



IT시대에서 지류포장 · Carton box 업계의 특허전략

1. 서론

「필요는 발명의 어머니」란 말은 지당한 말이다. 「필요 : needs」로부터 자식이라고 할 수 있는 「발명」이 생겨나는 것이다. 최근에 「Blow · Patent : 특허중시정책」의 시대라고 일컬어지기도 한다. 또한 「IT : Information Technology」시대, 환경이 격변하는 시대라고 할 수 있다. 최근에는 「Business · model 특허」가 화제가 되고 있다. 「Business · model 특허」는 지류포장 · carton box 업계에서는 직접적인 관계가 없는 것 같으며, 누가 특허를 출원하는가도 알려지지 않았다.

지류포장 · carton box업계에 보다 많은 관련이 있는 것은 특허청이 「민국자료관」의 특허정보를 인터넷에 공개한다는 것이다. 「특허전자도서관 IPDL : Industrial Property Digital Library」의 개설이 그것이다. 이것은 실로 큰 변화이다. 기존에는, 출원에 앞서 특허정보를 조사하고자 생각하여도, 본격적으로 충분한 조사가 가능한 곳은 동경 · 호별문의 특허청에 있는 「민국자료관」과 오사카 · 천왕사의 『석양병도서관 밖에 없었다(이하, 전술한 2개소). 이것이 인터넷으로 자택에서 24시간 조사 가능하게 만든 것이다. 이것이 이른바 「IT혁명」으로 일컬어지는 것이다.

특허를 중시하고, 과거에 여러 가지 출원을 하고도 「거절」당하여, 실망하는 사람도 많은 것이다. 또한, 애써 특허를 취득하여도, 재판에서 비용이 상당하기 때문에, 소송을 단념하는 경우가 있는 것도 사실이다. 또한 특허전략은 다만 「사람과 돈」을 들인다고 좋다고 말하는 것은 아니다. 적은 사람수로 비용을 최소한으로 하는 방법도 얼마든지 있다. 이번 회는 특허청의 방침변경에 의해 구체적으로 지류포장 carton box업계에서 어떠한 것이 특허전략으로 가능한 것인지를 서술하려고 한다.

달리 말하면, 「특허정보를 쉽게 사전조사 할 수 있게 되어, 이것을 전략적으로 이용함으로써 라이벌에 승리한다」라고 말할 수 있다. 전술한 것에 비하여, 「특허정보의 지역 격차의 감소」 「쓸모 없는 특허출원의 불필요성」 「출원하는 특허의 권리의 강화」 「특허전략에서의 기업격차의 감소」가 가능하게 되었다.



2. 특허정보에 대한 지역격차의 감소

「인터넷」에서의 공보가 열람 가능하게 되어, 지방의 사람에게도 도움이 되게 되었다. 전술한 2개소의 머는 곳에서도 하지 못했던 것이 가능하게 된 것이다. 또한, 전술한 2개소에서 열람할 사람이 있지만 시간이 한정되어 있어 공보(지)를 검토할 수 없게 되어도, 야간에 자택에서 열람이 가능하게 된 것이다.

3. 쓸모 없는 특허출원의 불필요성

「선행기술」을 조사함에 있어, 자신의 발명이 뛰어나 특허사무소에 출원하고 수년 후 「거절이유통지」를 받아, 그 「인용문헌」을 보고 맥이 풀린 경험을 한 사람이 많이 있을 것으로 생각된다. 기존의 「선행기술」 조사를 업자에 의뢰하면 출원비용도 상당히 영향을 받으므로, 조사를 하지 않고 출원하는 경우가 대부분이었다. 인터넷에서 사전조사하고, 자기의 발명과 동일 또는 유사한 것이 있으면 쓸모 없는 출원은 필요하지 않다. 또한 그 「선행기술」의 권리가 다 된 것이라면 안심하고 무료 사용할 수 있다.

