

## 國際技術移轉契約의 몇 가지 주요쟁점 검토

- ICC Model International Technology Transfer  
Contract(2009)를 중심으로 -

오 원 석\*

- 
- I. 서 론
  - II. 주요쟁점
  - III. 유의점 및 결론
- 

주제어 : ICC 모델국제기술이전계약, 기술이전계약, 국제기술거래,  
기술료

### I. 서 론

지식·정보화시대를 맞이하여 기술무역의 비중이 급속하게 증가하고 있다. 기술무역의 핵심은 특허권, 실용신안권, 의장권 및 상표권 등 지적재산권과 노

---

\* 성균관대학교 경영전문대학원 교수

하우를 포함한 산업기술의 실시권<sup>1)</sup>을 허락하고 그 대가인 실시료(Royalty)를 받는 실시권 허락계약이다. 그러나 이것만으로는 특허발명이나 제품생산을 하기에는 충분하지 않기 때문에 기술정보(technical information)와 기술지원(technical assistance)도 포함되는 복합적인 거래형태를 취하고 있다.

이러한 기술무역 즉, 지적재산권 등은 국내에서도 법적으로 그 재산권을 인정하고 있지만 국제적으로 WIPO를 중심으로 파리협약, 베른협약, 로마협약 등을 통하여 그 권리를 보호하려고 노력해 오다가 1994년 WTO의 출범으로 TRIPs(The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)가 WTO의 부속협정으로 채택되었다.

국제기술이전계약<sup>2)</sup>은 특정된 제품을 생산하는 기업, 즉 기술제공자(Licensor)가 외국에 거주하는 계약상대방인 기술도입자(Licensee)에게 자신의 기술을 이용하여 동제품을 제조할 수 있도록 지적재산권이나 및/또는 노하우 등의 실시권을 허락하는 계약이다. 이러한 국제기술이전계약의 특징은 앞에서 언급한 기술이나 정보의 패키지가 특허나 노하우 등 기술에 대한 개별 실시권의 이전보다 중요하다라는 것이다. 그렇지 않으면 기술도입자는 기술제공자의 제품품질수준의 계약제품을 생산하는 것이 가능하지 않기 때문이다.

ICC 모델국제기술이전계약(ICC Model International Technology Transfer Contract(2009) ; 이하 'ICC 모델계약' 또는 'ICC Model Contract')에는 모두 20개 조항을 두고 있다. 논자가 이를 중심으로 쟁점사항을 검토하고자 하는 이유는 국제적으로 공신력 있는 기관이 개발한 모델계약이라는 점과 또한 이 모델계약서가 계약당사자인 기술제공자와 기술도입자간 이해의 균형을 맞추려고 시도한 점에서 객관적으로 검토할 수 있다고 판단한 점 때문이다.

---

1) "실시권"(實施權)이란 계약·행정처분 또는 법률의 규정에 따라 타인에게 특허권자의 소유에 속하는 특허발명을 일정한 목적에 이용토록 하는 권리이다. 이는 다시 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 전용실시권(exclusive license)과 특허발명을 단순히 실시할 수 있는 통상실시권(non-exclusive license)으로 나눌 수 있다.

2) 국제기술이전계약은 기술지원계약(Technical Assistance Agreement), 기술제휴계약(Technical Collaboration Agreement), 국제기술도입계약(International License Agreement)등으로 불리어지며, 우리나라 외국인투자촉진법(제2조 제10호)에서는 '기술도입계약'으로 명명하고 있다. 본 논문은 ICC 모델계약을 중심으로 몇몇 쟁점을 검토하기 때문에 '국제기술이전계약'이라는 용어를 사용하고자 한다.

ICC 모델계약은 모두 20개 조문과 조문을 보충하는 부속서(Annex 1~11)로 구성되어 있다. 이것을 모두 검토하는 것은 논문의 분량제한 때문에 불가능하므로 이 가운데 제공되는 기술의 내용과 추가개발, 독점적·배타적 실시권의 부여(제4조~제6조), 실시료(제6조 제4항), 지역제한(제5조 제1항)등의 기술이전계약의 실질조항(Specific Conditions)과 분쟁해결(제17조) 및 준거법(제18조) 및 조세(제19조) 등에 한하여 고찰하고자 한다.

본 논문에서 이러한 몇몇 쟁점들을 선택한 이유는 기술제공자의 입장에서 특별히 유념하여야 할 사항, 즉 품질관리, 조세, EC 경쟁법 등과 관련된 조항이기 때문이다.<sup>3)</sup>

기술이전계약에 관하여는 1960년대 이후 구미 각국에서 많은 연구가 있어 왔다. 그렇지만 ICC 모델계약서는 2009년에 작성되었기 때문에 이를 중심으로 한 연구는 국내·외에서 찾아보기 쉽지 않았다. 논자는 모델계약의 몇몇 주요조항을 중심으로 개별조항 작성 시 유의할 사항을 중심으로 검토한 점에서 기존의 연구와 차별성이 있다고 생각한다.

논문의 주 내용은 ICC 모델계약의 서문인 ‘Introduction’을 참조했음을 밝혀 두고자 한다.

## II. 주요쟁점

### 1. 제공되는 기술의 내용

기술이전계약에서 당사자 간 약정할 가장 중요한 내용이 제공되는 기술의 내용이다. 단순히 특허실시권의 사용을 허락하는 경우도 있을 수 있으나 이것만으로는 기술도입자가 기술내용 전체를 파악할 수 없을 뿐 아니라 계약제품을 제조할 수 없다. 그러므로 “기술이전계약”은 통상 특허나 상표 이외에 추가적인 기술정보(technical information)나 노하우 및 기술지원(technical assistance)이 포함된 포괄적인 패키지의 제공을 의미한다.<sup>4)</sup>

---

3) Leo D'Arcy et al., *Schmitthoff's Export Trade: The Law and Practice of International Trade*, Sweet&Maxwell, London, 2000, p. 654.

ICC 모델계약서는 제공되는 기술의 내용을 아래와 같이 크게 3가지로 나누고 있다.

### 1) 실시허락 된 기술(Licensed Technology)

이에 해당하는 것은 특허권, 저작권 및 기타 지적재산권이 있다. 물론 여기에는 노하우도 포함되어 있으나,<sup>5)</sup> 본 논문에서는 이를 지적재산권에서 분리하여 ‘기술정보’에서 언급하고자 한다. 또한 이러한 실시권의 내용이 제품의 제조인지, 사용인지, 판매인지 또는 이들이 결합된 형태인지가 규정되어야 한다(ICC Model Contract Art. 4. 1). 또한 당사자가 실시허락 된 기술에 소프트웨어나 컴퓨터프로그램의 공급을 포함시키고자 한다면 부속서 8<sup>6)</sup>에 명기된 조건에 따라 허락될 수 있다.

