

國際的 技術 라이선스契約에 있어서의 地域制限과 獨占禁止法(2)



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성을 制限하는 틀 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 지난號>

IV. 地域制限의 有効성을 制限하는 틀 및 理論

(1) 方法特許(process Patent)

特許는 크게 製品特許(product patent)와 方法特許로 分願되는데 지금까지 의논된 製品特許는 物(things)의 發明에 대하여 부여하는 權利인데 비해 앞으로 說明할 方法特許는 方法의 發明自體에 부여하는 特許이다. 美國에서는 方法을 利用해서 製造된 製品, 즉 方法特許에 대해서는 保護의 對象으로 하고 있지 않다. 反트러스트·가이드에 의하면 「方法特許에는 그 特許를 利用해서 製造된 非特許製品의 販賣를 制限

하는 어떤 權利도 부여되는 것이 아니란 것이 이미 40여년전에 확립된 判例가 있다」.

그러므로 地域制限이 부과된 實施權者는 製造된 製品을 實施許諾者가 權利를 留保한 나라의 特許法上, 方法特許가 保護의 對象이 되지 않는다면 方法特許를 侵害하지 않고 輸出할 수 있다.

(2) 消滅理論(Exhaustion Doctrine)

特許權者의 權利는 特許製品의 첫번째 販賣에 의해 그 權利는 消滅되고 그 特許製品은 特許의 獨占으로 부터 완전히 해방된다는 理論이다.

그 理論은 美國에서는 일찍부터 적용되었지만 國際的 特許라이선스에서는 否定的 見解와 긍정적 견해가 있는데 부정적인 견해의 이유는 特許制度의 주된 목적중의 하나는 發明者에게 그 發明의 効力を 保護하는 것인데 그 發明의 効力과 能力에 대해서 어떤 代價가 지불되었다고 하더라도 첫번째의 販賣에 의해서 필요하고도 충분한 代價가 지불되지는 않았다는 認識에 근거를 둔 것이며, 반대로 긍정적인 견해의 이유는 상품에 대한 再販賣에 制限이 없는 절대적 권리가 特許權者에게 없다는 認識에 근거를 두고 있다.

國際的 特許라이선스에서 消滅理論에 대한 부정적인 判決은 1890년 聯邦最高裁判所에서 내려졌다.

그 判決은 Boesch V. Graff에 대한 것인데 本件에서 램프·버너의 개량 발명자는 美國 및 독일의 特許權을 각각 다른 사람에게 양도하였다. Boesch는 그 버너를 독일에서 購入하고 그것을 美國에 再販賣하기 위하여 美國으로 가지고 갔는데 Boesch에게 독일에서 販賣한 者는 독일법상 그 버너를 製造하고 販賣할 權利는 가지고 있었지만 독일 特許의 實施權者는 아니었다. 美國의 特許를 양도받은 者가 特許權 侵害訴訟를 제기하여 Boesch의 美國內 販賣禁止를 요구하였다. Boesch는 그 버너의 독일내 販賣에 의해 그 버너는 美國의 本件 特許의 獨占權으로부터도 해방된 것이라고 주장하였다.

이에 대해 재판소는 다음과 같이 判定하였다. Boesch에 販賣한 사람은 독일에서 그 버너를 製造할 수 있는 權利를 독일법에 의해서 허용되고 있을 뿐이며 美國內에서 그 버너를 販賣할 수 있는 權利가 美國法에 의해 허용된 것은 아니므로 美國內에서 販賣할 수 없다고 判決하였다.

즉, 美國內의 販賣는 外國法에 의해 좌우되는 것이 아니라는 認識에 기초를 둔 것이다

本 判決에 대해 다음과 같은 批判이 가해지고 있다. 本 判決은 美國 特許法에 의한 權利가 外國法에 의해 좌우되는 것은 아니라고만 할 뿐 어떠한 美國의 法이 어떻게 적용되는가는 기술되어 있지 않다. 本 判決은 本件 美國特許의 原所有者 및 그 讓受人도 독일내에서 버너 販賣에 의한 利益을 얻지 못한다는 것을 前提로 하고 있으며 만약 Boesch가 本件 독일특허의 라이선스를 받은 사람으로부터 購入하였다면 結論이 어떻게 날 까는 명확하지 않다.

