

企業의 라이선스契約과 그運營方案



머 리 말

李 祥 義

〈東亞製藥 開發部長·藥博〉

高度成長을 熱望하는 民族的 念願이 오늘의 韓國經濟를 可能케 했다.

물론 즐기찬 努力으로 代價를 치루었던 結果 이긴 하다. 그러나 이제 百億弗 輸出을 눈앞에 두고 우리는 피와 땀으로서만 解決할 수 없는 새로운 難關에 부딪치고 있다. 이른바 「貿易戰爭」에서 輸出規模가 成長함에 따라, 類似한 政策條件이 強要되기도 하고, 相互間의 同一한 物量의 往來가 要求되기도 하는 實情이다. 따라서 貿易自由化의 거센 波濤를 料理하면서, 一面 相對國의 市場에 逆攻을 展開해야할 時點에 있다.

이같은 狀況과 앞으로의 大勢에 우리 企業이 어떻게 對處해야 할 것인가, 기업의 國際競爭力 強化를 舉國的인 캠페인으로 부르짖는 所以도 여기에 있다.

敵을 알고 나를 알면 百戰百勝이란 意味가 우리의 處地에는 새삼 切實하다.

先進國을 겨냥한 우리 企業의 前進方向은 經濟成長을 持續化시키겠다는 우리의 執念을 拋棄하지 않는 限 거의 運命的인 行路에 가깝다. 그렇다면 선진국의 企業戰略을 터득하고 活用하는 路만이 適者生存의 非情한 現實속에서 우리기업의 살길인가 한다. 美國을 비롯한 先進諸國의 成長企業이 熾烈한 경쟁을 뿌리치고 海外市場으로 뻗쳐가는데는 거의 同一한 共通點을 發見할 수 있다. 그것은 바로 企業의 經營戰略으로 licensing operation을 適切하게 驅使하는 점이다.

外國人의 直接投資에서 借款形態로, 차관에서 技術導入形態로, 이제는 逆으로 plant 수출을 試圖해야 할 시점에서 우리기업의 智慧는 어느 焦點에 맞추어야 할까. 무역자유화의 파도를 遠距

離에서 처리하면서 企業의 國際化를 어떻게 準히 전개할 수 있을까. 아무리 品品히 思考해도 奇想天外의 전략이 發想되지도 않고 또한 피와 땀과 忍耐力만으로 解決이 可能한 問題도 아니다. 오로지 우리도 선진국의 工業技術을 배우고 實踐했던 것처럼 오늘의 이 시점에서 또한 國際經營의 전략으로서 licensing operation을 지혜롭게 배우고 과감하게 실천할 수 밖에 없다.

그러면 licensing operation을 어떤 방향으로 전개해야 할까.

그 基本方向은 우리의 企業現實에 否定的으로 相衡되어서는 안되겠고 肯定的으로 발전시켜 나가는 길이 되어야 겠다. 따라서 國內의 技術을 革新시키다든가, 輸出商品의 brand化를 가능케 한다든가, 아니면 sub-licensing을 할 수 있다든가, 여하튼 어떠한 形態로도 相乘的인 附加價値의 形成이 바람직하다.

I) Types of licenses

1. Patent license agreements
2. Patent application license agreements
3. Trademark license agreements
4. Copyright license agreements
5. Know-how and technical data agreements
6. Foreign distribution agreements
7. Technical assistance agreements
8. Commercial franchise
9. Concessions
10. Optional purchase agreements
11. Licenses to use only

12. Perpetual licenses

13. Combination of the above

以上の各種 라이선스는 기업의 必要性에 따라 활용되겠지만 무엇보다 合目的性을 明確히 해둘 필요가 있다.

