

國際的 企業의 特許戰略

編輯室

特許戰略에 대해서 이야기 하기전에 우선 世界貿易에 있어서 知的所有權 保護의 重要性에 대해서 알아본다. 知的所有權 保護는 國際貿易 및 開發의 擴大와 協力を 促進시키는데 있어서 決定的이다. 모든 國家가 점차 競爭이 치열해지고 있는 市場에서 事業을 하고 있다. 美國國際商審議會 貿易政策 幹部委員會의 分科委員會는 지난해 一般 特惠關稅(GSP)에 대한 聲明書를 作成 다음과 같이 宣言한바 있다.

“美國審議會 會員은 知的所有權 保護를 最近 10年間 가장 重要한 貿易問題中的 하나라 생각한다. 美國商業은 이제 強力한 外國으로부터의 競爭에 直面하여 攻擊的인 世界市場에서 競爭을 하고 있다.”

이러한 競爭은 老朽技術 및 關聯產業에서 存在할 뿐만 아니라 보다 새로운 微生物工學·컴퓨터·소프트웨어 및 半導體 칩등 하이테크 놀러지 分野에서도 漫然되고 있다. 知的所有權은 美國의 產業 및 貿易에 새로이 相當한 重要度を 占有하게 되었다. 知的所有權은 集中研究·開發 및 市場開拓努力의 結果인 技術革新을 保護해준다.

技術革新은 研究 및 開發을 위해서 뿐만 아니라 新製品을 製造·販賣하는데 必要한 後續投資를 위해서도 막대한 費用을 隨伴한다. 이러한 投資에 대한 인센티브는 知的所有權 保護를 위한 效果的인 制度에 의해서 賦與된다.

輸出·技術移轉·外國의 直接投資를 增大시키기 위

해 企業이 特許를 效果的으로 利用하는 能力과 함께 強力한 特許保護는 어느 國家가 오늘날과 같이 高度의 競爭의 環境에서 貿易을 擴大할 機會를 갖는데 必須의 이다. 바꾸어 말하면 技術革新은 產業 및 商業制度의 根幹이며 貿易이 繁昌하려면 技術革新이 育成되고 獎勵되어야 한다.

特許는 研究開發의 인센티브인 동시에 그 結果이다. 特許 데이터와 몇가지 主要産業인 電子·機械·機構 및 醫藥에 대한 R&D 支出과의 相互關聯性은 이들 產業에 있어서 特許獲得은 R&D 支出과 直接的으로 重要하게 關聯이 되어 있음을 確認시켜 준다. R&D 支出이 增加함에 따라 特許數도 增加한다.

特許는 開途國에 있어서 더욱 重要하다. 開途國에서 의 經濟成長은 技術發展에 달려 있으며 技術發展은 이들 國家에서 인센티브를 提供하느냐에 달려있다. 인센티브는 考案 및 技術革新에 대해 補償을 해줌으로써만 現實的으로 이루어질 수 있다.

世界保健機構(WHO)는 1982年 4月 事務局長이 發表한 報告書에서 WHO가 健康技術의 開發, 生産 및 廣範圍한 活用을 促進시키기 위해 自體의 發明에 대해 特許를 받아 利用할 것을 勸奨했다. 開途國에서 強力하고 效果的인 特許制度는 固有의 發明과 新技術의 應用을 刺戟할 뿐만 아니라 新技術의 흐름과 移轉을 促進시킨다. 開途國이 發明을 實施하는데, 例를들어 自國에서 商業的으로 製造하거나 使用하는 것에 대해서 關心을 갖는 것은 當然하다. 그러나 自國 市場에 高度 技術製品을 輸入해 들어옴으로써 얻는 利益을 忘却해서는 안된다.

