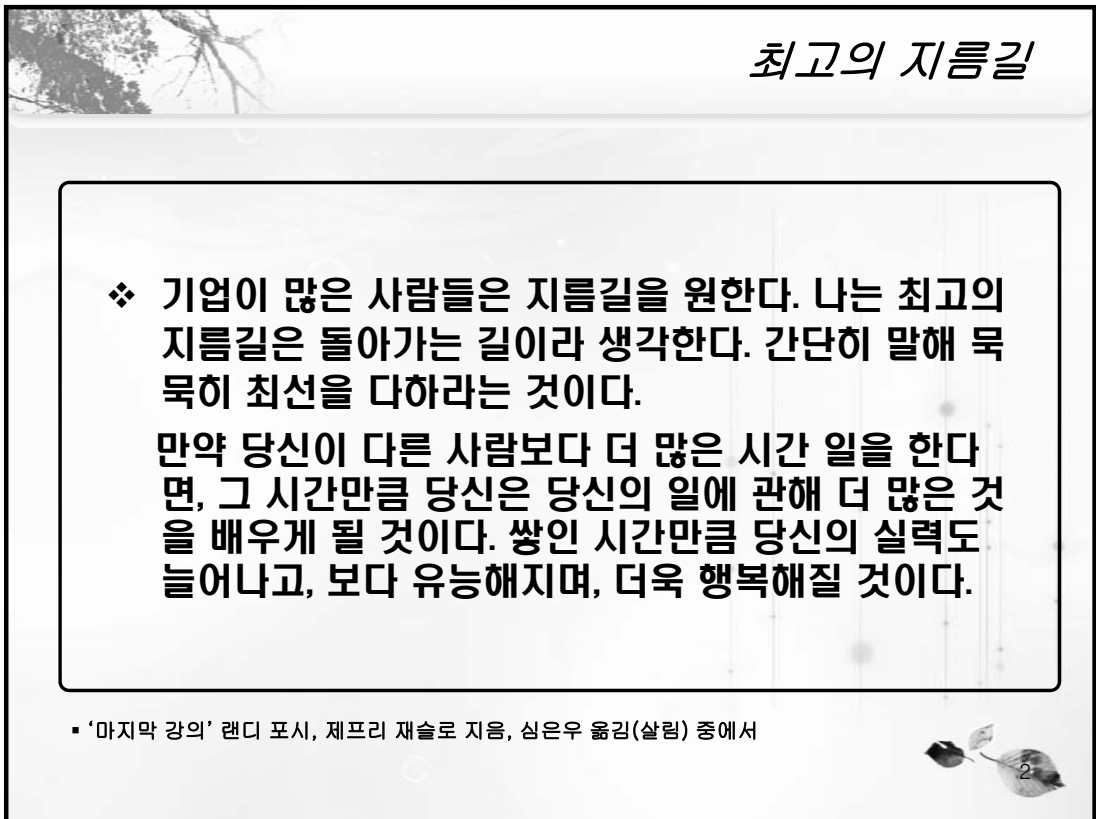




최혜대우 조항 Most Favored License

KT 법무담당
김수철 과장



최고의 지름길

❖ 기업이 많은 사람들은 지름길을 원한다. 나는 최고의 지름길은 돌아가는 길이라 생각한다. 간단히 말해 묵묵히 최선을 다하라는 것이다.

만약 당신이 다른 사람보다 더 많은 시간 일을 한다면, 그 시간만큼 당신은 당신의 일에 관해 더 많은 것을 배우게 될 것이다. 쌓인 시간만큼 당신의 실력도 늘어나고, 보다 유능해지며, 더욱 행복해질 것이다.

▪ '마지막 강의' 랜디 포시, 제프리 재슬로 지음, 심은우 옮김(살림) 중에서



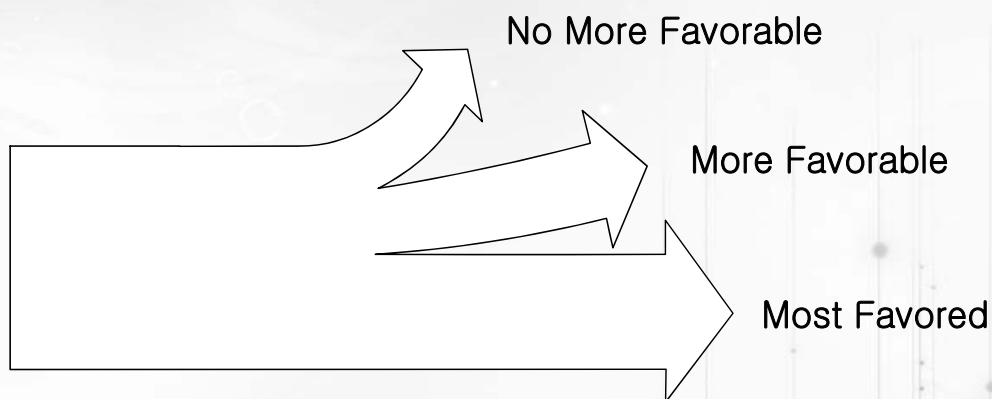
1. Licensee 계약서 초안

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.

3

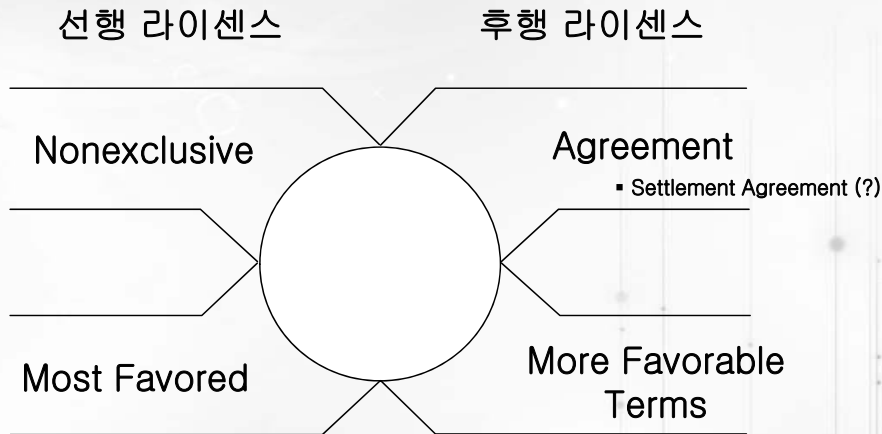
2. 최혜대우조항의 내용(1) - 형태



▪ 라이선시 최혜대우 조항의 목적은 라이선시가 특혜대우조항이 인정된 제3의 라이선시와 경쟁에서 불이익을 받지 않기 위함이다(Willemijn Houdstermaatschappij, BV v. Standard Microsystems Corp., 103 F.3d 9, 13 (2d Cir. 1997)).

