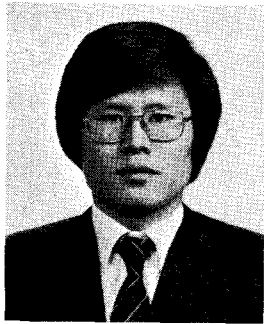


# 기술도입계약에 있어서 개량 발명의 고찰(1)



尹 宣 熙  
〈일본 오사카대학 강사〉

## 目 次

1. 序說
2. 개량발명의 정의
3. 한국 특허·노우하우라이선스 계약에 있어서 개량발명
4. 일본에 있어서의 개량 발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무
5. 양국의 이동

〈고딕은 이번호 명조는 다음호〉

## 1. 序說

종래의 거래는 점유가능한 유체물이 대상이었지만 최근에는 특허, 노우하우의 기술을 비롯한 점유불가능한 무체물이 주된 거래의 대상이 되고 있으며, 이 무체물인 지적재산권이 다른 제품과 같이 국내외에서 거래의 대상이 되고 있다. 또 기술은 자본과 같이 일국의 경제성장 발전에 있어서도 핵심적인 요소로 되어 있으며, 종전 고전경제학자들이 주장하던 노동, 자본, 자원뿐만 아니라 기술혁신도 고도 경제성장을 달성하는데 필요불가결한 요소가 되었다.

기술혁신을 위해서는 두가지의 방법을 생각할 수 있다. 하나는 독자개발에 의한 방법, 다른 하나는 기술선진국으로부터 선진기술을 도입하는 방법이다. 전자에 의한 방법이 아주 이상적이지만 독자연구개발에는 막대한 비용, 시간, 노력, 지식등이 요구된다. 따라서 종래부터 기술후진국은 기술선진국으로부터 기술도입을 도모하면서 그것을 통해 독자의 연구개발능력을 육성하는 방법을 채택하여 왔다.

제2차 세계대전에서 패전국이 되고 또 자원도 없는 일본이 전후 45여년이 지난 현재, 경제대국으로부터 성장한 큰 이유의 하나는 미국, 독일 등의 구미선진국으로부터 선진과학기술을 도입했었기 때문이다. 이러한 기술도입을 성공시킨 것은 물론 관계행정기관, 정치가, 경영자 등 일본의 전국민이 노력했었기 때문이겠지만 기술도입에 관련한 법률도 큰 역할을 했었다고 생각된다.

우리나라도 일본과 같이 천연자원이 부족하여 일찌기 교육에 힘을 쏟아 인재를 육성하고 이 인재를 제2의 자원으로 하여 가공무역을 실시하여 경제를 발전시켜 왔는데, 그 과정에서 국제경쟁력을 획득하기 위해서 기술도입의 중요성이 인식되었다. 그래서 우리나라에서도 외국기술을 효과적으로 도입하기 위해서 1960년에 외화도입촉진법이 제정되었다. 표 1-4에 나타나 있듯이 우리나라에서의 기술도입건

수는 현저하게 증가되어 왔다. 외자도입촉진법 제정초기인 1962년에서 1966년까지 5년간은 33건이었지만 경제중진국으로 들어갔다고 보는 1982년 한해에 308건에 달하였으며 불과 5년후인 1989년에는 764건으로 상승했다. 이러한 기술도입은 대부분이 미국, 일본, 독일로부터 도입한 것이고 최근에는 70% 이상이 일본 및 미국의 것이다. 이처럼 외국으로부터의 우수한 기술도입이 일국의 경제발전에 크게 기여하고 있는 것이 명백하다. 그러나 기술보유국(기술선진국) 및 그 기업은 기술이전을 전락화하여 이익을 극대화하려고 하며 그래서 기술도입계약에 있어서 라이선서인 다국적 기업들은 기술후진국인 라이선시에게 여러가지 불이익한 제한조항을 부가하여 불공정한 거래를 강제함으로써 라이선시의 경쟁행동의 자유를 방해하고 있는 경우가 있다. 라이선서는 많은 시간, 노력, 비용 등을 사용하여 개발한 기술을 간단히 이전하려고 하지 않기 때문에 라이선시로서는 선진기술을 획득하기 위해서 어느 정도 불리한 조건임을 알면서도 계약을 체결하는 경우가 있다. 또 라이선서는 기술이전계약에 여러가지의 제한조항을 넣어서 시장지배력을 강하게 하거나 라이선시와의 협력하에 국제시장을 분할하여 기술시장이나 제품시장에서의 공정하고 자유로운 경쟁을 방해할 우려가 있다. 기술도입계약에 있어서 라이선시에게 과하여지는 제한조항은 개량발명에 대한 제재, 수출지역제한, 수출가격제한, 수출수량제한, 원재료·부품 등의 구입처제한, 경쟁기술채용의 제한, 필요없는 기술까지 포함한 패키지(package) 라이선스의무, 특허권소멸후 사용제한·사용자 지불의무 등 여러가지 형태가 있다.

