

국제라이선스계약상 경쟁제한조항에 관한 연구

오원석* · 정희진** · 김종권***

-
- I. 서 론
 - II. 경쟁제한조항의 의의와 각국의 국내법
 - III. 경쟁제한조항의 주요 구성요소
 - IV. 결론 및 시사점
-

주제어 : 국제라이선스계약, 기술이전, 지식재산권, 경쟁제한조항, 경쟁법

I. 서 론

오늘날 세계적으로 물품(Goods) 수출 중심의 양적 성장 한계를 극복하고 산업구조의 고도화 및 무역의 질적 성장을 달성하기 위하여 기술거래에 대한

* 성균관대학교 경영전문대학원 교수(주저자)

** 성균관대학교 대학원 무역학과 박사과정(교신저자)

*** 신한대학교 글로벌통상경영학과 부교수(공동저자)

관심이 높아지고 있다. 우리나라의 경우, 2012년 기술무역 규모는 163억 6천 3백만 달러로 조사되었으며 그 중 기술수출액은 53억 1천 1백만 달러, 기술수입액은 110억 5천 2백만 달러를 기록하여 57억 4천 1백만 달러의 기술무역수지 적자를 기록하였다.¹⁾ 그러나 기술무역수지 적자 규모는 우리나라가 기술무역역액을 산출하기 시작한 1995년 이래로 지속적으로 개선되어 오고 있다.²⁾ 이는 우리나라의 기술무역 방향이 과거 기술도입에서 점차 기술수출 중심으로 변모하여 가고 있음을 의미한다.

기술무역이란 기술지식 및 기술서비스와 직접적으로 연관된 국제적·상업적 거래로 정의되고 있으며 일국의 기술혁신 및 성과를 나타내는 대표적인 지표로 인용된다.³⁾ 이러한 기술무역의 대상이 바로 지식재산권(Intellectual Property Right)이며, 구체적인 기술의 유형으로는 특허, 상표, 실용신안, 디자인(의장) 등의 산업재산권⁴⁾과 기술정보⁵⁾ 및 기술서비스⁶⁾가 있다.⁷⁾

기술의 국제적 거래는 기술이전계약(Contract of Technology Transfer)의

- 1) 이하 기술무역 통계자료는 2013년 12월 미래창조과학부·과학기술정책연구원에서 발간한 「2012년도 기술무역통계조사보고서(Statistics Report on the Technology Trade)」를 인용하였다.
- 2) 우리나라의 지난 16년간 기술무역은 수출규모에서는 1996년 약 1억 9백만 달러에서 2012년 53억 1천1백만 달러로 약 49배 증가한 반면, 도입규모는 1996년 약 22억 9천7백만 달러에서 2012년 110억 5천 2백만 달러로 약 4.8배 증가하며 기술무역수지비(기술수출/기술도입)가 꾸준히 개선되어 왔다.
- 3) 한국무역협회 국제무역연구원, “창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할 길 - 기술수준별 대·중소기업 수출 분석과 기술무역 위상 제고 방안”, Trade Focus, 한국무역협회, Vol.12 No.23, 2013. 04, p. 6.
- 4) 지식재산권은 다시 산업재산권, 저작권, 신지식재산권으로 구분된다. 그 중 발명, 고안, 의장, 상표 등에 대한 권리는 공업을 비롯한 산업에서 중요한 기능을 수행하는 권리라는 의미에서 산업재산권이라 부른다(양희진, “지식재산권의 개념과 보호법제”, 전국정보운동포럼 2005(지식재산권의 재구성을 시작하자) 발제문, 2005. 05, p. 7).
- 5) 산업재산권에 의해 보호되지 않은 기술자산 ; 기술정보, 기술자료, 정보 및 자료제공(노하우, 발명 포함).
- 6) 사전적 기술조사 및 엔지니어링 작업, 기술지도(인력훈련, 컨설팅 및 기술지도), 기술연구, 기술협력 등 기술적 내용이 있는 서비스.
- 7) 기술유형의 구분은 우리나라 기술무역통계조사보고서 작성의 기준이 되는 「OECD TBP(Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payment Data) Manual」의 기술무역 거래여부 처리기준에 따랐다.

체결로 이루어질 것인데, 기술이 이전되는 형태는 여러 가지가 있을 수 있으나⁸⁾ 본 논문에서 전제로 한 계약은 라이선스계약(License Contract)이다.⁹⁾ 이는 기술에 대한 소유권은 라이선서(Licensor, 이하 ‘라이선서’ 혹은 특허인 경우 ‘특허권자’, 상표인 경우 ‘상표권자’)가 보유하고 라이선시(Licensee, 이하 ‘라이선시’ 혹은 특허인 경우 ‘실시권자’¹⁰⁾, 상표 및 노하우인 경우 ‘사용권자’¹¹⁾)에게 일정기간 그 사용권만을 허락하는 기술대여형계약이다.¹²⁾

한편, 우리나라 「외국인투자촉진법」 제2조 제10호에서는 기술도입계약을 “대한민국 국민 또는 대한민국법인이 외국인으로부터 산업재산권이나 그 밖에 기술을 양수하거나 그 사용에 관한 권리를 도입하는 계약”으로 정의하고 있는 것으로 보아, 라이선스계약에서 기술도입 측면에 중점을 두고 규정하고 있다. 이는 과거 우리나라가 외국으로부터의 기술도입에 의존 하여 발전을 꾀하던 경제적 현상이 법률의 제정에 반영된 것이라 하겠다.

본 논문에서는 라이선스계약의 다양한 이슈 중에서도 특히 지식재산권의 실시 허락시 문제의 소지가 있는 경쟁제한조항에 초점을 맞추어 연구하고자 한다. 이를 위하여 먼저 라이선스계약에서 경쟁제한조항이 갖는 의의에 대하여 살펴보고, 지식재산은 지식재산권법에 의해 일정한 독점권을 부여받으면서 동시에 권리의 행사에 있어서 독점, 시장지위 남용 등을 통한 경쟁제한 행위를 금지하는 경쟁법의 제한을 받으므로 관련 법 적용의 상호관계에 대하여 검토하고자 한다.

8) 기술이전의 대표적인 형태로는 기술창출형계약, 기술양도형계약, 기술도입형계약, 기술대여형계약 등이 있다(윤선희·조용순, 기술이전계약론, 법문사, 2013, pp. 30~37).

9) 계약의 명칭에 관하여 기술이전계약이라 함은 기술양도, 기술대여 등 기술이 이전되는 다양한 형태의 계약을 모두 포괄하는 광의의 개념으로 이해될 수 있으나, 본 논문에서의 기술이전은 기술을 일정기간 동안 사용하도록 허락하는 기술대여형계약을 의미하므로 라이선스계약이라는 용어를 사용한다.

10) 본 논문에서는 기술사용권리와 관련하여 특허의 경우 우리나라 국내법인 특허법(제2조 제3항)에 따라 “실시권”이라는 용어를 사용한다.

11) 본 논문에서는 기술사용권리와 관련하여 상표의 경우 우리나라 국내법인 상표법(제2조 제7항)에 따라 “사용권”이라는 용어를 사용한다.

