

# 국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

문 화 경\*

## 차 례

- I. 서 론
- II. 지식재산권 라이선스 계약의 체결 시점과 관련된 쟁점
  - 1. 지식재산권 라이선스 계약 체결 시점 파악의 필요성
  - 2. 로마 I 규정의 적용 시점과 관련한 로마 I 규정 제28조 및 제29조의 해석
  - 3. 정리
- III. 당사자의 준거법 합의가 있는 경우의 준거법 결정
  - 1. 로마 I 규정 제3조와 당사자 자치의 인정
  - 2. 준거법 합의의 방식·효력·범위·변경
  - 3. 로마 I 규정에 의한 당사자 자치의 제한
- IV. 당사자의 준거법 합의가 없는 경우의 준거법 결정
  - 1. 로마 I 규정에 의한 준거법의 결정과 신결적 쟁점
  - 2. 지식재산권 라이선스 계약과 로마 I 규정 제4조의 적용
- V. 로마 I 규정상 강행법규 및 공서에 의한 준거법 결정의 제한
  - 1. 강행법규와 공서의 비교
  - 2. 우선강행법규(overriding mandatory provisions)에 의한 준거법 결정의 제한
  - 3. 법정지의 공서에 의한 준거법 결정의 제한
  - 4. 정리
- VI. 지식재산권 라이선스 계약의 내용 및 방식의 유효성에 관한 준거법 결정
  - 1. 로마 I 규정 제10조 및 제11조의 적용
  - 2. 지식재산권 라이선스 계약의 방식의 유효성 판단에 관한 학설과 판례의 검토
- VII. 지식재산권 유형별 라이선스 계약과 로마 I 규정의 구체적 적용
  - 1. 특허권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정
  - 2. 상표권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정
  - 3. 저작권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정
- VIII. 결 론

\* 이화여자대학교 법과대학·법학전문대학원 EPILS/국제거래법연구단 연구원  
접수일자 : 2013. 4. 29 / 심사일자 : 2013. 5. 30 / 게재확정일자 : 2013. 6. 4

## I. 서론

국제 상사거래에서 지식재산권을 이용하기 위하여 거래 당사자들 사이에 여러 유형의 계약이 체결되는데 라이선스 계약이 가장 일반적이며 대표적으로 이용된다. 최근에는 지식재산권의 국제적 이용이 보편화됨에 따라 라이선스 계약 관련 분쟁에 있어서도 다국적 요소가 개입되는 경우가 많아 실제 분쟁 해결에 있어서 준거법 결정이 가장 첨예한 쟁점이 되고 있다. 이러한 라이선스 계약 관련 국제 지식재산권 분쟁에 있어서의 준거법 결정을 위해서는 기본적으로 국제사법 원칙에 의한 유형화가 필요하며 이때 지식재산권 라이선스 계약은 그 성질상 계약의 문제로 유형화된다.

유럽연합(EU)의 경우, 라이선스 계약과 관련하여서는 로마 I 규정(Rome I Regulation)<sup>1)</sup>이 라이선스 계약상의 쟁점 판단을 위한 준거법 결정을 위하여 기본적으로 적용되는 규범이다.<sup>2)</sup> 유럽연합에서는 일찍이 계약 관련 문제에 관한 준거법 결정 원칙으로 로마협약(1980)(the European Community Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation of 1980, the Rome Convention 1980)을 제정하였고, 이러한 로마협약은 계약상 분쟁에 관한 로마 I 규정(Rome I Regulation)과 비계약상 분쟁에 관한 로마 II 규정(Rome II Regulation)<sup>3)</sup>을 포함하는 로마 규정(Rome Regulations)의

---

1) 정식 명칭은 「Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)」이다.

2) 로마 I 규정은 본 규정의 회원국뿐만 아니라 유럽연합 회원국에도 적용된다(로마 I 규정 제1조 제4항 및 제2조). Volker Behr, “Rome I Regulation a—Mostly—Unified Private International Law of Contractual Relationships within—Most—of the European Union”, 29 J.L. & Com. 233 2010-2011, p. 238.

Article 1 [Material scope]

4. In this Regulation, the term ‘Member State’ shall mean Member States to which this Regulation applies. However, in Article 3(4) and Article 7 the term shall mean all the Member States.

Article 2 [Universal application]

Any law specified by this Regulation shall be applied whether or not it is the law of a Member State.

3) 정식 명칭은 「Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II)」이다.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

기초가 되었다.

이들 규정들은 공통적으로 유럽연합 구성원들의 재판받을 권리(fundamental right to access to justice), 시장 거래의 원활(facilitating market exchange), 법정지 쇼핑의 제한(limiting the effects of forum shopping) 등을 입법목적으로 한다.<sup>4)</sup> 특히 로마 I 규정은 계약상의 의무에 적용되는 준거법 원칙에 관한 규정(regulation)<sup>5)</sup>으로, 부동산과 관련된 계약, 물품운송 계약, 소비자 계약, 고용 계약, 보험 계약, 물품매매 계약, 용역(서비스)의 제공 계약 등에 대하여 적용되며, 비계약상의 문제에 적용되는 로마 II 규정이 지식재산권 침해와 관련하여 특별 규정을 두고 있는 것과는 달리 지식재산권의 이용에 관하여 특별 규정을 두고 있지 않다는 점이 특징이다.

2011년 7월 한-EU FTA가 발효됨에 따라 우리나라와 유럽 각국과의 경제적·사회적 교류가 활발해지면서<sup>6)</sup> 그로 인한 법적 분쟁 또한 증가할 것으로 예측된다. 이러한 상황을 고려할 때 국제적 지식재산권 이용 계약과 관련하여 유럽연합(EU)의 준거법 결정 원칙에 대한 법적 이해는 필수적인 과제가 되었다. 특히 우리나라 국제사법 또한 국제적 계약의 준거법과 관련하여 로마 I 규정 이전의 로마협약(1980)을 참고하여 제정되었으며<sup>7)</sup> 이러한 유럽연합의 준거법 결정 원칙에 대한 연구는 계약상 분쟁과 관련하여 준거법 결정을 위해서 우리나라 국제사법을 적용함에 있어서도 많은 참고가 될 수 있기 때문이다. 이러한 배경에서 이 글에서는 지식재산권 라이선스 계약 분쟁해결을 위한 준거법 결정에 관한 유럽연합 원칙이라고 할 수 있는 로마 I 규정에 대하여 그 구체적 적용 양상 및 관련 조항의 해석과 관련된 쟁점을 중심으로 논의를 전개하기로 한다.

4) Graf-Peter Calliess, "Introduction in Rome Regulations, Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws" in Graf-Peter Calliess (ed.), *Rome Regulations, Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws*, Wolter Kluwer, 2011, pp. 1-6.

5) 일반적으로 유럽연합의 'regulation'은 '지침'으로 번역되지만, 엄밀한 의미에서 유럽연합 각 회원국들 사이의 합의의 산물이므로 국제법상 '조약'의 일종에 해당한다고 할 수 있다.

6) 박덕영, "EU 공동통상정책과 한-EU FTA에 관한 고찰", 『법학연구』, 연세대학교 법학연구원 제22권 제2호, 2012. 6, 155-157쪽.

7) 석광현, 『2001년 개정 국제사법 해설(제2판)』, 지산, 2003, 21쪽.

## II. 지식재산권 라이선스 계약의 체결 시점과 관련된 쟁점

### 1. 지식재산권 라이선스 계약 체결 시점 파악의 필요성

계약과 관련된 분쟁에 있어 로마 I 규정을 적용함에 있어서 주의가 필요한 부분은 계약의 체결 시점에 따라 로마협약(1980)과 로마 I 규정이 시기를 달리하여 적용된다는 점이다. 따라서 계약과 관련된 분쟁에 있어서 준거법을 결정하기 위해서는 해당 계약의 체결 시점을 명확히 파악하는 작업이 무엇보다 우선되어야 하고 그러한 계약 체결 시점에 따라 적용되는 준거법 결정 원칙을 검토하여야 한다.

구체적으로 살펴보면, 로마협약(1980)의 경우에는 1991년 4월 1일부터 적용되기 시작하였고, 로마 I 규정은 2009년 12월 17일부터 적용되기 시작하였으므로<sup>8)</sup>, 이러한 기간별로 라이선스 계약이 체결된 시점에 따라 적용되는 규범이 달라질 수 있다. 결과적으로 지식재산권 라이선스 계약에 적용되는 준거법 결정 원칙 또한 해당 라이선스 계약의 체결 시점에 따라 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.<sup>9)</sup>

### 2. 로마 I 규정의 적용 시점과 관련한 로마 I 규정 제28조 및 제29조의 해석

로마 I 규정의 적용 시점에 있어서는 로마 I 규정 제28조와 제29조가 해당 내용을 규정하고 있는데, 로마 I 규정 제28조의 경우에는 2009년 12월 17일이 지나서(after) 체결된 계약에 대하여 동 규정이 적용됨을 규정하고 있는 반면에, 동 규정 제29조의 경우에는 로마 I 규정 제26조를 제외하고는<sup>10)</sup> 2009년 12월 17일부터(from) 동 규정이 효력을 가진다고 규정

8) 로마 I 규정 제28조.

Article 28 [Application in time]

This Regulation shall apply to contracts concluded after 17 December 2009.

9) 한편, 1991년 4월 1일 이전에 체결된 계약에 대해서는 달리 규정하는 조약이 없기 때문에 유럽연합 각국의 국내법 규정에 의하여 계약상 분쟁의 준거법이 결정된다[James J. Fawcett, Paul Torrenmans, *Intellectual Property and Private International Law* (2nd ed.), Oxford University Press, 2011, p. 746, pp. 752-753].

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

하고 있어 이들 조항의 적용을 둘러싸고 양자의 문언상의 충돌을 해결할 수 있는 해석 또는 규정의 개정이 필요하였다.

이와 관련하여 유럽연합 의회는 로마 I 규정 제28조에 대한 수정안 (corrigendum)을 채택하여 동 조 문언상의 영문 표현 ‘after’(프랑스어로는 ‘après’; 독일어로는 ‘nach’)에 해당하는 표현이 ‘as from’(프랑스어로는 ‘à compter’; 독일어로는 ‘ab’), 즉 ‘로부터’를 의미하는 것으로 수정하는 것으로 결론을 내렸고, 이러한 수정안은 2009년 11월 24일 유럽연합 의회 관보(the Official Journal)에 게재되었다. 이로써 현재는 로마 I 규정 제28조와 제29조의 규정상의 시기가 서로 충돌할 염려가 없게 되었다.<sup>11)</sup>

결과적으로 위의 수정안에 따라 로마 I 규정 제26조를 제외한 모든 규정은 2009년 12월 17일부터 적용이 되므로, 계약상 쟁점에 관하여 준거법을 결정하기 위해서는 무엇보다 계약 성립 시점을 파악하는 것이 우선되어야 한다. 그런데 각 사안별로 계약의 성립 시점을 판단함에 있어서는 로마 I 규정이 적용되며 이때 유럽 연합 각국의 국내법 규정이나 법정지법(lex fori)은 적용되지 않는다는 점에 유의하여야 한다.<sup>12)</sup>

### 3. 정리

지식재산권 라이선스 계약의 준거법 결정을 위하여 계약 체결 시점에 따른 준거법 결정 원칙의 적용을 표로 요약·정리해 보면 다음과 같다.

---

10) 로마 I 규정 제29조는 동 규정 제26조의 경우 2009년 6월 17일부터 적용된다고 규정하고 있다.

Article 29 [Entry into force and application]

This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 17 December 2009 except for Article 26 which shall apply from 17 June 2009.

11) OJ L 309/87 of 24 November 2009[Calliess, Hoffmann, “Article 28 Application in Time” (Gralf-Peter Calliess (ed.), *supra* note 4, at 352]; Volker Behr, *supra* note 2, at 238.

12) Calliess, Hoffmann, *supra* note 11, at 352.

<표 1> 지식재산권 라이선스 계약 체결 시점에 따른 준거법 결정 원칙의 적용

계약 체결 시점	2009년 12월 17일 이후 체결된 계약의 경우				1991년 4월 1일부터 2009년 12월 16일까지 체결된 계약의 경우	1991년 4월 1일 전에 체결된 계약의 경우	
준거법 결정 원칙	로마 I 규정의 적용					로마협약 (1980)의 적용	국제사법 일반원칙의 적용
개별 조항	로마 I 규정 제3조	로마 I 규정 제4조 제2항	로마 I 규정 제4조 제3항	로마 I 규정 제4조 제4항			
연결점	당사자의 준거법 선택의 자유	특징적 이행을 담당하는 당사자의 상거소가 위치하는 국가	계약과 더 밀접한 관련을 가지는 국가	계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가			

### Ⅲ. 당사자의 준거법 합의가 있는 경우의 준거법 결정

#### 1. 로마 I 규정 제3조와 당사자 자치의 인정

일반적으로 계약상의 분쟁과 관련하여서는 계약의 당사자들의 합의에 의한 준거법 선택이 널리 인정된다.<sup>13)</sup> 이와 관련하여 로마협약(1980) 및

13) Volker Behr, *supra* note 2, at 240-243.

이와 관련하여 CLIP 원칙(Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property Prepared by the European Max Plank Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), 2009) 제3:103조 및 제3:501조, ALI 원칙(The American Law Institute (ALI) Principles, 2008) §315(1), 지적재산권에 관한 국제사법원칙(한일공동제안, 2009) 제 302조 등에서도 지식재산권 관련 계약에 적용되는 준거법에 관하여 당사자 자치를

국제사법 원칙에 의하는 경우에도 준거법 결정과 관련한 당사자 자치가 인정된다. 다만, 이 글에서는 로마 I 규정의 적용에 관한 논의를 중심으로 하고 있으므로 로마협약(1980)상의 당사자 자치 규정 및 국제사법 원칙이 적용되는 경우에 관한 검토는 생략하기로 한다. 이러한 당사자 자치의 인정은 로마협약(1980) 제3조에서와 마찬가지로 로마 I 규정에서도 동 규정 제3조에 의하여 준거법 선택의 자유로 규정되어 있으며, 로마 I 규정은 모든 종류의 계약에 대하여 당사자들의 합의에 의한 준거법 선택의 자유를 규정하고 있는 것으로 해석되고 있다.<sup>14)</sup>

이와 같이 계약의 준거법 결정과 관련하여 광범위한 당사자 자치가 인정되는 것은, 역사적으로 유럽에서 상사 계약과 관련한 분쟁의 경우, 상사 및 해사 법원에 상관습법(*lex mercatoria*)을 준거법으로 하여 해당 분쟁을 판단하는 특별 관할이 인정되어 온 유럽 특유의 법 전통에 기인하는 것으로 설명되기도 한다.<sup>15)</sup> 이러한 전통에 따라 18세기에서 19세기에 걸쳐 상관습법이 유럽 각국의 상사 관련 국내법으로 수용되기 시작하였고 결과적으로 계약과 관련한 준거법 결정은 계약 체결지의 법(*lex loci contractus*)이 되는 원칙이 확립되게 된다.<sup>16)</sup> 따라서 라이선스 계약상의 분쟁에 있어서도 로마 I 규정 제3조에 의하여 기본적으로 당사자들의 합의에 의한 준거법 결정이 허용될 수 있다.

