

## 국제기술이전계약에서 라이선서(Licensor)의 실시권 부여와 라이선시(Licensee)의 실시료 지급의무에 관한 연구\*

오 원 석\*\*

정 희 진\*\*\*

- 
- I. 서 론
  - II. 라이선서의 실시권 부여의무
  - III. 라이선시의 실시료 지급의무
  - IV. 실무상 유의점
  - V. 요약 및 결론

---

주제어 : 국제기술이전계약, 라이선스계약, 실시권, 실시료, 경쟁제한

---

\* 본 논문은 제50회 한국무역상무학회 산학협동 동계세미나(2013년 12월 13일)에서 발표한 원고를 수정·보완한 것임.

\*\* 성균관대학교 경영전문대학원 교수(주저자)

\*\*\* 성균관대학교 대학원 무역학과 박사과정수료(교신저자)

## I. 서 론

국제거래의 대상 가운데 가장 기본적인 형태가 눈에 보이는 유형자산(tangible assets)인 물품(goods)이라면 이러한 유형자산을 생산하기 위한 수단인 제품기술이나 제조기술<sup>1)</sup>과 같은 무형자산(intangible assets)도 지식이 축적된 지식재산권<sup>2)</sup>으로 그 경제적 가치가 인정되어 국제거래의 대상이 될 수 있다. 즉, 지식 중에서 산업에 활용될 수 있는 객관화 되고 응용된 것이 기술이며,<sup>3)</sup> 이들의 거래가 바로 기술거래이다.

전통적으로 국제거래는 물품을 중심으로 발달해 왔으며 최근에는 물품과 더불어 서비스, 기술, 자본 등으로 거래의 대상이 확대되어 가고 있다. 최근 우리나라의 기술무역 현황<sup>4)</sup>을 간단히 살펴보면, 2011년을 기준으로 기술수출은 40억 3천 2백만 달러, 기술도입은 99억 달러로 58억 6천 8백만 달러 적자를 기록했다. 우리나라는 기술무역추이 산정을 시작한 1995년부터 2011년까지 기술무역수지는 항상 적자를 기록해오고 있으나 적자폭은 점차 줄어들고 있는 실정이다. 실제로 1995년부터 2011년 까지 기술수출 규모는 약 36배 증가하였으나 기술도입규모는 약 5.1배 증가 하는데 그쳤다. 이는 전체적인 기술거래가 증가하고 있음을 나타내는 동시에 우리나라의 기술력 향상으로 기술수출의 증가세를 보여주는 결과이다.

---

1) 제품기술이란 기본적으로 어떠한 기능을 가진 재화의 설계·개발기술이며, 비용, 성능 등을 상품화하기 위한 기본적인 것이라고 말할 수 있다. 제조기술이란 제품을 생산하기 위한 기술이며 가공기술, 조립기술 등 재화를 생산하기 위한 기술이라고 할 수 있다(윤선희·조용순, 기술이전계약론, 법문사, 2013, pp. 4~5).

2) 지식재산이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것(지식재산기본법 제3조 제1호)이며, 이러한 무형자산에 대한 권리가 지식재산권(Intellectual Property Right)이다. 종래에는 지적재산권, 지식소유권 또는 지식재산권 등의 용어를 혼용하여 사용하였으나 2005년부터 지식재산권으로 법률 명칭을 통일하기로 한 바, 본고에서도 이를 반영하여 지식재산권이라 칭한다.

3) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·신문사, 2012, p. 15.

4) 이하에서 서술하는 우리나라 기술무역 현황은 국가과학기술위원회·한국산업기술진흥협회에서 2012년 12월에 발표한 기술무역통계조사보고서를 근거로 하였다.

한편 1994년 UR협상의 결과로 창설된 WTO는 지식재산권 분야를 서비스 분야와 함께 국제무역의 핵심축의 하나로 인정하고 이를 보호하기 위하여 제정된 기존의 국제협약(예를 들면, 산업재산권 보호에 관한 파리협약, 문예저작물의 보호에 관한 베른협약, 저작권접권에 관한 로마협약 및 반도체 집적회로 배치설계에 관한 협약)<sup>5)</sup>의 속지주의에서 벗어나<sup>6)</sup> 국제적으로 통일된 보호규범을 적용하기로 합의하였다.

WTO 협정문의 일부인 「다자간무역협정」(Multilateral Trade Agreement: MTA) 부속서 1C가 바로 지식재산권협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right: TRIPs)이다.

또한 지식재산권 분야를 기존의 국제협약에서 보호된 특허, 의장, 상표등을 포함한 산업재산권과 저작권 외에 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스, 반도체 등을 포함한 신지식재산권과 Know-how까지도 포함하게 되었다.

그 결과 지식재산권을 물품과 같은 유형자산과 마찬가지로 그 재산권과 권리를 인정하고 보호하는 법적조치가 국제적인 통일규범에 따라 확립되게 되었다.

이러한 지식재산권의 국제적 거래형태는 여러 가지가 있을 수 있으나<sup>7)</sup> 본 논문에서 전제로 한 계약은 기술이전계약(Contract of Technology Transfer)으로 이는 기술에 대한 소유권은 라이선서가 보유하고 라이선시에게 일정기간 그 사용권만을 허락하는 계약형태이다.<sup>8)</sup>

5) TRIPs 협정 이전에 지식재산권에 대한 국제적 보호는 기본적으로 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization : WIPO)가 주관하는 개별조약에 의하여 이루어져 왔다.

6) TRIPs의 기본방향은 기존의 국제협약을 최저보호수준으로 하여 그 보호를 강화하는 이른바 “국제협약플러스”의 접근방식을 취하고 있다. 즉, WTO회원국은 자국의 법을 통하여 협정에 규정된 수준보다 더 광범위한 보호를 실시할 수 있으며, 그 이행방법은 각 국가의 재량이다. 즉, TRIPs 협정은 지식재산권의 보호에 있어서 일률적인 틀을 정하는 것이 아니라 각 회원국이 준수하여야 하는 최소한의 기준을 마련하고 구체적인 실천방법은 각 회원국에게 맡겨놓고 있다(공개SW포털 홈페이지 <http://www.oss.kr/77620>; [한-주요국간 FTA가 공개SW에 미치는 영향력 분석 연구] WTO TRIPs 협정과 저작권).

7) 대표적인 형태로는 기술창출형계약, 기술양도형계약, 기술담보형계약, 기술대여형계약 등이 있으나 이 가운데 가장 대표적인 형태가 기술대여형계약으로 이는 라이선서가 기술의 소유권은 자신이 보유하고 라이선시에게 그 기술의 사용권만을 허락하는 형태로 보통 이를 라이선스계약(License Contract)이라고 한다(윤선희·조용순, 전제서, pp. 30~37).

8) 기술이전에 관한 계약의 명칭은 여러 가지가 있을 수 있으나 논자는 ICC의 모델계약서

본 논문에서는 기술이전계약과 관련된 많은 이슈 가운데 기술이전계약의 대상인 실시권<sup>9)</sup>의 부여와 그 대가인 실시료의 지급에 한정하여 검토하고자 한다. 또한 본 논문은 다양한 지식재산권 가운데 국제거래가 많이 일어나는 특허, 상표, 노하우를 중심으로 이들 중 하나를 대상으로 하는 거래와 둘 이상이 함께 거래되는 혼합라이선스계약을 검토하고자 한다.

그렇지만 경우에 따라서는 이들만의 거래로는 기술이전계약의 효과가 충분하지 않을 경우 기술자 파견을 통한 기술지도나 기술정보의 제공 등도 기술이전계약에 포함될 수 있다.

특히 기술이전계약과 관련하여 발생할 수 있는 경쟁제한과 관련하여서는 미국과 EU 그리고 우리나라 국내법을 소개한다.

