

# 國際技術去來紛爭의 解決

솔티진스키\*

孫京漢 譯\*\*

## 《目 次》

- |   |   |
|---|---|
| I. 서 설  | III. 기술거래에 있어서 법적 분쟁의 발생위험을 최소화하는 방법: 협상과정에서의 법률가의 역할 |
| II. 지적소유권을 강화하는 최근의 경향의 국제기술거래 및 기술혁신에 의한 권리의 집행에 대한 영향 | 1. 일반적 고찰   |
| 1. 국제적 시각   | 2. 적절한 분쟁해결기구와 중립적인 법정의 모색                            |
| 2. 기술거래에 있어서의 분쟁해결에 영향을 주는 입법의 경향: 일반적 고찰               | IV. 국제기술거래 및 지적소유권 분쟁에서 증대하는 중재의 역할                   |

## I. 序 說

지나친 단순화일 수도 있겠지만 국제기술거래에 있어서의 분쟁 해결에는 (1)사법 또는 행정절차, (2)중재, (3) 우호적 협상, (4) 조정, (5) 기술 또는 법률전문가의 활용 등 5가지의 기본적 절차가 있다고 말할 수 있다. 이 중 뒤의 두가지에 속하는 방법들은 “대체적 분쟁해결(ADR, alternative disputes resolution)” 수단이라고 불리기도 한다.

본고의 목적은 기술이전에 관한 분쟁의 해결제도에 관한 현재의

\* Poznan의 A. Mickiewicz대학 법학교수, 법학박사, 폴란드 Legislative Council 및 ANTRIP 집행위원회 위원. 저자는 뮌헨의 Max Planck Institute for International Patent and Copyright Law의 Board of Overseers 멤버이기도 하다. 현재 필라델피아의 Pennsylvania Law School에 Visiting Professor로 있다.

\*\* 太平洋合同法律事務所 辯護士

경향을 분석함에 있다. 본고는 유럽과 미국에 있어서의 최근의 법적 발전과 상업적 관행에 중점을 두고 있다. 이 분야에서 중재제도의 역할이 증대하고 있으므로 중재라는 분쟁해결절차에 특별한 관심을 기울이고자 한다.

본고의 제목은 그 논의의 대상을 사인간의 상업적 분쟁의 해결에 한정하고 있는 듯한 인상을 주고 있으나 국가간에 자국민과 자국회사들의 지적소유권에 관하여 국제적 분쟁이 있는 경우에 관하여도 약간의 언급을 하고자 한다. 후자는 국제기술거래에 직접, 간접으로 영향을 미치는 것으로서 무역분쟁이라고 부르는 것이 적절하다. 또 하나 본고에서는 지적소유권과 그의 효과적인 집행에 우호적인 각국 및 국제적 법률들이 증가하고 있는 현상을 간단히 언급하고 있는 바, 이 역시 제목의 문자적 의미에서 벗어나는 것이라고 할 수 있다. 지적소유권을 강화하는 경향은 그것의 집행에 관한 현행절차와 국제소송의 전략에 지대한 영향을 미친다.

나아가 본고는 법률가들이 기술이전거래상 초안을 작성함에 있어서 유념할 점과 당사자간의 의견불일치가 가능한 영역을 예측함으로써 법적 분쟁이 생길 소지를 최소화하는데 기여할 수 있는 방법 몇 가지를 제시하고 있다.

## II. 知的所有權을 강화하는 최근의 경향의 國際技術去來 및 技術革新에 의한 權利의 執行에 대한 영향

### 1. 국제적 시각

70년대와 80년대를 개발도상국에서의 지적소유권의 아성에 대한 유린과 기술도입규제의 전성시대라고 할 수 있는 반면<sup>1)</sup>, 90년대는

1) UNCTAD의 지원하에 진행된 여러 연구결과들은 개발도상국내의 특허와 상표의 90%를 선진외국기업이 보유하고 있기 때문에 이것이 경제력이 약한 국가의 경제적 예측을 심화시키는 결과를 가져온다고 지적한다. 이에

지적소유권을 옹호하는 진영의 역공이 성공을 거두는 시대가 될 것임에는 의문이 없는 것 같다. 이러한 역공은 1986년 미국에 의하여 GATT의 다자간 무역협상인 우루과이 라운드에서 성공적으로 시작되었다. 미국의 제창은 EEC와 일본 기타 선진국의 지지를 얻었다. 개발도상국, 특히 라틴아메리카와 인도의 강력한 반대에도 불구하고 다음과 같은 장관회의 宣言(Ministerial Declaration)이 채택되었다.

“국제무역의 왜곡과 장애를 감소시키고, 지적소유권에 대한 충분하고 효율적 보호를 촉진하여야 한다는 필요성을 감안하며, 지적소유권의 집행을 위한 방법과 절차 그 자체가 정당한 무역에 장애가 되지 않음을 보장하기 위하여, 협상은 GATT의 규정을 분명히 하고 적절한 새로운 규칙과 원칙을 만들어 내고자 한다. 협상은 GATT에서 이미 수행된 작업을 고려하여 모조상품의 국제거래에 관한 다자간원칙의 기본구조를 발전시키고자 한다.”<sup>2)</sup>

이 선언이 제시한 협상완결시한은 너무 낙관적이었음이 드러났지만<sup>3)</sup> 미국은 양자간협상 또는 상호주의를 통하여 성공적으로 여러나라에 자국의 “최소 지적소유권 기준(minimum intellectual property standards)”을 채택시킨 바 있다. 태평양 연안의 핵심신흥공업국들은 소프트웨어, 음반류 및 시청각작품의 보호에 관하여 미국의 저작권기준에 따르도록, 나아가 화학물질, 식품, 의약품에 특허보호를 부여하도록 “설득”을 당해 왔다. 미국의 무역외교는 동부와 중부 유럽에서 훨씬 성공을 거두었다. 미국의 최근 소련, 폴란드, 체코슬로바

---

따라 그 연구들은 특히 특허 보호기간의 단축과 개발도상국에서의 불공정한 거래행위(restrictive business practices)의 제거를 목적으로 하는 강력한 기술도입통제를 권고한다. 일반적인 것은 Correa, C., Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control, 15 Journal of World Trade Law, 제388면 이하 (1981); Compilation of Legal Materials Dealing with Transfer and Development of Technology, UNCTAD, TD/B/C 6/1981 참조

2) Ministerial Declaration on the Uruguay Round, Part I, “Negotiations on Trade in Goods”, item D.

