



Global KU  
Frontier Spirit

**I** 기업과의 공동연구계약 체결 시 TLO의 역할

**II** 고려대학교 상표관리

2009.02.20

고려대학교 산학협력단 민영선

## Contents

### -기업과의 공동연구계약 체결 시 TLO의 역할-

1. 산학공동연구계약서 작성 시 효과적인 계약검토 노하우
2. 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

## 산학공동연구계약서 작성 시 효과적인 계약검토 노하우

### 1. 계약도 사람이 하는 일이다.

◆ 연구자와 주변사람들을 활용하자.

→ 함께 할 때, 효과를 극대화 할 수 있다.



### 1. 계약도 사람이 하는 일이다.

◆ 연구자와 주변사람들을 활용하자.

#### 사례-1 : 계약실패에서 성공까지

계약  
요청

- S기업 연구계약 요청, 본교의 7명의 연구진
- 불공정계약 조건 발견 (기보유지적재산권 무상사용)

계약  
협상  
실패

- 7명의 교수와 모두 연락하여 계약조항의 수정에 대해서 설득
- S기업과 계약조항 협상 실패
- S기업과 불공정계약 체결

2차  
계약  
요청

- S기업 연구계약 요청, 본교의 원천기술
- 동일한 불공정계약 조건 발견 (기보유지적재산권 무상사용)

2차  
계약  
무산

- 연구자와 협의하여 원천기술 확보
- S기업과 협상실패로 계약 무산

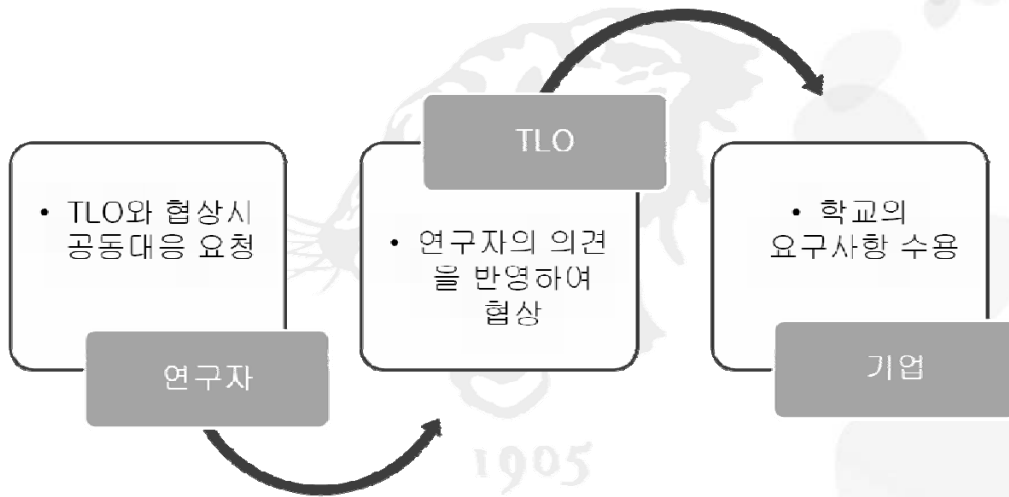
N기업  
계약  
체결

- N기업과 계약체결

1. 계약도 사람이 하는 일이다.

◆ 연구자와 주변사람들을 활용하자.

사례-2 : 연구자와 함께 협상하기



1. 계약도 사람이 하는 일이다.

◆ 연구자와 주변사람들을 활용하자.

S기업	<ol style="list-style-type: none"> <li>모든 지적재산권 및 계약완료 후 2년 이내 지적재산권 모두 기업에게 귀속</li> <li>계약과 관련된 기보유지적재산권의 무상실시 허여</li> <li>지적재산권 제3자 침해보증 및 손해배상</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>모든 지적재산권 공동소유, 출원 등록시 소용되는 일체 비용 기업부담</li> <li>기보유지적재산권 협의를 통해 실시</li> <li>침해보증 및 손해배상 조항의 범위 축소</li> </ol>
C기업	<ol style="list-style-type: none"> <li>지적재산권의 공동소유이나 모든 권리는 C기업이 가짐</li> <li>파생지적재산권의 공동소유</li> <li>지적재산권 제3자 침해보증 및 손해배상</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>C기업의 자가실시 시, 실시료를 지급해야 함. (연구비의 100~200%)</li> <li>연구결과와 직접관련되는 파생지적재산권일 경우에만 공동소유</li> <li>'고의적인 행위'일 경우에만</li> </ol>

## 1. 계약도 사람이 하는 일이다.

◆ 기업에서 계약을 체결하는 것도 사람이 한다.

