

특허 · 노하우 라이선스 계약 (I)

김홍균 변리사

1. 서론

전통기술을 제치고 전기·전자, 정보통신, 생명공학, 의약 등 첨단 신기술이 차지하는 비중이 점점 높아져 가는 21세기는 디지털시대, 정보혁명의 시대, 기술혁명의 시대 등으로 흔히 회자되고 있으며 이제 시장에서는 이들 분야에서의 국가간, 기업간 신기술의 교류가 빈번하여졌고 날로 중요시되고 있다. 이제는 국적을 떠나 기업간 특허와 노하우 등 무형지식자원의 활발한 교류를 통한 공동의 생존전략을 도모하여야 한다. 기술이 발전함에 따라 특허와 노하우 등 지식재산권을 무기로 한 여타 다국적기업과의 분쟁이 빈번해지게 되므로, 라이선스 계약을 체결하는 기술 또한 기업의 성공을 좌우하는 중요한 요인으로 작용하게 되었다. 또한 지식재산권의 라이선싱은 지식기반기업의 주요한 수익창출분야로 이미 자리를 잡았다. 그래서, 일본의 경우 작년부터 기술 로열티 수입이 급증하기 시작하여 마침내 기술료 수입이 기술료 지출을 앞서기 시작하였다. 이제는 최고 경영자부터 기술관리자에 이르기까지 라이선스에 대한 중요성을 인식하지 않으면 안되고 기술적, 법률적, 경제적으로 실리를 고루 챙기는 라이선스 계약 실무에 대한 인식의 재고가 시급하다고 할 것이다.

지식재산권의 양적인 성장에 있어 세계적으로 괄목할만한 성과를 이룬 우리나라는 실제 기업에 이전되어 활용되는 지식재산권 비율은 37% 정도로 조사되고 있으나, 2000년 기준으로 로열티 지출 대비 로열티 수입의 비율이 7%에 지나지 않는다. 일

반적으로, 기술 선진국 (Licensor, 라이선서) 과의 라이선스 계약체결에 있어서 개발도상국측 (Licensee, 라이선시)은 라이선서로부터 개량기술의 Grant-Back,¹⁾ 고율의 로열티, Tie-in Clause 등²⁾ 불리한 조건의 계약을 체결하도록 강요받는 경우가 흔한데, 우리나라의 경우도 예외는 아니었다. 이러한 결과를 얻게 된 데는 원천기술의 부재에 따른 기술 강대국에의 취약한 대응력에도 원인이 있지만, 라이선싱에 관한 법기술적 이해와 지식, 노하우의 부족에 기인하는 면도 크다고 할 것이다.

반면 근래에 들어 국내 기업들도 후발 개발도상국은 물론 선진국에까지 기술이전을 하면서 계약을 체결하는 경우가 점차 늘어나고 있다. 즉, 이제 우리나라는 라이선싱 계약의 라이선시의 입장이면서 라이선서의 입장이기도 하므로 라이선싱에 대한 이해의 폭과 깊이의 확대를 더 이상 미룰 수 없다.

이하 본고에서는 지식재산권 중에서 가장 보편적이고도 기술과 밀접한 관련이 있는 특허 및 노하우를 중심으로 라이선싱에 초점을 맞추어 관련지식을 개관하고자 한다.

2. 라이선스의 개념

라이선스란 일정한 권리를 가지고 있는 자에 의해 어떤 발명, 고안, 디자인, 표장 등을 실시 또는 사용할 수 있는 권리가 제3자에게 허용되는 것을 말한다. 이는 경우에 따라서는 라이선시가 라이선스 계약에

1) 개량기술의 상호제공, 라이선서와 라이선시 양자가 계약기간중 계약특허기술을 이용하여 개량기술 개발시 호혜적으로 추가의 비용 부담 없이 서로에게 이용가능하게 하는 제도.
2) 라이선스 계약조항 중 이른바 끼워팔기 조항으로써 부수제품을 구입하는 것을 조건으로 주계약제품을 구매하도록 하는 독소조항이며 불공정거래행위에 해당한다.

