

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約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

4. 實施料(Royalty)의 接近方法과 對價의 利害調整

가. 問題의 提起

80年代初에 들어오면서 美國을 포함한 유럽의 多數國家들이 韓國의 市場開放壓力的 한 方面으로 自國의 廣告活動 및 保險開放의 受容과 各種의 知的所有權保護를 韓國內에서 적극적으로 保障받기 위한 製度的 裝置를 場內外에서 투쟁하여 왔음은 주지의 사실이다. 그 결과의 하나로서 物質特許의 開放과 外國人著作物 保護만으로도 個個人의 所得分으로부터 支拂하여야 할 Royalty를 割當하여 놓지 않으면 안될 狀況에 處하여 있다.

한편 技術導入과 關聯한 部分도 例外는 아니어서 1986年 7月 1日부터 施行하여온 外資導入法下에서는 그간 禁止시켜 왔던 單純한 商標 또는 意匠의 導入도 可能하게 하여 이에 따른 Royalty 送金を 保障받게 하고 있으며, 最近 政府가 發表한 內容에 따르면 技術導入期間이 3年未滿이고 年間 10萬拂 以下の 技術導入은 當該 主務部署의 申告 受理節次 없이 外國換銀行長의 認證을 받아 Royalty 送金이 可能하게 하도록

考慮하고 있는 것으로 보인다.

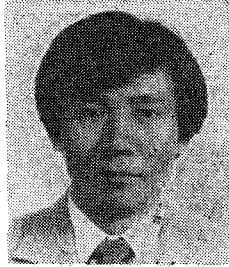
이렇듯 外國으로부터 韓國市場開放의 壓力的에 따른 영향은 經濟諸般法에 걸쳐 國民經濟生活에 직·간접으로 상당한 파급효과를 가져오고 있기 때문에 內實을 기할 수 있는 技術導入으로 技術蓄積을 實行하여야 함이 經濟의 巨示의 側面에서나 技術自立의 根幹에서 바람직한 Behaviour라 할 것이다.

그러면 技術導入과 關聯하여 政府의 開放受用 政策을 效率적으로 運用하기 위한 方法은 무엇인가? 그것은 어느 企業에서 開發하려는 技術이 限界에 부딪혔을때 이를 解決하기 위한 對象 技術을 關聯資料로부터 면밀히 檢索하여 보고 自生의 手段에 의한 技術獲得의 끊임없는 勞力과 同技術分野에서 앞서가고 있는 技術者와 연계하여 協商하는 方法이라 할 것이다. 協商時 핵심은 技術對價이다. 즉 라이선싱을 통하여 라이선시는 라이선서로부터 導入한 技術이 商業적으로 완성된 것인지 또는 當該技術에 의하여 生産事業을 維持시키는 등 需要創出이 계속 可能한 것인지 나아가서는 當該技術의 主體를 구성하는 特許·Know-how가 獨立성과 排他성을 갖는 것인지를 주도면밀히 判斷하여 은 후에 技術對價를 決定하여야 할 것이다.

보통 라이선싱契約 協商時 라이선서가 가장 예민하게 신경을 곤두세우고 라이선서와 한바탕 說得戰을 豫想하게 하여주는 部分이 技術對價이다. 이유는 技術對價가 어떻게 결정되느냐에 따라서 當事者간의 收支計定이 右上回의 보기좋은 空間曲線을 메울 수 있을 것인가 하는 企業의

實務(11)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

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〉

戰略이 內在하고 있기 때문이다.

그러므로 技術導入協商에 있어서 對應技術의 對價決定은 溫室의 思考方式으로부터 탈피하여 라이선서와 對等한 位置에서 그 基本의 協商戰略을 模索하여야 할 것이다.

