'07년도 KAUTM 세미나

기술계약의 이론과 실무

2007. 5. 22

최 치 호

KIST
Korea Institute of Science and Technology

Contents

I 기술계약의 유형및단계별체크사항

II 기술계약 일반사항

III 공동연구계약의 주요쟁점

IV 기술실시계약의 주요쟁점

Ⅰ. 계약 유형 및 단계별 체크사항

기술거래 유형	계약 유형	내 용
기술 창출	공동연구개발계약	-불공정거래행위등의유형및기준제7조(공동연구개발협정상의..)유의 -연구결과공유시 특허법상 제약사항에 특히 유의
	위탁연구개발계약	중복수탁연구금지, 연구성과의 귀속과 실시
기술 양도 소유권(지분포함) 이전	기술양수도계약	-특허권과 노하우양도 시 법적 차이점과 등록유무
	합 병 계 약	-특허권이전등록없이도 효력발생 ,제3자대항 가능 -기술과 함께 발명자인수여부
기술 대여 소유권을 유보하면서 사용권만을 허락	라이센스계약	공정거래법상 지재권 부당행사지침 유의
	옵 션 계 약	제공정보의 범위,비밀유지,사용제한,대가,옵션행사기간과 방법, 옵션불행사시 조치
용역 제공 기술적서비스의 제공자체를 직접 목적으로 함	엔지니어링계약	설비를 완성하는데 필요한 일련의 기술적 서비스 제공
	기술지도계약	지도결과에 대한 책임소재(조언형/지도형계약의 차이)
	기술정보제공계약	특정기술분야의 정보.자료수집 및 검토의견 제공

1. 계약단계별 쟁점사항

대상기술의 단계별 공개가 필요

MOU/LOI

- 법적구속력/변경 가부
- 교섭결렬시 책임(준거법)

秘密 維持 契約
(NDA)

- 기술 개요의 開示
- 결렬시 분쟁방지 조치 (Gatekeeper)

연구개발契約
기술이전契約

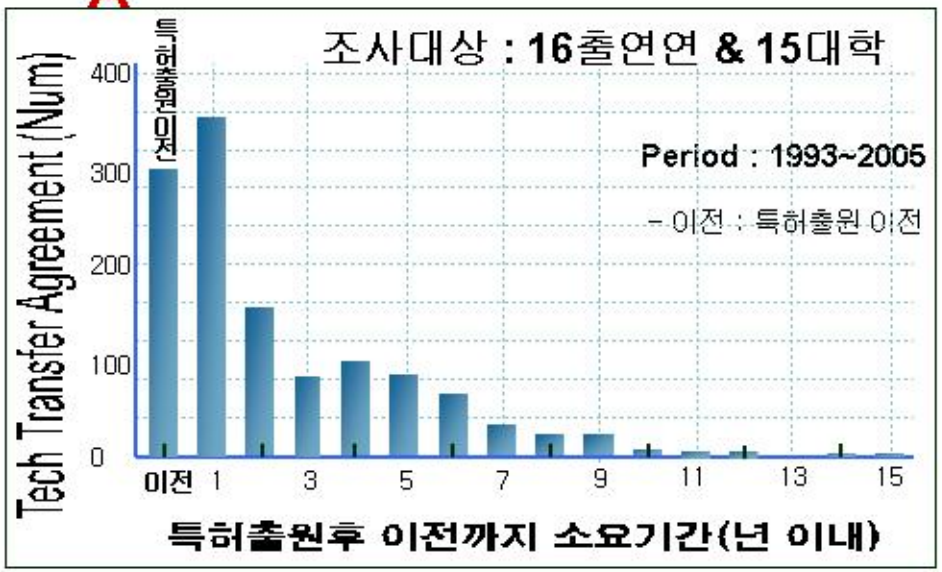
- 공정거래법상 규제

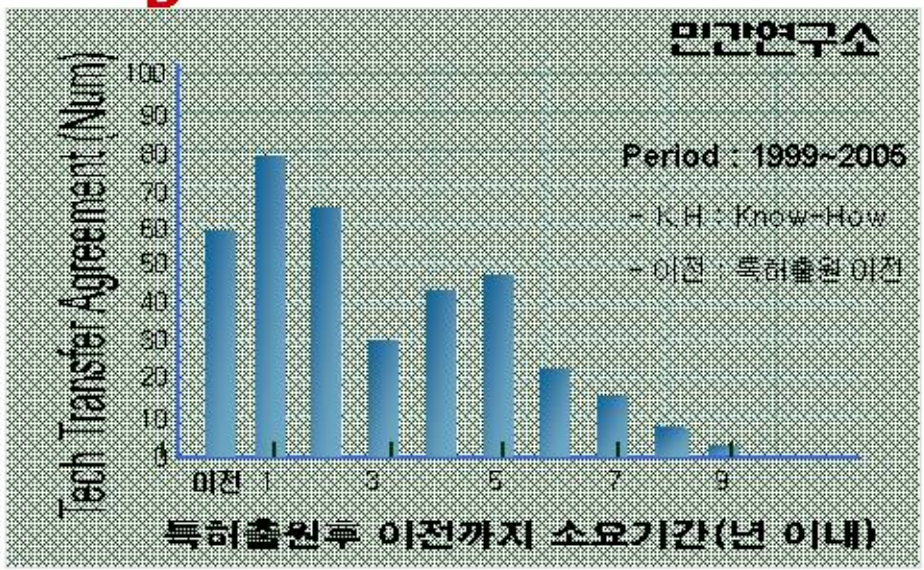
OPTION契約
(F/S 契約)

- 기술의 테스트/평가
- 과정 중 발생한 성과 처리

비밀유지계약체결되어도 開示 義務발생하지 않으므로 부당한개시요구에는 단호히 대처

2. 秘密 維持 契約(NDA) 작성 시 점검사항





구분	노하우 이전	출원 이전	특허출원이후 계약까지 소요기간(Year)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	합계
합계	440	304	354	160	87	98	86	57	30	18	18	6	5	5	0	1	1	1,670
%	26.3	18.2	21.2	9.6	5.2	5.8	5.1	3.4	1.8	1.1	1.1	0.4	0.3	0.3	0	0.1	0.1	100

· 노하우관리의 중요성(전체기술이전의 26%) : 비밀관리체제 구축 필요(규정, 연구노트, 조직 등)

■ 비밀 보호체제 점검 : 판례에 따른 관리체제 운영(大判 96.12.23)여부

- 비밀관리.보호규정 제정과 비밀유지의무부과 및 교육 등 실시
- 비밀보호.관리조직 및 인원의 지정
- 영업비밀의 분류 및 등급의 결정, 영업비밀의 표시 및 분리방안 강구
- 비밀유지계약 체결 및 근무유형 · 비밀등급별 비밀유지서약서 수령
  - 입사시, 신규 프로젝트 수행시, 퇴직시
  - 『연구소의 차기 전략과제인 OO물질의 생성에 관한 연구, 사내호칭XX에 관한 아래 정보』와 같이 명확하게 구체화 필요
- 연구일지 등의 관리 및 기록유지체계확립
- 경쟁업체 전직제한 및 경쟁적 창업금지 조항 규정
- 신입직원 채용 시 前 직장에서 맺은 영업비밀계약 내용 등 검토

2. MOU/LOI의 법률적 구속력

전체가 아닌 각 조항별로 분석

- 의향서에 규정된 계약의 주요 요건에 대하여 수정 또는 재론 요구 불가
- 계약의 세부 조건에 대한 협상을 신의성실의 원칙에 따라 진행할 의무
- 비밀유지의무 준수
- 배타적 교섭의무를 인정하는데 그치는 경우가 일반적임

- **MOU만으로 쌍방에게 법적인 구속력을 부여하지 않고자 하는 경우**

본 협약서의 내용은 협약당사자간에 법적인 구속력을 발생하지 않는다.

협약당사자간의 구체적인 권리.의무에 대해서는 별도의 계약을 체결하여 정하기로 한다

Ⅱ. 계약 일반 사항

1. 각국의 기술계약 관련법과 판례 등에 대한 정확한 이해가 필요

● 계약자유의 원칙의 한계, 유리한 내용의 계약체결을 위한 전제

- 특별법 우선주의 : 일반법은 특별법에 저촉되지 않는 범위 내에서 보충 적용(민법,상법 ↔ 특허법...)

※ 공유특허권에 대한 민법과 차이점

민법상 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의하므로 **특허법상의 공유규정이 우선 적용**되며, 그 밖에 보충적으로 민법의 공유규정이 유추해석

● **지분 양도** : 민법 § 263 공유자는 그 지분에 대한 처분가능

↔ 특허법§199① 다른 공유자의 동의없이 지분양도,질권과 실시권 설정 불가

미국법인 등과 기술계약시
제3자실시에 대한 사전 합의여부 판단필요

※ 공유특허권의 법적 취급이 국가마다 다름

구 분	한국,일본	미국
자기실시	상대방의 동의 불필요 (계약으로 특약가능)	좌 동(35U.S.C.§262)
지분양도,제3자실시	타 공유자의 동의 필요 지분비율에 따른 분배	타 공유자의 동의 불필요 실시료분배 의무 없음
특허권 행사	모든 공유자가 공동행사	좌 동
기 타	질권설정 시 타 공유자 동의 필요	공유자 권리제한 계약 : 제3자 대항력 없음

공동원고로 참가하지 않음으로써 침해자에게
사실상의 면죄부를 주는 것이 가능

■ 관련 사례 : Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA 사건(1997)

● 계약사항 :**Schering Co**와 **Roussel**은 특허권을 공동소유
특허침해에 대하여 단독으로 소송할 수 있는 권한 부여 및 상대방이
제기한 소송에 상호 협력하기로 동의

● 경과

-Schering은 Zeneca를 특허침해로 고소, 상호협력의무에 따라 Roussel 은
공동원고로서 명의사용 허락

-2주후에 Roussel은 Zeneca에게 라이센스허락, 이에 지방법원은 소송기각

● 판결

- 계약에서 공유특허권자의 실시나 제3자실시에 대한 권리를 제한하지
않았으므로 Roussel이 침해혐의자에게 라이센스를 허락하는 것은
적법하며 특허침해가 아님

2. 계약의 성립 및 효력발생

1) 구두합의만으로 계약성립

※ 계약서 작성 이유 :

- 합의내용의 명확화, 증거
- 임의법규정의 배제

서면계약과 구두계약충돌 시 :

실무상 서면계약의 우위적 효력

2) 청약은 상대방에게 도달한 때 효력 발생, 효력발생 후 임의로 철회불가.

청약자가 승낙기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 효력 상실

계약은 승낙 통지를 발송한 때 성립, 승낙자는 **승낙발신한 후에는 도달 전이라도 승낙을 철회할 수 없음**

- 승낙기간이 정해져 있는 청약 : 그 기간내에 발송 및 도달하여야 함
- 연착의 통지, 지연의 통지 : 청약자는 지체없이 승낙이 연착한 뜻을 통지하지 않으면 계약은 승낙자의 의사에 따라 성립

3. 계약서의 기재방식

1) 계약일의 표시

● 계약일은 당사자가 조인을 끝낸 날로 하는 것이 원칙,

효력은 특별히 기재가 없으면 작성된 날로부터 발생

※ 이해관계있는 제3자가 없으면 계약일자 소급해도 무방

● 작성일 현재 작성자가 대표이사의 임기 중인지 여부, 파산선고를 받기 전 인지여부, 근거법률상의 유효기간내인지 등의 사실을 증빙하는 중요한 의미를 가지므로 반드시 기재

● **계약 성립일과 작성일이 틀린 경우** 그 사실을 명확하게 계약서 전문에 기재 또는 계약의 유효기간을 정한 조문에서 기재

"계약기간은 OO년 OO월 OO일 부터 O년으로 한다."

2) 당사자의 표시

● 계약상대방의 **법인격과 계약체결 권한 유무를 확인하고**, **당사자표시에 유의**

- 개인 : 성명, 주소, 상호, 주민등록번호, 사업자등록번호 및 계약체결 능력 여부 확인(미성년자, 금치산자, 한정치산자, 파산자 등).
- 법인 : 법인명, 소재지, 대표자 성명, 주소(법인등기부등본 확인), 대리인의 경우 대리권 유무확인, 법적 제약 여부확인(공동대표여부, 회사정리 절차, 파산, 해산, 청산절차 등)

※ 법인의 재산상태에 중대한 영향을 미치거나 일정한 금액이상의 거래는 이사회의 승인 등 특별한 절차가 요구되므로 **정관을 확인하고 상대방에게 필요한 절차를 거치도록 계약서에 명시**

- 계약체결 당사자가 법인인 경우 **상호는 상업등기부상 명칭을 그대로 표기**

3) 정정 및 날인 등

● 정정은 가입, 삭제한 자수(字數)를 그 행의 난 외에 기재하고, 당사자가 날인

● 계약서 여백부분에는 사선을 긋거나 "이하 여백"으로 표시하거나 양당사자의 인장을 날인하여 일방적 추가를 방지

● 계약서가 2장 이상인 경우에는 **각 면의 접속부분에 間印을** 찍어 장 사이에 다른 장을 바꿔 치지 못하게 함

● 계약서는 계약당사자 수만큼 작성하고 서명한 面에 割印을 찍은 후 각자 한 통씩 갖는다.

※ 계약서 사본의 효력 : 사본은 그 자체로는 효력이 없으며, 정본에서 복사한 것임을 확인하고 당사자가 서명날인하면 증거로 사용할 수 있음

● 계약당사자의 서명날인은 자필로 쓰도록 하고, 일반인장을 날인하여도 유효
하나 인감도장을 날인하고 인감증명서(회사의 경우는 `인감등록증명서`)를
첨부. 법인의 경우 법인과 거래함을 증명하기 위하여는 법인의 명판과 대표
이사의 명판을 날인하고 대표이사의 인장을 날인

※ 사문서의 진정성립 인정됨

● 계약 종료 후에도 일정기간 계약서를 보관
회사간 일반적 상거래는 5년~10년, 특허관계는 권리소멸때까지,
노하우는 공지될때까지

● 계약서 정본을 분실한 경우 상대방으로 부터 사본을 받음.
제공자는 반드시 각 페이지마다 인감 도는 자필서명을 해서 줄 것

4. 계약조문 작성시 유의사항

■ 해석상 의문이 생기지 않도록 계약조문을 최대한 명확하게 표현

● 용어의 명확한 표현

①라이센시가 **정당한 이유없이** 본 계약체결일로부터 6개월 이내에 계약대상 발명에 대한 **상업적 실시**를 개시하지 않는 경우에는 라이센서는 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
② 라이센시가 실시료를 **2회이상** 지불하지 않는 경우에는 라이센서는 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

- 정당한 이유의 내용을 보다 구체적으로 특정
- 실시의 모습과 수량을 최대한 구체적으로 특정

불가항력에 의하여 실시권자가 본 계약에서 정한 의무를 6개월 이상 이행할 수 없는 경우에는 본 계약은 즉시 종료한다.

● 수식의 대상물을 명확하게 특정

본 계약 종료 후 재고인 계약제품에 대하여 라이센시는 본 계약 종료 후 **3개월 이내에** 실시료를 허락자에게 지불하며, 라이센서는 그 지불액의 정확성을 확인하기 위하여 라이센시의 관련장부를 검사할 수 있다.

- 3개월 이내가 실시료의 지불만을 수식하는지, 장부검사까지 수식하는지 불명확 → 장부검사권의 행사기간을 명확하게 규정

"‥그 지불을 받은 때로 부터 5개월 이내에 라이센시의 공장에 출입하여 관련장부를 검사할 수 있다"

노하우라고 함은 계약제품의 제조에 관한 **기술적** 정보, 자료, 경험 그 밖의 지식을 말한다.

→ "… 그 밖의 지식으로서 기술적 성질을 가지는 것을 말한다."

● 일정한 사항을 규정한 조문은 동시에 상반된 2가지 사항을 추정하게 하는 경우가 많으므로 명확하게 규정

> 라이센시는 동남아시아에 계약제품을 독점적으로 수출할 수 있다.

- 동남아시아 지역이외에 수출에 대한 전면 금지로도 또는 비독점적으로 수출을 허락한 것으로도 추정됨
  → 만일 전면 금지하려면 아래와 같이 규정하여야 함

> 라이센시는 동남아시아 이외의 지역으로 계약제품을 수출할 수 없다.
> 다만, 동남아시아에는 계약제품을 독점적으로 수출할 수 있다.

● 조문간의 불일치와 모순에 의하여 불명확화되지 않도록 유의

제3조 라이센서는 라이센시에게 계약특허에 대한 **독점실시권**을 허락한다.
제11조 계약특허가 제3자에 의하여 침해된 경우에는 라이센시는 자기비용으로 **금지청구소송**을 **제기**하여야 한다.

- 양 조문의 불일치에 따라 제3조의 독점실시권이 독점적 통상실시권인지 전용실시권인지 불명확

· 독점실시권자의 권원에 따라 침해소송을 제기하는 것을 인정하는 취지이면 제3조의 독점실시권은 전용실시권을 의미

· 특허권자를 대위하여 금지청구소송을 제기하는 것을 인정하는 취지이면 독점적 통상실시권을 의미

… 라이센시는 라이센서를 ***대위하여*** 자기비용으로 금지청구소송을 제기…

■ 당사자간의 합의사항과 라이센스정책에 적합하도록 조문을 작성

〈상대방의 라이센스 정책〉
"라이센시에 의한 계약제품의 수출지역을 동남아시아로 한정하고 그 이외 지역에 수출은 금지함"

● 계약작성자는 다음사항을 확인하여 명확하게 조문화하여야 함

- 동남아시아의 표현이 애매하므로 국가명으로 범위를 구체적으로 특정
- 동남아시아 이외의 지역으로 계약제품을 간접적으로도 수출할 수 없는지 여부를 명확하게 규정

계약제품의 발주자가 계약제품을 동남아시아 이외 지역으로 수출할 우려가 있는 것을 알거나 알 수 있었을 때에는 라이센시는 해당 발주자에게 계약제품을 판매해서는 아니된다.

■ 채무의 내용이 확정되지 않으면 이행강제와 손해배상청구를 할 수 없으므로 이에 유의하면서 작성

● **특히 특정사항의 결정을 당사자간의 협의로 미루지 말 것**

> 제ㅇ조 라이센시는 매년 당사자간의 협의에 의하여 정해지는 수량의 계약제품을 판매하여야 한다.
>
> 제ㅇ조 허락특허권의 5건 중 1건이라도 무효 등으로 소멸이 된 경우에는 당사자간의 협의에 의하여 실시료를 감액할 수 있다.

