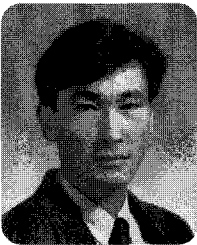


양면적 특허관리시대를 열기 위하여(3)

『일본의 (株)日立製作所の 특허관리를 중심으로』



이종일
특허청 공업서기관

목 차

- I. 특허관리
- II. Patent Management
- III. 특허관리를 위한 조직
- IV. 발명활동
- V. 출원관리
- VI. 특허권의 활용
- VII. 침해에의 대응
- VIII. 에필로그

(교칙은 이번호 명조는 지난 및 다음호)

IV. 발명활동

1. 전문연구인의 육성 및 특허교육

1) 전문연구인의 육성

요즘의 발명은 기술의 고도화 및 전문화가 특징이다. 생산현장에서 생산라인에 투입된 종업원이 경험에 의해서 발명하는 것은 그 기술의 질에 있

어서 한계가 있으므로 우수한 발명이 탄생되는 것을 기대하기가 곤란하다.

그러므로 요즘의 발명은 연구소에서 어떤 한 분야에만 연구에 몰두하는 전문연구인에 의해서 대부분 탄생된다.

특히 우수발명의 발굴과 이의 특허화를 통한 전략특허의 획득을 목표로 하고 있으므로 연구인력도 Patent Mind가 충분히 형성된 상태에서 단순한 기술개발의 의미보다는 전략특허를 만들어 내는 특허전문 연구인의 육성이 필요하다.

이를 위해서는 특허교육의 강화와 특허관리부문에 대한 각종 회의나 세미나에 연구인들을 참여시키는 등의 시책을 펴는 것이 중요하다.

히타치에서는 연구소의 연구원들을 발명과제와 관련된 제품을 생산하는 현장에 투입하여 연구결과를 직접 시연할 수 있도록 하고, 완성된 발명에 대하여 특허출원의 여부 및 출원된 발명에 대한 최적 권리화를 위한 회의 등에 참여시켜서 특허전문 연구인력을 육성하고 있다.

2) 특허교육

특허전문 연구인을 육성하기 위한 방책으로써 특허교육을 강화할 필요가 있다.

이를 위해서 히타치에서는 사업부문에 대해서는 기술자들의 특허교육과 경영부문의 특허교육을 강화시키고 있다.

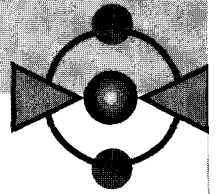


표3 지적재산권의 교육체계

		교육프로그램/교과명칭	비 고
OFF-JT	사업부 문 영	연수생 지적재산권교육 (입사 2년의 기술계 직원)	1회/년
		중견기술자교육	1회/1년
		간부연수	2회/년
OJT	경 영 연 수 영 영	관리자연수	40회/년, 2시간/회
		각종전문연수	6연수×2회/년
		지적재산권연수	2회/년, 3일/회
		전략특허취득토론회	1회이상/테마
기 타		특허연구원제도	반년간
		특허프로젝트	수시
		타사특허 대책회의	부정기
기 타		발표회, 토론회, 강연/설명회	수시
		계몽지 발간, 배포	계간

2. 특허정보관리

1) 특허정보관리의 필요성

특허정보의 이용은 현재 커다란 변화에 직면해 있다. 제공수단, 이용수단의 변화와 함께 이용자의 의식도 변화하고 있다. 예를 들어서 컴퓨터 및 기억매체의 처리능력의 향상, 가격의 저하, 종류의 증가에다 전자기기 및 데이터베이스의 일상화, 전자메일에 의한 연구자, 기술자간의 정보교환의 활발화등으로 그 변화를 알 수 있다.

특허정보는 기술정보와 권리정보의 두 측면이 있으므로 그 이용에 있어서 적당한 시스템을 구축할 필요가 있다.

신제품을 연구개발하는데에는 기술정보로서의 특허정보시스템이 필요하다.

또한, 타사의 특허가 존재하므로써 기업활동이 크게 제한되는 경우가 있으므로 이를 방지하기 위해서 감시체제로서의 특허정보 시스템을 구축할

필요가 있다.

