

과학기술을 통한 기업의 영리화

# 테크니칼 노하우는 이윤의 결정요인

선우 찬호

〈미국 Finnegan·Henderson  
법률사무소 지적소유권전문변호사〉

소위 Megatrend라 말하듯이 과학기술의 발전은 놀랄만하게 급증하고 있다. 이에 따라 과학기술이 우리의 문화권에 미치는 영향은 더욱 막대해졌다. 예를들어 이제는 많은 가정에도 컴퓨터가 보급이 되어 어린이부터 중년가정 주부까지 정보기술분야의 일원이 되고 있다. 유전공학의 발전으로 새로운 박테리아가 인간에 의해 창조, 대량생산되어 해양공해를 제거하는데 사용되고 있으며 레이더, Fiber Optics, 전자스위치의 발전으로 한국과 미국과의 통화가 옆집처럼 쉬워졌다.

이러한 과학기술의 발전과 그것이 미치는 문화권에 대한 영향은 비즈니스 즉, 기업의 생존, 경쟁에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 통신전자운송기술의 발전으로 가장 저렴한 가격으로 가장 훌륭한 상품을 생산 판매한다는 것이 국경을 초월하여 전세계적인 차원에서 이루어지고 또 각 나라의 시장 개방추세에 따라 국제간의 교역이 더욱 활발해졌다. 이에 따라 상품의 시장 규모가 커지고 또 그에 준하여 경쟁도 더욱 치열하게 되었다.

이로 인하여 앞으로 기업간의 생존, 경쟁에서 테크니칼 노하우의 가치는 그 어느때보다도 더욱

중요하게 되었다. 이러한 노하우는 치열한 국제 시장에서의 경쟁에서 생존여부는 물론, 기업의 활력소인 기업의 Profet 즉 소득의 정도를 결정하는데 있어서도 중요한 요소가 되었다.

테크니칼 노하우는 대부분의 경우 두가지 방법으로 획득할 수 있다. 첫째는 기업내에서 자체개발을 하는 것이고, 두번째는 라이선싱을 통하여 얻는 것이다. 여기서는 주로 라이선싱이나 기타 유사한 방법을 통하여 기술을 획득하는 문제를 논하기로 한다.

미국에서는 기술의 소유권자가 기술을 법적으로 보호하기 위하여서는 크게 세가지 방법이 있다. 첫째는 특허를 통한 것이고, 둘째는 저작권을 통한 것이고, 셋째는 Trade Secret 즉, 상업비밀을 통한 것이다.

특허는 기술의 발명을 미연방특허청에 출원을 하여 특허청으로부터 인가를 받는 것을 말한다. 인가된 특허는 후에 일반 법원에서 무효가 되지 않는 이상 특허인가일부 17년간 효력을 가진다. 그 17년동안은 특허권자의 허가가 없이 특허에 규정된 발명을 누구도 사용할 수가 없다. 특허에 포함된 발명은 기계, 화학물질, 제조

방법등 여러가지가 포함되는데 하드웨어에 연결이 안된 컴퓨터 프로그램(소프트웨어)은 일반적으로 특허대상에서 제외된다. 한국특허법도 1989년 7월 1일 개정으로 인하여 미국의 특허법과 많은 유사성을 가지게 됐다.

저작권이라 하면 미국에서는 국회도서관에서 관장을 하는데, 주로 영화나 책등의 저작권에서 유래되었다. 최근에는 컴퓨터 프로그램(소프트웨어)이 저작권법에 의하여 취급되고 있기 때문에 저작권법의 중요성이 급증하게 됐다. 저작권은 저작자의 일생과 죽은후 50년동안 효력을 발휘한다.

지난 1989년 3월 1일 미국이 Bern Convention에 참가함으로써 저작권의 보호를 위해 저작물을 사전 등록하거나 저작물의 Notice 즉, 저작권 표기는 이제는 요구되지 않고 있다. 그러나 컴퓨터 프로그램등은 사전에 국회도서관에 등록을 하게되면 다른사람에게 그 저작권을 공표하는 효과가 있으므로 법적으로 여러면에서 유리하게 된다.

