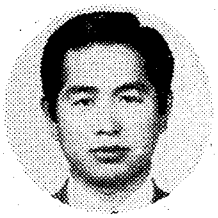
◎ 論　壇 ◎

企業의 特許戰略(2)



庾　麟　鳳
〈特許廳 纖維審査擔當官〉

2> 發明의 評價

特히 重要한 發明은 競爭企業과의 關係로 出願日이 重要한 意味를 갖는 바 用意周到하게 取扱할 必要가 있기 때문이다.

最重要 等級發明에 對하여는 當然히 外國과의 競爭에 바탕을 둔 外國戰略에 基礎하여 外國出願基準에 따라 外國出願이 되나 上記한 出願審査會와 同時에 部門에 따라서는 別個로 外國出願 審査會를 開催해서 對象出願 出願國의 選定等을 合議에 依해서 決定한다.

發明評價를 爲해서 또 出願明細書의 作成을 爲해서도 公知技術의 調査가 不可避하다. 發明者에게 그 技術分野에서 알고 있는 限의 公知技術을 開始토록 하여, 特許擔當의 公知例 調査로 發明의 要旨가 認定되게 해야한다. 이 公知例 調査는 技術分野에 따라 다르나 公開公報 또는 公告公報나 그 抄錄을 그 技術分野의 技術單位마다 細分한 資料에 依하는 경우, 抄錄檢索의 경우, PATOLIS의 檢索情報에 依하는 경우, 一旦 提出한 情報를 技術體系에 따라 Map 化한 Patent Map에 依하는 경우等 여러가지가 있는데 이는 良質의 特許를 얻기 爲하여는 本調査가 不可缺한 것이다.

한편 基本發明에 關하여는 이것을 다시 具體化하는 경우 周邊技術에 對하여도 追跡檢討를 해서 周邊 特許取得을 原則으로 하고, 그렇게 함으로서 特히 基本特許를 活用하는 경우에 強力한 特許가 될 수 있어 有效하다.

出願의 權利化에 이르기까지의 過程도 特許技術의 適否는 強한 特許를 取得하느냐 못하느냐의 決定要因이고 高度한 熟練을 要하는 業務이어서 繼續 硏究를 하여야 할 일이다.

더욱 出願中에 他社動向과 對比하여 必要한 補正手續을 하는 것도 有效한 特許를 얻는데 不可缺한 일이다. 特히 重要한 出願은 Theme를 定해서 關聯部門을 모아, 여러角度에서 그 出願을 바로잡아, 또 그 周邊內容을 確固히 하여 不動의 特許力을 갖도록 함이 重要하다.

한편 出願을 하지 않는것 中에는 公知技術에 依한 것 外에 事業的 判斷에서 經營效率의 面에서 權利化하지 않는 것이 있다. 日本의 경우 他社에 依해 權利化되는 것을 阻止하기 爲해서 그 發明內容을 發明協會發行의 公開技報等에 公知化한다. 이때 Know How가 本意 아니게 漏泄되지 않도록 함이 必要할 것이다.

3> 發明에 對한 補償

發明의 讓渡對價와 發明의 Incentive를 爲하여 發明者에 一定의 補償이 必要하다.

發明의 讓渡에 對해서 特許, 實用新案別, 時期, 額等 企業 各各의 事情에 따라 定하고, 出願時·登錄時·實施實績이 있을 때, 그럼으로 해서 他社로 부터 License 收入이 있을때 各各 規定에 따라 發明者에 補償함이 必要하다.

4> 自社 特許의 活用

取得한 特許는 有效하게 活用하여야 할 것이

다. 特許된 發明을 製品化하면 적어도 他社가 模倣을 할 수 없도록 하여 그 製品은 本質的으로 獨占的 市場을 確保할 수 있다.

他社가 特許를 侵害하였는가를 發見할 必要가 있으며 侵害發見을 爲하여서는 特定의 特許와 他社製品의 技術內容을 把握하던가, 新聞, 雜誌, 情報, 展示會를 通해서 Check하여 봄도 좋겠다.

이러한 發見 手段도 Routine한 것과 必要에 따라 適切히 캠페인을 벌려 하든가, 社內 啓蒙을 함도 有益하다.

또한 特許를 商品으로 해서 營業的으로 販賣하고 獨占的 色彩가 強한 特許를 開放하여 收益改善에 도움이 되게 한다.

