

[기술이전계약] 특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기

업 AbbVie : 라이선스 계약분쟁 중 라이선시 특허무효 항변 불허 및 부쟁조항 효력인정

미국법원 판결



1. 사안의 개요

Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciences에 nonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine는 10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약 후보 물질 Elagolix 등)에 대한 exclusive license 계약을 체결하였습니다.

최초 라이선스 계약서 중 sublicense 허용조항은 다음과 같습니다. Neurocrine may "**grant sublicenses under the License only with the prior written consent**" of Mt. Sinai.

Neurocrine에서 AbbVie와 라이선스 계약을 체결하면서 Mt. Sinai 의과대학의 사전동의를 받지 않았습니다. 그것이 라이선스 계약위반에 해당하는지, 손해배상책임 여부가 문제됩니다.

한편, Elagolix는 현재 FDA 허가심사 중인데, Mt. Sinai 의과대학에서 향후 신약에 대한 Royalty를 받을 수 있는지 등이 중대한 문제입니다.

2. 특허라이선스와 Licensee의 특허무효 부쟁의무

원칙적으로 licensee 입장에서 대상특허의 무효항변을 제기하는 것은 허용됩니다. 미국연방대법원 Lear v. Adkins (1969) 판결: a licensee cannot be estopped from challenging the validity of a patent merely because it benefitted from the license agreement.

그러나, 라이선스 계약위반으로 이미 성립된 책임을 회피하기 위해 사후적으로 제기하는 특허무효주장은 허용되지 않는다는 것이 미국법원 판결입니다. Studiengesellschaft Kohle v.

Shell Oil (CAFC 1997) 판결: Lear does not apply where a licensee seeks to avoid contractual

obligations already owed at the time of the suit. It "must prevent the injustice of allowing a licensee to exploit the protection of the contract and patent rights and then later to abandon conveniently its obligations under those same rights."

3. 미국법원의 Licensee Neurocrine의 대상특허 무효항변 배척 판결

미국법원은 sublicense 허용조건으로 licensor의 사전동의를 받도록 한 계약조항을 위반한 행위에 대한 손해배상을 구하는 범위내에서 licensee의 특허무효 항변이 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

다만, 사안을 구별하여, 특허권자가 특허기술 사용에 대한 장래 royalty를 청구하는 경우는 licensee의 특허무효 항변이 허용될 수 있다는 취지의 판결입니다. 이 부분에 대한 라이선스 계약위반 사항은 없기 때문입니다.

참고로 licensee는 **특허비침해 주장**도 하였지만, 미국법원은 위 사안에서 라이선스 계약 위반에 대한 항변으로 허용될 수 없다고 명확하게 판결하였습니다.

대학의 특허발명에 출발하여 벤처기업에서 10여년간 연구개발한 성과를 다시 대규모 제약회사에 라이선스하여 최종적으로 신약허가신청까지 성공한 사례입니다. 여기서 최초

대학과 체결한 라이선스 계약에 관한 분쟁으로 라이선스 실무자들에게 흥미로운 사건입니다.

중도 합의로 종결되어 최종 손해배상금액까지 결정한 최종 판결이 나오지 않을 가능성이 높지만 비록 중간판결일지라도 모니터링해볼 흥미로운 사례라고 생각합니다.

미국법원 사건 정보 Case: Icahn School of Medicine at Mount Sinai v. Neurocrine Biosciences, Inc., No. 15 Civ. 9414, S.D.N.Y.

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

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