일본도 우리나라도 기술도입계약이 자국의 라이선시에 대하여 부당·불이익한 거래 조건을 내용으로 하는 불공정한 거래를 초래하거나, 자국의 시장경쟁을 저해할 우려가 있는 경우로 인식된 경우에는 정부가 기술도입계약을 컨트롤(control)하기 위해 법률을 제정하

여 효과적인 기술도입을 도모하는 한편 불공정한 거래로부터 자국의 라이선시를 보호하고 경쟁질서의 저해를 방지하는데 힘써 왔다. 이러한 역할을 해낸 것이 일본에서는 외자에 관한 법률(이하 「외자법」이라고 한다)이고, 우리나라에서는 외자도입(촉진)법이다. 그러나, 오늘날 이러한 역할을 하는 것은 일본에서는 사적 독점의 금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률(이하 「독점금지법」이라고 한다)이고, 우리나라에서는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 「공정거래법」이라고 한다)이다.

본고에서는 특허기술이나 노우하우기술의 도입계약을 할 때에 라이선서가 라이선시에게 가하는 여러 제한조항이 우리나라의 공정거래법, 일본의 독점금지법에 있어서 어떻게 컨트롤되고 있는가에 대하여 비교검토하는 것을 주목적으로 한다. 일본에서는 1968년 독점금지법 운용행정기관인 공정거래위원회가 기술도입계약 제한조항과 동법이 금지하는 불공정한 거래방법과의 관계에 있어서 그 해석 운용방침으로 「국제적 기술도입계약인정기준」을 작성 공표하였다. 그러나 그 후 일본의 기업 기술수준이 향상함에 따라 기술도입계약 뿐만 아니라 국내기업간의 기술라이선스계약 및 국제적기술공로계약도 증대됨에 따라 상기의 기준을 폐지하고 1989년 이러한 기술라이선스계약이 전부 적용되는 「특허·노우하우 라이선스계약에 있어서 불공정한 거래방법의 규제에 관한 운용기준」이 새롭게 작성공표되었다. 우리나라에서는 1981년 공정거래법 당시의 운용행정기관이었던 경제기획원이 동법이 금지하는 국제계약상의 불공정한 거래행위와의 관계를 분명히 하였다. 그후 이 고시는 몇차례의 개정을 거쳐 현재는 1990년고시의 「국제계약상의 불공정 거래행위등의 유형 및 기준」에 의해 기술도입계약의 제한조항이 컨트롤되고 있다.

따라서 본고에서는 일본의 「특허·노우하우 라이선스계약에 있어서 불공정한 거래방법

의 규제에 관한 운용기준」과 우리나라의 「국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준」에 대한 규제의 변천, 운용상황등을 비교 검토한 후, 운용경험과 연구축적이 풍부한 일본을 참고로 하여 우리나라가 앞으로 전개해야 할 방향을 제시하는 것이 주된 목적이다.

## 2. 개량발명의 정의

라이선스계약을 맺을 경우, 라이선서가 라이선스를 허락받은 기술을 실시하는 도중에 그 기술과 관련하여 새로운 기술을 개량발명할 수도 있고 개량될 수도 있다. 바꿔 말하면, 라이선서가 라이선스받은 특허 또는 노우하우 실시중에 새로운 발명·기술 또는 새로운 경험·지식 등을 얻을 수가 있다. 이렇게 하여 얻은 것에 대하여는 라이선스 자신이 새로운 특허 또는 노우하우를 취득하는 것이 가능하다. 이 때 라이선서가 라이선스에게 개량한 발명·기술 또는 경험·지식등을 라이선스에게 보고하도록 의무를 과하거나(이것을 피드백(feed back)이라고 함) 실시허락을 하도록 의무를 과하거나(이것을 그랜트 백(grant back)이라고 한다) 양도하도록 의무를 과하거나(이것을 어사인 백(assign back)이라고 한다) 하는 경우가 있다.

