

知的財産權에 대한 EEC政策(1)

S.D.앤드만(런던 Warwick대학 법률강사) 저

白仁洪(본회 조사부) 역

目 次

- I. 問題의 提起
- II. 法條文과의 比較 검토(事例를 中心으로)
 - 1. 第85條와 知的財産權
 - 가) 特許라이센스
 - 나) 禁止의 수용
 - 2. 第86條와 知的財産權
 - 3. 第30條 내지 第36條와 知的財産權
- III. 結論

<그딯은 이번호, 명조는 다음號>

I. 問題의 提起

1990년대에도 産業財産權과 共同體法(Community law)과의 紛爭은 계속되고 있지만, 그 기본규칙들은 변화하고 있다.

EEC 경쟁정책의 관심사와 知的財産權者 및 라이선싱관계자들의 관심사간의 갈등은 유럽 공동체의 첫 30년간 특종거리였다. 産業財産權者와 그 라이선시들에게 국가의 法으로 주어졌던 절대적인 지역보호의 수락은 12회원국을 하나의 통합된 시장으로 만들어보려는 共同體에 게 피할 수 없는 어려움을 주고있다. 知的財産權에 대한 보호는 공동체 전체의 기술발전과 보급에 매우 중요하다는 사실은 인식되어 있으나 현재의 共同體法은 전용라이선싱 계약이 통합을 저해하는 국가시장의 기존경향을 강화할

수도 있는 위험을 시정하는 것이 중요하다는 것을 충분히 고려하고 있지 않다.

공동체 입장에서 볼 때 諸國은 과도기적인 단계, 知的財産權法에 관한 공동체의 표준화 또는 충분한 조화 不在의 시기에 있다. 이러한 과도기적 단계에서 유럽 재판소가 인식한대로 知的財産權의 보호가 허여되는 조건 및 절차의 결정이 여전히 국가법에 대한 문제가 되고 있다. <Keurkoop 對 Nancy Kean Gifts(1982)>. 그럼에도 불구하고, 條約에는 이런 결정은 단지 초기의 결정에 불과하며 知的財産權이 부적당하게 행사됐을 때 최종적으로 共同體法에 따른다는 것을 확인 시켜주는 세가지 근거조항이 있다.

이들중 첫째는 로마條約 第85條로 라이선싱 계약에 적용되며, 계약서상에 어떠한 의무조항과 금지조항이 第85條1項에 해당되는지 묻고 있는데, 그들은 경쟁을 막거나 금지시키거나 또는 악용하는 효과나 그러한 의도를 갖기 때 문이다.

두번째는 第86條인데, 이 조항은 特許, 著作權 및 다른 형태의 知的財産權者가 우세한 시장지위를 갖고서 그런 권리의 행사시 권리를 남용할 수 있다고 보고 있는데, 이는 第86條의 위반이 되고 있다. 第85條 및 第86條는 경쟁법의 시스템으로 여겨지고 있으며 독자적인 것에도 적용 가능하다. 다른 레벨에도 불구하고 이 조항들은 공동체시장내에서 효과적인 경쟁을 유지하려는 공통의 목표를 갖고 있다. 세번째는 상품과 서어비스의 자유로운 이동에 관한

조항으로 第30條 내지 36條인데, 이들 또한 시장의 分割을 피하려는 목적을 갖고서 법원이 知的財産權에 제한을 두도록 하고 있다. 知的財産權에 대한 적용에 있어서는 第30條 내지 第36條는 독자적인 것에는 직접적으로 영향을 주고있지는 않으며, 회원국의 知的財産權에 대한 국가법의 적용시, 특히 회원국의 법정에서 침해소송시행에 영향을 주고 있다. 이러한 조항들은 문제를 제기하고 있는데, 知的財産權에 대한 그와같은 시행이 언제 條約의 위반을 구성하게 되는가 하는 것인데 회원국간의 상품의 자유로운 이동에 대한 부당한 간섭이 되기 때문이다.

이 세가지 상황에서, 수행, 계약 또는 법정의 審決이 회원국간의 무역에 영향을 준다고 가정할 때, 국가법은 1차적으로 財産權의 범위에 대한 정의를 내릴 수 있겠지만 조약은 知的財産權이 부당하게 행사되었을 때 최종적인 결정권한은 共同體法이 보유하고 있다는 것을 확실히 하고 있다. 이런 紛爭이 각각의 상황에서 어떻게 해결되는지를 보도록 하자.