약정된 범위 내의 실시 또는 사용을 하더라도 라이선서가 그 범위내의 배타적 권리를 행사하지 않겠다는 내용일 수도 있고, 다른 경우에는 배타적 권리의 불행사는 물론 약정 범위 내에서 자신이 실시 또는 사용할 수 있는 권리까지 양도하겠다는 내용일 수도 있다. 법적으로 라이선스의 본질은 원 권리자에 의한 허락 또는 동의에 있으며 대가의 유무는 라이선스의 성립요건은 아니다. 다만, 실무적으로는 로열티가 중요한 인자의 하나가 되고 있다. 라이선스는 일반적으로 실시권 또는 사용권으로 번역되기도 한다. 우리나라에서 라이선스 계약이라고 하면 통상 기술도입계약을 가리키며 이는 기술이전을 실행하기 위한 국제간의 실시계약으로써 재산적 가치가 있는 경제적·공업적 기술인 특허권, 실용신안권, 의장권 및 상표권 등의 산업재산권과 노우하우를 포함한 산업기술의 실시 또는 사용을 허락하고 이에 대하여 대가를 지급하는 계약을 의미한다.

라이선스 계약은 그 속성상 시간, 거리의 격차 및 서로 다른 제도, 법률, 통화, 언어, 문화 및 관습을 가진 양당사자 간에 체결되는 국제계약의 형식을 갖추는 것이 대부분이기 때문에 문화인류학적 분석과 현지인의 상관습에 대한 특성파악이 선행되어야 하며 각종 계약이 대부분 영어로 이루어지기 때문에 영어계약의 전문용어 등에 대한 지식을 필요로 한다.

또한, 계약당사자가 속해 있는 국가의 언어, 관습, 법제의 차이에서 야기되는 다양성 때문에 획일적이고 통일된 법규를 별도로 정립하기가 불가능하여 일반적으로 라이선스 계약은 당사자의 합의를 존중하는 계약자유의 원칙이 우선적으로 적용되고 있다. 또한, 라이선스 계약은 영미법의 절대적인 영향 아래에 있기 때문에 관련 법리의 해석에도 영미법적 사고가 많이 작용해 왔을 뿐만 아니라 우리의 독점규제법, 계약상의 관행에도 많은 영향을 미치고 있다.

한편, 선진국의 기술이나 자본의 도입에 있어서 계약상 불리한 입장차이로 인하여 불공정한 계약이 묵시적으로 강요되는 경우가 많은 것이 현실이기 때문에 이것을 통제하고 방어하기 위해 사적 독점 방지, 부당한 거래의 제한 및 불공정거래방법의 금지의 입장에서 라이선스 계약을 규제하고 있다. 우리나라에서는 독점규제법 및 외국인투자촉진에 관한 법률 (이하 '외국인투자촉진법')로 규제하고 있다.

3. 라이선스 계약시 검토사항

3.1 사전 실사 및 평가

라이선스 계약은 2개의 기업간에 일정한 조건을 갖추어 쌍방간에 지식재산권 등을 허락하는 형태로 나타나는 계속적 관계이다. 유체물과는 달리 무체물인 지재권을 대상으로 2개 기업간에 이루어지는 계약인 만큼 불안한 점이 상당하다고 볼 수 있다. 라이선스 계약에서의 사전조사 문제는 라이선스를 허락 (Licensing-out) 하는 경우와 라이선스를 취득 (Licensing-in) 하는 경우는 서로 다른 점이 있다. 예를 들어 라이선스를 허락하는 측에서는 상대방이 어떠한 수준의 회사인가가 중요한 체크포인트가 되며, 라이선스를 취득하는 측에서는 상대방이 소유한 지식재산권 등 라이선스 대상의 가치가 얼마나 높은가가 최대 관심사가 된다. 계약에 있어 기본적으로 주의할 점 외에 특히 라이선스 계약시 주의할 점을 라이선서와 라이선시로 나눠 알아보면 다음과 같다.

