

# 特許와 輸出戰略

上

金 明 信  
(辨 理 士)

## ① 序 言



올해는 第4次 經濟開發5個年計劃이 시작되는 첫 해이다. 이제야 말로 우리들의 視野를 보다 넓게 가져야 할 時點이다.

그동안에 여러 分野에서 눈부신 發展을 해 온 것은 事實이지만 특히 輸出에 있어서 80億달러를突破했다는 것은 不過 10餘年 前만 하더라도 敢히 상상조차 못한 일이었다. 이와 같이 飛躍的으로 수출이伸張되도록 政府에서 積極的으로 行政支援이나 財政支援을 아끼지 않은 功勞도 있겠으나 우리 企業들이 그야말로 어려운 與件 속에서 國際市場을 開拓한 공로가 무엇보다 크다 하겠다.

그러나 앞으로 남은 100億달러 輸出高地를 占領하기 위하여는 보다 次元높은 代案이 마련되어야 할 것이다. 이러한 代案을 作成하기 위하여는 對象國의 產業構造나 輸入品目 全般에 걸친 緜密한 檢討 등도 있어야겠으나 그 나라의 經濟法規나 特許制度 등에 대하여도 반드시 研究가 있어야 할 것이다.

다시 말하면 國際競爭에서 우리가 이길 수 있는 길이 무엇인가를 찾아내야 한다는 것이다.

돌이켜 보면 대 우리나라의 特許當局은 그동안 登錄行政을 벗어나지 못하고 있었으나, 今般 重化學工業推進과 輸出增大라는 課題를 效率的으로 支援하기 위하여 特許局이 特許廳으로 昇格되면서 그 機構가 擴張됨은 물론이고 보다 많은 外國의 特許情報資料를 確保하여 業務를 보다 細分化하고 技術開發의 國際性에 立脚하여 國際協力方案까지 摂索하고 있는 것으로 알고 있다.

이와 같은 一連의 政府方針은 결코 우연한 결

과가 아니라 國제시장의 多邊化나 經濟의 國際化 또는 기술개발의 國제화에 根據를 두고 있는 것이며, 무턱대고 外國技術을 導入하여 비싼 Royalty를 支拂한다든가 우리로서는 最上의 기술이라고 自處하나 막상 國제시장에 나가보니 우리 기술보다 더욱 水準높은 기술이 있어 당황한다든가 하는 일을 없애기 위해서는 對象國의 產業情報を 우선 把握하고 이러한 바탕위에 우리의 땅으로 優秀한 기술을 개발하여 產業立國을達成하자는 데에 그 뜻이 있으리라고 본다.

한편, 우리의 商品이 國제시장에서 脚光을 받는 데에는 技術自體로 對決하는 方法도 있으나 이러한 방법이 아닌 다른 방법도 있다.

筆者가 알기로는 이미 國제시장에서 이른바 公知된 기술이기는 하나 그 디자인으로 시장에 置臨하는 製品도 있으며 당장에 過多한 研究開發費를 投下하기가 어려운 企業은 이러한 面에 着眼하는 것도 한 방법일 것이다. 기왕 이 방법을 擇할 바에야 對象國에서 그 디자인을 獨占할 수 있는 길을 찾게 된다면 錦上添花일 것이다.

그런데 現在 輸出品 가운데에는 이른바 바이어의 商標가 付着되어 國제시장에 나오는 경우가 많은 것으로 알고 있는데 이러한 商標問題도 점차 우리 기업의 상표로 還元하는 方案을 講究하는 것이 수출을 持續化시키는 데에 도움이 될 것이다. 우리 기업의 信用과 정성이 蓄積된 상품에 外國會社의 상표가 붙는다는 것은 곧 우리가 우리의 것을 찾고 있지 못하다는 말이다. 아무튼 이러한 문제가 一朝一夕에 이루어지는 것은 아닐지라도 自省해 볼 必要는 있을 것이다.

以下에서는 特許와 수출, 디자인과 수출, 상표와 수출의 順序로 言及하면서 主로 輸出企業들이 參考로 하여야 할 事項을 記述해 보기로 한다.

