

특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인

I. 서론 1

1. 목 적
2. 적용 범위
3. 기본 특성

II. 특허 라이선스 계약과 공정거래법 1

1. 정당한 특허권 행사에 대한 존중 1
2. 공정거래법 위반 우려 2
 - 가. 사업자 공동행위와 경쟁제한
 - 나. 사업자 단독행위와 경쟁제한
 - 다. 우월적 지위를 남용한 불공정계약
 - 라. 불공정한 경쟁 수단의 이용
 - 마. 계열사 지원을 통한 경제력 집중
3. 공정거래법 관련 일반적 고려사항 3
 - 가. 사업자의 시장지위
 - 나. 계약당사자의 관계
 - 다. 관련 특허 기술의 특성

III. 계약조항별 유의사항 - 사례로 보는 공정거래법 위반 우려 7

1. 기술료 조항 7
2. 기술료 관련 증빙자료 요구 9
3. 원재료 구매 조항 10
4. 실시지역 제한 11
5. 관련 상품의 가격 및 수량 제한 13
6. 경쟁상품 및 경쟁기술 거래 제한 조항 14
7. 다른 상품 및 기술의 거래 의무 조항 15
8. 개량기술 조항 16
9. 특허 효력 상실 시 처리 조항 17
10. 부쟁의무 조항 19

특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인

I. 서론

1. 목 적

이 가이드라인은 특허 라이선스 계약 (Patent License Agreement, 특허실시허락 계약) 과정에 발생할 수 있는 대표적인 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 함) 위반 우려를 관련 계약 조항별로, 구체적 사례와 함께 해설하여 향후 법 위반 행위를 예방하고 공정한 특허 라이선스 계약을 활성화하는데 기여하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 가이드라인은 대표적인 기술이전 계약인 특허 라이선스 계약을 중심으로 규정되었다. 그러나 각 사안별 특성을 고려하여, 규정의 기본 취지가 유지되는 범위 내에서 상표권, 저작권 등 특허권 이외의 지식재산권 라이선스 계약 및 권리양수도계약 등에도 가이드라인의 내용을 참고할 수 있다.

3. 기본 특성

이 가이드라인은 특허 라이선스 계약 과정의 공정거래법 위반 가능성에 대한 이해를 돕기 위한 참고자료로 작성되었으며, 다른 법령 또는 지침¹⁾에 우선하는 효력 또는 법적 구속력을 갖지 않는다. 따라서 이 가이드라인에 규정되지 않은 사항이라고 하여 공정거래법에 위반되지 않는 것은 아니며, 규정된 내용이라 하더라도 각 사안별 특수성에 따라 최종적인 법위반 여부가 달리 판단될 수 있다.

II. 특허 라이선스 계약과 공정거래법

1. 정당한 특허권 행사에 대한 존중

특허 제도는 혁신적인 기술에 대한 사용·수익권을 보장하여 특허권자가 이룩한 성과에 정당한 보상을 제공하는 한편, 관련 기술의 공개를 통해 후속적인 기술혁신의

1) 지식재산권 행사 행위에 대한 일반적인 공정거래법 심사기준은 공정거래위원회 예규, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 참고

기반을 마련함으로써 창의적인 기업 활동을 장려하고 관련 산업과 국민경제의 건전한 발전을 도모한다.

특허권자에게 보장된 독점적 사용·수익권의 행사는 이러한 특허제도의 기본 취지 아래 충분히 존중되어야 한다. 특허권자는 직접 특허기술을 독점적으로 사용하는 것뿐만 아니라 관련 기술을 다른 사업자에게 라이선스하고 그 대가로 수익을 창출하는 등 다양한 방법으로 권리를 실현할 수 있다.

특히 라이선스 계약을 통한 특허권자의 권리 실현 과정에서 특허권자가 이룩한 혁신적 성과에 합당한 보상이 필요하다는 점은 충분히 고려되어야 하며, 특허권자가 정당한 권리 행사를 통해 라이선스 계약을 체결하는 행위에 대해서는 원칙적으로 공정거래법이 적용되지 않는다.²⁾

2. 공정거래법 위반 우려

정당한 특허권 행사에 대한 공정거래법 적용 제외라는 기본 원칙에도 불구하고 특허 라이선스 계약 과정에서 특허권자가 권리를 남용하여 관련 시장의 공정한 거래질서를 저해하는 경우에는 공정거래법 규율 대상이 될 수 있다.

특히 라이선스 계약과 관련된 공정거래법 위반 가능성은 구체적 사안별 특성 및 관련 규정의 위법성 성립요건에 의거 개별적으로 판단하여야 한다. 이하에서는 일반의 이해를 돕기 위하여 대표적인 공정거래법 위반 우려를 유형화하여 제시한다. 단, 이러한 유형은 상호 명확하게 구분되지 않으며³⁾, 모든 공정거래법 상 쟁점을 포함하고 있는 것이 아니라는 점에 유의해야 한다.

가. 사업자 공동행위와 경쟁제한

경쟁관계에 있는 사업자가 특허 라이선스 계약을 매개로 하여 가격, 생산량 등의 거래조건을 공동으로 결정하거나, 거래지역, 거래상대방, 상품의 종류 등을 공동으로 제한하는데 합의하여 관련 시장의 경쟁을 제한하는 경우에는 공정거래법 제 19조⁴⁾ [부당한 공동행위의 금지] 등의 규정에 위반될 수 있다.

2) 공정거래법 제59조 참조

3) 하나의 행위가 복수의 유형에 해당하는 경우도 존재한다. (예) 시장지배적 사업자가 우월적 지위를 남용하여 거래상대방과 불공정한 계약을 체결하고 이로써 관련 시장의 경쟁을 제한하는 경우

4) 공정거래법 제19조 위반 여부를 판단하기 위한 구체적 기준은 공정거래위원회 예규, 공동행위 심사기준을 참고

나. 사업자 단독행위와 경쟁제한

관련 시장에 상당한 영향력을 행사할 수 있는 사업자가 특허 라이선스 계약을 체결하면서 다른 사업자를 차별적으로 취급하거나, 배타적인 조건으로 거래하는 등의 방법으로 경쟁사업자를 배제하고 관련 시장의 경쟁을 제한하는 경우에는 공정거래법 제3조의2 [시장지배적 지위의 남용금지], 제23조 [불공정행위의 금지]⁵⁾ 등의 규정에 위반될 수 있다.

다. 우월적 지위를 남용한 불공정계약

특허 라이선스 계약을 체결하면서 거래상 우월적 지위에 있는 사업자가 열등한 지위에 있는 거래상대방에게 일방적으로 불이익한 거래조건을 부과하거나 경제적 약자를 착취하여 거래상대방의 자유로운 의사결정 및 자생적 발전기반을 침해하는 경우에는 공정거래법 제23조 [불공정행위의 금지] 제1항 제4호 등의 규정에 위반될 수 있다.

라. 불공정한 경쟁 수단의 이용

특허 라이선스 계약을 체결하면서 관련 특허의 권리에 대한 사항, 기타 거래조건 등에 대하여 거래상대방을 오인시켜 자신과 거래하도록 하거나 다른 사업자의 기술을 부당하게 이용하여 사업활동을 심히 곤란하게 하는 등 불공정한 경쟁 수단을 활용하는 경우에는 공정거래법 제23조 [불공정행위의 금지] 제1항 제3호, 제5호 등의 규정에 위반될 수 있다.