12) 오원석·정희진, “국제기술이전계약에서 라이선서(Licensor)의 실시권 부여와 라이선시(Licensee)의 실시로 지급의무에 관한 연구”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제61권, 2014. 02, p. 3.

라이선스계약의 경우 준거법이 정해져 있다고 하더라도 경쟁제한 문제에 관한 한 기술도입국가의 국내법이 적용되므로 주요국의 관련 규제 및 법률을 비교·고찰한다. 마지막으로 라이선서의 권리 행사에 있어서 경쟁제한행위에 해당될 가능성이 있는 조항들을 검토함으로써 라이선스계약 실무상 유의점을 제시하고자 한다.

본고는 기존의 라이선스계약 당사자의 의무와 법률관계를 고찰한 연구들과 개별 국가의 경쟁법을 비교한 연구들을 바탕으로 실제 라이선스계약의 유효성에 영향을 미치는 경쟁제한조항을 검토해 보는 것을 목적으로 하는데 연구의 차별성을 두고자 한다. 연구의 방법으로는 관련 서적과 논문을 참고하여 문헌 연구를 하였고, 국내·외 법규와 계약서를 참고하여 법리적 연구를 진행하였다.

II. 경쟁제한조항의 의의와 각국의 국내법

1. 경쟁제한조항의 의의

라이선스계약(License Contract)은 기술을 거래의 대상으로 한다. 기술이란 유형재(visible goods)를 생산하기 위한 수단으로 인간의 지적 창작물 중에서 산업에 활용될 수 있는 객관화 되고 응용된 것을 의미한다.¹³⁾ 구체적인 유형으로 특허와 실용신안, 디자인(의장), 상표, 및 노하우 등의 무형재(invisible goods)를 거래 대상으로 한다.

이와 같은 무형재는 사용할수록 그 가치가 줄어들고 결국은 소멸하는 유형재와는 달리 창작자가 아닌 제3자가 사용한다고 해서 그 지식재산의 양이나 가치가 감소한다고 보기 어렵고, 오히려 사회 전체의 관점에서 보면 적어도 단기적으로는 보다 많은 사람들이 다양한 지적 창작물을 이용할수록 사회 전체의 후생과 이익은 더 커진다는 점에서 공공재의 성격을 가진다.¹⁴⁾ 새로운 지식재산의 창출에는 많은 시간과 노력 그리고 자본 등이 투입되어야 함에도

13) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·신문사, 2012, p. 15.

14) 양희진, 전계논문, p. 4.

이를 공공재와 마찬가지로 간주하여 그 사용이나 복제를 금지하지 않는다면 장기적으로는 더 이상의 지식 창작이나 발명 등을 기대할 수 없게 될 것이다. 즉, 지식재산권은 무형의 권리로서 존재하기 때문에 모방 또는 도용이 용이하고 권리가 침해되었을 때 즉각적인 권리 구제가 용이하지 않다는 특징이 있다. 따라서 지식재산권의 보호가 효과적으로 이루어지지 않을 경우 창작자의 창작 의욕을 감퇴시키는 결과를 초래하게 되며 궁극적으로는 산업발전의 저해 요인으로 작용하여 국가적 손실을 초래하게 되므로 이의 효율적인 보호가 필요하다.¹⁵⁾ 그 결과 지식재산도 물품과 같은 유형재와 마찬가지로 ‘지식재산권’으로써 창작자는 지식재산의 사용 및 처분할 수 있는 독점적 권리를 가지게 되며 상기와 같은 지식재산의 고유한 특징으로 인하여 기술을 사용하고자 하는 자에게 소유권의 이전이 아닌 일정 기간 대역형 계약으로 기술을 제공하는 것이다.

라이선스계약은 당사자간에 일정 기간 동안 기술의 사용을 허락하는 것을 함의하는 것이 주된 내용이 될 것인바, 라이선스 기술의 실시 기간과 지역 등 실시범위와 그 대가로 지급될 로열티(Royalty) 등을 명확히 명시 하여야 한다. 이 때 라이선서는 기술을 제공하는 당사자로서 자신의 우월한 입장을 이용하여 라이선시에게 부당한 조건을 부과하여서는 안 된다. 경쟁제한조항이란 바로 계약서상에 라이선서의 정당한 권리 행사 범위를 벗어나 시장의 공정한 경쟁을 제한하는 부당한 조건이 포함된 것을 의미한다. 부당한 조건에는 라이선서가 라이선시에게 실시권을 허락하면서 실시 수량, 지역, 기간 등을 부당하게 제한 한다거나, 과도한 로열티를 산정하는 행위, 혹은 기타 부당한 조건을 부과하는 행위 등이 있다. 라이선서의 지식재산권 행사에 있어서 부당한 행위는 각 국의 경쟁법¹⁶⁾의 규제를 받아 그 계약 자체가 무효가 될 수 있다.

결국 라이선스계약의 대상이 되는 지식재산은 그 창작물의 보호와 지속적인 확대재생산을 유도하기 위하여 창작자에게 일정한 인격적·재산적 권리를 행사할 독점성을 부여 받으면서 동시에 각 국의 시장질서 유지와 공정한 경제활

15) 비즈폼(http://www.bizforms.co.kr/bizcontents/patent/patent_01_001.asp).

16) 경제활동에 있어서 자유롭고 공정한 경쟁을 확보하기 위한 법체계를 경쟁법이라고 하며 각 국가에서 제정한 법률명칭은 각기 다르다. 우리나라의 대표적인 경쟁법으로는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하, ‘공정거래법’)과 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하, ‘부정경쟁방지법’)이 있다.

동을 저해해서도 안 되는 것이다.

우리나라의 「공정거래법」 제59조에서도 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있다. 즉, 외형적으로는 정당한 상표권이나 특허권의 행사 같지만 실질적으로는 부당한 경쟁행위를 목적으로 한 경우에는 공정거래법의 규정이 지식재산권의 남용에 대하여 적용될 수 있으며, 또한 적용되어야 한다.¹⁷⁾

이러한 경쟁제한 행위를 규정하는 경쟁법은 각국의 강행법규로써 당사자의 합의보다 우선 적용될 것이며 특히 라이선스계약에서 경쟁제한 행위는 기술도입국의 국내법 규정에 따라 판단 될 것이므로 국제라이선스계약 체결시에는 계약상대방 국가의 국내법규에 대한 이해가 선행되어야 할 것이다.

2. 국제규범과 각국의 국내법

1) 국제규범¹⁸⁾

지식재산권 규범의 국제적 통일화 움직임은 크게 3단계로 구분할 수 있다. 제1단계는 WIPO(World Intellectual Property Organization : 세계지식재산권 기구)를 중심으로 한 파리협약(1883년)¹⁹⁾이나 베른협약(1886년)²⁰⁾ 등 국제조약이 성립한 후 1백년 정도의 기간이다. 제2단계는 WTO의 다자간무역협정인 트립스협정(TRIPS : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right)이 성립한 1995년 전후의 기간이며, 제3단계는 트립스협정 이후 지역간 또는 양자간 자유무역협정(FTA)에 의하여 트립스협정 이상으로 지식재산권을 강화하는 단계이다.

