



## 日금융청, 지적재산권 담보 채권 발행 허용

일본 기업들이 보유하고 있는 특허와 영화 필름 등 지적재산권을 담보로 채권을 발행, 필요한 자금을 조달할 수 있게 될 전망이다.

우리나라 금융감독원에 해당하는 일본 금융청은 지금까지 부동산과 현금, 유가증권 등 6가지 자산을 담보로 한 채권발행만 인정하던 것을 오는 3월 시작하는 2003회계년도부터 특허 및 지적재산권을 담보로 한 채권 발행을 허용하기로 했다고 니혼게이지신문이 보도했다.

이러한 움직임은 그 동안 보수적인 금융제도를 운영하는 국가로 유명했던 일본이 기술개발의 결과물인 특허와 영화 필름 등 지적재산권의 경제적 가치를 법률로 보장해주는 제도적 장치를 마련하는 시도라는 점에서 큰 관심을 끌고 있다.

금융청은 이를 위해 오는 가을 열리는 정기국회에서 관련 법 개정을 통해 이를 시행할 계획이라고 밝혔다. 이 제도가 시행되면 일본 벤처기업들은 보유하고 있는 각종 특허와 영화 필름 등을 담보로 채권을 발행해 제품개발 및 영화제작에 필요한 자금을 금융권에서 조달할 수 있게 된다.

출처 전자신문

## 일본금융청, 신탁업법개정을 통한 특허·저작권의 신탁 허용할 방침

[자료원: 닛케이신문 2003. 1. 20]

금융청은 고객재산의 관리나 운용을 맡는 신탁업무의 대상으로, 지금까지 인정해 오지 않았던 특허권이나 저작권 등 지적 재산권을 첨가할 방침이다. 기업은 보유하는 특허나 저작권의 운용을 신탁회사로 맡길 수 있게 되어, 지적재산권을 활용한 자금조달이 가능하고 사용되고 있지 않은

특허 등의 이용촉진에도 기여할 것으로 보고 있다. 신탁업법을 개정해서 2003년도 중에 실시를 목표로 한다. 신탁의 나아갈 방향에 대해서는 금융심의회(수상 등의 자문기관)가 검토하고 있다. 금융청은 동 심의회의 의논을 거쳐 올 가을에 신탁업법의 개정안을 국회에 제출할 방침이다.

## USPTO, 특허법 통일화관련 미국내 의견수렴을 위한 원탁회의 개최-선발 명주의 포기문제 중심으로

[자료원: USPTO Press ReLease 2002. 12. 19]

미국특허상표청은 구랍 버지니아 알링턴에서, 현재 미국 발명가들이 해외에서 당면하고 있는 특허법 통일화를 포함한 그들의 지식재산권의 보호문제관련 해결책에 대한 의견을 미국내 중소기업 대표자 및 특허전문가들로부터 듣기 위한 원탁회의(round table meeting)를 개최하였다.

이는 미국특허청이 일반회계국(General Accounting office)의 권고와 미국의회 의원들의 요청에 응하여 국제 특허 출원의 제비용과 수수료문제, 절차와 행정적인 문제, 특별히 특허법 통일화를 위한 여러가지 옵션들의 장점과 단점 등을 평가하기 위해서 특허실체법과 그 실행에 대한 의견을 받기로 한 것이다.

참석자들은 중소기업들의 지식재산권을 국제적으로 보호받는데 있어서 미국내적으로 취할 수 있는 조치들과 외국에서 중소기업들이 특허를 얻는데 있어서 주된 장애들이나 여러 국가에서, 특허를 받는 것을 성공적으로 도울 수 있는 프로그램에 대해서 논의했고 특별히 현재단계의 특허법 통일화 노력을 넘어서서 국제적으로 수행되어야 할 새로운 제안들이 있는지 여부에 대하여 논의했다.

참석자들의 특허법통일화와 관련된 의견을 요약하면 크게 두가지로 요약할 수 있다.

- 첫째, 그 내용에 있어서 Mr Mossinghoff가 지적하고 있는 바대로 통계적으로 미국의 기존 선발명주의가 선출원주의 보다 중소기업에 유리하다고만은 할 수 없으며, 참석자의 대부분은 특허법통일화가 갖는 보다 중대한 장점을 위해 미국법이 선발명주의를 포기하는 것에는 반대하지 않으나, 선발명주의의 포기는 12개월의 Grace Period 제도나 선행 기술의 정의문제, 특허의 대상 확대의 보장 없이는 곤란하다고 주장하고 있다.
- 둘째, 현재의 WIPO주도하의 특허법 상설위원회(SCP)에서의 논의의 저조함을 지적하면서 미국정부의 보다 적극적인 회의 주도과 대안제시를 요구하는 한편 개발도상국의 여러 가지 유보적 입장을 다 수용할 수 없다는 전제하에서 지재권 주요국가들 간의 양자간 협상을 제안하고 있다.