醫藥品 및 農化學品과 같은 複合化學品을 包含하는 高度技術 製品의 경우에는 生産을 함에 있어 環境, 安全 및 規制의 面은 물론 복잡한 단위 工程과 관련되어 있다. 各국에서 複雜한 化學製造工場을 세우는 것은 技術의 및 經濟的 時點에서 存立할 수 없는 提案에 不適當하다. 市場 潛在力으로 보아 資本投資가 正當時되지 않는 小開途國이나 國家에서는 특히 그러하다. 複合化學 分野에서 各國의 規制上的 障礙를 없애기 위해 健康 및 安全 데이터를 開發하는데는 莫大한 投資가 要求된다는 사실을 銘心해야 한다.

高度 技術製品을 輸入하는데서 오는 利點은 重要하다.

1. 生命救劑用 醫藥, 農產物 生産을 增加시키기 위한 農化學品이나 機械, 새로운 運輸·通信 形態등 어느 것이든간에 高度 技術製品 自體가 開途國의 사람들에게 奉仕를 한다.

2. 製品을 效果的으로 輸入하기 위해서는 販賣員, 訓練專門家, 서비스專門家 및 市場販路의 모든 國內下部構造가 確立되어야만 한다. 合作投資 및 其他 合同事業 契約을 통해서 하는 경우가 종종있다.

3. 實質的으로 모든 發明은 既存 技術에 直接的으로 根據하고 있다.

앞에서 말한 背景을 念頭에 두고 外國 特許獲得 戰略의 開發에 影響을 미친 아주 最近의 事件 몇가지를 檢討한다. 企業들은 自社의 研究와 마키팅 能力을 膨脹시켜 왔으며 이 중 많은 企業이 國際市場에서의 事業 遂行 덕택으로 정말 世界의 水準이 되었다. 事實상 모든 分野에서 엄청난 數의 新製品과 함께 新技術이 폭발적으로 쏟아져 나왔다. 몇年前만 해도 開途國에 속해던 國家들이 이제는 開途國을 卒業하고 新工業國으로 일컬어지고 있다. 아직 開途國이라 일컬어지는 國家들은 여러가지 경우에 自體能力의 肯定的인 改善을 이룩한 經驗을 갖고 있다.

이러한 發展과 더불어 事業對象 國家들의 各 特許法에 대한 知識을 얻게 되고 경험하게 되었다. 그러나 불행하게도 많은 獨占의 製品에 대한 模倣에 직면하게 되었다.

치열한 競爭, 新製品 開發의 成功率 低下와 研究 및 開發을 위한 費用의 上昇은 新製品에 있어서 그들의 投資에 關하여 適切한 補償을 얻고자 하는 國際的 企業의 能力에 重要한 影響을 미치고 있다. 結果적으로 研究 및 營業 管理者들은 初期段階에서부터 外國特許 戰略을 전반적인 事業計劃의 일환으로서 고려할 必要性을 인식하게 되었다.

이제부터는 어떠한 發明이 外國出願 프로그램의 대상이 되어야 하는지에 關한 최종적인 결정에 도달하는데 있어 產業界에서 일반적으로 使用되고 있는 檢討過程을 살펴보고자 한다.

우선 (1) 어떤 發明이 最初의 特許出願에 소요된 時間 및 費用을 精確화할 充分한 가치가 있는가를 먼저 決定하여야 한다. 그에 대한 결정이 내려진 후에 그때에 가서 論理的인 순서에 따라 그밖의 段階들이 뒤따른다. 즉 다시 말해서 (2) 國內에 한 特許出願中 어떤 것이 海外에 出願되어야 하는가 및 (3) 그들은 어디에 出願되어야 하는가에 대한 결정이다.

最初의 出願에 關한 첫번째 결정을 하는데 있어서 기본적인 질문은 “發明의 가치는 무엇인가?”이다. 本人은 많은 質問을 제기함으로써 이 점을 간단히 검토하고자 한다. 이제 결정과정의 두번째 및 세번째 부분에 影響을 미치는 多樣한 요인들을 검토하겠다.

發明의 價値에 대하여 자기 스스로에게 提起하는 營業管理者의 質問

1. 當該 發明이 어떤 重要한 문제에 대해 유일하게 알려진 解決策을 제시하는가?

