

# 技術導入 라이선싱契約

## 不當한 國示契約의 締結制限을

〈前號에서 계속〉

### Ⅳ. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整

#### 3. 改良發明과 그의 歸屬與否

##### 가. 問題의 提起

技術導入을 締結한 후에는 當該 契約製品을 生産하기 위해 라이선서로부터 設計圖·Manual·Blueprint·노우하우·見本·技術目錄·技術示方書·規格書 등의 技術情報 提供이 있기 마련인데 이들에 기인하여 라이선시는 技術導入期間 동안 증실히 關聯分野의 技術蓄積과 더불어 周邊分野의 技術應用도 끊임없이 試圖하는 것이 至高임은 말할나위 없다 하겠다. 따라서 라이선시는 라이선서로부터 提供받은 로열티분의 技術情報을 통하여 새로운 着想을 構體化 시킨 特許(혹은 實用新案 및 意匠)出願을 할 可能性이 多分히 있는데 그러한 出願이 導入된 基礎技術을 改良한 것일 경우에는 그것의 歸屬與否가 라이선서와 가십거리로 될 수 있다. 또한 라이선시는 出願을 행하지 않고 改良된 技術을 노우 하우로 갖고 있을 경우에도 라이선서에게 당연히 提供 할 義務를 負하는 것인지 등의 疑問이 남게 되는데 이경우가 技術導入과 結付된 改良發明의 利害調整 問題이다. 이하에서는 改良發明이란 무엇이며 契約書內에서 本內容과 관련한 언급조항의 形態別 類型을 살펴보고 事前에 問題분석을 제거하기 위한 調整方法에 關하여 討議하여 보기로 한다.

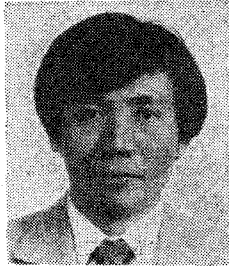
##### 나. 改良發明이란?

우선 改良發明의 用語에는 노우 하우로만 존재

시키는 技術도 포함하는 것으로 일응 定하고 내용정리를 하여 보기로 한다. 改良發明이란 基本發明(혹은 原發明)에 對比되는 用語이며 “基本發明의 技術的思想 그자체를 變更시킨 것이 아닌 基本發明의 技術的思想 위에 새로운 變更 또는 追加한 것으로써 한층 機能의 내지 經濟的으로 適切한 結果를 가져오는 경우의 發明”을 高유의미에서 改良發明이라 한다. 그러므로 基本發明의 技術的思想 그자체에 變更를 加한 發明은 改良發明이 아니며 그것은 別個의 獨立發明이 된다. 또한 어느 特定の 業界에 있어서 通常의 能力 내지 經驗을 知得하고 있는 研究員·技術者라면 容易하게 도달할 수 있는 정도의 改良도 改良發明의 概念에는 包含되지 않으며, 改良部分中 公知公用의 方法 이라든가 公知公用의 技術은 除外된다. 대체로 改良發明은 基本發明의 技術的思想을 基本 핵심으로 하여 새로운 變更 내지 追加分의 進歩의 要素를 갖는 것이기 때문에 基本發明에 비하여 (Ⅰ) 그 應用分野가 廣範圍 하며 (Ⅱ) 技術自體에 信賴性 增대 (Ⅲ) 安定性 增대 (Ⅳ) 操作性 向上 (Ⅴ) 나아가 製品의 品質向上 등을 全部 또는 一部로서 具備하게 된다. 이러한 附加價値로 인하여 라이선서는 改良發明에 대하여 所有慾을 Aggressive 하게 表出할 뿐만 아니라 技術導入契約書內에서 手段·方法을 가리지 않고 라이선서의 改良發明에 대해서 無償取得 내지는 對應하는 技術交換없이 實施하려는 構想을 하게 된다. 다시 거듭 언급하지만 利害關係가 있는 當事間의 모든 契約에는 對價에 따른 相應의 措置가 있어야 하며 그措置의 適用에 있어서도 반드시 衡平의 理致가 合一되어야 그 혼란 法律論爭인 Conflict of Interest가 없게 된다. 이러한 緣유에서 技術導入時 라이선서의 改良技術에 대한 Grant Back(前號에서 說明)條項을 不公正한 契約內容으로 보고 當技術導入의 主務部署는 이를 認定하고 있지 않다. 그럼에도 불구하고 대

# 實務(10)

## 중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

부문의 라이선스는 改良發明에 대한 特許權保護의 無知 나아가 Grant Back 理解의 불충분으로 하여 不知不識간에 損害를 보고있기 때문에 改良發明의 歸屬與否와 關聯한 說明에 대해서는 다소 敷衍하여 보기도 한다.