### 1. 계약도 사람이 하는 일이다.

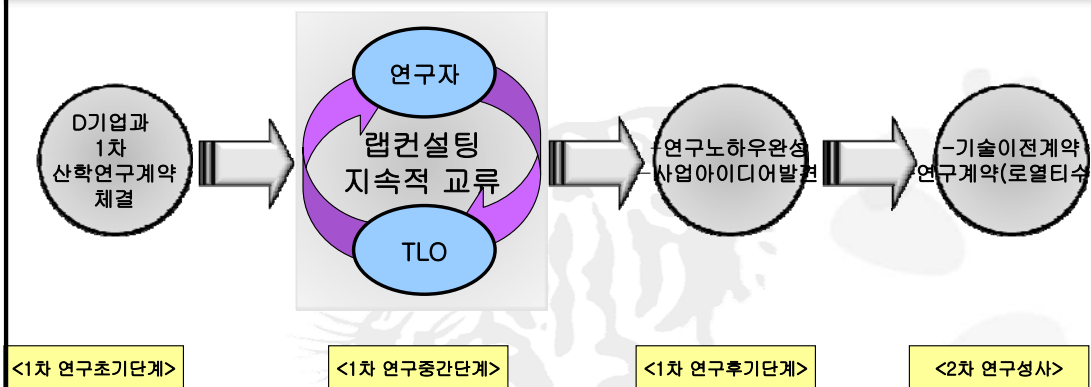
◆ 기업에서 계약을 체결하는 것도 사람이 한다.



- 내가 친절해야 그들도 친절하다.
- 계약은 한번하고 끝나지 않는다.



## 2. 연구계약이 기술이전 계약이 될 수 있다.



- 기술이전 계약 : 정액기술료 5백만원(일시불)
- 산학연구 계약 : 연구비 3천5백만원,  
3가지 사업화에 대한 경상실시료 매출액의 각 5%,3%,2%



### 3. 기타 사항

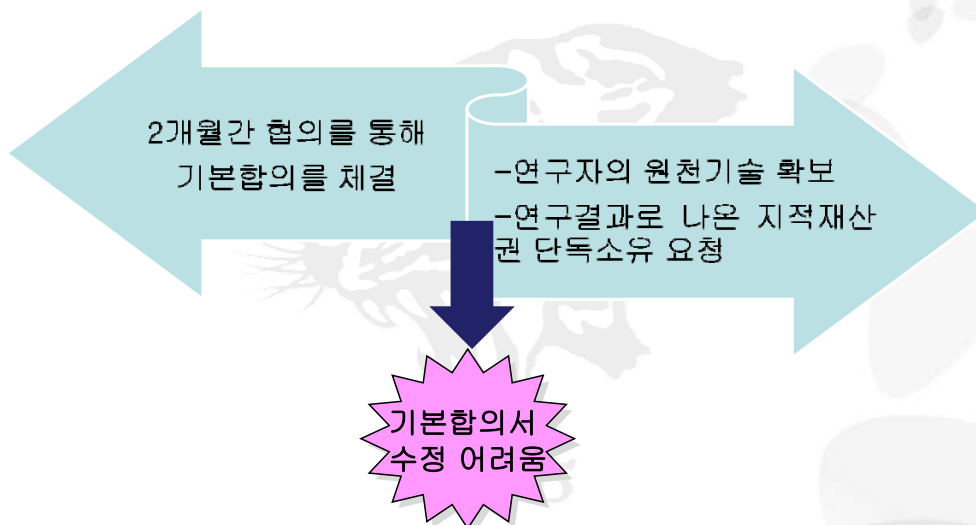
◆ 마지노선이 있다. 협상을 할 때 처음부터 마지노선을 제시하면 안된다.

기업	학교	기업	학교
1. 지적재산권 : 기업 단독소유 2. 기보유지재권 : 무상실시권 3. 비밀유지 : 기간없음 4. 침해보증 및 손해배상	1. 지적재산권 : 공동소유, 비용 기업부담 2. 기보유지재권 : 별도의 계약 3. 비밀유지 기간 : 계약종료 후 3년 4. 침해보증 및 손해배상 : 고의적인 경우에만 5. Cross License 시 기술료지급	지적재산권 : 8:2소유, 비용은 비율대로 부담 2. 기보유지재권 : 무상실시권 3. 비밀유지 기간 : 계약종료 후 5년 4. 침해보증 및 손해배상 : 고의 및 중과실 5. Cross License 시 기술료지급 절대 불가	1. 지적재산권 : 8:2소유, 비용은 비율대로 부담 2. 기보유지재권 : 별도의 계약 3. 비밀유지 기간 : 계약종료 후 5년 4. 침해보증 및 손해배상 : 고의 및 중과실



### 3. 기타 사항

◆ 기업과 기본합의서를 체결하지 않는 것이 좋다.