- 협의가 되지 않는 경우에는 실시권자의 년간 판매수량이나 감액은 영구히 확정되지 않으므로 이행의 강제도 손해배상청구도 할 수 없음(사문화)

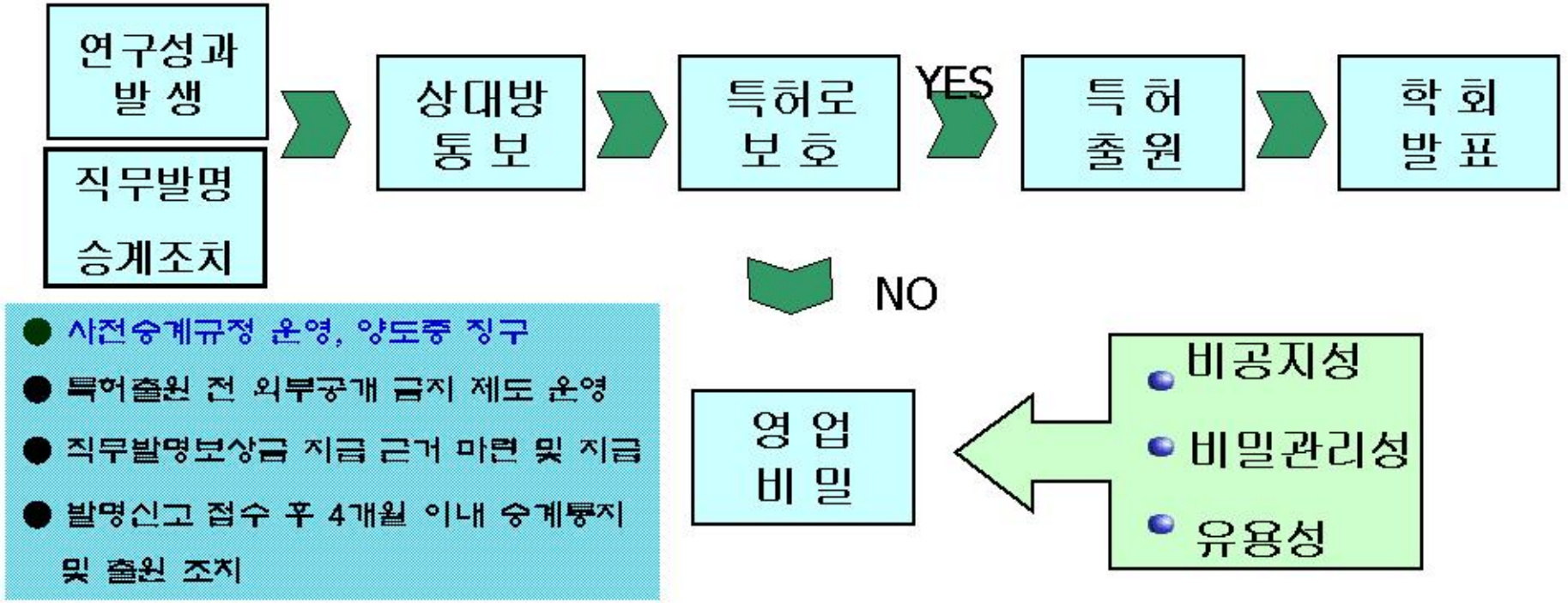
→ 구체적 년간판매수량/감액내용을 규정하거나 객관적인 결정방법을 정하는 것이 필요

Ⅲ. 공동연구계약의 주요 쟁점

1. 공동연구의 의의

목적을 공유하는 2이상의 연구주체들이 각자 보유하고 있는 비교우위의 역량을 투입하여 공동의 기술적 목적을 성취하고 그 결과를 공유하는 행위

2. 연구계약 전 사전상호 점검 사항



● **사전 법률관계 검토/조치**

- **각국의 기술수출관련법규**(한국 대외무역법, 미국 수출관리규칙 등)
- 자사의 현재 보유기술과 그 권리화의 필요성 확인

  공동연구계약 전에 보유한 정보임을 기록,정리 및

  특허출원 등의 권리화 상황의 상호 확인

※ Hoop v. Hoop 사건(61 USPQ2d 1442 CAFC 2002) :

제조계약체결 시에 디자인정보를 개시하였지만 계약이 체결되지 않았으며 그 후 양자가 디자인특허를 취득한 바 저촉특허의 구제를 청구한 사건

→ **계약체결을 위한 협의 전에 특허출원 하였으면 예방할 수 있었던 사안**

- **기 체결된 다른 계약과의 저촉관계를 全社的으로 체크**
- **제3자의 특허권 등과의 권리관계**
- 비밀유지계약 체결

3. 공동연구의 법적 제약사항 : 공동연구계약과 불공정거래행위

公正	不公正 우려
-공동연구개발에 필요한 기술정보 공개 -공개된 기술정보에 대한 비밀유지의무 -연구개발을 위한 부담 **-공동연구개발주제와 동일주제의 연구개발 제한** -성과의 정의,귀속, 비밀유지조항 **-노하우의 비밀유지를 위해 단기간에 한해 제3자와 공동연구개발 제한** **-성과의 개량발명등 상대방에 공개·비독점 실시허락의무 부과** **-성과와 관련된 실시료의 분배**	-기존기술의 사용제한 및 제3자실시허여제한 -공동연구개발성과를 사용한 제품 이외의 제품에 대한 생산·판매활동제한 -공동연구개발 주제이외의 연구개발 제한 -성과를 이용한 연구개발활동에 필요이상의 제한 -성과의 개량발명 등의 상대방에 양도 또는 비독점적 실시의무에 대한 제한 -제품의 생산·판매·지역제한, 생산·판매수량 제한, 판매처·판매방법제한, 원재료·부품구입처 제한, 품질·규격제한 등(상대방의 사업활동 을 부당하게 구속하고 제품시장에서의 경쟁 감퇴여부 판단에 의함)

4. 공동연구계약의 주요 쟁점조항

1) 정의 조항

제2조(정의) 본 계약서에서 아래 용어는 다음 정의에 의한다.

① **'연구성과'**는 본 계약에 따라 수행된 본 **공동연구의 목적과 관련있는** 발명, 고안, 의장, 저작물, 노하우 등의 기술적 성과를 말한다.

※ " 『'연구성과'를 본 계약에 따라 획득한 것으로 **실적보고서 중 성과로서 확정된** 본 공동연구의 목적과 ----- 기술적 성과를 말한다』 "로 규정하는 방식

② **'지적재산권'**은 아래 기재한 것을 말한다.

1. 특허법,실용신안법,의장법,상표법,반도체집적회로의 배치설계에관한 법률 ,컴퓨터 프로그램보호법,종묘법,저작권법에 규정한 각 권리 및 외국에서 위의 각 권리에 상당하는 권리

2. 비밀로 하는 것이 가능한 기술정보로서 재산적 가치가 있는 것 중에서 '갑'과 '을'이 협의하여 특히 지정한 것(이하 '노하우'라 한다)

⑤ **'연구담당자'**는 본 공동연구에 종사하는 '갑' 또는 '을'에게 고용된 본 계약 별표 1에 명시된 자 및 본 계약 제O조 O항에 해당하는 자를 말한다. 또한 **'연구협력자'**라 함은 본 계약 별표1 및 본 계약 제O조 O항에 기재된 이외의 자로서 본 공동연구에 협력하는 자를 말한다.

● 정의조항에서 가장 중요한 것은 개발대상기술, 제품 및 연구성과의 정의

- 개발업무의 분담, 성과의 귀속, 실시료 등에 영향을 미침

※ 각 당사자가 이미 보유한 특허 등의 권리, 기술을 충분히 고려하여 신중하게 정하여야 함

● **연구성과의 한정유무, 한정할 경우 방법(이업종간, 타목적 유용금지조항 있는 경우 특히 유의)**

성과		공동연구 목적과 직접관계 유무	
		있음(A)	없음
목표 기술 수준	달성(B)	I	III
	미달성	II	IV

● 연구대상/범위의 특정은 계약에 의해 발생하는 **권리의무범위와 직접 관계** 있으며, **연구 성공/실패 판단기준**이 되므로 명확하고 구체적으로 작성

- **연구단계**도 연구기간, 연구비와 관련있으므로 최대한 명확하게 규정

■ 비밀유지,성과귀속확인 등을 위한 참여연구원의 결정방법

제O조(공동연구 참여자) ① 甲과 乙은 각각 별표1에 기재한 자를 본 공동연구의 연구담당자로서 참가시키기로 한다.

② 甲은 乙의 연구담당자 중 甲의 연구실시장소에서 본 공동연구에 종사시킬 자를 공동연구원으로서 참여시킨다.

③ 양당사자는 각 당사자에게 고용된 자를 새롭게 본 공동연구의 연구담당자로서 참가시킬 때에는 사전에 상대방에게 서면통지를 하여야 한다.

● 발명자 결정기준 및 절차에 대한 조항 필요

발명자가 퇴직한 경우도 있고, 특히 복수의 공동연구를 복수의 법인과 진행하는 경우에 성과가 혼재하는 경우도 있으므로 생각지 못한 발명자가 존재할 가능성이 있음

정정제도에 의해 누락된 발명자추가로 특허유효성 유지
침해자에 대해 특허권행사 불가능

※ Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp. 45 USPQ 1545 CAFC 1998

원고가 특허침해소송을 제기한 바 피고는 **따로 공동발명자가 있고 그 공동발명자로부터 소급적으로 라이센스를 받았다고 반론**. CAFC는 공동발명자의 존재를 인정하였으며, 소송제기는 공유자 전원이 참가하여야 한다는 원칙에 따라 소송을 기각

※ **Checkpoint Systems Inc. v. All-Tag Security SA CAFC No.04-1395**

종업원이었던 자가 **발명자가 따로 존재하고 있었다는 것을 이유로 특허무효를 주장**한 사건

– **해결방안**

· 출원업무를 할 때 공동발명인 경우에 **쌍방의 발명자에 대한 확인을 해 두는 것이 중요**

· 자사와 상대방에게 **연구노트의 사용을 의무화**하고, **가능한 조기에 특허출원**

발명자의 소재가 불명하여 증언을 받지 못할 경우에도 연구노트를 증거로서 활용하여 발명일, 발명자 등 증명 가능

전직장의 경쟁회사에서 개량발명을 출원한 경우에 그 발명이 원래 전직하기 전의 직장에 귀속할 내용인 경우에 연구노트에 의하여 증명 가능

제3자에게 비밀유지의무 부담하는 정보유무 체크

2) 정보교환조항의 문제점

제O조(정보교환) ① 甲과 乙은 각각 공동연구개발의 목적수행을 위하여 종전부터 보유하고 있는 기술·영업·시장정보(이하 '개발정보'라 함) 및 본 기술개발과정에서 획득한 '개발정보'를 **상대방에게 통지하고 상대방이 요청하는 경우에는 전달하여야 한다.** 해당 기술정보가 문서화 할 수 있는 것이면 문서화하여 상대방에게 교부하여야 한다. 다만, **제3자에 대하여 비밀유지의무를 부담하고 있는 '개발정보'는 그러하지 않다.**

② 전항의 **기술정보의 대가는 무상으로 한다.** 다만, 그 기술정보의 경제적 가치가 현저하게 높은 경우에는 상호 협의 후 대가 및 지불조건을 결정하여 지불한다.

③ 甲과 乙은 제1항에 의하여 전달된 '개발정보'를 **본 연구목적에만 사용하며, 다른 목적으로 사용하지 않아야 한다.** 아울러 제공된 '개발정보'는 공동연구 개발 종료 후 또는 중지 후 즉시 상대방에게 반환한다.

● **정보개시청구권**을 일반적으로 **승인**한 조항으로 중요한 조항

● 특별한 합의가 없으면 정보교환의 대가는 무상임 : 정보 종류, 범위, 형식, 대가 여부 등에 대한 상세한 규정 필요

※ 라이센스계약과 달리 정보개시는 당초부터 행해지는 것도 특징적임

● 제공기술로 참가기업 단독의 연구개발 추진, 연구개발이외의 제조행위, 제3자에 대한 실시허락 등 제공된 기술,정보의 유용금지는 적법

● 개시된 정보 등에 대한 비밀유지의무 규정이 필요

● 규정위반 시 협의, 해지

3) 직무발명조항의 상호 확인

제O조 (직무발명제도) 甲과 乙이 파견한 발명자의 취급, 발명에 관한 권리의 귀속 .승계, 보상금의 지불, 비밀유지 등에 대하여는 **본 계약서에서 정한 외에는** 발명자가 속한 **甲과 乙 각각의 직무발명등에 관한 제반 규정에 따르기로 한다.**

- **계약서에 명시하지 않으면** 공동연구자를 규율하는 것은 **소속회사의 내규**

  ※ 성과물인 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자로부터 승계하지 않으면 반드시 계약당사자에게 귀속되지 않음에 유의(특히 수직형공동연구)

- 참여자 각자가 보유한 **직무발명등에 관한 규정을** 상대방에게 교부하여 규정의 해석과 운용에 대한 조정 및 필요 시 규정의 **제정 또는 개폐**

- 개정된 발명진흥법에 유의(발명신고일로 부터 4개우러 이내 승계통지)

4) 성과의 귀속 : 지분조항

제O조 (지분비율) 공동연구개발에 의해 발명을 완성한 때에는 **甲은 1/3의 비율로 지분을 취득하고, 乙은 2/3의 비율로 지분을 각각 취득한다.**

제 O조 (지분비율) ① 甲과 乙은 본 연구의 성과로서 발명등을 한 때에는 양당사자의 기여도에 대하여 협의한 후 그 기여도에 따라 아래와 같이 특허등의 출원을 한다.

1. 양당사자가 동등한 기여를 한 때에는 공동으로 특허등을 출원하며, 그 지분은 동일하다.

2. 양당사자의 기여도에 차이가 있는 때에는 그 지분에 따라 공동으로 특허등을 출원한다.

3. 당사자 일방만이 기여를 한 때에는 당해 당사자가 단독으로 특허등을 출원한다.

② 전항에도 불구하고 지분산정을 하기 곤란하거나 협의가 되지 않는 경우에는 공동발명자 전원의 수에 따라 지분을 정하며, 각 발명자의 지분은 동일한 것으로 본다.

● **성과 지분 결정방식**

- 발생주의 : 발명한 종업원의 소속 당사자에게 귀속
- 공헌도주의 : 발명과정에서 보다 공헌이 많은 당사자에게 귀속

  ※ 연구자원 부담비율로 공동소유
- 분야별 주의 : 의도하는 분야의 당사자에게 관련 발명 귀속

※ 실시규정과 밀접한 관련이 있으므로 신중한 검토 필요

● 공동연구참여자간 지분비율은 법률의 규정이 없으면 계약에 의하여 정해짐

- 비율이 불명한 때에는 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정
- 기술적 곤란정도, 목적달성에 소요되는 기간의 장단에 따라 **확정방식과 불확정방식 채택**

● 지분비율 산정방식이 합리적이지 않으면 목적달성을 곤란하게 하며, 분쟁을 내포함

■ 사례 : 발생주의

제O조 (지분비율) ①　(1). 연구 결과의 발명가(들) 또는 개발자(들)이 전적으로 **파스퇴르 연구소의 직원(들)** (IP Korea가 IP Korea의 인력으로서 인정하고 급료를 지불하는 직원은 제외)인 경우, **파스퇴르 연구소는** 동 연구 결과와 동 내용에 포함되는 모든 지적 재산권의 **독점적 소유권자가 된다.**

(2). 연구 결과의 발명가(들) 또는 개발자(들)이 전적으로 **IP Korea의 직원(들)인 경우, IP Korea는** 동 연구 결과와 동 내용에 포함되는 모든 지적 재산권의 **독점적 소유권자가 된다.**

(3). 연구 결과의 발명가(들) 또는 개발자(들)이 **파스퇴르 연구소의 직원(들)** (IP Korea가 IP Korea의 인력으로서 인정하고 급료를 지불하는 파스퇴르 연구소의 직원은 제외)과 **IP Korea의 인력이 모두 포함된 경우**, 파스퇴르 연구소와 IP Korea는 동 연구 결과와 동 내용에 포함된 모든 지적 재산권의 **공동 소유권자 (50 대 50의 비율)가 된다.**

발생주의의 문제점과 해결방안

○ 계약당사자 : 한국 K기업과 미국 U대학

○ 연구개발 주제 : 기계부품의 소재연구

○ 연구분담 : U대학에서 제작한 소재를 K에서 성능(강도,내마모성 등)시험을 하고,
U에서 원인분석을 함

○ 기자재 : K는 기계적 특성 측정하는 테스트장치 소유, U는 소재제조장치, 분석기기 보유

○ 연구비용 : K사가 U대학 연구자의 인건비 포함 전액부담

○ 연구성과 : 각자발명은 각자 소유, 공동발명은 공동소유

● 문제점 : **K사가 전액투자하여 공동연구를 했음에도 실시 시에 로열티를 지불할 수 있음**

- 소재를 제작하는 당사자는 대학이므로 소재에 관한 특허권은 대학에 귀속, K사는 제품이 한정된 부품의 응용기술특허만 소유

→ 대학은 넓은 범위의 권리를 취득할 수 있지만 K사는 좁은 범위의 권리만 취득

● 해결방안

- **공동연구로 발생한 발명은 포괄적으로 공동출원**하는 것으로 계약 체결

■ 사례 : 공헌도주의(연구자원부담비율)

● 독일 R&D센터 유치

- 지적재산권 귀속 : 독일기관(인건비 포함)와 국내기관의 투입비율(3:7)에 따라 공동소유
- 기술료 : 제3국에서 발생하는 기술료 수입은 투입비율(3:7)대로 귀속, 자국에서 발생하는 기술료 수입은 각자 독점

● 미국 기업 연구소 유치

- 지적재산권 귀속 : 국내기관과 미국기업(현물포함)의 투입비율(5:5)에 따라 공동소유
- 기술료:미국기업이 공유의 지적재산을 제3자에게 실시하여 발생하는(지적재산의 가치가 명시될 경우) 기술료 수입에 대해선 국내기관에 50%를 지급, 그 외에 발생하는 기술료 수입은 각자 독점 ☞ 미국기업은 정부출연금의 30% 상환

공헌도주의(공유) 문제점과 해결방안

● 문제점 :

성과 공유 시 독점권에 대하여 규정하지 않은 경우에 미국에서 타 공유자의 승낙없이 제3자에게 권리를 라이센스할 수 있으므로 **경쟁회사로 양도 또는 라이센스될 수 있음**

● 해결방안

- 미국법인과 공동연구계약 시에는 **자사의 독점적 실시를 확보한 특약을** 규정하거나 자사의 동의없이 U대학 **단독으로 지분을 양도하거나 권리를 라이센스할 수 없도록 규정**
- 필요한 경우 **상대방의 지분을 유상으로 양도를 받아 K사 단독으로 특허출원을 하는 옵션권**을 규정함

※ **Ultra-Precision Manufacturing ltd. v. Ford Motor Co.** 75USPQ2d. 1065 CAFC 2005 : 타기업에 개발을 의뢰할 때 그때까지는 문제되지 않은 **관행**에 따라 **계약을 체결하지 않았기 때문에** 나중에 독자적으로 출원한 **특허의 귀속이 다투어진 사건**

투하자본의 최후의 회수방법!

■ 공유특허권의 분할 청구[특허등록령 §29②]

● 분할의 자유 【東京高判75.4.24】

- 공유자의 분할청구의 의사표시(형성권)에 의해 협력의무발생
- 협력의무불이행시 공유물분할의 소에 의해 권리실현
- 5년이내 기간을 정하여 분할금지약정(갱신가능,5년초과불가) 시 그 기간내 분할청구할 수 없음(특약은 등록:특허등록령§29②)

[예외] 공유자 중 1인 파산 시(파산법§58①), 회사정리절차개시가 있는 경우 관리인은 분할청구가능(회사정리법§61)

● 분할방법 : 대금분할, 가격배상에 의한 분할

- 협의분할 : 전원이 참가, 일부만의 협의는 효력없음(68다647)
- 재판상분할 : 필요적공동소송(분할청구자 원고, 나머지 공유자 전원이 피고)

5) 권리화를 위한 절차 조항 : 특허공동출원계약 별도 체결

● **연구성과의 확인 등을 위한 조치**

- 실적보고서의 내용을 사전에 협의하여 구체적으로 기재함

연구제목, 연구성과 개요, 연구성과의 향후 활용방법, 연구경비의 지출실적 등

제○조 ① 甲과 乙은 쌍방이 협력하여 본 공동연구 기간 중에 취득한 연구성과에 대하여 보고서를 본 공동연구 종료 다음 날부터 OO일 이내에 정리하기로 한다.