### 다. 改良發明의 所有者는 누구인가?

결론부터 언급하면 改良發明이 라이선시에 의해 이루어진 경우에 所有權者는 라이선시가 된다. 왜냐하면 라이선시가 行한 改良은 비록 라이선서의 基本發明을 利用한 것일 지라도 改良發明에 이르게된 경위가 라이선시 自身の 經濟的 負擔에 의한 研究開發의 成果이기 때문이다. 따라서 라이선서로부터 研究開發의 共同投資 내지 라이선서의 關聯技術의 交流등의 特別한 事情이 없는한 라이선시가 改良發明에 대한 所有權者인은 두말 할 나위가 없다 하겠다. 따라서 라이선시나 라이선서가 改良技術에 대한 相互交涉地位에서 情報交換을 前提하지 않는한 일방적으로 라이선시가 라이선서에게 이득사실을 通知 할 義務도 없음을 당연한 것이라 하겠다. 그러면 왜 라이선서는 라이선시가 自體開發한 改良技術을 不合理하게 要求하려는지의 意圖도 살펴보는 것은 意味있다 하겠는 바 첫째, 라이선서는 라이선시의 開發에 의한 改良技術에 의해 契約製品의 競爭力을 強化하여 결국 로열티의 繼續的確保增大 둘째, 契約製品의 Image down 防止 및 세제, 技術導入期間의 延長等の 效果를 기대할 수 있기 때문에 改良技術의 라이선시 歸屬은 쉽게 응하지 않으려는 경향이 짙다. 或者는 라이선서가 상기 條件을 期待하기 위해 라이선서에게 積極的으로 導入技術에 關聯한 第2의 改良技術을 提供할 수도 있다고 볼 수 있으나 이는 흔치 않을 뿐더러 설령 그런 狀況을 증족 한다 하더라도 當該 改良技術 提供에 따른 명목으로 제2의 技術料支

# 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〉

拂을 要求함이 現實情이라 하겠다.

따라서 앞서 說明한 바와같이 技術導入締結時 라이선시는 改良技術의 瑕疵없는 實施를 爲하여 契約書內 ① 改良技術의 特定 ② 改良技術의 歸屬 ③ 改良技術의 開示 ④ 改良技術의 利用 ⑤ 開發狀況의 檢査 등의 條項을 插入하여 次後 問題提起를 豫防의次元에서 檢討하여야 할 것이다.

### (1) 改良技術의 特定

導入技術의 基本發明과 技術의思想을 中心으로 하되 公知公用의 技術이 아닌 새로운 變更 내지 追加를 의미하며 經濟的 有用的 範圍性 나아가 特許要件에 當該하는 것을 특징으로 記述作成하여야 할 것이다.

### (2) 改良主體

契約當事者 어느 一方이 單獨 開發한 것은 相應의 技術交換을 通하여 實施토록 하는 것이 바람직하며, 當事者雙方이 共同開發한 것은 共有로 特許出願을 하여 特許法 第54條 規定適用에 부응하도록 하여야 하며 當事者 어느 一方이 第3者와 共同開發한 것은 第3者의 許諾同意下에 實施하도록 하는 것이 法的 財貨의 견지에서 均衡을 이룬다 하겠다. 만일 改良技術이 當事者 어느 一方과 關聯된 會社 내지는 子會社에 의해 이루어진 경우에는 그 改良發明을 當事者 어느 一方이 讓受 받지 않는한 再實施許諾을 받아 한층 改良된 契約製品을 보충하도록 하여야 할 것이다.

### (3) 改良期間

契約期間中 또는 滿了後의 改良技術實施에 있어서도 內容에 따라 利害다툼이 생길 餘地가 있어 이도 分類別로 契約期間中 開發한 改良發明은 어떻게 한다든지, 契約期間 滿了後에 開發한 改良發明은 이를 어떻게 調整한다든지를 明確히 區別하여 契約締結에 應하여야 할 것이다.

(4) 改良發明의 範圍

改良發明의 範圍를 具體的으로 特定하기란 매우 어려운 問題이나 보통 다음을 基準으로 定할 수 있다.

(I) 導入技術의 技術의 思想과 全部 同一한 것을 改良發明한 方法의 경우에는 導入技術의 均等關係에 있는 發明만을 選擇置換한 것에 불과하므로 엄격히 改良發明이 아니나 製法特許의 選擇置換에 따른 實施가 作用·效果에 있어 顯著히 進歩한 경우에는 改良發明의 對象이 될 수 있다 보며 (II) 導入技術과 特許法 第45條3號 規定의 利用關係에 있는 發明을 改良한 方法의 경우에는 그 改良發明이 導入技術의 思想上 利用關係에 있는 發明만에 限定하는 것이나 아니면 實施上 導入技術과 利用關係가 있는 發明인가를 明確히 判斷하여 결정하여야 할 것이다. 또한 (III) 導入技術과 同一 또는 類似한 技術의 作用·效果를 가진 發明을 改良發明한 方法의 경우에 있어서는 導入技術의 構成要件 모두를 充足시켰다 하더라도 工程上의 노우 하우가 있는 改良發明이 있으므로 이들의 詳細한 技術實施例를 適示할 필요도 있다 하겠다. 상기의 方法에는 System에 관한 發明이 포함됨은 물론이라 하겠다.