3) 이 선언은 4년 이내에 협상을 완결시킬 것을 요구하고 있다.

키아, 불가리아, 루마니아, 심지어 몽고와 맺은 투자 및 사업협력 협약들은 특히, 저작권, 영업비밀, 음반류, 반도체칩의 보호에 관하여 상세한 명문의 “미국제(made in U.S.A)” “청사진(blueprints)”을 요구한다. 비록 라틴아메리카제국은 미국의 요구를 받아들이지 않고 있고 인도, 태국, 중국 등은 아직도 그 요구에 저항하고 있으나 이들도 조만간 경제제재위협에 굴복하지 않을 수 없을 것이다.<sup>4)</sup>

미국은 1984년의 반도체칩보호법(Semiconductor Chip Protection Act)에 법제화된 이같은 “당근과 채찍”식 접근법으로 거의 모든 핵심산업국들로 하여금 이 중요한 보호 계획을 채택하도록 하는 성과를 거두었다. 그 법이 제정된 후 지금까지의 6년여 동안 미국의 입법적 해결방식은 19개국에서 채택되었다. 그 법의 경과규정은 이 분야에서 외국인에게 일정한 요건, 즉 그들의 본국이 실질적으로 그에 유사한 입법을 하고 또한 과거에 “칩 해적행위(chip piracy)”를 하지 않았을 것을 요건으로 보호를 주는 것으로 하고 있다. 올해에는 이러한 정보기술분야에서 법적보호를 주기 위하여 충실히 노력하고 진전을 보이는 국가의 국민들의 mask work에 대한 잠정적 보호를 명할 수 있는 권한을 상무장관에게 부여하는 것을 목적으로 하는 새로운 법안이 의회에 상정되었다.<sup>5)</sup>

지적소유권의 보다 고차적인 보호기준을 확산시키는 것은 EEC의 폴란드, 헝가리, 체코슬로바키아와의 무역회담에서 뿐 아니라 최근의 EEC와 EFTA간의 협상에서도 중요한 목적이 되었다. 전자의 무역회담은 보다 넓은 유럽 자유무역지역을 설정함에 목적을 두고 있

4) 최근 이들 3국은 1988 Omnibus Trade and Competitiveness Act의 Special 301조상의 “first priority foreign country list”에 올라있다. 이 국가들은 “지적소유권보호에 대한 최악의 침해자(the worst offenders of intellectual property rights protection)”라고 묘사되고 있다. 그 다음의 “watch list”에는 EEC, 독일, 한국, 폴란드 등 23개국이 포함되어 있다. 42 BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal of May 2, 1991, 제8면 참조.

5) Semiconductor International Protection Extension Act of 1991 (HR 998 S. 909)

다. EEC의 그 무역회담에서의 요구는 미국의 그것보다 그 정도가 약하기는 하지만 대체로 같은 문제들을 다루고 있다. 새로운 기술의 보호를 강화하는 문제는 중부 및 동부유럽의 몇나라와 EETA의 무역협상에서도 중요한 의제이다.

해외에서의 지적소유권보호의 강화를 위하여 미국이, 그리고 그보다 약하기는 하지만 유럽도, 무역제재의 위협을 사용하고 있다는 사실은 주권국가들이 관련된 분쟁에 관하여 잘 정비된 분쟁해결기구를 확립할 필요가 있음을 보여준다. GATT, 공업소유권보호에 관한 파리조약(Paris Convention on Protection of Industrial Property), 베른저작권협약(Bern Copyright Convention) 등이 마련하고 있는 분쟁해결기구는 불충분하다고 할 것이다. 흥미로운 것은, 1990년에 미국과 폴란드, 소련, 체코슬로바키아 사이에 각각 체결된 최근의 투자 및 사업관계 협정들은 그 협정과 관련된 모든 분쟁을 해결하는 구속력있는 중재를 규정하고 있는데 여기에는 지적소유보호에 관하여 합의된 기준에 관한 사항도 포함된다는 것이다.<sup>6)</sup> 1991년 9월에 WIPO는 자신이 관장하는 지적소유권협약들의 당사국들간의 분쟁을 해결하는 효과적인 체제를 만들기 위한 회의를 소집하였다.

선진국이 지적소유권분야에서 사용하는 기술, 특히 미국통상대표부(USTR)의 기술에 비난의 여지가 없는 것은 아니지만<sup>7)</sup>, 그것들은 매우 효율적이었으며 그 결과 기술이전과 분쟁해결메카니즘의 형태에 지대한 영향을 미칠 것이다.

6) Treaty Between Poland and the United States Concerning Business and Economic Relations of March 21, 1990의 제10조에 의하면 당사국간의 중재는, 달리 합의되지 않는 한, UNCITRAL의 중재규칙에 의하여 규율되게 된다. 따라서 국가 대 국가의 중재가 원칙적으로 국제상사분쟁에 적용되도록 만들어진 규칙에 따르도록 되어있다.

7) 이 문제에 관한 자세한 논의는 1988년 Vanderbilt 법과대학에서 열린 국제회의자료 참조. 22 Vanderbilt J. of Transnational Law 2 (1989)

## 2. 기술거래에 있어서의 분쟁해결에 영향을 주는 입법의 경향:일반적 고찰

각국, 특히 선진국의 입법부와 법원은, 새로운 기술의 소유자를 보호하기 위한 실체법을 강화함과 동시에, 기술이전자에게 새로운 구제수단을 줌과 아울러 기술을 이전받는 자에게 최근까지 지나친 방어수단을 제공해오던 독점금지의 원칙을 완화함으로써 기술이전자의 협상력을 향상시켜 왔다. 예를 들면, 미국의회와 연방대법원의 신보수주의적 다수세력은 극심한 국제경쟁시대에 미국의 경쟁력을 충실히 할 필요가 있다는 이유로 지적소유권에 대한 강력한 옹호의 분위기를 확립시켰다. 이러한 경향의 실례는 여러가지가 있다. 1988년에 제정된 Trade Omnibus Act는 외국으로부터의 특허침해 물품의 수입을 배제하기 위한 행정절차에 있어서 손해(injury)가 있다는 사실과 국내산업이 효과적으로 가동되고 있다는 사실을 거시할 원고의 책임을 면제함으로써 Trade Act 제337조에 신기원을 열었다. 나아가 방법특허의 보유자도 해외에서 제조된 유사상품의 수입에 대한 구제수단을 얻게 되었다.<sup>8)</sup>

