

Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - 미연방대법원 MedImmune 판결 후 10년



Licensee라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee의 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 examples을 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

Global 기업법무, 국제계약, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, CP, 비용절감

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