

國際技術移轉契約上の 不公正條項에 관한 研究*

徐 正 斗**

-
- I. 問題의 提起
 - II. 技術移轉契約條項과 規制法體系
 - III. 技術移轉契約條項의 不公正基準
 - IV. 技術移轉契約條項의 不公正事例
 - V. 結言 — 契約條項의 公正性確保
-

I. 問題의 提起

일국의 經濟發展을 위하여는 技術導入에 의한 産業化가 뒷받침되어야 한다. 여기서 '技術'(technology)이라 함은 제품의 생산이나 생산공정의 사용 또는 서비스의 제공에 필요한 기술적인 知識으로서, 구체적으로는 과학적인 지식의 응용을 통하여 자연력이나 자연물을 가공, 개량 또는 변경함으로써 이를 인간생활에 이용할 수 있도록 하는 發明이나 그 결과의 製品을 함축하는 개념이다. 그러나 科學의 發達이 생명공학이나 컴퓨터 칩과 같은 다양한 분야로 확산되면서, '技術'이란 말은 지금까지의 전통적인 개념에서 尖端科學産業의 노하우, 영업비밀 등을 포괄하는 좀더 넓은 의미로 사용되고 있다.

技術은 어느 일정한 효용을 목적으로 하여 조직화된 하나의 産業知識으로서, 그 일부 또는 전부는 재산적 가치가 있는 知的財産權으로 승화시킬 수 있는데, 이러한 종류의 知的財産權 그 자체를 이전하거나 또는 사용자에게 라이선스를 부여하는 것을 소위 '技術移轉'(technology transfer)이라고 하며, 특히 기술이전이 國境을 넘어 이루어질 때 이를 '國際技術移轉'이라고 한다. 또 기

* 本 研究는 1998 年度 湖原大學校 校內學術研究造成費의 支援에 의한 것임.

** 湖原大學校 經濟通商學部 副教授.

술이전을 위하여 그 소유자와 사용자가 특허실시권이나 상표사용권 또는 노하우의 라이선스계약을 체결하거나, 터키베이스의 플랜트 건설계약이나 프랜차이즈 계약의 일부에 포함시켜 당해 기술이 사용될 공장의 건설이나 상대방 기술인력의 훈련 등을 목적으로 하는 약정을 '技術移轉契約'(technology transfer agreement)이라고 하며, 이를 실정법에서는 技術導入契約¹⁾이라고도 한다.

문제는 國際商事契約에 관한 UNIDROIT 原則²⁾(이하 'UNIDROIT 原則'이라 함) 등을 비롯한 국제규범에 의하면, 각 당사자는 반드시 국제무역상의 信義誠實과 公正去來의 원칙에 따라 행동하여야 하며, 당사자는 이러한 의무를 배제하거나 제한할 수 없음에도 불구하고³⁾(제 1.7 조), 국제상사계약의 범주에 속하는 선진국과 개도국간의 技術移轉契約條項에서는 아직도 현저한 不公正慣行이 성행하고 있다는 것이다.⁴⁾ 만약 (i) 계약상대방이 당사자의 신뢰, 경제적인 궁핍 또는 긴급한 필요, 또는 당사자의 경솔, 무지, 무경험 또는 협상기술의 결여를 不公正하게 이용하였거나, (ii) 계약의 性質과 目的 등을 고려할 때, 계약의 체결시에 계약이나 조건이 不當하게 상대방에게 過度한 便益을 준 경우에는, 당사자는 그 계약이나 계약의 개별조건을 취소할 수 있다(제 3.10 조 1 항).

따라서 본고에서는 선진국과 개도국간의 각종 기술이전계약조항에서 현실적으로 야기되는 問題點과 당사국들의 강행적 내지 금지적인 規制條項과 規制法體系에 대하여 총괄적으로 알아본 후, 구체적으로 技術移轉契約條項의 국제적 내지 국내적 不公正性의 基準 및 그동안 행정기관을 통하여 파악된 不公正條項의 現況과 事例들을 중심으로 그 부당성을 지적함으로써, 궁극적으로는 기술이전계약의 실무가들이 당면하는 契約條項의 公正性 確保를 위한 對策과 계약서 작성의 指針을 제공하고자 하는데 연구의 목적을 둔다.

1) '技術導入契約'이라 함은 대한민국국민 또는 대한민국법인이 외국인으로부터 산업재산권 기타 기술을 양수하거나 그 사용에 관한 권리를 도입하는 계약을 말한다(外國人投資促進法 제 2 조 1 항 9 호).

2) '國際商事契約에 관한 UNIDROIT 原則'(UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts)은 國際私法統一協會(UNIDROIT)에 의하여 1994년 5월에 제정된 것으로서, 이는 국제상사계약에 관한 일반원칙을 집적하고 있으므로 오늘날 각국의 국내법이나 국제법규의 해석과 보충 내지 표준으로서 사용되고 있다(梁暎煥·徐正斗, 國際貿易法規, 第3版, 三英社, 1998, p. 229).

3) "(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. (2) The parties may not exclude or limit this duty."

4) P.S. Nivola, *Regulating Unfair Trade*, The Brookings Institution, 1993, p. 16.

II. 技術移轉契約條項과 規制法體系

1. 技術移轉契約의 問題點

개도국에 대한 技術移轉契約은 여러 가지의 問題點을 지니고 있다. 예컨대 과도한 技術料의 支給條項이 당사국의 산업화와 국제수지의 沮害要因이 되거나, 또는 技術제품의 輸出禁止條項이나 原資材購入處의 제한조항이 당사국의 技術개발을 방해하기도 한다. 따라서 대부분의 개도국은 국익보호의 차원에서 技術移轉契約을 관리 내지 제한하고, 이와 관련한 문제를 선진국과의 쌍무적 투자협정, 다자간협정 또는 국제적 행동규범의 주제로 삼고 있다.

즉, 각국의 규제정책은 技術移轉契約에 대한 사전적 관리수단으로서 契約自由의 원칙을 制限하는 조치로 나타나고 있다. 실제로 계약서에는 법률상 要求된 條件만 기재하고 기타 條件의 규정을 금지시키거나, 또는 계약조항의 변경이나 새로운 조항의 삽입을 강제하기도 한다. 이러한 政府措置는 외국의 技術 제공자에 비하여 技術情報가 부족한 국내의 技術導入者를 保護하고자 하는데 목적이 있다.⁵⁾ 이를 위하여 대부분의 개도국에서는 技術移轉契約을 정부기관에 申告하고 당국의 認可를 받도록 하고 있는데,⁶⁾ 다소 차이는 있겠으나 당사국들이 技術移轉契約의 認可基準으로서 사용하고 있는 유형은 다음과 같다.

(1) 規定强制條項

당사국이 技術移轉契約上에 強行的으로 삽입할 것을 요구하는 소위 '積極條項'(positive clauses)으로는, (i) 契約期間의 명시조항, (ii) 技術도입자가 당해 技術의 습득과 사용에 필요한 모든 技術情報 또는 技術改良에 관한 技術제공자의 통지의무조항, (iii) 技術도입자의 적극적인 技術開發의 의무조항, (iv) 공여된 技術보상금의 租稅負擔의 의무조항 등이 있다.

5) Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, Sweet & Maxwell, 1995, p. 212.

6) 技術이전계약의 認可制를 운용하고 있는 국가로는 아르헨티나, 브라질, 공화국, 가나, 인도, 멕시코, 네팔, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 수단, 잠비아, 안데스제국, 중국, 그리스 등이 있으며, 우리 나라는 申告制를 택하고 있다.

