

特許情報

尖端技術에서 본 特許紛爭(3)

〈前號에서 계속〉

日本企業에 막대한 契約金 要求한 모린즈社

1983년 1월 일본의 工作機械 메이커에 빅 뉴스가 날아 들었다. 英國의 모린즈社(담배 제조 기계 메이커, 現 모린즈, PIC)가 1965년에 開發하고 미국에 특허출원한 FMS의 基本特許가 출원후 18년만에 미국에서 成立되었던 것이다.

FMS(Flexible Manufacturing System)이란 「NC 工作機械群과 이것을 연결하는 工作物·工具를 날르는 搬送裝置와 各NC工作機械에 工作物과 工具를 自動的으로 交換하는 自動交換裝置와 이것들을 統括하는 호스트 컴퓨터와 이것을 운용하는 소프트웨어를 갖춘 工場의 生産시스템」으로 日本 통상성의 국가프로젝트로서 추진하고 있던 重要技術이다.

經營多角化의 일환으로 工作機械 開發에 나선 英國의 모린즈社의 FMS 特許는 담배제조기계의 部品加工用으로 생각해 낸 것이다. NC制御와 호스트컴퓨터의 소프트웨어는 英國의 제어장치 메이커인 파랜트社가 國家支援 아래 개발한 것이다.

모린즈社가 개발한 직후에 미국의 샌드스트랜

드社, 신시내티社도 뒤이어 方式이 다른 FMS技術을 발표했다.

모린즈社의 FMS의 기본특허는 原語로 5萬語에 달하며 特許請求範圍도 184를, 權利內容은 매우 큰 權利에서 작은 權利까지 포함하는 難解한 것인데, FMS의 概念 모두가 포함되어 있다.

이 모린즈特許는 샌드스트랜드社, 신시내티社와의 사이에 누가 最初로 發明하였느냐를 놓고 싸움이 일어 심사에 13년이 걸렸으나 先發明을 立證하는 싸움에는 상당한 費用이 들어 모린즈社는 權利를 포기하기로 하였다.

그러나 이 기술의 尙래성에 눈이 뜬 紛爭擔當 辨理士 존 코벤트리 스미스가 費用을 내고 모린즈社와 特許權을 共有로 하였다.

實用權利化를 위해 싸우고 나서 出願後 18年만에 미국특허가 성립하였다.

미국에서의 특허권의 존속기간은 特許日로부터 17年으로 규정되어 있다.

일본의 특허제도는 출원으로부터 20年이내로 되어 있으나 미국의 특허제도에 의해 성립된 모린즈特許는 2003年까지 권리가 존속하게 된다.

1984年 7月 東京에서 열린 모린즈特許의 說明會에는 日本國內의 NC機器 메이커, 工作機械 메이커, 工作機械 메이커 등 60社가 모였다. 特許使用料는 계약금이 150萬달러, 輸出시스템마다 15%가 요구된 것으로 複數의 機械를 組合한 시스템(FMS)은 巨額의 로열티를 지불하지 않으면 안되었다.

이러한 미국의 특허제도를 有利하게 活用한 例로서 입에 오르내리고 있는 사건으로 조지 B 셀덴의 自動特許가 있다.

92年前에 일어난 사건의 이야기지만 16年間이나 特許되는 것을 지연시켜 불이 일어날 즈음에 特許權化한 조지 B 셀덴의 特許戰略이 그 例이다.

미국기업의 특허전략은 셀덴特許를 敎訓삼은 것이라 불리고 있다.

문제의 발명은 조지 B 셀덴(1848~1932)이라는 辨理士가 1879년에 출원한 「內燃機關에 의해 달리는 말 없는 馬車」의 特許이다

셀덴이 特許를 出願한 당시는 자동차 자체가

겨우 인정되기 시작한 시대로서 자동차의 생산도 적었고, 그 수요 역시 보잘것 없어 겨우 귀족 상대의 것이었다. 그러나 特許를 출원하는 사람은 많았다. 무엇보다도 구성부분의 구조나 배열에 改良을 加한 것이 많았는데, 기본적 발명을 한 사람도 빨리 特許를 얻으려고 서둘렀다.