이에 관한 선행연구로는 오원석(2013)이 ICC 모델계약을 중심으로 국제기술이전계약의 몇 가지 주요쟁점을 검토하였고,<sup>10)</sup> 최홍배(1996)는 국제기술이전계약상에서 발생할 수 있는 법적 문제에 관하여 연구하였다.<sup>11)</sup> 기술이전계약시 라이선서의 실시권 부여와 관련하여 경쟁법의 적용에 대한 연구로는 심재한(2007,<sup>12)</sup> 2010)<sup>13)</sup>, 박영규(2010),<sup>14)</sup> 손경한·정진근(2005),<sup>15)</sup> 김용상

에서 “International Transfer of Technology Contract”란 용어를 사용하고 있어 이를 그대로 사용했다. 우리나라 외국인투자촉진법(제2조 제10항)에서는 “기술도입계약”이라는 표현을 사용하고 있으나 이는 주로 기술을 도입하는 국가에서 붙인 명칭으로 용어의 중립성이 결여되어 있다고 보여 진다.

- 9) 본 논문에서는 기술사용권리와 관련하여 특허의 경우 “실시권”이란 용어를 사용하고, 상표의 경우 “사용권”이란 용어를 사용한다. 그 이유는 이들 용어가 우리나라 국내법인 특허법(제2조 제3항)과 상표법(제2조 제7항)상의 용어이기 때문이다.
- 10) 오원석, “국제기술이전계약의 몇 가지 주요쟁점 검토”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제59권, 2013. pp. 3~26.
- 11) 최홍배, “국제기술이전계약상의 법적문제”, 법학연구, 한국해사법학회, 제8권 제2호, 1996, pp. 125~157.
- 12) 심재한, “지적재산권 라이선스계약과 경쟁법 - EU의 기술이전합의에 대한 일괄면제규칙 772/2004와 비교하여 -”, 경영법률, 경영법률학회, 제17집 제4호, pp. 371~407.
- 13) 심재한, “EU에서의 지적재산권 실시계약과 경쟁법의 적용(연중기획: EU 통합 가속화와 EU 경쟁법 제3편)”, 경쟁저널, No.150, 2010. pp. 30~45.
- 14) 박영규, “특허실시계약과 경쟁의 자유 - 유럽의 기술이전 일괄적용면제규칙(EC) No 772/2004을 중심으로 -”, 경영법률, 경영법률학회, 제20집 제2호, 2010. pp. 75~113.
- 15) 손경한·정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법, 한국비

(2012),<sup>16)</sup> 이세인(2008),<sup>17)</sup> 윤선희(1999),<sup>18)</sup> 이문지(1997)<sup>19)</sup> 등이 있으며, 라이선시의 로열티(실시료) 지급과 그에 따른 조세에 관한 연구로는 정현주(2008)<sup>20)</sup>등이 있다.

본고는 연구의 성격상 법리적 연구를 위하여 문헌연구방식을 취하였으며, 관련 연구논문과 서적, 각 국가의 국내 법규 및 ICC 모델계약서를 참고 하였다.

## II. 라이선서의 실시권 부여의무

### 1. 실시권의 의의와 종류

국제기술이전계약에서 기술제공자, 즉 라이선서의 주된 의무는 기술도입자, 즉 라이선시에게 계약기술(Licensed Technology)의 사용권을 부여하는 것이다.<sup>21)</sup>

이하에서는 기술제공자가 제공하는 기술의 내용을 특허실시권, 상표사용권, 그리고 노하우실시권으로 나누어 검토하고자 한다.

#### 1) 특허실시권

---

교사법학회, 제12권 제2호 통권 제29호, 2005. pp. 703~739.

16) 김용상, “미국 경쟁법의 구조와 집행”, 한국공정경쟁연합회 논집, 한국공정경쟁연합회, 163권, 2012. pp. 76~85.

17) 이세인, “국제상거래에 있어서의 경쟁법에 관한 연구 - 미국의 경쟁법을 중심으로 -”, 법조, 법조협회, 통권 제80호, 2008. pp. 101~129.

18) 윤선희, “지적재산권과 독점규제법과의 관계”, 법학논총, 한양대학교 법학연구소, 16권, 1999, pp. 131~144.

19) 이문지, “미국 연방거래법위원회 제5조와 불공정거래행위 금지의 법리”, 안암법학, 안암법학회, 제5권, 1997. pp. 113~143.

20) 정현주, “국제적인 라이선스 계약에 관한 조세법적 연구 - 형식적 공동개발연구계약과 관련하여 -”, 연세대학교 법무대학원, 석사학위청구논문, 2008.

21) 본 논문에서 기술제공자를 특허의 경우 “특허권자”로, 상표의 경우 “상표권자”로, 양자를 포괄할 경우 “라이선서”등의 용어를 사용하고, 기술도입자는 특허나 상표 또는 노하우를 불문하고 “실시권자” 또는 “라이선시”란 용어를 사용한다.

(1) 의의

특허권이란 출원 전에 없었던 물건 또는 방법을 최초로 발명했을 경우 국가가 그 발명자에게 허여하는 배타적 독점권(monopoly)이며, 이러한 권리는 설정등록에 의하여 발생한다.<sup>22)</sup>

특허실시권계약이란 이러한 특허권을 가진 자가 계약상대방에게 특허권의 사용을 허락하는 계약으로 특히 기술도입자가 외국에 있을 경우에는 먼저 도입국의 특허법에 따라 특허등록을 한 후 그 실시를 허락하여야 한다.<sup>23)</sup>

특허실시권의 부여는 특허의 양도(assignment)와 구분되어야 한다. 전자는 정해진 일정기간 동안만 기술도입자가 실시권을 행사할 수 있지만 후자는 특허권의 완전한 이전으로 양도후 기술제공자는 그 권리를 상실하게 된다.

(2) 특성과 유형

국내 특허의 경우 특허법의 적용을 받지만 국제기술이전계약의 경우에는 특허법 외에 외국인투자촉진법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 외국환거래법 등의 규제를 받게 된다. 결국 거래에서 계약의 사적자치의 원칙이 국내의 강행법규에 의하여 상당히 제한을 받을 수 있다.

특허라이선스계약의 경우 계약서에 명기된 기술만으로는 라이선시가 특허기술을 실시할 수 없는 경우가 많으므로 효과적인 실시를 위해 특허기술에 노하우를 보충할 수 있다. 이러한 혼합라이선스계약은 기술이전을 받는측의 기술수준이 낮은 경우 내지 특허기술의 내용이 복잡하여 노하우나 기술지도를 받지 않으면 효과적인 기술이전을 기대할 수 없는 경우에 선택될 수 있다.<sup>24)</sup>

한편 특허라이선스를 허락받은 라이선시가 계약지역내에서 그 실시권을 독

---

22) 최준선 외, 로스쿨 국제거래법, 박영사, 2011, p. 340.

23) 외국에서 산업재산권을 보호 받기 위해서는 각국의 특허청에 특허를 출원하고 심사를 받아야 한다. 그러나 국가마다 산업재산권 관련 법체계가 상이할 뿐 아니라 특허의 출원에서 등록에 이르는 절차와 방법 그리고 양식이 달라 많은 어려움을 겪게 된다. 또한 다수의 국가에 특허를 출원하는 경우에는 여기에 소비되는 시간과 비용도 만만치 않다. 이에 다수의 국가에 개별적으로 특허를 출원하는 불편을 해소하기 위하여 등장한 제도가 PCT(Patent Cooperation Treaty; 특허협력조약) 국제출원이다(여인국, 기술사업화 이론과 실제, 학현사, pp. 185~186).

24) 최홍배, 전개논문, p. 127.

점적으로 실시할 수 있는지의 여부에 따라 전용실시권(exclusive license)과 통상실시권(non-exclusive license)으로 나눌 수 있다.

전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점하며, 통상실시권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 그 특허 발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다.<sup>25)</sup>

전용실시권의 경우 계약당사자가 기술이전계약의 체결만으로는 그 효력이 발생하지 않고 특허등록원부에 설정등록 함으로써 그 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항).

