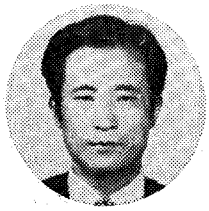
技術導入과 工業所有权



金 榮 塤
〈韓國科學技術研究所 技術導入센터 次長〉

① 머 리 말

工業所有權(Industrial Property)은 國家의 産業振興과 發達을 圖謀함은 물론 人類全體의 福祉增進을 위한 制度上의 權利로서 存在하는 것이다. 따라서 工業所有權制度가 效率的으로 運營된다면 그 나라의 工業技術開發과 經濟發展은 그만큼 急進的인 成長을 이룩할 수 있는 直接的인 動機가 될수 있다.

공업소유권은 一種의 排他的 效力 내지는 獨占的 效力이 따르며, 넓은 意味로는 産業上 必要한 特定利益을 獨占的으로 享受할 수 있는 서로 다른 여러가지의 私權을 總稱하는 것으로서, 좁은 意味로는 特許權, 實用新案權, 意匠權 및 商標權을 가리키는 것이다. 外資導入法에서의 공업소 유권은 이와같은 狹義의 공업소유권을 對象으로 하고 있다.

공업소유권의 制度的 特徵中에서 가장 重要한 事實은, 各國에 旣設定된 工業所有權(즉 特許權)은 各己 國內法的 性格을 갖고 있기때문에 그 효력은 原則的으로 그 權利가 설정된 그나라 領土內에서만 미칠수 있다는 점에 있다. 外國의 특허가 우리나라의 특허를 받지 못하였다 하더라도 우리나라에서 製造된 製品이 그나라에 輸出되어 그 權利範圍에 抵觸됨으로써 外國特許權을 侵害하는 結果가 되면 特許侵害訴訟, 輸入禁止등 復雜한 紛爭의 素地가 된다. 따라서 이와 같은 法的紛爭의 소지를 未然에 防止하기 위한 方案으로 外國特許權에 관한 實施許與契約을 締結할 必要性이 發生하게 되는 것이다.

最近 大部分의 開發途上國은 工業技術의 개발을 통한 工業基盤의 構築을 위하여 先進工業技術을 集中的으로 導入活用하고 있으나, 實際로 도입한 기술로 제조된 工業製品의 販賣(輸出)에 있어서 또하나의 큰 試鍊을 겪고 있다.

國際競爭이 날로 熾烈하여 짐에 따라 技術提供者는 自身의 市場占有率을 侵蝕당하지 않기 위하여 수출의 全面禁止를 要求하거나 또는 수출의 地域制限을 가하는 현상이 두드러지게 나타나고 있다. 이에 따라 技術導入者는 제품의 輸出保障과 輸出市場의 多邊化를 위하여 特許權實施許與條項을 인정하거나, 別途의 契約을 締結하여야 하는 現實에 直面하고 있는 것이다.

② 技術導入時의 特許權實施許與意義

工業所有權制度下에서 特許權者가 登錄設定한 기술은 權利者의 自由裁量에 따라 獨占實施權을 行使하거나 또는 實施權許與및 讓渡등의 方法으로 任意處分이 可能한 권리가 부여되어 있기 때문에, 當該 權利範圍에 속하는 기술의 실

시를 願할 때에는 當然히 그 特許權者로부터 實施權을 許與받지 않으면 안된다.

특히 國家間의 國際技術交易的 側面에서 볼때, 더욱 그 重要性이 强調되지 않을 수 없다.