2. 만일 그 문제에 대해 選擇할 수 있는 해결책이 있다면 當該 發明은 重要한 商業的 가치를 갖는 매력적인 選擇인가?

3. 어떤 發明이 오로지 自己所有의 技術에 關해서만 이용된다면, 그리고 이 技術을 라이선싱하는데 있어서 興味나 價値가 없다면 그 特許는 첫번째로 무슨 價値가 있는가?

4. 當該 發明의 범위 또는 實用性에 關하여 重要한 新技術을 나타내고 있는가?

5. 當該 發明이 特許를 받았거나 他出願의 대상인 다른 價値있는 發明과 關係되는가. 그리고 새로운 발견에 關한 特許가 重要한 技術에 關한 우리의 지위를 신장시킬 것인가?

6. 會社 또는 그의 顧客이 當該 發明을 使用할 수 있을 것인가 그리고 만일 使用된다면 當該 發明이 다른 사람들에 의해 特許된다면 主要한 財政的인 損害가 야기될 것인가?

7. 當該 發明이 實際的으로 去來秘密을 유지시킬 수 있을까? (例: 그것에 의해 생산된 製品의 分析이 工程의 改善에 나타나지 않은 경우에 獨占의인 공정의 개선)

8. 當該 發明은 特許받을 수 있는가?

當該 發明이 特許받을 수 있으며, 그 出願이 가치가 있는 것으로 결정되면 그때가서 國內出願을 하게 된다. 그 후 3個月에서 6個月 사이에 當該 出願이 外國出願 프로그램의 대상이 될 것인지를 결정하기 위한 절차가 시작된다. 그 도중에 當該 發明의 商業的인 潛在力에 關한 추가 데이터가 完備될 수 있으며 좀더 知的인 外國出願 프로그램이 설계될 수 있다.

外國特許出願政策 論爭

만일 當該 發明이 製品에 關한 것이고 그 會社가 소수의 重要한 外國 輸出市場을 갖고 있다면 모든 輸出國에로의 特許 適用範圍은 매우 적절하다.

만일 그 製品을 위한 市場이 全世界에 分布되어 있다면 거대한 多國의 企業일지라도 최상의 해결책은 상당히 어려우며, 과대한 費用이 들 수 있다. 하지만 모든 直接 및 間接的인 特許費用은 發明 및 製品의 窮克的인 開發과 마케팅에 所要되는 R&D 費用과 比較할 때 그리 重要한 것이 아니라는 것을 명심하여야 한다.

▲外國出願을 위한 可能한 選擇은 다음과 같다.

1. 모든 輸出市場國에로의 出願
2. 主競爭企業이 그들의 生産설비를 갖추고 있는 國家들에서 保護를 獲得하기 위한 出願; 當該 特許를 侵害할 우려가 있는 競爭社會의 모든 製品은 全世界에 반포되기 전에 生産地에서 중단될 수 있다.
3. 該當 商品의 원산지가 特許를 도입하지 않은 나라이거나, 侵害事實을 발견하거나 禁止訴訟를 통하여 侵害를 中止시키기 어렵기 때문에 上記 2號가 實行되지 않는 때에는 適用範圍를 중요한 輸出市場 모두에서 찾아야 한다.

4. (2)와 (3)의 結合

▲프로세스 發明의 경우에는 다른 基準이 適用된다.

1. 當該 프로세스가 어떤 特定한 素材를 要求하는 새로운 프로세스라면 保護는 그러한 소재를 집사리 利用할 수 있는 國家들에서 찾아질 수 있다.
2. 當該 프로세스가 革命的인 것으로 商業的으로 開發된 Know-How와 함께 開發자에게 중요한 化學的 증가물질로의 가장 적은 費用經路를 提供하는 경우에 特許는 當該技術이 라이선스될 수 있는 모든 중요한 國家들에서 求해져야 한다.
3. 出願할 것인지 아닌지를 결정함에 있어서 또한 考慮해야 할 점은 對象國家들에 있어서 侵害의 발견 및 證明 可能性이다.

