

중소벤처기업의 특허관리 10가지 전략

국제특허법률사무소 변리사 정연용

전략적으로 특허를 경영하기 위해서, 우선, 지적재산 활동에 대하여 전부서 공통적으로 관심을 기울여야 한다. 특허는 특정 부서에서만 나오는 것이 아니다. 특허라고 하면, 장기간 동안 연구개발하고 투자를 늘려야만 그 결과가 나온다는 발상을 전환하는 것이 시급하다.

지난 해 1만 여 건이 나온 비애포특허 출원의 경우에는 총무, 인사, 기획 등의 부서에서도 특허를 출원하였고, 개량 발명으로 특허를 소유한 미국 변호사도 있다. 항상 연구하는 자세로 입하면, 특허는 반드시 나온다. 보통인간은 수% 정도밖에 안되는 양으로 뇌를 사용하고 있지만, 아인슈타인은 13%까지 사용하였다고 한다. 우리도 할 수 있다는 정신으로 문제점을 오히려 기회로 알고, 이를 극복해나가면서 발명을 행하면 성취할 수 있겠다. 따라서, 작은 기업이라고 방치하거나 무시해 온 중소기업이라도 당장 오늘부터 실천이 가능한 특허관리를 다음과 같이 10가지로 제시해 본다.

1. 실시하고자 하는 발명은 반드시 특허 출원을 하라.

특허권 분쟁이 발생한 뒤에야 대책마련에 고심하게 하지 말고, 사전에 대비하라. 특허분쟁을 예방하기 위해서는 특허 출원을 하는 것이 장래 발생할지도 모르는 분쟁에 대비한 제일 좋은 방법이다.

2. 권리는 명확하고 실속있게 등록받으라.

특허권의 범위는 권리서 즉 특허명세서에 의해

정해진다. 특허명세서는 발명의 상세한 설명과 도면 및 특허청구범위로 구성되어 있다. 이 중 발명의 상세한 설명과 도면은 발명의 기술내용을 공중에게 개시하는 것이고 권리범위 즉 특허청구범위는 발명을 개시하는 것에 기초해서 설정되므로 기존 특허권이나 공지기술과 중복되지 않으면서 명확한 권리 획득, 제3자에 대해서는 최대의 방어를 할 수 있는 명세서의 작성이 특허분쟁을 사전에 예방하는 최선의 방책이다.

단순한 실험사실 만을 취하는 것이 아니라 이것을 일반적인 발명 사상으로써 확장하여 권리범위를 결정해야 한다.

개척발명인 경우는 넓은 범위의 청구범위를 기재하도록 노력한다. 또 그 발명이 응용될 수 있는 범위를 최대한으로 검토하여 발명자가 처음에는 의식하지 못했던 잠재된 발명도 파악하도록 노력한다.

3. 경쟁사의 특허등록을 저지시키고 무효 화시키기 위하여 노력하라.

경쟁사의 특허등록을 저지하는 방법으로써 심사 단계에 심사관에게 특허등록 요건이 결여되었음을 입증하는 정보를 제공할 수 있다. 또한 경쟁사의 출원이 특허 등록된 후에는 특허 이의신청, 무효심판을 청구하여 등록된 특허권을 소멸시킬 수 있다.

4. 제3자 실시에 대비하여 방어 출원하라.

우리 기업도 사용하고, 타인도 사용하지만, 타 기업에서 독점적으로 사용되는 것이 염려될 때는

공개기보제도를 이용하면 출원비용의 절반 수준으로 그 비용을 절약할 수 있다. 공개기보에는 특허가 되기에는 신규성이나 진보성이 미흡한 출원들이 공개되는데 이를 잘 살펴어 방어출원 등을 인지해 둔다.

타인의 실시를 방지하기 위한 방어출원도 해야 한다. 예를 들면 자기는 권리가 필요 없더라도 타인에게 권리화 되어지면 자신이 행사하지 못하게 되므로, 방어목적으로 출원하여 공개하는 것도 필요하게 된다. 특허를 취득하는 것보다 타인에게 취득되지 않도록 하는 쪽이 훨씬 중요한 경우도 있기 때문이다.

5. 우수한 특허끼리는 상호 실시 허여계약(cross-licensing)을 맺어 특허된 기술의 활용을 최상화시켜라.

반쪽 특허를 얻어서는 완전한 효과를 이룰 수 없거나, 시너지 효과를 이룰 수 있다면 때로는 적과도 동침할 수 있는 지혜가 필요하다.

후발명이 선행발명을 이용한다고 인정되는 경우에는 후발명은 선행발명 특허의 권리범위에 속하게 된다. 이러한 이용관계는 기계, 장치 등에 관한 발명의 경우와 같이 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 경우에는 성립된다 할 수 있다.

6. 신문 및 잡지를 통해 정기적으로 기술 동향을 잘 파악하라.

