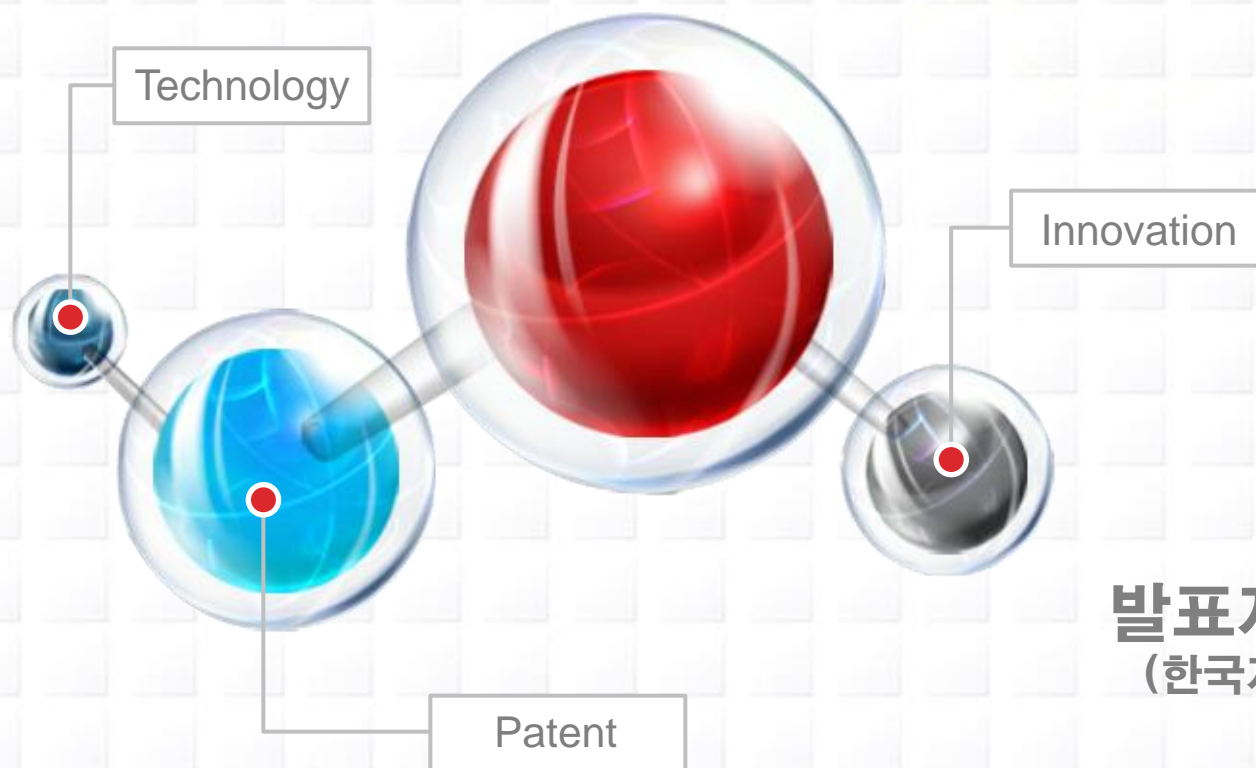


특허활용 현황분석 및 법제도 개선방안

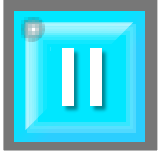


발표자: 심미랑
(한국지식재산연구원 IP법제연구팀
부연구위원, 법학박사)

CONTENTS



연구의 목적 및 필요성



기술혁신에 있어서 특허활용의 역할



우리나라 특허활용 현황 진단



특허활용에 관한 전문가 설문조사



특허활용 촉진을 위한 법제도적 개선방안

I. 연구의 목적 및 필요성

기술환경 변화로 외부 특허에 대한 의존도 증대

- **(기술수명 및 사업화 기간의 단축)** 시장상황이 급변함에 따라 기술의 Life-Cycle이 단축되어, 새로운 기술이 시장에서 성공하기 위해서는 신속한 사업화 전략이 중요
- **(기술혁신의 누적성 및 의존성 증대)** 특히 IT분야에서 단일제품에 집적되는 특허의 개수가 증가하는 등, 인하우스(in-house)기술에만 기반한 제품양산이 불가능한 상황빈번
- **(외부 R&D에 대한 의존성 증가)** 개방형 혁신과 기술의 융합화 · 복잡화 및 빠른 사업화의 필요성으로 인해 외부 R&D에 대한 의존성 증가



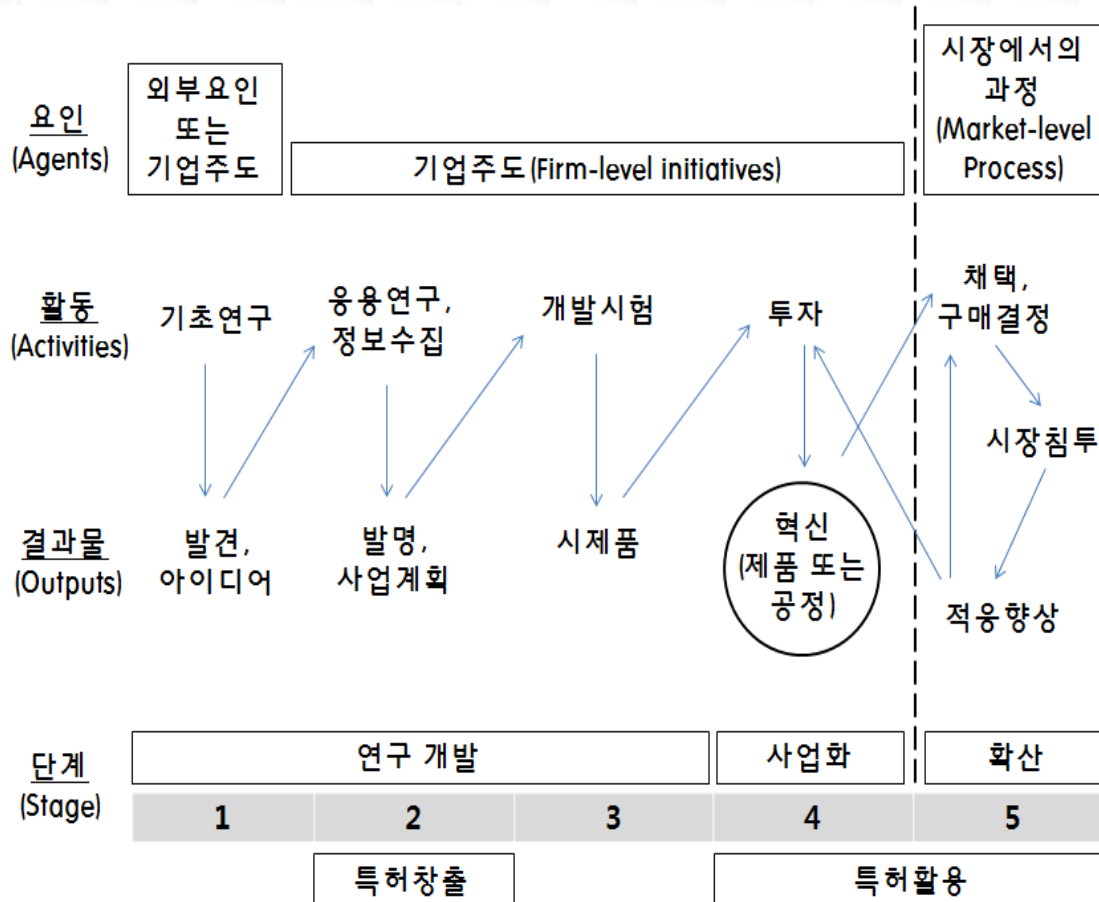
산업 및 기업규모를 불문하고 성공적 기술혁신을 위해서는
외부 특허에 대한 접근성 향상 및 특허활용이 중요

특허활용을 촉진하여 특허제도의 실효성을 제고할 수 있는
바람직한 법제도 개선방안 제안

II. 기술혁신에 있어서 특허활용의 역할

기술혁신의 단계

<기술혁신의 단계에서 특허창출 및 특허활용>



- 기술혁신의 단계에서 기술혁신이 성공적으로 달성되어 효율적으로 순환하기 위해서는 **특허의 창출**에 그쳐서는 안되고, 실제 제품 또는 공정에 새로운 기술이 적용되는 **사업화 단계**와 이러한 제품 또는 공정이 시장에서 채택되어 적용되는 확산의 과정, 즉 **특허활용의 단계가 성공적으로 이루어져야 함**

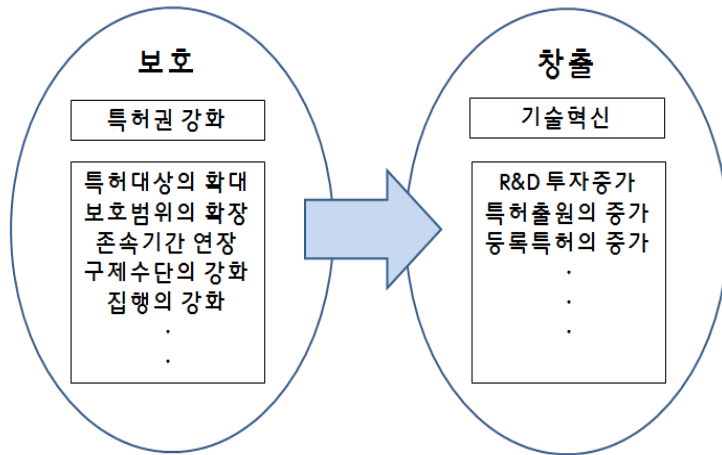
<자료: Christion Greenhalgh · Mark Rogers, 「Innovation, Intellectual Property, and Economic growth」, Princeton University Press Princeton and Oxford (2010), p.7. Figure 1.1. 재구성>

기술혁신과 특허활용과의 관계

〈기술혁신과의 관계에 있어서 특허활용의 중요성〉

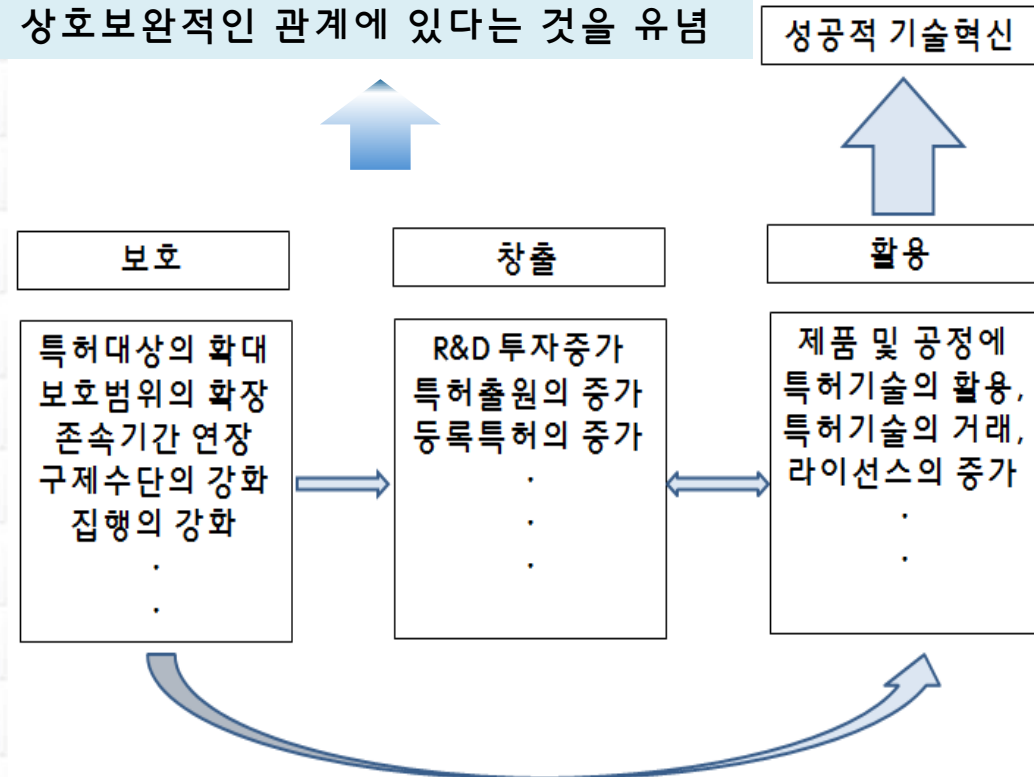
- 성공적인 혁신은 기술개발의 성공으로서만 정의되는 것이 아니라, 상업적 성공, 즉 최종 사용자에 의한 기술의 채택을 포함, 실제로 산업현장에서 활용되어야 함

