

주요국가의 라이선스 규제

KT 법무담당

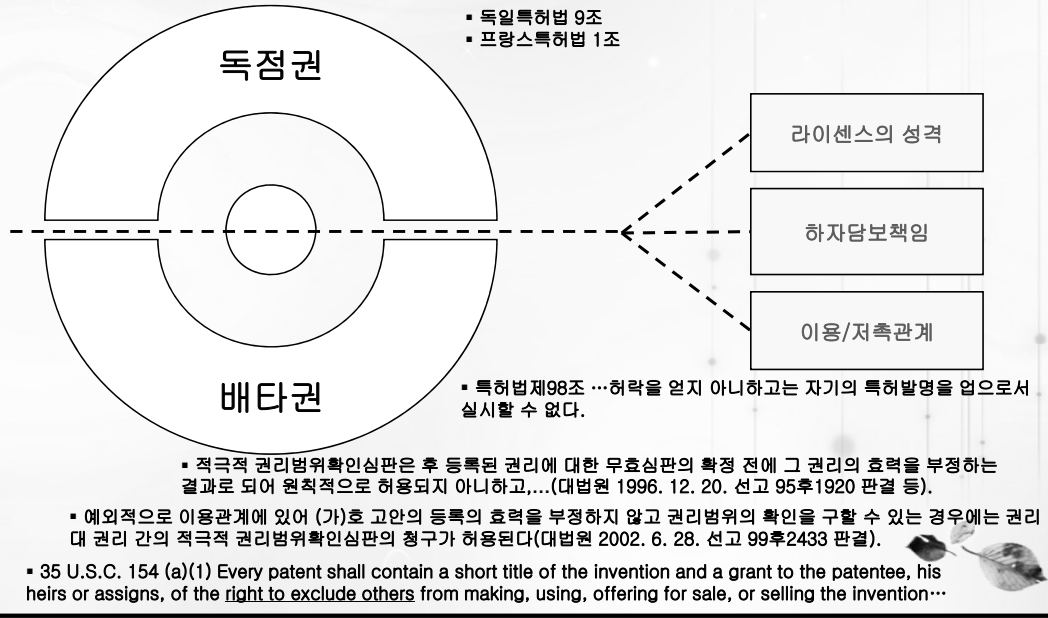
김수철 과장

Contents

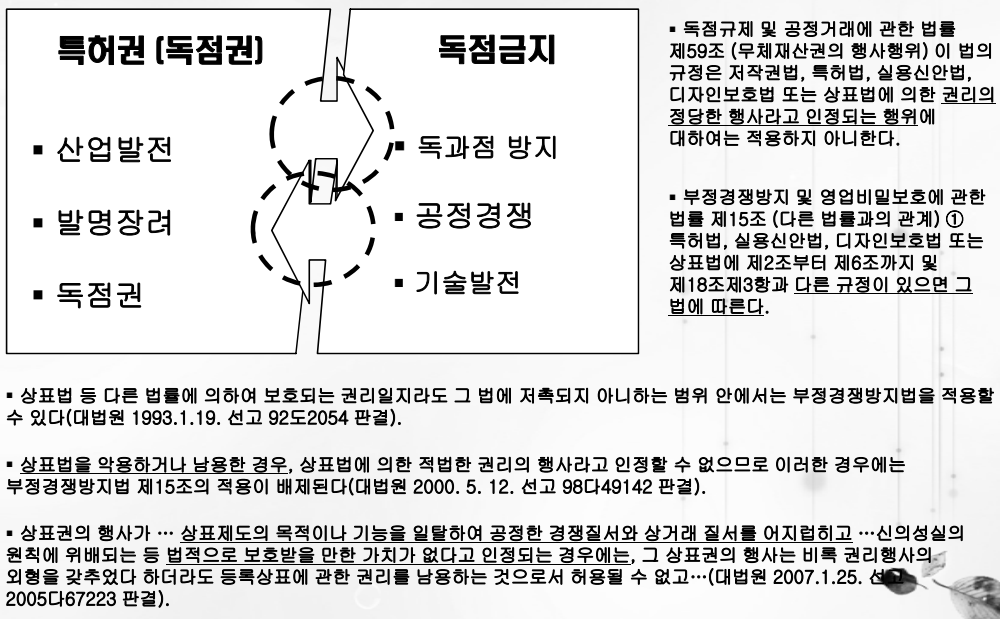
- 1 특허권과 독점금지
- 2 라이선스 제도
- 3 라이선스 규제
- 4 라이선스 계약 검토

1. 특허권과 독점금지(1) - 특허권의 성격

- 한국특허법94조: 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.
- 일본특허법68조: 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유(專有)한다.



1. 특허권과 독점금지(2) - 한국



1. 특허권과 독점금지(2) - 한국

- 공정거래위원회
고시 제1997-23호

국제계약상의 불공정거래
행위등의 유형 및 기준
(1997)-09.08 폐지

지적재산권의 부당한 행사
에 대한 심사지침(2000)

- 공정거래위원회
예규 제12호

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (2009.03)

- 시장지배적지위의 남용행위
- 기업결합
- 부당한 공동행위
- 불공정 거래행위
- 사업자단체
- 재판매가격 유지행위
- 부당한 국제계약

▪ 고시 또는 공고의 법적 성질은 일률적으로 판단될 것이 아니라 고시에 담겨진 내용에 따라 구체적인 경우마다 달리 결정된다고 보아야 한다. 즉, 고시가 일반·추상적 성격을 가질 때는 법규명령 또는 행정규칙에 해당하지만, 고시가 구체적인 규율의 성격을 갖는다면 행정처분에 해당한다(헌법재판소 1998.4.30. 97헌마141 전원재판부).



