

RESEARCH ARTICLE

A Study on the Sublicensing System of Intellectual Property Rights

Sucheol Kim

President, License Plus, Republic of Korea

Corresponding Author: Sucheol Kim (h2oiron@naver.com)

ABSTRACT

Sublicensing in the context of intellectual property rights refers to a license granted by a licensee to a third party under the authority granted to the licensee. Depending on a license strategy of the owner of the intellectual property rights, sublicensing can be an effective way of commercializing intellectual property rights. It is a type of technology transaction that evolves with a monetization of intellectual property rights.

However, intellectual property laws do not include many provisions for sublicensing. Even where sublicensing provisions exist, they are not uniform across various forms of intellectual property rights, creating considerable uncertainty room in interpretation.

Therefore, to enhance the potential for technology transactions through sublicensing, it is necessary to consider the sublicense system from an integrated intellectual property perspective, thereby contributing to technological and industrial development.

Accordingly, this study proposes an integrated framework and policy direction for the sublicensing system.

KEYWORDS

intellectual property rights, licensing, sublicensing, patents, trademarks, copyright law

Open Access

Received: March 06, 2026

Revised: March 26, 2026

Accepted: June 05, 2026

Published: June 30, 2026

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2026 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

지식재산권의 서브라이선스에 관한 제도적 고찰

김수철

라이센스 플러스 대표

교신저자: 김수철 (h2oiron@naver.com)

차례

1. 서론

2. 본론

2.1. 서브라이선스의 성격

2.2. 서브라이선스 관련 규정

2.3. 비독점 라이선시는 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락할 수 있는가?

2.4. 독점 라이선시는 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수 있는가?

2.5. 서브라이선스 제도에 대한 그 밖의 쟁점

2.6. 서브라이선스에 관한 지식재산권의 통합적 고려

2.7. 서브라이선스 제도에 관한 입법론적 제안

3. 결론

국문초록

지식재산권에 대한 서브라이선스는 라이선시가 자신의 권한에 의하여 제3자에게 다시 허락하는 라이선스를 의미한다. 이러한 서브라이선스는 지식재산권자의 상황에 따라 지식재산권을 활용하는 효과적인 수익화 방안으로 이용될 수 있으며, 산업구조의 발전에 따른 다양한 기술 거래의 유형 중 하나로 이용되기도 한다.

그러나 지식재산권에 관한 법률에는 서브라이선스에 관한 규정이 부족하고, 규정이 있더라도 지식재산권의 종류에 따라 통일되지 않아서 해석상 많은 논란의 여지를 남겨두고 있다.

따라서 서브라이선스를 통한 기술 거래의 활성화를 도모하되 지식재산권의 통합적 관점에서 서브라이선스를 고려함으로써, 기술 거래 및 산업발전에 이바지하는 방향을 모색할 필요가 있다고 생각된다. 이에 따라, 제도적 및 입법적 관점에서 서브라이선스와 관련한 통합적 정립과 방향성을 제시하고자 한다.

주제어

지식재산권, 라이선스, 서브라이선스, 특허권, 상표권, 저작권

1. 서론

지식재산권은 권리자가 직접 실시 또는 사용할 수도 있고, 라이선스를 통해서 라이선시(특허법에 따른 실시권자 또는 상표법에 따른 사용권자)로 하여금 지식재산권을 독점 또는 비독점으로 사용하도록 함으로써 수익(로열티 등)을 창출할 수 있다.¹⁾ 이 때, 지식재산권에 대한 서브라이선스는 라이선시가 자신의 권한에 의하여 제3자(서브라이선시)에게 다시 허락하는 라이선스(특허법에 의한 실시권 또는 상표법에 의한 사용권)를 의미한다. 이러한 서브라이선스는 지식재산권을 소유하는 권리자(특허권자 또는 상표권자)의 상황에 따라 지식재산권의 효과적인 활용 방안으로 이용될 수 있으며, 산업구조의 발전에 따른 다양한 기술 수익화 방안 중 하나로 이용되기도 한다.

그러나 지식재산권에 관한 한국의 법률(특허법, 상표법 등)에는 서브라이선스에 관한 명시적인 용어가 없고,²⁾ 이를 규정하는 내용이 부족하거나 통일되지 않아서 해석상 많은 논란이 있을 수 있다. 또한 서브라이선스에 관한 판례가 부족하기 때문에, 서브라이선스를 활용하고자 하는 권리자는 장래에 발생할 수 있는 분쟁 가능성으로 인해 서브라이선스를 통한 기술 거래가 제한되는 문제가 있다. 또한, 소비자들에게 실제로 유통되는 제품의 경우, 하나의 지식재산권이 적용되는 경우보다는 복수의 지식재산권이 결합된 경우가 일반적이라고 할 수 있다. 따라서 특정 제품을 대상으로 라이선스 또는 서브라이선스가 이루어지는 경우에 지식재산권의 권리별로 서브라이선스의 권한과 범위가 달라지는 경우에는 기술 거래에 대한 장애가 될 수 있을 것이다.

따라서 지식재산권의 서브라이선스와 관련한 통합적이고 구체적인 제도의 정립이 필요하다고 할 것이다. 이에 따라 지금까지의 법해석 및 판례 분석을 통해 서브라이선스의 체계를 정리하고, 주요 국가의 서브라이선스 규정을 비교법적으로 연구함으로써, 특허권, 상표권 및 저작권을 포함하는 지식재산권의 서브라이선스 제도를 통합적으로 정립하고 입법적인 방향성을 제시하고자 한다.

2. 본론

2.1. 서브라이선스의 성격

지식재산권에는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 및 영업비밀에 관한 권리가 포함될 수 있다. 지식재산권은 무형의 지식재산을 대상으로 하는 점에서, 지식재산을 독점적으로 사용³⁾할 수 있는 독점적 사용권⁴⁾과 제3자의 침해 행위를 금지시킬 수 있는 배타적 권리⁵⁾를 주요 권리로 한다. 이러한 지식재산의 독점적 사용권과 배타적 권리를 포괄하여, 지식재산권을

1) 특허법의 실시권, 상표법의 사용권 및 저작권의 이용권을 포괄하여 ‘라이선스’라고 표현하고자 한다. 구체적으로, 특허법의 전용실시권, 상표법의 전용사용권 및 저작권에 대한 독점적 이용권을 ‘독점 라이선스’라고 표현하고, 특허법의 통상실시권, 상표법의 통상사용권 및 저작권에 대한 비독점적 이용권을 ‘비독점 라이선스’라고 표현하기로 한다.

2) 과거 특허법에서 ‘재실시권’이라는 용어를 사용한 적이 있지만, 현재의 지식재산권 관련 법률에는 별도의 용어가 없이 라이선시(실시권자, 사용권자)가 제3자에게 라이선스(실시권, 사용권)를 허락할 수 있음을 간단하게 언급하고 있을 뿐이다.

3) 여기에서는 특허법에서의 ‘실시’, 상표법에서의 ‘사용’ 및 저작권법에서의 ‘이용’을 포함하는 의미에서 지식재산의 ‘사용’이라고 표현하기로 한다.

4) 특허법에서는 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고(특허법 제94조 제1항), 디자인보호법에서는 디자인권자가 업으로서 등록디자인을 실시할 권리를 독점한다고 규정하며(디자인보호법 제92조), 상표법에서는 상표권자가 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 규정한다(상표법 제89조).

5) 특허법 제126조, 디자인보호법 제113조 제1항, 상표법 제107조 제1항, 저작권법 제123조 제1항.

독점배타적 권리로 설명하기도 한다.

그러나 유형의 물건과 달리, 지식재산권은 등록이 되었다고 하더라도 제3자의 지식재산권을 이용하는 관계에 있는 경우에는 제3자의 지식재산권을 침해하게 되는 본질적 특징을 내포한다.⁶⁾ 이와 같이 제3자의 지식재산권을 이용하는 관계에 있는 지식재산권을 개량기술이라고 지칭할 수 있는데, 개량기술은 제3자의 지식재산권을 이용하지 않는 원천기술과 비교해서 압도적인 비중을 차지한다고 할 수 있다.⁷⁾ 물건과 지식재산권의 이러한 차이로 인해 지식재산권을 독점적 권리가 아닌 배타적 권리로 이해하기도 한다.⁸⁾

다만, 지식재산권의 배타적 권리는 제3자의 침해행위를 금지시킬 수 있는 관점에서 무형의 지식재산을 지배하는 물권적 권리에 해당한다고 볼 수 있으므로, 법률에 의해 제한된 경우가 아니라면 채권적 권리에 비해서 자유롭게 양도할 수 있는 강한 양도성을 가진다고 할 수 있다.⁹⁾¹⁰⁾ 따라서 지식재산권자는 법률에서 제한하는 경우를 제외하고는 제3자에게 지식재산권을 자유롭게 양도하거나 라이선스할 수 있을 것이다. 그 결과, 지식재산권자는 라이선시에게 지식재산권의 사용을 허락하는 라이선스뿐만 아니라, 라이선시가 자신의 권한 내에서 제3자에게 다시 라이선스를 허락하는 서브라이선스가 가능한 것으로 이해될 수 있다.

