

# 국제 License계약 · 공동기술개발에 관한 서론적 고찰

송 석 언\*

목	차
I. 국제 License계약	II. 공동기술개발
1. 序	1. 序
2. 국제 License계약의 종류	2. 특허권의 공유에 대한 제한
3. License계약 당사자의 권 리 · 의무	3. 공동연구개발에 대한 규제
4. 국제 License계약에 있어 서 불공정거래행위	

## I. 국제 License계약

### 1. 序

국제 License<sup>1)</sup> 계약이란 일반적으로 기술<sup>2)</sup>의 국제적인 실시권허여계약을 말한다. 즉 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 Know-how 등의 산업상의 기술을 보유한 자가 제3자에게 사용권 내지 실시권을 허여하고 이에 대하여 제3자가 대가를 지급키로 하는 계약을 말한다. 우리나라 외자도입법에서는 국제 license계약을 기술도입계약이라 하고 있

\* 濟州大學校 法政大學 法學部 副教授

1) License단어는 라틴어의 licentia에서 유래한다. 애초에는 토지법에서 토지소유자의 허락하에 Licensee의 이용특권(자유)를 의미하는 것으로 사용되었다. Harry R.Mayers, Brian G. Bransvold. Drafting Patent License Agreements(Second Edition), The Bureau of National Affairs, Inc. 1984. 31.

2) 기술(Technology)이라 함은 제품생산, 생산공정 또는 서비스의 실행에 유용한 기술적 지식을 의미한다. Hans Van Houtte, The Law of International Trade, Sweet and Maxwell, 1995. 187.

는데, 동법 제2조 12호에 “대한민국 국민 또는 대한민국 법인이 외국인으로부터 공업소유권 기타 기술의 양수 및 그 사용에 관한 권리를 도입하는 계약으로서 대통령이 정하는 범위에 해당되는 것”으로서 동시행령 제4조 3항에서는 “법 제2조 12호의 규정에 의한 기술도입계약의 범위는 대가의 지급을 대외지급수단에 의하는 것으로서 재정경제원 장관이 외자사업심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 범위의 기술과 그 기술의 사용에 직접 필요한 용역을 도입하는 것으로 한다”고 규정하고 있는데 기술의 양수까지 포섭하고 있어 일반적인 국제 License계약의 범위보다 넓게 잡고 있다.

License계약은 타인의 권리의 이용이라는 점에서 소유권에 대한 전세권 내지 임차권과 같은 용익권의 설정계약으로 볼 수 있으나 계약대상이 무형의 관념적인 존재물인 점에 유형물에 대한 용익권 설정계약과는 차이가 있다. 즉 License대상인 기술은 다수인이 동시에 이용할 수 있고 그 범위도 불명확하여 License계약의 법률관계는 일반계약에 비하여 훨씬 복잡하다. 여하튼 License계약의 본질적 요소는 구두이건 서면이든 금전적 約因(Consideration)의 유무, 명시적이든 묵시적이든 Licensor(실시권 또는 사용권 허여권자)가 Licensee(실시 또는 사용권자)에게 License(실시 또는 사용권)를 허락 또는 동의하는 것으로서 Licensee의 계약기술실시에 대하여 침해소송을 제기하지 않겠다는 포기이다.<sup>3)</sup> 따라서 국제 License계약은 당사자 사이에 약정실시(사용)권을 설정하는 계약인 것이다. 그러므로 기술도입을 함에 있어서 계약상에 약정실시권의 내용을 명확히 할 필요가 있다.

한편 기술은 국가산업정책과 밀접한 관계가 있어 기술도입계약(국제 License계약)에 일정한 제한을 가하고 있다. 우리나라에 있어서는 국제 License계약에 대하여 심사요청제도 내지 신고제도를 채택하고 있으며<sup>4)</sup> 미국, 일본, EU에서도 독점금지법과 관련하여 제한을 하고 있다.<sup>5)</sup>

## 2. 국제 License계약의 종류

### 1) 특허 License계약

#### (1) 의의

특허License계약은 특허권 Licensor가 Licensee에게 특허발명을 실시할 수 있도록 허락하는 계약이다. 특허권은 특허독립의 원칙<sup>6)</sup>상 특허권을 부여한 나라에서만 보호 받는다. 따

3) 李泰熙, 國際契約法, 學研社, 1990, 261 ; 黃宗煥, 特許法, (주)한빛지적소유권센터, 1994, 597.

4) 이와 관련된 법규로는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제32조 1항, 제67조 5호, 동법 시행령 제47조, 공정거래위원회 고시 제1995-10호 제2호 1항 1호, 외자도입법 제23조 24조 동법 시행령 23조, 재정경제원고시 제1995-10호 제4조 참조.

5) 자세한 내용은 유진수, 공동연구개발과 국제적 라이선스계약에 관한 주요국의 경쟁정책(정책자료), 대외경제정책연구소, 1995. 11, 39이하 참조.

6) 특허 자체가 원래 자국의 산업보호정책에 기하여 각국이 독립된 제도로서 발전시킨 것으로서 특

라서 외국의 특허권을 License하는 경우에 Licensee가 보호받으려면 Licensor가 Licensee의 국가에서 특허권을 취득할 것이 전제된다. 그 다음에 Licensee는 License계약상의 실시권을 보호 받을 수 있게 된다.

특히 License에는 배타적 License(Exclusive license)와 비배타적 License(Non-Exclusive license)가 있는데, 우리 특허법과 주요국가들의 특허법에서도 이들에 관한 규정을 두고 있다. 우리 특허법에서는 배타적 License에 상응하는 전용실시권의 허락과 비배타적 License에 상응하는 통상실시권의 허락에 대하여 규정하고 있다.

