

# 技術導入과 工業所有權

朴 漢 雄

〈KIST 技術導入相談센터所長〉



## ① 序 言

오늘날 産業技術은 經濟의 工業化를 이룩하기 위한 基礎的 要件이 되고 있다. 따라서 특히 開發途上國들이 先進國과의 技術格差를 認識할 때에 先進技術을 導入하는 것은 絶對적으로 필요한 일이다. 오늘에 이르러 선진국으로 指稱받고 있는 日本과 같은 나라에서도 技術의 도입은 國際市場에서의 競爭力을 維持하고 向上하기 위한 重要한 要素로 看做되고 있어서 技術導入 件數는 해가 갈수록 더욱 증가하고 있다. 세계 제 1위의 技術輸出國인 美國에서조차 技術의 도입이 적지 않게 이루어지고 있다. 世界企業인 미국의 듀폰社는 사용하고 있는 技術 중에서 自社에서 개발한 技術은 半數가 채 못되고 반수 이상의 技術을 國內外的 他社에서 도입하고 있다고 한다.

일반적으로 技術도입이라 함은 特許權, 實用新案權, 意匠權 및 高標權 등 工業所有權의 實施 내지 使用의 許諾, 노우하우의 提供 등을 내용으로 하는 企業間的 技術援助契約을 국제적으로 행하는 것을 가리킨다. 技術원조계약 즉 技術導入契約은 근본적으로 技術의 提供者와 그 導入者 사이의 일종의 賣買契約이므로 계약상의 여러 條件은 當事者 사이의 協商力量(bargaining strength)에 의하여 결정된다. 예컨대 도입자가 어떤 技術을 절실히 필요로 하고 그와 代替할 수 있는 技術을 달리 얻을 수 없을 때에는 그 技術의 相對的 必要性이 그 技術의 價格 및 去來條件을 크게 좌우하게 된다. 技術을 도입하고

자하는 우리나라 企業의 대부분은 經驗이 부족하여 技術도입계약을 위한 協商이나 契約書의 작성에 숙달되어 있지 않으므로 이 部門의 知識의 開發과 指導가 요망되고 있다.

技術도입계약에 의해 實施權 設定의 대상이 되는 公營소유권은 國內法的 性質을 가지므로 外國인이 외국에서 갖는 특허는 原則적으로 그 나라의 領土內에서만 效力이 미치며 그 나라 안에서만 排他的 獨占權을 갖는다. 예컨대 外國의 特許權은 그대로 우리나라에서도 特許권으로 인정되는 것이 아니며, 우리 法에 의하여 따로 特許권이 設定되거나 登錄되지 않는 한 권리로서 인정받지 못한다. 따라서 技術도입의 대상이 되는 公營소유권은 우리나라 法律의 規定에 따라 外國인이 권리를 取得한 경우에 한하고, 外國인이 우리나라의 公營소유권을 갖는 경우에 그 實施權을 허락받는 것이 工業所有權 實施契約의 원형이라 할 수 있다.

## ② 技術導入 實態

1974年度 末까지 우리 나라에서 認可된 技術도입계약을 調查, 分析한 技術導入 實態調查報告書(韓國科學技術研究所)의 분석 결과에 의하면 特許실시권을 허락받기로 한 계약은 전체의 10餘%에 불과하다. 도입기술 중에 特許關聯技術이 적다는 것은 世界的인 最新技術이 적음을 의미하기도 한다. 즉 우리 나라가 도입하는 技術은 대부분 상당히 오래 전부터 이미 외국에서 널리 商品化되고 있는 製品을 生産, 販賣하기 위한 know-flow가 많다. 우리나라는 工業化의 年輪이 짧고 基盤이 약하여 국내에서 처음으로 試圖

되는 어떤 제품을 생산하고자 할 경우에 큰 제약이 따른다. 외국에서는 이미 널리 普遍화된 産業技術일지라도 우리나라에서는 이를 獨者的으로 體得하여 工業化시킬 능력이 부족하므로, 工場 導入을 주로 한 公業화의 初期過程에서 特許關聯技術의 도입이 적은 것은 결코 무리한 일이 아닐 것이다. 따라서 지금까지 우리 나라의 기술도입의 내용은 外國技術者의 초청에 의한 技術指導(圖面, 노우하우의 傳授를 포함)와 國內 技術者의 海外派遣에 의한 훈련이 거의 대부분이다. 최근에 이르러서는 특허관련기술의 도입이 현저하게 증가하고 있는데, 이는 우리나라에서 요구하는 기술도 차츰 最新의 것으로 移行되고 있음을 나타내는 현상이라고 할 수 있다.

