

지적재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호에 관한 연구: 법정실시권 제도의 활용을 중심으로

노 경 섭*

목 차

- I. 서론
- II. 라이선스의 대항 요건과 라이선시의 보호
 - 1. 라이선스의 대항 요건
 - 2. 파산법상 라이선시의 보호
- III. 문제의 소재
 - 1. 라이선스 등록 제도의 저조한 활용
 - 2. 미등록 라이선시의 불이익
- IV. 라이선시 보호의 필요성 및 제도 설계시 고려사항
 - 1. 라이선시 보호의 필요성
 - 2. 라이선시 보호 제도 설계시 고려사항
 - 3. 다른 지적재산권과의 관계
- V. 제외국의 라이선시 보호 제도
 - 1. 권리 이전시
 - 2. 파산시
- VI. 라이선시 보호로서 법정실시권 제도
 - 1. 제도 설계상의 유의점
 - 2. 권리행사 제한과 법정실시권
 - 3. 법정실시권의 요건
 - 4. 법정실시권의 효과
 - 5. 라이선스 계약의 법률관계
 - 6. 도산법과의 관계
 - 7. 등록 제도와의 관계
- VII. 결론

* (주)도시바 삼성 스토리지 테크놀로지(Toshiba Samsung Storage Technology), 특허책임연구원, IPMS(지식재산네트워크), IP라이선스전략 분과 회원.

초록

특허권의 라이선스(통상실시권)는 등록이 제3자 대항 요건이므로, 라이선서(특허권자)의 권리 이전시 라이선스가 등록되어 있는 경우에는 이러한 등록 라이선스는 신권리자에게 대항할 수 있다. 또 라이선서가 파산시 라이선스가 등록되어 있는 경우에는 등록 라이선스는 라이선스를 계속 유지할 수 있다고 도산법상 유지된다. 그러나 라이선스 등록 제도는 여러 가지 사정(비용 부담, 절차 번잡, 등록 협력 의무 불인정 등)으로 활발하게 활용되고 있지 않아, 라이선스 중 대부분이 미등록 라이선스이다. 이러한 미등록 라이선스를 갖는 라이선서는 라이선서의 권리 이전 또는 파산시 해제권 행사에 대항할 수 없기 때문에 자신의 귀책에 의하지 않은 사유로 라이선스가 종료되어 실시 사업을 중단해야 하는 매우 불안한 지위에 있게 된다.

한편, 기술이전은 해당 기술이 권리화된 특허권 등의 지적재산권의 이전 또는 라이선스에 의해 실현된다. 특히 라이선스는 권리 이전보다 더 일반적이기 때문에 라이선스가 기술이전에서 담당하는 역할 또한 더 중요할 것이다. 따라서 라이선스의 활성화가 기술이전 촉진의 핵심이고 이러한 라이선스의 활성화를 위해서는 불안한 지위에 있는 미등록 라이선시를 보호할 필요성이 높다. 그럼에도 불구하고 현행 법제상 이러한 미등록 라이선시의 보호를 위한 제도적 장치는 매우 미흡하다고 할 수 있다.

본 논문에서는 제외국의 논의, 제도 및 입법 동향을 참고하여 미등록 라이선시 보호의 필요성, 제도 설계시 고려사항 및 보호를 위한 새로운 제도로써 법정실시권 제도를 제안하고, 그 요건 및 효과에 관한 법률적인 관점에서의 검토를 하였다. 제안된 미등록 라이선시 보호를 위한 법정실시권 제도에 의하면, 라이선서의 권리 이전 또는 파산시 해제의 경우에도 미등록 라이선시는 법정실시권을 부여 받아, 이를 신권리자와 파산관재인에게 주장할 수 있다. 그에 따라 신권리자 또는 파산관재인의 라이선시에 대한 권리 행사는 제한되게 된다. 결과적으로, 라이선시는 안심하고 중단없이 라이선스의 대상인 실시 사업을 지속할 수 있다.

본 논문은 미등록 라이선시 보호를 위한 여러 제도 중 하나의 선택사항을 제시한 것에 불과하므로, 향후에는 제안된 법정실시권 제도의 현행 특허법과의 정합성이나 등록 대항 제도와의 관계를 추가로 검토해야 한다. 더 나아가 등록 제도

자체의 개량 또는 근본적인 재검토 그리고 미등록 라이선시 보호의 또 다른 방안도 연구할 필요가 있다.

주제어

미등록 라이선스, 라이선시, 법정실시권, 권리 이전, 파산, 지적재산권

I. 서론

기술이전은 해당 기술을 권리화한 지적재산권(이하, 지적재산권 중 특허권을 대표적으로 설명한다)을 이전하거나 또는 통상실시권¹⁾(비독점 라이선스)²⁾ 허여를 위해 라이선스하는 형태가 전형적일 것이다. 그중에서도 지적재산권의 이전보다는 통상실시권의 허여를 위한 라이선스가 기술이전의 수단으로 더 일반적일 것으로 생각된다. 이러한 라이선스(통상실시권)를 위한 계약(라이선스 계약)의 일방 당사자인 라이선서(특허권자)가 라이선스의 대상인 특허권을 제3자에게 이전하거나 또는 라이선서의 재정상황의 악화 등으로 파산시 파산관재인이 라이선스 계약을 해제하는 경우에 라이선시(통상실시권자)가 권리 이전시의 제3자 양수인과 파산시의 파산관재인에게 대항할 수 있느냐 여부는 매우 중요한 문제이다. 등록된 라이선스의 라이선시(등록 라이선시)는 대항력을 구비하고 있으므로, 양수인과 파산관재인에게 대항할 수 있다. 반면에 등록되지 않은 라이선스의 라이선시(미등록 라이선시)는 대항력을 구비하지 못하였기 때문에, 자신에게 아무런 귀책이 없는데도 불구하고, 양수인 또는 파산관재인과 같은 신권리자에게 대항할 수 없게 되므로, 미등록 라이선시로서는 라이선스 종료로 인하여 사업 중단 등 불측의 막대한 손해를 입을 가능성이 있다. 더욱이 실무상 라이선스의 등록 제도가 거의 활용되고 있지 않은 현실을 감안한다면, 대부분의 미등록 라이선시가 권리 이전 또는 파산이라는 자신의 귀책에 의하지 않은 사유로 사업 중단 등의 상황에 내몰릴 수 있다.

상술한 미등록 라이선시 지위의 불안은 라이선스의 활성화를 저해할 수 있

1) 본 논문에서는 통상실시권자와 라이선시(licensee), 통상실시권 설정자(특허권자 또는 전용실시권자)와 라이선서(licensor), 통상실시권과 (비독점)라이선스(non-exclusive) license, 라이선스료(license fee)와 실시료(royalty) 그리고 라이선스(license)와 라이선스 계약이라는 용어를 각각 혼용하여 사용한다. 엄밀히 구별하자면, 혼용하는 용어 간에 의미의 차이가 있다. 예를 들면, 통상실시권과 라이선스의 경우에 라이선스는 통상실시권의 허여 이외에 부가적인 권리의무(노하우 제공 의무, 로열티 보고 의무 등)를 더 포함하는 경우가 대부분이기 때문에 라이선스가 통상실시권보다 더 큰 범주의 개념이라고 할 수 있다. 그리고 라이선시는 라이선스 계약에서 통상실시권 이외에 부가적인 권리의무의 주체가 되기 때문에 라이선시가 통상실시권자보다 더 큰 범주의 개념이라고 할 수 있다.

2) 본 논문에서 특별한 언급이 없는 한 통상실시권 또는 라이선스는 비독점 통상실시권 또는 비독점 라이선스를 의미한다.

고, 더 나아가 기술이전의 촉진을 가로막을 가능성이 크기 때문에 라이선시 지위의 보호, 특히 미등록 라이선시 보호가 절실히 필요하다고 할 수 있다. 그러나 우리나라의 실상은 라이선시의 보호에 대한 법제도가 부족한데, 이것은 라이선시 보호의 필요성에 대한 인식 부족과 기술이전을 촉진하기 위해서 라이선시 보호가 선행될 필요가 있다는 점에 대한 인식 부족에서 연유한 것으로 생각된다.

이하에서는 특히 미등록 라이선시의 지위가 불안한 이유, 그 보호의 필요성, 보호 제도 설계시 고려 사항 그리고 라이선시 보호 방안 중의 하나로서 법정실시권 제도를 활용하는 방안을 검토하고자 한다.

II. 라이선스의 대항 요건과 라이선시의 보호

1. 라이선스의 대항 요건

특허권의 미등록 라이선시의 보호에 관한 문제³⁾를 검토하기 전에, 먼저 라이선스(통상실시권)의 대항 요건을 살펴본다.

「특허법」 제118조 제1항에서는 “통상실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다.”라고 규정한다. 즉, 특허권의 통상실시권은 등록이 제3자 대항 요건이라고 할 수 있다. 이에 반하여, 전용실시권은 등록이 효력 발생 요건⁴⁾으로, 미등록 전용실시권이란 특허법상 존재할 수 없기 때문에 미등록 전용실시권자의 보호는 논의의 실익이 없다.⁵⁾ 따라서, 이하에서는 미등록 통상실시권자, 즉 미등록 라이선시의 보호에 대해서만 논의한다.

3) 일본의 경우 平成 15년(2003년)에 財団法人 知的財産研究所에서 행해진 “知的財産に関するライセンス契約の適切な保護の調査研究”, 平成 16년(2004년)의 流通・流動化小委員会에서도 검토되고 있는 바이지만, 우리나라에서는 아직까지 구체적인 논의가 이루어지고 있지 않다.

4) 특허법 제101조 제1항.

5) 라이선스에는 전용실시권과 통상실시권이 있다. 다만 전용실시권은 등록이 효력 발생 요건이므로 미등록 라이선스와 관련한 문제가 발생할 여지가 없다. 라이선시와 라이선서 양 당사자 간에 전용실시권 설정계약을 체결하는 경우라고 하더라도 등록을 하지 않은 경우에는 독점적 통상실시권 계약으로 보는 것이 통상이므로, 그와 같은 전제하에 본 논문에서 라이선스라 함은 통상실시권을 의미하는 것으로 한다.

2. 파산법상 라이선시의 보호

1) 일본 파산법 개정

일본의 경우平成 16년(2004년)에 「일본 파산법」 개정⁶⁾에 의해, 쌍방 미이행의 쌍무 계약⁶⁾에 대해서는 원칙적으로 파산관재인이 해제권을 가지지만(일본 파산법 제53조),⁷⁾ 대항 요건을 갖춘 “사용 및 수익을 목적으로 하는 권리를 설정하는 계약”에 대해서는 파산관재인의 해제권이 제한(일본 파산법 제56조)⁸⁾되고 있다.⁹⁾

그리고 지적재산권에 관한 라이선스 계약은 “사용 및 수익을 목적으로 하는 권리를 설정하는 계약”이기 때문에 라이선스가 등록되어 대항 요건을 갖추었을 경우에는 라이선서가 파산하더라도, 파산관재인은 라이선스 계약을 해제 할 수 없게 되었다고 해석되고 있다. 반면에 라이선스가 등록되어 있지 않아 대항 요건을 갖추지 못하였을 경우에는 파산관재인이 라이선스 계약을 해제 할 수 있게 되어, 미등록 라이선시의 지위는 여전히 불안하다고 할 수 있다.

6) 파산법상 쌍무계약이라 함은 쌍방 당사자가 상호 대등한 대가관계에 있는 채무를 부담하는 계약으로서, 쌍방의 채무 사이에는 성립·이행·존속상 법률적·경제적으로 견련성을 갖고 있어서 서로 담보로서 기능하는 것을 가리키는 것을 말한다. 또한 미이행 계약이란 양 당사자에게 이행의 의무가 남아 있는 계약이다. 미이행 사유는 묻지 아니하므로 귀책사유 또는 정당한 사유의 여부는 상관없다(강현, “라이선스 파산시의 라이선시의 보호에 관한 연구-입법론적 고찰을 중심으로-”, 경영법률학회 경영법률, 제21집 제1호(2010.10), 450면).

7) 일본 파산법 제53조(双務契約) ① 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時に共にまだその履行を完了していないときは, 破産管財人は, 契約の解除をし, 又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる. ② 前項の場合には, 相手方は, 破産管財人に對し, 相當の期間を定め, その期間内に契約の解除をするか, 又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる. この場合において, 破産管財人がその期間内に確答をしないとときは, 契約の解除をしたものとみなす. ③ 前項の規定は, 相手方又は破産管財人が民法第六百三十一條前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第六百四十二條第一項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する.

8) 일본 파산법 제56조(賃貸借契約等) ① 第五十三條第一項及び第二項の規定は, 賃借權その他の使用及び收益を目的とする權利を設定する契約について破産者の相手方が當該權利につき登記, 登録その他の第三者に對抗することができる要件を備えている場合には, 適用しない. ② 前項に規定する場合には, 相手方の有する請求權は, 財団債權とする.

9) 이와 유사한 규정이 일본 민사재생법(民事再生法)과 회사갱생법(會社更生法)에도 규정되어 있다.

2) 우리나라 파산법 개정

우리나라는 2005년에 기존 파산법, 화의법, 회사정리법, 개인 채무자 회생법을 통합한 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하, 도산법이라 한다)」을 제정했다. 일본 파산법상 대항 요건을 취득한 권리에 대해서 파산관재인은 해제권을 가지지 않는다고 하는 규정(일본 파산법 제56조 제1항)과 동일 취지의 규정이 우리나라 도산법에는 존재하지 않는다. 또한 라이선서가 파산했을 경우에 파산관재인의 라이선스 계약 해제 가능여부에 대한 학계의 논의가 활발하지 않고 판례도 거의 없는 것으로 보인다.

그러므로 라이선서가 파산했을 경우에 라이선스 계약은 어떻게 처리되고, 라이선시는 어떠한 경우에 라이선스를 유지할 수 있는지에 관해서 쌍방 미이행 쌍무 계약에 관한 도산법 제335조¹⁰⁾의 검토가 필요하다.¹¹⁾

라이선스 계약은 라이선스료의 약정없이 체결하는 것도 가능하므로 반드시 쌍무 계약인 것은 아니지만, 통상 라이선스료의 약정이 있으므로 라이선스 계약을 쌍무 계약으로 볼 수 있다. 한편, 계약 기간이 만료되지 않은 경우에 미이행에 해당하는지에 대해서, 임대차 계약의 경우 미이행 쌍무 계약에 해당한다고 하는 것이 학설·실무의 태도인 것을 고려하면, 기간이 만료되지 않은 라이선스 계약도 미이행이라고 생각된다.¹²⁾ 따라서 기간이 만료되지 않은 라이선스 계약관계는 쌍방 미이행 쌍무 계약으로 볼 수 있는 것을 전제로 이하 논의를 검토한다.¹³⁾

10) 도산법 제335조(쌍방 미이행 쌍무 계약에 관한 선택) ① 쌍무 계약에 관하여 채무자 및 그 상대방이 모두 파산선고 당시 아직 이행을 완료하지 아니한 때에는 파산관재인은 계약을 해제 또는 해지하거나 채무자의 채무를 이행하고 상대방의 채무이행을 청구할 수 있다. ② 제1항의 경우 상대방은 파산관재인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 기간 안에 계약의 해제 또는 해지나 이행 여부를 확인할 것을 최고할 수 있다. 이 경우 파산관재인이 그 기간 안에 확인을 하지 아니한 때에는 계약을 해제 또는 해지한 것으로 본다.

