

技術導入 라이선싱契約

不當한 國示契約의 締結制限을

〈前號에서 계속〉

Ⅳ. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整

2. 失效된 特許權과 로얄티 支拂與否

가. 問題의 提起

라이선서가 保有하고 있는 特許權과 이에 따른 Technical Information 및 Know-how는 財産의 價値를 갖는 것이므로 라이선서가 技術導入契約下에 라이선서의 要求에 따라 이들을 提供하여 特許에 關한 專用實施權 (또는 通常實施權)을 許諾하게 하거나 開示할 때에는 라이선서는 라이선서에게 상기 技術提供에 相應하는 對價로서 技術料 즉, 로얄티를 支拂하여야 하는 것은 이미 前述한 바와 같다.

따라서 라이선서는 라이선서의 諒解하에 쌍방간 체결한 技術導入契約 內容을 충실히 履行하면서 導入技術에 의하여 製造된 製品을 國內販賣는 물론 一定量을 海外로 輸出하여 로얄티에 相當하는 利潤을 취하게 마련이나 公교롭게 導入技術의 特許權 內容이 第三者의 先登錄된 特許權內容과 利用·抵觸關係가 成立될 때에는 부득불 特許權 戰爭으로 처당게 되는 상황이 있다.

이경우 不測의 損害를 입게 되는 側은 라이선사이므로 技術導入契約 締結時 考慮되어야 할 導入技術의 特許權 內容을 事前 充分히 判斷하여 關聯 技術情報 내지 先登錄된 特許資料로부터 철저한 檢索을 누누이 強調하여도 지나침이 없다 하겠다. 어쨌든 第三者와의 特許權 利害分爭이 國內에서 發生되었든 當該 導入技術에 의하여 만든 製品을 輸出하는 地域에서 發生되었든간에 라이선서는 라이선서와 共同하여 當該 特許權의 瑕疵를 治癒 또는 原狀回復하기 위한 特許權無效沮止審判과 消極的 權利範圍確認審判 및 필요경우 訂正許可審判등을 심분활용하게 마련인데 그 分爭의 結果가 Unfavorable

한 경우에는 라이선서와 라이선서간에 不協和音이 일게 된다. 즉 導入된 技術이 特許權分爭을 다루면 第3의 相對方 權利範圍에 屬하는 審決로 確定되었을 때 라이선서는 계속 라이선서에게 當該技術導入 期間동안 로얄티를 支拂하여야 하는 것인지 또한 原特許權者라 볼 수 있는 第3의 相對方과는 次後 利害調整을 어떻게 하여야 할 것인지 내지는 第3의 相對方이 선택하여 라이선서에게 特許權侵害에 따른 損害賠償을 請求하여 올 때 라이선서는 라이선서에게 既支拂한 로얄티에 근거하여 求償權等을 法的 保護次元에서 行事할 수 있는 것인지의 疑問을 提起하게 된다.

상기 疑問의 提起에 따른 問題研究는 추후 機會가 나는데로 檢討하여 보기로 하고 이하에서는 當該 技術導入에 의하여 生産된 製品을 輸出한 地域에서 特許權이 失效되었을 때에 이를 근거로 라이선서는 라이선서에게 國內에 登錄된 特許權의 瑕疵 시비를 걸 수 있는지에 對하여 살펴보기로 한다. 왜냐하면 라이선서는 비록 어느 地域(라이선서의 輸出地域)에서 當該 導入된 技術의 特許權이 失效되었다 하더라도 國內에서 살아 있는 特許權의 實施許諾을 이유로 계속 로얄티 支拂을 要求함이 쉽게 기대되기 때문이다. 이러한 상황하에서 라이선서는 결국 不完全한 技術을 導入한 責任과 第3의 原權利者로부터 向後要求하여 올 新사적 償포(?)의 갈림길에서 고심하게 되고 當該技術導入에 따른 Technical Information 및 Know-how는 라이선서의 도움없이 자체내에서 技術蓄積할 수 있는 경우도 다반사 있으므로 瑕疵있는 라이선서의 國內 特許權을 이유로 계속 로얄티를 支拂하는 것은 배아픈 처사가 아닐 수 없다. 이경우의 問題提起가 技術導入契約下의 라이선서 不爭義務條項이다.

