# 전략적 특허관리(2)

정 연 용
특허청 심사4국
전자심사담당관실 서기관

〈지난호에 이어 계속〉

- 자사기술과 타사권리와의 저촉관계를 발견하고, 계쟁사건의 발생을 미연에 방지한다.
- 수시로 발생하는 새로운 타사특허에서 중요한 기술을 파악하며, 발견된 타사의 특허를 무효화나 라이센스의 취득의 가부 및 자사기술개발의 궤도수정의 가부 등에 따른 대책을 강구해야 한다.

- COPYLEFT제도의 의연한 운영 : 지난 '83년 MIT의 스톨맨이라는 연구원이 소프트웨어의 공개적 활용으로 지나친 지적재산권 보호의 제동을 걸었던 제도를 일컫는 것으로 기업은 시장개척시 적절한 운영의 묘를 요한다[10].

목 차

Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 등록후 특허관리
Ⅲ. 분쟁처리
Ⅳ. 제도 및 현안
Ⅴ. 짜임새있는 특허조직관리
Ⅵ. 결론

〈 **고딕은 이번호**, 명조는 지난 및 다음호 〉

## Ⅲ. 분쟁 처리

### 1. 캐논의 조직에 의한 분쟁 해결

| 본부 구성 | 주요 사무 |
|---|---|
| 본부장실 | 섭외, 소송사건의 대응, 전사조정 등 |
| 지적재산 기획센타 | 기술 계약 체결, 의장과 상표의 권리화, 지적재산권에 관한 전사 차원에 관한 기획, 관련 정보의 관리, 선행기술조사 등 |
| 특허기술 센타 | 발명의 권리화, 제3자 권리의 검토 및 대응 |
| 지적 재산 추진센타 | 연구개발 부문에 상주하여 밀착되게 기술자에 대한 발명활동을 추진, 제안 작성의 지도 등의 연락활동 |
| 복수의 사업부 대응 부장 | 사업부 이익을 존중해가면서, 전사 관점에서서 사업부측 현안에 대해 적절한 대응방침을 제시하거나 관련부문과의 조정의 꾀하면서 업무추진 |

| 구제수단 | 방 법 | 효 과 |
|---|---|---|
| 경 고 | 문서(내용증명, 배달증명 등으로 상대방 회답 요구함)로 한다. | 상대방과 실시계약 등으로 발전하기 쉬우며, 소송으로 치닫는 것을 사전에 예방한다. |
| 증거보전 | 법원에 증거보전 신청(증거를 사용할 수 없는 사정에 대비하여 소제기 전후에 관계없이 미리 증거조사)을 하는데, 검증, 서증, 증인신문 등의 조사를 한다. | 미국의 디스커버리제도는 특허권자가 증인에게 선서시킨후, 심문까지도 할 수 있으며, 연구기록이나 기업비밀까지 볼 수 있다. |
| 생산방법의 추정 | 특허권자는 상대방이 특허방법에 의해 생산된 물과 동일한 물을 만들었다는 것을 입증하면 된다. 즉 구체적으로 특정하는 책임이 없다. | 입증책임 전환 |
| 신용회복조치 | 업무상 신용이 해를 입었을 경우, 사죄광고 게재 등의 법원에 대해 신용을 회복하는 조치 | 단순히 침해한 사실이 있다거나 침해품이 특허품보다 우수한 때는 불인정 |
| 서류제출명령 | 당사자 신청으로 침해에 의한 손해액 계산을 쉽게 하기 위한 서류(판매량 기재장부등)의 제출을 당사자에게 명함. | 상대방의 사용을 방해하거나, 상대방이 서류 제출을 거부할 만한 정당한 이유가 있을 때는 불가. |
| 고 소 | 특허권이 과실이 아닌 고의로 침해한 경우 | 침해자의 책임을 형사벌로 과한다. |

### 2.소송외적 해결방안 모색

소송을 통한 해결방안[11]은 심사과정시 중요한 file wrapper estopel(또는 file history라고 함), 침해소송시 부닥칠 문언에 의한 해석, 균등론, 권리소진론 등에 주의를 기울여야 하나, 여기서는 지면관계상 생략한다.

그 밖에 소송외적 분쟁해결을 위한 제도로는 협상, 중개, 조정, 선조정후 중재, 전문가 의견 등이 있으며, 이 제도의 장점은 대개 시간과 비용이 적게 들고, 당사자들이 조정중재위원을 스스로 선택할 수 있으며, 국제적 분쟁에 적합한 점에 있다. 그러나, 이 제도는 자신에게 약점이 있음을 보이는 것과 같으며, 소송의 장점으로는 판결의 집행력이 당해국가내에서는 확실하고 재판관에 의한 법과 증거에 따른 재판이 보장된다는 점이 있다.

