

研究報告 92-8

現行法制改善方案研究(I)

競爭秩序의 維持와 知的所有權法

研究責任者：丁 相朝 (책임연구원)

共同研究者：崔 星根 (연구원)

한국법제연구원

發 刊 辭

지난 수년간 知的所有權의 保護를 어떻게 강화할 것인가에 대하여 많은 논의와 연구가 있어 왔으며, 그 결과로서 현행법상의 지적소유권 보호수준이 대폭 상향조정되어 거의 선진국의 그것에 비견할 정도에 이르렀습니다. 또한 일반 국민들의 의식도 높아져서, 지적소유권이 科學·技術 및 學問·藝術의 발전에 절대적으로 중요한 제도라는 점을 인식하게 되었고, 결과적으로 知的所有權의 行使 또는 그 주장이 왕성하게 이루어지게 되었습니다.

知的所有權의 行使는 발명·창작·디자인 등을 한 自然人뿐만 아니라 企業에 의해서도 행하여지고 있습니다. 이러한 지적소유권의 행사에 있어서, 특히 外國企業 등은 지적소유권에 관련된 거래에 있어서 최대한의 이익을 확보하기 위하여 거래상대방인 國內企業들에 대하여 극히 불공정한 거래조건을 강요하는 등 이른바 知的所有權濫用의 가능성이 날로 커지고 있습니다. 물론 지적소유권의 남용 가능성은 외국기업과의 관계에 있어서만 발생하는 문제는 아니고 앞으로 지적소유권의 중요성과 역할이 증대함에 따라 內國人 또는 國內企業과의 사이에도 발생빈도가 높아질 것이라는 사실은 자명한 이치라 하겠습니까.

한편 이와 같은 知的所有權의 濫用은 대부분의 경우에 산업내 競爭秩序에 심각한 영향을 미치게 됩니다. 지적소유권이 다른 재산권과는 달리 본래 산업과 밀접히 관련되어 있고 특히 지적소유권이 영업의 기초로 되어 있는 경우가 많기 때문에, 지적소유권의 남용이 경쟁질서에 직접적인 영향을 미치게 되는 것입니다. 이러한 관점에서 知的所有權濫用의 規制는 거래당사자들간의 개인적인 이해조정 차원을 넘어서, 자유롭고 公正한 競爭秩序를 확보한다는 차원에서 대단히 중요한 문제인 것입니다. 피상적으로는 知的所有權 法制度가 競爭制限을 허용해 주는 반면 獨占規制法은 公正하고 자유

로운 競爭을 확보하기 위한 각종 규제를 하고 있어서 知的所有權法과 獨占規制法은 일견 양립할 수 없는 것 같아 보이지만, 양 법제도가 형성된 역사적 배경과 경제적 기능을 돌이켜보면 양 법제도는 방법은 달리 하고 있지만 경제발전을 실현한다고 하는 공통된 목적을 가지고 있음을 볼 수 있습니다. 요컨대 양 법제도는 상호 밀접한 관련을 가지고 있으며 兩法制度의 相互均衡된 運營이 중요한 과제라 하겠습니다.

이 보고서는 이러한 문제의식을 가지고 競爭秩序의 維持 또는 知的所有權濫用의 規制에 관한 現行法의 問題點과 改善方案을 고찰한 것입니다. 내용의 전개는 우리나라에서의 知的所有權 濫用規制에 관한 연구가 비교적 일천한 관계로 독자의 편의를 위하여 우선 관련된 外國法制을 간단히 살펴보고 난 다음에, '獨占規制및公正去來에관한法律'과 現行 知的所有權法 자체내의 관련제도를 차례대로 검토하는 형식을 취하도록 하였습니다.

이 보고서의 발간을 계기로 향후 關係部處·學界·實務界 등에서 지적소유권남용의 규제에 관한 연구가 활발하게 진행되기를 기대합니다. 끝으로 본 연구과제를 수행함에 있어 자문에 기꺼이 응하시고 조언을 아끼지 않으신 宋相現 교수·李哲松 교수·權五乘 교수와 원내에서 개최한 專門家會議에 참여하여 현행법상의 문제점 및 개선방안에 관한 수준 높은 의견을 개진해 주신 金文煥 교수·朴文錫 서기관·梁英俊 변호사·李星求 사무관께 지면을 빌어서 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, 아울러 이 보고서의 작성에 참여한 韓國法制研究院 研究陣의 노고를 치하하는 바입니다.

1992年 12月

韓國法制研究院
院長 李世薰

目 次

第1章 序 論	1
I. 知的所有權法の 經濟的 機能	2
II. 知的所有權法과 獨占規制法の 關係	7
III. 知的所有權의 內在的 限界	9
第2章 比較法的 考察	13
I. 美國	13
1. 獨占規制法에 의한 知的所有權 行使의 制限	13
(1) 販賣價格의 制限	14
(2) 販賣地域의 制限	15
(3) 끼워팔기(Tying agreement)	16
(4) 相互實施 또는 共同利用	19
2. 知的所有權法에 의한 制限	20
(1) 強制實施 또는 法定許諾	20
(2) 濫用規制의 理論	21
II. 유럽공동體	29
1. 유럽공동體 競爭法	30
(1) 競爭法執行과 유럽공동體 委員會의 權限	30
(2) 特許權의 制限	32
(3) 노우하우에 관한 委員會規則	34

2. 商品의 自由로운 流通과 知的所有權	34
(1) 特許權 行使의 制限	36
(2) 著作權 行使의 制限	38
(3) 商標權 行使의 制限	40
III. 日本	42
1. 獨占規制法上의 知的所有權에 대한 取扱	42
2. 特許·노우하우라이센스契約에 있어서의 不公正한去來方法의規制에 관한運用基準	45
(1) 概括	45
(2) 新基準의 特色	46
(3) 新基準의 內容	47
(4) 事前相談制度의 導入	51
 第3章 獨占規制法에 의한 規制	53
 I. 現行 獨占規制法에 의한 規制와 問題點	53
1. 獨占規制法과 知的所有權法의 理念的 衝突	53
2. 獨占規制法에 의한 規制의 內容과 問題點	54
 II. 特許發明의 實施에 관한 規制	57
1. 끼워팔기(Tying agreement)	57
(1) 問題點	57
(2) 改善方案	58
2. 販賣地域, 販賣窗口 등의 制限	61
(1) 適用除外	61
(2) 獨占規制法 違反行爲	63

3. 販賣의 數量과 價格 등의 制限	64
(1) 適用除外	64
(2) 獨占規制法 違反行爲	65
4. 排他的 條件에 의한 競爭制限	66
(1) 現行 告示의 內容	66
(2) 問題點 및 改善方案	67
5. 不當한 實施料 算定	69
6. 特許權 無效主張의 禁止	70
7. 改良技術의 讓渡, 特許共同利用 및 相互許與	73
8. 기타 獨占規制法 違反行爲	74
III. 營業秘密의 利用許諾에 관한 規制	75
1. 問題點	75
2. 改善方案	77
IV. 著作物의 利用許諾에 관한 規制	78
1. 著作物 販賣의 制限	78
2. 競爭的 著作物의 取扱制限	79
(1) 公正去來委員會 告示	79
(2) 不當한 著作物利用料 算定에 의한 競爭制限	80
(3) 競爭的 著作物 創作의 制限	81
3. 끼워팔기	81
V. 獨占規制法 違反의 私法的 效果	82
1. 問題點	82
2. 解釋論 및 立法論	83
3. 知的所有權 關聯 違反行爲의 私法的 效果	85

第4章 知的所有權法에 의한 規制	89
I. 知的所有權의 經濟的 機能과 內在的 制限	89
1. 特許法下的 內在的 制限	90
(1) 發明의 公開를 통한 競爭의 促進	90
(2) 研究 및 試驗의 許容을 통한 競爭의 促進	92
2. 著作權法下的 內在的 制限	93
(1) 아이디어/表現 二分法을 통한 競爭의 促進	93
(2) 公正利用을 통한 自由로운 競爭	95
(3) 逆工程을 통한 自由로운 競爭	96
II. 強制實施 또는 登錄取消	99
1. 特許發明의 強制實施	100
(1) 強制實施制度의 意義	100
(2) 3년 이상의 不實施	103
(3) 公益上 특히 필요한 경우	105
(4) 自己의 發明을 實施하기 위하여 필요한 경우	107
2. 商標의 登錄取消	108
(1) 商標의 不使用과 登錄取消	108
(2) 登錄取消의 要件	110
III. 知的所有權 濫用禁止의 法理	112
1. 特許權 濫用禁止의 法理	112
(1) 特許權 濫用禁止 法理의 意義	112
(2) 民法上 權利濫用禁止와의 關係	115
(3) 特許權濫用의 要件	117
(4) 特許權濫用의 效果	119
(5) 特許權 濫用禁止 法理에 관한 改善方案	120

2. 商標權 濫用禁止의 法理	121
(1) 商標權 濫用禁止 法理의 意義	121
(2) 商標權濫用의 要件	122
(3) 商標權濫用의 效果 및 改善方案	125
3. 著作權 濫用禁止의 法理	125
(1) 著作權 濫用禁止 法理의 意義	125
(2) 著作權濫用의 要件	127
(3) 著作權濫用의 效果 및 改善方案	128

第5章 結 論129

參考文獻 135

資 料 139

第1部 유럽공동체의 特許發明實施許與契約에 관한 委員會規則 (Reg. No 2349/84)	139
第2部 日本의 特許·노우하우라이센스契約에 있어서의 不公正한去來方法의規制에 관한運用基準	145

第1章 序 論

지난 수년간 知的所有權의 保護를 어떻게 강화할 것인가에 대하여 많은 논의와 연구가 있어 왔다. 그 결과로서 우리나라의 特許法, 商標法, 著作權法, 不正競爭防止法 등의 지적소유권법에 커다란 변화가 이루어지게 되었고, 그 변화의 주된 방향은 지적소유권 보호 수준이 대폭 상향조정되어서 거의 선진국의 그것에 도달하게 된 것이라고 말할 수 있다. 지적소유권 보호의 강화를 위한 법제도 자체의 개정 뿐만 아니라 지적소유권의 중요성에 관한 일반국민의 의식도 높아져서 지적소유권의 행사 또는 그 주장이 빈번해지게 되었다. 知的所有權의 行使는 발명, 창작, 디자인 등을 한 自然人 뿐만 아니라 大企業과 外國企業들도 하고, 특히 外國企業의 경우에 지적소유권에 관련된 거래에 있어서 최대한의 이익을 확보하기 위하여 거래상대방인 國內企業들에 극히 불공정한 거래조건을 강요하는 등 이른바 知的所有權 濫用 사례가 빈발하게 된다. 물론 지적소유권의 남용가능성은 外國企業과의 관계에 있어서만 발생하는 문제는 아니고, 앞으로 지적소유권의 중요성과 그 역할이 증대함에 따라서 우리나라 企業과의 관계에서도 발생하게 되는 문제인 것이다. 이와 같은 지적소유권 남용은 거래당사자들 사이의 개인적인 이해조정의 차원을 넘어서, 자유롭고 공정한 競爭秩序 자체가 위협받지 않도록 한다는 차원에서, 지적소유권남용의 규제는 대단히 중요한 문제인 것이다. 이러한 문제의식을 가지고, 지적소유권 남용을 규제하기 위한 현행 법제도로서는 무엇이 있고 그 문제점과 개선방안이 무엇인가를 살펴보고자 한다. 우리나라에서의 지적소유권 남용 규제에 관한 연구가 비교적 일천한 관계로 독자의 편의를 위하여 우선 관련된 외국법제를 간단히 살펴보고 난 이후에, '獨占規制및公正未來에 관한法律'과 다수의 현행 知的所有權法 자체내의 관련제도를 차

2 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

례대로 검토하도록 한다. 그리고 본론에 들어가기에 앞서서, 知的所有權法制度가 競爭秩序에 어떠한 영향을 미치는가 그리고 그러한 지적소유권법제도가 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위한 독점규제법과 어떻게 조화될 수 있는가에 대하여 살펴보고자 한다.

I. 知的所有權法の 經濟的 機能

知的所有權法이 시장의 경쟁질서에 어떠한 영향을 미치는가 또는 知的所有權法の 經濟的 機能은 무엇인가 하는 문제는, 지적소유권제도가 생기면서부터 제기된 문제로서, 애초에 자유경쟁시장질서내에서 특정인에게 知的所有權이라고 하는 독점적 또는 배타적 지위를 부여하는 것이 타당한 것인가 하는 아주 근본적인 의문으로부터 시작된다. 근대적인 지적소유권제도 가운데서도 가장 먼저 성립되기 시작한 특허제도에 대하여도, 그 경제적 기능을 부정적으로 보는 견해도 있고 긍정적으로 보는 견해도 있어 왔다. 17세기초에 근대적인 특허제도가 형성되면서부터¹⁾ 지금에 이르기까지 부정적인 견해가 계속 있어 왔지만, 특히 19세기에 상당수의 경제학자들에 의하면 특허제도가 특허권자에게 獨占的 地位를 가져다 주고 독점은 경제의 효율성을 떨어뜨린다는 점에서 특허제도에 대해서 부정적인 견해가 많았고 나아가 특허제도의 폐지론까지 대두되기도 했었다.

1) 英國의 James 1세 등에 의해서 자의적으로 부여된 정치적 특혜에 의해서 누리던 去來上의 特權들은 논외로 하고, 발명에 대한 投資를 誘引함으로써 기술과 산업을 발전시키기 위해서 형성된 합리적 법제도로서는 1624년에 英國의 Statute of Monopolies가 제정되었고, 그 뒤를 이어서 유럽대륙과 미국에서 그와 유사한 근대적 특허제도들이 도입되었다.

특히 경제학적인 관점에서 본 지적소유권 관련상품이나 서비스의 특징은, 통상의 經濟財와는 달리 그 물질적인 생산에 소요되는 限界費用이 아주 적다는 점이다. 즉, 특허발명상품이나 저작물 등을 연구하고 개발하는데는 막대한 자금이 소요되지만 일단 개발된 특허발명상품이나 저작물 등과 동일한 것을 추가적으로 생산하는데 소요되는 비용은 비교적 적기 때문에, 소비자의 수가 많아지더라도 總生産費는 그렇게 크게 증가하지 않게 된다. 즉, 지적소유권 관련상품 또는 서비스의 최초 연구개발비는 막대하지만 반복적인 생산에 소요되는 한계비용은 상대적으로 경미한 것이다. 지적소유권 관련상품의 이러한 특징만을 고려해서, 지적소유권 관련상품의 가격이 그 한계비용과 마찬가지로 아주 낮게 책정되어야 資源의 效率的인 配分과 利用이 이루어질 수 있다고 주장하는 경제학자들이 있을 수 있다. 한계비용과 동일한 수준에서 시장가격이 형성되도록 하기 위하여는 지적소유권자에게 배타적 지위를 부여하지 말아야 한다는 결론에 이르게 되는 것이다. 그러나 여기에서 지적소유권상품의 한계비용을 계산할 때에, 통상의 경제재의 경우와 마찬가지로 발명상품이나 저작물의 추가적인 생산 또는 추가적인 複製 및 製本에 소요되는 비용만을 기준으로 해서 한계비용을 산정한다면, 그들 지적소유권상품의 가격이 지나치게 낮은 가격으로 되어서, 누구나 지적소유권 관련상품을 복제해서 이용하려고 하지, 자신의 독자적인 발명이나 저작물을 創作하려고 노력하지 아니할 것이다. 물론 아주 현신적인 發明者나 著作者의 경우에는 아무런 보상을 염두에 두지 않고 발명 또는 창작활동에 전념하는 사람도 없지 않겠지만, 대부분의 발명자 또는 저작자의 경우, 특히 營利法人이 발명·저작·디자인을 기획하는 경우에는 자신(또는 회사 자체)의 일정한 창작에 관한 노력과 자본의 투입에 대한 보상이 전혀 없다면 그러한 노력과 자본의 투입을 억제하고 장기적으로는 완전히 포기하게 될 것이다.

오늘날 대부분의 법학자들과 경제학자들은 知的所有權의 經濟的

4 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

機能을 긍정적으로 보고 있다. 지적소유권법의 경제적 기능에 대하여 긍정적인 견해를 가지는 경우에도 그러한 긍정적인 견해의 근거로서 혹자는, 지적소유권을 발명가 또는 저작자 등의 창의적인 노력에 대한 적절한 보상이라고 설명하는 견해가 있다. 被傭者의 發明·著作에 대한 被傭者補償에 관한 제도들에서 발명자·저작자 보상이 이루어지는 좋은 예를 볼 수 있다. 이러한 補償說은 일용 타당한 견해인 것 같으나, 知的所有權法制度의 실체를 자세히 들여다 보면 반드시 그렇지는 아니하다는 것을 쉽게 발견할 수 있다. 즉, 특허권 등의 지적소유권이 최초로 발명한 자에게 부여되는 것이 아니라 최초로 발명을 특허출원한 자에게 부여될 뿐인데 양자가 항상 일치하는 것은 아니다. 또한 특허권의 효력은 특허권자의 허락없이 특허발명을 무단으로 이용한 자에 대해서 뿐만 아니라 특허발명과 동일한 발명을 독자적으로 한 자에게도 적용된다는 점에서, 補償說은 지적소유권법제도에 대한 정확한 설명이라기 보다는 지적소유권법제도에 의해서 발명자 또는 저작권자 등에게 결과적으로 부여되는 개인적 이익에 대한 財產法的 설명에 불과한 것이라고 보아야 할 것이다. 그리고 이러한 補償說은 노력에 대한 보상이 자연법적 원리인 것처럼 당연한 것이라고 설명하고 있지만, 근대적인 모습의 지적소유권법이 형성되어온 역사를 되돌아 보면, 지적소유권법원리가 자연법원리에 입각하고 있다고 하기 보다는 산업과 경제의 발전을 위하여 17세기경에 와서 본격적으로 만들어지게 된 것이라는 점을 보면 보상설은 설득력이 없게 된다.²⁾ 또한 지적소유권을 자연법원리에 입각하고 있는 것으로 파악한다면, 본 연구보고서에서 검토하는 바와 같은 '知的所有權 行使의 制限'을 인정하기 어렵게 될 것이다.

오늘날 유력한 견해는 지적소유권이 잠재적 발명자 또는 저작자로 하여금 발명 또는 저작물의 창작에 보다 많은 노력과 지식 그리

2) William R. Cornish, *Intellectual Property*, (London: Sweet & Maxwell, 1989), pp.79, 83.

고 자본과 기능 등을 投入하도록 誘引하는 ‘經濟的 인센티브(economic incentive)’의 하나라고 본다. 즉, 排他的 權利로서 특허권, 상표권, 의장권, 저작권 등의 지적소유권이라고 하는 경제적 인센티브가 주어짐으로써, 발명자 또는 저작자들에 의해서 보다 수준높은 발명, 디자인, 저작물 등의 知的產物이 보다 많이 창작되어 나오고, 그에 따라서 나라 전체의 문학과 예술 및 과학과 기술이 발전될 수 있는 것이다.³⁾ 물론 특허권이나 저작권 등의 지적소유권이 잠재적 발명자 또는 저작자 등으로 하여금 발명, 디자인, 저작물 등의 창작에 많은 노력과 자본을 投入하도록 誘引하는 경제적 인센티브의 하나라고 보는 소위 經濟的 誘引理論에도 문제가 없는 것은 아니다. 우선 현행법하의 특허권 또는 저작권 등이 가장 효율적인 誘引인가에 대해서, 政府機關이 발명자 또는 저작자에게 직접 研究開發費를 지급하는 것이 보다 직접적인 經濟的 誘引이고 지적소유권보다도 더 效率的인 인센티브가 아닌가 하는 견해를 생각해 볼 수 있다. 물론 정부기관이 발명자 또는 저작자에게 발명이나 저작물의 창작을 委託하고 그에 대해서 일정한 對價를 지급하는 대신 그 결과물에 대한 지적소유권을 정부기관이 취득하거나 양도받는 경우에는, 정부기관이 발명자 또는 저작자에게 研究開發費를 지급하는 제도에서와 유사한 결과로 될 것이다. 그러나 지적소유권이라고 하는 경제적 인센티브와 정부에 의해서 지급되는 연구개발비라고 하는 인센티브와는 커다란 차이가 있다. 연구개발비의 경우에는 지급대상인 발명이나 저작물 등의 경제적 가치를 評價해야 하는데, 그러한 발명 또는 저작물의 경제적 가치가 변할 수도 있고, 특히 정부기관은 市場狀況에 친숙하지 않기 때문에 적절한 금액의 研究費를 算定해서 지급한다는 것이 거의 불가능하다는 점이다.⁴⁾

3) Robert M. Hurt and Robert M. Schuchman, "The Economic Rationale of Copyright", American Economic Review, Vol. LVI, May 1966, p.422.

4) Barron Yanaga, "An Economic Analysis of Computer Software Copyright: A Welfare Model of Intellectual Property Rights", 11

6 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

이와 같이 지적소유권이 경제적 인센티브로서 가장 효율적인 것인가에 대하여 의문을 제기하는 견해도 있지만, 지적소유권보다 현실적으로 더욱 효율적인 인센티브를 발견하지 못한 현재로서는 지적소유권을 과학·기술·문화·예술의 발전을 촉진하기 위한 경제적 인센티브라고 파악하는 것이 합리적일 것이다. 17세기초에 영국에서 최초의 근대적인 지적소유권제도를 도입한 것도, 그 당시 화란과 프랑스에 비해서 상대적으로 기술이 낙후되어 있었던 영국이 선진기술의 도입을 촉진함으로써 국부증진과 경제발전을 도모하기 위한 것이었고 오늘날까지 계속 왕성하게 이용되고 있다는 점으로도, 지적소유권제도가 오늘날까지 인간이 개발해 낸 가장 효율적인 경제적 인센티브의 하나라는 점을 반증해 주는 것이라고 볼 수 있다.⁵⁾ 또한 일본이 19세기 개화이후에 급속도로 과학기술을 발전시키고 경제발전을 이룩할 수 있었던 제도적 인센티브의 하나로서 지적소유권제도를 들고 있는 점을 보더라도, 지적소유권을 과학·기술·문화·예술의 발전을 촉진하기 위한 경제적 인센티브라고 파악하는 견해의 타당성이 현실적으로 입증될 것이다.⁶⁾ 이 보고서에 있어서 더욱 중요한 점은 지적소유권을 경제적 인센티브라고 파악함으로써 지적소유권의 행사가 무제한적으로 허용되는 것이 아니라 일정한 內在的 限界를 가지고 있고 독점규제법과의 조화를 모색할 수 있게 된다는 점일 것이다.

Computer L.J., 1991, pp.173, 178.

5) 그리고 오늘날 저작권법의 원천이라고 할 수 있는 영국 1709년의 Statute of Anne도 그 당시 기술의 발전 및 확산에 없어서는 안될 중추산업의 하나라고 할 수 있는 인쇄산업을 육성함으로써 경제발전을 도모하기 위해서 제정된 것이라고 볼 수 있고, 오늘날에는 물론 저작권산업의 발전의 원동력이 되는 중요한 인센티브의 하나로 기능하고 있다: William R.Cornish, op. cit., p. 295.

6) Guntram Rahn, "The Role of Industrial Property in Economic Development: the Japanese Experience", 14 IIC, 1983, p.449.

II. 知的所有權法과 獨占規制法の 關係

앞에서 언급한 바와 같이, 17세기초에 근대적인 特許制度가 그리고 뒤이어 기타의 지적소유권제도가 형성되면서부터⁷⁾ 지적소유권에 의한 合法的 獨占의 經濟的 效果에 대한 찬반의 논의가 있어 왔는데, 19세기말에 獨占規制 또는 公正去來에 관한 성문법이 제정되면서부터⁸⁾, 일정한 경우의 競爭制限을 통해서 經濟發展을 꾀하는 知的所有權法制度和 市場의 自由競爭秩序에 의한 效率的 經濟를 확보하고자 하는 獨占規制法과의 본격적인 충돌은 불가피하게 되었다. 특정 시장에서의 진출의 제한과 같은 知的所有權의 競爭制限的인 효과를 보면, 예컨대, 발명에 대한 투자를 장려함으로써 기술과 산업의 발전을 도모하기 위해서, 대부분의 국가들은 발명가 또는 그들의 고용주에게 특허권을 취득할 수 있는 길을 열어 주고 있는데, 특허권자는 자신의 발명에 관해서, 타인이 허락없이 당해 발명을 이용하여 물건을 제조, 판매, 또는 수입하는 것을 금지할 수 있고, 그러한 한도에서 특허권자는 他人으로부터의 競爭을 排除할 수 있다. 특허권자는 10여년간 그러한 배타적 지위를 향유하지만, 저작권자는 훨씬 더 오랜기간동안, 타인이 허락없이 자신의 작품을 복제, 개작, 판매하는 것을 금지할 수 있다. 상표권자는 자신의 상표하에 계속적으로 물건이 판매되고 있는 한 영원히 경쟁제한적 지위를 향

7) 1624년의 영국의 Statute of Monopolies 그리고 1709년의 Statute of Anne을 시초로 하여 근대적인 모습의 知的所有權法이 제정되기 시작하였다.

8) 영국에서도 거래제한으로 인한 개인적 이익의 침해를 구제해주는 판례가 많이 있어 왔으나, 시장의 자유경쟁질서의 유지에 의해서 개인적 이익뿐만 아니라 경제 전체의 효율성을 확보하기 위한 본격적인 성문법으로는 미국에서 제정된 1890년의 Sherman Act를 들 수 있고, 그 후 반세기를 지나서야 영국과 독일 등에서 독점규제에 관한 성문법이 제정되었다.

8 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

유할 수도 있는 것이다.

이와 같이 한편으로는 知的所有權 法制度가 競爭制限을 허용해 주는 반면, 獨占規制法은 공정하고 자유로운 競爭을 확보하기 위한 각종 규제를 하고 있어서, 지적소유권법과 독점규제법은 일견 양립할 수 없는 것 같아 보이지만, 양 법제도가 형성된 역사적 배경과 경제적 기능을 돌이켜보면 양 법제도가 상호 밀접한 관련을 가지고 있으며 양 법제도의 상호 균형된 운영이 중요한 과제임을 쉽게 알 수 있다. 즉, 단기적으로는, 전술한 바와 같이 지적소유권이 지적소유권자 이외의 자의 특정 市場에의 進出을 制限함으로써 극히 競爭制限的인 결과를 초래한다고 볼 수도 있지만, 반면에 장기적으로 그리고 종합적으로 보면, 지적소유권제도에 의해서 발명과 창작을 위한 시간 및 자본의 투입이 더욱 왕성해지고 거래에서의 신용과 품질을 높이기 위한 경쟁이 유발되어서 오히려 보다 더 效率的이고 競爭的인 市場秩序가 형성된다는 점에서 공통된 경제적 기능을 수행하고 있다고 할 수 있다. 또한 兩 法制度의 역사적 배경에 있어서도, 특허법을 비롯한 지적소유권 법제도가 발명 또는 창작 등의 지적 노력에 대한 자연법적 보상을 해주는 순수한 私法의 일부라기 보다는 애초에 자국의 낙후된 분야의 技術發展을 촉진함으로써 經濟發展을 도모하기 위해서 특별히 고안된 별도의 법제도이고, 독점규제법도 공정하고 자유로운 경쟁을 통해서 사업자의 창의를 발휘케 하고 사업활동을 왕성하게 하며 그렇게 함으로써 종국적으로 경제발달을 촉진하기 위한 것이다. 양 법제도가 方法은 달리 하고 있지만, 경제발전을 실현한다고 하는 共通된 目的을 가지고 있다는 점에서, 상호 밀접한 관련성과 상호 均衡된 運營의 필요성을 찾을 수 있다고 하겠다.

III. 知的所有權의 內在的 限界

지적소유권이 과학·기술·문화·예술의 발전을 촉진하기 위한 경제적 인센티브로서 기능하는 것이라고 파악한다면, 지적소유권이 그러한 기능을 수행하는데 가장 효율적인 내용의 권리로 구성되어져야 할 것이다. 물론 지적소유권을 단순히 知的 努力에 대한 自然的인 補償이라고 파악한다면 그러한 보상으로서의 지적소유권은 절대적이고 내재적인 한계가 인정되기 어렵겠지만, 지적소유권이 특정 목적을 실현하기 위한 경제적 인센티브라고 파악하는 경우에는 그러한 기능을 효율적으로 실현하기 위하여 필요하다면 지적소유권의 내용에 內在的 限界를 설정할 수도 있게 된다. 다시 말하면, 성문법과 판례에 의하여 지적소유권의 내용과 범위를 정하는 경우, 아무런 제약도 받지 않는 절대적이고 배타적인 권리로 설정하지 않고 가장 효율적인 인센티브로 기능할 수 있도록 관련된 이해당사자들의 이해조정이 된 지적소유권으로 설정되어야 할 것이다. 관련된 이해당사자라고 한다면 知的所有權者와 知的所有權 利用者 그리고 기존의 지적소유권자와 競爭的인 관계에 있을 수 있는 潛在的 發明者와 著作者 등을 들 수 있고, 이러한 이해당사자들의 이해관계가 가장 효율적으로 조정되어서 과학·기술·문화·예술의 발전을 촉진할 수 있도록 지적소유권의 내용과 범위가 설정되어야 하는 것이다.

예컨대, 특허제도가 발명의 유인·장려에 어느 정도로 效率的인 가 하는 것은 구체적인 특허제도에 따라 많은 차이가 있을 수 있다. 우선 어떠한 발명에 대해서 특허권을 부여할 것인가는 나라마다 약간의 차이는 있지만, 공통적인 점은 新規性(novelty)과 進歩性(non-obviousness)을 갖춘 발명에 한해서만 특허권을 부여하고 있다는 점이다. 진보성이 높은 발명은 상품화된 경우에 시장에서 성공할 가능성이 높은 반면 다른 경쟁업자들이 유사한 상품을 만들어

10 競爭秩序의 維持와 知的所有權

내려고 하는 많은 시도와 강력한 도전을 받게 될 것이다. 물론 경쟁업자들은 特許權을 침해하지 아니하기 위해서 특허받은 발명을 우회하여 상품을 만들겠지만, 시장에서의 경쟁이 치열할수록 특허권 침해의 시비가 많아질 가능성이 있다. 여기에서 特許權의 範圍가 분명하지 아니하면, 특허권 침해의 사전예방이 어려워질 것이고 그에 따라서 특허제도의 발명유인·장려책으로서의 기능도 현저히 떨어지게 된다.⁹⁾ 이러한 점을 고려하면, 특허제도가 효율적인 유인·장려수단이 될 수 있는가는, 특허권의 부여시에 出願發明이 진보성에 관한 객관적이고 명백한 審査基準에 의해서 철저하게 심사되었는가 그리고 특허권의 범위가 명확한가의 여부에 의해서 크게 좌우된다.

또한 특허제도는 보다 많은 발명을 유인·장려하여야 할 뿐만 아니라 그러한 발명에 관한 정보를 일반공중에 널리 전파하여야 경제 발전에 기여할 수 있기 때문에, 特許出願者로 하여금 자신이 출원한 발명에 관한 자세한 정보를 公開하여 관련산업의 일반 기술자가 당해 정보만에 기초해서 용이하게 당해 특허발명을 실시할 수 있도록 하여야 하고, 만일 그와 같이 상세한 정보공개가 이루어지지 아니한 상태로 부여된 특허권은 特許無效의 訴에 의해서 무효로 될 수도 있다.¹⁰⁾

著作權制度의 경우에도, 저작권관련산업 전체의 발전을 위하여 저작권의 내용과 범위가 설정되어야 할 것이다. 저작권의 경우에 특히 아이디어/표현二分法에 따라서 어느 정도까지 표현이 보호될 수 있는가 그리고 어느 정도까지 研究를 위하여 저작물이용이 허용되는가 등의 저작권의 내용과 범위를 설정해야 하는 경우에, 저작자의 노력에 대한 자연법적 보상이라는 개념보다는 문화와 예술 그

9) William R. Cornish, op. cit., p.83.

10) Valensi v. British Radio [1973] R.P.C. 337에서는 영국 항소법원이 발명에 관한 정보공개는 관련산업의 우수한 연구원 뿐만 아니라 그 하위의 일반 기술자들이 알 수 있도록 상세한 공개이어야 한다고 판시했다.

리고 과학과 기술의 발전을 가장 효율적으로 도모할 수 있는 最適의 著作權制度가 될 수 있도록 하여야 한다. 특히 영국에서 자동차부품 등에 관한 디자인의 저작권보호를 원칙적으로 인정하면서도 자동차부품산업내의 競爭制限을 방지한다는 차원에서 저작권침해를 인정하지 않았고,¹¹⁾ 최근 미국의 판례도 컴퓨터프로그램의 보호범위를 축소한다든지 이른바 리버스엔지니어링¹²⁾의 방법으로 기존의 프로그램과 경쟁적인 관계에 있는 프로그램의 개발을 허용함으로써¹³⁾ 전체적으로 저작권의 제한과 著作權關聯產業내의 競爭促進을 도모하고 있는 경향을 볼 수 있다. 여기에서도 저작권이 저작자에 대한 자연법적 보상으로서 절대적인 권리라기 보다는 그 내재적 한계를 가지고 있는 권리라는 점이 다시 확인된다.

지적소유권의 내재적 한계는 특허권이나 저작권에만 있는 것은 물론 아니고 상표권, 의장권 등의 기타의 지적소유권에도 유사한 한계가 있는 것이다. 強制實施許與制度라거나 知的所有權의 濫用禁止의 法理 등에 관하여 나중에 자세히 살펴보는 것은 바로 이러한 내재적 한계에 관한 것이다.

11) British Leyland Motor Corp. Ltd. v. Armstrong Patents Ltd., [1986] 1 All ER 850.

12) 逆工程(reverse engineering)이라고 하는 것은 프로그램의 경우에 특히 시판되는 프로그램이 機械語(machine language)로 되어 있어서 그러한 프로그램을 연구하기 위하여 프로그래머가 읽을 수 있는 원시코드(source codes)로 변환하여야 하는데 그러한 변환을 통하여 새로운 제품을 만드는 과정을 리버스엔지니어링이라고 한다.

13) Computer Associates v. Altai, 1992 U.S. App. LEXIS 14305 (2nd Cir., June 22, 1992)

第2章 比較法的 考察

I. 美 國

1. 獨占規制法에 의한 知的所有權 行使의 制限

독점규제에 관한 성문법이 처음으로 제정된 나라도 미국이었고¹⁾ 지적소유권의 행사가 독점규제법에 의하여 제한됨을 인정한 판례도 미국에서 오래전부터 나오기 시작하여 오늘날 獨占規制法과 知的所有權法의 調和에 관한 가장 많은 판례와 이론을 보유하고 있다고 보여진다. 지적소유권 행사에 제한을 가하게 되는 美聯邦 獨占規制法은 주로 서면법 제1조와 제2조, 클레이튼법 제3조와 제7조 등을 들 수 있다. 서면법 제1조는 去來制限(restraint of trade)을 내용으로 하는 모든 계약 또는 협정을 부적법한 것으로 금지하고 서면법 제2조는 단독으로 또는 타인과 공동으로, 거래 또는 상업을 독점하거나 독점하려고 시도하는 것을 금지하고 있다. 또한 클레이튼법 제3조와 제7조는 경쟁업자의 물건의 이용 또는 거래를 금지하는 협정을 체결하거나 다른 회사의 주식이나 지분 또는 자산을 취득함으로써 경쟁을 실질적으로 제한하거나 독점을 초래하는 것을 금지하고 있다.²⁾ 아래에서 설명하는 바와 같이, 이러한 성문법규정들이 지적소유권거래, 특히 특허발명실시허여계약에 적용된 판례가 많이 있다.

1) 독점규제에 관한 근대적인 모습의 최초의 성문법으로는 미국에서 제정된 1890년의 Sherman Act를 들 수 있고, 그 후 반세기를 지나서야 영국과 독일 등에서 독점규제에 관한 성문법이 제정되었다.

2) 15 USC Secs. 1, 2, 14, 18

14 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

미국 法務部는 이러한 성문법을 집행하기 위하여 1985년에 “垂直的制限에 관한 基準(Vertical Restraints Guidelines)”을 공표하였는데, 지적소유권 행사에는 적용되지 아니한다는 것을 명시적으로 규정하고 있다. 特許發明實施許與契約에 의한 각종 제한들이 대부분의 경우에 특허법에서 허용된 정당한 보상을 극대화하고 소비자효용도 증진하는 역할을 할 수 있다는 점을 지적하고 있다. 또한 1985년 법무부기준은 지적소유권이 지적소유권자 상호간에 카르텔을 형성하기 위해서 사용되지 않는 한 지적소유권 행사에 대해서는 법무부기준이 적용되지 않는다고 설명하고 있다. 따라서 어떠한 기준에 따라서 미국연방 獨占規制法이 知的所有權去來에 적용되는가를 알아보기 위하여 판례를 살펴보아야 한다.

(1) 販賣價格의 制限

특허권자(licensor)가 特許發明實施許與契約에 기초하여 제조된 제품의 판매가격을 통제하고자 하는 때에는 독점규제법 위반으로 해석된다. 다만, 초기의 聯邦大法院 判決은 특허권자가 자신의 금전적 보상을 확보하기 위하여 특허권 행사범위내에서 특허발명실시허여계약에 따라서 제조된 계약제품의 가격을 정할 수 있다고 판시한 바 있다.³⁾ 그러나 오늘날에는 일반적으로 이러한 판결이 타당하지 아니한 것으로 받아들여지고 있다. 예컨대, US v. Line Material Co.⁴⁾사건에서, Southern States Electrical(SSE)은 전기휴즈에 관한 특허권을 가지고 있었고 Line Material은 SSE의 전기휴즈발명을 개량하여 만든 소위 改良發明에 관한 특허권을 가지고 있었는데, 양 회사는 제품생산에 서로 상대방의 특허발명을 실시할 수 있도록 相互實施許與契約(Cross license)을 체결하였고, 그 상호실시허여계약에서 양 회사의 제품의 판매가격 뿐만 아니라 再實施權者

3) US v. General Electric Co., 292 U.S. 476 (1926)

4) 333 US 287 (1948)

(Sub-licensee)의 제품판매가격까지도 SSE가 결정하기로 합의하였다. 이 사건에서 연방대법원은 판매가격의 제한이 當然違法(per se illegal)이라고 판시했다. 또한, US v. US Gypsum Co.⁵⁾사건에서도, 미연방대법원은 특허권자와 다수의 실시권자와의 사이에 체결된 특허발명실시허여계약에 포함되어 있는 販賣價格의 制限은 當然違法이라고 판시하였다. 이 사건에서 연방대법원은 다수의 실시권자들이 사실상 특허권자의 潛在的 競爭業者였다는 점을 중시하여 판매가격제한 등의 방법으로 시장 전체의 경쟁을 제한하는 행위는 당연 위법이라고 판시한 것이다.

著作物の 판매가격의 제한에 관하여도 유사한 판례가 있는 바, 예컨대, Straus & Straus v. American Publishers Association⁶⁾사건에서 미국내 출판사의 75%가 참여하고 있는 美國出版協會가 자신이 정한 協定價格을 준수하는 서점에 대하여만 서적을 판매하도록 하고 협정가격을 준수하지 않는 서점에 대하여는 서적보급을 중단하였는데, 이러한 가격제한에 관하여 美國聯邦大法院은 개개의 서적에 인정되는 著作權이라고 하는 排他的 權利에도 불구하고 가격제한은 서적시장에서의 경쟁을 크게 제한하는 행위라고 판시하였다.

(2) 販賣地域의 制限

美國의 特許法에 의하면, 특허권자는 '미국 영토의 전부에 대하여 또는 특정한 일부에 한정하여' 특허발명의 실시에 관한 배타적 권리를 부여할 수 있다.⁷⁾ 이러한 특허법규정으로 인하여, 미국내의 특허발명실시허여계약에 포함되는 地域制限은 원칙적으로는 유효하다. 따라서 특허권자는 미국내에서 복수의 특허실시권자(licensee)를

5) 333 US 364 (1984)

6) 231 US 222 (1913); 정상기 역, "독점금지정책과 저작권: 미국의 경험", 季刊 著作權, 1992년 여름호, 83면에서 재인용.

7) 35 USC Sec. 261

선택할 수 있으며, 특허실시권자에 대한 배타적 지역의 할당여부도 결정할 수 있다.

예컨대, Continental TV v. GTE Sylvania⁸⁾사건에서, Sylvania는 통상적인 獨立 都賣商을 통해서 TV를 판매하다가 판매실적을 올리기 위해서 프랜차이스판매망에 의한 판매를 하게 되었는데, 문제된 프랜차이스계약에 의하면 프랜차이스소매상은 계약지역에서만 Sylvania제품을 판매하여야 한다는 판매지역제한에 관한 조항이 삽입되어 있었다. 이러한 販賣地域制限條項이 셔먼법 제1조 위반이라는 주장에 대해서, Sylvania는 소매업자사이의 과당경쟁을 제거함으로써 자사제품의 시장경쟁력을 제고하기 위한 것이라고 항변하였다. Sylvania가 프랜차이스계약에서 채택한 판매지역제한은 이른바 垂直的地域制限(Vertical territorial restraints)으로서, 동종의 제품(즉 이 사건에서는 TV)을 생산하는 상이한 여러 생산업자들 사이의 경쟁(Interbrand competition)에는 부당한 영향을 미치지 아니하고, 오히려 Sylvania의 판매지역제한으로 인해서 동종의 상이한 생산업자간 경쟁을 촉진하는 競爭誘發的인 효과도 있다는 점이 법원에 의해서 받아들여졌다. 이와 유사한 판례는 국제적인 지역제한에 관하여도 발견된다.⁹⁾

(3) 끼워팔기(Tying agreement)

知的所有權과 관련된 끼워팔기에 있어서도 지적소유권이 관련되지 아니한 경우와 마찬가지로 獨占規制法이 비교적 엄격히 적용된다. 따라서 필요로 하는 특허에 대한 라이선스를 얻기 위하여 어떤 특허품 또는 특허품 이외의 제품을 구입하도록 실시권자에게 강요

8) 433 US 36 (1977)

9) 예컨대, Dunlop Co. v. Delsey-Hayes Co., 484 F. 2d 407 (6th Cir. 1973) 사건과 US v. Westinghouse Electric Corp., 648 US 642 (9th Cir. 1981) 사건에서, 판매지역을 각국 영토내로 제한하고 수출을 금지하는 계약도 독점규제법위반에 해당되지 않는 것으로 판시되었다.