ICC 모델계약의 검토에서 특이한 점은 상표실시권을 포함시키지 않고 별도로 규정하여 당사자가 필요하다면 별도의 상표실시권계약(Trademark License Agreement)을 하도록 하고 있다는 점이다(Art. 4. 2). 그 이유는 상표실시권의 포함여부에 따라 추가적인 많은 문제가 고려되어야 하기 때문이다. 상표실시권이 포함되면 기술도입자는 기술제공자의 상표를 그대로 이용하기 때문에 유명 상표의 명성에 따른 실질적인 제품의 판매증대가 가능한 반면, 자신의 추가성장은 제한을 받을 수밖에 없다. 즉, 자신의 판매시장이 확립되지 않아 실시권의 사용기간의 종료와 함께 시장을 상실할 가능성이 있다. 또한 상표실시권이 포함될 경우 자신의 품질 수준에 맞지 않는 제품이 시장에 나온다면 기술제공자는 자신의 상표명성에 위협이 생길 수 있고 제품책임문제가 발생할 수 있기 때문에 철저하게 품질관리를 하려고 할 것이다. 따라서 특허기술에 상표실시권이 포함될 경우 품질관리와 관련된 많은 계약조항의 변경이 불가피하여 필요

---

4) ICC, “ICC Model International Transfer of Technology Contract”, 2009, p. 9.

5) ICC Model Contract, Art. 1. Definitions ; EC Regulation 772/2004, Art. 1 (1) (g)(기술 이전계약의 범주에 관하여 EU Treaty 제81조 제3항의 적용에 관하여 2004년 4월 27일에 제정된 규칙이다).

6) ICC 모델계약 부속서 8(Annex 8)에는 소프트웨어나 컴퓨터프로그램의 공급조건을 상세하게 규정하고 있다. 공급조건의 구체적인 내용은 1. Delivery of the software, 2. Maintenance, 3. Agreement for the Supply of the Software로 나누어 규정하고 있다.

할 경우 이에 관하여는 별도의 약정을 하도록 하였다.

## 2) 기술정보(Technical Information)

기술정보 또는 노하우와 지적재산권과의 차이는 권리의 확정성, 존속기간, 배타성, 법적보호여부 및 비밀성 등의 측면에서 차이가 있다. 이 가운데 가장 큰 특징은 후자는 그 권리가 법적으로 보호를 받지만 전자는 법적보호를 받을 수 없고 계약당사자간 계약을 통하여 보호를 받아야 한다는 점이다. 노하우는 제품제조에 필요한 기술정보로, 여기에는 도면, 명세서, 재료목록, 검사자료, 시운전, 조립과정 및 운영매뉴얼 등이 포함된다.

ICC 모델계약의 경우 기술정보<sup>7)</sup>를 노하우<sup>8)</sup>와 기술서류(Technical Documentation)로 나누어 규정하고 있다(Art. 6.1 & Art. 6.2). 통상 노하우는 특정할 필요가 없이 기술서류나 기술훈련 또는 기술지원을 통하여 구두로 전달되는 정보에 포함된다. 그렇지만 노하우가 EC Regulation에 따라 비밀성, 실질성 및 확인성이 있음을 입증할 필요성이 있다면,<sup>9)</sup> 동 계약 부속서 5(Annex 5)에 명기된 노하우의 명세를 제공할 수 있다.<sup>10)</sup> 그 이유는 제공된 노하우의 비밀성과 실질성의 기준을 달성했는지 여부를 단속자(regulator)가 입증할 수 있도록 하기 위함이다. 나아가 계약당사자가 TRIPs협정에 규정된 보호를 받고자 한다면 TRIPs에 규정된 정의(Definition)를 언급하여야 한다.<sup>11)</sup> 또한 노하우는 법적

7) 오원석, 최신국제비즈니스계약, 삼영사, 2012, p. 131. ; 영문으로 명기한 기술정보의 내용은 다음과 같다. (a) drawings for designing, manufacturing and assembling, (b) specifications, (c) material list, (d) general calculation sheet, (e) data for inspections and trial operations, (f) fabrication and assembly procedures, (g) operating & instruction manuals, (h) all other technical information.

8) 영미법의 입법, 판례는 노하우를 기업비밀로 이해하고 있으며, ICC의 정의는 "공업적 목적에 이용되는 기술을 완성하거나 실제로 적용함에 있어 필요한 응용지식 및 자료를 의미한다"고 하고 있다(山田鐘一·左野寛, 國際取引法, 有斐閣, 1984, p. 194. ; 土井輝生, 知的所有權, 靑林書院, 1982, p. 77.).

9) EC Regulation 772/2004, Art. 1 (1) (i).

10) Annex 5에 명기된 노하우의 명세를 3가지로 나누고 있다. 즉, 제조과정노하우(Manufacturing Process Know-how), 제품노하우(Product Know-how), 기타노하우(Other Know-how)이다.

11) TRIPs(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Art. 39 ;

보호를 받지 않는 기술이기 때문에 비밀유지의무와 관련하여 ICC 모델계약 제15조 제1항<sup>12)</sup> 비밀정보조항(Confidential Information Clause)의 준수를 원할 경우 이를 명기할 필요가 있다.

ICC 모델계약은 '기술서류'와 관련하여 부속서 4(Annex 4)에 상세하게 규정하고 있다. 즉, 그것은 항목을 예시하고 있는 바, 디자인, 계약제품명세, 제조지시서, 제작도면, 원료 및/또는 반제품명세서, 제조과정서류, 운영매뉴얼 등이다. 이러한 서류는 별도의 합의가 없는 한 영어로 작성하고, 2세트를 제공하도록 규정하고 있다.

### 3) 기술훈련 및 기술지원(Training and Technical Assistance)

기술이전계약이 그 효과를 얻기 위해서는 기술제공자로부터 적절한 기술훈련과 기술지원이 이루어져야 한다. 그렇게 되어야만 기술도입자가 계약제품의 제조, 시험 및 사용방법에 관한 충분한 지식을 얻게 된다.

ICC 모델계약은 훈련이나 기술지원이 기술제공자의 구내에서 행하여질 경우와 기술도입자의 구내에서 행하여질 경우를 구분하여 규정하고 있다(Art. 6.3.1 & Art. 6.3.2).

