

시나리오 설명

삼성전자
IP법무팀
김경만 책임

1. 사실관계 - 라이선서(산학협력단)

- Home Network Computer 관련 특허 및 그 패밀리 특허
그리고, 노하우 소유
 - 등록특허 : USP 8,795,432
 - 출원특허 : 11/345,678, 11/456,789
- 상기 특허는 정부 지원을 받은 과제로 총 연구개발비는
2년간 10억원이 소요되었고, 정부출연금은 8억원임
- 과제 결과로 3개 특허가 한국, 일본, 미국 3개국에 특허
등록 및 출원중임

1. 사실관계 - 라이선서(산학협력단)

- 특정 연구 개발 사업의 규정에 따라 기술이전시 정부출연금이상을 5년내에 납부하여야 함
- 기술 개발자인 한국대학 전자공학과 홍길동 교수의 특허에 대한 권리는 산학 협력단이 모두 양수 받은 상태임
- 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1일임

3

2. 사실관계 - 라이선서(해외기업)

- YYY회사는 미국 오하이오주 매디슨시티에 소재
- '09년 Home Network Computer 대상 제품의 예상 매출이 3천만불(300억원) 예상 (대당 100불에 30만대 예상)
- 미국외 지역인 일본, 유럽, 중남미에도 각각 10만대정도 판매가 예상됨
- 한국 대학의 '432특허와 프로그램에 대한 노하우적용시 제작비용은 감소할 것으로 예상

4

3. 협상 경과

- YYY회사는 협상중, 매출액을 Y사 실제 매출의 70%수준으로 특허권자에게 공개함
- 특허권자는 지속적인 수입 창출 및 향후 시장 성장을 예상하여 Running Royalty를 요구함
- 특허권자는 대당 2.5%, Y사는 대당 0.5%를 요구
- Y사는 미국 시장에서의 배타적 실시권을 요구함

5

3. 협상 경과

- 특허권자는 배타적 실시권 허여시, Initial fee를 요구함
- Y사는 실시권과 함께 기술 지원을 요구함
- 특허권자는 장기 계약기간(5년이상)을 요구하였으나, Y사는 단기 계약기간(3년이하)을 요구함

6

4. 협상 결과

- 계약기간 : 2011년 12월 29일부터 3년간
- 계약금액 : 대당 Running Royalty 1.2%
Initial 500K\$
- 계약조건 : 가정용에 대하여 배타적 실시권 허여

7

5. 계약서 초안 검토

- 합의 사항의 계약서 적정한 반영 여부
- 미합의 사항의 처리 여부
- 로열티 과거분 포함 여부, 지급 방식, 지연 이자
- 세금 및 감사 방식 – Running / Exclusive
- 관할 및 준거법

8

6. 교육 진행 방향

- 그룹 선정
 - 대학 → 라이선서 역할 / 기업 → 라이선시 역할
- 계약서 검토 (수시)
- 계약 조항별 검토 (강의 위주, 1,2,3일차 오전)
- 모의협상 (3일차 오후)
 - 협상 조항 선정 및 조건 협의 (그룹내)
 - 1차 조건 협상 (그룹간) → 그룹내 협의
 - 2차 최종 협상 (그룹간)
 - 협의안 정리 및 발표

9

6. 교육 진행 방향

쟁점조항	라이선서 입장	라이선시 입장	협상경과	최종합의안
Grantback	계약기간내 개량발명에 대한 무상 라이선스	?	?	?
Sublicense	?	Sublicense 권한 요구	?	?

10

라이선스 규제

국가별 라이선스 규제

1) 개요

○ 선진국의 경우 :

각 기술 분야에서 원천 기술 및 최첨단 기술을 보유하는 경우가 많으므로, 자국의 기술을 최대한 활용하고 특허를 통한 권리보호가 이루어지도록 특허권자의 보호를 우선시하는 경향 있음
→ 특허권자인 라이선서가 계약상에서도 유리 ?

○ 개발도상국의 경우 :

지나친 특허권자의 권리행사를 제한하고, 후발업체가 특허 및 기술을 활용하여, 자국의 기술 발전을 이룩하고자 하는 입장
→ 라이선서가 보호되는지 ?

국가별 라이선스 규제

2) TRIPs(Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) 협정 - 1996년 발효

- WTO/TRIPs :
 - WTO(세계무역기구)의 교역을 포함한 지적재산권에 관한 국제 조약
 - 특허, 상표, 디자인 등 지적재산권 전반에 걸쳐 권리보호와 이행규정을 담고 있음
 - 한국은 1994년 12월에 비준하고, 1996년 1월 1일에 발효
- TRIPs 협정에서 라이선스 관련 부분
 - 제40조에서 개별 국가별로 라이선스 규제가 가능하도록 함
 - 독점적 그랜트백, 부쟁의무, 강제적 일괄 실시 허락이라는 3가지 제한 조항을 예시 → 국제 라이선스 규제에 대해서 실제적인 영향은 적은 편

13

국가별 라이선스 규제

3) 전 세계(World-wide)를 대상으로 하는 국제 라이선스 계약

- 특허권이 등록된 국가별 라이선스 계약 체결 필요
라이선스 계약에 있어서, 특허권은 파리조약 제4조의2에서 규정하는 속지주의 원칙에 따라 각 국가별로 권리가 발생하기 때문에 각 국의 라이선스마다 라이선스 계약이 체결되었을 경우에는 라이선스가 속하는 국가의 라이선스 규정이 적용된다.
- 권리소진 이슈
라이선서(특허권자)가 복수의 국가에 대하여 동일한 특허권을 보유하고 있는 경우, 특정 국가의 특허권에 대한 라이선스에 의하여 그 밖의 국가에 대한 수출이 가능한지 여부
 - 대체적으로, 권리소진 이론의 확장으로서 국제적 권리소진 이론에 따라 인정하는 추세
 - 미국의 경우에는 국제적 권리소진 이론을 긍정하면서, 미국특허에 관하여 정당한 권원에 의한 최초 판매 요건으로 함 (한국과 일본의 경우도 동일)

14

한국의 라이선스 규제

라이선스 규제는 크게 특허법에서 제한하고 있는 사항과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제로 나누어짐

1) 특허법에 의한 제한

○ 특허권의 법적 성질: 하자 담보 책임

- 특허권을 배타권으로 이해하고 있는 미국과는 달리, 대륙법을 계수한 일본 특허법의 영향을 받아 한국은 특허권을 독점배타권으로 인식함
- 이에 따라, 미국에서의 라이선스는 금지청구권의 포기로 보고 있으나, 한국의 경우에는 라이선스된 특허권이 제3자의 권리를 침해하는 경우 (이용관계의 경우), 라이선서가 라이선시에 대하여 하자담보책임이 있는지가 문제가 될 수 있음

15

한국의 라이선스 규제

1) 특허법에 의한 제한

○ 전용실시권의 효력발생 요건

-전용실시권의 경우, 효력발생을 위해서는 등록을 필수요건으로 하므로, 전용실시권자인 라이선서가 라이선시에게 서브라이센스를 허용하였다 하더라도, 전용실시권의 등록이 없으면 전용실시권의 효력이 발생하지 않아, 서브라이센스의 효력이 발생하지 않을 수 있음

-또한, 전용실시권에 대한 라이선스 계약을 체결하고자 하는 경우, 라이선시는 라이선서에 대하여 설정등록의 이행에 대하여 협조를 해줄 것으로 포함하는 명확한 규정을 요구하는 것이 바람직함

16

한국의 라이선스 규제

○ 특허권의 공유에 따른 제한

-양도,질권설정 및 실시권 허락시
특허권이 공유인 경우, 특허발명의 실시에 있어서는 특허권자 개별적으로 단독실시가 가능하지만, 특허권의 양도나 질권 설정, 라이선스(실시권) 허락의 경우에 공유자 전원의 동의가 필요

-유의 사항 :

라이선스는 라이선스 계약 체결시 특허권의 공유 여부를 확인하고, 공유 특허권의 경우 공유자 전원의 동의를 얻어야 하며, 계약 당시에 특허권 지분에 대하여 분쟁이 진행 중이라면, 분쟁 결과에 따른 지분 이전에 의하여 계약에 의한 라이선스가 무효가 될 수도 있음

- 공유특허권자의 심판 청구

특허권의 침해에 대하여, 특허권자 또는 전용실시권자는 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 특허권자는 보존행위로서 개별적으로 침해금지청구가 가능하다는 것이 통설적인 견해이다

17

한국의 라이선스 규제

2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제

○ 국제계약에 대한 규제

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

· 부당한 국제계약의 체결제한(32조) 조항

: 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매 가격 유지 행위를 제한 (경쟁에 미치는 영향이 경미한 경우는 제외)

→ 부당한 공동행위에 대해서는 동법 제19조에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 규정

→ 불공정 거래행위에 대하여는 동법 제23조에서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로 규정

18

한국의 라이선스 규제

2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 규제

○ 지적재산권의 행사에 대한 규제

- '지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침'(2000)
. 2000년 8월 30일 제정된 공정거래위원회 예규 제12호
- 특허권, 실용신안권, 상표권 및 디자인권 등의 산업재산권과, 노하우, 저작권 등을 포함하는 지적재산권에 있어서, 제3자에 대한 라이선스 계약, 크로스라이선스 계약, 공동실시허락계약(Pooling-Arrangements) 및 지적재산권의 양수 등 지적재산권과 관련된 거래에 대하여, 구체적인 불공정 거래행위의 유형을 별도로 규정

19

미국의 라이선스 규제

1) 특허법에 의한 제한

○ 특허권의 법적 성질

- 미국은 한국이나 일본 등 대륙법계 국가와 달리, 특허권을 배타권으로 인정함
- 이에 따라, 라이선스를 금지청구권의 포기로 이해하기 때문에, 이용관계 등에 의하여 제3자 특허권의 침해에 대하여 하자담보책임이 발생할 여지가 없음

○ 배타적 라이선스(exclusive license)

- 미국에서는 배타적 라이선스를 비배타적 라이선스(nonexclusive license)와 특별히 구별하여, 별도의 요건을 규정하고 있지 않음
- 다만, 배타적 라이선스의 경우에도 모든 실질적인 권리(All substantial rights)를 이전한 경우, 양도로 볼 수 있음
. 양도인지 라이선스인지에 따라, 세금문제, 기타 권리 문제가 있음

20

미국의 라이선스 규제

○ 배타적 라이선스는 제소권한이 있는지?

- 배타적 실시권 계약을 양도로 간주한 사례(Vaupel)

라이선서가 i) 라이선스의 서브라이선스에 대한 거부권 ii) 다른 국가에서 발명에 대한 특허를 획득하는 권리 iii) 라이선스의 파산이나 생산을 종료하는 경우에 특허에 대한 권리 회복 및 iv) 침해에 의한 손해배상을 받을 권리를 유보함 → 소송 권리의 이전을 결정적인 사항으로 보아, 모든 실질적인 권리의 이전에 해당하기 때문에 양도로 간주하여 제소권 있음.