- 새 천년 시대에 있어서의 지재권의 도전 과제
  - 인간진보에 대한 창조의 기여
  - 현실세계와 가상세계에서의 발명의 이익을 증가시키는 방안
  - 경제, 사회 및 문화적 발전을 위한 도구로서 지재권
  - 지재권에 대한 관심을 증진시키는 방안
- 산업 및 민간부분 포럼에 포함된 주제는 다음과 같다.
- 지식경제에 있어서의 지재권의 역할: 미래의 모습
  - 출판, 예술 및 연예: 현실과 가상세계에서의 창조 이익의 공유
  - 기업가에 권한부여: 경제, 사회 및 문화적 발전을 위한 도구로서 지재권
  - 창조자 및 발명가 존경하기: 지재권의 실행
  - 지재권문화 창조에서의 민간부분의 역할: 새 천년 시대에 있어서의 도전과 기회

## 2003년 WIPO 정상회의 베이징에서 개최기로...

[자료원: WIPO 2003. 1. 22]

WIPO는 중국이 오는 2003. 4. 24 - 4. 26까지 3일 동안 베이징에서 지재권 및 지식경제에 관한 WIPO정상회의를 개최한다고 발표하였다.

동시에 역사적인 이 회의에는 국가원수급들과 함께 많은 정부차료들, 판사, 지도적CEO와 정상급교수, 연구원이 참석할 것이며 폐막식이 있는 4월 26일은 "세계 지적재산의 날" 행사와 함께 세계적 음악인이 참석하는 갈라콘서트가 예정되어 있다고 발표되었다.

WIPO정상 회의에 포함된 주제는 다음과 같다

## 일본, 결산서에 「지적재산보고서」 제도 도입

[자료원: 요미우리신문 1. 25, 니케이신문 1. 25]

경제산업성은 2003. 1. 24, 특허나 저작권 등의 지적재산에 관한 수지나 활용·보호에 관한 전략 등을 투자가가 판단하기 위해 매년 1회 기업의 결산시 「지적재산보고서」제도를 도입한다고 밝혔다. 3월 중순까지 보고서에 관한 모델을 만들어, 내년도부터 희망하는 기업에 시험적으로 적용할 방침이다. 미국증권위원회(SEC)는 주요한 특허권의 유효기한 등 지적재산이 가지는 리스크를 공개하도록 의무화하고 있고, 일본에서도 포괄적인 지적재산정보의 공개가 필요하다고 판단한 것



이다. 지적재산의 활용이 각 기업의 경영상황을 좌우하고 있는 가운데, 정보를 투자자나 거래처에 제공함과 동시에 기업이 스스로 전략수립에 유용하게 쓰는 것을 목적으로 한다.

이미 대부분의 대기업이 작성하고 있는 「환경보고서」와 같이 기업의 투자가용 홍보활동(IR)의 필수 항목으로서 정착시키고 싶은 생각이다.

초안에 의하면 공개대상이 되는 것은 10개 항목으로서 우선 「지적재산수지」에서는 특허나 디자인을 타사에 사용하게 하여 얻을 수 있는 수입과 타사의 특허를 사용하거나 자사의 권리를 관리하는데 소요된 비용을 나타낸다.

전체의 이익에 대한 공헌도나 구체적으로 어떤 특허가 공헌하고 있는지도 알 수 있도록 하고 있다. 또한 특허의 새로운 취득상황, 타사에 의한 권리침해상황도 나타내어 침해자에 대한 재판 등의 대응이나 권리보호를 위한 사내시스템이나, 대응도 설명한다. 이것에 의해 기업이 얼마나 지적재산에 진력하고 있는지를 알 수 있다.

그 외 현재 보유하고 있는 특허의 만기 등의 「리스크 정보」, 취득했지만 거의 사용되고 있지 않은 미이용특허의 상황이나 향후의 활용방안 등의 항목이 있다.