#### (1) 기술제공자 구내에서의 기술훈련

기술도입자의 요청에 따라 제품제조에 관한 직원들의 기술훈련이 기술제공자의 공장에서 행하여질 수 있다. 이 경우 여행경비와 생활비 및 기타경비는 기술도입자가 부담한다. 이 경우 합의할 주요내용은 부속서 9-A(Annex 9-A)와 같이 훈련 받을 직원의 숫자와 자격 그리고 체류기간에 제한이 따라야 하기 때문에 이에 관한 약정이 필요하다. 이를 위하여 기술도입자는 사전에 그러한 인원의 성명, 관심사항, 자격 및 예상되는 체류기간을 서면으로 통지하여야 한다. 만약 기술제공자의 입장에서 요청 받은 날짜에 요청된 인원에게 대한 충분한 기술지원이 어렵다면 이를 연기할 권리를 갖고 있어야 한다.

---

본 조항은 미공개된 정보의 보호에 관한 규정이다.

12) The Parties shall be bound to confidentiality according to the ICC Confidentiality Clause 2006, which is incorporated by reference in this Contract.

## (2) 기술도입자의 구내에서의 기술훈련

만약 당사자간 합의로 기술도입자의 요청에 따라 기술훈련이 기술도입자의 구내에서 행하여질 경우에 당사자간 합의할 사항은 부속서 9-B(Annex 9-B)와 같이 기술제공자가 파견할 인력의 일일보수(daily fee)를 약정하여야 한다. 물론 이 경우 기술제공자의 기술인력의 여행 및 생활비는 물론 기술인력의 일일보수<sup>13)</sup>는 기술제공자의 송장수령 즉시 상환하여야 한다.

결국 기술훈련이나 기술지원과 관련되어 지출되는 비용은 통상 실시료에 포함되지 않고 원천징수의 대상도 아니기 때문에 이를 기술이전계약의 부속계약, 즉 기술지원계약(Technical Assistance Agreement)을 체결하는 것이 좋다.

## 2. 실시료

실시료는 기술제공자가 제공한 기술에 대한 대가로 기술도입자가 지급하는 것이다. 당사자간 지급방식을 합의하기 전 조세문제를 고려하여야 한다.<sup>14)</sup> 실시료의 지급방식은 총액(lump sum)을 일시불로 지급하는 고정액의 지급(fixed payment)과 정기적으로 혹은 계속적으로 생산된 제품의 순매출액<sup>15)</sup>(net sales value)을 기준으로 지급하는 경상기술료(running royalty)로 나눌 수 있다. 전자의 경우 기술제공자는 실시권자의 사업성공여부와 관계없이 실시료를 받지만 기술도입자는 제품의 판매가 저조한 경우에도 소정의 실시료를 지급하여야 하는 문제점이 있다. 반면 후자의 경우 제공자는 기술도입자의 사업성과에 따라 금액이 결정되므로 자신의 입장에서 보면 불확실이 존재한다. 이러한 문제점과 불확실을 완화하기 위하여 양자는 혼용한 지급방식, 즉 약간의 고정금액을 선급금(initial fee)으로 지급하고, 다음은 판매대금에서 순매출액의 일정비

13) 이러한 약정은 인력파견비가 계약금액에 포함되어 있지 않거나 기술지원요청이 합의된 숫자를 초과한 경우에 한하여 적용된다.

14) 기술거래의 대가가 적정하지 않을 경우 법인세법상 이전가격(transfer pricing) 세제문제가 발생할 수 있으며, 이 경우에는 조세당국이 정상가격을 기준으로 과세소득액을 재계산한다(최준선, 국제거래법, 삼성사, 2012, p. 250.).

15) 순매출액은 송장 상에 나타난 총판매대금에서 기술도입자의 고객에 대한 통상적인 할인 금액, 보험료, 제품의 포장 및 운송비용 그리고 기술도입자의 제품판매 시 지급한 관세나 제세는 제외한다(ICC Model Contract Art.1. 참조.).

율을 지급하되, 판매의 불확실성이 우려된다면 사업성과와 관계없이 최소실시료(minimum royalty)를 지급하는 방식을 선택할 수 있다.<sup>16)</sup>

한편 정상실시료를 변형한 가변실시료율(variable rates royalty)가 있다. 이것은 실시료 비율을 제품판매수량에 따라 변화시키는 방식이다. 즉, 판매수량이 늘어남에 따라 실시료율을 인하시켜가는 방법으로 실무에서 널리 사용되는 방식이다.

실시료 확정 시 당사자간 고려할 주요사안으로는 발명의 가치, 발명의 개발 정도, 발명완성 시까지 예상되는 소요경비, 발명실시로 인하여 얻을 수 있는 경제적 이득, 실시권의 종류와 범위, 노하우의 수반여부 및 보증조항의 유무 등이다.<sup>17)</sup> ICC 모델계약도 다음에 보는 바와 같이 앞에서 언급한 내용을 대체로 수용하고 있다(Art. 8).

### 1) 고정급 총액(lump sum)

선급금으로 지급하는 고정액은 한꺼번에 지급하거나 몇 회로 나누어 지급할 수도 있다. 즉, 계약체결 시, 기술서류인도 시 그리고 제품제조의 개시 등이다.

### 2) 실시료 산정

ICC 모델계약에 따르면 기술도입자는 당사자간 약정된 순매출액의 X%를 기술제공자에게 지급하여야 한다. 기술제공자가 실시료를 받을 권리는 제품이 판매된 때 확정되며, 구체적인 금액은 6개월 단위로 계산되고, 지급 시기는 매 기간의 종료로부터 60일 이내에 지급하도록 규정하고 있다.

앞에서 언급한 바와 같이 계약당사자는 가변실시료를 약정한 경우, 실시료는 판매된 수량에 따라 지급비율이 달라질 수 있으며, 필요할 경우 최소실시료를 약정할 수 있도록 별도의 부속서를 두고 있다(Annex 10-C).

---

16) 최준선 외 15인, 로스쿨 국제거래법, 박영사, 2011, p. 345.

17) 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009, p. 387.



### 3) 기술제공자의 기술료확인권리

실시료 계산기간이 종료된 후 30일 이내에 기술도입자는 6개월 동안 판매된 제품의 수량과 이로 인하여 발생한 실시료 계산서를 기술제공자에게 제공하여야 한다. 여기서 “판매”의 개념은 동기간 동안 제품의 송장이 발송되었거나 그렇지 않으면 제품이 선적 또는 인도된 경우를 포괄하는 것으로 간주된다. 나아가 기술도입자는 기술제공자가 합리적으로 요구하는 추가정보를 제공하여야 한다. 반대로 기술제공자는 기술료가 정확하다는 것을 확인하기 위해 자신이 임명한 독립적인 감사가 기술도입자의 계좌나 서류에 자유롭게 접근할 수 있어야 한다.

