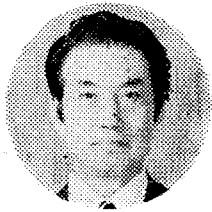


企業保護를 위한 非常特許戰略

— 先進企業의 事例를 中心으로 —



田 峻 恒

〈本會 理事·辨理士〉

① 序 言

世界經濟는 오랫동안 石油波動과 景氣沈滯 그리고 漫性的인플레이션등 複合된 要因으로서 低成長 또는 마이너스成長을 거듭함으로써 先進諸國은 自國의 經濟安定을 위한 새로운 突破口를 摸索하기에 汲汲하고 있다.

그리하여 自國産業保護 및 失業對策등을 위해 保護貿易主義를 더욱 強化하여 中進國 및 開發途上國의 商品을 輸入規制하고 있음은 물론 經濟的優位와 技術支配를 持續하는 手段으로 自國內有數한 企業으로하여금 特許權을 武器로하여 海外各國에다 特許攻勢를 퍼는 것이 오늘의 實相이라 하겠다.

이에 따라 特許問題를 둘러싼 先進企業間의 摩擦은 漸次深化되어 特許權이라는 法的排他獨占權을 各國에다 設定함으로써 우리나라와 같은 技術輸入國에까지 적지 않은 影響을 미치고 있다.

이와같은 國際技術戰爭의 渦中에서 우리나라 企業을 保護하기 위해서는 무엇보다 歐美 및 日本企業間의 技術開發競争과 特許紛爭様相 등에 관한 動向등을 正確히 把握하여야 할 것이며 여기에 國內企業이 어떻게 對處해야 할 것인가에 대한 非常特許戰略을 徹底히 세우는 것이 時急한 課題가 될 것이다.

② 特許戰線의 世界化

오늘날 先進國의 企業들은 特許를 둘러싼 紛爭이 世界的으로 擴大되는 趣勢에 對備하여 企業內 特許部를 重點強化하는 方案으로 “特許部隊”라는 名稱을 붙혀 特許戰線에 나서고 있다.

그리하여 本社任員으로 構成하는 經營會議를 參謀本部로 하고 技術開發을 實際로 맡고 있는 研究所, 工場등을 一線으로 하면서 이 參謀와 一線사이에 他社研究開發動向의 情報蒐集, 自社 研究成果의 法的防衛 등을 擔當하는 連絡業務의 機能을 다하게 한다.

즉 大部分의 外國先進企業들은 한결 같이 特許部를 戰略部隊로서의 性格을 強하게 나타내면서 從來와 같은 特許事務의 管理主體에서 脫皮하여 特許戰爭에 대해 有事即應할 수 있는 臨戰體制를 강화하는 傾向이 있다.

이와 같은 背景아래 特許紛爭은 날로 增加하는 추세에 있는데 日本에서의 경우 歐美企業을 비롯한 大企業들이 他社特許에 대한 無効審判請求件數가 지난 76년에 432件이던 것이 每年增加하여 79년에는 554件에까지 이르게 되었고 이와 같은 數字와 法院에서의 繫爭은 氷山の 一角에 지나지 않으며 最近에는 日本企業과 歐美企業과의 摩擦은 顯著하게 늘어나고 있다.

