



특허등록료 뚝늘어 부담

일전에 국내의 모 기업이 특허 침해로 경쟁자를 제소하려던 적이 있었다. 이 회사의 사장은 자신의 특허가 해당 산업 분야에서 매우 기본적인특허이기 때문에 소송을 제기하면 반드시 승소할 것으로 믿고 준비 작업을 진행하였다. 그런데, 청천벽력처럼 놀란 것은 그 특허권이 출원일로부터 15년 차 되던 해에 소멸된 것이었다. 마침 그 특허는 정부출연 연구소에서 대신 관리하여 왔었는데, 매년 늘어가는 연차등록료의 부담 때문에 특허권을 포기하였던 것이다.

상표등록의 경우는 등록사정서를 받은 날로부터 2개월 이내에 10년차 등록료를 한꺼번에 납부하므로 10년 단위의 갱신등록만 신경을 쓰면 된다. 그 금액도 최초 10년은 211 천원 이고 갱신시는 256 천원 으로 권리자에게 커다란 추가 부담은 없는 셈이다.

하지만, 특허의 경우는 연차별 등록료 부담이 거의 기하 급수적으로 늘어난다. 새로운 특허의 출원 비용보다 연차등록료의 부담이 훨씬 커져서 거의 배보다 배꼽이 더 크다는 느낌이 든다.

즉, 등록사정서를 받고 3개월 이내에 납부하는 최초 3년차 등록료는 기본료의 경우 매년 42 천원에 불과 하지만 그 다음은 매년 3년 단위마다 곱절로 늘어서 22 내지 25년차에는 매년 4180 천원에 이른다. 거의 100배로 등록료가 느는 셈이다.

기본료 이외에 청구범위의 숫자에 따라 증가하는 가산료도 연차별로 증가하게 되어 있으므로 어지간한 기업이라도 10년쯤 등록료를 납부하고나면 권리를 유지할 때는 큰 결심을 하여야 한다.

물론, 특허권을 10년 이상 유지한다면 그 특허는 국내외에서 실시되고 있을 가능성이 크므로 이에 상응하는 연차등록료를 납부하는 것이 타당시 되는 측면이 있다. 또, 기업에서도 특허 관리를 좀더 철저히 하도록 하는 일종의 유인책이 될 수도 있다.

그러나, 여러 긍정적인 측면에도 불구하고 우리 연

차등록료 제도가 벤처기업의 특허 관리에는 다소 부담이 되는 것도 사실이다. 선진국의 하이테크 기업에 비해 개척자적인 기본 발명이 많지 않은 우리 기업의 경우는 아직 상당수가 방어적인 목적으로 특허 출원을 하고 라이선스 교섭시 협상력을 높이는 수단으로 자사의 특허권을 활용한다.

특허를 공격적인 무기로 사용한다고 하더라도 10년후가 될지 15년후가 될지 모르는 미래를 대비하여 최초 등록시보다 100 배에 가까운 등록료를 부담하기는 버겁다. 그래서 앞서 언급한 그 기업은 15년차에 연차등록료 납부를 포기하고 말았던 것이다.

이러한 현실을 고려할 때 일본이 99년에 법을 개정하여 10년차 부터는 연차등록료를 높이지 않도록 한 것을 우리는 타산지석으로 삼을 필요가 있다.

출처 매일경제

통신산업과 지재권

장수덕 한국이동통신 지적재산권 협회 부회장 통신산업의 경쟁력은 통신 기술개발 수준이 좌우하며 개발된 기술은 지적재산의 형태로 표현되고 거래된다.

따라서 소유 또는 사용할 수 있는 지적재산의 양과 질의 여하에 따라 자사의 비즈니스는 물론 제3자에 대해 권리를 주장하거나 상응하는 제3자의 권리를 빌려서 사용함에 있어서도 유리한 고지에 서느냐 아니냐가 결정되는 것이다.

원천기술특허가 많으면 다른 특허를 많이 가진 큰 회사들과 상호 교환하고 기술료를 상계해 나머지 부분에 대해서만 우열을 가려 약간의 기술료를 내면 되는 것이 소위 크로스 라이선싱(Cross Licensing)의 묘미인 것이다.

