

국제라이선스계약이 가지는 상사분쟁의 주요 쟁점에 관한 고찰

A study on several points of commercial disputes in international license Agreement

정희진(Heejin Jeong)

한신대학교 국제경제학과 시간강사

목 차

- | | |
|------------------------------|-------------|
| I. 서론 | IV. 요약 및 결론 |
| II. 국제라이선스계약 당사자의 주요의무와 위반문제 | 참고문헌 |
| III. 국제라이선스계약 분쟁이 갖는 쟁점 검토 | ABSTRACT |

국문초록

지난날 경쟁력과 부가가치 창출의 원천이 토지·노동·자본에서 창출되었다면 오늘날 21세기 지식기반경제에서 새로운 성장의 동력으로 기술이 주목 받고 있다. 이러한 세계경제 패러다임의 변화는 국제적 기술이전의 확산을 가져왔고 국제거래에 있어서 물품과 같은 유형제뿐만 아니라 특허나 노하우 등 대표되는 무형제의 거래도 점차 증가하고 있다.

국제라이선스계약은 기술이전의 대표적 형태로 기술제공자가 기술의 소유권은 그대로 보유한 채로 기술이용자에게 일정기간 기술의 실시만을 허락하고 그 대가로 로열티를 취하는 계약이다. 이러한 기술거래를 통한 경제적 이익은 계약의 원만한 이행과 종료로 실현할 수 있다. 한편 국제라이선스계약은 기술이라는 무형제를 대상으로 하면서 일정기간 대여를 목적으로 한다는 점에서 당사자간 의무가 국제상거래의 대표적 형태인 매매계약과 상이한 부분이 많다. 이에 본고에서는 국제라이선스계약상 당사자의 주요 의무와 각 의무에서 분쟁이 될 수 있는 쟁점을 살펴봄으로써 분쟁의 사전적 예방에 도움이 될 수 있는 시사점을 도출하고자 함을 목적으로 한다.

주제어 : 국제라이선스계약, 지식재산거래, 기술이전, 무형무역, 상사분쟁

I. 서론

무역의 대상은 시대의 변화상과 궤를 같이 한다. 19세기 이후 산업혁명을 통해 시작된 본격적인 산업사회에서 무역은 단연 물품(Goods)을 중심으로 이루어져왔다. 21세기 지식·정보 기반 경제로의 패러다임 변화로 인해 오늘날 기업경쟁력과 국가경쟁력은 기술혁신에 따라 좌우되고 있다.¹⁾ 한편 기술혁신은 기술개발과 기술이전을 통해 실현될 수 있다. 기업이나 국가가 내부역량만으로 기술을 획득하는데 한계가 있는 경우 기술이전을 통해 동일한 목적을 달성할 수 있다. 이에 따라 국제적 거래관계에 있어서도 그 대상이 물품과 같은 유형자산(tangible assets)뿐만 아니라 특허나 노하우 등 기술로 대표되는 무형자산(intangible assets)의 거래로 확산되며 그 중요성과 규모가 점차 증대되고 있다. 세계은행의 연구에서도 일국의 경제발전과 세계시장의 생산성을 증가시키는 핵심요인은 기술과 혁신이며 이는 무역을 통해 이루어지고 있음을 주장하고 있다.²⁾

기술무역은 기술지식과 기술서비스 등과 관련된 국제적·상업적 비용의 지출 및 수입이 있는 거래를 지칭하는 것으로³⁾ 구체적인 거래 형태는 특허 판매 및 라이선스, 상표·디자인·패턴, 기술서비스 및 해외 연구개발 등으로 구분한다.⁴⁾ 즉, 기술무역은 이들 기술의 양도, 실시 허락(대여), 제휴, 공동개발 등을 통한 국제적 상거래 활동을 총칭하는 의미로 사용된다.

특히, 기술무역에서 라이선스계약이란 재산적 가치가 있는 경제적 또는 공업적 기술에 관한 특허권, 실용신안권, 상표권 및 디자인권 등의 산업재산권⁵⁾과 그 밖의 노하우를 포함한 산업기술의 실시 내지 사용을 허락하고 이에 대하여 대가를 지급 받는 계약으로써⁶⁾ ‘기술대

1) 특허청, “특허기술이전 활성화 방안에 관한 연구”, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2002, 1면.

2) WTO, “Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Development World”, Report of the Working Group on trade and Transfer of Technology to the General Council, 2008.

3) 김상길, 2014년도 기술무역통계보고서, 한국산업기술진흥협회, 2015, 15면.

4) 이는 OECD 기술무역통계수지 작성지침(OECD Technology Balance of Payment Manual: TBP Manual)의 분류기준에 따른 것이다.

분류	내용
특허 판매	제공발명을 독점적으로 이용할 수 있는 권리의 판매
특허 라이선스 제공	제공발명을 독점적으로 이용할 수 있는 권리의 라이선스
상표·디자인·패턴	기술거래를 포함하는 상표권의 라이선스나 독점판매권, 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안
기술서비스 및 해외 연구개발	사전적 기술조사 및 엔지니어링 작업, 기술지도(인력훈련, 컨설팅 및 기술지도), 기술연구, 기술협력 등 기술적 내용이 있는 서비스
기타	이밖에 기타 지식재산권

5) 인용문(아래 각주 6)에서는 디자인권을 의장권으로 산업재산권을 공업소유권이라 서술하고 있으나, 본고에서는 최근 개정된 지식재산기본법상 정의를 기준으로 하여 의장권을 디자인권으로, 공업소유권을 산업재산권으로 대체하였음을 밝혀둔다.

6) 이태희, 국제계약법: 이론과 실제, 법문사, 2001, 367면.

여형계약' 또는 '기술실시허락계약'이라고도 한다. 이때 계약의 당사자는 기술제공자(Licensor)와 기술이용자(Licensee)가 된다.⁷⁾

국제라이선스계약의 유인은 기술제공자의 입장에서는 기술의 사용 및 처분에 독점권이 유지되는 동안 여러 기술이용자들에게 동시에 실시를 허락함으로써 지속적인 이윤창출이 가능하다는 것이며, 기술이용자 입장에서는 기술개발에 투입되는 시간과 비용을 절약함으로써 기술격차 해소를 통한 산업구조 고도화를 도모할 수 있다는 점이다.

이러한 국제라이선스계약에 관한 기존의 학술적 연구는 당사자의 권리·의무를 중심으로 고찰하고 있는 것이 대부분이고,⁸⁾ 실무적으로 기술이전 활성화 전략과 관련한 연구가 주를 이룬다.⁹⁾

본고는 국제라이선스계약상 당사자의 주요 의무를 바탕으로 각 의무에서 분쟁이 될 수 있는 쟁점을 살펴봄으로써 상사분쟁의 사전적 예방에 도움이 될 수 있는 시사점을 도출하여 연구의 차별성을 두고자 한다.

계약은 당사자의 원만한 의무이행으로 계약을 통해 기대한 목적을 실현할 수 있다는 점에서 국제라이선스계약을 통해 발생하는 기술제공자와 기술이용자의 권리·의무에 대한 이해는 중요하다. 다만 국제라이선스계약은 무형재인 기술을 거래의 대상으로 한다는 점에서 당사자의 의무가 매매계약에 비해 복잡·다양하다. 즉, 실무자의 입장에서 기술이 가지는 고유한 성격으로 인해 라이선스계약이 가지는 계약적 이슈에 대한 이해의 부족은 분쟁에 대비한 충분한 계약서 작성에 한계로 작용하며 나아가 당사자간 분쟁의 소지로 발전될 가능성이 있기 때문이다.