1. 특허권과 독점금지(2) - 한국

- 지적재산권
- 특허, 실용, 디자인, 상표,
저작권, 노하우 등
- 계약
- 라이선스, 양도 등

대상

- 경쟁에 미치는 효과
- 계약기간
- 관련시장의 상황

지적재산권 의 부당한 행사에 대한 심사지침 (2000)

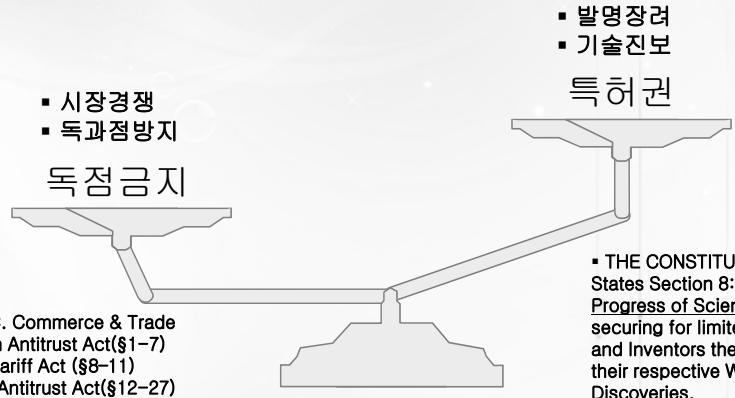
불공정거래행위

- 기술시장/상품시장의 경
쟁을 제한하는 경우

정당한 권리행사 부정



1. 특허권과 독점금지(3) - 미국



- 독점금지**
- 15 U.S.C. Commerce & Trade
 - Sherman Antitrust Act(\$1-7)
 - Wilson Tariff Act (\$8-11)
 - Clayton Antitrust Act(\$12-27)
 - Federal Trade Commission (\$41-77)
 - Trademarks (\$81-134)
 - Antitrust Civil Process Act(\$1311-14)
 - Sherman Antitrust Act: 주(州) 또는 국제간의 거래에서 독점 및 거래제한을 금지
 - Clayton Antitrust Act: 독점형성의 촉진행위 및 독점을 통한 위법거래관행을 유형별로 규정
 - 13a, 13b, 21a: Robinson-Patman Price Discrimination Act (1936)
 - 15c~15h, 18a: Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976

- 특허권**
- 발명장려
 - 기술진보
 - THE CONSTITUTION of the United States Section 8: *To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.*
 - 35 U.S.C. Patents

독점금지법에 의한 평가가 특허법에 의한 평가에 우선하는 것으로 판례이론이 확립

1. 특허권과 독점금지(3) - 미국



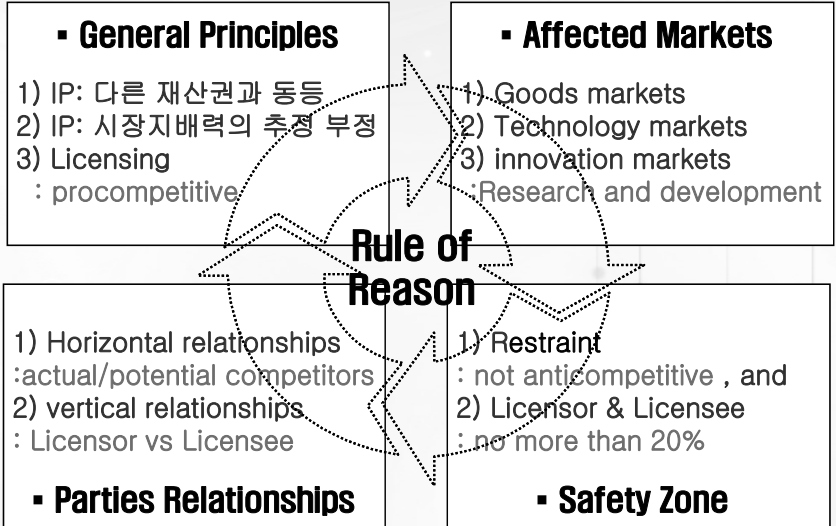
- 특허권**
- 35 U.S.C. Patents
 - 1790년 최초 제정
 - 1952년 국회승인
 - 2007년 최근 개정

- 독점규제 '40 ~ '70**
- 대립적-적대적 관계
 - Nine No No's (Department of Justice, 1975)
 - 끼워팔기
 - 그랜트백
 - 재판매의 제한
 - 경쟁품 취급 제한
 - 배타적 라이선스
 - 일괄실시허락
 - 총매출액 기준의 로열티
 - 제품의 용도 제한
 - 판매가격 제한

- Rule of Reason '80 ~**
- 1980 Ronald Wilson Reagan
 - IP 보호강화 정책
 - Nine No No's 부정
 - Rule of reason
 - 1) anticompetitive effect?
 - 2) If so, reasonably necessary to achieve Procompetitive benefit?
 - Antitrust Guideline for the Licensing of Intellectual Property (1995)
 - Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission)

1. 특허권과 독점금지(3) - 미국

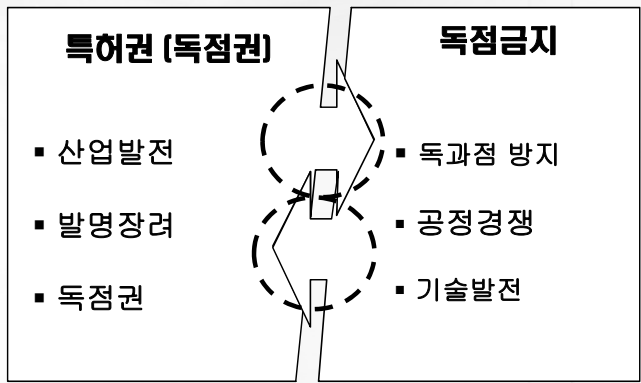
Antitrust Guideline for the Licensing of Intellectual Property (1995)



특허가 반드시 특허권자에게 시장지배력을 제공하는 것은 아니며, 끼워팔기를 포함한 모든 경우에 있어서, 원고는 피고가 tying 제품에 대하여 시장지배력이 있다는 것을 증명하여야 한다(ILLINOIS TOOL WORKS INC. ET AL. v. INDEPENDENT INK, INC. (2006.03)).

