

EU에서의 지적재산권 실시계약과 경쟁법의 적용

영남대학교 법학전문대학원 조교수 | 심재한

I. 서설

EU조약 제101조(구 제81조) 제1항은 경쟁을 제한하는 모든 합의나 동조적 행위를 금지하므로 경쟁제한적인 효과가 있는 지적재산권 실시계약은 EU조약 제101조 제2항이 적용되어 무효가 된다. 그런데 계약이나 합의의 내용이 EU조약 제101조 제3항의 전제조건을 충족하는 경우에는 카르텔 금지규정의 적용으로부터 면제될 수 있다. 이러한 면제는 일괄면제규칙(Gruppen-Freistellungsverordnung)을 통하여 이루어질 수 있는데, 일괄면제규칙에 속하는 합의에 대해서는 EU조약 제101조 제1항에 따른 카르텔 금지가 적용되지 아니하므로 제2항에 따른 무효라는 결과도 발생하지 아니한다.

EU에서 지적재산권 실시계약에 대한 경쟁법 상의 규율은 특허 및 실용신안, 노하우 등과 같은 기술보호법제를 중심으로 발전되었으며, 기술보호 관련 지적재산권의 실시계약에 대한 EU 경쟁법 적용 여부는 현재 「기술이전합의에 대한 일괄면제규칙 772/2004」¹⁾ (이하 “기술이전합의규칙”이라 한다)에 의하여 규율되고 있다. 그리고 EU집행위원회는 기술이전합의규칙의 적용을 위하여 「기술이전계약에 대한 EU조약 제81조의 적용지침」²⁾을 제정하였다. 이 지침은 기술이전합의규칙에서 자세하게 규정하지 않은 문제에 대하여 구체적인 해석 상의 지침을 마련한 것이다.

이하에서는 우선 기술이전합의규칙이 지적재산권의 실시계약에 적용되는 방식과 특징에 대하여 II.에서 간단하게 살펴보고, III.에서는 지적재산권자와 실시권자 사이에 체결된 실시계약의 개별 합의유형이 어떠한 경우에 금지되거나 허용되는지를 살펴보기로 한다.

1) VO (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. 04. 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Abs. 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl 2004 Nr. L 123/11.

2) Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl 2004, Nr. C 101/2.

II. 기술이전합의규칙의 방식과 특징

기술이전합의규칙은 특허³⁾와 소프트웨어⁴⁾ 그리고 노하우(Know-How) 혹은 이러한 지적재산권이 혼합된 실시계약에 대하여 적용된다. 반면, 상표와 저작권 실시계약에 대하여 일반적으로 적용되는 EU의 일괄면제규칙은 없다.⁵⁾ 따라서 순수한 상표와 저작권 실시계약에 대하여 EU집행위원회와 EU법원이 「수직적 합의에 대한 일괄면제규칙 2790/1999」⁶⁾을 적용하는 경우도 있는데, 다만 입체상표의 실시계약의 경우에는 그것이 표시의 기능이 아니라 실제로 보호받는 형태의 생산에 필요하기 때문에 기술이전합의규칙의 적용이 가능할 수 있다. 또한, 저작권 실시계약이 계약제품의 생산을 위하여 허락된 것이라면 기술이전합의규칙의 유추적용이 가능한데, 이는 실시허락이 저작물의 복제와 배포를 위하여 이루어진 경우를 뜻한다.

기술이전합의규칙은 원칙적으로 '두 사업자 사이의' 실시계약에 적용되지만, 기술이전합의규칙에 규정된 유형과 같은 합의가 다수 당사자 사이의 계약에 포함되어 있는 경우 유추적용되기도 한다.

지적재산권자와 실시권자 사이의 실시계약에 있어서 금지되는 유형의 합의는 기술이전합의규칙 제4조에 규정되어 있는데, 이를 '핵심제한'(Kernbeschränkung)이라고 하거나 '흑색조항'(Schwarze Klauseln)이라고 칭한다. 이는 경성제한에 해당하는 것으로서, 여기에서 명시적으로 금지되지 않은 유형의 합의는 허용된다.

경쟁제한적인 합의의 허용요건을 판단함에 있어서 기술이전합의규칙은 실시계약의 당사자가 경쟁자이나 비경쟁자이나를 구분한다. 경쟁자들 사이의 합의이나 아니면 경쟁자가 아닌 사업자들 사이의 합의이나 여부는 관련 기술시장과 관련 제품시장에서의 경쟁관계에 의하여 판단하는데,⁷⁾ 경쟁자들 사이에서의 실시계약에 포함된 경쟁제한적 합의를 허용받기 위해서는 더욱 강화된 요건을 충족시켜야 한다. 예컨대, 경쟁자들 사이의 지적재산권 실시계약이 체결된 경우 그 당사자들의 시장점유율의 합이 20% 이하인 경우에, 그리고 경쟁자가 아닌 당사자들 사이의 합의에 대해서는 각각의 당사자가 개별적으로 시장점유율이 30%를 넘지 않는 경우에 안전지대가 설정되어 있다.

지적재산권 실시계약 당사자의 시장점유율이 상기의 기준을 넘는 경우, 그들의 계약에 핵심제한 내용이 포함되지 않았다면 시장분석을 통한 개별심사가 이루어진다.

3) 기술이전합의규칙에서 의미하는 특허에는 특허출원, 실용신안(출원), 디자인, 반도체 집적회로의 배치설계, 보호기간이 연장된 의약품(농약 포함) 등과 품종보호권이 포함된다. 특정한 조건 하에 출원된 특허가 금지권을 보유할 수 있으므로 그 금지권이 유지되는 한도에서는 특허출원이 특허와 동일한 취급을 받는다.

4) 소프트웨어 실시권은 원래 저작권 분야의 문제가 되지만, 어떤 소프트웨어가 새롭거나 향상된 제품의 개발이나 생산을 위하여 제공되는 때에는 기술이전합의규칙의 적용대상이 된다.