## 2 特許와 輸出

특히란 產業的으로 利用할 수 있는 新規의 技術的 考案이나 發明에 대하여 國家에서 賦與하는 一定期間 동안의 獨占排他權을 말한다. 一般的으로 特許權은 屬地性이 있으므로 어떤 特허권을 保護받고자 하면 그 나라에 出願하여 登錄이 되어야만 보호를 받을 수 있으며 어느 特定國家에서 등록이 되었다고 해서 다른 나라에서도 그 特허권이 보호되는 것은 아니다. 다만 條約에 의하여 他國에서도 效力を 發生하는 경우가 있으나 우리나라는 이러한 國際條約에 加入한 事實이 없다.

日本의 쏘니株式會社가 개발한 테이프레코더는 일본과 美國에서 각각 特허를 獲得한 것인데當時 日本에 있던 미국 발품貿易會社가 美製테이프레코더를 輸入하여 미국과 일본의 特許法을 違反함으로써 假處分敗訴判決을 받은 것은 特허권의 屬地主義에 입각한 判例의 하나이다.

우리나라는 현재 22個國과 個別의인 特허와 상표에 관한 協定關係에 있으므로 이들 나라의 출원은 接受하여 주고 있으나 이외의 나라에서 출원하는 경우는 出願書를受理하지 않는다. 그러나 반대로 外國의 경우는 대부분이 우리나라의 출원서를 접수하여 주고 있음을 알아야 할 것이다. 따라서 우리의 수출품이 나가는 국가 중 共產國家들을 除外하고는 特허의 대상이 되는 品目이 있다면 그 나라에 獨占權을 確保할 수 있다는 말이다.

한편 우리나라의 수출품이 외국에서는 特許權侵害가 되지 않으나 우리 국내에서 特허권침해가 될 경우도 있다. 이 경우는 外國인이 우리나라에 特허권을 확보하여 둔 경우와 國內인이 特허권을 확보하여 둔 경우로 나눌 수 있는데 어느 경우이든 우리 特許法에 의하여 製造, 販賣, 運搬, 擴布를 禁하는 假處分申請을 할 수 있으며 刑事告訴나 損害賠償請求도 可能하다. 다만 特許法 第46條 第2項에 의하여 輸出許可 또는 承認을 받고 出貨物을 船積하기 위하여 輸出通關免許申告를 한 화물에 대하여는 特허권침해를 理由로

假處分, 假押留 또는 押留命令을 申請할 수 없도록 規定하고 있는데, 그 理由는 이러한 화물에 대하여 權利行使를 放置하면 個個人의 權益을 보호하다가 이보다 더 큰 國家利益에 害를 끼쳐 國際의 信用을 떨어뜨릴 憂慮가 있기 때문이다.

그리고 우리 國內를 通過하는 데 不過한 運輸用機械나 器具 또는 그 裝置에 대하여는 特허권의 效力이 미치지 않음을 參考할 필요가 있다.

아무튼 우리 特허법에 의한 權利侵害 與否에 대하여는 現在 發刊되고 있는 特許公報를入手하여 檢討하여야 할 것이고 내국인이든 외국인이든 自社에서 先使用한 기술이 公告되면 異議申請을 하여 抗議할 필요가 있고, 공고된 기술의 出願日字以後에 사용한 기술에 대하여는 事前에 延밀히 조사하여 느닷없이 權利行使로 인하여 수출에 支障을 주는 일이 없도록 조처하여야 할 것이다.

일반적으로 特許制度는 先發明主義(先使用主義)과 先出願主義의 두 가지가 있는데 우리나라에는 先出願優先主義를 採擇하고 있으나, 歐美國家들은 先發明優先主義를 採擇하고 있는 나라들이 많이 있음을 아는 것이 對策을樹立하는 데 도움이 될 것이다.

또한 輸出業體의 海外市場調査는 그동안 상품의 價格이나 需要 또는 輸入業者的 물색이 主였으나 앞으로는 대상국의 特허제도를正確히 파악하여 우리 상품을 대상국에서 獨占販賣할 수 있는 방안을 강구함으로써 市場性이 있는 제품이라면 수입업자가 우리 輸出業者에게 오히려 매달리도록 誘導하여야 할 것이다.