- 배타적 실시권 계약을 양도로 간주하지 않은 사례(Abbott)

i) 라이선서가 특허된 발명을 사용하는 제품을 생산, 사용 및 판매할 수 있는 제한된 권리, ii) 라이선서가 소송을 거부하더라도 소송을 제기할 수 있는 권리, 및 iii) 사업 승계인 이외에 라이선서가 제3자에게 라이선스에 대한 권리를 이전하는 것을 금지하는 권리를 유보
→ 라이선서가 실질적인 권리를 보유하고 있기 때문에 라이선스에 해당하여, 라이선서가 침해 소송에 대한 독립적인 권리를 갖지 못함

21

미국의 라이선스 규제

○ 특허권의 공유에 따른 제한

-미국은 공유특허권의 경우 공유자 중 1인이 소유하는 권리는 다른 공유자에 의해 제한받지 않음. 따라서, 라이선스를 줄 권리도 포함되는 것으로 인식함

-따라서, 미국특허를 공유하는 경우, 공유자 중 1인이 임의로 라이선스를 허락할 수 있으므로, 필요한 경우 다른 공유자의 동의를 받도록 하는 제한이 필요함

2) 독점금지법에 의한 규제

○ 독점금지법의 명칭은 국가마다 다르게 사용하고 있는데, 한국 및 일본에서는 Anti-monopoly law 이고, 유럽 연합에서는 Competition Law, 미국에서는 Anti-trust law 이다. 그러나, 이러한 모든 법률은 사적 독점을 제한하고, 경쟁 및 자유 시장을 보존하고자 하는 동일한 목적 및 효과를 가지고 있으며 대부분 동일한 수단을 사용하고 있음

22

미국의 라이선스 규제

○ 독점금지법(15 U.S.C. Commerce and Trade)의 구성

- 미국의 독점금지법은 U.S.C.(United States Code) 15 에서 규정
 - . 셔먼법(Sherman Act)과 클레이튼법(Clayton Act)을 포함하는 몇 가지 연방법으로 구성
- 셔먼법 1조와 2조는 라이선스와 마케팅 계약 및 인수를 포함하여, 지적재산권의 이전이 연방집행기관들에 의해 평가되는 연방 독점금지법의 주요 조항을 규정
 - . 셔먼법 1조: 거래를 비합리적으로 제한하는 당사자들 간의 계약을 금지
 - . 셔먼법 2조 : 독점 및 시장을 독점하려는 시도(즉, 일방적 행위)뿐 아니라 이를 모의하는 것(즉, 공동 행위)을 금지
- 클레이튼법 4(a)조에서는 사적 당사자들이 독점금지법 위반의 결과로 생긴 손해에 대한 소송 및 3배 배상과 변호사 비용을 보상받을 수 있도록 허용하고 있으며, 셔먼법 4조와 클레이튼법 16조에서는 침해금지청구권을 규정함

23

미국의 라이선스 규제

※ Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (지식재산권 라이선싱을 위한 반독점 가이드라인-1995년)

1) 경과

○ 1980년대 이전: 라이선스 행위를 당연 위법(per se illegal)의 입장에서 검토하여, 아래와 같이 9가지 당연위법(Nine No-No's) 사항을 규정

- 라이선스 허락 조건으로 비특허 제품의 구매를 강요
- 라이선시의 개량 특허를 라이선서에게 양도할 것을 요구
- 제품의 재판매시 제품 구매자의 권리를 제한
- 특허 범위 이외의 제품 거래에 대한 라이선시의 권한을 제한
- 추가적인 라이선스를 허용하지 않기로 하는 라이선서의 동의
- 의무적인 패키지 라이선스
- 라이선시의 매출과 합리적인 관련성이 없는 로열티 조항
- 특허 프로세스에 의해 생산된 제품에 대한 라이선시 사용의 제한
- 라이선스된 제품에 대한 최소 재판매가격 조항

24

미국의 라이선스 규제

- 1980년 이후 :
레이건 정부가 들어서면서, Nine No-No's를 부정하면서 지적재산권에 대한 보호 정책을 강화 → 1995년 미국 법무부 (Department of Justice, DOJ) 및 연방무역위원회(Federal Trade Commission, FTC)에 의해 제정된 지식재산권 라이선싱을 위한 반독점 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)을 제정함
- 가이드라인은 3가지 일반적인 원리를 구체화함
 - (a) 반독점 분석을 위해서, 해당 기관들은 지식재산권을 다른 형태의 재산권에 본질적으로 비교가능한 것으로 간주하며, ??
 - (b) 해당 기관들은 반독점적 관점에서 지식재산권이 시장 지배력 (market power)을 발생시키는 것으로 추정하지 않으며,
 - (c) 해당 기관들은 지식재산권 라이선싱을 함으로써 회사들이 생산의 보충적인 요소들을 결합시킬 수 있게 되며, 이와 같은 라이선싱은 친경쟁적인 것으로 인식함

25

미국의 라이선스 규제

- 이러한 일반적인 원리를 기반으로 하여,
 - . 시장을 상품시장, 기술시장 및 혁신시장으로 구분
 - . 각각에 대한 수평관계 및 수직관계에 따라
 - . 친경쟁적 또는 반경쟁적 효과를 구분함
- 라이선스 계약에 따른 제한 사항은,
특히 합리성의 원칙(Rule of Reason)에 따라 평가함
평가 방법은 아래와 같음

.먼저, 제한사항이 반경쟁적인 효과를 가질 가능성이 있는지를 평가
.만약 반경쟁적 효과가 있다면 그 제약사항이 그 반경쟁적인 효과를 넘어 보다 가치가 있는 친경쟁적인 효과를 내기 위해서 합리적으로 필요한지를 평가함

26

미국의 라이선스 규제

2) 내용

○ 1995년 반독점 가이드라인에 따른 라이선스 계약의 검토 항목은 대략 아래와 같음

- 권리의 본래적 행사로서 공정한 권리행사로 볼 수 있는 항목

- . 실시지역의 제한
- . 실시 내용 및 용도의 제한
- . 실시 기간의 제한
- . 수량의 제한
- . 라이선스의 거절

- 권리의 비본래적 행사로 불공정한 권리행사로 볼 수 있는 항목

- . 판매 가격 제한
- . 재판매 가격 제한
- . 끼워팔기 제한
- . Grantback
- . 부쟁의무

27

미국의 라이선스 규제

○ 실시 지역 제한(Territorial restrictions) : 당연 합법

- 원칙적으로, 실시 지역 제한에 대한 라이선스 조항은 당연 합법

- . 미국 특허법 제261조에는 특허출원 및 특허에 근거한 배타적인 권리를 미국 전역 또는 지역을 한정하여 양도할 수 있다는 취지 규정
- . 지역 제한을 가한 양도의 합법성을 규정하고 있는 미국 특허법 제261조에 근거하여, 특허의 추가적인 이용방법인 라이선스의 허락에 있어서도 제조, 사용, 판매에 실시 지역 제한을 가하여 허락하는 것은 당연히 합법적인 것으로 보아야 할 것임

- United States vs. Studiengesellschaft Kohle 사건에서 DC 항소 법원은 특허된 공정에 의해 생산된 비특허 상품의 지역적 제한에 대해서 합리성의 원칙(rule of reason)을 적용하였다. 이와 같이 법원에서는 여러 판례를 통해서 의회에서 인정한 지역적 구분에 따라 라이선스를 구분하는 특허 라이선스 계약을 인정함

28

미국의 라이선스 규제

○ 실시 내용 및 용도의 제한 (1/2) (field of use and customer restrictions)

-특허권을 실시 또는 이용할 권리를 독점하는 특허권자가 권리 중 일부에 대하여 별도로 양도하거나 실시 허락하는 것도 가능

-다시 말해, 라이선스 계약에서 라이선시가 제조하는 특허제품(제품 특허에 따른 특허제품과 제법 특허를 사용하여 제조된 제품 양자를 모두 포함한다)의 용도를 지정하거나 제한하여 실시 허락하는 것은 **합법**

-일반적으로, 사용 분야의 제한은 특허 제품이 여러 개의 최종 제품의 부품으로 사용되는 경우에 발생

. 예를 들어, 이미지 저장 기술을 카메라와 핸드폰에 세분화 하여 실시허락을 하는 것이 가능함 .

29

미국의 라이선스 규제

○ 실시 내용 및 용도의 제한(2/2) (field of use and customer restrictions)

-이와 관련된 판례로서, **General Talking Pictures Corporation vs. Western Electric Co.** 사건에서, 특허받은 진공 튜브 앰프의 생산을 가정용(home use)으로 엄격히 제한하고, 그 이외의 사용 판매를 금지하는 제한은 적법하며, 계약 위반 행위는 특허침해행위가 될 수 있다고 판시
. 상업용으로 사용시, 상업용 사용한 앰프에 대하여는 침해소송 가능

-따라서, 라이선서는 최종 사용 분야에 대하여 제품을 제조하는 라이선시를 달리하여 실시권을 허락함으로써 로열티를 극대화할 수 있음

-또한, 라이선서는 단일 요율의 로열티를 설정하지 않고 라이선시에 대하여(동일인이라도, 다른 사람이라도 상관없다) 용도에 따라 로열티의 요율을 달리하는 제한도 가능함

30

미국의 라이선스 규제

○ 실시기간의 제한(1/2)

- 라이선스 계약에서 실시 기간을 제한하는 것도 가능
 - . 특허권자는 그 존속기간 내에서 실시 기간을 구분하여 라이선스 A, B 또는 C 각각에게 라이선스를 줄 수도 있음
- 다만, 문제가 될 수 있는 경우는, 특허권의 존속기간 만료 후 또는 라이선스 계약 만료 후에까지 여러가지 제한조항을 부과하는 경우에는 독점금지법이 적용될 수 있음 (실시기간의 부당한 확대)
 - . 예를 들어, 특허권 소멸 이후에도 라이선시에게 로열티를 부과하거나 해당 기술을 사용하지 못하도록 하는 경우, 또는 라이선시의 귀책 없이 영업비밀이 공지된 경우에 로열티를 지불하도록 하거나 해당 기술을 사용하지 못하도록 하는 경우는 불공정거래행위에 해당될 소지가 높음

31

미국의 라이선스 규제

○ 실시기간의 제한(2/2)

- 특허권 존속기간 만료 후의 로열티 지급
 - . *Brulotte v. Thys Co* 사건에서 특허 유효기간 중에는 로열티가 아무리 높게 설정되어도 괜찮지만, 특허권의 존속기간을 경과하여 라이선시에게 로열티 지불의무를 부과하는 계약은 정당한 독점권의 범위를 넘어 이용하는 것으로서 권리남용(misuse)에 해당
- 다만, 특허권의 존속기간 만료 후에도 매출의 일정 비율을 청구하는 것은 특허권 소멸 후의 사용에 대한 지불이라고 간주되지만, 일시금을 분할 방식으로 하여 소멸 후에도 지불하는 것은 과거의 사용에 대한 지불로 정당하게 볼 여지가 있음
- *American Securit Co., v. Shatterproof glass Corp* 사건:
존속기간이 가장 늦게 만료하는 특허의 존속기간이 만료 시까지, 모든 특허에 대한 로열티 지불을 구하는 일괄 실시허락도 권리남용에 해당

32

미국의 라이선스 규제

○ 수량의 제한 (quantity restraints)

-라이선스 계약에서 수량을 제한하는 규정과 관련된 사건은 없지만, 개별 라이선서는 라이선스에 의해 생산되는 특허제품의 수량을 제한할 수 있음(일반적인 이론)