또다른 특기사항은 특허사건에 광범위한 관할권을 가지는 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)을 설치한 것이다. 과거의 연방법원은 특허에 대하여 적대적인 입장을 취한다는 악명을 누려왔으나 새로운 항소법원은 이러한 평판을 철저히 바꾸어 놓았다. 과거 연방법원이 심리한 특허 중 유효한 것으로 판정된것은 27% 뿐이었으나, 새로운 법원은 유효성이 다투어 지는 특허의 약 86%를 유효라고 판시하고 하급심에서 무효로 판시된 특허의 약 60%만을 무효로 유지하였다.<sup>9)</sup>

의회와 사법부가 지적소유권에 우호적인 정책을 취하고 있다는

8) 1988. The Process Patent Amendment Act, 102 Stat. 1563 참조

9) Maier G.: Evolution in the Law of Technology(in: 1989 Licensing Law Handbook, Goldscheider, Maier, G. editors) 제96면

강력한 증거는 독점금지 분야에서도 찾아 볼 수 있다. 미국의 우월성을 유지하려는 관심이 증대하자 미국의회와 사법부도 영향을 받아 지적소유권과 독점금지간의 마찰을 기술이전자에 유리하게 해결하려는 쪽으로 나아가고 있다.<sup>10)</sup>

다른 선진국, 예컨대 EEC와 일본 등에서도 이와 유사한 경향을 볼 수 있다. EEC는 know-how license에 관하여 원안을 완화하였고<sup>11)</sup> 공동체법원(Community Court of Justice)도 강경한 독점금지의 원칙에서 탈피하려는 경향의 조짐을 보이고 있다.<sup>12)</sup> 그러나 EEC는 미국의 Trade Act 제337조와 같은 유형의 행정절차는 설치하지 아니하였다. 더우기 미국의 현행실무와는 대조적으로 EEC Commission은 기술이전의 권장과 경쟁의 확보라는 경합하는 정책목표간의 건전한 균형이 보장되도록 경쟁법규를 운용하고 있다. 일본공정거래위원회가 1989. 2. 15. 공포한 특허와 know-how license계약에 관한 불공정거래 규제지침(Guidelines for the Regulation of Unfair Trade Practices with respect to Patent and Know-How Licensing Agreements)도 역시 외국인과의 기술거래에 적용될 독점금지 기준의 자유화를 지향하는 조치로 이해된다.<sup>13)</sup>

이러한 것들을 위시한 여러가지 법적 발전은 국제무역에서 기술이전자의 협상력을 강화하고 당사자의 계약자유의 범위를 확대한다.

10) Aronson v. Quickpoint Pencil, 440 U.S. 257(1979), United States v. Westinghouse Electric Corp. 471 P. Supp. 532, affirmed 648 F. 2d 642(1981) 등의 판결에서 그러한 경향이 들어 나고 있다. 또한 연구개발(R&D) 분야에서의 합작사업에 대하여 광범위하게 독점금지 관제법의 적용을 면제하는 Joint Research and Development Act, 15 U.S.C.(1984) 참조.

11) Commission Regulation No. 556/89 on the Group Exemption for Know-How Licenses, Official Journal 1989, L. 51/1 참조

12) 즉, 예컨대 1989. 5. 12.의 결정에서 동법원은 계약종료후 로열티 지급약정을 당연 무효로 취급하기를 거부하였다. Kai Ottung v. Klee et al., Case No. 320/87. 그와 유사하게 동법원은 로열티가 없는 라이선스 계약상의 경합금지 조항은 경쟁제한이 아니라고 판시하였다. Bayer AG v. Sulihofner, Case No. 65/86(1988)

13) 이 문서의 영문번역판은 21 IIC, 제662면 이하 (1990)

요약하면, 기술이전을 받는 자는 여러 선진국의 법정에서 더이상 특허의 무효, 지적소유권의 남용, 또는 독점금지제에 의거한 방어수단에 크게 의지할 수 없는 반면 기술이전자는 보다 강력한 법적, 행정적 보호를 받을 수 있게 되었다. 이러한 경향을 인식하는 것은 기술거래에 있어서 법의 선택, 법정의 선택, 분쟁해결조항의 협상을 위하여 반드시 필요하다고 할 것이다.

### Ⅲ. 기술거래에 있어서 법적 분쟁의 발생위험을 최소화하는 방법: 협상과정에서의 법률가의 역할

#### 1. 일반적 고찰

국제기술거래는 당사자간에 장기협력관계를 창설하는 복잡한 계약이다. 그러므로 오해와 잠재적 분쟁의 소지를 감소시키기 위한 모든 노력을 다하여야 한다. 이하에서 장래의 분쟁영역을 최소화하기 위한 몇가지 방법을 제시한다.

첫째, 계약당사자가 협상중인 계약에 사용될 언어에 합의할 것을 권장한다. 계약에는 단하나의 “공식” 언어가 있어야 한다. 부정확한 번역에서 생기는 문제를 피하기 위하여 계약의 협상도 그 언어로 하는 것이 바람직하다. 중재절차에서도 같은 언어로 할 것을 합의하는 것이 이상적이다. 이와같은 권장사항이 예컨대 기술도입국의 기술도입규제법령이 자국의 공식언어로 된 계약원본을 요구한다는 사유 등으로 지켜질 수 없다면 번역을 전문번역인에게만 맡길 것이 아니라 양당사자측의 법률문화에, 더욱 바람직하게는, 준거법에까지 친숙한 법률가에게 맡겨야 한다.

둘째, 계약에 사용된 기술적, 법적 개념(예컨대 “patent”, “know-how”, “technical assistance”, “royalties”, “licensed territory”, “grant” 등)은 모두 세심하게 정의되어야 한다. 계약상의 정의들의 정확성은 준거법상의 강행규정들과 대조되어야 할 것이다.

