

# 국제기술이전계약 체결시 실무상 유의점에 관한 연구

- 물품과 비교하여 기술이 가지는 성격을 중심으로 -

A Study on Practical Implications in the Contract  
for International Transfer of Technology

-Focused on Character of the Technology compared with Goods-

정 희 진\* Hee-Jin Jeong

## 목 차

I. 서론	IV. 요약 및 결론
II. 기술의 범위와 성질	참고문헌
III. 기술이전계약 체결시 유의점	Abstract

## 국문초록

기술무역은 기술지식 및 기술서비스와 직접적으로 연관된 국제적·상업적 거래로 정의된다. 기술무역은 물품과 다르게 기술만이 가지는 무형성, 이질성, 가치의 누적성, 권리의 소멸성과 같은 고유한 특징으로 일반적인 매매 이외에도 라이선싱, 제휴 및 협력, 합작투자 등 상업적 목적에 따라 다양한 방식으로 거래될 수 있다. 이러한 다양한 형태를 포함하는 의미로 실무에서는 기술이전(Technology Transfer)이라는 용어가 일반적으로 사용된다. 본고에서는 기술이전이 이처럼 다양한 형태로 이루어질 수 있는 배경을 기술이 가진 성격으로 이해하고자 하며 특별히 전통적인 무역의 대상인 물품과의 비교를 통해 명확히 하고자 한다.

<주제어> 기술무역, 기술이전, 국제라이선스계약, 특허권, 노하우, 로열티

\* 한신대학교 국제경제학과 강사

## I. 서론

2008년 미국발 글로벌 금융위기 이후 선진국 중심의 경기둔화는 무역에도 많은 영향을 미치고 있다. 특히 우리나라의 경우 최장기의 불황형 흑자를 기록하며 수출성장이 정체기를 맞이하고 있다.<sup>1)</sup> 이는 우리의 주요 수출 상대국의 경기 회복이 지연되는데 따른 것이기도 하지만 우리나라가 기술로 앞서가는 선진국과 제조에서 빠르게 추격하는 후진국 사이에서 우려했던 제조업의 경쟁력 약화와 생산성 저하 등의 구조적 요인에 직면했기 때문이다.

무역의 객체는 전통적으로 유형재(Goods)를 의미하였으나 오늘날 서비스(Service), 기술(Technology) 나아가 복합무역이 점차 주목받는 것은 무역이 세계적인 수요부진과 공급과잉의 영향으로 양적성장의 한계에 직면함과 동시에 4차 산업혁명이라는 새로운 생산성 혁명이 촉발되고 있기 때문이다. 2010년 이후 강조되고 있는 4차 산업혁명은 기술간 영역을 파괴하여 모든 것이 융·복합됨으로써 최적화된 생산 공정을 실현한다는 점에서 무역패러다임에도 큰 변화를 가져올 것으로 예측된다.

이에 앞으로의 무역은 규모중심의 물품의 수출입을 넘어 새로운 가치를 창출할 수 있는 방향으로 전환되어야 한다. 즉, 기존의 물품 가치를 높이고 새로운 혁신제품의 생산을 통해 수출확대를 도모하기 위해서는 먼저 기술을 보유하여야한다. 기술은 자체 연구개발(R&D)를 통해서도 창출될 수 있으며, 기술이전을 통해서도 가능하다. 막대한 자본의 지원과 연구개발 시설을 갖춘 기술선진국(또는 기술혁신국, 기술보유국)은 기술 개발의 실현가능성이 높지만, 소위 기술후진국(또는 기술모방국, 기술미보유국)의 경우 자체 연구개발을 통한 기술의 습득은 매우 많은 시간과 비용이 소요되므로 통상 후자의 방식을 통하여 기술을 이전받고자 하는 유인이 클 것이다. 기술을 이전받는 형태는 다시 기술양도(매매)계약·기술대여계약·기술제휴계약·기술담보계약 등이 있다. 즉, 다양한 기술거래의 형태를 통칭하여 '기술이전'(Transfer of Technology)이라 칭하고 있으며 구체적인 형태는 당사간의 이해관계에 따라 합의로 결정될 것이다. 따라서 기술무역의 경우 추구하는 목적에 따라 '기술이전'의 표제를 동일하게 사용하더라도 계약의 내용은 다를 수 있다. 예컨대, 기술양도계약이라면 기술의 소유권을 이전시키는 내용이, 기술대여계약이라면 일정기간 기술의 사용을 허락하는 내용이 포함될 것이다. 이렇게 기술거래의 형태가 다양하게 나타나는 것은 물품과 비교하였을 때 기술이 가지는 무형성, 이질성, 권리보호

1) 월별 기준으로 수출액 증가율은 2015년 1월부터 2016년 3월까지 15개월 연속 감소세를 보이면서 지금까지 가장 긴 장기침체를 기록 중이다. 기존 최장기 수출 감소기간 기록은 2001년 3월부터 2002년 3월까지 13개월 연속이었다.

성 등의 고유한 특성 때문이다.

최근 무역에서 나타나는 새로운 현상 중 하나는 기술이 체화된 결과인 실물을 거래하던 과거와 달리 생산방법 자체를 거래에 대한 관심이 높아지고 있다는 것이다. 이렇게 기술이전이 증가하는 것 또한 기술의 특성에 기인한다 할 수 있을 것이다. 즉, 기술이 체화된 물품을 구매하는 것보다 기술 자체를 습득하게 되면 지속적인 생산이 가능해질 수 있기 때문이다. 나아가 기술이전을 통한 기술습득은 이를 기반으로 더 향상된 기술을 개발하는데 큰 역할을 할 수도 있다.

이러한 기술의 중요성에 입각하여 지금까지 기술은 그 영역의 광범위함에 따라 다양한 학문분야(과학, 경영, 법 등)에서 연구가 이루어져 오고 있으나 특별히 기술을 국제거래의 대상으로 보고 기술이전, 즉 무역적 차원에서 그 개념과 중요성 및 활성화 방안 등에 관하여 고찰한 것으로 장영일(2000)<sup>2)</sup>, 김경(2004)<sup>3)</sup>, 서갑성·김종성(2007)<sup>4)</sup>(2008)<sup>5)</sup>, 심상렬(2008)<sup>6)</sup> 등의 연구가 있다.