피드 백이란 라이선서가 계약대상기술에 관하여 얻게 된 지식·경험은 라이선스에게 보고할 의무를 과하는 것이고, 어사인 백이란 라이선서가 계약대상기술에 대하여 개량발명등을 했을 때 이에 대한 권리(특허권, 특허출원권, 노우하우 등)를 라이선스에게 양도할 의무를 과하는 것이다. 또 그랜트 백이란, 라이선서가 계약대상기술에 대하여 개량발명등을 했을 때 라이선스에게 그 특허 또는 노우하우의 실시권을 허락하도록 의무를 과하는 것이고, 이러한 그랜트 백에는 개량발명·기술에 대하여 라이선스에게 독점적으로 실시허락하도록 의무를 과하는 독점적 그랜트 백과, 비독점적으로 실시허락하도록 의무를 과하는 비독점적 그랜트 백에는 개량발명·기술에

대하여 라이선스에게 독점적으로 실시허락하도록 의무를 과하는 비독점적 그랜트 백이 있다. 여기서 사용한 「독점적」이라는 말은 ① 라이선스도 실시하지 못하고 라이선스만이 실시할 수 있는 유형으로서 특허법에서 말하는 전용실시권의 실시허락과 같은 것과 ② 라이선스와 라이선스만이 실시할 수 있는 독점적 통상실시권의 실시허락과 같은 두 가지가 있을 수 있다. 한편, 이러한 행위에는 유상인 경우와 무상인 경우가 있을 수 있지만, 문제가 되는 것은 무상으로 행하여지는 경우이다.

이러한 개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무는 일방적인 것과 쌍방적인 것으로 나눌 수 있다. 일방적인 것이란 라이선서가 라이선스에게만 그랜트 백조항을 과하는 것이고, 대부분의 그랜트 백은 이러한 유형이다. 그러나, 반대로 라이선스가 라이선스에게 그랜트 백조항을 과하는 유형도 있을 수 있다. 이는 이론적인 것에 불과하다. 한편 쌍방적인 그랜트 백이란 라이선스와 라이선스가 서로 동등한 조항의 의무를 과하는 것이다. 이 쌍방적인 그랜트 백에도 라이선스와 라이선스가 지는 계약의식 내용이 균형이 잡힌 것과 그렇지 않은 것이 있을 수 있다.

## 3. 한국 특허·노우하우라이선스 계약에 있어서 개량 발명

우리나라의 공정거래위원회 고시 제90-9호(이하 「90년고시」라 한다)에는 명시되지 않았으나, 1981년 제정당시의 제50호공시(이하 「81년고시」라 한다)에는 「계약당사자의 호혜적인 의무없이, 기술도입자만이 기술제공자에게 계약기간중에 개발된 개량기술을 일방적으로 제공 또는 보고하게 하는 경우」에는 국제계약상의 불공정한 거래행위에 해당하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 「독점금지법」이라 한다) 제23조(현재 제32조)에 위반된다고 규정되어 있었다.

개량발명·개량기술에 대하여 피드 백·어사인 백·그랜트 백으로 나누지 않고 라이선

서가 상기의 의무를 과하는 것은 위법이지만, 단 「호혜평등의 원칙」에 의하여 라이선스계약의 내용이 대체로 균형이 잡힌 경우에는 합법적으로 운용되어 왔다고 볼 수 있다.

상기의 규정을 운용해 온 경제기획원이 내용운용지침으로 작성한 「국제계약안내」(1982년)에 의하면 다음과 같은 경우를 위법으로 하고 있었다.

① 「기술도입자에 의해 개발된 개량, 개선, 발명 및 이에 따른 특허권 등은 권리를 기술제공자의 소유로 한다」라는 규정은 당연히 위법이라 하고 있다. 이것은 어사인 백이다.

② 「기술도입자가 계약기술과 관련하여 개량을 한 경우에는 기술제공자에게 즉시 서면으로 통지하여야 한다」. 이것은 피드 백인데, 일방적인 경우에는 위법으로 하고 있으나 쌍방적인 규정이라면 위법이 아니다.

