

개량기술, 부쟁조항, 기술지도조항



특허법인 이지
변리사 이경관
www.ezpat.com
rana@ezpat.com

목차

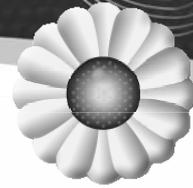
2

- 개량기술(Improvement)
- 부쟁조항
- 기술지도조항



개량기술조항

F I T W



학습포인트

4

- 개량기술 조항(Improvements)의 의미 및 중요성을 이해한다.
- 라이선시의 부당한 요구에 대한 적절한 대응 방안을 제시할 수 있다.
- 개량기술에 대한 처리 형태별 국가별 독점금지법상 규제사항 및 판례를 이해한다.
- 개량기술 관련한 협상안 및 계약서를 작성한다.



협상결과 & 라이선시 계약서안

5

◎ 협상안 : 개량발명에 대한 언급 없음

◎ 라이선시의 계약서안

12.1 Licensor agrees to inform licensee of improvement developed or acquired during the term of this Agreement, and further agrees to disclose to Licensee, at written request of Licensee, Technical Information for such Improvement, and Licensee shall have the exclusive right to manufacture, use and sell Licensed Products without payment of any additional royalty under such Improvement in Licensed Territory. If Licensor acquires patents for such Improvement, Licensee shall have during the term of this Agreement the exclusive right to such patents without payment of any additional royalty subject to the term and conditions hereof.

12.1 라이선서는 라이선시가 계약기간 중 개발, 취득한 개량을 라이선시에게 통보하는데 합의하며, 아울러 라이선시의 서면에 의한 요청에 의하여 그 개량기술정보를 라이선시에게 공개하는데 합의한다. 라이선시는 허락지역에서 이러한 개량에 기초한 허락제품을 제조, 사용, 판매하는 무상의 독점적 권리를 가진다. 라이선서가 개량에 관한 특허를 취득한 경우 라이선시는 계약기간 중 본 계약조건에 따라 특허에 대한 무상의 독점적 권리를 취득한다.



무엇이 문제인가?

6

◎ 라이선시의 요구 무엇이 부당하나?

- 무상의 실시허락
 - 본 계약이 유상임에도 불구하고 개량발명에 관하여 무상이어야 할 근거가 없음.
- 독점실시권
 - 본 계약이 계약지역내 뿐만이 아니라 실시형태에도 제한이 있음에도 불구하고 실시형태의 제한이 없는 독점적인 권리를 라이선시가 요구하고 있는 것은 부당함.
 - 개량 발명은 계약대상 발명과는 별개의 발명이므로 개량발명에 대한 권리가 당연히 라이선시에게 인정되는 것은 부당함.
- 일방적의무
 - 당해 조항에서는 라이선서에게만 개량발명의 보고의무를 부과하고 있을 뿐 라이선시에게는 그와 같은 의무를 부과하고 있지 않기 때문에 형평성이 없음.
- 개량발명의 범위
 - 라이선서는 대학교의 교수이기 때문에, 연구범위가 본 계약과 무관하거나 다소 관련성이 없는 연구를 할 개연성이 있음.
 - 따라서 라이선서와 라이선시간에 교수님의 새로운 연구분야가 관련된 개량 발명인지 여부에 대해서 다툼이 있을 수 있음.



개량기술조항(Improvement)

7

의의

계약당사자가 계약기술을 기초로 개발한 개량기술에 대하여 일정한 대가를 받거나 무상으로 상대방에게 일정한 권리를 이용하게 하거나 양도할 의무를 부과하는 것을 규정한 조항을 말함

중요성

- 개량기술이 계약에서 정한 허락기술의 범주에 속하는지 여부가 문제가 됨 → 허락기술정의조항과 관련
- 실시료조항과의 관련성 : 실시료 요율이나 선금금의 금액의 설정은 개량기술의 제공조건(제공범위-양도, 라이선스의 종류-, 라이선스의 내용적·시간적·지역적범위, 대가여부, 서브라이선스 및 제3자라이선스 가능 여부 등)에 의하여 좌우될 수 있음
- 계약이행관련주요조항 : 당해 조항은 비밀유지조항, 기술지원조항과 함께 계약이행여부를 가늠하는 중요 규정임
- 독점금지법상 위법여부 : 개량기술조항의 내용에 따라 독점금지법상 위반이 될 수 있음



개량기술조항의 형태

8

방법	내용	독점금지법상 제한유무
Feed Back	라이선서에게 개량기술 통지	문제無(한국제의)
Nonexclusive Grantback	라이선서에게 비독점실시권 허락	문제無(한국제의)
Sole License Grantback	라이선서에게 독점실시권 허락 (라이선스 자기 실시 유보)	경우에 따라 문제 有
Option Back	라이선서에게 Option권 허락	내용에 따라 문제 有
Exclusive Grantback	라이선서에게 독점실시권 허락	문제 有
Co-ownership Back	라이선서와 권리 공유	문제 有
Assign Back	라이선서에게 권리 양도	문제 有



개량기술조항의 개요

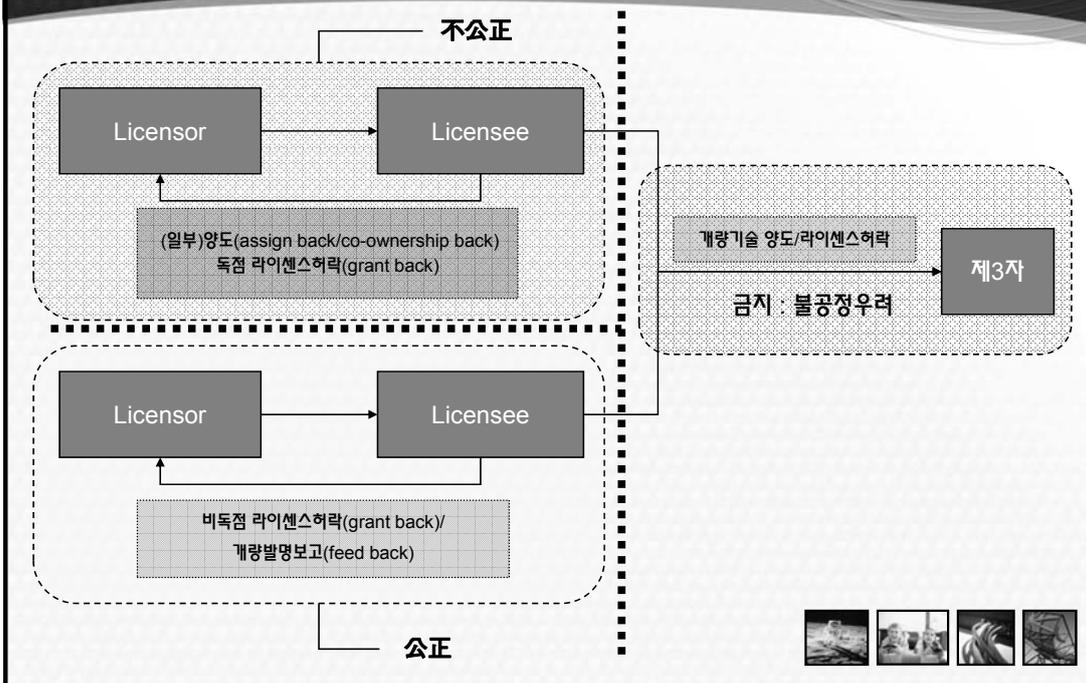
9

- 개량조항은 매우 미묘한 많은 문제를 포함하고 있음. 특히 취급조건이 부적절하게 설정되면 독점금지법상 위법 또는 기술도입관계법상 제약을 받을 우려가 있음
- 개량기술에 관한 라이선스 조건이 편무적인 경우, 또는 쌍무적이라 해도 그 내용이 불균형인 경우에는 불공정거래행위에 해당할 수 있음
- 일반적으로 개량기술을 라이선서에게 양도하거나 전용실시권(배타적 독점라이선스) 허락 의무를 라이선시에게 부과하는 것은 피하여야 함
- 개량기술의 보고, 비독점실시권을 허락할 의무를 부과하는 것은 대부분의 국가(한국 제외)에서 허용되는 것으로 보고 있음



개량기술조항과 독점금지법

10



주요국의 개량기술 관련 법적 취급

11

● 한국

○ 관련 법규

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제32조 (부당한 국제계약의 체결제한)

① 사업자 또는 사업자단체는 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위에 해당하는 사항을 내용으로 하는 것으로서 대통령령이 정하는 국제적 협정이나 계약(이하 "국제계약"이라 한다)을 체결하여서는 아니된다. 다만, 당해 국제계약의 내용이 일정한 거래 분야에 있어서 경쟁에 미치는 영향이 경미하거나 기타 부득이한 사유가 있다고 공정거래위원회가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 공정거래위원회는 제1항의 규정에 의한 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위의 유형 및 기준을 정하여 고시할 수 있다.

- 국제기술도입 : 「국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준」 → 2009년 8월 폐지
- 국내기술거래 : 「지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(2000년8월30일제정 →2009년 8월 12일 예규 61호로 발표)

○ 법적취급

- 법적으로 불공정 거래행위에 해당할 우려가 있다고 보는 것은 라이선서가 우월적 지위에서 라이선시에게 개량기술의 발생보고, 소유권 양도, 실시권 허락의무를 부과하는 것임



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (한국)

12

구 분	기술개량 등 제한	개량기술이전
불공정 거래행위	<ul style="list-style-type: none"> - 계약기술(제품)등과 관련한 개량 금지 - 산재권자 사전동의/승인후 계약기술(제품)등과 관련한 개량 가능 - 실시권자 단독/제3자 공동으로 계약기술(제품)등과 관련한 R&D활동금지 	<ul style="list-style-type: none"> - 계약기술(제품)등과 관련한 개량기술(제품)등을 산재권자에게 대가없이 소유권/독점(비독점) 실시권을 주게 하는 경우 - 계약기술(제품)과 관련한 지식/경험/개량기술등을 산재권자에게 일방적으로 보고 또는 통지
위법(違法)이 아님	<ul style="list-style-type: none"> - 계약기술(제품)등과 관련한 개량 시 - 산재권자의 사전협의 	<ul style="list-style-type: none"> - 개량에 소요된 개발비, 예상수익을 포함한 대가를 받고 산재권자에게 공동소유권 또는 독점(비독점)실시권을 주는 경우 - 상호보고 또는 통지하거나 상호대등한 조건으로 독점(비독점)실시권을 주는 경우 - 성능등 보증을 위해 불가피하여 개량기술(제품) 등을 사용/실시하기 전에 산재권자에게 보고/통지

