

[특허라이선스] 의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 – 위수탁 생산,
판매행위와 assign 및 sub-license 금지조항 위반여부



미국 Cook Inc.과 Boston Scientific Corp.은 의료기기 stent 분야의 경쟁업체입니다. 양사는 1997 년 stent 에 항암제 paclitaxel 을 코팅한 stent (paclitaxel-coated stent) 제품개발을 진행하였습니다. Angiotech 사는 paclitaxel 특허권을 보유하고 있었습니다.

양사 모두 exclusive license 를 체결하여, 각자 Exclusive right 보유한 licensee 입니다. 공존의 의미로 co-exclusive 로 표현하기도 합니다. 우리나라 특허법상 전용실시권 공유와 유사한 것으로 이해됩니다.

1. 분쟁대상 계약조항

Licensee Cook & Boston Scientific 에 대한 **GRANT** 조항은 "use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, and to grant sublicenses to its Affiliates to use,

manufacture, have manufactured, distribute and sell, the Angiotech Technology ... for use in the Licensed Applications."입니다.

한편, "**none of the parties could assign their rights or obligations under the agreement without the prior written consent of the other two.**"과 같은 명시적 제한 조항이 포함되어 있습니다.

2. Cook 사의 계약위반 쟁점 행위

Cook 사는 2001 년 일방적으로 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. ("ACS")와 다음과 같은 일련의 계약 5 건을 체결하였습니다. (1) a Paclitaxel Coated Stent ("PCS") Distribution Agreement, (2) a Component Supply Agreement, (3) a PCS Development Agreement, (4) a Stent Delivery System Distribution Agreement, (5) a Cross-License Agreement

Cook 사는 위 라이선스에서 허용한 판매행위는 최종 소비자에 대한 판매뿐만 아니라 판매를 사업으로 하는 도매상 등 중간상인에 대한 판매도 포함한다는 입장입니다. 판매범위에 특별한 제한을 둘 수 없다고 주장합니다.

허락된 생산행위도 직접 생산뿐만 아니라 제 3 자에게 대한 위탁생산도 포함된다는 입장입니다. 특히 계약문언에 "**have manufactured**"도 포함되어 있습니다.

3. 계약위반 분쟁 및 쟁점

Cook 과 Boston Scientific 는 경쟁업체로 동일한 exclusive licensee 이기 때문에 라이선스 계약범위에 관한 첨예하게 이해관계가 대립됩니다. Cook 의 행위에 대해 Boston Scientific 에서는 계약상 권리양도금지 조항을 위반하는 사실상 계약이전(de facto assignment)에 해당한다고 주장하였습니다.

반면, Cook 사는 ACS 는 Angiotech 특허기술에 대한 access 도 없고 직접 권리를 획득하지도 않는다는 점을 강조하면서, Angiotech 사와 라이선스 계약으로 허용된 권리행사에 불과하다고 주장합니다.

4. 미국법원 1,2심 판결 요지

미국법원은 Cook/ACS 계약을 "a transparent attempt to draft around the limitations clearly expressed within the Angiotech Agreement"로 보았습니다. 오직 Cook 사와 Boston Scientific 사만 라이선스 독점권의 공유자로서 Angiotech Technology 사용권을 갖는다는 범위제한을 내포하고 있다고 판시하였습니다.

양사에 독점권을 공동으로 부여한 계약에서 당사자들의 진정한 의사는 당사자 2 개사 이외에 제 3 자 타사에 대한 위탁생산 또는 위탁판매를 예정하지 않았다고 보았습니다. 만약 그렇게 된다면 licensee 중 상대방에게 심대한 이해관계를 미치기 때문입니다.

제 3 자의 위수탁 생산, 판매행위는 계약문언상 포함된 것으로 해석될 수도 있었습니다.
그러나, 당사자의 진정한 의사와 합리적 상식을 고려하여 계약상 허용범위에서 배제한
사례입니다.

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

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