하는 조건은 當然히 違法이다. 물론 이 경우에도 끼워팔기 규제의 다른 요건을 충족하고 있는 것을 전제로 한다. 즉, 주된 제품(tying product)과 부수되는 제품(tied product)에 각각 별도의 시장이 존재해야 할 것이고, 특허권자가 그 주된 제품의 시장에서 “經濟的인 힘”을 가지고 있어야 하는데,¹⁰⁾ 특허권이라고 하는 배타적 권리로 인하여 특허권자는 통상적으로 ‘경제적인 힘’을 가지고 있는 것으로 추정된다. 또한 끼워팔기로 인하여 부수되는 제품에 관한 州間 통상 및 경쟁에 상당한 영향을 미친다는 점이 立證되어야 한다.¹¹⁾ 그러나 부수되는 제품(tied product)이 주된 제품(tying product)(특허권)이외의 제품에는 사용할 수 없는 경우 또는 부수되는 제품의 이용이 특허발명상품의 品質 維持와 특허권자의 그에 관한 信用을 維持하는데 반드시 필요한 경우 등에는 예외적으로 끼워팔기도 적법한 것으로 된다.

끼워팔기가 독점규제법위반이라고 판시된 사례는 많이 있다. 예컨대, Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.¹²⁾ 사건에서, 특허권자가 자신의 特許發明製品인 프로젝터를 판매하면서 자신이 판매하는 영화를 상영하는 것을 조건으로 한 경우에, 연방대법원은 문제의 끼워팔기 조건을 통하여 특허권자가 특허법에 의해서 주어진 배타적 권리를 부당하게 확대하기 위한 것이라고 판시하였다. 이후에도 동일한 취지의 판례가 많이 나왔는데, 예컨대 최근의 판례로서, Tandy v. Texas Instruments¹³⁾ 사건에서 Texas Instruments (TI)는 特許發明實施許與契約를 체결함에 있어서 實施權者로 될 상대방에게 TI자신이 가지고 있는 모든 특허발명

10) Eastman Kodak v. Image Technical Services, Inc. (U.S. Supreme Court, June 8, 1992)

11) Louis B. Schwartz and others, Free Enterprise and Economic Organization: Antitrust, (New York: Foundation Press, 1983), pp.698-699.

12) 243 US 502 (1916)

13) Morrison & Foerster 세미나 (11월 16일)의 Vincent Chiarello 변호사 발표내용

을 하나의 패키지로 실시하도록 강요하였는 바, 상대방은 TI의 특허발명중 하나 또는 일부를 실시하고자 하는데, 실시권자에게는 불필요한 특허발명까지도 실시하도록 강요당하는 경우에, 실시권자가 獨占規制法違反 또는 적어도 特許權濫用의 항변을 할 수 있다는 것을 잘 보여준 사건이라고 할 수 있다. 이 사건에서 Tandy는 TI가 패키지실시허여를 강요하고 그에 따르지 아니하면 특허발명실시허여를 거절하겠다고 한 것이 독점규제법위반의 '끼워팔기'에 해당된다고 주장하였다. 여기에서 주의할 점은, Tandy가 일단 패키지 실시허여에 동의하고 계약을 체결하였으면서도 나중에 그 계약의 독점규제법위반을 주장하는 것이 모순되는 것처럼 보일 수도 있지만, 독점규제법위반 여부는 이른바 '公共政策(public policy)'에 관련된 강행법규의 문제이기 때문에 계약당사자도 독점규제법위반을 주장하면서 관련된 계약조항의 무효를 주장할 수 있다고 하는 미국 독점규제법원칙에 입각하고 있는 것이다. 이와 유사한 사건에서 Dell Computer회사는 TI의 그러한 패키지실시허여 제안을 거절하고 특허발명실시계약을 체결하지 아니한 채로 TI의 특허발명을 이용하였고, 이에 대하여 TI가 특허권침해소송을 제기하자 Dell컴퓨터회사는 TI의 패키지 實施許與를 強要하는 特許權去來方法이 독점규제법 위반에 해당되기 때문에 TI로서는 특허권을 행사할 수 없다고 항변한 바 있다.

著作權을 배경으로 하여 한 끼워팔기를 한 경우에도 독점규제법 위반으로 될 수 있다. 예컨대, 영화제작사들이 극장주에게 특정 영화의 상영을 허락하면서 동시에 그 조건으로 다른 영화도 동시에 상영할 것을 요구한 이른바 一括販賣方式은 저작권남용으로서 독점규제법 위반에 해당된다고 판시된 바 있다.¹⁴⁾ 저작물의 일괄판매에서 저작권의 존재로 인하여 저작권자는 市場支配的인 經濟力을 가지는 것으로 추정되고 따라서 독점규제법에 의하여 금지되는 이른

14) US v. Paramount Pictures, 334 US 131 (1948); 정상기 역, 전개논문, 85면에서 재인용.

바 끼워팔기에 해당되는 것으로 판시되는 것이다.

(4) 相互實施 또는 共同利用

특허권 등의 相互實施 (cross-license) 또는 共同利用(patent pool)은 원칙적으로 유효하다. 그러나 상호실시가 경쟁회사들 사이의 競爭抑制的인 談合의 수단으로 사용되거나 生産量制限의 수단으로 사용되는 경우에는 독점규제법 위반으로 판시된 바도 있다.¹⁵⁾ 그리고 통상의 실시허여계약에서 특허권자가 실시권자로 하여금 실시권자가 계약상의 특허발명을 실시하는 과정에서 개발한 개량발명에 대한 실시권을 부여하도록 의무지우는 이른바 一方的 讓渡 (Grant-back)조항은 당연위법은 아니지만 판례상 合理性의 原則 (rule of reason)에 따라서 독점규제법 위반으로 판단될 여지는 많다. 여기에서 검토되는 요소들로서는, Grant-back조항에 의하여 특허권자에게 부여될 실시권이 排他的인 것인가, 다른 경쟁자에게는 禁止되어 있는 것인가, 경쟁에 대한 영향은 어떠한가, 그 Grant-back 조항은 다른 자에게 不利益을 주면서 특허권자에게 보다 커다란 市場支配力을 부여하는가 등을 들 수 있다.

共同利用 (patent pool)의 협정도 當然違法은 아니고, 실제로 필수적인 특허발명이나 장애가 되는 특허발명 등의 교환이나 이용을 촉진하여 특허권자 사이의 이해충돌을 해결함으로써 競爭을 促進한다.¹⁶⁾ 그러나 그러한 공동이용협정의 당사자들인 회사들이 동일산업의 경쟁자관계에 있었고 共同利用協定の 내용으로서 다른 자에게는 협정대상의 특허발명의 사용을 인정하지 아니하는 때에는, 獨占 · 價格協定 · 地域制限 등을 共謀하거나 기타의 競爭制限的인 協定으로 판단될 가능성이 있다.

15) Hartford-Empire Co. v. US, 323 US 386 (1945)

16) Standard Oil Co. v. US, 283 US 163 (1930)

2. 知的所有權法에 의한 制限

지적소유권이 남용되어 경쟁을 제한하는 경우에 그 규제방법으로서 독점규제법을 원용할 수도 있겠지만, 知的所有權法내에 知的所有權의 制限에 관한 규정들이 있다면 그러한 지적소유권제한 규정을 원용할 수도 있을 것이다. 지적소유권법내의 그러한 제한규정으로서, 크게 強制實施 또는 法定許諾에 관한 규정이 있고, 또한 미국연방법원에 의하여 濫用禁止의 法理가 인정되어 왔다.

(1) 強制實施 또는 法定許諾

미국 특허법은 특허발명의 강제실시에 관한 규정을 두고 있지 않다. 다만, 입법론으로서, 社會秩序 또는 公共政策에 반하는 특허권 행사를 규제하기 위하여, 특허발명을 이용하고자 하는 자로 하여금 公正한 對價를 지급하고 그 특허발명을 실시할 수 있도록 特許法을 改正해야 한다는 유력한 의견이 있다. 또한 동시에 특허권자가 요구하는 실시료(royalties)가 적정한 것인지 아니면 특허발명의 실시를 거절하기 위한 것인지 여부를 판단하기 위한 기구를 마련할 필요가 있다고 하는 입법론도 유력하다.¹⁷⁾ 이에 반하여, 著作權法에서는 여러가지 형태의 強制利用(또는 法定利用)許諾에 관한 규정이 있다. 예컨대, 유선방송사업자나 음반제조업자가 일정한 이용료만 지급하면 개별적인 이용허락없이도 音樂著作物 등을 이용할 수 있고, 동전의 투입에 의하여 작동되는 自動音樂箱子(jukebox)에 대하여는 일정한 연별 이용료를 지급하면 개별적인 저작물이용허락 없이도 음악을 일반공중에 재생하여 줄 수 있다.¹⁸⁾ 뿐만 아니라 知

17) Final Report and Recommendations of the Temporary National Economic Committee, S.Doc. 35, 77th Cong., 1st Sess., 1941, p.36; Louis B. Schwartz, op. cit., p.985에서 재인용.

18) 17 USC Secs. 115-118

的所有權去來에 관하여 독점규제법을 적용한 결과로 당해 특허발명 또는 저작물에 관한 강제이용허락을 인정하는 것과 마찬가지로 되는 경우도 있었다. 예컨대, M.Witmark & Sons v. Jensen¹⁹⁾사건에서, 미국저작권협회(the American Society of Composers, Authors and Publishers: ASCAP)에 등록된 음악을 어느 극장에서 아무런 공연료(performance royalties)를 지급함이 없이 영화사운드트랙에 이용하였는데, 이에 대해서 美國著作權協會는 저작권침해소송을 제기한 바 있다. 이 사건에서 극장주인은 미국저작권협회가 애초에 문제된 음악에 관한 공연허락계약의 체결을 거절한 행위는 著作權法이라고 하는 성문법에 의하여 부여된 배타적 권리의 범위를 초과하여 著作權濫用에 해당되어 違法한 것이라고 주장하였고, 법원도 그러한 위법주장을 받아들였다.

(2) 權利濫用禁止의 法理

(i) 特許權濫用に 관한 判例

美國 聯邦法院은 일찍부터 特許權의 濫用이 있는 경우에 특허권에 의한 권리행사를 부인하는 이른바 特許權濫用理論(patent misuse doctrine)을 확립하였다. 이러한 特許權濫用理論에 의하면, 특허권자가 특허발명실시허여를 하거나 특허권을 기초로 해서 상업적거래를 하는 경우, 그러한 실시허여나 상업적거래의 내용이 독점규제법이나 기타의 公共秩序維持 관련법규를 위반한다면, 법원은 그러한 경우에 特許權의 行使 및 執行을 허용하지 아니한다. 特許權濫用理論은 소위 “더러운 손을 가지고 권리행사하는 것은 허용되지 아니한다”는 이론이 특허법분야에 확대적용된 것으로서, 特許侵害訴訟에 있어서 주요한 항변으로서 이용되는 것이다. 그러나 특허권남용이론은 獨占規制法에 의한 규제와는 많은 차이점을 가지고 있다. 독점규제법 위반이 있으면, 독점규제법 위반행위자에 대해서

19) 80 F. Supp. 843 (D.Minn. 1948)

損害賠償 請求 또는 禁止請求 등의 소를 제기할 수 있게 되지만, 특허권남용이론의 경우에는 특허권자가 特許權侵害의 訴를 제기한 경우에 그에 대한 抗辯으로서만 특허권남용을 주장할 수 있을 뿐이다. 또한 특허권남용에 의해서 상대방이 아무런 손해를 입지 아니한 경우에도 특허권남용이론이 원용될 수 있고, 특허권남용이 입증되면 특허권자는 특허권침해를 이유로 한 손해배상이나 기타의 衡平法的 구제를 받지 못하게 될 뿐이다. 특허권침해의 소의 피고가 손해의 입증이 없더라도 특허권남용의 항변을 할 수 있는 이유는, 특허권남용으로 인하여 당해 피고 개인에게는 손해가 없더라도 그러한 特許權濫用으로 인해서 일반공중의 이익에 반하는 악영향을 미칠수 있다고 보기 때문이다.²⁰⁾ 그러나 특허권남용이론은 단순한 항변의 하나이기 때문에, 특허권남용을 주장하는 자는 특허권자에 대해서 손해배상이나 특허권남용의 금지를 주장할 수는 없다. 당연한 결과로서, 특허권자에 의한 특허권남용 행위가 없어진다면 상대방은 특허권남용이론을 더 이상 원용할 수 없게 되는데 반해서, 獨占 規制法違反 사건의 경우에는 독점규제법 위반 행위가 더 이상 없는 경우에도 독점규제법 위반 행위로 인해서 이미 발생한 손해에 대한 보상을 청구할 수 있다.

특허권남용의 요건을 살펴보면, 우선 그 객관적 요건으로서, 특허권남용은 특허권자에 의한 행사가 독점규제법의 위반에 해당되는 경우에도 성립할 수 있는 것이지만 독점규제법 위반의 경우에만 한정되는 것은 아니다. 특허권자가 독점규제법 이외의 공공질서유지 관련법규를 위반한 경우에도 특허권남용에 해당될 수 있고, 특허권남용에 해당되면 특허권 침해에 대한 損害賠償이나 特許侵害禁止를 주장할 수 없게 된다. 특허권남용에 해당되는 사실이 제거되면, 특허권자는 종전처럼 특허권을 행사하고 집행할 수 있게 된다. 그러

20) Jay Dratler, Jr., *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property*, (New York: Law Journal Seminars-Press, 1991), pp. 2-144.

나 실제로 특허권남용의 주요사건은 “原料 등의 購入先 制限 (tying)”과 같은 독점규제법위반에 관한 것이었다. 특허권남용에 관한 1988년 법개정 이전에도 미국연방대법원은 특허권남용을 특허권자의 排他的 地位가 特許法에 의해서 허용되는 한도를 초과해서 확대되는 것이라고 파악하고, 獨占規制法 違反 事件에서는 오늘날 일반화되어 있는 市場分析 또는 經濟學的인 分析을 거치지 아니한 채 곧 바로 특허권남용에 관한 항변을 받아들여 왔었다. 결과적으로, 美國聯邦大法院은 3倍의 懲罰的 賠償을 청구하는 독점규제법 사건에서 신중한 검토를 통해서 적용하여 온 소위 “當然한 違法的 理論 (per se doctrine)”을 특허침해사건에서 항변의 하나로 응용하고 있는 것이다. 특허권남용의 객관적 요건이외에 主觀的 要件도 갖추어야 할 것이다. 예컨대, 특허발명실시권자로 하여금 특허권자가 가진 商標의 유효성을 인식하고 동일한 상표를 사용하지 않는다고 하는 義務를 부과하였는데, 문제의 상표가 이미 일반화되어서 보통명사로 된 경우에도, 특허권자가 자신의 상표가 보통명사로 된 사실을 알지 못하였거나 알 수 없었던 경우에는, 그러한 의무부과가 특허권남용에 해당되지 아니한다.²¹⁾

(ii) 特許權濫用禁止를 위한 特許法 改正

이제까지 판례에 의해서만 인정되어온 특허권남용이론을 포괄적으로 그리고 체계적으로 정리해서 成文化하기 위하여, 미국연방의회는 1988년에 특허법을 개정하였다. 1988년 개정 특허법은 특허발명실시거절과 끼워팔기의 강제에 대하여 특허남용금지를 할 수 있는 명시적인 조항을 두었다. 특허법 개정을 통해서 특허권남용금지에 관한 명문의 규정을 두게된 이유로는, 첫째, 특허발명실시하여 계약으로서 허용될 수 없는 범위에 관한 명문의 규정을 두어서 그 기준을 보다 분명히 하고자 한 것이다. 둘째, 실시하여계약의 체결

21) Windsurfing International, Inc. v. AMF, Inc., 782 F. 2d 995, 1001-1002 (Fed. Cir. 1986)

24 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

을 보다 활성화하여 특허발명의 보다 광범위한 전파를 도모하기 위한 것이다. 마지막으로, 특허권자에의 위협과 소송비용을 경감시켜 주기 위한 것이다.

개정특허법의 구체적 내용을 보면, 특허발명실시허여거절에 대해서, '특허발명의 實施許與를 拒絶하였다는 理由만으로 特許權의 濫用이라거나 특허권의 부적법한 확대라고 판단되어서는 아니되고 그러한 이유만으로 特許權者에게 特許侵害에 대한 각종 救濟手段이 부인되어서는 아니된다'고 하는 普通法(common law)原則이 改正特許法에 의해서 다시 확인되었다.²²⁾ 따라서 특허권자가 자신의 특허발명의 실시허여를 거절했다는 이유만으로 특허권남용이론이 적용되어서는 아니된다. 특허발명의 실시허여거절만을 이유로 해서 특허권남용이론을 적용할 수는 없지만, 實施許與拒絶이 있는 상황에서 특허권침해의 소송이 제기된 경우에는, 법원이 特許侵害 禁止 命令(injunction) 대신에 단순한 損害賠償만을 인용할 수 있는 재량은 가지고 있는 것이다.²³⁾

둘째로, 이른바 끼워팔기조항 또는 끼워팔기에 대한 개정 特許法의 구체적 내용을 보면, 특허권자가 특허발명의 실시허여 또는 특허상품의 판매에 있어서 반드시 다른 특허발명의 실시허여도 동시에 할 것을 강요하거나 별도의 다른 商品의 購入을 강요하는 경우에도, 여러가지 상황을 살펴보아서, 강요하고자 하는 특허발명이나 특허상품의 市場에서 특허권자가 市場支配的 地位를 가지고 있지 않는 한, 특허권남용이론이 당연히 적용되어서는 아니된다.²⁴⁾ 특허권남용이론의 적용여부에 있어서, 개정 특허법이 특허권자의 시장 지배적 지위 여부에 관한 판단을 전제로 하는 것은, 독점규제법에서의 이른바 '當然違法(per se)'理論 보다는 '合理性의 原則(rule of reason)'에 입각해서 특허권남용이론의 적용여부를 판단하는 것

22) 35 USC, Sec. 271(d)(4)

23) Jay Dratler, Jr., op. cit., pp. 2-152.

24) 35 USC, Sec. 271(d)(5)

이 보다 타당하다는 점을 분명히 한 것이다. 따라서 합리적인 정도를 판단하기 위해서 特許權者의 市場에서의 地位 뿐만아니라 實施許與 條件이 市場競爭에 미치는 영향 그리고 끼워팔기를 해야 할 事業上의 必要性 등의 여러가지 상황을 고려한 연후에만 特許權濫用理論의 적용여부를 판단할 수 있게 되는 것이다.

끼워팔기조항 또는 끼워팔기에 관한 改正特許法은 특허권남용여부의 판단에 있어서 특허권자의 市場支配的地位를 고려하도록 요구하면서도, 그러한 시장지배적지위에 관한 아무런 정의규정은 두고 있지 않고 있기 때문에, 결과적으로 법원으로 하여금 獨占規制法의 解釋·執行에서와 마찬가지로 시장에서의 지위에 관한 분석을 하도록 하는 것으로 보인다. 또한 특허권자의 시장에서의 지위에 관한 분석을 해야 한다는 것은, 특허권이 자동적으로 특허권자에게 市場에서의 獨占的 地位를 부여해 주는 것은 아니라는 점을 전제로 하고 있는 것이고, 법원으로서 특허발명 또는 특허상품에 대한 대체적 효과를 가진 제3의 발명이나 상품이 있는지 여부를 조사하여야 할 것이다.

끼워팔기조항 또는 끼워팔기에 관한 改正特許法은 특허권남용여부의 판단에 있어서 특허권자의 시장지배적 지위에 관한 판단이 절대적인 것이라고 규정하지 아니하고, 그 이외에 여러가지 사정을 고려할 것을 동시에 요구하고 있다. 그러한 여러가지 사정으로는, 실시허여조건이 市場競爭에 미치는 영향 그리고 끼워팔기를 해야 할 사업상의 필요성 등을 고려해야 할 것이다. 실시허여계약에 연결된 제품(tied product)이 尖端技術製品이고 그에 대체적인 제품이 없기 때문에 시장경쟁이라는 것을 고려할 필요조차 없는 경우라거나, 특허제품의 일정한 品質을 維持하기 위해서는 특정한 원료나 제품을 구입·사용해야 한다는 技術的인 必要性이 있는 경우에는, 끼워팔기조항이 있더라도 특허권남용에 해당되지 아니한다고 판단될 수 있을 것이다. 이상에서 살펴본 바와 같이, 끼워팔기조항 또는 끼워팔기에 관한 개정특허법은 특허권남용여부의 판단에 있어서 독

26 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

점규제법 위반에 해당되는 행위가 있어야 한다고 규정하고 있지는 않지만, '合理性의 原則'에 따라서 여러가지 사정들을 고려하기 위해서는 특히 특허권자의 市場에서의 地位에 관한 입증이라거나 독점규제법 위반 사건에서와 유사한 입증을 해야하게 될 것이다.²⁵⁾ 이러한 관점에서 보면, 끼워팔기조항 또는 끼워팔기에 관한 개정특허법의 特許權濫用制度는 그 요건에 있어서 기존의 獨占規制法理論에 의존하고 있는 바가 많은 것이라고 볼 수 있다.

(iii) 著作權 濫用禁止에 관한 判例

特許權濫用理論이 著作權에 대하여도 그대로 援用될 수 있는지에 대하여 약간의 의문이 제기되기도 하였지만, 대체로 특허권과 저작권이 마찬가지로 知的所有權이라는 점에서 남용이론이 적용될 수 있다고 파악되게 되었다. 즉, 저작권도 특허권과 마찬가지로 成文法에 의하여 부여된 배타적 권리이고, 따라서 특허권자가 특허발명의 실시를 부당하게 거절하거나 특허받지 아니한 제품의 구입을 특허발명실시허여계약의 전제조건으로 하는 경우와 같이 성문법에 의하여 부여된 배타적 권리의 범위를 초과하여 특허권을 행사하는 것은 이른바 특허권남용이라고 하는 특허권남용이론이 저작권에도 원용될 수 있는 것이다.²⁶⁾

美國에서는 수십년간의 판례를 통하여 저작권남용에 관한 이론이 확립되었다. 미국 저작권남용이론의 특징은, 著作權者가 자신의 저작권을 행사함에 있어서 경쟁을 제한하는 경우에 저작권남용이론을 통하여 소비자들에게 경쟁제한이라는 악영향이 미치지 않도록 할 뿐만 아니라, 思想 또는 아이디어의 전달을 저해하는 경우에 저작권남용이론을 통하여 저작물에 표현되어 있는 思想 또는 아이디어가 가능한 한 널리 전달될 수 있도록 한다는 점이다.²⁷⁾ 이러한 점

25) Note, "Clarifying the Copyright Misuse Defense: the Role of Anti-trust Standards and First Amendments Values", 104 Harv. L.Rev., 1991, p. 1289.

26) Broadcast Music Inc. v. CBS, 441 U.S. 1, 25 (1979)

에서, 미국판례에 의한 저작권남용이론은 저작권법의 기초를 이루고 있는 表現/아이디어 二分法(idea/expression dichotomy)을 반영한 것이고 그러한 이분법을 반영한 기존의 판례의 연장선상에서 보면 극히 자연스러운 판결인 것이다. 그러나 特許權濫用禁止에 관한 판례에서와 마찬가지로, 著作權濫用に 관해서도, 著作物利用許諾의 拒絶로 인하여 당연히 著作權濫用に 해당되는 것은 아니다.²⁸⁾

특허권에 있어서와 마찬가지로 저작권에 관하여도 저작권의 남용이 있는 경우에 著作權의 行使 또는 執行이 허용되지 않는다고 하는 저작권남용이론이 성립될 수 있다고 인식되어 왔다. 특히 최근에 著作權濫用理論을 명시적으로 인정한 Lasercomb America, Inc. v. Reynolds²⁹⁾판결이 나오게 되었다. 즉, 그 이전에도 저작권남용을 인정한 판례도 있었지만 언제나 독점규제법 위반을 전제로 하여서만 저작권남용이 판단되었기 때문에,³⁰⁾ 저작권남용이론이 특허권남용이론과 마찬가지로 정식으로 확립된 판례이론이라고 보기는 어려웠다. 그러나, Lasercomb America, Inc. v. Reynolds³¹⁾ 사건에서, 미국연방 제4순회 항소법원은 특허권남용이론을 응용하여, 컴퓨터 소프트웨어에 관한 저작권이 남용된 경우에는 著作權者의 損害賠償請求 및 禁止請求가 認定되지 않는다고 判示하면서 독점규제법 위반여부에 관한 판단여부가 불필요하다고 한 것이다. 이 사건에서 紛爭當事者들 모두 다량의 종이나 카드보드를 절단하는 철제형판(steel rule dies)을 제작하는 회사들인데, 原告 Lasercomb America가 먼저, 컴퓨터 화면을 통하여 카드보드모양을 디자인하여 컴퓨터를 통하여 철제형판이 디자인된 모양대로 자동적으로 준비되도록

27) Note, op. cit., 104 Harv. L.Rev., 1991, p. 1289.

28) Corsearch, Inc. v. Thomson & Thomson (Southern District of New York, May 13, 1992)

29) 911 F. 2d 970 (4th Cir. 1990)

30) 예컨대, United States v. Paramount Pictures, Inc. 334 US 131 (1948)

31) 911 F. 2d 970 (4th Cir. 1990)

명령할 수 있는 “Interact”라고 하는 컴퓨터프로그램을 개발하였다. 이러한 프로그램은 이른바 CAD/CAM 즉, 컴퓨터를 활용한 디자인 및 제조(computer-assisted design and computer-assisted manufacture) 프로그램인 것이다. 被告는 原告로부터 프로그램 利用許諾을 받아서 이용하였는데, 그 이용허락계약에 의하면 계약기간동안에 利用者는 “컴퓨터활용 형판제조 프로그램”을 개발하거나 판매하지 못한다는 제약이 규정되어 있었다. 그러한 제약조항에도 불구하고, 被告는 原告의 프로그램을 무단복제하여 그와 유사한 被告 나름대로의 프로그램을 개발하여 독자적으로 판매하게 되었다.

競爭的인 프로그램의 개발·판매를 금지한 契約條項에도 불구하고 피고가 독자적으로 競爭的인 프로그램을 개발하여 판매하자 원고는 저작권침해의 소를 제기하였고, 피고는 利用許諾契約의 경쟁적 프로그램의 開發禁止가 著作權濫用에 해당된다고 항변하였다. 이 사건의 제1심을 담당한 연방지방법원은 저작권남용이론이 확립된 이론인가 여부에 대하여 의문을 제기하면서, 문제된 이용허락계약에서 이용자로 하여금 경쟁적 프로그램의 開發 및 販賣를 禁止하는 조항은 合理的인 範圍 내의 계약조항이라고 판시하였다. 이에 대하여 被告가 抗訴하였고, 聯邦抗訴法院의 Sprouse판사는 저작권남용이론에 관하여 아직 많은 불확실성이 남아있다는 점은 시인하지만 특허권남용이론이 특허법에 내재적인 이론인 것처럼 저작권남용이론도 마찬가지로 저작권법에 내재적인 이론으로 인정될 수 있다고 전제하고, 경쟁적 프로그램의 개발 및 판매를 금지하는 조항은 著作權濫用에 해당된다고 판시하였다.³²⁾ 전술한 바와 같이, 프로그램보호범위의 축소와 리버스엔지니어링(reverse engineering)의 許容 그리고 프로그램저작권남용의 규제로 인하여, 後發프로그램開發業者는 리버스엔지니어링을 통하여 기존 프로그램을 研究하고 競

32) Lasercomb 판결의 저작권남용이론은 그 후 PRC Realty Systems Inc. v. National Association of Realtors, 4th Cir. Aug. 4, 1992 판결에 의하여 다시 확인되었다.

爭的인 프로그램을 開發할 수 있는 보다 많은 자유를 가지게 되었다고 볼 수 있다.

II. 유럽共同體

유럽經濟共同體(the European Economic Community)의 설립을 위한 로마條約(the Treaty of Rome)이 1958년 1월 1일에 시행된 이래로 오늘날까지 여러분야에 걸쳐서 많은 영향을 미쳐왔는데, 知的所有權의 행사에 관하여도 중요한 규제 근거가 되어 왔다. 로마조약은 제1장에서 기본원리를 규정하고 제2장에서 유럽공동체의 기본적 질서로서 '商品, 서비스, 資本, 勞動力 등의 자유로운 移動 및 流通'에 관한 규정을 두고, 제3장에서는 유럽공동체의 基本的 政策으로서 여러가지를 규정한 가운데 競爭秩序에 관한 규정을 두고 있다. 유럽공동체에서 지적소유권에 관한 거래의 일환으로서, 특허발명의 실시하여 등을 통하여 제3자로 하여금 지적소유권을 이용하여 물건을 제조 및 판매할 수 있도록 허락하는 契約을 체결하는 경우에, 그러한 계약에 경쟁을 제한하는 조항이 있으면 그러한 競爭制限的 거래는 로마조약 제3장의 競爭法에 위반되는 것으로 無效이다.³³⁾ 또한 지적소유권을 보유한 기업이 市場支配的 地位를 가진 기업에 해당되고 당해 기업에 의한 지적소유권의 행사가 시장지배적 지위의 남용에 해당되면, 마찬가지로 로마조약 경쟁법에 위반하는 것으로서 그러한 지적소유권 행사는 허용되지 않는다. 또한 로마조약에 의한 지적소유권 행사의 제한으로는 유럽공동체 회원국들이 국경이라고 하는 장벽으로 인하여 '商品의 自由로운 流通 (Free

33) Art. 85(2), the Treaty of Rome은 경쟁제한적 계약이 무효임을 명백히 규정하고 있다.

movement of goods)'이 방해되어서는 않된다는 기본원칙에 따라서, 지적소유권의 행사가 로마조약 제2장에 의하여 규제되는 경우도 있다. 특히 지적소유권은 그 본질상 각 회원국의 領土內에서만 효력을 가지는 것이라는 점을 활용하여, 지적소유권을 근거로 하여 회원국의 국경에 따른 市場分割을 하고 각 시장마다 상이한 差別價格을 유지하기 위한 목적으로 지적소유권을 행사하는 것은 로마조약에 위반되는 것이다.³⁴⁾ 아래에서는 로마조약의 경쟁법에 의한 지적소유권행사의 제한과 로마조약에 규정된 商品의 자유로운 流通의 원칙에 의한 지적소유권 행사의 제한의 두가지로 나누어서 간략히 설명한다.

1. 유럽공동체 競爭法

(1) 競爭法執行과 유럽공동체 委員會의 권한

特許權을 포함한 지적소유권의 행사가 유럽공동체 競爭法에 의하여 제한된 사례는 많이 있고, 유럽공동체 경쟁법의 해석을 둘러싼 문제점들에 관하여 유럽공동체 法院(the European Court of Justice)과 유럽공동체 委員會(Commission)의 결정들이 많이 축적되어 왔다. 그러나 경쟁제한적 거래가 언제나 무효로 되는 것은 아니고 일정한 경우에 한하여 인정되는 예외도 있다. 위법으로 되지 않기 위한 요건으로서, (i) 특정 去來가 물건의 製造·販賣를 增進시키거나 技術的·經濟的 發展을 촉진시키고, (ii) 그러한 증진과 발전의 利益이 消費者에게 돌아가고, (iii) 불필요한 제한을 강요하지 아니하며, (iv) 문제된 제품에 관하여 실질적으로 競爭을 制限하지 않는 경우에는 그러한 거래에 대하여는 유럽공동체의 競爭法이 適用되지 아니하는 것이다. 로마조약은 유럽공동체 理事會(Council)

34) 관련된 조항들은 Arts. 30-36, 85, 86, Treaty of Rome

로 하여금 競爭法의 執行을 위하여 필요한 指針(Directive) 또는 規則(Regulations)을 제정할 권한을 부여하였고 이에 따라서 이사회가 정한 규칙에 의하면, 위와 같은 適用除外(Exemption)를 받기 위하여는, 당사자가 유럽공동체 위원회에 통지하여 개별적 적용제외를 받거나 또는 유럽공동체 위원회가 규정한 適用除外規則에 따르도록 계약서를 작성하여야 한다.³⁵⁾ 적용제외를 받기 위하여 거래당사자가 유럽공동체 委員會에 통지하면, 委員會로서는 人力과 資源이 부족하기 때문에 통지된 모든 去來에 대하여 공식적인 결정을 내리는 것은 아니고 서류를 검토하여 벌금부과대상이거나 새로운 원칙이 관련되거나 또는 一般公衆의 利益이 관련된 사건과 같이 우선적 심사대상에 대해서만 공식적인 결정을 내리고, 대부분의 통지에 대하여는 행정적인 서신 이른바 “comfort letter”를 당사자들에게 보내게 된다. 이러한 자문적 성격의 答信內容은 위원회가 공식적인 결정에 이르렀다면 내리게 되었을 결정내용을 담은 것이다. 물론 일정한 분야에 적용제외규칙이 제정되어 있으면 거래당사자들이 통지하는 건수가 대폭적으로 줄어들고 따라서 위원회로서도 심사하여야 할 대상과 答신하여야 할 대상이 대폭적으로 줄어들 것이다.³⁶⁾ 이러한 현실이 반영되어 유럽공동체 위원회는 일정한 부류의 계약에 대하여는 유럽공동체 경쟁법이 적용되지 않는다고 하는 이른바 適用除外規則을 제정할 권한을 부여받게 되었다.³⁷⁾ 유럽공동체 위원회는 이러한 권한에 따라서 독점적 구매 계약, 연구·개발 계약 등에 관하여 적용제외규칙을 제정하게 되었고, 나아가서 1984년 과 1989년에 각각 特許發明實施許與契約과 노우하우 契約에 관한 適用除外規則을 제정하였다.

유럽공동체 委員會가 제정한 特許發明實施許與契約에 관한 規則

35) Art. 87, the Treaty of Rome; 이사회 규칙 Regulation 17/62

36) Nicholas Green, Trevor Hartley, and John A. Usher, the Legal Foundations of the Single European Market, (Oxford: Oxford Univ. Press, 1991), p. 233.

37) Regulation 19/65/EEC of the Council

(Regulation 2349/84)에 의하면, 一括適用除外(Block exemption)의 대상이 되는 실시허여계약내 경쟁제한조항과 일용 공동체조약이 적용대상으로 보이지만 구체적인 경우에 허용될 수 있는 조항 그리고 당연히 共同體條約이 適用되어서 허용될 수 없는 競爭制限條項(Black list) 등으로 實施許與契約條項들을 분류하고 있다. 1984년규칙은 특허발명실시허여계약에 관한 것이기 때문에 노우하우에 관한 조항들이 주내용을 이루고 있는 계약에 대해서는 적용되지 아니한다.³⁸⁾ 또한 실시권자는 아무런 生産도 하지 아니하고 판매에 대한 권한만을 가지도록 하는 實施許與契約에 대해서도 1984년 規則이 적용되지 않는다.³⁹⁾

(2) 特許權의 制限

특허발명실시허여계약에 관한 一括適用除外의 예를 들면, 실시권자의 영토내에서는 타인이 동일한 특허발명을 실시할 수 없도록 하는 專用實施權(exclusive license)조항은 허용된다. 이와같이 허용되는 專用實施權條項에는, 특허권자도 실시권자의 영토내에서는 자신의 특허발명을 실시할 수 없다고 하는 조항도 포함되고, 또한 실시권자도 특허권자의 영토내에서는 특허발명을 실시할 수 없다고 하는 조항도 포함된다. 그리고 이와 같이 허용되는 專用實施權條項에는 다른 실시권자의 영토내에서 실시하지 아니한다는 제약조항도 포함된다.⁴⁰⁾ 이러한 제약은 특허발명제품의 판매에 대해서도 적용된다. 그래서 실시권자는 다른 실시권자의 영토내에서 판매를 위한 광고나 지점 등의 판매점포 설치를 할 수 없다거나 다른 실시권자의 영토내에서 기타의 積極的인 販賣行爲를 할 수 없다고 하는 제한조항도 허용된다고 규정하고 있다.⁴¹⁾ 1984년규칙은 더 나아가서,

38) 이에 대해서는 1989년의 규칙 Regulation 556이 적용될 것이다.

39) 이에 대해서는 1983년의 배포에 관한 규칙 Regulation 1983/83이 적용된다.

40) Art. 1(1)(1)-(4), Regulation 2349/84

실시권자가 광고등의 행위에 의하지 아니하고 하는 소극적인 판매 행위도 할 수 없다고 하는 제한조항도 허용된다고 규정하고 있다. 이러한 규정은 그러나 나중에 살펴보는 “商品의 自由로운 流通의 原則과 知的所有權 行使의 制限”이라고 하는 맥락에서 商品의 並行 輸入(Parallel import)이 허용되는 것과 비교되어야 한다. 마지막 類型別適用除外로서, 특허권자는 실시권자로 하여금 특허권자의 상표나 제품외양을 사용하도록 요구할 수는 있는데 다만 이러한 경우에 실시권자는 자신이 문제된 제품의 제조업자라는 사실을 消費者가 알 수 있도록 분명히 표기하도록 허용되어야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 제조업자로서의 표기가 명백히 이루어져야만, 실시권자와 제품의 상관성이 소비자들에게도 인식될 수 있고, 그래야만 특허권 또는 實施許與契約의 滿了 이후에도 실시권자가 특허권자로부터 상표사용허락을 받을 필요없이 자유로이 그리고 계속적으로 제품을 제조 및 판매할 수 있는 것이다.

두번째로, 일용 공동체조약의 적용대상으로 보이지만 구체적인 경우에 허용될 수 있는 조항으로서, 技術的으로 滿足할 수 있는 特許發明實施에 필요한 한도에서 허용될 수 있는 끼워팔기조항(Tie-in clauses)이라거나 특허권자와 실시권자와의 사이에 특허발명의 실시와 관련하여 획득한 노우하우나 改良發明을 相互交換하고 그에 관한 特許權에 기한 通常實施權(Non-exclusive license)을 서로 부여하도록 하는 조항 등을 들 수 있다.⁴²⁾

마지막으로, 명백히 허용될 수 없는 競爭制限條項(Black list)으로는, 실시권자로 하여금 특허권의 有效性을 다투지 못하게 하는 조항 등이 포함된다.⁴³⁾ 특허권의 無效 主張을 금지하는 조항은 허용되지 않지만, 실시권자가 특허권의 무효를 주장하면 特許發明實施許與契約은 終了한다고 규정하는 것은 허용된다. 또한 실시권자가

41) Art. 1(1)(5)-(6), Regulation 2349/84

42) Art. 2, Regulation 2349/84

43) Art. 3, Regulation 2349/84

34 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

특허권자와 競爭을 해서는 않된다든지 특허권이 만료한 이후에도 실시료를 지급해야 한다는 규정은 허용되지 않고, 실시권자의 生産量制限이나 價格과 顧客의 制限 등과 같이 實施權者의 販賣行爲에 관한 制限은 허용되지 않는다. 더 나아가서 실시권자가 실시허여계약의 목적물인 특허발명을 실시하는 가운데 독자적으로 개발한 개량발명에 대해서 계약상의 특허권자에게 專用實施權을 부여해야 한다든지 특허발명의 실시와 기술적으로 무관한 제품의 구입을 강제하는 끼워팔기도 허용될 수 없다고 규정하고 있다.

(3) 노우하우에 관한 委員會規則

노우하우에 관한 1989년규칙⁴⁴⁾도 특허에 관한 1984년규칙과 비슷한 체계를 가지고 있고, 一括適用除外와 구체적인 경우에 허용될 수 있는 조항들과 전혀 허용될 수 없는 禁止條項들을 열거하고 있다. 1989년의 노우하우규칙에 있어서 특이한 점이 있다고 한다면, 10년 이내의 기간동안 노우하우를 실시할 수 있도록 하는 專用實施權許與契約은 원칙적으로 適用除外 對象에 해당되고 타지역에서의 적극적 판매행위를 금지하는 조항도 그 禁止期間이 5년이내로 제한되어 있는 한 적용제외의 대상이 된다는 점이다.

2. 商品의 自由로운 流通과 知的所有權

유럽공동체는 회원국 사이에 국경으로 인한 장벽을 없애고 商品, 서비스, 資本, 勞動力 등의 자유로운 移動 및 流通이 실현될 수 있도록 하여 회원국들로 구성된 單一市場을 형성하는 것을 궁극적인 목표의 하나로 하고 있다. 商品의 자유로운 유통의 원칙에 의하여 지적소유권 행사도 커다란 제한을 받게 된다. 이러한 知的所有權

44) Regulation 556/89

行使에 관한 제한이 유럽공동체의 자유로운 競爭秩序의 확립을 위하여 인정되는 것이라고 본다면 域外國家들에서 참고할 가치가 있는가 하는 의문이 들 수도 있지만, 다른 한편으로는 知的所有權의 效力範圍가 일정한 한도내에서 제한되는 하나의 측면이라고도 볼 수 있다.

