

무역실무상 국제라이선스계약의 준거법 추정에 관한 법리 이해의 실익*

정희진**

I. 서론

II. 국제라이선스계약의 주관적 준거법

1. 당사자자치의 원칙과 한계
2. 헤이그원칙의 제정: 당사자자치의 원칙 지지
3. 소결: 무역실무상 논의의 실익 ①

III. 국제라이선스계약의 객관적 준거법

추정에 관한 주요 법규의 태도

1. 주요 입법국의 규정

2. 지식재산권 관련 국제원칙

3. 소결: 무역실무상 논의의 실익 ②

IV. 국제라이선스계약의 주요 조항을 통한 객관적 준거법의 추정

1. 실시허락조항
2. 실시료조항
3. 기타 고려요소
4. 소결: 무역실무상 논의의 실익 ③

V. 요약 및 시사점

* 이 논문은 한신대학교 학술연구비 지원에 의하여 연구되었음.

** 한신대학교 국제경제학과 조교수.

초 록

국제라이선스계약의 대상은 지식재산권과 노하우로 실재(實在)하는 기술이며 특히 라이선스계약을 통한 국제기술이전의 본질은 라이선서가 소유한 기술에 대한 권리는 그대로 유지한 채 라이선시에게 일정 범위에서 지식재산권을 활용할 지위를 부여하고 그 대가로 로열티를 지급하도록 하는 실시허락이다. 한편 모든 국제비즈니스계약에서 준거법은 계약의 공백을 메우고 당사자 간 상이한 해석의 기준이 되어 당사자의 권리·의무에 영향을 미치므로 계약에서 준거법 결정은 중요하고 예민한 문제이다. 준거법 결정에 관하여 당사자의 합의가 부재한 경우 법정지의 국제사법에 근거한 객관적 준거법 추정과정에 의해 결정될 것이며 객관적 준거법은 계약의 특징적 이행과 관련이 있다. 국제라이선스계약은 합의의 내용이 광범위하면서도 복잡·다양하여 특징적 이행지 추정에 관한 논쟁이 계속되어 왔다. 이에 본고에서는 국제라이선스계약의 준거법 결정에 관한 주요 법규의 태도를 비교하고 특징적 이행을 결정짓는 요소를 검토한다. 마지막으로 라이선스계약의 주요 조항을 분석하여 계약의 준거법을 예측함으로써 실무적으로 보다 안정적이고 예측 가능한 국제기술거래의 확산에 도움이 되고자 한다.

주제어

국제라이선스계약, 기술이전, 지식재산권, 기술실시허락, 준거법, 헤이그원칙

I. 서론

오늘날 무역의 새로운 미래는 기술이며 기술거래는 경제주체들로 하여금 기술격차를 상당히 해소하며 더욱 빠른 진보의 기회를 제공했다. 본 연구의 대주제인 라이선스는 개념적으로 매우 광범위하게 사용·해석되나¹⁾ 국제상거래의 영역에 한정할 때 라이선스계약은 기술무역의 대표적인 형태이다. 국제라이선스계약의 대상은 지식재산권과 노하우로 실재(實在)하는 기술이며 특히 라이선스계약을 통한 기술이전의 본질은 라이선서²⁾가 소유한 기술에 대한 권리는 그대로 유지한 채 라이선시³⁾에게 일정 범위에서 지식재산권을 실시할 지위를 부여하고 그 대가로 로열티를 지급하도록 하는 실시허락이다.⁴⁾ WIPO에 따르면 라이선스계약은 지식재산권자(라이선서)와 합의된 실시료를 대가로 지식재산권의 이용·활용을 수권받은 당사자(라이선시) 간 공동과업이다.⁵⁾ 라이선스계약은 물품의 제조·생산을 위한 특허나 노하우 등 기술의 내용이 단독으로 거래의 대상이 되기도 하나 보통 기대하는 품질의 실현을 위해 라이선서로부터 기술자와 같은 전문 인력이 동원되는 용역계약이나 핵심부품·원자재 등을 구매하는 물품매매계약이 수반되기도 하

1) 라이선스는 사법 영역에서 실시허락·이용허락과 같이 하나의 거래방식으로 해석되나 공법 영역에서 행정상의 허가·인가 등의 의미를 갖는다. 참고로 Black Law Dictionary에서는 '라이선스(License)는 허락이 없었다면 위법하였을 일정 행위를 허락하는 활동으로 정의한다; 박준석, "라이선스 관련 지적재산권 이슈들—우리 판례의 관련 동향을 중심으로", 『산업재산권』, 제54호(2017), 99-170면.

2) 라이선서(Licensor)는 기술제공자·기술수출자로 지식재산별 개별 법률에서 정하는 바에 따라 특허의 경우 특허권자, 상표의 경우 상표권자이다. 본고에서는 라이선서 또는 기술제공자로 한다.

3) 라이선시(Licensee)는 기술이용자·기술도입자로 특허·상표법상 실시권자이다. 본고에서는 라이선시 또는 기술이용자로 한다.

4) 지식재산권은 보호 대상의 분야별로 산업재산권, 저작권, 신지식재산권으로 대별되며 본고에서 다루는 라이선스계약은 무역의 가장 주된 대상인 유형재(물품, Goods)의 생산·제조의 방법이 되는 산업재산권과 노하우를 중심으로 논한다.

5) WIPO, "Licensing of Intellectual Property Rights", <https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/licensing/licensing.htm> 검색일: 2020. 4. 27.

며 유명 브랜드 제품의 경우 상표권 역시 함께 거래의 대상이 될 유인이 높아 당사자의 이해에 따라 계약의 내용이 다양하게 구성되는 특징이 있다.

모든 거래의 성사는 계약 성립을 근거로 하며 당해 계약서에 명시된 조건이 곧 거래당사자의 권리·의무를 규정할 것이다. 따라서 모든 국제비즈니스계약은 계약체결 시 계약의 내용에 공백이 존재할 가능성이 있고 충분히 명시된 내용에 대해서도 그 해석에 차이가 발생할 수 있으며 나아가 분쟁발생 시 사실관계의 판단과 해결 과정에 대비하고자 준거법을 지정한다. 특히 라이선스계약은 거래대상의 정의와 특징이 어려운 무형재를 거래대상으로 삼고 이용계약의 성질을 가지며 지식재산권 침해나 경쟁제한과 같은 강행법규 적용사항이 다분하다는 점에서 기술무역에서 준거법은 매우 중요한 문제이다. 계약의 준거법 결정은 당사자 자치의 원칙에 근거한 주관적 준거법이 우선하고, 당사자의 합의가 없는 경우 법정지의 국제사법 규정에 따라 결정되는 객관적 준거법에 따른다.⁶⁾ 로마 I 규정(Rome I Regulation)⁷⁾을 수용한 우리나라 국제사법상 객관적 준거법 연결원칙은 계약과 밀접한 관련이 있는 국가의 법(최밀관련국법)이 당해 계약의 준거법이 되도록 하고 있으며 계약과 가장 밀접한 관련성은 곧 ‘특징적 이행(characteristic performance)’을 의미한

6) 준거법 결정은 분쟁해결방식(소송 또는 중재)에 따라 서로 상이한 체계를 가짐에 유의하여야 한다. 두 방식 모두 당사자가 합의한 준거법이 있는 경우 이를 우선하면서도 소송의 경우 당사자자치의 원칙의 한계로 중재의 경우보다 객관적 준거법의 적용 가능성이 높다고 하겠다. 중재는 기본적으로 자주성에 기인하는 분쟁해결방식이기에 모든 절차에 당사자의 합의가 광범위하게 적용된다. 물론 어떤 방식이든 주관적 준거법 부재 시 객관적 준거법이 적용될 것이므로 준거법 추정과정에 대한 이해는 분쟁해결방식을 불문하고 중요한 이슈이나 상이한 내용(결정주체, 근거규범, 선택 가능한 법의 범위 등)을 구분하여 살펴보아야 한다. 본고는 중재와 소송이 갖는 특징으로 보아 무역실무상 객관적 준거법의 추정과정의 실익은 소송에서 조금 더 강조될 것이라고 보아 소송을 중심으로 논리를 전개하고자 한다. 국제상사중재에 적용될 준거법에 관하여 상세히는 오원석, “국제상사중재에서 준거법의 결정”, 『무역상무연구』, 제29권(2006), 39-61면; 허해관, “국제무역계약상 분쟁에 대비한 무역실무자의 대응—준거법 문제를 중심으로”, 『무역상무연구』, 제45권(2010), 51-82면 참조.