特許를 商品으로 取扱해서 原則的으로 保有하고 있는 全技術分野의 特許 및 그 關聯 Know How提供을 目的으로 特許營業擔當을 設置해서 他企業으로 부터의 要請에 應하거나 當社가 抽出한 有用한 特許를 相應하는 企業에 直接販賣하던가 日刊紙를 利用해서 提供할 特許를 紹介하여 널리 當社 技術의 流通을 促進하는 努力도 有用하다.

5> 他社 特許 對策

他社 特許 侵害를 未然에 防止하기 爲하여는 開發에 앞서 他社 特許 狀況을 Patent Map等으로 分析해서 開發製品이 他社 特許를 侵害하지 않도록 해야 할 것이고 그 後에도 繼續 Routine하게 他社 特許를 注視함이 必要하다.

이의 한 方法으로는 Patent Review制度로 研究開發과 特許戰略을 連結하여 研究開發의 各段階에서 衆知를 모아 特許側面에서 調査·檢討 評價確認을 하여 研究開發 成果를 特許化함은 물론 他社問題 特許對策을 充實히 行하여 가기도 한다.

Patent Review는 開發推進의 各 段階, 即 目標探索, 企劃, 開發, 設計, 製造, 販賣에서 最新 Patent Map을 바탕으로 檢討 未決部分이 남지 않도록 特許項目을 討議하고 方針을 決定하여 가는 것이다. 節次面에서도 必要事項을 網羅한 Check Sheet를 使用하여 效率化를 圖謀한다. 通常的으로 他社出願의 權利化 沮止活動도 重要하지만 集中的으로 特許有效性을 評價할 수 있는 Project體制도 有效하다.

最終的으로 有效하고 回避할 수 없는 他社出願에 對하여는 實施契約에 依한 導入도 必要하다. 開發技術分野가 擴大一路에 있음에 反하여 開發人員에는 限界가 있는 것으로 모든 分野에서 先端을 간다는 것은 至難한 일이다. 自社開發하기 보다는 導入하는 便이 效率的인 경우도 있다. 다만 熾烈한 競爭狀態에서 導入이 拒否될 危險性도 充分히 考慮해야 할 것이다. 이런 경우에 相對企業이 必要로 하는 重要技術에 關한 强한 特許를 確保하여 둘 必要가 있다.

③ 國際戰略

技術의 國際化, 特許의 國際化가 擴大되어 가는 狀況에서 보다 重要한 것은 必要한 나라에서 强한 特許를 獲得하는 것이다. 前의 技術導入時代에서와 같이 代價만 支拂하면 必要한 技術을 導入할 수 있었던 時代와는 달리 相對企業도 事業戰略上 쉽게 特許를 주지 않는 技術保護主義的 傾向이 눈에 띄고 있다.

日本의 技術收支는 1972年以後 新規契約만 보면 黑字化하고 있다. 現在 日本이 支拂하고 있는 對象特許는 歐美企業이 10年 以前에 發明하여 出願한 것들이다. 그렇지만 그들은 그後 日本 現地法人內에 日本人 辨理士를 두어 一層 細密하고 適切한 權利化를 기하고, 더욱 實施權의 許與와 導入의 交涉等을 꾸준히 成功的으로 行하고 있다.

當然히 外國에서 强한 外國特許를 받으려면 當該 外國에 特許事務所를 設置함이 理想的이다. 日本의 한 企業의 例로 보면 特許의 國際化에 對應할 수 있는 人材確保를 爲하여 1968年부터 美國에 研修生을 派遣하고, 1979年에는 美國 워싱톤 D.C 特許事務所를 開設해서 美國에서의 特許活動의 據點으로 하고 있다.

特히 美國의 大企業이 國際貿易委員會(ITC)에 對하여 外國企業의 特許侵害品 輸入禁止를 提訴하는 例가 늘고 있다. 이런 趨勢에 對應키 爲하여도, 또 世界他企業의 特許關聯動向도 仔細히 把握할 必要上 情報의 Antenna로의 役割上 Washington特許法律事務所의 役割은 至大하다 하겠다.

더욱 日本은 人材育成을 爲하여 長期研修外에 現地辨理士의 指導下에 明細書作成을 主體로 하는 6個月過程의 研修生을 보내고 있다.