이를 위하여 이어지는 제2장에서는 국제라이선스계약 당사자의 주요의무와 위반문제를 고

7) 구체적으로 '특허라이선스계약'의 경우에는 특허법상 표기에 따라 당사자를 '특허권자'와 '실시권자'로 '상표라이선스 계약'의 경우에는 상표법상 표기에 따라 '상표권자'와 '사용권자'로 정의할 수도 있다. 다만, 계약기술에 관계없이 기술제공자(Licensor)와 기술이용자·기술도입자(Licensee)를 사용하는 것이 일반적이다.

8) 국제 라이선스계약 당사자의무 관련 주요 선행연구

* 오원석·정희진, "국제기술이전계약에서 라이선서(Licensor)의 실시권부여와 라이선시(Licensee)의 실시료 지급의무에 관한 연구", 「무역상무연구」 제61권, 한국무역상무학회, 2014. 02.

* 최우영, "미국에서 특허 및 노하우와 관련된 라이선스 및 기술이전계약의 실무에 대한 연구", 「정보법학」 제15권 제2호, 한국정보법학회, 2011.

* 심상렬, "국제기술이전 거래에서의 계약이행과 상사분쟁 예방", 「중재연구」, 제18권 제3호, 한국중재학회, 2008.12.

* 정진욱, "특허권 라이선스 계약에 관한 연구", 「동의법정」, 제20집, 동의대학교법학연구소, 2004.

* 김병남, "특허·노하우 라이선스계약 전반에 관한 고찰", 「지식과권리」, 제2권 제1호, 대한변리사회, 2004. 02.

9) 국제기술이전 활성화 전략에 관한 주요 선행연구

* 정재승, "우리나라의 기술무역수지 적자개선에 관한 연구", 「통상정보연구」, 제14권 제2호, 한국통상정보학회, 2012.06.

* 백은영, "한국의 FTA 체결국과의 기술무역 연구", 「통상정보연구」, 제13권 제4호, 한국통상정보학회, 2011.12.

* 서갑성·김종성, "통상환경 변화에 따른 기술무역 활성화 방안: 지식재산권을 중심으로", 「통상정보연구」, 제10권 제2호, 한국통상정보학회, 2008.06.

* 주경원, "무역을 통한 지식확산이 경제성장에 미치는 효과에 대한 연구", 박사학위청구논문, 전남대학교, 2000.

* 특허청, 특허기술이전 활성화 방안에 관한 연구, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2002.

찰하고 제3장 국제라이선스계약 분쟁이 갖는 쟁점을 검토한다.

본고의 연구 방법은 상무적 연구의 특성으로 문헌적·해석적 연구방식을 취하였으며, 관련 국내외 연구논문과 단행본, 각종 기술이전모델계약서 및 다양한 유관기관에서 발간된 자료를 중심으로 고찰하고자 한다.

II. 국제라이선스계약 당사자의 주요의무와 위반문제

모든 국제비즈니스계약이 그러하듯 국제라이선스계약에서도 분쟁은 일방당사자의 계약위반 즉, 의무의 불이행이 원인이 될 것이다. 이에 국제라이선스계약에서 발생 가능한 클레임 원인을 먼저 이해하기 위하여 당사자의 주요 의무를 고찰할 필요가 있으며, 무엇보다 기술의 성질을 잘 이해하고 그 특징을 반영한 당사자의 합의는 분쟁예방의 가장 좋은 대안이다.

국제라이선스계약이 타계약과 구별되는 특징은 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 무형재를 대상으로 하는 거래로써 계약의 대상을 특정하고 특정한 기술의 제공 방식을 합의하여야 한다는 점이다. 둘째, 기술제공자는 기술의 소유권을 이전하지 않고 기술이용자로 하여금 일정한 계약기간 동안 기술의 실시만을 허락한다는 점이다. 세 번째는 계약의 대가로서 일정기간 사용료·이용료에 해당하는 로열티(Royalty)를 지급하는 계약이라는 점이다. 이러한 주요특징을 바탕으로 본 장에서는 라이선스계약 체결시 양당사자의 주요 의무와 의무위반에 따른 분쟁 가능성에 대해 고찰한다.

1. 계약기술의 범위

1) 주요합의 사항

계약기술의 범위는 곧 계약의 대상을 확정하는 것으로 라이선스계약에서 가장 기본적으로 합의되어야 할 내용이다. 계약기술의 범위는 다시 세 가지 영역으로 나누어지는데 첫째는 ‘실시기간의 범위’이고, 두 번째는 ‘장소적 범위’ 그리고 마지막 세 번째는 ‘실시내용의 범위’이다.

(1) 실시기간의 범위

실시기간의 범위는 기술이용자의 실시기간을 확정하는 것이다. 여기서 특히 주의하여야 할 부분은 특허의 경우 존속기간이 정해져 있기 때문에 당사자간 합의한 계약기간 내에 특허권

이 효력이 소멸하지 않는지 확인이 필요하다. 왜냐하면 계약기간은 실시료 지급기간과 직접적으로 관련이 있기 때문이다. 한편 노하우의 경우에는 기술이 비밀로 유지됨을 전제로 하기에 존속기간에 대한 고려는 하지 않아도 되지만 계약기간 중에 노하우가 공개될 가능성에는 대비하여야 할 것이다.

(2) 장소적 범위

장소적 범위는 기술제공자가 기술이용자에게 계약기술의 실시를 허락하면서 기술을 실시하고 그 결과물인 물품을 판매하는 지역을 한정하는 것을 의미한다. 기술제공자는 기술의 실시지역을 분할하여 기술이용자에게 실시권을 허락할 수 있는데 이는 바로 기술이 가지는 공공재적 성질에 기인한 것이다.¹⁰⁾ 나아가 일정한 지역에서 한 당사자에게 독점적 실시권을 허락하는 것을 ‘전용실시권(독점적실시권)’이라고 동일한 지역에서 복수의 당사자에게 실시권을 허락하는 것은 ‘통상실시권(비독점적실시권)’이라 한다.

(3) 실시내용의 범위 확정

실시내용의 범위를 확정하는 것은 기술을 어디까지 실시하도록 할 것인지의 문제로써 이는 기술제공자의 기술이전 방식의 명시를 통해 구체화 될 수 있다. 다만, 실시내용의 범위는 다시 계약기술이 특허일 경우와 노하우일 경우를 구분하여야 하는데 그 이유는 두 대상의 가장 큰 차이점인 공지여부에 있다. 특허는 새로운 기술의 개발을 공개함으로써 그 발명자에게 특허권이라는 재산권을 인정하는 제도이므로 계약의 대상으로 삼고자 하는 특허의 소속국과 특허번호를 명시하는 것으로 계약의 목적물을 확인할 수 있다. 즉, 특허는 공개원칙에 따라 특허명세서에 기술의 정보가 상세히 정의되어 있으므로 기술의 내용을 확인할 수 있다. 반면 노하우는 산업상 활용 및 응용이 가능하다고 인정되는 기술이 공개되지 않은 채 비밀로 유지됨으로써 그 가치를 인정받고 있는 것이므로 노하우는 계약체결시 마다 기술제공자가 실시를 허락하는 정보의 범위를 명확히 정의함으로써 대상이 확정된다. 예컨대, 기술제공자의 계획서, 도면, 상세설명서, 공식, 운영매뉴얼 등으로 전달 받음으로써 내용을 확정할 수 있다.

