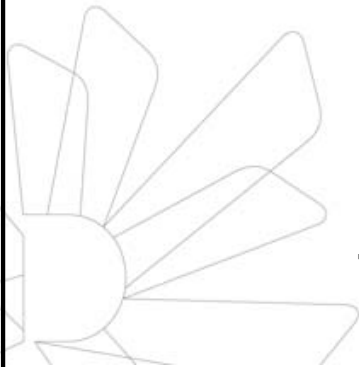


# 공동연구개발 연구비 반환 소송

2009. 2. 19.

동국대학교 산학협력단



## 차 례

- ◆ I. 사건 개요
- ◆ II. 연구계약 체결 및 협상
- ◆ III. 연구비 반환 요구 및 조치
- ◆ IV. 소송 제기 및 대응
- ◆ V. 시사점 및 성과

# I. 사건 개요

## 개요

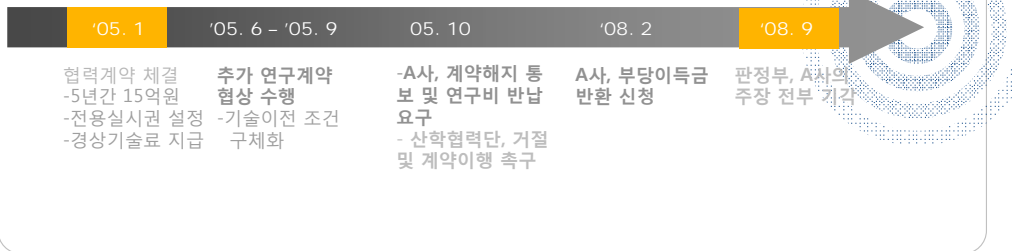
- 사건명 : 부당이득금 반환 중재신청
  - 신청인 : A사 (코스닥 등록법인, 연 매출액 3천억원 이상의 중견기업)
  - 피신청인 : 학교법인 동국대학교 (담당부서 산학협력단 산학협력팀)
- 사건내용 : 연구계약 해지 통보에 따른 연구비 반환 청구
- 관할 기관 : 대한상사중재원

## 용어 정리

- 협력계약 : 동국대학교와 A사가 2005년 1월 체결한 공동연구계약
  - 주요 내용 : 연구내용, 기술이전 대상 및 기술료, 분쟁의 해결 (대한상사중재원)
- 연구계약 : 협력계약에 따라 동국대학교 산학협력단과 A사가 체결하고자 협상한 계약
  - 협상 기간 : 2005. 6. - 2005. 9 (약 3개월)
  - 주요 내용 : 협력계약이 포괄적으로 정한 사항을 구체화

# I. 사건 개요

## 주요 진행 과정



## II. 연구계약 체결 및 협상

### 1. 협력계약 체결

#### 공동연구 제안 접수

- 연구성과 매스컴 노출
  - 본교 연구센터의 우수기술(시장성, 기술성) 관련 언론 보도 : 일간지, 경제지, YTN 등
  - 관련 특허는 이미 국내외에 확보한 상태
- A사와 B사 등 총 2개사의 공동연구 제안 접수
  - 산학협력단은 양사의 조건을 비교하여 A사와 공동연구계약 체결
- 협력계약 체결 : 2005. 1.

#### 연구성과 개요

- 본교 국책연구센터에서 약 9년간 150억원 이상이 투입되어 개발된 기술
- 관련 시장규모 : 약 2조원 규모

## II. 연구계약 체결 및 협상

### 2. 협력계약 주요 내용

#### 연구비

- 검토기간 및 착수금
  - 검토기간 : 60일간의 검토기간을 A 사에 부여
  - 착수금 : 5천만원의 착수금을 본교에 지급
- 연구개발비 : 총 17억 5천만원
  - 연구비 : 3억원/1년, 5년간 총 15억원 (검토기간 종료일 2005.3.2 이후 지급)
  - 기자재 비용 : 2억5천만원

#### 기술이전

- 기 출원된 기술의 이전
  - 형태 : 특정적 전용실시권 부여
  - 대상 기술 : 국내특허 8건, 국외특허 2건 등 총 10건
  - 비용 : 이미 소요된 출원관련 비용을 보전
  - 인센티브 : 국내 특허가 미국과 일본에 등록되면 2억원의 인센티브 지급
  - 기술료 : 해당 특허가 사용된 제품의 매출액의 1% - 3% 지급

