

特許專擔部署의 組織과 運營

特許 專擔部署의 意義·組織·業務分掌

Ⅲ. 特許專擔部署의 機能

1. 特許出願 業務

特許專擔部署는 出願의 對象이 되는 발명을 선정하는 문제로부터 출원절차를 밟는 一切의 업무를 맡아 하는데 우선 新規性 및 進歩性等 特許요건을 판단하여 출원대상 발명을 선정하기 위하여 각종 특허정보 및 기술정보를 조사검색하거나 이를 위하여 外部에 情報檢索用役을 주는 업무를 취급하고 출원절차를 밟기 위한 各種書類를 준비하는 일로서

① 出願관계서류를 구비하는 일

② 發明의 내용을 정리·집약하는 特許明細書의 작성 또는 既作成된 명세서등을 손질하거나 이를 辨理士等 外部의 專門家들에게 作成依頼하는 일

③ 其他관계 書類, 法人證明書 또는 제3자의 同意등을 받아야 하는 경우에도 이에 必要한 각종 종류를 준비하는 일등을 맡아 해야하고 具備書類를 갖추어 特許出願을 하는 경우에 있어서는

㉞ 發明의 名稱

㉟ 特許出願番號

㊱ 類別分類番號(産業別 區分)

㊲ 特許出願日字

㊳ 관련技術文獻의 所在 등 既存技術과의 關係

㊴ 企業內 관련부서의 業務와 관련성

㊵ 발명자의 人的事項과 직무발명인 경우에

있어서는 補償金에 관한 사항

㊶ 출원을 外部의 辨理士에게 委任하는 경우에는 代理人의 인적사항과 출원의 進行過程 등을 記錄維持하는 특허출원대장을 관리해야하고 출원 이후 登錄段階까지에 발생하는 일련의 업무

2. 特許登錄 業務

출원한 발명에 對하여 特許(또는 登錄)査定通知를 받을 경우 査定通知書를 送達받은 날로부터 3日以內에 최초 3年分의 특허료를 납부하고 특허원부에 등록해야 비로소 特許證도 교부받고 완전한 특허권이 形成되는 바

① 제4次年度分 以後의 특허료를 그 전년에 꼭 納付하여야 하고

② 특허권자의 表示(名稱, 姓名 또는 住所)가 변경되면 登錄名義人 表示변경(更正)등록신청을 하여 등록원부상의 表示를 항상 실제와 일치되도록 하며

③ 권리이전 및 각종의 실시권 등이 設定되는 경우에 있어서는 이들의 권리 및 그 표시를 명확히 해 두어야 하고

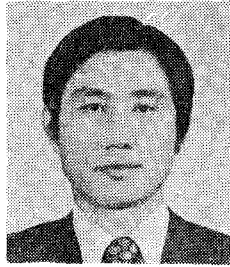
④ 특허증을 紛失하거나 毀損하였을 때에는 특허증재교부신청을 하여 특허증을 다시 交付받으며

⑤ 特許品 등에 特許標識가 明確히 표기되는지를 確認하고 제3자의 侵害를 未然에 防止토록 하고

⑥ 특허권이 아닌 실시권만을 갖고 있는 경우에는 隨時로 실시권을 설정한 특허의 원부를 열

實務(2)

중심으로



金允培

〈辨理士〉

람, 확인하므로써 대상특허권에 대한 權利上の 변경사항을 適時에 把握할 수 있어 技術管理(實施權管理)에 萬全을 기할 수 있게 한다.

위와 같은 등록관리를 위하여 特許專擔部署는 特許登錄 臺帳을 備置해서

- ① 權利의 表示(特許番號 等)
- ② 權利의 設定경위(出願日, 出願公告日, 및 特許日 等)
- ③ 權利의 技術內容
- ④ 特許請求의 범위
- ⑤ 權利와 相關기술과의 關係
- ⑥ 權利를 主로 活用하는 部署名
- ⑦ 技術販賣事項(實施權設定 또는 讓渡)
- ⑧ 發明을 하게된 背景
- ⑨ 등록후의 變更事項
- ⑩ 相關특허, 실용신안, 의장 또는 상표권등 餘他 工業所有權과의 關係
- ⑪ 特許料納付 關係
- ⑫ 權利를 利用하여 事業을 한 실적
- ⑬ 相關技術의 改良에 關한 事項
- ⑭ 權利침해에 關한 事項
- ⑮ 各種 審判에 關한 事項
- ⑯ 權利의 設定에 所要된 諸경비等을 記錄管理해야 한다.

3. 特許公報 監視 業務(異議申請)

特許專擔部署는 同種業界에서 하는 出願에 對한 각종 정보를 신속히 입수하기 위해서 特許公報監視業務를 철저히 수행하는 경우 關係업계의

論壇解說

目次

- I. 特許專擔部署의 意義
- II. 特許專擔部署의 組織과 業務分掌
- III. 特許專擔部署의 機能
- IV. 特許專擔要員 養成
- V. 特許專擔部署의 運營要領

〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

최신기술의 動向뿐만 아니라 신제품개발의 趨勢까지도 쉽게 把握할 수가 있다.