11) 전병서, 도산법, 제2판, 法文社, 2007, 112면 이하에서 도산법 제335조에 따른 법률관계의 조정을 상세하게 설명하고 있다.

12) 라이선서가 파산한 경우 라이선스 계약의 존속기간이 남아 있고 라이선시도 실시료의 지급의무가 남아 있는 경우라면 미이행 쌍무 계약에 해당한다고 볼 수 있다. 라이선스 계약의 경우 존속기간동안 라이선서는 라이선서 계약의 대상인 특허권 등의 권리행사에 대한 부작위 의무를 부담하고 라이선시는 실시료의 지급의무를 계속 부담하게 된다. 따라서 라이선스 계약은 쌍방 미이행의 쌍무 계약에 해당하게 되며 쌍방 미이행의 쌍무 계약에 관한 파산법의 규정이 적용된다(강현, 앞의 글(주 6), 450면).

13) 일방만 이행을 완료했을 경우에는 타방의 이행 문제로서 남게 되고, 만약 파산자의 이행이 완료되고 있다면, 파산관재인이 상대방에게 채무이행을 청구할 수 있고, 반대로 상대방의 이행이 완료되고 있다면

등록되어 있지 않은 라이선스 계약의 경우에는 도산법 제335조에 의해서 파산관재인이 계약을 해제 또는 해지하는 권한(이하, 해제(권)이라 한다)을 가진다고 생각할 수 있다. 그런데 등록되어 있는 라이선스의 경우에도 쌍방 미이행의 쌍무계약이므로 도산법 제335조가 적용되는지, 아니면 파산관재인의 해제권이 제한된다고 해석되는지는 현행 도산법상 불명확하다. 한편, 대항 요건을 취득한 권리에 대해서는 파산관재인의 해제권이 제한된다는 취지의 일본 파산법 제56조 제1항과 같은 명문의 규정이 없음에도 불구하고, 파산관재인에 의해서 임대인 파산시 임대차 계약을 해제할 수 있는지에 관해서, 이하의 논의가 있다.

① 쌍방 미이행의 쌍무계약에 관한 도산법 제335조 이하의 규정이 적용되고, 파산관재인만이 계약을 해제하거나 이행을 청구하는 선택권을 가진다고 해석하는 입장도 있을 수 있는데(전면적용설), ② 이러한 해석에 의하면 임차인은 자기와 아무런 관계도 없는 임대인의 파산이라는 사실에 의하여 즉시 - 민법 제635조(기간의 약정없는 임대차의 해지통고)의 법정기간의 적용도 없이 - 임차권을 상실할 수밖에 없고, 임차인은 자기가 파산한 경우보다 오히려 더 불리한 입장에 놓이게 되므로, 민법 제637조(임차인의 파산과 해지통고)에서 임차인이 파산한 경우에 대하여 특별규정을 두면서, 임대인이 파산한 경우에 대하여는 민법에 아무런 정함이 없는 자체가 계약 당사자 양쪽의 해제권을 배제하는 취지라고 보아 도산법 제335조 이하 규정의 적용을 전면적으로 부정하는 입장도 있다(전면적용배제설). 한편, ③ 부동산 임차권은 대항 요건을 구비한 때에는 준물권적인 효력이 인정되어 상대방인 임대인의 파산이라는 사정에 관계없이 그 존속이 보장되어야 하고 파산관재인도 이를 승인하여야 하므로, 도산법 제335조에 따른 파산관재인의 계약의 해제를 허용하지 않아야 하기 때문에 물권적으로 보호될 수 있는 대항력을 갖춘 부동산 임대차의 경우에 한정하여 도산법 제335조 이하 규정의 적용이 배제되는 것으로 보아야 한다는 입장도 있다(제한적용설).¹⁴⁾ 2005년 개정 도산법 제340조 제

상대방은 반대급부 청구권을 파산채권으로서만 행사할 수 있게 된다.

14) 전병서, 앞의 책, 125-126면.

4항에서는 제한적용설의 입장에서 임대인이 파산선고를 받은 경우 임대인이 대항 요건¹⁵⁾을 갖춘 때에는 도산법 제335조를 적용하지 않는다는 규정을 신설하여 이를 입법적으로 해결하였다.¹⁶⁾ 즉, 이러한 경우에 파산관재인인의 해제권의 행사는 제한된다.¹⁷⁾

그러나 상기와 같은 논의가 임대차 계약에 한정되는 것인지, 아니면 등록을 해서 대항력을 구비한 지적재산권의 라이선스에도 적용되는지는 불명하다. 사견으로는 상술한 파산시 임대인의 해제권 행사에 대한 제한적용설을 유추하여, 현행 도산법상 미등록 라이선스의 경우에는 대항 요건을 구비하지 않았으므로, 라이선서의 파산시 파산관재인인의 해제권 행사로 라이선시가 라이선스 계약을 유지할 수 없다고 생각되지만, 반면에 등록 라이선스의 경우에는 대항 요건을 구비하였으므로, 라이선서의 파산시 파산관재인인의 해제권 행사가 제한되어 라이선시가 라이선스 계약을 유지할 수 있다고 생각된다. 이렇게 해석함으로써, 자신의 귀책에 의하지 않은 라이선서 파산에 의해 불측의 손해를 입을 가능성이 있는 라이선시의 보호와 신속한 파산절차의 진행 및 파산채권자 간 공평한 채권 만족의 극대화라는 파산법상 이념의 조화라고 볼 수 있다. 또한, 파산시가 아닌 통상의 경우(平時) 라이선시가 등록이란 대항 요건을 갖추었을 경우에는 제3자에게 대항할 수 있고, 반면에 대항 요건을 갖추고 있지 못하였을 경우에는 제3자에게 대항할 수 없는 것과의 균형을 이룬다고 볼 수 있다.

요컨대, 임대인의 파산시 파산관재인인의 해제권 제한에 관한 제한적용설을 유추적용하여, 파산시 파산관재인인의 해제권 행사에 대해 등록된 라이선스 계약의 라이선시만이 대항력을 구비하였기 때문에 파산관재인인의 해제권 행사를 제한할 수 있고, 반면에 미등록된 라이선스 계약의 라이선시는 대항력을 구비하지 않았

15) 주택임대차보호법 제3조 제1항의 규정에 의한 대항 요건(주택의 인도와 주민등록)과 상가건물임대차보호법 제3조의 규정에 의한 대항 요건(건물의 인도와 사업자등록)을 말한다.

16) 전병서, 앞의 책, 126면; 임대인인 채무자에 대하여 회생절차가 개시된 경우에도 마찬가지로 규정이 도산법 제124조 제4항에서 신설되었다.

17) 또한, 파산관재인이 구파산법 제50조(현행 도산법 제335조와 유사한 규정)에 의해서 임대차 계약을 해제할 수 있는지에 관해서, 서울 지방 법원의 실무는 원칙적으로 구파산법 제50조에 의해서 계약관계를 처리하고 대항력이 있는 임대차의 경우에만 구파산법 제50조의 적용을 부정하고 있었다(서울 지방 법원, 파산사건 실무, 개정판, 2001, 84-85면).

기 때문에 파산관재인인의 해제권 행사를 제한할 수 없다는 것을 전제로 이하의 논의를 전개한다.¹⁸⁾

Ⅲ. 문제의 소재

1. 라이선스 등록 제도의 저조한 활용

다음 <표 1>은 우리나라 통상실시권의 등록 현황을 나타낸다. 특허청에 등록된 각 연도별 (a) 통상실시권, (b) 전용실시권 및 (c) 특허권의 등록 건수를 구하고, (c) 특허권의 등록 건수에 대해 휴면 특허 비율(74.6%)¹⁹⁾을 곱하여 (d) 휴면 특허 건수를 구하면, 활용 특허 건수를 구할 수 있다. 이 활용 특허 건수를 (e) 실시권 허여 건수라고 가정하면, 실시권 허여 건수에는 통상실시권 허여 건수와 전용실시권 허여 건수가 포함되기 때문에, 해당 (e) 실시권 허여 건수에서 (b) 전용실시권 등록(허여) 건수를 제외한 나머지가 (f) 통상실시권 허여 건수가 된다.²⁰⁾ 특허청 데이터에 따른 (a) 통상실시권 등록 건수를 해당 (f) 통상실시권 허여 건수로 나누어서 각 연도별 (g) 통상실시권 등록률을 산출하였다. (g) 통상실시권 등록률은 3%대에서 10%대 사이이고, 2007년부터 2011년까지를 전체로

18) 도산법에서 임대인의 파산시 파산관재인인의 해제권 제한을 명문화한 것처럼, 일본 파산법 제56조 제1항과 동일한 취지의 규정을 우리나라 도산법에 규정할 필요가 있다고 생각한다: 同旨. 전병서, 앞의 책, 129면.

19) 과학기술 정부출연연구기관 휴면 특허 비율이 2010년 9월 기준 74.6%라고 한다(김춘진, “(보도자료)과학기술 출연연구기관 휴면 특허 비율 74.6%”, 김춘진 의원 블로그, <<http://www.cjkorea.org/zbx97521>>, 검색일 2012. 9. 8). 해당 휴면 특허 비율이 전체 특허권 등록 건수에 대한 비율을 정확히 나타낸다고는 할 수 없지만, 일응 전체 특허권 등록 건수에 대한 휴면 특허 비율을 추정할 수 있는 최소한의 근거라 생각한다. 그리고 해당 휴면 특허 비율은 2010년 9월 기준이지만 그 전후에도 동일 수준이었을 것으로 가정하고, <표 1>의 (d)휴면 특허 건수를 산출하였다.

20) 활용 특허 건수가 실시권 허여 건수와 통상 동일하지 않을 것으로 생각한다. 1건의 활용 특허에 대하여 다수의 통상실시권 허여가 존재할 수 있기 때문이다. 본 논문에서는 1건의 활용 특허 건수는 1건의 실시권 허여 건수에 대응한다고 가정하자. 그리고 실시권 허여 건수에는 통상실시권 허여 건수와 전용실시권 허여 건수가 포함될 수 있는데, 전용실시권이 허여되면 통상실시권은 허여될 수 없다고 보고 통상실시권 허여 건수와 전용실시권 허여 건수를 합한 것이 실시권 허여 건수와 동일하다고 가정하자.

보면 7%이하이므로,²¹⁾ 특허권에 대한 통상실시권의 등록비율이 극히 낮다는 것을 알 수 있다.²²⁾ 따라서 대부분의 통상실시권이 등록되어 있지 않아서 라이선스 계약의 대상 라이선스가 대부분 미등록 라이선스라는 것을 알 수 있다.

〈표 1〉 우리나라 통상실시권 등록 현황²³⁾

	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	총계
(a) 통상실시권 등록 건수	1,199	1,173	1,441	1,459	1,626	6,898
(b) 전용실시권 등록 건수	934	1,021	895	846	984	4,680
(c) 특허권 등록 건수	123,705	83,523	56,732	68,843	94,720	427,523
(d) 휴면 특허 건수	92,284	62,308	42,322	51,357	70,661	318,932
(e) 실시권 허여 건수	31,421	21,215	14,410	17,486	24,059	108,591
(f) 통상실시권 허여 건수	30,487	20,194	13,515	16,640	23,075	103,911
(g) 통상실시권 등록률	3.93%	5.81%	10.66%	8.77%	7.05%	6.64%

실무상 라이선스 등록 제도는 이하와 같은 사정에 의해 그 활용이 저조하다고 볼 수 있다.

첫째, 다수의 라이선스를 가지고 있는 기업에서는 특허권마다 라이선스를 각각 등록해야 하기 때문에 재정적으로 등록 비용²⁴⁾이 매우 부담스럽고, 등록에는

21) 통상실시권의 등록률은 특정 년도의 대략적인 추정일 뿐이고, 각 년도에 등록된 특허권 그 자체에 대한 통상실시권의 등록률이 아닐 수 있다. 즉, 특정 년도에 등록된 통상실시권의 근간인 특허권은 해당 특정 년도이전에 등록된 특허권일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

22) 波田野 晴朗, 知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究報告書, 知的財産研究所, 2006, 74-75頁. 통상실시권의 등록 제도 이용현황으로, 일본의 경우 2004년의 신규 특허권 등록 건수가 124,192건이고, 他社로의 실시권 허락 건수도 88,259건인데 반해, 통상실시권 등록 건수는 158건으로 지극히 소수에 한정되어 있다고 한다.

23) 〈표 1〉에서 (a), (b) 및 (c)는 저자의 질의에 대한 특허청 등록과의 답변(2012년 7월 18일)에 근거한 것임.

24) 통상실시권의 경우 1건당 4만3천원, 전용실시권의 경우 1건당 7만2천원(특허료 등의 징수 규칙 제2조 제2항 제3호).

많은 시간과 노력을 필요로 한다. 둘째, 특별한 합의가 없는 한 라이선서에게는 등록 협력 의무가 없다고 하는 견해²⁵⁾에 따르면 라이선시만으로는 라이선스의 등록을 할 수 없다.²⁶⁾ 셋째, 라이선스를 등록 할 때에는 대가(실시료)의 등록이 필요하지만, 사업전략상 대가에 관한 정보의 공개를 꺼리는 라이선서 기업이 많다.²⁷⁾ 넷째, 라이선스를 등록 할 때에는 라이선서와 라이선시 명칭의 등록이 필요하지만, 사업전략상 자사가 어느 기업으로부터 어느 기술에 관해서 라이선스를 받고 있는지를 비밀로 하고 싶어 하는 라이선시 기업이 많다.²⁸⁾ 다섯째, 전기 전자 업계 등 일부 업계에서는 장래 발생할 특허권도 라이선스 대상에 포함하는 라이선스 계약, 특허번호가 아닌 기술분야에 의해 포괄적으로 현재 및 장래의 대상 특허권을 지정하고 있는 포괄적 라이선스 계약, 당사자나 대상 특허권이 다수인 크로스 라이선스 계약(특허풀 계약), 또 크로스 라이선스 계약에서도 대상 특허권을 기술분야 또는 특정제품에 따라 지정²⁹⁾하는 포괄적 크로스 라이선스 계약 등이 있는데, 이러한 계약 형태에 대해서는 등록 제도를 이용하기 어렵고 그 등록 제도 이용실적 역시 저조할 것으로 예상된다.