## II. 연구계약 체결 및 협상

### 2. 협력계약 주요 내용

#### 계약의 해약

- 해약 방법
  - 상호 연구수행에 심대한 차질이 있다고 인정될 경우, 상대방에 서면으로 이의 “중단”을 요구하고, 6개월의 기간을 두고 이를 통보하여 시정을 요구
  - 적절한 시정이 이루어지지 않으면 해약할 수 있음
- 본 계약이 해약된 경우라도 이미 지급한 연구비는 반환하지 않음 (제15조 2항)

#### 세부 사항

- 연구계약의 체결 : 협력계약이 정하지 않은 사항에 대하여 연구계약을 체결하여 구체화함
- 분쟁 발생
  - 쌍방 합의에 의하되, 합의가 되지 않을 경우, 대한상사중재원의 중재에 따름

## II. 연구계약 체결 및 협상

### 3. 연구계약 체결을 위한 협상

#### 목적 및 근거

- 목적 : 협력계약에서 포괄적으로 정한 사항과 미처 정하지 못한 사항을 명확히 함
  - A사가 경쟁사에게 당 기술을 빼앗기지 않으려 하는 과정에서 서둘러 계약체결을 요구
  - 기술료 지급을 위한 매출액의 산정 방법, 산정된 매출액의 검증, 기술료 지급 방법 및 시기 등의 사항이 구체화 되지 않음
- 근거: 협력계약서

#### 협상 개시

- 개시 시기 : 2005. 5.
  - 60일간의 검토기간 종료
  - 1차년도 3억원의 연구비 입금 완료
  - 공동연구 Kick-off 미팅 (2005. 4.) 이후

## II. 연구계약 체결 및 협상

### 3. 연구계약 체결을 위한 협상

#### 쟁점 1

- 기 보유특허에 대한 기술료
  - 계약 내용 : 기술기여도에 따라 지급
  - 동국대 : 기술기여도 평가 방법에 대하여 명확히 할 것을 요구
  - A사 : 적용 특허의 순서별로 로열티를 차등 조정
- 권리양도의 제한
  - 계약 내용 : A사는 필요에 의해 cross license를 체결할 수 있음
  - 동국대 : 동국대의 동의에 따라 cross license를 체결하여야 함 (체결 조건 합의)

#### 쟁점 2

- 매출액 계산
  - 동국대 : 기술료의 계산 확인을 위하여 직접 또는 대리인으로 하여금 회계관련 자료를 검사할 수 있도록 요구
  - A사 : 동국대 요구 수용 및 계약상 의무에 대하여 A사의 모회사가 연대보증

## III. 연구비 반환 요구 및 조치

### 1. 협상 최종 결렬

#### A사의 합의 번복

- 2005. 7. 연구계약에 대한 양측의 구두 합의
  - 협력계약의 틀 안에서 양자의 입장 조율
- 구두 합의내용 번복 및 재협상 요구
  - 재협상에 돌입하여, 다시 수정안을 도출하고 이를 A사에 전달

#### 연구교수 스카우트

- 연구센터 소속 연구교수의 스카우트
  - 대상자 : 당 아이템을 발명한 핵심 발명자로서, 협력계약일 현재 본교의 연구교수
  - A사의 스카우트 조건 : 이사급 대우, 현금 2억원, 스톡옵션 제공
  - 이직 시기 : 2005. 3. 이후
    - ❖그외 연구에 참여한 바 있는 대학원생들을 직원으로 채용

### Ⅲ. 연구비 반환 요구 및 조치

#### 2. 연구비 반환 요구 및 대응

##### 연구비 반환요구

- **형태 및 시기**
  - 형태 : 대표이사의 이메일, 법무팀의 내용증명, 법무법인을 통한 공문, 담당실장의 방문
  - 시기 : 2005. 10.
- **주요 주장**
  - 협력계약에 의거하여 기술 검토 후 공동기술개발을 포기하였으므로 협력계약은 무효임
  - 협력계약이 유효라고 하더라도, 국내특허 8건이 이미 1년이 경과하여 해외출원을 할 수 없으므로 이에 대한 의무를 해태한 것임
- **요구 사항**
  - 협력계약이 무효이므로 착수금 5천만원을 제외한 3억원을 반납할 것
  - 협력계약이 유효하다면 해외 특허 미출원에 대한 손해배상을 할 것