라이선서 입장에서 조사가 필요한 항목	
1	라이선서의 해당기술과 관련한 기술능력
2	라이선서의 사업계획 및 마케팅 능력
3	라이선서의 재무구조 및 로열티 지불능력
4	라이선서의 국가의 투자환경, 외환 및 송금제도 및 과세제도
5	라이선서의 국가의 지식재산권 제도
6	라이선서의 회사의 지식재산권 보호제도 및 비밀관리 프로그램
7	해당기술에 대한 라이선서의 지식재산권 및 소유권 상태
8	해당기술에 대한 제3자의 권리침해여부 및 라이선서의 대응
9	라이선서와 제3자와의 크로스 라이선스(Cross-license) 여부
라이선시 입장에서 조사가 필요한 항목	
1	라이선서가 보유한 해당기술의 수준 및 진보성
2	라이선서가 보유한 기술의 완성도
3	해당 기술의 개발비용 및 개발기간
4	해당기술의 가치평가
5	해당기술이나 제품에 대한 수명
6	해당기술에 대한 지식재산권 및 소유권 형태
7	해당기술에 대한 제3자의 침해여부 및 라이선서의 대응
8	라이선서의 연구개발전략
9	라이선서의 라이선스 전략
10	해당 기술분야에 대한 라이선시 자체의 기술개발 현황
11	라이선서 국가의 지식재산권 제도
12	라이선서 회사의 지식재산권 보호제도 및 비밀관리 프로그램

또한 계약기술의 적정성을 평가하는데는 제품특성, 시장특성, 기술특성 그리고 정부의 정책적 장려사항 등 여러 가지 관점에서 기준이 도출될 수가 있다. 그러나 일정한 객관적 기준과 가치판단 하에서 기술을 평가하기란 매우 곤란하며 특히 정량적으로 정확히 평가할 수 없기 때문에 적어도 라이선서의 입장에서 즉, 실제로 대상기술을 도입하여 활용할 당

사자의 입장에서 나름대로의 평가기준을 설정하여 먼저 기술 외적인 평가요소에서부터 기술적인 타당성여부를 확인하여 나아가는 것이 보편적으로 적용하고 있는 접근방법이라고 할 수 있다

3.2 라이선스 계약 체결교섭

라이선스 계약은 경영이념과 계약체결의 배경 등을 달리하는 상대방과의 계약이고, 특히 국제적인 라이선스 계약에 있어서는 법률제도, 관습, 실무관행 등 여러 가지 면을 달리하는 타국 기업과의 계약이며, 또한 계약의 대상이 무체물이기 때문에 계약 체결교섭에서는 극히 많은 불확실, 불안정 요소가 있게 된다. 라이선스 계약을 성공시키기 위해서는 우선 신중한 정책 설정과 사전조사를 통하여 정확하게 교섭을 수행하는 것이 선결과제이자 필수적인 것이다. 라이선스 계약 체결의 순서 및 항목은 다음과 같다.

- ① 사전조사
- ② 상대방 선정
- ③ 정책 책정
- ④ 교섭자 선정
- ⑤ 비밀유지계약 (Secrecy agreement or Non-disclosure agreement)의 체결
- ⑥ 사전교섭
- ⑦ 옵션계약 (Option agreement)의 체결
- ⑧ 교섭 (사람, 장소, 방법 등)
- ⑨ 예비적 합의 (Letter of intent)의 조인
- ⑩ 중요한 계약조건의 교섭 및 확인
- ⑪ 계약서안의 작성 (Drafting)
- ⑫ 라이선스 계약 (License agreement)의 체결

4. 라이선싱의 고급 전략

4.1 하이브리드 계약 (Hybrid Agreements)

이 계약방식은 당사자간 장기적인 협력과 제휴를 위해 일반적으로 사용된다. 기술 또는 시스템에 대해 보다 잘 알기 위해 라이선스와 라이선서 사이의 상호작용을 확장할 필요가 있고 이는 장기간의 계약을 체결하고자 할 때 표준계약으로 자리매김하고 있다. 특허, 상표, 노하우, 소프트웨어 등이 다함께 포함된 모든 지식 재산권에 대해 별도의 로열티를 지불하도록 단일계약에 의해 다함께 라이선싱되어 있다.