25) 특허권자의 등록 협력 의무에 대하여, 통상실시권자의 등록청구권을 부정하는 설(最高裁 昭和 48. 4. 20. 民集 27卷 3號, 580頁), 등록청구권을 인정하는 설, 특허이 없는 한 인정하지 않는 설, 반대 약정이 없는 한 등록청구권을 인정해야 한다는 설(송영식, 지적소유권법(上), 육법사, 2008, 460면), 당사자의 합리적인 의사를 탐구하여 등록한다는 취지의 합의를 인정한다면 등록청구권을 인정해야 한다는 설(윤선희, 특허법, 제4판, 法文社, 2010, 688면; 中山信弘, 工業所有權法(上), 第二版, 増補版, 弘文堂, 2000, 452頁) 등이 있다.

26) 등록은 원칙적으로 라이선서와 라이선서가 공동으로 신청해야 한다(특허 등록령 제15조).

27) 실무상은 실시료에 관한 규정은 필수가 아니고, 신청서에 기재했을 경우에는 등록되어 공개되는 임의적 등록사항이고 대가가 등록되었을 경우에는 대가의 규정에 대해서도 제3자에게 효력을 가진다.

28) 라이선서와 라이선시의 명칭이 공개되면, 라이선시가 어떤 라이선서로부터 라이선스를 하여 받고 있는지가 공개되고, 이 경우 해당 라이선시는 자신이 실시하거나 실시준비 중인 사업을 보호할 수 있는 특허권 등의 권리를 갖추지 못했다고 볼 수 있다. 이러한 약점을 등록사항의 공개로 알게 되는 제3자(특히, 경쟁업자, 특허 괴물, NPE(Non-Practice Entity))는 해당 라이선시가 가지고 있지 못하는 특허권 또는 이와 유사한 기술에 관한 특허권을 가지고 라이선시에게 소송, 클레임 제기 등의 특허공격을 하여 거액의 손해배상 또는 라이선스료를 얻으려는 시도를 할 수 있고 또 그러한 시도가 현재의 지적재산권 라이선스 실무세계에서 종종 일어나고 있다.

29) 강현, "특허 크로스라이선스 계약에 관한 연구", 경영법률학회 경영법률, 제17집 제3호(2007. 4), 337-338면.

2. 미등록 라이선시의 불이익

미등록 라이선스의 경우에 라이선시는 이하와 같은 불이익을 입을 가능성이 있다.

1) 권리를 이전했을 경우

권리자(라이선서)가 라이선스의 대상인 특허권을 이전했을 경우(특허권의 양도에 한정하지 않고, 압류 경매, 질권·양도담보의 설정, 전용실시권의 설정을 포함한다.)에는 미등록 라이선시는 해당 신권리자(양도의 경우 양수인)에 대해 미등록 라이선스를 대항할 수 없다. 따라서 미등록 라이선시는 신권리자로부터 손해배상 청구³⁰⁾ 또는 금지 청구³¹⁾를 받을 우려가 있거나 자신에게 일방적으로 불리한 조건으로 라이선스 계약의 체결을 강요당할 우려가 있다.

권리 이전시 미등록 라이선시는 라이선스 계약상 구권리자(라이선서)에 대해 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 있지만,³²⁾ 라이선시의 사업 중단에 의한 막대한 손해에 대해서 전액 회수할 가능성은 희박하다.

이상과 같이 권리를 이전했을 경우 미등록 라이선시는 자신에게 특별한 귀책이 없는데도 불구하고, 막대한 피해를 입을 수 있다.

2) 라이선서가 파산했을 경우

라이선서가 파산했을 경우에 파산관재인에 의해서 라이선스 계약이 해제된

30) 민법은 불법행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 금전으로 배상할 것을 청구할 수 있는 권리를 인정하고 있다. 특허법에서 역시 특허권 또는 전용실시권이 침해자의 “고의 또는 과실”에 의하여 침해되었을 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 다만 특허법에서는 제128조에서 손해액의 추정만을 규정하고 있으므로 손해배상청구권의 행사는 불법행위에 관한 민법 제750조(불법행위의 내용)의 규정에 의한다(윤선희, 앞의 책(주 25), 806면); 송영식, 앞의 책, 589-590면; 김원준, 산업재산권법, 초판, 오래, 2012, 394-395면.

31) 특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등).

32) 그렇더라도 이전행위 자체가 무효로 되는 것은 아니기 때문에, 신권리자는 아무런 부담 없는 권리를 취득할 수 있다. 한편, 신권리자는 권리 양도시에 라이선스 계약의 존재를 조사하는 것이 가능하고 또, 라이선스 계약의 존부에 대해서 양도 계약에서 라이선서에게 보증·표명시키는 것도 가능하다.

후에도 미등록 라이선시가 특허발명을 계속 실시하고 있는 경우에는 상술한 특허권 이전의 경우와 마찬가지로이다. 즉, 미등록 라이선시는 파산관재인 또는 파산관재인의 라이선스 계약 해제 후 권리를 이전받은 신권리자로부터 손해배상 청구 또는 금지 청구를 받을 우려가 있거나 자신에게 일방적으로 불리한 조건으로 라이선스 계약의 체결을 강요당할 우려가 있다.

파산관재인은 파산시 라이선스 계약을 해제하고, 파산채권자에 대한 배당을 최대화하기 위해서 파산자의 재산을 될 수 있는 한 고액으로 양도하려고 할 것이다. 도산법 제335조 제1항에 따라 파산관재인은 쌍방 미이행의 쌍무 계약을 해제할 수 있는데, 라이선스 계약은 통상 쌍방 미이행의 쌍무 계약에 해당하고 상술한 제한적용설을 유추하면, 미등록 라이선스는 대항력이 없어서 파산관재인의 해제권을 제약할 수 없다. 또한, 파산관재인이 대상 특허권을 양도한 경우 신권리자는 아무런 라이선스 부담 없는 권리를 취득할 수 있기 때문에, 신권리자의 권리행사에 대해서도 미등록 라이선시는 대항할 수 없다. 물론 라이선스 계약이 해제된 경우 라이선시는 손해배상을 청구할 수 있지만 해당 손해배상 청구권은 파산채권이 되어서³³⁾ 그 회수율은 극히 낮을 것으로 예상된다.³⁴⁾

이상과 같이 라이선서가 파산했을 경우 라이선시는 자신에게 특별한 귀책이 없는데도 불구하고, 막대한 피해를 입을 수 있다.

3) 사회경제적 불이익

미등록 라이선시가 라이선스를 신권리자나 파산관재인에게 대항할 수 없는 결과, 라이선스 계약이 해제·소멸되어 라이선시의 사업 중단으로 연결될 경우, 이는 라이선시 개인에 대한 불이익일 뿐만 아니라 사회경제적으로도 불이익이 된다.

33) 도산법 제337조 제1항.

34) 일본의 경우 회수율이 2~3%(波田野 晴朗, 앞의 책, 77頁).

Ⅳ. 라이선시 보호의 필요성 및 제도 설계시 고려사항

1. 라이선시 보호의 필요성

〈표 1〉에서 나타난 것처럼 현행 라이선스 등록 제도가 충분히 활용되고 있다고 볼 수 없고, 구파산법이 개정되어 도산법이 발효한 후인데도 여전히 미등록 라이선시의 보호는 불충분·불명확하다. 그러므로 기술이전의 중요한 수단인 라이선스가 활성화되도록 하기 위해서 라이선시가 안심하고 특허발명을 실시할 수 있게 미등록 라이선시를 보호할 수 있는 새로운 보호 제도의 도입이 필요하다. 현행 등록 제도의 개량을 검토하는 것도 필요하지만, 등록 제도에 대해서는 등록 의무가 인정되지 않고 사업의 태양이 등록에 친숙하지 않는 경우가 있는 것을 생각하면, 등록 제도를 이용할 수 없거나 곤란한 라이선시, 즉 미등록 라이선시의 보호를 위해서 현행 라이선스 등록 제도의 틀을 유지하면서 이를 보완하는 라이선시 보호 제도를 검토할 필요가 있다.

2. 라이선시 보호 제도 설계시 고려사항

미등록 라이선시를 보호하는 경우에 한편으로 라이선서 또는 신권리자의 이익을 해칠 가능성을 부정하지 못하기 때문에, 무엇보다 이해관계 당사자의 이익 균형을 고려한 제도 설계가 필요하다. 구체적으로 이하의 점을 고려할 필요가 있다.

1) 라이선시의 이익 고려

권리의 이전, 파산시의 경우에도 미등록 라이선시가 특허발명을 안심하고 실시할 수 있는 환경을 정비해야 한다.

2) 라이선서의 이익 고려

라이선서가 권리를 제3자에게 이전했을 경우에도 라이선시 또는 신권리자에

대해 채무불이행 책임 등의 법적책임을 지지 않도록 제도를 정비함으로써 특허권의 유통이 촉진되는 제도적 인프라를 정비해야 한다.

3) 신권리자의 이익 고려

첫째, 신권리자가 통상실시권의 존재를 충분히 조사(due diligence)해도 파악할 수 없는 경우에는 신권리자의 이익을 증시해야 한다. 등록 제도에 의하지 않는 새로운 제도를 검토할 때, 라이선스의 존재에 대한 조사 책임을 신권리자가 부담하게 하되, 신권리자가 충분히 조사 하더라도 라이선스의 존재를 파악하지 못한 경우에는 신권리자의 이익도 배려할 필요가 있다.

둘째, 보호의 범위를 한정해야 한다. 모든 미등록 라이선시가 보호된다고 하면, 등록 제도의 존재 의의가 없어지고 신권리자에게는 라이선스의 존재에 대한 예측 가능성이 부족하게 된다. 라이선시의 보호는 현행법이 등록에 의한 대항요건 제도³⁵⁾에 의하는 것을 원칙으로 하고 있는 이상, 미등록 라이선시의 보호는 어디까지나 예외적 구제 조치이기 때문에 그 보호 범위는 한정되어야 한다.

셋째, 특허권의 독점적 이용에 관한 이익의 보호도 배려해야 한다. 라이선스가 등록되어 있지 않은 경우에 신권리자는 해당 특허권을 독점적으로 실시할 수 있다는 기대를 가지는 것이 통상이기 때문이다.

4) 거래안전 및 기존 법체계와의 균형 고려

첫째, 라이선시의 보호를 위해서 포괄적 라이선스나 크로스 라이선스, 특허 풀이나 기술 표준화 등 새로운 라이선스의 실태에도 대응할 수 있는 구조를 구축해야 한다.

35) 앞서 살펴본 대로, 라이선서가 특허권을 이전했을 경우(平時)에는 특허법상 라이선스가 등록되어 있으면 양수인에게 대항할 수 있고(특허법 제118조 제1항), 라이선서가 파산했을 경우(破産時)에는 라이선스가 등록되어 있으면 파산관재인인의 해제권을 제한할 수 있다는 도산법상 명문 규정은 없지만, 임대인의 파산시 대항력 있는 임차인에 대해서 파산관재인인의 해제권이 제한되는 것(도산법 제340조 제4항)을 유추하여, 대항력 있는 라이선시에 대해서는 파산관재인인의 해제권이 제한되는 것으로 해석해야 한다고 생각한다.

둘째, 라이선시 보호가 과잉이 되지 않게 구체적인 요구나 보호의 필요성을 충분히 조사해야 한다. 미등록 라이선시 보호의 문제는 상술한 것처럼 이론상 큰 문제가 되지만, 실무상 표면화된 사례는 거의 알려진 바가 없다. 이것은 권리의 이전시에는 당사자의 합의에 의해 라이선스 계약도 이전 대상인 특허권에 부수해서 이전하는 경우가 대부분이거나, 애초부터 라이선서가 파산하는 사례가 극히 드물기도 하지만, 우리나라 실정상 파산채무자의 재산 중 특허권 등의 지적재산권 또는 해당 지적재산권의 라이선스에 대한 재산 가치의 중요성에 관한 인식이 낮아, 관심을 끌지 못하는 것도 그 이유라고 생각한다.³⁶⁾

셋째, 이전시의 보호에서는 지적재산권의 거래의 안전에도 배려해야 한다. 등록 제도에 의하지 않는 제도의 경우에는 외관상 라이선스의 존재가 드러나지 않는 경우가 있기 때문이다.

넷째, 파산시의 보호에서는 파산 제도의 취지를 해치는 일이 없도록 배려해야 한다. 도산법의 제한적용설에 따르면, 쌍방 미이행의 쌍무 계약 중 임대차 계약 같은 계속적 계약에 대해서는 대항 요건을 구비했을 경우에 한정해서 보호하는 것으로 해석된다. 즉, 대항 요건의 구비를 권리 보호 자격(權利保護資格)으로 요구한 것이 되지만, 등록 제도에 의하지 않는 새로운 제도가 이러한 도산법상 파산 제도의 취지를 몰각시키지 않아야 한다.

다섯째, 기존 라이선스의 등록 제도와 정합성이 있는 제도이어야 한다. 우리나라 특허법은 특허권을 물권 유사의 권리로서 등록 제도에 의한 대항 요건 제도를 채용하고 있다. 따라서 등록에 의한 대항 요건 제도를 폐지하지 않는 한, 라이선시 보호를 위한 새로운 제도는 등록에 의한 대항 요건 제도를 기본으로 하고 이것을 보완하는 역할을 담당해야 하므로, 기존 등록 제도와 정합성이 있는 제도가 아니면 안된다.

36) 파산관재인은 파산채무자의 재산으로부터 파산채권자의 이익을 최대화하는 것을 목적으로 한다. 따라서 실무상 파산관재인이 기존 라이선스 계약을 유지하여 얻을 수 있는 라이선스로 수입보다 이를 해제하고 제3자에게 양도하거나 라이선스하는 것이 보다 고액의 라이선스로를 얻을 수 있는 경우, 기존 라이선스 계약상 라이선서의 부담(특허권의 실시허락이외 노하우 제공 의무, 기술지원 의무 등)이 기존 라이선시로부터 얻는 라이선스로보다 크다고 판단될 경우 등에 기존 라이선스를 해제한다고 생각된다.

