법에 따라 중소기업 등 공공기술의 이용자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

⑤ 공공연구기관은 제4항에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.

⑦ 제3항에 따라 참여기관등에 귀속된 공공기술의 관리, 제4항에 따른 공공기술의 이용 절차·조건 및 기술료의 징수, 제5항에 따른 우선권, 제6항에 따른 기술료의 사용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」

[시행 2022. 6. 29.] [대통령령 제32733호, 2022. 6. 28., 타법개정]

제26조(공공연구개발 성과의 귀속 및 이용 허락 등)

④ 공공연구기관은 제2항에 따라 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우에는 통상(通常)의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전용(專用)의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락할 수 있다.

1. 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우
2. 제9조제3항 또는 이 조 제2항에 따라 해당 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 기술이전·사업화의 필요성이 인정되는 경우에는 공공연구기관의 장이 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우
3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

⑤ 공공연구기관은 법 제24조제5항 단서에 따라 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대해서는 연구개발 종료 후 1년의 범위에서 우선권을 부여할 수 있다. 다만, 다른 법령 또는 협약에서 이와 다르게 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

벤처기업법 상 전용실시 우선의 원칙 및 공공연구개발성과 적용 예외

- 벤처기업법에서는 공공연구기관이 창업 휴·겸직을 승인받은 창업자에게 직무발명의 이용을 허락할 때 전용실시권을 부여할 수 있도록 하고 있습니다만(벤처기업법 제16조의7제1항), 국가, 지자체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 적용되지 않습니다(벤처기업법 제16조의7제2항).
- 이에 따라 공공연구개발성과가 대부분인 출연(연)에게 동 규정을 적용하기는 현실적으로 어려운 측면이 많습니다.

참고 법령

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」

[시행 2022. 6. 29.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정]

제16조의7(산업재산권 사용에 관한 특례) ① 대학, 연구기관 또는 공공기관은 제16조 또는 제16조의2에 따라 휴직하거나 겸직을 승인받은 교육공무원등 또는 공공기관직원등에게 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조 제4항 및 제5항에도 불구하고 전용실시권을 부여할 수 있다. 다만, 휴직·겸직 이후 완성한 직무발명에 대하여는 해당 교육공무원등 또는 공공기관직원등이 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다.

② 제1항은 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 적용되지 아니한다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등)

④ 공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 공공연구기관은 공공기술을 이용하게 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법에 따라 중소기업 등 공공기술의 이용자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

⑤ 공공연구기관은 제4항에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.

국유특허권 실시권허여의 원칙과 법적 근거

- 참고로, 국유특허권 역시 실시에 관하여 통상실시권 허락을 원칙으로 합니다. 다만, ① 통상실시권을 받으려는 자가 없는 경우, ② 국유특허권의 실시일부터 사업화하여 수익이 발생할 때까지 3년 이상의 후속연구가 필요한 경우, ③ 국유특허권을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 해야 하는 경우로서 그 허가·등록 등에 필요한 유효성·안정성 등의 시험으로 인하여 사업화에 3년 이상의 기간이 소요될 것으로 인정되는 경우, ④ 특허청장이 사업화를 위하여 매각 또는 전용실시권을 설정하는 것이 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 전용실시권을 설정할 수 있다고 정하고 있습니다(「국가공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」 제10조제1항).

참고 법령

국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정

[시행 2021. 10. 21.] [대통령령 제32074호, 2021. 10. 19., 일부개정]

제2조(용어의 정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “처분”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 매각

나. 국유특허권에 대한 「특허법」 제100조에 따른 전용실시권(이하 “전용실시권”이라 한다)의 설정 또는 같은 법 제102조에 따른 통상실시권(이하 “통상실시권”이라 한다)의 허락

다. 특허출원 중인 직무발명에 대한 전용실시 또는 통상실시를 내용으로 하는 계약

제10조(처분의 원칙) ① 국유특허권의 처분은 통상실시권의 허락을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국유특허권을 매각하거나 전용실시권을 설정할 수 있다.

1. 통상실시권을 받으려는 자가 없는 경우
2. 국유특허권의 실시일부터 사업화하여 수익이 발생할 때까지 3년 이상의 후속연구가 필요한 경우
3. 국유특허권을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 해야 하는 경우로서 그 허가·등록 등에 필요한 유효성·안정성 등의 시험으로 인하여 사업화에 3년 이상의 기간이 소요될 것으로 인정되는 경우
4. 그 밖에 국유특허권의 실시를 통한 사업화를 위하여 매각 또는 전용실시권을 설정하는 것이 필요하다고 특허청장이 인정하는 경우

‘2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인’상 실험실 창업시 전용실시권 허여 규정

- 관련 법령 상에 공공연구개발성과 기술이전 및 실험실 창업에 따른 전용실시권 우선 실시 규정은 없으나, 국가과학기술연구회가 각 출연(연)에 배포한 ‘2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인’에서는 실험실 기업에게 ‘창업자가 개발한 기술에 대하여’ 전용실시권을 허여할 수 있도록 규정을 두고 있습니다.
- 그러나 동 가이드라인은 이러한 조항을 마련한 근거로 벤처기업법 제16조의7제1항을 들고 있습니다만, 앞서 소개한 대로 동 법 제16조의7제2항에 따르면 대상 기술이 국가, 지자체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 벤처기업법 제16조의7제1항은 적용되지 않기 때문에(벤처기업법 제16조의7제2항), 전용실시권 허여를 적극 도입하기에는 현실적 한계가 있다고 할 것입니다.

참고 NST 규정

‘2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인’

(이전기술 무상 실시)

제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용)

① '연구원'은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다.

1. 창업자가 “연구원” 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술
2. 창업자가 “연구원” 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발 에 직접 참여한 직원이 무상 사용에 동의한 기술

② 창업지원기간 동안 제1항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.

③ 창업자 및 창업참여자는 창업지원기간 이후에는 관련 법령 및 “연구원”의 규정에 따른다.

④ “연구원”은 창업기업에게 기술료를 징수할 수 있으며 징수비율, 금액 등은 “창업심의위원회”에서 관련 법령 및 “연구원”의 규정에 따라 결정한다.

⑤ 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원전에 즉시 신고해야 하며, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.

독점적 통상실시권의 인정 여부

- ‘독점적 통상실시권’은 향후 중복되는 범위의 실시권을 제3자에게 허여하지 않는다는 산업재산권자의 약속을 특약한 실시권으로 오직 실시허락을 받은 자만이 특허발명을 실시할 수 있도록 산업재산권자의 약속을 특약한 실시권입니다. 이는 특허권자로부터 독점적 실시를 보장받고는 싶으나 전용실시권으로의 등록을 원하지 않는 경우에 체결되는 유형입니다. 일부 출연(연)과 산업체 현장에서는 전용실시권 대신 현실적으로 독점적 통상실시권을 허여하는 방식이 활용되기도 합니다.
- 특허법원은 기술이전 계약서에 별도 명시되지 않아도 특허권자와 실시권자 사이의 묵시적인 ‘독점적 통상실시권’을 인정하고 그에 따른 손해배상을 판결한 바 있습니다(특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결 등).

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

출연(연) 전용실시권 허여 현황 개관

- 출연(연)의 경우 대체적으로 통상실시권 허여 비중이 80% 내외로 높은데 이는 대학과 비교하여도 높은 수치이며, 출연(연) 각 기관별 편차도 큰 편입니다.

현황

출연(연) 전용실시권 허여 현황

- 최근 5년간(2016-2020) 출연(연)의 실시권 허여 현황을 살펴보면 통상실시권 허여비중이 약 80% 내외로 높게 나타남

〈표 17〉 출연(연) 공공기술이전 실시 현황(2016-2020)

단위: 건수

실시유형	16년	17년	18년	19년	20년
통상실시 허여(건)	1,163 (84%)	1,038 (83%)	805 (82%)	807 (79%)	921 (78%)
전용실시 허여(건)	**221** **(16%)**	**209** **(17%)**	**178** **(18%)**	**219** **(21%)**	**256** **(22%)**
계	1,384	1,247	983	1,026	1,177

출처: 국가과학기술연구회 자료

각 출연(연)별 전용실시권 허여 비중

- 각 출연(연)의 전용실시권 허여 비중을 살펴보면 5년간 전용실시가 한 건도 없는 기관부터 전용실시권 허여 건수가 통상실시권 허여 건수를 상회하는 기관까지 해당 기관별 특성에 따라 전용실시권 허여 정도가 크게 차이남

〈표 18〉 출연(연)별 전용실시권 및 통상실시권 현황(2016-2020)

단위: 건수

기관명 / 년도	16년		17년		18년		19년		20년	
	전용	통상	전용	통상	전용	통상	전용	통상	전용	통상
A	5	35	10	33	10	33	16	17	10	26
B	16	13	19	8	23	6	2	4	8	12
C	1	3	0	7	0	2	0	4	0	5
D	19	6	25	4	19	5	21	4	33	5
E	0	44	0	34	0	26	0	36	0	21
F	14	10	6	23	2	9	5	6	8	5
G	39	327	21	201	22	207	16	201	25	215
H	5	8	0	4	1	7	1	11	1	6
I	34	78	37	93	8	40	16	59	26	109
J	0	77	0	109	0	72	0	65	0	96
K	3	35	3	21	1	19	3	20	0	22
L	13	10	10	21	11	15	10	11	14	23
M	4	52	2	43	3	47	2	43	3	40
N	0	164	3	143	1	102	2	102	2	123
O	0	42	0	18	2	19	0	18	0	25
P	2	54	12	127	24	42	8	52	9	45
Q	2	22	2	32	9	21	5	31	2	30
R	55	62	50	15	40	54	101	47	103	23
S	1	54	1	63	2	41	0	32	0	41
T	0	31	1	14	0	16	0	15	1	19
U	0	4	0	6	0	3	0	4	0	9
W	7	17	6	12	0	11	0	13	0	4
X	0	5	0	4	0	4	11	8	9	13
Y	1	10	1	3	0	4	0	4	2	4
계	221	1,163	209	1,038	178	805	219	807	256	921

출처: 국가과학기술연구회 자료

대학(KAIST) vs. 출연(연) 전용실시권 허여 현황 비교

- 2020년 기준 한국과학기술원(KAIST)과 출연(연)의 전용실시권 허여 비중을 비교한 결과 출연(연)(22%), 한국과학기술원(38%)으로 약 2배 정도 차이가 나고 있음
  - 과학기술 특성화 대학인 한국과학기술원(KAIST)의 경우 보유기술에 대해서 전용실시, 통상실시 및 양도 기술이전을 적극적으로 실시하고 있음
  - '통상실시 원칙'과 같은 내부 규정은 없으며 양도에 대해서만 기술사업화위원회 심의(기술실시계약 및 기술료 사용규정 제6조)를 거치도록 정하고 있으며, 전용실시권에 대한 일체 별도 부수적인 조건을 규정하지 않고 있는 것으로 확인됨
  - 최근 3년간 기술이전 형태를 살펴보면 기술이전 건수 대비 전용실시권 허여 비중이 27%(19년), 39%(19년), 38%(20년)로 점차 증가하고 있음

〈표 19〉 한국과학기술원(KAIST)의 기술실시계약 현황(2018-2020)

단위: 건수

구분	2018년	2019년	2020년
양도	5건	6건	3건
전용실시	17건	22건	16건
통상실시	41건	29건	23건
합계	63건	57건	42건

출처: 한국과학기술원 자료

가. 기술이전법 시행령 제26조제4항 각 호에 따른 규정을 마련한 경우

기술이전법에 근거하여 통상실시권 원칙 및 전용실시권 예외의 기준을 마련한 경우

- 출연(연)의 경우 상당수는 기술이전법 제26조 제4항에 따라 공공기술에 대한 통상실시권을 원칙으로 적용하고 있으며, 전용실시권은 기술이전법 시행령 제26조제4항제1호부터 제3호(① 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우, ② 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 이전·사업화가 필요한 경우 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우, ③기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우를 충족하는 경우)에 한하여 허여하는 방식으로 운영하고 있습니다.
- 특히 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우는 출연(연)에서 재량권의 행사 가능성이 상대적으로 큰바 이에 관하여 출연(연)에서는 다음과 같이 규정한 예가 있습니다.

〈표 20〉 출연(연) 내규(예시): 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우 전용실시권 허여를 정한 경우

출연(연)	규정내용
H 기관	기술이전요령〈개정 2022.10.01.〉 제18조(실시권의 형태) 4. 기술 특성상 또는 기타 사유로 실시권자의 사업 보호가 필요하다고 인정되어, 실시권자 이외의 제3자에게 통상실시권을 허여하지 않을 필요가 있는 경우
S 기관	기술실시관리지침〈개정 2021.12.29.〉 제7조(실시권) 3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우
A 기관	기술이전 추진규정〈개정 2021.12.08.〉 제13조(실시권의 종류) 5. 그 밖에 기술의 특성상 불가피하여 독점적 통상실시권 또는 전용실시권을 허락해야 하는 경우
F 기관	기술실시관리요령〈개정 2016.10.21.〉 제6조(계약 체결) ④실시기술의 실시권은 통상실시권을 원칙으로 하되 해당기술의 시장 상황, 기술의 특수성 및 상용화를 위해 추가로 연구개발이 필요한 경우 등을 고려하여 필요한 경우 전용실시권 혹은 전용실시권과 통상실시권을 복합적으로 설정할 수 있다.
I 기관	기술실시계약체결및기술료관리지침〈최종개정 2022.11.01.〉 제8조(계약조건) 라. 기타 기술의 특성상 불가피하여 전용실시권 허락 또는 양도를 허락해야 하는 경우
M 기관	기술이전관리규정〈개정 2020.04.03.〉 제5조의2(실시권의 허여) 3. 기술 특성상 또는 기타 사유로 실시권자의 사업 보호가 필요하다고 인정되는 경우

나. 기술이전법 시행령 제26조제5항의 규정에 따른 전용실시권 허여 규정을 마련한 경우

- 공공연구기관은 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 연구개발 종료 후 1년의 범위에서 우선권을 부여할 수 있습니다(기술이전법 제24조제5항 단서조항 및 동 법 시행령 제26조제5항).
- 일부 출연(연)(4개)은 이러한 점을 기술이전규정에 명시하여 기술이전법 시행령 제26조제4항 각 호 이외에도 과제 참여기업에게 1년의 범위 내에서 전용실시권을 허여할 수 있도록 하고 있습니다.
  - H 기관은 과제의 참여기업이 희망하는 경우, 타 참여 기업의 동의를 전제로 실시권자 이외의 제3자에게 허여하지 않을 수 있다고 하여, 참여기업에 대한 전용실시권의 설정을 인정하고 있으며, G 기관은 연구결과의 사업화를 목적으로 과제의 참여기업 또는 실시기업에 유·무상의 전용실시권을 허여할 수 있다고 정하고 있고, I 기관 및 A 기관 역시 기술의 개발에 공동으로 투자한 자에게 전용실시권을 허락할 수 있다고 정하고 있습니다.

〈표 21〉 출연(연) 내규(예시): 과제 참여업체에게 전용실시권 허여를 정한 경우

출연(연)	규정내용
H 기관	기술이전요령〈개정 2022.10.01.〉 제18조(실시권의 형태) ①이전기술의 실시권은 … 실시권자 이외의 제3자에게 허여하지 않을 수 있다. 3. 민간수탁 결과물로서, 해당 출연업체가 이전받고자 하는 경우
G 기관	연구업무규정〈개정 2022.09.27.〉 제7조의2(산업재산권의 실시 및 양도) ①…연구원에 귀속된 산업재산권은 연구결과의 사업화를 목적으로 당해과제 참여기업 또는 실시기업에 유·무상으로 전용실시권을 허여하거나 소유권을 양도할 수 있다.
I 기관	기술실시계약체결 및 기술료관리지침〈최종개정 2022.11.01.〉 제8조(계약조건) 다. 이전 대상 기술의 개발에 공동으로 개발·투자한 자에게 전용실시권 허락 또는 양도를 허락하는 경우
A 기관	기술이전 추진규정〈개정 2022.12.08.〉 제13조(실시권의 종류) 4. 이전대상 기술의 개발에 공동으로 투자한 자와 기술실시계약을 체결하여 그 자에게 독점적 통상실시권 또는 전용실시권을 허락하는 경우

다. (통칭)창업지원규정에서 전용실시권 허여를 정한 경우

- (통칭)창업지원규정에서 전용실시권 허여를 정한 경우는 연구자가 자신이 개발에 참여한 기술로 실험실 창업한 경우에 관한 규정과 출연(연) 보유 기술로 실험실 창업한 경우에 관한 규정으로 대별할 수 있습니다.

연구자가 자신이 개발에 참여한 기술로 실험실 창업을 한 경우

- 일부 출연(연)은 (통칭)기술이전규정과는 별도로 (통칭)창업지원규정을 마련하고 동 규정에서는 실험실 창업 기업에게 전용실시권을 허여할 수 있음을 규정하고 있습니다.
- 이 경우에는 전용실시권을 설정할 수 있는 요건으로 ①창업자가 연구원 재직 시 창업자 단독으로 수행한 개발기술일 것과 ②창업자가 연구원 재직 시 직원과 공동으로 개발한 기술로서 기술개발참여자 전원이 무상사용에 동의한 기술일 것을 정하고 있습니다.

〈표 22〉 출연(연) 내규(예시): 창업지원규정에 발명자 창업시 전용실시권 허여를 정한 경우

출연(연)	(통칭) 창업지원규정	(통칭) 기술이전규정
S 기관	창업지원규정〈개정 2019.06.24.〉 제12조(연구개발결과, 지식재산권 등 사용 및 직무발명) ③ 연구원은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다. 1. 창업자가 연구원 재직시 창업자 단독으로 수행한 개발기술 2. 창업자가 연구원 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발참여자 전원이 무상 사용에 동의한 기술 ⑤ 창업지원기간 동안 제3항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다	기술실시관리지침〈개정 2021. 12.29.〉 제7조(실시권) 통상실시권을 부여함을 원칙으로 하되, 다음 각호의 경우에는 전용실시권을 부여할 수 있다. 1. 통상실시권을 받으려는 자가 없는 경우 2. 과제협약서 등에서 사전에 정한 경우 3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우
B 기관	창업지원규정〈개정 2021.08.17.〉 제16조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ① “연구원”은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다. 1. 창업자가 “연구원” 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술 2. 창업자가 “연구원” 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발에 직접 참여한 직원이 무상사용에 동의한 기술 ② 창업지원기간 동안 제1항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.	기술실시계약 및 기술료수입 사용요령 〈개정 2020.12.31.〉 제8조(실시권) 제7조 제1항에 의한 계약은 통상실시권 설정계약으로 한다. 다만, 제5조에 의한 실시예정권자와의 사전협의에서 필요하다고 인정하는 경우 전용실시권 설정계약으로 할 수 있다.
C 기관	창업지원규정〈개정 2020.11.06.〉 제14조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ① 연구원은 창업기업에게 창업지원기간동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업허여기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허용할 수 있다. 1. 창업자가 연구원 재직 시 창업자 단독으로 개발한 기술, 2. 창업자가 연구원 재직 시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발에 직접 참여한 직원이 무상사용에 동의한 기술, ② 창업지원기간 동안 제1항의 창업허여기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다	기술실시관리요령〈개정 2021. 12.22.〉 제7조(계약 체결) 이전기술의 실시권은 통상실시권을 원칙으로 하되 기술사업화 가능성, 해당업체경영의 건실성 등을 고려하여 필요한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다.
J 기관	창업지원규정〈개정 2022.08.30.〉 제10조의2(기술료) ① 연구원은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다. 1. 창업자가 연구원 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술, 2. 창업자가 연구원 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 참여 직원 전원이 무상 사용에 동의한 기술, ② 창업지원기간 동안 제1항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.	기술이전업무처리요령〈개정 2018.09.19.〉 제10조(기술이전 방식) ②실시권 허여는 비독점 통상 실시권을 원칙으로 한다. 다만, 독점적 통상실시권, 전용실시권을 설정하여야 하는 경우에는 연구업무심의회에서 “기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률 시행령” 제26조 제4항의 준수여부에 따른 그 적정성을 검토·심의하여야 한다.

출연(연) 보유 기술로 실험실 창업한 경우

- 일부 출연(연)은 실험실 창업을 한 연구자가 직접 개발에 참여한 기술이 아닌 경우에도 (통칭)창업지원규정에 전용실시권을 허여할 수 있는 근거 규정을 마련하고 있습니다.

〈표 23〉 출연(연) 내규(예시): 창업지원규정에 출연(연) 보유 기술이전 창업시 전용실시권 허여를 정한 경우

출연(연)	(통칭) 창업지원규정	(통칭) 기술이전규정
Q 기관	창업지원규정〈개정 2020.12.23.〉 제13조(연구개발결과 및 특허 실시권 지원) ①硏究院은 硏究院이 보유하고 있는 연구개발결과 및 지식재산권의 전용 실시권을 창업자에게 우선적으로 지원할 수 있다.	기술 이전 및 사업화 규정〈제정 2022.01.26〉 제16조(기술이전의 형태) ①硏究院은 통상실시권을 기술실시 또는 기술출자 하는 형태로 기술이전 하는 것을 원칙으로 한다. ②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전용실시권을 기술실시 또는 기술출자 할 수 있다. 1. 다른 법령 또는 협약에서 전용실시권을 정한 경우 2. 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 한국산업기술진흥원에 등록된 날부터 1년 이내에 통상실시권을 허락받으려는 자가 없는 경우 3.「창업지원규정」 제13조제1항에 따라 창업자가 전용실시권의 지원을 허락받으려는 경우 4.「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의7에 따라 휴직하거나 겸직을 승인받은 직원이 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락 받으려는 경우 5. 기술의 특성상 불가피하다고 지식재산권관리위원회에서 인정되는 경우
F 기관	연구원 창업지원규정〈개정 2020.06.15.〉 제13조(기술료) ③“연구원”이 보유하고 있는 산업재산권 등을 “연구원창업자”가 이용하고자 하는 경우에는 관련 법령에 저촉되지 않는 범위 내에서 “연구원창업자”에게 일정 기간 동안 전용실시권을 부여할 수 있다.	기술실시관리요령〈개정 2016.10.21〉 제6조(계약 체결) ④실시기술의 실시권은 통상실시권을 원칙으로 하되 해당기술의 시장 상황, 기술의 특수성 및 상용화를 위해 추가로 연구개발이 필요한 경우 등을 고려하여 필요한 경우 전용실시권 혹은 전용실시권과 통상실시권을 복합적으로 설정할 수 있다.

참고 해외 동향

주요 선진국(미국, 일본 및 EU) 실시권 허여 현황

- 주요 선진국은 국가 간 혁신경쟁이 치열해지는 상황변화를 대응하는 차원에서 공공기술로 국내시장에서 공평한 분배를 도모하는 공공성·형평성의 방향에서 벗어나 처음부터 국제적 경쟁력을 갖춘 강소기업을 육성할 수 있는 방향으로 정책을 전환하고 있음
  - 미국, 일본 및 EU의 경우 통상실시 원칙은 없으며 중소기업 및 스타트업 육성 등을 위해서 기업규모 및 기업소재지에 관계없이 전용실시를 적극 허여하고 있는 추세임

〈표 24〉 주요 국가 공공기술이전 관련 규제현황

구분	한 국	미국	일본	EU
통상실시 원칙	예외적인 경우에만 전용실시, 양도허용	없음	없음	없음
국내기업 우선원칙	국내의 실시능력이 있는 중소·중견기업을 우선적으로 고려	독점적 실시계약 시 국내생산의무 부여 (35 USC §204)	없음	없음
중소·중견기업 우선원칙		독점적 실시계약 시 소기업 우선(35 USC §202 ©(7)(D))	없음	없음
제3자 실시	참여기업 실시 원칙, 예외적 제3자 실시	없음	없음	없음

출처: IP Focus 이슈페이퍼, 「지식재산 거래시장 활성화 주요 장애요인 및 개선방향」, 한국지식재산연구원, 2015, 13면.

- 미국은 1980년 '베이-돌(Bayh-Dole)법' 제정이후 정부의 특허 소유권을 대학에 넘겨주고 대학은 특허권을 민간에 적극적으로 이전하는 방향으로 전환하고 있음
  - 미국은 '베이-돌 법(Bayh-Dole)'을 제정하면서 기술이전의 기본 방침만을 제시하고, 나머지 사항은 대학 등 기술보유기관이 특허권을 통상 실시권 혹은 독점 실시권, 두 개 중 어느 방식을 택할지에 대한 자율적으로 정하도록 하고 있으며, 1984년 대기업으로의 전용실시권 이전 제약 규정마저도 철폐함으로써 기술이전에 대한 규제를 민간 자율에 위임하고 있음
  - 대표적인 사례로 스탠퍼드 대학이 지닌 특허권을 20대 초반의 청년 래리 페이지에게 양도하여 기술을 이전해서 성공한 회사가 바로 구글(Google)임
- 일본 특허법에는 특허설정 등록 전의 특허출원 단계에서도 출원발명을 대상으로 실시권을 허여할 수 있는 제도가 규정되어 있어 실시 활성화를 도모함
  - 일본은 특허권이 등록되기 전에 특허출원 그 자체를 근거로 제3자에게 임시(仮)통상실시권 및 임시(仮)전용실시권을 허락하여 조기에 벤처창업을 할 수 있는 제도를 운영함[2)]

2) 권지현, 「일본대학의 특허활용과 벤처창업전략」, 법과 기업 연구, 제10권 제2호, 2020.

4. 참고 판결례

독점적 통상실시권을 인정한 특허법원 판결

- 특허법원은 기술이전 계약서에 별도 명시되지 않아도 특허권자와 실시권자 사이의 묵시적인 '독점적 통상실시권'을 인정하고 그에 따른 손해배상을 판결한 바 있습니다(특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결).

참고 판결

특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결

[사건 개요]

피고가 제네릭 의약품을 약가등재 절차를 거쳐 판매할 경우 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 원고가 손해를 입으리라는 사정을 알면서, 특허발명의 존속기간 만료 전 약가등재 절차를 거쳐 제네릭의약품을 판매하였고, 그로 인하여 오리지널 의약품의 약가가 인하되어 위 의약품에 관한 특허발명에 대한 독점적 통상실시권에 기해 원고가 가지는 법률상 보호가치 있는 이익이 침해되었으므로, 피고에게 불법행위책임을 인정한 사례로, 기술이전 계약서에 별도 명시되지 않아도 특허권자와 실시권자 사이의 '독점적 통상실시권'을 인정과 관련된 손해배상을 판결한 사례

[법원 판단]

1. 원고가 독점적 통상실시권자인지 여부

   특허권자와 실시권자 사이에 체결된 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약에 해당하기 위해서는 계약의 내용상 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하여야 하고, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 그 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어려움

   그러나 등록하여야만 그 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리, 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사의 합치만 있으면 성립되고, 이러한 의사의 합치는 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있음

   원고와 특허권자인 일라이 릴리 사이의 특수 관계, 원고의 설립 경위와 목적, 원고가 일라이 릴리의 양해 하에 국내에서 원고 제품의 품목허가를 받아 이 사건 특허발명의 실시를 독점해온 점 등 제반 사정을 종합하여 보면, 원고가 일라이 릴리로부터 특허발명의 국내 수입·판매에 관한 독점적 통상실시권을 부여받았다고 인정되므로, 원고는 독점적 통상실시권자에 해당함

2. 피고 행위의 위법성

특허권자로부터 독점적으로 특허발명을 실시할 권리를 부여받은 독점적 통상실시권자는 독점적 권리인 점을 등록할 수 없고 그로 인해 특허권자로부터 실시허락을 받은 제3자에 대항할 수 없는 점에서는 전용실시권자와 차이가 있으나, 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 전용실시권자와 다르지 않음. 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 이러한 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적·배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립함...(중략)...

제반 사정을 참작하고, 손해분담의 공평이라는 손해배상제도의 이념에 비추어 피고의 책임을 70%로 제한함

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 출연(연) 소속 연구자가 실험실 창업을 하는 경우, 관련 법령 상 출연(연) 소유의 창업대상기술에 대한 전용실시권을 창업 연구자에게 허여하도록 권고하여도 됩니까?
  - 기술이전법 및 벤처기업법 등 관련 법령 상 정해진 요건 하에서 원칙적으로 권고가 가능합니다. 우선, 대표적으로 기술이전법 시행령 제26조제4항에 따라 아래의 각 호에 해당하는 경우에 전용실시권 허여가 가능합니다.

1. 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우
2. 제9조제3항 또는 이 조 제2항에 따라 해당 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 기술이전·사업화의 필요성이 인정되는 경우에는 공공연구기관의 장이 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우
3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

  - 또한 벤처기업법에서는 공공연구기관이 창업 휴·겸직을 승인받은 창업자에게는 직무발명의 이용을 허락할 때 전용실시권을 부여할 수 있도록 규정하고 있습니다(벤처기업법 제16조의7제1항). 다만, 동 규정은 연구개발과정에서 국가, 지자체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 적용되지 않으므로(벤처기업법 제16조의7제2항), 국가, 지자체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원한 경우가 대부분인 출연(연)의 연구개발성과에 대해서는 동 규정에 근거하여 창업 휴·겸직을 승인받은 창업자에게 우선적으로 전용실시권을 허여하기는 어려운 상황일 수 있으므로, 해당 사항 등을 고려하셔야 합니다.

- 한편, 시장경쟁이 격화된 현재의 상황에서 기술이전의 사업화 성공을 위해서는 통상실시권의 허여보다 전용실시권 허여가 성공 가능성을 높이는바, 공공연구개발성과에 대한 전용실시권 허여 과정에서는 기술이전법 등 관련 법령을 준수하면서도 실시기업 또는 실험실 기업에 도움이 되도록 앞선 요건의 해석에 있어 '기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우' 등을 지나치게 엄격히 적용하지 않도록 균형을 맞출 필요가 있습니다.

● 독점적 통상실시권은 무엇이며 이러한 실시 형태가 전용실시권의 대안이 될 수 있습니까?

- 관련 법령 상 실험실 창업을 위한 기술이전에 전용실시권 허여가 가능하지 않은 경우 당사자 간 합의에 의해 '독점적 통상실시권'을 허여할 수 있습니다.
- 독점적 통상실시권은 향후 중복되는 범위의 실시권을 제3자에게 허여하지 않는다는 산업재산권자의 약속을 특약한 실시권으로 오직 실시허락을 받은 자만이 특허발명을 실시할 수 있도록 산업재산권자의 약속을 특약한 실시권입니다.
- 독점적 통상실시권은 특허권자로부터 독점적 실시를 보장받고는 싶으나 전용실시권으로의 등록은 현실적으로 어려운 경우에 실시권 허여의 양 당사자의 협약에 의하여 체결가능한 것입니다. 우리 법원에서는 그 효력을 이미 인정하고 있으며 일부 출연(연)과 산업체에서는 이미 활용되고 있기도 합니다. 특허법원은 기술이전 계약서에 별도 명시되지 않아도 특허권자와 실시권자 사이의 묵시적인'독점적 통상실시권'을 인정하고 그에 따른 손해배상을 판결한 바 있습니다(특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결 등).
- 이에 따라 출연(연)은 실험실 창업을 지원하고자 한다면 전용실시권 허여를 위한 관련 법령 규정을 충족하기 어려운 경우를 대비하여 창업지원규정에 독점적 통상실시권을 허여할 수 있는 근거를 마련할 수 있을 것입니다.
- 단 독점적 통상실시권과 전용실시권이 실시권자에게 유사한 권리를 허여하는 것은 아닙니다. (1) 두 권리의 가장 큰 차이점은 전용실시권은 등록을 하여야만 전용실시권자가 자기 권리를 행사할 수 있지만, 독점적 통상실시권은 다른 통상실시권과 같이 등록할 필요 없이 통상실시권자가 자기 권리를 행사할 수 있습니다. 그만큼 독점적 통상실시권자가 가진 권리가 전용실시권자가 가진 기잔 권리에 비하여 약하다는 말입니다. (2) 또한 제3자가 특허를 침해할 경우, 전용실시권자는 단독으로 침해 의심자에 대한 침해소송을 제기할 수 있지만, 독점적 통상실시권자는 다른 통상실시권자와 같이 특허 소유권자의 동의가 있어야만 침해소송을 제기할 수 있습니다. 따라서 독점적 통상실시권을 허여받은 실험실 창업 기업에게 그 권리의 한계에 대하여 명확히 설명해줄 필요가 있을 것입니다.

창업 단계

제1절 규정(안)(예시): 기술이전을 위한 전용·통상실시권의 설정

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "전용실시권"이란 출연(연)이 소유한 기술(지식재산권 포함)의 실시권한을 특정인에게 독점적으로 설정하는 것을 말한다.
2. "통상실시권"이란 출연(연)이 소유한 기술(지식재산권 포함)의 실시권한을 어느 특정인에게 한정하지 아니하고, 동일한 내용의 실시권을 제3자에게도 허여할 수 있는 것을 말한다.
3. "독점적 통상실시권"이란 출연(연)이 소유한 기술(지식재산권 포함)의 실시권한을 어느 특정인에게 한정하지 아니하고 제3자에게도 허여할 수 있도록 하되 창업지원 등 필요성이 인정된 경우 일정한 기간 또는 조건 하에서 실시권자 이외의 제3자에게 그 허여를 제한하는 것을 말한다.

제OO조 (실시권 허여 원칙) ① 출연(연)의 장은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」제24조제3항 및 동 법 시행령 제26조제4항에 따라 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우에는 통상실시권을 허락함을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전용실시권을 허락할 수 있다.

1. 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우
2. 해당 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 기술이전·사업화의 필요성이 인정되는 경우에는 출연(연)의 장이 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우
3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

제OO조 (독점적 통상실시권의 허여) ① **출연(연)의 장은 제OO조에도 불구하고 다음** 각 호의 경우로서 (통칭)기술이전심의회에서 필요하다고 인정한 경우 독점적 통상실시권을 허여할 수 있다. 이 경우 (통칭)기술이전심의회의 판단에 따라 일정한 조건을 부가할 수 있다.

1. 해당 기술의 발명에 참여한 소속 연구자가 (통칭)창업심의위원회의 승인을 얻어 실험실 창업을 추진하는 경우. 다만, 참여 발명자가 다수인 경우에는 타 발명자의 동의 필요
2. 해당 기술의 발명에 참여한 참여기업이 희망하는 경우. 다만, 참여기업이 다수인 경우에는 타 참여기업의 동의 필요
3. 해당 과제의 참여기업이 없거나, 참여기업이 과제종료 후 1년 이내에 실시하지 않는 경우로서 다음 각 목을 모두 충족하는 경우

   가. 30일 이상의 기간 동안 기술이전홈페이지를 통해 신청 공고

   나. 1회 이상 기술설명회 개최

   다. 기술설명회 종료 후 30일 내에 기술이전 신청이 없는 경우
3. 민간수탁 결과물로서, 해당 출연업체가 이전받고자 하는 경우
4. 그 외에도 (통칭)기술이전심의회가 기술 특성상 또는 기타 사유로 실시권자의 사업 보호가 필요하여 실시권자 이외의 제3자에게 통상실시권을 허여하지 않을 필요가 있다고 인정하는 경우

② 제1항 각 호에 따른 독점적 통상실시권의 허여 기간은 이전된 기술과 연계한 후속 기술에 대한 타업체 기술이전 가능성 및 이전 예상시기 등을 고려하여 정한다.

③ 제1항 각 호에 따른 따른 독점적 통상실시권을 허여받은 업체가 계약체결 후 해당 기술을 활용하는 사업을 정당한 사유 없이 1년 이내에 시작하지 아니하거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우에는 제3자에게 실시권을 허여할 수 있다.

제OO조 (독점적 통상실시권의 실시료 및 창업지원) ① 제OO조에 따른 독점적 통상실시권을 허여하는 조건으로 계약을 체결하는 경우에는 통상실시권 허여시보다 기술료를 높게 산정할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 발명에 참여한 연구자가 실험실 창업을 하는 경우 독점적 통상실시권을 허여함에 있어서는 실험실 창업 활성화를 위하여 창업보육기간 동안 실시료의 감경을 고려할 수 있다.

제2절 특허권 양도 및 포기의 활성화

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연)은 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도할 수 있습니까?
- 출연(연)이 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도하거나 특허권을 포기하는 경우, 어떠한 법령들을 확인하고 적용해야 합니까?

이슈 개요

- 공공연구기관의 연구개발성과는 원칙적으로 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관인 출연(연)이 연구자로부터 승계하여 소유하는 것이 원칙입니다. 이는 정부의 출연금 등의 공적 자금으로 얻어진 연구개발성과를 다수가 실시토록 함으로써 그 공적 이익의 극대화를 도모하기 위한 것입니다.
- 이러한 다수 활용의 원칙에 따라 공공연구기관은 특허권을 양도하는 것에 소극적입니다. 이에 따라 출연(연) 역시 전반적으로 특허권 양도에 소극적인바, 출연(연) 기관별 편차도 큰 편입니다.
- 그런데 실험실 창업의 활성화 측면에서 보면, 가치 있는 특허권을 적정한 원칙과 기준에 따라 기업 또는 개인에 양도하는 것은 시장에서 해당 특허의 활용성을 높임으로써 비즈니스의 성공 가능성을 높인다는 주장도 일견 설득력이 있습니다. 기관이 직무발명으로 권리를 승계한 상태에서 당시의 판단으로 해외 특허출원을 하지 않는 등 해당 기술의 활용에 소극적이어서 사후적으로 문제가 된 사례가 발생하기도 합니다.
- 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연)이 자의로 포기하거나, 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도하는 경우에는 법령상의 적절한 절차를 거쳐야만 합니다. 해당 법령들이 무엇인지 구체적으로 살펴보아야 합니다. 정부는 관련 법령 개정을 통해 특허권의 개인 양도 및 가치 없는 특허의 권리를 소멸시키는 등의 절차를 구체화하고 있습니다.
- 이러한 맥락에서 본 안내서에서는 관련 이슈를 위의 두 질문으로 요약하고 최근의 관련 법령 개정을 소개하며 이를 토대로 출연(연)의 실무적 특허양도 절차를 질의에 대한 답변의 형태로 안내·권고하고자 합니다.

참고 분쟁 사례

직무발명 기관 특허출원 거절에 따른 발명자 개인 특허출원과 그에 따른 분쟁

- 이 사건은 공공연구기관 소속 연구자가 직무발명을 완성하였으나 소속 기관이 해외 특허출원을 거부하는 등의 상황에서 결국 연구자 개인 명의로 해외 특허를 출원하게 되었고 향후 해당 특허권을 통해 막대한 수익이 창출되자 사후적으로 다시 특허권의 소유권자에 관하여 분쟁이 발생한 사례
- 공공연구기관은 대부분 소속 연구자의 발명을 직무발명으로 판단하고 이를 승계하여 특허권을 출원·등록하는데, 이 경우 어느 국가에 특허를 출원할 것인지를 기관이 정하게 되어 발명자의 입장이 고려되지 않는 경우가 많은바, 기관이 특정 국가에 특허 출원 의사가 없다면 이에 대하여 발명자에게 권리를 양도하는 등의 방식으로 해당 특허권을 활용한 기술실용화가 적극적으로 추진되도록 할 필요가 있다는 의견이 제시된 바 있음

직무발명 기관 특허출원 거절에 따른 발명자 특허출원과 그에 따른 분쟁 사례

OOO 서울대 교수(전기공학)는 2001년 당시 재직하던 원광대와 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 합작 연구로 '벌크 핀펫(FinFET)'이라는 기술을 발명했다. 이 기술은 스마트폰이나 태블릿피시 등에 쓰이는 3차원 트랜지스터 기술로 높은 성능과 저소비 전력을 통해 모바일 기기를 빠르게 사용할 수 있도록 해준다.

통상 특허권은 발명 당시 소속 기관이 이를 승계하는데, 미국 법원에 제출된 공개 서류를 보면 원광대는 특허 출원을 지원하지 못한다며 이를 거부했다. 카이스트도 예산상의 이유로 국외 특허는 거부하고 국내 특허만 출원함 기술의 핵심 연구자인 OOO 교수는 2002년 3월 경북대로 이직한 뒤 경북대에도 국외 특허 출원을 요청했으나 역시 거절당했다.

결국 OOO 교수는 개인 명의로 국외 특허를 출원한 뒤, 특허권 활용을 위해 설립된 카이스트의 자회사 ㈜케이아이피(KIP)에 특허권을 양도해줬다. 이 기술이 주목을 받게 된 건 2012년이다. 인텔이 이 기술을 쓰고 있다는 사실을 알게 된 OOO 교수와 케이아이피가 문제를 제기해 특허 사용료로 100억원을 받게 된 것이다. 이후 동일 기술을 사용하는 것으로 알려진 삼성전자와 특허침해소송을 벌이기도 했다. 한편 경북대는 2018년 6월경 OOO 교수에게 "관계 법령 및 국가연구개발 협약서 등에 따르면 미국 특허의 소유권은 경북대에 있는 것으로 확인된다"며 "미국 특허에 대해 경북대 소속으로 양도 확약서를 제출해달라"는 내용증명을 보내며 또 다른 분쟁이 야기되기도 했다...〈생략〉

출처: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/845786.html#csidx16130d 25d1f6a63bee119fabebc3b62, 한계레, 2018.05.23.기사.

2. 개념 및 관련 법령

가. 개념

- 특허권의 양도란 권리자가 특허권에 대하여 양도증서를 작성하고 해당 권리를 양수인에게 이전하는 것을 의미합니다. 따라서, 출연(연)은 기관 소유의 특허권 등 특허 등에 관한 권리를 창업기업에게 이전할 수 있습니다.
- 출연(연) 특허 양도는 통상적으로 아래와 같은 4단계 절차로 진행됩니다.

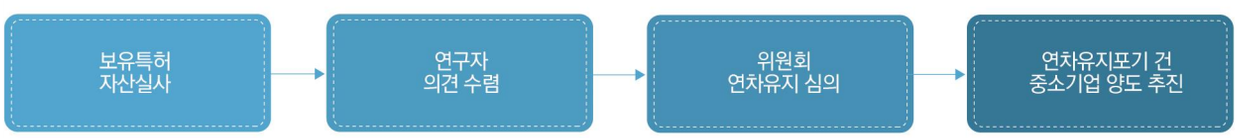
① 보유특허 자산 실사 : 연구원 보유특허 전건에 대한 평가 실시

② 연구자 의견 수렴: 미활용 특허를 대상으로 연차 유지 필요성 및 향후 활용 가능성에 대해 연구자 의견 접수

③ 지식재산심의소위원회 연차유지 심의: 자산실사 결과 및 연구자 의견 반영하여 특허 연장유지 여부 결정, 포기 건에 대해서는 6개월 간 중소기업 저가/무상 이전 추진 후 포기

④ 연차 유지 포기 건에 대한 중소기업 저가/무상 이전 추진: 양도 희망기업 발생시 실시 계획 참조하여 양도

[그림 8] 출연(연) 특허권 양도 일반 절차



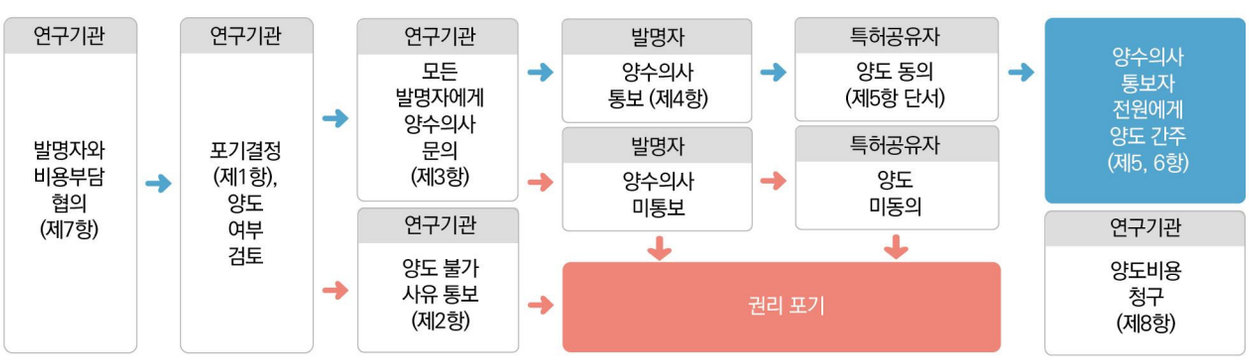
출처: 집필진 작성

나. 관련 법령

1) 연구자에게로의 양도

「발명진흥법」 및 동법 시행령상 승계한 권리의 포기 및 종업원 등의 양수

[그림 9] 「발명진흥법」상 특허권 포기 절차



출처: 특허청 보도자료

- 「발명진흥법」 제16조의2에서는 공공연구기관의 장이 승계한 권리의 포기 및 종업원 등의 양수에 대해 규정하고 있습니다. 특허권을 포기할 수 있는 절차 및 그에 관한 적절한 비용 분담의 절차를 8개의 항에 걸쳐 상세히 규정함으로써 공공연구성과 특허권 양도의 활성화를 도모합니다.
- 이미 등록한 특허권의 권리의 양도에 관한 절차를 간략히 요약하면,
  - 특허권을 해당 직무발명을 완성한 연구자에게 양도하려는 기관의 장은 등록된 특허권의 특허료 납부기간의 마지막 날부터 역산하여 2개월이 되는 날 이내에 발명한 연구자에게 그 사실을 통지하여야 합니다.
  - ② 그 통지를 받은 발명 연구자는 특허권의 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 1개월 이내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 공공연구기관의 장에게 문서로 알려야 합니다.
  - ③ 연구자가 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 양도의사를 묻는 통지를 받은 날부터 1개월이 지난 날의 다음 날부터 그 권리가 종업원등에게 양도된 것으로 봅니다. 이 경우 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 공공연구기관의 장이 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 봅니다. 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 종업원등이 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유합니다.
- 다만, 공공연구기관의 장은 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 종업원등에게 양도하지 않고 포기할 수도 있는데, 이 경우 직무발명위원회의 심의를 거쳐야 합니다(「발명진흥법」 제16조의2제2항 및 동 법 시행령 제7조의3제1항).