③ 「계약기술과 관련된 개량, 발명에 기술제공자는 기술도입자에게 한국내에서의 독점 실시권을 부여하고, 기술제공자는 한국 이외의 세계 전지역에서 독점실시권을 가진다」. 이것은 그랜트 백이다.

④ 「기술제공자는 계약기간중에 자기가 행한 개량, 발명에 대하여는 적정한 대가를 받은 후에 기술도입자에게 제공한다. 기술도입자는 계약기간중에 자기가 한 개량발명에 대하여 무상으로 기술제공자에게 제공한다」 이 규정은 균형이 잡히지 않은 것이므로 불평등한 것이 된다.

⑤ 「기술도입자가 계약제품과 관련하여 개량을 한 경우, 기술도입자와 기술제공자는 공동명의로 또는 각각의 국가에서 자기명의로와 비용으로 출원할 권리를 가진다」. 이 규정도 균형이 잡혀 있지 않기 때문에 불평등한 조항이 된다.

⑥ 「기술제공자의 동의없이 기술도입자가 계약기술을 개량하거나 연구할 수 없다」. 이 규정은 라이선스를 한 의미가 없어지기 때문에 당연히 위법이다. 단, 이 규정은 연구개발의 제한에 관한 규정이다.

⑦ 「기술도입자는 계약제품과 관련하여 기술제공자가 한 개량발명의 특허권 등을 계약기간중에 무상으로 사용할 독점(비독점) 실시권을 가진다. 기술제공자는 기술도입자가 한 개량발명에 대하여 특허권 등의 유효기간중에 무상으로 사용할 독점(비독점) 실시권을 가진다」. 이 규정은 실시기간이 균형이 잡혀 있지 않기 때문에 위법이다.

⑧ 「기술도입자는 기술제공자가 한 개량발명에 대하여 계약기간중에 무상으로 사용할 비독점(독점) 실시권을 가진다. 여기에는 재실시권은 포함되지 않는다. 기술제공자는 기술도입자가 한 개량발명에 대하여 계약기간중에 재실시권을 포함하여 무상으로 사용할 비독점(독점) 실시권을 가진다」. 이 규정은 라이선서만이 재실시권을 가지므로 불평등한 조항이다. 이것에 대하여 동서의 해설은 「기술제공자만」이라는 부분을 삭제하거나 또는 호혜적으로 재실시권을 가지게 하면 된다고 기술하고 있다.

⑨ 「기술도입자가 계약제품과 관련하여 개량을 한 경우 기술제공자는 일정한 대가를 지불한 후에 권리를 취득한다」. 이 규정은 균형이 잡혀 있지만 라이선서의 의사와는 관계없이 일방적으로 라이선서에게 양도하는 것은 문제가 된다고 하고 있다. 또, 계약상으로는 균형이 잡혀 있어도 실제적으로 로열티가 낮은 경우에는 문제가 될 수 있다.

한편, 본조항에 대해 경제기획원 공보거래위원회가 1981년부터 1987년 9월까지의 행정지도건수는 314건으로 전체의 12.4%가 된다.

그러나 1987년 개정시에 본규정에 대하여 경제기획원은 「라이선시가 계약기간중에 개량기술을 개발할 가능성이 현실적으로 적기 때문에 규제의 실현성이 없다」.라는 이유로 본규정을 삭제하였다. 그 후 개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무에 관한 명문의 규정이 없음에도 불구하고, 현실적으로는 규제가 행하여져 통계자료에 개량발명·기술에 관한 행정지도 조치건수가 기재되어

있었다. 이러한 것도 있어 1989년 개정시, 제 5조 제13항에 「국제계약관행에 비추어 부당하게 기술도입자에게 불이익이 되도록 계약조건을 설정하는 경우」를 위법으로 하는 일반조항을 새로 만들었고 이 규정에 의하여 개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무를 규제하게 되었다. 이 일반조항은 90년고시에 서도 그대로 계속하여 적용되었다.

이 일반조항에 의하여 행정지도한 케이스에는 다음과 같은 것이 있다.

