

日本企業의 特許管理技法

特許制度 利用으로 企業利益 추구

I. 特許管理

1. 特許管理의 目的

企業에서의 特許管理란 企業이 特許制度를 利用하여 利益을 追求하기 위하여 하는 活動이다.

2. 攻撃의인 特許管理

特許部의 活動은 자칫하면 研究所·工場 등으로부터의 依賴에 의하여 비로소 行動을 하는 受動的인 姿勢에 빠지기가 쉬운데 그렇지가 않고 會社經營에 直接 參加하고 있다고 하는 意識下에서 積極的으로 特許管理 活動을 展開하는 것이 要望된다. 從來에 있어서는 出願부터 權利取得에 이르는 節次業務가 重視되고 있었지만 現在에 있어서는 ① 出願戰略 ② 權利의 活用 ③ 他社特許對策의 三位一體를 重視하는 傾向이 길다.

出願戰略

有效한 特許權을 取得하는 業務, 自社에서 利用하는 特許, 他社가 使用하고 싶게 되는 特許 그리고 他社가 使用하지 않을 수 없게되는 特許를 無效理由를 남겨두는 일이 없이 廣範하게 取得한다.

權利의 活用

取得된 特許權을 利益化하는 業務, 特許權은 侵害하는 他社의 行爲를 排除함으로써 自社의 營業活動의 獨占權을 保持하던가 또는 他社에 實施權을 許諾함으로

써 로열티 收入을 도모한다.

他社 特許對策

他社의 特許權과 自社의 製品과의 關係에 관한 問題는 處理하는 業務·他人의 特許出願의 權利化를 沮止하던(異議申請과 同 程度以上으로 審査段階에서의 審査者에의 情報提供을 重視한다)가 無效審査를 提起하던가 他社로부터 實施權 許諾을 얻는다.

II. 特許部의 構成

1. 特許部의 組織

會社에 따라서 特許部의 組織은 다르지만 通常的으로 調査·出願·侵害對策 機能을 가지며 다음과 같은 組織이 考慮된다.

特許出願그룹(國內外 特許出願·리에 존活動)

調査그룹(調査·調査資料의 整備·鑑定)

契約그룹(技術導入·技術導出·研究契約)

意匠·商標그룹(出願·權利活用·他社權利對策)

管理그룹(年金管理, 庶務)

法規그룹(國內外 特許法規 情報의 蒐集)

特許權活用프로젝트 (特許出願그룹+調査그룹+契約그룹)

기타 特許對策프로젝트 (特許出願그룹+調査그룹)

2. 他部門과의 聯携

特許部는 會社의 他部門, 特許 研究所 事業部와 定期 또는 不定期로 다음과 같은 경우에 접촉 또는 會議을 하고 있다.

研究所

社內 研究發表會(發明의 發掘·出願의 促進)

特許出願前의 發明者와의 打合(發明의 抽出)

本會新刊案內

特許管理의 核心

규 격: 국판 142면

가 격: 4,000원

판매처: 韓國發明特許協會 資料販賣센터

特許出願時에서의 特許請求範圍 策定會議

外國出願要否決定會議

特許廳指令에 對한 對應(意見書·節次補正書)

出願後 重要度調査

情報提供·異議審判·侵害對策의 打合)

學術分野 他社 研究發表

事業部

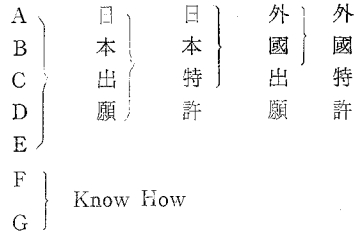
技術導入契約·技術導出契約·研究契約·侵害對策

(紛爭 또는 和解)

外國出願 要否決定會議

他社와의 共同開發·共同出願

特 許 網



Ⅲ. 技術開發과 特許

1. 他社의 技術動向·先行技術 調査

研究開發의 아이디어가 研究開發 部門에 發生했을 경우 特許部는 公開公報에 의거하여 他社의 技術動向 調査, 先行技術 調査를 하여 研究開發部門에 忠告를 함으로서 重複研究를 피한다.