4

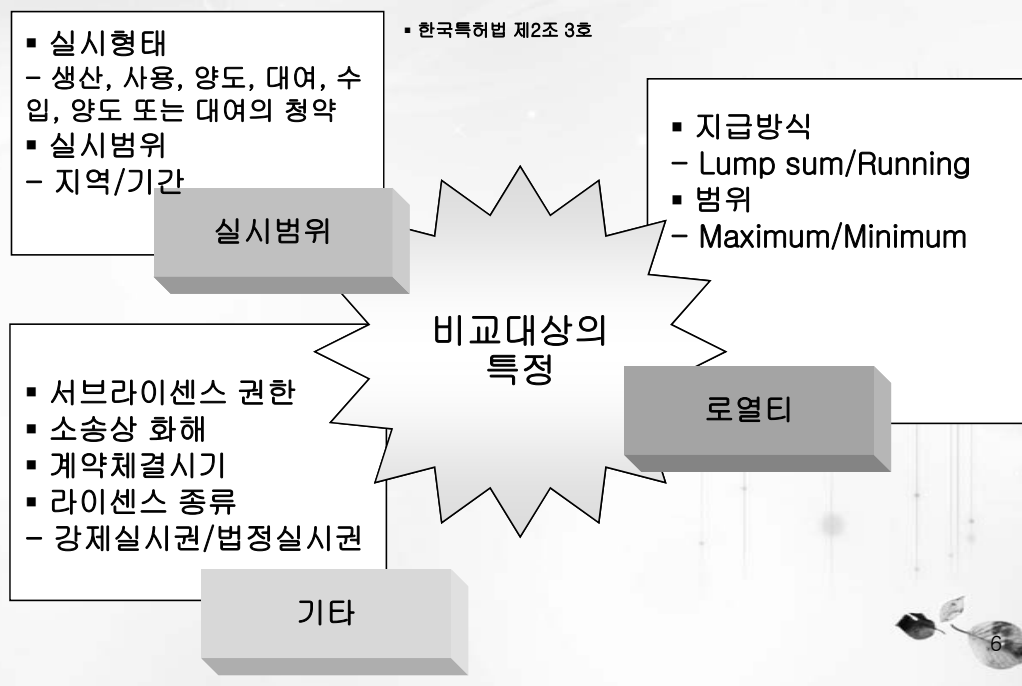
2. 최혜대우조항의 내용(2) - 요건



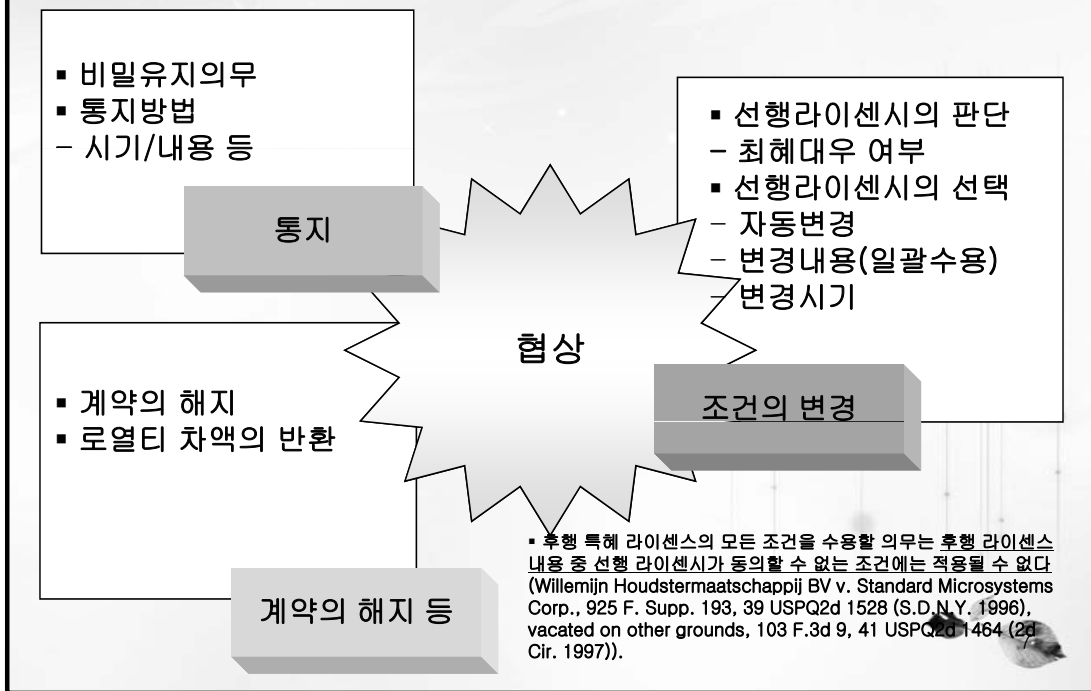
- 특허화해 계약은 라이선스로 볼 수 있다(Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens-Ford Co., 482 F.2d 317 (6th Cir. 1973), Studiengesellschaft Kohle v. Hercules, 105 F.3d 629 (Fed. Cir. 1997)).
- 특허화해 계약은 라이선스에 해당하지 않는다(Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, 489 F.2d 974 (7th Cir. 1973), Studiengesellschaft Kohle v. Novamont Corp., 704 F.2d 48, (2d Cir. 1983)).
- 특허권 소멸 이후에 체결된 과거 침해에 대한 화해계약은 라이선스에 해당하지 않는다(Waterloo Furniture Components Ltd. v. Haworth, Inc. ("Waterloo II"), 467 F. 3d 647 (7th Cir. 2006)).