세제, 협상 중에 있는 장기거래의 환경이 장차 변화하는 경우 그 영향을 처리할 법적 기본틀을 마련하는 것이 매우 중요하다. 당사자들에게 변화하는 환경에 따라 자신들의 의무를 변경할 수 있도록 허용하는 일반적 개정조항(*general adaptation clause*)을 두는 것을 고려하여야 한다. 이에 못지 않게 중요한 것이 계약종료후의 당사자의 권리 의무를 규정하는 것이다. 이 분야에 관한 판례가 일관되지 않음을 알아 둘 필요도 있다. 그 결과 *know-how* 도입자 중에는 반대취지의 문언이 없는 경우 계약기간 종료후에는 허여된 기술을 사용할 수 없다는 판례를 본 사람도 있을 것이다.

*license*와 기타의 기술거래는 명백히 일신전속적 계약의 성질을 가지는 것으로 이해 되어있다. 그러므로 상대방의 허락없이 제 3자에게 이를 양도할 수 없다. 법제에 따라서는 기업합병 또는 인수(*mergers and acquisitions*)의 경우에는 이 원칙이 적용되지 않는 수도 많이 있다. 그러므로 예컨대 *licensee*의 영업이 제 3의 회사에게 인수되는 경우 그 권리와 의무는 제 3자에게 넘어간다. 기업의 사유화(*privatization*), 합병(*mergers*), 공격적 기업인수(*hostile take-overs*) 등이 활발한 때에는 *licensor*의 경쟁자에게 넘어가게 경우도 있게 된다.<sup>14)</sup>

네제, 기술거래계약에 의한 권리의무는 종종 관련회사에까지 부여(확장)된다. 예를 들면, *licensee*는 사용권을 허여 받은 신기술을 “*related*”, “*connected*”, “*controlled*”등으로 표현되는 회사에게 실시

14) 저자는 서방의 *licensor*로부터 *license*를 받은 폴란드의 대기업이 사유화되는 과정에서 그러한 문제에 부딪힌 일이 있다. 그 계약은 제 3자가 *licensee*를 인수하는 경우의 효과에 관하여 언급하고 있지 아니하였으나 명시적으로 외부인에게 비밀 및 기술적 *know-how*를 공개하는 것을 금지하고 있었다. *licensee*를 제 3자가 인수하면 정보가 누설된다는 점은 의문의 여지가 없으나 과연 이 계약이 영업인수를 금지하는 것으로 해석되어야 하는가? 스위스와 독일의 학설은 합병이 *licensor*의 경쟁자에게 기술에의 접근을 가능케 하는 결과를 낳는다면 *license*계약의 위반이 된다고 해석하고 있다. Troller, A.: *Immaterialguterrecht* (2nd ed.) Basel 1990, v. 2.와 비교

할 수 있도록 허용되는 경우가 있다. 이러한 용어들도 주의깊게 기초할 필요가 있다.

다섯째, 때로 “whereas clause”라고 일컫는 계약의 전문을 상세히 하는 것도 유의하다. 이 부분은 보통 계약상 구속력이 없다고 간주되지만 후에 기술거래계약을 해석하는 데 도움이 된다.

## 2. 적절한 분쟁해결기구와 중립적인 법정의 모색

기술거래의 당사자들이 속한 국가의 법률상 실체적 준거법이나 분쟁해결기구의 선택에 제한이 없으면, 당사자들은 법률과 법정의 선택에 관하여 다양한 방법을 가질 수 있다.

법률가들은 어떤 국제거래에 적용될 법으로 그들 자신의 법을 선택하려는 경향이 있다. 이러한 접근법은 이해가 가는 것이기는 하지만 그것이 언제나 최상의 선택은 아니다. 상대방의 법이 구체적인 경우에 보다 유리할 수도 있다. 또한 당사자는 그 계약과 가장 깊은 관련이 있는 국가, 다시 말하면 어떤 국가내에서 license가 실행될 것인가를 신중하게 고려할 필요가 있다. 이같은 논리에 동조하는 주된 이론으로서 licensee측의 법을 적용하면 당해 기술거래의 계약적 측면과 “소유적” 측면의 법적 통일성을 파괴할 위험을 피할 수 있다는 주장이 있다. 소유적 측면은 사용이 허용된 특허나 상표가 보호를 받을 국가의 법(보호지법 : *lex loci protectionis*)에 의하여 규율되며 그 법은 법의 선택에 의하여 배제될 수 없다.<sup>15)</sup> 이러한 논리적 선택은 기술거래가 여러나라에 걸치는 경우 좀더 어렵다. 그 경우에는 기술 양수인의 소재지와 당해 기술이 상업적으로 실행될 중심지가 일치하면 그 소재지법이 바람직하다.

합의가 이루어지지 않으면 당사자는 중립적인 나라의 법을 선택

15) Soltysinski, S.: Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions, 196 *Recueil des Cours* (1986), at 315 in. Goldscheider : *Minimizing Disputed Licensing Agreements: A Challenge in Creative Negotiations and Draftsmanship*, (in: Goldscheider, Maier, op. cit., supra, note 9), 제63면에도 비슷한 견해가 언급되어 있다.

하여야 한다는 주장이 있다. 그리고 중립적인 사법제도의 가장 좋은 예로 보통 스위스법을 든다. 그러나 실제로 스위스가 政治的으로 중립이라 하여 언제나 banking 또는 기술이전과 같은 분야에 관한 법도 중립이라는 보장은 없다. 사견으로 스위스법은 가장 친 licensor적인 법률제도에 속한다고 할 수 있고 따라서 기술양도인을 위한 논리적 선택이라고 할 수 있다. 예를 들면, 새로운 스위스의 Private International Law는 기술거래당사자가 법을 선택하지 아니한 경우 계약이 licensee가 속한 국가의 영역내에서 체결되고 그 안에서만 실행된다 하더라도 계약은 licensor측의 법에 의하여 규율되도록 하는 원칙을 채택하였다.<sup>16)</sup> 당사자가 잘 알지 못하고 거래와도 관계가 없는 중립국법의 선택은 어떤 나라의涉外사법에 의하면 무효가 될 수도 있다. 이 경우 외국의 법률전문가를 이용하여야 하게 되는 수도 있고 비용이 늘어날 수도 있다. 제3국의 법을 선택하는 것이 언제나 나쁜 방법이라는 것은 아니다. 그보다는 어떤 “중립적인 나라”의 법이 적용된 결과에 대한 신중한 분석이 선행되어야 한다는 것이다.