(2) 規定禁止條項

당사국이 기술도입자의 經濟的인 自治와 投資收益을 저해한다는 이유로 技術移轉契約上에 기재를 禁止하는 소위 '否定條項'(negative clauses)으로는 다음과 같은 것들이 있다. (i) 輸出地域制限條項으로서 이 조항은 기술제공자의 국가나 기타 수출금지된 국가의 제 3 자에게 이미 배타적 실시권을 공여한 경우에는 그 기재가 허용될 수도 있으며, (ii) 생산이나 판매의 數量制限條項, (iii) 공여기술을 應用한 産業部門의 制限條項, (iv) 기술하자에 관한 기술도입자나 제 3 자로부터의 배상청구에 대하여 技術提供者의 책임을 배제하는 免責條項, (v) 원자재·부품 등을 指定購買處에서 購入하도록 하거나 기술제공자가 임명한 자를 專屬職員으로 채용하도록 하는 義務條項, (vi) 공여기술에서 파생된 改良技術을 기술제공자에게 歸屬시키는 義務條項, 기술도입자의 研究·開發의 制限條項, (vii) 제 3 자로부터의 追加技術取得의 禁止條項, (viii) 기술제품을 특정 고객에게만 獨占販賣하게 하는 條項, (ix) 販賣價格의 指定條項, (x) 당사자간의 분쟁해결을 위한 外國法院의 指定條項 등이 금지되고 있는 조항이다.⁷⁾

2. 技術移轉契約의 規制法

技術移轉契約에 관하여는 각국이 일정한 規制法을 가지고 있다. 기술선진국들은 주로 국제평화와 안전의 유지 및 국제협약이나 국가간의 합의의 준수를 위하여, 그리고 개도국들은 주로 국제수지의 개선과 자국산업의 보호·육성을 위하여 각각 國際技術去來를 관리하고 있다.⁸⁾

(1) 美國·日本의 技術移轉契約規制

미국의 경우 기술이전계약을 규제하는 법은 反트러스트法(Anti-trust Laws)이고, 일본의 경우 이를 규제하는 법은 外資法과 獨占禁止法이다.

첫째, 미국의 反트러스트法은 단일법이 아니고 셔만法(Sherman Act), 클레이튼法(Clayton Act), 聯邦貿易委員會法(Federal Trade Commission Act) 등의

7) V. Korah, *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Clarendon Press · Oxford, 1996, p. 158.

8) 徐正斗, 國際通商法, 第2版, 三英社, 1998, pp. 702~704.

세 가지 법을 총칭하는 것이다. 이 중에 셔만法은 1890년에 제정되어 가장 오래된 법으로서, 그 내용은 카르텔·보이코트 등의 거래제한과 독점행위의 금지, 3배액의 손해배상청구권 등을 규정하고 있다. 클레이튼法은 1914년에 제정된 법으로서, 그 내용은 차별가격의 금지, 배타적 조건부거래의 금지, 실질적인 경쟁제한 또는 독점이 생기는 주식지분의 취득제한, 일정한 경우의 공무원의 겸임금지, 3배액의 손해배상청구권 등을 규정하고 있다. 聯邦貿易委員會法도 1914년에 제정된 법으로서, 그 내용은 상업에 있어서의 不公正한 競爭方法과 不公正·欺瞞의인 行爲와 慣行을 위법으로 한다는 것을 규정하고 있다.

둘째, 일본은 제 2차 세계대전 후 재벌을 해체하고 獨占禁止法을 제정·시행하였으며(1947년), 곧이어 전후경제의 재건과 선진기술의 도입을 꾀하기 위하여 外資法을 제정·시행하였다(1950년). 특히 기술도입에 대하여는 국제수지의 관점에서 규제가 행하여졌다. 그러나 1968년에는 기술도입계약의 자유화 조치를 단행하여, 항공기·원자력·우주개발·전자계산기 등 특수분야를 제외한 모든 분야의 技術導入契約에 대하여는 심사를 거치지 않고 은행에서 자동적으로 인가되는 제도를 채택하였다. 다만 1989년에는 ‘特許·노하우라이센스契約에 있어서의 不公正한 去來方法의 規制에 관한 運用基準’이라는 새로운 기준을 공표하였다.⁹⁾

(3) 우리 나라의 技術移轉契約規制

기술이전계약을 규제하는 국내법으로는 外國人投資促進法, 獨占規制法, 外國換去來法, 知的財産權四法(특허법·실용신안법·의장법·상표법), 不正競爭防止法, 기타의 관련법규가 있다. 이 중에 앞의 두 법을 상술하면 다음과 같다.

첫째, 外國人投資促進法은 1960년 外資導入促進法에 이어 1966년부터 지금까지 내려온 外資導入法을 대신하여 1998년 9월에 제정한 법률이다. 이 법은 외국인투자에 대한 지원과 편의제공을 통하여 外國人投資의 유치를 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법률로서(제 1조), 技術導入契約에 대한 정부의 규제도 당초의 認可制에서 1978년 自動認可制로 완화된 후 1983년 12월부터 현행의 申告制로 바뀌었다. 즉, 외국인과의 기술도입계약을 체결한 때에는 재정경제부장관에게 신고하여야 하고, 재정경제

9) 張龍植, 技術導入을 위한 國際契約, 法典出版社, 1994, pp. 46~47.

부장관은 이 申告가 있는 경우에는 즉시 신고인에게 申告畢證을 교부하여야 한다(제 25 조 1 항).

外國人投資促進法은 기술도입계약으로 기술제공자가 받는 對價에 대하여는 법인세와 소득세를 5년간 면제해 주고(제 26 조 1 항), 기술제공자가 취득하는 수익금의 대외송금을 보장하고 있다(제 3 조 1 항). 특히 외국의 투자사업자가 高度技術에 관한 事業을 국내에서 경영할 때에는 10년간 각종 稅金을 減免해 주는 특혜를 부여하고 있다.¹⁰⁾ 그러나 기술도입계약이 독점판매권의 이용만을 목적으로 하거나, 원자재·부품·부속품의 판매만을 목적으로 하거나, 또는 獨占規制法과 기타 법령에 위반되는 경우에는 그 계약은 수리되지 아니한다.

둘째, 獨占規制法은 1980년 12월에 제정된 후 여러 차례의 개정을 거쳐 1998년 2월의 현행법으로 내려 오고 있다. 이 법은 사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 不當한 共同行爲와 不公正去來行爲를 규제하여 公正하고 自由로운 競爭을 촉진함으로써 국민경제의 균형 있는 발전을 도모함을 목적으로 하는 법률이다(제 1 조). 아울러 獨占規制法 제 32 조에 의거하여 공정거래위원회는 1997년 4월에 15개 항목의 産業財産權導入契約¹¹⁾의 불공정거래행위를 포함한 '國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準'을 고시하였다. 따라서 모든 국제기술이전계약은 공정거래위원회가 정한 불공정거래행위의 유형과 기준에 해당되어서는 아니된다.

III. 技術移轉契約條項의 不公正基準

1. 國際的 不公正條項基準

(1) 技術移轉契約의 國際規範

기술이전계약을 전적으로 규제하는 國際協定은 아직 존재하지 않는다. 단지 UNCTAD(유엔무역개발회의)에 의하여 技術移轉契約에 있어서 다국적기업의

10) 外國人投資促進法 제 9 조; 技術導入에 관한 規程(1998. 9) 제 11 조 내지 제 12 조.

11) '産業財産權導入契約'이라 함은 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권과 같은 산업재산권의 실시권 또는 사용권을 導入하는 契約을 말한다(獨占規制法施行令 제 47 조 1 호).

不公正慣行을 규제함으로써, 개도국에 대한 특허기술, 노하우 등의 이전을 촉진하게 하려는 國際技術移轉行動規範(International Code of Conduct on Transfer of Technology : TOT)이 작성되어 있을 뿐이다. 그러나 1985년에 채택된 ‘國際技術移轉行動規範草案’에 있어서의 불공정관행은 선진국과 개도국과의 상반된 見解差로 인하여 아직 의견의 일치를 보지 못하고 있다. 장차 UN하에서 남북간에 의견이 조정된다 하더라도 그것은 국가간의 합의에 그치고 기업을 직접 구속할 수 있는 國內法規로서의 효력을 갖지 못하기 때문에, 어디까지나 勸告의인 規制項目에 불과하다. 물론 우리 나라는 독점규제법에 따라 ‘國際契約上の 不公正去來行爲의 類型 및 基準’을 정하여 고시함에 있어서 UNCTAD의 여러 권고조항들을 수용하고 있다.

이처럼 UNCTAD의 技術移轉行動規範이 제기능을 발휘하지 못하자, 개도국은 우루과이 라운드(UR) 협상에서 이 문제를 다시 제기하였다. 그러나 선진국의 반대에 부딪혀 WTO/TRIPS 협정에서는 知的財産權의 不公正去來行爲에 대한 상세한 규정을 두지 못하였다. 오로지 지적재산권의 남용규제를 위해 強制實施權에 관한 규정(제 34 조)과 競爭制限價行에 관한 원칙(제 40 조)만을 선언하였을 뿐이며, 각 회원국이 지적재산권의 남용이나 관련시장에서의 경쟁에 역효과를 초래하는 것으로 여겨지는 라이선스계약관행이나 조항들을 자국의 國內法에 의하여 규정할 수 있도록 일임하고 있는 실정이다.

