

國際技術交流問題小考

— 라이선스 · 合作企業中心 —



李 丙 昊

(本會理事·辯護士·辨理士)

① 序 言

近來에 와서 技術의 國際的移轉問題가 政府, 政府間機構, 多國籍企業 그리고 특히 開發途上國企業들에 의해서 널리 論議되고 있다.

國際的次元에서의 問題일 경우 技術移轉論議는 주로 開發途上國들에 대하여 보다 더 有利한 條件이 될 수 있도록 어떤 方式에 의한 技術移轉이어야 하느냐는데에 執着하기 마련이다.

이러한 問題에 當面하여 우선 移轉形態를 라이선스라는 것에 歸結시켜 하나 하나 풀어 보기로 한다.

外國의 特許를 求하거나 維持하는데 있어 先進外國의 경우 發明者나 企業이 支出하는 돈이 年間 數百萬弗이 든다는 調查報告가 있다. 특히 美國의 例에서 볼것 같으면 이러한 特許의 大部分이 利益을 享하는데 決定的役割을 하지 못하고 있다는데에 技術導入의 問題性이 따른다. 非單이것은 美國의 例만은 아닐 것이다. 落後된 技術에 대한 充分한 事前 調査나 確固한 企業프로젝트없이 들어오는 경우, 莫大한 돈을 들여 사온 技術에서 所望스런 利益을 發生시키지 못하는 것이다.

한편 새로운 기술이라고 할때는 반드시 全部는 아닐지라도 大部分이 特許와 關聯을 맺기 마련이다. 그럴때 外國特許實務의 陷穽과 그 可能性에 대하여 보다 잘 理解할 수 있는 知識이 있

다면 그 外國特許를 利益發生의 手段으로 充分히 活用할 수 있을 것이다.

世界 大部分의 國家들은 發明者나 發明의 所有者에 15年 내지 20年의 特許保護期間으로서 賦與하고 있다. 이것은 1883年에 主要 工業國들이 內國發明者와 外國發明者를 平等하게 待遇하기 위해 工業所有權保護에 관한 國際協約(파리協約)에 合意하였으며 이 協約은 同盟國의 國民이 特許를 出願한 發明者는 最先出願日로부터 12個月 이내에 다른 어떤 同盟國에든 出願할 수 있는 先優權을 取得하는 要旨을 規定하고 있다.

外國市場의 特許政策이나 制度를 明確히 하는데는 外國特許의 主된 利用法에 대한 知識이 필요하다. 外國特許의 所有者는 그 權利로부터 利益을 얻는데 다음 4가지 方法이 있다.

1) 輸出販賣의 保護

外國特許가 製品 또는 그 製品의 主된 方法을 카버하는 경우에는 外國競爭會社에 라이선스를 하지 않음으로써 輸出販賣를 保護하기 위해 利用된다.

이 政策은 獨占禁止法과의 抵觸念慮가 없다. 다만 特許는 그 所有者가 特許製品의 제조, 사용, 판매에서 모든 第三者를 排除할 수 있다고 明確히 하고 있기 때문이다. 그러나 同盟條約의 加盟國에 따라서는 外國特許權이 그 發生日로부터 3年 이내에 製造하거나 라이선스함으로써 그 權利가 實施되지 않으면 안된다고 못박고 있다. 즉 3年間的 그레이트 피어리어드가 지나도록 그

權利를 實際 應用하지 않으면 強制實施權이 發動되어 그 權利者로부터 權利가 박탈되는 것을 意味한다.

2) 外國에서의 製造權保護

輸出販賣를 開發한 후 特許權者는 外國에서 製造함으로써 많은 收益을 얻을 수 있는 機會를 發見하는 수도 있다. 유럽共同市場이나 유럽自由貿易地域(EFTA)의 結成에 의해 加盟國間的 關稅障壁는 차츰 낮아지고 있으며 反面에 非加盟國으로부터의 輸入에 대해서는 高關稅가 賦課되고 있는 實情이다.

만일 適切한 範圍의 外國特許가 取得된 때에는 그 權利로부터 發生하는 技術의 製品은 라이선스를 받지 아니한 競爭으로부터 保護되기 때문에 그 國家에서의 生産活動은 正當化된다.

3) 外國라이선스

國家에 따라서는 外國資本 投下가 바람직하지 못한 환경도 있다. 이것은 政局의 不安定, 政府의 지나친 規制政策, 高稅率, 勞動問題 등 그 原因이 여러가지 있겠으나 특히 留意하여야 할 點은 産業의 基礎의 下部構造 즉 infrastructure가 造成되어 있느냐는 것이다.