전용실시권에서 가장 문제가 되는 쟁점은 실시권자가 허여된 기술을 이용하여 특허권자가 생산한 물품과 동일물품을 생산하고 이를 판매할 경우 동일시장에서 특허권자와 실시권자가 경쟁하는 경우가 발생할 수 있다는 것이다. 이에 대한 해결방안으로 계약시 실시권자의 판매지역을 제한할 수 있는데, 이 경우 이러한 계약조항이 실시권자가 소재하는 국가의 강행법규인 독점규제법이나 부정경쟁방지법 등에 저촉되지 않는지 검토할 필요가 있다. 우리나라의 경우 수출이나 판매지역제한의 경우 이를 불공정한 거래유형으로 간주하여 이를 법으로 금지하고 있다.<sup>26)</sup>

반면에 통상실시권의 경우 특허청에 실시권의 등록을 요하지 않으며, 독점권 및 배타권이 보장되지 않는다. 즉, 특허권자는 동일한 실시지역에서 복수의 실시권자에게 실시를 허락할 수 있고, 복수의 실시권자들은 실시권을 공유하게 된다.<sup>27)</sup>

그러므로 특허권자는 약정된 실시지역내에서 실시권자에게 배타적(exclusive) 실시권을 부여할 것인지, 비배타적(non-exclusive) 실시권을 부여할 것인지를 계약서에 명확하게 반영하여야 한다.

## 2) 상표사용권

### (1) 의의

---

25) 박영규, 전제논문, p. 78.

26) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제4호(부당한 공동행위의 금지).

27) 최준선, 전제서, p. 342.

상표(trademark)는 사업자가 자기 상품을 경쟁사의 것과 구별하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형 따위의 일정한 표시이다. 특정상표를 특정상품에 부착하여 지속적으로 사용하면 이것이 고객들에게 널리 알려지게 되고 그에 따라 해당 상표의 인지도가 높아진다. 결국 그 상품의 판매가 증가되어 경제적 이익을 기대할 수 있다. 이러한 경제적 이익이 상표로 하여금 비즈니스계약의 대상이 되게 하는 “goodwill” 즉, 영업권이다.

우리나라는 1986년 이전에는 “상표”를 기술도입계약의 대상으로 인정하지 않았으나, 1987년 1월 외자도입법(현행, 외국인투자촉진법)의 개정으로 이를 기술무역의 하나로 간주하여 상표만의 라이선스가 허용되었다.

## (2) 특성

상표라이선스계약은 1986년 이후 기술도입계약의 하나로 인정되어 상표만의 라이선스계약이 가능하나, 실제로는 이것이 특허라이선스계약이나 노하우라이선스계약과 결합하는 합작계약의 형태로 이루어지는 경우가 많다.<sup>28)</sup>

상표라이선스계약이 특허라이선스계약과 결합하는 형태는 특허기술로 제조된 제품에 특허권자의 상표를 부착하는 경우이다. 이것이 바로 특허와 상표가 결합된 혼합라이선스계약이다.

상표라이선스계약과 노하우라이선스계약도 혼합계약의 형태로 체결될 수 있다. 예컨대, knock-down 계약<sup>29)</sup>에서 상표 사용권자가 공급받은 부품으로 완제품을 생산하기 위해서는 노하우라이선스계약을 체결하여야하고 완제품이 생산된 후에는 동 제품에 상표를 부착하기 위하여 상표라이선스가 필요하므로 혼합라이선스계약을 취할 수 있다.

상표라이선스계약의 특이한 점은 상표권자가 계약상대방에게 그 사용을 허락할 경우 그것이 유상이든 무상이든 또는 독점적 수락이든 상표사용국의 상표법에 따라 등록을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없고 관세법의 절차에 따라 침해상품의 수입을 배제할 수도 없다는 것이다.<sup>30)</sup>

---

28) 여기서 “합작계약”이란 모회사가 다른 나라에 자회사를 설립하여 생산한 제품에 모회사의 상표를 부착하는 경우이다. 이 경우 계약실무에서는 모회사가 다른 나라의 계약당사자와 합작투자계약 체결시 상표사용에 관한 조항을 포함시키거나 합작회사 설립 후 합작회사간 별도의 상표라이선스계약을 체결할 수 있다.

29) 부품상태로 수출한 후 현지에서 조립하여 완제품을 생산하는 형태의 계약을 말한다.

### 3) 노하우실시권

#### (1) 의의

노하우<sup>31)</sup> 또는 영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 갖는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방식, 판매방식, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 제2조 제2항).

노하우라이선스계약이란 공업기술에 관한 비공개된 비밀정보를 보유한자인 라이선서가 이를 이용하고자 하는 라이선시에게 제공을 약속하고 그 대가로 기술료를 받는 기술이전계약의 일종이다. 노하우가 라이선스계약의 대상이 되기 위해서는 3가지 요건, 즉 첫째, 유용한 공업기술 또는 경영상의 기술에 관한 것일 것, 둘째, 비밀로서 관리되고 있을 것, 셋째, 경제적 가치가 있을 것 등을 전제로 한다.

노하우는 통상 특허명세서에 기재된 기술을 실시하기 위한 보조적 기술로서 기능을 하기 때문에 특허라이선스나 상표라이선스에 부수적으로 수반되는 혼합계약의 형태를 갖는다.

#### (2) 특성

노하우라이선스계약이 가지는 다른 라이선스계약과의 차이점은 다음과 같다.<sup>32)</sup> 첫째, 비밀성이다. 다른 기술은 등록하여 공개되는데 반하여 노하우는 공개되지 않으므로 재산적 가치를 유지한다. 따라서 노하우라이선스계약에서는 라이선시에게 각종의 비밀유지의무를 부과하고 있다.<sup>33)</sup>

둘째, 기술범위의 불확정이다. 즉, 특허나 상표는 등록에 의하여 그 범위가

---

30) 이태희, 국제계약법, 법문사, 2001, p. 406.

31) “know-how”는 실업계(공업계)에서 계약용어로 사용하고 있으며, 영·미법원에서는 법률용어로 “trade secret”란 표현을 사용하고 있다. 한국이나 일본에서는 이를 “영업비밀” 또는 “기업비밀”등으로 표현하고 있다. 본 논문에서는 국제적으로 보편적으로 사용하고 있는 “노하우”를 그대로 사용한다.

32) 장용식, 전거서, pp. 163~164.

33) 비밀유지차원에서 라이선시의 고용관리 엄격성과 기술자의 전직·경쟁적 업무금지조치 등 비밀유지를 위한 대책마련이 중요하다.

객관화되어 있으나 노하우는 그 범위가 객관화되기 어려우므로 그 범위를 명료하게 명기하여야 하고, 유출방지를 위한 장치도 계약서에 마련되어야 한다.

셋째, 보호의 곤란성이다. 특히나 상표는 비록 침해자가 자력으로 이를 개발하였다 하여도 침해책임을 물을 수 있으나, 노하우의 경우에는 제3자가 자신이 개발하였다고 주장하거나 정당한 방법으로 입수하였다고 주장하면 침해의 책임을 물을 수 없다.

넷째, 보호기간의 불확정이다. 특허권은 법적으로 존속기간이 있으나 노하우는 존속기간이 없고 비밀이 유지되는 한 장기간 지속된다.

마지막으로 노하우의 경우 라이선스는 계약기간 종료 후 자료를 반환하여야 할 의무가 있다. 그렇지만 특허 등은 그 기술이 공개되어 있으므로 자료를 반환할 의무가 없다.