적절한 분쟁해결기구의 선정은 당사자나 변호사들에게 어려운 일이다. 경험있는 기술 제공자는 법원의 관할권을 배제하고 중재를 선호한다. 중재의 잇점은 여러가지이며, 절차의 비엄격성과 밀행성, 신속성, 자질을 갖춘 판정자를 선정할 수 있다는 점 등이 중요한 장점이 된다. 중재의 단점은 예측이 불가능하다는 점<sup>17)</sup>, 중재인의 오류는 현실적으로 “치유불능”이라는 점, 판정의 집행이 때론 곤란하다는

16) 스위스의 Private International Law 제122조에 채택된 방안은 법률전문가들로 구성된 위원회가 작성한, licensee측의 법을 선호하는 원안으로 부터 이탈한 것이다. 이 막판의 역전극은 그 초안이 스위스의 산업과 스위스에 근거를 둔 자회사를 통하여 영업을 하는 국제적 기술공급자의 이익을 해한다는 주장에 의하여 이루어졌다. 스위스의회의 결정은, 스위스의 이익이라는 관점에서는 논리적이지만, 이분야에 관한 스위스법의 중립성 주장의 허구성을 보여 주는 한 예이다.

17) 중재인은 법관과 달리 더 많은 재량권을 가진다. 중재인의 판정은 거의 언제나 “최종적(final)”이다. 국제중재의 당사자는 중재인의 신원을 미리 알지 못함이 보통이다.

점, 개시(discovery)나 임시적 조치등에 관한 중재인의 권한이 매우 제한되어 있다는 점 등이다.

중재인들은 당사자간 합의의 효력을 부정하는 공서의 원칙(public policy rules: 예컨대, 독점금지)의 적용을 꺼리는 경우가 많기 때문에, 협상과정에서 자신의 주장을 봉쇄 당하였으나 계약체결을 거절할 힘이 없었던 기술거래상의 약자는 분쟁이 있는 경우 법원 쪽이 좀더 유리할 것을 기대하여 장래의 분쟁해결방법을 공란으로 두려고 할 수도 있다.

적합한 중재 또는 사법적 기구를 선택하려면 당사자는 다음의 요소를 고려하여야 한다.

1. 당해 기구의 개시, 비밀정보의 보호, 임시적 조치와 불복 기타의 절차적 규정.
2. 기술과 지적소유권의 이전에 관하여 당해 기구가 적용하는 독점금지, 기타의 공서의 원칙.
3. 당해 기구의 실체법이 당사자가 핵심문제를 흠결한 때 어떻게 처리하는가<sup>18)</sup>
4. 상대방국가에서 판결(중재판정)이 집행될 가능성.
5. 중재인의 선정에 관한 원칙, 외국인인 중재인의 선임가능성.
6. 절차진행과 불복 등에 소요되는 비용.

중재를 선택한다면 당사자는 저명한 기관에 의한 중재나 이른바 home-on-home규정을 채택하여야 한다. 다음의 조항을 참고하기 바란다.

“이 계약에 관하여 제기되는 모든 소송 또는 법적절차는 그를 제기당하는 당사자의 주소지가 있는 국가의 적절한 중재기관에 의하여서만 판정된다. Licensor에 대하여 제소가 된 경우에는 X시에 있는 피고측 중재기관이 이 계약에 의하여 당사자간에 발생하는 모든 분쟁을 판정할 전속적 관할권을 가지며, Licensee에 대하여 제소가

18) 법관이나 중재인은 종종 해당되는 계약법에 의하지 아니하고 그들의 법적관행에 의하여 사안을 결정하는 수가 있다.

된 경우에는 Y시에 있는 피고측 중재기관이 이 계약에 의하여 당사자간에 발생하는 모든 분쟁을 판정할 전속적 관할권을 가진다.”

위의 제시된 중재조항은 일방 당사자로 하여금 상대방을 “자기 마당”에서 공격하지 못하게 하면서 당사자간의 견해차와 분쟁을 우호적으로 해결하도록 유도할 것이다. 이 방법에는 약점도 있다. 중재가 실제로 어디서 열리느냐에 따라 당사자는 섭외사법과 절차규정을 달리 적용받게 된다. 중재판정부는 독자의 절차규정을 가지고 있고 또 그 나라의 섭외사법을 준수하여야 한다. 나아가 그 지역의 공서의 원칙을 존중하여야 한다. 이러한 중재기구 선택형태에 대한 추가적 안전장치로서 어떤 학자들은 각당사자가 상대방 또는 독립된 법률전문가에게 계약조건이 상대방의 법률에 의하여 유효하고 집행이 가능한지를 확인하는 의견을 구할 것을 추천한다.<sup>19)</sup> 또한 적용가능성 있는 국가의 법률상의 기술이전, 특허, 독점금지 등의 분쟁에 대한 중재의 허용범위를 점검하여야 한다.

법과 중재지의 선택과는 별도로 중재조항은 다른 사항, 특히 1) 어떤 분쟁이 이 조항에 해당되는가, 2) 중재에 앞서 조정이나 협상을 하여야 하는가, 3) 중재가 유일한 구제수단이 되는가, 4) 중재인의 숫자, 자격, 선정방법, 5) 판정의 시한, 6) 중재판정이 다수결에 의하는가 아니면 전원일치에 의하는가, 7) 절차에서 사용할 언어, 8) 변호사비용 등을 규정하여야 한다. 당해사건만을 위한 특별중재(ad hoc arbitration)가 아니라 기관중재(institutional arbitration)를 선택하는 경우 위의 사항들은 보통 지정된 중재기관에 이미 확립되어 있는 절차에 따른다.<sup>20)</sup>

중재나 통상법원의 절차와 별개로 기술거래의 당사자는 다른 대

19) Goldscheider: supra note 14, 제65면

20) 미국에서는 American Arbitration Association이 가장 명성있는 중재기관이다. 유럽에서는 파리의 ICC Court of Arbitration, London Court of International Arbitration, the Stockholm Court of Arbitration, the Vienna Arbitration Court, 스위스의 제네바와 취리히의 중재법정 등이 최고의 명성을 누리는 仲裁기관들이다.