그런데 特許實施를 허락받기로 된 지금까지의 기술도입계약에 있어서 實施許諾者의 특허권이 우리나라에서 설정되거나 등록되어 있었던 경우는 극히 드물다. 이러한 경우에는 외국의 特許權者가 우리나라에서는 아무런 권리를 갖지 못하므로 특허실시권을 提供하고 말고 할 資格조차 없다. 외국의 특허가 우리나라의 특허를 받지 못하였다고 하더라도 우리나라의 제품이 그 나라에 輸出되는 경우에서 外國特許權을 侵害하는 결과로 되어 特許侵害訴訟, 輸入禁止 등 複雜한 문제가 발생하므로, 수출을 가능하게 하기 위해서는 외국의 특허에 관한 실시권을 얻고자 實施契約를 締結함이 필요하다고 할 수 있을 것이다. 그러나 실제의 技術導入契約에 있어서는 許諾者가 특허권을 등록하고 있는 國家에 대해서 뿐만 아니라 허락자가 特許製品에 관하여 經常的인 販賣活動을 행하고 있는 地域과 허락자가 이미 第3者에 獨占的인 販賣地域으로 認定하고 있는 지역에 대해서도 수출이 制限됨이 보통이다. 따라서 외국의 특허권을 대상으로 한 實施契約는 사실상 無意味한 것이라고 하겠다. 이 경우는 特許實施權을 취득한다는 權利의 취득과는 無關하게 오로지 特許技術에 隨伴되는 「노우하우」를 제공받으려 하는 데에 목적이 있는 것으로 생각된다. 이처럼 특허실시권의 설정이 名目上에 불과할 경우에는 技術提供者에 대한 代價의 支拂에 있어서도 實施料라는 명목의 대가는 인정되지 않아야 할 것이다.

「노우 하우」는 특허의 요건, 즉 新規性和 産業上 利用可能性의 면에서 특허 받을 수 없는 發明이나 考案만을 의미하는 것은 아니고 어떤 발명이나 改良技術을 그 所有者가 비밀에 붙임으로써 財産的 價値를 확보하는 것을 말한다. 기술도입계약을 체결할 때에는 먼저 對象技術의 範圍를 결정해야 하는데, 對象技術이 「노우 하우」인 경우는 플랜트의 設計建設 등을 수반하는 化學製品의 製造技術을 도입하는 경우를 예로 든다면 지속적인 技術料 支拂 대상으로서 제품의 제조에 직접 사용되는 제조 「노우 하우」技術自體와 경우에 따라 플랜트·裝置·設備·機械 등의 基本的인 設計로 制限함이 적당할 것이다. 이 밖에 플랜트·裝置·設備機械 등의 詳細設計, 一部機械의 제조·건설·始動 등에 관한 役務도 부득이 제공받아야 할 경우에는, 이들 역무는 제조 「노우 하우」自體를 企業化하기 위한 前提的인 一時的인 技術로서, 當該製品의 제조에 직접, 계속적으로 適用되는 것이 아니므로 이들 역무에 대한 대가는 經常實施料(running royalty)와는 별개로 一時金의 형식으로 지불해야 할 일이다.

기술도입의 對象技術이 「노우 하우」인 경우에 그 범위가 정해지면 다음에 대상기술의 결정된 범위 내에서 적절한 방법으로 契約者에 具體化시키는 일이 필요하다. 「노우 하우」는 生産方法方式 外에 이것을 실시하는데에 필요한 많은 秘密的인 技術知識을 포함함이 보통이고, 이들이一體로 되어 所定의 技術的인 效果를 실현하게 되어 있는 이상 만일 소정의 기술적 효과를 實現할 수 없게 된 경우에는 技術提供者는 對象 「노우 하우」의 내용을 완전히 技術導入者에게 제공했다고는 볼 수 없다. 그러므로 도입기술의 生産能力, 제품의 품질, 성능, 原材料 消費量 등(즉 기술적 효과)에 대해서 기술제공자로부터 상세한 保證을 받는 것이 좋다. 기술적 효과에 관한 상세한 保證條項의 插入은 「노우 하우」의 내용을 간접적으로 特定化시키는 방법으로서 대단히 有効한 것이다. 그리고 또한 기술제공자가 導入 「노우 하우」를 스스로 사용하거나 또는 이미 다른 기술도입자에게 제공하고 있는 경우에는 기술제공자가 해당 「노우 하우」를 표시한 有