그러나 셀멘은 불이 올때까지 끈질기게 기다렸다. 교묘하게도 特許專門 변호사였기 때문에 法律에서 인정되는 갖가지 지연조치나 수정을 가하면서 심사절차를 16年間이나 지연시켜 自動車の 量産時代를 맞았던 것이다.

당시의 미국에서는 보통 2년이면 특허가 되었다. 그것이 16年 후인 1895年 11月 5日에 미국 특허 제579160號로 확립되었다.

셀멘은 그로부터 8年後인 1903年 돌연히 最大 메이커인 윈틸 모터 캐리지에 대하여 特許侵害 訴訟을 걸었다.

불이 오기를 기다렸던 셀멘은 특허가 될 때에는 그 特許가 自動車業界를 支配할 수 있는 시기였으므로 업체에 있어서 技術獨占이 가능했고 따라서 獨占利潤을 내기에 이르렀다.

최근 美日特許訴訟紛爭의 그늘에는 特許辨理士가 활약하고 있는 것은 이와 같은 特許戰略의 歷史가 커다란 교훈이 되고 있기 때문이다.

研究開發을 견제해온 제네틱社

高度化 社會를 맞는 가운데 血栓溶解劑가 성장상품으로 클로즈업되고 있다.

브로키나제가 500억 円市場을 형성해서 달러박스 상품으로 주목되고 있었으나 부작용이 많다고 해서 市場이 위면하고 있었다.

여기에 등장한 것이 TPA(히트組織플라스미노겐活性化 因子)이다. 血液의 흐름을 멈추고 血栓을 용해하는 작용을 가진 신약으로서 브로키나제에 비하여 부작용도 적고 效果도 강하므로 1,000억 円 市場이 내다보이고 있다.

TPA의 개발에 섰던 것이 미국의 제네틱社(本社 캘리포니아州)로 1981년에 TPA의 구조에 관한 物質特許, 1983년에 遺傳子組合技術에 의한 製法特許를 일본에 특허출원하고 있었다.

미국뿐만 아니라 영국, 프랑스 등도 세계 각국에 특허출원하고 있고 이미 多數國에서 特許權化되었다.

일본에서도 三菱化成工業, 協和醱酵, 加化成工業, 第一製藥, 三井東壓化學, 東洋紡績, 明治乳業, 住友製藥 등이 自社技術 또는 타사와 기술 제휴로 이 분야에 진출하고 있다.

그런데 1986年3월에 三菱化成工業과 協和醱酵를 뺀 日本 企業7社에 제네틱社로부터 警告狀이 날라들었다.

「貴社가 開發하고 있는 TPA는 當社가 出願중인 특허범위에 저촉된다」는 경고였다. 그 배경은 무엇인가?

동시에 특허청에 審査請求하였으며 外國에서 특허가 나와 있는만큼 日本企業의 연구개발을 견제하자는 전술에서 나온 것이다.

분명히 日本의 특허제도는 出願後 1年 6개월 경과하면 出願이 公開되고 특허가 公告된 시점에서 공개 이후의 손해를 청구할 수 있게 되어 있다.

다만 미리 경고해 두지 않으면 안되겠다고 본 제네틱社의 경고장에도 의미가 있다. 경고후 10개월째인 1987年1月 특허청이 公고결정을 하였기 때문에 紛爭은 결정적이었다.

이미 三菱化成工業, 協和醱酵는 제네틱社로부터 기술도입을 하고 있기 때문에 日本 企業끼리의 特許紛爭으로 돌아간 것이라고들 한다.

公告를 기회로 日本 企業의 반격은 시작되었다.

