

## [특허라이선스] 기술실시허락 Grant of License 조항 비교 검토



### 1. 국문 계약서 - 대학 산학협력단 계약서 샘플

#### 계약기술의 실시허락

(1) "산학협력단"은 "실시자"에게 본 계약의 조건에 따라 계약 지역에서 "계약기술"을 독점적으로 실시할 권리("전용실시권")를 허여한다.

(2) "실시자"는 "산학협력단"의 사전 서면동의 없이 제 3 자에게 본 실시권의 재실시권을 제공할 수 없다.

(3) "실시자"는 "산학협력단"의 사전 서면동의 없이 제 3 자에게 본 실시권을 양도할 수 없으며, 본 실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

#### 정의 규정

“재실시”라 함은 “실시자”가 제 3 자에게 “계약기술”에 대한 실시권 또는 지식재산권을 전부 또는 일부 허여하거나 양도하는 행위를 말하고 “실시자”로부터 “계약기술”의 전부 또는 일부 실시허락 또는 지식재산권을 양도받거나 “계약제품”을 제조 또는 판매할 권한을 허여 또는 양도받은 자를 “재실시자”라 한다.

### 재실시 허락

“실시자”가 사전에 서면으로 “산학협력단”의 동의를 얻어 제 3 자에게 “계약기술”의 “재실시”를 허여한 경우, 제3자로부터 지급받은 대가를 첨부한 표 1에 기재한 비율로 각 분배한다.

## 2. 영문 계약서 - Crestor License Agreement 일부

### Article 2. Grant of Licenses

2.1 SHIONOGI hereby grants to ZENECA, during the term of this Agreement, an **exclusive license** to manufacture, **have manufactured**, use, have used, distribute, have distributed, sell and have sold to **SUBLICENSEES** the COMPOUNDS and to develop, **have developed**, manufacture, have manufactured, use, have used, distribute, have distributed, market, have marketed, sell and have sold the

LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW. It is the intention of both PARTIES that the COMPOUND to be principally developed and commercialized by ZENECA is S-4522. The PARTIES understand that the provisions of this Agreement are made based upon such intention. In the event that ZENECA intends to develop the COMPOUND(S) other than S-4522, ZENECA shall so inform SHIONOGI in writing and the PARTIES shall negotiate in good faith necessary modifications of the provisions of this Agreement including but not limited to the modifications of the provisions of Article 3.1, the DEVELOPMENT SCHEDULE stipulated in Article 3.3, the minimum royalties stipulated in Article 4.5, and the representation and warranty of SHIONOGI provided in Article 9.5.

2.2 ZENECA shall have the **right to grant sublicenses, under the licenses granted** in Article 2.1, to its AFFILIATES and to any other parties in the TERRITORY. ZENECA hereby guarantees that all of its SUBLICENSEES will comply with all terms and conditions of this Agreement as if such SUBLICENCEES were a party to this

Agreement. ZENECA shall promptly inform SHIONOGI in writing of the name of any party to which ZENECA grants a sublicense pursuant to Article 2.2.

2.3 ZENECA and its AFFILIATES shall have the right to appoint distributors and/or sales agents in the TERRITORY for the sale of LICENSED PRODUCTS. For the purpose of this Article 2.3, "distributors" shall include all parties appointed by ZENECA or its AFFILIATES to market and sell the LICENSED PRODUCTS, in circumstances where such parties do not require a sublicense under the PATENTS to carry out such marketing and sale.

2.4 SHIONOGI covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will develop, manufacture, use, distribute, market or sell the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the term of this Agreement. SHIONOGI further covenants that neither SHIONOGI nor any of its AFFILIATES will, during the term of this Agreement, grant a license to any AFFILIATE or any other party to develop, have developed, manufacture, have manufactured, use, have used, distributed, have distributed, market, have

marketed, sell and have sold the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY under the PATENTS and KNOW-HOW.

### 3. Comments

(1) 영문 exclusive license 와 독점실시권으로 번역될 수 있고, 우리나라 특허법의 전용실시권과 반드시 일치한다고는 볼 수 없습니다. 각국의 특허법에 따라 전용실시권은 그 내용이 조금씩 다를 수 있지만, 독점적 실시권을 포함한다는 점에서 독점권 실시권보다 더 넓은 개념으로 해석됩니다.

(2) 영문계약서에서 OEM, 위탁생산, 위탁판매 등을 고려한 "have manufactured" 등 have \*\* 표현을 반복하여 삽입한 것은 바람직합니다. 법적으로는 그와 같은 명시적 문구가 없더라도 OEM 제조 등은 허용된다고 해석되지만, 명시적으로 표현이 두는 것이 더 좋습니다.

(3) 우리나라 특허법상 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 단독으로 제 3 자에게 통상실시권을 허여할 수 없습니다. 즉, Licensee 는 단독으로 재실시하여 (sublicense) 권한이 없습니다. 특허권자의 동의 없는 일방적 재실시 허여 및 그것에 근거한 제품생산은 특허침해로서 라이선스 계약 해지사유라는 법원판결도 있습니다.

(4) Licensee 는 Licensor 의 동의 받아서 제 3 자에게 sublicense 를 허락해야 합니다. 우리나라뿐만 아니라 타 국가에서도 마찬가지입니다. 영문 License 계약서에서 보듯 별도의 조항으로 sublicense 권한을 부여하는 것이 바람직합니다. Licensor 의 사전 서면동의에 해당하므로 향후 Licensee 는 제 3 자에게 sublicense 하여 계약을 할 수 있습니다.

(5) Sublicense 설정계약은 독립된 계약이지만 본 License 계약을 전제로 한 것입니다. 별도의 규정을 두지 않더라도 본 계약의 존속기간 등 그 범위에 한정됩니다. 그렇지만, 영문계약처럼 "under the licenses granted in Article 2.1" 등 명시적 부종관계 표현을 두는 것이 실무입니다.

특별한 경우를 제외하고 일반적으로는 sublicense 재실시허여는 계약기술을 최대한 활용하는 방안이 될 것입니다. 처음부터 실지자의 sublicense 허여를 전제로 하고, 그 수익을 나누는 구조가 바람직합니다.

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

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