예를 들어, 미국의 Q사는 원천특허의 수는 제한돼 있으나 그 원천성이 탁월하므로 M사와 같이 숫자는

많으나 중요도가 떨어지는 특허 포트폴리오보다 우세해 더 높은 로열티를 받게 된다.

최근 수년간의 Q 대 M사간의 분쟁과 협상 과정에서 보듯이 새로운 기술이 요구하는 신제품을 양산하게 되면 어마어마한 사용료를 챙기게 되는 것이다.

사실 이 때문에 Q사는 대부분의 이동통신 개발 제조업체의 전망의 대상이요 심지어 공적으로까지 여겨지고 있는 것이다.

특히 비견할 만한 지적재산권의 포트폴리오가 없는 중소기업체들은 로열티 협상에서 열세에 처하지 않을 수 없으며 몇몇 대형 외국기업에 기술료를 내다보면 영업이득이 남을 것이 없거나 손해를 보는 결과가 날게 되는 것이다.

IMT2000 사업자 선정으로 앞으로 지재권 보유업체들에게 내야 할 로열티는 10% 이상, 많게는 17~18%까지 갈 것으로 전망하고 있다.

마진이 많지 않은 경쟁구조속에서 이런 기술료를 내고 사업을 할 수 있는 회사는 많지 않다.

대기업의 경우는 나름대로 지재권 보유가 상당하지만 대부분의 국내 중소통신업체들은 앞으로 더욱 심화될 외국 통신회사들의 로열티 공세에 대책이 서지 않은 상황이다.

이런 상황에서 중소통신업체들의 입지와 애로점들을 통합관리하고 문제를 사전에 해결할 목적으로 설립된 것이 이동통신지적재산권협회이다.

회원제로 운영하는 동 협회는 민간기업으로 구성된 비영리 사단법인으로 회원간 특허 등의 지재권 포트폴리오를 통합하고 국책 통신연구기관등이 보유한 지적재산의 관리권을 위임받아 대기업과 같은 수준 또는 그 이상의 지재권 가용능력과 대외협상력을 확보하고자 한다.

그렇다고 각 회원사의 지재권 소유권이 저해되는 것은 아니며, 오히려 전체 포트폴리오에 속한 지재권을 공유 내지 저가로 사용할 수 있는 이점이 있는 것이다.

공익법인으로서의 입지와 집적된 노하우, 대량생산 비용체감의 원리에 의해 지재권 관리의 능률면에서나 경제성 면에서도 압도적으로 유리함은 말할 것

도 없다.

그러나 지재권의 실력을 쌓는다는 것이 반드시 대외 분쟁에 대한 방어용으로만 의미를 갖는 것은 아니다.

오히려 상당한 실력을 가짐으로써 개별 회사들이 성취할 수 없는 범국가적 범세계적 권리보호(이것에는 외국회사들의 국내에서의 권리보호도 포함된다), 침해구제 내지 분쟁의 소지를 사전에 감지 조율하고 개연성을 감소시키는 긍정적인 효과를 거두게 되는 것이다.

이것은 우리가 80년대에 겪은 통상마찰의 쓴 경험을 되풀이하지 않고 개방시대에 걸맞는 해결방안을 모색하자는 것을 의미한다.

이미 이러한 맥락에서 외국 유수 이동통신 또는 지재권 협회들은 이러한 움직임을 환영하고 있으며 적극적인 상호협력의 의사를 밝히고 있다.

과거 지재권 이슈는 화공 전자 등에 대한 특허와 소프트웨어에 대한 저작권 문제가 많았고 산발적·국소적인 문제들이 많았으며 외국기업들은 국내에서 적절한 권리보장을 받지 못한다고 불만이 많았다.

이통분야 지재권에 관한 협회 차원의 대외교류는 외국기업들에게도 원활한 대화 창구가 돼 준다.

국내외를 망라해 엄선한 전문가들로 구성된 자문 위원회도 활동하게 된다.

이동통신분야의 원천특허 사용문제는 우리나라의 기간산업인 통신산업의 사활이 걸린 문제로서 중소기업의 경우에는 소송 한건에 사업의 흥망성쇠가 걸려 있다 해도 과언이 아니다.

