

外國技術導入契約案内

一上一

① 머리말

技術導入契約은 契約當事者가 兩側의 立場을 慎重히 檢討한 후妥當한 條件으로 締結해야 한다.

기술계약의 内容이나 條件을 無理하게 힘에 의하여 맷으려고 하면 받아들이는 쪽이 항상 不利하게 된다. 그러나 이러한 形態에서 脫皮하려면 特許擔當部署의 契約에 關聯한 客觀的 調査가 必要하며 계약의 原案은 特許擔當部署가 스스로 作成해야 한다.

企業에 따라서는 특히부서가 그 같은 機能을 갖추지 못하고 있는 곳이 대부분이겠으나 만약 開發部門이 기술계약에 관한 取扱을 할 경우에는 양쪽의 技術力評價를 冷靜히 해야 한다. 기술계약에 관련한 트러블은 기술적 내용이 絶對的이며 노우·하우의 경우는 더욱 그러하다.

노우·하우계약이나 크로스 라이센스계약은 그리 많지는 않으나 公平妥當한 내용과 條件으로 締約되도록 積極努力해야 한다.

② 技術契約의 焦點

기술계약에는 目的, 内容, 條件 등 여러 가지의 要件이 있으나 그 가운데서……

- ① 特許契約, 特許 및 노우·하우契約
 - ② 開發契約, 試作契約
 - ③ 研究契約 등을 먼저 들 수 있다.
- ①은 특히나 노우·하우에 관한 내용의 것으로서 이미 權利化된 특히 등의 實施를 포함한 것이다.

工業所有權의 取扱에 관한 過去, 現在, 未來의 3 가지에 걸친 條項 가운데 契約締結 以前에 特定特許의 실시가 있었다면 實施料 支拂의 過去

分에 관한 조항이 어떠한 形態이건 포함되게 마련이다.

②는 기술이나 製品의 개발, 試作을 다른 곳에 依賴 또는 다른 테서 受託하는一方의in 것과 계약하는 양쪽이 協力하여 개발이나 試作을 하는共同의in 것으로 나뉜다. 이 경우는 대개 공업소유권의 취급에 관한 조항은 현재 또는 장래에 대한 것이며 현재 관계하는 것이 있을 경우에는 가령 그 개발이나 試作을 한 뒤에 使用되는 특히 등이 있을 때는 그를 포함시키는 것이前提가 된다.

더우기 이 계약에서는 개발 또는 시작된 기술이나 제품이 사용 또는 販賣가 約束되어 있는 것으로서 그에서 發生하는 發明의 出願이나 장차의 취급에 관한 조항은 반드시 定해 두어야 한다.

③의 研究契約에도 ②의 계약과 同一하게 연구를 의뢰하거나 수탁하는 경우와 契約當事者가 공동으로 연구를 하는 것들이 있다. 이 계약에서는 연구의 成果인 기술이나 제품은 반드시 사용 또는 판매되는 것은 아니다.

契約 時點에는 연구의 결과가 반드시 사용할 수 있는 기술이나 판매할 수 있는 제품이 된다고는豫測할 수 없기 때문이다. 따라서 연구의 결과 사용되고 판매된다는 것이 判明되었을 때는 다시 그에 관한 계약을 해야 한다.

연구계약 중 공업소유권에 관한 條項은 主로 그 연구에 따라 일어진 발명의 취급에 관한 것인데 그 연구 또는 연구한 결과로써 이미 공업소유권의 실시가 필요할 때가 있다는 것도考慮해야 한다.

그러나 기술계약이 양쪽에서 바람직한 첫째 條件은 발명의 취급이 對等해야 하는 점이다. 둘째 조건은 第3者가 所有하는 것까지 공업소유권 취급이 公平해야 하는 점이고, 세째 조건은 계약의 對象範圍가 對等하며 계약의 실시에 隨伴된 代價의 支拂이 妥當해야 한다는 점들이다.

特 輯

이같은 3가지 조건이 계약하는 양쪽이 모두 만족할 경우 기술계약은 대개 契約本來의 목적에 符合된다. 더우기 이같은 事情은 어느 것이나 계약의 骨子에 포함되는 것이므로 물론 契約書中의 重要한 조항이 된다. 따라서 먼저 指摘한 3가지 계약 모두에 이들 조항이 포함돼야 한다.

