

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際 約의 締結制限을

I. 技術導入(1)

1. 머리말

1960年 1月 1日 外資導入에 關한 最初의 法律 外資導入促進法이 마련되고 1962년부터 技術導入 契約이 認可되면서 1966년까지만 하더라도 총 33件에 머물던 技術導入이 1986年 한해동안에는 農業·畜産·精油·化學·機械·製藥 및 電氣·電子·通信 등 고도의 최첨단 기술 뿐만 아니라 서서비스 산업등을 포함하여 512件的 다양한 기술이 외국으로부터 국내에 移轉되었다. 技術導入 契約件數의 趨移를 살펴보면 초창기 수년간은 紡織과 機械 등 數件內외의 實績을 보이다가 제2차 경제개발계획기간중에는 精油·化學 및 電子·電氣를 중심으로한 도입활동이 활발하게 이루어졌고 1972年 以後에는 重化學工業化의 정책추진에 따라 精密化學·電子·通信·機械分野의 급속한 件數의 증가추세를 보여왔다. 특히 1980年代에 들어와서는 産業의 擴大·構造의 高度化傾向·新規事業의 展開 등에 따라 요구되는 기술수요를 선진기술의 도입으로 커버하지 않으면 안될 産業界 自體의 慾求와 技術導入 促進을 위한 技術導入 自由化 등 政策的 誘導의 結果로 技術導入 件數는 계속 증가할 것으로 보이고 있다. 더우기 1987年 7月 1日 以後 物質特許의 채택으로 말미암아 새로운 物質開發을 위한 化學物質의 活性 및 安定性 試驗 등의 技術開發에 대

한 경험과 기반의 취약성으로 精密化學 分野의 技術導入 증가도 크게 예상되고 있다. 1962年 이래 1986年末까지 産業 全分野에 걸쳐 技術移轉된 件數는 총 4,039건으로 집계되었는바, 이들 技術導入 件數의 대다수는 국내의 우수한 소수 중소기업체와 대기업을 통하여 이루어지고 있는 實情이었기 때문에 아직도 대부분의 중소기업체는 그들 상당수가 當該 關聯技術의 開發促進을 위한 技術導入을 實踐하려고 하더라도 技術導入 방법으로서의 라이선싱 계약경험 미숙으로 외국의 技術提供者와 不平等한 契約을 체결할 가능성이 높다. 따라서 여기에서는 技術導入 방법으로서의 라이선싱 契約實務가 일관한 중소기업체에게 다소나마 도움이 될 수 있도록 技術導入 라이선싱契約의 基礎를 다루려는데 그 목적이 있다. 우선 제1장에서는 技術導入의 周邊을 살펴보고, 제2장에서는 技術導入 라이선싱契約의 주된 내용을 설명하고, 제3장에서는 “獨占規制 및 公正去來에 關한 法律” 第23條에서 技術導入 契約에 있어서의 不當한 共同行爲 및 不公正去來行爲에 해당하는 事項을 實務를 통하여 중점적으로 檢討하기로 하며 제4장에서는 技術導入 契約과 結付하여 최근 國際去來에서 종종 問題提起되는 相互協同 研究를 통한 改良技術의 合理的인 利害調整, 技術導入期間中 眞正商品의 併行輸入에 關한 利害의 調整 및 技術導入期間中 關聯技術의 特許無效로 인한 問題의 調整 등을 研究하여 보기로 한다. 끝으로 제5장에서는 技術提供者와 合理的인 技術對價 즉, 로열티를 통한 企業의 評價를 檢단하여 보기로 한다.

實務(1)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

2. 技術導入과 라이선스契約

가. 技術導入

技術導入이란 技術移轉을 提供받는 측에서 본 것으로서 外國의 技術을 일정한 契約에 의해 對價를 지불하고 國內에 導入하는 것을 말하며 이러한 技術導入의 目標은 1차적으로 製品의 生産販賣에 있지만 最終目標은 이를 통해 自體 技術開發力을 培養시킴으로써 對外競爭力을 크게 強化하는 것이다. 즉 技術導入은 長期的인 면에서 獨立的인 能力으로 技術革新을 가능케 하기위한 技術蓄積의 하나의 手段내지 過程이라고 판단하여 새로운 환경의 變化에 對應해 나갈때 그 의미가 있는 것이다.