Trade Secret 즉, 상용기밀이라 하면 기술의 소유권자가 특허나 저작권을 통하여 기술의 내용을 공표하는 것이 아니라 본인이나 기타 제한된 숫자의 사람에게만 알리는 극비의 노하우를 말한다. 상용기밀은 기술만이 아니라 일반 비즈니스 정보, 예를들어 시장분석, 고객 명부등의 정보도 포함될 수 있다. 특허와 저작권이 연방정부법에 의해 보호되는데 반하여 상용기밀은 해당주의 주법에 의해 보호를 받게 된다.

위에서 말한 특허, 저작권, 상용기밀 이러한 소위 지적소유권이 침해가 되었을 때는 지적소유권자의 제소에 따라 미국 법원은 엄격히 침해자에게 법적 조치를 가하게 된다. 법적조치는 침해하는 상품의 생산, 판매, 사용금지는 물론 때로는 엄청난 금액의 손해배상을 추징한다.

더구나 외국으로 부터 수입된 상품이 미국의

특허나 저작권을 침해하였다고 했을지는 소유권자는 법원에 제소할 수 있는 권리의에도 미국 연방공정거래위원회에 제소함으로써 침해한 상품의 즉각 수입금지 및 경우에 따라서는 관련된 상품의 차압까지 할 수 있다.

이러한 미국내에서의 지적소유권 보호의 엄격성에 따라 한국기업은 대미진출에 앞서 미국에서 생산이나 판매하고자 하는 상품이 다른 기업의 특허나 저작권을 침해하는가의 여부를 충분히 고려해야 한다. 만약에 침해여부가 있다면 사전에 라이선싱등을 통하여 기술사용에 대한 허가를 얻어야 한다.

일단 기술이나 기술을 사용할 수 있는 법적인 권리를 획득한 후 그 기술을 영리화하는데는 여러가지 방법이 있다. 첫째는 기술소유자 기업이 직접 투자를 하여 상품화 하는 것이고, 둘째는 그 기술에 대한 사용권을 다른 기업에 라이선싱을 주어 그에 대한 댓가 즉, 노열티를 받는 것이고, 셋째는 Joint Venture나 공동개발을 통하여 다른 기업과 합작을 하는 경우이다. 많은 경우에 위의 세가지중 몇가지를 병행해서도 하고 있다.

상술한 방법의 장단점을 개별적으로 비교하자면, 직접투자는 성공하는 경우에 가장 큰 이익을 볼 수 있고 또 기술이나 경영에 대한 컨트롤이 쉬운 이점이 있다. 그 반면 많은 자금이 투입되고 그에 따라 사업상의 위험성이 높은 단점이 있다.

라이선싱이라 하면 기술의 소유자가 그 기술을 사용할 수 있는 권한을 댓가인 노열티를 받고 다른 기업에 전가하는 것을 말한다. 라이선싱은 투자가 거의 필요하지 않으므로 사업의 위험성이 없고 기술에 대한 투자 비용을 쉽게 빨리 회전하여 다른 기술이나 사업개발에 재 투자할 수 있는 장점이 있다. 그 반면 상품화에서 오는 최대의 이익을 기대하기 어렵고 Licensing을 통하여 기술을 전가받은 기업이 그 기술을 바탕으로 더욱 훌륭한 기술을 개발하여 원래기술의 가치를 크게 손상할 위험이 있다.

Joint Venture는 파트너 기업들간 합작투자를

이 글은 在美科技協회보 18권 2호에서 전  
재한 것임. .... (편집자 註)

하여 제 삼자의 기업을 설립하는 것을 말한다. 자본투자가 합작으로 이루어 지기 때문에 사업의 위험성이 그에 따라 감소되고 또 각 파트너간의 장점을 이용하여 서로의 약점을 보충할 수 있는 장점이 있다.

그 반면 파트너간의 이해관계의 차이로 많은 갈등이 일어날 수 있는 위험성이 있고 기업에서 오는 이익을 분배하여야 하는 단점이 있다. 공동개발은 Joint Venture와 유사한데 다른점이라 하면 제 삼자기업을 설립하지 않고 파트너간의 계약에 의하여 공동투자가 이루어지는 것이다.