이 계약방식은 계약 양당사자 모두에게 이로울 수 있다. 라이선시에게는 일목요연한 단일계약문서에 의해 전체기술 또는 시스템에 용이하게 접근할 수 있

다. 즉 계약서 전문가와 상담할때 드는 시간과 비용이 대폭 절약된다. 이는 대규모 법률자문단을 보유하지 못한 소규모의 라이선시에게 큰 도움이 된다. 라이선서에게도 익숙한 계약인 경우 법률적인 검토에 소요되는 시간을 절약할 수 있다. 몇 가지 변경을 통해서 추가적인 시간과 비용이 없이도 새로운 라이선시에게 언제든지 용이하게 시스템이나 기술을 라이선싱할 수 있다. 또 다른 이점은 라이선시가 특허권 소멸 후에도 지속적으로 상표나 소프트웨어, 노하우를 라이선싱하기를 원한다면 라이선스 기간은 특허권 존속기간을 초과하여 지속할 수도 있다. 더구나 라이선서는 계약에 라이선시가 원하지 않는 상표를 포함시킬 수도 있다. 그럼으로 라이선시가 자신만의 경쟁력있는 상표를 제작하려는 시도를 좌절시켜, 이에 대한 로열티 지불을 더 확고히 할 수도 있으며, 상표가 시장에서 위세를 떨칠 경우 추가적인 로열티 수입도 기대할 수 있다.

하이브리드 계약에는 상기한 이점과는 달리 불리한 점도 있다. 라이선서의 의도와는 달리 라이선시가 특허만 라이선싱하기를 원하고 그에 필요한 노하우를 자체 개발하겠다고 할 경우 전체 지식재산권에 대한 로열티 지불을 청구할 수 없게 된다. 또 다른 점으로는 특허권 존속기간이 계약기간안에 만료가 될 경우 특허권에 의해 추가로 벌어들일 수 있는 로열티 수입은 자연히 줄어든다. 또, 시장에서 인기 있는 기술상품과 관련한 상표 등은 계약종료시점이 다가올수록 그 상승된 가치에 대한 추가적인 로열티 수입을 하이브리드 계약으로 인해 받을 수 없는 점도 있다.

4.2 세퍼리트 계약 (Separate Agreements)

상기한 하이브리드 계약의 문제점을 피하기 위해, 기술/시스템 라이선서는 지식재산권 각각에 대해 별도로 계약을 할 수도 있다. 계약서상의 각 조항은 로열티나 계약기간 및 허락된 권리 등에 대해 최적화할 수 있다. 세퍼리트 계약을 사용하여 라이선시는 지식재산권의 패키지 중 원하는 구성으로 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 계약기간 내에 패키지의 구성을 조정할 수도 있게 되므로 라이선싱에 필요한 모든 방면에 대한 검토부담을 덜어준다.

세퍼리트 계약의 불리한 점은 라이선서와 라이선시 양자 모두에게 보다 많은 관리능력을 필요로 한다는 점으로, 반드시 양당사자는 계약을 여러 면에서 검토해 보아야 한다. 독립적인 로열티 지불방식은 로열티 리포트나 여러 계산서에서 참고할 만한 많은 데이터를 필요로 한다. 세퍼리트 계약상 서로

다른 계약의 종료시점으로 인해 재협상시 스케줄을 정하는데 있어 보다 세심한 관심을 필요로 한다. 라이선서는 라이선싱된 지식재산권 패키지의 각 구성별로 가치평가를 하여 별도의 로열티율을 각 계약에 따라 정하여야 한다.

5. 라이선스 계약 후 주의사항

5.1 라이선스 계약 후의 계약관리

5.1.1 계약서 정본의 보관

장래에 계약해석을 둘러싼 분쟁이 발생할 경우 증거 및 계약해석의 참고가 필요한 경우에 대비하는 것이다. 더욱이 현실에서는 쌍방의 담당자가 바뀐 후에 발생한 분쟁에 대해서도 분쟁이 발생한 상황에서 쌍방의 이익을 고려하여 해결을 모색하는 일이 많다.

5.1.2 신고수리 통지

기술 도입은 외국인투자촉진법 등에서 규정하고 있는 신고수리의 절차적 요건이 충족된 경우 이를 라이선서에게 통지한다. 신고수리일 등은 계약의 발효일과 계약기간의 존속 등 매우 중요한 영향을 미치므로 반드시 중빙이 남을 수 있는 항공등기나 전보등으로 통지한다.