10) 기술이 가지는 공공재적 성격으로 기술소유자는 계속해서 해당 기술을 보유·실시하면서 제3의 기업에도 사용을 동시에 허락할 수 있다. 한편 기술을 완전한 공공재라고 볼 수 없는 것은 기술은 이렇게 발명자로 하여금 법적 보호를 하고 있으므로 그 정보에 누구나 접근할 수 없고, 기술의 사용을 위해서는 일정한 대가를 지급해야 되기 때문이다. 즉, 공공재가 되기 위해서는 비경쟁성과 비배제성 모두를 만족하여야 한다.

2) 분쟁의 소지

계약기술의 범위를 합의하는 것은 결국 기술제공자의 의무를 확정하는 부분이다. 당사자간 대상으로 하는 기술에 대한 실시범위, 실시지역, 그리고 실시기간 등을 명시하면서 특히, 기술을 이전하는 방식에 대해 구체적인 명시를 요한다.

즉, 기술제공자는 기술이용자에게 특허나 노하우의 정보공개 외에도 기술훈련 및 지원 그리고 필요한 부품 및 원재료의 제공의무를 다하지 않는 것 역시 계약위반의 소지가 될 수 있다. 기술훈련 및 지도와 관련하여서는 기술훈련 장소(예컨대, 기술제공자의 영업지 혹은 기술이용자의 영업지)와 함께 초빙될 기술자의 명수, 직급, 기간 및 수반되는 비용 등에 대한 합의가 필요하다. 인력이 직접적으로 이동하는 문제이기 때문에 사전에 합의 없이는 추후에 합의는 어려울 수 있기 때문이다. 또한 부품 및 원재료의 제공이 수반될 경우에는 물품매매계약이 체결될 것이므로 기본적인 품질, 수량, 가격, 선적 및 지급에 대한 부분도 간과해서는 안 된다.

다만 이러한 부분의 합의는 정보가 상대적으로 부족할 수밖에 없는 기술이용자측에서 적극적으로 제시하고 합의하여야 할 부분이다. 계약의 위반 여부는 결국 계약의 내용에 가장 우선하는 명시조건에 의해 판단될 것이므로 기술이용자의 입장에서는 사전에 최대한 필요한 부분에 대해 요구하고 합의하려는 자세가 중요하다.

2. 로열티의 산정 및 지급

1) 주요합의 사항

국제라이선스계약에서 로열티란 기술이용자가 기술제공자의 기술실시허락의 대가로 지급하는 금전적 보상을 의미한다. 오늘날 로열티는 그 의미가 확장되어 특허권뿐만 아니라 컴퓨터소프트웨어, 저작권 등의 지식재산권과 노하우 등 지식재산 전반에 대하여 그 실시 및 사용의 반대급부로서 지급되는 금전적 또는 대물적 보상을 뜻한다.¹¹⁾ 이러한 로열티와 관련된 주요쟁점으로는 ‘로열티 산정’과 ‘로열티 지급방식’이 있다.

(1) 로열티 산정

로열티의 산정은 계약자유원칙에 따라 당사자간 합의로 결정될 부분이나 문제는 적절한 로열티의 산정이다. 적절한 로열티라 함은 계약기술이 가진 가치에 맞게 산정되어야 한다는

11) 정희진, “국제라이선스계약상 당사자의 의무와 경쟁제한 연구에 관한 연구”, 박사학위청구논문, 성균관대학교, 2016.02, 39면.

것으로 주지하는 바와 같이 기술은 무형재이므로 유형재와 달리 동종 물품가격을 반영하는 것도 실상 어렵고, 실시하기 전에 그 가치를 예측·평가하여 적절한 로열티를 확정한다는 것이 어려운 문제로 제기되는 것이다. 따라서 기술이전계약은 계약체결전 한정적이거나 기술평가의 절차가 수반되어야 한다. 기술평가란 사업화를 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액, 등급 또는 점수 등으로 표현하는 것을 말한다.¹²⁾ 이러한 기술평가는 로열티 산정에 절대적인 기준으로 적용되지는 않더라도 계약초기 기술의 가치를 가늠해 보는데 중요한 지표로써 활용가치가 인정된다.

(2) 로열티 지급방식

라이선스계약은 기술을 일정한 실시기간 동안에 사용하는 것이기에 그 대가인 로열티 또한 일시금으로 지급할 수도 있고 계약기간에 걸쳐 수차례 지급하는 형식으로서의 합의도 가능하다. 후자의 경우 다시 계약체결시 확정된 로열티를 균등하게 분할하여 일정기간 동안 지급하는 방법과 일정기간 마다 기술이용자의 성과를 반영하여 산출하는 방법 등이 있다. 일반적으로 전자를 정액실시료(Fixed Royalty)와 후자를 경상실시료(Running Royalty)라고 한다.

2) 분쟁의 소지

라이선스계약에서 로열티의 지급은 기술이용자의 의무이므로 기술이용자는 계약에서 정한 방식으로 정해진 기간내에 결제하지 않는 것은 계약위반사유에 해당한다. 계약체결 이후 기술실시 중에 계약전 기대하는 결과를 달성하지 못함을 이유로 로열티의 산정에 부당함을 제기하더라도 이는 기술제공자의 명백한 귀책사유가 없는 한 받아들여질 가능성이 높지 않다. 계약자유 원칙에 따라 당사자 합의는 강행법규에 위반되지 않는 한 그대로 인정되기 때문이다. 따라서 사전에 기술평가를 통한 객관적 로열티의 산정이 선행되어야 한다.

더불어 장기간의 라이선스계약을 체결할 경우에는 일정한 주기를 두고 로열티를 재합의할 수 있도록 하는 조치를 마련해둘 필요도 있다. 기술의 가치평가 향상으로 인한 로열티의 인상 혹은 가치평가 하락으로 인한 로열티의 인하 각각 기술제공자와 기술이용자에게 직접적인 영향을 줄 것이기 때문이다.

나아가 로열티의 산정 문제는 강행법규 즉, 경쟁법에 위반될 가능성도 존재한다. 즉, 기술제공자가 자신의 시장 지배적 지위를 이용하여 로열티 산정시 과도하게 높은 로열티를 요구하였다는 것이 입증되는 경우 이는 지식재산권의 부당한 권리행사에 해당될 수 있기 때문이다.

12) 「기술이전촉진법」 제2조(정의) 제4호.