본고에서는 기술이전계약 체결시 유의하여야할 점을 기술이 가지는 기본적인 성질에 초점을 맞추어 제시하고자 한다. 기술이전의 형태가 다양하고 복잡하게 나타나는 것은 모두 대상이 되는 기술의 성질에서부터 기인하는 것이므로 이를 살펴볼 의의가 있다. 나아가 실무상 시사점을 제시함에 있어서 기술무역이 가지는 특징을 물품무역과 비교함으로써 두 형태의 차이점과 연관성을 명확히 구분하는데 본 논문의 차별성을 두고자 한다. 이를 위하여 이어지는 제2장에서는 본 연구에서 다루어질 기술의 범위를 명확히 한 후, 기술이 가지는 주요한 성질을 고찰한다. 제3장에서는 제2장의 내용을 근거로 하여 기술이전계약 체결시 유의점을 제시하고 마지막 제4장에서 요약 및 결론으로 마무리하고자 한다.

본 연구의 방법은 상무적·법리적 연구의 특성으로 문헌연구방식을 취하였으며, 관련 국내외 연구논문과 저서, 각종 기술이전계약서 그리고 유관기관에서 발간된 자료를 중심으로 고찰하고자 한다.

- 
- 2) 장영일, “거래대상으로서의 기술과 기술시장 개념에 대한 고찰”, 인문사회과학논총 제7권 제1호, 인제대학교 인문사회과학연구소, 2000.
  - 3) 김경, “한국 제조업의 기술도입과 기술수출에 대한 결정요인 분석”, 무역학회지 제29권 제3호, 한국무역학회, 2004. 06.
  - 4) 서갑성·김종성, “국가경쟁력 강화를 위한 우리나라의 기술무역수지 개선방안”, 경영경제연구 제30권 제2호, 조선대학교경영경제연구소, 2007.
  - 5) 서갑성·김종성, “통상환경 변화에 따른 기술무역 활성화 방안: 지식재산권을 중심으로”, 통상정보연구 제10권 제2호, 한국통상정보학회, 2008. 06.
  - 6) 심상렬, “국제기술이전 거래에서의 계약이행과 상사분쟁 예방”, 중재연구 제18권 제3호, 한국중재학회, 2008. 12.

## II. 기술의 범위와 성질

### 1. 기술의 범위

기본적으로 무역의 대상은 크게 유형재와 무형재로 구분된다. 이들의 구분은 가시성(visibility, 可視性)과 촉지성(tangibility, 觸知性)의 유무로 판단되며 유형재의 경우 실무적으로 HS Code가 부여되어 있는 것을 무역의 대상으로 보고 있다. 한편 무형재로 구분되는 기술은 그 개념과 범위가 매우 넓고 탄력적이므로 기술의 연구 범위를 명확히 할 필요가 있다.

본래 기술의 어원은 그리스어 ‘테크네’(technē)로부터 유래되는 유럽계 언어의 번역어에서 비롯된 것으로, 어원적으로는 생산기술을 비롯하여 예술·의술 등도 포함하는 개념이다(윤선희, 조용순, 2013). 이러한 기술의 범위는 인간의 지적 창작물의 결과인 지식재산을 보호하기 위한 제도로 제정된 지식재산권의 유형을 통해서도 쉽게 알 수 있다. 기술을 지식재산이라 칭하는 것은 기술이 근본적으로 인간의 욕구나 욕망에 적합하도록 주어진 대상을 생성·변화시키는 모든 인간적 행위를 뜻하기 때문이다.<sup>7)</sup> 즉, 인간의 지적 창작 활동을 통해 경제적 가치 생성 및 증대의 결과를 실현하는 것으로 일체의 지식재산이 바로 기술인 것이다.

〈표 1〉 지식재산권 분류

		특허권 <sup>8)</sup>	발명
		지식재산권	산업재산권
디자인권	물품의 형상, 모양, 색채 등 심미감을 느낄 수 있는 창작		
상표권	다른 상품과 식별할 수 있는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합		
저작권	저작권		문학, 예술적 저작물
	저작인접권	실연가, 음반제작자, 방송사업관리	
신지식재산권	신지식재산권	첨단산업재산권	전자상거래관련 기술, 반도체배치설계, 생명공학, 식물신품종
		산업저작권	컴퓨터 프로그램
		정보재산권	멀티미디어, 인터넷, 데이터베이스
		지리적표시	특정상품이 생산되는 지역 명칭

7) 이렇게 기술을 어떤 행위 나아가 정보까지 포함하는 넓은 개념으로 정의한다는 점에서 또 하나의 무형재인 서비스와 개념의 구분이 쉽지 않다. 우리나라의 경우에도 국제수지상에 기술무역에 관한 집계는 서비스수지에서 파악할 수 있는바, 이러한 사실 역시 기술과 서비스의 유사성을 반영하는 한 측면으로 해석할 수 있다.

8) 특허와 실용신안은 창작의 고도성(高度性)의 정도에 따라 구분된다.

9) 특허는 아직까지 없었던 물건 또는 방법으로 최초로 발명한 것을 의미하며, 실용신안은 이미 발명된 것을 개

우리나라 지식재산기본법상 정의에 따르면 지식재산(Intellectual Property)이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다(동법 제3조).

정리하면 기술은 광의의 의미로는 경제적 가치가 있는 일체의 지식재산을 뜻하고 협의의 의미로는 물품(Goods)을 생산·제조하는 기술이라고 할 수 있다. 본고에서도 기술이라 함은 보통의 의미로써 특허나 노하우와 같은 산업상 이용·응용 가능한 기술적 지식에 한정한다.

## 2. 기술의 성질

기술무역은 물품과 다르게 기술만이 가지는 고유한 특징으로 일반적인 매매 이외에도 라이선싱, 제휴 및 협력의 객체로써 상업적 목적에 따라 다양한 방식으로 거래될 수 있다는 점에서 이들을 포괄하는 개념으로 기술이전이라는 용어가 일반적으로 사용된다(정희진, 2016). 이하에는 기술무역이 다양한 형태를 가지게 되는 배경으로써 기술의 성질을 물품과 비교하여 고찰해본다.