참고 법령

「발명진흥법」

[시행 2023. 2. 16.] [법률 제19036호, 2022. 11. 15., 일부개정]

제16조의2(승계한 권리의 포기 및 종업원등의 양수) ① 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 공공연구기관(이하 이 조에서 "공공연구기관"이라 한다)이 국내 또는 해외에서 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등(이하 "직무발명에 대한 권리"라 한다)을 종업원등으로부터 승계한 후 이를 포기하는 경우 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원등은 그 직무발명에 대한 권리를 양수할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 공공연구기관의 장이 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 포기할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 권리를 종업원등에게 양도하지 아니할 수 있다. 이 경우 공공연구기관의 장은 제3항의 기간 내에 종업원등에게 그 사유를 구체적으로 알려야 한다.

③ 제1항에 따라 직무발명에 대한 권리를 포기하려는 공공연구기관의 장은 대통령령으로 정하는 기간 내에 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원등에게 그 사실을 통지하여야 한다.

④ 제3항에 따른 통지를 받은 종업원등은 직무발명에 대한 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 공공연구기관의 장에게 문서로 알려야 한다.

⑤ 제4항에 따라 종업원등이 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 제4항의 기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 권리가 종업원등에게 양도된 것으로 본다. 이 경우 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 공공연구기관의 장이 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 본다.

⑥ 제4항에 따라 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 종업원등이 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유한다.

⑦ 공공연구기관의 장과 종업원등은 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 계속 유지하기 위한 비용을 종업원등이 일부 부담하는 대신 직무발명에 대한 종업원등의 보상을 조정하는 방안을 제3항의 기간 내에 상호 협의할 수 있다.

⑧ 공공연구기관의 장은 제5항 전단에 따라 직무발명에 대한 권리가 종업원등에게 양도된 것으로 보는 날 이후 그 권리와 관련하여 발생하는 비용(세금을 포함한다)을 종업원등에게 청구할 수 있다.

「발명진흥법 시행령」

[시행 2022. 8. 4.] [대통령령 제32840호, 2022. 8. 2., 일부개정]

제7조의3(승계한 권리의 포기 사실 통지기간 등)

① 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 공공연구기관(이하 "공공연구기관"이라 한다)의 장은 법 제16조의2 제2항 전단에 따라 직무발명에 대한 권리를 종업원등에게 양도하지 않으려는 경우에는 법 제17조 제1항에 따른 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 법 제16조의2 제3항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 승계한 날부터 6개월이 되는 날까지를 말한다. 다만, 공공연구기관이 본문에 따른 기간 내에 직무발명에 대하여 특허, 실용신안등록 또는 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)의 출원을 한 경우에는 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 승계한 날부터 다음 각 호의 구분에 따른 날까지를 말한다.

1. 다른 국가 등에 이미 출원된 특허등과 동일한 발명에 대하여 아직 출원하지 않은 국가에서 특허등을 받을 수 있는 권리를 출원 전에 포기하려는 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 날. 이 경우 가목과 나목에 모두 해당되는 경우에는 나목에 따른 날을 말한다.
   가. 개별 국가에 출원된 경우: 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조에 따라 우선권을 가지는 기간의 마지막 날부터 역산(逆算)하여 2개월이 되는 날
   나. 「특허협력조약」 제3조에 따라 국제출원된 경우: 같은 조약 제39조 제1항에 따라 선택관청에 국제출원의 사본과 번역문을 제출해야 하는 기간의 마지막 날부터 역산하여 2개월이 되는 날
2. 출원(제1호에 따른 기간 내에 포기하지 않은 권리에 대한 출원을 포함한다)된 특허등을 특허 여부 또는 등록 여부의 결정 전에 포기하려는 경우: 출원심사 시작일. 다만, 해당 출원이 특허출원 또는 실용신안등록출원인 경우 「특허법」 제59조 또는 「실용신안법」 제12조에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간의 마지막 날부터 역산하여 2개월이 되는 날(이하 이 호에서 "기준일"이라 한다)이 본문에 따른 날보다 빠른 경우에는 기준일로 한다.
3. 특허등에 대한 특허결정 또는 등록결정 후 특허권, 실용신안권 또는 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)의 설정등록을 포기하려는 경우: 특허료·실용신안등록료·디자인등록료(이하 "특허료등"이라 한다) 납부기간의 마지막 날부터 역산하여 2개월이 되는 날
4. 등록된 특허권등을 포기하려는 경우: 다음 특허료등 납부기간의 마지막 날부터 역산하여 2개월이 되는 날

③ 법 제16조의2 제4항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 1개월을 말한다.

2) 기부채납

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 및 동법 시행령상 기부채납

- 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제21조의2에 따라 출연(연)은 보유하고 있는 기술을 국가에 기부채납할 수 있습니다.
- 산업통상자원부장관은 기부채납된 기술등에 대해 현물출자를 제외한 관리·처분할 수 있습니다. 기부채납된 기술등의 이전 및 사업화로 기술료 등 수익이 발생하는 경우, 기부채납을 한 자 또는 그 기술의 개발자에게 보상할 수 있습니다.

참고 법령

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제21조의2(기술등의 기부채납) ① 다음 각 호에 해당하는 자는 기술등을 국가에 기부채납(寄附採納)할 수 있다.

1. 공공연구기관
2. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단
3. 민간기업

② 산업통상자원부장관은 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 제1항에 따라 기부채납된 기술등을 관리·처분[현물출자(現物出資)는 제외한다]한다.

③ 제1항에 따라 기부채납된 기술등의 이전 및 사업화로 기술료 등 수익이 발생하는 경우 기부채납을 한 자 또는 그 기술등의 개발자에게 보상할 수 있다.

④ 제2항에 따른 기술등의 관리·처분 등에 필요한 사항 및 제3항에 따른 보상의 기준·방법 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등) ① 국가, 지방자치단체 또는 공공기관은 연구개발에 드는 경비를 지원하여 획득한 성과에 대하여 특허 등 지식재산권을 확보하려는 노력을 하여야 한다.

② 국가, 지방자치단체 또는 공공기관은 제1항에 따라 지식재산권을 확보하려는 경우 그 연구개발에 참여한 기관·기업(국공립학교인 경우에는 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직을 말하며, 이하 이 조에서 "참여기관등"이라 한다) 및 연구자의 권익을 보장하여야 한다.

③ 국가, 지방자치단체 또는 공공기관은 그가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에서 생성된 성과에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 활용에 관한 조건을 붙여 이를 참여기관등에 귀속시킬 수 있다.

④ 공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 공공연구기관은 공공기술을 이용하게 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나

수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법에 따라 중소기업 등 공공기술의 이용자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

⑤ 공공연구기관은 제4항에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.

⑥ 국공립학교의 전담조직은 제3항에 따라 그 전담조직에 귀속된 공공기술의 이용으로 발생한 기술료를 국공립학교의 장과 협의하여 다음 각 호의 용도에 사용할 수 있다.

1. 연구자에 대한 보상금
2. 연구개발
3. 기술이전·사업화
4. 지식재산권의 출원·등록 및 관련 업무
5. 전담조직의 운영
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도

⑦ 제3항에 따라 참여기관등에 귀속된 공공기술의 관리, 제4항에 따른 공공기술의 이용 절차·조건 및 기술료의 징수, 제5항에 따른 우선권, 제6항에 따른 기술료의 사용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제31조(지식재산권 등의 무상 양여) ① 정부는 산업발전을 위하여 특히 필요한 경우에는 「국유재산법」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발 성과로서 국가에 귀속된 지식재산권의 실시권자에 대하여 실시료의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 연구개발 과제의 연구개발자와 그 연구개발사업의 투자자에 대하여 그 지식재산권을 무상으로 양여할 수 있다.

② 정부는 산업발전을 위하여 특별히 필요한 경우에는 「물품관리법」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발 과제의 연구자 및 참여기업에 그 연구개발에 사용된 것으로서 국가에 귀속된 연구기기·설비 및 시험제품 등을 무상으로 양여할 수 있다.

「**기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령**」

[시행 2022. 6. 29.] [대통령령 제32733호, 2022. 6. 28., 타법개정]

제31조(지식재산권 등의 무상 양여) ① 법 제31조 제1항에 따라 실시료의 전부 또는 일부를 면제하거나 지식재산권을 무상으로 양여하는 경우에는 기획재정부장관과 협의하여야 한다.

② 법 제31조 제2항에 따라 연구기기·설비 및 시험제품 등을 무상으로 양여하는 경우에는 조달청장과 협의하여야 한다.

3) 권리소멸

「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령 상 연구개발성과 포기 근거

- 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령은 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 정하되(「국가연구개발혁신법」 제16조제1항), 연구개발성과의 유지·관리의 일환으로 필요한 경우 그 연구개발성과에 대한 권리를 포기할 수 있도록 하고 있습니다.
- 절차적으로 연구개발성과 소유기관의 장은 국내외에 출원 및 등록한 지식재산권을 포기하려는 경우 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 하며, 권리 포기 이전에 해당 지식재산권 창출에 기여한 연구원 또는 중소기업에 양도하는 것을 우선적으로 검토해야 합니다(「국가연구개발혁신법」 제17조제1항 및 동 법 시행령 제34조제4항).

참고 법령

「국가연구개발혁신법」

[시행 2022. 6. 29.] [법률 제18645호, 2021. 12. 28., 일부개정]

제17조(연구개발성과의 활용) ① 연구개발성과를 소유한 연구개발기관(이하 "연구개발성과소유기관"이라 한다)은 연구개발성과가 널리 활용될 수 있도록 연구개발성과의 유지·관리·공동활용, 연구개발성과와 관련된 정보의 공개·연계, 연구개발성과와 관련된 추가적인 연구개발 등 필요한 조치를 하여야 한다.

②~⑤ (생략)

⑥ 제1항에 따른 조치, 제4항에 따른 지원, 제5항에 따른 추적조사의 세부내용과 절차는 대통령령으로 정한다.

「국가연구개발혁신법 시행령」

[시행 2022. 12. 11.] [대통령령 제33017호, 2022. 12. 6., 일부개정]

제34조(연구개발성과의 활용)

①~③ (생략)

④ 연구개발성과소유기관의 장은 국내외에 등록한 지식재산권을 포기하려는 경우 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 하며, 해당 지식재산권 창출에 기여한 연구자 또는 중소기업에 양도하는 것을 우선적으로 검토해야 한다. 이 경우 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제41조를 준용한다.

개정「국가연구개발사업 지식재산권 포기 승인 업무 매뉴얼(2023. 1.)」

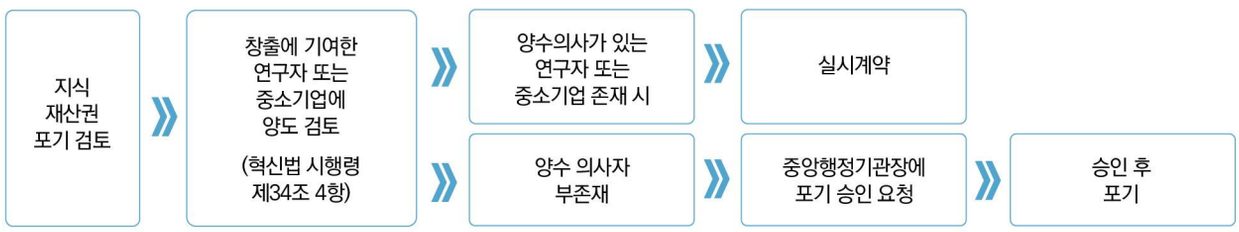
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원은 2021. 10. 국가연구개발사업으로 발생한 지식재산권 포기 승인에 관한 신청 검토 기준 및 포기 전 양도에 대한 검토 기준 등을 포함한 업무 매뉴얼을 제작·배포하였으며, 2023. 1. 그 개정본을 마련하였습니다.
- 개정본에 따르면 '지식재산권 포기 승인 신청의 검토기준'은 ① 국내·외 등록한 지식재산권 중 미활용 지식재산권, ② 국내·외 등록한 지식재산권의 정상적인 유지가 불가능한 경우입니다.
  - 국내·외 등록한 지식재산권 중 미활용 지식재산권에는 기술실시계약이 체결되지 않은 등록특허나 기술이 쇠퇴되었거나 낙후된 등록특허, 사업성이 부족하여 권리유지가 불필요하다고 판단되는 등록특허 등이 포함됩니다.
  - 국내·외 등록한 지식재산권의 정상적인 유지가 불가능한 경우에는 공동권리자가 소유권의 유지 의사가 없는 지식재산권이나 공동권리자의 폐업·연락 두절 등으로 정상적인 지식재산권의 권리 유지가 불가능한 경우, 그밖에 국내·외 출원·등록한 지식재산권을 유지할 수 없는 경우 등이 포함됩니다.

비교: 개정 전「국가연구개발사업 지식재산권 포기 승인 업무 매뉴얼(2021.10.)」상 '지식재산권 포기 승인 신청의 검토기준'과의 차이

- 개정 전 매뉴얼에서는 등록 특허 뿐만 아니라 출원 특허 역시 포기 승인의 대상이었으나, 개정 후 매뉴얼에서는 출원 특허는 승인 대상에서 제외되었고 승인의 대상이 등록 특허로 한정되었습니다.

- '지식재산권의 포기전 양도 검토'와 관련하여, ①「국가연구개발혁신법 시행령」제34조제4항에 따라 "연구개발성과소유기관의 장은 국내·외 등록한 지식재산권을 포기하기 이전에 양도를 검토하여야 한다"는 기본 사항을 정하고, ② 연구책임자를 포함하여 '지식재산권의 창출에 기여한 연구자' 또는 '중소기업'에 대한 양도를 우선적으로 검토할 것과 ③ 양수인 또는 양수기관이 없는 경우, 연구개발성과소유기관의 장은 중앙행정기관 또는 전문기관 등에게 포기 승인을 신청해야한다는 것을 정하고 있습니다.
  - '양도 또는 지식재산권에 대한 내부 검토과정'과 관련하여, 포기 승인 신청은 양도 및 연구개발성과소유기관 내부의 검토가 끝난 이후 진행하는 절차로, 내부 검토과정은 승인 대상이 아닙니다.
  - "'지식재산권의 창출에 기여한 연구자' 또는 '중소기업'에 대한 우선적 양도"와 관련하여, 양수의사가 있는 연구자나 중소기업이 존재할 경우「국가연구개발혁신법」제18조제1항에 따라 연구개발성과를 실시하려는 자와 양도계약을 체결할 수 있으며, 이때 연구개발성과소유기관의 장은 필요 시 국내기업 보호를 위한 내용(예시: 연구개발성과소유기관이 제3자 실시를 허락할 수 있는 통상실시권 보유, 양수인은 국내기업에 대해 해당 지식재산권을 행사하려는 경우 양도한 연구개발성과소유기관과 사전 협의 등)을 계약서에 포함시킬 수 있으며, 양도 검토 시 연구자와 중소기업 간에 별도의 우선순위는 존재하지 않는다고 합니다.

[그림 10] 지식재산권 포기 승인 검토 절차



출처: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 지식재산권 포기 승인 업무 매뉴얼」, 2023, 8면.

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

가. 출연(연) 기술 양도의 소극성

공공기술의 양도에 소극적인 출연(연)

- 출연(연)은 승계한 특허권을 기업 또는 개인에게 이전하는 특허권 양도에 대해서 소극적입니다.
  - 일부 출연(연)의 경우 권리포기 예정 특허에 한하여 특허권 양도를 인정하기도 하는 등 공공연구기관은 특허권 양도에 소극적인 경향을 보입니다. 가령, J 기관은 지식재산권의 포기를 전제로 권리의 전부 또는 일부를 양도할 수 있다고 규정하고 있습니다.

현황

출연(연) 특허권 양도 현황

• 출연(연) 최근 5년간 특허 양도 실적을 살펴보면 양도건수를 기준으로 점차 무상 양도 대비 유상 양도가 늘고 있기는 하나 대체적으로 무상양도가 상대적으로 높게 나타남

〈표 25〉 출연(연) 특허권 양도 현황(2016-2020)

단위: 건수

연도	기술양도(건)		계
	유상	무상	
2016	200	499	699
2017	118	230	348
2018	130	124	254
2019	74	110	184
2020	106	112	218

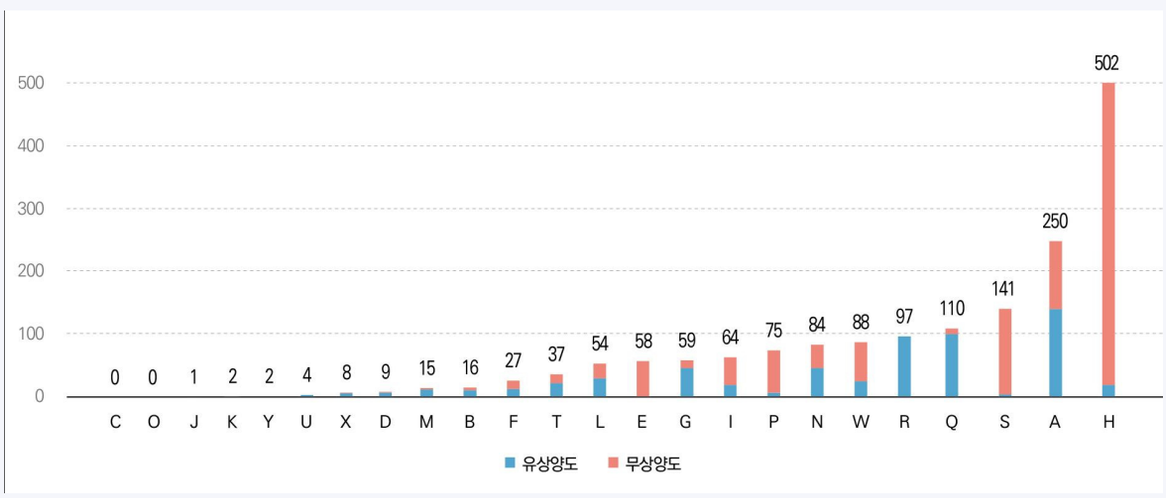
출처 : 국가과학기술연구회 자료

각 기관별 특허권 양도 현황

- 출연(연) 기관별 편차도 비교적 크게 나타남
  - A 기관의 경우는 유상양도(141건)가 무상양도(109건) 건수보다 높아서 유상양도 위주 기술이전을 활발하게 추진하고 있는 반면, H 기관의 경우 가장 많은 특허 양도가 이루어졌으나 무상양도 482건에 비해 유상양도는 20건에 불과하여 대비를 이룸
  - 무상양도만을 실시한 기관은 O 기관, C 기관, Y 기관 3개 기관임
  - 특허권 무상양도 발생하는 경우는 기술가치가 시간에 지남에 따라서 현저하게 낮아지거나 또는 특허출원 비용 대비 효용가치가 낮아짐에 따라 중소기업 우선 원칙에 따라서 무상양도하는 경우가 대부분인 것으로 여겨짐

[그림 11] 출연(연) 특허권 양도 현황(2016-2020)

단위: 건수



출처: 국가과학기술연구회 자료

- 이러한 상황을 반영하듯 '지식재산권 관리규정', '직무발명 관리규정', '창업지원규정' 등 연구개발성과를 이전하고 실험실 창업을 지원하는 관련 규정에서 특허권 양도의 방식과 절차에 관하를 적극적으로 규정한 기관은 드물며, 일부 내부 매뉴얼의 형태로 특허권 양도의 세부 절차와 기준을 마련하고 있는 상황입니다.

〈표 26〉 출연(연) 내규(예시): 권리 포기를 전제로 한 기술 양도 규정

출연(연)	규정내용
J 기관	기술이전업무처리요령〈개정 2018.09.19.〉 제10조(기술이전 방식). ③ 연구원 직무발명규정 제20조의2 제2항에 의하여 권리의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는 연구업무심의회에서 그 적정성을 검토·심의 하여야 한다.
	직무발명규정〈개정 2021.12.28〉 제20조의2(지식재산권의 포기) ① 지식재산권 관리부서장은 별지 제1호의 서식에 의거하여 등록 후 5년 도래 시점까지 실용화되지 않았거나 자산실사 결과에 따라 계속 유지할 필요가 없는 지식재산권에 대해서는 발명자의 의견을 들어 해당 소위원회 심의(필요시 발명자의 의견 청취)를 거쳐 원장의 승인을 얻은 후 권리를 포기하거나 소액 또는 무상이전, 양여할 수 있다. ②원장은 국가연구개발사업의관리등에관한규정이 정하는 바에 따라, 참여기업 또는 지식재산권을 실시하는 기업의 대표와 협의하여 참여기업·실시기업 또는 다른 적절한 기관에 지식재산권을 양여할 수 있다. 다만, 제1항의 규정에 의하여 포기한 지식재산권은 해당 연구과제를 수행한 연구책임자에게 무상으로 양여할 수 있다.

나. 사례 소개

- 여기에서는 출연(연) 가운데 실험실 창업이 활발한 한 기관의 사례를 소개하고자 합니다.
- 이 기관에서는 원장의 결재를 얻어 지식재산권을 양도할 수 있다고 규정하고 있는데, 유상양도의 경우에는 일반경쟁입찰에 의함을 원칙으로 한다고 정하고 있으며, [보유특허 양도(유·무상) 처리기준 개정(안), 2021]을 활용하고 있습니다.

〈표 27〉 유상양도 관련 규정 및 내부 매뉴얼 상 선별 기준

출연(연)	규정내용
사례 기관	지식재산권관리요령〈개정 2022.4.26.〉 제7조의2(지식재산권의 양도)주관부서장은 원장의 결재를 얻어 연구원이 보유한 지식재산권을 양도할 수 있다. 지식재산권을 유상으로 양도하는 경우에는 일반경쟁입찰에 의함을 원칙으로 한다.

- 사례 기관의 [보유특허 양도(유·무상) 처리기준]은 크게 (1) 특허양도에 관한 원칙과 (2) 양도대상 특허 선정에 관한 세부 기준으로 나누어볼 수 있습니다.

(1) 특허양도의 원칙

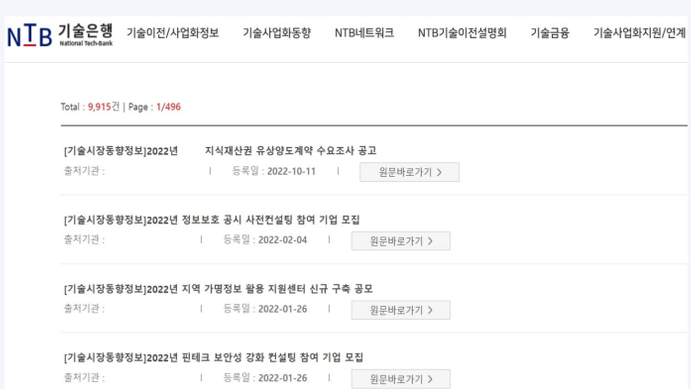
- 사례 기관은 특허양도의 원칙으로서 ① 통상실시의 우선 검토, ② 국내기업 대상 우선 검토, ③ 유상양도 우선 원칙, ④ 특허 포기시 중소기업 또는 발명자 양도를 규정하고 있습니다.

사례 기관 : 특허양도의 언칙

1 통상실시(기술이전) 우선 검토

- (원칙) 통상실시(기술이전) 되지 않았거나, 향후 통상실시(기술이전) 가능성이 낮은 경우 양도 가능
  - 통상실시(기술이전) 확산을 위해, 연구원(기술이전) 또는 NTB 홈페이지 등을 통해 일정기간 공지 필요
- (예외) 통상실시(기술이전) 계약이 체결되어 있더라도 장기간 기술료 발생이 없고 향후에도 발생 가능성이 없는 경우 양도 가능
  - 실시기업이 대상특허가 적용된 제품을 출시하지 않은 경우, 해당 제품의 매출이 없거나 미비한 경우, 해당 제품의 매출을 기대하기 어려운 경우, 실시기업이 실시계약을 연장하지 않는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우

[그림 12] 출연(연) 사례: 기술은행(NTB) 홈페이지를 통한 통상실시 수요조사

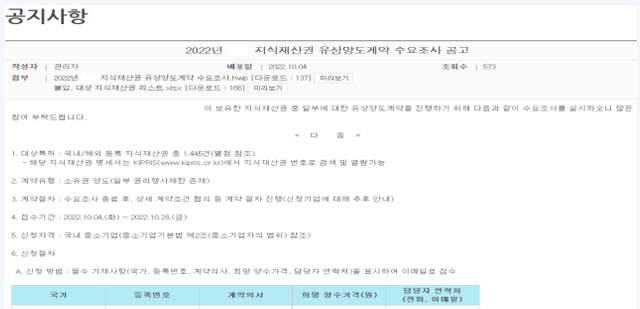


출처: 사례 출연(연) 관련 자료

2 국내기업 대상 우선 검토

- (원칙) 정부연구개발과제 결과물이 1차적으로 국내기업에 활용될 수 있도록 국내기업을 대상으로 우선 검토
  - 국내기업 수요 확인을 위해, 연구원(기술이전) 또는 NTB 홈페이지 등을 통해 일정기간 공지 필요

[그림 13] 출연(연) 사례: 기관 홈페이지를 통한 국내기업 특허매각 수요조사 공지



공지사항

2022년 지식재산권 유상양도계약 수요조사 공고

작성자 | 관리자 배포일 | 2022.10.04 조회수 | 573

첨부 | 2022년 지식재산권 유상양도계약 수요조사.hwp [다운로드 : 137] 미리보기
붙임. 대상 지식재산권 리스트.xlsx [다운로드 : 166] 미리보기

이 보유한 지식재산권 중 일부에 대한 유상양도계약을 진행하기 위해 다음과 같이 수요조사를 실시하오니 많은 참여 부탁드립니다.

- 다 음 -

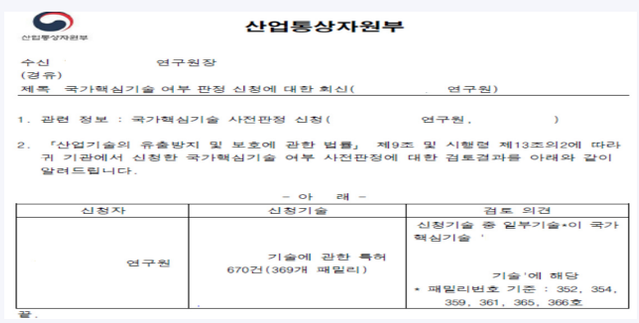
1. 대상특허 : 국내/해외 등록 지식재산권 총 1,445건(붙임 참조)
 - 해당 지식재산권 명세서는 KIPRIS(www.kipris.or.kr)에서 지식재산권 번호로 검색 및 열람가능
2. 계약유형 : 소유권 양도(일부 권리행사제한 존재)
3. 계약절차 : 수요조사 종료 후, 상세 계약조건 협의 등 계약 절차 진행(신청기업에 대해 추후 안내)
4. 접수기간 : 2022.10.04.(화) ~ 2022.10.28.(금)
5. 신청자격 : 국내 중소기업(중소기업기본법 제2조(중소기업자의 범위) 참조)
6. 신청절차
 A. 신청 방법 : 필수 기재사항(국가, 등록번호, 계약의사, 희망 양수가격, 담당자 연락처)을 표시하여 이메일로 접수

국가	등록번호	계약의사	희망 양수가격(원)	담당자 연락처 (전화, 이메일)

출처: 사례 출연(연) 관련 자료

- (예외) 국내 수요기업이 없거나 시장형성 가능성이 낮은 경우 해외기업 양도 가능한데, 이 경우 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 따른 국가핵심기술 여부 판단 필수(해당 기관에 사전판정 및 수출입승인 절차 준수)
  - 참고로, 일반에 공개된 정보(특허)는 전략물자 수출허가 대상 아님

[그림 14] 출연(연) 사례: 국가핵심기술 여부 판정 신청 회신



산업통상자원부

수신 연구원장
(경유)
제목 국가핵심기술 여부 판정 신청에 대한 회신(연구원)

1. 관련 정보 : 국가핵심기술 사전판정 신청(연구원,)

2. 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제9조 및 시행령 제13조의2에 따라 귀 기관에서 신청한 국가핵심기술 여부 사전판정에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

신청자	신청기술	검토 의견
연구원	기술에 관한 특허 670건(369개 패밀리)	신청기술 중 일부기술•이 국가핵심기술 ' 기술'에 해당 • 패밀리번호 기준 : 352, 354, 359, 361, 365, 366호

끝.

출처: 사례 출연(연) 관련 자료

3 유상양도 우선 원칙

- (원칙) 유상양도 추진을 원칙으로 함
  - 유상양도의 경우 공개경쟁 입찰방식에 따라 양도를 진행함
- (예외) 법령 또는 관련 대내외 규정에 따라 무상양도를 진행해야 하는 경우 예외적으로 무상양도 진행

4 특허 포기시, 중소기업 또는 발명자 양도

- 포기 후보 특허 관련 마케팅 추진대상 분석 후, 마케팅 미추진 대상에 대해 수요조사(예: 홈페이지 공고 등) 진행
  - 수요 특허에 한정하여 공개경쟁 입찰방식을 통해 중소기업 저가양도 추진
  - 특허분석은 당해 연도 예산 등을 고려해 선택적으로 수행
  - 「국가연구개발혁신법」규정에 따라, 저가 양도 대상을 “국내 중소기업”으로 한정
  - 포기후보특허 가치산정: 국내특허와 해외특허에 대해 정액으로 정함

〈[산정기준] 포기후보특허 가치산정(정액 방식)〉

국내특허: 건당 3,000,000원
해외특허: 건당 10,000,000원 (미국특허와 동일하게 산정)
* 특허 분석결과 등급을 고려해 1.5배~2배 등 가중치 적용 가능

- 중소기업 저가양도 추진 후, 발명자 유·무상양도 추진
  - 유상양도의 경우, 중소기업 양도와 동일한 금액으로 진행
  - 단, 법령 또는 대내외 규정에 따라 발명자에게 무상양도를 진행하는 경우(예: 해외출원 포기, 심사청구 포기 등에 따른 양도)에는 중소기업 양도 절차를 진행하지 아니하고 발명자 무상양도 가능

(2) 양도 대상 특허의 선별 기준

- 사례 기관은 특허 양도 세부 기준으로서 ① 등록 특허 또는 최소 출원 후 4년이 경과한 특허, ② 보유 실익이 낮은 특허, ③ 핵심/표준/원천 특허가 아닌 특허, ④ 법령, 계약 및 협약서 등에 양도 불가 사유가 없는 특허를 정하고 있습니다.

사례 기관: 양도 대상 특허의 선별 기준

1 등록 특허 또는 최초 출원 후 4년이 경과한 특허

- 등록 특허
  - (원칙) 특허 등록이 이루어진 발명은 양도 가능
  - (예외) 대상 발명은 특허 등록이 이루어지지 않았더라도 대상 발명에 관하여 패밀리 기술로 볼 수 있는 기술의 특허가 특허가 등록된 경우 또는 법령 등에서 등록특허 이외의 권리(출원특허, 특허를 받을 수 있는 권리 등)에 대한 양도를 허용한 경우 등록되지 않았더라도 양도 가능
- 최초 출원 후 4년이 경과한 특허
  - (원칙) 연구성과 확산을 위해 최초 출원 후 4년간 기술이전(통상실시권) 우선 추진 후 양도 가능한데 이는 최초 출원 후 4년 경과시, 기술수명주기가 쇠퇴 또는 낙후되는 것으로 판단하기 때문임
  - 가령, 최초출원일이 2020년 3월 2일인 경우, 2024년 3월 3일부터 양도 가능
- (예외) 최초 출원 후 4년이 경과하지 않았더라도 장래 기술이전 가능성이 낮거나 보유 실익이 낮다고 평가된 특허의 경우 양도 가능

2 보유 실익이 낮은 특허

- 대상 특허(또는 패밀리 특허)의 신규성·진보성 등이 결여되어 등록을 유지할 필요가 없거나 유지비용이 과다하여 보유의 실익이 낮은 경우 양도 가능

3 핵심·표준·원천특허가 아닌 특허

- (원칙) 현재 또는 장래의 표준 및 연구활동에 기반이 되는 핵심·표준·원천특허의 경우 양도 불가
- (예외) 표준 및 연구활동 영향성이 없거나, 보유 실익이 낮은 경우 양도 가능
  - 이 경우 해당 연구부서는 표준 및 연구활동 영향성 여부 등에 대해서 공문의 형태로 확인서를 제출하도록 함

〈판단 기준〉

1) 매각 가능: 사례 기관이 대상특허를 제3자에게 양도하여 어떠한 권리도 보유하지 않고도 향후 대상 특허없이 독립적으로 연구개발 활동 또는 기술이전 활동 등이 이루어질 수 있는 경우
2) 매각 불가능: 사례 기관이 대상 특허를 제3자에게 양도할 경우 향후 연구개발 활동 또는 기술이전 활동에 영향을 미쳐 매각이 불가능하나 제3자에 대한 비독점적 통상실시권 허여는 가능한 경우

4 법령, 계약 및 협약서 등에 양도 불가사유가 없는 특허

- 법령(예: 산업기술유출방지법 등), 계약상 양도 제한(encumbrance) 및 연구과제협약서 양도 제한 규정 등이 있는 경우 양도 불가

4. 참고 판결례

특허권 양도 이후 해당 특허가 무효로 된 경우 기술료 지급 의무 면제를 판단한 특허법원 판결

- 특허법원은 양도 목적인 특허발명의 등록이 무효가 됨에 따라 특허권 양도 약정은 원시적 불능으로 무효가 되었다고 판단하여 그 양도대가로서 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 판시한 바 있습니다(특허법원 2021. 1. 22 선고 2020나1001 판결).

참고 판결

특허법원 2021. 1. 22 선고 2020나1001 판결

[사건 개요]

원고는 피고 B회사를 퇴사한 자이고, 피고 C는 피고 B회사의 대표이사 C 역시 피고임. 피고 D회사는 C가 B의 워크아웃에 따라 사업 계속을 위하여 설립한 회사임. 원고는 D에 입사하여 일하기도 함

원고는 프리즘 시트에 관한 총 6건의 발명을 하여 C, 피고 B와 공동으로 특허출원하여 등록받았음. 발명 중 이 사건 제1, 2 특허발명은 이 사건 제3~6 특허발명의 기초가 되는 이른바 원천특허임

원고와 피고들 간에 당초 기술료 지급에 관한 일련의 협약이 있었고 이에 대하여 기술료가 지급됨. 이후 원천특허인 제1, 2 특허발명에 특허무효심결이 이루어지고 이에 관한 심결취소 소송 역시 패소 확정되어 해당 특허는 무효로 확정됨

피고 B는 원고에게 특허 무효심결을 이유로 들어 합의에서 정한 임시적인 기술료에 관하여 지급을 중단하겠다는 취지로 통지하였고, 원고는 피고들을 상대로 임시적인 기술료 미지급금의 지급을 구하는 소를 제기하였음. 소송계속 중 피고 B는 원고를 상대로 임시적인 기술료 기지급금 중 일부의 반환을 구하는 반소를 제기하고 이 사건 합의에서 정하는 기술료는 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권지분의 양도에 대한 대가이고, 임시적인 기술료는 위와 같은 원고 특허권 지분의 양도를 전제로 피고 B가 원고에게 선지급하기로 약정한 돈인데, 원고의 주된 의무인 특허권 지분 양도의무가 이 사건 무효심결의 확정으로 인하여 이행불능이 됨에 따라 그 반대급부인 피고 B의 원고에 대한 기술료 지급의무도 소멸하였으므로, 피고 B는 원고에게 더 이상 임시적인 기술료를 지급할 의무가 없고, 마찬가지 이유로 원고는 이미 지급받은 임시적인 기술료 중에서 피고 B가 구하는 일부금을 피고 B에 원상회복으로 반환할 의무가 있다고 주장함. 한편, 이 사건 특허발명의 6건의 특허권 중 무효가 된 2건을 제외한 나머지 4건의 특허권이 무효가 된 특허발명과 실질적으로 별다른 차이가 없다는 점에는 다툼이 없다고 정리됨. 법원은 원고의 본소청구를 전부 받아들이고 피고 B의 반소청구를 전부 받아들이지 아니하는 판결을 선고하였고 확정됨. 그에 따라 피고 B는 원고에게 2016년 3분기 및 4분기의 임시적인 기술료 및 그 지연손해금을 모두 지급하였음. 그 이후 원고는 다시 잔부 기술료에 대한 지급을 요구하는 소송을 다시 제기함

[법원 판단]

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 하므로(민법 제137조 본문). 이 사건 특허의 무효 심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 함

이에 따라 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것임. 그리고 이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 함

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 잔부기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 됨. 따라서 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 기각됨

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 출연(연)은 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도할 수 있습니까?
  - 양도할 수 있습니다.
  - 이 경우 출연(연)은 2021년 「발명진흥법」의 개정으로 도입된 제16조의2 및 동 법 시행령 제7조의3의 아래와 같은 특허권 양도 절차를 준수하면 됩니다. (※ 다만, 공공연구기관의 장은 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 종업원등에게 양도하지 않고 포기할 수도 있습니다. 이 경우 직무발명위원회의 심의를 거쳐야 합니다(「발명진흥법」 제16조의2제2항 및 동 법 시행령 제7조의3제1항).
  - 「발명진흥법」에 따른 특허권 양도의 상세 절차는 다음과 같습니다.

① 특허권을 해당 직무발명을 완성한 연구자에게 양도하려는 기관의 장은 등록된 특허권의 특허료 납부기간의 마지막 날부터 역산하여 2개월이 되는 날 이내에 발명한 연구자에게 그 사실을 통지하여야 합니다.

② 그 통지를 받은 발명 연구자는 특허권의 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 1개월 이내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 공공연구기관의 장에게 문서로 알려야 합니다.

③ 연구자가 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 양도의사를 묻는 통지를 받은 날부터 1개월이 지난 날의 다음 날부터 그 권리가 종업원등에게 양도된 것으로 봅니다(이 경우 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 공공연구기관의 장이 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 봅니다). 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 종업원등이 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유합니다.

- 다만, 연구자에게 양도된 특허가 결국 연구자가 직접 활용하지 못하는 사유 등으로 이후 특허괴물(Non-Practicing Entity)이 해당 연구자의 특허를 재양도받는 경우가 발생하기도 하는바, 사실상 국내 공공연구기관의 가치 있는 특허매집의 한 방법으로 악용될 위험성이 우려되기도 합니다. 이에, 출연(연)에서는 개별 특허의 발명자 양도를 판단함에 있어 해당 특허의 향후 활용 방안 등에 대해 면밀하게 검토할 필요가 있을 것입니다.

● **출연(연)이 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도하거나 특허권을 포기하는 경우, 어떠한 법령들을 확인하고 적용해야 합니까?**

- 공공연구기관 소유 특허권 양도에 관한 법적 근거는 「발명진흥법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「국가연구개발혁신법」 등에 산재되어 있습니다.
- 예를 들어, 「국가연구개발혁신법」은 법 제4조에 따라 국가연구개발사업에 관하여 다른 법률에 우선 적용됩니다만, 동 법에서는 특허권의 권리소멸로서의 포기에 관해서만 규정하고 있습니다. 반면, 발명자에게로의 특허권 양도를 전제로 한 권리 포기에 관해서는 「발명진흥법」을, 기부채납 등에 대해서는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 우선적으로 고려해야 하는 경우도 발생합니다.
- 이와 관련하여, 출연(연)의 입장에서 다음의 절차를 원칙적으로 적용하여 볼 수 있을 것입니다.
  ① 우선 중소기업 등 기업에의 양도를 우선 추진하고 여의치 않은 경우 「발명진흥법」 제16조의2의에 따른 발명자(소속 연구자)에게의 양도를 추진하며,
  ② 다음으로 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제21조의2 제1항에 따른 특허권의 기부채납을 고려하고,
  ③ 「국가연구개발혁신법」에 따른 특허권 소멸절차는 특허권의 활용 가치가 존재하지 않는다고 판단되는 경우에 마지막으로 추진하는 것이 공공기술 실용화 제고의 측면에서 합리적일 것으로 판단됩니다.
- 위와 같은 원칙적인 절차와 함께, 실제로 출연(연)이 출연(연) 소유의 특허권을 출연(연) 소속 연구자 개인에게 양도하거나 특허권을 포기하는 경우에는 구체적인 특허권의 내용을 확인하고 특허권에 관한 양도 내지 포기에 관해서는 법적 자문 등을 통해 해당 상황에 적합한 규정을 확인하여야 할 것입니다.

창업 단계

제2절 규정(안)(예시): 특허권 양도 및 포기의 활성화

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "특허권 양도"란 출연(연)이 소유하고 처분 가능한 특허권에 대하여 기업, 기관 또는 개인에게 그 소유권을 이전하는 것을 말한다.
2. "특허권 기부채납"란 출연(연)이 소유하고 처분 가능한 특허권에 대하여 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제21조의2제1항에 따라 국가에 그 소유권을 이전하는 것을 말한다.
3. "특허권 포기"란 출연(연)이 권리를 소유하고 처분 가능한 특허권에 대하여 「국가연구개발혁신법 시행령」 제34조제4항의 절차를 준수하여 해당 특허권을 소멸시키는 것을 말한다.

제OO조(특허권 양도의 활성화) ① 출연(연)의 장은 실험실 창업 활성화 및 기술사업화를 촉진하기 위하여 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기관 소유 특허권에 대한 유·무상 양도를 적극 추진하여야 한다.

② 출연(연)이 지식재산권을 유상으로 양도하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 일반경쟁입찰에 의함을 원칙으로 한다.

③ 제2항에도 불구하고 출연(연)의 장은 기관 소유의 특허에 대해 그 특허를 발명한 직원이 창업하고자 할 경우 또는 기술의 개발에 투자한 기업 등에 대해 특허권을 우선적으로 양도할 수 있다.

