

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約의 締結制限을

3. 獨占禁止類型的 考察(전호의 계속)

다. 販賣先·販賣量 및 販賣價格의 制限

契約製品에 관하여 라이선시의 販賣窓口, 販賣數量 또는 販賣價格을 制限하는 경우를 말한다. 다만 輸出地域制限의 경우로서 ① 라이선서가 라이선시의 輸出을 制限하는 地域에서 이미 契約技術을 登錄하고 있는 경우 ② 라이선서가 制限地域에서 契約製品에 대하여 經常的인 販賣活動을 하고 있는 경우 ③ 라이선서가 制限地域을 第3者の 獨占의 販賣地域으로 認定하고 있는 경우에 該當하는 때에는 例外로 規定하고 있다.

(1) 販賣先의 制限

特許製品等に 대하여 라이선서 또는 라이선서가 指定하는 者를 通하여 販賣하는 義務를 賦課하는 條項이다.

契約製品의 販賣先을 制限하는 것은 라이선서가 라이선서의 支店(子會社 포함)을 통하여 販賣하거나 또는 라이선서가 指定하는 者(代理店 또는 合作會社)를 통하여 販賣하도록 義務지우는 것을 말하는데 國內販賣나 輸出의 경우 라이선서가 누구를 통하여 製品을 販賣하느냐등의 經營方針은 法的으로 制限받지 않는한 經營者인 라이선시의 自由로운 意思로서 尊重되어야 하므로 이를 制限하는 것은 違法이다. 다만 但書條項에서 例外規定으로 認定하고 있는 것 처럼 販賣自體가 特許權의 權利行使로 인정되어있는 경우 라이선서가 特別히 指定한 販賣業者를 통하여 판매하게 하거나 또는 라이선서의 名聲을 維持하기 위하여 一定水準以上の 小賣店에서만의 販賣등은 認定하여야 할 경우가 있다.

● 具體的 事例

① 技術導入 라이선싱 契約時 販賣先制限과 相關한

다음 例文에 대하여 主務部署가 製品販賣時 라이선서가 提示한 販賣方法과 規則을 적용해야 한다는 條項의 削除를 요구한 例

In the general sales condition as well as in general sales relations with the client, Licensee will apply the methods and general rules established by Licensor so that the business in the granted territory will meet the requirements of the style called for by Licensor all over the world.

② 라이선서가 販賣方式을 방문販賣, 백화점 스토어 販賣로 한다는 條項의 削除를 요구한 例

The Licensee agrees that the distribution of the product of the agreement must reflect the prestigious image of Licensor. The distribution of the products of the agreement... will be made through the Licensee's distribution channels; door-to-door and selected department stores.

(2) 販賣價格·販賣數量等の 制限

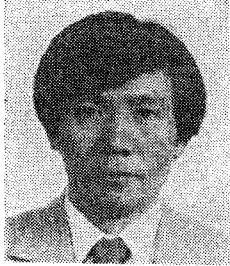
特許製品等に 있어서 라이선시의 販賣價格 혹은 販賣數量을 制限하고 라이선서 또는 라이선서가 指定하는 者를 通하여 輸出하는 義務를 賦課하는 條項.

販賣價格·販賣數量等の 制限에 관한 規定으로 販賣價格·販賣數量等の 制限은 不公正去來方法에 해당하나 앞서의 但書條項에 해당하는 地域을 輸出地域으로 認定하는 경우 그 制限 또는 義務의 內容이 合理的인 範圍에 있는 것은 除外하고 있다.

라이선시의 販賣價格에는 라이선서가 직접 또는 간접으로 輸出時 일체의 價格등을 相對方의 輸入業者와 契約하여 F.O.B(本船인도가격) 또는 C.I.F(운임보험료 포함가격)외에 일종의 再販賣價格과 동일한 효과를 갖는 都賣價格, 小賣價格등을 포함하는바 價格制限은 이 價格들을 認定하는 데에 直接 또는 間接的인 方法

實務(6)

중심으로



趙哲顯
〈辨理士〉

으로 制限을 加하는 것을 말한다.

