

제2차 특허·기술이전입문교육과정

산·학 연구계약서의 주요쟁점

2006. 9.20

최치호

.연구계약 일반론

기술거래 유형	계약 유형	내 용
기술 창출	공동연구개발계약	-불공정거래행위등의유형및기준제7조(공동연구개발협정상의..)유의 -연구결과공유시 특허법상 제약사항에 특히 유의
	위탁연구개발계약	중복수탁연구금지, 연구성과의 귀속과 실시
기술 양도 소유권(지분포함) 이전	기술양수도계약	-특허권과 노하우양도 시 법적 차이점과 등록유무
	합 병 계 약	-특허권이전등록없이도 효력발생 ,제3자대항 가능 -기술과 함께 발명자인수여부
기술 대여 소유권을 유보하면서 사용권만을 허락	라이선스계약	공정거래법상 지재권 부당행사지침 유의
	옵 션 계 약	-제공정보의 범위,비밀유지,사용제한,대가,옵션행사기간과 방법, 옵션불행사시 조치
용역 제공 기술적서비스의 제공자 체를 직접 목적으로 함	엔지니어링계약	설비를 완성하는데 필요한 일련의 기술적 서비스 제공
	기술지도계약	지도결과에 대한 책임소재(조언형/지도형계약의 차이)
	기술정보제공계약	특정기술분야의 정보.자료수집 및 검토의견 제공



1. 계약의 성립 및 효력발생

1) 구두합의만으로 계약성립

■ 계약서 작성 이유 :

- 합의내용의 명확화, 증거
- 임의법규정의 배제

서면계약과 구두계약중둘 시 :

실무상 서면계약의 우위적 효력

2) 청약은 상대방에게 도달한 때 효력 발생, 효력발생 후 임의로 철회불가.

청약자가 승낙기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 효력 상실

계약은 승낙 통지를 발송한 때 성립, 승낙자는 승낙발신한 후에는 도달 전이라도 승낙을 철회할 수 없음

- 승낙기간이 정해져 있는 청약 : 그 기간내에 발송 및 도달하여야 함
- 연착의 통지, 지연의 통지 : 청약자는 지체없이 승낙이 연착한 뜻을 통지하지 않으면 계약은 승낙자의 의사에 따라 성립



2. 계약서의 구성 “Battle of Forms”

1) 서문

①표제 : 법적 구속력은 없으나 대량거래나 신속.확일적 처리에 편리

《예》 『00년 00월 00일자 공동연구개발계약서의 추가 합의서』

②前文

- 구체적 내용과 법적 구속력없으나 계약전반에 대한 해석의 통일을 기하는데 중요
- 계약당사자, 계약경위, 계약목적, 계약체결 취지 또는 기본이념 등이 간략히 기재되는 부분



- 계약상대방에 대한 사전조사 : 조사기관을 활용하여 신용조사
 - 재무상태, 사업실적, 판매망, 경영진의 경력, 고객의 평판 등
- 각 계약당사자 입장의 명확화 및 사실관계의 정확한 기재
 - 사실 기재가 정확한지 여부 : **기재에 잘못이나 허위가 있어도**
계약문언으로 합의 한 이상 법원 등에서 번복할 수 없음
 - 본문과 내용적으로 모순. 충돌이 있는지 여부
 - 본문에 기재해야 할 합의사항의 포함 여부
- 유의사항
 - 조문간의 모순. 충돌 또는 해석상의 다툼이 발생한 경우 **계약서를**
작성한 측에게 엄격하게 해석되는 점에 항상 유의



2) 본문

①정의 : 특정 용어나 문구의 의미나 범위를 구체적으로 규정하는 부분으로
용어나 문구의 통일적 의미 및 해석에 매우 중요한 조항

- 정의여하에 따라 특정용어나 문구의 내용 및 범위가 달라지게 되어 당사자의 권리·의무에 영향을 줌
- 본문에 사용되는 '기술원조', '기술정보', '노하우' 등의 의미가 명확하지 않아 이행과정에서 분쟁여지 봉쇄위해 구체적인 정의 필요

②실질조항 : 실제적인 계약의 내용 및 조건을 규정하는 부분으로 당사자간
법률관계의 핵심부분



③**일반조항** : 모든 계약서에 공통적인 조항(계약기간, 계약의 해지 및 종료, 불가항력, 계약의 수정, 분쟁해결방식 등)으로 정형화된 문구로 구성되고 표현 형식도 법률적임

3) 말미문언 및 부록

- ①**말미문언** : 계약체결의 사실을 문장으로 기술하고, 계약이 정당하게 서명되었음을 증빙하기 위해 계약서 원본을 보관한다는 사실을 선언하는 부분
- ②**부록** : 본문에서 처리하기 어려운 개별적인 구체적인 사항을 추가하는 곳으로 계약서의 일부분을 구성함



3. 계약서의 기재방식

1) 계약일의 표시

- 계약일은 당사자가 조인을 끝낸 날로 하는 것이 원칙,
효력은 특별히 기재가 없으면 작성된 날로부터 발생
※ 이해관계있는 제3자가 없으면 계약일자 소급해도 무방
- 작성일 현재 작성자가 대표이사의 임기 중인지 여부, 파산선고를 받기 전인지 여부, 근거법률상의 유효기간내인지 등의 사실을 증빙하는 중요한 의미를 가지므로 반드시 기재
- 계약 성립일과 작성일이 틀린 경우 그 사실을 명확하게 계약서 전문에 기재 또는 계약의 유효기간을 정한 조문에서 기재

“계약기간은 00년 00월 00일 부터 0년으로 한다.”



2) 당사자의 표시

- 계약상대방의 **법인격과 계약체결 권한 유무를 확인하고, 당사자표시에 유의**
 - 개인 : 성명, 주소, 상호, 주민등록번호, 사업자등록번호 및 계약체결 능력 여부 확인(미성년자, 금치산자, 한정치산자, 파산자 등).
 - 법인 : 법인명, 소재지, 대표자 성명, 주소(법인등기부등본 확인), 대리인의 경우 대리권 유무확인, 법적 제약 여부확인(공동대표여부, 회사정리 절차, 파산, 해산, 청산절차 등)
- ※ 법인의 재산상태에 중대한 영향을 미치거나 일정한 금액이상의 거래는 이사회 의 승인 등 특별한 절차가 요구되므로 **정관을 확인하고 상대방에게 필요한 절차를 거치도록 계약서에 명시**
 - 계약체결 당사자가 법인인 경우 **상호는 상업등기부상 명칭을 그대로 표기**



3) 정정 및 날인 등

- 정정은 가입, 삭제한 자수(字數)를 그 행의 난 외에 기재하고, 당사자가 날인
 - 계약서 여백부분에는 사선을 긋거나 “이하 여백”으로 표시하거나 양당사자의 인장을 날인하여 일방적 추가를 방지
 - 계약서가 2장 이상인 경우에는 **각 면의 접속부분에 罫印을** 찍어 장 사이에 다른 장을 바꿔 치지 못하게 함
 - 계약서는 계약당사자 수만큼 작성하고 서명한 면에 **割印**을 찍은 후 각자 한 통씩 갖는다.
- ※ 계약서 사본의 효력 : 사본은 그 자체로는 효력이 없으며, 정본에서 복사한 것임을 확인하고 당사자가 서명날인하면 증거로 사용할 수 있음



- 계약당사자의 서명날인은 자필로 쓰도록 하고, 일반인장을 날인하여도 유효하나 인감도장을 날인하고 인감증명서(회사의 경우는 `인감등록증명서`)를 첨부. 법인의 경우 법인과 거래함을 증명하기 위하여는 법인의 명판과 대표이사의 명판을 날인하고 대표이사의 인장을 날인

※ 사문서의 진정성립 인정됨

- 계약 종료 후에도 일정기간 계약서를 보관
회사간 일반적 상거래는 5년~10년, 특허관계는 권리소멸때까지, 노하우는 공지될때까지
- 계약서 정본을 분실한 경우 상대방으로 부터 사본을 받음.
제공자는 반드시 각 페이지마다 인감 도는 자필서명을 해서 줄 것



3. 계약 일반 조항(명확한 법적 이해 필수)

1) 분쟁해결 조항

- 분쟁해결방법 : 협의 → 소송, 조정, 중재
 - 중재 : 중재조항, 직소금지, 확정판결과 동일한 효력

제O 조 '갑' 및 '을'은 본 계약에서 발생하거나 관련된 분쟁은 국제 상공회의소 표준 중재조항에 회부하여 최종적으로 해결한다. 중재장소는 IP가 제기할 경우 서울이 되며 KIST가 제기할 경우 파리가 된다. 중재 절차에 사용되는 언어는 영어이다.

