

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約의 締結制限을

Ⅲ. 技術導入라이선스와 獨占禁止法

1. 라이선스와 獨占禁止法

特許權은 特許發明의 實施를 獨占하는 權利이며 特許된 發明인 物件이나 方法을 特許權者가 적극적으로 自身の 事業活動目的을 위하여 財産權을 行使하는 것이므로 獨占禁止法과 關聯되어 問題되는 것은 아니며 더우기 特許權은 法律上 認定된 獨占權을 갖는 것이다. 또한 그 自體에서 競争을 實質적으로 制限하는 行爲, 즉 市場支配力을 形成하는 行爲로서 評價되는 것도 아니며 또한 他事業者의 競争機能의 自主的인 行使 制限에 바로 連結되는 것도 아니다. 그러나 特許權者가 特許發明을 實施하거나 라이선스를 통하여 市場支配力이 形成되고 혹은 他事業者의 自由스러운 競争機能이 制限되어 公正한 競争을 制限한 憂慮가 있게 되면 一般財産權 특히 所有權行使과 같이 獨占禁止法規定의 運用이 있게 된다. 또한 特許와 같은 정도의 중요성을 갖게 된 노우 하우에 관해서 노우 하우 所有者가 라이선스함에 있어서 制限을 가하는지, 이 또한 獨占禁止法의 對象이 된다.

一般的으로 國際라이선스 去來에 있어서 獨占禁止法과의 關係를 살펴볼 경우 特許 라이선스와 노우 하우 라이선스로 나눌 수 있다. 前者에 있어서는 獨占禁止法의 解釋이나 適用이 꽤 明白하게 밝혀져 있는 것에 비해 後者に 있어서는 그 取扱이 不明確한 경우가 많고 現在로서는 前者의 解釋과 適用에 準하여 施行되고 있다. 원래 特許權의 取得 및 行使는 違法이 아니다. 그러나 이를 라이선스함에 있어서 特許權者 즉, 라이선서가 라이선서에게 課하는 制限에 있어서 라이선싱契約은 라이선서가 라이선서보다 優越한 地位에 있으

므로 이를 利用하여 그 條件들이 “不當하 拘束” 또는 “去來上의 優越的 地位의 不當利用”으로서 不公正한 去來方法으로 되는 것이 아닌가 하는 問題가 생긴다. 여기에는 特許權者가 特許權賦與로부터 생기는 權利의 限界를 넘는 特許權濫用(Misuse of Patent)이 包含되며 特許權濫用은 반드시 競争制限效果를 갖는 것은 아니나 特許權者가 자신의 特許를 特許法이 定하는 範圍內에서 適節하게 實施하지 않음으로써 이를 利用하고자 하는 제3者와의 關係에서 不當히 制限하는 效果가 發生될 憂慮가 있으므로 獨占禁止法上 違反行爲가 된다 할 수 있다.

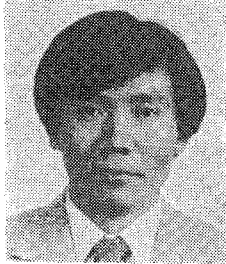
2. 獨占禁止法の 關聯規定 및 判斷基準

우리나라는 “獨占禁止 및 公正去來에 關한 法律” 第23條에서 技術導入契約에 있어서의 不當한 共同行爲 및 不公正去來行爲에 該當하는 事項을 內容으로 하는 國際契約締結을 禁止하고 있다. 이 規定은 契約締結當事者에게 모두 適用되는 것으로 不當한 國際契約의 라이선서 뿐만 아니라 不利한 立場에서 이를 締結하지 않을 수 없던 라이선시 즉, 競争이 實質적으로 制限된 被害者에게도 適用이 된다. 이 規定의 目的은 어떤 責任을 묻는 것이 아니라 不當한 國際契約에 의하여 國內 라이선서가 拘束되어 國內市場의 公正한 競争을 해치고 不公正한 去來가 誘發될 憂慮가 있는 條項을 修正하여 라이선서의 交渉力을 確保하는 것에 있다.

