

特許情報를 活用한 特許出

事例中心으로 考察해 본 特許

I. 特許情報管理의 必要性

現代의 社會는 情報化時代로 접어들어 各 企業은 모든 分野의 情報入手를 재촉하고 있고 그 必要性和 重要性的의 認識度는 經營者나 實務者 모두가 매우 높은 實情이다. 特히 새로운 科學技術의 研究開發과 이를 法的으로 보호받기 위한 特許分野에서는 그 情報管理에 對하여 效率的인 管理가 매우 必要하게 되었고 自己會社의 新技術이나 노우하우(Know-how)는 가능한 범위내에서 秘密을 보장하려고 함과 동시에 他會社의 開發計劃이나 開發된 新技術은 빨리 入手하려는 욕심이 생기게 되어 산업스파이까지 등장하게 되었던 것이다. 그리고 요즘의 特許出願 傾向은 반드시 特許를 받아 獨占배타적인 권리를 향후 一定期間동안 가지겠다는 目的만으로 特許出願을 하는 것이 아니고 이를 다양한 戰略으로 使用하고 있으므로 特許情報管理은 이러한 측면에서 매우 重要的한 역할을 하는 것이다.

II. 特許情報의 蒐集

特許資料는 國內外的의 發明이나 考案을 一般公衆에게 널리 열람케 할 수 있는 特許公報·實用新案公報·公開特許公報·公開實用新案公報 및 意匠公報 등의 種類(以下 1次資料라 함)와 이렇게 막대한 量으로 이루어진 1次資料들을 效率的으로 管理하기 爲한 索引類·目錄類·特許抄錄·

마이크로필름 등의 여러가지 資料(以下 2次資料라 함)가 있는바, 利用者가 이러한 1,2次資料들을 쉽게 찾아볼 수 있도록 하기 위하여 上記資料의 蒐集은 勿論이고 이를 效率的으로 分類·保管할 必要가 있게 되며, 또한 이러한 1,2次資料들을 자체내에 保管하기 어려울 경우에는 特許廳 閱覽室을 利用하거나 特許協會의 特許情報 檢索서비스를 받으면 된다.

特許情報은 上記의 1,2次資料外에 特許審判事件 등의 大法院判例, 産業研究院에서 發行하는 特許速報, 기타 新技術에 대한 研究論文 및 技術書籍 등을 총칭하는 것으로 이들을 全部 蒐集하여 多角度로 活用을 하여야 하는 것이다.

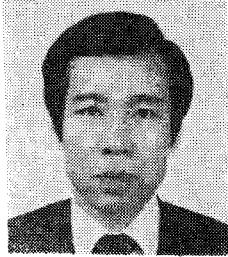
III. 우리나라 企業體의 特許出願戰略

特許法 第83條의2 (出願公開) 第1項에 의하면 特許出願日로부터 1年 6月이 경과된 特許出願은 特許公報에 出願公開(明細書를 전부 公開하는 것은 아니고 書旨的 事項과 圖面中에서 技術의 要部가 表現된 部分의 圖面 및 特許請求範圍圖을 公開시키는데 公開된 出願을 아무나 特許廳에 복사신청하면 全文明細書와 圖面全部를 복사할 수 있다)를 하도록 되어 있는데 이 出願公開의 制度가 實施되면서 우리나라 企業體의 特許出願戰略은 매우 多樣化되어가고 있다.