### 1) 실체성의 유무: 무형성

기술과 물품의 가장 큰 차이점은 실체성의 유무이다. 전통적인 무역의 대상인 물품의 개념은 암묵적으로 '실체성'을 가정하고 있는데 실체성이란 대상이 눈에 보이고 만질 수 있는 정도를 의미하는 것으로 물품과 달리 기술은 실체를 직접적으로 점유할 수 없다. 실체성은 권리 침해 문제와 직결되기 때문에 중요한 문제이다. 즉 형태가 있는 물품의 경우에 권리를 이전 받은 소유권자가 다른 제3자의 부당한 사용을 쉽게 파악할 수 있으므로 대응하는 것이 비교적 쉬우나, 기술의 경우 기술제공자는 실시를 허락하지 않은 제3의 누군가가 자신의 기술을 사용하는 것이 기술제공자 자신이나 정당한 제3의 기술이용자<sup>10)</sup>가 기술을 실시하는데 방해가 되는 것이 아니므로 실시의 권한이 없는 자가 침해하는 행위를 발견하는 것이 쉽지 않을 것이다. 나아가 부당한 제3자에 의해 기술이 사용되는 것을 발견한다 하더라도 그것이 침해행위라고 단정하는 것은 더욱 어려운 문제이다. 왜냐하면 기

량해서 보다 편리하고 유용하게 쓸 수 있도록 한 물품에 대한 고안 그 자체를 뜻한다. 즉, 전자를 대발명, 후자를 소발명으로 칭하기도 한다(특허청, 「지식재산권의 손쉬운 이용」, 2012, p. 13 내용 중 발췌).

10) 즉, 기술의 실시권을 허락 받은 자

술은 실제성이 없기에 침해를 하고 있다고 의심되는 자가 실시하고 있는 기술이 침해를 주장하는 자의 산업재산권이 확실한지, 혹 유사한 다른 기술 또는 노하우를 통한 실현이 아닌지 등의 판단이 어렵기 때문이다.

한편 서비스의 경우 기술과 동일하게 무형성을 가지면서도 서비스는 제공하는 자에게 체화된 것이 실질적인 행위·활동으로써 이용자의 효용이 실현되는 것이기 때문에 기술과 같은 침해문제는 발생하지 않을 것이다.

〈표 2〉 실제성의 유무

물품	기술	서비스
유형성	무형성	

## 2) 표준화의 정도: 이질성

거래대상의 동질성·이질성 여부는 제공되는 목적물의 표준화 정도에 따라 결정될 것이다. 즉 물품은 모든 수입자가 인도 받는 물품의 표준화 정도가 매우 높으므로 동질성을 가진다. 유형재의 경우 오늘날 자동화 기계 시스템에 따라 일괄적으로 생산되므로 품질의 변동 폭이 작고 따라서 높은 동질성을 유지할 수 있다.

한편 기술은 동질성과 이질성을 동시에 가지는데 이는 기술의 제공과 실시 두 측면을 나누어 볼 필요가 있다. 즉, 계약의 대상이 되는 산업재산권의 경우에는 발명자가 자신의 기술을 공개함으로써 보호받을 수 있게 되므로 기술의 제공에 있어서는 표준화를 가진다고 할 수 있다. 그러나 제공받은 기술을 실제로 실시하여 특정 물품을 만들어 내는 것은 기술이용자의 능력에 따라 다르게 나타날 수 있으므로 실현 결과 측면에서 이질성을 가지게 된다. 즉, 기술을 이해하고 습득할 수 있는 능력이 그것이 실제로 구현되어 나타날 결과물의 가치에 결정적인 영향을 주는 변수가 될 수 있다는 것을 간과해서는 안 될 것이다(정희진, 2016).

서비스의 경우 이질성을 가진다고 보는 것이 일반이론이다(Freiden, Goldsmith, Takacs, and Hofacker, 1998; 장영일, 2000). 이는 서비스의 경우 소비자에게 효용을 제공하는 과정에서 여러 가지 환경적 요소가 영향을 미치기 때문이라는 것에 기인하는데, 서비스는 기술과 다르게 가치를 만들어내는 주체가 서비스제공자이기 때문에 기본적으로 제공되는 대상은 일정부분 동질성을 가진다는 것이 논자의 생각이다. 다만, 서비스는 제공시 일정부분 가변성이 존재하는 것으로 이해된다. 이유인즉슨 소비자의 입장에서 어떤 서비

스를 선택할 때에는 그 결과 발생할 만족에 대해 일반적으로 예측하는 기대수준이 있기 때문이다. 이는 물품에서도 마찬가지로 유사한 기대를 가지고 동일한 제품을 사용해도 소비자에 따라 느끼는 만족은 다를 수 있다.

따라서 무역의 주요 대상인 물품, 서비스 그리고 기술의 표준화의 유무가 아닌 정도의 차이로 보아야 할 것이다

〈표 3〉 표준화의 정도

	가장높음		높음		보통 (상대적으로 낮음)
제공측면	물품	>	기술	>	서비스
이용측면	물품	>	서비스	>	기술

### 3) 가치의 지속성: 누적성

가치의 지속성이란 거래 대상이 얼마나 오래 쓰임을 유지할 수 있느냐를 의미하는 것이다. 즉 무역의 대상이 가지는 가치의 지속성은 생산된 물품 또는 발명된 기술이 얼마나 오랫동안 유지되어질 수 있는가를 의미할 것이다.

물품은 사용기간이 경과함에 따라 가치가 하락하게 되고 결국 소멸하는 성격을 가지지만, 기술은 기존에 기술이 기초기술이 되어 더욱 향상된 기술로 개량되거나 혹은 새로운 기술 개발의 바탕이 될 수 있다. 따라서 기술은 누적성을 가진다고 할 수 있다.

서비스의 경우 현재 제공되는 서비스는 일회성의 성질로 이와 완전 동질적인 서비스의 이용은 불가능하므로 소멸한다고 볼 수 있지만, 서비스역시 완전한 별개의 서비스가 새롭게 제공되는 것이라기보다 기존의 서비스를 바탕으로 더 높은 만족을 주는 서비스로 향상될 수 있다는 점에서 기술과 동일하게 누적성을 띄며 다만, 서비스는 인적체화로 제공되므로 변동성도 함께 가진다.

