

14:00~15:30 무역센터 무역회관 51F 중회의실

라이선스 계약에 관한 소고

이 해 완
(로앤비)

목 차

I. 서설	107
II. 라이선스계약과 관련된 법률규정	108
III. 특허법과 라이선스계약	115
IV. 저작권법과 라이선스계약	118
V. 국제라이선스계약과 공정거래법상의 규제	121
VI. 기술 라이선스계약서 작성 및 검토시의 유의사항	128

I. 서설

라이선스계약이란 주로 지적재산권과 관련하여 특허, 상표, 저작물 등의 사용을 제3자에게 허락하는 계약을 의미한다. 우리나라의 경우 특허권의 경우에는 법문상 '실시권 설정'이라는 용어를 사용하고, 저작권법 상으로는 '이용허락'이라는 용어를 사용하고 있지만, 미국에서는 어느 경우에도 license라는 용어를 사용하고 있다. 자연히 국제영문계약서에서는 'license agreement'라는 용어를 사용하고 있으며, 우리나라 계약의 표준양식이 국제적인 표준양식과 일치성을 띠는 방향으로 나아감에 따라 국내계약에서도 라이선스계약이라는 말이 널리 사용되고 있는 것 같다.

오늘날 무형적 재산으로서의 지적재산권의 중요성이 날로 높아지고 있고, 국제간 기술 및 디지털정보 관련 거래가 활발하게 이루어지면서 국제 라이선스계약이 매우 빈번하게 체결되고 있다. 라이선스계약은 일반적으로 지적재산권에 관한 법리를 전제로 깔고 있을 뿐만 아니라 계약의 중요조항들에 있어서 특색 있는 부분이 많아 그 내용을 정확하게 이해하고 계약에 임하는 것이 그리 쉽지 않은 분야라고 할 수 있다. 그러나 국내에서 라이선스계약을 실무적인 관점에서 자세히 다룬 글을 찾아보기는 쉽지 않은 실정이다.

이러한 관점에서 이 글은 라이선스계약을 체결함에 있어서 실무적으로 문제되는 이슈들을 정리, 소개하고자 하는 목적을 가지고 있다. 다만, 그러한 목적을 위해서도 법률상 라이선스계약이 가지는 위치를 정확히 확인하는 것은 중요한 의미를 가질 것이므로, 우선 우리나라 법률상 라이선스계약 관련 조항들을 일별해 본 다음 특허법상의 특허실시와 저작권법상의 저작물 이용허락에 관한 제도를 조금 더 상세히 살펴본 후에 라이선스계약서 작성과 관련된 실무적인 이슈를 다루기로 한다.

II. 라이선스계약과 관련된 법률규정

1. 특허권에 대한 전용실시권과 통상실시권의 설정(특허법 규정)

제94조 (특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조 제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

제100조 (전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.
- ③ 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.
- ④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.
- ⑤ 제99조제2항 내지 제4항의 규정¹⁾은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다.

제101조 (특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

1. 특허권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·포기에 의한

-
- 1) 제99조 (특허권의 양도 및 공유) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
 - ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
 - ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한
 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한
- ② 제1항 각호의 규정에 의한 특허권·전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

제102조 (통상실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.

- ② 통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다.
- ③ 제107조의 규정2)에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에만하여 이전할 수 있다.
- ④ 제138조3), 실용신안법 제53조 또는 의장법 제70조의 규정에 의한 통상실

-
- 2) 제107조 (통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 제1호 및 제2호의 규정에 의한 재정의 청구는 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의를 할 수 없거나 협의결과 합의가 이루어지지 아니하는 경우에 한하여 할 수 있다.
 1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
 2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
 3. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
 4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
 - ② 제1항제1호 및 제2호의 규정은 특허발명이 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.
 - ③ 특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.
 - ④ 특허청장은 재정을 함에 있어서는 그 통상실시권이 국내수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되어야 함을 조건으로 부과하여야 한다. 다만, 제1항제4호의 규정에 의한 청구에 대하여 재정을 하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
 - ⑤ 특허청장은 제1항제4호의 규정에 의한 재정을 함에 있어서는 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지를 대가 결정에 참작할 수 있다.
 - ⑥ 반도체 기술에 대하여는 제1항제3호 및 제4호의 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다.

시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권·실용신안권 또는 의장권과 함께 이전되고 당해 특허권·실용신안권 또는 의장권이 소멸된 때에는 함께 소멸된다.

- ⑤ 제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.
- ⑥ 제3항 및 제4항외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
- ⑦ 제99조제2항 및 제3항의 규정은 통상실시권에 관하여 이를 준용한다.

2. 상표권에 대한 전용사용권과 통상사용권의 설정(상표법 규정)

제50조 (상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제55조제3항의 규정에 의하여 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

-
- 3) 제138조 (통상실시권 허여의 심판) ①특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 제98조의 규정에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 청구가 있는 경우에는 그 특허발명이 그 특허발명의 출원일전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져 오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다.
 - ③ 제1항의 심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.
 - ④ 제1항 및 제3항의 규정에 의한 통상실시권자는 특허권자·실용신안권자·의장권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 지급할 수 없는 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
 - ⑤ 제4항의 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록의장이나 이와 유사한 의장을 실시할 수 없다.

제55조 (전용사용권) ① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 전용사용권을 설정할 수 있다.

- ② 업무표장권 또는 단체표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
- ④ 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.
- ⑤ 전용사용권자는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없다.
- ⑥ 전용사용권자는 상표권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ⑦ 제54조제5항 및 제6항의 규정⁴⁾은 전용사용권에 관하여 이를 준용한다.

제56조 (상표권 및 전용사용권등의 등록의 효력) ①다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

- 1. 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸·존속기간의 갱신·상품분류전환·지정상품의 추가 또는 처분의 제한
 - 2. 전용사용권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한
 - 3. 상표권 또는 전용사용권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한
- ② 제1항 각호의 규정에 의한 상표권·전용사용권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

제57조 (통상사용권) ① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다.

4) 상표법 제54조 ⑤ 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
⑥ 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다. [개정 97·8·22]

- ② 제1항의 규정에 의한 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다.
- ③ 통상사용권은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를이전할 수 없다.
- ④ 통상사용권은 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자)의 동의를 얻지 아니하면 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 제54조제5항·제55조제2항 및 제4항의 규정은 통상사용권에 관하여 이를 준용한다.

3. 의장권에 대한 전용실시권과 통상실시권의 설정

제41조 (의장권의 효력) 의장권자는 업으로서 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 의장권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제47조제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

제47조 (전용실시권) ① 장권자는 그 의장권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점한다.
- ③ 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 의장권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.
- ④ 전용실시권자는 의장권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.
- ⑤ 제46조제2항 내지 제4항의 규정⁵⁾은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다.

제49조 (통상실시권) ① 의장권자는 그 의장권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.

② 통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 수 있는 권리를 가진다.

③ 제46조제2항·제3항 및 특허법 제102조제4항 내지 제6항의 규정은 통상실시권에 관하여 이를 준용한다.

4. 실용신안권에 대한 전용실시권과 통상실시권의 설정(실용신안법 규정)

제42조 (특허법의 준용) 특허법 제97조·제99조 내지 제103조·제106조 내지 제116조·제118조 내지 제125조 및 제125조의2의 규정은 실용신안권에 관하여 이를 준용한다.

5. 저작물에 대한 이용허락 (저작권법 규정)

제42조 (저작물의 이용허락) ① 저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 허락을 받은 자는 허락받은 이용방법 및 조건의 범위안에서 그 저작물을 이용할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 허락에 의하여 저작물을 이용할 수 있는 권리는 저작재산권자의 동의 없이 제3자에게 이를 양도할 수 없다.

5) 제46조 (의장권의 양도 및 공유) ②의장권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

③ 의장권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 자신이 실시할 수 있다.

④ 의장권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 의장권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

6. 프로그램배타적발행권등과 프로그램의 사용허락(컴퓨터프로그램보호법 규정)

제16조 (프로그램배타적발행권등) ① 프로그램저작권자는 다른 사람에게 그 저작물에 대하여 독점적으로 복제하여 배포 또는 전송할 수 있도록 하는 배타적 권리(이하 "프로그램배타적발행권등"이라 한다)를 설정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 프로그램배타적발행권등의 설정을 받은 자(이하 "프로그램배타적발행권자등"이라 한다)는 그 설정행위로 인한 범위안에서 프로그램배타적발행권등을 행사할 권리를 가진다.