주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (일본)

13

● 관련 법규

「지적재산이용에 관한 독점금지법상 지침」(공정거래위원회 2007년9월)
 - 개량조항 관련 사항 : 연구개발활동의 제한, 개량기술의 양·도 의무·독점라이센스의무, 비독점라이센스의무 및 취득지식·경험의 보고의무가 규정

● 내용

- 라이선시가 라이선스기술 또는 경쟁기술에 대하여 라이선시가 스스로 또는 제3자와 공동으로 연구개발을 하는 것을 금지하는 등 자유로운 연구활동을 제한하는 행위 : 불공정한 거래방법에 해당(일반지정 제13항의 부당한 구속조건부거래)
- 해당 기술이 노하우로서 보호·관리된 경우에 노하우의 누설·유용 방지에 필요한 범위에서 제한행위는 불공정한 거래방법에 해당하지 않음
- 프로그램의 개편을 금지하는 것은 저작권법상 권리행사로 인정됨



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (일본)

14

● 내용

- 라이선시의 개량기술을 라이선서 또는 라이선서가 지정하는 사업자에게 권리를 귀속시킬 의무 또는 독점라이센스 의무 부과하는 행위 : 불공정 거래방법에 해당
- 라이선서와 공유 의무를 부과하는 행위도 개량·응용연구의 성과를 자유롭게 이용·처분하는 것을 방해하므로 공정경쟁 저해성이 있는 경우에는 불공정 거래방법에 해당
 - 라이선시의 개량기술이 라이선스기술 없이는 이용할 수 없는 경우에 그 개량기술에 대한 권리를 상용한 대가로 라이선서에게 양도의무 부과하는 행위는 불공정거래에 해당 않음
 - 라이선시가 특허출원을 희망하지 않는 국가·지역에 대하여 라이선서에게 출원할 권리를 허락할 의무를 부과하는 행위는 불공정거래방법에 해당 않음

- 라이선서에게 비독점적으로 라이선스할 의무를 부과하는 행위 : 라이선시가 개량기술을 자유롭게 이용할 수 있는 경우에는 불공정 거래행위에 해당 않음
- 라이선스 대상을 제한하여(예 : 라이선서의 경쟁자나 다른 라이선서에게 라이선스를 하지 않음 의무를 부과) 공정경쟁을 저해하는 경우에는 불공정 거래방법에 해당함
 - 라이선시의 개량기술이 라이선서의 기술없이 이용할 수 없는 경우로서 다른 사업자에게 라이선스 시 라이선서동의를 받을 의무 부과 행위는 불공정 거래방법에 해당하지 않음



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (일본)

15

● 내용

- 라이선시가 라이선스기술을 이용하는 과정에서 취득한 지식 또는 경험을 라이선서에게 보고할 의무를 부과하는 행위 : 불공정 거래방법에 해당하지 않음
 - 보고의무가 실질적으로 라이선시가 취득한 노하우를 라이선서에게 라이선스할 의무를 부과하는 것으로 인정될 경우에는 양도·독점 및 비독점라이선스부과의무와 같이 공정경쟁을 저해한다고 인정되는 때에는 불공정 거래방법에 해당 (일반지정제13항)



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (유럽)

16

● 2004년 5월1일 유럽조약(ECT, European Community Treaty, 로마조약)에 근거를 둔 기술이전계약에 관한 일괄면제규칙(규칙 772/2004호: TTBER)이 발효

- 3개의 개념
 - safe harbor(안전지대),
 - hardcore restriction(반경쟁적으로서 규칙적용제외사항, 81조1항 (경쟁제한적 합의 또는 협조행위의 금지))
 - excluded restriction(규칙적용제외제한사항, 81조3항)
- 라이선서 및 라이선시가 일정 규모의 시장점유율(양자간에 경쟁관계에 있는 경우에는 합계20%, 경쟁관계가 아닌 경우 각각 30%)을 갖지 않고 위법성이 강한 hardcore조항이 존재하지 않는 경우에는 81조1항이 적용되지 않음
- 81조1항(강행규정) 위반하는 계약은 자동적으로 무효(81조2항), 고액의 과료(過料) 부과



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (유럽)

17

구분	계약내용
계약 전체가 무효	<ul style="list-style-type: none"> 경쟁관계에 있는 경우로서 당사자 일방의 연구개발능력 제한
해당 조항만 위법·무효	<ul style="list-style-type: none"> 라이센시가 독자적으로 행한 분리 가능한 개량·계약기술의 새로운 응용에 대하여 권리의 전부 또는 일부나 독점라이센스를 라이선서나 라이선서가 지정하는 제3자에게 전면적 또는 부분적으로 양도할 의무를 부과하거나 직접적·간접적으로 허락할 의무 부과 경쟁관계가 아닌 경우로서 라이센시의 독자적인 기술을 이용하는 능력이나 일방 또는 쌍방 당사자의 연구·개발하는 능력을 제한하는 직접적·간접적 의무 부과
일괄면제 적용 대상 (적법)	<ul style="list-style-type: none"> 분리 가능한 개량기술을 라이선서에게 비배타적 라이선스 의무부과(조건이 비상호적인 경우를 포함)



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (유럽)

18

● 분리가능이란

‘분리가능’이란 계약기술과 동일 용도이거나 새로운 용도를 개발한 경우도 포함하여 개량발명이 계약기술을 침해하지 않고 실시할 수 있는 경우를 의미함



주요국의 개량기술 관련 법적 취급 (중국)

19

● 개량기술의 귀속

- 계약법 : **호혜의 원칙에 입각하여 당사자 합의로 결정하는 것을 인정(제354조)**
- 기술수출입관리조례 : 계약유효기간 안에 개량한 기술은 개량한 당사자에게 귀속(제27조)
→ 라이선시가 독자 개발한 개량기술을 원시적으로 라이선서에게 귀속, 권리의 전부 또는 일부지분을 무상으로 양도하는 합의는 제27조에 위반
- ※ 라이선서 제공 기술을 라이선시가 개량할 경우 사전 협의하여 쌍방 협력으로 개량기술의 완성을 하는 합의는 무방하며, 개량기술을 공유할 수 있음

● 기술개량의 제한

- 라이선서의 계약기술 개량제한, 사용제한하는 것은 금지(29조3호)
- 위법하게 기술을 독점하거나 또는 기술의 진보를 방해하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효(계약법제329조)
- 쌍방의 개량기술 교환조건이 불평등, 자주적으로 개량한 기술의 무상제공, 무상 독점 또는 공유하는 것이 이에 해당 (기술계약분쟁안건심리에 법률적용에 있어서 약간의 문제에 관한 최고인민법원의 해석 제10조1항)



개량기술 취급에 대한 주요 국가의 법적 효력

20

합의사항 (라이선시→라이선서)	한국	일본	미국	EU	중국
배타적 라이선스 허락 개량기술 양도	무상, 일방적조건 : ●	◎	○	●	●
비배타적 라이선스 허락 개량기술발생 보고의무	정당대가, 상호조건 : ×	×	○	×	일방조건, 무상 : ●

[범례] ●:위법, ◎:위법우려 강함, ○:경우에 따라 위법(합리성판단에 의함). ×:문제되지 않음



개량기술의 특징

21

◎ 개량의 기초는 무엇인가?

- 개량의 기초는 허락 특허 : 허락특허와 전혀 무관한 것을 개량의 기초로 할 때는 불공정한 거래행위에 해당할 우려
- 개량의 주체는 ?
 - 당사자 외에 제3자와 공동으로 개발한 것까지 포함할지도 명확하게 규정
→ 상대방에게 제3자로부터 그러한 권한을 허락받을 의무까지 포함하여 규정

◎ 개량기간

- 계약기간 중 개발한 개량기술, 계약기간 중 특정 기간 내에 개발한 개량기술, 계약이전에 개발한 개량기술, 계약기간 만료 후 특정기간 내에 개발한 개량기술 중에서 특정
 - 별도의 정함이 없으면 계약기간 중에 개발한 것으로 해석
 - 계약체결 전에 개발한 개량기술도 포함하는지에 대하여 분쟁우려, 미리 명확하게 규정



개량기술의 특징

22

◎ 예문

“Improvement” shall mean any and all new and useful processes, manufactures, devices, compositions of matter or methods of use first conceived, reduced to practice or developed after the Effective Date and during the Term of this Agreement by Licensor, or a Licensor Affiliate or any employees, consultants or other persons under their direction or control which:

- (1) increase the performance, efficacy or safety of a Licensed Product
- (2) reduce the :
 - (a) cost of manufacture,
 - (b) harmful side effects or adverse reactions to Licensed Product, or
- (3) otherwise related to the manufacture or use of Licensed Product or the practice of the method claimed in any of the patents and/or patent applications within the Patent Rights.



개량기술의 특징

23

◎ 다양한 범주의 개량기술 정의

- ① 계약기술과 기술적 사상(즉 구성요건)이 완전히 동일한 기술, 즉 허락특허의 청구항을 침해하게 되는 기술
- ② 계약기술과 이용관계에 있는 기술
- ③ 계약기술과 동일 또는 유사한 기술적 작용효과를 갖는 기술
- ④ 계약기술과 동일한 해결과제(목적)를 갖는 기술
- ⑤ 계약기술에 대하여 추가특허를 받을 수 있는 요건을 구비한 기술 등

개량기술의 범위 : ⑤>>④>>③>>②>>①



개량기술의 정의 : 넓은 정의한 사례

24

Improvement

"Improvement" means (a) any new or modified product that performs the same function as the Licensed product in a better or more economical way, or (b) any new or modified product that performs the same function as the Licensed Product and costs less to manufacture than the Licensed Product.

개량

“개량”은 (a) 더 뛰어나거나 더 경제적인 방식으로 라이선스 제품과 동일한 기능을 수행하는 새롭거나 변경된 모든 제품, 또는 (b) 라이선스 제품과 동일한 기능을 수행하는 새롭거나 변경된 제품으로서 라이선스 제품보다 낮은 비용으로 생산이 가능한 모든 제품을 의미한다.



개량기술의 정의 : 좁게 정의한 사례

25

Improvement

"Improvement" means anything that performs similar to those of the Licensed Product as described in an licensed patent and, if unlicensed, would infringe the claims/one or more claims of the licensed patent/one of the licensed patents.