2. 최혜대우조항의 내용(3) - 비교

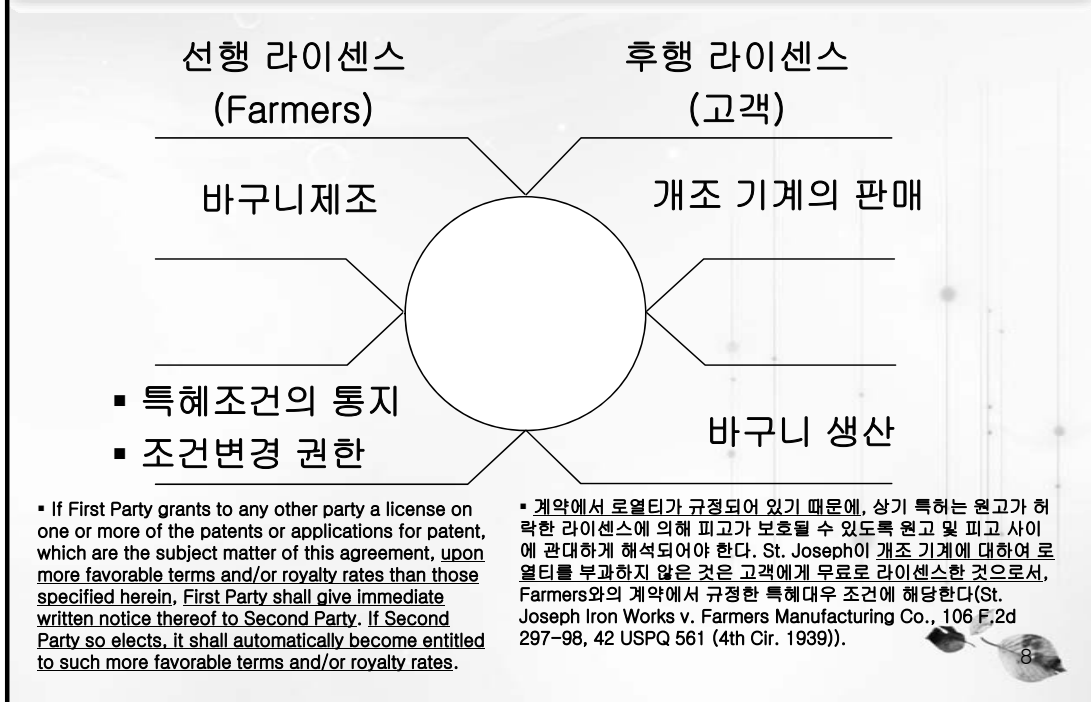


2. 최혜대우조항의 내용(4) - 수용방법



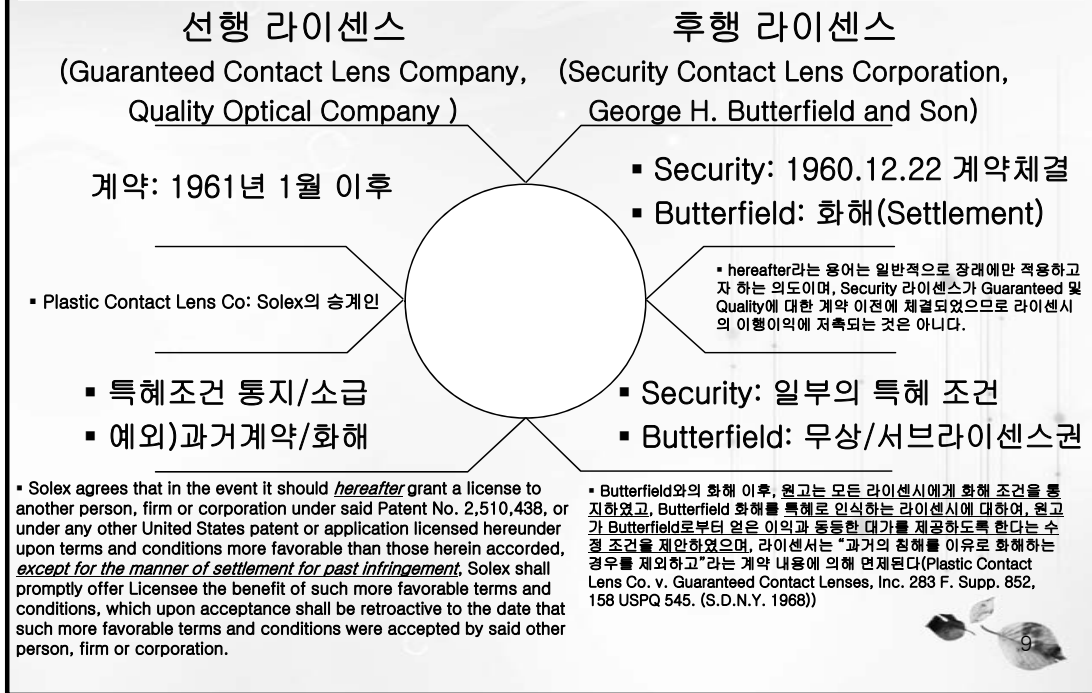
3. 사례(1)

- *St. Joseph Iron Works v. Farmers Manufacturing Co.*



3. 사례(2)

- Plastic Contact Lens Co. v. Guaranteed Contact Lenses, Inc.



3. 사례(3) - CDMA 로열티

	한국	중국
업체	▪ 삼성전자 등	▪ 중흥통신(zte) 등
로열티	▪ 내수: 매출의 5.25% ▪ 수출: 매출의 5.75%	▪ 내수: 매출의 2.65% ▪ 수출(계약일 ~ 3년): 매출의 7% ▪ 수출(3년 경과시)-분기별 판매 기준 - 10만대 이상: 매출의 5.0% - 6만6천대 ~ 10만대: 매출의 5.5% - 3만3천대 ~ 6만6천대: 매출의 6% - 3만3천대 이하: 매출의 6.5%

▪ 어윈 제이콥스 웰컴 회장: "한국에 최혜국 대우를 해주고 있으며 로열티 재협상은 있을 수 없다"



4. Licensor의 계약서 검토

- ❖ 라이선스 조건의 비교기준
- ❖ 라이선스 조건의 변경 방법



분쟁해결조항
Settlement of Dispute

Contents

- 1 Licensee 계약서 초안
- 2 분쟁해결의 방식
- 3 중재
- 4 Licensor의 계약서 검토

13

1. Licensee 계약서 초안

14. Arbitration

- 14.1 Any disagreement between Party concerning this agreement or the interpretation of any such provisions shall be resolved by an arbitration held in the city of Madison County of Ohio and conducted in accordance with the Rules by a single arbitrator agreed upon by the Party.

14

2. 분쟁해결의 방식

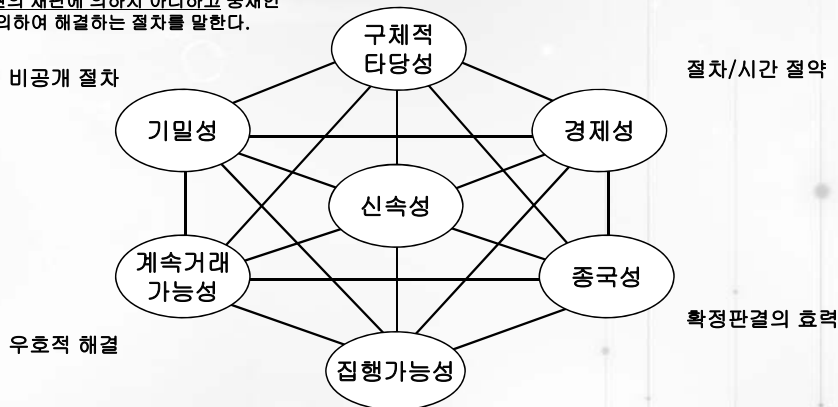


3. 중재의 내용(1) - 특징

▪ 중재법 제3조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "중재"라 함은 당사자간의 합의로 사법상의 분쟁을 법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인의 판정에 의하여 해결하는 절차를 말한다.

거래 전문가의 판단

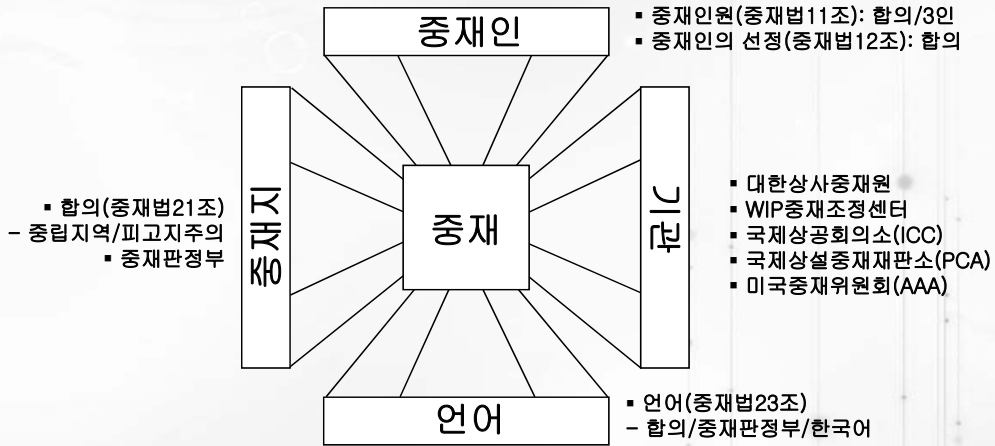


뉴욕협약(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York, on 10 June 1958)

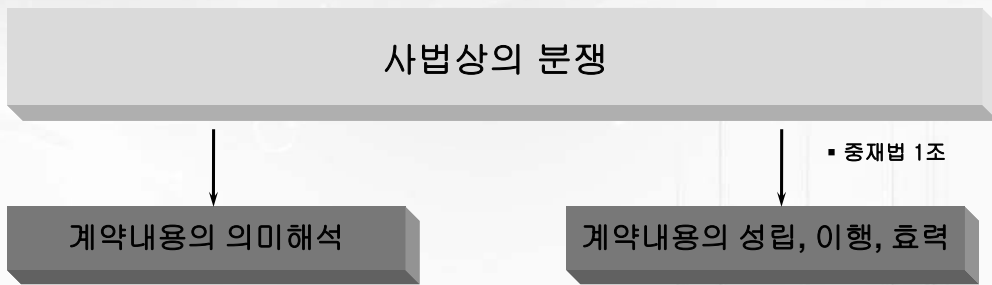
▪ 뉴욕협약의 승인 및 집행요건

-1) 유효한 중재합의 2) 적법한 절차에 의한 판정 3) 판정지 국가에서의 유효한 기판력 4) 집행지 국가의 공서양속에 반하지 않을 것

3. 중재의 내용(2) - 절차



3. 중재의 내용(3) - 대상



▪ 영입양도계약서의 중재조항에 “본 계약내용에 관하여 당사자 간에 해결할 수 없는 법적 분쟁”을 중재대상으로 규정하고 있는 경우, 본 계약내용에 관한 법적 분쟁이라고 함은 단순히 계약내용의 의미해석에 관한 분쟁만이 아니라 계약내용의 성립과 그 이행 및 그 효력의 존부에 직접 관련되거나 밀접하게 관련된 분쟁까지도 포함하는 취지라고 보아야 한다(대법원 1992.4.14. 선고 91다17146, 91다17153(반소) 판결).

