

技術開發과 特許

特許管理 · 라이선스 契約 · 特許

II. 技術開發에 있어서

特許管理의 役割

1. 提案制度에 의한 새로운

아이디어의 創案

어떤 特定組織이나 機關에 屬하는 被用者가 創案한 참신한 아이디어가 使用者에 依하여 採擇되어 結實을 보지 못하게 된다면, 被用者의 技術의 創案에 關한 意慾은 永遠히 消滅되고 말 것이며, 경우에 따라서는 그러한 技術의 創案이 競爭의 位置에 있는 다른 組織이나 機關으로 移轉될 可能性이 있게 된다.

이와같은 “Technology Drain” 현상은 結果的으로 企業의 發展의 成長과 開發潛在力을 阻害하는 結果를 招來하게 된다.

따라서 企業의 使用者는 被用者의 技術의 創案을 果敢히 受容하여 開發可能을 評價하고, 開發可能性이 있는 優秀한 아이디어에 對하여서는 賞金의 포상과 支援施策을 實施함으로써 被用者의 發明意慾을 鼓吹시킬 수 있는 技術의 創案의 誘因制度가 必要하게 되어, 最近들어 大部分의 企業에서는 提案制度를 導入하여 施行하고 있고 이를 더욱 發展시켜 職務發明制度로까지 擴散, 發展되고 있다.

企業이 追求하고 있는 新製品開發이나 新技術開發에 關한 最初段階의 技術의 創案은 大部分이 그 企業內의 被用者들에 依하여 創案되고 開發되며, 나아가서 産業的 利用段階로까지 참여

되고 있으므로, 企業이 新技術開發에 投資하기에 앞서 企業內의 被用者가 意慾으로 참신한 技術의 思想을 案出할 수 있도록 企業內部에서 提案制度를 確立하여 實施하여야 한다.

2. 特許情報의 效率의 活用

特許情報는 技術情報인 동시에 權利情報의 性格을 갖고 있으며, 그 중에는 社會의 要求, 技術의 動向 및 展望豫測과 같은 貴重한 情報가 包含되어 있다.

그러므로 特許情報는 技術開發의 基本目標의 設定, 研究開發進路의 修正·補完, 그리고 企業經營戰略의 基本方針 決定등과 같은 중요한 情報로서의 役割을 하게 된다.

특히 技術開發의 基本目標을 設定하기에 앞서 研究開發者는 開發하고자 하는 技術에 대한 先行技術(先出願된 發明技術 또는 登錄된 發明技術)을 調査하여 新技術 또는 新工程의 重復開發에 依한 不必要한 技術開發費의 投資를 防止하고, 開發完了後의 實施權紛爭에 따른 法的 訴訟問題에 對備할 必要가 있기때문에 特許情報의 事前檢索과 評價業務는 技術開發에 있어서 매우 重要な 課題이다.

또한 오늘날과 같이 技術開發의 速度가 急激히 加速化되고 있는 時點에서는 技術開發過程에서 恒時 關聯技術에 대한 特許文獻情報를 蒐集하여 分析, 評價함으로써 第三者의 權利侵害에 따른 紛爭의 素地를 排除하여야 하며, 그러기 위하여서는 경우에 따라서는 技術開發의 推進方向을 修正·補完할 必要가 發生할 수 있다.

管理 (2)

濫用 중심

金 榮 埴

(國際技術移轉(研) 所長)

目 次

- I. 技術開發의 基本戰略
- II. 技術開發에 있어서 特許管理의 役割
- III. 라이선스 契約과 特許權利의 濫用行爲

<고딕은 이번號, 명조는 지난號>

全世界各國에서 開發되고 있는 最新技術의 動向을 把握하는데 있어서도 特許情報는 매우 重要한 情報資料로서의 役割을 하고 있다. 即 特許情報는 새롭고 産業的으로 有用하며 進歩된 技術만이 特許權으로 認定되고 있으므로, 情報의 蒐集者는 원하는 最新의 特許情報를 蒐集하여 分析함으로서 當該技術의 最近動向을 把握할 수 있으며, 이에따라 技術開發戰略과 企業經營目標을 樹立하는데 있어서 有效適切히 活用할 수 있게 된다.

以上에서 言及한 特許情報活用の 利點을 要約하여 보면 大體로 다음과 같다.

첫째, 全世界各國의 技術開發動向을 充分히 把握한 다음에 目標로 하는 技術開發의 方向을 設定함과 동시에 推進方向을 修正·補完할 수 있다.

둘째, 참신한 技術的 發想의 直接的인 動機가 賦與되고, 研究開發 過程에서 貴重한 힌트를 얻을 수 있다.

셋째, 追跡實驗등을 통하여 새로운 技術的 知識을 얻을 수 있고 技術評價力의 向上을 期할 수 있다.

