

제2차 대학 TLO 초급자를 위한 특허.기술이전 입문 과정

기술이전 표준계약서 분석 및 이해

일시: 2006년 9월 21일

장소: 동국대학교 총무로 신관

현종철 변리사

현종철 국제특허법률사무소

1. 기술이전과 관련된 계약서의 종류

1. 비밀유지계약서

기술이전의 경우에는 본 협상 이전에 NDA를 체결하는 것이 일반적임

2. 기술이전(라이센싱)계약서-기술양도형 또는 기술대여형 계약

이미 학교측의 소유로 되어 있는 특허권에 대하여 특허권의 전부를 이전하거나, 실시권을 허여하는 계약서.

3. 특허공동출원계약서-일반적으로 기술양도형 계약

위탁연구계약 또는 공동연구계약의 성과물에 대한 공동출원의 경우에는 당해 계약서 내에서 규정하면 됨.

그러나, 기술이전 계약에 의하여 현재 특허출원 중인 발명에 대하여 공동출원으로 전환하는 경우에는 실제로 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에 해당하지만 특허공동출원 계약서라는 명칭으로 해결할 수 있음

II. 계약서 작성시 체크사항

1. 당사자의 확정
2. 용어의 정의
3. 대상의 특정
4. 기간의 특정
5. 대가 및 지급시기의 특정
6. 지적재산권의 유지 및 보수
7. 해제 및 해지 사유의 명시
8. 보증조항의 검토
9. 손해배상규정
10. 기타(성과의 발표-비밀정보에서의 배제, 개량발명 등)

1. 당사자의 확정

- 당사자: 계약서에서 규정하고 있는 권리, 의무를 직접적으로 향유 또는 부담하는 개인 또는 법인(계약서의 서문에서 당사자로서 표시되고 말미부분의 서명란에 구체적으로 표시되어 이에 서명한 자)
- **Point:** 계약의 주체를 구체적, 확정적으로 파악할 수 있는냐, 누가 권리, 의무를 부담하느냐, 분쟁의 경우에 누구를 상대로 소송이나 중재를 개시할 것인가의 문제
- 대학 산학협력단의 경우 당사자는 산학협력단장이 아니라, 법인으로서의 산학협력단 자체이며, 단장은 서명 또는 날인을 하는 대표자일 뿐이고, 주식회사의 경우에도 법인이 당사자이며, 대표자는 서명 또는 날인을 하는 주체임
- 당사자 표시의 중복을 위하여 통상 OO대학교 산학협력단(이하 '갑'이라 한다)이라는 문구를 표시하고, 그 이하에서는 '갑'으로 표시함. 다만, 계약서 작성시 '갑'과 '을'이 오류로 인해 바뀌는 경우가 있으므로, '갑' 및 '을' 보다는 (이하 "OO대"라 함)이라는 문구가 원만함(이는 계약서의 서두에 기재함)
- 회사의 경우 상호를 **Full name**으로 기재하고, 주소를 반드시 기재함으로써 법인을 확정해야 하며, 만일 개인사업체와 계약을 체결하는 경우에는 주민번호, 주소 등을 모두 기재하여야 함(이는 계약서의 최하단에 기재함)

2. 용어의 정의

- 당해 계약서에서 사용되는 용어의 의미를 명확히 함으로써 향후 용어의 해석에 있어서 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지함
- 계약기술, 계약특허, 개량기술, 계약제품, 생산개시, 실시, 전용실시권, 통상실시권 등 당해 계약서에서 사용되는 용어를 일일이 정의함.

3. 대상의 특정

- 계약 목적물의 특정: 특허권에 대한 양도계약, 또는 라이선스계약에서는 등록번호에 의해 목적물이 명확하게 특정되지만, 상기 특허권 등에 부수하여 관련 노우하우도 함께 라이선스를 체결하는 경우에는 이에 관한 특정도 명확히 할 것
- 단독출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 일부양도시 특히 해외출원에 대해서도 공유로 할 것인지를 반드시 고려할 것(특허권의 양도시에는 당연히 고려하기 때문에 문제될 여지 없음)
- 비밀유지계약서에서는 비밀이 유지되어야 하는 목적물(비밀정보)을 일일이 정의해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 비밀유지계약서는 유명무실해지고, 구체적으로 분쟁시에 상대방이 비밀유지의무를 위반하였다는 것을 입증하기 곤란함-예시계약서 참조
- 비밀유지계약서에서는 구체적으로 “비밀취급가능자의 제한 및 열거, 복사 등의 제한, 종업원 및 하도급업체에 대한 비밀유지의무 부과, 비밀준수여부의 정기적 확인”에 관한 내용 등을 규정하는 것이 필요함