3. 다른 지적재산권과의 관계

라이센스의 등록에 의한 대항 요건 제도는 특허권에 대한 통상실시권에 한정되지 않고, 실용신안권에 대한 통상실시권의 등록 대항 요건(실용신안법 제28조), 디자인권에 대한 통상실시권의 등록 대항 요건(디자인보호법 제52조의 2 제1항), 상표권에 대한 통상사용권의 등록 대항 요건(상표법 제58조 제2항),³⁷⁾ 배치설계권에 대한 통상이용권의 등록 대항 요건(반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제23조 제2항), 품종보호권에 대한 통상실시권의 등록 대항 요건(식물신품종 보호법³⁸⁾ 제74조 제1항)도 각각 해당 법률에 규정되어 있다.

그러나 이러한 통상실시권, 통상사용권 또는 통상이용권의 라이선스 등록도 현재 실무에서는 활발히 이용되고 있지 않다.³⁹⁾ 한편, 저작권에서도 특허권의 실시 허락에 해당하는 저작물의 이용 허락⁴⁰⁾이 존재하지만, 채권적 권리인 이용 허락권의 등록 제도는 저작권법상 규정되어 있지 않기 때문에 이용 허락권은 미등록의 라이선스라 할 수 있다. 그리고 저작권법상 배타적발행권(저작권법 제57조 제1항)과 설정출판권(저작권법 제63조 제1항)은 준물권적 권리로서 등록 제도가 존재하지만, 등록이 제3자 대항 요건이므로(저작권법 제54조 제2호) 등록이 없으면 특허권의 미등록 라이선스와 유사하다. 따라서 특허권이외의 다른 지적재산권에서도 특허법상 미등록 라이선스의 보호와 같은 문제가 발생 할 수 있다.

한편, 각 지적재산권에 따라 미등록 라이선스의 사용 실태가 각각 다르기 때

37) 종래에는 상표권의 전용사용권은 등록이 효력 발생 요건이었으나, 2011년 개정 상표법에서는 “대한민국과 미합중국간의 자유무역협정(FTA)”의 합의사항에 따라 전용사용권을 등록하지 않더라도 그 효력이 발생하도록 하고 등록을 제3자 대항 요건으로 변경하여 상표 사용권자의 보호를 강화하였다(윤선희, 지적재산권법, 13정판, 세창출판사, 2012, 352면, 각주 130 참조). 사건으로는 다른 지적재산권법과의 균형 및 통일성을 깨뜨리면서까지 상표권의 전용사용권에 대해서만 등록을 대항 요건으로 할 이유가 있었는지 의문이다. 물론 韓美 FTA로 인한 불가피성을 인정하지만, 향후 다른 지적재산권의 전용실시권 또는 전용이용권과의 균형 및 통일성을 도모할 필요성이 있다고 생각한다.

38) 식물신품종 보호법(법률 제11457호)은 2012년 6월 1일에 제정, 2013년 6. 2 시행 예정.

39) 저자의 질문에 대한 특허청 등록과의 답변에 근거함.

40) 저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있고(저작권법 제46조 제1항), 이 규정에 의하여 허락을 받은 자는 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있는데(저작권법 제46조 제2항), 이러한 저작물의 이용 허락은 저작재산권을 행사하는 가장 기본적인 태양이라고 할 수 있다(오승중, 저작권법, 박영사, 2007, 493면).

문에 일괄적으로 논하는 것이 반드시 타당하다고는 할 수 없다. 우선, 라이선스 계약이 가장 활발히 활용되고 있는 특허권에 대해서 라이선시 보호의 방안을 검토한 다음, 다른 지적재산권에 대해서도 각 지적재산권마다의 특성을 파악하여 필요에 따라 개별적으로 검토해야 한다는 견해⁴¹⁾도 있고, 지적재산권이 전부 각기 다른 제도를 채택하는 것은 문제가 있기 때문에 지적재산 제도 전체에 적용 가능한 제도 설계를 하는 것이 필요하다는 견해⁴²⁾도 있다. 사건으로는 각 지적재산권의 사용 실태가 각기 다르기 때문에 동일한 제도를 설계하는 것은 불가능하고 또한 불필요하다고 생각한다.⁴³⁾

V. 제외국의 라이선시 보호 제도

1. 권리 이전시

권리 이전시 제외국의 라이선시 보호 제도의 개요는 이하와 같다.

독일에서는 특허권의 라이선스를 가지는 자는 특허권 이전시 라이선스 계약의 당사자 간에 계약상 합의가 없는 경우 라이선스 계약은 양 당사자 간에 계속해서 유효하고,⁴⁴⁾ 라이선스 계약의 존재가 증명되면 라이선스의 등록이나 양수인의 인식여부에 상관없이 라이선시는 양수인에게 라이선스를 주장할 수 있다. 미국에서는 특허권의 양수인은 기존 라이선스를 전제로 하여 특허를 얻게 되므로, 양수인은 기존 라이선스에 대해 알고 있을 필요가 있고 모르는 경우에는 그 리스크를 부담하지 않으면 안된다.⁴⁵⁾ 라이선시는 양수인에 대해서 유효로 하기 위해서 라이선스를 등록할 필요가 없고 따라서 라이선시는 일반적으로 양수인

41) 강현, 앞의 글(주 6), 459면.

42) 波田野 晴朗, 앞의 책, 81頁

43) 또, 특허를 받을 수 있는 권리의 라이선스에 대해서도 전기전자 업계·의약품 및 생명공학 업계 등에서는 발명 기술의 특허화 전부터 라이선스 되고 있는 실태가 있기 때문에 특허권의 미등록 라이선스와 같은 보호를 주는 제도를 검토할 필요가 있다. 그러나 우선은 특허권의 미등록 라이선시의 보호에 대해 검토한 다음, 특허를 받을 수 있는 권리에 관련되는 발명의 라이선시 보호에 대해서 검토하는 것이 순서라고 생각한다.

44) 독일 특허법 제15조 제3항.

45) *Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.*, 272 F. 242, 245(2d Cir. 1921).

에 대해서 라이선스에 근거하는 자신의 권리를 주장할 수 있다. 이러한 독일과 미국의 라이선스 보호 제도는 등록 등의 대항 요건 유무를 묻지 않고 미등록 라이선시가 보호되기 때문에 당연 보호 제도(當然保護制度)라고 한다.

한편, 영국에서는 라이선스가 등록되어 있거나 신권리자가 악의인 경우에는 인식의 범위 내에서 라이선시는 보호되고⁴⁶⁾ 라이선스를 등록했을 경우에는 양수인의 악의가 추정된다. 또, 프랑스에서는 라이선스가 등록되었을 경우에는 보호되지만, 등록되어 있지 않은 경우에도 신권리자가 라이선스 계약에 대해 악의였을 경우 신권리자의 인식 범위 내에서 라이선시가 보호된다.⁴⁷⁾ 이러한 영국과 프랑스의 경우 신권리자의 악의 유무에 따라서 미등록 라이선시가 보호되기 때문에 악의자 보호 제도(惡意者保護制度)라고 한다.

그리고 일본의 경우 2011년 개정 특허법 이전에는 라이선시는 라이선스를 등록하고 있었을 경우에만 등록 후의 양수인에 대하여 라이선스를 주장할 수 있는 등록 대항 제도이었다.⁴⁸⁾ 그러나 2011년 개정 특허법에서는 이러한 등록을 대항 요건으로 하지 않고 비록 등록이 없는 라이선스일지라도 제3자에게 대항할 수 있는 당연 대항 제도⁴⁹⁾를 도입함으로써⁵⁰⁾ 미등록 라이선스 보호를 통한 지식재산권 라이선스의 활성화라는 정책적 목적을 도모하고 있다.⁵¹⁾

46) 1977년 영국 특허법 제33조 (1) 및 (2).

47) 프랑스 지식재산법 L.613-9.

48) 2008년 일본 특허법 제99조 제1항.

49) 권리 이전시 라이선스 등록 또는 양수인의 인식 등 특별한 요건의 구비를 라이선시에게 요구하지 않고 라이선시가 양수인에게 자신의 라이선스를 주장할 수 있다는 점에서 미국 및 독일의 당연 보호 제도와 일본의 당연 대항 제도는 일응 유사하다고 할 수 있다. 다만, 일반 계약법 및 지식재산권법 등 각국의 법률체계가 다르기 때문에 미국 및 독일의 당연 보호 제도와 일본의 당연 대항 제도에 관련된 모든 법률관계가 상호 유사하다고는 단언할 수 없다. 일본 특허청의 2011년 개정 산업재산권법 해설서(特許工業所有權制度改正審議室編, 平成23年特許法等の一部改正産業財産權法の解説, 發明協會, 2011)에서 일본의 제도를 “당연 대항 제도(當然對抗制度)”라 칭하고 있다.

50) 2011년 일본 특허법 제99조.

51) 2008년 개정 일본 특허법에서는 기존 등록 대항 제도를 개선하여, 즉 등록 대항 제도라는 구간을 유지 하면서 등록의 용이화와 등록사항의 일부 비공개, 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 라이선스 제도 및 등록 제도를 도입하였으나, 산업계로부터 여전히 실무의 요구에 대응하지 못한다는 지적이 있었고, 이에 2011년 개정 일본 특허법에서는 라이선스 보호에 대해 기존 등록 대항 제도를 버리고 미국 및 독일이 취하고 있는 당연 보호 제도와 유사한 취지의 당연 대항 제도를 도입하게 되었다. 이러한 일본의 입법 동향은 우리나라가 참고할 필요가 있다고 생각한다.

2. 파산시

파산시 제외국의 라이선시 보호 제도의 개요는 이하와 같다.

독일에서는 파산관재인은 라이선스 계약을 미이행 계약으로서 해제 할 수 있고, 이것에 대해서 특별한 라이선시 보호 제도는 마련되어 있지 않다.⁵²⁾ 프랑스도 독일과 마찬가지로이다.⁵³⁾ 한편, 미국에서는 파산관재인은 미이행 계약⁵⁴⁾인 라이선스 계약의 이행 또는 거절을 선택할 수 있지만,⁵⁵⁾ 파산관재인이 라이선스 계약의 거절을 선택했을 경우에는 라이선시는 라이선스의 유지를 선택할 수 있고⁵⁶⁾ 이 경우 기존 라이선스의 범위 내(단, 라이선서의 특정이행 의무 등의 부수적인 의무는 제외)에서 보호된다.⁵⁷⁾ 영국에서는 라이선스 계약이 부착된 특허권이 의무 부담부 재산이라고 평가될 수 있는 경우에는 포기할 수 있고⁵⁸⁾ 이 경우에도 라이선시의 권리와 의무는 유효이며 라이선시는 대상 특허권의 취득을 법원에 신청할 수도 있다.⁵⁹⁾

그리고 일본의 경우 파산법에서는 파산선고 시점에서 파산자와 계약 상대방이 모두 계약상의 의무를 이행하고 있지 않는 쌍방 미이행 쌍무 계약에 대해서는 파산법 제53조가 적용되어, 파산관재인은 계약의 이행을 청구할지, 해제권 행사에 의해서 계약관계를 소멸시킬지의 선택권을 가진다. 라이선스 계약에서

52) 독일 파산법 제103조.

53) 프랑스 파산법 제37조.

54) 미국 파산법은 "미이행(executory)"을 정의하지 않는다. 미국 파산법원은 어떤 계약이 미이행 계약인지에 대해 Vern Countryman 교수에 의해서 발전된 정의를 대부분 자주 인용한다. Countryman 정의에 따르면, 채무자와 비채무자 당사자 모두가 의무를 이행완료하지 않았고 그래서 어느 일방의 이행 미완료는 타방의 이행을 수행함에 있어 중대한 위반으로 해석될 수 있는 경우에 해당 계약은 미이행이다(the nondebtor party have unperformed obligations such that failure of either to complete performance would constitute a material breach excusing the performance of the other). (Marc Barreca & John Knapp, "Intellectual Property Licenses and Bankruptcy", *Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer*, American Bar Association, 2008, p.3)

55) 미국 파산법 제365조(a).

56) 미국 파산법 제365조(n).

57) Kenneth L. Port et al., *Licensing Intellectual Property in the Information Age*, Second edition, CAROLINA ACADEMIC PRESS, 2005, p.726.

58) 영국 파산법 제178조.

59) 영국 파산법 제181조.

도 일방 당사자인 라이선서가 파산했을 경우 동조가 적용되어 파산관재인에 의한 계약 해제가 가능하지만, 파산법 제56조에 의해 쌍방 미이행의 쌍무 계약 가운데 대항 요건을 갖춘 “사용 및 수익을 목적으로 하는 권리를 설정하는 계약”에 대해서는 파산관재인은 해제 할 수 없게 되었다. 라이선스 계약도 “사용 및 수익을 목적으로 하는 권리를 설정하는 계약”이기 때문에 대항 요건을 갖춘 라이선스 계약의 보호가 가능하다. 따라서 2011년 일본 특허법 개정 전에는 라이선스가 등록되었을 경우에 대항 요건을 구비하는 것이 되므로,⁶⁰⁾ 라이선서인 특허권자가 파산했을 경우일지라도 그 파산관재인은 라이선스 계약을 해제하지 못하여⁶¹⁾ 라이선시는 보호된다. 그러나 여전히 라이선스의 등록 대항 요건을 갖추는 것이 실무상 여러 가지 현실적 어려움(등록의 비용 부담, 절차의 번잡, 등록 협력 의무의 불인정, 비밀유지의 필요성 등)이 있다고 지적되었고, 이에 따라 2011년 개정 일본 특허법에서 라이선스의 대항 요건으로 등록을 요구하지 않는 당연 대항 제도를 도입함으로써⁶²⁾ 결국 해당 라이선스가 등록을 갖추었는지 여부에 상관없이 쌍방 미이행의 쌍무 계약으로 사용 및 수익을 목적으로 하는 권리를 설정하는 계약으로 인정되는 한 파산관재인의 해제권이 제한되어 미등록 라이선시가 보호되게 되었다.

Ⅶ. 라이선시 보호로서 법정실시권 제도

이하의 전개는 제외국에서의 미등록 라이선시 보호의 논의, 제도 및 입법 동향에 기초하여 라이선시 보호로서 법정실시권 제도의 검토를 진행한다.⁶³⁾

60) 2008년 일본 특허법 제99조 제1항.

61) 内山誠治 外 2人, 知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究報告書, 知的財産研究所, 2006, 1頁.

62) 2011년 일본 특허법 제99조.

