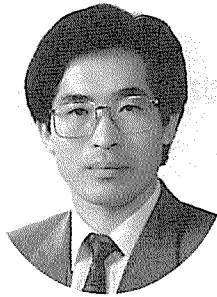


특집 I

세계화를 대비한 특허제도 活用



특허청 심사 4국
전기심사담당관 金元俊

1. 머리말

1996. 6. 10일 미국 로스앤젤레스 지방법원에 서는 세계적인 컴퓨터 회사인 마이크로소프트사(이하 “MS사”라 한다.)에게 중소기업인 스태크사(이하 “Stac사”라 한다.)의 특허권에 대한 침해 금지 명령을 내리고 모든 침해 제품을 회수 및 파기하고 손해배상액으로 1억 2천만 \$ (한화 1,000억원)을 지급하라고 判決한 바 있다. 당시 신문지상에서는 이를 두고 거대한 공룡 기업이 조그마한 중소기업에게 기술로 패배한 역사적인 사건으로 기록될 것이라고 크게 보도 한 바 있다.

이 사건의 경위를 살펴보면 Stac사는 컴퓨터 소프트웨어의 데이터 압축 기술(데이터베이스나 네트워크를 경유한 데이터 교환의 고속화를 위해 필요한 기본 기술)을 개발하고 미국 특허청으로 부터 미국 특허 제 4,071,745와 제 5,016,009호를 획득하였다. 이 기술은 MS-DOS 또는 MS-DOS 호환 OS와 결합해서 데이터를 압축, 복원하는 기술로서 MS사도 Stac사가 보유한 특허와 유사한 기술을 開發하였고 미국 특허 제 4,012,782를 보유하고 있었다.

처음에는 Stac사와 MS사 간에 이 기술에 대한 특허 상호 실시 허락(라이선스) 교섭을 시도했으나 교섭이 결렬되었고 MS사가 이 기술을 사용하기 시작함에 따라서 Stac사는 자신의 두 특허를 가지고 MS사가 侵害하고 있다는 이유로 1993. 1. 25일 LA 지방법원에 提訴하게 된 것이다.

문제는 MS사가 데이터 압축 기능이 내장된 MS-DOS 6.0을 WINDOW 95의 운영 소프트웨어로 1993. 3. 30일부터 시판하기 시작한 것이었다. 이러한 이유로 양사간에 특허권 침해 금지 소

송이 제기되었고 결국에 가서는 대기업 MS사는 핵심 기술을 개발하여 강력한 특허를 갖고 있는 Stac사에게 꼼짝없이 손들고 만 것이다.

양사는 1994. 6. 21 서로 화해하고 MS사와 Stac사는 양사의 특허를 5년간 공유할 수 있도록 하였다. 그리고, Stac사는 MS사에게 Window 95에 필수적으로 사용되는 MS-DOS 6.0의 Free load 기술사용을 허락한 바 있다.

비록 이 사건은 미국에서 일어난 특허 분쟁에 관한 사례이지만 核心기술을 가지고 있는 중소기업이 대기업에게 기술로 승리한 좋은 사례라고 생각한다. 여기서 특허는 개발된 기술을 법적으로 보호해 주는 제도적인 장치로 국가가 특허권자에게 특별하게 독점 배타권을 부여해주는 제도이다. 또한, 사회적으로는 중소기업이나 개인 발명가에게 희망을 주는 기술개발 촉진제라고 말할 수 있다.

기술개발 과정에서 특허를 가진 자에게는 특허는 폭탄과 같은 막강한 것인 반면에 특허가 없는 회사에게는 특허는 지뢰와 같은 두려운 存在로 돌변하기도 한다.

전기공업 분야는 대체로 부품 산업이고 대기업에 납품하거나 제조업이 主가 되고 또한 수출 비중이 높다. 특허 문제는 약방의 감초처럼 따라 다니고 국제무역에서 중요한 분야이므로 특허에 대한 올바른 인식과 제도활용이 필요하다.

本稿에서는 특허 제도를 이해할 수 있도록 특허 신청 절차와 등록 과정을 설명하고 제품 수출과 판매에서 상품의 얼굴이라 할 수 있는 商標에 대해서도 살펴보고자 한다.

2. 특허제도란 무엇인가?