제OO조(출연(연) 특허권의 발명자 양도) ① 출연(연)의 장은 특허권의 기부채납 또는 권리소멸을 추진하기 전에 「발명진흥법」 제16조의2 제1항에 따라 해당 발명의 완성에 참여한 연구자(이하 "발명자"라 한다)에게 그 특허권의 권리 양수 의사를 확인하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 출연(연)의 장이 (통칭)직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 포기할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 권리를 발명자에게 양도하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따라 직무발명에 대한 권리를 포기하려는 출연(연)의 장은 특별한 사정이 없는 한 직무발명에 대한 권리를 승계한 날부터 6개월이 되는 날까지 해당 직무발명을 완성한 모든 발명자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

④ 제3항에 따른 통지를 받은 발명자는 직무발명에 대한 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 1개월 이내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 출연(연)의 장에게 문서로 알려야 한다.

⑤ 제4항에 따라 발명자가 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 제4항의 기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 권리가 발명자에게 양도된 것으로 본다. 이 경우 출연(연)이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 본다.

⑥ 제4항에 따라 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 발명자가 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유한다.

⑦ 출연(연)의 장과 연구자는 기관이 직무발명에 대한 권리를 계속 유지하기 위한 비용을 발명자가 일부 부담하는 대신 직무발명에 대한 발명자의 보상을 조정하는 방안을 제3항의 기간 내에 상호 협의할 수 있다.

⑧ 출연(연)의 장은 제5항 전단에 따라 직무발명에 대한 권리가 발명자에게 양도된 것으로 보는 날 이후 그 권리와 관련하여 발생하는 비용(세금을 포함한다)을 발명자에게 청구할 수 있다.

제OO조(출연(연) 특허권의 기부채납) ① 출연(연)의 장은 소유한 특허권에 대하여 기업, 기관 및 발명자 등의 양수 의사가 없는 경우 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제21조의2제1항에 따라 특허권을 국가에 기부채납할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 제1항에 따라 기부채납된 기술등을 관리·처분하며, 기부채납된 기술등의 이전 및 사업화로 기술료 등 수익이 발생하는 경우 기부채납을 한 자 또는 그 기술등의 개발자에게 보상할 수 있다.

제OO조(출연(연) 특허권의 포기와 권리소멸) ① 출연(연)은 소속 연구자의 연구개발성과에 관하여 출연(연) 명의로 등록한 특허권에 대하여 필요한 경우 「국가연구개발혁신법 시행령」 제34조제4항에 따라 과학기술정보통신부장관의 승인을 거쳐 이를 포기할 수 있다.

② 제1항에 따른 신청은 소관 연구개발사업을 주관하는 부서 또는 「국가연구개발혁신법」 제22조와 동법 시행령 제49조 및 유관 법령에 따라 국가연구개발사업의 관리 업무를 위탁·대행하여 수행하는 전문기관에 할 수 있다.

제3절 출연(연) 창업자로부터 기술료 징수·보상

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연)은 소속 연구자가 창업한 실험실 기업으로부터 기술료를 징수하는 경우 기술료를 주식으로 납부받아도 됩니까?
- 실험실 창업을 한 연구자는 실시대상기술에 대하여 기술료를 지급하지 않고 무상으로 기술이전을 받을 수 있습니까?
- 출연(연)이 징수한 기술료는 어떤 기준으로 배분 및 사용해야 합니까?

이슈 개요

- 출연(연)의 기술료 징수는 점차 증가하고 있고 특히, 출연(연) 소속 연구자가 창업한 기업에 대한 기술료의 징수도 늘어나고 있는 추세입니다. 기술료의 징수가 늘어나고 있다는 점은 기술이전 및 실험실 창업이 활성화되어 가고 있다는 점에 대한 긍정적 표식일 것입니다만, 다른 한편 기술을 이전받은 기업 및 실험실 창업을 추진하는 기업의 입장에서는 기술료 자체가 기업 활동에 부담이 되기에 이를 감면해 주거나 비즈니스 활동에 부담이 되지 않는 방향으로 납부 방식을 다변화할 수 있는지에 대한 문의가 있는 것도 사실입니다.
- 이와 관련하여 각 출연(연)별로 기술료 면제 규정이 상이할 뿐만 아니라, 특정 출연(연) 내에서도 (통칭) 기술이전규정과 (통칭) 창업지원규정에 서로 다른 실험실 창업 시 기술료 면제 여부 규정을 두기도 하여, 기술료 면제 규정에 관한 안내가 필요한 상황입니다. 또한 기술료의 부담을 느끼는 실험실 창업 기업을 지원하기 위하여 현금이 아닌 주식 등의 유가증권으로 이를 납부할 수 있도록 해달라는 수요가 지속적으로 제기된다는 점에서 주식으로 기술료를 납부할 수 있는지 여부에 대한 안내도 필요합니다. 한편 출연(연)은 연구자의 발명에 대하여 기술이전이 이루어지는 경우 지급받은 기술료로 연구자에게 실시보상금을 지급하여야 하는데 최근 관련 법령이 제·개정으로 기술료의 배분 범위가 일부 변경된바 이에 대한 안내 역시 필요합니다.
- 본 안내서에서는 이와 관련 이슈를 세 질문으로 요약하고 그에 대한 권고안을 쟁점 질의에 대한 답변 형식으로 안내·권고하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

기술료

- 기술료란 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액을 말합니다(「국가연구개발혁신법」 제2조제9호).
  - 회사 및 공기업 등 일부 연구개발성과소유기관의 경우에는 기술료를 징수하거나 소유하고 있는 연구개발성과를 직접 실시하는 경우에 해당 국가연구개발사업의 연구개발비를 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료의 일부 또는 연구개발성과로 인한 수익의 일부를 납부하여야 합니다(「국가연구개발혁신법」 제18조제2항, 동 법 시행령 제19조 제1항 각 호).
- 기술료의 징수 및 배분에 관해서는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제19조 및 제24조와 동 법 시행령 제24조 및 제26조 그리고 「국가연구개발혁신법」 제18조 및 동 법 시행령 제41조 등에 규정되어 있습니다.

가. 기술료의 징수

1) 기술료의 종류 및 산정방식

- 연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자에게 연구개발성과의 실시를 허락할 경우 기술료를 징수하여야 합니다(「국가연구개발혁신법」 제18조제1항).
- 정부는 공공연구성과의 기술이전에 있어 공정하고 질서 있는 기술이전이 이루어질 수 있도록 절차와 방법을 마련하도록 노력하여야 하며(기술이전법 제19조제1항 참조), 공공연구기관의 장은 공공기술의 이전·사업화의 촉진에 관한 규정을 제정하여 운영하여야 합니다만(기술이전법 제21조), 관련 법령 상 기술료 산정방식은 정해져 있지 않으며 원칙적으로 기술이전 당사자 간의 합의에 의하여 정하여야 합니다.
- 기술료 산정방식의 주요한 예로는 정액기술료와 경상기술료를 들 수 있습니다.
  - 정액기술료(또는 고정기술료)란 기술료의 액수를 사전에 특정하여 정하는 방식으로, 기술이전(또는 기술개발 협약) 시점에 가격을 정함으로써 기술료 징수자 입장에서 대내외적 환경 변화에 따른 위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다만 기술료 납부자 입장에서 해당 기술의 시장 성공 가능성이 불확실한 상황에서 우선 대가를 지불해야 한다는 측면에서 (특히 자금력이 부족한 소기업에서는) 어려움을 겪기도 합니다.
  - 경상기술료란 기술이전 기업이 해당 기술을 활용하여 시장에서 창출한 매출 등 성과에 연동하여 기술료를 산정하도록 하는 방식으로, 소유권자와 실시권자가 시장위험을 공유한다는 장점을 갖고 있습니다만, 실시권자의 매출·수익 등 경영정보를 확인하는 것이 현실적으로 용이하지 않는 등의 어려움이 있습니다.

〈표 28〉 기술료의 유형 구분

구분	내용
정액기술료	고정된 정액의 기술료를 징수하는 방식 계약서에 명시된 기술료를 1회 또는 분할로 납부 기술 사용에 따른 판매액 등과 관계없이 기술에 대한 대가를 정해진 급원으로 고정으로 지급
경상기술료	러닝로열티라고도 함 기술이전 이후 사업화가 이루어질 경우 일정 기간 주기로 매출액 또는 판매가, 판매이익 등에 대한 일정 비율로 기술료를 계산하여 납부
혼합형 기술료	정액기술료와 경상기술료 혼합된 형태 기술료 일부를 정액으로 선납하고 나머지는 경상기술료로 납부

2) 실험실 창업시 기술료 감면 가능 여부

- 연구원 창업기업에게 창업자가 개발한 기술에 대하여 무상의 실시권을 허락할 수 있는지 여부에 관하여 법령상 근거는 불분명합니다.
  - 우리 법은 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」 제24조 및 「국가연구개발혁신법」 제18조와 그 시행령에 기술료 징수 및 유예·감면 등에 관하여 정하고 있습니다만, 여기에는 실험실 창업 등의 경우에 대한 기술료 징수 유예·감면에 대하여 별도로 정하고 있지는 않습니다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」상 기술료 감면 규정

- 「국가연구개발혁신법」과 비교하여 기술이전법에서는 공공연구기관이 공공기술을 이용하게 할 때 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 기술료의 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법으로 기술료를 징수할 수 있도록 규정하고 있습니다(기술이전법 제24조제4항). 다만 동 법 시행령에서도 그 이상의 추가적인 기술료 징수 유예 또는 감면에 관하여는 규정하고 있지 않습니다(기술이전법 시행령 제26조).

참고 법령

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등) ① ~ ③ (생략)

④ 공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 공공연구기관은 공공기술을 이용하게 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법에 따라 중소기업 등 공공기술의 이용자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」

[시행 2022. 6. 29.] [대통령령 제32733호, 2022. 6. 28., 타법개정]

제26조(공공연구개발 성과의 귀속 및 이용 허락 등) ① 법 제11조제1항 후단에 따라 국공립학교에 설치하는 전담조직은 법 제24조제3항에 따라 교직원의 직무발명에 대하여 특허 등 지식재산권 및 지식재산권을 확보할 수 있는 권리를 승계한다.

② 국가등이 법 제24조제3항에 따라 연구개발 성과를 공공연구기관에 귀속시키는 경우에는 그 공공연구기관으로 하여금 제9조제3항 각 호의 정보를 기술진흥원에 등록하도록 하여 일반인에게 관련 정보를 공개하고, 정보 이용을 위한 신청 절차 및 방법 등을 공시하는 등 성과의 이용을 촉진하기 위한 조치를 하도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 공공연구기관이 그 성과를 직접 사용하는 경우
2. 다른 법령이나 협약에 따라 일반인의 이용이 제한되는 경우

③ 국가등은 공공연구기관이 제2항에 따른 연구개발 성과의 이용을 촉진하기 위한 조치를 하지 아니할 때에는 직접 그 조치를 하여야 한다.

④ 공공연구기관은 제2항에 따라 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우에는 통상(通常)의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전용(專用)의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락할 수 있다.

1. 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우
2. 제9조제3항 또는 이 조 제2항에 따라 해당 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 기술이전·사업화의 필요성이 인정되는 경우에는 공공연구기관의 장이 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우
3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

⑤ 공공연구기관은 법 제24조제5항 단서에 따라 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대해서는 연구개발 종료 후 1년의 범위에서 우선권을 부여할 수 있다. 다만, 다른 법령 또는 협약에서 이와 다르게 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 법 제24조제6항제6호에서 "대통령령으로 정하는 용도"란 다음 각호의 용도를 말한다.

1. 기술이전·사업화와 관련하여 외부기관과 공동으로 업무를 추진하는 데에 드는 비용
2. 기술이전에 기여한 자에 대한 보상금

「국가연구개발혁신법」상 기술료 감면 규정

- 연구개발성과 소유기관은 연구개발성과의 실시를 허락하는 경우 기술료를 징수하여야 하며(「국가연구개발혁신법」 제18조제1항 후단), 필요에 따라 기술료의 징수를 감면할 수 있습니다(법 제18조제3항 각 호).
  - 구체적으로 1) 중앙행정기관의 장이 연구개발성과의 활용을 촉진하기 위하여 공개활용이 필요하다고 인정하는 경우, 2) 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발성과의 실시를 목적으로 하지 아니한 경우, 3) 해당 연구개발성과를 실시하여 생산된 물자의 최종 사용자가 대한민국 정부 또는 지방자치단체인 경우로서 중앙행정기관의 장이 그 필요성을 인정하는 경우, 4) 그 밖에 기술료의 감면이 필요하다고 대통령령으로 정한 경우가 그에 해당합니다.
  - 기술료 감면사유는 당초 시행령 제40조제1항에 위의 1), 2)만이 규정되어 있었으나, 2021. 12. 28 「국가연구개발혁신법」이 개정되면서 시행령 제40조제1항은 삭제되고 법 제18조제3항 각 호로 이관되는 과정에서 기존의 1), 2) 이외에 3), 4)가 신설되었습니다. 그러나 2022. 12.말 기준 시행령에 "4) 그 밖에 기술료의 감면이 필요하다고 대통령령으로 정한 경우"와 관련하여 추가적 감면사유가 마련되어 있지는 않은 상황입니다.

참고 법령

「국가연구개발혁신법」

[시행 2022. 12. 11.] [법률 제18864호, 2022. 6. 10., 일부개정]

제18조(기술료의 징수 및 사용) ① 연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락할 수 있다. 이 경우 연구개발성과소유기관은 기술료를 징수하여야 한다.

② 「상법」 제169조에 따른 회사 등 대통령령으로 정하는 연구개발성과소유기관이 기술료를 징수하거나 소유하고 있는 연구개발성과를 직접 실시하는 경우에는 해당 국가연구개발사업의 연구개발비를 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료의 일부 또는 연구개발성과로 인한 수익의 일부를 납부하여야 한다.

③ 제1항 후단에도 불구하고 연구개발성과소유기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징수액의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.

1. 중앙행정기관의 장이 연구개발성과의 활용을 촉진하기 위하여 공개활용이 필요하다고 인정하는 경우
2. 제11조에 따른 연구개발과제 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발성과의 실시를 목적으로 하지 아니한 경우
3. 해당 연구개발성과를 실시하여 생산된 물자의 최종 사용자가 대한민국 정부 또는 지방자치단체인 경우로서 중앙행정기관의 장이 그 필요성을 인정하는 경우
4. 그 밖에 징수액을 감면할 필요가 있는 것으로 인정하여 대통령령으로 정하는 경우

④ 제2항에도 불구하고 중앙행정기관의 장은 납부액의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.

「국가연구개발혁신법 시행령」
[시행 2022. 12. 11.] [대통령령 제33017호, 2022. 12. 6., 일부개정]

제40조(기술료 등의 감면) ① 삭제

〈참고: 「국가연구개발혁신법 시행령」 제40조제1항 삭제 전 조문〉

① 연구개발성과소유기관의 장은 법 제18조제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발성과에 대한 기술료 징수액의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.

1. 중앙행정기관의 장이 연구개발성과의 활용을 촉진하기 위하여 공개활용이 필요하다고 인정하는 연구개발성과
2. 연구개발과제협약에서 정하는 바에 따라 연구개발성과실시를 목적으로 하지 않은 연구개발성과

② 중앙행정기관의 장은 법 제18조제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부액의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.

1. 해당 연구개발성과가 국가안보와 관련된 경우
2. 사회적·경제적으로 긴급한 상황이 연구개발기관에 발생한 경우
3. 연구개발기관의 경영이 악화된 경우
4. 그 밖에 중앙행정기관의 장이 납부액의 전부 또는 일부를 감면할 필요가 있다고 인정하는 경우

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제2항에 따른 납부 기준, 제4항에 따른 감면 기준과 제5항에 따른 기술료 사용의 세부기준은 대통령령으로 정한다.

참고: '2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인'상 실험실 창업시 기술료 감면 규정 (※ 현행 법령에 따라 개정 필요)

- 동 가이드라인에서는 실험실 기업에게 '창업자가 개발한 기술에 대하여' 무상의 실시권을 허락할 수 있도록 규정을 두고 있어 이를 소개합니다. 그러나 이 규정은 앞서 소개한 관련 법령에 부합하지 않으므로 개정이 필요합니다.

- 기술이전법 및 동 법 시행령에는 기술료 면제 가능 여부를 명시적으로 정하고 있지 않고(기술이전법 제24조제4항 및 동 법 시행령 제26조), 「국가연구개발혁신법」에서는 기술료 징수 감면 사유를 법 제18조제3항 각 호 및 동 법 시행령 제40조에 명시하고 있으나 현재 실험실 창업 등은 감면 사유로 포함되어 있지 않습니다(「국가연구개발혁신법」 제18조제3항 및 동 법 시행령 제40조).

참고 규정

'2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인'

제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용)

① "연구원"은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다.

1. 창업자가 "연구원" 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술
2. 창업자가 "연구원" 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발에 직접 참여한 직원이 무상 사용에 동의한 기술

3) 주식으로 기술료 납부 가능 여부

「2021년 과기정통부 기술이전 기여자 보상 가이드라인」

- 현행 관련 법령 중 기술료를 현금이 아닌 주식 등 유가증권으로 납부할 수 있는지 여부에 관해 규정하는 현행 법령은 없습니다만, 과학기술정보통신부의「2021년 과기정통부 기술이전 기여자 보상 가이드라인」(과기정통부, '21.11월)은 징수한 기술료의 배분과 관련하여 개정 전·후 조문에서 공통적으로 보상금 지급 기준을 '주식 등 유가증권으로 받았을 경우 유가증권의 현금화가 완료된 시점을 기준'으로 하도록 규정하여 기술료를 주식 등 유가증권으로 징수할 수 있음을 전제로 하고 있는바, 관련 법령 상 이를 금지하고 있지 않고 과기정통부가 공식적 가이드라인에서 이를 허여하고 있는 만큼 기술료의 주식 납부는 원칙적으로 가능하다고 할 것입니다.

참고 과기정통부 가이드라인

2021년 과기정통부 기술이전 기여자 보상가이드라인(과기정통부, 2021. 11.)

개정前	개정後
4. 보상금 지급 절차	4. 보상금 지급 절차
• 보상금 수급자에 대한 지급 금액이 평가위원회에서 결정되면 3개월 이내에 수급자가 지정하는 계좌로 입금 조치 - 다만, 기술료를 주식 등 유가증권으로 받았을 경우는 유가증권의 현금화가 완료된 시점을 기준으로 함	• 보상금 수급자에 대한 지급 금액이 평가위원회에서 결정되면 특별한 경우를 제외하고 3개월 이내에 수급자가 지정하는 계좌로 입금 조치 - 다만, 기술료를 주식 등 유가증권으로 받았을 경우는 유가증권의 현금화가 완료된 시점을 기준으로 함 - 기관 내부에 지급기한 및 시기에 대한 별도규정이 있을 경우 관련 규정에 따라 지급 시기 등을 달리 정하여 지급 할 수 있음

나. 기술료 배분 규정

- 기술료의 배분에 관해서는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제19조 및 동 법 시행령 제24조 그리고 「국가연구개발혁신법」제18조 및 동 법 시행령 제41조에 규정되어 있는데, 양 법률 간의 배분 규정에 사용하는 용어 및 일부 기준에 다소간 차이가 있어 이에 대해 유의할 필요가 있습니다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 과 「국가연구개발혁신법」의 연구자등에 대한 기술료 배분(실시보상금) 지급 기준의 차이

- 국가연구개발사업의 범부처 총괄규범으로 2021년부터 시행된 「국가연구개발혁신법」 제18조제5항 및 동 법 시행령 제41조제2항 각 호에 따르면 국가연구개발사업 연구개발성과의 실시보상금은 '정부지분기술료'를 100% 기준으로 하여, 연구자 50% 이상, 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지 비용 15% 이상, 성과 활용 기여 직원 등 10% 이상, 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등 나머지 금원으로 그 사용처를 정하고 있습니다.
- 이와 비교하여, 「국가연구개발혁신법」 제정 이전 기술이전에 관한 기본 규범으로 활용되었던 기술이전법 제19조제2항 및 동 법 시행령 제24조제2항 각 호에 따르면 실시보상금은 '연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료'를 100% 기준으로 하여 연구자 50% 이상, 기술사업화 기여자 10% 이상으로 그 사용처를 정하고 있습니다.
- 엄밀히 따지면, 두 법령의 기술료 배분 규정에는 차이가 있습니다.

  ① 기술료 배분의 기준이 되는 금원에 관하여, 기술이전법에서는 '연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료'를 100% 기준으로 정하고 있으나, 「국가연구개발혁신법」에서는'징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액(정부지분기술료)'로 정하고 있습니다.

  - 실무적으로 공공연구개발성과의 상당수는 정부지원연구개발비로만 창출되기 때문에 양 기준에 따른 기술료 배분의 기준값이 동일할 것이지만, 「국가연구개발혁신법」에서는 명시적으로 기술료 배분의 대상을 '정부지분기술료'로 한정하고 있으므로 그 취지를 고려할 필요가 있습니다.

  ② 법령에 명시한 배분의 대상에 관하여, 기술이전법에서는 연구자 50% 이상, 기술이전 기여자 10% 이상의 비율만을 정하고 있으나, 「국가연구개발혁신법」에서는 연구자 50% 이상, 성과활용 기여직원 등 10% 이상의 비율뿐만 아니라 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지 비용 15% 이상, 그리고 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등에 나머지 금원을 사용할 것을 명시적으로 정하고 있다는 점에 차이가 있습니다.

- 「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발사업에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용되는(법 제4조 전단) 지위를 보유하고 있으므로, 기술이전법에 따라 실시보상금 배분 기준 규정을 정하고 있는 출연(연)은 「국가연구개발혁신법」에 따라 이를 개정하여야 할 것입니다.

법령 비교

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

제19조(공공기술의 이전·사업화 촉진) ② 공공연구기관의 장은 해당 기관의 연구자가 개발한 기술의 이전으로 발생하는 기술료의 일정 부분을 연구자와 공공연구기관 소속 임직원 중에서 기술이전에 기여한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람에게 적정하게 배분하여야 한다.

「**국가연구개발혁신법**」 **제18조(기술료의 징수 및 사용)** ⑤ 연구개발성과소유기관은 제1항에 따라 징수한 기술료를 다음 각 호의 용도에 사용하여야 한다.

1. 해당 연구개발과제에 참여한 연구자, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금
2. 연구개발에 대한 재투자
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」 [시행 2022. 6. 29.] [대통령령 제32733호, 2022. 6. 28., 타법개정]	「국가연구개발혁신법 시행령」 [시행 2022. 12. 11.] [대통령령 제33017호, 2022. 12. 6., 일부개정]
제24조(공공기술 이전에 대한 성과 배분) ① (생략) ② 법 제19조 제2항에 따라 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다. 다만, 연구자가 공무원(법제11조 제1항후단에 따른 전담조직이 설치된 국공립학교의 교직원은 제외한다)으로서 국가공무원인 경우에는 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따르고, 지방공무원인 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따른다. 1. 연구자: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상 2. 기술의 이전에 기여한 사람: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상	**제41조(기술료의 사용)** ① 생략 ② 연구개발성과소유기관(기술료등납부의무기관은 제외한다. 이하 이 항 및 제3항에서 같다)은 법 제18조 제5항에 따라 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "정부지분기술료"라 한다)을 다음 각 호의 구분에 따른 용도 및 사용비율 기준에 따라 사용해야 한다. 1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이상 2. 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 15 이상 3. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상 4. 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등: 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액 ③ 연구개발성과소유기관의 장은 제2항제1호 및 제3호에 따른 보상금의 지급 기준을 마련해야 한다. ④ 중앙행정기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 연구개발성과소유기관의 장에게 기술료 사용 결과의 제출을 요청할 수 있다.

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

가. 기술료 징수

1) 출연(연) 기술료 징수방식의 다양성

● 출연(연)의 기술료는 최근 그 규모가 꾸준히 증가하고 있으며, 기술료 징수의 유형으로서 정액기술료, 경상기술료 또는 그 혼합방식을 정해 놓고 있습니다.

현황

출연(연) 기술료 징수 현황

• 최근 5년간(2015-2019) 출연(연) 기술료 징수액은 건수는 감소하나 건당 기술료 징수금액이 높아짐에 따라 지속적으로 증가 추세임

- 24개 출연(연)의 2015년부터 2019년까지 총 기술료 징수액은 4,921억원, 8,199건으로, 평균 984.3억원, 1,640건임
- 기술료 징수액은 연평균 7.91%로 지속해서 증가 중이나, 건수는 연평균 5.48% 감소하고 있는바, 출연(연)의 건당 기술료 징수 규모가 높아짐
- 정액기술료와 경상기술료의 비중을 보면 정액기술료는 전체 기술료 수입의 55.62%를 차지하고, 경상 기술료는 44.38%를 차지함

〈표 29〉 출연(연) 기술료 납부방식별 징수 현황(2015-2019)

단위 : 백만원

	정액기술료				경상기술료				총 기술료 수입			
	총액	총건수	평균 금액	평균 건수	총액	총건수	평균 금액	평균 건수	총액	총건수	평균 금액	평균 건수
2015	39,617	1,091	1,650.7	45.46	45,929	623	1,913.69	25.963	85,546	1,714	3,564.40	71.42
2016	45,513	1,278	1,813.02	53.25	53,120	653	2,213.33	27.21	96,632	1,931	4,026.35	80.46
2017	58,590	1,096	2,441.27	45.67	38,921	607	1,621.71	25.29	87.511	1,703	4,062.98	70.96
2018	59,847	976	2,493.61	40.67	36,628	507	1,526.18	21.13	96,475	1,483	4,019.79	61.79
2019	72,161	852	3,006.71	35.50	43,849	516	1,827.04	21.50	116,010	1,368	4,833.75	57.00
총계	273,728	5,293	11,406.31	220.55	218,447	2,906	9,101.95	121.09	492,17	8,199	20,507.27	341.63
평균	54,745.6	1.058.6	2,281.06	44.11	43.689.4	581.20	1,820.39	24.22	98,434.80	1,639.80	4,101.45	68.33
연평균 증가율	16.17%	-5.99%	16.17%	-6.0%	-1.15%	-4.6%	-1.15%	-4.6%	7.91%	-5.48%	7.91%	-5.48%

출처 : 임채윤, 「기술료 징수·사용 실태분석 및 제도개선 방안 연구」, 국회예산정책처, 2021, 37면.

- 정액기술료의 경우 선급금을 의무화하고 그 비율을 명시한 경우, 분할납부를 가능하도록 하면서 담보제공을 요구하는 경우, 그리고 감면규정 적용을 정한 경우 등 다양하게 정하고 있습니다.

〈표 30〉 출연(연) 내규(예시): 정액기술료 징수방식 관련 규정

유형	출연(연)	규정내용
정액기술료 선급금 (10%이상)	S 기관	기술실시관리지침〈개정 2021.12.29.〉 제11조(기술료) ④기술료를 일정금액으로 고정(이하 "정액기술료"라 한다)하여 계약할 경우 그 납부방법, 시기에 관하여는 연구원과 실시권자가 기술실시계약에서 정하는 바에 따른다. 다만, 이 경우 정액기술료의 10% 이상으로 선급기술료로 계약체결시 납부하여야 한다.
선급금 (20%이상)	R 기관	기술실시계약 사무처리지침〈개정 2020.07.06.〉 제6조 (기술료) 가. 기술료를 정액으로 하여 계약할 경우에 그 금액은 "연구원"이 투자한 연구비 총액이상으로 한다. 나. 선급기술료는 원칙적으로 "연구원"이 투자한 연구비 총액의 20% 상당액으로 한다.
정액기술료 분할납부	H 기관	기술이전요령〈개정 2022.10.01.〉 제26조(기술료의 징수) ②착수기본료와 정액기술료는 해당기술의 기술이전 계약체결 시 징수하는 것을 원칙으로 하되, 실시권자의 재정상황 등을 고려하여 분할하여 징수할 수 있다.
정액기술료 분할납부 (감면규정)	J 기관	기술이전업무처리요령〈개정 2018.09.19.〉 제12조(기술료 징수) ①기술료는 일시불 또는 분할로 징수할 수 있다. 중소기업 감면 및 일시납 감면에 관한 사항은 국가연구개발사업의 관리 등에 대한 규정 및 지침을 준용한다.
정액기술료 분할납부 (담보의무)	G 기관	기술이전업무규정〈개정 2019.01.25.〉 제10조(기술료의 징수) ② 실시기업이 정액기술료를 분할 납부하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 보증 또는 담보를 제공하여야 한다. 다만, 기술이전 주관부서에서 필요하다고 인정하는 경우 보증 또는 담보를 면제할 수 있으나, 기술료 납입금액이 1억원을 초과하거나 당초 계약한 납부기간보다 6개월이 초과되는 경우 지식재산권심의위원회의 승인을 얻어야 한다. 1. 은행도약속어음; 2. 지급이행보증보험증권; 3. 공증약속어음; 4. 은행지급보증서; 5. 「전자어음의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 전자어음

- 경상기술료의 경우 매출액을 기준으로 산정하고 그 요율은 계약체결시 실시권자와 협의하여 결정한 것에 따르는 것이 일반적입니다만, 일부 출연(연)에서는 통상실시권 허여시 발명자 실험실 창업의 경우 경상기술료만으로 납부를 가능하도록 규정하고 있습니다.

〈표 31〉 출연(연) 내규(예시): 경상기술료 징수방식 관련 규정

유형	출연(연)	규정내용
정액기술료 규정 일반례	X 기관	기술이전지침〈개정 2022.03.14〉 제8조(기술이전의 협상) 나. 경상기술료: 대상기술을 활용하여 제품의 생산 및 매출액 발생 시 연간 총 매출액의 일정지분(1~5%)을 실시자가 연구소에 지급하는 기술료를 말한다. 다만, 기술가치 평가와 시장경쟁력 및 일반 상관례에 따라 실시자와 협의하여 조정할 수 있다.
발명자 실험실 창업 시 경상실시료 납부규정	P 기관	연구원창업지원규정〈개정 2021.01.29.〉 제9조(창업지원신청) ④ 2. 창업대상 기술에 속한 특허(출원 중인 특허를 포함한다)의 발명자 전원이 창업자의 실시에 동의한 경우에는 정액기술료 없이 경상기술료를 납부하는 조건으로 통상실시권을 허여할 수 있다.

- 일부 출연(연)에서는 혼합기술료를 규정하면서 구체적인 산정방식에 대해서는 규정하지 않으나(예: E 기관, J 기관등), 일부 출연(연)에서는 혼합기술료의 구체적인 산정방식을 제시하고 있습니다.

〈표 32〉 출연(연) 내규(예시): 혼합기술료 징수방식 관련 규정

유형	출연(연)	규정내용
혼합 징수방식 구체화 되지 않은 경우	E 기관	기술이전요령〈개정 2022.03.11〉 제8조(기술료 산정) ③변동기술료를 징수할 경우 선급기술료의 방식과 경상기술료 및 최저기술료의 방식을 혼합하여 징수할 수 있다.
	J 기관	기술이전업무처리요령〈개정 2018.09.19.〉 제11조(기술료 산정방식) ①기술료는 계약당사자간 상호 협의를 통해 정액기술료 또는 혼합기술료 중 하나를 선택하여 결정한다. 1. 정액기술료 : 기술에 대한 대가를 고정 금액으로 산정하는 것을 말한다. 2. 혼합기술료 : 정부출연금의 일정 비율에 상당하는 착수기술료 및 매출액의 일정비율로 계산한 경상기술료의 합으로 기술료를 산정하는 것을 말한다.
혼합 징수방식 구체화된 경우	S 기관	기술실시관리지침〈개정 2021.12.29.〉 제11조(기술료) ⑥ 기술료를 정액기술료와 경상기술료의 혼합형태로 계약할 경우에는 다음 각 호와 같이 한다. 1. 정액기술료의 10%이상을 선급기술료로 계약체결시 납부하여야 한다. 2. 정액기술료는 선급기술료를 제한 금액을 기술료 납부기간으로 균등분할하여 납부기간동안 매년 납부하여야 한다. 3. 경상기술료는 제조건을 고려하여 정한 요율로 당해연도 제품의 매출액에 곱한 금액을 연간 경상기술료로 기술료 납부기간동안 매년 납부하여야 한다.

기술료 징수방식이 구체화되지 않은 경우

- 일부 출연(연)의 경우 기술료 및 기술료납부 방법, 징수기간 등은 실시예정자 또는 창업자와 합의하여 정한다고만 규정하고 있는데 이 경우 구체적인 징수 절차를 규정에 정한 출연(연)과 비교하여 예측 가능성이 떨어지는 한계가 있다고 할 것입니다.
  - E 기관은 창업기업에게 기술료를 징수할 경우 징수비율, 금액 등은 '창업심의위원회'에서 결정하고, 실시권자와 합의하여 정한다고 규정하고 있고, B 기관, D 기관, K 기관은 실시권의 내용, 기술료 및 납부방법 등은 연구기관의 장이 실시예정권자와 합의하여 정한다고 규정하고 있습니다.

〈표 33〉 출연(연) 내규(예시): 기술료 징수방식을 구체적으로 정하지 않은 경우

유형	출연(연)	규정내용
기관 간 합의 또는 협의	F 기관	기술실시관리요령〈개정 2016.10.21.〉 제9조〈기술료 산정 및 징수 기간 등〉 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법, 기술료 징수기간 등은 실시예정자와 합의하여 정한다.
	L 기관	벤처창업지원규정〈개정 2003.06.13.〉 제12조(기술료) ②제1항의 규정에 의한 기술료의 징수는 매출액의 일정율로 하며, 세부사항은 연구원과 창업자가 협의하여 별도로 정한다.
창업심의 위원회	E 기관	창업지원규정〈개정 2021.12.23.〉 제15조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ④"연구원"은 창업기업에게 기술료를 징수할 수 있으며 징수비율, 금액 등은 "창업심의위원회"에서 관 련 법령 및 "연구원"의 규정에 따라 결정한다.
기관장	B 기관	기술실시계약 및 기술료수입 사용요령〈개정 2020.12.31.〉 제9조(기술료 산정) ①실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 원장이 연구개발결과물을 실시예정권자와 합의하여 정한다.
	D 기관	기술실시계약 사무처리지침〈시행 2022.05.09〉 제6조(기술료 징수 및 징수기간) ①실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법, 기술료 징수기간 등은 연구기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 관계 법령, 출연처의 관련규정 등에서 따로 정한 경우에는 그에 따른다.
	K 기관	기술이전요령〈개정 2022.02.28〉 제6조(기술이전 계약체결) ①담당부서는 실시자의 선정 및 실시권의 내용(실시기간, 기술료 및 기술료 납부방법, 납입기한, 실소요경비 등)에 관해 실시하려는 자와 합의하여……기술이전 계약을 체결한다.

2) 실험실 창업시 기술료 면제 규정을 둔 기관

- 일부 출연(연)은(14개) 창업대상기술의 무상 사용을 규정하고 있습니다.
  - 무상으로 사용할 수 있는 기술은 ①창업자가 연구원 재직시 창업자 단독으로 수행한 개발기술; ②창업자가 연구원 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발참여자 전원이 무상사용에 동의한 기술로 제한됩니다.

〈표 34〉 출연(연) 내규(예시): 발명자 실험실 창업시 기술료 면제 관련 규정

출연(연)	규정내용
S 기관	창업지원규정〈개정 2019.06.24〉 제12조(기술료) ③ 연구원은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다. 1. 창업자가 연구원 재직시 창업자 단독으로 수행한 개발기술 2. 창업자가 연구원 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발참여자 전원이 무상 사용에 동의한 기술 ⑤ 창업지원기간 동안 제3항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.
B 기관	창업지원규정〈개정 2021.08.17.〉 제16조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ① “연구원”은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다. 1. 창업자가 “연구원” 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술 2. 창업자가 “연구원” 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발에 직접 참여한 직원이 무상사용에 동의한 기술 ② 창업지원기간 동안 제1항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.
C 기관	창업지원규정〈개정 2020.11.06.〉 제14조(연구개발결과 및 지식재산권 등 상용) ① 연구원은 창업기업에게 창업지원기간동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업허여기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허용할 수 있다. 1. 창업자가 연구원 재직 시 창업자 단독으로 개발한 기술 2. 창업자가 연구원 재직 시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발에 직접 참 여한 직원이 무상사용에 동의한 기술 ② 창업지원기간 동안 제1항의 창업허여기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.

- 일부 출연(연)은 창업 시 기술료의 면제 여부는 관련 부서에서 심사하도록 규정하고 있습니다.
  - G 기관은 연구원이 보유한 지식재산권의 사업화를 위하여 당해과제 참여기업 또는 실시기업에 유·무상으로 전용실시권을 허여하거나 소유권을 양도할 경우 원장의 결재를 받아야 한다고 규정하고 있습니다.
  - I 기관은 창업대상 기술의 전용 실시권 우선 허여와 관련하여 기술의 징수 및 감면 등 기타 허여조건에 대한 사전약정에 관한 사항은 기술료 계약 담당부서에 의뢰하여 협의하여야 한다고 규정하고 있습니다.
  - U 기관은 창업대상기술과 관련하여 연구원의 연구개발결과와 지식재산권을 사용하고자 하는 경우, 그 실시권을 위원회의 심의를 거쳐 승인 받아야 한다고 규정하고 있습니다.

〈표 35〉 출연(연) 내규(예시): 관련 부서에서 기술료 면제 여부를 심사하는 경우

출연(연)	규정내용
G 기관	연구원창업지원규정〈개정 2022.03.29〉 제14조의2(지식재산권의 사용료) ① 연구원은 창업기업에게 지식재산권의 전용실시권을 허여 하여, 아래의 범위 내에서 사용료를 징수할 수 있으며, 징수비율, 금액 등은 연구총괄심의위 원회에서 결정한다.
I 기관	창업지원규정〈개정 2022.05.27〉 제15조(기술료) ① 연구원은 창업기업에게 창업지원기간 동안 창업대상기술에 대하여 전용실시권을 부여할 수 있다. 창업대상기술의 전용실시권 우선 허여와 관련하여 기술의 징수 및 감면 등 기타 허여 조건에 대한 사전 약정에 관한 사항은 기술료 계약 담당부서에 의뢰하여 협의하여야 하며, 기술료 납부 등의 의무를 이행하여야 한다.
U 기관	창업지원규정〈제정 2020.11.20.〉 제6조(창업대상기술의 범위) ① 창업대상기술은 연구원이 개발하거나 보유하고 있는 기술 중 연구원 의사에 따라 처분 또는 활용이 가능한 다음의 기술로 한다. 1. 국내·외 지식재산권 관련법에 저촉되지 않는 기술 2. 주변기술이 많이 필요하지 않는 단위기술 ② 창업자는 창업대상기술과 관련하여 연구원의 연구개발결과와 지식재산권을 사용하고자 하는 경우, 그 실시권을 위원회의 심의를 거쳐 승인 받아야 하며, 위원회는 이때 실시 사용승인 기간과 사용료 유무상 여부 등을 심의하여야 한다.

자기 발명 실험실 창업자의 기술료 면제를 정한 산정식과 실시보상금 미지급

- 일부 출연(연)은 [창업지원 관련 규정]에 연구자가 기관 보유 기술로 창업하는 경우에 관한 기술료를 징수하는 산정식을 제시하고 있습니다.
- 이 산정식은 [기술료 = 총 기술료 × (100-창업자의 지분률)% × 50%] 로 구성되는데, 이는 발명자인 연구자 창업자에게 실시보상금(징수한 기술료의 50%)을 지급하지 않음을 전제로 하여, 해당 창업자가 실험실 기업에서 차지하는 지분을 제외한 나머지 지분에 대한 기술료의 50%만을 징수하도록 하고 있습니다.
  - 이러한 방식은 창업자에게 기술료의 부담을 줄여줌과 동시에 그에 상응하여 실시보상금도 지급하지 않도록 함으로써 징수와 보상 간의 균형을 이루고자 한 방식이라고 할 것입니다.

〈표 36〉 출연(연) 내규(예시): 자기 발명 실험실 창업자 기술료 징수 면제 산정식 및 보상 제외 규정

출연(연)	규정내용
N 기관	창업지원 규정〈개정 2021.04.29.〉 제14조 (기술료 및 주식보유) ① 硏究院은 창업자가 硏究院 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술에 한하여 무상 또는 창업기업이 납입자본금의 5%이하의 주식을 기술료로 납부하여 그 기술을 사용하도록 할 수 있다. ② 硏究院은 제1항에 해당하는 기술 및 연구원 보유기술 중 필요한 경우에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다. ③ 창업자가 제1항에 해당하는 단독 개발기술을 제외한 연구원 보유 기술을 창업대상기술로 활용할 경우, 기술이전의 절차와 방법은 「기술이전 운영규정」 및 「기술이전 운영요령」을 적용한다. 다만, 硏究院에 납부하는 기술료의 산정은 아래 산식을 적용할 수 있으며, 기술료 보상금 배분시 창업자는 포함하지 않는다. 연구원 납부기술료 = 총 기술료 × (100-창업자의 지분률)% × 50%

나. 기술료 징수수단(현금 vs. 주식)의 다양성

기술료를 지분으로 취득하는 방식 운영 여부

- 출연(연)은 기술이전규정 또는 창업지원규정 등에서 창업기업에 대한 기술료 징수를 규정하고 있습니다.
  - 7개 출연(연)은 현금 이외 주식매수선택권이나 주식 또는 합의에 의한 그 외의 수단으로 기술료를 징수할 수 있도록 규정하고 있습니다(H 기관, S 기관, G 기관, N 기관, A 기관, C 기관, J 기관).
  - H 기관은 「제5차 공공기관 선진화 추진계획(2009. 1. 22. 기획재정부)」에 따라 연구소기업 또는 신기술창업전문회사 제도를 거쳐서만 기술을 출자합니다.
  - A 기관는 연구소기업 또는 신기술창업전문회사 제도를 거친 기술 출자와 함께, 기술료의 일부를 창업기업의 지분(10% 내외)으로 받은 사례가 1건 있으며, 이는 내부 법률검토를 거쳐 추진한 것으로 알려져 있습니다.

- 일부 출연(연)은 창업 시 기술료를 지분으로 받는 경우 납부해야할 기술료의 범위를 규정하고 있습니다.
  - A 기관은 기술료 일부를 창업기업의 지분으로 지급받을 수 있으며 그 상한은 안정적인 기업의 운영을 위해 10% 내외로 한다고 규정하고 있습니다.
  - N 기관은 창업대상기술에 대해 무상 또는 창업기업이 납입자본금의 20%이하의 주식을 기술료로 납부하여 그 기술을 사용하도록 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
  - G 기관은 창업기업은 설립시 납입자본금의 5%이내의 주식을 납부한다고 규정하고 있습니다.

〈표 37〉 출연(연) 내규(예시): 기술이전형 실험실 창업의 기술료 주식 납부 비율 규정

출연(연)	규정내용
A 기관	창업규정〈개정 2022.08.31.〉 제14조(기술료) ① 창업자는 A 기관이 보유하고 있는 기술을 이용하여 창업하는 경우 창업시점에 기술이전계약을 체결하여야 하며, 실시대가를 A 기관에 지급하여야 한다. 또한 주관부서가 창업기업의 사업성이 유망하다고 판단하는 경우 기술료 일부를 창업기업의 지분으로 지급받을 수 있으며 그 상한은 안정적인 기업의 운영을 위해 10% 내외로 한다.
N 기관	창업지원규정〈개정 2021.04.29.〉 제14조(기술료 및 주식보유) ⑤ 硏究院은 제3항에 따른 기술료 계약 체결 시 창업기업 납입자본금 일부의 주식을 정액 기술료로 취득할 수 있으며, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」제2조 및 제9조의3에서 정한 일정률 이상의 지분을 취득할 경우 관련법에서 정하는 바에 따라 연구소기업으로 등록하여야 한다. ⑥ 硏究院은 제2항에 따라 창업자에게 전용실시권을 부여할 경우 전용실시권 부여 기술을 출자할 수 있으며, 이 경우 제반사항은 「출자기업 관리규정」에 따른다. 단, 기술출자로 취득하는 보유주식은 창업기업 납입자본금의 20% 이하로 한다.
G 기관	연구원 창업지원 규정〈개정 2022.03.29.〉 제14조의2(지식재산권의 사용료) ① 연구원은 창업기업에게 지식재산권의 전용실시권을 허여 하여, 아래의 범위 내에서 사용료를 징수할 수 있으며, 징수비율, 금액 등은 연구총괄심의위 원회에서 결정한다. 가. 창업기업은 설립시 납입자본금의 5%이내의 주식을 납부한다. 나. 창업기업은 매출액발생시 발생일로부터 5년간 매출액의 3%이상을 현금으로 납부한다. ② 연구원은 창업자 또는 창업기업이 지식재산권을 부적절하게 사용하거나 사용료의 미납 부시 창업지원을 중단할 수 있다.

