

사례 중심의 실무자를 위한 국제 라이선스 계약 과정

## 로열티 조항 (Royalty)

Toshiba Samsung Storage Technology (TSST)

노경섭 책임 연구원

## Contents

- 1 Key Point
- 2 라이선스의 협상안 및 계약서
- 3 의의 및 내용
- 4 유의사항 및 라이선서의 대안
- 5 Key Point 정리

## 1. Key Point

- 라이선서와 라이선시의 입장에서 각각 로열티의 의미를 이해한다.
- Initial Fee의 의미를 이해한다.
- “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”, 기타 법률상 로열티가 문제가 되는 경우를 알아본다.
- 최저 로열티의 의미와 설정 이유를 이해한다.
- 국제 라이선스 계약에 있어서 원천징수 세금에 대해서 이해한다.

3

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(1)

### ▪ 협상안

#### - 협상과정

- 라이선서(Hankook 산학협력단)는 지속적인 수입 창출 및 향후 급성장이 예상되므로 Running 로열티를 요구함
- 라이선서는 대당 로열티로 2.5%를 요구하고, 라이선시(YYY 회사)는 0.5%를 제시함
- 라이선서는 배타적 실시권(Exclusive License)을 허용하는 대신, 반대 급부로 Initial Fee를 요구함
- 계약기간에 대해 라이선서는 장기를 원했으나, 라이선시는 Running 로열티일때에는 단기를 요구함

#### - 협상결과

- 계약 기간  
계약 기간은 2011년 12월 29일부터 3년간으로 함
- 계약 금액  
Initial Fee를 \$500,000 지불하고, Running 로열티는 1.2%/대 임

4

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(2)

### ▪ 계약서안

#### 3. Royalties

3.1 In consideration of the rights granted by Licensor to Licensee under the Paragraph 2.1, Licensee agrees to pay Licensor a one-time contract initiation fee of \$500,000 and a royalty of 1.2% of the Net Sales Receipts of any and all Licensed Products sold, distributed, transferred, or otherwise disposed of by Licensee.

3.2 Net Sales Receipts shall be defined herein as that amount of money received from sales of distribution of the Licensed Products, else transportation charges, trade discounts, returns, insurance fee, and any applicable taxes.

3.1 2.1조에서 라이선서가 라이선시에게 허용한 권리를 고려하여, 라이선시는 선금금으로 \$500,000와 라이선시에 의해 판매, 배포, 이전 또는 기타 처분되는 모든 계약제품의 순매출수령액의 1.2% 로열티를 라이선서에게 지급할 것에 동의한다.

3.2 순매출수령액은 계약제품의 판매로 수령한 금액에서 운반비, 영업 할인, 환입, 보험료 및 관련 세금을 제외한 금액으로 정의되어야 한다.

5

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(3)

#### 5. Most Favored Royalty Rate

5.1 If Licensor grants a license to a third party sell the Licensed Products at a royalty rate less than the royalty payable by Licensee to Licensor, Licensor shall (i) promptly notify Licensee of such license, and (ii) extend to Licensee the lower royalty rates applicable for the territory granted in the noticed license as of the date on which Licensor and third party became effective.

5.1 라이선서가 라이선시에 의해 라이선서에게 지불될 로열티 보다 낮은 로열티율로 계약제품을 판매할 라이선스를 제3자에게 허용할 경우에 라이선서는 (i) 라이선시에게 그런 라이선스를 즉시 통지하여야 하고, (ii) 라이선서와 제3자간 효력 발생일로부터 통지된 라이선스에서 허용된 지역에 대해 적용되는 더 낮은 로열티율을 라이선시에게 적용하여야 한다.

6

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(4)

### 8. Term

8.1 This Agreement shall commence on Effective date, and shall continue for a period of three (3) years from such date, and this Agreement automatically extend for a second-3-year term unless Licensee provide written notice not to extend.

8.1 본 계약은 발효일로부터 개시하여, 3년간 계속되어야 하고, 본 계약은 라이선시가 연장하지 않겠다는 서면 통지를 제시하지 않는다면 재차 3년간 자동적으로 연장된다.

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(5)

### 13. Taxes

13.1 Licensor shall bear all taxes imposed on it with respect to the payments of this Agreement, provided, however, that if so required by applicable law, Licensee shall withhold the amount of taxes levied on payments to be made by Licensee pursuant to this Agreement, and shall promptly make payment of the withheld amount to the appropriate tax authorities and within thirty (30) days of issuance by the tax authorities shall transmit to Licensor official tax receipts or other evidence issued by said appropriate tax authorities sufficient to enable Licensor to support a claim for tax credit in respect to such withheld taxes so paid by Licensee.

13.1 라이선서가 본 계약의 지불금에 부과되는 모든 세금을 부담하여야 한다. 단, 관련 법에 의해 요구된다면, 라이선시는 본 계약에 따라 라이선시에 의해 이행될 지불금에 부과되는 세금을 원천징수하여야 하고, 관련 세무 당국에 원천징수 금액을 즉시 납부하여야 하며, 라이선시에 의해 지불된 원천징수 세금에 대해 라이선서의 세금 공제 청구를 지원할 수 있도록 충분한 것으로, 관련 세무 당국에 의해 발행된 공식 세금 영수증 또는 기타 증거를 세무 당국의 발행일로부터 30일 내에 라이선서에게 제출하여야 한다.

### 3. 의의 및 내용(1)

#### ▪ 의의

- 특허라이선스 계약에 의거하여 라이선서의 라이선스에 대한 권리양보의 대가로써 이러한 반대급부를 일반적으로 “로열티(Royalty)” 라고 함

#### - 로열티는 라이선서 입장에서는

- i) 라이선시에게 제공된 편익에 대한 보상
- ii) 라이선서가 그의 권리를 위해 투자한 금액에 대한 투자이익
- iii) 라이선서가 상실 혹은 포기한 이익에 대한 보상
- iv) 라이선서가 거둔 성공의 분배

#### - 라이선시 입장에서는

- i) 라이선시가 대체 기술을 개발하는데 따른 위험부담을 최소화하는데 대한 반대급부
- ii) 라이선서 권리의 침해에 대한 벌칙
- iii) 라이선서가 정립한 권리 대상(기술 등)의 사용 대가
- iv) 라이선서가 개척한 시장에 진출하는데 대한 입장료

9

### 3. 의의 및 내용(2)

#### ▪ 내용

#### - 로열티 결정 방법

- 1) 로열티를 결정하는 기본적인 요소는 궁극적으로 “허락특허의 실시에 의하여 예상되는 이익액” 이다.

- 2) 로열티의 결정에는 우선 허락특허의 실시에 의하여 예상되는 이익액을 결정하는 것이 중요하지만 이 작업은 매우 어려움. 이익액이 기본적 요소에 의하여 좌우되지만 그 밖에 불확정 요소를 고려하여야 하기 때문임

#### - 기본적 요소

- ① 계약제품의 시장상황, ② 계약제품의 판매예상

#### - 불확정 요소

- ① 허락특허가 기본특허인지, 응용 또는 개량특허인지 여부
- ② 허락특허의 완성도, ③ 허락특허에 장래 개량기술도 포함되고 있는지 여부
- ④ 라이선스가 독점적인지, 비독점적인지 여부
- ⑤ 허락지역의 광범, ⑥ 계약기간의 장단
- ⑦ 유사기술의 존부 또는 출현가능성

10

### 3. 의의 및 내용(3)

3)로열티는 여러 불확정요소를 평가하면서 예상이익액을 결정하고 다음에 이 예상이익액을 각종의 로열티방식에 적용시켜 요율을 산출한 후 마지막으로 산출된 요율과 업종별, 기술별 또는 기종별로 각각 확립되어 있는 종래의 요율(일정폭이 있음)을 기준으로 하여 당사자간의 교섭에 의하여 결정되는 것이 통상임

#### - 로열티의 분류

1)실적로열티(Running Royalty) : 실시의 성과에 따라 지불되는 로열티.

그 산정기초의 차이에 의하여 제조원가로열티, 절약액/이익액로열티 및 판매액로열티 같은 요율로열티(percentage royalty)와 대물로열티(per-quantity royalty)로 분류됨

① 제조원가로열티 : 실시제품의 제조원가에 대한 일정비율로 표시되는 로열티.

중요한 영업비밀에 속하는제조원가를 개시하므로 거의 채택되지 않음

② 절약액/이익액로열티 : 허락특허 사용/실시에 의한 절약액/이익액에 대한 일정비율로 표시되는 로열티.

제조원가로열티의 경우와 같은 문제점을 가지고 있어 거의 채택되지 않음

11

### 3. 의의 및 내용(4)

③ 판매액로열티 : 제품판매가격에 대한 일정비율로 표시되는 로열티.

다음과 같은 장점이 있음

- 판매수량/가격은 제조원가 등에 비하여 확인/계산이 매우 간단함
- 판매수량/가격의 공개는 제조원가 등에 비하여 라이선시에게 비교적 실질적 피해가 적음
- 판매가격/물가 등 변동에 따라서 로열티액도 변동하는 점  
[이점은 대물로열티와 대조]

④ 대물로열티 : 실시제품에 대하여 고정액으로 표시되는 로열티.[Ex: \$5/Unit]

판매액로열티와 같은 장점이외에 다음과 같은 장점도 가지고 있음

- 판매한 제품에 대해서 뿐만 아니라 제조/사용/무상양도한 제품이나 시장가격이 성립되지 않은 제품에 대해서도 일률적으로 적용되는 점
- 실시수량의 확인만으로 충분하며 판매가격의 계산을 필요로 하지 않은 점
- 제조원가의 삭감이나 판매가격, 물가 등의 변동에 의하여 영향을 받지 않는다는 경직성이 있음[이점은 판매액로열티와 대조]

→ 103p

12

### 3. 의의 및 내용(5)

**2)비실적로열티(Fixed Sum Royalty) : 실시의 성과와 관계없이 고정액의 로열티**

**①Initial Fee(선급금, Initial payment)**

계약발효시 또는 일정기간내에 계약제품의 생산, 판매, 사용 등에 따른 로열 티지불채무의 발생유무와 관계없이 독립적으로 지불되는 금액으로, 당해 기술 이전을 위한 최소 필요경비 및 당해 기술의 R&D 비용 미회수분에 대한 보상. 고정액의 로열티로 실적로열티와 병용되는 경우가 많음

**②정액로열티(Fixed Royalty)**

실시허락의 모든 대가를 정액으로 표시한 로열티로 계약기간 전체에 대하여 정하는 경우도 있고 그 분할된 각 기간마다 정하는 경우도 有 다음과 같은 이해득실이 있음

- 복잡한 로열티 관련규정(로열티 계산, 보고, 장부 등의 기장, 감사) 불필요
- 라이선시 : 판매수량 증대에도 불구하고 지불 로열티 증가하지 않지만, 일시불의 경우 큰 재정적 부담. 경쟁품의 출현, 시장상황의 변동에 의해 판매고가 감소한 경우에도 정액로열티를 지불해야하는 불이익
- 라이선서 : 정액을 확실하게 수령하는 것에 의해 바로 연구투자비 회수, 로열티 보고서의 진위를 감사할 수고를 덜 수 있지만, 판매고가 증가해도 수령 로열티액은 증가하지 않음. 물가 상승시 로열티 수입 실질적 감소

13

### 3. 의의 및 내용(6)

**☞ 일시불 지급 방식(Lump Sum) : 계약제품의 판매액수와 무관하게 특허의 사용대가로 고정 금액을 지불**

- 특허권자와 실시권자가 향후 발생될 매출에 대한 불확실성으로 인해 서로 간에 Risk Taking 하여 이익/비용의 흐름을 일치시켜 위험을 분산시킴
- 실제로 지불할 경우에는 분납하여 지불하는 방법도 가능
- 서로 신뢰관계가 부족하든가, 의미없는 만남을 되풀이하거나, 계약해석을 둘러싸고 분쟁을 일으키는 것을 회피하고자 할 때 이용함

**3)사용베이스로열티**

허락특허를 실제로 사용하여 제조한 제품(실시제품)에 대해서만 부과되는 로열티.

14

### 3. 의의 및 내용(7)

#### 4)포괄로열티

미리 정의한 사양에 합치한 제품을 제조하면 그것이 허락특허의 실시제품인지 여부와 관계없이 부과되는 로열티.

허락특허가 다수인 경우에 실시권자가 제조한 제품이 허락특허의 실시제품에 해당하는지 여부를 일일이 검토하는 수고를 덜기 위해 채용됨. 허락특허의 실시제품이 아닌 제품에 대해서 로열티가 부과될 염려가 있으므로 불공정거래행위에 해당할 수 있음. 실무상 본 방식의 계약 흔함

**5)대가지불방식의 실태** : 실제 라이선스에서는 여러 지불방식을 조합하여 사용

☞ 일본 발명협회 “특허라이선스 계약 등에 관한 실태 조사”(’09 3월)

- Initial Fee + 매년/반년/4분기마다의 경상로열티(Running R'ty) → 40.5%
- 일괄방식의 경상로열티 → 31.7%
- 1회만(Lump Sum)에 의한 지불 → 32.7%
- 체감방식의 경상로열티에 의한 지불 → 3.70%
- 매년/반년마다의 최저로열티 + 경상로열티 → 2.40%

15

### 3. 의의 및 내용(8)

#### 5)판매액로열티

**(1)산정방법** : 판매액로열티 = 대상물의 판매가격 X 요율

- 판매가격

정가표 가격, 총판매가격, 공장도가격, 소매가격, 도매가격, 순판매가격 등.

