

제100회 산업재산권 연수강좌

본회는 2월 23일부터 25일까지 발명장려관 연구실에서 산업재산권 연수강좌를 개최했다.

3일간에 걸쳐 진행된 이번 연수강좌에서는 특허제도 및 특허법 해설(김원준 : 특허청 통신과장), 의장법 해설(노태정 : 특허청 사무관), 상표법 해설(정문영 : 변리사), 미

국에서의 특허분쟁 침해소송(조현석 : 특허청 심사관), 기업의 특허정보 조사활용(임재규 : 삼성전기(주) 특허과장) 등의 주제로 진행됐다.

이번 연수의 주제중에서 대우전자(주) 특허부 김경철 차장의 기업의 특허관리실무 내용을 소개한다. <이경령 기>

기업의 특허 관리

1. 국내·외 특허 환경 분석

1) 국내 환경

- 가. 국내 기업간의 특허분쟁 증가 추세
- 나. 경쟁 여건의 악화로 자사기업의 자생력 확보 치열
- 다. 외국 기업 클레임 제기시 공동 대응력 부족

2) 국제 환경

- 가. 특허 침해로 인한 손해 배상액의 고액화
- 나. 선소송 후협상
- 다. 개인 발명가의 특허 클레임 무차별 제기
- 라. 세트메이커의 사용부품에 대한 특허 클레임 제기로 세트메이커의 특허료 부담 가중

2. 효율적인 특허관리의 주요 포인트

1) 출원 및 권리화 측면

- 가. 출원건수의 질·양적 균형 상승 추구
- 나. 심사 청구율
- 다. 등록율

2) 권리의 보존 및 활용을 위한 포인트

- 가. 실제 제품 적용율

나. 등록권리 감시 활동 강화

3) 분쟁관리 측면의 체크 포인트

- 가. 분쟁 발생율, 승소율
- 나. 전문인력 활용 - 국내·외 특허 전문가 선임, 관리

3. 특허 관리의 전략적 추진 방향

1) 특허 전담요원의 활동

- 가. 경쟁국 기업의 기술·특허 동향 파악
- 나. 자사 개발 프로젝트 관련 자료조사 입수, 분석
- 다. 연구, 개발 프로젝트 진행과 연계된 특허 업무 진행

2) 특허 정보 부문 활동

- 가. 특허 정보의 분석 강화 특허조사 실시
 - 문제 테마에 관한 특허 정보를 수집
 - 의사 결정을 위한 정보 가공
 - 검토 영역의 명확화
 - 무엇을 목적으로 하는가?
 - 필요한 의사 결정의 대상이 무엇인가?
- 나. 정보 가공의 수준
 - 기술정보, 시장정보, 권리정보, 경제정보의 입수

지상연수

- 동일정보의 정보 가공 : P.M분석(1차 가공)

(기술분포 MAP, 기술 발전도 MAP, 시장 Share 분석, 기업동향 분석)

- 정보의 통합화

- 정량 분석(채산성 평가 기준)
- 정성 분석(기업정책, 경험적 판단)
- 의사 결정적 경영 정보로의 활용
- 경영 분석을 통한 최선의 전략 수립

3) 단계적 교육 실시

가. 교육목표 및 방침을 설정

- 유효 특허권 확보를 위한 기본 교육
- 특허 분쟁에 대비한 교육

나. 기능별, 기술별 특허전문 인력을 육성

- 지속적인 전사적 교육 실시

4) Incentive 제도

가. 직무 발명 보상제도

- 출원 보상
- 등록 보상
- 실적 보상
- 처분 보상
- 우수 발명자 포상
- 인사고과 반영

5) 특허 관리 조직의 체계화

가. 특허 인력의 전문화

- 전문 교육 참여, 프로그램 개발

나. 특허 인력의 국제화

- 어학 능력 강화

6) 기업의 사업 Item에 맞는 변리사 선임

- 국내·외 우수 변리사 선임을 통한 원활한 업무 진행

7) 문서 관리(기술 자료 등)의 전산화

- 출원, 등록 일정관리
- 국내 특허공보 전산화
- 자사 출원서류 전산화

4. 특허 취득 및 활용 단계별 전략

1) 권리 취득 단계

가. 기술 개발의 결과를 중진의 단순 특허화에서 전략특허 창출에 주력

나. 양적인 성장 추구 전략에서 우수특허 발굴이라는 질적 성장을 추구(해외 특허출원 증대)