개량

“개량”은 라이선스 대상 특허에 기재된 방식으로 라이선스 제품과 유사한 기능을 수행하는 것으로 라이선스가 허용되지 않는다면 라이선스 대상특허/라이선스 대상 특허 중 한 특허의 청구항 하나 또는 그 이상의 청구항을 침해하게 되는 모든 것을 의미한다.
(라이선스 대상 특허의 침해 여부(이용·저촉관계)가 개량기술의 범위를 구분하는 기준이 되고 있음)



개량기술의 정의할 때 유의사항

26

◎ 용어의 명확화

한정수식어구의 사용

•다양한 제품을 포괄하는 허락특허의 일부만을 라이선스하는 경우에 제품 또는 분야를 한정하여 예를 들면 ‘장비’와 같은 포괄적인 용어는 주요 대상을 적절하게 설명하는 용어, 즉 ‘의료용 측정장비’로 교체함.



개량기술의 주체

27

- 기술을 개량하는 주체는 누구인가?
 - 라이선서
 - 라이선시
 - 라이선서&라이선시
 - 제3자를 포함시킬 것인가?

- 제3자를 포함시키는 경우에는...

당사자 일방이 제3자와 공동으로 개발하거나 위탁 개발한 개량기술을 그 제3자와 공동소유하거나 전용(또는 독점) 실시권을 허락한 경우에는 상대방에게 그 제3자로부터 실시허락을 받을 의무까지 포함하여 규정한다.



개량기간

28

- 개량기간과 관련해서는 계약기간 중 개발한 개량기술, 계약기간 중 특정기간 내에 개발한 것, 계약체결 이전에 개발한 것 및 계약기간 만료 후 특정기간 내에 개발한 것 등에서 유리한 기간으로 특정한다.
- 기간규정이 없는 경우 :
 - 계약으로 별도의 정함이 없으면 개량기술은 계약기간 중에 개발한 것으로 해석되며, 계약기간 만료 후의 것을 포함하지 않는다.
- 계약전 개발한 개량기술은?
 - 계약체결 전에 이미 개발한 개량기술도 포함하는지에 대해서는 다툼이 있을 수 있으므로 미리 명확하게 포함여부를 규정한다.



기간을 한정하여 개량기술을 정의한 경우

29

Improvement Grant

Licensor further agrees to grant to Licensee licenses of the scope specified in paragraph 1 of this Article○ in respect to patents on any Improvement (as defined in paragraph○, above)that are first conceived and actually or constructively reduced to practice prior to the second anniversary of the effective date of this Agreement and as to which, prior to that anniversary, Licensor has the right to grant such licenses without payment to other than employees of Licensor.

"라이선서"는 본 계약의 효력발생일로부터 2년이 되기 전에, 최초로 착상하거나 실질적 또는 구조적으로 실시화(상기 제 _항에서 정의된)한 "개량발명" 특허에 관하여 제 _조 제1항에서 규정된 범위의 라이선스를 "라이선시" 에게 허락하는데 동의하며, 이와 관련하여 상기 2년이 되기 전이라도, "라이선서" 는 "라이선서" 의 종업원 이외의 제3자에게 무상으로 동일한 라이선스를 허락할 권리를 보유한다.



개량기술의 개시

30

- 라이선서가 제공한 노하우를 기초로 개량한 경우에 라이선서에게 그 내용 또는 개발상황 등 보고, 개량기술의 특허출원을 제한 또는 금지, 사전승인을 받도록 규정하는 경우가 많음
- 우리의 경우 개량기술에 대한 보고의무를 부과하는데 상호의무가 불균형이 되면 불공정 거래행위에 해당하므로 비밀유지의무가 있는 기술정보 등의 내용을 그대로 라이선시가 특허출원을 하는 것이 아니라 독자적으로 발명한 것을 확인하는데 그치도록 유의하여야 함



● 명확하게 규정할 필요성

- 개시방법 : 유형물(도면, 서면 등)의 교부, 기술자에 의한 설명, 양자병용 등
- 개시시기 : 개량발명의 개발완료일 또는 취득일, 특허출원일, 출원 공개일 또는 상업적 생산 개시한 날 또는 생산계획을 결정한 날
- 개시장소 : 개시방법에 따라서 장소를 정할 필요가 있는 경우
- 대가유무



Improvement

Licensee shall promptly report to Licensor in writing any Improvement developed or acquired during the term of this Agreement

개량

라이센시는 본 계약기간 중 개발하거나 취득하는 개량 기술을 즉각적으로 라이선서에게 서면으로 보고해야 한다.

Improvement

Licensee shall disclose any Improvement to Licensor in writing within sixty (60) days after its actual or constructive reduction to practice.

개량

라이센시는 모든 개량 기술을 실제로 또는 추정적으로 실시화한 60일 이내에 라이선서에게 서면으로 보고해야 한다.



개량기술의 상호보고의무

33

Improvement : Grantback

Each party agree to inform each other of any development or improvement made in connection with the Proprietary Information relating to the Licensed Products, and disclosure, at the other party's request, details of such development or improvement.

개량 : 그랜트백

양 당사자는 허락제품에 대하여 본 계약대상 정보와 관련한 개발, 개량사항을 서로 통지하고, 상대방의 요청이 있는 때에는 그 개발, 개량에 대하여 상세하게 공개하는 것에 동의한다.



개량기술의 이용

34

- 라이선시의 개량기술을 라이선서에게 양도할 의무나 라이선스를 허락할 의무를 부담하는 것을 내용으로 하며, 독점금지법상 위법의 소지가 많은 양도 또는 배타적 라이선스 의무를 부과하는 것은 피하여야 함.
- 라이선시의 개량기술을 라이선서에게 비독점실시권을 허락할 의무나 유상으로 양도할 의무를 부과하거나 라이선시가 특허출원을 희망하지 않는 국가에 라이선서가 특허출원할 권리를 허락할 의무를 부과하는 규정은 독점금지법상 문제가 없음.
- 라이선서 입장에서는 라이선시에게 자신의 개량기술을 본 계약과 동일한 기간과 조건으로 이용하게 하고, 라이선시의 개량기술에 대해서는 무상의 비독점 라이선스를 확보하게 함.



Licensor's Improvements

Licensor shall inform the Licensee of all Improvements to the Licensed Product without additional fee. This provision also applies to Improvements for which a patent application is filed. The Licensee has the right to obtain a license for such Improvement in accordance with the condition of this agreement.

라이센서의 개량

라이센서는 계약제품의 개량에 대하여 대가없이 라이선시에게 통지할 의무를 지며, 특허를 받게 되는 개량기술에 대해서도 그러하다. 라이선시는 본 계약에 합의한 조건과 동일하게 그 개량기술에 관하여 라이선스를 받을 권리를 가진다.



개량기술을 무조건, 무상으로 계약대상에 포함시키는 경우

- 일반 : 불공정한 거래행위에 해당될 우려가 큼
- 예외 :
 - 라이선서의 개량기술을 계약대상 기술에 포함시키는 것은 문제 없음
 - 라이선서가 계약제품이 특정한 품질을 가지는 것에 큰 이해관계가 있는 경우, 예를 들면 계약제품에 라이선서의 상표를 부착하고 있는 경우에는 라이선시에 게 개량기술 사용의무를 부과하는 것은 적절함

Improvements: Grantback

Licensee shall have a right to use such development or improvement of the Proprietary Information made and disclosed by Licensor without payment of any additional royalty.

개량 : 그랜트백

라이선시는 라이선서에 의해 개발되어지고, 개시되는 본 계약정보의 개발 개량에 대하여, 아무런 추가의 로열티를 지급하는 것 없이 사용할 권리를 가진다.



◎ 주요검토사항

실시권의 종류
라이센스의 범위 (내용적, 지역적, 시간적)
재실시허락권의 유무
대가

◎ 대가

- **가능하면 명확하게** 규정할 필요가 있음
- 개량기술은 미래의 불특정한 기술 → **대가 산정에 어려움**
- **효과의 대소에 따라** 개량기술의 대가를 결정하는 경우 : 효과의 대소 판단 기준을 구체화하도록 함



- 라이선시입장에서는 라이선서의 개량기술로 인한 불이익을 최소화하기 위하여 **개량기술을 라이선스대상 기술에 포함시킬 수 있는 옵션권을 확보**
 - 자동적으로 포함시킬 경우, “at Licensee’s option” 대신에 “**automatically**”로 규정
→ 라이선서는 실시료를 인상하는 제안을 하는 것이 유리함

Improvements: Grantback

All Improvements, modifications or alterations to the Product made or developed during the Term by Licensor and related to the Field, including any related patents and scientific or technical information, know how or trade secrets shall be, at Licensee's option, deemed subject to this Agreement and shall be included within the definition of the Licensed Patent. Licensor shall, from time to time, promptly disclose to Licensee all such Improvements, modifications or alterations.



라이선서의 개량에 대한 라이선시의 선택권

39

Licensor's Improvements

Licensor agrees to inform Licensee of Improvement developed or acquired during the term of this Agreement, and further agrees to disclose to Licensee, at written request of Licensee, Technical Information for such Improvement, and Licensee shall have the royalty free, nonexclusive right to manufacture, use and sell Licensed Products under such Improvement in Licensed Territory. If Licensor acquires patents for such Improvement, Licensee shall have during the term of this Agreement the and royalty free, nonexclusive right to such patents subject to the term and conditions hereof.

라이선서의 개량

라이선서는 라이선서가 계약기간 중 개발, 취득한 개량을 라이선시에게 통보하는데 합의하며, 아울러 라이선시의 서면을 통한 요청에 의하여 그 개량기술정보를 라이선시에게 공개하는데 합의한다.

라이선시는 허락지역에서 이러한 개량에 기초한 허락제품을 제조·사용·판매할 수 있는 비독점적 권리를 가진다. 라이선서가 개량에 관한 특허를 취득한 경우는 라이선시는 계약기간 중 본 계약조건에 따라 특허에 대한 비독점적 권리를 취득한다.



라이선시의 개량기술 : 라이선서에게 유리한 조항

40

◎ 무상, 비독점실시권을 요구하는 경우

Licensee's Improvement

Licensee agrees to disclose promptly to Licensor any Improvement developed or acquired by Licensee during the term of this Agreement.

Licensee further agrees that it shall grant to Licensor a nonexclusive and royalty free license to manufacture, use and sell Licensed Products under such Improvement by Licensee outside Licensed Territory during the term of this Agreement.

라이선시의 개량

라이선시는 계약기간 중 라이선시가 개발, 취득한 개량을 라이선서에게 즉시 공개하는데 합의한다.