마. 계열회사 등⁶⁾ 지원을 통한 경제력 집중

계열회사 등에게 현저히 유리한 조건으로 특허 라이선스 계약을 체결하여 과도한 경제상이익을 제공함으로써 관련 시장에서 지원받은 회사의 경쟁여건을 개선시키고 공정한 경쟁을 저해하는 경우에는 공정거래법 제23조 제1항 제1호 및 제7호⁷⁾ 등의 규정에 위반될 수 있다.

5) 공정거래법 제3조의2 위반 여부를 판단하기 위한 구체적인 기준은 공정거래위원회 고시, 시장지배적 지위 남용행위의 심사기준을 공정거래법 제23조 위반 여부를 판단하기 위한 구체적인 기준은 공정거래위원회 예규, 불공정행위 심사지침을 참고

6) 과거 부당지원행위 관련 사건의 지원객체 대부분은 지원주체와 동일 기업집단에 소속된 계열회사이나, 공정거래법 제23조 제1항 제7호 관련 규정은 지원객체의 개념을 '특수관계인 또는 다른 회사'로 넓게 규정하고 있음

7) 공정거래법 제23조 제1항 제7호 위반 여부를 심사하기 위한 구체적인 기준은 공정거래위원회 예규, 부당한 지원행위에 대한 심사지침 참고

3. 공정거래법 관련 일반적 고려사항

일정한 특허 라이선스 계약이 위의 주요 공정거래법 위반 행위에 해당되는지 여부를 판단할 때는 일반적으로 다음과 같은 사항을 고려한다.

가. 사업자의 시장지위

특허 라이선스 계약을 체결하는 당사자가 관련 시장의 지배적 사업자인 경우에는 계약 체결 시 공정거래법 상 보다 폭넓은 검토가 필요하다. 이 경우 특허 라이선스 계약을 통해 관련 시장의 진입장벽이 강화되고 다른 경쟁사업자가 배제되어 시장의 경쟁이 제한될 우려가 있는지 여부 등을 심층적으로 고려해야 한다.

관련 시장의 지배적 지위에 있는 사업자인지 여부는 해당 사업자의 시장점유율, 진입장벽의 존재여부, 경쟁사업자의 상대적 규모 등을 종합적으로 고려하여 판단하되, 일반적으로 관련 시장에서 하나의 사업자가 50% 이상의 시장점유율을 차지하는 경우, 셋 이하의 사업자 시장점유율 합계가 75% 이상인 경우(단, 이 경우 10%미만 사업자는 제외)에는 시장지배적 사업자로 추정한다.⁸⁾

이 때 시장점유율 산정의 기초가 되는 관련 시장은 기술 시장, 특허기술을 이용해 생산되는 상품 시장, 특허기술 이용에 소요되는 원재료 시장 등을 모두 포함한다. 관련 기술에 대해 배타적 권리를 보유한 특허권자라는 사실은 관련 시장에서의 시장지배적 지위를 판단하는데 중요한 고려요소이나, 특정 기술에 대한 지배력을 보유하고 있다고 해서 반드시 관련 시장에서 시장지배력을 행사할 수 있는 것은 아니다. 따라서 특허권자라는 사실만으로 시장지배적 사업자로 추정되지는 않는다.

반대로 특허 라이선스 계약 당사자의 시장점유율 합계가 20%미만인 경우에는 계약 당사자 간 공동합의로 인한 경쟁제한성이 크지 않은 것으로 볼 수 있는 경우가 있다.⁹⁾ 또한 시장점유율이 10% 미만인 사업자의 단독행위는 관련 시장의 경쟁을 제한할 우려가 크지 않은 것으로 판단되는 경우가 있다.¹⁰⁾ 이와 같은 공정거래법 상 ‘안전지대’에 해당하는 경우에는 특허 라이선스 계약 관련 당사자 간의 의사결정에 비교적 광범위한 자율성이 허용될 수 있다.

8) 시장지배적 사업자 판단기준에 대한 보다 구체적인 기준은 [시장지배적 지위 남용행위 심사기준 - 공정거래위원회 고시] 참조

9) 공동행위의 안전지대 관련 보다 구체적인 기준은 공동행위 심사기준, 공정거래위원회 예규 참고

10) 불공정거래행위 심사지침 공정거래위원회 예규 참고, 단 시장점유율 10% 미만인 경우에도 안전지대의 예외가 있으며, 경쟁제한성이 아닌 불공정한 경쟁수단 여부 등을 중심으로 심사하는 특정행위 유형에 대해서는 안전지대 규정이 적용되지 않는 경우도 있으므로 주의가 필요하다. (예 : 위계에 의한 고객유인)

나. 계약당사자의 관계

1) 경쟁사업자인 경우

특히 라이선스 계약 당사자가 관련 시장에서 경쟁관계에 있는 경우에는 공정거래법 상 보다 폭넓은 검토가 필요하다. 계약 과정에 경쟁사업자가 관련 시장의 가격, 생산량, 거래상대방, 거래지역 등의 조건에 합의하는 경우 또는 계약 시 부당한 거래조건을 부가하여 거래상대방인 경쟁사업자를 관련 시장에서 배제하고 경쟁을 제한하는 경우 등, 대표적인 공정거래법 위반행위는 경쟁관계에 있는 사업자간에 발생하기 때문이다.

이 때 경쟁관계 여부에 대한 판단의 기초가 되는 관련 시장은 관련 기술시장, 상품시장, 원재료 시장 등을 모두 포함한다. 또한 경쟁사업자란 계약 시점에 직접적인 경쟁관계에 있는 사업자뿐만 아니라 향후 관련 시장에 진입할 가능성이 있는 잠재적 경쟁사업자까지 포함하는 개념이다.

2) 계열회사인 경우

특히 라이선스 계약의 당사자가 동일 기업집단에 소속된 계열회사 관계에 있는 경우 계약의 세부 거래조건이 비계열회사에 비해 차별적으로 적용되었는지, 계열회사에 현저히 유리한 조건인지 등을 주의 깊게 고려하여야 한다. 계열회사에 대한 차별 및 지원행위로 인해 기업집단에 소속되지 않은 개별 기업의 경쟁여건을 어렵게 하는 경우 등에는 공정거래법 위반 우려가 존재한다.

3) 당사자 간 협상력 차이

특히 라이선스 계약을 체결하는 계약 당사자 간 협상력이 대등하여 거래상대방 및 거래내용의 구체적인 조건을 자유롭게 결정할 수 있는 경우, 경쟁사업자 간 부당한 공동행위 우려 및 계약 당사자 이외의 경쟁사업자 배제 등 경쟁제한 우려가 존재하지 않는 한, 사적자치의 원칙에 따라 비교적 광범위한 계약의 자율성이 보장될 수 있다.

그러나 계약 당사자 간 현저한 협상력의 불균형으로 인해 우월적 지위에 있는 사업자가 열등한 지위에 있는 상대방에 대해 일방적으로 불이익한 계약조건을 강요할 수 있는 경우에는 관련 특허 라이선스 계약의 세부 거래조건 등이 협상력 열위에 있는 거래상대방의 자생적 발전기반을 저해하는지 여부를 주의 깊게 고려해야 한다.