7) 1980년 유럽경제공동체에서 제정한 “계약채무의 준거법에 관한 협약”을 약칭한 것이다. Regulation (EC) No 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I).

다. 무역계약은 쌍무계약의 성질을 갖는바 양 당사자 모두에게 의무를 발생시킬 것인데 그중 특징적 이행을 감당하는 당사자의 상거소가 소재하는 국가의 법이 준거법이 될 것이다. 특징적 이행이란 하나의 계약이 다른 형태의 계약과 구별되게 하는 의무이며⁸⁾ 결국 체결되는 계약의 내용별로 판단되어야 하는 문제이나 이러한 불확실성과 예측 불능의 혼란을 해소하고자 국제사법에는 주요 계약별 특징적 이행을 연결하는 추정규정을 두고 있다. 예컨대 우리나라 국제사법에서는 양도계약의 경우 양도인의 이행을 특징적 이행으로 규정하고 있다.⁹⁾ 즉, 일방의 대금 지급 행위는 양도계약과 다른 계약을 구분 짓게 하는 특징적 이행이라고 보기 어렵다는 것이다. 한편 기술의 실시허락을 내용으로 하는 국제라이선스계약의 경우 기술제공국과 기술이용국 중 최밀관련국에 대한 해석이 일치되어 있지 않아 국제사법 규정으로 객관적 준거법을 연결하기 어려운 실정이다. 이는 기술의 실시허락은 제공되는 기술의 내용과 범위, 독점권 여부(전용실시권·통상실시권), 기술의 이전 방법 및 실시기간, 생산품의 판매 여부, 상표사용 등 합의의 내용이 광범위하면서도 당사자 간 이해에 따라 복잡·다양하게 구성될 수 있는 만큼 특징적 이행에 대한 일률적인 판단에 한계가 있음을 의미한다. 이에 본고에서는 국제라이선스계약의 주요 내용에 근거하여 계약의 특징적 이행과 객관적 준거법의 연결 가능성을 고찰하고자 한다. 궁극적으로 계약의 준거법은 당사자의 권리와 의무에 상당한 영향을 미치므로 무역실무자들의 입장에서 라이선스계약의 준거법 결정에 관한 이해는 계약의 준거법 부재 시 객관적 준거법을 유추함으로써 추후 불확실성에 대한 우려를 줄이고 예측 가능한 거래를 주도할 수 있다는 점에서 실익이 있다고 하겠다.

연구의 범위는 국제라이선스계약으로부터 발생하는 당사자의 권리·의무를 규율하는 준거법 문제에 한정한다. 기술거래의 주요 이슈인 지식재산권 침해 문제나 경쟁제한을 판단하는 법규는 달리 논의되어야 한다. 또한 계약

8) 이현묵, “국제사법 제26조 제2항의 세 가지 유형의 계약의 준거법”, 『통상법률』, 제132호(2016), 9-37면.

9) 국제사법 제26조 제2항.

의 대상을 지식재산권 중 산업재산권과 관련 노하우를 중심으로 하는 것은 신지식재산권이나 저작권은 각기 고유의 성질에 따라 상이한 거래 형태와 내용을 구성할 것이므로 일괄적 해석과 적용에 한계가 있다.

본고는 국제무역에 관한 제 문제를 계약적 시각에서 접근하고 해석하는 무역상무 영역에 기초한다. 따라서 국제라이선스계약의 준거법에 관한 법학 분야의 선행연구를 충분히 인용하면서도 무역실무상 고찰에 중심을 두어 연구의 차별성을 명확히 하고자 한다.

서론에 이어 제2장에서는 국제라이선스계약의 주관적 준거법의 적용과 한계를 살펴보고, 제3장에서는 당사자의 준거법 합의 부재 시 적용되는 객관적 준거법에 관한 주요 법규의 태도를 비교한다. 이를 근거로 제4장에서는 라이선스계약의 특징적 이행을 결정하는 주요 조항의 내용을 통해 객관적 준거법의 추정 가능성을 고찰하며 제5장의 요약 및 시사점으로 마무리하고자 한다.

II. 국제라이선스계약의 주관적 준거법

1. 당사자자치의 원칙과 한계

국제계약에서 계약의 준거법은 당사자 간 준거법 선택을 인정하고 우선 적용하는 ‘당사자자치의 원칙’이 널리 인정되고 있는데¹⁰⁾ 이는 거래 주체로 하여금 계약의 전 과정을 이행함에 있어서 명확성과 예측성을 높일 수 있으며, 무엇보다 계약당사자들이 그들의 거래에 가장 적합한 법원칙을 결정할 수 있는 최적의 지위에 있다는 것을 인정하는 것이다.¹¹⁾ 한편 실무적으로 당사자 자치의 원칙이 갖는 양면성에 유의하여야 할 것인데 국제사법상 규정

10) 오원석, “국제상사중재에서 준거법의 결정”, 『무역상무연구』, 제29권(2006), 39-61면.

11) HCCH(헤이그국제사법회의), “헤이그 국제상사계약 준거법원칙 해설(국문본)”, 사법연수원, 2015, 1-81면.

으로 주관적 준거법을 우선시하고 권고하면서도 동시에 주관적 준거법의 실제 적용과 효력에 일정한 제한과 한계가 존재한다는 것이다.

즉, 당사자가 선택할 수 있는 법적용의 제한과 한계이다. 주관적 준거법으로 당사자가 선택할 수 있는 법이라면 어느 일국의 법을 가장 먼저 생각할 수 있으나 무역학·무역실무에서는 국제거래에 적용할 중립적 성격의 법률 제정을 목적으로 마련된 통일협약이나 국제규칙 등 국제무역법규의 적용에 익숙하다. 한편 전통적 국제사법이론에 따르면 계약의 준거법으로 어느 국가의 법체계(national system of law)만이 인정되므로¹²⁾ 기타 국제규칙과 같은 비국내적 법규는 준거법이 될 수 없다.¹³⁾ 비국내적 법규는 「UNIDROIT 국제상사계약원칙」과 「상인법」(Lex mercatoria)이 대표적인데, 특히 전자의 경우 국제적 차원의 계약법의 통일화가 이루어지지 않은 계약의¹⁴⁾ 준거법으로 적용 실익이 있음에도 계약의 준거법으로 인정받지 못할 가능성이 있다는 것이다. 실제로 ICC(International Chamber of Commerce, 국제상업회의소)가 제공하는 모델계약서에서도 계약의 준거법 조항 작성 시 비국내적 법규의 선택을 우선 제시하고 다음으로 어느 일국의 법을 지정할 수 있도록 구성하고 있으며 이는 국제라이선스계약의 경우도 마찬가지이다.

이러한 실무적 관행을 배제하고 오직 입법국가의 국제사법 취지에 따라 계약의 준거법으로써 비국내적 법규를 배제한다고 하면 이는 당사자자치의 원칙의 목적에도 모순되는 것이다. 더욱이 중재의 경우에는 주관적 준거법 결정에 있어서 당사자는 어느 국가의 법을 선택함에 있어서 당해 계약과 실질적 관련이 없는 중립적인 법은 물론 비국내적 법규 역시 계약 준거법으로 인정하고 있다. 이처럼 분쟁해결방식에 따라 주관적 준거법의 적용이 다르고 특히 소송이 갖는 당사자 자치의 원칙의 제한과 한계의 존재는 무역실무

12) 일국의 국내법을 지정함에 있어서도 당사자는 당해 계약과 관련이 없는 중립적인 제3국의 법을 선택할 유인이 있음에도 일부 입법은 준거법은 계약과 실질적 관련이 있어야 한다는 것을 조건으로 하여 당사자가 선택한 준거법이 무효가 될 가능성이 있다.