17) 최병규, “지식재산권법과 독점규제법의 관계”, 지식재산21, 특허청, 통권 제56호, 1999. 09, p. 41.

18) 양희진, 전계논문, pp. 9~12 참고.

19) 정식명칭은 「공업소유권보호를위한파리협약」으로, 1883년 3월 20일 체결되었고, 1884년 7월 6일 발효하였다. 우리나라는 1980년에 가입하였다.

20) 정식명칭은 「문예저작물의보호에관한베른협약」으로, 1886년 9월 9일 체결되었고, 1887년 12월 5일에 발효됐다. 우리나라는 1996년에 가입하였다.

TRIPs 이전에 지식재산권에 대한 국제적 보호는 기본적으로 WIPO가 주관하는 개별협약에 의하여 규율 되어 왔다. 한편 1980년대 선진국 위주의 기술 시장이 개도국의 성장으로 위협받기 시작하였으며, 동시에 기술의 모방과 복제 문제가 심화되어 지식재산권 강화 필요성이 대두되었다. 그러나 WIPO에서 관장하는 협약들은 협약의 이행을 강제할 수 있는 수단이 없었으며 또한 WIPO 회원국이라 해도 WIPO가 관장하는 모든 협약에 가입해야 하는 것은 아니었다. 무엇보다 파리협약이나 베른협약은 그 변경에 있어서 모든 회원국의 동의를 원칙으로 하므로 보호수준을 높이기 위한 협약의 개정도 어려운 문제였다.

WIPO의 한계를 극복하고자 한 단계 강화된 지식재산권의 보호를 위하여 성립된 WTO의 TRIPs는 첫째, 기존의 국제협약을 최저보호수준으로 하여 그 보호를 강화하는 이른바 “국제협약플러스”의 접근방식을 취하고 있다.²¹⁾ 이는 WTO의 모든 회원국이 기존 협약의 보호수준 이상으로 지식재산권을 보호해야 한다는 것과, 지식재산권자의 권리 보호수준을 TRIPs 이후에는 더 끌어올리고 권리제한과 권리에 대한 예외의 범위는 차츰 축소시켜 나가겠다는 것을 의미한다. 둘째, TRIPs는 기존 협약의 이행을 강제할 수 있는 집행규정을 포함하고 있다는 점이다. 집행규정을 됴으로써 회원국의 의무 이행을 강제하고 회원국이 의무에 위반한 경우 무역제재가 가해질 수 있다. 셋째, TRIPs에서는 지식재산권 보호 범위를 기존의 국제협약에서 보호된 특허, 의장, 상표 등을 포함한 산업재산권과 저작권 외에 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스, 반도체 등을 포함한 신지식재산권과 노하우(Know-how)까지 확대했다.²²⁾

다만 다자주의 실현을 목적으로 하는 WTO의 TRIPs협정은 그 합의에 어려움이 존재하여 각국은 지역주의를 목적으로 FTA와 같은 양자간협정을 통해 더욱 구체적인 보호를 규정하고자 하는 시도가 이루어지고 있다.

이처럼 지식재산 보호를 위한 국제적 통일규범의 확립으로 기존의 속지주의 원칙²³⁾의 한계를 극복하고자 하는 시도가 계속되고 있으나 파리협약 제2조,

21) 오원석·정희진, 전계논문, p. 3.

22) 오원석·정희진, 상계논문, p. 3.

23) 속지주의란 지식재산권의 성립 · 소멸과 그 내용은 지식재산권을 부여한 국가의 법률에 의하여만 결정되고 그효력은 부여국의 영토주권이 미치는 범위 내에만 인정된다는 원칙을 말한다(손경한, “知的財産紛爭의 準據法”, 저스티스, 한국법학원, 제37권 제2호 통권 제 78호, 2004. 04, p. 165).

베른협약 제5조 제1항, TRIPs 제3조 제1항 등에서 “내국민대우의 원칙”을 규정하고 있는 것으로 보아 여전히 속지주의를 전제로 하는 있는 것으로 보인다.²⁴⁾

2) 주요국의 국내법

(1) 한국

우리나라의 경쟁법, 즉 공정거래법상 지식재산권은 공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(이하, ‘지식재산권 심사지침’)²⁵⁾을 통하여 그 부당한 행사에 대해서만 적극적으로 규제되고 있다.²⁶⁾

지식재산권 심사지침은 2000. 8. 30에 처음 제정된 이후 2010. 3. 31에 그 내용이 대폭 개정되고, 2013. 3. 21에 한 차례 더 개정되어 현재 적용되고 있다. 과거에는 지식재산권과 관련한 거래가 국제적 협상이나 계약으로서 공정거래법 제32조 및 동 법 시행령 제47조에서 규정하고 있는 부당한 국제계약의 체결에 해당하는 경우에는 별도의 고시인 국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준(공정거래위원회 고시 제1997-23호)이 적용되었으나, 2009. 8. 21에 이 고시가 폐지되면서 지식재산권 심사지침은 국내 계약은 물론이고, 외국 사업자가 국내외에서 행한 계약결의나 그 밖의 행위를 통해 국내시장에 영향을 미치는 경우에도 적용되며, 외국 사업자가 국내에 영업거점을 두고 있는지 여부나 거래 상대방이 국내 사업자인지 혹은 소비자인지 여부와 관계없이 적용되게 되었다.²⁷⁾ ²⁸⁾

지식재산권 심사지침에서는 지식재산권과 공정거래법의 관계 및 지식재산권의 행사에 대한 기본 원칙 과 구체적 심사기준을 제시하고 있다.²⁹⁾ 즉 지식재

24) 손경한, 상계논문, p. 165.

25) 개정 2013. 3. 21 공정거래위원회 예규 제172호

26) 정완, “각국의 경쟁법상 지식재산권 규제에 관한 고찰” 경희법학, 경희대학교 법학연구소, 제46권 제2호, 2011. 06, p. 192.

27) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 I. 2. 나.

28) 김현아·한예신·신예슬, “특허품과 상호실시허락에 대한 독점규제법상 규제-비교법적 검토 및 관련 사례 분석을 중심으로-”, 2014 국제거래법학회 동계학술대회(주제: 국제 특허권 거래의 법률적·실무적 쟁점) 발표논문집, 2014. 11, p. 20.

29) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.

