

[특허라이선스] Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - MedImmune 판결 후 10년



Licensee 라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee 의 부쟁의무 조항에 대해 정답을 명확하게 말할 수 없을 정도로 매우 어려운 쟁점사항(issue)입니다. 최근 본 미국 블로그 내용 중에서 라이선스 실무자에게 참고자료로 도움될 것 같은 계약문구 examples 을 간략하게 인용합니다.

- Examples of Patent Challenge Definition Clause

Example 1: "if licensee or its affiliate under a license commences an action in which it challenges the validity, enforceability or scope of any of the patent rights under, then [a

remedy will be triggered, such as termination of the license, doubling of the royalty rate, or some other event].”

Example 2: “in the event any licensee (or sublicensee or any entity or person acting on its behalf) initiates any proceeding or otherwise asserts any claim challenging the validity or enforceability of any licensed patent right in any court, administrative agency or other forum, then [a remedy will be triggered].”

Example 3: “any legal or administrative challenge to the validity, patentability, enforceability and/or non-infringement of any of the licensed patent or otherwise opposing the licensed patent.”

- Examples of Licensor’s Remedies

1. Right to Terminate the License

2. Increase in Royalty Rates

3. Liquidated Damages

4. Reimbursement of Legal Fees

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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