

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約의 締結制限을

I. 技術導入(2)

1. 技術導入의 對象

技術導入은 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 노우 하우를 포함한 産業技術을 對象으로 한다. 以下에서는 技術導入의 主種을 이루는 特許라이선스·노우 하우 라이선스 및 商標라이선스에 대하여 說明하기로 한다.

가. 特許 라이선스

外國人 所有의 特許物이 國內에 들어오는 例로는 그 外國人이 外國에서 特許를 實施하여 製造한 物件을 國內로 輸出하는 경우와 外國人이 우리나라에서 特許를 얻어 國內人과의 技術合作을 통해 當該技術을 實施 하는것 내지는 當該 特許와 關聯된 技術을 國內의 第3者에게 實施權을 주어 許諾하는 것등인바, 마지막의 實施權 許諾이 特許라이선스 이다. 特許라이선스의 경우 特許에 關한 技術이 우리나라에 導入되는 것은 特許出願의 明細書나 資料가 우리나라 國境을 通過하여 대한민국 特許廳에 出願한 때가 아니고 具體적으로 當該 特許와 關聯한 技術이 第3者를 通하여 現實적으로 實施된 때라 볼 수 있다. 特許라이선스는 當事者間에 特別한 方式을 요구하지는 않지만 라이선스가 當該 特許와 關聯한 技術의 使用料 支拂을 요구하고 있는 때에

는 外資導入法施行規則 第15條規定의 技術導入 申告節次에 따른 最小限의 方式을 갖추어야 할 것이다.

特許라이선스의 내용에는 라이선스가 對象特許에 關聯한 技術製品을 具體적으로 實現 시킬 수 있도록 特許明細書의 內容과 技術이 데이타 및 노우 하우와 필요한 경우 技術用役등의 提供이 수반된다.

나. 노우 하우 라이선스

순수한 意味의 노우 하우 라이선스는 法律上 權利를 포함하지 않는 것을 말하지만 대체로 노우 하우는 特許와 結付되어 實施許諾된다. 노우 하우 라이선스는 技術開發을 위하여 상당한 기간동안 技術投資를 한 라이선서가 當該 關聯 技術을 第3者에게 利用하게 하고 그 技術을 팔아서 研究投資를 회수하기 위하여 實施許諾 되고, 第3者인 라이선서는 새로운 技術을 開發하기 위하여 상당한 費用과 時間 및 努力을 기울이는 동안에 他企業과 극심한 競爭속에서 낙오자가 되기 보다는 外國企業의 技術을 導入함으로써 오히려 競爭上 優位를 차지 하려는 의도에서 이루어진다. 보다 자세한 내용은 技術導入 라이선싱 契約의 內容에서 檢討하기로 한다.

다. 商標 라이선스

技術導入 라이선싱 契約에 있어서 商標使用에 關한 契約上의 規定은 1) 商標 使用이 전혀 許諾되지 않은 경우 2) 商標 使用이 提供者의 許諾을 條件으로 許與되는 경우 3) 商標의 使用은

實務(2)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

許諾되나 契約製品의 品質保證에 라이선서가 要求하는 水準에 合致되지 않는 경우에는 그 使用이 中止되는 경우 4) 結合商標로서의 使用을 許諾하는 경우 5) 商標使用이 強制되는 경우이다.

우리나라의 경우 外國商標의 使用은 外國人投資 또는 技術導入으로서 商標使用을 포함하여 政府의 認可를 받는 경우에 可能하다. 따라서 技術導入없이 단순 商標使用만을 目的으로 政府의 認可를 얻는 것은 原則 禁止하여 왔지만 1986. 7. 1 改正된 外資導入法下에서는 外國商標權者가 國內의 라이선스의 商標使用에 대한 로얄티의 조세를 납부하는 條件으로 認定하고 있다.