或者의 라이선서는 1986年 7月 1日 改正된 外資導入法을 빙자하여 현재까지 물의없이 라이선서가 使用하여 온 商標分에 대하여 따로 Letter letfe를 만들어 追加 Royalty를 要求하는 경우로 充分히 豫想하여 볼 수 있고, 醫藥이나 農藥의 主成分(Active ingredients) 供給契約에 있어서도 의당 使用하여온 容器意匠이나 商標에 대해 商標 또는 意匠만을 위한 名目上의 技術導入契約의 締結을 은근히 強要하여 Double Royalty를 期待하려는 라이선서도 있을 것인바 次後 動向은 相應의 技術提供없이도 라이선서가 現行 外資導入法下에서 겨상된 地位에 있음을 한층 크게 窺보이게 한다.

따라서 라이선서가 技術對價의 協商에 있어서 알아두어야 할 Royalty의 種類에는 무엇이 있고 對象技術을 어떠한 Royalty로 接近하고 그 接近에 따른 評價는 어떻게 할 것인가의 問題등을 이하에서는 살피하기로 하고 가까운 日本의 事例는 어떻겠는지도 알아보기로 한다.

나. 로열티의 種類

前號에서는 라이선싱 契約內容의 일부로 로열티에 대하여 說明하였으나 이를 具體的으로 檢討하여 보기로 한다.

(1) 無償實施料(Royalty Free)

無償實施料은 親子會社間·系列會社間처럼 當事者間에 特殊한 關係가 存在하는 경우 내지는 實施許諾의 對象特許가 無效事由를 갖고 있는 경우에 적용된다. 따라서 親子會社間 또는 系列會社間에 共同研究開發契約인 技術創出型契約이라든가 共同出願契約 또는 技術情報提供契約과 같은 用役提供型契約에서 이루어진다.

다만 Cross License(實施許諾交換契約)는 相互技術應用分野의 置換技術價値에 차이가 있어 그 技術評價에 따라 有償으로 實施料가 定하여 지는 경우도 있다 할 것이다.

無償實施料은 當事者間에 明示的 合意에 의해 각각 實施許諾을 相互 獨立하여 無償으로 提供되는 것이며 이는 契約自由의 原則上 可能하다 할 것이다.

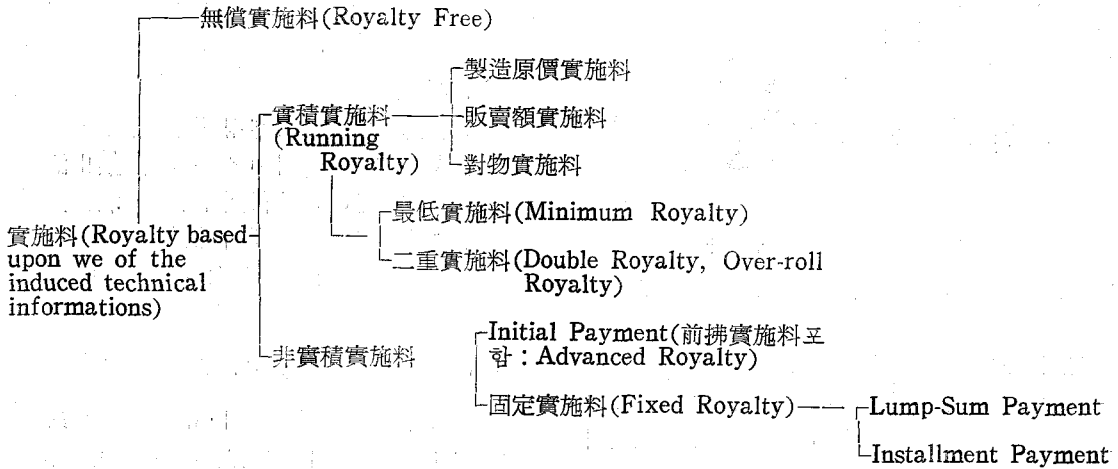
(2) 實積實施料

이는 實施의 成果에 대하여 支拂하는 實施料이므로 그 算定額은 라이선시에 의한 實施事業의 成功·不成功에 左右된다. 分類基準에 따라 製造原價實施料·販賣額實施料·對物實施料·最低實施料 및 二重實施料로 나누어 볼 수 있다.