5) 그 이유는 이사회 규칙 19/65(VO 19/65)에서 집행위원회에 비기술적 지적재산권의 실시계약에 대한 일괄면제규칙 제정권을 부여하지 않았기 때문이다.

6) VO Nr. 2790/1999 der Kommission vom 22. 12. 1999 über die Anwendung von Artikel 81 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, ABI 2000 Nr. L 3361/21 vom 22. 12. 1999.

7) 어떠한 기술이 실시권자의 입장에서 볼 때 그 성질이나 실시료(가액) 혹은 사용목적 등의 측면에서 다른 기술과 교환이나 대체가 가능할 때 관련 기술시장 내지 관련 제품시장을 형성한다. 관련 기술시장이나 관련 제품시장에서 서로 경쟁관계에 있는 사업자들이 경쟁자로 정의된다.

Ⅲ. 개별 합의유형 평가

이하에서는 지적재산권자와 실시권자 사이에 체결된 실시계약에 있어서의 개별 합의유형이 어떠한 요건 하에 허용되거나 금지되는지 여부를 기술이전합의규칙과 기술이전계약에 대한 EU조약 제81조의 적용지침을 해석하여 살펴보기로 한다. 그리고 필요한 경우, 저작권이나 상표권의 실시계약에서 동일한 개별 합의유형이 어떻게 평가되는지를 설명하기로 한다.

1. 가격구속합의

지적재산권자나 실시권자가 제3자에게 제품을 판매하는 경우에 지켜야하는 고정판매가격이나 최저판매가격을 지정하는 것을 직·간접적인 목적으로 하는 합의는 그 자체로서 경쟁제한을 구성하므로 금지된다. 직접적인 방식에 의한 가격합의는 물론이고 간접적인 방식에 의한 가격합의도 금지의 대상이 된다. 간접적인 판매가격지정의 방법으로는 판매가격을 경쟁자의 판매가격에 맞추도록 하거나 혹은 지정가격을 지키지 않는 경우에 위협, 협박, 경고, 제재조치 혹은 계약 해지 등을 하는 것도 포함된다. 또한, 예를 들어 제품의 가격이 특정한 수준 이하로 하락하는 경우에 실시료를 증액하는 방식과 같은 것도 간접적인 판매가격의 합의에 포함된다.

경쟁자들 사이에 상호실시허락(Cross-Licensing)을 체결하여 상호 간의 실시료를 통하여 제품 시장에서의 가격을 조절할 수 있다. 따라서 EU집행위원회는 이러한 상호 간의 실시계약이 전혀 경쟁촉진적인 목적을 가지지 않는 경우에는 이를 금지한다.

실시허락된 기술의 사용 여부를 불문하고 제품판매총액을 기준으로 실시료를 산정하는 것도 금지된다. 왜냐하면, 실시권자가 자신의 기술을 사용하는 가능성을 제한할 수 있기 때문이다. 기술의 사용 여부를 불문하고 제품판매총액을 기준으로 실시료를 산정하는 계약은 경쟁자인 실시권자 자신의 기술을 사용하는 비용을 상승시키고, 따라서 이러한 합의가 없었다면 존재하였을 경쟁을 제한하게 되기 때문이다.

다만, 예외적으로는 판매총액을 기초로 실시료를 산정하는 합의가 경쟁촉진적인 실시허락 제공에 필수적이라는 객관적인 사정이 존재하는 경우라면 금지되지 않을 수도 있다. 이는, 예를 들어 이러한 제한이 없다면 실시료의 계산이 불가능하거나 매우 어렵게 되는 경우나 혹은 실시허락을 하는 지적재산권자의 기술이 제품에 눈에 필만한 흔적을 남기지 않으므로 실질적으로 대체적인 감시수단이 없거나 매우 어려운 경우이다.

가격합의라고 하더라도 최고판매가격이나 (고정가격 내지는 최저가격의 효과를 가지지 않는) 권장가격에 대한 합의는 허용하여 양 당사자의 가격 형성의 자유를 보장하고 있다. 그리고 실시권자가 최소실시료를 지급하여야 하는 의무를 부담하는 것 자체만으로는 금지되는 가격합의로 판단되

지는 않는다.

저작권자는 최종소비자에 대한 가격설정권리가 없으므로 수직적 가격구속은 금지된다. 다만, EU법 상으로는 저작권으로 보호를 받는 작품의 판매를 위한 복제 및 배포권 실시합의에 대해서는 기술이전합의규칙이 적용되므로 그 한도 안에서 권장가격이나 최고가격구속은 가능한 것으로 판단된다.

2. 생산제한합의

(1) 경쟁자간의 생산제한

지적재산권 실시계약에 있어서 경쟁자 간의 상호적인 생산제한합의는 경성카르텔을 구성하여 경쟁을 침해하고 상품의 처분과 분배에 손실을 미치므로 원칙적으로 금지된다. 예를 들어, 계약의 어떤 당사자 중 하나가 합의에 의하여 정해진 제조 내지 판매수량을 초과하는 경우에 타방 당사자에게 위약금을 지불하여야 하는 의무를 부담하는 경우에도 금지되는 생산제한합의가 있는 것으로 본다.

그러나 실시허락된 기술로 생산되는 제품과 관련하여 실시권자에게만 부과되는 비상호적인 생산제한합의는 당사자의 시장점유율 합이 20%에 미치지 못하는 경우에 허용된다. 왜냐하면, EU집행위원회는 비상호적인 생산제한이 필연적으로 시장에 적은 양의 제품을 제공하도록 하지는 않는다고 판단하기 때문이다.