- 특허보호의 강화와 특허활용 촉진이 반드시 대립적 관계에 있는 것은 아니라 상호보완적인 관계에 있다는 것을 유념



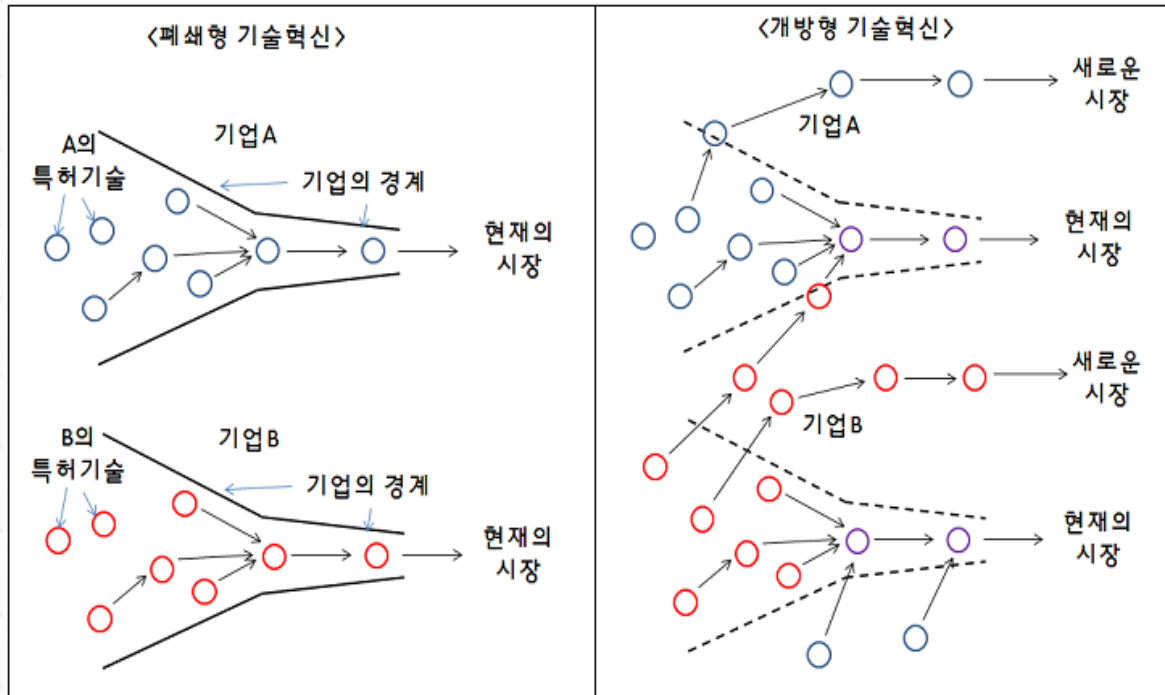
〈특허제도와 기술혁신의 관계 분석의 기존의 일반적 모델〉

- 특허제도와 기술혁신에 관계에 대한 논의는 주로 **보호**와 **창출**측면에 치우치고 있음



기술혁신 패러다임의 변화

<개방형 기술혁신의 중요성 대두>



- 2000년 대에 들어서면서 기술수명 주기의 단축과 제품의 융복합 심화, R&D 투자 효율성의 감소 및 글로벌 네트워크의 확산 등에 따라 새로운 R&D 전략으로 **개방형 혁신**(open innovation)개념 대두

- 개방형 혁신은 아이디어 창출에서 사업화까지 전주기의 연구개발과정을 **내부에서 독자적으로 수행했던 폐쇄적 혁신**에서 벗어나, 외부의 지식과 기술을 적극적으로 활용하여 **혁신의 원천을 다양화**하고 내부의 **혁신을 가속화**하며, **내부에서 개발된 기술을 의도적으로 외부로 내보내 새로운 지식가치를 창출**하는 것이 특징

<자료 : Henry W. Chesbrough, 「Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting From Technology」, Harvard Business School Press (2003), p. 32 Figure 2-1, p. 44 Figure 3-1 재구성>

- 특허제도가 개방형 기술혁신에 효율적으로 작용하기 위해서는 기업 내의 특허 흐름(flow)에 대한 경계가 열려있어 특허 매매나 라이선스를 통해 외부특허를 적극적으로 도입하고 (license-in), 새로운 시장을 창출하고 기술의 가치를 제고하기 위하여 내부에서 개발된 특허를 외부로 내보내는 (license-out) **특허활용의 활성화가 무엇보다 중요**

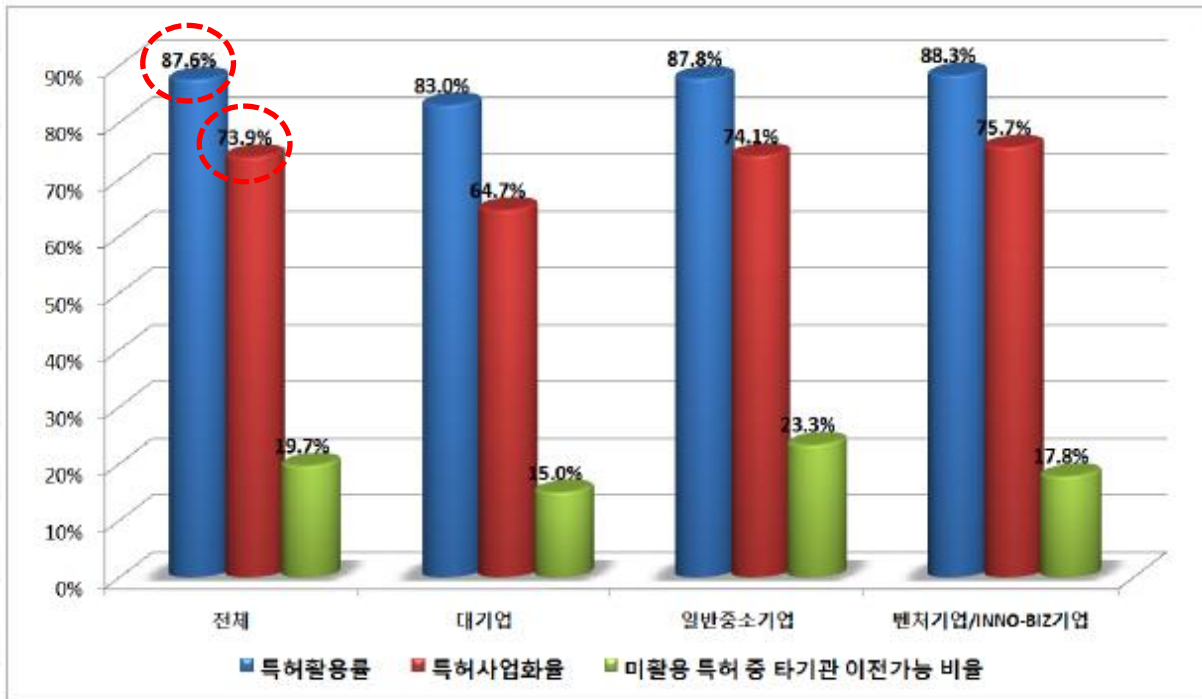
특허활용을 위한 법제도적 환경의 중요성



III. 우리나라 특허활용 현황진단

기업의 특허활용 현황

〈국내기업의 특허활용률 및 사업화율, 2011 지식재산활동 실태조사〉

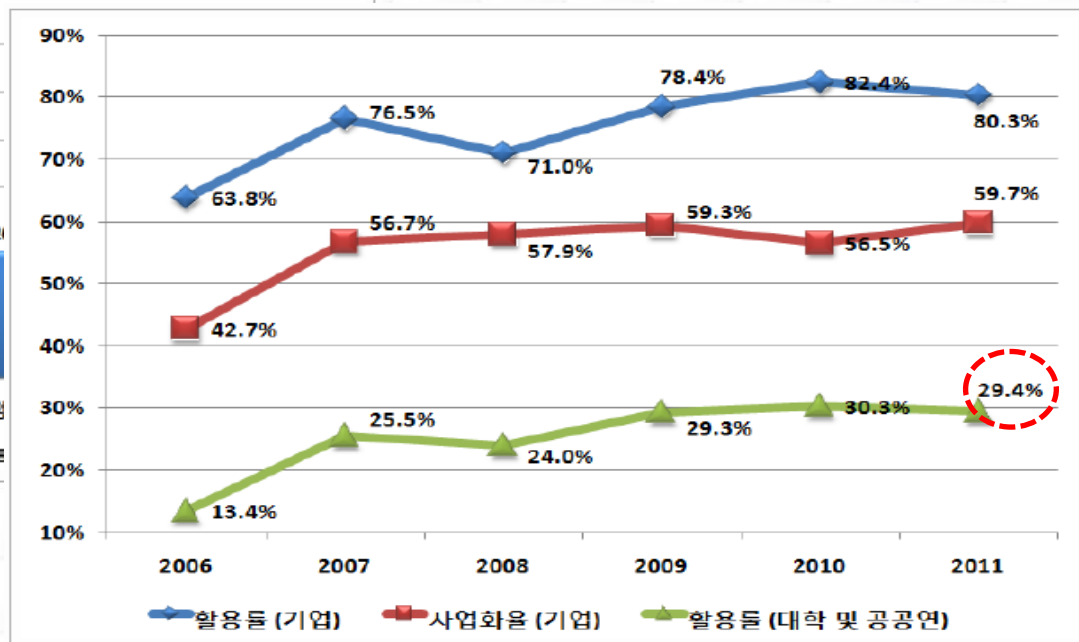
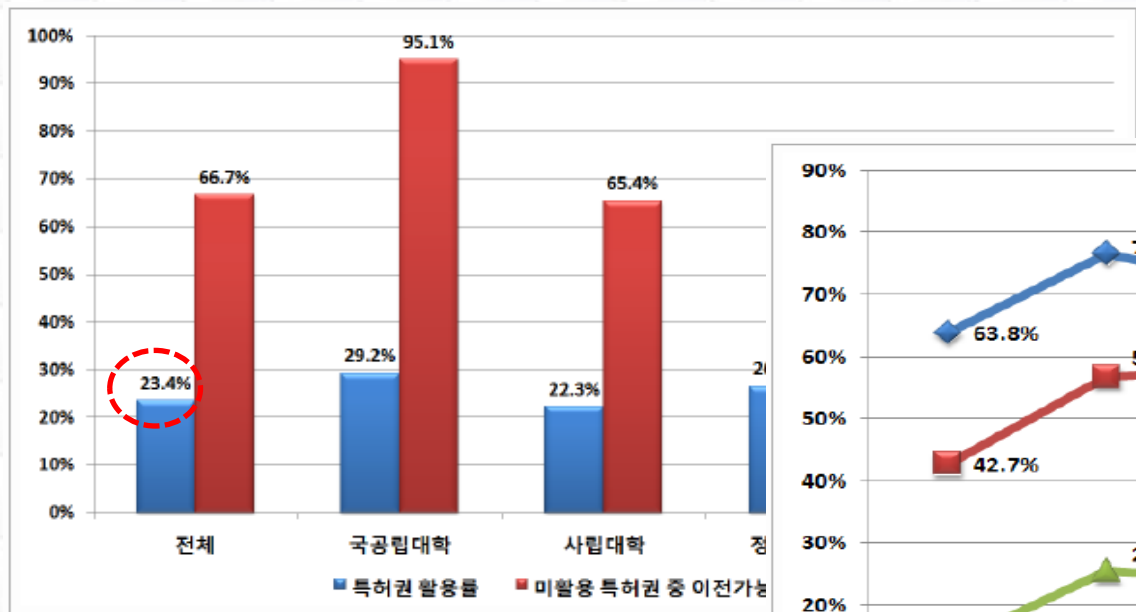


- 상기 특허활용률 수치는 각 업체별 활용률(%)의 평균, 소수의 핵심특허를 보유하고 이를 모두 활용하고 있는 중소·벤처기업의 경우 활용률이 100% 가까이 산정되어 평균이 높게 산정될 수밖에 없음
- 모든 기업이 보유한 특허의 건수를 합산하고 이 중에서 활용되고 있는 비율과 사업화되고 있는 비율을 산출한 활용률 및 사업화율은 각각 **80.3%**, **59.7%**
- 실질적인 특허활용률에 가장 가까운 것은 전체기업이 보유하고 있는 모든 특허 건수를 기준으로 전략적 목적으로 보유한 경우를 제외하고 산출한 사업화율인 **59.7%**

- 2011년 우리나라 기업이 보유하고 있는 특허권의 **평균 활용률은 87.6%**, **평균 사업화율은 73.9%**로 조사됨
- 여기서 특허활용은 i) 직접 생산-공정개선에 활용하고 있거나, ii) 타 기관에게 이전한 경우 또는 iii) 전략적 목적(핵심 기술의 방어, 특허 소송 방지, 국가차원의 필요성 등)으로 보유·활용하고 있는 경우를 포함하는 광의의 활용을 의미
- 사업화율은 활용률에서 iii)의 전략적 목적으로 보유한 경우를 제외
- 국내 기업의 특허담당 전문가 인터뷰 결과 이와 같은 활용률 수치는 지나치게 높게 산정되었다는 의견이 대다수
- 실제 산업 현장에서 체감하고 있는 특허활용률 수치는 그다지 높지 않고, 국내 기업에서 보유하고 있는 특허가 잘 활용되고 있지 않다는 인식이 지배적

대학 및 공공연의 특허활용

〈국내 대학 및 공공연의 특허활용률, 2011 지식재산활동 실태조사〉

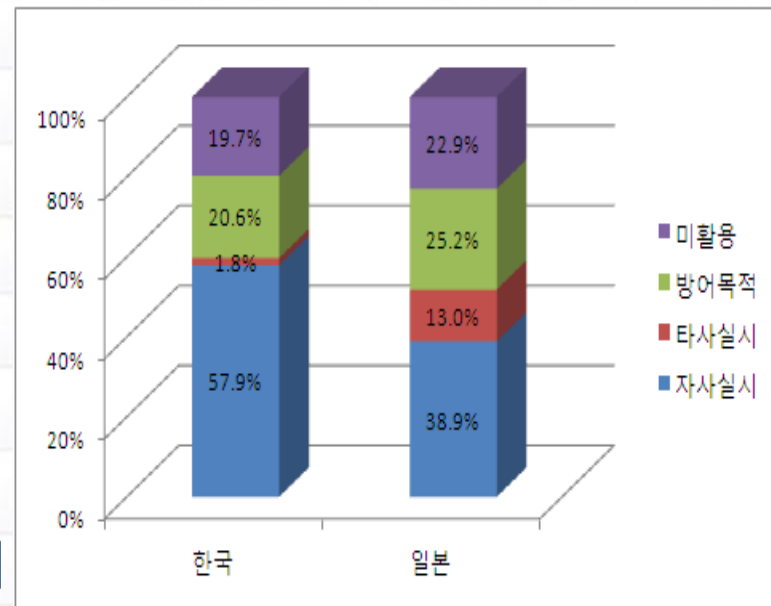


- 대학 및 공공연이 보유한 특허권 중 외부 타 기관으로 이전되거나 실험실 창업, 연구원 창업 등에 활용 **평균활용률 23.4%**, **총 보유건수 활용률은 29.4%**로 기업에 비하여 상대적으로 낮음
- 기술이전전담조직의 설치 등 특허활용 활성화를 위한 노력에 따라 매년 활용률이 증가하는 추세이기는 하나 여전히 그 활용률은 저조한 실정

일본의 특허활용 현황과의 비교

우리나라와 일본의 특허활용실태
비교 (2011 실태조사 기준)

