사례 중심의 실무자를 위한 국제 라이센스 계약 과정

계약 사전 검토 요령/ 특허보증/면책 조항 검토

KIST 연구개발실
최 치 호 실장

1 계약 사전 검토 요령

계약 전 주요 점검사항 개요

■ 권리의 유효 및 제한여부 확인

● 특허권존속 , 실시권 설정, 무효심판제기, 공유여부 확인

- 특허등록 원부 열람

● 특허받을 수 있는 권리의 적정 승계 및 법정기한 내 출원여부 확인

- 발명신고서,양도증 제출 여부 및 특허출원서 점검(공동출원의무위반 무효대비)
- 발명자 오류 여부 점검(미국특허권 무효 대비)
- 제1국출원의무 또는 외국출원의무 준수 여부 확인(미,프,중 등 특허무효 대비)

■ 라이센스계약의 제한여부 확인

● 다수관여자간의 권리의무관계 정리 및 확인 : 제3자 기술제공금지, 선매권(First Refusal Right) 존재 유무, 비밀유지의무, 타목적 사용 금지 등 확인

● 법적 기술이전 제한(전략기술,국가핵심기술 등, 국내우선 활용, 참여기업 우선), 기술이전계약조건 규제 확인

3

■ 계약상대방의 적정성 여부 확인

● 신용도, 재정견실도, 업계의 평판 정도 등 기본적 자질의 구비 여부

● 경영적, 기술적 능력의 보유 여부, 공장설비구비,건설자금과 운전자금 확보여부

● 기술진의 능력 및 기술실현에 필요한 엔지니어링능력의 존부,

● 허락기술의 개량발전능력, 해당 업계와 각 방면에 광범위하고 유력한 접촉선의 보유 여부, 적극적인 마케팅조직 구비여부, 경영진의 능력, 확립된 상품명과 시장 보유유무 등

● 제조능력만 보유하고 판매는 제3자에게 의존하는 경우, 부적합 : 로열티수입감소

● 비밀보호관리체제 구비 여부

● 라이센서와 라이센시의 양립성 고려 : 양당사자의 관심의 내용, 정도 및 이해득실에 크게 차이가 있으면 교섭과 계약 후 관계유지에 어려움이 있음.

4

■ 계약대상 기술의 가치 및 수요자 파악

● 물건발명·방법발명 여부, 기본특허·응용·개량발명 여부, 특허등록여부, 특허의 잔존기간,대체기술의 유무, 제3자권리 저촉 유무, 기술완성도, 실현가능성 등

● 특허제품의 시장성, 시장크기 및 확대 가능성, 경합제품의 존재와 확대 가능성 라이센시의 점유정도와 확대 가능성

■ 우발사건에 대한 대비

● 신규 회사 또는 합작벤처(joint venture)에게 라이센스 하는 경우에, 라이센시가 **자금조달(financing) 또는 투자(investment)를 얻는지 여부를 조건**으로 허락

– 자금조달에 실패하는 경우 **거래를 원상회복(unwinding)하는 조항**

5

● 우발사건 약정조항의 효용 : 거짓말과 불확실성에 대처

– 우발사건 약정을 통해 거짓말로부터 보호해 줄뿐 아니라 거짓말을 탐지하도록 돕는 역할 수행+ 미래의 계획변동에 대처 가능

– 특히 **양측의 믿음이 극도로 달라 서로 다른 기대치가 다뤄지지 않으면 어떤 거래도 성사될 수 없는 경우에 효과적**(변호사 수임료를 승패와 연계)

"기술료는 총매출액의 3%로 한다. 다만, 총매출액이 5천억을 초과하거나 시장점유율이 30%이하로 떨어지거나 대상 특허가 1건이라도 무효가 된 경우에는 기술료를 1.5%로 감액하기로 한다."

"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.** "

6

● **97년 데니스 로드맨과 시카고 불스의 연봉협상**

-이전 시즌 총82경기중 27경기 불참, 불스는 보증조항으로 불참경기에도 300만$지불

-우발사건 약정 조항 추가 : 최대1050만$이지만 보장은 450만$

플레이오프경기에 모두 출전 시 100만$, 리바운드타이틀 획득 시 50만$,

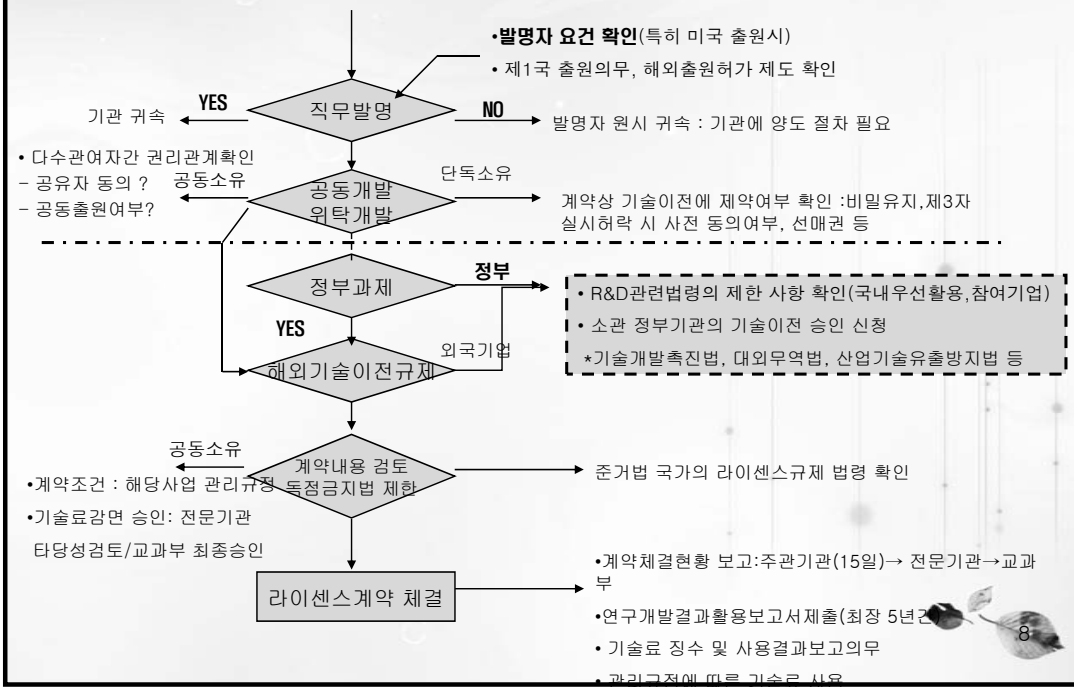
59경기 초과 매경기마다 18만5천$ 지불 등

7시즌 연속 리바운드 타이틀 획득, 해당 시즌 82경기 중 80경기 출전,

불스는 챔피온 획득

7

해외 라이센스 사전 검토 프로세스



8

성과 귀속 주체 확인 및 사전 조치

1. 직무발명규정 및 해당 국가의 발명 관련 법 등 상호 확인

● 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자로부터 소속기관을 거쳐 상대방에게 양도 또는 공유가 이행되도록 **각 기관의 직무발명규정, 고용형태 ·계약서 등에 유의**

- 특히, 학생, 강사, 포닥 등은 기관 규정에 구속되지 않음. 임의로 발명 등에 대한 양수를 받아야 함

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

- 영국, 프랑스, 중국 : 원시적으로 사용자에게 귀속 → 승계규정 불필요
- 독일 : 종업원에게 4개월내무제한권리청구(사용자만 출원가능) 및 즉시 출원의무부과
- 한국 : 발명신고일로 부터 4개월 이내 승계통지
- 캐나다 : 실무상 대학교수가 발명 소유권, 민간수탁 시 기업은 실시권만 보유

2. 출원 국가별 발명자 인정 기준 확인

발명자관련항목	한국·일본	미국
발명자기재 오류에 의한 특허무효가능성	X	출원거절, 특허무효
발명자의 인정	착상,실시화의 양 측면에서 판정	-착상에 공헌하는 것이 필요 -실시화만은 불포함 -착상의 제공,착상의 구체화 양면에서 판정
발명자의 보정	○ (출원이 특허청에 계속 중일 경우)	-특허무효가능성 있음 -일정 조건하에서 구제가능(사기적 의도가 없다는 주장과 발명자·양수인 전원의 동의)

※ **발명자의 오류에 의해 출원이 거절, 특허가 무효가 되는 제도는 미국에만 있음**

☞ 출원 시 애매한 발명자 인정은 향후 특허무효, 직무발명 보상청구(정당,상당한 보상에 문제) 등의 분쟁을 야기하는 사례가 많음에 유의

3. 공동발명의 활용제한 여부 확인

● **발명의 실시, 제3자 실시, 금지청구 등 제소, 지분양도 가능 여부 점검**

– 각국마다 특징이 있으며, 통일성은 없으므로 유의

구분	자기실시	라이센스	침해소송	지분양도
한국	가능	공유자 동의	不明	공유자 동의
일본	가능	공유자동의	단독제소 가능 【학설】	공유자 동의
중국	명확한 규정없음	공유자 동의	단독제소 가능	공유자 동의
미국	가능	비독점 : 단독허락 가능 독점 : 단독허락 불가	공동만 가능	단독 가능
영국	가능	공유자 동의	단독제소 가능	공유자 동의
독일	가능	공유자 동의	단독제소 가능	단독 가능
프랑스	가능	비독점 : 단독허락 가능	단독제소 가능	단독 가능

1.1

● 공동발명의 공동출원 여부 확인

– 일방이 특허출원을 거부 하는 등의 사유로 공동출원하지 않는 경우 특허출원 거절 또는 특허무효(한국, 일본, 중국)

구분	공동출원 의무규정	의무위반에 대한 조치	구제조치/ 출원인이 아닌 공유자 구제조치
한국	있음	출원거절/특허무효	보정/권리양도
일본	있음	출원거절/특허무효	–청에 계속 중은 절차보정 –등록 후 이전청구는 인정 안됨
중국	있음	–보정명령 –출원이 없던 것으로 간주	보정
미국	–	–	–
영국	–	–	소유권문제에 관한 결정청구 가능
독일	–	–	이전청구 가능
프랑스	–	–	이전청구 가능

1.2

4. 해외 특허권의 경우 제1국 출원의무 준수 여부 확인

● 제1국 출원의무(중국, 프랑스), 모든 발명에 대한 외국출원허가(미국) 확인

국가	제도	적용분야	적용요건	절차
한국	외국출원허가	국방상 필요발명	정부로부터 외국출원금지명령 시	정부 허가
일본	-	-	-	-
중국	제1국출원의무	모든 발명	중국에서 완성	**견해 양분** **-계약으로 의무적용 배제 可** **-중국특허청에 출원의무有**
미국	외국출원허가	모든 발명	국내에서 행한 발명	-허가신청(↔비밀유지명령) or -미국출원 후 6개월 경과
독일	외국출원허가	국가기밀	국가기밀을 포함한 발명	국방성에 외국출원허가신청
영국	외국출원허가	군사기술 안전보장 공공안녕	좌측 정보를 포함한 출원	-외국출원 허가신청 -영국출원 후 6개월 경과
프랑스	제1국출원의무	모든 발명	발명자국적or발명자· 출원인 거소가 프랑스	-EPC출원은 프랑스에서 진행 -PCT출원은 프랑스를 수리관청

13

성과 활용 제한 여부 확인 및 사전 조치

지식경제 기술혁신사업 공통운영요령 § 39

1. 정부R&D 법령 상의 성과 활용 제한 및 의무 규정 확인

● **기술실시계약 전 반드시 소관 사업의 관리규정을 확인**

- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 §17(연구개발결과의 활용 촉진)

① 연구개발 결과물 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발결과가 널리 활용될 수 있도록 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발결과를 활용하는 데 필요한 조치를 취하여야 함 이 경우 **국내에 있는 자를 우선적으로 계약체결 대상자로 고려하여야 함** <개정 08.12.31>

② 연구개발 결과물은 참여기업이 실시하는 것을 원칙으로 하되, 다음 각 호에 해당하는 경우에 **참여기업 외의 자가 실시 가능**[개정 2008.12.31]

1. 연구개발 결과물을 일반에 공개하여 활용할 목적으로 수행하는 과제의 경우
2. 참여기업 외의 자가 실시를 원하는 경우로서 해당 과제의 **참여기업이 동의한 경우**
3. 다음 각 목에 해당하는 경우로서 **참여기업에 소명기회를 준 경우**
   가. 정당한 사유 없이 **연구개발과제 종료 후 2년 이내에 실시계약을 체결하지 아니한 경우**
   나. 약정한 **기술료를 1년 이상 납부하지 아니한 경우**
   다. 기술실시계약을 체결한 후 연구개발결과를 활용하는 사업을 **정당한 사유 없이 1년 이내에 시작하지 아니하거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우**
4. 그 밖에 **중앙행정기관의 장이 참여기업 외의 자가 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우**

14

③ 연구기관의 장에게 연구개발과제가 종료된 다음 연도부터 최장 5년간 매년 2월말까지 연구개발결과 활용 보고서를 제출하게 할 수 있음

⑤ 연구개발 결과물 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 등록 지재권에 대해 기술실시계약이 체결되지 않을 것으로 판단되는 사유가 있는 경우에는 그 사유의 타당성에 대하여 전문기관의 장 또는 **중앙행정기관의 장의 승인을 거쳐 등록된 지식재산권을 적정한 기관에 양도 가능**

● 지식경제 국제공동기술개발사업 운영요령 §26(국제공동기술개발 결과의 활용)

②주관기관의 장은 … 기술개발결과를 활용하는 경우에는 **국내에서 우선활용하도록 하여야 함**

● 교과부 국가연구개발사업 공통 보안관리 규칙 §9(보안등급에 따른 조치)

4. **연구개발결과의 해외 기술이전(양도) 추진 시 관계법령 준수**
   - 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제11조(국가핵심기술 의 수출 등)
   - 「기술개발촉진법」 제13조(전략기술 수출의 승인 등)
5. **연구개발 결과 활용 시 국내에 있는 자를 계약체결 대상으로 우선 고려**

● 지경부 기술료 징수 및 사용.관리에 관한 통합요령 §5(기술료 징수방법)

• 주관기관이 비영리기관이거나 다음 각호의 사업은 **경상기술료 징수방식을 우선 적용한다**.
1. 산업기술개발사업 중 … **국제산업기술협력사업**

15

기술실시계약 체결 및 사후 관리 절차

1. 기술실시계약체결 및 보고

● 기술료 산정금액은 반드시 해당 사업 관련 처리규정 적용

● 규정 금액보다 기술료 징수 조건이 낮은 경우, 반드시 **사전에 기술료 감면 승인을 받은 후 계약체결**

구분	산정 기준
기초과학연구사업 (08.12.31까지 협약체결 과제)	- 주관기관과 실시기업간 합의에 따름: 별도 산정기준 없음 (기초과학연구사업처리규정 §28)
특정연구개발사업 (08.12.31까지 협약체결 과제)	- 정부지원출연금액 이상을 기술실시계약체결 시점 또는 매출액 발생 시점으로 부터 5년 이내 징수(특정연구개발사업처리규정 §39) - 필요 시 기술료 감면(§40)
원자력연구개발사업 (08.12.31까지 협약체결 과제)	- 연구개발비 중 해당 기술 개발에 투자한 정부출연금 이상을 위 기간 내에 징수(원자력연구개발사업처리규정 §40) - 필요 시 기술료 감면(§41)
모든 교과부 연구개발사업 (09.1.1부터 협약체결 과제)	- 정부지원출연금액 이상을 기술실시계약체결 시점 또는 매출액 발생 시점으로 부터 5년 이내 징수(교과부소관 연구개발사업처리규정 §32) - 필요 시 기술료 감면(§32④⑤) ※ 중소기업에 대한 기술료 감면도 장관 승인 사항임

16

※ **기술료 감면 신청 요건**

- 중소기업이 성과를 생산과정에 이용(70%상당액) - 계약 후 연구개발성과의 일부만 기업화
- 공공성, 수출입전략성 또는 기초.선도기술로서 국가적 지원이 필요한 경우
- 공공기관 등 특정분야에 수요가 제한된 경우 - 출연연의 연구원이 창업하여 실시한 경우
- 기금부담자가 공동산업재산권을 실시할 경우(원자력사업)

● 연구과제의 참여기업 이외의 자에게 기술이전 시 참여기업의 동의 여부 확인

● 주관연구기관은 계약체결 후 15일 이내에 계약서 사본2부를 첨부, 전문기관보고

2. 기술료 징수 및 납부 결과보고

● 실시기업으로 부터 징수한 기술료 중 처리 규정의 비율에 해당하는 금액을 징수일로부터 30일 이내에 전문기관에 이체 및 관련 서식에 기술료 징수 및 납부실적 보고