따라서 WIPO (World Intellectual Property Organization : 세계지적재산권기구)에서는 오히려 개도국을 위한 標準的인 特許法을 입안하고 있다. 이 모델법안은 특허권자의 배타적 실시권의 제한을 위한 것이 아니라, 그 특허실시와 라이선스를 방해하는 競爭制限에 관한 基準을 규정하는데 목적을 두고 있다.¹²⁾

(2) 國際機構의 不公正基準

다국적기업의 技術移轉契約에 대한 不公正基準은 OECD(경제개발협력기구), ILO(국제노동기구), UN(국제연합) 등에 의하여 行動規範으로서 발표된 바 있으며, 또 UNCTAD는 開途國의 입장에서 구체적인 行動規範을 작성하여 이를 불공정기준으로서 사용하도록 권고하고 있다는 점에서 주목할만 하다.

첫째, OECD의 指針(Guidelines)에 의하면 다국적기업은 (i) 기업활동이 도입

12) Hans Van Houtte, *op. cit.*, p. 211.

국의 과학적·기술적인 政策과 計劃에 부합하도록 노력하고 도입국의 과학적 내지 기술적인 潛在力의 開發 및 적절한 경우에는 革新能力의 確立과 改良에 기여하여야 하고, (ii) 관습적인 범위내에서는 영업활동의 과정에 있어서 산업재산권과 지적재산권의 정당한 보호하에 技術의 迅速한 擴散을 허용하는 慣習을 채택하여야 하며, 또 (iii) 産業財産權의 實施를 위한 라이선스를 供與하거나 기타 합리적인 조건으로 技術을 移轉하여야 한다는 것이다.¹³⁾

둘째, UN의 多國籍企業行動規範(Code of Conduct on Transnational Corporation) 초안에는 다음과 같은 技術移轉原則을 포함하고 있다. 즉, (i) 다국적기업은 도입국의 技術移轉法令을 준수하고, 해당 국가의 相關기관과 협력하여 국제기술이전의 經濟的인 影響을 평가하고, 특히 개도국의 經濟的·社會的인 發展에 도움이 되도록 다양한 技術選擇에 관하여 협의하여야 하고, (ii) 다국적기업은 기술이전거래에 있어서 技術의 國際的인 波及에 악영향을 미치거나 또는 각국, 특히 개도국의 經濟的·技術的인 發展을 저해하는 慣習을 피하여야 하며, 또 (iii) 다국적기업은 개도국의 과학적·기술적인 정책과 우선순위에 따라 당해 국가의 科學力과 技術力의 強化에 기여하고, 개도국에서의 실질적인 研究·開發活動을 수행하고 이에 현지의 資源과 人力을 최대한 활용하여야 한다. 이러한 UN 행위규범초안은 다음의 UNCTAD 행위규범에도 반영되어 있다.¹⁴⁾

셋째, UNCTAD가 1985년에 채택한 國際技術移轉行動規範(TOT)에서는 기술이전계약은 상호 合意에 의한 公正하고 合理的인 條件下에 체결되어야 함을 원칙으로 하고, 기타 다음과 같이 技術移轉을 제한하는 어떠한 契約條項도 이를 금지하고 있다. 즉, (i) 기술도입자가 이전된 기술로부터 성취한 技術改良을 技術提供者에게 배타적으로 歸屬시키도록 하는 의무조항, (ii) 이전된 기술에 관련한 技術提供者의 權利에 대하여 다투지 못하도록 하는 금지조항, (iii) 기술도입자가 競爭製品을 生産하거나 販賣하지 못하도록 하는 금지조항, (iv) 기술도입자에게 關聯技術에 대한 研究를 제한하는 조항, (v) 초기의 원만한 기술 이전에 필요로 하는 경우를 제외하고 技術提供者의 人力을 雇傭하도록 하는

13) 이와 마찬가지로 ILO도 개도국의 技術開發을 위하여 다국적기업은 (i) 도입국의 특수한 事情과 必要性 및 (ii) 적절한 技術開發에 대한 寄與의 가능성을 고려하고, 나아가 (iii) 기술이 직·간접적으로 開途國의 雇傭創出에 기여하도록 하여야 한다는 3개항의 선언문(Tripartite Declaration)을 채택하였다.

14) P. Lansing & A. Rosaria. "An Analysis of the United Nations Proposed Code of Conduct for Transnational Corporation", (1991) *World Comp.* p. 33.

요구조항, (vi) 기술제공자가 技術導入者의 再販賣價格을 지정하는 조항, (vii) 이전된 기술을 現地與件에 맞추는 技術調整을 제한하는 의무조항, (viii) 이전된 기술하에 생산된 製品을 技術提供者나 지정된 회사에게만 販賣하도록 하는 의무조항, (ix) 기술이전시에 기술도입자에게 利益關係가 없는 技術도 함께 도입하도록 하거나 기술제공자로부터만 原資材나 部品을 구매하도록 하는 단서조항, (x) 기술제공자가 배타적인 실시권을 갖고 있거나 허여하지 아니한 국가에 대하여도 輸出地域이나 數量을 제한하는 조항, (xi) 特許풀(patent pool)이나 상호 배타적 라이선스의 남용에 의하여 新技術에 대한 접근을 금지하는 조항, (xii) 技術公知로 인하여 기술제공자의 명성에 손상이 가거나 제품하자에 대한 책임을 져야 하지 않는 한, 기술도입자에게 技術公知의 불합리한 제한조항, (xiii) 기술이전계약이 終了되었거나 노하우가 公知化된 후에도 기술료의 支給 또는 기타의 義務履行을 계속 부과하는 조항 등이 해당된다.¹⁵⁾

2. 國內의 不公正條項基準

우리 나라의 獨占規制法에서는 産業財産權導入契約을 비롯한 國際契約에 있어서 不當한 共同行爲, 不公正去來行爲 등에 해당하는 내용으로 이를 체결하지 못하도록 하고 있으며, 다만 당해 계약이 그 거래분야에서 경쟁에 미치는 영향이 경미하거나 기타 부득이한 사유가 있다고 인정한 때에는 이를 문제삼지 아니한다(법 제 32조 1항). 또 公正去來委員會는 이를 위반하거나 위반할 우려가 있다고 인정되는 때에는 계약당사자에 대하여 계약의 취소, 계약내용의 수정·변경, 기타 시정조치를 명할 수 있다(법 제 34조).

어떠한 産業財産權導入契約이 獨占規制法을 위반하거나 위반할 우려가 있는지에 대하여는 공정거래위원회가 1997년 4월에 告示한 '國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準'에 의거하여 심사한다. 특히 산업재산권도입계약상의 불공정거래행위 등에 관하여는 위의 '基準' 제 3조 1호 내지 15호에 유형별로 명시되어 있으며, 이들 조항을 요약하면 다음과 같다.

(i) 原資材 購入處의 制限條項 : 산업재산권도입자(이하 '도입자'라 함.)가 생

15) N. Horn ed., *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Kluwer Law & Taxation Publishers, 1980, p. 193.

산하는 제품의 원자재·부품 등을 산업재산권제공자(이하 '제공자'라 함.)로부터 購入하도록 제한하는 계약은 불공정행위에 해당한다(기준 제3조 1호). 예컨대 특정한 의약품의 국내제조를 위해 "제공자 또는 그가 지정하는 자로부터 原資材를 구입하지 않으면 아니된다."라고 계약을 체결하는 것은 불공정한 조항이 된다. 이러한 경우 "購入할 수 있다."라는 식의 문언을 사용하면 문제가 되지 아니한다.

(ii) 販賣(輸出)地域의 制限條項 : 계약제품에 대하여 販賣地域이나 輸出地域을 제한하는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 2호). 예컨대 계약조항에 "계약제품을 特定地域에 輸出하고자 할 때에는 제공자의 事前承諾이나 서면에 의한 同意를 얻어야 한다."라는 식으로 특정지역에 대한 수출을 제한하는 것이다. 이러한 경우 "사전에 協議한다."라는 식의 문언을 사용하면 무방할 것이다.

