



중국 기술 라이선스 계약 실무상 주요 법률 이슈



변 응 재

현재 법무법인(유) 태평양 변호사 및
카이스트 테크노경영대학원 겸직 교수
김&장 법률사무소, 중국 Junhe 법률사무소 및
현대차 중국지주회사 근무
제34회 사법시험 합격(사법연수원 24기)
서울대학교 및 Stanford Law School LL.M 졸업

본 특집기사는 특허강국으로 도약하고 있는 중국에서 수익을 올릴 수 있는 방법, 그 중 가장 중요한 기술라이선스 계약 실무와 관련된 주요 법률적 이슈, 그리고 한·중·일의 상표법에 대해 알아보고자 함.

- 편집자 주 -

1. 들어가는 글

우리나라 기업이 독자적으로 개발한 기술로 중국에서 수익을 올리는 방법으로서 가장 보편적인 것은 중국 현지 법인에게 그 기술을 라이선스 해 주고 기술료를 받는 것이다. 그러한 기술 라이선스에서 가장 중요한 것은 기술 라이선스 계약이다. 그러나, 필자의 경험에 의하여 많은 기업들이 오랜 시간의 노력과 비용으로 개발한 기술을 중국에 라이선스 해 주면서 기술 라이선스 계약에 대한 충분한 검토와 치밀한 협상을 하지 않아 예상치 않은 불이익을 보는 경우

가 적지 않다. 특히, 우리나라 중소기업의 경우에는 더욱 그러하다. 이에 본 글에서는 제한적인 범위 내에서나마 중국 기술 라이선스 계약 실무와 관련된 주요 법률적 이슈들을 살펴 보고자 한다.

2. 중국 기술 라이선스의 종류

중국 기술 라이선스를 분류하는 방법은 분류 기준에 따라 다양할 것이다. 그 중에서도 라이선스를 받는 대상에 따라 ① 한국 본사의 실질적인 100% 자회사에 기술을 라이

선스 해 주는 경우와 ② 한국 본사의 합자회사에 대하여 기술 라이선스를 해 주는 경우, 그리고 ③ 한국 본사의 지분 관계가 전혀 없는 중국의 제3자에 대하여 기술 라이선스를 해 주는 경우로 나눌 수 있을 것이다. 이러한 분류의 유용성은 각각에 따라서 주의해야 할 사항들이 서로 다르기 때문이다. 첫 번째 경우에는 기술유출 문제보다는 라이선스 대가의 세무상 정당성(이른바 “이전가격” 이슈)이 문제가 될 것이며(특히 최근에는 중국 세무 당국이 구체적인 금액이나 로열티 비율의 정당성에 앞서 라이선스 대가를 받는 것 자체의 정당성을 문제 삼는 경향이라고 한다), 세 번째 경우에는 이전가격 이슈 보다는 기술유출 문제가 더 주의해야 할 사항이 될 것이다. 한편, 두 번째 경우에는 이전가격 이슈와 기술유출 문제를 모두 주의해야 한다.

3. 중국 기술 라이선스 관련 법적 제도 개관

중국 기술 라이선스 관련해서는 우리나라와 중국의 제도를 모두 주의하여야 한다.

가. 주의해야 할 우리나라 제도

먼저 우리나라 법률과 관련해서 주의해야 할 것은 “산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률”이다. 같은 법률 제11조에 의하면 지식경제부에서 지정한 “국가핵심기술” 중에서 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술에 대하여는 이를 외국기업 등에 매각 또는 이전 등의 방법으로 수출하고자 하는 경우에는 지식경제부 장관의 승인을 얻어야 하며, 국가로부터 연구개발비를 지원받지 않은 국가핵심기술에 대해서도 이를 해외에 수출하고자 하는 경우에는 사전에 지식경제부에 신고하여야 한다. 실무상 위 조항에서의 “외국기업 등에 대한 매각 또는 이전 등”의 개념에는 중국에 있는 회사(자회사, 합자회사, 제3자 회사 불문)에 기술 라이선스를 하는 것까지 포괄된다고 해석되고 있다. 따라서, 중국 기업에 기술을 라이선스 하고자 하는 우리나라 기업은 먼저 자신이 제공할 기술이 지식경제부가 지정한 국가핵심기술에 해당하는지를 지식경제부의 최근 “국가핵심기술 개정고시”를 통하여 먼저 확인해야 한다¹⁾.