순판매가격 - 총판매가격에서 일정한 제경비를 공제한 잔액을 말함

\*공제할 제경비는 제품종류, 업계관행, 당사자정책 등에 의해 다르지만, 통상 포장비, 수송비, 보험료, 현금할인, 라이선서로부터 구입한 원재료 등의 대가 등으로 각 경우에 따라서 전부 or 일부가 선택됨  
이들 제경비를 무조건 공제할 수 있는 경우와, 청구성 등에 제경비를 판매가격과 구별하여 명기한 경우에만 공제할 수 있는 경우가 있음

\*총판매가격을 로열티 산정의 기초로 하면 허락특허의 실시효과와는 전혀 무관한 제경비를 일일이 계산하는 노력이 절약되나, 순판매가격을 로열티 산정의 기초로 하면 총판매가격과는 반대의 이해득실이 있음  
양자의 이해득실을 절충하여 실무에서는 총판매가격 등의 소정%(Ex: 80%) 상당액으로서 로열티 산정의 기초하는 경우가 있음

16



### 3. 의의 및 내용(9)

#### (2) 특별한 배려를 요하는 경우

가)라이센시가 라이선서 또는 그가 지정하는 자로부터 구입한 원재료, 부품 등을 사용하여 계약제품을 제조한 경우 → 107p

: 당해 원재료 등을 사용하여 제조한 계약제품에 대한 로열티 지불을 면제하거나 당해 계약제품의 판매가격에서 원재료 등의 구입가격을 공제한 잔액을 로열티 산정의 기초로 하는 경우가 있음

나)라이센시가 계약제품을 시험용, Pilot Plant용 또는 시장개발용으로 사용한 경우 : 계약제품에 대하여 로열티를 면제/경감함

다)라이선서가 그 자회사(Subsidiary company), 관계회사(Affiliated company) 등에게 계약제품을 판매하는 경우

: 자회사 등에 대하여는 시가보다 낮은 가격으로 판매할 수도 있고, 그러한 낮은 가격을 로열티 산정의 기초로하면 라이선서에게 불리함

라)라이선시가 계약제품을 자신이 사용하거나 또는 제3자에게 무상양도, 무상대여 등을 한 경우

: 계약제품과 동등한 제품에 대해 성립하는 통상 시장가격인 “공정시장가격” 등을 로열티 산정의 기초로함

마)이미 로열티를 지불한 계약제품에 관한 매매계약이 해제된 경우

### 3. 의의 및 내용(10)

#### (3)요율(Rate)

- ① 균일요율 : 계약기간을 통하여 동일한 요율을 적용하는 경우
- ② 체감, 체증요율 : 실시의 증대에 대하여 요율을 체증 or 체감시키는 경우
- ③ 복수요율 : 허락발명의 권리와 단계(출원후, 등록후), 계약제품의 크기, 실시지역/분야, 국내판매/수출제품 등의 차이에 따라 각각 다른 요율을 부과하는 경우
- ④ 차별요율 : 다수의 라이센시가 존재하는 경우에 각 라이센시에 대하여 각각 다른 실시요율을 적용하는 경우  
(단 불공정거래행위/부당거래제한 해당할 염려 있음)

#### (4)로열티의 발생시기 : 로열티 발생시기를 명확하게 규정할 것 → 110p

판매계약체결시로 하면 아직 당해 제품의 제조가 완료되지 않았음에도 로열티가 발생하는 것이 되어 라이선서에게 불리하고, 제품의 소유권 이전일 또는 대금 수령일로하면 라이선서/고객의 의사에 따라 로열티 발생시점이 달라져 라이선서에게 불리함

- ① 제품의 판매계약체결일, ② 제품의 소유권 이전일, ③ 제품의 인도일, ④ 제품의 검수일, ⑤ 제품의 설치완료일, ⑥ 대금의 청구일, ⑦ 대금의 수령일

### 3. 의의 및 내용(11)

6) **대물로열티(對物實施料)**: 대물로열티 = 대상물의 수량 X 정액(定額)

: 자회사에게 판매한 경우, 자기사용/무상양도한 경우 판매액로열티와 같은 특별한 취급은 불필요(로열티 산정시 판매액을 고려할 필요 없음)

- **Initial Fee**

특허라이선스 계약의 경우에, Initial Fee를 규정하는 예가 점차 늘고 있음.  
Initial Fee를 설정하는 경우에는 다음과 같이 성질이 다른 금전의 전부 또는 일부를 포함시키는 것이 보통임.

- (1) 권리금전 성질(허락특허의 가치가 큰 경우, 독점/배타적 실시 허락의 경우)
- (2) 연구개발비의 일부
- (3) 계약체결비용, 계약관리비용 등
- (4) 로열티를 지불하지 않을 경우의 보증금
- (5) 선불로열티(예: 계약 첫째 년도에 지불되는 로열티를 Initial Fee로 하는 것)
- (6) 이외에도 특허료, 출원비용, 특허분쟁비용, 특허보상금, 과거의

특허침해(patent infringement)에 대한 손해배상 등을 Initial Fee에 포함

- 라이선스의 조속하고 성실한 실시를 촉구함과 동시에 경쟁자의 출현을 방지할 목적으로 배타적 실시권을 취득하려고 하는 라이선스의 의도를 미연에 배제하는 이점이 있음.

19

### 3. 의의 및 내용(12)

- **로열티의 감액**: 감액의 주된 사유

- ① 계약제품의 경쟁품이 출현하거나, 라이선스의 이익이 현저히 감소한 경우
- ② 라이선스가 소정 수량을 넘어서 계약제품을 판매한 경우 → 113p
- ③ 독점라이선스 계약체결 후에 법정실시권 등이 발생한 경우
- ④ 라이선서가 제3에게 라이선스를 허락한 경우
- ⑤ 여러 허락특허 중 일부 특허가 소멸 or 허락특허의 청구범위 축소된 경우
- ⑥ 허락특허를 실시함에 제3자의 특허를 실시할 필요가 발생한 경우 → 113p
- ⑦ 라이선서가 Grant-Back한 개량기술이 고도의 기술인 경우

- **로열티와 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 과의 관계** → 114p

- (1) 지나치게 고액의 로열티 부과
- (2) 특허품 이외의 제품에 대한 로열티 부과
- (3) 허락특허의 전부가 소멸한 후에 로열티 부과
- (4) 허락특허의 일부가 소멸한 후에 종전의 로열티 부과 및 차별로열티 부과
- (5) 라이선서가 그 우월적 지위를 이용하여 허락특허에 무효원인이 존재하는 것을 알면서 라이선스에 대하여 로열티의 지불을 요구하는 행위

20

### 3. 의의 및 내용(13)

#### - 특허가치의 평가 또는 로열티의 결정기법 →115p

(1)비용접근법: 특허를 취득하기까지 소요된 비용을 산정해 그것을 기준으로 특허의 가치를 판단하는 기법

(2)시장접근법: 특허기술이 적용되는 산업계의 평균로열티율을 기준으로 산정하는 기법

☞ '09년대 미국산업계를 조사한 자료(매출액에서 차지하는 로열티율)

- 자동차/화학/전기/에너지 산업 : → 2 ~ 5%
- 약품/건강/의료장비 : → 5 ~ 10%
- 통신산업 : → 10 ~ 15%
- 생명공학산업 : 독점적 로열티 → 12 ~ 15%  
비독점적 로열티 → 5 ~ 8%

(3)25% : 수익의 20~25%를 특허권자에게 돌려주어야 한다는 경험칙에서 나온 산정방식

(4)수익접근법: 시장과 매출에 대한 정확한 분석을 토대로 그 수익의 일정비율을 기준으로 산정하는 방식

21

### 3. 의의 및 내용(14)

#### - 합리적 로열티

①특허권자와 침해자가 침해행위 개시시에 특허권 실시허락에 대한 협상을 하였을 경우 분별력있는 양 당사자가 여러가지 사항을 고려하여 자발적으로 합의할 것으로 기대되는 금액

②미국 특허법 284조→최저한의 손해배상액으로써 침해자에 의한 발명의 사용대가로 합리적 로열티의 회복을 보증함

한국 특허법 128조→최소한의 합리적 로열티의 보상을 허여하도록 규정함

☞ 128조 3항

“특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기 의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해 배상을 청구할 수 있다.”

22

### 3. 의의 및 내용(15)

#### - 합리적 로열티 산정을 위한 증거 요소[Georgla-Pacific 판례]

- ① 특허 소송 중에 라이선스를 위해 특허권자가 받은 로열티로써 확립된 로열티를 증명하거나 증명하는데 이바지한 로열티
- ② 특허 소송 중인 특허와 비교될 만한 다른 특허의 사용에 대해 다른 실시권자가 지불한 로열티 요율
- ③ 라이선스의 본질과 범위(배타적 실시권 혹은 비배타적 실시권, 제품이 팔리는 지역이나 고객에 대한 제한 등)
- ④ 발명의 사용에 대해 다른 사람들에게 라이선스를 허용하지 않음으로 혹은 특별한 조건 하에서 라이선스를 허용하는 방법으로 독점을 유지하기 위해 마련된 특허권자의 확립된 정책이나 마케팅 프로그램
- ⑤ 특허권자와 실시권자 사이에 같은 사업영역은 가지고, 같은 지역 내에서 경쟁을 하는 경쟁 관계인지 혹은 양 당사자가 발명자와 사업추진업자인지 등의 양 당사자 사이의 관계
- ⑥ 실시권자의 다른 제품의 판매를 촉진하기 위해 특허된 특징부가 판매에 미치는 효과; 특허권자의 비특허제품의 판매에 대한 특허발명의 현존 가치
- ⑦ 특허의 잔존기간이나 라이선스 기간

23

### 3. 의의 및 내용(16)

- ⑧ 특허 하에서 생산된 제품의 확립된 수익성; 상업적 성공 그리고 현재 대중성
- ⑨ 유사한 결과를 도출하는데 사용되는 과거 방식이나 장치를 뛰어 넘는 특허의 유용성 및 장점
- ⑩ 특허된 발명의 본질; 특허권자에 의해 보유하고 생산한대로 한 특허의 상업적 구현의 특징
- ⑪ 침해자가 그 발명을 사용해온 정도와 그 사용의 가치를 증명하는 증거
- ⑫ 당해 사업이나 당해 발명이나 유사발명의 사용을 고려하는 비교할 만한 사업에서 관례적으로 될 수 있는 실현가능한 이익이나 판매 가격에서 차지하는 비율
- ⑬ 비특허 요소, 제조 공정, 사업적 위험성 혹은 침해자에 의해 부가된 의미심장한 특징 혹은 개량등과 구별되는 당해 발명에 기인하는 실현 가능한 이익의 비율
- ⑭ 공인된 전문가의 증언
- ⑮ 특허권자와 침해자가 특허협상을 하였다면 침해 시점에 자발적으로 합의에 도달했을 것이라고 고려되는 금액

24

### 3. 의의 및 내용(17)

#### - 로열티의 협상 요령

- ① 협상가능한 상한선과 하한선을 미리 정한다
- ② 다른 항목에 앞서 우선 협상할 것인지 또는 최후로 할 것인지를 미리 결정한다
- ③ 산출공식을 바꾸어본다
- ④ 산출대상을 조정하여 본다 (계약제품의 대상과 범위 등)
- ⑤ 최저로열티, 최대로열티 등의 조건을 제시하여 본다
- ⑥ 설득가능자료를 최대한 동원한다  
[자체개발비 및 추정이익의 분배측면, 기타 각종 공신력이 있는 자료]
- ⑦ 영업과 기술을 분리하여 본다(상대방의 기술진과 영업부문을 분리하는 전략)
- ⑧ 분배대상인 이익의 크기를 조정하여 본다 (부수적인 거래의 조건들)
- ⑨ 계약기간을 탄력적으로 조정하여 본다
- ⑩ 선급금과 경상로열티간의 분배비율을 수정 제시하여 본다
- ⑪ 라이선스조건을 조정하여 제시하여 본다 (독점/비독점, 계약지역, 재실시권 등)
- ⑫ 특허, 노하우 등의 존속기간, 무효가능성 및 제3자 소유 산업재산권의 침해가능성을 로열티 수준과 연계시켜 본다
- ⑬ 계약기간의 경과 또는 기술의 진부화에 맞추어 로열티율을 조절하는 방안을 제시해 본다
- ⑭ 개량기술의 상호교환 및 cross-license 등과의 연계전략을 검토해 본다
- ⑮ 기타의 라이선스 조건을 양보하고 로열티 수준을 관철해 본다

25

### 3. 의의 및 내용(18)

#### - 최저로열티

[1]의의 : 실적로열티의 총액이 약정 금액에 미달되는 때에 라이선시가 그 차액을 라이선서에게 지불할 것을 약속하는 약정금액임

#### [2]취지

- 라이선서의 입장 : 배타적 실시권의 라이선서에게 특히 중요한 것으로, 최저 로열티의 설정은 경솔한 기술도입 계획 및 경쟁자의 출현 배제만을 목적으로 하는 라이선시의 도입의도를 사전에 좌절시킬 수 있고, 라이선시의 불성실한 실시 등에 의한 로열티 수입의 감소에 대하여 최저 한도의 보증
- 라이선시의 입장 : 허락특허가 아직 기업화되고 있지 않은 신제품에 관한 것인 경우, 기술혁신이 급속한 분야의 기술로 단기간에 진부화될 가능성 있는 경우, 허락제품의 경쟁이 심하여 강력한 경쟁자의 출현이 예상되는 경우, 최저로열티 조항의 삽입은 라이선서에게 바람직하지 않음  
따라서, 최저로열티를 현저하게 낮게 하든지, 최저로열티의 달성 못함이 라이선시의 책임없는 사유인 경우 최저로열티의 적용 제외 조치 필요함

26

### 3. 의의 및 내용(19)

#### (3)주요내용

**가)최저로열티의 적용기간** : 계약기간 전부 또는 그 일부로 한정  
계약제품의 사업화에 상당기간 요하는 경우 - 당해기간 제외  
허락특허의 급속한 진부화가 예상되는 경우 - 계약후 일정기간만 적용

#### 나)최저로열티의 계산기간 :

실적로열티의 계산기간과 일치시키는 것이 바람직함  
로열티의 계산기간 중에 발생한 실적로열티의 계산외에 최저로열티의  
계산기간 중에 발생한 실적로열티의 계산도 하여야만 하는 수고 추가

#### 다)최저로열티의 금액

최저로열티의 금액은 통상 그 계산기간마다 결정되며, 그 금액은  
계약기간을 통하여 균일, 또는 체증/체감시키는 경우도 있음  
라이센서로서는 자기의 책임에 의하지 않는 사유(불가항력, 시장상황의  
현저한 변동, 허락특허의 진부화, 유력한 경쟁자의 출현 등)에 의하여  
충분한 실시를 할 수 없는 경우에 최저로열티 지불의 면책 조항을 계약  
상에 삽입 필요

