

# 技術導入

## 契約實務(1)

金榮墳

〈國際技術移轉研究所 所長〉

### 目次

- I. 技術導入時의 체크리스트
- II. 技術導入上의 不公正한 內容
- III. 事業計劃의 作成要領

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

이 글은 본회가 지난 10월 15일부터 17일까지 주최한 第95回 産業財産權 研修講座에 金榮墳 국제기술이전 연구소장이 講義한 內容을 옮겨실은 것임. 〈編輯者 註〉

### I. 기술 도입시의 체크리스트

#### 1. 체결시 유의사항

기술도입계약을 체결함에 있어 기술도입자는 적절한 기술을 선정하고 도입기술의 활용성을 검토하여야 한다.

이를 위해서는 도입기술의 내용, 도입기술의 자동개발가능성과 妥當性, 계약제품 생산시의 원료조달과 도입기술의 소화능력, 자본조달, 생산 및 판매계획 등이 고려되어야 할 기본적인 요소이다.

이를 위해서는 상공업연구원 등 기술정보전문기관으로부터 정보 입수 및 諮問을 얻을 수 있으며 협상력 제고에도 도움이 될 것이다.

그리고 도입기술이 선정되고 활용성이 검토되면 장래성, 신용도, 기술수준을 고려하여 적절한 대상기업을 고려 선정하여야 하며 실제계약 체결 시에는 여러가지 내용이 검토되어야 하는데 그 중에서도 특히 유의해야 될 사항을 설명하면 다음과 같다.

〈전문〉

전문에는 양당사자의 계약체결의 동기, 관계, 交渉경위 등이 기술된다. 그러나 전문은 계약의 기본정신을 의미하는 정도에 불과하므로 계약의 합의사항에 대하여는 전문에 규정되어 있더라도 계약의 기본 정신을 의미하는 정도에 불과하므로 계약의 個別條文에 명기할 필요가 있다.

〈용어정의〉

용어정의중 가장 중요성이 있는 것은 계약제품과 계약기술에 관한 정의이다.

계약제품의 정의방법에는 계약기술을 사용하여 제조할 수 있는 특정품목을 열거하는 제한적 방법과 단순히 계약기술을 사용, 제조한 제품으로 규정하는 포괄적방법이 있다. 양방법은 기술료 등의 차이가 있으므로 기술도입의 목적, 사업성 등을 고려하여 신중히 선택하여야 될 것이다. 계약기술의 경우는 공업소유권의 포함여부, 기술제공자가 제3자와의 계약으로 인해 이전의 제한을 받는 부문이 있는지 여부, 계약기술이 특정시점의 기술제공자 소유기술로 규정된 경우에는 그 시점에 제공자가 개

량, 개발중인 미완성기술정보도 포함되는지 여부, 그리고 기술제공자의 계약기간중 개량기술 등이 포함되는지를 분명히 하여야 한다. 기술진보의 진도가 빠른 부문의 경우 계약체결당시 뿐만아니라 계약기간중에 개량되는 기술도 포함시키는 것이 바람직하다.

#### 〈계약기술의 이전시기 방법〉

계약기술의 선불금(Initial payment)이 있는 경우 선불금 지급이후 특정시점을 명기하는 것이 필요하다. 경상기술료(Running Royalty)만을 지불하는 경우에도 기술도입자의 제품생산목표시기 등을 고려하여 최소한 언제까지는 이전하도록 규정하는 것이 바람직하다. 그리고 기술도입자의 요청이 있는 경우 또는 기술도입자가 기본자료를 제공하여야 계약기술이 이전된다는 등의 필요조건이 있는 경우 그 妥當性에 대한 검토가 필요하다.

계약기술의 이전방식에는 서면에 의한 경우, 국내기술자의 파견이나 외국기술자의 초청에 의한 경우 등이 있는데 실정에 적합한 방법을 명기하여야 한다. 파견, 초청시에는 시기, 기간, 회수, 인원, 자재내용 등이 분명히 기술되어 있어야 실현의 가능성이 높으며 비용부담 및 계산방법, 사용국어 등 諸 조건을 분명히 하여야 한다.

#### 〈실시권의 형태와 사용상의 제약〉

계약기술의 독점적 실시권이 부여되는 경우 계약기술을 국내에서 기술도입자만이 사용한다는 면이 있으나 경쟁제품, 기술의 취급이 제한되거나 비독점적 실시권의 경우에 비해 실시료가 상당히 높을 수가 있으므로 제품의 시장성, 기술수준 및 파급 效東 등의 고려가 필요하다.

