

技術導入 라이선싱契約

不當한 國際契約의 締結制限을

다. 實施料의 過當徵收 (전號의 계속)

契約對象技術을 實施하지 않는 製品에 對하여 實施料를 부과하는 條項을 말한다. 特許 등의 實施許諾이 있을 때에는 라이선서가 라이선스에 대하여 契約對象技術을 實施하게 하는 경우에 實施料의 支拂義務을 부과하는 것은 당연하나 契約對象技術을 使用하지 않는 경우에도 實施料를 부과하는 것은 許諾者가 實施權者에게 부담하는 債務에 비하여 과대한 債務을 부담하게 하는 결과 라이선서에게 不利益을 과하는 것이 되어 不公正 去來 類型에 해당한다. 技術導入 契約에 있어서 이에 해당하는 類型은 다음과 같다.

① 이중 로열티는 라이선서가 契約對象 技術以外的 技術을 實施하는 경우에도 契約對象 技術을 實施하는 것으로 하여 同額의 實施料 支拂義務을 과하는 경우가 있는데 이는 契約對象 技術의 침해화, 고도화 및 복잡화에 연유하여 對象 技術을 精確하게 判別하기 어려운 경우 發生 될 수 있으므로 주의를 요하여야 할 것이다.

② 特許權者가 特許權의 소멸후에도 實施料의 支拂을 要求하는 경우가 있다. 즉 特許가 契約 期間中에 無效 또는 기타 失效 내지는 know-how가 公知된 경우에는 그 對象技術의 特許性이 없는 것으로 보고 로열티 支拂의 義務이 없는 것으로 보이나 導入技術이 無效의 特許를 포함한 意匠, 商標 등이 따로이 있는 경우에는 이들의 사용을 이유로 계속 로열티 지拂을 要求할 수 있으므로 特許權이 有效期間中에 이를 實施하여 支拂한 로열티의 반환의무는 契約을 통하

여 구체적으로 規定할 必要가 있다. 다만 이 경우에도 라이선서는 當該 失效된 特許를 온전하게 라이선서가 實施할 수 있도록 부수되는 technical information의 제공내지는 know-how 등의 必要性을 들어 로열티의 支拂을 계속 要求하는 경우가 있기 때문에 라이선서는 이를 대비하여 가능한한 技術導入 초창기에 對象技術을 自體內에서 소화 시킬 수 있도록 熟知하여 들 필요성이 있다.

③ 최저 로열티는 契約對象 技術에 의한 製品의 製造量이 一定量에 달하지 않았을 때에도 所定의 期間에 대하여 最低 實施料를 支拂하게 하는 경우가 있으나 이는 政府가 認定하고 있지 않다.

● 具體的 事例

① 라이선서가 최저로열티를 要求하는 條項을 主務部署가 削除要求한 例

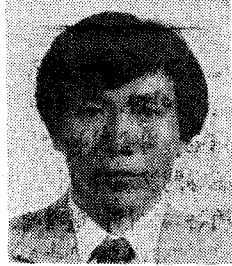
Licensee will pay to Licensor for the licenses granted hereunder a total lump sum royalty of us \$700,000 payable in annual installments over the term of this agreement at the close of each annual period as set forth in Schedule A...

② 特許權의 效力期間에 관계없이 계약기간중에만 당해 特許權에 대한 技術使用料를 지拂하도록 主務部署가 수정要求한 例

This agreement shall come into force on the effective date of this agreement and unless sooner terminated as set forth... shall continue until the date of expiration of the

實務(7)

중심으로



趙哲顯

〈辨理士〉

last of the patents or until expiration of the last of the ten years' royalty periods of the Licensed products.