	우리나라	일본
조사대상	2 년간('08~'09) 2건 이상의 산업재산권(특허, 실용신안, 상표, 디자인)을 출원하고, 동시에 5년간('06~'10) 1건 이상 등록된 기업, 대학 · 공공연	2009년에 특허출원, 실용신안등록출원, 의장등록출원, 상표등록출원 중 하나가 5건 이상인 개인, 기업, 대학 · 공공연
전체 조사대상 특허활용률 (방어목적 제외, 보유권수 기준)	44.6%	54.2%



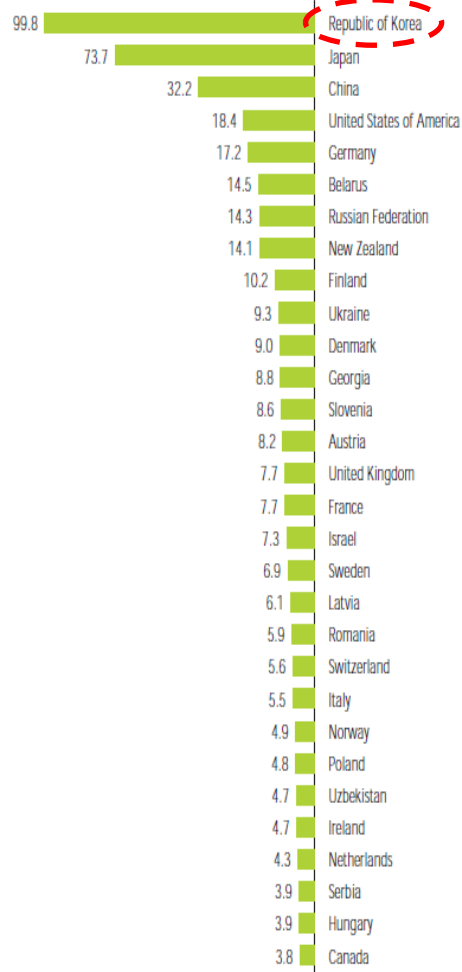
- 가장 큰 차이는 '타사실시' 비율에 있음
- 우리나라의 타사실시 비율은 1.8%(자사실시+타사실시 포함)로 일본 13%(순수한 타사실시만)에 비하여 매우 낮은 수치
- 한편 우리나라의 자사실시 비율은 57.9%로 상당히 높게 나타나 우리나라에서의 특허활용은 자사실시 중심으로 이루어지고 있으며, 수익창출 등의 목적으로 타 기관에 이전하는 경우는 매우 미미한 실정



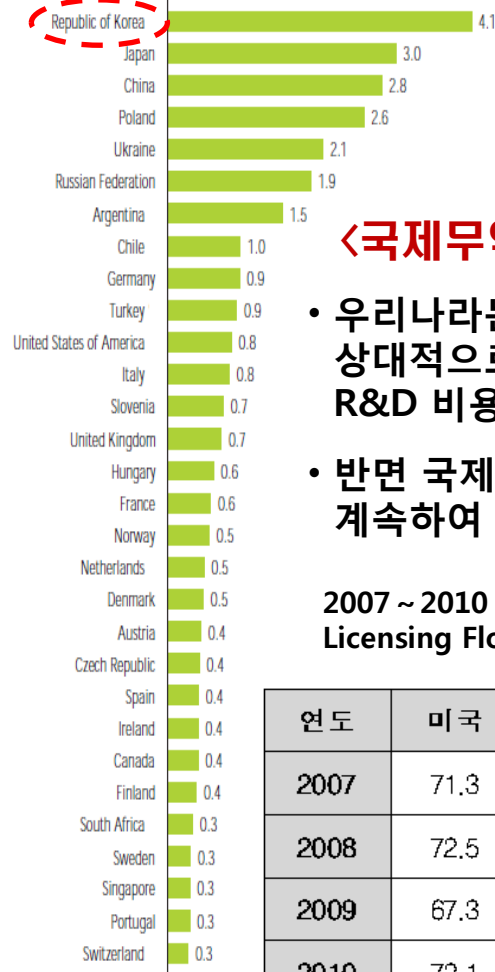
국제사회에서 우리나라 특허활용의 위치

국내특허출원 건수
/GDP(USD billion)

<WIPO, 2011>



국내특허출원 건수/
기업 R&D 비용(USD billion)



<국제무역에 있어서 우리나라 특허활용의 위치>

- 우리나라는 국가 경제규모 및 R&D 규모에 비하여 상대적으로 특허출원 건수가 많아 GDP대비, R&D 비용 대비 국내특허출원 건수가 세계 1위
- 반면 국제 시장에서 우리나라 지재산 무역수지는 계속하여 적자를 기록 중

2007 ~ 2010 주요국 지재산 관련 무역수지, Net Royalty and Licensing Flow(USD Billion)
<World Bank>

연도	미국	일본	영국	프랑스	독일	한국	중국
2007	71.3	6.6	7.2	4.1	-2.7	-3.4	-7.8
2008	72.5	7.4	4.1	5.6	-2.0	-3.3	-9.7
2009	67.3	4.9	3.4	4.5	1.3	-4.0	-10.6
2010	72.1	7.9	5.3	4.8	1.3	-5.8	-12.2

IV. 특허활용에 관한 전문가 설문조사

설문조사의 개요

설문 목적

- 특허활용 현장에서의 실질적인 문제점 파악
- 특허활용 활성화를 위한 법제도적 개선방안 도출

설문 내용

- 특허활용에 대한 인식도
- 유형별 특허활용 현황
- 외부 특허 활용 관련(특허이전/특허도입시)
- 공동연구개발 및 국가연구개발사업 관련 특허활용시 문제점 및 개선방안
- 특허활용 활성화를 위한 법제도적 개선방안

조사대상 및 기간

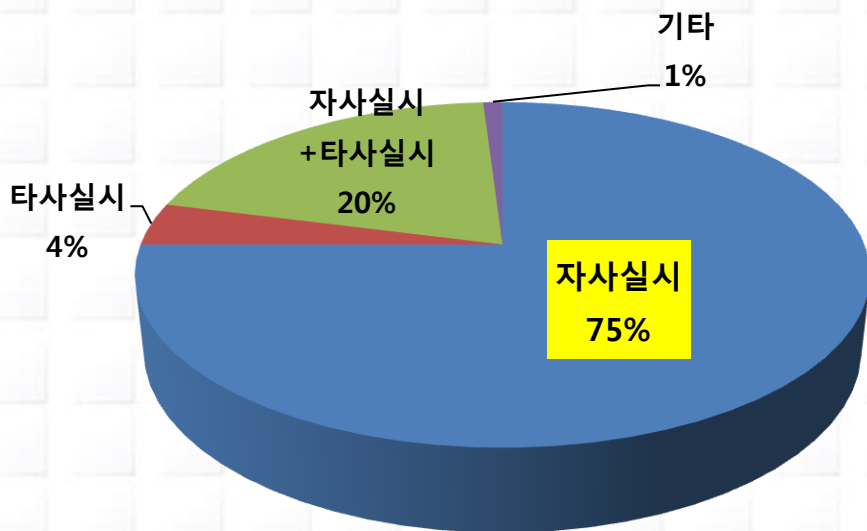
- 1차 설문조사 [2012.9.10~10.10] :
기업(209 응답, 응답률 6%), 대학/공공연 (117 응답, 응답률 11%),
특허이전서비스업(36 응답, 응답률 11%)
- 2차 설문조사 [2013.1.9.~1.16] : 1차설문의 내용을 잘 알고 있는 기존
설문 응답자(Total: 362)만을 대상, 총 121 응답 (응답률 33.4%)

* 본 설문조사에서 '특허활용'이란, 자사에서 보유하고 있는 특허를 1) 생산공정이나 제품개발에 이용하여 직접 자사에서 실시하거나(자사실시), 2) 타사에 라이선스를 허락(license-out)하여 타사에서 실시하거나(타사실시), 3) 타사에 특허권 자체를 이전(특허이전)하여 직/간접적으로 경제적 부가가치를 창출하는 경우를 의미한다고 정의(본 정의의 범위 안에서 설문대상에 따라 특성을 반영하여 변동)

주요 설문조사 결과 (1)

[특허활용의 유형-자사실시&타사실시(1차설문)]

1차 설문조사



- 우리나라의 타사실시 비율은 1.8%로 일본 13%에 비하여 매우 낮은 수치
- 자사에서 특허를 활용한 경험이 있다고 응답한 자 (87%) 중 주된 특허활용 유형에 대한 질문에서 **75%가 자사실시**라고 응답
- 기업은 대부분 직접 개발한 특허를 자사실시하는 편

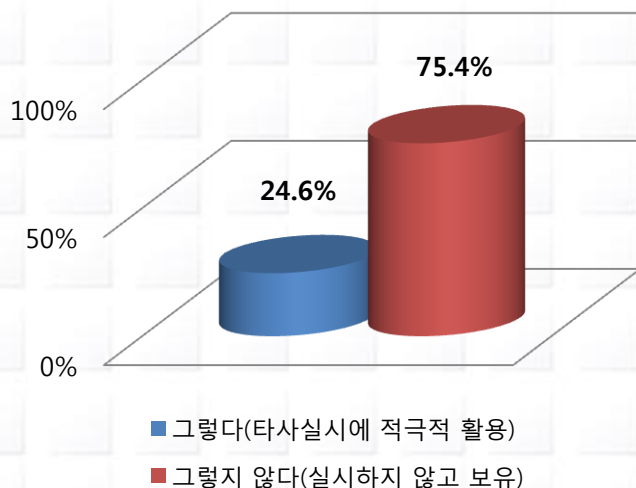


- 기업의 자사실시 위주의 폐쇄적 실시가 특허활용의 저해요인이 되는지 여부와, 그렇다면 타사실시 비율을 높이기 위한 법제도적 개선방안은 무엇인지 파악하기 위한 2차설문 실시

주요 설문조사 결과(2)

[특허활용의 유형- 자사실시&타사실시 (2차설문)]

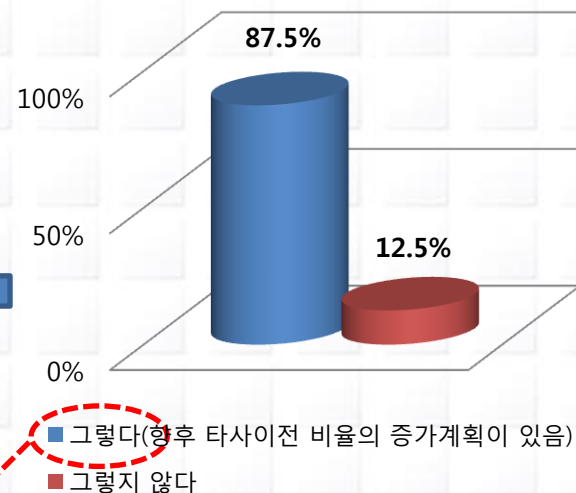
자사실시에 활용하지 않는 특허는 타사로
이전하는 전략을 가지고 있는지 여부(기업)



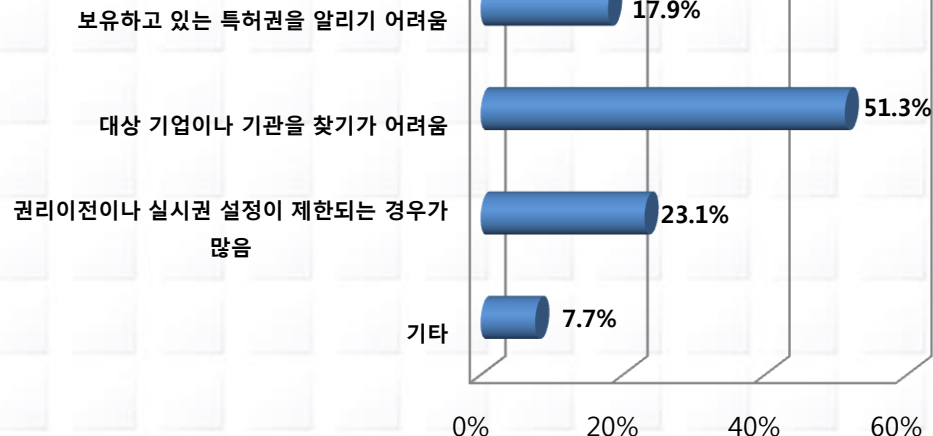
•자사에서 직접 실시하고 있지 않은 특허의 경우에도 타사가 실시하는 것은 꺼려하므로, 타사에 이전하지 않고 자사가 보유하는 것을 원칙으로 하는 기업이 대다수

•그러나 다수의 기업이 향후 타사이전 비율증가계획을 가지고 있으나(87.5%), 특허이전을 받으려는 대상기업 등을 찾기 어렵고(51.3%), 권리이전이나 실시권 설정이 제한되는 경우가 많아(23.1%) 타사이전이 어렵다고 응답

타사이전 비율의 증가계획 유무(기업)

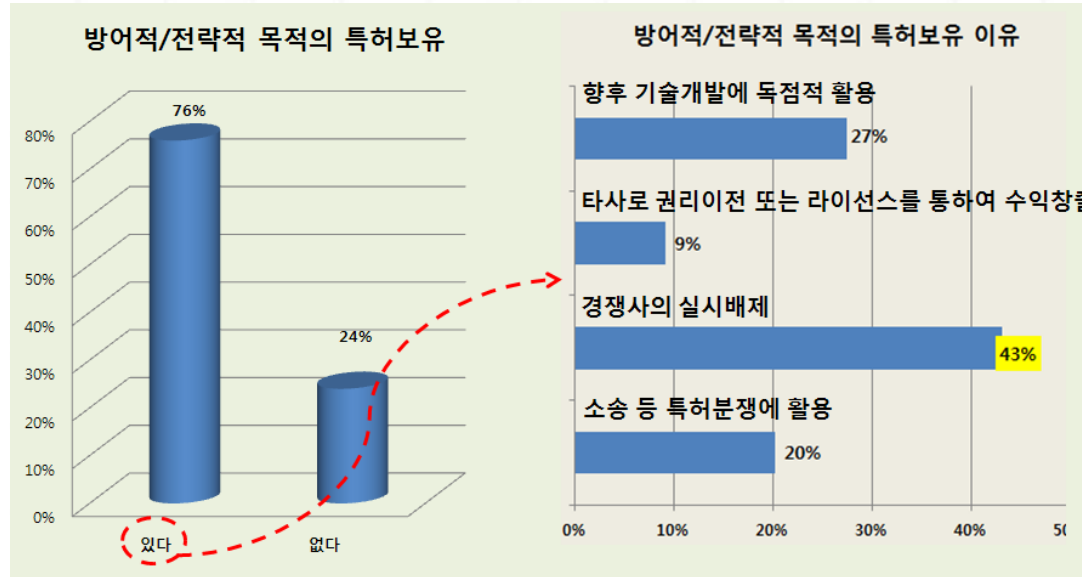


실시권 설정 및 특허권 이전시 어려운점(기업)