따라서 현실적이고 개방적인 방식으로 공정한 거래를 하겠다는 자세가 장기적으로 볼 때 가장 현명하다.

혼자서 한판승부를 하겠다는 전략보다는 힘의 통합에 의한 순리적 승부가 유리하다는 것이다.

출처 디지털타임스

PCT 국제출원제 활용을



최근에는 우리 산업계의 특허에 대한 인식이 상당히 좋아져서 벤처 기업이 특허 출원에 무관심한 경우는 거의 없는 것 같다.

하지만, 특허 출원을 적극적으로 할 의사는 있어도 특허 출원에 소요되는 비용 부담 때문에 망설이는 경우는 많이 있다. 특히, 상당한 액수의 투자가 필요한 해외 출원은 창업 초기의 벤처 기업으로서서는 엄두를 내지 못할 때도 있다.

산업계에서 획기적으로 보일만한 개척 발명이라면 출원인으로서의 시장규모가 큰 주요국가에 모두 특허 출원하기를 희망할 것이다. 출원 비용으로 일개 국가 당 약 오백만 원 정도 지출한다고 해도 전 세계를 대상으로 하면 순식간에 수억 원의 비용이 되고 개량 발명에 대한 후속 출원을 고려하면 상당한 자금 부담이 된다. 그러한 이유 때문에 연구소나대학에서 창업한 박사 창업자들은 우수한 발명의 아이디어를 논문으로 학회에서 발표하되 특허 출원은 하지 않아 자신의 특허권을 잃어버린 경우가 다반사였다.

경제적인 방법으로 외국에 특허를 신청하기 위해서는 PCT 국제 출원 제도를 이용하는 것이 제일 좋다. 특히 많은 수의 국가를 상대로 출원할때 이 제도는 대단히 편리하다.

즉, 한번의 PCT 국제 출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있고, 국제 조사 및 국제 예비 심사 보고서의 활용으로 발명의 평가와 보완의 기회를 가질 수 있어 특허 획득에 더욱 유리하다. 물론 최초 출원일로부터 20개월(예비 심사 청구시에는 30개월)이 되면 국제단계의 출원이 각국의 국내 단계로 진입하기 때문에 출원에 따르는 제반비용은 개별국가 출원과 비슷하게 소요된다.

그러나, 국제 조사나 국제 예비 심사 보고서의 결과가 출원인에게 부정적일 경우 더 이상의 절차를 진행하지 않을 수 있으므로 불필요한 비용의 지출을 방지할 수 있다.

특허청이 99년 12월부터 PCT 국제 출원의 조사 기관과 예비 심사기관으로 지정되어 있고 일단 한글

로 국제 출원하는 것이 가능하기 때문에 신속하게 출원 절차를 마칠 수 있고 출원 내용을 보정하기에도 편리하다.

외국 특허 출원을 장려하기 위하여 기술성 평가 결과 우수한 발명에 대하여는 제한적이기는 하지만 한국발명진흥회에서 국제 출원 비용을 일부지원하고 있다. 이러한 제도는 벤처 기업에게는 소망스러운 것이나, 현재 시행중인 정부의 각종 기술개발 자금 지원제도의 틀 안에서 우수 발명에 대한 해외 출원 지원이 이루어진다면 더욱 바람직한 결과를 가져다줄 것으로 생각된다.

[바이오 특허] 특허 청구범위 반드시 써야

최근 특허청에서 개최한 바이오벤처협의회에서 외국 기업과 기술거래 협상을 성사시킨 경험이 있다는 모 컨설팅회사 담당자는 협상에서 마지막으로 특허 가치를 결정짓는 것은 '특허청구범위'였다고 술회한 적이 있다.

우리나라 특허법 제97조에 '특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다.'고 규정하고 있다.

따라서 특허권으로 보호받기 위해서는 발명의 내용을 논문의 본문에 해당하는 '발명의 상세한 설명' 부분에 기재했다더라도 그 결론에 해당하는 '특허청구범위(claim)'에 다시 기재해야 하며, 그렇지 않으면 권리로서 주장할 수 없다.

그런데 특허청구범위는 결국 기술적인 용어를 포함한 일정한 낱말들(words)로 구성되고 어떻게 기재하느냐에 따라 그 보호범위와 권리의 효력이 결정되기 때문에 기재에 신중을 기해야 한다.

