

라이선스 계약서에서 계약해지 (termination) 사유 - 부도, 압류 등 파산, bankruptcy 관

련 사유 발생 시 라이선스 계약의 법률관계 - 미국연방대법원 2019. 5. 20. 선고

Mission Product vs Tempnology 판결



계약실무 관행 및 실무적 쟁점

- 실무상 통상적으로 계약해지 Termination 사유로 당사자 부도, 압류, 파산 등을 규정
함

- 그러나 국가마다 차이가 있지만 실제 파산 발생 시 termination 조항의 상대방의 계
약 해제권 조항은 무효가 되어 아무런 의미가 없는 경우가 많다는 점을 유의해야 함

- 강행법규인 파산법에 따른 파산재산관리/분배규정에 따라, 계약이행상 상당한 변경이
발생할 수 있음

- 미국연방파산법에서는 원칙적으로 미이행계약에 대해서는 파산신청 즉시 automatic stay (자동정지) 발효

- 채무자의 계약상대방은 계약상 허여된 모든 권리 행사는 물론, (금전적 손해배상 청구 외에는) 채무자를 상대로 한 어떤 claim이나 소송도 금지

- 파산관재인은 스스로의 business judgment에 따라, 해당 계약을 거부할 수 있음은 물론(채무자는 계약이행의무가 면제됨), 'Ipso facto' 규정 [bankruptcy 발생 시 상대방의 계약 해제권 또는 특정 option 행사권(escrow상 금액/자료 등 인출권한) 발동조항 등]은 무효가 됨

- Licensor의 bankruptcy 경우에는 해당 license계약상 명시적인 non-assignment 규정이 있는 경우에도, 관재인은 해당 license 계약을 제3자에게 양도할 수 있는 반면,

- (특허 및 저작권법상 IP owner의 동의 없이는 licensee가 해당 license의 양도를 제3자에게 양도하는 것을 금하고 있는 것으로 해석되는 바) licensee가 bankruptcy에 처한 경우에는 licensor의 동의 없이는 해당 license를 제3자에게 양도, 승계할 수 없다.

- 프랑스, 독일에서는 파산관재인은 라이선스 계약을 미이행 계약으로서 해제할 수 있고, 이것에 대해서 특별한 Licensee 보호 제도는 마련되어 있지 않다.

- 단, 미국에서는 파산관재인은 미이행 계약인 특허, 저작권, 영업비밀 라이선스 계약 (상표/서비스/상호는 제외)의 이행 또는 거절을 선택할 수 있지만,

- 파산관재인이 라이선스 계약의 거절을 선택했을 경우에는 licensee는 라이선스의 유지를 선택할 수 있고, 이 경우 기존 라이선스의 범위 내(단, licensor의 특정이행 의무 등의 부수적인 의무는 제외)에서 보호된다.

계약실무상 대응방안

- 파산신청 전에 예견될 수 있는 일정 기준 이하의 재정부실, 이행 지연 등을 계약 해지사유로 규정

- 파산신청 전에 발생할 수 있는 Change of control 관련 사안을 해지사유로 규정 라이선스 계약을 미이행계약으로 해석되지 않는 구조로 설정

- 예: 로열티 지불의무 외에는 실질적인 미이행 의무가 존재치 않도록 규정하고, 다른 의무 (특히 유지/관리의무 등) 는 별도의 미이행계약으로 구성

- Source Code를 제3자 보관 또는 Escrow 위탁 의무가 발생하는 경우를 설정하고, 그 경우 보관/위탁된 source code가 관재인의 control 또는 파산재산 범위에 속하지 않도록 규정 해당 특허권에 대한 담보권 설정

미국판결 사안의 쟁점 및 판단 요지

- The question is whether the debtor-licensor's rejection of that contract deprives the licensee of its rights to use the trademark. We hold it does not.

- 쟁점: 라이선서, 등록권자가 계약서 termination 조항의 사유 - 파산을 이유로 라이선스 계약을 종료하고 라이선서의 상표사용을 금지할 수 있는지 여부

- 미국대법원 판단요지 - 부정, 라이선서는 대상 상표를 계속 사용할 수 있음 ₩

- A rejection breaches a contract but does not rescind it. And that means all the rights that would ordinarily survive a contract breach, including those conveyed here, remain in place.

- 상표사용 허락 라이선스 거절은 계약위반에 해당함

첨부: 미국연방대법원 판결

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

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