外國企業間的 特許紛爭事例

年度別	權利主張者	相對者	紛爭內容	進行狀況
1975	시스토회(美)	오립파스光學(日)	그라스파이바製 光學裝置의 特許侵害	美國側은 ITC에 提訴, 日本側은 生産額안으로 和解
"	포드自動車(日)	自動車 및 塗料 메이커(日)	電着塗料方法의 特許侵害	日本側이 基本特許의 抵觸을 認定, 一時金, 로얄티支拂로 妥結
1976	세시후社(佛)	森下製藥(日)	消化器系藥劑 特許侵害	佛側이 同劑의 獨占販賣權을 藤澤藥品에 供與토록함.
"	東레이社(日)등	던롭社(英)	후라크샤후트의 特許權紛爭	英社가 日本에 特許申請, 日本메이커의 異議申請拒絶
1977	비잡社(英)	프리치스틀萬有製藥(日)	半合成페니실링의 特許侵害	東京地法에 假處分申請, 係爭繼續中
"	제니스社(美)	東京芝浦電氣(日)	칼러브라운管的 特許無効訴訟	東芝가 73년에 無効確認訴訟, 美聯邦高裁에서 勝訴
1978	화이자社(美)	東菱藥品工業등(日)	네트로사이클링系, 抗生物質의 特許侵害	美側이 製造販賣中止의 假處分申請, 一時金支拂로 和解
"	몬테지손(伊)	宇部興産(日)	폴리플로피렌 特許侵害	400萬弗의 損害賠償請求, 宇部社가 美側으로부터의 技術導入으로 和解
1979	산트社(瑞西)	藤本製藥(日)	高血壓治療劑의 特許侵害	산트社는 三共과 提携, 日本에서 많은 特許를 保有, 審議中임
"	RCA社(美)	主要家電메이커(日)	家庭用 VTR의 特許料請求	VTR의 生産增加에 따라 RCA가 突然 特許料를 請求, 2年餘의 交渉으로 日本側이 支拂
"	GM社(美)	도요다自動車(日)	排氣가스減少裝置의 特許侵害	美側이 100萬弗의 特許料를 要求하였으나 結局訴訟은 却下
"	웨스팅하우스社(美)	日立製作所(日)	가스遮斷器特許侵害	美側이 ITC에 歐, 日메이커를 提訴, 現在保留中
1980	듀폰社(美)	帝人(日) ICI(英)	DTY에 의한 폴리에스텔加工系의 製造方法에 대한 特許侵害	듀폰이 英國特許를 武器로 런던法院에 提訴, 係爭中임.
"	"	日本樂器製造(日)	大理石에 類似的한 新建材고리안의 特許侵害	損害賠償 50萬弗, 製造中止命令을 要求, 現在 東京地法에서 審理中임.
"	旭化成工業(日)	엔카社(西獨)	中空系型人工貯藏의 特許侵害	엔카社에서 旭化成에게 特許料를 支拂함으로써 和解

一例를 들면 美國의 大化學메이커인 듀폰社가 지난해 月末, 大理石에 類似的한 新建材의 製造特許를 侵害하였다 하여 日本樂器製造(株)를 東京地方法院에 提訴하였고 7月中旬頃에는 帝人(株)이 폴리에스텔加工糸의 製法特許侵害를 걸어 런던法院에 提訴하였다.

이 폴리에스텔加工糸에 관한 特許는 世界的인

것이어서 우리나라의 合成纖維業界와도 密接한 關聯이 있었던 것으로 알고 있다.

듀폰은 여기에 그치지 않고 프린트配線板의 感光性레지터칠립을 예워싼 日立化成(株)과 依然히 特許紛爭中에 있다.

그뿐만아니라 日本企業以外에도 지난해 西獨의 웁스트, 英國의 ICI 에 대해서도 特許侵害訴

訟을提起함으로써 特許戰線은 世界的으로 擴大되고 우리나라에도 언제 어디서 紛爭이 惹起될지 豫測키 어려운 狀況에 있다고 하겠다.

日本樂器(株)의 경우 約 50萬弗의 損害賠償과 生産中止까지 當하고, 帝人(株)도 自國이 아닌 英國에서 까지 提訴되고 있는 狀況에서도 오히려 이들 兩社는 特許가 無効임을 主張하여 正面對立을 위한 長期戰을 펴고있는데 여기에 對備한 特許部署의 活動에 크게 期待를 걸고 있는 것 같다.

40餘年前에 나이론特許를 開發하여 現在에도 世界에서 25,000件以上の 特許를 保有하고 있는 듀폰은 特許를 武器로한 經營戰略을 展開하는 歐美企業가운데 가장 典型的인 企業으로서 特許를 잘 活用하는 事例로 들 수 있다.

더 말할필요도 없이 特許는 企業經營面에서 有效한 武器가 되는 것인 만큼 出願, 審査를 거쳐서 特許權이 設定되면 獨禁法에 조차 미치지 않는 排他的인 獨占權을 一定期間(우리나라는 12年, 日本 15年, 美國 17年등) 維持시킬 수가 있다.