최근의 國際的 貿易規模와 그 樣相은 類例를 찾아볼 수 없을 程度로 急變하고 있으며 國際競爭 亦是 날로 熾烈해 지고 있다. 過去의 先進國으로부터 開發途上國으로의 貿易量의 흐름이 一變하여, 大部分 逆으로 移動하게 됨에 따라 先進國企業으로 하여금 開發途上國에 대한 警戒와 技術移轉的인 規制措置를 斷行하게한 直接的인 動機가 되고 있다. 이와같은 措置의 一例로서 技術輸出의 露骨的인 忌避나 기술을 수출한다 하여도 核心技術의 提供을 拒否하는가 하면, 輸出制限의 强力한 조치로서 특허권의 실시허여를 인정하지 않는 事例가 續出하고 있다. 이러한 規制措置에 對備하기 위하여 최근 日本은 歐美 先進各國으로부터 特許權實施許與를 目的으로한 技術導入契約締結에 置重하고 있는 것은 近年의 技術導入趨勢에서도 그斷面을 엿볼수 있다. 日本은 1976年에 美國, 英國, 西獨, 프랑스, 스위스 및 이탈리아등 各國에서 總 1,200餘件의 기술을 도입하였으며, 契約形態別로 보면, 특허권실시허여를 목적으로 기술도입계약이 全導入件數의 約 50%를 찾이하고 있으며, 특히 刮目할만한 사실은 現在 出願中에 있는 外國特許權利의 실시권을 登錄以前에 허여받고저 하는 계약이 11건(全體의 1.4%)이나 포함되고 있음을 볼때, 특허권실시허여의 事前確保戰略을 통한 輸出市場擴大에 緻密한 計劃을 樹立하고 있음을 알수 있다. 實例로서 日本이 1976년에 도입한 通信機械分野의 技術中, PAL方式의 Color TV Set에 관한 기술도입의 경우는 모두가 특허권실시허여계약으로 되어 있다. 그 理由로서는 全유럽地域(프랑스 除外)과 濠洲의 Color TV方式이 PAL방식으로 되어 있기때문에 이러한 地域으로의 수출확대를 위하여 該當 特許權實施許與契約締結이 不可避하기 때문이다.

이와같이 기술도입계약에 있어서 특허권실시허여의 問題는 비단 실시허여된 地域內에서의 獨占 또는 非獨占實施權의 行使는 물론이고, 輸出禁止나 輸出地域制限條件을 脫皮할 수 있는 唯一한 手段이 되는 것이다. 또한 특허권실시허여는 특허권자가 實施者(Licensee)에 대하여 實施者가 그 특허권의 실지권을 행사하여도 侵害責任을 묻지 않을뿐더러 第3者로부터 契約期間中 特許權侵害(Infringement)에 관한 訴訟을 提起받을 경우, 그 侵害訴訟에 대한 解決責任과 권리의 保護責任을 同時에 技術提供者가 지기때문에 실시자로서의 危險負擔과 紛爭解決에 따른 義務履行責任이 輕減될수 있다는 점과, 이와 反對로 실시자가 實施權許與者로부터 허여받은 노우하우나 특허권을 실시하는 過程에서 제3가 그 기술의 權利範圍를 침해할 경우에 있어서도 마찬가지로 특허권의 실시허여를 받아야만 同權利侵害에 대한 合法的인 防止가 可能한 것이며, 이에 따라 실시권허여자도 책임있는 보호조치를 取할수 있다는 점에 留意할 필요가 있다.

또한 도입코저 하는 기술의 核心的部分과 原泉技術을 選擇的으로 도입하기 위한 選擇基準으로서 특허권실시허여의 意義가 있다. 旣登錄設定된 특허권은 각국마다 다른 法制度下에서 審査되어 특허권으로서 설정되는 것이기는 하나, 審査基準에 있어서 新規性判斷이 優先的인 登錄要件으로 考慮되고 있기때문에 그 기술의 신규성, 즉 원천기술로서의 의미와 從來 關聯技術間에 作用, 效果面에서의 特徵인 核心技術이 內包되고 있는 것이다. 따라서 특허권실시허여를 통하여 낙후 또는 斜陽化技術의 도입을 抑制하고, 國際競爭力에 果敢히 挑戰할 수 있도록 하여야 할 것이다.

③ 特許權實施許與契約의 要領

特許權實施許與契約은 노우하우실시권허여계약의 경우와는 달리 몇가지 特殊性을 지니고 있다.