1. 특허권과 독점금지(4) - 일본

적용제외설
- 독점금지법의 적용 배제

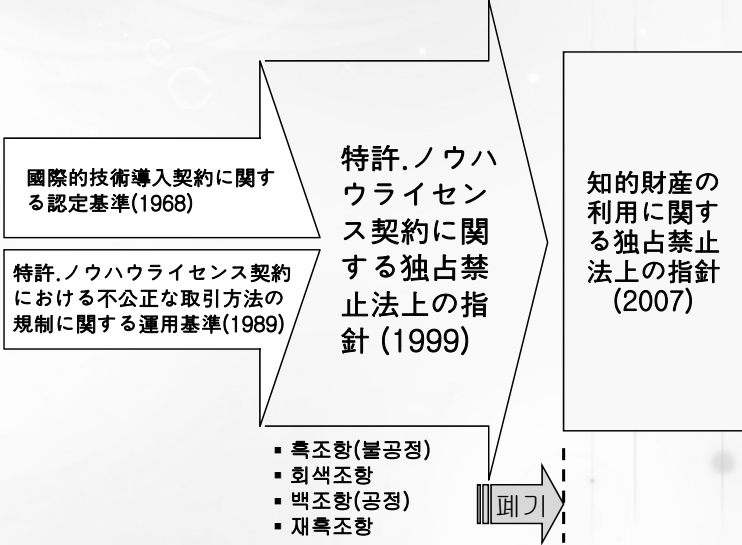


권리남용설
 취지일탈설 - 특허제도 등
 확인설(확인규정) - 특허<독점금지
 주요요인설 - 특허법의 특징 - 특허법의 취지

사적 독점의 금지 및 공정 거래의 확보에 관한 법률 제21조: 이 법률의 규정은, 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위에는 이를 적용하지 않는다.

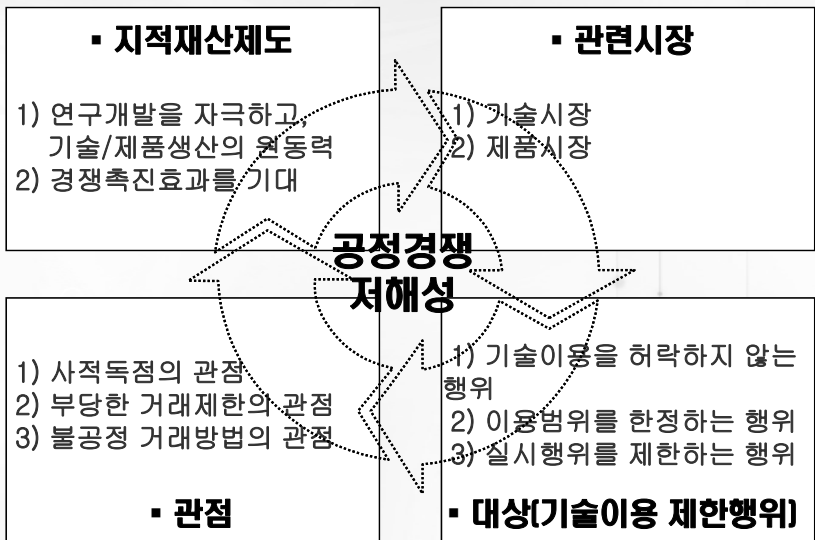
1. 특허권과 독점금지(4) - 일본

▪ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (2006)



1. 특허권과 독점금지(4) - 일본

▪ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 (2007)



▪ 권리의 행사로 인정되는 행위
 1) 지적재산권제도의 취지/목적 2) 경쟁의 실질적 제한 여부(시장지배적 상태의 형성, 유지, 강화)

2. 라이선스 제도(1) - License와 부제소합의

미국

- 의미: 소권의 포기(라이선스 X)
- 권리의 추정: 계약시점 (예외: 라이선스의 법률적 효력)
- 효력: 계약당사자
- 당사자적격: 특허권자 only

일본/한국

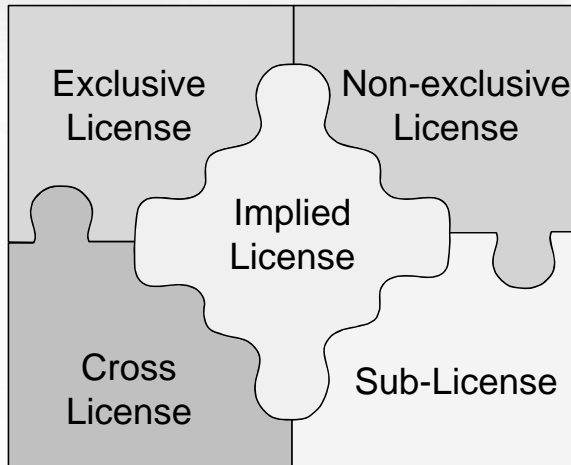
- 의미: 소권의 포기 (라이선스 X)
- 효력: 계약당사자
- 당사자적격(특허법 126조)
- 특허권자 & 전용실시권자

▪ 특허의 침해에 있어서... MS, 그 공급사 또는 다른 라이선스에 대하여 어떠한 종류의 소송을 제기하거나 주장, 또는 어떠한 절차에도 참가하지 않는다"는 계약은 부제소 조항이며 라이선스가 아니다(In re Elonex Patent Litigation, 67 USPQ2d 1687 (D. Del. 2001)).