케이스 ① 일본의 전기관계회사 D와 한국의 전산관계회사 S가 1991년 5월 20일, CIM(Computer Integrated Manufacturing)에 관한 기술제휴계약을 체결하였다. 그 계약서 제3조의 3 제 1항 (3)은 「...S사가 개변한 소프트웨어의 저작권은 D사에 귀속한다.」라고 규정되어 있었다. 이 부분에 대하여 우리나라의 공정거래위원회는 라이선스가 개변한 소프트웨어의 저작권이 무조건으로 라이선서에게 귀속하게 하고 있기 때문에 이 규정은 「국제계약관행에 비추어 부당하게 기술도입자에게 불이익이 되도록 계약조건을 설정하는 경우」(90년 고시 제5조 제13항)에 해당된다고 하여 동규정을 제정할 것을 명하였다.

이를 받아 들인 양당사자는 동규정을 「패키지 소프트웨어」를 개변할 권리. 이 권리를 행사하여 패키지 소프트웨어를 개변한 결과 생긴 개변물(이하 「수정패키지 소프트웨어」라고 한다.)의 저작권은 D사에 귀속하는 것으로 하고, S사는 “수정패키지 소프트웨어”에 관한 저작자인격권을 D사에 대하여 주장하지 않는다. 단, 개변한 결과 “패키지 소프트웨어”의 성능의 개선이 현저한 부분 또는 “패키지 소프트웨어”를 한국어로 개변한 부분에 대해서는 D사는 S사에 대하여 “수정패키지 소프트웨어”의 저작권에 대해서는 권리를 행사하지 않는다.」라고 수정하였다. 이 케이스는 개량발명·기술 자체에 관한 것은 아니지만 참고할 만하다.

케이스 ② 한국의 K사와 일본의 H케미칼

사가 1991년 7월 15일, 라이선스 계약을 체결하였다. 이 계약서 제11조에 「... 라이선서가 계약제품에 대하여 개량한 경우 신속하게 라이선서에게 서면으로 제시하고 라이선서에게 무상으로 라이선스하여야 한다.」라고 규정하고 있다. 이에 대해 우리나라의 공정거래위원회는 이 규정을 삭제 또는 쌍방간이 호혜적인 기술공로가 이루어지게 수정하도록 행정지도하였다. 이를 받아 들인 양당사자는 동년 8월 29일, 이 규정을 「양당사자는 이 계약기간동안 양당사자에 의해서 공동으로 개발되어진 어떠한 특허에 대해서도 로열티 없는 권리로 갖는다.」로 수정하였다.

본조항에 대해 공정거래위원회가 1981년부터 1990년말까지의 행정지도한 건수는 320건으로 전체의 12.4%를 차지하고 있다.

한편, 개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무에 있어서도 적법하다고 인정되는 경우가 있다. 상기의 「국제계약안내」에 다음과 같은 경우에는 주범이라고 하였었다.

① 「기술도입자가 계약제품과 관련하여 개량, 개선, 발명을 한 경우 기술제공자는 기술도입자에게 상당한 대가를 지불하고 그것에 대한 라이선스를 받는다.」

② 「기술도입자 또는 기술제공자가 계약기술과 관련하여 개량한 경우에는, 계약한 상대방에게 신속하게 서면으로 통지하여야 한다.」

③ 「기술도입자는 기술제공자의 개량기술에 대하여 한국내에서 독점 실시권을 받고, 기술제공자는 기술도입자의 개량기술에 대하여 자국내에서 독점실시권을 가진다.」

④ 「기술제공자와 기술도입자는 각자가 계약기술과 관련하여 한 개량발명 및 그것에 의한 특허권등을 상당한 대가를 받은 후에 상대방에게 제공한다.」

경제기획원 공정거래실이 1984년에 작성한 「표준기술도입계약서」 제5조에서 다음과 같은 경우에는 적법하다고 규정하고 있다.

「If at any time during the term of this Agreement one party hereto discov-

ers or comes into the possession of any improvements of further inventions relating to the licensed products or in connection with the design, manufacture, use and sale of the same, the party shall furnish the other party with information on such improvements or further inventions without any delay and free of charge.」이 계약조항은 상호 호혜적인 경우이다.

위에서 본 바와 같이 개량발명에 관한 규정은 87년고시에서 삭제되어 운용이 불분명하였으나, 89년고시에서 일반조항으로 부활시켜 이 규정에 의해 운용되었으며 법의 안정적 운용을 기하기 위하여 이번 개정(93년고시)에서 다시 부활시켰다고 보여진다.