나. 不爭義務條項

(Incontestibility or Non-Aggression)

實務(9)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

不爭義務條項이란 쉽게 말하여 라이선스는 여하한 경우에도 직접 또는 간접으로 當該 技術導入에 포함된 特許權의 實施許諾에 異議를 提起한다든가 그 有效性을 爭議하든가 또는 特許權에 包含되어있는 特許內容을 가지고 다툴수 없다는 내용의 條項이다. 實例를 들면 다음과 같다.

(1)의 例文

● 特許權의 權利다툼을 라이선서가 할 수 없다는 例文

Licensee shall not at any time, directly or indirectly, oppose the grant of, nor dispute the validity of, nor cooperate in any suit against any patent or claim included in the patent right.

(2)의 例文

● 商標權의 權利다툼을 라이선서가 할 수 없다는 例文

Neither LICENSEE nor any of its AFFILIATES, stockholders, directors, employees or agents will, during the term of this Agreement or at any time thereafter, directly or indirectly, contest or aid others in contesting the validity of any of the proprietary rights, including the LICENSED MARKS, or do or fail to do anything which if done or omitted to be done may (a) impair the validity thereof (whether or not such right is registered or the subject of an application for registration in the TERRITORY), or (b) adversely affect any present or future registration or application for registration or protection thereof, or (c) challenge the LICENSOR's or any such AFFILIATE's exclusive ownership thereof, interest therein or right to the use thereof, or (d) injure the business or goodwill of LICENSOR or any

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〉

such AFFILIATE.

상기의 例文에서 볼 수 있는 바와같이 不爭義務條項은 반드시 技術導入契約書내용에 包含하여야 할 것은 아니지만 技術提供의 경험이 풍부한 라이선서는 이條項을 계약서 內容에 挿入하여 추후 불이익한 상황에 對處할 것임에 틀림없다. 따라서 이러한 條項의 有效로 말미암아 라이선서는 라이선서의 特許權瑕疵를 이유로 한 無效審判請求人으로써 利害關係人의 地位를 가질 수 없는 것인지를 살펴보기로 한다.

다만 이경우에도 類型別로 問題提起를 하여 보면 첫째 技術導入契約書內에 不爭義務條項이 없는 경우 라이선서는 利害關係人의 地位에서 라이선서의 瑕疵있는 特許權에 대하여 無效審判을 請求할 수 있는 것인지? 와 둘째, 契約書內에 不爭義務條項이 挿入되어 있는 경우에는 당연히 라이선서는 無效審判을 請求할 수 있는 利害關係人의 地位를 상실하는 것인지? 로 나누어 考察할 수 있다.

다. 不爭義務條項이 없는 경우

技術導入契約書內에 不爭義務條項이 없는 경우 라이선서는 라이선서의 瑕疵있는 特許權에 대하여 無效審判을 請求할 수 있지 않을까 하는 유혹에 빠지게 된다. 그러나 이에 反對하는 見解 立場을 취하는 集團은 禁反言의 原則(Estoppel Doctrine)을 항변무기로 들고 있다. 즉 라이선서는 라이선서에게 當該 技術導入의 意思表示를 明確히 하여 契約書를 締結하고 導入된 特許權의 實施로 契約製品의 製造販賣를 통하여 利潤을 취하여 오다가 추후 라이선서가 가지고 있는 特許權에 尙치않게 瑕疵있음을 발견하여 라이선서의 地位를 變更하여 特許權의 效力을 다투는 行爲는 信義則에 反한다는 原理에 근거를 두고 있다. 과거 美國이 취한 입장인데 美國에 있어서 禁反言原則에 따르면, 라이선서는 實施許諾을 받음으로써 特許侵害의 追及을 免한

