

기술관련 계약의 필요성 및 계약서 작성방법

전문연구위원 임무생

1. 서론

- ☐ 회사 및 관공서에서는 공동 개발계약, 비밀 유지계약, 특허 실시계약 등 관리상 필요한 다양한 형태의 계약서를 관리 할 필요가 있다.
- ☐ 계약서는 가능한 한 난해한 용어의 배제, 평이하고 명확, 정확히 판단할 수 있고, 의사표시를 명료하게 하여 해석상의 이의(異意)가 없어야 하며, 전체문항의 절반은 상대측의 입장에서 계약서를 작성하는 것이 기본원칙이다.

2. 계약관계

- ☐ 관계서류 및 작성
 - 계약서 문제조항의 분석
 - 계약에 필요한 조항별 확신을 판단하여 정식계약서, 수입인지, 계약서 초안, 손해배상, 계약대상 특허의 무효심판, 불공정한 취인방법, 허약한 기술의 법적인 효력, 합의와 계약의 의미, 정부 등의 인가 필요성, 계약서 조인 요건 등을 면밀히 분석한다.
 - 문제가 있는 조항의 지적
 - 계약서 중의 손해보증조항에서 조항마다 문구에 문제가 있다면 이를 지적하여 수정조치를 의뢰해야 한다. 수정조치의 처리기간은 쌍방간 협의에 따라서 정한다.
 - 일본계약방식과 서양계약방식과의 차이
 - 일본계약방식은 서양계약방식에 비해서 약속의 이행이 엄밀하지 않

는 편이다. 또한 동양적인 소유관계의 전제가 존속하고 개인의 확립이 불완전하다. 합의(agreement)의 의미는 어떤 일을 토의하여 의견을 종합하는 일이다.

- 미국과 영국의 계약 방식은 콘트랙트(contract)의 개념으로서 대등한 사람과 사람의 관계, 주장과 주장을 통한 결과의 도출, 사법상 일정한 법률적 효과의 발생을 목적으로 하며, 두 사람 이상의 의사 합의에 따라 성립하는 법률 행위인 계약을 의미한다. 따라서 의사표시는 문구가 매우 상세하고 명확하다.

○ 계약서의 각 서류내용에 대한 역할

- 계약서에는 계약 당사자가 합의한 내용 등을 서면으로 기록해야 하며, 따라서 계약내용의 확인, 기록, 보존이 필요하다. 계약의 성립을 구두로 하는 것은 약속에 대한 기록이 없기 때문에 향후 분쟁의 우려가 있다.

○ 계약서의 종류

- 계약서의 종류에는 계약서, 각서, 협정서가 있고 그 외에 통지서, 회답서, 승낙서 등의 계약서가 있다.

○ 계약서 작성의 기본원칙

- 계약서는 해석상의 이의를 없애기 위하여 간결, 평이, 명료해야하며 난해한 용어와 복잡한 표현을 피한다. 표준 계약서와 항목 확인표의 이용은 참고할 수 없는 상태에서 계약서를 작성할 때 조문누락과 합리적인 계약서의 작성을 위하여 사용한다.

3. 계약실무지식

□ 실무지식 관계

○ 수입인지

- 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표 상호권, 저작권 및 회로배치 이용권 등의 지적재산권의 양도에 관한 계약서는 수입인지가 필요하지만 지적재산권의 실시권, 사용권의 설정, 실시권의 양도에 관한 계약서는 수입인지가 필요 없다. 출원 전, 출원 중의 미등록 권리도 수입인

지가 필요 없다.

○ 적절한 문구의 사용

- 경우, 때, 시간/ 또는, 그렇지 않으면/ 및, 와 / 이상, 이하, 이전, 이후/ 넘다, 미만/ 간주하다, 추정하다/ 적용하다, 준용하다/ 즉각, 시간 내, 지체 없이/ 행위자, 유체물, 무체물/ 해제, 해약 등의 용어와 문구를 사용할 때에는 그 문구의 적절함을 반드시 확인해야한다.

○ 공업소유권과 저작권의 계약 경우

- 공업 소유권과 저작권의 계약에서 금전적 보상은 일괄지불방식, 실적을 기준으로 계속적으로 지불하고 이후에 정산하는 로열티방식, 혼재방식(일괄지불방식+실적을 기준으로 계속적으로 지불하고 이후에 정산하는 로열티방식) 등 3종류가 통용된다.