ICC 모델계약은 이러한 입증과정을 거쳐 확인한 결과 실제로 6개월 동안 지급된 기술료가 실제로 지급하여야 할 기술료보다 5%이상 차이가 발생하면 기술제공자는 기술도입자에게 관련 회계감사비용을 상환청구하고 서면으로 통보한 후 본 계약을 종료할 수 있도록 규정하고 있다.

### 4) 지급시기와 지체

지급시기와 관련하여 “지급”의 개념은 기술도입국에서 징수되는 원천징수과세나 기타 조세를 제외하고 기술도입자가 지급할 금액을 기술제공자가 지시한 계좌에 입금된 것을 의미한다.

만약 기술도입자가 이를 지체하면 실제로 지급 시까지 이에 따른 이자를 지급하여야 한다. 이자는 기술제공자의 본부가 있는 국가의 중앙은행이 즉시대출자금(immediate money)에 부과되는 공공대출이자율(official lending rate)로 계산되어야 한다. 물론 지급 지연에 따른 이자율은 계약의 준거법이나 계약이행지의 금융환경에 따라 다른 방법으로 계산할 수 있다. 이러한 경우에는 ICC 모델계약의 관련조항을 수정하여야 한다.

앞에서 기술료지급과 관련하여 지급항목, 지급방법, 발생시기, 지급시기, 지급금액에 관한 입증서류와 확인권리, 지급지체와 지급이자 등에 관한 ICC 모델계약의 관련조항을 검토해보았다. 주요쟁점이 모두 언급되어 있으나, 당사자간 합의로 또는 당사자간 협상결과로 이들 내용을 변경할 수 있다.

### 3. 기술의 추가개발 및 개량

기술제공자와 기술도입자가 기술이전계약후 계약제품을 생산하는 과정에서 기술의 추가개발(future development)또는 개량(improvement)이 발생할 수 있다. 이러한 개발 또는 개량이 기술제공자에 의하여 생길수도 있고 기술도입자에 의하여 생길수도 있기 때문에 계약 시 이에 관한 약정이 필요하다.<sup>18)</sup>

ICC 모델계약은 이러한 개발과 개량이 기술제공자에 의하여 생길 경우와 기술도입자에 의하여 생길 경우를 나누어 규정하고 있다.

#### 1) 기술제공자에 의한 개발 또는 개량

기술의 개발 또는 개량이 기술제공자에 의하여 발생할 경우 ‘선택 A’와 ‘선택 B’ 중 하나를 선택할 수 있도록 규정하고 있다. ‘선택 A’는 당해계약을 계약체결 시의 제품에만 한정하여 계약체결 후 발생한 기술의 변경, 개발 또는 개량에 대하여 기술제공자가 기술도입자에게 공개(disclose)할 의무가 없는 경우이다. 반대로 ‘선택 B’는 기술제공자가 계약기간 중 계약제품의 제작과 변경 또는 계약기간 중 계약제품의 실시허락된 기술을 공개하도록 규정하고 있다.<sup>19)</sup>

#### 2) 기술도입자에 의한 개발 또는 개량

ICC 모델계약의 경우 기술도입자에 의한 기술의 추가개발이나 개량은 기술 제공자에게 통보하도록 규정하고 있다. 즉, 계약기간동안 기술도입자가 계약제품에 대하여 변경이나 개발을 원할 경우, 기술제공자의 사전 서명동의를 받도록 규정하고 있다. 물론 이 경우 기술제공자는 기술도입자의 이러한 요청을 불합리하게 보류하여서는 안 된다.

만약 이러한 변경이나 개발이 기술제공자의 동의로 성사된 경우 원래 자신

---

18) ICC Model Contract Article 14.

19) 기술도입자는 기술제공자에 의한 공개된 기술개발을 계속하여 사용하기 때문에 후속적인 개발과 신기술간에 명확한 구분이 필요하다. 따라서 프로젝트나 디자인에 기초한 신제품을 공개할 의무가 없다. 따라서 계약어세 추가 개발된 제품과 신제품의 구분기술을 명시하는 것이 좋다.

이 제공한 기술정보에 대한 품질보증(warranty)은 위의 변경이나 개발에까지 확대되지 않도록 규정하고 있다. 나아가 기술제공자는 기술도입자에 의한 변경 사항이나 개발기술을 추가적인 비용지급 없이 사용할 권리를 가지며, 이를 다른 기술도입자들에게 재실시권을 행사할 수 있도록 하고 있다. 물론 이 경우에는 위의 다른 기술도입자들도 원래의 기술도입자에게 자신들에 의한 변경이나 개발에 대한 재실시권을 부여한다는 전제하에서 가능하다.

만약 ICC 모델계약을 이용하는 당사자가 기술제공자에 의한 기술 개발 또는 개량을 '선택 A'로 택할 경우에는 계약이나 법적으로 문제가 발생할 가능성이 있다. 즉, 기술제공자의 기술 개발이나 개량을 공개하지 않는 대신 기술도입자의 개발 또는 개량은 기술제공자에게 통보하도록 하는 것은 계약측면에서도 형평에 맞지 않지만 준거법이나 양당사자국의 국내법에 의하여도 불공정한 거래조건으로 효력을 상실할 가능성이 있기 때문에 이에 대하여 사전에 법적검토가 필요하다.

## 4. 지역제한

### 1) 각국의 법적규제

국제기술거래는 각국이 당사자의 계약자유에 맡기지 아니하고 일종의 관리 내지 통제를 가하고 있다. 특히 개발도상국은 국제수지의 개선이나 자국 산업의 보호를 위하여 국제기술이전거래를 관리한다.

우리나라의 경우 이를 관리·통제하는 대표적인 법률은 「외국인투자촉진법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 등이 있다.

「외국인투자촉진법」에서는 특정유형의 기술도입계약의 체결 시와 이의 변경 내용은 산업통상자원부 장관에게 신고하도록 되어있으며(제25조), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서는 외국 사업자와 부당한 공동행위, 불공정거래 행위, 재판매가격유지행위를 금하고 있다(제32조 제1항). 또한 이를 위반할 우려가 있는 국제계약에 대하여 공정거래위원회는 계약의 취소, 계약내용의 수정·변경 기타 시정을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있도록 하고 있다(제34조).