※ 비영리기관(대학 : 08.5.27-)은 전문기관에 기술료를 납부하지 않아도 됨

3. 기술료 사용실적 보고

● 주관기관은 기술료 사용 후 전년도 기술료 사용실적을 매년 2월28일까지 관리기관에 보고

17

2. 해당국가의 기술수출 규제 대상 여부 확인

● 기술이전규제법령 준수 및 승인 무보증 규정여부, 규제대상기술 확인

국가	기술수출제한 내용
한국	○**전략기술을 수출하고자 하는 자는** 수출을 하기 전에 **과학기술부장관**의 **승인**을 얻어야 한다(기술개발촉진법§13) ○국제평화 및 안전유지, 국가안보를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 **전략물자를 수출하고자 하는 자**에게 관계행정기관의 장의 **수출허가**를 받게 하는 등의 제한을 함(대외무역법§21)
일본	○경제산업대신의 허가없이 비거주자에게 **규제대상기술을 제공한 자**는 **5년 이하의 징역 또는 제공가격의 5배 이상의 벌금**(外國爲替法)
미국	○**규제대상기술** 등을 미국적 보유자가 **외국국적 보유자에게 개시**한 경우, 외국국적 보유자의 모국에 수출로 간주하여 **민사벌** 및 형사벌에 의한 **벌금**(EAA,EAR(수출관리규칙))
독일	○외국무역관리령에서 **규제된 기술 및 기술지원**(구두, 전화, 전자적 형태를 포함)을 **허가 없이 제공한 자**에게 **5년 이하 또는 50만 유로이하 벌금** (외국무역관리법)

18

– 미국에서 발생한 발명을 한국에 **평가 또는 계약에 따른 보고의무를 위하여 그 내용을 송부하는 것**, 학회발표 등은 **EAA위반**

– 미국, 중국 등의 경우, **외국기업등에 권리양도는 기술수출에 해당,허가 필요**

※ 중국과 연구는 연구대상이 자유기술(상무부 등 등록), 제한기술(인가 필요), 금지기술(수출입금지) 유무 확인 후 수행

■ 기술개발촉진법 : 전략기술수출 제한

● 전략기술 수출제한지역 및 거래부적격자의 고시

● 전략기술에 해당할 경우 사전 수출승인 필요

※ 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)
※ 대량살상무기등의 개발,제조에 사용되거나 전용될 수 있는 물품과 기술 및 S/W를 통칭

■ 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 등

기술수출 규제에 대한 이해

전략물자 '멋모르고 수출땐 낭패'

대구의 원드CNT라는 영세업체는 2003년 6~9월 시안화나트륨이라는 화학물질 107 t 을 중국에 수출했다가 곤욕을 치렀다. 독성 화학무기 원료로 악용되는 이 물질의 최종 수요처가 북한이었기 때문이다. '군사적 전용 가능성에 대해 몰랐다'는 점이 인정되기는 했지만 수출업자는 징역 1년6월에 집행유예 2년을 받았다. 전략물자 전용 가능성을 염두에 두지 않고 수출했다가 수출·입 금지는 물론 '줄장 신세'까지 질 수도 있다. 국제적으로 전략물자에 대한 통제가 강화되고 있으나 이를 스스로 통제할 수 있는 기업은 극히 적다.

◇**전략물자 대처 안 하면 낭패**=13일 산업자원부에 따르면 2003년 이후 전략물자로 전용될 수 있는 물질을 수출했다가 사법 처리된 사례는 4건이다. 또 무역금지의 행정제재를 받은 사례는 12건으로 집계됐다.

전 략 물 자 는 대 량 살 상 무 기(WMD)의 개발·제조에 쓰일 수 있는 물품과 기술, 소프트웨어를 통틀어 일컫는 말이다. 한국도 회원국으로 참여 중인 바세나르체제(WA), 핵공급국그룹(NSG), 미사일기술통제체제(MTCR), 호주그룹(AG)의 4대 다자간 수출통제체제에서 품목을 결정한다. 9·11 테러를 당한 미국은 최장 25년 동안 무역금지 조치를 내릴 수 있다. 대미 수출 금지는 물론 벌금도 수출가액의 5배를 물어야 한다.

◇**의심스러우면 확인해야**=전략물자는 전체 수출품의 16%에 해당하는 1800여개 품목에 달한다.

통제 대상 물품은 대부분은 첨단기술 제품이 많다. 민·군수용으로 모두 쓰일 수 있는 품목이 많은 것도 특징이다.

일례로 낚싯대나 테니스라켓·골프채 소재인 탄소섬유는 미사일이나 전투기 몸체로도 쓰인다. 백열전구 필라멘트에 들어가는 텅스텐 합금도 대전차용 포탄으로 둔갑할 수 있다. 눈에 보이는 물품은 물론 설계·제조·사용 관련 기술과 소프트웨어도 통제 대상이다.

올 4월 개정된 대외무역법은 '7년 이하 징역 또는 5배 이하 벌금'으로 처벌 수위를 높였다. 최장 3년 동안 전략물자 수출·입도 금지한다. 제조·수입업자도 신고의무 위반 시 1000만원 이하 과태료를 물어야 한다. 유통할 때도 상대방에게 거래 품목이 전략물자라는 사실을 반드시 알리도록 했다.

정부는 2003년 전략물자가 아니더라도 대량살상무기로 전용될 수 있는 품목 수출을 제한하는 '캐치콜(catch call)' 제도를 도입했다.

전략물자 여부는 정부 온라인 확인시스템(www.sec.go.kr)을 통해 15일 안에 확인할 수 있다.

국내 기업의 인식과 대응 수준은 걸음마 단계다. 전략물자 자율준수업체수는 자체 관리팀을 운영 중인 삼성전자를 비롯해 하이닉스반도체·엠코테크놀로지 등 7개 남짓이다. 독일은 7000개, 미국 4000개, 일본만 해도 1000개에 이른다고 한다. 산자부 조성균 전략물자관리팀장은 "순수 민수용이라고 생각한 제품도 수출할 때 전략물자 수출통제 대상인지 확인하야 한다"면서 "수출품이 최종적으로 어디서 어떻게 쓰일 것인지도 정확히 파악해야 한다"고 강조했다. 전병역기자

골프채 만드는 탄소섬유 미사일로 둔갑
처벌수위 강화… 기업, 통제품목 확인을

■ 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

● 국가안보 등 국가적인 이익에 심대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 **국가핵심기술을 지정**

● 기업 등이 이를 **해외매각이나 이전 등의 방식으로 수출하고자 하는 경우** 사안에 따라 정부의 **사전승인 또는 사전신고**

- 수출이 국가안보에 심각한 영향을 줄 수 있다고 판단하는 경우, 승인을 얻지 아니하거나 부정한 방법으로 승인을 얻어 수출한 경우에는 위원회 심의를 거쳐 **수출중지·수출금지·원상회복 등의 조치를 명할 수 있음**

● 위반 시 불법적인 기술유출에 준하여 처벌

- 해외사용 또는 사용목적 유출 시 10년 이하의 징역, 10억원 이하 벌금

※ 승인을 얻은 국가핵심기술이 「기술개발촉진법」의 전략기술인 경우에는 동법 제13조의 규정에 따라 승인을 얻은 것으로 봄

차세대 전차 '흑표' 핵심기술 유출 위기

현대로템㈜, 터키 방산업체와 계약서에 '정부 승인' 사항 빠뜨려

CBS정치부 홍제표 기자

정부가 차세대 전차 '흑표'를 터키로 수출하는 과정에서 계약을 잘못하는 바람에 핵심기술이 유출될 위기에 놓인 것으로 알려졌다.

현대로템㈜이 터키 방산업체들과 지난해 7월 흑표 기술을 지원하는 계약을 맺으면서 전차엔진 및 변속기(Power Pack), 전차 괘도 제어장치(ISU) 등 정부의 별도 승인이 필요한 일부 핵심기술을 포함한 것.

방위사업청이 8일 민주당 안규백 의원에게 제출한 자료에 따르면, 현대로템㈜의 계약내용을 파악하고 방사청이 지난해 12월 터키 국방부에 서한을 보내 계약 내용의 일부 변경을 요청했지만, 터키 측은 아직까지 답변이 없는 상태다.

방사청은 터키에 보낸 서한에서 '흑표 전차의 핵심기술에 속하는 전차엔진 및 변속기(Power Pack), 전차 괘도 제어장치(ISU) 등에 대한 기술 이전은 별도로 한국 정부의 승인을 받아야 한다'고 밝혔다.

터키 측은 그러나 6개월이 지난 지금까지도 답변을 하지 않고 있어, 당초 계약대로 수출이 이뤄질 경우 애써 개발한 핵심 군수기술을 무료로 넘겨줘야 할 가능성을 배제할 수 없게 됐다.

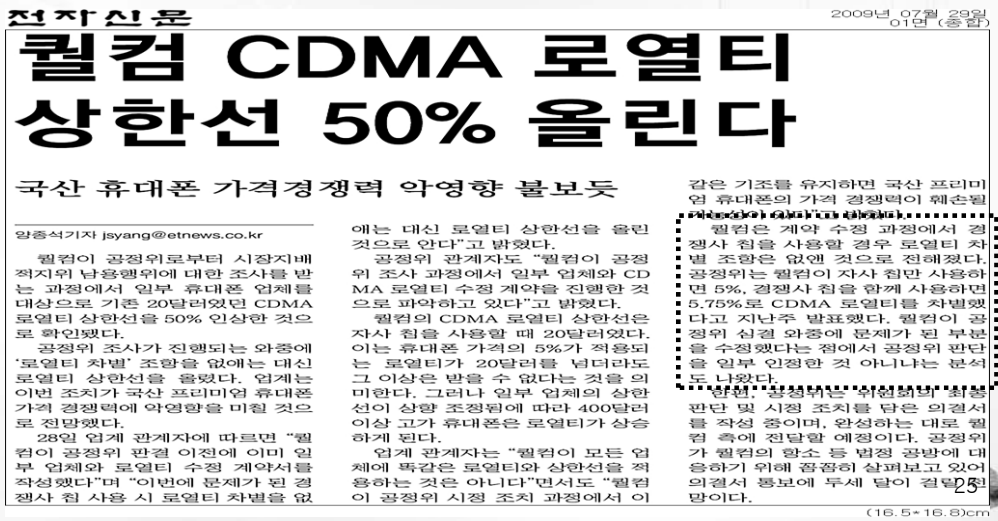
[BestNocut_R]방사청은 이에 대해 "핵심 기술 이전은 정부 승인을 받아야 한다는 조건을 달았고, 서한 발송 이후인 지난 1월에는 터키 측이 선수금을 입금한 점으로 미뤄 이런 조건을 수용하겠다는 의사로 풀이된다"고 해명했다.

터키 방산업체와의 계약 내용은 우리 측이 2015년 4월까지 전차 개발기술을 지원하고 터키는 이를 바탕으로 200여대의 차기전차를 생산한다 것을 골자로 모두 4억 달러 규모의 전차개발 기술 협력계약을 체결했다.

관련국가의 라이센스계약 내용 제한 사항 확인

■ **독점규제 관련 법률**

● **위반시** 경고, 시정권고, 시정명령, 범칙금 부과, 검찰고발 등 단계별 제재, 계약효력부인



전자신문

2009년 07월 29일 01면 (종합)

퀄컴 CDMA 로열티 상한선 50% 올린다

국산 휴대폰 가격경쟁력 악영향 불보듯

양종석기자 jsyang@etnews.co.kr

퀄컴이 공정위로부터 시장지배적지위 남용행위에 대한 조사를 받는 과정에서 일부 휴대폰 업체를 대상으로 기존 20달러였던 CDMA 로열티 상한선을 50% 인상한 것으로 확인됐다.

공정위 조사가 진행되는 와중에 '로열티 차별' 조항을 없애는 대신 로열티 상한선을 올렸다. 업계는 이번 조치가 국산 프리미엄 휴대폰 가격 경쟁력에 악영향을 미칠 것으로 전망했다.

28일 업계 관계자에 따르면 "퀄컴이 공정위 판결 이전에 이미 일부 업체와 로열티 수정 계약서를 작성했다"며 "이번에 문제가 된 경쟁사 칩 사용 시 로열티 차별을 없애는 대신 로열티 상한선을 올린 것으로 안다"고 밝혔다.

공정위 관계자도 "퀄컴이 공정위 조사 과정에서 일부 업체와 CDMA 로열티 수정 계약을 진행한 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.

퀄컴의 CDMA 로열티 상한선은 자사 칩을 사용할 때 20달러였다. 이는 휴대폰 가격의 5%가 적용되는 로열티가 20달러를 넘더라도 그 이상은 받을 수 없다는 것을 의미한다. 그러나 일부 업체의 상한선이 상향 조정됨에 따라 400달러 이상 고가 휴대폰은 로열티가 상승하게 된다.

업계 관계자는 "퀄컴이 모든 업체에 똑같은 로열티와 상한선을 적용하는 것은 아니다"면서도 "퀄컴이 공정위 시정 조치 과정에서 이 같은 기조를 유지하면 국산 프리미엄 휴대폰의 가격 경쟁력이 훼손될 [illegible]

퀄컴은 계약 수정 과정에서 경쟁사 칩을 사용할 경우 로열티 차별 조항은 없앤 것으로 전해졌다. 공정위는 퀄컴이 자사 칩만 사용하면 5%, 경쟁사 칩을 함께 사용하면 5.75%로 CDMA 로열티를 차별했다고 지난주 발표했다. 퀄컴이 공정위 심결 와중에 문제가 된 부분을 수정했다는 점에서 공정위 판단을 일부 인정한 것 아니냐는 분석도 나왔다.

한편, 공정위는 '위원회의' 최종 판단 및 시정 조치를 담은 의결서를 작성 중이며, 완성하는 대로 퀄컴 측에 전달할 예정이다. 공정위가 퀄컴의 항소 등 법정 공방에 대응하기 위해 꼼꼼히 살펴보고 있어 의결서 통보에 두세 달이 걸릴 것으로 보인다.

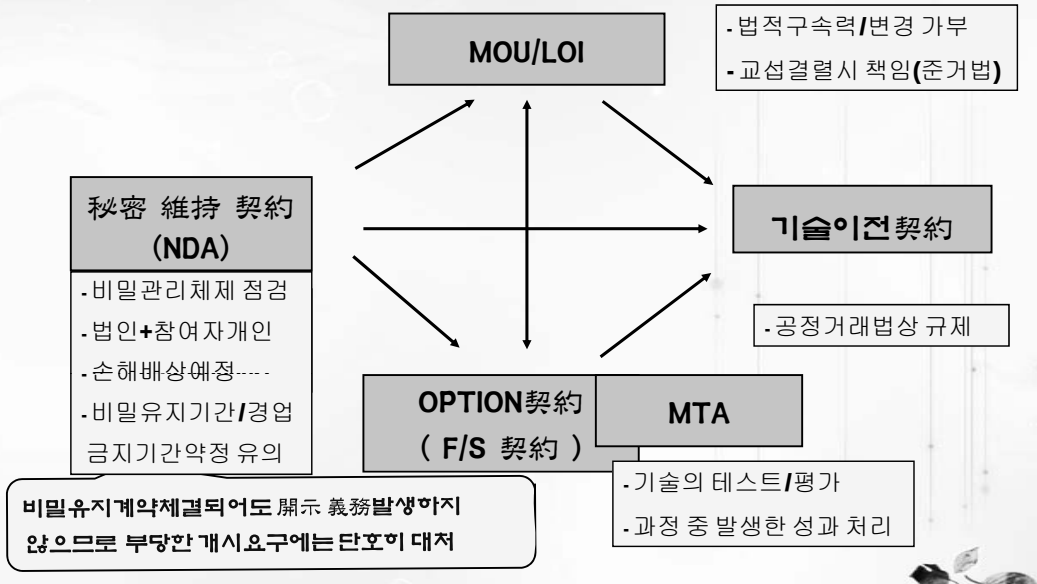
(16.5*16.8)cm

25

2 라이센스계약 전 조치사항

26

1. 라이센스계약 단계별 쟁점사항



27

2. 비밀유지계약 체결

1. 계약체결의 법적 의의(NDA의 목적)

● 비밀유지의무의 존재와 그 내용을 명확히 하고, 비밀관리성 판단에 중요 요소

– 보호되는 비밀정보의 범위확정 : 법적 분쟁 발생 시 상대방의 항변 봉쇄 가능

● 계약목적 외 임의사용 금지 ● 제3자 누설/제공 방지

● 기술내용을 제3자에게 설명했다는 사실 때문에 특허 취득 또는 영업비밀의 보호를 받지 못하는 문제점 해소(2007허12312 등록무효(2008.7.17))

> 원고는 공급계약서 내용에 따라 인쇄장치에 대한 비밀유지의무를 부담하고 있고, 인쇄장치는 원고가 운영하고 관리하는 공장의 내부에서만 사용되었으므로 이 사건 특허발명은 위 판매로 출원 전에 공지, 공용되었다고 할 수 없다

● 기술이전의 용이 : 상호 용이하게 기술정보 등이 전달되어 조기에 시장출시가 가능해 짐으로써 양당사자에게 모두 유리

● 비밀유출 시 효과적인 제재 가능 : 손해배상액의 예정으로 확정금 청구가능

28

'기술료 대박' 실현될까?…기술 협상의 '복잡한 내막'

포스코-지질자원연, 해양 용존 리튬추출기술 상용화 협상

비밀유지 협약 후 '기술실사' 추진…"이르면 10월 중순 결론"

◆ 기술실사 줄다리기…'비밀유지 협약' 새로운 국면

포스코 측은 정강섭 지질자원연 박사팀의 해양 용존 리튬추출기술에 대한 노하우를 정확히 모르기 때문에 기술가치를 제대로 평가할 수 없다고 판단, 기술거래 대리 기관인 세종기술거래소 측에 기술실사를 요구해 왔다.