기술료 명목의 지분 취득의 한계

- 출연(연)은 공공기관 운영에 관한 법률에 따른 공공기관으로서 2009 시행된 「제5차 공공기관 선진화 추진계획(2009. 1. 22. 기획재정부)」 등 정부의 정책에 따라 연구소기업 제도 및 신기술창업회사 등 기술지주회사 제도를 이용하지 않은 일반 연구자 창업에 대한 기술 출자에 소극적이 되었고, 이에 따라 현재까지 출연(연)이 기술을 출자하지 않은 연구자 창업기업은 '99년부터 누적 338개사로, 전체 출연(연) 창업기업의 60%를 차지하고 있습니다.

〈표 38〉 출연(연) 설립유형별 실험실 기업 수(1999-2021)

단위: 개

구분	기술출자형				기술이전형		합계	
	연구소기업		신기술창업전문회사					
창업기업 수(개)	203	(35.9%)	24	(4.2%)	338	(59.8%)	565	(100.0%)
운영기업 수(개)	171		22		231		424	
생존율(%)	84.2		91.7		68.3		75.0	

주: 설립형태 간 일부 중복이 있을 수 있음. 예) 연구원 창업기업인 동시에 연구소기업인 경우가 있음
출처: 국가과학기술연구회 자료

- 기술 출자에 소극적인 출연(연)의 경향에 따라 연구자는 기술료를 현금 납부해야 하는 상황에 직면하였는바 이는 창업자에게 당장의 현금 조달에 관한 부담으로 작용하며, 그 부담을 줄이기 위하여 연구소기업 또는 신기술창업전문회사 제도를 통한 기술출자 창업을 선택할 경우(법령상 설립주체가 발행 주식총수의 10% 이상을 보유 등)에는 법원인가 등에 6개월 이상의 기간이 소요되어 창업자에게 단점으로 작용합니다.

「제5차 공공기관 선진화 추진계획」과 출연(연) 주식 취득

- 제5차 공공기관 선진화 추진계획은 기획재정부가 2009. 1. 15. 공기업선진화추진위원회를 개최하여 273개 공공기관 출자회사 선진화 방안을 담은 계획으로 동년 1. 22. 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 최종 확정된 계획임
- 이 계획에서는 원칙적으로 공공기관의 출자회사를 축소하는 것을 정하고 있으므로, 공공기관에 포함되는 출연(연)들 역시 기관 차원의 출자 및 기업 주식 취득에 소극적인 경향이 있음

> 제5차 공공기관 선진회 추진계획(2009. 1. 22. 기획재정부)
>
> 제5차 공공기관 선진화 추진계획은 기획재정부가 2009. 1. 15. 공기업선진화추진위원회를 개최하여 273개 공공기관 출자회사 선진화 방안을 담은 계획으로 동년 1. 22. 공공기관운영위원회의 심의·의결을 거쳐 최종 확정되었음
> 동 계획 이후에 추가 차수의 계획이 시행되었으나, 각 차수별 앞 차의 폐기 또는 개정의 방식이 아니라 별도의 계획 성격을 띠었는바, 출연(연)은 제5차 계획 당시에 마련한 운영방식 및 관련 규정을 아직도 시행 중임
> 제5차 공공기관 선진화 추진계획에서는 공공기관(모기업) 경영효율화의 지속 추진 차원에서 공공기관이 출자한 회사 중 '공공기관으로 지정되지 않은' 273개 출자회사*(출자액 5.8조원)에 대한 지분 정리계획 및 관리제도 개선방안을 마련하였습니다. 동 방안에 포함된 출연(연) 관련 사항은 다음과 같음
>
> 참고: 주요 출자 유형별 처리방향

2. 중소기업 육성을 위한 출자회사 (63개, 413억원)

□ 현황 및 문제점

ㅇ (현황) 법령 및 정부정책에 따라 중소기업 육성을 위해 신보,기보, 출연(연) 등 공공기관이 63개 중소기업에 413억원 출자 중

* 신보기금(22개, 217.8억원), 기보기금(17개, 166.5억원), 출연(연)(5개, 9.7억원), H 기관(19개, 19억원)

ㅇ (문제점) 신용보증 전문기관의 비핵심사업 진출, 투자성과 부실*, 출자금 회수 기준 미흡 및 투자액 회수노력 미흡

* 투자성과(출자액 대비 순자산가액, '07말) : 신보 △50%, 기보 △43%

□ 향후 관리방향

① 신·기보의 보증연계투자 : 지원대상을 기술형, 혁신선도형 중소기업의 창업초기(5년내)로 제한하고, 투자일부터 5년내 투자지분 매각 또는 투자금 회수

* 다만, 5년 경과시점에서 상장이 추진 중에 있거나 1년내 상장이 확실시 되는 경우는 1년 내외 투자금 회수 유보 가능

② 출연(연)의 연구소기업 및 신기술창업전문회사 : 주식상장(IPO) 등을 통해 5년내 매각을 추진하고 매각이 이루어지지 않을 경우 5년 경과 시점에서 대주주 인수 등 투자회수 여부를 결정

* 다만, 진행중인 기술개발의 완료를 위해 불가피한 경우 3년에 한해 투자기간 추가 연장

③ H 기관의 연구원 출자기업 : 연구소기업 제도('05.1) 및 신기술창업전문회사('07.8) 제도 신설을 감안, 연구원 창업에 대한 출자는 중단

* 기존출자회사 : 출자 후 장기간이 경과된 점을 감안, 조속 매각 추진

다. 기술료 사용의 기준

- 출연(연)의 연구자에 대한 실시보상금은 출연(연)이 특허권을 보유한 기술의 실시가 이루어지는 경우 징수하는 금원인 기술료를 관련 법령에 위배하지 않는 수준에서 분배하게 됩니다.

출연(연) 기관별 연구자 기술료 보상의 비율 편차

- 연구자에게 경비를 뺀 기술료 징수액의 50% 이상을 지급한다고 정한 기관도 있었으나 상당수의 기관은 규정에 보상 비율을 명시하고 있었습니다.
  - 8개 기관에서 기술료 수입액의 50%를 연구자 인센티브로 지급하고 있었고, 3개 기관에서 기술료 수입액의 60%를 연구자에 대한 보상금으로 지급하고 있었으며, 최대 85%를 지급하는 기관도 있습니다.
  - 50%: A 기관, D 기관, N 기관, P 기관, Q 기관, X 기관, T 기관 및 U 기관
  - 60%: I 기관 및 M 기관, Q 기관
  - 85%: Q 기관은 가장 높은 배분율을 규정하고 있었는데, 발명자가 유지비용을 부담하고 있는 지식재산권의 기술이전으로서, 기술확산 기여자가 없는 경우 기술료 등 수입금의 85%를, 기술확산 기여자가 있는 경우에는 기술료 등 수입금의 75%를 지급한다고 규정하였습니다.

〈표 39〉 출연(연) 내규(예시): 기술료 보상 비율을 정한 경우

<table>
<tr><th>출연(연)</th><th>규정내용</th></tr>
<tr><td>A 기관</td><td>기술료인센티브지급규정〈개정 2021.12.08.〉 제6조(지급액 산출기준)
연구자 인센티브는 경비를 제외한 기술료 수입액의 50% 이상으로 하고, 기술이전 기여자 인센티브는 경비를 제외한 기술료 수입액의 10% 이상으로 한다. 단, 관련연구과제의 주관부처, 기술이전계약서 및 A 기관에서 별도로 정한 것이 있는 경우에는 예외로 한다. 또한 기술지원 등을 통해 경상기술료 수입액의 발생에 특별한 기여가 있는 경우 연구자 인센티브는 기술이전심의위원회의 심의를 거쳐 경비를 제외한 경상기술료 수입액의 70%까지 지급할 수 있다. 단, 경상기술료의 정의 및 범위는 별도로 정한다.</td></tr>
<tr><td>D 기관</td><td>기술실시보상금 지급규정〈시행 2021.12.13.〉 제6조(지급액산출기준)
① 연구자에 대한 보상금은 기술료 수입금의 50%로 한다.</td></tr>
<tr><td>I 기관</td><td>기술실시계약체결 및 기술료관리지침〈개정 2021.12.31.〉 제13조(사용항목)
① 기술료의 60퍼센트는 참여연구원 인센티브로 지급하며…</td></tr>
<tr><td>N 기관</td><td>인센티브지급규정〈시행 2021.08.02〉 제20조(기술료 보상금의 지급기준)
① 기술료 보상금은 징수된 기술료의 50%(단, 특허 또는 소프트웨어가 이전된 경우의 기술료 보상금, 이하 “특허기술료” 는 징수된 기술료의 60% 적용)로 한다.
② 기술이전 기여자가 있는 경우 징수된 기술료의 10% 이상으로 한다.</td></tr>
<tr><td>P 기관</td><td>기술이전 운영요령〈시행 2021.08.02〉 제13조(기술료의 사용)
2. 제1호의 금액을 제외한 금액중 50%를 기술보유자에 대한 기술실시보상금으로, 15%를 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지 비용으로, 기술이전기여자가 있을 경우 10%이내를 기술이전기여자에 대한 기술실시보상금으로, 나머지는 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등으로 사용한다. 단, 기술이전·사업화, 지식재산권, 연구개발재투자 및 기타 기관운영경비 등의 사용은 각각 관련 담당부서에서 계획 수립 후 원장의 승인을 통해 집행한다.</td></tr>
<tr><td>M 기관</td><td>기술이전관리규정〈개정 2020.04.03.〉 제19조(사용비율)
① 전조의 기술료 수입액 사용범위에 따른 사용비율은 다음과 같다.
<table>
<tr><th colspan="2">사용구분</th><th>기술료 인센티브</th><th>연구개발 재투자</th><th>지식재산권 출원 및 관리 등에 관한 비용</th><th>기관운영 경비</th><th>기술이전 기여자 보상금</th><th>기술이전 및 사업화 경비</th></tr>
<tr><td rowspan="2">기술이전 유형</td><td>특허등 지재권</td><td>기술료 수입액의 60% 해당액</td><td>기술료 수입액의 10% 해당액</td><td>기술료 수입액의 5% 해당액</td><td>기술료 수입액의 5% 해당액</td><td>기술료 수입액의 10% 해당액</td><td>기술료 수입액의 10% 해당액</td></tr>
<tr><td>노하우</td><td>기술료 수입액의 50% 해당액</td><td>기술료 수입액의 20% 해당액</td><td>기술료 수입액의 5% 해당액</td><td>기술료 수입액의 5% 해당액</td><td>기술료 수입액의 10% 해당액</td><td>기술료 수입액의 10% 해당액</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용방법</td><td>해당 연구과제에 참여한 연구부서 또는 연구자에게 지급</td><td>연구개발비로 사용</td><td>지식재산권 출원등록 및 유지에 필요한 직접경비로 사용</td><td>기관운영을 위한 비용으로 사용</td><td>기술이전 및 사업화에 기여한 자의 보상금으로 사용</td><td>기술이전 및 사업화하기 위하여 필요한 경비로 사용</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>출연(연)</th><th>규정내용</th></tr>
<tr><td>Q 기관</td><td>기술이전 보상금 지급 규정〈개정 2021.05.31.〉 제6조(산출기준)
①기술개발기여자에 대한 기술이전 보상금은 아래와 같이 산출한다.
<table>
<tr><th>기술이전 구분</th><th>기술이전 보상금</th></tr>
<tr><td>신규로 발굴한 기업에 대한 기술이전</td><td>기술료 등 수입금의 70%</td></tr>
<tr><td>연구개발성과를 창출한 연구과제, 기술용역, 기술자문과 직접 관련된 기업에 대한 기술이전(참여기업, 발주기업 등)</td><td>기술료 등 수입금의 50%</td></tr>
<tr><td>특정 기업을 위해 硏究院이 자체 재원(기본 사업비 중 정부출연금, 재투자·자체 연구개발비)을 투자하여 창출한 연구개발성과를 해당 기업에게 기술이전(다만, 중소기업지원사업은 제외)</td><td>硏究院이 부담한 자체 재원의 50% 금액을 공제한 기술료 등 수입금의 50%</td></tr>
<tr><td>硏究院의 지식재산권 포기 결정에도 불구하고 발명자의 의사에 의하여 硏究院 명의로 그 지식재산권을 유지하는 지식재산권의 기술이전</td><td>기술료 등 수입금의 85%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>X 기관</td><td>기술료 사용지침〈개정 2021.02.17.〉 제8조(사용범위 및 기준)
① 기술료는 수입액은 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 2. 기술료의 50%: 기술료 인센티브(단, 기술료 수입(부가세 제외)이 1억원 이상 시 50% 이상 지급할 수 있음).</td></tr>
<tr><td>T 기관</td><td>기술료보상금 지급기준〈제정 2022.07.06.〉 제6조 (지급규모)
① 참여연구원 보상금은 징수된 기술료의 50%(단, 특허기술료는 징수된 기술료의 60% 적용)로 한다.</td></tr>
<tr><td>U 기관</td><td>기술실시계약 및 기술료수입 사용요령〈제정 2020.11.20.〉 제18조(지급액 산출기준)
① 연구성과 인센티브 지급액은 기술료 수입액으로 한다. 다만, 당해과제 수행을 위한 연구원의 비용부담이 있는 경우에는 이를 기술료 수입액에서 차감하고 계산할 수 있다.
② 연구성과 인센티브 지급액 산출기준은 다음 표아 같다. 단, 기술이전을 유발한 관련 연구사업의 관련규정이나 계약서에서 별도로 정한 경우에는 이에 따른다.
<table>
<tr><th>구 분</th><th>지급액</th></tr>
<tr><td>연구자 및 발명자</td><td>기술료 수입액 × 50/100</td></tr>
<tr><td>기술이전 기여자</td><td>기술료 수입액 × 10/100</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

연구자 기술료 지급액의 총액에 따라 또는 기술료 수입액에 따라 보상 비율을 달리 정한 경우

- N 기관 및 T 기관은 '기술료 보상금의 지급기준'에 관한 규정이 동일한데, 직무발명 보상금의 배분율을 규정하는 것 외에, 개인별 연간 보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우 보상금 누적 금액에 따라 구간별로 지급기준을 정하고 있습니다.
- F 기관은 실기술료 수입액이 5천만 원 이하인 경우, 1억 이하인 경우, 4억 이하인 경우, 4억 초과인 경우에 따라 각기 다른 산정식을 규정하고 있습니다.

〈표 40〉 출연(연) 내규(예시): 연구자 기술료 지급총액 또는 기술료 수입액에 따라 구간별 보상비율을 달리한 경우

<table>
<tr><th>출연(연)</th><th>규정내용</th></tr>
<tr><td>F 기관</td><td>인센티브 지급규정〈개정 2020.12.21.〉 제18조(지급액 산정)
①'실기술료' 수입 중 연구자 인센티브 지급 총액은 다음과 같이 산정한다. 단, 복수의 기술이 이전된 경우 각 기술의 인센티브 지급 총액은 기술실시계약서에 반영되어 있는 기술별 기여율에 따라 산정하며, 정부부처 사업에 의해 발생한 '실기술료' 수입은 그 사업의 처리 지침에 따라 산정한다.
<table>
<tr><th>'실기술료' 수입액(이하 'R')</th><th>연구자 인센티브 지급 총액</th></tr>
<tr><td>5천만 원 이하</td><td>R × 60%</td></tr>
<tr><td>5천만 원 초과 1억 원 이하</td><td>(R- 5천만 원) × 45% + 3천만 원</td></tr>
<tr><td>1억 원 초과 4억 원 이하</td><td>(R × 50%) + 3백만 원</td></tr>
<tr><td>4억 원 초과</td><td>R × 50%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>N 기관</td><td>인센티브지급규정〈시행 2021.08.02〉 제20조(기술료 보상금의 지급기준)
①기술료 보상금은 징수된 기술료의 50%(단, 특허 또는 소프트웨어가 이전된 경우의 기술료 보상금, 이하 "특허기술료" 는 징수된 기술료의 60% 적용)로 한다.
②기술이전 기여자가 있는 경우 징수된 기술료의 10% 이상으로 한다.
③본조 1항에도 불구하고 개인별 연간 보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우 보상금 누적 금액에 따라 구간별로 아래와 같이 지급한다.
<table>
<tr><th>보상금 누적금액</th><th>보상금 지급액</th></tr>
<tr><td>20억원 초과~30억원 이하</td><td>기술료 징수액의 40% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
<tr><td>30억원 초과~40억원 이하</td><td>기술료 징수액의 30% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
<tr><td>40억원 초과~50억원 이하</td><td>기술료 징수액의 20% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
<tr><td>50억원 초과</td><td>기술료 징수액의 10% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>T 기관</td><td>기술료보상금 지급기준〈제정 2022.07.06.〉 제6조 (지급규모)
① 참여연구원 보상금은 징수된 기술료의 50%(단, 특허기술료는 징수된 기술료의 60% 적용)로 한다.
② 지급대상이 있는 경우 기여자 보상금은 징수된 기술료의 10%로 한다. 단, 지급대상이 없는 경우 기여자 보상금은 적립된 잔액을 연구개발 재투자한다.
③ 본 조 제1항에도 불구하고 개인별 연간 보상금 지급액이 20억원을 초과하는 경우 보상금 누적 금액에 따라 구간별로 아래와 같이 지급한다.
<table>
<tr><th>보상금 누적금액</th><th>보상금 지급액</th></tr>
<tr><td>20억원 초과 ~ 30억원 이하</td><td>기술료 징수액의 40% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
<tr><td>30억원 초과 ~ 40억원 이하</td><td>기술료 징수액의 30% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
<tr><td>40억원 초과 ~ 50억원 이하</td><td>기술료 징수액의 20% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
<tr><td>50억원 초과</td><td>기술료 징수액의 10% × 개별 참여연구원의 기여율</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4. 참고 판결례

기술료 중 일부를 실시보상금으로 지급한 경우 비과세소득에 해당한다고 본 판결

- 대법원은 출연(연) 소속 연구원이 지급받은 기술료 중 일부를 발명에 기여한 직원 등에게 실시보상금으로 지급하면서 「소득세법」에서 정한 비과세소득인 「발명진흥법」상 직무발명 보상금은 비과세소득에 해당한다고 판시하였습니다(대법원 2015. 4. 23 선고 2014두15559 판결).

참고 판결

대법원 2015. 4. 23 선고 2014두15559 판결

[사건 개요]

원고는 출연(연)으로, 소속 연구원들이 직무수행과정에서 특허권 등의 연구개발결과물을 발명한 경우 이를 승계한 후 그 결과물을 가지고 기업체 등과 실시계약을 체결하여 지급받는 기술료 중 일부를 연구원들에게 실시보상금 명목으로 지급함. 보상금은 일회적으로 지급된 것이 아니라 원고가 지급받는 기술료 수입 중 원고의 내부규정에 따른 산식을 적용하여 계산된 금액을 퇴직한 연구원들에게도 지속적으로 지급함. 원고는 이와 같은 연구원들의 소득이 소득세 비과세대상인 「발명진흥법」상 직무발명 보상금에 해당한다고 보아 소득세를 원천징수하지 아니하였는데, 과세관청은 위 보상금이 계속적·반복적으로 지급되는 것이라는 이유 등을 들어 비과세대상이 될 수 없고, 근로소득에 해당한다는 이유로 원고에게 원천징수 근로소득세를 부과하였는데, 이 사건 보상금이 비과세소득인 '「발명진흥법」상 직무발명 보상금'에 해당하는지 여부가 쟁점이 된 사안

[법원 판단]

이 사건 보상금은 원고 소속 종업원들이 원고의 내부규정인 지적재산권관리요령에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고 이를 원인으로 하여 원고로부터 지급받은 실시보상금인데, 원고가 그 내부규정인 지적재산권관리요령과 인사규정 등에 따라 합리적으로 산정한 것으로 이 사건 보상금이 직무발명 보상금으로서 정당한 보상의 범위를 넘는 것이라고 보기 어려운 점, 이 사건 보상금의 지급방법이 규칙적, 반복적이었다거나, 그 지급원인이 된 직무 발명이 원고의 목적사업을 수행하는 과정에서 이루어졌다는 등의 사정만으로 이 사건 보상금이 근로소득에 해당한다고 할 수 없는 점, 이 사건 보상금과 달리 원고가 소득세를 원천징수한 연구장려금의 경우 이 사건 보상금과 그 산정방법을 일부 공유하였으나 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 전혀 다른 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 보상금은 과세대상인 근로소득이라고 볼 수 없고 「소득세법」 제12조 제5호 (라)목 1)에서 정한 비과세 기타소득에 해당한다는 이유로, 이와 다른 전제에서 피고가 한 이 사건 처분은 위법하다고 판단함

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 이와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 소득 구분에 대한 판단을 누락하거나 그에 관하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법 또는 비과세요건의 증명책임에 대한 법리를 오해하는 등의 위법이 없음

참고

☞ 위에서 소개한 판결례의 내용은 직무발명 보상금이 규모에 무관하게 전부 비과세이던 2015년 「소득세법」을 기준으로 당시 대법원이 선고한 것임에 유의하여 주시기 바랍니다.

5. 쟁점 질의에 대한 답변

● 기술료는 어떠한 방식으로 산정되어야 하며 관련 규정은 어떻게 구성되어야 합니까?

- 기술료는 공정하고 질서 있는 기술이전이 이루어질 수 있도록 구성되어야 합니다. 이에 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따라 공공연구기관의 장은 '공공기술의 이전·사업화의 촉진에 관한 규정'을 제정하여 운영하며, 투명하고 객관적이며 합리적으로 기술료를 산정하여야 합니다.
- 관련 법령 상 기술료 산정방식은 정해져 있지 않으며 기술이전 당사자 간의 합의에 의하여 정하는 것이 원칙입니다. 다만, 공공연구기관으로서의 출연(연)은 기술료 산정방식과 기준을 기술이전규정 등에 명문화하여 투명성과 객관성을 높이기를 권고합니다.
  - 현재 대다수 출연(연)은 기관별로 사정에 따른 차별적인 기술료의 산정식 또는 산정방식을 보유하고 있는바, 이에 대하여 본 안내서에서 획일적 통일 방안을 권고하지는 않습니다만,
  - 일부 기관의 경우 산정방식을 전혀 알 수 없도록 규정이 마련되어 있으므로 이 점에 대해서는 개선을 권고합니다. 기술료 산정방식은 연구자가 수긍할 수 있도록 규정을 통하여 투명하게 공개되어야 하며, 합리적인 근거 없이 차별적으로 적용되지 않도록 객관적 절차가 되어야 할 것입니다.
  - 가령, 발명자가 창업한 실험실 기업과의 기술이전 협상 및 계약은 비발명자가 창업한 기업과 유사한 기술이전의 평균적인 조건 범위 내에 있도록 하되, 창업기업(자본금 5천만 원 내외)이 초기 기업인 점, 사업화 성공 시 경상 기술료 징구가 용이한 점 등을 고려하여 선급기술료로 창업기업의 지분 또는 특허비용+α의 비용을 받고, 경상기술료 위주의 계약을 체결할 수도 있을 것입니다.

● 실험실 창업을 한 연구자는 기술료를 지급하지 않고 무상으로 기술이전을 받을 수 있습니까?

※「국가연구개발혁신법」 시행에 따른 '2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인' 및 출연(연) 관련 내규 개정 필요

- 원칙적으로 공공연구개발성과의 기술이전시에는 기술료를 징수하여야 합니다만, 2015년 각 출연(연)에 배포한 '2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인'에서는 실험실 기업에게 '창업자가 개발한 기술에 대하여' 무상의 실시권을 허락할 수 있도록 규정을 두고 있고, 이를 반영하여 일부 출연(연) 관련 내규에는 이에 관한 근거 규정이 있으며 대체로 연구자 자기 개발 기술로 창업하는 경우에 본인이 실시 보상금을 받지 않는 조건으로 무상 실시가 가능하도록 규정한 경우가 있습니다.
- 그런데 본문에서 상술한 대로, 현행 관련 법령에 따르면 기술이전법 및 동 법 시행령에는 기술료 면제 가능 여부를 명시적으로 정하고 있지 않고(기술이전법 제24조제4항 및 동 법 시행령 제26조), 「국가연구개발혁신법」에서는 기술료 징수 감면 사유를 법 제18조제3항 각 호 및 동 법 시행령 제40조에 명시하고 있으나 현재 실험실 창업 등은 감면 사유로 포함되어 있지 않습니다(「국가연구개발혁신법」 제18조제3항 및 동 법 시행령 제40조).
- 이에 따라 현 시점에서 실험실 창업 시의 무상 실시에 관한 법령 상의 근거가 불명확하다는 점에서 무상실시를 규정하는 규정은 다소 무리가 있다고 판단되며, '2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인' 및 출연(연) 관련 내규 역시 개정이 필요하다고 할 것입니다.

- 출연(연)은 소속 연구자가 창업한 실험실 기업으로부터 기술료를 징수하는 경우 기술료를 주식으로 납부받아도 됩니까?
  - 출연(연)은 기술료의 일부 또는 전부를 주식으로 납부받을 수 있습니다.
  - 다만, 기술출자가 아닌 기술이전시에 기술료를 주식으로 납부받을 경우에는 관련 법령 상 기술출자에 따른 실험실 기업 창업 시(예: 연구소기업, 신기술창업전문회사의 자회사 등) 출연(연)의 최소 보유지분이 10%라는 점 등을 감안하여 기술료로 납부받는 주식의 범위를 발행 주식의 10% 미만의 범위로 한정하기를 권고합니다.
  - 보유주식의 처분과 수익금의 사용은 연구소기업 또는 신기술창업전문회사 설립에 수반되는 기술 출자를 통해 취득한 주식의 처분 및 사용과 같도록 규정하기를 권고합니다. 또한 주식 취득시에는 투자유치 또는 발기인 주식 매도 시 출연(연)의 구주를 매도할 수 있는 동반 매각 참여권 등을 확보하면 향후 보유 지분의 매각 및 관리에 유용할 것입니다.

- 출연(연)은 징수한 기술료를 어떻게 배분하여 사용하여야 합니까?

※「국가연구개발혁신법」 시행에 따른 출연(연) 관련 내규 개정 필요
- 출연(연)은 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액, 즉 정부지분기술료를 100%로 하였을 때,
  ① 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이상
  ② 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 15 이상
  ③ 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
  ④ 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등: 나머지 금액 으로 구분하여 사용하여야 합니다(「국가연구개발혁신법」 제18조제5항 및 동 법 시행령 제41조제2항)

  - 징수한 기술료의 사용기준에 관하여 근거 법령 상의 변화가 있는바, 이 점이 출연(연)의 기술이전 또는 창업지원 관련 규정에 반영되지 않은 기관에서는 규정 개정이 필요할 것입니다.
    - 기존에 기술료 사용기준은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 및 동 법 시행령에 근거를 두고 마련되었으나, 2021년 연구개발사업의 범부처 총괄규범으로 「국가연구개발혁신법」이 시행되었고 공공연구개발성과의 기술료 사용기준에 따라 별도로 정한 바 있습니다.
    - 양 법령 상의 기술료 사용기준은 큰 틀에 있어서는 대동소이합니다만, 엄밀히 따지면, 두 법령의 기술료 배분 규정에는 아래와 같은 차이가 있는바 이를 반영한 규정 개정이 필요할 수 있습니다.

① 기술료 배분의 기준이 되는 금원에 관하여, 기술이전법에서는 “연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료”를 100% 기준으로 정하고 있으나, 「국가연구개발혁신법」에서는“징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액(정부지분기술료)”로 정하고 있습니다.
- 실무적으로 공공연구개발성과의 상당수는 정부지원연구개발비로만 창출되기 때문에 양 기준에 따른 기술료 배분의 기준값이 동일할 것이지만, 「국가연구개발혁신법」에서는 명시적으로 기술료 배분의 대상을 ‘정부지분 기술료”로 한정하고 있으므로 그 취지를 고려할 필요가 있습니다.

② 법령에 명시한 배분의 대상에 관하여, 기술이전법에서는 연구자 50% 이상, 기술이전 기여자 10% 이상의 비율만을 정하고 있으나, 「국가연구개발혁신법」에서는 연구자 50% 이상, 성과활용 기여직원 등 10% 이상의 비율뿐만 아니라 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지 비용 15% 이상, 그리고 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등에 나머지 금원을 사용할 것을 명시적으로 정하고 있다는 점에 차이가 있습니다.
- 「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발사업에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용되는(법 제4조 전단) 지위를 보유하고 있으므로, 기술이전법에 따라 실시보상금 배분 기준 규정을 정하고 있는 출연(연)은 국가연구개발혁신법에 따라 이를 개정하여야 할 것입니다.

창업 단계

제3절 규정(안)(예시): 출연(연) 창업자로부터 기술료 징수·보상

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "기술료"란 연구개발성과를 실시하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액을 말한다.
2. "정부지분기술료"란 「국가연구개발혁신법」 제2조 제1호에 따른 국가연구개발사업으로부터 창출된 성과로 인하여 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 말한다.
3. "실시보상금"이란 특허 등록된 직무발명에 대해 특허권을 양도하거나 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 설정으로서 실시권을 허여하는 경우 또는 기타 처분으로 수입이 발생하였을 때 직무발명을 한 연구자에게 지급하는 보상금을 말한다.

제OO조(기술료의 징수 원칙) ① 출연(연)의 장은 특허권을 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 특허의 실시를 허락할 수 있으며 이 경우 출연(연)은 기술료를 징수할 수 있다.

② 기술료는 현금, 주식매수선택권 또는 주식으로 징수할 수 있으며, 합의에 의한 그 외의 수단으로 징수할 수 있다.

③ 기술료의 산정방식은 당사자 간의 합의를 통대로 결정함을 원칙으로 한다. 다만, 출연(연)의 장은「국가연구개발혁신법 시행령」 제39조의 취지를 감안하여 실시 후 매출액을 기준으로 한 경상기술료 방식을 우선 고려할 수 있다.

④ 제3항에 따른 경상기술료를 산정하는 경우에는 매출액에 예상 매출이익, 이전대상 기술의 기여도, 기술이전 대상자의 사업규모 등을 고려하여 산출한 경상실시요율을 곱하여 산출한다.

③ 제1항 내지 제4항에 따른 기술료의 산정 및 징수는 (통칭)기술료보상위원회에서 심의하여 의결하며, 당사자의 이의신청이 있는 경우 1회에 걸쳐 재심의를 하여야 한다.

제OO조(실험실 창업 활성화를 위한 기술료 징수) ① 창업자는 출연(연)이 보유하고 있는 기술을 이용하여 창업하는 경우 창업기술에 대한 실시대가를 지불함을 원칙으로 한다.

② 주관부서가 창업기업의 사업성이 유망하다고 판단하는 경우 기술료 일부를 창업기업의 지분으로 지급받을 수 있으며 그 상한은 안정적인 기업의 운영을 위해 10% 이내로 한다.

③ 출연(연)은 실험실 기업 창업 활성화를 위하여 실험실 기업과 합의 하에 이전받은 기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 기술료의 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 기술료의 징수를 유예 또는 감경할 수 있다.

제OO조(기술료의 실시보상금 지급 기준) 출연(연)의 장은 국가연구개발사업로부터 창출된 연구개발성과의 실시에 따라 징수한 기술료를 실시보상금으로 사용함에 있어 정부지분기술료에 대해서는 「국가연구개발혁신법」 제18조제5항 및 동 법 시행령 제41조제2항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 용도 및 사용비율 기준을 준수하도록 하여야 한다.

1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이상
2. 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 15 이상
3. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
4. 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등: 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액

출연(연) 연구사업화 촉진을 위한

지식재산권 안내서






3

제3장

실험실 기업 성장 단계

제3장
실험실 기업 성장 단계

제1절
실험실 창업 후 직무발명 성립 여부

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 123
2. 개념 및 관련 법령 ····· 123
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 128
4. 참고 판결례 ····· 131
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 132

제2절
실험실 창업 후 개량발명(후속발명) 권리귀속

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 135
2. 개념 및 관련 법령 ····· 135
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 139
4. 참고 판결례 ····· 146
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 149

제3절
출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 권리귀속

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 152
2. 개념 및 관련 법령 ····· 153
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 159
4. 참고 판결례 ····· 161
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 162

제4절
출연(연)의 실험실 기업 지분 관리

1. 쟁점 질의와 이슈 개요 ····· 164
2. 개념 및 관련 법령 ····· 165
3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례 ····· 173
4. 참고 판결례 ····· 187
5. 쟁점 질의에 대한 답변 ····· 189

제3장 실험실 기업 성장 단계

제1절 실험실 창업 후 직무발명 성립 여부

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연)은 휴·겸직 후 실험실 기업을 창업한 연구자가 실험실 기업 재직 중 발명을 이룬 경우 어떻게 조치하여야 합니까?
- 출연(연) 소속 연구자가 휴·겸직 상태에서 실험실 기업을 창업한 이후 이룬 발명이 직무발명으로 확정된 경우, 이를 출연(연)이 온전히 소유할 수 있습니까?
- 출연(연)은 기관 차원에서 휴·겸직 후 실험실 기업을 창업한 소속 연구자가 이룬 직무발명을 신고하는 절차 규정을 마련해 두어야 합니까?

이슈 개요

- 출연(연)에서 휴·겸직한 연구자가 창업한 실험실 기업에서 이룬 발명을 출연(연)의 직무발명으로 판단하여야 하는지에 대해서는 논쟁이 있습니다.
- 특히 휴직이 대다수를 차지하는 출연(연) 실험실 창업의 특성에 비추어 이를 출연(연)의 직무발명으로 보는 것은 지나치게 가혹하고 실험실 기업의 사실상의 발명 활동을 저해한다는 주장과 다른 한편 비록 휴직 상태이더라도 창업자가 여전히 출연(연)에 재직하고 있다는 점은 분명한 이상 해당 발명에 대해 기관 간 공동으로 소유한 발명으로 볼 것인지 여부와는 별개로 출연(연) 기준 직무발명임은 당연하다는 주장이 대립하기도 합니다.
- 이 이슈에서는 이와 같은 쟁점을 배경으로 그 쟁점을 세개의 질문으로 나누어 살펴보고 그에 대한 관련 법령과 판례 등을 검토하여 권고안을 쟁점 질의에 대한 답변의 형태로 제시하려고 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

실험실 창업 후 발명의 개념

- 실험실 창업 후 발명이란 출연(연) 소속 연구자가 휴직이나 겸직 상태에서 출연(연)으로부터 기술이전을 받아 창업을 한 이후에 실험실 기업 재직 중 이룬 발명을 말합니다.

실험실 창업 후 직무발명 성립 여부

- 직무발명이란 원칙적으로 ①종업원등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 ②성질상 사용자등의 업무범위에 속하고 ③그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재·과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다(「발명진흥법」 제2조제2호). 직무발명의 경우 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정을 마련해 놓을 수 있고, 해당 계약 또는 근무규정이 존재하는 경우 직무발명에 관하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등은 종업원등으로부터 사용자등으로 권리의 승계가 이루어집니다(「발명진흥법」 제10조제1항제1호).
- 이에 따라 비록 실험실 창업 후 실험실 기업에 재직하면서 이룬 발명이라고 하더라도 해당 발명이 ①발명자인 실험실 창업연구자가 그 직무에 관하여 발명한 것이 ②성질상 소속 출연(연)의 업무범위에 속하며, ③그 발명을 하게 된 행위가 창업연구자의 소속 출연(연)에서의 현재·과거의 직무에 속하는 발명이라면, (해당 발명이 실험실 기업에서 이룬 직무발명으로 인정되는지 여부와는 별개로) 원소속기관의 연구자로서 이룬 직무발명에 해당될 수 있고, 해당 발명이 출연(연)에서 이룬 직무발명으로 인정되는 경우 모든 출연(연)은 연구자의 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정를 마련해 놓은 점에 비추어 해당 발명은 출연(연)에서 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계하는 절차를 진행하게 됩니다.
- 다만, 출연(연)에서 휴·겸직 상태로 실험실 창업을 한 후의 발명이 원소속기관에서 이룬 직무발명에 해당하는지에 관하여 이를 지나치게 폭넓게 인정하게 되는 경우 창업한 연구자의 입장에서는 지나치게 가혹하게 여길 수 있도 있는바, 이는 일괄적으로 판단할 수 없고 해당 발명이 이루어진 상황에서의 발명자인 실험실 창업 연구자와 출연(연) 간의 관계에 관한 개별적인 사실관계를 토대로 개별적으로 판단될 필요가 있을 것입니다. 가령, 우리 법원에서는 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서 다른 회사의 직무를 수행하면서 그 기간으로부터 원소속사로부터 급여를 받지 않았고, 휴직기간은 재직기간에도 산입되지 않으며, 원소속사는 사내창업 휴직기간 동안 실질적인 지휘·명령권을 갖지 않았으므로 사내창업자의 발명을 원 소속회사의 직무발명으로 볼 수 없다고 판단한 적도 있습니다(서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결).

실험실 창업 후 발명의 신고 의무 존재 여부 및 권리귀속

- 「발명진흥법」에는 직무발명에 대한 정의·요건 및 통지·판단 절차 등을 규정하고 있으나, 동 법령 및 유관 법령에 실험실 창업 이후의 직무발명 성립에 대한 요건 및 절차는 규정되어 있지 않습니다.
- 다만, 국가과학기술연구회(국가과학기술연구회)의 '2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인'은 창업 휴·겸직 기간 동안 발생한 창업자의 연구기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전 신고하여 직무발명 여부를 심의받도록 규정하고, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 출연(연)과 실험실 기업 간 협의에 따르도록 규정하고 있습니다(동 가이드라인 제12조제5항). 그 취지를 감안하면 특별한 사정이 없는 한 동 발명은 소속 출연(연)과 실험실 기업 간 공유발명으로 권리가 귀속될 가능성이 큽니다.

참고 NST 규정

‘2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인’
(창업 후 발명 신고)

제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ① “연구원”은 창업기업에게 창업지원기간 동안 다음 각 호에 해당하는 기술에 한하여 창업대상기술을 무상으로 사용할 수 있도록 허락할 수 있다.

1. 창업자가 “연구원” 재직시 창업자 단독으로 개발한 기술
2. 창업자가 “연구원” 재직시 직원과 공동연구로 개발한 기술로서 기술개발 에 직접 참여한 직원이 무상 사용에 동의한 기술

② 창업지원기간 동안 제1항의 창업대상기술에 대해서는 창업자에게 전용실시권을 부여할 수 있다.

③ 창업자 및 창업참여자는 창업지원기간 이후에는 관련 법령 및 “연구원”의 규정에 따른다.

④ “연구원”은 창업기업에게 기술료를 징수할 수 있으며 징수비율, 금액 등은 “창업심의위원회”에서 관련 법령 및 “연구원”의 규정에 따라 결정한다.

⑤ 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원전에 즉시 신고해야 하며, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.

- 2022년 하반기에 이루어진 출연(연)에 대한 감사원의 감사결과 역시 국가과학기술연구회(NST)의 ‘2015년 국가과학기술연구회 출연(연) 연구원창업 규정 가이드라인’과 동일한 취지의 신고 의무 및 권리귀속을 상정하고 있습니다.

참고 감사원 감사결과

2022년 출연(연)에 대한 감사원 감사 결과(일부)

“(과학기술정보통신부장관은) … 창업기업의 직무발명에 대한 관리 규정을 마련하지 않은 OO개 정부출연연구기관에 대해 창업기업에서 출원한 지식재산권의 직무 발명 해당여부를 점검하고, 위 OO개 정부출연연구기관으로 하여금 소속 직원이 창업한 창업기업과 관련하여 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 완성한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명을 통한 지식재산권을 출원 전에 신고하도록 하며, 관련 위원회의 심의 결과 직무발명으로 판단한 경우에는 창업기업과의 협의를 통해 연구결과의 소유지분을 취득할 수 있는 근거 규정을 마련하도록 하는 등 정부출연연구기관의 지식재산권 관리에 대해 지도 감독하는 방안을 마련하시기 바랍니다…”

- 만약 해당 발명이 출연(연)과 실험실 기업에 모두 속하는 직무발명으로 판단되고 특허등을 받을 수 있는 권리가 발명자로부터 두 기관으로 승계되어 두 기관이 공동소유하는 공유특허가 되는 경우라면, 각 공유 기관은 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 원칙적으로 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있습니다(「특허법」 제99조제3항).

참고 법령

「특허법」

[시행 2022. 10. 18.] [법률 제19007호, 2022. 10. 18., 일부개정]

제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

실험실 창업 후 직무발명에 대한 전용실시권 허여 의무와 예외

- 출연(연)은 휴·겸직을 승인받은 연구자가 실험실 창업 후에 발명을 이루어 신고한 경우, 휴·겸직 이후 완성한 직무발명에 대해서는 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 연구자가 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 합니다(「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의7제1항 단서조항).
- 그러나 해당 발명이 국가, 공공기관 또는 지방자치단체의 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명인 경우에는 벤처기업법 제16조의7제1항이 적용되지 아니하므로 이에 유의할 필요가 있습니다(「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의7제2항).

참고 법령

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」

[시행 2022. 6. 29.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정]

제16조의7(산업재산권 사용에 관한 특례) ①대학, 연구기관 또는 공공기관은 제16조 또는 제16조의2에 따라 휴직하거나 겸직을 승인받은 교육공무원등 또는 공공기관직원등에게 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조 제4항 및 제5항에도 불구하고 전용실시권을 부여할 수 있다. 다만, 휴직·겸직 이후 완성한 직무발명에 대하여는 해당 교육공무원등 또는 공공기관직원등이 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다.

② 제1항은 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 적용되지 아니한다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등)

④ 공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 공공연구기관은 공공기술을 이용하게 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법에 따라 중소기업 등 공공기술의 이용자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

⑤ 공공연구기관은 제4항에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

출연(연) 휴·겸직 실험실 창업 후 직무발명 개관

- 최근 5년(2016-2020) 출연(연) 휴·겸직자가 창업 후 직무발명 신고가 있었던 기관은 분석 대상 출연(연)의 절반 정도였으며, 일단 신고된 직무발명은 거의 모두 확정적으로 직무발명으로 판단된 것으로 나타났습니다.