상품의 자유로운 유통의 원칙에 의하여 지적소유권의 행사가 어느 정도로 제한되어야 하는가의 문제는, 知的所有權이 회원국의 국경내에서만 효력을 가진다는 점으로 인하여 회원국의 국경에 따른 市場의 分割이 가능해진다는 문제점으로부터 출발한다. 그동안 유럽공동체가 회원국 법제도의 통일을 위하여 노력하였음에도 불구하고, 현재까지는 共同體 전체에 걸쳐서 효력을 가지는 單一한 知的所有權制度는 존재하지 않고 회원국 각국의 별도의 지적소유권들이 병립하고 있을 뿐이며,⁴⁵⁾ 더우기 지적소유권들의 구체적 내용이 회원국에 따라 상당한 차이를 보이고 있는 실정이다. 즉, 英國의 特許權은 英國에서만 有效하고 獨逸의 特許權은 獨逸에서만 有效하기 때문에 프랑스에서의 당해 발명의 利用은 英國 또는 獨逸 特許權의 侵害에 해당되지 않는 등 이들 나라의 특허법 제도가 아직 상당한 차이를 보여주고 있는데, 이와 같이 국내적인 효력을 가지는 지적소유권제도들의 상이함으로 인해서 시장분할의 욕구와 경쟁법 적용의 필요성이 생기게 된다.⁴⁶⁾ 동일한 발명에 대해서 2개 이상의 회원국에서 특허를 부여받고 동일한 특허발명을 이용해서 상품이 제조되어도 회원국들의 상이한 特許法制度和 製造費用의 差異로 인하여 어느 회원국에서의 특허상품의 가격이 다른 회원국에서의 그것

45) 유럽特許協約(European Patent Convention 1973)에 의한 특허출원이 있는 경우에도, 유럽특허청은 최종적으로 출원인이 지정한 회원국의 특허를 동시다발적으로 부여해 주는 것에 불과하고, 이렇게 하여 취득한 특허권의 침해에 관한 소송은 공동체 회원국의 국내 법원이 독자적으로 처리하게 되는 것이다.

46) Georges Friden, "Recent Developments in EEC Intellectual Property Law: The Distinction between Existence and Exercise Revisited", 26 C.M.L.Rev., 1989, pp. 193, 214.

36 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

보다 낮은 경우에는 가격이 낮은 나라에서 높은 나라로 특허상품을 輸入하려고 하는 업자가 나타나게 마련인데, 이 경우 특허권자가 특허권 침해를 이유로 특허상품의 輸入을 禁止할 수 있다면, 이는 특허권의 행사에 의해서 회원국 국경에 따라 市場을 分割하고 分割된 市場에서의 差別價格을 維持할 수 있게 되는 것이다.

지적소유권에 의해서 보호되는 상품에 관하여는 당해 지적소유권의 행사에 의해서 국경에 따라서 市場을 分割할 수 있다고 보는 것이 60년대 중반까지의 지배적인 견해였다.⁴⁷⁾ 그러나 1958년에 6개국의 회원국으로 형성된 유럽經濟共同體에 의해서 共同體條約(Treaty of Rome)의 집행이 추진됨에 따라 지적소유권에 의하여 공동체시장이 分割될 수 있다는 것은, 共同體域內에서의 상품과 용역의 자유로운 이동을 기초로 한 자유롭고 공정한 競爭秩序에 반할 수 있다는 문제의식이 높아졌다. 구체적으로 공동체조약은 상품의 자유로운 유통을 확보하기 위하여 수입 또는 수출에 대한 수량제한 또는 그와 동일한 效果를 가지는 기타의 모든 조치들을 금지하고 있다.⁴⁸⁾ 여기에서의 수량제한에는 輸·出入 全面禁止도 포함되므로, 지적소유권자에 의한 수입금지도 '수량제한과 동일한 效果를 가지는 조치'에 해당된다. 공동체조약도 지적소유권의 수입제한에 대한 效果를 고려해서 수입의 제한 및 금지가 지적소유권의 보호를 위한 한도에서 허용하지만, 지적소유권의 보호가 공동체시장에서의 去來에 대한 制限을 隱匿하거나 恣意的인 差別을 하기 위한 手段이 될 수는 없다고 규정하고 있다.⁴⁹⁾

(1) 特許權 行使의 制限

수입되어 오는 상품이 특허권자의 허락없이 特許發明이 모방되어

47) Valentine Korah, EEC Competition Law and Practice, (Oxford: ESC Pub. Ltd., 1981), p. 72.

48) Arts. 30 and 34, Treaty of Rome

49) Art. 36, Treaty of Rome

제조된 것인 경우에는, 그러한 상품의 수입이 특허권의 존재자체를 무의미하게 하는 것이라는 점을 고려한다면, 특허권을 이유로 한 輸入禁止가 공동체시장에서의 상품의 자유로운 流通에 대한 例外로써 인정되어야 할 것이다.⁵⁰⁾ 그러나 특정 국가에서 특허를 받을 수 있었음에도 불구하고 特許를 받지 아니하였으나, 특허권자와 전혀 무관한 제3자에 의해서 特許發明이 모방되어서 제조된 상품이 특허권자가 특허를 가지고 있는 나라로 輸入되어 오는 경우, 특허권자가 그러한 수입을 금지할 수 있는가하는 문제는 간단히 판단되기 어려운 문제이다.

特許權 行使에 명백한 制限을 가한 사건으로서는, *Centrafarm v. Sterling*⁵¹⁾ 사건을 들 수 있다. 이 사건에서 *Sterling*은 영국, 독일, 화란 등의 나라에서 특허를 부여받았고, *Centrafarm*은 영국과 독일에서 *Sterling*의 특허약품을 구입하여 화란으로 수입하였는데, *Parke Davis* 사건에서는 의약품에 대해서 특허가 허용되지 아니했던 이탈리아로부터 *Parke Davis*의 특허약품이 수입되어 왔는데 반해서, 이 사건에서는 *Sterling*이 이미 특허를 부여받아서 發明에 대한 보상을 받은 영국과 독일로부터 수입되었다는 차이가 있다. 共同體法院은 이 사건에서, 특정 상품에 대한 지적소유권의 보호를 이유로 하여 당해 상품의 輸入을 禁止하려고 하는 경우, 당해 상품이 당해 상품에 대한 특허가 허용되지 아니하는 나라에서 수입되어 온 것이거나 또는 특허권자와 법적으로나 경제적으로 전혀 무관한 제3의 특허권자에 의해서 제조·수입된 것이라면 그러한 輸入禁止가 正當化될 수 있지만, 특허권자가 수출국에서도 특허권을 가지고 스스로 또는 그의 허락하에 당해 상품을 제조하여 유통된 것이 수입되어 온 것인 경우에는 특허권자가 수출국에서도 발명에 대한 보상을 받았으므로 상품의 자유로운 유통에 대한 예외는 인정될 수

50) 예컨대, *Parke Davis v. Probel*, [1968] C.M.L.R. 47.

51) [1974] 2 C.M.L.R. 480.

없다고 판시하였다.

이 사건에서 특허권을 가진 자의 주장도 귀기울여 볼 필요가 있다. Sterling도 주장했듯이, Sterling의 약품이 영국에서 아주 낮은 가격으로 판매되는 중요한 이유의 하나는 국가적이익의 보호를 근거로 하여 정부가 일정한 실시료를 지급하고 특허발명을 실시할 수 있는 일종의 強制實施權制度의 잠재적인 압력하에서⁵²⁾ 국가의료보험제도의 운영을 위한 막대한 예산을 집행하는 영국 보건사회부가 대부분의 의약품을 구입하여 배포하기 때문이다. 이러한 상황에서 특허권자로서는 영국에서의 의약품에 관한 특허의 실질적 가치와 화란에서의 特許의 價値가 전혀 상이하기 때문에 의약품에 관한 특허의 가치가 아주 낮은 영국에서 특허가치가 상대적으로 높은 화란으로의 의약품의 자유로운 유통이 허용되는 것은 화란에서의 특허의 가치를 영국에서의 特許價値로 稀釋시키는 것이라고 주장할 수도 있는 것이다.

(2) 著作權 行使의 制限

著作權 行使의 制限에 있어서도 공동체 회원국들에서의 저작권의 구체적 내용이 상이하다는 점에서 문제는 출발한다. 예컨대, 英國 著作權法下에서는 音盤이 저작권자의 허락하에 일단 영국에서 제작되거나 영국으로 수입되어 시판되면, 다른 음반업자도 저작권에 대한 일방적인 통지와 소비자 가격의 6.25%의 사용료 지급만에 의해서 적법하게 음반을 제작하여 판매할 수 있게 된다.⁵³⁾ 이와 관련하여 Musik-Vertrieb v. GEMA (1980)에서 독일 음악저작권협회 GEMA는 영국으로부터 음반을 수입하는 수입업자에 대해서 영국에서의 6.25%의 法定使用料와 그러한 법정사용료 규정이 없을 경우에 현실적으로 받을 수 있는 사용료와의 差額을 徵收할 수 있다고

52) Secs. 55~59, British Patents Act 1977

53) Sec. 8, the Copyright Act (U.K.) 1956

주장했다.⁵⁴⁾ 이러한 GEMA의 주장에 대해서 공동체법원은 전술한 *Centrafarm v. Sterling* (1974) 판례에 이어서 공동체 회원국들에서의 저작권의 구체적 내용이 상이하기 때문에 회원국들의 저작권 관련산업간의 比較優位가 다소 영향받는 것을 부인할 수는 없으나 음악저작권협회가 그것을 이유로 하여 공동체역내에서의 음반의 자유로운 이동을 기초로 한 효율적인 경쟁질서를 저해하는 것이 정당화될 수는 없다고 판시하였다.

또한 *Deutsche Grammophon v. Metro*⁵⁵⁾ 사건에서, 독일 音盤業者 Deutsche Grammophon은 그의 프랑스 자회사를 통해서 프랑스내에서 음반을 제작 및 판매하던 중 子會社에 의해서 프랑스에서 제작·판매된 음반이 어느 輸入業者에 의해서 독일로 수입되어 오게 되자, 자신의 음반제작 등에 관한 “著作隣接權(the neighbouring right)”의 침해를 이유로 해서 수입의 금지를 청구하였다. Deutsche Grammophon은 프랑스에서는 독일에서의 음반에 관한 저작권접권과 동일한 권리가 인정되어 있지 아니하고 오직 不正競爭防止法에 의해서 불완전하게만 보호될 수 있기 때문에 그러한 프랑스에서 독일로의 음반유입을 방임하는 것은 독일에서의 자신의 著作隣接權의 존재를 부인하는 것과 마찬가지로 주장했으나, 공동체법원은 프랑스내에서의 음반의 제작 및 판매가 Deutsche Grammophon의 허락에 의해서 이루어진 것이고 프랑스에서도 不正競爭防止法을 통해서나마 投資에 대한 상당한 보상을 받았기 때문에, 독일에서의 著作隣接權을 근거로 해서 음반수입의 금지를 하고자 하는 것은 音盤의 자유로운 流通을 기초로 한 音盤產業의 效率的인 競爭秩序에 反한다는 입장을 분명히 했다.

54) Giuliano Marenco and Karen Banks, “Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed”, 15 *European L. Rev.*, 1990, p. 224.

55) [1971] C.M.L.R. 631

(3) 商標權 行使의 制限

전술한 特許權法 및 著作權法에 비하여 商標權法은 競爭法과 더욱 밀접한 관련이 있다. 商標權法은 특정 상표가 부착된 상품의 품질에 대한 신용과 명성을 보호해줌으로써 品質 向上에의 투자를 유인하는 지적소유권법으로서의 측면 뿐만 아니라, 상품의 출처에 대한 위조를 금지하여 공정한 방법에 의한 거래를 유인함으로써 소비자를 보호하는 不正競爭防止法으로서의 측면이 아주 강하다. 어느 측면을 강조하느냐에 따라서 공동체법원의 판례도 그 결과를 달리 하게 되는 것을 볼 수 있다.

일반적으로 共同體法院은, 상표권법이 특정 회원국의 국경내에서 배타적으로 특정상표를 이용할 수 있게 해주는 지적소유권법으로서의 기능보다는 공동체시장 전체에 걸쳐서 商品의 出處表示에 의해서 公正한 競爭秩序를 維持한다는 競爭法으로서의 기능을 더 중시한다고 보여진다. 예컨대, *Consten and Grundig v. Commission*⁵⁶⁾ 사건에서 Grundig은 프랑스의 Costen에게만 Grundig전자제품을 공급하고 프랑스내의 다른 업자에게는 공급하지 아니할 것을 약속하고 Costen도 Grundig제품의 판매를 전담하고 다른 경쟁적 제품은 취급하지 아니하기로 하는 이른바 '排他的 販賣契約'(Exclusive distribution agreement)을 체결하고, Consten으로 하여금 Grundig 및 Gint(Grundig International) 상표를 Grundig 모든 전자제품에 부착하도록 하였으며, 기타의 共同體 會員國의 排他的販賣業者와도 동일한 계약을 체결하였다. 그런데, UNEF라고 하는 기업이 독일에서 Grundig전자제품을 수입하여 아무런 허락없이 Consten의 판매 가격보다 낮은 가격으로 프랑스내에서 판매하자, Consten은 UNEF가 프랑스에서 등록된 Costen의 상표권을 침해하고 부당한 방법으로 경쟁을 하는 불법행위를 하였다고 주장했으나, 프랑스 법원은 문제된 배타적판매계약이 商標權의 濫用에 해당되고 공동체 경쟁법

56) [1966] C.M.L.R. 418

에 반한다고 하는 유럽共同體法院 (European Court of Justice)의 판시를 받아 들었다. 여기에서 공동체법원이 상표권의 본질에 대한 침해를 방지하고자 하는 행위가 共同體市場의 자유경쟁질서에 반하지 아니하지만, 상표권의 행사에 의해서 상품의 자유로운 유통에 대한 제약이 형성된다고 한다면 이는 공동체 競爭法에 반한다고 하는 극히 추상적이고 법적으로 구별하기 어려운 기준을 제시하였다. 이 사건에서 共同體法院이 商標權의 本質을 수입국에서의 상표권자의 개인적 이익의 보호라기 보다는, 상품의 出處表示의 진정성의 확보에 의한 公正한 競爭의 保障이라고 파악하고 있음이 주목된다.

상품의 出處表示의 진정성이 확보되었는지의 여부가 판단하기 어려운 경우로서 Hoffman-La Roche v. Centrafarm⁵⁷⁾사건을 볼 수 있다. 이 사건에서, Roche Valium이라는 신경안정제가 獨逸, 英國 및 荷蘭에서 제조·판매되고 있었는데, Centrafarm은 영국에서 문제의 신경안정제를 구입해서 본래 100정 또는 250정의 단위로 포장되어 있던 것을 사업적인 이유로 모두 1000정의 단위로 재포장해서 원상표를 부착하고 Centrafarm이 수입업자임을 밝혀서 독일에서 판매하였다. 共同體法院은 상표의 본질적 기능이 消費者에 대해서 특정 상표가 부착된 상품의 同質性을 보장해주는 것임을 강조하면서, 제3자에 의해서 상표가 부착된다고 하는 것은 상품의 동질성의 보장이 침해되는 것이므로 상표권자에 의한 輸入禁止는 상품의 자유로운 流通에 대한 예외로서 인정되어야 한다고 판시하였다. 그러나 공동체법원은 동시에 문제된 상표권의 주장이 競爭制限을 隱匿하기 위한 것인지 여부를 검토해야 한다고 전제한 후에, Centrafarm이 단순히 外部的 包裝만을 바꾸고 신경안정제의 내용에 변경을 가하지 아니한 것을 입증한다면 회원국법원은 문제된 상표권의 행사가 경쟁제한을 은닉하기 위한 단순한 수단으로 이용된 것이므로 상표권의 행사를 받아들여서는 아니된다고 판시하였다.

結論적으로 지적소유권법과 경쟁법은 상호 밀접한 관련을 가지고

57) [1979] 3 C.M.L.R. 217

42 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

있지만, 그 범목적의 구체적 실현방법의 상이함으로 인해서 양 법제도의 調和와 均衡이 중요하고도 어려운 과제이다. 유럽공동체 법원의 판례를 한마디로 요약하기는 어려우나, 수출국에서의 물건의 제조 및 판매가 知的所有權者의 意思에 의해서 이루어진 것인지, 수출국에서 지적소유권자가 투자에 대한 적절한 보상을 받았는지, 또는 상품의 원천이 동일한 상표권자에게 귀속되는지 등의 기준을 가지고 판단하고 있음을 알 수 있다. 유럽공동체 법원의 判例들 가운데 상호 矛盾되는 것으로 보이는 판례들도 있으나, 전체적으로 유럽공동체 경쟁법의 윤곽 속에서 知的所有權의 本質과 機能을 파악함으로써 양 법제도의 조화와 균형을 꾀하고 있는 것으로 보인다.

Ⅲ. 日 本

1. 獨占規制法上の 知的所有權에 대한 取扱

日本獨占規制法은 知的所有權의 一般的인 行使와 관련하여 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위에는 이를 적용하지 아니한다”⁵⁸⁾ 라고 규정하고 있다. 본조는 지적소유권과 독점규제법과의 關係를 규정하고 있지만 그 구체적인 의미에 대해서는 學說의 對立이 있다.⁵⁹⁾

58) 일본의 “私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律” 제23조

59) 종래에는 본조에서 규정하는 諸權利의 행사는 독점금지법의 경쟁정책과는 양립하지 아니하는 것을 전제로, 본조를 독점금지법상 예외로 취급한다는 것을 선언한 규정으로 보는 견해가 지배적이었다. 그러나 최

한편 日本 獨占規制法에서 말하는 '권리의 행사로 인정되는 행위'를 어떻게 이해할 것인가에 대하여는 학설이 대립하고 있다. 제1설은 특허권 등의 권리행사는 '법률이 인정한 고유의 權利內容의 實現行爲'이기 때문에, 그것이 독점규제법의 經濟政策的 觀點에서 문제되는 것은 아니라고 한다. 이에 대하여 제2설은 특허권의 행사도 독점규제법에 위반하는 것과 같은 競爭制限의 效果를 수반하는 것이 있으며, 따라서 獨占規制法이 適用될 可能性이 있는 것으로 해석하고 있다. 단, 이러한 입장도 모든 '權利行使'에 대하여 독점규제법이 적용된다고 이해하는 것은 아니며, 權利濫用의 범리에 의하여 그 권리행사가 濫用으로 판단되는 경우에는 본조의 '권리행사'에 해당하지 아니하는 것으로 獨占規制法의 適用 例外는 인정되지 아니한다고 하고 있다. 즉, 특허권의 본래적 행사에 의한 제한에 대하여는 우선 권리남용의 범리에 의하여 판단하지만, 일반계약상의 제한인 非本來的 行使에 의한 제한에 대하여는 곧 바로 獨占規制法이 적용되는 것으로 해석하고 있다.

양설에 대하여는, 제1설은 특허권의 권리행사라면 독점규제법의 판단을 회피할 수 있다는 견해로서 독점규제법이 목표로 하는 競爭政策的 觀點에서는 문제점을 지니고 있기 때문에 지지될 수 없으며, 그 점에서 제2설이 타당하지만 이 설에서도 특허법상의 '권리행사' 내에서 독점규제법에 저촉되는 것과 그렇지 아니한 것의 구별에 중점이 두어지고 있기 때문에 그 결과 명확한 구별이 가능한가의 여부가 문제될 것이라는 비판이 있다.⁶⁰⁾

한편 知的所有權의 濫用과 관련된 다른 규정들을 보면, 일본의

근의 일반적인 견해는, 이러한 諸法은 私有財産制度下에서 경쟁경제의 보편적 기반의 형성을 기도한 것이며 독점금지법이 목표로 하는 광범위한 국민경제 전반의 이익획득에 저촉되지 아니하는 것으로 이해한다. 따라서 본조는 이러한 제법에 의하여 보호되는 諸權利가 無體性을 갖는 것이기 때문에 명시적으로 규정된 것이며, 본법 적용의 예외를 규정한 것은 아니라고 한다; 谷原修身, 現代獨占禁止法要論, 中央經濟社, 1989, 253頁 參照.

60) 谷原修身, 前掲書, 253-255頁.

44 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

독점규제법은 “이 법률에서 불공정한 거래방법이란 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 것 중 공정거래위원회가 지정하는 것을 말한다”라고 규정하고 있고 동시에, “사업자는 부당한 거래제한 또는 불공정한 거래방법에 해당하는 사항을 내용으로 하는 국제적 협정 또는 국제적 계약을 체결하여서는 아니된다”라고 정하고 있다.⁶¹⁾ 현재 공정거래위원회는 그러한 독점규제법에 근거하여 16종류의 행위유형을 「不公正한 去來方法」으로 지정하고 있다 (일본 공정거래위원회 고시 제15호). 「不公正한 去來方法」은 1953년 일본 독점규제법 개정당시 공정거래위원회 고시 제11호로 제정되고 1982년에 전문개정되어 현재에 이르고 있으며, 일본 독점규제법에 열거되어 있는 행위의 내용을 구체적으로 확정하는 형태로 되어 있다. 즉, 불공정한 거래방법란 각양각색의 형태로 행하여지는 것인바 그것을 법률에서 구체적으로 열거한다는 것으로는 충분치 아니하며 그렇다고 법정행위 이외에 추가지정제도를 두는 것도 근거를 명확히 하기가 곤란하므로, 공정거래위원회의 입법적 권한으로 법률이 정하는 범주내에서 구체적으로 경제사회의 전개에 대응할 수 있는 불공정한 거래방법을 지정토록 한 것이라 한다.⁶²⁾

지적소유권에 관련된 不公正한 去來方法의 대표적인 사례로는 1965년 야쿠르트사건을 들 수 있다. 株式會社 야쿠르트 事件에서, 주식회사 야쿠르트 본사는 발효유의 제법에 관한 특허권 및 ‘생균 야쿠르트’의 상표권을 보유하고 발효유의 원액을 제조하여 이를 가공업자에게 판매하며, 가공업자는 이를 회석하여 병에 담은 가공을 하고 ‘생균 야쿠르트’라는 상표를 붙여 소매업자에게 판매하고 있었다. 야쿠르트 본사는 가공업자와 특허실시권 및 상표사용권의 허락에 관한 계약(가공계약)을 체결하면서 그 계약내용 가운데, (i)

61) 일본의 “私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律” 제2조 9항, 제6조 1항

62) 今村成和 外, 獨占禁止法講座V, 商事法研究會, 1985, 7-11頁 參照.

가공업자는 야쿠르트본사와 소매가격·소매수량의 준수 및 경쟁상품의 판매금지를 내용에 포함시킨 소매계약을 체결한 자 이외에는 야쿠르트를 판매하지 아니한다는 점과 (ii) 가공업자는 소매계약에서 정하여진 소매가격 및 소매지역을 소매업자에게 준수시켜야 한다는 점을 포함시켰다. 이에 대하여 일본의 공정거래위원회는,⁶³⁾ 문제된 계약조항들이 '특허법 또는 상표법에 의한 권리의 행사'로는 인정되지 아니하는 것이며, 당해 계약의 내용중 관련규정을 두어 이를 실시하는 행위는 정당한 이유없이 가공업자와 소매업자와의 거래를 구속하는 조건을 붙여 당해 가공업자와 거래하고 있는 것으로, 불공정한 거래방법에 해당된다고 심결한 바 있다.

2. 特許·노우하우라이센스契約에 있어서의不公正한 去來方法의規制에 관한運用基準

(1) 概 括

일본의 독점규제법은 우리나라의 독점규제법과 마찬가지로 국제거래에 관하여는 국내거래와는 별도의 규제를 하기 위하여 “사업자는 부당한 거래제한 또는 불공정한 거래방법에 해당하는 사항을 내용으로 하는 국제적 협정 또는 국제적 계약을 체결하여서는 아니된다”라고 하고 동시에, 부당한 거래제한 또는 불공정한 거래방법에 해당하는 사항을 내용으로 하는 국제적 협정과 국제적 계약이 체결되지 아니하도록 감시하기 위하여, 사업자에 대하여 “국제협정과 국제계약의 체결 후 30일 이내에 이를 공정거래위원회에 신고”하도록 명하고 있다.⁶⁴⁾ 일본 공정거래위원회는 신고와 관련된 국제적 협정이나 국제적 계약이 불공정한 거래방법에 해당하는 사항을 또

63) 日本 公正取引委員會 審決 (1965.9.13), 審決集, 第13卷 72頁

64) 일본의 “私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律” 제6조

합하는가의 여부를 심사하는 일정한 기준으로서 1968년에 「國際的 技術導入契約에 관한 認定基準」(이하 '舊基準'이라 한다)을 공표한 바 있다. 그리고 이러한 구기준이 공표된 이래 20여년이 경과하는 동안 경제환경이 현저하게 달라졌기 때문에 그간의 운용경험을 바탕으로 인정기준을 개선·보완한다는 차원에서 1989년에는 새로이 「特許·노우하우라이센스契約에 있어서의 不公正한 去來方法의 規制에 관한 運用基準」(이하 '新基準'이라 한다)을 공표하였다.

(2) 新基準의 特色

- ① 구기준은 그 명칭이 보여주는 바와 같이 국제적 기술도입계약에 대한 기준을 정하는 것이었지만, 신기준은 기술의 도입계약인가 공여계약인가 혹은 기술거래계약의 당사자의 국적등의 여하를 불문하고 폭 넓게 특허·노우하우 라이선스계약에 적용된다. 다만 일본시장에 영향을 미치지 아니하는 제한조항에 대하여는 신기준은 적용되지 아니한다.
- ② 판단기준을 보다 명확하게 하기 위하여, 새로이 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당하지 아니한다고 인정되는 사항을 제시함과 동시에, 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항과 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 강한 사항을 구별하여 보여 주고 있다.
- ③ 신기준은 두 당사자간의 일방적인 라이선스계약 뿐만 아니라 상호라이선스계약(cross license), 특허공동이용(patent pool), 복수의 라이선스계약 등 상호적인 라이선스계약이나 다수 당사자간의 라이선스계약에 대해서도 적용된다. 신기준은 특허·노우하우 라이선스계약에 있어서의 불공정한 거래방법에 대한 판단기준을 보여주는 것이며, 예컨대 특허·노우하우 라이선스계약이 부당한 거래제한을 위한 수단으로서 이용되는 경우 등은 별도로 독점규제법 제3조(사적 독점 또는 부당한 거래제한의 금지)등의

규제가 가해진다.

- ④ 신기준은 특허·실용신안 및 노우하우의 라이선스계약에 한하여 적용되는 것이며, 기타의 지적소유권의 라이선스계약에 대하여는 적용되지 아니한다. 또 소프트웨어 라이선스계약의 경우 노우하우로서의 보호가 문제되지만, 소프트웨어의 법적보호 자체에 대하여는 최근에 법제도의 정비가 행하여진 분야이며 거래형태도 유동적인 면이 많기 때문에, 노우하우로서의 측면도 포함하여 신기준의 적용대상외로 하고 있다. 더욱이 노우하우 라이선스계약에 대하여도 노우하우의 특질에 근거하여 특허 라이선스계약의 판단기준과는 별도로 규정하고 있지만, 신기준의 적용대상이 되는 것은 산업상의 기술에 관계되는 것이며, 또 비밀성이 있는 것으로 한정하였다. 따라서 고객정보·업무상의 비밀 등에 있어서도 노우하우라고 칭하는 것이 있지만 신기준은 적용되지 아니한다.
- ⑤ 신기준은 가이드라인으로서의 성격상 현재 유효한 모든 특허·노우하우라이선스계약에 적용된다. 그러나 국제적 협정 또는 계약이며 공정거래위원회에 신고되어 이미 구기준에 기초하는 심사를 거치고 있는 것에 대하여는 신기준에 기초하는 재심사를 행하지 아니한다. 또 국내당사자간의 특허·노우하우 라이선스 계약에 대하여는 지금까지 명시적인 기준이 제시되어 있지 아니하였던 점을 고려하여, 신기준에 의한다면 불공정한 거래방법에 해당한다고 판단되는 조항이 포함되어 있는 경우에는 실태에 맞게 지도하는 것으로 한다.

(3) 新基準의 內容

- ① 구기준에서는 불공정한 거래방법에 해당할 우려가 있는 사항을 9개항목 열거함과 동시에 특허법 또는 실용신안법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위를 5개항목 열거하고 있었다. 또한 후

48 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

자는 일본 독점규제법 제 23 조에 따라 적용예외로 되는 '권리의 행사로 인정되는 행위'의 범위를 명확히 하는 것이며, 이러한 의미에서 불공정한 거래방법에 해당하지 아니하는 것을 명확하게 하는 것이었다.

② 이에 대하여 신기준에서는 판단기준을 보다 명확하게 하기 위하여 이하와 같이 3가지 유형으로 나누고, 각각에 해당하는 것으로 고려되는 제한조항을 구체적으로 제시하고 있다.

i. 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당하지 아니한다고 인정되는 사항

- a. 제조·사용·판매 등의 구분허락(특허)
- b. 기간의 제한
- c. 지역의 제한(특허)
- d. 기술분야의 제한
- e. 최저제조·판매수량, 최저사용회수의 제한
- f. 계약종료후의 경쟁품의 취급 등을 제한할 수 있는 경우 (노우하우)
- g. 개량발명 등의 보고 또는 비독점적 실시허락 의무를 과할 수 있는 경우
- h. 특허제품(계약대상제품), 원재료, 부품 등의 품질을 제한할 수 있는 경우
- i. 원재료, 부품 등의 구입처를 제한할 수 있는 경우
- j. 수출지역을 제한할 수 있는 경우
- k. 수출가격, 수출수량 등을 제한할 수 있는 경우
- l. 특허제품(계약대상제품)이외의 제품 등을 실시료의 산정 기초로 할 수 있는 경우
- m. 일괄실시허락이 허용되는 경우
- n. 특허권 소멸후(노우하우공지후)의 실시료 지급의무가 허용

되는 경우

- o. 특허권의 유효성(노우하우의 공지성)이 다투어진 경우의 계약의 해제
 - p. 守秘義務(노우하우)
 - q. 최선실시노력의무
- ii. 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항
- a. 계약기간 중의 경쟁품의 취급 등의 제한
 - b. 판매처의 제한
 - c. 개량발명 등의 보고 또는 비독점적 실시허락 의무
 - d. 상표등의 사용의무
 - e. 특허제품(계약대상제품), 원재료, 부품등의 품질 제한
 - f. 원재료, 부품 등의 구입처의 제한
 - g. 수출지역의 제한
 - h. 수출가격, 수출수량 등의 제한
 - i. 특허제품(계약대상제품)이외의 제품 등에 대한 실시료의 지급의무
 - j. 일괄실시허락
 - k. 일방적 해약조건
 - l. 不爭義務
- iii. 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 강한 사항
- a. 재판매가격의 제한
 - b. 판매가격의 제한
 - c. 계약종료후의 경쟁품의 취급 등의 제한
 - d. 특허권 소멸후(노우하우 공지후)의 사용제한 또는 실시료 지급의무

50 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

- e. 연구개발의 제한
- f. 개량발명 등의 양도 또는 독점적 실시허락의무

위의 i, ii의 각 항목에 대하여는 불공정한 거래방법에 해당하는 경우의 판단기준에 대한 해설문을 부기하고 있다.

③ 전술한 바와 같이 신기준에서는 항목수가 대폭 증가하고 있다. 이는 구기준에 열거되어 있었던 항목을 세분화함으로써 판단기준을 명확화한 것이 상당부분 있는 외에, 구기준의 운용경험이나 해외에서의 취급례 등을 근거로 새로이 추가한 것이 있기 때문이다. 새로이 추가된 것은 다음과 같다.

- a. 상표 등의 사용의무
- b. 일괄실시허락
- c. 일방적 해약조건
- d. 不爭義務
- e. 판매가격의 제한
- f. 특허권 소멸후(노우하우 공지후)의 사용제한 또는 실시료 지급의무
- g. 연구개발의 제한

④ 노우하우의 取扱에 있어서, 구기준에서는 노우하우 라이선스계약에 대하여 단순히 특허 라이선스계약의 기준을 준용하였지만, 신기준에서는 노우하우의 특질을 근거로 한 검토를 행하고 특허 라이선스계약의 판단기준을 별도로 규정하고 있다. 노우하우의 특질로 인하여 특허와 다른 특질이 보여지고 있는 항목은 다음과 같다.

- a. 제조·사용·판매 등의 구분허락

- b. 지역의 제한
- c. 계약종료후의 경쟁품의 취급 등을 제한할 수 있는 경우
- d. 원재료, 부품 등의 구입처를 제한할 수 있는 경우
- e. 노우하우 공지후의 실시료 지급의무가 허용되는 경우
- f. 守秘義務

하나의 계약중에 특허 및 노우하우의 실시허락이 함께 포함되어 있는 경우에 있어서는 특허 라이선스계약 및 노우하우 라이선스계약이 동시에 체결된 것으로 보며, 신기준중에 보여지는 각각의 판단기준을 적용한다. 예를 들어 하나의 계약중에서 실시허락된 기술에 대한 특허권은 소멸하였지만 노우하우는 공지의 사실로 되지 아니한 경우에는, 노우하우 부분에 대하여 노우하우 라이선스계약에 대한 신기준의 판단기준에 기초하여 실시료의 징수를 계속하는 것은 무방하다.

(4) 事前相談制度의 導入

新基準은 舊基準에 비하여 제한조항의 유형을 상세하게 규정하고 또 불공정한 거래방법에 해당하는가의 여부의 판단에 있어서 검토하여야 할 항목을 명시하는 등 판단기준의 명확화 및 관계자에 대한 法的 安定性 提高에 치중하고 있다. 그러나 독점규제법상 국제적 협정 또는 계약의 申告義務는 事後申告이고 또 국내당사자간의 계약에 대하여는 신고의무가 부과되어 있지 아니하기 때문에,⁶⁵⁾ 계약체결 후 비로소 독점규제법상의 문제가 있는 것이 밝혀지고 그 是正策을 강구함으로써 계약당사자에게 무거운 부담을 지울 우려가 남게 된다. 이러한 우려를 불식시키고 계약당사자에 대하여 보다 두터운 法的 安定性을 확보하기 위하여 新基準의 제정시 특허·노

65) 일본의 “私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律” 제6조 제2항

52 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

우하우 라이선스계약중의 조항이 불공정한 거래방법에 해당할 우려가 있는가의 여부에 대하여 회답하는 '事前相談制度'를 도입하여 시행하고 있다.

第3章 獨占規制法에 의한 規制

I. 現行 獨占規制法에 의한 規制와 問題點

1. 獨占規制法과 知的所有權法의 理念的 衝突

第1章 序論에서 살펴보았듯이, 독점규제법은 경쟁제한과 불공정 거래를 방지함으로써 산업발전을 도모하는데 반하여 지적소유권법은 일정한 범위내에서의 경쟁제한을 허용함으로써 지적산물의 생산을 촉진하고 산업발전을 도모하는 법제도로서 두 법제도의 관계가 상당히 심각한 충돌관계에 있는 것으로 보인다. 그리하여 두 법제도는 양립할 수 없고 두 법제도가 충돌하는 경우에는 그 어느 하나가 양보하여야 하는 것으로 볼 수도 있다. 우리나라 독점규제법이 “著作權法, 特許法, 實用新案法, 意匠法 또는 商標法에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 독점규제법이 적용되지 아니한다”¹⁾고 규정하고 있는 것도 바로 그러한 시각에 입각하고 있는 것으로 보인다. 그러나 독점규제법의 그러한 규정은 독점규제법과 지적소유권법의 관계를 정확히 파악한 것이라고 보기 어렵고 또한 실질적으로 양법제도의 충돌을 근본적으로 해결하는데 아무런 기여도 하지 못하는 규정으로 보인다. 그러한 규정에도 불구하고, 知的所有權의 行使도 競爭制限으로서 市場秩序에 악영향을 미치거나, 지적소유권의 남용으로서 독점규제법 적용에 있어서 예외로 인정될 이유가 없는 것이다.²⁾ 이러한 견지에서, 지적소유권의 행사에 관하여

1) 獨占規制및公正去來에 관한法律 제59조

2) 孫 珠璜, 新公正去來法, 法經出版社, 1990, 363면; 谷原修身, 現代獨占

는 獨占規制法을 적용하지 않는다고 하는 例外規定은 아무런 의미가 없거나 독점규제법의 취지에 정면으로 반하는 것으로서, 削除되거나 改正되어야 할 것으로 보여진다.³⁾ 독점규제법에 현행 고시의 내용을 옮겨 와서 성문화할 필요는 없겠지만 최소한의 내용을 담은 규정을 한다면 보다 실질적인 도움이 될 수 있도록 최소한 獨逸의 競爭制限禁止法에서와 같은 규정을 신중히 고려해보아야 할 것이다.⁴⁾ 또한 독점규제법은 국제계약에 관한 규제 내용 가운데 기술도입계약이나 저작권도입계약도 포함시키고 있어서, 지적소유권의 행사를 내용으로 하고 있는 國際契約에 관하여 독점규제법이 적용된다는 점을 명백히 하고 있는데, 이러한 國際契約에 관한 규정을 보더라도 지적소유권의 행사에 독점규제법에 의한 규제가 있을 수 있음을 잘 알 수 있는 것이다. 아래에서는, 知的所有權의 行使에 있어서 독점규제법에 의한 규제가 있음을 전제로 하여 각종 知的所有權별로 獨占規制法 違反 類型을 살펴보기로 한다.

2. 獨占規制法에 의한 規制의 內容과 問題點

우리나라 독점규제법은 國際契約의 내용에 不當한 共同行爲, 不公正去來行爲 및 再販賣價格 維持行爲에 해당되는 사항이 포함되는 것을 금지하고 기술도입 등에 관한 국제계약 가운데 그 계약금액이나 계약기간 등이 일정규모 이상인 국제계약은 공정거래위원회에 신고하도록 규정하고 있다. 다만, 改正이전의 독점규제법은 법 적용 대상이 되는 국제계약을, 外資導入法에 의한 借款契約, 合作投資契約 및 技術導入契約, 1년 이상의 기간에 걸쳐 계속적인 사용을 목적

禁止法要論, 中央經濟社, 1989, 254-256頁.

3) "지적소유권의 남용규제를 위한 현행법제개선방안"에 관한 전문가회의 (1992년 11월 19일 한국법제연구원 주최)에서의 梁 英俊 변호사 발표 내용

4) 독일 競爭制限禁止法 제20조 및 제21조

으로 하는 著作權의 導入에 관한 계약, 상품의 수입에 관하여 1년 이상의 기간에 걸쳐 계속적인 거래를 목적으로 하는 輸入代理店契約, 技術用役育成法에 의한 技術用役導入契約 등으로 열거하여 규정하고 있어서, 그러한 계약 이외의 국제계약에 대하여는 독점규제법이 적용되지 않는다는 문제점이 있었다. 그러한 문제점을 해결하기 위하여 1992년 11월에 改正된 독점규제법은 法適用對象을 열거하지 않고 일반적으로 국제계약 가운데 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격 유지행위에 해당되는 사항이 포함되어 있는 국제계약 모두에 대하여 적용될 수 있도록 규정하게 되었다.⁵⁾

기술도입 등에 관한 國際契約 가운데 그 계약금액이나 계약기간 등이 일정규모 이상인 국제계약은 공정거래위원회에 신고하도록 되어 있고, 公正去來委員會는 신고된 국제계약이 독점규제법에 위반되는 것인지 여부를 판단하는 기준으로서 「國際契約上の不公正去來에關한類型및基準」(이하 '告示'라 한다)을 告示하여 시행하고 있다.⁶⁾ 여기에서 문제되는 것은 계약금액이나 계약기간 등이 일정규모 이상인 국제계약은 언제나 신고되어야 한다는 번거로움을 거쳐야 한다는 점일 것이다. 다시 말해서, 契約金額이나 契約期間이 일정규모 이상인 국제계약 가운데에서도 독점규제법 위반에 해당되지 아니하다는 것이 명백한 계약이 있는가 하면 또한 동시에 어떤 국제계약은 규모가 작아서 申告對象이 되지 아니하더라도 독점규제법 위반이 명백한 계약도 있을 수 있는데, 이러한 이유에서 신고대상 국제계약을 획일적으로 계약금액과 계약기간 등만을 기준으로 하여 정한다는 것은 불합리하다는 점이 지적될 수 있는 것이다. 따라서 申告對象은 일정규모 이상의 계약금액이나 계약기간을 기준으로 하여 신고대상을 정할 것이 아니라, 계약 규모에 관계없이 또는 일정규모 이상의 계약으로서 독점규제법 위반이 명백하거나 위반의 위험

5) 1992년 개정 獨占規制및公正去來에관한法律 제32조

6) 독점규제및공정거래에관한법률 제33조; 독점규제및공정거래에관한법률 시행령 제47조; 공정거래위원회 고시제90-9호, 판보 제11567호 제33면 (1990. 7. 5.).

이 있는 경우에 한하여 신고하도록 할 필요가 있지 않는가 하는 점이다. 第2章 比較法的 考察에서 살펴본 바와 같이 日本과 유럽공동체에서 이미 도입하여 운영하고 있는 유형별 一括適用除外 또는 明白한 禁止 등에 관한 기준을 통하여 申告對象을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 一括適用除外되어 있는 유형의 계약을 간접적으로 장려하고 지적소유권 관련거래를 定型化하도록 유도하는 장점도 가지고 있는 것이다. 아래에서는 이와 같은 차원에서 각종 契約條項들을 類型別로 정리하여 일괄적용제의될 수 있는 조항과 명백히 금지되어야 하는 조항들을 살펴보도록 한다.