아울러 라이선시는 계약기간 중, 허락지역 밖에서 라이선시의 개량을 기초한 허락제품을 제조, 사용, 판매할 비독점실시권을 무상으로 라이선서에게 허락하는데 합의한다.

여러분의 생각은?



◎ 우선 교섭권을 확보하는 경우

- 라이선서가 개량기술의 특허권을 포기하거나 제3자에게 양도나 라이선스를 허락하는 경우 최초로 라이선서와 교섭할 것을 계약상 확보함

Licensee's Improvement

If Licensee shall have secured Patents or similar rights with respect to any Improvement pursuant to the provisions hereof but elects not to maintain the same, then, and in such event, LICENSEE shall notify Licensor thereof within sufficient time before the expiration of such patents or rights so that Licensor may maintain the same. Thereupon Licensor shall have the right to require the assignment to Licensor of title to such Patents or rights and to maintain them at Licensor's own expense.

라이센시의 개량

라이선서는 본 계약에 따라 개량기술에 대한 특허권 등의 권리를 확보하여야 하며, 특허권 등을 포기하기로 한 경우에는 특허존속기간 전에 충분한 시간을 두고 라이선서에게 그 사실을 통지하여야 한다. 라이선서는 자신의 비용으로 그러한 특허권 등의 권원을 양수 또는 유지하는데 필요한 권한을 가진다.



- 연구개발상황을 확인하기 위해 상대방의 연구소, 공장, 기타의 시설을 관찰하고 검사할 수 있는 취지를 합의하는 경우가 있음



- 계약에 개량기술에 대한 규정이 없는 경우에 라이선시는 자유롭게 계약제품을 개량할 수 있다.
- 라이선시에게 본질적인 또는 중요한 개량을 할 수 없도록 제한을 하거나 라이선서의 사전승인을 의무화하는 경우에는 독점금지법상 불공정한 거래행위에 해당할 수 있다.
- 계약제품의 구조 등을 변경하는데 허가를 유보하는 것은 독점금지법상 문제가 없으나 계약제품에 대한 신제품을 개발할 경우 사전 승인을 받도록 하는 것은 불공정할 우려가 크다.
- 라이선시에게 개량을 자유롭게 인정하는 경우에는 개량으로 인하여 발생하는 모든 문제에 대하여 라이선서의 전면적인 면책을 규정한다.



Licensee's Improvements and Changes

1. Structural changes of the Licensed Product are only permissible after written approval by Licensor.
2. All Improvements of the Licensed Product shall be reported by Licensee to the Licensor. Depending on Licensor's participation in the Improvements, Licensor has the right to be mentioned as a joint inventor, and to exploit and utilize the Improvements by taking a license thereto. The condition are to be negotiated by the parties in good faith.

라이선시의 개량과 변경

1. 계약제품의 구조변경은 라이선서의 서면 동의가 있는 경우에만 허용된다.
2. 라이선시는 계약제품에 대한 모든 개량사항을 라이선서에게 통지하여야 한다. 라이선서는 개량에 기여한 바에 따라 공동발명자로 등록될 것을 요구할 권리와 그 개량을 실시할 권리를 갖는다. 그 조건은 쌍방이 협의하여 신의성실에 따라 결정한다.



- 계약제품에 라이선서의 상표사용을 허락할 때 「라이선시는 계약제품에 대하여 여하한 개량도 하지 않고, 제공된 기술정보에 따라 제조하여야 한다」는 규정이 설정된 경우에 라이선시는 제공된 도면·자료에 따라 그대로 계약제품을 제조하여야 함
 - 계약제품의 개량이 계약제품의 이미지 손상 또는 품질 조악을 예방하기 위한 것이며, 기술개발 (개량) 자체를 제한하기 위한 것은 아니므로 허용됨



◎ 한국중공업 vs 일본 ABB (공정위심결례 9601 국일0048. 96.1.29)

- 시정권고사항
 - “피심인은 일본 ABB 주식회사간에 체결한 무체재산권 도입계약서 제14조2항 및 3항의 내용을 피심인과 ABB주식회사간에 **개량기술의 실시권을 상호 균형있게 허용하는 내용으로 수정**”
- 위반사항
 - “계약서 제14조2항에서 ABB가 개발한 중요한 개량기술의 경우에 피심인은 별도의 기술료를 부담하고 이를 사용하도록 하고, 동 14조 3항에서 피심인이 개발한 모든 개량기술은 ABB주식회사가 별도의 기술료를 부담하지 않고 이를 사용하도록 하는 내용으로 체결한 것은 **불공정한 경우로써 부당한 국제계약 체결행위**라고 인정된다.”



◎ 공정거래위원회 「사업자활동에 관한 사례집」 (99.3)

● 사건개요

- A사는 자동판매기 교체작업 시 안전성 기술에 대한 연구개발 수행한 결과 자동판매기의 표준사양에 관한 특허 취득
- 자판기 제조업자가 자사 자판기에 사용하기 위해서는 독자적으로 개량필요
- A사는 라이선시가 취득한 개량기술의 공유, 실시료 산출을 위한 판매가격 보고 조건으로 실시허락

● 판시사항

- 라이선시의 개량기술을 라이선서와 공유하는 것 자체는 독점금지법상 문제는 없음.
- 라이선시가 제3자에게 실시허락을 하는 것을 제한하는 경우에는 문제가 될 우려가 있음
- 판매가격보고 그 자체는 독점금지법상 문제가 없으나 판매가격을 제한하기 위한 수단으로 사용하는 경우에는 문제가 됨



Transparent-Wrap Machine Co. v. Stokes & Smith Co., 329U.S.637 (1947)

◎ 사건개요

- Transparent-Wrap Mach는 투명한 포장지를 제조하는 동시에 캔디와 같은 상품을 통조림하여 밀봉하는 기계에 관한 특허를 가지고 있고, 그 기계에 「transwrap」이라는 상표를 사용하여 왔음
- TWM은 Stokes & Smith에게 사업양도 & exclusive license를 허여함(1937년)
 - 라이선스내용 :
 - 미국, 캐나다, 멕시코에 영업양도 및 현재와 장래에 존재하는 특허를 사용하여 기계를 제조·판매하는 배타적 실시권 및 상표 「transwrap」의 사용 허락
 - Grantback : 계약기간 중에는 「SS는 당해 기계에 관련된 개량특허를 TWM에 양도한다. 이 경우, 개량특허는 계약대상의 특허에 포함되고, SS는 무상으로 그 개량특허를 사용할 수 있다」는 조항이 있음
 - Assignback 이지만 개량기술은 다시 exclusive license의 대상이 됨→ 라이선시는 지속적으로 당해 발명에 대한 독점적 권리를 향유할 수 있음
- SS의 계약위반 : 수년 후 SS가 해당 개량특허를 취득하였음에도 개량발명의 통지와 양도를 소홀히 함. TWM이 계약의 이행을 청구하였으나 SS는 불이행함
- TWM이 계약 해제 통지, SS는 grantback 조항이 unenforceable 하며, 계약해제 금지를 청구함.
- 제1심은 당해 조항이 유효한 것으로 판단함.



◎ 대법원 판결 요지

- 개량특허의 양도를 요구하는 조항이 **당연 위법(per se illegal)**은 아님
- 특허법상 특허권의 양도에는 약인 대가에 아무런 제한이 없음. 따라서 개량특허의 양도 대가를 기본특허의 실시허락으로 하는 것은 가능함. 그 경우, 라이선서와 라이선시가 받는 가치와 부담은 동등함
- 개량특허 자체가 기본특허와 동등한 합법화된 독점권이며, 기본특허의 독점력을 이용하여 개량특허의 독점력을 획득해도 특허의 독점력을 타상품에 확장한 것으로 되지 않음
- 다만, 개량특허의 집적으로 업계를 지배하고, 기본특허의 소멸 후에도 영속적으로 지배를 계속하는 경우와 같이 본 조항이 **Antitrust법에 위반하는 목적 또는 효과로 이용되는 때에는 위법무효임**

◎ 판결의 영향

- 개량발명 조항이 공공정책에 반하는 것으로 직접 무효가 되는 것은 아니라고 판시하고 있을 뿐임.
- 합법성에 대해서 큰 제한조건이 있음
- 판결은 **antitrust법 위반이 입증된 때는 위법무효임을 인정**하고 있음
 - 시장지배력을 가진 사업자가 assignback 조건으로 실시허락할 때 또는 중요한 기본특허(basic patent)를 가진 사업자가 산업 전체로 다수의 라이선서에게 본 조항에 따라 **개량발명을 집적하는 경우에는 반트러스트법에 위반할 우려가 큼**



유의사항 1

- **구체적이고 명확하게**
 - 개량기술의 범위를 특정하는 것은 매우 곤란하지만 중요한 사항이므로 개량의 기초, 개량 주체, 개량 기간, 개량기술의 범위 등을 계약서에 **구체적이고 명확하게** 특정한다.
- **독점여부 & 한계설정**
 - 개량기술의 범위와 개량기술에 대하여 허락하는 권리의 종류(독점인지 비독점인지) 및 허락기간과 지역을 로열티, 비보중 · 면책조건 등과 연계하여 그 **한계를 설정**하여야 한다.
- **제3자와의 공동개발**
 - 개량 주체를 당사자 외에 제3자와 공동으로 개발한 것까지 포함할 지에 대하여 명확하게 규정하고, 포함할 경우에는 상대방에게 제3자로부터 그러한 권한을 허락받을 의무까지 포함하여 규정한다.
- **개량기간**
 - 개량기간과 관련하여 별도의 정함이 없으면 개량기술은 계약기간 중에 개발한 것으로 해석되며, 계약체결 전에 개발한 개량기술도 포함하는지에 대해서는 **분쟁의 여지가 있으므로 포함여부를 명확하게** 규정한다.
 - 라이선서가 계속하여 연구개발을 하고 있는 경우에는 계약 시의 라이선스 기술과 계약기간 중의 장래 개량기술을 구별하여 개량기술 제공 규정을 설정한다.
- **개발상황의 검사**
 - 연구개발상황을 확인하기 위해 필요한 경우에는 상대방의 연구소, 공장, 기타의 시설을 관찰하고 검사할 수 있는 규정을 마련한다.



