

특허발명 실시하여, 기술이전, 라이선스 계약서에서 Licensee 의 특허유효성 도전 제한, 부쟁의무

계약조항의 효력, 쟁점, 영문 계약조항 샘플



특허발명의 실시허락, 기술이전 라이선스를 체결하면서 계약서에서 Licensee 는 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 할 수 없다는 명시적 조항을 둔 경우가 많습니다. 이 경우에 Licensee 가 무효주장을 할 수 있는지 문제됩니다. Licensee 에게 대상 특허의 유효성에 대해 다투지 않을 의무를 계약으로 강제할 수 있는지 여부가 쟁점입니다.

원칙적으로 licensee 입장에서 대상특허의 무효도전을 하는 것은 허용됩니다. 미국연방대

법원 Lear v. Adkins (1969) 판결에서 "a licensee cannot be estopped from challenging the validity of a patent merely because it benefitted from the license agreement."라고 명시적

으로 라이선스의 특허도전을 허용하였습니다.

그러나, 라이선스 계약위반으로 이미 성립된 계약위반책임을 회피하기 위해 사후적으로 제기하는 특허무효주장은 허용되지 않는다는 것이 미국법원 판결입니다.

Studiengesellschaft Kohle v. Shell Oil (CAFC 1997) 판결: Lear does not apply where a licensee seeks to avoid contractual obligations already owed at the time of the suit. It "must prevent the injustice of allowing a licensee to exploit the protection of the contract and patent rights and then later to abandon conveniently its obligations under those same rights."

앞서 소개한 사안 - Licensee Neurocrine의 계약위반책임 항변으로 계약대상특허의 무효 주장을 배척한 판결

미국법원은 sublicense 허용조건으로 licensor의 사전동의를 받도록 한 계약조항을 위반한 행위에 대한 손해배상을 구하는 범위내에서 licensee의 특허무효 항변이 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

다만, 사안을 구별하여, 특허권자가 특허기술 사용에 대한 장래 royalty를 청구하는 경우

는 licensee의 특허무효 항변이 허용될 수 있다는 취지의 판결입니다. 이 부분에 대한 라이선스 계약위반 사항은 없기 때문입니다.

라이선스 계약을 준수하면서 대상특허 무효도전 허용 - MedImmune 판결

미연방대법원은 MedImmune 판결에서 Licensee 는 계약상 로열티를 계속 지불하면서도 특허무효 확인 소송을 제기할 수 있다고 판결하였습니다. 라이선스 계약에 위배하여 로열티의 지급을 중지하는 경우, 특허권자로부터 제소당하여 침해에 대한 고의가 인정되면 3 배까지 배상금을 지불하여야 할 위험이 있으므로 해당 특허의 무효를 확신하여도 마지못해 로열티를 지불하게 된다면 '실제의 분쟁'이 발생한 것이라고 볼 수 있다고 보았습니다.

우리나라 공정위 특허라이선스 계약 관련 심사지침 - '무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위'는 공정거래법 위반 소지 있음, 해당 계약조항의 효력 불인정 소지 있음, 해당 사안에 대한 판결 없음

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결: 실시권자 Licensee의 특허권자

Licensor 상대로 대상특허에 대한 무효심판청구 가능 - 특허무효의 경우 계약상 실시료

Royalty 지급의무 범위 소멸:

“특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

Licenser 이익을 위한 분쟁조항 예문 Example

라이선시의 특별한 상황에서는 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10 년이 지났습니다. 현재에도 Licensee 의 분쟁의무 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

- Right to Terminate the License
- Increase in Royalty Rates
- Liquidated Damages
- Reimbursement of Legal Fees

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

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