즉, 서비스와 기술의 경우에는 본질적으로 소멸하지 않는 지식과 정보에서 출발하는 것이기에 누적적인 성질이 있다고 이해된다.

〈표 4〉 가치의 지속성

물품	기술	서비스
소멸성	누적성	누적성·변동성

#### 4) 권리의 지속성: 소멸성

유형재의 소유권은 그 유형재가 존재하는 한 영속적으로 유지된다. 그러나 산업재산권으로 대표되는 산업기술의 경우 등록된 날로부터 일정기간이 지나면 그 권리는 소멸한다.

산업재산권에 이러한 존속기간을 정해두는 이유는 산업발전을 위하여 권리자의 이익과 제3자의 이익을 절충한 결과이다. 만약 특허권을 영구히 인정하게 되면 특허권자 외에 타인은 특허된 기술을 영원히 사용할 수 없거나 사용하기 위해서는 일정한 대가(로열티)를 지불해야 하므로 특허권자에게 과도한 이익을 주는 반면, 제3자에게는 영업을 할 수 없을 정도의 손해를 주게 되므로 산업발전을 위축시킬 우려가 있다. 한편 새로운 발명이나 개발에 대해 산업재산권을 전혀 인정하지 않는다면 누구라도 자신의 발명을 숨기거나 숨기는 것이 불가능하다면 연구·개발을 하지 않을 것이다. 따라서 권리자와 제3자의 이익을 절충하여 전체적으로 산업발전을 촉진시키기 위한 목적으로 오늘날의 산업재산권 제도를 두고 있는 것이고 이러한 성격으로 기술은 결국 소멸성을 가진다고 하겠다.

〈표 5〉 권리의 지속성

물품	기술	서비스
영속성	소멸성	-

### 3. 기술무역의 형태

기술무역은 기술지식 및 기술서비스와 직접적으로 연관된 국제적·상업적 거래로 정의된다(국제무역연구원, 2013). 기술은 무형재가 갖는 특성과 그로인한 거래의 한계점이 기술거래의 시작과 발전을 가로막아 온 것도 사실이지만 다른 한편으로는 그로 말미암아 물품과 같은 유형재에 비해 보다 다양한 형태로 전략적 사업수행이 가능하다(허재관, 2001). 즉, 기업이 추구하는 목적과 역량에 따라 구사할 수 있는 전략으로는 새로운 사업 진출, 기업인수, 합작회사 설립, 라이선싱, 전략적 협력관계 구축 등 다양한 방법으로 기술이전을 실현할 수 있다(Megantz, 1996).

정리하면 기술이전은 외부에서 창출된 기술 및 지식재산을 받아들여 자체 기업역량으로 구체화시켜 나가는 과정이라 할 수 있다(정희진, 2016). 이러한 기술이전은 기술제공



자의 입장에서는 기술제공 또는 기술수출이 될 것이며, 기술이용자의 경우 기술도입 또는 기술수입이 된다.<sup>11)</sup>

기술이전의 대표적인 형태는 기술제공자가 기술이용자에게 일정기간 동안 실시를 허락하고 그 대가로 로열티(Royalty, 기술료·사용료·실시료)를 지급하기로 하는 국제라이선스계약(International License Agreement)이다.

### Ⅲ. 기술이전계약체결시 실무상 유의점

#### 1. 기술의 무형성과 계약체결시 기술의 특징

모든 계약에서 당사자간 합의하여야 하는 핵심 내용은 계약의 대상을 확정하는 것이다. 물품매매계약의 품질조건에서 당해 계약의 물품 명세를 확정하는 것과 같이 기술도입·실시할 기술의 내용이 구체적으로 명시되어야 한다.

먼저 무역의 대상으로서 물품은 대외무역법과 민법 등에 정의되어있다. 그러나 법상 정의가 너무 어렵기 때문에 실무적으로 HS Code가 있는 것을 유형재로 보고 있다. HS Code가 부여된 물품은 약 12,000여 개에 달한다고 하는데, 완제품뿐만 아니라 소재·부품 등 중간재까지 모두 포함하므로 매우 다양하고 또한 그 속에서 유사한 물품들이 존재하므로 언어가 다른 국가간 거래되는 물품을 명칭으로 구분하기에 한계가 있어 숫자로 구분하게 된 것이다. 단, 이는 유형재가 실체성을 가지기에 가능한 것이다.

한편 기술은 그것이 가지는 무형성으로 인하여 기술이전계약 체결시 당해 계약의 대상을 어떻게 명확히 특정할 것이냐가 문제가 된다. 계약서상 기술을 특정할 때에는 다시 특허권과 노하우로 구분하여 이해하여야 하는데, 특허권은 어떤 발명이 법률에서 요구하는 경제적 가치와 요건을 충족하여 새로운 기술로써 인정받아 공개됨으로써 그 발명자에게 사용 및 처분 권리를 부여하는 것이고 노하우는 산업에 활용되는 기술이 여전히 미공개로 유지되고 있어 법적 보호는 받고 있지 못하지만 기술로써 경제적 가치가 인정되는 것이기 때문이다.<sup>12)</sup>

11) 기술이전에서 당사자를 하나의 명칭으로 정리하는 것은 어렵다. 왜냐하면 기술을 거래하는 형태가 다양하기 때문에 계약의 성격에 따라 당사자와 대가가 달라질 것이기 때문이다. 즉, 기술매매라면 매도인과 매수인 혹은 수출자와 수입자로 정리할 수 있으나 라이선스(일정기간 실시 허락)의 경우에는 특허권자와 실시권자로 명명되어야 한다. 따라서 본고에서는 특정 계약을 전제로 하지 않고 이를 포괄하는 의미로 기술제공자와 기술이용자로 통일하여 사용한다.