- **옵션권**
 - 라이선스는 라이선서의 개량기술로 인한 불이익을 최소화하기 위하여 개량기술을 라이선스 대상기술에 포함시킬 수 있는 옵션권을 확보하는 것이 필요하며, 이에 대하여 라이선서는 실시료를 인상하는 제안을 하여 대응한다.
 - 라이선서가 개량기술의 특허권을 포기하거나 제3자에게 양도나 라이선스를 허락하는 경우에 최초로 라이선서와 교섭할 것을 계약상 확보한다.
- **불공정거래행위에 대한 검토**
 - 라이선스 개량기술을 무조건 무상으로 계약대상 기술에 포함시키는 함의는 라이선서의 개량기술 또는 특허 출원권을 라이선서에게 귀속시키거나 또는 허락기술 이외의 기술에 대하여 실시료가 부과될 수도 있어 불공정한 거래행위에 해당할 우려가 있으므로 유의한다.
- **라이선서의 역량은?**
 - 상대방이 연구개발 역량이 없으며, 장래에도 기대할 수 없는 경우에 개량기술에 관한 쌍무 조항은 오히려 자기 기술의 일방적 유출을 초래하므로 상대방의 사업계획이나 연구개발계획 등을 면밀히 검토하여 결정한다.
- **개량기술의 대가**
 - 상대방의 개량기술을 사용할 수 있다는 것만을 규정하면 추가 사용료에 대한 논란이 발생할 수 있으므로 개량 기술의 대가를 명시한다.



- **국가별 규제사항의 검토**
 - 국가마다 개량기술의 귀속과 사용 등을 규제하는 독점금지법이 있으며, 그 내용이 상이하므로 계약 전에 반드시 확인하여 라이선서의 입장에서 **불리한 조건을 배제하기 위한 협상무기로 유용하게 활용**하고 라이선서는 **계약 무효가 되지 않도록** 한다.
 - 라이선서의 개량기술을 라이선서에게 귀속시키거나 독점실시권을 허락하는 규정은 피하여야 하며, 한국이나 독일의 경우에는 라이선서의 개량기술 제공조건과 비교하여 라이선서의 개량기술 제공조건 만이 일방적으로 불리한 규정은 위법 우려가 크므로 유의한다.
 - 라이선서의 개량기술에 대하여 라이선서에게 비독점실시권을 허락할 의무나 유상으로 양도할 의무를 부과하거나 개량기술의 지식재산권에 대하여 라이선서가 특허출원을 희망하지 않는 국가에 라이선서가 특허출원할 권리를 허여할 의무를 부과하는 규정은 문제가 없으므로 이를 확보해 둔다.
 - 계약제품의 구조 등을 변경하는데 허가를 받도록 하는 것은 독점금지법상 문제가 없으나, 라이선서에게 본질적인 또는 중요한 개량을 할 수 없도록 제한을 하거나 라이선서의 사전승인을 받도록 하는 경우에는 독점금지법상 불공정할 우려가 있으므로 유의하여야 한다.



라이선서의 제안 1

- 계약기술에 대한 계약기술에 대한 연구개발을 지속할 경우에 라이선서의 개량기술을 무상으로 라이선시에게 실시권을 허락하는 것을 피하여야 하며, 라이선시의 개량기술에 대하여 제3자 서브라이선스(제실시권)가 가능한 무상의 비배타적 실시권(non-exclusive license)이나 라이선시의 실시 분야 이외 분야로 국한하여 동일한 조건을 제시해 본다.

◎ 라이선시의 개량기술에 대한 무상 비독점 실시권을 확보하는 예문

Improvements

Licensee hereby agrees to grant to Licensor a nonexclusive, irrevocable, royalty-free license under any Improvement (as defined in paragraph○, above), and any patent disclosing such Improvement, that is first conceived and actually or constructively reduced to practice prior to the second anniversary, Licensee has the right to grant such licensee without payment to others than employees of Licensee. Licensee will disclose any such Improvement to Licensor in writing within sixty(60) days after its actual or constructive reduction to practice.

개량

“라이선시”는 본 계약의 효력발생일 이후 2년 경과 전에 최초로 착상하거나 실질적 또는 구조적으로 실시화(상기 제_항에서 정의된)한 “개량발명” 및 상기 “개량발명”에 관한 특허에 대하여 취소할 수 없는 무상의 통상 실시권을 “라이선서”에게 허락하는데 동의하며, 이와 관련하여 상기 2년이 되기 전이라도 “라이선시”는 “라이선서”의 종업원 이외의 제3자에게 무상으로 동일한 라이선스를 허락할 권리를 보유한다. “라이선시”는 실질적 또는 구조적인 실시화한 날로부터 60일 이내에 서면으로 “라이선서”에게 그 “개량발명”을 개시한다.



라이선서의 제안 2

◎ 실시분야 이외 분야로 한정하여 라이선시의 개량기술에 대한 무상 비독점 실시권을 확보하는 예문

Improvements

Licensee hereby agree to grant to Licensor a nonexclusive, irrevocable, royalty-free license for any purpose outside of the Licensed Field under any Improvement (as defined in paragraph○, above), any patent or patent application disclosing such Improvement, and any Improvement Know-How. Licensee shall disclose any such Improvement to Licensor in writing within thirty(30)days after its actual or constructive reduction to practice.

This license shall only apply to Improvement which are first conceived of within seven(7) years of the Effective Date, and shall not apply if prohibited by an employment or consulting agreement between Licensee and a third party.

개량

“라이선시”는 개량기술, 그 개량기술의 특허나 특허출원 및 노하우에 대하여 “라이선서”에게 라이선스된 범위 외의 목적을 위하여 무상의 비배타적, 취소불가의 라이선스를 허락하는데 동의한다. “라이선시”는 실질적 또는 구조적인 실시화한 날로부터 30일 이내에 서면으로 개량기술을 공개하여야 한다. 이러한 라이선스는 계약효력발생일로부터 7년 이내에 최초로 고안한 개량기술에만 적용되며, “라이선시”와 제3자간에 체결된 고용계약이나 컨설팅계약에서 금지된 경우에는 적용하지 않는다.



라이센서의 제안 3

55

◎ 라이선서가 라이센서의 개량기술을 요구하는 경우 → 옵션권 허락, 행사기간 제한, 유상

Improvements

The Licensor shall promptly disclose to Licensee in writing all Improvements that may be discovered, developed, invented, or acquired by Licensor during the term of this Agreement in sufficient detail to enable Licensee to consider licensing such Improvement ("Notice"). In consideration of the Option Fee, Licensor grants of Licensee an irrevocable option to obtain a nonexclusive license to Improvements at a royalty rate, and upon terms, mutually agreeable to the Parties(the "Option"). The Option shall expire 90 days after Notice is delivered to Licensee.

개량

라이선서는 본 계약의 기간 동안 라이선서가 발견, 개발, 발명 또는 획득하게 되는 모든 개량을 라이선서가 상기 개량을 고려할 수 있을 정도로 충분히 상세하게 서면으로 즉시 공개한다(“통지”). 옵션료의 대가로 라이선서는 로열티를 지불 받고 개량에 대한 비배타적 실시권을 허용할 수 있으며 상호 당사자 간에 동의할 수 있는 취소불가한 선택권을 라이선서에게 허용한다(“옵션”). 상기 옵션은 라이선서에게 통지를 전달한 후 90일간 유효하다.



라이센서의 제안 4

56

◎ 라이선서 및 라이선서가 모두 기술개발역량을 가진 경우

Improvements

Licensor and Licensee each hereby grants the other a nonexclusive, royalty free license to use any Improvement developed by Licensor and Licensee:

- (1) in connection with such other party's research and development activities, and
- (2) with respect to unpatented Improvements only.

The party that develops the Improvement agrees to provide the other party with sufficient information and technical assistance with respect to such Improvement to enable the other party to understand such Improvement as promptly as practicable to authorize the receiving party to incorporate any of the other party's patented Improvements into any commercial product or to make any other commercial use of any such patented Improvement.

개량

“라이선서”와 “라이선시”는 각자 개발한 아래 각호의 개량기술을 상대방에게 무상의 비배타적 실시권을 허락한다.

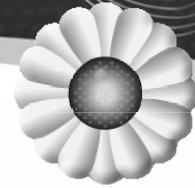
- (1) 상대방의 연구개발과 활동과 관련되고,
- (2) 오로지 특허를 받지 않은 개량기술에 국한

개량기술개발 당사자는 상대방의 후속개발에 신속하게 적용할 수 있도록 개량기술을 이해하게끔 충분한 정보와 기술지원을 제공하는데 동의한다. 본 조항이 특허받은 개량기술을 상대방의 상업제품에 적용하거나 상업적으로 사용할 권한을 준 것으로 의도하거나 해석하지 않는다.



부쟁의무

F I T W



학습포인트

58

- 라이선시가 계약대상 특허권의 무효심판등 특허의 효력을 다투는 것이 허용되는가?
- 계약서에 라이선시가 특허권의 유효성을 다투지 못하도록 부쟁의무조항이 설정된 경우에 법적 효력에 문제는 없는가?
- 국가마다 차이는 있는가?
- 라이선서에게 유리한 방안은 무엇인가?
- 부쟁의무조항이 설정되어 있음에도 라이선시가 특허권의 유효성을 다투는 경우에 라이선서가 취할 수 있는 조치가 있는가?



- 보증 책임에 대한 논의는 없었으나 라이선시가 임의로 계약대상 특허권의 무효를 제한없이 주장 또는 청구할 수 있도록 규정하는 계약서안을 보내음

◎ 라이선시의 계약서안

Article ____ (Incontestability)

Licensee shall be at liberty at any time to challenge the validity of Licensed Patent

제 ____ 조(특허부쟁의무)

라이선시가 언제라도 허락특허의 효력을 다투는 것은 라이선시의 자유이다.



라이선시 계약서안 무엇이 문제인가?