③ 프로그램저작권자는 그 프로그램의 복제권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우에는 그 질권자의 동의가 있어야 프로그램배타적발행권등을 설정할 수 있다.

④ 프로그램배타적발행권자등은 프로그램저작권자의 동의없이 프로그램배타적발행권등을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 제3자에게 프로그램배타적발행권등을 양도할 수 없다.

⑤ 프로그램배타적발행권등은 그 설정행위에 특약이 없는 때에는 3년간 존속한다.

제17조 (프로그램의 사용허락) ① 프로그램저작권자는 다른 사람에게 그 프로그램의 사용을 허락할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 프로그램의 사용을 허락받은 자는 허락된 사용방법 및 조건의 범위안에서 당해 프로그램을 사용할 수 있으며 프로그램저작권자의 동의없이 사용하는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

7. 법률의 규정이 없는 경우

이른바 노하우에 대한 라이선스계약 등과 같이, 법률의 근거규정이 없는 경우에도 라이선스계약이 행해지고 있는바, 그것 역시 민법상 이른바 '비전형의 낙성, 유상계약'의 하나로서 특별한 법규 위반사유가 없는 한, 당연히 유효한 것이다.

Ⅲ. 특허법과 라이선스계약

1. 실시권

특허권에 대한 라이선스계약은 특허법상 '실시권'의 설정계약을 의미한다.

특허법상 '실시권'이라 함은 특허권자의 의사에 의하여 또는 법률의 규정에 의하여 특허권자가 아닌 다른 사람이 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리를 말한다.

특허권은 유형물에 대한 소유권과 달리 그 특허권을 처분하거나 '실시'라는 행위가 가미되어야 재산으로서의 가치를 갖는다. 즉 특허권은 타인에게 유상으로 양도함으로써 수익을 얻거나 특허권자 스스로 특허발명을 실시함으로써 수익을 얻는 방법, 또는 일정한 대가를 받고 타인에게 '실시'를 하도록 허락하는 방법 등에 의하여만 그 경제적 가치를 누리게 되는 것이다.

특허에 대한 제3자 실시를 허용함으로써 특허권자의 경제적 이익에도 부합하는 결과를 얻고 동시에 산업발전이라는 특허제도의 목적에도 부합되는 결과를 낳을 수 있으므로 각 국의 특허법에서는 특허에 대한 제3자 실시를 허용하고 있다.

2. 실시권의 유형

가. 전용실시권

(1) 의의

특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. 원래 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다. (특허법 제94조)

전용실시권자는 실시권의 설정행위로 정한 범위 내에서 당해 특허발명을 업

으로 실시할 수 있는 권리를 독점한다. 즉, 전용실시권은 배타성을 갖는 물권적 권리이다. 이 점에서 실시권의 독점이 당사자간 약정에만 터잡은 것으로서 대세적 배타성을 갖지 못하는 ‘독점적 통상실시권’과는 다르다.

(2) 범위

특허권자는 전용실시권의 설정계약시 전술한 바 있는 특허발명의 실시장소, 실시기간 및 실시의 내용에 관한 범위를 정하여 전용실시권을 설정할 수 있다.

(3) 등록

전용실시권의 설정은 특허청에 등록을 하여야 효력이 발생한다. 즉 등록이 전용실시권의 효력발생요건이다. 전용실시권에 관하여는 그 설정 사실 자체 외에도 이전, 변경, 소멸 및 처분의 제한도 특허청에 등록을 해야 효력이 있다. 다만 전용실시권의 이전 원인이 상속 기타 일반승계인 경우에는 등록을 요하지 아니하고 이전 효력이 발생하지만, 그 취지를 특허청장에게 지체없이 신고하여야 한다.

(4) 특허권자와 전용실시권자의 관계

특허권자가 전용실시권을 설정한 후에도 자신이 그 설정범위 내에서도 특허발명을 실시할 수 있는 소위 ‘자기실시권’을 보유한다는 설도 있으나, 현행 우리나라 특허법의 규정상 특허권자의 자기실시권은 인정되지 않는다(특허법 제94조 단서). 즉 특허권자는 전용실시권자가 실시권 설정범위 내에서 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리를 독점할 수 있도록 보장해 줄 의무가 있다.⁶⁾

(5) 전용실시권의 이전

특허법 제100조 제3항은 “전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다”라고 규정하고 있다. 즉, 특허법상 전용실시권이 제3자에게 이전되는 요인은 1) 실시사업과 함께 이전되는 경우, 2) 상속 기

6) 이종일, 특허법(제3판), 688면 참조

타 일반승계에 의해 이전되는 경우, 3) 특허권자의 동의 하에서 이전되는 경우 등의 3가지 유형이 있을 수 있다. 특허권자의 동의에 의한 전용실시권의 이전은 이를 등록하여야 효력이 있다.

나. 통상실시권

(1) 의의

통상실시권은 실시권의 설정행위로 정한 범위 내에서 당해 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리이다. 대외적인 배타성이 없는 채권적인 권리라는 점에서 전용실시권과는 구별된다. 통상실시권의 설정원인은 주로 특허권자 또는 전용실시권자와의 설정계약에 의한 것이 일반적이거나 특별한 경우 특허법의 규정에 의하여 발생하거나 그 설정이 강제되는 경우가 있다. 특허권자의 입장에서는 설정범위 내에서 '자기실시권'이 배제되는 전용실시권의 설정보다 통상실시권의 설정을 선호할 것이므로 전용실시권보다는 통상실시권의 설정이 보다 활성화되어 있다.

(2) 범위

통상실시권의 범위는 전술한 전용실시권의 범위와 차이가 없다. 즉 계약에서 정해진 실시기간의 범위, 실시장소의 범위 및 실시내용의 범위로 정하여진다.

(3) 등록

통상실시권은 법률에 의한 것 외에는 기본적으로 약정(계약)에 의하여 성립되고, 설정계약에 의하여 바로 효력이 발생한다. 대외적으로 배타성을 갖는 전용실시권과 달리 채권적인 권리이므로 굳이 제3자에 대한 등록을 효력요건으로 규정할 필요가 없다는 데 기인하는 것으로서 통상실시권의 등록은 제3자에 대한 대항요건에 불과하다.

(4) 통상실시권의 유형

1) 비독점적 통상실시권

일반적인 경우라고 할 수 있다.

2) 독점적 통상실시권

당사자간 약정에 의하여 독점적인 통상실시권을 설정해 준 경우에 그 약정은 유효하다. 다만, 전용실시권이 아니므로, 대외적인 배타성은 없고, 당사자간의 채권적 약정으로서만 유효할 뿐이다. 따라서 독점적 통상실시권은 등록에 의하여 공시할 수 있는 방법도 없다. 실시권 허락자가 갑에게 독점적 통상실시권을 설정해 준 후 다시 을에게 독점적 통상실시권을 설정해 준 경우라 하더라도 갑은 을에게 대항할 수 없고 단지 실시권 허락자에게 계약불이행을 주장할 수 있을 뿐이다.

IV. 저작권법과 라이선스계약

1. 이용허락의 의의⁷⁾

저작권에 대한 라이선스계약은 저작권법상 저작물의 이용허락계약을 의미한다. 저작권법상 저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있다(저작권법 제42조 제1항). ‘허락’은 저작재산권자가 다른 사람으로 하여금 자신의 저작물을 이용할 수 있도록 정당화하는 의사표시를 말한다. 저작재산권은 배타적 권리이므로 저작재산권자의 허락 없이는 누구도 그 저작물을 이용할 수 없다. 따라서, 다른 사람이 저작물을 이용하려면 저작재산권자에게 이용료를 지급하고 그 이용허락을 받아야 하며, 경제적 권리로서의 저작재산권의 행사는 통상 저작물 이용허락권 및 이용료청구권의 행사를 통해 이루어진다.

7) 이하 오승종, 이해완, 저작권법 (제3판), 박영사, 306면 이하 참조

2. 이용허락의 성질, 종류 및 효력

이용의 ‘허락’은 저작권재산권의 양도와 달리, 저작권자가 자신의 저작권재산권을 그대로 보유하면서 단지 다른 사람에게 자신의 저작물을 이용할 수 있도록 허용하는 의사표시일 뿐이므로, 이용자가 저작권자와의 ‘이용허락계약’에 의하여 취득하는 ‘이용권’은 준물권으로서의 성질이 아니라, 저작권자에 대한 관계에서 자신의 저작물 이용행위를 정당화할 수 있는 채권으로서의 성질을 가진다. 이 점은 특허법상 통상실시권의 경우와 같다.

