

Philips, 인도지사에서 유럽 특허명세서 작성예정

필립스는 유럽의 특허명세서 작성을, 인도지사에서 근무하는 변리사들을 교육시켜 담당하게 함으로써 비용을 절감하는 방안을 실시하기로 결정. 그 결과 비용이 50% 절감될 것으로 기대함.

인도의 Bangalor에 소재한 Philips Software Centre Pvt는 자사의 특허변리사들이 향후 유럽출원을 위한 특허명세서의 초안을 작성할 수 있는 능력을 갖추기 위해 유럽특허법에 대한 교육을 실시하기로 결정했다.

이를 위해 3명의 특허변리사가 이미 유럽에서 교육을 받고 있으며, 향후 3년동안 15명의 특허변리사를 유럽에서 교육시킬 예정이다

다른 회사의 특허부서가 참모기능을 하는 것과는 달리 Philips의 특허부서는 별도의 사업부서로서 존재하며 평균적인 특허출원 비용은 한건당 5만달러, 유지비용은 5만달러에 달한다.

작년에 Philips에서 이루어진 발명의 35%가 Bangalore center에서 처리되었다.

유럽명세서 작성의 업무를 인도의 Bangalor로

이전함으로써 Philips는 유럽의 특허출원 명세서 작성에 들어가는 비용의 50%를 절감할 수 있을 것으로 기대한다.

Philips의 지식재산권 및 표준실 실장인 Vinay Shenoy에 따르면 지금부터 1년내에 인도에서 특

허명세서를 작성할 수 있을 것이라고 예상하였다.

Bangalore 지사의 지식재산권 및 표준실은 평균 16년의 경력을 가진 인력이 25명에 달하고 그

중 30%는 박사학위를 소지하고 있으며 또한 팀 전체 인력의 50%가 연구경력을 가지고 있다.

연구원들이 새로운 발명을 한 경우, '발명공개서'를 웹을 통해 지식재산권 및 표준실에 보내면, 23명의 특허정보전문가들이 선행문헌 조사를 통해 특허가능성을 검토하게 되는 과정을 거치고 있다.

향후 3년동안 15명의 특허변리사를 유럽에서 교육시킬 예정

내가가는 발명의길 우리나라 발전의 길

하이테크 기업가의 관심을 모으는 특허 비즈니스

휴면특허를 사모아 두었다가 타회사가 그 특허를 사용하는 경우 특허침해로 제소하여 거액의 합의금을 요구하는 특허전문기업이 하이테크계에 증가하고 있음.

이러한 신흥 기업은 하이테크 분야에서 대규모 소송과 거액의 화해금이 발단이 되어, 다수의 대기업이 보유하고 있는 특허로부터 이익을 낳는 방법을 모색함과 동시에 이러한 기업을 지원하는 컨설팅업에 나서고 있으며 대부분 실리콘밸리의 전 간부가 경영에 관계하며, 미사용 특허를 기업으로부터 사모하거나, 특허 매매계약을 중개하거나 지식을 새로운 비즈니스로 바꾸는 「특허투자은행」으로서도 활동하고 있다.

Microsoft는 최근 특허를 둘러싸고 분쟁을 펼치던 Sun Microsystems에 화해금 9억 달러를 지불하는 것으로 합의했다. Intel은 6억 7500만 달러를 지불해, Intergraph에 특허 침해소송을 철화하게 하였다. 아시아에서는 일본의 후지쯔와 한국의 삼성이 특허를 둘러싼 논쟁을 하고 있으며 미국의 플래쉬 메모리 메이커 Lexar Media는 특허를 침

해했다고 하여 일본의 토시바를 제소하고 있다.

Brocade Communications Systems의 전 법률 고문이었던 Ronald Epstein씨는 컨설팅 기업 IPotential을 설립하였는데 동사는 이미 13사와 고객계약을 맺고 그 중 5사와 연간 5억달러 이상

의 계약고를 올리고 있다. 이외에도 실리콘밸리에서 40년간 일해 온 지식재산담당 변호사인 Ronald Laurie씨는 같은

대부분 실리콘밸리의 전 간부가 경영 특허투자은행에서도 활동

목적으로 컨설팅 회사 Inflexion Point Strategy를 설립했고, Microsoft의 전 CTO(최고 기술책임자)와 전 소프트웨어 설계주임은 같은 목적으로 Intellectual Ventures를 설립했다.

어느 익명의 변호사는 “그들의 사업모델의 치밀함에는 설득력이 있어 다수의 기업이 위협으로 느낄 것이다. 기업이 무엇을 하고 있는가, 무엇을 무서워하고 있는가를 모두 알고 있는 것이다”라고 말하고 있다.