그러나 중재제도에 있어서는 여전히 중재결정의 효력이 당사자에 한정되고, 이를 강제할 수 있는 절차가 별로 없다는 문제점이 남는다[12].

## Ⅳ.제도 및 현안

### 1. 직무발명 보상제도(우수특허발굴 유인책)

히타찌의 경우 다음과 같은 상으로 구분하여, 표창 및 보상제도를 운용한다.

10) 변시연구, 한빛지적소유권센터, 단계별 특허관리, '98년 1월호 참고.
11) 特許新書, 정연용, 한빛지적소유권센터, 269-342, 1998.6.28. (미국·독일·프랑스의 특허침해소송의 유형과 판례), 발명특허, 한국발명진흥회, 유럽의 특허침해소송제도와 독일케이스연구, '98년 8월호 참고.
12) WIPO 주최 TRIPs 협정상의 지재권 집행관련 아시아 지역 심포지엄 참석 결과보고('98.6.11: www.kipo.go.kr/자료실) 인도의 경우, 법원이 지명한 공무원 앞에서 피고인이 증거를 기록하도록 하고 기록된 증거에 근거하여 신속한 재판을 하도록 하는 제도가 있다.

〔 직무발명 보상제도(우수특허발굴 유인책) 〕

| 보상금의 종류 | 내 용 | 특 징 |
|---|---|---|
| 출원보상금 | 컴퓨터프로그램은 별도의 등록 보상금이 없다 | 신규성, 진보성, 산업상 이용성, 연구노력, 외국출원 필요성 [*세계특허, 세계 경영위함] |
| 등록보상금 | | 기술성, 연구노력, 실용가치, 경제적 효과, 지속성 |
| 실적보상금 | 지대한 효과? 인센티브 | |
| 처분보상금 | 수입금액의 10%이내 | 공무원이 직무와 관련해 발명한 국유특허권을 민간 기업에 양수할 경우, 해당공무원이외에 이 공무원이 소속돼 있는 기관에 대해서 처분 금액의 10%이내에서 포상금을 지급한다. 즉 처분금액이 1000~5000만원이면 100만원, 5000만원~1억원이면 500만원, 1억원이상이면 1천만원이다. |
| Know-how보상금 | | |
| 출원실적 우수부서 | | |
| 방어보상금 | 이의 · 무효[JAM], 정보제출 | |
| 공개기보보상금 | | |
| 발명왕 | | |
| 등록적용시 | 중요과제, 기본특허로서 획기적인 아이디어, 중요연구테마, 회사의 주요제품 예정, 타사와 경쟁시 유리한 고지 선점 | |

- 표창제도 : 특허상, 고안상, 활용공헌상, 전략특허상(특허출원중), 특허취득상, 상표상
- 보상제도 : 출원보상, 등록보상, 실적보상(당해 제품의 매상고나 제3자로부터 얻은 실시료수입 등을 감안) 등이며 '97년도에 보상금액만해도 수억엔에 이른다.

독일의 경우, 직무발명보상지침에 의해 발명의 가치를 결정하는데, 다음의 3가지 방법에 따른다. 실시권을 분석하여 발명의 가치를 결정하는 방법, 회사가 얻게 되는 수혜의 크기에 따르는 방법, 발명자체의 가치를 평가하는 방법 등이다. 한편, 로열티를 결정하는 방법으로 실시권에 대한 분야별 로열티의 수준은 다음과 같다. 즉 전자산업분야는 거래액의 0.5~5%수준, 기계 및 공구산업분야는 거래액의 0.33~10%수준, 화학분야는 2~5%수준이며, 약품분야는 2~10%수준이다. 판매액이 300만 마르크까지는 상기 규정을 그대로 적용하나, 금액이 올라갈 경우 로열티의 산정시 다음과 같은 감액기준을 적용한다.

즉 300만~500만 마르크 : 300만 마르크를 초과한 금액에 대하여 10%를 감액하며, 1000만마르크까지는 500만 마르크를 초과한 금액에 대하여 20%를 감액하고, 2000만 마르크까지는 1000만 마르크를 초과한 금액에 대하여 30%를 감액하며, 3000만 마르크까지는 2000만 마르크를 초과한 금액에 대하여 40%를 감액한다.