13) 허해관, “국제무역계약상 분쟁에 대비한 무역실무자의 대응—준거법 문제를 중심으로”, 『무역상무연구』, 제45권(2010), 51-82면.

14) 사실상 국제물품매매계약(CISG 적용) 외 모든 국제비즈니스계약.

자들에게 혼란스러운 부분으로 작용할 것이다.

[표 1] ICC Model Contract¹⁵⁾

Article 18. Applicable Law	
A	B
Unless otherwise agreed, any questions relating to this Contract which are not expressly or implicitly settled by the provisions contained in this Contract shall be governed, in the following order, by: (a) the principles of law generally recognized in international trade as applicable to international transfer of technology contracts; (b) relevant trade usages; and (c) the Unidroit Principles of International Commercial Contracts.	This Contract shall be governed by the laws of ... (country).

* 출처: ICC Model International Transfer of Technology Contract(2009).

2. 헤이그원칙의 제정: 당사자자치의 원칙 지지

2015년 헤이그국제사법회의(HCCH)¹⁶⁾ 주관의 「헤이그 국제상사계약 준거법 원칙」[Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, 이하 ‘헤이그원칙(Hague Principles)’]이라 함은 국제적으로 준거법 결정에 관한 법의 표준화·통일화를 목적으로 입법 기준을 마련한 것이다. 특히 헤이그원칙은 당사자자치의 원칙을 지지하고 주관적으로 선택할 수 있는 법의 범위

15) ICC는 주요 계약의 유형별 모델계약서를 제공함으로써 법률적 지식을 기반으로 한 계약서 작성에 익숙하지 않은 무역실무자들에게 안내서가 되고 있다. 기술거래의 모델계약서로 발간된 「ICC 국제기술이전계약」(ICC Model International Transfer of Technology Contract)은 지식재산의 라이선스거래를 전제로 고안되었다.

16) 헤이그국제사법회의는 국제사법규칙의 점진적 통일화를 통한 법체계적인 법적 안정성 확보를 추구하며, 상이한 각국의 사법체계 간 조화를 위하여 공통적인 사법규칙 개발과 이행을 논의하는 기구로서, 회원국은 총 79개국이며 우리나라는 1997년 가입했다. 출범 후, 한 세기가 넘는 기간 동안 아동보호, 상거래, 민사공조 분야의 협약을 성공적으로 성안 및 채택한 바 있으며(아포스티유 협약, 아동탈취협약, 국제입양협약, 헤이그 증거협약 등) 계속해서 새로운 국제사법 이슈가 활발히 논의되고 있다.

와 적용에 대한 최선의 관행을 담은 국제적인 강령이라고 할 수 있다.¹⁷⁾ 즉, 헤이그원칙은 당사자가 분쟁해결수단에 관계없이 계약의 준거법으로 어느 일국의 법뿐만 아니라 법규범 역시 준거법으로 선택하는 것을 허용하여 당사자자치의 범위를 넓히고자 하는 국제적 차원의 원칙이다.¹⁸⁾ 주지하는 바와 같이 주관적 준거법은 특히 소송에서 선택과 적용에 일정한 제한을 받는데, 당사자가 합의한 준거법이 어느 국가의 법체계가 아니거나 일국의 법이라도 계약과 아무런 관련이 없는 국가의 법일 경우 이를 준거법으로 인정하지 않는다. 한편 무역은 그 실무적 성격을 반영하여 오히려 오랜 시간 시장에서 형성되고 유지되어 온 관습들이 더욱 합리적일 수 있으며 필요에 따라 자생적으로 등장한 국제규칙은 제정된 이후 개정도 활발히 이루어지고 있다. 그럼에도 제정 과정에서 국가의 입법 방식을 거치지 않았으며 일련의 법전 체계를 갖추지 못했다고 하여 이를 배제하는 것은 현실과의 괴리감을 느끼게 한다. 더욱이 중재의 경우에는 계약의 준거법으로써 비국내적 법규의 적용 사례가 빈번함에 따라 소송에서의 엄격한 주관적 준거법 요건을 완화하고 중재와의 차이를 해소할 필요가 있다는 인식이 헤이그원칙의 제정 배경이라 하겠다. 한편 헤이그원칙의 특징은 구속력 없는(non-binding) 형태로 마련되었다는 것이다. 이는 헤이그국제사법회의에서 제정한 협약들 중 최초라고 한다. 헤이그원칙은 회원국들에게 강제적 효력은 가지지 못하나 개별 국가 또는 지역경제공동체가 국제사법 제·개정 시 동 원칙을 자발적으로 참조하도록 하여 보다 보편타당한 원칙으로 기능함으로써 점진적으로 전 세계의 국가들을 대상으로 국제사법을 통일화시키려는 목적을 가진다는 점에서 그 의의가 있다.¹⁹⁾ 즉, 준거법 결정에 있어서 아직 당사자자치의 원칙을 채택하고 있지 않은 국가들에게는²⁰⁾ 장려와 적용을 채택한 경우에도 상당한

17) Hague Principles, Foreword, para. 3.

18) 권종걸, “국제상사계약의 준거법에 관한 헤이그원칙상 준거법으로서 법규범(rules of law) 지정”, 『동북아법연구』, 제10권 제1호(2016), 473-500면.

19) 권종걸, 앞의책(2016).

20) 특히 다수의 남미국가들에서는 아직 당사자자치의 원칙이 확고하게 뿌리내리지 못했다고 한다; Symeonides, Symeon C., “The Hague Principles on Choice of Law for

제한을 두고 있는 국가들에게 지속적 발전과 확대를 목표로 한다.²¹⁾

3. 소결: 무역실무상 논의의 실익 ①

계약에서 주관적 준거법의 선택 범위와 적용을 광범위하게 인정하고자 하는 헤이그 원칙이 입법국의 국제사법 제·개정에 반영될 것이라는 기대가 국제라이선스계약에 어떤 의미를 가지는가? 무엇보다 당사자로 하여금 예측 가능함으로 확보되는 안정적 거래의 확산은 입법국의 객관적 준거법 추정 에 관한 태도의 통일화에 앞서 주관적 준거법을 제정 형태를 불문하고 폭넓 게 인정함으로써 실현될 것인데 헤이그원칙은 이러한 근본적인 당사자자치 의 목적을 실현하고자 하는 시도인 것이다. 이하에서 상세히 논의하겠지만 라이선스계약은 객관적 준거법 결정에 있어 기타 국제비즈니스계약에 비해 계약의 특징적 이행에 대한 해석이 분분하여 전통적으로 논쟁의 대상이 되 어 왔다. 이러한 상황에서 당사자의 주관적 준거법의 선택 범위가 넓어진다면 국제라이선스계약에 존재하는 법 적용의 불확실성에 대한 불안을 상당히 해소할 수 있을 것이다.

확장하여 헤이그원칙의 제정으로 비국내적 법규인 UNIDROIT 국제상사 계약원칙의 적용을 기대할 수 있다. 동 원칙은 거래 대상에 관계없이 국제상 사계약의 준거법과 법의 일반원칙으로서 적용을 기대하며 마련되었음에도 불구하고 소송으로 분쟁 해결 절차가 진행되는 경우 적용 가능성을 확신할 수 없다는 한계가 있었다. 동 원칙은 1994년 제정되어 2016년까지 변화하는 환경에 따라 실무상 필요를 반영하여 지속적으로 개정되어 왔다. 특히 2016년 (제4판)의 경우 장기계약의 특징까지 고려되어 국제라이선스계약을 비롯한 다양한 국제비즈니스계약에 적용이 기대된다. 하지만 이것이 비입법적·비 국가적 방식으로 제정된 것이라 하여 실제 적용 가능성에 의문이 남아 있었던

International Contracts: Some Preliminary Comments”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 61, No. 3(2013), pp.1-29.