또한 知的所有權關聯去來에 관한 독점규제법의 적용에 있어서, 국제계약에 관하여는 公正去來委員會에 申告하여야 하고 告示도 마련되어 있는데 반하여, 지적소유권이 관련되어 있는 국내계약의 경우에는 아무런 법규정도 고시도 마련되어 있지 않다는 점이 지적될 수 있다. 國際契約에 등장하는 특허실시허여 등만을 규제할 필요가 있고, 국내계약에서 등장하는 지적소유권 관련 조항에 대하여는 규제를 하지 아니할 아무런 이유도 없다. 外國企業에 의한 지적소유권의 남용을 규제할 필요가 있는 것과 꼭 마찬가지로 국내의 대기업 등에 의한 지적소유권 남용도 규제할 절실한 필요가 있기 때문이다. 또한 현행 告示가 국제계약에 한정되어 있기 때문에 결과적으로 不當한 共同行爲, 不公正去來行爲 및 再販賣價格 維持行爲에 해당되는 사항만을 열거하게 되는데, 지적소유권 관련거래 가운데에는 그러한 행위 뿐만아니라 특허권자 등이 市場支配的地位를 가지고 그러한 지배적 지위를 남용할 수도 있고 또한 타인으로부터 特許權 등의 지적소유권을 讓渡받음으로써 사실상 그 타인의 營業을 전부 양도받거나 企業結合을 한 것과 마찬가지로의 효과를 가져올 수도 있는 것이다. 따라서 공정거래위원회의 告示도 국제계약에 한정된 고시보다는 국제계약과 국내계약의 구별없이 모든 知的所有權關聯去來에 적용될 수 있는 告示를 마련하는 것이 필요하다고 하겠다.

II. 特許發明의 實施에 관한 規制

1. 끼워팔기(Tying agreement)

(1) 問題點

特許權者가 제공한 特許發明 技術 (이하에서는 “契約技術”이라고 한다)을 사용하여 생산하는 제품(이하 “契約製品”이라 한다)의 제조에 있어 소요되는 원재료 (계약제품에 대비하여 tied product 즉, 從된 製品이라고도 함)등을 特許權者로부터 購入하도록 강요하거나 契約技術과는 전혀 무관한 기술 (즉, tied technology 또는 從된 技術)의 도입을 강요함으로써, 계약제품이나 종된 제품 또는 종된 기술에 관한 市場에서의 競爭을 제한하게 되는 경우에는 독점규제법 위반으로 될 수 있을 것이다. 공정거래위원회의 國際契約 告示도 끼워팔기와 관련하여 다음과 같은 행위를 불공정거래행위의 유형으로 규정하고 있다⁷⁾.

“기술제공자가 제공한 기술을 사용하여 생산하는 제품의 제조에 있어 소요되는 원재료, 부품, 관련제품 등을 기술제공자 또는 그가 지정하는 자로부터 부당하게 구입하도록 하는 경우”

“발명특허물질에 대한 특허실시권을 도입하는 경우로서 기술도입자에게 다른 발명특허물질에 대한 특허실시권도 함께 도입하도록 하는 경우”

현행 國際契約 告示에 열거된 不公正去來行爲는 애매모호하다는

7) 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준 제5조 제1호 및 11호

지적을 받을 수 있다. 예컨대, 국제계약 고시에 의하면, 계약제품의 제조에 소요되는 원재료, 부품, 관련제품 등을 기술제공자 또는 그가 지정하는 자로부터 구입하도록 하는 모든 경우가 불공정거래행위로 되는 것은 아니라고 하는 전제위에, 그러한 구속이 “부당”하게 이루어진 경우를 불공정거래행위로 열거하고 있는 것으로 보이는데, 어떠한 경우에 “부당”한 구속인지 여부에 대하여 아무런 도움이 되지 못한다. 또한 特許物質의 경우에는 다른 特許物質과 함께 도입하도록 하는 계약은 획일적으로 모두 불공정거래행위인 것처럼 규정되어 있는데, 特許物質의 一括導入의 技術의 必要性이 있는 경우에도 허용될 수 없다는 것처럼 해석될 수 있는 문제점이 있다.

(2) 改善方案

特許權者가 특허발명실시를 허락하면서 契約技術이나 契約製品이 외의 별도의 기술이나 제품의 구입을 강요하거나 구입선을 지정하는 행위가 엄격한 의미에서 끼워팔기라고 부를 수는 없겠지만, 契約技術이나 契約製品과 별도의 기술이나 제품의 함께 묶어서 거래(tying agreement)를 한다는 점에서 통상의 끼워팔기와 아주 유사한 관계가 성립하고 競爭에 미치는 효과도 유사하기 때문에 여기에서는 편의상 끼워팔기라고 부르도록 한다. 문제는 이러한 끼워팔기가 어느 경우에 이른바 부당한 것으로서 獨占規制法 違反에 해당되는가 하는 점이기 때문에, 현행 국제계약 고시처럼 부당한 경우라고 애매모호하게 규정하는 것보다는 구체적으로 어떠한 경우에 명백히 독점규제법 위반에 해당될 것인지 그리고 어떠한 경우에 독점규제법 위반에 해당되는지 (즉, 獨占規制法의 適用對象에서 除外될 수 있는지)를 분명히 규정해두는 것이 바람직할 것이다. 이와 같이 독점규제법 위반행위 유형과 적용제의 유형을 구별하여 검토할 때에, 유럽공동체 규칙과 日本의 運用基準 모두 一括適用除外(Block

exemption) 유형을 먼저 규정하고 나중에 獨占規制法 違反行爲 (Black list) 유형을 열거하고 있으므로⁸⁾ 본 연구보고서에서도 그러한 순서에 따른다.

(i) 適用除外

어떠한 끼워팔기가 一括適用除外의 대상으로 될 수 있는지 검토하기 위하여 우선 특허권자가 끼워팔기를 하는 目的 또는 動機를 살펴볼 필요가 있다. 특허권자는 우선 자신이 생산·공급하는 원료나 기술 등의 需要市場을 확보하기 위하여 끼워팔기를 하거나 또는 특허권자가 계약제품의 品質·性能이나 契約技術의 效用을 유지하기 위하여 끼워팔기를 하려고 한다. 이 두 가지 경우 가운데, 후자의 경우 즉 특허권자의 品質管理를 위하여 필요한 정도의 끼워팔기는 독점규제법 위반이라고 볼 수 없을 것이고 이른바 一括適用除外 대상으로 되어야 할 것이다. 구체적으로 말하자면, 특허권자가 계약제품의 品質·性能이나 契約技術의 效用을 유지하기 위하여 특정 원재료나 부품 등을 지정하거나 購入處를 制限한다든지 또는 特許實施許與契約과 동시에 특허권자가 가지고 있는 商標의 使用를 허락한 경우에 그러한 商標에 대한 消費者의 信用을 유지하기 하기 위하여 필요한 범위내에서 원재료등을 지정하거나 그 구입처를 제한할 수 있을 것이다.⁹⁾ 유럽공동체 規則도, 특정 제품이나 서비스가 계약대상인 발명을 技術的으로 만족스럽게 實施(technically satisfactory exploitation)하는데 필요한 것인 한, 實施權者가 特許權者 또는 特許權者에 의하여 지정된 者로부터 그러한 제품이나 서비스를 구입하여야 한다는 義務를 부과하는 것은 許容될 수 있는 조항의 하나로 열거하고 있다.¹⁰⁾

8) Commission Regulation (EEC) No. 2349/84; 일본 공정거래위원회 '특허·노우하우라이센스계약에 있어서의 불공정한 거래방법의 규제에 관한 운용기준 (1989)'

9) 日本의 운용기준도 동일한 행위유형을 열거하고 있다.

60 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

이러한 정도의 끼워팔기는 特許權者가 가지고 있는 排他的權利의 본질적 내용에 해당된다고 보여지기 때문에 독점규제법의 적용대상으로부터 면제될 수 있어야 할 것이다. 특허물질의 도입의 경우에 있어서도, 특허물질의 효용유지에 필요한 다른 제법발명기술 (동일한 특허권자에 의하여 특허권이 취득된 제법발명이더라도)을 지정하는 계약조항은 독점규제법의 適用對象으로부터 除外될 수 있어야 할 것이다. 끼워팔기가 허용되는 것은 특허권자의 品質管理를 위하여 필요한 한도내에서만 인정되는 것이기 때문에, 특허권자가 제3자보다 더 저렴한 가격 등의 유리한 조건으로 원재료 등을 供給하도록 하는 계약조항도, 특허발명실시권자 즉, 기술도입자의 특정제품 구입을 強制함으로써 당해 제품의 시장에서의 경쟁을 제한하게 되기 때문에 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다. 유리한 조건으로 供給되는 원재료라고 한다면 특허권자의 강제가 없더라도 실시권자가 자발적으로 購入할 것이고 실시권자의 원재료 등의 구입은 자유로운 競爭秩序 속에서 이루어지도록 하여야 할 것이기 때문이다.

(ii) 獨占規制法 違反行爲

適用除外의 대상이 될 수 있는 끼워팔기와는 달리, 특허권자의 品質管理의 필요성이 전혀 없는 가운데 이루어지는 끼워팔기는 허용될 수 없을 것이다. 특허권자가 品質管理의 필요성이 없음에도 불구하고, 끼워팔기를 통하여 자신이 생산·공급하는 원료·부품 등의 需要市場(market share)을 확보한다든지, 또는 특허권자가 特許發明 등으로 원재료 등의 생산도 이미 독점하고 있어서 실시권자가 사실상 특허권자로부터 구입할 수 밖에 없는 경우에도 장래에 代替財가 생산될 가능성에 대비하여 사전에 이를 제한하려는 의도에서 원재료등의 구입의무를 부과하는 것은, 特許權의 濫用으로서 競爭制限만을 가져다 줄 것이기 때문이다. 日本 運用基準도 그러한

10) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84)

끼워팔기가 특허제품의 시장 또는 원재료나 부품 등의 시장에 있어서의 경쟁을 떨어뜨리는 경우에는 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 있다고 설명하고 있다. 特許物質의 도입의 경우에도, 특허물질의 효용유지와 전혀 무관한 제3의 특허물질을 동시에 도입하도록 강요하는 것은 그러한 특허물질에 관한 시장에 있어서의 경쟁을 제한하는 행위로서 허용될 수 없을 것이다. 참고로, 유럽공동체 委員會 規則도, 특허발명을 기술적으로 만족스럽게 실시하기 위하여 필요한 경우가 아닌 한, 實施權者가 원하지 아니하는 특허발명을 추가적으로 실시해야 할 의무가 부과되거나 또는 실시권자가 원하지 아니하는 특허발명, 제품 또는 서비스를 이용해야 할 의무가 부과되는 것은 유럽공동체 競爭法에 반하는 것으로 許容될 수 없는 것이라고 규정하고 있다.¹¹⁾

2. 販賣地域, 販賣窓口 등의 制限

(1) 適用除外

특허권자가 特許發明實施를 허락하면서 실시권자에 의한 판매·수출의 지역을 제한함으로써 競爭을 制限하는 경우에는 독점규제법 위반에 해당될 수 있다. 우리나라 公正去來委員會 國際契約 告示도 販賣·輸出地域의 制限 및 販賣窓口의 制限李 독점규제법 위반에 해당될 수 있음을 전제로 하여, 다음과 같은 지역에 관하여는 판매·수출지역이나 판매창구의 제한도 허용되는 것으로 규정하고 있다¹²⁾

- (i) 기술제공자가 이미 계약기술을 등록하고 있는 지역
- (ii) 기술제공자가 계약제품에 대하여 이미 정상적인 판매활동을

11) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84)

12) 공정거래위원회 국제계약 고시 제5조 제2호 및 제3조

하고 있는 지역

(iii) 기술제공자가 제3자에게 독점적 판매권을 부여한 지역

(iv) 기술제공자의 국내법규가 수출을 제한하도록 규정하고 있는 지역

따라서 위에 열거된 지역에 있어서는 特許權者가 이미 특허권등록을 하였거나 자신 또는 제3자에 의하여 판매활동을 하고 있으므로 그러한 지역에 있어서의 판매·수출 또는 판매창구의 제한은 적용제의 대상에 해당된다고 볼 수 있다. 판매창구의 제한은 실제에 있어서 그 효과가 輸出制限과 크게 다를 바가 없기 때문에 수출지역제한과 동일한 기준에 의해 규제된다. 즉, 수출지역 제한이 인정되는 지역에 대한 판매에 있어서의 판매창구 제한은 허용된다. 다만, 판매창구의 제한의 한가지 방법으로서 계약제품을 반드시 特許權者를 통하여 販賣하도록 의무화하는 계약조항이 獨占規制法 違反에 해당하는지 여부에 관하여 별도의 규정이 없어서 불분명한 것으로 보인다. 참고로 合作投資契約에 관하여 公證거래위원회 國際契約 告示는 “外國投資者가 합당한 가격으로 제품의 구입의무를 지는 경우에는, 합작투자회사가 제조한 제품을 외국투자자 또는 그가 지정한 자를 통하여 수출하도록 하는 계약조항도 獨占規制法 위반에 해당되지 아니한다”고 규정하고 있다.¹³⁾ 합작투자에 관한 이러한 규정을 類推適用하면, 特許權者가 특허발명실시권자로부터 계약제품을 구입할 의무를 갖고 있는 경우에는 특허권자를 통해서 판매하도록 판매창구를 제한하는 것도 독점규제법 위반에 해당되지 않는다고 보아야 할 것이다.

위와 같은 기준은 유럽공동체 위원회의 規則과 비교해 볼때 너무 느슨하고 따라서 외국의 기술제공자에게 너무 유리하게 되어 있는 것이 아닌가 하는 느낌이 든다. 즉, 유럽공동체 내에서 제3의 실시권자에게 特許發明의 실시가 허락된 會員國內에서, 계약대상 제품

13) 公證거래위원회 국제계약 고시 제4조 제3호

이 그러한 회원국에서 동일한 특허권에 의하여 보호되고 있는 한, 실시권자가 계약대상인 제품을 시장에 판매하기 위한 積極的인 政策(active policy)을 추진하지 아니하고 특히 그러한 영역의 시장을 겨냥한 廣告라거나 支店 등의 販賣店舖의 設置 등의 행위를 하지 아니한다고 하는 義務를 규정하는 것을 허용하고 있어서, 허용되는 조항의 범위가 아주 좁게 규정되어 있고, 따라서 廣告行爲나 支店 設置와 같은 積極的 販賣行爲를 하지 않고 제3의 수출업자가 수출하는 것도 방지해야 할 의무를 부과하는 것은 허용되지 않는 것으로 규정하고 있다.¹⁴⁾ 또한, 유럽공동체 내에서 제3의 실시권자에게 특허발명의 실시가 허락된 회원국내에서는, 특허권자 또는 그 제3의 실시권자가 유럽공동체 시장에서 최초로 그 제품을 판매한 날로부터 '5년 이내의 기간' 동안, 실시권자가 계약대상인 제품을 공동체내의 다른 시장에 수출하는 행위를 하지 아니한다고 하는 義務를 부과하는 것과 같이 5년이라고 하는 기간제한을 정하여 수출제한을 허용하고 있기 때문에,¹⁵⁾ 그러한 기간 제한이 없거나 5년을 초과한 기간에 걸쳐서 수출을 제한하는 계약조항은 허용될 수 없는 것이다. 이러한 유럽공동체 위원회 規則과 우리나라의 공정거래위원회 告示를 비교해 볼때에, 수출에 보다 많이 의존해야 하는 우리나라의 경우에 輸出制限에 대하여 보다 너그러운 규제를 할 이유는 없기 때문에, 현행 告示의 내용을 改正하여 보다 엄격한 요건하에서만 수출제한을 허용하도록 해야 할 것이 아닌가 생각된다.

(2) 獨占規制法 違反行爲

그러나 이러한 지역이외의 地域에 관한 販賣·輸出 또는 販賣窓口的 制限은 競爭制限에 해당되는 것으로서 독점규제법 위반에 해

14) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84) 제1조 제1항 제5호 및 제3조 제11항

15) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84)

당된다. 따라서, 예컨대, 수출용 특허제품에 대한 실시료 또는 기술료(royalty)와 내수용 특허제품에 대한 實施料(royalties)를 상이하게 규정하는 경우 또는 특정지역에 판매되는 제품에 대한 實施料를 差別的으로 規定하는 경우에, 그러한 기술료 차별의 수준이 실질적으로 수출이나 특정지역에의 판매를 제한하는지 여부 그리고 그러한 差別에 合理的인 理由가 있는지 아니면 단순한 市場分割 내지 競爭制限을 위한 것인지 여부에 따라 판단되어야 할 것이다. 그리고 앞에서 검토한 바와 같이 現행 告示를 改正하여 5년등의 기간제한 등을 규정하게 되면 그 이상으로 수출제한 등의 판매지역이나 판매창구를 제한하는 계약조항은 허용될 수 없는 독점규제법 위반에 해당될 수 있을 것이다.

3. 販賣의 數量과 價格 등의 制限

우리나라 公正去來委員會 국제계약 고시는 “계약제품에 대하여 기술도입자의 販賣數量, 販賣價格, 再販賣價格을 制限하는 경우”를 불공정거래행위로 규정하고 있다.¹⁶⁾

(1) 適用除外

國際契約 告示는 동시에 판매·수출이 제한되는 지역에 대하여 기술도입자의 판매·수출을 허용한 경우로서 당해 제한지역에 판매·수출하는 경우에는 판매수량, 판매가격, 재판매가격 등의 제한도 허용된다고 규정하고 있다. 이러한 적용제외는 앞에서 설명한 판매·수출지역의 제한이 일정한 지역에 허용되는 것과 똑같은 이유를 가지고 있다. 국제계약 고시는 판매수량 제한이 모두 불공정거래행위라고 규정하고 있는 것처럼 보이지만, 보다 구체적으로 분류하자

16) 공정거래위원회 국제계약 고시 제5조 제3호

면 最低數量制限과 最高數量制限을 구별하여 最低數量制限은 허용되는 것으로 규정하여야 할 것으로 보인다. 특허발명 실시권자로 하여금 최소한 일정량의 판매를 하여야 한다는 계약조항은 販賣를 促進하고 나아가서 競爭을 높이는 효과를 가지고 있기 때문에 독점 규제법으로부터 適用除外되어야 할 조항으로 보인다. 예컨대, 일정한 最低販賣量을 달성하지 못하면 專用實施權(exclusive license)계약을 취소하고 通常實施權(Non-exclusive license)만을 허락하겠다는 조항이라거나, 판매량이 늘어남에 따라 技術料率을 引下하도록 규정하는 조항 (이른바 Volume discount 조항), 또는 일정량의 최저판매량을 상정하여 一定額의 經常技術料를 先給하게 하는 조항 등은 모두 적용제외의 대상으로 되어야 할 것이다. 참고로 일본의 運用基準도 최저제조수량과 최저판매수량에 관한 계약조항은 불공정거래방법에 해당하지 아니하는 사항으로 열거하고 있고 유럽공동체 위원회 規則도 최저수량의 제조 또는 최저회수의 작업에 관한 의무를 규정하는 것은 허용될 수 있다고 규정하고 있다.¹⁷⁾

(2) 獨占規制法 違反行爲

最低販賣數量의 制限과는 달리, 最高販賣數量을 制限하는 것은 시장에서의 供給을 制限하는 결과로 될 수 있고, 供給制限은 전형적인 獨占의 弊害의 하나이기 때문에, 최고판매수량의 제한은 독점 규제법 위반행위에 해당된다. 판매가격의 제한도 특허제품의 시장에 있어서의 價格競爭을 불가능하게 만들고 재판매가격의 제한도 도매업자나 소매업자의 競爭手段의 근간인 價格決定의 自由를 制限하여 가격경쟁에 심각한 악영향을 미치기 되기 때문에, 獨占規制法 違反에 해당된다. 참고로 일본의 運用基準도 판매가격의 제한과 재판매가격의 제한은 불공정거래방법에 해당되는 것으로 될 우려가 강한 사항으로 열거하고 있다.

17) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84) 제2조 제1항 제2호

4. 排他的 條件에 의한 競爭制限

(1) 現行 告示의 內容

排他的 條件 즉, 競爭製品의 取扱을 制限하거나 競爭技術의 使用을 制限함으로써 競爭을 制限하는 경우에 대하여, 우리나라 공정거래위원회 국제계약 告示는 비교적 자세한 규정을 두어서 다음과 같은 行爲類型을 規制하고 있다.¹⁸⁾

“계약기술을 독점적으로 제공하지 않으면서 계약기간동안에 계약제품 또는 계약기술과 경쟁적이거나 유사한 제품의 취급 또는 기술의 사용을 제한하는 경우”

“계약기간이 만료되거나 조기종료된 이후에 상당기간동안 경쟁적이거나 유사한 제품의 취급 또는 기술의 사용을 제한하는 경우. 다만, 기술도입자의 귀책사유에 기인하여 계약이 조기 종료된 경우로서 당초 계약기간 이내의 기간동안 제한하는 경우는 그러하지 아니하다.”

“기술도입자가 계약기간동안에 계약기술을 사용하여 제조 또는 판매한 계약제품 이외의 제품에 대하여 기술사용료를 부과하는 경우”

排他的條件에 의한 競爭制限은 契約相對方인 사업자의 營業活動이나 生産活動을 不當하게 拘束한다는 의미에서 경쟁제한에 해당될 뿐만 아니라 관련시장에 새로이 進入하고자 하는 제3자의 경쟁도 제한한다는 점에서 규제의 필요성이 명백한 것이다. 우리나라 공

18) 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준 제5조 제4호, 제5호, 및 제8호

正去來委員會가 91년에 계약기간중의 경쟁제품 취급제한 등으로 시정한 사례는 기술도입계약의 경우 3건이 있고, 契約期間 滿了후의 경쟁기술 사용제한 등으로 시정한 사례는 기술도입계약의 경우 6건 있었다.¹⁹⁾ 경쟁제한은 경쟁적인 기술이나 제품의 사용이나 취급을 제한하는 경우 뿐만아니라 부당한 技術料 算定方式에 의하여 이루어지기도 한다. 우리나라 고시가 “계약제품 이외의 제품에 대하여 기술사용료를 부과하는 경우”를 불공정거래행위로 열거하고 있는데, 기술도입자가 생산한 모든 제품에 대해 契約技術을 사용하든 않든 기술료를 부과하면 기술도입자는 다른 기술을 사용할 인센티브가 없어지게 되고, 따라서 기술도입자는 제3자의 경쟁기술의 가격이 저렴하더라도 부득이하게 기술제공자 (契約相對方)의 技術에 依存해야 하므로 중대한 경쟁제한에 해당될 수 있는 것이다.

(2) 問題點 및 改善方案

현행 국제계약 고시가 위에서 소개한 것처럼 경쟁제한에 관한 자제한 규정은 두고 있지만, 競爭制限에 대한 규제로서 불충분하다는 지적이 있을 수 있다. 예컨대, 현행 고시는 규제대상의 범위를 축소하여 “계약기술을 독점적으로 제공하지 않으면서” 경쟁적인 제품이나 기술의 사용 또는 취급을 제한하는 경우에 한하여 불공정거래행위인 것으로 규정하고 있다. 여기에서 계약기술을 독점적으로 제공하지 않는 형태의 기술도입계약이라고 함은 특허발명 등에 관한 通常實施權의 허락을 의미한다. 물론 通常實施權을 허락하면서 경쟁적인 기술의 사용을 금지하는 것이 불공정거래행위에 해당되는 것이 보다 명백하겠지만, 통상실시권을 허락하는 경우 뿐만아니라 專用實施權을 허락하는 경우에도 경쟁제한이 불공정거래에 해당될 수

19) “지적소유권의 남용규제를 위한 현행법제개선방안”에 관한 전문가 회의 (1992년 11월 19일 한국법제연구원 주최)에서의 李 星求사무관(공정거래위원회)발표내용

있다는 것도 부인할 수 없는 것이다. 문제는 전용실시권을 허락한 경우에도 특허권자 등이 市場支配的 지위에 있는 경우에는 경쟁적인 기술 등의 사용제한이 명백한 경쟁제한에 해당될 수 있다는 점이다. 따라서 명백한 불공정거래행위 유형의 하나로서 市場支配的地位에 있는 기술제공자에 의한 경쟁제한을 열거하고, 市場支配的地位에 있지 아니한 기술제공자에 의한 경쟁제한은 구체적인 영향 분석을 통해서 규제하도록 하고, 나아가서 프랜차이스계약에서처럼 경쟁제품의 취급으로 인하여 계약제품의 品質이나 그에 관련된 信用이 저하될 수 있는 경우도 있으므로, 계약제품의 品質 또는 信用의 維持를 위하여 필요한 범위내에서의 경쟁제한

은 허용되는 것으로 규정하는 것도 검토해 볼 가치가 있을 것이다.

현행고시에 있어서 또 한가지 문제되는 점은, 競爭制限은 경쟁적인 제품이나 기술의 사용이나 취급의 제한을 통해서만 이루어지는 것이 아니라 競爭的인 營業을 禁止함으로써 이루어지는 경우도 많은데 그에 관한 아무런 언급이 없다는 점이다. 競爭禁止의 하나로 경쟁적인 기술개발이나 경쟁적인 제품생산을 금지하는 것을 볼 수 있다. 다시 말해서, 기술도입자가 스스로 경쟁적인 기술을 개발하거나 경쟁적인 제품을 생산함으로써 경쟁적인 營業을 할 수가 있는데, 이러한 경쟁적 기술 개발을 금지한다든지 또는 경쟁적 제품의 생산을 금지하는 행위도 명백한 경쟁제한의 하나로 규정해야 할 것이 아닌가하고 생각된다. 이런 관점에서 유럽공동체 위원회 규칙이, 研究 및 開發, 製造, 發明의 利用, 販賣 등에 있어서 유럽공동체 內에서의 경쟁을 금지하는 계약조항을 허용하지 않고 경쟁법 위반의 하나로 열거하고 있는 것²⁰⁾을 참고할 필요가 있다.

20) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84) 제3조 제3호

5. 不當한 實施料 算定

우리나라 공정거래위원회 국제계약 告示는 부당한 실시료 (royalteis) 산정의 규제를 위하여 다음과 같은 행위를 불공정거래행위 유형으로 열거하고 있다²¹⁾.

“기술사용료의 산정방식을 계약서에 명시하지 않고 기술제공자가 일방적으로 정하도록 하는 경우”

“기술도입자가 계약기간동안에 계약기술을 사용하여 제조 또는 판매한 계약제품 이외의 제품에 대하여 기술사용료를 부과하는 경우”

特許發明의 경우에는 특허법에 特許發明實施許諾이라는 용어가 사용되고 따라서 특허발명을 실시한 대가는 實施料가 될 것이기 때문에 告示에 나오는 技術使用料는 특허발명에 관한 실시료를 의미하는 것이다. 계약제품 이외의 제품에 대하여 기술사용료를 부과하는 행위에 대하여는 전술한 경쟁제한의 하나로 설명된 바 있다. 부당한 實施料 算定은 또한 위에 열거된 두가지 행위 뿐만 아니라 존속기간이 만료된 특허발명에 대하여 실시료를 부과하는 경우도 포함되어야 하는 것이 아닌가 하고 생각된다. 또한 실시권자에 따라서 상이한 실시료를 부과함으로써 실시권자에 대한 차별적 취급을 도모하고 결과적으로 競爭制限을 초래하는 행위도 불공정거래에 해당될 위험이 있는 행위로 열거할 필요가 있을 것이다. 다만, 일본의 운용기준에도 나타난 바와 같이, 계약기술, 즉 특허발명이 제조공정의 일부에 사용되는 경우 또는 부품에 관계된 것인 경우 계산 등의 편의상 당해 특허 또는 부품을 사용한 최종제품의 제조·

21) 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준 제5조 제7호 및 제8호: 유럽공동체 위원회 규칙도 유사한 규정을 두고 있다.

판매수량 또는 제조·판매액을 실시료의 산정기초로 하거나 특허제품의 제조에 필요한 원재료, 부품 등의 사용수량 또는 사용회수를 실시료의 산정기초로 하는 것은 不公正去來行爲에 해당되지 아니하고 허용되는 것으로 규정해 둘 필요도 있을 것이다.

6. 特許權 無效主張의 禁止

특허권자와 실시권자와 사이에 체결되는 특허발명 실시허여계약 중에는, 실시권자로 하여금 특허의 有效性을 다툴 수 없다고 하는 (즉, 無效를 주장할 수 없다고 하는) 규정을 두는 경우가 있는데, 이러한 特許權 無效主張의 禁止에 관한 계약조항이 독점규제법 위반에 해당되는지 여부가 현행 고시하에서는 전혀 불분명한 실정이다. 特許權 無效主張의 禁止에 관하여 아무런 규정이 없는 우리나라에서는 그 효력에 관하여 견해가 반드시 일치할 수는 없을 것이다. 우선, 特許發明實施許與契約의 당사자들은 명문의 계약조항이 없더라도 대부분의 경우에 계약의 목적을 달성하기 위하여 협력하여야 특별한 관계하에 있는 것이기 때문에, 계약요소의 하나인 特許權의 유효성을 다투는 행위는 그러한 契約當事者들이 가지는 信義誠實義務에 반하는 것이라고 보는 견해에 의하면, 特許權 無效主張의 禁止는 계약당사자들의 신의성실 의무를 반영한 유효한 계약조항이라고 볼 것이다.²²⁾ 그러나, 特許權 無效主張의 禁止가 있으면, 본래 실시료를 지급하지 아니하고 자유로이 사용할 수 있는 기술에 대하여 특허실시권자가 실시료를 계속 지급하도록 함으로써 특허권자가 부당하게 특허실시권자에게 不利益한 去來條件을 강요하는 것으로 될 것이다. 또한 본래 특허를 받지 아니한 기술에 대

22) 독일의 경쟁제한금지법도 동일한 견해에 입각하여 特許權 無效主張을 禁止하는 계약조항이 범위반에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다 (제20조 제2항 제4호).

하여 특허가 계속 유효한 것으로 존속하는 것처럼 다른 사업자에 의한 동일한 技術의 使用을 排除함으로써 競爭을 制限하게되기 때문에 명백한 불공정거래행위로 보아야 할 것이다. 또한 特許權 無效事由가 있음에도 불구하고 당사자 사이의 합의에 의하여 특허권의 무효를 주장할 수 없게 하는 것은 특허권이 부여되지 말았어야 할 기술에 대하여 특허권이 계속 有效한 것으로 推定되도록 강요하는 이른바 特許權濫用에 해당되기도 하는 것이다. 따라서, 特許權者가 信義誠實의 원칙이나 禁反言의 원칙을 濫用하여 特許權 無效主張의 禁止를 합리화하도록 허용하는 것보다는, 特許權濫用의 방지 또는 競爭制限을 금지한다는 차원에서 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙에 대한 예외를 인정할 필요가 있고, 特許權 無效主張의 禁止條項에도 불구하고 實施權者가 특허권의 유효성을 자유로이 다룰 수 있도록 허용해주어야 할 것이다.

참고로 일본 공정거래위원회의 運用基準에 의하면, 特許權 有效性 不爭義務에 관한 계약조항은 불공정한 거래방법에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항의 하나로 되어 있고, 유럽공동체 위원회 規則은 특허권의 유효성을 다투는 것을 금지하는 조항을 禁止對象 (black list)의 하나로 열거하고 있다.²³⁾ 또한 美國 判例에 의하면 特許權 無效主張禁止의 條項은 無效이고 그러한 조항에도 불구하고 실시권자는 실시대상인 특허의 유효성을 다퉴수 있다고 한다.²⁴⁾ 즉, 特許無效主張禁止에 관한 계약규정에도 불구하고, 미연방대법원은 특허의 無效를 다투는 때로부터 實施料의 支給을 中止할 수 있도록 허용해줌으로써, 특허의 유효성에 관한 사법심사를 되도록 早期에 할 수 있도록 유도하는 것이 특허법정책에 부합하기 때문에 특허권무효주장금지의 조항은 무효라고 판시한 것이다. 이것은 특허의 讓渡人이 후에 자신의 특허가 무효라고 주장하면서 특허침해에 대한 항변을 하는 것이 금지되는 것²⁵⁾과 대조된다. 이러한 차이는,

23) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84) 제3조 제1호

24) Lear v. Adkins, Inc., 395 U.S. 653 (1969)

특허발명실시허여계약의 경우에는 특허의 무효주장이 금지된다면 실시권자는 무효일지도 모르는 특허권에 대해서 실시료를 지급해야 한다는 모순이 있지만, 특허권의 讓渡의 경우에는 讓渡人이 이미 자신의 특허권의 대가 즉, 讓渡對價를 받았기 때문에 禁反言의 原則에 대한 예외를 인정할 필요가 크지 않다는 점이다.

우리나라에는 특허권무효주장금지조항에 관한 판례는 없지만, 商標權取消審判請求를 못하도록 금지한 계약조항이 상표법의 취지에 반하는 것으로 무효라고 확인한 판례가 있다. 즉, 商標使用契約을 체결할 당시에 상표권자와 사용자와의 사이에 동 사용계약이 해지된 이후에는 계약대상인 등록상표를 사용하지 아니하거나 사용계약이 해지된 이후에는 그 사용사실을 이유로 하여 계약상표에 대한 상표권의 유효성을 다투지 않기로 하는 취지의 약정을 한 경우에 대하여, 大法院은 그러한 商標權不爭條項에도 불구하고 이해관계인은 상표권취소소심판을 청구할 수 있다고 판시하였다.²⁶⁾ 대법원은, 이와같은 상표권부쟁조항을 허용하게 되면 상표권자의 상표부정사용을 방지하기 위한 제재적 제도로서 마련된 商標取消制度를 당사자사이의 합의에 의하여 임의로 배제할 수 있다는 결과가 될 뿐만 아니라 상표권자의 위법행위를 조장할 위험마저 있기 때문에, 그러한 상표권부쟁의무조항은 효력을 가지지 못한다고 판시한 바 있다.

현행 고시는 전술한 바와 같이 특허권무효주장금지에 대한 아무런 규정을 두고 있지 않고, 오직 “國際契約 慣例에 비추어 부당하게 기술도입자에게 不利益이 되도록 계약조건을 설정하는 경우”²⁷⁾의 하나로 보아서 규제할 수 있을 뿐인데, 國際慣例가 무엇인지도 불분명한 경우가 많고 外國業者의 입장에서 보면 국내 기술도입자에게 불이익이 되는 경우만을 규제하도록 마련되어 있기 때문에 外國業者를 差別取扱하기 위한 규정이라고 하는 비난을 받아 온 문제

25) *Diamond Scientific, Co. v. Ambico, Inc.*, 848 F. 2d 1220 (F. Cir. 1988)

26) 大判 86후78 (1987. 10. 26. 제4부 判決)

27) 국제계약상의 불공정거래행위등의유형및기준 제5조 제13호

의 규정인 것이다. 우리나라 大法院의 商標權不爭義務條項에 관한 판례에 비추어 보면, 特許權無效主張禁止의 조항도 유사한 취급을 받을 수 있고, 따라서 공정거래위원회의 고시를 개정함에 있어서 독점규제법 위반행위의 하나로 명문의 규정을 두는 것도 바람직 할 것이다.

7. 改良技術의 讓渡, 特許共同利用, 및 相互許與

特許權無效主張禁止條項에 있어서와 마찬가지로, 특허권자와 실시권자와 사이에 체결되는 특허발명 실시허여계약중에, 실시권자로 하여금 改良技術의 一方的 讓渡를 의무화하거나, 2인 이상의 특허권자들이 보유하고 있는 2이상의 특허발명을 相互 實施許諾을 통하여 이용하도록 하거나 또는 그와 동시에 계약당사자 이외의 제3자에게는 실시허락을 해주지 않기로 합의하는 경우가 많은데, 그러한 조항들이 獨占規制法 違反에 해당되는지 여부에 관한 아무런 규정이 없는 실정이다. 이러한 조항들에 대하여도 일정한 기준을 마련하여 명백히 금지되는 경우와 명백히 허용되는 경우 또는 구체적인 사안에 따라서 판단되어야 할 경우 등으로 나누어 규정하는 것이 豫防의 效果와 일정한 契約條項의 獎勵 效果를 도모할 수 있을 것이다.

구체적인 기준으로서, 예컨대 改良技術의 경우에, 特許權者와 實施權者(licensee)가 동일한 조건으로 쌍방 모두 改良發明에 관한 특허실시권을 허락해주도록 하는 약정은 허용되는 것으로 볼 수 있는 반면에, 실시권자가 개량기술을 일방적으로 특허권자에게 양도하거나 실시허락을 해주어야 하는 約定 (Grant-back clause)은 明白한 불공정거래행위로 볼 수 있을 것이다. 참고로 유럽공동체 위원회 規則도 계약당사자들이 개량발명 등에 관하여 상호실시허락을 해주도록 하는 조항은 許容될 수 있는 대상(grey list)의 하나로 열

거하고 있지만, 실시권자가 一方的으로 특허권자에게 改良發明 등에 관한 양도 또는 실시허락을 해주도록 하는 의무조항은 禁止對象 (black list)의 하나로 열거하고 있는 것이다.²⁸⁾ 또한 2인 이상의 특허권자들이 자신들이 보유하고 있는 2이상의 특허발명을 相互實施許諾(cross-license)을 통하여 이용하도록 하는 약정은 그 구체적인 영향을 분석하여 競爭制限的인 結果를 초래하는 경우에는 독점규제법 위반으로 될 것인데 반하여, 2인 이상의 특허권자들이 자신들이 보유하고 있는 2이상의 특허발명을 서로 자유로이 이용하도록 함과 동시에 계약당사자 이외의 제3자에게는 계약대상 특허발명에 관한 실시허락을 해주지 않기로 하는 共同利用約定(patent pooling)은 明白한 競爭制限 行爲로서 독점규제법 위반이 명백한 경우의 행위 유형으로 열거될 수 있을 것이다.

8. 기타 獨占規制法 違反行爲

特許法과 獨占規制法과의 관계는 위에서 살펴본 바와 같은 特許發明實施許與契約을 둘러싼 獨占規制法 違反行爲 뿐만 아니라 기타의 독점규제법 위반행위를 통해서도 살펴볼 수 있을 것이다. 예컨대, 특허권자가 市場支配的 地位에 있는 경우에 특허권의 남용이 시장지배적 지위의 남용으로 되는 경우도 있을 것이고 特許權의 取得을 통하여 經濟力의 集中이 초래되는 경우도 있을 수 있기 때문이다. 위에서 자세히 검토한 여러가지 행위 유형 가운데 市場支配的 地位의 濫用에 해당되는 행위도 있을 수 있을 것이지만, 그 이외의 행위 가운데에서도 시장지배적 지위를 가진 특허권자가 자신의 시장지배적 지위를 최대한으로 활용하여 독점적이윤을 확보하기 위하여 타인에게 특허발명의 실시허락을 拒絶하는 경우가 그 예로

28) 유럽공동체 위원회 규칙 (Reg. No. 2349/84) 제2조 제1항 제10호 및 제3조 제8호

될 수 있을 것이다. 또한, 企業結合 또는 經濟力集中은 株式의 取得이나 營業의 讓受를 통하여 이루어지지만, 營業의 양수는 고정자산의 전부 또는 주요부분의 양수를 통해서도 이루어질 수 있기 때문에²⁹⁾ 特許權이 營業資產의 전부 또는 주요부분을 구성하고 있는 中小企業으로부터 그 특허권을 양도받음으로써 企業結合의 效果가 있는 경우에는 독점규제법 위반에 해당된다고 볼 수 있을 것이다. 이와같이 특허발명 실시허여계약이외에도 특허권과 관련하여 독점규제법 위반행위가 초래될 수 있기 때문에, 현행의 告示를 改正한다면 위와같은 행위도 모두 포함한 규정을 둘 수 있도록 개정하면 보다 바람직 할 것이다.

III. 營業秘密의 利用許諾에 관한 規制

1. 問題點

우리나라 不正競爭防止法에 의하면, 營業秘密이라고 함은 '공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 經濟的 價値를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 秘密로 유지된 生産方法, 販賣方法 기타 營業활동에 유용한 技術上 또는 經營上의 情報'를 말한다.³⁰⁾ 營業秘密(trade secrets)의 利用許諾에 관한 독점규제법 적용을 위하여는 현행 공정거래위원회의 告示에 다음과 같은 행위유형을 불공정거래

29) 독점규제및공정거래에관한법률 제7조

30) 不正競爭防止法 제2조 제2호; 日本 공정거래위원회의 운용기준은 노우하우라이센스에 관한 運用基準이 적용되는 노우하우는 産業上의 技術에 관한 것에 한정하는 것으로 규정하고 있지만, 경영상의 비밀을 제외할 절대적인 필요는 없으므로 여기에서는 포함하기로 한다.

행위 유형으로 열거하고 있다.³¹⁾

“공업소유권등의 배타적인 권리 이외의 기술 또는 계약체결 당시에는 배타적인 권리였으나 당해 권리의 효력이 소멸한 기술에 대하여 계약기간이 만료되거나 조기종료된 이후에 계속적인 사용을 제한 또는 금지하는 경우. 다만, 기술도입자의 귀책사유에 기인하여 계약이 조기종료된 경우에는 그러하지 아니하다.”

이러한 규정은 근본적으로 營業秘密 자체에 대한 지적소유권법적 보호가 없는 것을 전제로 하여 마련된 것으로서, 知的所有權法的 保護가 없기 때문에 계약기간이 만료되어서 계약에 의한 보호가 종료되면 영업비밀의 이용도 자유로이 할 수 있는 것으로 보고 마련된 것이다. 지적소유권법적 보호가 없는 기술의 경우에는, 계약기간이 만료된 이후에 그러한 기술의 이용을 금지하는 계약조항은 기술보유자에 의한 독점규제법 위반행위로 볼 수도 있었을 것이다. 따라서 계약기간 만료후의 계약기술 사용제한에 관하여 우리나라 공정거래위원회가 시정을 요구한 事例는 91년 중 기술도입 계약의 경우 9건으로 비교적 많은 편이었다.