한편 歐州에서도 歐州企業의 特許活動은 活發하여 여기에도 現地據點의 設置와 必要를 느끼고 있는 狀況이다. 各 地域마다 戰略은 다르나 各各의 特許制度를 熟知하고 有能한 現地代理人을 活用함이 必要하다. 先進國社會는 特히 契約社會이므로 緻密한 契約戰略을 세워야하고 獨禁法에 關한 充分한 配慮도 잊어서는 안된다. 또 特許情報의 入手, 加工이 容易하여 必要時 國全體의 또는 各 企業마다의 技術開發動向을 判斷할 수도 있다.

한편 發展途上國의 경우에는 各國의 特許制度는 그 經濟環境과 마찬가지로 格差가 크고, 스스로의 審査能力을 갖고 있지 않다. 發展途上國의 特許制度上 特히 注意할 必要가 있는 것은 發展途上國이 特許制度의 存在를 오히려 自國産業의 障害로 생각하여, 外國人이 所有하는 特許權의 不實施에 對한 制裁規定을 두고, 이것을 보다 强化하기 爲하여 Paris 條約 改正會議에서 激論이 深化하고 있음에 先進國은 發展途上國에 對하여 各國內 事情에 따라 細密한 戰略을 세우고 있다.

그 技術의 消化能力이 있는 나라, 또는 日本과 同一經濟發展의 길을 걷고 있는 나라에 대한 特許武裝을 技術輸出, 製品輸出에 先行해서 完備한 方向을 考慮하고 있는 것이다.

共産圈 諸國은 特許權의 行使面에서 보면 侵害發見이 非常히 어렵고 技術輸出에 있어서 特許의 位置도 不明瞭하다. 또 蘇聯에서 일어나고 있는 化學分野의 審査水準의 變更事態도 그 實態, 原因이 不明하다. 個別企業에 依한 戰略만으로는 解決할 수 없는 面이 많다. 各國, 各地域別 特許戰略이 企業의 國際展開를 有利하게 이끄는데 强力한 手段이다. 特許取得과 이의 運營으로 機敏한 對應을 取할 수 있는 體制를 갖춘 戰略을 닦아 나감이 重要하다 하겠다.

3. 今後의 方向

가. 4法外 展開

現在 大部分의 企業에서의 特許戰略은 發明의 保護를 目的으로 特許法을 主軸으로하는 特許制度利用을 中心으로 展開하고 있다.

大部分의 企業의 特許部門은 特許法을 中核으로 하는 實用新案法, 意匠法, 商標法, 即 工業所有權法이 Cover하고 있는 範圍를 守護範圍로 하고있다.

工業所有權 4法의 共通의 特徵은 그 獨自의 保護制度(出願制度, 審査制度, 登錄制度, 審判制度)가 單一官廳(特許廳所管下에서 國際的으로도 調和를 이루면서 高度의 發展을 하고있다는 點이다.

企業으로서는 節次經濟의 觀點에서도 이렇게 整備된 國家的 國際的 保護制度를 最大限 活用할 수 있는 特許部門의 戰略的 利用을 다하여야 할 것이다.

工業所有權 4法의 保護對象의 性格은 반드시 共通된 것은 아니고 技術的인 것으로 부터 商業的인데까지 미치고 있어 技術 經濟發展과 더불어 새로운 保護對象을 吸收하여가는 傾向이 있다.

이러한 精神은 工業所有權保護에 關한 Paris 條約에도 宣言되어 있고 Paris 條約의 事務局인 世界知的所有權機構 (WIPO)도, 著作權保護에 關한 Berne條約의 事務局에도 나타나있다.

이러한 面에서의 最大의 挑戰은 Computer Software의 保護問題이다. Computer-Soft 라하는 商品을 製造키 爲한 開發費와 技術者數가 Computer自體 (Hard)開發費와 技術者數보다 더 많음이 確實함에도 不拘하고 Soft 그 自體를 模倣, 盜用으로부터 保護할 有效手段이 確立되어있지 않다. Hard와 一體化한 形態로 Claim하면 特許法의 保護對象이 되지만 (日本) 이것으로는 一部 Soft外에는 保護받을 수 없다. 現在로는 著作權法에 依한 保護가 가장 效果的인 것으로 되어 있지만 著作權法의 保護對象은 表現形式이지 Idea 그 自體가 아니라는 點, 特許法에서 말하는 "實施"의 思考方式이 認定되어있지 않는 點等에 保護의 限界가 있다.

日本通産省은 "Software權"의 創設을 目的으로 하는 特別立法을 檢討하고 있다 한다. WIPO는 이미 Model條項을 發表해서, 著作權法에 依한 保護를 根低로 하면서 去來秘密法에 依한 保護를 加味한 保護形態를 提案하고 있다.