4. 기간의 특정

- 비밀유지계약의 경우에는 비밀유지기간을 확정해야 하고, 라이선스계약의 경우에는 실시권의 존속기간을 확정해야 함. 특허권 양도계약의 경우에는 계약발효일을 특정하지만, 만료일은 특정하지 않는 것이 일반적임. 만일 특허권의 지분 일부를 일정기간 동안 양도한 후에 그 기간이 만료한 후에 다시 환수받는 계약을 하려면, 전용실시권계약이 더 바람직함.
- 비밀유지계약의 경우 당해 비밀이 노우하우인 때에는 비밀유지기간을 영구히 존속하되 당사자의 협의에 의하여 단축할 수 있는 것으로 규정할 수 있음. 다만, 이 경우 비밀유지의무자는 이러한 조항을 꺼려하는 경우가 많은데, 기술의 라이프 사이클을 고려하여 적절히 협의해야 함
- 라이선스계약서에 비밀유지조항을 포함시켜 계약서를 작성하는 경우에는 상기 계약기간과는 별도로 계약이 만료 또는 종료한 이후라도 비밀유지의무가 일정기간 계속되도록 할 필요가 있는데, 이 경우의 조항을 생존조항이라고 함.-이는 무체재산의 존속기간을 단지 특허권 존속기간으로 끝내는 것으로 볼 것이 아니라 되도록이면 오랜 기간동안 존속하도록 하기 위함임

5. 대가(연구비용) 및 지급시기의 특징

- 기술이전(라이센싱)계약, 단독출원 후에 특허를 받을 수 있는 권리의 양도의 경우
구체적인 금액, 지급시기 규정
특히, 공동출원계약(특허를 받을 수 있는 권리의 양도)의 경우에는 지급시기를 계약체결 후 0일 내로 규정하는 것이 바람직. 만일 등록 후, 등록공고 후 등으로 규정하면 불합리함.
한편, 출원이 거절되거나, 특허권이 무효로 된 것을 이유로는 지불한 대가를 반환하지 아니한다는 대가 불반환 규정을 두는 것이 point

참고: 공유특허권

A. 공유특허권의 내용

1. 적극적 효력

(1) 실시

계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고 지분 및 타 공유자의 동의에 관계 없이 특허발명의 전범위에 걸쳐 실시할 수 있음.

(2) 수익, 처분

공유관계에 의해 일정한 제한이 따르는데 이는 후술.

2. 소극적 효력

침해금지청구권은 1인이 단독으로 행사가능 but 손해배상청구권은 자신의 지분에 관하여만 청구할 수 있다는 것이 일반적

3. 기타

(1) 지분의 비율

공유자간에 별도의 약정이 없는 한 균등한 것으로 추정

(2) 공유특허권의 보존의무

특약이 없는 한 각자가 공동으로 부담

B. 공유특허권의 제한

1. 지분양도 및 질권설정의 제한

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없음. 이는 새로운 공유자의 자본력, 기술력에 따라 실질적인 지분가치에 변동은 가져올 염려가 있기 때문.

2. 실시권 설정의 제한

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용 실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없음.

3. 심판청구상의 제한

공유인 특허권에 대한 심판청구는 공유자 전원을 청구인 또는 피청구인으로 하여야 함-예를 들어, 적극적 권리범위확인심판의 경우에 공유자 전원을 공동으로 청구인으로 해야 함

6. 지적재산권의 유지 및 보수

(1) 공동출원의 경우

출원비용 등은 어느 당사자에게 귀속되는지 여부

해외출원도 고려해야 함. 단독으로 출원한 후 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 양도한 경우에는 향후 발생하는 지재산권관련 비용은 모두 기업체에서 부담하는 것으로 규정하는 것이 바람직. 공동출원 계약 후에 학교측에서는 해외출원의 필요성이 사실 거의 없음.

나머지는 이하의 특허권 양도의 경우와 동일.

