

企業內模範特許管理体制의 設計

<調 査 部>

一承 前一

2) 發明의 誘導

a) 誘導의 意義

發明을 낳게 하는것은 技術開發擔當者인데 發明者 自身은 1개의 發明을 하게되던 그 發明에만 興味를 集中시키는 나머지 特許網의 形成이라든가 特許權의 幅을 넓히려는 넓은 視野에서의 思考方式을 잊어버리기 쉽다.

이러한 弊害에 대하여 特許專門家가 適切한 誘導를 함으로써 1개의 發明周圍에 조금씩 改良한 發明群에 의한 特許網을 둘러칠 必要가 있다. 따라서 他社製品의 進出을 防止할수 있는 特許網을 形成하기 위하여는 評價와 誘導의 機能이 技術開發活動에 加味되어야 한다.

b) 誘導의 方法과 思考方式

技術開發活動은 技術開發의 目標設定段階부터 計劃, 開發設計, 試作 및 生産販賣의 各段階를 推進해 나가는 過程으로서 思考의 發散과 收斂과를 서로 反復하면서 目的을 實現해 나가는 一聯의 活動인데 誘導活動의 경우에도 全的으로 같다.

誘導의 具體的인 方法으로서는 다음과 같은 것을 생각할수 있다.

가) Patent map 등에 의한 方向의 設定(수집)

- 技術動向의 把握
- 空白部(未開拓部分)의 把握

나) 위의 範疇안에서 自由로운 發想을 하도록 誘導한다.

- 聯想法
- 組合法
- 觀察法
- 缺點逆用法
- 自然現象探求法
- check list
- 歸納法

○ 廢物利用法

등등의 觀點에서 그 技術領域에 있어서의 brain storming 등의 group discussion을 實施하여 思考의 展開를 圖謀한다.

다) idea의 評價(限定化)

- 先行特許와의 比較評價
- 進歩性, 經濟性, 特許性의 評價

라) 抽出 idea의 俱現化

- idea實現의 方策列擧(發散)
- 그 限定(수집)

마) 個個發明의 發見(發散)

바) 個個發明은 보다 價値가 높은 것으로 育成한다. (수집)

사) 特許網의 形成(發散)

c) 誘導의 計劃과 實施

誘導計劃은 技術開發 Project의 實施計劃이 立案되면 그것에 對應하여 立案한다.

<立案의 內容>

- 가) 誘導의 焦點, 目的과 時期
- 나) 誘導의 對象者, 參加者
- 다) 誘導의 方法, 場所
- 라) 誘導에 必要한 諸資料의 名稱, 形態
- 마) 其他

4. 他社特許對策

1) 他社特許對策의 意義

他社特許對策은 他社가 그 特許權의 活用을 圖謀하고자 하는데 대하여 自社가 損失을 입지 않도록 防衛하는 것을 그 內容으로 하는 것이다. 企業의 現在에 있어서의 活動制限및 將來에 있어서의 活動의 自由度喪失을 防止하기 위하여 어떤 製品의 開發을 企劃할때부터 그 販賣가 中止될때까지 自社 技術開發部門과 特許部門이 一體가되어 適切한 他社特許對策을 講究할 必要가 있다.

■ 前進的特許管理시스템 開發을 위한 (3).....

2) 他社特許對策活動

他社特許對策으로서는 다음의 3가지를 생각할 수 있다.

- a) 特許侵害의 未然防止
- b) 權利化의 沮止
- c) 侵害後의 措置

他社特許를 侵害하지 않고 製品을 開發하고 製造, 販賣를 하기 위하여는 研究者, 技術者 및 特許擔當者가 最小限 自己의 業務에 關聯된 技術分野에 대하여 特許公報를 注意깊이 watching하면 他社特許를 侵害하는 등의 事故는 未然에 防止할 수 있다. 또한 他社特許와 그 製品과의 接觸關係의 調査에 있어서는 그 特許의 權利範圍의 解釋을 過誤없이 하지 않으면 안된다. 이를 위해서는 特許部門의 權利抵觸判定調査의 依頼書를 提出하고 特許擔當責任者로부터의 特許承認을 받을 必要가 있다. 調査의 結果 抵觸된다는 趣旨의 回答을 받았을 경우 技術, 製造部門에서는 抵觸되지 않도록 設計變更을 하여야 한다. 혹시 設計變更이 困難할 경우에는 權利者로부터 licence를 取得하는 경우도 있으나 他社 特許에 대한 異議申請 또는 無効審判制度를 利用하여 權利化를 沮止하는데 努力할 必要가 있다.