이용허락은 이를 ‘단순허락’과 ‘독점적 허락’의 두 가지 종류로 나누어볼 수 있다. 먼저, 단순허락의 경우는 저작권재산권자가 복수의 사람에 대하여 저작물의 이용을 중첩적으로 허락할 수 있다. 즉, 단순허락을 한 경우에는 이용자는 저작물을 배타적, 독점적으로 이용할 수 없으므로 단순히 저작권재산권자에 대하여 자신이 그 저작물을 이용하는 것을 용인하여 줄 것을 구할 수 있을 뿐이고, 자신 이외에 별도로 저작권재산권자로부터 동일한 이용허락을 받은 제3자가 있어도 이를 배제할 수 있는 어떤 권리도 가지지 아니하는 것이다.

‘독점적 허락’은 이용자가 저작권재산권자와 사이에 일정한 범위 내에서의 독점적인 이용을 인정하거나 이용자 이외의 다른 사람에게는 이용허락을 하지 않기로 하는 특약을 체결한 경우이지만, 이러한 독점적 허락도 채권적인 성질을 가지는 점에서는 차이가 없으므로, 저작권재산권자가 그 이용자 이외의 다른 사람으로 하여금 그 저작물을 이용하게 한 경우에도 독점적 허락을 받은 이용자가 다른 이용자를 상대로 금지청구나 손해배상청구를 할 수는 없다. (이 점에서 특허법상의 독점적 통상실시권의 설정과 동일하다.) 다만, 이러한 경우에 저작권재산권자를 상대로 하여서는 채무불이행을 이유로 한 손해배상청구를 할 수 있다. 영미법 상의 배타적 라이선스(exclusive license)의 경우에는 이용권자가 다른 제3자의 이용행위에 대하여 금지청구를 할 수 있는 등 사실상 저작권재산권자와 유사한 지위를 가지지만, 우리 저작권법상으로는 그러한 의미의 ‘배타적 이용허락’은 인정되지 아니한다.⁸⁾

8) 다만 위에서 법 규정 내용을 소개한 바와 같이 컴퓨터프로그램보호법상으로는 ‘배타적발행권등’의 설정이 가능한 것으로 규정되어 있다. 프로그램의 배타적발행권등은 영미법상의 배

만약 제3자가 저작재산권자의 허락 없이 무단으로 저작물을 이용하는 경우라면 저작재산권자로부터 이용허락을 받은 이용자가 무권원의 제3자에 대하여 손해배상청구권 등을 행사할 수 있을까?

먼저, 단순허락의 경우를 살펴보면, 단순허락의 경우에는 이용자가 저작재산권자에 대한 관계에서 단지 자신의 저작물 이용을 용인해 줄 것을 요구할 수 있을 뿐이고, 다른 제3자의 이용에 대하여는 계약상의 어떠한 권리도 없는 입장이므로, 가사 제3자가 저작물의 무단이용을 하였다고 해도 그에 대하여 손해배상청구 등을 할 수는 없다고 하겠다.⁹⁾

다음으로 '독점적 허락'의 경우에는 이용자가 침해자에 대하여 손해배상청구권을 가지는가 하는 문제를 검토해 보자. 우리나라에서는 이 문제에 관한 논의가 거의 보이지 아니하고 일본의 학설 상으로는 견해가 나뉘어져 있으나, 이 경우에 이용자는 저작물의 독점적 이용에 관하여 밀접한 이해관계를 가지고 있으므로 적어도 독점적 허락이 있다는 것을 인식하면서 저작물의 무단이용을 한 침해자에 대하여는 손해배상청구권을 가지는 것으로 봄이 타당할 것으로 생각된다. 이것은 법리상으로는 채권침해에 의한 불법행위의 성부와 관련된 문제로서, 그러한 불법행위의 성립을 제한적으로나마 인정한다는 전제에 선 것이다.

독점적 허락의 경우, 이용자가 위와 같은 무단이용자를 상대로 침해금지청구를 할 수 있을까? 우선, 독점적 허락의 경우에도 이용자가 가지는 이용권이 기본적으로 채권의 성질을 가지는 한, 그 이용자가 제3자에 대하여 고유의 금지청구권을 행사할 수 있는 근거는 없다고 보아야 할 것이다. 문제는, 이 경우에 이용자가 채권자대위의 법리에 따라 저작재산권자를 대위하여 침해자를 상대로 침해금지청구권을 행사할 수 있는가 하는 것이다. 이에 대하여 소극적인 견해도 없지 아니하나, 긍정하는 것이 타당하다고 생각된다.

이용허락을 하면서 저작물의 이용방법 및 조건을 정한 경우에, 이용권자는 당연히 그 허락 받은 이용방법 및 조건의 범위 안에서 저작물을 이용할 수 있다.(저작권법 제42조 제2항)

타적 라이선스와 마찬가지로 대외적으로 배타성을 갖는 권리이다.

9) 서울지방법원 1997. 9. 12. 선고 96가합75067판결 : "(증거에 의하면) 블리츠 회사는 위 약정 당시 원고에게 위 CD-Blitz의 현행 버전을 한국 내에서 제조 판매할 수 있는 비독점적 권한만을 허락함을 명시하고 있으므로, 원고는 블리츠 회사에 대하여 위 CD-Blitz 프로그램을 한국내에서 자유로이 제조 판매하게 할 권리만을 주장할 수 있을 뿐이고.."

또한 저작물이용계약은 당사자간의 신뢰관계를 바탕으로 하여 이루어지는 것이므로, 그 이용권은 당사자간의 구체적인 신뢰관계에 터잡은 것이므로 저작재산권자의 동의 없이 제3자에게 양도할 수 없다.(저작권법 제42조 제3항)

V. 국제라이선스계약과 공정거래법상의 규제

1. 법령상의 규정

독점규제및공정거래에관한법률 및 같은 법 시행령은 국제계약상의 불공정한 조항으로 인하여 국내기업들이 부당한 피해를 보는 것을 방지하기 위하여 다음과 같은 규정들을 두고 있다.

독점규제및공정거래에관한법률 제32조 (부당한 국제계약의 체결제한)

- ① 사업자 또는 사업자단체는 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위에 해당하는 사항을 내용으로 하는 것으로서 대통령령이 정하는 국제적 협정이나 계약(이하 "국제계약"이라 한다)을 체결하여서는 아니된다. 다만, 당해 국제계약의 내용이 일정한 거래분야에 있어서 경쟁에 미치는 영향이 경미하거나 기타 부득이한 사유가 있다고 공정거래위원회가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 공정거래위원회는 제1항의 규정에 의한 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위의 유형 및 기준을 정하여 고시할 수 있다.

독점규제및공정거래에관한법률시행령 제47조(국제계약의 종류) 법 제32조(부당한 국제계약의 체결제한)제1항에서 "대통령령이 정하는 국제적 협정이나 계약"이라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 국제적 협정이나 계약(이하 "국제계약"이라 한다)을 말한다.

1. 산업재산권도입계약

특허권·실용신안권·의장권·상표권과 같은 산업재산권의 실시권 또는 사용권

을 도입하는 계약

2. 저작권도입계약

서적·음반·영상 또는 컴퓨터프로그램등의 저작권을 도입하는 계약

3. 노우하우도입계약

영업비밀 기타 이와 유사한 기술에 관한 권리의 실시권 또는 사용권을 도입하는 계약

4. 프랜차이즈도입계약

가맹사업의 형태로 가맹본부의 영업표지를 사용하여 상품·용역의 제공 또는 사업경영의 지도를 목적으로 가맹사업의 실시권 또는 사용권을 도입하는 계약

5. 공동연구개발협정

6. 수입대리점계약

상품의 수입이나 용역의 도입에 관하여 계속적인 거래를 목적으로 하는 수입대리점(물품매도확약서발행업의 경우를 제외한다)계약으로서 계약기간이 1년 이상인 계약

7. 합작투자계약

이 글에서 다루는 라이선스계약은 위 시행령 규정상의 산업재산권도입계약, 저작권도입계약, 노우하우도입계약 등에 해당하는 것이므로, 위 법령의 적용범위에 포함된다.

2. 공정거래위원회의 고시

위 법령상의 규정에 근거하여 공정거래위원회에서는 고시 제1997-23호로서 “국제계약상의 불공정거래행위등의 유형및기준”을 제정하여 시행하고 있다. 이 고시의 적용범위는 위 시행령 규정과 유사하므로, 라이선스계약은 적용범위에 포함된다.