또 하나 실무상 주의해야 할 우리나라 법률은 “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률”이다. 우리나라 기업이 중국기업에 라이선스 해 주는 기술의 경우, 적지 않

은 경우 자신만의 기술이 아닌 제3자의 기술을 포함하는 경우가 적지 않다. 그런데 이 경우 그 제3자로부터 적절한 승인을 받지 않고 중국기업에 기술을 제공해 주는 경우에는 이는 위 법률상 “영업비밀 침해행위”해 해당할 위험성이 있다. 특히 가장 위험한 경우는 다른 회사로부터 스카우트한 직원을 활용하여 중국기업에 기술 지원 등을 제공하는 경우인데, 이 경우 각별한 주의와 법적 안전 장치가 요망된다.

나. 주의해야 할 중국 제도

중국에 대한 기술 라이선스 관련하여 관련 법률로는 “중화인민공화국 기술수출입 관리조례”와 중국 계약법상 기술계약 관련 조항들, 그리고 중외합자기업에 대하여 기술 라이선스를 하는 경우에 적용되는 “중외합자경영기업법 실시조례”의 일부 조항들, 그리고 중국 최고인민법원이 제정한 사법해석인 “기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석” 등이 있다. 이와 관련된 주된 문제는 경우에 따라서 서로 충돌하는 여러 가지 법규들을 어떻게 조화롭게 해석하여 적용할 것인지의 문제이다.

먼저, 중화인민공화국 기술 수출입 관리 조례는 중국에 수입(라이선스 포함)되는 기술을 “수입금지”, “수입제한” 및 “수입자유”의 세 가지로 분류하여 규정하고 있다. 우리나라 기업이 중국에 라이선스 하는 대부분의 기술은 “수입자유” 기술에 해당하는데 이 경우 허가제가 아닌 계약 등록관리 제도를 실시한다. 즉, 자유로이 수입할 수 있는 기술을 수입할 경우 그 계약은 법에 따라 성립되는 시점에서 효력을 발생하며, 등록을 계약의 발효 조건으로 하지 아니한다.(그러나, 기술 라이선스 대가의 해외 송금을 위해서는 등록이 필요하다) 이와 관련하여, 중외합자경영기업법 실시조례 제43조에서는 “합영기업이 체결한 기술양도합의는 심사비준기구의 비준을 받아야 한다”고 규정하여 중외합자기업과 체결되는 기술 라이선스 계약의 경우에는 실무상 비준까지 받아야 하는지 혼동이 있다.(실무상 합자계약의 첨부로 합자계약과 함께 심사비준

1) 필자가 참여한 중국 기술 라이선스 계약 협상의 경우에도 이러한 국가핵심기술이 이슈가 되어, 결국 국가핵심기술에 해당하는 기술은 기술 라이선스의 대상에서 제외하는 것으로 합의가 되었다.

기관의 비준을 받을 것을 요구하기도 한다)

한편, 중국 정부 당국은 종래 외국회사와 사이의 기술 라이선스 계약에서 중국기업이 계약 조항상 부당한 대우를 받았다고 생각하고 각종 법규에서 기술 라이선스 계약상 조항에 대하여 여러가지 규제를 하고 있다. 그 대표적인 규제로는 기술수출입관리조례에 규정된 기술 라이선스 계약상 금지되는 조항들인데 다음과 같은 것들이 있다. ① 필수적이지 않은 부대조건을 부과하는 조항(필수적이지 않은 기술, 원재료, 제품, 설비 또는 서비스 부과), ② 특허 기간 만료 또는 무효선언 이후에도 기술사용료를 지급하는 조항, ③ 제공된 기술을 개선하거나 이를 사용하는 것을 제한하는 조항, ④ 유사 기술 또는 경쟁되는 기술을 다른 곳에서 획득하는 것을 제한하는 조항, ⑤ 불합리하게 원재료, 부품, 제품 또는 설비의 구입처를 제한하는 조항, ⑥ 불합리하게 생산 수량, 품종 또는 판매가격을 제한하는 조항, ⑦ 불합리하게 도입된 기술을 이용해 생산한 제품의 수출을 제한하는 조항. 위 열거된 금지 조항들 중에서도 “불합리하게”라는 것을 전제로 하는 조항들의 경우에는 그 기준이 명확하지 않아 실무상 항상 문제가 된다. 특히, 중국에서 생산되는 제품의 수출을 제한하는 조항은 많은 중국 기술 라이선스 계약서에 포함되어 있기 때문에 가장 논란이 많다. 그리고, 그 외에도 중국 계약법, 중외합자경영기업법 실시조례, 중국 최고인민법원이 제정한 사법해석인 “기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석” 등에도 위와 같이 금지되는 조항들이 열거되어 있는데, 그 내용이 서로 동일하기도 하고 또 다르기도 하여 실무상 많은 혼란을 일으키고 있다. 특히, 중외합자경영기업법 실시조례에 규정된 “기술양도계약의 기간은 일반적으로 10년을 초과하지 아니한다”, “기술 양수측은 기술양도계약의 기간만료 후에도 계속 당해 기술을 사용할 권리를 가진다”는 조항은 실무상 자주 이슈가 된다. 예를 들어 기술수출입 관리조례 제28조에서는 “기술수입계약 기간 만료 후 기술양도인과 양수인은 공평, 합리 원칙에 따라 기술의 계속 사용문제를 협상할 수 있다” 규정하여 위 중외합자경영기업법 실