▪ 양도목적물의 숨은 하자로부터 손해가 발생한 경우에 양도인이 양수인에 대하여 부담하는 하자담보책임은 그 본질이 불완전 이행책임으로서 본 계약내용의 이행과 직접 관련된 책임인바, 동일한 사실관계에 기하여 하자담보책임과 불법행위책임이 경합하는 경우에 그 불법행위책임의 존부에 관한 분쟁은 본 계약내용의 이행과 밀접하게 관련된 분쟁으로서 위 “가”항의 중재조항이 규정하는 중재대상에 포함된다고 보는 것이 타당하다(대법원 1992.4.14. 선고 91다17146, 91다17153(반소) 판결).

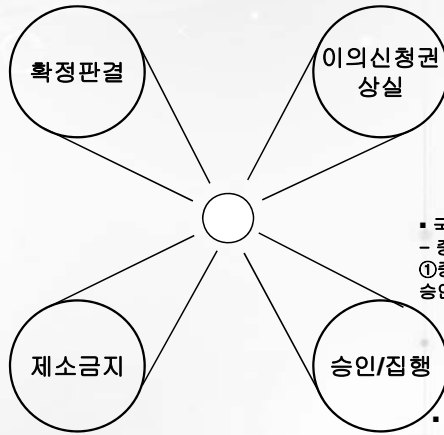
▪ 35 U.S.C. 294(a) 특허 또는 특허에 관한 권리를 포함하는 계약은, 특허의 유효성 또는 침해와 관련하여 계약으로부터 발생하는 분쟁을 중재하기 위한 조항을 포함할 수 있다. 이러한 조항이 없는 경우, 존속중인 특허의 유효성 또는 침해 분쟁에 대하여 양당사자는 중재로서 이러한 분쟁을 해결할 것을 서면으로 합의할 수 있다. 법률 또는 행정법을 근거로 계약을 취소하는 경우를 제외하고, 이러한 조항 또는 합의는 유효하고, 취소할 수 없으며, 권리추장이 가능하다.

▪ 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후 1016,1023,1030 판결).



3. 중재의 내용(4) - 효력

▪ 중재법 제35조 (중재판정의 효력)
중재판정은 당사자간에 있어서 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가진다.



▪ 중재법 제5조 (이의신청권의 상실)
당사자가 이 법의 임의규정 또는 중재절차에 관한 당사자간의 합의에 위반한 사실을 알고도 지체없이 이의를 제기하지 아니하거나 정하여진 이의제기기간내에 이의를 제기하지 아니하고 중재절차가 진행된 때에는 그 이의신청권을 상실한다.

▪ 중재법 제9조 (중재합의와 법원에의 제소) ①중재합의의 대상인 분쟁에 관하여 소가 제기된 경우에 피고가 중재합의존재의 항변을 하는 때에는 법원은 그 소를 각하하여야 한다. 다만, 중재합의가 부존재·무효이거나 효력을 상실하였거나 그 이행이 불가능한 경우에는 그러하지 아니하다.

▪ 국내
- 중재법 제37조 (중재판정의 승인과 집행)
①중재판정의 승인 또는 집행은 법원의 승인 또는 집행판결에 의한다.

▪ 외국
- 중재법(2002.07) 제39조 (외국중재판정)
①외국중재판정의 승인 및 집행에 관한 협약의 적용을 받는 외국중재판정의 승인 또는 집행은 동 협약에 의한다.

4. Licensor의 계약서 검토

❖ 분쟁해결의 방식

❖ 중재절차 및 내용



1. 존속조항(Survival Provisions)

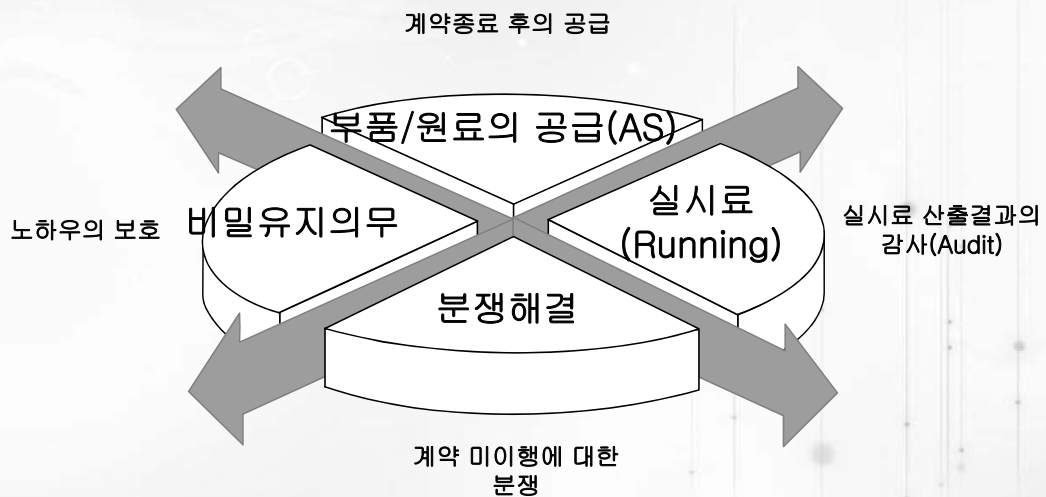
20. Survival.

- 20.1 The provision of Paragraph 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 19.1 and 21.1 hereof shall survive any termination of this Agreement in accordance with their respective term.

▪ 13.1 (준거법), 14.1(중재), 15.1(통지), 16.1 (가분성조항), 17.1(완전합의), 19.1(불가항력), 21(비밀유지)



1. 존속조항(Survival Provisions) - 사유



23

1. 존속조항(Survival Provisions)의 검토

- ❖ 존속이 요구되는 조항
- ❖ 존속조항의 구성 - 별도 조항/해당 조항내 규정

24

2. 계약기간조항(Term)

9. Term.

- 9.1 This License Agreement shall commence on Effective date, and shall continue for a period of twelve (24) months from such date, and This Agreement automatically extend for a second 2-year term unless Licensee provide written notice not to extend.

25

2. 계약기간조항(Term) - 기간

- 초일불산입의 원칙
- 민법 제157조 (기간의 기산점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.

계약기간(효력발생일 ~ 계약종료일)

■ 현재시점의 권리양도
 - "do hereby assign"은 미래에 취득할 권리를 현재 이전한다는 의미로 해석된다(Speedplay, Inc. v. Bebop, Inc., 211 F.3d 1245, 1253 (Fed. Cir. 2000)).
 - "shall belong"은 현재시점의 양도에 해당한다 (FilmTec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568, 1572-73 (Fed. Cir. 1991)).

자동갱신

- 일정기간 전 갱신거절에 대한 서면통지

■ 장래시점의 권리양도
 - "will be assigned"는 추후 취득할 권리를 현재 이전하는 것으로 해석되는 것은 아니다(Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1580-81 (Fed. Cir. 1991)).
 - "agree to assign"은 권리의 즉시 이전이 아닌, 미래 시점에서 취득할 권리를 양도하겠다는 단순한 전제로 사용된 계약 문구이다(IpVenture, Inc. v. Prostar Computer, Inc., 503 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2007)).