반대로 自社의 發明은 出願後 1年半後에 出願內容이 公開되고 他社의 研究가 추종해울 可能性이 있기 때문에 이 1年半사이에 넓은 範圍에 걸쳐서 發明을 完成케 하여 特許出願을 끝맺게끔 指導한다. 그리고 他社가 選拔發明特許를 취득케 되면 自社의 基本特許에 對하여 強制實施權을 취할 수 있게 됨으로 基本特許에서 多數의 例示, 實施例에 의거한 密度가 짙은 發明을 完成해 두는 것도 重要한다.

2. 技術의 集大成(特許網의 構築)

研究開發의 成果는 製品과 特許發明과 Know How 이다. 他社技術動向 調査, 先行技術 調査로서 明確해지는 技術의 흐름속에서 研究開發成果인 發明, Know How를 決定케 하는 새로운 要件은 무엇이며, 그 要件에 의하여 어떠한 效果가 發生하며, 特許의 가치가 있는지의 여부, 侵害의 發見은 容易한지 어떤지를 檢討하여 特許權 取得計劃을 짚는다.

製品을 中心으로 해서 양파의 겹질처럼 여러겹으로 保護를 構築한다. 예를 들면 製品이 新規醫藥物質일 경우

- 1) 醫藥物質發明
 - 2) 醫藥組成物發明
 - 3) 治療方法(美國에 限함)
 - 4) 醫藥物質製法發明
 - 5) 醫藥組成物製法發明
 - 6) 製造原料·中間體物質發明
 - 7) 製造原料·中間體製法發明
 - 8) 容器·包粧에 關한 發明
 - 9) 分析方法發明
- 그리고 이들의 發明에 對하여 거둬진 改良發明·選擇發明·防衛發明이 存在할 수 있다.

Ⅳ. 效率이 좋은 特許管理를 위한

重點 項目

1. 리에존 活動

特許部員은 現在 研究所에서는 어떠한 研究가 進行되고 있으며, 將來의 研究豫定이 어떻게 되어있는가를 모르고 있다면 效率좋은 特許取得은 할 수 없다. 發明者의 特許에 對한 思考方法和 特許部員의 特許에 對한 思考方法是 가끔 다르며 이 程度의 것은 特許가 안될 것이라고 放置해둔 結果 他社에서 權利化되어 營業上 支障이 되는 일이 있다. 特許部員은 다만 研究所로부터의 出願依頼를 기다리는 것만이 아니고 研究月報를 대응 훑어 본다면가 社內 研究集會에 參席해서 積極的으로 研究員과 접촉을 해서 發明을 發掘하여 出願을 促進하는 것이 바람직하다.

2. 早期出願

대부분의 나라들의 特許制度에서는 先願主義가 採用되고 있다. 數年の 歲月과 數億圓의 費用이 든 研究가 불과 단 하루의 뒤늦음으로 努力이 수포로 돌아가는 일이 있다. 特許部의 活動은 多岐에 걸치는 위에다가 通常的으로 具體的으로 設定된 出願의 中間處理, 異議審判에 쫓기고 있음으로 出願이 늦어지는 일이 많다. 出願이야말로 最優先해서 處理해야만 할 것이다. 出願은 1~2週間에 處理하는 것이 바람직하며 경우에 따라서는 外部 特許事務所의 힘을 빌기도 한다.

3. 特許請求 範圍의 策定

特許權의 保護範圍는 그 特許請求의 範圍에 의하여 定해짐으로 特許出願時의 特許請求 範圍의 策定은 한층 더 慎重을 기하지 않으면 안된다. 特許請求 範圍의 決定은 단지 出願擔當者에 의한 作成과 그 上司에 의한 認定에만 맡기는 것이 아니고 特許部內의 優秀한 經驗者가 參加하여 衆知를 모아서 檢討하여서 最上이라고 생각되는 것을 決定하는 것이 좋다. 出願에

앞서 發明者도 出席한 자리에서 上記한 멤버로서 會議을 열어서 出願擔當者로 하여금 發明의 內容·出願의 意圖·重要度·各構成要件, 對應하는 本文의 說明과 實施例와의 關係·自社出願·公知發明의 內容·公知發明에 對한 本件 發明의 進歩性, 나아가서는 他社의 技術動向 등 發明에 關係되는 事情을 說明케 한 後 어떠한 特許請求範圍로 할 것인가를 決定하는 것이 좋다.

