

정부가 지원한 대학 연구의 성과물에 대한 권리 귀속 - 미국 연방 대법원 Stanford Univ. v. Roche 사건

박성민¹⁾

1. 들어가며

오늘날 기술 개발을 위해 정부가 우수한 인력이 있는 대학의 연구를 지원하고 기업이 그에 직, 간접적으로 협력하는 형식으로 이루어지는 경우가 많다. 정부가 대학의 연구를 지원하였는데 그 연구에 참가했던 연구자가 사기업과도 비슷한 연구를 진행한 경우 그 연구를 통하여 상당한 경제적 가치가 있는 연구 성과물이 나왔을 때 그에 대한 권리는 누구에게 귀속되어야 할까. 이에 대하여 우리나라에서는 직무 발명과 관련하여 논의가 진행되고 있는 것으로 보인다²⁾.

미국에서는 대학에서의 연구 성과물에 대한 권리 귀속에 대한 문제를 기본적으로는 계약법으로 해결하고 있다³⁾. 그러나 연방 정부에서 지원한 경우에는 후술할 Bayh-Dole Act의 규율을 받게 된다. 이에 따르면 연방 정부에게서 자금을 지원받아서 이루어진 연구 성과물에 대해서 대학이 특허권을 취득할 수 있고 연방 정부는 무상의 통상실시권을 가지는 것으로 하고 있다. 2011년 6월 6일 미국 연방 대법원은 Bayh-Dole Act의 해석과 관련하여 중요한 판단⁴⁾(이하 '대상 판결'이라 한다.)을 하였는데 이에 대해서 살펴보려 한다.

2. 문제의 제기

예를 들어 정부가 A 대학 연구를 지원하였는데 같이 그 연구에 참여한 연구자였고 B 회사가 그 연구와 관련된 연구를 지원하기로 한 상황에서 다음과 같은 계약들이 체결되었다고 생각해보자.

1) 서울대학교 법학전문대학원 제1기.

2) 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, p130. 김수동, 국공립 대학 교수의 직무 발명과 활성화에 관한 법리 및 제도적 고찰, 한국산업재산권 제18호, 2005. 참조. 우리나라에서는 국공립 대학 교수가 공무원의 지위에 있어서 국공립 대학 교수의 직무 발명에 대하여 사립 대학 교수와는 달리 보게 되며 최근 기술 이전 사업의 활성화를 위해 입법적, 제도적 노력을 하고 있다.

3) 이재성, 직무발명의 의의와 법적 보호(3), 지식재산 21 제77권, 2003, p132.

4) Supreme Court of the United States BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY, Petitioner, v. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., et al. No. 09-1159. Argued Feb. 28, 2011. Decided June 6, 2011.

(정부-A 대학) 연구 성과물은 A 대학에 귀속하고 그로 인한 이익을 일정 기준에 따라 분배

(A 대학-갑 계약) 갑이 연구한 결과에 대한 권리는 모두 A 대학에게 양도한다는 계약

(B 회사-갑 계약) 갑이 연구한 결과에 대한 권리를 모두 B 회사에게 양도한다는 계약

(A 대학-B 회사 계약) 연구 결과에 대한 권리는 일차적으로 A 대학에 귀속하고 B 회사는 그 연구 성과물을 사용할 수 있는 통상 실시권을 가진다는 계약

이 경우 위 계약들이 무효라는 등 특별한 사정이 없는 한 연구 성과물은 A 대학에 귀속하게 된다는 데 별 문제가 없을 것이다⁵⁾. 그러나 만약 위의 상황에서 A 대학-B 회사 계약이 없다면 어떻게 해야 할까? 특별법이 없다면 일반 계약법 법리가 적용되어야 할 것이고 계약의 해석, 이중 양도의 법리 등이 작동할 수 있을 것이다. 하지만 정부의 지원으로 이루어진 연구 성과물의 권리 귀속에 대하여 미국에는 Bayh-Dole Act라는 특별법이 있다. 이 법령에 대한 해석에 따라 정부가 지원한 대학 연구의 성과물은 언제나 대학에 귀속한다고 보게 되면 위의 B회사와 갑 사이의 권리 양도 계약은 Bayh-Dole Act에 반하여 무효이거나⁶⁾ 그 계약 자체는 유효하여도 연구자 갑은 양도할 권리가 없기에 B회사는 그 계약에 기하여 어떠한 권리도 얻을 수 없다고 판단하게 될 여지가 있다. 실제로 대상 판결의 1심인 지방법원은 그렇게 판단하였다. 그러나 미국 연방 대법원은 위와 같은 상황에서 Bayh-Dole Act가 연구 성과물에 대한 권리를 자동적으로 대학에 귀속시키는 것은 아니라고 판단하였다.