- . 실무적으로 최초의 10만 단위에는 2%의 로열티를 부과하고, 이후 추가 10만 단위별로 2%씩 로열티를 증가시키는 단계별 로열티 부과방식은 일정 수준 이상의 판매 수량을 제한하는 효과
→ 로열티 조정을 통해서 수량을 제한 가능
- . 경쟁기업들 사이의 계약과 관련한 수량 제한 : 반독점적 위반으로 판시
시장 내 특허 제품 등의 공급 제한을 하기 위하여 과도하게 수량을 제한하여 반경쟁적 효과를 발생시 : 불공정거래행위에 해당될 우려
- . Hartford-Empire Co. vs. United States 사건에서 경쟁기업들간 크로스 라이선스의 일부로서 수량을 제한하는 계약은 전형적인 불법의 유형인 수평적인 카르텔 계약이라고 판시

33

미국의 라이선스 규제

○ 라이선스의 거절

- 원칙적으로 라이선서가 라이선스를 거절하는 것은 지적재산권자의 고유한 권리 (합법)

. Zenith Radio Corp. vs. Hazeltine Research, Inc. 사건

“특허권자의 독점권은 특허권자의 동의 없이 타인이 특허발명을 실시 또는 사용 등을 하지 못하도록 하는 것을 명시하고 있는 현행법 규정의 태도로 볼 때 특허권자가 일방적으로 라이선스를 거절하는 것은 특허법에 의해 부여받은 독점권을 정상적이고 합리적인 방법으로 사용하는 것이지 독점금지법에 저촉되는 행위는 아니다”라고 판시

- 예외적으로, 라이선스 거절이 독점금지법에 위반되는 경우가 있음

34

미국의 라이선스 규제

○ 판매 가격 제한(1/3) - 비본래적 행사

- 판매 가격 제한은 민감한 부분을 포함하므로 수직적인 가격 제한이든 수평적인 가격제한이든 당연 위법으로 보았음
- . 단, 특히 라이선스에 있어서 특정한 형태의 가격 제한은 제한된 상황에서는 반독점법 위반이 아니라고 판시한 사례가 있음
- 판매 가격 제한은 원칙적으로 지적재산권의 본래적 행사라고 보기는 어렵고, 반경쟁적인 우려가 많아서 판매 가격 제한 행위는 위법하다고 볼 여지가 많으나, 예외적인 상황에서는 허용되는 것으로 보아야 할 것이다.

35

미국의 라이선스 규제

○ 판매 가격 제한(2/3) - 비본래적 행사

- 가격 제한을 인정한 판례 (United States vs. General Elec. Co.)
- . 법원은 GE가 판매하는 전구 가격 이상의 가격으로 GE 특허를 받아 전구를 제조하는 Westinghouse에게 실시 허락하는 것을 지지
- . 특허제품의 구매자에 대해서는 특허권자는 더 이상 제한을 가할 수 없으나, 라이선스에 대해서 특허권자의 독점에 대한 금전적인 보상을 확보하기 위해 정상적이고 합리적으로 적용된 경우에는 라이선서(특허권자)가 자신이 고정한 가격과 특정판매계획 내에서 판매하도록 하는 조건을 라이선시에게 부과할 수 있다고 판시
- 라이선시 수에 따른 검토
라이선서가 특허제품의 제조 및 판매를 하는 경우, 1인의 라이선시에 대한 판매가격 제한은 적법하지만, 복수의 라이선시에 대한 판매가격 제한은 카르텔(가격협정) 제한의 관점에서 위법으로 될 가능성이 있음.

36

미국의 라이선스 규제

○ 판매 가격 제한(3/3) - 비본래적 행사

- 가격제한을 부정한 판례 - 일반적

United States vs. Masonite Corporation

. 특허권자가 가격제한 협정을 통해 경쟁자가 특허품을 판매하는 경우 가격을 고정할 수 없다고 판시 → 전형적인 수직적 가격고정 음모 간주

※ 한국과 일본의 경우도 모두 불공정한 거래 행위로 간주함

. 일본 : 가격의 제한은 사업활동에서 가장 기본이 되는 경쟁 수단을 제한한 것으로 불공정 거래로 간주

. 한국: 거래방식의 지정 및 판매가격 제한은 불공정 행위로 간주

37

미국의 라이선스 규제

○ 재판매가격의 제한 (resale price maintenance)- 비본래적 행사

- 재판매가격 제한

. 재판매가격 유지라고도 하며, 라이선스에 대하여 라이선시로부터 제품을 구입하는 도매업자 또는 소매업자의 판매가격을 제한, 지시하도록 의무를 지우는 것

. 일반적으로 소비자에게 대한 최종 소매가격의 제한 및 지시가 문제

. 재판매가격 제한은 Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons 사건 이후, 반독점법상 당연 위법으로 판단됨

38

미국의 라이선스 규제

○ 끼워팔기 제한 (tying restraints)(1/5)- 비본래적 행사

- 끼워팔기:

- . 라이선시가 특허를 사용하여 제품을 제조하는 경우:
특허에 포함되지 않는 원재료나 부품을 라이선서로부터 구입하여
사용하도록 의무를 부과하는 조건을 부여하는 경우
- . 라이선시가 특허제품을 판매하는 경우 :
특허제품의 구매자에게 특허에 포함되지 않는 제품을 구입하는
의무를 부과할 것으로 조건으로 하는 경우

- 미국 초기 판결에서 끼워팔기의 유효성을 인정한 사례도 존재하고 있으나, 일반적으로 끼워팔기는 셔먼법 제1조 및 제2조와 클레이튼법 제3조, 연방거래위원회법(Federal Trade Commission Act) 제5조를 위반하는 것으로 당연위법으로 간주

39

미국의 라이선스 규제

○ 끼워팔기 제한 (tying restraints)(2/5)- 비본래적 행사

-초기 판례 경향

- . Motion Picture 사건/ Morton salt 사건
- . 법원은 "라이선스 권리의 범위가 아닌 특허제품의 산출품 등에 대한 구매를 강요할 수 없다"라고 판시
- . 끼워팔기는 특허권의 남용이 되며, 특허권자는 특허권을 행사할 자격을 잃게 되고 심지어 특허권의 직접 침해자에 대해서도 특허권을 주장할 수 없음
- . Mercoid 사건
비특허 제품을 구매하지 않는 경우 라이선스를 거절한 특허권자는 특허권 침해의 항변을 할 수 없다고 판시하여 특허남용의 원칙을 확립

40

미국의 라이선스 규제

○ 끼워팔기 제한 (tying restraints)(3/5)- 비본래적 행사

-International Salt 사건

. Morton 사건과 같이 “특허권자는 제3자에게 특허 기계를 제조, 판매, 사용하지 못하도록 할 권리를 갖지만, 특허권이 없는 소금에 대한 거래를 제한할 권리를 부여받은 것은 아니므로, 본 건 끼워팔기는 경쟁업자를 시장에서 배제하는 것으로 당연 위법이고, 셔먼 독점금지법 제1조에 위반할 뿐 아니라 상당히 거래에 영향을 주는 것으로 클레이튼법 제3조에도 위반한 것이다”라고 판시

41

미국의 라이선스 규제

○ 끼워팔기 제한 (tying restraints)(4/5)- 비본래적 행사

- 특허권은 시장 지배력을 가진다고 간주할 수 있는지?

. 수년 동안 법원은 특허권이 있는 끼워팔기 제품은 특허권의 존재만으로 시장지배력이 있는 것으로 간주

. Jefferson Parish 판례에서는 “특허권 그 자체가 자동적으로 시장지배력을 부여하는 것은 아니며, 특허제품과 긴밀한 대체품이 시장에 존재하는 경우 특허권자는 시장지배력을 가질 수 없다”고 함.

-끼워팔기가 당연위법이 되기 위한 4가지 요건

(1) tying 상품과 tied 상품이 별개의 제품

(2) 피고가 tying 상품의 시장에서 시장 지배력

(3) 피고가 해당 시장에서 tied 상품을 구입하는 이외에 다른 선택의 여지가 없음

(4) 끼워팔기 계약이 일정량의 거래를 배척할 것.

42

미국의 라이선스 규제

○ 끼워팔기 제한 (tying restraints)(5/5)- 비본래적 행사

※ 한국 일본은 불공정 거래행위로 보나, 예외적인 경우 인정을 해주는 경우도 있음

. 한국: 계약 제품이외의 제품에 대한 기술료 부과 및 끼워팔기는 불공정 거래임
단, 품질유지 및 신용유지에 필요한 경우는 예외인정 가능
(마이크로 소프트 메신저와 윈도우 결합)

. 일본 : 무관한 특허를 포함시키는 일괄라이선스는 불공정 행위
단, 기술의 기능·효능 보증, 안전성 확보, 비밀 누설 방지 등에서 필요한 경우는 합리성 긍정

43

미국의 라이선스 규제

○ 그랜트백 (grant-back) (1/2)

- 그랜트백 조항: 라이선시가 특허의 실시허락 후 일정 범위의 개량발명에 대한 권리를 라이선서에 양도하거나 실시허락할 의무를 부과하는 것

-라이선시가 실시허락된 특허발명을 기초로 하여 이루어진 개량발명에 대해서, 라이선서에게 비독점적인 실시허락(nonexclusive license)을 하는 의무를 부과하는 것은 친 경쟁적으로 간주함

. 연구 개발 동기를 감소시키는 경우 경쟁제한 하는 경우 예외

. 단, 실무상 개량발명 이외로 대상 범위를 확대한다든지,
라이선서에게 개량 발명에 대한 권리를 양도하거나 독점적 실시허락(exclusive license)의 의무를 부과하는 것은 특허권 남용이나 독점금지법 위반에 해당될 우려가 있음

44

미국의 라이선스 규제

○ 그랜트백 (grant-back) (2/2)

※ 한국 일본은 불공정 거래행위로 보나, 예외적인 경우 인정을 해주는 경우도 있음

- 한국: 무상의 그랜트백은 독점이던 비독점이던 불공정 행위로 간주 단, 유상 그랜트백과 상호대등한 조건의 그랜트백은 예외
- 일본 : 독점적인 그랜트백만 불공정 거래로 간주 비독점 그랜트백은 적법하나, 공정경쟁을 저해하는 경우 불공정으로 간주

45

미국의 라이선스 규제

○ 라이선시의 부쟁의무

-부쟁의무 :

라이선시에 실시허락된 특허권의 유효성에 대하여 다투지 않는다는 의무를 부과함

-Lear Inc. v. Adkins. 사건에서 판례 변경이 이루어져 라이선시 금반언을 파기함으로써, 라이선시는 부쟁의무를 지지 않음

. Lear 사건 이후 라이선시가 특허의 무효를 주장하여 소송 제기시, 라이선시는 전문기관에 로열티 상당액을 조건부로 예탁(공탁)하고 그 반환청구권을 특허가 유효한 경우에는 라이선서가 가지며, 특허가 무효인 경우에는 라이선시가 가지는 실무 관행이 성립

46

미국의 라이선스 규제

○ 라이선스의 부쟁의무

-특허가 무효가 된 경우에는, 라이선서는 라이선스에 대하여 계약에 기초한 로열티 지불을 청구할 수 없다고 판시하였으며, 로열티 지불의무 소멸시기는 무효판결 확정시가 아니라 라이선스가 무효 주장한 때(무효 확인소송 제기시 또는 무효주장할 의사표시를 확실히 한 때)로 소급되며, 제3의 라이선스 입장에서는 무효 확인판결 확정시 또는 판결확정 전이라도 무효 확인소송의 제기 사실을 알고서 로열티 지불거절 이유로 통지한 때로 소급함