시조례와 달리 보다 융통성 있는 입장을 보이고 있는 것이다. 그리고, 합자기업의 기술양도계약을 10년으로 규정했다가 이를 연장하거나 갱신하는 것도 가능한지 관련하여 실무상 논쟁이 있다. 한편, 중국 계약법 제329조는 “위법하게 기술을 독점하고 기술의 진보를 방해하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효이다”라고 규정하고 있는데, 이에 대한 최고인민법원의 사법해석에 의하면 아래 상황은 계약법 제329조가 지칭하는 불법 기술독점, 기술진보 방해에 속한다. ① 당사자 일방의 계약 대상 기술을 토대로 진행하는 새로운 연구개발을 제한하거나 그가 개량한 기술의 사용을 제한하거나 쌍방의 개량기술 교환조건이 대등하지 못한 경우, ② 당사자 일방이 기타 원천에서 기술 제공 측의 기술과 유사한 기술이나 경쟁기술의 도입을 제한하는 것, ③ 당사자 일방이 시장 수요에 따라 합리적 방식으로 계약 대상 기술의 충분한 실시를 방해하는 것(기술 양수 측이 계약 대상 기술을 실시하여 생산하는 제품과 제공하는 서비스의 수량, 품종, 가격, 판매루트, 수출시장을 명백하게 불합리하게²⁾ 제한하는 것을 포함), ④ 기술양수 측에 기술 실시에 불가결이 아닌 부대조건을 요구하는 것, ⑤ 기술양수 측의 원자재, 부품, 제품, 설비 등의 구입루트와 원천을 불합리하게 제한하는 것, ⑥ 기술양수 측의 계약 대상 기술 지적재산권 유효성에 대한 이의 제출을 금지하거나 이의 제출에 조건을 부여하는 것

4. 중국 기술 라이선스 계약의 주된 협상 대상

그러면 실제 중국 기술 라이선스 계약에서 주로 협상의 대상이 되는 것은 어떤 것이 있을지 살펴보면 대략 다음과 같다.

(1) 라이선스 대상 기술의 범위

실제 기술 라이선스 계약에서 가장 중요한 부분이라고 할 수 있음에도 불구하고 많은 실제 계약 사례에서 가볍게 지나가는 부분이다. 그러나, 라이선스 대상 기술을 명확히 하는 것은 당사자 사이에서 분쟁을 피할 수 있을 뿐만 아니라 중국 당국에 대해서 라이선스 대가를 정당화할 수 있다는 측면에서 매우 중요하다. 라이선스 대상 기술은 구체적으로는 기술자료 리스트와 같은 형태로 표현될 것인데 이 경우 계약서 침

2) 최고인민법원 사법해석에서는 “명백하게 불합리하게”라는 표현을 사용하여, 기술수출입 관리조례의 “불합리하게”와는 다소 다른 입장을 보이고 있다.