27

### 3. 의의 및 내용(20)

#### 라)초과액의 이월(移越)

특정 계산기간 중에 발생한 실적로열티액이 당해 계산기간에 정하여진  
최저로열티액을 초과한 경우에 그 초과액을 차기 또는 그 후의  
계산기간에 대해 정해진 최저로열티액으로 이월하도록 규정하는 경우

#### 마)최저로열티의 지불

i)최저로열티의 계산기간 개시시, ii)계산기간 개시 후의 일정  
기간내(예를들면 2개월 이내), iii)실적실시료의 지불시의 3가지  
실적로열티액이 최저로열티액을 초과한 때에는 그 실적로열티액을,  
부족한 때에는 최저로열티액을 지불하게 됨

#### 바)최저로열티를 달성하지 못한 경우의 취급

라이센시는 부족액을 지불하면 되는 것이 보통이나,

라이센서는 다음과 같은 권리를 유보하는 경우가 있음

- ① 독점실시권(Exclusive License)을 비독점실시권(Non-exclusive License)으로 변경할 권리
- ② 라이센서로부터 서브라이센스 허락권을 변경할 권리
- ③ 계약을 해지할 권리

28

### 3. 의의 및 내용(21)

#### - 세금

##### 1) 국제계약 이행단계에서 세금관련 문제가 중요함

- 계약금액의 지불단계에서 지불자측이 원천징수를 해야 하는 경우가 있음
- 기술료, 배당, 금리송금 등의 경우에 원천징수절차가 빈번하게 발생함
- 즉, 특허, 기술 등 지적재산의 사용대가를 흔히 로열티 또는 사용료 소득이라고 부르는데, 이러한 사용료 소득이 사업자 등록을 가진 사업자 간에 거래될 경우는 종합과세 대상자끼리의 거래이므로 일반적인 물품이나 용역의 거래에서와 같이 세금 계산서를 주고받음으로써 거래를 할 것 이므로, 로열티를 지급하는 라이선스측에서는 계약상의 금액 그대로를 지급하면 아무런 문제가 없음
- 사업자등록이 없어 종합과세를 하지 않고 개별 분리과세를 하게 되는 일반 개인이나 국내에 세적(稅籍)이 없는 외국인 또는 외국법인에게 로열티 등의 사용료 소득을 지급해야 할 경우에는 로열티 등의 사용료 소득을 지급하는 자가 원천(at source)에서 세법이 정하는 바에 따라 관련 세금을 원천징수(withhold)하여야 하는 문제가 생김

29

### 3. 의의 및 내용(22)

##### 2) 계약에 세금관련규정이 없으면 분쟁이 발생함

- 우선 지불주체/지불액의 부담자가 누구인지에 대한 문제가 있음, 각국의 세법은 납세의무자가 정해져 있음, 그러나 계약서에 세금부담자를 결정하지 않은 경우가 많음. 세금과 관련이 없다고 생각하는 경우도 있고 나중에 세법이 제정되어 세금이 부과되거나 증액되는 경우도 있으며, 또한 조세조약이 체결되어 있는 경우도 있음
- 특정 로열티가 당해 금액을 지급하는 국가에서 국내에 원천이 있는 국내 원천 소득이 아니라면 별다른 문제가 없으나, 당해 소득 지급국가의 원천 소득에 속한다면 원천징수의 대상이 되고 이는 곧 이러한 세금을 라이선서와 라이선시 중에서 누가 부담하여야 할 것인가가 문제로 대두됨
- 법규의 규정에 의하여 이러한 경우에 누가 반드시 세금을 부담하여야 한다고 규정된 바가 없어서, 라이선스의 당사자들이 합의하여 정함
- 각 당사자들은 서로 상대방이 부담하기를 바랄 것인데, 자신이 세금을 부담하는 경우, 라이선시 입장에서는 로열티 부담액이 증가하고, 라이선서입장에서는 로열티 소득금액이 줄어들 것이기 때문임

30

### 3. 의의 및 내용(23)

#### 3) 세금부담자 결정

- 세금의 종류에 따라 부담자를 결정, 부과하는 당국의 국적에 따라 세금부담자를 결정하는 방법도 있으나, 전통적인 선택은 세법이 정한 납세자가 부담한다고 결정하는 방법이 있음
- 지불자측이 세금을 지불한 후의 After-Tax Base로 로열티를 결정하는 방법으로 Net Base의 로열티 결정방법이라고 함  
이 경우 Gross up으로 되며 세액부담부분에도 과세되므로 단순히 지불자가 부담하는 형태로 되지 않음
- Gross up 규정이란 계약금액을 증액하여 마치 세금이 부과되지 않은 것처럼 계약금액 전액을 Net(After Tax) 기준으로 수취되도록 증액하는 것임.  
단지 세금액만을 증액한 것으로는 그 금액에도 세금이 부과되므로 충분한 금액으로 되지 않기 때문에, 그 점에 유의하면서 증액금액을 산출하는 작업을 Gross up이라 함

31

### 3. 의의 및 내용(24)

#### 4) 라이선시가 세금을 부담하도록 합의할 경우

- 라이선시가 자신이 지급하는 로열티와 관련하여 원천징수세금을 부담하게 될 경우는 세금 부담만큼 로열티 크기는 늘어남
- 예) 한국 乙사가 일본 甲사에게 100만원의 경상로열티를 지급한다고 가정하고, 원천징수세액을 전부 乙사가 부담하기로 합의하였다면, 乙사의 추가부담 로열티는 다음과 같이 계산함

당해 로열티 과세표준(T):  $T - 0.1 \times T = 100$ 만원.  $T = 111$ 만원

원천징수세액 =  $111$ 만원  $\times 0.1(10\%) = 11$ 만원

일본 甲사에 지급할 금액 = 100만원

乙사의 총 부담금액 = 甲사 지급금액 + 세금부담액 =  $100$ 만원 + 11만원  
= 111만원

乙사의 추가부담 로열티 =  $111$ 만원 - 100만원 = 11만원

- 이러한 원천징수세금의 자신 부담에 대하여 거부하여야 할 것이나, 이러한 원천징수 부과 원리를 잘 모르거나 협상능력이 부족하여, 상기 예와 같이 원천징수세금을 추가로 부담하게 되는 경우가 더러 있음

32



### 3. 의의 및 내용(25)

#### 5) 라이선서가 세금을 부담하도록 합의할 경우

- 앞의 예에서, 乙사가 甲사에 지급할 경상로열티 100만원에 대한 원천징수세액을 라이선서이자 로열티의 수령자인 甲사가 부담하기로 합의하였다면, 乙사가 甲사에게 지급할 로열티 금액은 다음과 같음

로열티 과세표준 : 100만원

적용 세율 : 10%(한일조세조약상 제한세율)

지급할 로열티=로열티-원천징수세액=100만원-(100만원×0.1)  
=100만원-10만원  
=90만원

- 당사자간의 원천징수세액 부담에 관한 명시적인 합의가 없을 경우라면 매우 곤혹스런 문제가 될 수 있으나, 원칙적으로 세금은 소득이 있는 자(영는 자)가 부담한다는 것이 널리 인정되고 있음으로 로열티의 지급자는 법규가 정한 세금을 공제하고서 지급해도 법적으로는 큰 문제가 없다고 보고 있음

33

### 3. 의의 및 내용(26)

#### - 특허권의 효력과 로열티 지급에 관한 쟁점

##### 1) 특허 존속기간 이후 로열티 지불약정의 효력(Brulotte v. Thys Co.)

###### • 사건개요

- 계약상 지위의 양도불가 및 특허관련 기계의 약정 지역 외 반출금지
- 계약상 명시된 12개의 특허권 중 7개의 특허권만 관련이 있으며, 7건의 특허들의 존속기간이 '57년에 만료하자 라이선서(Thys)는 라이선서(Brulotte)에 대한 로열티지급 거부

###### • 판결요지

- 특허 존속기간 이후의 로열티 계약은 비합법적임(특허 남용)
- 로열티가 특허기간의 종료전이나 후에 일정한 액수로 계속적으로 동일
- 따라서 특허기간 종료이후 지급되는 로열티는 특허기간내의 분할지급이 아니라 특허 존속기간이후의 기간에 해당하는 로열티에 해당
- 특허 특허 존속기간 이후에도 라이선스상의 권리, 법적 지위의 양도, 기계의 약정지역 외 공급금지를 규정

34

### 3. 의의 및 내용(27)

- 일반 사람이 대가없이 사용을 하는 발명을 계약자만 대가를 지불한다는 것은 부적절
- 위와 같은 로열티의 제한은 특허의 독점권에 대한 문제이며, 연방법 상의 문제임(즉 주법상 계약자유의 원칙이 적용되지 않음)

#### ※ 당연위법에 대한 2가지 예외 인정

- ① 복수의 특허를 일괄 실시허락할 경우 일부 특허가 존속기간 만료로 소멸하더라도 원래 약정한 로열티를 계속 지급한다고 당사자들의 쌍방의 편의를 위해 합의한 경우
- ② 로열티지급을 유예한 경우  
존속기간만료전의 실시행위에 대한 존속기간만료후의 로열티지불 합의가 있는 경우

35

### 3. 의의 및 내용(28)

#### 2) 특허 거절/무효 확정시 로열티 지급 (Aronson v. Quick Point Pencil Co)

##### • 사건개요

- 특허출원 중인 키클더에 대해서 독점적 제작, 판매권의 대가로 판매 가격의 5%의 로열티를 라이선스(Quick Point Pencil)가 라이선스(Aronson)에게 약정함
- 5년 이내 특허가 등록되지 않을 경우 2.5%의 로열티 계속지급 약정
- 대상특허는 몇 년후 최종 거절되자 라이선스는 로열티의 지급 중단

##### • 쟁점사항

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

##### • 판결요지

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

36

### 3. 의의 및 내용(29)

※ 특허 존속기간 이후나 무효 특허에 대한 로열티 지급약정에 대한 분쟁 예방책

- 특허 존속기간에 대해서 계약 당사자가 정확히 인식하고 표시
  - 특허 일부가 계약기간내에 소멸될 것을 알고 로열티를 결정한 경우 [소멸후의 로열티 지불이라 해도]반독점위반에 해당하지 않음 (McCullough Tool Co. v. Wells Surveys, Inc.)
- 계약대상 기술에 특허 외에 관련영업비밀도 포함
  - 특허 존속기간만료후에도 로열티지불이 유효한 경우는 특허 외에 노하우가 포함되고 해당 노하우가 계속 비밀인 경우에 인정 (특허 + 노하우 = 하이브리드 라이선스 계약)

37

### 3. 의의 및 내용(30)

- 특허 존속기간과 존속하지 아니하는 기간 동안의 로열티의 차등화
  - 허락특허의 일부가 소멸한 후 종전의 로열티부과는 불공정거래행위에 해당하지 않지만 허락특허 중 중요특허가 소멸했음에도 전혀 로열티감액의 기회를 주지 않으면 경우에 따라 불공정거래방법에 해당
  - 로열티감액교섭권 또는 계약해지권을 실시권자에게 주는 것이 바람직함
  - meaningful reduction of royalty rate는 바람직하지만, trivial reduction 그렇지 않음
  - 예를들어, minimum royalty 감액의 경우에 계약기간동안 최저로열티 상회한 경우에는 meaningful reduction으로 인정될 수 있지만, 계약기간동안 최저로열티만 지급한 경우에는 meaningful reduction으로 인정되지 않을 수 있음

38

### 3. 의의 및 내용(31)

- 특허가 무효 혹은 취소 등이 될 경우 처리방안을 계약 당시 합의
  - 조건부(강제적)계약이 아니라 라이선시의 요청 또는 당사자간 자유로운 합의결과를 조문화한 사실 등 교섭과정을 고려하여 종합적으로 특허권남용을 판단
  - 등록되지 않은 특허, 기간만료특허, 무효된 특허에 따라 정확하고 현실적인 로열티 감액을 규정하는 것이 바람직함
  - 그러나 기본적으로 중요한 특허는 존중해야 함

39

### 3. 의의 및 내용(32)

- 특허권소멸 등에 있어서 로열티지불의무에 대한 독점금지법상의 지침
  - **일본**: 위법으로 될 우려가 강한 제한조항(灰黑조항)
  - ✓ 예외로 로열티의 분할불 또는 연체지불로 인정되는 범위내에서 특허권이 소멸한후에도 로열티의 계속 지불의무를 규정하는 것은 불공정하지 않음
  - ✓ 특허가 무효가 된 경우에 특허 등의 소멸후로 되는 시점에 대해 무효심결신청시, 무효심결시, 무효심결의 사실심의 구두변론종결시, 무효심결확정시 등으로 견해 대립
  - **EC**
  - ✓ 라이선스된 지적재산권의 유효기간을 초과하는 로열티지불의무에 대하여 합의 가능
  - ✓ 종래는 무효입장이었으나 반경쟁적 효과가 불발생하는 것으로 인정하여 규정 변경됨
  - **대한민국**: 불공정거래행위로 인정될 수 있는 행위 유형에 해당

40

### 3. 의의 및 내용(33)

#### 3) 로열티지불의무의 소멸시기(Lear Inc.v.Adkins)

##### • 사건개요

- '54년 Lear의 종업원인 Adkins는 자이로스코프에 대한 발명출원, '55년 양자간 계약
- 계약조문  
“출원중의 발명이 특허를 받을 수 없게 된 경우 또는 특허권이 무효가 된 경우에는 Lear는 그 영향을 받을 수 있는 특정 라이선스를 해제하거나 계약전부를 해제할 권리를 가진다”  
“Adkins의 특허가 무효가 될 때까지 로열티를 지급한다”
- 4번에 걸쳐 보정 후 '60년 특허권 취득, 그 사이 Lear 로열티지불중지
- Adkins는 계약위반(채무불이행)을 주장하여 캘리포니아주법원에 제소. 이에 Lear는 Adkins의 특허는 무효라고 항변