특히 로마 I 규정 제3조에 의하여 당사자는 각 당사자가 속한 개별 국가의 국내법뿐만 아니라 제3국의 법, 나아가 국제적 혹은 유럽연합에 의하여 인정되는 규범까지 준거법 선택에 있어 광범위한 자유가 보장된다. 따라서 원칙적으로는 국제사법 일반원칙에 따라 준거법이 해당 계약과 합리적이고 실질적인 관련성을 가질 것이 요구되지도 않는다.<sup>17)</sup>

---

명시적으로 인정하고 있다.

14) Calliess, “Article 3 Freedom of Choice” (Graf-Peter Calliess (ed.), *supra* note 4), at 61; Annette Kur, “Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?” in Stefan Leible, Ansgar Ohly, *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, p. 4.

15) Alec Stone Sweet, “The New Lex Mercatoria and Transnational Governance”, *Journal of European Public Policy* 13:5 2006, 8, p. 629; Arthur Nusbaum, *A Concise of History of the Law of Nations*, The Macmillan Company, 1954, p. 75.

16) Calliess, *supra* note 14, at 60.

다만, 당사자들의 합의에 의하여 선택된 준거법이라고 할지라도 로마 I 규정에 의하여 그 적용이 제한될 수 있는데, 구체적으로는 로마 I 규정 제3조 제3항 및 제4항에서 규정하는 강행규정의 제한을 받을 수 있으며, 동 규정 제9조에서 정하고 있는 국제적 강행법규, 즉 우선강행법규(the overriding mandatory provision)에 우선하여 적용될 수는 없다.<sup>18)</sup> 이에 대한 구체적인 내용은 이 글의 해당부분에서 자세하게 논의하기로 한다.

## 2. 준거법 합의의 방식·효력·범위·변경

이와 같은 당사자의 준거법 합의는 명시적 혹은 묵시적으로 이루어질 수 있는데, 이때 묵시적 합의가 인정되는 것은 역사적으로는 계약상 준거법 합의가 명시적으로 이루어지는 것보다는 묵시적으로 이루어지는 경우가 더 많았고, 이에 따라 19세기경부터 영국, 프랑스, 독일 및 미국 법원에서 묵시적 합의에 의한 준거법 지정을 인정하게 되면서 이것이 일반적인 법 이론으로서 정립된 것에 기인한다.<sup>19)</sup> 다만, 묵시적인 합의에 의한 준거법 지정을 인정하게 되는 경우에도 계약 조건에 의하여 명확하게 입증될 수 있는 정도에 이를 것이 요구된다.<sup>20)</sup> 당사자들의 이러한 준거법 선택에 관한 합의의 성립 및 유효성은 로마 I 규정 제10조·제11조·제13조에 의하여 결정된다.<sup>21)</sup>

17) Volker Behr, *supra* note 2, at 241.

18) Calliess, *supra* note 14, at 60.

19) *Id.* at 59; Jan-Jaap Kuipers, “Party Autonomy in the Brussels I Regulation and Rome I Regulation and the European Court of Justice”, *German Law Journal*, Vol. 10, No. 11, 2009, p. 1511.

20) 로마 I 규정 제3조 제1항.

Article 3 [Freedom of choice]

1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or to part only of the contract.

21) 로마 I 규정 제3조 제5항.

Article 3 [Freedom of choice]

5. The existence and validity of the consent of the parties as to the choice of the applicable law shall be determined in accordance with the provisions of Articles



국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

또한 로마 I 규정 제3조 제1항에서는 당사자들이 그들의 선택에 따라 계약의 전부 혹은 일부에 대하여 적용되는 준거법에 대한 합의를 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 당사자들은 계약의 일부에 적용되는 법에 대하여 합의를 하는 것도 허용된다.<sup>22)</sup> 따라서 어떠한 방식으로든 당사자들 사이에 계약에 관한 준거법 합의가 존재한다면, 대부분의 경우에 전체 계약과 관련된 쟁점에 대하여 그러한 합의에 의하여 선택된 법이 준거법으로서 우선적으로 적용된다는 점이 로마 I 규정 제3조 제1항의 핵심이다.

한편, 당사자들은 합의에 의하여 이전에 선택하기로 합의한 준거법을 변경할 수 있다. 그런데 일반적으로 이러한 준거법의 변경은 소급효를 가지는 것으로 인정되므로,<sup>23)</sup> 이로 인한 문제를 방지하기 위하여 로마 I 규정 제2조는 준거법이 변경되더라도 동 규정 제11조의 적용을 받는 계약의 방식의 유효성이나 제3자의 권리에 대해서는 변경된 준거법이 영향을 미치지 않음을 규정하고 있다고 이해된다.<sup>24)</sup>

### 3. 로마 I 규정에 의한 당사자 자치의 제한

#### (1) 로마 I 규정 제3조 제3항 및 제4항에 의한 제한

우선, 로마 I 규정 제3조 제3항은 해당 계약의 준거법을 선택할 당시의 상황과 ‘관련된 모든 요소’가 특정 국가 내에 위치하고 있는, 즉 순수하게 국내적 요소를 가지는 계약의 경우를 전제로 한다. 다만, 이 경우 하나의 특정 국가는 법정지가 위치한 국가일 필요는 없다.<sup>25)</sup> 이때 ‘상황과

---

10, 11 and 13.

22) 로마 I 규정 제3조 제1항(주 20).

23) Calliess, *supra* note 14, at 81.

24) 로마 I 규정 제3조 제2항.

Article 3 [Freedom of choice]

2. The parties may at any time agree to subject the contract to a law other than that which previously governed it, whether as a result of an earlier choice made under this Article or of other provisions of this Regulation. Any change in the law to be applied that is made after the conclusion of the contract shall not prejudice its formal validity under Article 11 or adversely affect the rights of third parties.

25) Calliess, *supra* note 14, at 82.

관련된 모든 요소'는 일반적으로 당사자의 준거법 합의가 없는 경우에 계약의 준거법을 결정할 수 있는 로마 I 규정상의 연결점을 포함하여 기타 국제사법 원칙상의 연결점이 되는 요소를 의미하는 것으로 이해하는 것이 일반적이다. 예를 들면, 계약 당사자의 상거소(the habitual residence), 계약 당사자의 국적, 의무 이행지, 계약 체결지, 계약의 목적 내지 대상물이 되는 재산 소재지, 계약상 사용된 언어, 환율 등이 이에 해당한다.<sup>26)</sup>

위와 같은 요소들이 하나의 국가(국가 A)에 위치하는 경우에 만약 당사자들이 그 국가가 아닌 다른 국가(국가 B)의 법을 준거법으로 선택하기로 합의하였다면, 로마 I 규정 제3조 제3항에 의하여 전자의 국가(국가 A)의 법에 의할 때 당사자의 합의에 의하여 그 적용을 배제할 수 없는 규범이 있는 경우 해당 규범에 의한 제한을 받게 된다. 이러한 규범을 국가 A의 국내적 강행법규라고 하며,<sup>27)</sup> 우리나라 국제사법 제25조 제4항에 “모든 요소가 오로지 한 국가와 관련이 있음에도 불구하고 당사자가 그 외의 다른 국가의 법을 선택한 경우에 관련된 국가의 강행규정은 그 적용이 배제되지 아니한다”라고 하여 동일한 내용을 규정하고 있다. 이러한 국내적 강행규범의 효력에 대해서는 이 글의 해당 부분에서 자세하게 검토하기로 한다. 이와 같이 로마 I 규정 제3조 제3항에 의하면, 당사자 간의 준거법 합의가 여전히 유효하지만 그 유효한 범위는 위의 국가 A의 법에 합치하는 범위 내로 제한되는 것을 알 수 있다.<sup>28)</sup>

다음으로, 로마 I 규정 제3조 제4항은 계약 체결 당시의 상황과 관련된 모든 요소들이 유럽연합 내에 위치하는 경우에 당사자들이 유럽연합 이외 국가의 법을 준거법으로 선택하였다고 하더라도 강행법규적 성격을 가지는 유럽연합 공동체 규범은 여전히 적용됨을 규정하고 있다. 이러한 규정은 과거 1990년대 초 모든 유럽연합 공동체 규범이 개별적인 장소적 적용 범위를 규정하면서, 제3국의 법이 준거법으로 되는 경우에도 적용되어야 함을 명시하고 있었던 데에 따른 규정이다.<sup>29)</sup> 따라서 이 규정은 주

26) *Id.* at 83.

27) Monika Pauknerová, “Mandatory Rules and Public Policy in International Contract Law”, ERA Forum, 2010. 3, p. 38.

28) Calliess, *supra* note 14, at 84.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

로 유럽연합 내부 시장 거래를 염두에 두고 마련된 규정으로 실질적으로 해당 규정이 적용될 수 있는 사안이 많다고 할 수는 없지만<sup>30)</sup> 유럽연합 각국 법원에서의 유럽연합 공동체 규범의 적용에 있어 최소한의 통일을 가져오는 효과가 있는 것으로 평가된다.<sup>31)</sup>

## (2) 계약상의 약자 보호를 위한 개별 규정상의 제한

로마 I 규정은 광범위한 당사자 합의에 의한 준거법 지정을 허용하고 있음에도 불구하고 앞에서 언급한 강행법규 및 공서에 의한 제한 이외에 계약 당사자 중 약자를 보호하기 위한 특별 규정을 두어 당사자 자치를 일정 부분 제한하고 있다.<sup>32)</sup> 구체적으로는 로마 I 규정 제6조 제2항 및 제8조 제1항의 규정을 두어, 소비자 계약의 경우에는 당사자의 준거법 합의가 없을 경우에 로마 I 규정 제6조 제1항에 의하여 지정되는 준거법에 의하여 소비자에게 부여되는 보호를 박탈할 수 없도록 규정하고 있으며, 개별 고용 계약과 관련하여서도 동일한 내용을 규정하고 있다.<sup>33)</sup> 이러한 내용의 규정은 우리나라 국제사법 제27조 및 제28조에서도 찾아볼 수 있다.

이와 함께 로마 I 규정 제5조의 운송계약이나 제7조의 보험계약의 경우에도 각각의 해당 계약상 일방 당사자가 법적·경제적으로 열위에 있는 경우가 일반적이므로 당사자들의 준거법 합의가 없는 경우를 대비하여 매우 엄격하고 구체적인 규정들을 두어 계약상 약자의 지위에 있는 당사자를 보호하기 위한 장치를 마련하고 있다.<sup>34)</sup>

29) Michael Wilderspin, "The Rome I Regulation: Communitarisation and Modernisation of the Rome Convention", ERA Forum, 2008. 5, pp. 264-265.

30) *Id.* at 264

31) Calliess, *supra* note 14, at 85.

32) Volker Behr, *supra* note 2, at 256, 269.

33) 로마 I 규정 제6조, 제8조.

34) 로마 I 규정 제5조, 제7조.

#### IV. 당사자의 준거법 합의가 없는 경우의 준거법 결정

##### 1. 로마 I 규정에 의한 준거법의 결정과 선결적 쟁점

위와 같이 계약상의 분쟁에 있어서 당사자의 합의에 의하여 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 국제사법 이론상 ‘객관적 연결에 의한 방식’에 의하여 준거법이 결정된다. 우리나라 국제사법 제26조 제1항이 “계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법”에 의하여 준거법이 결정됨을 규정하고 있는 것은 이러한 원칙을 반영한 것이다.<sup>35)</sup> 유럽연합의 경우에는 로마 I 규정이 적용되어 로마 I 규정 제4조에서 당사자의 준거법 합의가 없는 경우의 개별 계약에 대한 준거법 결정 원칙을 규정하고 있는데, 라이선스 계약상의 분쟁과 관련하여 로마 I 규정 제4조를 적용함에 있어서는 앞에서 언급한 계약의 체결 시점을 파악하는 것 이외에도 다음과 같은 몇 가지 선결적 쟁점이 해결되어야 한다.

첫째, 라이선스 계약이 로마 I 규정 제4조의 각 항 중 어느 규정에서 정하고 있는 계약에 해당하는지가 결정되어야 한다. 이와 관련하여서는 여전히 로마 I 규정을 연구하는 학자들 사이에 의견 대립이 존재하며 무엇보다 라이선스 계약 자체의 성격이 명확하게 파악되어야 한다는 점에서 어려운 문제를 남긴다.

둘째, 만약 지식재산권 라이선스 계약이 로마 I 규정 제4조 제1항 각 호에서 규정하고 있는 계약에 해당하지 않는다면 동 조 제2항이 적용되어야 하는데, 이 경우에는 특징적 이행이 이루어지는 국가의 법이 준거법으로 지정되므로 라이선스 계약에서 특징적 이행이 의미하는 바가 무엇인지에 대한 검토도 함께 이루어져야 한다.

끝으로, 지식재산권 이용 계약과 관련된 분쟁의 경우에는 지식재산권 자체와 관련된 쟁점과 계약상의 쟁점을 분리하여 준거법을 검토할 필요가 있다. 왜냐하면, 국제사법 일반 원칙에 의할 때 지식재산권 자체의 문제에 해당하는 경우 지식재산권에 적용되는 법, 즉 대부분의 쟁점에 대하

35) 김인호, “국제매매계약분쟁에 대한 국제소송과 국제상사중재에서의 객관적 준거법”, 『진산 김문환선생 정년기념논문집』, 법문사, 2011. 11, 252쪽.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

여 보호국법이 적용되지만,<sup>36)</sup> 계약상의 문제에 해당하는 경우에는 국제사법 규칙에 따라 계약에 적용되는 준거법 또는 유럽연합의 경우에는 로마 I 규정이 적용되어야 하기 때문이다.<sup>37)</sup>

다음에서는 이러한 선결적 쟁점의 해결을 위하여 필요한 이론적인 검토와 함께 지식재산권 라이선스 계약에 로마 I 규정이 적용되는 구체적인 양상에 대하여 구체적으로 논의해 보기로 한다.