참고로 기술도입계약상의 불공정거래유형으로는 수출지역제한이 가장 많고,

개발기술의 일방적 제공, 경쟁기술의 취급제한, 부품 등 구입의무의 부과, 판매방법이나 수량·가격 등의 제한 등이 있다.<sup>20)</sup>

한편 지금 25개국에서 시행중인 EC의 경쟁법규는 Commission Regulation(EC) No.772/2004이다. 여기서는 동 Regulation에 나타난 조건에 따른 모든 기술이 전계약에 대해서는 EU 협정 제81조 제3항에 따라 독점금지·일괄면제(block exemption)를 허용하고 있다.<sup>21)</sup>

EC Regulations는 계약당사자가 경쟁사인 경우와 비경쟁사인 경우를 구분하여 규정하고 있다. 여기서 중요한 것은 계약당사자가 경쟁관계인지 아닌지 여부를 판단하는 것으로, 이에 대한 지침은 동 Regulation 제1조 (j)항을 참조하도록 규정하고 있다.

즉, 기술제공자와 기술도입자가 경쟁사인 경우 양당사자의 결합된 시장점유율이 20%를 넘지 않고 계약이 동 규칙 제4조 제1항에 열거된 주요 제한내용<sup>22)</sup>을 포함하지 않는 경우에만 지역제한에 대한 일괄면제가 적용된다.

한편 양당사자가 비경쟁사인 경우에는 당사자가 각자의 시장점유율이 30%를 넘지 않고 계약이 동 규칙 제4조 제2항에 열거된 주요제한<sup>23)</sup>을 포함하고 있지 않을 때 지역적 제한에 대한 일괄면제가 적용된다.

그렇지만 기술제공자가 기술도입자의 시장에, 그리고 기술도입자가 기술제공자의 시장에 진출하는데 적극적이지 않은 것이 일반적이므로, 이러한 경우 양당사자는 계약제품시장에서 비경쟁적 관계에 있다고 생각할 수 있다.

앞에서 언급한 바와 같이 지역제한에 관하여는 각 국가마다 구체적인 강행법규가 있는 것이 일반적이다. 따라서 계약을 체결할 당사자는 특히 기술도입자가 소재한 국가의 이에 관한 강행법규를 확인하여야 한다. 우리나라의 경우에도 수출지역제한의 경우가 불공정거래유형으로 취급되고 있으므로 이를 감

---

20) 이태희, 국제계약법:이론과 실무, 법문사, 2002, p. 377.

21) ICC, *op. cit.*, p. 11.

22) EC Regulation No. 772/2004, Art.4(1)에 열거된 주요 제한은 한당사자의 가격결정능력제한, 계약제품의 생산제한, 시장과 고객의 할당 및 기술도입자의 기술개발능력제한 등이다.

23) EC Regulation No. 772/2004, Art.4(2)에 열거된 주요 제한은 한당사자의 가격결정능력제한, 기술도입자가 계약제품을 판매할 지역이나 고객의 제한 및 최종소비자에게 기술도입자에 의한 능동적·수동적 판매의 제한 등이다.

안하여 계약을 체결하도록 해야 한다.

## 2) ICC 모델계약의 지역 제한조항

ICC 모델계약은 각국의 강행법규를 고려하지 않고 개발되었지만 25개국에서 적용되는 EC의 경쟁법규를 고려하여 2개의 대안적 계약조항을 제시하고 있다. 즉, '선택 A'(Option A)는 EU 국가가 아닌 국가를 위해, 그리고 '선택 B'(Option B)는 EU 국가를 위해 개발된 것이다. 특히 '선택 B'는 기술제공자와 기술도입자가 경쟁관계에 있지 않고, 계약제품의 각각의 시장 점유율도 30%를 넘지 않는다는 가정에서 작성되었다.

'선택 A'의 경우 기술도입자는 계약제품을 계약지역 이외의 고객이나 또는 계약지역 내라도 동 제품을 계약지역 밖으로 재판매 할지도 모를 고객에게는 판매하지 말아야 한다. 기술도입자는 자신의 제품을 구입하는 자에게 계약지역 밖으로는 판매하지 않을 것을 요청하여야 한다. 만약 기술도입자가 계약지역 밖의 구매자로부터 주문을 받는다면 즉각 그 주문을 기술제공자에게 일임하여야 한다.<sup>24)</sup> '선택 B'의 경우 기술도입자는 계약지역 밖에 대하여는 적극적으로 판촉하거나 어떤 판매설비를 설립하거나 또는 가망성 있는 구매자 앞으로 직접 판매활동을 하지 말아야 한다. 만약 기술도입자가 계약지역 밖의 구매자로부터 요청하지 않은 주문을 받는다면 그러한 주문의 수락여부는 자유롭게 결정하여야 한다. 그렇지만 기술도입자는 기술제공자가 자신을 위해 유보한 지역이나 또는 다른 기술도입자에게 독점권을 허락한 지역에 있는 구매자로부터 보내온 요청하지 않은 주문은 거절하여야 한다. 이 경우 다른 기술도입자의 지역을 향한 수동적 판매의 제한은 문제의 기술도입자가 자신의 계약지역에서 제품을 판매한 첫 2년 동안 지속되어야 한다.<sup>25)</sup>

---

24) 기술제공자와 기술도입자가 비경쟁적인 경우에 한하여 계약지역 밖으로의 적극적인 판매금지가 인정된다. 그렇지만 양자가 경쟁관계인 경우, 적극적 판매활동의 제한은 기술제공자의 지역과 다른 기술도입자를 위해 유보된 독점지역에 한하여 허용될 것이다(EC Regulation No. 772/2004, Art.4(1)(c)(v) 참조.).

25) EC Regulation No. 772/2004, Art.4(2)(b)(ii).

## 5. 분쟁해결

ICC 모델계약서는 국내법의 직접적 적용을 피하면서 일련의 통일된 국제적 계약형식이기 때문에 분쟁이 발생하면 국제적 기반 위에서 조직된 통일된 분쟁해결체도로 해결하는 것이 바람직하다. 이러한 취지를 가장 잘 반영한 분쟁 해결 수단이 국제중재이다.