계약기술의 사용과 관련하여 기술제공자는 계약제품의 輸出을 제한하거나 판매창구제한 또는 부품구입선의 제한 등 부당한 조건을 부과하는 경우가 있다. 이와같은 기술도입자의 의무조항은 매우 불리한 조항으로서 기술도입자의 임의선택조항으로 하여야 한다.

#### 〈상표사용〉

기술제공자의 상표를 사용하게 되면 기술제

공자의 관심도가 높아져 적정한 기술의 도입이 용이하고 국내외 시장 특히 輸出市場의 開拓 등 販賣活動상 유리한 면이 많다. 그러나 계약만료후에는 當該 상표를 사용할 수 없게 되어 기술도입자가 계약기간중 이룩한 시장개척의 效果가 半減되고 장기적 시장개척이 불리하게 되기 쉽다. 또한 상표사용시에 일반적으로 수반하는 品質檢査, 상표사용방법 등의 制限規定이 약용되어 부당한 경쟁권 侵害를 받거나 기술制供者의 상표宣傳의 利用手段이 되는 경우가 있으므로 유의하여야 한다. 그리고 상표가 등록되어 있는 地域, 상표사용이 제3자에게 독점적으로 허용되고 있는 地域 등에 대한 검토가 필요하며 국내에서 未登錄狀態에 있는 경우 등록시킬 수 있다는 규정을 명시하여 두는 것이 좋다.

#### 〈개량기술〉

개량기술에 대한 명문규정을 둘 것인지의 判斷은 계약기간, 기술개발 능력, 기술진보속도, 退加되는 기술료 등을 고려하여 행해져야 하나 恒時 互惠평등의 입장에서 고려되어 개량기술의 소유권, 사용권 등에 있어 기술도입자에게 不利한 내용이 되지 않도록 하여야 한다.

#### 〈기술료〉

기술료는 크게 고정기술료(Fixed Royalty)와 경상기술료(Running Royalty)로 구분되며 다시 선불금의 유무로 구분된다. 고정기술료는 기술의 대가를 일정금액으로 確定하는 것으로서 기술용역과 같이 경상기술료의 算出根據가 販賣量에 關係없이 일정금액을 받음으로서 자신의 안전성을 높이려는 경우에 흔히 볼 수 있다.

이와같은 고정기술료는 기술제공자의 研究開發費 回收와 收益의 안전성을 높여준다. 그러나 기술도입자는 생산활동이전의 狀態에서 將來의 不確實한 販賣量에 不抱하고 일정금액을 支拂하는 危險을 負擔하게 된다. 따라서 기술도입자는 계약기간중의 期待收益에 대한 精密한 검토를 하여야 하며 일시불보다는 分割拂의 방법을 擇함으로써 收益과 費用의 흐름을 어느정도 일치시켜 危險을 分散시킬 수 있다.

경상기술료를 支拂하는 경우에도 선불금이 있으면 收益의 발생없이 費用만이 발생한다는 점에서 問題가 있으나 보다 중요한 것은 이미 言及한 바와같이 계약기간중의 總體的인 資金循環(Cash Flow)을 고려하여 적정한 경상기술료 규모를 決定해야 할 것이다.

경상기술료의 경우 最低技術料(Minlmm Royalty) 규정이 있을 수 있는데 이는 시장여건의 變化에 不拘하고 일정금액의 支拂이 의무화됨으로써 기술제공자의 危險負擔은 감소하는 반면 기술도입자에게는 불리한 조항이다. 따라서 對應手段으로 최고기술료(Maximum Royalty)를 규정하거나 最低技術料조건이 적용될 가능성에 따른 危險負擔을 고려하여 危險-收益關係(Risk-Return Trade-Off)를 이용함으로써 경상료수준의 引下에 노력하여야 할 것이다.

기술료지불과 關聯된 일반적 유의사항으로는 대가지불방법, 支拂通貨(換差損의 防止) 등이 있으며 경상기술료의 算出根據를 賣出額으로 하는 경우 賣出割引額, 還入品額, 間接稅, 包裝費, 運送費, 보험료, 수수료 등을 除外한 純賣出額概念으로 하여야 한다.

#### 〈租稅負擔〉

外資導入法에서는 기술제공자에게 支給되는 댓가에 대하여 소득세 또는 법인세를 신고受理日로부터 5년간 免除하도록 규정하고 있다. 따라서 계약기간이 5년이내인 경우에는 外資導入法에 따른 租稅의 免除를 규정할 수 있으나 계약기간이 5년을 超過하는 경우에는 계약상에 그 초과기간에 대하여 조세의 면제를 約定해서는 안된다.