대부분의 사람들은 특허하면 먼저 TV, 컴퓨터,

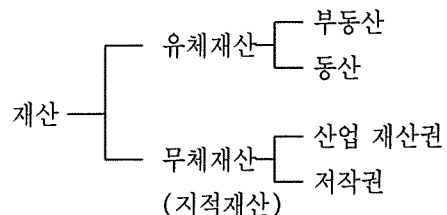
로봇, 로켓 등 첨단 기술제품을 생각한다. 그러나, 아침에 일어나 잠자리에 들 때까지 사용하는 수많은 생활필수품들도 모두 발명품이고, 이들 작은 발명은 대부분이 생활 주변의 작은 아이디어에서 탄생된 것이다.

유사이래 시장에서 가장 많이 팔리고, 가장 유용하게 사용되고, 가장 많은 돈을 번 발명품도 생활 주변의 간단한 아이디어에서 탄생되었다 할 수 있다.

예를 들어, 철조망을 발명한 조셉을 비롯하여 코카콜라 병의 루드, +자 드라이버의 필립, 쌍소켓의 마쓰시다 등이 바로 작은 발명으로 명예와 부를 거머쥔 주인공들이다. 세계적인 발명들은 개인 발명도 많지만 회사 내의 직무발명(社內 提案 제도)을 활성화 한 나라나 중소기업으로 부터 많이 나왔다.

1) 기본 용어 해설

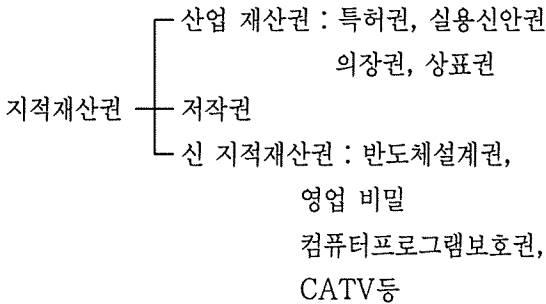
19세기 독일의 법학자 조셉콜러(JOSEPH KOHLER : 1849~1919)가 토지·건물 등의 부동산, 가축, 기계 등의 동산 등을 유체 재산권이라고 하고 저작권, 특허·저작권 등에서 비롯되는 권리를 무체 재산권이라 부른 이후 독일 법학자들은 무체 재산권이라는 말을 사용하였다. 그러나, 세계적으로 널리 통용되는 지적 재산권 또는 지적 소유권이라는 用語는 프랑스어에서 유래하였다.



2) 지적 재산권의 정의

지적 재산권(Intellectual Property Rights)이란 아이디어, 발명, 독특한 이름, 제조 공정, 화학식, 전자 회로, 음반, 영화, 저작물 등 산업과 인간 생활에 이용가치가 있는 인간의 지적 산물을 말한다.

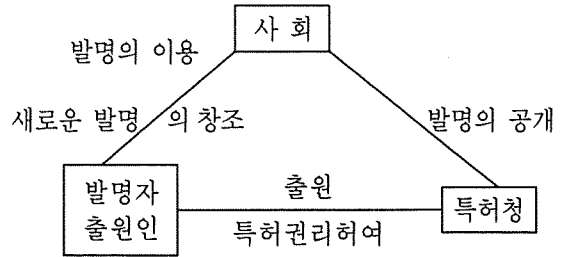
이중 산업 재산권에는 기술개발의 결과를 보호하는 특허권, 실용신안권, 물품의 맵시 있는 디자인을 보호하는 의장, 자기 상품을 나타내는 표장을 보호하는 상표권 4종류가 있다. 보통 '특허'라 하면 이 4가지 분야를 칭하는 경우가 많다. 최근 기술 혁신의 급속한 발전에 따라서 새로운 기술 분야가 나타나게 되었는데 이를 신 지적재산권(New IPR)이라고 부른다. 특허청에서는 산업 재산권에 대한 신청(출원)을 받아서 이를 심사하고 등록해 주고 있다.



3) 특허제도의 목적

특허제도는 발명가(출원인)에게 새로운 발명을 한 對價로 일정기간 특허권(독점배타권)을 부여하여 기술개발 의욕을 고취시키고 그 대신 출원인에게는 자신의 발명을 일반 대중에게 신속하게 公開함으로써 보다 나은 기술을 개발토록하여 국가

산업 발전을 도모하자는 제도이다. 즉, 특허 존속 기간이 지나면 누구든지 그 발명의 기술을 바탕으로 더 나은 기술을 개발하고 산업에 이용하려는 데 그 목적이 있는 것이다.



4) 산업 재산권의 종류

산업 재산권에는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 제도의 4가지 종류가 있다.