2) 「손해배상액의 예정」 조항

- 손해발생의 사실을 증명 불필요, 의무 이행 간접적 강제
- 실제 손해 전부를 배상받고자 할 경우 위약벌로서 규정

계속적 기술정보의 제공, 개량발명의 제공여부, 노하우의 비밀유지 등에 대하여도 양도에 의해 중지, 금지 등 명기

3) 권리양도.

제○조 (계약의 양도 등 금지) 甲과 乙은 본 계약 또는 본 계약에서 정한 권리 및 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

10.4. Successors and Assignment. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective successors and assigns, but this Agreement shall **not be assignable** by one Party **without the prior written consent of the other Party.**

● 계약의 양도 금지 또는 제한 규정 필요

- 공동연구는 상호 신뢰 관계를 기초로 하므로 일방 당사자의 계약상 지위 양도, 합병, 기타 사유로 제3자에게 승계되는 것은 중대한 이해관계사항임
- 계약의 양도일체(권리의무 모두)무효규정 필요 → 계약위반책임 추급가능



4) 계약내용의 변경

- 계약의 수정, 변경은 권한있는 자의 서면에 의한 신청에 의하여 협의가 행해지고 합의문서도 권한있는 자의 기명날인에 의하도록 규정

10.5. Amendment.

No extension, amendment or modification hereof shall be **valid or binding** upon the Parties unless made in **writing and signed on behalf of each Party**.

5) 일부무효

- 일부 조항의 무효는 그 조항에 한해서만 영향을 미치는 것으로 정함
 - 특히 중재조항의 경우 분리 독립성 규정할 필요가 큼

제O조 ① 독점금지법의 현재 또는 장래의 해석에 따라 본 계약 조항 중에 독점금지법에 위반된 조항은 그 위반의 형태 여하에 관계없이 무효로서 그 조항은 당사자를 구속하지 않는다.

② 전항의 경우, 당해 위반조항 이외의 조항은 계속 효력을 유지한다.



● 진정한 의사에 기한 계약인 점을 명시하여 **계약취소/무효방지**

제○조 (진정한 의사에 의한 계약 체결) 본 계약은 당사자가 충분히 그 내용을 숙지한 후 서명·날인한 것으로서 그 과정에 어떠한 기망이나 착오, 기타 의사불일치가 존재하지 않음을 확인한다.

6) (완전)합의

● 연구계약 전에 비밀유지계약 등이 체결되어 있는 경우에 특히 유의

제○조 본 계약은 본 공동연구 활동과 관련된 양 당사자간의 총괄적인 합의 서이며, 동 주제와 관련된, 본 협정 이전의 또는 동시적인 모든 서면 또는 구두로 이루어진 주장, 논의, 협상 및 합의 내용을 파기하며 유일한 효력을 가진다. 본 계약의 어느 부분이 일반 협정과 상반되거나 모순 되는 경우, 본 계약 조항이 우선하여 적용된다.

-성과귀속(기간내 개발된 지과 관련되므로 매우 중요

-너무 장기간으로 설정하지 말 것(부득이 한 경우 단계별
구획 및 각 단계의 성과 확인하면서 진행 할 것)

7) 계약 유효 기간

제○조 ① 본 계약의 유효기간은 본 계약의 조인일로부터 ○년간으로 한다. 다만 이 계약기간은 ‘갑’ 및 ‘을’이 협의한 후에 서면에 의하여 동일조건으로 연장할 수 있다.

② 전항의 규정에도 불구하고 제○조 성과의 실시, 제○조 제3자에 대한 실시허락, 제○조 거래문의정보의 교환, 제○조 특허 등의 취득·보전, 제○조 권리침해, 제○조 성과의 발표, 제○조 비밀유지의 규정은 본 **계약기간 만료일로부터 5년간 그 효력을 가진다**. 다만 제○조 특허 등의 취득·보전, 제○조 권리침해의 규정은 제○조에 근거한 ‘갑’ 및 ‘을’의 공유산업재산권출원이 거절된 경우 혹은 당해 산업재산권이 무효로 된 경우에는 당해 거절 및 무효가 확정된 날까지로 한다.

- 공동연구의 경우 계약 終期에 대한 예외규정이 많음
- 적용제외조항의 선택(누락유의)과 각 조항별 존속기간의 특징이 특히 중요
- 장기간 계약일부 존속하므로 계약관리에 충분히 주의



● 계약의 연장

- 구체적으로 특정하는 방법
- 당사자간의 협의에 의해 결정하는 방법
- 규정하지 않는 방법
- 자동연장 방법

계약기간은 00년00월00일 부터 00년00월00일까지로 한다. 다만, 계약 만료일 3개월전 까지 다른 의사표시가 없으면 본 계약기간은 **동일한 조건**으로 1년의 기간동안 연장된다.

본 계약의 유효기간은 '갑'과 '을'이 서명날인하여 계약을 체결한 00년00월 00일 부터 00년00월00일까지 1년으로 하며 본 계약기간 만료 0개월 전까지 계약연장에 관한 **별도의 서면통지가 없으면 본 계약은 자동적으로 만료되는 것으로 한다**



8) 해제 · 해지

- 해지의 고지 : 철회하지 못하므로 신중하게 행함
상당한 기간을 정하여 최고. 특약으로 최고를 생략하고 바로 해지 가능
- 계약의 불안정성에서 벗어나기 위해 모든 계약상의 채무불이행이 아니라
“계약상의 중대의무를 위반하여 계약의 목적을 달성하기 어렵다고
객관적으로 판단되는 경우 ”만 해지할 수 있도록 규정

제 0 조 '갑'은 아래 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 서면에 의한 통지로서 본 계약을 해지할 수 있다.

- (1) '을'이 제 조의 이행을 지체하여 갑의 최고가 도달한 후 30일 이내에 이행하지 않은 때
- (2) '을'이 고의로 『본 건 노하우』의 전부 또는 일부를 타인에게 누설한 사실이 판명된 때
- (3) '을'이 본 계약에서 정한 의무에 위반하여 갑의 최고가 도달한 후 60일 이내에 해당 위반을 치유하지 않은 때



6. Termination.

This Agreement shall commence on the execution thereof and shall be in effect for the duration of the General Agreement, unless terminated earlier by mutual agreement, by operation of law or by a breach of the terms of this Agreement with a failure to cure upon **reasonable (3 months) notice** thereof.

The provisions of this Agreement for **confidentiality, intellectual property, warranties and remedies** shall **survive** its termination or expiration

9) 권리불포기 조항(No Waiver)

제○조 (권리불포기) 본 계약의 일방당사자는 상대방에게 한번 또는 그 이상으로 본 계약상의 의무의 엄격한 이행을 주장하지 않거나 본 계약상의 권리를 행사하지 않은 것이 그러한 권리 또는 의무의 포기로서 해석되지 않는다.



10) 협의

제○조 (협의) 본 공동연구계약서에 규정하고 있지 않은 사항 및 본 공동연구계약서 각 조항의 해석 등에 의문이 발생한 때에는 지체없이 상호 협의 결정하여 최대한 노력하여 문제를 해결하기로 한다.

- **유용성 : 협의를 신청할 권리와 이에 응할 의무가 인정됨**

<예시> 공동발명의 지분에 대한 제3자 양도금지 규정설정, 당사자일방의 도산위기 발생시 협의요청할 경우 신의성실의 원칙에 따라 협의 및 적절한 처리를 할 의무 발생함

- **한계 : 공서양속, 강행법규위반의 사항을 협의 내용으로 할 수 없음**

<예시> 정상적인 상관습에 반하는 부당한 우월적 지위의 남용



- “전적으로 ‘갑’의 판단에 따른다”는 조항에 대한 대처방법

본 계약서상의 모든 내용은 거래관행과 신의성실의 원칙에 부합되게 해석·적용되어야 한다는 점을 충분히 인지하고 또한 동의한다.

※ 법원은 주관적판단이 아닌 객관적 판단기준을 근거로 계약위반 여부를 판단하는 것이 일반적임

11) 불가항력조항(Force Majeure)

불가항력 사유, 면책사항, 법령·행정규제도 구체적으로 규정



12) 부록

- 부속서, 첨부서류에 당사자를 구속하는 법적 효과를 부여하고자 하는 경우 이들 문서가 계약서의 일부를 구성한다는 점을 계약서 중에 규정
- 본문내용과 부록내용이 상충될 경우의 우선순위를 규정

① ‘갑’, ‘을’ 간의 부속협약서는 ‘갑’, ‘을’이 상호 서명·날인과 동시에 ‘갑’, ‘을’ 간의 기본 계약서의 일부를 구성한다.

