

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約의 締結制限을

II. 技術導入 라이선싱 契約의 內容

1. 技術導入 契約의 構成

技術導入 라이선싱 契約은 技術移轉과 그에 따른 對價支拂(로열티)을 주된 內容으로 하는 國際間的 實施 契約이다.

여기서 實施의 對象은 權利의 性質이나 그 保護의 法制度가 서로 다른 特許權과 노우 하우를 포함한 産業技術의 實施내지 商標使用을 許諾하는 것이므로 이들과 關聯하여 保證이나 制限이 다르게 마련이고 특히 라이선싱의 不公正한 契約을 締結함으로써 인하여 獨禁法上的 問題가 發生되는 것이다. 이런 觀點에서 獨禁法上的 問題를 다루기 전에 技術導入 라이선싱 契約書의 構成을 언급하고 技術導入 라이선싱 契約條項의 主된 內容을 살펴보기로 한다. 일반적으로 技術導入 라이선싱 契約의 구성은 가. 表題(Title) 나. 前文(Non-Operative Part) 다. 本文(Operative Part) 라. 最終部 마. 別紙(Appendix)로 이루어진다.

가. 表題(Title)

表題는 契約書 表紙에 記載되어 있는 것과 同一한 것을 使用하여 契約內容을 일견하여 알아 볼 수 있는 것이 좋으며 表題自體로는 어떠한 法的效果가 없기 때문에 契約內容에는 영향을 받지 않는다. 契約의 영어 표현은 Agreement 또는 Contract이다. Agreement는 當事者사이에 맺어진 明示의 合意를 의미하며 Contract는 그러한 合意의 結果로 성립된 確定的 法律關係를 말하므로 表題로는 Agreement를 使用하는 것이 合理的이다.

나. 前文(Non Operative Part)

前文에는 契約締結日字, 契約締結地 및 契約當事者의 表示로 구성된다. 契約當事者의 表示는 個人의 경

우 그 住所와 姓名을 法人의 경우에는 主된 事務所의 所在地, 正確한 法人名, 法人의 種類 및 設立準據法을 포함하여 記載한다. 契約當事者의 住所는 當事者의 同一性을 認識하기 위한것 외에 契約當事者의 通知에 關한 條項이 따로 規定되어 있지 않은 때에 前文에 나타난 當事者의 住所가 當事者의 通知할 住所로 된다. 契約締結地는 契約의 準據法뿐만 아니라 裁判管轄決定의 要素가 되지만 國際契約의 경우 當事者가 쌍방 만나서 署名捺印하는 경우는 많지 않아 各各 自國에서 調印 交換하는 방식이 자주 취해진다. 이때문에 契約締結地를 정하기란 어렵다. 契約締結日字도 각각의 當事者가 별도의 日字에 調印하여 交換하는 경우에는 통상 후에 調印하는 날짜가 契約締結日이 된다. 주의할 것은 契約本文中에 契約期間의 條項을 정하고 있는 경우 그날로부터 契約期間이 進行된다.

다. 本文(Operative Part)

契約書 本文의 內容은 개개의 契約으로부터 千差萬別이지만 定義條項을 포함하여 契約內容에 관한 主된 內容들과 契約의 一般條項들로 구성된다. 契約의 主된 內容으로는 가. 定義 나. 實施權의 許與 다. 技術情報의 開示 라. 技術研修 및 技術者 派遣 마. 로열티 바. 記錄 사. 品質管理 아. 秘密의 保持 자. 商標등을 들 수 있으며 契約의 一般條項들은 차. 契約期間 카. 契約의 終了 다. 不可抗力 파. 仲裁 하. 契約의 修正 및 變更등이다. 最終部는 末尾文言과 署名 및 捺印이며 別紙는 商標附錄 및 契約製品의 詳細內譯이 表示된다. 이하에서는 서브타이틀 다. 의 本文을 中心으로 技術導入 契約의 主된 內容을 살펴보기로 한다.