(i) 製造原價實施料

이는 契約製品의 製造原價에 대한 퍼센티지를 매긴 實施料이나 그 實施料方式을 채용 할 때에는 製造原價計算의 基礎와 方法에 대해서 事業者間에 詳細한 製造原價의 內容을 開示하여야 하므로 實務上 營業機密 누설의 이유로 채용을

〈* 構成圖解〉



고려하고 있다.

(ii) 販賣額實施料

이는 對象物의 販賣價格에 料率을 乘算한 것이다. 對象物의 單位로 機械裝置에 있어서는 個數, 化學物質에 있어서는 重量(kg) 體積(m³), 纖維에 있어서는 面積·寸法·重量, 自動車에 있어서는 臺數·엔진排氣量 등이다. 販賣價格도 리스트(定價表)價格·總販賣價格·送狀價格·工場度價格·小賣價格 등이 있으나 우리의 경우에는 經濟企劃院이 公式의으로 認定하고 있는 것은 純賣出額(이는 前號에서 說明함)이다. 그러나 다음의 경우처럼 特別한 狀況이 있는 경우에는 販賣額實施料의 調整을 可할 수 있다.

첫째, 라이선시가 라이선서 또는 라이선서에 지정하는 者로부터 구입한 原材料·部品等을 使用하여 契約製品을 製造하는 경우인데 이때에는 實施料의 支拂을 免除하는 것이 원칙이나 라이선서는 原材料等의 販賣로부터 Royalty와는 별도로 利得을 취하려는 경향이 많으므로 라이선시는 契約製品의 販賣價格으로부터 原材料等의 購入價格을 控除하여 殘額을 갖고 實施料를 算定하여야 할 것이다.

둘째, 라이선서가 契約製品을 그의 試驗用·Pilot Plant用 또는 市場開發用에 使用하는 경우에는 實施料를 免除 또는 輕減하는 것이 原則이다.

셋째, 라이선시가 자신의 子會社·關聯會社等에 契約製品을 販賣하는 경우에는 市場價格보다 低價로 販賣하는 경우가 많으므로 實施料를 이에 基礎하여 算出하면 매우 不利하다. 따라서 이 경우에는 ① 子會社의 再販賣價格으로 할 것인지 ② 라이선서와 無關係한 獨立의 第3者와 販賣할 平均價格으로 할 것인지 ③ 라이선서가 要求한 價格으로 할 것인지 또는 ④ 當事者가 合意한 價格으로 決定할 것인지 등을 라이선서와 彈力性있게 檢討하여야 할 것이다.

네째로는, 既實施料를 支拂한 契約製品의 販賣價格이 解除된 경우에는 라이선서가 當該契約製品에 대하여 이미 支拂한 實施料許諾을 後에 支拂할 實施料額으로부터 控除한다라는 취지의 規定도 경우에 따라 마련하여 놓는 것이 바람직하다.

(iii) 實施料率

이는 다시 ① 均一料率 ② 遞減料率·遞增料率(可變料率) ③ 複數料率 ④ 差別料率 등이 있다. 均一料率이라 함은 契約期間을 通하여 同一料率을 적용하는 경우이다(例: 純賣出額의 몇%). 遞減料率·遞增料率이라 함은 예를 들어 實施數量의 增大에 따라서 料率을 減감·增增하는 可變式料率 적용을 말한다. 複數料率이라 함은 許諾發明의 權利化 段階(出願後·公開後·特

許査定後), 契約製品의 Size·排氣量等·實施地域·實施分野·國內販賣製品이 輸出製品等の 相違로 인한 差等料率을 課하는 경우에 적용된다. 差別料率이라 함은 多數의 라이선시가 存在하는 경우에 각 라이선시에 대해 각각 다른 Royalty의 料率을 적용하는 경우인데 이는 獨禁法上 不公正한 去來行爲로 보고 있다. 다만 각각의 라이선시가 갖고 있는 技術能力에 따라 差等適用되는 경우도 있다.

