

法律的側面에서 본 技術交流問題

— 特許 · Know-how 實施許諾을 中心으로 —



李 丙 昊

< 辯護士 · 辨理士 >

□ 序 言

國際社會에서 技術이 오고 가고한지는 이미 오래 전부터이다. 그래서 技術移轉概念은 새삼스러울 것도 없거니와 또한 새로운 現象일 수는 더욱 없다.

過去 10~15世紀를 통하여 東洋 특히 中國으로부터 西歐社會로 技術이 옮겨가기 시작하였고 印度에서는 英國의 産業革命 이전에 占星術, 數理論, 寶石細工術, 織組技術 따위가 西洋으로 傳播되어 갔고 이것이 다시 工場生産技術로 發展하여 오늘날 歐美에서 東洋圈으로 逆流되고 있는 것이다.

이와같은 技術의 相互流轉關係가 극히 活發해지기 시작한 것은 第2次世界大戰 後의 일이다. 이와함께 不當去來制限을 排除하고 公正한 競爭을 促進하는 것을 目的으로 하는 制限의 去來慣例(restrictive business practices)의 規制가 各國에서 또는 國際의 水準에서 發達하였다.

美國이나 캐나다를 除外하고 여러나라의 反트러스트法 내지 獨占禁止法이 制定된 것은 2차 세계대전 後의 일이다. 현재 이와같은 一般的 反트러스트法을 갖고 있는 나라는 지벨음 · 캐나다 · 덴마크 · 핀란드 · 프랑스 · 西獨 · 에이레 · 日本 · 네덜란드 · 노르웨이 · 스웨덴 · 英國 · 美國 등으로 되어 있다.

특히 know-how는 特許나 商標와 함께 實施許諾이 가능하며 또 單獨으로 실시허락되는 경우도 있다. know-how의 실시허락에 있어 특허나 상표의 실시 또는 使用許若에 있어서와 마찬가지로 Licenser가 Licensee에 대해 契約에 따라 各種 制限을 加하는 예가 널리 通用되고 있다. 이러한 點에 비추어 know-how의 실시허락에 있어 制限의 條件이 反트러스트法과 어떠한 關係에 있는가를 살펴보고자 한다.

② 反트러스트法

Know-how와 특허의 法的 性質의 相違를 認定

하면서 反트러스트法과의 관계에 있어서는 know-how와 特許는 基本的으로는 同一한 地位에 있다고 보아 無妨한다. 따라서 競爭과 獨占이란 法理에 대해서는 特許를 中心으로 說明을 進行시키는 것이 妥當하리라 본다. 그러나 know-how의 利用에 대해 가해지는 제한에 관한 經濟的 및 法律의 問題에 대해서는 特許의 이용에 있어 制限問題만큼 자세한 說明은 되어 있지 않은 것이 오늘의 實情이다. 또 制限의 去來慣例를 規制하는 政府의 立場에서는 特許는 國家가 賦與한 特權으로서 그 限界가 特許클레임 및 明細書에 明示되어 있다는 理由로 해서 特許의 실시허락에 있어 制限을 규제하는 法的 基礎는 明確하나 know-how의 경우 政府는 特許만큼 法的 地位가 뚜렷이 確立되지 않고 또한 經濟的 性格도 明確히 定義하기가 困難한 私有財産을 다루는 것으로 된다.

特許法이나 反트러스트法이나가 다 같이 獨占(monopoly)에 관한 法律이며 前者가 發明者의 利益을 保護하기 위해 一定한 期間 發明者에 그 發明을 이용해서 商品을 製造, 使用 및 販賣하는 獨占權을 賦與하는 법률인데 反하여 後者는 一般公衆의 이익을 보호하기 위해 私的獨占, 不當한 去來의 제한 및 不公正한 去來法을 禁止하고 競爭을 보호하는 市場規制의 법률인 것이다.