생활속에 발명활동 다가오는 지식강국

일본 지식재산전략본부, 개인도 위조품의 반입을 금지하는 모방품 대책안 마련

일본정부의 지식재산전략본부는 개인도 위조 브랜드 제품을 일본 국내로 반입하는 것을 금지하는 내용 중심으로 한 모방품의 대처 강화책 마련

현 재는 업자에 의한 판매 목적의 위조 브랜드 제품 수입은 금지되고 있지만 해외 여행객 등이 위조 브랜드 제품을 현지에서 구입하여 귀국하는 경우에는 세관에서 자발적인 폐기를 권장하는 정도이어서, 법적으로 금지할 근거는 없었다. 그래서 개인적으로 사용할 목적이라도 위조

브랜드 제품의 소지·수입을 금지하도록 법을 개정하려는 것이다.

또한 모방품이 범죄조직의 자금원도 되고 있기 때문에, 항만에서의 대책을 강화하려는 것이며 일본 정부는 내년 정기국회에 상표법 등 관련법 개정안을 제출할 방침이다.

유럽위원회, 라이선싱을 통한 혁신 조장을 위한 새로운 규칙 발표

지난 4월 7일, 유럽위원회는 특허, 노하우 그리고 소프트웨어 저작권의 라이선싱에 있어서 관료적 절차를 줄이고 법적 확실성을 높임으로써 라이선싱을 통한 혁신 조장을 위한 새로운 규칙을 도입.

동 조치는 라이선싱 협정에 경쟁 정책을 적용시키는 것과 연관이 있다. 기업간의 라이선싱이 혁신의 확산에 중요하기는 하지만 이는 또한, 예컨대 두 기업간에 시장을 분할하기 위해서 라이선스 협정을 사용하는 등, 반경쟁적 목적으로 사용될 수도 있다.

새로운 제도하에서는, 만약 기업이 2개의 경쟁사가 있을 경우에 20% 이하, 경쟁사가 없을 경우에 30% 이하의 시장점유율을 차지하고 있다면, 기업은 자사의 라이선싱 협정이 EU 경쟁법과의 양립가능성에 대해서 걱정을 할 필요가 없을 것이다.

국제상표출원(마드리드 의정서)에 있어서 스페인어 출원 가능해짐

WIPO가 주관하고 있는 「상표의 국제등록을 위한 마드리드 의정서」시스템에 있어서 상표출원을 위한 언어로서 지난 4월 1일부터 기존의 영어, 불어와 함께 스페인어의 공식사용이 가능하게 됨.

Ernesto Rubio WIPO 사무차장에 따르면 현재 스페인과 쿠바 등 2개국에 지나지 않던 마드리드 의정서 가입 스페인어권 국가들의 수가 증가하는데 이번 조치가 결정적인 역할을 할 것으로 보인다.

2003년 「마드리드 의정서 출원」에서 최다 출원국은 독일의 4,999건 (22.9%), 2위는 프랑스의 3,281건(15%), 3위는 스위스의 2,204건(10.1%), 4위는 베네룩스 3국의 2,104건(9.6%) 이다.

이번 스페인어의 공식언어 지정과 작년 11월 미

국의 마드리드 의정서 가입으로 인하여 올해부터 마드리드의정서의 활용이 더욱 증대될 것으로 기대된다.

2003년 WIPO 「상표의 국제등록을 위한 마드리드 의정서」 시스템하에서의 상표출원(이하 마드리드 의정서 출원)은 총 23,872건이며 이는 2002년에 비하여 약 3%의 증가를 보이고 있고, 2004년도 1/4분기 통계에 따르면 이 기간 「마드리드 의정서 출원」 수는 2003년도 동기간 대비 약 12.5% 증가한 것으로 나타났다.

더욱이, 새로운 규칙은 범위가 더 넓어지고, 원래의 특허와 노하우 라이선싱은 물론 의장권과 소프트웨어 저작권 라이선싱을 새로이 포함하게 될 것이다. 이번 새로운 규칙 채택의 순수 효과는 기업들이 자사의 상업적 필요에 따라서 좀 더 자유롭게 라이선싱 협정을 체결할 수 있도록 하는 것이라고 위원회는 희망하였다.

Mario Monti 경쟁 위원장은 “기술이전 협정에

관한 규칙의 개정은 폭넓은 혁신의 확산을 촉진하고 기업에게 더 큰 자유재량을 부여하게 될 것”이라고 말하고 또한 “심각하게 경쟁을 해칠 수 있는 규제에 초점을 두면서 혁신에 대한 동기부여를 강화함으로써, 경쟁정책은 EU 경제에 새로운 활력을 불어넣는데 중요한 역할을 할 것이다.”라고 역설했다.

제공: 지식재산권연구센터