한편 동종기업이 새 기술에 대한 특허권을 취득하면 상대적으로 시장경쟁력이 弱化될 것이므로 가능한한 競爭企業의 특허권취득을 막아야 함은 기업전략상 당연한 理致이며 이를 위해 공보감시활동을 통하여 발견한 相關公報발명에 對해서는 이의신청자료를 수집하고 利害관계인과 協議를 하며 所定期間內에 이의신청을 해서 他人의 公告發明을 적극적으로 無效化 시키도록 努力함이 바람직하다.

이의신청은 終局的으로 公知技術을 특허화시킬 수 없는 立場의 표현이기는 하나 때로는 이의신청의 이유가 完全히 성립되지 않는 상태에서 出願人에게 當初의 출원내용을 縮小 訂正토록 公고된 발명을 약화시켜 相對的으로 이의신청인들의 경쟁력이 약화되는 利點도 있을 수 있다.

4. 特許審判 業務

특허권행사와 관련하여 特許請求範圍의 해석 상 문제가 있는 경우에는 自發的으로 그 權利가 미치는 범위를 確認받을 수 있고 또 他人의 특허권과의 關係에서 이용 또는 抵觸關係가 발생할 餘地가 있는 경우에는 자발적으로 相對權利者를 대상으로 하여 특허권의 效力範圍를 정하는 權利範圍確認審判을 請求하는 것이 바람직하다.

이와 같이 特許專擔部署는 기업소유의 특허권

및 기업의 업무범위와 摩擦을 일으킬 素地가 있는 타인특허권의 效力이 미치는 범위가 어디까지인지를 미리 確認하여 관계부서의 업무계획에 蹉跌이 없도록 하여야 할 것이다.

한편 企業의 업무와 摩擦을 일으킬 素地가 있는 發明中 주요한 발명은 이를 조사해서 新規性 喪失事由 等 無效事由를 찾아내어 무효심판을 청구하여 대상발명을 無效化할 수 있는 方案을 검토할 必要가 있다.

5. 特許情報 管理

특허정보관리도 特許專擔部署의 主要한 업무 중의 하나로서 특허전담부서는 유용한 關係情報를 蒐集檢索해서 各관련부서에 제공하거나 檢索된 정보를 분석평가해서 최고경영자의 의사결정에 제공할 수 있어야 한다.

6. 特許權 事後管理 業務

특허권설정 등록후에도 특허권을 관리함에 있어서는 이를 살아있는 동물을 다루듯 적절한 능동적인 관리가 필요하다 사후관리의 주요 착안 사항은 다음과 같다.

- ① 특허로 남부관계
- ② 각종 등록관계
- ③ 特許標識관계
- ④ 他人의 權利侵害관계
- ⑤ 특허권의 가치평가
- ⑥ 특허기술의 발전경향 분석
- ⑦ 관련 他權利와의 관계
- ⑧ 特許網 구축관계
- ⑨ 각종 실시권관계

7. 技術販賣 業務

기업이 소유하고 있는 많은 공업소유권 가운데에는 기업내에서 유용하게 쓰일 것도 많지만 기업내에서 이용될 가능성은 없어도 제3자에게는 유용한 기술과 권리로 평가되는 경우가 있다.

이와 같은 경우를 미루어 볼 때 기업은 보유 공업소유권중 일부를 제외한 대부분의 권리를 산업사회에 개방하여 실수요자에게 販賣함으로써 기술販賣收益을 올림은 물론 동시에 기업이 몸담고 있는 국가산업사회발달에 기여하게 된다.

技術販賣對象의 특허권 등을 선정하는 문제와 양도 또는 실여권설정에 관련한 販賣條件 및 가격 등을 折衷·協議하고 기초자료를 조사분석하는 일과 販賣對象技術(특허)의 사후관리문제도 특허담당부서가 담당해야 될 업무이다.

8. 技術導入 業務

기업은 신제품개발과 국제경쟁력강화 등을 위해서 선진외국으로부터 기술을 도입하게 되는데 이때 도입기술에 대한 특허관계정보를 기술과 권리의 양면에서 調査·分析·檢討하여 도입대상기술과 도입선을 선정하는 문제와 도입조건을 협의하는 과정에 있어서 유용한 자료를 제공받을 수 있어야만 所期의 技術導入成果를 거둘 수 있게 된다.

