

# 企業內模範特許管理体制의 設計

## ◁ 調 查 部 ▷

— 承 前 —

이들 共同開發의 경우에 체결하는 契約에는 다음과 같은 要件을 內包하여야 한다.

- ① 開發 theme의 定義
- ② 開發 theme 分野의 明確化
- ③ 開發費用의 分擔
- ④ 第3者와의 共同開發 禁止
- ⑤ 特許出願 등의 取扱
- ⑥ 開發成果의 取扱
- ⑦ 秘密保持
- ⑧ 契約期間
- ⑨ 其 他

取得特許의 活用に 대하여서는 앞에서 말한 바와 같이 獨占, Cross-license, 積極販賣 및 其他의 方式 등이 있음과 同時에 競合他社와의 相對的인 優位性(技術力, 特許力, 販賣力, 資金力 등)에 의하여 對應方法이 달라지기 때문에 대단히 복잡하다.

그리고 積極的으로 이 活용을 推進하기 위하여서는 自社의 現狀에 있어서의 實力과 長期的인 展望에 立却한 經營方針·目標가 確立되지 않는 限은 不可能하다.

이들 相互間의 關聯性을 나타내면 다음 圖表에서 보인 바와 같다.

上記 flow에 따라서 活用方針 및 目標가 檢討, 決定되기 위한 條件을 說明하면 下記와 같다.

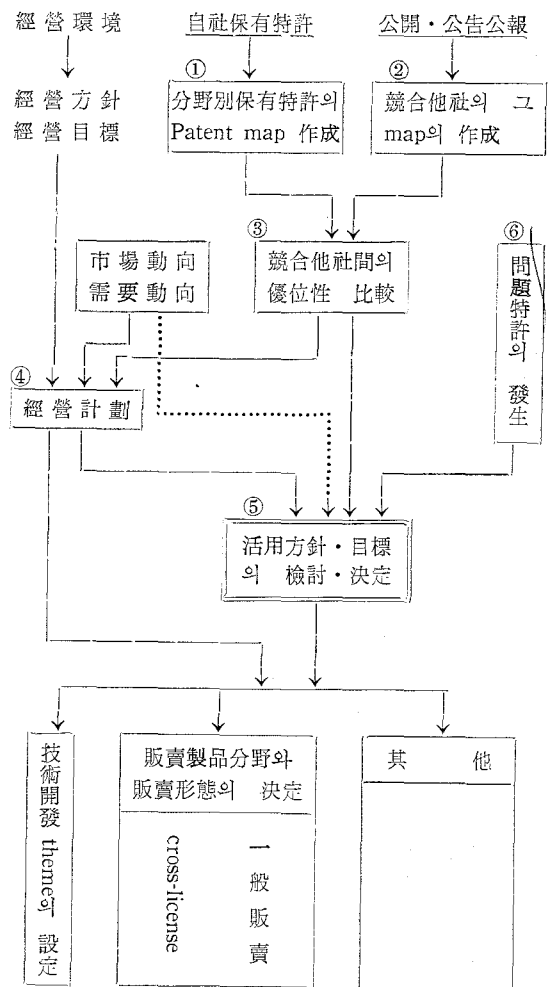
① 分野別 自社保有特許의 Patent-map을 作成하고 各 個別特許의 位置決定을 하여 活용할 때의 單位的 크기 및 그 價値를 檢討評價한다.

② 競合他社의 그 map을 作成한다.

作成의 要領은 ①에 準한다.

③ 競合他社와의 사이에 있어서의 相對的 優位性을 比較評價한다.

④ 經營計劃의 立案



③의 製品分野別 優位性, 市場 및 需要動向에서 그 製品分野에 대한 戰略方針을 設定한다. 이 戰略Pattern의 概要는 다음과 같다.