공정거래위원회 고시 제1997-23호에서 국제라이선스계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준으로 제시한 규정들만 인용해 보면, 다음과 같다.

제3조 【산업재산권도입계약상의 불공정거래행위등】 산업재산권도입계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 사항은 다음 각호의 1과 같다. 불공정한 경우에 해당하는가의 여부는 그 내용 뿐만 아니라 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

1. 원재료, 부품, 제조설비 등(이하 "부품 등"이라 한다)의 구입처 제한
산업재산권제공자(이하 "제공자"라 한다)가 제공한 기술(이하 "계약기술"이라 한다)을 사용하여 산업재산권 도입자(이하 "도입자"라 한다)가 생산하는 제품(이하 "계약제품"이라 한다)의 제조에 소요되는 부품 등을 제공자 또는 제공자가 지정하는 자로부터 부당하게 구입하도록 하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

- 제공자가 계약제품의 품질이나 성능 등의 보증을 위해 불가피하여 도입자로 하여금 계약제품의 부품 등을 제공자 또는 제공자가 지정 하는 자로부터 구입하도록 하는 경우
- 도입자의 요청에 의해 제공자 또는 제공자가 지정하는 자가 계약제품의 부품 등을 도입자에게 공급하는 경우

2. 수출지역의 제한

제공자가 도입자로 하여금 제공자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약 제품을 수출하도록 하거나, 제공자가 도입자의 수출가능 또는 수출금지 대상국가를 지정하거나, 제공자가 도입자의 수출을 완전히 금지하거나 수출량 또는 수출금액을 제한하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

- 계약체결 당시 제공자의 기득권지역(당해 산업재산권 등록지역 등)에 대하여 기득권지역의 국내법에 의해 계약제품의 수출이 제한되는 범위내에서 제공자가 도입자의 수출을 제한하거나 제공자의 사전동의 또는 승인을 받도록 하는 경우
- 제공자가 제공자의 국내법에 의해 계약제품의 수출이 금지된 지역에 대

하여 도입자의 수출을 금지하는 경우

3. 거래상대방 제한

제공자가 도입자로 하여금 제공자 또는 제공자가 지정하는 자를 통해 계약 제품을 판매하도록 하거나 제공자가 도입자의 판매(재판매) 가능 상대방 또는 금지상대방을 지정하는 경우

4. 거래수량 제한

제공자가 계약제품의 제조·판매량의 상한선을 설정하여 도입자로 하여금 그 이상 제조·판매하지 못하도록 하거나 제공자가 계약제품의 최소 제조·판매 목표량 또는 금액을 설정하여 도입자가 이를 달성하지 못할 경우 제공자가 일방적으로 계약을 해지하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

- 제공자가 계약제품의 최소제조·판매목표량 또는 금액을 설정하여 강제하지 아니하는 경우
- 독점계약으로서 제공자가 계약제품의 최소제조·판매목표량 또는 금액을 설정하고 도입자가 이를 달성하지 못할 경우 제공자가 비독점 계약으로 전환하는 경우

5. 거래방식 제한 및 판매(재판매) 가격 지정

제공자가 일정한 거래방식을 지정하거나 계약제품에 대한 판매가격 또는 재판매가격을 지정하는 경우

6. 경쟁기술(제품, 업종)(이하 "경쟁제품"이라 한다) 사용 또는 취급(이하 "취급"이라 한다)제한

제공자가 도입자로 하여금 계약기간중 또는 계약이 종료된 후 계약기술(제품, 업종)과 유사하거나 대체가 가능한 경쟁제품을 취급하지 못하도록 하거나 제공자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약기간중 경쟁제품을 취급하도록 하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

- 제공자가 도입자로 하여금 계약기간중 경쟁제품을 취급할 경우 제공자와 사전에 협의하도록 하는 경우

7. 병행수입의 방해

외국의 상표권자와 국내의 사업자(상표사용권자)가 동일인이거나 상표사용권도입계약을 체결한 외국사업자(상표권자)와 국내 사업자가 계열회사관계(주식 또는 지분의 30%이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우)에 있는 경우 당해 국내사업자 이외의 다른 사업자가 당해 외국사업자 이외의 자로부터 계약제품을 수입하는 것을 제한하거나 외국사업자(상표권자)로부터 상표사용권의 도입에 관한 계약을 체결한 국내사업자가 당해 계약제품을 국내판매를 위해 수입하면서 당해 국내사업자 이외의 다른 사업자가 당해 외국사업자 이외의 자로부터 계약제품을 수입하는 것을 제한하는 경우

8. 특허권 등 권리소멸후 사용제한

계약기술(제품)의 특허권 등의 권리가 소멸된 후 또는 도입자의 귀책사유에 의하지 아니하고 영업비밀이 공지의 사실이 된 후 도입자가 특허권 등을 사용하는데 대하여 제공자가 도입자로 하여금 기술료를 내도록 하거나 당해 기술을 사용하지 못하도록 하는 경우

9. 계약제품이외의 제품에 대한 기술료 부과 및 일괄기술도입

계약기술을 사용하지 않은 제품에 대해서도 제공자가 도입자로 하여금 기술료를 지급하도록 하거나 제공자가 도입자로 하여금 계약기술의 실시를 위해 직접적으로 필요하지 않은 기술을 도입하도록 하는 경우

10. 기술개량제한 및 연구개발 제한

제공자가 도입자로 하여금 계약기술(제품)과 관련한 기술개량을 하지 못하도록 하거나 제공자가 도입자로 하여금 제공자의 사전동의 또는 승인을 받고

계약기술(제품)과 관련한 기술개량을 하도록 하는 경우 또는 제공자가 도입자로 하여금 도입자 단독으로 또는 제3자와 공동으로 계약기술(제품)과 관련한 연구·개발활동을 하지 못하도록 하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

- 제공자가 도입자로 하여금 계약기술(제품)과 관련한 기술개량을 할 경우 제공자와 사전에 협의하도록 하는 경우

11. 개량기술이전

제공자가 도입자로 하여금 계약기술(제품)과 관련하여 도입자가 이룩한 개량기술(제품)에 대해 제공자에게 대가없이 소유권 또는 독점(비독점) 실시권을 주도록 하거나 제공자가 도입자로 하여금 계약기술(제품)과 관련하여 도입자가 이룩한 개량기술(제품)에 대해 제공자에게 일방적으로 보고 또는 통지하도록 하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

- 계약기술(제품)과 관련하여 도입자가 이룩한 개량기술(제품)에 대해 개량에 소요된 기술개발비 및 예상수익을 포함한 대가를 받고 제공자에게 공동소유권 또는 독점(비독점)실시권을 주는 경우
- 계약기술(제품)과 관련하여 계약당사자 각자가 이룩한 개량기술(제품)에 대해 계약상대방에게 보고 또는 통지하거나 상호대등한 조건으로 독점(비독점)실시권을 주는 경우
- 제공자가 도입자로 하여금 도입자가 계약기술(제품)과 관련하여 이룩한 기술개량을 계약기술(제품)의 품질이나 성능 등의 보증을 위해 불가피하여 도입자가 개량기술을 사용하거나 실시하기 전에 제공자에게 보고 또는 통지하도록 하는 경우

12. 광고·선전비 등의 부과

제공자가 계약제품에 대한 광고·선전비 등 판매촉진비의 규모를 과다하게 정

하여 도입자로 하여금 지출하도록 하는 경우

13. 기술료 산정 및 최소기술료 부과

기술료 산정방식이 계약서에 명시되지 않고 제공자가 기술료 산정방식을 일방적으로 결정하는 경우

< 참고 : 공정한 경우 >

○ 제공자가 도입자에게 일정액의 최소기술료를 부과하는 경우

14. 계약해지 또는 분쟁시의 규정

계약해지나 분쟁에 대한 중재규칙, 중재기관, 적용법률 등이 계약당사자 일방에게 불리하게 규정되거나 기술료의 지급불능 이외의 사유를 원인으로 제공자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있는 경우

15. 부쟁의무 부과

제3자가 계약기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다툰 경우 제공자가 계약을 해지할 수 있는 경우.

제4조 【저작권도입계약상의 불공정거래행위 등】 저작권도입계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 사항에 대해서는 제3조의 규정을 준용한다.