한편 貿易赤字, 通貨規制 같은 것이 輸入을 困難하게 만드는 國家도 있다. 그런데 東歐圈 國家들은 大部分의 경우 우리의 立場에서는 現在로서 直接輸出이 어렵지만 西歐 一部 特定國家에 라이선스를 줌으로써 라이선시가 가끔 閉鎖地域에 우리의 商品을 販賣하는 수가 있다. 왜냐하면 라이선스는 美貨 대신에 軟貨(soft currency)로서 支拂을 받을 수 있기 때문이다. 이처럼 特許權者는 보다 큰 市場에서 利益을 追求할 수 있는 特許를 利用할 수가 있는 것이다.

4) 特許交換

外國인이 가진 우리나라의 特許는 各 當事者가 他當事者 所有의 自由特許權을 取得하는 크로스라이선스(Cross-license)契約을 利用할 수 있다. 當事者間에 輸出競爭이 거의 없는 경우와 特許가 다른 製品에 관계되는 경우에는 特許交換은 當事者間의 競爭狀態에 影響을 주지 않고 各各 技術知識을 높일 수 있을 것이다.

② 外國라이선스契約

外國라이선스契約은 輸出과 外國直接投資間의

어느쪽에 位置하는 外國市場에의 中間的 接近이라 할 수 있다. 이것은 매우 融通性있는 方法이며 最近에 와서 차츰 普及되어 왔다.

그러나 大部分의 企業들은 여전히 라이선스를 外國市場에 대한 主된 또는 所望스러운 接近法이라기보다는 차라리 補助的인 것으로 보는 傾向이다.

近代的 라이선스契約은 적어도 다음 3가지의 重要한 點에 있어서 크게 달라진다.

첫째, 提供되는 權利와 援助

둘째, 關係되는 라이선스와 라이선서의 性格,

여기에 兩者間의 機能關係

셋째, 라이선스된 權利와 情報의 利用에 대한 制限과 規制

오늘날 外國라이선스의 普及度나 이의 契約에서 發生하는 收益을 재는 포괄적인 統計는 나와 있지 않다. 그러나 美國의 全國製造業者協會特許委員會(Committee on Patents of the National Association of Manufacturers)가 最近에 調查發表한 報告書에 의하면 調查에 應한 240個社 가운데 절반 이상(131社)이 外國라이선스契約을 맺고 있는 것으로 밝혀졌다.

이 가운데는 外國에서의 製造活動을 오래동안 하고 있는 많은 會社들도 포함되어 있다. 한편 아주 長期間 製品輸出을 해오고 外國設備에 投資한 적이 없는 많은 中小企業으로서, 그리고 外國市場의 開發에 거의 또는 전혀 關心이 없었던 大企業이나 中小企業으로서는 라이선스가 魅力的이라는 事實이 立證되었다.

이들 企業이 바라는 外國라이선스의 主目的은 다음 3가지로 集約된다고 본다. 첫째, 企業所有의 特許, 商標 및 노우하우로부터 追加利益을 얻는 것 둘째, 外國에서의 製品販賣에 있어 戰略的 優位를 차지하는 것. 셋째, 라이선스로부터 雙務的으로 노우하우를 取得할 것 등이다.

라이선스한다는 것은 로열티收入의 源泉일뿐만 아니라 國際的販賣計劃을 補助하는 手段이기도한 것이다.

그러나 라이선스에 대한 主要障壁는 外國特許權所有에 隨伴하는 完全한 經營支配의 포기에 대한 抵抗인 것이다. 라이선스에 反對하는 다른 理由는 品質管理의 可能性에 대한 의심, 限界性 있는 收益可能性 및 外國에 있어서의 將來競爭

相對를 만들게 되는데 대한 一般的인 憂慮라 하겠다.

③ 라이선스의 制限과 拘束

라이선스에 있어서 가장 解決하기 어려운 問題中的 하나는 라이선스에서 最大限의 收入을 達成하기 위해 라이선스의 行動을 管理컨드럴하려고 하는 라이선서의 慾望이라고 할 수 있다.

美國의 경우 大部分의 制限 및 拘束은 獨占禁止法인 로빈슨 패트맨法(Robinson-Pattman Act)과 聯邦去來委員會法(Federal Trade Commission Act)을 違反할 可能性이라 하겠다.