## 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

### 1. 연구결과의 귀속

#### 제0조(연구결과의 귀속)

- ① 본 연구의 연구결과(Know-how 및 본 연구결과로 기대되는 산업재산권 포함) 및 기타 유형적 발생품은 (갑)의 독점적 소유로 하고, 이는 계약의 변경 또는 중도해지 등 어떠한 사유 발생 시에도 적용된다. 한편, 중도해지 시에는 그때까지 진행된 상태의 모든 것을 (갑)의 소유로 한다.
- ② (을)은 갑의 사전 서면동의 없이는 본 계약에 기초한 기술(개량기술 포함)을 직접 또는 제3자로 하여금 산업재산권 또는 사업 실시권 부여 등의 일체의 권리행사행위를 할 수 없다.

#### ◆ 문제점 :

- 앞으로 큰 수익이 될 수 있는 지적재산의 모든 권리를 기업에 넘겨줌.
- 연구계약 만료 후, 발생하는 개량기술의 유지비용은 학교가 부담하지만, 실질적인 권리는 기업이 가지고 있음.

#### ◆ 전략

- 이상적인 전략 : 발명의 기여를 도를 고려하여 모든 지적재산권의 소유는 학교, 기업에게는 통상실시만 허용 (카이스트 방침, 미국 등 선진국가)
- 현실적인 전략 : 학교와 기업이 공동소유

## 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

### 2. 지적재산권의 비용문제

#### 제0조(권리의 귀속 및 지분)

제1조의 본 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 그 특허권은 “갑”과 “을”이 공동소유로 하며, 그 지분은 “갑”이 50%, “을”이 50%로 한다.

#### 제0조(수속 및 비용처리)

- 가. 본 발명의 국내출원, 등록에 따른 제반 수속 및 권리유지 등에 대한 관리는 “갑”이 수행한다
- 나. 본 발명의 국내출원, 등록 및 권리유지에 소요되는 일체의 비용은 제 2조의 공유지분에 따라 부담한다.

#### ◆ 문제점 :

- 학교는 비영리 기관이어서 실시할 가능성이 거의 없음.
- 특허의 유지비용만 부담하게 되고, 실질적인 권리와 이익은 없음. (기업이 상업적으로 특허를 이용할 때 비용만 덜어주기 됨.)

#### ◆ 전략

- 기업과 학교가 50:50으로 공동소유
- 특허권에 관련된 일체의 비용은 기업이 부담.

## 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

### 3. 기보유 지적재산권

제0조 (연구성과 등의 귀속)

3. 본 프로젝트의 수행 전에 각자 기 보유한 것으로서 공동개발의 수행에 필요하거나 관련되는 “기존 지적재산권”은 당해 당사자에게 독점적으로 귀속한다. 단, “을”은 “갑” 또는 “갑”의 모자회사가 직접 또는 간접적으로 “연구성과” 또는 “연구기술”을 “갑”의 생산공정 등에 사용 또는 적용함에 있어 필요한 범위 내에서 “기존 지적재산권”에 대한 영구적이고 비독점적인 사용권을 전세계에서 사용할 수 있도록 “갑” 또는 “갑”의 모자회사 내지 그 “협력업체”에게 무상으로 허락한다.

◆ 문제점 :

- 학교는 연구비만 받고 연구도 해주고, 기업에 원천기술을 무상으로 사용할 수 있는 권리를 줄 수 있음. (기술이전으로 받을 수 있는 로열티 수익이 없어지게 됨.)
- “을”이라고 명시하였기 때문에, 해당 연구과제의 연구원의 기존 지적재산권뿐만 아니라 학교 전체 연구원의 지적재산권을 기업에 무상으로 사용권을 줄 수 있음.

◆ 전략

- 기존 지적재산권 사용 시, 별도의 협의를 통하여 사용권 허락.

## 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

### 4. 파생 지적재산권

제0조 (지적재산권)

③ 계약기간동안과 계약 만료 후 본 계약에 따른 개발과 관련하여 발생된 지적재산권도 “갑”에게 귀속되며, “을”은 지적재산권의 출원과 등록진행에 대한 “갑”의 지원요청이 있을 때 성실하게 협조하여야 한다.