(5) 改良發明의 歸屬

改良發明과 그에 기인한 特許出願權에 대해서는 Grant Back 처럼 不公正한 契約을 締結하였다 하더라도 改良發明을 하기위한 研究開發 努力의 對價로 보아 당연히 改良發明을 한 者에게 歸屬된다 하겠다.

(6) 改良發明의 開示

改良發明의 開示에 있어서는 그 方法·時期·場소를 明確히 하고 開示方法에 있어서는 有形物의 交付·技術者에 의한 說明이 隨伴되어야 하며 그 開示時期에 있어서도 特許出願日로 할 것인지, 出願의 公開日(혹은 公告日) 또는 改良發明의 商業的 生産開示日로 할 것인지를 구체적으로 明記하여야 할 것이다. 이는 라이선서와 第3의 技術交換을 위해 필수적인 것으로 考慮하여야 할 사항이다. 그러나 여기서 잠시 疑問이 提起되는 사항은 導入技術 契約期間 滿了後에도 계속 라이선서의 特許權이 라이선서의 改良發明은 라이선서의 導入技術을 利用하지 않고 實施할 수 없는 狀況인 경우 當該利害調整은 어떻게 할 것인가인데 技術은 變化하기 마련이고 變化된 技術은 改良된 것이기 때문에 契約期間 滿了後에는 라이선서는 로열티 支拂없이 導入技術이었던 基本發明을 利用할 수 있고 라이선서는 改良技術의 利用을 實施하는 CROSS LICENSE 地位에서 利害調整이 可能하리라 본다. 이러한 根幹에서 라

이선서는 라이선서로부터 提供받은 로열티 支拂分の 導入技術을 소화할 수 있도록 철저한 技術蓄積을 實行하여야 하며 나아가 반드시 改良技術을 保持함인 次後 利潤追求에 矚점을 銘心하여야 할 것이다.

(7) 改良發明의 利用

上記에서는 라이선서가 導入技術을 통한 改良技術을 라이선서와 對等한 地位에서 活用할 수 있는 方法등을 模索하여 보았지만 라이선서가 導入한 技術로부터 契約製品의 周邊分野까지 技術適用이 可能한 改良技術을 開發 한다는 것이 그리 쉬운 課題는 아닐 것으로 여겨진다. 이러한 것은 豫想하여 라이선서는 導入技術인 基本發明 및 이와 관련하여 라이선서가 開發한 改良技術까지 契約書에 明確히 記載하여 契約製品에 活用할 수 있는 方法도 마련하는 것이 바람직 할 것이다. 물론 라이선서의 改良技術 要求時는 라이선서도 導入技術로부터 改良한 發明이 있는 경우 無償으로 Cross 한다는 條件을 라이선서에게 提示하도록 契約書內에 義務지워야 할 것이다. 한편 라이선서는 라이선서가 추후 提供한 改良技術을 통하여 當契約製品의 競爭力 強化 및 品質保證에 힘입어 결국 경쟁 로열티의 增加를 가져오므로 라이선서의 改良技術 要求는 다소 說得力이 있을 것으로 보인다. 改良發明에 關한 實施許諾의 主된 검토사항은 實施權의 種類·實施許諾의 內容的·地域的·時間的範圍·再實施許諾權의 有無·對價 등이 있다. 特히 對價에 있어서는 그 改良發明의 效果가 큰것일 경우와 미미한 것일 경우의 兩分으로 나누어 前者의 경우에는 有償, 後者일 경우에는 無償으로 定하도록 하여야 할 것이다. 다만 이 경우 改良發明의 效果의 大小를 判斷하는 基準에 대해서는 疑問의 餘地가 많기 때문에 導入技術의 內容을 비교적 客觀的·具體的으로 判斷할 수 있도록 라이선서側의 專門人으로부터 充分한 意見を 반영하여 契約書內에 明記하도록 하여야 할 것이다. 改良發明의 效力發生時期에 대해서도 改良發明의 開發完了時期로 할 것인지 實施許諾條件의 協議時期, 또는 契約書의 署名時에 할 것인지도 選擇하여 定하여 놓는것이 바람직하다.

(8) 開發狀況의 調査

라이선서 또는 라이선서 一方이 改良發明의 開發에 最善을 다할 것이라는 約束을 하고 이의 研究開發 狀況을 確認하기 위해서는 相對方의 研究所·工場·기타 施設을 視察할 수 있도록 하는 相互 合意도 있어서는 안될 것이다.