이러한 서브라이선스와 관련하여, 과거에는 라이선시가 권리자의 대리인(agent)으로서 서브라이선시에게 라이선스를 허락하는 것으로 해석되기도 하였다.¹¹⁾ 그러나, 서브라이선스는 라이선시가 자신의 권한 범위 내에서 독립된 계약 당사자로서 제3자에게 서브라이선스를 허락하는 것이므로 대리 또는 복대리로 볼 수는 없고, 라이선시의 권한에 따른 독립된 계약 행위로 보아야 할 것이다.¹²⁾

2.2. 서브라이선스 관련 규정

지식재산권의 서브라이선스와 관련하여, 특허법과 디자인보호법에서는 전용실시권자(독점 라이선시)가 지식재산권자(특허권자 또는 디자인권자)의 동의를 받아서 제3자에게 비독점 서브라이선스(통상실시권)를 허락할 수 있다는 규정만 두고 있으며,¹³⁾ 실용신안법에서는 특허법의 서브라이선스 규정을 준용하고 있다.¹⁴⁾ 또한, 상표법에서도 전용사용권자(독점 라이선시)가 상표권자의 동의를 받아서 제3자에게 비독점 서브라이선스(통상사용권)를 허락할 수 있도록 규정하고 있을 뿐이다.¹⁵⁾ 한편, 저작권법에서는 저작물의 이용허락에 관한 규정만을 두고

6) 특허법 제98조, 실용신안법 제25조, 디자인보호법 제95조 제1항, 상표법 제92조 제1항.

7) 방전가공 분야에 관한 특허현황을 살펴보면, 한국, 미국, 일본의 출원(등록) 특허 3,416건 중에서 주요특허는 149건(약 4.4%)이며, 이 중에서 원천특허는 형조방전 관련 7건과 와이어전극 관련 32건으로 39건(약 1.1%)에 불과하다고 한다(특허청, 「신기술동향조사 보고서: 기계/금속분야. 제1권, 미세특수가공기술, 방전·전해·초음파가공」, 특허청, 2004, 285-318면).

8) 김수철, “지식재산권의 이용관계에 관한 제도적 고찰”, 「지식과 권리」, 통권 제20호(2017), 87면.

9) 김준호, 「민법강의」, 제31판, 법문사, 2025, 1201면.

10) 다만, 저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 구분될 수 있으며, 저작인격권은 일신전속적 권리로서 양도할 수 없고(저작권법 제14조), 저작재산권만이 양도의 대상이 한정된다(저작권법 제45조 제1항).

11) 서브라이선스는 명시적으로 허락한(expressly authorize) 경우에만 인정될 수 있으며, 기초 라이선시(main licensee)는 서브라이선스 협상에 있어서 라이선서의 대리인(agent)에 해당한다(Federal Laboratories, Inc. v. Commissioner, 8 T.C. 1150, 73 USPQ 453 (1947)).

12) Busch와 Spencer 사이에 체결된 라이선스 계약에 따르면, Spencer가 Busch의 대리인(agent)이 아닌라는 점을 명확하게 하고 있다. 계약에서 Spencer는 독립된 계약당사자(independent contractor)이고 Busch의 라이선시라고 명시되어 있다. 이러한 사실에 비추어 볼 때, A.C. Printed Sportswear는 하도급자(subcontractor) 또는 서브라이선시에 해당하고, Busch의 대리인(agent)과 계약을 체결한 제3자에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당하다(Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc., 729 F. Supp. 1035, 1041-42, 14 USPQ2d 1177, 1181-82 (D.N.J. 1990)).

13) 특허법 제100조 제4항, 디자인보호법 제97조 제4항.

14) 실용신안법 제28조.

있으며,¹⁶⁾ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서는 영업비밀 보유자의 사용에 대한 규정을 두고 있을 뿐이다.¹⁷⁾

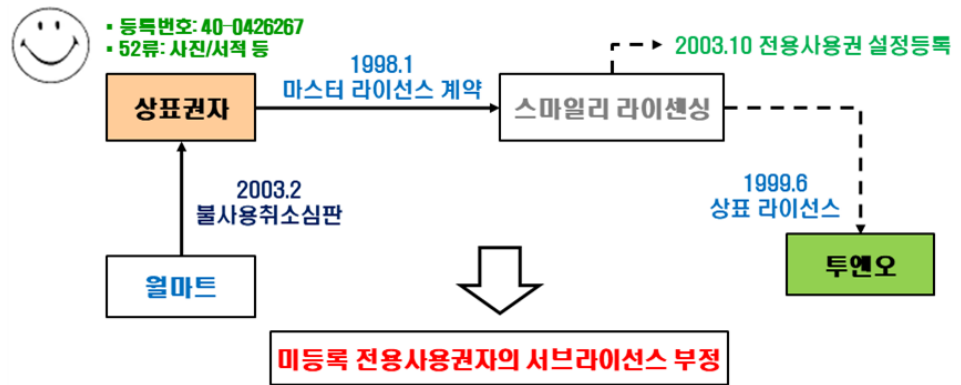
이와 같이 지식재산권을 규정하는 법률에서 서브라이선스에 대한 내용을 단편적으로 규정하거나 서브라이선스에 대한 규정이 존재하지 않음으로 인해, 서브라이선스와 관련한 여러 가지 질문이 제기될 수 있다.

아래에서는 특허권, 디자인권 및 상표권을 중심으로 서브라이선스에 관한 쟁점사항을 자세하게 고찰해 보기로 한다.

2.3. 비독점 라이선스¹⁸⁾는 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락할 수 있는가?

한국의 특허법과 상표법에서는 독점 라이선스¹⁹⁾가 지식재산권자의 동의를 받아서 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락할 수 있는 규정만을 두고 있다.²⁰⁾ 반면, 비독점 라이선시가 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락할 수 있는 내용은 규정하고 있지 않다. 미국 특허법에서는 서브라이선스에 관한 규정을 별도로 두고 있지 않지만, 지식재산권자의 동의를 받은 경우에 서브라이선스를 허락할 수 있는 것으로 이해되고 있다.²¹⁾ 대법원에서는 이를 근거로 상표권의 통상사용권자가 서브라이선스를 허락할 수 있는 권한이 없다고 판시한 바가 있다.²²⁾

<그림1 대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결>



대법원 2004후2529 판결의 경우는 독점 라이선스(전용사용권)의 설정등록을 효력발생요건으로 규정한 2012년 개정 이전의 상표법을 기초로 하여, “통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를

15) 상표법 제95조 제5항.
 16) 저작권법 제46조.
 17) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제13조.
 18) 특허법의 통상실시권자, 상표법의 통상사용권자 및 저작권에 관한 비독점적 이용권자의 용어를 통합하여 비독점 라이선스라고 지칭하기로 한다.
 19) 특허법의 전용실시권자, 상표법의 전용사용권자 및 저작권에 대하여 판례(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결 등)에서 사용하는 독점적 이용권자의 용어를 통합하여 독점 라이선스라고 지칭하기로 한다.
 20) 특허법 제100조 제4항, 디자인보호법 제97조 제4항, 상표법 제95조 제6항.
 21) 이들은 계약 규정에 동의하고(accepted) 이에 따라 이행하였으므로(acted), 그 결과 서브라이선시에 해당하게 되었다(bound as). 더욱이, 서브라이선스에 대한 계약이 서면으로 이루어져야 하는 것은 아니며, 이는 구두 또는 서면으로 허락할 수도 있다(National Pigments & Chemical Co. v. C.K. Williams & Co., 94 F.2d 792, 796, 37 USPQ 29, 32 (8th Cir. 1938)).
 22) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결, 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후177 판결.

얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다.”고 판시하였다.

또한, 대법원 2012후177 판결은 2004후2529 판결을 인용하면서 “통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나, 상표법 제57조 제1항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다.”고 판시하였다.

그러나 이러한 판결은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다고 생각된다.

첫째, 특허법과 상표법에서는 독점 라이선시가 제3자에게 서브라이선스를 허락하기 위해서는 지식재산권자의 ‘동의’를 요건으로 한다는 내용을 규정하고 있을 뿐이다.

유형의 물건을 사용하는 임차권 등의 채권적 권리²³⁾와 달리 지식재산권은 무형의 권리를 대상으로 하기 때문에, 지식재산권의 사용자가 투입하는 자본의 규모, 기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라질 수 있으며, 그 결과 지식재산권의 경제적 가치에 상당한 변동을 가져올 수 있다.²⁴⁾ 이에 따라, 지식재산권의 독점 라이선시가 제3자에게 서브라이선스를 허락하기 위해서는 지식재산권자의 동의를 받도록 하는 것이 타당하다고 할 수 있다. 즉, 독점 라이선시의 서브라이선스 권한을 규정한 특허법 제100조 제4항, 디자인보호법 제97조 제4항, 상표법 제95조 제6항은 ‘독점 라이선시’ 만 제3자에게 서브라이선스를 허락할 수 있음을 규정한 조항이 아니라, 독점 라이선시라도 지식재산권자의 ‘동의’를 받아야만 제3자에게 서브라이선스를 허락할 수 있음을 규정한 조항이라고 보아야 할 것이다.²⁵⁾ 만약, 독점 라이선시가 지식재산권자의 동의가 없더라도 제3자에게 서브라이선스를 허락할 수 있다면, 라이선시를 관리할 수 있는 지식재산권의 권한이 손상될 수밖에 없을 것이기 때문이다.²⁶⁾

즉, 특허법, 디자인보호법 및 상표법에서는 비독점 라이선시가 제3자에게 서브라이선스를 허락할 수 없다고 규정하는 것으로 볼 수는 없다는 것이다. 법률에 의하여 그 성립을 부정할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 내용이 없는 한, 계약자유의 원칙에 의하여²⁷⁾ 지식재산권자의 동의를 받아 비독점 라이선시가 서브라이선스를 허락하는 것이 금지되지는 않는다고 할 것이다.

한편, 현행 상표법에 의하면 전용사용권에 대한 설정등록이 제3자 대항요건이기 때문에,²⁸⁾ 대법원 2004후2529 판결의 사례에서 전용사용권자는 유효하게 전용사용권을 획득하게 되어 제3자에 서브라이선스를 허락할 수 있는 권한이 인정될 것이다. 반면, 특허법에 의하면 전용실시권에 대한 설정등록은 효력발생요건이고,²⁹⁾ 전용실시권을 설정등록하지 않은 상태에서는 독점적 통상실시권(단독의 비독점 라이선스)으로 해석될 수 있으므로,³⁰⁾ 이 경우에도 독점적

23) 민법상 임차권을 갖는 임차인은 임대인의 동의가 있는 경우에 임차물을 제3자에게 전대할 수 있다(민법 제629조 제1항).

24) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결.

25) 본 법원은 독점이든 비독점이든 상관없이 라이선스의 형태가 양도성에 영향을 미치지 못하며; 어떠한 라이선스이든 간에, 라이선서의 동의가 있거나 서브라이선스에 대한 명시적인 허락이 있어야 한다고 판시한다 (ProteoTech Inc. v. Unicity International, Inc., 542 F. Supp.2d 1216, 87 USPQ2d 1317 (W.D. Wash. 2008)).

26) 본 법원이 비독점 라이선스의 자유로운 양도 가능성(free assignability)이 특허와 관련된 권리를 훼손한다고 거의 만장일치로 판단하는 이유는 특허권자가 “라이선시의 아이덴티티(identity)를 관리(control)할 수 있는 매우 중요한 능력을 상실하기 때문”이다(ProteoTech Inc. v. Unicity International, Inc., 542 F. Supp.2d 1216, 87 USPQ2d 1317 (W.D. Wash. 2008)).

27) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96다25548 판결.

28) 상표법 제100조 제1항 제1호.

29) 특허법 제101조 제1항 제2호.

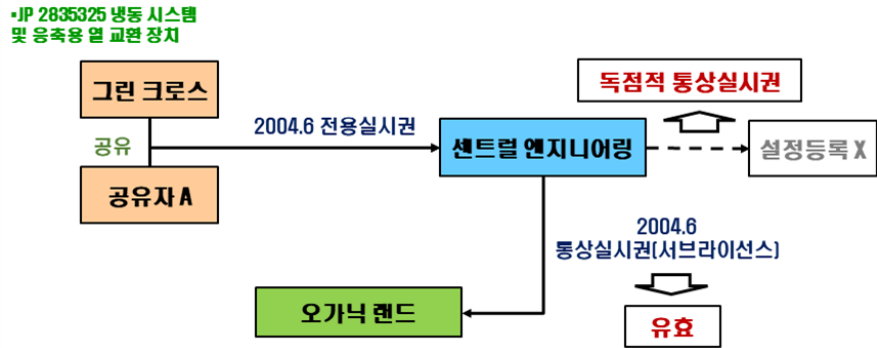
30) 전용실시권 설정계약의 당사자간에 독점적 실시권을 부여하기로 하는 합의가 성립되었기 때문에, 이러한 계약당사자의 합리적인 의사를 해석하면 전용실시권 설정계약에 있어서 어떠한 사정으로 해당 계약에 의한

통상실시권에 근거한 서브라이선스가 허용되어야 할 것이다.

둘째, 제3자의 침해행위를 금지할 수 있는 독점 라이선스를 물권적 권리로 이해하는 경우, 비독점 라이선스는 채권적 권리로 이해할 수 있으므로,³¹⁾³²⁾ 비독점 라이선시가 지식재산권자의 동의를 받아서 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락하더라도 물권 법정주의나 다른 법률에 위배된다고 할 수 없다.

특히, 지정된 비독점 라이선시 이외의 제3자에게 추가로 비독점 라이선스를 허락하지 않기로 하는 부작위 의무를 부담하는³³⁾ 단독의 비독점 라이선스(독점적 통상실시권 또는 독점적 통상사용권)³⁴⁾의 경우를 제외하고, 지식재산권자는 복수의 라이선시에게 비독점 라이선스를 허락할 수 있다. 또한, 법률의 규정에 의해서 비독점 라이선시는 지식재산권자의 동의를 받은 경우에 제3자에게 비독점 라이선스 권한을 양도할 수 있으므로,³⁵⁾ 비독점 라이선시에게 제3자에 대한 서브라이선스 권한을 인정하지 않을 이유가 없다고 생각된다. 한국과 동일한 내용으로 서브라이선스를 규정하고 있는 일본에서도 비독점 라이선시의 서브라이선스 권한을 긍정하고 있다.³⁶⁾

<그림2 일본 지재고등재판소 2010. 7. 20. 선고 평성22년(ㄸ) 10022호 판결>



따라서, 비독점 라이선시도 지식재산권자의 명시적 동의³⁷⁾ 또는 묵시적 동의³⁸⁾를 받은 경우

전용실시권의 설정등록을 할 수 없었던 경우에는 독점적 통상실시권 설정계약을 배제하는 것으로 인정되는 특별한 사정이 없는 한 전용실시권 설정계약에 갈음하여 독점적 통상실시권 설정계약을 체결할 의사가 있다고 해석하는 것이 상당하며, 이러한 점은 본건 전용실시권 설정계약의 내용 및 본건 통상실시권 허락계약의 내용이 일치하는지 여부와는 관계가 없다고 할 것이다(일본 지재고등재판소 2010. 7. 20. 선고 평성22년(ㄸ) 10022호 판결).

- 31) 임병웅, 「리담 특허법」, 제23판, 한빛지적재산권센터, 2024, 912면.
- 32) 박종태·김인배, 「리담 상표법」, 제18판, 한빛지적재산권센터, 2023, 709면.
- 33) 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결.
- 34) 일본 학설에서 유래한 ‘독점적 통상실시권’은 결국 1인에게만 부여하는 통상실시권에 불과하다. 다만, ‘독점적’이라는 용어로 인하여 그 권리가 전용실시권에 상응하는 것으로 오해하게 된 것으로 추측된다(이서영·정차호, “단독(sole) 통상실시권자의 개념 재정립 및 특허권침해소송에서의 원고 적격”, 「법학연구」, 통권 제76집(2024), 268면).
- 35) 특허법 제102조 제5항, 상표법 제97조 제3항.
- 36) 전용실시권에 있어서는 특허권자의 동의가 있으면 통상실시권을 설정할 수 있다는 취지의 명시적인 규정(특허법 77조 4항)이 있지만, 통상실시권에 있어서는 동일한 규정이 없다. 그러나, 통상실시권자는 특허권자의 동의가 있으면, 그 통상실시권을 제3자에게 양도하거나 질권을 설정할 수 있기 때문에(동법 94조 1항, 2항, 마찬가지로, 특허권자의 동의가 있으면 다시) 실시계약을 설정하는 것도 가능하다고 해석할 것이다. 그리고, 위에서 인정된 바와 같이, 본건에서는 본건 전용실시권 설정계약(을 1)에서 재실시의 허락이 되어있기 때문에 전용실시권 설정계약에 갈음하여 독점적 통상실시권 설정계약이 체결되었다고 인정되는 이상, 같은 계약에 있어서도 마찬가지로 재실시계약에 대해 특허권자의 허락이 있었다고 인정하는 것이 상당하다. 또한 항소인은 특허청의 실무로서 통상실시권을 근거로 재실시계약을 등록할 수 없다는 점을 문제로 제기하지만, 통상실시권의 등록은 대항요건에 불과하기 때문에 등록 여부는 재실시계약의 유효성에 영향을 주지는 않는다고 할 것이다(일본 지재고등재판소 2010. 7. 20. 선고 평성22년(ㄸ) 10022호 판결).

에는 제3자에게 서브라이선스를 허락할 수 있다고 보아야 할 것이다.

셋째, 지식재산권을 이용한 기술 거래의 방식으로서 서브라이선스 제도가 다양하게 활용되고 있다. 예를 들어, 기술 표준을 결정하는 표준화 기구는 표준기술(Standard)³⁹⁾을 사용하는 경우에 침해가 되는 특허를 필수특허(Essential)⁴⁰⁾로 규정하고 있으며, 표준기술은 기술 개발 및 산업발전의 측면에서 그 중요성이 증가하고 있다.⁴¹⁾ 이 때, 표준기술을 관리하는 특허관리회사는 다수의 필수특허를 보유하는 특허권자로부터 비독점 라이선스를 허락받아서 표준기술을 사용하는 업체를 대상으로 서브라이선스를 허락하고, 이를 통해 지급받은 로열티를 특허권자에게 배분하는 구조로 특허풀을 운영한다.

아래의 조항은 코딩 표준기술에 대한 특허관리회사가 다수의 특허권자와 체결한 표준특허 라이선스 계약의 일부를 예시로 표시한 것이다. 이와 같이, 표준특허를 관리하는 특허관리회사는 특허권자로부터 서브라이선스가 가능한 비독점 라이선스를 적극적으로 활용하고 있다.

[Non-Exclusive Licenses] Each Licensor hereby grants and agrees to grant to Licensing Administrator and any successor Licensing Administrator, a non-exclusive right and license, solely to grant to third parties worldwide, non-exclusive, non-transferable Licenses under all Standard Essential Patents and Standard Optional Features Essential Patents which the Licensor and its Affiliates presently has, or in the future shall have, the right to License, which are materially consistent with a Technology License. No other rights or licenses are granted herein to Licensing Administrator, and for the avoidance of doubt, no license is granted except for purposes of granting Licenses to Licensees and their Affiliates that are practicing one or more Covered Standards and Standard Optional Features.

한편, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결은 서브라이선스를 활용하는 특허풀 구조에서 필수특허를 이용하는 서브라이선시에게 특허권자를 대상으로 무효심판을 제

37) 비독점 라이선스는 라이선스를 허락한 계약에서 명시적으로 허용하지(expressly authorized) 않는 한 분리할 수도(divisible) 서브라이선스 할 수도 없다(Ozyagcilar v. Davis, 221 USPQ 1064, 1070 (D.S.C. 1983)).