특허전담부서는 기술도입업무중 특허문제를 기술과 권리의 양면에서 조사·검토하되 相關부서 또는 외부전문가의 협조를 받아 對象技術이 최선의 적정한 기술인지를 분석하며 이와 對替 또는 抵觸되는 餘他技術은 없는지도 알아 보아야 하며 도입대상특허가 導入先의 自國이나 우리 나라 또는 수출대상국에서 아직도 유효한 특허권인지를 확인하는 것은 기술도입을 검토하는 과정에서 가장 기초적인 것일 뿐더러 반드시 확인하고 넘어가지 않으면 안되는 事項인데 이와 같은 특허권의 存否問題가 Royalty算定의 기초가 되기 때문이다.

특허전담부서는 도입대상기술의 국내에서의 특허권확보여부와 아울러 기술제공자의 本國 그리고 도입기술에 依한 상품을 수출하고자 하는 때에는 그 대상국에서의 특허문제까지도 미리 조사분석하여 필요한 경우에는 代案까지도 제시할 수 있어야 하며, 도입기술을 특허관리의 측면에서 管理·監視해야만 한다.

9. 外國特許·商標의 出願管理 業務

새로 연구발전시켜 개발한 기술이거나 아니면 도입기술을 자체소화하여 발전시킨 기술을 후진 개발도상국가에 수출제공코자 하는 경우에 있어서는 해당國家 또는 장래에 기술수출이 豫見되는 다수의 국가에 특허출원을함은 독점권에 의한 自社技術의 보호라는 차원에서 볼 때 꼭 필요한 措處라 아니할 수 없는데 이는 기술수출대상지역에서의 독점권보호는 물론 타인 특히 現地人이 이를 冒認하여 특허출원을 하는 것을 미연에 방지할 수도 있으며 대상지역기업들에게 기술을 선보이므로써 대외기술제공을 勸誘받을 수 있는 기회까지도 얻게 됨과 아울러 대상지역의 關聯品目的 수출을 誘導받게 되는 등의 附隨的인 이점까지도 기대할 수 있게 된다.

한편 해외시장에서의 상품수출을 위해서는 關聯製品에 관한 公業소유권을 해당국가에 출원등록하여 保護措置를 취함이 바람직하며 특히 상품수출촉진책의 하나로서 自國상표를 해외시장에 출원하여 固定市場을 확보하는 문제는 동남아시아에서의 인삼제품수출이 받은 뼈아픈 교훈과 함께 얼마전 해외시장에서 선보이기 시작한 자동차가 독특한 상표로 因한 顧客 吸引力에 힘입어 수출이 신장되었던 趨勢 등으로 미루어 보아 해외시장에서의 상표출원문제는 이제 각 기업들이 부딪치고 있는 당면과제가 되고 있다.

외국에 公業소유권을 출원코저 하는데에는 여러가지 難點이 따르는데 대상국가의 公業소유권 사정을 정확히 이해하고 있어야 하고 이와 같은 외국출원업무를 맡아 수행할 수 있는 국내외의 유능한 전문가를 調査 選定하는 문제도 특허전담부서의 주요업무중의 하나이며 외국에 등록설정된 公業소유권을 維持管理하는 것도 특허전담부서의 주요한 업무중의 하나인데 이를 위하여 국내외의 전문가들을 代理人으로 定하여 관리를 委任하든가 아니면 이들의 緊密한 협조를 얻어 해외에 산재한 무체재산권인 公業소유권을 관리해야 한다.

10. 職務發明管理委員會의 事務局機能

특허전담부서는 기업내 직무발명관리(審査)위원회 幹事機能 또는 사무국기능을 수행하는데 위원회에 上程할 의안을 준비하여 위원회의 일 상업무를 수행함과 아울러 관련부서와의 긴밀한 협조아래 위원회가 정하는 각종의 직무발명관리업무를 실제로 執行한다.

11. 社內 特許教育 業務

특허전담부서는 社內특허연계교육을 맡아서 실여하는 바 특허문제는 기업이 全社的으로 관리해야 하며, 심지어 영업부의 세일즈 맨들까지도 거래처 또는 시장에서 일어나는 신제품 등과 관련한 각종 정보를 관련정보를 통하여 특허전담부서에 제공하게 하여 기업의 의사결정에 참여케하는 등 전종업원에게 각종 특허문제를 제공하고 또 이해시키는 특허교육을 社內관련부서와의 협조아래 실여한다.

12. 社外 有關機關管理 業務

기업내 특허전담부서는 업무와 관련있는 有關機關과 긴밀한 紐帶아래 각종업무를 수행하는데 이를테면 특허청, 상공회의소등 경제단체, 특허법률사무소, 법률사무소, 발명특허협회, 한국산업연구원 등과 협조하며 각종 관련회의 및 집회 등에 참가하고 公業소유권에 관한 회사의 대표로서 대외활동업무를 수행한다. (계속)

新 刊 案 內

商 標 法

— '87 新版 —

著 者 : 金 寬 衡 <本會 研修部長>

價 格 : 9,500원

판매처 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터