이 때 계약당사자가 거래상 우월적 지위에 있는지 여부는 대체거래선 확보의 용이성, 거래상대방에 대한 매출 의존도, 사업자의 업무상 지휘감독권 여부, 관련 상품의 특성을 종합적으로 고려하여 판단한다.¹¹⁾ 거래상대방이 필요로 하는 기술에 대해 배타적 권리를 행사할 수 있는 특허권자라는 사실은 거래상 지위를 판단하는데 중요한 고려요소 중 하나이나, 특허권자라는 사실만으로 거래상 우월적 지위에 있는 것으로 추정되는 것은 아니다.

다. 관련 특허기술의 특성

1) 특허기술의 대체가능성

특허기술을 대체할 수 있는 다양한 경쟁기술이 시장에 존재하여 거래상대방이 해당 특허 라이선스 계약에만 의존하지 않고 거래 내용 및 거래상대방을 자유롭게 결정할 수 있는 경우, 사적자치의 원칙에 따라 비교적 광범위한 계약의 자율성이 보장될 수 있다.

그러나 해당 특허기술이 관련 업계 표준으로 선정되거나, 공공기관 발주 입찰을 위한 필수기술로 지정되어 있는 경우 등, 특정 사업활동에 필수적인 기술로서 이를 대체할 경쟁기술이 존재하지 않는 경우에는 관련 특허 라이선스 계약의 세부 거래 조건 등이 관련 시장의 경쟁을 제한하거나, 협상력 열위에 있는 거래상대방의 자생적 발전기반을 저해하는지 여부 등을 주의깊게 고려해야 한다.

대체가능성은 현존하는 기술뿐만 아니라 기술 발전의 속도 등 동태적요소까지 고려하여 판단하며, 기술적으로 대체가능한 경우라 하더라도 경제적 전환비용을 고려할 때, 현실적으로 대체 불가능한 경우에는 대체가능성이 없는 것으로 판단할 수 있다.

2) 효력을 상실한 특허권

적법하게 등록된 특허권은 권한 있는 기관에 의해 무효로 확정되기 전까지는 유효한 것으로 추정된다. 그러나 특허권자가 등록 요건의 흠결로 인해 해당 특허가 무효임을 인지하고 있는 경우에도 불구하고 이에 근거해 관련 기술 이용을 부당하게 제한할 때는 공정거래법 위반 가능성에 대한 집중 검토가 필요하다. 또한 계약 당시 유효하게 등록된 특허권이라 하더라도 해당 특허권이 사후적으로 무효화 되는 경우를 포함하여 기술 이용을 제한할 때는 공정거래법 상 주요 검토 대상이 될 수 있다.

11) 거래상 우월적 지위 여부에 대한 보다 구체적인 판단기준은 불공정행위 심사지침, 공정위 예규 중 거래상지위의 남용 부분 등을 참조

III. 계약조항별 유의사항 - 사례로 보는 공정거래법 위반 우려

이하에서는 특허 라이선스 계약 과정에 발생할 수 있는 공정거래법 위반 우려를 주요 조항별로, 구체적 사례와 함께 살펴본다. 이하의 사례는 특허권자와 계약상대방이 경쟁관계에 있거나, 특허권자가 관련 시장의 지배적 사업자이거나, 계약상대방에 비해 우월적 지위에 있는 경우를 중심으로 서술되었다¹²⁾. 일반의 이해를 돕기 위하여 대표적인 공정거래법 위반 우려를 조항별로 제시하였으나 이하의 내용이 모든 공정거래법 상 쟁점을 포함하고 있는 것은 아니라는 점에 유의해야 한다. 또한 관련 권장사례는 공정거래법 위반 우려를 최소화하기 위해 제시된 계약서 작성 방안이나, 해당 작성례를 채택하지 않았다고 하여 바로 공정거래법에 위반되는 것은 아니다. 한편 이 가이드라인에 포함된 사례는 국내외 주요 범위만 사례를 가공하여 기재하였으며 특정 사업자와는 무관함을 밝혀둔다.

1. 기술료 조항

가. 경쟁사업자 및 그 거래상대방에 대한 기술료 차별

[사례1] 갑(甲)은 X상품과 관련된 핵심 기술 x1에 대해 특허권을 보유하고 있는 사업자이다. 갑은 X상품에 포함되는 부품 Y를 제조 판매하며 Y 매출액은 갑의 전체 매출액의 70%를 차지한다. 상품 간 호환성이 중요한 X상품의 기술적 특성으로 인해, 관련 사업자들은 X상품 제조에 필요한 기술을 표준화하기로 합의하였다. 이 과정에서 갑이 보유한 x1기술의 우수성이 검증되었고, 갑은 자신이 특허권을 보유한 x1기술을 표준으로 선정하는 대신 해당 기술을 합리적이고 비차별적으로 라이선스하겠다는 확약에 서명하였다. x1기술은 업계 표준기술로 선정되었고 이후 X상품을 제조, 판매하는 사업자들의 90%가 갑의 x1기술을 이용하게 되었다. 갑은 x1기술 이용에 대한 대가로 x1기술을 이용한 X 매출액의 4~5%를 기술료로 요구하고 있다. 이 때 상품 X가 갑이 제조한 부품 Y를 탑재하고 있는 경우에는 해당 부품 Y의 가격이 기술료 대상 매출액에서 공제된다. 또한 부품 Y를 갑으로부터 구매하는 사업자는 관련 매출액의 4%를 그렇지 않은 사업자는 5%의 기술료를 지불하게 된다. 이러한 기술료 정책을 통해 갑은 x1기술을 이용해 X상품을 제조하는 사업자들이 갑의 Y부품을 구입하도록 유도하였고, 실제 Y부품 관련 시장에서 갑의 점유율은 표준선정 이후 20%에서 80%로 급증하였다.

12) 반대로 특허권자가 계약상대방에 비해 협상력 열위인 상황에서, 정당한 보상 없이 특허 라이선스 계약이 체결되는 경우에도 공정거래법 상 위반 행위가 발생할 수 있음. 단, 이 가이드라인은 실시권자가 협상력을 남용하는 경우가 아니라 특허권자가 권리를 남용하는 경우를 대상으로 함.

▶ **관련조항의 취지** : 특허기술을 통해 기술료 수입을 얻는 동시에 관련 기술을 이용한 상품을 제조, 판매하는 통합사업자가 관련 기술 시장에서 통용되는 핵심 특허를 보유할 경우, 해당 특허권자는 상품시장의 경쟁사업자 또는 경쟁사업자와 거래하는 상대방에게 기술료를 차별적으로 부과하여 기술시장의 영향력을 상품시장으로 전이시키고자 하는 유인을 갖게 된다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안에서 갑의 기술은 동종업계 사업자간 협의를 통해 표준기술로 선정되면서 관련 기술 시장에서 90%에 달하는 독점적 지위를 획득할 수 있었다. 특히 표준으로 인한 영향력 확대가 예상되는 상황에서 갑이 라이선스 조건을 공정하고 비차별적으로 결정할 것을 약속하였다는 점을 고려할 때, 이에 반하는 차별적 기술료를 통해 기술시장의 영향력을 상품시장으로 전이시킨 행위는 부당하다고 볼 수 있다. 이러한 차별적 기술료 부과로 갑의 시장점유율이 급증하는 등 실제 경쟁제한 효과가 상당한 바, 이러한 행위는 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 원칙적으로 특허권자는 특허기술 이용에 따른 기술료를 계약당사자간 합의에 따라 자율적으로 결정할 수 있다. 그러나 해당 기술이 공식적인 업계 기술표준으로 지정되거나, 특정 사업부문을 영위하기 위한 필수기술에 해당되어 관련 기술이 시장에 미치는 영향력이 상당한 경우에는 해당 기술의 준공공재적 특성을 고려하여 부당한 차별이 발생하지 않도록 기술료 산정 시 주의를 기울여야 한다.

