

[특허분쟁] 특허 Claim + License 절차 - 3



특허권자가 여러 업체와 계약을 맺은 경험이 있을 것이므로 표준화된 계약서 Draft 를 제시하는 것이 일반적임. 계약서 초안을 교환한 협상단계에서도 ①상대방의 의도와 목적을 분석하고, ② 양 당사자간 입장의 Gap을 분석하고, ③ 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고, ④ 대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, ⑤ 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음, ⑥ 유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.

● 특허 라이선스 계약서에서 유의할 중요조항

(1) Affiliate 조항

계약을 통해 Affiliate에 포함되어 동 계약의 영향을 받는 업체들에 대한 정의를 하는 조항으로 일반적으로 50%를 초과하는 지분을 가지고 있는 회사들만을 Affiliate

로 인정하나 협상에 따라서는 50% 이하의 지분을 보유한 회사까지 계약 범위 내에 포함시킬 수 있다.

(2) 계약대상 특허 (Licensed Patent)

계약적용 범위에 대해 항상 신중하게 검토해야 함.

(3) 계약 제품 (Licensed Product)

계약 제품을 검토하는데 있어서는 협상 시 논의된 제품이 제대로 포함되어 있는지에 대한 검토에 그치지 않고, 허용하는 범위 내에서 문구상으로 얼마나 범위를 확장시킬 수 있는지 등 신중하게 검토.

(4) 사업 양수도 관련

향후 계약 관련 사업을 인수 또는 양도할 가능성은 항상 존재하는 것이므로 사업이나 회사 인수 및 양도 시, 동 계약 내용의 적용 조항 포함. 통상 상대방의 사전동의 (prior written consent)를 얻도록 규정함. 또는 일정한 조건으로 계약 적용범위 확대 또는 반대로 계약해지 등 규정.

(5) Tax 관련

원천징수(Withholding Tax)의 지불주체 및 범위 규정. Withholding Tax는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금 납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax를 납부하더라도 자국에서 세금공제, 즉 Income Tax에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기 때문.

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

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