5.1.3 사내 관계부서의 계약내용 주지철저

계약조인 후에는 지체 없이 계약서의 복사본과 개요를 사내관계부서에 배포하고 계약성립의 사실과 내용을 철저히 주지시켜 계약대가의 지불, 기술정보의 제공, 비밀유지, 개량기술의 개시 등 계약이 적절하게 이행되도록 한다. 물론 계약교섭의 중요 경과를 통지하여 각 부서의 의견을 들어 교섭에 대한 참여의식과 이해도를 높이는 것도 중요하며, 특히 계약 성립 후에는 계약의 실시와 관계된 부서에 대해 충분히 설명하여야 한다. 중요계약의 경우는 홍보부에 협조를 요청하여 신문발표 등 사외에 공표하는 홍보활동도 적절히 수행할 수 있어야 한다.

5.1.4 대가의 수납과 지출 관리

라이선스 계약의 관리에서 제일 중요한 것은 소정의 계약 조건에 따라 일시금이나 로열티 등의 대가를 지체 없이 지출 또는 수납하는 것이다. 대가 지불의 불이행은 중대한 계약위반행위가 될 뿐 아니라 계약의 해약, 손해배상청구사유가 된다.

5.1.5 수납과 지출 대가의 세금

기술 대가는 해당국가에서 사용되어 생기는 원천소득이므로, 그 국가정부가 과세권을 갖는다. 우리나라의 경우 국내세법, 쌍방의 조세계약, 국내조세관련 특별법 등이 순차적으로 적용되어 가장 낮은 세율이 과세된다. 2000년 5월 기준으로 우리나라와 체결된 조세조약 가입국은 46개국이다. 국내법과 조세조약 등에서 규정하는 최종세율을 판단하여야 한다. 우리나라는 최첨단 외국기술의 도입을 촉진하기 위해 기술료에 대해서는 5년 동안 법인세를 100% 감면하도록 외국인투자촉진법이 규정하고 있다.

5.1.6 계약대상 특허관리

허락대상 특허를 정기적으로 점검, 최신의 계약대상 특허목록을 작성하여 상호 확인할 수 있어야 한다. 특히 계약기간 중에 개량특허도 라이선스 대상에 포함할 수 있는 경우에는 그 개량에 대한 특허출원을 파악하여 특허목록에 추가할 수 있는 시스템을 구축하여야 한다. 라이선스를 취득하는 경우 로열티 지불담당부서는 정기적으로 라이선서에게 특허목록을 업데이트하도록 요구하여야 한다. 이는 제3자가 계약대상 특허에 대해 이의신청이나 무효심판을 제기할 수 있기 때문이다. 계약대상특허를 둘러싼 제3자와의 특허분쟁을 주시하며, 중요특허의 경우 출원경과 일체를 입수하여 특허에 무효원인이 있는지 점검하여야 한다. 무효특허는 특허목록에서 제외할 수 있도록 요구하여 로열티 지불을 줄일 수 있도록 한다.

5.1.7 부작용 정보의 상호 통보

제약사의 경우 제품의 안정성의 확보만큼 중요한 것은 없다. 안정성 확보를 위해 제조물책임 방지책의 일환으로 라이선스 계약에서 부작용정보를 상호간에 통보할 수 있도록 노력해야 한다. 이를 위해 라이선스 계약과 동시에 SOP라³⁾ 칭하는 계약을 별도로 체결, 부작용을 엄히 구별하여 상호 통보하여 사고 발생을 예방할 수 있도록 하여야 한다.

5.1.8 계약해석을 둘러싼 분쟁해결

라이선스 계약에서는 대상특허의 무효로 인한 로열티 지불관계, 개량기술의 라이선스 대상으로 포함 여부, 공동발명인지 여부, 제3자 특허침해시 소송비용 부담문제, 계약기간 연장에 대한 협력 및 연장기간 내의 로열티 지불 관계 등 여러 분쟁이 장래에 발생하는 것을 방지하기 위해서 계약 교섭에서는 관계조항을 명확히 하도록 하여야 한다. 분쟁해결 방법에

3) Standard Operation Manual for International Post-Marketing Surveillance의 약자, '국제적 시판후 부작용 조사실시요령'라 번역.

관한 조항으로서는 중재조항과 ADR (Alternative Dispute Resolution) 조항 및 재판관할합의조항을 규정하고 있지만, 실제로는 이러한 조항에 근거 분쟁이 해결되도록 시도된 건은 그리 많지 않고 대부분의 논의에 의해 해결된다.