▪ 특허 소유자가 피고에게 허락한 소송의 면제는 침해 배상에 대한 방어가 아니라, "라이선스의 법률적 효력(in legal effect a license)"을 가진다(American Telephone & Telegraph Co. v. Radio Audion Co., 281 F. 200, 203 (D Del.), aff'd, 284 F. 1020 (3d Cir. 1922), Jac USA, Inc. v. Precision Coated Prods., Inc., 2003 WL 1627043 (N.D. Ill, 2003)).



2. 라이선스 제도(2) - 종류



- Shrink-wrap license
- 소비자가 제품을 개봉함으로써 계약을 확인하고 동의한 것으로 보는(추정) 라이선스
- 쉬링크랩 라이선스는 그 내용이 통상적으로 계약에 적용되는 원칙에 반하지 않는 한 (예를 들어, 실정법에 위반하거나 부당한 경우) 권리행사가 가능하다(ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)).
- Click-wrap license
- 소프트웨어 내에 라이선스를 나타내는 화면을 포함하고, 소프트웨어를 사용하기 이전에 사용자가 동의를 나타내는 키를 누르도록 함으로써 라이선스 승낙을 요구하는 방식
- 통상적으로 신중한 인터넷 사용자가 다운로드 버튼 아래쪽 화면까지 웹 페이지를 스크롤하여 확인하지 않는 한 라이선스 조항이 있다는 것을 인지하거나 인식할 수 없었다면, 피고는 라이선스 조항에 대한 합리적인 통지를 하지 못한 것이므로, 원고의 소프트웨어 다운로드 행위만으로 라이선스 조항을 포함하는 중재 계약에 명백히 동의한 것이라고 할 수 없다 (Specht v. Netscape Communications Corp. 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002)).

▪ 묵시적 라이선스의 발현 형태(Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d at 1580, 1581, 41 USPQ2d 1271 (Fed. Cir. 1997)).

- 1) 묵인(Acquiescence) 2) 특허권자의 행위 3) Equitable Estoppel 4) Legal Estoppel



2. 라이선스 제도(3) - 비교

미국	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 양도와 구별 (“All substantial rights”) ▪ 침해금지청구: 부정 ▪ 특허권자 실시: 부정 ▪ 실시의무: 긍정 ▪ Sublicense: 허락 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sublicense: 허락 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 35 U.S.C. 281 에 의하여 특허에 대한 소유권을 가지는 특허권자만이 소송에 대한 당사자적격을 가지며, 모든 실질적인 권리를 보유하는 독점적 실시권자는 특허권의 양수인에 해당하여 당사자적격이 인정될 수 있다(Mentor H/S, Inc v. Medical Device Alliance, Inc. 240 F.3d 1016, 57 USPQ 1819 (Fed. Cir.2001)).
	Exclusive license	Nonexclusive license	
일본 한국	전용실시권	통상실시권	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 배타적이든 비배타적이든 라이선스의 형태가 양도성에 영향을 미치지 못한다. 어떠한 라이선스이든 간에, 서브라이선스에 대한 라이선서의 동의 또는 명시적인 허락이 있어야 한다(ProteoTech Inc. v. Unicity Inter'l Inc., 542 F. Supp.2d 1216, 87 USPQ2d 1317 (W.D. Wash. 2008)).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 등록: 효력발생요건 ▪ 침해금지청구권: 긍정 ▪ 특허권자의 실시: 부정 ▪ 특허권자의 침해금지: 가능 ▪ 실시의무: 긍정 ▪ 재실시권: 허락 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 등록: 제3자 대항요건 ▪ 독점적/비독점적 ▪ 재실시권: 허락 	

▪ 실용신안권의 전용실시권자가 실용신안권자와 사이에 향후의 실시 실적에 대한 일정한 비율에 따라 실시료를 지급하기로 약정하였을 경우 전용실시권자가 실용신안을 실시하지 않으면 실용신안권자에게 지급되는 실시료가 없게 되어 실용신안권자의 이익을 침해할 우려가 있으므로 위와 같은 경우 전용실시권자는 실용신안을 실시할 의무가 있다(수원지법 성남지원 2002. 3. 15. 선고 2001가합3821 판결).

2. 라이선스 제도(4)-양도와의 구별(미국)

Vaupel vs Meccanica

- 라이선서에게 유보된 권리
 - 서브라이선스 거부권
 - 외국의 특허 획득 권리
 - 라이선스의 파산 또는 생산종료시 특허권 회복
 - 침해에 의한 손해배상을 받을 권리
- 침해소송 권리의 양도 (라이선서에게 통지)

라이선시의 소송적격: 긍정

Abbott vs Diamedix

- 라이선서에게 유보된 권리
 - 제한된 특허실시권
 - 거부하는 경우의 라이선시가 침해금지청구권
 - 사업승계인 외 서브라이선스 거부권

라이선시의 소송적격: 부정

▪ A transfer of either of these three kinds of interests is an assignment (Waterman v. Mackenzie 138 U.S. 252 (1891)).

