

기술이전, 라이선스 전 단계, 공동연구 단계 물질이전계약, MTA, Material Transfer Agreement 관련 실무적 포인트 몇 가지



1. MTA 개념 및 목적

MTA는 공동연구개발 또는 기술이전 과정에서 한쪽 당사자가 개발한 물질의 효능이나 연구결과를 평가하거나 이후 활용 방안을 찾기 위해서 해당 물질, 시료, 또는 그 정보를 전달하는 목적으로 체결하는 계약입니다. 참고로 기술이전 검토 단계에서의 평가계약(EA, Evaluation Agreement)과는 구체적 내용은 다르지만 효능평가 등 공통 점도 있습니다.

MTA는 제공하는 물질, 시료, Material의 사용범위를 연구에 한정하는지, 기술이전 라이선

스를 위한 평가 목적으로 한정하는지, 상업 용도까지 허용하는지 등을 구체적으로 특정하는 것이 바람직합니다.

2. 제공 물질 및 정보의 특정

제공하는 물질, 시료, Material 및 관련 정보를 가능한 한 구체적으로 특정하는 것이 바람직합니다. 예를 들어, 구체적으로 어떤 화합물인지, 박테리아인지, 바이러스인지, 세포주 (cell line)인지, 뉴클레오타이드인지, 그 조합인지 등을 구체적으로 특정하여야 합니다.

3. 연구 결과물의 권리 관계

제공한 물질을 사용하여 효능 평가, 연구를 하기 때문에 연구 결과물이 발생하고, 물질 제공자가 통상 연구결과에 대한 지식재산권을 소유하려고 하기 때문에 생성된 결과물에 대한 권리관계를 미리 명확하고 합리적으로 정해두는 것이 매우 중요합니다. 특별한 사정이 없다면 원칙적으로 양측이 연구 결과물의 지식재산권을 공유하는 것이 합리적입니다.

만약 물질 제공자가 또는 수령자가 연구결과에 대한 지식재산권을 일방적으로 모두 갖는다는 입장을 고수하는 경우도 있습니다. 계약성립을 저해하는 요소이지만, 양보한다면 최소한 상대방의 지식재산권 출원, 등록 등에 관한 사전 협의 및 동의를 조건으로 하는 정도로 조정할 수 있을 것입니다.

또한 양 당사자의 기존보유 지식재산권, Background IP로부터 독립된 새로운 IP만이 쟁점 대상입니다. 기존 기술사항을 명확하게 하여 그 경계선을 쉽게 입증할 수 있도록 사전에 정리하는 준비하는 것이 바람직합니다.

4. 물질 제공비용 및 수령 확인

바이오 분야의 물질은 보관이나 전달과정에서 그 취급이 어렵거나 비용이 많이 발생할 수도 있습니다. 그와 같은 특별한 사정은 없는지, shipping, packaging, storage, insurance 등 이슈는 없는지 미리 체크해야 합니다. 또한, 병원성이 높은 바이러스 등은 책임 (Liability) 및 면책(Indemnities) 쟁점을 점검하고 책임범위 등을 명확하게 규정해야 합니

다.

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

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com