5.1.9 계약 개정

라이선스 계약은 최저 10년 이상의 장기적으로 존속하는 계약으로 계약기간 중에 예기치 않은 일이 발생하여 계약상의 이익 균형이 일방의 당사자에게 현저하게 불리하게 되는 경우가 있을 수 있다. 이런 경우에는 개정교섭을 통해 계약개정에 대한 각서를 체결하도록 유연하게 대처하여 쌍방의 이익이 균형을 이루도록 노력하여야 한다.

5.2 라이선스 계약 종료시의 계약관리

5.2.1 계약기간관리

계약기간은 통상 계약상의 권리의무의 존속기간 및 로열티 지불기간과 연관되어 있기 때문에 라이선스 계약관리에서는 매우 중요한 사항이다.

5.2.2 계약종료시 대처

계약종료 즈음 허락된 대상특허가 각국에서 점차 소멸되기 시작한다. 예를 들어 의약품 라이선스의 경우 대상특허도 화합물의 기본특허를 시작으로, 제법 특허, 중간체특허, 제제특허, 용도특허 등 여러 종류의 특허가 패키지로 라이선싱된다. 점차 특허가 소멸되는 경우에 잔존하는 특허권에 따른 제품을 특정하여 어떠한 용도, 제품이 로열티 지불대상인가 확정하는게 필요하다. 또한 계약종료 시점에 이미 제조한 최종 포장품의 재고품과 이제 제조를 시작한 반제품의 재고 및 계약종료 후에 판매한 분에 대해서도 로열티의 지불의무가 있는지 확실히 해두어야 한다. 계약종료 후에 개시된 기술정보를 반환할 필요가 있는지 아니면 미리 지불된 라이선스 (Paid-up license)에 의해 계속적으로 로열티의 지불없이 사용가능함을 점검하여야 한다. 계약종료 후의 노하우의 미리 지불된 라이선스가 명기되어 있다면 문제가 없다. 또한 계약종료 후의 비밀유지의무 및 제조물책임의 부인조항 등의 잔존효력도 잘 검토하여야 한다.

5.2.3 계약관계서류의 보관

계약종료 후라 하더라도 계약기간중의 의무를 이행함에 있어서 로열티 지불의 과납이나 미불, 허락 제품에 대해 제3자의 특허침해 및 부작용발생에 따른 제조물 책임문제 등이 발생할 시 계약상의 책임을 물을 수 있다. 따라서 계약서 정본과 이의 교섭, 해

석, 운용에 관한 일체의 서류와 파일을 잘 보관하여 발생할 분쟁에 대비할 수 있어야 한다.

6. 라이선스 계약에 대한 분쟁해결책

국제간의 거래에 있어서는 언어, 습관, 관념이 다르고 당초 생각지도 않았던 사건이 일어나거나 관념의 차이가 나서 분쟁에 직면할 수도 있다. 따라서 분쟁의 가능성을 완전히 없앤다는 자세보다는 분쟁의 해결 절차나 원칙을 합리적으로 규정해 두는 것이 중요하다. 분쟁의 대표적인 해결 방법으로는 중재와 소송을 들 수 있다.

6.1 소송

라이선서가 침해당하였을 때 취할 수 있는 구제책으로는 침해행위에 대해 어떠한 조치도 취하지 아니한 것 (이하 '방임')부터 침해근절을 위해 전력을 다하는 전략에 이르기까지 아주 다양하다. 의도적으로 침해행위를 알면서도 아무런 조치를 취하지 않으면 결국 침해 혐의자가 특허를 실시할 수 있는 권리를 획득하도록 내버려두는 꼴이 될 수도 있지만 침해 혐의자를 최후의 순간까지 기다리는 전략이 기술보유자에게 큰 이점이 되기도 한다. 예를 들어, 침해행위가 제품개발단계에서 이루어질 때 고소를 당하면 침해자는 그 제품을 일부 수정하여 침해 회피를 시도할 수 있지만, 이미 대량생산이나 판매가 이루어질 때에 침해로 고소당하면, 결국은 분쟁해결협상에 응하지 않을 수 없게 된다. 선행기술조사 및 침해 제품과 특허청구범위와의 치밀한 비교설명은 특허권자로 하여금 특허의 타당성을 아주 효과적으로 설득할 수 있게 해주어, 결국은 침해자가 라이선싱에 동의하지 않을 수 없게 한다. 이런 구제책은 비즈니스 및 법률적인 문제와도 관련이 있으므로 상당히 조심스럽게 이루어져야 하며, 이 때 법률적인 문제는 가급적이면 변리사, 변호사 등 전문법률가에게 자문을 구하는 것이 좋다.

