

國際的 技術 라이선스契約에 있어서의 地域制限과 獨占禁止法(1)



金 弘 球

<KIET 責任研究員>

目 次

- I. 머릿말
- II. 排他的 라이선스
- III. 輸出制限條項
- IV. 地域制限의 有効性を 制限하는 物 및 理論
- V. 國際카르텔
- VI. 國內特許法の 權利効力과 問題點

<고딕은 이번號, 명조는 다음號>

I. 머릿말

各國은 각기 다른 特許法을 갖고 있으며, 이에 의한 發明의 保護, 즉 他人이 特許의 發明을 利用할 수 없도록 하는 特許權者의 權利는 그 나라의 領域內로 限定된다(特許權의 屬地性).

따라서 동일한 發明이 複數의 나라에서 特許를 인정받아 排他的 權利가 주어질 可能性이 存在하며, 실제 複數의 나라에서 特許를 取得하는 例가 많다. 發明을 충분히 利用하기 위해서는 特許權者는 이것을 따로 라이선스할 수 있다. 그러나 라이선스를 이행하는데 있어, 特許權者는 自己가 所有하고 있는 發明의 實施에 대해 實施權者와 競爭하는 것을 최대한 피하기 위하

여 라이선스 契約에 實施權者에 의한 發明의 利用을 制限하는 各種 條項을 設定하는 例가 많다.

國際的 技術라이선스契約에 있어서 가장 일반적인 制限條項의 하나는 地域(territory)에 관한 것이다. 그러나 이러한 地域制限(territorial limitation)은 去來의 制限을 가져올 可能性을 갖고 있어 各國의 獨占禁止法(反트러스트法)에 違反될 可能性이 存在한다. 國際的 技術라이선스契約에 있어서 獨占禁止法을 고려할 경우에 가장 주의가 요구되는 것은 各國市場의 分割, 즉 國際市場의 分割 혹은 어느 나라의 市場을 다른 나라의 市場으로 부터 分離할 目的으로 라이선스契約이 利用될 可能性이 存在한다는 것이다. 國際的 技術라이선스契約에 의한 地域制限에는 여러가지 形態가 있으며 各國의 獨占禁止法 아래에서 그들의 効力은 반드시 명확한 것은 아니다.

本稿에서는 國際的 技術라이선스契約에 있어서, 獨占禁止法 아래에서 地域制限(輸出制限條項 및 排他的 라이선스)의 効力에 관한 法律狀態를 檢討하기로 한다. 國際카르텔에는 종종 特許, 노우하우, 혹은 商標가 하나의 수단으로서 利用되지만 여기에서는 특히 特許라이선스에 중점을 두고 檢討하며 노우하우 및 商標에 관해서는 필요한 範圍內에서 간략하게 언급하기로 한다.

II. 排他的 라이선스

特許는 本質적으로 排他的이며 特許權者는 他人에 의한 特許製品의 製造, 使用 및 販賣를 排除하는 權利를 부여받고 있다. 또한 特許權者는 그가 所有하는 特許를 他人에게 라이선스하는 것이 認定되고 있다. 그러나 그 라이선스가 排他的 라이선스인 경우에는 競爭制限의 効果를 수반하는데 왜냐하면 並行特許의 排他的 라이선스가 된 나라에선 實施權者 以外에는 實施許諾者(特許權者)를 비롯한 어떠한 사람도 그 特許를 侵害할 수 없으며 그 特許製品의 製造, 使用 및 販賣를 할 수 없기 때문이다. 따라서 그 發明의 實施에 있어 이러한 라이선스契約에 의해 實施許諾者와 實施權者 사이의 직접적인 競爭을 견제할 수 있다. 또한 實施許諾者는 並行特許를 서로 다른 사람들에게 라이선스함으로써 國際市場을 分割하는 것도 可能하나 이것은 獨占禁止法과 상충된다. 이 並行特許의 排他的 라이선스가 獨占禁止法에 違反되는지 아닌지를 判斷하는 데는 다음의 세가지 立場이 있을 수 있다. 즉,

① 排他的 라이선스는 獨占禁止法 範圍內에 있으므로 당연히 違法이다.