반면, 지적재산권 실시계약 당사자들이 현저한 시장지배력을 보유하고 있는 경우에는 실시권자에 대한 생산제한이 경쟁을 제한할 수 있다. 그러나 지적재산권자의 기술이 실시권자의 기술에 비하여 월등하게 우수하고, 제한되는 생산량 자체가 실시허락계약 체결 이전의 실시권자의 생산량을 명백하게 넘어서는 경우에는 허용될 수 있다. 그 이유는 그러한 생산량 제한이 한편으로는 수요가 증가하는 시장에서 한정적으로만 영향을 미치고, 다른 한편으로는 그러한 제한이 있음으로 인하여 지적재산권자가 자신의 기술을 가능한 널리 확산시킬 것을 유발하는 효과도 있기 때문이다.

(2) 비경쟁자간의 생산제한

비경쟁자 간의 지적재산권 실시계약에서 실시권자들에게 생산제한이 부과되는 경우 실시권자들 간의 기술내 경쟁(Technologieinterner Wettbewerb)을 감소시키는 반경쟁적 위험이 존재한다. 이러한 경쟁침해적인 효과의 강도는 지적재산권자와 실시권자의 시장에서의 지위 내지는 생산제한으로 인하여 실시권자에게 허락된 기술이 적용된 제품에 대한 수요를 충족시키는 것을 얼마나

방해하느냐의 정도에 따라 달라진다.

그러나 비경쟁자 간의 실시계약에서 실시권자에게 부과되는 생산제한은 기술의 확산을 촉진하는 경우에는 경쟁을 촉진하는 효과가 있을 수도 있다. 기술의 제공자로서 지적재산권자에게는 원칙적으로 실시권자가 그에게 허락된 기술을 이용하여 얼마나 생산할 수 있는지를 정할 수 있어야 한다고 EU집행위원회는 판단한다. 왜냐하면, 만약 지적재산권자가 실시권자의 생산량을 정할 수 없다면 다수의 실시허락계약 자체가 체결될 수 없을 것이고, 이는 신기술의 확산에 부정적인 결과를 초래하게 될 것이기 때문이다.

다만, 지적재산권자에게 유보된 지역이나 고객에 대한 판매금지가 결합되어 실시권자에게 부과된 경우라면, 생산제한이 지적재산권자가 가진 기술의 확산을 가져온다고 할 수는 없으므로 금지된다.

3. 시장 혹은 고객의 지정합의

(1) 기술보호 관련 실시계약

기술이전합의규칙에 따르면 경쟁자들 간의 실시계약에 포함된 시장 혹은 고객의 지정합의는 금지되고, 비경쟁자인 실시권자에게 일정한 시장 혹은 고객에 대한 수동적 판매의 제한이 부과된다면 금지된다.

(2) 상표권 실시계약

상표권의 실시계약에 있어서도 수출금지나 수입금지와 같은 절대적인 지역적 시장지정합의는 경쟁법적으로 심각한 위법성을 가지므로 금지된다. 상표권자를 위하여 특정한 고객이나 고객집단을 할당하거나 배분하는 조항도 원칙적으로 경쟁을 제한하는 조항으로 판단된다. 다만, 이러한 조항은 특정한 고객집단을 위하여 상표를 통일적으로 사용하고자 하는 상표권자의 이해관계를 고려하여 허용될 수 있다. 또한, 비경쟁자들 사이의 순수한 수직적 상표권 실시계약에서 고객집단의 지정은 가능하다.

(3) 저작권 실시계약

저작권의 실시계약 시에 지역적 제한이 부가되어 허락된 경우를 일률적으로 판단할 수는 없다. 일반적으로 영화 배급을 방해하거나 영화산업의 경쟁을 저해하지 않는 한 저작권에 의하여 보호되

는 영화의 상영이나 텔레비전 방송에 대한 저작권료가 지역적으로 차등을 두고 부과되는 것은 가능하다. 음반과 같은 저작권에 의하여 보호받는 상품의 판매에 대한 지역적인 제한에 대해서는 일반적인 법원칙이 적용되며, 따라서 일반적으로 지역적 제한이 새로운 상품의 제공이나 새로운 시장의 개척에 필요하다면 적법한 것으로 평가된다.

저작물의 복제권이나 배포권 허락시 지역의 분리가 가능하므로 배타적 지역의 부여는 저작권의 내용에 포함된다. 그런데 배포권의 허락이 있는 경우는 저작권이 체화된 상품이 일단 권리자의 동의하에 출시된 경우에는 지역적 제한을 하는 것은 불가능하다. 이 경우, 저작권은 소진되고 계속적인 배포의 제한은 위법으로 판단된다. 특히, 저작물을 복제하고 배포하여 저작권이 소진된 경우와 처음으로 배포한 실시권자가 그의 구매자에게 지역제한의무를 부과한 경우, 이는 경쟁법적으로 위법한 계약이 된다.

반면, 상품에 체화되어 있지 않은 저작권의 실시에 대해서는 실시지역의 지정합의가 가능하다. 이는 상연권이나 방송권이 해당되며 저작권의 소진이 적용되지 않는다.

4. 전용실시권 및 단독실시권 합

(1) 경쟁자간

경쟁자 상호 간의 전용실시권⁸⁾의 제공은 시장분할 내지 고객분할을 의미하므로 금지되지만, 경쟁자 상호 간에 단독실시권⁹⁾이 부여된 경우에는 당사자의 시장점유율의 합이 20%에 미치지 않는다면 허용된다.

경쟁자 간에 비상호적인 전용실시권이 부여된 경우에도 역시 당사자의 시장점유율의 합이 20%에 미치지 않는다면 허용된다. 경쟁자 간에 비상호적인 전용실시권이 부여된 경우, 당사자 간의 시장점유율의 합이 20%를 초과하는 때는 당해 전용실시권의 경쟁침해적인 효과를 분석하여 판단한다. 만약 지적재산권자가 제품시장에서 비교적 열세의 지위를 가지고 있거나, 예컨대 지적재산권자가 연구소이거나 소규모의 기업이어서 실시권자에게 부여된 지역 내에서 기술을 효과적으로 이용할 수 없는 상황에 있는 때는, 전용실시권을 허락하는 계약이 경쟁에 영향을 미치지 않으므로 허용된다.