나. 계열회사에 현저히 유리한 기술료 조건

[사례2] 갑(甲)은 X 상품 제조에 필요한 핵심 원천 기술 x1에 대해 특허권을 보유한 사업자이다. x1은 X 상품을 가장 적은 비용으로 제조할 수 있는 혁신적인 기술로 업계에 통용되고 있다. 그러나 갑은 수익성이 우수한 Y 상품 제조·판매에 주력하고 있으며, X 상품을 제조하는 중소기업 을(乙), 병(丙)에게 x1기술을 라이선스하고 관련 매출액의 3%를 대가로 받고 있다. X 상품 시장은 다수의 중소기업이 진출해있어 가격 경쟁이 매우 치열한 특성이 있다. 이러한 상황에서 갑과 동일한 기업집단에 소속된 정(丁)이 기존 사업부문의 수익악화를 만회하기 위해 새롭게 X 상품 시장에 진출하였다. 갑이 소속된 기업집단의 경영기획실에서는 기업집단의 시너지효과 창출을 위해 갑이 정의 X 시장 진출을 적극 지원할 것을 요청하였고, 이에 따라 갑은 정에게 X 상품 제조에 필요한 핵심 기술 x1을 0.5%의 경상기술료로 라이선스 하였다. 경쟁사업자 대비 기술료 절감을 토대로 원가 경쟁력을 확보한 정은 짧은 시간 안에 X상품 시장의 유력한 사업자로 성장하게 되었다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안과 같이 동일 기업집단에 소속된 계열회사에게 현저히 낮은 기술료로 핵심 특허기술을 이전하여, 기업집단에 소속되지 않은 독립 중소기업 등에 비해 계열회사가 경쟁상 우위를 점하게 하는 행위는 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 계열회사 등과 특허 라이선스 계약을 체결할 때에는 기술료 등 세부거래조건이 거래상대방에게 현저히 유리하여 과도한 경제상 이익을 제공하게 되는지 점검해야 한다. 적정 기술료 산정은 관련 기술, 계약 시점 등 다른 거래조건이 모두 동일한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자와 계약을 체결할 경우 적용했을 기술료를 기준으로 한다.

2. 기술료 관련 증빙자료 요구

[사례3] 갑(甲)과 을(乙)은 X 상품 시장의 경쟁사업자로 각각 x1기술과 x2기술을 통해 관련 상품을 제조하고 있으며, 이에 대해 각각 특허권을 보유하고 있는 사업자이다. 갑과 을의 X 상품 시장점유율은 각각 40%, 35%에 이른다. 이러한 상황에서 갑은 을의 상품이 자신의 x1기술을 침해하였다는 특허침해소송을 제기하였고, 특허침해 혐의가 구체화되자 을은 갑과 협의 하여 x1과 x2를 크로스라이선스하기로 합의한 뒤 소송을 종결하였다. 합의 내용에 따라 을은 갑의 x1기술을 사용하는 대가로 X상품 매출액의 2%를 매 분기마다 지급하기로 하였다. 갑은 을의 x2 기술을 무상으로 사용하기로 하였다. 한편 기술료 산정 근거를 확인하기 위해, 갑은 을에게 매 분기마다 관련 매출액에 대한 증빙자료를 제출하도록 요구하였다. 해당 증빙자료에는 을의 거래처 및 거래단가, 거래수량이 기재되어 있었다. 크로스라이선스 계약 이후 갑은 기술료 증빙자료를 통해 을의 거래단가를 지속적으로 확인할 수 있었고 이후 갑은 을에게 연락하여 X상품의 원재료값 인상을 이유로 판매단가를 10% 인상할 것을 제안하였다. 을은 이에 동의하여 X와 유사한 시기에 판매단가를 인상하였고, 갑은 이후에도 을이 제출하는 증빙자료를 통해 을의 가격정책을 지속적으로 확인하였다.

▶ **관련조항의 취지** : 일반적으로 특허권자는 기술 이용에 따른 대가로 정액기술료 또는 경상기술료를 요구한다. 이 중 관련 상품 매출액의 일정 비율로 부과되는 경상기술료를 정확히 산정하기 위해, 특허권자는 거래상대방에게 기술료 산정 근거가 되는 관련 매출액 자료에 대한 증빙을 요구할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우와 같이 관련 시장에 경쟁관계에 있는 사업자가 상호 특허 라이선스 계약을 체결하면서 기술료 산정을 위해 판매단가 등이 기재된 증빙자료를 교환하는 것은 가격 정책 등에 대한 정보 공유를 통해 부당공동행위를 유발할 수 있다는 점에서 공정거래법 상 문제될 수 있다. 경쟁관계가

아니라 하더라도 제조업자와 유통업자의 관계 등에서, 관련 매출자료 요구권한을 재판매가격을 유지·관리하거나, 판매목표량을 강제하는 수단 등으로 활용할 경우에는 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 경상기술료에 대한 증빙자료를 요구하는 것은 정확한 기술료의 산정 및 거래상대방의 부당한 기술이용을 방지를 위해 필요한 최소한의 범위에서 진행되어야 하며, 경쟁사업자 등이 거래상대방의 관련 상품 판매단가, 거래처, 판매수량 등에 관한 사항을 직접 확인할 수 있는 방법은 제한되어야 한다.

【권장사례1】 거래상대방은 매 분기별로 경상기술료 산정을 위한 해당 분기의 관련 매출 금액을 특허권자에게 통지해야 한다. 특허권자는 관련 매출의 산정 등과 관련하여 추가적인 확인이 필요한 경우에는 거래상대방에게 제3의 독립된 자를 통해 세부 매출내역을 확인해줄 것을 요청할 수 있다. 제3자를 통한 회계 자료 확인 등에 소요되는 비용은 확인을 요청한 특허권자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. 단, 세부 자료 확인 결과 관련 매출액 누락 등이 확인된 경우에는 거래상대방이 관련 비용을 부담한다.