美國에서는 서먼법(Sherman Act) 第1條과 第2條에 의하여 各州間 또는 外國과의 라이선스를 規制하고 있는바 美國에서의 特許와 라이선스의 獨占禁止法 違反事件은 政府가 獨占禁止法을 適用하는 訴訟과 防禦方法이나 反訴로서 提起된 獨占禁止法違反 또는 特許權濫用に 의한 侵害訴訟 내지 이로인한 損害賠償事件에서 많이 생긴다. EEC國家間的 라이선싱契約에는 로마

實務(5)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

條約(Treaty of Rome) 第85條와 第86條가 適用된다. 이에 의하면 直接·間接으로 EEC의 會員國間的 去來에 影響을 미치고 EEC內的 競爭을 制約하거나 歪曲시키는 協定이나 共同行爲는 禁止되고 當然 無效이다. UNIDO와 UNCTAD등의 國際機關에서도 制限的 去來條項의 排除를 規定한 바 있다. 獨占禁止法과 이들의 法律適用의 基準은 特許權이 正當한 財產權으로서의 特性은 갖지만 동시에 公共目的에 寄與하여야 하는 條件의 隨伴을 強調하고 있다. 다시 말하여 特許權은 特許制度가 公共의 利益을 增進하는 것에 의해 正當化되고 發明者의 利益에 優先하여 公共利益이라는 産業政策的인 見지에서 適當하게 運營되어야 하기 때문에 發明의 保護의 限界를 넘어서는 경우에는 特許權者의 權利行使가 排除되어야 한다는데, 窺점을 둔다 할 수 있다.

3. 獨占禁止類型의 考察

우리나라의 “獨占規制 및 公正去來에 關한 法律” 第23條 第2項에는 “第1項의 規定에 의한 不當한 共同行爲 및 不公正 去來行爲의 範圍 및 基準은 經濟企劃院長官이 定하여 이를 告示한다”라고 規定하였다. 이에 따라 1981年 7月 15日 經濟企劃院 告示 第50號로써 技術導入契約에서의 不當한 共同行爲 및 不公正去來行爲에 該當하는 內容의 告示內容을 살펴보면 아래의 같다.

가. 原材料 및 部品등을 라이선스 또는 그가 指定하는 者로부터 不當하게 購入하도록 하는 경우

나. 라이선스가 提供한 技術을 使用하여 製造한 製品(契約製品)에 關하여 販賣地域을 制限하는 경우, 다만 輸出地域制限의 경우로서 ① 라이선스가 라이선스의 輸出을 制限하는 地域에서 이미 契約技術을 締結하고 있는 경우 ② 라이선스가 制限地域에서 契約製品에 대하여 經常的인 販賣活動을 하고 있는 경우 ③ 라이

論壇解說

目 次

- I. 技術導入
 - II. 技術導入 라이선싱 契約의 內容
 - III. 技術導入 라이선스와 獨占禁止法
 - IV. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整
 - V. 技術導入과 企業의 評價
- 〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

선서가 制限地域을 第3者의 獨占販賣地域으로 認定하고 있는 경우에는 例外로 한다.

다. 契約製品에 대하여 라이선스의 販賣窓口, 販賣數量 또는 販賣價格을 制限하는 경우, 다만 라이선서가 “나”號의 制限地域에 대하여 라이선스의 輸出을 認定하는 경우에는 例外로 한다.

라. 競爭的 製品의 取扱이나 競爭的 技術의 使用을 不當하게 制限하는 경우.

마. 契約當事者의 互惠的인 義務없이 라이선스만이 라이선스에게 契約期間中에 開發된 改良技術을 一方的으로 提供 또는 報告하게 하는 경우.

바. 契約技術을 使用하지 않은 製品에 대하여 技術使用料를 賦課하는 경우.

사. 라이선스가 導入한 工業所有權 以外の 技術에 대하여 契約期間 滿了後에 이에 提供한 技術資料의 返還을 要求하거나 繼續的 使用을 制限 또는 禁止하는 경우.

아. 라이선스에게 國際契約慣例上 一般的으로 認定할 수 없는 不當한 拘束條件을 賦課하는 경우 등이다.

上記의 類型은 美國이나 로마條約을 통한 慣行 및 日本公正取引委員會가 1968年 5月 24日 告示한 物價安定 및 公正去來에 關한 法律에서 規定한 不公正 去來行爲나 不當한 去來制限에 따른 技術導入契約의 認可基準과 類似하다. 이하에서는 이러한 行爲類型을 項目別로 살펴보고 理解를 도울 수 있도록 實際技術導入 라이선싱契約에 있어서 Practice를 中心으로 例文을 들어 說明하여 보기로 한다.