그러나 營業秘密의 보호를 위하여 1991년 12월 31일에 不正競爭防止法이 대폭적으로 改正되었고, 改正된 不正競爭防止法이 시행되고 있는 현재로서는 공정거래위원회의 告示가 부정경쟁방지법의 취지에도 반하고, 또한 계약기간 만료후의 기술사용제한을 규제하더라도 계약기간을 장기화 함으로써 그러한 규제를 회피하려 시도할 것이므로 規制의 實效性에 의문이 제기되며, 동시에 外國의 기술제 공자로부터 많은 항의를 받아서 通商摩擦의 원인이 되고 있다. 따라서 영업비밀의 보호를 위한 부정경쟁방지법 개정을 고려하여 공정거래위원회의 告示를 개정해야 할 필요가 절실한 것이다.

31) 告示 제5조 제6호

2. 改善方案

營業秘密이 不正競爭防止法에 의하여 보호받게 된 현재로서는, 契約期間 滿了후의 영업비밀 이용금지를 규제하는 규정은 삭제하고, 영업비밀의 이용허락계약의 구체적인 조항들을 면밀히 검토하여 허용되는 조항들과 독점규제법 위반으로 허용될 수 없는 조항들로 구별할 수 있는 기준을 마련할 필요가 있다. 營業秘密의 경우에는 契約當事者들이 秘密性을 維持하도록 노력하는 것이 가장 중요한 과제의 하나이기 때문에, 영업비밀의 이용허락계약내에 이용자(즉, 기술도입자)가 秘密維持義務를 가지도록 규정하는 것은 명백히 허용되는 규정이라고 보여진다. 또한 특허발명의 실시허락의 경우에서와 마찬가지로, 영업비밀의 秘密性 또는 公知性(즉, 특허요건에 상응하는 營業秘密保護의 前提要件)을 다투는 것을 금지하는 계약조항은 독점규제법 위반에 해당될 수 있겠지만, 영업비밀의 공지성을 주장하는 때에 영업비밀 보유자가 계약을 해제할 수 있다고 하는 규정은 합리적인 규정으로 허용되는 것으로 볼 수 있다. 영업비밀의 비밀성을 다투거나 공지성을 주장하는 것을 금지하는 계약조항은 본래 實施料를 지급함이 없이 자유로이 실시할 수 있는 기술 즉, 公知의 技術에 대하여 합리적인 기간을 초월하여 기술도입자가 실시료를 계속 지급하도록 함으로써 기술제공자가 부당하게 기술도입자에게 不利益한 去來條件을 설정하는 것으로서 독점규제법 위반으로 될 수 있는 것이다. 또한 영업비밀 이용허락계약이 명백히 독점규제법 위반으로 되는 경우의 하나로서, 계약기술이 제3자에게도 널리 알려져서 公知의 기술로 되었음에도 불구하고 기술도입자에게 계속 기술이용료를 지급하도록 강요한다든지 이용을 금지하는 약정은 독점규제법 위반으로 된다. 기술도입자의 歸責事由에 의하지 아니하고 계약대상 영업비밀이 公知의 사실로 된 후에는 누구라도 자유로이 당해 기술을 이용할 수 있어야 하는 것이다.

IV. 著作物의 利用許諾에 관한 規制

1. 著作物 販賣의 制限

外國人 著作物의 보호가 강화되고 컴퓨터프로그램도 저작물의 하나로 보호되게 되었기 때문에 著作物利用許諾 또는 著作權導入契約과 그에 따른 경쟁제한도 늘어나게 되었다. 여기에 저작물의 이용 허락에 관한 규제가 중요한 의미를 가지게 되는데, 저작물 판매의 제한 가운데 再販賣價格維持에 관하여는 독점규제법이 예외적으로 허용하고 있고, 재판매가격유지를 제외한 著作物販賣制限에 관하여 우리나라 공정거래위원회의 告示는 다음과 같은 행위유형을 독점규제법 위반으로 규정하고 있다.³²⁾

- “가. 저작권도입자의 국내 판매지역 또는 판매상대방을 부당하게 제한하는 경우
- 나. 저작권도입자가 저작권의 실시를 허여받은 지역(이하 ‘계약 지역’이라 한다)밖으로 재판할 가능성이 있는 고객에 대하여 판매하는 것을 부당하게 제한하는 경우
- 다. 부당하게 판매수량을 제한하거나 판매상대방별로 판매수량을 할당하는 경우
- 라. 판매가격 또는 판매방식을 부당하게 제한하는 경우”

위에 열거된 販賣制限에 관한 규정에 대하여는, 特許發明의 實施許諾과 관련된 독점규제에 관한 규정에 대한 설명이 거의 그대로 적용될 수 있을 것이다. 따라서, 저작물 판매의 제한에 관하여도 일정한 경우에 허용되는 행위유형과 명백히 금지되는 행위유형으로

32) 獨占規制및公正去來에 관한法律 제29조: 국제계약상불공정거래행위등의 유형및기준 제6조 제1호

구별하여 검토하여 볼 수 있을 것이다. 그에 관한 설명은 특허발명 실시허락에 관한 설명과 중복되므로 여기에서는 생략한다.

2. 競爭的 著作物의 取扱制限

(1) 公正去來委員會 告示

특허발명의 실시허락의 제한에 관하여 설명한 바는 거의 그대로 경쟁적 저작물의 취급제한에 대하여도 적용될 수 있을 것이다. 다만, 著作物의 경우에는 특허발명의 실시허락의 경우보다 훨씬 완화된 기준을 마련하여 다음과 같은 행위유형을 獨占規制法 違反으로 규정하고 있다³³⁾.

“계약기간이 만료되거나 조기종료된 이후에 상당기간동안 유사한 저작물의 취급을 제한하는 경우. 다만, 저작권도입자의 귀책사유에 기인하여 계약이 조기종료된 경우에는 그러하지 아니하다.”

“계약지역내에서 저작권도입자에게 저작권제공자의 계약저작물 이외의 다른 저작물에 대한 보호의무를 부과하거나, 저작권제공자의 경쟁사업자의 저작물에 대한 감시의무를 부과하는 경우”

위에 열거된 행위유형을 통해서 볼 수 있는 것처럼 저작물 이용허락의 경우에는 계약기간 중의 類似한 著作物을 취급하는 행위에 대하여는 아무런 규정이 없고, 競爭的인 著作物에 관하여는 監視義務를 부과하는 경우만을 독점규제법 위반행위로 열거함으로써 특허

33) 告示 제6조 제2호 및 제3호

발명의 실시허락의 경우보다 훨씬 더 느슨한 규정을 두고 있다. 그러나 저작물 이용허락에도 특허발명의 실시허락의 제한에 관한 규정처럼 보다 자세하고 구체적인 행위유형을 구별하여 규정할 필요가 있을 것이다.

(2) 不當한 著作物利用料 算定에 의한 競爭制限

또한 특허발명의 실시허락의 경우에는 계약제품이외의 제품에 대하여 技術使用料를 부과하는 것을 독점규제법 위반으로 규정함으로써 技術使用料의 차이에 의한 경쟁제한을 규정하고 있는데 반하여 저작물이용허락에 관하여는 그러한 규정도 없는 실정이다. 그러나 저작물의 경우에도 契約著作物이외의 제품에 대하여 저작물이용료를 부과하는 경우가 있을 수 있고, 그러한 행위는 결국 불필요한 저작물이용료의 부담으로 인하여 경쟁적인 저작물의 이용을 부당하게 抑制하여 競爭制限으로 될 수 있기 때문에, 독점규제법 위반의 하나로 규정해둘 필요가 있다. 예컨대, 個人用컴퓨터(PC)을 위한 運用體制프로그램(Operating System Program)의 도입에 있어서, 프로그램 제공자가 著作物利用料를 산정함에 있어서, 프로그램제공자가 제공하는 프로그램을 사용하는 컴퓨터모델의 생산량에 따라서 저작물이용료를 산정하는 것이 아니라, 기술도입업자가 생산한 모든 모델의 컴퓨터에 대하여 저작물이용료를 부과한다면, 이러한 저작물이용료의 부과는 저작물도입자로 하여금 경쟁적인 운용프로그램을 사용하지 못하도록 구속하는 전형적인 경쟁제한행위에 해당되기 때문에 독점규제법 위반으로 규제할 필요가 절실한 것이다. 이러한 경우 국내의 프로그램 도입업자가 가격이 싼 경쟁사의 운용프로그램을 채용한 새로운 모델의 컴퓨터를 개발하려고 하여도 이중적인 저작물이용료부담으로 인하여 감당할 수 없고 결국 오로지 기존의 운용프로그램에 의존해야 하는 심각한 경쟁제한이 초래되는 것이다. 특히 외국의 프로그램제공자가 마이크로소프트(Microsoft)

社와 같이 도스프로그램의 공급에 관하여 시장지배적 지위를 가지고 있는 경우에는 부당한 기술사용료 산정방식에 의하여 심각한 경쟁제한이 초래될 수 있다.

(3) 競爭的 著作物 創作의 制限

競爭的 著作物 創作의 制限에 관하여도 공정거래위원회 국제계약 고시는 아무런 언급이 없지만, 저작물이용허락의 조건으로서 競爭的 著作物 創作을 制限하는 것은 명백한 著作權濫用으로서 독점규제법위반에 해당될 것이다. 경쟁적 저작물 창작의 제한은 저작물의 창작을 유도하고 장려하기 위하여 마련된 저작권법의 범목적에 반하고, 동시에 경쟁적 저작물의 창작을 통하여 경쟁을 하고자 하는 잠재적 경쟁업자의 시장 진입을 억제하는 독점규제법 위반행위인 것이다.

3. 끼워팔기

저작물의 이용허락의 경우에도 특허발명의 실시허락의 경우와 마찬가지로 끼워팔기가 있을 수 있고 그 규제의 필요성도 마찬가지로 절실하다. 예컨대, 소프트웨어 공급업자는 저작권을 보유하고 있는데 소프트웨어 기술도입시에 그 사용대상 컴퓨터의 기종을 지정하거나 특정 컴퓨터 또는 기타 주변 기기의 구입을 강요할 수 있고, 이 경우에 소프트웨어 제공자가 사용기기를 제한하는 것이 다른 기종의 컴퓨터를 사용할 때에 발생하는 기술적인 문제를 방지하기 위하여 제한한다면 이른바 품질관리의 목적에 의하여 끼워팔기가 허용되었지만, 소프트웨어의 공급과 더불어 그 기능유지와 아무런 관련없는 하드웨어의 판매를 강요하는 것은 관련된 하드웨어 시장에서의 경쟁을 심각하게 제한하는 행위이고 명백한 독점규제법 위반

에 해당되는 것이다. 이와 같이 컴퓨터프로그램처럼 저작물에 해당되는 기술에 있어서의 저작물 이용허락에 관하여도 특허발명의 실시허락에서와 유사한 규제가 필요함에도 불구하고, 공정거래위원회 국제계약 告示는 저작물 이용허락에 있어서의 끼워팔기에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않다. 따라서 고시의 개정에서 신설해야 할 행위유형의 하나라고 보여진다.

V. 獨占規制法 違反의 私法的 效果

1. 問題點

독점규제법에 의한 규제가 효율적으로 이루어지기 위하여는 독점규제법 위반에 대하여 적절한 제재가 가해져야 할 것이다. 현행 독점규제법은 역사의 일천함으로 인하여 선진각국의 독점규제법과는 달리 독점규제법 위반행위의 제재를 전적으로 공정거래위원회의 판단과 처분에 맡기고 있다. 예컨대, 독점규제법은 동법 위반행위에 대하여 손해배상과 같은 民事的 制裁와 징역 등과 같은 刑事的 制裁를 규정하고 있지만, 민사적 제재는 공정거래위원회의 是正措置가 확정된 후에만 원용할 수 있고 형사적제제도 공정거래위원회의 告發이 있어야 비로소 이루어질 수 있도록 규정되어 있는 것이다.

34) 따라서 계약당사자들로서는 수동적으로 공정거래위원회의 판단과 처분을 기다리고 있거나 또는 분쟁이 법원으로 옮겨질 때 취할 수 있는 적극적인 행동의 하나로서 문제된 계약이 독점규제법 위반이기 때문에 무효라고 주장할 수밖에 없다. 그런데 문제는 우리나라

34) 獨占規制및公正去來에 관한法律 제57조 및 제71조

라 독점규제법이 독점규제법 위반행위의 효력에 대하여 자세한 규정을 두고 있지 않다는 점이다. 즉, 독점규제법 위반에 해당하는 '不當한 共同行爲'를 할 것을 약정하는 계약이나 협정 등은 당사자 사이에서는 무효로 된다³⁵⁾고 규정되어 있을 뿐이고, 그 이외의 경우에는 독점규제법 위반행위의 효력에 관하여 아무런 규정이 없기 때문에 전적으로 해석에 맡겨져 있는 실정이다.

2. 解釋論 및 立法論

우리나라 독점규제법하에서의 위반행위의 효과를 검토하기 위하여 참고로 다른 입법례를 본다. 유럽공동체의 경쟁법은 경쟁제한을 내용으로 하는 계약이나 협정 등은 무효라고 하는 명문의 규정을 두고 있고 시장지배적 사업자에 의한 남용에 해당되는 행위의 효력에 관하여는 아무런 규정이 없지만 그러한 남용에 해당되는 계약이나 협정이 무효라고 해석되고 있다.³⁶⁾ 또한 독일의 경쟁제한금지법은 경쟁제한적인 계약 등이 무효라고 일반적으로 선언하고, 카르텔계약고지배계약의 무효, 수직적가격구속계약의 무효, 시장지배적기업결합의 무효 등의 구체적 행위유형별로 무효임을 규정하고, 나아가서 특허발명과 영업비밀 등의 실시허락계약이 경쟁제한에 해당되는 경우에는 무효임을 명백히 규정하고 있다.³⁷⁾

이러한 외국 입법례와 해석론을 고려하여 우리나라의 독점규제법하에서의 위반행위의 효과와 관련하여서는 위반행위는 무효로 보아야 한다고 하는 견해도 있고, 다른 한편으로는 去來의 安全을 보다 중시하여 독점규제법에 규정된 제제조치는 별개로 하고 당사자 사

35) 獨占規制및公正去來에 관한法律 제19조 제2항

36) 유럽공동體 로마條約 제85조 제2항 및 Richard Whish, Competition Law (London: Butterworths, 1989), p. 314 참조.

37) 독일의 競爭制限禁止法(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung; GWB) 제1조 제1항, 제13조 제3항, 제15조, 제20조, 제21조, 제24조 제2항

이에서는 有效한 것으로 보아야 한다는 견해도 있다. 또 다른 절충적인 견해로 相對的無效說이 주장되는데, 상대적무효설도 두가지 견해로 정리될 수 있다. 즉, 문제된 행위의 이행이 이루어졌는지 여부에 따라 무효를 인정할 것인지 여부를 정하는 견해가 있는가 하면 위반행위 유형이나 위법의 정도에 따라 무효여부를 정하여야 한다는 견해로 나누어 볼 수 있다. 前者의 견해에 의하면, 독점규제법 위반행위의 이행을 재판상 강제하는 것은 독점규제법에 의한 규제와는 모순되는 것이기 때문에 그 행위를 私法上 有效한 것으로 재판상 보호할 필요는 없고, 따라서 履行前의 채권관계는 무효이며 이행청구에 대하여 당사자는 독점규제법 위반을 이유로 무효의 항변을 주장할 수 있게 된다는 것이다. 다른 한편 후자의 견해에 의하면, 독점규제법이 경제질서의 기본을 정하는 법률이기 때문에 시민법적인 관계에 있어서와는 평면을 달리 하는 정책적·확실적인 해결로는 불충분하고 구체적인 분쟁마다의 개별적인 해결이 필요하며, 따라서 독점규제법의 취지 및 각 규제규정의 내용을 고려하여 각 규제규정마다에 무효로 하여야 할 행위의 유형을 확정하고, 거래의 안전을 고려하여 무효가 미치는 범위를 확정하며, 무효의 원용권자나 무효를 주장할 수 있는 청구의 종류 등을 신의칙에 비추어 검토하고 나아가서 입법화하여야 한다고 한다.³⁸⁾

위의 학설들을 살펴보면, 첫째, 有效說은 거래의 안전을 그 이유로 들고 있고 특히 독점규제법에 규정되어 있는 是正措置 등이 있기 때문에 문제된 행위를 사법상 무효로 할 필요는 없다고 한다. 예컨대, 事業支配를 주된 목적으로 하여 이른바 持株會社를 설립한 경우에 公正去來委員會가 設立無效의 訴를 제기할 수 있다고 규정하고 있는 점을 보면, 독점규제법은 지주회사의 設立 자체는 有效하다는 전제위에 입각하고 있는 것이라고 유효설은 설명하기도 한다. 그러나 공정거래위원회로 하여금 설립무효의 소를 제기하게 한

38) 今村成和, 獨占禁止法, 法律學全書 52Ⅱ, 有斐閣, 1990, 220頁 參照; 今村成和 外, 註解 經濟法 上卷, 青林書院, 1985, 299頁.

것은 우리나라 商法이 회사의 설립 無效를 반드시 訴에 의하여만 주장할 수 있도록 하고 있기 때문에 공정거래위원회로 하여금 무효의 소를 제기하게 한 것일 뿐이지,³⁹⁾ 결코 지주회사의 설립 자체가 유효해서 공정거래위원회로 하여금 설립행위를 무효로 하기 위한 절차를 밟도록 규정하고 있는 것은 아닌 것이다. 오히려 商法上 설립무효의 소를 제기하기 위하여는 설립행위 자체가 無效이어야 하는 것이고, 공정거래위원회가 설립무효의 소를 제기할 수 있다는 것은 곧 지주회사의 설립이라고 하는 경쟁제한행위가 無效임을 確認하고 있는 것이라고 보여진다.

다음으로 無效說을 보면, 위반행위의 효력을 부인함으로써 독점규제법에 의한 규제가 보다 철저하게 이루어질 수 있다는 점은 부인할 수 없지만, 그로 인하여 去來의 安全을 심각하게 위협하면서까지 위반행위를 규제할 필요는 없고 독점규제법에 의한 제재에 의존하는 것이 보다 바람직한 경우도 있을 수 있을 것이다. 예컨대, 不公正去來行爲의 하나로서 競爭事業者를 배제하기 위하여 不當廉賣 또는 不當高價買入을 한 경우에 그러한 매매계약을 모두 無效로 한다면 契約相對方이 전혀 예측하지 못한 손해를 입게 되고 결과적으로 거래의 안전이 심각하게 위협받게 될 것이다.⁴⁰⁾ 따라서 일률적으로 모든 독점규제법 위반행위를 무효라거나 유효라고 보기는 어려울 것이다. 여기에 相對的無效說에 입각할 때에 보다 타당한 결론에 도달할 수 있을 것이고 입법적으로 보다 명백한 효력규정을 두어야 할 것으로 보인다.

3. 知的所有權 關聯 違反行爲의 私法的 效果

여기에서 어떠한 행위유형이 무효이고 어떠한 행위유형이 유효인

39) 商法 제328조; 獨占規制및公正去來에 관한法律 제8조 및 제16조 제2항

40) 孫 珠瓊, 新公正去來法, 法經出版社, 1990, 275면.

가 그리고 무효의 범위와 주장할 수 있는 자 등에 관한 자세한 검토는 할 수 없고, 지적소유권과 관련된 위반행위의 효력만을 살펴본다. 우리나라 독점규제법에서는 지적소유권 관련 위반행위가 주로 국제계약상의 불공정거래행위의 하나로서 논의되어 왔고, 국제계약상의 불공정거래행위의 효과에 대하여도 학설이 대립되어 있다. 국제계약상의 불공정거래행위가 공정거래위원회의 시정조치 또는 벌칙의 적용대상이 될 수는 있을지라도, 거래의 안전을 위하여 私法上的 效力은 인정되어야 한다는 견해도 있지만,⁴¹⁾ 국제계약내의 문제된 조항만을 무효로 하는 것이 반드시 거래의 안전을 파괴하게 된다고 보기 어렵기 때문에 유효설은 설득력이 없다. 국제계약내에 불공정거래행위에 해당되는 조항이 있다고 하더라도 국제계약 전체가 무효로 되는 것은 아니고, 문제된 條項을 分離하여 無效로 하더라도 계약 전체가 본래의 목적을 달성하는데 영향을 받지 아니하면 문제된 조항만이 무효로 되는 것이기 때문에 대부분의 경우에 거래의 안전에는 아무런 영향이 없다고 보아도 무방하다. 예컨대, 특허발명실시허락계약에 있어서 製造·販賣의 數量을 制限하는 條項이 있어서 독점규제법 위반에 해당되는 경우에, 수량제한 조항이 무효라고 하더라도 문제된 특허발명실시허락계약 자체는 유효하기 때문에 당사자의 계약목적 달성에 아무런 차질이 없고 거래 안전에는 아무런 영향이 없는 것이다. 그리고 위에서 소개한 독일 경쟁제한금지법과 유럽공동체 규칙을 보더라도 知的所有權 去來에 서의 불공정거래행위는 明白히 無效인 것이다.

지적소유권 거래에서의 불공정거래행위를 무효로 보아야 불공정거래행위 규제를 보다 철저히 할 수 있다고 하는 일종의 政策的 理由도 생각할 수 있다. 앞에서 설명한 바와 같이 우리나라 독점규제법이 규정하고 있는 民事的 및 刑事的 制裁가 모두 공정거래위원회의 시정조치 또는 고발을 전제로 하고 있기 때문에, 지적소유권 거래에서의 불공정거래행위가 효율적으로 규제되기 어려웠고, 오직

41) 孫 珠璣, 전거서, 1990, 331면.

지적소유권에 관한 국제계약의 경우에는 公正去來委員會가 申告를 받아서 불공정거래행위에 대한 시정권고 등의 처분을 하여 왔을 뿐이다. 따라서 지적소유권에 관한 국제계약에서 뿐만아니라 국내계약에서의 불공정거래행위를 효율적으로 규제하기 위하여는, 불공정거래에 해당하는 知的所有權 去來를 무효로 보아야 할 것이다. 그런데 독점규제법 위반행위의 私法的 效果에 대하여 견해가 대립되어 있으므로 보다 명확히 하기 위하여는, 법개정을 통하여 최소한 국제계약상의 불공정거래행위는 무효라고 규정한다든지 또는 독일의 입법례처럼 일정한 종류의 知的所有權 去來에 있어서의 경쟁제한행위를 금지함과 동시에 금지된 행위의 효력은 무효라고 규정해 두는 것이 바람직할 것이다.

第4章 知的所有權法에 의한 規制

I. 知的所有權의 經濟的 機能과 內在的 制限

앞에서 자세히 살펴본 獨占規制法에 의한 知的所有權의 行使制限은 지적소유권법이 독점규제법과의 法政策的 衝突을 해결하고 양자의 調和를 모색한다는 차원에서 검토된 것이라고 볼 수 있다. 獨占規制法에 의한 規制는 피상적으로 보면, 독점규제법의 법목적을 실현하기 위하여 지적소유권법에 의하여 인정된 지적소유권의 본래의 내용에 새로운 制限을 가하는 것으로 보일 수도 있다. 그러나 독점규제법에 의한 규제도 지적소유권법의 法目的과 전혀 다른 차원의 규제는 아닌 것이다. 독점규제법에 의한 규제가 없고 知的所有權의 行使에 아무런 제한이 없다면, 知的所有權을 가지고 있는 者로서는 최대한의 보호를 받기 때문에 충분한 보상을 받을 수 있을 것이고 때로는 消費者와 다른 競爭業者의 희생아래 필요이상의 보상을 받을 수 있게 될 것이다. 지적소유권법은 知的 노력을 한 자에게 단순한 보상을 하는 것만이 그 法目的이 아니고, 그러한 보상으로서의 排他的 權利를 부여함으로써 潛在的 發明者와 創作者들의 보다 우수하고 보다 많은 지적 노력을 유도하기 위한 經濟的 인센티브로서 기능하는 것이다. 지적소유권이 效率的인 인센티브로 기능할 수 있기 위하여는, 지적소유권자의 충분한 보호도 중요하지만 그와 동시에 知的 產物이 되도록 廣範하게 일반 消費者에게 普及 전파되고 다른 경쟁업자 또는 경쟁적 창작자들이 경쟁적인 발명이나 경쟁적인 작품을 생산할 수 있는 法적 환경을 마련하는 것도 똑같이 중요한 것이다. 이러한 관점에서 본다면, 독점규제법에 의한 지적소유권 제한은 지적소유권법과 전혀 무관한 法目的의 실현을

위한 것이라기 보다는 지적소유권법의 범목적을 달성하기 위한 補完的 制度로 파악할 수 있다. 다시 말하면, 독점규제법에 의한 규제를 통하여 지적소유권 관련산업내의 競爭을 促進시키고 산업내의 경쟁을 통하여 知的 產物의 生産과 配布를 보다 效率化하는 것이고, 이러한 競爭促進은 知的所有權法의 法目的과도 부합하는 것이다.

이와 같이 독점규제법에 의한 지적소유권 제한이 지적소유권법의 범목적 및 기능을 실현하기 위한 보완적 역할을 한다고 파악하면, 자연스럽게 제기되는 질문은 지적소유권법 자체내에 지적 산물의 효율적인 보급과 경쟁촉진을 실현하기 위한 제도는 없는가 하는 점이다. 자세히 살펴보면, 知的所有權法 자체내의 여러 규정들이 지적 산물의 광범한 보급 및 전파 그리고 경쟁업자 등에 의한 경쟁적인 발명이나 저작물 등의 생산을 법적으로 뒷받침해 줄 수 있도록 마련되어 있다. 예컨대, 特許法下에서 發明의 公開, 研究 및 試驗을 위한 發明의 實施 등에 관한 규정이라거나 또는 著作權法下에서 아이디어/表現 二分法, 保護範圍, 公正利用, 리버스엔지니어링(reverse engineering) 등에 관한 규정들이 바로 그러한 취지의 규정들이라고 볼 수 있다. 이러한 규정들 이외에도 대부분의 지적소유권법에 強制實施(強制利用) 또는 登錄取消, 지적소유권의 濫用이 있는 경우에 지적소유권의 행사를 인정해 주지 않는 이른바 濫用禁止의 法理도 있는데, 이러한 強制實施 또는 濫用禁止法理에 대하여는 별도로 나중에 살펴보기로 하고, 여기에서는 우선 지적소유권의 일반적인 內在的 制限에 대하여 살펴보기로 한다.

1. 特許法下의 內在的 制限

(1) 發明의 公開를 통한 競爭의 促進

특허법은 본래 발명을 보호·장려하고 그 이용을 활성화함으로써

과학·기술의 발전을 촉진하는 것을 그 법목적으로 하고 있기 때문에, 특허법은 발명자에게 특허권을 부여해 주는 대가로서 특허발명을 일반공중에게 공개하도록 요구하고 있다. 우리나라의 특허법도 이러한 發明公開를 실현하기 위한 몇가지 규정을 두고 있는데, 예컨대, 特許出願人은 특허출원시에 제출하여야 할 명세서를 상세하고 정확하게 작성하여 '특허출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 특허출원발명을 실시할 수 있도록' 하고 있고, 이러한 명세서 요건이 갖추어지지 아니한 경우에는 이해관계인 또는 심사관은 特許無效의 審判을 청구할 수 있다.¹⁾ 또한 특허법은 發明公開의 철저한 실현을 위하여 특허출원후 1년 6개월이 경과한 후 모든 출원내용을 특허공보에 게재하도록 하고, 나아가 심사관이 출원내용을 심사한 결과 거절할 만한 이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허공보에 출원공고를 함과 동시에 명세서를 포함한 모든 특허출원서류를 특허청에 비치하여 일반공중의 열람에 제공하도록 하고 있다.²⁾ 特許出願의 公開와 公告의 제도는 물론 수년간에 걸쳐서 이루어지게 되는 특허출원 및 심사절차에 있어서 발생할 수 있는 重複研究·重複投資를 사전에 방지하고, 나아가 출원내용을 일반에게 공표하여 제3자로 하여금 異議申請을 할 수 있도록 함으로써 심사의 효율성을 높이하고자 하는 목적도 가지고 있지만, 동시에 특허공보가 발명기술에 관한 중요한 정보원이 되어서 발명의 이용 활성화에 기여할 수 있는 것은 물론이다. 발명기술에 관한 정보의 광범한 전파와 특허발명의 이용활성화는 기존 특허권자와 경쟁적인 관계에 있는 잠재적 발명자 또는 경쟁업자와의 자유로운 경쟁에 있어서 절대적으로 필요한 전제조건인 것이다. 이러한 점에서 특허법의 조화된 법목적의 달성은 동시에 경쟁질서의 유지에도 기여하는 것이라고 할 수 있다.

1) 特許法 제42조 3항 및 제133조 1항; 미국 特許法 (35 U.S.C. Sec. 112)도 유사한 규정을 두고 있고, 발명공개요건을 위반한 특허발명이 무효로 판시된 사례도 많다.

2) 特許法 제64조 및 제66조

(2) 研究 및 試驗의 許容을 통한 競爭의 促進

특허법은 위와 같이 발명의 공개를 하게 하여 발명된 기술의 이용을 활성화함과 동시에, 공개된 발명을 토대로 하여 다른 사람이 보다 개량된 발명을 하도록 유도하고 있다. 科學技術의 發展은 어느 특정인의 천재적인 발명에 의하여 이루어지기 보다는 기존의 과학기술을 토대로 하여 많은 사람들의 연구와 시험을 거쳐서 조금씩 조금씩 발전되어 나가는 것이고 뛰어난 發明者도 그러한 기존의 연구와 시험 결과를 기초로 하여 약간 개량된 발명을 할 따름이다. 이러한 과학기술의 발전과정을 고려하여 보면, 과학기술의 발전에 있어서 研究와 試驗은 아주 중요한 절차에 해당된다. 特許法은 과학기술의 발전이라고 하는 범목적을 실현하기 위하여, 研究 및 試驗을 目的으로 他人의 特許發明을 實施하는 것은 特許權의 侵害에 해당되지 아니한다는 규정을 두고 있는 것이다.³⁾ 반면에 연구 및 시험을 위하여 하는 타인의 특허발명 실시를 특허권의 침해라고 보는 것은 改良發明의 길을 차단하는 결과로 되기 때문에 특허법의 法目的에도 反하는 것이다. 또한 연구 및 시험을 위한 특허발명의 실시는 특허권자에게도 커다란 손해는 되지 않기 때문에 그러한 행위를 특허권침해로 규제할 필요도 크지 않다. 이와 같이 기존 특허발명에 관한 연구 및 시험이 새로운 발명을 하는데 필수적이고 연구 및 시험 자체로서는 特許權者의 經濟的 利益에 커다란 영향을 미치지 않는다고 한다면, 연구 및 시험을 위하여 필요한 한도내에서 특허발명의 실시를 특허권 侵害의 例外로서 허용하는 것이 관련 기술분야에서의 자유로운 경쟁을 촉진하고 결과적으로 과학기술의 발전을 도모할 수 있게 되는 것이다. 동일한 취지의 제도로써 強制 實施許與制度和 特許權濫用理論도 있으나, 이들에 대하여는 다음 절에서 보다 자세히 살펴보도록 한다.

3) 特許法 제96조 1항 1호

2. 著作權法下的 內在的 制限

저작권법도 특허법과 마찬가지로 학문과 문화 및 예술의 발전을 촉진한다는 법목적을 실현하기 위하여, 著作權者의 강력한 보호와 동시에 著作物의 이용활성화를 통하여 저작물에 담겨있는 학문과 문화 및 예술의 광범한 전파를 뒷받침하여 주고 또한 기존 저작물을 기초로 하여 잠재적 저작자들이 새로운 저작물을 창작할 수 있도록 하여 주고 있다. 이와 같이 조화된 법목적의 실현을 위하여, 아이디어/표현 이분법 또는 보호범위의 제한에 관한 이론이 확립되었고, 公正利用과 리버스엔지니어링 등을 허용할 수 있도록 저작권 침해에 대한 여러가지 예외를 마련해두고 있다. 이러한 저작권법 이론과 예외규정들을 차례대로 살펴본다.

(1) 아이디어/表現 二分法을 통한 競爭의 促進

국가 전체의 문학과 예술 및 과학 등의 문화가 발전하기 위해서는 수준 높은 저작물이 많이 창작될 뿐만 아니라 그러한 저작물들이 독자와 같은 소비자들과 다른 잠재적 저작자들에게 되도록 널리 전파되고 이용되어야 할 것이다.⁴⁾ 저작물이 되도록 널리 전파되고 이용될 수 있도록 하기 위하여, 대부분의 저작권법은 아이디어/表現의 二分法을 토대로 하여 著作權 保護範圍를 제한하는 규정을 두고 있거나 그러한 범원칙들을 전제로 하고 있다. 아이디어/表現의 二分法(Idea/Expression Dichotomy)은 特許法에서의 發明公開와 비교되는 것으로서, 저작권에 의해서 보호되는 것이 저작물의 表現에 한정되고 그 아이디어에까지는 미치지 아니한다는 것으로서, 경쟁관계에 있는 잠재적 저작자를 포함한 일반공중이 저작권자의 허락없이도 저작물의 아이디어를 이용할 수 있게 해주는 著作權法 原則이

4) 丁 相朝, “著作物의 創作性과 著作權法의 役割”, 季刊 著作權, 1992년 봄호, 36면.

다.5) 著作權者의 배타적 지배는 저작물의 표현에 대하여만 인정되고 그 아이디어에 대하여는 자유로운 이용을 허용함으로써 잠재적 저작자들간에 또는 관련산업내에서 자유로운 경쟁의 질서를 유지할 수 있게 되는 것이다. 따라서 기존 저작물의 표현을 무단복제하는 것만이 著作權侵害에 해당되고, 그 저작물에 의하여 표현되어 있는 아이디어는 독자 등의 소비자가 자유로이 접근하고 자유로이 이용할 수 있도록 허용되어 있는 것이 저작권법 원칙의 하나이지만, 현실적으로 어려운 점은 소비자가 자유로이 이용할 수 있는 아이디어의 범위가 어디까지인가 하는 점이다.

著作權法이 産業에 미치는 영향이 커짐에 따라 저작권자의 이익과 저작물 이용자 또는 경쟁업자의 이익이 충돌되는 경우에 그러한 이익의 충돌을 어떻게 해결하느냐에 의해서 관련산업이 커다란 영향을 받게 된다. 이러한 경우에 아이디어/표현의 二分法을 어떻게 적용하느냐가 가장 중요한 해결의 실마리의 하나이고 二分法의 해석을 어떻게 하느냐에 따라서 저작권법의 범목적을 실현하게 되는 결과를 가져올 수도 있는가 하면 때로는 부적절한 해석 및 적용으로 인하여 저작권법의 범목적에 반하는 결과를 가져올 수도 있게 된다. 아이디어/표현 二分法의 중요성을 반영하여 우리나라 컴퓨터 프로그램保護法은 프로그램언어, 프로그램解法 및 프로그램規約에 대하여는 적용되지 않는다고 하는 적용제외규정을 두게 되었다.6) 프로그램저작권자가 이들 解法 등에 대하여도 배타적 지배를 할 수 있도록 허용하게 되면 프로그램 개발업자들이 경쟁적인 프로그램을 개발하기가 곤란한 경우가 많을 것이고, 따라서 새로운 프로그램을 개발하여 프로그램市場에 參入하고자 하는 다수의 프로그램 개발업자들로부터 자유로운 경쟁의 기회를 박탈하는 결과로 되는 것이다.

이와 같이 컴퓨터프로그램보호법에 적용제외에 관한 특별한 규정

5) William M. Landes and Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law", 18 J. Legal Studies, 1989, pp. 325, 348.

6) 컴퓨터프로그램보호법 제4조 제1항

을 두게 된 것도 詩나 小說처럼 文學적인 가치가 높은 저작물의 경우와 달리, 전화번호부와 같은 情報 또는 事實 들을 신고 있는 이른바 事實著作物이라거나 요리책이나 컴퓨터프로그램과 같이 특정 機能을 실현하는데 그 주목적이 있는 이른바 機能著作物의 경우에는 아이디어와 표현이 분리되기 어려운 경우가 많고 때로는 특정 아이디어나 정보를 표현하는 방법이나 선택에 한계가 있는 경우가 많기 때문이라고 볼 수 있다.⁷⁾ 이러한 사실저작물이나 기능저작물의 경우에는 표현이라고 볼 수 있는 부분을 제한적으로 인정하지 않으면, 著作權者에게 그러한 저작물에 담겨있는 사실과 정보 또는 기능 그 자체에 대한 배타적 지배를 허용해 주는 결과로 되고, 그러한 결과는 저작권법에 범목적에 반하기 때문이다. 결론적으로 著作權法상의 아이디어/表現 二分法은 잠재적 저작자들간에 또는 저작권 관련산업내에서 競爭의 秩序를 유지하게 해주는 기준으로 될 수 있고, 그러한 경쟁의 유지를 통하여 저작권법이 목적으로 하고 있는 文化와 藝術 그리고 學問의 발전을 촉진시킬 수 있는 것이라고 볼 수 있다.

(2) 公正利用을 통한 自由로운 競爭

著作權法에서의 公正利用(Fair uses) 제도는 特許法에서의 연구 및 시험을 위한 발명실시의 예외와 마찬가지로 저작권자의 이익을 크게 해하지 아니하는 한도에서 研究 등의 목적을 위해서 저작물을 이용하는 것을 허용하는 것으로서, 아이디어/표현 이분법과 마찬가지로 보다 많은 저작물의 전파와 이를 통한 문화와 예술 및 학문의 발전을 가능하게 해 주는 제도라고 볼 수 있다. 대부분의 경우에 공정이용의 규정에 따라서 특정 저작물이 연구 등의 대상이 됨으로써 당해 저작물의 市場價値가 높아지고 판매총액도 증가하기 때문

7) Computer Associates v. Altai, 1992 U.S. App. LEXIS 14305 (2nd Cir., June 22, 1992), p. 16.

에 저작권자로서도 별다른 경제적 손실을 받지 아니할 것이고, 공정이용에 관한 규정이 없으면 저작물 이용자가 연구 등의 목적으로 저작물을 이용할 때마다 저작권자의 허락을 받아야 하기 때문에 막대한 去來費用(Transaction cost)이 소요되는데, 公正利用制度는 이러한 거래비용을 제거해 주는 기능도 가지고 있다.⁸⁾

우리나라 저작권법은 이러한 공정이용제도의 하나로서 '私的利用을 위한 複製'를 허용하는 규정을 두고 있다. '私的利用을 위한 複製'라 함은 공표된 저작물의 이용이 그 利用目的에 있어서 非營利的이고 個人的인 목적을 위한 이용이거나 또는 그 利用場所에 있어서 가정과 같이 한정된 장소에서의 이용에 해당되는 경우의 복제를 말한다.⁹⁾ 이러한 '私的利用을 위한 複製'의 예외규정이, 예컨대 기업에서 경쟁적인 제품을 개발하기 위하여 기존 저작물을 복제하는 행위도 포함하는 광범위한 예외라고 볼 것인지는 불분명하다. 그러나 확실한 점은 개인적인 차원에서 또는 가정 등의 한정된 장소에서 기존 저작물을 복제하여 연구하고 분석함으로써 그러한 연구를 토대로 하여 경쟁적인 저작물을 창작하는 것은 허용된다는 점이다.

(3) 逆工程을 통한 自由로운 競爭

통상의 저작물의 경우에는 소비자가 대부분의 저작물을 이용하는 데 별다른 어려움이 없고, 음반이나 비디오테이프 등의 형태로 제작·판매되는 저작물의 경우에도 적절한 기계장치를 통하여 용이하게 저작물을 이용할 수 있기 때문에, 별도로 저작물을 복제할 필요도

8) Wendy J. Gordon, "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Precedents", 82 Columbia L. Rev., 1982, pp. 1600, 1612-15; Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Boston: Little Brown and Co., 1986), p. 38.

9) 著作權法 제27조; 컴퓨터프로그램保護法 제12조

없이 시장에서 기존의 저작물의 구입하여 그대로 또는 기계장치의 도움으로 그러한 저작물의 이용할 수 있고, 따라서 私的利用을 위한 複製의 예외규정을 원용할 필요도 없다고 볼수도 있다. 또한 대부분의 저작물 창작이 개인적인 차원에서 이루어지기 때문에, 경쟁적인 저작물을 창작하기 위하여 개인적인 차원에서 복제를 하여도 그러한 복제행위가 私的利用을 위한 複製의 예외규정에 포함되는 행위라고 보는데 별다른 어려움이 없다.

그러나 컴퓨터프로그램 저작물의 경우에는 컴퓨터에 이용될 목적으로 창작된 것이어서 프로그램利用者는 프로그램을 단순히 복제하는 것만으로는 프로그램을 연구 분석할 수 없다는 문제점이 있다. 즉, 프로그램 저작물의 경우에는, 대부분의 경우에 컴퓨터만이 독해할 수 있는 이른바 目的코드(object codes)로 되어 있어서 프로그램 개발업자로서는 시판되고 있는 기존의 프로그램을 연구·분석하기 위하여 그 프로그램의 목적코드를 사람이 독해할 수 있는 코드 즉, 原始코드(source codes)로 變換하여 볼 필요가 있는 것이다. 기존의 프로그램을 개량하여 새롭고 경쟁적인 프로그램을 개발하기 위하여 기존 프로그램의 목적코드를 원시코드로 변환하고 그러한 원시코드를 연구 분석하여 프로그램의 구조와 기능을 파악하여 새로운 프로그램을 개발해 내는 등의 일련의 작업을 逆工程(reverse engineering)이라고 한다. 이러한 逆工程이 대부분의 경우 특정개인에 의하여 이루어지기 보다는 다수의 프로그래머의 협력에 의하여 이루어지고 가정 등의 한정된 장소에서 이루어지기 보다는 다수의 종업원이 모인 사무실에서 이루어지는 경우가 많기 때문에, 逆工程이 私的利用을 위한 複製의 예외규정에 해당될 수 있느냐하는 의문이 생기고 이에 관한 다툼이 나오게 된다.