- 라이선시 정보 파워 :
 - 특허 기술을 실시하고 있으므로 기술적 및 법적으로 특허 기술의 무효화 관련 정보의 취득 가능성이 높음 → 가능하면 라이선시가 특허부쟁의무를 부담하도록 유도할 필요있음
- 법적 가능성의 검토 : 특허부쟁의무를 라이선스 계약 내에 포함시키는 것이 유효한가
 - 불공정거래행위에 해당될 우려 (한국, 일본)
 - 무효심판청구 청구의 제도적 허용(미국, 일본)
 - 독일은 허용
- 부쟁의무조항을 넣을 수 없다면 어떻게 해야 하나?
 - 라이선시가 무효심판 청구시 자동 계약 종료 → 계약이 종료되면 실시권이 없는 상태가 되므로 특허권의 침해에 해당될 우려가 있음



부쟁의무의 의의

61

◎ 부쟁의무조항이란

- 특허라이선스계약 : 라이선시에게 특허권의 유효성에 대하여 다투지 않을 의무를 부과하는 것
 - 노하우라이선스계약 : 라이선시에게 계약대상 노하우에 대하여 공지어부를 다투지 않을 의무를 부과하는 것을 말함
-
- 제3자의 부쟁의무
 - 부쟁의무범위를 확장하여 라이선시가 제3자로 하여금 다투게 하거나 제3자가 다투는 것을 원조하지 않을 의무까지 포함하여 규정하기도 함.
 - 권리범위확인심판청구 또는 선사용권 확인 행위는 포함되지 않음.
 - 특허유효주장에 대한 조력 의무는?
 - 특별히 합의한 경우가 아니면 제3자가 제기한 무효심판에 대응하기 위하여 특허권자가 제기한 정정심판 청구에 동의하지 않는 것은 허용됨(일본)
 - 별도규정이 없는 경우
 - 신의성실의 원칙 또는 금반언(Estoppel) 관점에서 인정되는지 여부
 - 국가별 무효심판의 당사자 적격 여부
 - 불공정거래행위 해당 여부
 - 라이선스계약 내의 부쟁의무조항이 불공정거래행위에 해당되는지 여부

부쟁의무조항 History

62

미국 : 1969년

- 1969 미국연방최고법원 Lear v. Adkins 사건
 - 라이선시가 라이선서의 특허에 대한 무효주장을 할 수 없다는 금반언 원칙을 폐기함
 - 부쟁의무는 공공질서 위반으로 해석함

유럽 : 1975년 ~

- EC 위원회 심결 (1975년 & 1983년)
 - 부쟁의무제한→ 경쟁제한적 행위
- 경쟁법상 규칙(1984년, 1996년, 2004년)
 - 부쟁조항은 라이선스로부터 특허무효소송의 자유를 박탈하는 행위
 - 부쟁의무제한은 EC 조약 제81조1항 위반으로 판단→ 경쟁제한적 행위

일본 : 2007년

- 2007년 9월 28일 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상 지침
 - 원칙 : 부쟁의무조항 자체는 유효임
 - **공정 경쟁저해성**이 있는 경우 : 불공정할 수 있음

미국 : 부쟁의무조항의 법적 취급

63

- Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (1995)
 - 부쟁의무조항에 대한 규정을 포함하고 있지 않음.
- Reexamination(재심사)
 - 미국의 경우 특허소송에서만이 아니라 미국특허상표청에 재심사(reexamination)를 청구하여 특허의 무효를 다룰 수 있음.
 - 미국의 Reexamination은 청구인에 대한 제한 없음
 - 누구든지 가능
 - 비교 : 한국의 경우 등록공고후 3개월이내는 누구든지이나 그 이후에는 이해관계인 및 심사관만이 재심사)



유럽 : 부쟁의무조항의 법적 취급

64

- 2004년 5월 1일 유럽조약(ECT : European community Treaty, 일명 로마조약)
 - 기술이전 계약에 관한 일괄면제규칙(규칙772/2004호: TTBER)
 - 중대한 위반행위는 아니나 위법한 계약조항이 될 수 있음.
 - 위법한 계약조항인 경우 당해 조항만 무효가 됨
 - 부쟁의무조항이 무효가 되는 경우에 계약해지를 규정할 수 있음.
- 독일
 - 독점금지법상 허용되어 왔음
 - 유럽연합대법원(ECJ : European Court of Justice)는 유효로 판시함(독일연방대법원의 요청에 의한 선결문제 심판에서)
 - 독점금지법 제 17조(2) 3에서 부쟁조항의 허용규정을 재도입함



- 시장 경쟁 질서에 대한 영향
 - 약영향을 줄 우려가 있는 경우 → 불공정한 거래방법에 해당
- 라이선서의 계약해지권
 - 라이선서가 실시특허의 효력을 다룬 경우에 라이선서가 계약을 해지할 수 있는 조항을 두는 것은 원칙적으로 불공정거래방법에 해당하지 않음
- 무효심판의 청구인 적격
 - 라이선스는 무효심판의 청구인 적격이 있다고 봄.
 - 예외) 분쟁발생 후 무효심판을 취하한다는 화해가 성립된 경우에는 주후 청구인 적격이 부정됨. (동경고판 소화 55.12.23)
 - 라이선시에게 당연히 부쟁의무가 인정되는 것이 아님.
 - 통상실시권자는 실시료지불의무가 있으므로 무효심판을 청구하는 것이 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반하는 것이 아님



실시권자의 무효심판적격에 대한 판례의 혼란 (1)

대법원 1963.2.28. 62후14 : 인정

특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 특허권 리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 또는 후일 손해를 받을 염려 있는 자를 포함한다

대법원 1980.3.25. 79후78 : 인정

심판청구인들이 피심판청구인으로부터 의장등록권에 관한 실시권설정등록을 마쳤다 할지라도 그 사실만으로써 심판청구인이 그 등록의장이 무효임을 심판하라고 청구할 수 있는 이해관계가 상실된다고 할 수 없다

대법원 1979.4.10. 77후49 : 불인정

특허권자로부터 그 발명의 실시를 허락받은 자는 법률상 아무런 장애없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한 특허를 무효로 할 구체적 이익이 있다고 할 수 없고 따라서 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다

대법원 1983.12.27. 82후58 : 불인정

실용신안권의 실시권자로 등록을 받은 자는 그 실용신안의 무효심판청구의 이해관계인의 범주에 속한다고 할 수 없다



실시권자의 무효심판적격에 대한 판례의 혼란 (2) : 전용실시권자의 경우

대법원 1981.7.28. 선고 80후77 : 불인정

특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는바, 이 건이 항고심에 계속 중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사행이다.



실시권자의 무효심판적격에 대한 판례의 혼란 (3)

대법원 1984.3.27. 81후59 : 인정

실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 함은 당해 등록실용신안과 동종의 물품을 제조 판매하거나 제조 판매할 업자로서 당해 등록실용신안의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하나 이는 장차 제조 판매할 것을 현실로 희망하는 자도 포함된다 할 것이며 이해관계인 여부는 심결당시를 기준으로 판단하여야 한다

대법원 1984.5.29. 82후30 : 인정

특허무효심판청구인이 특허청으로부터 본건 특허의 통상실시권을 허여받았다 하여도 동 허여처분에 제품소판매액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙어 있어 통상실시권에 수반하는 의무이행을 하여야 한다면 위 **실시권 허여 자체만으로 당사자간의 모든 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없으니 특허무효심판을 구할 이해관계가 있다**



부쟁의무의 부과는 공정한가?

국제계약상의 불공정 거래행위 등의 유형 : 2009년 8월 폐지

국제기술도입 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제32조 -> 「국제계약상의 불공정 거래행위 등의 유형 및 기준」 제3조 11호 (공정거래위원회 고시제1997-23호)
- 제3자가 계약기술의 유효성 또는 공시성 여부를 다룰 경우에 기술제공자가 계약을 해지할 수 있는 경우에는 부당함

지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침

지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 제3조 (산업재산 실시허락 계약상의 불공정거래행위 등) 산업 재산 실시허락 계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 사항은 다음 각호의 1과 같다. 불공정한 경우에 해당하는가의 여부는 그 내용 뿐만 아니라 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

16. 분쟁의무부과

제3자나 실시권자가 계약기술 등의 유효성 또는 공시성 여부를 다루는 것을 이유로 산업재산권자가 일방적으로 계약을 해지할 수 있는 경우

<참고 : 위법으로 보기 어려운 경우>

- 실시권자로 하여금 산업재산권자에게 계약기술 등에 관한 산업 재산권의 침해사실을 통지하도록 하는 경우
○ 실시권자로 하여금 산업재산권의 침해에 대한 소송을 대항하도록 하거나 또는 산업재산권자가 그러한 소송을 수행함에 있어서 산업재산권자에게 협력할 의무를 부과하는 경우

◎ 사건개요

- 1952년 기계 엔지니어인 John Adkins는 항공기의 자이로스코프 개발을 위해 Lear사에 고용. 고용계약상 자이로에 관한 모든 발견·발명은 Adkins의 재산에 속함
• Adkins는 자이로스코프의 정확도를 높이는 저비용의 제작방법을 개발
• Lear사는 그 개량 기술을 즉시 제조공정에 도입
• Adkins는 이 발명을 1954년에 특허출원, 1955년에 Lear사와 라이선스계약을 체결
-> 출원중인 발명이 거절결정이 되거나 특허권이 무효가 될 경우에 Lear사는 그 영향을 받는 특정 라이선스를 해지 또는 모든 계약을 해지할 권리를 가지는 것으로 규정
• 보정 4번, Adkins가 특허를 취득한 1960년까지 Lear사는 신규성이 결여되어 특허를 받을 수 없다고 확신하여 로열티 지불 중지

◎ 사건경과

- Adkins는 60년 특허취득 후 즉시 Lear사의 미시간 공장 및 캘리포니아 공장에서 제조한 자이로스코프가 자신의 특허를 사용하고 있으므로 1955년 계약에 위반하고 있다고 주장하며 캘리포니아주 법원에 제소 ↔ **Lear사는 특허무효의 항변 주장**
- 주최고재판소는 1955년의 라이선스계약이 아직 유효하므로 license-estoppel의 범리에 따라 Lear사는 특허무효를 다룰 수 없다고 하여 Adkins이 승소함
- 그러나 연방대법원은 주최고재판소의 판결을 파기 환송을 함



◎ 판결요지

- Licensee Estoppel 범리 폐기
 - 기술·발명은 기술·발명은 연방에서 정한 요건에 합치하여 유효한 특허가 부여된 것을 제외하고는 모두 공중이 자유로이 사용할 수 있다는 것이 연방정책임.
 - 라이선시가 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 Licensee estoppel 범리는 연방정책에 배치됨.
- 공정성 & 공공정책부합
 - 특허심사는 제3자의 개입 없이 특허청과 출원인의 절차에 따라 결론을 내릴 수밖에 없어 실질적으로 유효하지 않은 특허도 발생하므로, 라이선시에게 특허 유효성을 다투는 기회가 주어져야 함.
 - 라이선시가 무효를 다투는다고 하여도 특허권자는 특허의 유효성에 대하여 방어할 수 있음 → 불공평하지 않음
 - **공공정책의 부합** : 라이선시는 특허의 효력을 다투는데 가장 경제적 이해관계가 있으므로 기회를 주는 것이 정당한 이유 없이 독점을 획득하려는 자로부터 공중을 보호하는 공공정책에도 부합함



◎ 판결의의

- 최초로 Licensee estoppel 의 법리를 부정함.
 - 당해 사건은 부정 조항이 무효임을 처음으로 표명한 데 가장 큰 의의가 있다. 이에 따라 라이선스는 특허부여 후에 라이선스를 받은 경우는 물론이고 특허부여 전에도 특허 무효를 주장하는 것이 가능하게 되었다.
 - 다만 특허권 양도 계약에는 적용되지 않는다.



