

## 企業의 特許管理 基本事項 (2)

〈前號에서 계속〉

### Ⅲ. 特許管理部門의 業務

特許管理의 具體的 業務는 企業의 性格에 의하여 크게 相違하다. 또 重點을 어느 業務에 두느냐 하는 것도 企業에 따라 달라진다. 企業內에서 採擇해야 할 特許業務를 戰略段階와 戰術段階로 나누어 생각할 수가 있다. 여기서 戰略이란 企業의 長期的 計劃(또는 廣範한 展望)에 立脚한 計劃的인 業務의 遂行을 가르키고, 戰術이란 戰略을 具體化하는 業務를 가르킨다. 따라서 特許部門의 戰略에는 보다 넓은 視野에서 본 經營政策이 會社의 方針으로서 또는 事業本部의 方針으로서 關聯되어 간다.

特許部門에서 選擇採用되는 業務는 概念 다음의 事項으로부터 찾을 수 있다.

#### 1. 創造性의 開發

가. 創造的 人材育成에의 協力: 創造性開發講座의 開設, 同 研究會에의 參加, 創造性과 發明의 關聯性 敎育.

나. 情報利用技術의 向上: 調査·文獻利用方法의 研修, 同 研究會에의 參加, 特許明細書의 讀解力 向上.

#### 2. 發明創出에의 支援 協助

가. 技術文獻調査: 研究者·技術者 등에게의 定期的 情報提供, 調査協力, 製品分野別·競合企業別調査(特定테마의 定期·不定期 調査)

나. 工業所有權制度의 理解: 工業所有權制度의 研修實施, 同 研究會에의 參加, 參考圖書·文獻의 購入.

다. 技術情報의 特許的 分析: 文獻의 分類·整理, 特許 맵프의 作成, 權利範圍의 確認.

라. 發明認識에의 協力, 發明의 蒐集: 連絡員에 의한 研究者와의 接觸, 研究開發會議·討論會에의 參加, 設計開發會議에의 參加, 改善提案의 具體化, 發明提案의 具體化, 追加研究·實驗의 要請.

마. 關聯技術開發의 助言: 周邊技術保護, 關聯技術開發의 提案.

#### 3. 權利保全의 業務(出願에서 登錄까지)

가. 發明의 確認: 發明內容의 檢討(特許要件), 特許化의 確實性 檢討.

나. 出願節次: 發明者의 確認과 特許를 받을 權利의 承繼, 出願書類의 作成과 特許廳에의 提出.

다. 出願하지 않는 發明의 保護: 노우하우로서의 保護, 公開에 의한 他人의 權利化 防止

라. 中間節次: 補正, 分割出願, 出願變更, 出願審査請求.

마. 周邊特許등 創出의 協力, 出願의 檢討: 關聯技術開發에의 피드백.

바. 他社의 類似한 特許등과의 比較: 權利範圍의 檢討, 技術變換의 檢討, 無効節次의 檢討.

사. 外國特許出願의 必要性 檢討: 出願國의 決定, 單項 또는 多項出願, 追加實驗.

아. 意匠·商標등 出願의 必要性 檢討·內容檢討: 出願節次등 檢討

자. 異議申請에 對한 對處

차. 審判請求·訴訟提起등의 對策

카. 登錄節次: 特許料, 登錄料등 料金納付

타. 權利存續: 權利의 必要與否, 實施化狀況의 調査

파. 技術的·經濟的 價値의 評價

하. 職務發明의 取扱: 取扱規定에 의한 補償·褒賞

#### 4. 發明의 實施化에 대한 支援 協助

가. 實施化의 實際에 있어서: 他社特許의 抵觸·利用關係調查, 自社特許의 保護範圍 檢討(關聯出願의 有無, 必要性 調查)

나. 意匠·商標·著作權등과의 關聯性 調查, 商標出願準備, 商標權 取得(入手)

다. 新製品의 生産·生産設備의 建設에 대한 特許問題 檢討

라. 企業化의 條件 檢討: 競合技術과의 對比·獨占性·今後의 改良등 實施에 따른 補償, 褒賞

#### 5. 委託研究·受託研究·共同研究에

##### 다른 特許發明取扱業務

가. 各 研究에 따른 契約內容의 檢討: 特許出願의 取扱, 成果의 取扱, 成果의 實施, 改良技術의 取扱, 秘密保持

나. 各 研究에 따른 特許出願의 取扱: 出願人, 費用負擔, 實施範圍, 改良出願의 取扱, 秘密保持와의 關係.