나. 라이선스契約

라이선스契約이란 이러한 技術移轉을 위한 傳統的인 方法으로 國際間的 實施契約을 말하는데, 實施契約이라고 함은 權利의 性質이나 그 保護의 法制度가 서로 다르긴하나 財産的 價値가 있는 經濟的 또는 工業的 技術 즉, 特許權·實用新案權·意匠權 및 商標權등의 工業所有權과 Know-how를 포함한 産業技術의 實施내지 使用을 許諾하고 이에 대하여 對價가 支拂되는 契約을 말한다. 우리나라 外資導入法에서는 이를 技術導入契約이라고 規定하고 있는데, 同法 第2條 第12項에 “大韓民國 國民 또는 大韓民國 法人이 外國으로부터 工業所有權 기타 技術의 讓受 및 그 사용에 관한 權利를 導入하는 契約으로 大統

目 次

- I. 技術導入
- II. 技術導入 라이선싱 契約의 內容
- III. 技術導入 라이선스와 獨占禁止法
- IV. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整
- V. 技術導入과 企業의 評價
(고딕은 이번號, 명조는 다음號)

領令이 정하는 범위에 해당되는 것”이라고 정의 내렸다. 同施行令 第4條 第3項에서는 그 범위를 “對價의 支給을 對外支給手段에 의하고 그 支給期間 또는 契約期間이 1年以上으로서 단순하지 아니한 技術과 그 技術의 使用에 직접 必要한 用役을 導入하는 것으로 한다”고 規定하였다.

이러한 라이선스契約은 근본적으로 技術提供者(이하에서 “라이선서”라 함)와 技術導入者(이하에서 “라이선시”라 함)사이의 일종의 賣買契約이라고 할 수 있다. 라이선스契約에서 그 對象이 되는 技術은 주로 機械工業의 部分品製作 및 裝置工業의 工程開發을 위한 技術, 導入하고자 하는 技術을 國內에서 開發할 경우 時間的으로나 經費面에서 不經濟的이라고 判斷되는 技術 또는 導入하고자 하는 技術의 限界效果가 生産面과 原價面에서 確實하다고 認定되는 技術이다.

技術導入을 통한 效果로는 輸入代替, 輸出製品開發이나 品質向上으로 인한 輸出增大, 生産力增大, 生産性向上, 産業의 高度化, 新技術에 의한 Learning by doing 機會獲得, 技術開發에 投資하는 人的 物的 Risk의 極小化를 들 수 있다.

3. 技術導入의 動機

技術導入은 앞서 말한 效果를 가져오기 위하여 주로 이루어지므로 그 動機 또한 이의 裏面 일 것이다. 이에선 企業의 新製品 取得政策, 企業의 取扱製品 改良政策, 企業의 營業政策 및 企業의 營利追求精神등이 있다.

가. 企業의 新製品 取得政策

技術革新의 템포가 빠른 現代에는 企業이 顧客의 慾求에 응하기 위해서 自發的으로 새로운 製品을 去來市場에 供給하여야 하는데 그것이 용이하지 않으므로 企業은 新製品開發을 至上命 命으로 받아들이고 이를 위해 적으나마 利潤의 일부를 研究開發費로 投資하고 있다. 그러나 研究開發費를 위한 소모자금이 미미한 결과 關聯分野에서 만들어낸 製品이 同業種의 우수한 他 企業의 製品과 競爭하여 顧客의 購買力을 創出 하는 경우란 더욱 어려운 실정이다. 또한 企業이 保有하고 있는 技術이 아무리 優秀하다 하더라도 國際的 視野에서 보면 우물안 개구리 정도의 수준인 경우도 많다. 따라서 關聯分野의 Research & Development를 通한 技術集積이 되어있는 外國會社의 技術자 材, 노우·하우 또는 特許를 이용하여 그것을 自己企業에 吸收시킨다면 關聯分野의 技術蓄積도 가능하며 이를 계기로 自主的 技術開發 能力에 의한 장래의 飛躍도 약속될 수 있다.

