物質特許制度導入에 關聯한

企業은 特許制度의 새로운 認識과

Ⅰ. 概 說

우리나라는 開發途上國의 先頭走者로서 先進祖國의 創造를 向해 힘차게 달려나가야 할 重大한 時點에 놓여있는 만큼 全世界의 市場化商品의 高級化 및 外貨加得率의 提高, 新技術 開發을 通한 새 商品의 原價節減 努力을 한층 경주해 나가야 할 것이다. 한편 국제적인 경기예측이 아직 불투명한 가운데 대체적으로 資本不足과 技術축적이 미비한 상태에 있고 對外的으로는 先進諸國의 保護主義를 표방하며 수입규제를 강화하고 있음에 따라 장기적으로 우리나라의 기업이 어떻게 국제경쟁력을 갖추어 대처해야할 것인지가 문제라 하겠다.

이와같은 국제적 추세에 對應하기 爲해서는 企業은 工業所有權을 바탕으로 技術革新에 역점을 둠으로서 新技術新製品을 開發하며 海外市場을 파고들어야 할 것이며 政府는 交易國에 對하여 수출신장을 爲한 다각적인 外交活動을 展開시켜 나가야 할 것인바 特히 우리나라와 같은 資源貧國에서 先進國과의 경쟁에서 이길 수 있는 길은 尖端技術을 開發하여 이를 特許를 通해 權利化하는 것이 最上의 方法이라는 것을 깨달아야 할 것이다.

우리나라의 技術開發과 特許制度가 先進國에 比하여 뒤떨어지고 發展되지 못한 가장 큰 理由중의 하나는 技術과 特許制度에 對한 企業家와 經營人의 認識不足에 있으며 아직까지 特許가 무엇인지 모르고 있는 경우가 많으며 모르고 外國의 製品을 수입하는 것이 最善의 길인것처럼 여기고 있는 경우가 비일비재한 것이다.

이제 物質特許制度의 導入, 先進化를 爲한 特許法改正에 따른 우리의 企業이 新物質創造 및 應用技術의 發展을 爲해서는 무엇보다도 優先하여 特許制度의 새로운 認識과 特許管理의 철저가 要望된다고 하겠다.

Ⅱ. 特許制度와 技術開發

産業이 있음으로서 特許制度가 생겼음은 事實이나 現今에 와서 先進國을 보면 特許制度가 産業發展을 促進하는 것인지 産業發展이 特許制度를 發展시키는지 닭과 달걀의 관계에 있으며 事實上 特許制度는 技術開發에 貢獻하고 있음은 認定된다.

特許法 第1條(目的)에서 보면 "발명의 장려, 보호, 育成함으로서 技術의 進步發展을 도모하고 國家産業發展에 기여함을 目的"으로 하고 있다.

이 立法의 취지는 指導原理를 明示한 目的規定이라 할 수 있다. 即 그 目的規定이 國家産業發展에 있으며 發明의 保護 및 利用을 通하여 기여케 되어 있다.

特許制度의 存在理由는 特許法의 目的으로서 産業發展을 내걸고 特許法이 産業政策的인 法인 것을 明白히 하고 있다.

特許制度는 發明者, 企業間의 技術競爭에 있어서 社會的인 질서를 부여하는 手段이다. 開發過程에서 막대한 投資를 한 發明이 모방으로 因한 類似商品이 市場에 出現되면 社會經濟는 混雜이 오고 經濟力이 弱化된다. 따라서 特許制度는 經濟力을 安定化시키게 된다.

特許權은 世界에서 最先의 發明人·出願人에 許與하는 獨占權임으로 特許制度는 企業에 있어서 競爭이 있는 限 그 役割은 크며 따라서 技術進步의 役割에 促進作用을 하게 된다. 또한 特許制度는 技術交流(CROSS-LICENSE)의 役割을 하게 된다. 한 例로서 先發明者가 一發의 銃을 發明하고 後發明者가 이를 改良하여 連發의 機關銃을 發明하여 特許權을 얻었을때 後發明者는 先發明者의 實施許諾을 받지않고는 生産, 販賣가

特許制度의 活用

特許管理 철저 望

白 南 勳
(特許廳 藥品化學審査擔當官·藥學博士)

不可能하여 先願者도 後願者의 改良된 機關銃을 만들지 못하게 된다. 이때 兩者間에 技術交流가 形成되게 된다.

