

지적 재산권의 이용 계약

趙 哲 顯

趙哲顯 國際特許法律事務所

I. 지적 재산권이란?

1. 지적 재산

지적 재산이란 용어는 세계 지적 소유권 기관인 WIPO(World Intellectual Property Organization)에서 따온 용어이며, WIPO는 Paris Convention(일명 공업 소유권 보호에 관한 파리 동맹조약)과 Berne Convention(저작권 보호에 관한 조약)이 채택된 전문기관인 바, 여기에서 정의된 "intellectual property"란 산업·과학·문학·예술의 제분야에 있어서 인간의 정신적인 활동을 통하여 산출되는 무형의 것(정신적 산물)으로서 재산적 가치가 있는 것을 말하며, 예들들어 과학적 발견도 포함된다.

2. 지적 재산권

그러면 이러한 것들이 어떻게 구체화 되어 재산권으로 탄생되는 것인가. 그것은 1883년 파리에서 결성된 Paris Convention의 내용에서 찾아볼 수 있는 바, 당시 조약 가입국들은 어느 조약 당사국 국민이 지적 두뇌 활동을 통하여 산업 발전에 유용한 특허발명 또는 실용신안 내지 의장고안(design)을 하고 이를 보호하기 위하여, 우선 당해국 정부기관(특허청)에 서류를 작성(출원서)하여 제출한 후 일정기간내(특허 및 실용신안은 출원일로부터 1년내, 의장은 6개월내)에 조약가입국에 출원하면 당해국 출원일로 소급 적용받아 그 시점에서 발명내지 고안된 idea가 신규한 것인지 또는 얼마만큼 과거보다 상당히 진보된 것인지 내지는 동 업계에서 어느정도 유용(utility)될 수 있는 것인지를 심사하여 등록 여부를 판가름 받게 된다.

그러므로 일단 등록된 특허 또는 실용신안 내지

의장고안은 각 조약국의 법제하에서 타인으로부터의 유사한 idea의 출현을 적극 배제시키기 위한 구제절차가 마련되어 있기 때문에, 권리가 형성된 후 원특허권자 또는 원실용신안 고안자 내지 원의장권자의 사전 허락없이 등록된 당해 idea 기술을 실시하는 자는 침해 유형에 따라 응징을 감내하여야 한다.

원점으로 돌아가 지적 재산권이란 WIPO 정의에서 나열된 특허·실용신안·의장외에 상표, 서어비스 마크, 원산지 표시(조약등 원산지 보호에 관한 명칭 표시), 일체의 저작권 및 컴퓨터 프로그래밍과 아직 우리나라에서는 보호의 대상에서 제외된 채 미국·유럽등지에서 통상압력의 방편으로 개방을 요구하고 있는 반도체 칩 보호, 상품화권(merchandising rights), 부가가치통신, data base 내지 영업비밀(trade secrets) 등의 새로운 무체 재산(intangible property)을 일체 포함한 것이라고 설명할 수 있을 것 같다.

그러나 우리 현실이 반도체 칩, 데이터 베이스, 영업비밀, 상품화권 및 부가가치 통신의 보호에 대한 법률이 마련되어 있지 않은 상황이기 때문에 본고에서는 산업 재산권중 주로 이용의 대상이 되는 특허를 중심으로 간단히 설명하여 보기로 한다.

3. 이용발명과 계약

특허법상 이용발명이란 타인의 특허권(실용신안권·의장권)내지 출원중인 발명을 이용하는 기술 일체의 것(노우하우·상품화권·영업비밀 포함)을 말하며, 기술에는 특허권으로서는 성립되어 있으나 실제 응용하기에는 미흡한 미완성 기술과 기술로서는 완성되어 있으나 시장의 경제원리에서는 불확실한 미실증의 기술이 포함되어 있다.

또한 바람직한 기술의 이용은 이용된 타인의 기본 특허를 응용하여 그 기본 특허보다도 그 응용분야가 광범위하며, 기술 자체에 신뢰성과 안정성 증대, 조작성 향상 및 제품의 품질 향상을 전부 또는 일부로써 기대되어지는 개량 기술로써 나타나야 한다는 것이다.