② 獨占禁止法 範圍밖에 있으므로 당연히 合法이다.

③ 反트러스트法에 대한 違法의 혐의는 있으나 그 合法性은 그 당시의 狀況下에서 그 事案의 具體的 事實을 근거로 判斷해야 한다.

초창기의 유럽공동체(European Community)에서는 排他的 라이선스가 유럽經濟 共同體(European Economic Community)의 獨占禁止法에 違反되지 않는다고 하였으나 최근에는 前記한 ③의 立場을 취하고 있으며, 美國에선 特許의 權利行使 範圍內에 있고 또한 反트러스트法에도 違反되지 않는다고 해석하고 있으나 경우에 따라선 반드시 反트러스트法 違反의 혐의가 存在하지 않는다는 뜻은 아니다.

美國의 反트러스트法, 즉 特許라이선스契約과

관계있는 주된 規定은 서면法 第1條인데, 同條는 州間 혹은 外國과의 貿易 또는 通商(commerce)을 制限하도록 하는 契約, 結合 또는 共謀(every contact, combination or conspiracy)를 禁止하게 한다는 것이다. 따라서 美國 國內에선 同一去來水準에 있는 競爭者間的 市場分割(소위 水平的 市場分割, horizontal market division)은 서면法 第1條에 당연히 違反되나 이 市場分割이 特許라이선스에 의해서 이루어진 경우에는 有効한 것으로 해석된다. 그 근거로는 特許法 第261條를 들 수 있는데 同條는 라이선스에 관하여 明示적으로 언급하지는 않았지만 地域적으로 分割하여 讓渡(assignment)하는 것이 認定되며 反트러스트法에도 違反되지 않는 것으로 해석되고 있다. 즉 그 特許의 라이선스가 排他的인 것이라고 해도 市場分割이 이 排他的 라이선스만으로 이루어지고 다른 制限條項이 存在하지 않을 경우에는 特許法에서 認定된 權利만을 근거로 한 것이기 때문에 反트러스트法에 違反되지 않는다는 뜻이다.

단, 그 特許製品을 購買한 者는 美國內의 어느 地域에서 이것을 使用하거나 再販賣하여도 그 特許를 侵害하지 않는 것이란 룰(rule)은 일찍부터 확정되어 있으며 첫번째의 販賣에 의해 特許權者의 權利는 소멸되고, 그 特許製品은 特許의 獨占에서 완전히 해방된다고 하는 소멸理論(exhaustion doctrine)에 근거를 둔 것이다. 그러나 國際的 라이선스인 경우에는 特許法 第261條는 反트러스트法에 대한 免責의 근거가 되지 않는데 왜냐하면 特許法의 屬地性, 즉 同一技術에 대한 外國에서의 特許는 그 나라의 法律 第261條는 外國에선 適用되지 않는다. 따라서 同一發明에 대해 美國과 그 以外の 나라에서 並行特許를 가지며 外國에서 排他的 라이선스를 가진 者는 特許製品을 外國으로부터 輸入하여 美國內에서 販賣하는 行爲가 可能하다.

III. 輸出制限條項

市場分割은 明示적으로 實施權者에 의한 特許

製品의 一定地域에 대한 輸出을 禁함으로써 가장 잘 이루어지며, 종래 國際的 技術라이센스 契約에 있어서 地域制限의 効力이 問題가 된 것은 바로 이 경우였다. 반대로 實施權者를 保護하기 위하여 特許權者가 輸出하지 않는다는 合意을 하는 경우도 存在한다. 일반적으로 排他的 라이선스에 對한 것과 마찬가지로 美國보다 EC 쪽이 反트러스트法 아래에서 輸出制限條項의 効力에 對해 엄격하다고 할 수 있다. EC裁判所는 反트러스트法 違反, 혹은 共同體內의 自由로운 商品의 流通을 阻害한다는 理由로 輸出制限條項을 無効로 하는데 대해 美國의 경우는 반드시 明確한 것은 아니지만 特許가 원래 갖고 있는 地域制限的 性質로 부터 輸出制限條項의 効力을 肯定하는 傾向이 있다.