가. 特許(Patent)

특허권은 아직까지 없었던 어떤 물건 또는 방법을 개발해 낸 최초의 발명자에게 주어지는 권리이다. 그레함벨의 전화기, 에디슨의 전구, 축음기, 영사기나 로버트 위너의 컴퓨터 등과 같은 발명품이 이에 속한다.

특허란 자연법칙을 이용하여 한 고도의 기술적 창작이다. 특허권 존속 기간은 출원일부터 20년간이고 특허 대상은 물건, 방법, 장치 및 용도이다.

예를 들어, 하나의 출원에 1) 전화기 2) 전화기 만드는 방법 3) 전화기 만드는 장치 등으로 출원할 수 있다. 특허출원시 견본이나 실물은 제출할 필요가 없고 다만 기술적인 아이디어만 명세서에 적어서 제출하면 된다.

나. 실용신안(Utility Model)

기존의 발명품을 보다 사용하기에 편리하도록

개량한 기술이 실용실안이다. 실용신안은 기존 제품의 실용적인 가치를 높이기 위해 새로운 아이디어를 가미해서 형상이나 구조 등을 개선한 것으로 소발명이라고도 한다. 예를 들어, 송수화기가 붙은 전화기로 발전시킨 경우나, 연필의 한쪽 끝에 지우개를 메달아 지우개를 찾아서 쓰던 불편함을 없앤 경우나 일자 나사못을 십자로 하는 경우가 실용신안에 속한다. 이 제도는 현재 독일, 일본, 한국, 중국 등 20여개국에서 시행하고 있고, 이중 독일, 일본, 중국 등 10여개국은 무심사로 등록해 주고 있다. 존속기간은 출원일로부터 15년이다.

다. 의장(Design)

의장이란 물품의 형상, 모양, 색채 등의 외관을 보다 보기 좋게 고안한 것을 말한다. 둔탁한 모양의 탁상 전화기를 보다 간편하고 맵시 있는 디자인으로 바꾼 것이나, 종래의 성냥갑 같던 자동차를 유선형으로 바꾸어 보다 세련된 모양으로 개선한 것이나 cocacola병 모양처럼 실용적으로 design 한 경우 등이다.

의장은 물품의 외관에 대한 형상 모양 또는 색채에 관한 디자인을 보호하며 반드시 도면(육면도)을 제출해야 한다. 의장의 보호 대상은 도면에 있는 형상이고 존속 기간은 등록일로부터 10년이다.

라. 상표(Trademarks)

상표란 자신의 회사 상품에 대한 신용을 유지하고, 또 다른 회사의 상품과 구별하기 위하여 제품이나 포장 등에 표시하는 상호, 마크를 말한다. 오늘날 상표는 기업의 이름이며 얼굴이다. 소비자들이 상표로 상품을 선택할 정도에 이르렀기에 상표의 가치는 그 중요도를 더해 가고 있다.

예를 들면, 전화기 제조 회사가 자사 제품의 신

용을 유지하기 위하여 제품이나 포장 등에 표시하는 표장으로서 상호, 마크 등이다. 상표출원시 견본을 첨부해야 하고 상품류를 지정해야 한다. 상표의 권리는 설정일부터 10년이고 갱신이 가능하므로 영구적인 권리이다.

3. 特許出願

1) 특허를 받을 수 있는 사람

특허를 받을 수 있는 사람은 발명자, 공동 발명자, 승계인이고 발명자는 남녀노소 누구나 될 수 있다. 그러나, 특허출원 절차를 밟을 수 있는 사람은 특허를 받을 수 있는 사람과 대리인이며 특허출원인은 자연인과 법인이 된다. 미국에서는 선발명주의이기 때문에 발명자가 출원인이 된다.

2) 특허출원시 제출 서류

- 특허출원서(특허청 양식)
- 특허명세서(기술내용을 설명하는 서류)
- 도면(필요시 제출)
- 요약서(특허 정보로 활용)
- 심사청구서(특허를 받고 싶은 경우만 제출)

3) 특허 업무의 主體

특허에 관한 절차는 크게 기업, 변리사, 특허청 3개의 주체가 업무를 수행하게 된다.