만약 어떠한 理由를 不問하고 위의 3 가지 조건의 어느 것이나 한쪽에게 有利하게 될 경우에는 3가지 조건을 綜合 考察하여 양쪽이 만족한 것으로 하면 된다. 대개의 계약에서는 발명의 취급은 대등하게 되나 양쪽이 갖고 있는 공업소유권의 件數나 價值는 同一하지 않기 때문이다.

한편 留意해야 할 기술계약 조항은 조건이나 특허의 취급에 관한 것들이다. 예를 들어 계약의 실시에 관련한 발명이나 특허를 一方的으로 한쪽의 所有로 하거나 혹은 계약 전부터 어느 한쪽의 특허실시권을 無償으로 얻으려는 것을 지적할 수 있다. 이같은 사실은 계약 본래의 목적에서 벗어나는 것이며 특히 개발계약이나 연구계약의 경우에는 계약의 實行自體가 소홀히 된다.

③ 契約에 包含되는 技術的 條項

기술계약 가운데 가장 많은 조항이 列舉되는 것은 특허와 노우·하우 條件이다. 여기에는 特許權 등의 취급과 노우·하우의 여러가지 開示方法 및 秘密保障에 관한 조건이 포함되기 때문이다.

또한 開發契約이나 研究契約에는 일반적으로 노우·하우의 개시와 비밀의 보장이 필요하게 되므로 단순한 특허계약에 포함되는 조항과 같이 간단하지는 않다. 하물며 양쪽이 공동으로 개발, 연구를 실시하는 경우에는 그 分擔에 관한 조항이 반드시 포함된다. 따라서 계약에 포함되는 技術的 條項은 계약마다 다르게 되며 구체적으로는 表示할 수가 없다. 일반적인 기술계약에 포함되는 기술적 조항을 열거하면 다음과 같다.

- ① 技術的 用語 등의 定義
- ② 계약하는 특허 또는 기술, 제품의 範圍
- ③ 개발, 연구를 受託, 依賴 또는 분담하는 범위, 成果의 取扱

- ④ 발명, 특허권의 취급
- ⑤ 關係있는 第3者의 특허권 취급
- ⑥ 노우·하우의 범위와 취급
- ⑦ 비밀보장
- ⑧ 實施料와 代價의 支拂
- ⑨ 성과의 報告 또는 發表
- ⑩ 契約期間

이와 같은 기술계약에 포함되는 이들 계약조항의 條文作成에는 擔當者가 관계되는 기술적 내용의 充分한 知識을 갖고 있음이 必要 不可缺하다. 더우기 노우·하우계약, 연구, 개발계약 등 契約書의 작성에는 作成者에게 對象이 되는 기술이나 제품에 관한 충분한 技術的 理解가 없을 때는 계약상 트러블을 일으킬 原因을 만들 수가 있다.

기술계약서의 작성에 관한 마무리는 기술지식의 능력이 未治한 部署가 취급하지 말고 기술과 法律의 專門部署의 힘을 빌어서 기술적 내용을 충분히 이해한 다음 특허부서가 뒷마무리를 해야 한다. 발명이나 그 權利化 後의 취급에 관한 조항에 대하여는 그 기술계약의 체결이 전에 개발한 발명이나 특허는 그 계약에서 아무런 惠澤을 받지 않은 것으로 하는 것과 발명은 單獨으로 개발한 것, 그리고 공동으로 된 것은 각각 단독 또는 공동으로 출원하는 것이 原則이다.

더우기 기술계약기간은 特許的, 技術的 要素에서만 결정되는 것은 아니나 어느 기술이나 제품에 관해 長期間(5~10年)에 걸쳐 계약할 필요가 있을 때는 반드시 그 中間에 계약내용을 再檢討하는 조항을 두는 것이 바람직하다.

이러한 방법은 기술의 進度가 느린 分野라 해도 긴 세월 사이에는 양쪽의 특허적, 技術的 地位에 變化가 생기게 마련이므로 계약 당초에 정한 여러가지 조건이 相對的으로 보아 公平 妥當한 것이 못되는 수도 있기 때문이다.

④ 技術契約 關聯調查

기술계약에 관련된 조사는 契約締結의 動機나 內容에 따라 相異하므로 技術導入契約을 위한 조사와 特許問題의 處理에 隨伴한 기술계약을 위한 조사 등이 있으나 특히 기술조사에 관해서는

크게 나누어 特許調查, 技術調查, 市場調查, 一般調查의 4가지로 区分된다.

