

특허실시, 기술이전, 공동연구개발, 라이선스 등 국제계약에서 분쟁해결수단 중재조항 관련 분쟁사례 및 실무적 포인트 몇 가지



1. 유전자치료제 개발계약서의 중재조항 – 제12조제2항

제8조(상용화 결과물의 귀속)

"갑"과 "을"은 "국내 상용화" 과정에서 "VM202"의 개량, 대체, 확장 또는 추가발명에 의하여 타 기술에 적용하거나 새로운 산업 재산권을 획득할 경우에 상호 서면으로 합의하여야 하며 그 산업재산권은 "갑"과 "을"의 공동명의로 국내출원 또는 국제특허출원(PCT)한다. 이때 출원, 등록 및 유지에 필요한 제반 비용은 "갑"과 "을"이 각각 50%:50%의 비율로 부담한다.

제12조(해석)

1. 본 계약은 "갑"과 "을"간의 "국내 상용화 연구"에 관한 기본적 사항을 규정한 것으로 이 계약 이전에 양자간에 발생한 모든 구두합의, 계약서 및 문서에 우선한다.

2. 이 계약에 명기되지 아니한 사항 및 이 계약의 해석상 계약 당사자간 이의가 있을 때에는 "갑"과

"을"의 합의에 따라 해결하되 합의가 어려울 경우 대한민국의 법률이 정하는 바에 따라 해석되고 최종적으로 대한상사중재원의 중재에 따라 분쟁을 해결하기로 합의한다.

중재법 규정 - 중재합의 대상 민사소송 - 부적법

제8조(중재합의의 방식) ① 중재합의는 독립된 합의 또는 계약에 중재조항을 포함하는 형식으로 할 수 있다. ② 중재합의는 서면으로 하여야 한다. ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 서면에 의한 중재합의로 본다.

1. 구두나 행위, 그 밖의 어떠한 수단에 의하여 이루어진 것인지 여부와 관계없이 중재합의의 내용이 기록된 경우
 2. 전보, 전신, 팩스, 전자우편 또는 그 밖의 통신수단에 의하여 교환된 전자적 의사표시에 중재합의가 포함된 경우. 다만, 그 중재합의의 내용을 확인할 수 없는 경우는 제외한다.
 3. 어느 한쪽 당사자가 당사자 간에 교환된 신청서 또는 답변서의 내용에 중재합의가 있는 것을 주장하고 상대방 당사자가 이에 대하여 다투지 아니하는 경우
- ④ 계약이 중재조항을 포함한 문서를 인용하고 있는 경우에는 중재합의가 있는 것으로 본다. 다만, 중재조항을 그 계약의 일부로 하고 있는 경우로 한정한다.

제9조(중재합의의 법원에의 제소) ① 중재합의의 대상인 분쟁에 관하여 소가 제기된 경우에 피고가 중재합의가 있다는 항변을 하였을 때에는 법원은 그 소를 각하하여야 한다. 다만, 중재합의가 없거나 무효이거나 효력을 상실하였거나 그 이행이 불가능한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 피고는 제1항의 항변을 본안에 관한 최초의 변론을 할 때까지 하여야 한다. ③ 제1항의 소가 법원에 계속 중인 경우에도 중재판정부는 중재절차를 개시 또는 진행하거나 중재판정을 내릴 수 있다.

당사자의 주장 요지

- ◆ Licensee - 투자자의 주장
 - ◆ 민사소송으로 청구하는 내용 - 라이선스 계약 대상 특허권, 특허출원의 지분 1/2 명의이전청구, 연구개발 결과물 마스터세포은행 (Master Cell Bank, MCB) + 제조용 세포은행 (Working Cell bank, WCB)의 1/2 지분 소유권 확인청구, 연구개발 결과 데이터 및 자료의 제공(인도) 청구
 - ◆ 중재조항에도 불구하고 민사소송 제기할 수 있는 사안으로 주장
- ◆ 특허권자 라이선서의 주장
 - ◆ 계약관련 모든 분쟁을 대한상사중재원의 중재로 해결하기로 합의함, 민사소송은 중재합의를 위반하여 제기된 부적법한 소로 각하해야 함