## 2. 경쟁제한 문제

경제활동에 있어서 자유롭고 공정한 경쟁을 확보하기 위한 법체계를 일반적으로 경쟁법이라 한다. 경쟁의 자유는 독점에 의해서 파괴되므로 독점을 금지시키는 것이 경쟁의 자유를 지키는 길이 되며, 공정한 경쟁은 부정한 경쟁행위를 금지시킴으로써 달성 될 수 있다.<sup>34)</sup>

한편 지식재산권 제도는 인간의 능력을 통하여 만들어진 창작물에 대하여 그 창작자에게 독점권을 부여하는 제도이므로 지식재산권은 본질적으로 독점적인 성질을 가질 수밖에 없다.<sup>35)</sup>

이와 같이 지식재산권 제도를 통하여 인간의 지적능력을 통하여 만들어진 창작물에 대하여 그 창작자에게 일정기간 독점권을 부여하는 이유는 그 작업이 매우 어렵고 노력과 비용이 수반되나 그 복제는 매우 쉽다는데 있다. 따라서 그 창작자에게 이에 대한 사용·수익·처분권을 인정해주지 않는다면 누구도 새로운 기술이나 창작물을 만들려고 하지 않을 것이다.<sup>36)</sup>

지식재산에 대한 창작자의 이러한 재산권을 인정하면서도 이를 제3자와 기

---

34) 윤선희, 전제논문, p. 132.

35) 심재한, 전제논문 12, p. 372.

36) 심재한, 전제논문 12, pp. 372~373.

술이전계약을 통하여 그 실시권을 부여하고자 할 경우에는 경쟁제한을 유발하는 불공정의 문제가 유발되어서는 안 된다.

국제기술이전계약에서 대표적인 불공정거래 유형으로는 수출지역제한이 가장 많고 개량기술의 일방적 제공, 경쟁기술의 취급제한, 부품이나 원료구입의 무의 부과, 판매방법이나 수량·가격제한 등이 있다.<sup>37)</sup>

그리하여 각국은 이러한 경쟁제한을 유발하는 불공정의 문제를 막기 위하여 독점규제법 등을 두고 있다. 즉, 실시허락으로 인하여 당사자간에 카르텔을 형성하게 된다거나 각종 경쟁을 제한하는 행위가 발생할 경우에는 독점규제법 규정의 적용이 배제되지 않는다.<sup>38)</sup>

이하에서는 경쟁제한을 규율하는 법률에 대하여 우리나라와 EU 그리고 미국의 국내법을 중심으로 고찰하고자 한다.

## 1) 우리나라

우리나라의 경우 이에 관한 대표적인 법률로 「외국인투자촉진법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 등이 있다.

「외국인투자촉진법」은 우리나라 국민 또는 법인이 특정유형의 기술도입계약을 외국인과 체결하거나 이를 변경하고자 할 때는 산업통상자원부 장관에게 신고하도록 규정하고 있다(제25조).

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서는 국내의 사업자 등이 외국사업자와 부당한 공동행위, 불공정거래행위, 재판매가격유지행위를 금하고 있으며(제32조 제1항),<sup>39)</sup> 이를 위반할 우려가 있는 국제계약이 있을 때에는 당해 사업자 또는 사업자단체에 대하여 계약의 취소, 계약내용의 수정·변경 기타 시정을 위한 필요한 조치를 공정거래위원회로 하여금 명할 수 있고(제34조), 필요한 경우 과징금(제34조의2)을 부과하도록 규정하고 있다. 또한 「독점규제

---

37) 오원석, 전계논문, p. 13.

38) 심재한, 전계논문 12, p. 373.

39) 공정거래위원회는 제32조 제1항이 규정한 부당한 공동행위, 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위의 유형 및 기준을 정하여 고시할 수 있다(제32조 제2항).

및 공정거래에 관한 법률」에서는 시장지배적지위의 남용금지(제3조의2)<sup>40)</sup>와 이를 위반한 자에 대한 과징금조항(제6조)을 규정하고 있다.

한국공정거래위원회는 2000년 8월 30일 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침」을 제정하여 지식재산권 행사에 대한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 적용의 일반원칙과 구체적 심사기준을 제시하고 있다. 동 지침은 지식재산권의 제3자에 대한 실시허락계약 외에도 상호실시허락계약, 공동실시허락계약 및 지식재산권의 양수 등 지식재산권과 관련된 거래 전반에 동 지침을 적용하여 오고 있다.<sup>41)</sup>

## 2) EU

EU 28개국에 공통적으로 적용되는 경쟁규칙인 EU조약(EU Treaty) 제101조 제1항(구 제81조 제1항)<sup>42)</sup>에 의하면 경쟁제한적인 효과가 있고 회원국간의 통상에 영향을 미치는 공동행위는 금지되고 있으며,<sup>43)</sup> 동 규정에 위반되는 모든 합의나 동조적 행위 등은 EU조약 제101조 제2항(구 제81조 제2항)에 의하여 무효이다. 따라서 지식재산권 라이선스계약이 경쟁을 제한한다고 인정되는 경우 EU조약 제101조(구 제81조)가 적용되어 그 계약은 무효가 될 수 있다.

그러나 경쟁제한적 행위가 EU조약 제101조 제3항(구 제81조 제3항)의 전제조건을 충족하는 경우에는 경쟁제한으로부터 면제될 수 있는데, 이러한 면제는 일괄면제규칙을 통하여 이루어진다. EU의 경쟁법규인 Commission Regulations (EC) No. 772/2004는 EU조약 제101조 제3항(구 제81조 제3항)에 따라 독점금지 일괄적용면제를 규정하고 있다. 이를 「기술이전일괄면제규칙 772/2004」(Transfer of Technology Block Exemption Regulation 772/2004; 이하

---

40) 대표적인 남용행위로는 상품의 가격이나 용역의 대가를 부당하게 결정·유지 또는 변경하는 행위, 상품의 판매 또는 용역의 제공을 부당하게 조정하는 행위, 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위, 새로운 경쟁사업자의 참가를 부당하게 방해하는 행위 등이 있으며, 그 유형과 기준은 대통령령으로 정한다.

41) 손경한·정진근, 전계논문, p. 712.

42) EU조약 제101조 제1항, “회원국간의 무역에 영향을 미칠 수 있고 그 목적 또는 효과로써 공동시장 내에서 경쟁을 방해, 제한 또는 왜곡할 목적 또는 효과를 갖는 사업자간의 모든 합의, 사업자 단체에 의한 결의 및 동조적 행위는 금지된다.”

43) 심재한, 전계논문 12, p. 375.

TTBER 혹은 EC Regulation이라고 칭함)라고 한다.

EC Regulation에는 특허권자와 실시권자가 경쟁적사업(Compete Undertaking)<sup>44)</sup> 관계인 경우와 비경쟁적사업 관계인 경우로 구분하고 있다.

첫째, 계약당사자가 경쟁적 관계에 있는 경우, 양자의 시장점유율의 합이 20%가 넘지 않고, EC Regulation 제4조 제1항에 열거된 주요제한내용,<sup>45)</sup> 즉 경성제한(hardcore restriction)을 포함하지 않는 경우에만 지역제한 일괄면제가 적용된다. 경성제한에 해당하는 합의가 포함되었다면 일괄면제규칙은 적용되지 않고, 결국에는 EU조약 제101조 제1항에 따라 경쟁제한적인 행위로 보아 무효로 된다.

둘째, 계약당사자가 비경쟁적 관계에 있는 경우, 각 당사자의 시장점유율이 30%를 넘지 않고, EC Regulation 제4조 제2항<sup>46)</sup>에 열거된 주요제한내용을 포함하고 있지 않는 한 지역제한에 대한 일괄면제가 적용된다.

ICC모델계약의 경우 각국의 독점금지법 등 강행법규를 고려하지 않고 개발되었지만 EU 28개국에 적용되는 TTBER를 고려하여 2개의 대안적 계약조항을 제시하고 있다. ‘선택A’(Option A)는 EU국가가 아닌 국가에, 그리고 ‘선택 B’(Option B)는 EU 국가에 적용하기 위한 조항이다.

