

特許管理가 企 業經營의 核心

李 泰 鎬

〈第一製糖(株) 特許팀 部長· 辨理士〉

I. 머리말

한국발명특허협회 에서 매년 실시하고 있는 해외산업재산권조사연수단 일원으로 지난 6월 15일 대장정의 길에 올랐다. 이번 연수단은 朴庠秀 한국발명특허협회 부회장을 단장으로 하여 權宅柱 발명진흥부장, 李舜九 동양폴리에스터(주) 기술연구소 부장, 李 健 삼성종합기술원 차장, 張浩遠 삼성전자(주) 지적재산팀 과장, 金弘曄 아시아 자동차공업(주) 특허과장, 金正高 (주) 농심 기술개발연구소 과장, 趙南基 린나이 코리아(주) 특허팀장, 孫鋒榮, 盧參珍 (주) 금호 기술관리부 대리, 盧洪植 (주)미원연구원과 필자를 포함하여 모두 12명으로 구성되었다.

이번 방문처가 미국, 캐나다의 특허청과 대규모 법률사무소, 듀폰 등 세계적 일류기업인 만큼 우리 일행은 모두 각자 한국기업과 한국을 대표한다는 각오를 가진듯 다소 긴장된 마음으로 오후 3시 5분발 노스웨스트 024편에 몸을 실었다. 기내에서 제공하는 점심식사를 들면서 오른쪽 옆 좌석에 앉은 LA거주 한국교민과 대화를 나누게 되었다. 50대 후반으로 보이는 그분은 최근 일어났던 LA 흑인 폭동사태를 화제로 꺼내면서, 미국에 이민 온 많은 한국인이 60년대나 70년대만 하더라도 미국사회에서 일본이나 중국인에 버금갈 정도로 좋은 인상을 받아왔다고 한다. 그러나 80년대에 들어와

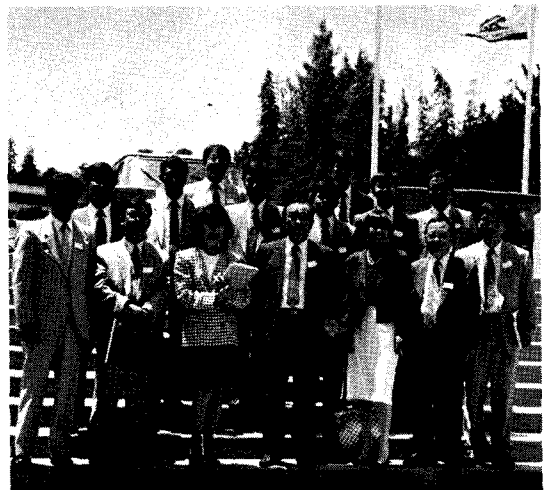
서 이민이 계속 늘어가면서 최근에 이르러서는 미국내 소수민족중 가장 악평받는 계층으로 전락되었다며 열변을 토한다. 물론 다소 과장된 표현으로 믿고싶지만 어쨌든 이번 LA 사태를 계기로 다양한 세계속에서 소외되지않고 훌륭히 살아가는 지혜를 가져야 한다는 점에서 나도 공감하였다.

좁고 불편한 좌석에서 거의 11시간 동안 비행한 끝에 LA 공항에 도착하니 시차 변경으로 오전 10시 30분이 되었다. 1시간 반 가량 기다린 후 다시 샌프란시스코행 비행기를 갈아타니 벌써부터 피곤함과 졸음이 밀물처럼 닥쳐온다.

오후 2시 반경 샌프란시스코에 도착하여 숙소인 미야꼬 호텔에 여장을 풀고 잠시 휴식을 취한 뒤 여유시간을 활용하여 가볍게 시내 관광을 즐긴 후 저녁 식사를 마치자마자 시차를 극복하기 위해 일찍 잠자리에 들었다.

II. 신텍스 코오포레이션

6월 16일 아침식사를 마친 후 첫번째 방문처인 신텍스 코오포레이션으로 가는 버스를 탔다. 샌프란시스코에서 남동쪽으로 약 40분 걸리는 Palo Alto라는 곳에 자리잡은 신텍스 회사에 들어서니 이곳이 학교인지 공원인지 회사인지 구분이 되지 않을 정도로 넓은 면적에 많은 나무사이로 건물이 드문 드문 흩어져 있었다. 그



런데 버스에 내려 국기계양대쪽을 바라보니 성조기와 캘리포니아주기와 함께 태극기가 나란히 게양되어 있지 않은가. 게다가 그 밑 잔디밭에는 우리 일행의 방문을 환영한다는 내용의 꽃말까지 정성껏 준비되어있어 이 회사의 사품을 한눈에 보는 것 같아 매우 인상적이었다.