협의갱신

- 협의 기간 지정

26

2. 계약기간조항(Term)의 검토

- ❖ 계약의 갱신 - 자동갱신/협의갱신
- ❖ 계약기간 - 시기와 종기

27

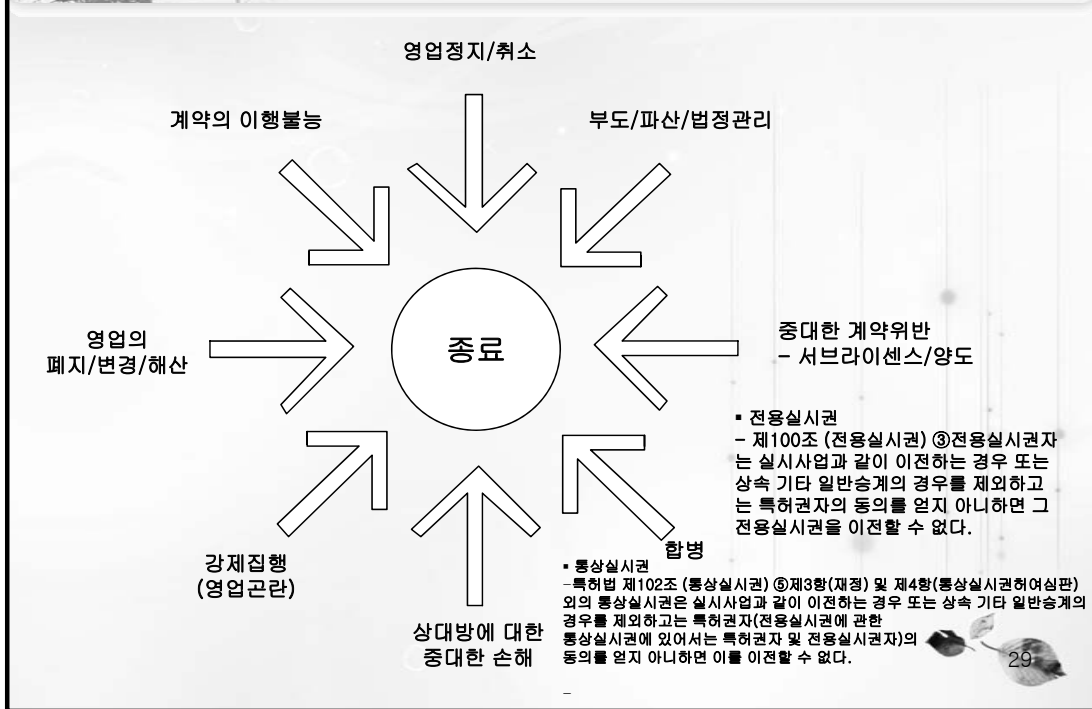
3. 종료조항(Termination)

11. Termination.

- 11.1 Automatic termination: This Agreement shall be deemed terminated automatically, effective immediately, upon the occurrence of any attempt by Licensee to grant a sub-license or any attempt by Licensee to assign any right or duty under this Agreement to any person, corporation, partnership, association, or any other third party, without the prior written consent of Licensor
- 11.2: Termination for cause: Upon any failure by Licensee to account for and make any royalty payment under Paragraph 3.1 within fifteen (15) days of the date such royalty payment was to be made as specified in Paragraph 4.2, or upon breach by Licensee of any other term, condition, provision, or covenant of this License Agreement, Licensor may terminate this License 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.

28

3. 종료조항(Termination) - 사유



3. 종료조항(Termination) - Prejudice

Either party may, without prejudice to any other rights or remedies, terminate this Agreement by giving a written notice to the other with immediate effect, ...

Without prejudice to

With prejudice to

- 어떠한 불이익이 없이 ~
- 계약체결 이전 상황으로의 복구
- 종료 대상의 권리만 소멸

- 일체의 사항에 대하여 ~
- 다른 모든 권리 및 구제수단의 상실

3. 종료조항(Termination)의 검토

- ❖ 계약종료(해지) 사유
- ❖ 치유의 가능성
- ❖ 계약 종료 후의 잔존권리

31

4. 통지조항(Notice)

15. Notices.

- 15.1 All notices and statements to be given, and all payments to be made hereunder, shall be given or made at the respective addresses as set forth herein, unless notification of a change of address is given in writing, and the date of receipt shall be deemed the date the notice or statement is delivered to the respective addresses herein.
- 15.2
If to Licensee
Address : 126W MainSt, Madison city, Ohio, USA
Name: James Dean
If to Licensor
Address : 340 Shinchon dong, Seoul, Korea
Name: Hong Kil Dong

32

4. 통지조항(Notice) - 내용

통지장소

- 본사 소재지
- 담당부서 소재지

통지방법

- 우편
- 이메일
- 팩스

효력발생시기

- 발신주의
- 도달주의

▪ 민법 제111조 (의사표시의 효력발생시기) ①상대방있는 의사표시는 그 통지가 상대방에 도달한 때로부터 그 효력이 생긴다.

▪ 내용증명 우편물이 발송되고 반송되지 아니하면, 특단의 사정이 없는 한, 그 우편에 송달되었다고 볼 것이다(대법원 1980.1.15. 선고 79다1498 판결).

▪ 통상우편의 방법에 의하여 발송된 위 결정통지서가 반송되지 않았다 하여도 이 사실만 가지고 발송일로부터 일정한 기간내에 필연코 원고들에게 배달되었다고 추정할만한 우편제도상이나 일반 실태상의 보장도 희박하다고 본다 (대법원 1977.2.22. 선고 76누263 판결).

33

4. 통지조항(Notice)의 검토

❖ 통지방법 및 대상

❖ 통지의 효력발생 시기

34

5. 완전합의조항(Entire Agreement)

19. Entire Agreement.

- 19.1 This Agreement constitute the entire agreement between the Party respecting terms and conditions and supersede all prior agreements whether oral or written under standings between the Party with subject of the terms and conditions.

35

5. 완전합의조항(Entire Agreement)

- 구두증거 배제의 원칙

- 완전합의란 완전한 합의를 이루는데 있어서 이전 및 당시의 모든 상황에 정통하며 합리적인 지성인에 의해 합의가 이루어 지는 것이다(RESTATEMENT OF CONTRACTS §230 (1932)).
- Restatement of Contracts: 영미법중 특히 훌륭한 Contracts(계약법)을 모범법조문 형식으로 만든 Restatement

Parol Evidence Rule

- 서면 계약체결일 이전의 서면 또는 구두 협의
- 서면 계약체결과 동시의 구두 협의

- 서면으로 계약을 체결한 당사자는 외적인 증거(extrinsic evidence)를 이유로 계약 내용을 부정할 수 없다는 것으로서, 계약에 대한 실증법상의 적용원칙.
- 구두증거는 계약과 관련하여, 외적인 증거(extraneous evidence) 또는 기록 외의 증거(evidence aliunde)에 불과하다 (BLACK'S LAW DICTIONARY (4th ed. rev., 1976)).
- 블랙법률사전(Black's Law Dictionary): 헨리 램벨 블랙에 의해 출판된 미국의 유명한 법률전문사전으로, 많은 대법원 판례에 인용될 만큼 권위를 인정받고 있다. 1891년 1판이 발간되었고 현재 9판까지 출간되었다.
- 타당한 구두 증거는 합의 서면에서 사용된 단어들의 의미를 결정하는데 언제나 인용될 수 있고, 구두 증거 배제의 원칙은 서면에 포함된 용어의 의미를 해석하는데 초점을 두고 있으며, 일단 그 의미가 밝혀진 이상 모든 증거는 이를 변경하는데 효력을 갖지 못한다는데 그 올바른 역할이 있다. 합의에 사용된 용어의 의미를 밝히기 위해서, 이전의 협상 및 계약의 증거력을 인정하는 것이 구두 증거 배제의 원칙에 위배되는 것은 아니다(Ortman v. Stanray Corp. 437 F.2d at 235, 168 USPQ at 619, Autogiro Co. of Am. V. United States, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967)).
- 동일한 당사자가 구두로 매매계약을 체결한 후 일부 새로운 사항을 추가하여 구두계약을 수정하는 계약서를 작성하면서 구두계약사항에 관하여 별도로 언급하지 않은 경우, 위 구두계약과 서면계약은 전체적으로 하나의 계약이 되므로 서면계약으로 인해 당초의 구두계약과 이에 관련된 각서의 효력이 소멸되는 것은 아니다. (대전고법 2004. 10. 13. 선고 2003나8747,8754 판결, 확정)

36

5. 완전합의조항(Entire Agreement)

- 계약서작성 불이익해석의 원칙

Contra Proferentem

▪ 이것은 계약내용이 애매한 경우 작성자에게 불리하게 해석되어져야 한다는 주지의 원칙이다(Kaiser Aluminum Corp. v. Matheson, 681 A.2d 398(Del. 1996)).

