

# 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

#### 6. 기타의 利害調整

##### 가. 問題의 提起

첫째 문제로서는 외국의 라이선서가 국내의 라이선시에게 導入技術의 專用實施權을 設定하여 주고 있을 때 국내의 第3의 利害關係人, 즉 외국의 라이선서가 가지고 있는 特許權을 利用하지 아니하고는 자신의 特許를 實施하지 못할 때 特許法 第59條 1項의 規定에 의하여 通常實施許與審判을 請求 할 수 있는가가 문제 될 수 있다.

둘째 문제로서는 1988年 7月1日 施行된 技術導入 申告制 運營要領에 관한 財務部訓令에 따르면 技術導入 改正目的을 技術移轉 自由化에 두고 海外技術導入의 行政節次를 대폭간소화 하여 政府의 申告範圍를 縮小하고, 外換管理法에 의한 技術代價의 支給認證範圍를 擴大하고 있을 뿐만아니라 契約書의 不正條項 여부 照會省略範圍를 擴大하고 있다. 이로 인하여 그야말로 국내산업분야에 그리 큰 도움을 주지 못할 단순 소비재의 외국상표 범람 나아가 不正行爲로부터 政府의 小極的 干渉으로 국내의 라이선서가 次後 라이선서로부터 要求받을 신사적 囑咐(?)가 심화될 가능성이 있다.

그하나의 예로서 改正前 外資導入法下에 不正行爲로 되었던 事項들이 縮小省略되고 技術導入의 契約期間이 3年以下, 定額技術料가 10만불 未滿 및 着手金이 5만불 未滿 내지는 經常技術料가 純賣出額의 2%未滿등인 경우에는 外換管理法의 支給認證에 의하여 로열티 送金이 保障 되기 때문에 이러한 범위내의 技術移轉은 國이 外資導入法下의 主務部署로부터 受理節次를 밟지 않고서도 라이선서의 契約要求에 따라 라이선시가 응하는 경우도 다분히 발생 될 수 있다 하겠다.

물론 과거 技術代價支給에 대한 租稅 減免의 혜택이 國內의 獨自的 開發이 困難하고 國民經濟의 波及效果가 큰 技術로서 産業構造의 高度化 및 競爭力 제고에 현저히 이바지 하는 機械工業分野, 電子工業分野, 航空工業分野, 防衛産業分野, 石油精製工業分野, 精密化學分野, 生命工學分野, 新素材工業分野 및 代替에너지 技術開發事業分野에 속하는 62個技術에 축소하여 놓고 있지만 라이선서가 租稅減免을 포기하더라도 外換管理規下의 로열티 범위 내에서 契約期間을 3年以下로 하여놓고 不正한 契約의 類型을 체결하여 라이선시에게 不利益한 制裁를 가할 수도 있다 하겠다. 이하 첫째문제와 둘째문제에 대해 研究하여 보기로 한다.

##### 나. 專用實施權과 通常實施許與審判

特許法 第55條 第1項 規定에 의하면 特許權者(라이선서)는 그 特許發明에 대하여 他人(라이선시)에게 專用實施權을 認定할 수 있다고 規定

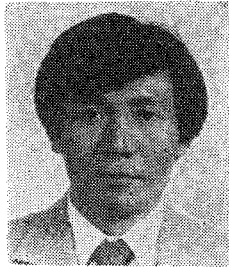
目 次

- 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號〉

實務(13)

중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

하고, 同條 2項에서 專用實施權者는 그 認定行爲로 정한 범위내에서 業으로써 그 特許發明을 實施할 권리를 獨占한다라고 規定하여 놓고 있는데 公교롭게도 同特許權에 대하여 第3의 利害關係人은 자기의 特許가 特許權者(라이선서)의 特許를 利用하지 아니하고 實施할 수 없을 때에는 特許法 第59條 規定에 의한 通常實施 許與審判을 請求할 수 있도록 되어있는바, 이때에 國內의 라이선서는 專用實施權을 받아 獨占的 實施를 하고 있으므로 제3의 利害關係人과 충돌이 발생된다. 과연 이경우에 제3의 利害關係人은 特許權者(라이선서) 또는 專用實施權者(라이선서) 어느누구를 相對하여 通常實施許與審判을 하여야 할 것인지 또는 이 경우에도 그러한 審判을 特許廳에서 認定하여야 할 것인가가 문제될 수 있다.

