

外國企業의 特許管理事例

三 共 (株)

—內外國出願을 모두 社內서—

1. 國籍：日本
2. 業種：醫藥，農藥의 製造販賣(醫藥，農藥，動物藥，化粧品，食品，食品添加物，食品製造用酵素劑)
3. 資本金：328千萬圓
4. 從業員：6,000名
5. 特許部署編制

本社法規室에서 特許業務를 取扱하되 契約課, 特許第1課, 2課, 3課로 構成하며 계약과는 女社員 1名을 包含하여 4명으로서 工業所有權契約業務와 定型的인 契約를 除外한 계약업무전반에 대하여 立案, 審査 등 關係部署에 協力한다.

특허제1과는 여사원 4명을 합친 16명으로서 主로 特許, 實用新案, 意匠出願, 登錄, 管理, 調査, 訴訟에 관한 업무를 取扱한다.

특허제2과는 여사원 2명을 합쳐서 4명으로 商標의 출원, 등록, 관리, 조사, 소송에 관한 업무를 管掌하고 있다.

6. 特許部署略史

처음에는 總務部總務課特許係로서 적은 人員으로 特許, 商標出願業務를 담당했으나 1954년에 總務部特許課가 發足하여 단순한 출원사무뿐 아니라 公業소유權의 實質의 管理를 담당하였다. 1957년에 研究機關의 統合에 따른 研究部의 발족과 더불어 研究特許課가 主로 特許管理, 특허조사에 重點을 두었고 實施契約, 研究契約등에도 協力態勢를 갖추었다.

그후 1967년에 특허 1~2과 이외의 法律關係部門의 통합에 따른 法規室을 新設하여 오늘에 이르고 있다.

7. 特許部署特徵

特許管理部門인 특허제1과를 中央研究所, 生産技術研究所, 農藥研究所 및 發酵研究所 등 4個研究所가 所在하는 品川地區에 配屬시키고 계속 研究員과 密接히 接觸하여 發明의 發掘, 評價, 展開를 圖謀하고 있다. 또 特許關係文獻은 제1과에서 集中管理하여 여기에서

관계부서로 提供된다. 同課에는 室長附屬으로 數名の 스태프를 두어 會社의 開發·研究方針등의 策定에 特許의 으로 검토하고 있다.

8. 重點業務處理

多種多樣的 營業品目, 新製品의 出願, 頻도가 많고 품목의 壽命이 짧은 등 極히 多樣性을 갖춘 醫藥品을 對象으로 하고 있어 새롭고 質 좋고 빠르게 개발할 最 重點目標로 세우고 있다. 따라서 새제품의 씨가 되는 발명을 재빠르고 正確하게 발굴하여 權利化에 注力한다. 뿐만아니라 生産, 營業活動에 支障이 없도록 他人의 公業소유權에 대해서 철저히 조사검토하고 있다.

9. 通常業務處理

① 出願業務

國內出願에 대하여는 발명, 考案을 한 部署에서 各部署長을 통하여 法規室室長에게 出願依頼書가 제출된다. 各件마다 法規室擔當者가 中心이 되어 내용을 특허적으로 검토하여 그 結果를 갖고 법규실에서 출원의 可否, 審査請求의 與否를 결정하되 原則의 으로 社內에서 出願處理한다.

外國出願은 國內에 출원된 것 가운데에서 出願依頼部署가 選出한 것을 關係部署員으로 構成된 外國特許出願國檢討會에 附議하여 外國출원의 가부와 出願國을 결정한다. 이에 따라 사내에서 外國向明細書를 작성하여 모든 外國출원준비를 갖춘 다음 직접 海外代理人에 출원을 의뢰한다.

② 契約業務

特許實施契約後 共有契約, 共同研究契約 등 公業소유權에 관계되는 계약은 계약과와 더불어 검토하여 특허실시계약, 공유계약 등은 법규실에서, 공동연구계약 등은 담당부서가 각각 立案하여 交渉한다.

③ 特許情報管理

公開公報, 公告公報, 더·윈트社의 셉트럴·파텐트·인덱스를 特許情報源으로 하여 특허제1과에서 集中的으로 관리하고 있다. 各資料는 複數로 購入하여 業種

內容에 따라 該當되는 연구소와 부서에 보내어 각부서의 見地에서 窺칭한다. 특히부서는 특허적견지에서 窺칭하여 摘出된 정보는 해당부서에 보내며 이 모든 자료를 바탕으로 특허제1과에서는 檢索用的 2차자료를 작성한다.

각특허자료는 센트럴·파트·인덱스의 既成檢索資料인 磁氣테이프, 펀치카드, 메뉴얼카드, 인덱스등에 손을 대어 整理하고 공개공보와 公고公보는 自社獨自의 分類코드를 작성하여 이를 펀치카드化 및 라이팅化 한다. 더우기 인덱스類는 市販의 것을 구입한다. 이들의 검색자료는 특허제1과에서 保管하고 필요에 따라 타부서의 사람도 직접 검색하게끔 항상 整備되어 있다.