한편 License계약은 당사자사이에 약정실시권을 체결하는 것이므로 당사자간에 실시권의 종류도 다양하게 약정할 수도 있다. 예컨대 Sole License, Package License, Sub License 및 Cross License 등과 같은 것들이다.

## (2) 전용실시권과 통상실시권

전용실시권은 License계약상의 특허발명의 실시<sup>7)</sup>를 독점하는 권리이다(특허법 제100조 2항). 전용실시권을 약정함에 있어서 실시권의 존속기간, 실시지역 그리고 실시내용의 범위를 정할 수 있는데, 그 제한범위내에서 특허권자는 같은 범위의 전용실시권을 제3자에게 설정할 수 없을 뿐만 아니라 특허권자 자신도 특허발명의 실시를 할 수 없고 단지 Royalty를 받는 지위에 불과하게 된다.

그러나 전용실시권 설정전에 등록된 통상실시권은 전용실시권에 대하여 효력을 갖는다(동법제118조 1항). 한편 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(동법 제100조 4항). 또한 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.(동법 제100조 3항).

전용실시권에 대해서는 등록을 효력발생요건으로 하고 있다. 즉 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계의 경우는 제외)·변경·소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다(동법 제101조 1항 2호).

통상실시권은 설정행위로 정한 범위안에서 특허발명을 실시할 권리를 갖는 것으로(동법제102조2항) 독점실시할 권리인 전용실시권(동법 제100조 2항과 비교)과 구분된다. 통상실시권이 설정되어도 Licensor는 스스로 특허발명을 실시할 수 있고 또한 제3자와 동일한 내용의 통상실시권 뿐만 아니라 전용실시권을 설정할 수도 있다.

통상실시권은 당사자의 약정만으로 효력이 발생하고 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한자에 대하여도 효력이 발생한다(동법제118조 1항). 통상실시

허권을 부여한 나라에서만 특허권의 효력을 인정하는 원칙이다(속지주의). 파리조약 4조의 2, 6 조참조.

7) 특허법 제2조 3호.

권은 채권으로서의 성격을 갖는다. 그러므로 제3자에 의한 당해 특허발명의 위법실시행위는 당해 특허권의 침해는 될 지언정 통상실시권 그 자체를 침해하는 것은 아니므로 직접 제3자를 상대로 하여 금지청구나 손해배상청구를 할 수 없다. 다만 제3자의 위법실시행위가 통상실시권 그 자체를 침해하는 것으로 인정되는 경우에는 채권침해에 관한 일반법리에 따라 권리침해를 인정할 수는 있다.<sup>8)</sup>

### (3) 自己實施留保附 전용실시권(Sole License)

배타적 실시권과 비배타적 실시권의 중간적 성질을 가지는 Sole License는 1인의 Licensee에게만 실시권을 주지만 Licensor가 한정적으로 또는 일반적으로 특허발명을 실시할 권리를 유보하는 것이다.<sup>9)</sup> Sole License를 半專用實施權이라고도 부른다.<sup>10)</sup>

### (4) 패키지 실시권(Package License)

수개의 특허를 하나의 계약에 의하여 실시하는 것을 말한다. 이에겐 강제적 패키지실시권(Compulsory package License)과 임의적 패키지실시권(Voluntary package License)이 있다. License계약의 교섭에 있어서 전자는 Licensor가 소유하는 특허 Package의 전부가 아니면 License를 주지 않는다는 조건을 붙이거나 package중의 일부의 특허만이라도 License하지만 기술료의 비율 또는 액은 Package전부의 경우와 동일하게 한다는 조건의一括方式(block booking)의 License로서 불공정한 거래행위의 유형에 속할 수 있다.<sup>11)</sup> 반면에 후자는 그러한 조건없이 Licensee가 License 계약을 체결하는 것이다.

### (5) 재실시권(Sub-License)

재실시권은 Licensee가 자기의 실시권을 제3자에게 License하는 것을 말한다. 재실시권의 허용여부는 관계국가의 법률에서 구해야 하겠지만 일반적으로 당사자의 특약이 우선한다. 전용실시권자는 Licensor의 동의가 원칙상 필요한 것이므로 (특허법 제 100조 4항) 이를 License계약상에 규정해 놓는 것이 좋다. 통상실시권자가 제3자에게 재실시권을 허락하는 것은 인정되지 않는다. 재실시권은 原實施契約의 범위로 한정되는바 원실시권계약이 종료되는 경우 재실시권자(Sub-Licensee)의 권리도 소멸되는가에 대해 명문의 규정이 필요하나, 특단의 사유가 없는 한 종료되는 것으로 보아야 한다.<sup>12)</sup>

재실시권은 하청제조(하도급)와 구별해야 한다. Licensee가 계약제품의 제조를 제3자에게 위탁하는 것은 하청제조이므로 Licensor의 허락을 필요로 하지 않는다. 즉 재실시권자

8) 黃宗煥, 앞의 책, 612.

9) 이태희, 앞의 책, 265.

10) 최덕규, 商標法, 세창출판사, 1994, 182.

11) 공정거래위원회고시 제1995-10호 제3조 8호, 일본 公正取引委員會, 「특허·노우하우 라이선스 계약에 있어서의 불공정한 거래방법의 규제에 관한 운용기준」(2010), EU집행위원회 규정 2349/84 제3조 4호, 미국의 nine-no-no's 및 Anti-trust Law참조.

12) 黃宗煥, 앞의 책, 603.