3. 원재료 구매 조항

[사례4] A 공공기관은 신규 건설공사를 발주하면서 입찰 조건으로 안전성이 뛰어난 갑(甲)의 특허기술 x1을 공사에 적용할 것을 요구하였다. 이에 관련 공사에 입찰하고자 하는 을(乙)은 갑에게 x1 특허기술을 라이선스해줄 것을 요청하였다. 갑이 을에게 제시한 x1 라이선스 계약서에는 품질 보증을 위해 건설 공사에 소요되는 건축자재 Y를 갑의 계열회사 병(丙)으로 부터 구매해야한다는 조항이 포함되어 있었다. 을은 품질이 우수한 건축자재 Y를 저렴한 가격에 안정적으로 공급해주던 기존 거래처 정(丁)으로 부터 관련 자재를 구입할 예정이었다. 이에 을은 정의 건축자재 품질보증 사항을 갑에게 제시하며 해당 건축자재가 병의 공급제품 보다 우수하고 x1기술을 구현하는데 적합하다는 점을 설명하였으나, 갑은 정의 건축자재 우수성을 인정하면서도 객관적 이유 없이 병으로부터 Y를 구입하도록 종용하였다. 을은 A 공공기관에서 발주한 공사를 수행하기 위해 결국 갑이 요구한 조건에 따라 계약을 체결하였으며, 정의 자재보다 품질이 떨어지고 가격이 비싼 을의 건축자재를 구입하여 건설 공사를 수행하였다. 갑은 거래처 알선의 대가로 병에게 관련 거래금액의 10%를 수수료로 수취해온 것으로 밝혀졌다. 병은 갑의 x1 특허기술의 영향력을 토대로 국내 Y상품 시장의 점유율 60%를 차지하고 있다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허권자는 라이선스 계약 시 관련 기술이용에 필요한 원재료, 부품, 제조설비들을 지정하여 자신의 특허기술로 제조된 상품 등의 안전성 및 품질을 보장하고 관련 특허기술의 우수성을 지속시킬 수 있다. 그러나 안전성 및 품질 보장을 위해 불가피한 경우가 아니더라도 특허권자는 자신의 이해관계에 따라 특허기술 실시에 소요되는 원재료 등을 특정 상품으로 지정하고자 할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우 갑은 자신의 특허기술 x1이 공공기관 건설공사 입찰의 필수기술로 지정된 사실을 이용하여 협상력 열위에 있는 사업자 을에게 x1기술 이용과정에 필요한 건축자재 Y를 특정사업자로 부터 구매하도록 강제하였다. 특히 이러한 갑의 행위는 건축 자재 자체의 품질, 안전성과 무관하게 부당한 수수료 수입을 목적으로 한 것으로 거래상대방의 자율적 선택 권한을 침해하고 더 나아가 x1기술의 영향력을 토대로 Y 시장의 경쟁을 부당하게 제한한 바, 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 특허권자는 관련 기술 이용 과정의 안전성 및 품질의 보장을 위해 불가피한 경우에는 특정 원재료의 구입을 거래상대방에게 요구할 수 있다. 단, 이 경우 특허기술과 관련 원재료의 명확한 연관성, 지정된 원재료의 안전성 및 품질의 우수성, 원재료 구입 지정의 필수성이 객관적으로 거래상대방에게 확인될 수 있어야 한다. 또한 우수한 대체 원재료가 개발된 경우 등 합리적 사유가 존재하는 경우에는 거래당사자간 협의 하에 지정제품을 변경할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

4. 실시지역 제한

[사례5] 갑(甲)은 X상품을 제조·판매하는 사업자이며 관련 기술 x1에 대해 특허권을 보유하고 있다. 을(乙) 또한 X상품을 제조·판매하는 사업자로 관련 기술 x2에 대해 특허권을 보유하고 있다. 세계시장 기준, 갑의 시장점유율은 50%, 을의 시장점유율은 30%에 이른다. 기존에 갑과 을은 각자의 본사 소재지인 A국, B국을 중심으로 각각 X상품을 판매하고 있었으나, 최근 A국과 B국의 무역협정에 따른 X상품 관세 인하로 A국에서 을이 제조한 X의, B국에서 갑이 제조한 X의 판매량이 증가하게 되었다. 그 결과 각국에서 갑과 을의 X상품 경쟁이 강화되어 10%의 가격 인하효과가 발생하였다. 이러한 상황에서 갑과 을의 X상품 제조과정에 소요되는 비용을 절감하고자 각자 보유하고 있는 특허기술 x1 및 x2를 크로스라이선스하고 양 기술을 결합하여 X상품 제조 과정을 효율화하기로 합의하였다. 이 과정에 갑은 을에게 x1기술의 실시를 허락하면서 실시지역을 B국으로 제한하였다. 또한 을은 갑에게 x2기술의 실시를 허락하면서 실시지역을 A국으로 한정하였다. 계약 체결 결과 양 사업자는 상호 기술을 결합하여 X상품의 제조원가를 7% 절감할 수 있었다. 그러나 계약서상 실시지역 한정 조건

에 따라 갑의 X상품은 A국에서만 을의 X상품은 B국에서만 판매되었고 원가 절감에도 불구하고 가격 경쟁 약화에 따라 X상품의 시장가격은 계약체결 이전에 비해 오히려 10% 상승하였다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허권자는 해당 기술을 직접 실시하여 사업을 영위하는 동시에, 자신의 사업 분야를 침범하지 않는 범위 내에서 다른 사업자에게 관련 기술을 라이선스하여 기술료를 통해 수익을 창출할 수 있다. 이에 특허권자는 다른 사업자에게 특허기술을 라이선스하면서 해당 기술의 실시권을 자신의 주요 사업영역 이외의 지역으로 한정하고자 할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우 경쟁관계에 있는 시장지배적사업자 갑과 을은 크로스라이선스계약 체결 시 실시권을 각각 A국 B국으로 한정하여 관련 상품 X의 판매지역을 실질적으로 분할하는 결과를 초래하였다. 이에 따라 실제 계약에 따른 원가 절감에도 불구하고 지역간 상품 경쟁이 제한되어 시장의 가격상승이 초래되는 등 경쟁제한 효과가 발생하였다. 이처럼 경쟁사업자간 실시지역 제한을 통해 사실상 관련 시장을 분할하는 행위는 정당한 특허권 행사의 범위를 넘어 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 일반적인 경우 특허권자가 특허기술에 의한 자신의 사업영역을 보장받기 위해 다른 사업자에게 실시지역을 제한하여 기술을 라이선스하는 것은 정당한 특허권 행사로 인정될 수 있다.

(예) 기술 x1에 대한 특허권을 바탕으로 X상품을 A국에서만 독점적으로 제조, 판매하고 있는 사업자 갑이 B국에 있는 신규 진입 사업자 을에게 x1기술을 라이선스하여 X상품을 새롭게 제조, 판매 할 수 있도록 하면서 실시지역을 B국으로 제한하여 기술료 수입을 얻는 경우

단, 이러한 실시지역 제한이 기존에 경쟁관계에 있는 유력 사업자간 시장분할을 초래하여 실질적으로 경쟁을 제한하는 경우 등에는 공정거래법 적용 대상이 될 수 있음을 고려해야 한다.