주요 설문조사 결과(3)

[특허활용의 유형-방어적/전략적 목적 보유(1차설문)]



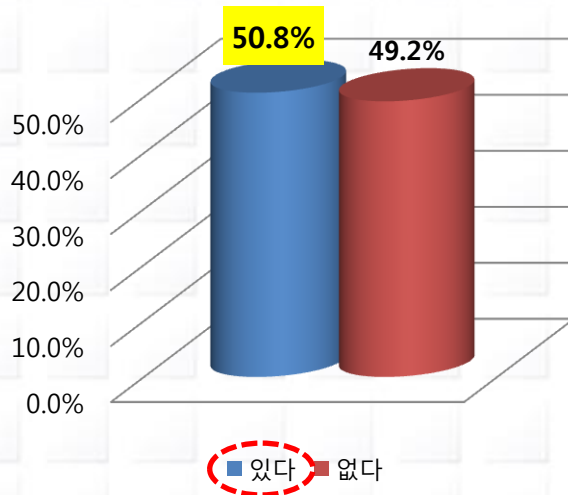
- 방어적/전략적 목적으로 보유하고 있는 특허가 있는지에 대한 질문에 대하여 응답자 **76%**가 있다고 응답
- 방어적/전략적 목적의 특허보유이유로는 43%가 "경쟁사의 실시를 배제하기 위하여" 보유한다고 응답, 소송 등 특허분쟁에 활용하기 위해서(20%) 보유한다는 응답의 비율을 합하면, **63%**가 실질적으로 기술혁신에 이바지 하지 않는 배타적 형태로 보유특허를 활용

- 실제 1) 타사의 방어목적 특허 보유로 피해를 입고 있는지, 2) 방어목적 특허보유가 특허활용을 저해하는지 3) 방어목적 보유를 줄이기 위한 법제도적 개선방안을 파악하기 위하여 2차설문 실시

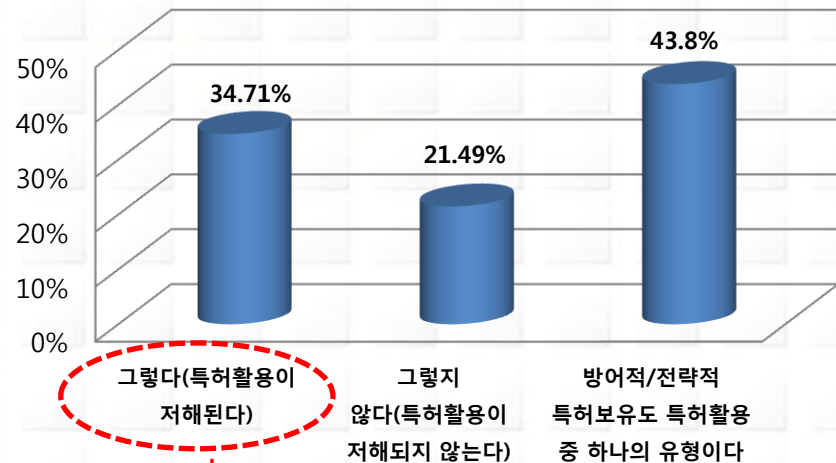
주요 설문조사 결과(4)

[특허활용의 유형-방어적/전략적 목적 보유(2차설문)]

타사의 방어적/전략적 특허의 공격으로
인하여 영업에 방해받은 경험(기업)



방어적/전략적 특허보유로 인한
특허활용 저해 여부(전체 응답자)

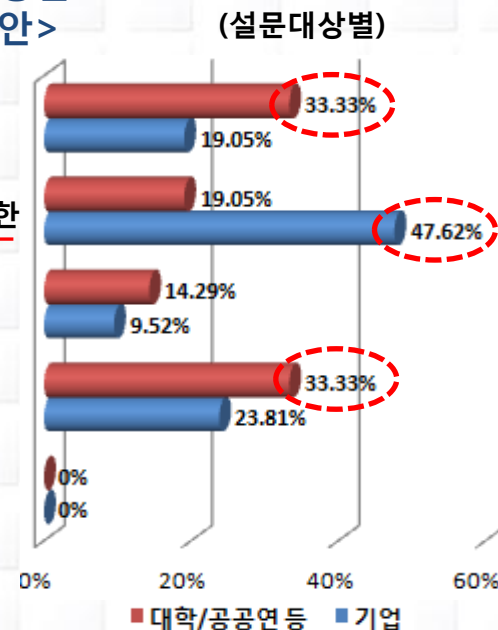
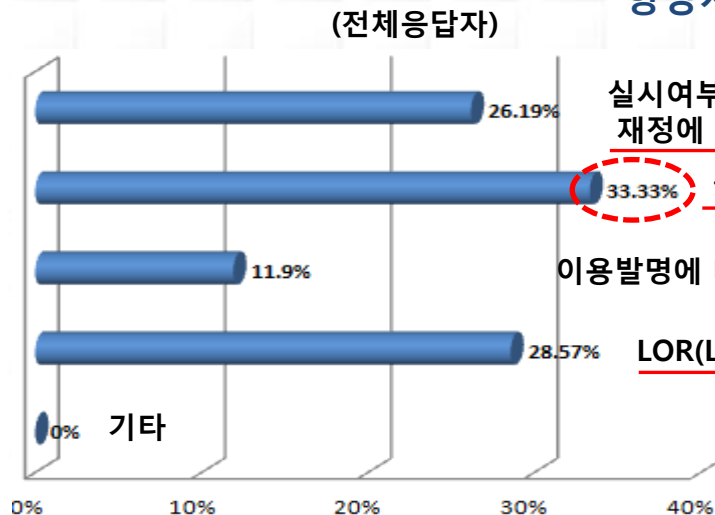


- 기업들이 실제 타사의 방어적 목적의 특허보유로 인해 영업방해를 받고 있으면서도 전문가들은 이러한 특허보유도 **특허활용전략의 하나로 인식**
- 그러나 방어목적 보유로 인하여 **특허활용이 저해된다고** 응답한 비율이 그렇지 않다고 응답한 비율보다 높음

주요 설문조사 결과(5)

[특허활용의 유형-방어적/전략적 목적 보유(2차설문)]

<방어목적 특허보유를 줄여 특허활용을 향상시킬 수 있는 법제도적 개선방안>



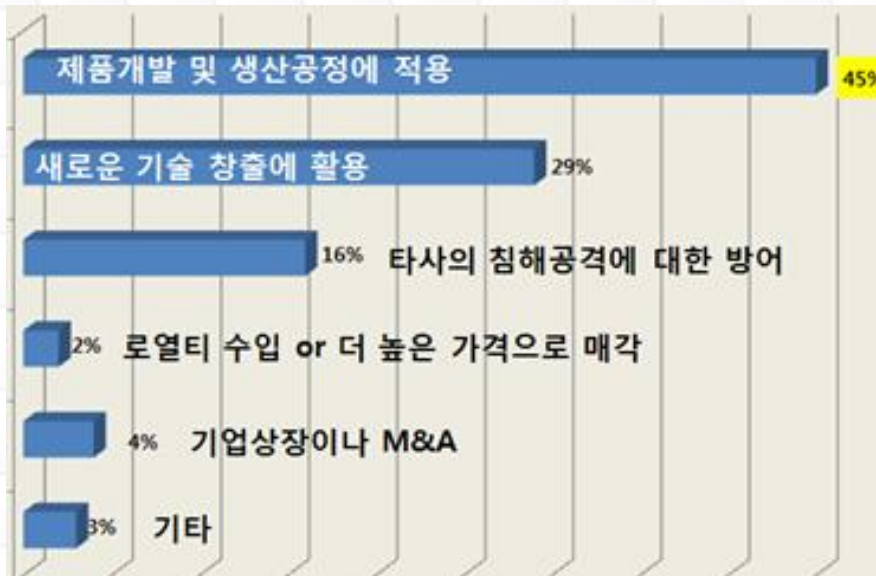
• 실제 타사의 방어목적 보유 특허권 행사로 인해 영업활동에 지장을 받을 수 있을 수 있는 기업의 경우 **침해금지청구권의 제한**의 필요성을 상대적으로 더 높게 느끼고 있고, 대학·공공연 등에서는 **재정제도를 활성화**하는 방안 마련과 **LOR(License of Right) 제도***의 도입이 각각 33.33%로 가장 높게 응답

* LOR(License of Right) 제도: 특허권자가 특허등록시 적절한 실시료를 내는 모든 사람에게 통상실시권을 부여할 것을 자발적으로 선언하고, 이 경우 연차료를 낮추어주는 제도

주요 설문조사 결과(6)

[외부특허도입 및 특허이전 (1차설문)]

외부특허도입 이유(기업)



- 외부특허를 도입하는 주된 이유로 45%가 직접 제품개발 및 생산공정에 적용하여 실시하기 위하여 라고 응답, 29%가 새로운 기술 창출에 활용하기 위하여라고 응답

- 외부로부터 도입된 특허의 경우 실질적 기술혁신에 이바지하는 형태로 활용됨

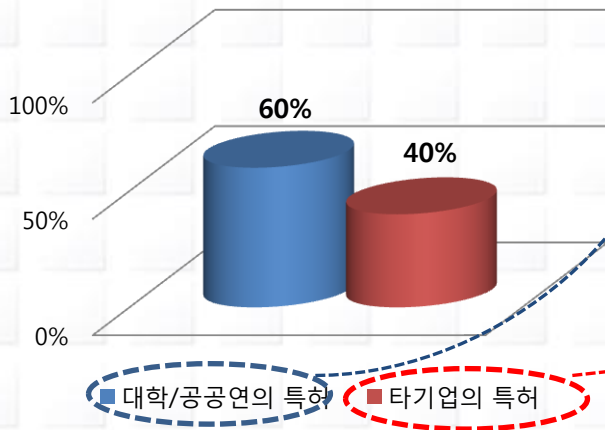


외부특허도입시 선호대상, 각 도입 대상별 도입이유,
외부특허도입시 저해요인 파악 위해 2차설문조사 실시

주요 설문조사 결과(7)

[외부특허도입 및 특허이전 (2차설문)]

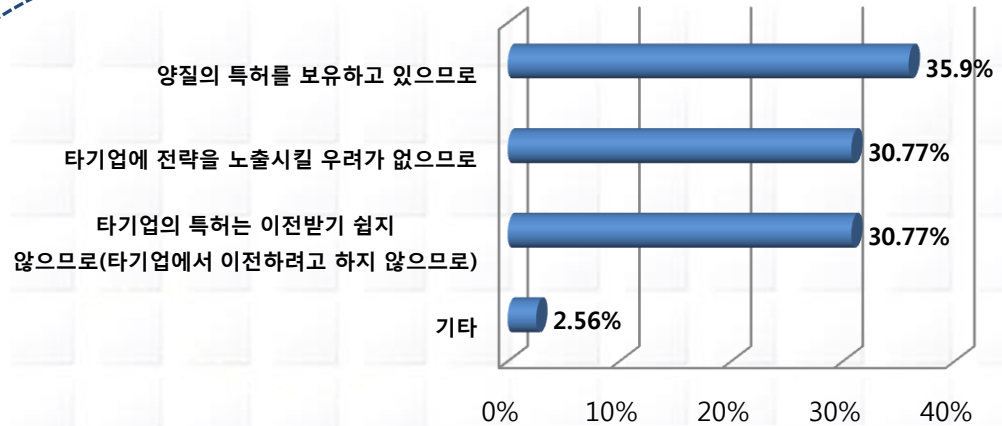
외부특허 도입시 선호 대상(기업)



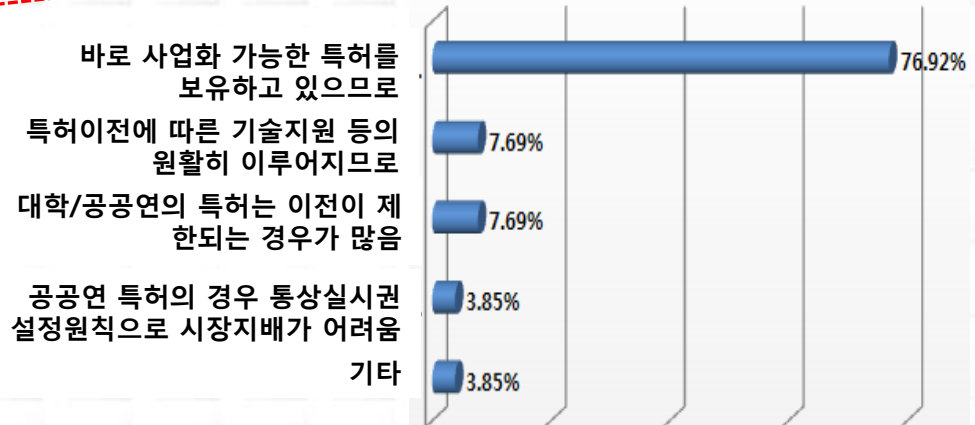
• 외부특허도입 선호대상으로는 대학/공공연구 특허가 60%, 타기업의 특허가 40%

• 대학/공공연구의 특허를 선호하는 이유로는 '양질의 특허를 보유하고 있으므로' 라는 응답이 35.9%, 타기업의 특허를 선호하는 이유로는 응답자의 76.92%가 '바로 제품 및 생산공정에 적용하여 사업화할 수 있는 특허를 보유하고 있어서'라고 응답 → 외부로부터 도입되는 특허는 특허의 질을 우선시 하고, 바로 산업화할 수 있는 특허를 선호