사. 그밖의制限

① 契約終了後에 있어서 競争品 取扱의 制限과 當該技術 使用의 制限등이 있다. 가령 『技術導入契約의 終了原因이 라이선스에 의한 경우 라이선서가 文書에 의한 期間短縮을 通告하지 않는한, 라이선스는 尙後 10年間 직접·간접을 불문하고 當該圖面 또는 文書로 부터 取得한 資料를 이용하여 어떠한 製品의 製造도 하지 못한다』의 規定이라든가 『라이선스는 技術導入契約終了後 어떤때라도 本契約에 明示되어 있는 경우를 除外하고는 라이선서의 文書에 의한 同意 없이 직접 販賣하지 못한다』등의 規定이다. 이러한 規定등은 不公正去來類型에 속한다. 技術의 實施는 契約의 認定範圍에서 許諾하는 것이기 때문에 그 技術을 契約의 範圍外에서 自由로 實施하는 것은 當然 禁止이나 長期間 技術의 利用을 禁止시키는 것은 當該技術의 特許權 消滅後에도 利用 못하는 結果가 되어 不當하며 만일 當該技術이 노우 하우를 實施 許諾하는 것이라면 노우 하우가 公知된 후에도 實施하지 못하는 結果가 되어 不當하다.

② 라이선서에 의한 特許實施許諾契約의 일방적인 解除條項이 있는 경우 즉, 契約對象 技術許諾의 存續期間中에 라이선서에게 債務不履行이 없는 때에도 라이선서가 일방적으로 契約을 解除할 수 있는 條項이 技術導入 契約에 包含되

論壇解說

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〉

어있는 경우이다. 이는 라이선서의 地位가 不安定하여 라이선서에게 不測의 損害를 가져올 수 있다.

③ 廣告宣傳費의 支拂義務는 라이선서가 라이선스에 대하여 契約製品의 販賣高의 一定率을 廣告宣傳 豫算으로 支出하도록 義務하는 경우인데 契約製品의 販賣促進을 하기위한 廣告는 라이선서 自身의 責任하에서 결정되어야 하기 때문에 라이선서가 이를 간섭하는 것은 不當하다.

● 具體的인 事例

① 契約의 終了原因이 라이선서에게 歸債할 수 없는 때에는 當該 契約對象의 技術을 계속 實施할 수 있도록 한 規定의 條文을 삽입하도록 한 例

Upon termination the Licensee should be entitled to continue using the methods, techniques, styles and know-how of Licensee after the expiration or termination of the License Agreement if not due to causes attributable to the licensee.

② 契約이 滿了되거나 라이선서의 歸債事由 없이 조기 종료되는 경우 라이선서가 工業所有權의 技術을 實施하여 製品을 生産·販賣할 수 있도록 다음 條項을 主務部가 修正要求한 例

After the period of time shall have expired, Licensee shall; not manufacture or sell directly or indirectly, any products which have thereon the same model numbers, or have a confusingly similar outward physical appearance to any Licensed product manufactured,

assembled or sold under this agreement...

③ 라이선스의 廣告費支出 下限線 規定내지 廣告費를 당사자의 相互協議아래 支出하도록 한 規定 및 라이선서의 사전 承認없이 廣告 할 수 없도록 한 規定을 主務部가 削除要求한 例

The Licensee will bear the cost of advertising of the products of the agreement within the granted territory. It undertakes to spend an annual advertising budget which shall be suitable for a good running of the business, and not less than 13% of the sales volume.

④ 契約期間이 滿되는경우 라이선스는 라이선서로부터 提供받은 技術情報를 繼續使用 할 수 있도록 主務部가 다음 條項을 修正要求한 例

Upon termination of the present License for any reason whatsoever, the Licensee shall cease immediately to use it. The Licensee is strictly forbidden to use and to disclose to third parties the technical information given by Licensor and it will cease any use of the trademark...

⑤ 라이선스의 廣告費支出 義務를 具體적으로 規定하고 있는 내용을 主務部가 削除要求한 例

Licensee shall allocate to advertising 1% of the sales figure achieved under "A" trademark exclusive of royalties. For the purpose of this agreement, the word "advertising" shall apply exclusively to advertisements in the press...