4. 출원하는 특허의 권리의 강화

「선행기술」을 조사하여도 자신의 발명이 신규성을 가지고 있다고 하여 변리사에 의뢰하면 출원할 수 있다. 변리사에 의한 「선행기술」서류를 작성하는 것이 꺼려운 작업이다.

5. 특허전략에서의 기업격차의 감소

「선행기술」을 인터넷에서 조사하면 두려운 것이 없다. 시장에서 인기 있는 라이벌회사의 발명을 보고 「지뢰(타사의 특허)를 밟을」 각오로 모방하는 것이 아니다. 선행기술을 조사 없이 발명을 하고 상품화하여 「방위특허」용으로 즉시 출원하라고 말하는 것은 신평전법(결사적인 전법)이다. 여기에서는 「지뢰」를 밟지 않고 어떤 면죄부에도 되지 않는다. 전문지에 아이디어 상자가 제안되어, 출원번호가 첨부되고 있는 것이 있지만, 세계에서 과거의 「선행기술」을 조사하였다고 생각하는 것은 거의 없다. 조사하면 동일, 유사 특허가 발견될 것이다. 양보하여 말하여도 기능적으로 유사한 것이 반드시 발견될 것이다.

「IT시대의 특허전략」이란 이하의 것을 전략으로 하는 것이다. 이를테면 「라이벌의 동기(needs)를 가져와라(훔쳐와라)」 「라이벌의 특허를 깨뜨려라」 「라이벌의 특허로부터 도망쳐라」 「라이벌로부터



특허로 자신의 권익을 지켜라」가 그것이다. 기업규모는 관계없다. 다만 있다면 특허침해가 두려워, 사전조사하고 재판비용을 부담할 수 있는 대기업이 우위에있을 수 있다. 그러나 사전조사를 완전하게 하고 상기의 전략을 펼치면 소규모의 회사에서도 개인으로도 대기업을 이길 수 있다.

6. 라이벌의 동기를 훔쳐라

기업경영에서 개발에 많은 돈을 들여, original 상품을 완성시키고 특허를 성립시키는 것은 대단한 것이다. 시장에서 인기가 있는 상품을 라이벌이 판매하고 있어, 그 상품에 특허가 없다면, 유사품을 출하하는 것이 위법이 되는 것은 아니다. 즉 「라이벌의 동기를 훔쳐라」라는 것은 위법이 아리라는 것이다. 자유시장에서 어느 정도 부득이 한 것이다.

이전에, 본 란에서 소개한 개인적인 경험을 말하고자 한다. 본인이 carton box 회사에 근무할 때, 미국특허를 조사하여, 뛰어난 「선행기술」을 발견하였다. 「rough round 상자」의 「끈 없는 개봉기술」이다. USP2706076이다(속(이) 라이너에 2온의 톤을 넣는 방법

이 기술은 당시 일본에서는 누구도 채용하고 있지 않았다. 미국에서도 시장에 출하되고 있지 않았다. 미국에서도 유행이라면 일본에서도 바로 유행할 수 있을 것이다. 어떤 맥주회사에 제안하여 신규 거래도 하게되었다. 「개봉 유대」의 cost down이 가능했던 것이다.

그러나, 우위를 차지했었던 것은 반년 정도였다. 곧 다른 carton box 회사에서 「부끄러움도 없이」 모방되고 있었다. 「라이벌의 동기를 훔쳤다」는 것이다. 당시에는 미국특허까지 조사하는 회사가 없었기 때문에, 출원하여 2년 정도는 선행할 수 있었던 것도 가능·하였다. 당시에도, 현재도 특허청 심사관은 미국 공보를 조사하지 않는다. 그러나, 본인은 당시 약간의 정의감이 있었기 때문에, 회사가 출원하는 것을 절대 반대하여, 출원시키지 않았다. 출원하고 라이벌이 「무효자료」를 파악할 수 없는 기간만으로도 독점적으로 이용하도록 하는 전략도 있을 것이다.