는 계약제품을 자기이름으로 생산·판매하고 Royalty를 지불해야 하지만 하청제조업자는 Licensee를 위하여 생산할 뿐 자기이름으로 판매할 수 없으며 보수를 받게 된다.

#### (6) 상호실시권(Cross License)

License계약 당사자간에 실시허락제품에 관한 개량기술이나 이것에 대하여 취득한 특허권 또는 쌍방이 보유하고 있는 우수한 기술을 서로 호혜적으로 교환실시허락하는 계약이다. 상호실시권은 쌍방의 기술을 상호이용하여 상호보완의 결과 기술의 이용가치를 극대화하는 장점이 있다. 상호실시권과 유사한 내용을 갖는 용어로서는 장래의 개량(future development), 기술정보의 상호교환(reciprocal exchange of technical information), 개량기술에 대한 보고의무(feed back)등이 있다.

상호실시계약의 당사자간에 개량기술이 쌍무적으로 행해지는 경우에는 별문제가 없으나 Licensee의 일방적 의무로 되는 경우에는 불공정 행위로 취급될 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.

## 2) Know-how License계약

### (1) 의의

Know-how의 어원은 명백하지 않으며, 그 정의도 다양하고 통일되어 있지 않다. 미국의 실업계에서 처음 사용된 know-how를 영미의 법원에서는 Trade-Secret(영업비밀)라는 용어로 사용되고 있다.<sup>13)</sup> 또한 know-how를 기업비밀, 재산적 정보(proprietary information) 또는 미공개정보(Undisclosed Information)<sup>14)</sup>라고 하기도 한다.

일반적으로 know-how라 함은 특허적격한 것을 포함하여 발명, 기술, 제조방법, 판매방법, 경영방법 기타 비밀로 하고 있는 정보로서 출원중의 특허(patent pending)도 know-how로 취급된다. 따라서 know-how를 크게 나누면 산업상의 기술정보와 경영상의 비결 등에 관한 비기술적인 정보로 구분된다. License계약에서 계약용어로 사용되는 know-how는 산업상의 미공개기술정보를 의미하는 것이 통상적이다.

know-how 라이선스계약이란 Licensor가 know-how를 Licensee에게 제공할 것을 약정하고 Licensee는 know-how의 비밀을 지키면서 그 대가를 지급할 것을 약속하는 기술이전계약이다. 기술이전계약이라는 점에서 특허 License와 know-how License는 동일하나 know-how License가 비밀성을 유지해야 하는 미공개의 기술정보인 점에서 공개기술의 실시라는 특허 License와는 차이가 있게 되는데, 이에 따라 양자의 법리구성도 달리하게 된다.

### (2) know-how License와 특허 license의 차이

13) know-how와 Trade Secret의 개념에 대해서는 송석연, 영업비밀보호제도, 법과정책, 제주대학교 법과정책연구소1995.3, 정호열, 부정경쟁방지법론, 三知院, 1993, 243면 이하 참조.

14) U.R. The Final Act, Article 39.

특허권의 보호범위는 시간적·장소적·내용적으로 한정된다. 즉 특허권은 특허출원일로부터 20년간, 특허독립의 원칙에 의하여 특허등록국가의 지역범위(속지주의) 그리고 특허청구범위내로 된다. 특허 License의 범위도 당연히 특허권의 보호범위내로 한정될 수 밖에 없다. 그러나 Know-how는 특허권과는 달리 보호범위가 명확하지가 않다. 그러므로 Know-how License에서는 계약상에 Know-how의 시간적·장소적·내용적인 범위를 명확하게 하여야 한다.

Know-how는 비밀이 유지되고 있는 때에만 그 가치성이 있는 것이므로, 계약기간중에도 물론 계약기간 만료후의 비밀유지의무내용도 명확히 정해야 하고, License기간도 한정되지 않으면 Know-how가 공지된 후에도 Licensee는 기술료를 지급하지 않는 한 Know-how를 실시할 수 없게 될 수도 있다.

특허 License는 특허가 존속하는 한 제3자가 동일기술을 실시하고 있을 때, 비록 제3자가 자력으로 개발한 기술일지라도 이에 대하여 침해책임을 물을 수 있다. 그러나 Know-how는 그것이 공지된 경우 제3자가 동일한 Know-how를 자력개발한 경우 또는 제3자가 정당한 수단으로 Know-how를 취득·사용하는 경우에는 제3자의 실시를 금지할 수 없다.

Know-how에는 특허독립의 원칙과 같은 지역적 제한이 없으므로 Know-how의 실시 지역도 명확히 해야만 한다. 이에 관련하여 우리나라의 경우 공정거래위원회 고시 제 1995-10호 제3조 2호에 의하여 일정한 경우에는 불공정한 거래에 해당될 소지가 있는 것으로서 이에 대하여는 후술한다.

Know-how 계약에서는 Know-how를 양도할 것인지 License하는 것인지를 명확히 하여야 한다. Know-how를 양도한 후 양도인은 그 Know-how를 이용하지 않아야 하는 것이다. 특허와 달리 대항하기 위한 등록표시가 없는 Know-how계약에서는 양도인에 의한 침해여부를 가리기 위해서도 양자의 구별이 계약상으로부터 구해져야 하기 때문이다.

### 3) 상표 License계약

#### (1) 의의

상표는 상표권자의 상품의 출처를 표시하고 타인의 상품과 식별하기 위한 표장이라는 관점에서 상표 License가 허용되지 않았던 때가 있었다. 즉 상표 Licensor와 Licensee가 동일상표를 동시에 사용한다면 일반소비자에게 상품출처의 오인·혼동을 초래하기 때문이라는 것이다.