21) Hague Principles, Preamble, p.3.

것인데 헤이그 원칙은 이러한 한계를 극복하는 데 일정 부분 기여할 수 있을 것으로 보인다.

헤이그원칙과 이것이 개별 국제사법 개정 움직임에 미치는 영향에 대한 이해는 무역실무상 당사자의 권리와 의무를 확정하는 데에도 밀접한 관련이 있으므로 실무자들에게도 중요하게 인지되어야 할 부분인 것이다.

III. 국제라이선스계약의 객관적 준거법 추정에 관한 주요 법규의 태도

계약에 당사자 간 명시적·묵시적으로 합의한 준거법이 없을 경우 당해 계약의 준거법은 법정지의 국제사법²²⁾에 규정된 연결원칙에 의해 결정되는데 이를 객관적 준거법이라 한다. 이렇게涉外(涉外)적 법률관계에 어떤 국가의 사법을 결정할 것인지에 대한 기본 이념은 ‘당해 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법(최밀관련국법)’이다. 결국 최밀관련국법은 법관에 의해 결정되어야 할 문제인 것이며, 밀접한 관련성은 계약의 ‘특징적 이행(characteristic performance)’ 개념을 바탕으로 한다. 계약과 밀접한 관련성, 즉 특징적 이행이라 함은 하나의 계약이 다른 형태의 계약과 구별되게 하는 의무이며 계약으로 발생하는 양 당사자의 의무 중 어느 일방의 이행이 당해 거래에 실질적 의미를 갖는지에 대한 경중의 문제이다. 이에 따라 특징적 이행이라고 판단된 당사자의 상거소 또는 영업소가 있는 국가의 법이 준거법이 되는 것이다. 동시에 국제사법에서는 계약의 특징적 이행에 대한 해석에 일관성과 예측가능성을 위하여 추정규정을 함께 두고 있다. 이하에서는 객관적 준거법 연결원칙에 관하여 주요 입법국가의 규정과 지식재산권 관련 국제원칙의 입장을 살펴본 후 실제 국제라이선스계약의 적용 가능성을 고찰한다.

22) 중재의 경우 중재기관의 중재규칙(중재지의 중재법).

1. 주요 입법국가의 규정

(1) 우리나라 국제사법

우리나라 국제사법은 제26조에서 계약의 특징적 이행의 용이한 판단을 위하여 몇 가지 추정규정을 제시하고 있다. ① 양도계약의 경우에는 양도인의 이행, ② 이용계약의 경우에는 물건 또는 권리를 이용하도록 하는 당사자의 이행, ③ 위임·도급계약 및 이와 유사한 용역제공계약의 경우에는 용역의 이행이 당해 계약을 다른 계약과 구분 짓는 의무의 이행 즉, 특징적 이행이라고 본다. 계약의 준거법은 이러한 연결원칙에 따라 특징적 이행을 하는 당사자가 영업소를 둔 국가의 법이 되는 것이다. 예컨대, 국제물품매매계약의 경우 준거법 합의 부재시 예도 국제사법의 연결원칙에 근거하여 매도인의 의무이행이 특징적 이행인바, 수출지 국가의 법이 당해 계약의 준거법이 될 것을 예측할 수 있다. 다만 계약의 형태가 제시된 기준에 부합하지 않은 경우 또는/그리고 다양한 성격을 동시에 가진 복합계약인 경우 또는/그리고 추정규정으로 제시되지 않은 완전히 다른 형태의 계약의 경우에 여전히 준거법 결정에 어려움이 있다.

그렇다면 지식재산권자가 자신의 권리를 그대로 보유한 채 일정기간 기술의 실시를 타인에게 허락하고 실시권자는 그에 상응하는 대가인 로열티를 지급할 것을 약속하는 라이선스계약의 객관적 준거법은 우리나라 국제사법상 어떻게 추정될 것인가? 이는 라이선스계약을 이용계약으로 볼 것인가의 문제이다. 개념적으로 라이선스계약은 이용계약의 성격을 가지므로 우리나라 국제사법에 근거 준거법은 권리를 이용하도록 하는 당사자인 라이선서의 상거소가 있는 기술제공국법이 될 것을 예측해 볼 수 있다. 그러나 동시에 라이선스계약의 경우 실제 체결되는 계약의 내용에 따라 라이선시의 의무를 특징적 이행으로 해석되는 경우도 있기에 궁극적으로는 라이선스계약의 준거법은 당해 계약의 특징적 이행이 있는 즉, 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법이 준거법이 되어야 할 것이다.²³⁾

(2) EU의 로마 I 규정

로마 I 규정은 객관적 준거법 결정 체계를 규정함에 있어서 우리나라 국제사법과는 다른 접근 방식을 도입하고 있다. 우리나라 국제사법이 특징적 이행을 바탕으로 한 추정규정을 두고 있다면 로마 I 규정은 제4조 제1항에서 국제비즈니스에서 전형적인 8가지 특정 계약의 준거법으로 고정된 규칙을 적용하도록 하는 확정규정의 방식을 취하고 있다고 하겠다. 그리고 제1항의 전형계약에 해당되지 않거나 혹은 2가지 이상의 요소가 있는 경우에는 당해 계약의 특징적 이행을 고려하여 결정하도록 하는 구조이다. 로마 I 규정에서 주요 계약별 확정적 준거법 연결은 다음과 같다.

- ① 물품매매계약—매도인의 상거소 있는 국가의 법; Art.4.1.(a)
- ② 용역제공계약—용역제공인의 상거소가 있는 국가의 법; Art.4.1.(b)
- ③ 부동산의 물권이나 임대차 계약—부동산이 소재하는 국가의 법; Art. 4.1.(c)
- ④ 부동산의 물권이나 임대차 계약(6개월 미만의 일시적 개인사용 목적)—임대인의 상거소가 있는 국가의 법; Art.4.1.(d)
- ⑤ 프랜차이즈계약—가맹점의 상거소가 있는 국가의 법; Art.4.1.(e)
- ⑥ 판매점계약—판매점의 상거소가 있는 국가의 법; Art.4.1.(f)
- ⑦ 경매에 의한 물품매매계약—경매가 이루어지는 국가의 법; Art. 4.1.(g)
- ⑧ 비채량적 규칙과 단일법에 의한 다자간 금융상품 계약—지정된 규칙이나 법; Art. 4.1.(h)

우리나라는 계약의 유형을 크게 양도·이용·용역으로 구분하여 이에 해당되지 않거나 복합적 성격으로 계약의 특징에 대해 통일된 해석이 이루어

23) 석광현, “국제라이선스계약의 준거법 결정에서 당사자자치의 원칙과 그 한계: FRAND 선언을 통한 라이선스계약의 성립 여부를 포함하여”, 『국제사법연구』, 제24권 제1호 (2018), 3-66면.

지지 않는 경우 추정에 한계가 있다. 한편 로마 I 규정은 8가지 특정 계약에 대해서는 준거법 결정에 관한 법원의 재량을 축소시키면서도 법적 안정성과 예측 가능성을 확보한다. 비교하면 객관적 준거법 결정에 있어 우리 국제사법의 입장이 추정규정이라 한다면 로마 I 규정은 확정규정 방식을 취하고 있다고 하겠다. 물론 로마 I 규정을 확정방식이라 표현하였으나 이는 우리나라 규정과 비교하였을 때 접근 순서상 차이를 강조한 것에 불과하며 8가지 전형 계약이 모든 실무상 계약을 포괄하는 것은 아니므로 여전히 객관적 준거법 결정에 있어서 당해 계약의 특징적 이행의 추정은 여전히 중요한 의미를 가진다. 특히 본고의 주제인 라이선스계약의 경우 우리나라 국제사법상 이용 계약에 해당되느냐에 대한 논란이 있을 뿐만 아니라 로마 I 규정의 8가지 계약에 포함되지 않기에 체결되는 계약별로 최밀관련국법을 추정하는 과정을 거쳐야 한다.