## 특허법 통일화와 관련된 미국 제조업 협회의 입장

### Comments on Achieving Additional Harmonization of Patent Laws

[자료원: USPTO 홈페이지]

미국제조업협회(National Association of Manufacturers 이하 NAM)는 총 14,000여 회원사(이중 약 10,000여 중소기업회원사)와 모든 산업분야와 미국전역을 커버하는 약 350개 제조업

관련 협회들을 회원으로 가진 민간 단체이다.

아래의 내용은 원탁회의에서 미국특허청이 특허법 통일화(Harmonization of Patent Laws)에 대한 공공의 의견을 요청했던 것에 대한 NAM의 답변서 내용을 정리한 것이다.

NAM은 미국특허청의 범세계적인 특허통일화를 추구하는 노력에 찬성하며 각국의 특허제도 개혁의 근거로 마련되어질 통일화된 특허법조약을 옹호하고 있다.

통일화 노력의 중요한 취지는 미국 발명가들이 그 특허를 전 세계적으로 보다 효율적이고 비용절감적인 절차에 의해 특허권을 획득하고 유지하는 데 있다.

구체적인 의견 내용은 다음과 같다.

- 선출원주의 : NAM은 미국의 선발명주의("first-to-Invent" system)가 국제적인 특허통일화 조약을 기본으로 하여 참여하는 각국의 특허제도가 개선되어진다는 전제하에 선출원주의("first-to-file" system)로 바뀌어지는 것에 대하여 동의하며 나아가 선출원주의로의 이전은 시급하다고 믿는다.
- 특허대상 : NAM은 "유용하고, 확고하며, 실체적인 결과(useful, concrete and tangible result)"를 갖는 것은 모두 특허 대상이 될 수 있는 특허실체법조약을 지지하며 특별히 "기술(technology)"의 분야에 한정되어지지 않을 것을 지지한다.
- 특허공개의 요건 : NAM은 미국의 "최선의 모드(best mode) 원칙"을 포함하지 않는 조약도 지지한다.
- 발명의 동일성(Urity of invention) : NAM은 유럽특허청과 특허 협력조약등에서 실행하고 있는 발명의 동일성요건을 채택한 조약을 지지한다. 단 이미 특허받은 출원의 경우 이러한 요건의 흠결을 이유로 무효로

되어서는 안된다.

- 산업상 이용가능성 : NAM은 실용성 (Utility)요건이 산업상 이용 가능성이란 개념에 직접적으로 한정되지 않는 조약을 지지한다.
- 세계적인 우선일 개념 : NAM은 미국의 선출원주의로의 변화를 지지하면서 세계적으로 인정되는 우선일개념의 도입을 지지한다.
- Grace Period : NAM은 발명가나 그 양수인에 의한 혹은 그들을 위한 공개 후라도 특허를 받을 수 있는 Grace Period제도를 도입한 조약을 지지한다.
- 진보성 판단 : NAM은 진보성 판단에 있어서 유럽의 관행인 "문제해결 (problem solution) 방식"이 아닌 미국의 「Graham v. John Deere」사건 관례에 따른 방식이 채택된 조약을 지지한다.
- 다중종속항문제 : NAM은 단순하고 저렴한 청구항 작성과 집행을 위하여 다른 다중종속항을 인용하는 다중종속항을 인정하는 조약을 지지한다.
- 균등론 : NAM은 균등론을 채택한 조약을 지지한다.

## 유럽 공동체 상표제도 개선안 제출

[자료원 : EU Institutions Press Releases 1, 20]

유럽위원회는 OHIM(Office for Harmonization in the Internal Market : 유럽공동체 상표청)에 의한 유럽공동체상표권(CTMs : Community Trade Marks) 부여에 대한 현존 절차를 수정하는 개정안을 제출하였다.

유럽공동체상표는 현재는 OHIM에 하나의 출원을 함으로써 EU전역에 걸쳐 유효한것으로서

매우 편리한 제도로 인식되어왔다. 새로운 규정안의 요점은 다음과 같다.

