外国技術導入契約案内

—下—

5 特許·技術調査 및 資料取合

특허나 기술조사는 2가지의 觀點에서 다루어야 한다. 첫째는 과거에서 현재와 장래에 걸친 時系列的인 觀點이며 다음은 槪括的으로 把握하는 관점과 세밀하게 터치하는 사실파악의 관점이다.

이같은 관점에서 볼 때 기술계약이 특허나 노우하우계약이건 연구계약이건간에 調査方法은 同一하며 조사범위가 넓고 좁은 差異뿐이다. 설사 특정기술이나 제품에 관한 특허계약일 경우는 관계특허에 관련된 특허의 有效性 調査, 관계기술, 관계제품의 자세한 검토를 해야 한다.

그러나 계약기간을 정하기 위해 양쪽의 특허적 지위를 현재와 장래에 걸친 추정을 위해서는 전반적인 특허조사가 필요하다. 현재나 장래에 걸친 기술적 지위를 알기 위해서는 기술조사도 필요하게 된다. 특히 관계되는 기술, 제품의 수명 추정은 중요하며 가령 관계특허의 權利消滅期限이 비교적 먼저라해도 그 수명이 짧으면 그 특허의 實質的 價値는 낮기 때문이다.

研究開發狀況은 特許出願 狀況調査에서도 추정할 수 있으며 特許公報의 技術的 檢討에서도 정확한 내용과 傾向의 추정도 가능하다. 이를 연구보고나 일반정보와 맞추어 보면 그 방향을 짐작할 수 있으며 장래의 技術的 地位推定이나 현재의 연구개발活動에 結付시킬 수도 있다.

한편 現行技術이나 제품의 기술적 조사는 日常業務로서 特許的 觀點에서 이루어지되 2次資料로서 管理되고 있을 것이며, 관계특허와도 對比檢討될 것이다. 만일 技術契約에 隨伴한 조사로서 再次 實施된다면 詳細한 내용까지 손을 대어야 한다.

특허조사와 기술조사의 결과는 대체로 3가지로 나눈다.

① 과거부터 현재까지의 리스트

② 主로 현재의 기술과 제품 리스트

③ 主要한 기술 또는 제품과 특허와의 關聯리스트의 諸資料 作成

①과 ②의 리스트에는 重要度와 특허와의 關聯度도 포함된다. 중요도의 判斷은 기술, 제품과 특허의 관련정도, 그리고 그 기술을 사용하는 제품 또는 실시한 제품의 販賣數量과 가격, 權利의 소멸기간 등이 그 要素가 된다.

이어서 중요도가 높은 관계특허의 리스트를 작성하고 또한 특허와 기술, 제품과의 관계를 상세히 조사하며 관련특허의 調査範圍까지 目錄을 작성한다. 이 목록은 특허와 기술 제품의 상세한 조사결론으로 얻어지는 것이므로 調査過程에서 2차자료가 작성되기도 한다.

이같은 2차자료에는 기술계약에 관련하여 처음으로 작성될뿐 아니라 여느때 특허담당부서에서 작성되고 있는 2차자료도 포함된다. 따라서 계약에 관한 조사기간의 短縮에는 특허부서에서 이루어지는 情報處理 合理化에 큰 영향을 주게 된다.

또한 특허와 기술, 제품의 聯關調査에는 기술제품의 設計資料가 필요하며 事件이 發端한 다음 설계자료를 入手하고 작업을 시작하려고 하

면 기한이 있는 조사는 時期를 놓치고 만다.

특허의 有效性 調査와 위와 같은 精密調査를 並行해야 하며 특허와 제품의 관계는 청구범위의 解釋부터 시작한다. 그것이 構造에 관한 것이라 해도 製法까지 관계하는 것이 常識이다. 하물며 그것이 제법일 경우에는 훌로우챠트로 할 노력이 필요하다.

특허담당부서에 종사하는 사람들은 훌륭한 特許明細書를 쓸줄도 알아야 하지만 그 以前에 기술계약에 관련하여 惹起되는 특허와 제품의 관계를 理解하기 위해서도 必要 不可缺하며 語句, 文章의 理解力, 解釋力도 수반돼야 한다.

따라서 遠近의 특허, 기술, 제품의 조사에서 특허에 관해서는 매우 구체적으로 알 수 있으나 기술, 제품에 대하여는 明確하지 못한 수가 많다. 그래서 연구, 개발부서에는 원근의 기술이나 제품에 관한 특허방향 파악에 그치고 특허부서에서는 이들을 把握해 두어야 한다.

6 市場調査

기술계약이 기업에 미치는 효과는 되도록 크고 긴 眼目으로 본 것이어야 한다. 계약에 관한 조사는 계약에 수반한 實施料 收支의 推定에 集約되며 그 多少는 기업수지와 견주어 고려해야 한다.

특허나 기술에 관한 조사에서 실시료 수지를 추정하기 위해서는 앞에서 列擧한 중요관계특허 리스트에 對應하는 한계제품의 상세한 목록이 작성되어야 한다. 이 목록은 중요특허에 관계있는 제품의 실시료를 추정하기 위해서 사용하는 것이므로 제품의 판매수량, 판매금액이 정확히 記入돼야 한다.

이 목록은 특허담당부서에서 취합해야 하며 經營管理部署에서 集計, 作成한 경영자료를 이용할 수도 있다. 특허부서가 계약에 관련해서 조사할 때의 難關은 목록취합이라 하겠다. 특허나 기술관계부서에서는 기술적 입장에서 기술이나 제품을 分類하여 모든 자료를 작성하고 영업부서나 경영관리부서에서는 영업적 입장에서 기술이나 제품을 분류하며 모든 자료를 작성하기 때문이다.

이같은 것은 製造企業의 경영적 입장에서 보면 경영자료를 기술에 直結한 形態에서 볼 수 없게 되어 경영담당자는 기술에 관한 자료를 파악할 수 없게 되는 결과가 된다. 또한 특허, 기술, 제조의 각부서에서 자료와 판매, 경영관리 등의 부서에서의 자료가 機械化된 情報處理組織이 되어 있지 않음을 뜻하는 것이다. 이는 바로 기술계약에 수반한 조사기간을 遲延시키는 原因이 된다는 것을 銘心해야 한다.

실시료의 추정은 제품별로 하든지 일반조사에 따른 契約當事者間 혹은 第3者와의 사이에 다른 기술계약이 있음이 판명되면 당연히 계약의 조건은 그를 고려한 것으로 된다. 만약 당사자간에 기업활동상 특별한 관계가 있으면 그것을 고려하지 않으면 안된다.

끝으로 기술계약을 위한 조사는 앞에서 지적한대로 4가지 조사결과를 意思 決定 者가 이해할 수 있도록 表現으로 마무리 짓는 것이 중요하다 하겠다.

7 맺 음

기술계약에 관련한 조사는 특허담당부서가 總力을 기우려야 할 일이다. 특허명세서의 記載內容, 請求範圍의 표현은 기술계약의 對象이 되는 특허의 影響力과 중요성에 직결되며 조사가 빠르고 質이 좋으며 그 범위는 계약조건을 공평타당하게 정하기 위한 決定的인 要素가 된다.

특허담당부서는 새 특허관리를 통하여 企業經營의 中樞가 되고 기업의 技術水準을 向上시키는 要部가 되는 것이다.

(註 : 本技術導入契約案內는 우리의 現水準과는 隔差感을 느끼게하나 언제인가는 뒤따를 問題이므로 그대로 紹介하여 둔다)