38) 이와 같이, Bradford에게 저작권에 대한 서브라이선스 권한을 명시적으로 허용하지는(expressly authorized) 않았지만, 서브라이선스 권한을 인정하는데 있어서 심각한 장애(serious doubt)가 존재하지는 않는다고 할 것이다... 라이선스 계약에 Bradford의 서브라이선스 권한을 인정할 만한 내용이 없음에도 불구하고, MGM과 Bradford는 Bradford가 Miss Gracen에게 2차적저작물(derivative work)을 제작하도록 허락할 수 있는 권한이 없다는 주장도 하지 않았다. 양당사자는 모든 상황에서 서면으로 라이선스를 체결하는 것이 비현실적(impracticality)이라는 것을 암묵적으로(tacitly) 인지하고 있었다; 라이선스의 존재와 그 범위에 해당하지 않는다는 사실만이 구두증거(parol evidence)에 의해 인정된다고 주장할 수는 없다고 생각한다(Gracen v. Bradford Exchange, 698 F.2d 300, 303 (7th Cir. 1983)).

39) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 I. 총칙 3. 정의 (5) “표준기술”이란 정부, 표준화기구, 사업자 단체, 동종기술보유 기업군 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정된 기술을 말한다.

40) ETSI(European Telecommunications Standards Institute, 유럽 전기 통신 협회) Intellectual Property Rights Policy 15 (정의). 6. IPR(지식재산권)에 적용되는 “필수특허(ESSENTIAL)”는 표준화(standardization) 시점에서의 통상적인 기술 수준(technical practice) 및 일반적으로 사용가능한 기술을 고려할 때, 해당 IPR을 침해하지 않는 한 표준(Standard)에 해당하는 장치(EQUIPMENT) 또는 방법(METHODS)의 생산, 판매, 임대, 그 밖의 실시, 수리, 사용 또는 작동이 기술적으로(상업적인 경우는 제외) 불가능한 것을 의미한다. 표준(STANDARD)이 기술적 솔루션으로만 구현될 수 있는 예외적인 경우에 대한 의심을 회피하기 위해, IPR의 침해에 해당하는 모든 경우에 있어서 그러한 IPR은 모두 필수특허(ESSENTIAL)로 간주된다.

41) 공정거래위원회, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침. III. 구체적 판단 기준 5. 표준기술 관련 특허권의 행사 가. 표준기술 관련 특허권 행사 일반표준기술은 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진시킨다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조된다.

기할 당사자 적격을 긍정한 사례이다.

또한, 게임 소프트웨어의 경우, 수개월 내지 수년의 개발 기간이 소요될 수 있다. 이에 따라 게임 소프트웨어의 개발과 서비스를 분리하여, 게임 개발사가 전적으로 개발을 담당하고 전문적인 라이선시(퍼블리셔)⁴²⁾가 유통 및 서비스를 담당하는 구조가 널리 이용되고 있다. 이 경우, 게임 소프트웨어의 라이선시는 게임 개발사(저작권자)로부터 서브라이선스를 포함한 라이선스 권한을 허락받아서, 서브라이선시를 통해서 게임 서비스를 제공하는 경우가 많다.⁴³⁾ 이 밖에, 바이오 산업의 경우에는 바이오 기술의 특허권자가 제약업체에게 라이선스를 허락하면서, 제약업체가 서브라이선스를 통해서 바이오 기술의 연구 및 개발을 활성화하고 신약개발을 촉진하는 사례가 증가하고 있다.

일반적으로 지식재산권자가 독자적 역량에 따라 라이선스를 확장할 수 있다면 라이선시에게 서브라이선스 권한을 허락할 필요성이 낮을 것이다. 그러나 지식재산권자가 연구개발을 주요 업무로 하는 경우이거나 지식재산권자의 라이선스 역량이 부족한 경우에는 라이선스를 전문적으로 하는 라이선시를 대상으로 서브라이선스 권한을 허락함으로써 기술 거래의 범위를 확장할 수 있다. 즉, 지식재산권자는 자신의 라이선스 역량 및 거래 비용을 감안하여, 기술 거래를 활성화하기 위한 전략으로 서브라이선스를 활용할 수도 있을 것이다.⁴⁴⁾

이와 같이, 서브라이선스 제도는 지식재산권을 활용하는 기술 거래 사업에 다양하게 이용될 수 있다. 그럼에도 불구하고, 법률에 규정이 없다는 이유로 이를 허용하지 않을 경우에는 산업 발전에 이바지하고자 하는 지식재산권 제도의 취지에 반하는 결과가 초래될 수 있을 것이다.

요컨대, 법률에서 명시적으로 금지하고 있는 경우가 아닌 한, 사적자치 및 계약자유의 원칙에 의해서,⁴⁵⁾ 라이선시가 서브라이선스 계약을 체결할 수 있도록 허용하는 것은 당연하다고 할 수 있다. 다만, 지식재산권의 특수성을 감안할 때, 독점 라이선시도 지식재산권자의 동의를 받아서 서브라이선스를 허락할 수 있으므로,⁴⁶⁾ 비독점 라이선시도 지식재산권자의 동의를 받아서 제3자에게 서브라이선스를 허락할 수 있다고 보아야 할 것이다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾

2.4. 독점 라이선시는 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수 있는가?

위 질문을 검토하기 위해서는, 먼저 독점 라이선시의 권한과 독점 라이선스의 성격에 대하여 살펴볼 필요가 있다.

한국의 경우, 제3자의 침해행위에 대한 소송 권한은 지식재산권자뿐만 아니라,⁴⁹⁾ 독점 라이선시에게도 인정된다.⁵⁰⁾ 이러한 규정은 일본특허법⁵¹⁾ 및 일본상표법⁵²⁾의 영향을 받은 것으로

42) 게임 소프트웨어 산업의 경우에는 라이선시에 해당하는 '퍼블리셔(publisher)'의 용어를 주로 사용하고 있다.

43) 김수철, "게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제에 관한 고찰", 「지식재산연구」, 제8권 제1호(2013), 169면.

44) 라이선서 입장에서는 자신이 직접 서브라이선시를 선정하거나 서브라이선스 조건을 결정하는 것이 아니기 때문에 라이선서는 서브라이선스를 항상 선호하지는 않는다. 그러나 서브라이선스를 통해 해당 기술을 보다 더 잘 활용하거나 더 잘 연구, 개발할 수 있는 여지가 있고, 또한 해외 판매처를 더 잘 개척할 수 있다면 서브라이선스를 허락하는 것은 라이선서에게 더 많은 보상을 가져다 줄 수 있는 좋은 기회가 될 것이다(김수철 외 7인, 「바이오 기술계약 총서」, IPMS, 2015, 224-225면).

45) 대법원 2018. 5. 17. 선고 2016다35833 전원합의체 판결.

46) 특허법 제100조 제4항, 상표법 제95조 제6항.

47) 김수철, 「특허 라이선스 계약 실무」, 제2판, 한빛지적재산권센터, 2025, 57면.

48) 명문의 규정은 없으나 계약자유의 원칙에 의해서, 허락에 의한 통상실시권자는 특허권자의 승낙을 얻은 경우에 한해서 재실시권을 허락할 수 있다(外川英明, 「實踐 特許法」, 第5版, 中央經濟社, 2011, 305면).

49) 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도1580 판결.

50) 특허법 제126조 제1항, 상표법 제65조 제1항.

51) 일본특허법 제100조(금지청구권) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해

볼 수 있다. 중국의 경우에도 특허권자와 이해관계인에게 침해소송 권한을 인정하고 있으며,⁵³⁾ 영국의 경우에도 독점 라이선시에게 특허권자와 동일한 침해소송 권한을 인정하고 있다.⁵⁴⁾ 반면, 미국의 경우에는 원칙적으로 특허권자⁵⁵⁾와 상표권자⁵⁷⁾가 소송을 제기할 수 있고, 독점 라이선시는 단독으로 소송을 제기할 권한이 인정되지 않는다.⁵⁸⁾ 한편, 한국 저작권법에서는 독점 라이선시의 소송권한을 포괄적으로 규정하고 있지는 않지만, 별도의 공시 절차가 없는 독점 라이선스를 채권적 권리로 이해하여 채권자대위권을 통해 소송을 제기할 수 있다고 본다.⁵⁹⁾ 반면, 중국의 경우에는 저작권의 독점 라이선시에게도 명시적으로 금지청구권을 인정하고 있다.⁶⁰⁾

한국의 경우, 지식재산권자가 독점 라이선스를 허락하는 경우, 제3자의 침해행위를 금지시킬 수 있는 배타적 권리는 지식재산권자와 독점 라이선시에게 모두 인정된다. 그러나 지식재산권을 사용할 수 있는 독점적 사용권은 지식재산권자로부터 독점 라이선시에게 이전되기 때문에, 원칙적으로 독점 라이선시에게만 사용 권한이 인정된다.⁶¹⁾ 따라서, 지식재산권자와 독점 라이선시 사이에 다른 특약이 없는 한 지식재산권자는 지식재산권을 사용할 수 있는 사용 권한

