

企業內模範特許管理체제의 設計

◁ 調 查 部 ▷

—承 前—

2. 權利의 維持管理業務

1) 意 義

權利評價의 結果 權利의 維持對象에 決定된 것은 後述하는 바와 같은 다음 段階의 權利의 活用 System에서의 基礎로 되고 더구나 企業에 있어서는 財産權으로서의 價値를 賦與하는 點에서도 이 權利維持管理는 重要하다. 그러나 1件이라도 소홀히 하여서는 아니될 重要事項이기는 하나 維持管理業務自體는 틀림없이 착실히 實施하여 가지 않으면 아니 될 表面에 나타나지 않는 重要한 業務라고 할 수 있다.

2) 權利維持管理業務의 概要

權利의 維持管理에 대하여서는 實際問題로서 各企業이 다같이 오랫동안 本業務를 이미 實施하고 있으므로 이곳에서는 詳述하지 않고 要點만 적는다.

業務의 性格上 확실한 事務處理의 遂行이 必要하여 特許管理業務中에서도 電算機에 의한 EDP處理에 적합한 業務이다. 물론 1件이라도 年金支拂의 탈락이 없도록 EDP System에의 input data의 Check를 屢증히 하여야 함은 물론이다. 保有權利數가 많은 경우 EDP處理는 특히 有效하나 batch處理의 경우는 月單位로 處理하는 것이 適當할 것이다. 이것은 權利期間이 公告日로부터 시작하여 各權利의 公告의 달 전달에 一括하여 支拂하면 편리하기 때문이다. 다만 이것은 各企業의 保有權利數, 擔當人員 등에 따라 가장 적절한 方法을 취하면 좋다. 이 業務에서는 收入印紙에 의한 特許料의 年金支拂이 一般의이며 收入印紙라는 金錢과 同等한 것을 취급하는 關係上 取扱에 있어서는 充分한 Check가 必要하다.

3. 權利拋棄의 管理 System

1) 意 義

特許管理上 權利拋棄의 管理는 積極的이라고는 하나

企業의 利益에 대하여 直接的인 貢獻이 되는 點에서 重要하다. 技術의 進步發展은 끊임없고 技術分野에 따라서는 그 進步도 革新的이다. 그러나 出願에서부터 權利化까지의 審査期間은 平均 2年數個月 以上の 長期間에 걸쳐 이 사이에 技術은 變遷하고 그 價値變化도 현저한 경우가 있다. 이와같은 理由 때문에 製品에의 實施率은 해마다 내려가고 있다.

保有特許를 前述의 評價 System에 따라 定期的으로 再檢討하고 各時點에 있어서 陳腐化한 技術을 抽出하여 그 權利를 拋棄한 후 特許料의 支拂을 거절하여 가는 것이 特許管理上 重要하며 利益貢獻對策으로서 積極的으로 推進할 業務이다.

2) 事 例

權利의 拋棄는 財産權의 拋棄이기 때문에 top management의 決定에 따라야 한다. 企業에 따라서는 財産權의 拋棄에 대하여서도 여러가지 authorize 方法이 있겠으나 稟議에 의한 節次를 채택하고 있는 企業이 많은 것 같다.

다음에 權利拋棄對象의 選別에 있어서는 評價基準에 따라서 그 事業部門에 이루어져야 할 것이나 權利拋棄에 이르르면 技術開發部門은 자칫하면 權利化한 것의 拋棄를 兀것거리는 수가 있다. 따라서 그 技術에 대하여서는 管理部門 등 關聯部門의 見解를 정확히 把握하고 그 決定에 反映시킬 必要가 있다. 앞서 말한 바와 같이 日本, 西獨등에 있어서는 殘餘權利期間이 적어질 수록 年金額은 上昇한다. 이와 같은 特許制度上의 特徵은 權利拋棄의 決定을 살리고 利益貢獻의 效率을 올리기 위하여 特許部門의 적절한 advice와 判斷이 심히 요구된다.

最後에 權利拋棄에 따른 經濟的 效果에 대하여 特許料의 節減額을 試算하면 다음과 같다.

첫째의 例로서 特許保有權數 1000件(簡單하게 하기 위하여 實用新案, 意匠은 생각하지 않고 또한 特許請求範圍의 表도 한 發明에 限定하여 생각한다)의 企業

□ 前進の特許管理시스템 開發을 위한 (9).....

을 假定한다.

지금 어떤 時點에서의 權利評價의 結果(日本의 경우)
① 殘餘權利期間이 3年(13年째~15年째)이 남아 있는 權利에서 30件(全保有權利의 3%) 및

② 殘餘權利期間이 6年(10年째~15年째)이 남아 있는 權利에서 20件(全保有權利의 2%)이 拋棄로 決定되었다고 한다. 이들의 權利를 維持한다고 하면 ①의 30件에 대하여서는 144千圓(1件에 대한 3年間の 特許料) × 30 = 4320千圓, 年間 72萬圓의 節減으로서 ①②合計로 8640千圓, 최초의 3年間は 年間 216萬圓의 節減이 된다.