(2) 특허권 양도의 경우

특허권의 일부양도의 경우에도 향후 등록료, 이의신청 또는 무효심판 청구 또는 침해소송 제기시의 비용부담을 명확히 할 것

예시

제○조 ‘회사’는 제○조에 따른 공유발명에 대하여 i) 해외출원을 포함한 일체의 출원비용, ii) 등록료, 이의신청비용, 무효심판 비용 등의 일체의 권리유지비용 및 iii) 상기 공유발명에 대한 특허권을 제3자가 침해한 경우에 침해소송과 관련하여 소요되는 일체의 비용을 부담한다.

7. 해제 및 해지사유의 명시

(1) 필요성

일반적인 민법상의 해지 또는 해제사유인 채무불이행 및 사정변경이 실제로 당해 계약을 해지 또는 해제할 수 있는 정도의 본질적인 것인지, 또는 신뢰관계의 파괴로 볼 수 있는지의 판단을 둘러싸고 다툼이 발생할 염려 있음. 따라서, 채무불이행이나 사정변경에 대하여 특히 필요하다고 판단되는 사항을 열거하고 그것이 해지 또는 해제사유(약정해제권)가 됨을 규정하는 것이 중요.

(2) 해제와 해지의 구별

해제는 소급효있으나 해지의 효력은 장래에 관하여만 발생

해지는 계속적 채권관계를 발생시키는 계약에 한하여 인정되므로, 위탁연구개발계약의 경우에는 해지를 규정하고, 특허권양도 계약 등에 대해서는 해제가 바람직함

(3) 해제사유 또는 해지사유의 예시

- i) '갑' 또는 '을'이 본 계약 상의 조항 중 하나라도 위반한 경우에는 최고없이 본 계약을 해제할 수 있다.
- ii) '갑'이 제○조의 비용을 정해진 기간 내에 지급하지 않은 경우에 '을'은 서면에 의한 통지로서 본 계약을 해제할 수 있다.
- iii) '을'이 제○조의 비밀유지의무에 위반하여 비밀정보를 누설한 때에는 '갑'은 최고없이 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 최고와 고지의 차이

최고-이미 발생한 해제사유를 제거하라는 취지의 의사표시

고지- 해제하는 취지의 의사표시, 예컨대, 해제한다는 서면 통지

양자 모두 후일의 입증 용이를 위하여 내용증명우편에 의하는 것이 바람직.

(5) 해제의 효과

계약의 소급적 소멸, 원상회복 의무, 손해배상 의무(계약을 해제하여도 손해가 있는 경우)

8. 보증조항의 검토

(1) 문제되는 보증조항

유효성 보증, 비침해 보증

(2) 유효성 보증

특허권 등이 무효로 되지 않는다는 것을 보증하는 것. 특히, 이 경우는 특허권 등이 무효로 된 경우 실시료, 또는 선급료 등의 반환규정 내지 손해배상 규정과 연계시키는 경우가 많음-이러한 보증조항은 반드시 삭제하고, 실시료 또는 선급료의 불반환 규정을 신설할 것.

차선으로서는 **추후 특허권 등이 무효로 되는 경우에 그 이후에 지급될 실시료 등을 인하여던지 면제해준다**는 규정을 두는 것이 바람직함. 특허권을 일부양도하거나 실시권을 허여하는 경우에 이는 단순히 상기 특허 명세서에 기재되어 있는 기술만을 양도하거나 그에 대한 실시권을 허여하는 것이 아니라, 그 특허권의 실시를 위하여 필요한 일체의 노하우의 이전이 수반된다는 것이 전제되며, 이러한 일체의 기술이전은 설사 특허권이 무효된다 하더라도 여전히 유효하기 때문임.

(3) 비침해 보증

대상이 되는 특허권 또는 기술이 제3자의 특허권 등을 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것. 이 경우에도 제3자의 특허권을 침해하는 경우 그에 관련된 일체의 손해배상의무를 학교에서 부담하도록 하는 경우가 많음-이러한 보증조항은 반드시 수정할 것

(4) 예시

‘학교’는 본 계약에 따른 특허권이 무효로 되지 않는다는 것을 보증하지 않으며, --이러한 문구가 있게 되면, 기업체에게 학교가 상기 특허에 대하여 자신감이 없다는 인상을 줄 염려가 있음. 따라서, 기업체의 유효성 보증 조항을 삭제하도록 협상하는 것이 필요함

비침해 보증과 관련해서는

‘학교’는 학교’측의 **고의 또는 과실에 의한 경우를 제외하고** 본 계약에 따른 ‘회사’의 실시가 제3자의 특허권 등을 침해하는 경우 상기 실시로 인하여 “회사”에게 발생하는 손실에 대하여 책임을 지지 아니한다.