체적 분쟁해결수단(alternative dispute resolution: ADR)의 채용을 고려하여야 한다. 조정(mediation and conciliation)은 당사자가 선정한 mediator가 행하는 비구속적 절차이다. 중재인과 달리 mediator는 사법적 권한이 없으며 그들의 권고는 당사자들에게 구속력이 없다. 조정은 통상의 협상보다는 형식을 갖춘 것이다. 각 당사자의 주장이 mediator에게 제출된다. mini-trial은 조정에 비하여 보다 형식을 갖추게 된다. mini-trial의 절차적 구조는 당사자에 의하여 구체화된다. 당사자는 특히 어떤 이슈와 서류가 mini-trial과정에 제출될 것인가를 결정하여야 한다. 이 대체적 분쟁해결수단은 특히 기술적인 사안이거나 법적, 기술적 면이 혼합된 다툼의 해결에 효과적이다. 분쟁사안이 기술적인 문제에 관련되면 필요한 기술적인 배경이 있는 사람이 advisor로서 선정되어야 한다. mini-trial의 목적은 사실에 관한 분쟁의 해결에 제한될 수도 있다. 그러므로 재판의 진행도중에도 mini-trial을 하기 위하여 절차의 정지를 신청할 수도 있다.<sup>21)</sup> 당사자가 mini-trial 이후의 협상(post-mini-trial-negotiation)에서 타협에 이르지 못하면 advisor에게 해결을 위한 권고안을 요청할 수 있다.

조정과 mini-trial 절차는 구속력이 없다. 당사자들은 그 과정에서 구두 또는 서면으로 제출된 것들은 법원과 중재절차에서 사용될 수 없다는(not admissible) 점을 명시적으로 규정하여야 한다. 나아가 모든 관련자들은 이 절차의 비밀성을 유지하기 위한 비밀유지계약에 서명하여야 한다.

주요 중재기관과 기타의 기구들은 mini-trial계약의 양식을 마련해 두고 자격을 갖춘 mediator 또는 advisor의 선정을 돕고 있다.<sup>22)</sup> 지적소유권의 침해(즉, 특허침해 또는 컴퓨터 관련 해적행위 분쟁 등)에 관한 복잡한 기술적 문제는 배심원 또는 아무리 노련한 변호사라도 쉽게 해결할 수 없다. 그러므로 독립적인 전문가를 mediator나

21) Croel: Guide to Patent Arbitration (1987), 제123면

22) 그러한 예로는 Creel이 출판한 AAA Mini-Trial Procedures 기타 자료 참조, supra note, 제179면 이하

advisor로 하는 발상이 여러나라에서 매우 보편화되어 있다. AAA 또는 International Chamber of Commerce는 대체적 분쟁해결절차에서 기술 감정인의 이용에 관한 자체규칙을 공표한 바 있다. 뉴욕에 있는 Center for Public Resources의 주관하에 만들어진 Model Agreement for Neutral Expert Factfinding in Intellectual Property Disputes는 구속력 있는 사실심리절차를 권장하고 있다. 그 Model은 다음과 같이 규정한다.

“당사자가 제출한 모든 사항 또는 사안에 대한 감정인의 사실인정 및 결론은 시간, 장소, 다툼에 불구하고 당사자들과 각 당사자의 승재인들에게 확정적이다.”<sup>23)</sup>”

#### IV. 國際技術去來 및 知的所有權 紛爭에서 증대하는 仲裁의 役割

이 분야에서의 중재가 주된 분쟁해결수단으로 역할이 증대하게 된 데에는 몇가지 요소가 작용하였다. 첫째, 선진국과 개발도상국의 최근의 입법적, 사법적 발전이 사법심사의 범위를 제한하고 외국중재판정의 승인을 보장하며 과거 법원에 전속적으로 유보되었던 사안의 관할권을 중재기관에 부여함으로써 중재인의 권한을 확대하고 중재를 권장하여 왔다. 둘째, 많은 국가에서 중재기관이 독점금지외 특허분쟁에 관하여 판정할 권한을 부여받은 것이다. 과거에는 이러한 사안은 법원 또는 특별행정쟁송절차의 전속적관할에 속하였고 license분쟁과 관련하여 특허의 무효 또는 독점금지에 기한 방어가 제출되면 중재가 정지되거나 중단되었다. 셋째, 개발도상국중 몇나라가 중재, 특히 외국에서 행해지는 중재에 절대적이던 자국의 기술도입규제법령을 완화하였다. 넷째, 과거의 사회주의국가에서 최근에 일어난 정치적, 경제적 변혁으로 인하여 선진시장경제체제의 파트너

23) Goldscheider, Maier: supra note 14, 제343면에서 재인용

와의 외국인투자과 기술이전계약에 있어서 중재제도의 이용이 증가하는 경향이다. 이하에서 이러한 발전에 대하여 간결히 분석하고자 한다.

지난 15년간 여러나라에서 국제중재를 권장하는 법률이 통과되었다.<sup>24)</sup> 이 법률들은 중재에 부칠 수 있는 사안의 범위를 확대하고, 지적소유권침해사건에서 가장 중요한 임시 또는 보전처분의 권한을 중재인에게 부여하였으며, 중재판정부가 스스로의 관할권에 관하여 판정하는 것을 승인하고, 중재결과를 폐기할 사유를 축소하는 한편, 외국중재판정의 승인과 집행을 간소화하였다.<sup>25)</sup> 국제중재의 역할을 고양시키는 또하나의 요인은 획일적인 법적 기준의 확산이다. 범세계적인 중재법 (universal law of arbitration)을 향한 중요한 걸음은 국제거래법에 관한 국제연합위원회(United Nations Commission on International Trade Law : UNCITRAL)가 상사중재에 관한 모범법 (Model Law on Commercial Arbitration)을 완성함으로써 시작되었다. 1985년부터 유엔총회가 회원국에게 그 모범법의 채택을 촉구한 이래 여러 국가들이 이를 국내법에 수용하였고<sup>26)</sup> 또 몇나라는 그 핵심규정을 채택할 것으로 보인다.<sup>27)</sup>

전통적으로 특허침해와 방해에 관한 분쟁은 저작권과 상표의 침해와 마찬가지로 중재의 대상으로 되지 않는 것으로 보았다. 이를 지지하는 입장의 근거는 지적재산의 독점은 공공의 이익에 관한 문

24) 프랑스, 영국, 스위스, 네덜란드, 스코틀랜드, 캐나다 등이 그 예이다.

25) 스위스의 Private International Law Act (1987) 제 186, 190, 191, 194조 참조. 일반적인 것은 Bucher A.: La nouvel arbitrage international en Suisse(1989) 참조.