이와 같이 수출업자가 대상국의 수입업자에 대하여 特허로써 이니시아티브를 쥐기 위하여는 적어도 대상국에 特허법이 있는가? 特許出願人の 資格은 무엇인가? 新規性 判斷의 基準은 무엇이고 特허권의 存續期間은 얼마이며 特허의 대상이 되지 않는 것은 무엇이고 出願公告制度가 있는가? 義務의인 實施年限이 있는가? 其他 特殊 제도가 있는가? 등에 대한 조사를 반드시 하여야 할 것이다.

이러한 조사가 필요한 이유는 수출대상국의 수입업자가 自國에 特허권을 확보하여 놓고 그 내용을 우리 수출업자와 契約하여 수입하여 가는

## 特 輯

경우 이러한 상황을 모르는 우리 업자가 대상국의他輸入業者에게 수출을 하다가는 예상외의 크래임청구를 당할 가능성이 있기 때문이다.

일반적으로 특허법이 없는 나라에서는 그 나라의新聞에警告的告示를 하여自社의 제품이 우수한 것이라는 내용을掲載하여間接的인 보호를 받는 길밖에 없고 이러한 나라에서의權利侵害는不正競爭防止法이나 일반私法上不法行爲에 대한 損害賠償請求를 하는 수밖에 없다.

특허법을 가지고 있는 世界各國의特許出願人の자격은 크게 둘로 나누어 볼 수 있는데 그 하나는發明者 및承繼人이요, 또 다른 하나는 발명자만이 할 수 있는 것인데 이 출원인의 자격이 문제되는 것은出願人名義者가 모든法的權利行使를 하기 때문이다.

그리고 출원한考案이 신규의 것이냐 아니냐를判断하는 기준도 각각 다르나 이것 역시 세 가지로大別해 볼 수 있는데, 첫째로는內外國의公知公用과 내외국의刊行物을根據로 하는 것이며, 둘째로는국내의공지공용과 내외국의간행물을근거로 하는 것이다.

우리나라는舊法에서세째방법을기준으로하였으나新法은둘째방법을채택하고있으며, 대체로기술선진국은첫째것을택하고技術後進國일수록自國產業을보호하기위하여세번째방법을택하고있는것이現實情이다.

권리의존속기간은출원일자로부터起算하는나라와出願公告日자로부터기산하는나라 및特許日자로부터기산하는나라등세가지類型이있고, 그기간도5년, 10년, 15년, 20년등으로나누어지며나라에따라서는권리존속기간의延長이可能한곳도있다.

그리고특허의대상에 대하여전혀制約이없는나라도있으나제약을加하는나라에서는醫藥이나飲食物 또는化學物質에 대하여는특허를許與하지않는경향이있다.醫藥品이나飲食物에특허를허여하지않는이유는醫藥品自體나음식물은누구나共用하여야하는것이지어느業者の獨占物이될수없다는趣旨때문이다.

그러나이러한제도는우리나라도채택하고있지만나라에따라서는의약품이나음식물을제조하는그製造方法에 대하여는특허를허여하는곳도있다.

또한出願公告制度가있어출원내용을公開하는나라도있으나전혀공개하지않는나라도있으며특허가난후에最小限몇해以內에 實施하지않으면특허권이取消되는동의제약을가하는나라들도있는데이경우의實施義務年限은대체로3년이다.

特異한제도를채택하고있는국가들도많이있는데한예를들면파나마같은나라는外國特許를가지고있는者가그외국특허의殘存期間중에있어서도파나마에출원을하면出願審查時일반적인新規性判斷基準과는別途로외국특허의有無를確認하여특허를내어주는確認特許制度를가지고있다.

홍콩에서는英國特許權者만이英國特許日以後에출원할수있으며영국특허의權利殘存期間동안권리가존속하고이러한제도를가진나라는대체로한때英國殖民地였던나라들이많다.

아프리카를一瞥하여볼때이른바아프리카·마다가스칼經濟共同機構(OAMCE)에加盟한나라들끼리는어느한나라에등록하면他加盟國에서도효력이발생된다.그리고北歐의핀란드,스웨덴,노르웨이및덴마아크는특허법이統一되어있다.

〈계속〉

工業所有權開發로 100億弗輸出目標을達成하자!