II. 法條文과의 비교검토(事例를 中心으로)

1. 第85條와 知的財産權

라이센싱계약은 영국같은 단일국가의 경쟁 정책 당국에게는 상당히 유리할 수가 있다. 그들은 외부의 경쟁자를 시장내에 들여와 상호간에 商標(brand) 경쟁을 하도록 하며 기술이 나라 전체에 보급되도록 도와준다. 더우기, 그들은 국가당국이 거의 特許權者, 그 權利를 이용하는 자로 간주하고 있기 때문에 거의 불리한 점이 없다. 그러나 EEC의 입장에서 볼 때 라이센싱계약은 보다 복잡한 현상인 것이다. 그들은 공동의 시장에 기술의 보다 급속한 보급 및 서로간의 商標競爭을 고양할 잠재성을 제공할 수도 있으나 독점지역에서만 회원국을 개척해나갈만한 매력적인 장점을 갖고있지 못하다. 이것은 종종 라이센스들이 라이센스를 맺은 商品을 제조하는데 절대 필요한 중요한 기기에 투자하도록 고무하는 목적으로 필요하

다. 그럼에도 불구하고, 공동의 시장으로의 통합을 저지하는 회원국의 기존경향을 보장하는 것이 고려되고 있다.

기술라이센싱과 관련하여 유럽위원회와 법원의 과제는 기술라이센싱의 이러한 두 측면에서 條約의 정책이 우선순위를 어떻게 결정하는가를 정하는 것이었는데 그 답은 양측다 항상 같지는 않았다.

위원회는 오래전부터 독점지역의 보호는 特許와 노우하우의 라이센스에 필수불가결한 것이며 지역의 적절한 보호 없이는 라이센스들이 그 과정에서 투자하지 않으리라는 것을 인식시키기 위해 준비해왔다.

사실, 1960년대초 Christmas Message에서 製造發明의 개발, 사용 및 판매, 영역의 사용제한, 양과 질의 기준, 비독점적인 계량통지의무의 예와 관련된 제한적인 條文들은 모두 第85條1項에 속하지 않는다는 것을 인정하고자 하였다. 위원회의 기본적인 생각은 그런 條文들은 “다른 측면에서 發明을 이용하도록 권한받은 라이센스와 관련하여 特許權者의 독점권에 포함된 금지에 대한 부분적인 권리의 유지만”의 권리를 준다는 것이었다. 라이센스에게 독점권 허여의 보호를 보장하는 제한조건에 관한 한 위원회는 더욱 애매하다. 그것은 말하기를, 그와같은 독점적인 일이 경쟁을 제한하는 목적이거나 효과가 있는지에 대한 논제는 무시하더라도 그들이 공동체 현상에서 회원국 사이의 무역에 영향을 줄 것 같지는 않다.

그러나 1970년대에 위원회의 견해는 상당히 바뀌었다. Christmas Message에 표명되었던 위원회의 견해는 분명히 버려졌고 위원회는 그의 입장에서 전용특허라이센스는 第85條1項에 의해 제지되어야 하며 第85條3項으로 정당화가 요구되어야 한다는 것을 분명히 하였다. 그 이후로 위원회는 그와같은 條文들은 실제로 경쟁을 강화하며 따라서 제일 먼저 第85條1項으로 제지되어 않는다는 견해를 마지못해 받아들이고 있었다. 特許權者 자신이 그 지역에서 特許를 개발할 경우 그것은 전용라이센스는 특허

권자가 원하는 적법한 독점권의 대체에 불과하다는 주장으로 설득되지도 않았다.

가) 特許라이센스

너무나 많은 特許라이센스들이 독자적으로 면제될 수 있는 第85條1項에 의해 제지되었기 때문에 위원회의 입장이 특허라이센싱블럭 해체에 대한 필요성 쪽으로 향하는 것은 시간문제였다.

特許라이센싱블럭 해체에 대한 최종안을 준비하는 동안 Maize Seed(1982년)에 법원은 第85條에 대해 다소 다른 견해를 갖고 있다는 유럽재판소의 판결이 실렸다. Maize Seed에서 법원은 어떤 형태의 지역독점권도 第85條1項에 의해 방해되어서는 안되며 第85條3項으로 정당화되어야 한다고 지적하였다. 위원회는 라이선스가 다른 라이선스와 동등한 수입업체에 의한 동등한 수입을 허용하는 “개방”적인 라이선서는 자동적으로 第85條1項에 해당됨이 없이 라이선시에게 전용라이센스를 줄 수 있어야 한다고 주장하였다.