ICC 모델계약 제17조 제1항은 분쟁해결은 'ICC ADR Rules'<sup>26)</sup>에 따라 해결하는 절차에 일임할 것을 규정하고 있다. 그렇지만 만약 당사자간의 분쟁이 ADR 신청 후 45일 내에 동 규칙에 따라 해결되지 않거나 또는 당사자가 서면으로 합의한 기간 내에 해결되지 않는다면 동 분쟁은 제17조 제2항에 따라 2가지 가운데 하나를 선택하여야 한다. 하나는 '선택 A'로 중재를, 다른 하나는 '선택 B'로 소송을 선택하여야 한다. 만약 중재를 선택한다면 ICC 중재규칙에 따라 분쟁을 해결하여야 하며 중재언어는 영어이다. 그러나 소송을 선택할 경우에는 독립적 관할권을 갖는 법원이 소재한 국가와 장소를 명기하여야 한다. 특히 당사자가 ICC 모델계약서 제18조에서 준거법으로 특정국가의 국내법을 선택한 경우 제17조 제2항의 소송에 관한 '선택 B'를 선택하는 것이 좋다. 비록 분쟁해결을 최종 소송으로 해결하고자 할 경우에도 전단계로 ADR의 조정제도를 활용하는 것은 바람직하다. 45일의 시간제한을 두어 그 기간 내에 조정을 시도하고, 조정으로 해결되지 않는다면 최종적인 방법으로 소송에 의하여 해결하는 방안을 모색할 수 있다.

당사자가 분쟁해결을 위해 선택할 수 있는 최고의 방법은 국제중재로, 이는 국내법원에서 흔히 발생할 수 있는 국가적 편견위험을 피할 수 있다.

분쟁해결방법으로 중재를 선택한 경우에도 중재기관의 선택과 중재지 선택에서 양자간 합의가 쉽지 않을 수 있다. 이 경우에는 중재조항에서 신청인 국가를 중재지로 선택할 수도 있고 피신청인 국가를 중재지로 선택할 수도 있다.

---

26) ICC 분쟁해결절차는 중재와 ADR(Alternative Dispute Resolution)이 있으며, 전자는 ICC 국제중재법원(International Court of Arbitration)에 제출하고, 후자는 International Centre for ADR에 신청한다. 전자의 경우 2012년에 개정된 Arbitration Rules(제1조~제41조)이 적용되며, 후자는 2001년 발효한 ADR Rules of the ICC가 적용된다. ADR에 관하여 별도 합의가 없으면 조정(mediation)이 분쟁해결 방안이 된다.

**신청인 국가에서 중재를 하기로 하는 경우 (한·중 기업 간의 예)**

All disputes in relation to this contract shall be finally settled by arbitration in the country of the claimant. In case the claimant is (a Korean enterprise), the arbitration shall be held at the Korean Commercial Arbitration Board. In case the claimant is (a Chinese enterprise), the arbitration shall be held at the China International Economic and Trade Arbitration Commission.

**피신청인 국가에서 중재를 하기로 하는 경우 (한·일 기업 간의 예)**

All disputes related to this contract shall be finally settled by arbitration in the country of the respondent. In case the respondent is (a Korean enterprise), the arbitration shall be held at the Korean Commercial Arbitration Board. In case the respondent is (a Japanese enterprise), the arbitration shall be held at the Japan Commercial Arbitration Association.

## 6. 준거법

ICC Model Contract도 다른 ICC 모델계약서와 마찬가지로 특정국가의 국내법이 준거법이 될 수 있는 가능성을 반영하기 위하여 ‘선택 A’(Option A)와 ‘선택 B’(Option B)를 두어 이 중 어느 하나를 선택하도록 하고 있다. ‘선택 A’에는 우선적으로 계약조항자체와 이를 보충하기 위해 국제무역에서 기술이전에 적용되는 상관습법(*lex mercatoria*)과 같은 법원칙(*principles of law*), 관련무역관습(*relevant trade usages*) 그리고 UNIDROIT Principles 순으로 적용되도록 규정하고 있다.

이러한 모델계약의 선택조항은 기술제공자와 기술도입자 국가의 국내법을 적용하므로 어느 한 당사자에게 이익을 주지 않고 균등하게 적용될 수 있도록 하였다는 점에서 의미가 있다.

특정국가의 국내법을 적용할 경우 자신에게 불리할 것이라는 우려는 UNIDROIT Principles과 같은 합리적으로 예측 가능한 법률체계를 언급함으로써 상쇄될 수 있기 때문이다.

준거법의 법원(sources of applicable law) 중 적용우선순위는 계약조항, 법의 일반원칙, 거래관습 및 UNIDROIT Principles 순으로 열거하고 있다. 그 이유는 UNIDROIT Principles의 몇몇 조항은 국제무역의 기대를 제대로 반영하지 못하기 때문이다.<sup>27)</sup> 비록 '선택 A'를 선택했다고 해도 기술도입국의 강행법규를 확인하여야 한다. 기술도입국의 강행법규가 '선택 A'에 순차적으로 열거된 법원보다 우선 적용되기 때문이다. 한편 당사자들이 자신들의 계약이 특정국의 국내법에 규율되기를 원한다면, 그 모델계약서 제18조 '선택 B'에 명기하면 된다. 이 경우 모델계약서의 어떤 조항이 자신들이 선택한 국내법의 강행규정을 침해하는지 면밀하게 확인하여야 한다.

준거법선택과 연계하여 고려할 사항은 분쟁해결방법에 관한 약정이다. 만약 당사자가 분쟁발생 시 이를 중재보다 법원의 관할에 맡기기를 원할 경우 해당 국내법을 준거법으로 하는 것이 더 나을 것이다. 왜냐하면 국내법원은 계약의 준거법으로 자신들이 익숙하지 않은 상관습법과 같은 법의 일반원칙을 고려하기를 원하지 않기 때문이다.

만약 양당사자가 자국법이 아닌 법을 준거법으로 선택한 경우에는 기술제공자나 기술도입자 국가의 강행법규가 적용되는지 여부를 확인하여야 한다. 이들 법규가 내적 강행성(internally mandatory character)을 지닌 경우<sup>28)</sup> 준거법으로 선택된 외국법규가 유효하며 양당사자 국가의 법 대신 적용될 것이다. 이들 법규가 국제적 강행성<sup>29)</sup>(internationally mandatory character)을 지닌 경우라면 비록 외국법이 준거법이 된 경우에도 당사자는 이를 모두 준수하여야 한다. 이 경우 기술도입계약의 계약조항이 양국의 국제적 강행법규와 모순이 발생하면 해당 계약조항은 이들 국가 내에서는 유효하지 않고 무효가 될 것이다. 따라서 양당사자국의 강행법규가 '내적 강행성'을 지녔는지 아니면 '국제적

27) ICC, *ICC Model International Transfer of Technology Contract*, p. 14. 대표적인 조항은 BtoB 거래에서 통상적인 거래표준을 넘어서 불리한 당사자를 보호하려는 조항이다. 예를 들면 제3.10조와 같은 현저한 불균형(gross disparity)이나 이행가혹 시 법원이 계약조건을 변경할 수 있도록 허락하는 조항(제6.2.1조~제6.2.3조)이다. 이러한 경우에는 법의 일반원칙이나 거래관습이 UNIDROIT Principles 보다 우선 적용된다.