특허권은 각국마다 國內法的性格을 갖고 있으므로 領域的制限이 隨伴되며, 有效期間이 規定되어 있다. 따라서 당해특허권이 설정되어 있지 않은 지역에서는 그 효력이 미칠수 없는가 하면, 그 특허권의 存續期間(有效期間)이 滿了되면 특허권리로서의 효력이 消滅되어 公知公用의 기술로 되며, 또한 특허권은 그 客體가 특정되어 있으므로 契約當事者間에 특허권실시허여

계약을 체결하였다 하더라도 契約期間中 當該權利範圍와 有關한 改良된 기술이 開發되어 權利化되는 경우, 그 改良特許權의 實施許與問題는 別途의 協議를 요하는 것이며, 특히 實施許與契約期間이 終了되면 계약기간이 延長되지 않는 한, 그 時點에서 실시자의 실시권도 소멸하게 되어, 結局 同特許權의 繼續的인 실시가 不可能하게 된다.

따라서 이상과 같은 事項을 勘案하여 특허권 실시계약을 作成하거나 또는 노우하우실시권계약에 特許權實施許與條項을 설정할 경우에는 반드시 다음과 같은 基本的事項을 充分히 考慮하여 反映시켜야 한다.

첫째, 실시권을 허여받고자하는 특허권의 특허권자가 實施許與者와 同人인지, 또는 同特許權의 실시를 허여할 수 있는 권리를 保有하고 있는지의 與否를 確認하여야 한다.

특허권은 無體財產權이기 때문에, 특허권자는 제3자에게 그 특허권리의 양도를 할수 있으며, 제3자에게 양도된 권리의 실지권은 양도받은 자의 意見에 따라 결정되는 것이다.

둘째, 실시권을 허여받고자 하는 특허권의 권리범위와 有效期間을 확인하여야 한다.

특허권은 노우하우와 달리 특허된 製法技術 또는 제품의 권리범위가 限定되어 있고, 특히 그 권리범위에 한하여 特許期間中 獨占實地權을 賦與하는 것이므로, 실시코저 하는 기술(또는 제품)과 특허권리범위가 一致 또는 유관한 것인지에 관한 것은 물론, 그 권리기간의 存續性(有效性)과 殘留期間의 여부를 확인하여, 권리의 實施對象과 限界를 분명히 糾明할 필요가 있다.

우리나라와 같이 특허권리의 請求에 있어 單項主義를 採擇하고 있는 경우와는 달리, 複數의 권리를 청구할 수 있는 先進國의 특허권리의 確認에 있어서는 專門的 知識과 經驗을 필요로 한다. 例를 들어 제3자로부터의 권리침해를 당하였을 경우나, 權利侵害訴訟을 제기당하였을 경우에 있어서 권리범위의 확인은 매우 중요한 의미를 갖고 있기 때문이다. 또한 특허권의 존속기간과 特許請求範圍의 如何에 따라서 特許的觀點에서 본 特許權實施料의 算定基準이 달라질수 있다. 換言하면 특허청구범위가 製法의 一部 또는 全部를 包含하고 있는지의 여부, 실시자의 國內에서 特許化되고 있는지의 여부, 主要輸出國에서 특허화되고 있는지의 여부 및 제법뿐만 아니라 製品, 工程, 設備에 관하여서도 커버하고 있는지의 여부에 따라 특허실시료의 適正性 判斷이 가능한 것이다.

셋째, 契約期間中 兩當事者가 개량, 개발한 기술의 特許出願 또는 實施方法에 관한 具體的인 條項이 明示되어야 한다.

契約當事者가 계약기간중 개량, 개발한 기술의 特許出願權利는 原則的으로 개량, 개발한 當事者에게 歸屬되도록 하고, 실시권의 許與方法에 있어서도, 相互間의 互惠的인 원칙과 「크로스 라이센스(Cross-License)」下에서 실시하도록 하는 것이 가장 理想的인 방법이라 할수 있다.

그러나, 최근에 체결되고 있는 契約形態를 보면 大部分의 경우 계약기간중 실시자가 개량, 개발한 기술의 出願權利까지 실시권허여자에게 귀속되도록 규정되고 있는가 하면, 그 개량특허의 실시권을 使用할 경우에도 실시자는 실시권허여자에게 별도의 로열티를 支拂하도록 强要되고 있다.

이와같은 契約條項規定上의 問題點은 契約實務者가 특허권실시허여의 의의를 충분히 이해하고, 꾸준한 對話와 說得力있는 協商을 통하여 해결될수 있을 것으로 생각된다. ♣

謹 賀 新 年