② 甲과 乙은 협의하여 보고서에 기재된 연구성과 중 노하우에 해당하는 것을 지체없이 지정하며, 아울러 비밀유지기간을 명시한다.

제O조 (발명 등의 권리화) ① 甲과 乙은 본 계약 유효기간 중 및 실효 후O년간 본 연구성과가 발생한 경우 즉시 상호 통보하기로 한다. 아울러 전조항의 지분에 따라 공동발명 등의 본 공동연구개발의 연구성과를 특허출원, 실용신안 출원 기타 절차에 의하여 **권리화**하기로 한다.

② 특별한 사정이 있는 때에는 甲 또는 乙은 자기의 지분을 상대방에게 상당한 대가로 양도하여 **상대방의 단독으로 특허 등의 출원을 할 수 있다.**

③ 甲은 특허 등의 출원. 등록 등의 사무를 **乙에게 위임하며**, 乙은 사무처리 상황에 대하여 분기마다 甲에게 보고하여야 한다. 다만, 심사청구 등 권리에 중대한 영향을 미치는 절차에 대하여는 사전에 상호 협의하여 정하기로 한다.

- **공동연구 前 관련기술의 권리화 또는 상대방 확인 받아둠**
  - **※ 모든 발명자가 빠짐없이 특허출원서에 기재 → 특허취소사유**
- **사전통지로 지분권포기 가능(이후 출원비용부담 및 본 계약상의 의무 면함)**

● **노하우로 보호할 것인지 특허권으로 보호할 것인지를 결정**

- 공유자 중 일인이라도 출원을 반대하는 경우(연락불능 등) 특허출원 할 수 없으므로 특허법 등에 의한 권리화를 위한 조항을 설정

※ 미국 특허법 : 공동발명자 1인이 특허출원 반대 또는 행방불명이 된 경우에 다른 발명자는 제외된 발명자를 위해 출원 가능(§116②)

● 비용, 명의, 출원국, 출원사무 주체 결정, 사무위임 및 비용부담 등을 규정

- 당사자 일방이 비용을 부담하지 않는 경우에 해당 지분의 양도규정 및 출원을 희망하지 않는 경우 상대방 단독명의 출원 규정 마련
- 출원절차의 효율적 진행을 위해 상대방의 승낙을 받아 일방이 진행, 통지 후 10일 이내 회신이 없는 경우 승낙간주 규정 설정

● 民訴法에 의한 법원의 양도명령에 의해 권리이전 효력이 발생하지 않으므로 장래 타 공유자의 지분취득하고 완전한 1개 권리로서 **양도할 것을 약정한 경우 타 공유자의 동의 불필요**

※ 공유특허출원의 대표권

- 절차전반에 걸쳐 인정(특허청 또는 특허심판원에 신고,특허법§11①단서)
- 특허발명에 중대한 영향을 주는 출원취하,거절사정에 대한 불복심판청구, 분할출원, 이전 기타 불이익한 행위 등은 공유자 전원 동의 필요

● 위 규정에도 불구하고 출원 또는 거절사정불복항고심판 등을 거부할 경우 채무불이행책임 부담

● **단독권리의 취급** : 연구성과를 실시하는데 상대방 권리의 사용이 예상되는 경우 사전에 단독권리의 취급에 대한 규정을 함

제○조 ① 甲 과 乙은 본 연구 이전 및 본 계약 제○조에 따라 **단독으로 출원하여 취득한** 특허권, 실용신안권, 의장권(이하 '특허권 등'이라 한다)에 대하여 상대방으로부터 그 **사용신청**이 있는 경우에는 당해 '특허권 등'의 존속기간 중에 **유상으로 실시허락**을 하며 그 조건은 상호 협의하여 정한다.

6) 권리방어 등의 비용부담 조항

제O조 (권리보전 등에 소요되는 비용) 출원. 등록 기타 권리의 취득, 보전, 유지 등에 소요되는 비용은 본 계약에 의하여 甲과 乙 각자의 권리에 대한 **지분비율에 따라 각자 부담**하기로 한다.

● **비용부담조항 설정하지 않은 경우의 처리** : 민법 제266조(공유물의 부담) 준용

- 출원비용, 권리방어비용 등 관리에 필요한 제반 비용은 **지분비율로 각 공유 특허권자가 부담**
- **1년 이상 위 부담을 이행하지 않는 경우** 다른 공유특허권자는 상당한 가액으로 **지분 매수 가능**

● **권리침해 등 분쟁 발생 시 협력의무, 배제조치 주체, 비용부담**

※ 지분비율 부담 시 사업형태를 달리하는 당사자에게 불공평 우려 있음 : 협의사항

7) (자기)실시조항

- 실시료 등 대가X
- 성과의 실시제품 판매 시 상대방에게 실시료 상당액 지불

<1>제O조 (공동발명의 실시) 甲과 乙은 **상대방의 동의를 얻어** 본 공동연구개발과 관련한 공동발명을 각각 실시할 수 있다.

<2> 제O조 (공동발명의 실시) 甲과 乙은 각자의 실시기간은 상대방의 동의를 얻은 후로 부터 3년간으로 하며, 그 기간만료 시 이의신청이 없으면 자동적으로 갱신하기로 한다.

- 사전에 실시화·실용화의 態樣에 대한 구체적 규정을 설정하는 것이 매우 중요
- **일방 당사자의 자기실시로 불이익을 받을 우려가 있는 경우 특약조항 설정**
  - 기술분야 제한 : 甲은 A분야만 실시, 乙은 B분야에만 실시
  - 기간 제한 : 甲은 3년만 실시, 乙은 전체 기간 동안 실시
  - 실시 제한 : 甲만이 실시, 乙은 실시하지 않되 수익의 30%를 취득
    ※ 문서에 의한 사전 통지조항 함께 규정
  - 지역 제한 : 甲은 A지역에서만 실시하고, 乙은 B지역에서만 실시

● 성과실시에 상대방의 선행기술이 필요한 경우 이를 포함하여 실시권확보

● 성과가 일방 당사자에게 귀속하는 경우 확인사항

- 상대방의 실시가능여부, 로열티 지불여부 및 해당 금액(요율 등)

※ 일방 당사자의 기보유기술을 이용할 경우에 대비한 규정 마련

● 성과가 공유인 경우(수직형 공동연구개발의 경우 특히 문제됨)

- 일방 당사자만 실시하는 경우에 로열티 발생 여부, 발생한다면 해당 금액

〈예시 : 수직형 공동연구개발의 경우로서 성과가 소재인 경우〉

소재 제조업체 : 독점적 공급.판매권 주장 ↔ 수요 기업 : 독점적 구입 희망

→ 2~3년 동안만 수요기업의 독점구입을 인정하고, 이후 자유 판매토록 절충

ABC shall pay DEF a running royalty (in US dollar) in compensation for the Joint Development Products using DEF's Technical Information and/or Joint Technology and sold to the third parties by ABC.

〈수직형 공동개발의 경우 쌍방의 이해 조정 사례〉

제O조 ① 갑은 본 연구개발성과에 의한 본 제품을 제조,판매하는 경우, 본 제품 및 본 원료가 공동개발에 의하여 발생된 것에 비추어 본 제품에 사용하는 본 원료의 전량을 을에게 구입하기로 하며, 을은 안정공급에 노력한다.

② (1안) 전항의 경우에 을이 본 제품의 용도로 본 원료를 제3자에게 판매할 때에는 을은 갑에게 제3자에 대한 판매가격보다 우대조치를 한다.

(2안) 전항의 경우에 을은 본 계약기간 중 및 계약종료일로 부터 O년간은 본 제품의 용도로 본 원료를 제3자에게 판매할 경우에는 사전에 갑의 동의를 받아야 한다. (일정기간 판매제한 부과: 우선기간설정)

(3안) 전항의 경우에 을은 본 제품의 용도로 본 원료를 제3자에게 판매하는 경우, 을은 실시료로 제3자에 대한 본 원료의 순판매가격(판매가격에서 운송비,보험료,판매수수료 등 간접비를 공제한 것)에 O%를 갑에게 지불한다. (실시료상당액 지불의 조정규정 설정)

8) 지분처분금지 조항

제O조 (지분처분금지) 甲 또는 乙은 본 공동연구개발 성과인 공동발명 등의 각자 **지분을 제3자에게 양도하거나 담보에 제공할 때에는 다른 공유자의 서면동의를 받아야 한다.**

제O조 (지분처분) 甲 또는 乙은 본 공동연구개발 성과인 공동발명 등의 각자 지분을 **다른 공유자의 동의없이** 공동연구개발종료 후에 **제3자에게 양도하거나 담보의 목적으로 제공할 수 있다.**

- 취지 : 일방적인 공유자의 지분양도 등에 의한 타 공유자의 지분에 경제적 가치의 예상치 못한 변동을 방지, 공동연구상의 비밀유출 방지
- **합병, 상속등 일반승계의 경우 다른 공유자의 동의 不要 : 특약으로 금지 가능**
- **다른 공유자의 동의없이 제3자에게 양도한 경우 무효, 제3자 대항불가**

- 계약제품이외 분야, 경합기업이외의 제3자실시 허락인정
- 원료제조업체의 경우 자기 고객에 대한 면책규정 확보 필요

9) 실시권설정 금지 조항

제O조 (실시권 설정금지) 甲과 乙은 본 계약에 의하여 취득한 <u>공유 공동발명에 관한 권리를 제3자에게 어떠한 실시권도 허락할 수 없다.</u>

제O조 (제3자 실시권) 甲과 乙은 양당사자가 공유하는 '본 성과' 및 '본 권리'에 대하여 제3자(*각각의 자회사를 포함한다)에게 실시권을 허락하는 경우에는 사전에 상대방과 그 가부 및 조건등에 대하여 협의하여야 한다. 다만, '본 제품' 이외의 분야에서 실시권을 허락하는 경우에는 그러하지 않다.

*자기실시는 자유이지만 상대방이 생산원가가 싼 자회사에 위탁생산하는 경우 자기생산에 불측의 사태를 초래할 우려가 있으므로 협의사항으로 함(조건등에 보상요소도 포함)

● **미국 등 국제공동연구계약의 경우 제3자 실시의 가부에 대한 조항 설정 필요**

※ 독점금지법상의 성과이용 제한의 문제를 최소화하는 방법

전체 참가기업에게 성과를 실시허락형태로 취득케하고 실시료수입 분배조건으로 참여기업이 자유롭게 제3자실시허락을 인정

10) 제3자와 공동연구 등 제한 조항

제O조 (제3자와 공동연구 등의 제한) ① 甲과 乙은 **상대방의 동의없이** 본 연구와 동일목적의 연구를 제3자와 공동으로 행하거나 또는 제3자로부터 수탁할 수 없다. (☞ 별도 규정없으면 금지기간은 본 계약기간 동안임)

② 甲과 乙은 제3자를 본 공동연구에 참가시키거나 각자의 연구분담부분 일부를 위탁할 경우에는 상대방의 사전서면 동의를 받아야 한다.

ABC covenants that during the term of this Agreement ABC shall not engage, directly or indirectly, in developing any other products based on substantially the same chemistry or similar chemistry to that of the Joint Development Products without written consent of DEF.

- **비밀누설의 위험 및 연구성과와 관련한 특허분쟁의 가능성 방지**
- 금지 또는 제한하는 연구범위 명확하게 한정
- 연구 중에 제3자 참가 시 성과 귀속, 성과의 실시, 비밀유지 등에 대하여 기존참가자의 권리 의무와의 관계를 충분히 검토
- 계약기간 종료 후 연구개발성과의 확인에 필요한 합리적 기간을 초과한 **독자적으로 또는 제3자와의 공동연구 제한하는 경우 獨禁法의 금지사항 고려**
- **계약기간 동안 경합기술도입을 금지하는 조항은 적법**

11) 비밀유지 조항

-비밀유지대상에서 제외되는 기술정보 등의 규정

-공동연구개발 수행 목적외 사용금지

제O조 (비밀유지·용도제한) ① 甲과 乙은 본 공동연구개발에 대하여 **그 목적,방법, 성과 등 일체의 사항** 및 상대방이 비밀사항을 명확히 하여 문서 또는 구두로 開示하거나 지득한 **일체의 기술상·영업상 일체의 정보**(이하 『비밀정보』라 한다.)에 대하여 **제3자에게 공개하거나 유출해서는 아니 된다**. 다만, **아래 각호에 해당하는 정보 등은 그러하지 않다.**

1. 개시받거나 지득한 때 이미 보유하고 있었음을 증명할 수 있는 정보 등
2. 개시받거나 지득한 때 이미 공지된 정보 등
3. 개시받거나 지득한 후 자기의 책임없는 사유로 공지된 정보 등
4. 정당한 권한을 가진 제3자로부터 적법하게 취득한 것을 증명할 수 있는 정보등
5. 상대방으로부터 개시받은 정보에 의하지 않고 독자적으로 개발·취득하였음을 증명할 수 잇는 정보 등

③ 甲과 乙은 『비밀정보』를 **제조의 검토 또는 시험을 위해서만 사용**하기로 하며, 상대방의 문서에 의한 **사전승낙없이 다른 용도로 사용할 수 없다**.

④ 전2항의 의무를 지는 기간은 OO년OO월OO일 까지로 하며, 본 계약이 제O조의 규정에 의하여 해지 또는 해제된 때에도 계속 유효하다.

- 국제공동연구개발시 **각국의 영업비밀의 취급에 관한 사전조사**와 그에 따른 **엄격한 관리 필요**
- **공동연구 중 신규채용자 참여시 전직장의 영업비밀을 재직 중 절대 이용하지 않는다는 서약 받아둠**
- 비밀유지의무 부과 및 위반 시 바로 계약해지, 손해배상 등의 채무불이행 책임 및 손해배상액의 예정 또는 위약벌 규정 명문화

  ※ 미국 : 과도한 손해배상액 예정(liquidated damages)은 무효

  - 계약불이행에 대한 손해배상액산정이 곤란하고
  - 예정된 손해배상액이 합리적일 경우에 한하여 유효한 약정

  위 요건을 충족하지 못하는 경우에는 위약손해배상에 관한 약정은 일종의 벌칙(penalty)으로 간주되어 무효
- **비밀유지의무를 과도하게 장기간 설정하면 독점금지법상 문제**가 될 수 있음

12) 성과 발표 등에 대한 조항

제○조 甲과 乙은 본 계약의 유효기간중 및 그 종료 후에도 본 **연구의 성과를 발표하려고 하는 경우에는** 그 내용, 시기, 방법에 대하여 **미리 문서로서 상대방에게 통지하여 그 승낙을 받아야 한다.**

● **연구발표의 규제 방법**

- 전면 금지하는 방법 - 사전에 발표내용 검토 후 발표여부 결정하는 방법
- 발표 전에 출원하기 위해 발표내용의 사전통보를 받는 방법
- 연구발표를 금지하되 예외적으로 연구발표가 특허법 제30조에 규정한 방법에 의하는 경우에만 인정하고 발표 후 6개월의 유예기간 중에 출원하는 방법

● 본 규정상 연구성과에 대하여 특별한 정함이 없으면 **당사자 일방에 귀속하는 단독성과도 당연히 포함됨**

■ 연구성과의 확인 등을 위한 조치

제○조 ① 甲과 乙은 쌍방이 협력하여 본 공동연구 기간 중에 취득한 연구성과에 대하여 보고서를 본 공동연구 종료 다음 날부터 OO일 이내에 정리하기로 한다.

② 甲과 乙은 협의하여 보고서에 기재된 연구성과 중 노하우에 해당하는 것을 지체없이 지정하며, 아울러 비밀유지기간을 명시한다.

③ 전항의 비밀유지기간은 상호 협의하여 정하는 것을 원칙으로 하며 본 공동연구의 종료 다음 날부터 기산하여 O년으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 상호 협의하여 그 기간을 연장하거나 단축할 수 있다.

● 실적보고서의 내용을 사전에 협의하여 구체적으로 기재함

연구제목, 연구성과 개요, 연구성과의 향후 활용방법, 연구경비의 지출실적 등

13) 보증 조항 [법/기술상의 담보책임]

● 공동연구의 경우 양당사자의 보증능력이 동일하지 않은 경우가 많으므로 상호보증을 하지 않도록 규정

● 보증의 종류

- 법적 실시가능성의 보증 : 제3자 권리의 불침해의 보증
- 기술적 실시가능성의 보증 : 실험상 실시가능성/공업생산상 실시가능성
- 제조물책임법상의 문제를 발생시키지 않는다는 보증
- 품질보증 : 계약상 의무

제○조(보증제한) 각 당사자는 본 협정을 체결하고 시행할 **법적인 권리와 대표성을 가지며, 동 내용을 보증 한다.** IP Korea는 연구의 어떤 특정한 **연구 결과가 달성될 것이라든지**, 특정한 계획 또는 프로그램이 **본 연구자금으로 성취될 수 있다든지** 또는 **정해진 기간 이내에 성취될 수 있다든지**, **연구가 달성되거나 성공적이 될 수 있다든지**, 또는 연구 결과 전부나 일부분이 **제3자의 지적재산권을 침해하지 않는다는 것을 주장하거나 보증하지 않는다.**

7. Limited Warranty.

Each party represents and warrants that it has the legal right to enter into and perform this Agreement. No other representations or warranties, express or implied, are made or given by either Party. Without limiting the foregoing, IP Korea does not represent or warrant that any particular result of the research will be achieved, that the specific projects or programs can be completed for the amount of funding provided for them or within the time period pre-set, that the research can or will be completed or successful, or that all or any part of the results of the research do not infringe any intellectual property rights of any third party.

14] 不爭條項 : 특허의 유효성, 노하우의 비밀성을 다투지 않을 의무

계약일방이 보유하는 특허권을 계약상대방이 침해해도 당해 특허권을 행사하여 금지청구를 하거나 손해배상을 청구하지 않을 의무

① 갑 또는 을은 상대방으로 부터 제공된 기술이나 특허에 대한 權原 또는 효력을 본인 또는 자회사로 하여금 다투지 않기로 한다.

② 갑 또는 을은 본 계약이 효력을 가지는 동안 제공된 기술이나 특허 및 그 다른 국가에 출원 또는 등록된 대응특허의 효력,범위 및 가치를 손상하거나 손상하게 할 어떤 행위도 할 수 없으며 또한 제3자가 하는 것을 원조해서도 아니된다.

- **일반적인 기술거래계약에서는 위법(우려)이지만 공동연구개발의 경우, 계약기간 동안에는 적법**
  - ☞ **권리범위확인심판청구(특허법제135조), 선사용권 주장하는 행위의 부쟁의무 위반여부?**

15) 개량발명 조항

● 공동연구에서의 기여도, 성과의 실시상황 등 여러 사정을 고려하여 **개량.**

개발의무의 유무, 개량.개발기술의 제공의무의 유무 및 제공조건의 명시 등에

관한 계약상 책임과 의무 조문화

● **별도의 정함이 없으면 개량기술의 제공의무 없음**

개량기술을 제3자에게 양도/실시권 허락 시 최우선적으로 공동연구 상대방과

교섭할 것을 계약상 확보 또는 동일 조건으로 활용

● **주요국의 공동연구개발관련 개량발명 규제**

- 한국 : 공동연구개발 성과인 기술을 개량한 기술 등을 다른 참가자에게
  양도 의무 부과 또는 독점적 사용의무 부과
- 일본 : 성과의 개량발명을 상대방에게 양도의무, 독점실시권 허락의무부과

제O조(개량발명의 특정과 개시) 당사자 일방이 본 계약체결 후 O년 이내에 취득한 개량발명에 대해서는 취득 후 1개월 이내에 그 내용을 서면 기타의 방법으로 상세 히 상대방에게 무상으로 개시하기로 한다. 여기서 『개량발명』이란 허락특허발명과 이용관계에 있는 발명을 말한다.