상표 License를 인정하기 위해서는 소비자의 오인이나 혼동을 방지하기 위한 일정한 요건을 만족하여야 한다. 이러한 요건으로는 Licensee의 상품이 Licensor에 의하여 품질 관리되어야 하고, 그 상표가 License관계에 있다는 표시가 되어야 한다는 것이다. 이렇게 해야 소비자의 오인이나 혼동을 방지하고 상표로서의 본래의 목적을 달성할 수 있다고 보아 상표 License가 허용된다. 위와같은 전제하에 상표 License계약은 당사자간의 계약

으로서 계약법의 일반적인 내용을 기초로 한다.

### (2) 상표사용권의 종류

일반적으로 상표 License를 상표사용권이라고 부른다. 상표사용권은 사용자를 어떻게 한정하느냐에 따라 전용사용권과 통상사용권 그리고 이들의 중간형태인 자기실시유보적 전용사용권(Sole License)으로 구분된다.

전용사용권은 상표권자라도 그 상표를 사용할 수 없고 사용권자만이 그 상표를 사용할 수 있는 내용의 사용권이다. 따라서 상표에 대한 실질적인 권리는 사용권자가 갖고 상표권자는 형식적인 권리자로서 Royalty를 받는 지위에 불과하게 된다. 전용사용권은 등록하여야 발생한다(상표법 제56조 1항). 전용사용권의 제한대상은 통상은 상품, 기간, 지역, 그 밖에 수량, 판매태양, 상표품의 거래선이지만 경우에 따라서는 독점금지법의 규제 사항에 해당될 수 있다. 한편 전용사용권자는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시해야 한다(동법 제55조 4항) 이때 소비자에게 출처의 혼동을 방지할 수 있을 정도로 명확하게 표시해야 한다.

통상사용권은 상표권자도 상표를 사용하고 복수의 사용권자와 상표 License계약을 할 수 있는 사용권이다. 복수의 사용권자가 있으므로 상품의 품질관리가 가장 중요한 문제로 지적된다.<sup>15)</sup> 통상사용권은 전용사용권과 달리 당사자간의 계약에 의하여 발생하는 채권이지만 통상사용권을 등록한 때에는 그 등록 후에 상표권 또는 전용사용권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다(동법 제58조 2항). 통상사용권자도 전용사용권자와 마찬가지로 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다(동법 제57조 5항).

자기실시유보부 전용사용권은 상표권자도 상표를 사용함과 동시에 전용사용권을 설정하는 내용의 사용권이다.

상표 License계약을 체결할 때에는 어떠한 범위의 사용권을 선택할 것인지에 대하여 신중히 고려해야 하고, 이에 대한 명확한 내용을 계약상에 명시하여야 한다.

### (3) 상표 License와 등록주의

상표License의 대상은 특허청에 등록된 상표이다. 미등록상표는 배타성이 없으므로 License계약은 무의미하다.<sup>16)</sup> 상표License계약체결시에는 관계국의 상표License가 어떤 효과를 갖는지를 검토해야 한다. 기본적으로 상표보호에 관하여 우리나라를 비롯하여 대부분의 국가에서는 등록주의를 채택하고 있지만 미국에서는 상표사용주의를 채택하고 있다는 점에 주의하여야 한다.<sup>17)</sup> 우리나라에 등록되어 있지 않은 외국의 저명상표라도

15) 최덕규, 앞의책, 183.

16) 상표독립의 원칙(파리조약 6조 1항) 및 각국의 상표등록요건의 차이상에서 발생하는 경우에 있어서 외국등록상표보호를 위한 파리조약 6조의 5 A①의 텔렐조항(telle guelle)참조.

17) 상표권 및 상표사용권에 대한 각국의 보호제도의 자세한 내용은 송영식·황종환·김원오, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1994, 136 이하 참조.

License의 대상이 될 수는 있으나 등록되어 있지 않은 상표를 License하더라도 제3자의 침해를 방지할 수는 없다.

상표 License계약상에 표기하는 계약제품명은 지정상품으로서 특허청에 등록된 것이어야 한다. 상표를 등록할 때에는 그 상품을 사용코자 하는 상품(지정상품)을 등록하게 되어 있으므로, 등록되어 있지 않은 상품에 대해서는 상표 License를 허락할 수 없게 된다.<sup>18)</sup>

#### (4) 상표사용권의 소멸

사용권은 설정기간의 만료, 계약의 해제, 해지, 권리의 포기, 기초가 된 상표권이나 전용사용권의 소멸에 의해서 소멸한다. 권리의 포기의 경우에는 일정한 제한이 있다(동법 제60조).

한편 상표의 사용권으로 인하여 상표권이 취소되는 경우도 있다. 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6개월이상 사용케 한 경우(동법 제73조 1항 1호), 또한 사용권의 설정등록을 하더라도 사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 동일상표 또는 이와 유사한 상품에 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우(동법 제73조 1항 8호)에는 취소심판에 의하여 상표권이 취소될 수 있다. 또한 후자의 경우에는 사용권 등록의 취소사유가 되기도 한다(동법 제74조 1항, 2항). 이들 규정은 간접적으로 사용권자에 대한 상표권자의 감시·감독을 정하고 있다고 볼 수 있다.

### 3. License계약 당사자의 권리·의무

License 계약 당사자간에는 계약중에 명시적인 규정이 없더라도 서로 부담하여야 할 본질적인 권리·의무와 법령에 반하지 않는 한 약정에 의해 부담할 것을 정한 권리·의무가 있을 수 있다. Licensor 와 Licensee의 권리·의무는 서로 대응관계에 있는 것으로서 각각의 의무를 중심으로 살펴본다. Licensor 와 Licensee의 권리·의무는 서로 대응관계에 있는 것으로서 각각의 의무를 중심으로 살펴본다. Licensor 와 Licensee의 권리·의무는 서로 대응관계에 있는 것으로서 각각의 의무를 중심으로 살펴본다.