이렇듯 특허법상 이용이라는 것은 특허권자의 사전 허락없이 그 특허에 내재되어 있는 idea를 고의든 과실이든 불문하고 제 3자가 실시하게 되면 침해행위를 구성시키기 때문에 결국 특허권자의 신사적 횡포아래 license agreement(허가 계약)를 체결하게 된다(보통 국내인들 간에 기술이용은 흔하지 않기 때문에 국내인과 외국인간의 기술이용을 다루기로 함). 이것을 특허법상의 이용계약이라 한다.

II. 이용계약시 사전 고려사항

요즈음은 특허권자(보통은 외국의 기술제공자)가 첨단 기술을 국내인에게 이용시키는 것을 꺼려하고 있어 과거의 기술이용자로부터 획책된 Escort Effects(특히 로열티의 원료, 플랜트 및 부대시설 제공으로 인한 판매이익 뿐만 아니라 필요시 기술이용자가 노동 집약적 우위에 따라 생산된 제품을 기술제공자가 당해국에 공급하여 이윤의 다변화를 증대시키는 효과)는 기대하기 어려운 실정일 뿐만 아니라 오히려 기술이용 허락에 따른 Boomerang Effects(기술이용자가 기본 특허를 이용하여 보다 개량된 특허를 보유함으로써 기술제공자와 cross license 하거나 또는 그자보다 우위에 있는 현상)를 크게 우려하고 있는 실정이다.

그러므로 우선 내가 안고 있는 기술의 선결과제가 원특허권자의 기본 발명을 이용하지 않아도 가능한 것인가를 거듭 평가 검토하여야 할 것이다. 그러나 부득불 그 이용이 강제적일 수 밖에 없다면 경제적인 평가와 기술적인 평가를 고려하여 이용계약에 임하여야 한다.

1. 기술적 평가·검토

1) 이용기술의 특허 유용성 조사

특허 유용성의 조사를 내가 문제해결의 기술을 실시하는 것이 곧 타인의 특허권을 침해하는 결과가 되거나, 또는 당해 이용하고자 하는 특허 기술이 특허권으로써 형성된 문헌(가령 특허공보에 수록된 기술내용)만으로도 이용가능한 것인지의 조사를 말한다. 보통 특허법상 특허 유용성의 판단은 특허의 청

구 범위에 달려 있고 또 각국마다 그 해석 기준이 달라 유용성 판단은 용이하지 않으나 이런 조사는 만일, 내가 이용한 타인의 특허 기술에 의하여 생산된 제품이 제 3국으로 수출된 경우에는 한층 중요성이 강조되어 이용계약 체결전에 완숙한 정보조사를 수행하여야 한다.

더욱이 순수한 know-how 계약과 달리 특허 이용계약은 라이선스로부터 그 특허 실시에 필요한 일체의 기술지식이 강제적으로 반드시 이전되어야 하는 것은 아니기 때문에 사전에 특허 유용성에 대한 철저한 조사외에도 그 실시 가능성의 난이도가 어느 정도 내재되어 있는지의 조사를 수반하여야 할 것이다.

2) 라이선서의 상황 조사

대상 이용기술의 특허권자(이하 라이선서로 칭함)가 누구인가의 조사이다.

간혹 이용기술의 특허가 제 3자에게 양도되었음에도 불구하고 전 권리자와 이용계약을 체결한다는가 또는 대상 이용기술 특허는 정당한 권리자와 그 계약을 체결하였으나 특허청에는 아직 권리 이전 등록이 되어 있지 않을 경우 예측하지 못한 손해를 볼 가능성이 있다.

특히 이용계약에 의하여 제조된 물품이 국내에서 제 3국으로 수출되는 경우에는 수출 대상국에서의 특허 유용성의 조사와 함께 그 정당한 권리자는 누구인가의 조사를 기술이용자(이하 라이선서라 칭함)가 반드시 수행하여야 한다. 간혹 원특허권자는 계약지역을 분할하여 라이선서의 특허 실시상태를 control하는 경우가 있으므로 분할된 계약지역으로의 수출시 사전조사를 통하여 원특허권자와 이용관계를 조정하여 나아가야 한다.