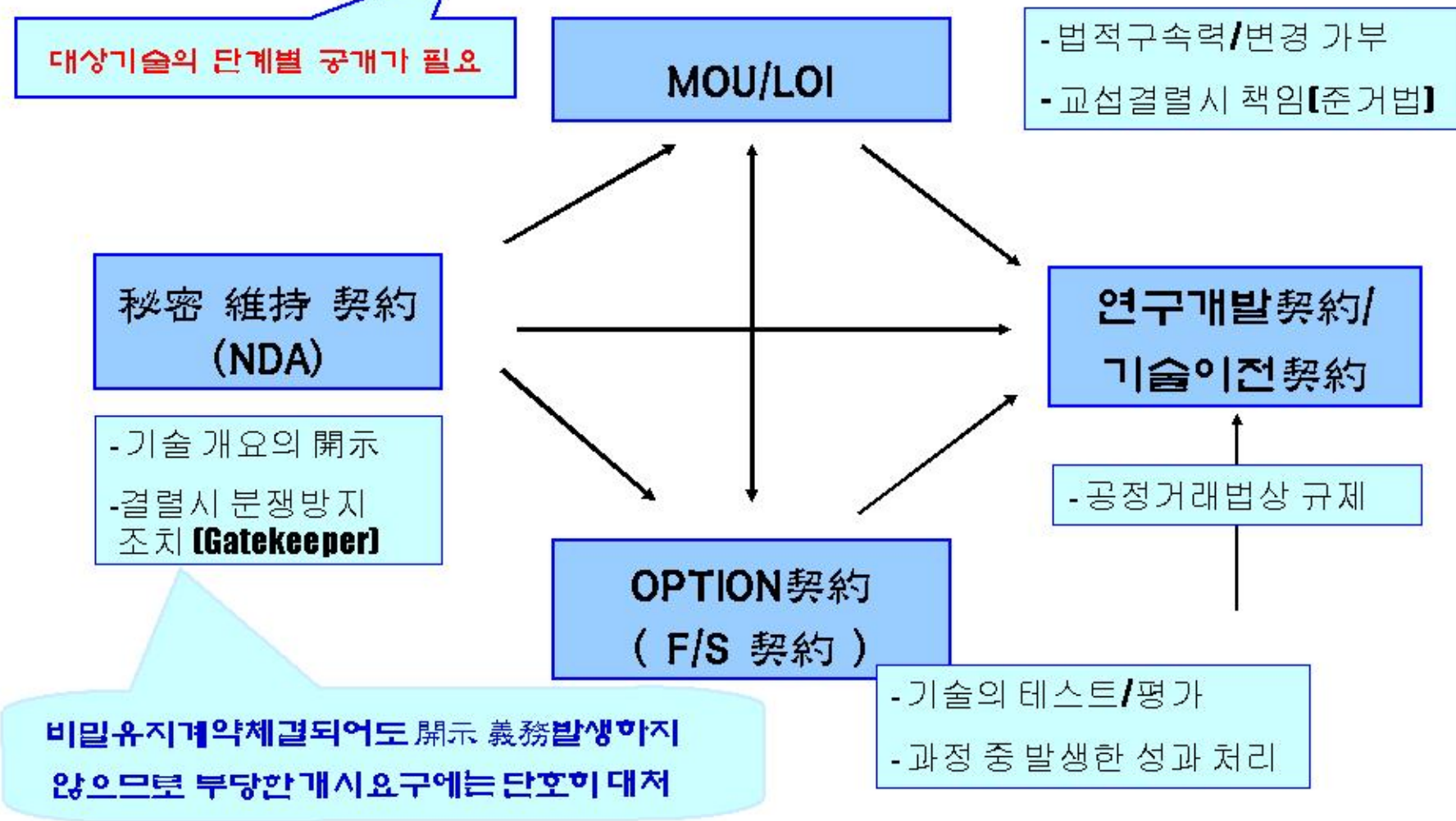
② 기본계약서와 부속 협약서의 각 조항을 해석함에 있어 상호 불일치 하는 경우에는 부속협약서의 내용을 우선한다.

24. EFFECT OF RIDERS

Riders constitute a part of this Agreement, and in case it is not described in this Agreement, it shall be referred to the Riders

II .연구계약의 전제 조건

1. 연구계약 단계별 확인사항





2. 秘密 維持 契約(NDA) 작성

- 비밀유지의 대상으로 되는 정보의 명확화
- 영업비밀 사용목적의 한정
- 영업비밀의 관리(관리책임의 소재)
- 개시된 영업비밀을 포함한 매체의 관리
- 영업비밀(그 매체)의 복제 거부
- 개시를 받는 회사 종업원에 대한 감독책임
- 하청 등 제3자에 개시하는 경우의 감독책임
- 손해배상 의무의 명시 및 손해배상액의 예정
- 비밀유지의무의 존속기간
- 비밀계약 종료 시의 영업비밀을 포함한 매체의 취급
- 분쟁발생시 해결방법



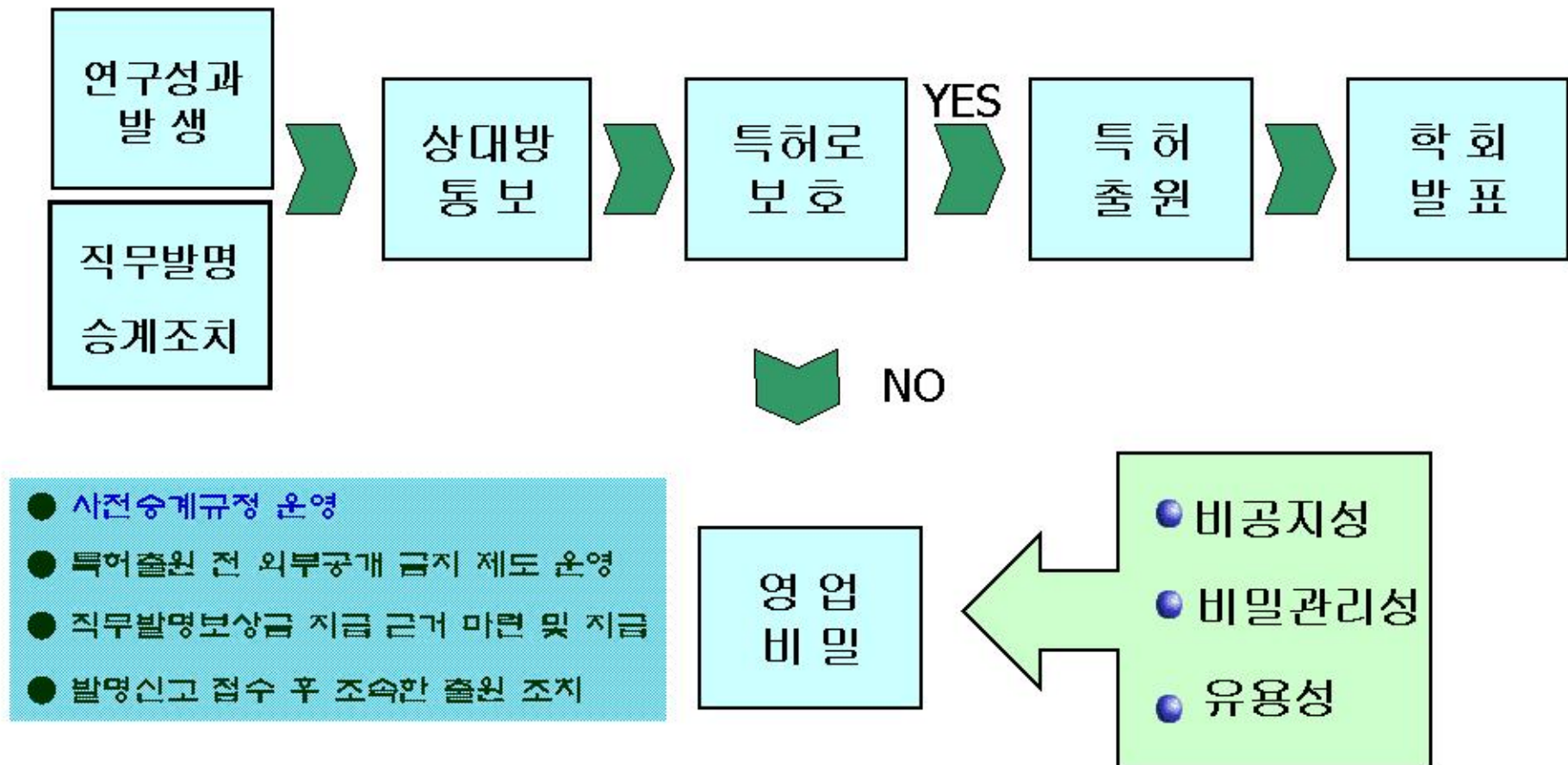
3. MOU/LOI의 쟁점사항 (법적 구속력 유무)