제5조 【노우하우도입계약상의 불공정거래행위 등】 노우하우도입계약에 있어서 불공정거래행위 등에 해당하는 사항에 대해서는 제3조의 규정을 준용한다. 다만 제8호는 다음과 같다.

8. 공지 후 사용제한

도입자의 귀책사유에 의하지 아니하고 노우하우가 공지의 사실이 된 후 도입자가 이를 사용하는 데 대하여 기술료를 내도록 하거나 해당기술을 사용하지 못하도록 하는 경우

VI. 기술 라이선스계약서 작성 및 검토시의 유의사항 10)

1. 계약서의 표제, 전문, 경위

가. 표제

일반적으로 계약서의 표제(title)는 계약서의 실체적 구성부분이 아니므로 당사자의 권리의무에 영향을 미치지 아니한다. 당사자간에 계약을 특정할 수 있는 적절한 명칭을 임의로 정하여 사용할 수 있다. 일반적으로 기술 라이선스계약은 영문으로 "Technology License Agreement"라는 제목을 붙이는 경우가 많다.

나. 전문

영문계약서상 전문에는 formal한 스타일에서 informal한 스타일까지 여러 가지 유형이 있을 수 있다. 일반적으로 아래와 같이 계약체결일, 당사자, 당사자 법인의 설립근거법 등이 하나의 문장 안에 표현되는 형태를 취한다.

(예문)

THIS TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT ("Agreement") is made and entered into as of this ___ day of [month], [year] by and between [name of licensor], a corporation duly organized and existing under the laws of _____ with its principal offices at [address of Licensor] ("Licensor") and

10) 라이선스계약의 대상 및 유형은 매우 다양하지만, 이 글에서는 그 중 대표적인 유형의 하나인 '기술 라이선스계약'을 다루기로 하였고, 기술 라이선스 중에서도 특허기술을 전제로 한 면이 많음을 양지하시기 바란다.

[name of licensee], a corporation duly organized and existing under the laws of _____, with its principal offices [address of Licensee] ("Licensee").

다. 경위 부분

경위 부분에는 라이선서가 가지고 있는 기술의 내용과 라이선스가 어떤 필요에서 어떠한 범위의 기술을 사용할 필요가 있는지 등의 내용을 담는 것이 보통이다. 그러나 경위부분의 표시는 계약내용을 엄밀하게 확정하기 위한 것은 아니므로, 경위부분에 기재가 있더라도 계약목적인 기술 등에 대하여는 계약서 본문 등에서 다시 명확히 특정하여야 한다.

(예문)

WITNESSETH:

WHEREAS, Licensor possesses valuable technology, know-how and technical information ("Technology," as further defined below) relating to a catalyst for the treatment of injuries to ligaments and the regeneration of cartilage, including TGF- β cells, and the treatment methods using such technology, know-how and technical information;

and WHEREAS, Licensor wishes to grant to Licensee an exclusive license ("Exclusive License") to use the Technology and the equipment necessary to manufacture and distribute the Product (as defined below) within the Territory, and Licensee wishes to obtain such license and equipment.

NOW, THEREFORE, in consideration of the promises and mutual covenants contained herein, the parties agree as follows:

2. 정의조항

라이선스계약서를 작성함에 있어서는 용어 정의와 관련하여 계약 첫부분에

정의조항을 통해 중요한 용어들을 정의하여 규정하는 방법과 중요한 용어가 나올 때마다 해당 부분에서 정의해 나가는 방법이 있다. 계약서의 분량등을 봐서 적절히 판단하면 되고 엄격한 룰이 정해져 있는 것은 아니다. 다만, 중요용어가 자주 사용되는 복잡한 계약의 경우에는 정의규정을 통해 깔끔하게 정의해 두는 것이 훨씬 더 권장할 만한 것이라 할 수 있다. 기술라이센스계약에 주로 사용되는 정의조항들은 다음 예문과 같다. 예문과 같이 정의할 용어들을 ABC순으로 나열하고 항번호를 1.1., 1.2... 등으로 표시하는 것이 통례이다.

이 내용중 중요한 것은 계약제품("Product")와 계약기술("Technology") 등이다. 계약제품과 계약기술의 구체적인 정의 방법으로는 포괄적인 방법과 제한적인 방법의 두 가지가 있을 수 있다. 기술 도입자의 입장에서 본다면 포괄적으로 정의하는 것이 광범위한 기술정보를 입수할 수 있다는 점에서 유리하다고 볼 수 있으나 그 경우는 로열티의 지급범위가 넓어지는 문제가 있을 수 있다. 반면에 제한적으로 정의하게 되면 기술정보의 입수 범위는 좁아지지만 로열티의 지급액이 적고 실시권의 범위가 명확해지는 장점이 있다. 따라서 계약제품과 계약기술의 범위 확정과 정의 방법은 기술 라이선싱의 목적, 사업성 등을 신중히 고려하여 결정할 필요가 있다.¹¹⁾ 아래의 예문에서는 범위에 관한 기본적인 규정을 둔 후 자세한 사항은 별지에 기재하도록 하여 명확히 특정하는 방법을 취하고 있다.

(예문)

ARTICLE 1 DEFINITION

As used in this Agreement, the following terms have the meaning set forth in this Article unless the context clearly indicates otherwise:

1.1 "Effective Date" shall mean the execution date of this Agreement.

1.2 "Improvements" means all improvements, enhancements, additions or modifications to the Product or the Technology, of whatever type or nature, whether created or developed solely by Licensor or its agents, consultants

11) 지적재산권법연구회, 디지털시대 지식재산이 벤처다(김상범 집필부분), 전자신문사, 135면 참조

or independent contractors, or solely by Licensee or its agents, consultants or independent contractors.

1.3 “Joint Improvements” means any Improvements that are created or developed jointly by Licensor or its agents, consultants or independent contractors, on the one hand, and Licensee or its agents, consultants or independent contractors, on the other hand.

1.4 “Patent Applications” shall mean the Patent Applications filed by the Licensor in the [United States] and the [Republic of Korea] in relation to the Technology, the details of which are set forth in [Exhibit A].

1.5 “Product” shall mean _____, as more fully set forth in the patent application submitted by Licensor and as described in [Exhibit B] hereto. The scope of the Product may be amended upon the mutual agreement of the parties.

1.6 “Technology” shall mean all inventions, ideas, knowhow, expertise, trade secrets and proprietary information, including the Patent Applications, that Licensor has developed, possesses and is free to disclose to Licensee with respect to the Product, the detailed scope of which are stipulated in [Exhibit C].

1.7 “Territory” shall mean the territory of Asia, bounded by Japan and Korea in the east and extending to India in the west and including all of the territories in between. [It may be better to list the countries that are included for the avoidance of doubt.]

3. 사용허락

가. 실시권의 형태

사용허락은 곧 우리 특허법상 특허에 대한 전용실시권 또는 통상실시권의 설정을 의미한다는 것은 전술한 바와 같다. 전용실시권은 영어로 exclusive

license로 표현하면 되고 통상실시권은 그냥 license라고 표시한다. 국내 전용실시권을 가지는 경우 계약기술을 기술 도입자만이 실시할 수 있다는 점에서 진입장벽을 구축할 수 있는 이점이 있으나, 그에 수반하여 경쟁제품 또는 기술의 취급이 제한되거나 통상실시권에 비하여 실시료가 상대적으로 높으므로 제품의 시장성, 기술 수준, 경쟁환경, 파급 효과 등에 대한 신중한 고려가 필요하다.¹²⁾ 한편, 기술이 특허기술이 아닌 경우에는 비록 exclusive license로 표현된 독점적 권리를 취득하더라도 우리나라 법률상 대외적으로 배타적인 권리로 인정받을 근거가 없고 당사자 사이에 채권적인 효력을 가짐에 불과한 것이므로 그 점 또한 감안할 필요가 있을 것이다.

사용허락조항에 특허 실시권 설정이 포함될 경우에는 특허권의 내용과 권리 범위, 특허번호, 유효기간 및 특허권 등록 국가 등을 확인하여 계약서에 구체적으로 명시할 필요가 있다. 기술 제공자가 계약기간 중에 획득하게 될 특허권에 대한 실시권 설정과 관련하여서도 당해 특허권리의 종류와 사용권의 범위를 특정하여 계약서에 명시할 수 있을지를 검토해 볼 수 있을 것이다.

나. 서브라이선스(sublicense)

라이센서가 서브라이선스를 허용할 수 있는지 여부는 당사자간 협상에 의하여 결정될 문제이다.