어떻든 企業으로서는 Soft에 對한 새로운 保護制度를 研究하여 이를 積極的으로 利用하여가

는 戰略的展開를 기하여야할 必要가 있게 되었다.

이런 新分野로서는 集積回路(IC)의 Pattern의 保護問題 VTR等의 發展에 따른 Video-Soft의 保護問題, 生化學과 遺傳子工學의 發展에 따른 新規微生物과 遺傳子組換操作에 關한 發見, 發明의 保護問題 Know-How를 包含한 去來秘密의 問題 Computer-Soft와 同著作權法과 工業所有權法(意匠法)의 사이에 있는 創作書體의 保護問題等 課題가 山積해있다.

企業의 特許部門은 이들 新課題에 積極的으로 對處하여 從來의 狹意의 特許戰略에서 工業所有權戰略으로, 나아가서는 知的所有權戰略으로 擴大展開가 期待되고 있다.

나. 國際化로의 展開

今日의 特許戰略은 必然的으로 國際的 特許戰略이다. 國際的 特許戰略을 展開함에 있어 留意하여야 할 最近動向으로는 다음과 같은 것이 있다.

① Paris條約 改正問題

發展途上國과의 南北問題로 不實施特許에 對한 制裁措置의 强化問題가 條約改正會議에서 各國과 論爭中에 있다.

② 技術移轉 Cord of Contact 問題

UNCTAD(國際貿易開發會議)가 推進하고 있는 技術移轉에 關한 規制條項으로 發展途上國等이 技術受入側의 權益을 重視한 나머지 技術供與側의 權利가 大幅 制約되는 內容으로 典型的 西北問題의 重要問題이다.

WIPO의 "發明 및 Know-How에 關한 發展途上國을 爲한 Model 法"에도 이와같은 問題가 있다.

途上國에 設定되어 있는 特許權의 80%以上을 先進國이 保有하고 있는 實情이 考慮되어야 하겠으나 發明과 Know-How保護를 輕視하는 發展途上國과 共産諸國에 對하여서는 技術供與當事者인 日本은 쉽게 妥協을 하지않고 있는 實情이다. 이들 나라의 값싼 勞動力에 依해서 生産된 製品이 日本에 逆輸出 即 "부메랑"現象의 發生을 豫防키 爲한 愼重한 戰略을 同時에 考慮하고 있는 것이다.

③ 公海에서의 特許權保護問題

1982年 4月의 國際海洋法會議에서 壓倒的贊成으로 採擇된 新海洋法 條約草案에 對하여 美國은 强硬한 反對立場을 取하여 最近에 와서는 深海底開發에 關한 Mini條約을 美·英·佛·西獨 4個國이 調印하였다. 이는 Paris 條約原則에 따라 公海에서의 特許權等의 自由利用을 原則으로 하는 新海洋法條約 草案에 對하여 巨額의 先投資를 한 最先端技術을 保有하고 있는 美國이 Paris 條約原則을 修正해서라도 公海에서 工業所有權의 保護를 强力히 追求코자 하는데 緣由한다. 이와 같이 같은 先進國間에도 美國·歐州(特히 EC), 日本間에 微妙한 利害對立이 있다.

特히 貿易摩擦을 둘러싸고, 非關稅障壁으로서의 有效한 手段으로서 特許障壁이 美國과 西獨의 企業들에 依해서 많이 利用되고 있는 傾向이 있는 바, 앞으로 國際化에 對處하여 나아가야할 우리의 立場에서 이 方向의 事前硏究와 警戒를 게을리하여서는 안될 것이다.

이제 世界는 農業革命, 産業革命에 이어 第3次 産業革命 물결속에서 技術革新의 時代에 접어들었다. 技術革新을 通하여 國際競爭力을 强化하여 經濟成長을 꾀하여야 할 것이다.

企業은 무엇보다도 技術革新을 創出해 내고 이를 蓄積, 利用, 保護, 發展을 效果的으로 할 수 있는 特許戰略을 企業의 重要課題로 하여야 할 것이다. 그동안 소홀했던 우리의 實情을 省察하여 經營者는 特許戰略의 先見性을 먼저 體得하여 이 分野에 果敢한 投資와 努力을 경주해 나가야 할 것이다. ❀

연 구 하 여 얻 은 기 술 수 출 에 도 내 상 표