特許權者는 그 獨占의 支配를 維持할 수도 있고 또 特許權을 他人에게 讓渡하거나 실시허락할 수도 있다. 特許권자가 스스로 그 特許의 特점을 保持하고 따라서 그것을 실시하지 않을 경우에는 特許의 取消나 強制實施許諾의 制裁에 承服하지 않으면 안된다. 그러나 이와같은 特許의 消極的 濫用 이외에 特許의 實施契約에 따라 타인에게 特許의 存續期間중 發明을 이용해서 상품을 제조, 사용 및 판매하는 獨占的 權益을 부여함과 同時에 여러가지 制限의 條件을 받아 特許권이라는 特許權을 基礎로 하여 다시 그 特許權을 強化시켜 市場支配手段으로 삼을 수가 있다. 이 중에서 흔히 이용되는 것은 Licencer가 供與하는 特許를 부여하였거나 또는 特許를 부여하지 않은 資材를 이용하는 義務를 지우거나(tie-in-clause), 販賣價格 또는 再販賣價格을 정하거나(price-fixing), 生産量 및 販賣量을 제한하거나(limitation

of out put and sale), 부당한 royalty 를 徵收하거나(excessive royalties), 販賣地域을 제한하거나(restrictions on sales territories), 不使用特許에 대해 로열티를 징수하거나(royalties for unused patents), 強制的으로 package license를 받아들일도록 條件을 붙이는 契約條項들이다. 이와같은 條件附契約에 있어서는 特許의 정당한 權利行使로 인정되는 部分과 이것을 넘어서는 제한에 관한 부분과의 區別 즉 特許法과 反트러스트法의 兩法域의 限界의 확정 이 重要하다. 反트러스트政策은 特許制度와의 並存을 前提로 하기 때문에 特許實施權의 範圍를 넘어 特許권자로서의 licenser가 licensee에 契約上 課한 여러가지 제한이나 조건에 대해서 反트러스트法 내지 獨占禁止法이 適用되는 것이다. 이 문제는 商標, 意匠, 實用新案이나 著作權등 制定法에 의해 부여된 特許權의 실시나 사용허락에 대해서만 발생하는 것이 아니라 know-how와 같은 秘密을 지키는 事實上의 獨占을 유지하는 無體財産에 대해서도 발생하는 것이다. 특히 know-how의 licence에 있어서는 特許의 경우와 마찬가지로 制限의 條項이 따르게 된다. license 契約에 있어 제한적조항이라 하더라도 特許, 의장, 저작권 및 know-how의 정당한 權利使用 範圍內에서 인정되려면 反트러스트法의 適用이 免除된다. 反트러스트法에 違反되는 契約當事者에 대해서는 刑事的 制裁가 과해질 뿐 아니라 私法上 그 계약이 無効化하거나 強制力을 잃게 (unenforceable)된다.

우리나라가 현재 技術導入先國으로 삼고 있는 美國, 西獨등 歐美 先進工業國과 이웃 日本은 물론 그밖에 大部分의 國家들이 反트러스트法을 制定施行하고 있거니와 이들 各國의 反트러스트法의 代表的인 제한적 조항은 大略 다음과 같다.

각국의 反트러스트法의 적용에 있어 特許나 knowhow의 licenser나 licensee의 國籍에 따라 差別은 없다. 特許의 경우는 自國이 부여한 것이 면 管轄權이 行使되며 또 licensee에 대한 制限이 自國의 公共의 이익 또는 政策에 위반하는 것일 때에는 규제가 적용된다.

know-how의 실시허락에 있어서는 동시에 特許權의 실시허락이 이뤄지는 경우가 많으므로 특

허에 관한 것을 포함해서 實施許諾契約에 있어 가장 문제되는 제한적 조항을 살펴보기로 한다.

1. tie-in 條項

tie-in 條項은 실시허락계약에 있어 licensee 에 대해 licenser가 供與하는 특허가 부여된 또는 부여되지 않은 資材를 사용하고 他 供給者에게서는 그와같은 資材를 調達하지 않는다는 의무가 負擔되는 조항이다. 이러한 tie-in 조항은 英國 및 그밖의 英聯邦諸國에 있어서는 특허법에 위반하는 것으로 되어 있다. 오스트레일리아·에이테·뉴우질랜드·南阿聯 및 英國에 있어서는 특허법에 의해 trust조항을 위법으로 규정하고 있다. 美國 西獨·日本 그리고 유럽經濟共同體의 反tie-in法 에서는 tied-in조항을 위법으로 규정하거나 또한 宣言하고 있다. 西獨·日本 및 EEC 에서는 tied in 된 자재의 사용이 특허를 技術的으로 適正하게 실시하기 위해 不可缺한 것으로 看做될 때에는 제한은 適法한 것으로 인정된다.