→ 대학/공공연구의 특허를 선호하는 이유(기업)



타기업의 특허를 선호하는 이유(기업)

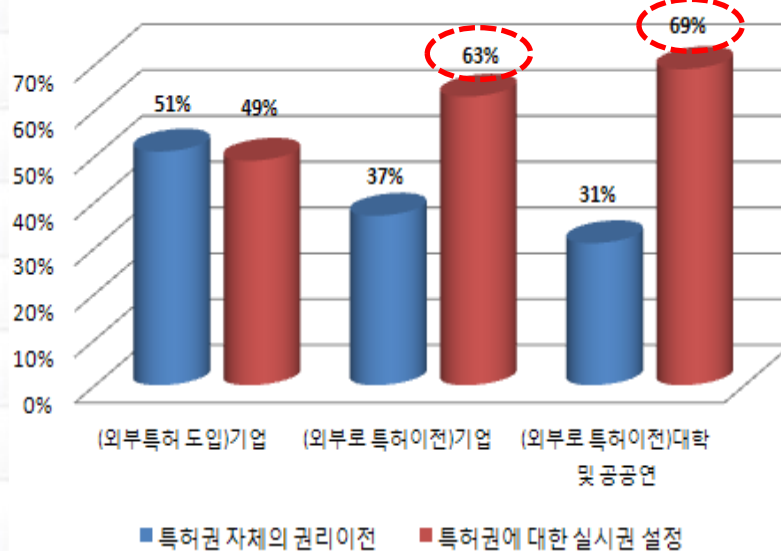


외부특허 도입이유로 '직접 제품개발 및 생산공정에 적용하여 실시하기 위해'라는 응답비율이 높은 1차설문결과와 일맥상통

주요 설문조사 결과(8)

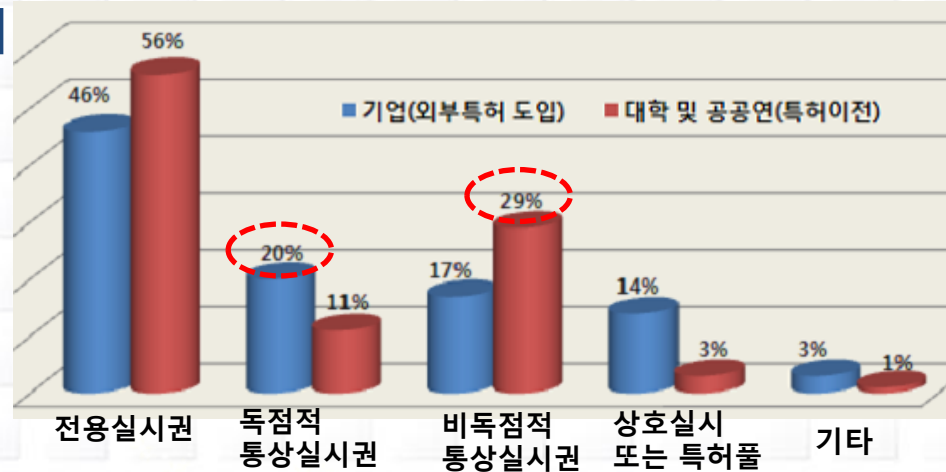
[외부특허도입 및 특허이전 유형 (1차설문)]

외부특허도입 및 특허이전 유형

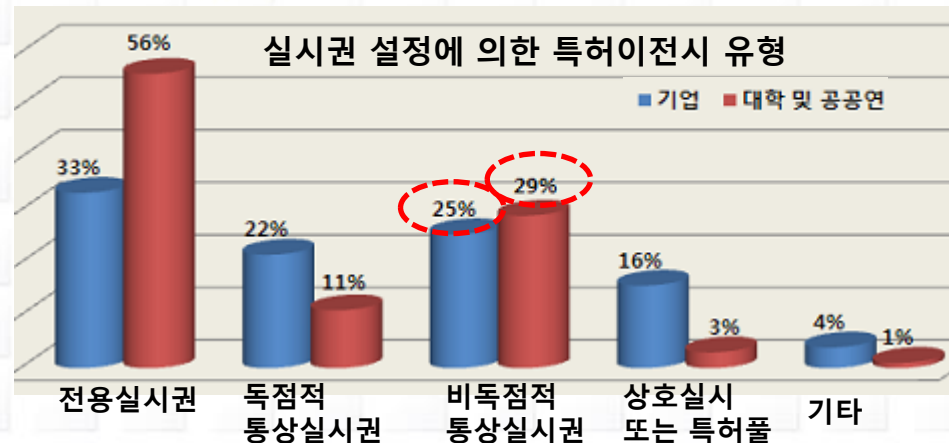


• 특허권자로서 외부로 특허이전을 할 때는 특허권 자체의 이전보다는 실시권 설정을 통해 특허에 대한 자사의 권한을 일정부분 유지하려고 함
→ 특허이전을 통한 특허활용촉진을 위해서는 **실시권설정의 활성화가 중요**

실시권 설정에 의한 특허도입 및 특허이전시 유형



실시권 설정에 의한 특허이전시 유형



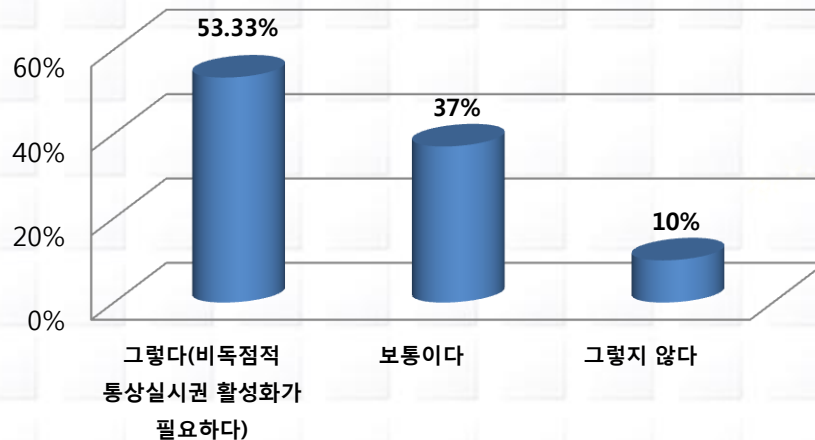
• 실시권설정에 의하는 경우 특허도입과 특허이전에 있어서 모두 **전용실시권의 비율이 가장 높으나**, 공공연구개발을 수행하는 공공연이 속해있는 **대학/공공연의 경우 비독점적 통상실시권의 비율이 상대적으로 더 높음**

• 외부로 특허를 이전하는 **특허권자 입장에서는 기업, 대학/공공연 모두 전용실시권 다음으로 비독점적 통상실시권 형태가 가장 높게 나타남** → **특허이전 활성화를 통한 특허활용촉진을 위해서 비독점적 통상실시권 활성화 여부가 필요한지에 대하여 2차설문 실시**

주요 설문조사 결과(9)

[외부특허도입 및 특허이전 (2차설문)]

비독점적 통상실시권 설정의 활성화 필요성
(전체응답자)



• 실질적으로 외부특허도입 및 이전시 권리 자체의 이전이나 전용실시권 또는 독점적 통상실시권 설정을 통해 주로 독점적 형태로 특허를 도입하고 있음에도 불구하고,
특허활용 촉진을 위해서는 비독점적 통상실시권 활성화가 필요하다고 인식

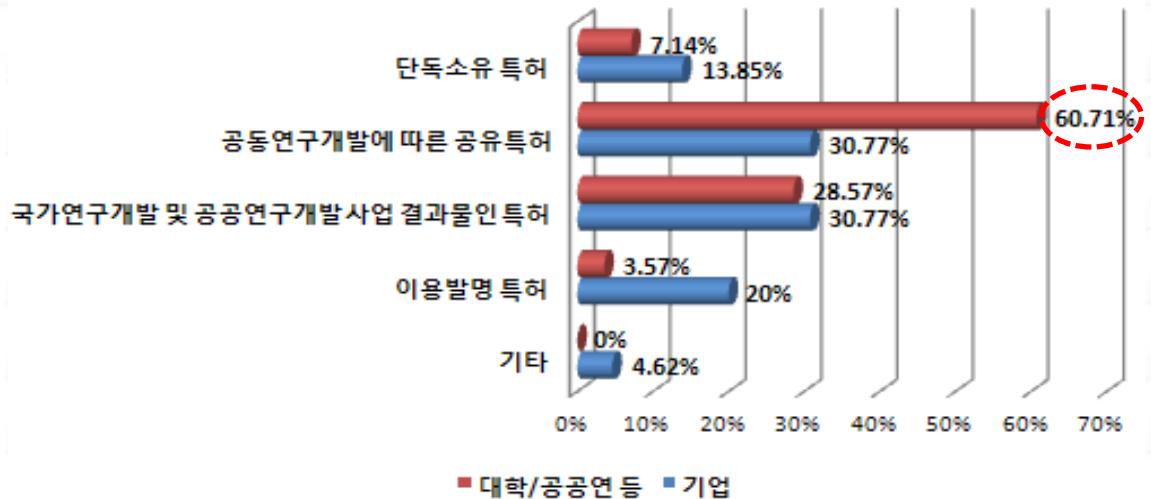
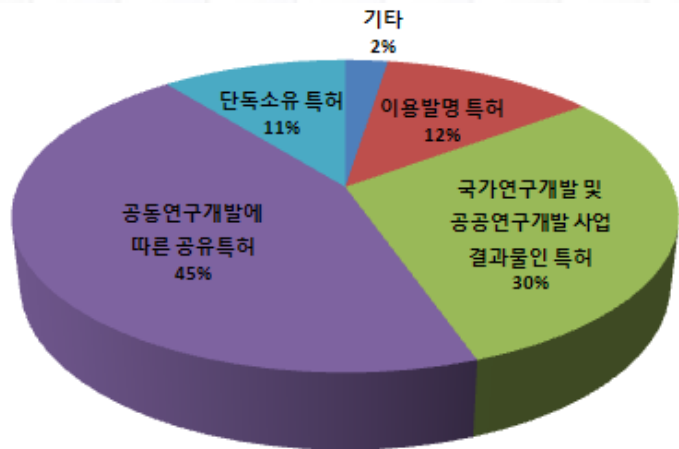
• 특허권자 입장에서 특허이전시에는 실시권자 입장에서 특허도입시 보다 상대적으로 비독점적 통상실시권의 비율이 높기는 하지만, 실시권 설정에 의한 특허이전시에도 **독점적 형태(전용실시권과 독점적 통상실시권 55%)의 전체비율은 여전히 높게 나타나**(외부특허 도입의 경우에도 독점적 형태의 실시권이 66%), '**비독점적 통상실시권**'은 잘 이용되고 있지 않은 실정

• 이와 관련하여 특허활용 촉진을 위해 법제도적으로 '**비독점적 통상실시권**' 설정의 활성화가 필요한지에 대하여 추가 설문에서 총응답자의 **53.33%가 비독점적 통상실시권 설정의 활성화가 필요**하다고 응답

• 기업의 경우는 48.4%가 비독점적 통상실시권 설정의 활성화가 필요하다고 응답하였고, 대학·공공연구의 경우 58.9%가 비독점적 통상실시권 설정의 활성화가 필요하다고 응답하여 기업에 비하여 상대적으로 높은 비율을 보임

주요 설문조사 결과(10)

[활용이 어려운 특허의 유형]



- 활용이 어려운 특허의 유형에 대하여 전체응답자 중 공동연구개발에 따른 공유특허가 45%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 그 다음으로 국가연구개발 및 공공연구개발 사업 결과물인 특허가 30%
- 대학·공공연 등에서는 공동연구개발에 따른 공유특허가 60.71%로 상대적으로 높은 비율

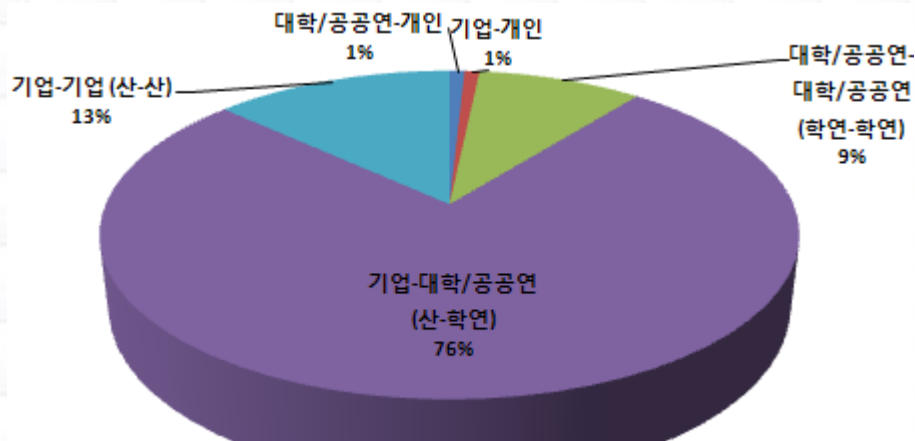


대학·공공연의 공유특허 활용활성화 방안 필요

주요 설문조사 결과(11)

[활용이 어려운 특허의 유형- 공동연구개발]

공동연구개발의 주된 수행주체



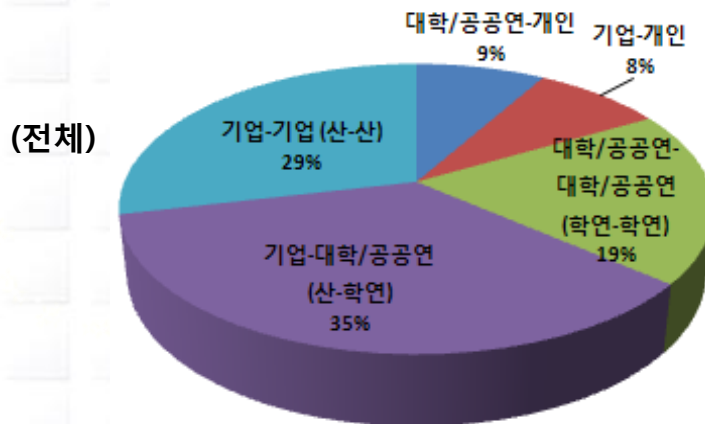
• 공동연구개발의 수행주체에 대하여 전체응답자의 76%가 기업-대학/공공연(산-학.연)이 주된 수행주체로 공동연구개발이 이루어지고 있다고 응답