특허 청구범위는 또 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않을 정도로 지나치게 넓으면 무효 사유가

되며 불필요하게 권리범위를 한정하는 용어를 사용하면 누구나 회피할 수 있게 돼 특허를 받으나 마나 하게 된다.

화학물질의 발명인 경우 특허청구범위에 화학물질 명이나 구조식을 기재함으로써 물질특허를 받을 수 있다. 이 경우에 특허화된 물질이 어떤 물건을 만드는 데 사용되든 효력이 미치는 강력한 권리를 갖게 되는 것은 불문가지이다.

화학물질의 새로운 용도를 발명한 경우에 우리나라 특허청과 일본의 특허청에서는 인간을 대상으로 하는 '치료방법'이나 '진단방법'에 대한 특허청구범위 기재를 인정하지 않기 때문에 치료제나 진단제 등의 형태로 기재해야 특허를 받을 수 있다.

출처 매일경제

도메인-상표분쟁, “예방이 최선”

특허를 비롯한 무형의 지적 재산권에 많은 금전적 가치가 있음은 주지의사실이다. 코카콜라라는 상표 하나만 해도 수백 억 불의 시장 가치가 있다고 하듯이 인터넷의 본격적인 보급으로 도메인 네임도 상당한 가격으로 거래되는 하나의 지적 재산이 되었다.

닷컴 회사가 정보화 사회의 총아로 부상하던 지난 99년에는 국내의 모은행이 등록된 도메인 네임을 부동산처럼 담보로 인정해 주고 최고 3천만 원까지 대출해 준 적도 있다. 그러다 보니 도메인 네임을 선점하여한몫 보려고 하는 사람이 많아져서 기존의 상표권자가 도메인네임 등록을 게을리 하면 낭패를 보는 경우가 생기곤 했다.

하지만 최근에는 닷컴 거품과 함께 도메인네임의 가격 거품도 꺼져 1년전만 해도 수 억 원을 호가했

것들이 수백만 원대에서 거래되고 있다고 한다.

도메인네임이란 인터넷에 연결된 네트워크상의 컴퓨터 주소를 일반인이 기억하기 쉽게 문자나 기호를 결합하여 나타낸 것인데 반하여, 상표란상품의 생산이나 판매 등을 업으로 영위하는 자가 자기 상품을 타인의것과 식별되도록 하기 위한 표지이다. 원래 도메인네임과 상표는 그 목적이나 기능 면에서 구별된다고 할 수 있으나 인터넷을 통하여 상품이나서비스가 거래되면서부터 인터넷 상의 주소가 상품이나서비스의 출처를나타내는 효과를 갖게 되면서 상호 충돌하는 경우가 발생하는 것이다.

상표와 도메인네임간에 분쟁이 발생할 경우 가장 확실한 해결 방법은 법원에 소송을 제기하는 것이다. 이 때 상표권자가 주장할 수 있는 법적근거는 상표법에 의한 상표권 침해, 부정경쟁 방지법에 의한 부정경쟁행위의 구성 그리고 상법에 의한 부당한 목적에 따른 타인의 상호 사용 등을 들 수 있다. 이와 관련하여 국내 사례로서 샤넬 사건을 들 수 있다. 이 사건에 관하여는 제1심에서는 프랑스 샤넬사가 아닌 타인이 한국인터넷 정보센터에 chanel.co.kr 이라는 도메인 네임을 등록하고 홈페이지의개설과 함께 각종 성인용품 등을 통신 판매하는 행위는 부정경쟁방지법상 “영업주체 혼동행위”에 해당한다고 판결하고 도메인 네임의 사용 금지 및 등록 말소를 인정하였으나 현재 당사자가 불복하여 고등법원에 계류 중이다.

도메인 네임 관련 분쟁의 행정적인 해결을 위해 국제인터넷관리기구에서는 일반 최상위 도메인(예: .com)에 대한 분쟁 처리 절차를 마련하여 운영하고 있으며 국별 도메인에 대하여는 우리나라도 한국인터넷정보센터가 주관이 되어 분쟁처리규정을 준비중에 있다.

출처 매일경제

발특2001/56