기술도입계약의 조세관계조항에 대해서는 기술 등 도입계약체결시 조세관계사항 검토요령에 따라 검토하게 되므로 기술도입자가 기술 댓가 외에 별도로 조세를 부담하는 조건으로 체결하는 것은 가능한 한 억제하고 기술제공자가 조세를 부담토록 계약서상의 기술 댓가는 세금이 포함된 총액기준으로 계약을 체결하도록 하여야 한다.

우리나라와 기술제공국간에 二重課稅防止協

約이 체결되어 있는 경우는 각국별로 그 내용이 일치되지는 않으나 기술제공자는 자국에서 납부하여야 할 세금의 일부 또는 전부를 면제 받으므로 그와같은 이익이 있음을 상대방에게 周知시켜 보다 유리한 기술료가 책정되도록 노력하여야 한다.

#### 〈품질 및 성능보장〉

기술제공자에게 기술도입자가 생산한 계약 제품에 대하여 완전한 품질, 성능보장을 요구하기는 힘들다. 왜냐하면 동일한 기술을 사용하더라도 종업원의 資質, 原材料 등이 어느정도 표준화되어 있어 공법이나 기술이 갖는 비중이 큰 경우는 필요한 품질 및 성능을 보장받는 것이 중요하며 어떠한 경우라도 계약기술자체에 대한 보장은 반드시 받아두는 것이 유리하다.

#### 〈특허권 분쟁과 책임〉

특허권 사용계약은 특허권에 대한 내용, 유효성, 존속기간 등에 대한 충분한 조사를 필수적으로 선행하여야 하나 만일 제3자로부터 특허침해의 訴가 제기되는 경우 방어책임, 비용 부담, 배상금분배 등에 관한 규정을 명백히 하여둘 필요가 있다.

도입자에게도 특허권에 대한 사전조사의 불충분이라는 歸責事由가 있으나 대가가 지불된 기술의 도입으로 입은 기술도입자의 피해 또는 특허권의 내용을 기술제공자가 가장 잘 알고 있다는 면을 고려할 때 기술제공자가 구체적인 법적수단을 취하고 기술도입자는 이에 협조하도록 하는 것이 바람직하다.

#### 〈계약기간〉

계약은 양당사자의 署名日, 정부의 신고수리일 또는 계약서상에 지정된 날로부터 효력이 발생할 수 있으므로 이에 대한 정확한 규정을 하여야 한다. 또 계약만료후에도 계약기간중의 생산품에 대해서는 기술료를 지불하는 등 계약기간과 댓가지불기간과의 차이가 있음을 유의해야 한다. 계약이 만료되면 계약기술의 사용이 금지 또는 제한되는 경우가 있는데 댓가를 지불하고 도입한 이상 법적으로 보호받는 공업소유권이외의 기술은 당연히 사용할 수 있도록

하여야 한다.

기타 계약만료이후에 경쟁기술의 취급이나 경쟁제품의 생산을 금지하는 부당한 조항이 있는가도 살펴보아야 한다.

계약이 중도에 조기만료되는 사유를 규정하였을 경우 그 中途解止事由의 타당성을 검토하여 불의의 피해를 막아야 할 것이다. 그리고 自動延長조항은 기술제공자가 기술의 제공을 해할 가능성이 있으므로 계약기간중 목적된 기술을 취득하기 위해서는 계약내용에 挿入하지 않는 것이 좋다. 自動延長조항에 따른 期間延長時에도 외자도입법에 의한 별도의 變更申告를 하여야 한다.

〈불가항력 및 면책〉

계약의무의 不履行이 채무자가 통제할 수 없는 요인으로 발생하는 경우 채무자는 면책을 받게 되는데 이와같은 불가항력의 내용은 명확히 하는 것이 후일의 분쟁을 예방할 수 있다.

또 불가항력상태가 장기적 存續하는 경우 계약의 解止事由가 되지 않도록 하고 불가항력기간에 상당하는 기간을 계약기간으로 延長하는 것이 일반적으로 유리하다.

〈準據法律·仲裁〉

기술계약도입의 혜택기준이 되는 준거법의 결정은 타당사자가 속해 있는 국가의 법규를 어느정도 熟知하고 있는가에 따르겠으나 熟知가 되어있지 않은 경우 되도록 우리나라의 법률에 따르도록 하는 것이 바람직하다. 또한 분쟁해결은 양당사자의 신의성실에 기본을 두게 된다.

仲裁機關을 지정하는 경우 우리나라의 仲裁機構를 활용하는 것이 바람직하며 여의치 못한 경우 기술제공자가 속한 국가의 仲裁機構가 아닌 제3의 중립적중제기구를 선정하도록 하여야 한다.