대부분의 중소기업에서는 타인의 특허권을 의식하지 않고 물품을 제조하다가 제소를 당하게 되면 수익성의 문제가 아니라 기업운영이 중지될 정도의 타격을 입게 된다. 이러한 경향은 최근 들어 외국기업이 국내의 중소기업에 대하여서도 무차별적으로 특허권침해에 대한 제소를 행하는 것을 보아도 분명하다.

7. 나의 특허나 출원에 관한 분쟁이 생겼다면 다음과 같이 하라.

(1) 분쟁처리는 경제적으로 행하라.

특허분쟁처리의 기본적 명제는, 경제적으로 해결하는 것이다. 피트니마우스사는 휴렛패커드와의 소송에서 6년간의 소송 끝에 4억달러라는 무시무시한 손해배상을 현금으로 받았다. 지리한 소송기간이 계속되고, 그 금액이 상당할 때는 중도 합의를 심각하게 고려해야 한다.

(2) 방침에 따라 실행하라.

분쟁처리에 있어서, 선택한 방침에 따라 책임자가 권한을 가지고 유연하게 대처한다. 변리사나 변호사 등의 전문가의 도움이 필요할 경우도 있을 수 있으나, 해결주체는 어디까지나 자사이므로 사건을 대리인에게 일임하는 것은 결코 바람직하지 않다.

(3) 특허 분쟁을 기업경영에 활용하라.

자사가 경험한 사건을 앞으로의 기술개발이나 영업개발의 진행방향 등에 있어서 특허전략으로 활용한다면 지적생산성 또한 크게 향상될 것이다.

8. 특허권 침해의 경고 및 대응은 다음과 같이 하라.

(1) 특허권 침해경고는 이렇게 행하라.

① 침해사실을 발견하라.

특허권 침해의 마찰은 침해사실의 발견에서 시작한다. 자사의 영업부문의 침해는 사용자로부터의 지적, 제3자로부터의 문의나 통지로부터의 발견되는 경우가 많으나 자사의 유력 권리에는 평소부터 침해의 감시활동이 필요하다.

② 침해의 증거수집과 침해자 조사를 하라.

침해 사실이 발견된 경우, 먼저 침해행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료(침해품, 카다로그, 기술자료)의 수집을 행한다. 다음에 상대방의 조사(침해품

의 생산, 판매량, 판매루트, 실시개시의 시기, 생산 방법 등의 실시상황과 회사규모, 자금력, 기술력, 영업력, 자타와의 이해관계, 대리인 등 기업력의 조사를 필요로 한다.

③ 침해사실을 확인하라.

수집한 증거조사에 의거한 대상물(방법)을 특정하여, 이것과 자사의 특허발명과 대비하여 그 범위에 속하는지의 여부를 검토한다. 경고의 단계에서는 증거수집에 완벽을 기할 수 없다는 문제도 있으나, 적어도 침해를 증명할 수 있을 정도의 상황 파악은 필요하다.

④ 특허의 기술적 범위와 유효성을 확인하라.

신중하고 신중한 검토를 거쳐서 권리에 대한 확인작업을 한 재평가가 필요하다.

⑤ 침해의 입증방법을 확인한다.

특히 방법특허나 상대방의 행위가 간접침해로 되는 경우에 있어서 이러한 작업은 신중을 기하여야 하고 기술자와의 연대는 물론 변리사나 변호사와의 상담에 의해 진행시켜 나가는 것도 필요하다.

⑥ 방침을 세우라.

이상의 수순에 의거한 조사와 판단에서 침해자에 대해서 경고할지의 여부, 그리고 경고할 경우의 대응에 대한 방침을 세우는 것도 중요하다.

⑦ 상대방에게 경고하라.

경고하는 경우, 침해자의 실시양태를 고려하여, 경고할 상대방을 특정하는데 통상침해품(방법)을 제조 또는 사용하고 있는 자에게 경고한다. 경고에 있어서는 방침에 따라서 상대의 실시를 중지시키든지 아니면 라이선스의 용의가 있는지 등 권리자의 의사를 명시한다. 경고는 통상 서면으로 행하고 경고서에서는 권리자 권리의 특정(특허번호,공고번호, 발명의 명칭 등) 및 상대방 실시양태의 추정(침해품,방법 등) 및 회답기한 등을 명시하여 통상, 내용 증명우편으로 상대방에 발송한다.

상대방이 복수인 경우, 상대방을 특정하지 않고, 업계지나 신문지상에 게재경고하는 경우도 있으나 많은 경우에는 직접 상대방에게 내용증명우편으로

경고하는 방법이 가장 바람직하다.

(2) 특허권 침해경고를 받았을 경우에는 이렇게 대처한다.

① 경고서 내용의 사실관계를 확인한다.

경고서를 받았을 경우에는 경고서 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 상대방의 의향을 파악할 필요가 있다.

② 선행기술의 조사를 한다.

경고자가 지적하는 특허발명에 관하여 선행기술을 충실히 조사한다. 조사결과에 의하여 해결의 실마리를 얻을 수가 있다. 따라서 선행기술조사는 앞으로의 대응에 필수 불가결한 것이기 때문에 전문가와 함께 상의해서 진전시켜 나간다.

③ 저축하고 있는지의 여부를 판단한다.