2. 경제적 평가·검토

1) 도입기술에 대한 타사의 상황조사

대상특허의 객관적 가치와 라이선서의 특허동향을 예측하기 위해서는 경쟁타사가 대상특허에 대하여 어느정도 관심을 가지고 있는가를 파악하여야 한다. 신문·전문분야 잡지·경쟁타사의 특허, 관련회사의 법무담당자와의 정보교환·자재구입선의 정보등이 경쟁타사의 정보를 알기 위한 중요한 정보원인데 경쟁회사가 대상특허의 기술을 실시하고 있는 지, 그 제품을 출하한 실적이 있는 지, 그러한 제품 및 관련 제품의 시장상황과 장래전망은 어떤지, 그 경쟁타사가 대상특허에 대하여 어떻게 대처하고 있는 지 등의

정보입수도 중요하다.

경쟁타사의 어느 회사가 이미 이용계약 체결교섭을 개시하였거나 라이선서를 취득하고 있을 때에는 교섭의 진전상황 내지는 이용계약 조건등에 관하여 정보를 수집하여야 한다. 왜냐하면 대상특허의 실시내용이 비독점적으로 체결된 경우에는 라이선서로부터 기술공여가 계속 가능하여 모처럼의 이용기술을 통한 기업의 영리를 추구할 수 있기 때문이다.

2) 자사 또는 관련회사의 판매망의 이용가능성 조사

3) 대상특허의 기술수명

기술은 항상 변화하고 진보하는 것이며 대상특허의 기술에 의한 제품이 그대로 몇년간 계속될 것이라고 생각하여도 기술치환에 따른 제품개발을 예상할 수 있다. 대상특허 기술의 수명에 따라서 라이선스의 조건도 영향을 받으므로 대상기술의 수명을 신중히 검토하여 놓는 것이 중요하다. 격심한 변화가 예상되는 기술에 대해서는 기술사용료의 선불금(initial payment)은 될 수 있는 한 경감시키고 경상기술료(running royalty)로 지불하는 방법을 모색하여야 할 것이다.

교섭당시 수명이 짧다고 예측된 기술에 대해서는 해당 이용특허에 의하여 생산되는 양 역시 적을 것이 예측되므로 라이선서를 설득하여 기술사용료를 일시불(lump sum)로 체결하여 놓는 것이 좋다. 의장은 경제순환의 cycle이 일반적으로 짧음을 고려하여 lump sum으로 체결하는 것이 바람직하다. 이러한 조건으로 체결한 것이 그후 해당분야에서 기술수명이 의외로 길어 예측생산량의 몇십배로 증가하는 경우도 있다. 또한 동종의 타기술을 채용한 신제품에 밀려서 대상특허의 기술을 이용한 제품의 가격이 매년 다운될 조짐이 있는 기술은 이용계약 협상시 라이선서에게 항변할 수 있는 자료, 도서의 준비함도 잊지 말아야 한다.

4) 크로스자료의 연구조사

라이선시는 라이선서가 흥미를 가지고 있는 기술분야에 대하여 라이선스 소유의 특허권 또는 특허출원이 크로스자료로 될 수 있는 가를 조사·검토하여 보는 것도 있어서는 안된다. 또한 라이선시가 라이선서로부터 이용하고자 하는 기술이외에 라이선서가 가지고 있는 주변특허를 조사하여 크로스밸런스를 유지하기 위한 자료의 검색도 정리하여 두는 것이 바람직하다. 만일 라이선시가 라이선서의 흥미를 끌 수 있는 크로스 자료를 보유하고 있는 경우에는 라

이센스 교섭은 유리하게 전개시킬 수가 있고, 기술사용료 역시 적은 비용의 지불로 계약을 체결할 수가 있기 때문이다. 크로스 자료비는 광범위한 기술협력·제조능력·판매능력인데 이들을 종합적으로 검토한 후 이용계약 체결여부를 결정하여야 할 것이다.

Ⅲ. 이용기술이 순수한 Know-How인 경우의 사전 고려사항

1. 특허발명과의 비교

노우하우란 산업상 실제로 이용할 수 있는 기술적 사상의 창작 또는 실시하는데 구체적인 기술적 지식·자료(기술정보)·경험으로 이를 창작·개발 제작 또는 취득한 자(그 자에게서 전수받은 자를 포함)가 현재 비밀로 하고 있는 것을 말한다.