기타 8000만 마르크에서 1억 마르크를 초과한 금액에 대하여 80%를 감액하며, 기타 권리자가 자신의 권리를 이용하여 제품을 생산 또는 판매하지 않고 실시권 계약, 판매계약 등을 체결한 경우에는 그 계약금액 자체를 발명의 가치로 볼 수 있다.

그리고 보상금액은 발명의 가치(판매금액 실시료(%))와 공헌도(=지분율)를 곱한 값으로 결정된다[3]

이에 대한 판례로 프랑크프르트 주고등법원(Oberlandesgericht)의 판결('92.4.30)에 나타난 바와 같이, [발명에 대한 대가로서 받은 보상금액이 적절치 못함을 이유로 보상금의 청구소송을 법원에 제소한 사건] 이 발명의 보상금액=판매수량 대당가격 로열티 발명의 공헌도 발명중의 지분(%)으로 결정된다[14].

우리 특허청이 '98년 1월부터 8월까지 공무원의 직무발명에 의한 국유특허권 등록현황을 분석한 결과, 전년동기 18건의 3배인 52건에 달했다. 또 등록사정을 받아 등록절차를 기다리고 있는 17건까지 합치면 모두 69건[15]으로 약 4배정도 폭증한 것으로 나타난다. 이와 같이 공무원의 국유특허권 등록이 늘고 있는 것은 정부부처의 직무발명보상제도, 출연연구기관과 기업의 공동연구활성화와 각 기관이 경영평가시 발명특허실적의 반영 등 지식재산 창출을 위한 각종 제도를 마련하여 운영하고 있기 때문인 것으로 인정된다. 한편, 특허청은 국유특허권을 창출한 발명공무원에게 건당 1백만원까지의 등록보상금을 비롯하여 실시료수입의 10%에서 30%까지 보상금을 지급하고 있다. 또한 민간기업과 공동연구에 대한 특허출원시 특허수수료 감면, 포상확대 등을 통해 공무원의 발명의식을 진작시켜 나갈 전망이다.

이에따라 '97년 연간 개발기술 5건에 대한 사업화를 실시해 실시료 수입이 534만원 수입이 있었으며, 금년 올8월까지는 지난해 한 해 수입의 10배에 달하는 5196만원의 실시료 수입을 올려서 국유특허권에 대한 사업화도 활발하게 추진됨을 알 수 있다.

## 2. 특허관련 예산문제

가. 선행기술확보, 출원목적 재점검, 출원의뢰지시
SEARCHING TOOLS : PATROM, TIMEPASS, MIMOSA, 특실검색, 전문검색, 인터넷IBM, HYPERTEXT PLAN

나. 출원목적(타사 유사기술의 대항, 시장독점, 로열티수입, 크로스라이센스)

다. 1군의 발명(특45조)의 적절한 운용

## 3. 기타 현안

- 국내우선권 및 분할 · 변경제도등의 활용
- 실용신안선등록제도[16], 컴퓨터소프트웨어 관련발명의 가이드라인[17], 새 특허 · 실용신안심사지침서[18] 등의 숙지 및 실무에의 적용
- 심사처리 가속화에 따른 대책 마련
- 출원 및 등록의 비용 고액화에 대한 질높은 특허관리. 〈계속〉 발특9903

13) www.law.washington.edu/~casrip/newsletter/newsv4i3gross.htm
14) www.kipo.go.kr/자료실(독일의 직무발명보상제도 지침 및 관련 판례). 여기서 발명의 공헌도는 설정을 위한 발명의 가치, 목적 해결을 위한 발명자의 가치, 발명자의 회사내에서의 위치등을 계수로 하여 더한 값이다.
15) 전자신문, 1998. 9. 15. 공무원의 국유특허권 총 보유현황은 특허 118건, 실용신안 30건, 의장 8건 등 115건에 이른다. 이것을 기관별로 살펴보면 농촌진흥청이 115건으로 가장 많고, 국립기술품질원 17건, 요업기술원 8건 등의 순으로 나타난다.
16) '98개정특허법 · 실용신안법 해설(실용신안 선등록제도를 중심으로), 특허청 심사조정과, 23-27페이지
17) 미국은 1995년, 일본은 1996년, 한국은 1997년에 각각 컴퓨터소프트웨어 관련발명에 대한 가이드라인을 발표하여 미국, 일본, 한국에서는 운용처리중에 있으며, EP에서도 긍정적으로 현재 검토 작업중에 있음.(미국, 일본, 한국의 특허청 인터넷홈페이지 참조)
18) 특허청 심사조정과, '98.9.1.