特許權이라는 武器의 特性은 自社의 企業活動을 自由스럽게 保障한다는 防衛的인 側面에서 뿐만아니라 特許權을 取得하면 特許使用料 등의 收入은 물론, 無償으로 他社에 供與하더라도 自社製品의 販賣活動까지 促進시킬 수 있는 義務를 負荷할 수도 있다.

더 發展시켜 크로스라이센스契約으로 他社의 新技術에 관한 實施權을 손쉽게 얻을 수 있고 競爭會社의 生産까지 中止시킬 수 있는 企業戰略上 防衛的이며 攻擊的인 兩面을 갖춘 強力한 企業兵器라는 것을 우리企業들은 알아야 할 것이다.

③ 特許紛爭의 變質化

80年代에 들어서면서 特許技術을 中心으로 한 紛爭은 重化學分野로 置重되는 傾向을 보여 歐美企業이나 日本企業사이에는 化學 및 工作機械에서 先端技術이라고 할 수 있는 半導體分野로 深化되어가고 있다.

開發에서 부터 生産까지 日本이 거의 獨占하고 있는 VTR에서도 對美輸出이 急増함으로써

드디어 RCA가 日本의 主要電子메이커에 特許料를 要求하기에 이르렀다.

칼라텔레비전의 基本特許를 保有하고 있는 RCA로서는 「VTR의 裝置에서 放送電波의 回路를 內藏하고 있다」는 點이 RCA特許에 抵觸한다고 主張하는데서 發端이 되었다.

이와 같이 最近에는 貿易摩擦이 特許를 中心으로 한 技術摩擦로 變質되어 감으로써 우리나라 企業에서도 電子製品의 輸出時에 반드시 特許問題를 事前에 체크하는 것이 무엇보다도 必要하다.

그리고 우리가 알아두어야 할 것은 輸出市場에서의 特許紛爭에 美國의 國際貿易委員會(ITC)가 介入하고 있다는 事實이다.

原來 ITC는 對美輸出商品의 덤핑등의 提訴를 裁定하는 獨立機關으로 活動하였으나 74年의 通商法改正으로 美國特許를 外國에서 無斷으로 使用하거나 製造한 商品이 美國으로 輸入되는 것을 不正競爭으로 看做하여 ITC의 權限으로 輸入禁止등의 排除命令까지 내릴 수 있게되어 最近에는 ITC에의 特許侵害提訴가 顯著히 增加하고 있다.

從來 法院에서 하던 特許係爭을 ITC에로 轉換하고 있는 美國企業들은 法院에서의 訴訟에 比하여 費用이 節減되고 短期間內에 解決을 할 수가 있는 利點이 있기 때문에 ITC에의 提訴件數는 해마다 增加하여 79年의 15件에서 80年上半期에 이미 30件을 突破하여 韓國, 日本, 臺灣 등 對美輸出이 많은 國家들은 輸出商品의 特許抵觸與否에 대해서 格別히 關心을 가져야 할 것이다.

④ 特許部署의 戰力強化

國際特許戰爭을 背景으로 戰力特許部の 企業內役割은 갈수록 크게 浮刻되고 있는 것이 世界的인 趨勢이다.

自社技術의 權利를 파워로하여 이를 더 한層 強力히 確立하기 위하여서 特許의 出願, 權利保全, 情報蒐集 등의 各機能을 戰略的으로 行動에 옮기는 役割을 하게되며 여기에 最高經營層의 特許에 대한 關心이 重合됨으로써 더 큰 힘을 發揮하게 되는 것이다.

一 예를 들면 日本의 複寫機메이커인 리코(RICO)에서는 新製品의 複寫機를 유럽各國에 輸出하기 앞서 特許部員을 現地各國에 派遣하여 그 新製品이 유럽메이커의 特許에 抵觸되는지의 與否를 事前에 徹底하게 檢査한다.

그리고 미리 現地에 보낸 3臺의 新製品을 앞세워 리코와 契約한 西獨, 프랑스, 英國, 和蘭의 特許專門家에게 徹底히 檢査시킨 結果를 가지고 特許部署에서는 迅速히 輸出國別로 設計變更이나 競合他社의 特許에 對處하는 作戰을 樹立하게 되는 것이다.