• 공동연구개발의 수행주체에 따른 유형 중 가장 활용이 어려운 유형으로 전체응답자 중 35%가 기업-대학.공공연(산-학.연)이라고 응답하였으며, 그 다음으로 기업-기업(산-산)이 29%의 응답

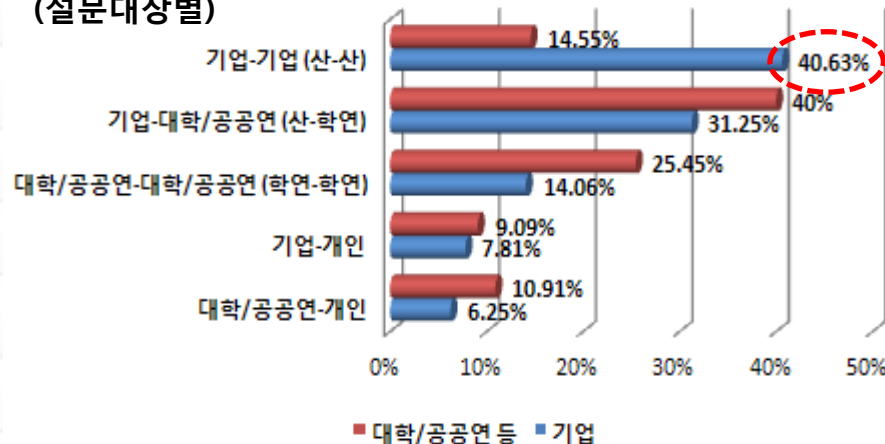
-반면 기업에서는 기업-기업(산-산)의 유형에서 가장 활용이 어렵다고 응답

→ 즉, 기업의 입장에서는 실시능력이 없는 대학.공공연과의 공동연구개발보다는 실시능력을 가지고 있는 타기업과의 공동연구개발 특허의 활용에 어려움을 느끼고 있음

공동연구개발 중 활용이 어려운 유형



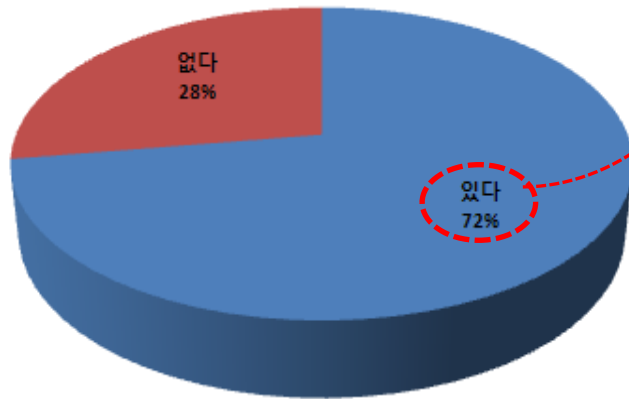
(설문대상별)



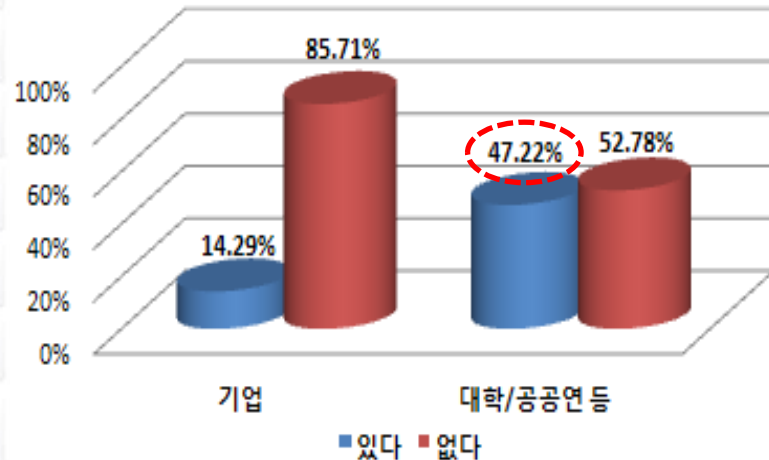
주요 설문조사 결과(12)

[활용이 어려운 특허의 유형- 공유특허]

공유특허 보유경험



공유특허에 대하여 타공유자의 동의를 얻지 못해 지분이전 또는 실시권 설정이 불가능했던 경험



•기업의 경우는 공유특허의 경우 지분이전 및 실시권 설정에 타공유자의 동의를 얻도록 하는 현행 법규로 인해 특허활용이 불가능한 경우가 있다고 응답한 비율이 14.3%에 불과한 반면 대학/공공연 등의 경우에는 기업의 3배가 넘는 47.22%

• 주로 직접실시를 통해 공유특허를 활용하는 기업입장에서는 직접실시는 타공유자의 동의 없이 가능하고, 타공유자의 동의가 필요한 지분이전이나 실시권 설정을 통한 활용은 미미하기 때문에 나타난 결과

대학/공공연의 특허활용 활성화를 위해서는 지분이전 및 실시권 설정시 타공유자의 동의를 요하는 제도의 개선이 요구됨

V. 특허활용 촉진을 위한 법제도적 개선방안



실시권 활성화 및 실시권자 보호방안

- 실시권 등록절차의 간소화 및 비밀유지 방안
- 실시권자 보호방안
 - 1) 통상실시권 대항요건 완화
 - 2) 파산시 실시권자 보호
- 실시권 설정의 유연화를 위한 방안
 - 1) 금지청구권 제한을 통한 실시권 설정
 - 2) 통상실시권 재정절차의 활성화
 - 3) LOR(License of Right) 제도의 도입

공동연구개발 특허활용 활성화 방안

- 공유특허의 경우 권리이전 및 실시권 설정을 원활히 하기 위한 방안검토
 - 1) 동의요건을 유지하는 경우
 - 2) 동의요건을 폐지하는 경우
- 타공유자에게 특허활용으로 인한 이익을 배분하는 규정검토
- 산학연 협력연구 협약 가이드라인의 검토

국가연구개발 특허활용 활성화 방안

- 국가연구개발 결과물로서 특허권 귀속의 명확화
- 실시권 설정 및 권리이전이 용이한 제도의 마련
- 통일적 관리규정의 정립 및 통합관리기관의 설립 검토
- 해외이전절차의 간소화 및 승인 및 허가 주체의 명확화를 통한 해외이전 활성화를 위한 방안

실시권 관련 현행 법제도상의 문제점(1)

[실시권 등록 기피현상]

① 7%이하(2007~2011)의 낮은 통상실시권 등록비율 → 대부분 미등록

- 전용실시권의 경우에도 등록을 안하면, 독점적 통상실시권 → 실시권자 보호 위해 등록제도 검토 필요

② 등록절차의 번거로움

- 실시권 등록은 공동신청주의이나, 실시권 설정자는 굳이 등록을 할 유인 없으므로, 비협조적
- 여러 건을 동시에 계약하는 포괄적 라이선스의 경우 매 건마다 등록신청을 하여야 함
- 등록에 의해 공시되는 내용을 계약서에 의하여 증명하여야 함

→ 계약서의 기재요건을 충족하지 못하는 경우 신청 반려

③ 실시권 설정 내용을 비밀로 유지하려는 경향

- 실시권 등록시 당사자의 성명 또는 명칭, 주소, 등록원인, 실시권 설정 기간, 지역, 실시내용, 실시료와 그 지급방법 등이 모두 공개 됨 → 현행 특허법상 이를 누구든지 열람하거나 교부받을 수 있음(특허법 제 216조 ①) → 실시권 설정내용을 비밀로 유지하려는 기업 측에서는 등록을 기피



라이선스 계약의 당사자들의 요구에 적합하도록, 당사자들의 지위가 적절히 보호되도록 실시권 등록과 관련한 법제도를 정비할 필요가 있음

실시권 관련 현행 법제도상의 문제점(2)

[실시권자 보호의 문제]

① 미등록 실시권자의 보호미비

- 현행법과 같이 통상실시권의 등록을 대항요건으로 규정하는 경우(특허법 제118조 ①) 특허권의 양수인이나 전용실시권자가 미등록 통상실시권자를 상대로 권리행사를 하여 침해금지 청구를 하는 경우 통상실시권자는 더 이상 특허발명을 실시할 수 없게 될 위험이 있음
- 전용실시권의 경우 등록을 효력요건으로 규정하고 있어 (특허법 제101조 ①) 등록을 하지 않는 경우, 일반적으로 독점적 통상실시권으로서 인정되는데 이러한 경우에도 그 본질은 통상실시권이므로 등록 없이는 제3자에게 대항할 수 없음

② 특허권자 파산 등의 경우 실시권자의 실시보장 필요

- 특허권자가 파산하는 경우 실시권 계약이 쌍방 미이행 쌍무 계약에 관한 도산법 제335조에 해당하여 파산관재인이 실시권 설정계약을 해제할 수 있음

* 도산법 제335조(쌍방미이행 쌍무계약에 관한 선택) ① 쌍무계약에 관하여 채무자 및 그 상대방이 모두 파산선고 당시 아직 이행을 완료하지 아니한 때에는 파산관재인은 계약을 해제 또는 해지하거나 채무자의 채무를 이행하고 상대방의 채무이행을 청구할 수 있다.



법제도적으로 실시권자의 안정적 실시를 보장해 줄 필요가 있음

실시권 관련 현행 법제도상의 문제점(3)

[경직된 실시권 제도]

① 독점적 형태로 이용됨

- 현재 우리나라에서 특허권에 대한 실시권은 주로 전용실시권과 독점적 통상실시권의 형태로 이루어져, 대부분 독점적 형태로 이용되고 있음
- 외부특허를 도입하고자 하는 기업의 입장에서는 시장독점을 위해 독점적 형태를 선호하나, 특허를 이전하고자 하는 특허권자 입장에서는 대학/공공연 뿐만 아니라, 기업의 경우에도 전용실시권 다음으로 비독점적 통상실시권의 비율이 높음

→ **타사실시 비율 및 특허도입율을 높이고 개방적 형태의 특허활용을 위해서는 비독점적 통상실시권 활성화가 필요**

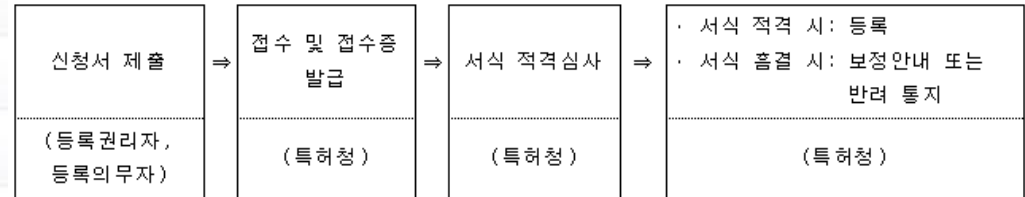
② 실시권 설정 경로의 제한

- 실시권 설정은 주로 당사자간의 직접적 접촉에 의한 계약으로 이루어지고 있으나, 적절한 특허의 존재 특허이전 및 도입 기업 등을 찾기 어려워 거래비용이 매우 높은 상황

→ **특허권자 입장에서 다수에 대하여 실시권 설정의사를 공표하거나, 실시권자 입장에서 실시권 청구를 할 수 있는 절차의 활성화 등 법제도적으로 다양한 실시권 설정경로 마련이 필요**

실시권 활성화를 위한 법제도적 개선방안(1)

<현행 실시권 등록처리절차>



[실시권 등록절차의 간소화 방안]

① 실시권 설정자에게 법적으로 등록협력의무, 실시권자에게 등록청구권 부여

- 등록절차에 협력할 것을 계약서에 명시하지 않은 이상 실시권자가 이를 청구할 근거가 없음

→ **부동산 임대차 등기에 관한 현행 민법 제621조 제1항을 참조하여 특허법상 “전용실시권자 또는 통상실시권자는 실시권 설정자인 특허권자 또는 전용실시권자에게 실시권 설정등록에 협력할 것을 청구할 수 있다.” 는 규정 도입 필요**

- 특허에 의해 이러한 의무를 배제할 수 없도록 해야 함
- 실시권자는 실시권 설정자에 대하여 등록에 협력할 것을 청구하여 공동신청 하거나, 등록에 대한 승낙서를 첨부하여 단독으로 신청할 수 있고(등록령 제15조 ②), 실시권 설정자가 협력하지 아니하는 경우에는 법원의 확정판결을 첨부하여 단독으로 신청할 수 있음(등록령 제15조 ③)

② 첨부서류 심사의 완화

- 특허권 등의 등록령 제22조에서 등록신청에 필요한 첨부서류(등록의 원인을 증명하는 서류, 제3자의 허가, 인가, 동의 승낙서 등)에 대해 규정
- 등록의 원인을 증명하는 서류의 대표적인 것이 계약서, 계약서에는 등록사항(등록권리자에 관한 정보, 등록대상특허, 등록원인, 기간, 지역, 내용, 대가의 금액, 지급시기, 지급방법 등)이 모두 기재되어 있어야 하고, 신청서와 불일치 할 경우 반려

→ **계약서 심사기준을 완화하고 등록사항에 우선적 효력을 부여**

실시권 활성화를 위한 법제도적 개선방안(2)

[실시권 설정 비밀유지 방안]

- 광범위하고 구체적인 공시내용으로 인해 계약당사자들이 실시권에 관한 사항을 등록하기 꺼려함
- 포괄적 라이선스에서는 더 심화됨

① 일본의 구(舊) 특정통상실시권 등록제도

- 과거 일본은 포괄적 라이선스 계약에 기초하고 있는 통상실시권자를 보호하기 위해 특정통상 실시권 등록제도를 운영(2011년 통상실시권 당면대항제도 도입으로 폐지)
- 적용대상 : 라이선스 대상이 되는 특허권을 특정하지 않고, 특정 기술에 초점을 맞추어서 라이선스 계약을 하는 경우에 통상실시권의 대항요건에 대한 특례
- 주요내용: i) 통상실시권을 별도로 마련된 '특정통상실시권 등록부'에 등록하면 그 대상 특허권에 대하여 개별적으로 등록하지 않더라도 대항력이 발생, ii) 비밀취급이 필요한 통상실시권의 내용, 실시권자의 명칭·주소는 일정한 이해관계인에 한하여 공개