主된 違反條項은 패키지 라이선스(Package-license), 價格維持(Price-fixing), 最終用途制限(end-use restriction), 不特許製品이나 라이선스 特許의 有效期間 이상의 로열티를 規定하는 것 등이라 하겠다.

다음은 이러한 形態의 拘束에 適用되는 判例를 美國의 例를 들어 紹介한다.

1) 패키지라이선스

任意패키지라이선스(Voluntary Package -license) 이외의 強制的패키지라이선스(Compulsory Package-license) 또는 一括方式(Block booking)은 不適當하다. U.S.v. Paramount Pictures Inc. 334 U.S.131(1947), American Securit.v. Shatterproof Glass Corp.286F. 2d 769 (CA3 1959).

濫用을 構成하는때는 다음 例와 같은 強制要素가 있어야 한다.

a) licensee가 패키지를 받아들이는 것을 要求하기 위해 經濟的 壓力을 加하는 것 즉 로열티 算式을 商業的 現實性이란 見地에서 合理的으로 받아들이지 않으면 안된다.

願하건 願치않킨간에 全體 特許의 포기를 要求하는 것 즉 오로지 1個 또는 그 이상의 特許에 대해서가 아니라 全契約의 解除를 要求하는 것을 意味한다.

2) 패키지라이선스를 하는 方法

特許權者는 다음 條件으로 패키지라이선스를 할 수 있다. 즉, a) 라이선스가 어느 特許를 라이선스에 포함하는가를 自由로 선택하는 것.

b) 로열티率이 交渉의 餘地가 있는 것. c) 로열

티가 存在하는 特許가 카버되는 製品에 대해서만 支拂되는 것. d) 라이선스가 合理的인 通知에 의해서 라이선스된 特定한 特許에 대해서도 라이선스를 自由로 解約할 수 있는 것 등이다.

④ 生産技術導入要件의 合作會社

國際間的 技術移轉形態로는 위에서 말한 라이선스方式 이외에 合作會社設立方式이 있다.

外國企業과 合作投資에 의하여 自國內에 合作會社를 設立할 目的下에 一般的으로 플랜트의 利用, 資金不足의 補填, 輸出市場의 確保, 原料部品の 確保 및 經營管理技術의 導入 등을 들 수 있다.

過去 技術導入이 自由化되기 전의 日本의 例에서와 같이 生産技術導入의 要件으로서 合作會社를 設立할 수 있다.

企業이 다만 技術導入契約에 의한 技術의 導入(streight licensing)만을 希望하더라도 技術導入契約의 締結 등에 대해서는 政府의 法的規制로 말미암아 契約期間에 관해서 當事者間 특히 技術供與者側의 意思를 實現할 수 없는 경우에 外國의 當事者는 技術援助契約만으로는 期間滿了後에 受授國에 대해서 競爭者를 만들게 될 따름이라고 생각하는 것이 通例였다. 때문에 代價의 受領에 있어서도 다운 페이먼트 로열티 등에 嚴格한 規制를 받는다고 생각할 경우 合作會社로부터 配當金을 受領하는 方法으로서 利潤을 보장받기 위하여 技術導入契約을 할 때 合作會社의 設立을 要件으로 提示하는 수가 許多하다.

合作會社의 設立方式으로는 다음 2가지를 들 수 있다. ① 新企業의 設立에 덧붙여 共同出資의 形式을 갖는 경우 즉, 出資比率과 出資形態(現金, 現物, 技術 등)를 定하여 進出企業側의 株式取得에 대하여 政府의 認可를 얻어 그것을 拂入하여 新企業을 設立하는 경우 ② 新企業에 대한 資本參與의 形式을 갖는 경우, 먼저 國內企業이 提携品目的 取扱(製造, 販賣)을 目的으로 하는 企業을 새로이 設立하고 다음에 이 企業에 外國企業이 資本參與(株式의 一部 讓渡, 增資, 新株式引受 등의 手段에 依함)하는 경우 등이다.

이상 2가지 方式의 어느 것에 의하건 新企業은

모두 兩當事자가 目的하는 提携品目에만 관계되는 企業으로써 利害關係를 明確히 하여 運營上的 紛爭을 피할 수 있는 利點이 있으며 흔히 ①의 경우가 많이 利用되고 있는 것이다.

多目的을 갖는 既存企業에의 資本參與와 新提携品目を 追加하는 경우를 고려하더라도 이 새로 提携하는 品目の 製品販賣에 대한 企劃, 資金, 資材, 設備, 人員의 割當, 利益採算 등의 여러面에서 明確히 區分하기가 힘들고 또한 參加資本에 대한 報酬를 算定하기가 곤란하므로 이른바 合作企業으로서는 魅力이 不足하며 이 경우에는 別途로 貸出金の 形式으로 協力體制가 取해지는 수가 많은 것이다.