Ⅲ. 特許管理 戰略

1) 特許部署의 地位上向 및 人材의 確保

特許制度의 國際化, 統一化로 國內技術의 限定된 防禦形보다는 國際的攻擊形으로 武裝할 必要가 있음으로 國際紛爭에 對處하기 爲해서는 企業의 特許部署는 신속하고 正確한 意見傳達과 施行에 만전을 爲하여 最高意見決定을 機構에 直結하는 곳에 두도록 함이 좋다.

特許部署는 將來의 製品開發의 方針決定을 爲한 事前調査業務部署임으로 事業計劃, 研究開發計劃 樹立에 반드시 參與토록 하여야 할 것이다. 日本의 例로 보면 많은 會社에서 最高경영수뇌에 特許전담부서가 설치되어 있음을 알 수 있다.

經營戰略중 特許戰略이 크게 주목되어 이를 보완하기 爲한 特許管理部門의 質的向上은 필수적임으로 유용한 人材의 배치가 무엇보다 중요한 일이다.

特許管理擔當者에게는 技術的 통찰력, 法律知識, 조정능력, 情報處理能力等이 要求됨으로 계속 敎育과 訓練이 필요하다.

2) 技術開發補償制度의 活用

職務遂行중에 한 新技術開發에 對해서는 充分한 補償을 주도록 해야 할 것이며 이를 通하여 發明意慾이 鼓吹되도록 유도해야 한다. 극히 一部 大企業에서는 職務發明制度를 活用하고 있으나 그 補償金은 先進國에 比해 너무 낮은 便이라 하겠다.

特許法 第17條 및 第18條에 이 制度設立 目的을 法人의 "任員 및 會社의 全從業員에 對한 技術開發을 保護장려하여 職務에 關한 研究開發 및 創作意慾을 向上시키고 그에 따른 各種 工業所有權과 Know How 또는 이에 對한 產業情報를 合理的으로 運營管理함으로서 會社의 未來指向的 發展은 勿論 國家產業發展에 寄與하는 것이라고 되어 있다.

또한 職務發明補償制度 運營에 關한 國務總理訓令(1973. 6. 29, 第113號)으로 職務發明補償制度實施要領이 告示된바 있다.

日本은 特許大國답게 職務發明制度를 定着시켜 技術開發을 적극 장려한 結果 오늘날 技術大國, 經濟大國을 이룰 수 있게 되었다고 본다.

3) 戰略特許의 取得

賦存資源貧弱國家에서는 知的產物인 特許를 利用, 國際的事業을 展開해 나갈 必要가 있다. 即 技術力 强化를 經營對策으로 삼아야 한다.

特許戰略은 防禦用·攻擊用으로 區分, 特許를 얻어 企業에 活用하여야 한다.

防禦形特許로서는 완벽한 特許를 얻어 競爭企業의 模倣을 막고 攻擊形特許로는 戰略特許를 얻어 他社로부터 값싸고 손쉽게 實施許與를 얻어내는데 있다.

防禦用强力特許의 取得方法은 當該技術分野의 公知技術을 全部 開示토록 하여 發明의 要旨를 公知로부터 分明히 하고 周邊特許도 同時에 取得함으로서 基本發明을 强力한 特許로 하는 것이다.

攻擊用戰略特許의 取得方法은 他社의 特許, 技術動向을 檢討하고 技術方向을 把握하여 特許侵害를 미연에 防止하고 또한 他社가 必要로 하는 特許를 取得하여 實施許與의 要請을 誘導하는 것이다.

紙上研修

이 글은 本會가 주최한 國內外工業所有權專門家招請講演會에서 있은 特許廳 白南勳 약품화학 審査擔當官의 「物質特許制度 導入에 關聯한 特許制度의 活用」에 關한 講演내용이다.

紙上을 통해 다시 한번 알아본다.