가) 積極的 成長戰略

# □ 前進の特許管理시스템 開發을 위한 (10).....

- 基盤擴大를 위한 買收
- 設備擴大, 將來投資
- 資源確保
- 價格의 抑制와 Share의 擴大
- 自社特許에 의한 獨占 또는 Cross-license 등

나) 選擇의 成長戰略 또는 靜觀

- 市場戰略의 重視
- 製品改良
- 生産性向上投資
- Cross-license 등의 促進

다) 選擇의 撤收戰略

- 不採算事業의 整理
- 徹底한 原價節減
- risk의 回避
- Cash flow의 重複
- 特許의 販賣促進

라) 緊急生存戰略

- 事業의 大幅縮少
- Cost의 最大限輕減
- 生産能力의 一部賣却
- 特許의 販賣促進

⑤ 經營方針·目標에 따른 活用方針·目標의 檢討決定

特許權을 販賣한다는 것은 直接利益을 손에 넣을 수 있는 反面에 特許權에 의하여 지켜져 있던 獨自性이 우리나게 되므로 市場에 있어서의 競爭關係의 變化라든가 自社商品의 將來方針 등에 대한 綿密한 分析에 의하여 이루어져야 한다.

⑥ 問題特許의 發生에 의하여 一部の 方針·目標을 變更하지 않으면 아니될 緊急事態의 發生도 생각된다.

⑦ 保有特許의 具體的인 活用

㉞ 販賣製品에의 活用을 피하고 開發課題로 결부시켜 갈 경우

㉟ 販賣製品分野와 販賣形態의 決定

이 決定에 의하여 販賣資料의 整理 및 PR方針 등등 一聯의 業務를 展開한다.

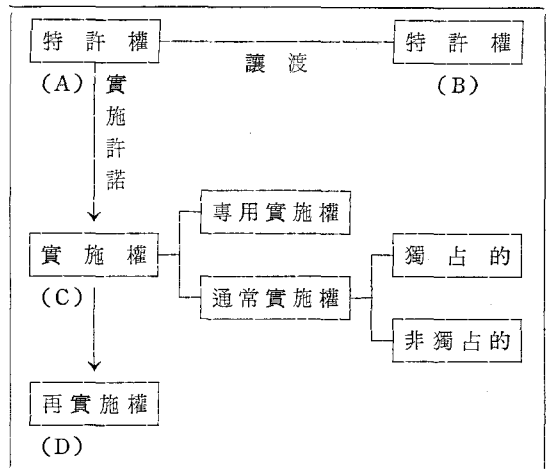
㊱ 其他

가령 特許權을 使用하게 하는 대신에 brand는 規制한다고 하는 式의 活用方法도 있다.

## 4. license 業務와 follow 管理

特許權의 販賣形態는 다음 圖表에 表示되어 있는 것과 같은 方法이 있다.

特許權의 販賣形態



權利를 活用하는 形態에는 大別하여 2가지가 있다.

하나는 特許權을 讓渡하는 경우와 다른 하나는 實施權의 許與하는 경우이다.

가) 讓渡하는 경우

A가 所有하는 特許權을 B의 權利로써 그것을 자유로이 利用할 수 있으나 이와 같은 Case는 드물다. 그 理由는 特許權者가 自己自身으로 그 特許를 살려서 商品化하는 資本이나 設備을 가지지 않고 經營意圖를 갖지 않는 경우에 限定되기 때문이다.

나) 實施許與의 경우

特許權은 어디까지나 A의 所有이며 C가 實施하는 權利를 A로부터 許諾된 경우이다. 이 中에는 세가지 形態가 있음을 알 수 있다. 그것은 專用實施權을 가지는 경우와 通常實施權의 경우와 再實施權을 가지는 경우가 있다.

專用實施權은 契約年限內에는 特許權者와 같은 權限을 가지므로 特許權者도 實施할 수 없게 된다.

이에 대하여 通常實施權은 排他性이 없으므로 特許權者는 同一特許를 複數의 他人에게 그 實施權을 許諾

할 수가 있다. 따라서 實施權者가 그에 滿足할 수 있는 경우는 複數의 通常實施權을 許諾하는 것을 禁止하는 獨占의 通常實施權의 形態가 취하여진다. 다만, 이 경우 特許權者가 그 特許를 實施하느냐 않느냐 하는 것은 반드시 明確하다고는 볼 수 없기 때문에 契約書中에서 確實히 規定하여 놓는 것이 바람직하다.

세제는 實施權者 C가 特許權者 A로부터 許諾를 얻은 경우 또는 미리 再實施許諾權을 얻고 있는 때에는 再實施權을 許諾할 수 있다.