3. 개량기술의 처리

1) 주요합의 사항

기본적으로 계약의 당사자가 국제라이선스계약을 통해 추구하는 목적은 기술제공자(Licensor)의 경우 자신들이 보유한 기술의 사용을 타인에게 허락함으로써 기술료 수입(즉, 로열티)을 얻는 것일 것이고, 기술이용자(Licensee)는 당장 자사가 보유하지 못한 기술에 대한 사용 권한을 취득·사용함으로써 빠르게 시장에 진입하고 매출을 올리는 것이다. 그러나 이러한 목적의 배경에는 당사자가 비경쟁적 관계에 있음을 전제로 한다. 한편, 실제 라이선스계약에서 두 당사자는 경쟁관계에 있는 경우도 다수인데 이는 기술이용자가 기술제공자 못지 않은 R&D역량을 보유하고 있음을 의미한다. 이 경우에 라이선스계약체결의 목적은 당해 계약을 통해 실시허락 된 기술뿐만 아니라 당해 기술이전을 통한 개량기술(Improvements)¹³⁾ 자체에 대한 기대까지 포함하게 되고 따라서 이에 관한 내용 역시 계약 내에 규율해 놓는 경우가 대부분이다. 물론 전자의 비경쟁적관계의 경우에도 장기적인 관점에서 개량기술은 라이선스계약에서 언제나 중요한 문제이다.

개량기술에 중요한 이슈는 ‘개량기술의 권리귀속문제’이다. 특히, 기술개량이 기술이용자에 의해 실현된 경우 기술제공자는 자신의 기술을 바탕으로 한 것이기에 어떠한 형태로든 개량기술에 관한 권리에 관여하려고 할 것이고, 기술이용자로서는 자신이 추가로 개발·취득한 개량기술에 대해서 가능한 그 사용 및 처분에 제약을 받지 않고 독자적 권리를 인정받고 싶어 할 것이다.

국제라이선스계약에서 개량기술의 권리귀속 처리에 대하여 기술이용자에 의한 기술의 추가 개발이나 발명이 실현된 경우, 기술이용자가 개량기술을 기술제공자에게 보고할 의무(Feed-Back)에 대해서는 이견이 없으나, 기술제공자에게 개량기술의 실시권을 독점적으로 허락하는 것(Grant-Back) 또는 권리를 완전히 기술제공자에게 귀속시키는 처리(Assign-Back) 등은 경쟁법상 문제가 될 수 있는 부분이기 때문에 계약조항 작성전 면밀한 사전 검토가 필요한 부분이다.

13) 개량기술이란 개량발명, 개량특허발명 이외에 개량노하우 등을 포함하는 매우 광범위하고 추상적인 개념이나 일반적으로 라이선스계약에서 개량기술이라 함은 기술제공자가 자신의 기술에 대해서 스스로 또는 기술이용자가 기술제공자로부터 실시를 허락받은 기술에 대하여 그 경제적 가치를 높이거나 기술적 문제 및 결함을 해결하는 것을 말한다(특허청, 기술거래관련 전문용어 해설 100선, 삼성경제연구소 기술거래포럼 자료실, 2004).

〈표 1〉 개량기술의 처리

조항명칭	내용	경쟁법 위반 가능성
Feed-Back	기술제공자에게 개량기술 보고할 의무	기술이용자의 기본 의무로 인정
Grant-Back	기술제공자에게 개량기술 실시허락 할 의무	그랜트백의 경우 그 실시허락의 내용(독점·비독점 정도)에 따라 경쟁법상 문제가 될 수 있음에 유의하여야 함
Assign-Back	기술제공자에게 개량기술 양도	경쟁법 위반 가능성 높음

자료출처 : 저자 작성

동시에 개량기술 조항 작성시 ‘개량기술의 정도와 범위’를 사전에 명확히 함으로써 불필요한 오해나 분쟁을 어느 정도 예방할 수 있다. 즉, 계약체결시 계약기술의 연장선에서 후속적 성격의 개발로 인정하는 기술과 계약기술의 범위를 벗어난 완전한 신기술 구분을 통해 일정부분 보완할 수 있을 것이다. 달리 말하면 전자의 경우 일정부분 기술제공자의 기여가 인정됨을 후자의 경우 기술이용자의 발명으로 간주하기로 함으로써 개량기술의 권리귀속문제를 해결할 수 있다.

2) 분쟁의 소지

라이선스계약에서 개량기술과 관련하여 문제가 되는 것은 기술이용자에 의한 개량과 기술개량시 그 처리에 관한 문제이다. 따라서 분쟁의 소지는 기술이용자의 기술개량 통지의무위반이 주된 내용일 것이나 양당사자의 입장을 구분하여 이해할 필요가 있다.

먼저 개량기술이 계약에서 사전에 합의한 계약기술의 후속적 성질을 가진 기술로 인정되든 아니면 신기술로 인정되든 어느 경우에도 기술이용자는 이를 기술제공자에게 보고할 의무는 있다. 기술을 실시하면서 추가개발 및 발명한 기술에 대해 어떠한 통지 없이 자유롭게 실시하거나 혹은 타인에게 실시를 허락하는 것은 계약위반의 사유가 될 수 있기에 주의를 기하여야 한다.

한편, 기술제공자의 경우 계약체결시 유리한 협상력을 앞세워 실시허락 기간 동안 기술의 개량을 금지 시켜 놓는다거나 개량기술의 권리가 자신에게 귀속도록 규정하는 것은 계약의 위반을 넘어 공법에 위배될 가능성이 있어 계약자체의 유효성에 영향을 미칠 수 있다. 즉, 기술제공자가 이러한 개량발명을 실시료 없이 사용할 수 있는 권리를 가진다는 합의 또는 나아가 이러한 개량발명에 대한 권리자체를 기술이용자가 기술제공자에게 이전한다는 내용의 합의는 보통 기술제공자의 경쟁제한 행위(경쟁법에 위반되는 행위)로 평가받는다.¹⁴⁾

물론 논의의 대상이 되는 개량기술사항은 기존의 라이선스계약의 대상이 된 기술(즉, 계약 기술)에서 진일보 되었다고 평가할 수 있을만한 것이어야 하고, 사소한 변경이나 조약한 수정은 개량의 범위에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당할 것이다.¹⁵⁾

4. 상표라이선스와 품질준수

1) 주요합의 사항

상표라이선스계약의 이해를 위해서는 라이선스계약의 종류에 대한 구분이 선행되어야 한다. 연구의 주제로 삼고 있는 기술은 산업상 활용 및 응용이 가능한 ‘생산·제조기술’에 한정하고 있는바, 물품을 생산하는 것에 목적을 두고 있다. 이에 라이선스계약은 크게 특허권을 대상으로 하는 특허라이선스계약과 노하우를 대상으로 하는 노하우라이선스계약이 대표적이다. 다만 노하우가 특허권자가 특허를 실시하기 위한 보조적 기술로 노하우를 보유하고 있는 경우 이를 함께 이전하기 위해 혼합라이선스(특허·노하우라이선스계약)이 체결될 수 있다.

또 다른 혼합라이선스계약의 형태로는 특허나 노하우 라이선스계약을 체결하면서 상표를 함께 계약의 대상으로 삼는 경우이다. 기술제공자는 물품제조를 위한 기술만을 보유한 당사자일 수도 있으나, 브랜드 인지도가 높은 유명기업인 경우에는 기술의 실시로 생산된 물품에 기술제공자의 상표를 함께 사용하여 판매하기 위한 목적으로 상표권 역시 함께 이전하고자 하는 유인이 있을 것이다.

결국 라이선스계약에 상표권을 포함하는 경우에 상표권의 실시범위(기간적·장소적)와 이에 대한 로열티가 기본적으로 합의될 것이며 특별히 기술이용자에게 품질준수의무가 주어지게 된다. 상표의 사용은 기술제공자의 인지도 즉, 시장에서의 입지와 신뢰도에 직접적으로 영향을 주게 되므로 기술제공자의 입장에서는 자사의 브랜드 신뢰에 악영향을 주지 않을 것을 명확히 하기 위한 조치가 필요하기 때문이다.