기타 로열티의 支給發生時期도 ① 製品의 販賣契約締結日로 할 것인지 ② 製品의 引渡日로 할 것인지 또는 ③ 製品의 檢認日 ④ 代金請求日 내지는 ⑤ 代金受領日로 할 것인지 등을 選擇 考慮하여 보고 利害得失을 따져 決定하여야 할 것이다.

(iv) 對物實施料

이는 對象物의 數量에 定額을 乘算한 Royalty이다. 對象物·單位 및 實施料의 發生時期는 販賣額實施料의 경우와 同一하며 料率適用도 同一하나 라이선시가 子會社 等に 販賣한 契約製品 내지 自己使用 또는 實驗工場(Pilot Plant) 等に 實施한 契約製品의 경우에는 販賣額實施料와는 다르게 特別配慮의 餘地가 없다 할 것이다.

(v) Initial Payment

契約締結時 라이선시는 ① 契約期間동안 特別支給計定에 커버되지 않는 Know-how와 테크니칼데이터의 實際 提供費用에 다른 權利金條로 要求한다든가 ② 研究開發費의 要求 또는 ③ 契約締結費用 나아가 契約管理費用條로 要求 내지는 ④ 實施料 未支拂에 대한 保證金 ⑤ 前拂實施料 條件으로 Initial Payment를 要求하는 경우가 많다. 이들중 實施料 未支拂에 대한 保證金은 契約期間 終了後 라이선서는 라이선시에게 返還할 義務를 지며 前拂實施料額은 後에 發生하는 支拂實施料額으로부터 控除된다 할 것이다.

(vi) 最低實施料

이는 契約期間中에 發生하는 實積實施料의 總額이 約定金額에 미달할 때에 라이선시는 그 差

額을 라이선시에게 支拂할 것을 約束하는 경우의 Royalty를 말한다. 따라서 實施料額이 當初 固定된 定額實施料의 경우에는 問題되지 않는다.

最低實施料의 設定은 라이선시의 經濟한 技術導入計劃과 同種分野 競爭者의 出現排除만을 目的으로 하려는 라이선시의 導入意圖를 事前에 좌절케 하기 위한 方便 내지는 라이선시의 不誠實한 實施로 인하여 로열티의 收入이 減少되는 것으로부터 保證을 强求하는데 있다. 우리나라에서는 이를 不公正한 去來類型으로 보고 認定하지 않고 있다.

다. 實施料의 減額

契約期間中에 一定한 事由가 發生하는 경우에는 所定の 實施料를 減額하는 趣旨의 規定을 마련하는 것이 바람직하며 減額率은 契約中에 規定하여 놓는 경우도 있으나 아래 경우에는 當事者間에 協議를 通하여 定하여 놓는 것이 事前 利害調整의 次元에서 좋다.

- (i) 契約製品의 競爭品이 出現하여 라이선시의 利益이 顯著히 低下하는 경우
- (ii) 라이선서가 累積販賣量 때문에 所定の 數量을 초월하여 契約製品을 販賣하게 된 경우
- (iii) 獨占實施契約 締結後 法定實施權이 發生된 경우
- (iv) 라이선서가 第3者에게 實施權을 許諾한 경우

(v) 許諾特許를 實施할 때에 第3者의 特許 등을 實施할 必要가 생기는 경우에는 實施料의 減額을 할 수 있도록 當事者間에 合意하여 놓는 것이 좋다. 따라서 라이선시는 導入技術의 로열티를 決定하기 위해서는 上記 등을 綜合적으로 判斷하여 ① 許諾特許가 基本特許·應用特許 또는 改良特許인가 ② 許諾特許의 完成度 ③ 許諾特許에는 장래의 改良特許도 포함될 것인가 ④ 許諾實施權이 獨占的인가 非獨占的인가 ⑤ 許諾地域이 廣狹인가 ⑥ 契約期間은 몇년인가 내지는 技術導入당시 類似技術이 存在하는가 아니면 出現可能性은 있는가 등을 檢討하여 協商 Table에 맞추어야 할 것이다. <계속>