9. 손해배상규정

(1) 필요성

단순히, “일방 당사자가 본 계약상의 의무를 위반하여 타방 당사자에게 손해가 발생한 경우에는 그 일방 당사자는 그 손해액을 배상하여야 한다.”는 규정은 별도로 규정하지 않아도 민법상의 손해배상 규정에 의하여 해결가능함. 그러나, 상대방의 채무불이행에 의하여 손해가 발생한 경우, 손해액의 입증이 곤란하기 때문에, 민법 제398조 “당사자는 채무불이행에 관한 손해액에 대하여 예정할 수 있다.”는 규정에 의하여 손해액을 예정하는 것이 실익이 있음. 이 경우 손해를 입은 당사자는 상대방의 채무불이행 사실을 증명하면 굳이 손해발생의 사실을 입증하지 않아도 그 예정된 손해액을 상대방으로부터 받을 수 있음. 이는 특히 비밀유지계약에서 필요한 경우가 많음(예를 들어, 기술거래의 상대방이 기술에 대한 지식을 모두 습득한 후에, 기술거래협상을 더 이상 진행시키지 않고, 현재까지 특허가 되지 않았음을 기화로 독자적으로 제조 판매하거나 제3자에게 당해 비밀정보를 누설하여 제조 판매하도록 한 경우)

(2) 위약금과의 구별

채무불이행의 경우에 채무자가 채권자에게 지급할 금전이라는 점에서는 손해액의 예정과 동일하지만, 이는 반드시 손해배상액에 한정되는 것이 아니며, 손해는 별도로 입증하여 배상받을 수 있다는 것을 전제로 함. 이 경우 상기 위약금은 위약벌로 주장하며, 별도의 손해를 더 받아낼 수도 있음. 다만, 민법에 의하면 상기 위약금은 손해배상액의 예정으로 추정하기 때문에 위약금 이외의 손해를 배상받기 위해서는 상기 추정을 깰 수 있는 반증을 들어야 함.

(3) 예시

‘회사’가 제o조에 의한 비밀유지의무를 위반한 경우에는 ‘학교’에게 금oooo원의 손해금을 지급한다.

10. 기타

(1) 성과의 발표(연구개발계약)

기업의 위탁에 의해 연구개발을 완성한 경우, 학교측에서 그 성과를 발표하려는 경우에 비밀유지계약과 관련하여 문제가 될 소지가 있음

학교는 일반 연구소와 달리 지식전달 및 전파의 주체이므로 연구성과의 논문발표를 위한 예외규정을 두는 것이 바람직.

예시

'학교'는 제O조의 규정에도 불구하고 개시장소, 개시이유, 개시시기 및 개시내용을 기재한 문서에 의하여 '회사'의 승인을 얻은 때에는 본 계약에 따른 연구의 내용 및 성과를 그 승인된 범위 내에서 제3자에게 개시할 수 있다. --- 이는 발표의 전면금지와 거의 동일한 조항임

-----> '학교'는 제O조의 규정에도 불구하고 개시장소, 개시이유, 개시시기 및 개시내용을 기재한 문서를 통해 '회사'에게 사전 고지한 때에는 본 계약에 따른 연구의 내용 및 성과를 그 고지한 범위 내에서 제3자에게 개시할 수 있다. 다만, 논문발표 등의 경우 상기 사전고지는 학술단체에 원고를 제출하기 전에 이루어져야 하며, 기타 개시행위의 경우에도 동일하다.

(2) 개량발명에 대한 규정

특히 위탁연구개발기간이 종료한 후에 그 성과물을 개량한 기술이 도출된 경우에 문제될 수 있음.

예시

본 계약 완료 후 "학교"가 연구개발의 결과를 활용하여 연구·개발을 수행한 결과 개량·개선 기술이 발생하는 경우 이는 "학교"의 소유로 하되, "학교"는 "회사"에게 통상실시권을 설정하며, 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 "회사"에게 우선협상권을 인정한다. 다만, 구체적인 이전 방법 및 대가는 당사자의 별도 합의로 정한다.