

企業活動과 特許制度(完)



黃 二 南

(株)味元 研究管理室長
辨 理 士

◎ 目 次 ◎

- I. 企業活動의 認識變化
- II. 企業活動과 特許制度
- III. 企業의 特許管理活動

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

〈前號에서 계속〉

III. 企業의 特許管理活動

企業의 特許管理 活動은 規模와 技術水準 및 産業分野에 따라 크게 差異가 있을 것으로 생각된다. 우리나라 企業의 特許管理 歷史는 日淺하여 特許管理의 對象이나 業務의 內容 그리고 組織上的 位置등에 따라 活動에 差異가 있다.

일반적으로 企業內에서 特許部門이 해야 할 業務를 中心으로 主要活動을 記述해 보고자 한다.

가. 技術開發의 支援

1) R&D의 參與

全社的인 研究開發 目標設定을 위한 R&D 部署의 會議에 參與하여 特許管理部署의 立場에서 該當分野 先進企業의 特許出願 動向을 중심으로 한 意見을 提示하여 向後 自社技術과의 特許紛爭을 미연에 防止할 수 있도록 하는 것이 必要하며, 研究開發 테마를 選定함에 있어서 自社 實情에 맞는 테마 발굴에 助言할 수 있어야 한다. 또한 研究開發에 대한 中間評價 會議에 參與하여 特許出願 可能な 結果가 있으면 特許化하여야 할 것이다.

R&D가 成功的으로 수행되어 商品化段階로 移行되면 特許的 側面, Design 및 商標的 側面에서 紛爭의 여지를 사전에 검토하여 이를 排除해야 할 것이며, 自社商品의 市場 適應力을 위한 特許部署의 役割이 요구된다.

2) 競爭企業의 技術開發動向 把握

定期的으로 發刊되는 工業所有權 公報類나 特許速報를 통해서 該當業種의 技術開發動向 把握이 可能하다.

競爭企業의 特許情報를 利用한 技術動向分析과 Patent Map과 같은 管理方法에 의해 特許出願과 R&D 推進動向의 分析이 可能하다. 特許部署가 入手 分析한 情報는 반드시 關係部署, 특히 R&D 部署에 通報하거나 會議參席時 意見이 反映되도록 해야 한다.

나. 發明 獎勵

1) 職務發明補償制度의 運營

企業의 構成員은 管理, 生産, R&D, 販賣, 弘報등 많은 分野에 걸쳐 맡은바 任務를 수행하면서 目標를 達成하고 있다. 그 構成員의 任務에 따라 職務發明, 業務發明, 自由發明등으로 區分하게 되는데, 企業內에서 가장 많이 發生하는 것이 職務發明으로서 發明者에게 적절한 補償을 해야 企業의 發明이 活性化될 수 있다. 職務發明

은 會社가 承繼할 意思가 있어야 特許出願되는 때, 承繼與否를 決定하기 위해서 審査委員會를 構成하는데 통상 社內 專門家와 外部 專門家 또는 辨理士등을 委員으로 한다.

2) 補償金額의 現實化

중래 職務發明補償金額을 보면 出願段階에서 小額을 支給하고 登錄段階에서 高額補償하는 경우가 많았는데, 發明件數가 絶對적으로 적은 現實을 감안할 때 初期 發明時 出願補償金額을 만족할 수 있는 수준으로 支給하는 것이 出願件數 增大에 도움이 될 수 있다.

登錄이 되면 審査委員會를 構成하여 等級別에 따라 補償金額을 支給하고, 그 發明이 事業化나 工程에 活用되면 實施補償金額을 支給해야 한다. 또한 他社에 發明을 양도 또는 實施權을 부여할 때 도 補償金額을 支給해야 한다.

3) Liason System 運營

特許部署가 大部分 全社部門에 組職되어 있어서 事業場間에 원활한 意見疏通이나 情報交換이 잘 되지 않아 全社的 特許管理體制를 구축하는데 어려움이 있다. 특히 근자에 기업들이 業種 多樣化와 經營多角化로 인하여 新規事業部署가 늘어나면서 情報交換의 必要性은 더욱 커지고 있다. 따라서 各 事業場마다 工業所有權 連絡員을 任命하여 工業所有權 關聯情報의 定期的 提供은 물론 發明 Idea 발굴, 事業場 要員의 工業所有權 教育등 特許管理 저변확대를 위한 연락원제도의 운영이 必要하다. 다만 事業場과 같은 小規模 組織은 人員이 적어 적임자를 선정하기 어렵고 특정인이 복수의 임무를 수행하는 경우가 많아 어려움이 있으므로 加급적 간부사원을 任命하는 것이 좋다.

다. 工業所有權 教育

1) 工業所有權 專擔者

企業에 있어 工業所有權 專擔者는 重要的 位置에 있으면서도 윗사람의 關心여하에 따라 소홀해지기 쉽다.

工業所有權 專擔者는 技術과 法律을 調和시키

면서 行政行爲를 하는 職種이므로 實務를 하기 전까지 많은 教育이 必要하다.

法律的 側面에서 工業所有權4法, 民事訴訟法, 刑事訴訟法, 商法, 技術開發促進法, 外資導入法, 不正競爭防止法등 실제로 많은 分野에 있어 法律知識이 要求되고 있다. 특히 理工界出身이 法律的 知識을 習得하는데 있어서는 많은 教育이 必要하다.