數量制限이란 앞서 설명한 販賣先의 制限과 같이 라이선시의 製品生産量 또는 販賣量을 制限하는 것으로서 이는 라이선서와의 潜在的 競爭力을 弱화 시키려는 데 목적이 있다. 원래 特許權者는 當該 特許를 實施하여 生産할 數量을 定할 수가 있으며 라이선시가 許諾된 量을 넘어 生産하는 것은 特許權 侵害가 된다. 그러나 이러한 數量的 制限이 競爭制限을 위하여 割當되는 것이거나 全體로서의 價格統制 또는 數量統制를 위한 手段으로 使用 내지는 一部分의 特許對象이 되고 있는 製品의 數量을 制限하기 위하여 制限하는 경우에는 不公正去來行爲이며 라이선시의 當該 事業에 대한 利益性 財政的 安定 및 企業의 成長에 큰 障礙가 되는 要素이므로 이를 排除하고 있다.

● 具體的인 事例

① 技術導入 라이선싱 契約時 販賣價格과 관련된 다음 例文에 대하여 主務部署가 販賣條件의 條項을 削除 要求한 例

The prices and sales condions will be fixed upon mutual agreement between the Licensee and Licensor; they ill meet the general market conditions for products of comparable standards in the granted territory, so as to maintain Licensor at the level of its competitors.

② 라이선서의 販賣窓口 指定 및 이와 관련된 부대 조건을 削除하여 라이선시가 자유로이 契約製品을 販賣할 수 있도록 條項을 修正 要求한 例

The Licensed products shall be sold by a sole distributor which will be nominated by Licensor under respective commercial names or trademarks of Licensor... Licensee is entitled to continue manufacture and sale by a sole distributor which will

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〉

be nominated by Licensor...

라. 競爭製品取扱制限 및 競爭技術使用制限

競爭의 製品의 取扱이나 競爭의 技術의 使用을 不當하게 制限하는 경우를 말한다.

競爭製品의 取扱制限이란 當該 技術導入契約의 對象이 되는 特許製品과 競爭關係에 있는 他의 製品을 라이선시가 製造하여 使用 販賣를 禁止하고 또한 制限하는 것을 말하며, 競爭技術의 採用을 制限하는 것이란 當該 技術導入의 對象은 通常 特許製品等을 製造하는 技術이 있지만 方法特許가 技術導入의 對象이 되는 경우도 있기 때문에 本規定은 方法의 特許와 競爭하는것 또는 類似한 技術의 採用을 禁止하는것 내지는 制限하는 것을 말한다. 이런 條項을 Tie-out Clause라고 한다.

이러한 制限은 排他的 實施權을 許與하는 경우에 많은바 이런 制限을 通하여 라이선시가 當該 契約製品의 製造·販賣에만 전념하게 하여 로열티의 收入을 最大限으로 하는 동시에 이의 確保를 容易하게 하고 라이선시가 競爭技術을 使用하여 競爭製品을 製造·販賣함으로써 契約製品의 로열티 算定時 發生 될 수 있는 紛爭의 可能性을 事前에 막기위한 便宜로 使用된다.

그러나 이러한 制限은 라이선서의 營業活動을 制約하고 技術開發 能力을 沮害하는 要因이 되고 競爭製品에 대한 消費者의 需要에 미치는 惡影響등으로 인해 不公正 去來行爲가 되어 違法하다.

다만 라이선시에게 獨占의 實施權을 許諾하는 경우 또는 라이선시가 그것에 取扱하고 있는 製品 내지는 그것에 實施하고 있는 技術을 制限하지 않는 때에는 例外로 規定하고 있다. 그러나 技術導入契約에 있어서 實施權의 類型에는 獨占實施權과 非獨占實施權으로 구별되고 이경우 라이선서의 子會社등도 領域內에서 實

施權을 갖는다든가 獨占契約이 있는 경우와 라이선서의 子會社들은 領域內에서 實施權을 갖지 않는다는 獨占契約등으로 나누어 질 수 있는데 後者의 경우에는 진정한 獨占實施權이기 때문에 問題가 發生되지 않지만 前者의 경우에는 問題가 남아있다. 또한 “다”號에서 不當하게 라고 하였듯이 라이선서에게 獨占排他的 라이선스를 許與한 경우에 있어서도 라이선서가 이미 取扱하고 있는 製品 또는 技術을 制限하지 않는 한 競爭 製品 또는 技術을 라이선서가 制限하는 것은 認定 될 수 있으나 이때에도 契約期間內 이어야지 終了後에는 認定되지 않는다 할 것이다.