(iii) 販賣窓口(價格)의 制限條項 : 계약제품에 대하여 去來相對方, 去來數量, 去來方式, 販賣價格 등을 제한하는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 3호~5호). 예컨대 계약조항에 "제공자가 지정한 海外支店이나 子會社를 통하여 제품을 수출하여야 한다."거나 "제품의 가격은 미화 100달러로 한다."라는 식으로 流通經路와 價格 등을 제한하는 경우이다.

(iv) 競爭製品의 取扱制限條項 : 경쟁관계에 있는 類似製品의 취급, 類似技術의 사용을 제한하는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 6호). 예컨대 제공자가 사용자에게 대하여 계약기간 중이나 계약이 종료된 후 계약제품 또는 계약기술과 競爭關係에 있는 類似製品의 취급 또는 類似技術의 사용을 제한하는 것은 금지된다. 다만 제공기술이나 상표라이센스가 배타적 라이선스일 경우에는, 사용자에게 대하여 類似製品이나 類似技術의 취급을 제한하는 것이 가능하다.

(v) 公知技術의 使用制限條項 : 특허가 滿了된 技術 또는 公知化된 노하우에 대하여 技術料를 지급하게 하는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 8호). 즉, 특허권·상표권 등이 무효, 취소, 존속기간의 만료 등으로 권리가 소멸된 후 그 消滅된 權利에 대하여 技術料를 지급하게 하는 계약, 또는 公知化된 노하우에 대하여 技術料를 지급하게 하는 계약은 불공정한 조항에 해당한다는 것이다. 특허권·상표권 등이 무효화되거나 소멸된 경우에는, 계약기간이 종료되면 그 실효된 권리를 기초로 하여 사용자에게 어떠한 제한도 가할 수 없다. 다만 특허와 노하우의 混合契約(hybrid contract)인 경우, 특허권이 소멸된 후에도 노하우를 보호할 가치가 있을 때에는 제공자는 노하우의 사용에 관한 제한을

가할 수 있다. 그러나 노하우 라이선스계약에 있어서 노하우가 사용자의 責任 없는 事由로 公知化된 경우, 공지화된 노하우에 대하여 기술료를 지급하게 하는 계약은 불공정행위가 된다.

(vi) 技術料의 不當徵收條項 : 契約技術이 아닌 것에 대하여 技術料를 지급하게 하거나, 또는 불필요한 기술을 끼워서 라이선스하는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 9 호). 즉, 특허의 技術範圍에 속하지 않는 사용자의 생산제품에 대하여 技術料를 부과하는 것은 불공정한 조항이다. 또 하나의 라이선스계약으로 複數의 특허나 기술을 일괄적으로 끼워 라이선스하는 것을 ‘패키지 라이선싱’(package licensing) 또는 ‘타이인 라이선싱’(tie-in licensing)이라 하는데, 이러한 경우 사용자는 불필요한 技術料를 지급하여야 한다. 이처럼 사용자가 필요로 하지 않는 技術까지 一括하여 강제하는 것은 불공정행위가 된다. 다만 사용자가 복수의 특허 또는 기술을 희망하고 있는 경우에는 예외이다.

(vii) 技術改良의 制限條項 : 사용자에 대하여 技術改良을 제한하거나, 改良特許를 제공자에게 일방적으로 歸屬시키는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 10 호). 제공자가 사용자에게 계약기술의 改良을 부당하게 제한하는 것은 일종의 發明禁止이므로, 이는 특허제도의 취지에 반하는 계약이다. 예컨대 사용자에게 의한 계약제품의 改良禁止, 改良技術에 관한 사용자의 報告義務(feed back)와 개량기술의 出願禁止, 사용자가 취득한 개량발명에 대한 특허권의 無償讓渡(assign back) 또는 무상의 實施權許諾(grant back) 등에 관한 조항이다. 그러나 이러한 제한행위가 사용자의 일방적인 의무로 되어있지 아니하고 쌍방의 의무로 되어 있는 경우에는 불공정한 조항으로 되지 아니한다.¹⁶⁾

(viii) 宣傳廣告費의 支出義務條項 : 過多한 廣告宣傳費를 정하여 사용자에게 支出義務를 부과하는 계약은 불공정행위에 해당한다(동조 12 호). 사용자의 광고선전비의 지출 자체는 불공정행위가 아니지만, 그 규모를 過多하게 정하여 支給을 강제하는 계약은 금지된 조항이 된다. 여기서 過多하고 강제하는 것의 명확한 기준은 없으나, 사용자의 의사를 무시하고 제공자의 一方的인 條件으로 계약이 체결되었는가에 따라 판단되어야 할 것이다.

(ix) 仲裁機關의 一方的 指定條項 : 仲裁機關이나 適用法律의 일방적인 지정, 技術料 금액의 일방적인 산정, 일방적인 解除權의 보류를 정하는 계약은 불공

16) 張龍植, 前揭書, pp. 214~215.

정행위에 해당한다(동조 13호~14호). 제공자는 技術料의 금액과 요율, 지급 방법 등을 일방적으로 지정하거나 변경할 수 없으며, 계약기간 중에는 일방적으로 契約을 解除할 수 없다. 계약의 해제는 사용자의 계약불이행이 있거나, 계약유지가 어려운 객관적인 사정이 있거나, 당사자가 합의한 解除要件이 충족되어야만 가능하다. 또 제공자는 분쟁시의 仲裁機關이나 準據法에 대하여 이를 일방적으로 지정할 수 없다.

(x) 權利不爭義務條項·免責條項 : 權利不爭義務條項과 제 3자의 權利侵害에 대한 免責條項은 불공정행위에 해당한다(동조 15호). 즉, 라이선스의 대상인 특허 또는 노하우에 관하여 사용자에게 特許의 有效性 또는 노하우의 公知性을 다투지 못하도록 權利不爭義務를 부과하는 것은 불공정행위가 된다. 또 사용자에게 의한 계약기술의 실시 또는 허가상표의 사용이 제 3자로부터 權利侵害라고 하여 提訴되었을 경우 제공자가 책임을 지지 아니한다는 免責條項도 불공정행위가 된다.

IV. 技術移轉契約條項의 不公正事例

1. 不公正契約條項의 現況

우리 나라는 1980년에 獨占規制法을 제정하면서 당시 外資導入法에 의하여 규율되었던 국제계약상의 不公正去來行爲 등을 공정거래법에 포함시키고 기술도입계약, 수입대리점계약, 차관계약 및 합작투자계약을 심사대상으로 하여 계약체결시 그 申告를 의무화하였으나, 1994년 12월 법개정시 申告義務制를 폐지하고 국내업체가 자발적으로 審査를 要請하는 제도로 변경하여 현재까지 운영하고 있으며, 종전의 시정조치인 계약의 취소, 계약내용의 수정·변경 외에도 過徵金을 부과할 수 있는 근거를 신설하였다.¹⁷⁾ 또 1996년 12월 법개정시 국제계약을 산업재산권도입계약, 저작권도입계약, 노하우도입계약, 프랜차이즈

17) “공정거래위원회는 ‘不當한 國際契約의 締結制限’의 규정에 위반하여 국제계약을 체결한 경우에는 당해 사업자단체에 대하여는 5억원의 범위안에서, 당해 사업자에 대하여는 매출액에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니한 범위안에서 過徵金을 부과할 수 있다.”(獨占規制法 제 34조의 2).

도입계약, 공동연구개발협정, 수입대리점계약, 합작투자계약 등으로 세분화 및 확대하여 계약체결시 나타날 수 있는 不公正去來行爲의 유형을 재정비하였다. 이러한 國際契約審査制度의 운영목적은 국제계약상의 不公正한 契約條件들이 국내시장에서의 공정한 경쟁을 저해할 가능성이 크기 때문에 이러한 국제계약이 체결되는 것을 규제함으로써, 계약체결의 과정에서 생기는 競爭制限의인 要素를 제거하기 위함이다.¹⁸⁾

실제적으로 國際契約에 대한 審査件數를 보면, 특히 産業財産權導入契約의 경우 <표 1>에서 나타난 바와 같이 '94년 631건에서 '95년 251건 → '96년 42건 → '97년 17건으로 그 수치가 대폭 감소되었다. 이처럼 심사건수가 감소된 주된 이유는 '95년부터 국제계약의 申告義務制가 폐지되고 자율적인 審査要請制로 전환되었기 때문인 것으로 판단된다.