5) United States Court of Appeals, Seventh Circuit. WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION, v. XENON PHARMACEUTICALS, INC., 591 F.3d 876, 93 U.S.P.Q.2d 1361 Nos. 08-1351, 06-3901. Argued Dec. 8, 2008. Decided Jan. 5, 2010.에서 제2항소법원은 위와 비슷한 사안에 대하여, 후술할 Bayh-Dole Act를 인용할 것도 없이 계약의 해석 상 Wisconsin 대학이 권리를 가지게 된다고 판단하였다. 이 판결의 사실 과정은 다음과 같다. Wisconsin 대학의 연구진이 혈중 콜레스테롤 수치를 낮출 수 있는 물질 개발을 하는데 중요한 역할을 하게 될 효소의 기능에 관해 중요한 발견을 하였다. 혈중 콜레스테롤 수치를 낮출 수 있는 의약품으로 개발될 물질을 찾은 것은 아니지만 그런 물질을 찾을 수 있는 중요한 단서를 얻은 것이었다. 이에 캐나다 제약회사인 Xenon이 Wisconsin 대학에 연구비를 지원하며 공동 연구에 나섰고 이 연구 결과에 대한 소유자로서의 권리는 Wisconsin이 갖고 Xenon은 배타적 사용 허락권자가 되기로 하였다. 이후 Xenon은 Wisconsin의 연구 결과를 기초로 하여 수천 개의 물질들 중에서 의약품으로 개발될 가능성이 있는 물질 20개 정도를 골라내었다. 그리고 Wisconsin의 한 연구자와 개인적으로 연구 계약을 하여 그 물질들이 혈중 콜레스테롤 수치를 낮출 수 있는 가능성이 있음을 확인한 후 그 물질을 다국적 제약회사 Novartis에 사용 허락하였다. Wisconsin은 Xenon이 자신의 허락도 없이, 자신에게는 대가도 지급하지 않으면서 Novartis에게 사용 허락한 것에 대하여 이 사건 소를 제기하였다.

6) 그렇게 보려면 Bayh-Dole Act를 강행 규정으로 보아야 할 것인데 규정의 취지나 문제 상황을 볼 때 그것은 어려울 것이라 생각된다. 실제로 대상 판결의 1심인 지방법원은 Bayh-Dole Act가 사기업과 연구자 사이의 계약을 무효화하는 강행 규정으로는 판단하지 않았고 사기업과 연구자 사이의 계약 자체는 유효하지만 연구자에게 양도할 권리가 없다고 판단하였다.(이 판단은 이후 제2항소법원과 연방 대법원에 의해 파기된 것에 주의)

3. 대상 판결의 사실관계

1985년 캘리포니아에 있는 작은 회사인 Cetus는 HIV 바이러스의 혈중 농도를 측정하는 방법을 연구하기 시작하였다. Cetus는 노벨상을 받은 바 있는 PCR 기술을 보유한 회사였다. HIV 바이러스 혈중 농도 측정 연구가 계속되던 중 1988년 Cetus는 스탠포드 대학 연구진과 공동으로 새로 개발된 에이즈 치료제의 효과에 대한 연구를 시작하였다.

Dr. Mark Holodniy는 당시 스탠포드 대학의 연구자였는데 스탠포드 대학에게 자신의 연구 성과에 대한 권리, 자격, 이익을 모두 양도한다는 계약(Copyright and Patent Agreement, 이하 'CPA'이라 한다.)을 하였다고 한다. 1988년에 Cetus와 스탠포드 대학이 공동으로 에이즈 치료제 연구를 하게 되면서 Holodniy는 Cetus로 9개월 간 파견되어 연구를 하게 되었다. Holodniy가 PCR 기술에 대해 잘 몰랐기 때문이었다고 한다.

