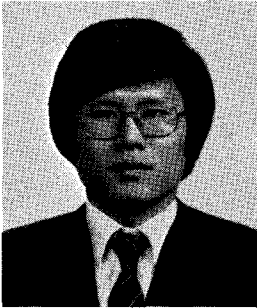


# 기술도입계약에 있어서 개량 발명의 고찰 (完)



尹 宣 熙  
〈일본 오사카대학 강사〉

## 目 次

1. 序說
2. 개량발명의 정의
3. 한국 특허·노우하우라이선스 계약에 있어서 개량발명
4. 일본에 있어서의 개량 발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무
5. 양국의 이동

〈교딕은 이번호 명조는 지난호〉

〈전호에 이어 계속〉

이에 삼사(소송, 비사이라스, 삼정물산)는 몇회에 걸쳐 교섭을 행하였지만, 공정거래위원회가 만족할 만한 결론을 내리지 못하였기 때문에 공정거래위원회는 1979년 1월 12일 삼사에 대해 심판개시결정을 내렸다. 그후 2년간에 걸쳐 심판절차를 계속하였지만, 1981년 5월 19일 삼사는 합작사업계약서와 그 부속계약서 전부를 해소하기로 하고 공정거래위원회에 보고했다. 그 결과 공정거래위원회는 독점금지법의 규정에 위반사실이 전부 소멸했다고 판단하고 심판절차를 종료시킨 사건이다.

이 심판개시결정서에 의하면 「비사이라스는 기술계약 C1항에 의해 케-비- (합작사업 대상제품)의 제조에 실제로 사용하고 있는 발명개량 등에 관한 기술을 개시만하면 족한 것인데, 소송은 부정제조자로서 제조계약 D1항에 의해 케-비- (합작사업 대상제품)에 관련한 발명개량 등에 관한 기술을 개시하지 않으면 안 된다」고 하였으며, 개발·개량 발명에 관한 기술의 소유에 대해서는 「제조계약 D1항 및 동2항에 의해 소송이 개시한 기술은 모두 소송비사이라스의 소유에 속하며 그 기술이 특허인 경우에는 비사이라스의 요청에 의해 비사이라스에 양도된다」는 것이 규정되어 있었다. 이에 대해 심판개시결정서는 이러한 규정은 불공정한 거래방법 제10호(우월적 지위의 남용)에 해당하는 사항으로 하였다. 개시의무에 대해서도 약간의 불균형이 있다고 하였고, 권리의 귀속에 대해서는 일방적(한편 독점적)인 것이므로 실질적으로 68년 기준 제1항의 (7)에 저촉한 것이다. 그러나, 본건은 후에 계약이 해소되었기 때문에 심판 개시결정도 취소되었다.

한편, 본조항에 대해 공정거래위원회가 행정지도한 건수는 1974년에 159건으로 전체의 31.4%이고, 1987년은 33건으로 전체의 22.8%이며, 1988년은 58건으로 전체의 51.3%였다.

3) 89년기준 제1조 제2항 제3호 및 제2조 제2항 제3호 - 회색조항, 제1조 제1항 제6조 및 제2조 제1항 제5호 - 백색조항

· 89년 기준 제1조 제2항 제3호, 제2조 제2항 제3호는 「라이센시에게 계약대상특허(노우하우)에 대해 라이센시가 취득한 지식 또는 경험 라이센서에게 보고하도록 의무를 과하거나, 또는 라이센시에 의해 개량발명(개량기술)· 응용발명(응용기술)에 대해 라이센서에게 그 비독점적 실시를 허락하도록 의무를 과하는 것」은 상황에 따라 불공정한 거래방법에 해당되어 위법하므로 백색조항에 넣어 운용하는 동시에 본제한은 「라이센서가 부당하게 라이센시에게 불이익한 거래조건을 설정하게 될 경우에 문제가 된다(불공정한 거래방법은 일반지정 제14항 제3호에 해당될 우려).」고 해설을 붙이고 있다. 그래서, 제1조 제1항 제6호 및 제2조 제5호는 피드 백이나 비독점적 그랜트 백의 의무를 지게 할 경우이라도 「라이센서와 라이센시가 지는 의무의 부담이 동일하며 그 내용이 대체로 균형이 잡힌 경우」에는 적법하다고 하여 백색조항에 포함시키고 있다.