만일 해당권리가 경고자의 주장 그대로인 경우, 자사의 실시상황조사에 의거하여 현실의 실시품(방법)을 특정(이하 (가)호발명이라 부른다)하여 그것이 기술적 범위에 속하는지의 여부 즉 저축판단을 하지 않으면 안된다. 이 경우, 변리사 등의 전문가의 감정이나 특허청의 판정을 구하는 등, 공정한 제3자의 입장에서 타당성 있는 해석을 유추하여 판단한다.

④ 선사용권의 존부를 확인하라.

경고자가 지적하는 (가)호발명에 실시상황조사의 결과, (가)호발명의 실시 또는 그 준비가 해당 권리의 출원일전에 이루어진 경우 선사용에 의한 통상 실시권(선사용권)이 인정되어져, 실시 또는 그 준비의 범위내에 기득권을 보호하려는 생각에서 권리를 회피할 수 있다.

따라서 선사용권의 주장이 성공할 것인지 실패할 것인지 여부는 오직 선사용권의 사실을 입증할 수 있는지의 여부에 달려있다.

⑤ 방침을 세워라.

상대방의 경고서에 대해서 이상의 조사 검토의 결과, (가)호발명이 침해인지 아니면 비침해인지에 의해서 앞으로 취해야 할 조치와 방침을 세운다

⑥ 회답서를 제출하라.

경고서에 대해서 앞으로의 방침에 따라 필요한 조치를 취하게 되는데, 될 수 있는 한 마찰을 피하기 위해 기간 내에 성의있는 회답을 한다.

9. 특허침해 소송을 방지하기 위한 대책을 마련하라.

실제로 미국특허변호사는 특허소송을 안하는 것이 좋을 것이라고 공언한다. 한 번의 소송으로 150만불이라는 거액을 들여 오랜기간 인력비용을 투자하기보다 합의를 도출하는 것이 더 현명한 방법이라는 것이다. 소송을 방지하기 위해서는 어떻게 하는 것이 효과적일까?

(1) 지적소유권 관리규정을 만들어 실행하라.

사내의 특허마인드를 높이기 위해서는 기본적인 지적소유권 관리규정을 만들어 실행하는 것이다.

(2) 창조력에 의거한 기술개발을 하라.

창의연구를 슬로건으로 하고, 경영책임자가 독자의 기술개발을 기본방침으로 세워서 추진시킨다. 타사개발 기술에 따라가는 패턴의 개발은 투자나 위험부담이 적을 수 있으나 특허망이 도처에 깔려 있기 때문에 특허침해의 트러블이 일어날 소지가 높다.

(3) 개발 기술을 권리로 무장하라.

타사에 대한 차별화에는 단순히 독창성이 있는 기술개발로는 불충분하며, 이것을 권리화하는 것이 중요하다.

이를 위해서는 개발단계로부터 종료단계에 까지 특허담당자가 개발동향을 정확히 숙지하여 수시로 권리평가를 행하고 빈틈없는 권리망을 만들어 두는 것이 중요하다. 개발 아이템이 결정되어 개발실행 단계에 있어서 미리 출원계획을 세워 두는 것도 바람직하다.

10. 전사(全社)적으로 특허를 관리하라.

흔히, 특허관리를 잘한다고, 별도의 부서로 사과는 동떨어지게 움직이는 잘못된 특허관리체제가 있다.

일본의 경우, 특허관리를 잘하고 그로인해 막대한 로열티 수입을 챙기는 곳은 지적재산권의 그 위력을 실감하고 사장 직속하에 또는 전무급에서 실제 특허를 관리하고 있다.

(1) 특허감시체제를 만들라.

기술개발에 있어서 연구 아이템의 채용에서 제품 판매에 이르기까지의 기술동향이나 경합회사의 정보, 특히 특허정보에 대해 정확히 파악할 수 있는 감시체제를 설치한다.

공개 또는 공고 중에 자사에 장애가 될 특허가 발견되었을 경우는 권리화 저지에 대책을 강구하거나 라이선스의 검토를 행한다.

(2) 특허승인제도를 만들라.

특허부문이 신기술의 실시나 신제품의 판매에 있어서, 기획 연구 생산 및 영업의 각 부문이 침해문제에 관련한 정보자료를 특허부문에 제공하여 특허부문은 침해유무의 판단, 회피대책 또는 라이선스 교섭 등을 정확히 행할 수 있는 시스템을 구축한다.

(3) 특허교육을 실시하라

앞으로는 특허문제가 기업경영에 직접적이고도 큰 영향을 끼칠 것이다. 평소부터 기획 연구는 물론 자재 영업 각 부문에까지 기업활동에 있어서의 특허의 중요성을 인식시키고 각 부문의 업무에 있어서도 최소한의 특허지식을 알아두는 것이 중요하다. 이를 위해서는 특허교육, 특허 관리자, 경영자의 교육이 중요하다. 전문가를 초빙하여 사내강습회의 개최, 외부의 특허강습, 세미나의 참가 등 여러 가지 수단이 있다.