「필요는 발명의 어머니」이다. 「동기」 즉 「필요 : needs」가 판명되면, 발명은 거의 50% 완성한 것과 같다. 여기서, 「선행기술」을 조사하여 유사한 것을 발견하면 90%, 발명한 것과 같고, 「무효자료」를 보게 되면 100% 발명한 것과 동일하다.

7. 라이벌의 특허를 깨뜨려라

「라이벌의 동기를 훔치면」, 그 다음은 라이벌의 특허를 깨뜨리지 않으면 안된다. 여기서 는 「선행



기술」을 조사하는 것이 아니다. 또한 라이벌 회사의 특허를 특정하지 않으면 않된다. 여기서는 「출원인조사」에서 「공개 공보」를 조사한다. 출원으로부터 1년이 지나면 공개 공보하게 된다. 인터넷에서 (<http://www.Ipdijpo-mltigo.jp/homepg.IpdI>)을 클릭하면 「특허청/특허전자도서관 top page」에 접속된다.

이 중 (<http://www.IpdI.ipo-mlti.go.jp/Takulitu/tokulitu.hts>)은 「특허·실용검색」을 나타낸다.

(<http://www.IpdI.ipo-mlti.go.jp/Takulitu/tlktb.IpdI>)은 「특허·실용검색 「공보 텍스트 검색」 가운데 「공보종별」을 「공개특허공보」에 「검색항목 선택」을 「출원인/권리자」으로 바꾸면 「검색 키워드」의 난에 회사명을 치게 된다.

「검색 키워드」에 회사명, 예를 들면 「Icllgo」를 입력하고 아래의 「검색」을 클릭하면 「beat 건수 451건」로 표시된다. list를 표시하는 것은 「일람표시」를 클릭하면 그림 4가 표시된다. 번호를 클릭하면 내용이 표시된다. 이 데이터를 인쇄, 또는 보존할 수 있다. 이 리스트를 보존하게 되면 엑셀로 복사 가능하게 된다.

그러나, 인터넷 출원인 검색이 가능한 것은 1993년 이후이다. 이것 이전의 검색은 전술한 2개소에서의 리스트로부터 검색해야 한다. 이와 같은 라이벌이 특허를 가지고 있는지 아닌 지를 조사한다. 「무효자료」의 「분류별 조사」방법에 대해서는 다음 항에 설명한다.

다행히 무효자료를 발견하여도 「무효심판」 「이의신청」 「간행물 등 제출」 등으로 수속을 하지 않고, 변리사로부터 라이벌과 교섭하는 것도 특허전략의 한가지이다. 무효자료를 라이벌에 제시하고, 무상으로 실시허락을 받는 것이다. 라이벌 회사 이외에도 무상으로 이용할 수 있도록 되어있다. 2개 회사에서 이용하고, 이것 이외의 라이벌사를 이용하지 않는 방법도 특허전략의 고등기술이다. 많은 금액을 투자하여 자유 경쟁하도록 함으로써 2개 회사에서 독점하는 방법도 영리한 방법이다.

「출원인조사」는 특정의 테마가 없어도 대부분의 라이벌사의 것을 정기적으로 검색하고 복사하여, 사내 회람, 보존할 수 있다. 라이벌사의 「동기」 「전략」을 판명하는 것이다.

8. 라이벌의 특허로부터 도망쳐라. 도둑질과 발명가의 종이 한 장의 차이

불행하게 「무효자료」를 발견할 수 없다면, 유사한 것을 찾는다. 기능이 동일하다면 형식에 얽매어는 것은 아니라고 생각한다. 상자의 형식에 대해서 말하자면, 본인의 경험으로부터 유사한 것을 발견한 것이 5년 간에 몇 건 있었다. 「선행기술」 자료를 토대로 하여, 연구자의 지혜를 더하면 반드시 길은



열린 것으로 생각한다. 여기서, 이러한 것이 라이벌의 기술보다 한발자국 앞설 가능성을 나타내고 있다. 간단히 기술적으로 유사한 것 또는 그것이상의 것을 생각만 하는 것이 아니라, 특허법적인 권리로부터 초월할 수 있는 아이디어를 생각할 필요도 있다. 특허전략은 「기술과 법률」을 전술로써 대응하는 것이다. 특허관계의 부처에 소속한 사람은 「특허법 축(하나하나 조문을 따라) 해설」을 학습하고, 일본특허협회 등과의 강습회에 참가하여 「legal mind」를 가져야 한다고 생각한다.