어떠한 特許請求範圍가 좋은가 라고 하는 것은 물론 各發明에 따라 다르지만 拒絕의 理由가 없으며 될 수 있는 한 넓은 範圍, 즉 強力한 權利를 얻는 것이 目標이다.

4. 外國出願

日本出願後 6~9個月後에 外國出願要否를 決定한다. 外國에서 實施可能性이 있는 發明, 製品를 輸出할 可能性이 있는 發明, 技術輸出 可能性이 있는 發明이 外國出願의 對象이 된다. 나라에 따라 다르지만 1件的 外國出願에 100萬圓程度 必要한 경우가 많으며 外國出願의 要否는 研究所·事業部·國際部의 最大책임자 出席下에 定期會議에서 決定한다. 出願國은 通常 美國·英國·캐나다·西獨·헝가리·和蘭·이탈리아·스웨덴·오스트리아·오스트랄리아·韓國·臺灣·소련 등의 技術先進國이지만 重要發明에서는 50個國 程度까지 미치기도 한다.

5. 審査請求의 時期

日本에서는 出願後 7年以內에 審査請求가 可能하다. 公開前에 審査請求를 하는 일은 거의 없다. 通常 出願後 3~7年에서 審査請求한다. 그때까지 그 發明의 重要性이라든가 他社와의 關係動向이 明確하게 되고 追加의 實施例, 公知發明에 대한 對比實驗도 進展되고 審査에 대한 對應策이 만들어지게 된다. 對應해서 外國出願한 出願은 審査가 嚴格하고 早速히 進展되는 美國出願이라든가 유럽 出願의 審査結果가 매우 좋은 參考가 된다.

日本에서의 特許權의 期間은 公告로부터 15年, 단 出願으로부터는 20年을 넘을 수가 없는 規定으로 되어 있으므로 出願으로부터 5年째에 審査를 請求하는 경우도 많이 있다.

물론 上記한 것은 原則에 불과하고 自社가 實施하는 發明, 他社에 實施許諾하는 發明 등 權利化할 必要가 발생했을 경우에는 곧 審査를 請求한다. 審査請求時에는 公知文獻, 實施例表 등을 出願해서 審査에 協力하고 있다.

6. 他社 出願에의 對應

他社出願은 公開되던 技術情報로서 포착하고 自社の 研究開發에 影響이 있는 것은 對策을 決定한다. 權利化를 阻止할 必要가 있는 것은 公告後의 異議申請을 기다려 가지고서는 뒤늦다고 생각하고 있다. 公知文獻를 徹底하게 調査하여 新規性·進歩性·發明未完成 등 모든 拒絕의 理由를 追求하고 情報提供制度를 利用하여 拒絕의 理由를 特許廳에 提出한다. 그 後는 包裝書類를 關覽함으로써 워킹을 계속하고 公告決定이 되면 異議에서의 勝負를 判斷하여 이길 自信이 있는 것은 異議로서 싸우고 그렇지 못할 경우에는 크로스라이센스 아니면 有價라이센스를 얻음으로서 開發活動 및 營業活動을 保證하지 않으면 안된다. 特許가 되면 그 後에 明確한 無効理由가 明白해진 것을 제외하고 無効審判을 提起하는 일은 없다.

즉, 無用한 분쟁은 피하는 것이 原則이다. 거듭 附言하면 他社出願의 權利化를 阻止할 경우에 놓쳐서는 안 될 것은 出願後의 他社發明者에 의한 學術分野에서의 發表가 있다. 特許出願의 明細書에서는 예컨대 매우 넓은 範圍에 걸쳐서 뛰어난 效果가 있다고 記載되고 있지만 學術分野의 發表에서는 넓은 範圍에서는 效果가 나쁜 것도 상당히 包含된다고 記述하고 있는 경우도 있다. 이와같은 경우에는 範圍를 減縮케 하여 自社の 實施가 他社出願의 請求의 範圍外가 되는 일도 있다. 그리고 他社의 對應外國出願에서 審査가 嚴格한 美國出願, 유럽 出願의 審査도 參考가 된다.