8) 특정한 지역 내에서 기술을 사용하여 제품을 생산하도록 허락 받은 유일한 실시권자가 있는 경우에 이를 '전용실시허락'이라고 한다. 이때 지적재산권자는 그 특정한 지역 내에서 스스로 생산하거나 제3자에게 실시허락을 제공하는 것이 제한된다. 실시권자에게 허락되는 특정한 지역은 전 세계까지 확대될 수도 있다.

9) 지적재산권자가 특정한 지역 내에서 실시권자 이외에 제3자에 대해서는 실시허락을 제공하지 않겠다고 약정하는 경우에는, 이를 단독실시권으로 정의한다.

(2) 비경쟁자간

비경쟁자 간의 전용실시권계약은 실시권자가 기술에 투자하고 당해 제품을 적절한 방식으로 시장에 출시하도록 하는 기능을 가지고 있기 때문에 허용된다. 이것은 특히, 실시권자가 허락된 기술을 추가적으로 개발함에 있어서 대규모 투자를 하여야 하는 경우에 필요하다. 그리하여 EU집행위원회는 실시허락의 지역적 적용범위와는 관계없이 비경쟁자 간의 전용실시권 합의에 대해서는 예외적인 경우에만 심사한다.

둘 이상 당사자 사이의 상호적인 실시계약을 통하여 제3자에게 실시권을 허락하지 않기로 하는 합의는, 이렇게 형성된 기술묶음이 사실 상의 산업표준을 구성하는 경우에는 특별한 취급을 받는다. 이는 기술 풀(Pool)과 같은 취급을 받게 되며, 기술 풀에 포함된 기술들은 합리적이며 차별적이지 않은 조건으로 제3자에게 제공되어야 한다.

5. 판매제한합의

전용실시권 혹은 단독실시권이 부여된 경우, 당사자들에게는 허락된 기술이 적용된 제품을 판매할 수 있는 지역이 제한되는 판매제한이 수반되는 경우가 많다. 기술이전합의규칙은 지적재산권 실시계약에서의 판매제한이 능동적(Aktiv)인 판매에 대한 제한인지 아니면 수동적(Passiv)인 판매에 대한 제한인지를 구분하여 판단한다. 능동적 판매는 특정한 지역의 고객에 대한 적극적인 판촉 활동에 의한 판매를 의미하고, 수동적 판매는 고객의 주문에 의한 판매를 의미한다.¹⁰⁾ 이러한 규정은 실시권자가 실시허락을 받은 기술을 이용하기 위하여 투자를 하는 경우에 이를 보호하기 위한 고려에서 기인한다.

(1) 경쟁자간의 판매제한

경쟁자 간의 상호적인 계약에서 당사자 일방이나 양 당사자에게 능동적·수동적 판매에 대한 제한이 부과된 경우는 금지가 되는 합의이다. 경쟁자 상호 간의 계약에서 당사자 일방에 대하여 판매 제한이 부과된 경우는 통상적으로 시장분할로 평가된다.

경쟁자 간의 비상호적 계약인 경우, 지적재산권자나 실시권자의 일방에게 부과된 의무로써 상대방에게 유보된 배타적 지역이나 배타적 고객집단에 대하여 판매제한이 부과되었다면, 이는 허용된다. 다만, 지적재산권자와 실시권자의 시장점유율의 합이 20%를 초과하여 상당한 수준의 시장지배력을 보유하는 때에는 당사자 사이의 판매제한합의가 이루어진 경우에는 금지될 수 있는데, 그

10) Mitteilung der Kommission - Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl 2000 Nr. C 291/1, Rn. 50ff.

렇다고 하더라도 이러한 판매제한이 중요한 기술의 확산을 위하여 불가피할 수 있으며, 그러한 사정이 인정된다면 판매제한 합의가 허용될 수 있다. 이는 예컨대, 지적재산권자가 직접 기술을 이용하는 지역에서의 시장지위가 상대적으로 약한 경우에 해당한다. 이러한 경우에 지적재산권자가 실시허락계약을 추진하기 위해서는, 특히 능동적인 판매의 제한이 필수적이다. 이러한 제한이 없다면 지적재산권자가 자신의 주요 활동범위에서 경쟁자를 맞이하여야 하는 위험에 처하게 되기 때문이다. 이와 마찬가지로, 특히 실시권자가 자신에게 할당된 지역 내에서의 지위가 상대적으로 취약하고 허락된 기술을 효과적으로 이용하기 위해서는 상당한 투자를 수행하여야 하는 경우에는, 지적재산권자에게 부과되는 능동적 판매제한은 불가피하다고 인정된다.

어떤 실시권자가 다른 실시권자에게 부여된 지역이나 고객에 대하여 능동적 판매를 하는 것을 제한하는 합의도 허용된다. 다만, 이러한 판매제한이 유효하기 위해서는 지적재산권 실시계약의 체결 시에 양 실시권자가 경쟁자의 관계에 있어서는 안 된다.

(2) 비경쟁자간의 판매제한

지적재산권자와 실시권자가 비경쟁자인 경우, 지적재산권자에게 유보된 지역이나 고객집단에 대하여 실시권자에게 수동적 판매제한의 부가가 허용될 수 있다. 이는 객관적으로 보아 이러한 판매제한이 부과되지 않았다면 지적재산권의 실시계약이 체결되지 않았을 것이라고 판단할 수 있는 근거가 있어야 한다. 자신의 고유한 기술영역에서 경쟁자를 허락하는 것까지 기술의 보유자에게 기대할 수는 없기 때문이다. 반면, 지적재산권자가 개별적으로 상당한 수준의 시장지배력을 보유한 경우에는 실시권자에게 판매제한을 부과하는 조항은 금지된다.