이 회사의 종업원수는 10,900명에 이르며 진통제, 소염제, 피임약, 피부치료제 등이 주생산품이다. 우리 일행은 국제 특허 전문가의 직함을 가진 대만계 여자 Y Ping Chow의 안내를 받아 간단히 회사를 둘러보면서 세미나실에 들어갔다.

먼저 특허부서장의 간략한 특허부서의 조직과 업무개요에 대하여 설명을 들었다. 수석부사장 소속의 지적재산부는 제약특허팀, 국제특허팀, 라이선싱팀 그리고 통상팀 등 모두 4개팀으로서 특허전문가(변리사, 변호사) 41명과 비서 등 모두 62명의 인원으로 구성되어 있어 전략부서로 자리잡고 있음을 한눈에 알 수 있었다.

이 회사의 특허부서는 신개발 제품(주로 의약품)에 관한 연구개발비의 회수 및 제품가격 결정에 큰 역할을 하고 있는 가장 비중높은 부서라는 점을 몇번이나 강조하였다. 그 중에서도 특허출원 및 신약개발 방향 수립에 있어 특허조사업무의 기능이 극히 중요하게 인식되고 있었다. 그리고 그러한 핵심적인 특허조사업무를 한국계인 NAM-HEEK. IM이라는 이름 가진 여자가 Supervisory Patent Searcher의 직책으로 일하고 있다는 사실에 나는 큰 감명을 받았음을 숨길 수 없었다.

이 회사의 특허조사는 주로 CA(화학 초록)와 WPI(세계 특허정보 데이터베이스)를 이용하고 있으며 기타 Dialog, Orbit 등 주요 데이터베이스와 INPADOC 등의 자료를 기술분야별 또는 특허종류별 자료 검색 매뉴얼을 구비, 이를 활용하는 등 완벽한 특허정보조사를 위해 최선을 다하고 있었다.

이러한 조직적인 특허부서에서 1년에 출원되는 특허건수가 30~50건 밖에 안된다고

하니 우리 기업과는 달리 거의 대부분 공업화와 직결되는 질높은 특허만을 출원하고 있는 것이다. 해외 특허출원시 주요 대상국으로는 EPO, 캐나다, 일본, 호주, 뉴질랜드, 남아공, 한국 등 40여 개국에 이르며 특허권 보호가 약하다고 간주되는 남미제국이나 동남아시아 지역은 가급적 대상에서 제외한다고 한다.

직무발명 보상제도는 별도로 채택하고 있지 않지만 발명가에 대하여는 사후 평가에 의하여 급여 또는 승진 등에 이를 반영하고 있다.

한편 연구개발 투자액이 1991년에 약 2,500 억원으로서 동년 매출액 1조 4,500원의 약 17%에 이르고 있었다.

Ⅲ. 클로록스 캠페니

6월 17일 아침 바퀴벌레 살충제 「کمبەت」로 유명한 클로록스 캠페니를 방문하였다. 샌프란시스코에서 금문교 다음으로 유명한 베이브리지(13.2km)라는 해상다리를 건너 오클랜드 시내에 들어서서 클로록스 캠페니가 있는 빌딩을 찾는데는 그리 어렵지 않았다. 왜냐하면 거의 모든 빌딩에는 번지를 표시하는 방법으로 좌우측에 각각 짝수와 홀수로 끝나는 번호가 질서 정연하게 크게 표시되어 있기 때문이었다. 이 회사는 살충제 외에 표백제와 세제 그리고 가공식품류를 제조하고 있으며 1991년 매출액이 약 1조 3000억 원으로서 그중 약 2.3%를 연구개발에 투자하였다.

수석 부사장(법률고문) 소속의 지적재산부 산하에 법인특허자문역, 수석특허자문역 그리고 특허관리부의 3개 파트로 변리사 4명을 포함하여 모두 13명으로 구성되어 있다.

특허조사는 주로 Dialog, Orbit, WPI, 데이터베이스를 이용하고 있으며 추가조사가 필요할 경우에는 Washington의 조사 전문기관을 이용한다. 조사 대상으로는 주로 특허 저촉여부, 등록가능성, 선행기술 그리고 향후 연구 개발 방향 정립에 필요한 자료로서 연구소와 특허부서가 공동으로 조사함을 원칙으로 하고 있다.