47

미국의 라이선스 규제

○ 라이선스의 부쟁의무

- Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc 사건

실시권자가 특허무효심판을 제기하기 위해서는 특허권자와 대립관계에 있어야 하므로 로열티 지급을 중단하고 계약을 위반한 상태에서 가능하다고 한 원심을 파기하고 실시권자가 로열티를 계속 지급하면서도 무효 심판을 제기할 수 있다고 판시

- 부쟁조항을 라이선스 계약서 내에 포함하는 경우에는 무효로서 권리 행사를 할 수 없으며, 제소전 화해(pre-litigation settlement)의 경우에도 이는 마찬가지이나, 소송계속 후 이루어진 재판상 화해의 경우에는 가능 (부쟁 예외)

48

미국의 라이선스 규제

○ 라이선시의 부쟁의무

※ 한국 일본의 경우 정리

- 한국: 무상의 그랜트백은 독점이던 비독점이던 불공정 행위로 간주
단, 유상 그랜트백과 상호대등한 조건의 그랜트백은 예외
- 일본 : 독점적인 그랜트백만 불공정 거래로 간주
비독점 그랜트백은 적법하나, 공정경쟁을 저해하는 경우
불공정으로 간주

49

일본의 라이선스 규제

○ 라이선스를 규제하는 법률 및 기준, 지침의 주요 변천

-1953년 개정된 독점금지법 제6조 제1항

-1968.5월 「국제적 기술도입계약에 관한 인정기준」

-1989. 2월 「특허, 노하우 라이선스 계약에서의 불공정한 거래 방법의 규제
에 관한 운용 기준」

- 1999. 7.30일 「특허, 노하우 라이선스 계약에 관한 독점금지법 상의 지침」

- 2005. 6. 29일 「특허, 노하우 라이선스 계약에 관한 독점금지법 상의 지침」
개정

- 2005. 6.29일 「표준화에 따른 특허풀의 형성 등에 관한 독점금지법상의 지
침」

- 2007. 9. 28일 「지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침」

50

일본의 라이선스 규제

3) 2005년 '특허, 노하우 라이선스 계약에 관한 독점금지법 상의 지침'

○ 2005년 특허.노하우 라이선스 계약에 관한 독점금지법 상의 지침은 라이선스를 조항들을 백조항, 회색조항, 재흑조항, 흑조항의 4종류로 분류하여 규제하였는데 2007년 「지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침」이 발표됨으로써 폐지되었다.

51

일본의 라이선스 규제

4) 2007년 '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침'

○ 2007년 발표된 '지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침' 및 그 동안의 사례를 참고하여, 라이선스 주요 제한 조항에 대한 규제 내용 파악 가능함

○ 지침의 규정하고 있는 주요 내용

- 기술거래가 기술의 결합하여 새로운 이용을 창출할 수 있는 등 기술의 보다 효율적인 이용을 도모할 수 있는 측면
- 다른 한편으로는 기술 이용에 관한 제한 행위가 그 양태가 내용 여하에 따라서는 기술이나 제품을 둘러싼 경쟁에 악영향을 미칠 수 있음을 인식
 - 어떻게 독점금지법을 적용할 것인지에 대한 기본적인 사고 방식, 사적 독점 또는 부당거래제한 관점에서의 사고 방식, 불공정 거래 방법 관점에서의 사고 방식을 규정함

* 따라서, 일본과 관련하여 라이선스 계약을 체결함에 있어서는 당해 지침을 참조하는 것이 바람직함

52

일본의 라이선스 규제

주요 내용 중 하기의 세 가지 위주로 살펴봄

- 그랜트 백
- 끼워팔기
- 부쟁의무

53

일본의 라이선스 규제

○ 그랜트백(1/2)

- 그랜트백 조항은 기술실행태(실행권의 종류) 및 그 법적 효과가 크게 영향을 미침
- 개량특허에 대한 독점적 통상실행권을 라이선서에게 부여하도록 하는 것은 부당함
 - . i) 라이선서가 그 지위를 부당하게 강화시키고,
 - ii) 라이선서의 연구 개발 의욕을 저하시킨다는 이유
- 미국에서는 실무상, 그랜트백 조항에 대해서 개량 특허의 비독점적 실시 허락을 의무화시키는 것을 허용하고, 독점적 실시 허락을 의무화시키는 것만 금지한다

54

일본의 라이선스 규제

○ 그랜트백(2/2)

- 라이선시가 라이선서에 그랜트백으로 허여한 비독점 라이선스에 대한 라이선서의 제 3자에 대한 재실시권 허여여부
- . 라이선시의 개량특허에 대해서 라이선서가 제3자에게 단독으로 실시허락을 할 수 있도록 하는 것으로 허용되지 않는 것으로 간주
- . 일본법에서는 개량 특허에 관한 독점적 라이선스의 허락인지 비독점적 라이선스의 허락인지의 구별보다 라이선시에게 그 개량특허에 대해서 제3자에게 단독으로 실시 허락할 수 있는 권한이 확보되어 있는지의 여부가 문제임

55

일본의 라이선스 규제

○ 끼워팔기

- 끼워팔기
 - . 특허제품의 판매와 타제품의 판매를 조건으로 하는 것
 - . 라이선스 계약에 있어서 특유한 끼워팔기는 라이선스를 받은 특허제품 등의 제조에 사용하는 (비특허제품인) 원재료, 부품 등을 본인 또는 본인이 지정하는 자에게서 구입할 의무를 부과시키는 것
 - . 제한 조항은 라이선스에 따르는 원재료, 부품 등의 구입처의 제한으로서, 불공정한 거래 방법에 해당하는지의 여부가 문제임
- 끼워팔기 허용 조건
 - . 특허제품 등의 품질을 확보하기 위해서 당해 원재료, 부품에 대해서 일정한 품질이 요구되는 경우에, 사용할 원재료, 부품 등에 대해서 일정한 품질을 갖춘 것을 사용하도록 의무를 부과하는 경우.
 - . 사용할 원재료, 부품 등에 관하여, 라이선서가 제조하는 물건 이외의 물건을 사용해서는 성능을 유지할 수 없을 경우에만 라이선시 등으로부터 구입할 것을 의무화시키는 것이 허락됨

56

일본의 라이선스 규제

○ 끼워팔기(1/2)

- 본 지침: 원재료, 부품의 구입처 제한에 관해서는 품질제한만으로는 그 목적을 달성할 수 없을 경우에 허락 기술의 효용을 보증하기 위해서 또는 상표 등의 신용을 유지하기 위해서 필요한 범위 내에서 허용
- 시장 상황(점유율)에 따라서 악영향을 미칠 가능성을 판단함
- . 허락 기술이 특허제품 등의 제조에 있어서의 원천 기술일 경우에, 더 정확하게는 관련 상품 시장에 있어서 허락 기술을 사용해서 제조 판매되는 특허제품 등의 시장점유율이 높을 경우
- . 끼워팔기 계약 시점에 원재료 부품시장의 시장점유율이 낮았지만 경쟁업자나 경쟁품을 배제함으로써 시장점유율이 증가되는 경우
- . 시장 점유율이 충분히 높았으나 신규참여 등을 제한함으로써 이를 유지, 강화시킬 경우

57

일본의 라이선스 규제

○ 끼워팔기(2/2)

- 라이선스 계약상의 끼워팔기 조항은 불공정한 거래 방법 및 상호구속에 해당하고, 끼워팔기에 의해 당해 원재료, 부품시장의 경쟁을 실질적으로 제한하므로 부당한 거래 제한에도 해당
- 끼워팔기에 대해서는 라이선스와 라이선스를 실시함에 있어서 사용하는 원재료, 부품을 끼워서 판매하는 것이며, 라이선스와 특허제품 및 원재료, 부품과는 별개인 시장을 구성하는 것이 일반적임
- 허락 대상기술이 제품시장 또는 기술시장에 있어서 기본적인, 유력한 경우, 끼워팔기는 끼워 팔리는 원재료, 부품시장에서의 경쟁에 미치는 악영향이 크기 때문에 정당한 사유가 있을 경우를 제외하고는 위법

58

일본의 라이선스 규제

○ 부쟁의무

- 부쟁의무에 대해서는 오늘날 각국에서도 경쟁법 위반 또는 특허 정책 기타의 공공정책의 관점에서 그 효력을 부정하고 있다.

- 사실상 라이선시가 특허권의 효력을 다투는 유일한 이해관계자라는 점을 감안하면, 라이선시가 라이선스 계약 후에 허락 특허가 무효라는 증거를 입수해서 그 효력을 다투고자 하는 의사가 있을 때에는 당해 특허의 효력을 다투어서 그 특허를 무효화시키는 것이 공익과도 합치

* 한국과 일본의 무효심판 청구인

- 한국은 이해관계인 : 라이선시의 포함여부?
일본은 누구나
미국도 누구나

59

일본의 라이선스 규제

○ 부쟁의무

- 그러나, 2007년 개정 지침에서는 라이선서가 라이선시에 대해, 라이선스 기술에 관한 권리의 유효성에 대하여 다투지 않을 의무를 부과하는 행위가 원활한 기술 거래를 통해 경쟁의 촉진에 기여하는 면이 인정되고, 직접적으로 경쟁을 감소시킬 우려는 작다고 판단

. 다만, 무효로 되어야 할 권리가 존속하게 되고, 해당 권리에 관한 기술 이용이 제한되기 때문에, 공정경쟁을 저해하여 불공정한 거래 방법에 해당하는 경우도 있다고 하여 제한적으로 부쟁의무를 부정

- 라이선시가 권리의 유효성을 다투는 경우에 해당 권리의 대상이 되는 기술에 대해 라이선스 계약을 해제하는 취지를 규정하는 것도 원칙적으로 불공정 거래 방법에 해당하지 않는다고 판단함

60

시뮬레이션을 통한 국제 라이선스 계약 과정

전문 조항 외

전문(preamble) 조항

62

전문 조항(preamble)

■ 학습 포인트

- 라이선스 계약서의 전체적인 형태 파악한다
- 전문 조항의 구성 및 기능을 이해한다
- 법인 내 특정 사업부서가 계약 당사자로서 가능 여부 고려한다

63

전문 조항(preamble)

- 관련 기사 (전자신문 2008.7.28)

64

전문 조항(preamble)

1. 라이선스의 협상안 및 계약서

1) 협상안 - 협상의도

- 산학협력단(라이선서)은 통상실시권 허여를 선호
 - initial fee에 대한 일정 수입을 원하고 있는 상황
 - field of use로 제한을 둔 전용실시권을 허여하기를 원함
- Home Network Computer 기술은 가정용뿐만 아니라, 기업용으로 사용이 가능하기 때문에, YYY Company에게는 가정용으로 한정해서 실시권을 허여할 예정

65

전문 조항(preamble)

2) 계약서안

Patent License Agreement

This Agreement is by and between Industry-Academic Cooperation Foundation of Hankook University (hereinafter called "IACF") having an office at Shinchondong 340, Seoul, Korea , (hereinafter called "Licensor"), and YYY Company having an office at 126 W Main St, Madison city, Ohio, USA , (hereinafter called "Licensee") and Licensee and Licensor hereinafter referred to individually as "Party" or collectively as "Parties"

Whereas

- A. IACF owns all right, title and interest in and to the Licensed Patents (as defined below) that were developed at the University of Hankook
- B. Licensee desires to gain rights under the Licensed Patents and to commercialize products and services covered by the Licensed Patents in the Field (as defined below); and
- C. IACF is willing to grant and Licensee accepts a license under the patent right restricted to the Field in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement.