지적재산권자와 실시권자가 비경쟁자인 경우, 지적재산권자에게 능동적인 판매의 제한을 부과하는 조항도 허용된다. 만약, 실시권자가 생산비용에 실시료의 부담을 받지 않는 지적재산권자와 시장에서 직접적으로 경쟁하여야 한다면, 이는 실시권자의 투자이익을 낮추는 동기가 될 수 있다. 이때 지적재산권자에게 능동적인 판매의 제한을 부과한다면, 이를 통하여 실시권자가 허락된 기술이 포함된 제품의 생산, 마케팅, 판매에 투자하도록 유도하기 때문에 허용될 수 있다.

(3) 다수 실시권자 사이의 판매제한

비경쟁자인 실시권자들 사이에 판매지역이나 고객집단에 대한 능동적 판매제한이 부과된 경우, 이는 원칙적으로 허용된다. 다만, 개별적인 실시권자가 상당한 수준의 시장지배력을 가진다면 그러한 제한은 기술내(Technologieintern) 경쟁을 방해하므로 금지된다. 그러나 그러한 제한이 무임승차(無賃乘車)를 방지하고 실시권자가 자신에게 부여된 지역 내에서 허락된 기술의 효과적인 활

용에 필요한 투자를 하도록 하며, 허락된 제품의 판매를 장려하도록 유도하기 위하여 필요할 경우에는 당해 제한행위는 허용될 수 있다.

여러 실시권자가 있는 경우, 어떤 실시권자에게 부여된 지역이나 고객그룹에 대한 다른 실시권자의 수동적 판매의 제한은 처음 2년간은 허용된다. 경쟁자들 사이에서와는 달리 비경쟁자인 실시권자 상호 간에는 수동적 판매는 제한될 수 있다. 2년의 기간은 보호되는 실시권자가 계약제품을 처음으로 거래한 때부터 시작한다. 2년 이상 지속되는 수동적 판매제한이 실시권자에게 부과되었다면, 이는 금지된다.

6. 실시범위제한합의

(1) 경쟁자간의 실시범위제한합의

실시범위제한은 실시권자에게 허락된 기술의 실시를 하나 혹은 복수의 실시영역으로 제한하는 것이다. 예를 들어, 새로운 엔진기술은 4기통 엔진과 6기통 엔진에 적용될 수 있는데, 4기통 엔진의 생산에만 적용될 수 있는 실시권이 부여되었다면, 이는 실시범위제한으로 평가된다.

실시범위제한은 지적재산권자가 자신의 주력분야 밖의 분야에서 실시권을 제공하도록 장려함으로써 경쟁제한적이지 않거나 또는 효율성을 상승시킬 수 있으므로 허용된다. 이러한 실시제한은 지적재산권자가 직접 기술을 이용하지 않고자 하는 분야에서 실시권을 허락하도록 자극함으로써 신기술의 확산을 촉진시킨다. 왜냐하면, 지적재산권자 스스로 그 기술을 사용하고 있거나 앞으로 사용 예정인 영역에서 실시권자가 활동하는 것을 제한할 수 없는 경우, 지적재산권자는 실시허락을 거절하거나 고가의 실시료를 청구하게 될 수도 있기 때문이다.

(2) 비경쟁자간의 실시범위제한합의

비경쟁자 간의 지적재산권 실시계약에서 지적재산권자는 실시영역을 하나 혹은 복수로 제한하여 다수의 실시권자들에게 전용실시권을 허락할 권리가 있다. 이러한 제한은 실시권자 간의 기술 내 경쟁을 제한하는 것이며, 따라서 동일한 기준에 따라 해결한다.

다만, 실시범위제한합의가 만약 실시권자에게 허락된 실시영역 이외 제품의 생산량을 감소하도록 유도할 가능성이 있다면, 즉 만약에 실시권자가 실시권이 허락된 범위 이외의 범위에서 자신의 활동을 종료하거나 축소시킨다면 이는 은폐된 시장분할합의의 암시가 될 수 있고, 따라서 이러한 실시범위제한합의는 금지된다.

(3) 저작권 실시계약에서의 실시범위제한함의

저작권 실시계약에서의 실시권 종류의 분할은 저작권법에서 인정된 내용의 것은 경쟁법상 허용되며, 실시권의 사용방식을 특정한 형태로 정하는 것도 가능하다. 이때 전제가 되는 것은 실시권의 사용방식이 명백하게 구분될 수 있는 것이어야 한다는 것이다. 예컨대, 하드커버(Hardcover)로 출판권을 얻은 실시권자에게 포켓판의 책(Taschenbuch)을 출간하는 것을 금지할 수 있고, 그 부분에 대해서는 실시권자에게 경쟁제한이 성립한다.

7. 경쟁제한함의

(1) 경쟁자 사이의 경쟁기술사용의 제한

기술실시허락과 관련된 경쟁기술사용의 제한은 허락된 기술과 경쟁관계에 있는 제3자의 기술을 이용해서는 안 되는 실시권자의 의무를 의미하며, 따라서 제3자의 기술이 배제되는 효과가 나타날 수 있기 때문에 원칙적으로 금지된다.

그러나 경쟁촉진적인 효과를 발생시킬 수 있는 경우에는 경쟁기술사용의 제한이 가능하다. 이러한 경우는 첫째, 허락된 기술 특히 노하우를 부정하게 사용하는 위험을 감소시킴으로써 기술의 확산을 촉진시킬 수 있다면 경쟁기술사용의 제한이 허용된다. 만약, 실시권자가 제3자로부터 경쟁기술의 실시허락을 취득하는 경우, 특히 지적재산권자로부터 허락된 노하우가 경쟁기술에 사용되어 경쟁자에게 이익을 줄 수 있는 위험이 있기 때문이다. 또한, 실시권자가 경쟁기술도 이용하는 경우에는 실시료의 정산을 어렵게 만들기 때문에 실시허락의 제공을 저해하는 효과를 초래할 수 있다. 따라서 이때에는 경쟁기술의 사용이 제한될 수 있다는 것이다.