특허출원 목표건수는 별도로 정해놓고 있지 않으며 특기할만한 사항으로서는 특허출원전에 먼저 마케팅부서와 발명을평가하여 시제품을 테스트 판매하여 소비자의 반응을 검토한다는 것이었다. 물론 경쟁사의 동향을 파악하여 시급할 경우에는 소비자 테스트판매전에 특허출원하는 수도 많다고 한다.

해외 특허 출원시에는 PCT 출원을 원칙으로 하고 있으며 국가 선정은 연구소와 공동으로 협의하여 자사 지점설치국, 합작회사 설치, 라이선스 계약 등의 사항을 고려한 후 최종적으로 International group에서 결정한다. 이 회사의 최근 5년 동안의 특허 출원건수는 연 평균 30건이었다.

IV. Morrison & Foerster 법률 사무소

클로룩스 캄파니에서의 연수가 끝난 후 Morrison & Foerster 법률사무소의 초청으로 오를랜드의 바닷가에 위치한 아름다운 레스토랑에서 점심식사를 하였다. 협회의 권부장 말에 의하면 이번 연수과정의 대부분의 스케줄은 Morrison & Foerster 법률사무소에 근무하는 한국인 이민 3세인 그랜트 L. 김 변호사가 주선하였다고 한다. 지면을 통해서 그랜트 L. 김 변호사를 비롯하여 우리 일행을 위해 수고하신 많은 분들에게 다시한번 감사드린다.

Morrison & Foerster 법률사무소는 변호사, 변리사 수만 600명이 넘는 미국굴지의 법률사무소로서 샌프란시스코 시내 중심가에 위치한 본사무소에서 세미나와 리셉션이 열렸다. 이날 토의된 내용을 요약하면 대략 다음과 같다.

① 미국 특허 출원시 유의사항 ; 미국에 특허출원할 경우 발명가는 자신이 보유하고 있는 선행기술을 모두 밝혀야 하며 선행기술 판단 기준일은 우선권 주장일이 아닌 미국 특허 출원일이다.

따라서 우선권을 주장하여 미국에 특허 출원할 경우 우선일로부터 1년간의 여유 기간이 있

더라도 가급적 빨리 미국에 출원하는 것이 바람직하다.

신규성 의제 기간은 1년이지만 오직 발명에 의해 출원전 공지된 경우에 적용되며 우선권 주장일이 아닌 미국특허 출원일이 그 기준일이 된다.

② 미국에서의 특허권 보호 전략 ; 미국에서 특허 침해 소송이 발생될 경우 소송비용이 수 억원 내지 수백억원 이상이 소요되므로 소송에서의 승소가능성의 평가에 의하여 신중하게 대처하여야 한다. 특허소송이 제기된 경우 기술이나 특허 법규에 대하여 이해가 부족한 배심원을 설득시키는데 많은 노력을 기울여야 할 필요가 있다. 특허권의 무단실시의 금지는 오직 가처분 신청에 의해서 효과적으로 수행할 수 있다. 한편 가처분 신청을 당한 경우에는 특허의 무효화를 위하여 사전에 충분한 자료를 모으는데 최대한 노력을 하여야 한다. 과거에는 등록 특허의 무효화 비율이 40~60%에 이르렀으나 최근에는 이보다는 다소 줄어들고 있다고 한다.

③ LICENSE 계약 조건 ; 계약서에 기술자료의 제공의무, 연수 기간 등의 사항을 명시하는 등 실질적인 기술 이전이 되도록 가급적 LICENSE의 범위를 확대하여야 한다. 생산제품 자체 보다도 핵심기술을 중심으로 사전 검토가 이루어져야 하며 기타 세금문제 및 회사 처분문제 등을 염두에 두고 연구개발 자금지원이나 경영권 확보 등에 관한 세부내용이 결정하여야 한다.

V. 탄뎀 컴퓨터 회사

6월 18일 오전에 고장나지 않는 컴퓨터를 만드는 곳으로 유명한 탄뎀 컴퓨터 인코오포레이티드를 방문하였다.

이 회사의 특허부 소속 변리사는 2명이며 현재 특허 등록 보유건수는 124건이다. 주요 해외 출원 국가는 일본, 독일, 캐나다, 영국 등지이며 해외 특허 출원 경비는 1건당 평균 13,000

달려가 소요된다고 한다.