그 경우에 부적당한 것은 라이선시에게 許與된 절대적인 地域保護였다. 관련된 기초가 라이선스를 맺은 지역으로 유출되는 것을 방지하기 위해서 라이선서나 라이선시에게 부과되는 의무의 형태로, 라이선시의 轉用權과 더불어 이러한 의무조항은 라이선스는 “폐쇄적”이며 대등한 수입은 불가능하다는 것을 의미하였다.

결론적으로, 계약은 第85條1項에 해당될 뿐만 아니라 또한 第85條3項으로도 정당화되지 않았다. 그러나 Maize Seed에서 법원은 라이선스가 개방적인 것인한, 즉, 라이선시에 의한 동등한 수입을 허락하는 경우, 그것은 라이선시를 위한 독점적인 지역보호의 조치를 포함할 수 있으며, 우선 第85條1項으로 저지되지 않을 수 있다는 것을 분명히 하였다.

그럼에도 불구하고, 위원회는 만일 모두가 아니면 대부분의 特許라이센스가 第85條1項에 의해 저지되지 않고 모두 면제될 경우를 가정하여 계속해서 연구하였다. 독점적인 지역보호

형태의 라이선싱에 대한 보다 큰 인센티브를 요하는 계약내용에 대한 위원회의 주된 양보본 블럭해제 자체로 합당한 보호조치, 즉, 예를들면, 라이선서와 라이선시처럼 特許存續期間 동안 active sale에 대한 제한과 passive sale에 대한 5년간의 제한을 수락하는 것과 같은 조치를 형성하는 것이다(규칙 제2349/84호). 그러나 이러한 방법은 第85條1項이 먼저 적용되는 것을 전제한 것이다.

1984년에 特許라이센싱블럭해제의 最終案이 준비되고 있는동안 노우하우라이센싱 또한 결국에는 블럭해제가 되어 한다는 것이 분명해졌다. 特許된 라이선싱규칙은 복합된 특허/노우하우라이센스에 적용 불가능하였는데 여기서는 노우하우가 우세하였고 순수한 노우하우에 대해서도 또한 마찬가지로 적용 불가능하였다. 더우기 권리만료, 비등록, 또는 特許保護에 대한 불이용성 때문이든 특허보호가 존재하지 않는 지역에서는 라이선싱에 대해 보호해주지 못했다.

1988년 11월에 채택되고 1989년 4월 1일부터 실시된 노우하우 블럭해제(규칙 제566/89호)는 라이선싱에 대하여 보다 우호적인 法領域으로의 움직임을 보여준다.

1984년 規則과 순수한 노우하우라이센스에 적용되지 않았던 복합된 노우하우/특허라이센스는 노우하우 규칙에서 수용될 수 있다.

노우하우는 國家法에 근거가 없다 하더라도 특정한 대상의 일부로서 비밀을 보장하는 知的財産權으로 인식되고 있다. 노우하우라이센서들은 active sale 금지를 포함하고 있는 노우하우에 대해서는 10년간의 독점적인 지역 보호를 제공할 수 있으며, 이 기간은 특허가 실시되고 있는 지역에서 복합된 계약상의 特許存續期間 동안 연장될 수 있다. (제1조). 그들은 또한 라이선시에게 passive sale에 대해 다른 라이선시나 라이선서 자신이 5년간의 금지를 規定할 수 있다. (제1조1항6호, 제1조2항) 이 두 條項을 근거로 기술에 대한 기간은 EEC에서의 첫 라이선싱일로부터 시작한다.

나) 禁止의 수락

노우하우의 移轉에 관한 필요한 부수적인 조항으로 指定期間 이후의 사용금지에 대한 수락이 있으며(제2조1항3호, 3항1호, Record 14) 로알티는 라이선스기간 전체에 걸쳐 배당될 수 있다. (제2조1항7호, 3항5호, 제7조7항, Record 15) 이 두 조문은 자주 인용되는 조문들이다.