그 結果 輸出調査에 따르는 豫防코스트를 빼고서도 유럽메이커의 特許侵害訴訟를 받지 않고 製品을 容易하게 輸出할 수가 있었다고 한다.

이와 같이 리코에서 特許部를 強化하기 始作한 것은 美國의 XROX社와의 特許紛爭을 처한 75年度부터이며 當時의 리코는 特許意識이 稀薄하여 제록스의 特許攻勢를 받지 않을수 없었으며 이것을 經驗으로 하여 「特許戰略이란 自社技術의 權利를 原動力으로 하여 企業伸張을 가져오게 하는 一種의 技術戰略」이란 것을 깊이 認識하게 된 것이다.

그리하여 同社는 將來의 製品開發方向을 決定하는 經營會議에 반드시 特許部署責任者를 出席시키고 會議에서 社長 스스로가 特許出願의 確認을 하는등 最高經營層의 特許意識이 實로 旺盛하여 特許를 取得하지 못하는 技術은 開發하지 못하게 하는 會社方針이 決定되기에 이르렀다.

우리 企業이 이 時點에서 特許開發 및 그 活用을 위하여 가장 切實하고 先行되어야 할 課題가 바로 特許部署의 強化와 最高經營層의 特許意識提高등에 있다고 하겠으며 自社の 生産 및 輸出에 打撃을 받는 特許紛爭을 經驗하기에 앞서 이것을 實踐해 나가는 것이 또한 時急하다 아니할 수가 없다.

⑤ 地域 및 製品別 出願戰略

美國地域에 特許權을 設定하고 이를 바탕으로 한 輸出市場의 據點確保를 위해서는 先端技術이나 先行特許網을 効果적으로 避할 수 있는 少數

精銳의 出願을 하지 않으면 안된다.

日本의 電機電子메이커인 東京共浦電氣(Tosiba)는 美國에의 出願戰略을 確立함에 있어서 많은 特許를 출원하지 않고 少數이더라도 強力한 特許權을 設定하려는 것을 目標로 하고 있다.

이와 같은 社內方針을 세우게된 背景은 20年前, 日本에 出願한 美國企業의 強力한 特許에 同社가 製品開發 및 販賣등에 많은 어려움을 겪었기 때문이며 따라서 오히려 美國企業에 逆攻勢를 펴기 위해서 하나의 強力한 特許를 取得하게 되면 權利行使는 물론 他企業과의 크로스라이센스등으로 複數의 技術을 사용할 수 있는 利點을 가져올 수가 있었다.

그러나 유럽과 亞細亞地域에의 出願戰略은 美國에 出願하는 것과 달리 數의 勝負를 노려야 한다.

특히 유럽市場에의 進出은 우리나라 企業들에게도 적지 않은 課題를 남기고 있으리만큼 多種多樣的 輸出戰略이 必要한 地域이다.

따라서 將來의 現地活動을 自由스럽게 하기 위해서 東共電氣에서는 먼저 特許出願을 하고 製品輸出, 技術輸出, 現地生産 등 現地進出의 方案에 필요한 國別, 商品別의 매트릭스로서 特許出願戰略을 세우고 있다.

그리하여 어느 國家에의 製品輸出의 長期計劃이 決定되면 4~5年前부터 그 市場을 눈여겨 一齊히 現地에 關聯特許出願을 開始하고 將來의 製造, 販賣에서의 獨占權을 確保하게 된다.

이와같이 外國出願에는 많은 費用이 뒤따르게 마련이지만 特許에 대한 最高經營者의 理解와 支援으로 特許部署의 豫算이 削減된 적은 한번도 없다고 한다.

이것은 우리나라 企業과는 너무도 對照的인 面을 보여주고 있으며 政府에서 特許專擔部署를 設置하도록 勸獎, 支援하고 있는 오늘의 與件을 잘 活用하여 關係部署의 設置는 물론 要員의 養成 및 國內外出願을 위한 豫算의 配慮가 아쉬운 바 크다.

여기에 添言하여 輸出이 2百億弗規模를 바라보고 있는 現時點에서 輸出에 앞서 特許權부터 設定하여야 한다는 마음가짐이 우리나라 企業인에게 앞서야만 할 것이다. ❧