

日本工業所有權制度的發展과 紛爭發生에 대한 最近의 傾向

原田 信市 著

<日本 辨理士>

金 澈 洙 譯

<韓國 辨理士>

目 次

머릿말
日本の 技術動向
日本の 出願動向
日本の 審査處理
紛爭傾向

머릿 말

特許制度는 發明을 公開하는 대신, 發明者(또는 그 承繼人)에게 法律로 定한 一定期間 동안 그 發明에 대하여 特許權이라고 하는 獨占權을 인정하고 이에 따라 發明을 保護하고, 新技術開發을 促進하여 國家의 産業發達을 도모하는 것을 目的으로 한다. 그런데 特許制度和 같은 制度로서 實用新案權을 인정하는 것을 實用新案制度, 意匠權을 인정하는 것을 意匠制度, 商標權을 인정하는 것을 商標制度라 하고, 이에 따라 各各 特許法, 實用新案法, 意匠法, 商標法을 두고 있는 것이다.

이들을 통털어 一般的으로 工業所有權制度라 부르고 있는 것인데 그렇다고 工業所有權이라 하는 이름을 가진 權利 또는 工業所有權法이라고 이름 붙여진 法律이 따로 존재하는 것은 물론 아니다. 통상 特許制度라고 하면 特許法에

의한 特許權을 인정하는 制度를 가리키는 용어로 사용하는 경우와 앞에서도 말한 바와 같이 4개의 制度를 總稱하는 工業所有權制度대신에 廣義로 使用하는 경우가 있는데 이러한 區別에 신경을 쓰지않고 듣는 것이 좋다고 생각한다.

그런데 冷嚴한 競爭社會속에서도 企業의 活力을 배양하고 創造力을 發展시키며 企業이 살아남기 위해서는, 特許制度가 重要的 役割을 한다고 하는 것은 새삼스러운 것이 아님은 주지하고 있는 바이다.

이렇게하면 여러가지 서류를 取扱하는 職場에서 보급되어 있는 電子複寫機의 例를 들어 본다면 日本에서는 심한 競爭을 벌이고 있는 代表的인 企業 6社 정도를 들 수 있는데 近年 이들 各社들도 出願이 急増하고 있어 어느 企業은 3年前인 1982년에 5種의 새로운 電子複寫機를 開發 發表하고 그해에 特許·實用新案의 出願을 約 1500件으로 하고 있다고 하므로 複寫機 1機種當 約 300件 정도의 새로운 發明이나 考案이 이루어지고 있는 셈이다. 타사들도 대략 이와같은 傾向에 있다고 보여진다.

이와 같이 엄청난 수의 出願은 그 內容에 있어 複寫機의 本體部分 또는 原理의部分에 關한 것도 있겠지만 그 보다는 이것을 사용하기 쉽고 高장이 일어나지 않도록 하는 세세한 점에까지



〈原田信市 辦理士(左)와 金澈洙 辦理士(右)〉

미치고 있다고 한다.

日本の 技術動向

第2次大戰이 끝났을 때 日本의 經濟力은 제로(0) 상태에 있었고 日本의 技術水準은 歐美와 30年 정도의 차이로 뒤떨어져 있었다. 이 격차를 메꾼다는 것은 영원히 불가능이라고 할 정도로 생각되어 왔다.

그러나 그 격차는 서서히 줄어들었고 現在 電子分野에서는 세계 톱 클래스에 이르고 있다.

즉 現在 日本은 技術開發의 적극적인 展開를 통하여 經濟의 活力을 유지하고 보다 풍요한 社會의 實現으로 매진하고 있는 것이다.

第2次大戰, 日本이 現在의 정도에 이르기까지 産業技術을 高度化시킴은 과정을 보자면 ① 技術導入段階(1955~1964) ② 導入技術의 改良·應用段階(1965~1974), ③ 自主技術開發段階(1975~現在)로 나누어 볼 수 있다.

이중 技術導入段階인 1955年~1964年의 10年間 導入한 技術의 數는 約 2,500件에 달한다고 보고되고 있다.