가령 plant 수출이라는 목적을 達成하기 위해서 갖추어야 할 因子들은, 事業計劃, 工程, 基本設計, 詳細設計, 購買檢査, 工事管理, 建設施工, 試運轉, 性能保障등을 들 수 있다. 이들 가운데서 우리의 能力으로 不可能한 部分이 공정, 기본설계 및 시운전 성능보장이라면, know-how and technical data agreements와 Technical assistance agreements를 통해서 해결해야겠고, 따라서 plant 수출을 위한 諸般因子들을 充足시켜 窮極의으로 그 목적을 실현해야 하는 것이 우리의 처지이다.

II) 라이선스契約上の Check list

각종 라이선스를 성공시키는 第一步는 契約書의 作成에서 始作된다.

따라서 계약서작성에 正確性和 緻密性을 갖춘다면 일단은 成功的인 段階에 들어가는 셈이다. 때문에 중요한 check points에 蹉跌이 생기지 않게 檢討와 補完을 철저히 해야겠다. 실상 우리 기업이 미국이나 유럽의 기업들과 계약을締結하는 경우, 大陸法과 英美法의 契約概念이 同一하지 않기 때문에 우선 계약에 臨하는 姿勢에서부터 距離感을 느끼게 된다. 日本企業과의 계약에서는 契約自由와 信義誠實의 原則에 立脚해서 曖昧模糊한 부분은 相互信義誠實에 입각한 協議를 통하여 處理하는 것으로 表現하고 있다. 그러나 英美法에 있어서는 계약자체가 當事者間의 相談結果를 具體的으로 法的인 面과 連結하고 그것이 실현될 수 있도록 強制하기 위한 制度인 만큼 “신의성실에 입각한 상호협약의”는 오히려 계약의 明確성을 阻害하는 것으로 받아들여지게 된다. 특히 國際契約의 경우, governing clause, language, venue or arbitration 등이 check points가 될수 밖에 없다.

一般的으로 check list는 basic check list와 general check list로 兩分하여 검토되고 있는데 이들 중에 몇가지 契約實務上의 check points를 論議함으로써 licensing operation의 重要성을 다시 한번 강조하고자 한다.

III) Basic check list

1. Determination of product

製品의 選定에는 여러가지 면이 검토되어야겠지만, 특히 經營戰略의 次元에서 국내 및 국제시장상과 그 販賣網의 性格을 綿密히 검토할 필요가 있다.

- 品種, 規格, 數量등에 관한 需要形態
- 時期別 需要 供給의 balance
- 가격, Route의 變動狀況에 관한 市況
- Competitive goods, substitute goods, similar goods의 數量, 가격, 流通經路, 物量
- 工業所有權에 關連된 國際法規

이상의 점들을 重要度の 우선순위가 기업의 성격에 따라 달라지겠지만, 무엇보다 기본적인 觀點은, 국제시장에서 우리의 特性値가 무엇이며, 그것이 資本集約型이나 技術集約型이나 아니면 勞動集約型이나를 分明히 하고 또한 未來型이 될 수 있는지 與否를 糾明하는데 있다.

2. Determination of place where negotiations are to be conducted.

미국이 국제간의 相談을 벌이는 경우 그 相談地는 원칙적으로 미국내에서 정하게 되어있다.

해외시장에서 侵透力이 강한 것으로 알려진 미국기업들이 上담지로서 home ground를 主張하는데는 그만큼 上담지의 位置가 중요하다는 것을 너무나 잘 알기 때문이다.

契約關係相談을 벌이는 경우 일단 確定된 계약서에 準하여 利害關係를 持續的으로 判가름하기 때문에, 上담지의 위치가 그점에 直接 間接으로 影響을 미친다는 점에서 실상은 복상世界의 home ground 이상으로 重要성을 가진다고 봐야겠다. 우선 계약상담을 進行하는 過程에 雙方間에 어느쪽이 豊富한 資料를 적시에 제시하여

自己에게 유리하도록 說得하느냐에 따라 契約內容의 偏向은 不可避하게 확정되게 마련이다.