아이디어(발명) → 出願(특허명세서) → 심사 / 심판

개인발명가	개인	특허청	특허청
기업체, 연구소, 대학	변리사	심사관	심판관

4) 특허 명세서 작성 방법

특허신청시 개발한 아이디어를 서술하는 문서가 바로 특허 명세서와 도면이 된다. 개인이 직접 작성할 수 있고 특허청을 상대로 이 일을 代理해 주는 특허 변리사가 직접 작성하기도 한다. 좋은 특허를 받기 위해서는 특허 명세서 작성이 매우 중요하다.

명세서는 1)발명의 명칭, 2)도면의 간단한 설명, 3)발명의 상세한 설명, 4)특허 청구 범위로 구성된다.

“발명의 상세한 설명”은 기술 공개 문헌에 해당되므로 해당 기술 분야의 기술자가 이것을 보고 똑같이 제작, 생산할 수 있을 정도로 구체적이고 상세하게 기재해야 한다. 특허 청구 범위는 출원인의 權利書에 해당되므로 보호받고자 하는 사항(기술 구성 요소의 상호 결합 관계)를 간단하고 명료하게 작성해야 한다. 이 특허 청구 범위가 바로 심사, 심판 및 소송의 대상물이고 특허의 核心이 되는 부분이 바로 “특허 청구 범위”임을 잘 이해 할 필요가 있다.

4. 특허요건

특허를 주는 요건은 크게 삶과 관련되는 주체적 요건과 심사의 대상이 되는 객체적 요건으로 大別할 수 있는 바, 중요한 것은 진정한 아이디어인가 아닌가를 심사하는 신규성과 진보성에 대한 심사이다.

1) 주체적 요건

특허 출원인은 발명자 또는 그 승계인으로 정당

한 발명자이어야 하고 권리 능력이 있는 자연인 또는 法人이어야 한다.

2) 객체적 요건

정신적으로 또는 종이나 연필같이 단순한 도구를 이용하여 수행되는 방법이나, 공공의 질서나 善良한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해칠 수 있는 발명, 또는 세상에 알려져 있지 않더라도 먼저 출원되어 있는 다른 발명과 중복된 것은 특허 받을 수 없다. 이러한 기본적인 요건 이외에 다음 4가지 요건을 갖추어야 특허를 받을 수 있다. 특허청 심사관들은 관련 발명에 대한 특허 정보를 조사(Search)하여 출원 발명과 인용참증(reference cited)를 비교하면서 진정 가치있는 발명만을 골라서 특허를 주게 된다.

가. 발명일 것

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명으로 인정하고 계산법, 작도법, 치료 방법, 과세 방법, 영구 기관 발명 등과 같은 것은 發明으로 인정하지 않는다.

나. 산업상 이용 가능성이 있을 것

산업의 범위는 반복 생산이 가능한 분야이고 보험업, 금융업과 의료업은 산업에서 제외된다. 학술적이고 실험에서만 이용될 수 있는 발명은 산업성이 없는 발명으로 간주한다.

다. 특허출원일 기준해서 종래 기술과 비교해 볼 때 新規性이 있어야 한다.

즉, 출원 발명이 공지 발명과 동일하지 않아야 한다는 것이다. 여기서 말하는 공지 기술이란 국

내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명을 말한다. 특허청 심사관은 이러한 공지 기술을 찾아서 심사 자료로 활용한다.

라. 進歩性이 있어야 한다.

출원당시 기술수준과 기술 난이도를 비교해 볼 때에 당업자가 공지발명으로 부터 용이하게 발명할 수 없는 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

5. 특허심사

특허청 심사국에서 특허 심사관이 심사를 할 때에 하는 심사는 크게 방식 심사, 검색 심사 및 실체 심사로 나눌 수 있다.

1) 방식 심사

서지적사항 즉, 우선권 주장, 수수료 납부, 첨부 서류등을 확인하는 심사로 방식상 흠결이 있으면 보정통지서를 보내서 흠결을 치유한다.

2) 분류 및 검색 심사

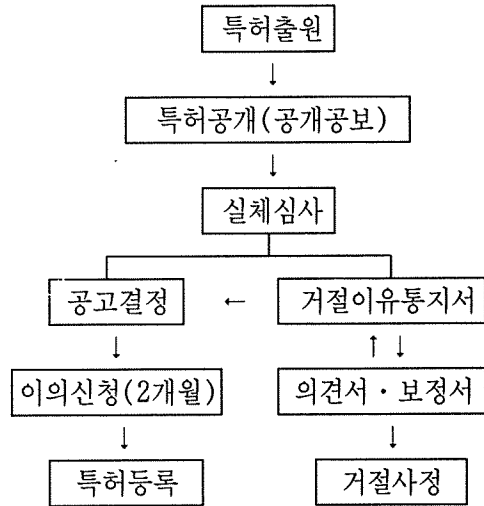
출원을 심사하기 위해서 IPC 분류(국제특허분류 제6판)에 의해서 분류를 해야 한다. 이 과정에서 국내나 국외에서 발행된 특허 공보나 논문등 심사에 필요한 인용참증을 찾는다.