산권에 의한 정당한 권리 행사에 해당하는지는 해당 지식재산권의 행사가 (1) 새로운 발명 등을 보호·장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 지식재산권 본래 취지에 부합하는지 여부 및 (2) 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래질서에 미치는 영향을 중심으로 판단하고, 지식재산권의 행사가 공정거래 저해효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우 양자의 비교형량을 통하여 법 위반 여부를 심사하여야 한다는 원칙을 규정하고 있다.³⁰⁾

한편 공정거래위원회는 지식재산권 심사지침과 더불어 2012년 1월 「특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인」(이하, ‘라이선스 가이드라인’)을 발표하였다. 이는 특허 라이선스 계약 과정에서 발생할 수 있는 대표적인 공정거래법 위반 우려를 관련 계약 조항별로 구체적 사례와 함께 해설한 것으로 법 위반 행위를 예방하고 공정한 특허 라이선스 계약을 활성화에 기여하는데 그 목적을 두고 있다.³¹⁾

(2) 미국

미국의 대표적인 경쟁법으로는 셔먼법(Sherman Act)과 클레이튼법(Clayton Act) 그리고 연방거래위원회법(Federal Trade Commission)이 있다. 미국 최초의 경쟁법인 셔먼법은 반트러스트(Anti-Trust)이라고도 불리는데, 이는 남북전쟁 후 급격한 산업화를 겪으면서 미국내 산업 전반에 트러스트(Trust)형태의 독점이 형성되어 이를 통한 경제의 독점화가 심화되는 것을 막기 위하여 트러스트를 포함한 거래를 제한하는 행위를 금지하는 목적으로 1980년에 제정되었다.³²⁾ 클레이튼법은 1914년에 셔먼법을 보충하기 위하여 제정된 민사법률(Civil Statute)이며, 같은 해에 기존의 경쟁정책의 충실한 실시확보를 위하여 연방거래위원회법이 제정되었다. 미국 법원들은 이들 경쟁법을 제정 초기부터 지식재산권에 적용해 오고 있다.³³⁾

30) 김현아·한예선·신예슬, 전제논문, pp. 20~21.

31) 특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인 I. 1.

32) 김용상, “미국 경쟁법의 구조와 집행”, 한국공정경쟁연합회, 한국공정경쟁연합회, 논집 163권, 2012. 07, pp. 76~85.

33) 손진화·이형원, “독점금지법상 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 가이드라인’의 개선방

미국 반트러스트법에 있어서 경쟁제한 행위는 1970년대 지식재산권 보호를 강화하기 위한 방안으로 채택된 ‘당연위법(unlawful per se)의 원칙’과 1980년대 이후 지식재산권의 행사와 경쟁법의 조화를 추구하기 위한 ‘합리의 원칙(Rules of Reason)’에 의해 판단되어 왔다. 당연위법의 원칙은 ‘The Nine No-No’s’라 하여 라이선스계약에서 당연히 위법으로 판단되는 9가지 행위³⁴⁾를 의미하며, 합리의 원칙은 문제가 되는 행위의 위법성 여부를 경쟁촉진효과와 경쟁저해효과를 비교형량 하여 판단하는 것이다.

합리성의 원칙에 기초한 구체적인 판단 기준으로 미국의 법무부와 연방거래위원회는 공동으로 1995년 「지식재산권 라이선싱을 위한 반독점 가이드라인」(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 이하, 지식재산권 가이드라인)를 제정하여 시행해오고 있다.³⁵⁾ 동 가이드라인에 의하면 라이선스계약상 제한조항의 평가는 효율성향상 등 경쟁촉진효과가 존재하지 않는 경우를 제외하고는 일반적으로 라이선스계약에 포함되는 제한조항에 대하여 ‘합리의 원칙’이 적용된다. 그리고 제한조항은 경쟁촉진적 효율성향상을 달성하기 위하여 불가결한 것인가, 동일한 효율성을 달성하기 위하여 실무적으로 실시 가능한 비제한적 방법이 존재하지 않는가 등의 관점에서 분석이

안”, 경원법학, 경원대학교법학연구소, 제2권 제3호, 2009. 11, p. 200.

34) Nine No-No’s에 해당하는 9가지 당연위법행위는 다음과 같다.

- ① Royalties not reasonably related to sales of the patented products
- ② Restraints on licensee’s commerce outside the scope of the patent(tie-outs)
- ③ Requiring the licensee to purchase unpatented materials from the licensor(tie-ins)
- ④ Mandatory package licensing
- ⑤ Requiring the licensee to assign to the patentee patents that may be issued to the licensee after the licensing arrangement is executed(exclusive grantbacks)
- ⑥ Licensee veto power over grants of further licenses
- ⑦ Restraints on sales of unpatented products made with a patented process
- ⑧ Post-sale restraints on resale; and
- ⑨ Setting minimum process on resale of the patent products.

(Gilbert, R., Carl Shapiro, “Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property; The Nine No-No’s Meet the nineties”, Brookings Papers: Microeconomics Vol. 28, The Brookings Institution, 1997, p. 285 ; 박환성, “경쟁당국의 IPR Licensing Guideline에 대한 비교법적 고찰”, ICR Law Center-IPR 세미나 발표자료집, 2011. 06, p.3, 주2)

35) American Bar Association Section of Antitrust Law, *Federal Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property: Origins and Applications*(3rd Edition), ABA Book Publishing, 2010.

행해진다는 평가기준을 제공하고 있다.³⁶⁾

한편 미국 법무부와 연방거래위원회는 2007년 4월 「반트러스트법의 집행과 지식재산권에 관한 보고서」(Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition 이하, 지식재산권보고서)를 공표하였는데, 이 보고서는 2002년부터 개최된 공청회에서 표명된 견해나 서면에 의하여 제출된 의견을 근거로 당국에 의하여 정리된 것이며, 지식재산권에 관한 특정 행위유형이나 거래형태마다 지식재산 가이드라인에 제시된 생각이나 판단의 범위의 구체적 적용방법이 들어 있다.³⁷⁾

(3) EU

유럽연합(EU)법의 가장 중요한 법원(sources)은 EU 조약이다. EU 조약은 리스본조약(2009년 발효)에 의하여 EU 조약(Treaty of the European Union, TEU)과 EU 기능조약(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU)으로 나뉘게 되었다. 경쟁과 직접 관련된 조항은 EU기능조약에 포함되어 있다.³⁸⁾

EU 기능조약 제101조 제1항³⁹⁾에서는 경쟁제한적인 공동행위를 금지하고 있으나, 동 조 제3항⁴⁰⁾에서는 기술이전협약(Technology Transfer Agreement) 즉, 지식재산권의 행사와 관련하여 경쟁법의 적용을 제외하는 포괄적 면제를 규정하고 있다.

유럽집행위원회(European Commission)는 기술이전협약에 EU 기능조약 제 101조 제3항이 적용되는 건에 대하여 「기술이전포괄면제규칙」(Technology Transfer Block Exemption Regulation, Commission Regulation (EU) No

36) 정완, 전계논문, p. 175.

37) 정완, 상계논문, p. 178.

38) 외교통상부, 미국/EU경쟁법 및 관련제도 비교연구, 2011, p. 54.

39) 회원국간의 무역에 영향을 미칠 수 있고 그 목적 또는 효과로써 공동시장 내에서 경쟁을 방해, 제한 또는 왜곡할 목적 또는 효과를 갖는 사업자간의 모든 합의, 사업자 단체에 의한 결의 및 동조적 행위는 금지된다(외교통상부, 전계서, p. 55).

40) 동조 1항에 위반하는 공동행위의 경우에 상품의 유통이나 생산을 증진시키거나 경제적 발전에 도움을 주고 그것이 소비자에게 후생의 증대를 가져오는 일정한 경우에는 예외적으로 허용된다고 규정하고 있다(외교통상부, 상계서, p. 55).

316/2014 of 21 March 2014, 이하, 기술이전포괄면제규칙 혹은 TTBER) 및 「기술이전협약에 대한 EU기능조약 제101조의 적용 가이드라인」(Guidelines in the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European union to technology transfer agreements 2014/C89/03, 이하, 기술이전협약 가이드라인)을 제정한 바 있는데, 기술이전포괄면제규칙과 기술이전협약 가이드라인 모두 2014년 3월에 개정되어 2014년 5월 1일부터 적용되고 있다.