② 특허 등록원부의 실시권자란의 공개범위 개선방안

			현행	개선방안	
열람·교부 신청자			일반공개 (누구든지)	일반공개 (누구든지)	당해 특허권을 취득한 자 또는 당해 특허권의 실시권자 (이해관계인)
주요 등록 사항	등록대상 특허		○	○	○
	특허권자의 명칭·소재지		○	○	○
	실시권자의 명칭·소재지			×	○
	등록원인		○	○	○
	실시권의 범위	기간	○	○	○
		지역		×	
		내용		×	
	실시료 금액, 지급 시기와 방법		○	×	○

실시권 활성화를 위한 법제도적 개선방안(3)

[실시권자 보호방안]

[주요국의 통상실시권 대항요건]

① 통상실시권 대항요건 완화

-당연대항제도: 제3자 대항을 위해 특별한 요건을 요구하지 않음

- 악의자 대항제도: 양수인이 실시권의 존재를 알았을 경우 통상실시권자 보호, 별도의 등록은 요구하지 않음

당연 대항 제도	악의자 대항 제도
독일, 미국, 일본	영국, 프랑스

→ 대항요건의 완화 → 등록없이 대항력을 부여하는 경우, 번거로운 등록절차와 실시권 계약 내용의 공시로 등록을 꺼려하는 문제를 모두 해결할 수 있음

② 특허권자 파산시 실시권자 보호

[실시권자 보호관련 외국의 입법례]

-우리나라 통합도산법상 규정:
특허권자가 파산한 경우
실시권자의 권리를 보호하는
별도의 규정을 두지 아니하여,
해당 실시계약이 도산법 제335조의
규정상 미이행 쌍무계약에 해당하면
파산관재인이 해제권을 행사할 수 있음

국가	내용
미국	연방파산법 제365조(n)항(1988년 개정) 파산자의 특허권에 대하여 실시허락을 받은 실시권자의 권리는 대항요건을 갖추었는지를 묻지 않고 원칙적으로 보호받게 됨
일본	파산법 제56조(2004년 개정) 지적재산의 실시계약에 있어서 실시허락자가 파산한 경우, 당해 실시가 제3자에 대하여 대항력 있음을 조건으로 파산관재인의 해제권 제한 및 실시권자 보호

→ 특허실시계약의 경우 특허권자가 파산한 경우에도 실시권자가 계속실시를 원하는 경우 실시료를 지급하고 계속 실시할 수 있음을 명확히 규정할 필요

실시권 활성화를 위한 법제도적 개선방안(4)

[실시권 설정 유연화 방안]

① 금지청구권 제한을 통한 실시권 설정

-불실시 특허권에 기한 특허권의 행사, 불공정 거래행위에 해당하는 특허권의 행사, 공공의 이익에 반하는 경우 등 특허권자의 침해금지청구권을 제한할 수 있는 법적 근거 및 판단 기준의 마련

- 1) 특허침해금지가처분의 제한: 피보전권리와 보전의 필요성을 엄격하게 판단
- 2) 본안 소송에서 법원의 재량권 인정: 美 '형평의 원리'고려하여 판결(2006년 eBay 판결 후) 日 사안에 따라 침해금지제한하고 금전적배상으로 해결하고자 하는 논의 有

[침해금지의 필요성 판단시 법원의 고려사항]

- i) 특허권자의 실시여부, ii) 금전적 보상가능성 및 침해자의 손해배상능력,
- iii) 특허권자의 라이선스 의도 및 협상의 무기로 사용하는지 여부,
- iv) 전체제품에서 특허침해기술이 차지하는 비율, v) 특허기술의 특성 및 무효의 가능성,
- vi) 시장점유율의 경쟁관계, vii) 공공의 이익, viii) 당사자 쌍방의 이해득실관계 등을 고려

3) 대체적 금전보상 조치: 침해금지를 대체하는 추가적 금전보상 인정(EU 집행지침 제12조)

4) 실시권 설정: 금지청구권이 제한되는 경우 향후 적법한 실시를 위하여 실시권 설정이 필요
eBay 판결 이후에 미국에서 영구적 금지명령을 제한하는 판결들은 장래의 적절한 실시료 지급을 조건으로 강제실시권(compulsory license)을 설정하는 판결을 하고 있음

금지청구권 행사가 제한되는 경우 우선적으로는 양당사자의 사적협상에 의해 적절한 실시료를 산정하고 장래의 적법한 실시를 유도하는 것이 바람직
& 법원에서 금지청구권을 제한하는 경우 현재 통상실시권 재정절차와 유사하게 통상실시권 설정의 판결을 할 수 있도록 규정마련

② 통상실시권 재정절차의 활성화

- i) 불실시, ii) 불충분한 실시, iii) 공공의 이익, iv) 불공정거래행위 시정, v) 의약품 수출 등 각 재정청구사유(특허법 제107조 ①)에 해당하는 경우 특허발명을 실시하고자 하는 자의 적극적 청구활성화 필요
- 인도에서는 특허의 상업적 활용에 관한 사항을 기재하여 매년 제출하도록 하고, 정보를 공개
→ 상업적으로 활용되고 있지 않은 해당특허에 대한 강제실시권 청구 가능

→ * i) 불실시, ii) 불충분한 실시, iii) 공공의 이익, iv) 불공정거래행위 등에 해당하는 경우 금지청구권을 제한할 수 있는 근거를 마련하고, 재정절차와 조화 유도
* 특허권자에게 실시보고의무를 부여하고, 3년이 상 정당한 이유 없이 불실시된 특허의 공시제도 등 마련

③ 실시허락준비선언(Declared readiness to grant licenses, License of Right) 제도의 도입

- 독점적 특허실시를 원하지 않는 특허권자가 누구에게든지 자신의 특허에 대한 실시권을 허락하겠다고 미리 선언하고 (등록하여 공시), 연차등록료 감면 혜택을 받는 제도(영, 독, 프 등에서 도입)
- 특허를 이전하고자 하는 자 입장에서 특허권을 알리기 어렵거나, 상대방을 찾기 어려운 문제해결

→ 불실시 특허공시제도 등과 연계하여 통상실시권 재정청구가 가능한 특허를 직권등록하고, 특허권자의 자발적 의사에 기한 실시허락준비선언 등록과 함께 운영하는 경우 특허활용 활성화에 이바지

공동연구개발 특허활용의 문제점

[공동연구개발과 공유특허권]

① 공동연구개발 중요성 증대

- 첨단 기술의 경쟁 가속화 속에서 고비용 고위험 기술의 개발 필요성이 증가, 개발시간의 단축은 국제화 시대 경쟁력 확보에 도움

② 공동연구개발 관련 현행 법규정

- 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허받을 권리는 공유(제33조), 특허출원은 발명자 전원이 공동으로 해야 함(제44조)
⇒ 공동연구를 통한 위험 분산/예방 경향이 증대, 그 결과 공유특허출원도 증가 하는 추세임
- 공유특허의 경우 타공유자의 동의 없이 자기실시는 자유롭게 가능하나(제99조 ③), 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분의 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권 설정 불가(제99조②), 실시권 설정도 불가(제99조④)
⇒ 특허권의 공유로 실시와 이전에 관한 분쟁 발생 소지가 높고, 특허활용 저해됨

특히 직접실시능력이 없어, 특허권의 이전과 실시권 설정으로 수익을 창출하는 대학/공공연의 경우에는 기업과의 공유특허의 경우 기업의 동의 얻지 못하면, 활용이 봉쇄되고 있는 실정

[공유특허권관련 주요국 법제비교]

국가	지분양도, 실시허락에 동의 필요 여부	이익 배분 의무 여부	비고
영국	다른 공유자의에게 지분양도, 실시권설정을 위해서는 동의 필요 (단, 지식재산권청장에 적당한 처분 요구 가능)	자기실시에 의한 이익의 배분 의무 없음	특허법 §36, §37
미국	다른 공유자의 동의 없이 지분양도, 실시권 설정 가능	특약 부재시 이익배분 의무 없음	저작권의 경우에는 이익 배분 의무 부과(판례)
독일	다른 공유자의 동의 없이 자신의 지분을 제3자에 양도 가능, 제3자에게 실시권을 설정하는 경우 적어도 지분 과반수의 동의가 필요(통설)	목적물의 관리, 이용은 다수결로 정하되, 소수의 권리는 그의 동의 없이 해할 수 없다고 규정하므로, 소수에 그 지분에 상응한 보상을 하지 않는 한 다수만의 공유물 사용 결정은 불허	공유특허권 규정 없음(독일 민법 741조 이하 공유 규정 적용)
프랑스	제3자에 지분 양도 가능, 다른 공유자의 양도 대상 지분권에 대한 우선매수권 인정, 비독점적 실시권 설정을 위해서는 타 공유자에게 우선적으로 지분양수제안, 독점적 실시권 설정을 위해서는 타공유자 전원의 동의 요구	각 지분권자는 공유 특허 발명을 자유롭게 실시할 수 있지만, 제3자에 실시권 설정을 하지 않거나 당해 특허 발명을 불실시 하는 공유자에게 그 실시 이익의 배분 의무 존재	보상금액에 관한 합의 불성립시 법원이 결정
일본	지분이전, 실시권설정에 타공유자의 동의 필요	이익배분 규정 부재	우리 특허법과 거의 동일

[산학연 협력연구 가이드라인의 검토]

<공유특허 처분, 실시 관련 규정>

(산학연 협력연구 협약 가이드라인, 지재위, 2012)

	‘공동소유 지식재산권의 처분, 실시, 실시에 따른 수익배분’ 관련 규정
제3유형	제11조 (공동소유 지식재산권의 처분, 실시, 실시에 따른 수익배분) ① 지분 양도시 상대방의 동의를 얻어야 하고, 상대방에게 우선협상권 부여
	② 제3자에게 실시권 부여시 상대방의 동의
	③ “회사”는 “대학(또는 연구소)”의 동의 요청시 합리적인 이유*가 없다면 동의에 협조. 단, “대학(또는 연구소)”이 “회사”와 직접적인 경쟁관계에 있지 않은 제3의 기업 또는 “대학(또는 연구소)”의 지주회사에게 실시권을 부여하고자 할 경우 “회사”가 동의한 것으로 간주하고 통보만으로 실시권을 부여 * “회사”와 직접적인 경쟁관계에 있는 기업, “회사” 또는 “대학(또는 연구소)”에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단되는 특허관리전문기업(Non-Practicing Entity, NPE), “회사”의 사업화에 지장을 초래할 우려가 있는 기업 등
	④ “대학(또는 연구소)”은 “회사”의 동의 요청이 있을 경우 합리적인 이유가 없다면 동의에 협조. 단, 크로스 라이선싱(Cross-licensing) 또는 패키지 라이선싱(Package-licensing)의 경우, 해외법인 등 자회사의 경우에는 동의한 것으로 간주하고 통보만으로 실시권을 부여.
	⑤ 제3자 실시에 따른 수익금이 발생하는 경우 상대방에게 제반 경비를 제외한 수익금의 일부를 지급해야함. 수익금의 배분율은 서로 합의하여 결정. 단, 크로스 라이선싱(Cross-licensing) 또는 패키지 라이선싱(Package-licensing)의 경우에는 수익금 일부의 지급여부를 상호간의 합의에 의하여 결정.
	⑥ “회사” 또는 “대학(또는 연구소)”이 자기 실시에 따른 수익금이 발생하는 경우 상대방에게 수익금의 일부를 지급해야함. 수익금의 배분율은 서로 합의하여 결정. 중소기업의 경우 상호간의 합의에 의해 수익금 일부의 지급시기를 유예할 수 있음.
제4유형	제3유형의 제11조 ① ② ③ ④ ⑤와 동일

[문제점]

- ① 항: 지분양도시 동의요구와 함께 상대방에게 우선협상권 부여→ 상대방이 동의할 권리, 우선매수할 권리 동시에 보유
- ③ 항: “합리적인 이유”가 없는 경우 동의에 “협조하여야 한다”가 아니라 “협조하도록 한다”로 규정
- “회사”의 사업화에 지장을 초래할 우려가 있는 기업에 실시권 부여하는 경우 등 광범위한 “합리적인 이유”
- ④ 항: 회사의 동의요청에 ‘대학’의 동의가 간주되는 단서가 포괄적, ‘대학’은 크로스라이선스 불가, 기업의 경우 대부분 패키지 라이선싱에 의하여 계약
- ⑤ 항: 수익금의 배분율 합의하에 결정. 크로스라이선스, 패키지 라이선스의 경우에는 제3자 실시에 따른 수익배분율을 합의에 의해 결정할 수 있도록 예외규정
- ⑥ 항: 자기실시에 따른 수익배분 합의하에 결정

공동연구개발 특허활용의 법제도적 개선방안

가이드라인은 강제력이 없어, 여전히 교섭력이 약한 대학 등의
공동연구개발자 보호에는 미흡,
공유특허제도의 근본적인 문제점은 법규 개정을 통해 해결하는 것이 바람직

[공유특허활용의 개선방안]

① 타공유자 동의요건을 현행과 같이 유지하는 경우

- 1) **이익분배/ 불실시 보상 규정의 도입**: 불실시 공유특허권자의 이익 보호 및 이에 관한 분쟁의 발생 소지를 줄이기 위해 이익 분배 의무를 명문화
- 2) **동의간주 조항 도입**: 이익 분배 및 불실시 보상을 하지 않은 경우 실시허락 또는 지분양도에 동의 하는 것으로 간주하는 규정의 도입
- 3) **적당한 처분에 관한 청구조항 도입**: 다른 공유자가 동의하지 않는 경우 특허청 등에 적당한 처분을 요구할 수 있도록 관련 조항 도입, '적당한 처분'- 동의명령, 불실시 보상 등