부로 처리하면 된다. 실무상 우리나라 기업은 이를 생산에 필요한 기술에 국한하고자 하는데 반하여 중국기업 입장에서는 설계기술, 연구개발기술, 원천 데이터까지 모두 요구하는 경향이 있다. 이와 관련하여, 중국 기술수출입 관리조례에서는 제공하는 기술의 완벽성, 확실성, 유효성, 그리고 약정한 기술목표에 도달할 수 있음을 보증해야 한다고 규정하고 있는데, 특히“완벽성”과 관련하여 자주 논쟁이 있다. 또한, 라이선스 대상 기술이 향후에 업그레이드 또는 개선되거나 또는 관련된 파생 기술이 개발될 경우 이에 대해서도 기존 라이선스 계약에 따라“무상으로” 기술을 제공해야 하는지 여부도 자주 문제된다. 이와 관련된 분쟁을 해결하기 위해서는 향후 무상으로 제공되는 개량 기술의 범위를 구체적으로 명시하는 것이 좋을 것이다.

(2) 라이선스 대가

라이선스 대가를 산정하는 방법과 관련해서는 여러 가지 기준이 논의되고 있으나, 대개는 다른 외국회사의 유사한 기술 제공의 대가 또는 당해 우리나라 기업이 중국 외의 제3국의 외국회사에 기술을 제공하고 받는 대가를 벤치마킹하는 경우가 많다. 중국기업 입장에서는 대개 선수금(IDP: Initial down payment)을 없애거나 줄이고, 매출액보다는“이윤”의 일정 비율로 로열티를 지급하고자 하나, 우리나라 기업 입장에서는 선수금도 확보하고 또 매출액의 일정 비율에 따른 로열티도 받는 것을 선호하는 경향이 있다. 앞에서 설명한 바와 같이 특히, 기술을 제공 받는 중국기업이 기술을 제공하는 우리나라 기업의 중국 자회사이거나 합자회사인 경우에는 이전가격 이슈에 주의하여 기술사용료 대가를 책정하여야 한다³⁾. 필요한 경우에는 기술사용료 산정의 객관성과 공정성을 담보하기 위하여 회계사무소나 평가회사를 활용하기도 한다.

(3) 기술 제공 시기

기술 제공 시기, 더 구체적으로는 기술자료를 제공

하는 시기 또한 이슈가 될 수 있다. 우리나라 기업 입장에서는 기술사용 대가의 지급 상황을 보면서 그때 그때 필요한 시점에 기술자료를 제공하는 것을 선호할 것이나, 중국기업 입장에서는 미리 확보하는 것을 선호할 것이다. 또한, 기술자료 제공이 약정된 일정 보다 지연될 경우에 대한 처리 방안 합의도 필요하다.

(4) 기술 지원과 기술 훈련 대가

기술지원 및 기술훈련의 대가 산정과 관련해서는 이를 기술사용료에 포함하여 산정하기도 하나 별도로 산정하는 경우도 있다. 특히, 실무상 치열한 협상의 대상이 되는 것은 특정 제품을 생산하는 기술의 제공과 별도로 진행되는 공장건설 및 생산라인 구축과 관련된 기술의 제공에 대한 대가 산정 문제이다. 중국기업 입장에서는 이에 대해서 별도 대금을 지급해야 하는 이유를 이해하지 못하는 경우가 적지 않으므로, 사전에 명확한 상호 의사소통과 합의가 필요하다.

(5) 서브 라이선스 허용 여부

이는 주로 중국 내 부품 국산화 등과 관련되어 문제 되는 이슈이다. 중국 내에서 부품 국산화를 하기 위해서는 중국기업에 제공된 기술자료 중 일부를 중국 현지 부품 회사에 제공해야 할 필요가 있기 때문이다. 이 경우에 주로 이슈가 되는 것은 이러한 서브 라이선스에 대하여 우리나라 기업의 사전 동의를 받도록 할 것인지 여부, 그리고 만약 서브 라이선스를 받은 부품회사가 기밀유출 등을 한 경우에 라이선스를 받은 중국기업도 일종의 감독 책임을 부담하게 할지 여부에 대한 것이다.

3) 이와 같은“이전가격” 이슈와는 별도로, 기술을 제공한 우리나라 기업이 중국에 고정사업장이 있는 것으로 인정될 경우에는 감면된 기업소득세가 아닌 정식 기업소득세를 중국에서 납부해야 하는 위험이 있으므로 각별한 주의가 요망된다.