上記 諸形態의 販賣方式이 있는데 經營方針에 따라 어떠한 方式을 選擇決定하지 않으면 안된다. 外國에서는 最近 開發投資費를 早期에 回收한다는 意味에서도 販賣할 수 있는 特許는 販賣하여 가고 있는 傾向에 있다.

自社保有特許의 販賣는 다음과 같은 方法에 의하여 行하여진다.

- ① 製品(特許·노우하우)을 說明한 Pamphlet의 作成·配布
- ② direct meter에 의한 契約勸誘
- ③ 主要顧客에 대한 訪問說明
- ④ 顧客에 대한 實演說明
- ⑤ 新聞雜誌에의 廣告
- ⑥ 展示會·見本市場에서의 PR活動
- ⑦ 技術紹介誌의 利用
- ⑧ 斡旋業者의 利用

한편 follow管理에 대한 基本은 相對便에 대하여 契約條項을 遵守시키는 일이라고 하여도 過言은 아니다.

### 5. 係爭對策

#### ① 自社特許가 侵害된 경우의 訴訟

- 가) 中止請求權
- 나) 損害賠償請求權
- 다) 不當利得返還請求權
- 라) 信用回復措置
- 마) 刑事罰

등의 法律的 手段이 있다. 다만, 많은 경우는 相互間의 對話로서 解決하고 있는 것 같다.

#### ② 豫想되는 侵害者로부터의 對抗手段

- 가) 技術의 範圍에 속하지 않음을 主張한다.
- 나) 特許權이 無効라고 審判請求를 한다.
- 다) 實施權이 있음을 主張한다.

라) 和解로 이끄는 등이다.

### 6. 他社의 侵害監視

取得特許를 効果的으로 活用하기 위하여서는 前述의 許諾의 方針이 어떻게 決定되어 있는 경우라 할지라도 다만 相對方이 實施許諾을 申請하여 음을 기다릴 뿐 아니라 自社特許에 대한 相對方의 侵害狀況을 積極的으로 把握함이 必要하다. 그러나 이 他社의 侵害에 대한 監視는 극히 困難하며 束手無策이라 할 수 있다. 具體的 方法으로서는 다음 方法이 생각된다.

① 技術開發部門 또는 營業部門 등 競合他社의 製品을 尙상 監視研究하고 있는 必要한 部門으로부터 權利評價 System을 利用하여 情報를 蒐集하는 方法이다. 이것은 權利評價表에 「他社에 있어서의 實施狀況」의 項目을 挿入하여 농음으로써 상당히 有效한 情報가 얻어진다.

② 競合他社의 學會發表, 社誌 등에 發表되는 製品의 內容 및 技術의 內容을 自社特許의 群마다에 關聯 지워서 蒐集하고 相互間의 關聯을 組織的으로 調査하여 가는 方法이다.

③ 自社特許中에서 公告時에 他社로부터 異議申請을 받은 것을 抽出하여 가는 方法이다. 이것은 異議申請을 行한다는 것은 말할 것도 없이 그 特許가 成立하면 抵觸하여 困難한 경우가 많기 때문이다.

이러한 方法으로 蒐集한 他社의 狀況은 不確實 하지만 侵害의 可能性은 상당히 있다고 보아도 좋다. 따라서 다음 段階로서는 이들의 情報의 眞擬를 될 수 있는대로 確認調査할 必要가 있다. 이 調査는 困難하지만 Catalog 또는 傳單 등에 의하여 될 수 있는대로 正確하게 把握하여 놓으면 좋다. 한편 이들의 情報收集·調査의 對象으로 되는 自社特許는 먼저 自社에서도 實施하고 있는 技術로서 權利評價의 觀點에서 보아도 「唯一性」이 큰 것을 미리 對象으로 하면 侵害監視의 效率은 좋아진다.

끝으로 이와 같이 하여 蒐集된 情報에 의하여 侵害가 確實한 경우에는 警告의 形式으로서 또는 不確實한 경우에는 調査依頼 또는 賣渡(積極販賣 Policy의 경우)의 形式으로 相對企業에 대하여 作用하면 된다.

어느 경우라 할지라도 自社特許의 有效性을 調査認하는 것도 必要하다. (계속)