形的 形式을 이미 준비하여 所有하고 있음이 보통인데, 아직 이러한 준비를 하고 있지 않은 경우에는 기술도입자로서는 해당 「노우 하우」를 傳授하는 手段으로서 유형적 형식(예컨대 仕様書, 圖面, 說明書 따위)의 명칭을 될 수 있는대로 特定시키고 가능하다면 그 속에 포함시켜야 할 事項의 概括的인 記載를 기술제공자에게 求함이 필요하다.

### ③ 實施權設定의 境遇

外國人이 우리나라에 등록을 한 特許發明에 대해 實施權을 설정하고자 할 경우의 具體化 方法으로서 그 登錄番號와 발명의 명칭을 公告中の 出願發明에 대해서는 그 公告番號와 발명의 명칭을 각각 기재하면 충분하다. 만일 明細書 중에 포함되어 있는 複數의 特許請求範圍 중의 어느 것을 실시권 설정의 대상으로 할 경우에는 이 점을 明記해야 한다.

特許實施權의 設定契約에 있어서는 또한 실시권의 許諾範圍의 결정이 문제가 되는데, 특히 제품의 輸出地域에 관한 문제가 가장 중요하다. 수출 지역의 制限은, 實施權者에게는 당초에는 最少限度의 수출지역을 확보할 수 있다는 의미에서 안전하고도 확실한 수출의 증대를 가져다 주지만 실시권자가 점차 그 규모를 확대하여 충실히 함에 따라 수출지역의 제한이 도리어 큰 부담이 되고 수출의 成長을 阻害하는 要因이 되므로, 실시권자로서는 계약을 체결할 때에 自己의 입장, 실정 및 韓國政府의 태도 등을 허락자에게 상세히 설명함과 동시에 長期的 視野에서 될 수 있는 대로 자기에게 유리한 조건으로 실시권을 취득하도록 교섭할 일이다. 그런데 實施權設定 對象技術에 대해 허락자가 第3國에 特許登錄에 의해 特許權을 보유하고 있다면 허락

자의 諒解없이 그 나라에는 도입기술의 실시 에 의한 생산제품을 수출할 수가 없으므로 장차 수출을 염두에 두고 있다면 제3국에의 특허권의 保有狀況을 실시계약을 맺기 전에 허락자에게 문의하여 파악해 둘 필요가 있다. 이를 구체적으로 확인하려면 特許登錄國에서 交付받은 特許證의 寫本을 허락자로부터 제시받거나 또는 특허등록한 當該國의 特許局에 照會하면 좋을 것이다.

기술도입자는 도입기술로써 생산한 제품의 판매에 관해서 기술제공자의 登錄商標(또는 出願中の 商標)에 대해 使用權의 허락을 받는 경우가 있다. 商標法은 원래 營業과 동시에 이전하는 경우에 한하여 商標權의 이동을 인정하지만, 이에 대한 例外로서 外資導入法에 의하여 認可된 合作投資契約 또는 기술도입계약에 따른 外國商標의 사용을 인정하고 있다. 그러나 經濟企劃院은 商標使用을 主目的으로 한 기술도입계약은 인가하지 않는다. 기술도입자는 기술제공자의 著名商標를 사용함으로써 需要市場의 개척이 이뤄지고 또 기술제공자가 이미 개척한 市場을 承繼할 경우에는 특히 유리하다. 그러나 기술도입자는 契約終了 후에는 원칙적으로 해당 商標를 사용하는 일이 불가능해지고, 그 결과 國內市場뿐만 아니라 輸出市場도 상실할 염려가 있으므로 기술도입자가 기술제공자의 商標를 사용하는 것은 長期的 觀點에서는 결코 기술도입자에게 유리한 결과를 가져다 준다고는 할 수 없다. 따라서 가령 기술도입자가 商標使用權의 허락을 받는 경우에도 그 사용을 義務로서 賦與받는 일은 적극적으로 회피해야 한다. 當事者의 商號 또는 商標의 一部分적을 結合하여 새로운 商標를 만드는 경우도 있는데 이 경우에는 新商標의 所有權 및 出願權을 기술도입자에게 歸屬시키도록 함이 바람직하다.

工業所有權 開發로 100億弗 輸出目標을 達成하자!