3) 실체 심사

특허성 판단의 단계라 할 수 있다. 선정된 인용참증을 증거로 하여 신규성·진보성으로 거절하는

과정이다. 거절할 이유가 없으면 출원공고를 결정한다.

4) 특허심사 흐름도



6. 특허 심판

1) 특허 분쟁의 종류

가. 특허심판

특허청 심판소(항고 항고 심판소)에서 심판관이 특허청 심사국에서 심사가 끝난후 등록된 권리에 대해서 이해관계를 가진 사람들이 특허 無效심판이나 권리 범위 확인 심판 등을 청구할 수 있다.

나. 특허침해 소송

특허청에 특허가 재산권으로 등록후 특허권과 유사 제품을 제3자가 특허권자 허락없이 특허존속 기간내에 국내에서 판매, 제조, 사용 등의 행위를 할 경우에 특허권자와 제3자간에 특허 침해 소송

이 발생한다. 대개 특허 침해 소송은 民事나 刑事 사건으로 다루어진다. 특허침해 소송은 法院에서 판사가 침해유무를 재판한다. 주요 판단 요소는 특허권과 침해 품이 동일한지 여부이다.

국제 특허침해 발생은 우리나라 제품이 미국 영토내로 수출될 경우에 만약 그 특허가 미국 특허를 침해하고 있다면 미국의 특허권자가 미국 연방 지방법원이나 국제무역위원회(ITC)에 提訴하게 되면서 訴訟이 진행된다.

2) 특허 심판의 종류

가. 거절 사정 불복 항고 심판

심사국에서 거절 사정할 경우 이에 대한 불복 심판을 청구하여 다시 특허를 받을 수 있도록 하는 심판이다.

나. 무효 심판

設定된 권리의 有效, 無效를 따져서 당사자간에 제출된 자료에 의해 등록된 권리를 무효로 하는 심판이다.

다. 권리 범위 확인 심판

설정된 權利와 제3자 실시품 (가)호와 권리 비교하는 심판으로 비권리자가 실시하는 (가호)가 권리에 속하지 않는다고 심판 청구(소극)하거나 권리자가 자신의 권리에 비권리자의 (가호)가 속한다는 심판 청구(적극)하는 심판으로 구분이 된다.

라. 취소 심판 : 등록된 상표를 취소시키는 심판

자기의 등록상표를 타인이 사용하는 것을 묵인하거나, 고의로 자기의 등록상표를 변경하여 사용하는 경우 또는 자기의 등록상표를 3년이상 사용

하지 않는 경우에는 취소 심판에 의해서 상표가 취소될 수 있다.

7. 主要 특허제도

1) 선출원주의와 선발명주의

중요한 발명에는 서로가 진정한 발명자라고 나서는 사람이 두명 이상 있는 수가 있다. 발명을 한 사람 중에서 누가 먼저 특허청에 출원서를 냈는지를 가려서 먼저 출원한 사람에게 특허를 주는 제도가 선출원주의이고, 비록 출원은 늦게 했다라도 실제 발명을 누가 먼저 했는지를 가려서 먼저 발명한 자에게 특허를 주는 선발명주의이다.

지구상에서 유일하게 미국이 선발명주의 국가이고 우리나라, 일본 등 세계 각국은 선출원주의 국가로 먼저 출원한 사람에게 권리를 준다. 따라서, 좋은 아이디어가 있으면 가능한 조속히 출원하여야 한다.

2) 출원 공개 제도

모든 특허출원은 출원일로부터 18개월 경과시 출원 내용이 특허공개 공보를 통해서 공개된다. 이를 보고 제3자는 특허되어서는 안된다는 정보를 제공할 수 있다. 또한 제3자가 실시할 경우 출원인은 경고장을 보낼 수 있으며, 출원 공고후에는 출원 공시까지 소급하여 실시료 상당의 보상금을 청구할 수 있다.