美國의 反트러스트法 아래에서 特許라이센스 契約중의 輸出制限條項의 効力은 同條項에 의해 輸出이 禁止된 나라에 實施許諾者가 特許를 갖고 있는 경우와 特許를 갖고 있지 않는 경우로 區別하여 論議하기로 한다.

Brownell V. Ketchman Wine & Mfg. Co. 는 前者의 實施許諾者가 輸出을 禁止시키고 있는 나라에 特許를 갖고 있지 않은 경우인데, 輸出制限條項의 効力을 認定하였다. 實施許諾者는 裝置 및 機械 등에 관한 特許를 美國에서 갖고 있지만 그 以外의 나라에는 갖고 있지 않았다. Ketchman 은 美國에 있어서의 特許라이센스를 받았지만 동시에 이 契約에는 Ketchman 이 이 裝置를 어떠한 外國에도 輸出하지 못한다는 條項이 포함되었다. 第7巡回控訴裁判所는 本件의 輸出制限條項은 다만 地域的 範圍를 尊重(honor) 하는데 불과한 것이며, 이것은 서문법에 위반되는 것이 아니므로 合法이라고 判示하였다. 이 判決에 대해 다음과 같은 批判이 가해지고 있다.

實施許諾者는 前記한 美國의 特許에 相當하는 特許를 美國 以外의 나라에는 전혀 갖고 있지 않으므로 外國 特許가 存在한다는 것을 理由로 이 輸出制限條項을 正當化하는 것은 不可能하다. 또, 特許製品을 美國 以外의 나라로 輸出하

는 것은 그 美國 特許를 侵害하는 것이 아니기 때문에 美國 特許의 存在에 의해서도 이 條項을 正當化하는 것은 不可能하다. 美國 特許의 効力은 美國의 領土內로 制限되는 것이며 이를 근거로 外國에서의 特許製品의 製造, 使用 혹은 販賣를 조정할 수는 없다. Ketchman에 대한 判決은 控訴審에서의 判斷이며, 最高裁判所의 反트러스트法 아래에서 特許權의 範圍를 매우 限定的으로 解釋하는 態度로 判斷되어 同判決 및 이와 類似한 下級審判決은 위험한 先例를 남겼다고 할 수 있다.

輸出이 禁止된 나라에 實施許諾者가 特許權을 가지고 있는 경우에도 判例는 輸出制限條項의 効力을 認定하고 있다. Dunlop Co. Ltd V. Kelsey-Hayes Co.에 있어서는 Dunlop은 유럽 諸國, 美國을 비롯한 많은 나라에 디스크 브레이크에 관한 여러가지 特許를 갖고 있었다.

Dunlop은 유럽의 몇몇 自動車 메이커에 이 特許를 라이선스함과 동시에 美國에서도 Dendix Corp.와 디스크 브레이크의 製造에 관하여 排他的 라이선스契約을 締結하였다. 이 排他的 라이선스 때문에 Dunlop은 美國의 다른 메이커에 이 特許를 라이선스할 수 없어 Kelsey-Hayes 는 Dendix와 서브, 라이선스契約을 締結하였다. 그 후 Kelsey-Hayes는 이 서브, 라이선스契約을 취소하였음에도 불구하고 디스크 브레이크를 계속 製造하였기 때문에 Dunlop은 特許侵害訴訟을 提起하였다. Kelsey-Hayes는 特許의 無効를 주장함과 동시에, Dunlop이 그들이 가지고 있는 外國에서의 並行特許와 관계되는 別個의 라이선스契約에 대해 美國으로의 輸出을 하지 못하도록 하는 條項에 의해 世界市場을 分害하고 있으며 이것은 美國의 反트러스트法에 違反된다고 주장하였다. 第6巡回控訴裁判所는 有効性에 대해 그 일부의 効力은 否定하였는데, 有効性을 認定한 特許에 관해서는 Kelsey-Hayes가 이것을 侵害한 것은 아니라고 判示하였다. 輸出制限條項이 反트러스트法에 違反되는가 아닌가에 대해서는 그 條項이 特許法에 의해 許容된 地域的라이선스에 불과한 것이라고 하여

Kelsey-Hayes의 주장을 否定하였다. 裁判所에 따르면 美國內 一定地域으로 限定된 라이선스는 美國 特許法 第261條에 의해 許容되며 反트러스트法에 違反되지 않으므로 特許權者가 外國地域을 制限하는 라이선스를 하지 못할 理由는 없다고 한다.