特許와 關聯된 技術情報는 대개 先進技術이 主流를 이루고 있으므로 該當分野의 專功知識은 물론 英語나 日語를 解讀할 수 있어야 하고 國際的인 出願業務를 수행함에 있어서는 作文能力도 있어야 한다.

2) 全社員에 대한 教育

發明을 하는 研究員에게 教育을 하는 것이 가장 좋은 方法인데 外部教育機關이나 專門家를 초청하여 Idea發想法, 創意力開發, 明細書作成, 異議申請, 答辯書作成, 審判請求(答辯)書作成등의 教育을 한다.

一般社員에게는 自社 工業所有權의 監視, Idea 提案, 職務發明補償制度, 工業所有權의 重要性 등을 教育한다.

經營陣에게는 著名人事를 초빙하여 工業所有權이 企業經營에 미치는 영향등을 教育하여 特許部署의 支援을 유도한다.

라. 出願에서 權利化

1) 出願前

發明者의 Idea를 明細書에 作成하는 일을 돕고 特許될 수 있는 要旨를 特許請求範圍로 하는 發明의 核心的 技術思想을 特許化한다. 또한 研究開始前에 特許技術情報를 調查提供하여 重復研究防止, 出願目標부여, 發明內容의 評價, 出願日字의 短縮, 辨理士의 選任, 審査請求與否, 海外出願 여부를 決定한다.

2) 出願後

發明者의 出願補償, 出願關聯書類의 정리, 所要費用의 決算, 거절이유 및 보정지시에 대한 發

明者와 協議後 지정기간내에 意見書 및 補正書의 提出, 審査官의 面談등을 한다.

3) 公告後

自社 權利에 대한 異議申請이 있으면 發明者와 協議하여 答辯書를 作成하고, 거절사정시는 不復抗告審判請求여부를 결정하고, 登錄査定時는 登錄料를 納付한다.

4) 登錄後

發明者에게 補償金 支給을 위하여 職務發明審查委員會를 소집하여 補償金額을 決定한다. 해당 사업부문에 特許權의 實施를 촉구하며 技術弘報를 한다.

마. 特許權의 保全과 活用

他社 特許로 인한 自社 特許의 權利範圍 稀釋을 防止하기 위하여 유사한 發明이 公告되면 異議申請, 無効審判을 請求한다, 不使用 特許權의 存續 또는 포기할 것인지 評價한다.

自社 權利의 積極的 活用을 위하여 他社에 Cross License 判斷, 自社 製品販賣에서 優위 확보 및 受注競争등에 活用한다.

바. 紛爭處理

自社 製品販賣에 있어 侵害 시비등의 문제가 생기면 신속한 현상파악을 통해서 대책을 수립하고 문제를 잘 해결한 수 있는 有能한 辨理士를 選任하고 技術的으로 完全한 자료를 준비해야 한다. 그리고 審判官, 裁判官등에 납득할 수 있는 설명 및 자료제공이 필요하며 相對會社와 和解를 모색하고 必要하다면 Cross License 등도 한다. 紛爭處理는 國內와 外國企業에 따라 다르고 各各 對應方法도 다르나 紛爭이 長期化하는 것은 바람직하지 못하므로 빨리 終結하는 것이 좋다. 特許紛爭의 類型으로 無効·權利範圍確認 審判과 가처분신청, 損害賠償請求, 刑事的 告訴 등이 있다.

이밖에도 特許部署가 하고 있는 業務는 많으나 固有業務를 中心으로 記述하였다.

以上과 같이 企業活動에서 特許制度가 必要한 理由와 그 主要活動들을 書述해 보았으나 筆者의 主觀을 토대로 한 것일 뿐 보는 사람의 視覺에 따라 얼마든지 다른 見解가 있을 것으로 생각하며 또 다시 이런 機會가 주어진다면 보다 深度있게 다루고 싶다. <※>

● MADE IN KOREA FAIR '89·韓國產品 綜合展示會 ●

參加業體 募集案內

展示會 概要

- 期 間 : 89.9.1(금)—9.5(화)
- 場 所 : 동경국제무역센터(HARUMI)동관
- 規 模 : 5,000S/M
- 參加業體 : 150개사 내외
- 展示品目 : 대일수출유망품목 및 성가제고기능품목
- 主 催 : 一대한무역진흥공사(KOTRA)
一일본무역진흥회(JETRO)
- 後 援 : 一한국: 상공부의 주요 경제단체
一일본: 통상산업성의 주요 경제단체

參加案內

- 參加區分 : 一종합상사및 대기업그룹관
一일한기업관 一중소기업공동관
- 參加費 : 70,000원/m²
- * 장치비 자체부담으로 그룹관은 참가비면제

- 參加申請書 : 一대한무역진흥공사 전시부
특별전시과
- 申請 마감 : 89.3.31일한(단, 전시장 소진시 마감)
- 要 領 : 당공사 소정신청서양식

參加業體 支援

- 기본전시장치무료제공(단, 그룹관 제외)
- 전시품 무료발송통관
- 전시장관리비용(전화로 제외)면제
- 상담알선 등 기타 행정지원

問議處

- 대한무역진흥공사전시부특별전시과 (전화: 551-4421/5) (서울시 강남구 삼성동 159 무역센터내)
- 地方支社 : 부산(463-3591/2), 대구(756-2341/2)
대전(253-6486/7), 광주(232-9521/2)
전주(6-6211/2), 춘천(3-1683),
청주(53-4123/4), 창원(87-1041/2)

大 韓 貿 易 振 興 公 社