3. Selection of advisors and consultants.

라이센스계약에 임하는 兩國企業은 우선 근본적으로 異質性을 띠기 어렵다. 言語, 風俗, 慣習이며, 政治, 經濟, 社會, 文化등을 비롯하여 좁게는 市場構造, 市場機能, 法體係등에 이르기까지 뚜렷한 差異를 지니고 있다. 더우기 技術專門分野와 關係特別法과를 有機的으로 엮어야 하기 때문에 advisor나 consultants를 適任者로 選定했는지의 여부는 바로 契約내용의 成敗에 直結된다.

때문에 大部分의 선진국기업들이 많은 專門家들을 確保하여 라이센스계약의 先鋒將으로 활용하고 있다.

4. Determination of factors underlying license decision-whether short-term or long-range

license의 期間을 결정하는 문제는 一次 license type에 따라 풀어가는 것이 常例처럼 되어있다. 가령 patent license agreement의 경우 自動的으로 特許의 有效期間이 바로 license 기간으로 확정되게 마련이다.

그러나 各國의 政策的 次元에서 결정되는 경우도 허다하다.

우리나라의 경우만 하더라도 국제간의 契約更新은 一次的으로 關係法規에 의하여 制約을 받게 되어 있는만큼, 相對國의 제도 내지 법규에 관심을 두어야겠다.

IV) General check list

1. Statutory or nonstatutory rights to be licensed present and future

特許, 商標, know-how 등에 따라 財產權의 範圍가 결정되기 때문에 法的保護, 存續期間, 他人과의 實施契約등문제를 검토하여 계약상에 明示해야 한다.

2. Areas to be covered as to products and rights (manufacture, use or vend, or

combination thereof)

Market territory 는 바로 market sale이며 나아가서 原價構成에 직접 영향을 미치게 한다. 우리나라는 기술도입을 하는 경우도 대부분 market area를 韓國에 局限시켜 왔던 것이 지금까지의 실정이다.

그러나 日本의 경우는 가령 미국기업과 기술도입계약을 체결할때 거의 例外없이 market area에 隣接한 韓國, 自由中國, 홍콩, 싱가포르 등 東南亞國家들을 포함시키는 것으로 一貫해 왔다. 따라서 계약에 임할때는 가능한한 market area를 擴大하는 방향으로 적극적인 시도를 해야겠다.

3. Type of license and exclusive features

라이센스계약이 exclusive인지 nonexclusive인지는 그 성격에 따라 營業政策上의 本質的인 차이가 불가피하다. 最少限度 market area내에서는 exclusive license를 고집함이 定石이다. 물론 고집이 실현되도록 하기 위해서는 sales forecast, price structure 및 主務當局의 정책등이 效果的으로 활용되어야 겠다.

4. Language of contract

가끔 관련부서로 회람되는 外國語契約草案을 볼 수 있다. 물론 관계부서의 검토와 妥當性 與否의 評價를 總動員하기 위함이다. 그러나 專門用語의 解釋上 差異가 엄청난 결과를 招來하고 意思傳達의 gap이 전혀 다른 평가를 自招하게 된다는 사실, 이 같은 점들을 감안할 때 계약서 초안은 반드시 自國語로 정확히 翻譯하여 專門部署의 회람으로 정확한 의견을 糾合해야겠다.

5. Continuing transfer of later acquired trade secrets and know-how and mechanisms for flow back (if any) of information and rights concerning inventions and know-how generated by license

近來, 한국의 工業技術도 많은 試行錯誤의 陣痛을 겪은 나머지, 이제는 獨自的開發의 可能性이 움트고 있다. 過去 技術水準이 原始的이었던 때에는, 上記條項이 licensee로서 실체는 문제될 바가 稀薄했다. 그러나 오늘의 한국기업은 plant

수출을 意慾하는 立場에서, 이제는 licensee로서 派生되는 know-how나 發明을 無條件 licensor에게 提供한다는 것은 가능한 한 피해야겠고, 일단 계약의 互惠原則에 입각하여 적절한 協의를 거쳐서 應분의 대가를 요구하는 方向으로 接近해야겠다.