● 具體의 事例

技術導入 라이선싱 契約時 다음 例文에 대하여 主務 部署가 競爭品 및 技術使用制限 條項을 削除要求한 例
 Licensee will not manufacture or sell product which incorporate in any such operation any aspect of the Licensed know-how which Licensor herein makes available nor will it manufacture or sell products which are substantially the same as or similar to the Licensed product either during the term of this agreement or for a period of five(5) years after the termination of this agreement.

마. 改良發明등의 制限(Gaut Back)

契約對象 技術에 대하여 라이선서가 獲得한 知識 내지 經驗을 라이선서에게 報告하는 義務 또는 라이선서에 의한 改良發明 應用發明등에 대하여 라이선서에게 그 權利가 歸屬하고 그 實施權의 賦與를 義務하는 事項을 말한다. 다만 라이선서가 同種의 義務를 負擔하여 그 內容에 있어서 均衡을 이루고 있는 경우에는 例外로 規定하고 있다. 이른바 Grant Back(Feed Back)을 의미하며 이를 3가지로 분류하면 첫째가 知識 經驗 등의 開始義務, 둘째가 改良등의 權利歸屬, 셋째가 實施許諾의 義務이다. 但書는 例外的으로 許容을 하고 있으나 但書의 給付包含없이 “다”項만을 強要하는 行爲는 違法한 것으로서 不公正 去來行爲에 해당한다.

라이선서가 契約對象 技術을 基礎로 하여 研究獲得한 知識이나 經驗등은 當該技術을 基礎로 한 것이기는 하나 그것은 어디까지나 라이선서 自身의 能力과 努力을 통하여 獲得한 것이기 때문에 그 權利를 使用·收益·處分하는 것은 라이선서의 自由로운 判斷에 맡겨야 하는 바 이를 라이선서에게 歸屬시키거나 共同所有로 하거나 制限하는 것은 不公正한 去來行爲에 해당한다 볼 수 있다. 다만 이는 當然違法이 아니고 라이선

서가 產業界의 獨占을 促進 또는 維持하기 위해 이를 組織的으로 利用 할 경우 獨占禁止法 違反이 된다 할 수 있다. 이경우에도 라이선서의 基本發明을 利用하지 않고서는 改良發明 또는 應用發明이 나올 수 없기 때문에 特許法上 라이선서와의 利用·抵觸問題는 별도로 남기는 하나 技術導入의 對象이 되는 基本發明에 대하여 合當한 로열티를 주고 實施하는 것이기 때문에 利用·抵觸의 問題는 發生하지 않는다 할 것이다. 그러나 技術導入期間이 만료되고 라이선서의 基本發明의 特許權이 계속 살아 있는 동안에 있어서의 利用에 따른 實施의 로열티는 雙方合意에 따라 支拂 할 義務는 남게 될 것이다.

“다”項과 關聯한 不公正去來行爲의 類型을 구체적으로 說明하면 첫째 知識, 經驗등의 開始義務란 라이선서가 實施許諾期間동안에 獲得한 知識 또는 經驗등을 라이선서에게 報告하는것을 의미한다. 국내산업증 나름대로 技術의 水準이 높은 分野에서 받아들인 新技術로부터 得한 應用的인 能力을 無條件 提供하는 것은 不均衡을 초래하기 때문에 不公正한 行爲로 禁止하고 있다. 둘째 改良등의 權利의 歸屬이란 라이선서가 契約對象 技術에 대하여 改良發明 또는 應用發明등을 행할 때 그것에 대한 特許權(出願包含) know-how權利를 라이선서의 所有로 하는 義務를 賦課하는 것을 의미한다. 改良發明, 應用發明등에는 當該發明과 關聯되어있는 新規發明도 包含된다. 셋째 實施權許諾 義務란 라이선서가 契約對象 技術에 대하여 改良發明, 應用發明등을 행하였을 때 라이선서에 대하여 라이선서의 許諾없이 當該 改良特許 내지 노우 하우의 實施權을 自動的으로 許諾하도록 義務를 賦課하는 것을 말한다.

