

공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지



개량발명 계약조항 사례

71

제5조 (개량발명에 관한 권리) "갑" - licensor, "을" - licensee

가. (1) "개량발명"이 "갑"의 독자적 노력에 의해 개발된 것이면 그 "개량발명"에 대한 모든 권리는 "갑"의 소유로 한다.

(2) "갑"이 단독으로 개발한 "개량발명"을 "을"이 실시하고자 할 경우 "갑"과 "을"은 추가 협의를 통해 로열티 등의 조건을 협의해야 하며, 만일 협이가 결렬될 경우 "을"은 그 "개량발명"을 실시할 수 없다. 다만, 이 경우에도 "을"은 본 계약에 따라 "000"을 계속 실시할 수 있다.

나. (1) "개량발명"이 "을"의 독자적 노력에 의해 개발된 것이면 그 "개량발명"중 "000"을 제외한 권리 부분에 한 해 "을"의 소유로 한다. 이 경우 "을"은 "갑"에게 그 "개량발명"에 대해 국내외에서 유상으로 실시권을 허락해야 한다. 다만, 여기에 언급된 유상 실시료는 "갑"과 "을"이 별도로 협의하여 정하며, 합의가 되지 아니할 경우 법원의 조정, 결정 또는 판결에 따른다.

(2) "을"이 "개량발명"을 독자적으로 개발하여 이를 실시한다고 하더라도 "000"을 실시하는 데 따른 로열티 지급의무가 면제 또는 감경되는 것은 아니다. 따라서, 이 경우에도 "을"은 "갑"에게 "000"을 실시하는 데 따른 로열티는 계속 지급하여야 한다.

- 계속 -

72

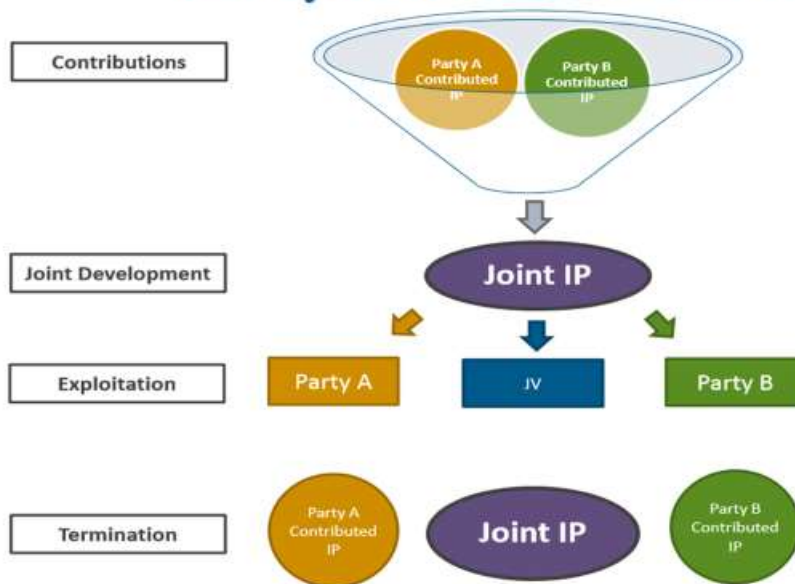
다. (1) "개량발명"이 "갑"과 "을"의 공동 노력에 의해 개발된 것이면 그 "개량발명" 중 "000"을 제외한 부분에 대한 권리는 "갑"과 "을"의 공동소유로 한다. 이 경우 "개량발명"은 "갑"과 "을"의 영업비밀로 관리하는 것을 원칙으로 하되, 서로 합의할 경우 공동명의로 특허 등의 등록 가능한 지적재산권으로 출원·등록할 수 있다.

(2) "개량발명"을 위와 같이 공동 소유하는 경우 "갑"과 "을"은 상대방에게 실시료를 지급함이 없이 국내외에서 "개량발명"을 자유롭게 실시할 수 있다. 다만, 이 경우에도 "을"은 "갑"에게 "000"을 실시하는 데 따른 로열티는 계속 지급하여야 한다.

(3) "개량발명"을 위와 같이 공동 소유하는 경우 "갑"과 "을"은 상대방의 사전 서면 동의 없이 "개량발명"에 대한 권리를 제3자에게 매도, 실시 허락하거나 담보로 제공하는 등의 처분 행위를 할 수 없다.

(4) "개량발명"을 공동 소유하는 경우 그에 대한 보존행위 및 관리행위는 특허법상 공유특허에 관한 법리에 따라 해결하며, 보존행위 및 관리행위에 필요한 비용은 공동 부담한다. 다만, 공유자 중 1인은 그 지분을 포기하고 비용부담에서 면책될 수 있다.