제O조(개량발명의 귀속) ① 일방 당사자가 개발한 개량발명 및 그 특허 출원권은 당해 당사자에게 귀속한다.

② 전항의 규정에 불구하고, 개량발명을 개발한 당사자가 위 개발 후에 그 특허 출원권을 포기한 국가 또는 개발 후 8개월 이내에 특허출원을 하지 않은 국가 에 대한 출원권은 상대방에게 귀속한다. 다만, 상대방이 위 출원에 기하여 특허권을 취득한 때에는 개발 당사자는 아무런 절차를 요하지 않고 당연히 당해 특허권에 대해 재실시허락권이 부여된 무상의 비독점실시권을 취득하는 것으로 한다.

제O조(개량발명의 실시허락)개량발명에 의하여 행해 진 특허출원이 특허 등록이 된 때에는 출원인인 당사자는 당해 발명에 대해 실시료 O %의 비독점 실시권을 상대방에게 허락한다. 다만, 실시허락에 관한 기타의 조건은 당사자간의 협의에 의하는 것으로 하며, 실시허락의 효력은 위 협의가 성립한 때에 발생한다.

제O조(이용발명 등) ①양당사자는 제O조에서 규정한 연구성과의 이용발명 또는 개량발명(이하 '이용발명 등'이라 한다)을 하여 이를 특허출원 등을 할 경우에는 그 내용을 상대방에게 문서로 사전에 통지하여야 한다.

② 전항에 의한 통지가 있는 때에는 양당사자는 그 때마다 협의하여 해당 이용발명 등의 취급에 대하여 결정하기로 한다.

계속적 기술정보의 제공, 개량발명의 제공여부, 노하우의 비밀유지 등에 대하여도 양도에 의해 중지, 금지 등 명기

16) 권리양도

제○조 (계약의 양도 등 금지) 甲과 乙은 본 계약 또는 본 계약에서 정한 권리 및 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

10.4. Successors and Assignment. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective successors and assigns, but this Agreement shall not be assignable by one Party without the prior written consent of the other Party.

● **계약의 양도 금지 또는 제한 규정 필요**

- **공동연구는 상호 신뢰 관계를 기초로 하므로 일방 당사자의 계약상 지위 양도, 합병, 기타 사유로 제3자에게 승계되는 것은 중대한 이해관계사항임**
- 계약의 양도일체(권리의무 모두)무효규정 필요→계약위반책임 추급가능

Ⅳ. 기술실시계약의 주요 쟁점

1. 기술실시계약의 특수성

■ 실시계약의 특수성에 기인한 법적용의 한계 [無名契約]

● 많은 불확정 요소를 포함

- 허락기술의 수익성과 유효수명, 허락특허의 기술적 범위와 무효 원인, 선사용권, 이용특허 등의 존부와 출현가능성 등을 사전에 파악하는 것이 매우 곤란. 이러한 불확정 요소때문에 실시계약의 체결, 작성 및 해석을 매우 어렵게 함

➡ **불확정요소에 대한 조치를 계약 중에 명확하게 규정**

● 법적 불안정이 강함

- 유명계약에 관한 민법규정을 그대로 실시계약에 유추적용할 수 없는 경우가 많음

※ 임대인의 수선의무 ↔ 라이센서의 허락특허의 가치를 유지할 의무없음
(특별한 합의가 없으면 개량기술제공의무없음)

※ 라이센서의 **담보책임**은 매도인의 담보책임과 매우 다른 문제 발생

허락특허가 제3자에 의해 침해된 경우 **라이센서의 배제의무** 여부에 대하여도 달리 해석됨

(예) 제3자에 의해 임차물침해 시 임대인의 배제의무있음

↔ 제3자의 허락특허에 대한 침해시 라이센서의 배제의무 없음

- 실시계약에 적용해야 할 규정이 민법에 전혀 존재하지 않는 경우가 많음
- 우리나라에는 실시계약에 관한 판례 및 학설이 매우 적음

➡ **법적 불안정성에 대처할 수 있도록 상세하고 명확한 규정을 마련**

● **신의칙이 중요한 해석기준**

- 실시계약을 해석함에 있어서 거래관행과 신의칙이 중요한 역할을 함 그 구체적 내용이 불명확 경우가 많으므로 장래 분쟁을 방지하기 위해

➡ **계약내용을 최대한 명확하게 규정**

2. 기술이전관련법 체계

구 분	내 용	관 련 법 령
기술거래 대상	산업재산권	특허법 등 산업재산권4법
	영업비밀	부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률
계약체결 자체	국내	특허법상 강제/법정실시권
	국제	-외국인투자촉진법 : 신고, 기술도입대가조세면제 등 -**대외무역법** : 전략물자수출허가 등 -**기술개발촉진법** : 전략기술수출사전승인
계약내용	국내	-독점규제및공정거래에관한법률상의 지적재산권의 부당한행사에 대한 심사지침
	국제	-독점규제및공정거래에관한법률§32(국제계약) 국제계약상의 불공정거래행위등의유형및기준

※ 조세특례제한법(기술도입대가조세감면,기술이전소득과세특례 등)
기술이전촉진법(공공기술이전기업 우대조치등), 외국환거래법(채권회수의무)

1) 특허법

■ **특허권 :** 특허를 받은 특허발명을 독점배타적으로 법률의 범위 내에서 생산. 사용.양도.대여 또는 그 물건의 양도 및 청약을 내용으로 하는 권리

■ **특허권의 효력** : 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점

● **제한** : 1) 타인의 실시를 그대로 인정해야 하는 경우

- **특허권의 효력이 미치지 않는 범위** : 연구 또는 시험을 위한 실시, 특허출원당시부터 국내에 있는 물건, 약사법에 의한 조제행위 등
- **실시권이 존재하는 경우** : **약정**(전용,통상), **법정**(선사용에 의한 통상실시권 등 8종), **강제실시권**(불실시의 경우 통상실시권의 재정, 실시허여심판에 의한 실시권, 국방상 필요에 의한 실시권)

2) **공유, 질권설정 등의 경우**

계약기간중 효력제한사유발생시 조치규정 필요(실시료감액,해지 등)

2) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률

영업비밀을 침해한 것인가

→ 침해했다면 어떤 조치 를 취할 수 있나?

■ 영업비밀침해행위

부정취득사용.공개행위

부정취득행위개입사실 알거나 과실로 알지못하고 취득.사용.공개행위

취득후 부정취득행위개입 사실 알거나 과실로 알지 못하고 사용.공개행위

비밀유지의무자의 부당 사용·공개

위와 같이 공개된 사실 또는 공개행위개입사실을 알거나 과실로 알지 못하고 취득.사용.공개행위

취득후 공개된 사실 또는 공개행위개입사실을 알거나 과실로 알지못하고 취득.사용.공개행위

● 노우하우실시계약 시 조치사항

- 비밀유지의 대상으로 되는 정보의 명확화
- 영업비밀 사용목적의 한정
- 영업비밀의 관리(관리책임의 소재)
- 개시된 영업비밀을 포함한 매체의 관리
- 영업비밀(그 매체)의 복제 가부
- 개시를 받는 회사 종업원에 대한 감독책임
- 하청 등 제3자에 개시하는 경우의 감독책임
- 손해배상 의무의 명시 및 손해배상액의 예정(+위약벌)
- 비밀유지의무의 존속기간
- 비밀계약 종료 시의 영업비밀을 포함한 매체의 취급
- 분쟁발생시 해결방법

3) 기술개발촉진법 : 전략기술수출 제한

● 전략기술 수출제한지역 및 거래부적격자의 고시

● 전략기술에 해당할 경우 과기부장관의 사전 수출승인 필요(전략기술통제팀)

※ 전략기술 : 국제평화와 안전에 위협을 주는 재래식무기 및 대량파괴무기의 개발. 제조.사용 및 저장 등에 이용될 수 있는 기술로서 『전략물자·기술 수출입통합공고』에 고시하는 기술

● 전략기술 사전판정제도 : 상담 → 자율판정 → 사전판정 → 사전판정서 발급

- 사전판정기관 : 산업기술진흥협회 전략기술관리팀
- 사전판정효력의 유효기간 : 판정일로 부터 1년

● 수출승인 효력의 유효기간 : 기술수출계약서상의 계약기간

● 불법수출에 대한 제재 : 3년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금(양벌규정)

우리나라 수출의 30%이상이 전략물자에 해당, 향후 증가예상
(산업연구원 : 전략물자 수출통제조직의 선진화 연구)

4) 대외무역법

● **전략물자 수출 시 관계행정기관의 장의 수출허가 필요. 수입증명서신청시 발급**

- 전략물자에 해당하지 않으나 대량파괴무기 등의 제조.개발.사용 및 보관 등의 용도로 전용될 가능성이 높은 물품 등의 수출 시에도 허가 필요(상황허가)

● **전략물자의 고시 및 수출자.제조자.수입자의 전략물자해당여부 확인의무**

● **전략물자의 제조.수입업자의 신고 및 통보의무** : 출고일 또는 관세법에 의한 수입신고의 수리일로부터 30일 이내에 신고 및 국내거래시 상대방에게 통보

- 문서보관의무 : 확인, 신고, 통보, 각종 허가 관련 서류 5년간 보관
- 중개 허가 : 전략물자를 제3국에서 다른 제3국으로 중개할 때 허가신청

● **제재**

- 국제적 확산목적으로 허가없이 수출/수출하려 한자 : 징역7년,5배 벌금
- 허가없이 수출/수출하려 한 자 : 징역5년, 3배 벌금

- 확인/신고/통보/서류보관 의무위반자 : 1천만원 이내 과태료
- 허가없이 수출, 질서위반자 : 3년 이내 무역제한
- 확인의무 위반자 : 과태료 이외 교육명령 병과

☞ **문의 : 산자부전략물자관리팀, 전략물자관리원,** www.YesTrade.go.kr

● **사례**

-**한국** : '03.6. W사가 시안화나트륨 107t을 중국을 경우, 북한에 수출 : 징역1년 6개월(집행유예2년), 1년간 전략물자 무역제한

- **일본** : JAE-Iarn사건(미사일 및 전투기부품수출) 미국의 제재조치(1500만$벌금, 미국기업과 합작취소, 라이선스철회)로 파산

※ 미국 EAR(수출관리규정) : 역외적용조항(미국산요소 일정비율 이상 포함제품은 미국제품의 재수출로 간주하여 미상무성의 허가필요), 20년간 수출금지명령

5) 독점규제및공정거래에관한법률

■ 적용 범위

부당한 공동행위, 불공정거래행위, 재판매가격유지행위에 해당하는 사항을 내용으로 하는 것으로서 대통령령이 정하는 국제계약을 체결해서는 아니된다.

● 국제계약 : § 32(부당한 국제계약의 체결제한), 동법시행령§47, 공정거래위원회 고시 제1997-23호(국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준)

※ 적용범위 : 산업재산권도입계약, 저작권도입계약, 노우하우도입계약, 프랜차이즈도입계약, 공동연구개발협정, 수입대리점계약, 합작투자계약

● 국내계약 : 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2000.8.30)

※ 적용범위 : 산업재산권,노우하우,저작권 등 지재권의 제3자에 대한 실시·이용·사용허락계약, 상호실시허락계약, 공동실시허락계약, 지재권의 양수 등에 적용

■ 불공정거래행위 등의 유형 및 기준

[1] 원재료, 부품, 제조설비 등의 구입처 제한 : 제공자 또는 제공자가 지정하는 자로부터 부당하게 구입하도록 하는 경우

● 공정한 경우

- 계약제품의 **품질이나 성능 등의 보증을 위해 불가피하여** 계약제품 등의 부품을 제공자 또는 제공자가 지정하는 자로 부터 구입
- **도입자의 요청에 의한** 계약제품의 부품 등의 구입처 제한

※ **일본** : **불공정거래방법에 해당할 우려** 있음

● 사례 : K&C v. 독LIEBHERR

" 모든 예비부품을 외국사업자만을 통하여 주문, 최소구매량 불이행 시 통지없이 계약종료"

◆ 아래 예문 중 독점규제법상 문제될 수 있는 조문은 ?

제ㅇ조 실시권자는 계약제품의 제조에 필요한 기계,장치 등을 허락자가 지정하는 자로부터 **구입할 수 있다**.

제ㅇ조 **허락자로 부터 구입한 원재료, 부품을 사용하여** 제조, 판매한 계약제품에 대해서는 실시권자는 **실시료를 지불하지 않는다**. 다만, **허락자이외 의자로부터 구입한 원재료를 사용하여** 제조, 판매한 계약제품에 대해서는 실시권자는 그 **판매가격의 3%를 실시료로 지불**하여야 한다.

제ㅇ조 계약제품의 제조에 필요한 부품이 **대한민국 내에서 생산되지 않는 경우**에는 실시권자는 그 부품을 **허락자에게서 구입하여야** 한다.

(2) 수출지역의 제한 (제3조 제2호)

- **제공자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약제품을 수출 ; 도입자의 수출가능 또는 수출금지대상국 지정; 수출 완전금지 또는 수출량이나 수출금액 제한**
- **공정한 경우**
  - 계약체결당시 제공자의 기득권지역(산재권등록지역 등)에 대하여 기득권 지역의 국내법에 의해 계약제품의 수출제한되는 범위내에서 수출을 제한하거나 사전동의 또는 승인받도록 하는 경우
  - 제공자의 국내법에 의해 계약제품 수출금지 지역에 수출금지하는 경우
- **일본** : 수출지역, 수출가격, 수출 수량 제한은 아래 경우제외하고 **위법우려**
  - 허락자의 특허권등록국가, 특허제품에 대한 경상적 판매지역, 제3자에게 독점적 판매지역으로 인정한 지역

● 미국 : 불공정하지 않음. 다만, 경쟁사업자간에 고객분할,시장분할의 수단으로 이용하는 경우에는 위법; 수출가격 또는 수출수량제한은 위법우려

● **사례 : 태우교역 v. 미국 InConcert사(9106 국282. 91.8.30)**

계약지역 밖으로 제품을 수출할 의도를 갖고 있는 사람에게 판매 및 광고를 하지 않는다"는 부분을 삭제하거나, "InConcert사가 **직접 판매하지 않는 지역**이거나,InConcert사의 **대리점.지점 또는 판매사무소가 없는 지역(국가)**에서는 **태우교역이 어떤 제품도 팔 수 있다"는 단서 조항을 추가할 것**.

◆ 독점규제법상 문제될 수 있는 조문

제ㅇ조 독점실시권자는 계약체결 후 3년간 특허제품을 대한민국 이외로 수출할 수 없다.

제ㅇ조 실시권자는 허락자의 사전승낙을 받은 경우에 한하여 특허제품을 해외로 수출할 수 있다.

제ㅇ조 실시권자는 동유럽국가에 특허제품을 독점적으로 수출할 수 있다. 다만, 그 수출에 대하여 중앙행정기관의 승인을 필요로 하는 경우에는 해당 승인을 받아야 한다.

- 동유럽 이외 국가에 대한 수출 전면금지이면 불공정거래행위이지만 비독점 수출권을 인정하는 것이라면 공정. 계약해석의 문제
- 기술개발촉진법상의 전략기술이나 대외무역법상의 전략물자를 제한지역으로 수출하는 경우에 관계행정기관의 승인(허가)가 필요하므로 조문화 필요

제ㅇ조 실시권자가 동남아시아에 수출하는 계액제품의 수량은 1년에 00대 이내로 하며, 수출가격은 1대당 00원 이하로 할 수 없다.

[3] 거래상대방의 제한 (코리막스 v. 이 MARELLA) "마레라사가 동의하지 않는 거래처에 거래 불허"

● 불공정한 경우

- 제공자 또는 제공자가 지정하는 자를 통하여 계약제품 판매
- 도입자의 (재)판매가능 상대방 또는 금지상대방 지정

※ 예외 : 판매분야의 제한(예 : 도매업자를 통해서만 판매)은 특허권의 공정한 행사

> 제 ○조 실시권자가 00사 이외의 자를 통하여 계약제품을 대한민국 내에서 판매하지 못한다.

☞ 위 조문은 정당한 이유가 없으면 불공정 거래행위에 해당

※ 정당한 이유가 있는 경우

- 이미 제3자에게 대한민국에서 계약제품에 대한 독점판매권을 허락한 경우
- 계약제품의 사용방법, 수리 등 A/S제공이 필요함에도 불구하고 실시권자에게 능력이 없어 제3자를 지정할 수 밖에 없는 경우

(4) 거래수량제한

● 불공정한 경우

- 계약제품의 제조·판매량의 상한선을 설정하여 도입자가 그 이상 제조·판매하지 못하도록 하는 경우

※ 미국, 일본의 경우 불공정거래행위에 해당하지 않음

- 최소제조·판매목표량 또는 금액을 설정하고 미달성 시 일방적 계약해지

● 공정한 경우

- 계약제품의 최소제조·판매목표량 또는 금액설정하여 강제하지 않는 경우
- 최소제조·판매목표량 또는 금액설정하고 미달성 시 독점계약을 비독점계약으로 변경

(5) 거래방식의 제한 및 (재)판매가격의 지정

● 제공자가 일정한 거래방식을 지정하거나 계약제품에 대한 판매가격 또는 재판매가격을 지정하는 경우

⇨재판매가격지정 : 실시권자로부터 특허제품을 구입한 자의 재판매가격을 실시권자에게 지시하여 그 가격을 유지시킬 의무를 실시권자에게 부과하는 것

- 재판매가격을 고정액으로 지시, 상한 또는 하한을 지시하는 경우, 재판매가격의 결정을 허락자의 승인 또는 당사자쌍방의 협의에 의하도록 하는 경우 등 포함

제ㅇ조 실시권자는 자기가 판매한 특허제품이 1대당 10만원으로 재판매될 것을 보증한다. (X)

제ㅇ조 실시권자는 자기가 판매한 특허제품이 1대당 10만원으로 재판매되도록 **노력한다**. (O)

※ 노력조항과 함께 **노력조항에 위반한 경우에도** 해지 등 **불이익이 없도록 추가 조치필요**

[6] 경쟁기술[제품,업종] 사용 또는 취급의 제한 [길무역 v. 영ROYAL DOULTON]

● 불공정한 경우 :

- 계약기간 중 또는 계약종료 후 계약기술등과 유사 또는 대체 가능 경쟁기술 등을 취급하지 못하도록 하거나
- 제공자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약기간 중 경쟁제품을 취급하도록 하는 경우

※ 경쟁제품 이외 제품의 취급등을 제한하는 행위도 당연히 불공정함

● 공정한 경우 : 도입자가 계약기간 중 경쟁제품을 취급할 경우 제공자와 **사전**에 **협의**하도록 하는 경우

※ **실시권자의 책임있는 사유로 계약이 해지된 경우에는** 계약종료 후에 실시권자의 경쟁품취급등을 제한하여도 그 제한기간이 계약종료 후 합리적인 기간으로 한정된다면 불공정하지 않음

제ㅇ조 실시권자는 계약제품의 경쟁제품을 본 계약체결 후 2년 이내에는 제조, 판매를 중지하여야 한다.(X)

제ㅇ조 실시권자는 계약제품의 제조, 판매에 전념하여야 하며, 실시권자가 1년간 지불하여야 할 실시료가 소정의 최저실시료에 미달한 경우에는 허락자는 즉시 독점실시권을 비독점실시권으로 변경할 수 있다.

