

工業所有權 相談解説

本會 工業所有權相談案内

1. 相談日時：平日 09：00～17：00

公休日인 경우에는 翌日로 順延

2. 相談料：無 料

3. 相談依頼者：本會 會員企業(非會員일 경우 特請에 限함)

4. 相談分野 및 範圍

- 1) 工業所有權出願, 異議申請, 登録節次 및 要領
- 2) 國內外 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
- 3) 社內 特許管理·職務發明補償制度 運營方案
- 4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用

5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案

6) 其他 工業所有權에 관한 諸般事項

5. 結果處理

- 1) 相談依頼會員社에 直接 回答
- 2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障하며 公開 可能한 相談은 事例集으로 엮어 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布
- 3) 其他 必要한 關係資料 作成 配布

6. 問 議 處：調查部·振興部

(557—1077~8)

導入契約滿了된 노하우(Know-How) 實施

問

日本에서 特許된 商品의 製造方法을 特許權者와 技術導入契約을 締結하고 기술도입방법을 노하우(Know-How)로 하여 정부에 技術導入認可를 받아 현재 제조기술을 완전히 습득하고 직접 製造販賣하고 있는 바 정부로부터 인가받은 기간이 앞으로 얼마 남지 않았읍니다.

認可期間이 經過한 후에도 技術提供者의 同意없이 上記한 技術을 一방적으로 利用하여 계속 商品을 제조판매하여도 違法은 아닌지요 아직까지 日本에서의 特許權者인 기술제공자는 國內에 特許權을 設定登錄한 사실이 없읍니다.

答

特許權의 設定登錄 및 權利行使는 屬地主義의 原則에 따르므로 日本에서 특허된 發明의 內容은 日本國 領域內에서만 效力이 있을뿐 그 외의 국가나 地域에서는 權利行使를 할 수 없읍은 물론 입니다.

그러므로 貴下의 問議에서와 같이 우리나라에 特許 登錄設定한 사실이 없는 上記의 發明에 대해서는 國內 에서 누구나 (물론 技術導入當事者인 貴下 自身도 포함하여) 자유로이 實施할 수 있읍니다. 技術導入契約에 있어서 우리나라에서 登錄設定되지 않은 外國의 特許權은 전혀 무의미하므로 이를 노하우로 취급하여 技術導入契約을 맺은 듯하며 아마도 이는 上記한 特許技術 (日本에서 특허되어 公報에 掲載된)의 도입외에 附隨된 다른 技術의 導入까지를 포함한 것이었기 때문인 것으로 보읍니다.

그러므로 貴문에서와 같이 정부로부터 인가받은 技術導入期間이 종료되면 技術提供先과의 기술제휴가 끝나므로 이후 귀하가 어떤 技術을 사용하든 문제될 바 없읍니다.

왜냐하면 技術提供先이 제공한 技術이 國內에서 특

허된 技術이 아닌 한 누구나 實施할 수 있기 때문입니 다. 다행히도 귀하는 그 技術을 充分히 習得한 바 있 으므로 技術提供先의 도움이 없어도 제품을 생산할 수 있어 技術導入契約期間滿了로 인하여 아무런 문제 도 생기지 않을 것입니 다.

한편 우리나라 기업이 일반적으로 많은 로열티(Royalty)를 支拂하고 外國으로부터 技術導入을 할때 契約時 기술도입선으로부터 여러가지 制限條件을 提示받는 경우가 많지만 도입자가 特許에 대한 豫備의 知識을 갖 고서 臨한다면 이를 카바할 수 있다고 봅니다.

또한 도입기술이 特許이던 노하우이던간에 그 技術의 習得에만 그치지 말고 그 技術을 充分히 消化改良하여 새로운 우리 技術로 발전시켜 이를 出願하여 權利化하는데 힘을 기우려야 할 것으로 봅니다.

外國에서의 實例를 더불어 말씀드리면 日本이 오늘 과 같은 技術立國으로 成長한 것은 歐美先進國으로부터 技術導入한 特許技術을 改良하여 自國은 물론 逆으로 歐美 各國에다 出願하면서 輸出을 하는 特許戰略의 結果라 하겠읍니다.

辨理士 金 允 培