이 중에 國際契約의 是正率(시정건수/심사건수)을 보면, 産業財産權導入契約의 경우 '94년 7.9% → '95년 14.4% → '96년 35.7% → '97년 29.4%으로 매년 증가 추세를 보인다. 이는 심사요청제로 전환된 이후 주로 不公正性의 시비가 있는 계약서에 대하여만 審査를 요청하였기 때문인 것으로 판단된다.

또 '97년 한해 동안에 실시된 국제계약 심사 중에서 産業財産權導入契約의 대상국별 처리현황을 보면, <표 2>에서 나타난 바와 같이 전체 신고건수 23건 중에서 일본이 11건(4건 시정), 미국이 5건(1건 시정)을 각각 심사받았다. 따라서 日本의 경우 시정률이 36.4%로 美國의 20%에 비하여 월등히 높은 점으로 미루어 볼 때, 日本과의 국제계약 체결시에 공정한 계약이 되도록 노력하여야 할 것으로 보인다.

나아가 '81~'97년간 産業財産權導入契約에 있어서의 不公正去來行爲의 유형별 처리실적을 보면 <표 3>과 같다. 즉, 불공정거래행위의 유형은 輸出地域制限이 25.6%, 權利消滅 후 使用制限이 15.8%, 改良技術의 一方的인 歸屬이 13.2%에 달하여 이들 세 종류의 불공정한 조항이 전체의 54.6%를 차지하고 있다. 한편 불공정거래행위의 유형을 도입대상국별로 보면, 日本의 경우 수출지역의 제한을, 美國의 경우 권리소멸 후 사용제한을 비교적 많이 요구하였던 것으로 나타났다.

18) 韓國公正競爭協會, 國際契約上の 不公正去來行爲에 대한 規律, 1998. 9, p. 1.

<표 1> 산업재산권도입계약의 신고 및 처리실적¹⁹⁾

(건수)

구분	'81~'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	계
심사	4,070	488	548	530	591	631	251	42	17	7,168
시정	1,286	34	54	42	57	50	36	15	5	1,579
인정	2,784	454	494	488	534	581	215	27	12	5,589

주) 1. 시정은 시정명령·시정권고 및 계약서수정을 포함.

2. 법개정으로 '95. 4. 1.부터 신고의무제에서 심사요청제로 변경됨.

<표 2> 산업재산권도입계약신고의 국별 처리실적²⁰⁾

(건수)

국명	구분	'81~'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	계
일본	심사	1,951	197	231	190	218	228	90	21	11	3,137
	시정	676	14	23	17	18	25	13	10	4	800
	인정	1,275	183	208	173	200	203	77	11	7	2,337
미국	심사	1,108	155	178	181	208	233	79	17	5	2,164
	시정	327	10	17	10	20	14	10	4	1	413
	인정	781	145	161	171	188	219	69	13	4	1,751
유럽	심사	990	127	128	139	147	157	74	4	-	1,766
	시정	279	10	14	13	18	11	10	1	-	356
	인정	711	117	114	126	129	146	64	3	-	1,410
기타	심사	21	9	11	20	18	13	8	-	1	101
	시정	4	-	-	2	1	-	3	-	-	10
	인정	17	9	11	18	17	13	5	-	1	91
합계	심사	4,070	488	548	530	591	631	251	42	17	7,168
	시정	1,286	34	54	42	57	50	36	15	5	1,579
	인정	2,784	454	494	488	534	581	215	27	12	5,589

19) 公正去來委員會, 1998年度 公正去來白書, 1998, p. 273.

20) 上掲書, p. 274.

<표 3> 산업재산권도입계약상의 불공정유형별 내용²¹⁾

(’81~’97년도, 건수)

불공정유형	대상국별		일본		미국		기타		계	
	건수	%	건수	%	건수	%	건수	%	건수	%
원재료·부품 등의 구입처 제한	132	9.1	43	5.2	47	6.7	222	7.4		
수출지역의 제한	423	29.2	157	18.8	184	26.2	764	25.6		
거래상대방, 거래수량·방식, 판매가격지정	35	2.4	28	3.4	31	4.4	94	3.1		
경쟁기술(제품)의 사용 또는 취급제한	57	3.9	46	5.5	38	5.4	141	4.7		
권리소멸 후 계약기술의 사용제한	210	14.5	160	19.2	100	14.2	470	15.8		
기술개량의 제한 및 개량기술이전 제한	205	14.1	112	13.4	76	10.8	393	13.2		
광고·선전비 등의 과도한 부과	1	-	13	1.6	10	1.4	24	0.1		
기술료산정 부당, 최소기술료 부과, 계약제품 외의 기술료 부과	11	0.1	16	1.9	3	0.1	30	1.0		
계약의 해지 또는 분쟁시의 규정 및 권리부쟁의무 부과	15	1.0	8	0.1	2	-	25	0.1		
기타	362	25.0	250	30.0	211	30.1	823	27.6		
합계	1,451	100	833	100	702	100	2,986	100		

주) 1개의 계약상에 2건 이상의 불공정유형이 있을 수 있음.

2. 不公正契約條項의 事例

(1) 部品 등의 購入處制限事例

원재료·부품·제조설비 등의 購入處는 이를 필요로 하는 기술도입자(이하 ‘도입자’라 한다)가 그 가격·품질 등을 고려하여 자유롭게 결정할 수 있어야 하므로, 기술제공자(이하 ‘제공자’라 한다)가 기술제공을 이유로 부품 등의 구입까지 강요하는 것은 도입자의 경영활동에 대한 부당한 간섭일 뿐만 아니라

21) 上掲書, p. 275.

타사업자가 그 시장에 참여할 기회를 박탈하게 되므로 부당한 제한이다.²²⁾ 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 제공한 契約技術을 사용하여 도입자가 생산하는 契約製品의 제조에 소요되는 부품 등을 제공자 또는 제공자가 지정하는 자로부터 不當하게 購入하도록 하는 경우 등이 있다.

【사례 1】삼성전관(주)은 '95. 7월 미국의 Energy Conversion Device & Ovonic Battery사와 '니켈수소전지'의 제조·판매를 위한 技術導入契約를 체결하였는 바, 계약내용 중에 “도입자가 계약제품과 관련된 材料, 部品, 生産機械 및 設備 등을 외부에서 구입하고자 할 경우에는 제공자에게 이의 공급자가 되는 건에 대한 1차 거부권을 줄 것에 동의하며, 제공자에게 우선 공급자의 지위를 부여해야 한다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 공정거래위원회는 이 조항이 도입자에게 不當한 義務를 부과함으로써 사업의 효율성을 저해하는 등 ‘國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準’(이하 告示) 제3조 1호의 불공정조항에 해당되므로 이를 삭제할 것을 통지하였으며, 이에 계약쌍방은 문 제조항을 삭제하여 수정계약을 체결하였다.

【사례 2】(주)유한양행은 '92. 3월 일본의 와카모도제약회사 등과 ‘천식치료제와 항생제’ 등 의약품 제조기술과 상표사용권도입계약을 체결하였는 바, 계약기술을 이용하여 제조한 의약품의 販賣地域을 한국내로 제한하고, 동 제품의 製造原料를 모두 제공자 또는 제공자가 지정한 회사로부터 義務적으로 購入하도록 하는가 하면, 기술개량이 이루어진 경우 改良技術의 제공의무를 유한양행에만 일방적으로 부과하는 등 不公正한 내용이 포함되어 있었다. 이에 공정거래위원회는 동 계약조항의 수정을 요구하였으며, 그 결과 관련된 계약조항이 수정되었다.²³⁾

그러나 (i) 제공자가 계약제품의 품질이나 성질 등의 보증을 위해 不可避하여 도입자로 하여금 契約製品의 부품 등을 공급자 또는 공급자가 지정하는 자로부터 購入하도록 하는 경우, (ii) 도입자의 要請에 따라 제공자 또는 제공자가 지정하는 자가 契約製品의 부품 등을 도입자에게 공급하도록 하는 경우 등은 公正한 것으로 해석되고 있다.²⁴⁾

22) 經濟企劃院, 國際契約案內 - 公正한 契約締結을 위하여 -, 1982. 2, p. 19.

23) 韓國公正競爭協會, 前揭書, pp. 12~13.