이것은 피드 백과 비독점적 그랜트 백이라면 라이센시 스스로 개량 기술을 사용하거나 실시허락하는 것이 가능하므로 라이센서의 시장지배력을 부당하게 유지강화하는 것으로 이어질 우려가 적다고 보았기 때문이다. 이 경우 라이센서도 라이센시가 지는 의무와 균형이 잡힌 의무를 부담하고 있다면 라이센시에게는 특히 불이익한 거래조건이 되지 않기 때문에 라이센시가 연구개발의욕을 상실할 것도 없다고 생각되었기 때문이다.

여기서 말하는 「내용이 대체로 균형이 잡힌 경우」란 형식적, 일률적으로 판단하는 것이 아니고, 실시허락의 대상이 되는 지역, 기간, 로열티의 유무와 기타 계약의 허락조건을 종합적으로 감안하여 판단된다고 한다. 예를 들면 「라이센서는 자기가 행한 개량발명을 계약기간중 일본에서 독점적으로 실시할 권리를

라이센시에게 주는 반면에, 라이센시가 행한 개량발명을 계약발간시 전세계에서 비독점적으로 실시할 권리를 라이센서에게 준다.」라고 하는 경우에는, 라이센시에게는 독점이라고 하는 강한 권리를 부여하기 때문에 지역적으로는 균형이 잡혀 있지 않지만 총체적으로는 대체로 균형이 잡혀 있다고 판단된다고 한다.

## 5. 양국의 이동(비교분석)

개량발명·기술의 보고·실시허락·양도의 의무에 대한 취급에 양국은 큰 차이가 있다.

(1) 일본은 본조항에 대한 관심이 아주 높아, 특히 외국으로부터의 기술도입을 촉진시킴과 더불어 라이센시인 일본기업의 개량이나 응용을 위해 기술개발능력과 기술개발의욕을 확보하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. 이 때문에 68년 기준부터 이러한 규정을 두었으며, 89년 기준에서는 이를 피드 백·비독점적 그랜트 백·어사인 백으로 상세하게 유형별로 규정하고 있다.

이에 비해, 우리나라는 81년고시에서 「호혜평등의 원칙」에 따라 라이센스계약의 내용이 대체로 균형이 잡힌 경우에는 백색조항으로, 그 외의 경우에는 모두 흑색조항으로 하였었지만, 87년고시에서는 삭제되어, 어떻게 판단되어져 왔는가 명확하지 않았다. 이 규정이 삭제된 것은 기술이전보다 기술도입이 많은 우리나라의 입장을 감안할 때, 보다 명확하게 규정하여 라이센서가 용역하게 첨단기술을 이전할 수 있게 규정하여야 한다고 생각된다. 그러나, 1987년 개정시, 본조항을 삭제하는 이유로서 경제기획원 공정거래총괄과는 「기술도입자가 계약기간중에 개량기술을 발견할 가능성이 희박하게 되므로 본조항에 대하여 규제의 실효성이 없다.」고 개정이유를 붙였다.

89년부터 93년 3월까지, 89년고시의 일반조항인 「국제계약관례에 비추어 부당하게 기술도입자에게 불이익이 되도록 계약조건을 설정하는 경우」에 해당하는 것으로 본제한에 대

쳐하고 있었지만, 그 내용이 명확하지는 않았다. 즉, 첨단기술을 필요로 하는 우리나라로서는 개량발명·기술에 대하여 일본과 같이 특허와 노우하우를 나누는 동시에 보다 명확하게 하여 기술선진국으로부터 기술을 이전하기 쉬운 상황을 만들 필요가 있었다. 그리하여 93년고시에서 부활시켰다고 본다.

93년고시 제3조 제7호는 「기술도입자의 기술개량을 부당하게 제한하거나 개량한 기술에 대해 기술제공자에게 이를 일방적으로 제공하도록 의무를 부과하는 경우」라고 규정하고 있다. 즉 전자는 라이선스한 기술자에게 대하여 연구개발을 하지 못하도록 하는 것이고, 후자는 라이선스한 기술에 대해 연구개발을 하게 하나, 그 연구개발로 인해 새로운 발명(기술)이 생겼을 경우 새롭게 생긴 기술 또는 발명을 라이선서에게 양도·실시허락·보고하도록 하는 경우이다.