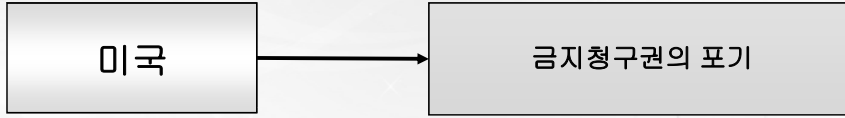
- 1) the whole patent, comprising the exclusive right to make, use and vend the invention throughout the U.S.
- 2) undivided part or share of that exclusive right.
- 3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the U.S.

▪ Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A. 944 F.2d 870, 20 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 1991)

▪ Abbott Laboratories v. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d 1771 (Fed. Cir. 1995)

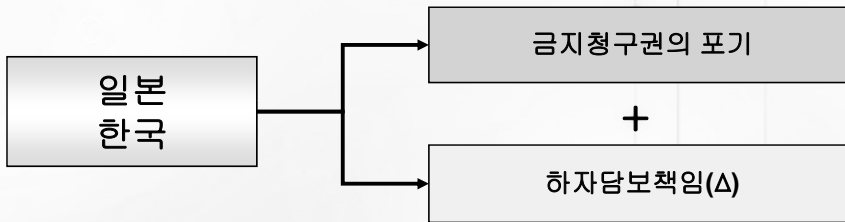
▪ 미국특허심사편람(MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE, MPEP) §301 (8th Ed. Rev. 1 2003) 특허권의 이전은 일반적으로 당사자가 특허 또는 특허출원에 대한 권리, 명 및 지분의 전부 또는 일부를 양도하는 것이며, 이전이 이루어지기 위해서는 소유지분과 관련된 권리의 다발 전체가 제3자에게 양도되어야 한다. 특허권의 이전과 비교하여, 특허 라이선스는 전체 소유 지분보다 적은, 예컨대, 시간, 지리적 영역 또는 사용범위에 제한이 있는 권리의 다발을 양도하는 것이다.

2. 라이선스 제도(5)-법적성질



▪ 일반적인 법률적 용도에 있어서, 라이선스가 없었다면 라이선시를 대상으로 소송이나 고소를 제기할 수 있는 행위에 대하여 단지 그 권리를 포기하는 것이 라이선스이다. (Western Elec. Co. v. Pacent Reproducer Corp., 42 F.2d 116, 118, 5 USPQ 105 (2d Cir. 1930)).

▪ 35 U.S.C. 154. Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States.



▪ 민법 제560조 (매도인의 하자담보책임) ①매매의 목적물에 하자가 있는 때에는 제575조제1항의 규정을 준용한다. 그러나 매수인이 하자있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다.

2. 라이선스 제도(6) - 특허권의 공유

	실시	라이선스	침해소송
미국	단독 가능	단독 가능	공동소송 (단독소송권한의 부여 가능) (Exclusive license: 특허권자에 대한 involuntary plaintiff 가능)
일본/한국		공유자 동의	단독 가능 (보존행위)

▪ 공유자의 소유권은 타인에게 라이선스할 수 있는 권리도 포함하며, 이 권리 역시 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는다... 따라서, 공유자가 "반대되는 계약"을 통하여 권리를 포기하지 않는 한, 그 공유자는 제3자에게 라이선스하는 권리를 포함하여 특허에 대한 권리를 행사하는데 제한을 받지 않는다(Schering Corp. v. Roussel-CLAF SA. 104 F.3d 341, 41 USPQ2d 1359 (Fed. Cir. 1997)).

▪ 한국특허법 제99조 (특허권의 양도 및 공유) ④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

▪ 일본특허법 제73조 (특허권의 공유) ③특허권이 공유인 경우에는, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 타인에게 통상실시권을 허락할 수 없다.

3. 라이선스 규제(1) - 끼워팔기(Tying)

	원칙	내용
미국	비교형량	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 반경쟁적 효과 vs 효율성 1) tying 제품(특허품)의 시장지배력 (tied 제품: 비특허품) 2) tied 제품 시장의 악영향 3) 정당성의 효율 < 반경쟁적 효과
일본	△	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 원재료, 부품에 관한 제한 - 기술의 기능·효용의 보증, 안전성의 확보, 비밀 누설 방지의 관점에서 필요한 경우 합리성 긍정 ▪ 일괄 라이선스(무관한 특허 포함) (불공정 거래행위) - 기술의 효용을 발휘시키는 외에 필요하지 않은 경우 - 필요한 범위를 넘은 기술의 라이선스 의무를 부과하는 경우
한국	불공정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 불공정 거래 행위 - 계약제품이외의 제품에 대한 기술료 부과 및 끼워팔기 - 예외) 품질유지 및 신용유지에 필요한 경우

▪ per se illegal 요건
 1) 2개의 제품
 2) 번들링 계약
 3) tying 제품의 시장지배력
 4) tied 제품 판매량에 대한 영향
 (Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 11-19 (1984). Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc., 504 U.S. 451, 461-62 (1992))

▪ Misuse: 비특허 제품을 구매하지 않는 경우 라이선스를 거절한 특허권자는 특허권 침해의 항변을 할 수 없다 Mercoird Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680 (1944).

▪ 참조: 2004년 3월, 유럽 위원회는 반독점 위반으로 마이크로소프트에게 4억9천7백만 유로(6억1천2백만 미국 달러)의 벌금을 부과하고, 윈도우즈 미디어 플레이어를 제거한 윈도우즈 버전을 공급하도록 명령.