24) 國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準(1997. 4) 제3조 1호.

(2) 輸出地域의 制限事例

계약제품의 販賣地域에 관하여는 도입자가 결정할 사항인 바, 합리적인 사유 없이 제공자가 국내의 販賣地域을 한정 또는 분할하거나 輸出地域을 제한하는 것은 도입자의 사업활동영역을 축소시키고 제공자의 시장지배력을 강화시키는 결과를 초래하므로 부당한 제한이 된다.²⁵⁾ 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 도입자로 하여금 제공자의 事前同意 또는 承認을 받고 輸出하도록 하거나, 제공자가 도입자의 輸出可能 또는 輸出禁止의 대상국가를 지정하거나, 제공자가 도입자의 수출을 완전히 禁止하거나 輸出量 또는 輸出金額을 제한하는 경우, (ii) 제공자가 한국내에서 계약제품을 製造하고 販賣하는 독점(비독점)적 권리를 주고 기타 販賣地域에 대한 조항이 없는 경우 등은 輸出地域의 제한으로 본다.

【사례 3】 대림자동차(주)는 '97. 3월 일본의 HONDA사와 '이륜차 제조'를 위한 특허권, 실용신안권 등과 관련하여 産業財産權導入契約을 체결한 후에 심사요청을 하였던 바, 계약내용 중에 “기술도입자는 기술제공자와 상호 事前合意下에 각각 특별한 경우에 따라 결정된 제조건으로 제품을 韓國 이외의 地域에 輸出할 수 있다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 이 조항은 도입자의 輸出을 엄격히 制限하여 도입자의 관련분야에서의 사업활동을 제약하는 한편 제공자의 市場支配力을 強化시킬 우려가 크므로, 공정거래위원회는 이 조항이 告示제 3조 2호의 輸出地域制限에 해당하는 불공정조항으로 보고 그 시정을 통보하였다. 이에 대해 계약쌍방은 이 계약조항을 “대림자동차는 HONDA사의 既得權地域 이외에는 製品을 輸出할 수 있다. 다만, HONDA사의 既得權地域에 해당되는 여부를 사전에 요청하여 HONDA사의 書面確認을 얻어야 한다.”라고 수정계약을 체결함으로써, 도입자가 계약제품을 수출함에 있어 제공자로부터 부당한 제한이나 간섭을 받지 않도록 하였다.²⁶⁾

그러나 (i) 계약체결 당시 제공자의 既得權地域²⁷⁾(당해 산업재산권 등록지역 등)에 대하여 기득권지역의 國內法에 의해 계약제품의 輸出이 제한되는 범위 내에서 제공자가 도입자의 輸出을 制限하거나 제공자의 사전동의 또는 승인을

25) 南宮 鳳, “技術協力契約書の 作成要領과 解説”, 産業技術情報院, 1996. 5, p. 39.

26) 公正去來委員會, 前掲書, pp. 277~278.

27) ‘既得權地域’이라 함은 經常的인 販賣活動地域(제공자의 지점이나 영업소 설치지역 또는 제 3자에게 계약제품의 독점적 판매권을 인정한 지역)이나 제 3자에게 産業財産權의 獨占實施權을 허여한 地域이 포함될 수 있다.

받도록 하는 경우, (ii) 제공자가 제공자의 國內法에 의해 계약제품의 輸出이 禁止된 地域에 대하여 도입자의 輸出을 금지하는 경우 등은 公正한 것으로 해석되고 있다.²⁸⁾

(3) 去來相對方 및 去來數量의 制限事例

기술도입자의 去來相對方이나 販賣數量 등을 제한하는 것은 시장경제원리를 부정하고 도입자를 제공자에게 사실상 예속시키는 결과를 초래하므로 부당한 제한이 된다. 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 도입자로 하여금 提供者나 제공자가 指定하는 者를 통해 계약제품을 販賣하도록 하거나 제공자가 도입자의 판매(재판매)가능 상대방 또는 금지상대방을 지정하는 경우, (ii) 제공자가 계약제품의 製造·販賣量의 상한선을 설정하여 도입자로 하여금 그 이상의 數量을 제조·판매하지 못하도록 하는 경우, (iii) 제공자가 계약제품의 最小製造·販賣目標量 또는 金額을 설정하여 도입자가 이를 달성하지 못할 경우 제공자가 계약을 일방적으로 解止하는 경우 등이 있다.

【사례 4】 의류제조 및 판매업체인 대명코리아는 '93. 9월 자사가 생산하는 의류에 미국의 Beverly Hills Polo Club (BHPC) 마케팅사의 商標를 부착·판매하기 위하여 商標權자인 BHPC사와 商標權使用契約를 체결하였는 바, “대명코리아가 계약에 명시된 販賣目標를 달성하지 못할 경우 BHPC사는 즉시 계약을 解止할 수 있으며, 대명코리아는 한국 이외의 地域에 있는 자에게는 계약제품을 판매할 수 없다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 공정거래위원회는 이 조항이 過度한 販賣目標量 설정 및 輸出禁止를 통해 대명코리아에게 과중한 販賣負擔을 지우는 동시에 사업활동영역을 축소시키는 결과를 가져올 우려가 있기 때문에 이를 수정하도록 통보하였다. 이에 계약쌍방은 문제조항 중에 販賣目標量을 설정한 부분은 조건 없이 삭제하였고, 수출금지부분에 대하여는 대명코리아는 BHPC사가 이미 商標登錄하였거나 제3자에게 獨占使用權을 허용한 국가에는 계약제품을 판매하지 아니한다고 수정계약을 체결하였다.²⁹⁾

그러나 (i) 제공자가 계약제품의 최소제조·판매목표량 또는 금액을 설정하되 이를 强制하지 아니하는 경우, (ii) 독점계약으로서 제공자가 계약제품의 최

28) 國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準 제3조 2호.

29) 韓國公正競爭協會, 前掲書, p. 16.

소제조·판매목표량 또는 금액을 설정하고 도입자가 이를 달성하지 못할 경우 제공자가 非獨占契約으로 전환하는 경우 등은 公正한 것으로 해석되고 있다.³⁰⁾

(4) 去來方式 制限 및 販賣(再販賣)價格의 指定事例

去來方式과 販賣(再販賣)價格은 시장상황에 따라 도입자가 自律적으로 決定할 수 있어야 함에도 불구하고, 제공자가 이를 제한 또는 지정하는 것은 도입자의 사업활동의 自律性을 제한할 뿐만 아니라 경쟁수단의 근간인 價格競爭을 제한하는 행위이므로 부당한 제한에 해당한다. 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 일정한 去來方式을 지정하는 경우, (ii) 제공자가 계약제품에 대한 販賣(再販賣)價格을 지정하는 경우, (iii) 상표를 수반한 산업재산권도입계약에 있어 제공자의 명성이나 상표의 信用을 유지한다는 명목으로 제공자가 도입자에게 계약제품에 대해 일정한 去來方式 또는 일정한 정도의 販賣價格을 실질적으로 강제하는 경우 등이 있다.

【사례 5】 (주)엘렉스 컴퓨터는 홍콩의 Apple Computer International Ltd.사로부터 ‘애플사 컴퓨터 및 소프트웨어’를 수입하기 위하여 輸入代理店契約을 체결하고 동 계약서를 공정거래위원회에 심사요청하였는 바, 계약서 제 3 조에 “애플제품의 판매를 電話 또는 郵便方式으로는 하지 아니하며, 취급상 고객과 개인적으로 직접 접촉하여 유지될 수 있는 方法으로만 제품을 판매한다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 이 조항은 수입상의 자율적인 去來方式을 제한하는 것으로 ‘告示’ 제 4 조 3 호의 去來方式制限 등의 사유에 해당되므로, 공정거래위원회는 이 조항에 대해 시정 또는 삭제할 것을 통보하였으며 이에 계약쌍방은 문제가 되는 조항을 삭제하여 수정계약을 체결하였다.³¹⁾

(5) 競爭技術(製品, 業種) 使用 또는 取扱의 制限事例

競爭技術(業種)의 사용 또는 競爭製品의 취급을 제한하면 다른 先進技術의 도입이 불가능하게 되어 도입자의 기술개발 및 제품 다양화를 저해하고 타사업자가 동 제품시장에 진출하는 것을 사실상 제한하는 결과를 초래하므로 부당한 제한이 된다. 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 도입자로

30) 國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準 제 3 조 4 호.