일본은 개량발명·기술의 연구개발제한에 대해서 별도의 조항으로 규정하고, 이는 당연히 위법하다고 하여 흑색조항으로 규정하고 있다.

개량발명·기술의 양도·실시허락·보고에 대해서는 보다 세분화하여 양도와 독점적 실시허락인 경우에는 당연히 위법하다고 하여 흑색조항으로 규정하고, 보고와 비독점적 실시허락인 경우에는 당연히 위법한 것이 아니라 하여 케이스별로 판단하기로 하였는데, 이 경우라도 라이선서와 라이선시가 동등의 의무를 지는 경우라면 합법하다고 하여 백색조항에 넣어 판단하고 있다.

우리나라의 81년고시에서는 「계약기간중」이라고 명시하였었지만, 93년 고시와 일본의 89년기준에서는 이 부분에 대하여 명시하지 않았기 때문에 계약기간중과 계약기간후로 구별할 필요가 있다고 본다. 왜냐하면 「계약기간중」에 라이선시가 취득한 지식 또는 경험등을 라이선서에게 보고할 의무를 과하는 것은, 라이선서가 거액의 연구비용과 긴 시간에 걸쳐 발명한 것이므로 라이선서가 그 계약대상

특허 또는 노우하우를 이용해서 얻은 개량발명·개량기술에 대해 보고하도록 의무를 과하고 싶은 것은 당연한 것이라고 생각되지만, 그러나, 라이선시 자신도 많은 시간과 거액의 연구비용을 들여 얻게 된 개량기술·발명을 모두 라이선서에게 양도하게 되면 역으로 라이선시도 연구개발의 의욕을 상실할 우려도 있을 것이다. 이러한 경우에는 그 나라의 관련기술의 수준과 당해기술 분야의 약간의 응용인지 혁신적인 발명인지 등을 케이스별로 구체적으로 제사정을 검토한 후 판단하는 것이 바람직하다고 본다.

「계약기간후」에 대하여 특허와 노우하우로 나누어서 생각해 보면 특허의 경우에는 라이선스 계약기간 만료후에도 당해특허권의 존속기간이 소멸되지 않았을 때에 라이선시가 당해라이선스(특허)에 의해 발명한 경우는 이용발명이 된다. 즉, 이용발명(한국특허법 제98조, 일본 특허법 제72조)은 기본특허권자(전의 라이선서)의 실시허락이 없는 한, 개량한 발명을 사용할 수 없다. 그러나, 개량발명자는 특허발명을 실시하기 위해서는 재정실시(강제실시)권을 청구할 수 있다(한국특허법 제138조, 일본특허법 제92조).

이것은 전의 라이선서(기본특허권자)와 전의 라이선시(개량발명자)가 협의로 해결하는 것이 바람직하지만, 협의불주 또는 불능의 경우에는 재정청구가 가능케 한(한국특허법 제138조, 일본특허법 제92조 제2항 제3항) 제도이고, 이것은 특허법상의 문제이다(여기서는 상세한 설명은 생략하기로 한다).

그러나, 노우하우 계약기간후의 경우에는, 계약기간중에 알게 된 지식 등을 계약기간이 끝남과 동시에 기억한 지식을 반환하는 것은 불가능하며 비배타적인 것이므로 라이선시가 당해기술(노우하우)을 이용하여 보다 좋은 기술을 개량하여 특허출원하는 경우에는 전의 라이선서가 불리하게 되므로 어느 정도의 기간을 정하여 그 기간중이라면 계약기간중과 같은 의무를 과하는 것은 타당하다고 생각되

므로 합법(백색조항)일 것이다. 이에 대해 삼삼씨는 특허와 노우하우를 구별하지 않고, 계약종료후의 경우에 대해 라이선시에게 의무를 과하는 것은 흑색조항에 해당하는 것으로 취급한다고 하는데, 이는 특허라이선스계약에는 들어맞지만, 노우하우의 경우에는 들어맞지 않을 것이므로 기간을 정하여 그 기간중이라면 백색조항, 그 기간을 넘는 경우에는 흑색조항에 해당하다고 규정할 필요가 있다고 생각된다.

