

제목 : 신기술(특허공법) 사용협약 기준 및 해석 질의

내용 : 당사는 특허공법이자 신기술을 보유한 건설업체로 발주처와 신기술(특허공법) 사용 협약을 체결을 진행하고 있습니다.

행정자치부와 기획재정부 신기술(특허공법) 사용협약서 양식이 차이가 있어 협약 체결시 혼선을 자주 빚는 바, 아래의 질의를 검토하시어 성실한 답변 바랍니다.

질의1 : 하도급대금 정할 시 기술사용료 포함 여부(행정자치부, 기획재정부 기준 상이)

행정자치부 : 제4조(하도급 등)

② 제1항에 따라 신기술·특허 보유자가 낙찰자로부터 하도급을 받는 경우에는 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%)과 「건설산업기본법 시행령」 제34조에 따라 하도급계약의 적정성 심사대상이 되는 비율을 곱한 금액을 기준으로 하도급대금을 정한다.

기획재정부 : 제4조(하도급 등)

②제1항에 따라 “신기술(특허공법)보유자”가 “낙찰자”로부터 하도급 받는 경우 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%) 및 「건설산업기본법 시행령」 제34조에 따른 비율을 곱한 금액과 동 금액에 「건설기술 진흥법」 제14조에 의한 기술사용료를 더한 금액의 범위 내에서 낙찰자와 기술보유자 간 합의한 금액으로 하도급대금을 정한다.

발주처에서도 두 양식을 혼용하고 있어 하도급대금을 정하기 어려운 바, 하도급대금을 정할 시 기술사용료를 더한 금액에서 정해야 하는 것인지 아닌 것인지 여부?

질의2 : 신기술(특허공법) 사용협약서 상 제3조(기술사용료 등) ① 제2조에 따른 신기술(특허공법)이 사용되는 공사범위에 대한 기술사용료로 “신기술(특허공법)보유자”는 신기술(특허공법)이 사용되는 부분에 대한 설계금액을 기준으로 발주기간과 기술보유자간 합의한 **요율(%)**을 공사원가계산시 반영하는 것에 동의한다. ③ 기술사용료에 대하여는 「건설기술 진흥법 시행령」 제34조에 따라 국토교통부 장관이 정하는 “건설기술 사용료 적용기준”에 따라 처리한다. 라고 되어 있으나, 협약시 요율항목에 0%라고 명시할 경우 기술사용료는 받을 수 없는 것인지 여부?

질의3 : 특허 보유자가 아닌 전용실시권자가 하도급을 받아 공사를 진행할 시 특허 보유자가 협약서 상 기술사용료를 지급받을 수 있는 것인지 여부?

질의4 : “기술사용료와 하도급을 동시에 요구하는 기술사용 협약은 과도한 협약이므로 주의하시기 바랍니다.” 라는 문구의 의미가 기술사용료 및 하도급을 동시에 받는 것을 법적으로 금지하는 것인지 가능한 것인지 여부?

<별첨양식 1>

신기술 . 특허 사용협약서

- 신기술 . 특허명 :
- 발주기관 :
- 신기술 . 특허 보유자 :

제1조(목적) 이 협약은 (공사명)에 대하여 발주기관과 신기술 . 특허 보유자가 위 공사에 해당 신기술 . 특허공법을 사용할 수 있도록 사용협약을 체결하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용범위) ① 이 협약은 위 공사 중 신기술 . 특허공법 부분만의 (기술사용 . 시공)을 사용범위로 한다.
② 제1항에 따른 신기술 . 특허공법이 사용되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 발주기관의 해석과 판단에 따른다.

제3조(기술사용료 등) ① 제2조에 따른 신기술 . 특허공법이 사용되는 공사범위에 대한 기술사용료로 신기술 . 특허 보유자는 신기술 . 특허공법이 사용되는 부분에 대한 설계금액을 기준으로 발주기관과 기술보유자 간에 협정한 요율 %를 공사 원가계산 시 반영하는 것에 동의한다.
② 신기술 . 특허 보유자는 제1항에 따라 반영된 기술사용료를 낙찰자로부터 공사 진척에 따라 분할하여 지급받고, 신기술 . 특허 보유자가 보유한 기술력을 낙찰자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다해야 한다.
③ 기술사용료는 건설기술 진흥법 시행령 제34조에 따라 국토교통부 장관이 정하는 “건설신기술 기술사용료 적용기준”에 따라 처리한다.