Licensor의 본질적 의무로는 첫째, Licensee에게 License부여의무와 License대상권리를 계약기간동안 유지하여야 할 의무를 들 수 있다. 예컨대 특허 License에서 특허권이 존재하지 않거나 특허권자가 License계약을 체결할 권한이 없는 경우에는 Licensor는 계약체결상의 과실책임을 부담해야 할 것이다. 미등록 통상실시권이 설정된 경우에 Licensor는

18) 장용식, 국제계약, 법전출판사, 1994, 168.



Licensee의 채권인 통상실시권의 실시이익을 고려해야 할 것이다. 예컨대 특허권자는 특허권을 제3자에게 양도하거나 전용실시권을 설정하지 않을 부작위의무를 부담한다고 해야 하며 적어도 제3자에 대해 이러한 행위를 하는 경우에는 실시권자가 특허권의 양수인 또는 전용실시권자로부터 실시권을 취득할 수 있도록 Licensor의 작위의무를 인정하지 않을 수 없다. 그러므로 Licensor는 이러한 의무불이행으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.<sup>19)</sup>

둘째, Licensor의 담보책임으로서, 예컨대 계약당시 이미 존재하는 특허권의 하자때문에 Licensee가 계약을 예정한 대로 실시할 수 없는 경우에 있어서의 Licensor의 책임이다. 유체물의 매매계약에서 목적물의 하자에 대하여 매도인의 담보책임, 즉 追奪擔保나 瑕疵擔保의 책임이 문제가 되듯이 특허, Know-how 및 상표의 License에서도 이에 대응하는 Licensor의 담보책임이 문제가 된다. 어느 나라도 Licensor의 담보책임에 대하여 상세한 법률규정을 가지고 있지 않고, 판례에 의한 원칙도 확립되어 있지 않은 경우가 많으므로 각각의 계약에서는 이것을 적용하는 것이 적당하지 않을 경우가 있다. 특히 특허에는 목적인 특허의 소속국과 계약준거법소속국이 다른 경우에 특허에 대한 담보책임은 목적인 특허에 고유한 문제인지 또는 계약의 문제인지를 결정해야 하는 법률관계성질결정의 문제가 생긴다. 여기서도 장래의 분쟁을 방지하기 위하여 계약에 상세한 규정을 둘 필요가 있게 된다.<sup>20)</sup>

이러한 것들로는 실시(사용)허락권한의 보증, 특허·Know-how·상표권의 유효성보증, 법적 실시가능성의 보증, 기술적 실시가능성의 보증, 면책범위, 침해배제 의무의 문제 등을 들 수 있다.<sup>21)</sup>

Licensor의 약정의무는 계약자유의 원칙 범위내에서 다양하게 설정될 수 있다. 일반적으로 License대상자료외의 정보자료제공의무, 기계장치의 조달의무, 개량기술제공의무, 손해대우의무<sup>22)</sup>등이다.

Licensee의 본질적 의무로는 Royalty지급의무를 들 수 있다. Royalty지급방식으로는 대상제품의 생산수량 또는 판매수량에 따라 Royalty가 증감하는 종량식과 이와는 무관하게 Royalty가 고정되는 고정액식이 있다. 종량식의 경우에는 계산근거를 위해서도 대상제품의 생산·판매에 관한 장부를 작성하고 Licensor에게 보고해야 할 의무가 있다. 그러므로 특허 Licensee 실시 의무, 상표Licensee의 상표사용의무 등은 본질적이라 할 것이다. 또한 Licensor의 상표가 신용력이 있을 때 그 상표품의 Goodwill을 손상하는 일이 없도록 품질

19) 黃宗煥, 앞의 책, 618.

20) 土井光軍生, 國際契約ハントフック, 同文館, 1977, 156. 이태희, 앞의 책, 285.

21) 이에 대한 자세한 내용은 黃宗煥, 앞의 책, 618 이하 참조.

22) 통상실시권에 있어서 Licensor가 동일 국가나 지역에서 제3자에게 Licensee보다 유리한 조건으로 License계약을 체결하는 경우 그 유리한 조건과 같은 조건이 되도록 기존의 계약을 변경하는 권리를 Licensee가 행사토록 하는 것을 말한다.

검사를 위하여 Licensor의 공장출입에 Licensee 는 응하여야 할 의무가 있다.

특히 Know-how License에서 Licensee의 비밀준수의무는 핵심사항이다. Know-how의 재산적 가치는 Know-how의 비밀성에 있기 때문에 Licensee는 Know-how의 비밀을 유지하지 못함으로 인한 손해를 배상하여야 한다.

Licensee의 약정의무 역시 계약자유의 원칙하에 법령에 반하지 않는 범위내에서 정할 수 있다. 일반적으로 경업피지의무, 정보·자료의 제공의무, 기계일부의 구입의무, 개량기술제공의무등을 들 수 있다. 이러한 의무들은 특히 독점금지법과 관련하여 문제의 소지가 많을 수 있는 약정내용이다. 이에 대해서는 후술한다.