일본의 89년기준 제1조 제1항 제6호 및 제2조 제2항 제5호(개량발명, 개량기술)는 라이선서가 라이선스와 동일한 의무를 부담하며, 그 내용이 대체로 균형이 잡힌 경우에는 라이선서가 라이선시에 대해 해당계약특허·노우하우에 의해 생긴 지식, 경험을 보고할 의무를 과하거나 또는 개량발명·기술, 응용발명·기술 등에 대하여 비독점적 실시를 허락할 의무를 과하는 것도 백색이라고 한다.

이러한 조항은 68년기준 제1항 제7호의 단서를 계승한 것이라고 생각된다. 본조항은 라이선서와 단수의 라이선시의 경우에는 문제가 되지 않지만, 복수의 라이선시의 경우에는 문제가 될 수 있다. 즉, 라이선서A가, 개량한 발명·기술을 라이선서에게 보고하여, 그 개량발명·기술을 라이선서의 지역에서 비독점적으로 실시할 것을 라이선서에게 허락하는 것은 본조항에서는 아무런 문제가 없을 것이다. 그러나, 라이선서가 라이선서A 이외에도 라이선서B, C, D, E와도 같은(라이선서가 개량한 발명 또는 기술을 라이선서에게 비독점적으로 실시할 수 있게 하는 것과 동시에 라이선서도 추후에 개발 또는 얻은 지식을 라이선서에게 비독점적으로 실시할 수 있게 한 경우) 의무를 부담할 것을 약속하고 계약을 체결한 경우에, 라이선서A가 개량한 발명·기술이 라이선서를 통하여 경쟁상대인 라이선서B, C, D, E에게도 실시가 허락되는 결과로 된다.

물론 다른 라이선서B, C, D, E도 라이선서

A와 같이 개량발명·기술 등을 추후에 개발하는 경우에는 큰 문제가 없지만, 개량발명 등을 하지 않는 경우 계약상으로는 균형이 잡힌 것 같이 보이지만 실질적으로는 대등한 계약이라고 볼 수는 없을 것이다.

상술한 바와 같이 복수의 라이선시가 존재하는 경우에는 각각의 라이선시에 의해 각국(지역)의 시장이 분할될 가능성도 있고, 또 국제시장의 분할로 인하여 경쟁을 제한·저해당할 수 있으므로 백색조항으로서의 문제점도 있다.

(2) 「개량발명·기술」에 대한 판단이 어렵다. 즉, 라이선서가 개발한 발명·기술이 계약대상특허·노우하우에 의해 생긴 것인지의 판단이 어려울 것이다. 이에 대해 학설은 나누어진다.

우선, 대우설은, ① 대상특허발명의 기본적인 사상 그 자체를 변경하지 않고, 그 기본적인 사상하에서 변경 또는 추가하여 보다 더 기능적이고 경제적으로 적절한 결과를 가져오게 하는 경우(협회의 「개량」)와, ② 대상특허발명의 기본적인 사상 그 자체에 변경을 가하지만, 원래의 기본적인 사상하에서 생산한 것 뿐만 아니라, 결과적으로도 일정한 역할이 이어진 경우(개발)에 한해서는 개량기술이라고 하여야 하고, 이 범위를 넘는 경우에는 개량이 아니라고 한다.

이에 대해 영전설은, ① 대상특허발명으로부터 독립하여 특허를 받을 수 없는 정도의 개량이지만, 추가특허(일본특허법 제31조)로 될 수 있는 것, ② 독립하여 특허를 받을 수 없지만 대상특허발명을 사용하지 않으면 실시할 수 없는 것(일본특허법 제72조의 이용발명), ③ 대상특허발명으로부터 완전히 분리된다고 생각되지만, 이것과 동일한 목적을 달성하고 당사자 및 경쟁사업자의 영업범위에 해당하는 것이 「개량기술」이며 그외는 기술혁신적 발명이라고 한다. <50p에 계속>

빛나는 건가  
 팔다리는 예민해져  
 저 높은 하늘을  
 솟구쳐 날으는가  
 그대 찌들어 앙상했지만  
 이제 보람의 서기(瑞氣)가  
 온몸을 에워싸  
 황금빛이 감들거늘  
 오늘과 내일,  
 그리고 먼 훗날에도  
 찬란한 문명을  
 온누리에 토할지니...