이러한 逆工程이 저작권 침해에 해당되어서 허용될 수 없다면, 경쟁적인 프로그램을 개발하여 프로그램 시장에 參入하려고 하는 다수의 프로그램업자들의 경쟁이 크게 제한되고 따라서 이미 프로그램을 개발하여 저작권법적 보호를 받고 있는 선두 개발업자들은

프로그램시장에서 독점적 지위를 누리게 될 것이다. 소프트웨어產業내의 경쟁질서를 확보하기 위하여는 逆工程이 절대적으로 필요한 것이고, 그러한 역공정을 저작권법상 허용되는 행위로 보기 위하여는, 판례에 의하여 私的利用을 위한 複製의 예외규정을 확대해석하거나 컴퓨터프로그램보호법의 개정이 있어야 할 것으로 보인다. 참고로 著作權法과는 상이하고 컴퓨터프로그램보호법과도 다른 법이기는 하지만, 최근에 國會에서 통과된 '半導體集積回路의配置設計에 관한法律'은 '敎育·研究·分析 또는 評價 등의 目的이나 個人이 非營利的으로 사용하기 위한 配置設計의 複製 또는 그 複製의 代行'에 대하여 配置設計權의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 나아가서 그러한 逆工程의 결과로서의 '연구·분석 또는 평가 등의 결과에 의하여 창작성이 있는 배치설계'를 제작하는 것도 配置設計權의 침해에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다.¹⁰⁾

'私的利用' 또는 '公正利用'에 관한 예외규정이 역공정에 확대적용될 수 있는지 여부에 관한 우리나라 판례는 아직 없지만, 미국의 판례를 참고로 보면, 최근 일련의 판례에서 미국연방항소법원은 경쟁적인 프로그램을 개발하기 위하여 기존의 프로그램 목적코드(object codes)를 원시코드로 변환하는 작업은 미연방 저작권법 제 107조의 公正利用에 해당될 수 있다고 판시한 바 있다.¹¹⁾ 특히 저작권침해소송에서 프로그램저작권자가 주장하는 바는 경쟁적인 프로그램을 개발하여 상업적으로 배포할 목적으로 기존의 프로그램을 리버스엔지니어링하는 것은 이른바 '商業的 目的(또는 영리적 목적)'에 의한 복제를 포함하고 있기 때문에 공정이용에 해당될 수

10) 1992년 11월에 제정된 '半導體集積回路의配置設計에 관한法律' 제9조 1항; 미국 반도체칩보호법 (17 U.S.C. Sec. 906)도 유사한 규정을 하고 있다.

11) *Sega v. Accolade*, 24 USPQ 2d (BNA) 1015; *Atari Games Corp v. Nintendo of America, Inc.* 사건에서도 동일한 내용의 판시가 있었음; 1992년 11월 16일 개최된 Morrison & Foerster세미나의 Paul Goldstein 교수의 발표원고 제4면에서 재인용.

없다고 하는 점이였다. 이에 대하여 경쟁업자로서는 저작권보호대상이 아닌 아이디어에 접근하기 위하여 기존의 프로그램을 읽고 연구하였을 따름이므로 公正利用에 해당된다고 항변하였다. 이러한 원고와 피고의 주장들에 대하여, 미국연방 캘리포니아 북부지방법원은 프로그램의 아이디어에 접근하기 위하여 프로그램을 리버스엔지니어링할 필요가 있다고 하여도 그러한 작업의 상업적 목적 자체가 없어지는 것은 아니고 따라서 그러한 商業的 目的 (즉 경쟁적 프로그램을 개발하여 판매한다고 하는 상업적 목적)으로 인하여 公正利用은 성립되지 못한다고 판시하였지만, 그러한 지방법원의 판결은 연방항소법원에 의하여 파기된 것이다. 이와 같이 입법 또는 판례를 통하여 역공정을 허용하게 된 것은 逆工程을 통한 相關산업 내의 競爭을 촉진하고 결과적으로 과학기술의 발전을 도모하기 위한 것이라고 보여진다.

II. 強制實施 또는 登錄取消

대부분의 지적소유권법은 特許發明, 商標, 著作物 등의 知的產物의 不實施나 不使用 또는 利用許諾拒絕 등의 消極的 형태로 경쟁을 제한하는 경우에 대한 구제수단으로서 強制實施許與, 登錄取消, 또는 法定利用許諾 등을 허용하고 있다. 강제실시와 등록취소 등의 제도는 독점규제법과 마찬가지로 지적소유권 相關 產業內의 競爭을 유지 또는 촉진하기 위한 제도이기도 하지만, 다른 한편으로는 지적소유권법이 본래 추구하는 科學·技術·文學·藝術 등의 發展이라고 하는 法目的을 效率的으로 實現하기 위하여 지적소유권의 내재적 제한으로서 인정한 제도이기도 한 것이다. 경쟁촉진 그리고

과학·기술·문학·예술 등의 발전이라고 하는 制度的 趣旨은 모두 마찬가지로이지만, 각 지적소유권법의 구체적 제도는 이름과 내용을 각기 달리하고 있다. 따라서 아래에서는 특허발명의 강제실시허여 제도, 상표의 등록취소제도 그리고 저작물의 법정이용허락제도에 대하여 차례대로 살펴보도록 한다.

1. 特許發明의 強制實施

(1) 強制實施制度의 意義

(i) 強制實施制度의 制度的 趣旨

특허권은 소유하고 있는 것만으로는 타인의 실시를 방해할 뿐이며 그 사회적 의의를 충분히 달성하고 있다고는 말할 수 없다. 특허제도가 발명을 장려하고 그럼으로써 産業의 發展에 기여하기 위하여는 그 特許發明이 適切하게 實施될 필요가 있다. 특허발명이 실시되지 아니하더라도 그 기술이 공개됨으로써 사회의 기술수준을 향상시킨다는 의미는 있지만 그 정도로는 불충분하며, 특허법은 특허발명을 실시하도록 하는 여러 규정을 두고 있다.

특허법은 특허권자에게 직접적인 실시의무를 부과하고 있지는 아니하지만 3년 이상의 불실시의 경우 또는 公益上 특히 필요한 경우에 특허청장의 裁定에 의하여 通常實施權이 설정될 수 있고, 자기의 특허발명을 실시하는데 타인의 특허발명의 실시가 전제되는 경우에 타인의 특허발명에 관한 통상실시권의 許與의 審判을 특허청장에게 청구할 수 있다.¹²⁾ 이러한 규정들은 특허권자의 특허권 행사에 상당한 제약을 가함으로써, 간접적으로 특허발명의 실시를 강제하고 있다고 할 수 있다.

특허권이 본래 특허발명의 제조로부터 판매에까지 이르는 광범위

12) 특허법 제107조 및 제138조와 관련규정들

하고 배타적인 권리가기 때문에 特許發明의 不實施는 그러한 排他的權利의 消極的 濫用에 해당되는 것이고, 강제실시제도는 그러한 남용을 규제하기 위한 제도의 하나인 것이다. 구체적인 규제방법으로는 미국과 같이 강제실시제도가 특허법에 인정되어 있지 않고 오직 독점규제법에 맡겨져 있는 경우도 있지만, 우리나라와 같이 獨占規制法上的 救濟節次가 공정거래위원회의 是正措置를 전제로 하고 있는 경우에는 독점규제법만에 의존하는 것은 非效率的인 것이라고 볼 수 있다. 여기에 우리나라 특허법이 강제실시제도에 관한 규정들을 두고 있는 취지가 살아나는 것이다. 특히 시장지배적 지위를 가진 特許權者가 보유하고 있는 기술의 경우 그것을 억제한다면 그 분야의 장래의 발전을 기할 수 없고 경제발전에 있어서 극히 바람직하지 아니한 상황이 발생하기 때문에 이러한 강제실시제도가 의미를 가질 수 있을 것이다. 美國에 있어서도 법원에서 독점규제법 위반에 해당되는 특허권행사는 인정하지 않고, 특히 특허발명의 부당한 不實施로 인하여 경쟁제한이 초래되었다고 판단되는 경우에 특허권침해소송에서 특허권침해금지명령을 내리지 아니한 사례가 많다.¹³⁾ 이와 같이 미국 법원이 특허법상 강제실시제도는 인정되어 있지 않지만 독점규제법의 활발한 원용에 의하여 특허권침해금지청구를 받아들이지 아니함으로써 결과적으로 법원에 의하여 무상의 강제실시권이 부여된 것과 마찬가지로 되는 것이다.

(ii) 先進國과 開發途上國과의 利害對立

강제실시제도는 그 제도적 취지가 명백하지만, 아직까지는 현실적으로 우리나라에서는 거의 이용된 바가 없는 제도이고 선진외국에서도 利用度가 낮은 제도이다. 그러나 특허제도를 통하여 선진제국에 우수한 기술을 억제당하고 있는 開發途上國으로서의 이러한

13) 예컨대, *SCM Corp. v. Xerox Corp.*, 463 F. Supp. 983 (D.Conn. 1978)에서 특허권자가 상호관련된 특허권을 다수 가지고 있고 시장지배적 지위를 가지고 있는 경우에는 특허발명의 부당한 불실시가 독점규제법 위반으로 된다는 점을 잘 보여주고 있다.

강제실시제도는 중요한 의미를 가지며, 파리조약 개정시에는 항상 문제가 되고 있다. 파리조약 제5조 A에서는 각 가맹국은 불실시의 경우에 대한 강제실시권제도를 들 수 있고, 그것으로 충분치 아니한 경우에 한하여 특허권의 취소제도를 들 수 있도록 하고 있다. 이는 各國의 利害가 對立한 結果 妥協의 產物로서 생겨난 규정인 것이 명백하다. 이와 같이 각국의 이해가 대립한다고 하는 것은 이 제도가 현재는 그다지 쓰이고 있지 아니하더라도 장래의 커다란 잠재력을 지니고 있다는 것을 의미한다. 특히 物質特許制度의 導入 후에는 중요한 의미를 갖게 된다.¹⁴⁾

이 문제는 世界知的所有權機構(WIPO)에서 남북대립의 최대의 원인이 되고 있으며, 이에 따라 WIPO의 교섭은 담보상태에 있다. 개발도상국으로서 본다면 선진국의 기업이 개발도상국에서 특허를 취득하고도 그 나라에서 제조하지 아니하는 경우가 많으므로, 당해 특허의 존재는 자국의 고용을 증대시키지도 않고 기술이전을 초래하지도 않으며 단순히 獨占的 販賣權으로서만 기능하고 있는 것 같이 보여질 수 있다. 따라서 개발도상국으로서도 不實施에 대한 강한 強制實施權 또는 特許權의 強制移轉이나 特許登錄取消을 주장하게 된다. 이에 대하여 선진국의 기업으로서는 특허를 취득한 모든 나라에서 제조하기 보다는 가장 經濟的 效率性이 높은 나라에서 제조하고 그것을 각국에 수출하고자 할 것이다. 또한 개발도상국이 특허제도를 완비하고 있지 아니하다면 애초부터 기술이전을 하지 아니하였을 것이라고 주장하고 있다. 따라서 선진국으로서는 불실시에 의한 강한 強制實施權에 反對하고 있으며, 특히 美國은 가장 강경하게 반대하고 있다. 그러나 앞서서도 설명한 바와 같이, 미국에서도 독점규제법의 운용을 통하여 강제실시와 유사한 결과를 얻고 있고, 우리나라의 경우에 特許權濫用의 規制와 競爭의 促進을 통하여 특허법 법목적의 실현을 도모하기 위하여 효율적인 제도로써 강제실시제도가 필요함은 부인할 수 없는 것이다.

14) 中山信弘, 註解 特許法 上卷, 青林書院, 1982, 784頁.

(2) 3年 以上の 不實施

(i) 繼續되는 3年 이상의 不實施

불실시에 의한 강제실시권의 성립요건은 문제된 특허발명의 실시가 정당한 이유없이 계속적으로 3년이상 국내에서 행하여지지 아니하는 것이다. 다만 특허출원으로부터 4년이상 경과하지 아니한 때에는 강제실시권이 허용될 수는 없다.¹⁵⁾ 그러나 현재 출원 및 심사 절차의 지연상황에 비추어 볼 때 審査가 1년 이내에 종료하는 것은 있을 수 없기 때문에, 특허출원으로부터 4년 이내에 3년 이상의 특허발명의 불실시라는 것은 있을 수 없다.

과거에 3년 이상의 불실시가 있더라도 裁定期 현재 실시하고 있다면 실시권의 裁定期는 행할 수 없다. 이는 불실시를 이유로 한 強制實施制度의 目的이 제3자에게 실시권을 부여하는데 있는 것이 아니라 당해 특허발명의 실시를 행하도록 하는데 있는 것이며, 따라서 과거에 불실시가 있어도 현재 실시되고 있다면 강제실시제도는 허용될 수 없는 것이다. 마찬가지로의 이유로, 문제된 특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허권자와 協議를 할 당시 또는 特許廳長에게 문제된 특허발명의 通常實施權 설정에 관한 재정을 청구할 당시에 문제된 특허발명이 不實施되고 있더라도, 裁定期까지 적절한 실시가 행해지게 된다면 強制實施制度는 허용되지 아니한다. 그리고 3년 이상의 불실시란 등록으로부터 3년 이상의 불실시의 경우는 물론 과거에는 실시되었지만 현시점에서 3년 이상의 불실시가 있었던 경우도 포함한다는 것은 말할 것도 없다.

(ii) 適切な 實施가 없을 것

국내에서 특허발명의 실시가 이루어지고 있다고 하더라도, 그러한 실시가 상당한 營業的 規模로 실시되지 아니하거나 적당한 정도

15) 우리나라 특허법 제107조; 日本 특허법 제83조도 아주 유사한 규정을 두고 있다.

와 조건으로 國內需要를 충족시키지 못하는 경우에도 강제실시제도는 허용된다. 즉, 국내에서의 특허발명 實施가 국내수요를 훨씬 하회하는 명목적인 것인 때에는 적절한 실시라고 할 수 없는 것이다. 다만 수요는 항상 일정한 것에 한하지 아니하며, 일시적인 공급부족에 의하여 需給밸런스가 맞지 않더라도 그 정도로는 적절한 실시가 없었다고 볼 수는 없다. 3년이상에 걸쳐 극단적인 항상적 供給不足인 경우에 비로소 강제실시제도는 원용될 수 있다고 해석하여야 할 것이다. 그 정도는 각 경우마다 당해 발명의 성질과 경제상황을 감안하여 결정된다.

가장 문제되는 것은 국내에서 생산하지 아니하고 輸入만을 행한 경우, 不適切한 實施에 해당하는가 라는 점이다. 이 점에 관한 학설의 다수는 단순하게 수입만을 행하고 있는 정도로는 적절한 실시라고는 말할 수 없다고 하고 있다. 특허제도를 우리나라의 과학 기술 및 산업의 발전을 위한 제도라고 생각한다면, 단순한 수입은 우리나라에서의 산업발전을 저해하는 경우도 많기 때문에 절적인 실시라고 할 수 없을 것이다.¹⁶⁾ 그러나 이 문제를 단지 國內産業保護라는 觀點에서 파악하는 통설에 대하여 반대하는 견해도 있다. 즉, 이 문제는 단순한 국내문제로서 처리할 수 없으며 국제적인 문제라고 할 수 있다는 것이다. 만일 단순한 수입이 적절한 실시가 아니라고 한다면, 특허권자는 특허권을 취득한 모든 나라에서 실시를 하여야 한다. 그러나 현실적으로는 각국에서 生産費用, 潛在技術, 勞動力, 市場規模 등에 격차가 있으므로 모든 나라에서 생산하는 것은 유리한 전략이 아니며, 또한 消費者에게 있어서도 높은 費用 또는 낮은 品質의 제품을 구입하도록 하게 된다는 것이 반대설의 입장이다. 그러나 외국에서 생산되고 있다는 사실이 국내에서의 생산을 억제하는 사유로 되기는 어려울 것이고, 특히 국내의 업자가 실시허락 계약에 따라서 특허발명제품을 생산하고자 하는데 특허권자의 배타

16) 黃宗煥, 特許法, 한빛지적소유권센터, 1991, 475면; 工業所有權審議會, “裁定制度의運用要領”, *ジュリスト*, 第605號, 84頁.

적지위로 인하여 생산이 허용되지 아니하면 국내에서의 경쟁이 커다란 제한을 받게 되는 것은 명백한 것이다. 따라서 수입에만 의존하면서 특허발명의 실시허락을 거절하는 경우에도 강제실시제도가 원용될 필요성이 절실하다고 할 수 있다. 또한 참고로 英國의 특허법하에서도 특허발명에 의해서 특정 제품이 만들어질 수 있음에도 불구하고 영국내의 당해 제품에 관한 수요를 상당한 정도로 충족시키지 못하거나 상당부분의 그러한 需要가 輸入에 의해서 해결되는 경우에는, 英國 特許廳長(the Comptroller-General of Patents)은 영국내의 관련 산업의 육성과 영국내에서의 특허발명 실시의 장려를 위해서 필요한 것인지 여부를 검토하여 필요한 경우에는 강제실시허여를 명할 수 있다.¹⁷⁾ 영국에 비하여 과학 기술수준이 더 뛰어나지도 못한 우리나라에서 國內生産을 억제하면서 수입에만 의존하기 위하여 특허권을 남용하는 것을 방관할 수는 없을 것이고 따라서 여기에 강제실시제도의 효용이 발휘될 수 있을 것이다.

(3) 公益上 特許 必要한 경우

우리나라 特許法은 위에서 살펴본 '3년 이상의 不實施'의 경우 뿐만 아니라 '公益上 特許 必要한 경우'에 있어서도 통상실시권의 설정의 재정을 인정하고 있다. 여기에서 문제되는 것은 '公益'의 견지에서 특허권이 제한되는 구체적인 기준은 무엇인가 하는 점이다.

公益上 特許 必要한 경우의 통상실시권의 설정에 관하여 개정 이전의 舊特許法에서는 '공공의 이익에 어긋나는 실시권의 부당거부의 경우 즉, 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가했을 때'라고 규정하였었다.¹⁸⁾ 개정된 現行 特許法은 공공의 이익에 관한 상세한 설

17) 영국 1977년 특허법 제48조 및 제50조○

18) 舊特許法 제51조 제1항 3호

명을 하고 있지 않지만, '공공의 이익'이란 특허법에서 염두에 두고 있는 바와 같이 특정 産業 전체에 중대한 영향을 미치는 경우 뿐만 아니라 국민의 생명과 건강 또는 환경보전 등을 위하여 필요한 경우도 포함하는 것으로 해석된다.

특정 産業 全體에 중대한 영향을 미치는 경우에 관하여는 현행 특허법에 아무런 규정이 없어도 舊特許法에서와 마찬가지로, 어떤 특허발명의 이용이 기대되거나 현재 이용하고 있는 국가 또는 국내 기업이 특허권자의 부당한 실시허락 거부로 인하여 倒産에 빠지거나 대량의 失業者가 생기거나 이용가능한 기존설비가 폐기될 경우 등을 뜻하는 것으로 볼 수 있다. 특히 외국으로부터 기술도입을 하는 경우에 기술개발력이 뛰어난 母會社를 가진 외국기업이 특허발명에 대한 기본적 기술을 독점하고 국내의 다른 기업에 대하여 이러한 기술의 이용을 금지시켜 國內産業을 攪亂케 할 가능성도 생각할 수 있다.¹⁹⁾ 다만 特許權者가 經濟的 優位를 차지하는 것은 특허법도 어느 정도까지는 허용하는 것이고 국내기업이 특정 기술을 가지고 있지 못하다는 이유만으로 강제실시제도를 원용할 수는 없을 것이다. 또한 당해 특허가 특정한 기업에 장악되어 있음으로써 대량의 실업이 발생하고 우리나라 경제 전체에 대혼란에 빠질 위험이 있는 예외적인 경우에 비로소 經濟的 理由에 의한 강제실시제도의 활용을 모색할 수 있을 것이고, 현실문제로서는 사전에 大量失業이라거나 倒産 등을 예측하는 것이 곤란한 경우가 많으며 기업이 도산한 후에는 청구할 수 없으므로 사실상 청구할 수 없는 것도 많을 것이다.²⁰⁾

'公益上 특히 필요한 경우' 가운데는 특정 산업에의 영향 뿐만 아니라 國民의 生命과 健康 또는 環境保全 등을 위하여 필요한 경우도 포함하는 것으로 해석된다는 점에는 이의가 없을 것이다. 예컨

19) 黃宗煥, 전거서, 482면.

20) 梁野義信, "技術獨占の本質と特許法93條適用の限界, *ジュリスト*, 第396號, 38頁.

대, 전염병대책을 위하여 긴급하게 필요한 의약품, 국민의 아사를 막기 위하여 긴급하게 필요한 식료품을 제조하는 경우 댐·철도·항만 등을 건설함에 있어서 특히 긴급하게 필요한 경우,²¹⁾ 또는 環境保全을 위하여 절대적으로 필요한 경우²²⁾ 등에는 강제실시제도를 원용할 수 있을 것이다.

(4) 自己의 發明을 實施하기 위하여 必要한 경우

특허권의 본질은 다른 재산권 특히 物權처럼 특허발명을 積極的으로 사용·수익·처분할 수 있는 권리가 아니라, 他人이 特許權者의 許諾없이 특허발명을 이용하지 못하도록 禁止하는 權利에 불과하다. 따라서 특허권자라고 하더라도 특허발명을 마음대로 이용할 수 있는 절대적인 권리를 가지는 것이 아니고, 자신의 특허발명의 실시에 있어서 타인의 특허발명의 이용을 필요로 하는 경우에는 특허권자라 하더라도 다른 특허권자의 허락을 받아야만 한다. 예컨대, 基本發明과 改良發明에 관한 特許權者가 상이한 경우에 개량발명에 관한 특허권을 가진 자는 자신이 특허권자라고 해서 마음대로 자신의 발명을 실시하고 처분할 수 있는 것이 아니고, 자신의 발명을 실시하는데 필연적으로 이용해야 할 기본발명의 특허권자로부터 기본발명의 이용에 관한 허락을 받아야만 하는 것이다. 이와 같이 特許發明 相互間에 利用關係가 있거나 다른 권리와 抵觸關係에 있는 경우에, 문제된 특허발명의 특허권자가 허락을 해주지 않아서 자신의 특허발명을 실시하지 못하게 된다고 한다면 개인적으로 심각한 경제적 손실에 직면할 뿐만 아니라 국가 전체로 보아도 기술이용이 저하되고 특허권이 경쟁제한의 도구로 남용되는 결과로 되는 것이다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 우리나라 특허법은 “그 他人

21) 中山信弘, 前掲書, 807頁.

22) 丁 相朝, “Rio환경회의와 환경기술 이용의 활성화”, 법제연구 제3호, 1992, 157면

이 正當한 理由없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위안에서 통상 실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다"라고 규정하고 있는 것이다. 23) 이와 같이 자신의 발명을 실시하기 위하여 필요한 通常實施權許與 審判制度도 3년이상의 不實施 또는 공익을 위하여 필요한 경우의 강제실시제도와 마찬가지로 특허권남용을 규제하고 산업내의 競爭을 促進하고자 하는 목적을 가진 제도라고 볼 수 있는 것이다.

2. 商標의 登錄取消

(1) 商標의 不使用과 登錄取消

상표권의 소극적인 남용에 대한 내재적인 규제방법으로서, 특허발명의 강제실시제도와는 달리 商標登錄의 取消制度가 인정되고 있다. 물론 특허발명의 경우에도 특허발명에 관한 강제실시가 이루어졌음에도 불구하고 2년이내에 문제의 특허발명이 실시되지 아니한 경우에 문제의 특허권을 이해관계인의 신청에 의하여 취소하는 取消制度가 인정되고 있기는 하지만,²⁴⁾ 특허법에서의 취소제도는 강제실시제도를 보완하기 위한 제도이고, 소극적인 남용을 방지하기 위한 주된 제도로서의 취소제도는 상표등록의 취소제도에서 찾아볼 수 있다.

상표등록의 取消란 상표가 일단 유효하게 등록된 후 상표권자 등의 행위가 法定取消事由에 해당하는 경우 취소심판에 의하여 상표권의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다. 商標登錄의 取消는 취소사유가 法定되어 있고 審判節次에 의해서만 가능하며 그 效力이 장래를 향해서만 발생한다는 특색이 있다. 현행법상 商標登錄의 取消事

23) 特許法 제98조 및 제138조

24) 特許法 제107조 및 제116조

由로는 사용권자 이외의 자의 사용에 의한 상표등록의 취소, 상표의 不正使用으로 인한 상표등록의 취소, 不使用에 의한 상표등록의 취소 등이 있는데,²⁵⁾ 이 중 知的所有權의 濫用規制와 관련하여 특히 논의되어야 할 취소사유는 不使用에 의한 取消의 경우이다. 불사용에 의한 취소에 대하여 우리나라 商標法은 다음과 같은 경우를 취소사유로 규정하고 있다.

“상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구라도 정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 그 지정상표에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때”

現行 商標法은 이른바 登錄主義를 채택하고 있어서 상표의 사용 여부와 무관하게 상표의 등록을 할 수 있는데, 登錄主義下에서 상표등록이 인정되는 것은 그것이 사용됨으로써 상품유통과정에서 상표권자의 去來上의 利益이 보호되고 경제에 있어서의 去來秩序·競爭秩序가 유지될 수 있기 때문이다. 그러므로 상품유통을 위하여 사용되지 아니하는 상표는 권리로서 특정인에게 독점시킬 이유가 존재하지 아니할 뿐만 아니라 나아가 타인의 상품유통을 저해할 우려도 있으므로, 오히려 그것을 사용하고자 하는 제3자를 위하여 이를 개방하는 것이 商標法의 目的에도 합치되고 競爭秩序의 確保에도 바람직한 것이라 할 수 있다.²⁶⁾

따라서 不使用商標에 대한 보호는 등록이후 사용개시의 준비에 필요한 적당한 기간까지로 한정할 필요가 있고 합리적인 기간이 경과한 후의 權利行使는 특별히 보호할 만한 가치있는 利益이 있는 경우를 제외하고는 이를 억제할 필요가 있다. 그러므로 登錄主義를 채용하는 나라중 서독은 1967년의 使用強制制度의 채용에 의하여,

25) 商標法 제73조

26) 網野 誠, 商標(新版), 有斐閣, 1977, 657-658頁 參照.

프랑스는 1964년 不使用에 의한 失權制度의 채용에 의하여, 그리고 일본은 1975년 法改正을 통하여 使用義務와 登錄取消制度를 강화하고 있다. 또한 미국과 영국의 경우도 각각 商標法上 不使用과 관련하여 登錄取消制度와 登錄抹消制度를 두고 있다.²⁷⁾

(2) 登錄取消의 要件

- ① 商標權者, 專用使用權者, 通常使用權者 중 어느 누구도 登錄商標를 사용하지 아니하는 경우에 상표등록은 취소될 수 있다. 불사용에 의한 상표등록 취소의 요건으로 먼저 이들 권리자중 어느 누구도 당해 상표를 사용하고 있지 아니하는 경우이어야 하며 그 상표는 登錄商標이어야 한다. 그러므로 취소를 면하기 위해서는 登錄商標와 동일한 상표 즉, 出願書에 첨부한 상표를 그대로 사용하여야 하며 유사한 상표를 사용한 것만으로는 使用義務를 제대로 이행한 것이라 할 수 없다. 다만, 商標의 同一性은 物理的 同一性이 아니라 去來上·社會通念上의 同一性을 의미한다. 따라서 識別標識로서의 상표의 同一性을 해치지 않는 정도의 變更使用은 取消의 대상이 되지 아니한다.²⁸⁾ 또한 상표의 '使用'이라 함은 물론 상품에 관한 사용을 의미하며, 상품에 관한 物理的·有形的 使用 뿐만 아니라 廣告 등에 의한 사용도 포함한다. 상표의 사용은 성실히 하여야 하며 取消를 회피하기 위한 사용인 경우에는 使用義務를 다하였다고 할 수 없을 것이다.²⁹⁾
- ② 상표등록의 취소가 인정되기 위하여는 문제된 상표가 계속하여

27) 미국은 상표법(Trademark Act) 제8조에서, 영국의 경우는 상표법(Trademarks Act) 제26조 제1항 b에서 각각 이에 대한 규정을 두고 있다.

28) 송 영식 외, 知的所有權法, 育法社, 1991, 642면.

29) 大法院은 이와 관련하여 登錄商標의 제작에 필요한 인쇄를 의뢰하고 용기제작에 필요한 金型의 제작을 의뢰하여 납품받은 사실이 있는 것만으로는 商標를 사용한 경우라고 할 수 없다고 판시한 바 있다; 大判 1982.2.23 선고 80 후 70.

3년이상 국내에서 사용하지 아니하여야 한다. 商標의 登錄이 있은 후 取消審判 請求日前 계속하여 3년 이상 사용하지 아니하였음을 요한다. 商標商品의 제조판매를 위한 준비기간으로 5년간의 猶豫期間을 주는 것이 국제적인 경향이나,³⁰⁾ 현행 상표법은 이보다 단기인 3년을 규정하고 있다. 審判請求後에 사용하기 시작하였다 하더라도 取消事由에 영향을 미치지 아니하지만, 取消審判請求時에 사용하고 있다면 과거에 3년이상 사용하지 않은 사실이 있더라도 취소사유로 되지 아니한다. 또한 商標權의 移轉이 있는 경우에는 이전 權利者의 不使用期間이 通算된다.³¹⁾

- ③ 상표등록의 취소가 인정되기 위하여는 또한, 商標登錄時의 各指定商品에 대하여 사용하지 아니하였어야 한다. 指定商品이 복수인 경우 그중 一部商品에만 당해 상표를 사용한다면 실제로 사용하지 아니하는 다른 指定商品은 取消請求에 대항할 수 없다. 현행 상표법에서는 登錄商標의 不使用에 대한 制裁의 實效性を 높임과 동시에 他人의 상표선택의 기회를 넓혀주기 위하여 이와 같은 一部取消制度를 채용하고 있다. 반면에 不使用商標 登錄取消審判에서 심판청구되고 있는 지정상품중 어느 하나에만 使用事實이 立證되면 전부의 취소를 면할 수 있다고 하는 유력한 견해도 있다. 商標法은 자기의 등록상표와 유사범위에 속하는 상표의 등록을 허용하여 독점적 배타권을 부여하는 聯合商標制度를 두고 있는데, 聯合商標에 대하여는 등록상표중 하나의 상표라도 사용하였을 때에 다른 聯合關係에 있는 상표는 사용하

30) 不使用期間에 관하여 영국(제26조 제1항 b)·프랑스(제11조)·서독(제4조 제1항 제4호)은 모두 상표법에서 5년으로 규정하고 있고, 일본의 상표법은 이보다 단기인 3년으로 규정하고 있다(제50조). 미국의 상표법도 등록후 6년이 경과하기 전에 使用事實을 증명하는 서류를 제출하지 아니하면 등록을 取消하도록 규정하고 있다(제8조).

31) 大法院도 登錄商標의 移轉과 不使用期間의 起算日에 관하여 “登錄商標가 계속하여 1년 이상 正當한 事由없이 使用되지 않음으로써 取消의 要件은 充足되고, 商標의 移轉이 있었던 경우에 移轉登錄時부터 不使用의 期間을 計算하여야 하는 것이 아니다”라고 하여 이와 동일한 취지의 판결을 내린 바 있다; 大判 1982.2.23. 선고 80 후 118 참조.

지 아니하더라도 取消되지 아니하도록 하고 있는 점³²⁾을 고려하면 우리나라 상표법은 일부상품에 대한 一部取消制度가 채택되어 있다고 보는 것이 타당할 것이다.

- ④ 등록취소의 마지막 요건으로서, 不使用에 대하여 正當한 理由가 존재하지 아니하여야 한다. 상표의 不使用에 관하여 正當한 理由가 있는 경우에는 取消되지 아니한다. 正當한 理由가 있다고 하기 위하여는 天災地變 등 不可抗力에 의하여 營業을 할 수 없었다든가 法令에 의한 禁止 또는 認許可에 대한 행정적인 절차의 지연 등으로 사용을 개시하지 못하는 등 그 기간중에 商標權者의 상표사용이 객觀적으로 기대될 수 없는 특별한 사유가 존재함을 요한다.³³⁾ 따라서 당해 상품에 관한 市場性이 없다든가 資本不足으로 營業을 개시할 수 없는 것과 같은 主權的·經濟的·個人的인 사유만으로는 正當한 理由라고 할 수 없다.

III. 知的所有權 濫用禁止의 法理

1. 特許權 濫用禁止의 法理

(1) 特許權 濫用禁止 法理의 意義

(i) 特許權 濫用禁止의 法理

제3장에서 살펴본 獨占規制法에 의한 특허권행사의 제한이라거나

32) 商標法 제7조 제1항 제7조 및 제73조 제4항

33) 大判 1977. 12. 27. 선고 77 후 4; 大判 1987. 7. 7. 선고 86 후 14; 大判 1987. 3. 24. 선고 86 후 100; 大判 1990. 6. 26. 선고 89 후 599 판결 참조.

특허발명의 強制實施도 특허권의 남용을 방지하기 위한 방법의 하나이지만, 여기에서 살펴보는 特許權濫用禁止의 法理는 특허권의 남용이 있는 경우에, 일반적인 권리남용이 있는 경우와 마찬가지로, 특허권의 남용에 해당되는 특허권행사에 대하여 법이 조력하지 아니하고 때로는 그 행위의 효력이 부인된다고 하는 하는 法理이다. 독점규제법에 의한 규제와 강제실시제도에 관하여는 각각 성문법상의 요건에 충족되면 公正去來委員會의 개입과 損害賠償請求權의 행사 또는 通常實施權 設定의 裁定이나 通常實施權 許與의 審判이라고 하는 성문법상의 효과가 발생하지만, 特許權 濫用禁止 法理는 현행 특허법에 규정되어 있지는 않으나 民法의 信義誠實 및 權利濫用禁止의 법규정³⁴⁾과 일반이론에 의하여 또는 그 응용에 의하여 인정되고 있는 이론이다. 요컨대 特許權 濫用禁止 法理는 특허권의 행사를 信義에 좇아 誠實히 하여야 하고, 특허권은 남용하지 못한다고 하는 것으로서 독점규제법에 의한 규제와 특허법의 강제실시제도를 보완하여 특허법의 범목적 실현을 도모하는 이론이라고 볼 수 있다.

(ii) 特許權 濫用禁止 法理의 필요성

특허권남용금지의 법리를 獨占規制法에 의한 特許權行使의 制限이라거나 特許發明의 強制實施와는 별도로 인정해야 할 필요가 있는가 하는 의문이 제기될 수 있다. 즉, 특허권남용금지의 법리가 독점규제법제도나 강제실시제도와 유사한 취지를 가지고 있고 궁극적으로 특허권의 남용을 규제하기 위한 것이라면, 특허권남용금지의 법리를 별도로 인정함으로써 추가적으로 얻어지는 결실은 무엇인가 하는 점이다. 결론부터 말하자면 각제도의 취지의 유사성에도 불구하고 특허권남용금지의 법리가 競爭의 促進 및 特許發明 利用의 活性化에 기여하는 節次的 特性들을 가지고 있다. 독점규제법제도나 강제실시제도의 경우 구체받는 절차가 복잡한데 반하여 특허권남용

34) 民法 제2조

금지의 법리는 특허권침해의 소송으로 자유로이 제기할 수 있는 것이기 때문이다.

현행 獨占規制法은 범위반행위를 한 사업자 또는 사업자단체가 피해자에 대해서 無過失의 손해배상책임을 진다고 규정하면서도, 이에 기한 손해배상청구권은 公正去來委員會의 是正措置가 確定된 후에만 裁判上 주장할 수 있도록 하고 그 시효기간도 1년으로 제한하고 있다. 이와 같이 독점규제법 위반으로 인하여 손해를 입은 자에게 부여된 實體法上的 損害賠償請求權도 공정거래위원회의 시정조치의 확정이라는 節次法上的 要件이 충족되지 않으면 무의미한 것이 된다. 이러한 절차법상의 요건에 의하여 우리나라 독점규제법에 의한 民事的 救濟의 活用度는 크게 떨어지게 된다.³⁵⁾ 따라서 독점규제법 위반에 해당되는 행위가 있는 경우에도 공정거래위원회에 의한 시정조치가 없는 한, 독점규제법에 의한 구제는 기대할 수 없고 오직 특허권남용금지의 법리에 의하여 구제받을 수 있을 뿐인 것이다.

또한 강제실시제도의 경우에도 마찬가지로의 문제점이 지적될 수 있다. 불실시의 경우이거나 공공의 이익을 위한 경우이거나 또는 자기의 특허발명을 실시하는데 타인의 허락을 받아야 하는 경우이거나, 어떠한 경우에도 일단 특허청장에게 통상실시권의 설정 또는 허여의 裁定이나 審判을 청구하여야 하고, 제한된 경우에 한하여서만 통상실시권이 설정 또는 허여될 뿐이다. 또한 강제실시제도는 불실시와 같은 消極的 行使의 경우에 한하여 인정되는 제도이기 때문에 특허권의 積極的 行使의 과정에서 경쟁제한적인 계약조항을 강요하는 등의 특허권남용은 규제할 수 없다고 하는 한계점을 안고 있는 것이다. 이에 반하여 特許權濫用禁止의 法理는 특허권의 불실시의 경우에 한정되지 아니하고 특허청에의 청구도 필요없이, 법원에 특허권침해의 소송을 제기하여 특허권자의 부당한 권리 집행을

35) 獨占規制및公正去來에 관한法律 제56조와 제57조; 丁 相朝, “獨占規制法에서의 民事的 制裁”, 司法行政, 1991. 9.

막을 수 있는 근거가 되는 것이다. 이상에서 살펴본 바와 같이, 독점규제법제도나 강제실시제도에 의한 규제가 있음에도 불구하고 그들 제도와 병행하여 特許權濫用禁止의 法理가 競爭秩序의 維持 및 特許發明 利用의 活性化를 위하여 필요한 것이다.

(2) 民法上 權利濫用禁止와의 關係

(i) 權利自由의 原則과의 關係

민법의 권리남용금지 일반이론에 의하면 민법은 개인주의와 자유주의에 입각하고 있기 때문에 권리남용은 예외적으로만 인정되는 것으로 설명되고 있지만, 특허권의 경우에는 民法上 원칙의 하나인 權利自由의 原則이 그대로 적용될 수 없는 특징이 있다고 보여진다. 지적소유권의 經濟的 機能에 관한 앞의 설명에서 지적하였듯이, 특허권이 자연법적으로 인정된 권리가 아니라 발명을 보호·장려하고 그 이용을 활성화함으로써 과학·기술 및 산업의 발전을 도모하기 위한 특허법의 法目的을 실현하기 위하여 인정된 권리이기 때문에 특허권의 내용과 범위는 그러한 法目的의 효율적인 실현을 위하여 필요한 한도로 제한되어 있는 것이라고 볼 수 있기 때문이다. 여기에서 특허권의 행사에 관하여는 민법상 권리자유 원칙의 적용이 크게 제한되고, 특허법의 法목적에 반하는 경우에 특허권남용에 해당된다고 볼 여지가 보다 많이 있게 되는 것이다. 독점규제법에 의한 규제 뿐만 아니라 특허법 스스로 強制實施에 관한 규정들을 두고 있는 것도 특허권의 바로 그러한 특징을 반영하고 있는 것이라고 보여진다.

(ii) 特許法の 沿革을 통하여 본 權利濫用禁止

또한 우리나라 특허법의 沿革을 보면, 특허법이 특허발명의 不實施 등의 경우를 特許權濫用으로 규정하고 특허발명의 強制實施 또

는 특허권의 取消을 규정하고 있었던 때도 있었다. 본래 민법상 權利濫用禁止의 법리가 권리의 행사 뿐만아니라 權利의 不行使에 대하여도 적용된다고 하는 유력한 견해³⁶⁾도 있지만, 권리의 불행사에 대한 일반적인 적용에 회의를 표하는 견해도 있어서,³⁷⁾ 특허발명의 불실시와 같은 권리불행사의 경우에 권리남용금지의 법리가 적용될 수 있는지 불확실하다고 볼 수도 있는데, 우리나라 1973년도 特許法은 “특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 者는 그 권리를 남용하여서는 아니된다”고 특허권 및 특허발명실시권 등의 남용을 금지하는 일반규정을 두었던 것이다. 1973년도 특허법은 나아가 ‘특허발명의 불실시’의 여러가지 경우 그리고 “권리범위 밖의 권리를 부당하게 주장한 경우”를 특허에 관한 권리를 남용한 경우로 보는 간주규정도 두고 있다.³⁸⁾ 1973년도 특허법의 특허권의 남용에 관한 규정은 그동안 다수의 법개정을 거치는 동안에 무슨 이유에서인지 삭제되어 버렸지만, 1973년 특허법의 특허권남용금지 규정도 특허권남용금지의 법리를 확인·선언한 것으로 보여지고 구체적으로 특허권남용의 유형을 예시한 것으로 보여지기 때문에, 그러한 규정이 삭제된 현행 특허법하에서도 특허권남용금지의 법리가 그대로 적용될 수 있다고 보는데는 아무런 지장이 없을 것이다.³⁹⁾ 또한 민법상 권리남용금지의 법리가 권리의 不行使의 경우에는 적용될 수 없다고 하는 견해에 의하더라도, 권리의 소극적 행사가 있으면 그러한 소극적 행사도 권리행사의 하나로서 그 소극적 행사가 권리남용에 해당되면 권리남용금지의 법리에 따른 효과가 발생할 것이라고 인정하고 있는데, 특허발명의 不實施는 전형적인 특허권의 소극적 행사로서 어떠한 견해에 의하더라도 민법상 권리남용금지의 법리가 적용될 대상임이 명백한 것이다. 특허권의 본질은 타인이

36) 郭潤直, 民法總則, 博英社, 1990, 121면.