(3) 기타 주요 유럽 국가

참고할 만한 규정으로 스위스의 국제사법(제121조 제1항)에서는 무체재산에 관한 계약은 무체재산권을 양도하거나 또는 무체재산권의 이용을 허락하는 자가 상거소를 둔 국가의 법에 의한다고 명시하고 있다. 우리나라와 비교하면 이용계약에 대한 특징적 이행에는 입장을 같이하나 거래대상을 무형재에 한정하여 우리 국제사법보다 라이선스계약의 성격을 보다 명확히 나타내고 있다. 한편 오스트리아 국제사법(제43조 제1항)²⁴⁾에 따르면 이와 같은 계약은 보호국가의 법 또는 동시에 다수의 라이선시에게 실시를 허락하는 경우의 계약은 라이선시가 거주하는 국가의 법이 준거법이 되도록 규정하였다.²⁵⁾ 독일, 영국 등의 국가들에서는 라이선서가 계약의 특징적 이행을 하는 당사자라는 견해와 함께 일부 어떠한 경우든지 라이선스계약은 보호국과 밀접

24) 이후 로마협약으로 대체되었으나 입법 국가의 태도로 살펴볼 만하다.

25) Alberto, Pedro, "The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements(A Conflict of Laws Analysis)", Research Handbook on Intellectual property Licensing, Edward Elgar Publishing, 2013, pp.312-336.

한 관련을 가지므로 계약의 준거법으로 보호국법을 주장하는 견해가 있다.²⁶⁾

2. 지식재산권 관련 국제원칙

국제라이선스계약의 준거법 결정 원칙을 규정하는 근거는 입법국가의 국제사법과 함께 지식재산권 관련 국제원칙이 있다. 전자가 모든 계약의 준거법 추정 규정을 담고 있다면 후자는 지식재산권 관련 거래에 적용될 법만을 대상으로 한다는 것이 특징이다. 다만 국제원칙의 경우 국가적 차원의 제정이 아닌 민간기관에 의해 고안된 것으로 그 효력에는 의문이 있으나 입법국가의 국제사법 제·개정에 참고가 될 수 있을 것이다. 이러한 효력의 한계에도 불구하고 지식재산권에 개입되는 다양한 법적 쟁점에 관하여 주요 기관들을 중심으로 개별 원칙을 공포하는 이러한 움직임은 기술거래가 늘어남에 따라 관련 거래의 분쟁이 증가하면서 국제사법의 견해를 점차 통일화시켜나가고자 함에 기인한 것이라 할 수 있다. 본고에서는 지식재산권 관련 국제원칙으로 미국법률협회의 「ALI원칙」, 유럽막스플랑크그룹의 「CLIP원칙」 그리고 「한·일공동제안」을 중심으로 라이선스계약의 객관적 준거법 추정 태도를 살펴본다. 물론 이상의 규칙은 지식재산권 계약에 관한 준거법 문제를 포함하여 지식재산권 거래에 민감하게 작용하는 법적 쟁점들을 두루 포괄하며²⁷⁾ 본고는 당사자의 권리·의무를 구성하는 계약의 실제적 준거법을 중심으로 한다.

3가지 원칙은 라이선스계약에 당사자에 의한 준거법 선택이 없는 경우 모두 계약과 가장 밀접한 국가의 법에 따르도록 하면서도 상세 추정규정은 달리한다. CLIP 원칙은 객관적 준거법을 추정함에 있어 계약체결 시 라이선시의 의무를 특징적 이행으로 인정하는 요소와²⁸⁾ 라이선서의 의무를 특징적

26) 석광현, 앞의 글(2018).

27) 지식재산권 거래에 관한 재판관할, 준거법, 외국판결의 승인 및 집행 문제의 주요 법적 쟁점

28) 즉, 라이선시가 상거소를 둔 국가의 법을 최밀관련국법으로 보는 요소

- 라이선시(기술이용자)의 상거소 또는 영업지를 둔 국가를 위한 지식재산권 실시인 경우

[표 2] 지식재산권 관련 주요 국제원칙 비교

	America	EU	Asia (Korea · Japan)
Title	ALI Principle	CLIP Principle	韓日共同提案
	Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes	Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property	Principles for Private International Laws in Intellectual Property Right
Institute	The American Law Institute	The European Max Plank Group(EMPG)	Korea · Japan Expert group
Year	2007	2011	2010
Article	Art. 315.1 Art. 302	Art. 3:502	Art. 307

이행으로 가리키는 요소를²⁹⁾ 각각 나열하는 형태를 취한다. 원칙의 규정에
당해 계약의 내용을 비추어 보아 최밀관련국이라고 판단되는 당사자의 상거
소가 있는 국가의 법을 적용하게 되는 것이다.

한 · 일공동제안의 경우에는 객관적 준거법 결정 시 고려해야 할 주요한
내용 3가지를 제시한다.³⁰⁾ 즉, 계약체결 시 3가지 내용에서 보다 밀접한 관
련을 갖는 당사자를 판단하여 준거법을 추정하도록 한다.³¹⁾

- 라이선시(기술이용자)에게 허락된 권리를 명시적 · 묵시적으로 이용 · 개발할 의무 부여
- 실시료 또는 기타 다른 형태의 금전적 약정이 매출액(매매대금)의 일정액으로 명시된
경우
- 라이선시(기술이용자)가 자신의 권리의 이용 · 개발에 관한 노력을 라이선서에게 보고
할 의무를 포함하는 경우

29) 즉, 라이선서가 상거소를 둔 국가의 법을 최밀관련국법으로 보는 요소

- 라이선서(기술제공자)의 상거소 또는 영업지를 둔 국가를 위한 지식재산권 실시인 경우
- 라이선시는 금전적 약정에 있어서 정액제(균일한 금액)의 지급 외에 달리 명시적 · 묵
시적 의무가 없는 경우
- 일회성의 라이선스
- 보호가능한 대상을 발명한 자가 그 대상의 실현 · 창조할 의무를 갖는 경우

30) 최밀관련국법 판단 시 고려 요소

- 지식재산의 실시 등에 대해 명시적 혹은 묵시적으로 부담하는 의무
- 허락된 권리가 전용적인가 아닌가에 관한 성질
- 지식재산권의 주된 실시의 국가와 당사자의 상거소와의 관계

31) 참고로 한 · 일공동제안을 위한 일본 초안(2008년)에는 양도인 또는 실시 등의 허락자

ALI 원칙은 상기 두 원칙과 달리 어떤 특징적 이행의 추정과정을 두지 않고 양도인 또는 라이선서의 상거소가 있는 국가의 법을 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법으로 규정하고 있다.

3. 소결: 무역실무상 논의의 실의 ②

국제라이선스계약의 객관적 준거법 결정에 관하여 입법국가의 국제사법과 지식재산권 관련 국제원칙의 고찰을 통해 추정해 보건대 결국 특징적 이행은 계약별로 판단해야 할 문제이나 전통적으로 라이선스계약은 라이선서에게 특징적 이행이 있다는 태도를 취해 온 것으로 보인다. 이는 실시계약에 따르는 의무를 실시허락과 실시료 지급으로 크게 구분했을 때 거래의 유인을 일으킨 기술의 존재에 더 중요한 의미를 두는 것으로 해석할 수 있겠다. 즉, 단순히 실시료를 지급하는 라이선서의 의무는 국제라이선스계약을 다른 국제비즈니스계약과 구분 짓는 의무로 보기 어렵다는 특징적 이행의 기본 개념에도 부합하는 것이다. 그러나 점차 이러한 태도가 중립으로 변화되고 있음을 확인할 수 있는바 이러한 움직임은 최근에 고안된 지식재산권 관련 국제원칙에 잘 반영되어 있다.