## 2. 지식재산권 라이선스 계약과 로마 I 규정 제4조의 적용

### (1) 로마 I 규정 제4조의 내용

로마 I 규정 제4조는 기본적으로 앞에서 살펴본 당사자 합의에 의한 준거법의 지정이 없는 경우에 적용되는 규범이다.<sup>38)</sup> 로마 I 규정 제4조 제1항에서는 계약의 유형별로 준거법 결정 원칙을 규정하고 있는데, 물품 매매 계약의 경우 매도인의 상거소,<sup>39)</sup> 프랜차이즈 계약의 경우 프랜차이지(franchisee)의 상거소,<sup>40)</sup> 배포(distribution) 계약<sup>41)</sup>의 경우에는 배포업자

36) Richard Fentiman, "Choice of Law and Intellectual Property" in Josef Drexler and Annette Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law - Heading for the Future*, IIC Studies - Studies in Industrial Property and Copyright Law, Hart Publishing, 2005, p. 134.

37) 문화경, 『국제물품매매에서 지식재산권 침해로 인한 분쟁해결에 관한 연구』, 이화여자대학교 대학원 박사학위 청구논문, 2013, 225쪽.

38) Michael Wilderspin, *supra* note 29, at 265.

39) 로마 I 규정 제4조 제1항 제(a)호; 상거소(habitual residence)에 대해서는 로마 I 규정 제19조에서 자세하게 규정하고 있다.

Article 4 [Applicable law in the absence of choice]

1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing the contract shall be determined as follows:

(a) a contract for the sale of goods shall be governed by the law of the country where the seller has his habitual residence;

40) 로마 I 규정 제4조 제1항 제(e)호.

Article 4 [Applicable law in the absence of choice]

1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing the contract shall be determined as follows:

(e) a franchise contract shall be governed by the law of the country where the

(distributor)의 상거소<sup>42)</sup>의 법에 의한다고 규정하고 있다.

그런데, 문제가 되는 계약이 이러한 로마 I 규정 제4조 제1항에 의하여 규정하는 계약에 해당하지 않거나 각 호에서 규정하고 있는 유형의 하나 이상에 해당하는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 계약의 특징적 이행(the characteristic performance of the contract)을 행하여야 하는 당사자의 상거소가 준거법 결정을 위한 연결점이 되어 이러한 상거소가 위치한 국가의 법이 계약의 준거법이 된다.<sup>43)</sup>

한편, 로마 I 규정 제4조 제1항 및 제2항에 의하여 준거법이 결정되더라도 로마 I 규정 제4조 제3항에 의하여 해당 계약이 더 밀접한 관련을 가지는 국가가 있는 경우에는 이 국가의 법이 준거법으로 적용된다.<sup>44)</sup> 또한, 로마 I 규정 제4조 제1항 및 제2항에 의하여서도 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 동조 제4항에 의하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의

---

franchisee has his habitual residence;

41) 우리법상으로는 ‘판매점 계약’으로 번역되기도 하지만, 지식재산권과 관련하여서는 ‘판매’라기 보다는 ‘배포’라는 의미로 번역하는 적절하다고 생각된다. 이러한 이유에서 이 글에서는 지식재산권과 관련하여서는 ‘distribution’을 ‘배포’, ‘distributor’를 ‘배포업자’라고 번역하기로 한다.

42) 로마 I 규정 제4조 제1항 제(f)호.

Article 4 [Applicable law in the absence of choice]

1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing the contract shall be determined as follows:

(f) a distribution contract shall be governed by the law of the country where the distributor has his habitual residence;

43) 로마 I 규정 제4조 제2항; Arthur T. von Mehren, *Adjudicatory Authority in Private International Law - A Comparative Study* (The Hague Academy of International Law Monographs, Vol. 5), Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 267.

Article 4 [Applicable law in the absence of choice]

2. Where the contract is not covered by paragraph 1 or where the elements of the contract would be covered by more than one of points (a) to (h) of paragraph 1, the contract shall be governed by the law of the country where the party required to effect the characteristic performance of the contract has his habitual residence.

44) 로마 I 규정 제4조 제3항.

Article 4 [Applicable law in the absence of choice]

3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly more closely connected with a country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of that other country shall apply.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

법이 준거법으로 결정된다.<sup>45)</sup>

## (2) 지식재산권 라이선스 계약과 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 가능성

### 1) 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 내용

로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호에서는 용역(서비스) 제공 계약에 있어서의 준거법 결정에 대하여 규정하고 있다. 동 조는 용역(서비스)의 제공 의무자가 상거소를 가지는 국가의 법이 준거법이 된다고 규정한다. 그런데 로마 I 규정 제4조 제1항 각 호의 규정 내용을 살펴볼 때 지식재산권 라이선스 계약이 이들 규정 중 해당할 수 있는 조항이 있다면 결국 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호 정도라고 생각해 볼 수 있다. 따라서 지식재산권 라이선스 계약의 준거법 결정과 관련하여 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 가능성을 검토하기 위해서는 결국 지식재산권 라이선스 계약이 용역(서비스) 계약에 해당할 수 있는지에 대한 검토가 선결적 쟁점으로서 이루어져야 함을 알 수 있다.

### 2) 지식재산권 라이선스 계약의 성격

라이선스 계약의 성격과 관련하여서는 그 동안 많은 논의가 이루어져 왔는데, 대체로 다음과 같이 정리해 볼 수 있다. 우선, 라이선스(license)란 ‘일정한 권리를 가지고 있는 자에 의하여 어떤 발명, 고안, 디자인, 상표 등을 실시 또는 사용할 수 있는 권리가 제3자에게 허용되는 것’이다. 따라서 지식재산권과 관련하여 라이선스 계약은 해당 지식재산권을 보유한 권리자가 해당 지식재산권에 대한 권리를 여전히 보유하면서 당해 기술의 실시 및 사용권을 타인에게 이용·허락하고 그에 상응하는 대가인 로

---

45) 로마 I 규정 제4조 제4항.

Article 4 [Applicable law in the absence of choice]

4. Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraphs 1 or 2, the contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely connected.

열티를 지급받는 것을 의미한다.<sup>46)</sup>

이러한 점에서 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용과 관련하여서는 라이선스 계약에서 라이선서(licensor)가 지식재산권의 실시 및 사용권을 라이선시 licensee)에게 이용·허락하는 행위가 용역(서비스)의 제공이라고 볼 수 있는지가 우선적으로 판단되어야 한다. 라이선스 계약의 주된 부분이 서비스의 제공에 해당한다면 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 범위에 속하기 때문이다.

일반적으로는 금융 서비스나 프랜차이즈 및 판매점 계약(distribution contracts)이 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호가 의미하는 용역(서비스) 계약으로 해석되고 있다.<sup>47)</sup> 다만, 프랜차이즈 계약 및 판매점 계약의 경우에는 각각 로마 I 규정 제1항 제(e)호 및 제(f)호에서 따로 규정을 두고 있으므로 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 대상에서 제외된다.

그런데, 라이선스 계약이 로마 I 규정 제4조 제1항의 규정 중 어디에 속하는지에 대해서는 명시적인 규정도 없고 학자들의 의견 또한 나누어 지므로 명확한 결론을 내리기가 힘들다. 결국 지식재산권 라이선스 계약에 대한 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 여부를 결정하기 위해서는 지식재산권 라이선스 계약의 성질에 대하여 국제사법 원칙에 입각한 더 구체적인 검토가 필요하다.

### 3) 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 여부 검토

로마 I 규정 제4조 제1항의 적용 여부를 판단하기 위하여 라이선스 계약의 구체적인 성질을 파악하기 위해서는 계약의 구성 요소별로 준거법이 분열되는 방식(dépeçage) 보다는 국제사법상의 무게 중심의 법칙(the center of gravity)이 적용되는 것이 바람직하다.<sup>48)</sup> 왜냐하면 로마 I 규정

46) 박현경, 『라이선스계약실무』, 세종출판사, 2010. 8. 10쪽; 노경섭, “지적재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호에 관한 연구: 법정실시권 제도의 활용을 중심으로”, 『지식재산연구』 제7권 제3호, 한국지식재산연구원·한국지식재산학회, 2012. 9. 78쪽.

47) Gebauer, “Article 4 Applicable Law in the Absence of Choice” (Graf-Peter Callies (ed.), *supra* note 4), at 91.

48) Peter Mankowski, “Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation” in Stefan Leible, Ansgar Ohly, *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, p. 38.



제4조의 규정 내용을 검토해 볼 때 단일 계약과 관련하여서는 준거법 분열(dépeçage)을 예정하고 있지 않는 것으로 해석되기 때문이다. 실제로 로마협약(1980) 제4조 제1항은 단일 계약에서 일부가 분리 가능한 특수한 경우에는 그 부분과 더 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 분리된 계약의 일부에 대한 준거법이 될 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 이와 같이 하나의 계약에 대하여 각기 다른 준거법을 적용하는 방식은 크게 선호되지는 못하였고, 결국 로마 I 규정에서는 이러한 규정이 삭제되었다.<sup>49)</sup>

따라서 '무게 중심의 법칙'에 의하여 지식재산권 라이선스 계약의 경우를 분석해 본다면, 라이선스 계약은 라이선서가 그의 지식재산권과 관련한 배타적 권리를 라이선스에 대해서는 행사하지 않겠다는 약속으로,<sup>50)</sup> 대부분 계약의 중심 요소가 되는 것은 지식재산권과 관련된 배타적 권리의 이전 여부이고 서비스의 제공은 부수적인 경우가 많다는 점에서, 지식재산권 라이선스 계약이 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호가 규정하는 용역(서비스) 제공 계약에 해당한다고 보기는 힘든 것으로 생각된다. 오히려 지식재산권 라이선스 계약 자체는 물품 매매 계약에서 물품에 대한 소유권이 매수인에게 이전하는 형태와 더 유사한 성격을 가지는 것으로 볼 수 있는 경우가 더 많을 것이다.<sup>51)</sup>

이러한 분석에 따라 결국 라이선서의 행위가 서비스의 제공에 해당한다고 보기는 힘들고 지식재산권 라이선스 계약은 로마 I 규정 제4조 제1항 제(b)호의 적용 범위에서 벗어난다고 보아야 한다. 이렇게 로마 I 규정 제4조 제1항에 의하여 계약의 준거법이 결정될 수 없는 경우에는<sup>52)</sup> 결국 동 조 제2항에 의하거나 동 조 제3항 혹은 제4항에 의하여 준거법 결정이 검토되어야 한다. 다음에서는 이들 각 조항의 적용에 대하여 구체적으로 분석해 보기로 한다.

49) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 759.

50) 양명조, “국제라이선스계약의 규제에 관한 연구”, 『경쟁법연구』 제3권, 한국경제법학회, 1991, 7쪽.

51) 실제로, 지식재산권은 동산과 부동산의 중간 형태의 성질을 가지는 권리로 다루어진다[Peter Mankowski, *supra* note 48, at 45].

52) 로마 I 규정 제4조 제1항 제(f)호의 초안은 원래 라이선스 계약과 출판 계약에 관한 내용이었다고 한다[*Id.* at 32; Gebauer, *supra* note 47, at 98].

### (3) 로마 I 규정 제4조 제2항의 적용 가능성

#### 1) 특징적 이행(The Characteristic Performance)의 개념

로마 I 규정 제2조의 규정이 적용되기 위해서는 무엇보다 라이선스 계약에서 특징적 이행 의무가 무엇이며 특징적 이행을 부담하는 주체가 되는 당사자가 결정되어야 한다. 일반적으로 특징적 이행은 계약에 있어서 가장 핵심적이고 중심이 되는 필수적이자 전형적인 이행을 말한다.<sup>53)</sup> 이러한 특징적 이행으로 인하여 해당 계약은 다른 계약과 구별된다. 예를 들어, 계약의 이행으로서의 금전의 지급에 대한 반대급부가 물품의 제공, 특정 재산권의 이용에 대한 허락 등에 해당하는 경우 이들 행위가 특징적 이행이 되며, 바로 이것은 달리 표현하면 계약의 중심(the center of gravity of the transaction)이 되는 이행으로 볼 수 있다.<sup>54)</sup>

개별 계약마다 특징적 이행이 무엇인가를 결정하는 하나의 원칙을 정립하는 것은 매우 어려운 일이지만, 대체로 학설은 금전 지급 의무의 반대급부로 이행되는 의무를 특징적 이행이라고 보는 견해가 일반적이다.<sup>55)</sup> 그러나 대금의 지급은 많은 계약에 있어서 공통적으로 존재하는 요소이므로 특징적 이행으로는 인정될 수 없다는 견해가 제시되기도 한다.<sup>56)</sup>

그런데 이러한 특징적 이행 자체가 국제사법 원칙을 적용할 수 있는 지리적 연결점을 곧바로 제시하는 것은 아니며, 로마 I 규정의 경우에는 제4조 제2항에 따라 특징적 이행 의무를 담당하는 당사자의 상거소가 위치하는 국가가 지리적 연결점을 형성한다는 점을 구별하여 이해하여야

53) Giesela Ruhl, "Methods and Approaches in Choice of Law: An Economic Perspective", *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 24, Iss. 3, 2006, p. 834, 837.

54) Gebauer, *supra* note 47, at 95; 여태식·서완석, "로마협약 제3조 및 제4조를 둘러싼 최근 유럽에서의 논의와 그 시사점에 관한 연구", 『상사법연구』 제26권 제1호 (2007), 358-359쪽.

55) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 50; James J. Fawcett, Jonathan M. Harris, Michael Bridge, *International Sale of Goods in the Conflict of Laws*, Oxford University, 2005, p. 698; 한지영, "라이선서의 파산과 라이선시의 법적보호에 관한 연구", 『산업재산권』 제27호, 한국산업재산권법학회, 2008, 128쪽.