- 하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- 52) 일본상표법 제36조(금지청구권) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자신의 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- 53) 중국특허법 제60조 특허권자의 허가를 획득하지 않고서 당해 특허를 실시하여 특허권을 침해하여 분쟁이 발생한 경우 당사자 간에 협상을 통하여 해결할 수 있으며 협상을 원하지 아니하거나 협상에 도달하지 못한 경우 특허권자 또는 이해관계자는 인민법원에 기소하거나 특허업무 관리부서에서 처리해 줄 것을 요구할 수 있다. 특허업무 관리부서가 특허권 침해행위가 성립된다고 인정하는 경우 특허권 침해자에게 권리침해행위를 중지하도록 명령할 수 있으며 당사자가 이에 불복하는 경우 처리통지서를 받은 날로부터 15일 내에 《중화인민공화국행정소송법(中華人民共和國行政訴訟法)》에 근거하여 인민법원에 기소할 수 있다. 권리 침해자가 기간이 만료되어도 소를 제기하지 아니하고 권리침해 행위를 중지하지도 아니하는 경우 특허업무 관리부서는 인민법원에 강제집행을 신청할 수 있다. 특허업무 관리부서는 당사자의 요구에 따라 특허권 침해 배상 금액에 대해 조정할 수 있으며 조정을 거쳐도 합의에 도달하지 못한 경우 당사자는 《중화인민공화국민사소송법(中華人民共和國民事訴訟法)》에 근거하여 인민법원에 기소할 수 있다.
- 54) 영국특허법 제67조 (전용실시권자에 의한 침해 절차) (1) 본 조항의 규정에 따라, 특허의 전용실시권자는 실시 이후에 이루어진 임의의 특허 침해에 관한 소송 절차가 이루어지도록 특허권자와 동일한 권리를 가질 수 있고, 침해에 관련된 법 규정에서 특허권자에 대한 인용은 이에 따라 해석되어야 한다.
- 55) 미국특허법(35 U.S.C.) 제281조(특허침해에 대한 구제) 특허권자는 자신의 특허권 침해에 대하여 민사소송에 의해 배상을 받을 수 있다.
- 56) 법령에 따라 특허에 대한 소유권을 가지는 특허권자만이 소송에 대한 당사자 적격을 가진다(Mentor H/S, Inc v. Medical Device Alliance, Inc. 240 F.3d 1016, 57 USPQ 1819 (Fed. Cir. 2001)).
- 57) 미국상표법(15 U.S.C.) 제1114조(구제: 침해: 인쇄업자와 출판업자의 선의의 침해) (1) 등록권자의 동의없이 다음의 행위를 하는 자는 등록권자가 제기한 민사소송에서 인정된 손해를 배상할 책임이 있다.
(a) 상품이나 서비스의 판매, 판매의 제공, 배포, 또는 광고와 관련하여, 등록상표의 복제품(reproduction), 위조품(counterfeit), 복사물(copy), 또는 가짜 모조품(colorable imitation)을 상업적으로(in commerce) 사용하거나, 그러한 사용으로 인하여 혼동(confusion)이나 오인(mistake), 또는 기만(deceive)을 야기할 수 있는 경우; 또는
(b) 상업적으로 사용할 의도를 가지고, 또는 상품이나 서비스의 판매, 판매의 제공, 배포나 광고와 관련되거나, 혼동이나 착오, 기만을 야기할 우려가 있는 사용과 관련해서, 등록상표를 복제, 위조, 복사, 또는 그럴듯하게 모방하고, 이러한 복제품, 위조품, 복사물 또는 가짜 모조품을 라벨, 사인, 프린트, 포장, 비닐포장, 용기 또는 광고에 적용하는 경우.
- 58) 독점 라이선시는 i) 특허 제품의 생산, 사용 및 판매에 대한 독점적 권리, ii) 침해에 대한 소송 및 배상을 받을 권리, 및 iii) 서브라이선스를 할 수 있는 권리를 허락받았으나 특허 존속기간 중 제한된 일부 기간에 대해서만 권리를 가지기 때문에 특허를 소유한다고 할 수 없고, 모든 실질적 권리를 가지지 못하는 단순한 독점 라이선시에 불과하므로, 양도가 아닌 라이선스로서 당사자적격(standing to sue)이 인정되지 아니한다 (Aspex Eyewear, Inc., et al. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006)).
- 59) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결.
- 60) 중국 저작권법 실시조례 제24조. 저작권법 제24조가 규정하는 독점이용권의 내용은 계약으로 약정하며 계약에서 약정하지 아니하였거나 약정이 분명하지 아니한 경우 피허가인이 저작권자를 포함한 그 어떠한 자도 동일한 방식으로의 저작물을 사용하는 것을 배제할 권한이 있는 것으로 간주한다. 계약에서 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고 피허가인이 제3자가 동일한 권리를 행사하도록 허가하는 경우 반드시 저작권자의 허가를 취득하여야 한다.
- 61) 특허법 제94조 제1항, 제100조 제2항, 상표법 제89조, 제95조 제3항.

을 상실하게 된다.⁶²⁾⁶³⁾

이와 같이, 독점 라이선시에게 제3자의 침해행위를 금지시킬 수 있는 소송권한이 인정되는 경우⁶⁴⁾, 독점 라이선스는 지식재산권의 모든 침해자를 대상으로 배타적 권리를 행사할 수 있는 물권적 권리라고 이해할 수 있다.⁶⁵⁾⁶⁶⁾ 다만, 물권적 권리의 경우에는 제3자에 대한 공시가 요구되므로,⁶⁷⁾ 한국 특허법에서는 특허권에 대한 독점 라이선스의 효력발생요건으로서 지식재산권에 설정등록을 요구하고 있다.⁶⁸⁾ 반면, 상표권에 대한 독점 라이선스의 경우, 종래에는 설정등록이 효력발생요건이었으나,⁶⁹⁾ 2012년 1월 시행된 개정상표법에서 지식재산권에 대한 설정등록이 제3자 대항요건으로 변경되었다.⁷⁰⁾ 이는 한국과 미국 간에 체결된 자유무역협정(FTA)⁷¹⁾에 따른 것이다.⁷²⁾

만약, 지식재산권의 독점 라이선시가 지식재산권자의 동의를 얻어 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수 있다고 한다면, 독점적 사용권은 독점 라이선시로부터 독점 서브라이선시에게 다시 이전되므로 독점 라이선시는 지식재산권의 사용 권한을 상실하게 될 것이다. 이러한 경우에, 독점 라이선시는 지식재산권에 대한 소유권이나 사용권을 보유하지도 않으면서, 제3자에 대한 침해 소송을 제기할 수 있는 배타적 권한만을 가지는 불합리한 지위를 가지게 된다.

물권법정주의에 의할 경우, 물권적 권리는 법률이나 관습법에 의하지 않고 임의로 창설할 수 없다.⁷³⁾ 그런데, 지식재산권의 독점 라이선시가 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수 있다고 한다면, 독점 라이선시가 법률에 의하지 않고도 지식재산권자와의 계약을 통해서 물권적 권리에 대응되는 배타적 권리를 독점 서브라이선시에게 부여하는 결과를 가져오게 된다.

위에서 언급한 점을 고려할 때, 독점 라이선시는 지식재산권자의 동의가 있더라도 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수 없다고 해석하는 것이 합리적이라고 생각된다.⁷⁴⁾ 다만, 독점 라이선시가 독점 서브라이선스를 허락하는 계약에서, 독점 라이선시의 사용 범위와 독점 서브라이선시의 사용 범위가 중복되지 않도록 설정하는 경우에는 예외적으로 허용 여부를 고려할 수 있을 것으로 생각된다.

2.5. 서브라이선스 제도에 대한 그 밖의 쟁점

2.5.1. 서브라이선스의 부종성

서브라이선스는 권리자의 동의를 받은 정당한 라이선시가 자신의 권한에 의하여 제3자에게 다시 라이선스를 허락하는 권리이므로, 서브라이선스의 권한은 기초가 되는 라이선스에 종속

62) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결.

63) 본 사례에서 주목해야 할 것은 Cyanamid가 독점 라이선스(exclusive license)를 취득하였고, 금지의 대상(exclusion)에 라이선서 자신도 해당한다는 것이다(Merck & Co., Inc. v. Smith, 261 F.2d 164 (3rd Cir. 1958)).

64) 예를 들어, 특허법의 전용실시권자와 상표법의 전용사용권자가 될 것이다.

65) 임병웅, 「리담 특허법」, 제23판, 한빛지적재산권센터, 2024, 905면.

66) 박종태·김인배, 「리담 상표법」, 제18판, 한빛지적재산권센터, 2023, 706면.

67) 민법 제186조.

68) 특허법 제101조 제1항 제2호.

69) 대법원 2006.5.12. 선고 2004후2529 판결.

70) 상표법 제100조 제1항 제1호.

71) 한미 자유무역협정(FTA) 제18.2조 (지리적 표시를 포함한 상표) 13. 어떠한 당사국도 사용권의 유효성을 입증하거나, 상표에 대한 권리를 주장하거나, 또는 그 밖의 다른 목적을 위하여 상표 사용권의 등록을 요구할 수 없다.

72) 김수철, “독점 라이선시(exclusive licensee)의 법적 지위에 관한 고찰”, 「Law & Technology」, 제11권 제2호(2015), 27-28면.

73) 민법 제185조.

74) 임병웅, 「리담 특허법」, 제23판, 한빛지적재산권센터, 2024, 908면.