Life Cycle of Joint Venture IP



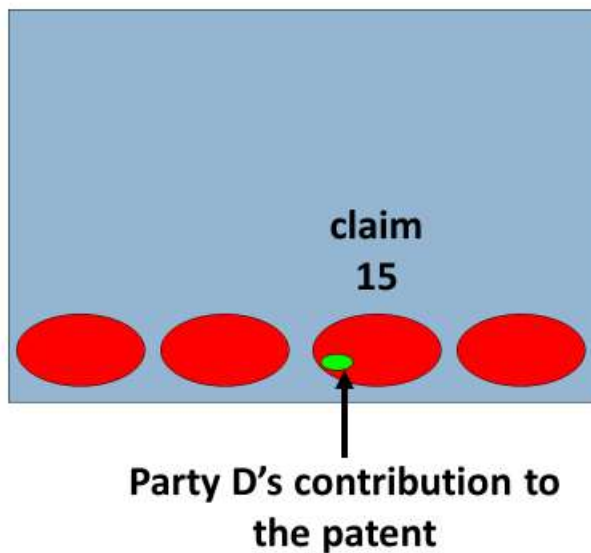
장기 계약에서 1차적 개량발명을 넘어선 2차 개량발명

- Rights to Derivative IP

- Derivative IP is typically beyond the scope of the joint development agreement
 - Created during the course of the JV, but is ancillary or even completely separate from the purpose of the JV.
- It is difficult to define and address by agreement
 - It is often difficult to accurately separate what is a joint development effort central to the purpose of the JV and what is a modification or derivative of a party's Contributed IP.



특허발명 중 부분 - 공동발명 중 부분 - 기여



공유특허 실무적 쟁점

• Joint Ownership

– Benefits

- Prevent blocking patents
 - Both parties can exploit so neither can prevent the other from practicing the invention

– Challenges

- Loss of control of licensing and exploitation
- Complicates assertion of rights
 - All joint-owners must participate in enforcement of U.S. patent
- Rights of joint owners may vary from country to country
- Not ideal in relation to improvements to a party's preexisting IP

실무적 쟁점 및 대응방안

77

• 실무적 쟁점

- 개량기술 완성을 알 수 있는지
- 무엇을 개량발명으로 볼 것인지, 개량발명 또는 개량기술 판단기준과 절차
- 개량발명에 대한 권리귀속은 어떻게 결정할지, 특허권 등 권리확보방안은?
- 공동개발인 경우 지분배분은 어떻게 할 것인지 등등

• 실무적 대응방안

- 당사자가 기술개발 진행상황을 정기적으로 협의 또는 보고하는 방안
- meeting/conference, report/notice 등 communication channel 공식화
- R&D collaboration agreement 체결 시 development 조항 활용
- Joint Steering Committee 구성 + 주기적 보고 + 검토 및 결정

참고 – 실무적 대응방안 제안

Alternatives to Joint Ownership

- One party owns all IP and the other party is licensed under the IP
 - License should limit owner's ability to license to third parties and should allow licensee some rights to sublicense
- Divide IP between parties and cross-license
 - One party may hold the NCE while other holds methods of use or manufacture
 - Can depend on what technology each party brings to the partnership
- Creation of special purpose vehicle to hold IP and each party has ownership rights within that entity

참고 – 실무적 대응방안 제안

Curing Joint Ownership Issues

Possible Approaches-

- A. Carve out the inventive contributions into separate patent applications to limit the overlap of claim ownership.
- B. Eliminate the material contributed by the other party
- C. Determine if the others are really inventors; if not, do not add them and there is no joint ownership issue.
Remember that you must name the correct inventors
- D. Assign the Inventions to One Party in a Collaboration Agreement or License (best) or in an Agreement once the issues arises

개발결과물에 대한 권리

A. 발주자 단독소유

- Work for hire, 발주자가 개발비 전액 또는 상당부분부담 경우 등

B. 발주자/개발자 공동소유

- Sublicense권 제한: 상호 경쟁사에 대한 sublicense권 제한 필요성

C. 동상실시권 허여 한점 (고리: 특정기간내 추가 라이선스 제한)

소유권을 개발자가 보유하고, 발주자에게 non-exclusive license를 허여하는 형태로 대상기술의 주된 가치가 개발자의 기존기술에 있고, 개발대상제품이 발주자 전용(이 경우 발주자는 개발비 전액을 부담)이라기 보다는 복수의 licensees를 확보하여 시장에서 개발자가 대상기술부문의 standard화를 기하여 경쟁기술대비 우위를 확보하려는 전략에서 출발한 경우는 대부분 이러한 구조를 취하고 있음.

특히, 이러한 구조하에서는 대상기술의 standard유지를 위해 licensee의 derivative 또는 개량기술에 대한 grant-back 및 출하제품의 기준준수 및 품질관리를 위한 certification(verification)을 일반적으로 요구함.

- 개발제품/기술이 발주자가 제3자로 부터 허여 받은 license 기술을 사용해야 하고, 제3자 license 계약상 발주자가 이에 대한 sublicense권이 없는 경우는 (통상적인 license상 허용되고 있는 have-developed권이나 work for hire 개념에 의하지 않고는), 달리 의주개발을 의뢰할 수 없도록 되어 있는 경우가 많으므로, 발주자가 개발결과에 대한 단독소유권을 확보하고 있지 않다면, have-developed나 work for hire의 요건을 충족시킬 수 없음에 각별한 주의필요함.
- 개발자가 보유한 기존기술에 대해서는 개발제품/기술의 사용을 위한 용도로 royalty-free non-exclusive license를 허여하는 선에서 합의하는 것이 일반적인 실무임.

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

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