전체가 아닌 각 조항별로 분석

- 의향서에 규정된 계약의 주요 요건에 대하여 수정 또는 재론 요구 불가
- 계약의 세부 조건에 대한 협상을 신의성실의 원칙에 따라 진행할 의무
- 비밀유지의무 준수
- 배타적 교섭의무를 인정하는데 그치는 경우가 일반적임
- MOU만으로 쌍방에게 법적인 구속력을 부여하지 않고자 하는 경우

본 협약서의 내용은 협약당사자간에 법적인 구속력을 발생하지 않는다.
협약당사자간의 구체적인 권리·의무에 대해서는 별도의 계약을 체결하여
정하기로 한다

4. 지적재산 관리체제 구축여부 상호 확인





■ 영업비밀보호관리체제운영 여부 확인

- 비밀관리.보호규정의 제정, 교육 및 실시
- 비밀보호.관리조직 및 인원의 지정
- 영업비밀의 분류 및 등급의 결정
- 영업비밀의 표시 및 분리
- 연구일지 등의 관리 및 기록유지체계확립
- 참여인력에 대한 비밀유지의무부과, 경쟁업체 전직 및 경쟁적 창업금지

연구참여자 비밀유지 서약서 포함 사항

- ✿ 비밀유지 대상의 명확화
- ✿ 재직 중 회사로부터 취득한 자료 등의 보관의무
- ✿ 퇴직 시 회사로부터 받은 자료의 반환의무
- ✿ 손해배상 의무의 명시
- ✿ 퇴직 후 비밀유지의무의 존속
- ✿ 영업비밀규정 이해 및 숙지 사실

III. 공동연구계약의 주요쟁점

1. 계약 전 조치 사항 및 주요 합의사항

● 사전 법률관계 검토/조치

- 기 체결된 다른 계약과의 저촉관계를 全社的으로 체크
- 제3자의 특허권 등과의 권리관계
- 비밀유지계약 체결
- 공동연구계약 전에 보유 기술(정보)의 기록,정리 및 권리화 상호 확인
- 공동연구개발에 활용되는 기보유 지재권 명세/ 선행기술 활용 비중
- 공동연구자 선정기준 및 자격

● 지재권 조항 협상

- 지재권 귀속/지분/비용부담/권리침해시 조치/단독권리 취급
- 보증/손해배상

〈성과범위의 정의 및 성과확인〉

성과		공동연구 목적과 직접관계 유무	
		있음(A)	없음
목표 기술 수준	달성(B)	I	III
	미달성	II	IV

※ 연구성과의 한정유무, 한정할 경우 방법(이업종간, 타목적 유용금지조항 있는 경우 특히 유의)

● 연구성과의 사업화

- 실시시기, 형태(공동사업여부), 실시분담, 수익배분, 제3자실시허락여부

● 공동연구개발에 관한 독점금지법상의 지침과의 관계 유의

● 상대기업의 합병, 도산 등에 대한 리스크 대책



공동연구계약서 주요 합의사항

- ① **모유기술정보의 교환, 관리방법, 대가여부 및 비밀유지의무 상호확인**
- ② **연구의 역할분담, 비용분담, 중지 경우의 취급**
- ③ **연구개발기간설정(특히 중기)**
- ④ **공동연구상대방의 파산 등의 경우 대처**
- ⑤ **직무발명의 처리에 관한 확인 (예약승계규정 설정 및 양도증서 수령)**
- ⑥ **성과물의 특허출원 등의 취급(특허공동출원계약 별도체결)**
발명자결정방법, 특허권의 귀속 및 지분, 출원사무의 진행, 비용부담비율, 특허권의 실시·처분 및 수익의 배분, 외국출원 등 규정
- ⑦ **성과 및 기간종료후 개량발명의 귀속과 활용에 관한 계약규정**
 - 지분산정방법 및 성과활용방법 (양도, 라이선스 가부 등)결정
 - 개량발명의 귀속 : 공동소유여부, 공유시 본 계약적용여부, 단독명의로 상대방에 대한 실시권허여여부 등



■ 불공정한 국제공동연구계약 사항 총괄

公正	不公正 우려
<ul style="list-style-type: none"> -공동연구개발에 필요한 기술정보 공개 -공개된 기술정보에 대한 비밀유지의무 -연구개발을 위한 부담 -공동연구개발주제와 동일주제의 연구 개발 제한 -성과의 정의, 귀속, 비밀유지조항 -노하우의 비밀유지를 위해 단기간에 한해 제3자와 공동연구개발 제한 -성과의 개량발명등 상대방에 공개·비독점 실시허락의무 부과 -성과와 관련된 실시료의 분배 <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>국제계약상의 불공정 거래행위 등의 유형 및 기준 제7조</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> -기존기술의 사용 및 제3자 실시허여제한 -공동연구개발성과를 사용한 제품 이외의 제품에 대한 생산·판매활동제한 -공동연구개발 주제이외의 연구개발 제한 -성과를 이용한 연구개발활동에 필요이상의 제한 -성과의 개량발명 등의 상대방에 양도 또는 독점적 실시의무 부과 -제품의 생산·판매·지역제한, 생산·판매수량 제한, 판매처·판매방법제한, 원재료·부품구입처 제한, 품질·규격제한 등(상대방의 사업활동을 부당하게 구속하고 제품시장에서의 경쟁 감퇴 여부 판단에 의함)



4. 공동연구계약상 주요 조항

1) 목적, 정의조항

甲과 乙은 을이 개발한 탄화수소계 △△을 원료로 한 000(이하 '본 제품'이라 한다)의 공동연구개발을 행함에 있어서 다음과 같이 계약하였다.

제0조(목적) 甲과 乙은 본 연구개발에 필요한 인력, 연구비 등을 분담하여 제공하고, 각자가 보유한 기술정보를 교환하는 등 상호 협력하여 00을 XX에 응용하여 XX의 개발연구를 행하여 상업화 기술을 확립하는 것을 목적으로 한다.

- 당해 공동연구계약의 각 조항의 해석에 가장 기본적인 기준
 - 연구대상/범위의 특징은 계약에 의해 발생하는 **권리의무범위와 직접 관계** 있으며, **연구 성공/실패 판단기준**이 되므로 명확하고 구체적으로 작성
 - **연구단계**도 연구기간, 연구비와 관련있으므로 최대한 명확하게 규정
- ※ 공동개발대상 제품은 상세·명확하게 규정(애매한 경우 미달성가능성 많음)

연구분담(연구범위,책임범위) 및 연구비 분담 명확화 :별도조문설정

제2조(정의) 본 계약서에서 아래 용어는 다음 정의에 의한다.

① '연구성과'는 본 계약에 따라 수행된 본 공동연구의 목적과 관련있는 발명, 고안, 의장, 저작물, 노하우 등의 기술적 성과를 말한다.

※ “『'연구성과'를 본 계약에 따라 획득한 것으로 실적보고서 중 성과로서 확정된 본 공동연구의 목적과 ----- 기술적 성과를 말한다』”로 규정하는 방식

② '지적재산권'은 아래 기재한 것을 말한다.

1. 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률, 컴퓨터 프로그램보호법, 종묘법, 저작권법에 규정한 각 권리 및 외국에서 위의 각 권리에 상당하는 권리

2. 비밀로 하는 것이 가능한 기술정보로서 재산적 가치가 있는 것 중에서 '갑'과 '을'이 협의하여 특히 지정한 것(이하 '노하우'라 한다)

⑤ '연구담당자'는 본 공동연구에 종사하는 '갑' 또는 '을'에게 고용된 본 계약 별표 1에 명시된 자 및 본 계약 제O조 O항에 해당하는 자를 말한다. 또한 '연구협력자'라 함은 본 계약 별표1 및 본 계약 제O조 O항에 기재된 이외의 자로서 본 공동연구에 협력하는 자를 말한다.