※ 다만 전념의무가 경쟁제품의 취급 등을 실질적으로 제한하는 경우에는 불공정 거래행위에 해당할 우려있음

● 사례 : 길무역 v. ROYAL DOULTON LTD사(9609 국일1279. 96.9.25)

<시 정 권 고 사 항>

피심인은 영국의 ROYAL DOULTON LTD社와 체결한 수입대리점계약서 내용중 **경쟁제품 취급을 제한한 규정** 제3조 **수정 또는 삭제**

<법 위 반 사 항>

- 계약서 제3조에서 계약기간중 로얄덜튼사와 경쟁이 되는 어떠한 상품도 취급할 수 없도록 규정한 사실이 있다.
- 피심인의 이와 같은 행위는 비독점계약으로서 경쟁제품의 취급을 제한한 불공정한 경우에 해당 되는 부당한 국제계약 체결행위라고 인정된다.

※ 현대통상 V. 독일 NEMECTRON GmbH 사(9106국333)

수입대리점계약의 제21조중 "...이 **경쟁금지는 이 계약만료 1년후에야 끝날 것이다**부분을 **삭제**하고 ...

[7] 특허권 등 권리소멸후 사용제한[공지후 사용제한 :Know-How]

● 계약기술(제품)의 특허권 등의 **권리가 소멸된 후** 또는 **도입자의 귀책사유에 의하지 않고 영업비밀이 공지사실이 된 후** 특허권 등을 사용하는데 대하여 **기술료를 내도록 하거나 해당 기술을 사용하지 못하도록** 하는 경우

※ 특허 일부무효 의 경우 실시료 감액 가능, but 실시료 전액지급X

● **일본** : **위법으로 될 우려가 강한 제한조항**(灰黑조항).

- 예외 : 실시료의 **분할불 또는 연체지불로 인정되는 범위내에서** 특허권이 소멸한 후에도 실시료의 계속 지불의무를 규정하는 것은 불공정하지 않음

● **EC** : **기술이전일괄적용면제규칙**(규칙772/2004호)←EC조약§81:경쟁제한행위금지

라이센스된 지적재산권의 **유효기간을 초과하는 로열티지불의무에 대하여 합의 가능** (반경쟁적 효과 불발생↔ 종래 무효입장)

● 관련 판례 : Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29, U.S.P.Q. (BNA) 264 1964년

(1) 사실관계

- 계약상 지위의 양도불가 및 특허관련 기계의 약정 지역 외 반출금지
- 계약상 명시된 12개의 특허권 중 7개의 특허권만 관련이 있으며, 7건의 특허들의 존속기간이 '57년에 만료하자 로얄티지급 거부

(2) 판시이유

- A royalty agreement beyond the expiration date of the patent is **unlawful per se (Patent Misuse)**
- 로열티가 특허기간의 종료전이나 후에 일정한 액수로 계속적으로 동일. 따라서 특허기간 종료이후 지급되는 로열티는 **특허기간내의 분할지급이 아니라** 특허존속기간이후의 기간에 해당하는 로열티에 해당

- 특히 특허존속기간 이후에도 라이센스상의 권리, 법적 지위의 양도, 기계의 약정지역 외 공급금지를 규정
- 일반 사람이 대가없이 사용을 하는 발명을 계약자만 대가를 지불한다는 것은 부적절
- 위와 같은 로열티의 제한은 특허의 독점권에 대한 문제이며, 연방법상의 문제임

※ **당연위법에 대한 2가지 예외 인정**

① **복수의 특허를 일괄실시허락**할 경우 **일부 특허가** 존속기간 만료로 **소멸**하더라도 원래 약정한 기술료를 계속 지급한다고 당사자들의 쌍방의 편의를 위해 합의한 경우

② **기술료지급을 유예한 경우** (존속기간만료전의 실시행위에 대한 존속기간만료후의 실시료지불 합의가 있는 경우)

◆ 아래 예문 중 독점규제법상 문제될 수 있는 조문은 ?

제ㅇ조 실시권자는 **실시허락특허 3건이 전부 소멸할 때까지** 제조, 판매한 계약제품에 대하여 제0조에서 정한 실시료를 지불한다.

- 일부 특허권만 희망했음에도 일괄허락을 강제한 경우 : 우월적 지위남용
- 소멸된 특허가 기본특허이고 잔존특허는 부수특허인 경우 : 불공정우려. 감액청구권 또는 감액에 대한 협의조항 마련

제ㅇ조 **실시권자의 귀책사유에 의하여 본 계약이 해지된** 경우에는 실시권자는 계약종료 후 **5년간 특허제품을 제조,판매하지 않는다**.

- 허락 특허권이 존속하는 기간인 경우
- 소멸한 허락특허의 실시도 금지하는 경우 : 이유여하를 묻지 않고 불공정

(8) 계약제품 이외 제품에 기술료 부과 및 일괄기술도입

● 계약기술을 사용하지 않는 제품에도 기술료를 지급하게 하거나 계약기술의 실시를 위하여 직접적으로 필요 없는 기술을 도입하도록 하는 경우

● **사례 : 엘지산전 v. Hitachi**

– 라이센스와 관계없는 자체기술로 제조.조립한 제품까지도 실시료 지급

제ㅇ조 허락자는 실시권자에게 아래 특허권 12건에 대하여 통상실시권을 허락한다.

-위 12건의 특허권 중 실시권자가 필요로 하지 않는 특허권이 포함되어 있는 경우 : 불공정 거래행위에 해당

[9] 기술개량 및 연구개발 제한(동아건설 v. Alanco사)/ 개량기술이전

구 분	기술개량 등 제한	개량기술이전
不當	-계약기술(제품)등과 관련한 개량 금지 -산재권자 사전동의/승인후 계약기술 (제품)등과 관련한 개량 가능 -실시권자 단독/제3자 공동으로 계약기술(제품)등과 관련한 R&D활동금지	-계약기술(제품)등과 관련한 개량기술(제품)등을 산재권자에게 대가없이 소유권/독점(비독점) 실시권을 주게 하는 경우 -계약기술(제품)과 관련한 지식/경험/개량기술등을 산재권자에게 일방적으로 보고 또는 통지
違法하지 않음	계약기술(제품)등과 관련한 개량 시 산재권자와 사전협의	-개량에 소요된 기술개발비와 예상수익을 포함한 대가를 받고 산재권자에게 공동소유권 또는 독점(비독점)실시권을 주는 경우 -상호보고 또는 통지하거나 상호대등한 조건으로 독점(비독점)실시권을 주는 경우 -성능등 보증을 위해 불가피하여개량기술(제품) 등을 사용/실시하기 전에 산재권자에게 보고/통지

● 주요 국가

구 분	일본	미국	EU
Feed-back Non-Exclusive License의 Grant-back	공정○ ※제3자라이센스제한 : 위법 우려 있음	인정	인정
Exclusive License의 Grant-back Assign-back : 무상양도	위법우려 큼 (灰黑조항)	개별적 경쟁 저해성 판단	개별적 경쟁 저해성 판단 (적용제외제한에 해당)

- 미국 : 「rule of reason 」에 의한 분석(라이센서의 해당 기술분야에서 시장지배력이 중요 판단요소)
- 독일 : Grant-back은 라이센서도 동일의무지는 경우에만 허용(개정경쟁제한방지법§17: . 경험교환,개량.응용발명에 대한 통상실시권 허여의무 상호부담); Assign-back은 위법
- TRIPS§40② : 배타적Grant-back은 반경쟁 행위로 특정

● 사례 : 한국중공업 v. 일ABB [9601 국일0048. 96.1.29]

<시 정 권 고 사 항>

피심인은 일본 ABB주식회사간에 체결한 무체재산권 도입계약서 제14조2항 및 제14조제3항의 내용을 피심인과 ABB주식회사간에 **개량기술의 실시권을 상호 균형있게 허용하는 내용으로 수정**

<위 반 사 항>

계약서 제14조제2항에서 **ABB주식회사가 개발한 중요한 개량기술**의 경우에 피심인은 **별도의 기술료를 부담하고** 이를 사용하도록 하고, 동 계약서 제14조 제3항에서 **피심인이 개발한 모든 개량기술의 경우에 ABB주식회사는 별도의 기술료를 부담하지 않고** 이를 사용하도록 하는 내용으로 체결한 것은 불공정한 경우로써 **부당한 국제계약** 체결행위라고 인정된다.

◆ 아래 예문 중 독점규제법상 문제될 수 있는 조문은 ?

제ㅇ조 실시권자는 자신이 개발한 계약제품에 관한 개량발명을 그 때마다 지체없이 허락자에게 서면으로 보고한다.

- 한국의 경우 불공정, 기타 국가의 경우 공정함

제ㅇ조 실시권자는 자신이 개발한 개량기술을 허락자에게 **무상의 실시권을** 허락하며, 허락자는 자신이 개발한 개량발명을 실시권자에게 **유상의 실시권을** 허락한다.

제ㅇ조 실시권자가 개발한 허락특허에 대한 개량발명은 허락자에게 귀속한다. 다만, 실시권자는 해당 개량발명(특허권을 포함)에 대하여 무상의 영구 독점실시권을 가진다.

[10] 과다한 광고 선전비 등 판매촉진비의 강제 부과

[11] 기술료의 일방적 산정

● 불공정한 경우 : 기술료 산정방식이 계약서에 명시되지 않고 제공자가 기술료 산정방식을 일방적으로 결정하는 경우

● 공정한 경우 : 일정액의 최소기술료를 부과하는 경우

[12] 일방적인 계약해지 또는 분쟁시 처리규정

*일방해지가 가능한 경우:
채무불이행, 불가항력 등에 의해 계약존속 곤란, 합의해지

● 불공정한 경우

- 계약해지나 분쟁에 대한 중재규칙,중재기관,적용법률 등이 일방에게 불리하게 규정
- 기술료의 지급불능 이외의 사유를 원인으로 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있는 경우

[13] 부쟁의무의 부과

● 불공정 한 경우

- 국제 : 제3자가 계약기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다툴 경우 제공자가 계약을 해지할 수 있는 경우
- 국내 : 제3자나 실시권자가 계약기술 등의 유효성 또는 공지성 여부를 다투는 것을 이유로 일방적으로 계약을 해지할 수 있는 경우

● 공정한 경우(국내계약)

- 실시권자에게 계약기술 등에 관한 산업재산권의 침해사실을 통지하게 하는 경우
- 실시권자에게 산업재산권의 침해소송을 대행하게 하거나 산재권자가 그러한 소송을 수행하는데 협력의무를 부과하는 경우

● 각국의 독점금지법상 입장

미국	일본	EU
특허 : ●, 노하우 :○	○, 해제권유보 : 유효	○, 해제권유보 : 유효

※ ● : 위법, ○ : 경우에 따라 위법(합리성의 원칙: **rule of reason)**

● 판례 : **부쟁의무조항의 무효 판결** (Lear Inc.v.Adkins.,U.S.653,1969)

● 관련 조문

제○조 실시권자는 허락특허의 유효성에 대하여 직접적이거나 간접적이거나를 불문하고 다툴 수 없다.

- 상반된 입장의 대립 : 신의성실의 원칙,금반언의 원칙 v. 특허권의 남용
- 해소방안(일본,미국,유럽) : 『... 다툰 경우 본계약을 해지할 수 있다.』

[14] 국내실시계약상의 추가 제한

● 실시허락의 거절

- 지침상의 불공정거래행위에 해당하는 사항을 수용하지 않는다는 것을 이유로 실시허락 거절
- 어떠한 상품이나 용역의 제공에 필수적인 산업재산권에 대하여 상당기간 동안 합리적인 조건을 제시하면서 실시허락을 받기 위해 노력했음에도 실시허락을 거절함으로써 다른 사업자의 시장진입을 차단시키는 경우

● 상표 등의 사용의무

- 계약제품에 대하여 특허권자나 실용신안권자가 지정하는 상표, 의장(디자인) 등을 사용할 의무를 부과하는 경우

> 제ㅇㅇ조 실시권자는 실시자가 제조,판매하는 계약제품에 허락자가 지정하는 상표를 표기 또는 부착하여야 한다.

- 예문을 적법화하기 위해서는 『허락자의 상표를 표기 또는 부착할 수 있다』로 규정

서식전쟁 : 표준계약서의 중요성 ↔ 약관규제법에 의한 규제

6) 약관규제법

● 표준계약서 제정 사용 시 불공정약관조항을 규제하는 약관규제법에 위반될 가능성 있음

- 면책조항금지(7조), 손해배상액의 예정(8조), 계약의 해제.해지(9조), 채무이행(10조), 고객의 권익보호(11조), 의사표시의 의제(12조), 소제기금지(13조) 등

● **표준계약서를 내부에 두고 개별 계약마다 당해 실시자에게 이를 개별적으로 제시하여 약관규제법의 적용 회피**

3. 라이센스계약서의 구성

당사자동일성 확인, 준거법판단, 재판 관할 판단, 중요사항통지처의 기준

1) 표제

2) 전문 : **당사자표시, 계약 목적/범위, 계약체결의사 등**

※ 당사자명칭과 소재지(의무이행지/관할법원 결정 기준임)는 등기부 및 특허등록원부상의 기재와 일치해야 함

3) 본문

① **정의조항**

② **실시허락조항** : 실시허락, 수출, 하청실시, 재실시허락, 실시권설정등록

※ 실시허락조항의 기본조항성 : 허락조항이 무효이면 계약자체 무효

③ **실시료조항** : 실시료, 최저실시료, 실시료의 계산.보고.지불, 장부 등의 보관, 회계감사 등

④ 특약사항

ⓐ 허락특허의 유지, ⓑ 실시권 허락자의 담보책임, ⓒ 실시조항,
ⓓ 개량발명, ⓔ 원재료. 부품 등의 구입, ⓕ 경쟁품 등의 취급제한
ⓖ 부쟁의무, ⓗ 비밀유지, ⓘ 특허표시, 실시표시 등, ⓙ 침해조항
ⓚ 최혜대우조항

⑤ 실시기간과 해지

ⓐ 계약기간 및 갱신, ⓑ 해지조항, ⓒ 종료조항

⑥ 일반조항

ⓐ 불가항력 조항, ⓑ 양도조항, ⓒ 통지조항, ⓓ 계약의 변경,

ⓔ 완전합의조항, ⓕ 분쟁의 해결

4) 후문

말미문언, 당사자의 표시, 기명날인(서명), 계약체결 년월일

4. 라이센스계약 주요쟁점

구 분	라이센서	라이센시
라이센스의 대상	● (독점적)통상실시권 ● 양도, 재실시권, 하청실시 불가 ● 허락지역이외 수출금지	● 전용실시권 ● 양도, 재실시권, 하청실시 인정 ● 허락지역이외 수출 가능
보증 및 책임	● 실험실수준의 성능보증 ● 특허유효성보증 없음 ● 제3자특허침해책임으로부터 면책 ● 특허권침해 배제와 구제의무 없음	● 생산단계에서의 성능보증, ● 특허유효성보증 요구 ● 제3자특허침해책임 인정 ● 특허권침해의 배제와 구제의무 부과
개량기술 제공의무	라이센시만 개량기술 제공 (실시권, 소유권)	● 라이센시개량기술은 라이센시소유 ● 라이센서개량기술은 대가없이 실시가능
라이센시의 不爭의무	인정 ※ 위반 시 계약해지권 인정	부정
기타	● 특허비용 라이센시 부담	● 특허비용 라이센서 부담

5. 라이센스계약의 종류 및 차이점

구 분	특허 라이센스	노하우 라이센스
효력범위	특허 등록 국가	지역적 제한이 없으므로 **허락지역 한정 필요**
효력기간	-특허존속기간 : 기간 만료 후 기술료 납부는 불공정 -계약기간 종료 후 효력 : 특허사용시 특허권 침해	- **기간 한정**하지 않으면 공지되어도 기술료를 지급하지 않으면 실시 X(불공정) - **계약종료 후 노하우사용 명시적 금지**하지 않으면 라이센시의 실시금지 곤란
기술開示/지원의무	없음	있음
계약종료후 비밀유지	없음	있음(가장 중요)

특허권범위,기간 등 모든 면에서 실질적 권리보유/
허락자가 새로운 라이센스를 하지 않을 경우에 한함

6. 실시권의 종류와 차이점

구 분	전 용 실 시 권	통 상 실 시 권
허락자	특허권자	특허권자,전용실시권자(특허권자동의)
발생	약정에 의해서만	약정,법정, 강제
내용	**특허권자와 동일한 독점실시권 독자적 소권,등록청구권○**	**특허권자의 금지권만 배제 독자적 소권,등록청구권 ×**
자기실시	특허권자 자기실시권유보×	특허권자 자기실시권유보 O
권리변동	이전:특허권자 동의 (사업과함께,일반승계 동의X) **등록: 효력발생요건, 중복설정 X**	이전 : 특허권자 동의 (사업과 함께 하는 경우만 동의X) **등록 : 대항요건, 중복설정 O**
동의권 등	-이해관계인으로서 특허료납부,심판 및 소송참가 가능 -정정심판청구, 특허권 포기 시 동의권	

7. 주요 쟁점조항의 검토

1) 정의(定義) 조항

기술료대상이 되는 기술과 제품의 정의는 가장 정확하여야 함

체크사항	조문
-용어.문구의 통일적 의미 및 해석에 중요 -권리.의무에 영향을 주는 사항에 대한 조문별 검토	**제 1 조 (용어의 정의)** 본 계약서상 사용되는 아래 용어는 다른 특별한 언급이 없는 한, 다음의 의미로 한정된다. ① "계약기술"이란 현재 "허락자"가 특허출원한 "-----"(대한민국 특허출원 제----호/제----호)기술을 말한다. 단, 출원중인 산업재산권이 등록되지 아니하는 경우에도 본 계약은 계속 유효하며, "실시자"는 본 계약상의 이행사항을 성실히 수행하여야 한다. ② "계약제품"이라 함은 "계약기술"을 사용하여 생산되는 제품 및 생산장치를 말하고, 중간체 또는 원료를 생산판매하는 경우 그 중간체나 원료를 말하며, "계약기술"이 공정(공정개선 또는 공정대체 포함)을 최종목적으로 하는 경우 그 공정(개선된 공정, 대체된 공정 포함)을 말한다. 단, 1개의 생산제품에 2개이상의 산업재산권이 관련되는 경우 1개의 계약제품으로 보며, Pilot Plant등으로 생산된 시제품의 경우 이를 포함한다.

체크사항	조문
	④ ”생산개시”라 함은 "실시자“가 ”계약기술“을 이용하여 “계약제품”을 최초로 생산한 것을 말하며 그 해당일을 “생산개시일”이라 한다. ⑤ “매출액”이라 함은 기업회계기준 제38조에서 정의된 매출액을 말한다. ⑥ “개량기술”이라 함은 “계약기술”의 개량, 확장, 대체 또는 추가발명에 의한 기술을 말한다. ⑦ “독점적 통상실시권”이란 “허락자”가 “실시자”의 동의 없이는 제3자에게 실시권을 허여할 수 없는 통상실시권을 말한다.

