

대학교수 발명특허의 기술이전, 라이선스 계약서에서 sublicense 조항, 후속 개량발명의 특허출원

및 등록, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례 미국 판결



## 1. 머리말

대학기술을 license 하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement 를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제 3 자에게 다시 license 하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

## **2. 기술이전 및 산학협력연구**

### **가. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구**

1999 년 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000 년 연구결과에 대한 provisional patent application 을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon 에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement 및 Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon 사는 그 다음 해 2001 년 provisional patent application 에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

#### **나. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원**

한편, Xenon 은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제 3 의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20 여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고 Xenon 사 단독으로 PPA 군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

#### **다. Novartis 에 sublicense 성사 및 분쟁발생**

Xenon 사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis 와 특허출원 후 3,4 년이 지나 기술이전 및 license 하는 계약을 체결하였습니다.

Wisconsin 대학은 Xenon 의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense 에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee 를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

반면, licensee Xenon 사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동출원인 Xenon 사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. 즉, 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis 로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

### 3. 미국법원 판결

Xenon 사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

Xenon 사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense 를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee 를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon 사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

결국 Xenon 사는 exclusive license agreement 에서 약정한 바에 따라 Novartis 로부터 받은 upfront payment 는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee 로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

한편, 추가 PPA 화합물 20 여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 지체상금, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)