66

전문 조항(preamble)

2. 전문조항의 의의

1) 의의

- 영문 라이선스 계약서:
 - 크게 전문(前文), 본문 및 말미문언으로 구분
 - 전문은 다시 계약서의 제목, 당사자 표시, 날짜, 개요(Recital) 및 약인(約因, Consideration)으로 세분함
- 국문 라이선스 계약서 : 계약서의 제목 이후에 당사자의 표시와 개요 및 약인을 압축하여 기술하거나 당사자의 표시만을 기술하는 경우가 많으며, 최근에는 영문계약서의 형식으로 사용하는 사례가 증가함

2) 기능

- 전문의 내용은 계약서의 필수 구성요소에 해당하지는 않음
따라서, 특별한 경우를 제외하고 전문을 포함해야 할 이유가 없으나,
영문 라이선스 계약에서 일반적으로 전문이 사용되는 것을 보면 전문을 기재하는 것이 바람직함

67

전문 조항(preamble)

- 전문의 내용은 단순한 요약에 해당하기 때문에, 계약 조항으로서의 효력을 발휘하지는 못하지만, 구체적인 계약 조항이 상호 충돌되거나 그 해석이 모호한 경우, 계약 내용을 해석하는데 전문 내용을 참조하는 보충적 기능을 가질 수 있으며, 계약서 전체의 취지를 고려하는 경우에도 전문 내용이 반영될 수도 있음

- 라이선스 계약의 중요 내용이나 손익에 관련된 사항을 계약서 본문에 기재하지 않고 전문에만 기재한 경우에, 일방 당사자가 희망하는 의도 정도로 볼 수는 있으나 법률적 효력을 갖지 못할 수도 있음
 - Elkay Manufacturing Co. v. Ebco Manufacturing Co. 사례(1999)
: 특허권자의 시스템에만 사용하도록 부품 판매를 허락하는 내용을 라이선스 계약서의 전문에 기재하였으나, 라이선스의 범위에 대하여 법원은, 단지 희망사항에 불과한 것으로 보아 라이선스가 특허권자의 시스템에 사용할 뿐 아니라 해당 부품을 판매하는 데에도 아무런 제한이 없다고 판결함

68

전문 조항(preamble)

3. 전문의 구성

1) 계약서의 제목(Title)

- 계약서의 제목은 계약 내용을 요약하는 용어로 구성
- 라이선스 계약서의 경우, 통상적으로 계약서(Agreement), 라이선스 계약서(License Agreement) 등으로 간략하게 표현함
 - 라이선스 계약이 기업 간의 포괄적인 협력 내용 중 일부를 구성하거나, 주요 기술 또는 서비스 중심의 일련의 계약 중 일부를 구성하는 경우에는 다른 계약 또는 문서와 구별할 수 있도록 구체적인 제목을 사용 가능

69

전문 조항(preamble)

○ 라이선스 계약서의 구체적인 제목의 예시

- ① 특허 라이선스 계약서 Patent License Agreement
- ② 통상실시권 설정 계약서 Non-Exclusive License Agreement
- ③ 비밀유지 계약서 Confidential Disclosure Agreement
- ④ 노하우 제공 계약서 Know-How Supply Agreement
- ⑤ 기술정보 라이선스 계약서 Technical Information License Agreement
- ⑥ 기술이전 및 개발 계약 Technology Transfer and Development Agreement
- ⑦ 소프트웨어 라이선스 및 지원 계약 Software License and Support Agreement
- ⑧ 공동개발 계약서 Joint Development Agreement
- ⑨ 크로스라이선스 계약서 Cross License Agreement

70

전문 조항(preamble)

2-1) 계약당사자의 표시

- 계약 당사자 (Party) : 계약서에서 규정된 권리나 의무를 향유하도록 계약서 내에 표현되는 개인 또는 법인
 - 계약 체결과 동시에 계약 내용에 따른 권리와 의무의 귀속주체
→ 동일성이 문제가 되지 않도록 명확히 하여야 함

2-2) 계약당사자의 명칭

- 개인의 경우
 - . 개인의 명칭은 철자를 정확하게 기재
 - . 동일한 이름의 구성원이 있는 경우 (주니어 또는 시니어를 사용하는 경우)에는 명확하게 구분 필요
- 법인의 경우
 - . 동일한 명칭의 법인이 존재할 수 있기 때문에 주요 소재지를 함께 기재하는 것이 바람직함
 - . 법인은 등기된 전체 명칭(Full Name)을 기재하는 것이 바람직함

71

전문 조항(preamble)

2-3) 계약당사자의 주소

- 동일한 명칭의 개인 또는 법인이 존재하는 경우
 - . 효과적인 방법은 개인의 주소 또는 법인의 소재지를 함께 기재
- 개인의 주소는 주민등록상의 주소, 법인의 소재지는 주된 영업소의 소재지
 - . 주소를 명확히 기재함으로써 동일한 명칭의 제3자 또는 제3법인이 존재하는 경우에도 계약 당사자를 명확히 구분 가능

72

전문 조항(preamble)

2-4) 계약 당사자의 범위의 제한

- 법인 내 특정 사업부문(Division) 주관으로 계약을 체결하는 경우
- 계약에 따른 권리와 의무의 주체는 원칙적으로 사람과 법인만이 될 수 있으며, 이에 따라 특허권 등의 지적재산권에 대한 권리를 가질 수 있는 주체는 역시 사람과 법인임
- 하나의 법인이 다수의 사업부문을 포함하는 그룹 형태로 이루어지고, (예를 들면, 반도체, 핸드폰사업부문), 각 사업부문이 독자적으로 사업과 관련하여 계약을 체결하는 경우
 - . 계약 당사자는 법인 자체가 되어 계약의 효력 법인전체에 미침
- 그러나, 필요에 따라 개별 사업부문은 그룹 법인 내의 다른 사업부와 상관없이 독자적인 권한을 가지고 계약을 체결하고, 계약에 따른 권리와 의무 역시 해당 사업부문에만 미치도록 하기를 희망할 수 있음

73

전문 조항(preamble)

- 그룹 법인 내 특정 사업부문로 계약 범위를 한정하고자 하는 경우
 - . 기업의 경영전략에 따라 특정 사업부서가 새롭게 신설되거나 폐지, 명칭 변경 등 조직개편이 빈번하게 발생 가능성 고려
 - 계약의 효력이 미치는 범위를 명확히 하여야함
- 라이선스 범위를 특정 사업부서에 제한하는 예문

Restricted License

This license extends only to the products of the Engine Department (as defined) and covers only such products as are manufactured in the plants, shops, and facilities pertaining to that Department. No licenses are granted to the XYZ Company other than in respect to products of its Engine Department and, conversely, no commitments for the payment of royalties or otherwise are made by the XYZ Company in respect to products of any other component of the Company than its Engine Department.

74

전문 조항(preamble)

2-4) 계약 당사자의 기명 날인

- 계약 당사자가 회사인 경우
 - 회사를 대표하는 대표이사가 계약서에 서명하는 것이 원칙
 - 회사의 명칭을 기재하고 대표 권한이 있는 대표기관(대표이사, 사장 등)이 대표관계 표시후 기명날인함
- 그룹 법인 내 특정 사업부서에만 계약의 효력이 미치는 경우
 - 해당 사업부서의 대표 권한이 있는 사업부서장이 기명날인
 - 회사 명의로 계약 체결시, 대표 권한이 없는 직원이 기명날인하거나, 사업부서 명의로 계약 체결시, 대표 권한이 명확하지 않은 직원이 기명날인하는 경우, 계약의 유효성이 문제될 수 있음

75

전문 조항(preamble)

2-4) 계약 당사자의 기명 날인

- 국적 또는 사업자 등록번호 기재
 - 당사자 표시를 위하여 명칭과 주소를 기재하는 이외에, 국제간 계약인 경우에는 당사자의 국적을 함께 기재
 - 개인이나 법인을 특정하기 위하여 주민등록번호 또는 사업자등록번호(법인번호)를 기재하기도 함
- 당사자 약칭 표시
 - 계약서 도입 부분에 당사자 표시를 명확하고 자세히 표현
→ 이후에는 약칭 또는 대표명칭을 특정하여 표시

76

전문 조항(preamble)

3) 날짜(계약 효력 발생 기준일)

- 계약 당사자를 표시하는 부분에는 통상적으로 계약 체결일이 함께 표시되기도 하고, 계약서 말미에서 나타나는 양 당사자 간의 서명 부분에서 서명일로 사용됨
- . 양 당사자 간의 계약 체결은 효력은 다른 규정이 없는 경우에 서명일에 효력이 발생
- . 서명일 이전 또는 이후부터 계약 체결의 효력을 발생시키는 것도 당사자 간의 합의에 의하여 가능
→ 계약서 내에 별도의 '효력 발생일(Effective Date)'을 규정

77

전문 조항(preamble)

4) 개요(Recital)

- 개요(Recital)의 의미
 - 계약서 내에서 계약과 관련된 주요 업무의 내용, 계약 체결에 대한 당사자의 의도나 목적, 계약 체결의 경위 등을 간단히 표시하는 부분
 - '상술', '경위' 등으로 표현하며, 때로는 Preamble과 구분하여 Recital 을 '전문(前文)'으로 나타내는 경우도 있으며, 개요 부분은 계약 체결에 이르기까지 참고적인 내용을 기술하기 때문에 법적 구속성은 부인될수 있음
- 과거의 영문 계약서는 개요 부분을 'WITNESSETH' 및 'Whereas'를 사용하여 표현하는 경우가 많았는데, 현재의 영문 계약서에는 Recital을 이용하는 표현을 많이 사용함

* WITNESSETH : 보증하다의 고어

78

전문 조항(preamble)

5) 대가(Consideration, 約因)

- 영문 계약서에서는 'in consideration of'로 사용되고 있는데, 일반적으로 계약에 의하여 합법적으로 권리행사가 가능하기 위해서는
1)청약과 승낙, 2)실제적인 동의, 3)대가, 4)합법성, 5)당사자능력 및 6)서면계약이 필요
- 약인은 계약 내용에 의하여 당사자에게 지불되는 금액 해당
· 특히 라이선스 계약의 경우
라이선시 : 특허 실시를 허락하는 대가로 지급되는 로열티
라이선서 : 특허 실시를 허락할 의무
- 약인: 영미법의 독특한 개념,
계약당사자가 계약체결시 원칙적으로 주고받는 것이 있어야 한다
약인이 있는 경우 단순한 당사자의 의사표시보다 구속력이 있는 것으로 간주함. (대가가 대등하거나 공평할 필요없음)

79

전문 조항(preamble)

■ 키포인트에 대한 정리

- 그룹 법인 내 특정 사업부서를 계약 범위로 한정할 수도 있으며, 이 경우 계약의 효력이 미치는 범위가 법인인지, 법인 내 특정 사업부서인지를 명확히 하여야 한다.