### 3) 미국

미국의 대표적인 경쟁법으로는 셔먼법(Sherman Act)과 클레이튼법(Clayton Act) 그리고 연방거래위원회법(Federal Trade Commission Act)이 있다.

셔먼법은 남북전쟁 후 급격한 산업화를 겪으면서 석유·철도·설탕 등 많은

---

44) “경쟁적사업”관계는 다시 관련기술시장(relevant technology market)과 관련제품시장(relevant product market)으로 나누어 경쟁사업관계를 규정하고 있다(동 Regulation Art.1(i)). 어떠한 기술이 실시권자의 입장에서 볼 때 그 성질이나 실시료 혹은 사용목적 등의 측면에서 다른 기술과 교환이나 대체가 가능할 때 관련기술시장 내지 관련제품시장을 형성한다. 관련기술시장이나 관련제품시장에서 서로 경쟁관계에 있는 사업자들이 경쟁자로 정의된다(심재한, 전계논문 13, p. 31.)

45) 동 Regulation 제4조 제1항에 열거된 주요제한사항은 한 당사자의 가격결정능력제한, 제약제품의 생산제한, 시장과 고객의 할당 및 기술도입자의 기술개발능력제한 등이다.

46) 동 Regulation 제4조 제2항에 열거된 주요제한사항은 한 당사자의 가격결정능력제한, 실시권자의 판매지역제한이나 고객의 제한 및 실시권자의 최종소비자에 대한 능동적·수동적 판매제한 등이다.

분야에서 트러스트(Trust)형태의 독점이 형성되어 이를 통한 경제의 독점화가 심화되는 것을 막기 위하여 트러스트를 포함한 거래를 제한하는 행위를 금지하고자하는 목적으로 1980년에 제정되었다. 이러한 배경으로 다른 나라에서는 ‘공정거래법’ 혹은 ‘경쟁법’(Competition Law)으로 불리는 내용의 법안이 미국에서는 ‘Anti-Trust’, 즉, ‘반독점법’이라는 이름을 갖게 되었다.<sup>47)</sup>

셔먼법은 제1조에서 제7조로 구성되어 있다. 제1조는 거래를 제한하는 계약, 기업결합, 모의 등을 금지하고 이러한 금지행위에 대해 처벌하도록 하는 내용을 담고 있으며, 제2조는 독점화 및 모의 그리고 독점의 기도를 금지하고 이러한 행위에 대하여 처벌하도록 규정하고 있다. 기타 다른 조항들은 주로 셔먼법의 위반행위에 대한 제재와 관련된 절차를 다루고 있다.<sup>48)</sup>

클레이튼법은 1914년에 셔먼법을 보충하기 위하여 제정된 민사법률(Civil Statute)로 1950년에 상당부분 개정되었다. 주요 규정사항으로는 제3조에서 배타적인거래(Exclusive Dealing)나 끼워팔기 등의 행위를 금지하고 있으며 제7조에서는 기업결합을 규제하는 내용을 규정하고 있다.<sup>49)</sup>

클레이튼법은 셔먼법과 달리 이러한 금지행위를 한 자들에 대한 형사적 처벌 규정을 갖고 있지 않고 대신 동 법상의 금지행위에 대해서는 미국법무부와 연방거래위원회가 연방법원에 금지청구 소송을 제기할 수 있다는 특징이 있다.<sup>50)</sup>

연방거래위원회법은 1914년에 기존의 경쟁정책의 충실한 실시를 확보하기 위하여 제정되었다.<sup>51)</sup> 동 법의 핵심내용은 제5조예의 불공정행위에 관한 규정이다. 동 조항에서는 불공정한 방법을 통한 경쟁과 더불어 거래와 관련한 불공정하거나 기만적인 행위(unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce)를 금지하고 있다.<sup>52)</sup>

---

47) 김용상, 전계논문, p. 78.

48) 이세인, 전계논문, p. 104.

49) 김용상, 전계논문, p. 78.

50) 이세인, 전계논문, p. 105.

51) 이문지, 전계논문, p. 115.

52) 김용상, 전계논문, p. 79.

### III. 라이선시의 실시로 지급의무

#### 1. 실시료의 의의와 지급형태

##### 1) 실시료의 의의 및 산정

눈에 보이는 유형자산과 마찬가지로 경제적 가치가 있는 무형자산인 지식재산권도 이를 이용하여 경제적 이익을 얻을 수 있기 때문에 그 대가를 지급함이 당연하다. 이러한 기술제공의 대가를 “Royalty”라고 하고, “실시료” 또는 “기술료”라 부른다. 기술의 내용이 특허인 경우에는 “특허실시료”라 부르고, 상표나 노하우인 경우에는 “상표사용료”, “노하우료” 등으로 부르고 있다.

이러한 실시료의 결정은 계약자유의 원칙에 따라 당사자의 합의로 결정되지만 이를 결정할 때 고려되는 주요 요소로는 ①발명의 가치(기본발명인지, 개량발명인지 여부), ②발명의 개발정도(완성기술인지, 미완성기술인지 여부), ③발명에 소요된 경비, ④발명의 실시로 인하여 얻을 수 있는 경제적 이익, ⑤실시권의 종류와 범위(특허의 경우, 전용실시권인지 아니면 통상실시권인지 여부), ⑥노하우의 수반 여부, ⑦보증조항의 유무 등이다.<sup>53)</sup>

위의 제요소 가운데 가장 큰 영향을 주는 요소는 실시권자가 실제로 해당기술을 이용하여 얼마나 이익을 얻을 수 있느냐 하는 점이다. 실시권자의 수익에 영향을 주는 요소로는 상업적 완성도, 사업가능성, 생산활동 유지가능성, 기술 등의 독립성 및 배타성, 지위 및 능력과 신뢰성 그리고 실시권의 내용, 범위 및 특성 등이 있다.

추가적인 고려요소로는 ①실시권의 내용구성(특허권만인지, 특허권에 상표권과 노하우가 결합되어 있는지 여부), ②실시허락지역현황, ③실시허락기간 등과 실시권과 함께 기술자파견이나 기술지도가 추가되는 여부 등이다.

또한 기술료 설정방법의 종류로는 동종업계 내 경쟁사의 라이선스계약을 참조한 시장접근법, 해당기술개발에 투자한 비용을 감안한 비용접근법, 그리고 해당기술로 얻을 수 있는 이익을 추정하여 결정하는 이익접근법 등과 이를 서로 절충한 방법이 있을 수 있다.<sup>54)</sup>

---

53) 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009. p. 562.

## 2) 실시료의 지급형태

실시료는 지급형태에 따라 정액실시료(fixed royalty)와 경상실시료(running royalty)로 나눌 수 있다. 전자는 제공되는 기술의 대가가 일정액으로 확정된 경우로 이를 다시 지급시기를 기준으로 일시지급(lump sum)으로 할 것인지, 분할지급(installment payment)으로 할 것인지는 추가로 합의하여야 한다. 정액실시료는 계약제품의 제조나 판매량과 관계없이 계약기간에 일정액을 지급함으로써 실시료의 지급의무가 종료된다.

이에 반하여 경상실시료는 실시권자가 기술의 상용화에 따른 사업성과의 일정비율을 실시료로 지급한다. 따라서 그 금액은 사업성과의 성패에 좌우되기 때문에 라이선서의 입장에서 보면 불확실성이 존재한다는데 문제가 있다. 이러한 불확실성에 따른 위험을 줄이기 위하여 약간의 고정금액을 착수금(initial payment)<sup>55)</sup>으로 확보하거나, 라이선서의 요구로 사업성과와 관계없이 받을 수 있는 최소실시료(minimum royalty)를 약정하거나 반대로 라이선서의 요구로 최대실시료(maximum royalty)를 약정할 수 있다.