따라서 기술적 사상의 창작을 특허 명세서로 특허 문헌에 공개하여 주는 대가로 타인의 유사기술 실시로부터 적극적인 보호를 하여 주는 특허권과는 기본 성질을 달리하고 있다. 좀 더 부연 설명하면 특허권은 타인의 침해로부터 배타권이 형성되고 각국 특허 독립의 원칙하에서 철저한 속지주의에 따라 효력발생하며 특허권의 이용계약에 있어서는 라이선서가 그 내용에 관한 개시의무의 부담이 없으며 계약 종료후의 비밀유지 의무 조항이 불필요(계약 만료후 계속 실시는 특허권 침해)하다.

노우하우는 타인의 모방으로부터 사실상 보호가 불가능하며 그 지역적 한계도 없을 뿐만 아니라, 노우하우 이용계약 체결후에 노우하우 보호자는 개시의무를 당연히 부담하여야 하기 때문에 계약 체결후에는 특허 이용계약과는 달리 비밀 보호 유지의 강력한 의무조항을 라이선서에게 요구하고 있다.

2. 기술적 평가 검토

노우하우 이용계약 체결시 기술적 평가로써 사전 검토되어야 할 사항은 라이선서로부터 입수하기 전부터 알고 있던 정보, 라이선서에게 입수 전부터 공개 입수가 가능한 정보, 라이선서로부터 입수한 후에 라이선시의 실수없이 공개된 정보, 선의의 권리를 가진 제3자로부터 입수된 정보와 대동소이한 정보등을 노우하우 이용계약 협상시 제외되어야 함은 물론이다. 왜냐하면 이용범위가 포괄적이거나 불분명한 경우 그 이용대가(royalty)는 라이선시가 부담하여야 하기 때문이다.

IV. 효율적인 이용계약을 위한 짚막한 변

특히 이용계약시 라이선스는 라이선서보다 항상 열등한 지위에 있게 되어 불평등한 협상을 하기 마련이고 이를 수행시키기 위한 강제수단은 별도의 계약(side agreement)에 의해 구체화되는 사례가 많아, 우리 정부는 외국인과 산업재산권에 관한 이용계약시 불평등한 계약의 거래유형을 경제기획원 고시(제 87-14호: 1987. 9. 12 참조)로 마련하여 놓고 있다.

그러나 동 고시에 나열한 불공정 거래유형은 타인의 특허기술을 이용하고 싶은 강한 욕망이 있는 라이선서의 약자 입장에서는 그리 설득력이 없을 뿐만 아니라 오히려 라이선서에게 국내로의 기술이용시 장해 구실로도 작용되고 있다는 점이다.

특히 우리의 실정이 미국과의 무역 역조로 심한 통상압력에 시달리고 있고, 1960년 초부터 국제경쟁력이 저하되고 그에 대한 반작용으로 지적 재산 보호를 통한 서어비스 우위로서의 공정무역(fair trade)

을 제창한 미국이 개발도상국 내지 NIES(신흥공업 경제지역)에서 브랜드 상품, 비디오 소프트, 출판물 등의 부정상품(counterfeited goods)으로부터 적극적 권리보호를 위한 다국간의 교섭 뿐만 아니라 쌍무협정을 통하여 지적소유권의 보호를 강화하고 있는 바, 이러한 상황에서 고도의 첨단 기술에 대한 특허 기술이용의 허락은 그 빈도수가 점점 낮아지고 오히려 이용기술로는 턱없이 비싸 고도 기술의 이용에 대한 어려움과 부담이 높아져가고 있는 실정이다.

그렇다고 하여 기술경쟁 시대의 높은 파고에서 뒷걸음질 칠 수 없는 우리의 현실을 냉혹하게만 수용할 수 없어, 조금 앞서서라도 우리는 기술의 동종 분야에서 협동연구와 기술교환의 효율을 높이기 위해서 대정부 차원의 재정 지원 내지 행정지도를 펼침으로써 하나 하나씩 각 분야에서 기술신용을 창출하여야 할 시기가 도래되었음을 상기하여야 한다. ㉔

筆 者 紹 介



趙 哲 顯
 1953年 12月 11日生
 1978年 한양대 신문방송학과 졸업
 1981年 연세대 행정대학원 졸업

- 1980年 제16회 변리사 시험 합격
- 1981年~1987年 4月 중앙국제특허법률사무소 근무
- 1989年 4月 대한상사중재원 중재인
- 1989年 5月~현재 국제특허연수원 강사
- 1987年 5月~현재 조철현 국제특허법률사무소 운영