2) 분쟁의 소지

라이선스계약이 특허나 노하우를 비롯하여 상표의 사용까지 목적으로 하는 경우라면 기술이용자가 품질조건에 부합하지 않는 물품을 제조하여 판매한 사실은 분쟁의 소지가 될 수

14) Pagenberg, J.&Geissler, B., License Agreements(Lizenzverträge), 5nd ed., Heymann, 2003, §238.

15) 현재민, “라이선스 계약 체결시 발생할 수 있는 공정거래법 이슈”, 「기업지배구조리뷰」, 통권 제78호, 한국기업지배구조원, 2015.03, 23면.

있다. 기술이용자가 품질관리를 소홀히 하면 기술제공자의 상표에 대한 가치와 기업의 평판이 손상될 수 있기 때문이다.¹⁶⁾ 따라서 상표가 포함되는 기술이전은 기술의 제공방식을 합의할 때에 품질준수의무를 다하기 위하여 기술제공자의 의무로 특허나 노하우의 기본 정보의 이전을 비롯하여 기술훈련 및 지도 나아가 생산에 핵심 역할을 하는 부품과 원재료의 제공에 대한 조항을 합의하는 것이 중요하다.

예컨대, 라이선스계약에서 기술이용자의 품질준수의무가 분쟁의 사유가 된 경우를 가정해보았을 때 계약상 기술이전방식에 대한 조항이 미비했다면 기술이용자는 기술제공자의 계약위반을 근거로 분쟁의 책임을 묻기가 어려울 것이나, 기술훈련 및 지원과 부품, 원재료 등의 제공조항 등이 상세하게 명시된 경우 기술제공자가 그 의무를 다하지 않음으로 기술이용자가 기대한 물품생산에 도달하지 못했음을 입증함으로써 기술제공자의 책임으로 해석될 여지도 있을 것이기 때문이다.

5. 기술유출방지

1) 주요합의 사항

경제활동에서 신기술의 개발이 주목받는 이유는 무엇보다 기술의 개발자에게 그 권리가 재산권으로 인정될 뿐만 아니라, 하나의 기술은 원천기술로써 새로운 기술의 기초지식이 될 수 있기 때문이다. 나아가 정보의 일종인 기술은 여러 사람이 동시에 사용 가능한 특징으로 기술 보유자 입장에서는 수익극대화도 기대할 수 있다. 이러한 배경에서 기술유출에 대한 우려와 그 방지는 기술거래에서 자연스럽게 논의되는 이슈이다.

기술이전을 위한 국제라이선스계약에서 기술이용자는 특허로 공개되어 있는 정보 외에 기술이전 과정에서 지극한 비밀로 유지되고 있는 모든 정보에 대하여 비밀을 유지하여야 한다. 이는 계약기간 중은 물론이고 계약이 종료된 후에도 신의성실의 원칙에 따라 지켜져야 할 의무이다. 즉, 기술이용자는 라이선스계약이 종료하면 제공받은 모든 문서는 기술제공자에게 반납하여야 하며 자료에 포함된 정보에 관하여 계속적인 비밀유지의무가 있다. 동 의무는 자신의 직원 및 공급자에게도 부과할 의무가 있으며 비밀유지는 기술정보, 영업비밀과 노하우가 공지될 때까지 지속된다.¹⁷⁾

기술유출방지를 위한 비밀유지의무 합의시에 중요한 이슈는 다음의 두 가지이다. 첫째, 제

16) 오원석·정희진, “국제기술이전계약에서 라이선서(Licensor)의 실시권부여와 라이선시(Licensee)의 실시료 지급의무에 관한 연구”, 『무역상무연구』, 제61권, 한국무역상무학회, 2014. 02. 49면.

17) Pagenberg, J.&Geissler, B., op.cit, §7.

공되는 비밀정보에 접근할 수 있는 주체를 제한하는 것이다. 실제로 이전된 기술을 실현하는 데는 계약체결 당사자 1인 만이 아닐 것이며 그들의 종업원이나 하청업체가 개입될 것인바, 이들은 비밀정보에 접근 가능한자 반대로 기술유출방지 의무를 부담하게 되는 당사자가 되는 것이다. 둘째, 비밀정보의 범위이다. 비밀정보의 범위란 당해 계약에서 비밀로 유지되어야 하는 대상을 의미한다.

2) 분쟁의 소지

국제라이선스계약에서 기술이용자의 기술유출, 즉 비밀유지의무의 위반은 명백한 계약위반 사유이다. 다만, 기술제공자가 기술이용자에 대해 비밀을 유출했다고 주장할 때에는 반드시 유출된 비밀정보가 무엇이며 공개되지 않은 정보임을 밝혀야 할 것이고 반대로 기술이용자는 기술제공자가 주장하는 비밀정보는 이미 공지된 것 즉, 비밀유지의무에 해당하는 기술이 아니라는 것은 입증하여야 한다면 위반에 따른 책임으로부터 자유로워 질 것이다. 따라서 비밀유지조항을 명시함에 있어 비밀정보의 범위를 합의하는 것은 매우 중요한 문제이다. 이를 위하여 기술제공자의 실시허락을 받은 비밀정보의 내용과 그 양을 리스트업 해 두는 것이 가장 먼저 고려할 사항이며 다만, 이를 문자로 표현하는 것에 한계가 있다면 비밀의 정보를 사용하여 생산할 수 있거나 생산할 실시대상물을 나열하는 방법도 있다.¹⁸⁾ 이와 함께 계약기술과 관련되어 계약체결시 이미 알고 있는 정보와 일반 대중에 공지된 정보가 있다면 그러한 내용도 함께 명시해 두어야 한다.

Ⅲ. 국제라이선스계약 분쟁이 갖는 쟁점 검토

계약에서 분쟁이 발생하면 계약상 명시해 둔 분쟁해결 방식을 통해 해결 절차를 밟게 된다. 계약서상 분쟁해결조항에서 명시된 기관은 접수 받은 사건에 대한 위반여부와 위반자에게 그에 합당한 책임을 묻기 위하여 사실관계를 파악하여야 할 것이므로 그 근거는 계약의 내용이 될 것이다. 즉, 당사자간 합의로 정한 계약서가 가장 우선적으로 적용될 것이며 다음으로 법리적으로 계약의 공백을 메우기 위해 지정된 계약 관련 무역관습과 준거법이 판단의 근거가 된다.

18) 조익제 역, 표준라이선스계약, 한글판 제1판, 법영사, 2005, 233면.

국제라이선스계약은 기술의 무형성, 가치의 지속성, 기술내용의 복잡·다양성, 분야별 전문성이 요구되는 등의 다른 국제비즈니스계약의 대상과 구별되는 특성이 분쟁해결방식과 준거법의 지정에도 큰 영향을 미치며 특히 강행법규의 적용에 주의하여야 하는바, 아래에서는 국제라이선스계약이 가지는 몇 가지 분쟁 이슈를 살펴본다.

1. 기술거래의 복잡·다양성 이해

국제라이선스계약을 통해 발생하는 양 당사자의 의무와 그 불이행으로 인한 계약위반의 논쟁 그리고 상사분쟁으로 확대되는 그 배경에는 계약 대상인 기술에 대한 이해의 불충분에 기인한다.