경상실시료의 산정방식은 여러 가지가 있을 수 있으나 일반적으로 가장 많이 사용되는 방식이 매출액 기준이다. 그 이유는 이것이 확인하기 쉽고 실제로 기술상업화의 결과이기 때문이다. 매출액의 경우도 총매출액(gross sales value)보다 순매출액(net sales value)을 주로 사용하고 있는 바, 그 계산은 총매출액에서 양자가 합의한 공제항목비용(deductible items' cost)을 뺀 것이다.<sup>56)</sup>

경상실시료를 약간 변형한 것으로 가변율실시료(variable rate royalty)가 있다. 이것은 실시요율을 제품판매량과 연동시켜 판매량이 늘어남에 따라 실시료율도 인하시키는 방안이다. 이것은 실시권자로 하여금 판매동기를 부여하여 결

54) 허재관, 이지로얄티, E2PEX, 2012, pp. 119~123.

55) 착수금의 성격은 기술료의 일부전도금, 특허침해에 대한 화해금, 제품판매지역의 양도, 개량기술제공의 대가 등 구체적인 계약서의 성격에 따라 그 의미를 달리한다고 볼 수 있다.

56) 일반적으로 기술이전계약서에는 “Net Sales Value”를 계산하는 방식을 규정하고 있다. 즉 “Net Sales Value”는 “Total Sales Value”에서 Sales discount, Sales returns, Indirect taxes, Insurance fees, Packing expense, Freight and delivery expenses, Sales commissions, Advertising expenses, and Installation expense 및 수입원료를 사용할 경우 원료의 CIF가격, 수입관세 및 제세(수수료 포함)등이 제외된 것이다(한국수출입은행, 영문국제계약해설, 한국수출입은행(법무실), 2004, pp. 637~638).

국은 판매량도 늘리고 라이선서의 입장에서는 수령할 실시료도 증대시키는 일종의 판매유인책이라고 할 수 있다.

### 3) 실시료의 입증

실시료를 수령할 라이선서는 자신이 수령할 실시료를 입증할 자료를 요구할 수 있다.<sup>57)</sup> 경상실시료의 지급단위를 3개월, 6개월, 1년 등으로 약정할 수 있고, 약정된 지급단위별 실시료의 계산근거를 제공하여 한다. 아울러 지급시기도 약정하여야 한다.<sup>58)</sup>

우선 “순매출액”이 실시료 계산의 기준이라면 어느 시점을 “판매시”로 볼 것인지도 약정하여야 한다. 즉, 물품의 인도시를 판매시로 볼 수도 있으며, 대금수령시를 판매시로 볼 수도 있다.

또한 라이선서가 실시료 계산의 정확성을 확인하기 위하여 감시할 수 있는 권리를 갖기 때문에 이에 관한 내용도 계약서에 반영하여야 한다.<sup>59)</sup>

### 4) 지급통화·지급방법 및 장소

계약서의 실시료 조항에는 실시권자가 지급할 실시료의 지급통화, 환율, 지급방법 및 지급장소를 명기하여야 한다. 통상 지급통화는 계약통화로 하지만 당사자국가의 통화와 계약통화가 다를 경우 환율 문제가 생길 수 있기 때문에 적용 환율에 관한 약정이 필요하다.

지급방법과 지급장소는 통상 라이선서가 지정한 구좌에 하지만 지급지체가 발생하면 실시권자는 이에 따른 이자를 부담하여야 한다.

---

57) 대표적인 입증서류는 기술료보고서(Royalty Report 또는 Report Statement)로 실시권자가 작성하여 공인회계사 등 제3자나 라이선서의 확인을 받아야 한다. 1년 또는 6개월 단위로 작성하고, 그 양식이나 필요한 기재정보를 계약서에 명기하여야 한다.

58) 통상 실시권자의 기술료보고서에는 계약제품, 계산기간, 매출량, 순매출액, 기술요율, 기술요액 및 원천징수액 등이 기재된다.

59) 관련조항 실례, “Licensor, through an independent auditing firm appointed by it, shall have free access to the accounts and any other documents of Licensee, in order to check such information as in necessary for verifying that the Royalty calculation made by Licensee is correct(ICC, *op.cit.*, Art.9.5).

ICC모델계약서도 이러한 취지를 반영하고 있으며, 지체이자율은 라이선서의 본부가 위치한 국가의 중앙은행의 즉시대출공공이자율(official lending rate for immediate money)에 5%를 추가한 이자율을 적용하도록 규정하고 있다.<sup>60)</sup>

## 2. 조세(원천징수) 문제

기술료도 소득인 만큼 이러한 기술료에 부과되는 세금의 종류는 다양하다. 또한 국제화 시대를 맞이하여 외국과 기술이전계약을 체결하여 기술료를 지급하거나 수령할 경우에도 해당국가의 국내세법 및 조세조약의 규정에 따라 국내 또는 국외에서 해당 세금문제를 적절하게 처리해야한다.<sup>61)</sup>

대부분의 국가는 자국의 실시권자가 외국기술을 사용한 대가로 지급할 실시료에 대하여 원천과세(withholding tax)를 징수한다.<sup>62)</sup>

양국 또는 다자간의 조세협정이 적용될 경우 실시료는 지식재산권의 사용이나 사용권에만 한정한다. 따라서 기술이전계약과 함께 물품의 구매가 따르거나 기술의 이전이 아닌 기술의 소유권을 이전하는 기술매매계약시의 매매금은 “기술료”라고 할 수 없으며, 기술지도나 기술자파견과 같은 기술지원요금(technical assistant fee)도 조세협정의 “기술료”개념에서 제외되기 때문에 원천징수의 대상이 아니다.

“기술료”가 원천징수 대상일 경우 실시권자는 여기에서 원천징수금을 떼어 자국의 세무당국에 납부하고 관련증빙서류를 발급받아 라이선서에게 제공하면, 라이선서는 이를 근거로 자국의 조세당국으로부터 조세감면을 받을 수 있다.

ICC모델계약도 조세조항(Tax clause)에 “선택A”(Option A)와 “선택B”(Option B)를 두고 있다. 전자는 실시권자가 상환가능 원천과세(refundable withholding tax)를 하는 경우이고, 후자는 상환불능 원천과세(non-refundable withholding tax)를 하는 경우이다. 전자의 경우는 실시권자가 자국의 세무당국에 원천징수세금을 납부하고 그 잔액을 관련증빙서류와 함께 송부하지만, 후

---

60) ICC, op.cit., Art. 9.6.

61) 허재관, 전계서, p. 226.

62) “원천징수”란 세금징수의 기술적 측면에서 소득의 지급자가 원천(at source)에서 규정된 세금을 징수하고 나머지 소득을 지급하는 방식이다. 국내에 사업등록증이 없는 개인이나 외국법인에 소득을 지급할 경우에 징수의 기술상 사용하는 용어이다.

자의 경우는 “실시료” 전액을 라이선서에게 송부하면 된다.

우리나라의 경우 한국의 실시권자가 외국의 라이선서로부터 기술 도입시 원천징수와세율은 법인세법(제73조)과 소득세법(제134조)에 규정되어 있다. 당사자가 법인인 경우 법인세법이 개인인 경우 소득세법이 적용될 것이다. “기술료”에 대한 세율은 기술료의 25%가 원칙이지만 조세조약이 체결된 국가(예를 들면, 일본, 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 등)에 소재하는 라이선서에 대하여는 세율이 경감되어 통상 10%내지 15%가 부과된다.<sup>63)</sup>

실시료의 원천징수와 관련하여 계약시 당사자가 유의할 점은 실시권자 국가의 관련 조세법과 양국간 조세조약 내용을 면밀하게 검토한 후 “실시료조항”과 “조세조항”을 작성하여야 한다. 그렇지 않으면 당사자간 합의한 계약내용이 유효하지 않을 수도 있기 때문이다.

## IV. 실무상 유의점

앞의 제2장과 제3장에서 논술한 계약당사자의 의무를 기준으로 하여, 실시권 부여, 경쟁제한, 실시료 지급 등으로 나누어 계약당사자가 계약시 유의하여야 할 사항을 아래와 같이 제안한다.