즉, 동고시 제3조제7호는 「기술도입자의 기술개량을 부당하게 제한하거나 개량한 기술에 대해 기술제공자에게 이를 일방적으로 제공하도록 의무를 부과하는 경우」라 규정하여, 81년고시와 근본적으로는 동일한 규정이라고 볼 수 있으나, 81년고시는 피드 백과 그랜트 백으로 나누어 규정하고 있는데 비하여, 93년고시는 「일방적으로 제공하도록 의무를 부과하는 경우」로 규정하고 있으므로 피드 백도 포함시키고 있는지가 명확하지 않으며, 또 81년고시에서는 「계약기간중」이라고 하였으나 93년고시에서는 이 부분을 삭제하였다.

93년 고시에서의 「기술개량을 부당하게 제한」이란 라이선스가 라이선서로부터 도입한 기술을 실시하는 도중에 보다 더 좋은 제품을 만들기 위하여 연구개발하는 것을 라이선서가 하지 못하도록 계약단계에서 미리 정하는 것을 말한다. 즉, 이는 연구개발의 제한에 해당된다.

또, 여기서 「개량한 기술」이란 특허등록요건을 갖추어 특허청에 등록된 발명특허와 특허등록요건을 갖추고도 특허등록을 하지 않은 기술(발명)과 특허등록요건은 갖추고 있지 않더라도 재산적 가치가 있는 기술(노우하우)도 포함된 것으로 본다. 즉, 전자는 특허

이고 후자 둘은 노우하우에 해당된다.

「일방적」이란 라이선스계약에서 계약당사자중 한쪽만일 의무를 부담하는 것, 즉 라이선스만이 의무를 부담하는 것을 말한다. 이는 호혜평등주의에 위반된다는 것이다.

#### 4. 일본에 있어서의 개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무

##### 1) 규제의 변천

국제적 기술도입계약에 관한 인정기준(이하 「68년 기준」이라 한다) 제1항 제7호는 「계약대상기술에 대하여 실시권자가 취득한 지식 혹은 경험을 허락자에게 보고하는 의무 또는 실시권자에 의한 개량발명·응용발명등에 대하여 허락자에게 그 권리를 귀속시키고 그 실시권을 부여하는 의무를 과하는 것」은 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당한다 하여 위법이라고 하였으며, 「허락자가 동종의 의무를 부담하고 또한 그 내용에 있어서 균형이 잡힌 경우」에는 적법하다고 하여 예외적으로 허용하였었다.

이것은 그랜트 백 등에 대해서 허락자가 동종의 의무를 부담하지 않았거나, 내용적으로 불균형한 경우에는 허락자가 개량발명 등에 대하여 실시권자의 본래 자유로운 권리를 제한하거나 부당하게 실시권자에게 불이익한 거래조건을 설정하게 될 우려가 있고(불공정한 거래방법의 일반지정 제14항 제3호에 해당될 우려), 또는 실시권자의 연구개발의 의욕을 상실시켜 신규기술개발을 저해함으로써 제품시장 및 기술시장에서의 경쟁을 감소할 우려가 있다(불공정한 거래방법의 일반지정 제13항에 해당될 우려)는 견해에 의거한 것이다.

이 규정은 피드 백·그랜트 백·어사인 백의 어느 것에 대하여도 라이선서와 라이선스가 균형이 잡힌 경우는 적법하다고 하고 있지만, 어사인 백 뿐만 아니라, 피드 백이나 비독점적 그랜트 백이라도 균형이 잡히지 않은 경우에는 모두 위법이라고 판단하여 흑색으로서 불공정한 거래방법의 일반지정의 우월적 지위

남용에 해당한다고 판단하여 운용해 왔다.