80

정의(Definition) 조항

81

정의조항

■ 학습 포인트

- 계약서에서 정의하여야 할 대상 및 정의의 중요성을 인식한다.
- 계약의 효력발생일과 계약체결일은 동일한가?
- 자회사 또는 계열회사의 실시 행위가 계약당사자의 행위에 해당하는가?
- 속지주의 원칙에 따라 국가마다 라이선스 계약을 체결하여야 하는가?
- 특허권의 양도와 라이선스의 차이점은 무엇인가?

82

정의조항

1. 라이선시의 협상안 및 계약서

1) 라이선서의 협상안

- Home Network Computer 관련 3개의 하기 특허와 그 특허들의 Family 및 노하우를 소유하고 있음(등록 특허: U.S. Patent Number 8,795,432, 출원 중인 특허: 11/345,678 과 11/456,789)
- 상기의 특허는 정부의 지원을 받은(특정연구개발사업)과제로서 총 연구개발비는 2년간 10억원이었고, 정부출연금은 8억원이었음.
- 과제의 결과로 3개의 특허(출원 중인 특허 포함)가 한국, 일본, 미국 3개국 특허가 진행 중임.
- 기술의 개발자는 XXX University 전자공학과 ABC 교수로 특허에 대한 권리는 산학협력단이 모두 양수 받은 상황임.
- 등록된 특허의 만료일은 2020년 5월 1일 임.

83

정의조항

- 산학협력단(라이선서)은 통상 실시권 허여를 선호하고 있으나, initial fee에 대한 일정 수입을 원하고 있는 상황으로, field of use로 제한을 둔 전용 실시권을 허여하기를 바라고 있음.
- 기본적으로 Running Royalty를 받게 되므로 제품 판매 대수를 늘리기 위해 Affiliate의 범위를 되도록이면 넓게 하고자 함.

2) 라이선시의 협상안

- YYY COMPANY는 '09년 현재 미국, 일본, 유럽, 중남미에 대등한 매출 대수로 연간 10만대씩 100달러에 Home Network Computer 판매
- XXX 산학협력단이 보유하고 있는 특허뿐만 아니라, 프로그램 소스에 대한 노하우 적용시 제작비용이 감소할 수 있을 것으로 보고 있음.

3) 협상경과

- 계약 기간 관련하여서는 YYY Company는 기간을 길게 잡고자 하였으나 산학협력단은 향후 사업의 확장성을 보고 2년으로 하고 2년 경과 후 재협상 및 계약을 요구함
- 결국 계약 기간을 2년으로 하고 재계약하는 것으로 합의 봄.⁸⁴

정의조항

4) 계약서안

1. Definition

1.1 "**Effective Date**" shall mean December 29, 2011.

1.2 "**Licensed Patents**" shall mean US Patent 8,765,432 Patent, Pending Patent Number 11/345,678 and 11/456,789 entitled "Multimedia Home Network Computer" (respectively the '432 Patent', '678 Patent and the '789 Patent') including any reexaminations, reissues, divisions, continuations, continuations-in-part, and foreign counterparts, that have issued or may issue claiming the priority date of '432, '678 and '789 patent application.

1.3 "**Field**" shall mean to make, have made, import, offer to sell, sell, lease, use or otherwise dispose of the Licensed Product for using in the private residence.

85

정의조항

1.4 "**Licensed Product**" shall mean, with respect to Licensor, any model of Home Network Computer Fielded by Licensee and its Affiliates.

1.5 "**Affiliate**" of the Party shall mean any legal entity, more than 50% of whose outstanding shares or securities representing the right to vote for the election of directors or other managing authority are, or more than 50% of whose equity interest is, now or hereafter, directly or indirectly, owned or controlled by or is under common control with that party.

1.6 "**Technical Information**" shall mean all the technical knowledge, know-how, standard calculations, data and information developed or otherwise generally used by Licensor pertaining to the manufacture, use and sale of the Licensed Products.

86

정의조항

(5) 문제점

- 라이선시 입장에서는 자회사나 계열회사까지 라이선스 범위를 확장하기를 희망하지만, 라이선서 입장에서는 제한할 필요가 있다.

87

정의조항

2. 정의조항의 의의

1) 의의

- 라이선스 계약이 체결되고 난 후 계약이행에 대하여 문제가 되는 경우 특정 계약조항이 부당하거나, 특별히 한쪽 당사자를 불리하게 하는 등의 이유에 의한 경우도 있지만, 계약서 내에서 불명확하게 정의된 용어들의 해석을 둘러싼 다툼 발생할 가능성이 있음

2) 필요성

- 특히, 국제계약의 경우에는 계약 당사자의 국적이 다르고, 언어, 사상, 관습, 법률 및 제도가 서로 다르기 때문에 이러한 분쟁이 발생할 가능성이 더욱 커지므로, 이러한 문제를 예방하기 위해서는 계약서 내에서 사용하는 용어들을 계약당사자가 달리 해석하지 않도록 명확하게 정의하는 것이 필요함

88

정의조항

○ 정의조항에서 언급되어야 할 사항

- 계약당사자의 범위,
- 라이선스의 대상을 특허 또는 노하우(Know-how)도 포함할 것인지의 대상 기술의 범위,
- 허락하는 실시 형태와 지역 또는 기간 등의 라이선스 범위
- 라이선스의 대가로서 지급되는 로열티의 규모나 계산 방법

○ 기호가 지닌 개념을 명확하고 분명하게 규정하는 것이 '정의'

- 정의가 필요한 이유는 언어가 가지는 애매함(Ambiguity)과 모호함(Vagueness)을 제거하기 위한 목적
- 애매함은 하나의 용어에 복수의 의미가 포함된 경우에 발생
모호함은 용어가 나타내는 의미의 경계가 불명확하여 정확히 특정할 수 없는 경우에 발생

89

정의조항

3) 정의의 유형

○ 약정적 정의(Stipulative Definition)

- 때로는 '명목적 정의'나 '언어적 정의'로 표현되기도 하는데, 특정 용어에 대한 의미를 계약 당사자 상호간의 약속으로 새롭게 규정하는 방법
- 본 계약서에서는 라이선스 특허(Licensed Patent)와 라이선스 제품(Licensed Product)를 각각 정의

○ 개량적 정의(Precising Definition)

- 정의하고자 하는 용어에 대한 사전적 정의는 있으나, 라이선스 계약서 내에서 그 의미를 축소하거나 확장시켜서 용어의 범위를 명확하게 함으로써 모호함을 줄이는 방법

90

정의조항

4) 정의조항의 위치 및 형태

○ 정의조항의 위치 :

- . 하나의 계약서 내에서 한 두 개의 용어에 대한 정의만 필요하거나, 계약서 전체 중에서 한 두 번만 나타나는 용어의 경우에는 해당 용어가 나타나는 곳에서 정의가 이루어지면 될 것이지만,
- . 정의해야 할 용어가 많거나 정의된 용어가 계약서 내에서 자주 등장하는 경우 정의해야 할 용어를 모아서 구조적 배열하는 것이 바람직함

○ 정의조항의 형태 :

- . 대체로 기술 용어는 계약서 서두에 일반 용어와 함께 위치
- . 영문 계약서의 경우 알파벳순으로 정렬
- . 하나 이상의 용어로 정의되는 계층적 구조의 경우에는 복잡성이 증가하는 순서로 배열할 수 있음

91

정의조항

3. 계약서에서 정의하여야 할 대상

1) 계약 당사자

○ 모회사(Parent Company) 또는 자회사(Subsidiary)

- 라이선스 계약에서 라이선서는 라이선스 대상 권리(지적재산권, 노하우, 기술 등)를 직접적으로 소유하는 권리자이므로 하나의 당사자로 특정되겠지만, 라이선시가 자회사 또는 계열회사를 두고 있는 경우에 라이선스 대상주체를 자회사나 계열회사까지 확장될 수 있음
- 이러한 모회사 및 자회사의 기준에 있어서 상법은 자회사 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 회사를 모회사라고 규정하지만, 모회사가 자회사 주식의 1/2 이상을 소유하지 않는 경우도 많이 있으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 각각 상법과 달리 규정되어 있음 → 계약서 기준 판단

92

정의조항

○ 계열회사(Affiliate)

- 기업집단에 속해있는 회사를 의미하며 그 범위는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하고 있으나, 계약서에서 규정할 수 있음
- 러닝 로열티 계약을 한 경우, 로열티 수입을 극대화하기 위해서는 최대한 라이선스의 범위를 확장하는 것이 좋을 것이나, 계열회사 등의 정확한 실시 현황을 파악할 수 있을지 고려가 필요함

○ 모회사나 자회사, 계열회사와 같이 법률에서 사용하고 있는 용어 이외에, 협력사 또는 제휴사 등의 용어가 사용되기도 하며 영문 계약서에서는 Controlled Company로 표현하기도 함

○ 자회사/ 계열회사까지 라이선스의 확장은 모회사와 자회사/ 계열회사간 지분관계가 유지되는 기간내 한도로 제한함

93

정의조항

2) 계약기간

- "2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 라이선스를 허락한다"고 하면 2009년 1월 1일이 라이선스 기간에 포함되는가? 계약체결일이 효력발생일 이전인 경우에는, 효력발생일 0시부터 효력이 발생되므로 효력발생일이 라이선스 기간에 포함될 것이지만, 계약체결일과 효력발생일이 같은 날인 경우는 계약체결일이 라이선스 기간에 포함되지 않을 수 있음

- 따라서, 날짜별로 로열티를 지불하는 라이선스 계약의 경우에는 기간을 명확히 규정하는 것이 중요함

- 본 계약서의 경우, 효력발생일이 계약체결일 이후로 규정되어 있으므로 효력발생일부터 라이선스 기간이 기산될 것임

94

정의조항

3) 라이선스 대상 기술

○ 특정이 가능한 기술

: 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 프로그램 → 출원 또는 등록번호
특정 번호가 부여되지는 않았지만 구두 또는 서면으로 전달
가능한 기술정보나 노하우에 대한 한정

-특허의 경우, 패밀리출원 및 계속,분할,재심사 등 모든 관련 출원을
규정하는 것이 중요함

○ 속지주의 원칙에 의하여 특허권은 등록된 국가 내에만 미치기 때문에,
원칙적으로 라이선스는 특허발명을 실시할 국가마다 개별적으로 특허에
대한 실시권을 확보하여야 함 → 국제 소진이론상으로는 1국에서의 정당한
실시 허락을 통하여 생산된 제품은 제3의 국가에 수입되더라도 특허권
자가 동일한 경우 수입된 국가의 특허권을 침해하지 않음

95

정의조항

4) 특허 이외의 라이선스 대상 기술

○ 계약서 내에서 라이선스 대상을 특허, 실용신안, 디자인, 상표 및
프로그램 이외의 기술이나 정보에까지 확장하고자 하는 경우 대상
기술(정보)의 범위를 특정하는 것이 중요함

○ 노하우는 공식적으로 제3자에게 공개되는 내용이 아니며,
라이선서가 외부에 대하여 비밀 또는 보안을 유지하는 내용임

○ 노하우는 비밀유지를 그 생명으로 하고 있으며, 비밀의 벽이 한번
허물어지면 노하우의 가치는 훼손될 수밖에 없으므로, 노하우를
라이선스 대상에 포함하는 경우 라이선시에 대한 비밀유지 조항을
포함시키고, 계약 종료와 함께 라이선시에게 제공된 노하우에 대한
자료를 폐기하거나 반환하도록 하는 것이 필요함