但書에서는 라이선서가 前記한 義務를 賦課하고 있는 경우에 라이선서 역시 同種類의 義務를 負擔하여 그 內容에 있어 均衡을 이루는 경우이다. 이경우에는 Grant Back의 例外로 認定하고 있다. 그 要件을 살펴 보면 첫째, 라이선서가 契約對象 技術에 대하여 獲得한 知識, 經驗등을 라이선서에게 報告하는 義務를 負擔하고 있는 경우에 라이선서도 同種의 契約對象 技術에 대하여 獲得한 知識 또는 經驗을 라이선서에게 報告하는 義務를 負擔하여야 한다. 아울러 라이선서가 契約對象 技術에 대하여 改良發明, 應用發明등을 開發하여 그 特許의 實施權을 라이선서에게 賦與하는 義務를 負擔하고 있는 경우에는 라이선서도 同様の 改良發明, 應用發明에 대하여 實施權을 賦與하는 義務를 負擔하여야 한다.

둘째요건은 「그負擔에 있어서 均衡이 있어야 한다」. 이는 양당사자가 負擔하고 있는 義務가 간단한 것이 아닌 有償, 無償의 句別, 義務를 賦課하는 期間의 試驗 및 終了, 實施權 設定等에 있어서 地域의 範圍, 實施權의 內容이 實質적으로 均衡을 이루고 있는가의 判斷이다.

그러나 運用上的 問題點으로는 라이선스가 契約對象 技術을 使用하여 實施하는 과정에서 獲得한 것 또는 契約對象 技術을 基礎로 研究하여 獲得한 知識, 經驗 내지는 開發한 改良發明, 應用發明等은 當該特許를 基礎로 하여 獲得한 것으로 보지만 경우에 따라서는 라이선스 自身の 能力을 통하여 體得된 것이 있기 때문에 이 경우까지 그 權利를 라이선스와 同一하게 使用·收益·處分한다는 것은 라이선스의 自由를 구속 할 뿐만아니라 라이선서의 優越한 地位를 濫用하는 結果를 초래 할 수 있다 할 것이다.

● 具體的 事例

① 技術導入 라이선싱契約時 다음 例文에 대하여 라이선스의 改良技術에 대한 일방적 取扱條項을 削除要求한 例

Licensee agree to provide Licensor with information concerning refinement, improvements, deficiencies or any other information which is pertinent to quality of the Licensed product involved in this agreement...

② 技術情報 및 資料等の 不當한 返還은 라이선스의 歸責이나 一방적 契約解除時만 적용토록 要求한 例

Upon termination of this agreement for any reason and at any time, Licensee shall immediately return to Licensor all information and documents received in connection with any aspect of this agreement.

(계속)

<p>新 刊 案 內</p> <p>발명특허창업</p> <p>金寬衡·朴春基·朴春輝 著</p> <p>규 격: 국판 386면</p> <p>가 격: 9,500원</p> <p>판매처: 韓國發明特許協會 資料販賣센터</p>
--

(案) **發明品企業化推進** (內)
審議委員會 運營

特許廳告示 第86-1호에 의거 本會는 發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 방지함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家 産業發展에 기여케 하기 위하여 發明品 企業化推進審議委員會를 아래와 같이 運營하고 있다. 發明人들의 많은 活用바랍니다.

◎ 아 래 ◎

1. 目的

發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 防止함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家 産業發展에 寄與함

2. 機能

- 1) 發明의 企業化 可能性 검토
- 2) 企業化支援機關(團體)과의 연계를 위한 推薦
- 3) 發明需要業體와 연계를 위한 技術評價 및 實施斡旋

3. 支援對象

- 1) 特許法, 實用新案法에 의하여 登錄되었거나 出願중인 發明 및 考案
- 2) 소멸된 發明 및 考案

4. 申請節次

- 1) 所定の 申請書 작성에 의거 年中수시로 申請 接受함
- 2) 專門機關에 發明의 技術評價를 의뢰할 경우 소요되는 費用은 申請者에게 일부 또는 전부를 부담케 함

5. 評價方法

- 1) 技術性 및 關聯技術에의 파급효과
- 2) 市場性(시장규모, 타상품과의 대체성 등)
- 3) 製品의 추정예정가격 및 수치진망
- 4) 輸入代替 및 輸出展望

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部 (557-1077.8)로 問議바랍니다.