일반적으로 專用實施權은 特許權에 대하여 一般的 支配를 그 內容으로 하고 있으나 特許의 實施行爲에 대해서는 制限, 즉 製造·使用·販賣·擴布에 있어서 特許權者가 일정의 制限을 가할 수 있다. 그럼에도 불구하고 라이선서는 라이선서와 技術導入下의 契約을 체결할 때에는 거의 特許權 內容에 대해 獨占的인 權利를 갖도록 하여 그 實施에 빈틈이 없도록 契約하는 것이 보통의 경우이므로 第3의 利害關係人이 通常實施許與審判을 제기하는 경우 不測의 손해를 가져 오게 된다. 그러나 第3의 利害關係人은 자기의 特許를 實施하기 위해서는 라이선서의 特許를 利用하지 아니하면 안되는 결과 단순히 國內에서 專用實施權을 가진 라이선서가 있다하여 通常實施許與審判의 請求權을 포기케하는 것은 國家

産業發展의 기여입장에서 바람직하지 못할 뿐만 아니라 당해 製品의 選好機會를 需要者에게 制限하는 결과가 되므로 그의 審判請求權을 認定하여야 할 것으로 사료된다. 더우기 特許法 第59條 3項에서도 特許權者(라이선서) 또는 專用實施權者(라이선서)가 그 通常實施權의 許與를 받은 者의 特許發明의 實施를 必要로 하는 경우에 그 相對方(제3의 利害關係人) 역시 實施를 許諾하지 아니하거나 그 相對方의 實施許諾을 받을 수 없을 때에는 通常實施權의 許諾을 받아 實施하고자 하는 相對方의 特許發明의 範圍안에서 通常實施權 許與審判을 請求할 수 있도록 相互調整을 規定하여 놓고 있기 때문이다.

다만 第3者의 利害關係人에게 通常實施許與審判을 인정하는 경우에도 그러한 實施認定으로 인하여 기존의 特許權者(라이선서)가 가지고 있는 技術에 비하여 상당한 技術上의 進歩를 가져오는 範圍內에서 認定하도록(特許法 第59條 2項) 하여야 할 것이다.

또한 請求權이 認定되더라도 特許權者(라이선서)또는 專用實施權者(라이선서) 어느 일방을 當事者로 하여 請求할 것인가도 문제 될 수 있다. 이때에는 兩當事者 전부를 상대로 同審判을 請求하여야 할 것으로 사료된다.

왜냐하면 專用實施權을 받은 라이선서는 特許權者(라이선서)에게 相當한 로열티를 支拂하고 當該 特許技術을 實施하고 있는것이 상해이므로 라이선서 또는 라이선서 어느 一方만을 상대하여 審判이 제기되는 경우에는 어느 一方에게 不測의 損害를 가져다줄 위험성이 있기 때문이다.

特許法 第60條에서는 同法 第59條 規定에 의한 通常實施權者는 特許權者 또는 專用實施權者에게 그對價를 支給하도록 하고 그 對價를 支給할 수 없을 때에는 供託을 하여 實施 할 수 있도록 하고 있으므로 兩當事者間에 체결된 技術導入契約內容의 範圍內에서 合理的 調整의 모색을 할 수 있도록 第3의 利害關係人은 兩當事者를 相對로 通常實施許與審判을 請求하는 것이 妥當한 것으로 사료된다. 이로써 專用實施權者인 라이선스는 第3의 利害關係人에게 特許權者인 라이선서와의 利害調整下에 通常實施權을 實施하게 하여주는 결과가 된다 할 수 있다.