2. 기술도입계약서의 구성

가. 表題

- ~에 관한 기술도입계약서
- 당사자의 명칭
- 작성년월일

나. 전문(Whereas clause)

- 계약체결의 동기
- 기술제공자의 Patent Right, Know-How, Trademark 등의 사용허락의 권한

다. 계약제품(Contract Product)

- Konw-How의 개시(특허실시권포함)를 받아서 기술도입자가 제조하는 제품
- 정의방법
  - 포괄적 : 기술정보의 광범한 입수가능 → Royalty 범위 확대
  - 제한적 : 기술정보의 입수범위가 좁음 → Royalty 지불 범위가 좁고 명확

라. 실시권(Grant of Right)

- 제공기술 : 특허권, Know-How 또는 그 복합
- 독점적 실시권, 양도가가능성여부 확인

마. 특허권(Patent Right)

- 특허권의 범위검토
- 특허분쟁에 관한 규정

바. 기술정보(Technical Information)

- 기술정보의 존재 및 개시
- 기술정보의 입수방법과 입수기간

사. 공장실습자의 派遣

- 기술정보를 입수하는 수단으로 유력한 한가지 방법
- 검토사항
  - 실습자의 자격 및 인원
  - 시기 및 시간
  - 비용
  - 사용국어 및 언어

아. 기술자의 초청

- 요구내용대로 되어 있는지의 여부
- 검토사항
  - 초청목적
  - 초청비용

자. 원재료, 부품 등의 공급

- 기술도입자가 반드시 기술공급자로부터 원·부자료를 구입하여야 하는 의무조항은 피해야 함.

차. 상표(Trade Mark)

- 상표는 기술제공자의 명성, 신용 등의 상징
- 카. 비밀의 유지(Confidentiality)
  - 비밀성은 Know-How의 특성의 하나임.
  - 기술제공자로부터 도입된 일체의 유·무형 기술정보 해당
- 타. 기술도입 대가(Royalty)
  - 연구개발비의 일환으로서 지불
  - 고정기술료 또는 경상기술료
  - 일시불 또는 분할불
- 파. 개량기술(Technical Improvement and Invention)
  - 항상 互惠平等의 입장에서 제공
- 하. 품질 및 성능보장(Warrants)
  - 계약기술자체에 대한 보장
- 거. 특허권분쟁과 책임(Infringment of Patent Rights)
  - 기술제공자가 구체적인 법적 수단을 취하고 기술도입자는 이에 협력
- 너. 조세부담(Any and All taxes)
  - 기술료금액이 소득세 등을 차감한 금액인지의 여부
- 더. 계산서의 제출(Written Statement)
  - 작성목적
  - 기술제공자가 내용 Check하는 수단
  - 기술도입자의 Royalty 지불의무확정
  - 계산서의 기재사항
  - 계산기간
  - 계약제품
  - 판매량
  - 순판매가격 등
  - 계산서작성시 유의사항
  - 정확성이 요구됨→최고책임자의 재검토
- 러. 장부검토(Inspection of Records, Files)
  - 기술도입자에 의한 장부작성 보관의무
  - 기술제공자에 의한 장부검토에 관한 규정설정
  - 공인회계사 감사규정 삽입
- 머. 불가항력(Force Majeure)
  - 기긴연장 또는 계약의 해제권행사

- 준거법(Governing Law)
  - 당사자의 의견, 계약체결의 장소, 商慣習 등에 의한 결정
- 서. 중재규정(Arbitration)
  - 한일상사중재협정
  - 한미상사중재협정
  - 대한상사중재원규칙
- 어. 계약기간(Period of the Contract)
  - 시기 및 종기
- 저. 통고(Notice)
  - 의사표시의 통고방법 수신인의 주소 등
  - 통고의 요건
- 처. 正文
  - 중립적 언어에 의해 작성
- 커. 전체계약(Entire Agreement)
  - 후일의 분쟁해소

## I. 기술도입계약상의 불공정한 내용

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제2항의 규정에 의거 국제계약상의 불공정거래 행위 유형중 기술도입과 관련되는 내용 및 구체적 사례를 설명하면 다음과 같다.

### 1. 부품구입선의 지정

원재료 및 부품 등(이하 “원재료” 라 함)을 기술제공자 또는 그가 지정하는 자로부터 부당하게 구입하도록 하는 경우 (告示 第1項 가號)

가. 고시내용 및 목적의 해설  
원재료의 구입선에 대한 결정권은 그 물건을 사용하는 기술도입자에게 있어야 하며, 특정한 상대방으로부터 구입하도록 의무를 부과하는 것은 기술제공자의 優越的 지위를 濫用한 것으로 불공정한 거래방법에 해당된다.