37) 郭潤直(편집대표), 民法注解, 博英社, 1992, 191-192면.

38) 1973년도 特許法 제52조

39) 다만, 뒤에서 보는 바와 같이 특허권남용의 효과에 있어서 커다란 차이가 있다.

동일한 특허발명을 허락없이 실시하지 못하도록 금지하는데 있기 때문에, 제3자에게 특허발명실시를 허락하지 않고 자신 이외에는 그 누구도 특허발명의 실시를 하지 못하도록 금지하는 것 자체가 특허권의 행사이고, 그러한 특허권 행사가 권리남용에 해당되면 권리남용금지의 법리에 따른 효과가 발생된다고 볼 수 있는 것이다.

(3) 特許權濫用의 要件

(i) 特許權濫用의 主觀的 要件

민법상 권리남용금지의 법리에 관하여 논하는 학설과 판례는 많이 보이지만, 특허권남용금지에 관하여는 깊이있게 언급하고 있는 학설도 보이지 않고 판례도 찾을 수 없어서, 특허권남용금지의 요건과 효과를 단정적으로 말하기는 어렵지만, 민법상 권리남용금지의 법리를 응용하여 논의하여 볼 수 있을 것이다. 우선 특허권남용에 해당되기 위하여 加害意思 내지 加害目的과 같은 주관적 요건이 있어야 하는가의 문제가 제기된다. 우리나라 민법학자들은 대부분 주관적요건이 단지 객관적 요건에 부수하여 권리남용의 성립을 강화하는 부차적 요소에 불과하다고 보고 있고, 우리나라 판례는 다소 상호충돌되어 보이는 견해를 보이고 있는 실정이다. 우리나라 1973년 특허법처럼 특허권남용의 요건에 관하여 명문의 규정을 둔 경우에는 그러한 규정의 해석의 문제로 되고 주관적요건이 별도로 갖추어져야 한다고 보기 어렵겠지만, 특허권남용에 관한 특별한 규정이 없고 민법의 일반조항에 따르는 경우에는 판단하기 어려운 문제이다.

(ii) 特許權濫用의 客觀的 要件

특허권남용에 해당되는 행위는 어떠한 것인가 즉, 특허권자가 어떠한 積極的·消極的 行爲를 하는 경우에 특허권남용에 해당되는가에 대하여도 우리나라에는 아무런 판례가 없고 1973년 특허법은 특

허권의 적극적 행사에 의한 남용과 소극적 행사에 의한 남용에 관한 여러가지 유형을 열거하고 있고 우리나라 학설도 특허권의 적극적 행사에 의한 남용과 소극적 행사에 의한 남용 모두에 대하여 특허권남용을 인정하고 있는 것으로 보인다. 특허권의 적극적 행사에 의한 남용이란 특허권을 기초로 하여 제3자와 特許發明實施許諾契約를 체결하면서, 특허법에 의하여 부여된 권리 범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하는 경우(illegal extension of the patent right)를 말한다.⁴⁰⁾ 특허권의 적극적 행사에 의한 남용은 피상적으로 보면 특허권의 행사와 구별하기 어렵기 때문에 어떠한 기준에 따라서 남용에 해당되는지 아니면 정당한 특허권 행사에 해당되는지를 구별해야 할 것이냐가 중요한 문제로 등장한다. 판례도 없는 현재로서는 독점규제법을 시행하기 위하여 公正去來委員會가 제정·실시하고 있는 ‘國際契約上의不公正去來行爲등의類型및基準’에 관한 告示가 유력한 기준이 될 수 있을 것이다. 공정거래위원회 고시에 관한여는 앞의 장에서 자세히 검토한 바 있으므로 여기에서는 그에 관한 설명은 생략한다. 다만, 현행 고시에 예시되어 있지 아니한 불공정거래행위도 많이 있고, 특허권남용이 반드시 공정거래위원회 고시에 예시되어 있는 행위에 제한되어야 하는 것도 아니기 때문에, 추가적으로 구체적 사안에 따라서 特許權의 權利 範圍를 벗어난 것으로서 特許權濫用으로 판단되는 경우도 있을 수 있음은 물론이다.

둘째로, 특허권의 소극적 행사에 의한 남용은 강제실시의 대상으로 되어 있는 특허발명의 不實施를 뜻하는데, 특허발명의 불실시에 대하여도 앞에서 자세히 설명한 바 있다. 다만, 우리나라 학설은 특허법상 통상실시권 설정의 裁定을 청구할 수 있는 사유에 대하여서만 특허권남용이 성립되는 것처럼 설명하고 있다.⁴¹⁾ 그러나 재정

40) 우리나라의 1973년 特許法 제52조 2항 6호와 美國 特許法 (35 USC Sec. 271(d))도 동일한 규정을 두고 있다.

41) 宋永植 의, 知的所有權法, 育法社, 1991, 260면; 黃宗煥, 特許法, 한빛 지적소유권센터, 1991, 481면.

청구의 대상이 되는 불실시 뿐만 아니라, 자신의 특허발명을 실시하기 위해서는 타인의 허락을 받아야 하는데 (즉, 基本發明과 改良發明과의 관계에 있고 그 개량발명을 실시하고자 하는 경우), 그 타인이 허락을 하지 않는 경우에도 그 타인은 자신의 특허발명의 불실시에 의하여 특허권을 남용하고 있는 것으로 볼 수 있다. 마찬가지로 취지에서 우리나라 특허법도 특허발명의 실시에 타인의 허락을 받아야 하는 경우에 통상실시권 허여의 審判을 請求할 수 있도록 규정하고 있는 것이다. 따라서 재정에 의한 통상실시권과 마찬가지로 심판에 의한 통상실시권의 대상이 되는 불실시에 대해서도, 특허권남용금지의 법리가 원용될 수 있을 것이다.

(4) 特許權濫用の 效果

特許權濫用이 있는 경우에, 1973년 特許法은 특허청장(그당시에는 특허국장)으로 하여금 통상실시권을 허여하거나 특허권을 취소할 수 있도록 허용하고 있다. 특허권남용의 효과에 대하여 아무런 규정이 없는 현행 특허법하에서, 우리나라 학설은 強制實施制度에서와 동일한 효과를 인정하고 있어서,⁴²⁾ 강제실시제도와는 별도로 특허권남용을 인정하는 것인지 아니면 특허법상의 강제실시제도의 기능이 특허권남용 규제에 있음을 단순히 설명하는 것인지 의심케 하고 있다. 1973년 特許法에서와 같이 특허권남용에 대하여 특별한 규정이 없다면, 특허권남용을 근거로 하여 당연히 강제실시에 관한 특허법규정을 원용할 수는 없을 것이다. 또한 강제실시에 관한 특허법규정을 원용하는 경우에도, 통상실시권의 설정 또는 허여의 裁定 請求에 의하여야 하는지 또는 審判 請求에 의하여야 하는지 그리고 특허권의 積極的 行使에 의한 남용의 경우에는 實施權者가 재정 또는 심판 청구의 어느 하나를 자유로이 선택할 수 있는지 등의 불분명하기 짝이 없는 것이다. 그리고 앞에서 설명한 바와 같

42) 宋 永植 의, 전게서, 262면; 黃 宗煥, 전게서, 483면.

이 특허권남용이 있는 경우에 강제실시제도와 동일한 효과를 인정한다면, 강제실시제도 이외에 별도로 특허권남용금지의 법리를 인정하고 논의할 실익이 전혀 없는 것이다.

權利濫用의 效果는 濫用의 結果로서 일어나는 사태에 따라서 차이가 있다고 설명되어지고 있다.⁴³⁾ 따라서 남용된 권리가 請求權이면 法이 이에 助力하지 아니하고, 形成權이면 본래 발생하여야 할 效果가 발생하지 않고, 남용의 결과 타인에게 손해를 주면 위법한 행위로서 損害賠償의 책임을 지게 되며, 때에 따라서는 남용된 권리의 박탈도 인정될 수 있다고 한다. 특허권남용의 경우에는 대부분의 경우에 특허권자가 금지청구를 하거나 손해배상의 청구를 하고 이러한 청구에 대하여 특허권남용금지의 법리가 원용되기 때문에, 특허권남용의 효과로서 대부분의 경우에 법원이 특허권자의 청구를 인용하지 않고 특허권남용을 근거로 하여 특허권자의 청구를 부인하게 될 것이다. 특허권남용의 효과로서 손해배상청구의 인정이라거나 특허권의 박탈은 극히 제한적으로만 인정되어야 할 것이다. 손해배상청구라거나 특허권 박탈은 독점규제법 또는 특허법상 강제실시제도와 특허권취소제도에 의하여 일정한 요건을 갖춘 경우에만 인정되도록 하는 것이 독점규제법과 특허법의 취지에 부합하기 때문이다.

(5) 特許權濫用禁止 法理에 관한 改善方案

이상에서 특허권남용금지 법리에 관하여 그 필요성과 고유한 기능 그리고 구체적인 요건과 효과를 중심으로 자세히 살펴보았다. 우리나라 1973년 특허법은 特許權濫用禁止의 法理를 명문의 규정으로 인정하고 있었지만 그 구체적인 내용과 효과는 強制實施制度 또는 特許權取消制度와 유사하였고, 權利範圍를 벗어난 특허권행사에 대하여 아무런 기준을 제공하고 있지 않다는 문제점을 안고 있다.

43) 郭 潤直, 전거서, 124면.

또한 현행 특허법은 특허권남용금지 법리에 대하여 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 民法의 一般理論에 의하여 해결해야 하고 그로 인하여 극히 불분명한 점이 많다. 특히 특허권남용금지 법리에 관한 국내의 학설을 검토해 보면, 강제실시제도 이외에 별도의 특허권남용금지 법리를 인정하는 것이 아닌 듯한 인상을 주고 있고, 효과면에서 특허권남용금지 법리가 가질 수 있는 장점을 반영하지 못하고 있는 것 같다. 이러한 상황과 미국 특허법의 특허권남용금지에 관한 규정을 고려해 보면, 우리나라의 특허법에도 獨占規制法이라거나 強制實施制度와는 별도로 특허권남용금지 법리를 명문화하는 규정을 둘 필요가 있다고 보여진다. 특허법에 특허권남용금지 법리를 규정함으로써 특허법이 경쟁질서의 유지를 통하여 발명의 장려 및 과학·기술의 육성에 기여한다고 하는 法目的을 더욱 분명히 할 수 있고, 特許權濫用의 效果에 대하여도 독점규제법이나 강제실시제도 등과는 다른 별도의 효과를 분명히 할 수 있을 것이다.

2. 商標權 濫用禁止의 法理

(1) 商標權 濫用禁止 法理의 意義

앞에서 살펴본 特許權濫用禁止의 法理는 상표권 남용금지 법리에도 대부분 적용될 수 있다. 특히 특허권남용금지 법리의 필요성 그리고, 獨占規制法에 의한 특허권행사의 제한이라거나 특허발명의 強制實施와의 관계에 관한 위의 설명은 그대로 상표권남용금지 법리의 필요성 등에 대하여도 원용될 수 있는 설명이다. 다만, 상표법의 경우에는 강제실시제도가 아니라 상표의 不使用에 대하여 인정되고 있는 登錄取消制度와 상표권남용과의 관계에 있어서 특허발명의 강제실시와 특허권남용금지 법리와와의 관계에 관한 설명이

유추적용될 수 있는 것이다. 요컨대 商標權濫用禁止의 法理는 商標權의 行사를 信義에 좇아 誠實히 하여야 하고, 商標權은 남용하지 못한다고 하는 것으로서 特점규제법에 의한 규제와 商標法의 商標登陸取消制度를 보완하여 商標法의 범목적 실현을 도모하는 이론이라고 볼 수 있다.

(2) 商標權濫用의 要件

商標權濫用의 요건에 관하여도 특허권남용의 주관적·객관적 요건에 관한 설명이 그대로 원용될 수 있을 것이다. 다만, 특허발명의 불실시에 대하여도 특허권남용금지의 법리가 적용되는 것처럼 당연히 商標權의 不使用에 대하여도 商標權남용금지의 법리가 적용되어야 할 것인지에 대하여는 깊이 생각해 보아야 할 점이 있다. 왜냐하면 商標權의 경우에는 商標權자가 商標使用許諾을 拒絶하여도 제3자로서는 자신의 商標를 이용하여 제품을 판매할 수 있기 때문에 동일한 商標의 사용허락이 거절되었다고 하여도 경쟁이 크게 제한된다고 보기는 어려운 측면이 있다. 또한 商標權자가 商標登陸만 하여 놓고 등록된 商標를 장기간 사용하지 아니하는 경우에도, 제3자가 그 등록商標를 취소시키기 이전에는 제3자로서 동일한 商標를 登陸出願할 수 없고 따라서 제3자로서는 특정 商標가 등록되어 있는 한 동일한 商標를 허락없이 사용할 수는 없을 것이고 商標權남용여부의 문제는 제기될 소지가 아주 적은 것으로 보이기 때문이다.

商標權남용여부로 문제될 수 있는 경우로서는, 동일한 商標가 부착된 商品이 並行輸入(parallel import)되어 오는 경우에 商標權자가 商標權을 근거로 수입을 금지하는 것이 商標權의 正當한 行사인가 아니면 商標權의 남용으로서 허용될 수 없는 것인가 하는 점이다. 현행 商標法은 商標權者의 허락없이 商標를 사용하는 것을 금지하고 있고 商標의 使用이란 '상품 또는 상품의 포장에 商標를 표시한

것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출·수입하는 행위'를 포함하는 것으로 규정하고 있다.⁴⁴⁾ 그런데 동일인이 우리나라와 外國에 동시에 동일한 상표를 등록하여 사용하고 있는 경우에, 외국에서 자신이 직접 또는 자신의 허락하에 指定商品에 등록 상표를 부착하여 판매하였고 그와 같이 유통된 상품이 우리나라에 수입되어 온 경우에 상표권자는 상표권을 근거로 하여 輸入을 禁止시킬 수 있는가 하는 의문이 제기된다. 이러한 문제는 상표권의 범위가 어떠한가 하는 문제이고 동시에 상표권의 범위를 넘어서 행사되는 경우에는 상표권의 남용에 해당된다고 볼 수 있는 것이다. 상표권의 범위 또는 병행수입의 문제는 제2장 比較法的 考察에서 유럽공동체의 법제도를 설명하고 다양한 判例를 소개하였지만, 우리나라에서는 아직 많은 논의가 없는 실정이다.

수입유형 가운데 우선 多量包裝된 제품을 수입하여 다수의 소량으로 나누어서 再包裝한 후 동일한 상표를 부착하여 판매하는 행위에 대하여 상표권자가 상표권침해라고 주장할 수 있는가가 문제된다. 이 경우에는 수입업자가 상표권자의 허락을 받지 않고 수입한 행위가 商標權侵害인지 여부와는 별도로 상표권자의 허락없이 포장과 수량을 바꾸었다는 점에서 상표권의 침해라고 볼 수 있는 여지가 커질 것이다. 다시 말해서 商標의 본질적 기능이 소비자에 대하여 특정 상표가 부착된 商品의 同質性을 보장해 주는 것임을 고려하면, 제3자에 의해서 상표가 부착된다고 하는 것은 상품의 동질성의 보장이 침해되는 것이므로, 상표권자에 의한 수입금지도 당해상품에 관한 시장에서의 자유로운 競爭秩序에 대한 예외로서 인정되어야 할 것이다.⁴⁵⁾ 마찬가지로 효과나 기능이 동일한 제품이라고 하더라도 그 구체적인 구조나 화학성분이 상이하고 특히 상표권자자 상이한 상표를 부착하여 2개국이상에서 판매하고 있는 경우 제3의 수입업자가 상표권자의 허락없이 수입한 제품의 상표를 바꾸

44) 商標法 제2조 1항 6호 및 제66조

45) Hoffman-La Roche v. Centrafarm, [1979] 3 C.M.L.R. 217 참조

어서 부착한 후에 판매하는 경우에도, 상표권자가 그 제품의 상이한 화학성분 등에 따라서 상이한 상표를 부착하여 판매할 수 있는 상표권의 본질적인 내용을 침해한 것이라고 볼 여지가 많이 있다.⁴⁶⁾

그러나 이와 같은 특수한 사정이 없이 동일인이 우리나라와 외국에 동시에 동일한 상표를 등록하여 사용하고 있고, 외국에서 자신이 직접 또는 자신의 허락하에 指定商品에 등록상표를 부착하여 판매하고 있으며, 그와 같이 유통된 상품을 제3자가 외국에서 적법하게 購入하여 우리나라에 수입하여 온 경우에 상표권자는 상표권을 근거로 하여 수입을 금지시킬 수 있는가 하는 문제는 상표권남용 여부라고 하는 또 다른 문제를 제기한다. 상표권자로서 상표의 사용에 대하여는 배타적인 지위를 가지지만, 상표권자의 허락하에 상표가 부착된 제품이 적법하게 배포된 이후에는 당해 제품에 대하여 상표권을 행사하여 消費者 또는 流通業者의 처분행위를 구속할 수는 없는 것이다. 따라서 외국에서 적법하게 판매된 제품을 제3자가 구입하여 우리나라에 수입하여 온 경우 그러한 수입행위를 금지하고자 하는 것은 상표권의 범위를 벗어난 행위라고 볼 여지가 있고, 우리나라에서 등록된 상표권이 동일한 제품에 대한 국가별 市場分割의 목적으로 남용되고 있는 것이라고 볼 수도 있으며, 상표권자에 의하여 私的으로 수입장벽을 만드는 결과로 되는 것이다. 상표권자에 의한 자의적인 수입장벽에 의하여 시장의 自由로운 競爭秩序가 침해되는 것은 상표법이 추구하는 소비자 신뢰의 보호 및 公正한 競爭秩序와는 모순되는 현상이고 따라서 상표권남용에 해당된다고 볼 수 있는 것이다. 유럽공동체법원의 일련의 판례에서도 유사한 견해를 찾아볼 수 있는데,⁴⁷⁾ 유럽공동체에서와 같이 '商品의 自由로운 流通(Free movement of goods)'에 관한 블록경제협약이

46) Centrafarm v. American Home Products, (1979) 1 C.M.L.R. 326 참조.

47) Consten & Grundig v. Commission, (1966) C.M.L.R. 418; Van Zuylen Frères v. Hag, (1974) 2 C.M.L.R. 127에서 유사한 판례를 볼 수 있다.

없는 경우에도, 자유롭고 공정한 경쟁의 기본원리와 상표법의 범목적에 비추어서 유사한 결론에 도달하게 될 수 있다.⁴⁸⁾

(3) 商標權濫用の 效果 및 改善方案

상표권남용의 효과도 특허권남용의 효과와 마찬가지로, 상표권남용이 있는 경우에 법원은 상표권자의 청구를 인용하지 않고 商標權濫用을 근거로 하여 상표권자의 청구를 부인할 수 있을 것이다. 상표제도는 상품의 유통과 시장질서에 밀접하게 관련되어 있는 것이기 때문에, 상표권을 근거로 하여 경쟁업자 사이의 경쟁을 억제하고 상표권을 근거로 하여 市場分割을 하려고 하는 등의 상표권남용을 일반적으로 규제할 수 있는 법리가 절실히 필요하며, 그러한 상표권남용금지의 법리를 일반적으로 宣言한 규정을 商標法에 규정하는 것도 고려해 볼 가치가 있다고 하겠다.

3. 著作權 濫用禁止의 法理

(1) 著作權 濫用禁止 法理의 意義

위에서 살펴본 特許權濫用禁止와 商標權濫用禁止의 法理는 著作權 濫用禁止의 法理에도 대부분 적용될 수 있을 것이다. 특히 특허권남용금지 법리의 必要性 그리고, 獨占規制法에 의한 특허권행사의 제한이나 특허발명의 強制實施와의 관계에 관한 위의 설명은 그 대로 著作權濫用禁止의 법리의 필요성 등에 대하여도 원용될 수 있

48) 우리나라의 특허청은 지적소유권의 國家別 消盡의 原則에 따라서 병행수입이 일반적으로 허용된다고 보고 있지만, 유럽공동체와 같이 블록경제에 가입되어 있지 아니한 우리나라로서는 반드시 동일한 결론에 도달한다거나 유럽에서처럼 병행수입이 상당히 많은 경우에 허용된다고 말하기는 어려울 것으로 보인다.

는 설명이다. 다만, 著作權法의 경우에는 이른바 著作物利用의 法定許諾 制度가 명문화되어 있고 著作權集中管理制度가 비교적 발달되어 있어서 저작물이용의 활성화에 기여하고 있기 때문에, 저작권 남용금지의 법리가 추가적으로 필요할 것인가 하는 의문이 제기될 수도 있을 것이다. 그러나, 저작물이용의 법정허락제도가 모든 경우의 저작권남용 유형을 고려하여 마련된 제도도 아니고 저작권집중 관리에 있어서도 다수의 저작권을 수탁하여 집중적으로 관리하는 단체 자체가 저작권을 남용할 가능성은 더욱 커진 셈이기 때문에, 저작권남용금지에 관한 법리를 검토해 볼 필요가 절실한 것이다.

또한 저작권이 문화와 관련된 법제도인데 산업상 경쟁의 필요성에 따라서 저작권남용이라는 개념을 논의할 필요가 있겠는가 하는 의문이 제기될 수도 있다. 그러나 著作權法이 오늘날 출판업 뿐만 아니라 각종 서비스산업에 커다란 영향을 미치고 컴퓨터프로그램이라거나 각종 産業디자인과 같이 산업에 있어서 긴요한 저작물이 부상함에 따라서, 오늘날에는 저작권법이 산업재산권법과 그 법목적에 있어서나 이해관계의 조절에 있어서나 본질적으로 달리 취급할 이유는 없다고 보인다. 특히 영국에서 대기업인 자동차회사가 자신의 自動車部品の 디자인에 대해서 가지고 있는 저작권을 기초로 해서 중소기업의 부품생산업체에 의한 동일한 부품생산을 금지하고 그들 부품회사들에게 자신의 저작물이용허락도 거절한 경우에, 英國 獨점규제위원회와 대법원은 한결같이 자동차회사의 그러한 소극적 저작권남용은 일반 공중의 이익에 반하는 경쟁제한으로서 허용될 수 없다고 한 점에서, 저작권법이 산업내의 경쟁에 어떠한 영향을 미치고 著作權濫用禁止 法理의 필요성이 절실하다는 것을 잘 입증된 셈이다.⁴⁹⁾ 요컨대 著作權濫用禁止의 法理는 저작권의 행사를信義에 좇아 誠實히 하여야 하고, 저작권은 남용하지 못한다고 하는 것으로서 독점규제법에 의한 규제와 저작권법의 저작물이용의

49) British Leyland Motor v. Armstrong Patents, [1986] 1 All ER 850 참조.

法定許諾制度를 보완하여 著作權法の 법목적 실현을 도모하는 이론이라고 볼 수 있다.

(2) 著作權濫用の 要件

저작권남용의 요건에 관하여도 특허권남용의 주관적·객관적 요건에 관한 설명이 그대로 원용될 수 있을 것이다. 따라서 저작물의 이용허락의 거절이 관련된 산업내의 경쟁을 심각하게 제한하는 경우에는 저작권남용에 해당된다고 볼 여지가 많을 것이다. 예컨대, 우리나라의 音樂著作權協會라든가 文藝學術著作權協會와 같이 다수의 저작권자로부터 저작권을 受託·管理하는 저작권단체 들이 부당하게 저작물 이용허락을 거절하는 경우 또는 부당한 이용조건을 강요하는 경우에는 그들 저작권단체가 市場支配的地位를 가지고 있다고 보여지기 때문에 저작권남용으로 판단될 수도 있을 것이다. 또한 韓國放送公社와 같은 방송국에서 방송프로그램의 출판에 관하여 독점적인 지위를 남용하는 경우에 저작권남용으로 보아 법원이 방송국의 저작권행사에 조력하지 않을 수도 있을 것이다. 마찬가지로 자동차회사와 같은 대기업에서 산업디자인 등에 대하여 가지고 있는 저작권을 남용하여 저작물이용허락을 거절하는 경우에도 저작권남용금지의 법리가 적용될 수 있을 것이다.⁵⁰⁾ 또한 저작물이용허락의 경우에 부당한 계약조건을 강요하는 경우로서 예컨대, 저작물이용자가 경쟁적인 제품 또는 경쟁적인 저작물을 제작 또는 창작하지 못한다고 하는 경쟁제한조항을 두는 경우에도 관련된 산업내의 경쟁을 제한하고 저작권법의 법목적에도 반하여 저작물창작을 저해하는 것이기 때문에 저작권남용금지의 법리가 적용될 수 있을 것이다.⁵¹⁾

50) M.Witmark & Sons v. Jensen, 80 F. Supp. 843 (D.Minn. 1948) 등 외국사례 참조.

51) Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F. 2d 970 (1990, CA 4) 참조.

(3) 著作權濫用の 效果 및 改善方案

저작권남용의 효과도 특허권남용이나 상표권남용의 효과와 마찬가지로, 저작권 남용이 있는 경우에 법원은 저작권자의 청구를 인용하지 않고 저작권남용을 근거로 하여 저작권자의 청구를 부인할 수 있을 것이다. 저작권남용금지의 법리는 저작권법의 개정을 통하여 명문화하거나 판례에 의하여 구체적인 기준과 유형을 밝혀나가야 할 것이다. 또한 저작권법의 경우에는 전술한 바와 같이 여러 가지의 경우에 著作物利用의 法定利用許諾制度를 이미 마련하고 있는 바, 여기 저작권남용금지의 법리에서 지적된 새로운 남용유형에 대하여 별도의 법정이용허락제도를 인정하는 개정이 이루어지도록 하는 것도 좋은 해결책이 될 수 있을 것이라 생각한다.⁵²⁾

52) 영국의 BBC와 ITV 방송국이 자신의 방송프로그램에 관한 저작권을 기초로 해서 제3의 중간지가 동일한 방송프로그램을 미리 게재하지 못하도록 하는 경쟁제한행위를 하자, 영국독점규제위원회는 경쟁제한임을 명백히 인정하면서도 그러한 유형의 행위에 대하여 저작권법상 명문의 강제이용제도가 없다는 점을 지적하였고, 이러한 문제점이 부각됨에 따라서 1988년에 개정된 영국 저작권법은, 특정 저작권자가 자신의 저작물의 이용허락을 거절하는 행위가 일반공중의 이익에 반한다고 영국 독점규제위원회가 판단한 경우에는 영국 國務大臣은 저작물이용을 허락할 수 있고 그러한 강제저작물이용허락의 구체적인 조건은 著作權法院(the Copyright Tribunal)에 의해서 결정된다고 규정하게 된 것은 좋은 참고 입법례가 될 것이다; Sec. 144, the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

第5章 結 論

이제까지 競爭秩序의 維持와 知的所有權法과의 관계에 대하여 살펴보았다. 결론적으로 말하자면, 知的所有權 制度는 경쟁질서에 커다란 영향을 미치는 것이고 따라서 자유롭고 공정한 경쟁질서를 유지하기 위하여 獨占規制法에 의하여 지적소유권 행사를 규제하거나 知的所有權法 자체가 內在的인 限界를 마련하지 아니할 수 없다. 경쟁질서의 유지와 지적소유권법과의 관계에 대하여 검토하기 위하여 본 연구보고서는 지적소유권법의 經濟的 機能이 무엇인가에 관하여부터 논의를 시작하였다. 知的所有權法의 경제적기능에 관하여 견해들이 완전히 일치하고 있지는 않지만, 현행 知的所有權法들의 目的條項들과 다수의 制限的 條項들을 살펴보면, 知的所有權 制度는 지적소유권이라고 하는 배타적 권리를 경제적 유인(incentive)으로 하여 잠재적 발명자나 창작자 등으로 하여금 보다 우수한 발명과 창작 그리고 디자인 등을 하도록 장려하고 나아가서 科學·技術 및 學問·藝術의 발전을 도모하기 위한 제도인 것으로 보인다. 이 보고서는 제1장의 서론적 고찰에서 검토한 바를 기초로 하여, 제2장 내지 제4장의 본론적 검토에서 지적소유권제도의 이러한 경제적 기능을 재확인하게 된다.

이러한 경제적 기능을 가진 지적소유권제도는 지적소유권이라고 하는 排他的 權利를 인정하게 되는데, 지적소유권은 배타적 권리로써 타인의 생산과 판매를 제한할 수 있게 되기 때문에 특정 산업내 경쟁에 커다란 영향을 미치게 된다. 따라서 지적소유권에 의한 競爭制限은 어느 정도까지 허용되고 어느 정도 이상은 허용될 수 없는가 하는 중요하고도 어려운 문제에 부딪히게 되는 것이다. 이러한 문제에 부딪혀서 지적소유권에 의한 경쟁제한은 지적소유권법에 의하여 허용된 것이기 때문에 아무런 문제가 되지 않는다고 단정하

는 것은 지적소유권법의 경제적 기능을 전혀 고려하지 않은 결과일 것이다. 지적소유권이라고 하는 배타적 권리에 의한 경쟁제한이 무제한으로 허용되는 것은 결코 아니고, 지적소유권법의 범목적인 '科學·技術 및 學問·藝術의 발전'을 위하여서만 배타적 권리의 행사가 허용되는 것이기 때문에, 지적소유권에 의한 경쟁제한에도 명백한 한계가 있는 것이고 그 한계는 지적소유권법 자체내에도 표현되어 있지만 독점규제법에 의하여서도 조절될 수도 있는 것이다. 본 연구보고서의 제3장과 제4장에서 주로 살펴본 것은 바로 우리나라의 현행 獨占規制法에 의한 規制의 구체적 내용과 문제점 그리고 우리나라의 현행 知的所有權法에 내재해 있는 여러가지 규제장치의 한계점과 개선방안에 관한 것이다.

現行 獨占規制法은 知的所有權에 의한 경쟁제한에 관하여 오직 하나의 규정만을 두고 있는데, 하나의 조항만으로 모든 문제를 다 해결할 수 있을지 극히 의문시되고 더우기 문제되는 것은 그 유일한 관련조항 자체가 극히 추상적으로 독점규제법의 규정은 지적소유권법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용되지 아니한다라고만 규정하고 있기 때문에 별다른 도움이 되지 못하고 오히려 상이한 해석만을 불러일으킬 뿐이다. 이점에서 독일의 競爭制限禁止法의 비교적 상세한 관련 규정들과는 크게 대조된다. 현실적으로도 현행 독점규제법의 지적소유권 관련 규정은 논의 대상에서 거의 제외되고 있고 오직 國際契約과 관련하여서만 논의되고 있는 실정이다. 물론 오늘날까지 지적소유권에 의한 경쟁제한이 외국기업에 의한 경쟁제한과 관련하여서만 심각한 문제로 제기되어 왔기 때문에 독점규제법하에서도 국제계약관련 조항에 의하여 취급되어 왔고, 따라서 우리나라 공정거래위원회가 國際契約上의 不正去來行爲의 類型 및 基準이라고 하는 告示를 통하여서만 지적소유권 관련 경쟁제한을 규제하여 왔다고 하는 역사적 배경도 부인할 수는 없다.

이 보고서를 통하여 현행 고시를 검토해본 결과 여러가지 문제점이 발견되었다. 첫째, 지적소유권에 의한 경쟁제한이 國際契約의 경우에만 나타나는 것은 아닌데 국제계약에 관한 고시에서만 규정하고 있다고 하는 점이 지적될 수 있고, 따라서 국제계약에 관한 고시는 국제계약에 특수한 사항들만을 규정하고 지적소유권에 의한 경쟁제한에 관하여는 별도로 규정하는 고시를 마련하는 문제를 신중히 검토하여야 할 것이다. 둘째, 관련된 기업들이 고시내용을 통하여 예측가능성을 가지고 극히 불분명한 경우에 한하여 공정거래위원회에 申告하여 是正意見을 받거나 個別的인 免除를 받을 수 있도록 하기 위하여, 고시내용을 보다 구체화하여 명백히 금지되는 행위 유형과 명백히 허용되는 행위 유형을 구별하여 규정하는 방안도 신중히 검토해 보아야 할 것이다. 셋째, 구체적으로 금지되는 행위유형에 관하여서도, 현행 고시에 열거되지 아니한 행위유형으로서 추가되어야 할 금지대상을 검토해보아야 한다. 예컨대, 특허권의 유효성을 다투지 못하도록 금지하는 조항이라거나 改良技術의 一方的讓渡(grant back)와 特許共同利用(patent pool)에 관한 조항, 또는 시장지배적 지위를 가지고 있는 특허권자에 의한 특허발명의 實施許諾 拒絕이나 企業結合의 효과를 가져오는 特許權 取得 등에 관하여 어느경우에 허용되고 어느 경우에 허용될 수 없는지에 관하여 새로운 규정을 두는 것도 검토해 볼 가치가 있을 것이다. 넷째, 영업비밀에 관하여는 不正競爭防止法의 개정에 의하여 보호되기 시작한 새로운 객체이므로 독점규제법의 운용에 있어서도 새로운 고시의 제정 등에 의하여 적절한 취급을 할 필요가 있을 것이다. 다섯째, 저작권도입계약에 있어서는, 기존의 관련고시내용이 통상적인 저작물로서의 책이나 음악 등과 같은 文藝著作物을 염두에 두고 마련된 것처럼 보이는데, 최근에는 컴퓨터프로그램과 같이 산업현장에 긴요하게 쓰이는 기술이 저작물로서 보호되고 외국으로부터 도입되고 있는 현실이므로, 저작권도입계약에 관한 규제도 기타의 기술도입계약에 관한 규제와 유사한 또는 그에 상응한 규제를 신중히

모색해보아야 할 것이다. 그리고 마지막으로, 독점규제법에 의한 규제를 보다 효율적이고 충실하게 하기 위하여는 독점규제법 위반 행위의 효과를 부인하여야 할 필요가 있을 것이고, 다른 행위 유형과는 달리 지적소유권 관련거래에 있어서는 독점규제법 위반에 해당되는 계약조항만을 당사자 사이에 무효로 한다면 去來安全에 별 다른 영향이 없을 것이므로, 독점규제법의 집행을 철저하게 하고 경쟁질서 유지의 법목적을 실현한다는 차원에서 독점규제법 위반의 지적소유권 관련 계약조항을 무효로 규정하는 것도 고려해 보아야 할 것이다.

지적소유권의 이용에 의한 競爭制限을 방지하기 위하여, 이 보고서는 獨占規制法에 의한 規制 뿐만 아니라, 제4장에서 知的所有權의 內在的制限을 살펴보았다. 제4장에서 살펴본 바와 같이, 지적소유권법 자체도 지적소유권이 자연법적으로 부여된 절대적이고 무제한적인 권리가 아니라 지적소유권이라고 하는 배타적 권리를 경제적 유인(incentive)으로 하여 결과적으로 科學·技術 및 學問·藝術의 발전을 도모하기 위하여 필요한 범위내에서 인정된 권리라는 점을 명백히해주는 여러가지 법규정들을 두고 있는 것을 볼 수 있다. 예컨대, 특허법에 있어서 發明의 公開를 통해서 잠재적인 발명자들 또는 관련 기업 사이의 競爭을 促進하고, 研究 및 試驗을 위한 발명의 이용을 許容함으로써 마찬가지로 競爭의 促進을 도모하게 되는 것을 볼 수 있다. 또한 저작권법에 있어서도, 저작권법의 전체를 통하여 기본원칙의 하나로 적용되고 있는 이른바 아이디어/表現二分法 (idea/expression dichotomy)과 公正利用 (fair use)제도 등을 통하여 잠재적 저작자들 또는 관련 기업 사이의 자유로운 競爭을 促進하게 되고, 컴퓨터프로그램과 같은 저작물에 관한 시험, 분석, 연구 등의 일련의 逆工程(reverse engineering)을 일정한 범위에서 허용해줌으로써 저작권 관련 산업내의 왕성한 競爭과 참신한 아이디어를 가진 제3자의 새로운 市場參加를 가능하게 해줄 수 있다

고 보여진다.

이러한 일반적인 제도 이외에도 지적소유권법내에서 지적소유권의 남용을 방지하기 위하여 특별히 마련된 제도들이 있는데, 특허법에 규정된 強制實施制度和 상표법에 규정된 商標登錄取消制度가 그 대표적인 예일 것이다. 이에 관하여는 우리나라 지적소유권법에 이미 관련 규정들을 가지고 있지만, 우리나라 기업들이 특허발명정보에 대한 관심이 적고 기술도입에 관한 법적 기교의 부족으로 인하여 강제실시제도 등이 잘 활용되지 못하고 있는 실정이어서 제도의 활성화를 위한 보완대책이 필요한 것으로 보여진다. 마지막으로 이 보고서는 현행 지적소유권법에는 명문의 규정이 없지만 지적소유권의 남용에 대하여도 民法上 權利濫用禁止의 법리를 원용할 수 있는지 그리고 권리남용금지법리를 보다 명확히 하기 위하여 특허법이나 저작권법 등에 특허권남용 및 저작권남용금지 법리를 명문의 규정으로 도입할 필요는 없는지를 검토해 보았다. 競爭秩序의 維持와 知的所有權法이라고 하는 매우 광범위한 주제에 관하여 한정된 시간과 지면을 통하여 검토를 해야 했기 때문에, 이 보고서의 앞부분에서 제기된 문제점들에 대한 충분한 검토와 보다 깊이 있는 해결책의 제시를 하지 못한 아쉬움이 있다. 이 보고서가 제기한 問題點과 여기에서 검토된 여러가지 理論을 바탕으로 하여 앞으로 보다 본격적인 논의가 이루어질 수 있는 토대가 될 수 있기를 바란다.

參 考 文 獻

1. 國內文獻

<單行本>

- 郭 潤直, 民法總則, 博英社, 1990.
 郭 潤直(編輯代表), 民法注解, 博英社, 1992.
 孫 珠瓚, 新公正去來法, 法經出版社, 1990.
 黃 迪仁·權 五乘, 經濟法, 法文社, 1991.
 黃 宗煥, 特許法, 한빛지적소유권센터, 1991.
 송 영식·이 상정·황 중환, 知的所有權法, 育法社, 1991.

<論 文>

- 權 五乘, “EEC조약 제86조”, 經濟法研究 第2卷, 經濟法學會, 1990.
 _____, “EEC조약 제85조 제3항”, 經濟法研究 第3卷, 經濟法學會,
 1991.
 徐 憲濟, “우르과이라운드 지적재산권 협상타결과 관련한 공정거래
 법의 보완”, 經濟法研究 第2卷, 經濟法學會, 1990.
 梁 明朝, “國際라이센스契約의 規制에 관한 研究”, 經濟法研究 第3
 卷, 經濟法學會, 1991.
 吳 昌洙, “독점규제위반행위와 손해배상청구”, 변호사 제22집, 1992.
 정 상기 역, “독점금지정책과 저작권: 미국의 경험(상·하)”, 季刊
 著作權, 저작권심의조정위원회, 1992년 여름호, 가을호.
 丁 相朝, “獨占禁止法에 있어서의 民事的 制裁”, 司法行政, 1991. 9.

2. 日本文献

<単行本>

- 谷原修身, 現代独占禁止法要論, 中央経済社, 1989.
今村成和, 独占禁止法 (法律學全集 52II), 有斐閣, 1990.
今村成和 外, 独占禁止法講座 I~VII, 商事法研究会, 1985.
今村成和 外, 註解 経済法 (上・下巻), 青林書院, 1985.
中山信弘, 註解 特許法 (上巻), 青林書院, 1982.

<論文>

- 服部秀男, “技術去來と独占禁止法”, NBL, No.409, 1988.9.15.
上杉秋則, 特許・ノウハウライセンス契約運用基準おめぐる10の論点
(上・下), NBL, No. 422, 423, 1989. 4. 1, 15.
佐藤恒雄, “ノウハウ契約をめぐる諸問題(上・下)”, NBL, No.454,
456, 1990.8.1, 9.1.
公正去來委員會事務局, “特許・ノウハウライセンス契約における不
公正な取引方法の規制に関する運用基準”, NBL, No. 422,
1989.4.1.

3. 歐美文献

<単行本>

- B.I. Cawthra, Patent Licensing in Europe, (London: Butterworths,
1986).
Jay Dratler, Jr., Intellectual Property Law: Commercial, Creative,

- and Industrial Property, (New York: Law Journal Seminars-Press, 1991).
- L.B.Schwartz, J.J.Flynn and H.First, Free Enterprise & Economic Organization: ANTITRUST, 6th ed., (New York: Foundation Press Inc., 1983).
- Nicholas Green, Trevor Hartley and John A. Usher, the Legal Foundations of the single European Market, (Oxford: Oxford Univ. Press, 1991).
- Richard Whish, Competition Law, (London: Butterworths, 1989).
- Valentine Korah, EEC Competition Law and Practice, (Oxford: ESC Pub. Ltd., 1981).
- William R. Cornish, Intellectual Property, (London: Sweet & Maxwell, 1989).