技術水準의 향상을 위하여 外國技術을 적극적으로 導入하고 工業化를 도모한 수많은 技術中 1956年에 오스트리아로부터 導入한 製鐵에 關한 基本技術은 日本의 製鐵業界를 外國으로 향하여 發展시킨 계기가 되었다. 또한 그 前해인 1953年에 소니社가 美國의 웨스턴 일렉트릭社로부터

수백만엔을 주고 導入한 트랜지스터製造에 關한 非獨占的 實施權이 日本의 電子産業發展의 기초가 되었다고 한다.

1960年代初에 日本의 컴퓨터 메이커는 IBM으로부터 컴퓨터에 關한 基本特許를, 또한 半島體部品을 웨스팅하우스, RCA, 텍사스 인스트루먼트社 등으로부터 얻었다.

꿈의 纖維라고 일컫는 폴리프로필렌에 대해서는 이태리의 몬테카치니社로부터 技術을 導入한 住友化學, 五井化學, 三菱油化의 3社는 契約金으로 約 10億엔, 로얄티(經常支拂料)로 賣上의 5%라고 하는 막대한 費用 支拂條件으로 契約하였다 한다.

이와 같이 技術導入段階에서 自主技術段階으로 日本의 産業技術의 發展의 背景에는 各企業間의 극심한 競爭속에서 각자 도생을 위해 창의적으로 공부하고 전력을 다 한 企業의 努力도 물론 있겠지만, 무엇보다도 外國技術의 保護 및 發明獎勵를 뒷받침한 特許制度가 있고 이 制度가 적절히 운용되어 온것임을 결코 간과해선 안 될 것이다.

日本の 出願動向

日本에 特許制度가 創設된 것은 1885年(明治 18年)으로서 今年에 이르러 꼭 100주년에 해당된다. 지난 4월 18日 内外關係者 約 2,000名이 參席하여 성대한 記念式이 거행되었다. 이 記念式은 國民 各界層에 대하여 工業所有權制度의 깊은 理解와 보급의 強化 및 개발을 꾀하고, 21세기로 향하여 보다 産業技術이 發展하는 계기를 만들어 주는 의도적인 중요한 記念式인 것이다.

韓國의 現行 特許法, 實用新案法의 制定은 1961年이나 韓國의 特許制度의 기원은 본래 李朝末期인 1908年경이라 듣고 있다.

그런데 1885年 特許制度가 創設된 當時의 日本의 特許出願件數는 高작 425件이었는데 이것이 60年이 지난 第2次世界大戰이 끝난 해인 1945년에는 約 20倍 增加한 8,685件(特許出願

4,258件, 實用新案出願 4,427件)을 記錄했고 다시 40년이 지난 작년 1984년에는 486,948件(特許出願 284,767件, 實用新案出願 202,181件)에 달하게 되었다. 하루 平均 1,334件的 出願이 있었던 셈이다.

全世界의 特許出願件數는 年間 100萬件을 넘는다고 하므로 日本의 出願은 따라서 世界 出願의 5割을 占하기에 이르렀다는 이야기가 된다.

歐美各國은 過去 10年間 거의 변함없는 出願件數를 보여주고 있는 추세임에 비하여 日本의 경우에는 매년 10%씩이나 增加하고 있다. 韓國의 出願도 日本 以上으로 增加하고 있다고 듣고 있다.

日本의 特許出願이 이처럼 많은 것은 ① 日本의 企業研究, 技術開發이 활발한데다가 ② 歐美各國에서는 科學·技術創造型의 開發에 중점을 두고 있음에 반하여 日本의 경우에는 生産·應用技術의 開發, 換言하면 商品開發이 先行되고 있다고 하는 研究·開發性向의 차이가 重要要因의 하나가 되고 있다. 또한 그 이외의 要因으로서 ③ 歐美에 비하여 企業間競爭이 심한데서 오는 出願競爭 ④ 他社를 견제하기 위한 防衛目的 ⑤ 또는 技術者의 士氣高揚등 日本 特有의 社會的 事情이 內在하는 것으로 指摘되고 있다.