12) 노하우도 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 의해서 보호받을 수는 있지만 그 보호는 특허권

따라서 계약의 대상이 특허인 경우에는 해당 특허의 소속국과 특허번호를 명시하는 것으로 계약의 목적물을 확인할 수 있다. 즉, 특허는 특허명세서에 기술의 정보가 상세히 정의되어 있으므로 기술의 내용을 확인할 수 있다. 반면 노하우는 특허와 달리 기술의 정의나 권리의 범위를 한정하는 것이 간단하지 않은데 이는 전달 받을 수 있는 형태가 확실하지 않기 때문이다. 따라서 노하우는 계약체결시 마다 기술제공자가 실시를 허락하는 정보의 범위를 명확히 정의함으로써 대상이 확정되는데 기술제공자의 계획서, 도면, 상세설명서, 공식, 운영매뉴얼 등으로 전달 받음으로써 내용을 확정할 수 있다. 다만 노하우라는 것이 어떤 생산기법·방식을 의미하므로 이것을 문면으로 정확히 표현하는 것에 한계가 있다.

한편 특허나 노하우 모두 전술한 바와 같이 서면화 되어 있는 기술을 기술이용자가 실현하는 능력은 여전히 문제가 될 것이다. 따라서 제공된 특허나 노하우의 내용을 정확히 파악하고 이를 실현하여 동일한 기능의 물품을 생산하기 위해서는 기술제공자로부터 적절한 기술훈련과 기술지원이 이루어져야 할 것이다. 그렇게 되어야만 기술이용자가 계약제품의 제조, 시험 및 사용법에 대한 충분한 지식·정보를 습득할 수 있기 때문이다(오원석, 2013). 기술훈련 및 지원을 위한 내용을 명시할 때에도 기술지도의 대가·기간·횟수, 기술지도의 내용, 기술자의 확정, 기술자의 이동과 숙박 등에 수반되는 비용 부담 문제 등에 대한 합의가 상세히 이루어져야 할 것이다(심현주, 2015).

나아가 기술은 유형의 물품과 달리 실체적이고 구체적이기 못하기 때문에 기술 실시의 대가, 즉 로열티를 산정하는 것이 어렵다. 기술의 가치는 그 기술을 필요로 하는 재화를 통하여 간접적으로 추정될 수밖에 없기 때문이다. 물품의 경우에 가격산정이 어려운 경우 동종물품의 시장가격을 통해 산출이 가능하지만 기술은 동종기술이 사실상 존재하지 않고 존재한다 하여도 결국 앞선 간접추정을 이유로 시장표준가격을 적용하는 것도 불가능하다. 따라서 기술평가를 위한 사전실사의 중요성 또한 중요한 문제이다.

## 2. 기술의 권리 소멸과 독점성에 대한 이해

살펴본바와 같이 기술의 근원은 정보 그리고 지식이다. 따라서 기본적으로 공공재의 성격을 가지는 지식은 비경합성에 따라 누구나 제한 없이 접근할 수 있어야 한다. 그러나 우리는 사실상 어떤 기술을 이루고 있는 정보에 대한 접근이 어렵고 이를 얻는데 대가도 지급하여야 한다. 이는 경제적으로 가치 있는 지식재산 창출에는 많은 시간과 비용

과 같은 산업재산권에 비하면 제한적이다(심현주, 2015).

이 투입되어야 함에도 발명자에게 재산권을 보장해주지 않는다면 새로운 기술 개발의 유인이 없으며 이는 궁극적으로 산업발전의 저해요인으로 작용할 것이므로 지식재산에 대한 보호제도를 시행하고 있기 때문이다.<sup>13)</sup> 즉, 지식재산권은 지적 창작물의 보호를 위해서 일정한 인격적·재산적 권리를 부여함으로써 그간의 창작적 노력 또는 투자에 대한 보상을 해주고 그 결과 지적 창작물의 확대재생산을 가능하도록 하는데 목적이 있다. 이에 따라 지적재산이 경쟁성을 가지게 된 것이다. 결국 지식재산에 대한 법적 보호는 자원의 희소성에 근거한 것이 아니고 오히려 희소성을 야기 시키는 역할을 한다는 것을 의미한다(정희진, 2016).

나아가 지식재산권제도는 기술의 희소성과 함께 독점성을 부여한다. 특허권이란 출원 전에 없었던 물건 또는 방법을 최초로 발명하였을 경우 국가가 그 발명자에게 허여하는 배타적 독점권(monopoly)이다(최준선 외, 2011). 따라서 특허권자는 존속기간동안 특허의 사용 및 처분에 관한 독점권을 가지게 되어 기술이용자에게 양도 및 실시허락을 하는 등의 경제적 이익을 추구할 수 있다. 그러나 존속 기간이 끝나 특허가 소멸되면 이후로는 공공의 기술로 누구나 자유로이 해당 특허를 사용할 수가 있게 된다.

한편 노하우는 공개되지 않은 채 비밀로 그 경제적 가치가 인정받고 있으므로 공개되지 않는 한 유지될 수 있다. 즉 노하우는 존속기간이 존재하지 않으며 양당사자의 계약에 의해서만 권리를 가질 뿐 법에 의해서 독점성을 갖는 것은 아니다(심현주, 2015).

이렇듯 동일하게 산업상 그 가치가 인정되는 특허와 노하우이지만 권리보호 및 독점성을 유지하는 형태가 다르므로 기술이전계약 체결시 각 기술의 특징을 잘 파악하여 이를 계약서에 반영해야 할 것인데, 대표적으로 특허의 존속기간에서 생각해볼 만한 문제는 기술제공자와 기술이용자가 합의한 계약기간 내에 특허기간이 만료되는 경우이다. 원칙적으로 특허의 유효기간이 만료되면 동 기술은 누구나 사용할 수 있게 되므로 당연히 로열티를 지급할 필요가 없다. 그러나 계약기간은 당사자 합의로 정한 것이므로 이것은 특허법이 아닌 민법의 문제로 해석되어야 할 부분으로 실무자의 입장에서 복잡한 문제에 직면하게 된다.

따라서 계약서 작성시 이러한 부분의 위험을 최소화시키기 위해서는 조항상에 '특허의 존속을 전제로 로열티를 지급한다'라는 명문의 규정을 두는 것이 안전하다고 판단된다.

