

코로나19, COVID-19 진단기술 RT-PCR 등 ECL 진단기기 로슈(ROCHE) cobas 제품 관련

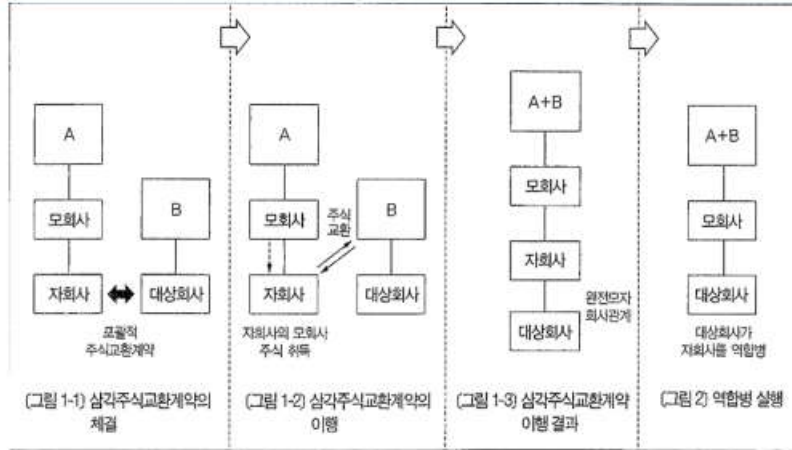
기술이전 라이선스의 계약분쟁 사례 미국소송의 판결 소개



**The immunoassay analyzer cobas e 411**  
*2<sup>nd</sup> generation platform of ECL technology*



### 3. 라이선스 계약 당사자의 인수합병 사례 - RTM



A : 포괄적 주식교환 전 모회사주주, B : 포괄적 주식교환 전 대상회사주주

(그림 1~2) 역합병거래구조

### 특허권 라이선스 계약 개요

- 특허기술 electro-chemiluminescence (ECL) technology – 생체샘플 검출 및 진단 기기 – 병리진단용 또는 연구용 의료기기
- 특허권자 변경: IGEN → BioVeris → Roche
- Licensee Meso + Licensor IGEN (특허권자) : 1995년 연구용 기기 분야 exclusive license 체결 (spring rights 조항 포함)
- Roche에 합병 인수되기 전 회사 Boehringer Mannheim (licensee, BM) + Licensor IGEN (특허권자) : 1992년 진단테스트 용도 한정 라이선스 체결
- 1997년 Licensor 특허권자 IGEN에서 BM 라이선스 계약범위 위반 + 특허침해소송 제기
- 2002년 승소 판결: BM 라이선스계약위반 + 특허침해 등 이유로 총 US\$ 505.4 million 손해배상 + 라이선스 계약 termination 판결
- 2003년 7월 BM의 합병 존속회사 Roche, IGEN, Meso 3자 라이선스 계약체결

## - 계속 - 라이선스 관계

- ◆ Roche에서 IGEN 합병 인수 - US\$ 1 billion 이상 지불, 이때 IGEN의 IP 사업 분리 하여 자회사 BioVeris 설립
- ◆ 동시 Roche (licensee) + BioVeris (licensor) 특정분야 진단용 범위 한정 라이선스 체결 - 연구분야 제외 (meso 영역)
- ◆ 2005년 BioVeris (licensor)에서 Roche (licensee)의 라이선스 scope 위반행위 지적 + 분쟁 발생 + 협상 진행
- ◆ 2007년 Roche (licensee)에서 BioVeris (licensor)를 US\$599 million 인수 합병 + 분야범위 제한 없는 영업 발표
- ◆ 2007년 7월부터 Meso 사업영역에서 경쟁영업 개시 + Meso (licensee) Roche 계약위반 주장 협상
- ◆ 2010년 Meso (licensee) Roche 계약위반 주장 소송제기

## 계약분쟁 소송의 쟁점

- ◆ Delaware Case (2013년) Meso Scale Diagnostics v. Roche Diagnostics GMBH 판결
- ◆ 쟁점: 합병(RTM)으로 license assignment 발생하는지 + 라이선스 계약 조항 (anti-assignment provision) 위반인지 여부
- ◆ **Anti-assignment Clause:** "The rights and licenses granted herein may not be assigned by the Licensee without the prior written consent of the Licensor, and any purported assignment not consented to by Licensor will be of no force and effect."
- ◆ "If Licensee undergoes a Change of Control, Licensor may terminate this Agreement upon thirty (30) days prior written notice to Licensee."

## 미국 델라웨어주 지방법원 판결 요지

- 2011년 판결 - 계약위반 판단
- 2013년 판결 - 선행 판결 취소 + 계약위반 불인정 결정 판단  
“generally, mergers do not result in an assignment by **operation of law** of assets that began as property of the surviving entity and continued to be such after the merger.”
- 패소자 Meso 2015. 10. 16. 미연방대법원 상고허가신청
- 실무적 포인트 - licensee 특허권자의 M&A 대비 권리보호방안 필요

## M&A 등 경영권 변경사유, change of control

- A사는 중소기업 B사에 라이선스를 허여하면서 B사에 계열사가 없고 향후에도 없을 것이라고 생각하고 B사의 계열사까지 포함되는 라이선스 계약 체결 + A사의 경쟁사 C기업이 B사 인수 + C사는 B사와 계열관계 형성 + 라이선스 범위 포함 + 결국 Licensor A사의 핵심기술을 경쟁사 C사에서 입수하여 실시할 수 있게 됨.
- 기술기업의 M&A로 경쟁 관계가 아닌 경우도 제품라인 중복 또는 연구개발전략이 전혀 다른 경우도 문제
- Collaboration 관계 지속이 어려운 상황 발생 - license 관계 정리가 최선
- 기술기업의 M&A가 활발하게 진행되고 Cross-license과 광범위하게 일어나는 상황에서 license 해지 및 후속 관계정리가 점점 더 중요해짐

## CHANGE IN CONTROL 조항

정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership" directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the holders of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a majority of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors") (the "Voting Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share exchange, reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transaction"), if any party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a Transaction which would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party immediately prior thereto continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remaining outstanding or being converted into voting securities of the surviving entity) more than 50% of the Voting Stock of such Party or such surviving entity immediately after such Transaction; or (iii) approval by the shareholders of such Party of a complete liquidation of such Party or a sale or disposition of all or substantially all of the assets of such Party.

## 처리방안 계약조항 예문 - CHANGE IN CONTROL.

- In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the Change in Control to give notice to the other Party that it desires to **terminate** this Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section 12.7(b)(i).
- Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the **option** within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated hereby within the shortest possible time.

약사변호사, 약사법, 식약처, 인허가법률자문, 행정소송, 공동연구개발, 계약분쟁, CP

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)