지금까지 不公正去來類型을 개괄적으로나마 살펴 보았으나 "外資導入法"과 "獨占規制 및 公正去來에 관한 法律"은 技術導入契約締結에 있어서 적용되는 중요한 法律이다.

"外資導入法"은 韓國經濟의 成長과 發展 및 國際收支의 改善을 위하여 國內에 부족한 資本을 補充하기 위한 外資를 適切히 活用·管理 및 統制하기 위한 것이며, "獨占規制 및 公正去來에 관한 法律"은 企業間的 競爭을 促進시키고 이로 인하여 經營合理化와 企業發展 및 技術革新을 이루어 不當한 共同行爲와 不公正去來行爲를 除去하여

公正하고 健全한 去來秩序와 國民經濟의 形成을 위한 것이다. 그러나 技術導入契約은 단지 이두 法律만 적용되는 것이 아니고 外國換管理法等 關聯專門法規의 적용이 있게 된다. 어쨌든 韓國經濟는 과거나 현재에도 끊임없는 技術革新없이 는 經濟成長을 계속할 수 없는 단계에 있다. 最近 들어서는 尖端技術의 重要性도 강조되나 基礎技術 역시 중요하다. 이런 技術에 대한 研究開發과 投資가 必要함은 당연하나 앞서 나가고 있는 世界市場에 발맞추기 위해서는 研究開發에 못지않게 外國先進技術導入도 중요한 것임은 앞서 말한 바와같다. 특히 우리나라의 경우 產業界의 技術的인 關心事내지 問題解決의 樣相은 先進國에서 實用化되고 있는 技術을 生産現場에 移轉시켜 製品을 生産하고 質·生産性·稼得率을 높이고 동시에 先進技術을 吸收하여 技術開發力을 培養 하려는데 焦點이 있다. 이런 추세에 맞추어 政府는 內外經濟 興件의 成熟에 따라 계속 擴大한다는 方針아래 技術導入의 自由化幅을 1978年度부터 最近까지 단계적으로 넓혀 왔으며, 同 技術導入의 自由化推進의 基本方案은 一定基準에 該當하는 技術은 自動認可方式으로 處理하고 自動認可方法에 적용되지 않은 餘他 技術導入에 대해서는 個別審査方式으로 處理하여 그 認可節次를 대폭 간소화 하여 왔다.

그러나 이러한 自由化 措置를 통하여 技術導入을 행할 때 중요한 것은 契約製品이나 目標市場의 特性和 技術의 消化能力等を 考慮하여 적정한 技術을 선택하는 것인데 이를 위한 가장 合理的인 方法은 企業에 의한 Physical and Economical Feasibility Study를 통한 選擇이겠지만 現實적으로 우리나라에서 이런 技術이 民間次元으로 들어올 때에는 短期的 技術開發에 따르는 現實의이며 즉각적인 利益追求 및 企業안에서 본 損益計算等の 企業家的 精神缺乏으로 잘 이루어지지 않았다. 물론 政府政策의 一貫性의 缺如 또는 政策의 不充分性에 따른 技術開發意慾의 喪失에도 原因이 있다. 이런 상황에서 현저한 不公正 또는 獨占販賣權의 利用단을 目的으로 하는 라이선싱 내지는 輸出制限條件등