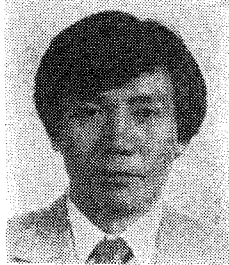
2. 라이선싱 契約에 포함되는 주된 內容

가. 定義條項

契約條項中에는 반복 使用되어지는 概念으로서 이를

實務(3)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

表示하기 위해서는 다소 長文을 표현할 필요가 있는데 차후 사용되어지는 반복 長文은 定義概念을 引用하여 契約作成의 實效를 가져올 수 있다. 또한 반복하여 사용되어지는 重要한 概念에 대해서는 定義條項에 定義함으로써 契約全體의 內容에 同一性을 유지시키며 契約內容의 一貫性을 잃지않아 契約作成時 위험을 회피할 수 있다. 定義條項에 포함되는 概念에는 契約製品, 契約地域, 商標 및 特許權등이다. 契約製品이란 技術情報의 開示(特許·노우하우 포함)를 받아서 技術導入者가 製造하는 製品을 말한다. 契約製品의 定義方法으로는 包括的, 制限的 2가지 方法이 있으며 包括的 方法에 의한 技術導入은 技術情報의 습득, 입수등이 광범위하나 高價의 로열티를 支拂할 우려가 있고, 制限的 方法에 의한 技術導入의 경우에는 그만큼 技術情報의 範圍가 狹소한 대신 로열티 支拂範圍도 좁고 명확하다 하겠다. 契約製品의 定義가 상세하게 記述되는 경우에는 本契約에 添附된 別紙를 利用하여 記載하는 것이 바람직하다. 契約製品의 用語는 契約의 目的, 技術情報, 實施權 許與, 로열티, 秘密保持, 特許侵害등을 規定하는 條項에 사용되므로 그 定義를 明確히 할 필요가 있다. 특히 노우 하우 契約에 있어서 더욱 그렇다. 契約地域은 보통 大韓民國 全역이 된다.

나. 實施權 許與

技術導入契約을 締結함에 있어서 라이선서의 基本內容이라 할 수 있는 것이 바로 實施權許與이다. 즉 라이선서는 契約에 規定된 特許技術 및 노우 하우의 完全無條件한 實施權을 가져야 하는 것이다. 提供技術이 特許權인지 노우 하우인지 또는 그 複合인지를 파악하고 獨占的 實施權인가의 與否와 讓渡可能性을 確認하며 이와 관련하여 로열티의 적용여부를 判斷하도록 한다. 라이선서가 契約期間中에 추후 所有하게 될 特許와 노우 하우는 既存 提供特許 및 노우 하우와 全

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〉

혀 다른 改良發明이 아닌한 追加支給 費用없이 提供하도록 하는 것이 바람직하다. 순수한 用役提供의 경우에는 라이선서가 수행할 用役을 業務課題別로 구분하여 구체적으로 提供用役을 記述하여야 한다.

다. 技術情報의 開示

契約製品을 製造하기 위한 수단인 技術정보는 技術導入 契約의 핵심을 이루며 그 우열은 契約製品의 결과로 나타나 導入契約을 성공시키느냐를 거의 결정한다. 라이선서가 갖는 技術정보의 라이선서가 희망하는 技術정보와의 比較檢討가 技術導入契約 검토에서 가장 중요하다. 完成된 필요충분한 技術정보 전부를 입수하고자 하는 경우에도 契約에 따라 開示된 技術정보가 라이선서가 바라는 것인지의 여부를 충분히 검토한 후, 만약 바라는 技術정보가 아닌 경우에는 라이선서로서의 자격이 없다고 決定내려야 한다. 라이선서가 契約에 따라 開示할 수 있는 技術정보가 契約의 對象이 되므로 라이선서가 사용하고 있는 技術정보와 혼동하여서는 안된다. 라이선서가 가지고 있는 技術정보가 라이선서에게 필요 충분한 것이라 하더라도 이 技術정보 모두가 開示되어 얻을 수 있는 것이라고 期待할 수 없다. 왜냐하면 제3者와의 契約에 의하여 開示될 수 없는 부분이 있는 경우 내지는 政府 기타 權力機關등에 의하여 開示制限을 받고 있는 경우가 있기 때문이다. 이와같이 라이선서가 가지고 있는 技術정보는 開示되어 얻을 수 있는 部分이 라이선서가 希望하는 부분과 일치하는 경우에만 技術導入契約의 對象이 된다. 技術導入契約에서는 그 契約期間 全期間에 걸쳐서 技術정보가 제공되는 것이 통례이나 그중에는 期間, 時期를 한정하여 提供하도록 하는 경우도 있으므로 특히 提供되는 技術정보는 어느 時點의 것인가를 유의하여야 한다. 技術導入契約에 있어서 開示의 對象으로 되는 技術정보는 일반적으로 完成된 技術을 表明하는 것임

로 현재 라이선서가 改良중에 있는 技術情報 등 未完成 技術情報은 排除되고 있다. 그러나 라이선서가 自主의 研究開發能力을 충분히 보유하고 있는 경우에는 이와 같은 未完成 技術情報도 參考資料로 이용되어 도움이 되는 경우도 있다. 따라서 契約締結 當初에 이점을 식별하여 필요한 경우에는 未完成 技術情報도 이용할 수 있도록 技術導入契約에 規定하는 것이 必要하다.