▪ 계약서작성자 불이익해석의 원칙(contra proferentem)은 계약서 초안의 작성에 참여한 자는 자신의 이익을 추구할 것이므로, 특정한 이익을 의도한 용어인지 의문이 있는 경우에는 그러한 의도가 없었다고 추정할 수 있는 근거가 된다(Tam Wing Chuen v. Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd [1996] 2 BCLC 69, 77, P.C.).

▪ 저작권에 관한 계약이 저작권양도계약인지 이용허락계약인지 불분명하여 저작권양도 또는 이용허락 되었음이 외부적으로 표현되지 아니한 경우, 저작권자에게 권리가 유보된 것으로 유리하게 추정함이 상당하며, 계약 내용이 불분명한 경우 구체적인 의미를 해석함에 있어 거래관행이나 당사자의 지식, 행동 등을 종합하여 해석함이 상당하다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95다29130 판결, 서울북부지법 2008.12.30. 선고 2007가합5940 판결, 확정).

약관

▪ 약관의 규제에 관한 법률 제5조 (약관의 해석) ①약관은 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 해석되어야 하며 고객에 따라 다르게 해석되어서는 아니된다. ②약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석되어야 한다.

▪ 약관의 규제에 관한 법률 제2조 (정의) ①이 법에서 "약관"이라 함은 그 명칭이나 형태 또는 범위를 불문하고 계약의 일방 당사자가 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식에 의하여 미리 마련한 계약의 내용이 되는 것을 말한다.

▪ 보통거래약관의 내용은 개개 계약체결자의 의사나 구체적인 사정을 고려함이 없이 평균적 고객의 이해가능성을 기준으로 하되 보험단체 전체의 이해관계를 고려하여 객관적, 획일적으로 해석하여야 하고, 고객 보호의 측면에서 약관내용이 명백하지 못하거나 의심스러운 때에는 약관작성자에게 불리하게 제한해석하여야 한다(대법원 2007.9.6. 선고 2006다55005 판결, 대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다35226 판결, 대법원 1998. 10. 23. 선고 98다20752 판결, 대법원 1996. 6. 25. 선고 96다12009 판결, 대법원 1991.12.24. 선고 90다카23899 전원합의체 판결).

37

5. 완전합의조항(Entire Agreement)의 검토

❖ 구두증거의 효력

❖ 계약서의 수정

38

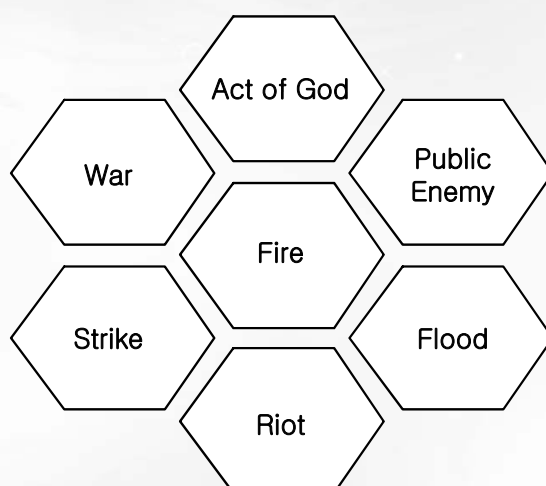
6. 불가항력조항(*Force Majeure*)

20. Force Majeure.

- 20.1 Neither Party shall be in default or liable for any loss or damage resulting from delays in performance or from failure to perform or comply with terms of this Agreement due to any causes beyond its reasonable control, which causes include but are not limited to Acts of God or the public enemy, war, fire, flood, strikes or riot, provided that the nonperforming party uses commercially reasonable efforts to avoid or remove such causes of nonperformance and continues performance under this Agreement with reasonable dispatch whenever such causes are removed.

39

6. 불가항력조항(*Force Majeure*) - 유형



- Explosion
- Governmental Regulation
- Shortage of Electric Power
- Shortage of Raw Materials
- Computer Malfunction

40

6. 불가항력조항(Force Majeure) - 효과

통지

- 불가항력 사유
- 발생원인 및 영향
- 공인기관의 증명

면책

- 불이행책임의 면제
- 이행의무의 면제
- 이행불능 부분: 중요(계약전체), 부가(해당조항)
- 민법 제137조 (법률행위의 일부무효) 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다.

계약해제

- 유예기간
- 자유 가능성



41

6. 불가항력조항(Force Majeure)의 검토

❖ 불가항력의 사유

❖ 불가항력의 효력 - 면책범위, 계약의 종료



42

7. 계약양도조항(Assignment)

18. No Assignment.

- 18.1 The Licensee may not assign this Agreement or any portion thereof, or transfer its rights, duties, obligations and responsibilities hereunder to any successor-in-interest or surviving person upon an acquisition or to any other person without obtaining the written consent Licensor to such assignment, which consent will not be unreasonably withheld.

7. 계약양도조항(Assignment) - 형태

	계약(전부/일부)	특허	라이선스
라이선서 (특허권자)	<ul style="list-style-type: none"> 일반승계 - 상속/합병 * Enterprise License 	<ul style="list-style-type: none"> 자유재량 - 효력발생요건 - 양도전 소송권한* 라이선시의 보호 - 효력발생요건(전용) - 제3자대항요건(통상) 	<ul style="list-style-type: none"> 양도불가
라이선시	<ul style="list-style-type: none"> 상대방의 동의 	<ul style="list-style-type: none"> 양도불가 	<ul style="list-style-type: none"> 특허권자의 동의 실시사업과 같이 상속 기타 일반승계

▪ 특허에 관한 모든 권리, 소유권 및 이익을 양도한다고 해서 일반적으로 그 특허의 과거 침해에 대한 소송 권리를 이전하는 것으로 되지는 않는다. 과거 침해에 대한 소송 권리는 양도될 수 있지만, 이는 별도로 규정되어야 한다(Moore v. Marsh, 74 U.S. (7 Wall.) 515 (1868)).

▪ 원저작자가 저작권을 양도하였다고 하더라도 특별한 약정이 없는 한 그 양도 이전에 제3자의 저작권 침해로 인하여 원저작자가 취득한 손해배상청구권까지 당연히 양수인에게 양도되었다고 할 수는 없다(대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결).

▪ 특허법 제100조 (전용실시권) ③전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.

▪ 특허법 제102조 (통상실시권) ⑤제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.

7. 계약양도조항(Assignment)의 검토

- ❖ 양도의 허용 여부
- ❖ 양도의 대상 – 계약, 특허권, 라이선스
- ❖ 양도조항 위반의 효과



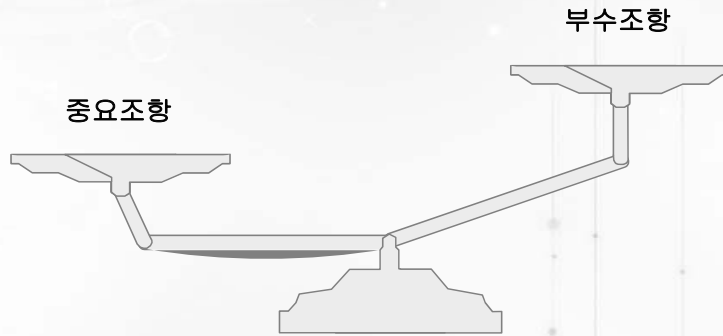
8. 분리가능성조항(Severability)

16. Severability.

- 16.1 If any provision in this Agreement is invalid or unenforceable in any jurisdiction, the remaining provisions shall remain in effect. The Party agree in good faith to reformulate any such invalid or unenforceable provision to preserve the original intentions.



