

## [공동개발쟁점] 공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항



### 1. Option 계약 정의

장래 계약 성립요건이 충족되는 경우 상대방 청약자의 청약 취소권을 제한하여 한쪽 당사자에게 계약체결권한을 부여하는 계약입니다. 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약으로, 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인 계약 체결 등의 권리를 유보하는 것입니다.

미국 계약법 정의는 다음과 같습니다. Option is "a promise which meets the requirements for the formation of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer."

(Restatement (2<sup>nd</sup>) of Contracts § 25 (1981))

### 2. Option 계약 관련 용어

관련 용어로서 옵션 보유자(optionee/beneficiary), 상대방(optionor/grantor), 금융거래에서 콜옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 풋옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 프리미엄이란 옵션 매수 대금을 의미합니다.

### 3. Option 계약의 필요성

기술이전, IP 라이선스 후 공동연구개발로 계속되는 경우 종래의 단순한 라이선스 계약 조항으로는 기술내용이 복잡, 고도화되고 기술개발에 고액의 투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어렵습니다. 특히 공동연구개발계약의 경우 마일스톤(milestone) 방식의 기존 계약 조항만으로 다양한 상황에 대응하기에는 부족합니다. 최근에는 그 해결방안으로 주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형식의 계약 구조가 자주 채택되고 있습니다.

예를 들어, 공동연구개발계약에서 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택하는 종래의 계약구조에서는 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급합니다. 해지사유가 없는 한 처음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있습니다.

안정적 구조이지만, 투자자 입장에서는 불확실한 장래에 대한 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없습니다. 반대로 투자를 받는 기술개발기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓일 뿐만 아니라 장래 기술개발결과에 대한 수익을 충분히 누릴 기회를 상실하거나 적절한 보상을 받을 기회를 상실할 리스크도 있습니다.

불확실한 기술개발 결과를 미리 정확하게 예상한다는 것은 불가능하므로 단계별로 그 결과를 보고 합리적 결정을 할 수 있는 가능성을 확보하는 것입니다. 불안정성은 증가하겠지만, option 조항을 합리적으로 구성한다면 어느 한쪽 당사자에 일방적으로 유리한 결과를 회피할 수 있습니다.

#### **4. Option 계약 종류**

- Stand-alone option 계약

> 특정 옵션(i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션)의 허여만을 계약의 내용으로 하는 형태

- Option and Evaluation 계약

> 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨

> 일정 기간 동안 시험 사용해 보고, 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보

- Research Collaboration and Option 계약

> 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR 을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하는 형태

> 공동연구개발을 여러 단계로 나누어, 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한 후 후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등

- 기타

> 라이선시가 라이선서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나, 라이선서가 라이선시의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약

## 5. Option 계약 사례

- 최근 자주 사용하는 대안: 옵션 계약

> 본격적 공동연구개발(또는 라이선싱) 관계를 시작하기 전에, 투자자나 라이선서가 feasibility 를 test 해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함

<사례 1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로  
나아갈 수 있는 option 을 일방에게 부여한 경우>

옵션 보유자가 사전에 feasibility 를 test -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을  
행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 공동연구개발을 위한 본 계약 또는  
라이선싱을 위한 본 계약을 체결할(또는 본 계약의 교섭에 응할) 의무 발생 >  
공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과물인 IPR 을 획득할  
수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

<사례 2>

1 단계 완성 -> 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 -> 옵션 보유자가  
통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 1 단계  
산출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무 발생 / 2 단계  
개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생 > 공동연구개발 과정을  
여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과물인 IPR 을 획득할 수 있는 권리 또는  
다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

## 6. Option 계약 sample

## Option 계약 예시: Stanford Univ. 표준 계약서 (1)

### 3 GRANT

- 3.1 **Grant.** Subject to the terms and conditions of this Option, Stanford grants Optionee an option to acquire an Exclusive license under the Licensed Patent in the Licensed Field of Use to make, have made, use, import, offer to sell and sell Licensed Product in the Licensed Territory (collectively "Option Rights"). This Option does not give Optionee any Option Rights prior to entering into a license agreement.
- 3.2 **Term.** The term of this Option is until (\*\*insert date\*\*).
- 3.3 **Exercise.** Optionee may exercise this Option by providing written notice to Stanford stating Optionee's intent to enter into a license agreement with Stanford. Optionee may exercise this Option at any time during the term of the Option.
- 3.4 **Negotiation.** If Optionee elects to exercise this Option, Stanford and Optionee will promptly commence negotiation of a license agreement. Optionee and Stanford will execute a license agreement no later than three (3) months after the date of the exercise of the Option under Section 3.3. THE LICENSE AGREEMENT, IF EXECUTED, WILL INCLUDE OTHER STANDARD AND CUSTOMARY TERMS NORMALLY CONTAINED IN SIMILAR LICENSE AGREEMENTS GRANTED BY STANFORD. THE PARTIES WILL NEGOTIATE THE LICENSE AGREEMENT IN GOOD FAITH.

## Option 계약 예시: Stanford Univ. 표준 계약서 (2)

- 3.5 **Retained Rights.** Stanford retains the right, on behalf of itself and all other non-profit academic research institutions, to practice the Licensed Patent and use Technology for any non-profit purpose, including sponsored research and collaborations. Optionee agrees that, notwithstanding any other provision of this Agreement, it has no right to enforce the Licensed Patent against any such institution. Stanford and any such other institution have the right to publish any information included in the Technology or a Licensed Patent.
- 3.6 **Specific Exclusion.** Stanford does not:
  - (A) grant to Optionee any other licenses, implied or otherwise, to any patents or other rights of Stanford other than those rights granted under Licensed Patent, regardless of whether the patents or other rights are dominant or subordinate to any Licensed Patent, or are required to exploit any Licensed Patent or Technology; or
  - (B) agree to furnish to Optionee any technology or technological information other than the Technology or to provide Optionee with any assistance.

공동연구개발, 국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

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