둘째, 경쟁기술사용의 제한은 경우에 따라서는 배타적인 지역과 결합하여 실시권자가 허락된 기술에 투자하고, 이를 효과적으로 이용할 수 있도록 동기를 유발하기에 필수적이기도 하기 때문에 허용된다.

셋째, 예를 들어 지적재산권자가 실시권자의 특별한 요구에 맞추어 기술을 완성하거나 적용을 시킨 경우와 같이 특정 고객의 수요에 맞춘 투자가 이루어진 경우라면, 경쟁기술사용의 제한이 필요하다는 측면에서 허용된다. 다만, 이때에도 지적재산권자는 경쟁기술의 사용을 제한하기보다는 덜 경쟁제한적인 대체수단을 사용하여야 할 필요가 있다.

(2) 비경쟁자 사이의 경쟁기술사용의 제한

비경쟁자 사이의 기술사용제한 중에서 실시권자가 자신의 기술을 사용하는 것을 제한하는 합의는 금지된다. 실시권자 자신의 기술이 비록 실시허락된 기술과 경쟁관계에 있더라도, 이를 스스로 사용하는 것을 제한받으면 안 되기 때문이다.

또한, 계약의 당사자인 지적재산권자나 실시권자가 스스로 연구개발작업을 진행하는 것을 제한하는 조항도 금지된다. 지적재산권 실시계약의 당사자는 그 기술과 다른 기술 모두에 대하여 자유로운 연구개발활동을 진행할 수 있어야 한다.

다만, 실시허락된 노하우가 제3자에게 누설되는 것을 방지하기 위하여 필수적인 경우에는, 실시권자가 자신의 기술을 사용하거나 스스로 연구개발작업을 진행하는 것을 제한하는 것이 허용된다. 이러한 제한은 다음의 경우에는 의미가 없어지게 되는데, 그 중 하나는 노하우가 배타성의 결여로 인하여 제3자에게도 제공되는 경우이고, 다른 하나는 실시권자가 노하우의 특징인 비밀성을 유지하면서 제3자에게 하위실시허락을 부여하는 것이 가능한 계약이 맺어진 경우이다.

(3) 상표권 실시계약에서 경쟁제한합의

상표권의 실시권자가 경쟁사의 제품을 취급하지 못하도록 하는 경쟁금지합의는 원칙적으로 경쟁제한성을 가진다. 다만, 비경쟁자들 사이의 순수한 수직적 상표권 실시계약의 경우, 5년 간의 경쟁금지조항은 허용되는 것으로 판단된다.

상표 이외에 노하우도 실시허락 되어 있는 경우에는 계약의 종료 이후에도 경쟁금지의무가 부과되는 것이 허용된다. 왜냐하면, 노하우의 보호를 위하여 실시계약의 종료 이후에도 경쟁금지가 필요하기 때문이다. 만약 그것이 인정되지 않는다면, 예컨대 프랜차이즈(Franchise) 가맹자가 새로운 상표를 사용하여 전수받은 노하우를 계속 사용할 가능성이 있다. 반면, 상표권만의 실시계약에서는 계약기간 종료 이후의 경쟁금지의무 부과는 허용되지 않는다고 할 것이다.

(4) 저작권 실시계약에서 경쟁제한합의

예컨대, 저작자나 출판업자에게 동일한 법률의 다른 주석집(註釋集)을 편찬하지 않도록 하는 등의 경쟁금지합의는 창작물의 정당한 사용과 저작권법 상의 충실의무를 충족시키는 경우에 허용된다.

반면, 새로운 작품이 대상이나 독자, 형태나 범위 등에 있어서 이전의 작품과 경쟁하지 않게 되는 경우에는 그 반대의 평가가 이루어지게 된다. 예컨대, 일반문학작품의 경우에 작가에게 다른 소설을 다른 출판사에서 출간하지 못하도록 하는 의무의 부과는 위법으로 판단된다. 왜냐하면, 원칙

적으로 경쟁관계가 성립하지 않으며, 오히려 새로운 소설의 출간은 이전 작품의 판매를 촉진시키기 때문이다.

8. 개량기술의 양도 혹은 역실시허락합의

실시권자가 스스로 개발한 개량기술을 지적재산권자나 제3자에게 전용실시권을 허락하거나 양도하여야 하는 의무를 부담하는 합의는 금지된다. 지적재산권자의 시장에서의 지위가 강할수록 개량기술에 대한 배타적인 역실시권제공의무의 부과는 혁신경쟁을 저해하는 효과가 커지게 된다. 이때 논의되는 개량기술은 실시권자가 자신이 개발한 개량기술을 지적재산권자의 중요 권리를 침해 없이 특허권이나 실용신안권으로 등록할 수 있는 기술을 말한다.

만약, 실시권자에게 비전용실시권을 허락하여야 하는 의무가 부과되었다면, 이는 허용된다. 이러한 의무가 실시권자에게만 부과된 비상호적인 의무인 경우에도 허용이 되므로 지적재산권자가 개량기술을 다른 실시권자에게 제공하는 것도 허용된다. 비상호적인 역실시허락의무는 신기술의 혁신과 확산에 기여할 수 있기 때문이다.

개량기술의 양도 혹은 역실시허락의무가 금지되는지의 여부와 지적재산권자가 기술의 개량이나 전용실시권의 제공에 대가를 지불하는지의 여부와는 원칙적으로 관계가 없다. 물론, 이러한 대가 지불 여부나 그 액수는 개별 사례에서 EU조약 제101조의 적용 시에 고려대상이 된다. 역실시권에 대한 대가가 보장되어 있었다면, 역실시의무가 실시권자의 기술개발의욕을 감소시켰다고 하기는 어려울 것이기 때문이다.