◎ 사건경과

- 2005년 10월, CAFC
 - 하급심 판결 내용
 - 라이선스(MedImmune)가 로열티를 지불하고 있는 경우에는 특허무효 확인소송을 제기할 수 없다고 판결함.
 - 확인소송을 제기한 라이선서가 계약조건을 완전히 준수하고 있고 Genetech(라이선서)로부터 침해소송의 제기나 라이선스를 해지당할 가능성이 없으므로 Declaratory Judgement Act(확인소송법)가 요건으로 하는 「실제 분쟁이 발생하고 있는 경우(in the "actual controversy" requirement)」에 해당하지 않는다고 판시함.
 - CAFC는 하급심 판결을 지지함.
- 2007년 1월 연방대법원
 - CAFC 판결 번복함



◎ 판결요지

- 2007년 1월 미연방최고재판소는 라이선시가 라이선스 계약에 위배하여 로열티의 지불을 중지하는 경우, 특허권자로부터 제소당하여 침해에 대한 고의가 인정되면 3배까지 배상금을 지불하여야 할 위험이 있으므로 해당 특허의 무효를 확신하여도 **마지못해(under protest) 로열티를 지불하게 된다면 ‘실제의 분쟁’ (actual controversy)이 발생한 것이라고 판단하여 CAFC의 판결을 번복함.**

◎ 판결의의

- 향후 라이선시는 로열티를 계속 지불하면서도 실제 특허의 유효성, 침해에 의문이 있는 경우 특허무효 · 비침해 확인소송을 제기할 수 있게 됨.



◎ 부쟁의무 효력이 인정되는 국가의 경우

- 라이선시로 하여금 계약대상 특허권 등의 효력을 승인하고, 어떠한 경우에도 직접적으로 또는 제3자나 자회사 등을 통하여 해당 특허권 등의 효력을 다투거나 조력하지 못하도록 규정함

Article__(Incontestability)

Licensee recognizes the validity of Patent, Trademark and agrees that Licensee will not at any time hereafter, directly or indirectly, question or contest or dispute nor cause its subsidiary to contest or dispute the ownership or the validity of Patent, Trademark nor assist any third party contesting the same.

제_조(특허부쟁의무)

라이선시는 특허, 상표의 효력을 승인하며, 이후의 어떠한 때에도 직접 또는 간접으로 특허, 상표의 소유권과 효력에 대하여 이의신청을 하거나 다투지 않기로 하고 또한 라이선시의 자회사로 하여금 이의신청을 하게 하거나 다투지 않도록 할 것이며 아울러 특허, 상표의 소유권, 효력을 공격하는 당사자가 되지 않을 것과 이러한 공격을 하는 어떠한 제3자에게도 협력하지 않을 것에 동의한다.



라이선서의 대안

77

◎ 분쟁의무의 효력이 인정되지 않는 국가의 경우

- **조건부부쟁의무부과** : 일차적으로 라이선시가 법적으로 허용하는 한도 내에서 특허권 등의 유효성을 다투지 못하도록 하고(조건부 부쟁의무 부과)
- **계약종료규정의 도입** : 무효 등을 청구한 경우에는 계약을 종료하도록 규정하여 라이선시도 특허침해의 위험에 노출(미국은 고의침해로 인정될 경우 3배 배상 원칙에 의해 라이선시의 위험이 크다)시킴으로써 사실상 무효심판 등을 하지 못하도록 심리적으로 강제하도록 함.



라이선서의 대안

78

◎ 분쟁의무의 효력이 인정되지 않는 국가의 경우

Article (Incontestability)

1. To the extent legally enforceable, Licensee hereby agrees, so long as this Agreement is in effect, not to file any action that challenges the validity, enforceability or patentability of any Licensed Patent.

2. Licensee recognizes and agree that the invalidation of or any challenge by Licensee to Licensed Patents and other Industrial Rights for any reason after the execution of this Agreement shall entitle Licensor to terminate this Agreement forthwith with a written notice thereof to Licensee without any damages and further that in such a case Licensee agrees to such termination as may be proposed by Licensor.

제 조(특허부쟁의무)

1. 법적으로 가능한 범위에서 라이선시는 본 계약이 유효한 동안 계약대상 특허의 유효성, 권리행사가가능성 또는 특허성에 대하여 다투는 어떠한 행위도 하지 않을 것에 동의한다.
2. 라이선시는 본 계약체결 후 허락된 실시특허권과 그 밖의 지식재산권에 대하여 이의신청 등을 통하여 유효성을 다투는 경우에는 라이선시는 손해배상을 지불함이 없이 라이선시에 대한 서면통지로서 즉시 본 계약을 종료할 권리를 가진다는 것과 그러한 경우에 라이선시는 라이선서가 제안한 계약종료에 동의한다는 것을 승인하고 합의한다.



라이센서의 대안

79

◎ 무효증거가 나타난 경우 → 심판청구전 라이선스조건의 수정 협의

- 유효성 또는 범위에 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 실질적 증거가 나타나는 경우, 라이선스로 하여금 특허권 무효심판 청구 전에 라이선스 조건의 수정여부 등에 대하여 성실하게 협의할 의무를 부과하여 상호 조율하도록 하는 한편 무효심판 등에 대비하도록 함.



라이센서의 대안

80

◎ 무효증거가 나타난 경우 → 심판청구전 라이선스조건의 수정 협의

Article

Nothing in this Agreement precludes Licensee from contesting the validity of any Licensed Patent. In the event evidentiary material comes to the attention of Licensee subsequent to Licensee's execution of this Agreement that, in the judgment of Licensee, bears on the validity or scope of any Licensed Patent, Licensor will in good faith discuss with Licensee whether such evidentiary material so affects the validity or scope of the Licensed Patent to which it is asserted to apply that the terms of the license in respect to such Licensed Patent should be modified.

제 조

본 계약에서는 라이선시가 계약대상 특허의 유효성에 대하여 다투는 것을 부정하지 않는다. 본 계약의 체결이후 라이선시가 계약대상 특허의 유효성 또는 범위에 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 실질적 증거가 나타나는 경우, 라이선서는 상기 실질적 증거가 해당하는 계약대상 특허의 유효성 또는 범위에 영향을 미치고, 그에 따라 계약대상 특허에 관한 라이선스 조건이 수정되어야 하는지와 관련하여 라이선시와 성실하게 협의하도록 한다.

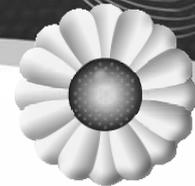


- 부쟁의무는 우리나라뿐만 아니라 미국, 일본 등에서 독점금지법상 불공정거래행위에 해당하거나 해당할 수 있고(독일은 허용됨), 미국, 일본의 경우 라이선시가 무효심판을 청구하는 것이 제도적으로 허용되고 있음.
- 따라서 부쟁의무를 강제하기 보다는 라이선시가 실시 특허권 등의 유효성을 다룰 경우에 계약 종료사유로 규정하여 라이선시도 특허침해의 위험에 노출(미국은 고의침해로 인정될 경우 3배 배상 원칙에 의해 라이선시의 위험이 크다)시킴으로써 사실상 무효심판 등을 하지 못하도록 심리적으로 강제하도록 함.
- 라이선시는 해당 발명의 이용을 통해서 기술적·특허법적 문제점을 가장 잘 파악할 수 있는 위치에 있고, 따라서 무효소송에 입증자료를 획득할 가능성이 크므로, 라이선시가 무효소송을 제기하기 전에 라이선스 조건의 수정여부 등에 대하여 성실하게 협의할 계약상 절차의무를 부과하여 상호 조율하는 한편, 관련 자료를 입수하여 무효심판 등에 대비하도록 함.



기술지도조향

F I T W



- 파견기간을 산정하는 용어는 어떠한 것이 있는가?
- 파견비용은 누가 부담할 것이며 비용을 어떻게 정의할 것인가?
- 라이선시 기술자를 훈련시키는 경우에 필요한 사항은 무엇인가?
- 공공기관의 경우 기술지도를 위한 발명자 파견 가능여부를 확인한다.



- 기술지도 조항과 관련하여 당사자 간에 특별한 협상 과정은 존재하지는 않으나, 전반적으로 기술지도와 관련하여 라이선서가 고려하여야 할 사항을 검토함.



7. Technical Assistance and Service

7.1 Licensor shall supply Licensee with Technical Information in order that Licensee may manufacture to the best advantage the Licensed Products without delay.

7.2 Licensor shall, by request of Licensee, permit a reasonable number of technical personnel designated by Licensee to have opportunity to assist the design and manufacture of the Licensed Products at Licensee's place of business. Licensor shall arrange to make available qualified personnel for consultation with, and assisting of such Licensee's personnel. Cost for round trips, meals, lodging and other expenses of Licensor's personnel despatched for assisting shall be borne by Licensor.

7. 기술지도 및 서비스

7.1 라이선서는 라이선시가 라이선스 제품을 최상의 조건으로 생산할 수 있도록 기술 정보를 지체 없이 라이선시에게 제공한다.

7.2 라이선서는 라이선시의 요청이 있는 경우 라이선시가 지정한 합리적인 인원이 라이선시의 영업소소재지에서 라이선스 제품의 디자인 및 제조에 관하여 지도할 수 있도록 한다. 라이선서는 상기 라이선시의 인력에 대한 자문 및 지도를 위하여 적합한 인원을 배정한다. 라이선서가 기술지도의 목적으로 인력을 파견하는 경우 여행, 식사, 숙박 및 기타 비용은 라이선서가 부담한다.



- 계약서 초안에는 기술지도를 위한 파견 인력의 비용을 라이선서가 부담하도록 규정하고 있지만, 이러한 비용은 라이선시가 부담하는 것이 타당할 것이다.
- 파견 기술자가 기술지도를 위하여 파견되는 기간 동안 라이선서는 업무의 공백이 발생할 수 있으므로, 파견비용 내에 파견 기술자의 수당을 포함시키는 것이 필요할 수 있다.
- 경우에 따라서는 라이선서가 위치하고 있는 장소로 라이선시의 기술자를 오도록 하여 기술지도를 수행하는 방법도 고려해보아야 한다.