2. 再販賣價格의 制限

licenser는 특허나 know-how의 실시허락을 받고 實施許諾製品을 제조, 판매하는 licensee에 指定한 판매가격에 따라 판매하는 의무를 지우는 수가 있다. 美國·西獨 그리고 日本등 선진공업국에 있어서 판매가격을 지정하는 권리는 특허권자의 권리범위 내에 있는 것으로 생각된다. 그러나 이와같은 규정은 一定한 産業의 全分野에 걸친 價格設定을 目的으로 하며 만약 그와같은 結果를 가져오는 경우 또는 cross-license나 多目的license의 一部分으로서 얻어지는 때에는 美國의 反트러스트法에 위반하는 것으로 되어 있다. 마찬가지로 西獨에 있어서도 이와같은 제한을 받는 특허의 pooling이나 強制的 package-license는 無効로 되는 경우가 있다. 西獨에 있어서는 競爭制限禁止法 第16條에 의해서 만이 특허권자 또는 licensee는 都賣業者 및 小賣業者가 판매하는 再販賣價格을 설정할 수가 있다.

競爭制限禁止法 第16條는 상표를 붙인 상품에 대해 재판매가격의 유지를 인정하고 있으나 이와같은 가격을 설정하는 계약을 聯邦카르텔廳에

登錄하도록 되어 있다. 한편 美國에 있어서는 특허권자는 製造 license에 있어서만 재판매가격을 설정할 수가 있다. 特許製品의 판매로 因해 판매자의 支配權은 喪失되고 판매자는 재판매가격을 管理하는 권리를 상실한다.

따라서 美國에서는 도매업자 및 소매업자의 판매가격을 규제하는 것을 목적으로 하는 특허권 license는 서면법에 위반하는 것이 된다. 그리고 日本에서는 특허권자는 原則的으로 특허제품의 재판매가격을 지정하는 권리를 갖지 못한다. 재판매가격을 지정하려는 특허권자나 licensee는 獨占禁止法 第24條의 2에 따라서 公正去來委員會에 届出하지 않으면 안된다.

공정거래위원회는 數種의 상품에 대하여 재판매가격의 제한을 인정하고 있다. 핀란드에 있어서는 1957년의 競爭制限法 第12條에 의해 카르텔廳은 同廳이 가격의 지정에 의한 競爭制限이 消費者의 이익을 害하는 것이라고 인정되는 때에는 지정하는 가격을 引下할 수 있다는 것을 明示하고 있지 않는 限 事業者가 最低販賣價格을 인정 또는 가격을 지정하는 行爲를 禁止하는 것이 가능하다. 1953년에 제정되어 1956년에 改正된 스웨덴의 「商去來에 있어 일정한 競爭制限行爲의 규제에 관한 법률」은 第2條에 따라 再販賣價格協定을 금지하고 있다. 그러나 自國通商委員會는 이 禁止事項의 적용을 제외하는 것을 인정할 수 있다.

3. 販賣地域의 制限

licensee가 실시허락제품을 판매하는 지역을 特定國에 제한하는 licenser의 권리는 一般的으로 특허권의 범위에 들어가는 것으로 생각할 수 있다. 그러나 美國에서는 이와같은 지역적 제한이 있는 어느부분에 있어서 특허제품을 購入한 자는 그밖의 부분에 있어서 이것을 재판매하는 것이 가능한 것으로 되어 있다. 美國이나 日本의 특허권은 각각 그 권리를 부여한 국가의 領域內에 効力이 制限되기 때문에 licensee가 특허제품을 그 국가로부터 輸出해서는 안된다는 계약은 兩國의 法律下에서 위법으로 되어 있다.