지질자원연은 대기업이 연구원의 기술을 실사하고 실제로는 이전되지 않거나 기술유출 등의 피해사례를 염려해 관련 기술실사를 조심스럽게 검토해 왔다. 그런 가운데 연구원 측은 최근 기술실사 자체에 대한 포스코 측의 요구를 수긍, 실사 이전 비밀유지 협약과 함께 500~1000억원의 기술료 선급 지불 계약을 우선 요구한 것으로 조사됐다. 지질자원연은 기술에 대한 총 가치 3700억원 중 실제 기술료를 1000억원으로 평가하고 있으며, 이중 일부는 기술료 선급으로 나머지는 경상기술료 조건으로 받는 요구를 내세웠다.

협약 내용은 포스코 측의 기술유출에 대한 보안 약속과 10년 내 동종사업 진출 불가 등의 내용이 담길 것으로 알려졌으며, 포스코 측이 기술선급료 500억원 이상와 가치를 인정할지 여부는 오는 9월께 판가름 날 전망이다. 지금까지 포스코는 기술가치 평가의 곤란함을 이유로 연구소에 10억원의 협상액을 제시해 왔다.

◆ 협상테이블 구성 번복…협상자간 살얼음판 걷는 '신뢰'

연구소 내부 성과확산실과 함께 기술가치 극대화를 위해 '세종기술거래소'라는 전문 기술거래 업체와 손을 잡고 차기 기술 개발 작업을 추진하고 있다.

과거 10년간 원천기술 개발단계였다면 향후 5년간은 플랜트 실증실험 단계다. 리튬 관련 시장이 수조원대 이상으로 커지고 있고, 정 박사의 연구가 본격적인 기술 상용화의 길을 걷게 되기 때문에 몇몇 기업들도 회사의 사활을 걸 태세다.

정 박사는 오는 7월 10일 서울 코엑스에서 기술 상용화를 위한 민자유치 설명회를 개최한다. 설명회 이후 기업들로부터 사업제안을 받아보고 가장 사업화에 역량있는 기업 한 곳을 선택할 방침이다. 8월 말까지 최종 1개 기관을 선택해 9월 15일까지 계약을 체결할 계획이다.

29

기술정보의 외부공개 기준 수립

<화학약품 제조프로세스 라이센스에서 각 단계별 개시 정보 예시>

개시수단,시기	논문 등으로 공 표	守秘의무없이 공 개	비밀유지계약후 개시	계약 후 개시	개시불가
개시정보종류	일반공개정보	특정공개정보	비밀정보	비밀정보	비개시정보
Product specification	None	Major Items	Major Items	Full Items	
Equipment List	None	None	None	Complete	
Design Knowhow	None	None	None	None	None
Analytical Guide	None	Major Items	Full Items	Full Items	
Reference Plant List	General Information	Full Items	Full Items	Full Items	

- 상대방의 요청에 따라 제한없이 기술정보,상업정보를 개시하는 것은 위험
- 연구개발팀+법무팀+지재팀의 공조체제

30

2. NDA에 규정할 주요 내용

● **대상이 되는 정보의 범위 특정 : '비밀관리성' 판단에 중요 요소**

- 계약당사자의 인식을 공통화하고 **실효적인 비밀관리가 가능하게 됨**

※ 우리 법원 : 아주 구체적으로 적시할 필요는 없으며, 「고출력 광섬유 레이저의 펌프 LD 보호기용 필터 설계 및 제작기술」 정도로 특정하는 것으로 충분함

- 과도하게 광범위한 경우, 필요성/합리성의 관점에서 공서양속 위반으로 무효 가능

● 비밀유지계약이 있더라도 협상을 촉진하여 본 계약에 이르기 위한 **최소한의 범위로 국한 + 계약결렬 시 충분한 해결방안을 조문화**

- 공개된 경우 법적 보호 상실 및 특허취득 곤란

※ Evans Cooling Sy. V. General Motor,125 F.3d 1448(Fed.Cir.1997)

판매를 위해 제공된 기술을 도용한 피고기술이 진정한 소유자의 후 출원특허를 무력화

31

● **비밀유지의무 및 공개금지 등 부수의무**

- 기본의무로서 비밀의 목적 외 사용금지, 접근권한 없는 제3자에게 직/간접 불문하고 최소한의 정보도 개시 금지, 비밀이 기록된 매체의 복제·사외지출·송신금지, 비밀의 적정한 관리 및 관리에 대한 협력, 퇴직 시 비밀기록매체(복제포함) 반환 의무

● **공개대상자 한정**

- 계약목적달성에 필요한 범위내 에서 구체적으로 명시+ 제3자에게 누설, 타목적 사용 금지의무 → **서면으로 장래.현재 부담함을 보증시킴**
- 실효성 담보 위해 상대방과 그 소속 관련종업원 모두에게 비밀유지계약체결 (전직할 경우 전직회사의 영업비밀 사용.개시금지청구 곤란)

32

● **비밀유지의무 제외 정보의 명시** : 계약의 유효성을 높이고, 필요성·합리성 있는 범위로 한정하는데 유용(주장하는 상대방이 입증책임)

- 정보개시 당시 공지정보
- 정보개시 후의 공지정보(상대방의 과실에 의한 경우 면책되지 않음)
- 정보개시 전에 획득한 정보
- 정보개시 후에 정당한 권원이 있는 제3자로 부터 취득한 정보
- 법령에 따라 부득이 행정기관 또는 법원에 제출,공개해야 할 정보:사전 또는 사후에 사실통지, 최소한도 개시(비밀유지명령 신청 등)의무부과

● **비밀유지기간**

- **기술의 중요성, 해당기술의 개발속도, 해당기술이 특허권 또는 영업비밀의 대상인지 여부** 등을 고려하여 비밀유지기간을 설정함
- 본 계약기간과 비밀유지의무기간의 분리 설정 : 계약종료 후에도 비밀유지의무 존속

33

● **사용 목적 등에 의한 제한**

- 정당하게 취득한 영업비밀이라도 가해목적으로 사용,개시하면 손해배상과 금지청구의 대상이 되며, 계약에 의해 취득한 경우에 정한 범위를 초과하면 계약위반이 됨

→ 사전에 분쟁을 회피하기 위해 계약으로 취득할 **영업비밀의 사용목적과 개시처를 명확하게 규정하고 사용,개시범위에 대한 적정한 관리**를 함

● **비밀유지계약을 체결한 부서 외에서 연구과제범위의 성과가 발생한 경우**, 정보혼입에 대한 분쟁 발생

- **영업비밀 관리범위(부서)를 계약 시에 확정**

● **연구실이 복수 기업과 연구수행 시 각 기업에서 받은 정보의 혼입가능성이 큼**

- **기업별로 공동연구 장소를 분리하여 수행**

34

● 비밀정보로 인해 발생한 성과의 소유권 귀속기준 마련

● **의무위반 시 법적 조치사항 규정**

- 회복할 수 없는 위험을 즉시 구제할 수 있는 가처분조치에 대한 근거 마련
- 비밀유지의무 위반의 피해액 입증 곤란 회피위해 **손해배상액 예정 규정**

※ 비밀유지의무 위반시 '일체의 손해배상책임을 진다'고 규정해도 구체적으로 손해액 입증이 어려워 실제적인 권리구제가 힘든 경우가 많음

- 상대방의 종업원 등이 비밀유지의무 위반 시, **회사와 개인의 연대책임을 규정**
- 소속 종업원과 비밀유지서약서에 비밀유지의무 위반으로 회사가 손해배상을 할 수 있다는 특별 사정과 구상권 행사를 명시

● **비밀유지의무의 지리적 무제한 및 계약종료 후의 잔존의무의 명시**

● 비밀유지계약에 관한 **분쟁,해석에 문제가 발생한 경우의 해결방법**

- 소송보다는 중재에 의한 해결:중재합의 및 최종성 확인

● 노하우의 가치나 중요성에 따라 **비밀유지계약서식의 다양화로 무효회피**

35

■ 관련법령

● 지적재산권의 부당한 행사에 관한 지침(2000.8.30)

사용권자의 귀책사유에 의하지 않고 노하우가 공지의 사실이 된 후 사용권자가 이를 사용하는 데 대하여 기술료를 내도록 하거나 해당기술을 사용금지하면 불공정거래행위에 해당함(제5조)

● 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위(법 제2조제3호 라목)에 민.형사상 제재

■ **관련 사례** :영국 우정공사 對 미국 포텍社 사건,'90. 미국 제10순회항소법원

라이센스 협상이 결렬되는 경우 협상과정에서 알게된 영업비밀을 나중에 라이센시측에서 무단으로 부정사용 하였을 경우 협상이 결렬되어 계약이 성립하지 않았더라도 영업비밀의 부정사용에 의한 침해를 인정하였음

36

비밀유지계약서 (예시)

NON DISCLOSURE AGREEMENT

This Agreement is made by and between :

Commissariat à l'Energie Atomique, a French state-owned research entity with a scientific, technical or industrial activity duly organised under the laws of France and having its registered office located at 25 rue Leblanc, immeuble « Le Ponant D » - 75015 Paris, FRANCE, and declared at the Paris Register of Commerce and Trade ("Registre du Commerce et des Sociétés de Paris") under the following registration number : R.C.S. Paris B 775 685 019, represented by Mrs. Clotilde TURLEQUE, Head of Licensing and Intellectual Property Department, and duly authorised for the purposes hereof,

acting on behalf of :

hereinafter referred to as "CEA",

and

The Korea Institute of Science and Technology, a government-commissioned R&D institute in the Republic of Korea, with its head office located at 39-1, Hawolkok-dong, Seongbuk-ku, Seoul, Korea, represented by Dr. Chi-Ho Choi, Chief of Project Contract Team, and duly authorised for the purposes hereof,

acting on behalf of :

- Center for Fuel Cell Research of Energy and Environment Division, KIST

hereinafter referred to as "KIST",

hereinafter called individually and alternatively the Receiving Party and the Disclosing Party, the Party or together the Parties.

37

WHEREAS, the Parties in the framework of their Cooperation wish to pursue exploratory discussions between themselves related to PEM Fuel Cell operation. The following topics will be more specifically concerned:

Degradation mechanisms (related to membrane and catalyst behaviours)

Degradation mechanisms related to operation conditions (upon duty cycles, with polluted air and hydrogen, under critical temperature and fluid supply conditions)

Advanced in situ characterisation methods, for example to follow water management

Understanding limitation of current tentative alternative components

And **WHEREAS it is necessary for the Parties to disclose to each other certain of their proprietary information pertaining to the above subject matter, which information the Parties regard as confidential.**

NOW THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:

1 - As used in this Agreement the term **"Confidential Information" shall mean** any information whether of financial, commercial or technical nature disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party under this Agreement, which the Disclosing Party considers of a proprietary and confidential nature whether in writing, orally, in the form of samples, models or in any form whatsoever, provided that **such written information is clearly and conspicuously marked as proprietary and confidential** and that **such oral information is confirmed by the Disclosing Party, and designated proprietary and confidential, in writing within thirty days from the date of disclosure**; provided, **however, that information disclosed by the Disclosing Party hereunder shall not be Confidential Information if it is**:

38

(a) already in the public domain or becomes available to the public through no breach of this Agreement by the Receiving Party; or

(b) in the Receiving Party's possession prior to receipt from the Disclosing Party as proven by its written records; or

(c) received independently from a third party free to disclose such information to the Receiving Party; or

(d) the result of developments undertaken by the Receiving Party as proven by its written records:

prior to the disclosure of such information and

by members of the personnel of the Receiving Party having had subsequently no access to such information.

2 **Nothing in this Agreement shall be construed as compelling a party to disclose** any Confidential Information to the other, or **to enter into any further contractual relationship**.

3 The Confidential Information, all copies thereof and all rights thereto, **shall remain the exclusive property of the Disclosing Party.**

All Confidential Information, **whether original or copies thereof shall be promptly returned** to the Disclosing Party **on receipt of the disclosing Party's written request** therefore, and in which event the Agreement will **be deemed to be terminated.**

4 The Receiving Party undertakes **during the term of this Agreement and for a period of five years (5) after the date of expiry or termination:**

to safeguard Confidential Information as it does for its own proprietary information of like importance,

to keep all materials and documents bearing or incorporating any Confidential Information at its principal place of business at the address stated in this Agreement,

39

to **keep all Confidential Information** disclosed under this Agreement **separate** from the documents and records of the Receiving Party,

to divulge Confidential Information to its personnel for internal evaluation purposes only and on a "need to know" basis,

not to duplicate or otherwise reproduce Confidential Information except for such copies as the Receiving Party may require for internal purposes as aforesaid, provided that all copies shall contain the same proprietary and confidential notices and legends as appear on the original Confidential Information,

not to use Confidential Information for other purposes than those of this Agreement,

not to divulge Confidential Information to any third party or any other Party to this Agreement for any purpose, unless and until expressly authorized in writing to do so by the Disclosing party,

not to use, reproduce or store any information disclosed under this Agreement **in any externally accessible computer or electronic information retrieval system or transmit it outside** of its principal place of business.

5 **Nothing** contained in this Agreement **shall be construed** as **granting or conferring upon the Receiving Party**, whether expressly or impliedly **any right by license** or otherwise under any proprietary or statutory right of the Disclosing Party existing prior to or coming into existence after the effective date of this Agreement.

6 This Agreement shall become **effective when duly signed by the Parties and shall subsist for 12 months and unless renewed by mutual consent in writing shall then automatically terminate**.

40

6 This Agreement shall become **effective when duly signed by the Parties and shall subsist for 12 months and unless renewed by mutual consent in writing shall then automatically terminate**.