##### • 쟁점사항

- 라이선시가 실시특허의 무효를 청구할 적격이 있는지 여부
- 특허 무효시 로열티 지불의무의 소멸시기

41

### 3. 의의 및 내용(34)

##### • 판결요지

- 기술, 발명은 연방에서 정한 요건에 합치하는 유효한 특허를 제외하고는 공중이 자유로이 사용할 수 있다는 것이 연방정책이며, 라이선시가 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 라이선시 금반언(Estoppel)의 법리는 연방정책에 반하며, 부쟁조항은 무효(not enforceable, not patent misuse)
- ※ 라이선시 금반언(Estoppel)의 법리  
부쟁조항이 없어도 라이선시가 계약기간 중 라이선서의 특허에 대한 효력을 다투는 것은 금반언(禁反言)의 원칙에 반하여 허용되지 않는다는 판례법상의 원칙  
(Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltion Research Inc.)
- 특허무효시 라이선시에게 계약에 의한 로열티 지불을 청구할 수 없음
- 라이선시가 재판소에서 특허 효력을 다투고 있는 동안 로열티지불 의무를 이행시키는 것은 우선하는 연방정책에 실질적으로 위반되며, 또한 라이선서로 하여금 소송 지연 전술을 취하게끔 만들
- 특허무효시 지불한 로열티의 반환청구여부는 판단을 하지 않음

42

### 3. 의의 및 내용(35)

- **본 판결 이후의 전개(Lear판시사항은 양도계약에는 적용되지 않음)**
  - 하급심 판결도 포함하여 라이선스는 부쟁의무를 지지 않는다는 판결 정착
  - 라이선시가 무효를 주장한 경우 무효판결 확정이 되면 무효주장시로 소급하여 로열티 지불의무 소멸  
[무효주장시점에 무효확정을 조건으로 로열티 지불의무 소멸]
  - 무효주장시란 무효소송제기 외에 무효주장 의사가 명백하게 인정되는 사실의 존재도 포함  
[예: 제3자와 특허침해소송에서 특허무효판결이 확정된 것을 알고 라이선서에게 로열티 지불거절의 이유로서 통지한 경우도 동일]
  - 제3자가 특허무효확인소송 제기시 무효판결 확정시 로열티지불의무 소멸
  - 해지권유보부 특약 및 무효확정 / 해지시까지 로열티지불의무약정은 유효
- **위 판결 이후 라이선스는 전문기관에 로열티상당액을 조건부로 예약**
  - 특허가 유효인 경우 라이선서가 반환청구권을 취득함
  - 특허가 무효인 경우 라이선서가 취득하는 실무가 관행화 됨

43

### 3. 의의 및 내용(36)

- 라이선시가 특허유효성을 다투고 있는 중에도 실시하면서 로열티 불납시 계약해지 가능(Philips Petroleum Co. v. United states Stel Co.)
- **Studiengesellschaft Kohle, M.B.H., v. Shell Oil Co.**
  - **사실관계**  
특허성립 후에 라이선스를 받은 라이선시(Shell)가 특정 방법(Seadrift Process)으로 제조한 제품에 대한 로열티를 지불하지 않고, 또한 보고의무도 태만히 하여 라이선서(SGK)로부터 계약해지를 당한 후 제기된 특허침해소송에서 해당 특허의 무효를 주장
  - **판시내용**  
“Shell과 같은 라이선시는 로열티지불을 실제로 정지하고, 지불정지의 이유가 관련 청구 범위가 무효로 판단된다고 라이선서에게 통지하기까지는 Lear판결에 의한 보호를 받을 수 없다” 고 판시

44

### 3. 의의 및 내용(37)

- **Medimmune, Inc. v. Genetech, Inc.)**

- 라이선시가 계약에 위배하여 로열티의 지불을 중지하는 경우 특허권자로부터 제소당하여 침해에 대한 고의 인정, 3배 배상금 지불위험이 있으므로 특허무효를 확신하여도 마지못해(under protest) 로열티를 지불하게 된다면 '실제의 분쟁' (actual controversy)이 발생한 것이라고 說示하여 CAFC의 판결 번복
- 그 결과 향후 라이선시는 로열티를 계속 지불하면서도 특허무효·비침해확인소송 제기 가능

45

### 3. 의의 및 내용(38)

- 일본에서의 전개 : 무효확정시 실시료 반환 여부

[東京地判(1982.11.29) : 부당이득반환청구]

- **사실개요**

- '73.12.28. 식품포장용기에 대한 실용신안권 통상실시허락계약 체결 [지급한 계약금과 로열티는 이유를 불문하고 반환하지 않는다는 특약 있음]
- 계약금 4천만엔, '74.10~76.6 로열티 2,824만엔 지급
- '76.7.19. 무효심결, 최고재판소 '80.1.24.확정 [3년반동안 로열티지급하지 않음]
- 원고는 착오에 의한 무효확인과 예비적으로 부당이득반환청구

- **쟁점사항**

- 무효심결확정시 기지급로열티 등의 반환여부

- **판결요지**

- 실용신안의 통상실시권허락계약에서 지불한 계약금 및 로열티는 실용신안이 무효가 되어도(본 사안에서는) 반환을 필요로 하지 않음

46

### 3. 의의 및 내용(39)

- **판결의의**

- 『불반환의 약정』 + 『착오의 부존재』에 의해 불반환 결론도출

- **착오무효항변**

이미 무효심판 청구가 있음을 인식하고 있었고, 스스로도 그 유효성에 대한 의문이 있었음에도 불구하고 최종적으로 불반환약정을 한 것은 장래 무효로 될 경우를 합리적으로 예측할 수 있는 상태로서 인식하고 계약금과 로열티의 불반환을 합의하였다고 판단되므로 원고의 계약체결의 의사표시에 착오가 있었다고 인정할 수 없음

- **반환합의 주장**

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

- **권리무효와 착오**

권리자측이 권리 유효성을 보증하거나 무효원인이 없다고 속이는 등의 특별한사정이 없으면 권리가 무효가 되었다고 하여 그에 대한 착오를 이유로 계약의 효력을 다를 수 없음

47

### 3. 의의 및 내용(40)

- **로열티불반환의 약정과 착오**

권리가 장래 무효로 되는 경우를 상정하여 약정한 것이므로 착오에 의한 무효를 주장할 수 없음. 장래 부당이득반환청구권을 포기하는 것은 문제가 없으며, 자유로운 의사에 의한 것이면 유효함

“이유여하를 묻지 않고”로 약정하여도 무효심결이 확정 후에 로열티 상당액이 지불된 경우에는 반환하여야 함

- **권리의 무효와 로열티 반환 여부**

통상적으로 권리자의 2단의 항변(실시계약에 의해 지불된 것이므로 법률상 원인이 있음, 사실상 권리보호아래 실시할 수 있었으므로 손실 없음)

- 『불반환의 약정』이 명문화 되지 않은 경우의 지불 로열티의 반환여부

- 학설상 대립이 있지만 라이선스계약이 본질적으로 특허침해분쟁을 상호양보에 의해 해결하는 화해계약적 성격을 가진다고 보아 특별히 반환의 약정을 하지 않으면 묵시적으로 『불반환의 약정』이 존재한다는 학설이 다수

48



### 3. 의의 및 내용(41)

- 반환을 요구하는 라이선시측에서 묵시적인 반환의 약정이 존재함을 입증하여야 함
- 무효심판에 의하여 무효가 될 위험성은 특허권 등에 내재하는 위험성이므로 유효성에 대해 묵시적으로 보증을 하였다고 인정될 사정이 없는 한 계약은 유효
- 하자담보책임에 의한 해제도 할 수 없음(일본 다수설)

- 『착오의 부존재』의 인정여부

- 라이선스계약은 권리가 무효될 가능성이 전혀 없을 수 없다는 것을 고려한 다음 체결되는 것으로 추정하는 것이 실무차원에서 볼 때 타당
- 권리가 무효될 가능성에 대하여 또한 무효가 된 경우에 로열티반환 청구권을 유보할 가능성에 대해서도 착오가 있을 수 있음  
[예 : 특허심판 등의 제도를 전혀 모르는 자가 라이선서로부터 특허증의 제시를 받고 경황없이 라이선서가 말한대로 라이선스 계약을 체결한 경우]

49

### 3. 의의 및 내용(42)

- 라이선서측의 교섭태도와 라이선시측의 사정을 고려하여 민법 109조 단서의 중과실유무의 인정을 통하여 이익형량을 함  
[입증책임 : 표의자의 상대방]
- ※ 출원중의 실시계약에서 1건은 거절이유통지에 의해 출원포기, 1건은 거절사정이 된 사안에서 실시권자가 실시계약대상인 고안이 반드시 등록될 것이라고 믿고 있었다는 점에 대한 증거가 없다고 하여 착오주장을 배척[東京地裁 1973.1.31]
- 권리자측이 유효성을 보증하거나 무효원인이 없다고 사기를 한 경우 등의 사정이 없는 한 권리가 무효가 되었다고 하여 그 점의 착오를 이유로 효력을 다를 수 없음

- 무효심결후 확정까지의 로열티 지불可否

- 무효심결이 확정되지 않은 이상 권리와 실시계약은 존재하므로 실시권자는 로열티 지불의무를 면할 수 없음
- 무효심결시 사정변경을 이유로 실시계약해지 가능여부(학설나뉨)

50

### 3. 의의 및 내용(43)

- 일시불, 분할불의 경우 로열티 반환 여부 및 범위
  - 일시불(1년에 00원으로 정하고 10년분을 일시불로 선급)의 경우에는 무효 이후의 년도분은 부당이득으로서 반환청구 가능
  - 다만, 지급로열티의 불반환 특약이 있는 경우에 부당이득반환청구권의 포기로 인정되어 반환청구할 수 없음
  - 분할불(일괄하여 00원으로 정하고 분할하여 매년 00원씩 지불)의 경우는 지불기간이 권리존속기간을 넘는 경우가 없는 것이 통례이므로 무효가 된 이후의 로열티는 청구할 수 없음
  - 본건과 같이, 선급금(initial payment) + 경상로열티(running royalty) 병용의 경우 선급금(계약금)은 실시권부여의 대가이므로 후에 권리가 무효가 된 경우에도 반환할 필요 없음

51

### 3. 의의 및 내용(44)

- 적용범위(권리행사의 경우와 실시계약의 경우에 차이)
  - 특허권자가 일방적으로 권리를 행사하여 금전을 받은 후에 특허권이 무효가 되면 불법행위 또는 부당이득관계가 성립하여 반환하여야 함
- ※ 우리 판례의 경우(서울지법동부지원)
  - “을의 실용신안권은 무효심결이 확정됨으로써 처음부터 존재하지 않은 것이므로, 갑은 을의 실용신안권을 침해한 바 없어 그 손해배상 채무가 없음에도 불구하고 500만원을 을에게 지급한 것이 되므로, 결국 을은 법률상 원인없이 500만원의 손해를 입었다고 할 것이므로 을은 갑에게 500만원을 지급하여야 한다”

52

### 3. 의의 및 내용(45)

#### - 화해계약과 로열티 반환여부

##### • Hemstreet v. Spiegel Inc.

- 나중에 특허권이 무효되더라도 라이선스가 로열티를 지불하겠다는 내용으로 화해계약을 맺은 경우 이에 구속된다는 판결을 내림
- 大阪地判(1977.1.28) : 실용신안등록 무효확정과 기지불로열티의 반환청구

화해에 의해 실용신안등록의 효력에 대한 다툼을 종료하기로 약정한 것은 하나의 호양(互讓)으로서 화해의 내용을 형성하는 것이며, 나중에 실용신안등록이 무효가 확정되었다 해도 당사자 쌍방은 화해의 효력을 다를 수 없으며, 화해에 근거하여 지불한 금원이 법률상 원인이 없는 것으로 볼 수 없기 때문에 부당이득반환청구를 할 수 없음

53

### 3. 의의 및 내용(46)

#### • 화해와 착오에 관한 논의

- 화해계약의 기본적 효력 (민법 733조) : 화해의 창설적 효력
- 당사자간 다툼의 대상이 되어 상호양보에 의하여 결정한 사항자체에 착오가 있는 경우에도 화해계약은 착오를 이유로 취소불가
- 화해의 목적인 분쟁 이외의 화해의 전제 또는 기초로서 양당사자가 예정하여 화해에서도 상호양보의 내용으로 하지 않은 사항에 착오가 있는 경우에는 착오의 일반규정이 적용
  - 화해계약은 취소가능(민법 733조 단서)
- 본 사안의 경우 원고가 가처분사건에서 실용신안권의 무효를 주장하면서 특허무효심판도 청구하였으나 화해계약에서 무효심판청구의 취하를 함의
  - 실용신안등록을 유효로 한 것은 상호양보의 내용을 형성하는 것이며, 따라서 실용신안권이 무효가 확정되어도 민법 733조의 취지에 따라 화해계약의 효력을 다를 수 없음

54

### 3. 의의 및 내용(47)

#### ▪ 예문 (선금금)

##### (가)예문

In consideration of the license granted hereunder, licensee shall agree to pay the following sum: i) a non-refundable, initial license fee of three hundred forty eight million nine hundred eighty thousand Japanese Yen (Yen348,980,000) payable in one lump sum on or before April 30, 2009.

##### (나)해석

본 계약에 기초하여 허락되는 라이선스의 대가로서 라이선시는 하기의 금액을 지불하는 것에 동의한다.

i)반환불가능한 선금금으로서 금 삼억사천팔백구십팔만엔(348,980,000엔)을 2009년 4월 30일까지 일괄로 지불한다.

##### (다)검토 : Initial Fee 지불에 관한 것

- "payable in one lump sum" 은 "일괄 지불"이라는 의미이고, 반대의 의미가 "in two installments (2회 분할 지불)" 등의 "분할 지불"임.
- "나누지 않고 한번에" 지불한다는 의미이지만, 그것 이후의 경상 로열티가 불필요하다고는 말할 수 없음.

55

### 3. 의의 및 내용(48)

#### ▪ 예문 (경상로열티 / 최저실시료)

##### (가)예문

Licensee shall pay to licensor the following guaranteed annual minimum royalties which shall be regarded as part of, and deducted from the running royalties set forth herein above;

- (1) For the first contract year: \_\_\_\_\_Million Korean Won
- (2) For the second contract year: \_\_\_\_\_Million Korean Won

##### (나)해석

라이선시는 라이선서에 대하여 하기의 연간 보증 최저 로열티를 지불하는 것으로 한다.

그 최저 로열티는 본 계약에서 정한 경상 로열티의 일부로 보는 것으로 하고, 경상로열티로부터 빼지 않으면 안된다.