##### 본교 대응

- **반납 불가의사 전달**
  - 계약에 따른 적절한 해지 절차를 밟지 않았음을 지적하고, 이미 지급한 연구비는 반환치 않는다는 협력계약 조항에 의거하여 반환 불가 통보
  - 연구의 일방적 중단에 따른 손해 배상청구 의사가 있음을 통보

### Ⅲ. 연구비 반환 요구 및 조치

#### 3. 연구성과 수집 및 정리

##### 연구과제 정리

- **시기**
  - 2006. 1 : A사의 연구비 반환 요구서를 접수하고, 법률 검토를 완료한 시점
- **목적**
  - 향후 진행될 가능성이 있는 소송에 대비
  - 연구원의 인건비 등 필수 집행비용에 대한 정산
- **조치내용**
  - 협력연구계약 후 진행된 연구성과에 대한 자료수집 및 정리
  - 연구비 중간 정산 후, 인건비 등의 비용 총괄 집행
  - 연구가 일방적으로 종료되었으므로, 연구비 잔액은 산학협력단 기타 수입으로 회수

##### 정리 결과

- **연구성과**
  - 유의미한 연구성과 도출 : 상용화에 일부 근접한 연구성과 생산
  - 생산된 연구성과의 권리화 : 특허사무소 지정을 통한 최적화된 특허 출원
- **연구비**
  - 총 3억원의 연구비 중 1억 7천여만원을 산학협력단이 회수

### Ⅲ. 연구비 반환 요구 및 조치

#### 4. 자체 연구비 편성 및 지원

##### 편성 목적

- 연구의 연속성 확보
  - 우수연구팀의 해체 가능성이 가시화됨에 따라, 자체 연구비 지원을 통하여 이를 방지
- 연구성과의 보호
  - 추가 연구개발 지원을 통하여, 일정부분 산업계에 노출된 본교의 연구성과를 보호
- 상용화에 근접한 원천기술의 확보
  - 상품화 초기 단계에 있는 우수기술에 대한 적극적 투자를 통한 원천기술 확보

##### 지원 방법 및 내용

- 방법
  - 사건의 종결처리 : 변호사의 자문을 받아 자체 종결 처리 (총장 결재)
  - 연구비 잔액 회수 : 잔액 1억 7천여만원을 산학협력단 기타 수입으로 회수
- 지원 내역
  - 지원 형태 : 센터가 제안한 연구과제에 대한 연구비 지원
  - 지원액 : 1억여원 (국내외 특허비용 별도)

### Ⅳ. 소송제기 및 대응

#### 1. A사의 연구비 반환 청구

##### 반환 청구 주요내용

- 신청일 : 2008. 2. 20
- 연구비 반납 청구
  - 연구비 : 3억원 반납
  - 이자 : 최초 반납을 요구한 일자인 2005. 10. 6부터 신청서 접수일까지는 연 5%, 그 이후부터 완납일 까지 연 20%의 이자 납부 요구
- 대한상사중재원의 판정 관련 제반비용의 부담 요구

##### 대한상사중재원 개요

- 개요 : 당사자간 계약에 따라, 법원의 판결에 의하지 아니하고 제 3자인 사인의 중재에 의하여 판정하되, 그 판정에 복종함으로써 분쟁을 해결하는 자주법정제도
- 특징
  - 단심제로 인한 신속성 보장
  - 강제 집행 가능
  - 저렴한 비용

## IV. 소송제기 및 대응

### 1. A사의 연구비 반환청구

#### 양 당사자가 동의하는 사실관계

- 협약 체결 : 양 당사자간 협력계약은 체결되었음
- 검토기간의 존재 : 계약에 따라 검토기간을 부여(60일)하고, 이에 따라 A사는 연구의 계속 여부를 결정할 수 있음
- 연구비의 입금 : 검토기간 종료일에 A사는 당해연도 연구비 3억원을 입금하였음

### 2. A사의 주요 주장 및 근거

#### 가. 검토기간 후 연구진행을 포기하였으므로 연구비를 반환하여야 함

- 협력계약은 본 계약인 연구계약의 체결에 앞서 기본적인 사항을 잠정적으로 정하는 가계약에 불과
- 사전 검토기간 동안 기술적, 상업적 가능성을 검토하여 연구개발 진행여부를 결정할 경우에 한하여 협력계약의 효력이 있음
- 사전 검토 후, A사는 연구계약을 포기하기로 하였으므로 연구비는 반환되어야 함