라. 技術研修 및 技術者派遣

契約期間中에 라이선서가 라이선서의 工場, 研究所 등에서 技術研修를 하기 위해서는 契約時에 研修員의 研修期間, 人員등을 規定하여야 한다. 特許라이선스의 경우는 特許가 公知되고 特許公報 등의 文獻에 特定됨으로써 라이선서는 모든 技術을 提供하였다고는 볼 수 없다. 보통 當該 技術을 有用化하기 위해서는 圖面, 設計圖, Blueprint, 仕様書, Manual, 寫眞, 規格書, Catalogue, 見本, Data, 技術目錄, 技術示方 등의 技術情報이 있기 마련인데 技術情報은 書面에 의해서만 傳授가 不可能한 경우가 많으므로 이럴 경우 國內技術者의 派遣이나 外國技術者의 招請이 있게 된다. 이때에는 Engineer, 中間技術者, 專門家 및 기타 要員의 實習 및 訓練과 工業 Plant와 그 機械 및 設備의 基本 Engineering 또는 企業의 經營 및 그 工業과 商業活動을 포함하는 役務 및 援助를 提供하는 Consultant의 招請을 통한 供給이 있을 수 있다. 라이선서측의 과학 기술자에 대한 給與, 手當중 外貨로 支給되어야 할 金額은 이를 契約書上에 明記하여 政府의 檢討를 거쳐야 한다.

마. 로열티

로열티라 함은 라이선서가 라이선서에게 技術을 提供하는 것에 대하여 라이선서가 라이선서에게 支拂하는 代價로서 로열티算定의 基本原則으로 相互營利性原則을 들 수 있다. 相互營利性 原則이란 라이선서가 받는 로열티에 따라 그 代價에 相當하는 技術의 提供을 말하는데 相互營利性 原則에 입각하여 로열티를 정할 때 檢討하여야 할 사항으로는 ① 生産物 市場性의 有無 및 程度 ② 企業化의 難易度 ③ 實施權의 種類, 許諾範圍 ④ 라이선스 技術이 生産物 全體에 차지하는 重要度 ⑤ 對象技術의 範圍 ⑥ 라이선스 된 技術을 取得하는데 든 特別費用 ⑦ 外國政府의 態度 ⑧ 秘密 또는 노우 하우 公開에 따른 危險과 價値 ⑨ 市場에서의 競争등을 들 수 있다. 로열티는 결국 라이선스에 의한 研究開發費의 節約, 時間의 短縮, 市場의 早期 進出可能性 등 라이선서의 利益과 研究開發回收, 製品

의 輸出, 販賣에 관한 利益取得 등 라이선서의 利益의 折衷額이라 할 수 있다.

로열티를 算定할 때 使用되는 基準으로는 價格基準, 利益基準, 生産基準 및 販賣基準으로 나누어 볼 수 있다. 價格基準은 로열티를 製品價格의 比率에 基礎를 두는 것으로 이럴 경우 價格이 操作될 수 있기 때문에 兩當事者는 仲裁條項을 契約書內 包含시키는 것이 좋으며 이러한 要素는 尙상 不安과 訴訟의 要因이 되고 있다. 利益基準은 販賣活動 등에 의해 생긴 利益을 基準으로 하는 것으로서 라이선서는 라이선스된 技術에 관한 事業全體의 經費를 適用시켜 장부에 이익이 나타나지 않은 것처럼 操作할 수 있으므로 이 또한 문제가 많다. 生産基準이란 製品生産量을 基準으로 삼는 것으로서 그 量의 確定이 困難하며 工程에 投入된 原料의 量 등이 利用되나 이 또한 정확하지 않다. 가장 널리 사용되는 것은 販賣基準이다. 販賣基準은 製品販賣額의 一定比率로 定하는 것이므로 取扱이 가장 容易하고 計算이 간단하며 公平한 方法이다. 販賣量이 增加하면 라이선서의 利益이 增加하고 이에 따라 로열티 또한 增加하게 되어 紛爭이 적다. 이때 로열티 算定の 基準이 되는 販賣額을 무엇으로 하느냐가 問題된다. 과거에는 送狀價格을 利用한 적이 있으나 지금은 純賣出額을 基準으로 使用한다.