라. 改良發明과 獨禁法

라이센서는 그의 優越한 地位를 利用하여 라이센스에 대해 一方的인 改良發明의 Grant Back을 強制하는 경우가 많다. 이를 事前에 防止하기 위하여 우리나라 獨占規制 및 公正去來에 關한 法律 第23條2項에 따른 不公正去來行爲基準에 의하면 “契約當事者의 互惠의 義務없이 라이센스만이 라이센서에게 契約期間中에 開發한 改良技術을 一方的으로 提供 또는 報告하게 하는 경우”는 不公正한 去來行爲로 定하여 놓고 있지만 但書에서 라이센서가 同種의 義務를 負擔하고 그 內容에 있어서 均衡이 이루어져 있는 경우에는 例外로 하고 있다.

(1) 라이센서의 報告義務

라이센서가 契約技術에 대하여 獲得한 知識, 經驗을 報告하도록 한 경우에는 라이센서도 同種의 義務를 負擔하도록 하여 그 內容에 있어 均衡을 이루도록 하여야 한다. 여기서 知識·經驗이란 라이센서가 契約期間中에 契約技術을 通하여 獲得한 것에 限하므로 契約締結前 또는 滿了後에 있어서 知得된 것은 除外된다. 報告의 內容에 있어서도 均衡을 이루어야 함은 물론이므로 報告의 範圍·時期·方法 등에 대해서도 比較하여 設定 하여야 한다.

(2) 라이센서의 改良發明을 라이센서에게 歸屬하도록 한 義務

이 義務는 라이센서의 開發意慾을 감퇴시키는 一方 라이센서는 優越한 地位를 利用하여 勞動의 對價없이 利潤을 取하는 結果 不公正한 거래행위에 해당한다. 設령 改良發明을 海外로 出願시킬 경우 라이센서에게 國家別로 配分하도록 規定하는 것도 不公正한 行爲이다. 다만 라이센서가 改良發明의 開發後 當該 出願權을 拋棄한 國家에서의 라이센서 特許出願은 무방한 것으로 보인다.

(3) 라이센서의 改良發明에 대해 라이센서의 實施權을 許諾하도록 하는 義務

라이센서가 開發한 改良發明의 實施許諾은 當事者 合議에 따른 條件에 定하여 決定되지만 그 內容이 不均衡한 경우에는 不公正한 去來行爲에 해당된다. 따라서 實施許諾條件의 均衡을 保持하는 觀點에서 考慮되어야 할 事項은 다음과 같다.

(i) 實施許諾의 對象技術範圍

라이센서는 契約期間中에 開發한 改良發明에 대해서는 實施許諾의 義務를 負擔하나 라이센서가 契約締結後의 一定期間에 開發한 改良技術에 대해서만 義務를 負擔하게 하는 것도 있으니 이에 留意할 必要가 있다. 또한 特許法 第45條 3號 規定의 利用關係에 있는 改良發明에 대해서 實施許諾의 義務를 負하게 하는 것도 라이센서와 同種의 義務를 갖도록 하여 그 內容에 있어 均衡을 갖도록 하여야 할 것이다.

(ii) 實施權의 種類

라이센서는 改良發明에 대해 非獨占의 實施權 (通常 實施權)을 갖도록 規定하는 것 역시 平等性을 잃어 不當하다 할 것이다.

(iii) 기 타

實施許諾의 期間에 있어서도 라이센서는 그의 改良發明을 契約期間中에 限하여 라이센서가 實施 하도록 함에 반하여 라이센서는 그의 改良發明을 特許權 存續期間 동안 라이센서가 實施할 수 있도록 한 內容 내지 輸出地域에서 製品輸出을 不均衡하게 정하여 놓는 다른 改良發明의 對價支拂에 있어서도 라이센서와 라이센시간에 不均衡을 招來하는 契約成立은 모두 不公正한 去來行爲에 속한다 할 것이다.

마. 利害調整

앞서 살펴 본 바와같이 Grant Back 과 關聯한 內容은 技術導入 契約締結時 라이센서가 他어느 條項에 비하여 重要한 몫을 차지하는 內容이므로 改良發明이 갖는 個別的 均衡성에 비추어 모든 許諾條件 (實施許諾對象의 範圍, 實施權의 種類, 實施分野의 明確化, 實施許諾의 內容의·地域的·時間的 範圍·再實施許諾權의 有無, 對價等)을 總合적으로 比較衡量하여 相互營利性 原則에서 判斷하여 定하여야 할 것이다. <계속>

◎ KIPA通信 發刊 案内 ◎

本會는 86年 3月부터 매월 10일 特許界 뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.

國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.

<KIPA通信 編輯室>