특허 정보조사는 연구 부문과 마케팅 부문이 공동으로 월 평균 12건 실시함을 원칙으로 하며 기타 사내 정보유통경로를 통하여 관련정보를 효율적으로 입수하고 있다.

직무발명 보상제도로는 발명 아이디어가 신고될 경우 100달러, 출원시 500달러를 지급하는 것 외에 공식 시상식을 가지며 등록보상으로 1,000달러를 지급하며 발명가가 퇴직하더라도 계속적인 교류관계를 유지하며 기념패를 증정하기도 한다.

이날 중식은 스탠포드 대학교 교수식당에서 하는 것으로 약속되어 있어 충분한 토의시간을 갖지 못한 아쉬움을 남기며 탄넴컴퓨터 회사를 떠났다.

Palo Alto에 위치한 스탠포드 대학교는 미국 서부의 하버드 대학교라고 불리워질만큼 버클리 대학교와 함께 명문으로 이름나 있으며 여기에 다니는 한국 학생만도 260명이 넘는다고 한다. 이날 오찬을 주선하신 법과 대학 교수이며 Morrison & Foerster 법률사무소의 고문이신 Paul Goldstein 씨와 함께 자리하여 저작권 보호에 관한 관심사항을 이야기하면서 훌륭한 식사를 할 수 있는 좋은 기회를 가졌다.

VII. McCarthy Tétrault 법률 사무소

샌프란시스코에서의 5박 6일의 일정이 끝나고 6월 20일 토요일 샌프란시스코 국제공항을 출발, 디트로이트 공항을 경유하여 캐나다 토론토에 저녁 늦게 도착하여 PRIMROSE 호텔에 여장을 풀었다.

6월 22일 월요일 아침 캐나다에서 가장 규모가 큰 McCarthy Tétrault 법률 사무소에서 캐나다 특허제도에 관한 세미나를 가졌다.

1989년 10월 개정, 시행되고 있는 캐나다 특허법의 주요 골자를 요약하면 다음과 같다.

① 선발명 주의에서 선출원주의로 변경

② 신규성 의제 기간이 1년으로서 발명가에 의해 사전 공개된 경우에만 인정해 줌

③ 국내 우선권 제도 채택 ④ 특허권 존속 기간이 등록 후 17년에서 출원 후 20년으로 변경 ⑤ 심사청구제도(출원일로부터 7년 이내) 채택 ⑥ 재심사 제도(무효심판과 유사) 채택

한편 캐나다의 변리사 제도는 우리나라와 미국과는 달리 특허 변리사, 상표 변리사, 특허 변호사 등 3종류가 있다. 즉 특허 변리사는 실무 경험이 1년 이상으로서 자격 시험에 합격하여야 하며 기술을 전공하지 않은 경우는 시험 합격이 거의 불가능하다. 상표 변리사는 실무 경험이 2년 이상으로 시험에 합격하거나 또는 변호사 자격 소지자는 자동적으로 상표변리사가 될 수 있다. 특허 변호사는 법원내외에서 특허 소송업무를 대리할 수 있는 자로서 대학 2년 수료와 법과 대학 3년 이상 수료 후 변호사 실무 2년 이상의 실무에 종사하여야 한다고 한다.

VIII. 캐나다 특허청

이날 오후 토론토에서의 일정을 마치고 오타와로 가는 비행기를 약 1시간 타고난 후 저녁을 먹고 숙소인 RADISSON 호텔에 도착하니 밤 11시가 넘었다.

6월 23일 오후 2시 캐나다 특허청을 방문하였다. 이날 캐나다 국회에서 특허 의약품의 강제실시권에 관한 법률 개정안 심의로 바쁜 일정임에도 불구하고 특허청장이 우리 일행을 몸소 맞이하여 인사말을 해 주시는 등 배려를 아끼지 않은데 대해 모두 감사를 표하였다.

캐나다 특허청은 특허 심사국, 상표 심사국, 정보기술 촉진국, 산업디자인·저작권 사무국, 상표이의 신청국, 특허·상표자료 관리·등록국, PCT 사무국 등 모두 10개 국으로 구성되어 있다. 기술분야별 특허심사관수는 기계공학 29명, 전기 공학 17명, 화학 공학 9명, 화학 24명 그리고 생화학 6명이다. 1991년 이후 심사처리 건수는 출원 21,675건, 등록사정 18,642건, 예비심사(보정, 거절) 보고 23,595건, 등록 16,248건에 이른다. 그리고 캐나다에 출원되는 외

국민의 출원건수(1989~1990)는 미국 15,974건, 일본 4,016건 독일 2,690건, 프랑스 1,705건, 영국 1,697건 등이며 한국은 34건에 불과하였다.