3) 심사 청구 제도

출원일로부터 특허는 5년 이내, 실용은 3년 이내 심

사 청구를 하여야 실제 심사가 착수된다. 따라서, 조속히 권리화하여야 할 경우에는 출원과 동시에 심사 청구하는 것이 바람직하다.

4) 보정제도

가. 방식보정

특허출원이 접수되면 방식 검사를 먼저하고 출원 진행에 중대한 흠결이 있는 경우 출원서를 반려하며, 치유 가능한 경우에는 보정을 지시한다. 기간 내에 보정이 안되면 무효 처분된다.

나. 출원내용보정

명세서, 도면, 의장과 그 물품, 상표 및 지정 상품의 보정은 요지 변경하지 아니하는 범위내에서 보정이 가능하며, 그 시기는 다음과 같다.

- (1) 출원후 1년 3개월내 자진보정
- (2) 심사 청구와 동시
- (3) 의견서, 답변서 제출 기간내
- (4) 거절사정 불복항고 심판청구일, 30일내(출원 공고 후에는 보정제한)

5) 출원공고제도(이의신청)

심사관이 거절 이유를 발견하지 못하면 출원 공고 결정후 특허 공보에 게재하여 특허가 공표되며 공고일로부터 2개월내(상표는 30일내) 누구든지 특허(등록)되어서는 안된다는 이의 신청을 할 수 있다. 이의 신청에는 그 이유와 증거 자료가 제출되어야 하며, 이에 대하여 출원인은 답변서를 제출하여야 한다.

6) 파리 조약(Paris Convention)

특허제도란 원래 발명을 보호하고 산업의 발전에 기여할 목적으로 만들어진 것이다. 그러나 오늘날처럼 국제 교류가 빈번해진 사회에서는 발명을 본국에서만 보호하고 외국에서 보호받지 못하는 경우 진정한 특허제도의 발전을 기대할 수 없게 된다.

파리 조약은 1883년에 체결된 산업 재산권에 관한 최초의 국제조약으로 현재 120개 국가가 동맹국이고 이 조약의 주요 원칙은 3가지이다.

각국 특허 독립의 원칙(속지주의), 우선권 주장, 내·외국인 동등 대우이다. 가령 어떤 발명가가 한국 특허청에 특허를 신청해서 특허를 받은 경우 우리 나라 영토내에서만 독점배타권을 행사할 수 있다. 또한, 그가 미국에 그 발명품을 수출할 계획이 있다면 한국에 출원한 날(우선일)로부터 1년 이내에 미국 특허청에 출원해서 미국 심사관의 심사를 받고 특허를 받아야 한다.

7) 특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty) : 국제 출원

PCT는 1978년에 발효된 국제조약으로 현재 80여개국이 가입되어 있다. 이 조약은 여러 국가에 출원을 각각 하게 되면 그 나라 제도와 절차가 다르고 비용이 많이 들게 되는 폐단을 줄이기 위해서 하나의 절차로써 국제 출원을 하자는 데 그 취지가 있다.

즉, 자국 출원후 1년내에 외국 출원을 할 경우에 각국 특허청에서 요구하는 번역문과 필요한 서류를 모두 갖출 필요없이 자국 특허청에 “국제출원” 또는 “PCT출원”을 하게 되면 18개월의 기간

을 더 기다린 후에 각국 특허청에 번역문을 내면 되고, 그 기간동안 상업성이 없으면 출원을 포기 할 수 있으므로 출원인에게 유리하다.

PCT출원은 특히 외국 출원 기한이 얼마 남지 않은 경우 또는 발명의 상업화에 대한 평가가 불투명하지만 외국 출원을 포기할 수 없을 때 많이 이용된다.

PCT출원에 대해서는 국제 기구인 WIPO에서 국제 공개를 하게 되고, 국제 특허성 조사·국제 예비심사 등이 국제 단계에서 이루어지게 되므로 이러한 결과를 보아 가면서 외국 출원의 계속 진행 여부를 결정할 수 있다는 장점이 있다.

8) 특허권의 실시

특허제도는 발명가에게 그동안 들인 노력과 경제적인 투자의 對價로 일정 기간 생산, 제조, 판매, 양도, 전시, 수입할 수 있는 독점배타권을 준다.

이러한 산업 재산권은 반드시 특허청에 출원하여 심사를 거쳐 권리를 등록하여야만 권리가 설정된다. 발명품을 특허권자의 허락 없이 제조, 사용 판매하거나 수입하는 경우에는 특허권을 침해하는 것이 되어 民事나 刑事소송의 대상이 된다.