기술이 물품과 비교하여 가지는 가장 큰 특징은 무형자산이라는 것이다. 이에 따라 계약기술의 특정, 이전방식의 합의, 계약형태의 결정, 그리고 대가의 산정에서 물품매매계약과는 전혀 새로운 문제에 직면하게 된다. 국제라이선스계약은 일정기간 실시허락이라는 점에서 기술유통의 방식이 계약기간 뿐만 아니라 그 종류 후에도 중요한 이슈로 등장하는 것이다.

〈표 2〉 국제라이선스계약의 특징

	일반적 기술거래의 범주	국제라이선스계약
계약기술의 특정	특허, 노하우 및 상표 등의 산업재산권 및 저작권 등	특허 그리고/또는 노하우 (경우에 따라 이들의 혼합)
이전방식의 합의	문서체화, 도면체화, 인적체화 등	문서·도면·인적체화
계약형태의 결정	매매(소유권이전), 일정기간 실시허락(대여), 기술제휴 등	실시허락
대가산정의 방식	매매대금, 사용료(로열티)	로열티

자료출처 : 저자 작성

결국 국제라이선스계약으로부터 또는 동 계약과 관련하여 발생하는 분쟁은 법리적 부분에 대한 한계도 있지만 그보다 궁극적으로는 기술에 대한 이해의 부족으로 간과하는 부분에 있다고 판단된다. 따라서 무엇보다 기술이전을 통해 결과적으로 로열티의 취득과 기술의 습득이라는 양 당사자 모두의 경제적 이익을 실현하기 위해 가장 기초적인 이론적 지식의 이해가 선행되어야 하며 이와 함께 유사계약의 사례를 통한 실무적인 문제에 대한 이해도를 높일 수 있다. 한편, 계약서 작성과 관련하여 발생하는 법리적 부분의 한계는 유관기관 및 기업들의 모델계약서를 참고하여 작성하는 것이 분쟁을 사전에 예방할 수 있는 가장 선제적인 방법이 될 것이다.

2. 분쟁해결방식으로써 중재의 활용

어떠한 형태의 국제거래이든지 분쟁해결 방식을 선택함에 있어서도 계약의 특성을 잘 파악하고 결정하여야 하고 계약의 특성을 파악하는 것은 곧 계약의 대상이 무엇인가에 대한 문제이다.

국제라이선스계약에 적합한 분쟁해결방식을 선택하기 위하여 고려하여야 할 요인으로는 첫째, 국제라이선스계약의 대상이 되는 기술에 대한 분쟁해결에는 굉장한 전문성이 요구된다는 것이다. 예컨대, 실제 기술을 실시했을 때 실현되는 결과에 대한 적합성, 개량기술의 범위, 기술의 침해문제에 대한 판단, 로열티 산정의 기준이 되는 기술평가 문제 등이다. 즉, 분쟁이 발생하였을 때 그 사안을 특정하고 해결안을 제시함에 있어 분쟁 해결자는 논란이 되는 기술의 내용을 정확하게 파악하고 있어야 한다는 점에서 법률적 지식과 기술적 지식을 겸비하고 있어야 하는 특징을 갖는다.¹⁹⁾

둘째, 국제라이선스계약의 분쟁해결에서 중요한 문제는 비밀성의 유지이다. 분쟁의 해결과정에 있어서 보호대상이 되는 기술이 계속 비밀로 보호·유지되어야 한다는 점에서 기술이 공지되지 않도록 노력하여야 하며, 더불어 신속하게 변화하는 기술 환경에 시의적절하게 대응할 수 있는 빠르고 신뢰성 있는 분쟁 해결이 요구된다 하겠다.

셋째, 국제적으로 집행이 보장되어야 할 것은 물론이다. 즉 계약당사자 일방의 국가 혹은 제3의 국가에서 내려진 분쟁에 대한 결과는 어느 국가에서나 그 집행과 강제력이 보장되어야 한다. 이러한 분쟁해결 결과의 집행보장은 양당사자로 하여금 상대방의 계약위반에 대한 예측불가능에도 불구하고 계약체결에 임할 수 있도록 하는 동기가 될 수 있다. 즉, 계약에 정당하게 임한 당사자의 경우 상대방 당사자의 위반이 있더라도 추후 그에 대한 손해배상을 통해 회복할 수 있다는 기대가 있기 때문이다.

이러한 국제라이선스계약이 가지는 특징에 적절한 분쟁해결 방식은 상사중재(Commercial Arbitration)이다. 대표적인 상사분쟁해결 방식인 소송과 비교하였을 때 중재가 가지는 특징은 전문성, 비공개성, 국제적 집행보장, 단심제 등을 들 수 있다. 상사중재의 전문성은 판정부의 구성의 자유로움에 기인하고, 판정의 내용에 대해 비공개를 원칙으로 함으로 기술유출에 대한 우려를 해소할 수 있으며, 국제적 집행은 뉴욕협약(N.Y. Convention)에 의해 보장 받고 있다. 나아가 중재는 단심제로 항소가 불가능함에 따라 시간적·금전적 비용의 절감이 가능하다.

다만, 상사중재는 자주적 분쟁해결방식으로써 당해 계약의 분쟁을 중재로 해결하기 위해서

19) 윤선희, “ADR에서의 지적재산권분쟁: 仲裁·調停중심으로”, 『중재연구』, 제13권 제1호, 한국중재학회, 2003. 35면.

는 반드시 당사자간의 서면합의를 조건으로 하므로 계약상 중재조항(Arbitration Clauses)을 명시하여 추후 분쟁발생시 당해 계약은 중재로 해결할 것이라는 당사자의 의사를 분명히 밝혀 두어야 한다.

3. 국제적 통일협약의 부재로 인한 준거법 합의의 한계

계약의 공백을 메우고 계약서상 내용에 해석의 차이가 있을 때 그 해석의 기준이 되는 법을 준거법이라 한다. 국제물품매매계약의 경우 CISG(국제물품매매계약에 관한 UN협약)의 제정으로 매매계약 체결시 준거법을 합의하는 것이 비교적 쉽고, 이렇게 당사자간 합의로 준거법을 지정하는 것을 주관적 준거법이라 한다.

그러나 국제라이선스계약에 관하여는 아직 국제적인 준거법의 통일화 규범이 존재하지 않으므로 인하여 발생하는 한계는 다음과 같다.

첫째, 주관적 준거법 지정의 어려움이다. 국제라이선스 계약의 당사자는 중립적인 통일규범의 미비에 대한 대안으로 계약의 준거법을 서로 자국의 법규를 주장할 것이므로 그 합의가 쉽지 않을 것임을 의미한다.