28) 준거법으로 지정된 국가의 강행법규로 '내적 강행성'을 지닌 법규를 'simply mandatory rules'이라고도 한다.(F. Bortolotti., *Drafting and Negotiating International Commercial Contracts*, ICC, 2008, p. 48~49)

29) 주로 법정지의 강행법규를 의미한다. 이것은 준거법으로 지정되지 않아도 적용된다.



강행성’을 지녔는지는 각국의 법의 성격에 달려있다. 예를 들어 반독점법이나 기술료의 지급에 관하여 기술도입국의 허가를 받아야하는 법 등은 ‘국제적 강행성’을 지녔기 때문에 계약체결 전에 확인할 필요가 있다.

## 7. 조세

많은 국가들은 기술료가 외국의 기술제공자에게 지급될 때 원천과세(withholding tax)를 징수한다. 그렇지만 “Royalties”(기술료)란 용어가 각국의 국내법에 따라 광범위한 지급범위를 포괄하기 때문에 각기 다른 과세항목으로 취급될 수 있으나 일반적으로 이는 지적재산권, 노하우 또는 저작권의 사용이나 사용 권리에 대해 지급함을 지칭한다. 그렇지만 몇몇 관할권에서는 기술서비스 요금도 “Royalties”로 간주된다.

양국 또는 다자간의 조세협정이 적용될 경우 “Royalties”에 대한 각국 국내에서의 정의는 지적재산권의 사용이나 사용권에 대한 지급에 한정한다. 기술료 수입은 본질적으로 무형자산(intangible assets)의 사용(usage)에 관한 지급이기 때문에 지적재산권의 구매(purchase)를 위한 자본지급은 보통 기술료가 아니다. 이와 같이 기술지원요금(technical assistance fees)은 조세협정에서는 일반적으로 기술료의 정의로부터 제외되며 결국 원천징수대상이 되지 않는다.

기술료가 과세대상일 경우 세금은 경상비용삭감전의 총판매액이나 또는 순판매액 기준에서 기술도입자가 실시료율에 따라 기술제공자에게 지급할 금액 가운데 통상 떼어내어 기술도입자가 납부한다.

기술제공자가 외국인인 경우, 기술도입자는 기술제공자에게 지급할 기술료에서 원천징수금액을 떼어내어 세무당국에 납부하고 난 후 이에 따른 증빙서류를 기술제공자에게 제공하여야 하며 기술제공자는 이를 통하여 자국의 조세당국으로부터 적절한 조세감면(tax relief or tax credit)을 받을 수 있다. 다른 방법은 계약당사자가 기술제공자의 소득에 대해 기술도입자 국가에서 징수되는 모든 세금은 기술도입자가 부담한다고 합의할 수 있다. 그렇지만 그러한 계약조항의 법적 유효성은 어떤 관할권에서 문제가 될 수 있음을 유의하여야 한다.

결국 계약당사자는 기술이전계약의 체결 전에 조세상담을 통하여 기술료에 징수되는 조세기준을 확인하여 예상하지 않은 조세분규를 피할 수 있도록 하

여야 한다.

ICC Model Contract는 제19조에 조세조항(Taxes)과 관련하여 계약당사자가 선택할 수 있도록 ‘선택 A’와 ‘선택 B’를 두고 있다.

전자의 경우에는 원천과세기준에 따라 기술도입자가 기술제공자에게 지급할 기술료를 계약지역 내에 있는 기술도입자가 지급할 경우, 기술도입자는 관련 기술료에서 원천과세금액을 유보하고 잔액을 기술제공자에게 송금한다. 단, 기술도입자는 잔액 송금 후 즉시 세무당국에 원천과세에 관하여 자신이 적절하게 납부하였음을 입증하는 원본서류를 기술제공자에게 제공하도록 규정하고 있다.

그렇지만 후자인 ‘선택 B’를 선택한 경우는 기술이전계약에서 어떤 기술료나 다른 지급항목과 관련하여 상환불능 원천과세나 유사한 세금이 지급되는 경우이다. 이 경우에는 기술제공자는 마치 그러한 원천징수나 유사한 과세가 적용되지 않은 것처럼 기술료 전액과 다른 지급항목이 합산되어 이를 수령하여야 한다. 원천징수와 관련하여 사전에 확인하여야 할 사항은 기술도입국의 원천징수에 관한 관련법규와 기술도입국과 기술제공국간의 조세조약의 체결여부와 그 내용이다.<sup>30)</sup>

우리나라의 경우 기술료율은 기본적으로 지급될 기술료의 20%와 주민세 2%를 합한 22%이다.<sup>31)</sup> 그렇지만 양국간 조세조약에 의하여 이 세율이 인하된다. 일본, 독일 및 프랑스의 경우 세율이 10%이며, 미국, 캐나다 및 필리핀의 경우 11%이다.

### Ⅲ. 유의점 및 결론

국제기술이전계약은 여러 가지 국제비즈니스계약 가운데 가장 복잡한 계약의 하나이다. 계약당사자는 계약체결 시 다음 몇 가지를 유의하여야 한다.

첫째, 본 계약에 등장하는 용어에 대한 이해가 상호간 다를 가능성이 있기 때문에 이에 대한 정의가 필요하다. 특히 기술료 산정의 기초가 되는 ‘순매출

---

30) 우리나라의 경우 원천징수와 관련된 법은 법인세법이며, 현재 77개국과 조세협정을 체결하고 있다.

31) 법인세법 제93조 제8호 및 제98조 제(1)항 제B1호.

액'의 개념이나 'know-how', 'patent', 'licensed technology' 등 서로 혼동하기 쉬운 용어들에 대하여 계약상 'Definition' 조항을 두어 그 의미를 정의하거나 한정할 필요가 있다.

둘째, 기술도입국이나 기술제공국 모두 정부승인을 필요로 하는지 여부를 사전에 확인하여야 하고, 만약 정부승인이 필요하다면 계약의 체결일자과 발효일을 구분하여 규정할 필요가 있다.

셋째, 제공된 기술에 대한 대가로 지급되는 실시료를 계산함에 있어 그 기준과 대상 및 범위를 분명히 할 필요가 있다.

넷째, 지역제한이나 조세조항등과 관련하여 준거법상의 강행법규나 기술도입국의 국내강행법규를 사전에 확인하여 계약조항이 이와 충돌하지 않도록 하여야 한다. 특히 기술제공자에게 지급되는 기술료에 대하여 기술도입국 내에서 원천징수여부와 그것에 대한 기술제공국내에서의 환급여부 등 양국의 관련 국내법규와 양국간 조세협정 등을 고려하여 조세조항을 작성하여야 한다.