※ 연구내용에 따라서 연구성과에 연구에 의해 발생한 신규 연구재료(물질, 세포주, 실험동물 등)를, 지재권에는 이에 대한 권리를 포함시킬 수 있음

제3자에게 비밀유지의무 부담하는 정보유무 체크

3) 정보교환조항의 문제점

제O조(정보교환) ① 甲과 乙은 각각 공동연구개발의 목적수행을 위하여 종전부터 보유하고 있는 기술·영업·시장정보(이하 '개발정보'라 함) 및 본 기술개발과정에서 획득한 '개발정보'를 상대방에게 통지하고 상대방이 요청하는 경우에는 전달하여야 한다. 해당 기술정보가 문서화 할 수 있는 것이면 문서화하여 상대방에게 교부하여야 한다. 다만, 제3자에 대하여 비밀유지의무를 부담하고 있는 '개발정보'는 그러하지 않다.

② 전항의 기술정보의 대가는 무상으로 한다. 다만, 그 기술정보의 경제적 가치가 현저하게 높은 경우에는 상호 협의한 후에 대가 및 지불조건을 결정하여 지불하기로 한다.

③ 甲과 乙은 제1항에 의하여 전달된 '개발정보'를 본 연구목적에만 사용하며, 다른 목적으로 사용하지 않아야 한다.



- 정보개시청구권을 일반적으로 승인한 조항으로 중요한 조항
- 특별한 합의가 없으면 정보교환의 대가는 무상임 : 정보 종류, 범위, 형식, 대가 여부 등에 대한 상세한 규정 필요
 - ※ 라이선스계약과 달리 정보개시는 당초부터 행해지는 것도 특징적임
- 제공기술로 참가기업 단독의 연구개발 추진, 연구개발이외의 제조행위, 제3자에 대한 실시허락 등 제공된 기술,정보의 유용금지는 적법
- 개시된 정보 등에 대한 비밀유지의무 규정이 필요
- 규정위반 시 협의, 해지; 조합의 경우 임의탈퇴, 해산청구, 임의해산사유



4) 직무발명조항의 상호 확인

제○조 (직무발명제도) 甲과 乙이 파견한 발명자의 취급, 발명에 관한 권리의 귀속·승계, 보상금의 지불, 비밀유지 등에 대하여는 본 계약서에서 정한 외에는 발명자가 속한 甲과 乙 각각의 직무발명등에 관한 제반 규정에 따르기로 한다.

- 계약서에 명시하지 않으면 공동연구자를 규율하는 것은 소속회사의 내규
 - ※ 성과물인 특허를 받을 수 있는 권리는 **발명자로부터 승계하지 않으면 반드시 계약당사자에게 귀속되지 않음에 유의**(특히 수직형공동연구)
- 참여자 각자가 보유한 직무발명등에 관한 규정을 상대방에게 교부하여 규정의 해석과 운용에 대한 조정 및 필요 시 규정의 제정 또는 개폐
- 비밀사항의 제3자 유출행위에 대한 조치를 요구했음에도 상대방이 처분(해고,징계)을 하지 않는 경우 공동연구계약상의 채무불이행으로 손해배상책임 부담



5) 지분조항

제O조 (지분비율) ① 공동연구개발에 의해 발명을 완성한 때에는 甲은 1/3의 비율로 지분을 취득하고, 乙은 2/3의 비율로 지분을 각각 취득한다.

② 甲과 乙 각자가 공동연구개발에서 부담하여야 할 인력, 연구비 기타 출연비율은 甲과 乙 각자가 갖는 전항의 공동발명에 대한 지분비율에 의한다.

제O조 (지분비율) ① 본 연구에 의하여 발생한 발명, 고안, 노하우 등의 기술적 성과(이하 '본 성과'라 함)와 본 성과의 산업재산권을 받을 수 있는 권리 및 산업재산권(이하 '본 권리'라 함)은 양당사자의 공유로 하며, 그 지분은 동등하다. 다만, 일방 당사자의 공헌도가 현저히 높다고 양당사자가 인정할 '본 성과'와 '본 권리'에 대하여는 해당 당사자의 단독소유로 할 수 있다.



● 성과 지분 결정방식

- 발생주의 : 발명한 종업원의 소속 당사자에게 귀속
- 공헌도주의 : 발명과정에서 보다 공헌이 많은 당사자에게 귀속
 - ※ 연구자원 부담비율로 공동소유
- 분야별 주의 : 의도하는 분야의 당사자에게 관련 발명 귀속
 - ※ 실시규정과 밀접한 관련이 있으므로 신중한 검토 필요

● 공동연구참여자간 지분비율은 법률의 규정이 없으면 계약에 의하여 정해짐

- 비율이 불명한 때에는 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정
- 기술적 곤란정도, 목적달성에 소요되는 기간의 장단에 따라 확정방식과 불확정방식 채택

● 지분비율 산정방식이 합리적이지 않으면 목적달성을 곤란하게 하며, 분쟁을 내포함



■ 사례 : 발생주의

제O조 (지분비율) ① (1). 연구 결과의 발명가(들) 또는 개발자(들)이 전적으로 파스퇴르 연구소의 직원(들) (IP Korea가 IP Korea의 인력으로서 인정하고 급료를 지불하는 직원은 제외)인 경우, 파스퇴르 연구소는 동 연구 결과와 동 내용에 포함되는 모든 지적 재산권의 독점적 소유권자가 된다.

(2). 연구 결과의 발명가(들) 또는 개발자(들)이 전적으로 IP Korea의 직원(들)인 경우, IP Korea는 동 연구 결과와 동 내용에 포함되는 모든 지적 재산권의 독점적 소유권자가 된다.

(3). 연구 결과의 발명가(들) 또는 개발자(들)이 파스퇴르 연구소의 직원(들) (IP Korea가 IP Korea의 인력으로서 인정하고 급료를 지불하는 파스퇴르 연구소의 직원은 제외)과 IP Korea의 인력이 모두 포함된 경우, 파스퇴르 연구소와 IP Korea는 동 연구 결과와 동 내용에 포함된 모든 지적 재산권의 공동 소유권자 (50 대 50의 비율)가 된다.



■ 사례 : 공헌도주의(연구자원부담비율)

● 독일 R&D센터 유치

- 지적재산권 귀속 : 독일기관(인건비 포함)와 국내기관의 투입비율(3:7)에 따라
공동소유
- 기술료 : 제3국에서 발생하는 기술료 수입은 투입비율(3:7)대로 귀속,
자국에서 발생하는 기술료 수입은 각자 독점

● 미국 기업 연구소 유치

- 지적재산권 귀속 : 국내기관과 미국기업(현물포함)의 투입비율(5:5)에 따라
공동소유
- 기술료:미국기업이 공유의 지적재산을 제3자에게 실시하여 발생하는(지적재산의
가치가 명시될 경우) 기술료 수입에 대해선 국내기관에 50%를 지급, 그 외에
발생하는 기술료 수입은 각자 독점 ⇨ 미국기업은 정부출연금의 30% 상환



■ 특허권 공유의 법률 문제

1) 의의 : 하나의 특허권을 2인 이상의 자가 공동으로 소유하는 형태

2) 법적 특수성(韓國, 日本)

● 다른 공유자의 동의없이 자기 지분의 양도, 질권설정 및 실시권설정 불가

☞ 美國 : 특약이 없으면 타 공유자의 동의없이 실시, 양도, 라이선스 가능

● 자유실시원칙 : 특별한 약정이 없으면 다른 공유자의 동의없이도

지분비율과 관계없이 각자실시 가능

※ 공유권자의 동의없이 타공유자와 체결한 실시계약에 근거한 실시행위 :

실시행위금지 및 손해배상 청구



단독으로 할 수 있는 경우	단독으로 할 수 없는 경우
<ul style="list-style-type: none"> ● 전체 특허발명의 실시 ● 조약우선권 주장, 출원분할, 출원보정 ● 지분포기, 타공유자에게 지분양도 ● 조기공개신청, 심사청구, 우선심사청구 ● 심판청구 및 이의신청에 대한 답변서 제출 ● 공개후 경고행위, 침해금지청구, 민.형사상 소송행위 	<ul style="list-style-type: none"> ● 출원행위 ● 제3자에 대한 지분양도 ● 질권설정 ● 특허정정청구 ● 국내우선권 주장 및 취하 ● 심판청구 및 심결취소소송 제기 ● 실시권 허락 ● 침해자와의 합의



6) 권리화를 위한 절차 조항 : 통상은 공동출원계약 별도 체결

제O조 (발명 등의 권리화) ① 전조의 지분에 따라 甲과 乙은 공동발명 등의 본 공동연구개발의 연구성과를 특허출원, 실용신안 출원 기타 절차에 의하여 권리화하기로 한다.

② 특별한 사정이 있는 때에는 甲 또는 乙은 자기의 지분을 상대방에게 상당한 대가로 양도하여 상대방의 단독으로 특허 등의 출원을 할 수 있다.