현황

출연(연) 휴·겸직 실험실 창업 후 직무발명 신고 현황

- 2016-2020년 출연(연) 휴·겸직자의 창업 후 직무발명 신고 건수는 총 156건이며, 이들은 1건을 제외하고 모두 직무발명으로 인정되었음

〈표 41〉 출연(연) 휴·겸직자의 창업 후 발명 신고 및 직무발명 인정 현황(2016-2020)

단위: 건수

연도	직무발명 인정 건수	직무발명 불인정 건수
2016	22	-
2017	30	1
2018	30	-
2019	43	-
2020	30	-
합계	155	1

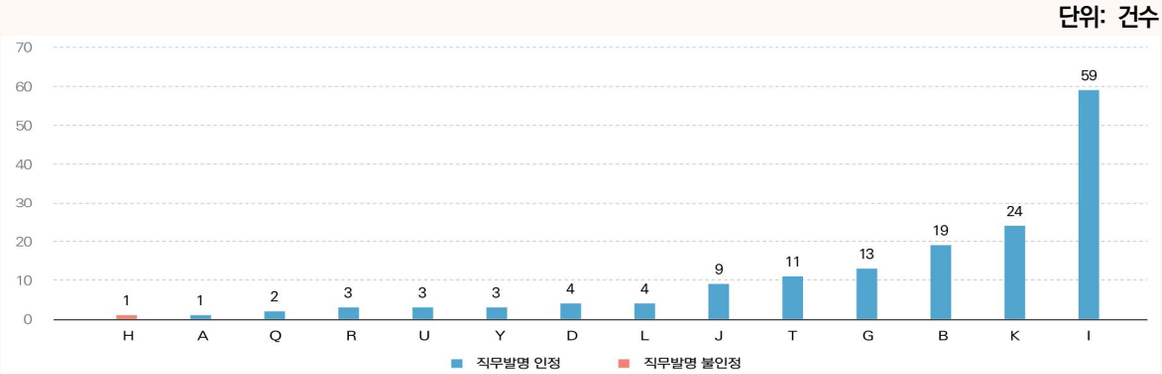
출처: 국가과학기술연구회 자료

각 출연(연)별 현황

- 2016-2020년 휴·겸직자의 창업 후 직무발명 신고 건수 총 155건은 14개 출연(연)에서 신고된 발명으로, 1건의 직무발명 불인정이 있은 기관은 H 기관임
- 창업 후 직무발명 인정사례가 가장 높은 기관은 I 기관 59건, K 기관 24건이며, 직무발명 인정 건수가 없거나 낮은 기관으로는 A 기관 1건, R 기관3건, D 기관4건, L 기관 4건 순임

[그림 15] 출연(연) 직무발명 인정 및 불인정 현황(2016-2020)

단위: 건수



주: GTC 등 11개 기관 해당사항 없음
출처: 국가과학기술연구회 자료

출연(연)별 실험실 창업 후 발명 신고 의무 부여 여부

- 출연(연)의 관련 규정은 창업자는 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 연구결과 또는 지식재산권에 대해 출원 전에 연구원에 즉시 신고하여 직무발명 해당여부의 심의받도록 하는 경우와 그렇지 않은 경우로 대별됩니다.
- 분석 대상 출연(연) 가운데 일부의 출연(연)은 창업지원규정에 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 발명은 출원 전에 연구기관에 즉시 신고하여 직무발명 여부를 심의받도록 명문화하고 있었습니다.

〈표 42〉 출연(연) 내규(예시): 창업기간 중 발명에 대해 연구원에 신고하여 직무발명 심의를 받아야 하는 경우

출연(연)	규정내용
S 기관	창업지원규정〈개정 2019.06.24.〉 제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ②예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 즉시 신고해야 하며, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
B 기관	창업지원규정〈개정 2021.08.17.〉 제16조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ④예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 즉시 신고해야 하며, 기술심의위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
C 기관	창업지원규정〈개정 2020.11.06.〉 제14조(연구개발결과 및 지식재산권 등 사용) ⑤예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 연구원 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 즉시 신고해야 하며, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 연구원과 창업기업의 협의에 따른다.
E 기관	창업지원규정〈개정 2021.12.23〉 제15조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ⑤예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원전에 즉시 신고해야 하며, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
F 기관	연구원 창업지원규정〈개정 2020.06.15.〉 제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ②예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 즉시 신고해야 하며, 관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
G 기관	연구원 창업지원 규정〈개정 2022.03.29.〉 제19조(연구결과의 귀속 및 허여) ①창업예비연구 및 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 모든 연구결과(지식재산권 등) 및 창업기업의 모든 지식재산권은 출원전에 연구원 직무발명·보상규정에 따라 즉시 신고해야 하며…
O 기관	창업지원규정〈개정 2021.10.18.〉 제13조(연구개발 결과 및 지적재산권 등 사용) ④창업휴직 및 겸직·파견 기간 중에 발생한 연구원 관련 직무발명으로 인한 모든 지식재산권은 출원 전에 즉시 신고해야 하며…
X 기관	연구원 창업 지원지침〈개정 2020.10.22.〉 제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ⑤ 창업자 및 창업참여자는 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 연구소 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권을 출원 전에 즉시 신고해야 한다. 직무발명 해당 여부는 직무발명 관리지침에서 별도로 정한 지식재산권심의위원회에서 심의하며, 심의 결과 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 연구소와 창업기업의 협의에 따른다.

- 반면, 일부 출연(연)의 경우에는 신고에 관한 관련 규정을 구비하지 않은 경우도 있습니다. 2022년 하반기에 이루어진 감사원의 출연(연)에 대한 감사결과에 따르면 총 25개 출연(연) 가운데 11개 기관(P 기관, I 기관, Q 기관, R 기관, N 기관, W 기관, U 기관, Y 기관, T 기관, M 기관, V 기관)이 창업 후 발명에 대한 명문화된 신고 규정을 보유하지 않은 것으로 조사되었습니다.
  - 그 이유에 관하여 일일이 확인하기는 어려웠으나 현실적으로 창업 후 발명이 활발하지 않아 해당 규정의 필요성이 낮아 규정을 구비하지 않은 경우도 있고, 다른 한편 오히려 실험실 창업이 활발한 상황에서 실험실 기업의 이후 발명에까지 과도하게 관여하는 것이 기업 성장에 도움이 되지 않는다는 측면에서 이를 최소화하는 취지가 담긴 경우도 있는 것으로 추정됩니다.

출연(연)별 실험실 창업 후 신고 발명 권리귀속

- 다수의 출연(연)은 실험실 기업 재직 시 발명이 직무발명으로 판단되는 경우 해당 발명에 대하여 출연(연)과 실험실 기업 간 공동으로 소유한 발명임을 전제로 출연(연)과 실험실 기업이 협의를 통해 소유 지분을 정하도록 정하고 있습니다.

〈표 43〉 출연(연) 내규(예시): 실험실 창업 후 발명에 대하여 신고 규정을 둔 기관의 경우

출연(연)	규정내용
S 기관	직무발명관리규정〈개정 2021.11.01.〉 제3조(권리의 승계) ② 직무발명이 제3자와 공동으로 한 것인 경우에는 연구원은 발명자가 가지는 권리의 지분만을 승계한다.
B 기관	창업지원규정〈개정 2021.08.17.〉 제16조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ④ 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 즉시 신고해야 하며, 기술심의위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
C 기관	창업지원규정〈개정 2020.11.06.〉 제14조(연구개발결과 및 지식재산권 등 사용) ⑤…관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 연구원과 창업기업의 협의에 따른다.
E 기관	창업지원규정〈개정 2021.12.23〉 제15조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ⑤…관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
F 기관	연구원 창업지원규정〈개정 2020.06.15.〉 제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ②…관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 “연구원”과 창업기업의 협의에 따른다.
G 기관	연구원창업지원규정〈개정 2022.03.29〉 제19조(연구결과의 귀속 및 허여) ①…관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 연구원과 창업기업의 협의에 따른다.
O 기관	창업지원규정〈개정 2021.10.18.〉 제13조(연구개발 결과 및 지적재산권 등 사용) ④…관련 위원회에서 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 연구원과 창업기업의 합의에 따른다.
X 기관	연구원 창업 지원지침〈개정 2020.10.22.〉 제12조(연구개발결과 및 지적재산권 등 사용) ⑤…직무발명 해당 여부는 직무발명 관리지침에서 별도로 정한 지식재산권심의위원회에서 심의하며, 심의 결과 직무발명으로 판단된 연구결과의 소유지분은 연구소와 창업기업의 협의에 따른다.

- 특징적으로, 일부 기관은 '겸직' 상태를 별도로 분리하여 '겸직' 상태에서 수행한 연구개발에 대해서는 그 연구결과가 출연(연)에 귀속된다는 점을 명문화하고 있어, 향후 겸직 기관 간 권리귀속에 관해 출연(연)의 입장을 명시하고 있습니다.

〈표 44〉 출연(연) 내규(예시): 겸직 상태의 창업 후 발명의 권리귀속을 별도로 정한 경우

출연(연)	규정내용
L 기관	벤처창업지원규정〈개정 2003.06.13.〉 제14조의2(연구결과의 귀속) 창업자의 겸직기간 중에 연구원 신분으로 수행한 과제에서 발생한 연구결과(지적재산권 등)는 연구원에 귀속된다.

4. 참고 판결례

창업 후 직무발명 성립 판단기준 관련 법원 판결

- 서울중앙지방법원은 다른 회사에 출장이나 파견 근무를 나간 경우 또는 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서, 다른 회사의 직무를 수행하면서 그 기간으로부터 원소속사로부터 급여를 받지 않았고, 휴직기간은 재직기간에도 산입되지 않으며, 원소속사는 사내창업 휴직기간 동안 실질적인 지휘·명령권을 갖지 않았으므로 사내창업자의 발명을 원 소속회사의 직무발명으로 볼 수 없다고 판시하였습니다(서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결).

참고 판결

서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결

[사건 개요]

피고는 원고에 입사하여 근무하고 있는 자이며(2005.11.30~2008.12.26 사내 창업 휴직을함), 피고 회사는 피고가 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005.10경 설립한 회사로, 피고는 2006.3.22.자신의 명의로 위 특허를 출원하여 등록을 받았고, 2009.3.11. 피고 회사의 명의로 이전등록을 해주었는데, 원고가 위 특허에 대해 특허권이전등록 등을 청구한 사건. 원고는 이 사건 특허는 직무발명에 해당하고, 피고 회사가 피고로부터 이 사건 특허를 이전등록 받은 것은 반사회적 법률행위에 해당하여 무효이므로, 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 피고는 이 사건 권리승계규정에 따라 원고에게 이 사건 특허에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장한 사건으로 직무발명의 성립 요건을 설시한 판결

[법원 판단]

직무발명에서의 '종업원등'이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 됨

그런데 A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는 바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것임

피고는 사내창업 휴직(2005.11.30~2008.12.26)을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직연수에도 포함되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고는 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것임

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- **출연(연)은 휴·겸직 후 실험실 기업을 창업한 연구자가 실험실 기업 재직 중 발명을 이룬 경우 어떻게 조치하여야 합니까?**
  - 예비창업기간, 창업휴·겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 신고해야 합니다.
  - 신고 후 관련 위원회에서 직무발명이 아닌 것으로 확정된 경우에는 향후 자유발명으로서 (실험실 기업 관점에서의 직무발명 여부는 논외로 하고) 활용에 문제가 없을 것이나, 만약 창업연구자와 출연(연)과의 관계에서 직무발명임에도 신고하지 않는 경우 향후 동 발명의 권리귀속에 관하여 민·형사상 분쟁이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 신고하여 직무발명 여부를 판단받고 그에 따른 정확한 권리관계를 확정하기를 권고합니다.

- **출연(연) 소속 연구자가 휴·겸직 상태에서 실험실 기업을 창업한 이후 이룬 발명이 직무발명으로 확정된 경우, 이를 출연(연)이 온전히 소유할 수 있습니까?**
  - 이는 발명의 성격에 따라 개별적으로 판단하여야 할 것입니다. 예비창업기간, 창업휴·겸직기간 중에 발생한 창업자의 출연(연) 관련 발명에 대해 창업자가 출연(연)에 신고하고 이 발명이 관련 위원회에서 직무발명으로 확정된 경우, 이 발명은 일단 출연(연)의 소속 연구자가 발명한 직무발명임은 분명합니다만, 해당 연구자는 실험실 기업 소속 종업원이기도 하므로 해당 연구자와 실험실 기업 간의 관계에서 해당 발명이 어떻게 판단되는지도 확인하여야 합니다.

- 참고로, 해당 발명이 실험실 기업과 출연(연)에서 모두 직무발명으로 판단되는 경우, 이 발명은 출연(연)과 실험실 기업이 발명자와의 관계에서 내부 규정 등에 근거하여 발명자로부터 그 권리를 승계하는 경우가 많고 이 경우에는 두 기관이 공동소유하게 될 것입니다만, 모든 발명이 반드시 그러한 것은 아니므로 발명의 특성 및 발명이 이루어진 과정과 창작적·비창작적 기여도 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하기를 권고합니다.
- 한편, 벤처기업법 제16조의7제1항 단서조항 및 동 조 제2항에 따라, 출연(연) 입장에서 해당 직무발명이 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명이 아닌 경우, 휴직·겸직 이후 완성한 직무발명에 대하여는 해당 연구자가 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 하므로, 온전히 출연(연)이 소유하는 경우라도 발명의 성격에 따라 발명자에게 전용실시권을 부여하여야 하는 경우가 있을 수 있다는 점도 염두에 두어야 할 것입니다.

● **출연(연)은 기관 차원에서 휴·겸직 후 실험실 기업을 창업한 소속 연구자가 이룬 직무발명을 신고하는 절차 규정을 마련해 두어야 합니까?**

- 직무발명에 대한 신고 규정을 마련해 두기를 권고합니다. 신고 규정을 마련해 두면 해당 발명에 대한 직무발명의 판단 및 (직무발명인 경우) 권리귀속의 지분 협의 등에 있어 그 절차가 투명하고 객관적으로 이루어질 수 있어 향후 출연(연), 실험실 기업, 연구자 간 관련 분쟁의 소지를 예방할 수 있다는 장점이 있습니다.
- 다만, 직무발명에 대한 신고 규정이 사실상 직무발명이 아닌 모든 발명에 대해서 신고를 의무화하게 되고 이들 발명 모두가 출연(연)의 직무발명으로 판단되어 창업 연구자 및 실험실 기업에 지나치게 가혹하게 작용할 것을 우려하는 현장의 목소리도 있습니다.
- 따라서 직무발명에 대하여 신고하도록 규정으로 정하는 경우, 출연(연)은 직무발명심의위원회 및 이의신청 절차 운영 등 「발명진흥법」에 따른 직무발명 판단 절차를 명문화하고, 우리 판례에 따른 직무발명 판단 기준을 엄격하게 적용하여, 발명의 권리귀속에 관하여 연구자 및 실험실 기업에 불리하게 작용하지 않도록 노력하여야 할 것입니다. 참고로, 우리 판결례에 따르면 휴·겸직 시 직무발명 성립 여부는 급여 수령 여부, 재직기간 산입 여부, 소속연구기관의 복무관리(지휘·명령) 여부, 소속연구기관의 업무 수행 여부 등에 따라 달라지는 것으로 판시합니다(서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결 등).
- 또한 창업지원규정에 연구기관과 창업기업 간 직무발명 소유지분을 협의하는 절차를 마련하도록 권고하고 이해충돌 방지를 위해 소유지분 협의 시 고려할 내부 기준을 마련하여 포함하는 것도 권고합니다.

성장 단계

제1절 규정(안)(예시): 실험실 창업 후 직무발명 성립 여부

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

1. “직무발명”이란「발명진흥법」제2조제2호에 따라 출연(연) 소속 연구자가 자신의 연구분야에 관하여 발명한 것이 성질상 소속 출연(연)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구자가 현재 또는 과거에 수행한 연구개발직무에 속하는 발명을 말한다.

제OO조(창업 후 발명의 신고 여부) ① 창업자는 예비창업기간, 창업휴직 및 겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원전에 신고해야 한다.

② (통칭)직무발명심의위원회는 제1항에 따른 발명 신고가 이루어졌을 때에는 신고가 있은 날부터 60일 이내에 (통칭)직무발명심의위원회를 개최하여 직무발명 여부를 판단하고 그 결과를 연구자에게 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따른 판단 결과를 통보받은 연구자는 판단 결과에 이의가 있는 경우 이를 통보받은 날로부터 30일 이내에 그 사유를 첨부하여 서면으로 이의를 신청할 수 있다.

④ 제3항에 따른 이의신청이 있는 경우 (통칭)직무발명심의위원회는 이의신청을 고려하여 최종적으로 판단을 하여야 한다. 다만, 최종 판단에 대하여 이의를 다시 신청할 수는 없다.

☞ (통칭)직무발명심의위원회의 운영 및 이의신청 절차 등에 관해서는 발명 단계 제2절 출연(연) 직무/자유/자유화 발명의 권리귀속 구분 및 절차의 규정(안)(예시)를 참고하기 바랍니다.

제OO조(창업 후 발명의 출연(연) 직무발명 여부 판단 기준) ① (통칭)직무발명심의위원회는 제OO조에 따른 발명의 신고가 있는 경우 실험실 창업 후 연구자가 행한 발명이「발명진흥법」제2조제2호에 따른 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

② (통칭)직무발명심의위원회는 제1항에 따른 직무발명 여부를 판단함에 있어 다음 각 호의 사항을 포함하여 실험실 창업 후 연구자와 출연(연) 간의 관계를 종합적으로 검토하여야 한다.

1. 연구자가 창업 기업 재직 중 소속 출연(연)구기관으로부터 급여를 수령하는지 여부
2. 연구자의 창업 기업 재직기간이 소속 출연(연) 재직기간에 산입되는지 여부
3. 연구자가 창업 기업 재직 중 출연(연)으로부터 지휘 및 명령 등을 받는지 여부
4. 연구자가 창업 기업 재직 중 출연(연)의 업무를 수행하는지 여부
5. 연구자의 소속 출연(연) 내 직무의 내용과 책임의 범위로 보아 해당 발명이 당연히 예정되거나 기대되는지 여부

제OO조(창업 후 직무발명의 권리귀속) 실험실 창업 후 발명이 직무발명으로 확정된 경우 그 직무발명의 권리귀속은 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 그 직무발명의 창출에 기여한 자 간 창작적 기여도와 비창작적 기여도를 종합적으로 고려하여 기여자 간 협의를 통해 결정하여야 한다.

제2절 실험실 창업 후 개량발명(후속발명) 권리귀속

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 개량발명(후속발명)은 반드시 소속 출연(연)에 신고해야 합니까?
- 개량발명(후속발명)의 권리는 누구에게 귀속됩니까?
- 개량발명(후속발명)은 출연(연)의 이용 허락이 있어야 실시할 수 있습니까?

이슈 개요

- 실험실 기업의 연구자는 이전 받은 발명을 그 자체로 시장에 상품으로 발전시키기도 하지만, 한편 더 나은 상품개발을 위하여 이전 받은 발명을 발전시키는 연구를 계속하기도 되고 그 과정에서 일종의 업그레이드 된 발명이 만들어지는 것이 보통입니다.
- 이러한 발명을 통칭하여 '개량발명(또는 개량기술)'이라고 하기도 하고 '후속발명'이라고 하기도 합니다.
- 그런데 이 개량발명은 창업 시에 이전 받은 발명을 토대로 하기에 그 권리귀속에 있어 출연(연)과 실험실 기업 간 분쟁이 발생할 가능성이 큽니다.
- 이러한 분쟁을 예방하기 위하여 출연(연)과 실험실 기업 간 기술이전 협약서에서 후속발명 창출시의 권리관계를 포괄적으로 정해 놓기도 하지만 이것이 당사자 중 일방에 지나치게 불리하게 설정되는 것은 아닌지에 대한 우려가 있습니다.
- 이 절에서는 「특허법」 등 관련 법령 및 판례 등에 비추어 개량발명의 유형과 신고 유무, 권리귀속 관계에 대하여 안내하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

개량발명(후속발명)의 개념

- 광의의 개량발명은 후속발명이라고도 하며, 기술이전을 받은 원발명(原發明)을 기반으로 이루어낸 발명을 말합니다. 개량발명을 세분화하여 이용발명과 불완전이용발명으로 나누기도 합니다.
  - '이용발명'은 원발명의 구성 요소 전체를 그대로 이용한 상태에서 다른 구성을 추가하여 완성하는 형태의 발명을 말합니다.

- ‘불완전이용발명’은 원발명의 구성 요소 전체 또는 일부에 변경을 가하여 다른 구성으로 완성하거나 다른 효과를 발생시키는 발명으로 완성한 발명을 말합니다.
  - 참고로, ‘불완전이용발명’과 ‘개량발명’을 동일한 개념으로 사용하는 경우도 있는데 이때에는 개량발명의 개념을 협의로 정의하여 사용하는 것이라 볼 수 있습니다.
  - 다만, 본 안내서에서는 용어 사용상의 혼란을 방지하고자 개량발명을 후속발명을 통칭하는 광의의 개념으로 사용하고, 개량발명의 일부에 이용발명이 포섭되는 개념으로 사용하고자 합니다.

개량발명(후속발명)의 관련 법령 상 권리귀속과 실시의 유의사항

- 개량발명(후속발명)의 권리귀속은 각 발명이 이루어지는 과정에서 관련 주체들의 창작적·비창작적 기여도에 따라 달라질 수 있을 것입니다만, 개량발명(후속발명)이 관련 주체가 공동으로 소유한 발명으로 판단되는 경우 권리귀속 및 이용에 있어 다음의 특징을 지닙니다.
  - 해당 발명이 관련 주체가 공동으로 소유한 발명이라면 각 기관의 기여도에 따른 지분만큼 권리 승계가 이루어지게 될 것이고 이에 따른 권리귀속에 관한 일반 절차를 준수하면 될 것입니다.
    - 우리 법원은 특허권의 공유에 관하여 이를 준합유의 성질을 지니고 있다고 판단하므로(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결 등) 원칙적으로 지분 등의 처분에 있어 상대방의 동의가 필요합니다.
    - 다만, 공유특허를 특허권자가 직접 실시하는 경우(자기 실시), 우리 「특허법」에서는 각 공유자가 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 정하고 있으므로(「특허법」 제99조제3항) 공유특허에 대한 자기 실시의 경우 상대방 동의 없는 실시가 가능합니다.
  - 기술이전 당시의 협약 또는 사후적 합의에 의해 원소속기관 또는 실험실 기업에 단독으로 그 발명의 권리가 승계된다면, 이는 원소속기관 또는 실험실 기업에 온전히 권리가 귀속된 발명이 될 것입니다.

참고 법령

「특허법」

[시행 2022. 10. 18.] [법률 제19007호, 2022. 10. 18., 일부개정]

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

- 그런데, 실험실 기업의 입장에서는 휴·겸직 이후 완성한 개량발명이 출연(연)의 직무발명에 해당된다고 판단되는 경우, 해당 발명은 두 기관(출연(연), 실험실 기업)이 공동으로 소유한 발명으로 간주되어 실제 해당 발명을 활용하는데 현실적 곤란을 겪는다는 우려가 많습니다.
  - 이와 관련하여 해당 발명이 국가, 공공기관 또는 지방자치단체의 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명이 아닌 경우에는, 휴·겸직 이후 완성한 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 연구자가 희망할 경우 소속 기관은 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다는 벤처기업법의 적용을 적극 고려할 필요도 있습니다(「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의7제1항 단서조항 및 동 법 제16조의7제2항).

참고 법령

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」

[시행 2022. 6. 29.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정]

제16조의7(산업재산권 사용에 관한 특례) ① 대학, 연구기관 또는 공공기관은 제16조 또는 제16조의2에 따라 휴직하거나 겸직을 승인받은 교육공무원등 또는 공공기관직원등에게 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제24조 제4항 및 제5항에도 불구하고 전용실시권을 부여할 수 있다. 다만, 휴직·겸직 이후 완성한 직무발명에 대하여는 해당 교육공무원등 또는 공공기관직원등이 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다.

② 제1항은 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명에는 적용되지 아니한다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제24조(공공연구개발 성과의 귀속 등)

④ 공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다. 이 경우 공공연구기관은 공공기술을 이용하게 할 때 필요한 조건을 붙일 수 있으며, 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나 수익에 비례하여 나누어 납부 또는 일정 금액을 납부하게 하는 등 당사자 간 합의하여 정하는 방법에 따라 중소기업 등 공공기술의 이용자로부터 기술료를 징수할 수 있다.

⑤ 공공연구기관은 제4항에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.

- 한편, 개량발명(후속발명)의 실시와 관련하여, 개량발명(후속발명) 중 이용발명의 경우, 우리 「특허법」상 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 이용발명의 원발명 특허권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로 실시할 수 없다는 점에서(「특허법」 제98조) 불완전이용발명 등과 차이가 있습니다.
  - 기술의 발전은 일반적으로 선행기술에 새로운 요소를 부가하거나 선행기술의 일부 구성요소를 변경하여 이루어집니다. 선행기술에 새로운 요소를 부가하여 기술의 발전이 이루어진 경우, 후발명은 선발명을 이용하지 않고는 실시할 수 없습니다. 그래서 후발명자는 선발명자의 실시허락을 구하여 자신의 발명을 실시하고, 선발명자는 실시허락을 통하여 후발명자로부터 실시료를 거두어들일 수 있을 뿐 아니라 후발명을 이용하여 자신의 발명을 개선할 수도 있습니다(구대환, "불완전이용발명의 이용관계 성립 여부에 관한 고찰", 서울대학교 法學 제45권 제3호, 2004. 9, 66-93면, 66면).

참고 법령

「특허법」

[시행 2022. 10. 18.] [법률 제19007호, 2022. 10. 18., 일부개정]

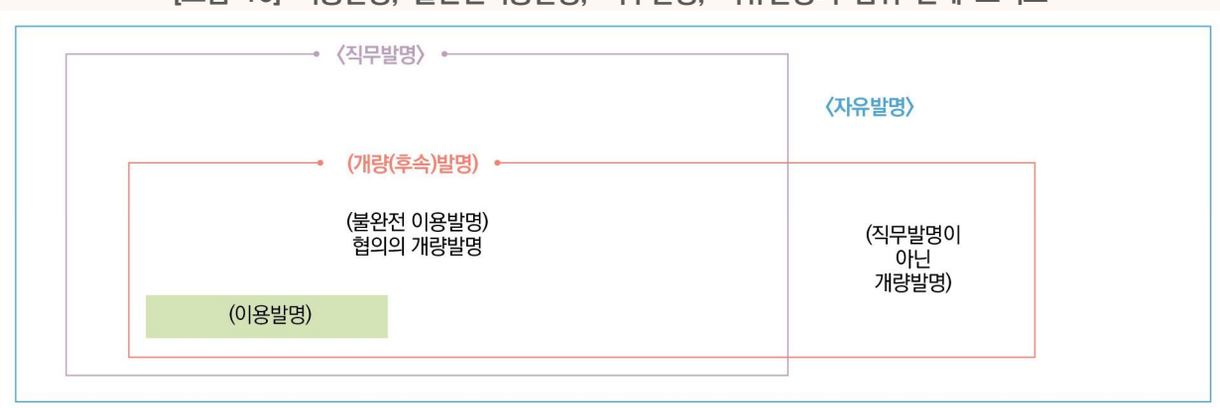
제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

개량발명(후속발명)과 창업 후 직무발명과의 관계

- 개량발명(후속발명) 여부는 원칙적으로 창업 당시 기술이전 받은 원발명과 실험실 기업 재직 중에 이룬 발명 간 구성요소를 비교하여 판단하여야 하는 개념이고, 직무발명 여부는 창업 후 이룬 발명이 연구자와 원소속기관인 출연(연)과의 관계에서 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명의 성립요건을 충족하는지 여부에 관한 것으로 별도로 판단하여야 하는 개념입니다.
- 즉, 출연(연) 소속 연구자가 휴·겸직 상태에서 실험실 기업에 재직하는 동안 후속발명을 하게 되면 이 후속발명이 출연(연) 소속으로서의 그 직무에 관하여 발명한 것으로 성질상 소속 출연(연)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부에 따라 출연(연)의 직무발명인지 여부가 결정됩니다.
- 판례에서는 휴·겸직 창업 시의 발명의 원소속기관 직무발명 여부는 원소속기관과 해당 연구자 창업자와의 관계 등에 비추어 구체적인 사실관계에 따라 개별적으로 판단하므로 후속발명이라도 반드시 원소속기관의 직무발명으로 판단하기 어려운 경우도 있을 수 있다는 점 역시 고려하여 후속발명이 이루어진 상황의 구체적 사실관계를 면밀하게 검토할 필요가 있을 것입니다.

참고 그림

[그림 16] 이용발명, 불완전이용발명, 직무발명, 자유발명의 범위 관계 모식도



3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

- 출연(연) 내규에 실험실 기업을 창업한 연구자의 개량발명(후속발명)에 대하여 별도로 정의 및 판단 기준과 권리귀속 관계를 명문화한 경우는 드뭅니다. 출연(연) 대부분은 개량발명을 규정에 도입하는 대신, (통칭)기술이전 표준협약서 등에 '개량기술' 등의 용어를 사용하여 관련 내용을 적시하고 있습니다.
- 이와 관련하여 각 기관의 표준협약서 등을 검토한 결과, 개량발명(후속발명)과 관련해서는 ①개량기술에 관한 권리귀속, ② 개량기술 개발 및 출원시 출연(연)에 대한 사전 통보 및 협의 의무 여부, ③개량기술 발생 시 '본 계약'과의 관계 등 크게 세 가지 쟁점으로 정리할 수 있습니다.

개량발명(후속발명)에 관한 권리귀속

- 출연(연)의 기술이전에 관한 표준협약서 등에 따르면, 다수의 경우 개량기술을 개발하여 지식재산권을 취득할 경우 원칙적으로는 공동소유하도록 되어 있습니다. 일부 기관에서는 독자적으로 개량한 기술은 각자 소유한다고 정하고 있기도 하나, 이 경우에도 공동소유를 원칙으로 하되 단독소유를 예외적으로 추가 규정하고 있는 방식입니다.
- 다시 세분화하여 살펴보면, 공동소유라고 한 경우에는, 단지 공동소유의 원칙만을 정한 경우, 기여도를 고려하여 지분을 정하도록 구체적인 절차를 정한 경우, 그리고 원칙적으로 균분 소유한다고 정한 경우로 나누어 볼 수 있습니다.
  - (공동소유라고만 한 경우의 예시) 출연(연)은 많은 경우 개량기술로써 취득한 산업재산권은 공동소유하도록 하고 있습니다.

〈표 45〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술의 권리귀속 관련 공동소유를 정한 경우

출연(연)	규정내용
B 기관	기술실시계약 및 기술료수입 사용요령〈개정 2020.12.31.〉 [별표 제2호 〈계약서〉] 제7조(“기술”의 개량) 2. (“기술”의 개량) ……취득된 산업재산권은 쌍방의 공동소유로 한다.
L 기관	기술이전 지침〈개정 2021.11.08.〉 [별지3호 〈기술이전계약서〉] 제5조(산업재산권 및 기술의 개량) ② “을” 또는 “을”의 임원 및 피용자가 “기술”의 개량, 확장, 대체 또는 추가발명에 의하여(이하 “개량기술”이라 한다) 기술적용을 하거나, 이를 근거로 새로운 산업재산권을 취득하였을 경우라도 이를 쌍방의 공유로 하며, “개량기술”의 실시 역시 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.
N 기관	기술이전 운영요령〈개정 2022.04.29.〉 [별지 제8-1호 서식 〈기술실시 계약서〉] 제7조(기술의 개량) …… 취득된 산업재산권은 쌍방의 공동소유로 한다. 특약이 없는 한 “개량기술”의 실시는 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.
O 기관	기술이전 운영지침〈개정 2021.08.31.〉 [별지 제2호서식 〈기술이전계약서〉] 제6조(기술의 개량) ③ “을”이 “개량기술”로서 타 기술에 적용하거나 새로운 지식재산권을 획득하였을 경우에는 그 개량기술은 “갑”과 “을”의 공유로 한다.
R 기관	기술실시계약 사무처리지침〈개정 2020.07.06.〉 [별표 제2호 〈표준 기술실시계약서(A)(전용실시계약서)] 제7조(“계약기술”의 개량) (제1안) …… 취득된 지식재산권은 쌍방의 공동소유로 한다. ……
T 기관	기술이전 운영요령〈개정 2022.07.06.〉 [별지 제8-1호 서식 〈기술실시 계약서〉] 제7조(기술의 개량) ……취득된 산업재산권은 쌍방의 공동소유로 한다. ……
S 기관	기술실시관리지침〈개정 2022.05.27.〉 [별표 2 〈기술실시계약서〉] 제10조(기술의 개량) ② ‘연구원’은 ‘실시권자’의 통지 여부에 관계없이 ‘실시권자’의 개량기술 개발과정에 참여를 요청할 수 있고, ‘실시권자’는 특별한 사정이 없는 한 이를 승낙하여야 한다. ③ 전 2항에 의해 ‘실시권자’가 개발한 개량기술은 ‘연구원’과 ‘실시권자’가 공동소유하며, 이에 소요되는 비용은 ‘실시권자’가 모두 부담한다.……

- (기여도를 고려하여 지분을 정한다는 절차를 정한 경우의 예시) 일부 출연(연)은 실질적으로 기여한 비율 혹은 기여도에 따라 공동소유의 지분을 결정한다고 하여 지분 협의 절차를 정하고 있습니다.

〈표 46〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술의 권리귀속 관련 기여도를 고려한다고 정한 경우

출연(연)	규정내용
D 기관	기술실시계약 사무처리지침〈시행 2022.05.09.〉 [별지 제2호서식 〈기술이전계약서〉] 제7조(개량기술) ② “개량기술”에 대하여 특허를 받을 권리를 포함한 제반 권리는 해당 “개량기술”의 연구개발에 실질적으로 기여한 비율에 따라 “실시권자” 및 “연구원”, “○○○”이 보유하는 것을 원칙으로 하며, 관련 사항은 당사자간 별도 합의에 의해 정하기로 한다.
E 기관	기술이전요령〈개정 2022.03.11.〉 [별표 제4호 〈기술이전계약서 계약세부조건〉] 제6조(“기술”의 개량) ①본 기술이전 과정에서 발생된 “개량기술”에 대한 소유권은 해당 “개량기술”에 대한 기여도에 따라 “연구원”과 “실시권자”가 공동소유 한다.
G 기관	기술이전업무규정〈개정 2019.01.25.〉 [별지1 〈기술이전계약일반조건〉] 제8조 (‘기술’의 개량) ② 본 기술이전과정에서 발생한 “개량기술”에 대한 소유권은 개량기술에 대한 기여도에 따라 “갑”과 “을”이 공동 소유한다.

출연(연)	규정내용
H 기관	기술이전요령〈개정 2022.10.01.〉 별표 제7호 〈표준기술이전계약서[일반형-정액기술료 방식]〉 제5조(“기술”의 개량) ②본 기술이전 과정에서 발생된 “개량기술”에 대한 소유권은 해당 “개량기술”에 대한 기여도에 따라 연구원과 실시권자가 공동소유한다.
J 기관	기술이전업무처리요령〈개정2018.9.10.〉 [별지2 〈기술이전계약서〉] 제5조(“기술”의 개량) ②“개량기술”에 대한 소유권은 해당 “개량기술”에 대한 기여도에 따라 연구원과 실시권자가 협의하여 공동소유할 수 있다.
R 기관	기술실시계약 사무처리지침〈개정 2020.07.06.〉 [별표 제2호 〈표준 기술실시계약서(A)(전용실시계약서)] 제7조(“계약기술”의 개량) (제2안) ② “개량기술”의 개발이 공동으로 이루어진 경우에는 공동으로 소유하되 기술 개발에 기여한 정도를 합리적으로 고려하여 기술의 소유권 지분을 정하기로 한다.

- (균분한다고 정한 경우의 예시) 일부 출연(연)은 개량기술에 관한 특허 등의 권리는 회사와 연구원이 동일한 지분으로 보유한다고 정하거나(I 기관 또는 P 기관), 나아가 일부 기관은 실시권자가 개량기술에 대한 일방적인 지식재산권의 취득한 경우에도 공동소유로 하는 것은 물론이고 이러한 경우 실시권자는 그 지분의 절반을 연구원에 지체없이 무상으로 양도할 것을 정하고 있기도 합니다(M 기관).

〈표 47〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술의 권리귀속 관련 균분한다고 정한 경우

출연(연)	규정내용
I 기관	기술실시계약체결및기술료관리지침〈최종개정 2022.11.01.〉 [별지 제6호서식 〈기술실시계약권(실시권)〉] 제8조(계약 기술의 개량) ② 개량기술에 관한 특허 등의 권리는 회사와 연구원이 동일한 지분으로 보유한다. 개량기술에 관한 특허 등의 출원, 등록, 유지 등에 필요한 일체의 비용은 본 계약의 존속기간 동안에는 회사가 부담하고, 본 계약의 존속기간 이후에는 회사와 연구원이 균분하여 부담한다. ③ 본 계약 제4조, 제9조를 적용함에 있어, 개량기술은 계약 기술에 포함되는 것으로 본다.
P 기관	기술이전 운영요령〈시행 2022.11.01.〉 [별표3 〈기술 실시 계약서〉] 제8조(실시권자의 개량기술) 8.2 개량기술의 소유 ‘개량기술'에 관한 권리는 별도의 서면 합의가 없는 한 '연구원'과 ’실시기업'이 동일한 지분으로 공동 소유하는 것을 원칙으로 하며, 이 경우 ‘개량기술’에 관한 지식재산권의 출원 및 등록·유지에 필요한 제반 비용은 ‘연구원’과 ‘실시기업’이 그 지분 비율대로 공동 부담하기로 한다.
M 기관	기술이전관리규정〈개정 2020.04.03.〉 [별지 제11호 〈기술이전 계약서〉] 제11조(개량기술) ②전항에 의해 개량 발명되어 획득된 지식재산권은 “연구원”과 “실시권자”의 공동소유로 한다. 제1항에 따른 사전 통보 및 또는 상호 협의 없이 “실시권자”가 일방적으로 지식재산권을 획득한 경우에도 같으며, 이 경우 “실시권자”는 그 지분의 절반을 “연구원”에게 지체없이 무상으로 양도하여야 한다.

- 한편, 일부 출연(연)에서는 계약조건에 단독소유 관련 내용도 제시하고 있는데, 이 경우에는 공동소유를 원칙으로 하되 독자적으로 개량한 기술은 각자 소유한다고 정하고 있습니다.

〈표 48〉 출연(연) 내규(예시): 독자적으로 개량한 기술에 대해서는 각자 소유한다고 정한 경우

출연(연)	규정내용
E 기관	기술이전요령〈개정 2022.03.11.〉 [별표 제4호 〈기술이전계약서 계약세부조건〉]제6조(“기술”의 개량) ②“연구원”과 “실시권자”가 독자적으로 개량, 개선한 “개량기술”에 대하여는 각자 소유하되, “실시권자”가 “연구원”과 “기술”의 개량 등에 관하여 이견이 있을 경우 “실시권자”는 “개량기술”이 “실시권자”의 “독자적 기술”임을 증명하여야 한다.
G 기관	기술이전업무규정〈개정 2019.01.25.〉 [별지1 〈기술이전계약일반조건〉] 제8조 (‘기술’의 개량) ③ ‘갑’과 ‘을’이 독자적으로 개량, 개선한 ‘개량 기술’에 관한 지식재산권은 각자 소유한다.
H 기관	기술이전요령〈개정 2022.10.01.〉 별표 제7호 〈표준기술이전계약서[일반형-정액기술료 방식]〉 제5조(“기술”의 개량) ③연구원과 실시권자가 독자적으로 개량, 개선한 “개량기술”에 대하여는 각자 소유한다.
J 기관	기술이전업무처리요령〈개정 2018.09.10.〉 [별지2 〈기술이전계약서〉] 제5조(“기술”의 개량) ③연구원 또는 실시권자가 독자적으로 개량, 개선한 “개량기술”에 대하여는 각자 소유한다.
R 기관	기술실시계약 사무처리지침〈개정 2020.07.06.〉 [별표 제2호 〈표준 기술실시계약서(A)(전용실시계약서)] 제7조 (“계약기술”의 개량) (제2안) ① “화학연”과 “실시자”는 “계약기술”의 개량을 위한 연구를 단독으로 수행할 수 있으며, 그 결과 발생한 “개량기술”은 개발한 자의 소유로 한다.
S 기관	기술실시관리지침〈개정 2022.05.27.〉 [별표 2 〈기술실시계약서〉] 제10조(기술의 개량) ③ ……다만, 본 건 기술을 대체하는 기술로서 본 건 기술의 기여와 ‘연구원’의 참여가 모두 없이 개발된 기술의 경우에는 ‘실시권자’의 단독소유로 할 수 있다. 이 경우 ‘실시권자’는 단독소유로 하는 취지를 사전에 ‘연구원’에게 서면으로 통지하여야 한다.
C 기관	기술실시관리요령〈개정 2021.12.22. 령 제595호〉 [별지 제3호 〈기술이전 표준계약서 [선급기술료 방식]〉] 제8조(개량발명) …… 계약기간 종료 후 실시권자가 본 건 특허와는 상관없이 독자적으로 개발한 기술 또는 그로 인해 발생하는 지식재산권은 실시권자의 소유로 한다.
F 기관	기술실시관리요령〈개정 2016.10.21.〉 [별지 제2호 서식 〈기술실시 계약서(표준안)〉] 제5조(기술의 개량) ①“개량기술”에 대한 지식재산권은 해당 “개량기술”을 개발한 당사자의 소유로 한다. 단, “개량기술”의 개발이 공동으로 이루어진 경우에는 기술 개발에 기여한 정도를 합리적으로 고려하여 기술의 소유권 및 지분을 정하기로 하며, 실시권 허여, 이전, 양도 등의 공동소유로 인해 발생하는 조건에 대한 구체적인 사항은 별도 서면 합의에 따른다.

- 추가적으로, 일부 기관은 ‘연구원’ 혹은 ‘실시기업’이 ‘개량기술’에 관한 지식재산권의 출원이나 등록·유지를 원하지 않는 경우, 다른 일방 당사자는 단독으로 ‘개량기술’에 관한 지식재산권의 출원이나 등록 또는 유지에 필요한 조치를 취할 수 있다고 정하고 있습니다.

〈표 49〉 출연(연) 내규(예시): 일방 당사자가 '개량기술'에 관한 지식재산권의 출원이나 등록·유지를 원하지 않는 경우 단독소유를 정한 경우

출연(연)	규정내용
P 기관	기술이전 운영요령〈시행 2022.11.01〉 [별표3 〈기술 실시 계약서〉] 제8조(실시권자의 개량기술) 8.3 개량기술의 단독소유 8.2에도 불구하고 '연구원' 혹은 '실시기업'이 '개량기술'에 관한 지식재산권의 출원이나 등록·유지를 원하지 않는 경우, 다른 일방 당사자는 단독으로 '개량기술'에 관한 지식재산권의 출원이나 등록 또는 유지에 필요한 조치를 취할 수 있고, 이 경우 비용은 '개 량기술'에 관한 출원이나 등록·유지를 원하는 당사자가 부담하기로 한다. '개량기술'에 대한 지식재산권의 출원이나 등록·유지를 원하지 않은 당사자는 그 '개량기술'에 대한 지분을 포기한 것으로 보며, 그 '개량기술'에 대한 출원인 명의 변경 혹은 지분 양도, 말소 등록 등 제반 절차에 협조하여야 한다.

개량기술 출원·개발 시 출연(연)에 대한 사전 통보 의무 여부

- 출연(연)의 기술이전에 관한 표준협약서 등에 따르면, 개량발명(개량기술)에 대한 내용을 포함한 모든 기관에서는 개량발명을 출원하고자 할 경우뿐만 아니라 그 이전 단계에서 당초의 원발명(이전받은 기술)을 개량하고자 할 경우에도 사전에 연구원과 협의를 거쳐 협의하여 추진하도록 하고 있습니다.
  - 출연(연)은 많은 경우 개량기술에 근거하여 새로운 지식재산권을 취득하고자 할 경우 실시권자로 하여금 사전에 연구원에 통보하여 상호 협의 후 추진하도록 하고 있습니다.
  - 그러나 D 기관의 경우 '지식재산권을 취득하고자 할 경우'를 전제로서 명확하게 제시하지는 않았지만, 유사한 맥락에서 '특허를 개량한 경우'에 지체 없이 그 사실을 서면으로 연구원에 통보할 것을 요구하고 있습니다.