26) 호주, 불가리아, 캐나다, 사이프러스, 홍콩, 나이지리아, 스코틀랜드와 미국의 몇개주(캘리포니아, 텍사스, 플로리다) 등이 UNCITRAL MODEL LAW의 원안을 그대로 채택한 예이다. 자세한 것은 Garvey J., Heffelfinger T.: Towards Federalizing U.S. International Commercial Arbitration, 25 International Lawyer (1991), 제209면 이하 참조.

27) 뉴질랜드, 영국이 그 예이다. Steyn J.: Towards new English Arbitration Act, 7 Arbitration International (1991), 제19면.

제이며 따라서 법원 또는 기타의 공적 판단기관의 전속관할에 속하여야 한다는 것이다. 현재 이러한 다툼의 중재적격성은 여러나라에서 인정되고 있다. 특허사건의 중재적격은 스위스, 캐나다, 미국이 인정한다. 미국에서는 Patent Arbitration Statute(1983)가 이를 뒷받침하는 법적 틀이다.<sup>28)</sup> 이 법은 중재인의 판정은 “제 3자에게는 효력이나 효과가 없다”고 규정하고(제249조), 판정이 내려진 경우 특허권자와 그로부터 license를 받은 자는 특허청장(Commissioner of Patents)에게 그에 관한 통지를 할 의무를 가진다. 이에 따라서 제 3자는 그 판정에 대하여 알 수 있다. 미국의 법률가들은 주법원 또는 특허사건에 광범위한 관할권을 가진 연방법원에 특허에 대한 중재판정의 무효 또는 수정을 구하는 청구를 할 수 있는지 불분명하다는 점을 강조한다. 국제중재관계에서의 또하나의 문제는 특허의 유효성에 관한 다툼의 중재적격성에 관한 미국의 입법은 미국에서 부여된 특허에만 적용된다는 점이다. 따라서 중재계약에 미국과 외국의 특허가 혼재하는 경우에는 기술이전계약 상대방의 국가의 법률과 license가 허여된 지역의 법률상 분쟁의 중재적격성 문제를 조사해 보아야 한다.

많은 국가들은 특허의 유효성과 대비되는 의미에서의 특허침해만을 중재에 부칠 수 있는 사안으로 하되 반드시 보호지법을 적용하도록 한다. 이러한 제한을 둔 나라는 독일, 이태리, 프랑스, 오스트리아 등이다.<sup>30)</sup> 국제기술거래계약상의 지적소유권침해에 관하여 중재적격성을 인정하는 것은 중재인에게 광범위하게 위임을 시키고자 하는 당사자들의 욕구를 수용하기 위한 것이다.

최근에는 독점금지사건을 포함시킴으로써 중재적격이 더욱 확장

28) 35 U.S.C. & 294

29) Creel, *Supra note*, 36-37.

30) Schwyer B.: *Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte uber Fragen der Nichtigkeit und Verletzung von Patenten*, GRUR Int. (1983), 제149, 152면 이하, Oppetit: *L'arbitrage en matiere d'invention apres as loi du 13 juillet 1978*, *Revue de l'arbitrage*(1975) 제90면 등과 비교.

되었다. 기술거래는 보통 거래 및 경쟁의 제한과 얽혀있다. 시장분할, 수출제한, 불가쟁성, 경쟁금지 등은 license계약에 통상 쓰여지는 제한 조항들이다. 동시에 피고측은 가능한 한 모든 독점금지에 기한 항변으로 중재를 회피하거나 지연시키려고 하는 수가 많다.

1985년에 미국연방대법원은 국제상사분쟁에서 독점금지분쟁의 중재적격을 인정하였다. 연방대법원은, “단순히 독점금지에 관한 분쟁이 있는 것처럼 보인다 하여 그 사실만으로는, 중재조항에 하자가 있다(tainted)는 전제가 아직 입증되지도 않은 이상, 중재의 선택이 무효화되는 것은 아니다. 또한 독점금지 사안에 잠재적 복합성이 있다 하더라도 그것은 중재를 회피하기에 충분한 사유가 아니며, 중재제도가 사업활동에 대한 독점금지법상의 억제력을 본질적으로 적대시하는 지나치게 위협한 태도를 취하는 것도 아니다.”<sup>31)</sup>라고 판시하였다.

EEC국가들에 있어서 이 분야의 상황은 아직 불투명하다. 그러나 몇몇 학자들은 국내법이 명시적으로 배제하지 않는 한 독점금지 사안을 중재에 부칠 수 있다는 견해를 표시한다.<sup>32)</sup> 영국의 한 저명한 학자는 경쟁에 불합리한 제한을 야기하는 중재판정은 집행할 수 없다는 적절한 견해를 가지고 있다.<sup>33)</sup> 공서원칙의 위반이라는 항변은 외국 중재판정의 승인 및 집행에 관한 뉴욕협약 (New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award) 제 2조에 의하여 국제중재판정의 집행과정에서 사용될 수 있을 것이다.

국제상업회의소(International Chamber Commerce)는 소속중재인들이 EEC의 경쟁에 관한 법률을 존중하며 이를 엄격하게 적용하고

31) *Mitsubishi Motor Corp. v. Soler et al.* 105 S. Ct. 3346(1985). 일반적인 것은 Jarvin Sigvard: Arbitrability of Antitrust Disputes: The Mitsubishi Case 25 Swiss Rev. of International Competition Law (1985) 참조

32) 그러한 예로서 독일의 Act against Restraints of Competition은 특정 독점금지사안의 중재를 금지한다.(동법 제91(1)조)

33) Russel.: Law of Arbitration(1982), 제384면

있다고 주장한다.<sup>34)</sup> 그렇다고 하여 경쟁제도의 목적을 달리하거나 중재지의 국가와 중요한 정책목적을 달리하는 국가에서의 중재판정 집행에 관한 문제가 해결될 것 같지는 않다. 최근 미국법상에서는 허용되지만 EEC법상으로는 금지되는 Webb-Pomerene 카르텔의 소추를 둘러싼 EEC와 미국의 갈등이 그러한 문제점을 잘 나타내 주고 있다.<sup>35)</sup> 이러한 갈등은 주요공업국들이 상대방의 희생하에 자국의 수출 및 R&D의 카르텔을 독점금지의 감시에서 면제시키고자 한다면 더욱 증가할 것이다. 경쟁법규의 조화와 국제호양의 존중이 국가별 독점금지법 시행에 있어서의 국가간의 정책적 충돌을 줄이는 주요한 수단이 될 것이다.