○ 로열티(royalty)의 종류

- 로열티는 특허권·저작권 또는 공업소유권의 사용료이며, 로열티의 종류에는 최초지불료(initial payment), 연동특허료(running royalty), 최소지불료(minimum payment), 점진적 감소료(gradual decrease), 최대지불료(maximum royalty), 총체적 지불료(overall)등이 있으며 최초지불료는 계약체결 등 계약 당초에 정한 금액을 지불하는 실시료로서 특히 실시계약에는 실적에 근거하지 않고 일괄 지불한다.
- 과거분의 실시료를 산정하여 그 액수를 최초로 정하는 경우도 있고 권리금적인 실시료와 실시료에 충당되는 선지불실시료, 실시료를 지불하지 않는데 대한 보증금의 성질이 있는 경우도 있다.
- 연동특허료는 계약체결 후에 계속해서 지불하는 것으로 계약제품의 매출액에 연동시켜 지불하는 특허료이다.
- 실시료율에서 특허실시 계약에서 부품의 경우는 공장 출하가격의 3%가 실시료가 되며, 기계분야는 10%전후, 저작권분야에서 판권료는 5~10%전후가 일반적으로 적용되는 수준이다.
- 최소 지불료는 실시권자의 매출액과 판매대수에 의해서 발생하는 이익에 관계없이 최저한의 대가를 확보하기 위해서 설정되는 것이다. 전용실시권과 배타적 실시권에 따라 설정된다. 이는 권리자가 다른 소유자허가(licensee)를 부여할 수 없는데 대한 보상적 의미를 가지기 때문이다.

- 점진적 감소료는 점진적 삭감을 의미하며 판매액 또는 판매대수가 많게 되면 실시료율 또는 한 대당의 고정액을 낮게 하는 것이다.
- 최대 지불료는 매년마다 일정기간의 매번 실시료의 최고액을 결정할 수 있다. 드문 경우이지만 존재하고 있다. 오버올은 특허의 실시 및 실시하지 않는 것을 확인하지 않고 소정의 제품 및 부품에 대한 실시료의 지불을 계약하는 것이다.

○ 기술계약에 관련한 특수용어

- 기술계약에 관련한 특수한 용어로서 역공허여(grant back), 선정허여(assign back), 불분쟁의무, 교차허가(cross licence), 특허공동관리(patent pool), 영업권(goodwill), 작업권리(shop right), 영업비밀(trade secret), 최고혜택대우(most favoured treatment), 지급허여(supply cense), NDA(non disclosure agreement, 비밀유지조약)등이 있다.
- 역공허여는 허가에 의한 개량 특허를 허가에 역공 허여시킨 권리를 의무적으로 하기도 하며 자가에서 발명한 개량기술을 실시하는 것도 있다.
- 선정허여는 특허의 사용과정에서 발명하여 취득한 특허권을 양도하는 의무를 규정하는 것으로 소유자허가(licensee)를 사용할 수 없다는 점에서 독점적 역공허여와 유사하지만 허여에 유리하다.
- 불분쟁 의무는 라이선서에 대하여 실시 허여된 특허권의 유효성에 분쟁이 없이 의무를 다하고 권리자로서 규정하고 싶지만 독과점금지법상의 문제가 되므로 규정하는 것을 삼가야 된다.
- 교차허가는 특허를 가지는 사람끼리가 서로 허가해 주는 것이다. 같은 대체성이 있는 특허가 있어서 제3자의 참가 장벽이 되는 것은 카르텔(cartel)우려가 있다.
- 특허공동관리는 복수의 특허권자가 각각의 특허를 일개업체에서 관리 운영하여 구성원의 라이선서를 행하는 것이며 제3자의 참가 장벽이 되는 것은 카르텔의 우려가 있다.
- 영업권에서 상표는 기업의 의무상 신용의 상징으로서 법적으로 보호됨과 동시에 소비자의 이익이 보호된다. 상표를 부정하게 사용하는 것은 상표권자의 영업권을 도용하는 것이다.
- 작업권리는 미국특허법에는 업무상 발명에 대한 명문규정은 없고 특허의 사용권은 기본적으로 발명자에게 있다. 작업권리는 일종의 비

배타적 실시권이며 무상으로 회사에 기여할 수 있다.