한편 노하우는 법적 존속기간이 없고 비밀로 유지되는 한 독점성이 영구하다. 따라서 계약기간 내에 법적 존속기간이 만료되어서 로열티 지급에 대한 문제가 당사자간 이슈

13) 이렇게 되면 수익창출을 위한 특허개발에는 많은 연구와 투자가 개인 및 기업차원에서 이루어지겠지만 새로운 지식을 창조하는데는 정부의 정책적 개입이 필요한 것이다. 즉, 정부가 각종 국책연구소나 정부 출연 연구 재단을 통해 의학, 수학, 물리학, 경제학 등등과 같은 기초과학 연구를 주도하는 것도 기술이 가지는 성격에 기인한 것으로 이해할 수 있다(인터넷자료 참고, <http://blog.naver.com/tajin100/90086586609>).

화될 가능성은 없다고 하겠다. 다만 유출의 가능성이 크고 침해문제에 대한 대응이 특허에 비해 어려우므로 계약당사자간 비밀유지의무를 명확히 하는 것이 중요한 문제로 남아있다.

### 3. 기술가치의 누적성과 기술유출 방지를 위한 조치

특허와 노하우의 가장 큰 차이점은 특허의 경우 그 권리가 법적으로 보호를 받지만 노하우는 법적보호를 받을 수 없으므로 계약당사자간 계약을 통하여 보호를 받아야 한다는 점이다. 즉, 어떤 새로운 기술이 법으로 보호받기 위해서는 공개되어야 하며 노하우가 공개되어 법적 요건을 갖추면 특허권으로 인정받을 가능성이 있다.

기술의 유출방지를 위해서는 계약체결시 비밀유지조항을 명시하기도 하고 별도의 기술유출방지계약을 체결할 수도 있다. 특히 노하우의 경우에는 비밀로 유지되고 있으므로 기술이용자는 계약체결전에는 아무런 정보를 알 수 없다. 단지 그것이 실현될 결과만을 예측하고 있을 뿐인데 이는 기술이용자의 입장에서 계약체결에 대한 위험요인으로 작용할 것이다. 실제 기술 실현을 통한 사업성 그리고 그에 따른 적절한 로열티 산정에 필요한 판단 근거가 없이 계약체결은 사실상 불가능 하므로 노하우라이선스계약의 경우에는 교섭단계에서부터 일정한 정보가 공개될 수밖에 없을 것이다. 따라서 기술제공자의 입장에서는 계약체결전부터 비밀유지의무를 지워야 할 것인바, 이러한 필요에 따라 실무에서는 노하우라이선스계약 체결시 잠재적 기술제공자로부터 당해 라이선스 대상인 노하우의 실제 파악에 필요한 최소한의 기술정보를 제공받아 일정기간(통상적으로 6개월 내외)의 조사 및 검토를 거쳐서 본 라이선스 협상을 선택할 것인지를 규정하는 내용의 '옵션계약'의 활용도 고려해 볼 만하다.

한편 비밀유지의무를 계약의 내용으로 명시한다 하더라도 기술이 원천적으로 가지는 정보 지식이라는 점이 완전한 비밀유지를 보장하는데 한계로 작용할 것으로 보인다. 기술이전시 기술이용자가 라이선스 기간 후에는 노하우를 전혀 사용하지 않는다고 하더라도 노하우는 당사자에게 인지된 지식·정보로 남아 있을 수 있기 때문에 비밀유지의무가 매우 난해한 문제가 된다. 즉, 기술은 물품과 달리 계약의 목적이 소비가 아닌 지식과 정보의 습득 및 체화의 과정이므로 이것의 사용을 완전히 단절시키기 어렵기 때문이다. 이는 기술이용자가 미래에 독자적으로 기술을 개발하는 경우를 생각해볼 수 있는데, 이때 개발된 기술이 과거 기술이전을 통해 습득한 기술을 기반으로 개발된 개량기술이라면 이 또한 문제의 소지가 될 수 있다. 언제나 개량기술에서 발생하는 가장 큰 이슈는 개량기술의 권리를 누구에게 귀속시킬 것인지 하는 것이다. 따라서 계약체결시에 당

해 계약기술의 후속적 성격의 개발과 신기술간에 구분을 통해 개량기술의 범위를 정해 두는 것이 추후 논쟁에 대한 대비가 될 수 있을 것이다.

#### 4. 기술의 이질성과 성능보장 문제

기술은 정보와 지식이 체화되어 이전되는데 구체적으로 도면체화, 장비체화, 인적체화 등으로 나타날 수 있다(장영일, 2000). 이렇게 이전된 기술은 기술이용자의 능력에 따라 그 산출물의 결과가 달라질 수 있는 이질성을 가지게 되고, 이러한 기술의 이질성은 결국 생산된 물품의 성능보장 문제로 이어진다.

성능보장(performance guarantee)이란 기술이용자가 기계·원재료 등을 수집·조립하여 실제로 제품을 제조했을 때 질적·양적으로 소기의 목표가 보장되는 것을 말한다. 따라서 국제라이선스계약에서 성능보장을 위하여 기술제공자는 기술이용자에게 계약기술을 실시·구현하는 설비, 핵심부품 또는 원자재의 공급이 필수적인 의무이며, 필요시 기술 훈련 및 기술지원의 의무도 부여된다. 또한 기술에 대해 보증할 의무도 있는데, 기술보증은 다시 기술제공자의 권한 보증<sup>14)</sup>과 계약기술의 유효성 보증<sup>15)</sup>이 있으며 이를 부당하게 거절할 경우에는 기술제공자는 자신의 의무를 위반한 것으로 된다. 즉, 라이선스계약에서 기술제공자가 가지는 이러한 의무는 기술제공자가 단지 기술을 제공하는 것뿐만 아니라 기술의 성공적인 실현 결과까지 기여할 의무가 있는 것을 의미한다.

한편 실무자들은 기술제공자의 유효한 기술제공 보장 그리고 기술이용자의 로열티 지급 외에 필요한 많은 의무들에 대해 사실상 인지가 부족할 수 있다. 따라서 실무자들은 최대한 관련 유관기관들에 의해 제공되는 모델계약서를 활용할 필요가 있다. 모델계약서의 필요성 및 활용에 대하여는 항목을 달리하여 아래에서 함께 살펴보고자 한다.