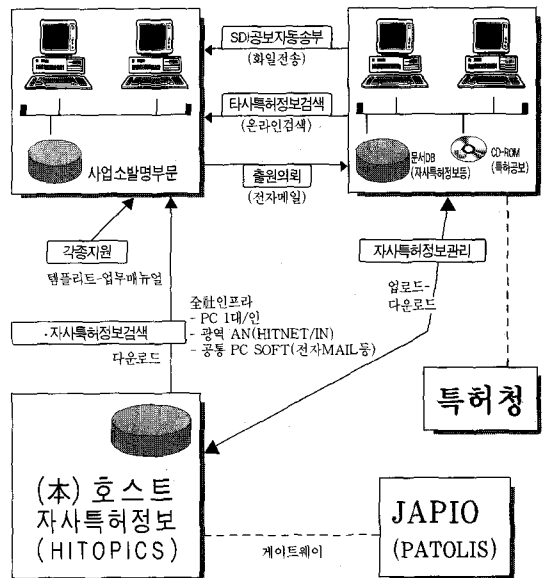
특허권을 둘러싼 분쟁에 있어서 상대기업의 자금까지의 소송역사, 그 기업의 계열회사 등의 상황 등의 정보가 필요할 때가 있으므로 이들에 관해서도 특허정보의 한층으로 구축해놓을 필요가 있다.

2) 전사의 특허정보의 온라인화

히타치제작소는 지본의 특허정보그룹에서 권장하여 본사를 기점으로 해서 전 사업부가 하나의 통일된 형태의 특허정보를 이용할 수 있도록 전사 체제를 갖추고 있다(표4). 특히 일본특허청의 페이퍼레스 정책에 대응하고 이를 선도하기 위해서 특허정보의 데이터베이스화 및 이의 검색시스템을 개발하여 이용하고 있고, 그 시스템을 특허청 및 타사에 제공하여 특허정보도 하나의 상품으로 개발하고 있다.

표4 히타치의 종합정보관리시스템

(知本) 종합정보시스템(V3)



3) 특허조사의 실태

히타치제작소는 특허정보의 효율적인 이용을 위해서 특허조사 전문회사를 별도로 설립하여 이곳에서 정밀한 특허조사를 행할 수 있도록 운영하고 있다. 이 특허조사회사(SI)는 히타치제작소가 의뢰하는 사안에 대해서만 특허조사를 행하는 전용 조사기관이다.

① SDI(Selective Dissemination of Information)

특허공보는 일본만 해도 연간 약 60만건 정도가 넘는다. 그러므로 발명의 기술분야별로 필요한 부분만을 송부하는 SDI(정보의 선택제공) 활동이 불가결하다.

즉, SDI는 발행되는 최신의 특허정보를 지체없이 계속적으로 제공하는 것이 최대의 목적이고 빈틈없는 정밀한 조사와 보완적인 관계가 된다.

SDI의 실시는 지분이 서비스를 희망하는 부서가 필요한 기술내용을 등록해두면 해당하는 특허정보를 송부하여 준다.

② 특허조사

과거의 자료에 소급해서 행하는 특허조사는 연구개발활동, 특허권활용등의 각각의 경우에 실시하지만 그것은 a) 연구개발계 조사 b) 특정안건 조사 c) 출원계 조사로 구분할 수 있다.

a. 연구개발계 조사

이 경우에는 조사대상의 구체적 내용이 결정되어 있지 않은 경우도 많고 연구개발자 자신이 행하는 것이 좋은 조사가 되겠지만, 실제로는 지분과 관련조사회사 및 연구개발자의 협력에 의해서 행해지는 경우가 많다.

b. 특정안건의 조사

이 경우는 지분이 주체가 되어 연구개발부문과

협력해서 조사한다. 이 경우는 조사대상이 명확하고 특허의 전문적인 판단이 필요한 경우이다. 그러므로 사안에 따라서는 전문조사회사 및 국내외 특허사무소에 의뢰해서 행하기도 한다.

c. 출원계 조사

이 경우는 발명자 자신도 당연히 행사하지만 평가가 높은 발명의 출원에 있어서는 지분이 관련조사회사에 의뢰해서 정밀한 조사를 행하고 있다. 이 조사는 유효특허의 취득에 공헌하고 있다.

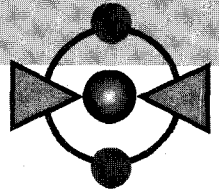
3. 직무발명제도의 활성화

1) 직무발명

직무발명제도는 발명자인 종업원의 발명의욕을 고취시키는 한편 사용자의 투자욕을 고취시킬 수 있도록 특허법 제39조에 규정한 것이다.

