

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

2. 라이선싱 契約에 포함되는 주된 내용 (전호계속)

마. 로열티

技術代價의 送金은 外資導入法의 規定에 의하여 保障된다. 라이선시가 對外送金を 하고자 하는 때에는 그 對外送金에 대하여 外國換銀行長의 確認을 받아야 하며 外國換銀行長은 당해 技術導入契約의 수리여부를 체크하여 對外送金の 정당성 여부를 確認한다. 라이선시가 技術代價를 送金하고자 할 때의 具備書類는 다음과 같다.

① 貿易外 支給認證 申請書 ② 主務部長官의 技術導入契約申請書分의 受理通報書寫本 ③ 支給金額 및 사유를 證明하는 書類 ④ 公認會計士 또는 관할세무서장의 純賣出額 確認書 ⑤ 조건부 受理인 경우 그 履行確認書寫本 이다. 참고로 技術用役의 代價는 固定金額을 일시에 支給하거나 用役 수행기간중 數回分割 支給하는 固定技術料와 用役隨行時 실제 발생하는 費用을 청구에 따라 精算하는 實費精算技術料가 있다. 經營管理 代價는 동관리용역으로 발생한 營業總收益의 適定料率을 支給하는 것이 通例이다.

참고로 경제기획원 가이드라인에서 정한 純賣出價額은 아래와 같이 산출한다.

當該契約製品(또는 部品)의 總賣出額

— (① 매출에 누리액(매출할인금 포함), ② 환입품액, ③ 제품판매에 따른 간접세, 보험료, 포장비, 운반비, 판매 수수료, 광고 선전비 및 설치비와 라이선서의 생산제품을 원료로 수입하는 CIF 가격, 동수입 및 동수수로) = 순매출액 이다. 순매출액 계산에 있어서 當該 技術導入과 관련없는 費用이 포함되어 있을 경우에는 당사자간 合意에 의하여 이를 控除할 수 있다.

로열티의 支給目的上 라이선시가 製品에 대하여 請求權 또는 운송장을 보내거나 船積한 날 또는 라이선시의 顧客이 代金を 支拂한 날중 가장 처음에 발생한 날에 製品이 販賣된 것으로 간주하는 것이 라이선시에 게 유리할 수 있으며 사용허가마크를 부과하지 않고 판매된 非定規品 및 2等品은 로열티 支給의 對象이 되지 않는 것이 일반적이다. 경상기술료인 경우에는 우선 한국 원화로 계산된 다음에 每曆月의 마지막 營業日의 換率에 따라 미국 달러로 換算하도록 한다. 換率이란 對外支給을 위하여 한국원화로 미국달러를 구입하는데 있어서 한국 서울의 韓國外換銀行이 請求하는 進引환 가격을 의미하며 라이선시가 契約地域에서의 再販賣를 위하여 라이선서 혹은 그 계열회사로부터 구입하는 完製品에 대해서는 技術料 支給이 要求되지 않는다. 테크니칼 데이터·노우하우등이 포함된 技術導入에 의하여 生産된 製品販賣에 대한 로열티분배에 대해서는 技術導入 契約期間 동안에 税金이 免除되지만 단순히 상표사용만의 도입을 위하여 기술도입신청을 한 경우에는 商標使用에 따른 로열티 所得分의 税金은 當該 라이선서가 屬하는 國家와의 租稅協定에 근거하여 라이선서가 税金負擔을 하여야 한다.

바. 記錄의 保持

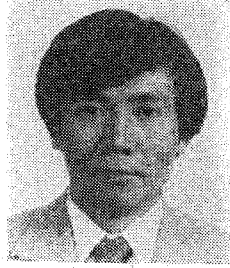
契約製品의 製造販賣에 관하여 라이선시가 작성한 장부등을 라이선서가 검사하는 것을 말한다. 라이선시 收入의 正確性을 확보하기 위하여 라이선시에 의한 장부의 記錄, 保管義務, 라이선서에게 製品別 生産 및 재고(Inventory)에 관한 報告書를 제출케 하는 것이다. 여기에는 재고·생산·판매보고·기술료 송금보고서·기술료계획 및 정기감사의 내용이 수록된다.