#### 4. 국제 License계약에 있어서 불공정거래행위

##### (1) 의의

국제 Licnese 계약에 대하여 미국·일본 등은 각각 상이한 기준하에 규제하고 있다. 미국은 「지적재산권라이센스에 관한 독점금지 가이드라인(1995)」 및 독점금지법에 따라 License 계약이 Cartel에 이용되는 경우(Sherman Act §1), 독점화에 해당하는 경우(Sherman Act §2), 불공정한 거래방법이 이용되는 경우(Clayton Act §3, FTC Act §5) 등으로 나누어 규제한다. 일본은 외환 및 외국무역관리법(1979), 독점금지법(1953) 그리고 공정취인위원회의 「특허·노우하우 License계약에 있어서의 불공정한 거래방법의 규제에 관한 운용기준」(1989)에 의하여 불공정한 거래방법에 해당하지 않는 사항, 해당될 우려가 있는 사항, 우려가 많은 사항으로 3분하여 규제하고 있다.<sup>23)</sup>

우리나라는 국제 License계약에 대하여 외자도입법(23조), 공정거래법(32조) 및 공정거래위원회 고시 제1995-10호 「국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준」을 적용하고 있다. 공정거래위원회 고시에는 무체재산권의 국제계약에 대하여 계약내용이 불공정한 경우에 해당할 우려가 큰 사항과 공정한 경우에 해당하는 사항으로 2분하여 판단기준을 제시하고 있다. 국제 License계약이 불공정한 경우에 해당하는가의 여부는 그 내용뿐만 아니라 경쟁에 미치는 효과, 계약기간, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정하는 것으로 하고 있다. 이에 위반하여 불공정한 국제계약을 체결한 자는 공정거래법 제67조 5호에 의한 벌칙이 부과된다. 이하에서는 공정거래위원회 고시를 중심으로 불공정거래행위의 유형을 살펴본다.<sup>24)</sup>

23) 자세한 내용은 유진수, 앞의 자료, 41 이하 참조.

24) U·R TRIPs part II section 8에서는 라이선스 계약에 있어서 반경쟁적 행위의 통제(control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences) 규정을 두어 지적재산권의 남용을 구성하는 Licensing의 반경쟁적 행위의 유형을 각국법 체계내에 구체화 할 수 있다.(제 40조 2항)

## (2) 불공정거래행위기준

- ① 무체재산권제공자(이하 제공자, Licensor)가 무체재산권도입자(이하 도입자, Licensee)로 하여금 계약제품의 원료품, 부품 제조설비 등을 제공자 또는 제공자가 지정하는 자로부터 구입하도록 하는 경우에는 불공정거래행위에 해당할 우려가 크다. 그러나 계약제품의 품질·성능 등의 보증을 위하여 불가피하거나 도입자의 자발적 요청에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 도입자의 계약제품수출에 있어서 제공자의 사전동의 또는 승인을 요하도록 하거나 수출가능 또는 수출금지지역 또는 수출금액을 제한하는 경우에는 불공정거래행위에 해당할 우려가 크다. 그러나 계약체결당시 제공자의 기득권지역(당해 무체재산권 등록지역, 계약제품에 대한 경상적인 판매활동지역, 제3자에게 당해 무체재산권의 독점실시권을 허여한 지역)에 대한 도입자의 수출을 제한하거나 제공자의 사전동의 또는 승인을 받도록 하는 경우 그리고 도입자가 수출하기 전에 제공자와 협의하도록 하는 경우, 제공자의 국내법에 의해 계약제품의 수출이 금지된 지역에 수출을 금하는 계약은 그러하지 아니하다.
- ③ 도입자의 계약제품판매에 대하여 상대방을 제한하거나(판매대상만의 지정, 가능, 금지대상 등의 제한) 도입자의 계약제품에 대한 제조, 판매량에 제한을 가하거나 계약제품의 최소제조, 판매목표량 또는 금액을 설정하여 도입자가 이를 달성하지 못하는 경우 제공자가 일방적으로 계약을 해지하는 경우의 계약은 불공정거래행위에 해당할 우려가 크다. 그러나 제공자가 계약제품의 최소제조, 판매목표량 또는 금액을 설정하여 강제하지 아니하는 경우 및 독점계약으로서 계약제품의 최소제조, 판매목표량 또는 금액을 설정하고 도입자가 이를 달성하지 못할 경우 제공자가 비독점계약으로 전환하는 경우에는 그러하지 아니한다.
- ④ 계약제품에 대한 거래방식, 판매가격 또는 재판매가격을 제한 또는 지정하는 경우는 불공정한거래행위유형에 해당될 우려가 크다. 그러나 독점계약으로서 제공자가 계약제품의 최고판매가격을 지정하는 경우는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 제공자가 도입자로 하여금 계약기간중 또는 계약이 종료된 후 계약기술(제품, 업종)과 유사하거나 대체가능한 경쟁품을 취급하지 못하도록 하거나, 제공자의 사전동의 또는 승인을 받고 계약기간중 경쟁품을 취급토록 하는 계약은 불공정거래행위에 해당될 우려가 크다. 그러나 계약기간중 경쟁품의 취급에 대하여 사전에 협의하도록 하는 경우는 그러하지 아니하다.
- ⑥ 소위 병행수입(parallel import)을 제한하는 것으로서 외국의 상표권자와 국내의 사업자(사용권자)가 동일인이거나 상표 License계약을 체결한 외국사업자(상표권자)와 국내사업자가 계열회사관계(주식 또는 지분의 30%이상을 소유하면서 최다출자자인 경우)에 있는 경우 당해 국내사업자 이외의 다른 사업자가 당해 외국사업자 이외의