## IV. 소송제기 및 대응

### 2. A사의 주요 주장 및 근거

#### 나. 협력계약 체결 후 어떠한 연구행위도 이루어지지 않았음

- 협력계약 체결 이후 약 8개월 동안 A사와의 어떠한 연구행위도 이루어 지지 않았음
- 상업성과 관련한 어떠한 연구결과를 전달받지 아니하였음
- 연구행위가 진행되지 않았기에 연구비의 집행을 인정할 수 없음

#### 다. 연구계약이 체결되지 아니한 것은 동국대의 책임임

- A사가 제시한 비밀유지각서 제출을 본교 대학원생이 거부하여 비밀유지가 보장되지 않음
- 국내 특허의 해외 출원 의무를 동국대가 해태하여 상업적 가치가 저하되었음



## IV. 소송제기 및 대응

### 3. 본교의 주요 주장 및 근거

#### 가. 이미 지급한 연구비는 반환하지 않음

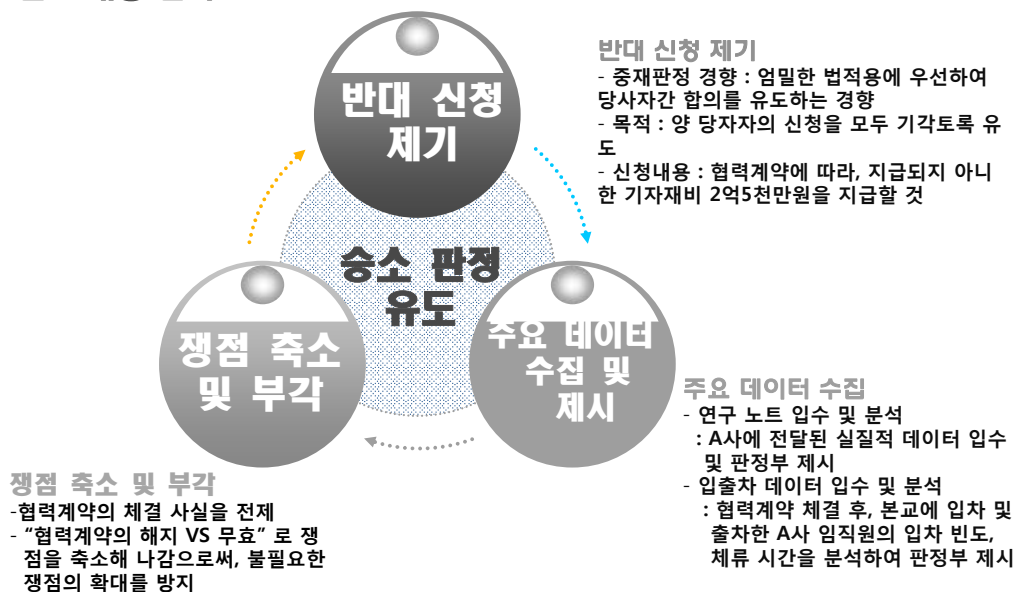
- 협력계약에 의거, 60일의 검토기간이 종료된 당일, A사는 연구비 3억원을 입금하였고, 이는 연구를 계속하겠다는 의지의 표명임
- 연구계약의 미체결 여부, 연구의 진행여부 등은 부차적인 사항이며, A사는 먼저 협력계약을 성실히 이행하여야 함
- 협력계약이 정한 바에 따라, 이미 지급받은 연구비는 반환하지 않음

#### 나. 연구계약이 미체결된 것은 A사의 의도적 행위에 따른 결과임

- A사가 본교의 핵심연구인력을 스카우트 한 결과, 연구 진행의 필요성이 없어진 것임
- 특허 문제
  - 관련 법령에 의하여 국외 출원은 국내 특허출원 후 1년 이내에 가능한 바, 협력계약 체결 당시 대상 특허는 이미 1년이 경과된 상태였음
  - A사의 법무팀에서 이미 인지하였을 사안이며, 만약 인지하지 못하였더라도 A사의 책임임

