

外國企業의 特許管理事例

—第一 製藥(株)—

- 會社名 : 日本 第一製藥株式會社
- 業種 : 醫藥品, 動物用醫藥品, 工業藥品의
製造販賣
- 資本金 : 40億圓
- 從業員 : 約 3,000名
- 特許部門組織 : 本社 法規室 特許擔當
- 特許部門의 編成 및 人員

特許活動은 主로 法規室 特許擔當이 責任지고 있으나 법규실 이외에도 法規擔當과 藥事擔當이 別途로 있다. 또한 研究開發部의 技術情報擔當이 特許情報를 포함한 기술정보의 全般的인 業務를 取扱하고 있다.

특히 담당은 현재 12名인데 그 가운데 女性이 4명이며 이들은 出願關係 그룹과 契約, 商標關係 그룹으로 나뉘어 출원그룹은 주로 특허, 實用新案, 意匠의 출원, 登錄, 管理, 調査, 訴訟에 관한 업무를 다루고 있다. 그리고 계약, 상표관계그룹은 工業所有權과 노·하우에 관한 계약의立案, 檢討와 關聯部門의 調整을 맡는 한편 상표의 출원, 등록, 판리, 조사에 관한 업무를 取扱하고 있다.

연구개발부의 기술정보담당은 특허정보를 포함한 기술정보 전반의 蒐集, 利用, 管理業務를 취급하되 특허 담당과 항상 密接한 連絡을 取하고 있다.

7. 特許部門 沿革

애초에는 개발부에서 출원 등 공업소유권의 관리업무를 취급하였으나 1965年에 特許部가 發足하여 研究開發本부의 1부문으로서 공업소유권의 관리, 特許調査, 實施契約 등의 업무를 취급하게 되었었다. 그러나 75년에 特허부를 發展的 解消시키고 社會的 背景을勘案하여 法規關聯部門을 統合 強化하는 뜻에서 社長直屬의 스텝부문인 法規室로 만들어 오늘에 이르고 있다.

8. 特許部門의 特徵

종래의 經驗을 살려 地域의으로 벌어져 있는研究所와 밀접히 연락하고 發明을 다루는 研究者와의 接觸을 위하여 리에슨·엔制度를 두어 발명의 創案, 評價, 출원의 時期, 指名, 回答 등에 細心하게 對應도록 注力

하고 있다.

연구자의 研究意慾增進을 위해 最後發明에 대한 規程의 制定運用으로서 發明意識을 高揚시키고 있다. 더우기 법규실에서 經營polisi에 直結한 特허판리, 계약업무의 추진에 노력하고 各部門間의 綜合調整을 하는 등 全社의 視野에서 그 機能을 충분히 發揮토록 體制를 갖추고 있다.

9. 重點處理業務

① 出願業務

國內出願에 대하여는 발명, 考案이 된 部署로부터 各部署長을 통하여 法規室長에게 發明届出書가 提出되며 그 제출서는 법규실 내의 擔當者가 기술내용을 專門의 으로 검토한 다음 마지막으로 법규실장이 出願與否, 審查請求의 시기, 발명자의 認定, 직무발명의 認否 등을 결정하여 原則의으로 社內에서 出願處理한다.

外國出願은 國내에 출원된 것 가운데서 사내의 技術評價에 따라 출원부서에서 選別하여 法規실을 포함한 關聯部門會議에서 외국출원의 可否, 出願對象國, 출원시기 등을 결정한다. 출원처리는 원칙적으로 사내에서 外國向 明細書를 작성하여 國內 또는 國外代理人에게 出願節次를 依頼한다.

한편 外國商標에 대해서는 製品化 初期段階에서 國內商標와의 관계를 관리부문간에 協議하여 効率의인 商標戰略을 展開하고 있다.

② 契約業務

누·하우를 포함한 廣義의 公業소유권에 관계되는 계약업무가 있다. 自社製品의 導出契約은 外國部에서 맺고 海外에서의 導入契約은 研究開發部가 窓口가 되어 事前調查, 對象의 選定, 協商을 進行시키되 그 初期段階에서부터 特허 담당과 공동작업을 하여 관리부문간의 調整, 最高經營政策의反映 등에 세심히 注力한다.