31) 公正去來委員會, 前掲書, pp. 276~277.

하여금 계약기간중 또는 계약이 종료된 후 契約技術(製品, 業種)과 유사하거나 대체가 가능한 競爭製品을 취급하지 못하도록 하는 경우, (ii) 제공자가 도입자로 하여금 제공자의 事前同意 또는 承認을 받고 계약기간중 競爭製品을 취급하도록 하는 경우 등이 있다.

【사례 6】 한솔화학(주)은 '94. 4월 '중이코팅제'의 제조와 관련한 技術導入을 위해 미국의 REICHHOLD사와 계약을 체결하였는 바, 계약내용 중에 “한솔화학(주)이 계약제품과 競爭的인 製品을 취급할 경우 REICHHOLD사는 계약을 파기할 수 있다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 공정거래위원회는 이 조항이 도입자의 다양한 製品取扱을 가로막고 외국의 타사업자가 도입자를 통해 국내시장에 進出할 機會를 박탈하는 결과를 초래할 우려가 크다고 판단하여 이를 시정할 것을 통보하였다. 이에 계약쌍방은 즉시 해당 조항을 “한솔화학(주)은 REICHHOLD사와 事前協議를 통해 계약제품과 競爭이 되는 제품을 취급할 수 있다.”라고 수정하여 도입자가 제공자로부터 부당한 간섭을 받지 않고 계약제품과 관련된 多様な 製品을 취급할 수 있도록 하였다.³²⁾

그러나 (i) 제공자가 도입자로 하여금 계약기간중 競爭製品을 취급할 경우, (ii) 제공자와 事前에 協議하도록 하는 경우 등은 公正한 것으로 해석되고 있다.³³⁾

(6) 並行輸入의 妨害事例

일반적으로 ‘並行輸入’(parallel import)이라 함은 독점수입권자에 의해 당해 外國商品이 輸入되는 경우 제 3자가 다른 유통경로를 통하여 외국에서 적법하게 제조되었거나 상표가 부착된 眞正商品³⁴⁾을 국내 독점수입권자의 허락 없이 輸入하는 것을 말하는데, 이를 방해하는 계약조항은 부당한 제한이다.³⁵⁾ 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 외국의 상표권자와 국내의 사업자(상표사용권자)가 同一人이거나 商標使用權導入契約을 체결한 외국사업자(상표권자)와 국내사업자가 系列會社關係(주식이나 지분의 30% 이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우)에 있는 경우 당해 국내사업자 이외의 타사업자가 당해 외국사

32) 韓國公正競爭協會, 前掲書, p. 18.

33) 國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準 제 3조 6호.

34) ‘眞正商品’이라 함은 상표가 외국에서 適法하게 사용할 수 있는 權利가 있는 자에 의하여 부착되어 배포된 상품을 말한다.

35) 徐正斗, 前掲書, pp. 396~397.

업자 이외의 자로부터 契約製品을 輸入하는 것을 제한하는 경우, (ii) 외국사업자로부터 商標權의 導入에 관한 契約를 체결한 국내사업자가 당해 契約製品을 국내판매를 위해 輸入하면서 당해 국내사업자 이외의 타사업자가 당해 외국사업자 이외의 자로부터 契約製品을 輸入하는 것을 제한하는 경우 등이 있다.

【사례 7】 미국의 만년필회사인 파카사의 수입총대리점으로서 '파카 상표'의 일본내 專用使用權者였던 슈릴로사가 '72. 8월 商標權의 침해를 이유로 대장성 관세국에 파카만년필의 並行輸入禁止를 요구하였는 바, 마침 병행수입을 하려던 NMG 사가 輸入禁止請求權 不存在確認의 소송을 제기하고, 법원은 그러한 금지청구권은 존재하지 아니한다는 판결을 내림에 따라 이를 계기로 眞正商品의 並行輸入은 상표권을 침해하지 아니한다는 해석이 가능해졌고, 대장성 관세국도 진정상품의 병행수입은 허용된다는 지시를 내렸다.³⁶⁾

(7) 契約製品 이외의 製品에 대한 技術料賦課 및 一括技術導入事例

契約技術을 사용하지 않은 製品에 대하여도 제공자가 技術料를 부과하거나 또는 불필요한 技術까지 一括導入하도록 강요하는 것은 제공자의 우월한 지위를 남용하여 부당하게 도입자에게 不必要한 技術 또는 製品에 대한 技術料를 부담시키는 것이므로 부당한 제한이다. 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 契約技術을 사용하지 않은 製品에 대하여도 제공자가 도입자로 하여금 技術料를 지급하도록 하는 경우, (ii) 제공자가 도입자로 하여금 契約技術의 실시를 위해 직접적으로 必要하지 않은 技術을 導入하도록 하는 경우 등이 있다.³⁷⁾

【사례 8】 미국의 마이크로소프트사는 'MS-DOS'의 저작권소유자로서 '90년 초 동종제품의 국내시장점유율이 약 80%에 이르고 있으나, (주)큐닉스컴퓨터, (주)금성사, 삼성전자(주) 등 국내 주요업체와 技術導入變更契約을 체결하면서 技術料의 賦課方式을 통상 적용하여 왔던 Per Copy 방식(실제사용량기준)에서 Per System 방식으로 변경하였다. 공정거래위원회는 이는 도입자가 생산하는 모든 PC에 대해 技術料를 賦課하는 방식으므로 이 방식을 적용하면 도입자가 다른 DOS를 이용하더라도 마이크로소프트사에 技術料를 지급해야 하기 때문에 MS-DOS를 불가피하게 이용해야 되고, 따라서 경쟁사제품의 시장진입 및

36) 韓國公正競爭協會, 前掲書, p. 19.

37) 國際契約上の 不正去來行爲 등의 類型 및 基準 제 3 조 9 호.

경쟁을 제한하는 효과가 되므로 競爭技術의 사용을 제한하거나 契約技術을 사용하지 않는 제품에까지 技術料를 부과하는 것은 불공정거래행위이므로 시정을 요한다는 의견을 통보하였고, 이에 따라 계약서가 수정되었다.³⁸⁾

(8) 技術改良 및 研究開發의 制限事例

기술도입자로 하여금 技術改良을 못하게 하는 것은 도입자의 技術改良을 통한 기업발전을 막는 행위일 뿐만 아니라 일종의 發明금지이며 특허제도 본래의 취지에도 반하는 것이다. 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 도입자로 하여금 契約技術(製品)과 관련한 技術改良을 하지 못하도록 하는 경우, (ii) 제공자가 도입자로 하여금 제공자의 事前同意 또는 承認을 받고 계약 기술(제품)과 관련한 技術改良을 하도록 하는 경우, (iii) 제공자가 도입자 單獨으로 또는 제 3자와 共同으로 계약기술(제품)과 관련한 研究·開發活動을 하지 못하도록 하는 경우 등이 있다.

그러나 제공자가 도입자로 하여금 契約技術(製品)과 관련한 技術改良을 할 경우에 제공자와 事前에 協議하도록 하는 경우 등은 公正한 것으로 해석되고 있다.³⁹⁾

(9) 改良技術의 不當한 移轉事例

기술도입자가 이룩한 改良技術을 일방적으로 제공자에게 제공하도록 하는 것은 기술개발자의 所有權을 侵害하는 부당한 제한이다. 특히 不公正의 우려가 큰 사항으로는 (i) 제공자가 도입자로 하여금 契約技術(製品)과 관련하여 도입자가 이룩한 改良技術(製品)에 대해 제공자에게 대가 없이 所有權 또는 獨占(非獨占)實施權을 이전하도록 하는 경우, (ii) 제공자가 도입자로 하여금 契約技術(製品)과 관련하여 도입자가 이룩한 改良技術(製品)에 대해 제공자에게 一方的으로 報告 또는 通知하도록 하는 경우 등이 있다.

【사례 9】 현대중공업(주)은 일본의 Babcock Hitachi K.K (BHK) 사로부터 '선택적 촉매환원 설비법에 의한 탈질설비 제작'에 관한 技術導入을 위한 産業財産權導入契約書 초안을 공정거래위원회에 심사요청하였는 바, 계약서 제 3

38) 韓國公正競爭協會, 前掲書, pp. 20~21.