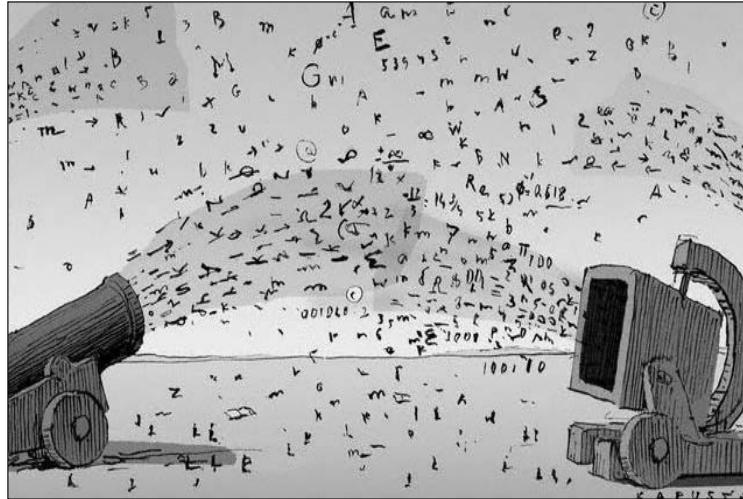
## IV. 소송제기 및 대응

### 4. 본교 대응 전략



## IV. 소송제기 및 대응

### 5. 7개월 간의 공방



## IV. 소송제기 및 대응

### 6. 판정 결과 : 신청 및 반대신청의 전부 기각

#### A사의 신청 기각 사유

- 협력계약을 가계약으로 볼 수 없음
  - 협력계약이 연구계약을 후속조치로서 정하고 있으나, 협력계약의 성격을 가계약이라고 할 수 있는 근거가 없음
  - 오히려 A사는 협력계약을 근거로, 중재를 신청하였으므로 협력계약은 법적 효력이 있는 계약으로 판단됨
- 협력계약이 무효라는 A사의 주장은 이유없음
  - A사는 검토기간의 종기(2006.3)를 경과한 후에서야 비로소 공동개발사업을 포기한다는 통지를 동국대 측에 통보함

#### 동국대의 반대신청 기각 사유

- 선이행 사항인 장비구입을 시행치 않고 해당 비용을 청구할 수 없음
  - 협력계약에 따라, 동국대는 2억5천만원 상당의 장비를 선구입하고, 이에 대한 대금을 청구하게끔 되어 있으나, 동국대는 해당 장비를 구입한 사실이 없음 (의도한 결과)

## V. 시사점 및 성과

### 1. 시사점

<b>1</b> 연구계약 체결의 중요성 세부조건에 대한 꼼꼼한 검토	<b>2</b> 분쟁 발생에 대한 막연한 두려움 해소 엄밀한 검토를 통한 두려움 해소	<b>3</b> 연구 관련 데이터의 철저한 유지 연구자, 연구노트 등에 대한 관리
<ul style="list-style-type: none"><li>산학협력단 차원에서 연구 해지 절차 및 방법에 대하여 분명한 원칙 수립 필요</li><li>연구비 입금일 등 구체적 날짜에 대하여 이행여부 확인 및 점검</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>자문 변호사 지원을 활용한 철저한 사전 검토</li><li>산학협력단 단장 등 관리자의 확고한 의지</li><li>엄밀한 검토결과 및 추진 의지를 연구자와 공유함으로써 연구자 불안감 해소</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>연구자의 이직 등을 통한 연구성과의 유출 방지 대책 필요</li><li>연구노트에 대한 철저한 유지, 관리, 지원</li><li>연구관련 미팅, 연구 진도보고서 등에 대한 체계적 관리 필요</li></ul>

## V. 시사점 및 성과

### 2. 의의 및 성과

#### 의의

- 거대 기업, 거대 로펌과의 다툼에서 승소 - 자신감과 노하우 축적
- 연구자의 연구성과를 보호하고자 법적 분쟁을 두려워 하지 않는 대학의 의지를 대내외에 전달

#### 성과

- 자체 연구비를 편성하여 지원한 결과, 대형 연구비를 수주하고 기술을 이전함
  - 대상 기업 : 미국 소재 N사
  - 상용화 연구비 : US\$ 5,000,000/3년 (약 75억원)
  - 기술이전 : 일부 양도, 일부 실시권을 설정하여 총 매출액의 2%

**감사합니다.**