<論 文>

- Arnold Vahrenwald, "The Law of Patent Licensing in Germany: An Update", [1992] 3 EIPR 87
- Barron Yanaga, "An Economic Analysis of Computer Software Copyright: A Welfare Model of Intellectual Property Rights", 11 Computer L.J., 1991.
- Friedrich-Karl Beier, "Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market", 21 IIC, 1990.
- Georges Frinden, "Recent Developments in EEC Intellectual Property Law: The Distinction between Existence and Exercise Revisited", 26 C.M.L.Rev., 1989.
- Giuliano Marengo and Karen Banks, "Intellectual Property and the Community Rules on Free Movement: Discrimi-

- nation Unearthed", 15 European L. Rev., 1990.
- Guntram Rahn, "The Role of Industrial Property in Economic Development: the Japanese Experience", 14 IIC, 1983.
- James Flynn, "Intellectual Property and Anti-trust: EC Attitudes", EIPR, 1992.
- James S. Venit, "Technology Licensing in the EC", 59 Antitrust L.J., 485-508.
- Mark Abell, "Japanese Anti-trust Law and Patent and Know-how Licensing", EIPR, 1990.
- Note, "Clarifying the Copyright Misuse Defense: the Role of Antitrust Standards and First Amendments Values", 104 Harv. L.Rev., 1991.
- Robert M. Hurt and Robert M. Schuchman, "The Economic Rationale of Copyright", American Economic Review, Vol. LVI, May 1966.
- Wendy J. Gordon, "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Precedents", 82 Columbia L.Rev., 1982.
- William M. Landes and Richard A. Posner, "An Economic Analysis of Copyright Law", 18 J. Legal Studies, 1989.

資 料

第1部 유럽공동체의 特許發明實施許與契約에 관한委員會規則 (Reg. No. 2349/84)

다음은 特許發明實施許與契約에 관한 유럽공동체 委員會 規則의 내용중 '一括適用除外 對象 (White list)', '適用除外 可能 對象 (Grey list)' 및 '禁止 對象 (Black list)'에 관한 규정만을 되도록 충실히 번역한 것이다.

I. 一括適用除外 對象

1. 일정한 범위의 계약에 대하여 경쟁법 적용을 제외시킨 유럽공동체조약 제85조 제3항의 규정에 따라서, 두 당사자 사이의 특허발명실시허여 계약으로서 그 내용의 일부로서 노우하우의 전달을 포함하고 있고 다음과 같은 의무의 하나 또는 둘 이상을 포함하고 있는 경우에는 유럽공동체 경쟁법의 적용대상으로부터 제외된다.
 - (1) 계약대상인 특허권의 어느 하나라도 유효한 한, 유럽공동체의 전부 또는 일부의 영역내에서 특허발명의 실시가 허락되고 그 허락된 영역내에서는 특허권자가 계약상대방인 실시권자 이외의 자에게 동일한 특허발명을 이용하도록 하지 않는다고 하는 特許權者의 義務.
 - (2) 계약대상인 특허권의 어느 하나라도 유효한 한, 특허발명의 실시가 허락된 영역내에서는 특허권자가 계약대상인 특허발명과 동일한 특허발명을 스스로도 이용하지 않는다고 하는 特許權者의 義務.
 - (3) 유럽공동체 내에서 특허권자에게 유보된 특정 영역내에서는, 특허권자가 그러한 영역에서 동일한 특허권을 보유하고 있는 한, 실시권자가 계약대상인 특허발명을 실시하지 아니한다고 하는 實施權者의 義務.
 - (4) 유럽공동체 내에서 제3의 실시권자에게 특허발명의 실시가 허락된 영역내에서는, 계약대상 제품이 그러한 영역에서 동일한 특허권에 의하여 보호되고 있는 한, 실시권자가 계약대상인 제품을 제조하거나 이용하지 아니한다거나 또는 특허발명 제법이나 계약대상인 노우

140 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

하우를 이용하지 아니한다고 하는 實施權者의 義務.

- (5) 유럽공동체 내에서 제3의 실시권자에게 특허발명의 실시가 허락된 영역내에서는, 계약대상 제품이 그러한 영역에서 동일한 특허권에 의하여 보호되고 있는 한, 실시권자가 계약대상인 제품을 시장에 판매하기 위한 적극적인 정책(active policy)을 추진하지 아니하고 특히 그러한 영역의 시장을 겨냥한 광고라거나 지점 등의 판매점포의 설치 등의 행위를 하지 아니한다고 하는 實施權者의 義務.
- (6) 유럽공동체 내에서 제3의 실시권자에게 특허발명의 실시가 허락된 영역내에서는, 계약대상 제품이 그러한 영역에서 동일한 특허권에 의하여 보호되고 있는 한, 특허권자 또는 그 제3의 실시권자가 유럽공동체 시장에서 최초로 그 제품을 판매한 날로부터 5년 이내의 기간동안, 실시권자가 계약대상인 제품을 시장에 판매하는 행위를 하지 아니한다고 하는 實施權者의 義務.
- (7) 실시권자가 계약대상 제품의 製造者로서 표시하는 것이 금지되어 있지 않는 한, 계약대상 제품을 표시하기 위하여 특허권자의 상표 또는 특허권자가 지정한 제품외관을 실시권자도 사용하여야 한다는 實施權者의 義務.

2. 위의 (2), (3), (5), (6)에 열거된 판매제한에 관한 일괄적용제외는, 실시권자가 계약 대상 제품을 스스로 製造하거나 또는 그 계약 대상 제품을 그와 관련된 자나 하도급업자에 의하여 제조하도록 한 경우에만 적용된다.
3. 위의 (1) 내지 (7)에 열거된 일괄적용제외는, 특정 계약에서 당사자들이 일괄적용제외 대상 의무와 유사하지만 그러한 義務보다 그 範圍에 있어서 보다 약간 制限된 의무를 부담하는 경우에도 적용된다.

II. 適用除外 可能 對象

1. 일반적으로 競爭制限의 이라고 보여지지 아니하는 아래와 같은 義務의 어느 하나가 부과되어 있는 경우에도, 一括適用除外에 관한 앞의 규정들은 적용된다.
 - (1) 특정 제품이나 서비스가 계약대상인 발명을 기술적으로 만족스럽게 실시하는데 필요한 것인 한, 실시권자가 특허권자 또는 특허권자에

의하여 지정된 者로부터 그러한 제품이나 서비스를 구입하여야 한다는 實施權者의 義務.

- (2) 실시권자가 일정한 최저액의 기술이용료(royalties)를 지급해야 한다든지, 일정량의 최저수량의 계약대상제품을 제조하여야 한다든지, 또는 계약대상인 발명을 이용한 일정회의 최저회수의 작업을 하여야 한다는 實施權者의 義務.
- (3) 實施權者가 계약대상인 특허발명의 실시에 있어서 그 특허발명의 利用技術分野(technical fields of application)들 가운데 하나 또는 둘 이상의 특정 이용기술분야에 한정하여야 한다는 實施權者의 義務.
- (4) 계약종료당시 특허권이 존속하고 있는 한, 실시권자는 계약종료후에 더이상 특허발명을 실시하여서는 아니된다고 하는 實施權者의 義務.
- (5) 실시권자가 자신의 실시권을 제3자에게 양도하거나 제3자에게 再實施權(sublicense)을 부여하여서는 아니된다고 하는 實施權者의 義務.
- (6) 실시권자가 계약대상제품에 대하여 특허권자의 姓名, 특허발명실시 계약 대상 제품이라는 사실 또는 特許發明實施許與契約의 表示를 해야 한다는 實施權者의 義務.
- (7) 실시권자에 의하여 제공된 노우하우에 대하여 실시권자가 비밀을 유지하여야 할 實施權者의 義務. 실시권자가 계약종료후에도 秘密維持義務를 부담하도록 하는 조항도 허용된다.
- (8) (a) 특허권 侵害事實을 특허권자에게 알려야 할 實施權者의 義務.
 (b) 特許權侵害者에 대하여 소송을 제기할 實施權者의 義務.
 (c) 特許權侵害者에 대한 소송에 있어서 협력하여야 할 實施權者의 義務.
 다만, 이러한 의무에도 불구하고, 실시권자가 계약대상인 特許權의 有效性을 다룰 수 있는 권리에는 아무런 영향이 없어야 한다.
- (9) 계약대상 제품의 최소한의 품질기준에 관한 명세서를 준수하여야 할 實施權者의 義務. 다만, 그러한 명세서가 계약대상인 발명을 기술적으로 만족스럽게 실시하는데 필요하고 특허권자로 하여금 관련된 검사를 시행할 수 있도록 하는 명세서이어야 한다.
- (10) 계약당사자들이 계약대상 발명을 실시함에 있어서 획득된 경험을 서로 교환하고 실시과정에 나온 개량발명 또는 응용발명에 관하여 서

142 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

로 실시허락을 하여야 한다고 하는 義務. 다만 그러한 경험의 교환이나 개량발명의 상호실시허락이 非排他的이어야 한다.

- (11) 계약이 체결된 이후에 제3의 실시권자에게 허락하는 보다 좋은 조건이 있으면 그러한 보다 좋은 조건도 실시권자에게 허락해주어야 할 特許權者의 義務

2. 구체적인 상황에 따라서는 위의 (1) 내지 (11)에 열거된 義務들이 유럽공동체 경쟁법 (로마 조약 제85조 제1항)에 위반되는 것일 수도 있지만, 앞에서 열거된 一括適用除外 對象과 함께 규정된 의무가 아니더라도 공동체 경쟁법의 적용으로 부터 제외될 수 있는 것이다.

여기에 규정된 適用除外可能 對象은, 특정 계약에서 당사자들이 적용제외가능 대상 의무와 유사하지만 그러한 義務보다 그 範圍에 있어서 보다 약간 制限된 의무를 부담하는 경우에도 적용된다.

III. 禁止 對象

적용제외에 관한 앞의 규정들은 다음의 경우에는 적용되지 아니하고 유럽공동체 경쟁법에 의하여 금지된다.

1. 특허권자 또는 그와 관련된 기업등이 보유하고 있는 특허권이나 기타의 산업재산권 또는 상업적인 재산권의 유효성을 다투는 것을 금지하는 경우. 그러나, 특허권자 등은 그러한 다툼이 있는 경우에 특허발명 실시허여계약을 해지할 수 있는 권리를 가질 수 있다.
2. 계약당시 특허권자가 보유하고 있었던 특허권이 만료후에, 또는 적어도 만료후 매년, 계약을 해지할 수 있는 권한이 계약당사자들에게 부여되지 아니한 채, 특허권자가 취득한 새로운 특허권을 기존의 특허발명실시허여계약 대상으로 포함시킴으로써, 계약당시의 특허권이 만료된 이후에도 자동적으로 특허발명실시허여계약이 계속 유효한 것으로 하는 경우. 다만, 특허권자가 실시권자에게 공급해준 노우하우 가운데 특허권 만료 이후에도 공지의 기술로 되지 아니한 노우하우의 계속적이용에 관한 기술이용료 (royalties)를 지급하도록 할 수는 있다.
3. 연구 및 개발, 제조, 발명의 이용, 판매 등과 관련하여, 유럽공동체 내에서 계약상대방, 그와 관련된 기업 또는 기타의 기업들과 경쟁해서는 않된다고 하는 경쟁제한조항. 다만, 앞에 규정된 일괄적용제외의 예외가 인정됨은 물론이고, 실시권자로 하여금 최선의 주의의무를 다하여

계약대상인 발명을 실시하도록 하는 最善實施義務를 부과할 수는 있다.

4. 전부 또는 부분적으로 특허받지 아니한 발명제품이나 특허받은 제조방법에 의하여 제조되지 아니한 제품에 대하여 기술이용료(royalties)를 부과하거나 또는 실시권자나 그와 관련된 기업의 과실에 의하지 아니하고 公知의 技術로 되어버린 노우하우에 대하여 기술이용료를 부과하는 경우. 다만, 기술이용료의 지급을 특허권의 만료이후 또는 노우하우가 공지의 기술로 된 이후에까지 이루어지도록 하는 것이 기술이용료의 산정과 지급을 용이하게 하기 위한 목적인 경우에는 허용된다.
5. 계약대상인 제품의 생산 또는 판매의 수량 또는 계약 대상인 발명을 이용하는 작업의 회수를 제한하는 경우.
6. 계약대상인 제품의 가격이나 가격요인, 또는 그 할인여부에 관한 결정 권한이 제한되어 있는 경우.
7. 판매대상인 고객에 관하여 제한이 가하여진 경우, 특히 특정 부류의 고객에 대하여 제품공급을 하지 못하도록 금지하거나, 특정 종류의 판매방법을 금지하거나, 또는 고객을 분할하기 위한 목적으로 특정 유형의 제품포장을 못하도록 금지하는 경우. 다만 앞에서 규정된 일괄적용제외와 적용제외가능의 예외에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다.
8. 실시권자가 계약대상인 특허발명을 개량한 발명이나 새로이 응용한 발명에 관하여 취득한 특허권이나 특허받은 권리를 계약상대방인 특허권자에게 그 전부 또는 일부를 양도할 의무를 부과하는 경우.
9. 특허발명을 기술적으로 만족스럽게 실시하기 위하여 필요한 경우가 아닌 한, 실시권자가 원하지 아니하는 특허발명을 추가적으로 실시해야 할 의무가 부과되거나 또는 실시권자가 원하지 아니하는 특허발명, 제품 또는 서비스를 이용해야 할 의무가 부과되는 경우.
10. 유럽공동체 내에서 제3의 실시권자에게 특허발명의 실시가 허락된 영역내에서는, 일괄적용제의 대상에 규정된 기간 (즉 5년)을 초과하는 기간동안, 실시권자가 계약대상인 제품을 공동체 시장에 판매하는 행위를 하지 아니한다고 하는 實施權者의 義務가 부과되어 있는 경우 또는 계약당사자들의 공동행위에 의하여 그러한 판매가 이루어지지 못하도록 하는 경우. 다만, 일괄적용제외 대상의 하나로 규정된 바와 같이 積極的 輸出行爲를 제한하는 것은 허용된다.
11. (a) 계약대상 제품의 이용자 또는 재판매업자(reseller)가 공동체시장내

144 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

의 다른 회원국 영역으로 당해 제품을 판매하는 것을 방지하기 위하여, 계약당사자의 일방 또는 쌍방 모두가, 객관적으로 정당한 이유 없이, 그러한 이용자 또는 재판매업자에게 계약대상 제품의 공급을 거절하는 경우.

- (b) 이용자 또는 재판매업자가 공동체 시장내에서 다른 재판매업자로부터 계약대상제품을 구입하지 못하도록 하는 경우, 특히 특허권자에 의하여 또는 特許權者의 同意하에 적법하게 공동체 시장내에서 이미 판매된 제품들을, 이용자나 재판매업자들이 다른 회원국에서 구입하거나 다른 회원국으로 수출하지 못하도록, 계약당사자들이 산업재산권이나 기타의 상업적 재산권을 행사하거나 또는 기타의 수단을 원용하는 경우.

第2部 日本의 特許·노우하우라이센스契約에 있어서의 不 公正한去來方法의規制에 관한運用基準

다음은 일본 공정거래위원회가 종래의 '國際的技術導入契約에 관한認定基準'을 수정·보완하여 1989년에 공표한 '特許·노우하우라이센스契約에 있어서의不公正한去來方法의規制에 관한運用基準' 중 特許라이센스契約과 노우하우라이센스契約에 있어서 '原則적으로 不公正한 去來方法에 해당하지 아니한다고 인정되는 事項', '不公正한 去來方法에 該當하는 것으로 될 憂慮가 있는 事項' 및 '不公正한 去來方法에 該當하는 것으로 될 憂慮가 강한 事項'을 번역한 것이다.

I. 特許라이센스契約

1. 原則적으로 不公正한 去來方法에 해당하지 아니한다고 인정되는 事項

특허 또는 실용신안의 실시허락 내용으로 하는 계약(이하 '특허 라이선스계약'이라 한다)에 있어서 특허권 또는 실용신안권의 본래적 행사에 해당한다고 고려되는 것 또는 경쟁질서에 미치는 영향이 적다고 생각되기 때문에 원칙적으로 불공정한 거래방법의 일반지정(1982년 공정거래위원회 고시 제 15 호)의 각 항에 해당하지 아니한다고 인정되는 사항 중 주요한 것은 다음과 같다. 또한 이하에서 '특허'란 실용신안을, '특허권'이란 실용신안권을, '특허제품'(방법의 특허에 있어서는 그 방법에 의하여 제조된 제품을 포함한다. 이하 같다)이란 실용신안제품을 각각 포함하는 것으로 한다.

- (1) 제조·사용·판매 등의 구분허락
제조·사용·판매 등을 구분하여 실시를 허락하는 것
- (2) 기간의 제한
특허권의 유효기간중 기간을 한정하여 실시를 허락하는 것
- (3) 지역의 제한
특허권이 유효한 지역내에서 지역을 구분하여 실시를 허락하는 것
- (4) 기술분야의 제한
특허의 실시를 일정한 기술분야로 제한하는 것
- (5) 최저제조·판매수량, 최저사용회수의 제한
특허제품의 최저제조수량, 최저판매수량 또는 방법특허의 최저사용회수를 제한하는 것
- (6) 개량발명 등의 보고 또는 비독점적 실시허락의무를 과할 수 있는 경우

특허권자(licensor)가 특허실시권자(licensee)가 부담하는 의무와 마찬가지로 의무를 부담하고 또 그 내용이 대개 균형이 취해지고 있는 경우, 특허실시권자에 대하여 계약대상특허에 관하여 특허실시권자가 취득한 지식 또는 경험을 특허권자에게 보고할 의무를 과하거나 특허실시권자에 의한 개량발명, 응용발명 등에 관하여 특허권자에게 그 비독점적 실시를 허락할 의무를 부과하는 것

- (7) 특허제품, 원재료, 부품 등의 품질을 제한할 수 있는 경우
계약대상특허의 효용을 보증(특허권자(licensor)가 특허실시권자(licensee)에 대하여 계약대상특허에 관하여 일정한 정도 이상의 효용을 보증하고 있는 경우를 말한다. 이하 같다) 하기 위하여 또는 상표 등의 신용을 보지(특허권자(licensor)가 특허실시권자(licensee)에 대하여 당해 상표 등의 사용을 허락하고 있는 경우에 한한다. 이하 같다)하기 위하여 필요한 범위내에서 특허실시권자(licensee)에 대하여 특허제품, 원재료, 부품 등의 품질에 관하여 일정한 정도 이상의 품질을 유지할 의무를 부과하는 것
- (8) 원재료, 부품 등의 구입처를 제한할 수 있는 경우
계약대상특허의 효용을 보증하거나 또는 상표 등의 신용을 보지하는 것이 원재료, 부품 등의 품질의 제한 기타의 제한에 의해서는 달성하기 곤란한 경우, 특허실시권자(licensee)에 대하여 원재료, 부품 등을 특허권자(licensor)또는 특허권자가 지정하는 자로부터 구입할 의무를 부과하는 것. 다만, 그 의무의 내용이 계약대상특허의 효용의 보증 또는 상표 등의 신용의 보지를 위하여 필요한 범위내로 그치는 경우에 한한다.
- (9) 수출지역을 제한할 수 있는 경우
다음에 제기하는 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 특허실시권자가 특허제품을 수출할 수 있는 지역을 제한하는 것
① 특허권자가 특허제품에 대하여 특허권을 등록하고 있는 지역
② 특허권자가 특허제품에 대하여 스스로 경상적인 판매활동을 행하고 있는 지역
③ 특허권자가 제3자의 독점적 판매지역으로서 인정하고 있는 지역
- (10) 수출가격, 수출수량 등을 제한할 수 있는 경우
전술한 (9)의 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역을 특허실시권자가 수출할 수 있는 지역으로서 인정하는 경우, 특허제품에 대하여 특허실시권자의 수출가격 또는 수출수량을 제한하거나 특허실시권자에 대하여 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자를 통하여 수출할 의무를 부과하는 것. 다만, 그 제한 또는 의무의 내용이 합리적인 범위내로 그치는 경우에 한한다.
- (11) 특허제품 이외의 제품 등을 실시료의 산정기초로 할 수 있는 경우
계약대상특허가 제조공정의 일부에 사용되는 경우 또는 부품에 관계된 것인 경우, 계산 등의 편의상 당해 특허 또는 부품을 사용한 최종제품의 제조·판매수량 또는 제조·판매액을 실시료의 산정기초로 하거나 계산 등의 편의상 특허제품의 제조에 필요한 원재료, 부품 등의 사용수

- 량 또는 사용회수를 실시료의 산정기초로 하는 것
- (12) 일괄실시허락이 허용되는 경우
계약대상특허의 효용을 보증하기 위하여 필요한 범위내에서 특허실시권자에 대하여 복수의 특허에 관하여 일괄적으로 실시허락을 받을 의무를 부과하는 것
- (13) 특허권 소멸후의 실시료지급의무가 허용되는 경우
실시료의 분할지급 또는 연불이라고 인정되는 범위내에서, 특허권의 소멸후에 있어서도 실시료의 지급의무가 계속된다는 취지를 규정하는 것
- (14) 특허권의 유효성이 다투어지는 경우의 계약의 해제
특허실시권자가 실시가 허락된 특허권의 유효성을 다투는 경우, 특허권자가 당해 라이선스계약을 해제할 수 있다는 취지를 규정하는 것
- (15) 최선실시노력의무
특허실시권자에 대하여 계약대상특허를 실시하기 위하여 최선의 노력을 할 의무를 부과하는 것

2. 不公正한 去來方法에 該當하는 것으로 될 憂慮가 있는 事項

특허 라이선스계약에 있어서 불공정한 거래방법의 일반지정의 각항에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항 중 주요한 것은 다음과 같다. 불공정한 거래방법의 일반지정의 각항에 해당하는가의 여부는 그 제한의 내용 뿐만 아니라 특허권자 및 특허실시권자의 관련시장에 있어서의 지위, 관련시장의 상황, 제한이 부과되는 기간 등을 종합적으로 고려하여 판단된다.

- (1) 계약기간중 경쟁품의 취급 등의 제한
계약기간중 특허실시권자가 특허제품과 경합하는 유사제품 또는 대체제품(이하 '경쟁품'이라 한다)을 취급하는 것 또는 계약대상특허와 경합하는 유사기술 또는 대체기술(이하 '경쟁기술'이라 한다)을 채용하는 것을 제한하는 것
- (2) 판매처의 제한
특허실시권자에 대하여 특허제품에 관하여 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자를 통하여 판매할 의무를 부과하거나 특허권자가 지정하는 자에게는 판매하지 아니할 의무를 부과하는 것
- (3) 개량발명 등의 보고 또는 비독점적 실시허락의무
특허실시권자에 대하여 계약대상특허에 관하여 특허실시권자가 취득한 지식 또는 경험을 특허권자에게 보고할 의무를 부과하거나 특허실시권자에 의한 개량발명, 응용발명 등에 대하여 특허권자에게 그 비독점적 실시를 허락할 의무를 부과하는 것. 다만, 특허권자가 특허실시권자가 부담하는 의무와 마찬가지로의 의무를 부담하고 또 그 내용이 거의 균형이 취해지고 있는 경우는 제외한다.
- (4) 상표 등의 사용의무
특허실시권자에 대하여 특허제품에 관하여 특허권자가 지정하는 상표

등을 사용할 의무를 부과하는 것

- (5) 특허제품, 원재료, 부품 등의 품질제한
 특허제품, 원재료, 부품 등의 품질을 제한하는 것. 다만, 계약대상물건의 효용을 보증하기 위하여 또는 상표 등의 신용을 보지하기 위하여 필요한 범위내에서 특허제품, 원재료, 부품 등에 대하여 일정한 정도 이상의 제품의 품질을 유지할 의무를 부과하는 경우는 제외한다.
- (6) 원재료, 부품등의 구입처의 제한
 특허실시권자에 대하여 원재료, 부품 등을 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자로부터 구입할 의무를 부과하는 것. 다만, 계약대상특허의 효용을 보증하거나 상표 등의 신용을 보지하는 것이 원재료, 부품 등의 품질의 제한 기타 제한에 의해서는 달성하기 곤란한 경우 계약대상특허의 효용의 보증 또는 상표 등의 신용을 보지하기 위하여 필요한 범위내에서 의무를 부과하는 것은 제외한다.
- (7) 수출지역의 제한
 특허제품에 대하여 특허실시권자가 수출할 수 있는 지역을 제한하는 것. 다만 다음에 계기하는 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 제한하는 경우는 제외한다.
 - ① 특허권자가 특허제품에 대하여 특허권을 등록하고 있는 지역
 - ② 특허권자가 특허제품에 대하여 스스로 경상적인 판매활동을 행하고 있는 지역
 - ③ 특허권자가 제3자의 독점적 판매지역으로서 인정하고 있는 지역
- (8) 수출가격, 수출수량 등의 제한
 특허제품에 대하여 특허실시권자의 수출가격 또는 수출수량을 제한하거나 특허실시권자에 대하여 특허권자 또는 특허권자가 지정하는 자를 통하여 수출할 의무를 부과하는 것. 다만, 전술한 (7)의 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역을 특허실시권자가 수출할 수 있는 지역으로 인정하는 경우 그 제한 또는 의무의 내용이 합리적인 범위내로 그치는 것은 제외한다.
- (9) 특허제품 이외의 제품에 대한 실시료의 지급의무
 특허실시권자에 대하여 특허제품 이외의 제품 등에 관하여 실시료의 지급의무를 과하는 것. 다만, 계약대상특허가 제조공정의 일부에 사용되는 경우 또는 부품에 관계된 것인 경우 계산 등의 편의상 당해 특허 또는 부품을 사용한 최종제품의 제조·판매수량 또는 제조·판매액을 실시료의 산정기초로 하는 것 또는 계산 등의 편의상 특허제품의 제조에 필요한 원재료, 부품 등의 사용수량 또는 사용회수를 실시료의 산정기초로 하는 것은 제외한다.
- (10) 일괄실시허락
 특허실시권자에 대하여 보수의 특허에 관하여 일괄적으로 실시허락을 받을 의무를 과하는 것. 다만, 계약대상특허의 효용을 보증하기 위하여 필요한 범위내에서 의무를 과하는 경우는 제외한다.
- (11) 일방적 해약조건

당사자의 지급불능 등에 의한 이행불능 이외의 사유를 원인으로 하여, 일방적으로 또는 적절한 유예기간을 부여함이 없이 곧 바로 계약을 해제할 수 있다는 취지를 규정하는 등 특허실시권자에게 일방적으로 불이익한 해약조건을 붙이는 것

(12) 不爭義務

특허실시권자에 대하여 실시가 허락된 특허권의 유효성에 대하여 다투지 아니할 의무를 부과하는 것

3. 不公正한 去來方法에 該當하는 것으로 될 憂慮가 強한 事項

특허라이센스계약에 있어서 특별한 정당화사유가 없는 한 불공정한 거래방법의 일반지정의 각 항에 해당한다고 인정되는 사항 중 주요한 것은 다음과 같다.

- (1) 재판매가격의 제한
특허제품의 국내에서의 재판매가격을 제한하는 것
- (2) 판매가격의 제한
특허제품의 국내에서의 판매가격을 제한하는 것
- (3) 계약종료후의 경쟁품의 취급 등의 제한
계약종료후 특허실시권자가 경쟁품을 취급하는 것 또는 경쟁기술을 채용하는 것을 제한하는 것
- (4) 특허권소멸후의 사용제한 또는 실시료 지급의무
특허권이 소멸하였음에도 불구하고 특허실시권자가 당해 기술을 사용하는 것을 제한하거나 특허권의 소멸후에 있어서의 당해 기술의 실시에 대하여 실시료의 지급의무를 부과하는 것
- (5) 연구개발의 제한
계약대상 특허 또는 경쟁기술에 대하여 특허실시권자가 스스로 또는 제 3자와 공동으로 연구개발을 행하는 것을 제한하는 것
- (6) 개량발명 등의 양도 또는 독점적 실시허락의무
특허실시권자에 대하여 특허실시권자에 의한 개량발명, 응용발명 등에 관하여 특허권자에게 그 권리 자체를 귀속시키거나 그 독점적 실시(전용실시권을 설정하는 경우 및 권리자 자신도 실시허락지역내에서 실시하지 아니하는 것을 계약상 정하여 독점적 통상실시권을 부여하는 경우를 말한다)를 허락할 의무를 부과하는 것

II. 노우하우 라이선스契約

1. 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당하지 아니한다고 인정되는 사항

노우하우(산업상의 기술에 관계된 것을 말하며 비밀성이 없는 것은 제외한다. 이하 같다)의 실시허락을 내용으로 하는 계약(이하 '노우하우 라이선스계약'이라 한다)에 있어서 경쟁질서에 미치는 영향이 적다고 고려되기 때문에 원칙적으로 불공정한 거래방법의 일반지정의 각 항에 해당하지 않는다고 인정되는 사항 중 주요한 것은 다음과 같다.

- (1) 기간의 제한
기간을 한정하여 노우하우의 실시를 허락하는 것
- (2) 기술분야의 제한
노우하우의 실시를 일정한 기술분야로 제한하는 것
- (3) 최저제조·판매수량, 최저실시회수의 제한
계약대상 노우하우의 실시에 의하여 제조된 제품(이하 '계약대상제품'이라 한다)의 최저제조수량, 최저판매수량 또는 노우하우의 최저실시회수를 제한하는 것
- (4) 계약종료의 경쟁품의 취급 등을 제한할 수 있는 경우
계약종료후에 있어서 계약대상 노우하우의 流用을 방지하는 것이 계약종료후의 실시제한 기타의 제한에 의해서는 달성하기 곤란한 경우, 계약종료후 단기간에 한하여 licensee가 계약대상제품과 경합하고 유사제품 혹은 대체제품(이하 '경쟁품'이라 한다)을 취급하거나 계약대상 노우하우와 경합하는 유사기술 혹은 대체기술(이하 '경쟁기술'이라 한다)을 채용하는 것을 제한하는 것. 다만, 계약대상 노우하우의 流用防止를 위하여 필요한 범위내에 그치는 경우에 한한다.
- (5) 개량기술 등의 보고 또는 비독점적 실시허락의무를 과할 수 있는 경우
licensee가 licensee가 부담하는 의무와 동일한 의무를 부담하고 또 그 내용이 대개 균형을 이루고 있는 경우, licensee에 대하여 계약대상 노우하우에 관하여 licensee가 취득한 지식 혹은 경험을 licensor에게 보고할 의무를 부과하거나 licensee에 의한 개량기술·용용기술에 대하여 licensor에게 그 비독점적 실시를 허락할 의무를 부과하는 것
- (6) 계약대상제품, 원재료, 부품 등의 품질을 제한할 수 있는 경우
계약대상 노우하우의 효용을 보증(licensor가 licensee에 대하여 계약대상 노우하우에 관하여 일정한 정도 이상의 효용을 보증하고 있는 경우를 말한다. 이하 같다)하기 위하여 필요한 범위내에서 licensee에 대하여 계약대상제품, 원재료, 부품 등의 품질에 대하여 일정이상의 품질을 유지할 의무를 부과하는 것
- (7) 원재료, 부품 등의 구입처를 제한할 수 있는 경우
계약대상 노우하우의 효용을 보증하는 것 또는 상표 등의 신용을 보증하는 것이 원재료, 부품 등의 품질제한 기타의 제한에 의해서는 달성하기 곤란한 경우, licensee에 대하여 원재료, 부품 등을 licensor 또는 licensor가 지정하는 자로부터 구입할 의무를 부과하는 것. 다만, 그 의무의 내용이 계약대상노우하우의 효용의 보증, 상표 등의 신용의 보지 또는 계약대상 노우하우의 비밀보지를 위하여 필요한 범위내로 그치는

경우에 한한다.

- (8) 수출지역을 제한할 수 있는 경우
 다음에 계기하는 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 licensee가 계약대상제품을 수출할 수 있는 지역을 제한하는 것.
 ① licensor가 계약대상제품에 대하여 특허권을 등록하고 있는 지역
 ② licensor가 계약대상제품에 대하여 스스로 경상적인 판매활동을 행하고 있는 지역
 ③ licensor가 제3자의 독점적 판매지역으로서 인정하고 있는 지역
- (9) 수출가격, 수출수량 등을 제한할 수 있는 경우
 전기 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역을 licensee가 수출할 수 있는 지역으로서 인정하는 경우, 계약대상제품에 대하여 licensee의 수출가격 혹은 수출수량을 제한하거나 licensee에 대하여 licensor 혹은 licensor가 지정하는 자를 통하여 수출할 의무를 부과하는 것. 다만, 그 제한 또는 내용이 합리적인 범위내로 그치는 경우에 한한다.
- (10) 계약대상제품 이외의 제품 등을 실시료의 산정기준으로 할 수 있는 경우
 계약대상 노우하우가 제조공정의 일부로 사용되는 경우 또는 부품에 관계된 것인 경우, 계산 등의 편의상 당해 노우하우 혹은 부품을 사용한 최종제품의 제조·판매수량 혹은 제조·판매액을 실시료의 산정기준으로 하거나 계산 등의 편의상 계약대상제품의 제조에 필요한 원재료, 부품 등의 사용수량 혹은 사용회수를 실시료의 산정기준으로 하는 것
- (11) 일괄실시허락이 허용되는 경우
 계약대상노우하우의 효용을 보증하기 위하여 필요한 범위내에서 licensee에 대하여 복수의 노우하우에 대하여 일괄적으로 실시허락을 받을 의무를 과하는 것
- (12) 노우하우공지후의 실시료 지급의무가 허용되는 경우
 실시료의 분할지급 혹은 연불이라고 인정되는 범위내에서 또는 계약기간 중의 단기간에 한하여 licensee의 귀책사유 없이 계약대상 노우하우가 공지的事实로 된 후에도 실시료의 지급의무가 계속된다는 취지를 규정하는 것
- (13) 노우하우의 공지성이 다투어진 경우의 계약의 해제
 licensee가 계약대상노우하우가 공지的事实로 되었다고 하여 다투어지는 경우, licensor가 당해 licensor계약을 해제할 수 있다는 취지를 규정하는 것
- (14) 守秘義務
 licensee에 대하여 계약대상 노우하우의 비밀성이 지켜지고 있는 기간동안에는 당해 노우하우를 제 3 자에게 누설하지 아니할 의무를 부과하는 것
- (15) 최선실시노력의무
 licensee에 대하여 계약대상 노우하우를 실시하기 위하여 최선의 노력을 할 의무를 부과하는 것

2. 不公正한 去來方法에 該當하는 것으로 될 憂慮가 있는 事項

노우하우 라이선스계약에 있어서 불공정한 거래방법의 일반지정의 각 항에 해당하는 것으로 될 우려가 있는 사항 중 주요한 것은 다음과 같다. 불공정한 거래방법의 일반지정의 각항에 해당하는가의 여부는 그 제한의 내용 뿐만 아니라 licensor 및 licensee의 관련시장에 있어서의 지위, 관련시장의 상황, 제한이 부과되는 기간 등을 종합적으로 감안하여 판단된다.

- (1) 계약기간중 경쟁품의 취급 등의 제한
계약기간중 licensee가 경쟁품을 취급하거나 경쟁기술을 채용하는 것을 제한하는 것
- (2) 판매처의 제한
licensee에 대하여 계약대상제품에 관하여 licensor 혹은 licensor가 지정하는 자를 통하여 판매할 의무를 부과하거나 licensor가 지정하는 자에게는 판매하지 아니할 의무를 부과하는 것
- (3) 개량기술 등의 보고 또는 비독점적 실시허락의무
licensee에 대하여 계약대상 노우하우에 관하여 licensee가 취득한 지식 혹은 경험을 licensor에게 보고할 의무를 부과하거나 licensee에 의한 개량기술·응용기술에 관하여 licensor에게 그 비독점적 실시를 허락할 의무를 부과하는 것. 다만, licensor가 licensee가 부담하는 의무와 동일한 의무를 부담하고 또 그 내용이 대부분 균형을 이루고 있는 경우는 제외한다.
- (4) 상표 등의 사용의무
licensee에 대하여 계약대상제품에 관하여 licensor가 지정하는 상표 등을 사용할 의무를 부과하는 것
- (5) 계약대상제품, 원재료, 부품 등의 품질제한
계약대상제품, 원재료, 부품 등의 품질을 제한하는 것. 다만, 계약대상 노우하우의 효용을 보증하기 위하여 또는 상표 등의 신용을 보지하기 위하여 필요한 범위내에서 계약대상제품, 원재료, 부품 등에 대하여 일정한 정도 이상의 품질을 유지할 의무를 부과하는 경우는 제외한다.
- (6) 원재료, 부품 등의 구입처의 제한
licensee에 대하여 원재료, 부품 등을 licensor 또는 licensor가 지정하는 자로부터 구입할 의무를 부과하는 것. 다만, 계약대상 노우하우의 효용을 보증하거나 상표 등의 신용을 보지하는 것이 원재료, 부품 등의 품질의 제한 기타의 제한에 의해서는 달성하기 곤란한 경우 또는 계약대상 노우하우의 비밀보지를 위하여 필요불가결한 경우, 계약대상 노우하우의 효용의 보증, 상표 등의 신용의 보지 또는 계약대상 노우하우의 비밀보지를 위하여 필요한 범위내에서 의무를 부과하는 것은 제외한다.
- (7) 수출지역의 제한
계약대상제품에 대하여 licensee가 수출할 수 있는 지역을 제한하는 것.

다만 다음에 제기하는 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 제한하는 경우는 제외한다.

- ① licensor가 계약대상제품에 대하여 특허권을 등록하고 있는 지역
- ② licensor가 계약대상제품에 대하여 스스로 경상적인 판매활동을 행하고 있는 지역
- ③ licensor가 제 3 자의 독점적 판매지역으로서 인정하고 있는 지역

- (8) 수출가격, 수출수량 등의 제한
계약대상제품에 대하여 licensee의 수출가격 혹은 수출수량을 제한하거나 licensee에 대하여 licensor 혹은 licensor가 지정하는 자를 통하여 수출할 의무를 부과하는 것. 다만, 전기 (7)의 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당하는 지역을 licensee가 수출할 수 있는 지역으로 인정하고 그 제한 또는 의무의 내용이 합리적인 범위내로 그치는 경우는 제외한다.
- (9) 계약대상제품 이외의 제품 등에 대한 실시료 지급의무
licensee에 대하여 계약대상제품 이외의 제품 등에 대한 실시료의 지급 의무를 부과하는 것. 다만, 계약대상 노우하우가 제조공정의 일부로 사용되는 경우 또는 부품에 관계된 것인 경우, 계산 등의 편의상 당해 노우하우 혹은 부품을 사용한 최종제품의 제조·판매수량 혹은 제조·판매액을 실시료의 산정기초로 하거나 계산 등의 편의상 계약대상제품의 제조에 필요한 원재료, 부품 등의 사용수량 혹은 사용회수를 실시료의 산정기초로 하는 경우는 제외한다.
- (10) 일괄실시허락
licensee에 대하여 복수의 노우하우에 관하여 일괄적으로 실시허락을 받을 의무를 부과하는 것. 다만, 계약대상 노우하우의 효용을 보증하기 위하여 필요한 범위내에서 의무를 부과하는 경우는 제외한다.
- (11) 일방적 해제조건
당사자의 지급불능 등에 의한 이행불능 이외의 사유를 원인으로 하여 일방적으로 또는 적당한 유예기간을 부여하지 아니하고 곧 바로 계약을 해제할 수 있다는 취지를 규정하는 등 licensee에게 일방적으로 불이익한 해약조건을 붙이는 것
- (12) 不爭義務
licensee에 대하여 계약대상노우하우가 공지의 사실로 되었는가의 여부에 대하여 다투지 아니할 의무를 부과하는 것

3. 不公正한 去來方法에 該當하는 것으로 될 憂慮가 強한 事項

노우하우 라이선스계약에 있어서 특별한 정당화사유가 없는 한 불공정한 거래방법의 일반지정의 각항에 해당한다고 인정되는 사항 중 주요한 것은 다음과 같다.

- (1) 재판매가격의 제한

154 競爭秩序의 維持와 知的所有權法

- 계약대상제품의 국내에서의 재판매가격을 제한하는 것
- (2) 판매가격의 제한
계약대상제품의 국내에서의 판매가격을 제한하는 것.
 - (3) 계약종료후 경쟁품의 취급 등의 제한
계약종료후 licensee가 경쟁품을 취급하거나 경쟁기술을 채용하는 것을 제한하는 것. 다만, 계약대상 노우하우의 유용을 방지하는 것이 계약 종료후의 실시제한 기타의 제한에 의해서는 달성하기 곤란한 경우 그 방지를 위하여 필요한 범위내에서 계약종료후 단기간에 한하여 제한하는 경우는 제외한다.
 - (4) 라이선스 공지후의 사용제한 또는 실시료 지급의무
licensee의 귀책사유에 의하지 아니하고 계약대상 노우하우가 공지의 사실로 되었음에도 불구하고 licensee가 당해 기술을 사용하는 것을 제한하거나 계약대상 노우하우가 공지의 사실로 된 후의 당해 기술의 실시에 대하여 실시료의 지급의무를 부과하는 것. 다만, 계약기간중의 단기간에 한하여 노우하우 공지후의 당해 기술의 실시에 대하여 실시료의 지급의무를 부과하는 경우는 제외한다.
 - (5) 연구개발의 제한
계약대상노우하우 또는 경쟁기술에 대하여 licensee가 스스로 또는 제 3자와 공동으로 기술개발을 행하는 것을 제한하는 것
 - (6) 개량기술 등의 양도 또는 독점적 실시허락의무
licensee에 대하여 licensee에 의한 개량기술·응용기술에 관하여 licensor에게 그 권리자체를 귀속시키거나 그 독점적 실시권(권리자 자신도 실시허락 지역내에서 실시하지 아니할 것을 계약상 정하는 경우를 말한다.)을 허락할 의무를 부과하는 것

研究報告 92-8

競爭秩序의 維持와 知的所有權法

1992年 12月 26日 印刷

1992年 12月 30日 發行

發行人 李世薰
發行處 韓國法制研究院
印刷處 韓國컴퓨터産業(주)

서울특별시 종로구 신문로 2가 1-103

전화 : 722-2901~3, 722-0163~5

등록번호 : 1981. 8. 11 제1-190호

本院의 承認없이 轉載 또는 譯載를 禁함.

<비매품>

