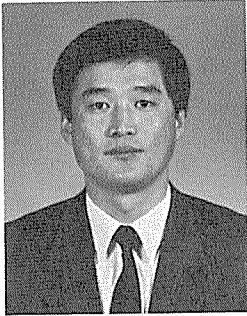


특허 분쟁 !

어떻게 예방할 것인가 ?



조 현 석

특허청 항고심판소 사무관

“ 기술제공을 받아 상품을 생산할 경우에는 기술도입시 협상을 잘해야 한다.

계약서상에 지적재산권에 관한 규정은 향후 특허분쟁에 휘말리느냐 그렇지 않느냐를 결정짓는 중요한 사안이다.

”

하다씨의 특허관리는 세계적으로 정평이 나 있다.

특허관리를 하는 지적재산권 본부장은 상품을 생산하거나 수출하거나 공장을 증설하는데 있어서 최종적으로 결정권을 행사하는 스텝 중의 최고 스텝으로 자리를 잡고 있다.

왜냐하면 특허를 포함한 지적재산권 분쟁을 미연에 방지하고 권리 저촉시 최소한의 Royalty로 라이선스를 체결하여 기업의 이윤을 극대화 하기 위함이다.

우리나라의 대부분의 기업들은 어떠한가 ?

선행 특허문헌 조사없이 우선 상품을 기획하고, 광고를 하며, 공장을 증설하거나 생산라인을 확충한다.

자사가 만든 제품이 경쟁기업의 특허를 침해하지 않을 것이라는 추측을 하면서 말이다.

하나의 예를 들어보자.

1980년대에 상품화 되기 시작한 VTR의 특허출원 건수는 1992년말 까지 150만건을 넘는다.

그것도 한국, 미국, 일본 유럽의

특허만 국한해서 말이다.

따라서 VTR 을 생산하는 자는 경쟁기업의 특허를 침해하지 않고 상품을 만들 수 없는 일이다.

(미)Gillet사는 면도기에 관해 획득한 특허가 1940년 부터 1991년까지 1,287건이나 된다.

(미)Dupont사는 나이론에 관해 획득한 특허가 1940년 부터 1991년까지 25,000여건이나 된다.

단일회사 단일품목에 대한 특허권이 이 정도라면 수많은 경쟁기업이 존재한다는 것을 고려할때 면도기나 나이론을 생산하는 자가 어떻게 경쟁사의 특허를 침해하지 않고 상품을 만들 수 있겠는가 ?

오늘날의 기업들은 상품을 만들면서 특허를 침해하지 않을 수 있다고 생각해서는 안되는 시대에 살고 있다.

특허권에 대한 사전조사 없이 상품을 생산하면 훗날에 특허권자는 상품생산을 포기하도록 강요하면서 높은 비율의 Royalty를 청구하게 될 것이다.

그래서 특허분쟁은 상품생산전

기술도입선을 결정하기 전에 해당 기술에 대한 특허권은

어느 기업이 얼마만큼 강력한 특허를 많이 보유하고 있는가? 를

먼저 조사해야 한다.

특허권을 많이 보유한 기업을 선정하되 향후 출원하여 등록받을

특허권에 관한 것도 실시권을 가질 수 있도록 계약서 상에

반드시 명시해 두어야 한다.

에는 말할 것도 없고 상품 기획단계에서, 더 나아가 설비투자전에 선행 특허기술을 조사하여 저촉되면 라이선스를 체결하여 미리 예방해야 한다.

기술제공을 받아 상품을 생산할 경우에는 기술도입시 협상을 잘해야 한다.

계약서상에 지적재산권에 관한 규정은 향후 특허분쟁에 휘말리느냐 그렇지 않느냐를 결정짓는 중요한 사안이다.

기술도입선을 결정하기 전에 해당 기술에 대한 특허권은 어느 기업이 얼마만큼 강력한 특허를 많이 보유하고 있는가? 를 먼저 조사해야 한다.

특허권을 많이 보유한 기업을 선정하되 향후 출원하여 등록받을 특허권에 관한 것도 실시권을 가질 수 있도록 계약서 상에 반드시 명시해 두어야 한다.

기업에서는 이런 일을 종합적으로 담당하게 할 특허전담부서를

두어야 하되, 기업의 최고 스태프로 두어야만 한다.

그래서 제품생산전에 이미 어느 나라에 어느기업이 어떤 특허를 가지고 있는가를 사전에 파악하고 있어야만 한다.

그래야만 특허분쟁을 예방하고 기술도입시 로얄티도 줄일 수 있게 된다.

또 한가지 방법으로는 특허권을 많이 획득하는 일이다.

선진국 기업들간에는 특허분쟁이 드물게 발생한다.

왜냐하면, 공포의 균형을 이루고 있기 때문이다. 선진국의 거대 기업들은 공포의 균형을 유지하기 위해 부단한 특허활동을 한다. 균형이 깨질때는 사정없이 특허 공격을 가해올 것을 알기 때문이다.

특허 공격으로 인해 Royalty를 지불해야 한다면 특허 Royalty를 삭감하는 무기는 역시 대응 특허권이다.

미국에서는 연구소를 특허공장

(Patent Factory)이라고 부른다.

기업이 상품을 생산하기 위해 존재하듯 연구소는 특허를 생산하기 위해 존재한다는 말이다.

그래서 특허를 받을 수 없는 연구(이미 특허되어 있는 기술)는 처음부터 연구의 대상에서 제외시킨다.

우리기업의 연구소도 특허권을 획득하기 위한 연구에 몰두해야 한다.

특허전쟁에서 각종 특허로 중무장한 적군을 향해 중무장은 고사하고 죽창조차 소유하지 못한 병사가 어떻게 대항할 수 있겠는가?

특허권획득!

이것이 특허전쟁시대를 살아가는 오늘날 기업들에게 특허분쟁을 사전에 예방하게 할 필수적 조건이다.