로열티는 그 支給方法 및 基準에 따라 多樣하게 나누어 볼 수 있으나 여기서는 經常로열티(Ruaining Royalty), 固定로열티(Fixed Royalty), 最低로열티(Minimaun Royalty) 및 先拂金(Advanced Royalty)으로 나누어 본다.

經常로열티라 함은 위에서 말한 어느 算定基準에 一定率을 곱하여 算出된 金額을 定期的으로 支拂하는 것으로 가장 편리하며 많이 使用되고 있는 代價支拂方法이다. 經常로열티는 前述한 어느 것을 基準으로 삼느냐에 따라 從率法(Percentage Royalty)과 從量法(Per Unit Royalty)으로 나누어진다. 從率法은 製品의 純賣出額 등의 몇%로 정하는 방식이고 從量法은 製品의 單位當(個數, kg이나 M/T 등)金額으로 販賣量 등에 賦課된다. 이밖에 契約製品의 販賣額 增加에 따라 一定量 이상을 단계적으로 구분하여 각각 遞減한 料率을 정하는 遞減식 로열티와 年度에 따라 바뀌는 可變율 로열티등을 생각할 수 있다. 그러나 複合의 形態로 結合되는 形態도 많다. 經常로열티는 資金循環을 고려하여 決定되어야 하며 新製品의 경우 市場開拓을 위해서 長時間이 必要하므로 이때 經常로열티는 有利하다.

固定로열티라 함은 契約製品의 販賣額등에 관계없이 技術에 대한 代價를 固定金額으로 支給하는 것을 의미한다. 여기에는 契約時에 固定金額을 一時拂로 하고 그후에는 代價를 支拂하지 않는 Lump-Sum Payment 와 로열티로 일정금액을 決定한 뒤에 그 金額을 契約 期間中에 年間 最少限度 一定한 金額水準이내에서 分割支給하는 Installment Payment가 있다. Lump-Sum Payment는 주로 特許라이선스나 엔지니어링 라이선스 에서 適用되는 代價支拂 方法이나 이렇게 되면 라이선스 가 契約期間中 開發된 새로운 技術을 라이선스에게 提供하지 않는등 라이선서가 자신의 義務履行을 게을리할 수 있다. 固定로열티를 택하면 라이선스의 事業과 關係없이 라이선서는 一定金額을 支給받으므로 研究開發回收와 受益安定性이 높겠지만 라이선스는 事業危險을 혼자서 法的으로 負擔하므로 商業性이 不確實한 경우에는 困難하다.

最低로열티라 함은 契約期間中에 支拂되는 實施料에 있어서 分期別 또는 支拂年度마다 一定한 最低限度를 規定하여 實際로 발생되는 로열티에 구애받지 않고 支拂이 보증되는 最低額의 로열티를 의미하나 이는 라이선스에게 매우 不利한 條項이므로 인정하지 않고 있다.

先拂金이라 함은 로열티는 現實의인 生産이 開始되고 나서 비로소 기대되는 것이 통례이므로 生産活動이 開始되기 전에는 이의 發生이 곤란하다.

그러나 生産을 위해서는 이를 위한 效率的 技術을 移轉해야 되고 特許實施權도 設定해야 하는데 라이선서가 라이선스로부터 어떠한 代價도 받지 않고 행한다는 것은 라이선서로서 不安한 것으로 이에대한 契約發效와 동시에 또는 前後에 支拂되는 것이 先拂金이다. 이를 決定하는때는 ① 契約期間동안 特別支給規定에 의해 커버되지 않는 노우 하우와 테크니칼 데이터의 實際提供費用 ② 라이선스가 可能하게 하는 라이선서의 研究開發에 대한 一部支拂 ③ 라이선서에 대한 追加利益 ④ Good Faith에 대한 證據 ⑤ 圖面作成費 資料代 및 準備金등이 고려된다. (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

新 刊 案 內

發明과 特許의 世界

저자 : 特許辯護士 David Pressman 著
特許廳 電氣課長 鄭 禧 燮 譯
규격 : 590면
가격 : 15,000원

知的 所有 權 法

저자 : 宋 永 植 外 2人
규격 : 국판 959면
가격 : 18,000원

新 特 許 法

저자 : 南 啓 榮 外 3人
규격 : 국판 510면
가격 : 8,300원

工業 所有 權 法 令 集

발행처 : 特許廳 · 韓國發明特許協會
규 격 : 국판 998면
가 격 : 10,000원

工業 所有 權 法

저자 : 李 秀 雄
규격 : 국판 748면
가격 : 12,000원

※ 기타 자세한 사항은 본회 자료판매센터 (568-8263)로 문의 바랍니다.