- (1) 제 1 계약년도 : \_\_\_\_\_ 백만 한국원
- (2) 제 2 계약년도 : \_\_\_\_\_ 백만 한국원

56

### 3. 의의 및 내용(49)

**[다]검토 : 최저로열티가 경상로열티에서 차감되는 경우**

**가)Korean Won**

- “한국원” 을 나타내고 한국어는 “원”이라고 하면 된다. 영문으로 표현할 때에는 어느 나라의 통화인지를 확실하게 하기 위해서 Korean Won으로 하는 것이 옳음.
- 원화 가치의 높은 상대가 계속될 경우에 미국 달러로 합의하면 원화 가치가 낮아진 때 위험부담이 크다. 최근과 같이 원의 외환이 불안정하여 한국원으로의 지불을 합의하는 케이스도 고려해 볼만 함
- 현재는 국제적인 원 경제권이 없는 실정이지만, 원 결제를 촉진할 수 있는 환경을 구축해 나가는 것을 기업 혹은 국가로서는 고려할 필요가 있음

**나)최저로열티와 경상로열티의 관계**

- 본 예문에서는 경상 로열티를 지불할 때에 최저 로열티를 차감하고 지불함
- 즉, 본 예문은 다음 연도분을 미리 지불하지 않는 결제조건으로 최저 로열티의 지불에 합의한 때에 해당함.
- 차감하지 않는 방법도 있기 때문에 본 예문과 같이 명확하게 규정해 두는 것은 분쟁 예방의 효과가 있음.

57

### 3. 의의 및 내용(50)

▪ **예문(원천징수)**

**[가]예문**

Any withholding tax lawfully levied by the tax authorities on any amount due to the licensor under this Agreement shall be borne by the licensor.

In the event that licensee deducts and pays any such tax in connection with payment of the royalty under this Agreement, it shall promptly send to the licensor the official certificate of such tax payment.

**[나]해석**

본 계약에 기초한 라이선서에 지불되어야 하는 금액에 대하여 \_\_\_의 세무당국에 의해 합법적으로 과세되는 어떠한 원천징수세도 라이선서의 부담으로 한다.

라이선시가 본 계약의 실시료의 지불에 관련하여, 원천징수세를 공제하고 납부 경우에 라이선시는 관련된 원천징수세의 지불의 정식 납부 증명서를 라이선서에 대하여 즉시 송부하는 것으로 한다.

58

### 3. 의의 및 내용(51)

#### (다)검토 : 원천징수의 지불과 지불보증서의 송부의 경우

- 특허실시, 저작권, 상표, 디자인 사용료, 영업비밀 개시, 로열티의 지불과 원천징수세
  - 특허, 디자인, 저작권, 영업비밀 등의 지적재산의 사용료(로열티)의 송금에 대해서는 원천징수세가 과세됨
  - 통상은 20%이지만, 한미조세조약에 따라 세율이 경감되어 16.5%로 인하되어 있고, 한일조세조약에 따라 세율이 경감되어 10%로 인하되어 있음
  - 경감세율은 조세조약의 규정대로임
- 조세조약의 경감세율의 적용받기 위해서 제 1회 지불 전에 세무서에 "신고"
  - 조세조약의 경감세율(한국이 체결한 조세조약에서는 10%가 중심)의 적용을 받기 위해서는 제1 회의 지불(송금)을 행하기 이전에 소관 세무서에 그 적용을 받고 싶다고 하는 신고를 행함
  - 이 신고를 하지 않고 송금하면 통상의 20%의 원천징수세가 행해져 버림
  - 조세조약이 있다고 해서 자동적으로 경감세율의 적용을 받는 것은 아님
  - 신고를 행한 명의인은 소득을 얻는 외국인 라이선서임
  - 실무면에서는 대리를 라이선서가 행하는 것이 통상이지만, 신고인의 사인은 어디까지나 라이선서가 해야함

59

### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(1)

#### ▪ 유의사항

##### 1) 로열티율만 합의 하였지 로열티율 계산의 근거에 대해 별도 합의 없기 때문에, 이를 수정함(Section 3)

- Section 3.1에서 순매출수령액(Net Sales Receipts)를 라이선서에게 유리한 총매출수령액(Total Sales Price)으로 변경하고, Section 3.1의 총매출액에서 어떠한 항목의 공제도 인정하지 않기 위해 Section 3.2 전부를 삭제함.
- 만약 Section 3.1의 Net Sales Receipts를 라이선서가 수용하는 경우라면, Section 3.2에서 라이선서가 제시한 공제 항목은 통상 라이선스 계약에서 인정되는 항목이라 할 수 있지만, 공제 항목이 적을수록 라이선서에게 유리하기 때문에 공제 항목을 최소화 또는 전부 삭제해야 함.
- 통상 라이선스 계약에서 이러한 공제 항목에 대해 라이선서와 라이선서간 의견 대립이 있고, 따라서 이를 명확히 하기 위해 공제 항목을 한정적으로 나열하여 확정하거나, 문제의 소지를 원천적으로 없애기 위해 공제 항목의 나열 대신 소정 %를 차감한 금액을 Net Sales Receipts로 간주하기도 함

60

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(2)

### 2) 최혜대우 로열티율(Most Favored Royalty Rate)(Section 5)

- 로열티율에 대한 최혜대우 합의가 없었기 때문에, 라이선서는 Section 5 전체를 원칙적으로 전부 삭제하여야 하고, 전부를 삭제하지 않는 경우라도 최혜대우 조항이 적용되는 요건을 엄격히 하여 최혜대우 조항의 적용 여지를 최소화함.
- 최혜대우 조항은 라이선시에게는 유리하지만 라이선서에게는 매우 불리한 조항으로 라이선서 입장에서는 선불리 라이선시에게 합의해 주어서는 안됨. 특히 다수의 라이선시가 존재할 경우 라이선서는 최혜대우 조항의 허락에 더욱 신중하여야 함.
- 다만 본 라이선스 계약에서는 라이선서가 라이선시에게 배타적 실시권을 허여하는 경우이기 때문에 다수의 라이선시가 존재할 수 있는 비배타적 실시권을 허여하는 경우보다 중요도가 높지 않지만, 여전히 합의 하지 않은 내용이기 때문에 삭제하는 것이 라이선서에게 바람직함.

61

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(3)

### 3) 계약 기간(Section 8)

- 라이선서는 계약 연장 자체에 대해서는 수정할 필요 없으나, 계약 연장을 라이선시의 의사가 아닌 라이선서의 의사에 종속되도록 수정할 필요가 있음 (Section 8.1). 협상시 연장 계약의 로열티율 조건에 대해서는 언급이 없어, 향후 논란의 여지가 있음.
- 라이선서의 의지에 따라 계약 연장할 수 있게 함으로써, 만약 라이선시가 로열티율에 대해 계약 연장시 과도한 인하를 요구한다든지 아니면 제3자가 더 유리한 로열티율을 라이선서에게 제시할 경우 라이선서는 자유로이 본 라이선서 계약을 연장시키지 않고 종료시킬 수 있게 됨.

62

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(4)

### 4) 세금(Section 13)

- 라이선시의 원천징수 금액 납부는 라이선서를 대신해서 납부하는 것이고, Section 13.1에서 원칙적으로 세금을 라이선서가 부담하게 되어 있지만, 법률의 규정에 의해 라이선시가 원천징수 해야할 경우에 대해 언급되어 있고, 이러한 경우 라이선서가 본국에서 세금 공제받을 수 있도록 라이선시가 관련 세금 영수증 등을 적절한 시기내에 라이선서에게 제출하도록 되어 있기 때문에 라이선서가 별도로 수정할 필요는 없음.
- 지불될 로열티가 원천징수 금액을 포함한 금액인지 아니면 원천징수 금액을 공제한 후의 금액인지에 대하여 계약 당사자간에 이해나 해석상의 오해가 생기는 경우가 적지 않기 때문에 협상시 이를 분명히 하여야 하고, 또한 계약서 검토시에도 세금의 부담주체가 누구인지 확인할 필요가 있음.
- 특허권 등의 표준계약서에서는 로열티의 원천징수 금액을 라이선서가 아닌 라이선시가 부담하게 되어 있는 경우가 빈번하고, 라이선서는 원천징수 금액이 공제되지 않았다면 받을 수 있는 금액 전부(Gross up)를 지불될 로열티로 규정함

63

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(5)

### ■ 라이선서의 대안

#### 3. Royalties

3.1 In consideration of the rights granted by Licensor to Licensee under the Paragraph 2.1, Licensee agrees to pay Licensor a one-time contract initiation fee of \$500,000 and a royalty of 1.2% of the ~~Net Sales Receipts~~ Total Sales Price of any and all Licensed Products sold, distributed, transferred, or otherwise disposed of by Licensee.

3.2 ~~Net Sales Receipts shall be defined herein as that amount of money received from sales of distribution of the Licensed Products, else transportation charges, trade discounts, returns, insurance fee, and any applicable taxes.~~

☞ **Net Sales Receipts로 합의하지 않았기 때문에, 라이선서에게 유리한 Total Sales Price로 변경**

- Section 3.1에서 순매출수령액(Net Sales Receipts)을 총매출액(Total Sales Price)으로 변경하고, Section 3.2는 전부 삭제함.

64



#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(6)

##### 5. Most Favored Royalty Rate

5.1 If Licensor grants a license to a third party sell the Licensed Products at a royalty rate less than the royalty payable by Licensee to Licensor, and use within the scope of the license granted in this Agreement, Licensor shall (i) promptly notify Licensee of such license, and (ii) extend to Licensee the lower royalty rates applicable for the territory granted in the noticed license as of the date on which Licensor and third party became effective.

☞ **최혜대우 로열티율에 대해 합의하지 않았는데, 규정됨**

- 라이선서에게 최혜대우 조항은 매우 불리한 조항이기 때문에 Section 5 전부를 삭제할 원칙이나, 전부 삭제하지 않는다면 최혜대우 적용되는 요건을 엄격히 제한본 계약상 허용된 라이선스의 범위내의 사용일 것해야 함.

65

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(7)

##### 8. Term

8.1 This Agreement shall commence on Effective date, and shall continue for a period of three (3) years from such date, and this Agreement automatically extend for a second-3-year term unless LicenseeLicensor provide written notice not to extend.

☞ **계약 연장 조건에 대해 양자간 별도 합의하지 않았는데, 규정됨**

- 계약이 자동 연장되도록 하되, 라이선서가 아닌 라이선서의 의지에 따라 계약 연장을 중지할 수 있도록 수정함.

66

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(8)

### 13. Taxes

13.1 Licensor shall bear all taxes imposed on it with respect to the payments of this Agreement, provided, however, that if so required by applicable law, Licensee shall withhold the amount of taxes levied on payments to be made by Licensee pursuant to this Agreement, and shall promptly make payment of the withheld amount to the appropriate tax authorities and within thirty (30) days of issuance by the tax authorities shall transmit to Licensor official tax receipts or other evidence issued by said appropriate tax authorities sufficient to enable Licensor to support a claim for tax credit in respect to such withheld taxes so paid by Licensee.

☞ 세금 조항이 통상적으로 규정되어 있어, 수정사항은 없음.

67

## 5. Key Point 정리(1)

- 특허라이선스 계약에 의거하여 라이선서와 라이선시의 입장에서 로열티는 하기와 같다.
  - 라이선서 입장
    - i) 라이선시에게 제공된 편익에 대한 보상
    - ii) 라이선서가 그의 권리를 위해 투자한 금액에 대한 투자이익
    - iii) 라이선서가 상실 혹은 포기한 이익에 대한 보상
    - iv) 라이선시가 거둔 성공의 분배
  - 라이선시 입장
    - i) 라이선시가 대체 기술을 개발하는데 따른 위험부담을 최소화하는데 대한 반대급부
    - ii) 라이선서 권리의 침해에 대한 벌칙
    - iii) 라이선서가 정립한 권리 대상(기술 등)의 사용 대가
    - iv) 라이선서가 개척한 시장에 진출하는데 대한 입장료

68

## 5. Key Point 정리(2)

- Initial Fee는 계약발효시 또는 일정기간내에 계약제품의 생산, 판매, 사용 등에 따른 로열티지불채무의 발생유무와 관계없이 독립적으로 지불되는 금액으로 내용적으로는 당해 기술의 이전을 위한 최소 필요경비 및 당해 기술의 R&D 비용 미회수분에 대한 보상이라 볼 수 있음

- Initial Fee에는 하기 전부 또는 일부가 포함된다.

- 1)권리금전인 것
- 2)연구개발비의 일부
- 3)계약체결비용/계약관리비용
- 4)로열티를 지불하지 않을 경우의 보증금
- 5)선불로열티
- 6)이외 특허료, 출원비용, 특허분쟁비용, 특허보상금, 과거의 특허침해에 대한 손해보상

69

## 5. Key Point 정리(3)

- 하기의 경우는 “독점규제 및 불공정거래에 관한 법률” 및 기타 법률에 비추어 불공정 거래행위 등으로 문제될 수 있음

- 불공정 거래행위 등으로 문제될 수 있는 경우는 하기와 같다.