6. Rates of or royalties or other compensation.

이 부분은 一種의 가격 흥정과 마찬가지로 比較値를 提示할 수 있는 자료가 많을수록 有利할 수 밖에 없다.

따라서 licensor는 가능한 한 시장을 細分하여 많은 나라에 licensee를 만들려 하기 때문에, 일본이나 자유중국, 홍콩등에서 유사한 라이선스 契約를 찾아서 그에 대한 補償의 정도를 把握하는 것이 필요하다.

7. Guarantee

특히 수출상품의 경우는 반드시 이 부분이 명시되어야 한다.

외국으로부터의 엄청난 claim은 기업의 存亡을 위태롭게 할 수도 있다는 사실에 注目해야겠다.

끝으로 licensing operation이 보다 차원높게 하나의 經營전략으로 활용되기 위해서는 다음의 몇가지가 강조되어야 겠다.

첫째, license는 국제간의 利害를 主軸으로 하고 있는 만큼 특히 전문가의 養成이 時急하다. 그 運用이 전문가에 의해서만 高度化될 수 있다는 점을 결코 看過해서는 안되겠다.

둘째, 우리가 licensee가 되었을 때는 반드시 도입된 부분을 다시 수출해야 겠다는 前提下에 라이선스계약에 임하는 精神姿勢가 필요하다. 이는 完全消化를 가능케 하고 아울러 非價格價値의 發生可能性을 內包하게 된다.

마지막으로 licensing operation을 國際競爭力 強化의 戰略武器로 활용하자면, 우선 同業界의 協同으로 政府의 政策支援과 密着될 때 가능한 현실이 될 것이며 이는 티끌모아 泰山을 만드는 莫強한 威力으로 昇華될 것이다. *

庶政刷新

本會，自律淨化大會 개최

—政府施策에 積極 呼應—

本會 事務局 全任職員은 지난 5月 23日 會議室에서 政府施策에 積極呼應하여 庶政刷新 推進計劃의 一環으로 1977年度 庶政刷新 自律淨化大會를 열고 庶政刷新에 關連된 自體教育을 實施하고 다음 5個項의 決議文을 採擇하였다.

◇ 決 議 文 ◇

우리는 傳來的인 모든 痼疾의 不條理를 우리 世代에서 뿌리 뽑는다는 大命題下에 새롭고 健全한 社會氣風造成과 公職者로서 뚜렷한 姿勢에 임할 수 있도록 自己의 自身부터 淨化하여 率先垂範함으로써 이러한 氣風이 國民全體에 擴散되어 自發的인 國民運動이 되도록 앞장설 것을 다짐하며 다음과 같이 決議한다.

- 一. 우리는 政府가 推進하고 있는 庶政刷新을 國家 安保의 次元에서 繼續 強力히 推進함으로써 國民 總和體制를 더욱 鞏固히 하는데 積極 呼應한다.
- 一. 우리는 公職者로서의 位置를 自覺하고 誠實·正直·清廉 및 奉仕를 生活信條로 삼아 殘存不條理 剔抉에 率先垂範한다.
- 一. 우리는 祖上의 빛나는 遺産을 子孫들에게 물려 주기 위하여 우리의 傳統的 美風良俗의 維持와 發展에 注力한다.
- 一. 우리는 健全한 社會氣風造成을 위하여 自發的이고 積極的인 對民啓導活動에 盡力한다.
- 一. 우리는 勤儉節約의 日常化에서 不正·腐敗·奢侈·浪費·頹廢風潮등 이른바 社會의 不條理를 斷呼히 排擧, 追放하는데 앞장 선다.

1977年 5月 23日

韓國特許協會 事務局 任職員一同