넷째, 第3者의 權利侵害에 依한 法的 紛爭의 素地를 排除할 수 있다.

다섯째, 必要로 하는 技術을 獨者의 開發方法에 依하지 않고 實施權導入의 형태로 當該技術을 容易하게 活用할 수 있다.

여섯째, 企業經營戰略 特히 販賣戰略面에서 販賣對策과 販賣地域을 有效適切하게 樹立하고 設定할 수 있다.

3. 라이선스契約에 依한 特許權의 導入과 實施權의 行使

企業이 獨自의인 技術開發에 依存하지 않고, 技術開發과 技術導入을 併行的으로 實施하는 경우에는 첫째, 技術開發費를 最少限으로 節約할 수 있고 둘째, 開發技術의 企業化期間을 短縮시킬 수 있으며 셋째, 産業的 規模의 投資를 危險負擔없이 安心하고 斷行할 수 있으며 넷째, 導入된 特許技術을 容易하게 消化·吸收 및 改良할 수 있는 技術의 自立能力을 確保할 수 있는 利點이 있게 된다.

一般的으로 技術開發에 있어서 基本的인 技術的 構成段階(벤처스케일의 研究開發結果의 導出段階)까지는 獨自의인 技術開發投資가 바람직하다. 그 結果를 基礎로 한 小規模工場化段階(파이롯트·프랜트 스케일의 技術的 構成과 엔지니어링 段階)부터는 技術導入에 依存하는 것이 보다 效率의이며 經濟的인 接近方法이라고 評價하고 있다.

生産된 製品의 販賣方法에 있어서도 既設定된 特許權利의 地域的 制限性 때문에 特許權利의 實施權導入이 不可避하게 되는 경우도 있을 수 있다. 따라서 製品의 豫想販賣地域을 事전에 評價·設定하여 實施權利의 範圍를 確定하고, 또한 權利의 形態도 아울러 具明하는 것이 라이선스契約의 締結에 있어서 매우 重要한 課題라 할 수 있다.

特許權實施許與契約의 締結에 있어서 特히 留意하여야 할 重要한 事項은 다음과 같다.

첫째, 實施權을 許與받고자 하는 特許權利의 範圍(權利範圍), 有效期間, 權利의 設定地域을 確認한다.

둘째, 實施權利의 形態와 範圍를 明確히 規定한다.

예를 들어 實施權許與者는 實施權者에게 特定한 地域內에서 當該 實施權利를 獨占的으로 許與할 수도 있고, 非獨占的으로 許與할 수도 있다. 前者의 경우를 獨占的 實施權(Exclusive License)이라고 하며, 後者의 경우를 非獨占的 實施權(Non-Exclusive License)라고 한다.

또한 實施權利의 範圍를 契約上 明確히 規定할 必要가 있다. 예를 들어 特許權利를 利用하여 實施權者가 行使할 수 있는 權利의 範圍는 大體로 3가지로 區分하고 있는바, 첫째는 契約製品(Licensed Products)을 生産할 수 있는 權利, 둘째는 契約製品을 販賣할 수 있는 權利, 셋째는 契約製品을 使用할 수 있는 權利로 大別할 수 있다. 이와같은 實施權利의 行使範圍는 實施權者의 利害關係와 直結되는 事項이기 때문에 特許 特許權實施許與契約의 경우에는 慎重히 檢討하여 確定해야 한다.

셋째, 改良特許權의 實施許與 如否를 明確히 規定한다.

實施權許與者가 契約期間中 實施許與한 特許權利와 關聯된 技術의 構成을 改良·開發하여 改良發明을 取得하였을 경우 이러한 改良特許의 實施權을 實施權者에게 許與할 것인지의 如否를 契約條項에서 明確히 規定할 必要가 있기 때문에 契約協商過程에서 慎重히 協議하여 決定하지 않으면 안된다.

넷째, 特許權侵害에 對한 保證을 받을 수 있도록 措置한다.

實施權者가 契約期間中 實施許與받은 特許權利를 行使하는 過程에서 當該權利와 關聯된 第三者의 特許權利를 侵害하는 경우도 있을 수 있고 또한 한편으로는 第三者가 實施權者의 實施權利를 侵害할 수도 있다. 이와 같은 特許權侵害(Patent Infringement)事件의 發生에 對備하여 實施權者의 免責(Hold Harmless)과 義務에 關

한 事項을 明示하고, 特許侵害事件에 따른 모든 法的訴訟과 費用은 實施權許與者의 責任下에 處理될 수 있도록 規定하는 것이 一般的인 慣例로 되어 있다.