조사의 種類別 項目과 目的은 대략 다음과 같다.

① 特許調查

A. 內外 全般特許

현재와 장래의 特許의 地位의 評價 및 契約期間의 推定

B. 內外 關聯特許, 關聯技術製品

所有特許의 有効性 및 現行技術, 製品과의 關聯 評價

② 技術調查

A. 研究開發狀況

장래의 技術의 地位의 평가와 계약기간의 추정

B. 現行技術, 製品의 技術的 狀況

현재의 기술적 지위의 평가와 기술, 제품의壽命 推定

③ 市場調查

A. 現재와 장래의 製品販賣狀況 및豫測

販賣數量, 價格 등에 따른 市場競爭力의 평가와 實施料의 추정

④ 一般調查

A. 當事者와 第3者 사이의 企業活動上의 關係

기술 이외의 相互關係와 기업의 力學關係의 추정

위와 같은 조사는 어느 것이나 계약의 내용이나 條件을 公平妥當하게決定하기 위한 必要不可缺한 것이며 조사작업에는 必然的으로 많은 시간과 노력이 所要된다.

그러나 개발계약이나 연구계약의 경우에는 일반적으로 계약대상의 기술이나 제품의 범위는 좁고 특정기술이나 제품을 대상으로 하는 특허 계약의 경우도 關聯範圍은 넓지 않으므로 특허 조사나 기술조사작업은 자연히 小規模로 된다.

흔히 볼 수 있는 특정 특허만의 계약은 계약 쌍방의 기술적 활동규모가 극히 적을 경우에는 있음직하나 실제로는 관련되는 여러 특허가 양쪽에 있을 수 있으므로 양쪽의 특허부서의 平常 時 特許管理가 충분하면 그와 같은 形態의 계약

은 있을 수가 없다.

이와 같은 조사는 모두 특허담당부서에서 하는 것은 아니다. 기술조사는 개발이나 設計擔當部署 등이 맡고 시장조사는 판매나 營業擔當部署 등이 스스로의 資料에 따라 調查資料로서 取合해야 한다. 다만 기술계약에 수반한 조사이므로 전체적인 취합은 특허담당부서에서 맡게 된다. 따라서 이러한 조사의 차수에는 個個의 조사 결과를 어떠한 형태로 마무리 짓느냐를 미리 정해 놓을 필요가 있다.

특히에 관한 자료는 관련기술과 제품, 판매수량, 가격 등을 관련시키되 경우에 따라서는 특허의 실시료 추정까지 해야 한다. 또한 現行技術이나 제품의 수명을 관련특허가 있을 경우, 계약의 기간이나 再檢討時期의 추정의 要素가 된다.

따라서 일반조사를 제외한 3 가지 조사결과는 서로 밀접한 관계를 갖는 것이며 조사 도중에도 여러 자료를 그 나름대로의 立場에서相互利用하게 된다. 常時 各己 담당부서에서 작성하는 자료에 記入하는 제품, 部品, 材料의 名稱, 集計期間, 수량, 金額 등의 單位은統一되어 있음이 바람직하다.

이러한 사실은 각 부서에서 조사 취합할 때 자료 작성에 필요한 시간과 노력을 輕減시키는데 효과가 있다. 더욱기 작성한 자료내용의 正確性을 위해서도 효과가 있다. 또한 특허담당부서로서는 이같은 觀點에서 企業內의 諸資料作成에 대해 指導的 役割을遂行할 責任도 있다. 일반적 조사는 이론과 管理部署에서 맡으며 公表되는 官公署 등의 報告, 調査 등에 의거 실시한다. 예를 들어 特定業界의 國內外活動狀況, 諸統計에 따른 企業力의 추정, 現業界의 企業的 地位推定, 장래에 대한 기업활동의 方向推定 등이며 이들은客觀的으로 본 기업의 意思, 意慾의推測에 도움이 되는 것이다.

이러한 조사결과는 특히複雜하고 相關性이 강한 것이다. 원래 기술계약에 관련되는 사실은 解釋의인 몇 가지 요소로 나뉘어 조사의 결과는 특허담당부서에서綜合的 資料로서 취합하고 그 자료가 經營擔當者の 意思決定를 위한 判斷資料로서 사용되는 것이다. <계속: C記>