〈표 50〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술 개발 시 출연(연)에 대한 사전 통보 의무를 정한 경우

출연(연)	규정내용
B 기관	기술실시계약 및 기술료수입 사용요령〈개정 2020.12.31.〉 [별표 제2호 〈계약서〉] 제7조("기술"의 개량) 2. ("기술"의 개량) "실시권자" 또는 실시권자의 임원 및 "피용자"가 "기술"의 개량, 확장, 대체 또는 추가발명에 의한(이하 "개량기술"이라 한다) 기술적용을 하거나, 이를 근거로 새로운 공업소유권을 취득하고자 할 경우 "실시권자"는 사전에 "연구원"에 통보하여 상호 협의 후 추진하여야 하며……
C 기관	기술실시관리요령〈개정 2021.12.22.〉 [별지 제3호 〈기술이전 표준계약서 [선급기술료 방식]〉] 제8조(개량발명) 실시권자가 본 건 특허에 기초한 새로운 발명을 하거나 기술을 개량하고자 하는 경우 실시권자는 사전에 이를 특허권자에게 통지한 후 상호 협의 하에 추진하기로 하되, ……
F 기관	기술실시관리요령〈개정 2016.10.21.〉 [별지 제2호 서식 〈기술실시 계약서(표준안)〉] 제5조(기술의 개량) ②"실시권자"가 "계약기술"에 대한 "개량기술"을 개발한 경우 출원 전에 이를 지체 없이 "기술제공자"에게 서면으로 통지하여야 한다. 단, 공동소유에 해당되는 "개량기술"은 본 계약의 "계약기술"에 포함한다.
G 기관	기술이전업무규정〈개정 2019.1.25.〉 [별지1 〈기술이전계약일반조건〉] 제8조 ('기술'의 개량) ①'을' 또는 '을'의 임원 및 피용자가 '이전 기술'의 개량, 확장, 대체, 추가 등의 방법으로 개발한 기술(이하 '개량기술'이라 한다)에 관한 새로운 특허, 실용신안 등 지식재산권을 취득하고자 할 경우에 '을'은 '갑'에게 서면으로 사전 통보하여 상호협의 하에 추진하여야 한다.

출연(연)	규정내용
H 기관	기술이전요령〈개정 2022.10.01.〉 별표 제7호 〈표준기술이전계약서[일반형-정액기술료 방식]〉 제5조(“기술”의 개량) ①실시권자가 “기술”을 개량, 대체, 확장 또는 추가하는 기술(이하 “개량기술” 이라 한다)을 개발하거나 “개량기술”에 관하여 지식재산권을 취득하고자 하는 경우에는 사전에 연구원에 통지하고 상호 협의하여야 한다.
I 기관	기술실시계약체결및기술료관리지침〈개정 2022.11.01.〉 [별지 제6호서식 〈기술실시계약권(실시권)〉] 제8조(계약 기술의 개량) ① 회사의 임직원 등 피용자가 계약 기술을 기초로 하거나 이를 이용하여 개량, 변형, 확장, 대체 또는 추가 등의 방법으로 개발한 파생기술 또는 대체기술(이하 “개량기술”이라 한다)에 관하여 회사가 특허 등을 취득하고자 할 경우, 회사는 사전에 연구원에게 서면으로 개량기술의 내용 및 특허 등을 취득하고자 하는 취지를 통지하고 출원 여부 등은 연구원과 협의하여 진행한다. (기술실시계약체결 및 기술료관리지침 별지 제6호서식 〈기술실시계약권(실시권)〉)
J 기관	기술이전업무처리요령〈개정2018.09.10.〉 [별지2 〈기술이전계약서〉] 제5조(“기술”의 개량) 제5조(“기술”의 개량) ①실시권자가 “기술”을 개량, 대체, 확장 또는 추가하는 기술(이하 “개량기술” 이라 한다)을 개발하거나 “개량기술”에 관하여 지식재산권을 취득하고자 하는 경우에는 사전에 연구원에 통지하고 상호 협의하여야 한다.
M 기관	기술이전관리규정〈개정 2020.04.03〉 [별지 제11호 〈기술이전 계약서〉] 제11조(개량기술) ①“실시권자” 또는 “실시권자”의 임원 및 피용자가 계약기술을 개량 하고자 하거나 이를 근거로 새로운 지식재산권을 취득하고자 하는 경우, “실시권자”는 “연구원”에게 사전 통보하여 상호 협의하여 추진토록 한다.
N 기관	기술이전 운영요령〈개정 2022.04.29.〉 [별지 제8-1호 서식 〈기술실시 계약서〉] 제7조(기술의 개량) “실시자”또는 “실시자”의 임원 및 피용자가 “기술”의 개량, 확장, 대체 또는 추가 발명에 의한 기술(이하 “개량기술”이라 한다)을 적용하거나, 이를 근거로 새로운 산업재산권을 취득하고자 할 경우 “실시자”는 사전에 “연구원”에 통보하여 상호 협의하여 추진하여야 하며,……
O 기관	기술이전 운영지침〈개정 2021.08.31.〉 [별지 제2호서식 〈기술이전계약서〉] 제6조(기술의 개량) ② “을”은 “기술”의 개량, 대체, 확장 또는 추가발명에 의하여(이하 “개량기술”이라 한다) 타 기술에 적용하거나, 지식재산권을 출원하는 경우, 그것이 본 계약 존속 중일 때에는 사전에 “갑”의 승인을 득하여야 한다.
P 기관	기술이전 운영요령〈시행 2022.11.01〉 [별표3 〈기술 실시 계약서〉] 제8조(실시권자의 개량기술) 8.1 보고의무 ‘실시기업’은 ‘개량기술’을 개발한 경우 지체 없이 그 내용을 ‘연구원'에 서면으로 통보하여야 한다.
R 기관	기술실시계약 사무처리지침〈개정 2020.07.06.〉 [별표 제2호 〈표준 기술실시계약서(A)(전용실시계약서)〉] 제7조(“계약기술”의 개량) (제1안) “실시자” 또는 “실시자”의 임원 및 피용자가 “계약기술”을 개량하고자 하거나 이를 근거로 새로운 지식재산권을 취득하고자 하는 경우 “실시자”는 사전에 “화학연”에 통보하여 상호 협의하여 추진하여야 ……
S 기관	기술실시관리지침〈개정 2022.05.27.〉 [별표 2 〈기술실시계약서〉] 제10조(기술의 개량) ① ‘실시권자’가 기술을 개량, 대체, 확장 또는 추가하는 기술(이하 ‘개량기술’이라 함)을 개발하고자 하는 경우나 개량기술에 관하여 지식재산권을 취득하고자 하는 경우에, ‘실시권자’는 사전에 ‘연구원’에게 이를 통지하여야 하고 ‘연구원’의 요구가 있으면 관련 내용에 대하여 ‘연구원’과 협의하여야 한다.
T 기관	기술이전 운영요령〈개정 2022.07.06.〉 [별지 제8-1호 서식 〈기술실시 계약서〉] 제7조(기술의 개량) “실시자”또는 “실시자”의 임원 및 피용자가 “기술”의 개량, 확장, 대체 또는 추가 발명에 의한 기술(이하 “개량기술”이라 한다)을 적용하거나, 이를 근거로 새로운 산업재산권을 취득하고자 할 경우 “실시자”는 사전에 “연구원”에 통보하여 상호 협의하여 추진하여야 하며, ……
D 기관	기술실시계약 사무처리지침〈시행 2022.05.09.〉 [별지 제2호서식 〈기술이전계약서〉] 제7조(개량기술) ① “실시권자” 또는 “실시권자”의 임원 및 피용자가 “기술”의 성능이나 효과를 향상하기 위하여 “특허”를 개선, 확장, 대체 또는 추가발명 등의 방법으로 “특허”를 개량한 경우(이하 “개량기술”이라 한다), “실시권자”는 지체 없이 “연구원”과 “○○○”에 그 사실을 서면으로 통보하여야 한다.

개량발명 창출 시 원발명 실시계약과의 관계

- 출연(연)은 많은 경우 별도의 특약 등 특별한 사정이 없는 한 개량발명(개량기술)이 이루어지더라도 그 발명(기술)은 당초의 원발명에 관한 기술이전계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 기존 기술이전계약을 유효하게 정하고 있습니다.

〈표 51〉 출연(연) 내규(예시): 개량기술 창출 시 '본 계약'과의 관계를 정한 경우

출연(연)	규정내용
B 기관	기술실시계약 및 기술료수입 사용요령〈개정 2020.12.31.〉 [별표 제2호 〈계약서〉] 제7조("기술"의 개량) 2. ("기술"의 개량) ……단, 특약이 없는 한 "개량기술"의 실시 역시 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.
I 기관	기술실시계약체결및기술료관리지침〈개정 2022.11.01.〉 [별지 제6호서식 〈기술실시계약권(실시권)〉] 제8조(계약기술의 개량) ③ 본 계약 제4조, 제9조를 적용함에 있어, 개량기술은 계약 기술에 포함되는 것으로 본다.
L 기관	기술이전 지침〈개정 2021.11.08.〉 [별지3호 〈기술이전계약서〉] 제5조(산업재산권 및 기술의 개량) ② "을" 또는 "을"의 임원 및 피용자가 "기술"의 개량, 확장, 대체 또는 추가발명에 의하여(이하 "개량기술"이라 한다) 기술적용을 하거나, 이를 근거로 새로운 산업재산권을 취득하였을 경우라도 이를 쌍방의 공유로 하며, "개량기술"의 실시 역시 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.
N 기관	기술이전 운영요령〈개정 2022.04.29.〉 [별지 제8-1호 서식 〈기술실시 계약서〉] 제7조(기술의 개량) ……특약이 없는 한 "개량기술"의 실시는 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.
R 기관	기술실시계약 사무처리지침〈개정 2020.07.06.〉 [별표 제2호 〈표준 기술실시계약서(A)(전용실시계약서)〉] 제7조("계약기술"의 개량) (제1안) ……단, "개량기술"의 실시 역시 본 계약에 의하여 실시하는 것으로 보고 본 계약의 적용을 받는다.
T 기관	기술이전 운영요령〈개정 2022.07.06.〉 [별지 제8-1호 서식 〈기술실시 계약서〉] 제7조(기술의 개량) ……특약이 없는 한 "개량기술"의 실시는 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.

4. 참고 판결례

- 출연(연)의 기술이전 관련 표준협약서 등에서는 포괄적으로 개량발명 또는 개량기술 등의 용어를 정하고 있으나 실제 법원의 분쟁 사례에서는 개량발명 중에서도 이용발명 여부에 해당하는지 여부가 쟁점인 경우가 많습니다.

이용발명의 성립요건 및 정의에 관한 판결

- 대법원은 「특허법」상의 '이용관계'에 있는 경우란 후발명이 선행발명특허의 권리범위에 속하고 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다고 하여 이용발명의 구체적 판단기준을 설시하였습니다(대법원 1995.12.5 선고 92후1660 판결; 대법원 2019. 10. 17 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

참고 판결

대법원 1995.12.5 선고 92후1660

[사건 개요]

본건 특허발명의 기술요지는 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 낚시찌에 방수처리를 함에 있어 특정재료를 선택하였음에 있고 이 건 특허발명은 방수피막층을 이루는 재료가 단순 중합체인 연질 폴리비닐클로라이드(PVC)임에 비하여 (가)호 발명은 에틸렌초산비닐(EVA) 공중합체 및 열가소성 고무로서 그 재질이 상이한 것이므로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없다고 한 사례

[법원 판단]

선행발명과 후발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립됨

본건 특허발명의 기술요지는 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 낚시찌에 방수처리를 함에 있어 특정재료를 선택하였음에 있고 이 건 특허발명은 방수피막층을 이루는 재료가 단순 중합체인 연질 폴리비닐클로라이드(PVC)임에 비하여 (가)호 발명은 에틸렌초산비닐(EVA) 공중합체 및 열가소성 고무로서 그 재질이 상이한 것이므로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없음

특허권 공유의 법적 성질 및 자기실시 예외에 관한 판결

- 대법원은 특허권의 공유란 하나의 특허권을 2인 이상의 자가 공동으로 소유하는 특허권의 소유 형태이고, 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 갖는다고 판시한 바 있습니다(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결).

참고 판결

대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결

[사건 개요]

특허권의 공유란 하나의 특허권을 2인 이상의 자가 공동으로 소유하는 특허권의 소유 형태이고, 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 갖는다고 본 사례

[법원 판단]

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 됨

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가짐

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, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않음

- 특허권이 공유인 경우에 이는 합유에 준하는 성질을 지니므로, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 공유물분할청구권을 행사할 수 없습니다(대법원 2014. 8. 20 선고 2013다41578 판결).

참고 판결

대법원 2014. 8. 20 선고 2013다41578 판결

[사건 개요]

특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부가 문제된 사안에서 특허권 공유의 법적 성격을 판단한 판례

[법원 판단]

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014.6.11.법률12753호로 개정되기 전의 것)제99조 제2항, 제4항 참조]권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가짐

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용됨

- 다만, 유의할 점은 특허권 공유가 합유에 준하는 성질을 지니지만, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있습니다(특허법원 2020. 2. 6 선고 2018나1886 판결).

참고 판결

특허법원 2020. 2. 6 선고 2018나1886 판결

[사건 개요]

특허권의 공유자는 특별한 약정이 없는 경우 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 실시할 수 있고, 이러한 약정이 체결되었음을 인정할 증거가 없으므로 특허발명을 업으로서 실시한 피고가 손해를 배상할 의무를 지지 않는다고 본 사례

[법원 판단]

원고의 주장은 특허권이 공동명의로 등록된 경우 공유특허권자 일방은 타방의 동의 없이는 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다는 것을 전제로 함

살피건대, 특허법 제99조 제3항에 의하면 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있는데, 이 사건 계약은 앞서 본 바와 같은 내용일 뿐 피고 회사가 이 사건 특허발명을 실시하는 것을 제한하기 위한 내용이 포함되었다고는 해석할 수는 없고, 달리 이러한 약정이 체결되었음을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 피고 회사는 단독으로 이 사건 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다고 할 것임

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 개량발명(후속발명)의 유형은 어떻게 구분할 수 있습니까?
  - 개량발명(후속발명)은 원발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하면 이용발명이 되며, 선행발명의 요지를 전부 포함하고 있지는 않고 그 일부를 포함하면 이용발명이 아닌 후속발명, 즉 불완전이용발명(협의의 개량발명)이 됩니다.

- 개량발명(후속발명)은 반드시 소속 출연(연)에 신고해야 합니까?
  - 개량발명(후속발명)이 직무발명에 해당하는지 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 본 안내서에서는 예비창업기간, 창업휴·겸직기간 중에 발생한 창업자의 원 소속기관 관련 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 신고하도록 권고하고 있으므로([성장 단계] 제1절 실험실 창업 후 직무발명의 성립 여부 부분 참조), 개량발명(후속발명)이 직무발명에 해당한다면 신고하기를 권고합니다.
  - 다만, 이와 관련하여 우리 법원에서는 휴·겸직 창업 시의 발명의 원소속기관 직무발명 여부는 원소소속기관과 해당 발명자의 관계 등에 비추어 구체적인 사실관계에 따라 개별적으로 판단하므로, 개량발명(후속발명)이 직무발명의 각 구성요건을 충족하는지 여부는 휴·겸직의 기간, 원소속기관과의 실질적 지휘·감독관계, 재직기간 산입여부 및 급여 지급 여부 등을 토대로 해당 발명이 출연(연)의 업무범위에 속하는 것으로서 연구자의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명인지를 면밀히 검토하여야 할 것입니다.

- 개량발명(후속발명)의 권리는 누구에게 귀속됩니까?
  - 사안별로 개별적으로 판단하여야 할 것입니다. 일차적으로 후속발명의 경우 연구자의 실험실 기업 재직 중의 발명이므로 실험실 기업에 직무발명 기관 권리승계에 관한 내규 등이 있다면 해당 발명은 실험실 기업에서 직무발명으로 간주될 수 있을 것입니다.

- 그런데 이 때 해당 발명이 구체적 사실관계에 비추어 원소속기관인 출연(연)에서의 직무발명에도 해당한다면 이는 특별한 사정이 없는 한 출연(연)과 실험실 기업 각각에서 발명자의 권리를 승계하여 그 지분만큼 권리를 공동으로 소유한 발명으로 간주될 수 있습니다. 이 경우 지분은 각 기관의 창작적·비창작적 기여도에 따라 협의를 통해 정하는 것이 합리적일 것입니다.
- 한편, 공유특허의 경우 현실적으로 특허권의 활용에 장애가 있어 기업활동에 어려움을 겪을 수도 있다는 인식이 크지만, 우리 「특허법」에서는 각 공유자가 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 정하고 있어 공유특허라도 별도의 협약 등이 없는 한 자기 실시의 경우 상대방 동의 없는 실시가 가능하다는 점(「특허법」 제99조제3항), 그리고 휴·겸직 이후 완성한 직무발명에 대해서는 해당 발명이 국가, 공공기관 또는 지방자치단체의 연구개발 경비를 지원하여 획득한 성과로 얻어지는 발명이 아닌 한 직무발명에 따른 산업재산권등의 이용을 허락할 때 연구자가 희망할 경우 정당한 대가에 대한 상호 합의를 거쳐 우선적으로 전용실시권을 부여하여야 한다는 점(벤처기업법 제16조의7제1항 단서조항 및 동 법 제16조의7제2항) 등 관련 법령을 활용할 수 있을 것입니다.

● 개량발명(후속발명)은 출연(연)의 이용 허락이 있어야 실시할 수 있습니까?

- 먼저 법령상으로만 보면, 우리 「특허법」 상 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 이용발명의 원발명 특허권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로 실시할 수 없기 때문에(「특허법」 제98조), 이용발명의 경우 원칙적으로 원발명 특허권 보유 기관은 출연(연)의 이용 허락을 얻은 후에 실시가 가능합니다만, 실험실 창업 후의 개량발명의 경우 이미 원발명의 이용 허락을 받은 상태이므로 추가적인 별도의 추가적인 이용허락을 받지 않아도 된다고 해석될 수 있습니다.
- 그러나 본 절의 출연(연) 규정 분석 부분에서 이미 상술한 대로, 출연(연) 대부분은 원발명에 대한 (통칭)기술이전 표준협약서에서 실시권자가 원발명에 기초한 새로운 발명을 하거나 기술을 개량하고자 하는 경우 사전에 이를 출연(연)에 통지한 후 상호 협의 하에 추진하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 법령상의 해석만으로 안내를 하는 경우 연구현장에 혼란이 있을 수 있어 이 점을 따로 설명드립니다.
- 다만, 이러한 협약서 상의 조항이 현실적으로 실험실 기업의 적극적 기술개량에 저해요인으로 작용한다는 의견도 있는바 해당 조문의 삽입 여부는 개별 출연(연)의 사정에 비추어 신중하게 판단하여 주기를 권고합니다.

성장 단계

제2절 규정(안)(예시): 실험실 창업 후 개량발명(후속발명) 권리귀속

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

1. “직무발명”이란 「발명진흥법」 제2조제2호에 따라 출연(연) 소속 연구자가 자신의 연구분야에 관하여 발명한 것이 성질상 소속 출연(연)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 연구자가 현재 또는 과거에 수행한 연구개발직무에 속하는 발명을 말한다.
2. “원발명”이란 연구기관 소속의 연구자가 창업을 목적으로 소속 연구기관으로부터 실시하는 권리를 획득한 대상 발명을 말한다.
3. “개량발명” 이란 원발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하여 원발명과 다른 효과를 발생시키는 발명을 말하며 후속발명이라고도 한다.
4. “이용발명”이란 개량발명 중 원발명의 구성 요소를 전부 포함하고 이를 그대로 이용한 발명을 말한다.

제OO조(개량발명에 관한 분쟁예방을 위한 조치) 출연(연)의 장은 실험실 기업을 창업하고자 하는 연구자와 원발명의 실시에 관하여 협약을 체결할 때에 원발명의 이용발명 및 개량발명에 관한 분쟁이 발생하지 않도록 신고에 관한 구체적 절차와 권리귀속에 관한 사항을 포함하여야 한다.

제OO조(개량발명의 권리귀속 절차) ① 창업자는 예비창업기간, 창업 휴·겸직기간 중에 이룬 개량발명이 창업자의 원 소속 출연(연) 관련 직무발명인 경우 그 직무발명에 따른 모든 지식재산권은 출원 전에 신고하여야 한다.

② (통칭)직무발명심의위원회는 제1항에 따른 발명 신고가 이루어졌을 때에는 신고가 있은 날부터 OO일 이내에 (통칭)직무발명심의위원회를 개최하여 직무발명 여부를 판단하고 그 결과를 연구자에게 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따른 판단 결과를 통보받은 연구자는 판단 결과에 이의가 있는 경우 이를 통보받은 날로부터 OO일 이내에 그 사유를 첨부하여 서면으로 이의를 신청할 수 있다.

④ 제3항에 따른 이의신청이 있는 경우 (통칭)직무발명심의위원회는 이의신청을 고려하여 최종적으로 판단을 하여야 한다. 다만, 최종 판단에 대하여 이의를 다시 신청할 수는 없다.

제OO조(이용발명 이용허락) 창업자가 행한 개량발명이 원 소속 출연(연)이 소유한 원발명의 이용발명인 경우 그 발명은 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 원발명의 실시허락에 기하여 별도의 이용 허락 없이 실시할 수 있다.

제OO조(개량발명의 권리귀속 및 실시) ① 개량발명의 권리귀속은 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 그 개량발명의 창출에 기여한 자 간 창작적 기여도와 비창작적 기여도를 종합적으로 고려하여 기여자 간 협의를 통해 결정하여야 한다.

② 출연(연)과 실험실 기업 간에 개량발명의 특허권을 공동소유로 정한 경우에는 「특허법」 제99조 제1호에 따라 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

제3절 출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 권리귀속

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 실험실 기업이 원소속기관과 협력하여 연구개발을 하는 경우 위탁연구개발과 공동연구개발에 있어 연구개발성과의 권리귀속관계에 차이가 있습니까?
- 출연(연)이 소속 연구자가 창업한 실험실 기업과 공동연구개발을 수행하는 경우 「공직자의 이해충돌방지법」에 따르면 수의계약의 체결이 불가능합니까?

이슈 개요

- 실험실 기업은 초기 기업이므로 이전받은 기술의 실용화 과정 및 추가적인 기술 개발을 위하여 창업자의 소속 출연(연)과의 지속적인 연구개발 협력을 필요로 합니다. 그런데 기업은 물론이고 대학과 비교하여도 출연(연)의 공동연구 비중은 낮은 수준이라 공동연구개발 활성화를 위한 대책 마련이 필요한 상황입니다.
- 여기에 더하여 통상적인 '공동연구'라는 개념은 광의로 활용되고 여기에는 관련 법령상의 공동연구개발과 위탁연구개발이 포괄적으로 포함되는데, 공동연구개발과 위탁연구개발의 연구개발성과에 관한 권리귀속관계는 명백히 다릅니다. 이에 따라 공동연구개발과 위탁연구개발을 명확하게 구분하고 이에 대한 법적인 권리귀속관계를 안내하는 것은 향후의 협력연구개발의 성과물에 대한 권리귀속 문제를 미연에 방지하는데 도움이 될 것입니다.
- 한편, 창업자의 소속 출연(연)과 실험실 기업 간의 협력을 통한 공동연구는 관계자들의 이해관계충돌의 관점에서도 바라볼 필요가 있습니다. 실험실 기업의 성장이라는 관점에서만 보면, 창업자의 소속 출연(연)은 적극적으로 실험실 기업과의 협력을 강화하는 것이 필요하겠으나, 2022년부터 시행되고 있는 이해충돌방지법에 따르면 협력연구의 일련의 과정에서 법령상 이해관계의 충돌로 볼 수 있는 상황이 발생될 수 있기 때문입니다.
- 따라서 본 안내서에서는 공동/위탁연구개발의 권리귀속 및 실험실 기업과의 협력연구에 관한 이해충돌에 관하여 두 가지 질문으로 정리하고 쟁점 질의에 대한 답변의 형태로 안내하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

가. 공동연구개발과 위탁연구개발의 개념 구분과 권리귀속

공동연구 및 위탁연구의 개념

- 「국가연구개발혁신법」상 공동연구 및 위탁연구에 대한 정의 조항은 없고, 「국가연구개발혁신법 시행령」에서 연구개발기관의 종류로서 공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관을 규정하고 있습니다.
- 관련 규정에 따르면 '공동연구개발기관'은 "주관연구개발기관과의 연구개발과제협약에 따라 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관"을 의미하며, '위탁연구개발기관'은"주관연구개발기관으로부터 연구개발과제의 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)의 위탁을 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관"을 의미합니다.

참고 법령

「국가연구개발혁신법 시행령」

[시행 2022. 6. 29.] [대통령령 제32725호, 2022. 6. 28., 타법개정]

제2조(연구개발기관)

② 연구개발기관의 종류는 다음 각 호로 구분한다.

1. 주관연구개발기관: 연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관
2. 공동연구개발기관: 주관연구개발기관과의 연구개발과제협약에 따라 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관
3. 위탁연구개발기관: 주관연구개발기관으로부터 연구개발과제의 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)의 위탁을 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관

유형별 권리귀속 관계

- 「국가연구개발혁신법 시행령」에 따르면 공동연구개발성과의 경우에는 원칙적으로 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하는 반면, 위탁연구개발기관의 위탁연구개발성과에 대해서는 주관연구개발기관이 그 연구개발성과를 소유하도록 규정하고 있습니다.

참고 법령

「국가연구개발혁신법」

[시행 2022. 12. 11.] [법률 제18864호, 2022. 6. 10., 일부개정]

16조(연구개발성과의 소유·관리)

② 제1항에도 불구하고 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있다.

「국가연구개발혁신법 시행령」

[시행 2022. 12. 11.] [대통령령 제33017호, 2022. 12. 6., 일부개정]

제32조(연구개발성과의 소유)

① 법 제16조제2항에 따라 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발과제를 수행하는 경우 그 연구개발성과의 소유에 관한 세부기준은 다음 각 호와 같다.

1. 여러 연구개발기관이 각자 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 연구개발기관이 해당 연구개발성과를 소유한다.
2. 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하되, 연구개발기관 간의 협의에 따라 연구개발성과의 소유비율 및 연구개발성과실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다) 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다.
3. 위탁연구개발기관이 연구개발성과를 창출한 경우: 주관연구개발기관이 소유한다.

나. 이해충돌방지법과 공동연구개발

이해충돌의 개념

- 「공직자의 이해충돌방지법」에 따르면, '이해충돌'이란 공직자가 직무를 수행할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황을 말합니다.
- 출연(연)에서 이해충돌이 문제가 되는 이유는 적용대상에 공무원뿐만 아니라 공직유관단체의 재직자가 포함되어 있고 출연(연)은 모두 공직유관단체에 해당되기 때문입니다.

참고 법령

「공직자의 이해충돌방지법」

[시행 2022. 5. 19.] [법률 제18191호, 2021. 5. 18., 제정]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공공기관"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다.
   마. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관
2. "공직자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
   나. 제1호라목 또는 마목에 해당하는 공공기관의 장과 그 임직원
3. "고위공직자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공직자를 말한다.
   파. 그 밖에 대통령령으로 정하는 정부의 공무원 및 공직유관단체의 임원
4. "이해충돌"이란 공직자가 직무를 수행할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황을 말한다.

출연(연)과 실험실 기업의 공동연구에 있어 이해충돌의 문제

- 실험실 기업의 성장을 위해서는 창업 연구자의 소속 출연(연)과 실험실 기업의 협력 연구가 필요하지만, 이는 「공직자의 이해충돌방지법」 등 관련 법령에 위배되지 않도록 유의할 필요가 있습니다.
- 출연(연)이 사실상 특정 실험실 기업과 협력을 추진하고자 하면서 외형상 공개경쟁입찰방식을 취하게 되면 평가과정에 부당하게 개입할 수밖에 없고, 수의계약 방식을 체결하게 되면 그 자체로 「공직자의 이해충돌방지법」 등 관련 법령을 위배할 가능성도 있기 때문입니다.
- 「공직자의 이해충돌방지법」에서는 평가 등에 있어 사적 이해관계자를 배제 또는 신고하는 규정을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 출연(연)이 '원칙적으로' 소속 기관의 임원, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 재직자 및 이 사람이 대표자인 법인 또는 단체 그리고 이 사람과 관계된 특수관계사업자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없도록 하고 있습니다. 그러나 이러한 대상자가 창업한 경우라고 하더라도 출연(연) 공정성을 담보할 수 있는 절차를 규정한 관련 법령에서 이를 허용하는 경우 수의계약을 체결할 수 있습니다.

참고 법령

「공직자의 이해충돌방지법」

[시행 2022. 5. 19.] [법률 제18191호, 2021. 5. 18., 제정]

제12조(수의계약 체결 제한) ① 공공기관(공공기관으로부터 출연금·보조금 등을 받거나 법령에 따라 업무를 위탁받는 산하 공공기관과 「상법」 제342조의2에 따른 자회사를 포함한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약(이하 "수의계약"이라 한다)을 체결할 수 없다. 다만, 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소속 고위공직자
2. 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자
3. 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자
4. 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자
5. 해당 공공기관이 「국회법」 제37조에 따른 상임위원회의 소관인 경우 해당 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원
6. 「지방자치법」 제41조에 따라 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의원
7. 제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자의 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
8. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체
9. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자

「공직자의 이해충돌방지법 시행령」

[시행 2022. 5. 19.] [대통령령 제32308호, 2021. 12. 31., 제정]

제14조(수의계약 체결 제한) ① 법 제12조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우"란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제2호 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제4호에 해당하는 경우를 말한다.

② 공공기관의 장은 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인해야 한다.

- 해외에서는 실험실 창업을 장려하면서도 소속 기관과 실험실 기업 간 이해충돌이 발생할 수 없도록 내부규정을 마련한 경우도 있습니다.

(해외) 공동연구 이해충돌 관리(예시)

매사추세츠공과대학교(MIT) 이해충돌 규정 4.4 (일부 예시)

4.4.1 라이선스 및 지분 소유 지침

기업이 MIT 소유의 발명품이나 기타 지식재산권을 라이선스할 때 교직원과 기업의 직원 간 이해충돌이 발생하는 상황이 있을 수 있다. 통상적으로 이해충돌은 개인 재산이나 직계 가족의 재산에 중대한 영향을 미칠 수 있는 상황에서 MIT 구성원으로서의 책임을 다해야 하는 갈등 상황에서 발생한다. 때로는 이러한 충돌을 효과적으로 관리할 수 있기는 하지만 사전에 예방하는 것 또한 중요하다.

이 지침은 이해충돌이 발생할 수 있는 상황과 이를 관리하거나 피하는 방법을 상기시키기 위한 것이다. 이 지침은 이해충돌이 발생 가능한 모든 상황을 포섭하는 규정일 수는 없지만 갈등을 최소화시킬 수 있도록 하는 지침으로서 기능하고자 작성되었다.

일반적으로는 이해충돌 발생 가능 상황에 대하여 관련 감독관에게 사전에 완전히 알리는 것이 가장 안전한 관리 방식이다. 관리직이나 감독직(예: 학생, 부서장, 연구소·센터장, 원장 및 기타 임원)의 경우 이해충돌 상황에 관한 갈등의 가능성이 특히 크지만 이해충돌 상황은 누구에게나 발생할 수 있다. 기술 라이선스 관련 부서의 직원들은 이해충돌 상황을 회피하기 위해 특히 노력하여야 하며, MIT 소유 기술에 관한 관련 가이드라인을 준수하도록 하여야 한다. MIT의 모든 구성원들은 이해충돌이 발생할 가능성이 있는 경우 관련 감독관과 상의해야 하며, 경우에 따라서는 직속상관이 아닌 경우도 있다.

또한 라이선스 및 지식재산권과 관련된 외부 전문 활동 수행과 관련하여 이해충돌이 발생할 수도 있다(섹션 4.5 외부 전문 활동 참조).

특히 관리직 및 감독직의 경우, MIT 소유 기술을 기반으로 MIT 교수진, 직원 또는 학생이 설립한 회사에 대하여 투자하게 되면 그로 인하여 개인적인 법적 및 세금 관련 문제가 발생할 수 있음을 알아야 한다.

...(이하 생략)...

출처: https://policies.mit.edu/policies-procedures/40-faculty-rights-and-responsibilities/

출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구에 의해 창출된 발명의 지분 비율 산정

- 공동연구개발 활성화를 위해서는 공동연구개발성과의 지분율 산정이 중요한 이슈가 되는데, 이는 개별 사안별로 기술의 특성 및 발명에 참여한 자의 성격 등에 따라 달리 정해야 할 것으로 표준화된 방안을 마련하기는 쉽지 않습니다.
- 다만 이에 관하여 분쟁이 지속적으로 발생하는바, 출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구에 의해 창출된 발명의 지분율 산정방법(안)을 표준화하기 위한 연구가 수행되기도 하였습니다.

참고 논문

〈정차호 외 (2020) 직무발명 법제 개선 방안〉

공동연구에 의해 창출된 발명에 대해서 권리지분율 산정방법(안) 예시[3)]

- 공동연구에서의 투여(input)에 상응하는 지분(output)을 산정하는 방법으로 그 공헌한 바를 창작적 요소의 공헌과 비창작적 요소의 공헌으로 구분함
  - 창작적 요소는 대상 특허발명의 특징적 요소에 실질적으로 공헌한 바를 말하며, 공동발명자 간 발명에 실질적으로 공헌한 바를 기여도로 측정하는 방식임
  - 비창작적 요소는 현금, 장비, 인력 및 각 기관이 기존에 보유하고 있던 기술 등을 말함

- 예를 들어, 다음 표의 사례 예시를 참고해 볼 수 있음

〈표 52〉 공동연구 지분 산정에 관한 기여도 계산식(안)

구분	비창작적 기여도	창작적 기여도	
출연(연)/대학	40%	출연(연)/대학의 다른 종업원 20%	소계 30%
		연구원(교수) 홍길동 10%	
실험실 기업	60%	창업기업의 다른 종업원 50%	소계 70%
		창업기업 대표 홍길동 20%	
계	100%	100%	
출연(연)/대학의 특허권 지분율(%)		(40/100 x 80) + (30/100 x 20) = 38%	
실험실 기업의 특허권 지분율(%)		(60/100 x 80) + (70/100 x 20) = 62%	

출처 : 정차호 외,「직무발명 법제 개선방안」, 특허청, 2020, 86-87면.

- **(① 창작적 요소의 기여도 산정)** 대학의 교수이자 대학 실험실 기업의 임직원인 홍길동이 단독으로 발명한 경우에 홍길동이 대학교수로서 발명에 창작적으로 공헌한 정도를 30%라고 가정하고, 홍길동이 기업인으로서 발명에 창작적으로 공헌한 정도를 70%라고 가정하면, 창작적 요소의 기관 간 지분율은 30 : 70임(그런데 이 때 홍길동 이외에도 대학 내에서 다른 연구자가 발명에 참여하였고, 실험실 기업에서도 다른 연구자가 발명에 참여하였다면, 그에 따라 지분율은 다시 세분화될 것인데, 이 예시 표에서는 대학의 창작적 기여도는 다시 20 : 10으로, 실험실 기업의 창작적 기여도는 다시 50 : 20으로 세분화됨)
- **(② 비창작적 요소의 기여도 산정)** 홍길동 소속 대학과 실험실 기업 간 현금, 장비, 인력 및 각 기관이 기존에 보유하고 있던 기술 등의 공헌도를 각 40%, 60%로 가정하면 비창작적 요소의 기관 간 지분율은 40 : 60이 될 것임
- **(③ 각 요소의 가중치 결정)** 이 예시 표에서는 창작적 요소의 가중치를 20%, 그리고 비창작적 요소의 가중치를 80%로 결정함
- **(④ 최종적 기관 간 지분율 확정)** 이러한 가정을 종합한 경우,
  - 출연(연)/대학의 특허권 지분율(%) = (40/100 x 80) + (30/100 x 20) = 38%
  - 실험실 기업의 특허권 지분율(%) = (60/100 x 80) + (70/100 x 20) = 62%

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 현황 개관

- 출연(연)은 많은 경우, '(통칭)창업지원규정'에서 출연(연)과 실험실 기업과의 기술용역, 위탁연구, 공동연구를 우선 수행하도록 규정하고 있습니다만, 실제 출연(연)과 실험실 기업과의 공동연구는 활성화되어 있다고 보기는 어려운 상황입니다.

현황

출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 현황

- 국가과학기술연구회에 따르면, 2016-2020년 사이 출연(연)과 소속 연구자가 휴·겸직 후 창업한 실험실 기업과 공동연구를 수행한 경우는 총 36건인데, G기관 13건, I 기관 10건, B 기관 9건으로 일부 기관에 한정되어 있음

〈표 53〉 출연(연) 공동연구 건수 현황(2016-2020)

단위: 건수

연도	소계	B 기관	D 기관	G 기관	I 기관
2016	3	-	-	-	3
2017	7	1	-	2	4
2018	12	4	1	4	3
2019	6	2	-	4	-
2020	8	2	3	3	-
합계	36	9	4	13	10

출처: 국가과학기술연구회 자료

3) 정차호 외, 「직무발명 법제 개선방안」, 특허청, 2020, 86-87면

출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 관련 규정 특징

- 출연(연)은 많은 경우 '(통칭)창업지원규정'에서 출연(연)과 실험실 기업과의 기술용역, 위탁연구, 공동연구를 우선 수행하도록 규정하고 있습니다만, 실제 출연(연)과 '(통칭)창업지원규정'에서 위탁연구, 공동연구 및 기술용역(일명 연구용역)를 개념적으로 구분하여 정의하고 그 권리귀속 관계를 명확하게 한 경우는 드뭅니다.
- 다만, 실험실 기업과 위탁연구, 공동연구 및 기술용역(일명 연구용역) 등의 적극적 추진을 '창업기업의 보육(지원)기간'으로 한정하는 기관과 그렇지 않은 기관으로 나누어 볼 수 있습니다.
  - S 기관, C 기관, E 기관, F 기관, G 기관, K 기관, Q 기관 및 X 기관 등은 연구원의 연구개발 과제에 대하여 창업기업의 보육(지원)기간에 한정하여 기술용역, 위탁 또는 공동연구를 우선적으로 수행하게 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
  - R 기관은 관련법령에서 정하는 범위 내에서 우선적으로 창업기업에게 연구개발과제를 위탁 또는 공동연구하게 할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 그 기간을 '창업기업의 보육(지원)기간'으로 한정하고 있지는 않습니다.

〈표 54〉 출연(연) 내규(예시): 협력 연구 추진에 관한 규정

유형	출연(연)	규정내용
우선적 협력을 '창업기업의 보육(지원)기간'으로 한정하는 경우	X 기관	연구원 창업 지원지침〈개정 2020.10.22.〉 제13조(위탁연구 등) 연구소 보유 기술의 사업화를 위해 창업한 경우 연구소는 창업기업의 창업지원기간에 한해 창업기업이 연구소의 연구개발 과제 일부에 대하여 기술용역, 위탁 또는 공동연구를 우선적으로 수행하게 할 수 있다.
	S 기관	창업지원규정〈개정 2019.06.24〉 제13조(위탁연구 등 우선지원) 연구원은 창업기업의 창업지원기간에 한해 창업기업이 연구원의 연구개발 과제에 대하여 기술용역, 위탁 또는 공동연구를 우선적으로 수행하게 할 수 있다.
	C 기관	창업지원규정〈개정 2020.11.06〉 제15조(위탁연구·공동연구 등) 연구원 보유 기술의 사업화를 위하여 창업한 경우 연구원은 창업기업의 창업지원기간에 한해 창업기업이 연구원의 연구개발 과제 일부에 대하여 기술 용역, 위탁 또는 공동연구를 우선적으로 수행하게 할 수 있다.
우선적 협력을 '창업기업의 보육(지원)기간'으로 한정하지 않는 경우	R 기관	창업지원규정〈개정 2020.06.08〉 제14조(연구과제의 위탁) 연구원은 관련법령에서 정하는 범위내에서 우선적으로 창업기업에게 연구개발과제를 위탁 또는 공동연구하게 할 수 있다.

4. 참고 판결례

공동발명자에 해당하는지 여부에 관한 판단 기준을 설정한 판결

- 대법원은 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다는 전제 하에, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하는 경우 공동발명자에 해당한다고 판시한 바 있습니다(대법원 2011. 7. 28 선고 2009다75178 판결).

참고 판결

대법원 2011. 7. 28 선고 2009다75178 판결

[사건 개요]

甲이 乙 주식회사에게서 피리벤족심(Pyribenzoxim) 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 乙 회사에 '제초제 PL(Project Leader)'로 입사하여 피리벤족심의 본격적인 상업화 단계에서 필요한 각종 시험에 직접 관여하는 등 기여하고, 丙 화학연구소 연구팀이 제조한 제초제 후보물질이 약해가 심하여 제품화가 중단된 사실을 알고 위 연구팀에 공동연구를 제안하여 약해 극복 아이디어 등을 제안하고 실험과정에 관여한 결과, 乙 회사 연구팀이 제초성 유제조성물에 관한 특허발명과 제초성 피리딘술포닐우레아 유도체에 관한 특허발명을 완성한 사안에서, 甲이 위 발명들의 공동발명자에 해당한다고 본 원심판단을 수긍한 사례

[법원 판단]

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당함. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조), 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 함

공동발명의 '특허를 받을 수 있는 권리'는 공유로 본다는 대법원 판결

- 대법원은 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 민법의 공유에 관한 규정을 준용하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법에 근거하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 판시한 바 있습니다(대법원 2014. 11. 13 선고 2011다77313,77320 판결).

참고 판결

대법원 2014. 11. 13 선고 2011다77313,77320 판결

[사건 개요]

2인 이상이 공동으로 발명을 하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고 있을 때, 공유자 사이의 지분 비율을 결정하는 기준이 문제된 사안

[법원 판단]

2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데[특허법(2014.6.11.법률 12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)제33조 제2항], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있음(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정됨

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- 실험실 기업이 창업 연구자의 원소속기관과 협력하여 연구개발을 하는 경우 위탁연구개발과 공동연구개발에 있어 연구개발성과의 권리귀속 관계에 차이가 있습니까?
  - 차이가 있습니다. 공동연구개발성과의 경우에는 원칙적으로 연구개발성과를 창출에 참여한 기관(기업 포함)들의 기여도를 기준으로 권리 비율을 정합니다. 반면, 위탁연구개발성과에 대해서는 주관연구개발기관이 그 연구개발성과를 소유하도록 규정되어 있습니다(「국가연구개발혁신법」 제16조제2항 및 동 법 시행령 제32조제1항제2호 및 제3호).
  - 따라서 실험실 기업의 입장에서는 위탁연구개발보다 공동연구개발이 권리귀속에 있어 유리하고 실무적으로 공동연구개발과 위탁연구개발이 큰 차이 없이 계약에 활용되기도 하는 점을 고려하여, 출연(연)과 실험실 기업 간 협력 연구 추진시에는 협력의 방식에 따른 권리귀속 관계의 차이점을 충분히 숙지한 후 실험실 기업에 불리하지 않도록 혹은 상호 도움이 되는 방향으로 협약을 체결하기를 권고합니다.

- 개념적으로 공동연구개발은 참여한 기관이 모두 연구개발과정을 수행하는 것이고, 위탁연구개발은 주관연구개발기관이 위탁연구개발기관이 보유한 특수한 전문지식 또는 기술을 공급받는 것이지만 실무적으로는 큰 차이 없이 사용되는 경우가 상당수 있습니다.

● **출연(연)이 소속 연구자가 창업한 실험실 기업과 연구용역계약을 체결하는 경우 「공직자의 이해충돌방지법」에 따르면 수의계약의 체결이 불가능합니까?**

- 불가능하지 않습니다. 이해충돌방지법에 따라 출연(연)이 물품·용역·공사 등에 있어 수의계약을 체결할 수 없는 대상은 원칙적으로 소속 기관의 임원, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 재직자 및 이들이 대표자인 법인 또는 단체와 이들과 관계된 특수관계사업자로 제한됩니다(「공직자의 이해충돌방지법」 제12조제1항).
- 또한 금지되는 대상이라고 하더라도 예외적으로 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역 계약 등의 경우에는 수의계약 체결이 가능하도록 하고 있습니다(「공직자의 이해충돌방지법」 제12조제1항 및 동 법 시행령 제14조제1항).
- 따라서 이러한 요건을 충족하는 경우 실험실 기업과의 수의계약 체결은 이해충돌방지법에 저촉되지 않습니다.