서울중앙지방법원 2018. 5. 18. 선고 2017가합570338 판결

- ◆ 판단기준 법리 – 대법원 2011. 12. 22. 선고 2010다76573 판결
- ◆ 장래의 분쟁을 중재에 의하여 해결하겠다는 중재합의가 있는 것으로 인정되는 경우, 중재합의의 대상인 분쟁의 범위를 명확하게 특정하여 한정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 당사자들 사이의 특정한 법률관계에서 비롯되는 모든 분쟁을 중재에 의하여 해결하기로 정한 것으로 봄이 상당하다(대법원 2007. 5. 31. 선고 2005다74344 판결 참조).
- ◆ 재판부의 구체적 사안 판단 – 중재합의 대상인 분쟁에 대한 소로서 부적법, 소 각하 판결

2. 특허라이선스 분쟁의 중재판정 효력

- ◆ 미국 특허권자 Licensor Bayer Cropscience vs Licensee Dow
- ◆ GMO 대두(콩) 종자기술 특허권 – 상업적으로 매우 중요한 특허기술
- ◆ Article 4 of the license agreement prohibited Dow's predecessor from sublicensing the patents that covered those genes.
- ◆ 장기간 동안 수차례 licenses and cross-licenses 체결 – 복잡한 상황
- ◆ 쟁점: sublicense 금지 위반여부
- ◆ 2012년 licensor Bayer sued licensee Dow – 라이선스 계약위반 + 특허침해
- ◆ 병행 중재판정: (1) \$455 million arbitration award for Bayer for lost profits and reasonable royalty + (2) the patents were not invalid

특허라이선스 분쟁 중재와 특허무효 항변

- ◆ 특허 License 분쟁에서 **특허무효** 항변은 빈번함
- ◆ 특허권의 유효 여부는 해당 국가의 특허청 전속권한 + 중재의 대상 아님
- ◆ License 계약위반 + 책임범위는 대상 특허의 전부무효 or 일부무효 여부에 따라서 크게 영향 받음
- ◆ **중재 판정** : 대상특허 유효판단 + 라이선스 계약위반 + 특허침해 전제로 손해배상액 산정
- ◆ Licensee Dow 미국법원에 소송 제기 - 특허무효 주장
- ◆ CAFC 판결 - 중재판정 승인 + 효력인정 + Dow 청구기각
- ◆ 미국특허 무효주장 기각한 중재판정을 그대로 승인한 첫 CAFC 판결

3. Genentech v. Sanofi-Aventis 사건 CJEU 판결

- ◆ Rituximab (제품명: Rituxan, MabThera) 특허라이선스 후 **특허무효 확정** + Running Royalty 지급의무 쟁점 - **중재** 조항 있음
- ◆ 유럽연합재판소 **CJEU** 2016. 7. 7. 선고 판결 "Article 101(1) TFEU must be interpreted as not precluding the imposition on the licensee, under a license agreement such as that at issue in the main proceedings, of a **requirement to pay a royalty for the use of a patented technology for the entire period** in which that agreement was in effect, **in the event of the revocation or non-infringement of a licensed patent, provided that the licensee was able freely to terminate that agreement** by giving reasonable notice"
- ◆ **특허무효에도 불구하고 Running Royalty 지급의무 인정** + 다만 특허무효 이유로 **license termination 허용** - 결국 장래 로열티 지급의무 면제

4. 중재조항 s/w License 계약분쟁 + 영업비밀침해 분쟁

19

- 중재(arbitration) 합의조항 포함 s/w License 계약분쟁 + 영업비밀침해 + 소송관할 합의조항 포함 NDA 계약분쟁
- 원고, licensor, Adtile사 미국 캘리포니아 소재 s/w 개발회사
- 피고 licensee Perion사 이스라엘 소재 s/w 회사
- "Undertone" 브랜드 + Motion Ads 비즈니스 사업
- 양사 mobile용 Motion Ads s/w에 관한 License Agreement, NDA 체결 + 기술과 s/w 등 제공 후 사업관계 파탄 + 법적분쟁 발생
- 쟁점: 다양한 쟁점이 복합된 소송의 재판관할 + 소송요건 + 소송 진행 여부

