

## [공동개발분쟁 - 5] 공동연구개발 중단 Early Termination Agreement 사례



좋은 참고자료입니다. 2009 년에 체결된 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement 을 Termination 하면서 별도의 상세한 Termination Agreement 를 다시 체결하였습니다. 그만큼 R&D Collaboration Agreement 종료는 쉽지 않다는 얘기일 것입니다.

공동연구개발을 핵심필수 내용으로 하는 Open Innovation 시대에는 그 시작도 중요하지만 그 Termination 도 매우 중요합니다. 대형 프로젝트의 경우 연구개발 프로그램의 진행, 단계별 성과 평가 및 빠른 중단 또는 포기 결정(Early Termination)은 무엇보다 중요합니다. 그렇지 않다면 선택과 집중은 가능하지 않기 때문입니다.

Termination Agreement 에는 SEC 제출 및 공시용으로 작성된 조기종료 배경과 핵심내용을 설명하는 자료가 첨부되어 있습니다. 양사가 체결한 Collaboration Agreement 을 조기종료하는 이유로 선택과 집중전략에 따라 대상 기술이 아닌 보다 나은 것으로 평가된 기술개발 추진을 위한 것으로 밝히고 있습니다.

핵심내용은, Licensee 대기업 Sanofi 는 Licensor 벤처회사 Exelixis 에 주도 해지를 조건으로 \$15 million (약 160 억원)을 일시불로 지급하고, 향후 신약개발성공 및 허가 단계에서 일정액을 추가 각 지불하지만, 그 다음 상업적 판매로 인한 수익이 발생한 경우에는 반대로 Licensor 벤처회사 Exelixis 에서 Licensee 대기업 Sanofi 에게 running royalty 지급하는 등 수익의 일부를 나누어주는 수익배분권을 준다는 것입니다. 구체적 수치와 구조는 삭제되어 알 수 없습니다.

Termination 의 핵심효력인 해방효(release)에 대해서도 구체적 규정을 두고 있습니다. 뿐만 아니라, 일정 범위에 대해 FTO 에 해당하는 Covenant Not to Enforce 조항을 별도로 두고 있는 점도 흥미롭습니다.

물론 Collaboration 연구성과에 대한 공동발명 (joint invention) 및 공유특허 관계도 상세하게 규정하였습니다. 양사가 주고받은 비밀정보뿐만 아니라 공동연구성과에 대한 공개여부, 활용여부 등도 중요한 사항이기 때문에 상세한 규정을 두고 있습니다.

마지막으로, 위 Termination Agreement 는 양사가 2009 년 체결한 License, Collaboration Agreement 중 termination 조항에 따른 것입니다. 그렇지만, 2 개의 계약서 사이에 상충되는 내용이 있을 수도 있습니다. 이와 같은 혼란이나 분쟁을 방지할 목적으로 "entire agreement" 조항에서 Termination Agreement 내용이 그 이전 계약뿐만 아니라 협상 내용 등을 포함하여 가장 우선 적용된다고 명시하였습니다. 복잡한 사안일수록 필요한 조항입니다.

긴 영문 계약서지만 실무적 입장에서 꼼꼼하게 살펴보면 유용한 참고자료가 될 것입니다. 잘 읽어 보고 필요할 때 example 로 활용하시기 바랍니다.

첨부파일: Collaboration Early Termination Agreement\_2011

변리사22년/변호사 14년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, A~Z 경력, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)