상기에서는 技術導入時 主要對象이 되는 라이선스를 區分하여 살펴 보았는데 技術導入 라이선싱 契約에는 特許라이선스·노우 하우 라이선스 및 商標라이선스의 內容을 모두 포함하고 있는 것이 일반적이다. 간혹 라이선스는 技術導入 라이선싱 契約締結時 라이선서의 商標使用許諾部分은 除外하고 契約을 締結하는 경우도 많은데 이는 라이선서의 提供된 技術에 의하여 生産된 製品에 自社의 商標를 붙여 去來界에서 業務上의 信用維持를 獲得하기 위한 方策으로 考慮된 例라 볼 수 있다.

2. 技術導入前 考慮되어야 할 事項

앞서도 說明한 바와 같이 技術導入의 目標은 自體 技術開發力을 培養시킴으로써 對外 競爭力을 크게 強化하는데 있는 것이며 長期的인 면에서 獨立인 能力으로 技術革新을 가능케 하기

論 壇 解 說

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 지난 및 다음號〉

위한 技術蓄積의 手段내지 過程이라고 判斷하여 새로운 環境의 變化에 對應해 나갈때 그 의미가 있다 볼 수 있다. 그러나 우리나라의 技術導入은 아직 外國으로 부터의 必要한 핵심기술이나 그 技術에 基盤을 두고 만들어진 商品의 再輸出을 위한 것이라기 보다는 중복技術의 導入이 많았고 消費를 선호하기 위한 有名商標의 使用과 關聯한 技術導入이 前提되어 왔던것도 부정할 수 없다. 그러므로 이제부터라도 진정한 內容의 技術導入을 통한 輸入代替, 品質向上으로 인한 輸出增大, 生産力增大 및 新技術에 의한 Learning by doing의 機會獲得을 가지므로써 關聯技術의 附加價値의 增大를 꾀하여야 할 것이다.

이에 부응하기 위해서는 라이선서가 가지고 있는 技術內容을 正確히 파악하여야 하며, 라이선시업장에서도 導入技術을 발판으로 하여 關聯分野의 技術蓄積을 위해 집중 노력하여야 할 것이다. 이하에서는 技術導入推進時 考慮하여야 할 事項에 대하여 언급 하기로 한다.

가. 特許權의 有用性·特許權의 權利範圍 및 特許의 回避可能性 調査

特許의 라이선스를 받는 경우에는 두말 할 것도 없이 당해 特許權의 價値를 충분히 파악하여야 한다. 價値判斷의 方法으로서는 特許權의 有用성은 어느 정도인지, 特許權의 權利範圍가 무엇인지를 精確하게 판단하여 當該關聯 技術을 導入하여야 하는데 경우에 따라서는 對象特許의 技術을 피하여 新製品 개발이 可能한 것인지도 調査하여 볼 필요가 있다. 特許權의 有用성에

대해서는 우선 對象特許의 各國對應 特許를 상세히 추려 그것에 대한 先行技術의 調査를 하는 것인 바, 先行技術 調査는 그 技術이 出願當時 가장 進歩되어 있다고 생각되는 국가들로 부터의 特許調査를 말한다. 특히 當該特許 및 各國對應 特許의 審査過程에서 引用文獻이 없었는지의 檢討調査도 하여 볼 필요가 있는데 이는 當該特許 技術導入에 의하여 國內에서 만들어진 製品이 제3국에 輸出 될 경우 제3국내에서의 特許分爭을 미연에 防止키 위한 效果調査라 볼 수 있다. 만일 上記의 先行技術 文獻으로부터 어느 企業 또는 研究機關등이 그 對象技術에 대해 先行하여 研究開發을 한 경우에는 그러한 企業등에 초점을 맞추어 特許 및 關聯論文과 訴訟提起가 있었던 경우에는 訴訟經過도 상세히 調査하여 特許의 有用性을 判斷 하여야 한다.