왜냐하면 가장 값싸고 좋은 품질의 원재료를 구입할 수 있는 가능성을 찾는 것은 기술도입자의 의무이며 권리로서, 이를 제한하는 것은 기술제공자가 지정하는 고가의 原材料購買가 강요될 가능성을 높이기 때문이다.

나. 구체적 사례의 설명

기술도입계약은 그 형태가 다양하고 기술제공자가 자신의 固有樣式을 가지고 있는 경우가 많다. 따라서 그 유형을 일일이 열거하기는 어려우나 빈번히 나타나는 불공정한 조항을 예시적으로 설명하면 다음과 같다.

1) 「기술도입자는 계약제품에 필요한 원재료, 기계, 설비 등을 기술제공자로부터 구입하여야 한다.」

본 사례는 특별한 이유의 명시없이 기술제공자로부터의 부품 등 구입이 강제되는 경우이다. 따라서 기술도입자의 구입선택권이 부당하게 박탈되므로 불공정한 조항이며 부품 등은 기술도입자가 임의로 구입할 수 있도록 하여야 한다.

2) 「기술도입자는 기술제공자의 상표를 사용할 수 있다. 이 경우에 기술도입자는 원재료를 기술제공자 또는 그가 지정하는 자로부터 구입하여야 한다.」

상표사용과 관련하여 구입선을 지정하는 경우로 상표의 신용확보를 위해 일정한 수준이상의 品質을 확보하기 위한 목적으로도 사용된다.

그러나 계약제품의 품질확보는 타물품 또는 타방법(예 : 성능시험)에 의해서도 충분히 가능하기 때문에 購入先의 제한은 불공정한 조항이 된다.

원재료의 구입선은 제한하지 않으면 품질확보가 불가능한 적극적인 이유가 있는 경우에는 「품질의 보증을 위해서 기술제공자의 제품과 같은 수준의 제품을 생산할 수 있는 원재료를 사용한다.」 든가 「기술도입자의 원재료가 품질확보에 부적합한 경우 기술제공자는 정당한 이유를 명시하여 개선을 요구한다.」는 내용으로

수정하는 것이 바람직하다.

특수한 경우로 「부품을 기술제공자로부터 구입한 계약제품에는 기술제공자의 상표를 사용할 수 있다.」고 하는 경우가 있다. 이와같은 조항은 상표사용여부가 기술도입자의 판단에 의하므로 불공정한 계약조항으로 볼 수는 없지만 이 경우에도 「기술제공자는 국제적으로 妥當한 가격과 조건 또는 가장 유리한 조건으로 관련부품을 공급한다.」는 규정을 첨부하는 것이 좋다.

3) 「계약제품제조에 필요한 기계, 부품 등이 한국에서 생산되지 않는 경우 기술도입자는 기술공급자로부터 이를 구입하여야 한다.」

국외조달이 불가능한 경우라도 특정한 購入先이 지정됨으로서 부당한 가격을 유발시킬 수 있고 제3의 시장을 찾을 수 있는 기술도입자의 권리를 박탈하게 되므로 부당한 조항이다.

따라서 기술도입자가 임의로 구입할 수 있도록 하거나 또는 「기술제공자의 供給量格이 타공급자에 비해 유리하고 妥當性이 있는 경우 기술도입자는 기술제공자의 원재료를 구입할 수 있다.」라고 수정하여야 할 것이다.

4) 「기술도입자는 원재료를 기술제공자가 품질을 인정한 곳으로부터 구입하여야 한다.」

기술제공자가 품질을 인정하면 어느곳에서나 구입할 수 있지만 기술제공자만이 품질에 대한 판단권을 갖게되어 부당하게 運用될 가능성이 있다. 따라서 구입을 기술도입자에게 일임하거나 「품질에 관하여는 상호협의하여 계약제품의 품질확보가 가능한 원재료를 구입한다.」라고 수정하여야 할 것이다. <계속>

<b>신간안내</b>	<h2 style="margin: 0;">소련 총람</h2>	<h2 style="margin: 0;">新商標法解説</h2>	
	북방권연구회 편	江口俊夫 著	규격 : A5신 · 352면
	규격 : A5신 · 318면    가격 : 5,000원	鄭完燮 譯	가격 : 10,000원
	판매 : 한국발명특허협회 자료판매센터 (전화 (02) 551-5571~2)		