9. 부쟁의무합의

(1) 기술보호 관련 실시계약에서의 부쟁의무합의

실시권자가 계약기술의 유효성 여부를 다투는 것을 제한하는 부쟁의무(不爭義務)의 부과는 허용되지 않는다. 왜냐하면, 만약 실시허락된 지적재산권이 무효라면 경쟁을 촉진하는 효과가 없고, 반대로 경쟁 자체를 제한하기 때문이다. 다만, 노하우에 대한 부쟁의무 부과는 허용된다. 왜냐하면, 이미 실시허락된 노하우를 회수하는 것은 불가능하거나 매우 어렵기 때문이다.

(2) 상표권 실시계약에서의 부쟁의무합의

상표권 실시계약에서의 부쟁의무 부과에 대하여 EU집행위원회는 그 상표가 현저한 경쟁 상의

이점을 가져다주거나 혹은 그 상표가 없음으로 인하여 현저한 시장차단효과가 있는 경우에만 금지한다.¹¹⁾

동일한 제한행위에 대하여 상표권 부쟁의무가 기술보호 관련 실시계약에서의 부쟁의무합의보다도 관대하게 판단되는 이유는, 특허와 같은 기술실시계약의 경우에는 그로 인하여 상품의 출시 여부 자체가 문제되는 데 반하여, 상표의 경우에는 상품의 표지부착 가능 여부만이 문제가 되고 상표가 부착되지 않은 상품의 판매에는 영향을 미치지 않기 때문이다.

10. 끼워팔기

(1) 기술보호 관련 실시계약에서의 끼워팔기

끼워팔기는 지적재산권 실시계약의 체결에 있어서 또 다른 기술의 실시허락을 조건으로 하거나, 지적재산권자로부터 제품을 구매하는 것을 조건으로 하거나 혹은 지적재산권자가 지정하는 제3자로부터 제품을 구매하는 조건으로 하는 경우에 존재한다. 두 개의 기술이 묶이거나 어떤 기술이 어떤 제품과 묶여 제공되는 경우에도 끼워팔기로 판단된다. 반면, 실시허락이 부여된 기술에 끼워지는 부(副)제품이나 어떤 구성요소가 없이는 그 기술이나 제품을 이용할 수 없는 경우에는 끼워팔기에 해당되지 않는다.

끼워팔기의 가장 중요한 경쟁제한적 효과는 경쟁자를 배제하는 것이다. 또한, 끼워팔기는 진입장벽을 설치함으로써 지적재산권자의 시장지배력을 유지시켜 줄 수 있으며, 지적재산권자는 끼워팔기를 통하여 실시료를 높일 수 있다.

끼워팔기 조항의 판단에 있어서 경쟁자 간의 실시계약인 경우는 당사자의 시장점유율의 합이 20%를, 비경쟁자 간의 실시계약인 경우는 각 당사자의 시장점유율이 30%를 넘어서게 되면 끼워팔기로 인한 경쟁제한적 효과와 경쟁촉진적 효과를 비교형량하여 판단한다. 이때 시장점유율의 계산은 실시계약과 관련된 기술이나 제품시장은 물론이고, 끼워지는 부제품 시장도 모두 파악하여 계산한다.

지적재산권자가 주(主)제품 시장에서 상당한 수준의 시장지배력을 보유하고 있어야 부제품의 경쟁을 제한할 수 있다. 만약, 지적재산권자가 부제품시장에서 시장지배력을 보유하고 있지만 주 제품 시장에서 시장지배력이 없다면, 끼워팔기 조항은 경쟁금지조항이나 수량강제조항으로서 판단한다.

끼워팔기는 효율적인 결과를 가져올 수 있는데, 이는 예를 들어 실시허락이 제공된 기술의 적절한 이용을 위하여 혹은 실시허락 하에서 생산하는 제품의 품질을 보장하기 위하여 부제품이 반드시 필요한 경우이다. 만약, 실시권자가 지적재산권자의 상표를 사용하거나 혹은 소비자가 볼 때 실

11) Kommission 23. 03. 1990, ABl. Nr. L 100/32 Moosehead/Whitbread.

시허락이 제공된 기술이 적용되어 생산된 제품과 실시허락 제공자 사이에 연관성이 있다고 인식되는 경우에는, 지적재산권자의 입장에서는 자신이 가지고 있는 기술의 가치나 시장에서의 명성을 위협받지 않기 위한 만큼의 제품의 질을 유지할 정당한 이해관계가 있기 때문이다.

(2) 저작권 실시계약에서의 끼워팔기

예를 들어, 서적의 출판권이 주된 급부(給付)인데 부수적으로 드라마와 영화제작에 대한 권리까지 결합이 된 경우, 이는 원칙적으로 경쟁법상 적법하다.

끼워팔기로 인하여 예외적으로 시장의 폐쇄가 일어나는 경우에는 금지될 수 있다. 이러한 시장 폐쇄효과는, 예컨대 어떤 영화관 전체에서 상영할 영화 모두를 묶음으로 구매하여야 하는 경우가 해당하며, EU집행위원회에서는 영화사와 방송국 사이에 맺어진 20년 이상의 기간 동안 1,500편 이상의 영화에 대한 방송권 계약에 대하여 경쟁제한적이라고 판단하여 이를 금지하였다. 왜냐하면, 대량의 영화가 매우 장기간 시장으로부터 배제되기 때문이다.¹²⁾

11. 실시료합의

지적재산권 실시계약의 당사자는 실시료의 액수와 그 지급방식을 원칙적으로 자유롭게 결정할 수 있다. 이러한 원칙은 경쟁자 간의 계약이나 비경쟁자 간의 계약이나에 관계 없이 모두 적용된다. 실시료는 일괄지급이나 판매가격에 대한 백분율 혹은 허락된 기술이 적용된 각 제품에 대한 일정액의 부과방식으로 징수될 수 있다. 또한, 소프트웨어 실시계약의 경우에는 사용자 수나 기계 대수를 근거로 산출되는 실시료도 일반적으로 가능하다.