기술이전계약에 대한 적용면제는 계약당사자간 경쟁관계의 유무에 의한 구별을 전제로, 소정의 시장점유율을 충족하고, 핵심규제(hardcore restriction, 하드코어제한 혹은 경성제한)가 존재하지 않는 경우 적용면제 대상 외의 개별 제한조항을 제외하고 인정된다.⁴¹⁾

기술이전포괄면제규칙에서는 먼저 지식재산권의 행사와 관련하여 EU기능조약 제101조 제1항의 적용이 면제될 수 있는 조건을 규정하고 있다. 우선, 협약 당사자의 사업이 경쟁 사업인 경우 양 당사자의 통합 시장 점유율이 관련 시장에서 20%를 넘지 않으면 제101조 제1항의 적용이 면제된다.⁴²⁾ 반면 합의에 참여한 사업자들이 수직적 관계에 있는 등 경쟁관계가 아닌 경우에는 각각의 사업이 가지는 시장점유율이 관련 시장에서 30%를 넘지 않는 경우에 한하여 적용면제에 해당한다.⁴³⁾ 다만 각각의 시장점유율이 20% 또는 30%를 넘지 않는다고 하더라도 핵심규제행위에 해당하는 경우에는 제101조 제1항이 적용된다.⁴⁴⁾ 기술이전포괄면제규칙에서는 합의에 참여한 사업자들이 경쟁관계에 있는 경우와 그렇지 않은 경우로 나누어서 핵심규제의 의미를 규정하고 있는 바, 사업자들이 경쟁관계에 있는 경우에는 제3자에게 판매하는 상품가격을 결정할 권한을 제한하는 행위, 생산량을 제한하는 행위 및 시장분할 행위 등이 해당되며, 경쟁관계에 있지 않은 경우에는 상품가격 결정권한을 제한하는 행위, 시장분할 행위 등이 핵심규제에 해당한다.⁴⁵⁾

41) 정완, 전제논문, p. 186.

42) TTBER Article 3. (1).

43) TTBER Article 3. (2).

44) TTBER Article 4.

45) 김현아 · 한예선 · 신예슬, 전제논문, pp. 24.

Ⅲ. 경쟁제한조항의 주요 구성요소

국제 라이선스계약을 통한 지식재산권의 행사에 대하여는 기본적으로 경쟁법이 적용되지 않을 것이나 이것은 정당한 행사라고 인정될 경우에만 해당된다. 즉, 지식재산의 행사에 어떠한 부당한 행위가 있었다면 이것은 여전히 경쟁법의 적용을 받게 된다. 우리나라의 공정거래법에도 정당한 무체재산권의 행사행위는 적용제외 규정⁴⁶⁾에 해당된다. 그러나 부당한 행사행위는 여전히 공정거래법의 적용을 받을 것인바, 부당한 행위에 대한 판단은 공정거래위원회의 심사지침⁴⁷⁾ 이나 가이드라인⁴⁸⁾을 통해 보충된다. 동 심사지침이나 가이드라인은 기술의 편익을 위하여 대표적인 지식재산권인 특허권의 행사를 중심으로 규정하였으나, 각 사안별 특성을 고려하여 규정의 기본 취지가 유지되는 범위 내에서 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 특허권 이외의 지식재산권 라이선스계약 및 권리양수도계약 등에도 내용을 참고할 수 있도록 하고 있다.⁴⁹⁾

이하에서는 상술한 우리나라 법규를 중심으로 라이선스계약시 지식재산권의 행사와 관련한 경쟁제한행위를 소개한다. 경쟁제한행위를 판단하는 기본원칙은 지식재산권의 행사가 정당한 행위에 해당하는지 여부를 검토하는 것에서부터 시작한다. 해당 지식재산권 행사가 첫째, 새로운 발명 등을 보호·장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 지식재산권 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부와 둘째, 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래질서에 미치는 영향을 중심으로 판단한다. 지식재산권 행사가 공정거래저해효과와 효율성증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다.⁵⁰⁾

46) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(제12장 적용제외) 제59조.

47) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(개정 2013. 3. 21. 공정거래위원회 예규 제172호).

48) 「특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인」(공정거래위원회 2012. 01).

49) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 I. 2, 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 I. 2.

50) 상세히는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 II. 2.

1. 실시범위의 제한

특허권자는 해당 기술을 직접 실시하여 사업을 영위하는 동시에, 자신의 사업분야를 침범하지 않는 범위 내에서 다른 사업자에게 관련 기술을 라이선스하여 실시료를 통해 수익을 창출할 수 있다.⁵¹⁾ 따라서 일반적으로 특허권자가 자신의 권리보장을 위해 합리적인 범위에서 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하여 실시 허락하는 행위는 특허권에 의한 정당한 행위로 볼 수 있다.⁵²⁾ 그러나 (1) 실시허락과 연관된 상품(이하 “계약상품”) 또는 기술(이하 “계약 기술”)과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하면서 특허권자와 실시권자가 거래수량, 거래지역, 그 밖의 거래조건에 부당하게 합의하는 행위, (2) 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한함으로써 부당하게 관련 시장의 공급량을 조절하는 행위, (3) 부당하게 거래상대방 등에 따라 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 차별적으로 제한하는 행위 등과 같이 실시권의 범위를 부당하게 제한하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.⁵³⁾

이처럼 특허권자가 실시를 허락함에 있어서 실시범위를 제한하는 것은 부분 실시허락으로 볼 수 있다. 부분실시허락은 상기의 부당한 행사 요건에 해당되지 않으면 지식재산권의 정당한 행사로 판단될 것이다. 확대하여 특허권자가 실시허락 자체를 거절하는 행위에 대해서도 심사지침은 일반적으로 특허권자가 자신의 권리보장을 위해 합리적인 범위에서 실시허락을 거절하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 (1) 정당한 이유 없이 자기와 경쟁관계에 있는 다른 사업자와 공동으로 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위, (2) 부당하게 특정사업자에 대하여 실시허락을 거절하는 행위와 같이 실시허락을 부당하게 거절하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.⁵⁴⁾

51) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 4.

52) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 다.

53) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 다.

