

## [특허라이선스 - 3] 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 Gap 을 분석하고, ③ 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고, ④ 대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, ⑤ 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음, 유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.

### • 특허 라이선스 계약서에서 유의할 중요조항

#### 1. Affiliate 조항

계약을 통해 Affiliate 에 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 포함  
시킬 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 Tax 는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor 가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax 를 납부하더라도 자국에서 세금공제, 즉 Income Tax 에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기 때문.

Global 기업법무, 국제계약, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, CP, 비용절감

---

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