7 **All disputes** arising in connection with this Agreement **shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce** by one or more arbitrator appointed in accordance with the said rules. **Korean law will be applicable and Seoul (Korea) will be the place of arbitration if CEA is the Party demanding arbitration**, and French law will be applicable and Paris (France) will be the place of arbitration if KIST is the Party demanding arbitration. **Procedures of arbitration shall be conducted in English.**

8 **Any notices for correspondence** in connection with this Agreement **shall be sent to**:

- Mrs. LEFEBVRE-JOUD, if to CEA DRT/LITEN/DTH 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9 - France
- Mr. GEBEL, if to CEA DSM/DRFMC/SPrAM17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9 – France
- Dr. Tae-Hoon Lim, if to KIST, Center for Fuel Cell Research P.O.Box 131, Cheongryang, Seoul 130-650, Korea

Date :

For **KIST** :	For **CEA** :
Dr.	
Chief of Project Contract Team	Head of Licensing and Intellectual Property Department

41

3 특허보증과 면책조항

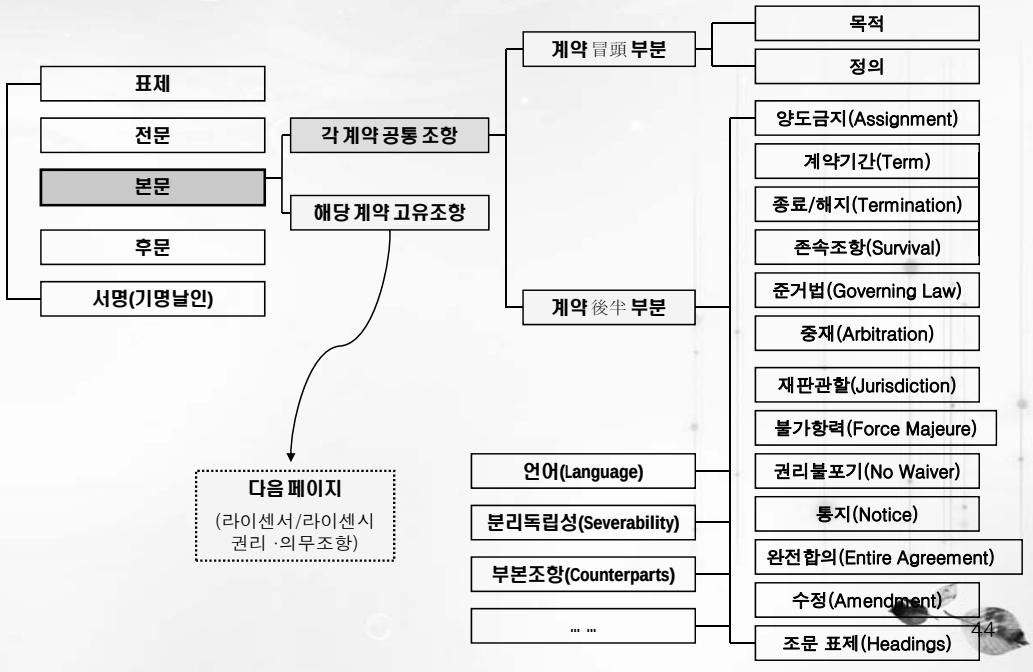
42

라이센스계약의 주요 쟁점

구 분	라이센서	라이센시
라이센스의 대상	● 통상실시권 ● 양도/재실시/하청실시 제한 ● 허락지역, 범위 등 제한	● 독점, 전용실시권 ● 양도/재실시/하청실시 인정 ● 허락지역, 범위 등 제한 배제
보증 및 책임	● 실험실수준의 성능보증 ● **특허유효성 비보증** ● 제3자특허침해책임으로부터 **면책** ● 특허권침해 배제와 구제의무 없음	● 생산단계에서의 성능보증 ● **특허유효성보증 요구** ● **제3자특허침해책임 인정** ● 특허권침해의 배제와 구제의무 부과
개량기술 제공의무	라이센시만 개량기술 제공	● 라이센시개량기술은 라이센시소유 ● 라이센서개량기술은 대가없이 실시
실시료 및 감사	● 선급실시료, 최저실시료,지연이자, 위약금2배, 특허비 라이센시부담 ● **특허무효,불성립,청구범위감축 시 실시료 불반환** ● 회계감사,공장출입권 수인,감사비용 라이센시부담, ● 최혜대우 부인(유/불리 모두 수용)	● 정액분납, 최저실시료초과액 이월, 최대실시료, 지연이자로 한정 특허비 라이센서부담 ● **특허무효,불성립,청구범위감축 시 실시료 감액 및 반환** ● 회계감사,공장출입권 제한, 감사비용 오류5%초과 시 라이센시부담, ● 최혜 대우 인정 (유리조건 선별)

43

특허라이센스계약서의 구성



44

라이센서 의무

- 실시권부여 의무
- 실시권 설정 등록의무
- 보증책임
  - 특허권 하자
  - 법적 실시가능성 하자
  - 기술적 실시가능성 하자
- 특허권 침해배제 의무
- 개량기술제공 의무
- 최혜대우부여 의무

라이센시 의무

- 실시료 지불의무
- 장부작성/보고의무
- 실시의무
- 특허 不爭 의무
- 정정심판청구 승낙 의무
- Grant-back 의무
- 정보/자료제공의무
- 원재료/기계/부품구입의무
- 상표사용 의무
- 품질/규격 준수의무
- 경쟁제품/기술취급 금지
- 실시권 표시의무
- ---
- ---

모든 조항에 영향 미치는 핵심조항

실시허락조항 ⟷ 실시료지불조항

Grant조항의 어구가 가상세계의 인자를 확정하고, 각 조항과 연계되어 지불총액이 결정

: 배타성 유무, 지역, 용도제한,기간, 서브라이센스여부 등...

45

분쟁사례에서 배우는 교훈

노키아, 유럽서 CDMA 무효 소송
브로드컴도 판결 앞두고 공세 높여

퀄컴 특허공방 '점입가경'

'퀄컴'을 둘러싼 특허 공방이 갈수록 뜨거워지고 있다.

노키아가 퀄컴을 상대로 특허 무효 소송을 진행하고 있는 가운데 브로드컴도 미국 무역위원회(ITC) 최종 판결을 앞두고 퀄컴을 다시 코너로 몰아붙이고 있다. 퀄컴도 이에 맞서 버라이즌·보다폰·모토로라·LG전자와 함께 '퀄컴 연합군'을 재결성하고 여론몰이를 시작하는 등 퀄컴을 둘러싼 특허 전쟁이 숨가쁘게 돌아가고 있다.

'연합군' 재결집 반격 노려

월스트리트저널은 브로드컴이 제기한 퀄컴 칩 기반 휴대폰의 미국 반입 금지 요청서와 관련한 최종 ITC 판결이 임박하면서 퀄컴 진영이 재결집하고 있다고 전했다.

이는 만약 '브로드컴 판정승'으로 끝나면 업계에 끼칠 파장이 크기 때문. 판결 결과에 따라 자칫 퀄컴 칩을 탑재한 모든 제품이 미국 내에서 유통이 힘들어질 수도 있다. 게다가 브로드컴은 추가로 WCDMA 탑재 제품뿐 아니라 퀄컴이 독점 공급권을 가진 EVDO 칩을 탑재한 단말기 수입도 금지해 달라고 요구해 관련 업계를 긴장시키고 있다.

모토로라·삼성전자 등 단말기 업체 입장에서는 자칫 미국 시장을 포기할 수밖에 없는 극한상황에 몰릴 수 있다. 음악·동영상·웹 브라우징 서비스를 위해 EVDO 네트워크 구축에 막대한 투자를 하고 있는 스프린트와 버라이즌도 당장 '발등에 불'이 떨어졌다.

리처드 린치 버라이즌 CTO는 "ITC가 수입 금지 조치를 내린다면 미국 내 차세대 무선 브로드밴드 기술에 악영향을 줄 것"이라고 강조했다. ITC는 지난해 10월 퀄컴이 브로드컴 특허를 침해했다고 판결했으나 퀄컴 칩을 장착한 휴대폰의 미국 판매에 대한 금지 조치에 대해서는 기각했다.

퀄컴은 이에 앞서 이달 중순 특허 침해 소송과 관련해 브로드컴과 특허 분쟁 일부를 해소키로 합의했다. 두 업체는 캘리포니아주 샌디에이고 미 연방 지방재판소에 계류 중인 특허 침해 소송에서 양사 제소 일부를 취하하는 데 합의한 상태였다.

이번 화해로 퀄컴 특허 4건과 브로드컴 특허 6건에 대한 상대방 제소가 취하됐다. 퀄컴은 오랫동안 특허 분쟁을 벌여온 브로드컴과 화해하면서 한시름 놓는 듯했으나 브로드컴이 ITC 판결을 앞두고 '강수'로 돌아서면서 다시 분위기가 냉각된 상태다. ITC는 공청회를 열어 여론을 수렴한 후 5월 8일 최종 결과를 발표할 예정이다.

미국서 단말기 판매 못할 수도

이와 별도로 노키아는 기술적으로 퀄컴이 가진 CDMA 특허가 유럽에서 유효 기간이 지났다며 독일과 네덜란드에서 무효 소송을 제기했다. 이는 다음달 최종 로열티 협상 시한을 앞두고 퀄컴을 압박하기 위한 물밑 작업으로 보인다.

노키아는 TI 칩을 자사 휴대 단말기에 사용 중이며 퀄컴과 TI는 지난 2000년 '특허 라이선스'를 체결해 결과적으로 퀄컴의 특허는 의미가 없다고 주장하는 상황이다.

이번 소송은 유럽연합(EU) 내에서도 특허 분쟁이 많은 독일 만하임 지방재판소와 네덜란드 하그 지방재판소에서 진행된다.

강병준기자@전자신문, bjkang@

46

분쟁사례에서 배우는 교훈

2007년 6월7일 미국 연방국제무역위원회(ITC)는 브로드컴의 **특허를 침해**했다는 이유로 **컴칩이 탑재된 3G 휴대폰의 미국내 수입을 금지**하였다. 수입금지조치가 현실화될 경우, **국내 휴대폰제조회사와 퀄컴사이에는 제3자 특허침해로 발생된 손해를 누가 부담할 것인지가 쟁점사항**이 될 것이며, 이 문제는 **양자간 계약기술의 보증조항에 따라 처리**될 것이다.

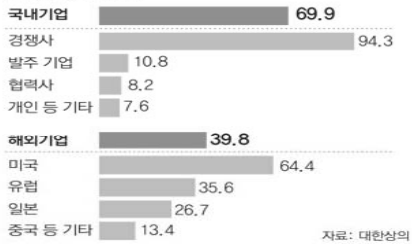
실시권자는 제3자권리비침해와 특허권의 유효성 등에 대한 보증을 받으려 할 것이며, 반대로 허락자는 이러한 보증을 최소화하려고 할 것이므로 이 문제에 대한 **명확한 이해와 전략이 요구된다.**

-조선일보 기사 중에서-

47

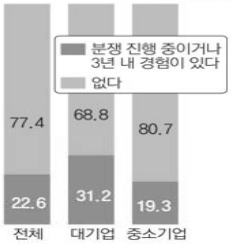
특허소송 상대 알고보니 70%가 국내기업

특허 등 지식재산권 분쟁 상대 기업
(복수응답, 단위: %)



자료: 대한상의

특허 등 지식재산권 분쟁 경험
(단위: %)



상의, 기업 1000곳 조사
메모리 반도체-HDTV 등
국내 경쟁업체끼리 충돌
주력분야 비슷해 소송많아

국내 휴대전화 제조업체인 A사는 최근 미국의 특허전문 로펌인 '핼러 & 나이로'로부터 이동통신 특허를 침해했다는 소송을 당했다. A사의 발목을 잡은 이 특허는 원래 국내 한 국책연구소가 개발한 것을 국내 기업인 B사가 인수한 것이었다. B사는 국내의 특허펀드와 손잡고 미국 통신업체인 AT&T, 버라이즌 등을 대상으로 특허침해 소송을 냈다. 이 소송은 '통신업체는 책임을 면한다'는 계약조항에 따라 결국 미국에 휴대전화를 수출한 A사를 향해 부메랑이 돼 돌아왔다.

A사의 특허담당 팀장은 "겉보기에는 미국 기업과 미국 통신업체 사이의 소송이지만 실제로는 한국 특허펀드와 한국 기업 사이의 소송이나 다름없다"며 "국책연구소가 국가 산업정책 차원에서 개발한 기술을 사용했는데 10여 년 만에 특허침해 소송으로 돌아오니 당황스럽다"고 말했다.

16일 경영계에 따르면 A사 사례와 같이 한국 기업이 같은 한국 기업을 상대로 소송을 제기하는 이른바 '검은 머리 특허괴물(Patent Troll·특허를 무기로 소송으로 돈버는 특허전문회사)'로 인한 피해가 늘어나고 있다.

48

■ 특허무효와 실시료 관련 분쟁

A사는 1999년에 냉·난방 시스템에 관한 특허를 출원해 등록하고, 이듬해에 T사와 특허 전용실시권을 설정해주는 대가로 2000년부터 2005년까지 매출액의 일정부분을 지급 받는 계약을 체결했다. 2003년 A사는 특허권과 T사에 대한 특허사용료채권을 김씨에게 넘겼고, 2005년 T사는 특허심판원에 특허에 대한 등록무효심판을 청구해 등록무효심결을 받아냈다. 이에 김씨는 T사를 상대로 2001년부터의 4년간 특허실시료를 지급하라며 소송을 냈다.

● **특허무효심결 / 특허불성립이 확정되면 실시료는 (언제 시점을 기준으로) 반환하여야 하는가?** -2005가합62919 : 원고패소, 특허무효여서 계약도 무효

- 항소심 서울고법 민사5부: 원고패소, 특허무효심결확정 시 부당이득반환청구 할 수 없음

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)**

49

Key 포인트

● 라이센서가 책임을 지는 보증의무의 유형을 살펴보고, **라이센시가 허락기술의 기술적 효과·특허의 유효성 및 제3자 권리 비침해에 대하여 일체의 보증을 요구하는 경우에 대응방안을 마련**

● 라이센스계약체결 후 **허락 특허의 불성립 또는 무효, 선사용권의 존재 판명, 계약제품의 제3자 특허권 침해 또는 허락 노하우가 충분한 효용을 발휘하지 않는 경우**에 **로열티의 반환이나 손해 배상의 문제를 검토**

● **제3자가 계약대상 특허권을 침해하는 경우에 침해소송 수행 및 비용주체**가 실시권의 종류에 따라 다른 지를 검토하고 라이센시가 소송을 수행하여 손해배상금을 받은 경우 라이센서에게 구상할 권리가 있는지를 확인

● 계약제품의 구매자가 **제조물책임을 라이센서에게 청구할 수 있는지**와 라이센서는 어떠한 점에 유의하여야 하는지를 확인

50

1.라이센시의 계약서(안)의 내용과 문제점

● **협상에 보증책임에 대한 논의 없었으나 라이센시가 임의로** 아래 사항을 **계약서에 포함**.

- **허락특허권의 유효성 보증**
- **제3자 특허권에 대한 비침해성 보증, 침해소송의 방어 책임 및 라이센시에 대한 면책**
- **제공 기술정보의 적정성 보증 및 부적정성에 의한 손해배상 책임**
- **제조물 책임과 보험가입**

● **라이센서의 대응방향**

- 보증조항은 **협상 한계선**(deal-killer terms)에 해당,
  보증범위에 따라 **로열티 범위와 연계시켜야 하는 핵심사항**
- 라이센시의 계약서안에는 **상품성(merchantability)**, **목적적합성(fitness for purpose) 보증의 문제, 제3자의 허락특허권 침해에 대한 침해배제주체 및 비용부담, 기술적 실시 가능성에 대한 보증이 누락**되어 있음
- 명시된 보증사항과 누락된 보증사항에 대한 가장 유리한 안과 양보할 수 있는 최저선(BATNA)까지 대안을 마련하여야 함

51

9. Representations and Warranties

9.1 Licensor hereby **represents and warrants** to Licensee that **all Intellectual Property Rights** transferred or licensed to Licensee hereunder **are valid and subsisting**, and **no grounds exist to invalidate or render unenforceable** any such Intellectual Property Rights.

9.2 Licensor hereby **represents and warrants** to Licensee that **the Licensed Products and Licensee's use** thereof as authorized herein will **not infringe any intellectual property right of any third party,**

Licensor shall assume the defense of any suit brought against Licensee for infringement of any patent or for the wrongful use of proprietary information of any third party insofar as such suit is based upon a claim that the infringement or wrongful use is attributable to **Licensee's application without substantial modification of Technical Information supplied under this Agreement.** In any such suit, **Licensor shall indemnify Licensee against any damages or costs** awarded in such suit in respect to such claim.

52

9.3 **Licensor warranty** that **the Technical Information** furnished to Licensee under this Agreement **is sufficient to manufacture the Licensed products**. **Licensor shall be responsible for the damage resulting from defective Technical Information** furnished to Licensee by Licensor.

9.4 **Licensor indemnifies Licensee for any claims** of third parties based on product liability with respect to the Licensed Products.

Licensor shall provide Proof of a product liability insurance to Licensee upon it's request.