그러면 이와 같이 엄청난 增加를 보이고 있는 日本의 出願은 대체 어떠한 出願人이 어떠한 分野에서 행해지고 있는가를 檢討해 보기로 한다.

現在 日本의 基幹産業이라고 할 電子分野의 技術을 包含한 電氣機器關係가 全體의 約 23%, 自動車를 包含한 輸送用機器가 全體의 約 10%라고 하는 큰 比率를 점하고 있다.

앞서 複寫機는 1機種當 300件정도의 發明·考案이 이루어지고 있다고 말한바, 自動車의 경우에는 1車種當 約 600件정도의 特許權, 實用新案權이 있다고 한다.

日本의 出願은 日本法人에 의한 出願이 全體의 約 85%를 占하고, 日本人 個人에 의한 出願이 約 8%, 日本官廳에 의한 出願이 約 1%, 外國人에 의한 出願이 約 6%에 달하고 있다.

여기에서 주목할 것은 日本法人의 出願경향을 보면 上位 10社까지가 27.2%(件數 131,753件), 30社까지가 40.8%(件數 197,362件), 50社까지가 46.6%(225,570件), 100社까지는 과반수가 넘는 55.1%(266,963件)에 달한다고 하는 점이다. 이와 같은 경향은 10年以前부터 있었던 것이나 資本力도 營業力도 충분히 兼하고 있는 大企業에 있어서 企業戰略上 特許가 얼마나 중요한가를 알고도 남음이 있으리라 생각하기에 따라서는 特許로 무장하고 있는 企業이 上位企業에 군림하고 있다고 할 수 있다.

外國으로부터 日本에 낸 出願은 全體의 約 6%(29,840件)로서 美國—西獨—英國—프랑스의 순으로 되어 있다.

資料로 준비하지는 않았으나 日本으로부터 外國으로 出願한 特許出願件數는 1982年 約 4萬餘件에 이르고 있다. 물론 日本이 가장 많이 出願하는 대상국으로서는 美國—西獨—英國—프랑스—소련—韓國의 順으로 되어 있다.

日本이 韓國에 出願하고 있는 數는 韓國의 國內 出願件數와 美國으로부터 韓國에 出願하는 件數를 웃돌고 단연 1位라고 들었다.

이와 같이 韓國과 日本과는 特許面에서도 상당히 깊은 關係에 있고 日本에 있어서도 韓國의 特許制度에 대한 關心이 높아가고 있는데 이는 반가운 일임에 틀림없다.

日本의 審査處理

앞에서 언급한 바와 같이 日本에서는 매년 상당수의 特許出願이 이루어지고 있는데 그 전부가 特許權이나 實用新案權을 取得하는 것은 아니다.

嚴格한 審査를 거쳐 法定要件을 구비한 出願만이 審査처리 되는데, 1984年 審査處理된 特許 및 實用新案出願(合計)에 대해서 보면 約 52%가 登錄되고 있음에 지나지 않는다.

이 審査를 담당하는 審査官은 1984年 定員 1,080名, 審判官은 250名線이고, 日本特許廳의

總定員은 2,335名이며, 1984年度 特許廳의 歲入은 316億엔 歲出 300億엔으로 10億엔 정도 赤字로서, 이 赤字基調는 過去와 같은 추세를 보이고 있다.

그런데 日本에서는 上述한 바와 같이 대단히 많은 件數가 出願되고 있는데 그 審査에는 어느 정도의 기간이 걸리는지를 살펴본다면, 日本 特許廳이 公式적으로 發表하고 있는 資料에 의하면 2年 2個月이라고 하고 있으나 실제로는 2~3年 또는 3~4年이나 걸리고 있는 것이 現實情으로 되어 있다.