생각하건대 라이선스계약의 준거법 결정에 대한 태도가 상이한 것은 거래의 대상이 유형재의 일시적 사용이 아닌 무체물의 권리를 실시하는 데 따른 문제로 이해된다. 일반적인 매매계약은 매도인에 의해 생산된 물품이 매수인에게 인도되어 소유권이 이전되면 이후 매수인의 물품 처분에 대해서 매도인이 관여하지 않는다. 한편 라이선스계약에서 지식재산권 실시를 통한 새로운 가치의 생산은 라이선서를 통해 이루어지며 추가의 기술 개량까지 가능한 활동이므로 사실상 실시의 정도에 따라 라이선서의 의무가 특징적 이행으로 해석될 여지가 충분히 있다는 것이다. 또한 통상 라이선스계약에

의 상거소를 계약과 가장 밀접한 관계가 있는 지역으로 추정하는 규정을 두었으나 반대의 입장이 강하게 제시되어 결국 3가지 요소에 근거하여 해석에 맡기는 방식으로 제정되었다고 한다(한·일공동제안 제307조 해설).

서 라이선서와 라이선시의 경제적 이익은 상호 의무이행 정도와 연계되어 있는바, 특히 라이선서의 경우 라이선시의 기술실시의 범위를 철저히 관리하고 일정 부분 통제할 유인이 있으며 로열티 지급과 관련하여 산정 기준이 되는 라이선시의 경영활동 및 성과에 관한 정보를 공유하는 등의 특징을 갖는다. 실무적으로 계약에 명시해야 할 내용이 많은 만큼 간과하고 놓치는 공백을 보완하는 준거법의 역할이 더욱 강조되는 부분이다. 더욱이 객관적 준거법 결정 시 체결되는 계약별로 특징적 이행을 판단하는 과정을 거쳐야 하므로 특징적 이행의 추정에 관한 법리 이해가 필요하다.

이하에서는 주요 입법국의 국제사법과 지식재산권 관련 국제원칙의 규정을 통해 라이선스계약의 특징적 이행을 결정짓는 주요 요소들을 도출하고 이를 계약의 주요 조항에 적용하여 객관적 준거법의 연결점을 검토하고자 한다.

IV. 국제라이선스계약의 주요 조항을 통한 객관적 준거법의 추정

1. 실시허락조항(Grant of License Clause)

계약의 조항은 당사자 간 자유롭게 구성할 수 있으므로 조항의 명칭과 내용에는 계약별로 상이함이 있을 수 있다. 보통 라이선스계약은 정의조항을 통해 거래대상이 되는 기술을 특정하고 당사자와 지역 등을 한정하는 등 계약에서 사용하는 주요 용어에 대한 공통된 해석 기준을 명시한다. 그리고 실시허락에 관하여는 구체적인 실시권의 시간적·장소적·내용적 범위,³²⁾ 개량, 재실시권(sub-license) 조항 등을 통해 당해 계약의 라이선서와 라이선시

32) 실시의 시간적 범위: 일정한 실시 기간 합의

실시의 장소적 범위: 실시지역의 한정과 독점권 여부(전용실시권 vs. 통상실시권)

실시의 내용적 범위: 라이선시의 의무(기술 실시 vs. 실시 및 판매).

의 권리·의무가 확정되는 만큼 특징적 이행을 추정하는 주요 내용이 될 것이다.

라이선스계약의 내용 중 객관적 준거법 추정에 영향을 주는 주요 내용은 첫째, 실시권의 장소적 범위와 지역 내에서의 독점권 여부이다. 일정한 지역에서 단독의 라이선시에게 독점적 실시권을 허락하는 것을 '전용실시권(exclusive license)'이라 하고, 복수의 라이선시에게 실시권을 허락하는 것은 '통상실시권(non-exclusive)'이라 한다. 그리고 전용실시권을 부여하면서도 지역 내에서 라이선서의 실시는 가능하도록 하는 반독점실시권(sole license)의 형태로 가능하다.

둘째, 실시권의 내용적 범위이다. 이는 라이선시의 의무가 기술의 실시에만 한정되는 것인지 아니면 기술 실시에 따른 결과물의 판매에까지 확장되는지 여부를 의미한다. 즉, 기술의 실시와 판매까지 포함하는 경우 실제 새로운 가치의 생산이 라이선시를 통해 이루어지고 라이선서가 취하는 로열티 역시 매출액에 연동되어 산정된다. 특징적 이행을 판단하기 위하여 라이선서의 지급의무는 일반적인 매매계약의 지급의무와 구분되어야 할 것인데, 매매계약의 경우 정액의 일회성 결제가 대부분이지만 라이선스계약의 로열티 지급은 계약기간 동안 계속되며 그 금액 역시 라이선시의 물품 생산 및 판매 활동과 연계된다. 즉, 라이선스계약에서 라이선시의 의무 이행의 정도가 양 당사자의 경제적 이익 실현의 근거가 된다는 점에서 기술을 발명하고 소유한 자인 라이선서의 실시허락 의무보다 라이선시의 의무를 다른 국제비즈니스계약(들)과 구분 짓는 이행이라고 볼 수 있다는 것이다. 실제로 지식재산권자가 소유한 기술의 실현이 라이선시의 설비를 통해 독점적으로 실시, 생산, 판매되고 있다면 기술의 개량 역시 라이선시에 의해 이루어질 수 있다. 이처럼 실시권의 범위에 따라 당해 라이선스계약의 특징적 이행은 달리 해석될 수 있으므로 이러한 가능성을 염두에 두고 입법국가의 국제사법과 지식재산권 국제원칙의 규정이 마련된 것으로 보인다. 「CLIP 원칙」이나 「한·일 공동제안」의 경우 이러한 실시권의 범위와 실시료의 산정·지급 방식을 고려하여 특징적 이행을 판단하는 기준을 제시하고 있음을 확인할 수 있다.

2. 실시료 조항(Royalty Clause)

앞서 살펴본 바와 같이 라이선스계약의 실시료 조항은 실시허락조항의 내용과 연동하여 결정될 것이며 일정 기간 실시에 대하여 정기적으로 지급하게 될 실시료는 크게 고정실시료, 정상실시료 그리고 변동실시료가 있다. 고정실시료(lump sum royalty)는 라이선시의 성과와 관계없이 일정액으로 지급하도록 하는 것이며, 정상실시료(running sum royalty)의 경우 라이선시의 실적과 연동하여 일정 비율을 지급하는 것으로 양자의 입장에 따라 최소실시료(minimum royalty)와 최대실시료(maximum royalty)를 합의할 수 있다. 한편 실적 구간별 로열티 비율³³⁾을 설정하여 라이선시에게는 경영성과 증대에 따른 과도한 실시료 부과에 대한 부담을 감소시키고, 반대로 라이선서에게는 라이선시의 실적 저하에도 일정한 로열티 수익 보장받을 수 있도록 하는 변동실시료(variable rate royalty)가 있다. 또한 라이선시가 생산하는 제품에 라이선서의 상표권을 부착하고자 하는 경우 이에 대한 대가 역시 고려되어야 한다. 상표란 출처표시는 물론 품질을 담보하는 기능을 가지고 있기 때문에 상응하는 가치만큼의 금액이 로열티에 포함될 것이다. 결국 실시료 조항은 실시권의 범위에 근거하여 결정될 것이고 이는 라이선스계약의 특징적 이행의 판단에 가장 기본적으로 검토되는 내용이 될 것이다.

지식재산권 관련 국제원칙인 CLIP 원칙은 라이선시에게 기술 실시의무와 함께 개발 및 보고의무가 동시에 부여되며 실시료가 매출액에 연동되는 경우 라이선시가 상거소를 둔 국가의 법을 최밀관련국법으로 연결하는 내용을 담고 있다. 한편 일회성 라이선스와 단순 정액제 실시료를 내용으로 하는 라이선스계약의 경우 라이선서가 상거소를 둔 국가의 법을 최밀관련국법으로 추정하고 있는데, 이러한 라이선스는 지식재산권의 형태 중 컴퓨터 프로그램을 포함하는 신지식재산권의 경우에서 소프트웨어의 설치를 위한 단일 사용 라이선스(Single Use License)를 위한 계약이나 저작권 등의 거래에 적용

33) 예컨대, 매출 미화 1만 달러 이하일 경우에는 5%, 미화 1만 달러에서 3만 달러일 경우에는 3%, 미화 3만 달러 이상을 달성한 경우 2%의 비율로 실시료를 산정하는 방식.