되는 권리라고 할 것이다.⁷⁵⁾ 따라서, 라이선시는 자신의 라이선스(기초 라이선스)의 권한 범위 내에서 서브라이선스를 허락하여야 하고,⁷⁶⁾ 기초 라이선스가 종료되는 경우에 서브라이선스도 종료된다고 할 것이다.⁷⁷⁾ 다만, 기초 라이선스를 유지할 의무가 있는 라이선시의 귀책사유에 의하여 기초 라이선스가 조기에 종료되는 경우에는 예외적으로 서브라이선스가 존속한다고 볼 수 있을 것이다.⁷⁸⁾⁷⁹⁾

2.5.2. 권리자의 동의가 없는 서브라이선스

지식재산권은 무형의 지식재산을 대상으로 하기 때문에 사용에 따른 파급 효과는 유형의 물건과는 차이가 날 수밖에 없다. 따라서 기초 라이선스를 허락하는 권리자에게 부당한 손해가 발생하지 않도록 지식재산권자의 동의가 있는 경우에만 서브라이선스를 인정하여야 할 것이다. 만약, 기초 라이선스의 권한을 보유하는 라이선시가 권리자의 동의를 받지 않고 서브라이선스 계약을 체결하는 경우에는 무권리자에 의한 서브라이선스에 해당하므로 서브라이선스 권한은 인정될 수 없다고 할 것이다.⁸⁰⁾ 이 경우, 정당한 권한이 없는 서브라이선시의 행위는 지식재산권의 침해를 구성한다고 볼 수 있다.⁸¹⁾⁸²⁾

75) Imperial이 Hamilton에게 서브라이선스를 허락할 경우에, Imperial은 특허권자로부터 허락받은 라이선스 계약에 따라 자신의 권리를 양도만 할 수 있었다. 따라서, Imperial의 라이선스 조건은 Hamilton도 구속하며, Hamilton이 당사자로 포함된 계약에도 참고사항으로(by reference) 포함된다(Imperial Appliance Corp. v. Hamilton Mfg. Co., 239 F. Supp. 175, 177, 145 USPQ 376, 378 (E.D. Wis. 1965)).

76) [RCA와 Westinghouse Electric Corporation/General Electric Company 간 계약: “계약 종료일은 1954년 12월 31일로 한다”... “종료일 이전(pre-termination)의 발명에 기초한 특허 라이선스는 1954년 이후에도 유지된다”...(RCA의 서브라이선스 권리를 계약 종료일 이후까지 연장한다는 명시적 규정은 없음)] “계약종료일”에 대한 외적인 불명확한 정의에도 불구하고 계약의 전취지를 고려할 때, 이러한 정의의 유일한 목적은 새로운 발명이 해당 계약의 적용을 받는 기간 제한을 명확히 하려는데 있는 것이다... 서브라이선스 권한은 “라이선스”의 부분으로서 다발을 구성하며, 존속기간 동안에는 라이선스에 부종(coextensive)한다 (United States v. Radio Corp. of Am., 117 F. Supp. 454, 100 USPQ 157 (D. Del. 1954)).

77) 서브라이선스 계약은, 라이선스 계약과 별개의 독립 계약이라고 하더라도 라이선스 계약을 전제로서 존속하는 계약이므로 라이선스 계약이 종료하면 이에 따라 당연히 종료한다(일본 오오사카 지방법원 소화 62년(1987년) 12. 9 선고 1268호 판결).

78) 또한, Monsanto는 기초 라이선스(principal license)가 종료되더라도 서브라이선스는 존속한다고 주장하는 특허 라이선스에 대한 여러 편의 논문을 언급하고 있다. 그러나, 이러한 내용은 최초 라이선시(original licensee)가 계약위반(breach of contract)과 같이 계약법에 따라 종료되는 경우를 나타내는 것이다. 이러한 논문들은 서브라이선스와 관련하여 선의취득자(bona fide purchaser)의 원칙에 의한 효과를 설명하는 것이 아니며, 기초 라이선스가 사기(fraud)를 이유로 해지된 경우에도 서브라이선스가 존속한다고 설명하거나 주장하는 것도 아니다(Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1333, 87 USPQ2d 1320 (Fed. Cir. 2002)).

79) 라이선시가 계약에서 달리 규정하지 않는 한, 라이선스 계약이 조기에 종료되더라도 정당한 서브라이선스는 유지된다고 할 것이다(Brian G. Brunsvold et al., *Drafting Patent License Agreement*, 7th Edition, Bloomberg BNA, 2012, p. 81).

80) 서브라이선스 계약을 체결하고자 하는 경우에, 라이선스 계약에 의해 라이선시가 사전에 라이선서의 서면 동의(written approval)를 받아야 한다면, 라이선서의 서면 동의가 없이 이루어진 서브라이선스는 라이선스 계약의 범위를 벗어나서 이루어졌기 때문에 무효(invalid)에 해당한다(Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc., 729 F. Supp. 1035, 1041-42, 14 USPQ2d 1177, 1181-82 (D.N.J. 1990)).

81) 수원지법 성남지원 2002. 3. 15. 선고 2001가합3821 판결.

82) 본건 라이선스계약(서브라이선스 계약)은 평성19년(2007년) 11월 10일로부터 해지되었음에도 불구하고, 상기 인정된 바와 같이 피항소인이 이후에도 피항소인 상품의 매출(평성19년 11월의 매출 중 같은 달 10일 이전의 매출을 제외한다)이 가능했던 것은, 항소인 응용기술연구소로부터 본건 라이선스계약에 따라 구입한 본건 추출물을 사용하여 이미 본건 라이선스계약에 의해서는 허용되지 않는 피항소인 상품을 계약의 취지에 위반하여 본건 라이선스계약의 종료 후에도 제조, 판매하였기 때문이라고 인정되는 바이며, 이러한 경우에 피항소인은 적어도 본건 라이선스계약이 피항소인의 채무불이행으로 해지되지 않았다면 지급해야 했던 실지로 상당액을 본건 라이선스계약의 채무불이행에 의한 손해배상으로 지급해야 한다고 할 것이다(일본 지재고 등재판소 2009. 8. 18. 선고 평성20년(초) 10086호 판결).

2.5.3. 출원 중인 권리의 서브라이선스

등록이 되지 않은 출원 중인 권리(특허를 받을 수 있는 권리 또는 상표등록을 받을 수 있는 권리)에 대한 라이선스는 법률(특허법 또는 상표법)에서 규정하고 있지 않다. 그러나 출원 중인 권리도 성질상 양도 가능한 재산권에 해당하고, 법률에서 명시적으로 라이선스를 금지하지 않는 한 라이선스 및 서브라이선스가 허용된다고 할 것이다.⁸³⁾ 따라서, 위에서 논의된 내용은 출원 중인 권리에 대한 서브라이선스에도 동일하게 적용될 수 있을 것이다.

2.5.4. 저작권의 서브라이선스

저작권은 창작 시점에 발생하고,⁸⁴⁾ 저작권의 발생을 위한 별도의 형식이나 절차를 요구하지 않는다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 이에 따라, 저작권의 발생 및 저작권의 라이선스에 대해서는 별도의 공시를 요구하지 않으므로, 저작권에 대한 독점 라이선스와 비독점 라이선스는 모두 채권적 권리로 이해될 수 있다.⁸⁷⁾

한국 저작권법에서는 저작권자에 의한 라이선스(이용허락)만 규정하고 있을 뿐이고,⁸⁸⁾ 서브라이선스에 관한 규정이 별도로 존재하지 않는다. 그러나 앞에서 논의한 바와 같이 저작권의 독점 라이선스와 비독점 라이선스에 의한 서브라이선스도 특허권, 디자인권 및 상표권의 서브라이선스와 마찬가지로 허용되어야 할 것으로 생각된다. 판례에서도 저작권자의 동의를 받은 경우⁸⁹⁾와 라이선스의 목적 범위 내에서⁹⁰⁾ 서브라이선스가 가능하다고 판시한 바가 있다.

2.5.5. 라이선스 및 서브라이선스의 공유 문제

독점 라이선스(전용실시권 또는 전용사용권)에는 지식재산권의 공유에 관한 규정이 준용된다.⁹¹⁾ 따라서, 독점 라이선스가 공유인 경우에는 다른 독점 라이선스의 공유자 모두의 동의를 받아서 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고,⁹²⁾ 다른 독점 라이선시의 동의가 없어도 단독으로 지식재산권을 사용할 수 있으며,⁹³⁾ 다른 독점 라이선스의 공유자 모두의 동의를 받아서 제3자에게 서브라이선스(독점 서브라이선스 또는 비독점 서브라이선스)를 허락할 수 있는 것으로 해석된다.⁹⁴⁾ 일본 특허법의 경우에도, 한국 특허법과 동일하게 특허권의 공유 규정⁹⁵⁾을 전용실시권에 준용하고 있다.⁹⁶⁾ 상표법에서는 상표권의 공유자가 다른 공

83) 특허를 받을 수 있는 권리는 성질상 재산권으로서 양도할 수 있으며, 이 권리에 근거한 실시 또는 실시허락이 명시적인 금지행위로 규정되어 있지 않는 점 등을 고려할 때 명문 규정이 없더라도 이용발명이 아닌 특허를 받을 수 있는 권리에 기초한 실시허락이 가능하다고 보는 것이 타당하다(배상철, “출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리에 기초한 특허실시계약의 법적 보호 방안”, 『인문사회 21』, 제11권 제4호(2020), 333면).

84) 대법원 1996. 8. 23. 선고 95도2785 판결.

85) 저작권법 제10조 제2항.

86) 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work) 제5조 (2)그러한 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따를 것을 조건으로 하지 아니한다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로, 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률의 지배를 받는다.

87) 오승종, 「저작권법」, 제6판, 박영사, 2024, 637면.

88) 저작권법 제46조 제1항.

89) 서울중앙지방법원 2024. 2. 8. 선고 2022가합514752, 2023가합41213 판결.

90) 서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2024나2015375, 2024나2015382 판결.

91) 특허법 제100조 제5항, 디자인보호법 제97조 제5항, 상표법 제95조 제7항.

92) 특허법 제99조 제2항, 디자인보호법 제96조 제2항, 상표법 제93조 제2항.

93) 특허법 제99조 제3항, 디자인보호법 제96조 제3항, 상표법 제93조 제3항.

94) 특허법 제99조 제4항, 디자인보호법 제96조 제4항.

95) 일본 특허법 제73조(공유에 관련된 특허권) ① 특허권이 공유에 관련된 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 권한을 설정할 수 없다.