7. 重點 特許政策

多數의 國內外 特許出願 속에는 會社の 利益에 直接 貢獻하는 重要한 出願도 있을 것이며 他社抑制만이 目的인 이른바 방어出願도 있다. 이들을 모두 同例로 다루는 것은 得策은 못될 것이다.

研究開發 테마를 골라내고, 이 重點테마에 관한 出願에 대해서는 研究所, 出願그루우프, 調査그루우프, 契約그루우프가 橫으로 연결된 프로젝트를 形成하고 開發日程, 他社出願의 動向을 주시하면서 自社出願의 權利化, 他社出願의 權利化阻止, 異議無効審判, 契約交渉, 侵害問題 등에 관한 特許戰略은 推進된다.

8. 出願·權利의 整理(코스트 意識)

特許는 여하튼 重要하다고 하는 意識下에서 질질 出願이 계속되고 內外國의 權利維持費用이 年間 數千萬圓, 特許部의 經費가 年間 4億圓程度가 된 化學會社도

있다는 말도 들은바 있다. 辨理士費用, 特許廳費用이 많은데도 特許部員은 코스트意識이 낮은 경우가 있다. 이 化學會社는 實施의 有無, 라이선스交渉의 有無, 開發活動이 現在도 存續하고 있는지의 與否를 判斷基準으로 하여 外國出願 및 特許는 40%포기하고 日本特許는 60%포기하여 經費를 大幅으로 節約함과 동시에 實施率을 倍로 增加했다. 예를 들면 出願後 1, 3, 5, 7년과 같이 定期的으로 重要性의 面에서 特許出願 및 特許權의 再檢討가 必要하다.

9. 컴퓨터管理 시스템

가장 많이 普及되고 있는 것은 國內外 出願管理시스템이나 出願·審査請求·公告·登録 등의 날짜, 審査의 段階, 發明考案의 重要度랭크, 契約關係, 發明者, 研究데라, 實施有無, 技術部門名, 關聯製品名, 發明의 分類 등의 데이터를 入力해 두고 出願件數 및 製品別 出願登錄件數 등의 統計라든가 特許部 出願維持年金支拂管理에 利用한다. 그밖의 情報·檢索·文書作成을 위해서도 컴퓨터시스템은 利用된다. 데이터의 入力は 社內의 1個所에서 하고, 各事業場은 端末機를 設置하여 情報를 꺼내는 네트워크를 짜놓고 있다.

10. 既存事業의 방어

特許의 期間은 通常 一定하여 美合衆國의 醫藥特許를 제외하고 特許期間은 延長할 수가 없다. 特許權이 滿期가 되는 他社는 自社가 實施하고 있는 技術을 自由로 實施하는 것이 可能하지만 特許의 滿期前에 改良發明을 出願하여 權利化함으로써 既存事業을 방어하고 收益의 維持를 圖謀하는 것이 可能하기도 하다. 예를 들면 改良處方合劑에 관한 發明, 새로운 用途의 發明에 관해서 特許出願을 하여 權利化하는 것이 可能하다.

11. 特許部員의 養成·레벨업

優秀한 特許部員을 養成하는 것은 特許部의 長期戰略의 하나이다. 特許部員의 敎育은 日常業務를 通하여 工業所有權制度 및 技術分野의 知識을 취득케 하는 것이 基本이 되고 있다. 게다가 社外에서의 各種 研修會例를 들면 日本特許協會·發明協會·辨理士會에서의 研修會 및 各種 講演會에 參席케 하여 實務 및 特許管理에 관한 部員의 레벨업을 기하고 있다. 特許部의 活動은 國際의임으로 美合衆國, 유럽(특히 英國·西獨)에는 長期的 短期間의 派遣이 있다.

