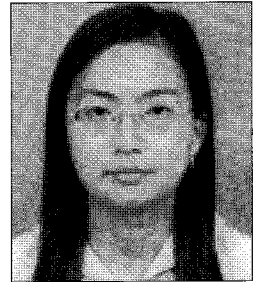


기술아웃소싱 계약 이것만은 챙겨두자

2000년도를 기점으로 바이오 붐을 타고 많은 신약 및 바이오 관련 기업들이 설립되었고 이에 4년여의 시간이 경과되었다. 초기 바이오벤처는 국책과제, 투자유치 등을 통해 기반 연구를 수행하였으나, 현재는 기업 생존을 위해 지금까지 수행된 연구 결과를 사업화하고 수익을 창출하기 위한 다각적인 노력을 기울이고 있는 시점이다.

많은 바이오 벤처들은 궁극적으로 맞춤형약시대에 걸맞은 신약개발, 장기이식, 유전자치료 등의 목표를 설정해 두고 있다. 그러나 이러한 목표에 도달하기까지 막대한 연구비용이 소요되며 임상연구 수행 등 수년간의 추가연구 기간이 필요하다. 때문에 초기연구에서 사업화까지의 전단계를 벤처기업이 수행하는 것은 사실상 불가능하다. 이에 기업들은 초기 연구개발 단계에서부터 라이선싱 등 기술아웃소싱을 염두 해 두지 않을 수 없다. 아래에서는 기업이나 연구자들이 아웃소싱계약을 할 때 어떠한 과정에 의해 계약이 진행되는지 그 계약의 기본 양식과 중요 검토사항에 대하여 간략하게 소개 하고자 한다.



정다운 연구원

보건산업진흥원 기술이전팀

〈사례〉 甲 벤처는 자신의 개발한 노화예방 기술을 A 대기업에 아웃소싱 하려고 한다.

○ Confidential Agreement : 비밀유지계약

甲 벤처는 자신이 개발한 노화예방 기술을 논문으로 발표하였다. 이를 보고 사업부문에 집중 투자를 하고 있던 A 기업에서는 甲 기술을 아웃소싱 하려고 한다. 기술보유자와 기술구매자가 처음에는 논문이나 기술설명회 등을 통하여 발표된 공지의 기술정보를 바탕으로 아웃소싱의 기본적인 의사를 주고받는다. 이후 기술구매자는 자신의 관심 기술을 제품화 할 수 있는지 여부를 평가하기 위하여 보다 상세한 기술정보를 요구하게 된다.

이때 기술보유자는 기술구매자와 비밀유지계약을 체결하고 자신의 기술정보를 제공한다. 비밀유지계약은 비밀유지 대상의 특정, 비밀유지의무, 비밀유지기간의 확정, 비밀정보의 목적 외 사용금지 등을

규정하는 것이 계약의 핵심내용이다. 그 후 비밀정보를 개시 받는 자가 실시를 희망하면 별도의 라이선스계약을 체결하여 진행하거나, 옵션계약으로 비밀을 개시하고 일정 요건이 충족되면 바로 라이선싱의 효력이 발생되도록 하는 등 사업화와 관련된 협의사항을 미리 정해 두기도 한다.

또한 기술을 공개하는 기업 입장에서는 공개 대상 범위를 최소한으로 한정하여 공개하고, 논문발표나 사업화를 위한 공개 이전에 특허, 실용신안 등으로 권리보호를 해 두는 것이 바람직하다.

○ Material Transfer Agreement : 물질이전계약

기술구매자인 A 기업은 甲 벤처가 기술정보를 공개한 후, 이를 검토하고 다음 단계로 기술의 효능평가 및 자신의 보유기술과의 접목 가능성을 알아보기 위해 甲이 개발한 물질을 요구한다. 기술보유자는 해당 물질을 제공하기 이전에 기술구매자와 MTA 계약을 체결한다. MTA 계약은 해당 물질을 어떠한

구 분	전용실시권	통상실시권
실시허락자	특허권자	특허권자와전용실시권자
설정등록	효력발생요건	대항요건
법적성격	물권적	채권적
실시허락자의 자기실시권 행사	불가	가능
기존실시권의 존재	가능	가능
실시권의 사후허락	불가	가능
재실시허락	특허권자의 승낙이 필요함	특허권자와 전용실시권자의 승낙이 필요

범위 내에서 실험하고 테스트 할 것인지 그 사용 목적을 명확히 하고, 해당 물질을 규정된 목적 외로는 사용하지 않는다는 것, 비밀유지, MTA 계약만으로는 단독으로 사업화 할 수 없다는 것, 제공받은 물질을 접목한 추가연구 수행의 보고, 그 결과물의 특허출원 협의 및 이 후의 사업화 논의 등이 계약의 주요 내용이 된다.

MTA 계약 체결 단계에서 사업화에 관한 사항을 흔해하여 계약을 체결할 수도 있으나 별도의 협의를 통해 사업화 및 특허의 소유형태, 실시료 계산과 지급 등을 세밀하게 규정하는 것이 좋다.