- 1)지나치게 고액의 로열티 부과하는 경우
- 2)특허품 이외의 제품에 대해 로열티 부과하는 경우
- 3)허락특허의 전부가 소멸한 후에 로열티를 부과하는 경우
- 4)허락특허의 일부가 소멸한 후에 종전의 로열티를 부과하는 경우
- 5)차별 로열티를 부과하는 경우
- 6)라이선서가 그 우월적 지위를 이용하여 허락특허에 무효원인이 존재하는 것을 알면서 라이선스에 대하여 로열티의 지불을 요구하는 행위의 경우

70

## 5. Key Point 정리(4)

- 최저로열티란 어느 기간 중에 발생한 실적로열티의 총액이 약정 금액에 미달 되는 때에 라이선시는 그 차액을 라이선서에게 지불할 것을 약속하는 경우가 있는데, 이 경우의 약정금액을 최저로열티라 함
  - 라이선서가 최저로열티를 설정하는 이유는 경솔한 기술도입 계획 및 경쟁자의 출현의 배제만을 목적으로 하는 라이선시의 도입의도를 사전에 좌절시킬 수 있을 뿐만 아니라 라이선시의 불성실한 실시 등에 의한 로열티 수입의 감소에 대하여 최저한도의 보증으로 될 수 있기 때문임
- 라이선시가 라이선서에게 지불하는 로열티에 원천징수 세금이 포함되어 있는지 아닌지는 양자간의 계약 합의에 따라 결정될 것이지만, 한국의 라이선시가 타국의 라이선서에게 로열티를 지불할 경우 원천징수 세금은 세법의 규정에 따를 것이나 양국간에 조세조약이 체결되어 있는 경우에는 해당 조세조약에 따른 원천징수 세금이 정해짐
  - 韓美 조세조약에 따라 한국의 라이선시가 미국의 라이선서에게 지불하는 로열티에 대하여 16.5%를 원천징수하고, 한편 韓日간 조세조약에 따라 한국의 라이선시가 일본의 라이선서에게 지불하는 로열티에 대하여 10%를 원천징수하며, 美日간 조세조약에 따라 일본의 라이선시가 미국의 라이선서에게 로열티를 지불하는 경우 美日 조세조약에 따라 원천징수 세율은 0%임



## 5. Key Point 정리(5)

- 한국의 서브라이선시(A)가 일본의 라이선시(B)를 통해 미국의 라이선서(C)에게 로열티를 지불하는 경우 일본의 라이선시(B)가 한국의 서브라이선시(A)에게
  - 1) 서브라이선스 허용할 수 있는 독자 권한이 있고
  - 2) 단순 로열티의 전달자 이상의 역할을 한다면한국 서브라이선시(A)의 로열티가 일본의 라이선시(B)를 거쳐 미국의 라이선서(C)에게 전달될 경우 한국의 서브라이선시(A)가 지불하는 로열티에 대한 원천징수 세금은 韓日간 조세조약에 따라 10%이지만, 반면에 일본의 라이선시(B)가 단순 로열티의 전달자 역할만 할 뿐이라면 한국의 서브라이선시(A)가 일본의 라이선시(B)를 거쳐 미국의 라이선서(C)에게 지불하는 로열티에 대해서는 韓日간 조세조약에 따른 세금 10%가 적용되는 것이 아니라 韓美간 조세조약에 따라 16.5%가 원천징수 세금이 됨  
[한국 국세청 유권해석]



## 보고/감사 조항 (Report/Audit)

73

## Contents

- 1 Key Point
- 2 라이선스의 협상안 및 계약서
- 3 의의 및 내용
- 4 유의사항 및 라이선서의 대안
- 5 Key Point 정리

74

## 1. Key Point

- 적절한 기록보관 기간을 이해한다.
- 감사(Audit)시 보고서의 부실 기재의 정도가 일정 수준을 넘을 경우 감사비용의 부담 주체 결정 방안을 이해한다.
- 감사시 라이선서가 요구하는 모든 정보에 대해 라이선서가 제공할 필요성이 있는지 여부를 이해한다.
- 라이선서의 감사 제한 수단을 이해한다.

75

## 2. 라이선서의 협상안 및 계약서(1)

- **협상안**
- **협상과정 및 협상결과**
  - 협상시 로열티의 계산, 보고의무, 지불, 기록보관, 감사관련 사항은 별도로 합의된 것이 없음

76

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(2)

### ▪ 계약서안

#### 4. Royalty Payments

4.1 Liability for royalty payments under Paragraph 3.1 shall accrue at such time as Licensee sells the Licensed Products. A Licensed Product shall be deemed sold when Licensee collect the cash.

4.2 Royalty payments, as specified in Paragraph 3.1, shall be made by Licensee within ninety (90) days following the close of each calendar quarter. A final royalty payment shall be made within sixty (60) days following the date of any termination of this Agreement according to Paragraph 11.

4.3 Payment of the initial fee and royalty shall be made by a wire transfer of the funds to the following bank and account number set up for IACF

Wire to : HANA bank

Account : 126-12-1234-231

Address : Shinchondong 341, Seoul, Korea.

Account Name: IACF of Hankook

4.4 Any payments by Licensee not paid when due shall bear interest at 5% per annum until paid.

77

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(3)

4.1 3.1조의 로열티 지불 책임은 라이선시가 계약제품을 판매한 때부터 발생하여야 한다. 계약제품은 라이선시가 대금을 수령한때 판매된 것으로 간주되어야 한다.

4.2 3.1조에서 규정된 로열티는 매 분기의 종료후 90일내에 라이선시에 의해 지불되어야 한다. 최종 로열티는 11조에 따라 본 계약의 종료일로부터 60일내에 지불되어야 한다.

4.3 선금금과 로열티는 IACF에 의해 지정된 다음의 은행과 계좌로 전신 송금에 의해 지불되어야 한다.

전신 : 하나 은행

계좌 : 126-12-1234-231

주소 : 신촌동 341, 서울, 대한민국

예금주 : 한국 IACF

4.4 라이선시에 의해 기한내에 지불되지 않으면 지불시까지 연 5%의 지연이자를 부담해야 한다.

78

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(4)

### 6. Reports and Records

6.1 Royalty Reports required under this Agreement shall be provided in electronic form to the IACF of Hankook University, Office of Shinchondong 340, Seoul, Korea, together with royalty payment showing the quantity sold for each of the Licensed Products and the total royalty due.

6.1 본 계약에서 요구되는 로열티 보고는 계약제품 각각의 판매 수량과 총 로열티를 나타내는 것으로 로열티 지불과 함께 대한민국 서울 신촌동 340의 한국 대학 IACF에게 전자문서적 형태로 제공되어야 한다.

79

## 2. 라이선시의 협상안 및 계약서(5)

### 11. Termination

11.2 Termination for cause: Upon any failure by Licensee to make any royalty payment under Paragraph 3.1, or upon breach by Licensee of any other term, condition, provision, or covenant of this Agreement, Licensor may terminate this Agreement by giving Licensee thirty (30) days prior written notice of Licensor's intent to so terminate for cause; unless, Licensee shall fully remedy and cure such breach within said thirty (30) day period.

11.2 종료 사유: 3.1조의 로열티를 라이선시가 지불하지 못하거나 라이선시가 본 계약의 어떠한 조건, 조항 또는 약속을 위반한 경우에, 라이선서는 라이선시에게 라이선서의 종료할 의도를 알리는 서면 통지 후 30일이 경과하면 본 계약을 종료시킬 수 있다. 단 라이선시가 상기 30일 이내에 완전히 배상하거나 이행한 경우에는 종료시킬 수 없다.

80



### 3. 의의 및 내용(1)

#### ▪ 로열티의 계산

##### - 의의

- 본 규정은 로열티 계산의 기초가 되는 데이터를 라이선시가 정리해 두는 의무를 규정하는 것에 관한 것임
- 영업비밀, 특허, 상표, 디자인, 캐릭터, 머천다이징(merchandising), 저작권 등의 라이선스에서, 라이선시의 협력 없이 라이선서가 판단할 데이터를 입수할 수 있는 방법은 거의 없으므로, 라이선시의 협력이 불가결함
- 로열티를 계산하는 데에는 로열티의 산정기초, 발생시기, 요율, 계산기간, 계산방법, 사용언어 등을 명확하게 하여야 함

81

### 3. 의의 및 내용(2)

#### - 주요내용

##### 1) 계산기간

- 로열티를 계산하는 기간은 역년(曆年), 계약연도(contractual years), 당사자의 회계연도(fiscal year) 등을 기준으로 하여 통상 1, 3, 4, 6 및 12개월 중에서 선택됨
- 짧은 계산기간은 로열티 계산 및 지불사무를 빈번하게 하므로 적정성을 고려하여 선택하여야 함

##### 2) 계산방법

- 계산방법과 관련하여 지불수단이 외화인 경우 원화로의 환율을 명확하게 해야 함
- 가령, 로열티의 발생일 또는 로열티 계산기간 중의 어느 특정한 일의 공정 환율을 환산비율로 하는 방법을 고려할 수 있음

82

### 3. 의의 및 내용(3)

#### 3) 사용언어

- 기록하는 언어의 지정을 간과하는 경우가 있음
- 언어를 완전히 이해할 수 없을 수도 있으므로, 사용언어를 영어 등으로 당사자가 미리 정해둘 필요가 있음
- 특별한 지정이 없는 경우에는 상대방(라이선시) 국가의 공용어가 됨

83

### 3. 의의 및 내용(4)

#### ▪ 예문1

##### (가)예문

licensee shall keep, or cause to be kept, complete and accurate records and books in Korean language sufficiently separate and detailed to show the amount of the licensed Products manufactured and sold, used and the running royalty due and payable to the licensor.

##### (나)해석

라이선시는 허락제품의 제조·판매·사용의 수량과 라이선서에 대하여 지급해야 하는 경상로열티를 증명하기 위하여, 충분히 구별되고, 상세한 한국어로 기재된 완전하고 정확한 기록과 장부를 보관하고 있거나 보관되게 하여야 한다.

##### (다)검토

- 서브라이선시(sublicensee)에 의한 생산 판매에서는 기록과 장부를 정비시킬 것을 의무로 붙이기 때문에 “cause to be kept”이라는 용어를 사용함
- 하청제조나 서브라이선시(sublicensee)의 양방의 경우를 커버하려고 함.  
기록에 사용되는 언어를 한국어로 지정하였음

84

### 3. 의의 및 내용(5)

#### ▪ 로열티의 보고

##### - 의의

- 1) 본 규정은 라이선시로부터의 로열티의 계산과 그 액수를 라이선서에게 보고하는 절차를 규정함
  - 로열티의 보고는 통상 서면에 의함
  - 로열티 보고서는 라이선서에 의한 로열티 청구권의 유무, 청구액 및 그 산정기초를 라이선서에게 통지하는 것으로 라이선서에게 있어 중요한 의의를 가짐
- 2) 라이선스 계약에 의한 보고에는 로열티에 관한 것과 로열티 이외의 보고사항으로 구별할 수 있음
  - 로열티에 관한 보고사항에는, 예를 들면 보고서의 기재사항, 보고서 서명자(기명날인자), 보고서의 제출시기, 보고서의 부수, 송부처 등이 있음
  - 로열티 이외의 보고사항에는, 예를 들면 개량기술(improvements), 계약제품의 품질, 디자인 등의 변경, 판매촉진활동, 광고선전 등에 관한 것이 있음

85

### 3. 의의 및 내용(6)

#### - 주요내용 (로열티에 관한 것만 집중하여 살펴보기로 함)

##### 1) 보고서의 기재사항, 보고사항 및 고객명

- 보고서의 기재사항에 대하여 다음과 같은 기재방식 등이 있음
  - 1) 계약서 본문 중에 추상적인 기준을 기재하는데 불과한 경우
  - 2) 그 전부 또는 일부를 구체적으로 열거하는 경우
  - 3) 계약서의 첨부양식인 보고서에 의하는 경우
- 구체적인 보고사항은 로열티의 종류에 따라 다름. 예를 들어,
  - 1) 판매액로열티의 경우에는 판매수량, 판매가격, 공제할 비목별 금액, 로열티 지불이 면제 또는 경감되는 계약제품, 지불로열티의 산출방법 등이 필수 보고 기재사항이고,
  - 2) 대물로열티의 경우에는 판매수량 등이 필수 보고사항으로 되며, 경우에 따라서는 로열티의 발생시기나 고객명이 추가되는 경우도 있음
- 고객명은 라이선시의 중요한 기업비밀에 속하므로 보고사항에서 제외되는 경우가 많으나, 반대로 라이선서는 라이선스 전략상 라이선시의 고객을 아는 것이 중요하기 때문에 고객명을 보고사항에 포함시키고자 함→166p

86

### 3. 의의 및 내용(7)

#### 2) 서명자, 제출시기 등

- 보고서에 기명 또는 날인할 자를 지정하는 경우와 지정하지 않는 경우가 있음
- 보고서의 제출시기는 로열티의 계산기간 종료 후 30일 내지 60일 내로 하는 것이 보통이나, 너무 짧은 기간은 라이선시에게 불리함
- 보고서 제출시기는 계약상 명기되어 있지 않고 오직 로열티 지불 기한만이 명기되어 있는 경우도 있음. 이럴 경우 해당 로열티 지불 기한 전에 보고서를 제출하는 것으로 해석할 수 있으나 더욱 명확히 하기 위해 보고서 제출관련 절차 및 시기에 대해서 사전에 별도 협의하는 것이 향후 발생 가능한 분쟁을 예방하는 방법임
- 보고서의 제출부수는 통상 1통 내지 3통이며, 발송은 라이선서의 담당 종역, 실과장 등외에 관련 부서장도 함께 지정하는 경우가 있음. 요즘은 E-mail만으로 보고서 제출하는 경우도 있음

87

### 3. 의의 및 내용(8)

#### ▪ 로열티의 지불

##### - 의의

본 규정은 로열티를 지불하는 시기, 수단 등을 규정함

##### - 주요내용

#### 1) 지불시기

라이선시가 제출한 로열티 보고서를 검토한 후에 라이선서가 로열티 청구서를 라이선시에게 송부하고, 라이선서는 상기 청구서 수령 후 일정기간 내 청구액을 지불하기로 약정하는 경우도 있지만, 통상 라이선시는 보고서에 기재된 로열티액을 계산기간의 종료 후 일정 기간내 또는 로열티 보고서 제출과 동시에 지불하는 것으로 하는 경우가 많음

#### 2) 지불수단

- 지불수단은 현금 외에 라이선시 발행의 수표, 어음 등임
- 현금지불의 경우에도 지참지불, 은행입금, 징수 등이 있음

88

### 3. 의의 및 내용(9)

- 약속어음을 이용하는 경우에는 지불기일, 지불장소 등을 특정하여야 하며, 어음금액이 지불기일에 지불된 때에 로열티가 지불된 것으로 보는 규정을 두는 경우도 있음
- 대가의 산출 및 지불조항에서 특별히 규정해야 할 사항으로서 다음과 같은 것들이 있음
  - ① 산출된 기술대가에 대한 원천징수세(withholding taxes)의 공제여부
  - ② 산출된 대가를 지급통화로 환전하는 기준일자 및 한을 등
  - ③ 지급통화로 환전된 금액의 지급, 송금의 방법 및 수단
  - ④ 지급지연에 따른 지체상금에 관한 규정
  - ⑤ 기타 대가의 지급에 따른 수수료 등의 부담문제