* 노하우: 경제성, 비밀성, 비밀유지노력

96

정의조항

* 공동기술개발 계약에서의 대상 기술

- 기술의 특징이 가능한 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 프로그램 등에 있어서도 공동연구 또는 공동기술개발계약과 같이 장래의 출원을 예정하고 있는 계약에서는 라이선스 대상 기술을 특정하는데 어려움
- 향후의 분쟁을 예방하기 위해서는 연구 또는 개발을 담당하는 주체와 그 주체가 연구 또는 개발하고자 하는 대상 기술을 가급적 구체적으로 명시함으로써 이를 특정하도록 해야 할 것이며, 추가적으로, 연구 또는 개발되는 기술에 대한 정보를 정기적으로 제공하도록 하여 당사자 간에 그 내용을 확인하는 것이 필요함

97

정의조항

5) 라이선스 제품

- 라이선스 권리와 함께 라이선스하는 제품을 정의하는 것도 가능함
 - 라이선스 제품은 라이선스 특허를 실시하는 제품이 해당하지만, 라이선스 특허를 직접적으로 실시하지 않는 부품이나 유사한 제품 또는 라이선스 특허와 관계없는 제품을 포함하는 경우가 있음
- 라이선스 계약서에서 라이선스 대상 제품을 특정하지 않거나, 대상 특허가 특정의 제품이 아닌 다양한 제품에 적용될 수 있는 경우: 라이선시가 실시 가능한 제품에 대하여 분쟁이 발생할 여지가 있음
 - 라이선서 : 라이선스 제품을 명확하게 특정하는 노력
 - 라이선시 : 가능한 모든 제품을 라이선스 범위에 포함시키려 노력

98

정의조항

6) 라이선스의 범위

○ 라이선시의 사용 범위

-특별한 제한이 없는 경우:

라이선시는 라이선스 대상 기술을 자유롭게 사용할 수 있으며, 특허의 실시 양태를 생산, 사용, 판매, 판매의 청약 또는 수입으로 규정하고 있음 (미국 특허법)

* 특허 라이선스에 의하여 허락되는 권리에 있어서, 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약은 각각 분리할 수 있으며, 필요에 따라 개별적으로 허락이 가능

-권리소진 이론: 라이선시에 의하여 생산 또는 판매된 제품은 정당한 라이선스 제품에 해당하며 제3자가 이를 구매하여 사용 또는 재판매하는 것을 라이선서(특허권자)가 제한할 수가 없음

99

정의조항

○ Foundry business (by HP)

- Cyrix Corp. v. Intel Corp / Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech. 사례

- Intel과 HP는 크로스 라이선스를 체결하고, 양 당사자는 상호 라이선스된 특허에 속하는 제품을 생산, 사용 및 판매할 수 있는 비배타적 라이선스를 허락함

- Intel의 경쟁사인 Cyrix과 ULSI 는 그들이 디자인한 마이크로프로세서가 HP에서 생산할 수 있도록 계약을 체결

-Intel은 특허 침해로 이유로 Cyrix 및 ULSI의 마이크로프로세서를 대상으로 소송을 제기하였으나, 이들이 사용한 제품은 권한있는 라이선시(HP)에 의하여 생산 및 판매되었기 때문에 법원은 침해에 해당하지 않는다고 판시

100

정의조항

■ 학습 포인트에 대한 정리

- 라이선스 계약에서 효력발생시점의 규정이 없는 경우, 계약 체결일의 다음날이 기산점이 될 수 있다.
- 자회사 또는 계열회사는 별도의 법인에 해당하므로 명문의 규정이 없는 경우 계약당사자에 포함되지 않는다.
- 국제적 권리소진이론에 따라 1국가에 대한 라이선스에 의해 제3국에 대한 실시가 라이선스 범위에 포함될 수 있다.
- 국가별 라이선스 규제 내용에 따라 불공정행위 또는 반독점행위에 해당할 수 있으나, 일반적으로 실시 범위의 제한이 가능하다.

101

실시허락(Grant)조항

102

실시허락조항

■ 학습 포인트

- 전용실시권과 Exclusive license 의 차이점을 이해한다.
- 전용실시권의 요건 및 효력을 이해한다.
- 라이선서 및 라이선시의 책임과 의무를 이해한다.
- 미국에서 양도와 라이선스의 의미를 구별한다.
- 라이선시에게 침해소송의 당사자적격이 인정되는가?
- 묵시적 라이선스를 인정할 수 있는 경우는?

103

실시허락조항

1. 라이선시의 협상안 및 계약서

1) 협상안

- 산학협력단은 통상실시권 허여를 선호하고 있으나, initial fee에 대한 일정 수입을 원하고 있는 상황으로, field of use로 제한을 둔 전용실시권을 허여하기를 바라고 있음.
- Home Network Computer 기술은 가정용뿐만 아니라, 기업용으로도 사용이가능하기 때문에, YYY Company에게는 가정용으로 한정해서 실시권을 허여할 예정임.
- 기본적으로 Running Royalty를 받게 되므로 제품 판매 대수를 늘리기 위해 Affiliate의 범위를 되도록이면 넓게 하고자 함.

104

실시허락조항

2) 계약서안

(1) 조문내용

2. Grant

2.1 Licensor hereby grants to Licensee and it's Affiliate, upon the terms and conditions set forth in this License Agreement, a world-wide, exclusive license, under the Licensed Patents to make, have made, use, sell, offer for sale and import Licensed Products.

(2) 문제점

- 라이선스는 자신뿐 아니라 계열회사(Affiliate)도 특허권의 실시 당사자로 포함하고 있는데, 라이선서의 입장에서는 라이선서의 계열회사를 포함하는 것이 유리한지 검토 필요
- 라이선스의 형태를 배타적 실시권(exclusive license)으로 규정하고 있는 바, 배타적 실시권이 특허권의 양도에 해당할 수 있다는 점을 명확히 인지하고, 실시권의 형태를 결정 필요

105



실시허락조항

2. 라이선스의 의의

1) 라이선스의 법적 성질 (하자담보책임)

○ 한국과 일본의 경우:

대륙법을 계수하여 특허권을 독점적으로 실시가능한 독점권 및 제3자의 실시를 배척할 수 있는 금지권이 결합된 독점금지권으로 보고 있으며, 그에 따라 라이선스의 법적 성질을 금지청구권의 포기과 하자담보책임을 함께 가지는 것으로 보는 견해가 있음

○ 미국의 경우 :

특허권을 배타권으로 보고 있으며, 이에 따라 라이선스를 금지청구권의 포기만으로 파악하고 있어, 라이선서는 라이선스에 따른 하자담보책임을 부정하는 입장에 있음

106



실시허락조항

2) 배타적 라이선스(Exclusive License) 또는 전용실시권

- 한국과 미국에서는 특허권자 이외의 자가 특허권자와 계약으로 정한 범위 내에서 특허발명을 업으로서 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리를 전용실시권으로 분류하고 있으며, 미국에서는 exclusive license로 표현함

- 특허권자도 실시할 수 있는지 못하게 하는지 구분 가능

- 다만, 한국과 일본에서 사용하는 전용실시권과 exclusive license는 그 요건 및 법률적 효력에서 차이가 있으므로, 동일한 의미로 간주해서는 안되며, 관할 및 준거법에 따라 달리 해석될 수 있으므로 그 차이점을 이해가 필요함

- 등록여부 및 제소 요건

107

실시허락조항

3) 비배타적 라이선스(Non-exclusive License) 또는 통상실시권

- 적극적으로 보면 특허권자 이외의 자가 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 채권적 권리를 말하며, 소극적으로 보면 특허권자 이외의 자가 특허발명을 업으로 실시하더라도 특허권자로부터 침해의 소를 제기 당하지 않을 권리를 말함

- 국내의 경우, 통상실시권을 설정하는 경우에, 단독 실시권자에게 독점적으로 통상실시권을 설정하는 독점적 통상실시권과, 그 이외의 비독점적 통상실시권으로 구분하기도 함

108

실시허락조항

4) 서브라이센스(Sub-license)

- 실시권을 허락 받은 전용실시권자/배타적 라이선시(Exclusive Licensee) 또는 통상실시권자/비배타적 라이선시(Nonexclusive Licensee)가 제3자에게 부여받은 권한 범위 내에서 실시권을 허락하는 권리
- 한국과 일본의 경우:
전용실시권자는 실시권을 허락한 특허권자의 동의를 필요
통상실시권자는 실시권을 허락한 특허권자 또는 전용실시권자의 동의필요
- 미국의 경우:
계약서의 규정대로 따르나, 라이선스 계약서에 명시적인 규정이 없는 경우, 배타적 라이선시에게 서브라이센스 권리가 인정되는지에 대하여 견해가 나뉜다. (줄수 있다 판결?)

실시허락조항

5) 크로스라이센스(Cross-license)

- 각각 별개의 특허권을 소유한 양 당사자가 상호간에 실시권을 설정해 주어 각자 실시할 수 있도록 하는 계약이다.
- 가장 많이 이용되는 부분이 선행 특허권자와 개량 발명에 대한 특허권자 사이의 크로스라이센스 합의에 의해 상호 필요한 발명을 사용하는 방법이며, 다수의 특허를 소유한 특허권자들끼리 무상, 혹은 유상으로 서로 소유하고 있는 특허권의 사용을 허락하는 방식이 주로 사용된다.
- 특허법에서는 기존 특허로부터 기술적 진보가 있는 개량 특허를 실시하기 위하여, 통상실시권허여심판을 통하여 실시권을 허락받은 자에 대하여 기존 특허권자가 개량 특허를 실시할 수 있도록 심판을 통하여 크로스라이센스를 체결할 수 있도록 하고 있다.

실시허락조항

3. 미국의 라이선스의 특징 및 유의점

1) 의의

○ 라이선스의 정의:

특허권의 양도에 해당하지 않는 각 주 계약법에 근거한 권리이전으로, 그 법적 성질은 특허권자의 금지 청구권의 포기라 해석
즉, 라이선스의 존재에 의하여 라이선시를 대상으로 침해금지나 소송을 제기할 수 있는 권리를 포기로 간주 가능

○ 양도와 배타적라이선스의 구분 :

미국 대법원 판례 기준(Waterman v. Mackenzie (1891))

1)미국 전역에서 발명을 생산, 사용 및 판매하는 배타적 권리를 포함하는 전체 특허, 2)위 배타적 권리의 공동 부분이나 지분, 3)미국 전역 또는 특정 지역에 대한 위 배타적 권리 중 하나를 이전하는 것이 특허권의 양도에 해당함. → 그 이외의 경우는 단순한 라이선스에 해당

111

실시허락조항

- 양도와 라이선스 구분의 실익 : 침해소송 청구적격 유무 (세금이슈)
특허권의 양도시, 양수인은 침해소송에 대한 당사자적격을 보유하되, 라이선스에 해당한다면 라이선시는 일정 요건을 만족하는 경우만, 침해소송에 대한 당사자적격을 가질 수 있음

- 연방순회법원은 양도인지 라이선스인지는 계약서 내의 용어가 아니라 실제적인 의미에 따라 판단하여야 한다고 하면서, '모든 실질적인 권리(All substantial rights)'를 허락하는 경우, 라이선시가 독자적으로 침해소송을 제기할 수 있음

112

실시허락조항

○ 배타적 라이선시의 침해소송 당사자 적격을 인정한 사례 (Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia (1991))