그러나 日本 特許廳의 分析에 의하면, 이 심사 처리기간은 ① 出願의 增加가 每年 10% 정도 增加 ② 出願 內容의 高度化·複雜化 ③ 審査官의 不足등의 제반이유로 점점 審査期間이 길어져서 이대로 가면 10年後에는 7年이라는 長時間의 審査期間을 요하게 될 것이라고 日本 特許廳에서는 예측하고 있다. 게다가 出願書類를 비롯하여 特許情報, 특히 審査時 檢索해야할 資料는 現在 2,000萬 또는 3,000萬件 정도라 하는데 이것이 10年後에는 갑절로 늘어날 것으로 예상되고 있다. 이 때문에 現在의 매뉴얼處理의 審査體制로서는 對應하기 곤란하고, 特許制度의 존재의 자체를 의심할 정도로 심히 걱정이 되는 것이다.

對應策으로서는 그대로 방치하면 審査期間이 長期化되어 10年後에는 7年정도라는 處理期間을 要할 것이므로 억지로라도 現在의 處理期間인 2~3年을 유지하기 위해서 日本 特許廳은 페이퍼레스시스템(Paper-less system) 구축에 착수하였다.

페이퍼레스시스템이란 것은 글자 그대로 서류를 없애는 시스템으로 電子파일화 시스템이라고도 한다. 즉, 出願書類 및 審査資料를 모두 電子化하고 各部署에서 이 電子화된 데이터를 端末機에 表示하여 事務處理, 審査, 審判, 公報發行, 열람업무를 행하는 것이다. 이 페이퍼레스시스템은 1984年度에 이미 제1보를 내딛었고, 10年計劃, 2,000億엔의 豫算으로 完成한다는 것으로 되어 있다.

이 페이퍼레스시스템으로 이행하면 ① 出願 접수는 ON-LINE, 플로피, 磁氣테이프 등의 電子화된 것으로 행해진다. ② 事務處理, 즉 書類의 수발은 照會, 組合, 轉送은 端末機에 의해 행해진다. ③ 審査, 審判에 있어서 서치(search), 기안, 결재는 端末機로 행한다. ④ 公報發行은 出願書類 데이터로부터 自動적으로 編輯되고 電子公報, 마이크로 필름, 페이퍼 등 使用者의 必要에 따르는 형태로 이루어진다. ⑤ 또한 先行技術調査, 公報, 出願書類의 열람이 端末機에 의해 이루어질 수 있도록 한다는 골자로 되어 있다. 이러한 페이퍼레스시스템은 日本, 美國 및 유럽 特許廳의 三極으로 구축되어 있고 完成만 되면 어느 누구든, 世界 어느 地域에서든 순식간에 特許情報를 이용할 수 있게 되는 것으로 特許制度도 점차 國際性을 강하게 띠게 될 것으로 보인다.

紛爭傾向

1983年 12月 現在 日本에서는 約 42萬件的 特許權이 有效히 存在하고 있다고 한다. 따라서 過大한 權利가 있는 셈이므로 企業間의 競爭이 심하다 보면 이들 權利를 侵害하게 되거나 侵害與否 主張이 당연히 나오게 되고 소위 特許紛爭에 어쩔 수 없이 휩쓸리게 되는 경우도 생기게 된다.

그런데 이러한 特許紛爭은 企業間 競爭이 치열해짐에 따라 더욱 극심하게 多發하는 경향을 보이고 있다.

東京 地方裁判所에는 日本全國의 地方裁判所에서 취급하는 特許紛爭의 約 半정도가 繫留되어 있는바, 同裁判所가 受理한 特許事件은 1983년에 約 100件(特許 38件, 實用新案 21件, 意匠 12件, 商標 22件)에 달하고 있다. 10年前에는 겨우 수십건에 불과했었다. 이는 실제로 표면적으로 드러난 것이고 表面化 안되고 當事者 사이에서 和解로 처리한 紛爭까지 생각한다면 年間 1,000件 정도의 特許紛爭이 發生되고 있는 것으로 추정된다.