63) 지적재산에 대한 미등록 라이선시만을 보호할 경우, 라이선스 이외에 다른 계속적 채권채무관계에 있는 자(예컨대 부동산 임차인) 중 적절한 공시를 하지 않은 자와 미등록 라이선시 간에 형평성의 문제가 제기 될 수 있다. 즉, 적절한 공시를 하지 않은 임차인은 제3자에게 대항할 수 없어 보호되지 않지만, 반면에 적절한 공시를 하지 않은 미등록 라이선시는 보호됨에 따라 공평을 잃은 것이 아닌가라는 의문에 대해 하기와 같은 이유로 부적절 공시의 임차인 보호는 미등록 라이선시 보호만큼 그 필요성이 절실하다고는 생각하지 않는다.

1. 제도 설계상의 유의점

구체적인 제도 설계를 검토할 때에 유의해야 할 점은 이하와 같다.

첫째, 라이선시도 신권리자도 자신의 권리의 중요성을 인식한 후, 그 권리를 확보하기 위해서 충분히 관리를 할 필요가 있고 이러한 노력을 하고 있어야 비로소 보호된다는 균형 잡힌 제도 설계가 중요하다. 즉, 노력하고 있는 자에게만 보호를 부여한다.

둘째, 라이선시 보호 제도의 취지는 갑작스런 사업 중단의 위기로부터 라이선시를 보호하는 것에 있다. 그러나 제도 설계시에는 라이선서가 입는 부담도 배려하면서 균형 잡힌 제도 설계를 검토할 필요가 있다. 따라서 라이선서의 독점적 이용의 이익을 중시하여 사업 존속에 필요한 새로운 라이선스 계약의 체결을 라이선시가 신권리자와 협상 할 수 있는 기회를 확보하는 제도(협상 기회 확보)와 라이선시의 실시 사업의 계속을 중시하여 기존의 라이선스를 확보하는 제도(라이선스 확보)라고 하는 두 개의 제도 설계의 방향성을 생각할 수 있다.

셋째, 새로운 라이선시 보호 제도는 현행 산업계의 합리적인 거래 관행을 부정해서는 안되고 이것에 친숙한 것이어야 한다.

첫째, 미등록 라이선시의 경우 라이선시는 라이선스에 대한 믿음을 가지고 대규모 물적 또는 인적 투자를 하고 있는 경우가 있는 바, 자신의 귀책 없이 라이선스가 중단된다면 그러한 대규모 투자 또한 무용하게 되어 통상 라이선시 개인의 불이익일 뿐만 아니라 사회경제적으로도 불이익을 받게 되지만, 부적절 공시의 임차인의 경우 임대차 계약의 중단으로 인한 피해는 통상 임차인 개인의 불이익에 지나지 않고 사회경제적인 불이익에는 이르지 않는다.

둘째, 미등록 라이선시의 경우 무체재산을 대상으로 하고 있고, 부적절 공시의 임차인의 경우 유체재산을 대상으로 하고 있는 바, 양 경우 모두 임대차 이외 다른 유체재산에 대한 법률관계와의 정합성 또는 형평성을 고려해야 하지만, 무체재산과 유체재산은 그 성질이 다르다는 점에서 미등록 라이선스와 임대차 이외 다른 유체재산 간 정합성 또는 형평성의 필요성이 임대차와 임대차 이외 다른 유체재산 간 정합성 또는 형평성의 필요성보다 크지 않다.

셋째, 미등록 라이선시 보호에 의한 신권리자(라이선서)의 불이익은 독점적 이용이 저해된다는 점을 제외하고 라이선스의 무체성으로 인하여 미등록 라이선시에 의한 라이선스 이용에도 불구하고 신권리자는 여전히 자신의 지적재산권을 이용할 수 있고 또 타인에게 라이선스를 허여 할 수도 있다. 따라서 미등록 라이선시를 보호함에 따른 라이선시의 이익 및 사회경제적 이익이 신권리자의 불이익보다 훨씬 크고 가치 있다. 반면에 부적절 공시의 임차인을 보호할 경우 임차인이 목적물(부동산 등)을 점유하고 있는 이상 신권리자(임대인)는 자신이 목적물을 이용하는 것도 방해되고 또한 타인에게도 임대차를 허여하는 것도 방해될 수 있다. 따라서 부적절 공시의 임차인을 보호함에 따른 임차인의 이익보다 신권리자의 불이익 및 거래안전의 훼손이 보다 크다.

2. 권리행사 제한과 법정실시권

신권리자 또는 파산관재인이 금지 청구 및 손해배상 청구를 제한하는 구조는 현행법상 등록에 의한 대항 요건 제도의 존재와는 별개의 제도이며, 대항 요건을 구비하고 있지 않는 경우 제2의 구제 제도로서 의미를 가진다. 따라서 라이선스가 신권리자 또는 파산관재인에 대해서 라이선스 계약에 근거하는 미등록 라이선스를 대항하지 못하는 것이 전제가 된다.

여기서, 이와 같이 계약에 근거하는 라이선스를 대항할 수 없는 경우에 어떠한 법적인 구조에 의해 미등록 라이선스가 보호될 수 있는지가 문제된다. 그리고 이 구조로서 법정실시권형(法定實施權型)의 제도와 권리행사 제한형(權利行使制限型)의 제도를 생각할 수 있다.

법정실시권형은 법률에서 규정하는 요건을 만족하는 경우에, 라이선스에게 법정의 통상실시권(법정실시권)을 새롭게 인정하는 것으로, 법정실시권은 특허권자의 의사와 관계없이 법령의 규정에 의해서 당연히 발생하는 실시권이다.⁶⁴⁾ 법정실시권의 효력으로서 법정실시권도 통상실시권이지만 각각 특수한 필요에 따라서 특허권자와의 합의에 의하지 아니하고 발생 또는 설정되고, 등록이 없더라도 그 이후의 특허권·전용실시권을 취득한 제3자에게 대항할 수 있기 때문에,⁶⁵⁾ 미등록 라이선스에게 특허발명을 실시할 권리를 인정하여 권리자의 권리행사를 제한하는 것이다. 현행법에서도 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항), 선사용자의 통상실시권(先使用權)(특허법 제103조), 무효심판 청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(中用權)(특허법 제104조 제1항), 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 제105조 제1항 및 제2항), 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(특허법 제122조), 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(後用權)(특허법 제182조), 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특허법 제183

64) 법정실시권을 특허법에 명문화한 것은 기존 산업질서의 유지와 산업정책상의 이유에서이다. 즉 특허제도의 목적을 달성하기 위한 수단인 특허발명의 실시를 활성화시키고자 하는 산업정책적 측면과 제3자와 특허권자의 권리 공평을 기하기 위하여 특허법은 특허권자의 의사에 의하지 않고 법정에 의해서 통상실시권이 성립하도록 하고 있다(윤선희, 앞의 책(주 25), 689면).

65) 특허법 제118조 제2항 참조.

조 제1항), 등록료 추가납부에 의한 효력제한기간 중 선의의 실시자에 대한 통상 실시권(특허법 제81조의 3 제5항)에서 특허발명을 실시하는 자에게 법정실시권이 인정되고 있다.

즉, 법정실시권형은 라이선서의 권리 이전 또는 파산시 해제권 행사를 제한하지 않지만 대신 미등록 라이선시에게 법정실시권을 부여하는 것이고, 권리행사 제한형은 라이선서의 권리 이전 또는 파산시 해제권 행사 자체를 제한함으로써 미등록 라이선시를 보호하는 것이다.⁶⁶⁾

새로운 라이선시 보호 제도의 설계시에는 법정실시권형과 권리행사 제한형⁶⁷⁾이 모두 검토할 가치가 있는 것이지만, 권리행사 제한형은 라이선서의 권리 이전의 자유와 파산제도의 취지를 부정⁶⁸⁾할 수 있는 반면에, 법정실시권형은 상기 제도 설계상의 유의점에 대한 법적인 문제점이 없는 유연한 제도 설계가 가능하다고 생각된다. 따라서 이하에서는 미등록 라이선시의 보호에 관한 법정실시권형의 요건 및 효과에 대해서 검토한다.

3. 법정실시권의 요건

먼저, 미등록 라이선시에게 법정실시권을 인정하기 위한 요건을 살펴본다. 상술한 것처럼 법정실시권은 특허권자의 의사와 관계없이 법령의 규정에 의해 당연히 발생하는 실시권이기 때문에 그만큼 성립 요건에 대한 명확화가 필요하다.

66) 법정실시권형은 대항 요건을 근간으로 하면서 미등록 라이선시에게 신권리자의 권리 행사(금지·손해배상 청구)에 대해 법정실시권을 인정하여 미등록 라이선시를 보호하는 것이다. 미국 및 독일의 당연 보호제도와 일본의 당연 대항 제도는 대항 요건을 전제로 하지 않고 그리고 별도 법정실시권을 인정할 필요도 없이 미등록 라이선시가 당연히 신권리자의 권리행사에 대항할 수 있다는 점에서는 법정실시권형과 상이하지만 라이선서의 권리행사 자체를 부인하지 않는다는 점에서는 법정실시권형과 유사하고 권리행사 제한형과 상이하다고 할 수 있다.

67) 飯田 聰, “知的財産ライセンス契約の保護の在り方とその方策案”, 知的財産研究所編, 知的財産ライセンス契約の保護—ライセンサの破産の場合を中心に—, 雄松堂出版, 2004, 293頁 이하. 법정실시권형, 권리행사 제한형 등을 포함하여 여러 가지 라이선시 보호의 방안에 대한 구체적인 설명 참조.

68) 권리행사 제한형은 라이선서의 권리행사 즉, 권리이전 또는 파산시 해제권 행사 자체를 부정하기 때문에 권리 이전의 자유를 제약하여 라이선서의 계약자유 원칙에 반하게 되고, 파산법상 파산채권자의 최대의 이익을 도모하기 위해 인정되는 파산관재인의 해제권 행사를 제약하여 파산제도의 취지에 반하게 된다.

1) 라이선스 계약

(1) 정의

법정실시권의 성립 요건이 되는 “라이선스 계약”이란 특허권자 또는 전용실시권자와 라이선스의 설정을 받으려고 하는 자, 즉 라이선스 간의 라이선스(통상실시권) 설정에 관한 합의를 말한다.

(2) 특약

법정실시권의 성립 범위를 한정하기 위해 라이선스 계약에서 특정 특약의 존재를 성립 요건으로 해야 하는지에 대해서, 법정실시권은 예외적 구제 제도이기 때문에 법정실시권을 부여할 가치가 있는 라이선스, 즉 실시권을 관리하고 유지하기 위해서 라이선스 계약 체결시에 적극적으로 노력한 라이선스에 한정해서 법정실시권을 인정해야 하는 것이다. 여기서, “노력”의 요건으로서 라이선스 계약에서의 특정 특약을 법정실시권의 요건으로 생각할 수 있는데, 이런 특약의 내용으로서는 라이선스가 동의하지 않는 권리의 이전을 금지하는 특약(양도금지특약(讓渡禁止特約)), 권리 이전시 라이선스 또는 신권리자에 대한 라이선서(구권리자)의 고지 의무를 설정하는 특약(고지의무설정특약(告知義務設定特約)), 권리 이전시 법정실시권의 성립을 미리 합의 해 두는 안(법정실시권성립특약(法定實施權成立特約)) 등을 생각할 수 있다.⁶⁹⁾

실무상 라이선서에게 불리한 특약을 넣기 위해서는 라이선스가 계약 협상에서 라이선서보다 유리한 위치에 있어야 하지만, 현실에서는 라이선서 대비 라이선스가 상대적으로 열악한 지위에 있는 경우가 많기 때문에 이러한 특약을 라이선스가 라이선스 계약에 반영하는 것은 현실적인 어려움이 예상된다. 따라서 사견으로는 이러한 특약을 법정실시권의 성립요건으로 요구하는 것은 무리(無理)라고 생각한다.

2) 서면 계약서

69) 波田野 晴朗, 앞의 책, 88-90頁.

라이선스는 라이선서의 금지·손해배상 청구에 대한 부작위 청구권이므로, 그 존재는 외관상 분명하지 않기 때문에, 신권리자의 예측 가능성을 높이기 위해서 라이선스 계약의 존재가 서면으로 명시되고 있는 경우에게만 법정실시권을 성립시키는 것, 즉 라이선스 계약의 서면화된 계약서를 법정실시권의 성립 요건으로 해야 한다는 견해⁷⁰⁾가 있다. 사건으로는 라이선스 계약의 존재여부는 입증의 문제일 뿐이므로, 서면화는 불필요하다고 생각한다.

한편, 제외국의 제도를 보면, 프랑스⁷¹⁾와 중국⁷²⁾에서는 라이선스 계약은 서면에 의해서만 성립하지만, 미국,⁷³⁾ 독일, 영국⁷⁴⁾ 그리고 일본에서는 서면뿐만 아니라 구두에 의한 경우에도 라이선스 계약의 성립을 인정하고 우리나라도 마찬가지다. 사건으로는 실무상 라이선스 계약은 계약 당사자 간에 매우 중요한 법률행위이므로, 구두가 아닌 서면에 의해서 설정되는 경우가 대부분이기 때문에 라이선스 계약의 서면화를 법정실시권 성립의 불가결한 요건으로 할 실익은 없다고 생각한다.

3) 라이선스 계약의 대상인 특허권의 이전 또는 파산시의 계약해제

법정실시권은 대상 권리의 이전 또는 라이선서 파산시 라이선스 해제의 경우 사업 존속의 위기에 있는 라이선시를 보호하는 취지이기 때문에 그 이외의 경우에는 인정할 필요가 없다.

그리고 법정실시권이 발생하는 라이선스 계약의 기준시점은 권리의 이전 시점 또는 파산관재인의 해제 시점으로 한다.

4) 미등록 라이선스

등록 라이선스는 현행 특허법상 등록 대항 제도에 의해 신권리자에게 대항할

70) 波田野 晴朗, 앞의 책, 90頁.

71) 프랑스 지적재산법 L.613-8.

72) 중국 전리 실시 허락 계약의 등록에 관한 법 제9조.

73) *Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.*, 334 F.3d 1358, 1364(Fed. Cir. 2003).

74) *Crossley v Dixon*(1893) 10 HLC 293 (HL).

수 있다. 파산시에도 등록 라이선시가 파산관재인에게 대항할 수 있는지 여부는 현행 도산법상 불명확하지만, 임대차에 관한 제한적용설의 유추 적용상 등록 라이선시는 파산관재인에게 대항할 수 있기 때문에 법정실시권을 성립시킬 필요는 없다. 따라서 라이선스가 미등록인 것을 요건으로 한다.