● 라이센시 계약 조문의 문제점

- 제1항 : 유효성 보증 시 수취한 로열티를 포함하여 부당이득반환 및 손해배상 우려 → 어떠한 경우에도 **지급받은 로열티 불반한 및 최종적 무효 확정시까지 로열티 지급의무 명시**

※ 특허소멸 후 로열티지불은 무효가 될 수 있음에 유의

53

- 제2항 : 비침해 보증 시 손해배상액이 로열티를 훨씬 넘는 경우가 발생 가능 **비침해보증은 절대로 피하여야 하며**, 부득이 **침해보증하는 경우 모든 책임은 지급받은 로열티를 최고한도로 제한**

※ **침해소송은** 비용,시간, 노력이 매우 소모. **라이센시의 책임과 비용으로 수행**하도록함

- 제3항 : 기술정보의 적격성, 효용성 및 생산가능성은 라이센시의 실시조건, 실시능력, 실시목적에 크게 좌우됨. 보증 시 손해배상, 계약해제 사유가 되는데 유의 → 부득이 보증의무를 부담하는 경우, **구체적이고 기술적 기능에 관한 표현을 사용하여 보증책임을 한정** + **라이센시에게 주의의무를 부과**하여 기술정보를 라이센서의 지시에 따라 일종 조건을 갖춘 숙련된 자에게 적정하게 사용할 경우에만 책임을 부담

- 제4항 : 특허기술은 제조물책임법의 대상인 제조물에 해당하지 않음을 이해시켜 **허락제품의 결함과 관련된 라이센서의 책임 전부 면책** + 라이센시에게 **제품의 안전대책 설계, 제조, 경고표시 등을 강화** 요구 + 생산물배상책임보험 가입유도

※ **상표를 함께 라이센스하는 경우**, 상표의 3대 기능의 하나인 품질보증기능으로부터 제조물책임이 인정되는 경우가 있으므로 **제조물책임에 대한 면책을 명시**

54

2. 보증책임의 의의 및 당사자간 이해관계

■ **보증의 유형 :** 보증책임 = 담보책임(법/기술)

● **계약 시 존재하는 하자로 라이센시가 계약에서 예기한대로 실시할 수 없는 경우에 라이센서가 부담하는 책임**

● 장래 문제가 발생하여 계약해석(최종적으로는 법원의 판단)에 맡기게 되면 국가마다 법제 및 판례가 달라 결과를 예측하기 어려움

- 라이센서 : 보증문제를 처리하는 예산범위는 라이센시로부터 수취한 **실시료 범위로 한정**; 보증범위, 책임범위를 **가능하면 엄밀하게 규정**
- 라이센시 : **가능하면 보증범위를 넓게 확보**

55

보증 유형	라이센시 입장	라이센서 입장
● 권원/유효성 보증	-실시에 추가기술,특허 등을 라이센서가 보유하고 있지 않음을 보증받음	-제3자가 유사기술,특허를 보유할 수 있고, 그 사실이 보증위반을 구성하지 않음을 규정
	-무효로 인해 발생하는 손해배상청구 -실시료 지급의무 소급소멸 :반환	-무효로 인해 발생하는 손해 면책 -실시료 지급의무 무효확정시소멸: 실시료 불반환, 미지급실시료 지불
● 실시가능성/ 경제적 효용성 보증	-경제적 실시가능 및 지원의무 규정	-실험실상의 실시가능으로 한정 -라이센시의 주의의무/기술지원 시 일체 비용부담/지원결과에 대한 면책 규정
● 비침해 보증	-전적으로 책임,방어 및 보상을 라이센서에게 부과시킴	-침해에 대한 일체 면책 규정 설정 -상호 배상책임없이 계약종료 -책임한도 설정
● 침해배제 보증	-라이센서의 비용과 책임으로 침해배제 -침해발생 시 실시료 감액청구권 설정	-침해배제의무 없음을 규정 -라이센시 책임하에 소송수행 시 결정권보유 손해배상금에 대한 분배

56

■ 특허라이센스계약의 성질상 차이

● 라이센서의 **금지청구권의 포기**(미국)

● 라이센시가 **실시·이용하도록 할** 라이센서의 적극적인 **의무·책임**(대륙법계)

<특허라이센스본질상의 차이에 따른 라이센서·라이센시의 권리의무>

구 분	미국	일본
하자담보 책임	없음 ● 불침해조항&침해소송방어의무 특약 시 의무이행할 수 없는 경우 손해배상책임 부담	있음(△)
특허권침해 배제의무	없음	● 전용실시권 : 없음 ● 통상실시권 : 있음(△)

57

3. 주요국의 보증책임관련 법적 취급

■ 일반론

● 보증책임은 계약당사자의 **합의가 우선하는 임의규정**, 계약 중에 명기되어 있으면 당사자를 구속(Kraus v. General Motors Corp, 120 F2d 109)

● **공서양속, 강행법규 특히 독점금지법에 위반되지 않는 계약조건**을 설정하는 것이 필요

● **보증의무를 면책하는 조항이 없으면 각국의 보증관련법령이 적용**

■ 한국 및 일본

● 라이센스계약도 실시료가 수반하는 등 유상계약이므로 **원칙적으로 라이센서는 담보책임 부담**

● **일본**은 **소비자계약법**(2001년4월1일 시행)에서, **한국**은 **약관규제법**에서 사업자의 손해배상책임을 일방적으로 면제하는 조항을 무효로 보고 있음에 유의

■ 미국

● 유상의 쌍무계약이므로 **통일상법전(Uniform Commercial Code,UCC) 제2편의 매매(Sales)에 대한 규정이 준용**, UCC에 없는 사항은 판례법(common law)이 적용

58

● **SW라이센스계약**에는 **통일컴퓨터소프트웨어정보거래법**(Uniform Computer Information Transactions Act, UCITA)이 적용

● 명시적 보증의 창출 : “warrant"나 ”guarantee"와 같은 용어를 사용하거나 보증을 한다는 특정한 의사표시를 할 필요 없음

- 명시의 보증은 보증제한·배제규정에 우선 적용함(UCC§2-316⑴)

● **묵시보증(implied warranty) 의 면책** : 라이센서가 보증책임의 전부 또는 일부를 부담하지 않기 위해서는 **묵시보증의 면책을 명시적으로 규정**

- **권원보증(warranty of title) :** 이전되는 권원이 완전(good)하며, 그 권리양도가 적법한 점 및 목적물에는 계약시점에 매수인이 모르는 담보권(security interest)이 없다는 것을 보증(UCC§2-312⑴)

  별도의 합의가 없으면 상인인 매도인은 목적물이 권리침해 등에 의하여 제3자로부터 청구를 받지 않는다는 것을 보증,

59

- **상품성(merchantability)·목적적합성(fitness for purpose)보증의 배제·제한**

  서면에 의하여 확실하게 볼 수 있도록 기재

  ※ “서면상에 기재된 것을 초과하는 보증은 없다(there are no warranties which extend beyound the description on the face here of)”고 기재하면 충분(UCC§2-316⑵)

- 모든 묵시보증은 **「현상대로(as is)」**, **「하자가 있는 상태로(with all faults)」 의 표현**을 하거나 매수인의 **주의를 환기**하여 **묵시의 보증이 없음을 간명하게 나타내는 문언으로** 배제

● **보증배제·제한 특약조항의 효력**

- **UCC의 요건을 충족하지 않으면 면책은 인정되지 않음**
- 판례법은 면책의 특약조항이 UCC의 요건을 충족해도 **면책문언이 불명확한 경우, 비양심적(unconscionable)인 내용으로 판단된 경우는 무효**
- **보증책임을 감경·면제하기 위해서는 명료(conspicuous)하게 기재**(UCC§2-316⑵)

-항상 라이센시로부터 부실표시, 사기, 과실 등 불법행위 책임이 주장될 가능성이 있으므로 계약서에 면책을 규정

60

Article __ (Disclaimer of Warranties)

1 Licensee confirms and agrees that Products are hereby licensed and supplied to Licensee on an "**as is"basis**. Licensee agrees to accept the license to use Products and the delivery thereof on an **"as is"basis**.

2 THERE ARE NO WARRANTIES EITHER BY LICENSOR, WITH RESPECT TO RPODDUCTS OR ANY PROPRIETARY RIGHTS THEREIN, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

제___조(보증의 부인)

1. 라이센시는 계약제품이 본 계약에 의해 **현상 있는 그대로의** 조건으로 사용허락 및 공급되는 것을 확인하고 동의한다. 라이센시는 **현상 있는 그대로의** 조건으로 계약제품의 사용허락과 인도를 수락하는데 동의한다.
2. 라이센서는 계약제품 혹은 그 지식재산권에 대하여 **상품성과 특정목적에 적합성의 묵시보증을 포함하여 명시 또는 묵시를 묻지 않고 일체의 보증을 하지 않는다**.

61

보증 유형	미국판례	일본 판례
실시허락 권원보증	묵시보증책임 인정	명시보증책임조항이 없으면 책임 있음 大阪地裁,1988.8.30**
유효성 보증	명시의 보증책임조항이 없으면 책임 없음 Wynne v. Allen,N.C.Surp.Ct.1957*	
비침해보증		

*"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"

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

62

■ 영국

● **명시의 보증 및 묵시의 보증을 포함한 모든 보증을 배제하는 계약조건은 이행을 강제할 수 없음(**불공정계약조항법(1977년), 소비자계약불공정조항방지규칙)

■ 독일

● 라이센서는 **명시규정이 없어도** "권리하자책임(Rechtsmängelhaftung)"의 법리에 따라 **권원**(계약당시에 특허가 이미 부여되어 있었고, 제한없는 처분권이 있으며, 제3자의 질권 또는 용익물권 등이 존재하지 않음)에 대한 **보증책임이 있음**

● 라이센서는 **특허권의 장래에 있어서 유효성에 대하여 아무런 책임이 없음**

- 사후에 특허권의 무효 확정시에도 계약해지는 가능, **손해배상청구는 불가**
- 특허가 **최종적으로 무효가 확정될 때까지** 라이센스계약은 유효하며 라이센시는 **계속 실시료 지불의무를 부담**

● 판례(BGH 1955 GRUR338, 서리가 끼지 않는 안경유리"사례)가 **라이센서의 책임을 긍정**한 유일한 "물건에 관한 하자"는 **발명의 기술적 유용성(발명 그 자체의 실시성)**에 관한 것

● 특허의 **경제적 활용가능성에 대한 위험은 원칙적으로 실시권자가 부담**

63

■ 중국

● **계약법**

- 기술양도인의 보증책임을 「기술양도계약의 양도인은 자기가 제공하는 **기술의 합법적 소유자임을 보증**, **제공기술이 완전하여 오류가 없이 유효 및 약정한 목표를 달성할 수 있음을 보증**하여야 한다」고 규정(§349)

● **최고인민법원의 통달** (계약법의 보증책임에 대한 해석기준)

- 기술의 양도인, 라이센서는 **합의한 기술지표달성의 보증의무가 있음**
- **경제적 효과의 목표달성을 명확하게 보증하고 있지 않으면** 양수인·라이센시의 기술 실시로부터 발생하는 **경제적 효과에 대한 책임을 부담하지 않음**

● **중화인민공화국 기술수출입관리조례** (2002.1.1)

- 라이센서에게 기술의 **합법적 소유권 또는 허락권리를 보유**하고 있다는 것(§24)
- **기술이 완전하여 하자가 없고, 유효하며 계약목적을 달성할 수 있음**을 요구(§25)

※ 임의법규이므로 이와 다른 내용을 계약으로 규정하여 계약법의 적용 배제 가능

64

4. 보증책임의 유형 및 내용

■ 실시허락 권원의 보증

● 라이센서는 **명시적 합의가 없어도** 허락특허에 대해 제한 없는 **실시권을 허락할 권한을 가지고 있음을 암묵적으로 보증함**. 전문 또는 보증조항에서 확인하는 경우가 있음

● **라이센시 입장**

- 라이센서가 **라이센스에 필요한 모든 권리를 가졌음을 보증**받아야 함
- 추가로 실시료를 지불하는 일이 없도록 라이센스를 실행하는데 필요한 **추가적인 기술, 발명, 특허 등을 라이센서가 보유하고 있지 않음을 보증**

● **라이센서 입장**

- 제3자가 유사한 기술 및 노하우를 소유 또는 보유할 수 있다는 것과 이러한 사실이 라이센서의 보증위반을 구성하지 않음을 규정
- 계약기술에 대한 권리관계를 확인한 후 보증. 공유 특허권으로서 제3자의 동의가 필요한 경우에는 동의 존부 확인. exclusive license의 경우에는 제3자에게 라이센스 하고 있거나 제3자에게 라이센스를 하지 않을 의무 등이 부과되어 있는지를 점검

65

Section ○ - Representations and Warranties.

Licensor represents and warrants to Licensee that Licensor owns all right, title and interest in and to all the Technology which Licensor will provide to Licensee under this Agreement. Licensee understands and acknowledges that **other persons may own or possess similar technology and know-how**, and such **ownership or possession shall not constitute a breach of Licensor's warranties** hereunder. Licensor further represents and warrants that the Technology being provided to Licensee is the same technology as Licensor currently utilizes.

표명과 보증

라이센서는 본 계약에 의하여 라이센시에게 제공하는 모든 기술에 대하여 라이센서가 권리, 권원 및 이익을 보유하고 있다는 것을 보증 및 표명한다. 라이센시는 **제3자가 유사한 기술 및 노하우를 소유 또는 보유할 수 있다는 것을 이해,인식**하며 더욱이 **이러한 소유 또는 보유는 라이센서의 보증위반을 구성하지 않는 것**으로 한다. 아울러 라이센서는 라이센시에게 제공되는 기술이 라이센서가 현재 사용하고 있는 기술과 동일한 기술인 것을 표명 및 보증한다.

66

■ 허락특허권의 유효성 보증

● **라이센서는 유효성 보증을 배제** (손해배상액>로열티)

● 허락특허가 무효로 된 경우 라이센서의 라이센시에 대한 책임과 라이센서가 수취한 **실시료 등의 반환문제**가 당사자간에 발생

- 특허무효가 확정되기 전에 지불기한이 도래하였으나 **미지급 실시료의 지급여부**도 문제
- **무효확정까지 실시료지불의무는 계속 존속**하며, 이 점을 확실히 하기 위하여 **계약서 문구에 '최종적인 무효(final nullification)'라는 용어를 별도로 채용**

※ 독일 연방대법원 : 특허가 최종적으로 무효판정을 받기 전 까지 그리고 비독점실시권이 라이센시에게 유리한 입장을 제공하는 동안은 실시료지불의무가 있음(BGH 15IIC 531,1984(Bridge-Laying Tank)

● **지불한 실시료의 반환**

- 계약 특허발명이 등록되지 않거나 특허권이 무효가 된 경우에 지불한 **실시료 반환여부에 대하여 국가마다 논란이 있으므로 반환여부를 명시적으로 규정**

67

● **미지급 실시료의 지불청구** : 특허권이 무효가 된 시점에서 미지불실시료가 있는 경우에 지불청구를 할 수 있는지와 관련해서도 논란이 있으므로 라이센서입장에서는 **「무효확정시에도 기 지불한 실시료 등은 이유불문하고 반환하지 않으며 미지불한 실시료는 지급하여야 한다」**는 규정을 마련함

"Royalties which are due prior to the final declaration of invalidity , but which have not yet been paid, have to be paid in full"

● **무효심결 후 확정까지는 권리와 실시계약은 존재하므로 라이센시는 실시료지불 의무를 면할 수 없음(미국은 경우마다 다름, 뒷부분 참조)**

68

● 한국에서의 전개

- 한국의 관련 판례(서울중앙지법 2003가합81343.확정)

"계약서 제4조로 이 사건 계약이 해지되었을 경우 해지된 날짜까지 **기지급된 실시료와 경상기술료는 반환하지 아니한다는 별도의 규정을 두고 있고**, 당사자 쌍방의 의사의 합치에 의하여 적법하게 실효되었으므로 계약서 제4조에 의하여 원고에게 피고로부터 **실시료로 받은 금원을 지급할 의무가 없고** 위 계약서 제4조가 **사회질서에 반하는 것으로 무효라고 볼 수도 없다"**

- **특허무효심결 / 특허불성립 확정 시 실시료 반환 여부**

2005가합62919 : 원고패소, 특허무효여서 계약도 무효, 부당이득 반환

항소심 서울고법 민사5부: 원고패소, 특허무효심결확정 시 부당이득반환청구 불가

69

● 일본에서의 전개

東京地判**1982.11.29(무효심결확정시 지급실시료 등의 부당이득반환여부)**

- 판결요지 : 실용신안의 통상실시권허락계약에서 **지불한 계약금과 실시료는 실용신안이 무효가 되어도 (본 건에서는) 반환을 필요로 하지 않음**
- 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 실시료 부지급**), **원고는 착오에 의한 무효확인과 예비적으로 부당이득반환청구**
- 권리자측이 **권리 유효성을 보증하거나 무효원인이 없다고 속이는 등의 특별한사정이 없으면 권리가 무효가 되어도 그에 대한 착오를 이유로 계약의 효력을 다툴 수 없음**
- 장래 부당이득반환청구권을 포기하는 것은 문제가 없으며, 자유로운 의사이면 유효 "이유여하를 묻지 않고"로 약정하여도 무효심결이 확정 후에 실시료상당액이 지불된 경우에는 반환하여야 함

70

● 미국에서의 전개

⑴ **특허거절.무효확정 시 실시료 지급(Aronson v. Quick Point Pencil Co.440 U.S. 257,1979년)**

- 쟁점 : **출원 특허**에 대해 **로열티 지불약정을 한 후 거절된 경우 지불약정의 유효성**
- 사실관계 : 특허출원 중인 키홀더에 대해서 독점적 제작.판매권의 대가로 판매가격의 **5%의 실시료 약정**. 다만 **5년이내 특허가 등록되지 않을 경우 2.5%**의 **실시료를 계속적으로 지급**하기로 약정함. 대상특허는 몇 년 후 최종 거절되자 로열티의 지급 중단
- 판시내용 : 이러한 약정은 연방법의 특허법 정책과 직접 배치되지 않으며, **계약법 영역으로서 州法이 적용이 되므로 유효함**. 2.5%로 줄여서 약정한 것은 주법의 계약상 문제이며, 지적재산권이 관련이 있다는 사정만으로 연방법의 적용을 받는다고 볼 수 없음

71

⑵ **특허존속기간 이후 로열티 지불약정의 효력(Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29, U.S.P.Q. (BNA) 264 1964년)**

- 사실관계 : 계약상 명시된 12개의 특허권 중 7개의 특허권만 관련이 있었으며, 관련특허권의 존속기간이 만료하자 실시료지급 거부
- 판결요지 : **특허권의 존속기간을 초과하는 실시료 지불 약정은 당연위법**