인래 出願公開制度의 目的은 特許出願에 對한 審査期間이 지연됨에 따라 그 出願內容을 早期

願 戰略

情報管理



金 昞 鎭

〈辨 理 士〉

公開시키므로써 第3者들의 중복연구와 중복투자를 미연에 防止하기 위한 제도로 채택한 것인데 出願公開制度 施行以後의 特許出願은 본래의 目的과는 달리 허위의 사실을 기재하는 등의 加工한 明細書까지 등장되고 있는 실정이다. 즉, 出願公開制度가 施行되기 前에는 特許出願 明細書의 作成時, 거의 대부분이 特許를 받기 위한 하나의 目的으로만 作成되어 特許出願을 하였으므로 不充分한 明細書는 가치가 없었으나 出願公開制度가 施行되면서 特許出願明細書의 內容은 特許를 취득하고자 하는 것 이외에 競爭企業에 虛偽情報를 제공하기 위한 目的이나 競爭業體를 위협하기 위한 目的으로도 出願內容이 作成되고 있어 허위의 사실을 기재하거나 미완성된 발명 등을 기재한 不充分한 결격명세서라도 特許戰略으로 活用되고 있는 實情이다. 정상적으로 特許를 받기 위한 目的의 出願明細書는 特許를 취득할 수 있고 特許請求의 範圍를 넓게 함과 동시에 그 開示內容은 될 수 있는대로 적게 하는 明細書作成의 3原則을 제대로 지켜서 作成한 模範明細書로 出願되고 있지만 허위정보를 제공하거나 自己를 방위하기 위한 방위형의 出願 및 競爭業體를 위협하기 위한 위협형의 出願明細書는 虛偽의 事實을 기재하거나 公知된 技術을 마치 自己가 開發한 것처럼 作成한 결격명세서도 상당히 많은 양을 차지하고 있다. 따라서 企業體에서 公開特許公報를 철저히 分析할 경우 新技術의 內容, 技術動向, 特定企業(競爭業體)의 開發傾向, 技術開發力, 企業開發의 수준 및 내용을 파악할 수 있기 때문에 各 企業體에서는

論 壇 解 說

目 次

- I. 特許情報管理의 必要性
- II. 特許情報의 蒐集
- III. 우리나라 企業體의 特許出願戰略

〈이번號에 全載〉

이 公開公報를 利用한 特許戰略이 必要하게 되었으므로 特許情報의 活用度를 以下에서 그 事例를 들어 說明하기로 한다.

〔事例 1〕 公知된 技術內容을 A가 實用新案登錄出願하여 出願公開된 後 A의 競爭業體 B에 경고한 경우

A는 日本國의 동종업계에서 널리 實施하여 이미 公知되어 있는 考案을 1985년 11월에 實用新案登錄出願을 하여 그 出願內容이 1987년 6월에 發行된 公開實用新案公報에 게재되었다.

한편, A의 競爭業體 B도 1986년초부터 A의 出願考案을 實施하고 있었고 그 사실을 알게 된 A는 出願公開가 있는 後 B에게 公開公報를 복사하여 제시하면서 特許法〔註 1〕 第91條의1 (出願公開의 效果) 1項의 規定을 들어 경고장을 발송하였는 바, 그 경고장의 內容은 B가 實施하고 있는 考案은 A가 實用新案登錄出願을 하여 1987년 6월에 出願公開된 것으로서 B가 계속 그 考案을 業으로 實施하는 경우 경고후부터 出願公告前까지 實施한 것에 대하여 報償金을 請求하겠으니 B가 實施하는 考案의 製作 및 販賣行爲를 中止할 것을 요구한 것이었다.

〔註 1; 特許法 第91條의2 第1項의 規定: 特許出願人은 出願公開가 있은후 그 特許出願發明의 內容을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 경고후부터 出願公告前까지 그 發明을 業으로서 實施한 者에 대하여 통상 받을 수 있는 보상금의 지급을 請求할 수 있다. 다만 그 請求權은 當該 特許出願이 出願公告된 後가 아니면 行使할 수 없다.〕

B는 A로부터 경고장을 받은 後 自己가 實施하는 考案이 日本國의 同種業界에서 實施된 明確한 증거(1983년에 發行된 日本國 公開特許公報와 製品카다록等……)를 첨부하여 特許法[註 2] 第83條의 2 (出願公開) 第2項에 規定된 公開된 出願에 대한 情報提出書를 特許廳에 提出하여 A의 出願考案이 拒絶査定되어야 한다는 理由를 提出함과 同時에 B에게 답변서를 發送하였다.

[註 2; 特許法 第83條의 2 第2項의 規定: 出願公開가 있는 때에는 누구든지 當該發明이 第6條(特許要件), 第6條의 2 (特許要件) 또는 第11條(先願主義)의 規定에 의하여 特許될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다.]

B의 답변서 내용은 A가 出願하여 公開된 考案은 A가 出願하기 以前에 日本國에서 널리 實施된 바 있는 公知된 考案이므로 A가 出願한 內容이 登錄될 수 없는 것임을 설명하고 또한 報償金の 請求權이 없는 것이라고 答辯하였다.