법률적 전략이란, 구체적으로는 「균등물」의 의논이 된다. 라이벌의 「동기를 훔쳐」 「유사한 것을」 의도적으로 시장에서 없애는 것이므로, 라이벌은 「특허침해」 등에 화가 날 것이다. 소송이 되는지도 알지 못한다. target이 되는 특허의 「유사기술」을 아주 열심히 조사하여 유사기술을 개발하고, 상품화하여 시장에 내놓은 다음 고소를 당하면, 다음은 반대로 「유사하지 않음」을 주장한다.

이와 같은 특허전쟁에서도 승리하지 못하면 대단한 피해를 받게 된다. 여기서 특히 중요한 것은 「1에 사전조사, 2에 사전조사」이다. 「확신범」이 「지뢰원」으로 옮겨가기 때문에 대부분의 사전조사로서 mark하고, 전쟁이 되어도 그 지뢰원을 피하도록 해야한다.

한마디로 말하면, 반드시 소송까지 행한다는 전제로 하여, 사전조사 필승의 방정식을 작성하는 것이다. 이러한 일은 기업의 특허부의 step보다 우수한 한 사람의 특허man 쪽이 적절할 것이다. 특허전쟁은 일종의 「지적 game」이다. 「인자」가 되어 라이벌의 성, 지뢰원(특허)을 사전조사하고 「patent map」을 작성하여, 전쟁을 하게 되면 한번에 깨뜨리는 준비를 하는 것이다. 발폴토의 사전조사 없이 돌입하는 것은 자살행위이다. 사전조사를 하고 있으면, 고소를 당해도 충분히 준비하고 있으므로 100% 승리한다.

「동기」를 훔치면, 발명가로서 칭찬 받고 실패하면 도둑이 된다. 일반적으로 발명은 「목적」 + 「작용 · 효과」 + 「구성요소」로 이루어진다. 전술한 2가지는 확신범으로 「동기를 훔쳐라」와 동일하다. 여기서 발명가는 도둑이라고 불려지지 않기 때문에 「구성요소」가 다르다는 것을 노려야 한다.

9. 라이벌로부터 특허로써 자신의 권익을 지켜라

「선행기술」을 충분히 조사하여, 다행히 저촉되지 않는 발명이 가능한 경우, 이것이 라이벌 기업보다 우수한 것이라면, 특허 출원을 하고 자사의 권익을 지켜야 한다. 이미 「선행기술」과 라이벌기업의 특징과 정밀 조사는 종료하였기 때문에, 그 출원한 것은 권리화하는 확률이 높게 된다. 변리사에 의해서도 의뢰인으로부터의 간단찬 기술의 작문이 아닌 법률적으로 강력한 명세서로 작성하도록 한다.



10. 구체적인 조사방법

a. 출원인 리스트로부터의 조사

또한, 라이벌의 특허의 특정을 「출원인검색」으로 조사하여 판명한 후, 「원부」에서 연금이 지불되지 않으면 실효하지 않는지도 점검해야 한다. 본인의 특허 경험에서도 중대한 특허에 관계된 연금의 지불을 잊어 2건 정도 실효한 특허권을 보았다. 공고공보에 나타나기 때문에, 권리화되고 있다고 체념할 필요는 없다. 「특허 등록 원부」를 신청하고 연금을 지불하여 실효하고 있는지 아닌지를 조사할 필요가 있다. 의외로 실효하고 있는 경우가 많이 있다 1993년 이전은 전자화되고 있지 않았기 때문에, 전술한 2개소에서 발행한 책으로부터 조사하지 않으면 안된다. 또한, 특허권을 타사로부터 구입한 경우, 당연히 「출원인 검색」으로부터는 체크할 수 없다. 「출원인 검색」으로부터 검색할 수 없는 경우는 「무효자료」의 조사를 「분류색인」으로 검색한다.