#### 6. 特許·노우하우의 라이선스에

##### 관한 業務

가. 新技術 發明의 支援·協助: 情報의 提供과 解析, 關聯資料의 入手.

나. 技術導入: 權利의 確認·評價, 他社의 權利와의 低觸·利用關係 檢討.

다. 技術提供: 自社特許의 宣傳, 自社製品·技術의 宣傳, 相對方企業 및 特許의 調查·檢討, 實施契約 內容의 檢討.

라. 크로스 라이선스의 檢討: 他社技術 導入을 爲한 自社技術의 檢討, 共同研究開發의 檢討.

#### 7. 訴訟과 他社權利의 排除

가. 他社特許成立의 排除: 他社特許의 內容과 그 미치는 影響調查, 情報의 提供, 異議申請.

나. 無効審判의 請求: 企業化에 影響을 미치는 特許의 排除.

다. 警告: 權利侵害者 및 權利侵害의 우려가 있는者에 대한 警告.

라. 訴訟: 侵害者에 대한 訴訟, 他社로부터의 訴訟提起에 대한 對策, 證據保全·假處分 對策.

마. 和解: 警告後 裁判外의 和解, 裁判上의

和解, 中裁, 調停, 和解등의 條件 檢討.

#### 8. 外國特許의 管理

가. 特許出願과 權利保護: 特許出願政策(出願節次·出願國의 決定등)出願節次, 中間節次, 異議申請節次, 權利存續의 必要與否와 그 節次.

나. 特許의 實施·侵害의 排除: 關聯外國特許의 調查, 關係企業에의 宣傳, 侵害者 發見과 侵害排除.

다. 實施權의 供與: 特許權의 活用.

라. 關聯事項: 獨占禁止法에의 配慮, 國際의 特許網의 確立, 各國法規의 習得, 提携企業의 選定.

#### 9. 關聯業務

가. 노우하우의 保護: 秘密保持體制의 確立.

나. 自社技術力의 評價: 特許맵프에 의한 比較, 弱體部門強化를 위한 助言.

다. 系列會社의 特許取扱

라. 特許部門內의 敎育: 工業所有權에 關한 專門敎育, 關聯業務(契約, 調查, 關聯法規, 技術解析, 市場分析, 關係技術理解등)의 敎育.

마. 同業者 其他關係團體·機關과의 連絡·調整·利用: 情報의 交換, 支援·協助, 調查機關의 利用.

바. 判例 및 特許廳 動向에 留意: 業務上의 움직임, 諸基準(特히 審査基準)에 留意, 判例 및 審決例의 研究와 그 實務 適用에 注意.

사. 關聯法規, 關聯業務와의 聯關: 一般的으로 獨占禁止法, 不正競爭防止法, 行政訴訟法, 民事訴訟法, 刑事訴訟法등의 理解와 適用의 研究.

아. 部門內 業務의 効率化: 컴퓨터化, 外注依賴의 強化, 業務의 分析·코스트算出에 의한 改善.

자. 外部辨理士에 대한 協力擴大依賴: 業務의 委託化, 質의 向上에의 協力依賴.

차. 部門內 勤務意慾의 向上·活性化: 企業에 있어서의 特許部門 認識, 積極的인 勤務姿勢와 自己啓發, 일에 대한 創造性 發揮.

카. 特許部門의 人事交流: 部內外와의 人事移動, 部門內에서의 人事移動, 職務移動.

다. 豫算管理 (☞)