56) 석광현, "계약상 채권관계의 준거법에 관한 유럽공동체협약(로마협약)", 『국제사법연구』 제3호, 한국국제사법학회, 1998. 5, 593쪽.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

할 필요가 있다.<sup>57)</sup>

## 2) 라이선스 계약의 특징적 이행에 관한 학설의 입장

로마 I 규정 제4조 제2항의 적용과 관련하여 라이선스 계약에서의 특징적 이행을 판단하는 원칙에 대해서는 대체로 다음과 같은 견해가 제시되고 있다. 이들을 간략하게 소개하면 다음과 같다.

우선, 계약 당사자들 사이에 이익을 형량(the balance of interest) 함으로써 특징적 이행을 결정하는 방식이 있다. 이 방식은 계약을 경제적 관점에서 평가하여 해당 계약에서 경제적으로 가장 중요한 의미를 차지하는 이행을 특징적 이행으로 본다. 따라서 지식재산권 라이선스 계약의 경우에는 지식재산권의 이용이 계약의 경제적 측면에서 가장 중요한 부분이 된다. 그러나 이러한 방식은 계약의 유형에 따라 준거법 결정 원칙을 정하고 있는 로마 I 규정에도 맞지 않고, 계약의 경제적 우위 요소를 객관적으로 평가하는 것 자체가 무리가 있다는 점에서 큰 지지를 받지 못했다.<sup>58)</sup>

다음으로, 라이선스 계약 자체를 단순한 라이선스 계약인 경우와 배타적 라이선스 계약인 경우를 각각 구별하고, 계약에 무게 중심의 법칙을 적용함으로써 계약상 경제적으로 중요한 이행을 수행하는 당사자의 이행을 특징적 이행으로 결정하는 방식이 있다.<sup>59)</sup> 따라서 라이선시가 경제적으로 중요한 이행을 수행하는 경우에는 라이선시의 이행이 특징적 이행이 되므로 라이선시의 상거소가 위치한 국가의 법이 준거법이 된다. 특히 라이선스가 여러 국가에서 승인되고 라이선시의 상거소가 위치한 국가의 법이 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법과 동일한 경우에는, 이들 국가들 중에서 더욱 밀접한 관련을 가지는 국가의 법으로서 라이선시의 상거소가 위치한 국가의 법이 로마 I 규정 제4조 제2항에 따른 준거법으

57) 로마 I 규정 제4조 제2항(주 43).

58) John O'Brien, *Conflict of Laws* (2nd Ed.), Cavendish Publishing Limited, 1999, p. 341.

59) Ulrich Magnus, "Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice" in Franco Ferrai and Stefan Leible (eds.), *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligation in Europe*, Sellier, 2009, p. 42.

로 결정된다. 그리고 이와 같은 방법에 의하여 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 라이선서의 상거소가 위치한 국가가 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 법으로서 준거법으로 적용된다고 한다. 하지만 이러한 방식 또한 실제 분쟁의 해결에 있어서 일관성 및 예측 가능성이 결여되기 쉽고 그로 인하여 법적 안정성이 훼손될 수 있다는 점에서 크게 설득력을 얻지는 못하였다.<sup>60)</sup>

이와 같이 로마 I 규정 제4조 제2항의 적용과 관련하여 특징적 이행을 결정하는 일반 원칙에 대해서는 여전히 학설이 정립되지 못한 것으로 조사된다. 그러나 계약의 성격 및 개별 계약의 특징적 이행을 파악하는 것은 국가별로 차이가 있을 수 있고, 로마 I 규정 제4조 제2항이 그 적용 대상으로 하고 있는 혼합 계약의 특성상 특징적 이행을 파악하는 것이 쉽지 않다는 점을 고려할 때 이러한 현상은 자연스러운 것으로 생각된다. 예를 들어, 유럽연합 국가들의 경우에도 로마 I 규정 제4조 제1항 제(f)호의 판매점 계약의 경우에 이탈리아, 프랑스, 영국의 경우에는 제조업자 (manufacturer)를 특징적 이행 의무자로 보고 있지만, 스페인과 독일의 경우에는 이러한 원칙이 인정되지 않는다.<sup>61)</sup>

이러한 점을 토대로 생각해 볼 때, 결국 지식재산권 라이선스 계약상의 특징적 이행을 파악하기 위해서는 개별 라이선스 계약별로 구체적인 검토를 하는 방식이 최선이 됨을 알 수 있다. 다음에서는 지식재산권 라이선스 계약의 특징적 이행을 구체적으로 분석해 보고 이에 따라 로마 I 규정 제4조 제2항이 어떠한 방식으로 적용될 수 있는지에 대하여 구체적으로 검토해 보기로 한다.

### 3) 지식재산권 라이선스 계약에서의 특징적 이행 의무의 주체

일반적으로 기본적인 형태의 지식재산권 라이선스 계약의 경우에는 라

---

60) Garcimartín Alférez, Francisco J., "The Rome I Regulation Much ado about nothing?" (The European Legal Forum (E) 2-2008), IPR Verlag GmbH München, 2008, p. 67.

61) Gabriele Ruscilla, "Harmonization of International Commercial Contract Law: The Case of International Distribution Agreements", Bocconi Legal Papers, Bocconi School of Law, 2011. 7, p. 17.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

이센서가 라이선스의 해당 지식재산권의 이용을 허락하고 라이선서는 그러한 라이선스의 이용을 인용할 의무를 부담하는 것이 계약의 특징적 이행이 될 것이다. 따라서 이러한 경우에는 라이선서가 계약의 특징적 이행 의무를 부담하는 당사자가 되는 것이 보통이다.<sup>62)</sup> 이에 따라 로마 I 규정 제4조 제2항을 적용해 보면 라이선서의 상거소가 위치한 국가의 법이 계약상 분쟁의 준거법으로 지정된다.<sup>63)</sup>

그런데 복잡한 지식재산권 계약의 경우에는 위와는 다른 분석 방식을 취해야 한다. 예를 들어, 라이선서에게는 그가 그의 지식재산권을 사용할 수 있는 권리를 부여한 라이선서의 행위를 인용할 의무만 부과되는 반면에, 오히려 지식재산권을 이용하는 권리를 부여받은 라이선서에게 제품 생산량이나 제품의 용도 표시 등과 같은 명시적 혹은 묵시적인 의무가 부과되는 경우도 많기 때문이다.<sup>64)</sup> 특히, 합작투자(joint venture) 계약의 경우 지식재산권의 라이선싱, 고용인들의 훈련, 제품의 생산을 위한 공장 건설, 노하우(know-how) 이전 등과 같이 여러 세부적인 계약이 혼합되어 하나의 전체 계약을 형성하게 된다. 따라서 이와 같이 여러 계약적 요소가 혼합된 형태의 계약인 경우에는 각각의 특징적 이행에 따라 계약을 구분하여, 준거법 분별과 같은 방식에 의하여 전체 계약의 부분별로 준거법을 달리하여 적용하여야 한다는 견해가 제기되기도 한다.<sup>65)</sup>

어떠한 방식에 의하여 해당 계약의 특징적 이행이 결정되든 이와 같은 지식재산권 이용 계약의 경우에는 특징적 이행이 언제나 단일한 이행 행위로 규정되는 것은 아니라는 점에서 로마 I 규정 제4조 제2항을 적용하는 데 있어 어려움이 있다. 또한 계약의 특징적 이행 의무를 부담하는 당사자가 항상 라이선서가 된다고 일반화하기에도 무리가 있어 매 계약마

62) Gebauer, *supra* note 47, at 98; Peter Mankowski, *supra* note 48, at 50, 53; Mari Nagata, “The Governing Law of Contracts for the Transfer or Licensing of Intellectual Property Rights”, *International Symposium: Intellectual Property and International Civil Litigation*, 2009. 5, p. 3.

63) Gebauer, *supra* note 47, at 98; Michael Wilderspin, *supra* note 29, at 265.

64) 계약 당사자 모두에게 이행 의무를 부과하는 지식재산권 이용 계약의 형태로는 출판 계약을 생각해 볼 수 있다[Gebauer, *supra* note 47, at 98]; Giesela Ruhl, *supra* note 53, at 838.

65) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 38.

다 특징적 이행 의무를 부담하는 당사자를 파악하여야 하는 번거로움이 있다. 이러한 점에서 하나의 특징적 이행을 파악하기 힘들거나 특징적 이행 의무를 부담하는 당사자를 특정하기가 힘든 경우에는 결국 로마 I 규정 제4조 제2항의 적용보다는 로마 I 규정 제4조 제3항 및 제4항의 적용 가능성을 검토하는 것이 적절하다고 생각된다.

한편, 라이선서가 특징적 이행의무를 부담하는 하나의 국가의 지리적 범위 내에서 라이선스를 부여하는 라이선스 계약의 경우에 라이선서의 상거소가 위치한 국가보다 해당 라이선스 계약과 더 밀접한 관련을 가지는 국가가 존재하는 경우에는 로마 규정 제4조 제2항이 아니라 동 조 제3항에 의하여 계약과 더 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 준거법으로 적용된다.<sup>66)</sup>

#### (4) 로마 I 규정 제4조 제3항의 적용

지식재산권 라이선스 계약에 적용되는 준거법의 결정은 1차적으로는 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 이루어지지만, 이미 검토한 바와 같이 특징적 이행의무를 부담하는 당사자의 상거소가 위치하는 국가보다 계약과 더 밀접한 관련을 가지는 국가가 존재하는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제3항에 의하여 그러한 더 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 계약의 준거법으로 결정된다.

#### (5) 로마 I 규정 제4조 제4항의 적용

##### 1) 로마 I 규정 제4조 제4항의 내용

로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 라이선스 계약의 준거법이 결정될 수 없는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제4항에 의하여 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 준거법으로 결정되어야 한다.<sup>67)</sup>

66) Gebauer, *supra* note 47, at 98.

67) 로마 I 규정 제4조 제4항(주 45); Garcimartín Alférez, Francisco J., *supra* note 60, at 70.

이와 관련하여 다음의 규정들의 내용도 일정 부분 참고해 볼 수 있을 것으로 생각된

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

## 2) 라이선스 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 결정

### 가. 라이선서의 상거소·영업소·주된 영업소 등이 위치한 국가

로마 I 규정 제4조 제4항을 적용하기 위해서는, 지식재산권 라이선스 계약이 가장 밀접한 관련을 가지는 국가가 규명되어야 한다. 이를 위해서는 무엇보다 계약의 주된 이행이 무엇인지를 파악하는 작업이 먼저 이루어져야 한다.

우선, 라이선서의 상거소, 영업소 및 주된 영업소 등(이하 상거소 등이라고 한다)이 위치한 국가가 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가가 될 수 있다. 이러한 입장은, 계약의 목적이 된 지식재산권이 승인된 국가에 의한 연결점을 강조하는 방식으로, 특히 특허권의 경우에 의미가 있다.<sup>68)</sup> 특허권 라이선스 계약의 경우에는 라이선서의 상거소 등이 위치한 국가가 그러한 지식재산권이 생성된 국가인 경우가 대부분일 것이기 때문이다.

---

다. 우선, CLIP 원칙(2009) 제3:502조 제1항에서는 제3:501조에 따른 계약 당사자들에 의한 준거법 선택이 없는 경우에는 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법이 적용된다고 규정한다. 한편, ALI 원칙(2008) §315(2)에서도 계약 당사자의 준거법 합의가 없는 경우에 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 계약법이 적용된다고 규정하고, 이때 양도인(assignor) 혹은 라이선서가 계약 실행 시 거주하고 있던 국가가 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 것으로 추정된다고 규정한다. 또한, 지적재산권에 관한 국제사법원칙(한일공동제안, 2009) 제307조 제1항에서도 “지적재산권의 양도 또는 실시 등의 허락에 관한 계약에 대해 준거법의 합의가 없는 경우에는, 그 계약 체결 시에 있어서의 해당 계약에 가장 밀접한 관계가 있는 地의 법에 따른다”고 규정하고 있다.

68) 스위스 국제사법(1987년 12월 18일) 제122조 제1항은 “지식재산권에 관한 계약에는 양도인(transferor) 혹은 라이선서(licensor)의 상거소가 위치한 국가의 법이 적용된다”라고 규정하고 있는데, 이것은 특징적 이행 이론에 기초한 것이다. 스위스 법원은 이러한 성문 규정이 제정되기 이전에도 특징적 이행 이론을 적용하여 왔다. 즉, 당사자의 준거법 선택이 없는 경우에는 라이선스 계약의 경우 라이선서 국가의 법이 계약의 준거법이 된다고 판결하였다[James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 768]. 한편, CLIP 원칙(2009) 제3:502조 제2항 제(b)호에서도 i) 양수인(transferee) 혹은 라이선시의 계약상 명시적·묵시적 의무가 대금지급의무에 국한되는 경우, ii) 양도인 혹은 라이선서의 상거소 혹은 영업소가 위치한 국가에서 해당 권리가 이용되는 경우, iii) 라이선스가 해당 권리의 1회적 사용에 그치는 경우, iv) 계약 대상 권리의 생성자(creator)가 생성 의무도 부담하는 경우 등에 있어서는 계약 체결 시 양도인 혹은 라이선서의 상거소가 위치하는 국가의 법이 계약과 가장 밀접한 관련을 가진다고 규정하고 있다.

하지만 라이선서가 라이선스 계약을 통하여 sub-license를 부여하여 실제로는 라이선서가 라이선시가 되는 경우가 있을 수 있고, 또한 라이선서가 발명가나 디자이너로부터 특허권을 양도 받은 경우에는 라이선서의 상거소 등이 위치한 국가가 언제나 계약의 목적이 되는 지식재산권이 생성된 국가가 되는 것은 아니라는 점에서 여전히 이러한 방식을 일반화하여 적용하기는 힘들다. 특히 대부분의 사안에서 라이선서가 그러한 지식재산권의 보호가 청구되는 국가에 상거소 또는 영업소를 두고 있는 것은 우연의 일치일 뿐 계약의 준거법을 결정하기 위한 필연적인 연결 요소가 된다고 보기도 어렵다.<sup>69)</sup> 왜냐하면, 계약의 필수적인 요소는 지식재산권의 이용이고, 이로 인하여 계약은 불가피하게 지식재산권의 보호가 청구되는 국가와 밀접한 관련을 가질 수밖에 없게 되는데, 지식재산권의 보호가 청구되는 국가는 결국 지식재산권이 이용되는 국가로서 라이선스 계약에 있어서 라이선서가 그의 상거소 등을 두고 있는 국가인 경우가 많기 때문이다.