- 정의여하에 따라 특정용어나 문구의 내용 및 범위가 달라지게 되어 당사자의 권리 · 의무에 영향을 줌
- 본문에 사용되는 '기술원조', '기술정보', '노하우' 등의 의미가 명확하지 않아 이행과정에서 분쟁여지있으므로 구체적인 정의 필요

<정의조항의 중요성에 관한 예제>

실시권자 범위 확대 시 각 당사자는 다른 조항과의 관련에서 유/불리됨에 유의

- grant back조항 삽입 시 子會社가 개발한 개량기술도 양도/실시권허여
- "실시자"의 용어가 사용되는 조항마다 그 파급효과 신중 검토

제1조(용어의 정의)

⑥ ..."실시자"에는 "실시자"의 자회사를 포함한다. 여기에서 "자회사"라 함은 "실시자"가 50%를 넘는 의결권주식을 소유하는 국내법인을 말한다.

⑦ "개량기술"이라 함은 "계약기술"의 개량,확장, 대체 또는 추가발명에 의한 기술을 말한다.

제7조("계약기술"의 개량)

②(실시자의 기술개량)..."실시자"에 의해 "개량기술" 또는 산업재산권이 발생한 경우에는 "실시자"와 "OOO"이 공동소유한다.

2) 실시허락조항 : 기본조항성

체크사항	조 문
● 실시권의 제한 -내용,기간,수출, 지역, 능력 등 -재실시권 허여가부 -상표사용여부(사용방법,기간,대가지급여부,사용중지,품질관리) -전용,통상(독점/비독점) -허락자의 자기실시 유무	제 2 조 (실시권의 내용) 합병 등 포괄승계 금지여부도 규정 ① "허락자"는 "실시자"가 본 계약의 조건에 따라 **대한민국내**에서 "계약기술"을 실시하는데 동의하여 "실시자"에게 **독점적 통상실시권**을 설정한다. 단, **국외실시**의 경우에는 제3조에 따른다. ② "실시자"는 제3자와 "계약기술"의 전부나 일부를 사용하거나 이용할 수 있도록 하는 **"계약기술"의 이전이나 증여, 실시권 설정 등에 관한 행위를 할 수 없다.** ③ "허락자"는 "실시자"가 "계약기술"을 실시하지 아니하는 부분에 대하여는 **실시권을 포기한 것으로 간주**할 수 있다. ④ "실시자"는 본 계약에 의하여 허락된 통상실시권의 설정등록신청을 단독으로 할 수 있으며, "허락자"는 본 계약체결 후 14일 이내에 등록신청에 필요한 일체의 서류를 "실시자"에게 교부하여야 한다. **등록신청비용은 "실시자"가 부담한다.**

체크사항	조문
-독점성 변경, 조건	⑤ “실시자”가 위 조항의 하나라도 위반하는 때에는 “허락자”는 서면통지에 의해 제1항의 독점실시권을 비독점실시권으로 변경할 수 있다. 위 변경의 효력 은 그 통지가 “실시자”에게 도달한 날에 발생하며, 이후 “실시자”는 실시의무를 부담하지 않는 것으로 한다.
-국외실시의 가부, 조건	**제 3 조 (국외 실시)** “국외실시”는 대한민국 이외의 지역에 “계약제품”을 판매하거나, “계약기술”을 수출하는 것(동 지역에서 제품을 생산, 판매하는 행위 포함)을 말하며, “실시자”가 “계약기술”을 “국외실시”코자 하는 경우 사전에 “허락자”와 협의하여 본 계약과는 별도로 “국외실시”에 관한 실시계약을 체결하여야 한다.

■ 자기실시권(sole right, semi-exclusive license)을 유보할 경우 계약서에 명시

■ 재실시권 — 실시권자는 허락자에 게 재실시권자의 행위에 대한 책임을 지도록 규정

- 실시권허락자와 재실시권자사이에 직접적인 법률관계 불발생
- 주계약이 소멸하면 재실시계약도 당연히 종료(부수성)

※ 특허법은 통상실시권에 근거한 재실시권의 등록을 인정하고 있지 않음

※ 미국 : 배타적실시권자의 재실시허락권한 보유인정(판례)

한국,일본 : 전용실시권자의 재실시권은 특허권자의 허락 필요

■ 실적실시료액이 최저실시료액에 미달시 독점성변경 또는 계약해지권 유보

● 표준 계약조문

제O조(계약제품의 수출 및 국외실시) ① "실시자"는 계약제품을 자유로이 수출할 수 있다. 다만, 다음 각호의 지역에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. "허락자"가 계약기술에 관하여 특허출원 중이거나 특허등록을 한 국가

2. "허락자"가 제3자에게 독점적 실시권을 부여하였거나 부여하기로 한 국가

② "실시지"가 계약제품을 수출하는 경우에는 이를 사전에 "허락자"에게 통보하고 제1항 각호의 해당여부를 확인하여야 한다.

③ "실시자"가 국외에서 계약기술을 직접 실시하거나 실시자의 현지법인 또는 제3자에게 실시허락하는 경우에는 사전에 "허락자"와 협의하여 본 계약과는 별도로 국외실시에 관한 계약을 체결하여야 한다.

④ "허락자"는 제3항에 따른 국외실시계약에도 불구하고 제3자에게 국외실시를 허락할 수 있다.

● 위탁/하청제조의 가부

- 상대방(자회사포함)의 동의 또는 협의 필요(불측의 손해예방을 위함)

체크사항	조문
-하청실시의 가부 및 조건	제 4 조 (하청실시) ① "실시자"는 "계약제품"을 '갑'에 대해서만 하청제조시킬수 있다. 다만, "실시자"는 '갑'이 제조한 계약제품을 전부 인수하여야 한다. ② 하청제조에 관한 기타 조건에 대해서는 양당사자간의 사전협의에 의하며, 위 협의가 이루어지지 않으면 "실시자"는 '갑'에게 하청제조를 할 수 없다.

<관련판례 : 일본 大法院 1938년 판결>

특별한 규정이 없으면 다음 요건을 모두 구비한 때에는 라이센서의 승낙이 없어도 라이센시는 특허제품을 제3자에게 하청제조시킬 수 있음

○ 실시권자가 원재료의 구입, 품질 등에 대해 하청제조자를 지휘, 감독할 것

○ 하청제조자로부터 제품 전부 인수 ○ 하청제조자에게 공임 지불

체크사항	조문
● 기술정보 제공 -제공 및 대가 유무 -제공시기.절차.방법 -사용용도. 용도제한 -기술정보의 취급 ● 기술지도 -지도사항 -기간.시기.절차. 장소.인원 -대가, 비용부담 (경비,보험) -지도결과 책임여부	제 5 조 (기술정보의 제공 등) ① (기술정보제공) "허락자"는 선급실시료를 수령한 후 ○일 이내에 아래의 기술정보를 "실시자"에게 제공하여야 한다. 1. ○○년 특허출원 제○○호 명세서 2. ○○제조에 관한 실험실 규모의 실험 결과 3. 프로세스 설계도, 파이롯플랜트의 운전 매뉴얼 4. ○○제품에 관한 물성 수치 및 분석법 ② (기술실시 협의) "허락자"와 "실시자"는 "계약기술"의 실시 및 "계약제품"의 설계, 제조 등을 지도하기 위하여 기술지도기간, 방법 등의 기술실시에 관한 세부계획이 필요한 경우 이를 별도 협의하여 정하기로 한다. ③ (비용 부담) "실시자"는 제2항의 협의에 따라 기술실시와 관련하여 발생하는 제반 비용을 별도로 부담하기로 한다.

3) 실시료 조항

체크사항	조문
	제 6 조 (실시기간) ① (실시기간) "실시자"의 "계약기술" 실시기간은 "생산개시일"로부터 기산하여 -년이 되는 연도 말에 만료되는 것으로 하되, "생산개시일"이 해당년도 6월 30일 이후로 확정되는 경우 익년도 1월 1일로부터 실시기간을 기산한다. ② (생산개시 및 통보) "실시자"는 본 계약체결일로부터 --개월 이내에 "생산개시"를 하여야 하며, 즉시 "생산개시일"을 서면으로 "허락자"에 통보하여야 한다. 다만, "생산개시"에 대하여는 정당한 사유가 있을 경우 사전에 "허락자"의 서면동의를 득한 후 이를 연기하되, "생산개시"의 기한은 계약체결일로부터 총 --개월을 초과할 수 없다. ⑤ (상업화보고) "실시자"는 본 계약체결이후 3개월 이내에 "계약기술"의 상세한 상업화 계획을 "허락자"에게 서면으로 제출하고, 그 이후 본 계약만료일까지 매 1년마다 연구, 기술개량, 상업화 진전사항 및 기타사항을 서면으로 "허락자"에게 통지하여야 한다.

선급실시료의 성격을 명시[권리금]
계약해지/종료 시 불반환

체크사항	조문
●실시료 산정기준 -일시금/정액금 -경상실시료 요율 -최저실시료액 ●공제항목 -광고.판촉비,보험료,수송비,판매세 등 ●세금 부담자 ●실시료의 감액 ●특허무효시, 노하우 공지시 조치 ●특허출원중의 실시료	제 7 조 (실시 대가) "실시자"는 다음과 같이 실시료를 "허락자"에게 지급한다. 단, 본 조항은 제2조 3항에 의거 "실시자"가 "계약기술"의 일부를 포기하는 경우에도 계속 유효하다. ① (선급 실시료) "실시자"는 본 계약 체결시 선급실시료로 금---정(₩---)을 "허락자"에 현금으로 지급한다. ② (경상 실시료) "실시자"는 경상실시료로 "생산개시일"로부터 본 계약 만료일까지 매년 본 "계약 제품" "매출액"의 -%를 제6조에 의거 "허락자"에게 지급한다. ③ (최저 실시료 계산) 본 조 제 2항 경상실시료의 최저실시료는 금--정(₩--)으로 하며, 연도별 실시자가 지급하여야 하는 경상실시료가 최저실시료 이하인 경우에는 최저실시료를 경상실시료로 간주한다.

체크사항	조문
-지불시기, 기간 -지불통화,통화교환 -송금처 -지연이자율	**제 8 조 (실시료 계산 및 보고)** "실시자"는 본 계약서 제5조 2항 및 3항의 실시 대가를 다음과 같이 "허락자"에 지급한다. ① (계산분기) "실시료" 계산은 매년 1월 1일로부터 12월 31일까지를 분기로 하여 당해 실시료를 익년도 3월말까지 "허락자"에 지급한다. 단, "생산개시일"이 생산개시 당해연도의 6월 30일 이후인 경우에는 익년도에 포함하여 계산한다. ② (자료제시) "실시자"는 실시료의 지급시에 관련 세무자료등 공인된 실시료 산출근거를 "허락자"에 제시하여야 한다. ③ (지급지연) "실시자"가 제7조 각 항의 **실시료 지불을 지연하는 경우** "실시자"는 해당연도 (주)○○은행 당좌대월금리 이자를 일수별로 계산하여 더한 금액을 "허락자"에 지불하여야 한다.

체크사항	조문
-실시료계산서. 장부 등 검사방법과 비용	④ (확 인) "실시자"는 세무적으로 인정할 수 있는 회계원칙에 따라 회계기록을 작성, 보관하여야 한다. 단, 이러한 회계기록과 장부의 확인을 위하여 "허락자"는 필요하다고 판단하는 경우 직접 또는 대리인으로 하여금 **"실시자"의 공장, 사업소 등에 출입하여 관련 자료를 검사하게 할 수 있으며**, 이 경우 "실시자"의 회계상 오류 등으로 인하여 차액이 발생하는 경우 그 차액을 즉시 "허락자"에 지급하여야 한다. 또한, "허락자"에 기지급한 금액과 비교하여 오류등으로 발생한 차액이 3%이상인 경우 검사를 위한 제반비용은 "실시자"가 별도로 부담한다 .

■ 기술료 관련 회계자료 접근 可否

● **라이센서 입장** : 특별한 합의가 없으면 라이센시의 장부 등의 검사나 공장출입 권리 없으므로 검사권 등을 유보하려면 계약 중에 설정

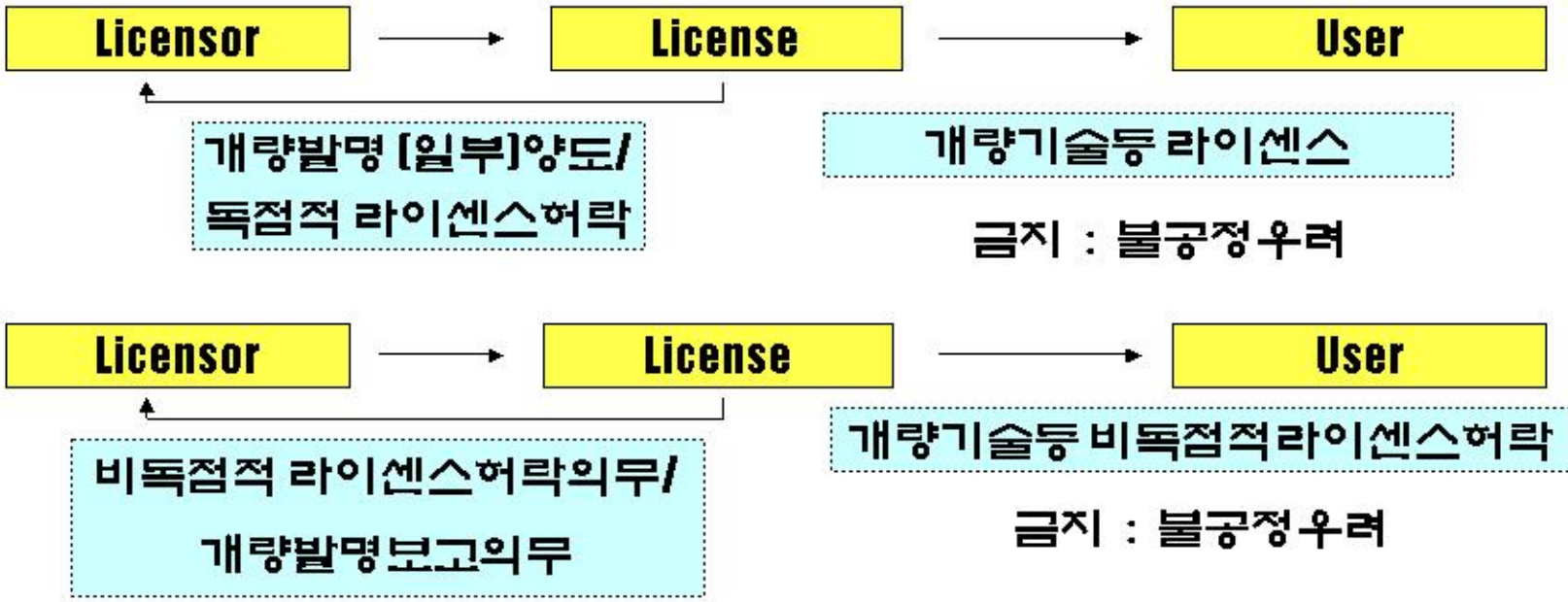
● **라이센시 입장** :

- 검사의 횟수 및 인원 제한, 시기 및 검사시간 제한 : 당해 년도 종료 후 2년간 등으로 한정, 동일 장부 등에 관한 검사회수 1회로 한정 등
- 대상 회계장부와 관련기록의 열람제한 및 복사금지(총액 집계자료에 한정, 원가자료에 접근제한 등),

4) 개량발명 조항

■ Grantback조항 의의

라이센시에게 실시계약 후에 실시허락된 특허발명을 기초로 행한 개량발명에 관한 권리를 대가 또는 무상으로 양도 또는 실시허락할 의무를 부과하는 것



■ 쟁점사항

(1) 개량발명에 대한 정의의 명확화

● **기본특허와 이용관계에 있는 발명으로서 그 목적, 효과 등을 한정하여 정의**

- 기본특허와 관계를 중요시하여 변경, 추가에 의하여 효과가 향상된 발명
- 기본특허를 이용하지 않으면 실시할 수 없는 발명
- 유익한 기술적 대체를 한 발명
- 허락특허와 작용효과가 동일한 발명

2) 라이센시에 대한 연구개발 제한

● 계약대상 특허기술에 대하여 스스로 또는 제3자와 공동하여 연구개발을 하는 것을 제한 : 계약기간 중이어도 위법 우려 큼

● 계약대상노하우기술의 유용방지를 위해 필요한 범위와 합리적 기간으로 한정하여 제3자와 공동개발을 제한 하는 것은 불공정하지 않음

● 독점금지법상 문제되는 경우

- Assign-back : Ownership/ Co-ownership(△)
- Grant-back : Exclusive License/ Non-exclusive(제3자실시허락제한)

● 독점금지법상 문제되지 않는 경우

-Assign-back, Exclusive License Grant-back경우에도 상당 대가 지불(△)

- Non-exclusive License Grant-back

-상호공유하는 경우(△)

- Feed-back : 국가에 따라 相異(△)

- 개량발명이 발생한 경우마다 협의해서 결정하는 경우

-라이센시가 출원하지 않는 국가에 대한 특허출원을 할 수 있는 권리부여

- 계약기간 중은 무상의 비독점실시권을, 계약기간 종료 후 계속사용 희망시 적정 기술료 지불

■ 계약 조문

라이센서의 계약 조문	라이센시의 계약조문
제O조 (기술의 개량) ① (라이센시의 기술개량) '라이센시' 또는 '라이센시'의 임원 및 피용자가 '계약기술'을 개량하고자 하거나 이를 근거로 새로운 산재권을 취득하고자 하는 경우에는 '라이센시'는 사전에 **'라이센서'에 통보하여 상호협의하여 추진하여야 하며 취득된 산재권은 공동소유로 한다. 단, '개량기술'의 실시 역시 본 계약에 의하여 실시하는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.**	**제○조(개량기술 및 특허출원)** '라이센시'는 계약기간 중 행한 개량 또는 발명에 관한 모든 기술정보를 지체없이 무상으로 '라이센서'에게 제공할 것에 동의한다. '라이센시'는 그 개량 또는 발명에 대한 특허출원 및 특허권을 취득할 권리를 갖는다. ① (라이센시의 기술개량) '라이센시' 가'계약기술'을 개량하고자 하거나 이를 근거로 새로운 산재권을 취득하고자 하는 경우에는 '라이센시'는 사전에 **'라이센서'에 통보하기로 하며, 취득된 산재권은 '라이센시'에게 전속한다.**

■ Grant-back(개량발명還給) 조항의 법적 취급

● 한국

구 분	기술개량 등 제한	개량기술이전
不當	-계약기술(제품)등과 관련한 개량 금지 -산재권자 사전동의/승인후 계약기술 (제품)등과 관련한 개량 가능 -실시권자 단독/제3자 공동으로 계약기술(제품)등과 관련한 R&D활동금지	-계약기술(제품)등과 관련한 개량기술(제품)등을 산재권자에게 대가없이 소유권/독점(비독점) 실시권을 주게 하는 경우 -계약기술(제품)과 관련한 지식/경험/개량기술등을 산재권자에게 일방적으로 보고 또는 통지
違法하지 않음	계약기술(제품)등과 관련한 개량 시 산재권자와 사전협의	-개량에 소요된 기술개발비와 예상수익을 포함한 대가를 받고 산재권자에게 공동소유권 또는 독점(비독점)실시권을 주는 경우 -상호보고 또는 통지하거나 상호대등한 조건으로 독점(비독점)실시권을 주는 경우 -성능등 보증을 위해 불가피하여개량기술(제품) 등을 사용/실시하기 전에 산재권자에게 보고/통지

● 주요 국가

구 분	일본	미국	EU
Feedback Non-Exclusive License의 Grantback	공정○ 제3자라이센스제한 : 불공정 우려 있음	개별적 경쟁 저해성 판단	상호형평시 공정 이외경우 개별판단
Exclusive License의 Grantback Assignback : 무상양도	불공정우려 큼 (灰黑조항)	개별적 경쟁 저해성 판단	-Assign Back: 불공정 -독점적 Grant Back: 불공정

- 미국 : 「rule of reason 」에 의한 분석(라이센서의 해당 기술분야에서 시장 지배력이 중요 판단요소)
  · 배타적 Grantback은 금지, 비배타적 Grantback은 인정되는 경향
- EU : 적용제외제한조항으로 취급(TTBER§5(1)(a)) - 배타적 Grantback, Assignback 강제; 비배타적 Grantback은 인정되는 경향

"AS IS, WHERE IS" 조건 : 하자보증의미

5] 특허보증조항

체크사항	조문
-특허유효성 보증 -비침해 보증 -침해시 조치,배상 -성능보증 -제조물책임 유무 -특허무효시 조치	제 11 조 (계약기술 보증면제) ① "허락자"는 "실시자"가 실시하는 "계약기술"이 **제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며**, "계약기술"의 실시에 의하여 "실시자"에게 발생한 제3자에 대한 실시료 지불을 포함하는 **"실시자"의 어떠한 손실에 대해서도 "허락자"는 책임을 지지 아니한다**. 다만, "허락자"는 "계약기술"의 특허 출원, 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다. ② 제3자가 "계약기술"을 침해하거나, 침해하려고 하는 사실이 있거나 또는 제3자에 의해 소송이 제기된 경우 "허락자"와 "실시자"는 상호간에 그 사실을 통보하며, 상호이익을 위해 협력한다. 단, 법원의 확정판결등으로 "실시자"가 더 이상 "계약기술"을 사용할 수 없을 경우 본 계약은 **해지**되며, 제14조 2항에 따른다.