6.2 중재 (Arbitration)

소송을 제기해도 판사나 미국의 경우 배심원이 반드시 기업간 거래 사정에 밝다고 말할 수 없고 판결 결과가 읽기 어려운 경우도 있다. 그러나 국제상사중재기관의 경우는 중재인으로 전문가를 선임할 수 있기 때문에 전문적인 판단을 기대할 수 있고 또 재판처럼 일반에 공개되는 일이 없기 때문에 분쟁내용이나 기업의 내부 정보를 비밀로 유지

할 수도 있는 이점이 있다. 이 점에서 국제거래의 분쟁해결 수단으로는 소송이 유리하다고 생각되는 특별한 이유가 없으면 중재로 해결하는 것이 좋다. 중재는 사법적 해결인 소송에 비하여 구체적 타당성, 간이·신속성, 비용의 저렴성, 비밀의 보장성, 계속적 거래의 가능성, 분쟁해결 결과의 집행 가능성, 확실성 및 중국성과 같은 특성을 가지고 있기 때문에 국제간의 거래에서 광범위하게 활용되고 있다.

7. 기타 쟁점

7.1 라이선서의 라이선스 보증책임

라이선서는 라이선스 계약에 있어서 라이선시에게 다음을 보증하여야 한다.

- ① 계약기간동안 특허등록유지를 위한 연차등록금의 계속적 납부 의무
- ② 무효심판에 대한 대응 의무
- ③ 정정심판의 제한(특허법 제136조에 의해 라이선시의 동의 필요)
- ④ 침해배제의 의무
- ⑤ 제3자의 권리 불침해를 대한 보증
- ⑥ 기술적 실시 가능성에 대한 보증
- ⑦ 상업적 성과에 대한 보증

① 항은 라이선서의 기본적 의무로서, 계약에 규정되어 있지 아니하더라도 마찬가지로 의무가 되며, ②, ④, ⑤, ⑦항은 원칙상 계약내용에 따라 결정되며, ③항은 특허법 규정에 의해 라이선서에게 부과되는 계약이다. ②의 무효심판 대응 의무에 관한 문제로서 라이선스 계약 도중에 허락특허의 무효가 확정되는 경우 무효가 확정된 이후의 대가지불은 중지되는 것이 당연하며, 이미 지불된 대가에 있어서는, 1) 반환하지 않거나, 2) 전액을 반환하거나, 또는 3) 일부 반환 등 3가지 방법이 있을 수 있다. 어찌되었든 계약에 규정된 대로 따르는 것이 일반적인 통례이다. 더구나 라이선서의 라이선시에 대한 직접적인 보증 문제는 아니지만 라이선시가 라이선서로부터 허락되어진 기술을 실시하여 제조된 제품에 관하여 제조물책임(Product Liability)의 문제가 발생한 경우 라이선서의 책임문제도 1) 라이선시는 라이선서에 지배된다, 2) 라이선시와 라이선서는 공동불법 행위자이다, 3) 라이선서는 라이선시에 대하여 라이선성한 기술의 집합성에 대해서 묵시의 보증책임이 있다는 대략 3가지 점에서 논의가 활발히 이루어지

고 있다. 라이선스 계약에 있어서 라이선서의 책임이 무거워지는 경향이 있다.

7.2 라이선시의 부쟁(不爭) 의무

라이선스 계약의 대상이 되는 특허와 노하우는 특허유효성과 비밀성의 존재를 전제로 하여 양당사자간에 계약이 체결되지만, 라이선시는 실시허락된 특허와 노하우에 대해 특허유효성 및 비밀성에 의문을 품을 수도 있다. 이 때 라이선서는 라이선스 대상이 되는 특허와 노하우에 대해 특허유효성과 비밀성을 쟁론하지 않도록 라이선시에게 부쟁의무(Incontestability)를 지운다. 라이선스 계약에 있어서 부쟁 의무규정이 없더라도 라이선시에게 본질적인 의무인 신의성실 또는 형평의 원칙이나 금반언의 원칙(Estoppel)을 따져 라이선시가 특허유효성과 비밀성에 대해 쟁론하지 못하도록 하고 있다.