또한, 화학 공정처럼 방법에 관한 발명에 특허를 받은 경우에는 특허권자만이 그 방법을 실시할 수 있으며 특허 방법이 제조 방법인 경우에는 그 방법에 의해 생산된 물건을 사용·판매·수입하는 것도 특허를 침해하는 것이 된다.

특허권자는 'Royalty'라고 하는 실시료를 받고 그 발명의 제조, 사용 또는 판매할 수 있는 권리를 타인(회사 포함)에게 허락할 수 있다.

8. 상표의 중요성

1) 自社상표의 開發

중소기업 은행이 최근 3백34개 수출 중소기업을 대상으로 실시한 설문조사에 의하면 우리 나라 중소기업 4곳중 1곳만이 자기 상표를 달고 수출하고 있는 반면 절반 이상이 남의 상표를 달거나 아예 상표없이 수출하고 있는 것으로 나타났다. 다시말하면 실속없는 장사를 하는 회사가 많다고 할 수 있다.

조사 결과에 따르면 대상 기업중 자사(自社) 상표를 달아 수출하는 경우 26.1%에 불과했고 41.4%는 주문자 상표 부착(OEM)방식으로, 12.6%는 상표를 달지 않고 수출하고 19.9%가 自社와 바이어 공동 상표를 쓰고 있는 것으로 파악되었다.

중요한 것은 자사 브랜드를 가진 회사가 국제무역에서 훨씬 유리하다는 사실이다.

2) 공동 브랜드의 활용

지난해부터 통상산업부는 국내 중소 수출업체들이 해외시장에서 익히 알려진 국내 기업의 상표를 공동으로 사용할 경우에 수출혜택을 주고 있다.

현재 기호 상사의 가파치(CAPACCI)상표를 현진유니섹(양말 제조업), 영삼여패럴(가축 의류), 로다스(구두), 로고스(필기구)등 15개사가 자사 제품에 붙이는 등 70여개 업체가 8개의 공동 상표를 사용하고 있다.

정부는 해외시장에서 익히 알려진 중소기업의 상표를 다른 기업도 공동으로 사용할 경우 수출 촉진에 기여할 수 있다는 차원에서 공동 상표 사

용을 적극 장려하고 있다. 따라서, 전기 공업 분야에서도 동종 업체끼리 공동 브랜드를 개발하고 공유하는 전략도 필요하다고 본다.

3) 해외에서 상표 관리

국내 기업들이 중국 동남아 중남미 등 후발개도국 기업들에게 상표를 盜用당하는 사례가 빈발하고 있다. 대한무역투자진흥공사에 따르면 최근 4백개 수출 기업들을 대상으로 조사한 결과 모두 94개 업체가 상표를 도용 당한 경험이 있는 것으로 조사되었다. 이는 수출 기업 24%에 해당한 것으로 상표 도용을 유형별로 분석해 보면,

등록한 상표를 도용 당한 경우가 41건으로 가장 많았고, 국내 기업체가 상표를 등록하기 전에 현지 업체가 먼저 등록한 사례가 29건, 인근 국가 업체가 도용한 경우가 17건, 국내의 다른 업체가 도용한 경우가 7건으로 조사됐다.

9. 결론

1995년에 우리 나라 특허청에 출원된 산업 재산권 출원은 총 240,195건으로 일본, 미국, 중국, 독일 다음으로 양적으로는 세계 5위 수준이었다. 이중에서 특허는 78,499건, 실용신안은 59,866건, 의장이 29,978건이고 상표는 71,852건이었다. 출원인 별로는 개인 발명이 20%를 차지하고 법인 기업이 80%를 점유하였고, 이중에서 중소기업이 차지하는 비율은 17%에 해당된다. 국내인의 출원이 84% 외국인이 16%이었으나, 가장 중요한 특허 부분에서 외국인 출원은 55%이다.

1995년 특허청 통계에 의하면 특허나 실용신안을 한 건이라도 보유하고 있는 기업은 전체의 3%

에 불과하고 특허 관리를 전담하는 부서를 두고 있는 기업은 2.5%에 불과한 실정이다.

오늘날 기업은 주로 상품의 品質과 價格으로 경쟁을 하면서 利潤을 추구한다. 각 기업의 R & D 투자와 생산 기술의 發展에 따라 상품의 품질과 가격은 향상되었으나 경쟁에서 이 요소들의 역할은 줄어들고 있다.