◆ 문제점 :

- 연구가 종료되어 발생하는 특허도 기업에 귀속되어, 연구개발의 제약이 따르게 됨.

◆ 전략

- 계약기간동안 : 공동소유
- 계약만료 후 : 각자소유

## 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

### 5. 제3자 침해 보증 및 손해배상

제0조(제3자의 권리침해 대책)

1. "을"은 본 연구의 수행 및 "연구성과" 내지 "연구기술"이 제3자의 "지적재산권"을 침해하지 않도록 하여야 하며, 만일 "갑"이 "연구성과" 내지 "연구기술"과 관련하여 제3자로부터 보상요구, 소송 기타 제반 이의를 제기 당하는 경우에, "을"은 자신의 책임과 비용으로 이를 방어하여야 하며 또한 이로 인해 발생하는 "갑"의 모든 손해(변호사비용 포함)를 배상하여야 한다.

◆ 문제점 :

- 특허를 출원할 때 공개되어 있지 않은 제3자의 특허에 대해서도 보증

◆ 전략

- 이상적인 전략 : "을의 고의적인 행위"로 인한 경우는, 보증
- 현실적인 전략 : 손해배상 범위를 연구비로 한정

## 공동연구 계약 시 발생하는 주요 쟁점 사안 및 해결방안

### 6. 명칭사용

제0조(광고협조)

1. 공동 연구개발과 관련하여 "을"과 관련된 홍보 및 공동 연구개발 내용에 대해서 "갑"은 홍보 및 마케팅에 사전협의 하에 사용할 수 있다.
2. 공동 연구개발과 관련하여 "을"은 기관장 또는 부속기관장이 기관 명칭을 광고에 사용할 수 있도록 최대한 협조한다.
3. "을"은 "갑"의 판매활동에 대해 필요한 정보, 자료에 협조할 수 있다.

제0조(명칭사용)

"갑"은 본 계약으로 취득한 연구 정보와 "을"이 "갑"에게 제출한 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제 복사물을 활용하여 매체를 통한 광고 기타 선전 및 영리의 목적으로 사용할 수 있다.

◆ 문제점 :

- 학교의 명칭, 상표, 교수님의 성명을 무분별하게 사용하게 됨.
- 상표로 받을 수 있는 로열티 수익을 얻을 수 없음.

◆ 전략 :

- 구체적인 범위와 조건등을 협의하여 별도의 계약을 통하여 사용하게 함.



# Contents

## - 고려대학교 상표관리 -

1. 대학 상표관리의 필요성
2. 대학 상표의 관리 및 활용

### 대학 상표관리의 필요성

#### 1. 대학 재정 확충의 필요

김석현, "우리나라 대학 재정 실태와 건설화 전략", 「대학교육」, 2001.1.2 vol.109(서울: 한국대학교육협의회, 2001)

#### ◆ 우리나라 4년제 사립대학의 운영 수입 구조

<4년제 사립대학의 운영 수입 구조 ('99년도 결산, 단위: 억원) >

등록금	전입금	기부금	국고 보조금	교육부대수 입	교육외 수입등	계
44,007 (68.1%)	6,368 (9.9%)	5,888 (9.1%)	3,051 (4.7%)	1,385 (2.2%)	3,878 (6.0%)	64,577 (100.0%)

<국·공립 대학 재정 규모 (2000년도 예산 기준, 단위: 억원)>

재 원			학생부담액			국고 지원율	등록금 의존율
국고지원 (A)	기성회계 (B)	계 (C)	수업료	기성회비	계 (D)	(A/C)	(D/C)
19,600	7,321	26,921	1,472	5,358	6,830	72.8%	25.4%

# 대학 상표관리의 필요성

## ◆ 미국 4년제 사립대학의 운영 수입 구조

<1995-96년 미국 4년제 대학의 경상 자금 수입 재원 구성 (단위: %)>

구분		공립	사립	전체(공·사립)
수업료		18.8	43.0	27.9
정부 지원	연방정부	11.1	13.8	12.1
	주정부	35.8	1.9	23.1
	지방정부	4.1	0.7	2.8
	소계	51.0	16.4	38.0
민간부분 <sup>1</sup>		4.1	9.1	6.1
기부금 <sup>2</sup>		0.6	5.2	2.3
판매와 서비스		22.2	21.0	21.7
기타		3.3	5.3	4.0
합계		100	100	100

(주1) 민간 부문 : Private gifts, grants, and contracts

(주2) 기부금 : Endowment income

U.S. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, 2000

# 대학 상표관리의 필요성

## 1. 무단사용 사례

### ◆ 고려대학교 상표를 불법 사용한 태권도장

앞 건물 태권도학원에서 무단사용 조치에 대한 전화가 옴.