뿐만 아니라 제3의 競争으로 부터도 防禦되는 以上 그러한 對價만으로도 당연히 許諾特許의 效力을 다루는 행위는 容납되지 않는다 하였다. 다만 從前의 美國判例중에는 實施權者가 許諾特許의 新規性에 대해 全部 公知임을 주장하여 라이선서에 의한 特許權의 濫用에 對抗한 경우에는 禁反言原則이 適用되지 않음을 判示한 例도 있다. 이러한 상황하에서 1969. 6. 16 美國聯邦最高裁判所의 判決(Lear, Inc. V. Adkins)에 의하면 禁反言의 原則은 聯邦의 特許政策 또는 公共의 利益에 反한다는 理由로 라이선서의 不爭義務條項은 無效인 것으로 보았다. 다시말하여 라이선서와의 技術契約의 根幹은 特許權이며 特許權者(라이선서)에게는 국가가 일정한 當該 技術使用(혹은 라이선서에 의하여 技術實施)에 의한 物品의 製造·生産·販賣·擴布한 權利를 占有하게 하고 이로부터 販路開拓에 따른 獨占收益을 자연히 享有하도록 부여케 하여줌에도 불구하고 瑕疵 있는 特許權에게 까지 라이선서에게 不爭義務를 不正하는 것은 라이선서가 支拂하는 技術料의 負擔이 결국 物品購入하는 일반 消費者에게 課하는 결과 公衆利益에 反한다는 것으로 解釋된다. 어쨌든 美國의 最近判例에서는 과거에 채택하여 왔던 禁反言의 原則에서 公衆의 利益에 反하는 瑕疵 있는 特許權을 保護할 필요가 없는 立場으로 轉換한 배경은 日本이나 우리나라의 特許制度처럼 出願의 公開制度和 公告制度가 존재하지 않을 뿐 아니라 一般大衆에게는 審査 情報提供權 및 異議申請制度가 없는 상황이므로 라이선서만이 特許權의 效力을 다룰수 있는 유일한 者인 경우가 많아 禁反言의 原則을 채택하지 않은 점도 考慮하여 判斷해야 할 것이다.

그러던 서독·프랑스·일본 등 大陸法系 國家에서는 契約書內에 라이선서의 不爭義務條項이 없는 경우 라이선서의 特許權效力을 다룰 수 있을 것인가의 問題가 提起되는데 앞서 살펴본 美國의 不認定 背景과는 湄양스 차이가 있지만 公衆의 利益에 反하는 瑕疵 있는 特許權을 保護할 필요가 없는 立場을 취하고 있다.

이를 뒷받침하고 있는 日本의 東京高等法院의 1985. 7. 30자 判決내용을 소개하면 다음과 같다.

“專用實施權者로 부터 通常實施權의 設定을 받은 者가 實施許諾을 받은 登錄意匠의 登錄無效審判을 請求할 수 없는 者로 되면 無效事由가 있다고 判斷되는 登錄意匠을 實施하는 結果가 되고 實施料의 支拂을 계속하지 않으면 안되는 不利益을 받으므로 不當하여 通常實施權者가 無效審判을 請求하는 것은 特別한 事情이

없는 한 信義則에 反하지 않는다고 봄이 通說이라 하겠다. 原告는 通常實施權者인 被告가 本件 無效審判을 請求할 수 없다는 不爭義務主張만으로 無效事由가 있다고 判斷되는 登錄意匠의 實施를 한 경우에 있어서도 實施料의 支拂을 계속하여야 하는 不利益을 받게 되어 不當하다고 認定되므로 通常實施權者가 無效審判을 請求하는 것은 特別한 事由가 없는 한 信義則에 反하는 것은 아니라고 解釋하는 것이 보통이고 特別한 事情이 있어 그 主張에 대한 立證이 없는 本件에서 原告의 主張은 이유없다”라고 判示하였다.

상기 議據는 국가가 發明에 기인한 特許에 獨占權을 부여하여주는 이유가 當特許技術의 利用에 따른 附加價値의 신뢰도를 감안하고 이에 부응하는 國家産業發展이라는 法目的의 次元에서 特許權者를 保護함인대 公知의 特許를 일반인이 實施못하도록 저지하는 행위는 自由로운 技術의 利用을 不當하게 제한하는 결과가 되는 바 이는 公衆의 利益에 反하는 것이라고 파악된다. 결국 瑕疵 있는 特許로 라이선서가 支拂하는 技術料는 當該物品 購入者인 一般人에게 간접세 負擔을 주고 나아가 物價安定政策에도 反하게 되므로 라이선서의 不爭義務만으로 라이선서가 가지고 있는 不實한 特許의 有效性을 다루는 無效審判請求의 저지는 바람직하지 못한 것으로 判斷된다.