가. 原材料등의 購入先의 制限

原材料 部品등을 라이선스 또는 라이선스가 指定하는 者로부터 購入하는 義務를 賦課하는 條項

이를 法律的 用語로 結付條項 즉, Tie-in 혹은 Tying Clause라 하며 라이선스가 라이선서로부터 받은 特許

權등을 實施할 때 必要한 原材料, 部品, 中間材 및 資材材등을 라이선시 또는 라이선서가 指定하는 第3者로부터 購入하도록 義務를 賦課하는 것을 말한다. 여기서 原材料·部品등은 物件의 發明 또는 物을 生産하는 發明의 製造를 위하여 必要한 原料, 材料, 部分品, 機械 내지 裝置를 包含하며 裝置의 경우에는 上記의에 裝置를 使用하는데 必要한 原材·材料등이 包含된다.

原材料의 購入先에 대한 決定은 본래 라이선시의 自由이며 이를 強要하는 것은 라이선서의 優越的 地位를 濫用한 것으로 되고 라이선서가 當該物품을 國內에서 代替供給源에 의하여 購入할 수 있어도 그것이 不可能하게 되고 販賣業者間의 競争을 통한 良質의 저렴한 價格의 物品購入機會가 박탈된다.

또한 라이선서는 이를 통해 로얄티以外的 收益을 얻을 수 있게 되나 라이선시는 間接費用의 增加로 製品의 價格이 上昇되어 製品의 競爭力을 弱화시키는 主要因이 된다. 이러한 Tying Clause는 우리나라의 경우 上記告示 가. 에서 禁止하고 있으며 顯著한 不公正行爲로 規制하고 있다.

그러나 原材料 購入先이 라이선서에 의하지 않으면 안되는 경우가 있는데 이를 나열하여 보면 ① 原料自體가 特許製品이 되어 노우 하우가 있는 경우 ② 技術導入 라이선싱契約이 商標使用의 許諾을 包含하고 있는 경우에는 그 製品에 대하여 品質의 保障을 보통 要求하므로 그 品質의 同一性을 위하여 原材料 購入先을 制限받는 경우가 있고 ③ 라이선서로부터 原材料를 購入하는 것이 經濟的으로 유리한 때 購入先을 制限하는 것은 오히려 라이선시에게 不當한 結果를 초래할 수 있으므로 이들 경우에는 結付條項이 例外라고 볼 수 있다.

● 具體的인 事例

技術導入 라이선싱契約時 結付條項과 관련한 다음 例文에 대하여 主務部署가 原料와 容器購入先의 制限 및 製品製造時 라이선서의 事前承認條項을 삭제한 例:

The products of the agreement which the parties will have decided to manufacture locally will be manufactured by the Licensee according to the instructions, prescriptions and technical informations provided by Licensor and from Raw materials and packaging materials brought according to Licensor's instructions. In case the Licensee will manufacture the products of the agreement from some of the above materials supplied by its own means, the use

of the same shall be subject to Licensor's prior approval.

나. 地域制限

特許製品 또는 實用新案製品에 있어서 라이선시의 輸出地域을 制限하는 경우. 다만 ① 라이선시에 의한 輸出이 制限되어 있는 地域에 대하여 라이선서가 特許權등을 登錄하고 있는 경우 ② 라이선서가 制限地域에 있어서 特許製品등에 대하여 經常的인 販賣活動을 행하고 있는 경우 ③ 라이선서가 制限地域을 第3者의 獨占의 販賣地域으로 認定하고 있는 경우등은 除外된다.

製品販賣의 地域의 制限은 라이선서가 라이선시에게 技術을 提供함으로써 現在나 將來에 라이선시가 라이선서의 市場을 侵蝕하는 것을 防止하기 위하여 設定된다. 사실 라이선서는 그 技術을 海外에서 使用하게 許諾은 하지만 自己市場에 있어서 스스로에 대하여 새로운 契約者를 만들기 두려워 하기 때문에 안정된 市場은 자기에게 留保하고 新規市場을 開放하려고 할 것이다. 그러나 技術導入 라이선싱契約에 있어서 地域制限으로 問題가 되는 것은 輸出地域의 制限이며 우리나라를 包含한 多數의 國家들은 規模의 經濟를 갖기 위해 輸出을 통한 經濟成長의 근거에서 이러한 制限을 不公正한 去來行爲로 보고 禁止하고 있다. 원래 特許權은 강한 屬地主義의 原則에 따르고 있으며 法律上 獨占權이 주어지고 이에 따라 一定地域을 分割하여 라이선스를 許諾하는 權限이 있으므로 國際契約에 있어서도 同一한 結果로서 이러한 地域制限은 當然 違法이라고 할 수 있다. 그러나 아무리 國際契約이나 國內의 라이선싱契約이라 할지라도 市場分割合意 또는 排他的 支配形式을 위한 競争抑壓이라면 特許權의 正當한 行使라고 볼 수 없고 獨占禁止法의 違反이라 判斷된다. 더욱이 노우 하우 라이선스인 경우에는 特許 라이선스와 달리 法律制度에 의해 保護되는 것이 아니기 때문에 그 地域制限이 違法으로 되기 쉽다.

