

特許侵害와 改良特許 · 노우하우

— 實施許諾者の 保證과 不爭義務

— 承 前 —

㉞ 特許 · 노우하우등의 契約保證

特許나 노우하우 또는 出原中の 特許에 대한 實施契約에는 實施許諾者가 그 契約對象에 權利를 保有한 者라는 것과 그 實施權의 許諾權에는 保證을 하되 그 實施權의 行使가 第3者의 特許權을 侵害하지 않는다는 問題에는 保證해야할 경우와 하지않을 경우가 있다.

國際契約에는 實施許諾者가 各國의 特許事情을 알수 없는 경우도 있고 實施許諾者의 特許가 第3者의 權利를 侵害하는지를 充分히 調査하기가 어려우므로 實施權의 行使가 앞으로 第3者의 權利를 一切 侵害하지 않는다는 保證을 하지않는다는 條件은 흔히 볼수 있다.

경우에 따라서는 實施許諾者가 自進保證하는수도 있으며 實施權의 行使로서 第3者의 特許權을 侵害하게된 경우의 損害나 費用의 負擔에 대한 條件은 別途의 問題가 되기도한다. 즉 損害나 費用에 대해서는 實施許諾者가 전혀 責任을 지지않겠다고 規定하는 수도 없지 않으나 實施許諾者가 共通의 利害關係者인 때는 적어도 第3者의 權利를 侵害하였고 提訴되었을 경우 兩當事者는 協力하여 이를 處理한다고 規定지어놓을 必要가 있다.

이러할경우 訴訟費用의 負擔은 原則的으로 實施許諾者가 負擔해야하되 共通의 利害關係者라는 立場에서 모든 費用을 半分하게 된다.

또 第3者의 特許侵害가 確定된 경우의 損失賠償에 대해서도 實施許諾者의 補償義務를 明確히 해둘 必要가 있다. 外國의 경우 通常의 契約에는 支拂代價의 50% 내지 70%까지 補償하는 例가 적지않으며 이 限度는 特許紛爭時뿐아니라 實施許諾者의 技術指導上過失로서 實施權者가 蒙害했을때의 補償에도 適用되고 있다.

㉟ 實施權의 登錄必要性 與否

實施權의 設定登錄効力은 專用實施權과 通常實施權

이 다르다. 專用實施權의 경우에는 實施權設定 그 自體가 登錄으로서 効力を 發生하게되나 通常實施權은 設定行爲인 契約과 同時에 成立하여 効력이 發生하게 된다. 그러나 實施權의 設定登錄은 第3者에 대한 對抗要件 즉 登錄으로서 그 實施權에 關聯된 特許權 또는 專用實施權을 그뒤에 取得한 第3者에게도 對抗하는 要件에 不過하다.

그러므로 通常實施權은 契約期間中에 實施許諾者가 特許權을 第3者에게 讓渡하거나 專用實施權을 設定하였을 경우 契約當事者間에는 契約違反이 되지만 登錄되지 않은 以上 第3者에게 對抗할수가 없는 것이다. 이는 特許實施權의 取得上 重要한 問題이므로 慎重해야한다.

㊱ 特許權의 不爭條件

特許權의 不爭條件이란 實施許諾者로부터 實施許諾된 特許權의 効력에 대하여 實施權者는 本人 스스로이거나 第3者를 紹介시켜서 一切 다투지 않겠다는 約束條件을 말하며 대체로 一般화된 事項이다.

이 條件은 實施權者에게는 拘束의 條件이 되므로 없는것만은 못하다. 특히 當該特許內容에 無効原因이 있음을 알면서도 當事者의 合意로서 特許를 存續시키는 것 처럼 보이려는 경우와 實施許諾者가 그 優越의地位를 利用하여 元來無効여야할 特許에 대하여 實施權者에게 實施料를 支拂시키려는 경우에는 法精神에 違背되므로 實施權者로서는 매우 操心해야할 事項이다.

㊲ 特許侵害를 받았을 경우

實施契約된 對象特許가 第3者에 의해 侵害당했을 경우의 侵害排除는 實施許諾者가 處理함이 原則이다. 이때 專用實施權者의 경우에는 特許權者와 마찬가지로 自己名義로 訴訟을 提起할 權利가 法的으로 保障되어 있다.

그러나 通常實施權者는 스스로 侵害排除의 權限이

없으므로 實施許諾者의 侵害排除義務를 契約中에 明示하도록 努力해야 한다.

다만 實施權者로서도 契約對象特許의 防衛에는 共通의 利害關係가 있으므로 實施權者는 特許가 侵害되지 않도록 積極적으로 이를 지키며 侵害되었을 때에는 迅速히 實施許諾者에게 報告하고 訴訟時에는 빨리 實施許諾者에게 協力한다』고 規定을 契約에 挿入하는 例도 있다.

또 訴訟費用의 負擔에 대해서도 實施許諾者는 實施權者가 實施權을 完全히 有効하게 使用하게끔 措處해야 하며 原則적으로 實施許諾者가 負擔해야 한다. 實施權者도 共通의 利害關係者라는 處地에서 費用의 負擔은 半分해야 한다.