〈編輯者 註〉

技術의 國際化, 特許의 國際化, 技術의 尖端化하는 現在 代價만 支拂하면 技術의 導入, 移轉이 可能하던 時代는 이미 지나가고 있으며 戰略特許를 利用, 技術交流形式으로 企業에 寄與토록 해야 한다.

4) 特許情報의 活用

特許情報는 特定의 技術分野에 어떠한 權利가 存在하는가를 敎示하는 權利情報이며 또한 特定의 技術分野에 어떠한 先行技術이 存在하는가를 敎示하는 技術情報라 할 수 있다. 現今에는 特許情報는 어느 企業이 어떠한 權利를 가지며 企業수지를 爲하여 어떠한 方向으로 技術開發에 主力하고 있는가를 敎示해 주는 企業情報資料가 된다.

우리나라 特許制度는 公開와 公告制度를 採擇하고 있고 公開는 特許出願後 18個月이 되면 無審査한 狀態에서 모두 公開特許公報로 公表되며 公告制度는 特許出願중에서 審査請求된 것을 審査官이 審査하여 拒絶의 理由를 發見할 수 없을때 公開審査를 爲하여 特許公報로서 公表하게 되는 制度로서 公開公報는 特許公報보다 1.5~3年 빨리 公表되는 情報資料가 된다. 또한 最初의 出願중 20~30%가 審査請求되며 審査請求된 出願중 50%가 特許公報에 揭載되기 때문에 特許出願된 全體에 比하여 1/10~1/15程度만이 公告되는 셈이 된다.

그러므로 技術開發動向을 正確히 把握하려면 公開特許公報를 活用하여야 한다.

公開制度는 重複投資, 重複硏究를 排除함으로서 企業活動을 安定化하는데 있음으로 特히 活用에 철저를 기해야 한다.

一般文獻에 比하여 特許情報의 長點이라면 ① 技術內容의 記述이 實際的이고 具體的이다. ② 技術의 記載內容에 秘密이 없다. ③ 一般的으로 技術의 公開가 빠르다. ④ 1件이 1個의 新規한 技術情報이다. ⑤ 情報가 蓄積되어 있고 遡及調査가 容易하다. ⑥ 企業의 戰略이 반영된 情報資料이다. ⑦ 政府刊行物로서 書誌的事項이 統一되어 있어 企業의 技術動向把握이 容易하다. ⑧ 情報가 尖端的이고 重複되지 않는다. ⑨ 外國技術에 對하여 讀解가 容易한 言語로 된 資料의 選擇이 容易하다. ⑩ 特許는 新規性, 進步性이어야 하며 産業利用될 수 있어야 하고 明細書는 그 技術分野에서 通常의 知識을 가진者가 容易하게 實施할 수 있도록 記載해야 하는 等 規定이 있다.

5) 特許權 獲保要領

技術開發로 얻어진 發明을 特許權으로서 獲保함에 있어 어떻게 發明을 評價할 것인가

◎ 國內出願의 可否決定—國內出願의 評價要件

① 他社의 實施를 排除할 수 있는 新規한 發明일 것

② 獨占的으로 販賣하여 市場을 占有할 可能性이 있는 것

③ 實施可能이 不明確한 發明으로서 第3者에 依하여 實施 可能할 것이 明確한 것

④ 第3者의 權利化를 防止하거나 將來의 企業防禦에 對備할 可能性이 있는 것

◎ 出願審査請求의 可否決定要件

出願의 審査請求要件은 技術面, 權利面, 經濟面의 評價等 3要素가 있으며 審査請求時期가 出願日로부터 5年의 猶豫가 있음을 감안하여 適定한 審査請求時期를 決定할 것

① 出願과 同時請求

㉮ 製品의 實施가 決定되거나 實施可能性이 큰 것

㉯ 他社와의 계약에 規定하고 있는 것

㉰ 外國出願이 決定되고 있는 것

② 出願後 時期를 보아 請求

出願時보다 發明의 內容이 明確해지고 評價에 즈음하여 經濟的變化에 對應할 수 있는 發明에 對하여

㉮ 新規性·進步性이 있다고 判斷되는 것

㉯ 他社出願이 公開된 後 自社出願이 公開될 즈음에 權利範圍를 補正함과 同時에 審査請求할 것(特許法 第10條의 2 ④項 (出願補正) 參照). 即 他社의 先出願이 全部 公開된 후 先出願의 先行技術에 對하여 補正하여 審査請求함으로서 自社의 權利를 確實히 하고 侵害를 防止함