制限의 내용을 포함하는 경우가 많았다. 어쨌든 公正去來室에 申告된 國際契約의 상당전수중 그 是正對象內容을 주로 보면 販賣先制限, 販賣數量制限, 販賣價格制限, 競爭品取扱制限, Grant-Back, 不當로열티, 契約滿了後의 技術使用制限인데 이는 아직까지도 當事者間의 라이선싱 契約에 있어서 不當한 條項이 많이 있음을 보여 주고 있는 예라 할 것이다. 그런데 문제는 外國과의 貿易去來不均衡에서 오는 外部壓力에 있다는 것이다. 다시 말하여 技術導入自由化에 따라 政府가 사전에 不公正한 去來行爲에 해당할 수 있는 契約의 條項等을 事前 檢討 할 수 없도록 技術導入을 대폭 自律化 시키는데 있다. 그 예로는 1986年 7월 1일 부터 發效된 外資導入法下에서는 그간 禁止시켜 왔던 단순한 意匠 및 商標 導入等을 라이선서가 조세감면포기서를 主務部 署에 제출하는 조건으로 라이선서의 로열티 送金이 可能토록 한 경우라든가 最近 政府가 發表한 “先進技術導入 促進方案”에 따르면 로열티 支給期間이 3年 以下이거나 로열티 支給額이 年間 10만 달러 以下인 技術導入에 대해서는 政府의 申告修理節次를 거치지 않고 外國換銀行의 支給認證만 받아 技術導入을 할 수 있도록 대폭 自律化하고 있는데 이로부터 차후에는 기술도입 기간 3年 以下 로열티 10만 달러 以下の 當事者에 의한 技術導入契約의 締結이 많아질 전망이다. 이 경우에 있어서는 事前 不公正한 去來規定을 체크할 方法이 없기 때문에 當事者間에 不公正한 技術導入契約이 많아질 것 같고 차후 이로 인한 契約分爭의 소지도 많을 것 같다. 不公正한 去來方法에 의하여 契約이 체결되고 이로 인한 紛爭은 訴訟를 통하여 當事者間에 利害調整이 이루어져야 하겠지만 以下에서는 技術導入契約에 있어서 라이선서와 라이선스간의 이해가 없 될 수 있는 내용들을 考察하여 보기로 한다.

IV. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整

여기에서는 實務履行을 통하여 문제제기될 수

있는 몇가지 類型을 골라 개괄적으로 서술하기로 한다. 그 첫째 유형은 眞正商品의 並行輸入 (Parallel Importations) 문제이다. 이는 라이선서가 라이선서로부터 技術을 받아 만든 製品과 外國(제3국의 라이선서가 동일한 라이선서로부터 技術을 받아 만든 製品 내지는 직접 라이선서가 생산한 製品을 포함)으로부터 國內에 搬入된 製品의 利害調整을 어떻게 할 것인가의 문제이다.

이에는 라이선서의 商標가 부착된 製品搬入 뿐만 아니라 순수한 特許技術을 利用하여 製造된 製品等을 라이선서와 어떻게 調整할 것인가를 살펴보고 外國의 例 및 特許廳에서 判斷한 內容等에 근거하여 서술하기로 한다. 둘째 유형은 라이선서로부터 導入된 技術 즉 特許權의 內容이 當該技術導入 期間中에 失效된 경우 차후 로열티의 支拂은 계속되어야 할 것인가와 이미 支給된 로열티는 어떻게 해결하여야 할 것인가를 살펴보기로 한다. 셋째 유형은 當該技術導入에 의하여 라이선서가 스스로 개발한 發明은 라이선서와 어떠한 위치에서 實施하여야 바람직할 것인가의 문제를 살펴보고 이를 合法的으로 國內에서 라이선서가 獨占하여 實施할 수 있는 方法을 모색하여 보기로 한다. 넷째 유형은 설령 라이선서가 當該技術導入에 의하여 生産된 製品을 國內에서 獨占販賣하고 있는중에 추후 라이선서가 輸出自由地域에서만 순수한 자신의 投資 또는 제3자의 國內 라이선서와 合作하여 當該技術導入의 物品을 製造하여 全量 他地域에 輸出되는 경우인데 이에 관한 利害調整은 어떻게 해결 할 것인가의 문제점을 검토하여 보기로 한다.

다섯째 유형은 라이선서가 라이선서의 技術導入時 商標使用을 포함하는 契約이 체결되어 商標法上 使用權設定이 特許廳에 登錄되지 않은 過程에서 제3자가 라이선서의 登錄商標와 類似商標를 使用하여 侵害를 構成하였을때 그 제3자는 商標法 第45條 1項 1號의 默認事由를 이유로 當該 라이선서의 登錄商標를 取消 시킬 수 있는 가의 문제等を 검토하여 보기로 한다. <계속>