#### 나. 라이선시의 상거소·영업소·주된 영업소 등이 위치한 국가

다음으로 라이선시의 상거소, 영업소 및 주된 영업소 등(이하 ‘상거소 등’이라고 한다)이 위치한 국가가 라이선스 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 경우가 있을 수 있다. 이에 따라, 당사자가 준거법 합의를 하지 않은 경우에는 라이선시의 상거소 등이 위치한 국가의 법이 라이선스 계약의 준거법으로 적용될 수 있다는 견해가 주장되기도 한다. 특히 이러한 견해에 따르면 라이선시가 라이선스 계약에 의하여 지식재산권 이용 의무를 부담하는 경우나 배타적 라이선스를 부과하는 라이선스 계약인 경우에는 라이선시의 상거소 등이 위치한 국가와 라이선스 계약 사이에 매우 밀접한 연관성이 인정되므로 라이선시의 이행이 특징적 이행에 해당한다고 한다.<sup>70)</sup>

69) James J. Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 770-771.

70) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 52.

이와 관련하여 CLIP 원칙(2009) 제3:502조 제2항 제(a)호에서는 i) 양수인 혹은 라이선시가 해당 권리에 관하여 명시적·묵시적인 이용 의무를 부담하는 경우, ii) 해당 권리의 이용이 주로 양수인 혹은 양도인의 상거소 혹은 영업소에서 이루어지는 경



국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

그러나 이러한 원칙은 라이선스의 지식재산권 이용 의무에 기초하고 있기 때문에, 라이선스 계약상 라이선시가 이러한 이용 의무를 부담하지 않는 경우에는 적용될 수 없고, 만약 그러한 이용 의무를 부담한다고 하더라도 라이선시가 제3국에서 지식재산권의 이용 행위를 실행하는 경우에는 라이선스의 상거소 등이 위치한 국가의 법이 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 법이라고 볼 수는 없게 된다는 점에서<sup>71)</sup> 라이선스 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법을 결정하기 위하여 일반적으로 적용할 수 있는 원칙으로 보기에는 여전히 무리가 있다.

#### 다. 지식재산권의 보호가 청구되는 국가

##### (가) 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법 선택하는 근거

마지막으로, 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 라이선스 계약과 가장 밀접한 관련을 가진다는 견해가 있다. 이때 지식재산권의 보호가 청구되는 국가는, 결국 라이선스 계약에 의한 지식재산권의 이용이 이루어지는 국가이다. 이러한 이론이 기초하고 있는 가장 주된 근거로는 지식재산권에 관한 한 라이선스가 실행되는 국가는 지식재산권의 보호가 청구되는 국가이고, 이러한 지식재산권의 보호가 청구되는 국가는 결국 라이선스 계약에 의한 지식재산권의 이용이 이루어지는 국가가 된다는 점이다. 기타 이 이론과 관련한 구체적인 근거를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 무계 중심 이론에 기초하여 라이선스 계약의 객관적인 무계의 중심이 지식재산권의 이용이 이루어지는 국가에 있다는 것이다. 따라서 계약이 지식재산권의 이용이 이루어지는 국가와 가장 강한 관련성을 가지며, 대부분의 경우에 지식재산권 또한 그 국가에 위치하고 그 국가에서 보호되며, 모든 혹은 최소한의 이용 행위가 그 국가에서 이루어진다고 한다.<sup>72)</sup> 둘째, 하나의 계약은 전체로서 동일한 법이 적용되어야 하므로 지

---

우, iii) 로열티나 다른 형태의 금전 약인(money consideration)이 매매 대금의 비율로 표현된 경우, iv) 라이선스 혹은 양수인이 해당 권리를 이용하기 위하여 행한 노력에 대해 보고 의무(a duty to report)를 부담하는 경우 등에 있어서는 계약 체결 시 양수인 혹은 라이선스의 상거소가 위치한 국가의 법이 계약과 가장 밀접한 관련을 가진다고 규정하고 있다.

71) 문화경, 앞의 논문(주 37), 238쪽.

식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 계약의 준거법이 되어야 한다는 것이다. 셋째, 실제로 대다수의 경우에 있어서 지식재산권의 보호가 청구되는 국가와 라이선시의 국가가 일치한다는 점을 근거로 든다. 그리고 설사 양국이 불일치한다고 하더라도 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 적용되어야 한다고 주장한다. 또한 이러한 점에 의거하여, 라이선서와 라이선시의 국가가 동일한 경우에는 라이선스 계약은 이들의 국가와 가장 밀접한 관련을 가지고, 이들의 동일 국가의 법이 라이선스 계약의 준거법이 된다고 보기도 한다.<sup>73)</sup>

그런데 이러한 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법을 적용하는 견해에 대해서는, 해당 라이선스 계약이 하나의 라이선시에 대하여 여러 국가에서의 지식재산권 이용에 관하여 라이선스를 부여하는 경우에 단일한 계약에 관하여 여러 국가의 법이 적용되는 결과를 초래하게 된다는 점이 문제점으로 지적되기도 한다.<sup>74)</sup> 하지만 이러한 문제는 지식재산권 라이선스 계약의 주된 부분인 지식재산권의 이용이 이루어지는 국가, 즉 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법을 전체 라이선스 계약에 대한 준거법으로 적용함으로써 해결될 수 있는 것으로 생각된다.

한편 라이선스 계약에 의하여 지식재산권의 이용이 계약과 관련된 모든 국가에서 이루어지는 경우에는 현실적으로 그러한 모든 국가의 법을 적용하기에는 무리가 있으므로, 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법으로서 지식재산권의 보호가 가장 필요한 국가의 법(the primary country of protection)을 라이선스 계약의 준거법으로 결정할 수 있다. 또한 이때 문제가 되는 계약이 하나의 라이선서와 하나의 라이선시 사이의 계약(one licensor-one licensee type)이라면 라이선시 국가의 법을 준거법으로 선택할 수도 있다.<sup>75)</sup>

#### (나) 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법 선택 원칙의 수정

기본적으로는 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법을 적용하는 방

72) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 38.

73) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 772.

74) *Id.*

75) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 61.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

식에 찬성하면서도 몇몇 예외적인 상황에 있어서는 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법을 적용하는 원칙을 수정하여 적용할 필요가 있다는 주장이 제기되기도 한다.<sup>76)</sup> 그 근거로는 첫째, 한 국가에 영업소(a place of business)를 두어 준거법을 결정하기 위한 동일한 지리적 요소를 가지는 라이선서와 라이선시 사이에서 제3국에서의 지식재산권의 이용에 대한 라이선스 계약이 체결된 경우에는 계약 양 당사자의 공통된 영업소 위치국으로서 당사자 모두에게 익숙한 공통의 국가의 법이 계약의 준거법이 되어야 한다는 것이다.<sup>77)</sup> 둘째, 온전히 라이선서의 독자적인 노력에 의하여 개발된 기술에 관한 라이선스 계약으로 라이선시는 이에 관한 경험이 전혀 없는 경우에는 라이선서의 상거소 등이 위치한 국가의 법이 라이선스 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 것으로 볼 수 있다는 것이다. 따라서 이와 같이 계약의 무게중심이 라이선서에게 있다는 점이 명백한 경우에는 라이선서의 상거소 등이 위치한 국가의 법이 준거법이 되어야 한다고 한다.<sup>78)</sup>

## V. 로마 I 규정상 강행법규 및 공서에 의한 준거법 결정의 제한

### 1. 강행법규와 공서의 비교

지식재산권이 관련되는 계약의 경우에는 지식재산권 자체의 속지주의와 같은 고유한 특성으로 인하여 다른 분야에 비해 공서(public policy/*ordre public*) 및 강행법규(mandatory law)에 의한 제한을 받을 여지가 많다. 따라서 지식재산권 라이선스 계약의 준거법을 결정함에 있어서도 강행법규 및 공서에 의한 준거법 선택의 제한에 관한 사항을 검토하여야 한다. 로마 I 규정의 경우에는 제3조 제3항·제4항 및 제9조·제21조가 각각 이와 관련하여 규정하고 있다.

강행법규와 공서는 그 용어가 기초하는 기본적 개념에 있어서는 유사

76) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 773.

77) *Id.*

78) *Id.*

하지만, 국제사법적 측면에서는 다음과 같은 일정한 차이가 존재한다. 우선, 강행법규는 당사자들에 의하여 선택된 준거법에 일정한 요건을 추가적으로 부과하여 준거법에 의한 요건뿐만 아니라 강행법규에 의하여 부과되는 요건도 충족하여야 함을 의미한다.<sup>79)</sup> 반면에, 공서의 경우에는 준거법 자체의 특정 효과를 부분적 혹은 전체적으로 제한하는 기능을 가진다. 즉, 공서의 작용에 의하여 준거법의 특정 조항 자체의 적용이 부분적 혹은 전체적으로 배제된다는 차이가 있다.<sup>80)</sup> 따라서 강행법규의 경우에는 준거법에 일정한 요건을 더하여(positive) 공격적인(aggressive) 성격을 가진다고 한다면, 공서의 경우에는 준거법을 일정부분 제거하는(negative) 방어적인(defensive) 성격을 가지는 것으로 그 차이를 이해해 볼 수 있다.<sup>81)</sup>

그런데 실제 사건에서 당사자들 간의 준거법 합의가 우선적 효력이 있는 강행법규에 의하여 그 적용이 제한되는지, 아니면 공서 위반에 해당하는지를 결정하는 것이 상당히 어려운 경우가 많다. 그러나 어떠한 방식에 의하여 준거법 결정이 제한을 받는다고 하더라도 그 효과적인 측면은 대체로 유사하다.

## 2. 우선강행법규(overriding mandatory provisions)에 의한 준거법 결정의 제한

### (1) 우선강행법규의 내용

대륙법 체계(civil law system)에서는 일반적으로 ‘강행법규(프랑스어로는 loi de police, 경찰법)는 준거법과 상관없이 문제가 되는 국제적 관계에 적용되어야 하는 명령적 규범(an imperative provision)’이라고 정의된다.<sup>82)</sup> 학자에 따라서는 강행법규의 우선적·예외적·제한적 성격을 강조하여, ‘강행법규는 공서의 문제이며, 국제사법 규칙의 적용에 의하여 지정된 준거

79) Monika Pauknerová, *supra* note 27, at 30.

80) James Fawcett, Jonathan M Harris, Michale Bridge, *International Sale of Goods in the Conflict of Laws*, Oxford University Press, 2005, pp. 760-767.

81) Volker Behr, *supra* note 2, at 257; Renner, “Article 9 Overriding Mandatory Provisions” (Graf-Peter Calliess (ed.), *supra* note 4), at 197.

82) Monika Pauknerová, *supra* note 27, at 39.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

법이 속하는 법체계가 그러한 공서와 양립할 수 없는 경우에도 적용되어야 하는 법규범'으로 설명하기도 한다.<sup>83)</sup> 우리나라의 경우에는 해당 법률 규정의 사법상의 법률효과에 의하여 강행법규와 임의법규로 나누고, 이 중 당사자의 의사에 의하여 배제 또는 변경될 수 없는 규정을 강행법규로 인식한다.<sup>84)</sup>

이러한 강행법규는 국제적 강행법규(international mandatory law)와 국내적 강행법규(domestic mandatory law)로 나누어 볼 수 있는데, 양자는 당사자들의 합의에 의하여 그 적용이 배제될 수 없다는 측면에서는 그 성질이 동일하지만, 국제적 강행법규의 경우에는 사안에 적용되는 준거법과 관계없이 법정지국의 강행법규로서 항상 적용되어야 하는 규범이라는 점에서 그 적용에 있어 국내적 강행법규에 비하여 더욱 강력한 측면을 가진다는 차이가 있다. 또한 국제적 강행법규의 적용은 경우에 따라 공서에 의한 준거법의 적용배제와 유사한 결과를 가져올 수도 있어, 이론적으로 국제적 강행법규와 공서의 구별이 모호하게 되는 경우가 발생하기도 한다.<sup>85)</sup>

한편, 국내적 강행법규는 기본적으로 당사자의 선택에 의하여 준거법이 결정되는 경우에 그 적용이 문제가 된다. 즉, 당사자의 합의에 의하여 특정 국가의 국내법이 준거법으로 지정된다고 하더라도, 그러한 합의가 없을 경우에 준거법 결정 원칙에 의하여 준거법으로 지정될 국가의 국내법상의 요건 또한 충족하여야 함을 의미하고,<sup>86)</sup> 이때 충족하여야 하는 국내법상의 요건이 국내적 강행법규이다. 일반적으로, 국내적 강행법규는 소비자나 근로자를 보호하기 위한 규정 등과 같이 그 본질상 특정 국가의 정치·사회·경제적 측면에서 보호할 필요가 있는 가치의 실현을 위한 보호적인 성격을 가진다고 볼 수 있다.<sup>87)</sup>

---

83) *Id.* at 31.

84) 송덕수, 『신민법강의(제5판)』, 박영사, 2012, 134쪽; 지원림, 『민법강의(제9판)』, 홍문사, 2011, 194-196쪽.

85) Renner, *supra* note 81, at 196.

86) *Id.*

87) Monika Pauknerová, *supra* note 27, at 30; 국내적 강행법규의 이러한 내용 때문에 아래에서 검토할 국제적 강행법규와의 구별 가능성에 대하여 회의적인 견해가 제기되

이와 관련하여 로마 I 규정 제9조는 국제적 강행법규를 규정하고 있는데 ‘우선적 효력이 있는 강행법규 조항(overriding mandatory provisions)’(이하에서는 이를 ‘우선강행법규’라고 표현하기로 한다)으로 표현된다. 로마 협약(1980)의 경우에는 제7조에서 ‘강행법규(mandatory rules)’로 표현하고 있으며, 동 조 제2항은 직접적용 원칙(règles d’application immédiate), 즉 해당 강행규정이 국제사법에 의한 준거법 결정 과정을 거치지 않고 바로 적용됨을 규정하고 있다.<sup>88)</sup> 이러한 의미에서 이 규칙은 ‘lois de police’로도 표현된다. 실제로, ‘lois de police’는 로마협약(1980)의 프랑스어 정본에서 로마협약(1980) 제7조의 제목으로 사용되었는데 그 강행적(imperative) 성격을 부각시키기 위한 것으로 이해된다.<sup>89)</sup>

특히, 로마 I 규정 제9조 제1항에서는 제3국의 국제적 강행법규의 적용에 대하여 규정하고 있는데, “한 국가(제3국)에 있어서 정치·사회·경제 조직과 같은 공공의 이익을 보호하기 위하여 필수적인 것으로(crucial) 인식되는 규정으로, 로마 I 규정에 의하여 계약의 준거법으로서 정해지는 법과 상관없이, 그 범위에 속하는 경우라면 어떠한 사안에도 적용될 수 있는 규정”이라고 하고 있다.<sup>90)</sup>

따라서 로마 I 규정 제9조가 규정하는 우선강행법규가 적용되기 위해서는 우선 법정지 국가가 그러한 강행법규에 대하여 로마 I 규정 제9조 제1항에 의한 우선적 효력을 부여하는지 여부가 결정되어야 하며, 제3국이 해당 강행법규를 그 국가의 정책을 실현하기 위하여 필수적으로 적용되어야 하는 규범으로 인식하는지가 그 판단 기준이 된다. 또한 로마 I 규정 제9조 제2항에서는 로마 I 규정에 의하여 준거법이 결정되더라도 법정지의 국제적 강행법규의 적용도 제한되지 않는다고 규정하고 있으므로

---

기도 한다[*Id.* at 39].