2. 실시료 부과와 경쟁제한

특허권자가 이룩한 기술적 성과에 대해 정당한 보상을 제공하고 새로운 기술혁신을 유도할 필요가 있다는 점에서 일반적으로 실시료 부과 행위는 특허권에 의한 정당한 권리 행사로 볼 수 있다. 그러나 (1) 부당하게 다른 사업자와 공동으로 실시료를 결정·유지 또는 변경하는 행위, (2) 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위, (3) 부당하게 거래상대방 등에 따라 실시료를 차별적으로 부과하는 행위, (4) 부당하게 실시 허락된 기술을 사용하지 않은 부분까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위, (5) 부당하게 특허권 소멸이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위, (6) 실시료 산정방식을 명시하지 않고 특허권자가 실시료 산정방식을 일방적으로 결정 또는 변경할 수 있도록 하는 행위 등과 같이 실시허락의 대가를 부당하게 요구하여 관련시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.⁵⁴⁾

한편 실시료가 상품 매출액의 일정 비율로 부과되는 경상기술료로 산정되는 경우에, 특허권자는 정확한 실시료 산정의 확인을 위하여 실시권자에게 실시료 산정의 근거가 되는 관련 매출액 자료에 대한 증빙을 요구할 수 있다. 그러나 경상기술료에 대한 증빙자료를 요구하는 것은 정확한 실시료의 산정 및 거래상대방의 부당한 기술이용을 방지하기 위해 필요한 최소한의 범위에서 진행되어야 하며, 경쟁사업자 등이 거래상대방의 관련 상품 판매단가, 거래처, 판매수량 등에 관한 사항을 직접 확인할 수 있는 방법은 제한되어야 한다.⁵⁶⁾

3. 실시허락시 부당한 조건 부과

일반적으로 특허권자가 해당 특허발명의 효과적 구현, 계약상품의 안전성 제고, 기술의 유용 방지 등을 위해 합리적인 범위에서 실시허락 시 조건을 부과하는 행위는 특허권에 의한 정당한 권리행사로 볼 수 있다. 그러나 실시허

54) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 나.

55) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 가.

56) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 2.

락 시 다음과 같이 부당하게 조건을 부과하여 관련 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다.⁵⁷⁾

1) 가격제한

가격제한이란 라이선스계약을 체결함에 있어서 지식재산권을 이용한 상품의 판매가격 또는 재판매가격을 제한하는 것을 말한다.⁵⁸⁾ 즉, 실시권자에게 특허를 이용한 상품을 제조, 판매하는 것은 허락하되, 산업재산권자가 지정한 가격에 판매하라는 제한을 부과하는 것이다.⁵⁹⁾ 특허기술을 이용해 제조한 상품의 판매가격을 직접적으로 지정하여 관련시장의 가격경쟁을 제한하는 행위는 정당한 특허권 행사의 범위를 넘어 공정거래법에 위반될 우려가 있다.⁶⁰⁾

2) 거래상대방제한

라이선스계약시 거래상대방에 제한을 두는 내용으로는 라이선서가 라이선시에게 원재료 등의 구매상대방을 제한하는 행위와 계약상품의 판매상대방을 제한하는 행위가 있다.

부당하게 계약상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등을 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자로부터 구입하도록 하는 행위는 특허권의 정당한 권리행사로 보기 어렵다.⁶¹⁾ 다만 계약상품의 품질이나 성능의 보장을 위해 불가피한 경우에는 특정 원재료의 구입을 거래상대방에게 요구할 수 있다. 단, 이 경우 특허기술과 관련 원재료의 명확한 연관성, 지정된 원재료의 안전성 및 품질의 우수성, 원재료 구입 지정의 필수성이 객관적으로 거래상대방에게 확인될 수 있어야 한다.⁶²⁾

57) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

58) 공정거래위원회, 지적재산권 관련 경쟁제한행위 실태조사, 2007. 09, p. 11.

59) 공정거래위원회, 상계서, p. 11.

60) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 5.

61) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

62) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 3.

부당하게 실시권자가 계약상품을 판매(재판매)할 수 있는 거래 상대방 또는 판매(재판매)할 수 없는 거래상대방을 지정하는 행위는 특허권의 정당한 권리 범위를 벗어난 것으로 판단될 수 있다. 단, 특허권자의 권리보장을 위한 합리적 범위에서 계약상품의 종류나 실시지역·기간 등을 한정하여 실시허락을 함으로써 불가피하게 계약상품의 거래상대방이 제한되는 경우에는 제외될 수 있다.⁶³⁾

3) 경쟁상품 또는 경쟁기술의 거래제한

라이선스계약을 체결할 때 특허권자의 특허와 경쟁관계에 있는 특허를 사용하지 못하도록 하거나 경쟁특허 사용시 특허권자의 승인을 받도록 하는 경우가 있는데 이를 경쟁상품 취급제한이라고 한다.⁶⁴⁾ 경쟁상품 또는 경쟁기술의 거래 제한을 두는 것은 특허권자의 영업비밀이 경쟁사업자 등 제3자에게 공개되거나 누설되는 위험을 막기 위해 불가피한 수단으로 인정되고, 그 제한의 정도가 특허권자의 권리보장을 위한 최소한에 그치는 경우에는 제외될 수 있으나,⁶⁵⁾ 거래상대방이 경쟁사업자와 거래하는 것 자체를 일괄적으로 금지하는 조항을 규정하는 것은 재고되어야 한다.⁶⁶⁾ 이는 경쟁상품 및 경쟁기술의 거래 자체를 금지하는 직접적인 제한이 아니더라도 계약서 상 비밀 유지 의무를 규정하고 특히 보안이 필요한 정보 및 해당 정보에의 접근권 제한 등을 구체적으로 규정하여 거래상대방에게 필요한 조치를 취하도록 요구하는 간접적인 제한으로도 영업비밀 유출 우려를 해소할 수 있기 때문이다.⁶⁷⁾

4) 끼워 팔기

끼워 팔기는 특허권자가 공급하는 상품 또는 용역 중 상대방이 구입하고자 하는 상품 또는 용역을 상대방에게 공급하는 것과 연계하여 상대방이 구입하고자 하지 않거나 상대적으로 덜 필요로 하는 상품 또는 용역을 정상적인 거

63) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

64) 공정거래위원회, 전제서, p. 21.

65) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

66) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 6.

67) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 6.

래관행에 비추어 부당하게 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 다른 사업자로 부터 상대방이 구입하도록 하는 행위를 말한다.⁶⁸⁾

원칙적으로 특허권자는 특허라이선스에 따른 정당한 보상으로 기술료 뿐만 아니라 특허기술의 크로스라이선스, 사업기회 보장 등 다양한 경제적 급부를 요구할 수 있다. 그러나 관련 라이선스의 대가로 특허권자의 다른 상품 또는 기술의 거래를 의무화 하여 해당 상품 또는 기술 시장의 경쟁사업자가 배제되고 관련 시장의 경쟁이 제한될 우려가 있는 경우에는 다른 합리적인 대가를 고려해야 하는 것이 바람직하다.⁶⁹⁾

심사지침에서는 부당하게 해당 특허발명의 실시를 위해 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위는 특허권자의 정당한 권리행사의 범위에서 벗어날 수 있음을 규정하고 있다.⁷⁰⁾

5) 부쟁의무

부쟁의무 조항은 라이선스계약을 체결할 때 실시권자가 실시계약기간 중 소송으로 당해 특허의 무효를 주장할 수 없고, 제3자의 제소에 조력하지 않을 의무가 있음을 규정하는 것을 의미한다.⁷¹⁾ 특허권자는 라이선스계약 이후 관련 기술에 대해 많은 정보를 얻게 된 거래상대방이 관련 특허에 대해 무효심판을 제기하여 특허의 무효가능성이 증대되는 것을 방지하기 위하여 부쟁의무 조항을 명시할 유인이 있다.⁷²⁾ 이에 특허권자는 특허소송에서 실시권자가 특허권자를 조력할 의무를 규정하는 경우도 있으며, 부쟁의무 위반의 효과로 계약해제를 규정하는 경우도 있다.⁷³⁾

따라서 부쟁의무 조항이 반드시 부당한 행위로 판단되는 것은 아니다. 실시권자에게 관련 특허 침해사실이 보고된 경우 이를 특허권자에게 통지하도록

68) 공정거래위원회, 전게서, p. 20(대법원 2006. 5. 26. 선고 2004 두 3014 판결).

69) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 III. 7.

70) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 III. 1. 라.

71) 공정거래위원회, 전게서, p. 29.

72) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 III. 10.

73) 공정거래위원회, 전게서, p. 29.

하거나, 관련 특허침해소송에 협력하도록 하는 등의 협조를 요청하는 행위는 인정될 수 있다. 그러나 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위는⁷⁴⁾ 특허분쟁 가능성을 차단하는 것으로 보아 특허권자의 정당한 권리 행사의 범위를 벗어난 것으로 판단 될 수 있다.

6) 개량기술

특허권자의 기술을 라이선스 받은 거래상대방이 연구·개발 활동을 통해 관련 기술을 개량한 경우, 개량기술에 대한 특허권의 귀속이 문제될 수 있다. 이러한 개량기술에는 원천기술을 개발한 특허권자의 기여분과 후속 기술혁신을 통해 개량기술을 완성한 거래상대방의 기여분이 동시에 존재 하므로 개량기술 조항은 특허권자와 거래상대방 모두가 기여한 바를 보장할 수 있도록 규정되어야 한다.⁷⁵⁾

계약상품 또는 계약기술의 개량, 이와 관련된 연구 활동을 부당하게 제한하는 행위나 계약상품 또는 계약기술과 관련하여 실시권자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과를 부당하게 특허권자에게 제공하도록 하는 행위와 같은 경쟁제한 행위는 정당한 특허권의 행사 범위를 넘어 공정거래법에 위반될 우려가 있다.⁷⁶⁾

특허권자(실시권설정자)가 개량발명을 실시료 없이 사용할 수 있는 권리를 가진다는 합의 또는 심지어 이러한 개량발명에 대한 권리를 실시권자가 특허권자(실시권설정자)에게 이전한다는 내용의 합의는 보통 실시권자에 대한 경쟁제한 행위로 평가 받는다.⁷⁷⁾

단, 계약기술 등과 관련하여 실시권자가 이룩한 성과를 특허권자가 상호 대등한 조건으로 교화하거나 정당한 대가를 지불하고 취득하는 경우, 계약상품 또는 계약기술의 성능 보증이나 특허권자의 영업비밀 보호를 위해 불가피하게

74) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

75) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 8.

76) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

77) 조익제, 「표준라이선스계약」, 법영사, 2005, p. 167.

기술개량을 제한하는 경우에는 제외될 수 있다.⁷⁸⁾

7) 권리소멸 이후 이용제한

특허권이 소멸된 후에 실시권자가 해당 특허발명을 실시하는 것을 제한하는 행위⁷⁹⁾는 공지된 기술의 이용을 부당하게 제한할 수 있다는 점에서 공정한 거래를 저해할 우려가 있으므로 특허권자의 부당한 행위로 판단될 가능성이 있다.

원칙적으로 특허권의 행사는 해당 권리의 효력 존속 기간에 한정되어야 하며 권리 효력이 상실된 이후에는 공지된 기술을 공중 일반이 자유롭게 이용하여 후속 혁신에 활용할 수 있어야 한다. 특허권자는 계약서상 라이선스 대상인 특허가 사후적으로 무효화된 경우에는 이러한 사실을 거래상대방에게 통지하여 특허 효력 상실 이후에 기술료가 지급되는 등 기술이용이 제한되는 것을 예방하는 것이 바람직하다.⁸⁰⁾

IV. 결론 및 시사점

국제라이선스계약의 가장 큰 특징 중 하나는 그 대상이 지식재산인 무형자산으로써 유형자산과 달리 여러 사람이 동시에 사용하여도 그 가치가 소멸되지 않는 특징으로 소유권을 이전하는 형태의 계약보다 일정 기간 사용을 허락하는 형태를 취한다는 것이다. 다른 하나는 각 국가에서 “지식재산권” 제도를 통해 창작자에게 독점적으로 사용, 처분할 권리를 부여하고 있다는 것이다. 이러한 권리에 따라 라이선서는 자신의 기술을 사용하기 원하는 자에게 라이선스할 수 있는 것이다. 다만, 라이선서는 지식재산권의 정당한 행사 범위 내에서 실시를 허락하여야 한다. 즉, 기술을 제공하는 우월한 입지를 이용하여 라이선스에게 부당한 조건을 부과하는 행위를 한다면 이는 각 국의 강행법규인 경쟁법에 위배되어 계약 자체가 무효가 될 수도 있다.

78) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

79) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」 Ⅲ. 1. 라.

80) 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」 Ⅲ. 9.

이러한 특징으로 라이선스계약은 다른 국제비즈니스계약에 비하여 계약 대상의 실시 범위, 경쟁제한 및 경쟁법 적용, 계약 기간, 기술가치 평가와 로열티 산정, 조세문제 등과 같은 다양한 이슈를 수반하고 있으며, 논자는 특히 경쟁제한조항을 중심으로 검토하였다.

먼저 Ⅱ. 경쟁제한 조항의 의의와 각국의 국내법에서는 라이선스계약에서 경쟁제한 조항이 갖는 의미와 그 중요성에 대하여 지적하였다. 그리고 지식재산의 창작자에게 일정한 독점권을 부여하는 지식재산권법과 사업자의 시장지배적 지위의 남용과 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위를 규제하는 공정거래법 사이의 공존성에 대하여 논하였다. 한편 각 국가에서는 부당한 행사의 판단을 위하여 경쟁법 하에 심사지침 및 가이드라인을 두고 있는데, 본고에서는 한국의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」, 미국의 「지식재산권 라이선스에 관한 반트러스트법 가이드라인」, 그리고 EU의 「기술이전포괄면제규칙(TTBER)」 및 「기술이전협약에 대한 EU기능조약 제101조의 적용 가이드라인」을 검토하였다.

다음으로 Ⅲ. 경쟁제한 조항의 주요 구성요소에서는 라이선스계약 체결시 라이선서의 실시권 허락에 있어서 경쟁제한 행위에 해당될 수 있는 유형을 우리나라의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」과 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」을 중심으로 살펴보았다.

이상의 검토를 바탕으로 국제라이선스계약에서 경쟁제한조항 작성시 유의해야 할 점들을 제시해보고자 한다.

첫째, 계약 대상의 명확한 확정이다. 기술이라는 추상적 형태를 거래의 대상으로 하므로 기술의 실시 범위를 한정하는 것이 매우 어렵다. 예컨대, 특허의 경우 특허법의 절차에 따라 출원하여 등록·설정에 의해 공개된 기술을 실시하는 것이 원칙이나 라이선시의 수준 및 능력에 따라 라이선서의 추가적인 지원이나 지도가 필요할 수 있다. 특히, 노하우는 비밀로 유지되고 있는 일종의 영업비밀을 대상으로 하므로 해당 계약에서 노하우의 내용과 그 이전 범위를 정확하게 명시해 두지 않으면 추후에 문제의 소지가 될 수 있다. 한편 상표의 경우도 상표권자가 등록해 놓은 표지를 그대로 사용하는 것이지만 그 상표의 사용용도나 사용목적 등을 합의하여 상표의 오용 내지 남용에 대비하여야 할 것이다.