이 두 시편에 있어서 「창조화」는 새로운 발명에 골몰하는 순간의 자세를 읊었고 「발명의 모습」에서는 문명의 진보는 기술을 연구 개발하는데 있으며 그 결과 물질의 풍요와 인간생활을 편리함으로 이끄는 발명을 찬양한 것이다.

#### 4. 끝맺음

시는 전에 누구인지 읊었던 것과 어슷비슷하다면 훌륭한 시가 되지 못한다. 언제나 남이 생각한적이 없는 것을 자기가 제일 먼저 이 세상에 내놓는 것이 시의 생명이다. 그런면에서 아무리 새로운 느낌을 나타낸다고 하더라도 그것은 말과 말이 반죽이 잘되어 용하게 얹혀있어야 하는 것이 시에는 따른다. 그래서 원고지가 새까맣도록까지 이말이 나올까 저말이 나올까 늘 그 느낌이나 생각이 자연스러워지게 추고에 추고를 거듭하는 것이 원칙이다. 이 과정을 헤아리면 시라는 것은 원래 짧지만 얼마나 힘든 것인지 모른다. 즉 말과 말이 착 어울어져서 빛나는 조화를 이루어 놓을 때 그것이 독자에게 지극히 자연스럽게 공감의 세계로 들어간다고 하겠다. 사실 말의 발을갈아 거기서 그득한 수확을 거두기는 참으로 벅찬 것이다. 그것은 하루 이틀에 공력을 들였다고 해서 쉽게 완성되는 것이 아니다. 평생을 늘 다듬고 또 가다듬어야 하는게 시

작이라고 할 수 있다. 이와 같은 시는 전문가가 아니라도 취미나 소질을 살려 계속 써보면 날이갈수록 영글어간다. 더욱이 시를 쓰면 자아를 찾아 되새김하고 미래를 겨냥하게되어 영크러진 감정이 해소되기도 하며 남이 모르는 호뜻한 즐거움을 만끽하여 행복한 삶을 가져온다.

우리는 지금 국가경쟁력을 제고해야 하는 시대의 부름을 받고 있다. 경쟁력을 높이는 가장 중요한 원동력은 기술개발이며 기술개발의 요체는 발명이다. 그러므로 이제 하루속히 모든 국민에게 발명인식을 넓혀 동참케할 때이다. 이에 부응하기 위해 본인은 그동안 발명관계일을 해오면서 남녀노소가 읽기도 편하고 이해가 잘되며 발명분위기 조성에 도움을 주고저 감히 발명하는 요령과 발명의 내용을 시로 표현해 조심스럽게 내놓은바 있다. 이 시편들로서 '93년 11월 한겨레문학을 통하여 시인으로 등단까지 하는 영광을 안게 되었다.

앞으로 이러한 발명과 시를 결합한 발명시가 많아와서 우뚝한 산봉우리처럼 높이 솟아 큰빛을 발하기를 기대한다.

#### [참고문헌]

김관형, 「멀고 먼길」 시집(서문: 정공채), 서울: 뿌리, 1989.  
 김관형, 「태양이 머문날까지」 시집(서문: 박계삼, 발문: 공석하, 해설: 이만재), 서울: 길출판사, 1993.

<25p에서 계속>

이상의 영전설의 ③은, 너무 광범위하여 개량의 범위를 넘는 것이 아닌가 생각된다. 이에 비하면 대우설이 타당하다고 생각되지만, 개량발명·기술이라고 하여도 약간의 변경이 원래의 발명·기술보다 혁신적인 발명도 있을 수 있기 때문에 이를 일률적으로 정의하는 것은 약간의 문제도 있을 것이다.

(3) 일본의 기준은 공정거래위원회가 특허·노우하우계약을 심사하기 위해 만든 가이드라인에 불과하나, 우리나라의 고시는 일종의 법률이다. <♣>