Ⅲ. 라이선스契約과 特許權의 濫用行爲

特許權利를 對象으로 하는 實施權契約에 있어서 實施權許與者가 行使할 수 있는 固有權利 以外の 權利를 行使하였을 경우에는 特許權者의 權利濫用行爲가 된다. 따라서 特許權實施許與契約은 노우하우 實施權契約과는 달리 法的 規定에 따라 固有權利와 權利濫用行爲가 明確히 規定되고 있음으로 그 內容을 充分히 把握하여 라이선스契約의 締結時에 特許權實施許與者의 權利濫用行爲가 排除될 수 있도록 努力하여야 한다.

1. 特許權者의 固有權利

- 1) 自身の 特許權利를 第三者에게 實施權을 許與하지 않을 수 있는 權利
- 2) 特許權利의 行使範圍중 製造·販賣·使用에 關한 權利를 任意的으로 制限하여 許與할 수 있는 權利
- 3) 特許權利의 許與形態중 獨占的 實施權과 非獨占的 實施權중의 어느 한 형태로 制限하여 許與할 수 있는 權利
- 4) 實施權의 許與期間을 特許權의 有效期間보다 短期間으로 制限하여 許與할 수 있는 權利
- 5) 實施權의 行使地域과 關聯하여 任意로 領域의 制限을 가할 수 있는 權利
- 6) 特許權의 權利範圍(請求範圍)중에서 部分的인 權利만을 制限的으로 實施許與할 수 있는 權利
- 7) 契約製品의 生産量이나 規格을 制限할 수 있는 權利
- 8) 特許製品의 販賣價格을 設定할 수 있는 權利

2. 特許權者의 主要한 濫用行爲

1) 特許製品등에 關하여 實施權者의 輸出地域을 正當한 理由없이 制限하는 行爲(다만, 實施權許與者가 特許權利를 登錄, 設定하고 있는 地域으로의 制限은 例外임).

2) 競爭品의 取扱이나 또는 競爭技術의 採用을 制限하는 行爲(다만, 實施權者에게 獨占的 實施權을 許與하는 경우로서, 實施權者가 이미 取扱하고 있는 製品이나 技術을 制限하지 않을 때에는 例外임).

3) 特許製品에 關하여 實施權者의 輸出價格, 輸出數量, 輸出方法등을 制限하는 경우(다만, 輸出制限이 認定되고 있는 地域에 대한 合理的인 制限이 가하여지는 경우는 例外임).

4) 原料·部品등의 購入先을 特定한 곳으로부터

터 購入하도록 義務化하는 行爲

5) 特許製品의 販賣先을 特定한 곳으로 指定하는 行爲

6) 特許製品의 再販賣價格(Rosale Price)을 制限하는 行爲

7) 實施權者가 契約對象技術과 關聯하여 행하는 改良技術을 實施權者에게 報告, 歸屬내지는 無償으로 實施許與할 것은 義務化하는 行爲(다만, 實施權許與者가 同種의 義務를 同時에 受任하는 경우는 例外임).

8) 實施權許與者가 實施權을 許與한 特許權에 대하여 一切의 不爭行爲를 하지 않을 것을 實施權者에게 要求하는 行爲

9) 非獨占實施權許與의 경우, 實施權許與者가 各各의 實施權者에게 不平等한 契約을 締結하는 行爲 <※>

(案) 偽造商品 申告센터 利用 (內)

特許廳에서는 偽造商品을 防止하기 爲하여 管理局 調査課內에 偽造商品 申告센터를 設置 運營키로 하였습니다. 國民 여러분께서는 偽造商品의 根絶을 위하여 積極 利用하여 주시기 바랍니다.

偽造 商品이란 무엇인가

◎ 널리 알려진 他人의 商標나 包裝等을 盜

用한 商品

◎ 虛偽로 原産地를 標識한 商品

◎ 他人의 商品인 것 처럼 詐稱한 商品
偽造商品 取扱者에 대한 罰則

◎ 2年 以下의 懲役 또는 2千萬원 以下의 罰金
偽造商品 申告센터 位置 및 電話

◎ 位置 : 서울특별시 강남구 역삼동 823번지

◎ 電話 : 568~0121(特許廳 調査課)

(案) 特許廳 複寫業務 代行 (內)

本會에서는 對民서어비스業務를 擴大하여 會員을 비롯한 資料利用者에 對한 便宜를 提供하고 効率的인 業務遂行을 하고자 特許廳 閱覽室의 特許文獻 複寫業務를 代行하게 되었습니다.

따라서 同 複寫手數料 徵收方法을 아래와 같이 變更 實施하오니 業務에 參考하시기 바랍니다.

◎ 아 래 ◎

◎ 手數料徵收方法 : 現金收納(수입인지는 받지 않습니다)

◎ 金 額 : 枚當 100원(從前과 同一)

※ 기타 자세한 사항은 本會研修部(557-1077~8)로 문의바랍니다