다만 상기 ①② 및 ③의 但書條項에서처럼 그 制限의 效果등이 合理的인 경우에는 適法하다고 할 수 있는바 但書 ①의 경우 制限地域內의 契約製品 輸出이 곧 當該 地域內에서 라이선서의 特許權 내지는 實用新案權을 侵害하는 경우라든가 但書 ②의 當該 制限地域에 있어서 契約製品에 대한 特許權이 없는 경우에도 支店, 營業所등을 設置하여 經常的인 販賣活動을 하고 있는 때에는 라이선서의 利益을 侵害하지 않는다고 期待하는 것은 通常無理이므로 이를 認定한다 볼 수 있다. 但書 ③은 라이선서가 이미 第3者에게 그 地域內

에서 輸出을 許諾하였다면 第3者 및 他實施權者와의 契約을 違反하는 結果가 되어 노저리 그 地域內의 輸出期待는 어렵다 할 것이므로 例外로서 認定한 것이라 볼 수 있다. 그러나 상기의 但書 경우도 앞으로 經常的인 販賣活動을 行하기 위한 豫定地로 내다보고 今後 第3者에게 販賣權을 구상키 위한 計劃만으로는 包含되지 않는다 할 것이다.

● 具體的인 事例

① 技術導入 라이선싱 契約時 地域制限과 關連한 다음 例文에 대하여 主務部署가 輸出制限을 삭제하고 라이선서의 同意에 의한 제3국에서의 製造도 可能할 것을 追加要求한 例

Licensee acknowledges that Licensor has extensive licensing arrangements through out the world, and accordingly, covenant as follows:

i. That it will not manufacture, use, or sell

Licensed product outside the Licensed Territory;

ii. That it will not knowingly sell Licensed product to persons within in Licensed Territory for resale elsewhere than in the Licensed Territory;

② 輸出地域을 制限하는 條項을 삭제요구한 例

Should Licensee propose to sell or lease a Licensed product outside the Territory, Licensee shall first verify with Licensor that such proposed sale or lease will be within an outside Territory as defined herein.

③ 라이선서는 韓國以外的 地域에 契約製品을 輸出할 경우 라이선서의 同意를 얻어야 한다는 條項의 삭제를 要求한 例

Licensee shall obtain Licensor's consent to export the Licensed products to outside Territory. <계속>

(안) 우수발명시작품 제작 지원 (내)

- ◎ 신청자격 : 대한민국 국적을 가진 영세·개인발명자·중소기업자로서 아래 발명·고안을 보유한 자
 - 특허·실용신안법에 의해 등록되었을 것
 - 당해 권리가 시작품 제작 지원년도말까지 존속되는 것
- ◎ 신청기간 : 1988년 2월 1일~29일
- ◎ 신청장소 : -135- 서울 강남구 역삼동 814-5 (중앙중묘빌딩)

- 한국발명특허협회 발명진흥부 (전화 : 557-1077~8)
- ◎ 보조금교부기준 : ▲ 영세발명자는 제작비용의 전액범위 내
 - ▲ 개인발명자는 제작비용의 80% 범위 내
 - ▲ 중소기업자는 제작비용의 50% 범위 내
- ◎ 보조금교부한도 : 1인당 800만원 이내

(안) 제16회 제네바 발명·신기술전시회참가 (내)

- ◎ 주 관 : 한국발명특허협회
- ◎ 기 간 : 1988. 4. 15~4. 24(10일간)
- ◎ 장 소 : 제네바전시회의센터(Palexpo)
- ◎ 출품대상 : 개인, 중소기업, 대기업
- ◎ 출품방법 : 직접참가전시, 위탁출품전시
- ◎ 출품범위 : 발명(고안)·신기술로써 그 제품이나 사진, 도면

- ◎ 신청서 배포 및 접수
 - ▲ 배포 및 접수 : 1988. 2. 13까지
 - ▲ 신청장소 : -135- 서울 강남구 역삼동 814-5
 - 한국발명특허협회 발명진흥부
 - Tel : 557-1077~8, 568-8267
 - ▲ 신청방법 : 소정양식에 의거 직접 또는 우편신청(도착분에 한함)