나. 企業의 取扱製品 改良政策

企業에 利益을 가져다 주는 現製品이 市場에서 계속 그 價値를 인정받고 維持되기 위해서는 現製品을 改良하여 더욱 優秀한 製品으로 供給하는 노력이 필요하다. 關聯分野에서 우수한 他 企業의 競爭品 出現은 상대적으로 그 企業의 製品을 陳腐化시킬 우려성마저 있으며 결국 企業의 存廢를 판가름 한다. 따라서 企業이 取扱하고 있는 現製品을 改良시키기 위한 手段으로서 技術導入이 考慮될 수 있다. 改良의 內容으로서 是 製品의 品質·性能·規格·生産·手段·디자인등이 고려되지만 더욱 중요한 것은 顧客이 그 支拂한 對價를 通하여 그 製品으로부터 가지는 滿足感 역시 評價되지 않으면 안되는 것을 명심하여야 한다.

다. 企業의 營業政策

상기 가. 나. 의 動機가 없는 경우에도 營業政策上 技術導入을 必要로 하는 경우가 있다.

일반적으로 顧客이 必要한 製品의 購入에 대하여 선택권을 가지며 작금과 같이 미디어 홍수시대에 살고있는 需要者들은 눈으로 귀로 한두번 접한 신뢰성있는 製品을 選好하게 마련이다. 그러므로 企業에서 生産한 國產品이 優秀한 製品일지라도 實際에 있어서 販賣實績이 부진하였다든가 혹은 需要者로부터의 現實的인 保證을 得하지 못한 경우에는 實績있는 外國製品의 技術을 導入하여 수요자에게 自己企業의 이미지를 심어줄 필요성도 생기게 된다. 이로써 企業은 “顧客에게 안정감을 가지게 하기 위하여” 外國 技術의 導入에 의한 製品의 製造를 構想하게 된다. 그러나 간혹 不實企業이 營業政策上 顧客에게 自己企業의 이미지를 심어주기 위하여 外國 國產의 技術導入 認可를 得한 후 實際契約 締結을 行하지 않는다든가 혹은 技術導入을 一般에게 公表한 후 實際의 認可申請을 政府로부터 行하지 않는 경우가 있는데 이는 宣傳資料로 이용하는 僞裝의 技術導入이라 볼 수 있다.

라. 企業의 營利追求精神

上記 가. 나. 다. 의 動機에 있어 共通의 性格은 企業의 營利追求精神에 있다. 그러나 企業이 技術開發의 一環으로 技術導入을 考慮하는 경우에는 目前의 利益의 早期實現에만 급급하는 것은 아닌지 다시 살펴 볼 필요가 있다. 왜냐하면 모처럼의 先進化된 技術을 導入하여 企業의 自主的 技術開發能力을 갖출수 있는 好機이므로 이를 充分 발휘하여 導入技術로부터 附加價値의 増大를 꾀하여야 하기 때문이다. 技術導入契約은 라이선스의 導入技術로부터 豫상되는 收益과 라이선서의 技術輸出로부터 豫상되는 收益이 어느 정도 均衡을 가져오는 경우에 성립된다. 따라서 技術導入契約은 여러 변수등을 종합적으로 검토하여 締結하여야 한다.