라이선스로 失敗하는 主된 原因은 라이선스에 앞서 準備가 不充分한데에 있다고 본다. 만드시 라이선스擔當者는 相對方과 처음 만날때 大體로 다음과 같은 질문을 받기가 일수다.

즉 發明이 果然 實用性を 지니고 있는가? 價格面에서 市場競爭力은 어떤가? 그 發明에 대한 眞正한 필요성이 있는가? 特許는 所要投資를 保護할 수 있는 힘이 있는가? 등이다.

따라서 라이선스責任者는 이러한 質問에 대하여 솔직한 答辯을 明記한 文書를 相對와의 다음 面談時에 준비해 두어야 한다.

어떻든 外國技術을 導入, 活用하여 企業의 活動을 擴大해 나가려면 먼저 導入希望技術에 대한 現況을 把握할 필요가 있다. 가령 特許權이 있는 技術일 경우 新製品開發에 있어 時間과 費用의 浪費를 막으면 第1段階로 辨理士나 辯護士 또는 企業의 特許專擔部署에 다음과 같은 調查를 依賴할 수 있다.

1) 特許化可能性과 有效性調查

이 調查는 徹底해야하며 外國特許 및 技術情報物을 對象으로 하여야 한다. 한편 이 調查는 통상 出願前에 이루어지는 豫備의 新規性調查에 의해 철저히 하여야 한다. 따라서 法律家의 意見과 必要文書를 添付하여 特許責任者가 再檢討하도록 한다.

2) 特許侵害調査

有效性의 調查가 第1次로 實施되어야 한다. 만약 發明이 新規性을 지니고 있으며 特許가 有效하다고 認定되는 때에는 特許法專門家에 그 發明이 他人의 特許權에 抵觸되지 않고 實施할 수

있는가의 與合를 調查하여야 한다.

他人의 特許權에 저촉할 우려가 있는 發明에 대해서는 特許法律家나 特許代理人은 特許클레임의 有效性에 대한 意見を 添加하여 이것을 企業의 特許責任者가 再檢討하도록 한다.

3) 抵觸되는 特許權

豫定하는 新製品이 他人의 特許클레임에 카버되어 있는 것같은 때에는 營業上的 意思決定을 하여야 한다. 이 경우 다음 4가지의 가능성이 있다.

- ① 리스크를 計算하고나서 特許違反을 한다.
- ② 特許의 라이선스를 받거나 特許를 讓渡받는다.
- ③ 特許權者와 合作事業을 한다.
- ④ 抵觸特許의 所有者가 自身의 特許와 이쪽 特許를 함께 利用하고자 하는 것이면 이쪽 特許를 關連소유자에게 양도한다.

技術의 國際移轉에 만드시 隨伴되어야 할 前提條件으로써 技術의 身上明細를 作成하여야 함은 再言을 要치 않는다. 다음은 技術檢査例이다.

1. 特許出願番號.....出願日.....
 登錄日.....
 消滅日.....
2. 發明者 :
3. 發明의 要約과 클레임分類
4. 關聯發明, 特許 및 出願
5. 實用性與否.....(考慮 : 그 아이디어는 出願前에 實際로 使用되었는지, 모델, 샘플 또는 파일로트試驗이 成功하였는지, 어떤 商業的用途가 있는지)
6. 需要가 있는지.....(考慮 : 왜 그 發明이 되었는지, 現存하는 다른 것보다 長點이 있는지, 누가 그것을 필요로 하는지, 그 理由는, 市場規模는 어떤지)
7. 競爭力은 있는지.....(考慮 : 現存하는 다른 것과 比較하여 高價냐 廉價냐, 機能의으로는 다른 것과 比較해서 優秀性이 어떤지, 製造設備는 既存의 것인지, 利益發生은 어떤지)
8. 特許의 保護力은 있는지.....(考慮 : 클레임은 特許化될 수 있는지, 클레임은 一般的, 從屬的 또는 特定的인지, 이 發明을 實施하는데는 다른 特許가 필요한지, 만약 그렇다면 누가 그 特許權者인지)
9. 이 檢査에서의 處理
 永久拒絶 : 理由.....
 檢討延期 : 理由.....
 特許開發 :

檢査日..... 檢査責任者.....