탄든社의 FDD 特許를

상대로 善戰하는 三菱電機

1984年 12月 6日 미국의 컴퓨터外部記憶裝置 전문메이커 탄든社는 三菱電機, 소니, 티액 등 3社와 그 미국 子會社를 IPC(美國國際貿易委員會)에 제소하였다.

값싸고 편리한 兩面使用 프로피 디스켓의 生産을 가능케한 FDD (Floppy Disk Drive)의 劃期的 技術에 관한 동사의 특허권을 일본 메이커가 침해하여 生産, 販賣를 하였다는 것이다.

제소와 동시에 발표한 성명에서 三菱電機와 티액의 참여로 1982년에는 9社였던 미국의 FDD 메이커는 탄든社와 컨든롤 데이터社 2個社로 격감하였다고 하고 소니에 대해서는 3.5인치형 FDD의 미국판매에 있어서 탄든社의 특허기술을 盜用하였다고 비난하고 同社는 市場에서 몹시 不利한 立場으로 몰렸다고 했다.

1985年 5月 31日 ITC는 탄든社의 주장을 인정하는 假決定을 내림으로써 日本企業중에는 두손 드는 기업이 속출하였다.

1985年 7月에는 소니가 탄든社에 항복하고 탄든社가 갖는 특허(3.5인치 양면 FDD)의 제품을 판매시 一定 로열티를 지불하도록 하고 탄든社도 소니가 開發한 高機能 3.5인치 FDD에 關係 特許를 지불하면 사용할 수 있다는 契約이 교환되었다.

同年 8月에는 티액도 굴복하고 탄든社에 대하여 一定 特許料를 지불할 것을 조건으로 和解하였다.

紛爭이 장기화할 염려 때문에 法的決定을 기다리지 않고 항복한 2社와는 대조적으로 三菱電機는 철저히 抗戰할 것을 결정하였다.

1985年 11月 5日 미국 ITC는 「三菱電機에 특허침해 사실은 없다」고 하는 行政法 判事(ALJ)의 判정을 내려 미국산업에 대한 피해도 없다는 것으로 결론지었다.

9月의 가치분결정에서 三菱製品의 수입에 대해 최종결정이 나올 때까지 出荷金額의 25%를 보증금으로 寄託하는 保稅通過措置를 내림으로써 三菱電機의 善戰이 기대되고 있다.

탄든社도 반격에 나서고 있다.

ITC가 협의 없다는 裁定에 不服하여 聯邦高等法院에 上告하고 있다.

美國特許 제4151573號(Magnetic Recording Dvice for Double-Sieled Media)를 表舞臺로 한 美日特許紛爭은 三菱電機의 특허관리가 拔群의 실력을 보여 주는 실례이다.

핸드라벨러(Chand-laveller)로 터진 모나크社

슈퍼마켓 등에서 흔히 볼 수 있는 POS(販賣

時點情報管理)에 關連된 기술로 美日特許紛爭이 일어나고 있다.

POS用 電子 라벨러를 개발하여 日本特許出願한 미국 최대 마킹메이커인 모나크社(오하이오州 데이턴市)가 主役.

POS用 電子 라벨러는 바코드定札을 商品을 붙이는 기기로 POS보급에 따라 市場확대 조짐이 보이는 품목이다.

1986年5月 모나크社는 POS用 電子핸드 라벨러를 제조, 판매하고 있는 新盛인더스트리즈(本社 東京)에 대하여 제조 판매활동 중지를 요구하는 가치분신청과 함께 東京地方法院에서 있는 10回째 審理에서는 和解방향으로 대화가 이루어질듯, 和解 조건으로 新盛인더스트리즈는 모나크社에 紛爭解決金(100萬円)을 지불하고 改造한 기계의 제조 판매를 할수 있다는 두가지 문제가 제안되었다.