88) Renner, *supra* note 81, at 198-199.

89) James Fawcett, Jonathan M Harris, Michale Bridge, *supra* note 80, at 763; Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, (Vol. II), Wolters Kluwer, 2009, p. 2172; *Id.* at 195.

90) 김인호, “국제계약에서 강행규정에 의한 당사자자치의 제한”, 『선진상사법률연구』(통권 제60호), 법무부, 2012. 10, 134쪽; 로마 I 규정 제9조 제1항; Garcimartín Alférez, Francisco J., *supra* note 60, at 76.

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

제3국의 국제적 강행법규와 법정지의 국제적 강행법규가 경합하는 경우에는 법정지의 국제적 강행법규가 제3국의 국제적 강행법규에 우선하여 적용되는 것으로 해석된다.<sup>91)</sup>

## (2) 우선강행법규에 의한 당사자 자치의 제한 가능성

### 1) 로마 I 규정 제3조 제3항과의 관계

앞에서 검토한 바와 같이 로마 I 규정 제3조 제3항의 경우에는 국내적 강행법규에 대한 규정이고 이에 반하여 로마 I 규정 제9조의 우선강행법규는 국제적 강행법규에 대한 규정이다.<sup>92)</sup> 따라서 이들 두 규정은 각각 작용하는 국면이 다르므로 서로 충돌할 염려는 없는 것으로 보인다.<sup>93)</sup> 특히 우선강행법규는 로마 I 규정에 의하여 계약의 준거법으로서 정해지는 법과 상관없이, 그 범위에 속하는 경우라면 어떠한 사안에도 적용될 수 있는 규정으로서 로마 I 규정 제3조 제3항에 의하여 국내적 강행법규에 의한 당사자 자치가 제한되는 것과는 별도로 제한 가능성을 가지는 것으로 해석되어야 한다.

### 2) 로마 I 규정 제3조 제4항과의 관계

로마 I 규정 제3조 제4항의 경우에는 해당 계약이 하나 혹은 그 이상의 회원국과 관련이 있고 당사자들이 비회원국의 법을 준거법으로 선택한 경우에, 해당 계약과 비회원국 사이에 중요한 관련성이 존재하지 않는다면, 준거법으로 선택된 비회원국의 법은 유럽연합의 법을 이행하기 위한 법정지국의 강행법규의 적용을 배제할 수 없음을 규정하고 있다. 따라서 이 경우에도 앞에서 살펴본 바와 같이 법정지국의 강행법규는 국내적 강행법규로서<sup>94)</sup> 로마 I 규정 제9조가 규정하고 있는 우선강행법규와 충돌

91) 김인호, 앞의 논문(주 90), 135쪽; Garcimartín Alférez, Francisco J., *supra* note 60, at 77.

92) Monika Pauknerová, *supra* note 27, at 35.

93) Renner, *supra* note 81, at 196.

94) Monika Pauknerová, *supra* note 27, at 38.

할 염려는 없으며, 로마 I 규정 제9조에 의한 우선강행법규는 이와 별도로 적용될 수 있다고 해석된다.

### 3. 법정지의 공서에 의한 준거법 결정의 제한

공서는 법정지국의 공서가 문제가 되지만 그 구체적인 내용은 대체로 대부분의 문명국에서 공통적으로 인정될 것으로 여겨지는 사항들로 이해된다. 로마 I 규정 제21조에서 이러한 공서에 대한 규정을 두고 있고, 이는 우선강행법규의 또 다른 측면이라고도 볼 수 있다.<sup>95)</sup> 로마 I 규정 제21조 자체는 공서에 대하여 정의 규정을 두고 있지 않지만, 오랜 기간 형성되어 온 판례상의 이론 및 일반 법원칙을 참고하여 그 의미가 구체화될 수 있다.<sup>96)</sup>

일반적으로 공서는 국내적 개념을 전제로 하지만 강행법규에서와 마찬가지로 엄밀하게 분석해 본다면 이론상 국제적 및 국내적 공서로 구별해 볼 수 있다.<sup>97)</sup> 다만 국제적 공서는 국제적 성격을 가지는 계약 등에 적용되는 것을 전제로 하므로<sup>98)</sup> 국내적 공서에 비해서는 제한적으로 예외적인 상황에 있어서 적용될 수 있으며<sup>99)</sup> 법정지의 법원이 국제적 공서를 적용하기 위해서는 법정지와 해당 계약의 관련이 인정되어야 한다는 점이 특징이다.<sup>100)</sup>

이와 같은 공서에 의한 준거법의 적용배제는 해당 준거법이 법정지국의 공서에 명백히 합치하지 아니하는 경우에 한하여 보충적으로 이루어진다.<sup>101)</sup> 예를 들어, 사안의 준거법이 상표권에 관한 라이선스 계약기간이 종료되었음에도 이후 계속하여 라이선스에 의한 상표의 사용이 이루어지는 것을 허용하는 경우에는 그러한 준거법의 적용은 공서 위반에 해

95) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 793.

96) Renner, "Article 21 Public Policy of the Forum" (Graf-Peter Calliess (ed.), *supra* note 4), at 321.

97) *Id.* at 322.

98) *Id.*

99) 김인호, 앞의 논문(주 90), 135쪽.

100) 김인호, 위의 논문(주 90), 136쪽.

101) Renner, *supra* note 96, at 320.



국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

당될 수 있고 공서에 의하여 해당 준거법의 적용은 배제된다.<sup>102)</sup>

#### 4. 정리

지금까지 논의한 내용을 토대로 하여 로마 I 규정상의 강행법규와 공서에 의한 계약의 준거법 결정의 제한에 대하여 주요 내용을 포로 요약·정리해 보면 다음과 같다.

<표 2> 로마 I 규정에 의한 강행법규 및 공서의 작용

작용 규범의 유형에 따른 구별	강행법규의 작용			공서의 작용
	국내적 강행법규 (광의의 강행법규)	국제적 강행법규 (우선강행법규)		
로마 I 규정	로마 I 규정 제3조 제3항 및 제4항	로마 I 규정 제9조 제1항 및 제2항	로마 I 규정 제9조 제3항	로마 I 규정 제21조
효과	준거법에 관한 당사자 자치의 제한	당사자에 의한 준거법 선택을 포함하여 로마 I 규정에 의한 준거법과 관계없이 제3국 또는 법정지의 우선강행법규가 적용	계약상 의무이행지국의 우선강행법규에 의하여 해당 이행이 부적법한 경우에 적용	법정지의 공서에 명백하게 반하는 준거법의 적용배제
특징	당사자에 의한 준거법 선택이 전제	경합 시 <sup>103)</sup> 법정지의 우선강행법규의 적용이 우선	적용여부에 대한 법정지의 재량이 인정	법정지의 국제적 공서의 경우 예외적·제한적 적용

102) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 794.

103) 제3국의 우선강행법규와 법정지의 우선강행법규가 경합하게 되는 경우를 의미한다.

## VI. 지식재산권 라이선스 계약의 내용 및 방식의 유효성에 관한 준거법 결정

### 1. 로마 I 규정 제10조 및 제11조의 적용

지식재산권 라이선스 계약의 경우에도 일반적인 계약에 적용되는 원칙으로서 계약에 적용되는 준거법에 의하여 그 내용, 즉 계약의 성립과 유효성이 판단된다.<sup>104)</sup> 이때 계약의 유효성은 계약의 실질적 유효성을 의미한다.<sup>105)</sup> 반면에 계약의 방식의 유효성은 로마 I 규정 제11조에 따라 계약이 체결된 국가의 법 혹은 로마 I 규정에 의하여 지정된 계약의 준거법에 의하여 판단된다.<sup>106)</sup> 또한 각기 다른 국적을 가진 당사자들 사이에 계약이 체결되는 경우에는 계약이 체결된 국가의 법, 계약 체결 당시 당사자 일방이 존재하였던 국가의 법, 혹은 계약 체결 시 당사자 일방의 상거소가 위치한 국가의 법에 의하여 계약의 방식의 유효성이 판단된다.<sup>107)</sup>

---

104) Haimo Schack, “The Law Applicable to (Unregistered) IP Rights After Rome II” in Stefan Leible, Ansgar Ohly, *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, p. 80.

로마 I 규정 제10조.

Article 10 [Consent and material validity]

1. The existence and validity of a contract, or of any term of a contract, shall be determined by the law which would govern it under this Regulation if the contract or term were valid.
2. Nevertheless, a party, in order to establish that he did not consent, may rely upon the law of the country in which he has his habitual residence if it appears from the circumstances that it would not be reasonable to determine the effect of his conduct in accordance with the law specified in paragraph 1.

105) 김인호, “국제계약의 성립에 대한 당사자의 상거소지법의 저지 기능”, 『법조』 제57권 제3호 (통권 제618호), 법조협회, 2008. 3, 243쪽.

106) 로마 I 규정 제11조 제1항.

Article 11 [Formal validity]

1. A contract concluded between persons who, or whose agents, are in the same country at the time of its conclusion is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs it in substance under this Regulation or of the law of the country where it is concluded.

107) 로마 I 규정 제11조 제2항.

Article 11 [Formal validity]

## 2. 지식재산권 라이선스 계약의 방식의 유효성 판단에 관한 학설과 판례의 검토

위와 같은 지식재산권 라이선스 계약의 방식의 유효성 판단은 학설상으로도 대체로 지지를 받고 있다. 이러한 입장에 의하면 로마 I 규정 제 11조의 규정은 이미 존재하고 있던 국제사법 원칙을 재정리한 것이라는 점에서 라이선스 계약의 방식의 유효성을 판단하기 위하여 일반적인 국제사법 이론에 의할 것이 아니라 로마협약(1980)이나 로마 I 규정에 의하여야 한다고 본다. 특히, 로마 I 규정 및 그 이전의 로마협약(1980)이 발효되기 이전에도 프랑스와 이탈리아 법원에서는 로마협약(1980)과 유사한 접근 방식을 취하였고, 이러한 접근 방식에 영향을 받아 이후 오스트리아 국제사법 규정도 이와 유사한 내용을 규정하고 있었다는 점을 근거로 든다.<sup>108)</sup>

반면, 지식재산권 라이선스 계약의 경우에는 일반적 계약과는 달리 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 라이선스 계약의 방식의 유효성을 판단함에 있어서도 적용되어야 한다는 주장이 제기되기도 한다.<sup>109)</sup> 지식재산권 라이선스 계약의 경우에는 그러한 계약의 대상이 되는 지식재산권 자체가 중심이 되므로, 해당 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법에 의하여 지식재산권 라이선스 계약 자체의 유효성도 결정되어야 하고 그와 함께 계약의 방식의 유효성 또한 동일한 법에 의하여 결정되어야 한다는 의미인 것으로 해석된다.

또한 이와 유사하게, 지식재산권 라이선스 계약이 해당 지식재산권의 보호가 청구되는 국가에서도 이행이 될 수 있어야 하므로, 이러한 점을 고려할 때 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 일종의 강행법규

---

2. A contract concluded between persons who, or whose agents, are in different countries at the time of its conclusion is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs it in substance under this Regulation, or of the law of either of the countries where either of the parties or their agent is present at the time of conclusion, or of the law of the country where either of the parties had his habitual residence at that time.

108) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 795.

109) *Id.* at 796.

로서 작용하여 이러한 법이 규정하고 있는 모든 방식상의 요건을 해당 라이선스 계약이 충족하고 있는지가 검토되어야 한다는 입장이 제기되기도 한다.<sup>110)</sup>

이 문제와 관련하여 초기 프랑스 판례에서는 계약에 적용되는 준거법 혹은 계약이 체결된 국가의 법 중 하나의 법에 의한 유효 요건을 갖추면 충분한 것으로 보았다. 예를 들어, 분쟁이 된 사건 계약과 관련된 지식재산권이 프랑스에서의 보호가 청구됨에도 불구하고 프랑스법에 의하여는 방식의 유효성을 갖추지 못한 경우, 해당 계약에서의 저작권 양도가 미국법에 의하여 그 방식상의 유효성을 갖추고 있다는 점을 근거로 해당 계약의 유효성 판단에 적용되는 법은 계약이 체결된 국가의 법인 미국법이 되며, 따라서 해당 계약은 유효하다고 판시한 예가 있다.<sup>111)</sup>

위의 내용을 종합하여 생각해 보면, 이론적으로는 로마 I 규정 제11조상의 요건을 충족하면 충분하겠지만, 실무상으로는 계약 당사자들이 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법에 의하여 요구되는 유효한 계약의 방식 요건도 충족하여 계약을 체결하는 것이, 장래의 분쟁을 미연에 방지하고 또한 당사자의 이익 보호를 위하여 보다 바람직할 것으로 생각된다. 예를 들어, 계약이 체결되거나 이행되는 국가에 따라 해당 지식재산권에 대하여 라이선스 계약의 등록이 필요한 경우가 있을 수 있다. 일반적으로 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법에 의하여 일종의 강행법규로서 등록이 요구되는 경우에는 필요한 관련 서류의 준비 의무는 대부분 라이선서가 부담하게 될 것이고<sup>112)</sup> 이러한 강행법규는 로마협약(1980)이나 로마 I 규정의 방식 요건에 우선하여 적용되기 때문이다.

---

110) *Id.* at 796.