그런 상황에서 A와 B는 그 製品을 구입하고자 하는 C와 D에게 A는 自己의 出願考案品을 B는 自己가 實施하고 있는 考案品을 各各 納品하기 위하여 見積書를 제출하였고 見積書의 納品價格은 A의 것이 B의 것보다 훨씬 높은 가격으로 作成되어 있었으며 製品의 性能은 A, B 모두 同一性의 것이었다.

그런데 A는 구입자인 C와 D에게 B에 경고한 내용과 같이 C와 D가 B의 製品을 구입하는 경우 후일에 報償金請求事件이 있을 수 있다는 내용을 통보하였다. 이러한 內容을 알게 된 B는 C와 D에게 A의 出願考案이 登錄될 수 없는 것이라는 것을 說明하고 辨理士의 감정서를 첨부하여 C와 D에게 전달하였다. 그런데 구입자 C는 A의 納品價格이 B의 것보다 훨씬 높은 가격임에도 불구하고 후일에 생길지도 모르는 報償金 請求事件 때문에 손해를 감수하고 A의 製品을 納品받았고 D는 B의 전달내용이 타당성이 있는 것이라 판단하고 값이 저렴한 B의 製品을 納品받았다. 결과적으로 A는 公知된 考案을 出願한 덕택으로 自己製品을 C에게 높은

가격으로 納品하였고 B는 自己가 實施하고 있는 製品이 外國에서 公知된 것이라고 하여 안심하고 事業하다가 A의 出願戰略에 의하여 C에게 納品할 수 있는 機會를 놓치게 되었으며, 또한 C는 正當한 가격보다 높은 가격으로 A의 製品을 구입하였기 때문에 많은 經濟的인 손실이 있었다.

만약 上記의 事例에서 A의 出願考案이 外國에서 公知되었다는 증거를 B가 확보하지 못하였다면 B는 D에게도 納品할 수 없었을 것이므로 特許情報의 收集이 營業活動에 크게 영향을 미치고 있음을 證明하는 것이다. 후일에 A의 出願考案은 審査時에 B가 提出한 情報資料에 의하여 拒絶査定되기는 하였으나 A는 그 公知된 考案을 出願하고 公開制度를 잘 活用하여 營業活動을 쉽게 할 수 있었을 뿐만 아니라 좋은 營業실적을 얻을 수 있었던 것이다.

[事例 2] 自己의 出願考案이 公開된 後 他人이 自己의 出願考案을 模倣하여 業으로서 實施하는 경우

A는 1985년 1월에 實用新案登錄出願을 한 後 그 出願考案을 1986년 5월부터 實施하여 6월에 판매하기 시작하였는데 소비자들로부터 많은 인기가 있었다. 이 사실을 알게 된 競爭業體 B는 A의 出願考案이 登錄되지 않았음을 확인하고 A의 出願考案과 同一한 製品을 1986년 9월에 판매하기 始作하였다. 따라서 A의 판매실적은 전보다 줄어들게 되었으므로 A는 이를 해결하기 위한 방안을 모색하게 되었고 결국 A는 自己의 出願考案이 1985년 1월에 出願하여 1986년 8월에 出願公開되었음을 B에게 서면으로 알림과 同時에 自己의 出願考案과 同一 내지는 유사한 製品을 계속하여 제작·판매할 경우 A의 出願考案이 出願公告(當該 審査官이 審査를 하여 絶對理由를 發見치 못하여 公告決定하면 出願公告되고 만약 그 出願公告된 內容이 公知된 증거 등이 있을 경우에는 누구든지 出願公告日로부터 2個月以內에 異議申請을 할 수 있다)된 後에 경고후부터 出願公告되기 前까지 그 出願考案을

業으로 實施한 것에 對하여 報償金을 支給하여 야 하는 것임을 경고하였다.

이에 對하여 B는 A의 考案이 出願公開만 되었을 뿐이고 정식으로 審査과정을 거쳐 出願公告된 것이 아니므로 自己가 A의 出願考案을 模倣하여 實施하는 것이 곧 實用新案權을 침해하는 것이 아니라고 答辯하면서 앞으로도 계속 A의 出願考案을 實施할 것이라는 意思를 밝혔다.