5. 관련 상품의 판매가격 및 수량 제한

[사례6] 사업자 갑(甲)은 X상품 제조에 필요한 필수 기술 x1에 대하여 특허를 보유하고 있는 사업자이다. 갑은 을(乙)에게 x1기술을 라이선스하는 대가로 X상품 매출액의 3%를 기술료로 지급받는 라이선스 계약을 체결하였다. 을은 A지역에서 X상품을 제조하여 판매하기 시작했다. 이후 병(丙), 정(丁) 또한 X상품 시장에 진입하기 위해 갑에게 관련 기술의 실시를 허락해줄 것을 요청하였다. 갑이 X상품 수요 증가에 따른 기술료 수입을 기대하며 병과, 정에게도 동일한 조건

으로 계약을 체결하려 하자 을은 갑에게 신규 사업자의 시장진입에 따른 가격인하 우려를 호소하였다. 이에 갑은 기술료 수입을 보다 효과적으로 보장하기 위해, 병, 정과 x1기술 라이선스 계약을 체결하면서 X의 판매가격은 현재 을의 판매 가격 이하로 설정하지 않는다는 계약 조항을 추가하였다. 실제로 병과 정이 시장에 진입하여 공급량이 증가하였음에도 불구하고 X상품의 시장가격은 기존과 동일하게 계속 유지되었다. 갑은 판매가격 제한을 통해 공급량에 비례하여 증가한 기술료 수입을 얻게 되었다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허권자는 정액기술료 뿐만 아니라 관련 매출액의 일정 비율로 경상기술료를 부과하기도 한다. 이때 기술료 수입을 안정적으로 확보하기 위해 특허권자는 기술료율을 설정하는 동시에 관련 매출액에 영향을 미치는 상품의 가격까지 결정할 유인이 있다. 특히 특허권자가 관련 기술을 라이선스하여 기술료 수입을 받는 동시에 직접 관련 상품을 실시하여 상품 등을 제조하는 경우에는 자사 제조 상품에 대한 가격인하 압력을 방지하기 위해 특허기술을 이용하여 제조하는 상품의 판매가격을 설정할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우 갑은 을, 병, 정에게 관련 기술의 실시를 허락하면서 해당 기술을 이용해 만든 상품의 판매 가격을 특정 수준으로 지정하였다. 계약 조항 이행을 위해 거래상대방은 지정된 가격을 실제로 준수하였으며, 특히 갑의 기술은 X상품 제조를 위해 필수적인 것인 바, 이로 인해 병, 정이 시장진입에도 불구하고 X상품의 시장가격이 지정된 수준으로 유지되어 가격 경쟁이 직접 저해되었다. 이처럼 특허기술을 이용해 제조한 상품의 판매가격을 직접적으로 지정하여 관련 시장의 가격경쟁을 저해하는 행위는 정당한 특허권 행사의 범위를 넘어 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 특허권자는 특허 라이선스에 따른 기술료 조건 등을 결정하여 정당한 보상을 얻을 수 있으나, 기술료를 지급받은 이후 거래상대방이 관련 기술을 이용하여 제조하는 상품의 판매 가격이나 수량을 직접적으로 지정하여 관련 시장의 경쟁을 제한해서는 안 된다. 특히 특허권자가 거래상대방과 직접 경쟁관계에 있는 상황에서 특허 라이선스 계약을 통해 관련 시장의 가격이나 수량을 직접적으로 제한하는 행위에 유의해야 한다. 관련 매출액 미발생으로 인한 기술료 문제는 경상기술료와 정액기술료를 병행 적용하는 방안, 매출 실적에 따라 독점적 계약을 비독점 계약으로 전환하는 방안 등을 대안으로 검토할 수 있다.

【권장사례2】 거래상대방은 계약체결 이후 ○○까지 특허권자에게 ○○○의 정액기술료를 지급해야 하며, 향후 특허기술의 실시를 통해 발생하는 관련 매출액의 ○%를 매 분기마다 경상기술료로 지급한다.

【권장사례3】 (독점적 라이선스 계약의 경우) 거래상대방은 특허기술을 이용해 만든 상품의 가격 및 수량을 자율적으로 결정할 수 있다. 단, 관련 연간 매출액이 〇〇〇에 미달하는 경우, 특허권자는 전항의 규정에도 불구하고 거래상대방 이외의 제3자에게도 관련 기술을 라이선스할 수 있다.

6. 경쟁상품 또는 기술의 거래 제한 조항

[사례7] X상품 제조에 필요한 핵심기술은 x1, x2, x3 세 가지로 구분된다. X상품 제조를 위해서는 3가지 기술 중 최소한 1개의 기술은 활용해야 하며, 복수의 기술을 결합하여 이용할 경우에는 관련 상품의 품질을 제고할 수 있다. 갑(甲), 을(乙), 병(丙)은 각각 기술 x1, x2, x3에 대한 특허권은 보유하고 있으며, X상품을 제조하는 사업자로부터 기술료를 지급받고 있다. X상품 관련 연간 지급되는 기술료는 총 500억원으로 추정되며 각 사업자의 X상품 관련 연간 기술료 수입은 각각 400억, 60억, 40억이다. 한편 정(丁)은 X상품 시장에 신규 진입하고자 하는 사업자로 관련 기술을 라이선스 받기 위해 각각 갑, 을에게 실시조건 등을 문의하였다. 정은 관련 시장에서 인지도가 높은 갑의 기술 x1을 우선 이용하되, 최근 새롭게 부각되는 을의 기술을 결합하여 보다 품질이 뛰어난 X상품을 제조할 계획이다. 먼저 을은 정이 제안한 실시조건에 동의하여 라이선스 계약을 체결하기로 합의하였다. 그러나 갑은 경쟁사업자에 대한 갑의 영업비밀 유출 우려를 사유로 갑의 x1기술을 다른 경쟁기술 x2, x3과 동시에 이용할 수 없다는 입장을 밝혔다. 정은 x1기술을 주력기술로 하면서 x2기술을 보완기술로 활용하고자 하는 계획을 설명하고, 각 거래상대방의 영업비밀이 유출되지 않도록 엄격한 내부 조치를 강구하여 구체적으로 설명하였다. 그러나 갑은 x2기술을 동시에 라이선스 할 경우 계약체결이 불가하다는 입장을 밝혔고, 결국 정은 갑의 요청에 따라 을과의 합의를 파기하고 x1기술만을 토대로 한 통상적인 X상품을 제조하기로 하였다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허권자는 관련 기술시장에서 자신의 영향력을 강화하고, 거래상대방을 통해 영업비밀이 경쟁사업자에게 유출되는 문제를 예방하기 위해 거래상대방이 자신의 특허기술과 경쟁관계에 있는 특허기술을 동시에 거래하는 것은 제한하고자 할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우 갑은 X상품 제조와 관련된 기술시장의 80%를 차지하고 있는 시장지배적 사업자로 경쟁기술을 보유한 사업자와 거래하지 않는 것을 조건으로 하는 배타조건부 계약을 체결하였다. 특히 X상품의 경우 관련 기술이 대체기술인 동시에 보완기술로 기능하는 특성이 있어, 동시 거래에 따른 X상품 품질제고 효과 등이 기대되는 상황이며, 정은 갑의 영업비밀 유출 문제

를 예방하기 위한 방안을 제시하였다. 그러나 갑은 자신의 x1기술의 시장인지도가 높아 신규진입 사업자인 정이 자신의 기술을 우선적으로 고려한다는 점을 이용하여 배타조건부 계약을 중용하였다. 이를 통해 갑은 관련 기술시장의 경쟁을 제한하고 X상품의 품질 혁신 가능성도 제한하였는 바, 이는 정당한 특허권행사를 넘어 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 특허 라이선스 계약 체결 시 영업비밀 유출 우려를 명목으로 거래상대방이 경쟁사업자와 거래하는 것 자체를 일괄적으로 금지하는 조항을 규정하는 것은 재고되어야 한다. 특허권자는 보다 덜 경쟁적인 방법으로 영업비밀 유출 우려를 해소할 수 있다. 이를 위해 특허권자는 계약서 상 비밀 유지 의무를 규정하고 특히 보안이 필요한 정보 및 해당 정보에의 접근권 제한 등을 구체적으로 규정하여 거래상대방에게 필요한 조치를 취하도록 요구 할 수 있다.