다. 상표 라이선스

기술이전에 수반하여 라이센서가 가지고 있는 계약제품 관련 상표의 사용권을 부여하는 경우가 많으나, 항상 그런 것은 아니다. 경우에 따라서는 라이센서가 상표사용을 금지하거나 제한을 가하는 경우도 많이 있다.¹³⁾

12) 지적재산권법연구회, 전제서, 138면 참조

13) 그러한 내용을 적극적으로 규정한 예로는 다음의 예문을 들 수 있다. "Nothing contained in this Agreement shall be construed as granting to Licensee any right or privilege to use, and Licensee shall not use, in any manner whatsoever, the trademark ["Mitsubishi"] in logotype or in any other style, or the symbol trademark known as the ["Three Diamonds,"] or any other trademarks, owned, controlled or used by Licensor, or any other word or mark similar thereto."

기술제공자의 상표를 사용하게 되면 기술제공자의 관심도가 높아져 적정한 기술의 도입이 용이하고, 국내외 시장의 개척 등 판매활동에 유리한 면이 많다. 그러나 계약만료 이후에는 당해 상표를 사용할 수 없는 경우가 있는데, 그러한 경우에는 기술도입자가 계약기간 중 이룩한 시장개척의 효과가 반감되고 장기적 시장개척에 불리한 요인으로 작용할 수도 있다. 또한 상표 사용권을 허여받을 경우에 일반적으로 수반되는 품질검사, 상표 사용방법 등의 제한규정이 적용되어 부당한 경영권 침해를 받거나 기술제공자의 상품선전의 수단이 되는 경우가 있을 수 있으므로 유의하여야 한다.¹⁴⁾

그러나 특히 의류제품 등의 경우에는 상표가 가지는 의미가 크므로, 상표 라이선스도 같이 받는 것이 유리한 경우가 많다 이 때에는 국내에 상표가 등록되어 있는지 여부를 살펴보고, 우리나라 법에 의한 상표권의 '전용사용권'을 설정 받아 등록까지 마쳐 두는 것이 좋을 것이다.

(예문)

ARTICLE 2

LICENSE

2.1 Grant of License. Licensor hereby grants to Licensee the [exclusive] right and license under the licensed Technology to commercialize, market, exploit, use, apply, manufacture and sell the Product in the Territory under the terms and conditions herein below.

2.2 [Use of Tradename. Licensor hereby grants Licensee the permanent right to use the Licensor's tradename "[tradename of Licensor]" within the Territory.]

[2.3 Sublicensing. Licensee shall have the right to grant sublicenses consistent with the terms and conditions of this Agreement to other parties within the Territory.]

14) 지적재산권법연구회, 전게서, 139면 참조

4. 계약기간

계약기간은 시점과 종점을 명확히 하여 규정하여야 한다. 계약기간 만료 후에도 계약기간 중에 생산한 상품에 대하여는 기술료를 지불하여야 하는 등 계약기간과 대가지불기간 사이에는 차이가 있을 수 있음을 유의하여야 한다. 다음 예문과 같이 당사자 쌍방의 합의에 의하여 종료하기로 하거나 특별한 계약 해지사유가 있는 경우 외에는 계속 존속하는 것으로 약정하는 것도 가능하다. 계약기간은 당사자가 처한 구체적인 상황에 따라 어느 정도의 기간이 적합한지 여부가 달라질 문제이지만, 계약기간 중에 적용될 구속(예를 들어 제3국에 대한 수출제한)이 클 경우에는 지나친 장기간으로 정해지지 않도록 하는 것이 바람직한 경우가 많을 것이다.

(예문)

ARTICLE 3 TERM

The term of this Agreement shall commence from the Effective Date and shall continue until it is terminated by the mutual agreement of the Parties, unless the Agreement is terminated earlier pursuant to the provisions hereof.

5. 기술료

가. 기술료의 유형

기술료의 지급방식은 정액기술료(Lump-Sum or Fixed Payment)방식, 경상기술료(Running Royalty)방식 및 혼합방식으로 나눌 수 있다. 정액기술료는 다시 그 지급방법에 따라 1회에 전액을 지급하는 "Lump-Sum Fee"와 수회에 걸쳐 나누어 지급하는 "Down Payment"로 나눌 수 있다. 후자의 경우가 기술도입자에게 유리한 방법이다.

한편, 계약에 따라서는 선불금(Initial Payment)을 정하는 경우가 있는데, 선불금은 그 성격에 따라 다음의 세 가지로 나눌 수 있다.

첫째, 실제 제조, 판매한 실적에 대하여 지불하는 경상기술료와는 별도로 계약체결시에 무조건 지불하도록 기술도입자에게 부과하는 “Additional Consideration”으로서의 선불금이 있다.

둘째, 계약체결시에 일정금액의 기술료를 지불하도록 약정하지만 동 금액에서 향후 발생하는 경상실시료를 차감하는 방식을 적용함으로써 “Minimum Royalty”의 성격을 가지는 선불금이 있다.

셋째, 기술 도입자가 그 이전에 무단으로 실시특허를 사용하다가 기술 제공자의 클레임 제기에 의하여 어쩔 수 없이 특허실시권 허여계약을 체결하는 경우에 있어서 기술 도입자가 계약체결 이전에 제조, 판매한 실시제품에 대하여 일괄적으로 약정금액을 지급함으로써 과거 사용분에 대한 클레임 및 기술료 지급의무로부터 면제되는 “Release Fee”로서의 선불금이 있다.

그 외 특수한 지급방식으로 다음과 같은 것들을 들 수 있다.

1) 체감식 경상기술료

실시제품의 제조, 판매의 증가에 따라 일정금액 또는 일정수량을 단계적으로 구분하여 체감된 정액이나 정률을 적용하는 방식이다.

2) Minimum Royalty

기술료의 산정 대상기간 중의 기술료 최소한도액을 정하여 경상기술료 산정 기준에 따라 기술료가 이에 미달하는 경우에도 반드시 정해진 최소한도액을 지불하여야 하는 방식으로서, 기술도입자에게 불리하다.

3) Maximum Royalty

기술료의 산정 대상기간 중에 경상기술료 최대한도액을 정하여 산정된 경상기술료가 이를 초과하는 경우에도 이 최대한도액의 범위 내에서만 경상기술료를 지불하는 방식이다. 일반적으로 기술제공자에게 불리하므로 잘 채택되지 않고 있으나, 기술제공자의 “Minimum Royalty”제안에 대한 “Counter Proposal”

로서 요구하여 반영하는 경우가 있다.¹⁵⁾

나. 기술료 조항과 관련한 유의사항

기술료와 관련하여 유의할 사항은 우선 위에서 본 여러 가지 지불방식 중 자신에게 유리한 방안을 잘 선택할 필요가 있다는 것을 지적할 수 있다. 예컨대, 기술도입자 입장에서는 러닝 로열티만 있는 것이 가장 좋고, 기술제공자의 입장에서는 고정기술료와 러닝 로열티가 결합된 형태 또는 선불금이나 미니멈 로열티를 정하는 쪽이 유리하다고 생각할 것이다.

다음으로는 러닝 로열티를 산정하는 기준이 무엇인가 하는 것에 유의할 필요가 있다. 즉 기 기준을 매출액으로 하는가 순이익으로 하는가에 따라서 액수에 큰 차이를 보이므로 잘 따져볼 필요가 있다. 순이익으로 하기로 하는 경우에는 매출액에서 공제할 항목이 무엇인지, 그것을 라이선서에게 납득시킬 수 있는 객관적 자료가 무엇인지를 특정하여 계약에 반영할 필요가 있다.

또 한 가지의 중요한 사항은 지불통화를 무엇으로 할 것인가 하는 점이다. 예를 들어 한국과 일본 기업 사이의 계약에서 지불통화를 한화로 하는가, 일화로 하는가에 따라서 나중에 지급해야 할 금액이 달라지게 된다. 협상에 달려 있는 문제이긴 하지만, 가능한 한 환차손을 보지 않는 방법을 택할 필요가 있다.

(예문)

ARTICLE 4 CONSIDERATION

Option A. Lump Sum Payment In consideration for the granting of the license, Licensees shall make a single lump-sum payment of USD_____ in cash within __ days after the Effective Date. No other payment shall be due with respect to the Exclusive License.