b. 「분류색인」으로부터의 조사

현재 일본은 「국제분류」에 따라 분류되고 있다. 이 분류 코드를 틀린다는 것은 말도 안되는 것이다. 조사가 완료되지 않은 상태에서 「지뢰」를 밟을 가능성이 있다. 기본적으로 그 분류에 속하는 공개, 공고번호를 list up하고, 번호로부터 내용을 검색, 복사가 가능하다. 따라서, 자신이 찾은 분류 코드가 일치하는지, 일단 찾고 있는 내용을 확인하고, 잘못되면 다른 코드를 찾는 것이다.

특허청의 심사관은 「FI dam」이라는 분류체계로 조사하고 있다. 그 분류체계의 좋은 점은 명치 18년의 특허제도가 시작한 이후부터 현재까지 1가지의 체계로 분류되고 있다는 것이다. 또한 심사관과 동일한 입장으로 국내 선행기술을 조사할 수 있다는 점이다. 처음엔 조금 어려워도, 익숙해지면 편리하다. 이 조사방법의 실시강습회는 전국의 각 발명협회에서 행해 진다.

지류포장업계에 관계하고 있는 분류는

- 3E060 지류포장
- 3E066 완충포장
- 3E0 「5 지류 용기 등 지류제품의 제조
- 3E0 「8 지류의 기계적 가공 : carton box 제조

c. 미국특허 (USP)

1976년이후는 USPTO(미국 특허청)의 홈페이지로부터 번호검색으로 열람 가능하다. 미국의 분류는



simple하고 장기적으로 변경이 없기 때문에 조사가 쉽다.

address는 <<http://www.uspto.gov/patft/index.html>>이다. 지류포장에 대해서는 「229류 : 지류포장」이 중요하다. 「patent of Index Part 2」에서 229종류에 속하는 번호가 list up 되어있다. 이 번호로부터 검색할 수 있다. 이 번호검색은 전술한 2개소에서는 하지 않으면 열람 복사가 불가능하다.

미국특허의 좋은 점은 비교적 새로운 권리기간 중의 특허일지라도, 심사관이 친절하게 「인용문헌」을 풍부하게 게재하고 있기 때문에, 색인이 가능하다는 것이다. 여러 가지 유사한 것이 수 10건 될 것이다. 미국특허는 일본의 특허청으로부터 열람 가능하다. 그림 1의 특허청의 홈페이지 「외국 문헌검색」이 그것이다.

11. 후기

이상은 특허청의 창립이후의 대혁명인 인터넷도서관이 좋은 점을 어필한 것이지만, 현실은 그리 쉽지 않다. 왜냐하면, 근무시간 중 (9시-5시)에는 access가 많아, 「서버가 혼잡하므로 나중에 access해 주십시오」의 메시지가 뜬다. 본인의 장기간의 access경험으로부터 말하자면, smooth하게 할 수 있는 시간은 AM 2시부터 AM 8시까지 사이이다.

인터넷에서 download하는 것은 시간과 관계된 것이다. 여기서 LCC에서는 1935년부터 1999년의 229 종류의 모든 명세서(USP)를 복사하였다. 약 10만 페이지이다. 이것을 컴퓨터에 인스톨하고 열람 프로그램(1초 4comma 스피드)으로 set하며, 「지혜자」의 상품명으로 판매하고 있다. 검색능률이 100배 정도이다.

또한, 일본의 특허·실용신안의 「지류포장·carton box의 형식」에 대해서도 출판하였다. 명치 18년(1855년)부터 1988년까지 약 90만 페이지가 된다.