이 때 Holodniy는 Cetus와 계약(Visitor's Confidentiality Agreement, 이하 'VCA'이라 한다.)을 맺었는데 그 내용은 Holodniy가 방문하여 연구하면서 얻은 연구 성과에 대한 권리, 자격, 이익은 모두 Cetus에게 양도한다는 것이었다.

Cetus에서 9개월 동안 일하면서 Holodniy는 PCR 기술에 기초하여 HIV 바이러스의 혈중 농도를 측정할 수 있는 방법을 고안하였다. 이로 인해 에이즈 치료가 보다 용이하게 되었다고 한다. Holodniy가 스탠포드로 돌아온 후 스탠포드 대학은 Holodniy가 개발한 HIV 바이러스 혈중 농도 측정 방법에 대해 특허권을 신청하여 부여받았다.

1991년 Roche Molecular Systems(이하 '로슈'라고만 한다.)은 Cetus의 PCR 관련한 자산을 양수하였는데 이에는 Holodniy가 Cetus와 맺었던 VCA 계약에서의 Cetus의 권리도 포함되어 있었다. 로슈는 Cetus의 기술을 상업화하는데 성공하였고 로슈의 HIV test kit은 전세계에서 사용되게 되었다.

스탠포드 대학에서 이루어진 HIV 바이러스 혈중 농도 측정 기술 개발 연구 중 일부는 NIH(National Institutes of Health)라는 연방 정부 기관에서 지원한 것이었다. 2005년 스탠포드 대학 측은 로슈를 상대로 소를 제기하였다. 로슈의 HIV test kit이 스탠포드 대학의 특허를 침해하고 있다는 것이었다.

4. Bayh-Dole Act

1980년 미국 의회는 연방 정부에서 지원하는 연구의 성과물의 활용을 촉진하고 민간 사업자와의 협력을 도모하면서 연방 정부가 투자에 대한 합당한 권리를 얻을 수 있도록 하기 위해서⁷⁾ Bayh-Dole Act를 입법하였다. 이는 종래 연방 정부 지원 하에 이루어진 발명에 대해서는 연방 정부가 권리를 보유하고 있던 방식을 변경한 것이라 하는데 연방 정부가 소유하게 되니 특허권 등의 관리가 비효율적으로 이루어진다는 지적에 따른 것이라고 한다⁸⁾. Bayh-Dole Act의 입법으로 인해 미국 대학의 특허 관리가 잘 이루어지게 되어 많은 수익을 얻었다고 한다. 이 법의 주요한 내용은 다음과 같다⁹⁾.

1) 연방 정부가 지원한 연구 성과물에 대한 특허권 등의 권리를 대학 등 연구 지원 계약(funding agreement) 당사자가 보유할 수 있게 한다. 다만 그것을 위하여 대학 등은 연구 성과가 나왔음을 상당한 시간 내에 연방 정부 측에 서면으로 통지해야 하고 통지 후 2년 내에 당해 연구 성과에 대한 특허권 취득 여부를 결정해야 한다. 이런 의무를 이행하지 않으면 연구 성과물에 대한 권리는 연방 정부에 귀속되게 된다.

2) 대학 등이 특허권을 취득하더라도 연방 정부는 당해 특허 발명에 대하여 무상의 통상 실시권을 가진다.

3) 특허권을 취득한 대학 등이 동의한 기한 내에 그 기술의 사업화를 추진하지 않거나 보건 문제와 같은 안전의 필요성을 위한 조치가 필요한 경우 등¹⁰⁾에는 연방 정부는 개입할 수 있다. 이를 국가 개입권(march-in right)라고 할 수 있겠다.

5. 당사자의 주장과 법원의 판단

1) 당사자의 주장

로슈는 Holodniy가 Cetus에 파견되어 연구할 당시 연구 성과를 Cetus에게 다 양도한다는 VCA 계약에 기초하여, Cetus의 그 권리를 승계한 자신은 스탠포드 대학과 공동 특허권자라고 주장하였다. 그러므로 스탠포드 대학은 특허 침해를 이유로 소를 제기할 수 없다는 것이다.

이에 대하여 스탠포드 대학은 Holodniy가 Cetus와 VCA 계약을 맺을 당시에 자신의 연구 성과물을 양도할 권리가 없다고 주장하였다. 왜냐하면 당시 스탠포드 대학

7) 35 U.S.C. § 200.