OR Option B. Down Payment and Royalty

In consideration for the granting of the license, the Licensee shall make

15) 이상 지적재산권법연구회, 전게서, 147, 148면 참조

6. 최혜조건 조항

기술 제공자가 추후에 다른 제3자와 라이선스계약을 체결할 경우에 그 라이선스계약상의 조건이 지금 체결하는 계약보다 실질적으로 더 좋은 조건이면 이 계약상의 라이선스가 그 제3자와의 계약에서 정해진 보다 좋은 조건을 향유할 권리가 있다고 하는 내용의 조항으로서 이러한 조항을 둘 것인지 여부는 당사자간의 협상에 달려 있는 문제이다.

(예문)

ARTICLE 5 MOST FAVORED CUSTOMER STATUS

5.1 Accordance of Most Favored Customer Status. Licensor and Licensees shall accord one another with Most Favored Customer status with regard to the purchasing and licensing of technology, products or services, including Improvements, from the other party.

5.2 Definition of Most Favored Customer. For the purposes of this Agreement, the term “Most Favored Customer” shall mean that either the Licensor or Licensee shall be entitled to receive pricing, sales and licensing terms from the other party that are better than those enjoyed by any other customer or licensee of the relevant party. Furthermore, each party shall accord the other party priority with respect to the purchasing and licensing of such technology, products or services.

7. 기술적 지원

라이선스계약에서 특정 기술 자체에 대하여 라이선스를 받는 것에 그치고 일체의 기술적 지원을 받지 않는다면 기술도입자의 입장에서 계약의 목적을 달성하기 어려운 경우가 많을 것이다. 그래서 대개의 경우 라이선스 계약 내에 기

술적 지원에 관한 사항을 규정하는데, 그 내용은 다음의 예문과 같이 라이선서가 기술인원을 파견하여 훈련 및 지원을 하는 것, 라이선서가 라이선서 회사를 방문하여 교육훈련을 받는 것, 그 외 기술적 사항에 대한 자문에 응하는 것 등으로 구성된다. 구체적인 내용은 당사자간 협상에 의하여 다르게 정해질 수 있다. 다만 지원에 수반한 비용의 귀속주체에 관한 문제는 가능한 한 명확하게 정리해 두는 것이 바람직하다.

(예문)

ARTICLE 6 TECHNICAL SERVICES

6.1 Training and Technical Assistance. During the term of this Agreement, Licensor shall provide Licensee with the following technical assistance:

(a) Licensor Visits. At the request of Licensee, Licensor shall dispatch its specialists to Licensee's site in Korea provide training and technical assistance to Licensee's personnel with respect to the Technology and Product. Licensor shall provide such training and technology free of charge for [90] man-days, although all travel expenses and accommodation incurred by Licensor's personnel in connection therewith shall be borne by Licensee. Licensor shall be responsible for the salaries and other expenses of its dispatched personnel. If such technical training is required or requested in addition to the above [90] man-days, the fee arrangement as well as the other terms and conditions may be agreed to between the parties. Licensor shall use its best efforts to comply with Licensee's request regarding the timing of such visits and the personnel required.

(b) Licensee Visits. Licensee shall have the right to send its personnel to Licensor's site for training and technical assistance. Licensor shall provide such training free of charge for [60] man-days, although all travel expenses and accommodation incurred by Licensee's personnel in connection

therewith shall be borne by Licensee. The timing, period of stay and number of personnel to be trained during any one visit shall be agreed upon between Licensor and Licensee in good faith. If such technical training is required or requested in addition to the above [60] man-days, the fee arrangement as well as other terms and conditions may be agreed to between the Parties.

(c) Technical Inquiries. Licensee shall be entitled to request advice, in writing or by telephone, regarding inquiries, problems and tasks concerning the Technology and Product. Licensor shall respond to such requests as promptly as possible and these services shall be provided at no additional cost; provided, however, that on-site visits shall be compensated by Licensee under the terms and conditions agreed to between the Parties

8. 개량기술

개량기술에 관한 명문규정을 둘 것인지의 판단은 계약기간, 기술개발 능력, 기술 진보 속도, 그 규정을 둠에 따라 추가되는 기술료 등을 고려하여 행해져야 할 것이다. 당연히 기술 도입자의 입장에서는 기술제공자에 의하여 기존의 기술보다 개량된 기술이 발명될 경우 그것도 이용할 수 있기를 바랄 것이고, 기술제공자의 입장은 오히려 기술도입자에 의하여 개량된 것도 자신의 권리로 귀속되기를 원할 가능성이 있다. 아래에서는 공평을 중시하는 입장에서, 기술도입자에 의하여 개발된 개량기술은 기술도입자의, 기술제공자에 의하여 개발된 개량기술은 기술제공자의의 각 권리로 귀속되도록 하고, 공동으로 개발한 경우에는 공동의 권리로 귀속되도록 하는 취지의 예문을 소개한다. 여기에서 더 나아가 상대방에 의하여 개발된 개량기술을 서로 다른 대가 없이 사용할 수 있는 “Cross Licensing System”이 도입되는 사례도 많다고 한다.¹⁶⁾

16) 지적재산권법연구회, 전제서, 140면 참조

(예문)

ARTICLE 8 IMPROVEMENTS

8.1 Licensor Improvements. If at any time during the term of this Agreement, Licensor discovers or comes into the possession of any Improvements, the Licensor shall have all ownership and other rights in and to the Improvements.

8.2 Licensee Improvements. If at any time during the term of this Agreement, Licensee discovers or comes into the possession of any Improvements, the Licensee shall have all ownership and other rights in and to the Improvements.

8.3 Joint Improvements. All ownership and other rights in and to Joint Improvements shall vest in and inure to the benefit of both Parties jointly. Each Party shall have the right to use Joint Improvements, but neither party shall have the rights to license Joint Improvements without the prior written consent of the other party.

9. 진술 및 보증

라이센스계약에서는 기술제공자가 특허기술 등에 대하여 진술, 보증하는 조항을 두는 경우가 많다.¹⁷⁾ 이것은 기본적으로 기술도입자에게 유리한 규정이지만, 경우에 따라서는 기술제공자의 책임 제한을 위해서 사용되기도 하며,¹⁸⁾ 아

17) 우리 민법을 전제로 하면, 라이센스계약도 유상계약의 일종이므로, 당연히 담보책임의 대상이 된다.

18) 예컨대, 기술제공자의 입장에서는 자신에게 유리한 조항으로서 다음과 같은 내용의 삽입을 요구할 수 있을 것이다.

Warranty and Disclaimer by Licensor. Licensor warrants that it shall diligently furnish to Licensee Technical Assistance with reasonable care in accordance with the terms and conditions of this Agreement. Should an error in Technical Data furnished by

래의 예문과 같이 기술제공자와 기술도입자 양측이 일정한 내용의 보증을 하는 조문이 함께 포함되기도 한다. 결국 조문의 구체적인 내용은 협상에 따라 결정 될 것이지만, 특히 기술도입자의 입장에서는 꼭 보증 받아야 할 할 특허기술에 대한 중요한 사항이 빠지지 않도록 유의할 필요가 있을 것이다.

그리고 기술제공자의 입장에서는 실제 확인하지 못한 선행기술의 존재 등으로 인하여 불리한 결과가 초래되지 않도록 확실하게 보증할 수 있는 사항만을 보증하는 방향으로 하여야 할 것이다. 예컨대 기술제공자가 잘 확인할 수 있는 지역(국가)에 대한 기술 라이선스를 하면서 “본 계약의 기술등이 제3자의 유효한 특허권, 저작권, 상표권, 영업비밀 기타 지적재산권을 침해하지 않는다”고 보증하는 것은 상당히 위험한 일일 수 있다. 단순히 “본건 특허 및 기술은 순수하게 같이 개발한 결과물임을 진술하고 보증한다”고만 하는 것이 바람직하고, 더 나아가 잘 확인되지 않는 사항에 대하여는 가능한 한 분명하게 “... 보증하지 않는다”고 규정하는 것이 바람직할 것이다.

(예문)

ARTICLE 9 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

9.1 Representations and Warranties of Both Parties. Each party represents and warrants to the other party that as of the date first written above:

(a) It is a corporation duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the jurisdiction wherein it was organized and exists;

(b) It has all necessary corporate power and authority and the appropriate government licenses and approvals (if applicable) to enter into this Agreement and to perform all of the obligations to be performed by it hereunder;

(c) This Agreement, and the consummation of the transactions contemplated hereby have been duly authorized and approved by and on

Licensor be found, Licensor's liabilities shall be limited to providing Licensee with corrected documents at no cost to Licensee.

behalf of the party by all requisite corporate actions;

(d) The execution and delivery of this Agreement, and the consummation of the transactions contemplated hereby, and the fulfillment of and compliance with the terms and conditions hereof, do not (i) violate any judicial or administrative order, award, judgment or decree applicable to the party, or (ii) conflict with the terms, conditions or provisions of the articles of incorporation or any other regulations of the party; and

(e) Thus, this Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of the parties and will be enforceable against the parties in accordance with its terms.