以上과 같이 他社特許를 侵害하지 않도록 萬全의 對備를 하고 있어도 侵害를 하고 마는 수가 있다. 侵害事件은 一般적으로 特許權者로부터 보내오는 特許番號와 侵害製品名을 적은 侵害警告에 의하여 시작된다. 다음에서 이 警告後에 取할 措置로서 어떤것을 해야하는가에 대하여 記述한다.

가) 對象特許가 權利로서 確定되어 있는가를 調査한다.

나) 그 製品과 權利와의 對比檢討를 하여 侵害事實의 有無를 確認한다.

다) 調査의 結果 相對側의 指摘대로 侵害를 하고있는 경우에는 侵害狀況을 正確히 調査하는 同時에 그 以後 그 特許를 利用하지 않도록 設計變更이 可能한가 如否를 徹底히 檢討한다.

라) 權利를 無効하게 할수 있는 公知例調査의 探索을 한다.

마) 侵害事實이 明確해지고 公知例등의 料資도 없으며 設計變更도 容易하지 않을 경우에는 그 製品의 製造를 中止하거나 權利者에게 實施許諾을 申請하여 實

施料를 支拂하고 製造를 계속하는 方式을 생각할 수 있다.

바) 侵害하지 않았다고 判定되면 上記 (바)項의 措置를 취하게되는데 以後 兩者間의 論爭은 相當히 오래 끌 것으로 생각된다.

最終적으로는 어느 한쪽이 꺾일때까지 계속되는데 妥協點이 模索되지 않을때에는 裁判所에서 爭訟을 하게된다.

5. 特許網의 形成과 그 事例

1) 特許網形成의 意義

特許網形成의 意義는 他社製品의 進出을 防止하여 自社製品의 保護를 圖謀하며 獨占市場의 形成에 의하여 市場의 擴大를 志向하는데 있다.

그 理由는 單一의 特許만으로는 他社製品의 進出을 沮止할 수가 없기 때문이다. 그러나 大企業의 경우에는 獨占禁止法등의 制約이 있어 市場을 獨占한다는 것은 어려운 일이지만 同業他社와의 Cross licence에 의한 解決手段으로서도 역시 特許網의 形成은 必要하다.

2) 特許網形成의 方法

基本特許의 周邊에 應用特許, 改良特許를 取得함으로써 빈틈이 생기지 않도록 特許網을 둘러치는 것이다. 이를 위해서는 다음의 事項을 順序에 따라 着實히 實施하는 것이 重要하다.

- a) 技術別 會社別 特許를 蒐集分析한다.
- b) 이 結果에 의거하여 Patent map를 作成한다.
- c) Patent map위의 빈곳(未開拓部分)을 찾아낸다.
- d) 이 빈곳에 照準을 맞춰 技術開發課題를 list up한다.
- e) list up된 課題의 推進過程에서 發明의 適切한 評價와 誘導를 實施한다.
- f) 위의 結果로 생겨난 發明을 評價하여 出願을 한다.

3) 特許網形成化의 事例

a) 自動文字解讀識別裝置의 例

第1—3圖는 內外企業의 文字解讀識別裝置의 特許取得狀況을 나타낸 것이다. 外國企業이 文字解讀識別裝置의 各種type에 대하여 幅넓게 特許網을 둘러치고 있다.

b) 半導體技術의 體系위에 처진 特許網 第1—4圖는

內外的 半導體maker가 半導體技術의 體系위에 둘러친 特許網이다.

二重의 동그라미를 한것이 WE社가 取得한 特許로서 半導體製品自體의 技術의改良, 그 製品을 製造하는데 必要한 技術的改良 및 그 製品을 利用한 應用回路의 開發등 技術이 展開하는 모든 것에 대하여 그 要所를 掌握하는 形態로 特許網이 둘러쳐져 있다.

6. 發明届出書의 記載要領

1. 發明內容은 이 記載要領에 따라 項目順으로 項目

番號를 붙인다.

2. 記述用紙는 可及的 特定報告用紙를 使用하며 이 用紙뒤에 綴하여 提出한다.

3. 發明의 記述書(나아가서는 特許明細書)는 發明者의 學問的 業績으로 되어 널리 刊行되며 後世까지 남는다. 學會誌, 技術圖書雜誌에 掲載되는 研究發表論文과 이 點에서는 同一하다. 따라서 될수 있는대로 科學的 data로 實證하고 記述의 精度를 높이며 나아가 技術的 責任性이 있는 記述이 되도록 하여야 한다. <계속>

第1—3圖 自動文字解讀識別裝置의 內, 外國人의 日本特許取得狀況 (日本特許廳編「明日어는 特許」에서)