- 계약서에서 1) 라이선시의 서브라이선싱에 대한 거부권, 2) 다른 국가에서 발명에 대한 특허를 획득할 권리, 3) 라이선시가 파산하거나 생산을 종료하는 경우에 특허에 대한 권리의 회복, 및 4) 침해에 의한 손해배상을 받을 권리를 라이선서에게 유보하였으나, 모든 실질적인 권리가 이전한 것으로 간주함

○ 배타적 라이선스인 경우임에도 침해소송 당사자 적격을 인정하지 않은 사례 (Abbott Laboratories v. Diamedix Corp. (1995))

- 계약에 의하면, 특허권자가 특허발명 제품을 생산, 사용 및 판매에 대한 제한된 권리, 및 침해소송에 대한 권리를 유보하였으며, 라이선시가 승계인 이외에 서브 라이선스를 허락할 수 없도록 함

113

실시허락조항

2) 배타적 라이선스(exclusive License)

○ 배타적 실시권 : 라이선서가 라이선스 이외의 제3자에게 라이선스를 허락하지 않을 것을 약속한 계약 (통상, 바이오 라이선스)

○ 라이선서 자신도 실시할 수 없는지의 여부:
당사자 사이의 계약에서 명시하지 않는 경우, 라이선서 자신도 특허를 실시할 수 없다고 해석함

○ 재실시권 허여 여부 :
별도의 계약 내용이 없는 한 특허권자의 허락이 없이도 제3자에게 서브 라이선스를 허락할 수 있는지 여부는 명시적 판례를 찾아보기 어려우며, 긍정하는 견해와 부정하는 견해가 존재하므로, 라이선스 계약서 내에 이를 명시하는 것이 필요

114

실시허락조항

○ 독자적 침해소송 적격 여부

- 모든 실질적인 권리를 양도받은 경우: 라이선시가 실질적인 특허양수인에 해당하여 독자적으로 침해소송의 제기가 가능
- 그렇지 않은 경우 : 특허권자만이 침해소송의 당사자적격을 가지므로 라이선시는 라이선서(특허권자)와 공동으로 침해 소송을 제기 가능
- 제소시, 라이선서의 협조에 관한 조항 추가 필요

3) 비배타적 라이선스(nonexclusive license)

- 정의 : 특허권자는 라이선스이후에도 자유롭게 특허발명의 실시를 할 수 있고, 제3자에 대한 추가적인 라이선스 허락이 가능하며, 라이선시는 제3자에 대한 서브 라이선스 허락 및 침해소송에 대한 당사자적격을 가지지 못하는 것이 원칙임

115

실시허락조항

4) 라이선서의 의무

○ 라이선서의 보증 책임

미국에서의 라이선스는 침해 금지 청구권의 포기에 해당하기 때문에, 라이선서에게는 라이선스에 대하여 특허가 제3자의 특허권을 침해하지 않는다는 묵시의 보증 책임(implied warranty)은 없음

다만, 라이선스 계약상, 비침해 조항이나 라이선스에 대한 제3자의 침해 소송을 방어할 의무를 규정한 경우에는, 그 의무를 이행하지 않는 경우에, 라이선스에 대해 손해를 배상할 책임이 있음

- 라이선스된 특허권을 제3자가 침해하고 있는 경우, 라이선서가 스스로 특허 침해 소송을 제기하여 라이선서를 보호한다는 묵시적 보증 의무도 없음

116

실시허락조항

5) 라이선시의 의무

- 실시에 대한 보증의무(묵시적)
배타적 라이선스의 경우: 라이선서의 수익이 라이선시에게 전부 의존하므로 라이선시는 묵시적으로 성실한 실시 의무가 있다 볼수 있음
비배타적 라이선스의 경우: 실시에 대한 묵시적 보증 의무를 없음
- 라이선시의 부쟁의무(특허유효성을 다투지 말것)
 - 1969년 이전 : 라이선시는 금반언의 법리에 의해 실시 허락된 특허권의 유효성을 다투 수 없음
 - 1969년의 LEAR, INC. v. ADKINS, 사건 : 연방대법원이 특허권에 대한 라이선시 금반언(Estoppel)을 파기한 이후, 라이선시는 부쟁 의무는 없음
 - 2007년 1월 Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc 사건 : 연방대법원은 실시권자가 특허무효성을 다투기 위해서는 특허권자와 대립관계에 있어야 하므로 로열티 지급을 중단하고 계약을 위반한 상태에서 가능하다고 한 원심을 파기하고 라이선시가 로열티를 계속 지급하면서도 무효심판을 제기할 수 있다고 함

117

실시허락조항

- 한편, 특허권 양도의 경우, 양도일로부터 3개월 내에 미국특허청에 등록하지 않는 경우, 후순위 양수인에게 통지되지 않는 한 효력이 없으므로, 분쟁의 발생을 미연에 방지하기 위하여 등록절차를 진행함 (미국 특허법 261조)

6) 묵시적 라이선스(Implied License)

- 정의 : 라이선서가 라이선스를 주려는 의사가 없었으나, 정황상 라이선스를 준 것으로 해석되는 상황이 있음
 - 라이선서의 묵인, 라이선서의 특정 행위, 금반언 등이 주요 내용임

118

실시허락조항

- 라이선서의 묵인이 있는 경우(acquiescence)
- 특허권자의 행위가 있는 경우(conduct):
예를 들어, 특허침해를 인식하고 있으면서 침해자가 시장에 진입하도록 유도하고, 침해 제품을 구매하면서 다년간 침해소송을 제기하지 않은 경우와, 특허권의 침해 여부를 문의하는 통지를 받았지만 오래동안 이에 대한 판단을 하지 않은 경우
- 형평의 원칙에 의한 금반언에 해당하는 경우(equitable estoppel):
(1) 침해자가 특허를 인식하고, (2) 특허권자가 침해자의 행위에 이의를 제기하기는 하였지만, (3) 특허권자가 상당 기간동안 구제행위를 하지 않고, (4) 그 결과, 특허권자가 소송을 제기하지 않을 것이라고 침해자가 오인하게 되는 경우

119

실시허락조항

- 실시형태에 따른 라이선스
 - 한국과 일본의 특허 실시의 형태:
생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)
 - 미국의 특허 실시 형태 : 생산, 사용, 판매의 청약, 판매 및 수입
- 명시적으로 허락하지 않은 실시 형태에 대해서도 묵시적 라이선스가 인정될 수 있는 경우 (1900년대 초 미국 판례)
 - 가. 생산에 대한 라이선스를 허락하는 경우: 상황에 따라 사용 또는 판매에 대한 묵시적 라이선스를 인정
 - 나. 생산 및 판매에 대한 라이선스를 허락하는 경우: 사용에 대한 묵시적 라이선스 포함
 - 다. 사용에 대한 라이선스를 허락하는 경우: 라이선스 시점에 공급처가 없는 경우 생산에 대한 묵시적 라이선스를 포함
 - 라. 생산 및 사용에 대한 라이선스를 허락하는 경우 : 판매에 대한 묵시적 라이선스가 인정되지 않음

120

실시허락조항

4. 라이선스 허락의 범위

1) 의의

○ 라이선서의 입장 : 실시권을 허락하는 기간이나 지역, 실시의 범위를 구체적으로 특정함으로써, 실시권의 실시에 의하여 예상치 못한 손해를 입지 않도록 하여야 함

라이선시의 입장 : 가급적 특허권 존속기간 만료 시점까지 실시할 수 있도록 하거나 지역적 범위에 제한없이 실시할 수 있도록 할 필요가 있어, 이에 따라, 설정가능한 세부 조건에 대하여 검토 필요

○ 특히, 라이선스 계약의 경우 준거법 또는 관할 규정에 따라, 담보책임 등의 해석이 달라질 수 있어 해당 국가 규정 유의해야 함

121

실시허락조항

2) 라이선시의 범위

○ 라이선서는 실시권을 허락하는 라이선시의 범위를 구체적으로 특정하여야 한다. 계약 당사자인 라이선시에게만 한정할 것인지, 라이선시의 자회사 또는 계열회사의 실시까지도 포함할 것인지, 또는 라이선시의 하도급(have-made)까지 인정할 것인지를 명확하게 규정하지 않는 경우, 라이선서와 라이선시의 견해 차이에 의하여 분쟁이 발생할 수 있음

○ 라이선시의 자회사 또는 계열회사까지 실시권을 허락하는 경우에는 앞서 정의규정에서 언급한 바와 같이, 자회사 및 계열회사의 구체적인 범위를 명확하게 규정하여야 하며, 그 기준이 명확하지 않는 경우 라이선스 계약이 체결된 이후에도 문제될 수 있음

* Release / Grant / Covenant not to sue

122

실시허락조항

3) 하도급 권리(have-made)의 허용 여부

- 일반적으로 하나의 회사가 특정 제품을 생산한다고 하더라도, 개별적인 부품까지 모두 생산하는 경우는 극히 드물며, 부품을 생산 및 납품하는 업체가 아닌 이상, 특정 제품의 생산을 위하여 하도급이 이루어지는 경우가 많이 발생한다. 이 때, 수급자의 실시가 도급자의 실시에 해당할 수 있는지가 문제될 수 있다.
- OEM(주문자 상표에 의한 생산, Original Equipment Manufacturer) 방식의 경우, 수급자는 도급자의 요청에 따라서 실시한다고 할 수 있으나, 단순히 그 사실만으로 특허침해에 대한 과실을 부정할 수 없기 때문에 유의하여야 한다.

123

실시허락조항

- 다만, 수급자를 관리, 감독하는 지위에 있는 도급자가 특허침해를 회피하기 위하여, 수급자에게 특허권리의 일부를 실시하도록 하고 그 제품을 납품받는 경우, 수급자의 실시행위는 도급자의 실시행위와 동일시할 수도 있다.
- 그러나, 도급자의 관리 및 감독 범위를 명확히 구분하기 어렵고, 수급자가 생산한 제품 전량이 도급자에게 납품되었는지 여부도 라이선서가 파악하기 어렵기 때문에 이에 대하여 규정하는 것이 도움이 될 수 있다.
- 한편, 최근 미국 연방순회항소법원(CAFC)에서는 생산, 사용 및 판매에 대한 라이선스가 있는 경우, 하도급(have-made)에 대한 권리를 긍정하는 판결이 있어서 주목된다.

124

실시허락조항

■ 학습 포인트에 대한 정리

- 한국에서 전용실시권을 설정할 경우에는, 설정등록이 효력발생요건이므로 라이선서의 등록협조 의무를 규정할 필요가 있다.
- 한국과 일본에서 전용실시권자는 침해금지청구권이 인정되나, 미국에서는 Exclusive licensee에게 당사자적격이 인정되지 않는다.
- 한국의 경우 라이선서의 하자담보책임 존재에 대하여 다툼이 있으며, 전용실시권자의 경우는 실시의무가 인정되고, 계약에 의하여 부쟁의무가 긍정된다.
- 미국의 경우 양도와 라이선스는 용어가 아닌 계약 내용으로 판단하며, 라이선시에게 이전되는 권리가 모든 실질적인 권리로 인정되는 경우에 양도에 해당한다.
- 미국에서는 라이선서의 하자담보책임 및 라이선시의 부쟁의무가 인정되지 않는다.
- 일본의 경우 무효심판에 대한 이해관계의 요건이 삭제됨으로써, 실시권자의 무효심판이 가능하다.

125



Thank You