12. 全社의 特許意識의 提高

特許가 會社의 利益에 直接 關與한다고 하는 意識을

經營者로 하여금 갖게 한다는 것은 有効特許를 많이 獲得해서 그것을 新製品開發 및 實施收入 등으로 會社의 利益에 直結케 하는 것이 즉, 實績을 올리는 것이 重要하다. 特許의 重要性이 認識되어 최근 10年동안 特許部長이 會社의 理事에 就任하는 例가 많아졌다.

研究所의 中監監督者라든가 研究者가 特許問題는 特許部의 問題이므로 나는 관여안한다고 하는 意識이 아니고 特許의 問題를 自己의 問題라고 생각하고 行動할 수가 있는가 없는가에 따라서 勝負가 판가름나는 경우가 많은 것 같이 생각된다. 그렇기 때문에 研究所에서 內外 特許制度·特許情報의 利用方法·明細書의 쓰는 방법·特許紛爭事例·自社 他社의 開發成功例 등에 관해서 定期的으로 講演會를 開催한다든가 特許部에 의한 啓蒙을 위한 刊行物을 發行하는 등 特許에 대한 知識 및 興味를 높이게 하는 努力도 하고 있다. 그리고 特許出願, 特許登錄의 경우에는 補償金을 發明者에게 支拂하고 있다.

13. 社外 特許事務所의 利用

特許部에서는 主로 調査·出願·契約·侵害對策 등 4개의 機能이 있다. 모든 機能을 社內에서 하는 것은 반드시 得策이 아니고 오히려 外部의 힘을 비는 것이 有利한 경우가 있다. 從來에는 特許部는 出願부터 權利取得까지의 節次 中心이였지만 出願을 外注로 轉換하는 企業도 늘어나고 있다. 外部의 辨理士事務所는 出願業務가 익숙해져 있음으로 適當한 監督者가 社內에 있기만 하면 가장 外注하기가 쉽다. 今後에 있어서는 調査業務도 外注할 경우가 늘어날 것으로 豫想된다. 外注에 의하여 餘裕가 있게 된 人員은 特許部에서만 할 수 있는 業務로 돌릴 수가 있다. 따라서 信賴할 수 있는 外部特許事務所 및 調査會社를 가지는 것도 重要한 特許戰略의 하나이다.

14. 特許販賣

特許權을 많이 取得해도 自社에서 實施안하고 他社에서도 使用케 하지 않고서는 會社의 利益에 貢獻한 것으로는 되지 않는다. 自社에서 實施안하는 特許는 適當한 實施料를 받는 것을 條件으로 積極적으로 他社에 實施許諾을 함으로서 利益을 얻기를 바라는 企業은 많다. 그러나 特許權을 商品으로서 賣買하는 市場體制는 現在로서는 充分히 確立안되고 있다. 따라서 팔고싶기는 하지만 어디로 가져가면 어느 程度의 값으로 팔릴지는 알 수가 없으며 他社로부터의 實施權許諾의 신청을 기다릴뿐이라고 하는 消極的인 경우가 많은 것같이

생각된다. 이래가지고서는 許諾權이 有效하게 利用안되고 있음으로 特許權을 技術分野 및 製品別로 分類하고 新聞·雜誌·學術發表·營業部門에서의 情報를 기초로 他社의 니즈(必要性)를 파악하고 保有하고 있는 特許가 他社가 使用하고 싶게 될 特許 또는 他社가 使用할 수 밖에 없게 될 特許라고 判斷했을 경우에는 이쪽에서 積極적으로 特許權을 팔러 나가서 實施許諾의 신청을 받을 수가 있다면 좋을 것이라고 생각하고 있다. 今後的 課題라고 하겠다.

15. 關係會社의 特許政策

大企業에는 通常 複數의 더 작은 小規模의 關係會社가 있다. 大企業과 關係會社는 開發活動 營業活動뿐만이 아니고 特許面에서도 緊密한 協力關係가 要求된다. 大企業은 關係會社에 特許啓蒙이라든가 特許情報의 提供을 하고 共同開發에 관해서는 共同出願을 한다던가 共同으로 他社出願侵害對策을 한다.