89

### 3. 의의 및 내용(10)

#### ▪ 기록의 보관

#### - 의의

본 규정은 라이선시의 허락제품의 생산 판매기록, 장부의 보존의무를 규정함

- 라이선스의 실시항목, 로열티 보고서의 내용 등의 확인을 용이하게 하기 위하여 라이선시로 하여금 관계장부, 서류 등을 기록, 수집하여 이들을 일정한 장소에 보관시키는 것으로, 라이선시의 허락제품의 생산 판매기록, 장부의 보존에 관한 라이선시의 의무를 규정함
- 즉, 라이선서로서는 로열티가 정확하게 계산되어 지불되고 있는지를 검사할 필요가 생기는데, 이를 위해 라이선서는 계약상 라이선시의 회계 장부나 조업/판매기록 등을 감사할 권한을 유보해 두게 됨
- 동시에 개시한 기술이 라이선시에 의해 적절하게 사용되는지 또는 라이선시가 행한 개량기술이 라이선서에게 정보교환되고 있는지를 현장에서 감사할 필요가 있음
- 이를 위해서 라이선서는 라이선시의 플랜트에 출입하여 감사할 권한을 유보해 두게 됨

90

### 3. 의의 및 내용(11)

- 주요내용

1) 보관장소

- 보관장소는 라이선서의 본점, 지점, 영업소, 공장 등임

2) 보존기간

- 기록의 보존기간을 규정하는 경우와 규정하지 않는 경우가 있음
- 규정하는 경우, 상사채권인 로열티 청구권의 소멸시효가 5년인 것과의 균형상 5년 이하(통상 2년, 3년)로 하는 것이 보통임

91

### 3. 의의 및 내용(12)

▪ 기록의 감사

- 의의

본 규정은 라이선서의 장부열람권 및 라이선서가 인원을 파견하여 라이선서의 기록을 감사하는 것에 대해 규정함

- 특별한 합의가 없으면 라이선서는 라이선서의 장부 등의 기록을 감사할 권리를 갖지 않음
- 따라서 라이선서가 감사권을 유보하려고 하는 경우에는 반드시 그 취지의 규정을 계약 중에 포함시켜야 함
- 그러나, 경쟁관계에 있는 당사자간에 체결되는 라이선스 계약에는 감사조항을 포함시키는 경우는 드물다고 할 수 있음

92

### 3. 의의 및 내용(13)

#### - 주요내용

##### 1) 감사권을 행사할 수 있는 경우

- 라이선서가 감사권을 행사할 수 있는 경우를 구체적으로 한정하는 경우가 있음
- 예를들면, 라이선시가 로열티 보고서를 제출하지 않거나 제출된 로열티 보고서의 기재사항에 의심이 있는 경우에만 한정하는 것임

##### 2) 감사권의 내용

- 감사권은 라이선시의 장부 등을 직접 점검하는 것을 내용으로 함
- 감사권을 가지는 라이선서는 장부 등의 보관 장소에 출입하거나 그 제출과 열람을 라이선시에게 요구할 수 있음
- 그러나 특별한 합의가 없으면 장부 등의 복사권은 없음
- 따라서 라이선서는 감사권의 행사를 용이하게 하기 위하여 장부 등을 복사하거나, 라이선시로 하여금 그 사본(duplicate)을 제출하게 하거나 또는 불분명한 사항에 대하여 라이선시에게 설명(釋明)을 요구할 권리를 가지도록 하는 경우가 있음

93

### 3. 의의 및 내용(14)

#### 3) 감사기간, 회수, 시간

- 장부 등의 감사기간을 가령 당해 역년도(曆年度) 종료 후 2년간으로 한정하는 경우가 있는데, 해당 기간경과 후에는 라이선시는 라이선서의 감사청구에 따른 의무는 없음
- 또한 동일 장부 등에 관한 감사회수를 예를들면, 1회 등 특정회수로 한정할 수 있음
- 감사시간에 대하여는 라이선시의 영업일(regular working days)의 통상영업시간 내로 한정하는 것이 일반적임

#### 4) 감사인의 지명

- 라이선서가 감사인(Auditor)으로 되는 경우 외에는 라이선서가 지명하는 자 또는 양당사자가 합의한 자를 감사인으로 하는 경우가 있음
- 당사자간에 경쟁관계가 존재하는 경우에는 당사자가 미리 합의한 중립의 공인회계사를 감사인으로 하는 경우가 많음

94

### 3. 의의 및 내용(15)

#### 5) 감사비용

- 감사비용에 대하여 특별한 합의가 없으면 라이선서가 부담함
- 그러나 라이선시의 전부 부담 또는 양 당사자가 합의하는 비율로 부담하는 경우도 있음
- 또한, 라이선서가 전부 부담하는 것을 원칙으로 하되, 로열티 보고서에 부실한 기재가 발견된 경우에는 라이선시가 전부 부담하도록 하는 경우도 있음
- 감사비용에 대하여 라이선시의 부실 기재에 상관없이 라이선서가 전부 부담하기로 한 경우가 있는데, 이런 경우가 반드시 라이선시에게 유리한 것만은 아님 → 170p

#### 6) 비밀유지

- 라이선서는 감사과정 또는 결과로서 알게 된 라이선시의 일체의 비밀사항을 타인에게 명시하거나 누설하지 않을 것을 규정하는 경우가 많음
- 또한 제3자를 감사인으로 선정한 경우에는 로열티의 산정에 필요한 사항 이외의 라이선시의 비밀사항을 라이선서에게 개시하지 않을 의무를 감사인에게 부과하는 것이 보통임

95

### 3. 의의 및 내용(16)

- 라이선시의 입장에서는 라이선서의 감사에 대해 어느 정도 제한과 조건을 두는 것이 업무의 지장이나 불필요한 정보유출을 방지할 수 있음
- 라이선시는 감사인과 비밀유지계약(NDA)을 체결하기도 하고, 감사인이 라이선서에게 보고하는 사항을 제한하여 라이선시의 로열티 지불 및 보고의 적정성 여부만을 감사인이 라이선서에게 보고하도록 할 수 있음
- 물론 라이선서의 입장에서는 충분한 감사의 기회 및 권한을 확보하는 것이 중요함
- 라이선시의 입장에서 본 감사권의 제한방법
  - ① 감사의 횟수 및 인원에 대한 제한(연1회 1명 등)
  - ② 시기 및 감사시간의 제한(근무중)
  - ③ 감사대상 회계장부 및 관련 기록의 열람제한 및 복사금지(총액집계자료에 한정, 원가관련자료에의 접근제한 등)
  - ④ 일정 및 인원 등의 실시권자에 대한 사전 통지 및 승인
  - ⑤ 감사관련 일체비용의 라이선서의 부담원칙
  - ⑥ 어느 정도( $\pm 3\%$  등)의 오차나 오류가 있을 경우의 수정

96



### 3. 의의 및 내용(17)

#### ▪ 예문2 [가)예문

Licensee shall, at the request and at the expense of the licensor, permit its personnel and/or an independent accountant designed by the licensor to have access to, examine and copy during ordinary business hours such records as may be necessary to verify or determine any royalties, paid or payable, under this Agreement.

#### [나)해석

라이선시는 라이선서의 요청이 있는 때에는 라이선서의 비용부담으로 라이선서의 인원 및/또는 라이선서가 지정한 독립 회계사가 라이선서의 통상의 영업시간중에 본 계약에 의해 지급되거나 또는 지급할 수 있는 로열티액을 확인하고 또는 결정하기 위하여 필요한 기록을 열람하고 조사하고 복사를 하는 것을 허가한다.

97

### 3. 의의 및 내용(18)

#### [다)검토

- [예문 2]는 [예문 1]에 계속하는 것이고, 라이선서가 그 인원을 파견하여 라이선서의 장부를 감사함
  - 라이선서의 로열티 확인하는 것이 목적임
  - 본래 지급될 만한 로열티 보다 소액의 로열티의 보고만을 하는 경우에는 의심을 가지고 조사가 실시되는 적이 많음
- 라이선서로부터 인원을 파견하는 것도 있지만 대신에 파견지 나라의 회계사, 자국의 회계사를 지정하고 대리하여 조사하게 하는 경우도 있는데, 이와 같이 대리 조사, 감사가 가능하다는 것이 규정되어 있음

98

### 3. 의의 및 내용(19)

#### 예문3

##### (가)예문

Article (Records and Accounts)

1. Licensee shall keep full and accurate records and accounts relating to the manufacture and sales of the licensed Products.
2. Licensee shall make its records and accounts available for inspection by the licensor or its duly authorized representatives upon reasonable advance notice.

##### (나)해석

조항 (기록, 장부)

- ① 라이선시는 허락제품의 제조, 판매에 관한 완전, 정확한 기록과 장부에 따르는 것으로 한다.
- ② 라이선시는 라이선서로부터 또는 라이선서가 지정한 대리인에 의한 감사에 기록과 장부를 이용가능하게 제공하여야 한다.

99

### 3. 의의 및 내용(20)

#### (다)검토

- 1항은 로열티 계산에 필요한 사항을 간략하게 취급하고 있음
  - 이 자료가 없다면 로열티는 산출할 수 없고, 그 계산의 정확함은 확인도 할 수 없음
- 2항은 라이선서의 라이선시 장부의 열람권을 간략하게 규정한 것임
- 라이선서는 사전에 통지를 실시한 라이선서의 사무소를 방문하고, 허락제품의 제조, 판매기록의 검사를 행한다. 대리인을 지정하여 감사를 실시 할 수 있음

100

### 3. 의의 및 내용(21)

▪ 예문4  
(가)예문

During the term of this Agreement, licensor shall have the right to inspect Plants constructed pursuant to the licenses granted herein subject however to approval by the customer of licensee. licensee will use its best efforts to obtain such approval.

(나)해석

본 계약기간 중, 라이선서는 라이선시 고객의 승인을 전제로 본 계약에서 허용된 라이선스에 따라 건설되어진 플랜트를 조사할 권리를 가져야 한다. 라이선시는 그러한 승인을 얻는데 최선의 노력을 다할 것이다.

101

### 3. 의의 및 내용(22)

▪ 예문5  
(가)예문

Upon reasonable notice to licensee, personnel of licensor as well as its authorized representative shall have full access to the Plant for the purpose of inspecting the Plant and any Improvements required to be disclosed to licensor, pursuant to Section hereof. The following procedures shall govern implementation of the provisions of this Section. A maximum of four(4) personal at a time shall be entitled to visit and inspect the Plant upon one week's notice, during regular business hours of regular working days.

Licensor shall obtain the prior approval of licensee in the event that it requests visits to the site other than Plant as provided hereof, and such approval shall not be unreasonably withheld.

102

### 3. 의의 및 내용(23)

#### [나]해석

라이센시는 라이선서의 요청에 따라 라이선서의 직원 및 그 대리인을 플랜트에 출입시킬 의무를 지고 있다. 플랜트의 방문목적은 플랜트의 감사, 실시권자에 의한 개량기술이 계약대로 라이선서에게 개시되고 있는지를 확인하는 데 있다. 출입감사의 실시요령은 방문 1주일 전에 라이선서에게 사전 통지를 하고, 영업일의 영업시간 중에 방문하며, 1회 방문자의 수는 4명이하로 하며, 라이선서의 사전동의를 있으면 계약에서 정의한 플랜트 이외의 지역에도 출입이 허용되는 등의 방법이 규정되어 있다.

#### [다]검토

- 플랜트의 조업, 생산기록 등을 현장에서 조사할 수 있는 방법을 계약상 확보해 두는 것이 관리의 핵심사항임
- 따라서 [예문 4]과 [예문 5]에서 예시한 플랜트 출입감사권의 확보가 중요함

103

### 3. 의의 및 내용(24)

#### ▪ 예문6 [가]예문

① The licensee shall keep, and shall cause its Affiliate to keep, the true and correct accounts of all royalties payable to the licensor under this Agreement and shall deliver to the licensor the royalty statements in such form as the licensor shall instruct within sixty (60) days following the close of each calendar quarter (or any part in the first or last calendar quarter) of this Agreement for said calendar quarter and at the same time shall pay to the licensor or to whomsoever the licensor shall otherwise direct in writing from time to time the amount of such royalties shown to be due converted into the Korean won or other currency which the licensor shall otherwise instruct from time to time at the rate of exchange prevailing on the day of the remittance of the royalty in question.

② Any income tax or other tax which the licensee is required to pay or withhold on behalf of the licensor with respect to the front money and the royalties payable to the licensor under this Agreement shall be deducted from the amount of such front money and royalties otherwise due, provided, however, that in regard to any such deduction the licensee shall give the licensor such assistance as may reasonably be necessary to enable or assist the licensor to claim exemption therefrom and shall upon request give the licensor proper evidence from time to time as to the payment to the tax.

104

### 3. 의의 및 내용(25)

③ The licensor has the right to have a public accounting firm of its own selection, except one to whom the licensee or its Affiliate may have a reasonable objection, and at its own expense examine the relevant books and records of account of the licensee and its Affiliates during reasonable business hours upon reasonable prior written notice to the licensee and not more often than once in each calendar year for not more than two (2) previous years, to determine whether appropriate accounting and payment have been made to the licensor hereunder. The licensor may exercise such right until the end of one (1) year after the termination or expiration of this Agreement. Said public accounting firm shall treat as confidential, and shall not disclose to the licensor, any information other than information which shall be given to the licensor pursuant to any provision of this Agreement.

### 3. 의의 및 내용(26)

#### [다]해석

① 라이선시는 본 계약하에서 라이선서에게 지불하는 모든 로열티에 대하여 사실적이고 정확한 회계기록을 유지하고 또한 그 관계회사에게도 이와 같이 행한다. 라이선시는 본 계약의 역년도 4분기(또는 최초 또는 최후 역년도 4분기의 부분)의 종료일로부터 60일 이내에 당해 역년도 4분기에 대한 로열티보고서를 라이선서가 지시하는 형식에 따라 라이선서에게 송부한다. 동시에 라이선시는 보고서에 지불하도록 표시된 로열티를 당해 로열티의 송금일로부터 거래되는 교환달러로 환산하여 한국 원화 또는 라이선서가 수시로 지시하는 기타 통화로 교환하여 라이선서 또는 라이선서가 수시로 문서에 의해 지시하는 자에게 지불한다.