자로부터 계약제품을 수입하는 것을 제한하거나, 외국사업자(상표권자)로부터 상표 License계약을 체결한 국내사업자가 당해 계약제품을 국내판매를 위해 수입하면서 당해 국내사업자 이외의 다른 사업자가 당해 외국사업자 이외의 자로부터 계약제품을 수입하는 것을 제한하는 계약은 불공정거래행위에 해당될 우려가 크다. 그러나 외국사업자(상표권자)와 동일인 또는 계열회사관계에 있지 않은 국내사업자가 상표 License계약을 체결하고 당해상표가 부착된 물품을 제조·판매만 하는 경우 당해 국내사업자 이외의 다른 사업자가 당해 외국사업자 이외의 자로부터 계약제품을 수입하는 것을 제한하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ⑦ 계약기술(제품)의 특허권 등의 권리가 소멸된 후 또는 도입자의 귀책사유에 의하지 아니하고 영업비밀이 공지의 사실이 된 후 도입자가 특허권을 사용하는데 대하여 제공자가 도입자로 하여금 기술료를 내도록 하거나 당해기술을 사용하지 못하도록 하는 경우는 불공정거래행위에 해당할 우려가 크다.
- ⑧ 계약기술을 사용하지 않는 제품에 대한 기술료부과 또는 계약기술의 실시에 직접적으로 필요하지 않은 기술을 일괄적으로 도입하도록 강제하는 경우<sup>25)</sup>는 불공정거래행위에 해당될 우려가 크다.
- ⑨ 계약기술(제품)과 관련하여 도입자가 기술을 개량하는 것을 금지하거나 사전동의 또는 승인을 받은 후 기술개량을 할 수 있도록 하거나 도입자가 단독으로 또는 제3자와 공동으로 계약기술(제품)과 관련한 연구·개발활동을 하지 못하도록 하는 경우는 불공정거래행위에 해당될 우려가 크다. 그러나 기술개량을 사전협의토록하는 경우는 그러하지 아니하다.
- ⑩ 또한 도입자의 개량기술(제품)을 제공자에게 대가없이 소유권 또는 독점(비독점)실시권을 귀속토록 하거나 제공자에게 일방적으로 보고 또는 통지하도록 하는 경우도 불공정거래행위가 될 수 있다.<sup>26)</sup> 그러나 개량기술(제품)의 이전을 쌍방의 의무로 하는 경우는 그러하지 아니하다. 즉 제공자가 개량기술에 소요된 기술개발비 및 예상 수익을 포함한 대가를 지불하고 공동소유권 또는 독점(비독점)실시권을 취득하거나 각각의 개량기술을 상대방에게 보고 또는 통지하거나 상호대등한 조건으로 실시권을 부여하거나, 도입자가 이룩한 개량기술을 계약기술(제품)의 품질이나 성능 등의 보증을 위해 불가피하여 도입자가 개량기술을 사용하거나 실시하기 전에 제공자에게 보고 또는 통지하도록 하는 경우는 그러하지 아니하다.
- ⑪ 도입자에게 계약제품에 대한 과도한 광고선전비용 또는 판매촉진비용을 부과하는

25) Package License가 이에 해당될 수 있다.

26) Licensee의 개량기술을 Licensor에게 ① 무상양도하는 것을 Assign Back ② 무상으로 실시권을 부여하는 것을 Grant Back ③ 보고하는 의무를 Feed Back이라고 하는데, 이들은 미국에 있어서 Anti-Trust Laws에 위반된다.

- 계약은 불공정거래행위에 해당할 수 있다.
- ⑫ 기술료 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 제공자가 일방적으로 정하는 경우는 불공정거래행위에 해당 될 수 있으나, 일정액의 최소기술료를 정하는 계약은 그러하지 아니하다.
- ⑬ 계약해지 또는 분쟁시의 중재규칙, 중재기관, 적용법률 등이 계약당사자 일방에게 불리하게 규정되어 있거나 기술료의 지급불능 이외의 사유를 원인으로 제공자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적 해지권을 보유하는 계약은 불공정한 것으로 될 수 있다.
- ⑭ 도입자에게 부쟁의무조항(Incontestability Clause)를 부과하는 경우에 해당하는 것으로서 제3자가 계약기술의 유효성 또는 공지성 여부를 다룰 경우 제공자가 계약을 해지할 수 있는 계약은 불공정한 거래행위에 해당될 우려가 크다.<sup>27)</sup>

## II. 공동기술개발

### 1. 序

기술이 복잡하고 거대해지면서 막대한 기술비용이 소요되고 그로 인한 위험도 커지고 있다. 이에 따라 공동연구개발은 개발비용의 절감, 위험의 분산 그리고 기업간 기술의 상호보완 등의 장점을 갖고 있어 광범위하게 채택되고 있다.

한편 공동연구개발의 성과인 기술은 공동연구참가자들이 어떠한 형식의 권리로 소유할 것인지, 예컨대 특허권을 취할 것인지 영업비밀로 할 것인지 그리고 단독소유로 할 것인지 공유로 할 것인지는 전적으로 당사자간의 약정에 의할 것이라고 볼 것이다. 이러한 문제에 대하여 공동연구개발계약서상에 명확히 명시되어야 한다. 또한 공동연구개발의 성과인 기술을 권리화하여 공유하는 경우에는 관계국의 법령을 조사해야 한다. 예컨대 우리 특허법에서는 특허권의 공유에 대하여 특허권의 특성상 일정한 제한을 가하고 있다.

공동연구개발은 기술개발을 촉진시킬 수 있는 장점이 있지만 한편으로는 복수의 사업자에 의한 행위이기 때문에 기업간 담합의 수단으로 악용될 소지가 있다. 그리하여 주요 국가에서는 공동연구개발행위를 부당한 공동행위를 규제하는 독점금지법의 적용대상으로 하고 있으면서 일정한 경우에는 적용예외로 하고 있다.