③ 甲은 특허 등의 출원, 등록 등의 사무를 乙에게 위임하며, 乙은 사무처리 상황에 대하여 분기마다 甲에게 보고하여야 한다. 다만, 심사청구 등 권리에 중대한 영향을 미치는 절차에 대하여는 사전에 상호 협의하여 정하기로 한다.

- 공동연구 前 관련기술의 권리화 또는 상대방 확인 받아둬
 - ※ 모든 발명자가 빠짐없이 특허출원서에 기재 → 특허취소사유
- 사전통지로 지분권포기 가능(이후 출원비용부담 및 본 계약상의 의무 면함)



- 노하우로 보호할 것인지 특허권으로 보호할 것인지를 결정
- 비용, 명의, 출원국, 출원사무 주체 결정, **사무위임** 및 비용부담 등을 규정
 - 당사자 일방이 출원을 희망하지 않는 경우 상대방 단독명의 출원 규정
 - 출원절차의 효율적 진행을 위해 상대방의 승낙을 받아 일방이 진행, 통지 후 5일 이내 회신이 없는 경우 승낙간주 규정 설정
- 위 규정에도 불구하고 출원 또는 거절사정불복항고심판 등을 거부할 경우 채무불이행책임 부담
- **단독권리의 취급** : 연구성과를 실시하는데 상대방 권리의 사용이 예상되는 경우 사전에 단독권리의 취급에 대한 규정을 함

제○조 ① 甲 과 乙은 본 연구 이전 및 본 계약 제○조에 따라 단독으로 출원하여 취득한 특허권, 실용신안권, 의장권(이하 '특허권 등'이라 한다)에 대하여 상대방으로부터 그 사용신청이 있는 경우에는 당해 '특허권 등'의 존속기간 중에 유상으로 실시허락을 하며 그 조건은 상호 협의하여 정한다.



■ 연구성과의 확인 등을 위한 조치

제○조 ① 甲과 乙은 쌍방이 협력하여 본 공동연구 기간 중에 취득한 연구성과에 대하여 보고서를 본 공동연구 종료 다음 날부터 〇〇일 이내에 정리하기로 한다.

② 甲과 乙은 협의하여 보고서에 기재된 연구성과 중 노하우에 해당하는 것을 지체없이 지정하며, 아울러 비밀유지기간을 명시한다.

③ 전항의 비밀유지기간은 상호 협의하여 정하는 것을 원칙으로 하며 본 공동연구의 종료 다음 날부터 기산하여 〇년으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 상호 협의하여 그 기간을 연장하거나 단축할 수 있다.

- 실적보고서의 내용을 사전에 협의하여 구체적으로 기재함
연구제목, 연구성과 개요, 연구성과의 향후 활용방법, 연구경비의 지출실적 등



7) 권리방어 등의 비용부담 조항

제O조 (권리보전 등에 소요되는 비용) 출원, 등록 기타 권리의 취득, 보전, 유지 등에 소요되는 비용은 본 계약에 의하여 甲과 乙 각자의 권리에 대한 지분비율에 따라 각자 부담하기로 한다.

- 비용부담조항 설정하지 않은 경우의 처리 : 민법 제266조(공유물의 부담) 준용
 - 출원비용, 권리방어비용 등 관리에 필요한 제반 비용은 지분비율로 각 공유특허권자가 부담
 - 1년 이상 위 부담을 이행하지 않는 경우 다른 공유특허권자는 상당한 가액으로 지분 매수 가능
 - 권리침해 등 분쟁 발생 시 협력의무, 배제조치 주체, 비용부담
- ※ 지분비율 부담 시 사업형태를 달리하는 당사자에게 불공평 우려 있음 : 협의사항

8) (자기)실시조항

- 실시료 등 대가 X

- 성과의 실시제품 판매 시 상대방에게 실시료 상당액 지불

<1> 제O조 (공동발명의 실시) 甲과 乙은 상대방의 동의를 얻어 본 공동연구개발과 관련한 공동발명을 각각 실시할 수 있다.

<2> 제O조 (공동발명의 실시) 甲과 乙은 각자의 실시기간은 상대방의 동의를 얻은 후로부터 3년간으로 하며, 그 기간만료 시 이의신청이 없으면 자동적으로 갱신하기로 한다.

- 사전에 실시화·실용화의 態樣에 대한 구체적 규정을 설정하는 것이 매우 중요
- 일방 당사자의 자기실시로 불이익을 받을 우려가 있는 경우 특약조항 설정
 - 기술분야 제한 : 甲은 A분야만 실시, 乙은 B분야에만 실시
 - 기간 제한 : 甲은 3년만 실시, 乙은 전체 기간 동안 실시
 - 실시 제한 : 甲만이 실시, 乙은 실시하지 않되 수익의 30%를 취득
 - 지역 제한 : 甲은 A지역에서만 실시하고, 乙은 B지역에서만 실시



- 각 공유자의 위탁제조 : 상대방의 동의 필요
 - ※ **하청제조 : 일정한 조건하에서 자기실시에 해당**
- 성과가 일방 당사자에게 귀속하는 경우 확인사항
 - 상대방이 실행가능여부, 로열티 지불여부 및 해당 금액(요율 등)
 - ※ 일방 당사자의 기보유기술을 이용할 경우에 대비한 규정 마련
- 성과가 공유인 경우
 - 일방 당사자만 실시하는 경우에 로열티 발생 여부, 발생한다면 해당 금액

<예시 : 수직형공동연구개발의 경우로서 성과가 소재인 경우>

소재 제조업체 : 독점적 공급.판매권 주장 ↔ 수요 기업 : 독점적 구입 희망

→ 2~3년 동안만 수요기업의 독점구입을 인정하고, 이후 자유 판매토록 절충

ABC shall pay DEF a running royalty (in US dollar) in compensation for the Joint Development Products using DEF's Technical Information and/or Joint Technology and sold to the third parties by ABC.



9) 지분처분금지 조항

제O조 (지분처분금지) 甲 또는 乙은 본 공동연구개발 성과인 공동발명 등의 각자 지분을 제3자에게 양도하거나 담보에 제공할 때에는 다른 공유자의 서면동의를 받아야 한다.

제O조 (지분처분) 甲 또는 乙은 본 공동연구개발 성과인 공동발명 등의 각자 지분을 다른 공유자의 동의없이 공동연구개발종료 후에 제3자에게 양도하거나 담보의 목적으로 제공할 수 있다.

- 취지 : 일방적인 공유자의 지분양도 등에 의한 타 공유자의 지분에 경제적 가치의 예상치 못한 변동을 방지, 공동연구상의 비밀유출 방지
- 합병, 상속등 일반승계의 경우 다른 공유자의 동의 不要 : 특약으로 금지 가능
- 다른 공유자의 동의없이 제3자에게 양도한 경우 무효, 제3자 대항불가

- 계약제품이외 분야, 경합기업이외의 제3자 실시 허락 인정
- 원료제조업체의 경우 자기 고객에 대한 면책규정 확보 필요

10) 실시권설정 금지 조항

제O조 (실시권 설정금지) 甲과 乙은 본 계약에 의하여 취득한 공유 공동발명에 관한 권리를 제3자에게 어떠한 실시권도 허락할 수 없다.

제O조 (제3자 실시권) 甲과 乙은 양당사자가 공유하는 '본 성과' 및 '본 권리'에 대하여 제3자에게 실시권을 허락하는 경우에는 사전에 상대방과 그 가부 및 조건등에 대하여 협의하여야 한다. 다만, '본 제품' 이외의 분야에서 실시권을 허락하는 경우에는 그러하지 않다.

● 미국 등 국제공동연구계약의 경우 제3자 실시의 가부에 대한 조항 설정 필요

※ 독점금지법상의 성과이용 제한의 문제를 최소화하는 방법

전체 참가기업에게 성과를 실시허락형태로 취득케하고 실시료수입 분배조건으로 참여기업이 자유롭게 제3자 실시허락을 인정



11) 제3자와 공동연구 등 제한 조항

제0조 (제3자와 공동연구 등의 제한) ① 甲과 乙은 상대방의 동의없이 본 연구와 동일목적의 연구를 제3자와 공동으로 행하거나 또는 제3자로부터 수탁할 수 없다. (☞ 별도 규정없으면 금지기간은 본 계약기간 동안임)

② 甲과 乙은 제3자를 본 공동연구에 참가시키거나 각자의 연구분담부분 일부를 위탁할 경우에는 상대방의 사전서면 동의를 받아야 한다.