자금과 조직의 뒷바침이 없는 상태에서의 발명 활동에는 한계가 있다. 그러므로 근래의 경제력이 보장되는 발명은 대부분 기업에서 나오고 있다. 그러나 기업의 연구소에서 연구활동을 하는 연구원의 직무가 연구라고는 하지만 발명은 통상의 근무보다도 더 많은 지적노력과 특별한 능력의 발휘에서 탄생되는 것이다.

특허법에서의 직무발명과 그 보상에 관한 규정(특허법 제40조)은 사용자와 종업원의 권리의 형평을 위한 것이다. 그러나 실제 기업에서는 사용자가 특허법의 규정에 의해서 수동적으로 직무제도를 운영하고 있다기 보다는 오히려 보다 적극적으로 기업운영의 필요에 의해서 직무발명에 의한 보상제도를 운영하게 된다. 직무발명제도의 운영의 활성화는 발명자에 대한 보상제도의 적절한 운영으로 달성할 수 있다.



2) 보상제도

종업원으로부터 발명에 대한 출원권을 승계한 때에는 기술적, 경제적 및 기타의 면으로부터 판단해서, 독점성, 배타성 확보의 필요성의 유무 및 정도에 대한 판단을 발명의 제출시, 출원시, 심사 청구시, 중간처리시, 등록 및 필요에 따라서 수시로 행하고 그 평가에 응해서 보상을 한다.(표5)

① 출원보상

a. 국내출원에 대해서는 최초의 출원 1회에 한해서 발명의 평가에 의거해서 보상금을 지급한다.

b. 외국출원에 대해서는 최초의 1국에 한해서 출원보상금을 전국의 국내의 출원보상금과의 차액을 지급한다.

② 등록보상

a. 국내출원에 대해서 특허권이 등록되면 발명자등에게 청구항의 수에 의해 구분해서 등록보상금을 지급한다.

b. 외국출원에 대하여는 최초의 심사국에서의 등록 1회에 한해서 등록보상금을 지급한다.

③ 실적보상

실적보상금은 사내에서 실시되어 그 실시성적이 현저하여 실질적으로 공헌한 것으로 인정된 경우와, 제3자에게 실시권을 허락하여 실시료 수입이 있는 경우에 지급한다. 그 지급방법은 사내실시 실적보상과 실시료 수입을 각각 산출하여 그것을 합산하여 지불한다. 발명자등이 2인이상이 있을 경우에는 그들의 지분에 따라서 지불한다.

a. 사내실시실적보상

특허권에 관련된 사내제품의 매상고 및 평가요소 등의 제요소를 감안하여 실적보상금을 발명자등에게 지급한다.

b. 실시료수입실적보상

특허권에 관해서 제3자로부터 받은 실시료수입 및 평가요소 등의 제요소를 감안하여 실적보상금을 지급한다.

그러나 어떤 범위의 기술분야 및 제품분야에 관해서 그것에 관련된 특허권 등을 포괄적으로 실시 허락한 경우, 그 중에서 특정하지 않는 특허권 등에 관해서는 정액으로 보상금을 지급하거나 지급하지 않는 경우도 있다.

3) 표창제도

회사의 업적향상에 현저하게 공헌을 한 발명 등을 한 자 및 특허권 등의 활용 도는 회사에서 인정하는 발명 등의 특허권의 취득을 위한 특별한 노력으로 현저한 공헌을 한 자에 대해서는 다양한 표창을 행하고 있다.

그 종류로는 특허상, 의장상, 활용공헌상, 전략 특허상 및 특허취득상이 있다. 여기에서 활용공헌상과 특허취득상의 대상으로는 원칙적으로 발명자는 제외한다.(표6)

표5 특허관계 보상제도

보상의시기	보상명	보상의대상자
출원시	출원보상	발명자, 창작자
등록시	등록보상	발명자, 창작자
사내실시시	실적보상 (사내실시분)	발명자, 창작자
실시료수입시	실적보상 (실시료수입분)	발명자, 창작자

* '94년도의 출원보상금은 3000엔 내지 6000엔이고, 등록보상금은 기본이 5만엔이고 청구항의 수에 따라 추가 지급된다.
* 실시료수입시의 실적보상금은 연간 예산을 1억엔으로 선정하고 100만엔 내지 500만엔의 보상금을 지급한다.

표6 특허관계 표창제도

특허활동단계		표창명	표창대상자
권리취득단계	발명창생	전략특허상	금 은 동
			발명자 창작자
권리화	특허취득상	종업원(발명자제외)	
권리활용단계		사장특허상 사장의장상	발명자
		사업소특허상 사업소의장상	창작자
		활용공헌상	종업원(발명자제외)
타사특허대책	타사특허대책상	종업원	
상표의 활용	상표상	안출자, 사용자, 육성자	

• '94년도의 전략특허상의 포상내역을 살펴보면 평가레벨이 금인 대상이 25건에 1건당 10만엔, 은이 5만엔 그리고 동이 3만엔이다.