  실시료가 **특허기간의 종료전이나 후에 일정한 액수로 계속적으로 동일** → 특허기간 종료이후 지급 실시료는 특허기간내의 분할지급이 아니라 **존속기간 이후의 실시료임** 계약자만 대가를 지불하는 것은 부적절하며, **이러한 실시료 제한은 특허의 독점권에 대한 문제이고 연방법상 문제임**
- **당연위법에 대한 2가지 예외** 인정 :
  ① **복수 특허를 일괄실시허락**할 경우에 일부특허가 소멸해도 약정 실시료를 지급하기로 **쌍방의 편의를 위하여 합의**한 경우
  ② **실시료 지불을 유예**(존속기간만료 전 실시행위에 대한 존속기간만료 후의 실시료 지불 합의)한 경우

72

● **특허권 소멸 시 실시료지불의무에 대한 독점금지법상 제한**

- **한국**

  특허권 등의 권리가 소멸된 후 또는 도입자의 귀책사유에 의하지 않고 영업비밀이 공지사실이 된 후 특허권등을 사용하는데 **기술료를 내도록 허가나 해당 기술을 사용하지 못하도록** 하는 경우 **불공정**함

- **일본**

  위법으로 될 우려가 강한 불공정조항임. 다만 실시료의 분할불 또는 연체지불로 인정되는 범위 내에서 계속 지불의무를 규정하는 것은 불공정하지 않음

- EC

  종래 무효입장을 변경하여 라이센스된 지적재산권의 유효기간을 초과하는 실시료 지불의무에 대하여 **합의가능**함

73

● **특허권 무효 등의 사유로 소멸 시 실시료지급약정에 대한 분쟁예방책**

- **특허존속기간에 대해서 계약 당사자가 정확히 인식하고 표시**함

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

- **계약대상 기술에 특허 외에 관련영업비밀도 포함**

  특허존속기간만료 후에도 실시료지불이 유효한 경우는 특허 외에 노하우가 포함되고 해당 노하우가 계속 비밀인 경우에 인정(BGH 1969 GRUR493)

- **특허존속기간과 존속하지 아니하는 기간 동안의 로열티를 차등화**함

  허락특허의 일부가 소멸한 후 종전의 실시료부과는 불공정거래행위에 해당하지 않지만 허락특허 중 중요특허가 소멸했음에도 전혀 실시료감액의 기회를 주지 않으면 경우에 따라 불공정거래방법에 해당할 우려가 있음

- **특허가 무효 혹은 취소 등이 될 경우 처리방안을 계약 당시 합의**함

- 등록되지 않은 특허, 기간만료특허, 무효된 특허에 따라 정확하고 현실적인 실시료 감액을 규정하는 것이 바람직함. 그러나 기본적이고 중요 특허는 잔존하고 있어야 함

74

● **라이센서에게 유리한 예문**

No warranty of patentability, validity

1. Licensor gives **no represents and warrants** to Licensee, express or implied, except as specially stated herein that **all Intellectual Property Rights** transferred or licensed to Licensee hereunder **are valid and subsisting**, and **no grounds exist to invalidate or render unenforceable** any such Intellectual Property Rights

2. **Royalties which are due prior to the final declaration of invalidity**, but which have **not yet been paid, have to be paid in full**. Any royalty already paid by Licensee to Licensor **shall not be refundable in any event**

특허성, 유효성 비보증

1.라이센서는 라이센시에게 양도되거나 라이센스된 모든 지적재산권은 유효하며 존속할 것이라는 것과 또한 그러한 지적재산권을 무효로 하거나 실시불능으로 하게 할 어떠한 것도 존재하지 않는다는 것을 명시적이든 묵시적이든 표명 및 보증하지 않는다.

2. 최종 무효확정 전에 지불할 로열티로서 미지불된 경우, 전액을 지불하여야 한다. 라이센시가 지불한 로열티는 어떠한 경우에도 반환하지 않는다.

75

● **라이센시에게 유리한 예문**

Licensor represents : no infringement, validity

Licensor hereby **represents and warrants** to Licensee that, *to the best of Licensor's knowledge*

(ⅰ) the Licensed Products and Licensee's use thereof as authorized herein will **not infringe** any intellectual property right of any third party

(ⅱ) all Intellectual Property Rights transferred or licensed to Licensee hereunder are **valid and subsisting**, and **no grounds exist** to **invalidate or render unenforceable** any such Intellectual Property Rights

특허유효성 및 비침해 보증

라이센서는 라이센서가 알고 있는 최대한에 있어서 아래 사항을 표명 및 보증한다

(ⅰ) 계약제품과 허락된 바에 따른 라이센시의 실시가 **제3자의 지적재산권을 침해하지 않는다**는 것

(ⅱ) 라이센시에게 양도되거나 라이센스된 모든 **지적재산권**은 **유효하며 존속**할 것이라는 것, 또한 그러한 지적재산권을 **무효로 하거나 실시불능으로 하게 할 어떠한 것도 존재하지 않는다**는 것

76

● **특허권의 유지관리책임 및 특허비용 부담주체**

- 특허료불납 소멸 시 손해배상책임문제가 발생하는 중대한 사안이므로 **허락특허권 유지관리책임을 명확하게 규정. 항상 특허료납부 등을 상호 확인**
- **특허유지비용의 부담자가 국가마다 다르므로 명문규정을 마련**
- **한국, 일본 :** 별도 합의가 없으면 **특허권자인 라이센서가 부담**
- **독일 : 독점라이센스**계약에 별도의 약정이 없으면 **라이센시가 부담**.
  비독점라이센스계약의 경우 **라이센서가 부담**(다수설)
- 라이센시는 라이센서가 특허유지책임을 지는 규정을 마련하고, 합의가 안되는 경우 특허등록국과 준거법에 의할 경우 라이센서가 부담하는 국가에서는 규정을 삭제

"Licensor shall maintain Licensed Patents at its cost."

77

● **책임을 분담하는 절충적 예문**

- 라이센시는 **특허무효소송**의 당사자가 아니므로 이에 대한 비용은 **라이센서가 부담**하고 제3자의 계약**특허권침해에 대한 소송비용은 라이센시가 분담**. 특허침해로 수취한 **손해배상금의 배분비율을 정함**

Section ○ Infringement and Litigation

(1) **Licensor shall defend the Licensed Patents against validity challenges by third parties**. Licensee shall take the necessary actions against infringers of the Licensed Patents.
(2) **The cost of the infringement suit** shall be **borne by Licensee,** the cost of an invalidity procedure shall be borne by Licensor. Licensor may its own cost join the Licensee in an infringement litigation.
(3) If Licensee pursues an infringement litigation by himself and receives damage payments for lost profits or a reseonable royalty, he shall **pay 25 percent of these damage payments to Licensor** as the contractual royalty of this agreement.

특허침해와 소송
(1) **라이센서**는 제3자가 라이센스 대상 특허권의 **유효성을 공격하는데 대하여 방어할 의무**가 있다.
라이센시는 라이센스 대상 **특허권을 침해하는 자에 대하여 법적으로 대응할 의무**가 있다.
(2) **침해소송 비용은 라이센시가 부담**하며, **무효심판에 관한 비용은 라이센서가 부담**한다. 라이센서는 라이센시가 수행하는 소송에 자기 비용부담으로 참여할 수 있다.
(3) 라이센시가 단독으로 진행하여 소극적 손해(일실이익)이나 추정 실시료로 손해배상을 받은 경우에 **라이센서에게 그 손해배상액의 25%를 본 계약상의 실시료로 지급**하여야 한다.

78

■ 제3자의 지적재산권에 대한 비침해 보증

⑴ 양당사자간의 이해관계

● **라이센서 입장**

- 실시료가 고액이거나 계약대상 특허의 유효성에 확신이 있거나 **라이센시의 국내법에 의해 라이센서에게 책임을 부과하는 경우를 제외하고 보증을 하지 않는 것이 일반적**임
- **침해보증책임은 국가마다 해석이 다름에 유의**
  '균등물' 의 정의에 대한 특허법원의 판례가 일관성이 없고, 판례법이 진화하기 때문에 침해소송의 결과를 예측 곤란하므로 비침해보증은 위험부담이 매우 큼
- 제3자 특허권 침해로 계약 해지 및 손해배상을 방지하기 위해 서로 배상청구 없이 원만하게 계약을 해소할 수 있는 것으로 규정
- 부득이 비침해보증을 할 경우 **책임의 최고한도를 지급받은 실시료로 한정**

79

If **a license from such third party** for such third party's patent or other industrial property rights **is unavailable**, however, the parties hereto shall seek a solution acceptable to both parties hereto provided however that if the parties hereto are unable to find out any such solution, and then in the event that **Licensee is obliged to discontinue the manufacture and sale of Licensed Product** under this Agreement, either party hereto **shall have the right to terminate this Agreement**, **without payment of any damages or penalty to the other party hereto,** by giving a sixty (60) days' written notice to the other party hereto.

제3자의 특허 또는 기타 산업재산권에 대한 라이센스를 받지 못한 경우에 쌍방에게 수락가능한 해결방안을 찾기로 한다. 다만, 그러한 해결책을 찾을 수 없고 라이센시가 계약제품의 제조판매를 중지할 수 밖에 없는 경우에 어떠한 당사자도 상대방에게 60일의 서면통지를 발송함으로써 상대방에게 배상이나 벌금을 지불하지 않고 본 계약을 종료시킬 권리를 갖는다.

● **라이센시 입장**

- 라이센시에게 유리한 순서대로 다음과 같은 것이 있는데 계약환경이나 당사자간 역학관계를 고려하여 적절한 대안을 선택

80

① 라이센서가 제3자 소유특허의 불침해성을 보증하고, 침해의 경우는 전적인 책임을 부담함(기술적 및 금전적 책임일체)
② 라이센서가 기술적인 책임과 대책 부담, 라이센시는 금전적 책임 부담
③ 라이센시가 전반적인 책임 부담, 라이센서는 기술적대처방안을 적극 지원(기술자료의 변경,수정,대체 등).
④ 라이센시가 모든 책임 부담(이 경우 침해가능성의 사전조사가 필수적)

⑵ **규정을 두지 않은 경우의 법적 효과**

● **한국(?)**
- 제3자 권리의 존재에 대해 **라이센서가 선의 · 무과실**이면 라이센시는 **해지권과 실시료감액청구권**을 가짐
- 라이센서에게 **악의 또는 과실**이 있으면 **해지권, 실시료감액청구권외에 손해배상청구권**도 있음. 비보증규정에도 불구하고 라이센서는 보증책임 부담

● **미국**
- 침해보증책임은 당사자간에 합의로 규정된 내용에 따라서 판단됨
- 특허라이센스의 경우 라이센서가 **명시적으로 보증하지 않으면** 허락특허가 **제3자의 특허권을 침해하지 않는다는 묵시의 보증의무는 없는 것**으로 봄

● **일본(?)**
- 담보책임에 대하여 긍정설, 부정설로 논란
- **민법제570조(담보책임)을 준용하여 라이센서에게 담보책임을 인정한 판례**(미네랄워터생성기 사건, 大阪地判1988.8.30, 昭和60年(ワ)10708号)가 있음
  . 라이센시가 제조.판매한 제품에 대하여 **제3자가 특허침해경고**가 있어 **라이센서**에게 통지하여 해결을 요구하였지만 **적극적으로 해결하지 않아** 라이센시가 교섭을 통하여 화해하고 화해금을 지불한 후 라이센서를 상대로 **채무불이행에 의한 손해배상을 청구한 사건**
  . 라이센스계약서에 「침해통지가 있는 경우에는 **라이센서가 자신의 책임과 비용으로 진위를 조사하여** 침해 · 비침해를 불문하고 **제3자와 절충하여 라이센시가 원활하게 실시품을 제조.판매할 수 있도록 조치할 의무**가 있다」고 규정

● **중국 : 라이센서에게 침해보증책임 부과**
- 「기술수입계약의 라이센시는 계약조항에 따라 라이센서가 제공하는 기술을 사용함으로써 제3자로 부터 권리침해소송을 당한 경우, 라이센시는 즉시 그 취지를 라이센서에게 통지하며, **라이센서는 통지를 받은 후 라이센시와 협력하여 장해를 배제하여야 한다**」고 규정(기술수출입관리조례 제24조제2항)

-「라이센시가 약정에 따라 專利權(특허권)을 실시하거나 노하우를 사용하는 것에 의하여 **타인의 합법적 권익을 침해한 때는 라이센서가 책임을 부담**한다. 다만, **당사자간에 별도의 정함이 있는 경우를 제외**한다」고 규정(계약법제353조)

⑶ 예문

● **라이센서에게 유리한 예문**

- 라이센서의 전면적인 면책

Section ○ Exemption of Licensor's Liabilities

Licensee shall **hold Licensor harmless from all liabilities, demands, damages, expenses, or losses** arising out of the use by Licensee of Patents licensed or Information furnished under this Agreement, or out of the use, sale, or other disposition by Licensee of Products by use of such Licensed Patents or Information.

라이센서의 책임면제

라이센시는 본 계약에 의하여 제공된 허락특허, 정보를 사용함으로써 발생하거나 또는 이러한 특허, 발명의 사용에 의하여 제조된 허락제품에 대하여 라이센시의 사용, 판매 또는 그 밖의 처분에서 발생하는 **모든 책임, 청구, 손해, 비용, 손실로부터 라이센서를 면책한다**.

83

- **비침해보증을 수용하여야 하는 경우에** 라이센서는 **최소한으로 책임**(아래 첫째 예문: **계약효력발생일 이후 사유 배제, 명시적 보증책임을 표명으로 대체, 라이센서가 아는 한도로 제한**)과 **보상범위**(둘째 예문:**손해배상을 수령한 로열티범위로 제한**)를 **제한**

Section ○ - Licensor's Representation

Licensor hereby **represents** to Licensee that **to its best knowledge** and belief, **on the Effective Date** the practice of any processes and/or products disclosed in the Patent Rights or Know-How do not infringe upon any Third Party Patents

Section ○ Limitation of Licensor's Liabilities

Licensor's total liability to incur out of pocket costs in the defense of any suit or suits and to pay damages awarded in any suit or suits **shall be limited to the amount** theretofore **paid to Licensor by Licensee** under this Agreement, and **Licensee shall pay** to Licensor **any amounts to be required to be expended by Licensor in excess of that limit.**

※ **라이센서가 아는 한** 제3자의 특허권 등을 침해하지 않는다고 표명하지만 이것은 제3자 특허권등을 침해하지 않는다는 것을 명시적이든 묵시적이든 보증한 것은 아님

84

● **라이센시에게 유리한 예문(라이센서의 비침해보증책임)**

- 라이센시의 입장에서 제3자의 권리침해에 대한 책임,방어(Defense) 및 보상(Indemnity)을 아래와 같이 전적으로 라이센서에게 요구하는 것이 바람직함

Section ○ Licensor's Liabilities Infringement

Licensor shall assume the defence of any suit brought against Licensee for infringement of any patent or for the wrongful use of proprietary information of any third party insofar as such suit is based upon a claim that the infringement or wrongful use is attributable to Licensee's application without substantial modification of Technical Information supplied under this Agreement. In any such suit, **Licensor shall indemnify Licensee against any damages or costs** awarded in such suit in respect to such claim.

라이센서의 제3자권리 침해책임

라이센서는 여하한 제3자 특허권의 침해 또는 재산적 정보의 부정사용으로 라이센시에게 제기된 소송에 대하여, 본 계약에 의하여 제공된 기술정보를 라이센시가 실질적으로 변경하지 않고 사용한 것에 기인하여 이러한 청구가 따른 소송인 경우에는 **방어에 대한 책임**을 진다. 라이센서는 그와 같은 청구에 의한 **소송에서 인정된 모든 배상금, 비용에 대하여 라이센시에게 보상**한다.

85

● **침해소송 수행을 위한 절차규정 마련**

- 라이센시가 제3자로부터 권리침해에 대한 경고를 받거나 침해소송을 당한 경우, **적시에 라이센서에게 통지의무**를 라이센시에게 부과하고, **라이센서가 침해소송의 방어와 제3자와 교섭에 대한 지배권을 가지는 것이 중요**
- 침해소송을 수행하는데 **라이센시의 협력의무**조항을 규정

Section ○ Licensee's Cooperation to Licensor's Defense

The obligation of Licensor specified herein-above apply only if **Licensee shall promptly inform Licensor in writing of any claim of infringements** of patent or other industrial property rights or the wrongful use of proprietary information of any third party, and if **Licensor is given exclusive control of the defense** of such claim and all negotiations relating to its settlement and if **Licensee shall assist Licensor in all necessary respects** in conduct of such suit.