(6) 제조물 책임

라이선스 받은 기술로 생산된 제품과 관련된 제조물 책임 문제도 자주 논쟁거리가 된다. 기술을 제공하는 우리나라 기업 입장에서는 제공된 기술자체에 문제가 없는 한, 생산 과정에서 발생한 제품의 하자에 대해서는 실제 생산을 담당하는 중국기업이 책임을 부담해야 한다는 것이나, 중국기업 입장에서는 이러한 논리를 정서적으로 수용하기가 쉽지 않다. 그리고, 실제 제조물의 하자가 누구의 귀책 사유로 인한 것인지 판명하는 것도 쉽지 않다. 이러한 상황에서는 책임 부담의 주체를 일도양단적으로 성급히 규정하기 보다는 제품의 하자 발견, 신속한 보고, 처리, 해결의 절차를 구체적으로 합의해 두는 것이 오히려 도움이 될 것이다. 한편, 중국 상표법에 의하면 상표 사용을 라이선스 하는 자는 그 등록상표를 사용하는 제품의 품질에 대하여 감독해야 하는 책임을 부담하므로, 만약 기술 라이선스와 상표 사용 라이선스가 동시에 이루어지는 경우에는 제조물 책임과 관련하여 더욱 주의가 요망된다.

(7) 독점성(배타성)

중국기업 입장에서는 기술 사용에 대한 독점적 권리를 요구하는 경우가 자주 있다. 우리나라 기업 입장에서는 이러한 독점적 권리 요구를 수용하지 않는 것이 가장 유리할 것이나, 설령 수용하는 경우에도 이러한 독점적 권리가 어떠한 전제 하에서 유지되는 것인지, 어떠한 상황에서는 독점적 권리가 비독점적 권리로 변경되는지에 대해서 구체적으로 규정하는 것이 좋을 것이다.

(8) 제3자의 비밀유지 의무 위반 경우 대책

앞에서 서브 라이선스 경우에 설명한 것처럼, 라이선스의 대상이 된 중국기업이 아닌 관련 제3자(예를 들어 중국기업의 임직원의 친척, 주주, 계열사 또는 협력사의 임직원 등)의 비밀유지 의무 위반에 대하여 중국기업에 어떤 의무와 책임을 부담하게 할 것인가 이슈가 될 수 있다. 우리나라 기업 입장에서 가장

유리하기로는 이러한 자들의 행위에 대하여 중국기업이 일종의 연대책임을 부담하게 하는 것이나, 문제는 중국법상 이러한 연대책임은 일종의 “대외담보”에 해당되어 중국 외환관리국의 허가를 받지 않으면 법률적으로 효력이 없다는 점이다. 그리고, 이러한 연대책임에 대하여 중국 외환관리국이 허가해 줄 가능성이 매우 낮다. 따라서, 우리나라 기업 입장에서는 무조건 연대책임을 부담하게 할 것이 아니라 먼저 일정한 감독, 감시 의무를 부과하고 이러한 감독, 감시 의무 위반을 이유로 손해배상 책임을 부담시키는 방안 등을 고려해 볼 필요가 있다. 또한, 중국의 상황에서는 비밀유지 위반에 대한 심리적 부담을 증가시키기 위하여 구체적으로 거액의 위약금을 약정하는 것도 고려해 볼 수 있다. 이러한 위약금은 과도할 경우 중재 또는 소송 절차에서 감액이 될 것이나, 적어도 잠재적 계약 위반자에게 심리적 부담감은 줄 수 있을 것이다.

5. 마치는 글

이상과 같이 중국 기술 라이선스 실무와 관련된 주요 법률 이슈에 대하여 제한적으로나마 우리나라 및 중국의 관련 제도를 개관해 보고, 기술 라이선스 계약의 주된 협상 대상에 대하여 살펴 보았다. 전체적으로 볼 때 중국 기술 라이선스는 다소 혼란스러운 법적 환경 속에서 “적법성”과 “실효성”을 모두 어떻게 확보할 수 있느냐가 관건이라고 할 것이다. 이를 위해서는, 단순히 계약서 조항을 신중하게 잘 만들 뿐만 아니라 실질적인 지적 재산권 및 비밀유지 장치가 필요할 수 있다. 즉, 예를 들어 필요한 지적재산권에 대해서는 사전에 중국에서 특허권(발명, 실용신안, 디자인 포함)을 취득하고, 정말 중요한 비밀 자료에 대해서는 우리나라 및 중국 현지에서 물리적 비밀유지 시스템을 구축할 필요가 있다. 또한, 그럼에도 불구하고 기술을 제공 받은 상대방이 계약을 위반하였을 경우에는 단호하면서도 실효성 있게 대응할 수 있는 방안이 강구되어야 할 것이다.