다음에 保有權利數 5000件的 企業에 대하여 같은 條件으로 같은 比率의 拋棄件數가 있는 경우에는 合計 4320萬圓, 年間 1080萬圓이나 節減하게 된다. 더구나 이와 같은 經濟的인 節減效果를 들기 위한 調査 및 評價의 工數에 있어서도 實績補償을 위한 實施狀況調査時에 同時에 行하면 그를 위한 調査工數의 増大를 보지 않고 끝마칠 수 있다.

② 取得特許活用 System

特許制度의 目的은 말한 것도 없이 發見者의 權利를 保護하여 주는 反面에 그 發明을 세상에 널리 公開하여 技術의 進歩發展을 촉진하고 社會經濟의 繁榮을 實現하여 가는 것이나 取得特許의 活用面에서 볼 때 積極的인 活용이 되어 왔다고는 보기 어렵다. 그러나 技術開發에는 巨額의 費用이 들기 때문에 開發製品의 Life Cycle은 짧아져 가고만 있다. 따라서 開發投資費用을 短期間에 回收하고 이것을 次期 技術開發에 投資하여가지 않으면 아니될 環境에 經營은 놓여 있다. 이에선 먼저 技術開發의 成果로서의 取得權利를 技術評價上 社內에서 自社製品에 될 수 있는대로 適用하고 또한 取得權利가 실제로 製品適用에 걸릴 수 있는지의 與否의 評價를 技術開發部門에 feedback 하여 다음의 技術開發活動의 効率을 圖謀하는 것이 중요하다. 다음에 取得特許에 대하여 他社에 實施시켜서 좋은지의 與否의 明確한 Policy를 決定한 뒤에 實施許諾을 包含한 特許의 販賣를 推進하여가는 것도 중요하다.

이와 같이 取得特許의 積極的인 活용을 圖謀하여 經營利益으로의 貢獻을 하여가는 것이 그 System의 使命이다.

1. 自社製品에의 活用 System

1) 意義

保有하는 特許權의 自社製品에의 活用意義를 大別하

면 다음 두가지이다.

① 技術開發活動의 効率化를 위하여 그 成果로서의 特許權등의 評價를 확실히 行하고 이것을 다음 단계의 技術開發活動에 活용하는 일이다. 이곳에서는 물론 不實施의 特許에 대하여서도 그 將來性을 내다보는 것이 重要하다.

② 保有하고 있는 特許權에 대하여 技術開發 當初에 있어서 適用을 豫定한 製品以外的 製品에도 實施할 수 있으나 없느냐를 Check 하고 社內全體로서의 重複投資의 防止를 圖謀하는 것이 重要하다.

2) 事例

上記 意義의 ①은 技術開發의 成果를 다음에 行하는 技術開發活動에 살려나가는 말하자면 時系列의 Check 機構가 된다. 따라서 前述의 權利評價 System에 있어서의 評價表(維持拋棄檢討表)를 Check list로 하여 다음 段階의 技術開發에 實施可能性의 項目을 評價表에 넣어두고 技術部門에 따라서 定期的으로 Check하여 가는 것이 重要하다.

② 上記 意義의 ②는 말하자면 社內에 있어서의 標의 Check 機構로 된다. 이것도 前述의 評價表를 Check list로 하여 “他事業部門開發의 製品에의 適用可能性”을 Check項目으로서 挿入하여 두고 評價해마다. 觀點으로 各技術開發部門을 Check하여감으로써 일단은 目的이 이루어진다. 또한 이 경우 特許의 出願時에 關聯部門에 그 內容을 通知하는 것과 같은 System上의 配慮가 필요하다.

2. 他社에의 活用對策

1) 意義와 概要

技術開發에 대한 投資는 해마다 增大하고 그 早期回收는 企業經營에 있어서 重大한 問題이다. 技術開發活動의 成果는 단순히 製品의 모양으로서 좋아진다는 認識이어서는 안된다. 特許權등의 工業所有權 및 노우하우를 研究開發活動의 重要한 成果로서 認識하고 그 活용을 企業利益에 直結하는 方向으로 이끄는 것이 必要하다. 노우하우 및 Soft Ware 등의 管理는 다음으로 미루고 여기에서는 取得特許의 活用中에서 특히 他社에 대한 活用對策을 論하겠다. 먼저 第 2-1圖에서 보인 바와 같이 他社에 대한 許諾의 Policy와 個個의 特許에 대한 각각의 Policy의 決定에 있어 前者에 대하여는 가령 全面有償公開라는 Policy를 내거는 企業도 있다. 물론 個個의 特許에 대한 Policy는 權利評價의 結果에 따라서 決定되어야 한다.

.....□ 前進的特許管理시스템 開發을 위한 (9)

다음 段階로서 license業務 및 그 follow의 問題, 나아가서는 擊爭에 이르렀을 경우의 對策등 극히 廣範圍한 問題이다.