◎ 의의

- 발명을 최단 시간에 최고의 품질로 구현하기 위해서 라이선서로부터 명세서에 기재되어 있지 않은 노하우 등의 기술지원이 필요할 수 있음.

◎ 필요성

- 특히 화학발명이나 의약발명 등 세심한 기술이 요구되어 지는 발명, 영업비밀 계약, 소프트웨어 라이선스 계약, 프랜차이즈 계약 등에 있어서는 계약내용에 의한 기술이전이나 기술지도가 필요할 것이다.
- 기술지도가 필요한 경우 라이선서와 라이선시는 파견 가능한 기술자의 인적 현황이나 파견기간, 비용에 관한 문제를 협의하여야 한다.



- Man-day : 1인의 하루 노동량
- Man-month : 1인의 한달 노동량
예) 90 Man-days : 3인 * 30일 또는 2인*45일이 될 수 있음

◎ 라이선시 계약서에서...

본 계약서에는 단순히 합리적인 인원을 지원한다고 되어 있어서, 라이선시의 요구가 있는 경우 라이선서와 의견충돌이 발생할 수 있다. 특히 규정 외에 잔업이 발생하는 경우 파견 기술자는 무척 힘든 여정이 될 수도 있다.



파견기간 협의 & 범위 지정 예문

89

Upon request of Licensee, Licensor shall provide to Licensee and/or a sublicense designated by Licensee("Sublicense"), qualified personnel of Licensor to render technical assistance and services to employees of Licensee and/or Sublicensee, in connection with the engineering, design or manufacture of the Licensed Products for a reasonable period to be mutually agreed upon between the parties, provided that the total period of such assistance and services shall not exceed ninety (90) man-days.

라이센시의 요청이 있는 경우 라이선서는 라이선시 및/또는 라이선시가 지정한 서브라이선스("서브라이선스")에게 허락제품의 엔지니어링, 설계, 제조에 관한 라이선시 및/또는 서브라이선스의 종업원의 기술지도, 서비스를 제공하기 위하여, 지도를 담당하는데 적합한 라이선서의 인원을 파견하는 것으로 한다. 지도를 위하여 파견기간에 대하여는 당사자 간에 결정하는 합리적인 기간으로 하지만, 연기일수는 90일을 초과하지 않도록 한다.



파견장소

90

라이선서의 입장에서 보면 파견지는 라이선서의 소재지로만 한정하고 싶지만, 라이선시가 이행보조자로서 서브라이선시를 활용하는 경우에는 서브라이선시의 근무지도 파견 장소에 포함될 수 있다.

따라서 라이선서의 입장에서 서브라이선시의 소재지가 부담된다면 파견 장소를 라이선서의 소재지로 특정하고 서브라이선시가 기술지도를 위해 참가할 수 있도록 하면 된다. 또는 라이선시 소재지 도시이름으로 한정하는 것도 좋을 것이다.

라이선서가 공공기관인 경우 기술자 파견자체가 어려울 수 있으므로 라이선서가 위치하고 있는 장소에서의 기술지도도 고려할 필요가 있다.



파견비용

91

누가 부담하는가?

기술지도에 소요되는 비용은 라이선서와 라이선시의 **합의사항**인데 라이선시 측에서 부담을 하는 경우가 일반적이다.

실제 비즈니스에서는 비용을 부담하는 일방을 확정하는 것으로는 충분하지 않다. 예를 들어 라이선서 측에서 기술지도를 담당하는 인력은 교통편에 대해서 비즈니스 클래스 또는 퍼스트클래스의 항공권을 기대하는데 반하여, 라이선시는 이코노미 클래스의 항공권을 제공하는 경우 등이 있을 수 있다. 숙박에 있어서도 라이선서는 안전하고, 건강적인 부분도 고려된 시내 중심지의 일류 호텔에서의 체제를 기대하는데 반하여 라이선시는 기숙사를 준비해 둘 수도 있을 것이다. 따라서 문제의 소지를 없애기 위해서는 기술지도에 따른 숙박, 항공권 통역 등의 제반사항에 대해 상세하게 규정하고 서면으로 확정할 필요가 있다.



수당

92

일반적으로 수당은 지급하지 않지만 라이선서의 기술자를 파견하는 기간에 대하여 해당 기술자가 라이선서 측에서 통상 받을 소득 상당액을 라이선시가 부담하도록 요청할 수도 있다.

이러한 수당은 기술지도 비용의 한 항목으로서 포함되어질 수도 있지만 별도로 구분하여 요구할 수도 있다. 수당의 계산방법으로는 라이선서 측에서 해당 기술자의 출장에 따른 출장비 상당액, 또는 기술자의 부재기간 중에 그 기술자가 일반적으로 회사를 위해 벌어들일 소득 상당액을 환산하여 청구하는 것이다. 후자를 기준으로 하면 수당은 높게 책정될 것이다.



생활방식의 차이

93

기술자의 파견에 의한 기술지도의 경우 전문적인 서비스에 대한 사고방식, 직업관, 생활방식의 문제 등으로 원활한 기술지도가 이루어지지 않을 수 있다.

반드시 영업비밀 라이선스 계약과 관계있는 것은 아니지만, 사업제휴가 이루어진 상대방 나라의 풍속이나 문화, 습관, 사람의 가치관, 생활방식을 분별하여 유연하게 대응하는 것이 필요하다.



라이선시의 사전교육

94

라이선시는 라이선시에게 사전에 라이선스 기술에 대한 교육을 제공할 수 있다. 이러한 교육은 라이선시가 라이선스 되는 기술을 원활하게 사용할 수 있도록 하기 위해, 라이선시의 연구담당자를 대상으로 제공하는 것으로서, 일반적으로는 라이선서의 기술연구소에서 이루어질 것이다. 이를 위해서는 위에서 설명한 바와 같이, 인일(Man-day), 인월(Man-month) 또는 인시(Man-hour)를 규정하는 것도 한 가지 방법이다. 인월(Man-month)은 소프트웨어 개발 분야에서는 일반적으로 사용되고 있다.

라이선시에 대한 교육이 장기간 이루어지는 경우 라이선서가 교육에 따른 비용, 보수, 프로그램, 설비 등을 부담하는 경우도 발생할 수 있고, 예상치 못했던 문제나 사고가 발생할 수도 있다. 이와 같이 장기간의 교육이 예상되는 경우를 대비하여 보험 가입 및 이에 대한 규정도 필요할 수 있다.

국제라이선스 계약의 경우 라이선서와 라이선시가 사용하는 언어가 서로 다를 수 있다. 통상적으로 라이선시는 영어로 훈련받을 것을 예상하기 때문에 때로는 이해관계가 상충될 수 있으므로, 기술지도에 사용되는 언어 및 통역 등에 대해서 사전에 규정하는 것도 고려할 수 있다.



파견장소 등의 예문

95

Licensor further agrees, at the request of Licensee, to train Licensee's personnel at Licensor's plant or other appropriate place in _____ to enable them to acquire and learn skills and knowledge required for the design and manufacturer of the Licensed Products, provided that such visits for training shall be conducted one time only and the training period shall not exceed six (6) man-months.

The period, time, method and reasonable details of the training shall be determined separately through mutual consultation between the parties.

라이선서는 라이선시의 요청이 있는 경우에 라이선시의 종업원이 허락제품의 디자인 및 제조에 필요한 기술과 전문지식을 획득, 취득할 수 있도록 라이선서의 공장 또는, _____에 소재한 그 밖의 적절한 공장에서, 훈련을 실시하는 것에 동의한다. 다만 훈련을 위한 방문은 1회에 한하고, 훈련기간의 합계는 6인월(man-month)을 초과하지 않는 것으로 한다.

훈련의 기간, 시기, 방법 및 합리적인 세부사항에 대하여는 당사자 간의 상호협약에 의해 별도로 결정하는 것으로 한다.



기타 기술지도 관련 사항

96

라이선스 계약 당시에 기술지도에 관한 세부사항의 합의가 어렵다면, 라이선시 측의 요청이 있는 경우에 양 당사자가 별도로 합의하도록 규정할 수도 있다.

The period, method and number of Licensor's personnel and other conditions of providing such services shall be mutually agreed upon by the parties hereto.

이러한 서비스 제공을 위한 기간, 방법 및 라이선서의 파견인수 및 그 밖의 조건에 대하여는 양자 간에 별도 합의하는 것으로 한다.



라이선서의 대안

97

- 기술지도 시 파견 지도인력에 대한 비용을 라이선서가 부담하도록 한다.
- 비용적인 부분 외에 기술지도 자체를 라이선서가 위치해 있는 곳에서도 할 수 있고, 본문에서 언급한 언어, 비용 등에 대해 상세하게 규정을 하는 것이 좋다.

Traveling expenses to and from the country of Licensor's personnel, and living and other expenses of Licensor's personnel for the period of services, shall be borne and paid by Licensee.

Licensee further agrees to pay Licensor a daily absence fee in the amount of United States Dollars per person, or such other amount as may be mutually agreed upon between the parties.

라이선서 파견인력의 라이선서 국가로부터 라이선시 국가에의 왕복여비 등 서비스 제공 기간 중에 숙박, 그 밖의 비용은 라이선서가 부담하여 지급하는 것으로 한다.
또한 라이선시는 라이선서에 대하여서 1인에 1일마다 _____ 미국 달러, 또는 양당사자 간에 별도로 합의한 금액의 일당을 지급하는 것에 동의한다.



KEY POINT 정리

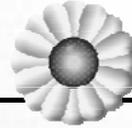
98

- 파견기간, 파견비용 및 파견장소를 명확히 규정한다.
- 파견비용은 라이선서가 부담하도록 규정하되, 필요한 경우 파견기술자의 수당을 별도로 규정할 수 있다.
- 라이선시 기술자의 훈련이 요구되는 경우, 예기치 못한 불상사에 대비하도록 한다.



F I T W

감사합니다.



이경란 변리사
rana@ezpat.com
02-565-6727

- 한양대학교겸임교수
- 변리사, 기술거래사, 기업가치평가사
- 특허법인이지 대표, (주)이지텍스대표
- 전자거래분쟁조정위원, 지식경제부무역위원회차문위원
- 산업재산권분쟁조정위원