유자의 동의 없이도 상표권을 사용할 수 있다는 규정이 존재하지 않지만, 상표권의 공유에도 민법상의 공유 규정이 적용될 수 있을 것이다.⁹⁷⁾⁹⁸⁾ 한편, 저작권법에서는 공유자가 공동저작물에 대한 저작재산권을 공동으로 행사하도록 하고, 공동저작물에 관한 공유 저작권자의 권한 행사와 관련하여 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다는 신의성실의 측면에서의 요건을 규정하고 있을 뿐이다.⁹⁹⁾ 이러한 저작권법의 규정과 관련하여, 공유자가 단독으로 저작권을 이용하는 행위는 저작권법에서 규정하고 있는 권리의 행사에 해당하므로 공유 저작권을 이용하려면 다른 공유자의 동의가 필요하다는 견해¹⁰⁰⁾와 저작권의 이용은 권리의 행사와 구분되는 행위이므로 단독 이용이 가능하다는 견해¹⁰¹⁾가 존재한다. 이와 관련하여, 판례는 공유자 중 1인이 공동저작물을 이용하는 행위는 다른 공유자의 저작권 침해행위에 해당하지 않는다는 입장을 나타내고 있다.¹⁰²⁾

이러한 규정을 문언적으로만 해석할 경우, 독점 라이선시는 다른 독점 라이선시의 동의를 받아 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수 있는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 앞에서 살펴본 바와 같이, 독점 라이선시의 법률적 지위 및 물권법정주의를 고려할 때, 독점 라이선시는 지식재산권자의 동의가 있더라도 제3자에게 독점 서브라이선스를 허락할 수는 없다고 해석하는 것이 타당하다고 생각된다.

한편, 비독점 라이선스에도 지식재산권의 공유에 관한 규정이 준용되지만,¹⁰³⁾ 독점 라이선스와는 차이가 있다. 비독점 라이선스가 공유인 경우에는 다른 비독점 라이선시 모두의 동의를 받아서 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고,¹⁰⁴⁾ 다른 비독점 라이선시의 동의가 없어도 단독으로 지식재산권을 사용할 수 있다고 해석된다.¹⁰⁵⁾ 반면, 다른 비독점 라이선시의 동의를 받아서 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락하는 규정은 준용하지 않고 있다.¹⁰⁶⁾ 일본 특허법의 경우에는 한국 특허법과 달리, 다른 공유자의 동의를 받은 경우에 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있는 조항(일본특허법 제73조 제1항)만을 통상실시권(비독점 라이선시)에 준용하고 있다.¹⁰⁷⁾

이와 관련하여, 지식재산권의 소유권을 공동으로 소유하는 것과 라이선스 권한(사용 권한)을 공동으로 소유하는 것은 구분되어야 할 필요가 있다고 생각된다. 지식재산은 무형의 재산권으로서 사용의 범위를 양적으로 제한하기 어렵고 공유자의 1인이 지식재산을 사용하더라도 다른 공유자의 사용에 방해가 되지 않기 때문에 지식재산권을 지분에 따라 소유하는 공유자는 다른 공유자의 동의가 없더라도 지식재산을 자유롭게 사용할 수 있다고 할 수 있다. 그러나, 라이선

② 특허권이 공유에 관련된 때에는, 각 공유자는, 계약으로 달리 정한 경우를 제외하고, 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 그 특허 발명의 실시를 할 수 있다.

③ 특허권이 공유에 관련된 때에는, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면, 그 특허권에 대해서 전용실시권을 설정하거나 타인에게 통상실시권을 허락할 수 없다.

96) 일본 특허법 제77조(전용실시권) ⑤ 제73조의 규정은 전용실시권에 준용한다.

97) 다른 무체재산권과 같은 자유사용의 여부에 대해 명문규정은 없으나 당연히 자유사용을 할 수 있다고 본다(윤선희, 「상표법」, 법문사, 2007, 507면).

98) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결.

99) 저작권법 제48조 제1항.

100) 김병일, “공동저작물과 저작재산권의 행사”, 「계간저작권」, 제29권 제1호(2016), 22면.

101) 조영선, “공동저작자의 저작재산권: 저작권법 제48조의 해석론”, 「법조」, 통권 제642호(2010), 132-133면.

102) 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결.

103) 특허법 제102조 제7항, 디자인보호법 제99조 제6항, 상표법 제97조 제5항.

104) 특허법 제99조 제2항, 디자인보호법 제96조 제2항, 상표법 제93조 제2항.

105) 특허법 제99조 제3항, 디자인보호법 제96조 제3항, 상표법 제93조 제3항.

106) 이러한 준용 규정을 근거로, 비독점 라이선시는 제3자에게 비독점 서브라이선스를 허락할 수 없다고 해석할 여지도 있을 것이다.

107) 일본 특허법 제94조 (통상실시권의 이전 등) ⑥ 제73조 제1항의 규정은 통상실시권에 준용한다.

스는 지식재산권자가 특정 주체를 대상으로 지식재산권에 대한 사용 권한을 허락한 것이기 때문에, 사용 주체의 관점에서 볼 때 복수의 라이선시가 라이선스 지분에 따라 지식재산권을 사용한다는 것은 선뜻 이해하기 어렵다.¹⁰⁸⁾

예를 들어, 특허권은 구성요소완비의 원칙에 따라 권리범위를 구성하는 각 요소가 유기적으로 결합된 하나의 발명을 형성하게 되고, 하나의 주체가 권리범위의 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 침해에 해당한다고 할 수 있다.¹⁰⁹⁾ 이에 따라, 지식재산권에 대한 복수의 라이선시가 지식재산권의 구성요소(예를 들어, 특허 독립항의 구성요소)를 분담하여 사용하는 경우에는 하나의 주체가 지식재산권의 모든 구성요소를 사용하는 것이 아니므로, 복수의 라이선시가 라이선스 지분에 따라 지식재산권을 사용하는 것으로 보기 어렵다.¹¹⁰⁾

만약, 지식재산권자가 복수의 라이선시를 대상으로 독점 라이선스를 공유하도록 허락한다면, 하나의 독점 라이선시는 독점 라이선스를 공유하는 다른 공유자의 동의가 없더라도 단독으로 지식재산권을 사용할 수 있으므로,¹¹¹⁾ 지식재산권자가 독점 라이선스를 복수의 독점 라이선시에게 허락하는 것과 실질적으로 동일한 결과를 가져오게 된다. 이는 독점 라이선스 제도의 기준에도 부합하지 않고, 침해자에 대한 금지청구가 가능한 배타적 권리가 지식재산권자의 의사에 따라 양산되는 상황으로 이어진다고 할 수 있다.

따라서 라이선스 및 서브라이선스에 대하여 지식재산권의 공유 규정을 준용하는 것은 바람직하지 않다고 보여지므로, 입법적으로 이를 삭제하거나 명확하게 보완할 필요가 있다고 생각된다.

2.6. 서브라이선스에 관한 지식재산권의 통합적 고려

소비자들에게 실제로 유통되는 제품은 하나의 지식재산권(특허권, 상표권 또는 저작권)만 적용된 경우보다 특허권과 상표권이 결합된 경우, 상표권과 저작권이 결합된 경우, 또는 특허권, 상표권 및 저작권이 모두 결합된 경우와 같이 복수의 지식재산권이 적용된 경우가 보다 일반적이라고 할 수 있다.

예를 들어, 스마트폰의 경우에는 스마트폰의 기능에 관한 특허권, 스마트폰의 브랜드에 관한 상표권 및 스마트폰에 탑재된 소프트웨어에 관한 저작권이 함께 적용될 수 있다. 질병 치료에 사용되는 의약품과 같은 바이오 기술의 경우에는 의약품의 원료나 구성에 관한 특허권, 의약품의 브랜드에 관한 상표권, 및 의약품의 제조 공정에 관한 영업비밀이 보호의 대상이 될 수 있을 것이다. 또한, 소프트웨어의 경우에는 소프트웨어의 동작 기능을 포함하는 특허권¹¹²⁾, 소프트웨어의 타이틀에 대한 상표권, 소프트웨어를 구성하는 캐릭터 또는 소스코드(Source Code)의 저작권이 보호 대상이 될 수 있다. 또한, 소스 코드¹¹³⁾나 목적 코드(Object Code)¹¹⁴⁾는 비밀로 유지되는 범위에서 영업비밀에 해당할 수도 있다.

108) 조영선, “특허권 공유의 법률관계 -특허법 제99조의 해석론과 입법론-”, 『법조』, 제60권 제3호(2011), 63면.

109) 대법원 2001. 12. 24. 선고, 99다31513 판결.

110) 김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제7권 제1호(2012), 4면.

111) 특허법 제99조 제3항, 디자인보호법 제96조 제3항, 상표법 제93조 제3항.

112) 대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결.

113) 대법원 2011. 8. 25. 선고 2011도139 판결.

114) 목적코드(object code) 사본을 이용함으로써(armed with), 각각은 Trades 와 거의 동일한 엔지니어링 서비스를 제공할 수 있는 도구(means)를 보유하게 되었다. 목적코드를 공개 또는 사용함으로써 “제3자는 경제적 가치(economic value)를 획득하였기” 때문에, 합리적인 배심원(reasonable jury)이라면 Tunnel System 목적코드가 “금지되지 않은 ... 독립된 경제적 가치(independent economic value)를 가진다”고 판단할 수 있을 것이다(Trandes Corp. v. Guy F. Atkinson Co., 996 F.2d 655, 663 (4th Cir. 1993)).