그러나 이 判決에 대해서도 그 結論 및 理由에 대해 다음과 같은 批判이 가해지고 있다. 즉 特許法 第261條는 美國特許 및 이들의 라이선스에 適用되며 이것은 特許의 屬地主義에 따라 當然한 歸結이다. 따라서 美國의 特許法에 따라 美國特許에 의거한 地域制限條項이 許容될지라도 이에 의해 반드시 特許權者가 外國市場까지도 制限할 수 있는 것은 아니다. 本件에 있어서는 特許權者가 外國에 가지고 있는 特許라이선스에 대한 輸出條項이 問題가 되기 때문에 그 경우에 特許權者가 美國特許法에 의한 保護를 요청할 수 있는지가 의심스럽다.

그밖에 第261條는 美國內의 一定地域으로 限定된 라이선스만 許容하는 것이며 特許權者가 特許權의 範圍를 넘어 實施權者에 制限을 부과하는 것은 正當하지 않다는 점도 本判決에 對하는 理由로서 주장되고 있다. 즉, 特許라이선스契約중의 制限條項은 단지 特許權에만 근거로 한 것이 아니며 債權的 要素도 存在한다. 이러한 意味에서 어느 나라에 特許를 라이선스하지 않는 것과 輸出入을 하지 않는 것은 엄격히 區別되어야 한다. 輸出制限條項은 實施權者에 契約的 義務를 부과한다. 그러나 이 義務는 特許侵害訴訟에 있어서도 特許權者에 의해 強制되

는 것이 아니며 特許權의 範圍를 벗어나는 것이다.

또, 輸出制限條項은 特許의 効力에 대해 是非하는 것을 禁止하는 條項과 類似하다고 한다. 이 不爭條項에 관해서 聯邦最高裁判所는 Lear, Inc. V. Adkins에 있어서 이러한 條項은 發明에 대한 競争을 促進하는 政策에 對대되며, 實施權者는 그 特許의 効力을 是非하는 충분한 經濟的 誘因(Economic incentive)을 갖고 있는 유일한 人物이므로 實施權者는 라이선스契約중 不爭條項의 存在에도 불구하고 特許의 利益을 享受하면서 자유롭게 特許의 効力을 是非할 수 있다고 하여 소위 라이선스 에스토펠 理論(Doctrine of License Estoppel)을 否定하였다. 本判決은 國際的 特許라이선스契約에 관한 것도 並行特許에 관한 것도 아니다. 그러나 그 趣旨는 特許의 効力에 대한 是非를 否定한다는 뜻의 合意로서 그 效果를 갖는 어떠한 라이선스契約중의 制限도 禁한다는 것이다. 實施權者는 통상 特許侵害訴訟이 提起된 때에만 當該特許의 効力을 是非할 것이다. 그러나 並行特許를 갖고 있는 實施許諾者가 特許權을 留保하고 있는 나라에 輸出制限條項에 의해 輸出을 禁하고 있는 경우, 實施權者가 굳이 이 條項을 違反하여 輸出하지 않는한 特許侵害訴訟은 일어나지 않는다. 결국 이러한 輸出制限條項은 特許權의 正當한 權利行使라고는 말하기 어렵고 또 最高裁判所의 Lear 判決의 趣旨와도 모순되는 것이므로 그 効力을 認定한다는 것은 不當하다고 하지 않을 수 없다.

<계속>

(案) 本會 工業所有權 研修 座 (內)

特許管理要員의 資質向上을 위하여

本會는 年中 短·中·長期 研修講座를

수시로 實施하고 있습니다.

積極 參加하여 주시기 바랍니다.

※ 자세한 것은 本會 研修部(557-1077~8)로 問議바랍니다.