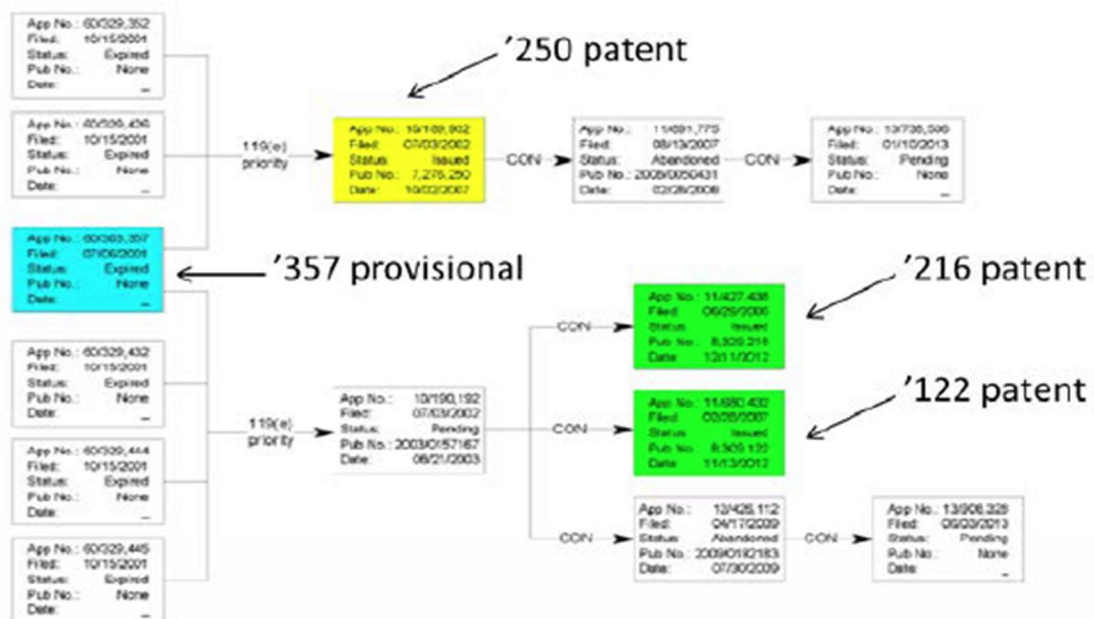


[라이선스계약분쟁] License 계약의 대상특허의 범위 - 계약체결 이후 등록된 특허 중에서 License 대상특허로 볼 수 있는 등록특허의 범위: 미국 Endo Pharm Opana® ER 특허분쟁 판결



특허 license에서 자주 쟁점이 되는 사항이고 실제 발생할 수 있는 사안입니다. 아래 그림에서 표시한 각 특허 사이의 관계와 License Agreement 조항의 문언표현을 꼼꼼하게 잘 살펴보시기 바랍니다.



1. license 대상특허 범위 및 쟁점

License 계약서에 라이선스 대상특허 '250 및 그 후속특허 "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to Opana® ER Patents"로 표현되어 있습니다. 여기서 '250 특허가 Opana® ER Patents에 해당합니다.

계약체결 후 등록된 위 '216 특허와 '122 특허가 위와 같은 계약문언의 범위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그림에서 보듯 노란색 '250 특허와 녹색의 쟁점 특허 2건은 직접 연결된 관계가 아닙니다.

다만, 청색으로 표시한 '357 출원이 중간에 개입되어 있습니다. 그것을 매개로 녹색표시 특허들도 노란색 특허와 동일하게 license 대상특허로 해석할 수 있는지 문제됩니다.

2. 미국법원 판결

CAFC 판결은 위와 같은 상황에서 '216 특허와 '122 특허는 license 대상 특허범위에 포함되지 않는다고 판결하였습니다. 기타 묵시적 license도 인정하지 않았습니다. 즉, licensor Endo는 licensee Actavis, Roxane의 generic 제품 발매에 대해 기존 등록특허에 관하여 체결한 license의 존재에도 불구하고 다시 추가 등록한 '216 특허와 '122 특허에 기초한 특허권을 행사할 수 있다고 보았습니다.

Generic 제품발매 회사로서는 불의타에 해당하는 황당한 상황을 맞았습니다. CAFC 3인 합의재판부 중 1명의 소수의견 Dissent Opinion에서는 license 대상을 특허로 표현한 것과 제품으로 표현한 것을 엄격하게 구별해야 하고, 적어도 제품을 기준으로 라이선스 계약을 체결한 경우 위 특허도 라이선스 대상특허에 해당한다는 의견 설시가 흥미롭습니다. 공감할 내용이 많은데도 불구하고 아쉽게도 소수의견에 그쳤습니다. 특허 라이선스 실무 공부 삼아 읽어 보시기 바랍니다.

3. No Implied License 조항

CAFC 판결에서는 계약서의 다음과 같이 묵시적 라이선스를 허용하지 않는다는 계약조항을 중요한 판단근거로 삼았습니다. 라이선스 계약 실무상 매우 중요한 포인트입니다.

"Endo does not grant to Actavis [or Roxane] . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein."

참고자료로 다른 계약서에서 표준형식의 조항을 인용합니다. "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereunder, and no additional rights will be deemed granted to either Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved."

Licensee의 묵시적 라이선스 주장은 부제소조항(not to sue)에도 근거를 두고 있습니다.

licensee에 대한 소송을 제기하지 않는다는 계약조항은 곧 후속 등록 특허권에 대한 license 합의로도 해석할 수 있다는 주장입니다.

그러나, CAFC 판결은 위와 같이 묵시적 허락을 배제하는 명시적 계약조항을 우선해야 한다고 명확하게 밝혔습니다. 묵시적 라이선스 이론이 적용될 수 있고, 따라서 상충되는 해석이 가능한 상황에서도, 처분문서에 해당하는 계약서에 명시적으로 기재된 묵시적 라이선스를 배제한다는 문언이 훨씬 더 강력한 효력을 발휘한다는 점을 명확하게 판시하였습니다.

위 판결은 Licensee 입장에서 조금 억울한 면이 있을 것입니다. 실무적 대응방안으로는 특허만을 라이선스 대상범위의 기준으로 설정하는 것보다 여기에 더하여 제품기술을 라이선스 범위설정의 기준으로 함께 설정한다면 안정할 것입니다.

기술이전이나 license 당시에는 등록되지 않았고 독립된 특허출원도 아니었으나 그 후 분할출원, 연속출원 등을 통해 등록되는 특허문제는 매우 중요합니다. 관련 쟁점에 관한 좋은 참고가 될 분쟁사례와 판결입니다. CAFC 판결문을 소수의견까지 모두 꼼꼼하게 살펴보시길 권합니다.

기술법무, 저작권, 영업비밀, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

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