8. 분리가능성조항(Severability) - 일부무효



▪ 민법 제137조 (법률행위의 일부무효) 법률행위의 일부가 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다.



47

8. 분리가능성조항(Severability)의 검토

- ❖ 일부조항의 무효 여부
- ❖ 무효조항 외 조항의 효력 - 계약의 유효성



48

9. 권리포기조항(No waiver)

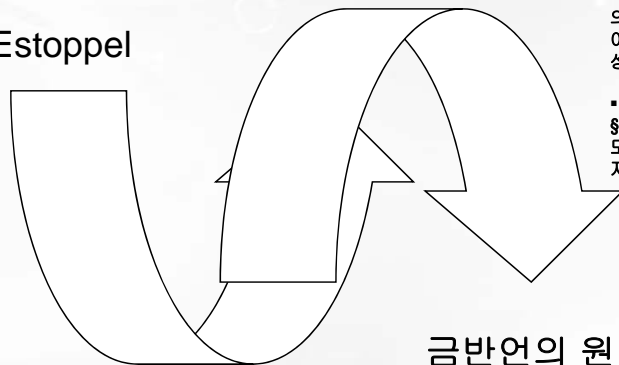
17. Waiver and Amendment.

- 17.1 if at any time a party shall elect not to assert this rights under any provision of this Agreement, such action or lack of action in that respect shall not be construed as a waiver of its rights under any provision of this Agreement.

49

9. 권리포기조항(No waiver) - 금반언

Estoppel



▪ 한국 민사소송법 제1조 (민사소송의 이상과 신의성실의 원칙) ②당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.

▪ 일본 민사소송법 제2조 (재판소 및 당사자의 의무) 재판소는 민사소송이 공정하고 신속하게 이루어지도록 노력하고, 당사자는 신의에 좇아 성실하게 민사소송을 수행하여야 한다.

▪ RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS §205 (1981) (신의성실 및 공정거래의 의무) 모든 계약의 이행 및 권리행사에 있어서, 각 당사자는 신의성실 및 공정거래의 의무를 부담한다.

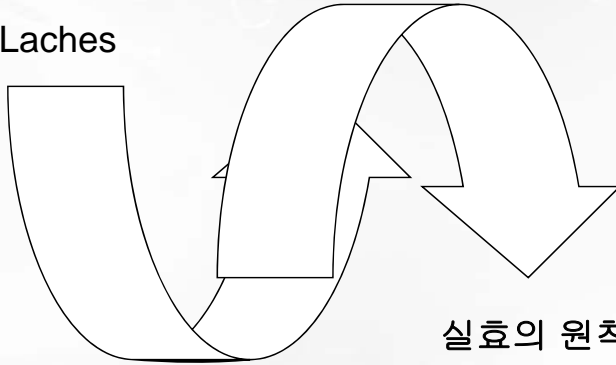
▪ 신의칙은 비단 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제 지배하는 원리로 파악되며 따라서 신의칙에 반하는 소권의 행사는 허용되지 아니한다(대법원 1983.5.24. 선고 82다카1919 판결).

50

9. 권리포기조항(No waiver) - 실효의 원칙

▪ 35 U.S.C. §286 (손해배상의 시효) 법률에 달리 규정된 경우를 제외하고, 소의 제기 또는 소송에서 침해에 대한 반소가 있기 전 6년 이전에 이루어진 침해에 대해서는 배상받을 수 없다. 미국 정부가 특허된 발명을 사용함으로써 침해경고를 제기하는 경우에, 소송을 제기하기 이전의 기간 중에서 정부로부터 침해경고의 불수리처분을 우편으로 통지받은 청구인이 침해경고를 처리할 정당한 권한이 있는 정부 부서 또는 기관에 서면으로 경고장을 접수하는 날까지 기간은 6년을 넘지 않는 범위에서 전단의 기간에 산입하지 아니한다.

Laches



▪ 민법 제766조 (손해배상청구권의 소멸시효) ①불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.
②불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다.

실효의 원칙

▪ 불법행위에 의한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항 소정의 '손해 및 가해자를 안 날'이란 함은 현실적으로 손해의 발생과 가해자를 알아 할 뿐만 아니라 그 가해행위가 불법행위로서 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다는 것을 안 때라고 할 것인데, 의장권자의 의장권침해물품의 제조, 판매 등의 중지요청에 대하여 침해행위를 한 자가 자신이 제조, 판매하는 물품은 그 의장권을 침해한 것이 아니라고 주장하면서 특허청 심판소에 그러한 내용의 소극적 권리범위확인심판과 그 의장권의 등록무효심판을 청구한 경우, 의장권자는 대법원에서 그 심판이 확정된 때에 비로소 불법행위를 알았다고 봄이 상당하므로 그 날부터 손해배상청구권의 단기소멸시효가 진행된다.
(대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결)

51

9. 권리포기조항(No waiver)의 검토

- ❖ 금반언/실효의 원칙에 대한 선언적 의미
- ❖ 대상권리의 특징

52

10. 비밀유지조항(Confidentiality)

22. Confidentiality.

- 22.1 Notwithstanding any to the contrary in this Agreement, either Party agreed to maintain confidential of whole or part, of information relating to this Agreement. Either Party shall be entitled to disclose to third parties that Licensee has entered into this Agreement.

53

10. 비밀유지조항(Confidentiality) – 비밀정보

이공지

▪ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. "영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

▪ 공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결).

▪ 영업비밀침해금지를 명하기 위해서는 그 영업비밀이 특정되어야 할 것이지만, 상당한 정도의 기술력과 노후를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일·유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우 사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의 요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특성이 되었는지 등을 판단함에 있어서는, 사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용뿐만 아니라 근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근 가능성, 전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격, 사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등 여러 사정을 고려하여야 한다(대법원 2003. 7. 16. 자 2002마4380 결정).

비밀유지의무 부과

▪ 영업비밀이라 함은 일반적으로 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지·관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하고, 영업비밀의 보유자인 회사가 직원들에게 비밀유지의 의무를 부과하는 등 기술정보를 엄격하게 관리하는 이상, 역설계가 가능하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다(대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결).

54

10. 비밀유지조항(Confidentiality) - 비밀유지의무

입증책임

▪ 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결).

비밀유지의무자

▪ 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제3호 (라)목에 규정된 '계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자'에는 명시적인 문언에 의한 비밀유지약정을 체결한 경우뿐만 아니라, 인적신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우도 포함된다(인천지법 2004. 11. 19. 선고 2001가합2507 판결, 확정).

비밀유지기간

▪ 영업비밀이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 의하여 보호되는 시간적 범위는 침해행위가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발, 시간절약이라는 부당한 이익을 취하지 못하게 함으로써 공정하고 자유로운 경쟁을 보장하기 위해 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고... (인천지법 2004. 11. 19. 선고 2001가합2507 판결, 확정).

▪ 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 '유리한 출발(headstart)' 내지 '시간절약(lead time)'이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다 할 것이므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적·물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고, 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결).

10. 비밀유지조항(Confidentiality) - 비밀취급방법



▪ 리스트 통지

- 라이선시의 관리수준
- 내부자 공개
- 엄격한 관리

10. 비밀유지조항(Confidentiality) - 침해의 구제

침해금지

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제10조 (영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등) ① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

손해배상

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조 (부정경쟁행위에 대한 손해배상책임) 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

업무상배임죄

- 형법(2005.07) 제355조 (횡령, 배임) ②타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

▪ 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출시에 업무상배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성하며, 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다(대법원 2008.4.24. 선고 2006도9089 판결).