**신입생 권월 모임**  
**현성태권도소울**  
**인성교육, 예절교육을 중시합니다!!**

대학 생활에 어려움을 겪고 있는 신입생들에게 도움을 주는 모임입니다.

**주요 내용**

- 신입생 오리엔테이션
- 대학 생활 적응 프로그램
- 장학금 신청 방법 안내
- 동아리 가입 방법 안내
- 취업 정보 제공
- 대학 생활에 필요한 정보 제공

**문의처**

현성태권도소울  
 서울특별시 강남구 테헤란로 12길 11  
 ☎ 02-539-7008

**새학기 학교 적응 특별 교육 및 운동 프로그램**

자녀의 교육은 연습이 없습니다

**고려대 현성태권도소울**

교육상담 ☎ 243-7008

**안녕하세요, 학부모님.**

안녕하세요! 학부모님, 항상 최선을 다하는 저희 현성태권도소울입니다. 학부모님께서는 자녀의 교육을 위해 많은 관심을 가지고 지켜봐 주시길 부탁드립니다.

본 소울에서는 신입생들이 학교 생활에 적응할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다. 특히, 새학기 학교 적응 특별 교육 및 운동 프로그램을 실시하고 있습니다. 이 프로그램을 통해 자녀들이 학교 생활에 잘 적응할 수 있도록 도와드리겠습니다.

문의처: 현성태권도소울 ☎ 243-7008

## 대학 상표관리의 필요성

고려대학교 태권도지도경영최고위 전남서부지회에서 위의 사실로, 앞 건물 태권도장 공문 보냄.

공문 내용 :

발신 : 고려대최고위 전남서부지회

수신 : 효성태권도 운영자

제목 : 고려대 및 최고위 지적재산권 무단도용 및 사용 건

1. 08년 3월 3일 현재 귀 체육관에서 사용 중인 광고물 및 현수막, 알림장, 체육관 안내문, 차량, 반팔T 등에 사용 중인 고려대 마크 및 (최고위와 줄리아)캐릭터, 고려대 태권도 최고위란 문구는 태권도 최고위 동문도장만 사용 할 수 있으며, 타 어떠한 단체 및 개인도 사용할 수 없음을 수차 알렸으며 본인도 사용하지 않겠다 하였으나 5월 6일 현재까지 불법 사용하고 있어.
2. 현재 불법사용중인 위 불법사용물을 5월 13일까지 수거 및 자진철거 및 체육관 외별에 현수막으로 불법사용 내용을 알리고 사과바라며.
3. 이후 계속 무단사용 및 사용 시 상표등록법상 민, 형사상 모든 책임은 효성체육관 운영자에게 알림.

※ 추후 알게 된 사실은 <고려대최고위 전남서부지회>도 고려대 상표를 무단 사용하고 있는 기관임.

## 대학 상표관리의 필요성

### ◆ ‘고려대학교 태권도지도경영 최고위과정’의 무단사용

- 허락없이 명칭과 로고 등을 무단사용
- 독자적인 과정 운영 커리큘럼을 운영(마치 고려대학교에서 운영하는 것과 같은 자퇴, 복학, 휴학원서, 수료증 등을 발급)
- 각종 대회, 문화연수, 등의 행사를 진행
- 자체적으로 발전기금의 명목으로 기부금을 수납
- 고려대학교의 로고나 상표를 무단으로 사용한 제품들을 고려대학교의 허가 없이 제작 판매하고 있으며, 자체적인 재산권행사까지 주장



## 대학 상표의 관리 및 활용

### 1. 상표 등록에 의한 보호

### 2. 상표관리 규정 제정

#### 제1장 총 칙

#### 제2장 상표 관리의 주체

- 상표관리 주체 : 산학협력단
- 상표명의 : 학교법인 고려중앙학원
- UI 매뉴얼 : 대외협력처 홍보팀
- 상표관리위원회 구성

#### 제3장 상표의 사용허락 및 사용료

#### 제4장 사후관리

### 3. 고려대학교의 상표를 활용한 다양한 상품 개발을 위한 연구

2008.3. 가정교육학과 이윤정교수'고려대학교 UI를 활용한 의류제품의 개발을 위한 기초연구' 특별정책연구 발주

감사합니다.