### 1. 실시권 부여시 유의점

첫째, 실시권 부여 후 발생하는 개량기술(improvements)에 관한 문제이다. 기술이전계약 후 실시권자가 실시권을 행사하는 과정에서 특허권자 또는 실시권자에 의하여 추가적인 개량기술이 개발 될 수 있다.

개량기술이 특허권자에 의하여 개발된 경우는 실제로 별 문제가 되지 않으나 이것이 실시권자에 의하여 개발된 경우에는 개량기술의 처리와 관련하여 양자간 이해가 충돌할 수 있다. 이 경우 실시권자가 자신이 개발한 개량기술

---

63) 구체적으로 보면 일본이 10%, 미국 15%, 중국 10%, 러시아 5%, 베트남 5% 등이다(허재관, 전제서, p. 245).

을 특허권자에게 무상으로 양도하는, 소위 “grant-back”은 대부분 국가의 강행 법규에 위반된다. 우리나라의 경우에도 실시권자가 개발한 개량기술을 특허권자가 무상으로 소유하거나 독점실시권을 갖는 것은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 불공정거래행위가 될 우려가 있다.<sup>64)</sup> 통상의 경우는 실시권자가 개발한 개량기술을 자신이 이에 대한 권리는 유보하면서 특허권자로 하여금 이를 무상으로 사용하도록 하는 것이 일반적이다. 개량기술과 관련하여 양당사자는 자국의 강행법규를 먼저 검토한 후 이에 반하지 않는 범위 내에서 계약자유의 원칙을 따르도록 하여야 한다.

한편 계약당사자가 유의해야 할 점은 실시권자가 개량기술을 제3자에게 허락하기로 약정한 경우 원계약의 계약기간이 만료되면 개량기술에 관한 후속계약도 종료된다는 점이다.<sup>65)</sup> 이에 대처하려면 원계약의 당사자와 합의하여 이를 원계약에 반영하여야 한다.

둘째, 라이선스 재실시(sub-license) 가능여부에 관한 문제이다. 배타적 라이선스 또는 비배타적 라이선스의 라이선시가 제3자에게 재실시를 줄 수 있는지에 관해서는 관계국의 법률에 따를 것이나, 일반적으로 당사자의 특약이 우선한다.<sup>66)</sup> 통상 실시권자는 기술이전계약 체결 후 자신의 자회사 또는 계열사로 실시권을 사용하도록 하는 경우가 많기 때문에 재실시가 허용되지 않으면 문제가 발생할 수 있다. 따라서 이에 관한 약정이 필요하다. ICC모델계약은 재실시를 금지하는 문언을 두고 있다.<sup>67)</sup> 그렇지만 특허권자가 제공하는 특허기술에 제3자의 기술이 포함된 경우에는 재실시가 포함되도록 허용하는 것이 좋다. 왜냐하면 이러한 경우에는 재실시를 통하여 보다 진전된 개량기술을 기대할 수 있기 때문이다. ICC모델계약도 그러한 취지의 문언을 두고 있다.<sup>68)</sup>

64) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지).

65) 이태희, 전계서, p. 385.

66) 이태희, 상계서, pp. 398~399.

67) ICC, ICC Model International Transfer of Technology Contract, ICC, 2009, Art.4.1, “...; Licensee has no right to sublicense the right and licenses granted hereunder to any third party.”

68) Ibid, Art.4.1, “...; Licensor and Licensee agree that any software included in the Licensed Technology is being licensed by Licensor to Licensee for use in the Territory and pursuant to the conditions set forth in Annex8.

셋째, 상표라이선스계약의 경우 사용권자는 계약된 유명상표를 이용하므로 제품 판매의 증대가 기대된다. 그렇지만 계약기간이 끝나 그 상표를 더 이상 이용하지 못하면 제품판매에 중대한 타격을 입을 수 있다.

반대로 상표권자는 자신의 상표가 부착된 제품의 품질이 브랜드 가치를 유지하기 위해서는 그 품질을 관리하여야 한다. 품질관리를 소홀히 하면 자사와 자사상표의 평판이 손상되어 결국 중대한 피해를 볼 수도 있다. 따라서 특히에 상표가 추가될 경우 품질관리에 관한 치밀한 조항이 포함되도록 하여야 한다. 예를 들면 상표의 적정사용(proper use), 상품의 품질관리, 품질검사를 위한 공장출입권, 상표침해의 감시, 침해의 통지의무 등의 조항이다.<sup>69)</sup> ICC모델 계약도 기술이전계약에 상표가 포함될 경우에는 모델계약서식과 별도의 합의로 모델계약서의 내용을 조절할 것을 권하고 있다.<sup>70)</sup>

넷째, 노하우라이선스계약에서는 특허나 상표와 달리 등록에 의한 법적 보호장치가 없기 때문에 라이선시의 비밀유지의무가 특히 강조된다. 특히 노하우는 공개되지 않고 비밀로 유지되고 있는 특징 때문에 계약의 교섭단계에서부터 비밀의 요소가 존재한다. 그러므로 라이선서는 계약이 성립하지 않는 경우를 대비하여 상대방에게 알려 준 기술정보의 비밀을 유지하도록 하고 이것을 무단으로 사용할 수 없도록 하여야 함은 물론, 계약기간 중이나 계약종료 후에도 그 비밀이 유지되도록 하여야 한다.<sup>71)</sup>

이러한 비밀 누설의 위험을 방지하기 위해서는 비밀유지서약서를 받거나 별도의 비밀유지계약을 체결할 수 있으며, 여의치 않은 경우 계약서상에 비밀유지조항을 명시하는 것도 대응방안이 될 수 있다.<sup>72)</sup>

## 2. 경쟁제한에 대한 유의점

기술이전계약에서 경쟁제한의 문제는 계약의 대상이 되는 기술이 지식재산권으로 보호되어 그 성격이 기본적으로 독점권을 가지는데서 시작한다. 기술의

69) 장용식, 국제계약(기술도입을 위한), 법전출판사, 1994.

70) ICC, *op. cit.*, Art. 4.2.

71) 이태희, 전계서, p. 401.

72) 윤선희·조용순, 전계서, p. 41.

개발에는 많은 시간과 노력이 수반되며 기술의 활용과 추가적인 개발이 가능하다는 점에서 그 가치가 인정되어 기술을 개발한 자에게 독점적인 권리가 부여된다. 즉, 일반적으로 경쟁을 제한하는 독점의 행위가 인정되어 독점규제법과 같은 경쟁법이 적용되지 않는 것이다. 그러나 라이선서가 보유하고 있는 기술이 계약을 통하여 제3자에게 그 실시권을 부여하는 경우에는 경쟁제한적인 행위를 하여서는 안 되며 이는 경쟁법의 규제를 받게 된다.

여기서 쟁점이 되는 것은 경쟁제한에 대하여 각 국가마다 서로 다른 국내법을 두고 있으므로 기술이전계약시 도입국의 강행법규에 따른 많은 제약이 있다는 점이다. 따라서 당사자간에 체결되는 계약의 원칙 중 하나인 사적자치의 원칙(principle of private autonomy)이 많은 제한을 받을 수 있으므로 계약체결 전 이에 관한 면밀한 검토가 필요하다고 볼 수 있다.

### 3. 실시료 지급시 유의점

첫째, 실시료 지급 방식에 대한 합의이다. 일반적으로 라이선서의 경우 라이선시의 사업성과에 상관없이 계약시 정한 일정금액을 확보할 수 있는 정액실시료를 선호할 가능성이 크고, 라이선시의 경우 추후에 나타날 사업성과를 미리 예측하기 어려우므로 영업이익에 따라 지급하는 경상실시료를 선호할 것이다. 이렇게 실시료의 지급 방식과 관련하여 당사자간에 이해에 극명한 차이를 보이므로 선급금이나 최소실시료 또는 최대실시료 등을 적절히 활용하여 양당사자의 합의를 도출하는 방안을 모색하여야 할 것이다.