성장 단계

제3절 규정(안)(예시): 출연(연)과 실험실 기업 간 공동연구 권리귀속

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

1. "공동연구개발"이란 연구개발과제협약에 따라 둘 이상의 연구개발기관이 분담하여 연구개발을 수행하는 것을 말한다.
2. '위탁연구개발'이란 협약으로 정하는 바에 따라 연구개발과제 중 특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분에 해당하는 일부를 주관연구개발기관으로부터 위탁받아 수행하는 것을 말한다.
3. "이해충돌"이란 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조4호에 따라 출연(연) 임직원이 직무를 수행할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황을 말한다

제OO조(실험실 창업 기업과 공동연구개발 및 이해충돌 관리) ① 출연(연)의 장은 소속 연구자가 실험실 기업을 창업한 경우 그 성장을 위하여 O년 이내의 기간을 창업지원기간으로 설정하고 적극적으로 지원할 수 있다.

② 출연(연)의 장은 창업지원기간 동안 실험실 기업과 공동연구개발을 적극적으로 수행하도록 하여야 하며, 필요한 경우 실험실 기업에게 특수한 전문지식 또는 기술을 활용한 연구개발을 위탁할 수 있다.

③ 출연(연)의 장은 제2항에 따른 실험실 기업과 공동연구개발 및 위탁연구개발을 수행함에 있어 「공직자의 이해충돌방지법」에 따른 이해충돌의 예방 및 관리를 위하여 노력하여야 한다.

제OO조(공동·위탁연구개발성과의 권리귀속) ① 출연(연)이 실험실 기업과 협력하여 연구개발을 수행하는 경우 연구개발성과의 소유권은 「국가연구개발혁신법 시행령」 제32조제1항에 따라 다음 각 호의 기준에 따라 결정한다.

1. 공동연구개발 성과의 경우: 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하되, 연구개발기관 간의 협의에 따라 연구개발성과의 소유비율 및 연구개발성과실시 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다.
2. 위탁연구개발 성과의 경우: 주관연구개발기관이 소유한다.

제4절 출연(연)의 실험실 기업 지분 관리

1. 쟁점 질의와 이슈 개요

쟁점 질의

- 출연(연)이 직접 또는 기술지주회사를 통해 기술을 출자하여 실험실 기업을 창업한 경우 지분의 의무보유 비율이 존재합니까?
- 실험실 기업의 기술출자 지분의 관리와 관련하여 지분 매각 및 지분 확대 등에 관한 절차 및 판단 기준은 무엇입니까?

이슈 개요

- 실험실 창업은 크게 기술출자형과 기술이전형으로 나뉩니다. 기관의 기술출자를 받아 실험실 기업을 창업하는 기술출자형 창업의 경우에는 기술출자의 주체에 따라 관련 법령이 상이하며 각 근거 법령별로 기술출자로 설립된 출자회사에 대한 출자기관의 지분 보유 의무 및 의무보유 비율 등이 달라집니다.
- 이에 따라 관련 규정 및 보편적인 기준을 마련하기 어려운 사안의 특성 상 감사원의 지적이 발생하기도 하고, 기술의 시장 가치가 현저히 커진 최근의 연구현장과 기술사업화 시장에서 논쟁적 분쟁 사례가 발생하기도 하였으며, 그 외에 소속기관으로 복귀 시 주식보유 처분을 일반적으로 인식하고 있으나, 실험실 창업 활성화 차원에서는 주식보유에 대한 유연한 접근도 필요한 상황입니다.
- 실무적으로는 출자기관의 보유주식 매각 여부의 결정, 매각 시점의 판단 등에 있어 출자기관의 공공성을 유지하면서도 대상 실험실 기업의 성장에 도움이 될 수 있는 방안의 마련이 요구되기도 합니다.
- 본 안내서에서 구체적인 사안별 처리 방안을 제시할 수는 없겠으나, 본 안내서에서는 출연(연) 기술출자 관련 법령 및 최근 개정 사항을 중점적으로 소개하고 실험실 기업의 성장을 저해하지 않는 출연(연)의 기술출자 지분관리 원칙에 대하여 쟁점 질의에 대한 답변 형식으로 권고하고자 합니다.

2. 개념 및 관련 법령

가. 실험실 기업 기술출자 기관의 유형

기술출자를 통한 실험실 창업은 ① 출연(연)이 직접 출자하는 경우와 ② 관련 법령에 따라 설립된 기술출자회사를 통한 출자로 구분할 수 있습니다.

- 출연(연)의 직접 출자의 경우에는 출연(연)의 설립 근거 법률인 「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 저촉되지 않는 한 가능합니다.
- 이와 비교하여 기술출자회사를 통한 투자는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」(중소벤처기업부)에 의하여 설립된 '신기술창업전문회사', 「산업교육진흥 및 산학연 협력 촉진에 관한 법률」(교육부)에 따라 설립된 '산학연협력기술지주회사', 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(산업통상자원부)에 따라 설립된 '공공연구기관첨단기술지주회사'를 통해서도 가능합니다.

〈표 55〉 기술출자 주체의 유형과 근거법령

구분	출연(연)	신기술창업전문회사	산학연협력기술지주회사	공공연구기관첨단기술지주회사
근거 규정	• 출연(연)의 설립 근거 법률인 「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 기술 출자 관련 법적 근거 없음	• 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 (중소벤처기업부)	• 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 (교육부)	• 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 (산업통상자원부)
정의		• 대학이나 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화와 이를 통한 창업촉진을 주된 업무로 하는 회사 (법 제2조제8호)	• 대학의 산학협력단 또는 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식(지분포함)의 소유를 통하여 그 회사를 지배하는 회사 (법 제2조제8호) • 자회사 설립 가능 (자회사는 주식회사/유한회사) (법 제36조의3)	• 공공연구기관 보유 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식 소유를 통해 해당 회사의 사업을 지배하거나 지원하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 (법 제2조제10호) • 출자회사 설립 가능 (법 제21조의4)
설립 주체		• 대학(산학협력단 포함) • 국공립연구기관 • 출연(연) • 과학 또는 사업기술분야 연구기관 (법 제11조의2)	• 대학(산학협력단 포함) • 연구기관 (법 제36조의2)	• 공공연구기관 (법 제21조의3)

구분	출연(연)	신기술창업전문회사	산학연협력기술지주회사	공공연구기관첨단기술지주회사
설립 요건		• 설립주체가 발행주식 총수의 10% 이상 보유 • 1명 이상의 상근 전문인력과 독립된 전용공간을 보유한 주식회사 (법 제11조의2, 영 제4조의2)	• 설립주체가 자본금의 30%를 초과하여 기술을 현물출자하고, • 설립주체가 발행주식 총수의 50% 초과 보유 • 1명 이상의 상근 전문인력과 독립된 전용공간을 보유한 주식회사 (법 제36조의2, 영 제42조)	• 보유기술은 녹색기술 또는 첨단기술 • 설립주체가 발행주식 총수의 50%초과 보유 • 1명 이상의 상근 전문인력과 독립된 전용공간을 보유한 주식회사 (법 제21조의3, 영 제25조의3)
인가/ 등록 취소		• 거짓이나 부정한 방법으로 등록 (등록 취소 의무) • 유사수신행위 규제법 위반 등 법 제11조의6제1항 각 호 행위 • 임원의 부적격 사유 발생 (발생일부터 3개월 이내에 사유 해소한 경우 제외) → 소벤처기업부장관 등록 취소 가능 (법 제11조의7)	• 거짓이나 부정한 방법으로 등록 (인가 취소 가능) • 법 제36조의2제2항 설립요건 갖추지 못하였으나 시정명령 따르지 않은 경우 • 법 제36조의2제4항 업무 이외의 업무를 하였으나 였으나 시정명령 따르지 않은 경우 • 제36조의6에 따른 이익배당 사용제한 위반하였으나 시정명령 따르지 않은 경우 → 교육부장관 인가 취소 가능 (법 제36조의8)	• 거짓이나 부정한 방법으로 등록 (등록 취소 의무) • 법 제21조의3제2항 등록요건 및 동 조 제4항에 맞지 않게 된 경우 • 법 제21조의5 각 호의 업무 이외의 업무를 한 경우 → 산업통상자원부장관 등록 취소 가능 (법 제21조의6)
기타		• 상호, 본점 소재지, 임원, 인력, 시설, 의결권 있는 발행주식 총수의 30% 이상 소유한 주주 변경 시 7일 이내 변경등록신청서 제출하여야 함 (영 제4조의2제3항)	• 상호에 대학의 명칭과 기술지주회사임을 명시 (법 제36조의5)	• 대표이사변경, 보유인력 및 보유시설 변경 시 서면 통보 의무 (영 제25조의6)

출처: 연구개발특구진흥재단, 「연구소기업 성당단계별 지원전략 마련 연구」, 2020.11, 49면 참고하여 추가 보완 재정리.

나. 기술출자형 실험실 기업 출자기관 유형별 의무보유 지분율

1) 출자기관의 법적 의무보유 지분율이 있는 경우

연구개발특구법에 따른 연구소기업 설립시

- 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(과학기술정보통신부)에 따른 '연구소기업'은 연구개발특구 안에 설립되어야 하며, 2021년 동 법의 시행령 개정(대통령령 제31793호, 2021. 6. 22, 일부개정)으로 연구소기업의 자본금 규모에 관계없이 연구소기업 설립 때 공공연구기관 등 설립주체가 보유해야 할 의무보유 지분율은 10%가 되었습니다(연구개발특구법 제9조의3제3항 및 동 법 시행령 제13조제5항).

개정 전·후 법령 비교

개정 전	개정 후
「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 ([시행 2010. 3. 31.] [법률 제9881호, 2009. 12. 30., 일부개정])	「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 ([시행 2021. 6. 23.] [법률 제18074호, 2021. 4. 20., 일부개정])
제9조의3(연구소기업의 설립 등) ③ 연구소기업은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 회사가 단독 또는 공동으로 연구소기업의 자본금 가운데 대통령령으로 정하는 비율 이상으로 해당 연구소기업의 주식(지분을 포함한다. 이하 같다)을 보유할 것 2. 공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위한 목적으로 설립할 것 3. 특구 안에 설립할 것	**제9조의3(연구소기업의 설립 등)** ③ (좌동)

개정 전	개정 후
「연구개발특구의 육성에 관한 특별법 시행령」 ([시행 2010. 3. 31.] [대통령령 제22098호, 2010. 3. 26., 일부개정])	「연구개발특구의 육성에 관한 특별법 시행령」 ([시행 2021. 6. 23.] [대통령령 제31793호, 2021. 6. 22, 일부개정])
제13조(연구소기업의 등록 등) ⑤ 법 제9조의3제3항제1호에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 **다음 각 호의 구분에 따른 비율**을 말한다. **1. 연구소기업의 자본금이 10억원 미만인 경우: 20퍼센트** **2. 연구소기업의 자본금이 10억원 이상 50억원 미만인 경우: 15퍼센트** **3. 연구소기업의 자본금이 50억원 이상인 경우: 10퍼센트**	**제13조(연구소기업의 등록 등)** ⑤ 법 제9조의3 제3항 제1호에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 **10퍼센트**를 말한다.

산학협력법에 따른 산학연협력기술지주회사의 자회사 설립시

- 「산업교육진흥 및 산학연 협력 촉진에 관한 법률(교육부)」에 따라 설립된 '산학연협력기술지주회사'가 출자한 '자회사'는 주식회사 또는 유한회사 형태로 설립 가능하며, 2021년 법령 개정(법률 제17660호, 2020. 12. 22., 일부개정; 대통령령 제31767호, 2021. 6. 15., 일부개정)으로 산학연협력기술지주회사는 자회사 주식의 10% 이상을 보유하여야 합니다.
- 의무보유 지분율을 충족하지 못하게 된 때에는 특별한 사유가 있는 경우 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 날로부터 10년 간(개정 전 5년) 예외가 허용됩니다(산학협력법 제36조의4 제4항 및 동 법 시행령 제45조).

개정 전·후 법령 비교

개정 전	개정 후
「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 ([시행 2012. 1. 26.] [법률 제10907호, 2011. 7. 25., 일부개정])	「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 ([시행 2021. 6. 23.] [법률 제17660호, 2020. 12. 22., 일부개정])
제36조의4(자회사의 출자 등) ④ 기술지주회사는 자회사의 의결권 있는 주식의 **100분의20** 이상을 보유하여야 한다. 다만, 지분 양도 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	**제36조의4(자회사의 출자 등)** ④ 기술지주회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제8조의2 제1항 제2호에 따른 벤처지주회사에 해당되는 기술지주회사는 제외한다)는 자회사의 의결권 있는 주식의 **100분의 10** 이상을 보유하여야 한다. 다만, 지분 양도 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
개정 전	**개정 후**
「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 ([시행 2012. 1. 26.] [대통령령 제23527호, 2012. 1. 25., 전부개정])	「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 ([시행 2021. 6. 23.] [대통령령 제31767호, 2021. 6. 15., 일부개정])
제45조(자회사 주식보유의무 예외 사유) 법 제36조의4제4항 단서에서 "대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 기술지주회사가 지분 양도 등으로 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **5년** 이내인 경우 2. 자회사가 다른 회사와 합병하여 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **5년** 이내인 경우 3. 자회사가 주식을 모집하거나 매출하면서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 우리사주조합원에 우선 배정하여 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **5년** 이내인 경우 4. 자회사가 「상법」 제513조에 따라 발행한 전환사채의 전환이 청구되거나 같은 법 제516조의2에 따라 발행한 신주인수권부사채의 신주인수권이 행사되어 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **5년** 이내인 경우	**제45조(자회사 주식보유의무 예외 사유)** 법 제36조의4 제4항 단서에서 "대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다. 1. 기술지주회사가 지분 양도 등으로 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **10년** 이내인 경우 2. 자회사가 다른 회사와 합병하여 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **10년** 이내인 경우 3. 자회사가 주식을 모집하거나 매출하면서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 우리사주조합원에 우선 배정하여 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **10년** 이내인 경우 4. 자회사가 「상법」 제513조에 따라 발행한 전환사채의 전환이 청구되거나 같은 법 제516조의2에 따라 발행한 신주인수권부사채의 신주인수권이 행사되어 자회사 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우로서 그 충족하지 못하게 된 날부터 **10년** 이내인 경우

기술이전법의 공공기술첨단기술지주회사의 출자회사 설립시

- 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(산업통상자원부)에 따라 설립된 '공공연구기관첨단기술지주회사'가 출자한 '출자회사'는 설립주체가 주식의 20% 이상을 2년간 보유해야 합니다(기술이전법 제21조의4 제2항 및 동 법 시행령 제25조의5 제1항).

참고 법령

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18469호, 2021. 9. 24., 타법개정]

제21조의4(출자회사의 설립 등)

② 기술지주회사는 대통령령으로 정하는 기간 동안은 출자회사 주식의 100분의 20 이상을 보유하여야 한다. 다만, 지분 양도 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우는 그러하지 아니하다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」

[시행 2022. 6. 29.] [대통령령 제32733호, 2022. 6. 28., 타법개정]

제25조의5(출자회사 주식보유 의무의 예외 사유 등) ① 법 제21조의4 제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 2년을 말한다.

2) 기술출자 실험실 기업에 대한 법적 의무보유 지분율이 없는 경우

벤처기업법에 따른 신기술창업전문회사가 출자한 경우

- 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」(중소벤처기업부)에 의하여 설립된 '신기술창업전문회사'가 출자한 자회사의 경우 의무보유 지분율이 없습니다.

참고 법령

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」

[시행 2022. 6. 29.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정]

제11조의2(신기술창업전문회사의 설립 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대학이나 연구기관은 신기술창업전문회사(이하 "전문회사"라 한다)를 설립할 수 있다.

1. 대학(「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단을 포함한다)
2. 국공립연구기관

3. 정부출연연구기관
4. 그 밖에 과학이나 산업기술 분야의 연구기관으로서 대통령령으로 정하는 기관

② ~ ③ (생략)

④ 전문회사는 다음 각 호의 업무를 영위한다.

1. 대학·연구기관 또는 전문회사가 보유한 기술의 사업화
2. 제1호에 따른 기술의 사업화를 위한 자회사의 설립. 다만, 제1항제1호의 대학은 자회사를 설립할 수 없다.
3. ~ 8. (생략)

출연(연)이 직접 출자한 경우

- 출연(연)이 직접 출자하는 경우에는 기술출자 관련 별도 근거 법률은 없습니다.
- 다만,「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」및「국가과학기술연구회 정관」에 따라 기술 출자는 해당 출연(연)의 기관장 승인으로 출자가 가능하지만, 기술이외의 출자는 국가과학기술연구회 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

- 출연(연)의 근거 법률인「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 연구기관의 예산·결산 및 사업계획의 승인에 관한 사항은 국가과학기술연구회 이사회의 심의·의결 사항이고(동 법 제24조제2항 제1호), 구체적으로「국가과학기술연구회 정관」에서는 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화 및 창업촉진을 목적으로 하는 출자에 관한 사항은 기술출자를 제외하고는 이사회 의결사항입니다(동 정관 제21조).

참고 법령

「과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」

[시행 2022. 6. 29.] [법률 제18796호, 2022. 2. 3., 일부개정]

제24조(이사회)

② 다음 각 호의 사항은 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 제2호 및 제4호의 사항은 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

1. 연구회 및 연구기관의 예산·결산 및 사업계획의 승인에 관한 사항

국가과학기술연구회 정관

[제정 2014. 6.30. 개정 2022. 5.19.]

제21조(이사회의 의결사항) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 이사(당연직이사는 제외한다) 후보자의 선정 및 추천
2. 사업계획의 수립 및 변경
3. 예산 및 결산
4. 정관의 변경
5. 중요규정의 제정 및 개폐
6. 중요재산의 취득·처분 및 관리
7. 기본재산의 설정
8. 연구기관의 정관의 변경
9. 연구기관의 예산, 결산 및 사업계획의 승인
10.~ 14. (생략)
15. 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화 및 창업촉진을 목적으로 하는 출자에 관한 사항(단, 기술출자는 제외한다.)
16.~ 25. (생략)

3) 법령 별 의무보유 지분율 비교

- 기술출자 실험실 기업에 대한 법적 의무 보유 지분율이 있는 경우와 없는 경우의 관련 법령을 종합적으로 비교하면 다음의 표와 같습니다.

〈표 56〉 기술출자 실험실 기업에 대한 법적 의무 보유 지분율 관련 법령 비교

구분	출연(연) 직접 투자		기술지주회사 통한 투자		
	별도 법적 근거 없는 기술 출자	연구소기업	(신기술창업전문회사가 출자한) 자회사	(산학연협력기술지주회사가 출자한) 자회사	(공공연구기관첨단기술지주회사가 출자한) 출자회사
근거 법령		• 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 (과학기술정보통신부)	• 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 (중소벤처기업부)	• 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 (교육부)	• 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 (산업통상자원부)
정의		• 연구소기업은 공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위하여 특구 안에 설립된 기업 (법 제2조제6호)		• 자회사는 대학 또는 연구기관의 기술을 기반으로 설립된 회사로서 산학연협력기술지주회사가 그 사업내용을 지배하는 회사 (법 제2조제9호)	• 출자회사는 공공연구기관첨단기술지주회사가 보유 기술 활용하여 직접 설립 또는 제3의 회사의 주식 또는 지분율을 인수하여 편입한 회사 (법 제21조의4)
설립 주체		• 공공연구기관 • 산학연협력기술지주회사 • 공공연구기관이 50% 초과 주식을 보유한 신기술창업전문회사 • 공공연구기관 첨단기술지주회사 (법 제9조의3)	• 신기술창업전문회사 (법 제11조의2)	• 산학연협력 기술지주회사 (법 제36조의3)	• 공공연구기관 첨단기술지주회사 (법 제21조의4)
출자 지분율		• 설립주체는 단독/공동으로 연구소기업 자본금 10% 이상 주식(지분 포함) 보유하여야 함 (법 제9조의3, 영 제13조)		• 설립주체는 자회사의 의결권 있는 주식의 10% 이상 보유하여야 함 (법 제36조의4) • 다만, 지분 양도/ 합병 등으로 주식보유기준을 충족하지 못하게 된 경우 10년 이내 보유 의무 예외가 가능함 (영 제45조)	• 설립주체는 2년 동안은 출자회사 주식의 20% 이상을 보유하여야 함 • 다만, 지분 양도/ 합병 등으로 주식보유기준을 충족하지 못하게 된 경우 예외로 함 (법 제21조의4, 영 제25조의5)
기타		• 설립주체가 연구소기업 자본금의 10%(연구소기업이 기술개발 등 투자를 위하여 자본금을 증액한 경우 5%) 이상 주식을 보유하지 못하게 된 경우 과학기술정보통신부장관은 연구소기업 등록 취소 • 다만, 주식 보유 비율이 5% 이상일 경우 5년 동안 등록의 취소를 유예할 수 있음 (법 제9조의4, 영 제14조의3)			

출처: 관련 법령을 참고하여 집필진 작성

3. 출연(연) 현황 및 내규 등 운영 사례

가. 출연(연) 실험실 창업 현황

실험실 창업 유형별 현황

- 2016-2020년 사이 출연(연)에서는 기술이전형 창업이 기술출자형 창업보다 활발하게 이루어짐

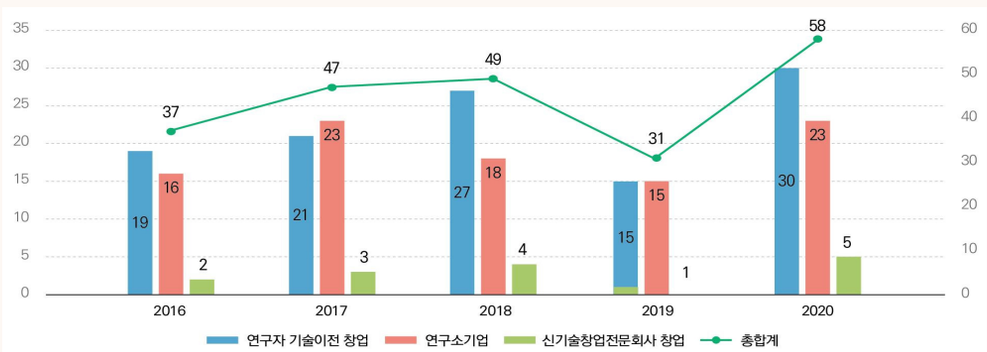
현황

출연(연) 실험실 창업 유형별 추이(2016-2020)

• 기술출자형 창업의 경우, 연구개발특구법에 따른 연구소기업 창업 방식과 신기술창업전문회사에 의한 자회사 창업 방식이 주로 활용되었으며, 이 가운데에서는 연구소기업 창업 방식이 가장 적극적으로 활용됨

[그림 17] 출연(연) 설립형태별 창업기업 현황(2016-2020)

단위: 개수

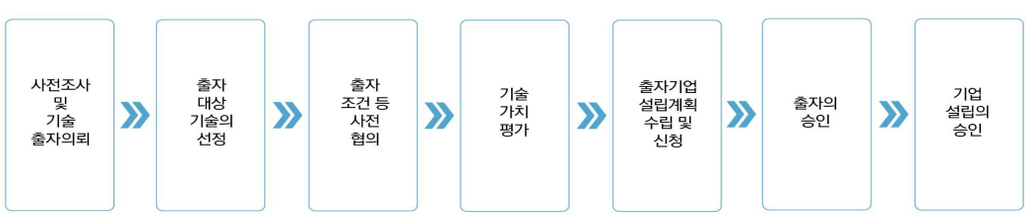


출처 : 국가과학기술연구회 자료

나. 출연(연) 기술출자형 실험실 창업 설립 절차 개관

- 출연(연) 규정에 따르면, 각 출연(연)별로 그리고 기술출자의 방식(연구소기업인지 여부 등)에 따라 세부 절차에는 일부 차이가 있으나, 대체적으로 아래의 모식도에 제시된 절차에 따라 설립을 추진하도록 정하고 있습니다.

[그림 18] 기술출자 실험실 기업의 설립 절차 개관



출처: 집필진 작성

- 이하 소절에서는 각 절차에 관하여 정하고 있는 각 출연(연)의 예시 규정을 소개하여 출연(연)의 대체적인 실험실 창업 절차 규정을 안내합니다.

사전조사 및 기술출자 의뢰

- 출연(연)은 출자기업 설립을 위한 사전조사 단계에서 출자책임자가 경영자의 경영능력 및 의욕 정도, 보유 기술 수준, 자금력 등을 기준으로 검토해야한다고 규정하는 것이 통상적입니다(I 기관, L 기관, M 기관, N 기관 등).

〈표 57〉 출연(연) 내규(예시): 사업화 가능성의 검토에 관한 규정

출연(연)	규정내용
I 기관	출자기업 설립 및 지원규정〈개정 2022.06.29.〉 제5조(사전조사 및 기술출자 의뢰) ①기술출자를 추진하고자 하는 출자책임자는 기술출자를 받고자 하는 기업(기술출자를 통해 신규 설립하는 기업을 포함한다)이 출자대상물을 성공적으로 사업화할 수 있는지 여부를 판단하기 위하여 경영자의 경영능력 및 의욕 정도, 보유 기술 수준, 자금력 등을 기준으로 사전 조사 및 검토하여야 한다.
L 기관	출자기업 관리 규정〈개정 2018.08.24.〉 제4조 (사전조사 및 출자 의뢰) ②출자를 추진하고자 하는 출자책임자는 출자를 받고자 하는 기업이 출자대상물을 성공적으로 사업화할 수 있는지 여부를 판단하기 위하여 경영자의 경영능력 및 의욕 정도, 보유 기술력과 인력 및 영업력 수준, 보유 자금력이나 자금동원 능력 등을 기준으로 사전 조사 및 검토를 하여야 한다.

- 출자책임자가 사업화의 가능성이 있다고 판단하는 경우, 출자책임자는 출연(연)에 출자의뢰서 또는 기술출자계획서를 제출하여야 하며 공동출자 등의 경우에 필요한 추가 서류를 제출하여야 합니다(I 기관, L 기관, M 기관, N 기관 등).

〈표 58〉 출연(연) 내규(예시): 사업화 가능성 기술에 관한 조사에 관한 규정

출연(연)	규정내용
L 기관	출자기업 관리 규정〈개정 2018.08.24.〉 제4조(사전조사 및 출자 의뢰) ③출자책임자는 제1항의 사전검토 결과에 따라 사업화가 가능하다고 판단할 경우에는 관리부서장에게 별지 제1호서식의 출자의뢰서를 작성하여 제출한다.
I 기관	출자기업 설립 및 지원규정〈개정 2022.06.29.〉 제5조(사전조사 및 기술출자 의뢰) ②출자책임자는 제1항의 사전검토 결과에 따라 사업화가 가능하다고 판단할 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함한 계획서를 별지 제1호서식의 기술출자의뢰서와 함께 작성하여 주무부서장에게 제출한다. 1. 출자기업 설립목적, 현금·현물 출자방식 등에 대한 의견서 2. 출자대상 기술의 상품화 및 사업화 계획서 3. 공동출자 법인이 있을 경우에는 공동출자법인의 출자의향서 및 해당기업정보

- 한편 사전조사 및 기술출자 의뢰의 단계에서, 기술출자 대상기술은 연구원에서 개발한 기술 또는 보유하고 있는 기술로써 국내외 지식재산권 관련법규에 저촉되지 않는 기술에 한정한다는 점을 특히 명시하고 있는 경우도 있습니다(Q 기관 등).

〈표 59〉 출연(연) 내규(예시): 사전조사 및 기술출자 의뢰 단계에서 기술출자 대상기술을 명확히 한정한 경우

출연(연)	규정내용
Q 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.11.11.〉 제4조(사전조사 및 출자 의뢰) ③기술출자 대상기술은 연구원에서 개발한 기술 또는 보유하고 있는 기술로써 국내외 지식재산권 관련법규에 저촉되지 않는 기술에 한한다.

출자대상기술의 선정

- 출연(연)이 기술출자대상기술을 선정함에 있어서 기술출자의뢰서(또는 기술출자제안서 등)가 접수된 경우에는 대체적으로 출자대상기술의 시장성, 수익성 등에 관하여 사전타당성 조사를 수행한 후 관련 위원회를 통하여 최종 선정합니다(I 기관, L 기관, M 기관, P 기관, R 기관, N 기관, Q 기관, T 기관 등).

〈표 60〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자제안서가 접수된 경우의 출자대상기술 선정절차

출연(연)	규정내용
I 기관	출자기업 설립 및 지원규정〈개정 2022.06.29.〉 제6조(출자 대상 및 예정기업 선정) ①주무부서장은 제4조의 기술출자의뢰서의 내용이 출자기업 설립에 충족하다고 판단할 경우, 연구원의 출자 가능성 여부를 검토하기 위하여 출자대상의 시장성, 수익성 등에 대한 사전 타당성 조사를 할 수 있으며, 이때 외부 전문기관에 의뢰하여 조사할 수 있다. ②주무부서장은 성과확산심의위원회의 심의를 통하여 종합적으로 검토한 후 출자 대상 및 예정기업을 선정한다.
R 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.04.03.〉 제5조(기술출자 대상 기술 선정) ①전담부서장은 기술출자제안서 내용이 출자기업 관리규정에 부합된다고 판단되는 경우, 연구원 기술출자 가능성 여부를 검토하기 위하여 출자 대상기술의 기술성, 시장성, 수익성 및 기술출자를 받고자 하는 기업(기술출자를 통해 신규로 설립하는 기업 포함)이 당해 연구 성과물을 성공적으로 사업화할 수 있는지 등에 대한 사전 타당성 조사를 외부 전문기관에 의뢰 할 수 있다. ②전담부서장은 기술출자 예정 기술에 대한 사업계획서 및 사전 타당성 조사서를 첨부하여 운영위원회에 상정하여 심의를 받아야 한다.
T 기관	출자기업관리규정〈2020.11.20.〉 제5조(출자 대상 및 예정기업 선정) ①관리부서장은 제4조의 출자의뢰서의 내용이 출자기업 설립에 충족하다고 판단할 경우, 연구원의 출자 가능성 여부를 검토하기 위하여 출자대상의 시장성, 수익성 등에 대한 사전 타당성 조사를 할 수 있으며, 이때 외부 전문기관에 의뢰하여 조사할 수 있다. ②관리부서장은 연구심의회 심의를 통하여 종합적으로 검토한 후 출자 대상 및 예정기업을 선정한다.

- 한편, 기술출자 제안서를 받아서 평가하는 방식이 아니더라도, 출연(연)이 기관차원에서 공모절차를 거쳐 자체적으로 연구성과물 중 기술 및 노하우를 활용하여 사업화하는 것이 효과적이고 연구원의 발전에 도움이 된다고 판단하여 실험실 창업을 추진하는 경우도 있습니다(B 기관, U 기관 등).

〈표 61〉 출연(연) 내규(예시): 사업화가 기관 발전에 도움이 되는 경우 연구소 기업의 설립

출연(연)	규정내용
B 기관	연구소기업 설립 및 지원 규정〈개정 2021.08.17.〉 제4조(출자기술 발굴 및 출자대상기업 선정) ①연구성과물 중 특정 기술 및 노하우를 활용하여 사업화하는 것이 효과적이고 연구원 발전에 도움이 된다고 판단되는 경우, 출자대상 기술을 발굴하여 연구소 기업 설립을 추진할 수 있다. ②연구소기업의 설립·운영을 통하여 특정기술 및 노하우를 사업화 할 것인지의 최종 판단은 사업화 대상 기술 및 노하우의 기술개발책임자가 한다. ③연구원은 연구소기업 설립을 추진하기로 한 경우, 출자대상 기업을 직접 발굴하여 기술출자 등을 할 수 있으며, 필요한 경우 공모절차를 거쳐 출자대상 기업을 발굴 및 선정할 수 있다.

출자조건 등 사전협의

- 출연(연)은 대체적으로 출자조건 등 사전협의에 있어서 관련 부서장(주무부서장, 관리부서장, 담당부서장)이 출자 예정기업과 출자조건 등에 관한 기본적인 사항을 협의하고 출자계획을 수립합니다(I 기관, L 기관, M 기관, T 기관 등).
- 공동 소유 기술의 경우를 특정하여, 출자대상 기술이 정부, 출연(연), 기타 연구기관 등과 공유지분 형태로 출연(연)이 관리하는 기술인 경우 해당기관과 기술출자 여부를 사전에 협의하여야 한다는 점을 정한 경우도 있습니다(Q 기관, R 기관 등).

〈표 62〉 출연(연) 내규(예시): 공유지분 형태 기술의 출자에 관한 사전 협의를 정한 경우

출연(연)	규정내용
Q 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.11.11.〉 제6조(출자 조건 등 사전 협의) ①관리부서장은 출자 예정기업과 출자 조건 등에 관한 기본적인 사항을 협의한 후 출자계획을 수립한다. ②관리부서장은 출자대상 기술이 정부, 정부출연연구기관, 기타 연구기관 등과 공유지분 형태로 연구원이 관리하는 기술인 경우 해당기관과 기술출자 여부를 사전에 협의하여야 한다.
R 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.04.03.〉 제6조(공유지분 출자 등) 출자대상 기술이 정부, 정부출연기관, 기타 연구기관 등과 공유지분 형태로 연구원이 관리하는 기술인 경우 해당 기관과 기술출자 여부를 사전 협의하여야 한다.

- 공동 소유 기술의 기술출자에 관하여, 해당 기술 소유기관 간 기술출자 협의결과에 따라 필요한 경우 기술출자 여부 판단에 관하여 재심의를 정한 경우도 있습니다(R 기관 등).

〈표 63〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자에 대한 재심의 관련 규정

출연(연)	규정내용
R 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.04.03.〉 제8조(기술출자의 조건 등 협의) ①전담부서장은 공동출자자와 기술출자 조건 등에 관한 기본적인 사항을 협의 후 기술출자계획을 수립한다. ②제1항의 기술출자 협의결과가 운영위원회에서 심의한 기술출자 범위를 벗어나 향후 지식재산권 보호 또는 출자기업 운영 등 연구원 이익을 침해할 가능성이 있는 경우에는 협의한 결과를 토대로 기술출자 여부를 심의회에서 재심의 하여야 한다.

기술가치평가

- 출연(연)은 많은 경우 출자대상 및 현물(출자대상물)에 대해 관계법령이 정하는 바에 따라 기술가치평가를 실시해야 한다고 정하고 있으며(K 기관, L 기관, M 기관, N 기관, P 기관, R 기관, T 기관, O 기관 등), 일부 출연(연)은 기술가치평가를 원칙으로 하되, 생략할 수 있는 경우에 대해서도 정하고 있기도 합니다(Q 기관 등).

〈표 64〉 출연(연) 내규(예시): 기술가치평가를 생략할 수 있도록 정한 경우

출연(연)	규정내용
Q 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.11.11.〉 제7조(가치평가) 연구원은 출자를 통하여 출자기업을 설립하고자 할 경우에는 출자대상물에 대하여 관련법령 및 규정에 의거 가치평가를 수행함을 원칙으로 한다. 다만 공동출자기업과의 협의에 따라 기술이전 계약금액 중 일부 또는 전부를 투자하는 경우는 가치평가를 생략할 수 있다.

출자기업의 설립계획 수립 및 신청

- 출연(연) 연구소기업 창업 및 출자회사 설립 신청에 관한 제출 서류의 예시는 다음과 같습니다.

〈표 65〉 출연(연) 내규(예시): 연구소기업 설립계획서 또는 신청서 내용의 구성

출연(연)	규정내용
B 기관	연구소기업 설립 및 지원 규정〈개정 2021.08.17.〉 제6조(연구소기업 설립신청) ①연구소기업 설립을 추진하고자 하는 기술개발책임자는 다음 각 호의 연구소기업 설립 출자계획(기 설립된 연구소기업에 대한 추가 출자계획 포함)이 포함된 연구소기업 설립신청서(별표 제 1호 서식)를 작성하여 연구소기업 담당부서에 제출한다. 1. 설립목적 2. 출자대상기술 및 사업계획 3. 총 출자내역 및 지분비율 계획 4. 연구소기업 설립에 따른 기대효과 5. 기타 연구원에서 요청하는 서류
L 기관	출자기업 관리 규정〈개정 2018.08.24.〉 제8조(출자기업의 설립계획 수립) ①관리부서장은 출자책임자와 사전 협의결과에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 출자기업 설립계획서를 작성하여 원장의 승인을 얻어야 한다. 1. 설립목적 2. 사업계획 및 내용 3. 출자대상물 내역 및 비율 등 4. 출자대상물 이외의 연구원의 시설, 장비, 부동산, 인력의 지원 여부 5. 연구원의 이사 선임 여부 및 추천 이사 정보 6. 출자금 회수 방안 및 계획 7. 연구원 외의 출자자, 출자비율, 출자내역 등 8. 기타 출자기업 설립 및 운영에 필요한 중요 정보

출자의 승인

- 다수의 출연(연)은 「국가과학기술연구회 정관」에 따라 기술의 사업화 및 창업촉진을 목적으로 하는 출자의 경우 국가과학기술연구회 이사회 승인을 얻을 것을 정하고 있으며, 기술출자의 경우 원장의 승인을 얻도록 하고 있습니다.
  - 예를 들어, U 기관은 「국가과학기술연구회 정관」 제21조에 따라 연구소기업에 대한 연구원 소유의 기술, 현물 및 현금 등 출자에 대하여 국가과학기술연구회 이사회 승인을 얻어야 하고, 연구원에서 기술 출자로만 설립하는 경우에는 원장의 승인으로 시행한다고 규정하고 있습니다.

〈표 66〉 출연(연) 내규(예시): 출자의 승인에 관한 규정

출연(연)	규정내용
U 기관	연구소기업 설립 및 운영지원 규정〈제정 2020.11.20.〉 제7조(연구소기업 설립을 위한 출자 승인) 연구원은 「국가과학기술연구회 정관」 제21조에 따라 연구소기업에 대한 연구원 소유의 기술, 현물 및 현금 등 출자에 대하여 국가과학기술연구회 이사회 승인을 득하여야 한다. 다만, 연구원에서 기술출자로만 설립하는 경우에는 원장의 승인으로 시행한다.

기업설립의 승인

- 다수의 출연(연)은 연구소기업의 설립에 관해서는 연구개발특구법에 따른 정부 승인 절차를 거쳐야 한다는 점을 명시하고 있습니다(C 기관, I 기관 등).

〈표 67〉 출연(연) 내규(예시): 연구소기업 설립의 정부 승인 절차에 관한 규정

출연(연)	규정내용
C 기관	연구소기업설립및지원규정〈개정 2020.06.26.〉 제8조(연구소기업 설립 승인) 원장은 이사회의 출자승인을 득한 후 연구소기업설립계획서를 제출하여 관련법에 의거 주무부처의 승인을 득하여야 하며, 승인 즉시 발기인회를 구성하여 법인설립 절차를 밟아야 한다.
I 기관	출자기업 설립 및 지원규정〈개정 2022.06.29.〉 제10조(출자기업 승인) ③연구소기업을 설립하고자 하는 경우, 관련법에 의거 정부의 승인을 받은 후 설립한다.

- 통상의 출자기업의 경우 출연(연)의 규정은 이사회의 승인을 필수적 절차로 정하도록 규정을 마련한 경우(N 기관, R 기관 등)와 이사회의 승인이 필요한 경우에 한하여 승인을 얻도록 규정을 마련한 경우(M 기관 등)로 나누어집니다.

〈표 68〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자기업 설립의 이사회 승인 절차에 관한 규정

출연(연)	규정내용
N 기관	출자기업관리규정〈개정 2021.03.04.〉 제9조(출자기업 승인신청) 원장은 제8조의 출자기업 설립계획에 대하여 이사회의 승인을 득한 후 시행한다. 다만, 연구소기업은 관련법에서 정하는바에 따라 승인신청을 하여야 한다.
R 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.04.03.〉 제10조(출자기업 설립 승인) 출자기업은 연구원 운영위원회 승인을 거쳐 관련법령이 정하는 절차에 따라 설립한다.
M 기관	출자기업관리규정〈개정 2019.12.27.〉 제9조(출자기업 승인신청) 원장은 제8조의 출자기업 설립계획에 대하여 이사회의 승인이 필요한 경우 이를 득한 후 시행한다. 다만, 연구소기업은 관련법에 의거 주무부처장관에게 승인을 신청하여야 한다.

다. 출연(연) '(통칭)출자관리요령' 특징

1) 주요 구성 요소

- 출연(연)은 기본적으로 '(통칭)창업지원요령'과는 별도로'(통칭)출자관리요령'을 두고 기관의 출자 및 관리에 관한 절차를 정하고 있습니다. '(통칭)출자관리요령'에 포함된 주요 요소로는 '기술출자금의 확정', '지분비율', '보유주식의 처분', '수익금의 사용', '기술출자지분과 기술출자 외의 출자지분과의 관계', '연구자의 실험실 기업 주식취득' 등을 들 수 있습니다.

〈표 69〉 출연(연) 내규(예시): 출연(연) '(통칭)출자관리요령' 주요 구성 요소

구분	특징
기술출자금의 확정	일부 기관은 기술출자금 결정시 기술가치평가를 하도록 하고 있으며, 기술가치평가기관의 평가금액을 기준가액으로 함
지분비율의 결정	일부 기관은 출자 회사에 대한 출연(연)의 출자지분비율을 구체적으로 규정하고 있음
보유주식의 관리 및 처분 절차	일부 기관은 지분의 처분을 위한 시기, 규모, 방법 등에 대하여는 연구원의 특정 심의위원회의 심의를 거쳐 따로 정한다고 규정하고 있음
수익금 사용	수익금의 사용에 관한 규정은 대체로 [연구개발에 대한 투자], [연구소기업 도는 출자회사에 대한 재출자], [연구개발성과의 사업화에 필요한 경비], [기술개발 및 사업화에 기여한 인력에 대한 보상], [기관 운영경비], [기타 원장이 정하는 항목]으로 규정되어 있음
기술출자지분과 기술출자 외의 출자지분관의 관계	일부 기관은 기술출자, 현금출자, 증자 등 수익금의 발생원인이 중복된 경우에는 출자방식별, 증자방식별 각각의 원인에 의한 지분별로 분리하여 출자지분의 처분수익 또는 배당액의 사용에서 정한 각각의 용도에 맞게 집행하여야 한다는 것을 규정하고 있음
출연(연) 연구자의 휴직 혹은 겸직	실험실 창업을 위한 휴·겸직 기간은 3+3, 3+2, 3+1 및 최대 3년 등 기관별 편차가 큼
사업화책임자의 주식매수청구권	실험실 창업 연구자의 주식 보유 관련 이슈는 연구현장에서 실무적으로 관심이 높은 이슈임. 그 보유가부 및 관련 절차 등을 안내하기에는 여러 가지 추가적인 세부 이슈를 검토하여야 할 필요가 있어서 본 안내서는 별도로 권고안 등을 제안하지는 않음. 다만, 일부 출연(연) 사업화책임자의 주식매수청구권에 대한 규정을 소개하여 관심 있는 출연(연)에서 참고할 수 있도록 하고자함
출자회사 주식보유직원의 의무 및 이해충돌 예방	일부 출연(연)은 출자회사 주식보유직원의 활동 대해 별도로 규정하고 있음

- 그런데 각 출연(연)의 해당 규정에는 각 요소에 관한 모든 내용이 포함되어 있지는 않으며, 기관별 규정의 내용상 편차가 큽니다.
  - 가령, 기술출자와 관련해서는, 분석 대상 출연(연) 가운데 상당수 기관이 '기술출자금의 확정', '보유주식의 처분', '수익금의 사용', '기술출자지분과 기술출자 외의 출자지분과의 관계' 등을 정하고 있었으나, '지분비율'에 관하여 정한 기관은 소수입니다.
  - 또한 실험실 기업 창업 연구자등에 관해서는, 대다수 기관이 '연구자 직원의 창업을 위한 휴직 혹은 겸직'에 관해서는 정하고 있었으나, '사업화책임자의 주식취득' 및 '출자회사주식보유직원의 활동' 등 창업 연구자등의 주식 보유·처분에 관해 규정한 기관은 소수에 불과합니다.