111) Yeo Tiong Min, "Tort Choice of Law Beyond the Red Sea: Whiter the Lex Fori?", 1 *Sing. J. Int'l & Comp. L.* 91 1997, p. 103.

112) 한지영, 앞의 논문(주 55), 113쪽.

## Ⅶ. 지식재산권 유형별 라이선스 계약과 로마 I 규정의 구체적 적용

### 1. 특허권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정

#### (1) 특허권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정을 위한 연결점

특허 라이선스 계약에 있어서 준거법 결정을 위한 연결점이 될 수 있는 요소를 분석해 보면 다음과 같다. 우선, 특허 라이선스 계약에는 당사자로서 계약의 목적이 되는 기술 혹은 디자인 등에 대한 특허권을 보유하고 있는 라이선서가 있고,<sup>113)</sup> 이러한 라이선서의 국가가 하나의 연결점이 된다. 다음으로, 라이선스 계약에 의하여 그러한 특허권 사용을 허락 받은 라이선시가 있고 라이선시의 국가가 또 다른 연결점이 된다.<sup>114)</sup> 마지막으로, 라이선스 계약에 의하여 기술이나 디자인이 실제로 이용되는 국가가 연결점이 될 수 있다. 그런데 이 중에서도 기술이나 디자인의 이용이 이루어지게 되는 국가가 가장 중요한 연결점이 되며 이 국가가 바로 지식재산권의 보호가 청구되는 국가가 된다.<sup>115)</sup>

따라서 결과적으로는 로마 I 규정 제4조 제3항에 기초하여 준거법을 결정하게 되지만, 더 밀접한 관련을 가지는 국가를 결정하기 위해서 로마 I 규정 제4조 제2항에 의한 특징적 이행에 의하여 선정된 연결점이 되는 국가의 분석이 필요하다. 그 결과 로마 I 규정 제4조 제2항에 의한 연결점이 되는 국가와 해당 라이선스 계약의 관련성 및 라이선스 계약의 목적이 되는 지식재산권의 이용이 이루어진 국가와 해당 라이선스 계약과의 관련성을 비교하여 더 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 준거법으로 결정된다.

113) Sarah Burstein, "Visual Invention", 16 Lewis & Clark L. Rev. 174 2012, pp. 173-175.

114) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 764-765.

115) Richard Fentiman, *supra* note 36, at 143-144.

(2) 로마 I 규정 제4조 제2항 및 제3항의 적용

1) 로마 I 규정 제4조 제2항의 적용을 위한 특징적 이행의 결정

이미 검토한 바와 같이 로마 I 규정 제4조 제1항이 지식재산권 라이선스 계약에 적용되지 않으므로 로마 I 규정 제4조 제2항에 의한 특징적 이행에 의거한 준거법 결정 원칙의 적용을 검토해 볼 수 있다. 이때 특징적 이행 의무의 주체가 누구인가를 결정함에 있어서는 단순한 라이선스 계약의 경우에는 대금지급 의무와 상환하여 이루어지는 의무를 특징적 이행으로 보는 방식이 선호된다.<sup>116)</sup>

구체적으로 살펴보면, 라이선스 계약에 있어서 라이선서의 이용허락 행위는 라이선서의 로열티 지급이라는 대금지급 의무에 대응되며, 이때 라이선서의 이행은 라이선서의 이행에 종속되므로 라이선서의 지식재산권의 이용·허락 행위의 이행이 라이선스 계약에 있어서 필수적인 요소로서 계약의 중심이 되는 특징적 이행이 된다고 할 수 있다.<sup>117)</sup> 따라서 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하면 특징적 이행 의무자로서 라이선서의 상거소가 위치하는 국가의 법이 라이선스 계약의 준거법이 된다. 만약 라이선서의 상거소가 위치하는 국가와 라이선서가 실제로 특징적 이행을 하게 되는 국가가 일치하게 되는 경우에는, 대체로 계약의 목적이 된 지식재산권의 보호가 청구되는 국가에서 라이선서의 특징적 이행이 이루어지는 경우가 많다는 점에서, 결과적으로 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 라이선스 계약의 준거법으로 결정되게 됨을 알 수 있다.

한편, 하나의 라이선스 계약에 의하여 여러 국가에서의 지식재산권의 이용에 대한 라이선스가 부여된 특수한 경우에는 라이선서 국가의 법이 준거법이 되어야 한다는 주장이 제기되기도 한다.<sup>118)</sup> 이 이론에 의하면

---

116) 이와는 달리 라이선서의 대금지급 의무가 특징적 이행이 될 수 없다는 견해는 로마 협약(1980)에 관한 Giuliano/Lagarde 보고서에서도 찾아볼 수 있다. 라가르드(Lagarde)는 이 보고서에서 로마협약(1980)이 적용되는 라이선스 계약에서 당사자의 준거법 합의가 없다면, 라이선서 국가의 법이 준거법이 된다고 설명하고 있고, 이는 로마 I 규정에서도 마찬가지라고 하고 있다[James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 765].

117) *Id.*

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

다수 국가가 관련된 계약의 경우에도 하나의 법을 적용할 수 있다는 이 점이 있다.

## 2) 로마 I 규정 제4조 제3항의 적용이 고려되어야 하는 경우

다국적 기업들은 대체로 기업의 지식재산권을 집중하여 관리하기 위하여 이 목적만을 위한 자회사를 설립하는 경우가 많이 있고, 이러한 자회사는 대체로 조세피난처(tax haven)에 위치하는 경우가 많다.<sup>119)</sup> 이러한 상황에서는 라이선스 계약의 목적이 되는 기술 등의 지식재산권과는 연관성이 없거나 매우 약한 경우가 대부분이다. 이와 같이 로마 I 규정 제4조 제2항을 적용하기 위한 특징적 이행의 주체가 되는 라이선서의 국가와 라이선스 계약 사이에 특별한 연관성이 존재하지 않고, 오히려 해당 지식재산권의 이용이 이루어지는 국가로서 라이선서의 국가와 같이 계약과 매우 강한 관련성을 가지는 다른 국가가 존재하는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제3항의 적용에 의하여 준거법이 결정되는 것이 타당하다.<sup>120)</sup>

## (3) 로마 I 규정 제4조 제4항의 적용

라이선서 또한 물품의 제조, 판매, 마케팅 등 지식재산권을 이용할 의무를 부담하게 되는 경우와 같이, 문제가 되는 라이선스 계약 자체가 복잡하여 로마 I 규정 제4조 제2항을 적용함에 있어 특징적 이행을 규명하는 것이 상대적으로 힘들게 되는 경우가 있다.<sup>121)</sup> 이 경우에는 대금 지급의 이행보다 이러한 권리의 이용이 라이선스 계약에 의한 권리의 완전한 혹은 부분적인 이전을 위하여 더 중요한 역할을 한다. 특히 합작투자(joint venture) 계약과 같이 기술의 크로스 라이선싱(cross-licensing)이 이루어지는 경우에는 양 당사자의 이행이 동일하게 계약에 있어서 핵심이자

118) *Id.* at 768.

119) 이태로·한만수, 『조세법강의(신정 제8판)』, 박영사, 2012, 975, 980-981쪽.

120) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 53.

121) 문선영, “특허의 무효로 인한 특허실시계약의 법률관계-기지급 실시료 반환 의무 및 특허실시계약의 취소 가부를 중심으로-”, 『상사판례연구』 제23집 제1권, 한국상사판례학회, 2010. 3, 652-653쪽.

특징을 이루는 이행이 된다.<sup>122)</sup> 결국 이와 같이 하나의 특징적 이행을 정할 수 없는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제4항에 의하여 준거법을 결정하여야 한다.

## 2. 상표권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정

### (1) 로마 I 규정 제4조 제2항의 적용

일반적으로, 상표권 관련 계약의 준거법 결정은 특허권 관련 계약의 경우와 매우 유사한 방식으로 이루어진다. 이로 인하여 특허권 라이선스 계약이 상표권 라이선스 계약도 함께 포함하는 경우에는 동일한 준거법이 두 라이선스 계약에 적용된다는 이점이 있다.<sup>123)</sup> 특히 단순한 상표권 계약의 경우에는 라이선서에 의한 상표권 이용 허락이 계약의 특징적 이행에 해당하므로, 로마 I 규정 제4조 제2항을 적용함에 있어서 큰 어려움이 없다. 또한, 전세계적으로 보호가 되는 저명 상표가 부착된 상품이 모회사에 의한 생산, 라이선싱, 상표 이용, 광고 등에 관한 통일된 원칙에 따라 각국의 자회사를 통하여 판매가 되는 경우를 생각해 보자. 이 경우에는 각국의 자회사들은 지리적으로 모회사가 위치한 국가의 지시를 받고 통제되는 경우가 많고 결국 특징적 이행은 라이선서에 의하여 이루어진다고 보아야 한다.<sup>124)</sup> 따라서 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 상표 소유자나 라이선서 국가의 법이 준거법으로서 적용되는 것이 적절하다.

### (2) 로마 I 규정 제3항 및 제4항의 적용

한편, 위와 같은 경우에도 로마 I 규정 제4조 제3항에 의하여 계약과 더 밀접한 관련이 있는 국가가 존재하는 경우에는 그 국가의 법이 준거법으로 결정될 수 있고, 또한 복잡한 상표권 라이선스 계약의 경우에는 특징적 이행을 규명하는 것 자체가 힘들거나 특징적 이행이 하나의 행위

122) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 59.

123) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 774.

124) *Id.* at 775.



국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

로 결정될 수 없는 경우가 많다.<sup>125)</sup> 이러한 경우에는 결국 로마 I 규정 제4조 제4항에 의하여 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법이 준거법으로 결정되어야 하고,<sup>126)</sup> 이때 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가는 대체로 지식재산권의 보호가 청구되는 국가가 된다.<sup>127)</sup>

### 3. 저작권 관련 라이선스 계약의 준거법 결정

#### (1) 로마 I 규정 제4조 제2항의 적용

저작권의 경우에도 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 특징적 이행 의무를 부담하는 당사자의 상거소가 위치한 국가의 법이 준거법으로 지정될 수 있다. 일반적으로 저작권 라이선스 계약의 경우 매수인은 대금지급 의무만을 부담하고 매도인이 특징적 이행 의무를 부담한다는 점에서 계약의 특징적 이행을 결정하기 위한 방식으로는 대체로 대금지급 의무를 기준으로 하여 그에 상응하는 의무가 특징적 이행이 되는 것으로 보는 방법이 제안된다.<sup>128)</sup>

#### (2) 로마 I 규정 제3항 및 제4항의 적용

이미 검토한 바와 같이 문제가 되는 계약에 있어서 특징적 이행이 하나의 행위로 정해질 수 없는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제2항이 적용될 수 없고, 로마 I 규정 제4조 제3항 및 제4항의 적용을 생각해 볼 수 있다.

우선, 로마 규정 제4조 제3항을 적용하는 경우, 더 밀접한 관련을 가지는 국가의 법은 대체로 저작권의 보호가 청구되는 국가의 법이 된다. 이와 같이 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 적용되게 되면 전체 계약에 대하여 동일한 법이 적용될 수 있다는 이점이 있다.<sup>129)</sup>

---

125) Garcimartín Alférez, Francisco J., *supra* note 60, at 70.

126) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 58-59.

127) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 774.

128) Peter Mankowski, *supra* note 48, at 50.

129) James Fawcett, Paul Torrenmans, *supra* note 9, at 778.

로마 I 규정 제4조 제4항이 적용되는 경우를 생각해 보면, 저작권의 경우에 저작자가 다수인 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 로마 I 규정 제4조 제4항에 의한 준거법 결정이 더 적절하다. 예를 들면, 저작자가 다수인 저작물의 출판과 관련하여서는 출판사가 위치하는 국가 및 저작자들의 상거소 등이 위치하는 각 국가가 계약과 밀접한 관련을 가지게 된다. 이때 로마 I 규정 제4조 제4항에 의하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법을 준거법으로 결정하게 된다면, 출판 계약에서 출판사가 위치하는 국가의 중요도를 해하지 않으면서도 조화로운 준거법 결정을 할 수 있게 된다. 이와 같이 여러 국가와 관련이 있는 저작권 관련 라이선스 계약의 경우, 가장 밀접한 관련을 가지는 국가로는 저작자 혹은 저작권 소유자의 상거소 등이 위치하는 국가, 출판업자의 상거소 등이 위치하는 국가, 음반 회사 혹은 방송국이 위치한 국가, 혹은 저작권의 보호가 청구되는 국가 등을 생각해 볼 수 있고,<sup>130)</sup> 사안별로 이들 국가의 법이 해당 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법으로서 각각 저작권 라이선스 계약의 준거법으로 결정된다.

## VIII. 결 론

지금까지 지식재산권 라이선스 계약의 준거법 결정을 위한 로마 I 규정 적용상의 국제사법적 쟁점에 대하여 검토하였다. 지식재산권 라이선스 계약의 준거법을 결정하기 위해서는 계약 체결 시점별로 적용되는 준거법 결정 원칙이 달라지며 그 중 로마 I 규정은 2009년 12월 17일부터 체결된 계약에 적용되므로, 해당 계약의 준거법을 결정함에 있어 계약 체결 시점을 파악하는 일이 가장 우선되어야 한다. 계약상의 분쟁에 관한 준거법 결정에 있어서는 기본적으로 당사자의 합의에 의한 준거법의 지정이 널리 허용되지만 이 경우에도 로마 I 규정 제9조에서 정하고 있는 우선 강행법규 및 로마 I 규정 제21조에서 규정하고 있는 법정지의 공서에 의하여 당사자의 합의에 의하여 선택된 준거법이 제한될 수 있음에 유의하

---

130) *Id.*

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

여야 한다.

한편 당사자의 합의에 의하여 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 로마 I 규정 제4조 제1항에 의하여 계약의 유형에 따른 준거법 결정 원칙이 검토되어야 한다. 다만, 이미 검토한 바와 같이 이들 개별 규정에서 지식재산권 라이선스 계약에 대하여 별도로 규정하고 있는 내용이 없으므로, 결국 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 준거법이 결정되어야 할 것이다. 그리고 이와 관련하여서는 지식재산권 라이선스 계약의 특징적 이행이 무엇인가에 대한 분석이 필수적으로 이루어져야 한다. 그런데 특징적 이행의 판단 및 특징적 이행 의무의 주체의 상거소가 위치한 국가를 연결점으로 하는 준거법 결정과 관련하여 라이선스 계약 유형별로 특징적 이행을 일반화하여 이해하려는 이론적 노력이 오랜 기간 계속되었지만 성공하지는 못하였다. 결국 개별 지식재산권 라이선스 계약에 따라 특징적 이행 및 그 주체가 달라진다는 점에서 사안별로 구체적인 검토가 이루어져야 한다는 결론이 도출된다.