② 타공유자의 동의요건을 폐지하는 경우

- 대학/공공연의 공유특허활용 촉진을 위해 지분이전 및 실시권 설정시 타공유자의 동의를 요하지 않도록 규정 개정필요→이러한 경우 기업측의 공동연구개발 참여가 저해될 우려 검토
- 타공유자의 **우선매수청구권** 인정

국가R&D 특허활용의 문제점(1)

[특허권의 불명확한 귀속의 문제]

① 관련규정의 입법형식의 문제

- 현행법제는 국가연구개발사업 결과물의 지식재산권 귀속과 관련하여 법률적 수준에서 '귀속근거'만을 규정하고, '귀속여부'에 관한 사항은 대통령령이나 각 부처의 고시·훈령 등 하위규정을 통해 규정하는 형식을 취하고 있음
- 국민의 기본권에 해당하는 '권리의 소유관계'에 관한 사항을 법률이 아닌 행정입법에서 규정한 것으로, 입법형식상 부적절하다는 지적이 제기될 수 있으며, 또한 실제 법령상 통일되고 일관된 귀속력 있는 국가연구개발사업결과물의 소유권 귀속의 대원칙이 현재 부재한 상황

② 부처별 상이한 관리규정

- 국가연구개발사업의 성과물 귀속과 관련하여 각 부처별로 각기 다른 별도의 규정을 운용
- 주관연구기관에 귀속하는 경우에도 '누가, 언제부터 해당 지식재산권을 소유'하는지가 불분명하고, 지식재산권의 귀속에 관한 규정도 개별 연구개발사업마다 서로 달라 혼란이 초래됨



규정해석 및 개정에 있어서 지나친 재량권을 주는 결과,
소유권 귀속관계의 예측성을 떨어뜨리게 되어,
권리이전 및 실시권 설정에 장애요인으로 작용

〈국가R&D특허권 귀속과 관련한 현행 규정〉

	소유권 귀속	관련규정
원칙	주관연구기관	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령 제23788호) 제20조 제2항 교육과학기술부 소관 연구개발사업 처리규정(교육과학기술부훈령 제258호) 제36조 제2항 보건의료기술연구개발사업 관리규정(보건복지부 예규 제29호) 제24조 제2항 환경기술개발사업운영규정(환경부훈령 제1010호) 제35조 제2항 국토해양부소관 연구개발사업 운영규정(국토해양부훈령 제851호) 제41조 제2항 농림수산식품 연구개발사업 운영규정(농림수산식품부훈령 제351호) 제33조 제1항
	(전문기관과 협약을 체결한) 수행기관	중소기업기술개발 지원사업 운영요령(중소기업청고시 제2012-33호) 제27조 제1항 (* 수행기관 : 기술개발사업과제에 참여하는 모든 기관, 단체 또는 기업)
	(개별성과물을)연구개발한 기관	지식경제 기술혁신사업 공통운영요령(지식경제부고시 제2012-252호) 제36조 제2항
	참여기관	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(법률 제11232호) 제24조 제3항(*활용에 관한 조건을 붙여)
예외	참여기관	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령 제23788호) 제20조 제2항의 1, 2 (참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물이거나, 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구 개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우)
	국가 또는 공동소유	발명진흥법(법률 제10489호) 제10조 제2항(국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등)
	국가 또는 전문기관	중소기업기술개발 지원사업 운영요령(지식경제부고시 제2012-252호) 제27조 제2항(국가안보상 필요한 경우, 사업수행결과를 공공의 이익을 목적으로 활용하기 위하여 필요한 경우, 기술개발 결과물을 소유하게 될 기관이 국외에 소재한 경우, 기타 수행기관이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우)
	공동소유	교육과학기술부 소관 연구개발사업 처리규정(교육과학기술부훈령 제258호) 제36조 제3항 (원자력연구개발사업의 경우, 무형적 결과물의 정부출연금 지분에 상당하는 부분은 주관연구기관과 원자력개발기금 부담자의 공동소유) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령 제23788호) 제20조 제2항 제3호(무형적성과물 중, 중앙행정기관의 장이 주관연구기관과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우) 지식경제 기술혁신사업 공통운영요령(지식경제부고시 제2012-252호) 제36조 제2항 단서(복수의 수행기관이 공동으로 성과물을 개발한 경우)

③ 특허권의 불명확한 귀속문제

- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조 제2항에서는 국가연구개발사업 결과물인 지식재산권은 협약에서 정하는 바에 따라 **‘주관연구기관*의 소유’**가 된다고 규정
- 그러나 국가연구개발의 실질적인 연구수행자가 속한 기관이 법률적 의미의 **‘주관연구기관’***과 다를 수 있음(*주관연구기관은 실질적으로 발명을 수행하는 대학이나 연구소가 아니라, 연구과제를 발주하여 행정부 산하기관이 되는 경우가 대부분)

→ **주관연구기관이 일부과제를 위탁시켜 수탁기관이 발명했을 경우,
그 결과물에 대한 특허권의 귀속주체가 수탁기관이 될 수 있는 근거가 부재
즉, 이와 같은 경우 주관연구기관 소유의 원칙은 ‘특허법상 발명자 귀속의 원칙’에 위배**

- 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 지식재산권 등에 대해서는 협약으로 정하는 바에 따라 **‘참여기관이 단독으로 소유’**할 수 있음
- 주관기관과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우 협약에서 정하는 바에 따라 **‘주관연구기관과 참여기관이 공동으로 소유’**할 수 있음

→ **(실무)연구기관간의 협상력 차이로 인해 결국
주관연구기관 소유로 되는 불합리한 점이 존재**

국가R&D 특허활용의 문제점(2)

[실시권 설정 및 권리이전의 어려움]

① 공공연구개발 특허의 실시권 설정의 제한

- 공공연구기관에 귀속된 공공연구개발 성과인 특허를 일반인에게 이용하게 하는 경우
‘**통상실시권을 허락하도록 하는 것을 원칙**’ 으로 하고 있음
(기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(이하 ‘기술촉진법’)시행령 26조 제4항)
- 공적 자금이 투입된 공공연구개발 특허에 대하여는 특허권자에게 일정한 보상을 보장하되,
공공의 이익을 위하여 특정인에게 실시에 대한 독점을 허락하지 않고자 하는 취지상 통상실시권
설정을 원칙으로 하고 있음에도 불구하고,
실질적 이용형태는 주로 독점적 형태의 실시권으로 특허가 활용되고 있어 그 취지에 반함

→ **통상실시권에는 독점적 통상실시권도 포함되고,
포괄적 예외 (기술이전촉진법 제26조 제4항 단서)를 규정하고 있기 때문**

- 기술촉진법 시행령 제26조 제4항의 단서
 - i) 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우,
 - ii) 통상실시권을 받으려는 자가 없는 경우,
 - iii) 기술의 특성상 불가피하다고 인정하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는
전용실시에 관한 권리를 허락할 수 있다고 포괄적 예외를 규정하고 있음

② 해외이전의 제한

- 국가연구개발사업에 의해 창출된 기술 중, 해외로 이전되는 경우
'국가기밀유출의 우려'가 있다고 하여,
부처별 관련규정에서 **해외로 기술이전시 엄격한 요건 및 절차***를 요구하고 있음

- * 기술유출방지법 제11조 제1항 : 국가핵심기술을 보유한 대상기관이 해당국가 핵심기술을 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하고자 하는 경우에는 **지식경제부장관의 승인**을 얻어야 함
- * 대외무역법 제19조 제1항 : 전략물자에 해당하는 물품을 수출하고자 하는 경우, **지식경제부장관이나 관계 행정기관의 장의 허가**를 받아야 함
- * 방위사업법 제30조 및 제34조 : 국방과학기술 및 방산물자를 국외로 수출하거나 그 거래를 중개하고자 하는 경우에는 **지식경제부 장관 또는 방위사업청장의 허가**를 받아야 함
- * 기술유출방지법 제11조 제3항 : 제1항의 규정에 따라 승인을 얻은 국가핵심기술이 대외무역법 또는 방위사업법상 해외수출허가가 필요한 '전략물자' 또는 '국방과학기술 및 방산물자'에 해당하는 경우 **해당법상의 허가**를 받을 것
- * 기술유출방지법 제11조 제2항 : 위의 경우, **지식경제부장관은 사전에 관계중앙행정기관의 장과 협의**를 하여야 함
- * 기술유출방지법 제11조 제4항 : 승인대상 외의 국가핵심기술을 보유·관리하고 있는 대상기관이 국가핵심기술의 수출을 하고자 하는 경우에는 **지식경제부장관에게 사전에 신고**하여야 함

→ 국가연구개발사업에 의해 창출된 경우 해외기술이전절차가 복잡하고,
어떠한 경우에 '승인/허가 또는 신고'가 필요한지에 대하여 판단할 수 있는
기준의 모호함 및 통일적 판단주체의 부재 등으로 인해
해외기술이전이 저해되고 있는 실정

국가R&D 특허활용의 법제도적 개선방안(1)

[통일적 관리규정 및 특허권 귀속의 명확화]

① 입법형식의 개선

- 국가연구개발사업의 지식재산권 귀속 및 제한에 대하여 사실상의 법규로 작용하고 있는
현행 '국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정'상의 관련규정을
상위규정인 법률에서 규정하고, 그 요건과 내용도 명확히 하는 것이 바람직함
(* 미국(Bayh-Dole Act)과 일본(산업기술력강화법)은
국가연구개발사업의 지식재산권에 대하여 '법률'로 규정하고 있음)

② 통일적 관리규정의 정립

- 각 부처별 국가연구개발사업 결과물인 지식재산권 소유에 관한 규정내용 및 소유시기와 방법 등
에 관한 사항을 통일화하는 것이 관련 정책추진 및 개별기관의 관리업무의 효율성 제고를 위하여
필요함

➡ 각 부처별 연구개발사업 관리규정에서 지식재산권 소유에 관한 내용을 통일화하여
'통합관리규정' 을 정립할 필요성 있음

③ 특허권 귀속의 명확화

- 국가연구개발사업의 위탁실시 등에 있어서 주관연구기관과 실제 연구개발한 수행기관
즉, 발명기관이 다른 경우 주관연구기관이 소유하는 문제에 대하여 합리적인 개선이 필요함
 - 연구개발성과물을
 - i) 연구개발한 기관의 단독소유로 할 수 있다고 규정한 '지식경제 기술혁신사업 공통운영요령',
 - ii) 전문기관과 협약을 체결한 수행기관이 소유할 수 있다고 규정한 '중소기업기술개발 지원사업 운영요령',
 - iii) 참여기관이 연구개발의 성과물을 소유할 수 있도록 규정한 '기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률'의
관련 규정이 더 타당함
- * (미국)-연방정부가 지원하는 연구비를 전제로 하여 대학에서 이루어진 발명은
'당해 연구개발 수행 대학에서 특허권을 취득' (35 U.S.C §202(a))
위탁 받아 연구개발을 수행한 자에 의해 이루어진 발명은 '수탁자의 소유' (37 CFR 401.1(F))
- (일본)-국가로부터 연구자금을 제공받은 법인이 그 연구의 전부 또는 일부를 위탁한 경우,
수탁기관이 특허권을 소유할 수 있도록 규정(산업기술력강화법 제19조 ②)

국가R&D 특허활용의 법제도적 개선방안(2)

[실시권 설정 및 권리이전이 용이한 제도의 마련]

① 공공연구개발 특허의 실시권 설정의 활성화

- 주관연구기관이나 참여기업 등이 보유기술에 대한 기술실시를 적극적으로 이행하지 않는 경우, 공공기술의 사장을 방지하고 공익적 활용을 극대화하는 측면에서 그 이행을 확보하는 수단을 강화할 필요 있음
- 미국 (35 U.S.C §203(a)), 일본 (산업기술력강화법 제19조 ①)의 경우 참고하여,

→ 특허권자의 의도적인 기술실시 태만 또는 불실시에 대한 문제를 해결하기 위하여 실시명령제도의 도입을 검토할 필요 있음

- (실시허락준비선언제도와 연계) 국가연구개발 특허의 경우 실시허락준비선언을 하여 특허공보에 공표하는 경우, 자기실시능력이 없는 대학·공공연구의 경우 적극적으로 실시권 설정의사를 표명할 수 있는 통로가 될 것이며, 특허권자가 이를 불이행할 경우 특허청에서 직권등록을 할 수 있도록 하여야 함
- (불실시공시제도와 연계) 국가R&D특허에 대하여 해당 특허권자에게 특허활용에 관한 보고의무를 부여하여 불실시 특허의 경우 제3자에게 실시권 허락을 통해 활용하고자 하는 정보제공 역할과 함께 외부특허를 도입하고자 하는 기업의 입장에서 좀 더 쉽게 실시권 설정을 받을 수 있을 것

→ 국가R&D특허의 경우 일반인 이용시, 통상실시권 허락원칙에 해당하는 경우 불실시 특허공시제도와 실시허락준비선언(License of Right)제도를 연계하여 실시권 설정의 활성화 방안 마련

② 해외기술수출의 활성화

- 국가연구개발사업에 의해 창출된 특허의 해외기술수출에 대하여 관련 절차를 명확히 하고, 어떠한 경우에 '승인/허가 또는 신고'가 필요한지에 대하여 판단할 수 있는 명확한 기준을 마련하여 음성적인 기술유출을 차단하여야 할 것
- 관련 절차의 통일화·간략화 및 해외로 기술이전시 법규정 준수 여부에 대한 판단을 해줄 수 있는 주체를 설정할 필요성이 제기됨
- 실제 해외수출제한에 해당하는 기술에 대하여는 해외에서 침해가 발생하는 것은 가능하되, 적법한 실시권 설정은 불가능한 문제가 있음
 - ⇒ 해외수출제한의 대상이 되는 기술(산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조의 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 '국가핵심기술', 대외무역법 제19조에서의 '전략물자', 방위사업법 제57조에서의 '주요방산물자 및 국방과학기술' 등)의 범위를 명확히 하고, 특허출원절차 단계에서 이에 해당하는지 심사하여 이러한 기술에 해당하는 경우 출원공개 대상에서 제외하고 특허자체를 부여하지 않고, 국가보상절차 등 다른 방법으로 보상하는 방법도 검토해 볼 필요가 있음

Thank You