그러나 위원회는 技術移轉過程에 대하여 두 개의 다른 수직적인 상태로서의 관계를 촉진시키기 보다는 수평적 차원의 노우하우라이센싱 관계(예, 라이선서와 라이선시 사이의 잠재적인 경쟁)에 계속해서 보다 많은 관심을 두고 있다. 따라서 비거부조문(제3조4항), 양의제한(제3조7항) 및 비경쟁조문(제3조9항)은 모두 블랙리스트에 포함되어 있다.

그러나 Maize Seed에 실린 법원의 독트린은 위축되지 않았다. 사실, Coditel II (1982), Pronuptia (1986)와 Erauw Jacquery(1988)와 같은 事例는 그 독트린에 새로운 활기를 주었다. 例로, Pronuptia의 경우, 유럽재판소는 독점판매계약에 대해서 합리적인 범주의 비경쟁조문, 독점판매허여자의 판매망에 대한 확증과 명성을 유지하는 조문과 같은 어떤 제약조건이 필수적이거나 부수적일 때 그들은 第85條1項에 저촉되지 않을 수 있다고 지적하였다. 그러나, Pronuptia의 사례에서 법원은 계약연쇄점에 대한 지역적인 獨占性은 第85條1項으로 제외될 수 있으며, 독점판매계약을 위해서 불력해제를 갖는 것이 필요하다고 주장하였다. (규칙 제4087/88호 참조) 그럼에도 불구하고, 第85條1項에 대한 법원의 취급법은 위원회와 법원 사이에 계속적인 견해차이를 나타내고 있다.

위원회의 입장변화 이유에 대한 고찰이 있었다. 한가지 가능한 설명으로, 위원회는 처음에는 단일국의 경쟁정책에 대한 경험을 갖고있는 전문가들로 구성되어 있어서 공동체 차원으로 정책을 변화시키는데 한동안 시간이 걸린 것이다. 더우기, 새로운 취급법으로 위원회가 그 분야의 발전에 대해서 관료적인 통제를 할 수 있다고 확신하고 있다는 비평을 면할 수 없다.

법원은 第85條1項에 대해 왜 다른 견해를 취하고 있는가? 한가지 대답은 법원은 행정관이나 경제학자로서 그들의 의결행사로 공동의 시장을 형성하기를 원하기 보다는 條約에 쓰여진 말을 풀이하는 배심원의 유리한 위치에서 條項에 접근하고 있다는 것이다. 법원의 이 방식은 영국의 법정처럼 순수하게 문서 중심적인 것이 아니라 법원의 조약의 조문에 대한 “의도적인” 또는 심지어 “헌법적인” 해석은 조약의 언어에서 시작하고 있는 것이다. 第85條1項은 오직 “공동체 공동의 시장안에 경쟁을 방해, 금지 또는 악용하는 계약, 결정 또는 協定된 관행은 금지하며” 만일 계약이 경쟁에 경쟁자를 하나 더 추가한다면 그것은 경쟁을 방해하거나 악용하는 것이라고는 말할 수 없다고 規定하고 있다. 더우기, 知的財産權라이센싱과 관련하여 第85條1項에 주어진 해석은 합작투자자와 판매계약을 포함하여 광범위한 경쟁 事例에서 법원에 의해 第85條1項에 주어진 해석과 같아야 한다.

이런 견해차이에 관련된 것으로는 무엇이 있는가? 하나는, 대담한 라이선서들이 우선 자신의 라이선서가 第85條1項에 걸리는가를 보기 위해 라이선스의 분석을 시도하려는 여지가 있을 수 있다는 것이다. 왜냐하면 第85條1項의 범위에 대한 새로운 기술적인 異論이 나오기 때문이다. 기술의 新規性은, 시장에서 그 新規性이 인정되어야 할 필요가 있는데, 특정한 禁止條項은 라이선싱협정에 대한 동기를 제공하는데 매우 필요한 것이라고 법원으로부터 깨닫게 하여 第85條1項에 결코 해당되지 않도록 할 수 있다. 그것의 순수한 효과는 경쟁을 제한하고 금지하기 보다는 시장에 하나의 경쟁자를 더 들여오으로써 경쟁을 발전시켜 나가자는 것이다. 신중한 라이선서들은 어쩔 수 없이 안전한 경쟁을 위하여 불력해제에 적합하도록 시도할 것이다. 그럼에도 불구하고, 이러한 실시예 실수가 있다면 두번째로는 조문이나 계약이 第85條1項에 전혀 해당되지 않는다는 취지의 양보적인 입장이 있을 것이다. <계속>