이러한 特許紛爭은 日本國內의 企業들끼리의

紛爭事例가 많음은 물론이고 이에 그치지 않고 日本에서 特許를 얻은 外國企業과 日本企業과의 紛爭도 적지 않다.

이런고로 日本企業은 特許紛爭에 휘말리다 보면 日本國內에서만이 아니라 製品의 輸出先인 外國에서도 紛爭이 發生하는 어쩔 수 없는 상황에 처해 있다.

앞에서 日本의 出願動向에서 資本金, 營業力이 充分한 大企業 100社가 日本의 出願의 과반수 정도의 엄청난 出願을 하고, 企業戰略에 利用하고 있다고 한 바와 같이 日本의 中小企業도 世界의 大企業으로부터 견제받고 있는 日本商品 封鎖作戰을, 特許로 훌륭히 수행하고 있으며 活路를 트고 있다. 그 典型的인 事例를 들어 보기로 한다.

담배에 불을 지피기 위한 가스라이터의 사건이 일례로서 지금은 100엔만 주면 쓰고 버리는 가스라이터가 전성시대를 이루고 있는데, 이 라이터는 日本의 라이터 業者가 戰後生産을再開한 것이 1950年頃으로 그러니까 當時는 오일·라이터 시대로서 1955, 1956年으로부터 점차 가스라이터 中心으로 이행되어 왔다. 그런데 日本라이터의 수출이 本格化됨에 따라 歐美 메이커들은 日本라이터에 대하여 일제히 特許權侵害라 하여 訴訟功勢를 펴부었다.

이러던데 日本(美國)은 가스注入 밸브에 대한 基本特許를 1956年에 美國에서 取得하고 있었는데 日本製 가스라이터가 輸出되고 있다고 격심한 공격을 해 대었다. 뉴욕의 백화점에서 어느 날 돌연 진열장 안에 日本製 라이터가 特許權侵害로 인정된다고 하여 裁判所로부터의 證據保全과 販賣停止를 위하여 差押한다고 하는 압류딱지가 붙는다든가, 日本國內에 있는 生産工場에 까지 손을 뻗쳐 部品과 完成品이 差押되고 마는 사례가 속출하였던 것이다.

론손라이터는 가스의 注入밸브라고 하는 가스라이터의 심장부에 基本特許를 장악하고 있으므로 實施權을 日本企業에 주고 싶은 마음은 조금도 없었으며 점점 日本製라이터를 제물로 희생시켰다. 영세기업이 압도적으로 많은 日本의 라

이터業界 各社는 결국 1社 1社의 힘으로는 限界가 있음을 느끼고, 日本가스라이터 振興會를 設立하고 共同으로 독자적인 가스注入밸브의 開發에 착수하고, 1965年 봄 론손의 特許에 저촉받지 않는 밸브를 開發해 내었던 것이다. 「J2」라고 하는 商標로 10數個國에 特許와 商標를 出願하고 同振興會가 각각 權利者로 되어 各業者에 通常 實施權을 주는 것으로 하였고 영세업체는 따라서 日本에서는 진기한 特許푸울(동맹)을 結成하게 된 셈이다. 그 結果 1965年7月 業者들은 同振興會를 窓口로 하고 美國本土에 ①「J2」밸브는 론손의 特許權과는 抵觸關係와 利用關係에 있지않음을 確認하고자 하는 訴訟 ② 론손의 밸브의 基本特許無效를 請求하는 訴訟을 併合한 訴를 提起하기에 이르렀던 것이다.

결국 한쪽으로는 론손에 法廷鬭爭을 벌이면서 다른 쪽으로는 對美輸出을 지장없이 늘려나갔던 것이다. 特許戰略과 販賣戰略의 훌륭한 콤비네이션 作戰이었던 것이다.

그 結果 「日本製라이터는 론손의 特許侵害」 「日本製라이터의 販賣店에는 賠償을 要求함」이라는 론손側의 PR로 日本製 가스라이터의 販賣를 망설이던 美國의 業者들도 자신을 도모찾고, 對美輸出은 상승일로로 치달았으며, 2億엔의 訴訟費用을 부담하지 않으면 안 되었지만 800億엔이라는 對美輸出이 가능하게 되었던 것이다.