### 유럽공동체상표의 "조사제도(Search System)"

- 규정안은 현행 공동체상표규정(Community Trade Mark Regulation : 40/94/EC CTMR)하에서 설치된 조사제도를 폐지할 것이다. 동 제도는 OHIM이 선행하는 상표권의 존재 여부를 효과적으로 체크할 수 있도록 하기 위해서 도입되었으나, 실제적으로 만족스럽지 못한 것으로 나타났다.
- CTMR에 대한 이러한 수정안은 위원회가 여론조사를 실시한 후 제출한 보고서에 기초하고 있다. 위원회의 보고서는 조사제도가 선행 저축 상표권을 효과적으로 체크할 수 있도록 하기 위한 귀중하고 비용절감적인 도구를 제공하는 것이 아니라, 절차를 불필요하게 지연시키고 있으며, 국내 상표청, OHIM 및 출원인들에게 행정적 부담만 가중시키고 있다고 결론을 내렸다. 게다가, 동 제도는 유럽연합의 확대 이후에도 유지된다면 비용이 훨씬 더 들며 복잡해 질 것이다.
- 조사 제도의 폐지로 CTMR이 공동체 디자인 규정(Regulation on Community Designs : IP/01/1803)과도 좀 더 일치하게 될 것이다. 따라서 상표 등록 전에 보호 자격을 확인하기 위한 상세한 심사를 거칠 필요가 없게 될 것이다.

### 전문 대리인 선임 (Professional Presentation)

- 새로운 규정안은 법인 설립의 자유와 서비스 제공의 자유의 원칙과 일치되도록 하기 위해서 대리인 선임에 관한 조항을 수정하고있다. 이는 일단 OHIM에서의 대리권을 등록한 이후에는, 전문 대리인은 EU 내의 거주지, 혹



은 영업지에 관계없이 자신의 등록 자격을 유지할 수 있게 된다는 것을 의미한다.

- 또한, 위원회는 일반 권고 사항으로 OHIM으로 하여금 회원국 및 가입국들에게 유럽 연합 전역의 국내 대리인들이 공동체상표에 관한 정보와 노하우에 대한 공평한 접근을 할 수 있도록 하기 위해 필요한 조언 및 지침을 제공하도록 요청할 것이다.

### 심판원(Boards of Appeals)

OHIM의 심판원 기능에 대한 경험 및 평가에서 특정 분야의 개선이 필요하다는 것이 드러났다. 이는 주로 심판원의 효율성과 심판결과에 대한 개선이 있어야 함을 의미한다.

이는 특히 EU 외부로부터의 공동체 제도 및 OHIM이 실시한 업무에 대한 신뢰성에 있어서 매우 중요하다. 제안된 조치는 심판원의 결정의 일관성을 개선하기 위해서 심판원장의 공식적 임명을 허용하고 뿐만 아니라 단일 회원국에서 취한 결정을 허용하는 것을 포함하고 있다.

### 기타

규정안은 유럽공동체상표 출원을 허용하기 위한 조건으로 국적 및 상호주의를 폐지할 것이다. 이는 공동체상표제도를 이용함에 있어서 더 이상 국적 및 거주지 제한이 없다는 것을 의미한다.

※ 규정안은 유럽 의회(European Parliament)에서의 협의를 거쳐 EU의 각료이사회(Council of Ministers)에서 만장일치로 채택되어야 효력을 발휘한다.

## 일본, 기업경영전략의 전환

-지재권부서들의 역할이 변화하고 있다-

[자료원: The Daily Yomiuri, 2003. 2. 5]

2002년 11월에 채택된 지재권기본법에 반영된 움직임에서 알 수 있듯이 일본은 수출 지향적인 경제에서 지재권에 바탕을 둔 경제로 이동 중에 있다.

이것은 지재권자산을 더욱 많이 가지고 있는 회사들이 보다 경쟁력을 갖게 됨을 의미한다. 따라서 지재권을 창출하고 특허를 받기 위해 출원하는 것이 사업에 있어서 중요하다.

지금까지 일본회사들은 특허전략에 있어서 일반적으로 방어적이었으므로 일차적으로 경쟁사들로부터 그들의 기술을 보호하기 위하여 특허출원을 하였다. 그 결과 지재권 담당 부서의 역할은 기술개발부서에서 나온 발명모두를 출원하는 것이었다.

지재권 담당 부서는 전통적으로 경쟁사들이 시장에 침투하는 것을 막기 위하여 특허권으로 방호벽을 만드는 일을 해왔다. 오늘날 일본회사들은 다음과 같은 세 가지 이유로 이러한 방어전략을 탈피해야할 압력을 받고 있다.