57

10. 비밀유지조항(Confidentiality)의 검토

- ❖ 비밀정보의 정의
- ❖ 비밀유지 의무 및 취급방법
- ❖ 비밀침해시의 구제

58

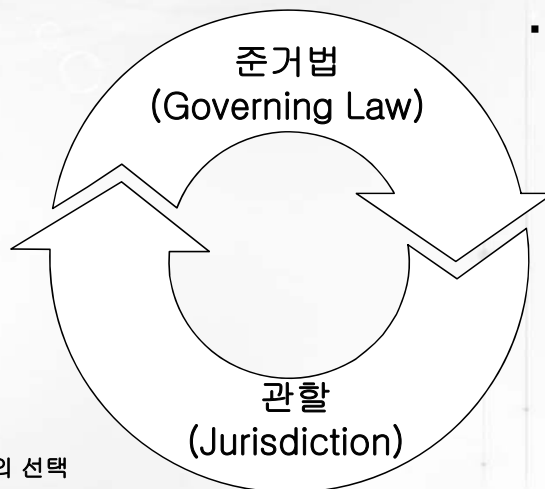
11. 준거법조항(Governing Law)

13. Governing Law.

- 13.1 This License Agreement shall for all purposes be governed by, construed, enforced, and performed according to the laws of Madison County, Ohio.

59

11. 준거법조항(Governing Law) - 준거법과 관할



▪ 실체법의 선택

▪ 재판적(법원)의 선택

60

11. 준거법조항(Governing Law) – 준거법

관련성/합의

- 국제사법 제8조 (준거법 지정의 예외) ①이 법에 의하여 지정된 준거법이 해당 법률관계와 근소한 관련이 있을 뿐이고, 그 법률관계와 가장 밀접한 관련이 있는 다른 국가의 법이 명백히 존재하는 경우에는 그 다른 국가의 법에 의한다.
- ②제1항의 규정은 당사자가 합의에 의하여 준거법을 선택하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.
- 국제사법 제26조 (준거법 결정시의 객관적 연결) ①당사자가 준거법을 선택하지 아니한 경우에 계약은 그 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법에 의한다.
- 무계중심이론: 계약서에 준거법 규정이 없는 경우, 법 해석의 기준을 계약 이행지 또는 계약 체결지로 결정할 때, 계약 목적을 위주로 고려해야 한다(Auten v. Auten, 308 NY 155, 124 N.E.2d 99 (1954)).
- 외국적 요소가 있는 법률관계에 관하여 적용될 외국법규의 내용을 확정하고 그 의미를 해석함에 있어서는 그 외국법이 그 본국에서 실제로 해석·적용되고 있는 의미와 내용에 따라 해석·적용되어야 하고, 그 본국 최고법원의 법해석에 관한 판단은 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 하지만, 소송과정에서 그에 관한 판례나 해석 기준에 관한 자료가 충분히 제출되지 아니하여 그 내용의 확인이 불가능한 경우 법원로서는 일반적인 법해석 기준에 따라 법의 의미와 내용을 확정할 수밖에 없다(대법원 2008.1.31. 선고 2004다26454 판결 등).

예외

- 계약의 무효
- 강행규정
- 공서양속
- 지적재산권
- 국제사법 제29조 (계약의 성립 및 유효성) ①계약의 성립 및 유효성은 그 계약이 유효하게 성립하였을 경우 이 법에 의하여 적용되어야 하는 준거법에 따라 판단한다.
- 국제사법 제7조 (대한민국 법의 강행적 적용) 입법목적에 비추어 준거법에 관계없이 해당 법률관계에 적용되어야 하는 대한민국의 강행규정은 이 법에 의하여 외국법이 준거법으로 지정되는 경우에도 이를 적용한다.
- 국제사법 제10조 (사회질서에 반하는 외국법의 규정) 외국법에 의하여야 하는 경우에 그 규정의 적용이 대한민국의 선량한 풍속 그 밖의 사회질서에 명백히 위반되는 때에는 이를 적용하지 아니한다.
- 국제사법 제24조 (지적재산권의 보호) 지적재산권의 보호는 그 침해지 법에 의한다.
- 지적재산권의 침해를 원인으로 한 침해정지 및 손해배상청구는 모두 '지적재산권의 보호'에 관한 법률관계로서 원칙적으로 국제사법 제24조에 의해 그 준거법을 '침해지법'으로 정함이 상당하다(서울중앙지법 2008.6.20. 선고 2007가합43936 판결).
- 국가의 심사 및 등록이라는 절차에 의해 발생하는 특허권의 부여, 등록이나 유효·무효에 관한 소송에 관해서는 해당 등록국의 전속관할이라고 해석함이 옳다(서울중앙지법 2007.8.23. 선고 2006가합89560 판결).

11. 준거법조항(Governing Law) – 관할

합의관할

- 토지관할
 - 보통재판적: 주소지
 - 특별재판적: 불법행위지 등
- 변론관할

- 민사소송법 제29조 (합의관할) ①당사자는 합의로 제1심 관할법원을 정할 수 있다.
- ②제1항의 합의는 일정한 법률관계로 말미암은 소에 관하여 서면으로 하여야 한다.
- 당사자중 "일방이 지정하는 법원을 관할 법원으로 한다"는 내용의 관할에 관한 합의는 피소자의 권리를 부당하게 침해하고 공평의 원칙에 어긋나는 결과가 되어 무효이다(대법원 1977.11.9. 77마284 결정).

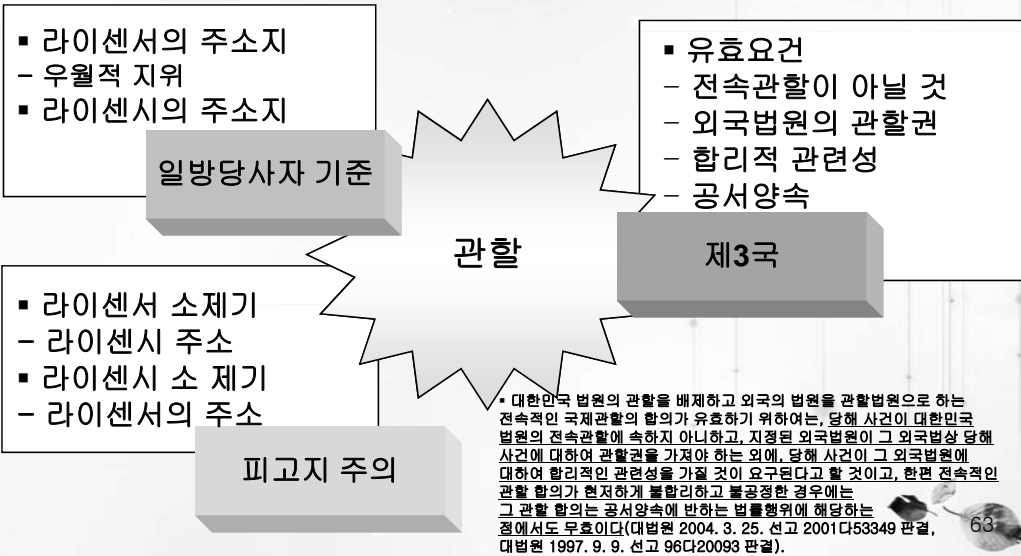
부가적 합의

전속적 합의

- 불분명한 경우
 - 본건 계약에 관한 소송은 "갑"인 원고의 주소지를 관할하는 법원을 재판적으로 한다라고 기재되어 있는바 위의 규정은 법정관할 외에 또 관할법원을 증가하는 부가적 합의라고 해석될 뿐 아니라 가사 전속적 합의관할에 관한 것이라 하여도 일견 기록상 피고들은 제1심에서 관할위반의 항변을 한바 없이 응소하였음이 명백하므로 논지는 이유없다(대법원 1963.5.15. 63다111).

11. 준거법조항(Governing Law) – 국제재판관할

- 국제사법 제2조 (국제재판관할) ①법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련성의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다.
- ②법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다.



11. 준거법조항(Governing Law)의 검토

- ❖ 준거법과 관할의 구분
- ❖ 전속적 국제관할 합의의 유효성
- ❖ 관할규정의 명확성



Thank You

연락처 : 010-3010-0054

E-mail : h2oiron@naver.com