5) 실시 또는 실시의 준비

실시 또는 실시의 준비를 법정실시권의 요건으로 하는 것에 대해, 법정실시권은 라이선스 계약의 대상인 특허권에 대한 라이선시의 실시 사업의 존속을 확보하기 위한 예외적 구제 제도에 지나지 않는다는 점을 근거로 긍정하는 견해⁷⁵⁾와, 실시의 준비란 어느 정도의 준비를 가지고 요건을 충족 했다고 말할 수 있는지 기준이 모호하다는 점과 실시하지 않고 있다면 권리행사 될 것도 없기 때문에 독립한 요건으로서 실시의 사실을 요구할 실익이 없다는 점을 근거로 부정하는 견해⁷⁶⁾가 있다.

또 라이선시를 보호하는 경우의 기본적인 발상으로서 종래의 등록 제도에 의한 대항 요건 제도를 전제로 하고, 예외적, 변칙적인 보호를 주는 제도를 창설하는 것이기 때문에 필요 최소한으로 법정실시권의 성립 범위를 좁게 하는 제도이어야 한다는 견해와, (비독점)라이선스가 존재하더라도 신권리자의 실시권에는 큰 영향이 없기 때문에 라이선스를 넓게 존속시켜야 한다는 견해가 있는데,⁷⁷⁾ 사건으로는 실시를 요건으로 하는 안은 이 양자의 중간적인 균형 잡힌 제도를 지향하는 것이라고 할 수 있다. 한편, 실시의 요건을 요구하는 것에 의해 가장 중요한 실무계의 요청에 대응할 수 없다면, 실시의 요건을 추가하는 것에 신중한 검토가 필요하다.

현행법상 다른 법정실시권 제도 중 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권과 디자인 존속기간 만료 후의 통상실시권은 제도의 취지상 “실시 또는 실시의 준비”를 요건으로 하지 않지만, 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실

75) 波田野 晴朗, 앞의 책, 91-92頁.

76) 波田野 晴朗, 앞의 책, 92頁.

77) 波田野 晴朗, 앞의 책, 92頁.

시권은 “실시”를 요건으로 하고, 선사용자의 통상실시권 등의 나머지 법정실시권⁷⁸⁾은 “실시 또는 실시의 준비”를 성립 요건으로 하고 있기 때문에, 사건으로는 다른 법정실시권 제도와와의 균형의 관점에서 권리 이전 또는 파산시 미등록 라이선시의 법정실시권의 성립 요건으로서 “실시 또는 실시의 준비”가 필요하다고 생각한다.

6) 신권리자의 주관적 요건

라이선시는 법정실시권의 성립을 신권리자가 전혀 예상 할 수 없었던 경우에도 주장할 수 있는지에 대해서, 파산시에는 파산 제도의 취지상 문제되지 않고 권리의 이전(특히 양도 등)시의 법정실시권에서만 문제된다. 구체적으로는 주관적 요건을 요구할 것인가, 요구한다고 했을 경우 어느 정도의 주관을 요구할 것인가라고 하는 논점이 있다.

(1) 주관적 요건의 요부

특허권의 양도라고 하는 자신이 관여 할 수 없는 사정에 의한 라이선스 종료로, 라이선시의 사업 중단으로 인한 치명적인 손상을 받을 가능성이 권리 양수인의 선의·악의에 따라서 달라지는 것이 아니라는 점을 근거로 신권리자의 주관적 요건을 요구하지 않는 견해⁷⁹⁾와, 신권리자가 법정실시권의 성립을 예상 할 수 없는 경우에만 법정실시권을 인정하는 것은 과도한 라이선시 보호라는 점과 영국 및 프랑스에서도 미등록 라이선시의 보호는 신권리자가 악의인 경우에 한정(악의자 대항 제도)하고 있다는 점을 근거로 주관적 요건이 필요하다는 견해⁸⁰⁾가 있다.

사건으로 신권리자의 예견 가능성에 상관없이 일정한 요건을 만족하면 법률의 규정에 의하여 당연히 발생하는 다른 법정실시권 제도와와의 균형을 도모하고,

78) 특허법 제104조 제1항, 제182조, 제183조 제1항 및 제81조의 3 제5항의 법정실시권 참조.

79) 波田野 晴朗, 앞의 책, 92-93頁.

80) 波田野 晴朗, 앞의 책, 92-93頁.

신권리자의 악의 여부의 판정은 그리 간단한 문제가 아니므로 주관적 요건을 요구할 경우 자칫 라이선시 보호 제도를 유명무실하게 할 수 있기 때문에, 신권리자의 예견 가능성, 즉 주관적 요건을 요구해서는 안 된다고 생각한다.

(2) 주관적 요건의 내용

주관적 요건을 요구한다면, 신권리자의 악의 외에 과실 또는 중과실을 요구할 것인가에 대해 견해의 대립⁸¹⁾이 있지만, 사건으로는 주관적 요건을 요구해서는 안 된다고 생각하기 때문에 주관적 요건의 내용에 대한 논의는 무의미하다.

(3) 파산시

파산시에는 파산관재인을 신권리자라고 생각하는 이상,⁸²⁾ 라이선스 계약이 해제된 경우에는 당연히 파산관재인은 라이선스의 존재에 대해 악의이기 때문에 계약을 해제 했을 것이므로, 항상 주관적 요건을 만족하게 된다. 사건으로는 파산의 경우에는 파산 제도의 취지상 주관적 요건은 문제 되지 않는 것으로 제도 설계해야 한다고 생각한다.

4. 법정실시권의 효과

1) 범위

법정실시권은 신권리자에 의한 금지·손해배상 청구를 하지 않는다고 하는 부작위 청구권만이며 그 권리 범위는 구권리자와 라이선시 간에 체결된 라이선스 계약에서 정해진 특허발명의 실시 허락의 범위와 동일하고, 다만 독점적 실시 허락의 합의나 특정이행 의무 등은 포함되지 않는다. 따라서 실시의 지역적

81) 波田野 晴朗, 앞의 책, 93頁.

82) 파산관재인이 라이선스 계약을 해제하고 해당 해제된 라이선스의 대상인 특허권을 제3자에게 양도한 경우에는 평시의 라이선서에 의한 양도의 경우와 동일하게 취급할 수 있기 때문에, 파산시의 신권리자는 파산관재인을 말한다고 할 수 있다.

범위나 실시 행위의 범위가 종전 라이선스 계약에 의해 정해지게 된다.⁸³⁾

2) 기간

법정실시권은 공시가 없음에도 불구하고 인정되는 권리이며 제3자에게 주장할 수 있는 등의 강한 효력을 가지기 때문에, 일정한 기간을 상한으로서 권리를 인정해야 한다는 보호의 상한을 법정하는 견해⁸⁴⁾와, 라이선시의 실시 사업의 계속을 확보하기 위해서는 라이선스 계약하에서 기대하고 있었던 라이선스를 보호해야 하기 때문에 법정실시권의 기간도 라이선스 계약에서 정한 일정 기간과 동일하게 해야 한다는 견해⁸⁵⁾가 있다.

이와 같이, 법정실시권 기간의 문제는 법정실시권을 라이선시가 신권리자와 새로운 라이선스 계약 체결을 위한 협상 기간을 보장하기 위한 잠정적인 구제 조치(협상 기회 확보)라고 파악할 것인가 아니면 라이선시가 원래의 라이선스 계약 체결시에 기대하고 있었던 범위에서의 실시 사업 존속의 기대를 보장하기 위한 구제 조치(라이선스 확보)라고 파악할 것인가에 의하는 바, 사건으로는 협상 기간의 보장이라고 해서는 라이선시 보호가 충분할 수 없고, 라이선시에게 귀책을 물을 수 없는 라이선서의 권리 이전 또는 파산으로 인한 법정실시권인 만큼 원래 라이선스 계약상 라이선시의 기대를 보호할 필요성이 있기 때문에 라이선스 계약에서 정해진 기간으로 해야 한다고 생각한다.

3) 실시료

라이선시에게 법정실시권이 성립하더라도 라이선시와 신권리자 간에 새로운 라이선스 계약이 성립하는 것은 아니기 때문에, 신권리자에게 즉시 대가를 받을

83) 라이선스를 등록 했을 경우에는 제3자에게 대항할 수 있는 범위이기도 하다. 그리고 이 경우 법정실시권의 범위는 특허발명의 실시 허락의 범위에 한정되고 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 기술에 대해서는 포함되지 않는다. 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 기술의 라이선스에 대해서는 현행법상 대항 요건 제도가 존재하지 않기 때문에 미등록 라이선시의 보호와 다른 논의가 필요하다.; 同旨. 波田野 晴朗, 앞의 책, 94頁, 103頁.

84) 波田野 晴朗, 앞의 책, 94-95頁.

85) 波田野 晴朗, 앞의 책, 94-95頁.

권리가 발생하는 것은 아니다. 여기서, 대가를 받을 권리를 법정해야 할 것인가와 대가를 받을 권리를 정한 경우에는 그 산정 방법이 문제가 된다.

(1) 대가를 받을 권리

무상인 라이선스가 법정실시권의 성립에 의해 돌연 대가가 정해지는 경우에는 라이선시의 부담이 크다는 점과 법정실시권의 존속기간을 법에서 정하는 일정기간으로 한정한다면 무상일지라도 라이선시 보호에 지나칠 것은 없다는 점에 근거하여 대가를 받을 권리를 인정하지 않는다(법정실시권의 대가는 무상으로 한다)는 견해⁸⁶⁾와, 법정실시권이 신권리자에게 부담을 강요하는 것인 이상, 대가를 받을 권리를 인정하지 않으면 신권리자에게 가혹한 점에 근거하여 대가를 받을 권리를 인정해야 한다는 견해⁸⁷⁾가 있다.

현행법상 다른 법정실시권 제도 중 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항), 선사용자의 통상실시권(특허법 제103조) 및 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(특허법 제182조)은 상당한 대가의 지불을 요건으로 하지 않고, 디자인 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 제105조 제1항 및 제2항) 등의 나머지 법정실시권⁸⁸⁾은 상당한 대가의 지불을 요건으로 하고 있다. 직무발명의 경우(종업원과 사용자 간의 이익의 균형)나 선사용권의 경우(소위 이중발명자 보호)는 독특한 취지가 있어 무상이고, 나머지의 법정실시권은 유상이거나 유상으로 해야 한다는 견해⁸⁹⁾를 고려하면, 사견으로는 현행법상 유상의 다른 법정실시권과의 균형 차원에서 미등록 라이선시 보호의 법정실시권에 대해서도 유상으로 해야 한다고 생각한다.

86) 波田野 晴朗, 앞의 책, 96頁.

87) 波田野 晴朗, 앞의 책, 96-97頁.

88) 특허법 제122조, 제104조 제1항, 제183조 제1항 및 제81조의 3 제5항의 법정실시권 참조.

89) 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(특허법 제182조)은 사회공평의 원칙상 무상으로 하고 있으나 유상으로 해야 한다는 다음과 같은 견해가 있다. 특허권이 무효가 되어 재심에 의하여 회복하기 전까지는 무상이 당연하나, 특허권이 회복되었을 때에는 유상으로 사용하여야 한다고 한다. 이러한 실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하지 않으면 안 된다(특허법 제104조 제2항)는 규정이 있으므로 특허법 제104조를 준용하지 않더라도 당연히 실시권자는 회복된 특허권자에게 대가를 지불하고 사용하여야 할 것이라고 한다(윤선희, 앞의 책(주 25), 707면).

(2) 산정 방법

대가를 받을 권리를 인정했을 경우에, 대가(법정실시권의 실시료)를 어떻게 정할 것인가에 대해서, 당사자 사이의 합의를 제3자에게도 미치게 하는 것으로 종전의 라이선스 계약에서 정한 실시료에 의한다고 하는 견해,⁹⁰⁾ 특허발명의 불 실시 및 불성실한 실시의 경우의 재정실시권(특허법 제107조 제1항 제1호 및 제2호)를 참고하여 대가를 특허청의 재정(특허법 제107조 제5항)에 의해 결정한다고 하는 견해⁹¹⁾ 및 조문상은 “상당한 대가를 받을 권리를 가진다.”라고 하여 일차적으로는 당사자의 합의에 맡기고 당사자 간 합의에 이르지 못한 경우에 법원에서 “상당한 대가”를 정하는 것으로 법원의 판단에 맡긴다고 하는 견해⁹²⁾가 있다.

사건으로는 법정실시권은 신권리자의 권리행사에 대한 항변으로서 기능하고 그 주장은 분쟁이 표면화되어 재판에 관련된 경우가 많을 것으로 예상되므로, 실시료에 대해 동일 소송 내에서 법관이 판단할 수 있도록 하는 것이 일괄적인 분쟁 처리를 기대할 수 있기 때문에 대가를 법원이 결정함이 타당하다고 생각한다. 한편, 현행법상 선사용자의 통상실시권(특허법 제103조)과 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(특허법 제182조)을 제외하고 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 제15조 제1항) 등의 나머지 법정실시권⁹³⁾도 대가를 법원의 판단에 맡기는 제도를 도입하고 있다.

4) 라이선스 계약의 대상인 특허권에 관한 권리의 이전

선사용권이나 중용권 등의 현행법상 다른 법정실시권은 등록하지 않아도 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제118조 제2항).⁹⁴⁾ 또, 법정실시권은 신권리자와 라이선시 간의 계약에 의해 발생하는 것은 아니기 때문에 신권리자나 파산관재인은 법정실시권을 소멸시킬 수 없다. 따라서 신권리자에게 이전된 권리가 또

90) 波田野 晴朗, 앞의 책, 97頁.

91) 波田野 晴朗, 앞의 책, 97頁의 견해를 우리나라 특허법에 유추적용함.

92) 波田野 晴朗, 앞의 책, 97-98頁.

93) 특허법 제104조 제2항, 제105조 제3항, 제122조, 제183조 제2항 및 제81조의 3 제6항의 법정실시권 참조.

94) 中山信弘, 앞의 책, 470頁.