【권장사례4】 거래상대방은 특허 라이선스 계약을 통해 얻은 특허권자의 중요 기술 정보가 특허권자의 경쟁사업자를 포함한 권한 없는 다른 사업자에게 유출되지 않도록 비밀을 유지할 의무가 있다.

7. 다른 상품 등의 거래 의무 조항

[사례8] 갑(甲)은 상품 X를 제조하는 사업자이며, 관련 기술 x1에 대한 특허를 보유하고 있다. X상품 시장에서 갑은 55%의 시장점유율을 보유하고 있으며 경쟁사업자 을(乙)은 15% 기타 10여개의 중소기업자가 30%의 시장점유율을 균등하게 점유하고 있다. 한편, 병(丙)은 X 상품 수요량의 50%를 차지하는 핵심 수요처인 동시에 X상품을 부품으로 하는 Y상품을 제조하는 사업자이다. 병은 업계 1위 사업자인 갑과 장기간 전속거래를 지속하였으나 비용 절감 차원에서 최근 가격경쟁력을 제고하여 공격적으로 마케팅을 하고 있는 사업자 을의 X상품 구매비중을 확대하고 있다. 이러한 상황에서 갑은 병의 Y상품이 갑의 x1기술에 대한 특허권을 침해했다는 소송을 제기하였다. 이후 갑은 병에게 을과 X상품 거래를 중단하고 자사와의 X상품 전속계약을 향후 3년간 유지하는 것을 조건으로 특허침해소송을 취하하겠다는 입장을 밝혔다. 병은 갑과 특허침해소송 진행시 소요되는 상당한 비용을 고려하면 가격이 높다 하더라도 갑의 X상품만을 구매하는 것이 합리적이라 판단하였다. 이에 갑은 병과 x1기술 라이선스 계약을 체결하였으며, 해당 계약서에는 기술료가 무료인 대신 향후 3년간 갑의 X상품을 전속 거래한다는 규정이 포함되어 있었다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허침해소송은 경쟁사업자 뿐만 아니라 거래상대방을 상대로도 발생한다. 이러한 경우 특허권자는 거래상대방에게 특허침해소송을 제기하여 손해배상금을 지급받는 대신, 소송취하의 대가로 자사에 대한 거래의존도를

높일 것을 요구하여 관련 시장에 대한 영향력을 강화할 유인이 있다. 통상 특허 분쟁 과정에는 상당한 소송 비용이 소요되기 때문에, 피소 당한 거래상대방은 특허권자에 대한 거래의존도 상승에 따른 비용이 소송비용 및 패소 시 지급해야 할 기대 손해배상금보다 크지 않은 경우, 특허권자의 제안을 수용할 경제적 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우 갑은 유력한 경쟁사업자 을의 시장점유율 확대를 저지하기 위해 특허침해혐의를 이용하여 핵심 수요처 병에게 전속거래를 요구하였다. 특허분쟁 종결 및 전속거래에 대한 합의가 비록 갑과 병에게는 경제적으로 합리적인 선택이었다 하더라도, 이와 같이 관련 시장의 지배적 사업자가 유력한 경쟁사업자의 시장점유율 확대를 저지하기 위해 거래상대방의 특허침해혐의를 이용하여 자사의 상품을 구매하도록 요구하는 행위는 시장의 경쟁을 제한하여 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 원칙적으로 특허권자는 특허 라이선스에 따른 정당한 보상으로 기술료뿐만 아니라 특허기술의 크로스라이선스, 사업기회 보장 등 다양한 경제적 급부를 요구할 수 있다. 그러나 관련 라이선스의 대가로 특허권자의 다른 상품 또는 기술의 거래를 의무화하여 해당 상품 또는 기술 시장의 경쟁사업자가 배제되고 관련 시장의 경쟁이 제한될 우려가 있는 경우에는 다른 합리적인 대가를 고려해야 하는 것이 바람직하다.

8. 개량기술 조항

[사례9] 갑(甲)은 X 상품 제조에 필요한 핵심 원천 기술 x1에 대해 특허권을 보유하고 있는 사업자이다. x1과 관련된 갑의 핵심 특허권은 5년 후에 만료될 예정이다. 시장에 유통되는 X 상품의 90%는 갑의 기술 x1을 이용하여 제조되고 있으며 x1은 X상품을 제조하는 가장 효율적인 기술로 장기간 동안 널리 활용되고 있다. 갑은 3년 전 X 상품을 제조하는 사업자 을(乙)에게 x1기술을 라이선스 하는 계약을 체결하였고, 최근 계약기간이 만료됨에 따라 갱신계약의 체결을 검토하고 있다. 검토 과정에 갑은 을이 x1기술을 개량하여, X 상품 제조 비용을 혁신적으로 절감할 수 있는 기술, x2를 연구 중이라는 사실을 인지하게 되었다. 이에 갑은 을과 갱신 계약을 체결하면서 을이 관련 기술을 개량한 경우 관련 기술에 대한 특허권은 X의 소유로 한다는 새로운 개량기술 조항을 계약서에 추가하였고, 해당 조항을 전제로 계약을 갱신하겠다는 입장을 밝혔다. 을은 기존 사업을 유지하기 위해서 x1 기술이 필요했고 이를 다른 기술로 대체할 경우에는 기초 장비 교체 등 막대한 전환비용이 소요되는 상황이었다. 결국 을은 갑이 제시한 계약서에 따라 갱신 계약을 체결하였다. 개량기술 조항이 계약서에 포함된 이후 을은 x1을 자체 비용으로 개량할 유인을 상실하였고 개량기술 x2에 대한 연구는 중단되었다. 이후에도 갑은 을

이외의 사업자와의 계약에서도 동일한 개량기술 조항을 포함하여 계약을 갱신하였고 일부 기업이 x1기술을 개량한 사실이 확인되어 해당 기술이 실제 X의 특허권으로 등록되었다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허권자의 기술을 라이선스 받은 거래상대방이 연구·개발 활동을 통해 관련 기술을 개량한 경우, 개량기술에 대한 특허권의 귀속이 문제될 수 있다. 특허권자는 새로운 기술의 등장으로 자신의 특허기술이 노후화되어 관련 시장에서 도태되는 상황을 방지하고, 최초의 원천기술 제공에 대한 기여분을 보상받기 위해, 향후 개량기술이 발생하는 경우 이에 대한 특허권 분배를 요청할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우 X 상품 제조와 관련된 기술시장에서 갑의 x1 기술이 장기간에 걸쳐 시장지배적 지위를 점하고 있는 것으로 판단된다. 이러한 상황에서 갑은 기술시장에서 자사의 지배적 지위를 공고히 유지하기 위해 이와 관련된 개량기술의 특허권을 자사의 단독 소유로 하는 계약을 체결하였다. 이러한 계약체결로 인해, 거래상대방의 기술혁신 유인이 감소하였고, 갑은 다른 사업자가 개량한 기술에 대해서도 특허권을 축적하여 기술시장에서의 지배력을 유지·강화하게 되었는데, 이와 같은 경쟁제한 행위는 정당한 특허권의 행사 범위를 넘어 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 특허권자가 특허기술을 라이선스한 이후 거래상대방이 관련 기술을 개량한 경우, 개량기술에는 원천기술을 개발한 특허권자의 기여분과 후속 기술혁신을 통해 개량기술을 완성한 거래상대방의 기여분이 동시에 존재한다. 따라서 개량기술 조항은 특허권자의 최초 기여분을 보상하는 동시에, 거래상대방의 후속적인 기술혁신 유인을 충분히 보장할 수 있도록 규정되어야 한다.