7.3 개량기술의 취급

라이선시의 개량기술의 취급방법에는 다음과 같이 여러 가지가 있고, 경우에 따라서는 독점금지법상 문제가 생길 수도 있다. 라이선서가 라이선시에 대해 Feed-Back, Grant-Back 등을 요구하는 의도는 라이선시에 의한 개량기술의 원천은 라이선서가 허락한 특허 및 노하우에 있는 것으로 허락특허와 노하우가 일정부분 기여하였다고 보기 때문이다.

	방법	내용	비고
1	Feed-Back	라이선서에 개량기술을 통지	
2	Option-Back	통지한 개량기술에 대해 라이선서에게 옵션 권리부여	
3	비독점 라이선스의 Grant-Back	개량기술에 대해 라이선서에게 비독점 라이선스를 하여	
4	Sole 라이선스의 Grant-Back	라이선시의 자기실시권을 보유하고 독점적인 라이선스를 하여	
5	독점 라이선스의 Grant-Back	개량기술에 대해 라이선서에게 독점 라이선스를 하여	독점금지법상 문제있음
6	Co-Ownership-Back	개량기술을 라이선서와 공유	
7	Assign-Back	개량기술을 라이선서에게 양도	독점금지법상 문제있음

7.4 재실시권 허락권

라이선서는 라이선싱 정책으로 라이선시가 제3자에게 재실시권(Sub-License)을 허락하는 것을 기본적으로는 인정하지 않고 자신이 직접 라이선스를 허락하려고 한다. 독점적 라이선스의 경우에는 라이선서가 라이선스를 제3자에게 허락할 수 없으므로 라이선시에게 재실시권의 허락권을 인정하는 것이 좋다. 그렇다고 하더라도 라이선서는 라이선시에게

라이선스 독자의 판단으로 재실시권을 허락할 수 있는 권한을 승인하는 경우에는 라이선싱 정책을 라이선시에게 위임하는 것이 되므로 충분히 신중하게 대응할 필요가 있게 된다. 재실시권의 허락권을 승인하는 경우의 유의점은 다음과 같다.

- ① 재실시권의 허락시 사전에 라이선서의 양해를 구할 필요성 유무
- ② 재실시권계약의 건수제한의 유무
- ③ 재실시권의 계약 내용
- ④ 재실시권의 대가에 있어서 라이선서의 권한
- ⑤ 계약기간 만료 전에 계약이 어떤 이유로 종료될 때 재실시권의 보증

8. 결론

기술계약서는 당사자간에 새로운 장기적 관계를 설정하고 그 주요 조건을 정하는 중요한 역할을 하는 문서이다. 계약의 대상이 되는 기술내용 및 산업분야와 사업현황 등을 정확히 이해하고 당사자간의 역할과 관계 및 현황 등을 분명하게 파악하여야 비로소 계약에서 성취하려는 목적과 방법을 정확하게 이해할 수 있다.

이에 본고에서는 계약서 작성에 꼭 필요한 사항과 작성시 유의할 사항에 대해서 살펴보았다. 즉, 라이선스 계약을 작성하고 완벽하게 검토하기 위해서 실무자가 계약을 위한 사전조사부터 시작하여 계약종료후의 계약관리에 이르기까지 거래단계별로 필요로 하는 지식부터, 라이선스를 추진하는 과정에서 법률적인 리스크를 최소화할 수 방안 및 거래를 추진하는 양당사자 간의 시각을 모두 반영하여 도움이 될 수 있는 관련지식까지 살펴보았다.

다음 회에는 라이선스 계약서 작성에 필요한 주요 조항 및 작성시 유념할 사항을 실제로 사용되는 라이선스 계약서 샘플과 함께 살펴보려고 한다.

김홍균 변리사 : KIP국제특허법률사무소
Tel : 02)556-7104, Fax : 02)552-7121
Homepage : <http://www.kippat.com>
E-mail : kim@kippat.com, honggyy62@chol.com