4. 不使用特許에 대한 로열티

美國·西獨 및 日本의 경우 licensee가 實際로

사용하지 않는 특허에 대해서도 로열티를 支拂해야 하는 의무를 지운 契約自體는 위법으로 여겨지지 않는다. 그러나 licensor가 하나의 特許實施權을 許與하는 조건으로서 다른 특허 또는 특허 package의 실시허락을 받는 의무를 지우는 때에는 특허의 獨占權範圍를 넘는 제한이기 때문에 反 트러스트法에 위반하는 것이므로 이것은 無効라 할 수도 있다. 이것은 강제적 패키지라이선스 (compulsory package licensing)라 불린다.

5. Cross-license 및 特許pooling

licensee의 지역 또는 事業活動分野의 제한, licensee의 재판매가격의 인정 및 생산량의 제한은 특허권의 正當한 權利行使인 것이다. 그러나 크로스 라이선스나 특허풀링이 이루어지는 경우에는 다음과 같은 結論이 내려지는 수가 있다. 즉 美國法院은 크로스 라이선스나 특허풀링이 特許紛爭을 解決하기 위해 또는 相互依存하고 혹은 重複되는 特許를 이용하기 위해 필요하다고 인정하고 있다. 이와같은 경우에 크로스·라이선스나 특허 풀링은 競争을 促進하는 것으로서 제한을 가할 수는 없다. 그러나 이러한 決定이 競争業者間에 있어서 이루어질 경우 反 트러스트法에 위반하는 부당한 거래제한이 되는 수가 있다.

③ 結 言

기술 즉 특허권이나 know-how가 1國에서 他國으로 이전하려면 우선 그 先行條件으로서 該當技術에 대한 情報가 交流되기 마련이다. 그런데 know-how는 特許發明과는 달리 법률에 의해 독점권이 부여되어 보호를 받는 것이 아닌 때문에 그 보호는 know-how의 所有者가 비밀을 지킴으로서만이 가능하다. 한편 특허권은 屬地主

義에 따라 특허를 부여한 국가의 영역내에 있어서만이 存在하는데 반하여 know-how의 存在에는 元來 이와같은 國家領域에 의한 제한은 받지 않는다. 그러나 특허처럼 排他性이 없는 know-how의 供與는 具體的으로는 有形의 設計圖, 明細書, 其他 技術資料의 提供과 無形의 對人的 技術指導에 의한 用役의 給付와 같은 形態를 취하기 때문에 국가는 政策的으로 이와같은 手段에 의한 對外的 給付를 관리하는 것에 의해 know-how의 輸出을 규제할 수가 있다.

國家에 따라서 政策上 自國技術의 對外輸出을 규제하는 경우가 있다. 우리의 源泉技術導入先인 美國의 例를 들면 몇가지의 聯邦法律을 基礎로 하여 商務省의 國際貿易局輸出管理, 國務省, 國防省, 財務省, 特許廳, 原子力委員會(AEC)같은 聯邦政府機關들에 의해 規制되고 있다.

美國의 企業이 外國企業과의 技術提携契約에 따라서 美國으로부터 技術情報를 수출할 경우 위에 列擧한 政府機關중의 어느 하나로부터 許可를 받지 않으면 無期限 輸出停止處分을 받거나, 특허권을 剝奪당하거나, 문제의 기술자료를 沒收당하거나, 25,000달러 또는 輸出物 價額의 5倍 限度의 罰金에 處하거나, 5년 이하의 懲役に 처해진다.

이러한 規制의 對象이 되는 것은 blue print specification, formuler 등 licensee가 라이선스상품을 판매하는 때에 이용하는 기술에 관한 說明資料의 수출뿐만 아니라 相對國에 技術指導者를 派遣하거나, 상대국의 技術要員을 美國에 招靚하여 技術訓練을 시키거나, 工場을 見學시키거나, 기술seminar를 여는 것까지도 包含된다.

美國政府의 이와같은 規制目的은 중요한 기술자료가 非友邦國(unfriendly countries)에 제공되는 것을 防止하려는 데 있다.

企業人は 社會不條理剔抉에 앞장 서자!