이전되었을 경우나, 신권리자가 파산했을 경우에도 라이선시는 법정실시권을 해당 전득자나 파산관재인에 대해서도 주장할 수 있다.⁹⁵⁾

5) 법정실시권의 승계

법정실시권의 승계여부에 대해, 법정실시권은 라이선시의 사업 존속을 위해서 최소한도의 범위에서 인정되는 권리이고 그 존재는 외관상 불명확하므로 법정실시권의 승계를 부정하는 견해⁹⁶⁾와, 승계를 일률적으로 금지하면 사업 양도, 분할의 경우를 저해하게 되므로 전용실시권의 승계의 규정(특허법 제100조 제3항)을 참고로 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우에에만 법정실시권의 승계를 인정하는 것(단, 특허권자의 동의에 의한 법정실시권의 이전은 인정되지 않음)으로 해야 한다는 견해⁹⁷⁾가 있다. 사건으로는 원칙적으로 법정실시권의 승계를 긍정하지만, 전용실시권의 승계에 관한 규정(특허법 제100조 제3항)을 참고할 것이 아니고, 현행법상 법정실시권의 승계에 관한 규정(특허법 제102조 제5항)과의 균형을 위해서 미등록 라이선시 보호에 관한 법정실시권의 승계도 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의가 있어야 한다고 생각한다.⁹⁸⁾

6) 법정실시권의 포기

일반적으로 법정실시권은 포기할 수 있는 것으로 여겨진다.⁹⁹⁾ 다만, 현행법상 특허권자가 동의하면 법정실시권에 질권을 설정할 수 있고(특허법 제102조 제6항), 설정된 질권자의 동의를 얻지 아니하면 통상실시권을 포기할 수 없다는

95) 대항 요건으로서 법정실시권의 등록 제도를 제정할지 여부에 대해서는 추가 검토가 필요하다.; 同旨. 波田野 晴朗, 앞의 책, 102-103頁 참조.

96) 波田野 晴朗, 앞의 책, 98頁.

97) 波田野 晴朗, 앞의 책, 98頁의 견해를 우리나라 특허법에 유추적용함.

98) 이에 반해, 법정실시권의 경우에는 선의 실시자의 기존 설비 등의 보호가 주된 목적이므로 입법론으로는 사업과 함께하는 이전의 경우만 특허권자의 동의 없이 자유이전을 인정하면 족하고 통상실시권만 따로 자유로운 이전을 인정할 필요성은 없는 것이라는 견해가 있다(송영식, 앞의 책, 464면).

99) 牧野利秋・飯村敏明編 新・裁判實務法体系 知的財産關係訴訟法, 講林書院, 2001, 318頁.

규정(특허법 제119조 제3항)이 있다. 이는 법정실시권의 포기가 가능하다는 것을 전제로 한 규정이다. 사건으로는 미등록 라이선시 보호에 관한 법정실시권도 포기할 수 있고, 특허권자의 동의가 있으면 질권을 설정할 수도 있고 또한, 질권자의 동의가 있으면 질권이 설정된 법정실시권을 포기할 수도 있다고 생각한다.¹⁰⁰⁾

5. 라이선스 계약의 법률관계

1) 계약상의 지위의 이전

특허권의 이전시 신권리자가 라이선서의 계약상 지위를 승계하는지 여부에 대해서 각국마다 상황이 다르다.

미국과 독일의 경우 특허권의 양수인은 라이선스 계약에서 라이선서의 계약상 지위를 승계하지 않고, 영국의 경우 라이선시와 라이선서 간의 계약관계는 소멸하지 않는다. 반면, 프랑스와 중국의 경우 라이선시가 양수인에게 라이선스를 주장할 수 있다면 양수인은 라이선스 계약에서 라이선서의 계약상 지위를 승계한다.¹⁰¹⁾

한편, 우리나라와 일본의 경우에는 신권리자가 계약상의 지위를 당연히 승계한다는 견해(당연 승계설)¹⁰²⁾와 당연히 승계하는 것은 아니라는 견해(당연 승계부인설)¹⁰³⁾가 있다.¹⁰⁴⁾ 당연 승계설에 의하면, 양수인(신권리자)은 라이선시에

100) 이에 대하여, 미등록 라이선시 보호에 관한 법정실시권에 설정된 질권이 실행되어 이전된다면, 해당 법정실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우, 상속 기타 일반승계의 경우 또는 특허권자의 동의가 있는 경우에만 이전가능하다는 점과 모순이 발생한다는 의견이 있을 수 있다. 미등록 라이선시 보호에 관한 법정실시권에 질권을 설정하기 위해서는 '특허권자의 동의'가 있어야 하는 바, 그러한 특허권자의 동의는 질권 설정뿐만 아니라 질권 실행으로 인하여 해당 법정실시권이 이전되는 경우까지 포함한다고 볼 수 있기 때문에, 미등록 라이선시의 보호에 관한 법정실시권의 상기 세 가지의 승계 원인과 질권 설정이 상호 모순된다고 생각하지 않는다.

101) 鎌田 薫, 知的財産の適切な活用のある方に關する調査研究報告書, 知的財産研究所, 2007. 42-47頁.

102) 鎌田 薫, 앞의 책, 63-66頁.

103) 鎌田 薫, 앞의 책, 59-63頁.

104) 등록된 전용실시권자는 특허권의 양수인에 대하여 대항할 수 있지만, 특허권의 양도인과 전용실시권자의 사이에 체결된 전용실시권 설정계약의 효력과 관련하여서는 견해가 나뉜다. 즉, 특허권의 양수인은 실시권 설정계약 때부터 생기는 권리의무를 승계하므로 그 계약은 그대로 신탁특허권자에게 이전된다고 해석하는 견해와, 특허권의 양도는 자유로이 양도할 수 있으나 설정권자라는 지위는 권리외에 의무도

대해 부작위 의무를 지는 것과 동시에 대항의 직접적인 효과로서 라이선스 계약을 승계하고 다만 어느 범위에서 승계하는지는 별도의 문제라고 한다. 따라서 양수인은 실시료 등의 라이선스 계약상의 채권채무에 대해서도 승계하기 때문에 별도의 채무인수나 채권양도는 불필요하다. 반면에, 당연 승계 부인설에 의하면, 양수인은 대항의 직접적인 효과로서 부작위 의무를 지는 것에 그치고 라이선스 계약에 구속되지 않는다고 한다. 따라서 양수인은 실시료 채권 등의 계약상의 채권채무에 대해서는 승계하지 않기 때문에 별도의 계약상 지위의 양도, 채무인수나 채권양도가 필요하다.

사건으로는 기본적으로 당연 승계설을 취하되, 승계되는 계약 내용의 범위는 라이선스 계약의 성질에 따라 다르지만, 적어도 라이선스 계약의 핵심적인 부분인 부작위 의무 및 실시료 지불 청구권은 신권리자에게 당연 승계되고, 반면에 라이선스 계약의 부수적인 부분으로 라이선서의 개성에 착안한 특약 등의 특정 이행 의무(노하우 제공 의무 등)가 있는 경우 이를 당연 승계시키면 라이선스에게 불리할 수도 있기 때문에 승계되는 것이 라이선스에게 적절하지 않을 수 있는 부분에 대해서는 신권리자에게 당연히 승계되는 것은 아니고 여전히 구권리자와 라이선스 간에 존속한다고 생각한다(부분적 당연 승계설).¹⁰⁵⁾ 이러한 논의는 대항력 있는 등록 라이선스에 대한 것이지만 본 논문의 법정실시권이 인정되

포함하고 있으므로 일방적 행위에 의하여 양도될 수 없다고 해석하는 견해가 대립하고 있다(윤선희, 앞의 책(주 25), 671면); 한지영, “라이선서의 파산과 라이선시의 법적 보호에 관한 연구”, 산업재산권, 제 27호(2008), 111면.

- 105) 同旨, 鎌田 薫, 앞의 책, 64-65頁; 한편, 등록 가능여부 또는 등록여부에 따라 승계여부가 결정된다는 견해와 이에 대한 비판을 살펴보면, 특허권자가 전용실시권을 설정한 후 특허권을 처분한 경우 신권리자는 전용실시권에 대해 등록되어 있는 조건 그대로, 즉 구체적인 설정의 범위, 기간, 실시료와 그 지급 시기 등이 등록되어 있으면 동일조건을 그대로 승계하고, 등록되어 있지 아니하거나 등록될 수 없는 기타의무(기술정보 제공의무, 원재료 제공의무 등)는 승계될 수 없고 구특허권자와의 채무불이행문제만 남는다고 한다(송영식, 앞의 책, 457면). 이러한 논리가 전용실시권에 관한 것이지만 등록된 라이선스에 대해서도 동일하게 적용된다면, 계약상의 권리의무가 등록 가능여부 또는 등록여부에 따라 그 승계여부가 결정된다는 것인데, 당사자들은 단순히 라이선스와 실시료만을 대가적인 관계로 보고 계약을 체결한 것이 아니고 계약상의 모든 권리와 의무는 서로 대가적인 관계에 있는 것이고 여기에는 진술보증 및 그 위반에 따른 손해배상 책임이나, 비밀유지의무, 제3자 권리침해의 경우에 있어서의 면책의무 등에 관한 것도 포함되는 것인 바, 이러한 복잡한 계약상의 권리와 의무가 그 등록여부에 따라 어떤 것은 승계되고 어떤 것은 승계되지 않는다고 하는 것이 계약법의 일반 이론으로나 실질적으로 가능한지 의문이고 이는 매우 불합리한 결과를 초래할 수 있어, 등록 라이선스는 예측하지 못한 불이익을 입게 될 가능성이 있다는 유력한 비판이 있다(최정열 변호사(법무법인 율촌)). 이러한 비판은 경청할만하다.

는 미등록 라이선스에도 유추 적용된다고 생각한다.

2) 권리 이전시

권리 이전시 법률관계에는 ① 등록 라이선스의 경우, ② 본 논문에서 제안하는 법정실시권의 발생요건을 만족하지 못한 미등록 라이선스의 경우, ③ 법정실시권 발생요건을 만족한 미등록 라이선스의 경우로 나눌 수 있다. ①의 경우에는 법정실시권이 인정될 필요가 없고 ②의 경우에는 법정실시권이 인정되지 않기 때문에, ①과 ②는 현행법상 체계 및 해석론에 의한 법률관계에 따른다. 반면, ③의 경우에는 본 논문의 법정실시권에 의한 법률관계에 따른다. 이하, 구체적으로 살펴본다.

(1) 등록 라이선스의 경우

신권리자에 대한 계약상 지위 이전 여부에 대해서 부분적 당연 승계설을 취하면, 등록된 라이선스는 신권리자에게 대항할 수 있지만, 라이선스 계약에서 정한 노하우 허여 의무나 시료제공 의무 등 특정이행 의무는 신권리자에게 당연히 이전하는 것은 아니므로, 라이선시는 신권리자에게 특정이행 의무의 이행을 청구할 수는 없다.

특허권을 이전했을 경우에, ① 라이선스는 단순히 부작위 청구권이며 특허권이 양도되었더라도 신권리자가 권리행사하고 있지 않는 이상은 이행불능에 빠지는 것은 아니기 때문에 종전 라이선스 계약이 당연히 소멸하지 않는다는 견해¹⁰⁶⁾와, ② 라이선스의 부작위 청구권은 권리행사의 실행 가능성을 전제로 하기 때문에 권리가 이전되어 버린 이상은 부작위 청구권의 전제가 되는 행위 가능성이 없어지므로, 부작위 의무도 이행불능이 되어 종전 라이선스 계약이 당연히 소멸한다는 견해¹⁰⁷⁾가 있다. 또, ③ 부작위 의무의 이행불능의 경우에도 특정이행 의무의 부분에 대해서는 이행불능이 되지 않기 때문에 당연히 종

106) 波田野 晴朗, 앞의 책, 98頁.

107) 波田野 晴朗, 앞의 책, 98頁.

료하지 않는다는 견해¹⁰⁸⁾도 있다. 사건으로는 신권리자에 대한 계약상 지위 이전 여부에 대해서 부분적 당연 승계설을 취하는 이상, ③의 견해를 지지한다.¹⁰⁹⁾

또한, 라이선스가 등록되어 있다고 하더라도 신권리자와 라이선시 간에서는 계약관계가 존재하지 않기 때문에, 라이선시는 등록된 범위에서의 라이선스를 가지고, 신권리자는 등록된 실시료를 수령할 수 있다.

(2) 미등록 라이선스의 경우

발생요건을 만족하지 못하여 본 논문에서 제안하는 법정실시권이 인정되지 않은 미등록 라이선스 경우의 구권리자와 라이선시의 관계는 등록 라이선스의 경우와 같다. 라이선시는 신권리자에 대해서 라이선스 계약에 근거하는 미등록 라이선스를 대항할 수 없다.

(3) 법정실시권의 경우

본 논문에서 제안하는 법정실시권의 발생요건을 만족하면, 미등록 라이선스를 신권리자에게 대항할 수 없는 통상의 법률관계에서 라이선시에게 새롭게 법정실시권이 인정되고, 이 결과, 라이선시는 신권리자에 대해 새롭게 발생한 법정의 통상실시권을 주장할 수 있고, 신권리자는 라이선시에 대해서 권리행사 할 수 없게 된다. 이 경우 법정실시권에 의해 특허권의 독점적 이용이 저해되므로, 법정실시권은 권리에 부착한 하자라고 생각할 수 있기 때문에 권리 양수인인 신권리자는 권리 양도인인 구권리자에 대해 민법상 하자담보 책임¹¹⁰⁾을 추궁할

108) 波田野 晴朗, 앞의 책, 98頁.

109) 실무적으로는 구권리자에게 신권리자가 재실시 허락권이 붙은 라이선스를 허락하거나, 신권리자가 종전 라이선스 계약을 인수 또는 계약을 다시 체결하는 것에 의해서 문제가 표면화되는 것이 회피되고 있다.

110) 법정실시권을 신권리자가 양수한 특허권에 대한 법률적 제한(장애)이라고 본다면, 이러한 법률적 제한에 대해서 통설은 권리의 하자로 해석하고, 반면에 판례는 물건에 대한 하자로 보고 있지만, 어느 경우이든 민법 제575조 제1항이 적용되어 담보책임의 내용은 같다고 하면서, 민법 소정의 권리의 하자에 대한 담보 책임은 목적물에 제3자의 권리가 존재하고 또 매도인이 이를 제거할 수 있는 것임을 전제로 하는 것인데

수 있다고 생각된다(민법 제580조).¹¹¹⁾ 라이선스와 구권리자의 법률관계에 대해서는 등록된 라이선스의 경우와 동일하게 계약이 당연히 종료한다고 하는 견해와 당연히 종료하지 않는다고 하는 견해가 있지만, 사건으로는 특정이행 의무 부분에 대해서는 이행불능이 되지 않기 때문에 그 부분에 대해서는 당연히 종료하지 않는다고 생각한다.

3) 파산에 의한 계약 해제시

파산관재인이 라이선스 계약을 쌍방 미이행의 쌍무 계약으로서 해제했을 경우, 구권리자와 라이선시 간의 라이선스 계약은 소멸한다. 라이선시는 계약의 해제로 손해가 발생했을 경우에는 손해배상을 파산채권자로서 청구할 수 있지만, 파산채권으로서 다루어지게 된다(도산법 제337조). 라이선시가 법정실시권의 성립 요건을 만족하고 있는 경우에는 라이선스 계약의 해제시에 법정실시권이 성립하고, 파산관재인은 라이선시에 대해서 권리행사 할 수 없게 된다. 라이선스 계약 자체는 해제되었기 때문에 라이선시는 특정이행 의무의 이행을 청구할 수는 없다.