86

■ 기술적 실시가능성의 보증

허락된 특허와 노하우 및 기술정보의 내용, 기술 효과, 기술적 실시가능성에 대해 라이센서가 어느 범위까지 책임이 있는지가 문제됨

⑴ 기술적 실시가능성

● 특허라이센스계약

- 특허의 **기술적실시가능성은 특허명세서에 기재없으면 보증하지 않은 것으로 해석**
- 경제적 효과도 라이센서가 **특약으로 보증하지 않으면** 해당 특허의 실시가 **경제적으로 성공하는 것까지 보증하는 것은 아니라고 해석**됨

● 노하우라이센스계약

- 자주 문제되는 것은 라이센서의 제품과 같은 품질의 제품을 제조할 수 있는지와 제공받은 기술정보가 정확, 적절하고 일정한 기술수준을 충족하는지 임

87

- 기술정보와 자료를 개시,제공하는 것은 라이센서의 의무이지만 어느 범위, 정도까지 제공의무가 있는지와 개시,제공된 기술정보, 노하우에 의한 장래의 성과에 대한 보증이 문제
- **제공기술정보,자료의 범위와 제공방법 등을 구체적으로 명기**해 두는 것이 중요
- 부족한 정보가 있거나 불명확한 내용이 있는 경우에는 양자가 협의하여 보완할 수 있는 조정 규정을 두는 것도 분쟁을 예방하는데 유용함
- 효용의 발휘와 실시가능성은 라이센시의 실시조건, 실시능력, 실시목적에 크게 의존하는 측면이 있으므로 **효용을 발휘하지 않거나 실시불능이라 해서 바로 노하우의 기술내용 자체에 결함이 있다고 할 수 없음**

● 결국 **실시료 반환이나 손해배상을 청구할 수 있는지는 계약내용에 따라 결정**되는데 유의하여야 함

- 계약내용은 라이센서가 단지 기술정보를 개시하여 사용을 인정하는데 그치는 것부터 기술지도를 하여 구체적 성과에 대한 책임까지 부담하는 경우가 있음. 사안별로 개별사정에 따라 판단되며, 일반적인 기준은 없음

88

- **실험실 수준에서 실시가능성**과 공업적 생산수준에서 실시가능성으로 구분할 수 있으며, 별도의 정함이 없으면 라이센서는 전자에 대해서만 부담
- 보증의무를 부담해야 하는 경우, 그 보증의무는 구체적이고 기술적 기능에 관한 표현을 사용하여 표시
- 하지 않은 실험을 하였다고 언급할 경우에도 라이센서는 계약위반책임을 부담
- 기술정보, 노하우의 **장래에 있어서 성과보증이나 라이센시가 제조하는 제품의 품질보증**은 라이센시의 생산,기술능력에 관한 문제이므로 **라이센서가 보증하는 것은 곤란**함

⑵ 기술정보의 적격성

● 기술정보의 정확성, 적격성에 대하여 라이센서는 일정한 주의의무를 부담하며, 라이센시도 기술정보의 사용에 일정한 주의의무를 부담함

- 각각의 주의의무가 어느 정도, 범위인지는 사안에 따라 그 해석이 다름
- **라이센서는 기본적으로 기술정보의 정확성, 적격성의 보증은 피하여야 하며 부득이 보증할 경우**에는 아래 예문과 같이 **라이센시도 일정한 주의의무가 있음을 규정**하는 것이 바람직함

89

⑶ 예문

– 라이센서에게 유리한 예문 : 기술적 실시가능성 보증배제

Exclusion of Warranty

Licensor **makes no other warranty** whether implied or expressed, and in particular does **not warrant** that Licensee will **be able to manufacture the Licensed products to the same standard as Licensor** manufactures the same products by using Licensed Patents and Know-How.

보증의 배제

라이센서는 명시 또는 묵시에 관계없이 다른 보증은 일체 하지 않으며, 또한 특히 라이센시가 허락특허 및 노하우의 사용에 의하여 **라이센서가 동일한 제품을 제조하는 것과 동일 수준으로 허락제품을 제조할 수 있는 것을 보증하지 않는다**.

90

– 라이센시의 주의의무를 조건으로 한 제공기술의 적격성 보증(절충안)

Warranty of Technical Information

Licensor warranty that the Technical Information furnished to Licensee under this Agreement is the same Information that Licensor uses to manufacture the Licensed Products in its own factory and that such Information is sufficient to manufacture the Licensed products **if properly utilized according to the instructions of Licensor by competent persons skilled** in the manufacture the Licensed Products

기술정보의 보증

라이센서는 본계약에 의하여 제공된 기술정보가 라이센서 자신의 공장에서 허락제품을 제조하기 위하여 사용한 것과 동일한 정보이며, 그 정보가 **라이센서의 지시에 따라** 허락제품을 제조하는데 **숙련된 자에게 적절하게 사용된다면** 허락제품을 제조하기에 충분하다는 것을 보증한다.

91

■ 권리침해 배제

일반적으로 **라이센서는 침해배제의무를 묵시적으로는 부담하지 않는다고 보고 있지만 허락실시권의 종류, 준거법 및 사안에 따라 해석이 달라질 수 있음**

– 라이센서와 라이센시간에 이해대립사항이므로 사전에 침해배제의 구체적 방법, 책임부담에 대하여 명확하게 규정하여 불필요한 분쟁을 예방함

⑴ 라이센시의 침해금지청구 및 손해배상 청구

● 한국, 일본

– **전용실시권자 :** 계약규정의 유무에 관계없이 고유권리로서 **침해금지청구권과 손해배상청구권 인정**

– **독점적통상실시권자 : 계약상 라이센서가 침해배제의무를 부담하는 경우**는 채권자 대위권에 의거하여 **라이센서를 대신하여 금지청구 가능**
규정이 없는 경우, 고유한 권리로서 금지청구와 채권자대위에 의한 금지청구도 인정되지 않음. **손해배상청구는 가능**함

※ 독점적 통상실시권자의 경우 금지청구권의 대위행사 인정(서울중앙지법2005.5.19. 서비스표권자에 대한 사례이나 특허권에 원용가능)

92

※ 관련 판례 : 大阪地判1984.12.20.無体集16권3호803면

"통상실시권의 허락자는 통상실시권자에게 금지.손해배상청구권을 행사하지 않는다는데 그치고 **승낙을 받지 않은 자의 실시행위를 배제하여 통상실시권자의 손해를 방지할 의무까지 부담하는 것은 아니다**. 완전 독점통상실시권이라해도 통상실시권의 성질이 변하는 것은 아니며 금지청구권을 인정하는 것은 곤란하다"

- **비독점적 통상실시권자 : 금지청구권도 손해배상청구권도 인정되지 않음**

※ 관련 판례 : 大阪地判1984.4.26.無体集16권1호271면

" 통상실시권 설정자는 승낙없이 **당해 고안을 실시하는 제3자를 방치할 자유도 갖고** 있고 따라서 비독점실시권자는 항시 동일한 권리자에 의한 경합실시의 결과 발생하는 매출의 감소 등 손해를 받을 수 있는 입장에 있다고 할 수 있다"

권리자		금지청구권		손해배상청구권
특허권자	전용실시권 없음	인정됨		인정됨
	전용실시권 있음	다툼이 있음		다툼이 있음
전용실시권자		인정됨		인정됨
통상 실시권자	독점적	직접행사	다툼 있음	인정됨
		대위행사	다툼 있음	
	비독점적	직접행사	인정 안됨	인정되지 않음
		대위행사	인정 안됨	

93

● **미국**

- 특허침해소송을 제기하여 **라이센시를 보호할 묵시의 보증의무 없음**

※ 1891년 Waterman v. Mackenzie 사건에서 '양도'와 '라이센스'를 구분한 이후, 계약서에 'Exclusive License'라는 용어를 사용해도 특허에 대한 '모든 실질적인 권리'(all substantial rights)를 라이센시에게 이전한 경우에는 라이센시가 특허소송 당사자 적격 존재, 그렇지 않은 경우에는 특허소송의 당사자 적격이 없음

● **독일**

- 명문의 합의가 없으면 **독점라이센시(exclusive licensee)가 특허를 방어할 의무**를 지며, **라이센서는 침해배제의 의무가 없음**
- **비독점적 라이센시**는 특허침해소송에서 직접적인 소권이 없으므로 **특허권자가 그러한 권능을 부여하였거나 권리이전에 합의한 경우**에만 계약에 의해 인수된 **특허침해소송 수행 가능**

94

⑵ 권리침해배제규정의 내용

● 제3자의 권리침해발생사실에 대한 **라이센시의 통지의무**, **침해배제방법(소송,화해** 교섭 등),**소송 등의 배제조치에 대한 결정권**(대리인 선임, 소 취하, 상소, 화해 등)과 **비용분담, 손배상금의 분배** 등이 포함됨

- 실무적으로는 **침해를 발견한 때**에는 **상호 신속하게 통지**하고, **라이센서는 침해자에 대한 배제의무가 없지만 배제조치를 할 경우 결정권**을 가지며, **라이센시는 자기 비용으로 협력**하는 것으로 정하는 사례가 많음

※"양자는 상호 협력하여 침해를 배제한다"고 정한 경우에도 라이센서는 실질적으로 배제의무를 부담하는 것으로 해석될 수 있음

- 라이센시가 침해소송을 수행할 의무가 있는 경우에는 **침해행위로 수취한 손해배상금의 분배 및 그 비율을 계약으로 정함**

● 라이센서의 입장에서는 라이센서의 의무를 제한하는 규정을 두어 과대한 의무부담 규정은 피하여야 하며, **라이센시**는 배제의무를 요구하기 보다는 침해자가 존속하는 경우에는 **실시료의 감액을 청구할 수 있도록 하는 것이 훨씬 실익**이 있음

95

⑶ 라이센서의 침해배제의무에 일정한 면책을 설정한 예문

Limitation by Third Party

Licensee shall notify Licensor in writing of any alleged infringement of any Licensed Patent by any third party in Licensed Territory immediately after Licensee obtains knowledge thereof. Whenever **Licensor determines, in its discretion**, that any claim or action is necessary or advisable to insure the protection or prevention against such alleged infringement of Licensed patent, **Licensor may assert a claim or take legal action** against any such third party infringing Licensed Patent. In such event, **Licensee shall provide its full cooperation to assist in the prosecution of such claim or action**. **Any resulting proceeds or judgement obtained** shall **accrue to Licensor**. **Licensor shall not** however **be obligated to assert a claim or take legal action** against such third party infringing Licensed Patent, **nor have a liability to Licensee for failure to do so.**

If for any reason **Licensor fails to assert any claim or take legal action** against such third party infringing Licensed Patent, or if Licensor fails to diligently pursue such claim or legal action, **Licensee shall have the right to assert a claim or take legal action** against such third party. In such event, **Licensor shall provide its full cooperation to assist** in the prosecution of such claim or action, but **shall not be responsible for any of the cost of the litigation**

96

제3자의 침해

라이센시는 허락지역에서 제3자가 허락특허를 침해하고 있다는 사실은 안 경우에는 **즉시 서면으로 라이센서에게 통지**한다. **라이센서는 자기의 선택**으로 이러한 침해에 대하여 방어를 하는데 청구(claim) 또는 소송이 필요하고 적절하다고 판단한 경우에는 언제라도 허락특허를 침해하는 **제3자에게 청구를 주장하거나 소송을 제기**할 수 있다. 이 경우에 **라이센시는** 청구나 소송 수행의 지원을 위하여 **전면적인 협력**을 제공한다. **소송 등의 결과로서 생긴 수확이나 판결은 라이센서의 권리로서 발생**한다. 그러나 라이센서는 허락특허를 침해하는 **제3자에게 청구를 주장하거나 소송을 제기할 의무는 없으며** 그렇게 하는 것을 태만히 한 것을 이유로 한 **라이센시에 대한 책임도 없다.**
어떠한 이유로든 **라이센서가 허락특허를 침해하는 제3자에게 청구 또는 소송을 제기할 수 없는 경우**에는 **라이센시가 청구 또는 소송을 제기할 권리**를 가진다. 이 경우에 **라이센서**는 전면적인 협력을 제공하지만 **소송에 소요되는 어떠한 비용에 대해서도 책임은 없다.**

97

■ 제조물책임

● 라이센시가 허락기술을 사용하여 허락제품을 제조판매한 결과 라이센서가 제공한 기술정보나 기술지도 등에 의한 제조물의 결함으로 인하여 생명,신체, 재산에 손해가 발생한 경우 라이센서의 제조물책임의 인정여부가 문제
→ 특허나 노하우 등의 기술이 제조물책임법의 대상인 제조물에 해당하는지가 중요

⑴ 라이센서의 제조물책임에 대한 주요국가의 법적 취급

● **현시점에서 특허, 노하우 등의 기술이 제조물책임법의 대상이 아닌 점**은 미국, EU, 한국, 중국, 일본,EFTA 가맹국, 인도, 대만 등 각국의 공통사항임.
※ EU에서는 기술도 제조물책임의 대상으로 하려는 움직임이 있으므로 유의하여야 함
● **미국**에서는 기술, 기술지도.자문 등은 제조물이 아니라 서비스이므로 **라이센서는 책임이 없다는 판례**가 있음
● **일본** 제조물책임법도 제조물은 제조·또는 가공된 유체물이므로 기술,노하우 등 무체물의 결함에 기인하여 발생하는 손해에는 적용되지 않으며, **라이센서에게 제조물책임이 인정되지 않음**
● **실시제품이 라이센서 또는 그의 상표나 상호를 언급**함으로써 **제조물책임에 기한 청구권을 인정하는 나라**도 있으므로 라이센서의 **책임을 면제하는 방법을 고려**하여야 함

98

● 라이센서는 불법행위책임 및 계약책임은 부담.

- **라이센시는 라이센스계약에 의하여 라이센시가 피해자에게 지불한 손해배상금 및 변호사비용 등을 라이센서에게 구상 가능**

● **상표라이센스의 경우**는 상표의 품질보증기능으로부터 **제조물책임법상의 보증책임이 인정**되는 경우가 있음에 유의

- 라이센서가 상표를 타사에 라이센스하고, 라이센시가 제조제품에 그 상표를 부착 판매하여 해당 제품이 제조물책임사고를 일으킨 경우에 라이센서는 제조물책임 부담

※ 미국의 상표라이센스 관련 손해배상사건 : Torries v. Goodyear Tire&Rubber Company Inc.786P.2d939, 아리조나주 최고법원,90.1.4.(상표 라이센서인 Goodyear사에게 엄격책임 인정)

⑵ 라이센서의 대응방안

● **허락제품의 결함과 관련된 라이센서의 책임을 전부 면책시키고 만일 비용이 라이센서에게 발생한 경우에는 라이센시가 전액부담 시킴**

● 제3자가 라이센서에게 제조물책임 또는 불법행위책임에 대한 소송을 제기하는 것을 라이센시가 방지하는 약정을 해도 법적효과가 없음

- 대신에 라이센시의 손해에 대한 구상권을 제한하는 조항을 마련함. 이것은 면책조항 및 보증조항과 관련이 있음

99

⑶ 라이센서의 제조물책임 배제 예문

Quality Control and Product Liability

⑴ Licensee **shall produce** the Licensed Products in the **same quality as Licensor**. The Licensor has **the right to inspect the Licensed Products** for compliance with the agreed quality and to **enjoin the sale** of Licensed Products of insufficient quality. This right of inspection can be exercised by Licensor through personal inspection of the production

⑵ Licensee **indemnifies Licensor with respect to all claims of third parties based on product liability.** Licensee also holds Licensor harmless for any claims of third parties based on statements by Licensee with respect to the Licensed Products

품질검사 및 제조물책임

⑴ 라이센시는 계약제품을 라이센서가 생산하는 것과 **동일한 품질로 생산**하여야 한다. 라이센서는 합의한 **품질을 검사**하고 **품질이 낮은 제품의 판매를 금지**할 수 있다. 라이센서는 자신이 직접 생산과정을 검사하는 방식으로 품질검사를 할 수 있다.

⑵ 라이센시는 **제조물책임과 관련한** 제3자의 청구권 및 계약제품에 대한 라이센시의 광고 문안과 관련한 제3자의 청구권에 대하여 **라이센서의 책임을 면제**한다.

100

Product Liability

Licensee shall **indemnify and hold harmless Licensor, Licensor's Subsidiary and/or Licensor's Co-Developer** from and against **any claims, losses, damages and/or liabilities including but not limited to product liabilities** which may be incurred by Licensor, Licensor's Subsidiary and/or Licensor's Co-Developer in connection with Licensed Product manufactured and sold by Licensee under this Agreement or due to any activities of Licensee under this Agreement.

제조물책임

본 계약에 의거하여 라이센시가 제조, 판매한 계약제품과 관련하여 또는 본 계약에 근거한 라이센시의 활동에 기인하여 라이센서, 라이센서의 자회사 및/ 또는 라이센서의 공동개발자가 입을 가능성이 있는 **제조물책임도 포함하여 다만 이에 한정하지 않으며, 어떠한 요구, 손실, 배상 및 법적 책임**에 대하여도 라이센시는 **라이센서, 라이센서의 자회사 및/ 또는 라이센서의 공동개발자를 보상하고 피해를 받지 않도록** 하여야 한다.