실무적 쟁점 및 미국법원 판결

21

- 원고, licensor, Adtile사 미국 캘리포니아 소재 s/w 개발회사 소송 제기
- 중재(arbitration) 합의조항 포함 s/w License 계약분쟁에 한정된 것 아님 + 기술 무단사용 및 영업비밀침해 + 미국법원 소송관할 합의조항 포함 NDA 계약 위반 등이 결합된 분쟁 - 미국법원의 재판관할 인정 주장
- 미국 델라웨어주 연방지방법원 소송중지 결정: 소 각하는 아니지만 중재판정 후 소송진행 의사 표시
- 중재합의 계약분쟁 + 계약분쟁과 구별되는 분쟁사안 또는 중재합의 적용범위를 벗어난 분쟁사안이 결합된 경우 - 중재절차 우선 진행

분쟁해결 조항

20

- ◆ **NDA "Governing Law"** 조항: "Any dispute arising out of this NDA shall be submitted to a state or federal court sitting in Wilmington, Delaware, which shall have the exclusive jurisdiction regarding the dispute and to whose jurisdiction the Parties irrevocably submit"
- ◆ **License Agreement "Governing Law; Dispute Resolution"** 조항: "any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement will be settled by binding arbitration"
- ◆ **"Entire agreement & Merger clause"** 조항: "this Agreement, including any exhibits and addenda, constitutes the entire understanding and agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written communications with respect hereto, all of which are merged herein" + NDA exhibit 첨부

5. 의약품질 Fasudil의 새로운 적응증 신약개발 라이선스

- ◆ 특허권자 일본회사 Ashai – 미국회사 CoTherix – Fasudil의 PHA 치료제 신약개발 라이선스 체결
- ◆ 선발주자 스위스회사 Actelion – 미국 PHA 치료제 시장의 약 80% 이상 점유 절대 강자
- ◆ June 2006 : Fasudil License Contract
- ◆ November 2006 : Actelion 경쟁제품 저지 목적, acquisition of CoTherix announced
- ◆ January 10, 2007 : 합병 후 라이선스 Termination notice sent
- ◆ **October 2007** : 라이선서 Asahi vs CoTherix 상대 ICC arbitration 제기 – Licensee 계약위반 주장 및 손해배상 청구
- ◆ **November 2008** : 라이선서 Asahi 미국법원에 민사소송 Fasudil Lawsuit 제소
- ◆ December 2009 : Asahi 중재 승소 - awarded \$91 million
- ◆ May 4, 2011 : 미국법원 소송에서 라이선서 승소 배심평결 \$547 million compensatory damages and later awarded \$30 million punitive damages
- ◆ November 2011: 중재 판정 금액 공제 등 court judgment - \$407 million 최종 판결금액

실무적 포인트 – 미국소송 유의!

- ◆ Actelion 회사법인 이외에 회사 경영진의 개인적 불법행위 책임 인정
- ◆ \$30 million in punitive damages awarded by jury against individual defendants
- ◆ \$19.9 million against CEO, \$8.9 million against Sr. V.P., \$1.2 million against Director of Business Development
- ◆ **TIPS!**
- ◆ Do Not Rely Solely on Arbitration Provisions in Assessing Damage Exposure
- ◆ Mandatory arbitration and standard damage limitation clauses in U.S. contracts do not always bar the recovery of consequential and punitive damages in federal or state court.

M&A 등 경영권 변경사유, change of control

- ◆ A사는 중소기업 B사에 라이선스를 허여하면서 B사에 계열사 없고 향후에도 없을 것이라고 생각하고 B사의 계열사까지 포함되는 라이선스 계약 체결
- ◆ 그 후, 라이선서 A사의 경쟁회사 C기업이 라이선시 B사 인수
- ◆ C사는 B사와 계열관계 형성 + 라이선스 범위 포함 + 결국 Licensor A사의 핵심기술을 경쟁사 C사에서 인수하여 실시할 수 있게 됨.
- ◆ 기술기업의 M&A로 경쟁 관계가 아닌 경우도 제품라인 중복 또는 연구개발전략이 전혀 다른 경우도 문제
- ◆ 인수, 합병 시 Collaboration 관계 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 of Control 예문

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.

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

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