그후 1972年 12月, 론손과 日本의 라이터業界는 和解하므로써 장장 8年이라는 세월에 걸친 싸움에 종지부를 찍게 되었던 것이다.

중래에는 이상 이야기한 바와 같이 美國의 特許紛爭은 聯邦地裁에 提訴하는 것이 通例였으나 最近에는 美國國際貿易委員會(US ITC)에 提訴하는 事例가 增加하고 있다. 事件이 繫留되면 ITC는 곧 調査(Investigation)를 開始하는데, 이 調査는 日·美의 첨단기술의 교류를 저해할지도 모른다. 이는 곧 ITC는 調査開始後 보통의 事例로는 12個月以內, 복잡한 事例라도 18個月以內에 結論을 내는 것으로 되어있는데 그러면서도 短時間內에 訴訟節次와 같이 복잡한 절차를 밟지 않으면 안되고 時間的으로나 經濟的으로

被請求人の 위치에 있는 日本의 企業으로서는 대단한 부담이 아닐 수 없는 것인데다가 그 對應의 遲滯·失敗여부가 輸入에 直結되므로 사태는 극히 중대하지 않을 수 없는 것이다.

日本企業에 대한 ITC의 提訴는 1978~1982年 調査終了한 시점에서 79件이었고, 그 중 輸入禁止 29件(37%), 申請却下 17件(21%), 和解 33件(42%)에 達하였다. 이 和解중에는 ITC에서의 절차의 진행상 經濟的·時間的負擔, ITC에의 申請自體를 교섭상의 壓力手段으로 삼는 申請人의 강인한 추궁등을 고려하여 어쩔수 없이 多額의 支拂하에 成立되는 것이 상당수에 달하는 것으로 전해지고 있다.

이 ITC에의 提訴는 매년 增加趨勢에 있다.

이로 미루어 보건데 強力한 特許權을 美國에서 確保하고 있다든가 事前에 特許調査를 충분히 하여 대처한다면 이러한 紛爭은 미연에 방지할 수 있음을 알 수 있다 하겠다.

또한 美國에서 確立되어 있는 特許가 있다면 거꾸로 상대방에게 實施權을 공여할 수도 있다.

예를들어 크로스라이센스 契約을 체결하게 되면 단순히 申請人의 一方의인 要求에 굴하지 않고 自社에 유리한 條件으로 解決할 수 있을 것으로 생각된다.

이와 같이 日本의 特許紛爭은 日本國內의 企業끼리의 싸움으로 부터 外國企業과의 싸움, 나아가서는 海外에서의 싸움으로 커져가고 있는 양상을 띄고 있다.

이러한 현상은 비단 日本·美國間에만 있는 것이 아니고, 韓國과 日本 또는 기타 다른 나라와의 사이에서도 發生되고 있거나 發生될 수 있는 問題인 것이다.

따라서 결론적으로 말한다면 國內特許뿐만 아니라 海外特許도 많이 확보함으로써 충분한 對策을 세우지 않으면 안된다고 생각된다. (※)

㉠ 發明·特許資料(冊子)販賣센터 ㉠(內)

本會는 發明 및 工業所有權 資料(冊子) 販賣센터를 發明獎勵館內에 設置 運營하여 發明人과 企業의 特許管理專擔要員 및 辨理士 試驗應試者등 發明特許 關係人들의 便宜를 提供하기 위하여 85年度 新刊 工業所有權 關係冊子를 販賣하고 있어오니 많은 利用바랍니다.

一. 取扱 資料 : 國內 各種 工業所有權關係專門書籍

外國 發明·特許 및 技術情報 資料

二. 位 置 : 서울 江南區 驛三洞 814-5 (本會發明獎勵館 內)

※ 기타 자세한 것은 本會 公報普及課 (557-1077~8)나 資料販賣센터 (568-8263, 8267)로 問議바랍니다.