라. 不爭義務條項이 있는 경우

상기 다.에서 설명한 바와같이 契約書內에 不爭義務條項이 없는 경우에는 라이선서의 瑕疵 있는 特許權 등을 내용으로 라이선서는 特許權의 效力에 대해 다룰수 있는 利害關係人의 地位가 認定된 例를 美國이나 日本의 경우를 통하여 살펴보았다. 그런데 問題는 契約書內에 明白하게 不爭義務條項이 있는 경우 라이선서는 과연 라이선서의 瑕疵 있는 特許權을 내용으로 無效審判을 請求할 수 있는 것인지의 疑問이 제기된다. 왜냐하면 一般契約이라고 하는 것이 當事者間에 意思合致에 기인한 信義則에 중점을 두어 作成하는 것이며 라이선서는 라이선서에게 當該 特許技術에 관한 實施許諾의 反對給付로서 契約書內容을 充實히 履行할 義務가 따르기 때문이다. 그렇다면 상기의 美國이나 日本의 判例에서 보여주는 例처럼 特許權의 行使는 公益貫徹이라는 法的財貨의 均衡論理는 차치하고서라도 라이선서는 라이선서가 契約 締結時點에서 라이선서에게 本契約內容을 充實히 正當하게 履行을 하겠다는 忠誠心의 決議는 무엇으로 補償받아야 할 것인지의 課題가 남게 된다. 그러한 연

유에서 西獨, 日本에서는 라이선시가 信義誠實상 不爭義務에 違反하여 許諾特許에 대해 無效審判을 請求한 경우 라이선서가 不爭義務의 存在를 단순히 妨訴抗辯하기 위한 것으로 보여질 때에는 特許廳이 當該 審判 請求를 却下하고 있는 것으로 보인다.

한편 라이선서는 상기의 妨訴抗辯 主張과는 별도로 라이선시의 債務不履行을 이유로 契約을 解約하거나 損害賠償을 라이선시에게 請求할 수 있을 것이다.

마. 우리나라의 立場

특허청 1985. 12. 13자(심결 266, 228, 231 심결)심결내용을 보면 技術契約當事者間에 라이선서의 登錄商標를 通常使用權設定登錄이 使用하여온 계약당사자(라이선시)가 當該登錄商標에 대해 取消審判을 提起한 事件에서 다음과 같이 審決하였다.

“...當事者들이 임의로 取消審判請求를 取下하기로 合意하였다 하더라도 이는 稅法上 契約에 불과하고 그것만으로 이진 審判請求에 직접 效力이 있다고 볼 수 없

으며 더우기 이러한 合意는 商標法 第29條의 強行規定에 違背된 合意內容의 일부로 이루어졌다는 점에서 商標法上 正當히 보호될 價値가 貳박하여 따라서 取下合意를 해준 라이선시(使用權者)는 여전히 利害關係人의 地位를 상실하지 않는다”라고 실시하였다.

바. 利害調整

이상에서 살펴본 不爭義務條項의 有效性 問題는 단순히 特許法등 公業소유권법의 차원에서만 논의 할 것이 아니라 一般契約法, 獨占禁止法, 諸外國의 先例等을 立체적으로 접근하여 調整할 問題로 보인다. 우선 우리나라에서는 技術導入契約의 핵심인 特許權이나 商標權의 分爭을 라이선시가 시비한 예가 보이지 않아 判斷하기 어려우나 계약당사자간인 라이선서와 라이선시의 信義誠實原則에 근거하여 작성된 契約書의 不爭義務條項은 公益實現이라는 目的達成의 이롭게 당연히 실효되는 조항이 아닌 利益均衡의 原則次元에서 利害調整이 모색되어야 할 것이다. (계속)

(안) '88서독국제아이디어발명신제품전시회 (내)

주 관 : 한국발명 특허협회

후 원 : 과학기술처 · 특허청

전시기간 : 1988. 11. 2~6 (5일간)

전시장소 : 서독 뉘른베르그 무역센터

출품대상 : 개인 · 기업 (대기업 포함)

출품방법 : 직접참가전시 · 위탁전시

출품범위 : 발명 · 고안으로써 그 제품, 시작품(절본), 사진, 도면등으로 전시가 가능

신청서 배포 및 접수방법

◆ 배포 및 접수기간 : 1988. 6. 20~7. 16

◆ 배포 및 접수장소 : 135-080

서울 강남구 역삼동 814-5 (중앙종묘빌딩) 한국발명특허협회

발명진흥부 (Tel : 557-1077~8, 568-8267)

◆ 신 청 요 령 : 소정양식에 의거 직접 또는 우편신청 (도착분에 한함)

출품심사

◆ 본회에서 구성한 심사위원회에서 심사를 거쳐 선발된 물품에 한하여 출품토록 추천함.

◆ 출품심사시 현물 또는 도면등 상세한 설명자료를 지참하여 심사위원에게 직접 설명함.

※ 기타 자세한 것은 본회 발명진흥부로 문의바랍니다.