○ Technology Transfer Agreement : 기술이전계약

A 기업이 甲 벤처와 MTA 계약을 체결하고 그 효능을 검증한 후 이에 만족하여 기술이전 본 계약을 체결하고자 한다. 이때 A 기업과 甲 벤처가 체결할 수 있는 라이선싱 계약은 여러 가지 유형이 있을 수 있다. 우선 甲의 보유기술이 특허, 실용신안 등으로 보호되어 있는가 노하우 형태로 존재하는가에 따라 그 계약의 내용은 크게 달라진다.

본고에서는 특허, 실용신안이 존재한다는 가정 하에 기술이전계약 사항을 설명한다.

첫 번째, 기술이전계약의 형태로 특허권의 양도가 있을 수 있다. 특허의 등록출원 여부에 따라 특허권 또는 특허받을 수 있는 권리의 양도계약은 매매계약이므로 계약조항이나 계약의 이행이 비교적 간단하지만 양도대상인 특허권의 가치를 객관적으로 산정하기 어려운 면이 있다.

또 양도에 앞서 특허권의 존속유무, 특허발명의 내용과 보정 유무, 특허권자 확인, 공유자의 유무, 공유자의 실시상황, 전용실시권자의 유무, 법정실시권의 유무, 질권 설정의 유무, 무효심판 진행여부, 대상특허권의 분할특허·개량특허·외국출원의 존부 및 이들을 양도의 대상에 포함시킬지 여부 등 대상이 되는 특허권의 권리상황을 확인 해 볼 필요가 있다. 또한 대상특허권의 확정, 등록신청절차 및 그 비용부담, 대가의 지불과 방법, 대가 불반환, 양도에 부수적인 사항(기술정보 제공 등), 비밀유지에 관련된 사항이 본 계약의 핵심사항이 된다.

두 번째, 기술이전계약의 형태로 라이선스계약 즉 실시계약이 있다. 특허법에서 규정한 실시권은 그 발생원인에 따라 법정실시권, 강제실시권, 허락(약정) 실시권의 3종류로 분류되는데 통상의 기술이전계약에서 언급하는 실시권은 허락(약정)실시권을 말한다.

특허법 제2조에 보면 「실시」란 물건의 발명인 경우에 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 대여의 청약을 하는 행위, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위,

물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 말하는 행위의 전부 또는 그 일부를 업으로 할 수 있는 권리를 말한다.

기술이전계약에서 통상 말하는 허락실시권은 당사자간의 약정에 의해 발생하는 실시권을 말하며 크게 전용실시권과 통상실시권으로 나뉜다. 각각의 특성을 비교하면 아래와 같다.

전용실시권을 허락할 수 있는 자는 특허권자에 한정되며, 통상실시권은 특허권자뿐만 아니라 전용실시권자도 허락 할 수 있다. 반면 전용실시권자가 통상실시권을 허락하려면 특허권자의 승낙을 얻어야 한다. 또한 전용실시권은 반드시 설정등록을 하여야 하며 전용실시권 계약을 체결하기로 합의하였다면, 그 계약서에 전용실시권 설정등기에 필요한 제반 사항을 미리 정해 두는 것이 필수적이다. 그러나 통상실시권의 설정은 협의사항이며 설정등록의 효력도 제3자에 대한 대항요건에 불과하다.

즉 실시권자가 허락특허의 양수인 또는 전용실시권자에 대하여 그의 실시권을 주장할 수 있는 요건에 지나지 않는다.

또 통상실시권은 계약상 독점적 통상실시권과 비독점적통상실시권으로 양분된다. 전자는 독점적 특약을 한 경우이고, 후자는 이러한 특약을 하지 않은 경우이다. 그러나 독점적통상실시권은 전용실시권과 달리 현행 등록제도상 인정되고 있지 않으므로 계약상 규정하는 것 이외에는 방법이 없다. 따라서 실시권허락자가 독점적 특약에 위반하여 자기 실시를 하거나 제3자에게 실시권을 허락한 경우에는 독점적 실시권자는 실시권 허락자에 대하여 계약 위반을 물을 수 있을 뿐 독점적실시권 자체에 근거하여 실시허락자 또는 제3자에 대하여 권리침해 금지를 청구할 수 없는 특징이 있다.

결론적으로 A 기업 입장에서는 기술이전계약을 통해 업계에서 그 기술을 이용한 독점적 사업권을 확보하고 싶어 할 것이다.

따라서 A 기업은 甲 벤처와 특허권양도 계약을 하거나 전용실시계약 또는 독점적 통상실시계약을 체결하고자 할 것이다. 이에 반해 甲벤처 입장에서는 본 기술을 제2, 제3자에게 실시권을 허락하여 추가의 로열티를 받거나, 본인이 실시권을 유보하여 자체 사업화를 하는 등 여러 가지 다각화된 사업 아이템을 보유하고 싶어 할 것이다. 이러한 A 기업과 甲 벤처의 입장이 절충되고, 그 대가인 선금금과 로열티 수준에 따라 기술이전계약의 형태가 정해 질 것이다.

계약/특허관련문의 : 보건산업진흥원 기술이전센터
Tel. (02)2194-7350 E-mail : jdw@khidi.or.kr