4. 라이선스의 意義

라이선스라는 用語는 몇가지 다른 概念으로 사용되는데, ① 政府가 一般人에게 일정한 行爲

를 할 수 있게 하는 許與行爲 ② 禁止가 된 行爲를 할 수 있게 하는 行爲 ③ 不動産 특히 土地와 關連되어 있는 概念 ④ 그리고 商業的 意味에 있어서는 營業上의 施行의 開始를 可能하게 해주거나 擴張하게 하는 權利이다. 한때 라이선스는 만약 그것이 없으면 일정한 行爲를 하는 것이 不法으로 다루어지는 그에 상응한 權威에 의한 權利라는 것으로 널리 使用되었었다. 그러나 特許·商標·著作權이라는 말이 使用되자 라이선스라는 用語는 政府가 許與하는 라이선스보다도 위 3權利와 關連하여 더욱 일정하게 使用되었고 2次大戰 이후에는 라이선스 用語의 使用는 擴張되어 無體財産權, 예를 들어 노우·하우, 테크니컬 데이터등과도 關連하여 사용되어 왔다. 현재는 널리 라이선싱 계약(Licensing Agreement)이 적용되는 모든 分野를 가리킨다. 라이선스는 그 對象들이 法律的 根據를 갖는다 하여도 그 本質이나 形態는 法律이 아닌 慣行 또는 커먼·로상에서 만들어진 것이므로 이것의 活動領域, 內容 및 運營狀況은 그 慣行을 많이 따라야 한다. 그러나 라이선스도 다른 財産權關係契約과 같은 內容을 가지므로 財産權關係法이 적용된다. 라이선스의 本質의 要素는 口頭이건 書面이건 金錢的 約因(Consideration)이 있건 없건, 明示의든 默示의든 라이선서에 의한 許諾 또는 同意이다. 즉 라이선서가 라이선스에 대해 라이선서가 契約內容中에 포함된 것을 使用하는 데에 대하여 侵害訴訟를 제기하지 않겠다는 단순한 拋棄이다.

라이선스는 전술한 라이선스契約으로 이루어지는 것이 원칙이나 承認·明示的 勸誘·默示的 勸誘 또는 購買權으로도 이루어질 수 있다.

5. 技術導入 라이선싱契約과 他概念의 비교

가. 技術用役導入契約

技術用役이란 他人의 委託에 의하여 高度의 科學技術을 應用하여 事業 및 施設物의 計劃·分析·調査·購買·調達·試驗·監理·試運轉·

評價·諮問·指導·事業管理 기타 技術的 妥當性 檢討, 電子計算組織을 이용한 情報處理·事業 및 施設物의 維持補修 및 運轉을 말하는 것으로서 이러한 技術用役中 國內用役業者가 수행할 수 없는 用役業務를 外國用役業者에게 수행할 수 있도록 체결한 契約을 外國技術用役導入契約이라고 한다. 이 契約을 第2種 技術導入契約이라고도 하며 그 對價의 支拂期間 또는 契約期間이 1年미만인 것을 말한다. 用役導入으로는 技術用役育成法上의 技術用役導入과 外國換管理法上의 用役導入등이 있다.

나. 技術支援契約

技術支援契約이란 말은 널리 使用되고 있지만 産業上 技術을 支援하고 일정한 權利를 라이선스하고 노우·하우등 資料를 開示하는 契約을 말하나 대체로 工業所有權 그밖의 技術에 關한 權利의 讓渡 및 라이선스, 工場經營에 關한 技術指導 契約으로 包括的인 것을 말한다. 技術支援內容은 주로 技術情報과 經營管理分野이며 技術情報는 工場配置圖面, 裝備目錄, 仕様書 및 製品文獻과 販賣支援이고 經營管理提供은 導入者側 職員의 訓練, 工場建設能力을 保有한 專門家의 用役提供등이다.

다. Franchise(후랜차이즈)

후랜차이즈란 商標나 商號의 所有者가 他人이 그 商標나 商號下에 製品이나 用役을 파는 것을 認定하는 許可이다.

따라서 Franchise는 Franchisor에 의해 規定된 方法과 節次에 따라 製品이나 用役을 販賣하거나 營業을 수행하고 Franchisor는 廣告 販促 기타 勸告的인 用役으로 Franchise를 支援하는 의무를 지는것을 內容으로 하는 契約이다. 라이선스와 차이점은 라이선스는 단지 特許商標 또는 商號의 所有者가 他人이 制限된 期間동안 製品을 使用 販賣 또는 製造를 許諾하는 것이고 特別한 規定이 없는 한 라이선스下에서는 라이선서가 라이선시 事業에 關與할 수 없는데 비하여 후랜차이즈에서는 可能한 점이다. (계속)