모나크社의 日本側 販賣店으로서 오카베 마킹시스템(本社 東京新宿區)이 있는데 모나크社는 和解條件에는 납득 안된다고 해서 1987年 1月에 급진적으로 加申청을 取下하고 이어서 本訴에 들어갔다.

電子式 핸드 라벨러는 POS用으로서 사용될 뿐만 아니라 컴퓨터의 端末 특히 포터블 端末機로서 貨物追跡시스템에 채용되는 등 用途가 급속히 擴大됨으로써 特許紛爭도 어지럽게 英 커가고 있다.

新盛인더스트리즈도 捲土重來하였다.

爭點이 되고 있는 것은 POS用電子라벨러의 電源보존기구가 라벨러 本體內에 있느냐인 것이다.

모나크社의 것은 글리프內에 전원을 장치한 一體型인데 對하여 新盛인더스트리즈의 것은 전원을 코드로 연결하는 分離型이다.

모나크社가 本訴를 낸데 대해서 新盛인더스트리즈는 모나크社의 특허에 대해 무효심판청구를 제기하였다.

모나크社의 주장은 전원의 보지수단이 本體內에 있으며 外見上의 디자인이 너무 醜았고 定札을 보내는 기구도 같은 모양의 것을 채용하고 있다고 訴訟으로 다루기로한 것이다.

모나크社가 가치분신청을 取下한 것은 新盛인

더스트리지가 對象製品을 改造해서 新機種으로 바꾸었으므로 가치분 자체의 의미가 없어졌다면서 改良機種에 관해 새삼 제조 판매 中止와 1,000萬圓의 손해배상을 청구하는 本訴를 제기한 것이다.

모나크社의 本訴에 대하여 新盛인더스트리지도 반격에 나섰다.

모나크社와 日本總代理店인 오카베 마킹 시스템 2社를 상대로 東京地法에 손해배상청구 소송을 냈다.

즉, 가치분 제조중, 모나크社와 오카베 兩社가 그 내용을 사업상의 선전에 不當히 利用, 이로 인해 소유자로부터 注文을 취소 당하고 약 5,300萬圓의 손해를 입었다는 것이 제조 이유이며, 그 중 성급히 입증 可能한 1,500萬圓에 대한 배상을 청구한 것이다.

확실히 東京地法에서의 和解勸告에서는 모나크社에 新盛인더스트리지가 분쟁해결금을 지불하도록 되어 있기 때문에 本訴로 전환하는 동안에 수요자의 不安이 높았을런지 모른다.

이와같이 임기응변식으로 계속 뒤쫓는 美國工業의 特許紛爭도 바보스럽게만 보아서는 안될 것이다. <계속>

新 刊 案 內

特許專擔部署 業務指針書

저 자 : 金 允 培 변리사
규 격 : 국판 320면
가 격 : 10,000원

유럽지역 발명품소개 안내

본회에서 스위스 서부발명가협회의 협조로 우리나라의 발명품을 스위스 서부발명가협회가 매월 발행하는 협회지에 게재하여 발명품을 홍보함으로써 유럽지역의 수출기회를 마련하게 되었음을 안내하오니 기업화된 발명품의 소개를 원하시는 분은 본회로 연락하여 주시기 바랍니다.

연락처 : 본회 발명진흥부(전화 568-8267)
접 수 : 수시

신 간 안 내

미·일 기업의 연구개발평가

저자 : 한국산업기술진흥협회
국판 : 550면
가격 : 21,000원

지적소유권법(최신판)

저자 : 宋永植 外 2人
국판 : 959면
가격 : 18,000원

경 영 학 원 론

저자 : 金寅鎬
규격 : 487면
가격 : 7,500원

한·미 무역입문

저자 : 朴勇正
규격 : 국판 319면
가격 : 2,500원

영문 법령집

저자 : 한국발명특허협회
규격 : 191면
가격 : 4,000원

심 사 편 략

저자 : 한국발명특허협회
규격 : 800면
가격 : 11,000원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관 내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263