사. 品質管理

라이선서는 提供技術을 사용하여 만든 製品의 品質이 同一하도록 保障하는 것이 바람직 하다. 또한 提供

實務(4)

중심으로



趙哲顯

〈辨理士〉

技術 자체의 瑕玼에 대해서는 그 責任을 지도록하여야 한다. 따라서 라이선스는 品質의 同一性을 保障할 수 있도록 라이선서가 요구하는 通常의 品質基準에 따라 試驗에 응할 의무가 規定되어야 하며, 製品製造에 사용되는 모든 패턴시방서, 장비등을 製品製造 使用前 라이선서에게 承認을 받도록 要求規定을 마련하는 것이 바람직하다. 또한 品質基準에서 벗어난 製品들을 사용 허가마크를 添附하여 유통시킴을 배제할 것과 라이선서는 製品의 品質保障과 직접 관련이 있는 원자재 기타 完製品의 檢查등이 라이선서에 의하여 效果的으로 履行되고 있는지를 確認할 수 있는 條項을 두도록 한다. 아울러 라이선서와 라이선시간의 品質論爭이 있는 경우 쌍방간에서 지정한 제3者に 의한 해결방법도 規定하여 두는 것이 좋다.

아. 秘密의 保持

노우하우의 私的 保護手段으로서 秘密保持의 義務가 설정된다. 秘密保持의 조건은 契約에 따라 결정된다. 객관적으로 보면 라이선서가 保有하는 노우하우는 라이선서만이 獨占的으로 所有하는 것이어야 하며 事實 秘密性 그 자체 때문에 어느것이 眞實의 노우하우인지를 證明하기는 困難하다. 노우하우는 라이선서로부터 도입된 일체의 無形 有形의 技術情報를 의미한다. 다만 ① 라이선서로부터 技術을 입수하기 전부터 알고있던 情報 ② 라이선서에게 입수하기 전부터 公開入手가 가능한 情報, ③ 라이선서로부터 入手한 후에 라이선서의 실수없이 公開된 情報, ④ 善意的 權利를 가진 제3者로부터 入手된 情報와 大同小異한 情報등은 노우·하우의 對象에서 제외되어야 한다.

아울러 秘密保持의 年限, 記錄保管의 年限등도 規定하여 놓는 것이 바람직하다. 또한 예상치 못한 特許權의 紛爭과 責任에 있어서도 라이선서가 特許權의 內容 有用性, 存續期間등에 대한 充分한 調査를 필수적으로

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〉

先行하여야 하나 만일 제3者로부터 特許侵害의 訴가 제기되는 경우를 대비하여 防禦責任·費用負擔·賠償金分配등에 關한 規定을 明白히 한 필요가 있다. 따라서 라이선서에게 사전에 特許權에 대한 不充分한 調査의 歸責事由가 있다 하더라도 對價가 支拂된 技術導入으로 입은 라이선서의 피해 및 特許權의 內容등은 라이선서가 가장 잘 알고 있는 점을 考慮하여 라이선서가 法的手段을 취하도록 하고 라이선서는 이에 協助하는 것으로 合意하는 것이 바람직하다.

자. 商標

商標는 라이선서의 名譽·信用의 상징이다. 라이선서가 技術導入契約製品등에 라이선서의 商標를 使用하는 경우에 販賣活動을 하는데 유리한 점이 많다. 사실 소비성향이 높은 의류·피혁류 및 신발류의 상품들의 기술도입은 라이선서의 저명한 상표의 도입을 목적으로 한 것이 많다고 하여도 지나치지 않다. 보통 技術導入契約書에서 라이선서나 라이선서가 技術內容 다음으로 신경을 쓰는 條項이라 할 수 있다. 이 條項에는 商標使用權의 내용과 라이선서 商標의 不可侵條項과 特許廳에 使用權設定登錄을 라이선서에게 의무적으로 부과하는 條項 및 라이선서는 技術導入製品에 라이선서가 許與된 商標하에 생산된 製品임을 표시하는 條項등의 內容이 包含된다.

商標使用權은 內容에 따라서 契約製品에 대하여 라이선서만이 대한민국 全역에서 라이선서의 商標를 사용할 수 있는 Exclusive right를 가지는 라이선싱과 또 다른 제3의 라이선서에게도 일정한 範圍內의 契約製品에 대하여 동일 商標를 사용하는 것을 留保하는 Non-exclusive right를 가지는 라이선싱으로 구분된다. 라이선서 商標의 不可侵內容으로는 商標權利의 有效性을 損傷시키는 行爲, 商標權利의 현재 또는 將來의 登錄 또는 登錄申請이나 그 保護에 不利한 影響을 주는 行

爲, 라이선서 또는 그 계열회사의 商品化權 또는 營業權을 侵害하는 行爲등을 하지 못하도록 하는 것이다.