國際的 特許라이선스에서 消滅理論을 취급한 下級審의 判例中에서 대다수가 消滅理論을 부정하고 있지만 Boesch Curtiss Aero Plane & M. Corp. V. United Aircraft E. Crop에서 第2巡迴控訴裁判所는 消滅理論을 긍정하고 있다.

Curtiss는 英國政府와의 계약에서 비행기 製造設備를 비행기, 엔진 및 部品과 함께 매각한 동시에 英國政府는 Curtiss로부터 비행기 改良發明에 관한 캐나다 特許의 라이선스를 받아

다. 제1차 세계대전 후, 캐나다 공장에서 製造된 비행기가 United Aircraft에 매각되었다. United Aircraft가 그것을 美國에서 再販賣하려고 하자 Curtiss는 提訴하였다. 提訴 理由로서 Curtiss가 갖고 있는 美國特許를 侵害한 것이라고 주장하자 재판소는 英國政府는 세계의 어떠한 場所에서도 本件 비행기를 사용할 수 있는 完全하고도 無制限의 權利를 취득하였다고 判示하였다.

V. 國際 카르텔

美國에서는 競爭을 회피하기 위해 同一 去來水準에 있는 競爭者間的 市場分割이 서면法 第1條에 違反되는 것이 확정되어 있으며 그 물은 國際的 市場分割에서 美國의 通商 (commerce)에 영향을 미치는 경우에도 해당된다. 國際카르텔에서는 종종 特許, 商標의 라이선스가 하나의 수단으로써 이용된다. 예를들면 카르텔에 加盟한 企業間에 技術라이선스契約를 체결하고 그것에 의해서 技術을 교환하거나, 혹은 輸出制限條項을 設定함으로써 용이하게 世界市場을 分割하는 것도 가능하나 이런 경우에 特許를 利用한다는 것이 반드시 反트러스트 法으로부터 면책되는 것은 아니며 위법여부는 目的 혹은 意圖에 의한다.

技術 라이선스契約를 포함한 國際去來事件의 전형적인 케이스는 United States V. Imperial Chem. Ind. Ltd이다. 本件에서 當事者의 주된 目的은 國際的 市場分割에 있으므로 서면法 第1條에 위반된다고 判示하였다. 事案은 다음과 같다. 被告 Imperial Chem. Ind. (ICI 英國法人) 및 E.I. Du Pont de Nemours (Du Pont 美國法人)는 모든 化學製品의 分野에서 世界 最大의 企業이다. 兩者는 당초(1897年) 特許가 介在되지 않은 市場分割協定을 체결하였지만 이 協定은 當事者 사이에서 파기되었으며, 그 후 兩社는 그들의 子會社를 끌어 넣어 各社가 갖고 있는 여러가지 特許 및 노우하우의 排他的 및 非排他的 라이선스에 관한 協定을 數회에 걸쳐 체결

결하였다. 그 목적은 市場分割協定을 체결하는 대신에 排他的 라이선스의 排他性を 이용하여 동일한 效果를 내도록 하는 것이며, 사실 前記 違法으로된 協定과 실질적으로 동일한 效果를 갖는 것이었다. 本協定の 진정한 效果는 상호 다른 地域에서 本件 라이선스의 特許 및 노우하우의 實施를 방해하는 것이었다. 그러나 被告들은 그 동기가 市場分割에 있는 것이 아니라 技術의 교환에 있으며, 예컨대 發明을 이용하는 최선의 방법은 그 라이선스를 통하여 로알티를 받아내는 것이며 어떤 地域에서 競爭하는 것을 그만큼 그 地域內에 있어서 받아내는 로알티를 감소시키는 결과가 된다고 주장하였다. 뉴욕聯邦地裁는 被告들의 이러한 주장을 배척하고, 本件 라이선스의 여러 發明들은 라이선스를 받아, 이에 대해 로알티를 지불할 만큼의 價値를 갖고 있지 않음에도 불구하고 市場分割의 基礎로 되어 있으며 本協定の 진정한 目的은 違法으로된 前記 國際的 市場分割協定을 사실상 계속하는 것으로서 이것은 서면法 第1條에 違反된다고 判示하였다.