【권장사례5】 거래상대방이 독자적으로 특허기술을 개량한 경우, 개량기술에 대한 특허권은 해당 개량기술을 발명한 거래상대방의 소유로 한다. 단, 원 특허권자의 요청이 있는 경우 거래상대방은 원천기술 기여분과 개량기술의 가치를 고려하여 합리적인 조건으로 원 특허권자에게 통상실시권을 허여한다.

9. 특허 효력 상실 시 처리 조항

[사례10] 사업자 갑(甲)은 X 시장 전체 매출액의 70%를 차지하고 있는 사업자이다. 을(乙)은 X 상품 제조에 필요한 부품을 제조하여 A에게 납품하는 중소기업으로 갑에 대한 을의 매출 의존도는 약 95%에 달한다. 이러한 상황에서 갑은 자사에 납품할 부품에 갑이 개발한 새로운 기술을 적용할 것을 을에게 요청하

였다. 이를 위해 갑은 을에게 자사 특허기술을 라이선스하였고 특허기술 실시에 따른 대가로 관련 매출액의 4%를 요구하였다. 관련 특허 라이선스 계약서는 갑의 주도로 작성되었다. 갑은 특허 무효율 증가에 따른 위험을 회피하기 위해서 계약서에 자신의 특허가 무효화 되는 경우에도 4%의 기술료를 지속적으로 지급하는 조항을 포함시켰다. 을은 갑에게 납품하기 위해 해당 특허기술의 라이선스가 반드시 필요했기 때문에 갑이 요구한 계약조건을 모두 수용하면서, 단 기술료를 4%에서 3%로 낮추어 줄 것을 요청하였고 갑이 을의 요청을 수용함에 따라 계약이 체결되었다.

▶ **관련조항의 취지** : 복잡 다양한 선행기술 분석의 어려움 등으로 인해 라이선스 계약의 대상이 된 특허권이 사후적으로 무효화될 위험이 존재한다. 이러한 문제에 대응하기 위해 특허권자는 계약체결 시점에 특허권 효력과 관계없이 일정 기간 지속적으로 기술료를 지급받도록 하여 특허 무효화에 따른 위험을 거래 상대방에게 전가할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우와 같이 거래당사자간 현저한 협상력의 불균형이 존재하는 상황에서 우월적 지위에 있는 특허권자가 특허권 효력 상실 이후에도 기술료를 지급할 것을 요구하는 행위는 특허 무효화에 따른 위험을 거래 상대방에게 전가하고 공지된 기술의 이용을 부당하게 제한할 수 있다는 점에서 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 원칙적으로 특허권의 행사는 해당 권리의 효력 존속 기간에 한정되어야 하며 권리 효력이 상실된 이후에는 공지된 기술을 공중 일반이 자유롭게 이용하여 후속 혁신에 활용할 수 있어야 한다. 특허권자는 계약서 상 라이선스 대상인 특허가 사후적으로 무효화된 경우에는 이러한 사실을 거래 상대방에게 통지하여 특허 효력 상실 이후에 기술료가 지급되는 등 기술이용이 제한되는 것을 예방하는 것이 바람직하다.

【권장사례6】 특허권자는 계약 체결 이후 관련 특허가 무효, 취소, 미등록 되는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 거래 상대방에 통지한다. 특허권이 효력을 상실한 이후에는 관련 기술료를 지급하지 않는다. 일부 특허권의 효력 상실에 따른 기술료 변경 사항 등은 별도로 협의한다.

단, 예외적으로 거래당사자가 대등한 지위에서 자율적으로 협상한 결과, 기술료 지급을 유예하기 위해 특허권 만료 이후의 기간까지 기술료를 분할 납부한 경우에는 이러한 계약으로 관련 기술시장에서 특허권자의 독점력이 강화되어 경쟁이 제한되지 않는 한, 합리적 사유가 있는 것으로 볼 수 있다.

10. 부쟁의무 조항

[사례11] 갑(甲)은 X 상품 제조에 필요한 원천기술 x1에 대해 3개의 핵심 특허권을 보유하고 있는 사업자이다. 갑은 x1에 대한 특허권을 바탕으로 관련 기술시장에서 장기간에 걸쳐 80%의 높은 시장점유율을 차지하며 상당한 로열티 수입을 얻고 있다. 을(乙)은 X상품 시장에 신규 진입하기 위해 갑에게 x1기술에 대한 라이선스를 요청하였다. 특허 무효율 증가에 따른 불확실성을 우려한 갑은 을에게 x1기술을 라이선스하면서 을이 x1기술 관련 갑의 특허권에 대한 효력을 다룰 수 없다는 점을 계약서에 명시하였다. 한편 관련 기술시장에서 갑과 경쟁관계에 있는 사업자 병(丙)은 갑의 x1기술 관련 특허권 3개 중 2개의 특허권에 대해 무효심판을 제기하였다. 이후 x1기술 관련 2개의 특허권이 최종적으로 무효 확정되었으나, 나머지 1개의 관련 특허가 여전히 유효하게 존속하고 있어 x1기술 관련 갑의 영향력은 지속되었다. 그러나 을은 선행기술 분석 등을 통해 갑의 남아있는 x1 관련 특허 또한 무효화 될 수 있다는 점을 확신하였고 실제로 무효 가능성이 현저히 높은 상황이다. 이에 을은 x1 관련 갑의 남은 특허권에 대한 무효심판을 제기하고 관련 기술을 제한 없이 이용하고자 하였으나, 갑은 계약서 상 부쟁의무 조항을 이유로 을의 무효심판 청구를 저지하였다.

▶ **관련조항의 취지** : 특허권자는 라이선스 계약 이후 관련 기술에 대해 많은 정보를 얻게 된 거래상대방이 관련 특허에 대해 무효심판 등을 제기하여 특허의 무효가능성이 증대되는 것을 방지하기 위해 부쟁의무 조항을 규정할 유인이 있다.

▶ **공정거래법 위반 우려** : 사안의 경우와 같이 관련 기술의 특허 중 일부가 무효화 되었고 남은 특허의 무효가능성 또한 현저히 높은 상황에서, 부쟁의무 조항에 의거 특허무효심판 청구를 저지하는 행위는 무효인 특허권을 부당하게 존속시켜 자유로운 기술의 이용 및 관련 시장의 경쟁을 제한한다는 측면에서 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

▶ **공정화 가이드라인** : 특허권자는 향후 관련 특허분쟁에 대비하기 위해 거래상대방에게 협조를 요청할 수 있다. 관련 특허 침해사실이 보고된 경우 이를 특허권자에게 통지하도록 하거나, 관련 특허침해소송에 협력하도록 하는 것은 합리적인 조건으로 인정될 수 있다. 그러나 거래상대방이 관련 특허권의 효력을 다룰 수 없도록 직접 제한하여 특허분쟁 가능성을 차단하는 것은 재고하는 것이 바람직하다.