㉰ 實施製品의 需要가 可能性이 큰 것

㉱ 他社에 LICENSE의 可能性이 있는 것

③ 審査請求의 對象으로 하지 않는 것

㉮ 단지 防衛的인 것(先出願의 獲得으로 充分한 것)

㉯ 周邊補强的이며 政策的인 것

㉰ 經濟性으로 보아 實施의 可能性이 없는 것

㉱ 新技術의 出現으로 技術內容이 陳腐化한 것

◎ 他社의 出願에 對하여 審査請求하는 경우

他社에 對한 審査請求는 自社의 硏究動向을 알리게 되는 것이 됨으로 豫備調査를 充分히 檢討한다.

① 第3者로부터 審査請求되어 있는가

② 優先審査가 되어 있는가

③ 그 內容이 技術的 情報性을 갖고 있는가

④ 自社와의 現在 또는 將來의 利害關係 및 程度를 判斷한다.

⑤ 先後願關係, 重複硏究의 有無를 檢討한다. 即 自社의 回避策으로 審査請求할 것인가. 또 公告後 異議申請에 依하여 無効化할 것인가

⑥ 自社의 代理行爲로서 作爲的으로 個人으로 하여금 審査請求케할 것인가를 檢討한다.

◎ **他出願에 對한 異議申請의 必要性과 注意事項**

① 公知技術을 망라하여 當事者技術의 動向 및 方向을 把握함

② 잘못 自社의 技術을 記述함으로서 Know How를 알릴 必要는 없음

③ 出願人으로부터 Know How를 誘導하는 方向으로 記述토록 할 것

④ 광범위한 權利주장을 축소케 함으로서 自社의 侵害범위를 벗어나도록 誘導한다.

⑤ 技術交流의 根本目的資料로서 誘導한다. 〈終〉

特許·實用新案出願公開 및 公告索引集 발간

本會는 지난 1979~83年分의 特許·實用新案 出願公告 索引集 發刊에 이어 84~86年分 特許·實用新案出願公告索引集과 86年分 實用·新案出願公開 索引集을 각각 IPC 分類別, 出願人別 索引集으로 發刊하였읍니다.

貴社(所)의 必要量은 本會로 申請하여 주시기 바랍니다.

◎ 製作內容

種類 / 項目	公告索引集 (84~86年分)	公開索引集 (86 年 分)
體制	국배판	국배판
페이지수	1,000面(1種當 500面)	1,500面(1種當 750面)
索引의 種類	IPC 分類別, 出願人別	IPC 分類別, 出願人別
1面當 收錄件數	35件	35件
總收錄件數	16,700件	25,194件

◎ **發行日**: 1987. 8. 31

◎ **豫定價格**:

1) 公告索引集(84~86年分) : 회원 50,000원, 비회원 60,000원

2) 公開索引集(86年分) : 회원 70,000원, 비회원 80,000원

◎ **問議處 : 韓國發明特許協會 調査部 (557—1077)**

서울 강남구 역삼동 814—5 (중앙종묘 빌딩 7층)

(案) 特許廳 複寫業務 代行 (內)

本會에서는 對民서어비스業務를 擴大하여 會員을 비롯한 資料利用者에 對한 便宜를 提供하고 效率的인 業務遂行을 하고자 特許廳 閱覽室의 特許文獻 複寫業務를 代行하게 되었읍니다.

따라서 同 複寫手數料 徵收方法을 아래와 같이 變更 實施하오니 業務에 參考하시기 바랍니다.

◎ 아 래 ◎

◎ **手數料徵收方法** : 現金收納(수입인지는 받지 않읍니다)

◎ **金 額** : 枚當 100원(從前과 同一)

※ 기타 자세한 사항은 **本會硏修部 (555—6845)**로 문의바랍니다