特許라이선스를 단순한 수단으로써 國際的 市場分割을 할 目的 혹은 意圖는 當該 라이선스 自體 및 狀況證據로 판단하여 객관적으로 推認되는 것이라면 충분하다. 前記 ICI事件은 그 역사적 경과 및 狀況證據로부터 그 立證이 비교적 용이한 例이다. 그러나 國際카르텔 事件에서는 반드시 目的이나 意圖의 立證이 용이하지는 않다.

United States V. Westinghouse Electric Corp에서 캘리포니아 北部地區 聯邦地裁는 그 目的 혹은 意圖의 立證이 불충분하다고 하여 請求를 기각하였다. 本件의 被告는 Westinghouse, 三菱電機 및 三菱重工이며 司法省은 Westinghouse와 三菱電機 및 Westinghouse와 三菱重工 사이의 各技術 라이선스契約의 서면法 第1條 違反을 이유로 이들의 계약 파기 등을 提訴하였다. 이들의 라이선스契約에서는 Westinghouse가 三菱電機 또는 三菱重工에게 각각 日本에서의 對象商品을 製造할 수 있는 排他的 라이선스를 부

여한 이외에 三菱電機 혹은 三菱重工에 對象商品을 美國 및 캐나다 以外の 모든 地域으로 販賣할 수 있는 權利를 부여하였으며, 三菱電機 혹은 三菱重工은 對象商品의 製造 라이선스를 Westinghouse에 부여하고 Westinghouse는 이에 의해 製造된 製品을 日本이외의 모든 地域으로 販賣할 수 있는 權利를 갖는다는 條項이 포함되어 있었다. 司法部는 이들 라이선스契約의 진정한 目的 및 效果는 Westinghouse와 三菱電機 혹은 三菱重工이 서로 다른 地域에서의 販賣를 禁한다고 하는 國際카르텔이라고 주장하였다. 또한 司法部는 三菱電機 혹은 三菱重工이 Westinghouse로부터 라이선스를 얻는 대신에 美國에서 Westinghouse와 競爭하지 않는다는데 동의하였다고 주장하였지만 그 論據로서 특히 三菱電機 혹은 三菱重工은 Westinghouse의 사전 승인없이 對象商品을 美國 및 캐나다에 輸出하지 않았다는 사실을 강조하였다. 그러나 裁判所는 輸出의 事前承認을 얻도록 한 것은 이것없이는 Westinghouse가 美國內 特許의 侵害를 우려하였기 때문이란 三菱電機 및 三菱重工의 주장을 정당한 特許動機에 근거한 것으로 容認하고 輸出의 事前承認 事實만으로 三社間의 違法的인 市場分割協定の 存在를 推論하는 것은 곤란하며 司法部는 그 立證責任을 다하고 있지 않다고 判示하였다.

VI. 國內 特許法の 權利効力과 問題點

國內 特許法에서는 特許權의 効力에 관하여 “特許權者는 物件의 特許發明에서 業으로서 그 物件을 生産, 使用, 販賣할 수 있는 權利를 專有한다. 方法의 發明에 있어서도 特許權者는 業으로서 그 方法의 使用 및 그 方法에 의해서 生産된 것을 使用, 販賣, 輸入하는 權利를 專有한다”라고 規定하고 있으며(特許法 第45條1項)實用新案法에서도 동일하게 規定되어 있다(實用新案法 第11條 2項). 그러나 特許權 効力の 制限은 日本보다 國內가 엄격하며 그만큼 特許發明

에 대한 保護가 불충분하다고 할 수 있다.