가능한 기준이 될 수 있을 것이다.

3. 기타 고려요소

지식재산권 관련 계약의 준거법 관련 연구들뿐만 아니라 기술거래의 형태를 파악하는 연구들에서 공통적으로 나타나는 특징의 하나는 라이선스계약의 복잡·다양성이다. 오늘날 기술거래는 특정한 지식재산권에 대한 단독라이선스 이외에도 특허, 상표, 노하우 등의 다양한 지식재산을 결합한 혼합라이선스³⁴⁾와 함께 물품, 서비스, 기술 그리고 자본 등 두 가지 이상의 대상을 포함하는 복합계약도 활발하다. 동시에 기술거래의 형태 역시 매매(양도), 실시, 공동·상호실시 및 개발 등 당사자의 이해에 따라 다양한 양상으로 전개되어 라이선스계약의 성질을 일률적으로 정의 내리기 어렵다는 것이다.³⁵⁾ 이러한 특징에 비추어 볼 때 입법국가와 지식재산권 관련 국제원칙에서 라이선스계약의 특징적 이행을 단정적으로 고정할 수 없음이 자연스러운 결과라고도 할 수 있겠다.

혼합라이선스는 특허·노하우 라이선스계약, 특허(노하우)·상표 라이선스계약 등 다양한 조합으로 기술의 실시와 판매효과의 실현을 도모할 수 있을 것이다. 노하우는 제품의 제조나 디자인과 관련하여 서면이나 구두 등으로 존재하는 라이선서의 기술적 지식이다.³⁶⁾ 기술의 내용 자체가 노하우로 존재할 수 있으며 특허의 효율적 실현을 위하여 기술자의 실시 노하우를 추가로 제공할 유인도 있다. 이러한 경우 라이선스계약은 용역계약의 내용을 수반하게 될 것이고 통상 훈련지역, 참여인원과 기간, 비용 및 처우 등을 합의하게 된다. 만약 기술이전의 주된 방식을 기술자의 용역 제공으로 실현하

34) 본고에서는 혼합라이선스계약과 복합라이선스계약을 구분하여 사용하고자 한다. 전자의 경우 2가지 이상의 지식재산권을 대상으로 하는 기술거래에 한정하고, 후자의 경우 기술과 함께 물품, 자본 등의 거래대상을 포함하는 계약을 의미한다.

35) De Marco, Antonio et al., "Global markets for technology: Evidence from patent transactions", *Research Policy*, Volume 46, Issue 9(2017), pp.1644-1654.

36) ICC Model Contract, Art1. Definitions.

는 경우 라이선스계약을 용역계약으로 해석한다면 입법국가의 국제사법상 연결규정에 따라 특징적 이행을 추정할 수 있다. 유럽연합에서는 라이선스 계약을 용역계약으로 볼 것인가에 대해 논란이 있지만 유력설은 이를 부정하는 입장인바, 라이선스계약의 준거법은 로마 I 규정 제4조 제1항 제b호의 용역계약이 아닌, ‘기타 계약’에 관한 제2항에 따라 계약의 특징적 이행을 추정하여 결정하도록 하고 있다.³⁷⁾

확장하여 고려해 보아야 할 부분은 성질이 상이한 두 개 이상의 대상이 동시에 거래대상이 되는 복합계약이다. 기술은 단독의 라이선스 외에도 복합계약의 주요 대상이 되는데 판매점계약, 프랜차이즈계약, 플랜트수출계약 그리고 합작투자계약 등에서 그러하다. 판매점계약의 경우 해외 공급자의 제품을 수입하여 판매점 자신의 책임으로 국내시장에 유통하면서 공급자의 상표나 일부 영업방식을 이전받아 운영하는 과정에서 기술이 포함될 수 있다. 프랜차이즈계약은 기본적으로 가맹본부(Franchisor)의 제조와 서비스 전반의 운영노하우를 거래대상으로 하므로 라이선스계약과 유사한 성질을 가진다. 나아가 해외에 산업설비를 수출하는 플랜트공급계약에서는 물론이고 해외진출 방식의 하나로 현지에 합작투자회사를 설립하기 위하여 자본을 출자하는 과정에서 지식재산권 역시 현물로 인정받을 수 있다는 점에서 기술은 오늘날 국제비즈니스 현장에서 다양한 형태로 중요한 거래 대상이 되었다. 이러한 특징은 지식재산권 관련 계약에 적용되는 법률을 수립하는 과정에서 통일된 입장을 도출하는 데 어려움을 증가시키는 몇 가지 요소 중 하나일 것이다.³⁸⁾

복합계약의 준거법에 관하여 로마 I 규정에서 판매점계약과 프랜차이즈계약은 각각 판매점(Distributor · Dealer)과 가맹점(Franchisee)의 의무를 특징적 이행으로 보고 있다. 전통적인 매매(양도)계약의 특징적 이행 연결원리로 해석한다면 판매점계약과 프랜차이즈계약도 결국 공급자(Supplier · Manufacturer)

37) 석광현, 앞의 글(2018).

38) Alberto, Pedro, op. cit(2013).

와 가맹본부(franchisor)의 물품공급과 일정한 판매권·영업권의 부여를 통해 현지에서 활동이 가능하므로 이들에게 특징적 이행이 있다고 해석할 수 있다. 하지만 로마 I 규정에서는 수권받은 당사자인 판매점과 가맹점의 의무가 다른 계약과 구분 짓는 특징적 이행이라고 규정하고 있다. 실무적으로 판매점계약과 프랜차이즈계약은 장기거래이므로 공급자에 대한 판매점의 대금지급의무와 가맹본부에 대한 가맹점의 로열티 지급이 일회성이지 않을 뿐만 아니라 공급자와 가맹본부의 영업이익과 시장확보가 현지의 판매점과 가맹점의 활동에 상당히 의존하고 있기 때문이라고 할 수 있다. 즉, 권리를 이용하게 하는 당사자의 이익이 궁극적으로 판매점과 가맹점의 영업활동을 통해 실현되므로 일반적인 매매계약에서 발생하는 매수인의 대금지급의무와는 구별되는 것이다.

이상의 주요 조항을 통한 준거법 추정과 복합계약에 관한 로마 I 규정의 태도를 통해 국제라이선스계약 역시 라이선시의 상거소가 있는 국가의 법으로 객관적 준거법을 고정할 유인이 있음에도 여전히 기타 계약으로 분류하여 특징적 이행을 판단하도록 하는 것은 주지하는 바와 같이 라이선스계약의 거래 대상이 되는 지식재산권은 포괄하는 기술의 범위가 넓고 일회성의 실시와 정액의 로열티 지급으로 계약이 이루어지는 경우도 다수 존재할 것이라는 점을 배제할 수 없기 때문이라고 생각된다.

4. 소결: 무역실무상 논의의 실익 ③

무역계약은 양 당사자에게 권리와 의무를 발생시킨다. 그리고 계약의 객관적 준거법을 결정하는 특징적 이행은 당해 계약과 다른 유형의 계약(들)을 구분 짓는 의무의 이행이 무엇인지 판단하는 것이다. 특징적 이행의 추정 규정을 비교적 명확히 두고 있는 양도계약·이용계약·용역계약 등에 비추어 보았을 때 거래 대상을 제공하는 당사자의 의무를 특징적 이행의 연결요소로 보고 있는바, 대금을 지급하는 일방의 행위는 다른 계약과 구분 짓는 특징적 이행으로 보기 어렵다고 해석할 수 있다. 어떠한 무역계약이라도 일방

의 대금지급의무는 동일하게 발생하기 때문이다. 그러나 라이선스계약의 경우 그리고 몇몇 복합계약의 경우 지급의무의 의미가 다소 상이하므로 동일한 해석기준을 적용하는 데 한계가 있음을 확인하였다.