둘째, 객관적 준거법의 해석의 문제이다. 객관적 준거법은 계약에 당사자 합의로 준거법을 지정해 두지 않는 경우 준거법의 결정을 위한 방식으로, 법정지²⁰⁾의 국제사법²¹⁾에 의해 준거법이 결정되는 방식이다. 즉, 법정지라는 것은 분쟁발생시 소송이 진행될 어느 한 국가(지역)을 의미하는 것이고 개별 국가마다 외국과의 법률관계에 적용될 사법을 결정하기 위해 국제사법을 두고 있다.²²⁾

한편, 대부분 국가의 국제사법은 유럽의 「로마 I 규정」에 따르고 있으므로 이를 기준으로 객관적 준거법의 결정 과정을 보면, 동 규정 제4조에서 준거법에 대한 합의가 없을 경우 계약의 준거법결정에 대한 연결원칙을 규정하고 있다.²³⁾

객관적 준거법 연결원칙의 핵심은 모든 계약의 ‘특징적 이행’이 이루어지는 국가의 법을 준거법으로 선택하도록 하는 것이다. 구체적으로 양도계약의 경우에는 양도인의 이행, 이용계약의 경우에는 물건 또는 권리를 이용하도록 하는 당사자의 이행, 위임도급계약 및 이와 유사한 용역제공계약의 경우에는 용역의 이행이 이루어지는 국가를 특징적 이행이 있는 국

20) 정당하게 재판을 진행하는 국가, 구체적으로 국가의 법원을 의미하는 것으로 ‘재판관할지’와 동일한 의미이다.

21) 외국관련이 있는涉外(涉外)적 법률관계에 어떤 국가의 사법을 적용할 것인가를 결정하는 법규이다(법무부, 『國際化時代の 涉外私法 改正方向』, 1999, 365면).

22) 우리나라 국제사법에 따르면 “당사자가 준거법을 선택하지 아니한 경우에 계약은 그 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법에 의한다.”라고 규정되어있다(국제사법 제26조 제1항).

23) 「Rome I Regulation」(2008) Article4. Applicable law in the absence of choice.

가로 본다. 이에 근거하여 국제물품매매계약에 준거법 합의가 없을 때는 객관적 준거법 연결 원칙에 따라 수출자 국가의 법이 준거법이 되는 것이다.

문제는 국제라이선스계약의 경우 국제사법의 연결원칙에 따라 결정되는데 한계가 있다는 것이다. 국제라이선스계약의 핵심은 실시허락에 있으므로 이를 국제사법상 이용계약으로 본다면 기술제공자가 특징적 이행을 하는 당사자로서, 기술제공자의 상거소가 있는 국가의 법이 준거법으로 될 것이라 예측할 수 있다. 그러나 라이선스계약의 경우 기술의 실시를 강조하여 용역제공계약으로 보아 기술이용자의 상거소가 있는 국가의 법이 준거법이라고 해석할 여지도 있다는 점에서 국제라이선스계약에서 준거법을 합의하지 못한 경우 법정지의 국제사법에 따라 결정될 준거법의 결정도 쉽지 않다는 문제가 있다.

나아가 객관적 준거법으로 준거법을 결정하기 위해서는 계약서에 법정지조항이 명시되어 있어야 하며 동시에 법정지를 명시해 두었다는 것은 당해 계약의 분쟁은 소송으로 해결할 것임을 염두해 둔 것으로 해석할 수 있다.

이렇게 분쟁해결방식과 준거법은 매우 깊은 연관성이 있으므로 당사자는 분쟁해결방식에 대한 합의와 함께 준거법 결정을 고려하여야 할뿐만 아니라 특히, 국제라이선스계약에서는 객관적 준거법에 논란이 많아 분쟁발생 이후에 준거법을 결정하는 것은 매우 복잡한 문제가 될 것이다. 결국 이 쟁점 역시 계약체결시 합의로 명시하는 것이 계약의 분쟁이 발생하더라도 원만한 해결을 도모할 수 있는 방안이 될 것이다.

4. 강행법규의 적용에 따른 사적자치의 원칙 제한

계약은 계약자유의 원칙이 가장 우선하여 당사자가 합의로 작성한 계약서가 가장 우선 적용되고, 다음으로 관련 무역관습 및 준거법이 차례로 그 공백을 메워 계약의 내용을 구성한다. 다만 이 모든 것은 계약의 내용이 일국의 강행법규(공법)에 위반되지 않음을 전제로 하는 것이다. 국제기술이전의 경우 강행법규의 개입 여지가 높는데, 이는 기본적으로 지식재산권으로 대표되는 기술의 거래이기 때문이다. 기술과 관련한 공법적 이슈는 크게 인·허가의 문제와 경쟁법의 적용 문제가 있다.

1) 기술이전과 정부의 인·허가 문제

외국기업과의 기술이전과 관련하여 많은 국가에서 정책적인 이유로 특정한 내용의 기술에 대하여 수출을 통제 및 제한하는 경우가 있다.²⁴⁾ 이는 국가의 핵심 산업기술에 해당하는 경

우 정부의 차원에서 관리하기 위한 조치로 쉽게 생각해볼 수 있다.

우리나라에서도 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하, ‘산업기술보호법’)에 따라 ‘국가핵심기술’²⁵⁾을 보유한 대상기관이 해당 국가핵심기술을 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하고자 하는 경우에는 산업통상자원부장관의 승인을 얻어야 하며,²⁶⁾ 승인대상 외의 국가핵심기술을 보유·관리하고 있는 대상이 국가핵심기술의 수출을 하고자 하는 경우에는 산업통상자원부장관에게 사전에 신고하여야 한다.²⁷⁾

2) 경쟁법 적용 문제

일반적으로 경제주체로써 기업은 자유로운 경제활동을 하면서도 공정한 경쟁을 해야 할 의무가 있다. 즉, 특정기업에 의한 독·과점적 행위, 권리 남용 등은 일국의 공법인 경쟁법²⁸⁾에 위배되는 사항으로 그러한 행위가 드러날 시 법적 책임을 피할 수 없다.

한편, 국제라이선스계약의 대상인 지식재산권은 인간의 능력을 통하여 만들어진 창작물에 대하여 그 창작자에게 독점권을 부여하는 제도이므로 지식재산권은 본질적으로 독점적인 성질을 가진다.²⁹⁾ 이에 근거하여 지식재산권자인 기술제공자에게 기술의 사용 및 처분의 독점권이 허용되어 국제라이선스계약 또한 가능한 것이다. 개념적으로 양 법은 공존할 수 없거나 혹은 지식재산권은 경쟁법에 적용되지 않는 예외로 해석될 수 있으나 지식재산권 역시 여전히 경쟁법의 적용 대상이다.

즉, 많은 시간과 비용을 투자하여 새로운 기술을 발명한 자에게 재산권을 인정해 주지 않는다면 기술개발의 유인은 감퇴할 것이며 이는 궁극적으로 일국의 산업발전의 저해 요인으로 작용할 것이다. 결국 국가적 차원에서 일국의 경제 발전과 공정한 시장질서의 확립이라는 목표를 동시에 달성하기 위해서는 두 제도의 공존이 필요한 바, 지식재산권법에 의하여 권리자에게 배타적 독점권을 허용하면서도 동시에 경쟁법체계 하에서 자유롭고 공정한 시장경쟁을 추구하기 위하여 지식재산권의 독점권 행사의 범위를 한정하고, 부당한 독점적 행위에 대

24) 최우영, “미국에서 특허 및 노하우와 관련된 라이선스 및 기술이전계약의 실무에 대한 연구”, 『정보법학』, 제15권 제2호, 한국정보법학회, 2011, 201면.

25) 국내의 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장 잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전 보장 및 국민 경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 산업 기술로서 「산업기술보호법」 제9조의 규정에 따라 지정된 산업 기술을 말한다.

26) 「산업기술보호법」 제11조(국가핵심기술의 수출 등) 제1항.