特許權의 權利範圍는 技術導入하고자 하는 當該技術 範圍를 의미하는 것이므로 先行技術과 對比에 의하여 그 限界를 明確히 判斷하여 둘 필요가 있다. 그러나 그 限界를 명확히 하고자 하는 努力에도 불구하고 技術導入 製品이 模糊한 權利範圍에 屬하여 製造되는 경우가 많은데 이는 각국이 特許權의 均等의 範圍의 解釋을 너무 廣範圍하게 認定하려는데 基因하는 것처럼 보인다. 어쨌든 特許權의 有用性 및 權利範圍의 解釋은 對象特許 技術을 導入하고자 하는 라이선스측이 當該技術 分野의 專門家와 충분히 檢討한 후 그 實施與否를 決定하여야 할 것이다.

한편 對象特許의 技術을 피하여 新製品을 開發하고 製造할 수 있는 것인지의 檢討를 할 필요가 있다. 回避可能性(回避策)의 檢討는 技術導入 라이선스를 締結하여 가져오는 效果보다 國內에서 開發하는 경우가 時間적으로나 經費面에서 經濟的이라고 判斷되는 技術내지 導入하고자 하는 技術의 限界效果가 生産面과 原價面에서 不確實하다고 認定되는 경우에 考慮될 수 있다. 그러나 回避策의 採用이 時間적으로 無理이거나 經驗이 없는 不安한 技術내지 코스트상 不經濟的인 경우에는 라이선스와 交渉을 통하여 當該技術導入을 적극 모색 하여야 할 것이다.

나. 라이선서의 狀況調査

對象特許의 正當한 權利者(라이선서)가 누구인가의 調査 뿐만 아니라 라이선서의 當該 特許 技術의 實施狀況의 調査를 말한다. 간혹 導入하고자 하는 對象特許(商標포함)가 事實上 第3의 權利者에게 讓渡되어 있음에도 불구하고 前權利者와 技術導入을 締結한다든가 또는 對象特許의 正當한 權利者와 技術導入은 締結하였으나 特許應에는 特許權 및 商標權의 移轉登錄이 되어있지 않아 他方 第3者로 부터의 冒用技術 내지는 類似商標의 出現으로부터 不利益한 立場에 處하는 경우가 있으므로 注意 할 필요가 있다.

또한 라이선서의 技術實施 狀況의 調査結果 對象特許의 技術을 利用한 製品이 國內의 合作投資를 통한 營業의 一分野로 行하여 짐이없이 資本競爭力이 약한 국내 輸入業者에 의하여 賣上 大部分이 이루어지고 있는 경우에는 보다 수월한 지위에서 라이선스 契約이 締結될 可能性이 많다. 더우기 對象特許의 技術部門이 라이선서의 不採産성이 높고 對象特許에 關한 製品마저 賣上의 重要部分을 차지하고 있지 않아 財務構造가 惡化一路에 있는 狀況이라면 라이선서로부터 對象特許의 權利讓受도 模索하여 볼 수도 있을 것이다. 어쨌든 技術導入 하고자 하는 對象特許가 積極적으로 國內에서 實施되어 製品을 生産販賣하고 있는지, 販賣하고 있으면 그 販賣는 어느정도이며 全體 마켓쉐어에서 寄與率은 얼마인지, 今後 그 製品의 販賣가 어떠한 販圖를 가져올 것인지 등을 가능한한 詳細히 調査하여 파악 할 필요가 있다.

다. 競爭他社의 狀況調査

對象特許의 客觀的 價値와 權利者의 라이선서 許諾動向을 豫測하기 위해서는 競爭他社가 對象特許에 대하여 어느 정도 關心을 가지고 있는가를 파악 하여야 한다. 新聞·專門分野雜誌·競爭他社의 特許·關聯會社의 法務擔當者와의 情報交換·資材購入先으로부터 情報등이 競爭他社의 狀況을 알기 위한 重要한 情報源인데 競爭

會社가 對象特許 技術을 實施하고 있는지, 그 製品을 出荷한 事實이 있는지, 그러한 製品 및 關聯製品의 市場狀況과 將來展望은 어떤지, 그 競爭他社가 對象特許에 대하여 어떻게 對處하고 있는지 등의 情報入手도 重要하다.