89년 기준의 기초를 만든 기술거래등연구회(座長:근안철 교수)는 본제한을 일률적으로 균형론에 서서 규제하는 것은 문제가 있다고 다음과 같이 지적하였다. 「어사인 백 및 독점적 그랜트 백은 라이선서의 시장지배력을 부당하게 유지, 강화하는 것으로 이어지거나 라이선서의 지식, 경험이나 개량발명등을 사용하거나 또는 제삼자에게 실시허락할 라이선서의 자유를 구속함으로써 라이선서가 연구개발의 인센티브를 상실시켜 새로운 기술개발을 저해하여 제품시장 및 기술시장에 있어서의 경쟁을 감쇄할 우려가 있는 경우에 공정경쟁저해성이 인정된다(불공정한 거래방법의 일반지정 제13항에 해당될 우려). 특히 국제적 시장분할의 한 수단으로서 사용될 경우에는 문제가 크다. 또 라이선서가 동종의 의무를 부담하지 않거나 내용적으로도 불균형인 경우에는 허락자가 부당하게 실시권자에게 불이익한 거래조건을 설정할 우려가 있다(불공정한 거래방법의 일반지정 제14항 제3호에 해당될 우려).

한편, 피드 백 및 비독점적 그랜트 백에 대해서는 라이선서가 스스로 실시하거나 제3자에게 실시권을 허락하는 것도 가능하므로 경쟁에 주는 영향도 비교적 적다고 볼 수 있으므로 계약당사자의 의무 내용에 균형이 잡혀 있으면 라이선서의 연구개발의욕을 저하시킬 우려도 적다고 볼 수 있기 때문에 원칙적으로 공정경쟁저해성이 없다고 보는 것이 적당하다. 그러나 허락자가 동종의 의무를 부담하지 않거나 내용적으로도 불균형인 경우에는 허락자가 부당하게 실시권자에게 불이익한 거래조건을 설정할 우려가 있다(불공정한 거래방법의 일반지정 제14항 제3호).

이를 받아들여, 89년기준에서는 어사인 백과 독점적 그랜트 백은 원칙적으로 위법으로 하는 흑색조항에, 피드 백과 비독점적 그랜트 백은 원색조항에 넣으며, 그 내용이 대체로 균형이 잡힌 경우에는 적법하다고 백색조항으

로 규정하였다. 즉 불공정한 거래방법에 해당될 우려가 진한 것은 흑색(이하 「흑색」이라 한다)이라 하며, 불공정한 거래방법에 해당될 우려가 있는 것은 백색(이하 「백색」이라 한다)이라 하며, 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당될 우려가 없는 것은 백색(이하 「백색」이라 한다)이라고 한다.

### 2.89년기준 제1조 제3항 제6호 및 제2조 제3항 제6호 - 흑색조항

특허·노우하우 라이선스계약에 있어서 불공정한 거래방법의 규제에 관한 운용기준(이하 「89년기준」이라 한다.) 제1조 제3항 제6호, 제2조 제3항 제6호에서는 「라이선시에 의한 개량발명(기술), 응용발명(기술)에 대해서 라이선서에게 그 권리 자체를 귀속하게 하거나 또는 그 독점적 실시(전용실시권을 설정하는 경우 및 권리자 자신도 실시허락지역내에서 실시하지 않을 것을 계약상으로 정하여 독점적 통상실시권을 줄 경우를 말한다)를 허락할 의무를 과하는 것。」은 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당하므로 위법하다고 보며, 또 본 제한은 「라이선시의 시장지배력을 부당하게 유지, 강화하는 것으로 이어지거나 라이선서의 지식, 경험이나 개량발명(기술)등을 사용하거나 제3자에게 실시허락할 라이선서의 자유를 라이선서가 제한하여 라이선서의 연구개발의욕을 상실시켜 신규기술개발을 저해함으로써 제품시장 및 기술시장에 있어서의 경쟁을 감쇄할 우려가 있다(불공정한 거래방법의 일반지정 제13항에 해당될 우려). 또, 라이선서가 같은 의무를 부담하지 않거나, 내용적으로 불균형함으로써 라이선서가 부당하게 라이선서에게 불이익한 거래조건을 설정하는 것이 될 우려도 있다(불공정한 거래방법의 일반지정 제14항 제3호에 해당될 우려).」고 해설을 붙이고 있다.

본규정에서 말하는 어사인 백과 독점적 그랜트 백은 무상으로 의무를 과하는 경우를 말하는 것이고, 유상인 경우에는 의무를 과하는

경우에 해당하지 않는다. 그러나, 유장이라도 형식적인 것에 불과한 경우나 실질적으로는 무상에 가까운 경우에는 어사인 백, 독점적 그랜트 백에 해당한다.