오늘날 계약이 복잡·다양화되면서 새로운 형태의 거래가 계속 등장하고 있고 법률적 지식이 충분하지 않은 상태로 체결되는 계약은 더 많은 공백과 해석의 차이를 발생시키게 될 것이다. 결국 당사자의 준거법 결정에 관한 법리 이해는 계약을 적극적이고 안정적으로 주도하는 데 반드시 필요한 역량이다. 국제비즈니스계약의 체결 당사자인 무역실무자는 거래 대상과 거래 형태에 근거하여 특징적 이행이 추정된다는 사실을 인지하고 준거법 합의가 부재한 경우 나아가 객관적 준거법의 연결 규정이 고정되어 있지 않은 경우에도 준거법을 예측하고 진행할 수 있어야 할 것이다.

V. 요약 및 시사점

무역은 시작부터 종료까지 계약으로 규율되는 관계인만큼 무역실무자들에게 당사자의 권리·의무를 규율하는 준거법에 대한 이해가 요구된다. 물품매매계약과 같이 국제적으로 표준화된 관습이나 협약이 형성되어 있지 않은 경우에는 더욱 그러하다.

계약의 준거법 결정에 있어서 기준이 되는 입법국의 국제사법은 당사자 자치의 원칙에 따라 주관적 준거법을 우선 인정하면서도 선택되는 법에 일정한 제한을 두고 있다는 한계가 있으나 최근 제정된 헤이그원칙을 통해 상당 부분 해소되어 광범위한 법규의 적용이 가능할 것으로 기대된다. 한편 준거법 합의 부재 시 객관적 준거법에 의존할 수밖에 없을 것인데 객관적 준거법 결정을 위한 특징적 이행의 추정을 두고 국가마다 입장과 태도를 달리하기에 예측 가능한 계약의 이행에 한계가 있다.

국제라이선스계약 역시 당사자 합의로 준거법을 명시하는 것이 가장 안정적일 것이나 국제라이선스계약을 위한 국제적 통일협약이 존재하지 않는 상

황에서 어느 일국의 국내법으로 합의가 원만하지 않을 수 있다. 특히 계약 초기 라이선서와 라이선시의 수직적 관계를 고려할 때 라이선서가 자국의 국내법을 준거법으로 계약체결을 유도할 수 있다. 한편 준거법이 부재한 경우 계약의 내용에 따라 라이선시의 의무를 특징적 이행으로 보아 라이선시의 상거소가 있는 국가의 법이 준거법이 될 가능성도 배제할 수 없다. 물론 자국의 법이 준거법이 되는 것이 당사자에게 반드시 유리한 선택이라고 할 수는 없지만 당사자가 준거법 결정에 관한 법리를 이해하고 있다는 것은 예측가능한 거래가 가능하다는 의미로 준거법 부재 시에도 당해 계약의 내용을 바탕으로 준거법을 추정하여 거래를 안정적으로 진행하고 대응할 수 있도록 할 것이다.

국제라이선스계약의 객관적 준거법 추정에 관하여 거래 대상이 되는 기술의 범주가 광범위하고 특정 기술에 한정하는 경우에도 기술의 내용과 범위, 독점권 여부(전용실시권·통상실시권), 기술의 이전 방법 및 실시기간, 생산품의 판매여부, 상표사용 등 당사자간 이해에 따라 복잡·다양하게 구성될 수 있는 만큼 특징적 이행에 대한 일률적인 판단에 한계가 있음을 살펴보았다. 라이선스계약이 가지는 고유한 성질을 이해한다면 특징적 이행에 관한 고정된 규정을 둘 수 없음이 자연스러운 결과라고도 할 수 있겠다. 실정이 이러할수록 실무자들의 준거법 추정에 관한 법리 이해와 대응이 더욱 절실할 것인데 실제 모델계약, 표준조건의 사용을 포함한 계약 초안을 작성하는 경우에서조차 이러한 문제가 제대로 검토되고 있지 못한 실정이다.

이에 본고는 우선 라이선스계약의 준거법 결정에 관한 주요 법규의 규정을 비교·검토하여 특징적 이행을 결정짓는 요소를 도출하고 이를 라이선스계약의 주요 조항에 적용하여 실제 준거법 추정의 방향을 제시하고자 하였다. 주목할 만한 것은 라이선스계약의 특징적 이행에 대한 태도가 변화하고 있다는 것인데 과거 라이선서의 의무를 특징적 이행으로 해석하던 주된 입장이 점차 중립적으로 변화하고 있다는 것이다. 물론 입법국가의 객관적 준거법 추정규정, 특히 국제라이선스계약에 관한 입장이 일치된다면 계약의 예측가능성이 확실히 보장될 것이나 라이선스계약의 특징을 단순히 정의 내

릴 수 없기에 이러한 작업은 한계가 있다고 보인다. 따라서 학술적 차원에서 실무적 라이선스계약을 분석하고 특징적 이행에 관한 몇 가지 공통점을 도출하여 준거법 추정에 참고하는 작업이 꾸준히 이루어진다면 보다 안정적 기술거래의 확산을 기대할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈단행본(서양)〉

Alberto, Pedro, “The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements(A Conflict of Laws Analysis)”, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, 2013.

〈학술지(국내 및 동양)〉

권종걸, “국제상사계약의 준거법에 관한 헤이그원칙상 준거법으로서 법규범(rules of law) 지정”, 『동북아법연구』, 제10권 제1호(2016).

박준석, “라이선스 관련 지적재산권 이슈들—우리 판례의 관련 동향을 중심으로”, 『산업재산권』, 제54호(2017).

석광현, “국제라이선스계약의 준거법 결정에서 당사자자치의 원칙과 그 한계: FRAND 선언을 통한 라이선스계약의 성립 여부를 포함하여”, 『국제사법연구』, 제24권 제1호(2018).

오원석, “국제상사중재에서 준거법의 결정”, 『무역상무연구』, 제29권(2006).

이헌묵, “국제적 강행규정의 판단기준”, 『인권과 정의』, 제442권(2014).

이헌묵, “국제사법 제26조 제2항의 세 가지 유형의 계약의 준거법”, 『통상법률』, 제132호(2016).

정홍식, “헤이그 국제상사계약 준거법 원칙”, 『통상법률』, 제125권(2015).

허해관, “국제무역계약상 분쟁에 대비한 무역실무자의 대응—준거법 문제를 중심으로”, 『무역상무연구』, 제45권(2010).

〈학술지(서양)〉

De Marco, Antonio et al., “Global markets for technology: Evidence from patent transactions”, *Research Policy*, Volume 46 Issue 9(2017).

Lando, Ole & Nielsen, Peter Arnt, “The Rome I Regulation”, *Common Market Law Review*, Vol. 45 Issue 6(2008).

Symeonides, Symeon C., “The Hague Principles on Choice of Law for International Contracts: Some Preliminary Comments”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 61 No. 3(2013).

〈기타 자료〉

헤이그국제사법회의(HCCH), “헤이그 국제상사계약 준거법원칙 해설(국문본)”, 사법연수원, 2015.

HCCH, “Principles on Choice of Law in International Commercial Contract”, The Hague Conference on Private International Law, 2015.

A Study on Use of Understanding the Governing Law of International License Agreement in Trade Practice

Jeong, Hee-Jin

Licensing agreement is a partnership between an intellectual property rights owner(licensor) and another who is authorized to use such rights licensee) in exchange for an agreed royalty. As such, choice of governing law is an important and sensitive issue because the content of an international license agreement is broad, complex, and diverse. In particular, applicable law in the absence of choice is related to characteristic performance. On the other hand, the international license agreement is broad, complex and diverse in content, and it has led to continued debate over the characteristic performance of the agreement in relation to IP. The purpose of this paper is to compare the articles of the major rules of law concerning the private international law(conflict of laws) and to examine the factors that determine the characteristic performance. As a result, it will contribute to the formation of a practical, stable and predictable cross-border licensing agreement.

Keyword

International License Agreement, Transfer of Technology, Intellectual Property Rights, Grant of License, Governing Law, Hague Principles.