이렇게 로마 I 규정 제4조 제2항에 의하여 준거법이 결정될 수 있다고 하더라도 로마 I 규정 제4조 제3항에서 규정하고 있는 해당 계약이 더 밀접한 관련을 가지는 국가가 존재하는 경우에는 이 국가의 법이 준거법으로 적용된다. 반면에 어떠한 규정에 의하여서도 지식재산권 라이선스 계약의 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 최종적으로 로마 I 규정 제4조 제4항에 따라 해당 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 준거법으로 결정된다. 끝으로, 이러한 방식에 의하여 준거법이 결정되더라도 로마 I 규정 제9조 및 제21조에 의한 준거법 결정의 제한이 함께 검토되어야 한다.

이와 같이 로마 I 규정이 상당히 구체적이고 광범위한 준거법 결정 원칙을 제시하고 있음에도 불구하고 오늘날 다국적 지식재산권 이용 계약과 같은 복잡한 사안에 있어서 계약의 준거법을 결정하기에는 여전히 어려움이 있는 것이 사실이다. 이러한 점에서 최근 유럽에서는 이러한 규정들을 수정하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법을 준거법으로 정하는 국제사법 기본 원칙을 중심으로 하여 준거법 결정 원칙이 정립되어야

한다는 견해가 대두되기도 한다.<sup>131)</sup>

종합해 볼 때, 지식재산권 라이선스 계약 관련 분쟁에 있어서 적용될 준거법을 결정하기 위해서는, 기본적으로는 로마 I 규정 제4조에 의하되 지식재산권 라이선스 계약 자체의 복잡성으로 인하여 사안별로 개별화된 접근 방식에 의하는 방법이 최선의 해결책이라고 할 수 있다. 특히 지식재산권 자체의 속지주의적 특성을 고려할 때 일반적으로 지식재산권의 보호가 청구되는 국가의 법이 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 것으로 인정되는 경우가 많을 것이고, 이 글에서 논의한 몇몇 예외적인 경우에 있어서는 로마 I 규정상의 원칙들을 참고로 하여 개별 사안별로 최적의 준거법이 결정될 수 있을 것으로 생각된다.

---

131) *Id.* at 797.

## 참 고 문 헌

### 1. 국내 문헌

- 김인호, “국제계약에서 강행규정에 의한 당사자자치의 제한”, 『선진상사법률연구』(통권 제60호), 법무부, 2012. 10.
- \_\_\_\_\_, “국제매매계약분쟁에 대한 국제소송과 국제상사중재에서의 객관적 준거법”, 『진산 김문환선생 정년기념논문집』, 법문사, 2011. 11.
- \_\_\_\_\_, “국제계약의 성립에 대한 당사자의 상거소지법의 저지 기능”, 『법조』 제57권 제3호 (통권 제618호), 법조협회, 2008. 3.
- 노경섭, “지적재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호에 관한 연구: 법정 실시권 제도의 활용을 중심으로”, 『지식재산연구』 제7권 제3호, 한국지식재산연구원·한국지식재산학회, 2012. 9.
- 문선영, “특허의 무효로 인한 특허실시계약의 법률관계-기지급 실시료 반환 의무 및 특허 실시계약의 취소 가부를 중심으로-”, 『상사판례연구』 제23집 제1권, 한국상사판례학회, 2010. 3.
- 문화경, 『국제물품매매에서 지식재산권 침해로 인한 분쟁해결에 관한 연구』, 이화여자대학교 대학원 박사학위 청구논문, 2013.
- 박덕영, “EU 공동통상정책과 한-EU FTA에 관한 고찰”, 『법학연구』 제22권 제2호, 연세대학교 법학연구원, 2012. 6.
- 박현경, 『라이선스계약실무』, 세종출판사, 2010.
- 석광현, 『2001년 개정 국제사법 해설(제2판)』, 지산, 2003.
- \_\_\_\_\_, “계약상 채권관계의 준거법에 관한 유럽공동체협약(로마협약)”, 『국제사법연구』 제3호, 한국국제사법학회, 1998. 5.
- 송덕수, 『신민법강의(제5판)』, 박영사, 2012.
- 양명조, “국제라이선스계약의 규제에 관한 연구”, 『경쟁법연구』 제3권, 한국경제법학회, 1991.
- 여태식·서완석, “로마협약 제3조 및 제4조를 둘러싼 최근 유럽에서의 논의와 그 시사점에 관한 연구”, 『상사법연구』 제26권 제1호, 한국상사법학회, 2007.

이태로·한만수, 『조세법강의(신정 제8판)』, 박영사, 2012.

지원림, 『민법강의(제9판)』, 홍문사, 2011.

한지영, “라이센서의 파산과 라이센시의 법적보호에 관한 연구”, 『산업재산권』 제27호, 한국산업재산권법학회, 2008.

## 2. 외국 문헌

Alec Stone Sweet, “The New Lex Mercatoria and Transnational Governance”, *Journal of European Public Policy* 13:5, 2006. 8.

Annette Kur, “Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?” in Stefan Leible, Ansgar Ohly, *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009.

Arthur Nusbaum, *A Concise of History of the Law of Nations*, The Macmillan Company, 1954.

Arthur T. von Mehren, *Adjudicatory Authority in Private International Law - A Comparative Study* (The Hague Academy of International Law Monographs, vol. 5), Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

Gabriele Ruscilla, “Harmonization of International Commercial Contract Law: The Case of International Distribution Agreements”, *Bocconi Legal Papers*, Bocconi School of Law, 2011. 7.

Garcimartín Alférez, Francisco J., “The Rome I Regulation Much Ado about Nothing?” (*The European Legal Forum* (E) 2-2008), IPR Verlag GmbH München, 2008.

Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, (Vol. II), Wolters Kluwer, 2009.

Giesela Ruhl, “Methods and Approaches in Choice of Law: An Economic Perspective”, *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 24, Iss. 3, 2006.

Graff-Peter Calliess (ed.), *Rome Regulations, Commentary on the European Rules*

국제 지식재산권 라이선스 계약 분쟁의 준거법 결정 원칙으로서 로마 I 규정의 적용에 관한 연구

*of the Conflict of Laws*, Wolter Kluwer, 2011.

Haimo Schack, “The Law Applicable to (Unregistered) IP Rights After Rome II”  
*in* Stefan Leible, Ansgar Ohly, *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009.

James Fawcett, Jonathan M Harris, Michale Bridge, *International Sale of Goods in the Conflict of Laws*, Oxford University Press, 2005.

James Fawcett, Paul Torrenmans, *Intellectual Property and Private International Law* (2nd ed.), Oxford University Press, 2011.

Jan-Jaap Kuipers, “Party Autonomy in the Brussels I Regulation and Rome I Regulation and the European Court of Justice”, *German Law Journal*, Vol. 10, No. 11, 2009.

John O'Brien, *Conflict of Laws* (2nd ed.), Cavendish Publishing Limited, 1999.

Mari Nagata, “The Governing Law of Contracts for the Transfer or Licensing of Intellectual Property Rights”, *International Symposium: Intellectual Property and International Civil Litigation*, 2009. 5.

Michael Wilderspin, “The Rome I Regulation: Communitarisation and Modernisation of the Rome Convention”, *ERA Forum*, 2008. 5.

Monika Pauknerová, “Mandatory Rules and Public Policy in International Contract Law”, *ERA Forum*, 2010. 3.

Peter Mankowski, “Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation” *in* Stefan Leible and Ansgar Ohly (ed.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009.

Richard Fentiman, “Choice of Law and Intellectual Property” *in* Josef Drexl and Annette Kur (eds.), *Intellectual Property and Private International Law - Heading for the Future*, IIC Studies, Studies in Industrial Property and Copyright Law, Hart Publishing, 2005.

Sarah Burstein, “Visual Invention”, 16 *Lewis & Clark L. Rev.* 174 2012.

Ulrich Magnus, “Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice” *in* Franco Ferrai and Stefan Leible (eds.), *Rome I Regulation:*

*The Law Applicable to Contractual Obligation in Europe*, Sellier, 2009.

Volker Behr, “Rome I Regulation a – Mostly – Unified Private International Law of Contractual Relationships within – Most – of the European Union”, 29 J.L. & Com. 233 2010-2011.

Yeo Tiong Min, “Tort Choice of Law Beyond the Red Sea: Whiter the Lex Fori?”, 1 Sing. J. Int'l & Comp. L. 91 1997.



## <국문초록>

최근에는 지식재산권의 국제적 이용이 보편화되면서 라이선스 계약 관련 분쟁에 있어 다국적 요소가 개입되는 경우가 많아 실제 분쟁의 해결에 있어서도 준거법의 결정이 가장 첨예한 쟁점이 되고 있다. 특히 2011년 7월 한-EU FTA가 발효됨에 따라 우리나라와 유럽 각국 사이에 경제적·사회적 교류가 활발해지면서 그로 인한 법적 분쟁 또한 증가할 것으로 예상된다. 이러한 상황을 고려할 때 국제적 지식재산권 이용 계약과 관련하여 유럽연합(EU)의 준거법 결정 원칙에 대한 연구가 필요하다.

지식재산권 라이선스 계약과 관련하여 발생하는 국제분쟁에 있어서의 준거법 결정을 위해서는 기본적으로 국제사법 원칙에 의한 유형화가 필요하며 이때 지식재산권 라이선스 계약은 그 성질상 계약의 문제로 유형화된다. 유럽연합(EU)의 경우에는 라이선스 계약상의 쟁점 판단을 위한 준거법 결정을 위하여 기본적으로 로마 I 규정(the Rome I Regulation)의 적용을 검토하여야 한다. 그런데 분쟁의 대상이 되는 계약이 체결된 시점에 따라 국제사법 일반원칙, 로마협약(1980), 로마 I 규정 등 각각의 경우에 적용되는 규범이 달라지므로 계약 체결 시점을 파악하는 것이 가장 우선되어야 하고, 이들 중 로마 I 규정은 2009년 12월 17일부터 체결된 계약에 적용된다.

계약상의 분쟁에 관한 준거법 결정에 있어서는 기본적으로 당사자의 합의에 의한 준거법의 지정이 널리 허용되지만, 당사자의 합의에 의하여 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 국제사법 이론상 ‘객관적 연결 방식’에 의하여 준거법이 결정된다. 이러한 원칙을 반영하여 로마 I 규정 제4조 제1항은 계약의 유형에 따른 준거법 결정 원칙을 제시하고 있지만 지식재산권 라이선스 계약이 해당되는 규정은 없다. 결국 로마 I 규정 제4조 제2항이 검토되어야 하고 로마 I 규정 제4조 제3항에 의하여 해당 계약이 더 밀접한 관련을 가지는 국가가 있는 경우에는 이 국가의 법이 준거법으로 적용된다. 이들 규정에 의하여서도 라이선스 계약의 준거법을 결정할 수 없는 경우에는 최종적으로 로마 I 규정 제4조 제4항에 의하여

해당 계약과 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법이 준거법으로 결정된다.

이러한 로마 I 규정을 중심으로 지식재산권 라이선스 계약의 준거법 결정 원칙에 대한 연구를 수행함으로써 향후 우리나라와 유럽연합 국가들이 준거법 결정의 연결점으로서 작용할 수 있는 관련 국제계약 분쟁의 해결을 위하여 보다 체계적이고 효과적인 대응책을 마련할 수 있을 것으로 생각되며, 우리나라 국제사법 규정을 적용함에 있어서도 보다 풍부한 이론적 기초를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

**주제어** : 라이선스 계약, 지식재산권, 준거법 합의, 로마 I 규정 제4조, 특징적 이행, 우선적 효력이 있는 강행법규, 법정지의 공서

## The Applicable Laws to International Intellectual Property License Contracts under the Rome I Regulation

Moon, Hwa-Kyung\*

It is the most critical issue in recent international intellectual property licence disputes to decide the applicable laws to the license contracts. As Korea and the European Union(EU) reached free trade agreement(FTA), and the EU-Korea FTA entered into force on July 1, 2011, the FTA has boosted social, economic, cultural exchanges between the two. As a result of the increased transactions in those sectors, legal disputes are also expected to grow. This situation calls for extensive research and understanding of the choice of law principles applicable to international intellectual property license contracts in the EU.

To decide the laws applicable to issues arising from international intellectual property license contracts disputes, the characterization of those issues is necessary for the purpose of applying private international law principles to them. In terms of characterization, intellectual property license contracts fall within contractual matters. In the EU, the primary rule of choice of law principles in contractual obligations is the Rome I Regulation. Because the choice of law rules, such as private international law principles, the Rome Convention(1980), and the Rome I Regulation, differ in the time of application, it is essential to clarify the time factor of related contracts. For example, the Rome I Regulation applies to contracts which were concluded as from December 17, 2009.

Although party autonomy in international contracts disputes is generally allowed, if there is no choice of law agreement between the parties to the contracts, the objective test rule of private international law doctrine could be the best option. Following this doctrine, the Rome I Regulation Article 4, Paragraph 1 provides the governing law rules based on the types of contracts, but there is no room for intellectual property license contracts. After all, as the rule for governing law of those contracts, the Rome I Regulation Article 4, Paragraph 2 should be applied

---

\* EPILS Researcher, School of Law, Ewha Womans University.

and if there are countries which are more closely connected to the contracts under the Rome I Regulation Article 4, Paragraph 3, the laws of those countries become the governing laws of the contracts. Nevertheless, if it is not possible to decide the applicable laws to the license contracts, the Rome I Regulation Article 4, Paragraph 4 should be applied in the last resort and the laws of the countries which are the most closely connected to the contracts govern the license contracts.

Therefore, this research on the laws applicable to intellectual property license contracts under the Rome I Regulation suggests more systematic and effective solutions for future disputes in which Korea and the EU countries play the significant role as the connecting factors in the conflict of laws rules. Moreover, it helps to establish comprehensive and theoretical understanding of applying the Korean Private International Law to multifarious choice-of-law cases.

**Key Words** : license contracts, intellectual property rights, choice-of-law agreements, Article 4 of the Rome I Regulation, the characteristic performance, overriding mandatory provisions, public policy of the forum