27) 「산업기술보호법」 제11조(국가핵심기술의 수출 등) 제4항.

28) 경쟁법이란 경제활동에 있어서 자유롭고 공정한 경쟁을 확보하기 위한 법체계를 의미하며, 개별 국가마다 사용하는 법률 명칭은 서로 상이하다. 우리나라의 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 경쟁법에 해당되며, 명칭의 일관성을 위하여 본고에서는 경쟁법의 명칭을 사용함을 밝혀둔다.

29) 심재현, “지적재산권 라이선스계약과 경쟁법: EU의 기술이전협약에 대한 일괄면제규칙 772/2004와 비교하여”, 『경영법률』, 제17집 제4호, 경영법률학회, 2007, 372면.

해서는 경쟁법 적용을 통해 규제하고 있다.

상기의 제2장에서 살펴본 바와 같이 국제기술이전계약에서 당사자의 의무는 분쟁의 원인이 된다는 측면에서도 중요하지만 경쟁법에 위반 가능성도 동시에 존재하기에 사적자치의 제약이 타 계약보다 크다는 점 역시 국제라이선스계약이 가지는 큰 특징이다. 일방의 계약위반은 클레임의 제기과 그 구제를 통해 해결하고 결국 계약의 종료로 이어질 수 있지만, 강행법규의 위반은 그 계약자체가 유효한 계약으로 인정받지 못하기 때문에 국제라이선스계약에서 지식재산권법과 경쟁법간 적용 관계의 해석도 매우 중요한 문제이다.

IV. 요약 및 결론

21세기 지식정보 기반의 글로벌 경제 패러다임 변화에 따라 기술이 글로벌 기업의 가치를 평가하는 중요한 요소가 되면서 국제기술이전에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 우리나라의 경우 양적인 성장을 넘어 질적인 발전을 통해 선진 경제로 도약하기 위하여 기술에 기반을 둔 고부가가치 무역 전략의 수립이 강조된다.³⁰⁾

특히 오늘날 기술에 대한 인식 점차 공공재에서 사유재로 변화하면서 지식재산의 보호가 중요해지고 있으며, 더욱이 기술의 융·복합을 핵심을 하는 4차 산업혁명이 가져올 무역구조 및 환경에 변화에 선제적으로 대응하고 선진 무역국의 대열에 참여할 수 있도록 하는 준비가 절실하다는 점 등이 연구의 배경이 되었다.

이에 본고에서는 국제적 기술이전의 형태 중 국제라이선스계약을 연구의 범위로 한정하였고 특별히 국제라이선스계약에서 분쟁의 소지가 될 만한 몇 가지 쟁점을 검토하여 실무상 시사점을 제시하고자 하였다. 계약 당사자의 의무불이행을 통한 클레임의 제기 나아가 제3자 개입을 통한 분쟁으로의 확대는 양 당사자에게 많은 시간과 비용의 낭비를 초래하고 무엇보다 거래에서 가장 중요한 신뢰관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있음에 주목하였다.

결국 라이선스계약을 통해 기술제공자가 기대하는 로열티의 획득 그리고 기술이용자가 목적하는 기술격차의 해소를 실현하기 위하여 당사자는 당사자의 의무를 다하는 동시에 기술거래가 가지는 보다 복잡·다양한 분쟁의 소지에 대한 이해와 사전적인 대처가 필요하다고 하겠다.

마지막으로 본 연구는 분쟁의 쟁점을 국제라이선스계약상 당사자의 의무에 한정하여 선택적으로 살펴본 점과 기술거래에 영향을 주는 여러 가지 난해한 법적 문제들에 대한 무역실

30) 백은영, “한국의 FTA 체결국과의 기술무역 연구”, 『통상정보연구』, 제13권 제4호, 한국통상정보학회, 2011, 126면.

무적 해석과 적용문제는 여전히 연구의 한계로 남아 있다. 이러한 부분들에 대해서는 다양한 실제 사례분석과 함께 지속적인 연구로 보완되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

- 법무부, 「國際化 時代의 涉外私法 改正方向」, 1999.
- 이태희, 「국제계약법: 이론과 실제」, 법문사, 2001.
- 조익제, 「표준라이선스계약」(한글판 제1판), 법영사, 2005.
- 허재관, 「기술이전 전략 실무양식 매뉴얼」, 지적재산자료연구원, 2006.
- 김상길, “2014년도 기술무역통계보고서”, 한국산업기술진흥협회, 2015.
- 백은영, “한국의 FTA 체결국과의 기술무역 연구”, 「통상정보연구」, 제13권 제4호, 한국통상정보학회, 2011.
- 심재한, “지적재산권 라이선스계약과 경쟁법: EU의 기술이전합의에 대한 일괄면제규칙 772/2004와 비교하여”, 「경영법률」, 제17집 제4호, 경영법률학회, 2007.
- 오원석·정희진, “국제기술이전계약에서 라이선서(Licensor)의 실시권부여와 라이선시(Licensee)의 실시료 지급의무에 관한 연구”, 「무역상무연구」, 제61권, 한국무역상무학회, 2014.
- 윤선희, “ADR에서의 지적재산권분쟁: 仲裁·調停중심으로”, 「중재연구」, 제13권 제1호, 한국중재학회, 2003.
- 정재승, “우리나라의 기술무역수지 적자개선에 관한 연구”, 「통상정보연구」, 제14권 제2호, 한국통상정보학회, 2012.
- 최우영, “미국에서 특허 및 노하우와 관련된 라이선스 및 기술이전계약의 실무에 대한 연구”, 「정보법학」, 제15권 제2호, 한국정보법학회, 2011.
- 특허청, “특허기술이전 활성화 방안에 관한 연구”, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2002.
- _____, “기술거래관련 전문용어 해설 100선”, 삼성경제연구소 기술거래포럼 자료실, 2004.
- OECD, OECD Technology Balance of Payment Manual: TBP Manual, 1990.
- Pagenberg, J. and Geissler, B., License Agreements(Lizenzvertrage), 5nd ed., Heymann, 2003.
- WIPO, Successful Technology Licensing, WIPO Pub., 2015.
- WTO, “Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Development World”, Report of the Working Group on tradeand Transfer of Technology to the General Council, 2008.

ABSTRACT

A study on several points of commercial disputes in international license Agreement

Heejin Jeong*

The old sources of competitive edge and value added were land, labor, and capital. In today's knowledge-based economy in the 21st century, technology is attracting attention as a new engine of growth. That paradigm shift of world economy has resulted in the global spread of technology transfer and the gradual increase of trade of intangible goods including patents and know-how as well as tangible goods in international trade.

An international license agreement is a representative form of technology transfer. In license agreements, the providers of technology keep their ownership of technology, allow the implementation of technology to the users of technology only for a certain period of time, and receive loyalty as a reward. Economic profit through such technology trade can be realized with the smooth implementation and termination of agreement. International license agreements are different from sales contracts, which represent international business transaction based on mutual obligation, in many aspects in that they target intangible goods of technology and aim for rent for a certain period of time.

This study thus set out to examine issues that could be controversial in the main and individual obligation of the parties in international license agreements and provide implications helpful for the prevention of disputes in advance.

Key Words : International License Agreement, Intellectual Property Transactions, Technology Transfer, Invisible Trade, Commercial Disputes

* Department of International Economics, Hanshin University.