

## 트랜지스터特許의 逸話

—事前調査가 戰略의 關鍵—

20餘年前 美벨電話研究所는 트랜지스터의 基本特許를 出願했으나 비슷한 原理의 특허가 이미 출원되어 있었다. 재빠르게 同研究所는 그 先願特許를 讓受하고 그 原理대로 再檢한 바 전혀 다른 效果가 나오더라는 것이다.

結論적으로 선원특허를 양수하는데만 汲汲한 나머지 莫大한 代價를 치룬데 反하여 所得은 적었으며 그 原因은 特許契約이란 特許管理를 허술히한데서 빚은 失手에 根據한 것이다.

특허계약이란 所有하고 있는 特許權을 他人에게 移轉하는 경우와 그 특허권의 通常實施權을 許諾하는 경우를 말하며 이를 總稱하여 라이선싱業務라고 한다.

특허계약은 다른 계약과 달라 契約金額이 많고 또 市場이나 技術開發에 미치는 영향이 크다는 점이다. 따라서 특허계약은 複雜한 것이므로 그 基本的인 留意點은 크게는 4가지로 나눌수가 있다.

첫째, 계약에 의한 市場, 상품, 技術개발에 의 影響을 把握해야 할 것.

둘째, 契約節次에 形式的 實質的瑕玼가 없어야 할 것.

셋째, 契約條件 특히 契約금액이 妥當해야 할 것.

네째는 獨占禁止法등 制約法律에의 抵觸되는 事項이 없는가 등이다.

이같은 특허계약은 모두가 特許戰略의 一環이다. 특허전략가운데 특허계약과 緊密한 관계가 있는 것은 ①特許買入戰略, ②, 特許販賣戰略, ③特許와 플란트의 結合戰略, ④特許契約實施戰略, ⑤ 特許몰戰略, ⑥Close Licens戰略등이다.

이러한 전략은 終末에는 특허계약이 核心이

되며 그러자면 契約전의 事前調査가 더욱 重要하다. 사전조사에 失敗한例는 앞서 指摘한 벨전화연구소의 트랜지스터以外에도 西獨바이엘의 染色方法特許를 日本의 어느企業이 巨金으로 契約하고 實施하기로 契約했으나 그 特許請求範圍가 너무 넓어서 日本特許廳이 無効審判處分하였기 때문에 결국은 契約金만 損害본 일도 있었다.

또한 꿈의 纖維라하여 日本의 住友化學, 三井化學, 三菱油化등이 이탈리아의 몬테카티니로부터 技術을 導入하였고 昭和電工은 美이스트먼으로부터, 新日本窒素는 美아비잔으로부터 앞을 다투어 技術導入契約을 맺었으나 德山소다와 旭化成이 개발한 폴리폴로필렌의 製法과의 사이에 複雜한 特許紛爭이 벌어져 10餘年동안을 끌었다.

그러나 이 폴리폴로필렌이 꿈의 섬유이기는 하나 염색이 매우 困難하여 결국 商品化된 것은 그 폴리폴로필렌이 아니라 폴리폴로필렌樹脂였으며 이트써 몬테카티니의 技術을 도입한 住友化學등 3社는 契約의 先拂條로 日貨 10億圓, 러닝로열티로 賣出의 5%를 지불하면서도 10여년동안의 특허분쟁에 휘말렸다는 事實은 이 역시 특허관리면에서 사전조사의 허술이란 虛點이 컸었다고 할만하다.

이러한 예는 非一非再하다, 더욱이 요즘 外國企業이 주려는 技術은 新技術이 적고 어찌다 도입이 되더라도 그 조건에 注意해야 한다. 代表的인 것이 그랜드백이나 2重特許料 또는 競爭特許의 實施權取得制限등의 要求이다. 返還特許의 경우 實施權者가 契約特許의 실시과 程에서 改良된 發明의 原特許權者歸屬要求가 있게 되므로 開發途上國에서는 가장 操心해야 할 問題의 하나이다.