A는 B의 答辯書를 받아보고 特許法 第80條의4 및 特許法施行令 第13條 第4項의 規定에 의하여 特許廳에 優先審査申請書를 提出하게 되었는데 特許廳에서는 A가 提出한 優先審査申請書에 첨부된 경고장 및 答辯서, B가 實施하고 있는 實物見本 및 製品카다록등을 檢討한 결과 A의 出願公開後 特許出願人이 아닌 B가 業으로서 A의 出願考案을 模倣하여 實施하고 있음을 認定하고 A의 出願考案을 優先審査하여 出願公告되었고 그 후 2개월의 公考기간이 지나서 實用新案登錄이 되었다.

事例 2에서는 A가 自己의 出願考案이 B에게 模倣되어 營業상 막대한 지장이 있게 되자 그 증거를 첨부하여 自己의 出願考案을 優先審査받아 빠른 기간내에 實用新案登錄을 필하게 되므로 지금 現在에는 B에게 實施權을 허여하는 대가로 매달 一定額의 實施料를 받고 있는 바, A는 自己의 出願考案을 模倣한 製品이 市場에 流通되고 있는 市場情報를 빨리 入手하여 이를 적절하게 活用하여 每月 實施料의 收入이 생기고 있다.

[事例 3] 出願하지 아니한 自社製品을 他業體에서 出願하여 出願公開된 경우

外國의 C社와 기술제휴를 맺고 있는 A는 1984년 1월에 C社에서 製作한 物品을 보완하여 새로운 物品의 開發을 마치고 開發部 직원들과 特許出願에 대한 협의를 하였는데, 협의결과 C社의 公知된 物品과 比較하여 볼때 A의 製品이 크게 改良된 部分이 없으므로 新規性이나 進歩性을 認定받기에 너무나 미약한 것이라는 結論

을 내리고 特許出願을 하지 아니한 상태에서 시판을 시작하였는 바, 消費者들에게 좋은 반응이 있어 판매고가 점차 늘어가고 있는 실정이다.

A와 競爭業體인 B는 A의 製品이 消費者들에게 좋은 반응을 얻고 있다는 情報를 入手하고 A의 完製品中 重要한 역할을 하는 主要部品 5個를 선택하여 이를 1985년 2월에 출원하여 그 出願內容이 1987년 10월에 出願公開되었다. B의 出願內容을 알게 된 A의 開發部 직원들은 놀라움을 금치 못하였고 B의 出願을 拒絶시키기 위한 特許資料를 入手하기 위하여 기술제휴사인 C社에 자료를 要請하였고 C社는 B의 出願에 관련된 5件에 對하여 資料調査한 結果를 A에게 보냈는데 그 結果는 의외로 미약하였다.

C社의 意見에 의하면 B가 出願한 5個의 部品은 C社의 自國內에서 이미 수십년전부터 동종업계에서 널리 實施하고 있는 관용수단이기 때문에 문헌상으로 알려진 자료를 찾을 수 없었다는 것이다.

그렇다고 B의 出願을 拒絶시키기 위하여 A가 특허청에 情報資料를 제출할 때 B의 出願內容이 막연하게 동종업계에서 實施하였던 것이라고 主張할 수도 없고하여 이를 美國에 所在하고 있는 特許資料를 전문적으로 취급하는 D社에 그 事實을 알리고 B가 出願하기 以前인 1985년 2월 이전의 資料를 부탁하였던 바, D社는 1930년에 발행된 美國特許公報를 찾아서 A에게 보내고 상당한 금액의 調査費用을 請求하였다.

결국 A社는 自己의 製品을 他社에서 출원함으로써 인하여 많은 努力과 많은 費用을 소모하게 되었으므로 A는 그 후부터 문헌상으로 공지된 것이 명확하지 아니한 製品은 전부 出願하고 있다.

以上の 事例에서와 같이 特許情報는 出願時는 勿論이고 工業所有權에 대한 분쟁시에 있어 공격적·방어적인 입장에서 다양하게 活用할 수 있으므로 特許情報의 效率的인 管理에 따르는 特許戰略은 中小企業의 경영 및 營業활동에 많은 도움을 주게 되는 것이다. (※)