- 비밀누설의 위험 및 연구성과와 관련한 특허분쟁의 가능성 방지
- 금지 또는 제한하는 연구범위 명확하게 한정
- 연구 중에 제3자 참가 시 성과 귀속, 성과의 실시, 비밀유지 등에 대하여 기존참가자의 권리 의무와의 관계를 충분히 검토
- 계약기간 종료 후 연구개발성과의 확인에 필요한 합리적 기간을 초과한 **독자적으로 또는 제3자와의 공동연구 제한하는 경우 獨禁法의 금지사항 고려**
- **계약기간 동안 경합기술도입을 금지하는 조항은 적법**

- 비밀유지대상에서 제외되는 기술정보 등의 규정
- 공동연구개발 수행 목적외 사용금지
- 각국 영업비밀관련법,관례 입각한 엄격관리 규정

12) 비밀유지 조항

제0조 (비밀유지·용도제한) ① 甲과 乙은 본 공동연구개발에 대하여 그 목적,방법, 성과 등 일체의 사항 및 상대방이 비밀사항을 명확히 하여 문서 또는 구두로 開示 하거나 지득한 일체의 기술상·영업상 일체의 정보(이하 『비밀정보』라 한다.)에 대하여 제3자에게 공개하거나 유출해서는 아니 된다. 다만, **아래 각호에 해당하는 정보 등은 그러하지 않다.**

1. 개시받거나 지득한 때 **이미 보유하고 있었음을 증명할 수 있는 정보 등**
2. 개시받거나 지득한 때 **이미 공지된 정보 등**
3. 개시받거나 지득한 후 **자기의 책임없는 사유로 공지된 정보 등**
4. 정당한 권한을 가진 **제3자로부터 적법하게 취득한 것을 증명할 수 있는 정보 등**
5. 상대방으로부터 개시받은 정보에 의하지 않고 **독자적으로 개발·취득하였음을 증명할 수 있는 정보 등**

③ 甲과 乙은 『비밀정보』를 제조의 검토 또는 시험을 위해서만 사용하기로 하며, 상대방의 문서에 의한 사전승낙없이 다른 용도로 사용할 수 없다.

④ 전2항의 의무를 지는 기간은 00년00월00일 까지로 하며, 본 계약이 제0조의 규정에 의하여 해지 또는 해제된 때에도 계속 유효하다.



- 공동연구 중 신규채용자 참여시 전직장의 영업비밀을 재직 중 절대 이용하지 않는다는 서약 받아둬
- 비밀유지의무 부과 및 위반 시 바로 계약해지, 손해배상 등의 채무불이행 책임 및 손해배상액의 예정 또는 위약벌 규정 명문화
 - ※ 미국 : 과도한 손해배상액 예정(liquidated damages)은 무효
 - 계약불이행에 대한 손해배상액산정이 곤란하고
 - 예정된 손해배상액이 합리적일 경우에 한하여 유효한 약정
 - 위 요건을 충족하지 못하는 경우에는 위약손해배상에 관한 약정은 일종의 벌칙(penalty)으로 간주되어 무효
- 비밀유지의무를 과도하게 장기간 설정하면 독점금지법상 문제가 될 수 있음



13) 성과 발표 등에 대한 조항

제○조 甲과 乙은 본 계약의 유효기간중 및 그 종료 후에도 본 연구의 성과를 발표하려고 하는 경우에는 그 내용, 시기, 방법에 대하여 미리 문서로서 상대방에게 통지하여 그 승낙을 받아야 한다.

● 연구발표의 규제 방법

- 전면 금지하는 방법 - 사전에 발표내용 검토 후 발표여부 결정하는 방법
- 발표 전에 출원하기 위해 발표내용의 사전통보를 받는 방법
- 연구발표를 금지하되 예외적으로 연구발표가 특허법 제30조에 규정한 방법에 의하는 경우에만 인정하고 발표 후 6개월의 유예기간 중에 출원하는 방법

- 본 규정상 연구성과에 대하여 특별한 정함이 없으면 당사자 일방에 귀속하는 단독성과도 당연히 포함됨



14) 보증 조항 (법/기술상의 담보책임)

- 공동연구의 경우 양당사자의 보증능력이 동일하지 않은 경우가 많으므로 상호보증을 하지 않도록 규정
- 보증의 종류
 - 법적 실시가능성의 보증 : 제3자 권리의 불침해의 보증
 - 기술적 실시가능성의 보증 : 실험상 실시가능성/공업생산상 실시가능성
 - 제조물책임법상의 문제를 발생시키지 않는다는 보증
 - 품질보증 : 계약상 의무

특허권의 유효성 보증 및 제3자 특허권 비침해 보증을 하지 않는 국제계약 :
공정거래법의 지침에 위반되지 않으므로 부당하지 않음



제○조(보증제한) 각 당사자는 본 협정을 체결하고 시행할 **법적인 권리와 대표성을 가지며, 동 내용을 보증 한다.** IP Korea는 연구의 어떤 특정한 연구 결과가 달성될 것이라든지, 특정한 계획 또는 프로그램이 본 연구자금으로 성취될 수 있다든지 또는 정해진 기간 이내에 성취될 수 있다든지, 연구가 달성되거나 성공적이 될 수 있다든지, 또는 연구 결과 전부나 일부분이 제3자의 지적재산권을 침해하지 않는다는 것을 주장하거나 보증하지 않는다.

7. Limited Warranty.

Each party **represents and warrants** that it has **the legal right to** enter into and perform this Agreement. No other representations or warranties, express or implied, are made or given by either Party. Without limiting the foregoing, IP Korea does **not represent or warrant** that any particular result of the research will be achieved, that the specific projects or programs can be completed for the amount of funding provided for them or within the time period pre-set, that the research can or will be completed or successful, or that all or any part of the results of the research **do not infringe any intellectual property rights of any third party.**



15) 不爭條項 : 특허의 유효성, 노하우의 비밀성을 다투지 않을 의무

계약일방이 보유하는 특허권을 계약상대방이 침해해도 당해 특허권을 행사하여 금지청구를 하거나 손해배상을 청구하지 않을 의무

① 갑 또는 을은 상대방으로부터 제공된 기술이나 특허에 대한 權原 또는 효력을 본인 또는 자회사로 하여금 다투지 않기로 한다.

② 갑 또는 을은 본 계약이 효력을 가지는 동안 제공된 기술이나 특허 및 그 다른 국가에 출원 또는 등록된 대응특허의 효력,범위 및 가치를 손상하거나 손상하게 할 어떤 행위도 할 수 없으며 또한 제3자가 하는 것을 원조해서도 아니된다.

● 일반적인 기술거래계약에서는 위법(우려)이지만 공동연구개발의 경우, 계약기간 동안에는 적법

☞ 권리범위확인심판청구(특허법제135조), 선사용권 주장하는 행위의 부쟁의무 위반여부?



16) 개량발명 조항

- 공동연구에서의 기여도, 성과의 실시상황 등 여러 사정을 고려하여 개량.
개발의무의 유무, 개량.개발기술의 제공의무의 유무 및 제공조건의 명시 등에
관한 계약상 책임과 의무 조문화
- 별도의 정함이 없으면 개량기술의 제공의무 없음
개량기술을 제3자에게 양도/실시권 허락 시 최우선적으로 공동연구 상대방과
교섭할 것을 계약상 확보 또는 동일 조건으로 활용
- ※ 당사자 일방의 애락사유에 의해 해지된 경우, 이미 Grant-back한 개량기술의
사용도 동시에 종료하는 것이 합리적임



제O조(개량발명의 특성과 개시) 당사자 일방이 본 계약체결 후 5년 이내에 취득한 개량발명에 대해서는 취득 후 1개월 이내에 그 내용을 서면 기타의 방법으로 상세히 상대방에게 무상으로 개시하기로 한다. 여기서 『개량발명』이란 허락 특허발명과 이용관계에 있는 발명을 말한다.

제O조(개량발명의 귀속) ① **일방 당사자가 개발한 개량발명 및 그 특허 출원권은 당해 당사자에게 귀속한다.**

② 전항의 규정에 불구하고, 개량발명을 개발한 당사자가 위 개발 후에 그 특허 출원권을 포기한 국가 또는 개발 후 8개월 이내에 특허출원을 하지 않은 국가에 대한 출원권은 상대방에게 귀속한다. 다만, 상대방이 위 출원에 기하여 특허권을 취득한 때에는 개발 당사자는 아무런 절차를 요하지 않고 당연히 당해 특허권에 대해 재실시허락권이 부여된 무상의 비독점실시권을 취득하는 것으로 한다.