또한 特許廳에 使用權 設定登錄을 라이선서에게 義務的으로 부과하는 條項은 반드시 삽입토록 하여 두는 것이 바람직하다. 왜냐하면 라이선서가 技術導入에 關聯한 製品의 商標를 라이선서가 特許廳에 商標使用權 設定登錄 없이 使用하는 경우에는 類似商標의 侵害者에게 商標使用禁止假處分등의 강력한 法的對應策을 강구할 수 없기 때문이다. 商標法 第45條 1項 1號 規定에 따르면 자기(라이선서)의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 동일 또는 類似한 商品에 他人(라이선서)이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였을 때에는 當該登錄商標를 審判에 의하여 取消할 수 있게 規定하고 있다. 따라서 라이선서가 라이선서의 登錄商標를 使用하는 경우에는 반드시 特許廳에 使用權設定登錄을 畢한 후 使用하여야. 라이선서와 동일한 地位에서 類似商標 侵害者에게 商標使用禁止 假處分, 損害賠償請求등의 法的措置를 강구할 수 있다. 또 일반적으로 技術導入 受理 主務部署에서는 라이선서가 生産한 製品은 라이선서로부터 許諾된 商標의 제품임을 표시하도록 권장하고 있어 라이선서는 모든 製品에 “Manufactured under trademark licensed from licensor”라는 문구를 표시하는 條文도 라이선싱契約 締結時 合意할 수 있다. 이상 技術導入 라이선싱 契約內容의 主된 내용들을 살펴 보았다. 以下에서는 契約의 一般條項들인 차, 契約期間 카, 契約의 終了 타, 不可抗力 파, 仲裁 하, 契約의 修正 및 變更등을 간단히 언급하기로 한다.

3. 國際契約의 一般條項 內容

차. 契約期間

일반적으로 技術導入期間은 3年~5年이 가장 많으며 契約發效日이 政府 認可日로부터 發效되는 때에 있어서 發效日이 문제된다. 技術導入契約을 主務部署가 受理時 解除條件附일 경우, 예컨대 技術導入에 의하여 生産된 製品을 25%이상 輸出 또는 輸出用 製品은 本 技術導入에 의하여 生産된 韓國製品임을 表示하고 내수용에 대해서는 별도로 라이선서의 技術提携에 의하여 生産된 製品임을 한글로 表示할 것등의 요구일 때에는 受理日자가 契約發效日이 되나 停止條件附일 경우, 즉 不公正한 國際去來에 있어서 이에 대한 修正을 요구하는 경우라든가 로열티 調整내지는 契約期間등의 修正을 요구하는 때에는 當事者의 修正契約에 의한 停

止條件의 履行이 確認된 날자가 發效日이 된다.

가. 契約의 終了

國際契約에 있어서 契約終了의 形態로는 契約의 履行에 의하여 순조롭게 終了되는 경우가 일반이나 중대한 契約違反에 의해서 契約解除權을 행사하여 終了되는 경우와 履行拒絶로도 終了된다. 履行拒絶은 當事者의 合意事項에 대하여 履行期到來前 履行拒絶하는 것으로서 당사자 일방이 履行期前 履行할 의사가 없음을 明白히 한 경우에 성립된다. 重大한 契約의 違反은 契約解除의 原因이 되나 違反事實에는 여러類型이 있어 契約解除權이 發生하는 것은 중대한 경우에 限定되며 附隨的인 것을 違反하였을 때에는 契約解除權은 發生되지 않으며 損害賠償請求權만이 發生되는 것으로 보고 있다.

타. 不可抗力

契約에서 정한 義務履行이 當事者의 責任없는 事由로 인하여 遲延되거나 不可能하게 되는 경우에는 契約의 不履行에 대한 責任을 부담 할 필요가 없다.

이러한 不可抗力이 성립되기 위해서는 나름대로 一定한 要件이 充足 될 필요는 있으나 단지 不可抗力이라고 하는 것이 어떠한 事實내지 事態를 나타내고 있는 것인가에 관해서는 定型的으로 정하여 진 것이 없고 個別的인 경우에 따라서 달라진다. 따라서 抽象的으로 不可抗力의 경우라고 規定하는 것만으로는 어떠한 事由가 과연 이에 해당하는가의 문제가 생긴다. 예를 들면 홍수지진등과 같은 天災地變·戰爭·內亂 또는 罷業등의 事態를 可能한 한 例示해서 契約書 가운데에 記載하는 것이 좋다. 요컨대 不可抗力事態의 發生으로 契約履行이 不可能하게 된 當事者는 어떠한 責任을 져야 되는지, 어떠한 範圍內에서 免責되고, 契約이 解除될 수 있는지등에 관해 當事者間에 충분히 협의해서 결정하는 것이 實務上 중요하다.