특히, 국가 간 교역의 중요성이 증가하는 현대 사회에서 제품을 판매하는 행위에 대하여 지식재산권의 권리별로 서브라이선스 제도의 적용 및 효과가 달라지는 경우에는 기술 거래와 관련한 분쟁 가능성이 증가하고 기술 거래를 제한하는 장애 요소로 작용하게 될 것이다. 따라서 지식재산권의 라이선스 제도와 서브라이선스 제도에 대한 통일적인 정리가 필요하다고 생각된다.¹¹⁵⁾

2.7. 서브라이선스 제도에 관한 입법론적 제안

현재 한국의 지식재산 관련 법률에서는 서브라이선스에 대한 내용을 단편적으로만 규정하거나 서브라이선스에 대한 규정이 존재하지 않기 때문에, 서브라이선스에 대한 법률적 해석이 불분명한 상황이다. 이에 따라, 위에서 논의된 내용을 바탕으로 다음과 같은 입법론적 제안을 하고자 한다.

첫째, 지식재산법에 서브라이선스에 대한 용어를 도입할 필요가 있다고 생각된다. 과거의 특허법에서는 ‘재실시권’이라는 용어를 사용한 적이 있기 때문에, 특허법과 디자인보호법에서 재실시권이라는 용어를 도입하고, 상표법에서 재사용권이라는 용어를 도입하며, 저작권법에서 재이용(또는 재이용허락)이라는 용어를 도입해 볼 수 있을 것이다.

둘째, 서브라이선스의 범위를 명확하게 규정할 필요가 있다고 생각된다. 현행 지식재산법에는 독점 라이선시가 지식재산권자의 동의를 받아서 독점 서브라이선스를 허락할 수 있는지가 불분명하기 때문에, 이에 대한 이견이나 분쟁이 발생할 수 있다고 보여진다.

셋째, 서브라이선스에 관한 규정을 비독점 라이선스(통상실시권, 통상사용권)에 준용하도록 규정할 필요가 있다고 생각된다. 현행 지식재산권법에서 이를 명확하게 규정하지 않고 있기 때문에, 한국의 판례와 외국의 판례가 상이하게 나타나고 있고, 기술 거래를 활성화하는데 제약 사항으로 작용할 수 있다고 보여진다.

넷째, 라이선스 및 서브라이선스에 대하여 지식재산권의 공유에 관한 규정을 준용하지 않도록 개정하거나 라이선스 및 서브라이선스의 공유 관계를 명확하게 정립할 필요가 있다고 생각된다. 라이선스(사용 권한)의 공유 개념이 명확하지 않은 상태에서 라이선스에 지식재산권의 공유 규정을 준용하는 것은 혼동을 초래할 수 있다고 보여진다.

3. 결론

라이선스 제도는 지식재산권에 대한 재산적 가치를 증대시킬 수 있는 효과적인 방안이라고 할 수 있다. 이에 따라 라이선스 제도는 산업발전의 방향에 적합하도록 관련 법률이나 규정이 정립될 필요가 있다. 이러한 토대 위에서 지식재산권자와 라이선시는 능동적으로 산업발전에 기여할 수 있을 것이다.¹¹⁶⁾ 라이선스 제도와 함께 서브라이선스 제도는 지식재산권을 활용하는 기술 거래의 방법 중 하나로서, 법률에 의해서 특별히 제한되는 경우가 아니라면 사적자치의 원칙에 따라 자유롭게 이용할 수 있어야 할 것으로 생각된다.

그러나 지식재산권에 관한 법률에는 서브라이선스에 관한 규정이 부족하고, 규정이 있더라도 지식재산권의 종류에 따라 통일되지 않아서 해석상 많은 논란의 여지를 남겨두고 있다. 이에

115) 김수철, “국제적 권리소진의 범위와 한계에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제20권 제2호(2025), 39면.

116) 嗚呼(오호)라. 時代者(시대자)는 斯人(사인)의 圈(권)리라. 此(차)에 逸出(일출)함도 不可(불가)하며 此(차)에 縮伏(축복)함도 不可(불가)하고 惟(유) 此(차)를 利用(이용)하며 此(차)를 善應(선응)함이 可(가)하다(신채호, “身(신), 家(가), 國(국) 三觀念(삼관념)의 變遷(변천)”, 「신채호 산문」, 박이정출판사·연변인민출판사, 2013, 250면).

따라, 서브라이선스 제도를 활용하고자 하는 권리자 또는 라이선시는 장래에 발생할 수 있는 분쟁 가능성으로 인해 서브라이선스의 효과적인 활용이 어려운 실정이다. 특히, 현대 사회에서 거래되는 제품은 여러 가지 지식재산권이 결합된 하이브리드 제품의 성격을 가지고 있으며, 서브라이선스를 통한 기술 거래가 다양한 형태로 이용되고 있기 때문에, 서브라이선스를 제한하거나 지식재산권에 따라 달리 적용하는 것은 이론적 또는 실제적으로 기술 거래의 불명확성을 증가시키는 결과를 초래할 수 있다.

따라서 서브라이선스를 통한 기술 거래의 가능성을 제고하되 지식재산권의 통합적 관점에서 서브라이선스를 고려함으로써, 기술 거래 및 산업발전에 이바지하는 방향을 모색할 필요가 있다고 생각된다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 김수철, 「특허 라이선스 계약 실무」, 제2판, 한빛지적재산권센터, 2025.
김수철 외 7인, 「바이오 기술계약 총서」, IPMS, 2015.
김준호, 「민법강의」, 제31판, 법문사, 2025.
박종태·김인배, 「리담 상표법」, 제18판, 한빛지적재산권센터, 2023.
신재호, 「신재호 산문」, 박이정출판사·연변인민출판사, 2013.
오승종, 「저작권법」, 제6판, 박영사, 2024.
윤선희, 「상표법」, 법문사, 2007.
임병웅, 「리담 특허법」, 제23판, 한빛지적재산권센터, 2024.
특허청, 「신기술동향조사 보고서: 기계/금속분야. 제1권, 미세특수가공기술, 방전·전해·초음파가공」, 특허청, 2004.
外川英明, 「實踐 特許法」, 第5版, 中央經濟社, 2011.

단행본(서양)

- Brian G. Brunsvold et al., *Drafting Patent License Agreement*, 7th Edition, Bloomberg BNA, 2012.

학술지(국내 및 동양)

- 김병일, “공동저작물과 저작재산권의 행사”, 「계간저작권」, 제29권 제1호(2016).
김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제7권 제1호(2012).
김수철, “게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제에 관한 고찰”, 「지식재산연구」, 제8권 제1호(2013).
김수철, “독점 라이선스(exclusive licensee)의 법적 지위에 관한 고찰”, 「Law & Technology」, 제11권 제2호(2015).
김수철, “지식재산권의 이용관계에 관한 제도적 고찰”, 「지식과 권리」, 통권 제20호(2017).
김수철, “국제적 권리소진의 범위와 한계에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제20권 제2호(2025).
배상철, “출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리에 기초한 특허실시계약의 법적 보호 방안”, 「인문사회 21」, 제11권 제4호(2020).
이서영·정차호, “단독(sole) 통상실시권자의 개념 재정립 및 특허권침해소송에서의 원고 적격”, 「법학연구」, 통권 제76집(2024).
조영선, “공동저작자의 저작재산권: 저작권법 제48조의 해석론”, 「법조」, 통권 제642호(2010).
조영선, “특허권 공유의 법률관계 -특허법 제99조의 해석론과 입법론-”, 「법조」, 제60권 제3호(2011).

판례

- 대법원 1996. 8. 23. 선고 95도2785 판결.
대법원 1996. 9. 24. 선고 96다25548 판결.
대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결.
대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결.
대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결.
대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결.
대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결.
대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도1580 판결.
대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결.

- 대법원 2011. 8. 25. 선고 2011도139 판결.
대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후177 판결.
대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결.
대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결.
대법원 2018. 5. 17. 선고 2016다35833 전원합의체 판결.
대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.
대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결.
서울고등법원 2024. 12. 12. 선고 2024나2015375, 2024나2015382 판결.
서울중앙지방법원 2024. 2. 8. 선고 2022가합514752, 2023가합41213 판결.
수원지법 성남지원 2002. 3. 15. 선고 2001가합3821 판결.
일본 오오사카 지방법원 소화 62년(1987년) 12.9 선고 1268호 판결.
일본 지재고등재판소 2009. 8. 18. 선고 평성20년(초) 10086호 판결.
일본 지재고등재판소 2010. 7. 20. 선고 평성22년(초) 10022호 판결.
Aspx Eyewear, Inc., et al. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006).
Federal Laboratories, Inc. v. Commissioner, 8 T.C. 1150, 73 USPQ 453 (1947).
Gracen v. Bradford Exchange, 698 F.2d 300, 303 (7th Cir. 1983).
Imperial Appliance Corp. v. Hamilton Mfg. Co., 239 F. Supp. 175, 177, 145 USPQ 376, 378 (E.D. Wis. 1965).
Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc., 729 F. Supp. 1035, 1041-42, 14 USPQ2d 1177, 1181-82 (D.N.J. 1990).
Mentor H/S, Inc v. Medical Device Alliance, Inc. 240 F.3d 1016, 57 USPQ 1819 (Fed. Cir. 2001).
Merck & Co., Inc. v. Smith, 261 F.2d 164 (3rd Cir. 1958).
National Pigments & Chemical Co. v. C.K. Williams & Co., 94 F.2d 792, 796, 37 USPQ 29, 32 (8th Cir. 1938).
Ozyagcilar v. Davis, 221 USPQ 1064, 1070 (D.S.C. 1983).
ProteoTech Inc. v. Unicity International, Inc., 542 F. Supp.2d 1216, 87 USPQ2d 1317 (W.D. Wash. 2008).
Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1333, 87 USPQ2d 1320 (Fed. Cir. 2002).
Trandes Corp. v. Guy F. Atkinson Co., 996 F.2d 655, 663 (4th Cir. 1993).
United States v. Radio Corp. of Am., 117 F. Supp. 454, 100 USPQ 157 (D. Del. 1954).