이하에서는 공동연구개발의 성과인 기술을 특허권으로 하여 공유하는 경우와 과 공동연구개발에 대한 독점금지법의 적용여부에 대하여 우리나라의 법규를 중심으로 살펴본다.

27) 不爭義務에 대한 학설대립과 판례의 발전에 대하여는 黃宗煥, 앞의책, 629, 장용식, 263 .

## 2. 특허권의 공유에 대한 제한

특허법은 특허권의 특성상 특허권의 공유에 대하여 민법상의 공유와는 다른 규정을 두고 있다. 무체물인 특허기술은 유체물과 달리 여러사람이 동시에 실시할 수 있는 것이다. 따라서 특허권의 공유에 있어서 공유자 각자는 그들 사이에 특별한 약정이 없는 한, 자유로이 실시할 수 있다(특허법 제99조 2항)<sup>28)</sup>. 그러나 공유지분의 처분, 공유지분에 대한 질권설정 및 특허권에 대한 전용실시권 또는 통상실시권의 설정에 다른 공유자의 동의를 요하도록 하고 있다(동법 제99조 1항, 3항).

특허법에 이와 같은 공유지분의 처분에 대하여 제한을 두고 있는 것은 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력의 여하에 따라서 다른 공유자의 지분의 실질적 경제가치가 현저하게 변동할 염려가 있는 등의 다른 공유자에게 극히 중대한 이해관계를 갖기 때문이라고 볼 수 있다<sup>29)</sup>. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정의 경우에도 다른 공유자의 동의를 얻도록 하는 제한을 두고 있는 것도 같은 취지라고 할 것이다.

## 3. 공동연구개발에 대한 규제

복수의 사업자에 의한 공동연구개발은 참가 사업자간의 공동행위로서 기업간 담합의 수단으로 악용될 소지가 있다. 즉 참가 기업간에 시장독점 또는 시장분할을 함의할 수도 있으며, 경쟁사를 제거하기 위한 수단으로 이용되는 경우도 없지 않다.

이에 따라 미국·일본·E·U 등 주요선진국과 우리나라에서는 공동행위와 관련하여 불공정한 거래방법이 이용되는 경우를 독점금지법의 적용대상으로 삼고 있는데, 미국에서는 Clayton법 제3조, FTC법 제5조, Sherman법 제1조, 일본에서는 독점금지법 제3조와 제19조를, E·U에서는 로마조약 제85조 1항을 우리나라에서는 독점금지법 제19조를 적용하여 부당한 공동행위를 제한하고 있다.

그러나 공동연구개발이 연구개발활동의 상호보완, 개발비용의 절감, 위험의 분산, 산업합리화의 방안 등을 통한 기술개발의 효율성 증대 등 친경쟁적인 효과를 창출하는 경우에는 공동연구개발에 대한 독점금지법의 적용시 당연위법보다는 합리성의 원칙을 적용하여 특별한 취급을 하고 있다. 즉 미국은 공동연구개발 및 생산법(National Cooperative Research and Production Act of 1993)을 제정하여 공동연구개발을 일정한 요건하에 독점금지법 적용예외를 인정하고 있으며, EU의 경우도 로마조약 제85조 3항에 의해 로마조약 제85조 1항의 예외로 인정되고 있다. 일본의 경우에는 독점금지법에서 자연독점(제21조), 지적재산권의 행사행위(제23조), 일정한 조합의 행위, 재판매가격유지계약, 불황카드

28) 반면에 민법상의 공유에 있어서 공유물에 대한 구체적인 사용방법은 공유자 상호간의 합의에 의하도록 하고 있다. 이영준, 물권법, 박영사, 1990, 510; 大判 1972. 12. 12 선고 72 다 1314.

29) 黃宗煥, 앞의책, 560.

텔, 합리화카르텔(제24조②③④)에 해당하는 경우에는 적용예외로 하고 있다.<sup>30)</sup> 또한 일본 公正取引委員會는 공동연구개발과 관련된 독점금지법상의 문제점을 명확히 하기 위하여 「공동연구개발에 관한 독점금지법지침」(1993)을 제정하여 운영하고 있다.

우리나라에 있어서 공동연구개발과 관련된 법규는 독점규제법 제19조, 제23조, 제26조, 제29조 및 동법 시행령 제24조의 2와 제29조 등이다. 동법 제19조에 의하면 “…… 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 다음의 행위를 해서는 아니된다. 다만 … 연구·기술개발 …의 경우에는 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다”고 하고, 동법 시행령 제24조의 2에서는 연구·기술개발의 공동행위에 대한 인가요건을 밝히고 있다. 즉 ① 당해 연구·기술개발이 산업경쟁력 강화를 위하여 긴요하며 그 경제적 파급효과가 클 경우 ② 연구·기술개발에 소요되는 투자금액이 과다하여 한 사업자가 조달하기 어려운 경우 ③ 연구·기술개발성과의 불확실에 따른 위험분산을 위하여 필요한 경우 ④ 경쟁제한을 금지하는 효과보다 연구·기술개발의 효과가 클 경우에는 공동연구개발이 부당한 공동행위의 제한 대상에서 제외된다고 하고 있다.

이와 같이 각국은 공동연구개발에 대하여 특별한 취급을 하고 있는 점으로 보아 향후 국제적인 공동연구개발이 활발하게 전개될 것으로 보인다. 그러나 공동연구개발에 관하여는 각국의 경쟁법 이외에 이를 규제할 국제적인 협정이나 규범은 아직 없다.

30) 다만 합리화카르텔에 있어서는 일정한 요건을 요하고 있는데 자세한 내용은 유진수, 26 참조.