제O조(개량발명의 실시허락)개량발명에 의하여 행해 진 특허출원이 특허 등록이 된 때에는 출원인인 당사자는 당해 발명에 대해 실시료 0%의 비독점 실시권을 상대방에게 허락한다. 다만, 실시허락에 관한 기타의 조건은 당사자간의 협의에 의하는 것으로 하며, 실시허락의 효력은 위 협의가 성립한 때에 발생한다.

IV. 수탁연구계약의 주요쟁점

1. 중복수탁연구의 금지

동일한 연구상황이 2인이상의 위탁자에게 보고되므로 비밀누설의 위험 및 특허분쟁의 가능성이 있음

※ —課題— 委託者方式은 독점조항(Exclusive Clause)으로 설정됨

제○조 (중복수탁금지) 수탁자는 본 연구과제와 동일한 과제의 연구를 위탁자이외의 어떤 자에 대하여도 중복하여 수탁해서는 아니된다.

2. 지적재산권의 귀속

-위탁자소유, -공동소유, -일정기간 위탁자에게 【독점,비독점】실시권 부여

※ 위탁기업이 내는 연구비의 액수, 연구의 기본되는 권리의 소유자, 연구 내용 및 난이도, 연구소요 기간 등 제반사정을 합리적으로 고려하여 특허권의 귀속문제를 결정



제○조(연구결과의 귀속 및 보고서의 제출) ①연구결과에 대한 지적 재산권(know-how 및 연구결과에 대한 특허권, 실용신안권, 의장권, 연구보고서에 대한 저작권 등을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)은 “갑에게 귀속하며, **“위탁자”는 ○년간 위 연구결과에 대한 독점실시권을 요구할** 수 있으며, 이러한 경우 “갑은 다음 각호의 사유가 없는 한 이를 거절하지 못한다. 단, 통상실시권을 요구하는 경우에는 이를 거절할 수 없다.

1. “갑”의 소유인 선행기술에 기초한 발명인 경우
2. 고도의 공익성을 가지거나, 군사적 목적에 사용되는 목적의 발명인 경우
3. 연구종료 후 기업이 1년간 실시계약을 체결하지 않는 경우
4. 기타 특정기업에게 독점시키기에 부적당한 성질의 발명인 경우

②“위탁자”가 “갑”과 제1항의 독점실시권 설정계약을 맺은 후 2년간 이를 실시하지 아니하면, “갑”은 독점실시권 설정계약을 해지할 수 있다.



3. 특허출원

- 대학명의 출원. 등록 후 독점실시권(또는 통상실시권)허여
- 출원, 등록 비용 및 명의이전 비용은 위탁자 부담

4. 특허실시 및 실시료

- 위탁자에게 일정기간 우선적 실시권 허여, 정당한 이유없이 실시하지 않는 경우 위탁자의 의견 청취 후 제3자에게 실시권 허여 가능
 - 위탁자도 제3자 실시 가능
 - 위탁자 또는 제3자 실시의 경우 별도의 실시계약을 체결하고 실시료를 납입【실시계약의 내용은 본 계약과 동시에 합의해 두는 것이 좋음】
- ※ 공유 특허의 경우 제3자 실시에 의한 실시료는 지분비율로 배분

-연구수행 중 신규참여자 필요시 위탁자의 사전동의 후 참여
[추가인건비는 위탁자 부담]

5. 연구수행

- 재위탁 가능여부 결정(위탁자의 동의 여부)
- 위탁자가 제공한 장비의 하자에 의해 피해 발생 시 위탁자가 손해 배상
- 연구비로 취득한 **연구장비 등은 대학에 귀속**, 위탁자 제공장비의 운반, 설치비용 및 반환비용은 위탁자 부담

6. 연구비의 정산

- 비정산, 연구종료 후 잔액은 대학 귀속
 - 해지 시 연구비의 정산
 - 위탁자 귀책 사유 : 연구비 반환 청구 불가
 - 대학귀책 사유 : 연구비 반환(기성부분에 대한 연구비용 제외)
 - 기타 사유 : 정산(기성부분에 대한 연구비용과 연구기간에 비례한 보수를 제외)
- ※ 모든 경우에 **연구결과는 대학에 귀속**하도록 협의



7. 정보 제공

- 수탁연구에 관한 위탁자 보유의 정보, 지식 등을 연구수행에 필요한 범위 내에서 수탁자에게 제공

8. 비밀유지, 성과 발표 등은 공동연구와 동일

- ※ 연구성과인 특허의 청구범위가 연구목적범위보다 넓게 되는 경우 그 특허권이 위탁자에게 귀속되는 경우에도 연구범위에 속하지 않는 부분에 대한 수탁자의 제3자실시권 확보조치

공동연구계약서의 체크리스트

조문명	주요 내용
전 문	① 당사자 ② 계약목적 ③ 계약배경, 경위(보유 특허, 당사자의 관계, 공동연구를 행하는 기업적 관심)
정의	① 용어의 정의
연구목적	① 연구대상범위의 특정 ② 연구단계의 특정(기초연구인지 상품화연구인지)
연구분담	① 분담범위의 특정
연구비분담	① 비용의 부담비율 ② 일방의 비용이 증가할 때의 취급 ③ 비용분담의 귀속이 불분명한 경우의 취급
연구기간	① 연구기간의 특정 ② 연구기간 연장의 가부와 그 절차요건
제3자에 대한 위탁	① 위탁의 가부 ② 위탁할 때의 요건
자료, 정보의 교환	① 자료, 정보의 종류범위 ② 유상, 무상의 구별 ③ 교환의 시기, 방법 ④ 자료, 정보의 유용금지



조문명	주요 내용
연구자 파견 (기술지도포함)	① 파견요건 ② 인원수, 기간, 시기, ③ 파견자의 급여 기타 비용의 부담
시설의 이용	① 이용의 요건
진도 보고	① 보고 여부 ② 보고 시기, 방법
제3자와 공동 연구의 제한	① 금지하는 연구범위 ② 제3자와 공동연구 시 취급
성과의 귀속	① 성과의 정의(발명고안, 노하우) ② 성과의 확인 ③ 귀속 ④ 타목적유용의 취급
지적재산권 의 귀속	① 권리의 귀속 ② 권리의 지분 ③ 공유인 경우의 출원, 권리보전절차담당자 및 그 비용부담
산업재산권의 유지, 보전	① 특허 등의 취득 유지에 있어서 분쟁 ② 분쟁에 대한 협력 ③ 비용부담
권리 침해	① 협력의무 ② 배제조치 ③ 비용부담
개량 발명	① 개량발명의 대상범위 ② 귀속과 취급



조 문 명	주요 내용
연구성과의 발표	① 발표 요건 ② 발표 방법과 시기 ③ 발표 특례 ④ 발표 제한
성과의 실시	① 실시자 ② 실시 분담 ③ 자가사용제품의 구입제한 및 조건, 구입처 제한, 조건 우대조치 ④ 제3자에 대한 판매의 제한 및 조건, 판매의 제한, 실시료 및 실시료의 지불방법
단독권리의 취급	① 권리의 대상(공동연구전의 권리, 공동연구에 기초한 권리) ② 개량발명의 취급 ③ 실시허락의무의 유무 ④ 실시허락의 조건 ⑤ 제3자에 대한 실시허락
제3자에 대한 실시허락	① 실시허락의 가부 ② 실시허락의 대상 ③ 허락조건 ④ 실시료의 배분
거래정보의 교환	① 거래정보의 교환 ② 受注에 대한 노력
보증	① 제품의 제3자권리에 대한 보증
비밀유지	① 비밀유지의 대상범위 ② 비밀유지의 기간 ③ 적용제외



조문명	주요 내용
연구종료시 의 조 치	① 공동구입한 장치, 자재 등의 처분 ② 정보(노하우)의 반환
해 지	① 요건 ② 해지절차
손해 배상	① 손해배상의 적용범위
계약의 양도	① 계약 자체의 양도 ② 계약에서 정한 권리의 제3자에 대한 양도금지
계약의 변경	① 변경할 경우의 조치(연구계획의 변경을 포함)
통 지	① 수신처의 특정 ② 통지의 범위와 방법
분쟁의 해결	① 분쟁의 해결수단의 규정
계약유효기간	① 기간 ② 연장유무 및 연장절차 ③ 기간종료에 따른 예외규정
협 의	① 규정없는 사항 및 해석불명사항의 처리방법
후 문	
당사자 표시	



正信行道 千里咫尺

바로 믿고 바로 행하면 천리가 지척인데

不信不行 咫尺千里

바로 믿지않고 바로 행하지 않으면 지척도 천리