- 영업비밀은 기술정보, 영업정보, 고객정보, 회계정보 등과 같이 비밀로 하는 것이 사업 활동에 유익한 기업정보를 의미한다. 최고혜택 대우조항은 실시권자에 대한 유익하게 설정되었을 때에도 유익한 조건이지만 그대로 운영하는 것으로 한다.
- 지급허여에서 허가(licence)는 소유자 허가 licensee)가 독자적으로 판단하여 허가를 설정할 수 있는 것이며 재실시 허여 등이 있다. 독점적 허가(exclusive licence)의 경우는 지급허여가 많다. NDA는 non disclosure agreement로 칭하며 비밀유지조약이다.

4. 계약교섭의 테크닉(technic)

☐ 계약교섭의 전문적인 방법

- 기본방침을 심사숙고하여 계약체결 교섭에 유리토록 하고 제3자의 관점에서 평등을 고려하고, 계약조항이 많은 문안을 제시하며, 비밀유지 조항을 확인하고, 수단과 방법 및 방안의 조항문에 대한 신중한 배려와 훈시적 규정 및 실행이 어려운 규정과 규정의 위반에 대한 책임 등에 관해서 합리적이고도 공평하게 작성되어야 한다.

5. 계약서 작성시의 주의점

☐ 계약서작성의 순서

- 계약서의 작성은 상호관계정보를 기준으로 필요한 조항을 선택, 각 조항의 내용을 결정, 각 조항의 추가 및 삭제, 분석 및 검토 등의 순서로 작성한다.

☐ 계약서작성에 필요한 주의점

- 작성에 필요한 주의점으로 이쪽 측 입장과 상대측 입장과 제3자 측의 관점에서 평등하게 작성되어야 한다.

6. 계약서 확인시의 주의점

- 작성된 계약서를 제3자적 관점에서 읽고, 계약의 배경과 상황을 파악하고 확인하여 우선적으로 요점을 정리하고 중요 조항을 면밀히 파악하여 불리한 조항과 누락된 문항을 확인하는데 각별한 주의가 필요하다.

7. 결론

- 기술관련 계약의 필요성이 해마다 크게 대두되고 있는 실정이다. 특히 공동개발계약, 비밀유지계약, 특허실시계약 등 많은 계약서의 작성, 분석 및 확인이 필요하다. 전담 실무자가 없어 구두로 하는 것이 분쟁을 야기할 우려가 많으므로 바람직하지 않다.

◁ 전문가 제언 ▷

- 일본의 계약방식에서 계약은 합의(agreement)의 의미이며, 어떤 일을 토의하여 의견을 종합하는 행위로서, 단순히 약속하는 정도의 의미이며 어그리먼트(agreement)라고 한다. 그러나 미국과 영국의 계약방식은 콘트랙트(contract)의 개념으로서, 대등한 사람과 사람의 관계이며 넓은 의미의 계약은 단독행위 및 합동행위와 대립되는 개념으로서 복수당사자의 반대방향의 의사표시의 합치에 의해서 성립하는 법률적 행위이며 법률효과가 대립적이고 교환적으로 나타난다.
- 미국과 영국의 계약방식은 사법상의 일정한 법률적 효과의 발생을 목적으로 하고, 두 사람 이상의 의사의 합의에 따라 성립하는 법률 행위인 계약을 의미하며 의사표시는 문구가 상세하고 명확하다. 따라서 국제화시대에 세계화 전략을 펴기 위해서 미국과 영국의 계약방식인 콘트랙트(contract)방식의 개념으로 발전되어야 한다.
- 계약서의 작성방법과 수입인지의 필요여부와 날인과 서명 및 문구의 사용방법에 따른 각 서류의 내용을 정정 또는 편집 및 추가하고 로열티의 종류에 따라 기술계약에 관련한 용어와 계약교섭시의 테크닉을 발휘하여 계약서작성의 순서에 맞고 계약서작성에 필요한 주의점과 문제가 있는 조항을 지적하여 계약에 의한 조항별 확신여부의 판단이 필요하다.
- 교역 및 거래의 증가로 인하여 예기치 못한 갈등 혹은 이해의 상충이 증가하기 때문에 계약서의 필요성이 절실히 요구된다. 따라서 계약서 작성의 기본원칙과 기술계약에 관련한 특수용어와 항목확인표의 이용 등 계약실무지식을 배양해야 한다. 실무지식, 법률지식, 어학력 및 기술지식의 균형을 유지하는 것이 이상적인 계약업무(contract business)수행의 지름길이다.