▪ 서울중앙지법 2009.06.11 판결: MS가 메시지를 윈도우XP에 결합해 판매한 것과 윈도우미디어서비스(WMS)를 윈도우미디어서버에 결합해 판매한 것은 시장지배적 지위를 남용해 소비자의 선택 자유를 침해하고 가격 및 품질 경쟁을 저해한 위법행위로 공정거래법에 따른 끼워팔기에 해당한다. 그러나, 공정거래법상 위법행위가 있었다고 해서 바로 경쟁 사업자(첼류)나 소비자가 손해를 입었다고 인정할 수는 없으며 피해자 측에서 위법행위와 손해 사이의 인과관계를 입증해야 한다.

3. 라이선스 규제(2) - Grantback (Assingback/Feedback)

	원칙	내용
미국	△ (pro-competitive)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per se illegal 아님 ▪ non-exclusive grantback: procompetitive 예외) 라이선시의 연구, 개발 동기를 실질적으로 감소시킴으로써 혁신 시장에서의 경쟁을 제한하는 경우: rule of reason ▪ exclusive grantback: ? (> Non-exclusive)
일본	△	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 양도, 독점적 그랜트백: 불공정 거래 - 예외) 합리적인 경우 ▪ 공유 (특허권의 양도) - 공정경쟁 저해성을 가지는 경우 불공정 거래 ▪ 비독점적 그랜트백: 적법 - 예외) 라이선스 업체의 제한: 공정경쟁 저해성을 가지는 경우 불공정 거래
한국	반독점	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 불공정 거래행위 - 무상의 그랜트백(독점, 비독점 포함) - 일방적 보고, 통지 예외) 유상 또는 상호대등조건의 그랜트백, 통지

▪ 개량특허의 양도 대가를 기본특허의 실시허락으로 하는 것은 가능하고, 그 경우, 라이선서와 라이선시가 받는 가치, 부담은 동등하므로 개량특허의 양도를 요구하는 조항은 당연 위법이 아니다(Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637, 645-48 (1947)).

3. 라이선스 규제(3) - 분쟁의무

	금반언	당사자적격	적법성
미국	부정 ¹⁾ (특허/저작권)	부정 ³⁾ (이해관계 소명)	라이선스계약(무효) 화해계약(강제 X) ⁷⁾ 재판상화해(가능) ⁸⁾ 계약해지(가능)
일본	?	부정 ⁴⁾	부쟁조항(공정) 계약해지(공정)
한국	부정 ²⁾	전용실시권자(공정) ⁵⁾ 통상실시권자(Δ) ⁶⁾	부쟁조항(?) 계약해지(불공정)

- 1) Lear, Inc. v. Adkins 395 U.S. 653 (1969)
- 실시료를 지급하면서 무효심판 가능 (MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764 (2007)).
- 2) 등록상표의 통상사용권자가 그 상표에 대하여 등록무효심판을 청구하는 것은 선행행위와 모순된다고 볼 수 있는 후행행위가 없고, 상대방의 보호받을 만한 신뢰가 존재하지 아니하므로 신의성실의 원칙이나 금반언(모순행위금지)의 원칙에 위배되지 않는다(특허법원 2005. 10. 13. 선고 2005허5631 판결, 상고).
- 3) 35 U.S.C. 302 (Request for reexamination): 누구든지 가능 (identity of the real party in interest)
- 4) 일본특허법 123조 ② 특허무효심판은 누구든지 청구할 수 있다.
- 5) 대법원 1981.7.28. 선고 80후77 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결
- 6) 공정(대법원 1980.7.22. 선고 79후75 판결, 대법원 1980.3.25. 선고 79후78 판결, 대법원 1984.5.29. 선고 82후30 판결(3%로열티))
- 부정(대법원 1979.4.10. 선고 77후49 판결, 대법원 1983.12.27. 선고 82후58 판결)
- 7) Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 873 (1971)).
- 8) Foster v. Halco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991)).

3. 라이선스 규제(4) - 소멸 후 권리행사

	원칙	내용
미국	반독점	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 권리남용(Misuse) - 존속기간 만료 후의 로열티 지급 의무¹⁾ - 존속기간이 가장 늦은 특허 존속기간 만료 시까지, 모든 특허에 대한 로열티 지불 의무²⁾(존속기간에 따른 로열티 감액: 가능) ▪ 무효인 지적재산권의 행사: antitrust violation ▪ fraud로 등록된 특허권의 행사(attempted 포함) - Sherman Antitrust Act § 2 위반 가능(손해배상청구 가능)³⁾
일본	반독점	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 불공정한 거래방법의 관점: 공정경쟁 저해성이 있는 경우 - 권리소멸 후 기술이용의 제한 - 권리소멸 후 라이선스료의 지불의무(예외) 라이선스료의 분할지불/지불연기 ▪ 명백한 무효사유 존재: 권리남용(법원의 판단가능)⁴⁾
한국	반독점	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 불공정 행위 - 특허권 소멸 후 기술료 부과 또는 이용 제한 ▪ 명백한 무효사유 존재: 법원의 판단 가능/권리남용⁵⁾

- 1) Brulotte v. Thys Co., 378 U.S. 29 (1964).
 - 2) American Securit Co., v. Shatterproof glass Corp., 268 F. 2d 769 (3rd Cir. 1956).
 - 3) Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U. S. 172 (1965).
 - 4) 최고재판소 평성12년 4월 11일 판결(TI v. Fujitsu). - Kilby case
 - 5) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 (신규성에 한정)
- 특허에 대한 전용실시권설정계약은 전용실시권설정이라는 특허권의 처분행위를 목적으로 하는 계약으로서 급부의 대상인 특허권이 유효하게 존재하지 아니하면 전용실시권설정이 법률상 불가능하게 되므로 당사자 사이의 전용실시권설정계약은 그 이행이 원시적으로 불가능하여 무효라 할 것이고, 이러한 법리는 특허등록의 무효가 확정되어 특허권이 소급하여 소멸하는 경우에도 마찬가지라 할 것이므로, 특허권이 소급하여 무효로 된 경우 무효인 전용실시권설정계약에 기한 사용료지급청구권도 발생할 수 없다고 할 것이다(이미 지급한 사용료는 부당이득이 될 것이다)(서울중앙지법 2006.07.05 2005가합62919 판결, 확정).