2) 주요 구성 요소별 개관

기술출자금의 확정

- 기술출자금은 기술가치평가를 통해 확정되도록 정한 것이 보편적입니다. 해당 출자기술에 대하여 관련 법규에서 정한 기술가치평가기관에서 평가한 금원을 기준으로 합니다.

지분비율의 결정

- 일부 출연(연)은 출자회사에 대한 지분비율을 구체적으로 규정하고 있습니다.
  - 예를 들어, A 기관은 출자회사에 대한 지분비율은 관계법령이 규정하는 출자회사 설립 조건의 최소지분비율 이상을 보유하여 하며, 그 상한은 50% 미만으로 하는 것을 원칙적으로 한다고 정하되, 그 예외의 경우로서 특별한 사정이 있는 경우 관계법령에 위배되지 않는 범위 내에서 원장의 승인을 받아 50%이상의 지분을 보유할 수 있다고 규정하고 있습니다.
  - G 기관은 A 기관와 같이 지분비율을 명시하고 있지는 않지만, 법에서 정한 비율을 보유할 것을 규정하고 있습니다.

〈표 70〉 출연(연) 내규(예시): 출자회사의 지분비율에 관한 규정

출연(연)	규정내용
A 기관	과기연 출자회사 설립 및 관리에 관한 규정〈개정 2022.08.31.〉 제8조(A 기관의 지분비율) A 기관의 출자회사에 대한 지분비율은 관계법령이 규정하는 출자회사 설립 조건의 최소지분비율 이상을 보유하여야 하며, 그 상한은 50%미만으로 함을 원칙으로 한다. 단, A 기관은 특별한 사정이 있는 경우 관계법령에 위배되지 않는 범위에서 원장의 승인을 받아 50%이상의 지분을 보유할 수 있다.
G 기관	출자회사 설립 및 운영규정〈개정 2020.05.11.〉 제12조(출자회사의 소유지분율 등) ②연구소기업은 '연구개발특구의 육성에 관한 특별법'에서 정한 주식비율을 보유하여야 한다.

보유주식의 관리 및 처분 절차

- 연구원 출자에 따라 보유하게 된 지분의 처분을 위한 시기, 규모, 방법 등에 대하여는 연구원의 특정 심의위원회의 심의를 거쳐 따로 정한다고 규정하는 것이 일반적입니다.
  - 출연(연)은 많은 경우 보유주식의 처분 관련 특정 심의위원회의 심의를 거치도록 규정하고 있습니다(B 기관, C 기관, D 기관, E 기관, F 기관, K 기관, M 기관, O 기관, R 기관, U 기관, G 기관 등).
- 처분 시점을 정한 일부 출연(연)의 경우, 포괄적인 처분 요건을 정한 경우도 있고 처분 가능 시한을 구체적 연한으로 정한 기관도 있습니다.
  - 예를 들어, A 기관은 보유한 출자회사의 주식은 상장되어 처분이 가능하게 된 시점 또는 기업합병, 인수, 매각 등의 사유로 현금화 가능한 시점에 출자회사의 정관 및 주주간 계약, 협약에 따라 처분할 수 있다고 정하고 있습니다.
  - S 기관은 기술출자를 통해 보유하게 된 지분의 처분에 관해 출연(연) 기관의 의사에 의하여 처분 가능하게 된 시점부터 1년 이내에 매각하는 것을 원칙으로 정하고 있습니다.

〈표 71〉 출연(연) 내규(예시): 출자기업 보유주식의 처분에 관한 절차적 규정

출연(연)	규정내용
A 기관	출자회사 설립 및 관리에 관한 규정〈개정 2022.08.31.〉 제16조(보유주식 등의 처분) ①A 기관이 보유한 출자회사의 주식은 상장되어 처분이 가능하게 된 시점 또는 기업합병, 인수, 매각 등의 사유로 현금화 가능한 시점에 출자회사의 정관 및 주주간 계약·협약에 따라 처분할 수 있다. ②제1항과 관련하여 사업화책임자의 처분요청이 있는 경우, 주관부서는 적정성 심의를 위한 별도의 위원회의 심의를 거쳐 원장의 승인을 받아 보유지분을 처분할 수 있다. 본 항의 위원회의 구성 및 운영은 별도로 정한다.
S 기관	기술출자관리지침〈개정 2016.07.29.〉 제8조(보유지분의 처분) 연구원은 기술출자를 통해 보유하게 된 지분을 연구원의 의사에 의하여 처분 가능하게 된 시점부터 1년 이내에 매각하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 연구업무심의회의 심의를 거쳐 보유기간의 연장과 부분 매각을 할 수 있다.

수익금의 사용

- 출연(연)의 내부규정에서 수익금의 사용에 관한 내용은 대개 '연구개발에 대한 투자', '연구소기업 또는 출자회사에 대한 재출자', '연구개발성과의 사업화에 필요한 경비', '기술개발 및 사업화에 기여한 인력에 대한 보상', '기관운영경비', '기타 원장이 정하는 항목' 등으로 구성되어 있습니다.

〈표 72〉 출연(연) 내규(예시): 수익금의 사용에 관한 규정

출연(연)	규정내용
L 기관	출자기업 관리 규정〈개정 2018.08.24.〉 제12조(수익금의 사용) ③현물출자 및 현금출자에 의한 배당 수익 및 매각수익은 심의위원회를 통하여 다음 각 호의 용도에 따라 사용될 수 있다. 1. 연구개발에 대한 투자 2. 출자기업에 대한 재출자 3. 연구개발 성과의 사업화에 필요한 경비 4. 기술개발 및 사업화에 기여한 인력 및 부서에 대한 보상금 5. 기관운영경비 6. 직원복리후생비 및 능률성과급 지급 재원

기술출자지분과 기술출자 외의 출자지분과의 관계

- 기술출자, 현금출자, 증자 등 수익금의 발생 원인이 중복된 경우에는 출자방식별, 증자방식별 각각의 원인에 의한 지분별로 분리하여 출자지분의 처분수익 또는 배당액의 사용에서 정한 각각의 용도에 맞게 집행하여야 한다고 하여 투명한 관리를 원칙으로 명시한 기관도 있습니다.
  - S 기관에서는 기술출자 후 출자회사에 증자 참여 등으로 현금출자 또는 현물출자(기술출자 제외)가 이루어진 경우 출자방식별 배당수입액 산정, 보유지분 매각에 따른 출자방식별 수입액 산정, 무상 증자 배분 등은 현금출자 또는 현물출자의 지분율과 기술출자 지분율간의 비율로 정한다고 규정하고 있습니다.

〈표 73〉 출연(연) 내규(예시): 기술출자지분과 기술출자 외 출자지분 간 분리 관리에 관한 규정

출연(연)	규정내용
S 기관	기술출자관리지침〈개정 2016.07.29〉 제13조(기술출자 지분과 기술출자 외의 출자 지분의 관계) 기술출자 후 출자회사에 증자 참여 등으로 현금출자 또는 현물출자(기술출자 제외)가 이루어진 경우 출자방식별 배당수입액 산정, 보유지분 매각(부분매각을 포함한다)에 따른 출자방식별 수입액 산정, 무상증자 주식의 배분 등은 현금출자 또는 현물출자(기술출자 제외)의 지분율과 기술출자 지분율 간의 비율로 정한다.

출연(연) 연구자의 휴직 혹은 겸직

- 출연(연)은 많은 경우 직원의 실험실 창업을 위한 겸직·휴직 기간의 범위를 명확하기 규정하고 있으며 연장여부 및 연장기간에 대해서도 명시적으로 규정하고 있으나, 그 기간은 기관별로 3+3에서 원칙적 1년까지 편차가 큽니다.

〈표 74〉 출연(연) 내규(예시): 연구자 휴직·겸직 기간을 명시적으로 정한 경우

기간	출연(연)	규정내용
3+3	B 기관	연구소기업 설립 및 지원 규정〈개정 2021.08.17.〉 제17조(휴직) ①연구소기업에 참여하고자 하는 직원은 인사위원회의 심의를 거쳐 3년 이내의 범위 내에 휴직할 수 있다. 다만, 휴직기간의 연장이 필요한 경우에는 원장의 승인을 얻어 3년 이내의 범위 내에서 연장할 수 있다. ②겸직 및 파견, 휴직 할 수 있는 최대기간은 최대 6년을 초과할 수 없다.
	C 기관	연구소기업설립및지원규정〈개정 2020.06.26.〉 제15조(연구원직원의 겸직 또는 파견 등) ① “연구원”은 연구소기업의 기업화 성공률을 제고하기 위하여, 사업화 개발 및 지원을 위하여 직접 참여가 불가피할 경우 “연구원”의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 3년 이내의 기간 범위 내에서 연구소기업으로의 겸직 또는 파견의 허용을 원칙으로 한다. 다만, 겸직 또는 파견 기간 연장이 불가피할 경우, 3년의 범위에서 원장의 승인을 얻어 연장 할 수 있다. ② 겸직 또는 파견의 승인은 인사위원회의 심의를 거쳐 정한다.
	O 기관	연구소기업 설립 및 지원규정〈개정 2021.10.18.〉 제15조(직원의 겸직 또는 파견 등) ① 연구소기업의 사업화 성공 또는 경영참여를 위하여 연구원 직원의 연구소기업 근무가 필요한 경우에 원장은 연구업무심의회 심의를 거쳐 1년 이내의 범위에서 겸직 또는 파견을 허용할 수 있으며, 필요에 따라 연구업무심의회의 심의를 거쳐 1년 이내 1회 연장할 수 있다. 다만 이에 대한 허가는 연구원 직무의 수행을 저해하지 않는 경우에 한하며, 겸직 및 파견 자격 조건은 창업지원규정 제10조에 따른다. ② 연구소기업 근무를 위한 연구원 직원의 휴직기간은 겸직 또는 파견기간을 포함하여 3년 이내로 한다. ③ 연구원 직원이 휴직기간 연장을 요청하는 경우에는 연구업무심의회 심의를 거쳐 연장기간을 포함하여 최대 6년까지 휴직을 허용할 수 있다.
	P 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.11.30.〉 제10조(직원의 겸직 또는 휴직) ①硏究院은 출자기업의 사업화 성공률을 제고하기 위하여, 硏究院의 직무를 저해하지 않는 범위내에서 원장의 승인을 받아 관련인력을 출자기업의 대표자 또는 임직원으로 겸직근무 또는 휴직하게 할 수 있다. ②제1항에 따른 겸직 또는 휴직 기간은 연구원창업지원규정 제8조의 창업자의 경우를 준용한다. 연구원창업지원규정〈개정 2021.11.30.〉 제8조(창업지원 사항) 硏究院은 심의회의 심의를 거쳐 창업기업의 창업완료일로부터 6년 이내의 범위에서 다음 각 호와 같은 지원을 할 수 있다.

기간	출연(연)	규정내용
		1. 휴직 및 겸직 가. 창업자의 경우 3년 이내 무급휴직을 원칙으로 하되, 창업자가 휴직기간의 연장을 요청하는 경우 원장의 승인을 거쳐 3년 이내의 범위에서 연장할 수 있다. 단, 연장의 횟수는 1회를 초과하지 못한다. 나. 연구사업에 참여하고 있는 창업자의 경우에 한하여 3년 이내의 겸직 및 겸직 후 3년 이내의 무급 휴직을 허용할 수 있다. 단, 겸직기간은 1년 단위로 승인한다.다. 휴직 및 겸직은 심의회의 심의를 거쳐 원장의 승인을 득하여야한다.
3+2	D 기관	연구소기업 설립 및 지원 규정〈시행 2020.11.30.〉 제15조(연구원직원의 겸직 또는 파견 등) ①연구원은 연구소기업의 기업화 성공률을 높이기 위하여, 사업화 개발 및 지원을 위하여 직접 참여가 불가피할 경우 연구원의 직무를 방해하지 않는 범위 내에서 3년 이내의 기간 범위 내에서 연구소기업으로의 겸직 또는 파견의 허용을 원칙으로 한다. 다만, 겸직 또는 파견 기간 연장이 불가피 할 경우, 2년 이내의 범위에서 원장의 승인을 얻어 연장 할 수 있다. ②겸직 또는 파견의 승인은 인사위원회의 심의를 거쳐 정한다.
3+1	E 기관	연구소기업 설립 및 지원규정〈개정 2016.12.15.〉 제15조(연구원직원의 겸직 등) ①“연구원”은 연구소기업의 기업화 성공률을 제고하기 위하여, 사업화 개발 및 지원을 위하여 직원의 직접 참여가 불가피할 경우 “연구원”의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 3년 이내의 연구소기업으로의 무급휴직 또는 1년 이내 기간 범위 내에서 연구소기업으로의 겸직을 허용할 수 있다. ②무급휴직 및 겸직에 대한 승인은 인사위원회의 심의를 거쳐 정한다. ③연구원이 복직하고자 하는 경우 휴직종료일로부터 30일 이내에 휴직 당시의 직급으로 복직을 신청을 하여야 한다.
	F 기관	연구소기업 설립 및 지원 규정〈개정 2021.12.06.〉 제15조(연구원직원의 휴·겸직 또는 파견 등) ①“연구원”은 연구소기업의 기업화 성공률을 제고하기 위하여, 사업화 개발 및 지원을 위하여 직접 참여가 불가피할 경우 “연구원”의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 3년 이내의 기간 범위 내에서 연구소기업으로의 휴·겸직 및 파견을 허용할 수 있다. 다만, 휴·겸직 또는 파견 기간 연장이 불가피 할 경우, 1년 이내의 범위 내에서 연장 할 수 있다. ②휴·겸직, 파견에 관한 일체의 사항(기간, 기간연장, 제반사항(급여 등))은 인사위원회의 심의를 거친 후 원장의 승인을 얻어 정한다.
2+1	U 기관	연구소기업 설립 및 운영지원 규정〈제정 2020.11.20.〉 제16조 (직원의 겸직 또는 파견 등) ①연구원은 연구소기업의 사업화 개발 및 지원을 위하여 직원의 직접 참여가 필요한 경우, 인사위원회의 심의를 거쳐 2년 이내의 범위 내에서 연구소기업으로의 겸직 또는 파견을 허용할 수 있다. 다만, 겸직또는 파견 기간의 연장이 불가피한 경우에는 1년 이내의 범위에서 인사위원회의심의를 거쳐 원장의 승인을 얻어 연장할 수 있다. 이때, 파견 및 겸직을 합산한 최대기간은 연장기간을 포함하여 3년을 초과할 수 없다.
1	G 기관	출자회사 설립 및 운영규정〈개정 2020.5.11.〉 제10조(연구원 직원의 이동, 겸직, 파견 등) ①연구원은 출자회사의 사업화 성공률을 제고하기 위하여, 연구원의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 일정기간동안 관련인력에 대하여 출자회사의 임직원으로 이동 또는 파견근무하게 할 수 있다. ②임직원으로 이동하는 경우에는 연구원에서 휴직 처리함을 원칙으로 하며 필요한 경우 일정기간 겸직을 허용할 수 있다. 이 경우 연구원에서 급여 등 지급한다. ③무급으로 이동하는 경우에 파견된 임직원의 급여는 출자회사의 주주총회나 내부규정에 정해진 바에 따른다. ④출자회사에 직원을 파견하는 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 이를 허용할 수 있다. 이 경우에 연구원내 파견자 처리기준을 준용한다.

- 그런데 일부 출연(연)의 경우 연구소기업으로 직원의 겸직 또는 파견에 있어서 그 기간의 범위, 연장여부 및 연장기간에 대해 명시적으로 규정하지 않고 '일정기간'이라고만 하여 모호하게 규정하고 있습니다.
  - S 기관, L 기관, N 기관, Q 기관, R 기관, T 기관, I 기관, M 기관은 대개 기술출자를 통하여 설립되는 연구소기업 등 출자회사의 성공을 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 일정기간동안 연구원 직원을 출자회사의 임, 직원으로 겸임 또는 겸직 근무하도록 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

〈표 75〉 출연(연) 내규(예시): 휴직 및 겸직에 관한 규정

출연(연)	규정내용
S 기관	기술출자관리지침〈개정 2016.07.29〉 제15조(연구원 직원의 겸임 또는 겸직 허가) 연구원은 기술출자를 통하여 설립되는 연구소 기업 등 출자회사의 성공을 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 연구원 직원을 출자회사의 임·직원으로 겸임 또는 겸직 근무케 할 수 있다. 다만, 이에 대한 허가는 연구원 직무상의 능률을 저해할 우려가 없는 경우에 한한다
T 기관	출자기업관리규정〈개정 2020.11.20.〉 제11조(연구원 직원의 겸직 또는 파견 등) 연구원은 출자기업의 사업화 성공률을 제고하기 위하여, 연구원의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 일정기간 동안 관련인력에 대하여 출자기업의 임직원으로 겸직 또는 파견 근무하게 할 수 있다.
Q 기관	출자기업 관리규정〈개정 2021.11.11.〉 제13조(연구원 직원의 겸직 또는 파견 등) 연구원은 출자기업의 사업화 성공률을 제고하기 위하여, 연구원의 직무를 저해하지 않는 범위 내에서 일정기간 동안 관련인력을 출자기업의 임직원으로 겸직 또는 파견 근무하게 할 수 있다.

사업화책임자의 주식매수청구권

- 실험실 창업 연구자의 주식 보유 관련 이슈는 연구현장에서 실무적으로 관심이 높은 이슈입니다. 그 보유 가부 및 관련 절차 등을 안내하기에는 여러 가지 추가적인 세부 이슈를 검토하여야 할 필요가 있어서 본 안내서는 별도로 권고안 등을 제안하지는 않습니다만, 일부 출연(연) 사업화책임자의 주식매수청구권에 대한 규정을 소개하여 관심 있는 출연(연)에서 참고할 수 있도록 하고자 합니다.
- A 기관은 사업화책임자의 주식매수청구권에 대해 규정하고 있습니다.
  - 사업화책임자가 관계법령에 따른 주식매수청구권의 요건을 갖춘 경우 출자회사와 협의하여 주식매수청구권을 부여받고 행사할 수 있으며, 사업화책임자는 주식매수청구권을 부여받는 즉시 주관부서로 신고하여야 하고, 주식매수청구권을 행사하는 경우에도 행사 사실을 신고해야 합니다.
  - 주관부서는 사업화책임자가 주식매수청구권의 행사를 통해 출자회사의 지분을 취득하는 경우 이해관계자로 지정하여 관리해야 합니다.
  - 그러나 이러한 규정은 해당 기관의 지분을 보유하지 않는 기업에 대한 직원의 주식매수청구권 부여 등에는 해당되지 아니하며 출자회사에 한해 적용하고 있습니다.

〈표 76〉 출연(연) 내규(예시): 실험실 창업 사업화책임자의 주식매수청구권 관련 규정

출연(연)	규정내용
A 기관	출자회사 설립 및 관리에 관한 규정〈개정 2022.08.31.〉 제24조(사업화책임자의 주식매수청구권) ①사업화책임자가 관계법령에 따른 주식매수청구권의 요건을 갖춘 경우 출자회사와 협의하여 주식매수청구권을 부여받고 행사할 수 있다. 사업화책임자는 주식매수청구권을 부여받는 즉시 주관부서로 신고하여야 하며, 주식매수청구권을 행사하는 경우에도 행사 사실을 신고하여야 한다. ②주관부서는 사업화책임자가 주식매수청구권의 행사를 통해 출자회사의 지분을 취득하는 경우 이해관계자로 지정하여 관리하여야 한다. ③본 조의 주식매수청구권은 A 기관이 지분을 보유하지 않는 기업에 대한 직원의 주식매수청구권 부여 등에는 해당되지 아니하며 출자회사에 한해 적용한다.

출자회사 주식보유직원의 의무 및 이해충돌 예방

- 출연(연)의 기술출자와 그에 따른 주식 등의 보유 및 처분은 이해충돌의 문제와 연계되어 있어 연구현장에서 매우 민감한 이슈입니다. 이와 관련하여 출자회사 주식보유직원의 이해충돌 방지에 대하여 구체적으로 정하고 있는 A 기관의 사례를 소개합니다.
  - A 기관은 사업화책임자의 기술가치평가 관련 중립 의무, 출자회사와의 협업시 위원회 승인 의무, 미공개정보 활용 이익창출 금지 및 기타 이해충돌 발생 가능 행위에 대해서 기관 규정 준수 의무 등을 정하고 있습니다.

〈표 77〉 출연(연) 내규(예시): 출자회사주식보유직원의 활동에 관한 규정

출연(연)	규정내용
A 기관	출자회사 설립 및 관리에 관한 규정〈개정 2022.08.31.〉 제23조(사업화책임자의 활동) ①기술출자와 관련된 기술가치평가를 수행할 경우 사업화책임자는 출자 기술에 관한 정보의 제공 등을 성실히 수행하여야 하며, 기술가치평가액에 영향을 줄 수 있는 일체의 행위를 할 수 없다. ②사업화책임자는 출자회사와의 연구수행, 연구원의 시설·장비 이용 등에 대해 원규에 따라 관련 위원회의 승인을 얻어 지원할 수 있다. ③사업화책임자는 출자회사와의 추가적인 연구수행 과정의 미공개정보를 활용한 투자 및 이익창출행위를 할 수 없으며, 출자회사의 경영에 개입하여 개인의 이익을 도모하는 어떠한 행위를 하여서도 아니 된다. ④사업화책임자의 출자회사에 대한 기술이전, 기술자문, 공동연구 및 위탁연구의 수행 등 기술이전활동에 대하여는 관련 원규에 따른다. ⑤ 사업화책임자는 관계법령 및 A 기관에서 허용한 경우를 제외하고는 출자회사의 사업 및 운영과 관련하여 직·간접의 홍보 및 투자모집 등의 행위를 수행할 수 없다. 출자회사의 홍보 및 투자모집은 원장은 승인을 받아 A 기관이 수행하는 것을 원칙으로 한다.

3) 출자지분 관리의 현실적 곤란과 대처 방식

출연(연)의 출자지분 관리의 현실적 어려움과 판단 기준 마련의 한계

- 출연(연)의 '(통칭)출자관리요령'을 두고 기관 보유지분의 관리 및 처분에 관하여 절차를 규정하고 있습니다만, 출자지분의 처분 여부, 처분 시점 결정, 처분시 적정 가액의 산정 또는 출자지분 증액 여부의 결정 등에 관하여 객관적인 기준을 마련하기 어려운바, 실무적으로는 구체적 사안별로 출자한 실험실 기업과 협의를 거쳐 판단하는 것으로 알려져 있습니다.
- 그러나 이렇게 구체적 사안별로 판단하게 되면 구체적 타당성은 높일 수 있으나 감사원의 감사 또는 국회 국정감사 등에서 그 기준의 합리성에 대한 지적을 받는 경우가 있어 상당수 출연(연)은 이 부분을 우려하고 있습니다.

참고 감사지적례

- 출연(연)이 기술출자 지분 매각에 따른 수익금 활용방안에 대한 감사원 지적 이후 관련 규정을 개정한 사례가 있습니다.

〈표 78〉 출연(연) 출자회사 감사원 지적사항

지적건명	주요내용	조치결과
연구소 현금출자 수익금 사용 계획 부적정	현금자산 출자지분의 매각대금을「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」제9조의3 등에 규정된 용도에 맞게 사용할 수 있도록 해당 기관 기술출자관리지침 제9조를 개정하고, 그 수익금을 합리적으로 배분하여 사용하는 방안을 마련하기를 권고함	해당 출연(연)에서 규정 개정을 위한 TFT를 구성·운영하여 기술출자관리지침 개정을 완료하였고, 개정된 규정에 근거하여 출자지분 매각으로 발생한 수익금 배분방안 마련을 완료함

출처 : 국회의원실 자료

일부 출연(연)의 출자지분 처분 관련 비공개 내규(예시)

- 현실적으로 출자지분의 처분 여부, 처분 시점 결정, 처분시 적정 가액의 산정 또는 출자지분 증액 여부의 결정 등과 관련하여 공개된 규정을 마련한 기관은 많지 않으나 인터뷰를 통해 일부 기관의 경우 나름의 기준을 정한 비공개 내규를 보유하고 있는바 다른 기관도 이러한 예를 참고할 수 있을 것입니다.

참고 출연(연) 사례

- 현실적으로 출자지분의 처분 여부, 처분 시점 결정, 처분시 적정 가액의 산정 또는 출자지분 증액 여부의 결정 등과 관련하여 공개된 규정을 마련한 기관은 많지 않으나 인터뷰를 통해 일부 기관의 경우 나름의 기준을 정한 비공개 내규를 보유하고 있었습니다.
- 예를 들면, 인터뷰에 응한 출연(연)에서는 지분 처분시 헐값 매각 논란을 피하고자 ① 주식처분금 또는 출자수익금 마련시「국가계약법」등 관련 법령을 준수하고, ② 입찰을 통한 최고가 낙찰을 추진하며, ③ 출자 당시 주식 매수원가 이하로는 매도하지 않고, ④ 상장 시점을 고려하는 등의 원칙이 기재된 비공개 내규를 운영하고 있다고 하였습니다(인터뷰 결과).

"우리 기관은 주식처분금 또는 출자수익금 마련시「국가계약법」등 관련 법령을 준수하고, 입찰을 통한 최고가 낙찰을 추진하며, 내부적으로 주식 원가 이하로는 매도하지 않고, 상장 시점을 고려하는 등의 원칙을 적용하고 있고 이에 관한 내규가 있습니다"

4. 참고 판결례

소속 연구자 퇴직 후 연구자 발명의 기술출자지분 매각에 따른 수익금이 직무발명 보상금에 해당한다는 법원 판결

- 이 사건의 쟁점은 ① 출연(연)이 실험실 기업에 출자하여 취득한 주식의 가액, ② 해당 주식의 가격변동으로 발생한 수익(주식매각 차익 등) 두 가지가 모두 기술료에 해당하는지 여부였습니다. 특히 주식매각 차익 등이 쟁점이 되었는데, 해당 출연(연)과 발명자등은 이를 직무발명 보상금으로 보았으나, 과세 관청과 관련 부처는 이는 직무발명 보상금에 해당하지 않는다고 보아 대립되는 견해를 보였습니다.
  - 구체적으로 당시 소관 부처에서는 기술출자로 확보한 주식의 매각 등에 따른 주식 가격변동으로 발생한 수익의 경우 기술료에 해당하지 않는다고 유권해석하였고(미래창조과학부 과학기술정책과-2037호, 2016.10.27.) 과세 관청은 이를 근거로 하여 ② 주식의 가격변동으로 발생한 수익의 경우 근로소득이라고 판단하여 과세하였습니다.
- 하지만 우리 법원은 1심과 2심 소관 부처 및 과세 관청과 다른 판단을 하였습니다. 우리 법원은 사용자가 발명한 기술에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 뒤 등록하여 특허권을 보유하게 됨으로써 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득하였고, 그 직무발명을 현물출자 하여 주식을 취득 하였다가 이를 매각한 경우, 그 주식의 시가 상승에 따른 이익 또한 사용자가 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 것이라고 봄이 상당하므로, 주식 매각에 따른 수익금분은 「발명진흥법」상 직무발명 보상금에 해당한다고 판시하고 직무발명 보상금에 따른 과세가 이루어져야 한다고 하였습니다(서울고등법원 2020. 10. 23 선고 2020누35525 판결).

참고 판결

서울고등법원 2020. 10. 23 선고 2020누35525 판결(2심)

[사건 개요]

출연(연)이 직무발명자 퇴직 후 발명의 출자지분 매각에 따른 이익의 일부를 직무발명 보상금으로 지급한 것, 즉 주식 매각대금의 시세차익 일부가 「발명진흥법」상 직무발명보상금에 해당하는지의 여부가 문제된 사건

[법원 판단]

앞서 본 「발명진흥법」의 규정 내용과 개정 경과에 비추어 볼 때, 「발명진흥법」 제15조 제6항이 사용자가 같은 조 제2 내지 4항에 따라 지급한 보상을 정당한 보상으로 본다고 규정한 취지는, 위 계약 또는 근무규정에서 정한 바에 따른 보상이 같은 조 제2 내지 4항이 정한 직무보상의 구체적 절차 등에 따른 것으로 인정되는 경우에는 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 전혀 고려하지 않은 경우가 아닌 한 사용자등이 얻을 이익에 대한 종업원등의 공헌 정도를 별도로 따지지 않고 법률상의 정당한 보상으로 간주한다는 것으로 보아야 한다. 따라서 당사자 사이에 위와 같은 협의가 있다면 「발명진흥법」상 보상에 해당하고, 협의 당시 구체적인 보상방법, 보상비율이나 금액까지 산정해야 하는 것은 아니며, 보상방법은 보상

당시 현금이나 현물로 지급하거나 출자하는 주식 비율에 따라 이를 정산하는 등 다양한 방식이 가능하다고 할 것임. 그런데 이 사건 보상금은 「발명진흥법」 제15조 제2 내지 4항에서 정한 직무보상의 구체적 절차에 따라 지급되었고, 이 사건 보상금의 보상액은 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 종업원등의 공헌도를 모두 고려하여 결정된 것이라 할 것이어서, 「발명진흥법」 제15조제6항의 요건을 모두 충족한 이 사건 보상금은 DD이 CC 주식을 매각함으로 인하여 얻은 이익에 원고들이 공헌한 정도를 별도로 따지지 않고 그 전부가 정당한 보상으로 간주되므로, 이와 다른 전제에 서서 위 이익에 대한 원고들의 공헌 정도를 산정할 수 없어 이 사건 보상금을 직무발명 보상금으로 볼 수 없다는 피고들의 주장은 받아들일 수 없음

④ 피고들이 들고 있는 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 고려 하여야 할 '사용자가 얻을 이익'이란 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이라는 취지임. 그런데 이 사건에서 DD은 원고들로부터 발명한 기술에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 뒤 이를 등록하여 이 사건 특허권을 보유하게 됨으로써 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득하였고, 그 직무발명을 현물출자 하여 CC의 주식을 취득 하였다가 이를 매각한 것이어서, 위 주식의 시가 상승에 따른 이익 또한 사용자가 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 것이라고 봄이 상당하므로, 위 대법원 판결의 법리에 의하더라도 이 사건 수익금분이 「발명진흥법」상 직무발명 보상금이 아니라고 볼 수는 없음

서울행정법원 2020. 2. 6 선고 2018구합78084 판결(동일 사건의 1심)

[법원 판단]

(구) 「소득세법」 제12조 제5호 라목 1)은 기타소득 중 '종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금'을 비과세소득의 하나로 규정하고 있고, 「발명진흥법」 제15조 제1항은 "종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다."고 규정하고 있음. 그리고 「발명진흥법」 제15조는 제6항은 사용자 등이 같은 조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우, 즉 '사용자 등이 위 직무발명보상에 대하여 보상형태와 보상액 결정을 위한 기준과 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하여 종업원등에게 문서로 알리고, 위 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 하며(다만 보상규정을 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다), 보상을 받을 종업원등에게 위 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알린 경우'에는 정당한 보상을 한 것으로 보되, 다만 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있음

위와 같은 관련 법령을 비롯하여 앞서 본 인정사실과 변론 전체의 취지를 통하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 직무발명인 이 사건 특허권의 승계를 원인으로 하여 원고들이 해당 출연(연)으로부터 지급받은 이 사건 보상금은 해당 출연(연)이 기술출자관리지침 등에 따라 합리적으로 산정한 것으로서 정당한 보상의 범위를 넘는 것이라 보기 어려워 그 전부가 「발명진흥법」상 직무발명 보상금에 해당한다고 할 것이고, 그중 일부인 이 사건 수익금분이 근로소득에 해당한다고 볼 수는 없음

5. 쟁점 질의에 대한 답변

- **출연(연)이 직접 또는 기술지주회사를 통해 기술을 출자하여 실험실 기업을 창업한 경우 지분의 의무보유 비율이 존재합니까?**
  - 존재합니다. 출연(연)이 직접 출자하든지 또는 기술지주회사를 통하여 출자하든지 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 따른 '연구소기업'의 형태로 설립하는 경우 자본금의 10% 이상의 지분을 출자 기관이 의무적으로 보유하여야 합니다
    - 연구개발특구법 개정 이전에는 자본금 크기에 따라 10억 미만 20%, 10억 이상-50억 미만 15%, 50억 이상 10%의 지분 의무보유비율이 있었으나 2021. 6. 22. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법 시행령」 제13조제5항 개정으로 변경되었습니다.
  - '연구소기업' 이외의 방식으로 기술출자 기업을 설립하는 경우에는 관련 법령별 기술출자 주체에 따라 지분 의무보유 비율이 달라집니다.
    ① 「산업교육진흥 및 산학연 협력 촉진에 관한 법률」(교육부)에 따라 설립된 '산학연협력기술지주회사'가 출자한 '자회사'의 경우 기술지주회사는 자회사 주식의 10% 이상 보유하여야 합니다. 주식보유 기준을 충족하지 못하게 된 경우에는 최대 10년의 예외 기간이 인정되며, 이 기간 주식 보유 기준을 충족하도록 하지 못한 경우에는 그 지분을 매각하여야 합니다
    - 산학연협력촉진법 개정 이전에는 5년 이내 보유 의무 예외가 적용되었으나, 2020. 12. 29. 「산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률 시행령」 제45조제1호 개정에 따라 보유 의무 예외가 10년 이내로 확대되었습니다.

    ② 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(산업통상자원부)에 따라 설립된 '공공연구기관첨단기술지주회사'가 출자한 '출자회사'는 설립주체가 주식의 20% 이상을 2년간 보유하여야 합니다.

    ③ 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」(중소벤처기업부)에 의하여 설립된 '신기술창업전문회사'가 출자한 자회사의 경우 의무보유 지분율이 없습니다.

- **실험실 기업의 기술출자 지분의 관리시 지분 매각 및 지분 추가 매입 등에 관한 절차는 어떻게 관리되어야 합니까?**
  - 출연(연)은 지분 매각·매입 요인 존재 여부의 판단 → (매각시) 기술가치평가 등의 근거자료 확보를 통한 적절한 매각 가액의 산정 → 대상 기업과의 충분한 사전 협의를 통한 적정 시점의 결정 등 출연(연)과 대상 실험실 기업에게 모두 합리적이라고 판단되는 의사결정 과정을 거쳐야 할 것입니다.
    - 실험실 기업 입장에서 주주의 변동 여부 및 그 시점은 기업의 활동과 성패에 중요한 영향을 미치는 요인입니다. 주주인 출연(연)(또는 이들이 출자한 지주회사)의 입장에서도 지분의 매각 또는 매입 여부는 그 의사결정에 따라 출자지분의 현금화에 따른 수익 또는 손실이 발생할 가능성이 있어 감사의 대상이 될 수도 있다는 점을 유념할 필요가 있습니다.
  - 일부 출연(연)은 이러한 점을 종합적으로 고려한 출자지분관리 및 매입·매각에 대한 관리 규정(비공개)을 마련하여 운영하고 있는바, 다른 출연(연)들도 이러한 내부 규정을 마련하기를 권고합니다.
    - 다만, 지분의 매입·매각의 경우 시장의 상황 및 실험실 기업의 여건에 따라 유동적으로 대응하여야 할 필요도 있기에 반드시 획일화된 규정일 필요는 없으며 내부 참고 규정의 역할을 하도록 할 필요가 있을 것입니다.
  - 한편, 연구소 기업, 기술출자 실험실 기업의 경우 별도의 주주총회를 운영하고 있고 기술을 출자한 출연(연)은 주주의 일환으로 총회에서 권한을 행사합니다. 이 경우 출연(연)은 원장 혹은 기관을 대표하는 자가 총회에 참석하여 결정을 하게 되는 바 출연(연) 내부 규정을 만들시 기업의 주주총회 결정 권한과의 충돌 여부, 침해 여부, 기관 대표자의 자의적 판단의 금지 여부 등을 종합적으로 검토하여 내부 규정을 만들 것을 권고합니다.

성장 단계

제4절 규정(안)(예시): 출연(연)의 실험실 기업 지분 관리

제OO조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

1. “기술출자회사”란 출연(연)이 소유한 기술을 출자한 회사를 말한다.
2. “정부지분기술료”란「국가연구개발혁신법」제2조 제1호에 따른 국가연구개발사업로부터 창출된 성과로 인하여 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 말한다.
3. “이해충돌”이란「공직자의 이해충돌 방지법」제2조4호에 따라 출연(연) 임직원이 직무를 수행할 때에 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황을 말한다

제OO조(출자의 목적물) ① 출자의 목적물은 출연(연)이 소유한 기술을 원칙으로 한다. 다만, 출자 기술의 사업화를 위하여 필요한 경우 기술 이외의 현물 또는 현금을 출자할 수 있다.

② 현금출자의 경우 국가과학기술연구회의 이사회 승인 등 제반절차에 따르는 것을 원칙으로 한다.

제OO조(기술출자회사 보유주식 등의 처분) ① 출연(연)이 보유한 기술출자회사의 주식은 상장되어 처분이 가능하게 된 시점 또는 기업합병, 인수, 매각 등의 사유로 현금화 가능한 시점에 관련 법령, 출자회사의 정관 및 주주간 계약·협약에 따라 처분할 수 있다.

② 제1항과 관련하여 사업화책임자의 처분요청이 있거나 처분 사유가 발생한 경우, 주관부서는 적정성 심의를 위하여 (통칭)창업심의위원회의 심의를 거쳐 원장의 승인을 받아 보유지분을 처분할 수 있다.

제OO조(출자 수익금의 사용) ① 기술의 출자 및 제OO조에 따른 기술출자회사 보유주식의 처분에 의하여 발생한 수익금은 기술료로써「국가연구개발혁신법」제18조제5항 및 동 법 시행령 제41조제1항에 따라 다음 각 호에 사용해야 한다.

1. 해당 연구개발과제에 참여한 연구자, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금
2. 연구개발에 대한 재투자
3. 지식재산권 출원·등록·유지
4. 운영경비

② 제1항제1호에 따른 보상금을 지급함에 있어 정부지분기술료에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 용도 및 사용비율 기준에 따라 사용해야 한다.

1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이상
2. 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 15 이상
3. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
4. 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등: 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액

제OO조(창업자의 휴직 및 복직 등) ① 휴직 또는 겸직 중인 창업자가 휴직 또는 겸직기간의 종료, 창업기업 등의 폐업, 인수 및 합병, 지분의 양도 등의 사유로 출연(연)에 복직하고자 할 경우에는 그러한 사유가 발생한 날로부터 30일 이내에 주관부서의 장에게 복직 신청을 해야 하며, 주관부서의 장은 (통칭)창업지원심의위원회의 심의를 거쳐 원장의 승인을 득하여야 한다.

② 복직하고자 하는 창업자는 복직 신청 시에 자신 또는 직계 존비속이 소유하고 있는 창업기업 또는 창업 관련 주식의 내역을 주관부서의 장에게 신고하여야 한다.

③ (통칭)창업지원심의위원회는 제2항에 따른 주식신고내역을 심의하여 이해충돌을 방지하기 위한 특별한 사정이 있는 경우 그 주식의 처분을 권고할 수 있다.

④ 복직한 실험실 기업의 연구자는 자신과 직계 존비속이 보유한 실험실 기업의 주식에 관하여 자신의 연구개발 업무에 이해충돌이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.

출연(연) 연구사업화 촉진을 위한

지식재산권 안내서






마치며

본 안내서는 국가과학기술연구회 소관 출연(연) 대상 지식재산권 분쟁을 예방하고자 마련한 첫 안내서로 과학기술정보통신부, 국가지식재산위원회, 특허청이 공동으로 기획하여 2021년 중반부터 시작하였으며 작성과정에서 집필·감수·연구진 이외에도 많은 전문가의 자문이 있었습니다. 특히 국가과학기술연구회와 출연(연)의 연구 현장 의견을 수렴하여 반영함으로써 연구현장 적합성을 높이고자 하였습니다.

현장 의견 수렴과정에서 개별 이슈에 대한 권고안의 방향과 세부내용에 대하여 각 출연(연) 및 전문가별 이견이 발생하는 경우가 있어 토론과 논의를 거쳐 절충안을 마련하여 반영하고자 하였습니다. 또한 이슈 추가에 대한 다양한 의견도 있었습니다. 노하우 창업에 대한 관리 방안, 출자지분 매각의 기준, 출연(연) 연구자와 대학 연구자 간 공동 창업 관리 절차, 융합연구를 위한 그룹·협업 창업 등이 있었고, 규제 개선의 측면에서 출연(연) 운용 제도 중 출연(연)과 실험실 기업 입장에서 모두 비효율적이라고 인정하는 제도들을 안내서에 반영하자는 의견도 있었습니다. 본 안내서의 범위를 조정하고, 의견을 조율하여 발간하는 과정에서 이러한 다양한 의견들을 모두 담지 못한 아쉬움이 남습니다.

본 안내서 발간이 대학 중심으로 이루어져왔던 연구사업화 관련 논의를 출연(연)으로 확장시키는 그 시작점이 되기를 기대하면서, 향후 안내서 개정 시에는 규정 개정 등에 따른 기존 이슈 업데이트 뿐만 아니라 상충되는 의견이 컸던 이슈에 대한 추가 검토, 출연(연) 연구사업화 촉진에 따른 신규 이슈 추가 등 본 안내서 발간 시 담지 못했던 내용들을 충분히 담을 수 있도록 하여 이러한 아쉬움을 달래겠습니다.

저자 소개

집필·감수진

위원장: 고영주 (대전과학산업진흥원장/국가지식재산위원회 위원/한국화학연구원 책임연구원)
위원 (가나다순):
나지원 (아주대학교 법학전문대학원 부교수/변호사/법학박사)
심영택 (서울대 법학전문대학원 객원교수/전 서울대기술지주회사 부사장)
이지훈 ((사)한국기술지주회사협회 사무국장/성균관대학교 겸임교수)
이재훈 (성신여대 법학부 교수/변호사/전 한국과학기술기획평가원 연구위원)
최지선 (로앤사이언스 법률사무소 변호사/전 과학기술정책연구원 연구위원)

검토·자문·집필지원(가나다순)

강선녕 (한국기계연구원 IP전략팀장)
김병석 (법무법인 선린 대표변호사)
김진희 (한국과학기술기획평가원 부연구위원/국가지식재산위원회 전문위원)
남민지 (모아특허법인 변리사)
박세희 (딜리버리 CTO/전 한국산업기술진흥원 책임연구원)
백상훈 ((주)그라운드업벤처스 이사)
신정혁 (한국전자통신연구원 사업화본부장)
임춘광 (서울대학교 법학연구소 기술과법센터 연구원)
정화승 (아이피승국제법률사무소 정화승 대표변리사)
*** 그 외 각 출연(연) 및 국가과학기술연구회 기술사업화 및 지식재산 관련 담당자

기획·발간·지원기관

과학기술정보통신부 연구사업화촉진팀(전 실험실창업활성화팀)(이가영·노승현 팀장/전창훈·김장현 사무관)
특허청 산업재산정책과(박현철·김민희 사무관)
국가지식재산위원회 창출활용과(박인표 사무관)
과학기술사업화진흥원(전 과학기술일자리진흥원) 기술창업팀(백상운·나숙경·이창식 팀장)
한국연구산업협회(조철희 사무국장/박형준 부장)

연구기관

로앤사이언스 법률사무소(연구책임자: 최지선 변호사)

※ 문의처: 과학기술정보통신부 연구사업화촉진팀 (044-202-4728)
※ 본 안내서는 아래의 홈페이지에서 PDF 파일로 이용하실 수 있습니다.
- 과학기술정보통신부 (www.msit.go.kr)
- 국가과학기술지식정보서비스 (www.ntis.go.kr)
- 과학기술사업화진흥원 (www.compa.re.kr)

※ 발행처의 사전 승인 없는 일부 또는 전부의 무단 전재 및 복제를 금합니다.