101

- 해외수출과 관련하여 라이센시가 제품의 안전대책을 설계, 제조, 경고표시 등을 강화하고 생산물배상책임보험을 가입하는 것이 필요

No warranty of safety

(1) **Licensee shall endure** that all Licensed Products supplied by or on behalf of Licensee or any Sublicensee **are safe, non-hazardous and comply with all regulatory requirements** applying to such Licensed Products in all jurisdictions within the Territory.

(2) **Licensor makes no representation or warranties that the Licensed Products will be safe, non-hazardous**. **Licensee will be responsible for any product liability claims** relating to the Products licensed to Licensee hereunder and their use, and **Licensor, its officers, employees and agents will have no liability to Licensee** or any Sublicensee whether in contract, tort, negligence or otherwise for any loss or damage arising out of or in connection with the manufacture, supply or development of any Licensed Products by or on behalf of Licensee or any Sublicensee which are not safe, non-hazardous.

102

5. 유의사항 및 라이센서의 대안

● 국가마다 보증책임의 여부와 범위가 상이하고 불분명하여 위험부담이 매우 크므로 **라이센서는 보증책임을 배제시켜야 함**

- 독점금지법의 제한은 없음. 보증책임 관련 법률은 임의법규이므로 특약으로 배제

● 라이센서는 **허락특허의 유효성보증은 회피**

- **최종 무효확정까지 로열티지불의무 존속함을 규정**(국가마다 로열티 지급기간 상이)
- 계약대상 특허발명이 특허등록되지 않거나 특허권이 무효가 된 경우에 실시료 반환 여부에 논란이 있으므로 **반환하지 않음을 명시**
- 특허권 무효확정 시까지 **미지불실시료는지급하도록 규정**

● 제3자의 지적재산권에 대한 비침해를 보증하면 침해판정으로 인한 손해배상액이 로열티를 훨씬 넘는 경우가 발생할 수 있으므로 **비침해보증은 회피**

- 보증책임 수용 시 **모든 책임은 지급받은 로열티한도로 제한**
- **보증범위**(계약효력발생일 이후 사유 배제, 명시적 보증책임을 표명으로 대체, 라이센서가 아는 한도로 제한)를 **가능하면 좁게 규정**
- 제3자특허권 침해문제로 라이센스계약 중도 종료 시 서로 배상청구 없이 계약 해소

103

● **계약기술 및 정보의 적격성, 효용성 및 생산가능성은** 라이센시의 실시조건, 실시능력, 실시목적에 크게 의존하므로 **보증을 회피**

- 보증할 경우에는 **라이센시도 일정한 주의의무**(라이센서의 지시에 따라 허락제품을 제조하는데 숙련된 자에게 적절하게 사용할 의무)가 있음을 규정

● **라이센서의 침해배제의무에** 대해 실시권의 종류, 준거법 및 사안에 따라 해석이 달라질 수 있으므로 라이센서는 의무를 **제한**

- 침해 발견 시 상호 신속하게 통지하고, 라이센서는 침해자에 대한 배제의무가 없지만 배제조치를 할 경우 결정권 보유, 라이센시는 자기 비용으로 협력하는 것으로 규정
- 라이센시가 침해소송 수행의무가 있는 경우에 침해행위로 수취한 손해배상금의 분배 및 그 비율을 계약으로 정함
- 라이센시는 특허무효소송의 당사자가 아니므로 그 비용은 라이센서가 부담, 제3자의 특허권침해에 대한 소송비용은 라이센시가 분담하는 것으로 책임을 절충

● **계약제품의 결함과 관련된 라이센서의 책임을 전부 면책시키고** 비용이 라이센서에게 발생한 경우에는 라이센시가 전액부담

- 해외수출과 관련하여 라이센시가 제품의 안전대책을 설계, 제조, 경고표시 등을 강화하고 생산물배상책임보험을 가입하는 것이 필요하다.

104

■ 이상의 내용을 참고하여 라이센시의 협상안에 대하여 라이센서에게 가장 유리한 대안을 작성함

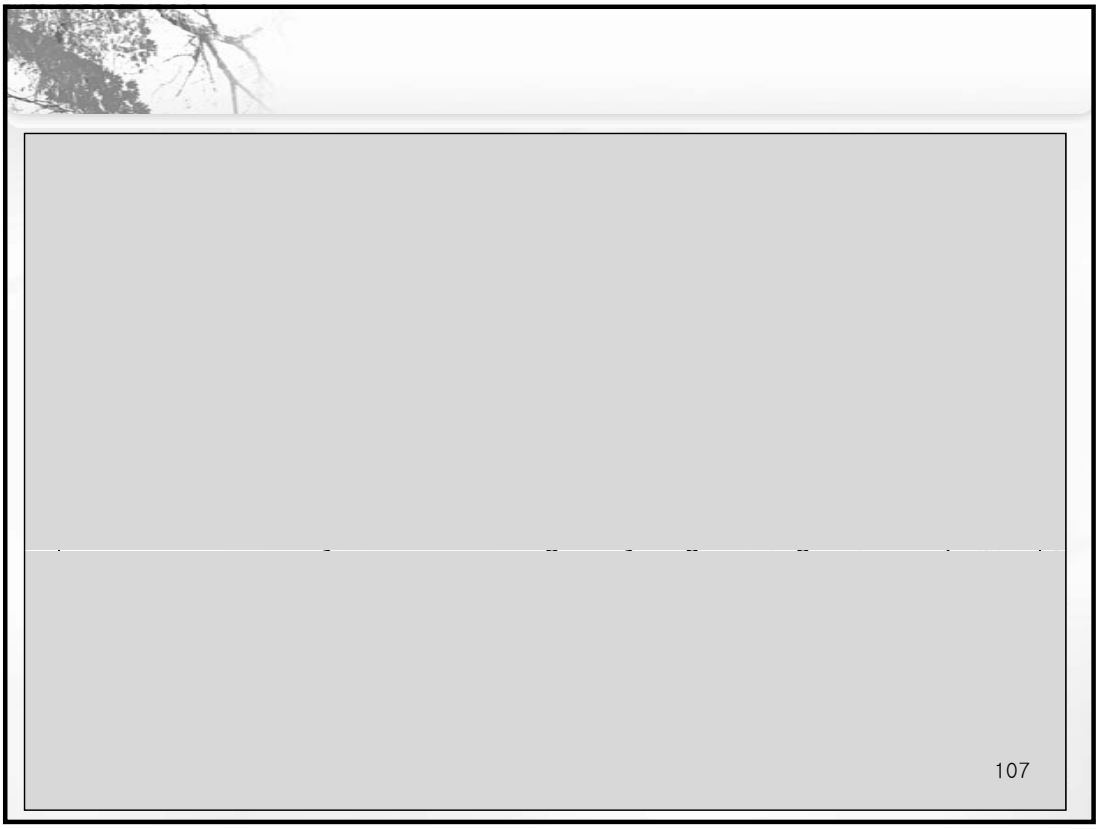
● 협상에 보증책임에 대한 논의는 없었으나 라이센시가 임의로 포함시킨 사항은 양보할 수 없는 협상 한계선에 해당하며, 보증범위에 따라 로열티 범위가 좌우되는 핵심사항

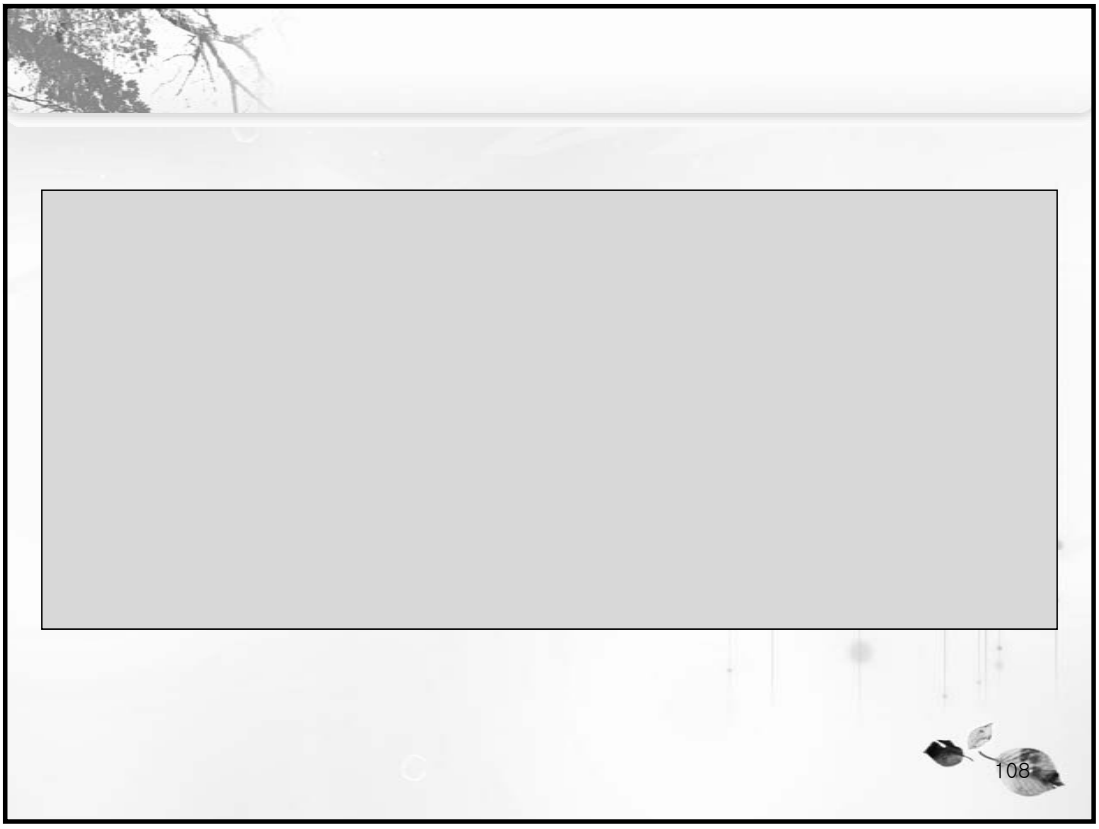
- 허락특허권의 유효성 보증,
- 제3자 특허 비침해성 보증, 침해소송의 방어 책임 및 라이센시에 대한 면책,
- 제공 기술정보의 적정성 보증 및 부적정성에 의한 손해배상 책임
- 제조물 책임과 보험가입은.

● 위 사항을 보증하면 예측할 수 없는 고액의 손해를 배상할 위험이 크므로 이를 배제하는 수정안을 제시하면서 협상의 접점을 찾아야 할 것임

105

106


107


108

추가 참고 사례

■ 라이센스대상이 권리범위外로 판명된 경우 실시료 반환 및 지불계속여부

● 라이센스제품이 계약특허의 기술적 범위에 포함되지 않는다는 이유로 지불한 실시료의 반환을 청구하는 경우, 반환하여야 하는지. 또한 향후 실시료는 받을 수 없는지?

● 위와 같은 경우를 예방하기 위한 사전 조치방안은?

● 문제 상황에 따라 결론이 다름

- ① 무효확정, 정정심판에 의한 청구범위 감축된 경우
  ② 계약제품이 계약특허의 기술적 범위에 포함되는 것으로 오해하여 계약을 체결한 후 전문가 감정을 받은 결과, 포함되지 않는 것을 알게 된 경우
- ① 라이센시의 요청에 의해 체결,
  ② 특허권자의 판매금지청구에 따라 교섭 결과, 화해적 계약 체결

109

● 무효심판,정정심판 확정결과 계약제품이 계약특허발명의 기술적 범위에 불포함된 경우

- 출원 시로 소급하여 무효나 감축된 기술적 범위로 되므로 출원 시부터 기술적 범위에 포함되지 않는 것으로 됨 → **무효심판, 정정심판 확정 전에 지불한 실시료는 부당이득으로 반환 청구가 가능한지가 문제**
- 확정 전에 지불한 실시료는 반환을 청구할 수 없음(의견 나뉨)

∵ 현실적으로 무효심결 확정 전은 유효로 취급되고 기술적 범위도 등록 시의 범위로 취급되어 왔으므로 라이센시도 독점권에 의한 이익을 향유

- **대책 : 실시료 불반환 조항 규정**

「라이센서는 이미 지불받은 실시료는 특허권이 무효 또는 특허청구범위가 정정되는 것을 포함하여 어떠한 경우에도 반환하지 않는다.」

※ 무효심판이 청구된 것을 알고 '불 반환조항'을 포함한 라이센스계약을 체결한 경우에 무효심판 확정 후 실시료의 반환청구를 부정함(東京地判 昭57.11.29)

110

● **화해적 라이센스의 경우**

- 특허권자는 손해배상, 실시료액을 감액하고 상대방은 기술범위에 포함되는 것을 인정하여(상호 양보하여) 라이센스계약이 체결된 경우, 나중에 이에 **반하는 주장을 할 수 없음(화해계약의 확정효, 창설적 효력)**
- 대책 : 확정효가 발생하는 **기술범위의 충족성이 쟁점으로 된 점** 및 **「상호 양보한다」는 화해계약의 성립요건을 계약 전문에 명시**

> 라이센시는 라이센서가 보유하는 특허권에 의하여 라이센시가 제조하는 본 제품의 제조 판매 금지 및 손해배상금으로 ○○○원의 지불을 청구한 바, 라이센시가 --- 이유로 라이센서의 특허발명의 기술적 범위에 포함되지 않는다고 주장하였지만, 양자가 교섭한 결과, 상호 양보하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.(쟁점의 명시)

→ 라이센시는 실시료를 손해배상금은 전문의 배상금액보다 저액의 배상금액을 지불(라이센서의 양보)하는 대신에 라이센시는 기술적 범위에 포함되는 것을 인정하여 실시료를 지불(라이센시의 양보)한다는 것을 표시

11.1

● **착오에 의한 라이센스**

- 착오에 의한 계약무효 및 부당이득반환 청구
- 라이센시에게 중과실이 있는 경우 착오무효 주장할 수 없음, 제품이 특허발명의 기술적 범위에 속하는지를 판단하는 것은 상당히 곤란하므로 중과실이 있었다고 보기 어려운 경우가 많음 → 실시료 반환 가능성 있음
- 기술적 범위에 포함여부에 대한 논란은 당사자간 협의, 제3자(중재인, 특허청 판정)에 의한 해결

> 계약제품이 계약특허의 기술적 범위에 포함되는지 여부가 문제될 경우에는 당사자가 신의 성실에 따라 협의하여 결정한다. 협의가 조정되지 않은 경우에는 양당사자의 균등부담으로 다음의 중재인으로 하고 그 판단에 의해 결정한다.

11.2

■ 특허출원 중인 발명의 라이선스 관련 분쟁

● 라이센스대상인 출원이 거절사정으로 특허권 불성립된 경우, 또는 심사청구를 하지 않아 취하된 경우, 라이센시는 어떠한 주장을 할 수 있는지?

● 출원 중 감축보정으로 등록되었지만 감축 전의 기술적 범위에 속하는 제품을 판매할 수 있는지(제3자 판매금지규정이 있는 경우)?

● 위와 같은 경우를 예방하기 위한 사전 조치방안은?

● **라이센스대상인 출원이 거절사정으로 특허권 불성립된 경우**

- 계약에 조기 종료의 규정이 없어도 **장래에 행하여 종료(해지사유),** 지불한 실시료에 대한 **부당이득반환청구 인정 안됨**

① 라이센서가 특히 **등록사정을 확약** 또는 **보증한 경우가 아니면 손해배상책임 없음**

② 라이센시는 **특별 사정이 없으면 계약의 의사표시에 착오로 무효 주장 할 수 없음**

113

● **라이센서가 심사청구를 하지 않아 취하된 경우**

- **장래에 행하여 계약 종료(해지사유),** 채무불이행에 의한 손해배상(名古屋地判92.6.5)

● **출원 중 감축보정으로 등록되었지만 감축 전의 기술적 범위에 속하는 제품을 판매 가능여부(제3자 판매금지규정이 있는 경우)**

- 감축부분을 다른 부분으로 부터 독립하여 특정할 수 있고,감축 전의 기술적 범위에 속한 제품을 제3자를 위해 제조판매해도 라이센서에게 영업상, 기술상 영향이 없으면 가능함(最判 93.10.19, 北辰式 掘削裝置사건)

제ㅇ조(보증 등) ①라이센서는 '본 특허출원'이 특허청에 등록되는 것을 보증하지 않으며, 거절사정이 확정된 경우에는 실시료 감액에 대하여 협의하기로 한다.

② 본 계약에 의해 라이센시가 라이센서에게 지불한 실시료는 이유여하를 묻지 않고 반환하지 않는다.

제ㅇ조(등록절차) 라이센서는 자기 의사로 또는 특허청의 통지로 '본 특허출원'의 특허청구범위를 감축하거나 출원내용을 변경할 경우에 사전에 라이센시와 협의하여 처리한다. 또한 무효심판이 청구된 경우에는 지체없이 라이센시에게 통지하고 협의한 방어방법에 따라 조치한다.

114

Thank You
연락처 : chchoi@kist.re.kr