9.2 Representations and Warranties of the Licensor. Licensor further represents and warrants to Licensee that as of the date first written above:

(a) [Licensor owns all of the rights to the Licensed Technology;]

(b) Licensor may grant the rights and licenses granted herein to Licensee and it may do so without the approval or consent of anyone and the grant of such rights to Licensee does not violate any agreement binding upon or any obligation of Licensor;

(c) The Technology, or any part, thereof, does not violate or infringe upon any patent, copyright, trademark, service mark or other proprietary rights of any third party;

(d) There are no pre-existing third party rights to the Technology;

9.3 Indemnification. Each party agrees to indemnify and hold harmless the other party from any and all liabilities, losses, costs, damages, commissions and expenses (including without limitation legal fees) which the other party may sustain by reason of the breach of any of the representations and warranties set forth in this Article.

10. 비밀유지

일반적으로 기술라이센스계약을 한 후 기술제공자가 기술도입자에게 여러 가지 기술적 지원을 하는 과정에서는 기술제공자가 일반에 공개되기를 원하지 않는 여러 가지 기술적 노하우와 정보들이 기술도입자에게 제공될 수밖에 없고, 그러한 노하우의 이전이 계약의 당연한 전제로 되는 경우가 많을 것이다. 이러한 경우에는 기술제공자의 입장에서 반드시 계약서상 기술도입자의 비밀유지의무를 규정해 둘 필요가 있다. 이 경우 기술도입자의 입장에서는 이미 공지의 사실에 해당하거나 자신의 잘못 없이 일반에게 공개된 사항 등의 경우에까지 비밀유지의무가 확대해석되지 않도록 하는 예외사유의 규정에 주의할 필요가 있다. 그리고 비밀유지의무는 구체적으로 기술도입회사의 종업원들에 의하여 침해될 가능성도 크므로 도입기술을 사용하는 종업원들의 비밀유지의무와 관련된 조항을 둘 필요가 있다. 이러한 조항은 한국의 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의 영업비밀보호규정(형사처벌 규정 포함)의 적용요건과 관련하여서도 중요한 의미를 가진다.

비밀유지의 필요성에 따라, 예문과 같이, 비밀유지의무의 존속기간을 계약기간 이후의 일정기간(혹은 무제한)으로 연장하는 경우도 많다.

(예문)

ARTICLE 10 CONFIDENTIALITY

10.1 Confidentiality. Licensee shall hold in strict confidence and shall not disclose to any third party and shall not use in whole or in part any Technology, proprietary rights, any other secret information and equipment furnished by Licensor for any other purpose than the purposes outline in this Agreement, provided, however, Licensee's obligations under this Article shall not apply to information that: (a) is already known or in the possession of Licensee at the time of disclosure by Licensor;(b) is or

becomes available to Licensee from other sources not under a confidentiality obligation to Licensor with respect thereto; or(c) is or becomes available to the public through no fault of Licensee.

10.2 Employees. Licensee shall require all persons, including its own employees, to whom the Technology is disclosed, to undertake in writing these same obligations of confidentiality as undertaken by Licensee hereunder.

10.3 Duration of Confidentiality Obligation. All confidentiality provisions hereof shall remain in effect and be binding on the Licensee during the term of this Agreement and for a period of [three (3) years] after the termination or expiration of this Agreement.

11. 계약의 종료

계약서상 계약기간의 정함이 있는 경우 계약기간의 만료가 정상적인 계약의 종료사유가 되지만, 그 외에도 계약을 유지하기 어려운 중대한 사유가 있을 경우에는 계약을 종료(해지)할 수 있도록 명확히 규정할 필요가 있다. 이 부분은 계약 쌍방에게 매우 중요하고 민감한 부분으로서 특히 기술도입자의 입장에서 막연하고 추상적인 해지사유가 포함되지 않도록 유의할 필요가 있다. 한편, 라이선스계약 이후 기술도입자가 도입기술을 이용한 사업을 본격화한 이후에 계약이 어느 일방의 책임 있는 사유로 비정상적으로 종료될 경우에 여러 가지 막대한 피해가 발생할 가능성이 많으므로 그러한 경우에 당사자간 보상 문제, 기타 법률관계의 처리를 어떻게 할 것인지에 대한 보충적인 규정들을 계약서에 명시할 필요가 있다.

(예문)

ARTICLE 11 TERMINATION OF AGREEMENT

11.1 Events of Termination. This Agreement may be terminated forthwith upon written notice to that effect by the non-breaching party, if any of the following occurs:

(a) In the event that the other party is in material breach or default of any of its obligations under this Agreement and fails to remedy the breach or default within [sixty (60) days] of receipt of written notice from the terminating party requiring that the breach or default be remedied; or

(b) In the event that the other party or its creditors or any other eligible entity or individual shall file for its liquidation, bankruptcy, reorganization, compulsory composition or dissolution, or if the other party is unable to pay its debts as they become due, has explicitly or implicitly suspended payment of any debts as they become due (except debts contested in good faith), or if its creditors have taken over its management, or if the relevant financial institutions have suspended its clearing house privileges, or if any material or significant part of its undertaking, property, or assets shall be intervened in, expropriated, or totally or partially confiscated by action of any government;

11.2 Effect of Termination. Upon the termination of this Agreement for any reason whatsoever:

(a) All rights and privileges granted to Licensee shall terminate, and Licensee thereafter shall not make use of or claim any rights in, or to the use of, Technology or other confidential or proprietary information received from Licensor. However, in the event that this Agreement is terminated by Licensee due to a breach by Licensor, then Licensor shall compensate

Licensee for any losses or damages incurred by Licensee due to the termination of this Agreement;

(b) If requested by Licensor, Licensee shall promptly return to Licensor all materials of any description whatsoever related to the Technology, including without limitation, all originals, copies, translations and conversions, and Licensee shall not use the same for any purpose and shall not disclose the same to any third party for any purpose whatsoever.

11.3 Survival. Articles 9 and 10 shall survive the termination of this Agreement. 11.4 Effect on Prior Rights. The termination of this Agreement does not affect any rights created before such termination.

12. 특허침해 등 분쟁시의 처리

기술도입자가 기술제공자로부터 도입한 기술을 사용하여 제품을 생산, 판매하고 있는 것에 대하여 제3자로부터 특허 침해라는 이유로 클레임이 제기될 경우에는 기술제공자가 그에 대한 책임을 지고 방어를 해 주어야 할 것이다. 라이선스계약에서는 일반적으로 기술도입자의 정당한 이익을 고려하여 그와 같은 취지의 규정을 두는 경우가 많다. 이 경우에 기술도입자가 늦게 고지함으로써 대처에 어려움이 생기는 경우가 있을 수 있으므로, 기술제공자의 입장에서는 기술도입자의 통지의무를 규정할 필요가 있다.

(예문)

ARTICLE 12 INFRINGEMENT & DEFECTS OF LICENSED PRODUCTS

12.1 Infringement. In the event the use of the Technology by Licensee is alleged or determined to infringe on the rights of any third party, Licensor shall at its own expense (a) procure for Licensee the right to continue such use, (b) replace the technology with non-infringing

technology or modify the Technology to make it non-infringing, or (c) if neither of the remedies described in (a) and (b) are commercially reasonable, terminate this Agreement. In such an event, Licensor shall compensate Licensee for any expenses or damages incurred in connection with the Licensee's inability to utilize the Technology.

12.2 Indemnification. Licensor shall defend (or settle), indemnify and hold harmless Licensee from and against any claim, liability, damage, cost or expense (including reasonable attorneys' fees) arising out of any actual or alleged infringement by the Technology on the rights of third parties. If an action, suit or proceeding is brought by any third party against Licensee based on the foregoing, Licensee shall forthwith provide written notice to Licensor, and Licensor shall defend the action for Licensee at Licensor's sole cost and expense. Licensee shall provide all reasonable assistance to Licensor with respect to such defense.

12.3 Notification. Licensee agrees that it will immediately notify Licensor of any and all claims and legal suits with respect to the Technology and/or the Product.