그리고 EU집행위원회는 실시권자가 부담하는 최소실시료 지급의무에는 경쟁제한적 효과가 없는 것으로 판단한다.

(1) 경쟁자간의 실시료합의

실시료에 대한 경쟁자 사이의 합의가, 경우에 따라서는 재판매가격유지행위로서 금지될 수 있다. 경쟁자들이 가장(假裝)의 지적재산권 실시계약을 맺고 상호적인 실시료 조항을 규정하고 있는 경우에는, 그 계약의 목적이 보완기술을 통합하거나 경쟁을 촉진하는 것이 아니기 때문에 금지된다. 또한, 실시권자의 자체 기술로만 생산되는 제품에까지 실시료를 부과하는 것 역시 금지된다.

경쟁자들 사이의 다른 유형의 실시료 조항은 그것이 경쟁을 제한하는 효과를 가지더라도 당사자

12) Kommission 15. 09. 1989, ABl. 1989 L 284/36 Filmeinkauf.

의 시장점유율 합이 20%가 되지 않는다면 허용된다. 20% 이상의 시장점유율을 가진 경쟁자들이 상호실시허락을 부여한 경우, 시장가치에 비하여 명백하게 부당한 실시료를 부과하고 당해 실시료가 시장가격에 현저한 영향을 미치는 경우에는 금지된다.

실시료의 부당성 여부를 평가하기 위하여 동일한 기술이나 대체기술에 대하여 제품시장에서 다른 실시권자들이 지급하는 실시료를 참작한다. 지적재산권 실시계약의 당사자가 일정한 시장지배력을 가진다면 생산량의 증가에 맞추어 상승하는 상호 간의 실시료 합의를 체결한 경우, 생산제한의 효과를 발휘할 수 있으므로 금지된다.

(2) 비경쟁자간의 실시료 합의

비경쟁자 간의 지적재산권 실시계약에서 허락된 기술로 생산된 제품과 제3자로부터 허락받은 기술로 생산되는 제품 모두를 합산하여 실시료를 산출하기로 하는 합의는 실시료의 계산을 용이하게 할 수는 있으나, 제3자로부터의 투입비용을 증가시킴으로써 제3자 기술의 배제로 이어질 수 있기 때문에 경쟁금지과 유사한 효과를 초래할 수 있기 때문에 금지된다.

물론, 기타의 다른 실질적인 실시료 계산방법이나 감독방법이 존재하지 않는다면, 제3자의 기술이 포함된 제품에도 실시료를 부과하는 것이 허용될 수 있다.

IV. 맺는말

앞서 본 바와 같이 EU에서는 지적재산권자와 실시권자의 실시계약에 대하여 카르텔 금지규정인 EU조약 제101조가 적용되고 있다. 그리고 법 적용의 구체화를 위하여 기술보호 관련 실시계약에 대해서는 기술이전합의규칙과 기술이전계약에 대한 EU조약 제81조의 적용지침을 적용하고, 저작권이나 상표권 실시계약에 대해서는 EU집행위원회나 EU법원의 개별적인 판결을 통하여 사례를 해결하고 있다.

기술이전합의규칙은 일괄면제규칙이므로 그 전제조건을 충족시키는 합의에 대해서는 카르텔 규제규정의 적용면제가 이루어져 자동적으로 허용된다. 다만, 허용되는 합의라고 할지라도 그 합의가 수평적인 망(網)을 형성하여 누적적인 효과로 인하여 실시권자가 다른 기술을 사용하는 것을 저해한다면 이는 다른 기술이 시장에 진입하는 것을 제한하는 것이고, 이러한 상황이 전개된다면 이는 경쟁을 제한하므로 금지될 수도 있다.

상기한 바와 같이 EU에서는 지적재산권자와 실시권자의 실시계약이 경쟁자 간의 계약이냐 아니면 비경쟁자 간의 계약이냐에 따라서 그 경쟁제한성의 판단기준을 세분하여 정하고 있다. 또한, 예

컨대 판매제한합의가 능동적인 판매제한인지 아니면 수동적인 판매제한인지에 따라서 그 경쟁제한성을 달리하여 판단하고 있다. 그리고 다른 지적재산권과 노하우가 결합된 경우와 노하우가 결합되지 않은 경우를 구분하는 등으로 세분하여, 지적재산권자와 실시권자의 실시계약에 있어서의 경쟁제한성 판단 및 금지 여부에 예측 가능성을 높여주고 있다.

근래 우리나라에서도 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」이 개정되어 시행되고 있다.¹³⁾ 이로써 종전의 「지적재산권의 부당한 심사지침」은 폐지되었으며, 이미 폐지된 「국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준」¹⁴⁾을 대체하고 있다. 새로운 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침은 기존의 심사지침보다 특히 플라 상호실시허락, 기술표준 관련 특허권의 행사, 특허소송의 남용, 특허분쟁과정의 부당한 합의 등에 있어서는 새로운 규정을 담고 있다. 그러나 개별 행위유형에 대한 판단기준은 단순히 규정하고 있었던 기존의 심사지침의 내용을 거의 그대로 답습하고 있으므로, 구체적인 사례에서 실시계약의 적법성 여부를 판단하는 데 큰 도움을 주기는 어려울 것으로 판단된다.

앞으로 기술의 발전과 지적재산권 보호 강화 경향에 따라 관련 분쟁이 늘어나고, 특히 무역의 확대에 따라 국제적인 지적재산권 분쟁이 늘어나게 될 가능성이 크다. 따라서 중요한 외국의 입법례를 정확하게 파악하여야 할 필요성이 크고, 우리나라의 심사지침도 더욱 선진적으로 개정하여야 할 필요성이 있다고 할 것이다.

13) 공정거래위원회 예규 제80호, 개정 2010. 3. 31.

14) 공정거래위원회 고시 제2009-15호, 국제계약 상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준 등 3개 고시의 일괄 폐지고시 2009. 8. 20.