

[보증계약실무] 라이선스 계약에서 보증조항 - 보증 범위 및 책임제한 등 실무적 대응방안



예문: 제 11 조 (기술보증면제) "산학협력단"은 "실시자"가 실시하는 "계약기술"이 제 3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며, "계약기술"의 실시에 의하여 "실시자"에게 발생한 제 3 자에 대한 실시료 지급을 포함하는 "실시자"의 어떠한 손실에 대해서도 "산학협력단"의 고의 또는 중과실이 인정되지 아니하는 범위 내에서는 책임을 지지 아니한다. 다만, "산학협력단"은 "계약기술"의 특허 출원, 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다.

예문: 제 30 조 [보증] "갑"은 "을"에게 갑의 제품이 제 3 자의 지식재산권을 침해하지 아니함을 보증한다. 만일, "갑"이 "을"제품을 위하여 제 3 자의 권리를 사용하여야 할 경우에는 사전에 "을"에게 통보하여야 하고, "갑"은 제 3 자의 권리를 정당하게 취득하여 사용하여야 한다.

예문: 제 31 조 [면책] "을"이 계약제품에 대하여 제 3 자로부터 지식재산권 침해에 관한 침해 경고, 심판 또는 소송 제기 등 분쟁이 발생한 경우, "갑"은 "갑"제품에 대해 "을"을 면책하여야 한다. "갑"은 제품의 생산, 사용 또는 판매를 방해하는 제 3 자의 클레임 등을 예방할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다. "갑"은 위 분쟁이 발생한 경우 적극적으로 방어하여야 한다.

1. 보증조항 관련 쟁점

진술 및 보증조항은 계약에서 다양한 형식과 내용으로 사용됩니다. 예를 들어, 특허권 license 계약에서 대상 기술이 제 3 자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 해당 특허유효성 보증 등등 다양합니다.

만약, 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 **절대적 보증**을 요구한다면 이것은 불가능을 요구하는 것과 같습니다. 비현실적이고 달성하기 어렵습니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 만약, 비현실적 보증을 요구하거나 자기 입장만을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되기 어려울 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있는 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 등등 계약실무사례를 참고하여 판단하는 것이 바람직합니다.

반대측면에서의 보증면제조항도 마찬가지입니다. 절대적 보증면제가 아니라 예문에서 보듯 "**고의 또는 중과실**" 등을 한계 범위로 설정하는 방식의 합리적 보증면제가 현실적 방안입니다.

2. 보증조항에 대한 실무적 대응방안

현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 **보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것**입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. 즉, 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은

한계설정 방안을 "**knowledge qualifier qualification**"이라고 하며, 계약실무상 자주 활용하는 해결방안입니다.

예를 들어, 기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항을 다음과 같이 규정할 수 있습니다. "기술을 이전하는 "갑"은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제 3 자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

제품수출 또는 판매계약에서 보증조항의 예문은 다음과 같습니다. "The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties." 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우도 많지만, 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식범위로 한정하는 것이 합리적 방안입니다.

3. 현실적인 보증조항

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증이 바람직합니다. 특허유효성 보증이나 제 3 자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝습니다. 따라서, 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를

지우는 best efforts 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 바람직합니다.

또한, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상 책임범위를 본인이 수령한 royalty 총액 또는 매출이나 수익의 총액 등으로 한정하는 방안이 바람직합니다.

기업법무, 기술법무, 벤처기업, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com