다섯째, 분쟁해결방법과 준거법을 함께 검토하여야 한다. 분쟁해결방법으로 소송을 택할 경우에는 준거법으로 특정국의 국내법을 선택하는 것이 적절하지만, 중재를 선택한다면 특정국의 국내법보다 법의 일반원칙이나 거래관습 또는 UNIDROIT Principles를 순차적으로 적용하는 '선택 A'를 선택하는 것이 적절하다.

ICC 모델계약서에 명기된 20개의 조항 가운데 논자는 겨우 7~8개 조항에 관해서만 검토하였다. 앞으로 나머지 조항에 대한 연구·검토가 뒤따라야 하며, 모든 조항에 대한 검토 후 실제로 계약에서 이들 조항을 어떻게 작성하는지를 여러 케이스별로 살펴보아야 한다.

우리나라의 입장에서 보면 앞으로 국제기술수출이 점차 증가할 것으로 예상되기 때문에 이에 대비하여 계약체결능력을 배양하여야 한다. 즉, 계약조항의 법리적 측면과 계약실무 및 관행을 익히고, 국제기술거래를 통하여 얻게 될 손익을 판단하는 능력이 향상되어야 한다.

결국 국제기술계약시에는 3가지 측면에서의 검토와 판단이 필요하다고 할 수 있다. 특히 기술도입자의 경우 기술도입계약을 통한 계약물품의 생산, 이용, 판매가 수익모델이 되는지 경영적 측면에서 면밀한 검토가 선행되어야 하고, 다음으로 계약체결과 그 이행이 양당사자국과 준거법 국가의 강행법규와 가들이나 모순이 없는지 점검하여야 한다. 그리고 이를 계약에 반영하는 계약적 측면에서의 세심한 검토가 뒤따라야 한다.

ICC Model Contract는 계약조항과 함께 11개의 ‘부속서’를 두고 있기 때문에 이를 잘 활용하면 계약을 탄력적으로 체결할 수 있음을 유의하여야 한다.

본 논문에서 모델계약의 모든 조항을 검토하지 못하고 일부 조항을 검토하였으므로 나머지 조항은 추후에 검토하고자 한다.

## 참 고 문 헌

- 김원준, 특허법원론, 박영사, 2011.
- 고광하, 기술도입계약 : 이론과 실무, 박영사, 1985
- 대외경제정책연구원, WTO출범과 신교역질서, 정책연구 94-05, 1994.
- 양명조, “국제 라이선스계약의 규제에 관한 연구”, 경쟁법연구, 제3권, 한국경쟁법학회, 1991.
- 오원석, 최신국제비즈니스계약, 삼영사, 2012.
- 오원석·최준선·히해관, 국제상사계약법원칙(2004), 법문사, 2006.
- 윤선희·조용순, 기술이전계약론, 법문사, 2013.
- 이태희, 국제계약법 : 이론과 실무, 법문사, 2002.
- 장용식, 기술도입을 위한 국제계약, 법전출판사, 1994.
- 최준선, 국제거래법, 삼영사, 2012.
- 최준선 외 15인, 로스쿨 국제거래법, 박영사, 2011.
- 한국수출입은행, 국제영문계약해설, 2004.
- 山田鐘一·左野寛, 國際取引法, 有斐閣, 1984.
- 土井輝生, 知的所有權, 靑林書院, 1982.
- Anand Pravin, *Licensing Of Technology and Intellectual Property Rights to Developing Countries*, Intellectual Business Lawyer, 1983.
- Bellamy, C., & Child, G., *Common Market Law of Competition*, 4th ed., 1993 and 1997 Supplement.
- Bortolotti, F., *Drafting and Negotiating International Commercial Contracts*, ICC, 2008.
- Brookhart, Walter R., *Current Int'l Legal Aspects of Licensing and Intellectual Property*, Chicago:ABA, 1980.
- EEC Treaty on the Rules on Competition Arts 81 to 86, Treaty of Amsterdam, 1997.
- Friedland, P. D., *Arbitration Clauses For International Contracts*, Juris Publishing, Inc., 2007.
- ICC, *ICC Model International Transfer of Technology Contract*, Pub No.

674, 2009.

ICC, Making *Intellectual Property Work for Business*, Pub No. 972E, 2011.

Leo D'Arcy et al., *Schmitthoff's Export Trade: The Law and Practice of International Trade*, Sweet&Maxwell, London, 2000.

Moxon, R. & Sagafi-nejad, T., "Technology Transfer and the Transnational Enterprise: The Outlook for Regulation", *Journal of Contemporary Business*, 1977.

Ware, S. J., *Principles of Alternative Dispute Resolution*, 2nd ed., Thomson West, 2001.

## ABSTRACT

### A Study on Several Points at Issue in International Technology Transfer Contract

- Focusing on ICC Model International Technology Transfer Contract(2009) -

Oh, Won Suk

The purpose of this paper is to examine the several points at issue in international technology transfer contract from licensor's and licensee's perspectives, and to refer them when the licensor and the licensee draw up the contract.

This author analyzed the critical points of the related provisions of ICC Model International Technology Transfer Contract(2009) by citing the explanations of the Introduction of the Model Contract.

The provisions of the Model Contract are generally divided into two categories; specific conditions and general conditions.

This author selected four topics in the specific conditions; Contents of the Contract, Royalty, Modification and/or Improvements of Products, and Territory and Competition. Likewise this author selected three topics in the general conditions; Resolutions of Disputes, Applicable Law and Taxes.

Both parties need to be mindful of the following points in the above topics, when they draw up the contract.

First, both parties should make the definitions of special terminologies clear, which are included in the Contract.

Second, before the parties sign the Contract, they should check any approvals to be necessary by the both countries' governments.

Third, for the calculation of the royalty, they should clear the criteria,

the scope, and the object.

Fourth, as the local laws or regional laws regarding the territory limitation and taxation are mandatory, any provisions of the Contract should not be inconsistent with them. Therefore, both parties should check before-hand the local laws or rules related with the provisions of the Contract.

Fifth, when the parties draw up the Contract, they should examine the Provisions of Dispute Resolution in consideration of the Governing Law.

Thus both parties decide to make the technology transfer contract, the three aspects namely profitability, legal conflict with mandatory rules, and sustainability of the business resulting from the Contract should be examined in advance, and then proceed the business using the technology transfer.

Keyword : ICC Model Contract, International Technology Transfer Contract(2009), License Agreement, Royalty