제4조(하도급 등) ① 제3조에 따른 신기술 . 특허공법이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술력을 활용하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능하거나, 기술보유자가 보유한 특수 장비 등을 직접 사용(낙찰자가 사용이 가능한 경우는 제외한다)하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능한 경우에는 신기술 .

「참고사항」 : 기술사용료와 하도급을 동시에 요구하는 기술사용 협약은 과도한 협
약이므로 주의하시기 바랍니다.

기재부 기준 (시행 2016.12.30.)

[별지 제2호] 신기술(특허공법) 사용협약서<예시> <신설 2008.12.29.>

○ 신기술(특허공법)명 :

- 신기술(특허공법) 번호 :

○ 발주자 :

- 신기술(특허공법) 적용 공사명 :

○ 신기술(특허공법)보유자 :

제1조(목적) 이 협약은 (000000공사)에 대하여 발주자는 발주자로서 신기술(특허공법)보유자는 신기술(특허공법) 보유자로서 위 신기술(특허공법)을 위 공사의 낙찰자가 위 공사에 사용할 수 있도록 사용협약을 체결하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용범위) ① 위 공사중 신기술(특허공법)이 사용되는 범위는 설계서(설계내역서 포함)에 의한다.

② 제1항에 의한 신기술(특허공법)이 사용되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 “발주자”의 해석 및 판단에 따른다.

제3조(기술사용료 등) ① 제2조에 따른 신기술(특허공법)이 사용되는 공사범위에 대한 기술사용료로 “신기술(특허공법)보유자”는 신기술(특허공법)이 사용되는 부분에 대한 설계금액을 기준으로 발주기관과 기술보유자간 협의한 비율(%)을 공사원가계산시 반영하는 것에 동의한다.

② “신기술(특허공법)보유자”는 제1항에 따라 계상된 기술사용료를 공사 진척에 따라 분할하여 낙찰자로부터 지급받고 “신기술(특허공법)보유자”가 보유한 기술적 노하우를 낙찰자에게 제공하여 공사품질이 확보되도록 최선을 다하여야 한다.

③ 기술사용료에 대하여는 「건설기술 진흥법 시행령」 제34조에 따라 국토교통부 장관이 정하는 “건설신기술 기술사용료 적용기준”에 따라 처리한다. <개정 2016.1.1.>

제4조(하도급 등) ① 제2조에 따른 신기술(특허공법)이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술적 노하우를 사용하지 않거나 기술보유자가 보유한 특별한 장비 등을 사용(낙찰자가 사용가능한 경우는 제외)하지 않으면 시공 및 품질확보가 불가능한 경우에는 “신기술(특허공법)보유자”는 “낙찰자”와 해당 부분에 대하여 하도급계약을 체결하여 시공에 참여하여야 한다.

②제1항에 따라 “신기술(특허공법)보유자”가 “낙찰자”로부터 하도급 받는 경우 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이 80% 미만인 경우에는 80%) 및 「건설산업기본법 시행령」 제34조에 따른 비율을 곱한 금액과 동 금액에 「건설기술 진흥법」 제14조에 의한 기술사용료를 더한 금액의 범위 내에서 낙찰자와 기술보유자 간 합의한 금액으로 하도급대금을 정한다. <개정 2016.1.1.>

③ <삭제 2014.1.10.>

[본조신설 2012.7.4.]

제5조(설계변경 등) 위 공사에 포함된 신기술(특허공법)과 관련하여 “신기술(특허공법)보유자”가 계약상의 선량한 권리 의무를 다하지 못하여 계약이행에 차질을 빚거나, 공사품질 확보에 지장을 초래하는 경우 “발주자”는 다른 신기술 또는 일반적인 시공방법으로 설계변경을 할 수 있으며, 이에 대하여 “신기술(특허공법)보유자”는 이의를 제기하지 아니한다.

년 월 일

“발주자” (발주기관명) (인)

“신기술(특허공법)보유자” [신기술(특허)보유자명] (인)

「참고사항」 : 기술사용료를 지급받으면서 하도급을 받는 조건으로 기술사용 협약을 체결하는 것은 과도한 협약이므로 주의하시기 바랍니다.