그러나 訴訟費用과 實施料收入을 전주어 불매 侵害排除를 實行함은 實施許諾者에게 반드시 有益하다고는 할수 없는 경우가 있으므로 實施許諾者의 侵害排除義務에 대하여 規制하는 수가 없지 않다.

예를 들어 侵害가 實施權者에게 實質적으로 不利益을 招來하지 않는 경우에는 侵害排除義務를 지지 않는다고 한다든가 實施許諾者는 訴訟提起와 實施料引下中 어느것을 任意選擇할 수가 있다는 등이다.

㉔ 特許出願中の 契約處理

特許出願中の 契約對象이 拒絕査定되었을 경우 通常의 契約으로는 노우하우는 남게 되므로 그 노우하우가 必要하던 契約을 繼續할 수 밖에 道理가 없다.

노우하우보다 特許에 많은 期待를 걸었을 경우에는 當該特許의 不成立으로서 契約繼續의 뜻이 없어지게 되므로 實施權者로서는 該같은 경우의 契約을 終了시키는 權利를 確保해야 한다.

다만 實施許諾者로서는 出願中の 特許에 관한 노우하우를 開示하게 되므로 該같은 要求를 응하지 않을 가능성이 많다. 따라서 적어도 代價로 調整할 수 있게끔 措處해야 한다.

예를 들어 契約時點에서는 代價를 싸게해 두고 特許가 成立되었을 경우에는 再調整한다든가 혹은 當初에 높은 代價가 要求되어 어쩔수 없을 때에는 特許不成立을 理由로 引下調整하는 등의 手段을 講究해야 한다.

㉕ 改良特許와 改良노우하우의 處理

(1) 技術導入契約對象이 될 實施權의 範圍는 約契締結時에 實施許諾者가 保有하는 特許, 노우하우에 局限되는 경우도 있고 實施許諾者가 그후 約契期間中에 改良發明한 技術을 包含하는 경우도 있다.

그러나 대개의 경우 實施許諾者에 의한 改良特許, 改良노우하우에 대해서는 劃期的인 新技術이나 극히 新規性이 강한 것을 除外하고는 새로이 一時金을 追加支拂하지 않고 數次 追加許諾하게 된다.

(2) 實施權者가 契約期間中에 改良開發한 技術의 取扱에 대해서는 먼저 그 改良技術이 實施權者와 實施許諾者中 누구에게 歸屬되느냐를 確認해야 한다.

國際적인 趨勢로 보아 改良技術은 實施權者 自身の 技術蓄積과 研究開發努力에 의해 達成된 것이며 技術導入의 目的이 대체로 그 技術을 習得할뿐 아니라 彼此의 技術의 格差를 메우고 導入技術의 基礎위에 獨自의 技術開發力을 培養한다는 것을 考慮한다면 改良技術은 實施權者에 歸屬해야 된다는 原則이 成立된다.

(3) 改良技術이 實施權者에 歸屬될 경우에는 實施許諾者와 對等한 立場에서 實施許諾條件이 成立, 保持되어야 한다. 그러므로

① 通常의 實施契約에서는 實施許諾者의 改良技術은 契約期間中 無償으로 實施權者에게 供與되는 경우가 많다. 다만 改良技術의 技術的 價値가 극히 높을때는 契約期間終了後에 兩當事者가 協議하여 有償으로 바꾸는 수가 있다. 그러나 實施許諾者가 提供하는 追加技術은 有償으로 하고 實施權者가 提供하는 改良技術은 無償으로 하는 따위의 不平等契約은 맺지 말아야 한다.

② 實施許諾者가 提供하는 것은 契約發効後 當初의 몇해동안에 局限하나 實施權者는 契約期間中에 改良開發한 技術을 모두 提供한다거나 實施許諾者는 그 改良技術을 契約期間中에 限하여 供與하나 實施權者는 그 改良技術을 그 有効期間中 無償으로 相對에게 實施許諾한다는 등의 規定은 期間의 不均衡性을 지니고 있으므로 받아들여서는 안된다.

③ 實施權者는 改良技術에 대하여 再實施權을 包含한 獨占的 實施權을 許諾함에 있어 實施許諾者는 再實施權없는 非獨占的 實施權을 提供한다는 따위의 不均衡規定은 相互對等性을 喪失한 條件이 된다.

④ 테리터리의 範圍가 一部地域國에 限定하는 경우 특히 獨占實施權을 相互供與한다는 경우에는 實質적인 均衡을 喪失하게 되므로 이러한 경우에는 테리터리以外的 地域에서는 相互非獨占實施權을 供與한다고 정해야 한다.

(4) 實施權者의 改良開發에 關聯된 特許나 特許出願選擇權을 實施許諾者에게 讓渡한다는 條項은 相互協議하여 妥當한 代價로서 讓渡한다거나 實施權者가 特許出願을 希望하지 않을 경우에는 그 地域에 限하여 實施許諾者에게 特許出願權을 供與한다는 條項은 無妨하다.