신기술과 지적소유권의 침해와 관련된 국제상사분쟁의 해결방법으로서의 중재의 장점은 유명한 IBM-Fujitsu사건에서 가장 잘 나타나고 있다.<sup>36)</sup> 이 분쟁은 1982년 미국의 IBM이 라이벌인 일본의 Fujitsu를 소프트웨어침해를 이유로 제소함으로써 시작되었다. 1983년의 합의사항이 무너지자 IBM은 중재를 신청하였다. 이 중재는 실제의 분쟁의 해결에 그치지 않고, 보다 중요한 것으로서, 장기적인 분쟁해결의 메커니즘을 포함하는 기술이전의 법적 기본구조를 확립한 결과를 낳았다. 중재인의 결론 중 중요한 것은 Fujitsu는 10년동안 동일한 가격으로 IBM의 컴퓨터프로그램에 접근하여야 한다는 것이다. 그 중재판정은 영업비밀을 보호하기 위하여 고안된 당사자간 경쟁의 원칙을 세분화하여 열거하고 있다. 나아가 중재인들은 그러한 행동준칙의 위반으로 발생할 수 있는 장래의 분쟁에 대비하여 15년 동안 중재기구를 존속시키기로 하였다.

34) ICC위원회가 1986년 제36차 회의에서 채택한 Report of the Joint Working Party on the Arbitration and the Restraints of Competition(출판되지 아니하였음).

35) 1991. 8월의 61 BNA Antitrust & Trade Regulation Report 제 284면 참조.

36) Arbitration Times, American Arbitration Association, Summer/Fall edition, 1987.

이 이정표적인 증재는 1)절차가 약 1년정도 밖에 걸리지 않았고, 2)판정의 효과가 당사자들이 그러하듯이 국경을 초월하였으며, 3)첨예한 두 라이벌이 장래의 행동원칙에 합의하고 또한 믿을만 하고 고도의 자질을 갖춘 심판자<sup>37)</sup>가 담당하는 효율적인 장래의 분쟁해결 기구를 가지게 되었고, 4)당사자가 장기간 여러 법정을 오가며 불복, 문서개시, 집행을 하는 것을 피하게 되었다는 등 여러가지의 장점을 가지고 있다.

그러나 동시에 어떤 법률가들은 業界의 두 선두자가 타협에 의하여 중요한 법률문제에 대한 법원의 최종적 판단을 기피하고 그 결과 논란이 있는 지적소유권문제의 해결에 관한 판례의 확립을 지연시켰다고 보기도 한다.<sup>38)</sup> 그 증재판정에서 가장 논란이 많은 부분은 컴퓨터 하드웨어업계의 세계적인 두 리더 간에 확립된 경쟁의 원칙이 지적소유권법과 독점금지법에 위배될 수 있다는 점이다.

실제로 당사자 간의 협조라는 경쟁저해적 구조를 만들기 위하여 증재절차를 남용할 가능성은 향후에도 해결하기 어려운 딜레마가 될 것이다. 당사자들은 통상 자발적으로 증재에서의 합의사항과 판정을 따를 것이므로 그러한 남용에 대한 사법적 통제의 기회가 충분하지 못하다. 더욱이 증재절차의 약식성과 증재기록이나 판정이유의 결여로 인하여 집행법원이 증재판정의 적정성을 심사하기 어렵게 될 수도 있다.

기술이전거래에서 증재가 독점금지를 불법적으로 회피하는 수단이 될지 모른다는 우려는 EEC의 Commission이 강조한 바 있다. Commission Regulation on Patent License Group Exemption(1984)은 동 규칙에 의하여 면제(exemption)되는 license계약의 해석에 관한 증재판정은 그 증재의 당사자가 이를 Commission에 통지하여야 하

37) 증재인은 퇴직한 컴퓨터회사의 중역 J. Jones와 Stanford Law School교수 R. Mnookin이었다.

38) Maier G.: Arbitration, (in: Goldscheider, Maier; 1989 Licensing Law Handbook, supra note 8)제 135-136면과 비교.

는 의무를 도입하였다.<sup>39)</sup> Commission은 비공개중재판정은 Commission의 경쟁국과(competition department)에 의하여 검토되어야 한다는 견해를 가지고 있다. 국제상업회의소는 EEC 당국의 정책이 국제중재의 진정한 목적(예컨대 비밀성과 절차의 약식성)과 상치된다면서 이러한 Commission의 태도에 대하여 비판을 가하고 있다. 그러나 국제상업회의소는 그 소속의 중재인들은 EEC의 공서의 원칙을 적용하고 있다고 주장한다. EEC내의 중재판정부들이 통일적으로 경쟁법규들을 존중하려면 그들의 EEC의 경쟁법규중 확정되지 아니한 사항들을 명백히 하기 위하여 로마협약(Treaty of Rome) 제117(2) 조 상의 preliminary ruling을 공동체법원에 요청할 수 있는 권한을 가지고 있어야 한다. 1982년에 룩셈부르크법원은 EEC 회원국내의 중재판정부는 위 조약 제117(2)조에 의한 preliminary ruling을 할 수 없다고 판시하였다. 최근의 Community Regulation on Group Exemption for Know-How Licenses (1989)도 동 규칙에 의하여 혜택을 받은 자가 로마 조약 제85(3)조의 규정을 위반한 중재판정의 당사자인 경우에는 동규칙에 의한 혜택이 철회될 수 있다고 규정하고 있다.<sup>40)</sup>

한편으로는 지적소유권과 경쟁법규의 특정한 목적, 다른 한편으로는 중재의 특수한 성격이 서로 긴장관계에 서게 될 가능성이 있음에도 불구하고 국제중재는 기술거래와 지적소유권 분야에서 없어서는 안될 분쟁해결수단임이 입증되었다. IBM-Fujitsu간의 중재절차에서 설명한 바와 같이 중재인은 한 국가의 법원으로서 “해결불능”인 다툼을 해결할 능력이 있는 것이다.

39) Art. 7(1) of the Regulation No. 556/89, *supra* note 11.

40) Art. 7(1) of the Regulation No. 556/89, *supra* note 11.