② 본 계약서 라이선서에게 지불되는 선금금 및 로열티에 대하여 라이선시가 라이선서를 대신하여 지불 또는 공제되는 것이 요구되는 소득세, 또는 기타 세금은 지불해야 할 선금금 및 로열티에서 공제된다. 다만 라이선시는 관련 공제에 대하여 라이선서가 세금의 공제를 받을 수 있도록 합리적으로 필요한 지원을 라이선서에게 제공 또는 요청이 있는 경우 세금의 지불에 대한 적절한 증거를 수시로 라이선서에게 제공한다.

### 3. 의의 및 내용(27)

#### [다]해석

③ 라이선시 또는 그 관계회사는 라이선서의 공인회계사무소 선정에 있어 합리적인 반대이유를 가지는 공인회계사무소를 제외하고 스스로 공인회계사무소를 선정하며 라이선서 자신의 비용으로 합리적인 영업시간내에 문서에 의한 합리적인 방법으로 라이선시에게 사전통보를 통하여 역년도마다 1회를 초과하지 않는 범위내에서 과거 2년 이내에 적절한 회계 및 지불이 본 계약의 라이선시에 대하여 이루어지는가를 조사하고자 라이선시 및 그 관계회사의 당해 회계장부를 조사하는 권리를 가진다. 라이선서는 당해 권리를 본 계약의 종료 또는 만료후 1년이 경과할 때까지 행사할 수 있다. 상기 공인회계사무소는 본 계약 하에서 라이선서에게 제공되는 정보 이외에는 어떠한 사항도 비밀유지하며 이를 라이선서에게 누설하지 않는다.

107

### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(1)

#### ▪ 유의사항

##### 1) Royalty payment(Section 4)

- Section 4.1에서 판매의 개념을 판매 대금 수령시보다 선적시로 하는 것이 라이선시의 Royalty payment 책임을 일찍 발생시키고 계약제품의 대상 범위를 확대시킴 → 173p
- Section 4.2에서 통상적인 royalty payment와 Final royalty payment의 지불 기한을 종료일로부터 30일내로 단축
- Section 4.4를 신설하여, 라이선시가 라이선서에게 지불하여야할 royalty payment가 지연된 경우에, 지연이자를 부가하는 규정을 명기하여 라이선시의 성실한 royalty payment의 이행을 유도함과 동시에 지연되더라도 되도록 빨리 royalty payment를 완료하도록 함 → 174p
- Section 4.5를 신설하여, 라이선시가 지불한 royalty payment는 어떠한 경우에도 라이선서가 라이선시에게 반환하지 않음을 분명히 함 → 175p

108

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(2)

### 2) 보고와 로열티 지불(Section 6.1)

- 라이선시는 로열티 보고 기한과 로열티 지불 기한을 구별하여 요청하지만, 이런 경우 라이선시가 로열티 보고 했음에도 불구하고 라이선서의 Invoice 발행이 로열티 지불 기한까지 지연되면 해당 지연기간 동안은 라이선시의 귀책(지연이자 등)을 물을 수 없기 때문에, 라이선서는 로열티 보고 기한과 로열티 지불 기한을 구별하지 않으려고 함
- Section 6.1에서는 로열티 보고 기한과 로열티 지불 기한의 구별이 없기 때문에, 라이선서가 별도로 수정할 필요가 없음

### 3) 기록의 보존기간(Section 6.2)

- 무한정 장기는 라이선시에게 매우 큰 부담이고 불합리한 요구이기 때문에, 기록 보존기간으로 3~5년 정도가 통상이고, 라이선서의 입장에서는 라이선시에 대한 감사를 자주하는 것도 매우 큰 부담이 되기 때문에 현실적으로 매년 감사하는 경우가 실무상 드물다. 따라서 라이선서로서는 비교적 장기인 5년을 주장하는 것이 바람직함

109

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(3)

### 4) 감사회수, 시간(Section 6.2)

- 잦은 검사는 라이선시에게 검사에 준비하는 등의 노력을 요함으로, 검사회수를 예를들면 1회 등 특정회수로 한정할 필요가 있음
- 또한, 검사시간에 대하여는 라이선시의 영업일(regular working days)의 통상영업시간 내로 한정하는 것이 라이선시에게 유리함
- 너무 감사의 기간이 드물면, 라이선시의 불성실한 royalty payment 등을 방관한 것이 될 수 있고, 라이선시의 불성실함을 지적할 만한 자료의 입증 곤란
- 감사시간에 대하여는 라이선시의 영업일(regular working days)의 통상영업시간내로 한정하는 것이 라이선시에게 유리하고, 라이선서로서도 라이선시의 관련 자료 등을 확인하기가 용이
- 라이선서는 라이선시에게 미리 감사를 통지하고, 이러한 통지시 감사의 기간, 감사시 필요한 자료, 인물 등을 미리 선정하여 라이선시에게 알려주어서 라이선시가 관련 자료 등을 미리 준비하게 함 → 177p

110

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(4)

##### 5) 비밀유지(Section 6.2)

- 라이선시는 감사과정 또는 결과로서 알게 된 라이선시의 일체의 비밀사항을 타인에게 명시하거나 누설하지 않을 것을 라이선서에게 요구하는 경우가 많음
- 또한 제3자를 감사인으로 선정한 경우에는 로열티의 산정에 필요한 사항 이외의 라이선시의 비밀사항을 라이선서에게 개시하지 않을 의무를 감사인에게 부과하는 것이 라이선시에게 유리
- 감사인은 감사하기 위하여 라이선시의 여러 자료를 검토할 필요가 있지만, 라이선서는 감사가 적정한지 여부에 대한 정보만 필요할 뿐, 그 이상의 정보는 라이선시의 영업비밀 등에 속하는 것이기 때문에 라이선서에게 공개해서는 안되는 유형의 정보들임. 하지만, 라이선시가 별도로 요구해오지 않으면 라이선서가 감사인의 비밀유지 의무를 먼저 언급할 필요는 없음

111

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(5)

##### 6) 검사비용(Section 6.3)

- 검사비용에 대하여 특별한 합의가 없으면 라이선서가 부담함
- 그러나 라이선서가 전부 부담하는 것을 원칙으로 하되, 로열티 보고서에 부실한 기재가 발견된 경우 라이선시가 전부 부담하도록 하는 것이 라이선서에게 유리
- 부실 기재의 허용수준을 크게 설정하여 그 정도를 넘지 않으면 원칙적으로 라이선서가 감사비용을 부담하기 때문에 라이선서로서는 부실 기재의 정도를 작게 하는 것이 유리함
- 라이선서가 감사 비용을 라이선시의 부실 기재의 허용수준과 상관없이 전적으로 부담하는 경우도 있는데, 이는 라이선서에게 매우 불리하고 라이선시의 부실 기재를 조장한다고 볼 수도 있겠지만 감사인이 라이선서의 입장을 지지하는 감사를 행하도록 유도할 수 있는 이점이 있음

112



## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(6)

### 7) Royalty payment 미이행과 종료(Section 11.2)

- Royalty payment를 지불 기한내에 이행하지 못한 경우 지불 유예 기간을 허용하고(지불 요청후 30일), 해당 지불 유예 기간내에 완납되지 않은 경우 본 계약을 종료시킬 수 있다는 조항은 라이선시 뿐만 아니라 라이선서에게도 합리적인 규정이기 때문에 별도의 수정을 하지 않음
- 라이선시의 입장에서 지불 기한을 고의로 도과한 경우가 아닌 사유, 예를들면 기한 산정을 잘못된 경우, 지불 기한시 자금 유동성의 문제로 지불할 수 없었던 경우 등 지불의사가 있음에도 불구하고 기한 내에 지불하지 못할 수도 있기 때문에, 라이선서가 지불 유예 기간을 허용하는 것은 매우 유리함
- 하지만, 지불 유예 기간내에 지불 되더라도 지불 기한을 도과한 것이기 때문에, 지연 이자는 별도로 지급하여야 한다. 통상 라이선서는 라이선시가 지불 기한을 도과하였지만, 지불 유예 기간내에 완납한 경우에 별도로 지연 이자를 청구하지 않는 경우도 종종 있음

113

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(7)

### ▪ 라이선서의 대안

#### 4. Royalty Payments

4.1 Liability for royalty payments under Paragraph 3.1 shall accrue at such time as Licensee sells the Licensed Products. A Licensed Product shall be deemed sold when Licensee ~~collect the cash~~ ships the Licensed Products initially.

4.2 Royalty payments, as specified in Paragraph 3.1, shall be made by Licensee within ~~ninety~~thirty (90/30) days following the close of each calendar quarter. A final royalty payment shall be made within ~~sixty~~thirty (60/30) days following the date of any termination of this Agreement according to Paragraph 11.

4.3 Payment of the initial fee and royalty shall be made by a wire transfer of the funds to the following bank and account number set up for IACF

Wire to : HANA bank

Account : 126-12-1234-231

Address : Shinchondong 341, Seoul, Korea.

Account Name: IACF of Hankook

114

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(8)

4.4 Any payments by Licensee not paid when due shall bear interest at 5% per annum until paid. Any royalty payment payable by Licensee to Licensor not paid within fifteen (15) days after the due date referred to herein shall bear interest at a rate of six percent(6%) per annum for the period exceeding the said fifteen day from the due date through the day of actual payment. The foregoing payment of interest shall not affect Licensor's right to termination in accordance with Section 11.

4.5 Any royalty payment that has once been made by Licensee pursuant to the provisions of this Article shall in no way be refunded to Licensee by Licensor in whole or in part for any reason whatsoever.

☛ Royalty payment와 관련된 판매(sell)의 개념을 수정하고(Section 4.1), royalty payment의 지불 기간을 단축하고(Section 4.2), 지연 이자율과 지연 발생 요건을 수정하고(Section 4.4), royalty payment 환불 불가 규정(Section 4.5)을 신설함

115

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(9)

##### 6. Reports and Records

6.1 Royalty Reports required under this Agreement shall be provided in electronic form to the IACF of Hankook University, Office of Shinchondong 340, Seoul, Korea, together with royalty payment showing the quantity sold for each of the Licensed Products and the total royalty due.

116

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(10)

6.2 Licensee shall keep full, clear and accurate records with respect to all Licensed Products, and shall furnish any information which Licensor may reasonably prescribe from time to time to enable Licensor to ascertain the proper royalty due hereunder. Licensee shall retain such records with respect to the Licensed Products for at least five (5) years. Not more than once per calendar year, Licensor shall have the right through its accredited auditors to make an examination, following advance notice and during normal business hours, of all records and accounts bearing upon the amount of royalty payable to it hereunder, and the audit results will be maintained. Adjustments shall be made within sixty (60) days to compensate for any errors or omissions disclosed by such examination.

6.3 The cost of such audit shall be borne by Licensor, unless such audit determines that Licensee has (i) underpaid the royalties due hereunder by the lesser of (a) at least three percent (3%) of the royalty properly payable or (b) thirty five thousand dollars (US\$35,000) or (ii) underreported the number of Licensed Products sold by more than two percent (2%).

117

#### 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(11)

- ☞ 기록 보존기간, 감사 시간, 회수, 감사비용 등 라이선서의 royalty payment의 적정성을 조사하기 위한 감사(Audit) 규정을 신설한다(Section 6.2와 6.3)

118

## 4. 유의사항 및 라이선서의 대안(12)

### 11. Termination

11.2 Termination for cause: Upon any failure by Licensee to make any royalty payment under Paragraph 3.1, or upon breach by Licensee of any other term, condition, provision, or covenant of this Agreement, Licensor may terminate this Agreement by giving Licensee thirty (30) days prior written notice of Licensor's intent to so terminate for cause; unless, Licensee shall fully remedy and cure such breach within said thirty (30) day period.

- ☞ 로열티 지불 유예 기간을 부여하여 라이선서와 라이선시 양자의 이익을 부합될 수정사항 없음

119

## 5. Key Point 정리(1)

- 기록보관은 2~3년 정도가 통상임
- 감사비용은 원칙적으로 라이선서가 부담하되, 부실 기재의 허용정도가 일정범위를 넘으면 라이선시가 부담하도록 규정하는 경우가 통상인데, 부실 기재의 정도는 대략 5%정도가 기준이 됨. 라이선서는 부실 기재의 정도를 낮추어 엄격하게 하려하고 라이선시는 반대로 부실 기재의 정도를 높여 기록에 대한 부담을 낮춤과 동시에 부실 기재로 인한 감사비용 부담의 위험에서도 벗어날 수 있음

120

## 5. Key Point 정리(2)

- 감사시 라이선서가 요구하는 모든 정보를 라이선시가 제공해야 할 필요는 없고 다만 로열티 지불의 적정성을 라이선서에게 증명할 수 있는 정보이면 되고, 상세 정보는 공개할 필요는 없음. 단, 제3자의 감사인은 감사를 위해 보다 상세한 라이선서의 정보에 접근할 필요가 있음. 하지만 감사인이 감사결과를 라이선서에게 보고할 경우 로열티 지불의 적정성여부만 보고하게 하고 나머지 라이선서의 정보에 대해서는 비밀유지하도록 라이선서는 계약하여야함.
- 이러한 감사인의 비밀유지의무를 준수하도록 하기 위해 라이선서 계약에 감사인의 비밀유지 의무 규정이 포함되나, 더욱 엄격하게 감사인의 비밀유지 의무를 규정하기 위해 라이선서와 감사인간에 별도의 비밀유지 계약이 체결되는 경우도 있음. 특히, 감사인이 독립적 입장이 아닌 라이선서에게 편향되어 감사를 진행할 가능성이 있는 경우에 라이선서의 입장에서는 라이선스 계약과 별도로 비밀유지 계약을 해당 감사인과 체결함이 매우 중요함.

121

## 5. Key Point 정리(3)

- 라이선서의 입장에서 본 감사권의 제한방법
  - i) 감사의 횟수 및 인원에 대한 제한(연1회 1명 등)
  - ii) 시기 및 검사시간의 제한(근무중)
  - iii) 검사대상 회계장부 및 관련 기록의 열람제한 및 복사금지(총액집계자료에 한정, 원가관련자료에의 접근제한 등)
  - iv) 일정 및 인원 등의 실시권자에 대한 사전 통지 및 승인
  - v) 검사관련 일체비용의 라이선서의 부담원칙
  - vi) 어느 정도( $\pm 3\%$  등)의 오차나 오류가 있을 경우의 수정

122