둘째, 경쟁제한에 대한 국내법의 이해가 선행되어야 한다. 계약의 내용이 당

사자간 합의된 것이라 하더라도 경쟁제한 행위로 판단되는 부분에 있어서는 기술도입국가의 국내법 적용을 받는다. 즉, 강행법규의 위반은 계약의 무효를 의미하므로 경쟁제한 문제는 계약의 존부를 결정하는 중요한 이슈이다. 따라서 계약의 체결에 앞서 양 국의 기본 법규에 대한 이해가 필요하며 각 국가에서는 증가하는 기술거래와 그에 따른 경쟁제한 문제에 대비하기 위하여 각종 실무지침과 가이드라인을 두고 있으므로 이를 충분히 검토하여 계약에 반영하여야 할 것이다.

셋째, 당사자의 합의의 중요성이다. 상기의 경쟁제한 문제와 같이 국내법 적용이 강조되는 부분도 있지만 많은 부분에서 당사자의 합의가 필요하다. 특히 기술의 평가와 로열티의 산정, 개량기술의 처리 및 비밀유지의무의 준수, 분쟁 해결수단 등 계약의 상당 부분에서 당사자의 합의가 필요하다. 다만, 라이선스 계약의 경우 계약의 주도권이 주로 기술을 제공하는 라이선서에게 있을 것이기 때문에 동등한 입장에서의 합의에 어려움이 존재한다는 점에 유의하여야 할 것이다.

마지막으로 표준계약서(Model Contract)의 활용이다. 살펴본 바와 같이 국제라이선스계약은 체결시 다루어야 할 복잡·다양한 문제들로 인하여 보다 세심한 계약서 작성이 요구된다. 다른 국제비즈니스계약과 마찬가지로 계약의 이행 중 분쟁이 발생하면 일단 계약서 내용을 전제로 책임여부의 판단이 이루어질 것이기 때문에 계약서 작성에 더욱 주의가 필요하다. 이를 위하여 무역실무자의 입장에서 간과할 수 있는 실무적·법률적인 부분들에 대하여는 ICC(International Chamber of Commerce, 국제상업회의소)에서 발행한 모델계약서⁸¹⁾나 각국의 무역유관 기관에서 제공하는 표준계약서 등을 활용할 수 있다.

81) ICC, *ICC Model International Technology Transfer Contract*, ICC publication, 2006.

참 고 문 헌

- 공정거래위원회, 지적재산권 관련 경쟁제한행위 실태조사, 2007.
- 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·신문사, 2012.
- 김용상, “미국 경쟁법의 구조와 집행”, 한국공정경쟁연합회 논집, 한국공정경쟁연합회, 제163권, 2013.
- 김현아·한예선·신예슬, “특허풀과 상호실시허락에 대한 독점규제법상 규제 - 비교법적 검토 및 관련 사례 분석을 중심으로-”, 2014 국제거래법학회 동계학술대회(주제: 국제 특허권 거래의 법률적·실무적 쟁점) 발표논문집, 2014.
- 미래창조과학부·과학기술정책연구원, 2012년 기술무역통계조사보고서, 2013.
- 박환성, “경쟁당국의 IPR Licensing Guideline에 대한 비교법적 고찰”, ICR Law Center - IPR 세미나 발표자료문, 2011.
- 손경한, “知的財産紛爭의 準據法”, 저스티스, 한국법학원, 제37권 제2호 통권 제78호, 2004.
- 손진화·이형원, “독점금지법상 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 가이드라인’의 개선방안”, 경원법학, 경원대학교 법학연구소, 제2권 제3호, 2009.
- 양희진, “지식재산권의 개념과 보호법제”, 전국정보운동포럼2005(지식재산권의 재구성을 시작하자) 발제문, 2005.
- 오원석·정희진, “국제기술이전계약에서 라이선서(Licensor)의 실시권 부여와 라이선시(Licensee)의 실시료 지급의무에 관한 연구”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제61권, 2014.
- 윤선희·조용순, 기술이전계약론, 법문사 2013.
- 외교통상부, 미국/EU경쟁법 및 관련제도 비교연구, 2011.
- 정 완, “각국의 경쟁법상 지식재산권 규제에 관한 고찰”, 경희법학, 경희대학교 법학연구소, 제46권 제2호, 2011.
- 조익제, 표준라이선스계약, 법영사, 2005.
- 최병규, “지식재산권법과 독점규제법의 관계”, 지식재산 21, 특허청, 통권 제56호, 1999.
- 한국무역협회 국제무역연구원, “창조경제 실현을 위해 기술무역이 나아가야 할

길-기술수준별 대·중소기업 수출 분석과 기술무역 위상 제고 방안”,
Trade Focus, 한국무역협회, Vol.12 No.23, 2013.

American Bar Association Section of Antitrust Law, *Federal Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property: Origins and Applications*(3rd Edition), ABA Book Publishing, 2010.

Gilbert, R., Carl Shapiro, “Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property; The Nine No-No’s Meet the nineties”, *Brookings Papers: Microeconomics* Vol. 28, The Brookings Institution, 1997.

ICC, *ICC Model International Technology Transfer Contract*, ICC publication, 2006.

ABSTRACT

A Study on Competition Limitation Clause of International License Contract

Oh, Won Suk
Jeong, Hee Jin
Kim, Jong Kwon

The object of International License Contract is technology. Technology is means to produce visible goods, which are human's intellectual creations such as Intellectual Property Right - patent, design, trademark- and Know-how. Unlike visible goods which decrease as being used, these technologies are possible to be produced expansively and develop additionally. Therefore, the way to make a contract of goods is a sales contract which transfers ownership while technology follows license contract which gives approval of use for a certain period. International license contract means that licensor has right to possess, allows licensee to use licensed technology for a fixed period and takes royalty. So there are various matters such as selection of the duration of a contract, confirmation of technology range, competition limitation, technique guidance and support, calculation of royalty, withholding tax between parties.

This study examines licensor's grant of license and competition limitation. Intellectual property rights fundamentally give exclusive rights to the creator so the licensor use or dispose of his or her intellectual property rights at will. Technology transfer is possible through license contract because of this right. But licensor must exercise his or her intellectual property rights within a reasonable limit. It means, when licensor makes an unreasonable demand abusing his or her position, it is regarded as competition limitation clause and the deal itself may become null.

Therefore, restraint on competition needs to be examined in detail as it

influences on contract validity. Each country has their own competition laws for establishing a fair market order and inspection guide and guideline for judging whether there is any unfair act related to intellectual property rights. Judgment on intellectual property rights is subject the technology-introduced country's domestic laws and thus, contracting parties each need to precede opposite nation's domestic laws system.

Key Words : International License Contract, Transfer of Technology, Intellectual Property Right, Competition Limitation Clause, Competition Law