#### 다. 外換管理規定下의 不公正契約

앞에서도 설명한 바와 같이 外換管理規定하에 로열티 送金保障보장으로 말미암아 라이선시에게 不公正한 契約의 체결은 어떻게 막을 것인가가 다소 의문으로 남아있다. 즉, 經濟企劃院 告示의 不公正한 去來類型 뿐만 아니라 契約終了後에 있어서 競爭品 取扱의 制限과 當該技術 使用의 制限 또는 라이선서에 의한 特許實施許諾條項의 일방적인 解除 또는 廣告宣傳의 支拂義務를 라이선시에게 支拂하도록 하는 것 등인데 이러한 不公正한 類型들은 國內의 技術導入 業務를 관장하는 國內會社의 專門人들이 경제기획원 公證거래실의 公認력있는 의견서없이 라이선서에게 얼마만한 설득력을 가져다 줄 것인가는 의문이라 하겠다.

또한 1988年 7월 1日 以前에 체결된 契約이 特許·意匠·商標를 포함하여 主務部署로부터 受理된 것일 뿐만 아니라 그 契約期間이 앞으로 상당한 기간이 남아 있음에도 불구하고 改正된 外資導入業務에 근거하여 상기의 意匠·商標부분의 사용에 대해서 따로이 로열티를 요구하는 계약의 체결요구등을 생각하여 볼 수 있는데 이는 심히 불공정한 契約이므로 라이선서가 응할 의무가 없다고 본다. 기술도입계약에서 기타 不公正한 去來類型으로 제기 될 수 있는 문제등이 상당히 많은 것으로 사료되나 이는 추후 검토하여 보기로 한다.

## V. 技術導入과 企業의 評價

技術導入契約은 特許權, know-how, 技術用役 商標權등 移轉될 技術 Package의 內容과 그 對價에 關한 조항 뿐만아니라 技術의 使用條件을 규제하기 위한 각종 制限條項의 종류도 많으므로 그 具體的 條件이 다양한 것이 특징이다. 技術提供企業은 技術提供의 代價로 定額技術料, 經常技術料 뿐만아니라 경우에 따라서는 資本金의 一部 또는 도입된 技術의 改良時 이를 義務의 으로 技術提供者에게 無償으로 供與하는 Grant-back 조항등을 요구하기도 한다.

이뿐만아니라 技術을 판매하는 기업은 技術提供를 미끼로 原料·中間材·機械·裝備·部品등을 끼워팔기 위하여 技術導入企業이 이를 구매 할 때에는 라이선서의 事前同意를 얻도록 結付條項을 契約書內에 포함시키려는 경우도 많다. 이러한 結付條項이 契約書에 포함되면 原料·中間材 機械등을 자유로이 선택하여 구입 할 수 없으므로 追加의인 技術導入費用을 지불 할 가능성이 있다.

이밖에도 라이선서는 技術移轉時 이전될 技術의 活用に 대한 輸出制限내지는 輸出의 全面禁止 또는 競爭的 製品의 취급금지 나아가 필요 이상의 엄격한 品質管理基準을 적용하여 라이선서의 製品 生産量과 販賣量을 統制 할 수 있다.

따라서 라이선시는 技術導入이 가져오는 企業의 新製品 取得政策, 製品의 改良政策 또는 企業의 營業政策을 꾸준히 實行하려는 의지에도 불구하고 상기와 같은 계약서내의 結付條項으로 말미암아 만족할만한 效果를 가져오지 못하는 경우가 많다. 더우기 契約期間內에 충분히 技術習得이 가능한 것도 명목상 延長한다든가 또는 移轉된 技術로 부터 自體改良技術의 확보보다는 라이선서와 단순한 業務지속으로 그 댓가를 일한 수요자에게 부담케 하려는 경향도 다소 부정하지 못하는 실정이다. 따라서 이러한 상황하에서 成功的인 技術導入 方法과 技術料 협상 및 技術導入에 따른 研究開發을 다음호에서 살펴보기로 한다. <다음호에 完>