새로운 경쟁의 요소가 되는 것은 設定權적인 투자인 산업 재산권이라 할 수 있겠다. 즉, 상품은 시장에서 잘 팔려야 하는 데 시장을 가장 확실하게 하는 요소는 결국 價格이고 그것은 商品에 내재되어 있는 설계와 제조 공정, 디자인, 상표등 특허, 상표 의장 내지는 저작권, 영업 비밀 등의 무형적인 가치들이 새로운 개척 분야로 등장하게 된 것이다.

1995. 1. 1 세계무역기구(WTO)의 출범과 함께 자유무역의 확대로 선진외국 기업으로부터 산업재산권 공세가 치열해지고 있다. 세계화를 대비하여 기술개발시 특허제도를 효율적으로 활용해야 할 것이다.

1) 관리자들의 인식 再考

회사의 작은 提案이 예기치 못한 큰 발명으로 이어지는 경우가 많다.

우선 각사에서 직무 발명을 활성화하고 이 제도를 잘 활용한다면 기술개발에 촉진제가 될 수 있다. 더욱 더 중요한 것은 연구시 지적 재산권이 갖는 중요성을 깊이 인식하고 이를 활용해야 한다. 특허권이 눈에 보이지 않는 재산권이라고 무의식적으로 남의 기술을 이용해서 상품 생산을 할 수 있었던 시대는 지나갔다.

수출품은 물론이고 내수 시장에서도 특허 소송

이 증가되고 있고, 특허출원도 급속히 증가하고 있다. 특허는 평상시에는 당장에 기업에 이익을 가져다 주지 않는다. 마치 특허는 군대와 같다. 특허는 투자만 하지 눈에 보이는 이윤이 당장 안 보이기 때문에 경영층이나 관리자 등은 특허 관리에 무관심하기 쉽다. 그러나, 결정적인 시기에는 예측할 수 없는 손해를 볼 수 있으므로 특허의 중요성을 인식할 필요가 있다.

2) 적극적인 특허출원

우리 나라에 출원된 특허나 실용에 대한 심사 결과 등록되는 비율은 평균 60% 정도이고 하이테크 분야에서는 70% 이상이다. 조금이라도 기술이 진보된 것이라면 특허를 許與해 주는 것이 일반적이며 다른 국가에서도 마찬가지이다.

특히 수출을 하려고 할 경우에는 반드시 특허에 대한 사전 조사가 필요할 뿐만 아니라, 적극적으로 출원을 시도해 볼 필요가 있다. 적극적인 국내 특허 출원은 특허 권리의 확보로 안전한 기술사용이 가능하고 동시에 다른 기업이나 해외 기업으로부터 침해 소송이 제기될 경우에 Cross-Licence 용으로 사용한다면 상당한 이익을 가져올 수 있다.

3) 특허정보 사전조사

상품을 개발하기전에 먼저 타인의 특허나 상표

등 산업 재산권이 먼저 등록되었는지 또는 自社에서 판매하고 있는 제품이 他社의 특허를 침해하고 있는 여부를 조사하지 않으면 예측할 수 없는 손해를 입는 사례가 빈번하게 일어나고 있다.

따라서, 침해 여부를 조사하고 침해 가능성이 있는 제품이라고 판단 될 경우에는 미리 우회 설계를 하거나 아니면 특허권자에게 실시 허락(License)을 받아야 한다. 이러한 것을 무시하고 투자하다 보면 특허 분쟁에 휘말리게 되고 중복투자 내지 중복연구가 되어 그 사업은 포기할 수밖에 없는 경우가 생긴다.

특히, 원자재 구매나 기자재 구매시에도 그 부품으로 인해서 제품들이 타인의 산업 재산권을 침해하고 있는지를 조사해야 하고 또 만일의 경우에 대비한 납품 업자에게 면책 조항을 기술 계약서에 규정해야 한다.

상품을 제조한 후에도 타인의 디자인이나 상표와 동일하거나 유사한 것이 아닌지도 조사해 보아야 한다. 막대한 비용을 들여 광고를 한 후에 상표를 사용할 수 없게 되는 사례도 있기 때문에 상표에 대한 관리도 중요하며 상표의 판매 지역을 선정할 경우에도 타인의 산업 재산권 등록이 있는 지역은 사전에 특허 분쟁이 생기지 않도록 정지 작업을 하거나 라이선스 계약을 맺은 후에 판매하는 것이 바람직하다.