2) 권리 활용 단계

가. 전사적인 특허감시 활동 전개

나. 자사 특허의 Position 강화

- 부족 특허 분야의 특허권 확보 치중

다. 간행물, 전시회를 통한 P.R활동 전개

3) 분쟁 단계

가. 특허 허점 분석을 통한 조기 특허 대응

나. 분쟁 기업의 특허 소송전략 정보입수, 분석

다. 관련 기업과의 공동 대응전략 강구

5. 특허 전담부서의 위상 정립

가. 경영 TOP직속의 스태프로서의 역할 정립

- 본사적인 지적 재산권 관리능력 수행

나. 기업 경쟁력 확보 측면에서의 중요한 역할 수행

- 연구개발 전략방향 제시

- 경쟁기업 정보 입수, 분석능력 증대

다. 신지적 재산권 업무 영역 확대

- 영업비밀 보호, 반도체 칩 보호 등

6. 특허관리의 전산화

가. 종합 전산관리 시스템 구축

- 출원, 등록 통합 전산관리

- 해외특허 입수 시스템 확보(CD-ROM 검색 시스템)

나. 특허 분석 프로그램 개발

- 자료의 효율적 축적 및 관리

7. 특허 분쟁에 대비한 기업의 대응 전략

1) 연구 개발 투자의 확대

- 한정된 자원을 통한 우수한 상품개발 주력

- 첨단 분야에 대한 정부지원 확대·방안

2) 기본 특허 확보에 주력

- 선진 기술을 이용·개량, 주변기술의

지상연수

특허화 → 특허 포지션 강화

- 해외 현지연구소 설립 및 선진기업과의 공동개발 전략 강화

3) 우수한 특허 전문가의 조기 확보 추진

- 기술, 법률적 측면을 고려한 전문성과 어학 능력의 요구

- 사내 변리사 양성

- 미·일 선진국의 해외연구 강화

4) 해외 출원의 대폭 확대

- 선특허 후비지니스 개념 도입

- 기본특허 매입을 통한 적극적인 특허 포지션 강화 치중

5) 특허 분쟁에 대해 적극적으로 대응

- 특허의 무효성 및 기술의 차이점 분석 철저

- 국내·외 전문가 조기 선임에 의한 특허 분석 및 협상에서의 유리한 고지 점령

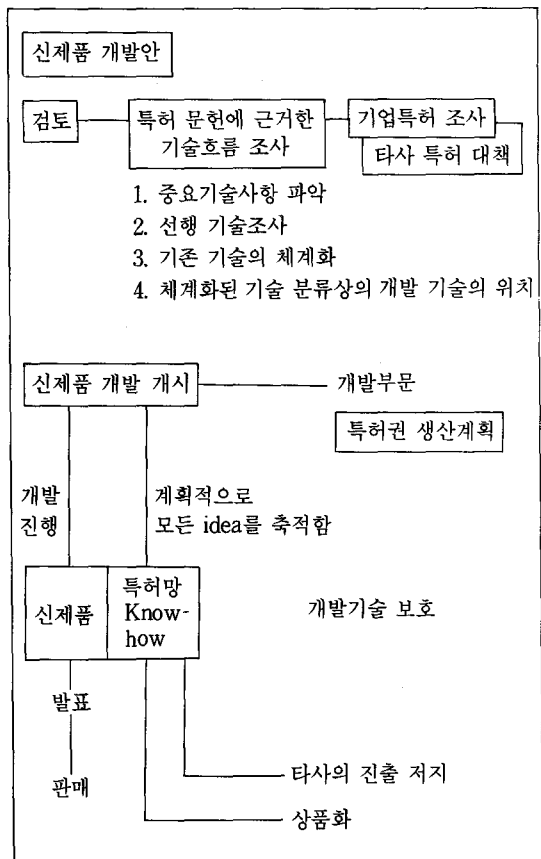
- 정보 교류화 등을 통한 관련업체 공동 대응 방안 추진

8. 맺음말

기업의 특허관리 전략을 기업 경영의 최우선 과제로 삼아야 할 것이다.

과거의 외국기술 모방으로 인한 제품 수출에만 주력하면 된다는 안이한 생각을 버리고 신제품 개발과 첨단기술 개발에 주력하고 기술개발 투자에 인색하지 않아야 할 것이며, 우수한 전문 특허 요원들을 통하여 반드시 권리를 확보, 유효한 특허 무기를 확보하는데 소홀히 하여서는 안될 것이다.

신제품 개발과 특허



전사적 특허관리 체제