3. 라이선스 규제(5) - 차별로열티

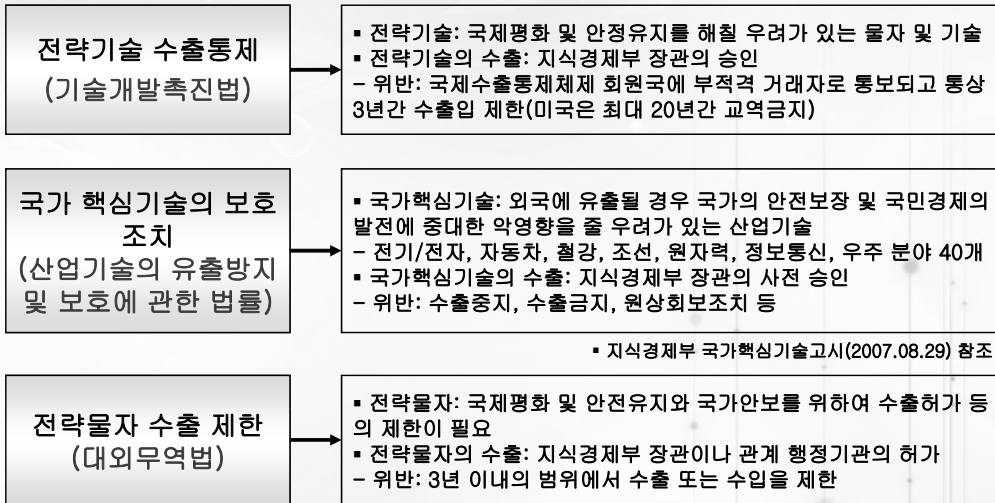
	원칙	내용
미국	△	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 실질적인 경쟁의 감소 ▪ 독점의 형성 ▪ 경쟁의 악화/제한/금지의 우려
일본	공정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 원칙적으로 공정 - 예외: 제도취지의 이탈/목적에 반하는 경우/경쟁의 실질적 제한
한국	공정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 원칙적으로 공정 - 예외: 시장지배적 지위의 남용/불공정거래행위

- 차별로 인하여 실질적으로 경쟁이 감소되거나 통상과정에서 독점을 형성하거나 또는 차별로 인한 이익을 고의적으로 수령하거나 부여하는 자와의 경쟁을 악화, 제한, 금지할 우려가 있는 경우에는 통상이나 통상의 과정에 관여하는 자가 직접적으로든 간접적으로든 유사한 등급 및 품질의 상품에 대한 다른 매수자간의 가격차별은 위법이다(15 U.S.C. 13a)
- 겔프 연안업자 Peelters 회사가 새우껍질을 벗기는 기계 특허를 겔프 연안지역업자에 대한 실시료율의 2배로 복동부 업자에게 실시허락한 경우 독점금지법 및 권리남용에 해당한다(Lapeyre v. FTC, 366 F.2d 117 (5th Cir. 1966); Peelters Co. v. Wendt, 260 F.Supp. 193 (W.D. Wash. 1966); Laitram Corp. v. King Crab Inc., 244 F.Supp. 9, modified, 245 F.Supp. 1019 (D.Alaska 1965)).
- 특정 기술에 대한 권리를 가지는 자가 다른 사업자에 대해 해당 기술의 이용에 대해 라이선스를 하지 않는 (라이선스의 거절과 동일시 할 수 있는 정도로 고액의 라이선스료를 요구하는 경우도 포함한다. 이하 같다.) 행위나, 라이선스를 허락하지 않고 해당 기술을 이용하는 사업자에 대하여 금지청구소송을 제기하는 행위는 해당 권리의 행사로 볼 수 있는 행위이며, 통상적으로는 그 자체로 문제가 되지 않는다(2007 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침).
- 공정거래위원회의 퀄컴에 대한 차별적 로열티 부과행위의 금지명령(2009.07)-경쟁침사용(5.75%), 퀄컴침사용(5%)
 - 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위(공정거래법 제3조의2 제1항 제3호) - 시장지배적지위의 남용
 - 부당하게 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위(공정거래법 제23조 제1항 제1호) - 불공정거래행위

3. 라이선스 규제(6) - 수입규제

미국	Section 337 of the Tariff Act (19 U.S.C. 1337)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지적재산권의 침해: 국제무역위원회(ITC)에 배제명령 및 금지명령 ▪ 조사개시 ~ ITC의 결정: 12개월(복잡한 사건: 18개월 연장가능) ▪ 특허침해의 유무에 한정 (상표, 저작권의 경우, 별도의 간이절차)
일본	관세법 69조의11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제9호: 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 저작권접권, 회로 배치 이용권 또는 육성자권을 침해하는 물품의 수입금지
	대외무역법 42조	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지적재산권 침해물품의 수출입행위 금지
한국	불공정 무역행위 조사 및 산업피해 구제에 관한 법률 제4조	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지적재산권 침해물품의 수출입행위 금지 ▪ 무역위원회: 직권조사/시정조치(수입증지 등)/과징금
	관세법 235조	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상표권 침해물품의 수입금지 - 예외)진경상품 병행수입(지적재산권보호를 위한 수출입통관사무처리에 관한 고시) - 병행수입업자의 행위를 부당하게 저해하는 독점수입권자 및 그 판매업자의 불공정 거래행위를 규제(병행수입에 있어서의 불공정 거래행위의 유형고시)