파. 仲裁條項

仲裁라 함은 契約當事者가 상호 合意해서 공명한 제3者(仲裁人)를 선택하여 그 사람으로 하여금 紛爭의 解決을 일임하여 자자가 자신의 意見을 陳述하게 한 후에 仲裁人이 내린 判斷을 最終的인 것으로 認定하고 그 判定에 承服하는 것을 의미한다. 調停과는 契約當事者의 合意를 前提로 하여 제3者를 선임한다는 점은 동일하나 調停은 그 背後에 法的拘束力이 없는 반면에 仲裁은 그 背後에 法的拘束力을 갖고 있다는 점이 相異하다. 일반적으로 紛爭이 발생해 버렸을 경우에 서로이 仲裁의 合意를 하는 것은 상당히 곤란하기 때문

에 技術導入契約作成時 또는 締結의 단계에서 仲裁의 合意를 결정하는 것이 대단히 중요하다. 仲裁에 있어서 考慮되어야 할 基本要素로는 仲裁機關·仲裁規則 및 仲裁地에 관한 것등이 있다. 仲裁과 關聯한 條項으로서는 準據法이 있다. 技術導入의 契約當事者인 라이선서의 라이선스는 각각 다른 國家에 屬하므로 契約書의 效力과 解釋등의 基礎가 되는 法規는 어느 國家의 法律에 따라 解決하여야 하는 가의 문제가 準據法의 문제이다. 準據法의 문제는 紛爭의 解決을 訴訟에 의하거나 仲裁에 의하거나 判例없이 일어나며 특히 仲裁의 경우에는 반드시 準據法을 明白히 할 필요는 없으나 訴訟에 의하여 紛爭을 해결하는 경우에 判事는 지

정된 準據法을 적용할 필요가 있으므로 準據法의 문제는 특히 중요하다.

準據法 결정에 관해서는 諸國의 立法判例등이 일정하지 않지만 各國의 國際私法에서는 契約準據法 決定方法에 관하여 客觀主義와 主觀主義로 나누어진다.

客觀主義를 취하는 國家에서의 契約의 準據法은 當事者의 의사와 관계없이 그 國家의 國際私法上 指定되어 있으며 國家에 따라서 締結地主義, 履行地主義, 債務者의 本國法主義를 채택하고 있다. 主觀主義를 취하는 國家에서는 契約의 準據法이 當事者의 의사에 따라서 결정되며 韓國·일본·영국·독일·프랑스 및 미국의 몇몇州만이 채택하고 있다. <계속>

本會主要實行業務

● 11月的 메모 ●

- | | | |
|--|---|--|
| <p>2日 ◇美國工業所有權 專門家 초
청 半導體분야 강연회(6日
까지)
◇第624回 이週の 優秀發明
「온돌용 보온 받습지 제조
방법」 선정 보도의뢰</p> <p>5日 ◇商標公報 第341號 발간</p> <p>9日 ◇美國工業所有權 專門家 초
청 精密化學분야 강연회(13
日까지)</p> <p>10日 ◇商標公報 第342號 발간
◇KIPA通信(87-11) 발간</p> <p>11日 ◇實用新案公報 第891號 발간
◇工業所有權法沿革集 발간</p> <p>14日 ◇第625回 이週の 優秀發明
「살통의 자동 취사장치」선
정 보도의뢰</p> <p>16日 ◇美國工業所有權 專門家 초
청 유전공학분야 강연회(20</p> | <p>日까지)
17日 ◇商標公報 第343~344號 발
간
20日 ◇商標公報 第345~346號 발
간
21日 ◇第626回 이週の 優秀發明
「배양액 순환재배즈」선정
보도의뢰</p> <p>23日 ◇美國工業所有權專 門家 초
청 意匠분야 강연회(27日까
지)
◇商標公報 第347~348號 발
간
◇公開實用新案公報 第185號
발간</p> <p>24日 ◇公開實用新案公報 第186號
발간</p> <p>25日 ◇月刊 發明特許(87-11)발간
◇工業所有權 大法院判例(87</p> | <p>-10)발간
28日 ◇第627回 이週の 優秀發明
「온수 보일러의 에어제거용
밸브」선정 보도의뢰
◇意匠公報 第655~658號발간</p> <p>30日 ◇美國工業所有權 專門家 초
청 商標분야 강연회(12月
4日까지)
◇特許公報 第1350~1353號
발간
◇意匠公報 第659~660號 발
간
◇公開特許公報 第294~301號
발간
◇公開實用新案公報 第187~
190號 발간
◇工業所有權 登錄目錄(87-
10)발간 <※></p> |
|--|---|--|

검 소 한 연 말 연 시 서 로 돕 는 복 지 사 회
1 년 앞 선 특 허 관 리 1 0 년 앞 선 선 진 기 업