■ 보증의 유형 : 보증책임 = 담보책임(법/기술)

특허권의 유효성 보증 및 제3자 특허권 비침해 보증을 하지 않는 국제계약 :
공정거래법의 지침에 위반되지 않으므로 부당하지 않음

라이센시 입장	라이센서 입장
● 기술의 구체적 실현성의 보증	● 노하우의 개시, 기술원조의 제공
● 특허의 등록성, 유효성의 보증	● 특허권 유지, 독점적실시허락의 경우 제3자 실시권 허락 금지 보증
● 제3자 권리의 불침해 보증	● 협력의무, 문제발생시 대금감액청구권, 계약해지권 유보
● 침해배제의무	● 협의조항의 설정

■ 주요국가 판례 입장

● 미국

● 라이센스 대상물의 권리 보유 ● 라이센시의 활동 방해하지 않는다는 것	묵시의 보증책임 인정 명시의 보증조항이 없어도 계약 성질, 당사자 상호관계에서 보증책임인정
● 계약대상 기술의 특허 등록 등 유효성 ● 계약대상기술의 제3자 권리의 불침해	명시의 보증조항이 없으면 책임 불인정 (Wynne v. Allen, N.C.Sup.Ct.1957)*

*"라이센스계약에서는 임대차계약에서 볼 수 있는 바와 같은 **묵시의 보증이 인정되는 것은 아니며**, 해당 특허가 제3자의 권리를 침해해도 라이센시는 로열티의 지불을 면할 수 있는 것은 아니다"

● 일본

● 라이센스 대상물의 권리 보유 ● 라이센시의 활동 방해하지 않는다는 것	계약상 명기되어 있지 않아도 보증책임이 인정될 여지 있음 (*미네랄워터생성기 사건, 大阪地裁. 1988.8.30)
● 계약대상기술의 특허등록 등 유효성 ● 계약대상기술의 제3자권리의 불침해	

* "본 건 계약은 피고가 보유한 특허발명등의 실시에 관한 **유상계약**이며, 그 실시의 실현에 대하여 **담보책임의 규정이** 준용된다고 해석될 여지가 있다"

■ 기술적 실시가능성 보증

● 실험상의 실시가능성과 공업생산상의 실시가능성 : 별도의 정함이 없으면 전자에 대해서만 책임 부담

● 하자제거 청구, 하자제거비용상환청구 → 계약해지, 손해배상

※ 실시할 수 없었던 기간에 대한 실시료지불의무 없음

■ 제3자 권리의 불침해의 보증

● 특허권의 유효성 보증 및 제3자 특허권에 대한 비침해 보증을 하지 않는 국제계약은 **공정거래법의 지침에 위반되지 않으므로 부당하지 않음**

● 특약이 없는 경우 제3자의 기본특허권에 대한 실시권을 취득시킬 의무

- 라이센시가 제3자에게 실시료 지급의무를 부담하게 된 경우 합리적 범위내에서 실시료 감액청구권 발생
- 제3자 특허권에 대한 실시권을 취득하지 못한 경우 : 계약해지

■ 특허 등의 유효성 보증

● 라이센서의 조치사항

- 허락대상특허가 유효하다는 것을 보증하지 않음
- 계약대상인 특허.상표가 무효(취소)가 된 경우에도 **이미 받은 기술료는 반환하지 않음**과 무효당시까지 특허권이 존재하고 있음을 규정

● 관련판결

"을의 실용신안권은 **무효심결이 확정됨으로써 처음부터 존재하지 않은 것이므로**, 갑은 을의 실용신안권을 침해한 바 없어 그 손해배상채무가 없음에도 불구하고 500만원을 을에게 지급한 것이 되므로, 결국 을은 법률상 원인없이 500만원의 손해를 입혔다고 할 것이므로 갑은 **을에게 500만원을 지급하여야 한다.**" (서울지법동부지원)

※ 권리범위와 라이센시의 의무의 관계 : 특허청구범위가 감축된 경우에

라이센시의 의무경감(日本最高裁, '93.10.19)

● 하이브리드 라이센스계약의 경우

제 ㅇ조(세파클러의 공업적 제조기술이전 및 특허명의이전의 대가)

…대가로서 계약서 작성시 금 OOO원을 지급하고 생산판매 개시 후 2년 후 부터 5년간 상법상 정의된 "순매출액"의 1.5%를 "C"에게 지급하며….,다만 . ."C"는 특허출원이 취소될 경우에는 기수령한 기술료를 반환하지 아니한다.

노하우 양수자는 특허등록 여부와 관계없이 기술료를 "C"에게 지급하여야 한다. 다만, 특허가 등록되어 이를 "C"가 노하우 양수자에게 이전하는 경우, 위 **기술료 이외에 순매출액의 O%를 추가 기술료로 지급하여야 한다.**

■ 특허 거절/무효 확정 시 실시료 지급 문제

Aronson v. Quick Point Pencil Co. (440 U.S. 257, 1979년)

(1) 사실관계

- 특허출원 중인 키홀더에 대해서 독점적 제작, 판매권의 대가로 판매가격의 5%의 로열티 약정. 다만 5년이내 특허가 등록되지 않을 경우 2.5%의 로얄티를 계속적으로 지급하기로 약정.
- 대상특허는 몇 년후 최종 거절되자 로열티의 지급 중단

(2) 쟁점

출원중인 특허권에 대해 로열티 지불약정을 한 다음 출원이 거절된 경우 지불약정의 유효성

(3) 판시내용

이러한 약정은 연방법상의 특허법의 정책과 직접 배치되지 않으며, 계약법의 영역으로서 주법이 적용이 되므로 유효 **(2.5%로 줄여서 약정한 것은 주법의 계약상의 문제이며, 지재권이 관련이 있다는 사정만으로 연방법의 적용을 받는다고 볼 수 없음)**

< 특허존속기간 이후나 무효 특허에 대한 로열티지급약정에 대한 분쟁예방책 >

- **특허존속기간에 대해서 계약 당사자가 정확히 인식하고 표시**

☞ **특허일부가 계약기간내에 소멸될 것을 알고** 실시료를 결정한 경우(소멸 후의 실시료지불이라 해도)반독점위반에 해당하지 않음(McCullough Tool Co. v. Wells Surveys,Inc.,343 F.2d 381

- **계약대상 기술에 특허 외에 관련영업비밀도 포함**

☞ 특허존속기간만료후에도 실시료지불이 유효한 경우는 특허외에 노하우가 포함되고 해당 노하우가 계속 비밀인 경우에 인정(BGH 1969 GRUR493)

- **특허존속기간과 존속하지 아니하는 기간 동안의 로열티의 차등화**

☞ 허락특허의 일부가 소멸한 후 종전의 실시료부과는 불공정거래행위에 해당하지 않지만 허락특허 중 중요특허가 소멸했음에도 전혀 실시료감액의 기회를 주지 않으면 경우에 따라 불공정거래방법에 해당.

실시료감액교섭권 또는 **계약해지권**을 실시권자에게 주는 것이 바람직함

※ meaningful reduction of royalty rate (O) vs. trivial reduction –(X)

(예) minimum royalty 감액의 경우 : 계약기간동안 최저실시료 상회 시 X

계약기간동안 최저실시료만지급시 O

- 특허가 무효 혹은 취소 등이 될 경우 처리방안을 계약 당시 합의

조건부(강제적)계약이 아니라 라이센시의 요청 또는 당사자간 자유로운 합의 결과를 조문화한 사실 등 교섭과정을 고려하여 종합적으로 특허권남용을 판단

☞ 등록되지 않은 특허, 기간만료특허, 무효된 특허에 따라 정확하고 현실적인 실시료 감액을 규정하는 것이 바람직함 (but 기본적이고 중요 특허잔존)

■ 특허권소멸등에 있어서 실시료지불의무에 대한 독점금지법상의 지침

- **일본** : **위법으로 될 우려가 강한 제한조항**(灰黑조항).

  예외 : 실시료의 **분할불 또는 연체지불로 인정되는 범위내에서** 특허권이 소멸한후에도 실시료의 계속 지불의무를 규정하는 것은 불공정하지 않음

  ※ 특허가 무효가 된 경우에 특허등의 소멸후로 되는 시점 : 무효심결신청시, 무효심결시, 무효심결의 사실심의 구두변론종결시, 무효심결확정시

- **EC** : **기술이전일괄적용면제규칙**(규칙772/2004호)←EC조약§81:경쟁제한행위금지

  라이센스된 지적재산권의 **유효기간을 초과하는 로열티지불의무에 대하여 합의 가능** (반경쟁적 효과 불발생↔ 종래 무효입장)

- **대한민국** : **불공정거래행위**로 인정될 수 있는 행위 유형에 해당

■ 실시료지불의무의 소멸시기 : Lear Inc.v.Adkins.,U.S.653,1969

⑴ 사실관계

- '54년 Y 종업원인 X는 자이로스코프에 대한 발명 출원, '55년 양자간 라이센스계약체결,

※ 계약조문 : "출원중의 발명이 특허를 받을 수 없게 된 경우 또는 특허권이 무효가 된 경우에는 Y는 그 영향을 받을 수 있는 특정 라이센스를 해제하거나 계약전부를 해제할 권리를 가진다"

" **X의 특허가 무효가 될 때까지 실시료를 지급한다**"고 약정

- 4번에 걸쳐 보정 후 '60년 특허권 취득. 그 사이 Y는 실시료지불중지
- X는 계약위반(채무불이행)을 주장하여 캘리포니아주법원에 제소, 이에 Y는 X의 특허는 무효라고 항변

⑵ 쟁점사항

- 라이센시가 실시특허의 무효를 청구할 적격이 있는지 여부
- 특허 무효시 실시료 지불의무의 소멸시기

⑶ 판시사항

- **특허무효 시 라이센시에게 계약에 의한 실시료의 지불을 청구 할 수 없음**

· 라이센시가 재판소에서 **특허 효력을 다투고 있는 동안 실시료지불의무를 이행시키는 것은 우선하는 연방정책에 실질적으로 위반**되며,또한 라이센서로 하여금 소송을 지연시키는 전술을 취하게끔 만든다

※ 특허 무효 시 지불한 실시료의 반환청구여부는 판단을 하지 않음

⑷ **본 판결 이후의 전개** (Lear판시사항은 양도계약에는 적용되지 않음)

- 라이센시가 **무효를 주장한 경우 무효판결 확정이 되면 무효주장 시로 소급하여 실시료 지불의무 소멸** (무효주장시점에 무효확정을 조건으로 실시료 지불의무 소멸)

☞ 무효주장 시 : 무효소송제기 외에 **무효주장 의사가 명백하게 인정되는 사실의 존재**도 포함(**예 : 제3자와 특허침해소송에서** 특허무효판결이 확정된 것을 알고 라이센서에게 **실시료 지불거절의 이유로서 통지한 경우**도 동일)

- **제3자가 특허무효확인소송 제기 : 무효판결 확정 시 실시료지불의무 소멸**

☞ **해지권유보부 특약 및 무효확정/해지시까지 실시료지불의무약정은 유효**

※ 라이센시가 특허유효성을 다투고 있는 중에도 실시하면서 실시료 불납시 계약해지 가능(Philips Petroleum Co. V.United tates Stel Co. 1985)

■ 무효확정 시 실시료 반환여부(일본)

● 東京地判(1982.11.29) : **부당이득반환청구(쟁점 : 무효심결확정시 기지급 실시료등의 반환여부)**

- 판결요지 : 실용신안의 통상실시권허락계약에서 기불한 계약금 및 실시료는 **실용신안이 무효가 되어도(본 사안에서는) 반환을 필요로 하지 않는다.**

- 사건경과 : ’73.12.28. 식품포장용기에 대한 실용신안권 통상실시허락계약 체결(**지급한 계약금과 실시료는 이유를 불문하고 반환하지 않는다는 특약** 있음)

  · 계약금 4천만엔,’74.10~76.6 실시료2824만엔 지급

  · 76.7.19. 무효심결, 최고재판소 80.1.24.확정(3년반동안 실시료지급X)

  · 원고는 착오에 의한 무효확인과 예비적으로 부당이득반환청구

- 판결내용: **『불반환의 약정』 + 『착오의 부존재』** 에 의해 불반환 결론도출

· **착오무효항변** : **이미 무효심판 청구가 있음을 인식하고 있었고, 스스로도 그 유효성에 대한 의문이 있었음**에도 불구하고 최종적으로 불반환약정을 한 것은 **장래 무효로 될 경우를 합리적으로 예측할 수 있는 사태로서 인식하고** 계약금과 실시료의 불반환을 합의하였다고 판단되므로 **원고의 계약체결의 의사표시에 착오가 있었다고 인정할 수 없음**

· **반환합의 주장**: 피고회사의 상무가 반환약속을 하였다고 해도 그 후 체결된 본 계약에 불반환약정이 존재하는 이상 **최종적으로 반환의 합의는 없었던 것으로 인정하는 것이 상당함**

※ **"이유여하를 묻지 않고"로 약정하여도 무효심결이 확정 후에 실시료 상당액이 지불된 경우에는 반환하여야 함**

● **『불반환의 약정』이 명문화 되지 않은 경우의 지불 기술료의 반환여부**

- 무효심판에 의하여 무효가 될 위험성은 특허권등에 내재하는 위험성이므로 유효성에 대해 묵시적으로 보증을 하였다고 인정될 사정이 없는 한 계약은 유효 (일본 다수설)

→ **반환을 요구하는 라이센시측에서 묵시적인 반환의 약정이 존재함을 입증**하여야 함

※ 출원중의 실시계약에서 1건은 거절이유통지에 의해 출원포기, 1건은 거절사정이 된 사안에서 실시권자가 실시계약대상인 고안이 반드시 등록될 것이라고 믿고 있었다는 점에 대한 증명이 없다고 하여 착오주장을 배척 (東京地裁 1973.1.31)

권리자측이 **유효성**을 **보증**하거나 무효원인이 없다고 **사기**를 한 경우 등의 **사정이 없는 한** 권리가 무효가 되었다고 하여 그 점의 착오를 이유로 효력을 다툴 수 없음

● **무효심결후 확정까지의 실시료 지불可否** :

- 무효심결이 확정되지 않은 이상 권리와 실시계약은 존재하므로 실시권자는 실시료 지불의무를 면할 수 없음

※무효심결 시 사정변경을 이유로 실시계약해지 가능여부(학설나뉨)

● **일시불, 분할불의 경우 실시료 반환 여부 및 범위**

- 일시불(1년에 O원으로 정하고 10년분을 일시불로 선급)의 경우에는 **무효 이후의 년도분은 부당이득으로서 반환청구 가능**.
  다만, 지급실시료의 **불반환 특약이 있는 경우**에 부당이득반환청구권의 포기로 인정되어 **반환청구할 수 없음**
- 분할불(일괄하여O원으로 정하고 분할하여 매년O원씩 지불)의 경우는 지불기간이 권리존속기간을 넘는 경우가 없는 것이 통례이므로 무효가 된 이후의 실시료는 청구할 수 없음

※ 본 건과 같이 선급금(initial payment) + 경상실시료(running royalty) 병용의 경우 **선급금(계약금)**은 실시권부여의 대가이므로 후에 권리가 **무효가 된 경우에도 반환할 필요 없음**

● 적용범위 : **권리행사**의 **경우**와 실시계약의 경우에 차이

- 특허권자가 일방적으로 권리를 행사하여 금전을 받은 후에 특허권이 무효가 되면 불법행위 또는 부당이득관계가 성립하여 **반환하여야함**

※ 우리 판례의 경우 **(서울지법동부지원)**

"을의 실용신안권은 **무효심결이 확정됨으로써 처음부터 존재하지 않은 것이므로**, 갑은 을의 실용신안권을 침해한 바 없어 그 손해배상채무가 없음에도 불구하고 500만원을 을에게 지급한 것이 되므로, 결국 을은 법률상 원인없이 500만원의 손해를 입혔다고 할 것이므로 갑은 **을에게 500만원을 지급하여야 한다.**"

실시권자는 계약체결상의 과실이론에 의해
손해배상 청구가능

■ **제조물책임법상의 문제를 발생시키지 않는다는 보증**

※ 라이센서가 계약제품의 품질보증시 제조물책임은 라이센서와 라이센시가 공동 부담하게 됨 → 라이센서와 그 자회사, 공동개발자 등 관계자에게 피해 미칠 경우 라이센시가 손해배상함을 규정

■ **면책특약의 배제** : 알고 고지 안한 경우, 질권 설정 또는 양도후 계약체결시

■ **라이센서의 침해배제의무**

● **한국, 일본의 경우**

- **전용실시권** : 전용실시권자에게 침해배제청구권이 인정(한국특허법§126, 일본특허법§100①)되므로 **라이센서의 특허침해배제의무 없음**
- **통상실시권** : **특약한 경우를 제외**하고는 **라이센서의 침해배제의무 없음**

- 독점적 통상실시권자의 경우 금지청구권의 대위행사 인정(서울중앙지법 2005.5.19.서비스표권자에 대한 사례이나 특허권에 원용가능)

● 미국의 경우

특허침해소송을 제기하여 라이센시를 보호할 묵시의 보증의무 없음

※ 독점실시권자는 독립하여 침해금지 청구 X(Abbot Laboratoris v. Diamedix Corp, 1991) 특허권자와 공동으로 청구가능 ;특허권범위,기간 등 모든 면에서 실질적 권리 갖고 라이센서가 신규 라이센스를 주지 않는 경우 금지청구 O

☞ 협의조항의 설정 :