일단 직접투자나 라이선싱 또는 Joint Venture 나 공동개발의 사업형태가 결정되면 직접투자의 의 대부분의 경우 기술의 이전이 필요하게 된다. 기술의 이전은 그 기술이 특허나 저작권 또는 상용기밀등 어떠한 특정형태로 법적보호가 이루어졌던가에 큰 차이 없이 라이선싱 계약 즉, Licensing agreement를 통하여 이루어진다.

위에서 상술했듯이 라이선싱이라 하면 기술소유자인 Licensor와 기술의 수여자인 Licensee 사이에 기술을 이전하는 것인데, 그 댓가로 로열티가 지불이 된다. 기술의 이전의 대상이 특허인 경우는 라이선싱계약은 특허가 효력이 있는 기간 동안만 효력이 있다. 예를들면 특허가 유효기간인 17년이 끝났거나 또는 그전에 특허가 법정에서 무효가 됐다하면 기술수여자의 로열티 지불의 무는 라이선싱계약의 기한이 끝나기전에 자동적으로 끝나게 된다.

유사한 이유로 기술이전의 대상이 저작권인 경우 저작자가 사망한지 50년이 지났거나 또는 저작권이 법원에서 무효가 된 경우나, 또는 기술이전의 대상이 상용비밀이고 기술소유자가 그의 부주의로 비밀이 누설된 경우 이런 두 경우에는 기술수여자 로열티 지불의무는 라이선싱계약의 기한이 끝나기 전에 끝나게 된다.

기술수여자인 라이선시는 대부분 두가지 목적으로 라이선싱을 계약하고 로열티를 지불한다. 첫째는 기술소유자인 라이선서로부터 기술을 이전받음으로써 그 기술을 상품화하는데 사용하는 공격목적이고, 두번째는 기술수여자의 상품이

나 제조방법이 기술소유자인 라이선서의 특허나 저작권을 침해할 경우 분쟁을 해결하는 즉 Settlement 를 하는데 사용하는 소위 수비목적이다. 그러므로 이러한 목적에 따라 기술에 대한 가치판단이 달라지고 그에따라 로열티의 액수의 협상도 많이 달라지게 된다.

라이선싱은 Exclusive와 Non-Excusive로 구분되는데 Exclusive Licensing은 기술소유자가 기술이전을 일정기업인에게만 제한함으로써 기술수여자인 라이선시 외에는 누구도 기술을 사용할 수 없게 하는 것이고, Non-Exclusive Licensing 은 여러기업에게 기술을 동시에 이전하는 것을 말한다.

상술한바와 같이 라이선싱계약의 효력기간은 특허나 저작권 실효기간내에 한하여 당사자간에 임의로 결정될 수 있고 그외에도 기술의 사용범위나 기술에 관련된 상품의 판매시장을 제한할 수도 있다.

위에서 보듯이 라이선싱의 계약은 기술의 요소와 사업계약의 법적요소가 병행하여 포함돼 있고 또 특허나 저작권등 소위 독점권에 대한 권리의 이전이 포함돼 있으므로 계약의 작성이 복잡성은 물론 미국 공정거래법에 대한 저축여부도 간주하여야 되기 때문에 일반 상용계약과는 많은 차이점이 있다. 이런 이유로 라이선싱의 계약은 기술에 따른 법률을 전문적으로 하는 전문인에게 의뢰하는 것이 바람직하다.

앞으로 기업이 기업전략을 세우는데 유의할 점은 첫째는 국제시장에서 기업의 경쟁력을 보유하고 고소득 사업을 운영하기 위해서는 기술에 바탕을 둔 사업전략을 세워야 하고, 둘째는 기술의 획득은 기업자체에서 개발할 수 있을 뿐만이 아니라 라이선싱이나 Joint Venture 등을 통하여 획득할 수도 있으며, 셋째는 기업의 성격이나 사업목표를 감지하여 기술을 획득하여 상품화하는데 가장 적절한 사업형태를 선정하고, 넷째는 기술이전에 있어서 라이선싱계약이나 Joint Venture 형성에 있어서 전문가에 의뢰함으로써 후에 국제간의 분쟁에서 을 문제를 극소화하여야 한다.