만약, 파산관재인이 라이선스 계약을 해제하지 않은 채, 제3자에게 권리를 이전했을 경우의 법률관계는 평시의 권리 이전의 경우의 법률관계와 같다.

6. 도산법과의 관계

법정실시권 제도는 라이선시 보호의 다른 제안과 비교해도, 도산법과의 저촉은 크지 않다. 예를 들면, 계약을 해제하는 것에 의해서 상대방에게 현저하게 불

비해, 목적물에 법률적 제한 내지 장애가 있는 때에는 위 경우와는 성질이 다른 점에서(매도인이 이를 제거할 수 없다는 점에서) 권리의 하자가 아닌 물건의 하자로 본다는 견해(김준호, 민법강의, 제17판, 法文社, 2011, 1503면.)가 있다. 본 견해에 따르면, 미등록 라이선시의 법정실시권은 양도인(라이선시)이 이를 제거할 수 없다는 점에서 권리의 하자가 아닌 물건의 하자로 볼 것이다.

111) 윤선희, 앞의 책주 25), 677면에 의하면, 설정계약과 관련하여 특허권자가 법정실시권의 존재를 알고 있으면서 그 것을 숨겨둔다면 담보책임이 발생할 것이고, 따라서 그와 같은 법정실시권이 존재하는 경우에는 전용실시권자에게는 실제로 감액청구권이 인정되고 그 하자가 중대할 때에는 해제할 수 있는 경우도 많을 것이라고 지적한다.

공평한 상황이 발생하는 경우에는 파산관재인이 해제권 행사의 제한을 도산법에 명문화하는 안,¹¹²⁾ 라이선스 계약의 일부를 승계시킨다고 하는 안이 있으나, 이런 안들은 파산관재인이 해제권을 직접 제한하는 것이며, 도산법의 일반 이론과의 관계에서 정당화가 어려운 점이 있다. 그러나 제안된 법정실시권 제도는 기본적으로 도산법상 해제권은 그대로 인정하고, 그것과는 별도로 특허법상 법정실시권을 설정하는 것으로 그 자체는 도산법에 저촉하는 것이 아니고 도산법 영역 외에서의 방안이라고 생각할 수 있다.¹¹³⁾

7. 등록 제도와의 관계

법정실시권 제도가 성립하는 것에 의해 종래의 원칙적인 제도인 등록에 의한 대항 요건 제도의 골자가 빠져 버려, 등록 대항 요건 제도의 존재 의의가 없어질 염려가 있다는 우려도 있을 수 있으나, 등록 제도를 이용할 수 없거나 등록 제도의 이용이 부적당한 자를 구제하는 법정실시권 제도라는 미등록 라이선스 보호 제도는 등록 제도와 병존해서 존재 할 의의를 가진다고 할 수 있다.

사건으로는 법정실시권은 대항 요건 제도의 근간으로부터 벗어난 제도이기 때문에 법정실시권의 성립 후의 법률관계가 왜곡될 우려가 있으므로, 제도 설계시에는 신중한 검토가 필요하다. 영국, 프랑스처럼 악의자에게 대항력을 인정하는 제도의 검토 등 라이선스의 對 제3자 관계에 관한 원칙적 제도인 등록 대항 요건 제도 자체의 재검토까지 포함하여 향후 발본적인 검토를 할 필요가 있다고 생각한다. 이에 관해서 일본 특허법 등의 2008년 개정(등록 대항 제도 개선) 및 2011년 개정(당연 대항 제도 도입)은 우리에게 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.¹¹⁴⁾

112) 원래 파산관재인이 해제권에는 내재적 제약(內在的制約)이 있어, “계약을 해제하는 것에 의해 상대방에 현저하게 불공평한 상황이 발생하는 경우에 관재인은 파산법 59조(개정 파산법 53조)에 근거해서 해제권을 행사 할 수 없다.”는 취지의 일본 최고재판소 판례(平成 12년 2월 29일)가 있다(飯田 聰, 앞의 책, 315頁).

113) 파산시 라이선스의 보호에 대해서는 대항 요건 및 해제권 제한 등으로 도산법 영역에서 라이선스의 보호 방안을 마련하려는 생각과, 도산법은 그대로 두고 특허법 등 지식재산권 영역에서 대항 요건(등록 제도)의 개선을 통해 라이선스의 보호 방안을 마련하려는 생각으로 크게 나뉘고, 미국의 경우 전자이고 일본의 경우 후자의 방향으로 검토 및 입법이 진행되었다.

114) 일본의 경우 2008년 특허법 등의 개정에서 등록제도의 개선, 일부사항의 불공개 제도 및 포괄적 등록

VII. 결론

우리나라 많은 기업이 특허권 등에 대해 라이선스 계약을 체결한 경험을 가지고 있지만, 실제로 라이선스를 등록하고 있는 예는 지극히 드물다. 따라서 2005년 도산법 개정에도 불구하고, 미등록 라이선시는 대항 요건을 구비하고 있지 못하기 때문에 특허권자의 파산시에 파산관재인인의 해제권 행사에 의해 미등록 라이선스가 해제될 위험에 여전히 노출되어 있고, 또, 특허권자 또는 파산관재인에 의해서 특허권이 제3자에게 이전되었을 경우에 미등록 라이선스를 대항할 수 없는 불안한 지위에 있다. 이러한 불안한 지위에 있는 미등록 라이선시를 보호함으로써 라이선스가 활성화되고 결과적으로 기술이전 또한 촉진될 것이다.

그러나 아쉽게도, 우리나라에서는 라이선서의 권리 이전 및 파산시에 미등록 라이선시를 보호하는 방안이 전혀 강구되어 있지 않고, 더욱 문제인 것은 그러한 미등록 라이선시 보호의 필요성 및 보호 방안에 대한 학설, 판례 등의 논의가 일본 등을 포함한 다른 지적재산 분야 선진국에서 만큼 활발히 이루어지지 않고 있다는 것이다. 이는 미등록 라이선시 보호책 미비에 따른 문제점이 현실에서 크게 대두되고 있지 않기 때문이라고 생각할 수 있지만, 그것은 역설적으로 우리나라에서 특허권 등의 지적재산권의 라이선스가 활성화되어 있지 않고, 기술이전의 수단으로서 지적재산권의 라이선스가 그 본연의 역할을 다하지 못하고 있다는 반증이라 할 수 있다.

한편, 우리나라가 지식재산 강국으로의 도약을 위해 제정한 지식재산기본법에서도 지식재산의 활용 촉진을 규정(지식재산기본법 제25조)¹¹⁵⁾하고 있는 바, 이러한 지식재산 활용 촉진을 위한 최선의 방법인 라이선스의 활성화를 위해서 라이선시의 보호, 특히 미등록 라이선시 보호에 대한 고민과 연구가 절실하다 하겠다.

신청서 제도 등을 도입하였고, 더 나아가 2011년 개정 특허법에서는 라이선스에 대한 등록 대항 제도의 골격을 버리고 미국 및 독일의 당연 보호 제도와 유사한 당연 대항 제도를 도입하였다. 지적재산 라이선스의 촉진을 위한 일본의 과감한 입법이라 할 수 있다.

115) 윤원길, “지식재산기본법의 의의 및 정책방향에 관한 소고”, 지식재산연구, 제6권 제2호(2011. 6), 245면.

이에, 본 논문에서는 미등록 라이선시를 보호하기 위한 여러 방안 중에서 현행법 체계(등록 대항, 법정실시권)와 조화될 수 있는 실현 가능한 제도로써 특허권자의 특허권 이전시 또는 파산시에 실제로 실시하거나 또는 실시의 준비를 하고 있는 라이선시에게 종전의 라이선스의 범위 내에서 법정실시권을 부여하는 제도를 제안하였고, 그 요건·효과에 대해서도 검토하였다. 다만, 미등록 라이선시 보호 문제의 발단이 등록 제도의 저조한 활용이라면 등록 제도 자체를 개선해야 한다거나 미등록 라이선시에 대한 법정실시권의 창설이 도산 처리나 지적재산 유동화의 촉진에 오히려 저해 요소가 될 수 있다는 우려에 대해서도 추가적인 검토가 필요하다고 생각한다.

따라서 완전히 새로운 유형의 법정실시권을 창설한다고 하는 본 논문의 제안은 여러 가지 라이선시 보호 방안 중 하나의 선택일 뿐이기 때문에 새로운 법정실시권의 특허법과의 정합성이나 기존 등록 제도와와의 관계를 검토해야 하고, 나아가 등록 제도의 개량 또는 더 근본적인 검토가 필요하다고 생각한다. 이러한 미등록 라이선시 보호를 위한 제외국의 제도 및 동향, 특히 일본에서의 지난 10여년이상의 논의, 2008년 및 2011년 개정 일본 특허법의 동향이 우리에게 주는 시사점이 매우 크기 때문에, 이러한 제외국의 제도, 논의 및 법개정의 동향을 고려하여 우리나라 실정과 법제도에 맞는 라이선시 보호 방안을 하루라도 빨리 설정해야 한다. 그렇게 함으로써 라이선스 활성화를 통한 기술이전의 촉진이라는 궁극적인 목적을 이룰 수 있다고 생각한다.

이러한 논의의 첫걸음은 라이선스 실무계에서의 미등록 라이선시 보호의 요청과 실상 및 그 문제점에 대한 관심과 분석이라고 생각한다. 아무쪼록, 본 논문이 앞으로의 많은 관련 연구와 논의를 촉발시키는 계기가 되기를 기대한다.

참고문헌

- 강헌, “특허 크로스라이선스 계약에 관한 연구”, 경영법률, 제17집 제3호(2007. 4).
 —, “라이선서 파산시의 라이선시의 보호에 관한 연구—입법론적 고찰을 중심으로—”, 경영법률, 제21집 제1호(2010. 10).
- 김원준, 산업재산권법, 오래, 2012.
- 김준호, 민법강의, 제17판, 法文社, 2011.
- 서울지방법원, 파산사건 실무, 개정판, 2001.
- 송영식, 지적소유권법(上), 육법사, 2008.
- 오승중, 저작권법, 박영사, 2007.
- 윤선희, 특허법, 제4판, 法文社, 2010.
 —, 지적재산권법, 13정판, 세창출판사, 2012.
- 윤원길, “지식재산기본법의 의의 및 정책방향에 관한 소고”, 지식재산연구, 제6권 제2호(2011. 6).
- 전병서, 도산법, 제2판, 法文社, 2007.
- 한지영, “라이선서의 파산과 라이선시의 법적 보호에 관한 연구”, 산업재산권, 제27호(2008).
- 波田野 晴朗, 知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究報告書, 知的財産研究所, 2006.
- 中山信弘, 工業所有權法(上), 第二版, 増補版, 弘文堂, 2000.
- 内山 誠治 外 2人, 知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究報告書, 知的財産研究所, 2006.
- 飯田 聰, “知的財産ライセンス契約の保護の在り方とその方策案”, 知的財産研究所編, 知的財産ライセンス契約の保護—ライセンサの破産の場合を中心に—, 雄松堂出版, 2004.
- 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判實務法体系 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 2001.
- 鎌田 薫, 知的財産の適切な活用のあり方に關する調査研究報告書, 知的財産研究所, 2007.
- 特許廳工業所有權制度改正審議室編, 平成23年特許法等の一部改正産業財産權法の解説, 發明協會, 2011.

Kenneth L. Port et al., *Licensing Intellectual Property in the Information Age*, Second edition, CAROLINA ACADEMIC PRESS, 2005.

Marc Barreca & John Knapp, "Intellectual Property Licenses and Bankruptcy", *Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer*, American Bar Association, 2008.

김춘진, "〈보도자료〉과학기술 출연연구기관 휴면특허비율 74.6%", 김춘진 의원 블로그, 〈<http://www.cjkorea.org/zbxe/97521>〉

A Study on Protecting Licensee in Intellectual Property License: Focusing on Using Non-Exclusive License System Granted by Law

Kyung-Sub Rho

Abstract

Perfection of a (non-exclusive) license of a patent requires registration. Therefore, if a license is registered at the time of assignment of the rights of the licensor (or the patent holder), then the registered licensee may claim his/her rights against the assignee of the assignment. Also, if the license is registered, it is postulated in accordance with the insolvency law, that the registered licensee may maintain the license even upon the bankruptcy of the licensor. However, the license registration system is not used widely because of various reasons and circumstances (such as the burden of cost, complicated procedures, and denial of the duty of cooperation for the registration, etc.). As a result, most of the licenses remain unregistered. The rights of the licensees of such unregistered licenses are not perfected against third parties, and remain vulnerable to termination upon assignment of rights of, or bankruptcy of licensor. Therefore, such licensees' position remain extremely unstable, because they may have to discontinue their businesses upon termination of the licenses for reasons that are not the result of their fault or negligence. Meanwhile, technology transfer is mostly carried out by way of transfer or licensing of patents or other intellectual property rights on the technology. License is more popular than rights transfer, implying that the license plays a more important role in technology transfer. Thus, the facilitation of the licensing is critical for promoting the technology transfer, and the facilitation of the

licensing in turn requires stronger protection of holders of unregistered licensees. Despite such needs, the current laws and regulations provide insufficient level of protections for the unregistered licensees. In this paper, I have reviewed discussions in foreign jurisdictions and trends for institutional changes and legislations, have discussed the need for protection of unregistered licensees and issues that need to be addressed when designing a new system for such protection, have proposed the system of the statutory (non-exclusive) license as a new system for the protection of such unregistered licensees, and, finally, have reviewed the legal requirements and effects of such system from the legal perspective. Under this statutory (non-exclusive) license system proposed here for the protection of the unregistered licensees, unregistered licensees will be granted the statutory (non-exclusive) licenses even if the licenses were terminated upon assignment of the rights of, or the bankruptcy of the licensor, and will be able to claim their rights as against the assignee or the bankruptcy trustee. Accordingly, the exercise of the rights of the assignee or the bankruptcy trustee will be necessarily restricted. As a result, the licensees may continue their businesses that are covered by the licenses without any fear or interruption. This paper proposes but one of many possible alternative systems for the protection of the unregistered licensees. In the future, we need to review if the proposed statutory (non-exclusive) license system is consistent with the existing patent law, and its relationship with the registration/perfection system. Furthermore, we need to research if the registration system itself may need to be improved or reconsidered at a more fundamental level, and, more importantly, if there exist any better alternative for the protection of the unregistered licensees.

Keywords

unregistered license, licensee, non-exclusive license granted by law,
right transfer, bankruptcy, intellectual property