8) 정성찬, 대학교수 직무발명제도의 비판적 검토, 산업재산권 제22호, 2007, p51.

9) 위 내용은 대상 판결 판결문과 구대환, 직무발명의 귀속과 보상, 서울대학교 법학 제46권 제3호, p182-183을 참조한 것임.

10) Bayh-Dole Act에서는 납득할만한 기간 내에 특허 실시 등 상용화 조치가 이루어지지 않을 때, 공공 보건과 안전에 필요하거나 공공 목적 달성에 필요할 때, 지식 재산권의 실시 활용이 미국 영토 내에서 이루어지지 않은 경우를 들고 있다.

의 연구는 연방 정부에서 지원하는 것으로서 Bayh-Dole Act에 따르면 그 연구 성과물에 대하여 스탠포드 대학이 우선적인 권리를 갖기 때문이라는 것이다. 스탠포드 대학의 주장은 Bayh-Dole Act일반적인 권리의 우선 순위를 재조정하는 입법적 조치로서 연방 정부가 지원한 연구에서 연구자의 연구 성과물은 생기는 즉시 연방 정부 측으로 이전되도록 한 것이라는 해석에 기초하고 있다.

2) 법원의 판단

가. 지방법원의 판단

지방법원¹¹⁾은 Holodniy와 Cetus 사이의 VCA 계약의 효력은 인정하였다. 그러나 Bayh-Dole Act에 의해서 Holodniy에게는 양도할 수 있는 이익이 없었던 것이라고 판단하였다. 연방 정부가 스탠포드 대학을 지원하여 행한 연구에서 연방 정부와 스탠포드 대학이 모두 그 연구 성과물에 대하여 권리나 이익을 취득하지 않기로 했을 때에야 비로소 연구자 개인이 어떤 권리나 이익을 얻을 수 있는 것이라고 한 것이다.

나. 제2항소법원의 판단

제2항소법원¹²⁾은 지방법원과 견해를 달리하여 지방법원의 판단을 파기하였다. Holodniy가 스탠포드 대학과 체결한 CPA 계약 장래에 생길 연구 성과물에 대한 권리나 이익을 양도하겠다는 것에 불과하다고 한 것이다. 그러므로 Holodniy가 Cetus와 맺은 VCA 계약에 의해 Holodniy의 권리나 이익은 Cetus에게 양도될 수 있다고 보았다. 항소법원은 Bayh-Dole Act는 연구자의 연구 성과가 자동적으로 연구자로부터 연방 정부 등으로 이전되도록 한 것은 아니라고 하였다. 그러므로 로슈가

11) United States District Court, N.D. California. The BOARD OF TRUSTEES OF the LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY, Plaintiff, v. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.; Roche Diagnostics Corporation; Roche Diagnostics Operations, Inc.; and Roche Diagnostic Systems, Inc., Defendants. Roche Molecular Systems, Inc.; Roche Diagnostics Corporation; and Roche Diagnostics Operations, Inc., Counterclaimants v. The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University; Thomas Merigan; and Mark Holodniy, Counterclaim Defendants. No. C 05-04158 MHP. April 16, 2007.

12) United States Court of Appeals, Federal Circuit. BOARD OF TRUSTEES OF the LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY, Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant, and Thomas Merigan and Mark Holodniy, Counterclaim Defendants, v. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., Roche Diagnostics Corporation, Roche Diagnostics Operations, Inc., Defendants/Counterclaimants-Cross Appellants. Nos. 2008-1509, 2008-1510. Sept. 30, 2009. Rehearing and Rehearing En Banc Denied Dec. 22, 2009.

이 사건 기술에 대해서 가지는 권리나 이익이 Bayh-Dole Act에 의해 배제되는 것이 아니라는 것이다. 이에 대하여 연방 대법원으로서의 상고 신청이 인용되었다.