競爭他社의 어느 會社가 이미 라이선스 契約 締結 交渉을 開始하였거나 라이선스를 取得하고 있을 때에는 交渉의 進展狀況 내지는 라이선스 契約條件등에 關하여 情報를 蒐集하여야 한다. 왜냐하면 對象特許의 實施內容이 非獨占의으로 締結된 경우에는 라이선서로부터 技術供與가 계속 可能하여 모처럼의 技術導入을 通한 企業의 營利를 追求할 수 있기 때문이다.

라. 對象特許 技術의 壽命

技術은 항상 變化하여 進歩하는 것이며 對象特許의 技術에 의한 製品이 그대로 몇년간 계속 될 것이라고 생각 하여도 技術置換에 따른 製品開發을 豫想할 수 있다. 對象技術의 壽命에 따라서 라이선스의 條件도 影響을 받으므로 對象特許技術의 壽命을 신중히 檢討하여 놓는 것이 중요하다. 격심한 變化가 豫想되는 技術에 대해서는 技術使用料의 先拂金은 될 수 있는 한 輕減시키고 經營技術料로 支拂하는 방법을 模索하여야 할 것이다.

交渉當時 壽命이 짧다고 豫測된 技術에 대해서는 當該導入 技術에 의하여 生産되는 量역시 적을 것이 豫測되므로 라이선서를 說得하여 技術使用料를 一時拂로 締結하는 것이 좋다. 이러한 條件으로 締結한 것이 그후 當該分野에서 技術壽命이 의외로 길어 豫測生産量의 몇십배로

增加하는 경우도 있다. 또한 同種의 他技術을 採用한 新製品에 밀려서 對象特許 技術을 利用한 製品의 價格이 매년 다운될 가능성도 考慮할 필요가 있다. 當初 技術導入 製品이 셋트당 料率로 하여 F.O.B 價格의 1% 以下라도 2~3年 後에는 當該製品價格이 他方 第3의 新技術로 인하여 3% 以上되는 경우가 있다.

마. 라이선시의 크로스 資料 研究調査

라이선시는 라이선서가 興味를 가지고 있는 技術分野에 대하여 라이선시 所有의 特許權 또는 特許出願이 크로스 資料로 될 수 있는 가를 調査·檢討하여 보는 것도 잊어서는 안된다. 또한 라이선서가 라이선서로부터 導入하고자 하는 技術외에 라이선서가 가지고 있는 周邊特許를 조사하여 크로스 벨런스를 유지하기 위한 資料의 檢索도 整理하여 두는 것이 바람직 하다. 만일 라이선시가 라이선서의 興味를 끌 수 있는 크로스 資料를 保有하고 있는 경우에는 라이선스 交渉은 유리하게 展開시킬 수 있고 技術使用料 역시 적은 費用의 支拂로 契約을 締結할 수 가 있기 때문이다.

만일 라이선서가 라이선시의 所有特許를 實施中에 있었거나 조금이라도 라이선서의 興味를 끌 수 있는 部分을 라이선시가 所有하고 있는 경우에는 相互 크로스 할 수 있는 交渉者 地位에 있는 것이므로 크로스 資料 역시 등한히 할 수 없다.

크로스 資料로는 廣範圍한 技術協力·製造能力·販賣能力 등인데 이들을 綜合的으로 檢討한 후 決定하여야 할 것이다. <계속>

韓國發明特許協會캠페인

질서는 나라자랑 친절은 나의자랑
이웃끼리 나눈온정 밝아오는 우리사회
정직앞에 불신없고 공정앞에 불평없다
에너지는 국력이다 아껴써서 애국하자

신 간 안 내

발명과 특허의 세계

특 허 변 호 사 David Pressman 저
특허청전기과장 정 양 섭 역저
4×6배판 · 590면 · 정가 15,000원
판매처 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터