- 첫째, 일본회사들은 불경기상황에서 특허권을 유지하고 특허출원을 하는데 엄청난 비용을 감당할 능력이 없다는 것이다.
- 둘째, 다른 나라들로부터의 압력이다. 일본 회사들은 전통적으로 공동체인식을 가지고 있어서 경쟁사들의 사소한 특허침해는 인내해 왔었다. 그러나 세계화가 가속화됨에 따라 일본회사들은 유럽, 미국 및 중국 경쟁기업들과 거래를 하고, 외국기업(일본회사들도 포함하여)들과 특허분쟁을 통하여 공격적으로 재정수입을 얻게되었다. 드디어 일본회사들은 방어적 전략에서 공격적 전략으로의 전환이 필요하다는 인식을 하기 시작하였다.
- 셋째, 지재권이 회사의 가치를 평가하는데 점진적으로 매우 중요한 요인이 되어가고 있다. 미국의 주요연금 자산은 그들이 투자할

회사를 선택할 때 회사가 가지고 있는 지적 재산권을 대단히 중요하게 여기고 있으며, 투자 할 회사들로 하여금 그들이 가지고 있는 지적권이 무엇인지 발명자들로 하여금 공개하도록 요구하고 있다. 따라서 회사들은 적절한 재정전략을 확보하기 위하여 지적권의 양보다는 질이 더욱 중요할 수밖에 없었다.

그러나, 공격적 특허전략이 단순히 특허출원을 감소시키고 라이선스계약의 증가만을 의미하지 않는다. 공격적 전략은 회사가 가지고 있는 특허, 기술개발 및 전반적인 사업전략과 긴밀히 연결하여 회사의 가치를 극대화하는 방법으로 정의되어 질 수 있을 것 같다.

일본특허청은 지난해 지적권 담당 부서에 대한 설문조사를 했는데, 회사들은 특허를 상업화하여 수익을 내기 위하여 다른 사람에게 라이선싱을 해야 한다고 하면서도 실제로는 별 효용이 없는 특허만 양도하고 있었고 라이선싱을 하기 위한 구체적인 계획을 가진 경우가 적었다.

설문에 응한 회사의 10%미만만이 특허를 가지고 수익을 창출할 수 있는 명확한 계획을 가지고 있었다.

특허전략을 공격적으로 전환해야 할 필요성이 있다고 회사가 인식하는 것과 그들의 특허권을 상업화하기 위한 노력이 부족하다는 것 사이의 간격은 지적권 담당 부서가 아직 과도기에 있다는 사실과 인력을 포함한 필요한 자원이 부족하다는 사실을 반영하고 있다.

기술과 사업쟁점 모두를 이해할 수 있도록 인력을 교육시킬 필요가 있다. 그러나 특허사무소 및 컨설팅회사와 같은 외부자원을 활용함으로써 지적권을 효율적으로 관리할 시스템을 빨리 세우는 것이 더욱 현명할 것이다.

컨설턴트인 Shimoukai는 회사의 경영전략 속에서 지적권 담당 부서가 적극적으로 개입된 다음과 같은 두 가지 사례를 들고 있다.

- 첫째는, 지난해 어느 일본 국내 자동차 제조업자가 차세대 자동차를 생산하는데 매우 중요한 기술을 경쟁회사로부터 매입할 것이라는 발표를 했었다. 그 두 회사는 기술개발과 판매에서 항상 엄청난 경쟁을 해왔기 때문에 이 뉴스는 일반인에게 충격적이었을 것이다. 거래의 이면에는 그 자동차회사내부의 기술개발부서와 지적권 담당 부서 사이의 줄다리기가 있었다. 그 회사의 기술부서는 회사가 이미 보유하고 있는 발명을 사용하길 원하였으며, 지적권 담당 부서에서는 경쟁자의 유사한 기술을 개발하기 위하여 필요한 시간과 비용을 분석한 결과 회사의 자존심을 세우기 보다는 경쟁회사의 기술을 도입하는 것이 회사에 도움이 된다는 결론을 내렸는데, 회사의 경영진은 지적권 담당 부서의 추천을 받아들인 것이다.

- 다른 하나는, 한 유럽의 가전제조업체는 지적권 담당 부서를 이익창출센터로 이용하고 있다. 그 회사는 지적권 담당 부서를 자회사로 만들어 두고 수년동안 수익을 내고있다고 공시하고 있다. 동 자회사는 적극적으로 라이선싱을 해서 특허료를 벌어들였고 자체판단으로 유망한 특허를 싸게 사들여 다른회사에게 비싸게 팔아왔던 때문이었다.

회사의 지적권 담당 부서의 미래는 과거처럼 기술부서만 지원하는 대신에 기술부서 뿐만 아니라 회사의 전반적인 사업전략에 보다 적극적으로 연계하여 그 회사의 가치를 높이도록 주도적 역할을 해야할 것이다.

지식재산권연구센터 제공