캐나다에 특허 출원할 경우 유의사항으로는 다수국에 출원할 때 가급적 PCT 출원절차를 이용함이 바람직하며, 신규성 의제 기간이 1년 임을 엄두에 두어야 한다. 그리고 특허 등록 후 특허를 실시하지 않거나 적정한 수요를 만족시키지 않을 경우에는 강제실시권 허여 또는 특허권이 취소되는 등의 문제가 있다고 한다.

Ⅷ. 캐나다 원자력 에너지 위원회

6월 24일 아침 식사후 오타와에서 버스로 2시간 반 걸리는 Chalk River에 위치한 캐나다 원자력 에너지 위원회를 방문하였다. McCarthy T-etrault 법률사무소에서 세미나를 주관한 Mr. Ruston과 Mrs. Ethier 두분이 우리 일행을 위해 오타와까지 와서 어제에 이어 오늘도 계속 동행하는 친절을 베풀어 주었다.

캐나다 원자력 에너지 위원회는 발전기 연구소, 기초 연구소, 워싱턴 연구소 등 크게 3부분으로 나누어져 있으며 총 종업원 5,000여 명 중 연구원이 3,300명에 이르고 있으며 그중 박사급 연구원이 329명이다. 주 연구 분야는 핵물질, 환경폐기물처리, 원자열역학, 의료치료용 기구 등에 관한 분야라 한다. 동 위원회는 미국의 원자력 발전소를 위해 자문역할을 해주었다고 얘기할 정도로 원자력 에너지 분야에서는 세계 최일류 국가임을 알 수 있었다.

특기할 만한 사항으로서는 캐나다에서는 매년 음식물로 인한 질병 치료에 약 8,000억원이 지출되고 있는 실정을 감안하여 식품류에 X선 조사처리 기술을 응용하여 음식물속의 유해미생물을 살균시킴으로서 음식물 고유의 맛과 영양가는 손실되지 않게 장기 보존할 수 있는 기술을 보유하고 있다고 한다.

X선 조사 처리에 의한 음식물 장기 보존 기술은 현재 벨기에, 네델란드, 구소련, 일본, 프

랑스 등 국가에서도 응용되고 있으며 최근에는 타일랜드에도 기술이전을 하였다고 한다.

오후 6시 반 경 오타와를 출발하여 워싱턴으로 가는 비행기를 갈아타기 위해 발티모아에 도착했다. 갑자기 쏟아지는 소나기와 거센 바람 그리고 번개가 치는 바람에 7시 55분에 출발 예정인 비행기 속에서 거의 2시간이나 기다리는 곤욕을 치른 끝에 워싱턴 공항까지 비행하는 시간은 겨우 20분에 불과하였다. 이제까지 비행기를 7번 탔으니 앞으로 남은 3번을 합치면 이번 연수에 비행기를 모두 10번 타게 되는 셈이어서 다들 비행기 여행에 신물나는 표정들이었다.

Ⅸ. 미국 특허청

6월 25일 목요일 버지니아주에 위치한 Marriott 호텔에서 아침 식사 후 미국 특허청 방문 시간을 앞두고 여유시간을 이용하여 워싱턴 시내 관광을 즐겼다. 국회의사당, 워싱턴 기념탑, 링컨 기념관 그리고 백악관 등지를 돌며 느낀 점은 워싱턴 시 전체가 하나의 공원처럼 여겨질 정도로 나무와 잔디와 아름다운 건물들이 조화를 이루고 있었다.

오후에는 Birch, Stewart, Kolasch & Birch 법률 사무소에 근무하시는 진금섭 박사의 안내로 미국 특허청을 방문하였다. 특허 정보와 일반기술 정보를 검색하고 있는 수많은 방문객들 사이를 돌아다니며 특허조사에 대한 설명을 들었다. 이어 식품가공 기계 분야의 특허 심사를 맡고 계시는 우제형 선생님을 만나뵙는 귀중한 시간을 가질 수 있었다. 미국에서의 심사는 다른 나라에 비하여 비교적 짧은 기간이 소요되기 때문에 빠른 office Action을 받아 보기 위하여 미국에 먼저 출원하는 경우가 있다고 한다. 한국 기업이 미국에 출원하는 특허 기술은 대체로 선진국에 비하여 질적 수준이 크게 뒤지는 경우가 많다고 한다. 이를 보완하는 방법의 하나로서 특허 전담부서는 발명가가 제공한 발명 아이디어를 분석하여 관련 기술 자료를

최대한 조사, 정리하여 가급적 완벽한 특허권을 확보하기 위한 명세서 작성 작업을 충실히 할 필요가 있음을 지적할 수 있다고 한다.