39) 國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準 제 3 조 10 호.

조 4 항에 “계약기간 중 현대중공업(주)이 修正 또는 改良한 技術情報를 즉시 일본 BHK 사에게 통보하고, BHK 사에게 技術料의 지불조건없는 非獨占的 使用權을 허용하여야 한다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 이 조항은 改良技術을 이룩한 도입자의 權利를 不當하게 拘束하는 조항으로서 계약제품에 대한 연구 및 개발의지를 손상시켜 技術改良을 저해하고, 결과적으로 관련시장에서의 경쟁을 악화시킬 우려가 있으므로 공정거래위원회는 이 조항이 ‘告示’ 제 3 조 11 호의 불공정조항에 해당되어 도입자와 제공자가 改良技術을 상호 均衡되게 許與하는 내용으로 동 조항을 수정하거나 삭제할 것을 통보하였으며, 이에 계약쌍방은 동 조항을 완전 삭제하여 수정계약을 체결하였다.⁴⁰⁾

【사례 10】 동아건설(주)은 '94. 4 월 ‘탈황설비’에 관한 技術導入을 위하여 미국의 Alanco 사와 계약을 체결하였는데, 계약내용 중에 “기술도입자가 契約製品과 관련하여 改良技術을 개발하였을 경우 이에 대한 소유권은 기술제공자가 갖는다.”라는 조항이 포함되어 있었다. 공정거래위원회는 이 조항에 대하여도 불공정거래행위로 보고 이를 시정할 것을 통보하였으며, 이에 대해 계약쌍방은 동 조항을 “기술도입자가 契約製品과 관련하여 改良技術을 개발하였을 경우 그 소유권은 도입자가 보유한다.”라고 수정하여 개량기술에 대한 권리를 도입자가 자유롭게 사용할 수 있도록 수정계약을 체결하였다.⁴¹⁾

그러나 (i) 契約技術(製品)과 관련하여 도입자가 이룩한 改良技術(製品)에 대해 개량에 소요된 기술개발비 및 예상수익을 포함한 對價를 받고 제공자에게 공동소유권 또는 獨占(非獨占)實施權을 주는 경우, (ii) 契約技術(製品)과 관련하여 계약당사자 각자가 이룩한 改良技術(製品)에 대해 계약상대방에게 報告 또는 通知하거나 상호 대등한 조건으로 獨占(非獨占)實施權을 주는 경우, (iii) 제공자가 도입자로 하여금 도입자가 契約技術(製品)과 관련하여 이룩한 기술 개량을 계약기술(제품)의 품질이나 성능 등의 보증을 위해 不可避하여 도입자가 개량기술을 사용하거나 실시하기 전에 제공자에게 報告 또는 通知하도록 하는 경우 등은 公正한 것으로 해석되고 있다.⁴²⁾

40) 公正去來委員會, 前掲書, p. 276.

41) 韓國公正競爭協會, 前掲書, p. 23.

42) 國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準 제 3 조 11 호.

V. 結言 - 契約條項의 公正性確保

技術導入契約條項에 대한 規制는 外國사업자와 國內사업자가 동등한 입장에서 契約를 체결하도록 하고 外國사업자의 우월한 지위남용을 제한하고자 하는 것이다. 이러한 취지에서 技術導入契約를 체결할 때 契約條項의 公正性을 확보하기 위하여 특히 留意하여야 할 사항을 지적하면 다음과 같다.

첫째, 契約기술의 사용과 관련하여 技術제공자는 契約제품의 輸出을 제한하거나 販賣窓口 또는 部品購入先의 제한 등 부당한 조건을 부과하는 경우가 있는데, 이와 같은 技術도입자의 의무조항은 매우 불리한 조항이므로 技術도입자의 임의적인 선택조항으로 하여야 한다.

둘째, 改良技術에 대한 조항은 항상 호혜평등의 입장에서 규정하여 改良技術의 所有권, 사용권 등에 있어서 技術도입자에게 일방적으로 불리한 내용이 되지 아니하도록 하여야 한다.

셋째, 技術料에 대한 조항은 契約기간 중의 기대수익에 대한 정밀한 검토를 하여 일시불보다는 분할불의 방법을 택하는 것이 이익과 비용의 흐름을 어느 정도 일치시켜 위험을 분산시킬 수 있을 것이다.

넷째, 契約技術 또는 製品에 대하여 技術제공자에게 완전한 품질과 성능보장을 요구하기는 힘들지만, 필요한 품질과 성능을 보장받는 것이 중요하며 어떠한 경우라도 契約技術 자체에 대한 보장은 반드시 받아두는 것이 유리하다.

다섯째, 特許權의 紛爭과 責任에 관련하여 제3자로부터 特許侵害의 訴가 제기되는 경우 방어책임, 비용부담, 배당금분배 등에 관한 규정을 명백히하여 둘 필요가 있다. 대가가 지불된 기술의 도입으로 입은 技術도입자의 침해 또는 특허권의 내용에 대하여 技術제공자가 구체적인 法的手段을 취하고 技術도입자는 이에 협조하도록 하는 것이 바람직하다.

여섯째, 不可抗力과 免責條項에 관련하여 契約불이행이 채무자가 통제할 수 없는 사유로 발생하는 경우 면책되는 불가항력의 내용과 契約기간의 연장문제를 명확히 하는 것이 후일의 분쟁을 예방할 수 있다.

끝으로 準據法規와 仲裁條項에 관련하여 技術제공자가 속한 국가의 법규를

어느 정도 숙지하고 있어야 하겠으나 충분히 숙지하지 못한 경우에는 되도록 우리 나라의 法律에 따르도록 하는 것이 바람직하다. 또 仲裁機關을 지정하는 경우 우리 나라의 仲裁기관을 활용하는 것이 바람직하며, 여의치 못할 경우에는 技術제공자가 속한 국가의 仲裁기관이 아닌 제 3의 中立적 仲裁기관을 선정하도록 하여야 한다.

參 考 文 獻

- 經濟企劃院, 國際契約案內 - 公正한 契約締結을 위하여-, 1982. 2.
公正去來委員會, 1998 年度 公正去來白書, 1998.
南宮 鳳, “技術協力契約書의 作成要領과 解說”, 産業技術情報院, 1996. 5.
徐正斗, 國際通商法, 第 2 版, 三英社, 1998.
梁暎煥·徐正斗, 國際貿易法規, 第 3 版, 三英社, 1998.
張龍植, 技術導入을 위한 國際契約, 法典出版社, 1994.
財政經濟部, 國際投資 및 技術導入動向, 1998. 6.
———, 外國人投資 租稅減免對象 高度技術事業, 1998. 9
———, 外國人投資促進法, 1998. 9
財政經濟院, 技術導入에 관한 規程, 1997. 2
韓國公正競爭協會, 國際契約上の 不公正去來行爲에 대한 規律, 1998. 9.
國際契約上の 不公正去來行爲 등의 類型 및 基準 (1997. 4)
獨占規制法 (1996. 12)
Horn, N. ed., *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Kluwer Law & Taxation Publishers, 1980.
Houtte, Hans Van, *The Law of International Trade*, Sweet & Korah, V., *Technology Transfer Agreements and the EC Competition Rules*, Clarendon Press · Oxford, 1996.
Lansing, P. & Rosaria. A., “An Analysis of the United Nations Proposed Code of Conduct for Transnational Corporation”, (1991) *World Comp.* 33.
Nivola, P.S., *Regulating Unfair Trade*, The Brookings Institution, 1993.
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (1994).
International Code of Conduct on Transfer of Technology (1985).

ABSTRACT

Unfair Contractual Clauses for the Transfer of Technology

Seo, Jung Doo

The technology transfer agreements, which transfer technology from industrialized countries to developing countries, are subjected to control and restrictions in many developing countries in order to protect national interests.

The licensors endeavour, therefore, to ensure that their activities fit satisfactorily into the technological policies and plans of the host countries, and contribute to the development of national scientific and technological potential, including the establishment and improvement in host countries of their capacity to innovate.

Secondly, the licensors adopt in the course of their business activities practices which permit the rapid diffusion of technologies with due regard to the protection of industrial and intellectual property rights.

Thirdly, the licensors endeavour to grant licenses for the use of industrial property rights or to otherwise transfer technology on reasonable terms and conditions.

Key Words : Transfer of Technology, Technology Transfer Agreement