3. 라이선스 규제(7) - 수출규제



▪ 지식경제부 국가핵심기술고시(2007.08.29) 참조

▪ 지적재산권의 양도, 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 포함 (대외무역법 시행령 3조 2호)

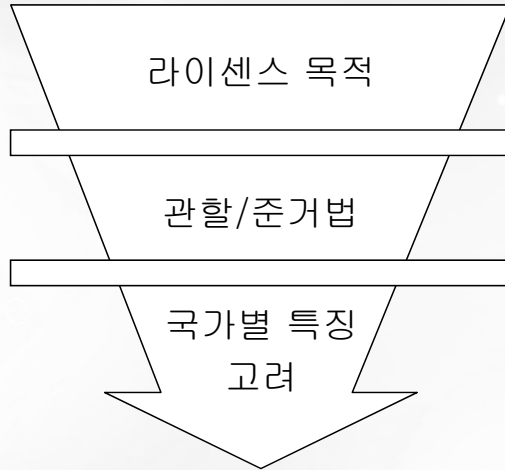
▪ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제17조 (연구개발결과의 활용 촉진) ①연구개발 결과를 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발결과가 널리 활용될 수 있도록 실시권자와 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발결과를 활용하는데 필요한 조치를 취하여야 한다. 이 경우 국내에 있는 자를 우선적으로 계약체결 대상으로 고려하여야 한다.

3. 라이선스 규제(8) - 주요내용의 비교

조 항	한국	일본	미국
최고실시수량/최고실시회수 제한	◎ 위법가능	◎ 위법가능	○ 위법아님
(재)판매가격의 제한	● 위법	● 위법	● 위법
수출지역의 제한	● 위법	◎ 위법가능	○ 위법아님
수출가격, 수출수량 등의 제한	● 위법	◎ 위법가능	◎ 위법가능
재실시허락의 제한	○ 위법아님	○ 위법아님	○ 위법아님
특허/노하우 이외 제품의 실시료 지불의무	● 위법	◎ 위법가능	◎ 위법가능
권리종료 후의 실시료 지불	● 위법	● 위법	● 위법
최저실시료	○ 위법아님	○ 위법아님	○ 위법아님
차별적 실시료	○ 위법아님	○ 위법아님	◎ 위법가능
상품/원재료의 조달처의 제한	● 위법	◎ 위법가능	◎ 위법가능
하청제한	○ 위법아님	◎ 위법가능	◎ 위법가능
독점적 그랜트백 및 어사인백	◎ 위법가능	● 위법	◎ 위법가능
비독점적 그랜트백 및 피드백	◎ 위법가능	○ 위법아님	◎ 위법가능
경쟁품 취급제한	● 위법	◎ 위법가능	◎ 위법가능
연구개발의 제한	● 위법	● 위법	◎ 위법가능
부쟁의무	◎ 위법가능	○ 위법아님	● 위법
일방적 해제조건	◎ 위법가능	◎ 위법가능	◎ 위법가능

▪ 출처: 시나리오 기반, 사례중심의 국제 라이선스 계약 (2009.08)

4. 라이선스 계약의 검토 (1) - 목적



- 특허권의 공유 여부
- 라이선서 vs 라이선시
- 양도 vs 라이선스
- 전용실시권 (Exclusive)
- 통상실시권 (독점적/비독점적)

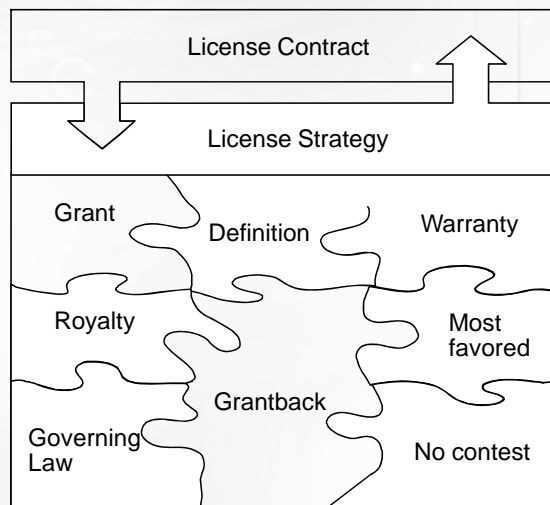
- 관할 조항¹⁾
- 전속적 국제관할합의의 무효성²⁾
- 준거법 조항

- 라이선스 대상: 수출입통제
- 그랜트백 조항
- 분쟁조항
- 보증조항

1) 국제사법 제2조 (국제재판관할) ①법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련성의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다. ②법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다

2) 유효요건: ①대한민국 법원의 전속관할에 속하지 않을 것, ②외국법원이 그 외국법상 관할권을 가질 것, ③사건이 그 외국법원에 대하여 합리적인 관련성을 가질 것, ④공서양속에 위반하지 않을 것(대법원 1997. 9. 9. 선고 96다20093 판결, 대법원 2004. 3. 25. 선고 2001다53349 판결)

4. 라이선스 계약의 검토(2) - 조항별





Thank You

연락처 : 010-3010-0054

E-mail : h2oiron@naver.com