또한 大規模의 技術援助契約, 合作事業契約 등은 법규실의 特許 담당까지 넣어서 관리부문 전체의 공동 프로젝트가 짜여지는 체계가 되어 있다.

③ 特許情報의 蒐集, 利用, 管理

이 업무는 연구개발부의 기술정보담당이 맡고 있으

며 일반문헌정보까지 합쳐서 종합적인 판리를 하고 있다. 公開, 公告公報와 CPI를 중심으로 정보의 유통을 하여 관계부문에 제공하는 동시에 必要情報은 파일하여 隨時 利用한다.

遡及檢索은 日本特許카드, CPI 등을 주로 이용하고 있으나 다른 2차자료에서의 補強도 配慮한다.

以上과 같은 日常業務外에 정보관리조직이나 機械檢索의 연구개발에도 힘쓰고 있으며 그 成果를 學會 등에서 발표하기도 한다.

④ 研究, 企劃部門과의 協力

醫藥品業界에서는 新製品의 有効性과 安全性에 관한 基準이 해마다 严格해짐에 따라 이에 수반된 새 제품의 市場出廻까지의 時日이 길어지고 있어 새 제품의 개발 계획을 豫見한 時期에 審查請求를 한다.

따라서 특히 담당자가 연구, 개발의 관련회의에 參席하여 出願, 審查請求, 商標出願 등의 시기를 正確히 把握하고 개발관계계획팀의 會合에도 특히 담당자가 참석하여 개발의 스테지, 계약의 進行狀況 등을 파악하여 필요하고 効率的인 措處를 취한다.

11. 特許擔當者 教育 研修

特許協會의 研修會를 이용하고 있으며 新入 法規室員에게도 特協의 每年 A · B 코스를 受講케 하고 그 뒤 數年 동안은 本人의 意思를 參酌하여 上級코스에 參加시키며 그 외에도 담당자의 所管業務에 適合하고 高度한 연수를 받게 하고 있다.

또한 필요에 따른 主題로서 每週 法規室內에서 研究會를 열고 있으며 實務面에서 討論이 필요할 때에는 수시로 顧問 辯護士까지 台席시켜 檢討會를 열고 있다.

12. 社內 特許意識 提高對策

每年 新入社員에게는 공업소유권의 概要와 기업내에서의 重要性에 대한 講義를 실시하고 연구소, 연구개발 담당자에 대해서는 중요한 실무의 變更, 法律改正 등에 대하여 說明會를 열며 연구 개발관련회의, 經營會議 등에서는 필요한 報告, 審議도 한다.

社內 全般에 대하여는 社內報의 解說欄을 통하여 토의, 新制度의 설명과 그 趣旨의 解說 등으로 공업소유권의 理解와 意識을 提高시키고 있다.

(公) (知) (事) (項)

商標問題 質疑에 관한 解釋

- ◎……本會 會員企業의 要請에 따라 다음 事項을 商工部 特許局에 質疑한바, 이에 대한……◎
◎……解釋이 아래와 같이 受信되었기 알려드리오니 關係業務에 參考하시기 바랍니다.……◎

◇ 質 疑 内 容 ◇

1. 外國人과 共同으로 新規商標을 出願할 수 있는지?
2. 出願할 수 있다면 具備書類는?
3. 出願할 수 없다면 法的根據는?

◇ 特許局 回信內容 ◇

1. 자국인과 외국인이 공동으로 상표등록을 출원할 수 있는지에 대하여는 외국인이 상표법 제7조가 준용하는 특허법 제40조 및 동법 제41조의 규정에 해당한 차이면 가능하며
2. 이 경우 구비서류는 동업을 영위하고 있음을 증명하는 서면(상표법 시행령 제1조 제2항)과 다음과 같은 구비서류가 필요함.

가) 상표법 시행령 제1조 및 동 시행규칙 제1조에 규정한 서류

나) 특허법 시행규칙 제9조 제1항의 규정에 의한 법인의 경우 법인증명서 및 동 제2항에 의한 외국인의 경우는 국적증명서

<관계조문발췌>

- (1) 상표법 제 7 조
- (2) 특허법 제 40 조 및 제 41 조
- (3) 상표법 시행령 제 1 조 제 2 항
- (4) 상표법 시행규칙 제 1 조
- (5) 특허법 시행규칙 제 9 조 제 1 항 및 제 2 항