④ 研究·企劃部署와의 協力

新製品計劃會議나 각 연구소의 研究會議에 특허부서의 담당자가 出席하여 연구성과의 評價, 研究方針등에 대해 특허부서로서 검토한다. 그 외에도 研究所綜合會議, 데마別會議등에도 適宜出席하여 연구부서의 意思의 疎通을 꾀하고 있다. 각부서에서 發生한 특허관계 문제는 그때마다 담당부서와 협의하여 合同調査를 실시한다.

10. 特許部員의 教育

특허부서에 배속된 新入社員은 特許協會主體 初級코

스研修에 參加시키고 그외는 各者の 希望에 따라 各種 코스에 참가하게 되어있다. 그외의 研修會, 講演會등에는 그 內容, 程度등을 勘案하여 適任者를 出席시키되 出席者에게는 受講內容을 報告케 하여 特許部署全員에게 理解가 가게끔 傳授한다. 때로는 外部講師를 招請하여 判例研究會등의 모임도 갖는다.

11. 社內의 特許意識提高對策 및 計劃

特許制度改正등의 機會를 捕捉하여 隨時 社內報에 특허에 관한 一般의 解說를 掲載하고 사내의 특허관계부서에는 特許法說明會등을 隨時로 開催하여 特許知識의 普及과 認識을 提高시킨다. 각연구소, 개발·기획부서의 特許取扱者들에게도 特許協會研修會에의 참가를 勸誘한다.

신제품개발방침에 따라 自社에서 개발한 기술을 국내뿐 아니라 국외에서도 保護育成하기 위하여 最高度로 公業소유권을 活用하게끔 특허부서원의 國內外工業所有權法에 대한 實力을 높히는 한편 관계부서와 협력하여 技術開發力을 더욱 增強시킨다. 또 內外情報를 正確히 정비하여 必要部門에 迅速히 傳達하고 重複研究, 實現不可能한 계획과 他社와의 不必要한 工業所有權紛爭을 防止하는데 注力하고 있다.

—20面에서 계속—

④ 營業權

營業權은 公業소유권과는 달리 法律上認定된 권리는 아니나 이를 소유함으로써 장래 나타나게될 正常利益을 超過하는 利益力을 還元評價(capitalization)한 現在價值로서 營業에 대한 顧客 또는 去來處의 好意, 信用信賴, 人氣등에 의하여 형성되므로 이들이 公業소유권에 의하여 全的으로 이루어 진다고는 볼 수 없으며 營業權의 發生要因을 살펴 보면 ① 商標 또는 商號가 널리 알려져 있거나 ② 법률상의 保護나 특허권이 있으므로 생산 또는 販賣組織上的 獨占의인 支配權이 있다는 것 ③ 제품의 性能이 우수하고 經營주의 신용이 있으며 ④ 營業상의 秘訣이 있거나 기타 諸要因에 의하여 相互結合하여 營業권을 형성한다고 볼 수 있다.

따라서 商標權, 商號權으로서 社會的으로 신용을 얻고 새로운 시장수요를 창조하는 능력이 있을뿐 아니라 特許權, 意匠權등으로 제조 또는 판매상의 獨점으로 特權을 누릴 수 있을때 기업은 正常利益보다 높은 超過利益力을 얻을 수 있다. 따라서 이를 자본에 환원한 현재가치로 환원 평가한 것이 營業권이므로 營業權의 평가기준의 기초가 되는 것, 즉 超過收益力의 大小나 超過收益의 繼續期間이 얼마나 유지될 수 있으며 移轉性이 容易하고 不適應陳腐化가 비교적 적은 것을 주로 기초로하여 營業권을 평가하여야 할 것이다.

1. 營業權의 算定方法

㉞ 年金法(annuity method)

$$\text{營業權의 價格} = \frac{\text{年金}}{\text{利率}} \times \left\{ 1 - \frac{1}{(1 + \text{利率})^{\text{年數}}} \right\}$$

㉟ 資本還元法(capitalization method)

$$\text{超過收益還元價} = \frac{\text{平均純益} - (\text{資本金} \times \text{正常收益})}{\text{正常收益}}$$

$$\text{純收益還元價} = \frac{\text{平均純益}}{\text{正常收益}} - \text{資本金}$$

㊱ 年購買法(year's purchase method)

$$\text{營業權의 價格} = \text{超過收益} \times \text{將來繼續할 豫想年數}$$

이상의 評價方式에서 초과수익을 기초로 하는 計算法이 理論上 妥當한 것이나 초과수익의 계산은 실제상 계산이 곤란하므로 일반적으로 순이익을 기초로 하는 방식이 많이 사용되고 있으며 년매법은 계산이 용이한 특징이 있어 이용에 편리한 점이 있다.

⑤ 結 論

이상으로 무채자산권중에서 公業소유권과 營業권을 중심으로 고찰하였다.

따라서 기업은 위에 揭記한 算定方法에 의하여 기업과 특허권자간의 이해를 충족시킬 수 있도록 적극적으로 노력하여야 지속적이고 未來指向의인 기업으로 발전할 수 있을 것이다. ㉞