#### 5. 법적공백 최소화를 위한 모델계약서의 활용

계약은 법률적 책임문제를 수반하므로 계약의 내용에 대한 확정과 입증은 중요하다. 따라서 계약체결시 계약서의 작성은 가장 기본적인 문제이나 무역이 가지는 실무적인 특성상 관습에 의존하려는 경향이 높고 또한 법률적 효력을 가지는 계약서에 명시되어야 하는 조항들에 대한 지식이 전문가들에 비하여 상대적으로 부족하여 그 내용이 충분

14) 기술의 사용 및 처분에 관하여 정당한 권리의 소유자라는 것을 보증할 의무(계약의 당사자 보증)

15) 계약기술이 경제적가치가 있는 유효한 기술이라는 것을 보증할 의무(계약의 내용 보증)

하고 명료한 계약서를 작성하기란 쉽지 않다. 따라서 매매계약을 비롯하여 무역에서는 모델계약서의 활용이 권고된다.

기술이전의 경우 기술의 정보에 대한 접근성에서 기술이용자가 불리한 위치에 있기 때문에 최대한 계약조항들 상세히 합의할 것을 요구하여야한다. 즉, 계약의 대상의 특정 그리고 이전 방법, 추가적인 기술훈련 및 지도문제, 생산에 필요한 부품이나 원재료 제공, 로열티 산정, 지급방법·기간, 개량기술, 비밀유지 등 합의되어야 하는 문제들이 산적하다. 따라서 법리적 전문성이 상대적으로 부족한 실무자들은 사전에 업계에서 사용되고 있는 표준계약서를 충분히 활용하여 추후 분쟁의 가능성을 최소화하는 것이 중요하다.

본고에서 소개하는 모델계약은 ICC(International Chamber of Commerce; 국제상업회의소)에서 배포한 모델계약이다.<sup>16)</sup> ICC기술이전모델계약은 국제기술이전을 위한 신뢰할 만한 지침과 적합한 계약적 구조를 갖춘 계약서를 필요로 하는 비전문가에 의한 사용이 가능하도록 고안되었으며, 특정한 상품의 제조사가 다른 기업들에게 포괄적인 정보의 패키지나 지식재산권의 실사를 허락하는 경우에 적용된다(정희진, 2016). 즉 기술이용자가 기술제공자의 기술을 실시하여 동일한 제품을 생산할 수 있도록 하기 위함이다. 따라서 실무자들은 ICC에서 제공하는 기술이전모델계약을 기본적인 기술제공자의 의무와 기술이용자의 의무 나아가 준거법, 조세문제, 분쟁해결방법 등을 결정하는데 가이드로 삼을 수 있을 것이다.

16) ICC는 무역의 대상을 기준으로 하여 다양한 모델계약서를 제공하고 있는데 이를 통하여 국제간에 보다 안정적이고 일관성 있는 국제무역 활성화에 이바지하고 있다.

\* ICC Model International Sale Contract, 2009.

\* ICC Model Contract Commercial Agency, 2015.

\* ICC Model Contract on Distributorship, 2016.

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

\* ICC Model International Trademark License, 2008.

\* ICC Model International Franchising Contract, 2011.

\* ICC Model Contract for the Turnkey Supply of an Industrial Plant, 2003.

## IV. 요약 및 결론

오늘날 국제경제는 불가측성과 불예측성 속에서 다변화 되어가고 있다. 국제거래에서 공급자 중심에서 소비자 중심으로의 구조 변화가 확실해지고 있으며 이에 따라 소비자 요구에 신속·정확하게 대응하는 것이 중요하다. 일반적으로 소비자 주문생산이라 하면 별도의 공정과정을 거쳐 생산되어야 하므로 높은 비용을 수반하는 것이 종래의 관념이었다면 미래에는 기술의 융·복합에 의해 효율적인 비용으로도 개별 소비자의 효용을 극대화 시키는 방향으로 나아갈 것으로 기대하고 있다. 따라서 미래 무역의 신성장 동력은 기술의 확보라고 할 수 있겠다. 다만 거래대상으로써 기술은 지식과 경험의 산물이라는 점에서 전통적인 물품(Goods) 즉, 유형재(tangible goods)와는 거래방식과 내용이 다를 수밖에 없고 그에 따른 위험요인도 다양하다(심상렬, 2008).

물품과 기술의 성격을 정리해 보면 가장 큰 차이점은 실체성의 유무이다. 즉, 물품의 유형의 자산이나 기술의 무형의 자산으로 분류된다. 이러한 유·무형성에 의해 표준화 정도에도 차이가 발생하게 되는데 대상을 이용하는 즉, 제공 받는 당사자의 입장에서 물품의 경우 표준화 정도가 매우 높아 동질성을 가지나 기술의 경우 이용자의 능력에 따라 생산·제조되는 물품의 품질이 달라질 가능성이 있어 상대적으로 표준화가 낮아지는 이질성을 가진다. 한편 물품은 사용감이 쌓일수록 그 가치는 줄어들고 결국은 없어지는 소멸성을 지니지만 기술은 사용함으로써 그 가치를 잃는 다기보다 미래 새로운 기술혁신의 기초기술로 역할을 한다는 점에서 누적성이 있다. 마지막으로 권리의 지속성 문제로 물품은 소유자에게 물품이 점유되고 있는 한 그 권리가 인정되는 영속성을 가지는 반면, 기술은 공개되는 특허일 경우 특허권으로 유지되는 기간은 20년으로 한정되어 있고 존속기간이 지나면 누구나 자유롭게 이용할 수 있다는 점에서 권리의 소멸성을 가진다.

이러한 기술이 가지는 성격으로 기술거래는 매매 외에도 일정기간 실시허락(라이선싱), 기술제휴, 합작투자 등 다양한 형태로 나타나게 된다. 구체적인 기술이전의 형태는 기업간 목적과 상황에 따라 전략적으로 결정될 사항이나 어떠한 형태로든 기술거래를 실현하고자 할 때 실무상 유의하여야 할 점은 다음과 같다.

첫째, 기술은 무형자산으로 실제로 구분이 불가능하기에 계약체결시 당해 계약의 대상을 특정할 때 주의를 기울여야 하며, 가급적 추상적인 기술이 실질적으로 이전되는 방식(도면, 설명서, 기술자 등)을 상세히 합의하여 명시할 필요가 있다.