라이센서가 기술적인 책임과 대책 부담, 라이센시는 금전 부담 책임 등

6) 不爭의무 조항

라이센서 계약 조문	라이센시 계약 조문
'라이센시'가 직접 또는 간접으로 '계약기술'의 효력을 다툰 경우에는 '라이센서'는 본 계약을 해지할 수 있다.	'라이센시'는 특허유효성 및 권리행사가능성에 이의를 제기할 수 없으며, 직접 또는 간접으로 특허의 효력을 다툴 때에는 '라이센서'는 본 계약을 해지할 수 있다.
	<삭제>

■ 의의

라이센서가 라이센시에게 허락특허의 유효성 또는 노하우의 비밀성을 다투지 않을 의무를 부과하는 것

■ 내용

- 특허이의신청 또는 특허무효심판청구 행위
- 제3자에게 허락특허의 공지자료를 제공하여 무효심판을 청구하게 하거나 타인이 청구한 무효심판을 원조하는 행위

■ 부쟁의무조항의 법적취급

● 한국

不當	違法으로 보기 어려운 경우
제3자나 실시권자가 계약기술 등의 유효성 또는 공지성 여부를 다투는 것을 이유로 산재권자가 일방적으로 계약을 해지할 수 있는 경우	- 실시권자에게 산재권의 침해사실을 통지하게 하는 경우 -실시권자에게 산재권침해소송 대행 또는 산재권자가 소송을 수행하는데 산재권자에게 협력할 의무를 부과하는 경우

● **일본** : 실무상 계약시 부쟁조항을 넣어 협정의무로 처리하는 경우가 많음

- 무효특허에 의한 부당한 독점을 창설하려는 경우와 같이 예외적인 경우에는 부공정한 거래방법으로 독점금지법에 위반되어 무효, 그밖에 **일반적인 경우에는 유효**(통설)

● **독일** : 부쟁의무조항을 두는 경우가 많음

- 명문규정이 없어도 전용실시권자가 실시특허의 무효소송 제기 X
- 특허권자는 실시권자가 무효소송을 제기하지 않도록 계약상의무를 부과할 정당한 이익이 있으며, **부쟁조항은 원칙적으로 유효**
- 경쟁제한방지법상 부쟁조항 유효 (제20조제2항제4호)

미국	일본	EU
특허 : ●, 노하우 :○	**○, 해제권유보 : 유효**	**○, 해제권유보 : 유효**

● : 위법, ○ : 경우에 따라 위법 (합리성의 원칙 : **rule of reason**)

7) 계약기간의 연장

체크사항	조문
-연장절차.방법 -연장조건	제 15 조 (계약의 연장) ① 본 계약의 유효기간은 00년0월00일 부터 0년간으로 한다. 다만, 기간만료 0월 전 까지 당사자일방의 서면에 의한 신청이 있는 때에는 협의하여 본 계약을 연장할 수 있다. ② 전항의 규정에도 불구하고 제0조(성과의 실시), 제0조(비밀유지) 및 제0조(성과의 개시)의 규정은 본 계약 종료 후 0년간 유효하다.

● 연장방법

- 구체적으로 특정하는 방법
- 당사자간의 협의에 의해 결정하는 방법
- 규정하지 않는 방법
- 자동연장 방법

계약기간은 oo년oo월oo일 부터 oo년oo월oo일까지로 한다. 다만, 계약 만료일 3개월전 까지 **다른 의사표시가 없으면** 본 계약기간은 동일한 조건으로 **1년의 기간동안 연장된다.**

▶ 연장이 유리하지 않은 경우 : "별도의 의사표시가 없으면 계약은 만료한다"로 규정

본 계약의 유효기간은 '갑'과 '을'이 서명날인하여 계약을 체결한 oo년oo월 oo일 부터 oo년oo월oo일까지 1년으로 하며 본 계약기간 만료 o개월 전까지 계약연장에 관한 별도의 서면통지가 없으면 본 계약은 자동적으로 만료되는 것으로 한다

● 연장조건

▶ 동일조건으로 하면 불리한 경우 : "**기술료부분을 제외한 계약조건들은 동일한 조건으로 1년간 연장된다. 기술료에 대한 부분은 별도의 협의를 통해 재조정하기로 한다**" 는 규정 삽입

8) 계약의 해지

체크사항	조문
● 종료사유 -실시권자 계약 불이행,파산 등 -허락자계약불이행 ●종료절차.방법 -해지최고 생략 -중요사항에 한하여 해지사유로 규정: 보전처분 제외	제 14 조 (계약의 해지) ① "허락자"는 다음의 경우에 30일의 기한을 두고 "실시자"에 그 이행을 서면으로 최고함으로써 본 계약을 취소할 권리를 유보하며, 이에 따라 해지되었을 경우에도 **"허락자"는 기지급받은 금액(기영수약속어음 금액 포함)을 환불하지 아니하며**, "실시자"는 기술자료를 "허락자"에게 반환하고 본 계약상의 모든 권리를 포기하여야 한다. 1. 통보기한내에 "생산 개시일"을 통보하지 아니하거나, "생산개시일"전이라도 "실시자"가 생산을 포기한 것으로 인정되는 경우 2. "생산개시일"이후 "실시자"가 조업중단등으로 실시 할 수 없다고 인정될 경우 3. "실시자"가 제5조의 실시료를 정당한 이유없이 지급치 않을 경우 4. "실시자"가 제3자에의해 경영상 중요한영향을 받을 상태로 된 경우 5. 기타 본 계약상의 의무를 위반할 경우.

체크사항	조문
	② 본 조 제1항 각 호 또는 제10조에 따라 해지되는 경우 "실시자"는 해지일까지의 실시료를 계산하여 "허락자"에게 지급하여야 한다. ③ 본 계약이 해지 또는 해제되었을 경우, "실시자"는 스스로 또는 제3자로 하여금 "계약기술"을 실시토록 하거나, 본 계약제품의 생산을 행하지 아니한다.

- **해제의사표시는 철회하지 못하므로 신중하게 행함**
- 계약의 불안정성에서 벗어나기 위해 모든 계약상의 채무불이행이 아니라
  "계약상의 중대의무를 위반하여 계약의 목적을 달성하기 어렵다고
  객관적으로 판단되는 경우 "에 한해서 해지할 수 있도록 규정
  - **"본 계약의 제4조, 제8조, 제9조를 위반하는 경우에는..."와 같이 특정**

지재권의 부당한 행사에 관한 지침 제15조(계약해지 또는 분쟁시의 규정)

① 계약해지나 분쟁에 대한 중재규칙, 중재기관, 적용법률 등이 거래당사자 일방에게 불리하게 규정되어 있는 경우

② 기술료의 지급불능 이외의 사유를 원인으로 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지하는 경우

9] 종료(생존)조항

체크사항	조문
○종료시 조치사항 - 비밀유지의무 -타목적사용금지의무 - 실시료의 반환 - 재고품의 취급 -실시료보고, 지불 -장부등 열람,검사 -재실시계약 취급 -개량기술의 귀속 -손해배상	제 16 조 (계약의 종료 및 종료시의 의무) ① 계약기간이 만료한 때에는 "실시자"는 생산 중인 것을 제외하고 계약제품의 생산을 즉시 중지하여야 한다. 다만, 생산 중인 제품에 대해서는 계약기간 만료 후 30일간에 한하여 그 생산을 계속할 수 있다. ② "실시자"는 계약기간 만료시의 재고품(전항의 단서규정에 따라 생산을 완료한 생산 중인 제품을 포함함. 이하 동일)에 대해서는 위 기간 만료 후 3개월간에 한하여 판매할 수 있다. ③ 계약기간 만료 시에 아직 실시료 지불의무가 발생하지 않은 재고품 및 계약제품에 대해서는 위 기간만료일로서 이미 판매를 완료한 것으로 간주하며, 실시료에 대해서는 "실시자"는 계약기간 종료 후 40일 이내에 "허락자"에 대하여 그 보고와 지불을 하기로 한다.

체크사항	조문
	④ 어느 당사자도 본 계약에 따라 상대방으로부터 제공받은 설명서, 도면, 기타 서면(피제공자가 작성한 복제물을 포함함)을 계약기간 만료 후 15일 이내에 전부 상대방에게 반환하는 것으로 한다. ⑤ 어느 당사자도 본 계약에 의하여 또는 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 지득한 정보, 자료에 대하여는 계약기간 만료 후 3년간 그 비밀을 엄수하고 사용을 중지하기로 한다. 다만, 비밀성을 상실한 정보, 자료에 대해서는 그러하지 아니하다 ⑥ 본 계약에 기하여 "실시자"가 제3자와 체결한 재실시계약은 본 계약의 기간만료와 동시에 종료한다. 다만, 재실시권자의 요청이 있는 때에는 "허락자"는 재실시권자와의 협의에 의해 정한 조건에 따라 재실시권자에 대하여 다시 실시권을 허락하는 것으로 한다

10) 기타 일반조항

체크사항	조문
-변경절차.방법	**제 17 조 (계약의 변경)** 본 계약의 내용은 "실시자"와 "허락자"의 대표에 의하여 서면으로 서명되어 있지 않는 계약의 연장, 수정 또는 내용의 정정은 양당사자에게 무효이며 구속력이 없다.
-당해 무효조항에 한하여 무효규정	**제 18 조 (일부무효)** ① 공정거래법의 현재 또는 장래의 해석에 따라 본 계약 조항 중에 공정거래법에 위반된 조항은 그 위반의 형태 여하에 관계없이 무효로서 그 조항은 당사자를 구속하지 않는다. ② 전항의 경우, 당해 위반조항 이외의 조항은 계속 효력을 유지한다.
	제 19 조 (중요사항의 변경) "실시자"가 본 계약체결 후 법인의 주소등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체없이 "허락자"에 통보하여야 하며, 그 불이행으로 인한 "허락자"의 착오는 "실시자"의 항변으로부터 면책된다

계속적 기술정보의 제공, 개량발명의 제공여부, 노하우의 비밀유지 등에 대하여도 양도에 의해 중지, 금지 등 명기

체크사항	조문
-사유:파업등 내부 사정 -효과 -정부규제	제 20 조 (불가항력) 본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어, 천재지변 또는 불가항력으로 발생하거나 기타 일방의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여 발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.
-양도 가부 -사전 동의여부 -특허법 배제유무 (실시사업과 함께 양도 시) -기실시자보호조치	제 21 조 (계약 양도) ① "실시자"는 **"허락자"의 사전 서면 동의가 없으면** 본 계약 또는 본 계약에서 정한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없으며, 동의없이 행한 양도 또는 이전은 무효이다. **실시사업과 함께 양도하는 경우에도 동일하다.** ② "실시자"는 "허락자"의 사전서면 동의가 없으면 제3자에 대해 재실시권을 허락하거나 또는 실시권에 질권을 설정할 수 없다.

■ 계약내용의 변경

- 계약의 수정, 변경은 권한있는 자의 서면에 의한 신청에 의하여 협의가 행해지고 합의문서도 권한있는 자의 기명날인에 의하도록 규정

■ 무효규정의 분리·독립(Severability)

- 일부 조항의 무효는 그 조항에 한해서만 영향을 미치는 것으로 정함
- 특히 중재조항의 경우 분리 독립성 규정할 필요가 큼

제O조 본 계약의 어떤 조항이든 무효, 불법 또는 실행불가능이 되는 경우 나머지 조항들의 효력, 적법성 또는 실행성은 어떠한 경우든 손상되지 아니한다.

■ [완전]합의조항

체크사항	조문
-기존 계약서등에 대한 조치	제 22 조 (계약의 효력) ① 본 계약의 효력은 쌍방이 서명날인한 날로부터 유효하다. ② 이 계약은 "허락자"와 "실시자"간 기술실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로 이전에 "허락자"와 "실시자"간의 모든 문서에 우선한다. 또한 이 계약과 관련있는 다른 협의나 계약은 이 계약서에 언급되고 서면으로 작성되어 권한있는 당사자의 서명이 없는 한 그 효력이 없다.

● 당해 계약서가 조항의 의사를 해석하는 유일한 근거임을 확인

- 합의 내용이 본 계약에 정확하게 반영되지 않은 채 완전합의조항이 삽입될 경우 그 효력이 부인되는 점에 유의
- 이면 계약이 있는 경우 반드시 본 계약체결일과 같게 하거나 늦게 할 것
- 라이센스계약 전에 비밀유지계약 등이 체결되어 있는 경우에 유의

■ 권리불포기 조항

체크사항	조문
-기존 계약서등에 대한 조치	제 23 조 (권리불포기) 본 계약의 일방당사자는 상대방에게 한번 또는 그 이상으로 본 계약상의 의무의 엄격한 이행을 주장하지 않거나 본 계약상의 권리를 행사하지 않은 것이 그러한 권리 또는 의무의 포기로 해석되지 않는다.

● 당사자 일방의 계약위반에 대한 이행청구권이나 손해배상청구권 등을 포기하였다고 해서 장래까지 권리를 포기하는 것은 아님을 명시

● 불포기조항 설정 후 권리를 포기시킬 경우 그 시점에 포기동의서를 받아 둠

■ 손해배상 조항

체크사항	조문
-손해배상액예정 -위약벌 규정 -특별손해 배상	제 24 조 (손해배상) ① "실시자"는 前條에서 규정한 채무의 이행을 태만히 한 때에는 "허락자"에 대하여 1일에 000원의 지연배상금을 지불한다. ② "실시자"는 "허락자"로부터 본 계약을 해제받은 때 또는 "실시자"의 책임있는 사유로 이행이 불능으로 된 때에는 "허락자"에 대하여 금○○원의 배상금을 지불한다. 이 배상은 위약벌로서 부과되는 것이다.

● 『손해배상액의 예정』 규정의 필요성

- 손해발생 사실 증명 불필요, 의무 이행 간접적 강제
- 계약서에 통상적으로 손해배상액을 규정할 경우 손해배상액의 예정으로 추정되며 , 그 금액이 손해배상액의 상한선이 됨
- 실제 손해에 대해 전부 배상을 받고자 할 경우에 위약벌로서 규정 필요

■ 분쟁해결 조항

체크사항	조문
○분쟁해결방법 -중재지, 중재인, 중재규칙 ○비용부담	제 25 조 (분쟁 해결) 본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우, "허락자"와 "실시자"는 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며 이러한 분쟁이나 이견이 원만히 해결되지 않은 경우에는 사단법인 대한상사중재위원회의 중재규칙에 의하여 해결한다

● **중재 : 중재조항, 직소금지, 확정판결과 동일한 효력**

- 신속해결(1회 최종, 불복 X)
- 소송에 의한 배심재판 회피가능(미국) : 제3자 소송제기시 회피불가

(Long Arm Statute) → 영향고려 계약(보증 x, 면책조항설정 등)

제O 조 '갑' 및 '을'은 본 계약에서 발생하거나 관련된 분쟁은 국제 상공회의소 표준 중재조항에 회부하여 최종적으로 해결한다. 중재장소는 IP가 제기할 경우 서울이 되며 KIST가 제기할 경우 파리가 된다. 중재 절차에 사용되는 언어는 영어이다.

● **중재합의를 한 경우에도 계약서에 예외적으로 재판절차를 취할 수 있음을 규정**

※ 실시권자의 허락지역이외에서 생산,판매에 대한 금지가처분신청이 필요

● **재판관할 규정을 둔 경우**

- 재판관할의 합의를 하기 전 지정재판지의 법률이 **국제적 관할합의의 유효성에 대하여 어떤 규정을 하고 있는지 사전 조사 필요**
- 자국내에 강제집행할 피고의 재산이 없으면 **피고 재산이 있는 국가에서의** 소송을 **선택하는 것이 유리**

· 지정국의 저촉법(국제사법)적용원칙을 확인하여야 함(당사자자치/객관주의)
☞ 체결지법에 의해 결정(스위스), 이행지법에 의해결정(중남미), 당사자합의
(독일, 일본,영국,프랑스등), 거래·당사자와 중요관계있는법률(미국)

■ 준거법 조항 : 한국법 또는 자사에게 유리한 법을 근거법으로 합의

㈎ 한국법을 준거법으로 주장

㈏ 당해 계약의 관련성이 한국일 경우에는 준거법에 대하여 구체적으로 합의하지 않음

㈐ 공정성이 기대되는 제3국의 법(뉴욕주법 또는 영국법) 또는 상대방국가의 법을 선택하되 다른 실질적인 조건을 유리하게 받아냄

제○조(준거법) 본 계약은 영어로 작성 실행되며, **영어본이 모든 번역본에 우선하여 적용된다**. 본 계약은 **대한민국 법의 적용을 받으며** 이에 따라 해석된다. (파스퇴르-IP Korea간 연구협력협정)

제○조(준거법) 본 계약은 **대한민국의 법률을 준거법으로** 하며, 대한민국법률에 따라 해석되어야 한다. 본 계약은 한글과 영문으로 작성하며, 그 해석상 의문이 있을경우에는 **한글본을 기준으로 해석되어야 한다.**

■ 신의성실 조항 등

체크사항	조문
- 협의조항의 혼시규정성	**제 26 조 (신의성실의 의무)** 본 계약이 목적하는 바를 상호 충족시키기에 필요한 제반사항에 대하여 "허락자"는 신의 성실을 다하여 "실시자"에게 적극 협조하여야 하며, "실시자" 또한 계약을 성실히 이행하여야 한다. **제 27 조 (해 석)** 본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대하여는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.
-착오항변 방지	**제 28 조 (진정한 의사에 의한 계약체결)** 본 계약은 당사자가 충분히 그 내용을 숙지한 후 서명.날인한 것으로서 그 과정에 어떠한 기망이나 착오, 기타 의사불일치가 존재하지 않음을 확인한다.

협의요청 시 신의성실의 원칙에 따라 협의 및 적정한 처리를 할 의무발생

■ 협의조항

<㈜한도코퍼레이션 v. Reemtsma Int'l GMBH사(시정권고90-28. 90.8.31)>

● 시 정 권 고 사 항

서독의 Reemtsma Int'l GMBH CO사와 체결한 수입대리점 계약의 5.8항중 "이 경우 상호의견이 불일치시 Reemtsma의 결정에 따른다"부분을 전면 삭제할 것.

본 계약서상의 모든 내용은 거래관행과 신의성실의 원칙에 부합되게 해석.적용되어야 한다는 점을 충분히 인지하고 또한 동의한다.

※ 법원은 주관적판단이 아닌 객관적 판단기준을 근거로 계약위반여부를 판단하는 것이 일반적임

● 한계 : 공서양속, 강행법규위반의 사항을 협의 내용으로 할 수 없음

<예시> 정상적인 상관습에 반하는 부당한 우월적 지위의 남용

■ 부록 조항

체크사항	조문
-부록의 효력 -본계약서와 저촉시 우열문제	제 29 조 (부속 협약서의 효력) ① "실시자"와 "허락자"간의 본 부속협약서는 양당사자가 상호 서명.날인과 동시에 양자간의 기본 계약서의 일부를 구성한다. ② 기본계약서와 부속협약서의 각 조항을 해석함에 있어 상호 일치하지 않는 경우에는 부속협약서의 내용을 우선한다.

● 부속서, 첨부서류에 당사자를 구속하는 법적 효과를 부여하고자 하는 경우 이들 문서가 계약서의 일부를 구성한다는 점을 계약서 중에 규정

● 본문내용과 부록내용이 상충될 경우의 우선순위를 규정

正信行道 千里咫尺

바로 믿고 바로 행하면 천리가 지척인데

不信不行 咫尺千里

바로 믿지않고 바로 행하지 않으면 지척도 천리