2) 他社에의 許諾 Policy

企業經營의 方針에 의하여 他社에 有償으로 全面公開하거나 또는 製品 및 技術分野의 市場占有의 狀況에 따라서 個個의 技術分野에 公開 또는 獨占으로 하느냐 아니던 全面的으로 非公開로 하느냐 하는 것은 그 企業의 長期的 利益追求의 觀點에 따라 top management가 最後의으로 그 Policy를 明確하게 定하여 놓아야 한다. Policy의 決定에 있어서는 他企業과의 市場에서의 競合, 나아가서 特許網強點등을 充分히 調査, 判斷하여야 함은 물론이다.

全面的 有償公開의 決定要因으로서 他社에의 對應을 考慮하여 定하는 것보다 實際로는 오히려 社內의 技術開發에의 impact를 期待하는 경우가 많다. 즉 保有特許의 公開를 하게 되면 自社의 技術開發이 尙상 他社에 앞서있지 않으면 不利하게 될 우려가 있으므로 技術開發部門의 技術開發活動에 대한 意慾을 尙상 불켜 일으킨다는 impact를 期待하는 結果이다.

다음에 各技術分野마다 또는 個個의 特許權마다 他社에 대한 許諾 Policy를 定할 경우 一般의으로 다음 세가지로 나누어진다.

- ① 獨占이나
- ② 交換이나
- ③ 積極販賣나

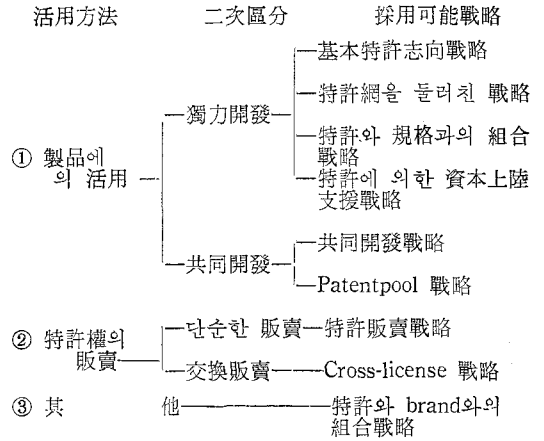
獨占의 경우는 創業者 利益을 確保할 수 있는 경우가 많지만 獨禁法등에 의한 利害에는 注意하여야 한다.

交換의 경우는 他社의 그 技術分野에 있어서의 特許網의 強度를 檢討하고 그 利益을 考慮하여 Cross-license의 可否를 定하게 된다. 現代에 있어서는 特許權의 制度上의 特徵인 獨占權을 行使할 수 있는 Case는 오히려 적고 相對側이 바라는 技術을 企業相互間에 交換하지 않으면 아니될 時代로 되어있다.

積極販賣에 대하여서는 充分히 製品에 活用하고 그 價値를 償却하고 있는 技術이라든가 研究所에서 일어난 發明으로서 製品에 實施하고 있지 않은 경우라든지 여러가지 要因에 의하여 決定되나 要는 權利評價 System에 의하여 그 事業部門의 戰略으로서 最終의으로는 決定하여야 한다.

取得特許를 活用하는 方法은 第2—3圖에서 보인 바와 같이 세가지로 大別된다.

3. 保有特許의 活用方法



前圖에 圖示한 바와 같이 自社製品에의 活用에는 獨力開發을 行하는 경우와 共同開發을 할 경우가 있다.

1) 獨自開發

製品開發을 하는데는 막대한 資金과 努力을 必要로 하므로 資金力이라든가 技術力을 慎重히 檢討하여 單獨開發與否를 決定하여야 한다.

單獨으로 製品化에 成功하면 그 成果는 크나 그 反面에 risk도 또한 매우 크다는 것을 認識하여야 한다.

또한 單獨開發을 하는 方法中 採擇할 수 있는 戰略으로서 基本特許志向戰略, 特許網을 둘러치는 戰略, 特許와 規格과의 組合戰略 및 特許에 의한 資本上陸提携戰略 등이다.

2) 共同開發

이 典型的인 Case는 獨逸의 NSU社와 T社와의 사이에서 이룬 rotary engine의 開發이다. 基本特許를 가지고 있으면서 實用化에 이르지 않거나 또는 開發效果를 더욱 높이기 위하여 基本特許를 주어 共同開發成果를 grant back시키고자 하는 경우에는 共同으로 開發을 추진하게 된다.

이 方式에서 注意할 것은 開發途中에 생긴 改良發明의 歸屬이나 使用의 可否를 서로 어떻게 나누느냐를 미리 充分히 定하여 놓을 일이다. 그 理由는 共同開發의 경우 여기에서 생기는 改良發明은 서로가 使用할 수 있게 하지만 한쪽이 대단한 努力을 하여 重要特許를 만들어 내고 있다면 不公平하게 되지않느냐 하는 問題가 發生하기 쉽기 때문이다. 그리고 共同開發에 附隨하여 Patentpool System을 採用하는 경우도 있으나 이 경우도 앞에서와 같이 서로의 決定을 미리 慎重히 定하여 놓는 일이 重要하다.

□ 前進的特許管理시스템 開發을 위한 (9).....

權利評價 System

top-management

特許部

事業部門
(販賣・技術・製造)