한편 반드시 첨단 기술 분야를 통해서만 기업이 성공하는 것은 아니며 예컨대 식품회사의 경우에는 최근 미국을 비롯하여 많은 나라에서 문제가 되고 있는 비만을 일으키지 않는 비스킷 등과 같은 과자류를 개발하여 세계시장을 석권하는 것도 고려해 볼만한 것이라고 귀뜸해 주셨다.

X. 듀퐁

6월 26일 오전 델라웨어주에 소재한 세계적인 일류 기업인 듀퐁을 방문하였다. 시원하게 뻗은 고속 도로를 따라 북쪽으로 약 3시간 가까이 버스를 타고 달려 한적한 시골에 자리잡고 있는 듀퐁 회사에 도착하니 법무부의 Mr. Dull이 우리 일행을 반갑게 맞이하였다.

이 회사의 특허 부서에는 변리사만 75명에 이르고 있어 미국에서도 굴지의 특허 조직력을 가지고 있음을 알 수 있었다.

특기할 사항으로는 연구소와 특허부 사이에 liaison부가 있어 연구소 측에서의 기술 내용과 특허부 측의 법률적 내용을 연계시키는 중간 매개, 지원 역할을 하는데 그 목적이 있다. 즉 박사급 전문가 40명으로 구성된 liaison부는 연구원이 발명한 내용과 관련한 선행기술 일체를 조사하고 특허 등록 가능성이 높은 명세서 초안을 작성하여 이를 특허부의 변리사에 넘겨준다. 이밖에도 liaison부에서는 자사의 기술과 관련된 경쟁사, 발명가, 상품개발 추이 등 필요한 모든 자료와 list를 작성, 구비하고 있어 연구원이나 변리사가 필요로 할 경우 언제든지 관련 자료를 제공해 주고 있는 것이다. 또한 자사의 특허권 보호 및 감시 역할도 수행하고 있으며 특히 독일, 일본 등지에 감시 전담원을 고용하고 있다.

미국에서 변리사 1명당 평균 특허 출원 건수가 11.7건이며 이 회사는 1991년 특허 1,341건



을 출원(의약부문 약 100건)을 하였다. 특허 평가시에는 경쟁성, 라이선싱, 상업적 가치, 실시 가능성, 장래 사업성 등을 고려하고 있다.

주요 해외 특허 출원 국가로서는 독일, 일본, 영국, 프랑스, 이태리 등을 꼽을 수 있으며 기타 EPO, 한국, 타이완, 나다, 중국도 중요 국가로 인식되고 있다.

직무 발명 보상 제도로서 출원 보상은 500~1,000달러, 실시 보상은 최고 5,000달러, 분쟁 해결 보상은 최고 12,000달러에 이르고 있으나 대개 특별한 경우에만 보상을 실시하고 있다고 한다.

등록된 특허의 실시율은 60~70%에 이르고 있다. 등록 후 연도금 납부전 매년 관련 사업부서와 특허 평가를 실시한 후 그 결과에 따라 평균 10~30% 정도는 연도금 납부를 포기한다고 한다. 현재 이 회사의 특허 등록 보유건수는 약 8,000건에 이르며 해외의 경우는 약 75,000건에 이르고 있다고 한다.

듀퐁에서의 세미나를 마지막으로 공식적인 스케줄은 모두 끝나게 되었다. 다소 피곤한 몸을 이끌고 진급섭 박사의 초대로 버어지니아주 Centreville에 자리잡고 있는 진 박사 맥에서 저녁 식사를 즐겼다. 진 박사와 같은 사무소에 근무하는 Kolasch 씨 부부가 함께 초대되었는데 그 부인이 남편의 코고는 습관에 대하여 큰 소리로 농담을 늘어놓아 모두들 오랫동안 마음껏 웃고나니 그동안 쌓였던 스트레스가 한꺼번에 풀리는듯 하였다. (♣)