다. 미국 연방 대법원의 판단

미국 연방 대법원의 다수 의견은 Bayh-Dole Act의 문언 해석으로 볼 때 연구자의 권리가 자동적으로 이전된다고 할 수 없고 그러한 해석은 발명은 발명자에게 귀속한다는 특허법의 기본 법리에 반하는 것이며 Bayh-Dole Act의 절차 상에 (대상 판결에서 로슈와 같은)제3자의 권리를 보호하는 절차가 마련되어 있지 않은 점을 고려한 것으로 보인다. 이에 대하여 Breyer 대법관과 Ginsburg 대법관의 반대 의견이 있다. 반대 의견은 Bayh-Dole Act 문언 해석 상 자동적 권리 이전을 정하는 것이라고 해석하는 것이 충분히 가능하고 Bayh-Dole Act가 특별법으로서 연방 정부의 연구 지원에 대해 다루고 있는 점과 그 입법취지를 고려할 때 특허법 기본 법리와 다소 다른 것이 무리하다고 할 수 없다고 한다. 그리고 Bayh-Dole Act에서 대학으로 권리가 귀속됨을 분명히 정하고 있는데 연구자가 일방적으로 제3자와 계약을 해서 그 권리를 양도할 수 있다는 것을 허용하기 어렵다고 한다.

6. 정리

A가 사냥감을 쫓아서 거의 다 잡아 놓은 상황에서 B가 그 사냥감을 취한 경우 소유권 귀속의 명확성을 위해 점유를 취득한 B에게 소유권이 귀속한다고 한 Pierson v. Post 판결¹³⁾의 법리는 무주물의 소유권 귀속에 대한 중요한 선례로 꼽힌다고 한다. 지식 재산권에 대해서도 마찬가지로 원리가 적용되는 것이 원칙이 아닐까. 법률에 다른 정함이 없다면 특허를 받을 수 있는 연구 성과물, 발명에 대한 권리는 그 발명을 한 자¹⁴⁾에게 원시적으로 귀속함이 타당해 보인다¹⁵⁾. Bayh-Dole Act에서 명확하게 연구 성과가 발생과 동시에 연구자에게서 대학으로 이전된다고 정하고 있으면 그것은 별론이겠으나 그것이 명확하지 않다면 기본 원칙에 충실한 해석을 하는 것이 법 체계상 적합한 해석이라고 생각된다. 그런 의미에서 미국 연방 대법원의 판단에 수긍이 간다.

법 정책적으로 보아도 마찬가지이다. 요즈음의 연구 개발은 비슷한 주제를 가지고 정부 지원, 기업 지원의 연구가 동시에 일어나는 경우가 많다. 우수한 연구자가 정

13) 3 Cai. R. 175, 2 Am.Dec. 264 Supreme Court of New York. PIERSON v. POST.

14) 이에 대하여 대상 판결이 선고된 이후 선발명주의에서 선출원주의로의 미국 특허법 개정에 대해 반대하는 자들중 일부가 대상 판결은 선발명주의를 지지하는 입장이라고 주장하기도 하는 것으로 보인다. 그러나 선출원주의에서도 특허를 받을 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속하는 것이므로 대상 판결은 선발명주의와 선출원주의 사이에서의 어느 한 편을 지지하는 입장이라고는 보기 어렵다고 생각된다. 본문과는 상관없는 내용이나 첨언한다.

15) 특히나 로크나 헤겔처럼 지식 재산권에 대하여 자연권적 의미를 부여하여 그 권리를 정당화한다면 더욱 그러할 것이다.

부 지원 연구에 참여하게 되면 그 때부터는 그 연구와 관련되는 많은 연구의 결과들이 정부, 대학에 자동적으로 귀속하게 된다고 한다면 기업들의 연구 지원 유인이 작아질 것이다. 이는 연구자의 유인 감소를 동반하게 될 수 있다.

게다가 자동적으로 권리가 대학 측으로 이전된다고 하면 구체적인 타당성을 기하기 어려운 경우가 생길 것이다. (극단적인 설명이기는 하나) 예를 들어 정부가 10억을 지원했지만 이후 기업이 100억을 지원한 경우에도 연구 결과에 대한 권리가 정부나 대학 측으로 이전된다고 한다면 이는 부당할 것이다. 미국 연방 대법원이 취한 태도는 상황에 따라 구체적 타당성을 기하는 판단을 가능케 한다.

기술 혁신을 도모하고 정당한 이익 분배를 달성하며 기존 법 체계의 원리에 부합한다는 점에서 대상 판결에서 미국 연방 대법원이 취한 입장에 동의한다.