둘째, 기술 특히, 특허권의 경우 계약기간 내에 권리가 소멸할 가능성에 대해 미리 인지하고 계약체결시 특허의 존속기간과 계약기간을 확인하여야 한다.

셋째, 무역에서 기술은 결국 유형재를 생산하기 위한 제조방법을 의미하므로 어떤 일련의 정보군으로 이루어진 지식재산이 정당한 실시권자 이외에 타인에게 유출되지 않도록 특별히 유의하여야 한다.

넷째, 기술이전시 기술제공자는 계약기술의 제공과 실시허락만으로 그의 의무가 끝나는 것이 아니라 기술이용자가 실시 결과 통상적으로 기대되는 결과를 실현할 수 있도록 지도·지원하며 기술의 성능을 보장할 의무가 있다. 기술은 물품과 달리 대상을 이전 받아 바로 사용할 수 있는 결과물이 아니라, 결과물을 만들어내는 지적재산이기 때문이다.

마지막으로, 기술이 가지는 특징적인 성질들로 말미암아 기술계약에서는 보다 명시되어야 할 내용이 많고 복잡하다. 기술의 정의부터 당해 계약기술의 범위에서 출발하여 구체적인 기술이전의 방법, 로열티의 산정 지그리고 지급방식 등 기본적인 사항들의 합의에도 실무자들의 시각에서 생소한 부분들로 작용할 수 있기 때문에 기술이전시 이슈가 되는 실무적·법적공백 최소화를 위한 모델계약서의 활용이 권고된다.

기술은 고부가가치 산업으로 성장하기 위한 요소라는 점에서 강조되지만 궁극적으로는 기술의 확보는 제조업과 시너지 효과를 창출 할 수 있기 때문이다. 특히 우리나라의 서비스무역은 계속해서 적자세를 보이고 있는데 이는 제조업 수출 규모와 비례하여 증가하고 있다. 이것이 의미하는 바는 국내기업이 수출을 위한 생산시 외국의 특허기술을 사용하고 그 대가로 로열티를 지급하고 있다면 이는 결국 물품수출을 통한 경상수지 흑자와 기술도입을 통한 로열티 지출로 서비스수지 적자를 동시에 실현하고 있다는 것이다. 따라서 우리는 세계시장에서 한 단계 더 도약하기 위하여 기술을 제조업 생산에 대한 중간재의 성격이 강하다는 것을 인지하고 이에 대비하여야 할 것이다.



## 참고문헌

- 서갑성·김중성(2008), “통상환경 변화에 따른 기술무역 활성화 방안: 지식재산권을 중심으로”, 「통상정보연구」, 제10권 제2호, pp.165-188.
- 심상렬(2008), “국제기술이전 거래에서의 계약이행과 상사분쟁 예방”, 「중재연구」, 제18권 제3호, pp.71-89.
- 심현주(2015), “노하우계약에 관한 법적 고찰”, 「창작과 권리」, 2015년 여름호(제29호), pp.82-110.
- 오원석(2013), “국제기술이전계약의 몇 가지 주요쟁점 검토”, 「무역상무연구」, 제59권, pp.3-26.
- 장영일(2000), “거래대상으로서의 기술과 기술시장 개념에 대한 고찰”, 「인문사회과학논총」, 제7권 제1호, pp.79-94.
- 윤선희·조용순(2013), 「기술이전계약론」, 법문사.
- 정희진(2016), 「국제라이선스계약상 당사자의 의무와 경쟁제한에 관한 연구」, 성균관대학교 박사학위논문.
- 최준선 외 15인(2011), 「로스쿨 국제거래법」, 박영사.
- 특허청(2012), 「지식재산권의 손쉬운 이용」.
- 한국무역협회 국제무역연구원(2013), 「창조경제 실현을 위해 기술무역을 나아가야 할 길」, Trade Focus, Vol.12 No.23, KITA.
- 허재관(2001), 「기술거래실무가이드」, 새로운제안.
- Freiden, J., Goldsmith, R., Takacs, S. and Hofacker, C(1998), “Information as a product: not goods, not service”, *Marketing Intelligence & Planning*, Vol.16 No.3. pp.210-220.
- Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman and Leonard L Berry(1985), “Problems and Strategies in Service Marketing”, *Journal of Marketing*, Vol.49 No.2, pp.33-46.
- ICC(2009), *ICC Model International Transfer of Technology Contract*.
- Robert C. Megantz(1996), *How to License Technology*, John Wiley & Sons.

# A Study on Practical Implications in the Contract for International Transfer of Technology

- Focused on Character of the Technology compared with Goods -

Hee-Jin Jeong

---

Abstract

A new phenomenon in recent trade is the rising interest in the trade of product production and manufacturing methods themselves, unlike in the past, when the interest was focused on the trade of tangible goods. That is, technology is considered as the object of trade instead of a simple element of production as “technology itself is commercialized”.

The broad meaning of technology encompasses all the property of knowledge with economic value. Its narrow meaning refers to technology used to produce and manufacture goods. Technologies have features such as no forms, heterogeneity, accumulation of value and extinction of right. The trade of technology commands different styles and content from that of tangible goods due to their unique characteristics; and accordingly, has various risk factors. In other words, technology can be traded in various ways according to commercial objectives including licensing, technical partnership, and joint investment in addition to general trading. The specific forms of technology transfer strategies depend on the purposes and situations between corporations. In case of technical trade with any form, the parties should be cautious about the following practical aspects:

First, the contract should clearly define the scope and transfer method of technology. It is a very important matter how the provider of technology will provide the user of technology with abstract technology with no substantiality.

Second, a monopoly on technology recognized as intellectual property rights is granted to their inventors for some periods of time, but anyone can have access to that technology after the term of existence. Thus, it is important to check the terms of existence of a patent as well as the terms of contract.

Third, the user of technology should fulfill his confidentiality obligation to prevent the technology of the provider from being leaked to a third party unjustly.

Fourth, the provider of technology should make a contribution to the successful implementation of the technology by the user as well as provide the licensed technology.

Finally, a model contract is recommended to minimizing the legal hiatus of complex technology transfer trade when concluding a contract.

---

〈Key Words〉 Technology Trade, Technology Transfer, International Licence Agreement, Intellectual Property Right, Know-how, Royalty