둘째, 기술료에 대한 조세 납부의 문제이다. 조세 납부와 관련하여서는 두 가지 쟁점에 유의하여야 하는데, 하나는 원천징수를 할 때에 적용되는 세율이다. 일반적으로 세율은 국내법의 규정에 따라 결정되나 계약당사국간에 조세협정이 체결되어 있다면 조세협정상의 세율이 적용된다. 통상 국내법에 비하여 조세협정상 세율이 더 낮으므로 이에 대한 사전 확인이 필요하다. 다른 하나는 세율이 양국 또는 다자간의 조세협정의 적용을 받을 경우 실시료는 지식재산권의 사용이나 사용권에만 한정된다는 사실이다. 그러나 기술이전계약에서 “기술료”에 지식재산권이나 노하우와 함께 원천징수의 대상이 아닌 기술지원 비용이나 생산 장비의 공급금액이 포함될 가능성이 있다. 이 경우 원천과세나 관세 등이 전체금액에 대하여 부과될 위험성이 있으므로 당사자간 계약시 “기

술료”의 구성요소를 구체적으로 열거하여 원천과세나 관세의 대상이 아닌 요소가 포함되지 않도록 하여야 한다.

## V. 요약 및 결론

국제기술이전계약은 계약당사자인 라이선서와 라이선시의 권리·의무가 다른 국제비즈니스계약에 비하여 매우 복잡하고 양국의 국내법을 포함하여 고려하여야할 사항이 많다.

이 가운데 논자는 라이선서의 주의무인 실시권의 부여의무와 라이선시의 주의무인 실시료의 지급의무를 중심으로 검토하였다.

또한 라이선서가 부여할 수 있는 실시권의 내용을 특히, 상표 및 노하우에 국한하여 검토하였으며, 이러한 실시권의 부여과정에서 발생할 수 있는 경쟁제한이나 불공정 문제를 우리나라와 EU 그리고 미국의 국내법을 중심으로 살펴 보았다.

한편 라이선시의 실시료 지급과 관련하여 계약시에 약정할 사항과 실시료 지급시 고려하여야 할 원천과세에 관하여도 고찰하였다.

라이선스계약은 물품매매계약과 달리 그 대상이 기술이라는 무체물이며 그 계약의 형태도 소유권의 이전, 즉 양도가 아닌 일정기간 대여형 계약이라는 점에서 계약시 당사자간 합의해야할 내용이 매우 많을 뿐만 아니라 복잡하므로 무역실무자들은 보다 세심한 계약서 작성에 유의하여야 할 것이다.

나아가 논자는 국제기술계약의 모든 관련 조항을 검토하여야 할 필요가 있다고 생각한다. 다만 이를 한 번에 모두 검토하는 것은 불가능하여, 본 논문에서는 지난 하계세미나에서 소개된 ICC모델계약서를 중심으로 몇몇 주요 조항을 검토한 내용을<sup>73)</sup> 바탕으로 양 당사자의 주의무에 집중하여 검토해 보았다. 본고에서 다루지 못한 영역에 있어서는 추후 지속적인 연구를 통하여 확장시켜 나가고자 한다.

---

73) 오원석, 전제논문.

## 참 고 문 헌

- 국가과학기술위원회 외, 기술무역통계조사보고서, 국가과학기술위원회·한국산업기술진흥협회, 2012.
- 김용상, “미국 경쟁법의 구조와 집행”, 한국공정경쟁연합회 논집, 한국공정경쟁연합회, 163권, 2012.
- 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009.
- 박영규, “특허실시계약과 경쟁의 자유 - 유럽의 기술이전 일괄적용면제규칙 ((EC) No 772/2004)을 중심으로 -”, 경영법률, 경영법률학회, 제20집 제2호, 2010.
- 손경한·정진근, “독점규제법과 지적재산권과의 관계에 관한 재고찰”, 비교사법, 한국비교사법학회, 제12권 제2호 통권 제29호, 2005.
- 심재한, “EU에서의 지적재산권 실시계약과 경쟁법의 적용(연중기획: EU 통합 가속화와 EU 경쟁법 제3편)”, 경쟁저널, No.150, 2010.
- \_\_\_\_\_, “지적재산권 라이선스계약과 경쟁법 - EU의 기술이전합의에 대한 일괄규칙 772/2004와 비교하여”, 경영법률, 경영법률학회, 제17집 제4호, 2007.
- 오원석, “국제기술이전계약의 몇 가지 주요쟁점 검토”, 무역상무연구, 한국무역상무학회, 제59권, 2013.
- \_\_\_\_\_, 최신국제비즈니스계약, 삼영사, 2012.
- 윤선희·조용순, 기술이전계약론, 법문사, 2013.
- 윤선희, “지적재산권과 독점규제법과의 관계”, 법학논총, 한양대학교 법학연구소, 16권, 1999.
- 이문지, “미국 연방거래법위원회 제5조와 불공정거래행위 금지의 법리”, 안암법학, 안암법학회, 제5권, 1997.
- 이세인, “국제상거래에 있어서의 경쟁법에 관한 연구 - 미국의 경쟁법을 중심으로 -”, 법조, 법조협회, 통권 제80호, 2008.
- 이태희, 국제계약법, 법문사, 2001.
- 장용식, 국제계약(기술도입을 위한), 법전출판사, 1994.
- 최준선 외, 로스쿨 국제거래법, 박영사, 2011.

최홍배, “국제기술이전계약상의 법적문제”, 법학연구, 한국해사법학회, 제8권 제2호, 1996.

한국수출입은행, 영문국제계약해설, 한국수출입은행(법무실), 2004.

허재관, 이지로알티, E2PEX, 2012.

ICC, ICC Model International Transfer of Technology Contract, 2009.

ICC, Making Intellectual Property Work for Business, Pub No. 972E, 2011.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

법인세법

소득세법

지식재산권의 부당한 행사에 대한 지침

외국인투자촉진법

외국환거래법

Clayton Act

EC Regulation 772/2004

Federal Trade Commission Act

Sherman Act

TRIPs

## ABSTRACT

### A Study on Licensor's Obligation of Providing Licensed Technology and Licensee's Obligation of Paying Royalty in International Technology Transfer Contract

Oh, Won Suk  
Jeong, Hee Jin

Subject matter of international trade are various. They contain not only tangible assets such as goods but also intangible assets including service, technology, and capital etc. Technology, a creation of the human intellect, is important as it is the main creative power to produce goods. It can be divided into Patent, Trademark, Know-how and so on. These Technologies are protected by the national and international laws on regulations for the Intellectual Property Rights(IPR), since technology development is needed a lot of time and effort, and the owner of the technology may have crucial benefits for creating and delivering better goods and services to users and customers. Therefore, any licensee who wants to use the technology which other person(licensor) owns, he(the licensee) and the original owner(the licensor) shall make Technology Transfer Contract. Differently from the International Sales Contract in which seller provides the proprietary rights of goods for buyer, in the case of International Transfer of Technology Contract, the licensor doesn't provide proprietary rights of technologies with the licensee, on the contrary the right of using is only allowed during the contract.

The purpose of this paper is to examine the main issues in International Transfer of Technology Contract. This author focused on the main obligations of both parties, namely licensor's obligation to provide the technology and licensee's obligation to pay the royalty.

As every country has different local mandatory laws about Intellectual Property Rights(IPR) and these mandatory rules and laws prevails over the contract, the related rules and laws should be examined carefully by both parties in advance. Especially the rules and laws about the competition limitation in the local country of licensee and the economic union(like the EU) should be checked before contracting. In addition, the contract has much more complicate and delicate aspects than other international business contracts, so both parties should review carefully before signing the contract.

Key Words : International Transfer of Technology Contract, License Contract, Royalty, Competition Limitation