(1) 特許權의 効力이 미치지 않는 範圍

國內法에서 特許權의 効力이 미치지 않는 範圍로서 다음과 같은 規定이 있다. 즉, “輸出許可 또는 承認을 받아 輸出貨物을 船積하기 위해 輸出通關申告를 한 貨物에 대해서는 特許權 侵害를 이유로 假處分·假差押 및 差押命令을 신청할 수 없다”란 規定이 있다(特許法 第46條2項). 이 規定은 損害賠償請求를 금하고 있지는 않으나 特許權을 侵害하는 物件이 外國으로 출하된 후에 本件에 대해 輸出이나 販賣를 금지하는 취지의 判決을 받아도 無意味하다. 또한 保稅區域에서 製造 또는 加工되어 그대로 輸出되는 製品에 대해서도 앞에서 서술한 規定의 적용여부는 분명하지 않다.

(2) 強制實施權

特許權 등에서 効力制限의 하나로써 強制實施權이 있으며 많은 나라에서 強制實施權 制度를 設定하고 있다. 國內에서 強制實施權이 부여되는 경우로서 다음의 4가지가 있다.

① 國防 또는 公益上 必要한 경우

② 不實施의 경우

③ 利用發明에 관하여 特許權을 가진者로부터 請求가 있었던 경우

④ 特許權의 남용이 있었던 경우

上記 強制實施權中 대부분의 첨단기술은 「國防 또는 公益上」 필요한 것으로 強制實施權이 設定될 우려도 있다. 또한 國內 特許法에서 「特許權者는 國內에서 성실하게 그 發明을 실시하지 않으면 안된다」라고 規定하며(特許法 第51條) 特許廳長은 特許權者 또는 實施權者에게 實施報告를 시킬 수 있는 것으로 되어있다(特許法 第79條, 단 현재 이 規定은 活用되고 있지 않다). 또 特許品의 輸入은 여기에서 언급한 實施로는 간주되지 않는다.

特許權의 남용은 다음과 같은 경우가 해당된다(特許法 第52條).

① 國內에서 實施可能한 特許發明이 特許權 부여 후 계속 3年 以上 正當한 이유없이 商業的으로 實施되지 않았던 경우(단 出願으로부터 4年以內의 경우는 제외).

② 特許權 부여 후 3年 以內에 特許品, 植物 特許, 特許技術 또는 特許廳法에 의한 生産品에 관하여 正當한 이유없이 正當한 조건으로 輸出市場을 충족시킬 수 없었던 경우

③ 特許權者가 實施權의 허락을 부당하게 거부하고 産業 및 國家 또는 國內 事業者의 事業에 손해를 끼친 경우

앞에서 서술한 不實施(特許法 第51條)와 권리 남용(特許法 第52條)의 구별은 반드시 명확해진 않지만(實質的으론 구별이 없다는 說도 있음) 전혀 실시하지 않는 경우 뿐만 아니라 實施가 불충분하다고 인정된 경우와 實施許諾을 거부하였을 때에도 強制實施權의 대상이 될 수 있다는 점은 유의하여야 한다.

國內에서 이러한 強制實施權이 부여된 例는 매우 적으며 지금까지 1件밖에 없다고 하지만 앞으로 운용여부에 따라선 特許權者의 利益이 부당하게 侵害될 우려도 있다.

(3) 權利의 收用, 取消

國內 特許法에선 特許發明이 國防上 또는 公益上 필요한 때에는 政府가 特許權의 제한, 收用 및 取消을 할 수 있게 되어있다(特許法 第50條 1項).

또한 不實施 制裁으로서 強制實施權이 부여되었지만 그 實施權者가 當該 實施權 부여일로부터 계속하여 2年 以上 國內에서 實施하지 않은 때에도 特許權을 취소할 수 있도록 規定되어 있다(特許法 第51條 3項).

國防上 혹은 公益上 필요가 있어도 強制實施權으로 족한 것으로 생각되며 또한 強制實施權이 부여된 라이선스가 實施를 태만히 한 것을 이유로 特許權을 취소하는 制度는 매우 不合理한 것으로 생각된다(앞에서 說明한 여러 問題는 實用新案의 경우도 마찬가지이다). <完>