본규정은 어사인 백과 독점적 그랜트 백에 대해서 원칙위법하다고 규정하고 있다. 그러나, 실제운용에 있어서는 특단의 정당화사유가 인정되는 경우에는 어사인 백에 대해서도 문제가 없다고 하지만, 독점적 그랜트 백에 대해서는 상대적으로 문제가 많을 것으로 예상된다. 68년 기준에서는 라이선서도 동종의 의무를 부담하거나 그 내용에 있어서 균형이 잡힌 경우에는 어사인 백, 독점적 그랜트 백이라도 적법하다고 하였던다. 그러나, 어사인 백에 대해서는 균형이 잡힌 경우에는 문제가 없다고 하는 것은 생각하기 어려우며, 실제로도 균형이 잡힌 어사인 백의 규정은 희박했다. 이에 비해 독점적 그랜트 백은 계약상 균형이 잡힌 형태가 꽤 많이 있었다. 예를 들면, 라이선스에 대해서는 일본에서의 독점적실시를 허락하고, 라이선서에 대해서는 그 본국에서의 독점적실시 허락을 행하는 경우이다. 이러한 경우에는 라이선서의 시장지배력 유지, 강화로 이어지는 일도 적고, 또 라이선서의 연구개발의욕을 상실시키거나 신규기술개발을 저해할 우려가 적은 경우도 있으므로 이 경우에는 적법하다고 생각된다.

그렇지만, 개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무가 위법으로된 심결로서는 68년 기준 이전의 것이기는 하나, 일활주식회사사건, 대영주식회사에 대한 사건 및 동아발성영화주식회사 사건이 있고 이의 사건들은 개량발명에 관한 모든 권리를 라이선서(기본특허권자)에게 즉시 양도하도록 하는 것을 의무로 한 것이 당시의 독점금지법 제4조 제1항 제3호(기술을 제한하는 공동행위)에 해당되어 동법 제6조제1항(제4조 제1항 각호의 기재사항을 내용으로 하는 국제적협정·계약의 금지)에 위반된다고 한 케이스이다. 피드 백에 관한 심결로서는 산무계기주식회사에 대한

사건이 있고, 이 사건은 특허출원 이전에 모든 고안을 라이선서에게 통지할 의무를 일반적으로 과한 것으로 공정거래위원회는 당시의 독점금지법 제4조제1항 제3호 및 제6조 제1항을 수용하여 위법으로 하였다.

68년 기준하의 케이스로서는 소송비사이라스 국제계약위반사건이 있다. <사실개요> 1962년 4월, 주식회사소송제작소(이하 「소송」라고 한다), 삼정물산주식회사(이하 「삼정물산」라고 한다) 및 비사이라스·에리·컴퍼니(이하 「비사이라스」라고 한다)의 삼사가 비사이라스의 기술에 의해 파워셔블(power shovel)의 제조판매를 하기 위해 합작사업계약을 체결하여 일본정부에 인가를 신청하여 취득한 후, 소송 및 비사이라스는 각각 40%, 삼정물산은 20%의 출원비율로 일본법인, 소송비사이라스 주식회사(이하 「소송비사이라스」라고 한다)를 설립했다. 비사이라스와 소송비사이라스 사이에는 기술원조계약 및 상표계약, 소송비사이라스와 소송상에는 하청제조계약, 소송비사이라스와 삼정물산사이에는 판매계약, 비사이라스와 소송사이에는 상표계약을 각각 체결했다.

그로부터 8년후, 삼정물산은 소송비사이라스의 제품판매에서 손을 떼고, 합작회사의 주주로서의 지위로 있고, 그 대신 소송가 판매를 담당할 것을 소송비사이라스와의 계약을 체결했다. 그후 관계당사자간에 있어 11건의 변경계약이 체결되고 있는 중, 1976년 1월에 소송은 1962년 4월에 체결한 합작사업계약서, 부계약서 및 그후에 체결한 변경계약서 전부를 독점금지법 제6조 제2항에 근거하여 공정거래위원회에 제출했다.

그 결과, 1977년 6월 8일 공정거래위원회는 소송, 비사이라스, 삼정물산, 소송비사이라스에 대해 「합작사업계약서와 그 부계약서의 일부조항이 불공정한 거래방법에 해당하고 독점금지법의 규정에 위반할 우려가 있다」고 해서 시정조치를 명했다. <다음호에 계속>