다국적 회사들 사이의 特許政策에 있어서의 個別的인 차이에도 불구하고 하나의 일반적인 가정이 만들어질 수 있다.

執行要素

發明의 形態에 상관없이 주의깊은 검토를 하여야 할 한가지 要素는 出願對象國에 있어서의 집행동토이다. 發明의 어떤 形態를 위한 적용이 법에 의해 특별히 배제된 國家들에 있어서는 적어도 어떠한 特定發明은 그 나라의 特許法에 의하여 保護될 수 없음은 이미 알려진 사실이다. 化學 및 醫學工業界에 있어서 많은 國家들이 프로세스 特許保護만을 규정하고 있기 때문에 그 문제는 特別히 浮却된다. 그러한 나라에 있어서, 侵害는 特許의 所有者가 該當 製品이 特許프로세스에 의해 生産된 것이라는 것을 의심할 여지없이 說明할 수 있는 경우에 한해서 法的으로 認定된다. 이러한 形態의 保護는 實際的으로 不可能한 立證負擔에 의해 위축을 당한다. 이들 國家에 대해 出願하는 것은 時間과 돈의 浪費임을 신중히 생각해야 한다.

特許의 重要性은 輸出促進의 수단으로서에 있으며, 그 役割이 과대평가 되어서는 안된다. 그와 다른 競爭

의인 要素는 다음과 같다.

1. 品質
2. 價格 및 그밖의 販賣條件
3. 輸出會社의 信用
4. 廣告
5. 마케팅 條件

이들 또한 市場에 있어서 製品의 完全한 成功에 貢獻하는 重要한 要素들이다.

特許란 어떤 指定된 國家에서 指定된 제품을 위해 市場을 完全하게 支配하기 위하여 特許權자에게 經濟的 獨占權을 부여하는 것이 아니라 사실에 有念하여야 한다. 特許獨占權은 特許發明에 제한되며 다른 사람들이 特許의 範圍밖에서 競爭製品을 生産 및 販賣하는 것을 방해하지는 않는다.

덧붙여 特許權者는 자기의 새로운 製品을 生産하기 위해서는 그보다 앞선 特許에 根據한 라이선스를 獲得할 必要가 있다. 그럼에도 불구하고 特許가 特許權者에게 그의 國內外 競爭者들보다 많은 競爭의인 惠澤을 주는 것은 말할 나위도 없다.

特許는 特許製品의 단순한 수입을 넘어 外國市場에 있어 많은 活動을 할 수 있다.

1. 特許 및 관련 노우하우의 라이선싱
2. 特許 및 모회사의 選定된 技術을 사용하는 補助金 또는 連繼投資를 통한 直接的인 投資
3. 다음의 형태에 있어서의 技術移轉

— 特許書類의 早期公告

— 物件을 製造, 포장하는데 사용되는 特許의 實施

— 地域적으로 숙련된 技術者에 의한 地域의 分野/다아켈 研究

— 顧客 및 地域적으로 雇傭된 販賣代表의 當該 製品의 使用 및 서비스에 관한 敎育

— 顧客서비스 및 製品開發/適應수행

세계의 先進會社들은 重要한 독립수입원으로서 그들의 發明을 라이선싱하는데 한층더 心血을 기울이고 있다. 商品의 生産 및 販賣에 덧붙여 이러한 選擇을 할 때, 즉 다시 말해서 生産과 販賣 또는 라이선스 許與 사이에는 다른 要素들 가운데 하나를 一般的으로 考慮한다.

1. 生産費用
2. 現在의 마진
3. 輸入制約
4. 技術의 下部構造

運搬費用 및 輸入規程은 輸出 및 라이선싱의 결합에 유리하게 그 스케일을 잘라버릴 수 있다. 이들 要素들은 直接投資가 더 좋은 選擇임을 제안할 수도 있다.

그 理由가 輸出, 라이선스 또는 投資 및 地域의인 製造이던지간에 製品 또는 프로세스에 관한 實行될 수 있는 特許는 그 理由에 관한 管理面에서의 決定에 實質的으로 影響을 받는다. (※)