V. 特許制度의 國際化

1. 出願루트의 多樣化

從來 特許出願은 各國別로 하지 않으면 안되었지만 1978年 8月 6일부터 유럽特許契約에 의거한 유럽特許出願이 開始되었다. 유럽의 英國·프랑스·西獨·오스트리아·벨기에·이탈리아·리히텐슈타인·룩셈버그와 和蘭·스웨덴·스위스·그리스·스페인에 관해서는 유럽 特許廳에 特許出願을 함으로써 1出願으로서 一括된 審査를 받을 수가 있다. 그리고 마찬가지로 1978년부터 特許協力條約에 의한 國際出願이 締約國에서 開始되었다. 國際出願의 實際內容審査는 各 指定國의 特許廳에서 實施되는데 自國의 言語로서 一括해서 出願을 끝낼 수가 있다.

2. 海外法制的 情報蒐集

企業活動이 國際의일 것 같으면 特許部의 活動도 國際의이다. 特許制度의 改正이라든가 侵害判決의 動向에 注目한다. 例를 들면 韓國에서 7월부터 物質特許制度가 導入된다. 臺灣에서도 物質特許制度導入의 소문이 나돌고 있다. 지난해 10月 1일부터 스페인과 그리스에 대해서도 特許出願이 可能하게 됐다. 美國에서는 醫藥品特許에 관해서 特許權의 期間延長이 可能하게 되고 均等의 範圍에까지 特許權의 權利를 擴大解釋하는 判例가 늘고 方法特許로서 그 方法으로 製造된 產

品의 輸入을 阻止할 수 있게끔 法案을 準備中에 있다. 그러한 海外情報은 海外代理人·特許專門誌·日本特許協會 등에서 入手하고 있다.

VI. 特許情報 調査

1. 情報의 意義

發明者는 自己의 發明을 新規하게 생각하기 쉽지만 日本에서의 公告率은 60%임으로 나머지 40%는 헛되게 끝나고 있다. 公告率은 實際로 審査請求된 出願에 대한 값이기 때문에 헛되게 끝난 研究 또는 出願의 率은 實際로는 더욱 높게 된다. 이들은 先進技術調査가 철저하지 못했던가 아니면 發明의 정리에 問題가 있었기에 失敗로 끝나고 있다. 研究開發 및 特許出願에 앞서서 他社의 技術動向 및 先行技術調査는 開發의 成果를 올리기 위하여서는 必須의인 것이다.

開發計劃을 저해하는 他社出願이 나타났을 경우 그 先進技術을 調査함으로써 上記한 바와 같이 그 權利化를 阻止할 수 없는 경우에도 크로스라이센스 및 實施料 支拂에 의한 實施許諾을 받음으로서 特許紛爭을 未然에 防止할 수가 있다.

2. 情報의 蒐集

日本에 관해서는 特許公告公報·特許公開公告·實用新案公告公報·實用新案公開公報가 美國에 관해서는 Official Gazette가 美國以外的 外國에 관해서는 Derwent 社가 發行하는 CPE(Central Patents Index)가 情報源이 되고 있다. 그밖에 社外의 데이터베이스를 利用한 各種 온라인시스템(PATRIS·CAS·ORBIT·DIS 등)을 利用하고 있는 會社가 많다.

3. 情報의 活用體制

開發에 앞서서 하는 先行技術調査의 調査結果는 研究所에서 利用되고 出願時에는 出願그루우프도 利用한다. 調査그루우프는 特定分野마다 重點테마에 관해서 正常的으로 他社出願動向을 워칭하고 있으며 開發 또는 營業活動에 影響이 있는 것은 톱매니지먼트까지 報告한다. 權利化阻止의 必要가 있는 他社出願이 나오면 出願그루우프·調査그루우프·研究所에서 프로젝트를 짜서 檢討를 한 後 特許廳에 대하여 行動을 한다. 情報은 단지 興味가 있어서 모으는 것이 아니고 活用目的을 明確케한 것이 아닐것 같으면 헛되게 끝난다. <◎>