4. 발명활동

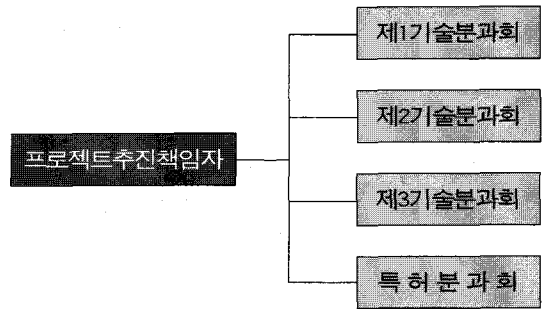
1) 개발 프로젝트의 추진체제

특허취득활동은 기업의 연구, 개발의 성과를 지키고 활용하기 위해서는 필수적인 것이다. 연구자 및 설계자는 물론 관리자도 포함하는 조직의 활동에 의해 개발성과의 보호에 만전을 기해야 한다.

개발 프로젝트마다 특허의 성과목표를 정하고 그것을 달성하기 위해서 노력하고 있다.

모든 개발 프로젝트에 있어서 기술과제의 해결을 담당하는 복수의 기술분과회를 두고 그것과 관련된 특허활동을 추진하기 위해서 특허분과회를 설치하여 운영하고 있다. 특허분과회의 구성원은 특허담당자와 각 기술분과회의 대표로 구성되어 있다.(표7)

표7 프로젝트 추진체제



2) 관리자주도의 발명활동

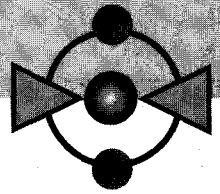
히타치제작소의 발명활동의 특징은 관리자주도의 특허활동에서 찾아볼 수 있다. 관리자주도의 특허활동이라는 것은 연구개발을 추진하는 부장급 이상의 관리자가 전문지식과 경험을 토대로 특허권등으로 보호해야 할 지적생산물(발명등)을 어떻게 할 것인가를 결정해서 그것을 특허출원 등을 할 수 있도록 부하 또는 실행조직에 지시하는 등, 관리자가 직접 지도성을 발휘하여 발명활동을 리드하는 것을 뜻한다.

관리자에게는 발명자, 지본의 담당자등과 상담해서 특허출원시에 어떻게 실시예를 및 명세서를 꾸밀까, 청구범위를 어떻게 해야할까 등에 대해서 책임과 권한이 부여되어 있다.

3) 발명의 발굴

기업에 도움이 되는 질이 좋은 발명은 여러분야가 연계될 수 있는 조직에 의한 연구결과에 의해서 탄생하는 것이 대부분이다. 그러나 이러한 발명에 대해서도 적절한 조직에서 충분히 검토한다면 당초에 생각할 수 없었던 대발명으로 전개될 수도 있다.

그래서 히타치제작소에서는 철저한 발명의 사전검토를 통해서 우수한 발명을 발굴하면서 또한



발명제안활동을 유지하기 위해서 여러 시책을 강구하고 있다. 그중의 한 방안으로써 발명제안서를 활용하고 있다.

4) 발명의 질적향상을 위한 시책

질적으로 우수한 발명이라는 것은 현재의 제품 및 장래의 제품에 관련된 기술에 대해서 그 권리에 의해 동일 또는 유사한 제품, 기술에의 타사의 침입을 저지하고, 또는 타사에 실시권을 주어 실시료를 획득하거나 타사에의 실시료 지급을 저감시킬 수 있는 발명이다. 이를 위한 시책으로서 발명의 질을 향상시키는 다음과 같은 시책을 펴고

있다.

① Patent First

경쟁기업과의 공방을 유리하게 전개하기 위해서, 연구개발에 앞서 개발하려고 하는 제품의 사상에 대해서 특허를 취득하려는 활동을 Patent First라 한다.

② F-PAS

PAS는 Patent Strategy(특허전략)의 약칭이다. F-PAS(Future PAS)는 장래의 포석으로 되는 기본발명을 타사에 앞서 출원하기 위한 발명창출의 활동이다. 그 구체적인 활동은 다음의 표를 참고하기 바란다.(표8) <계속> **발특9608**

표8 F-PAS의 활동표

