

경영전략으로서의 특허관리

- '91 모범기업 특허관리전학단 방문기업 사례 -

본회는 종합연수사업의 일환으로 12월 20일부터 22일까지 특허관리 모범기업 견학을 실시했다.

이번 견학은 태평양화학, 금성산전, 현대자동차, 포항제철, 코오롱 등 특허관리를 효율적으로 하고 있는 모범기업들을 방문해서 사례발표를 듣고 공장을 견학하는 순서로 진행됐다.

또한 사례발표와 더불어 윤동렬 변리사의 산업재산권제도 강의도 있었는데 국내 우선권제도와 심사전치제도에 관한 내용으로 약 1시간에 걸쳐 진행됐다.

(주)금호의 임동하 과장 등 각 기업의 특허관리요원 27명(참석자 명단 참조)이 참가한 이번 견학은 상호 정보교환이라는 측면에서 대단한 효과가 있었다는 평가를 받았다.

이번에 방문한 기업들의 특허관리 현황 중에서 특허관리 조직도와 직무발명보상제도(포항제철과 금성산전은 본회 자료인 「특허관리정보」지에 게재되므로 생략), 윤동렬 변리사의 강의 내용을 소개한다.

(柳泰洙 記)

I. 태평양 화학(주)

1. 전담요원 현황

(1990. 12. 31현재)

직급	인원	담당업무
실장	1	총괄
대리	3	특허 2
주임	1	상표 2
사원	男	2
	女	2
계	9	실용·의장 2 서무, 경리1, 정보관리1

2. 직무발명 보상제도

1978년 11월부터 종업원의 발명을 장려하여

국가산업발전에 기여하기 위한 직무발명보상제도를 시행하고 있음.

최근 3년간 직무발명보상금 지급내역.

II. 현대자동차(주)

1. 특허관리 조직 및 인원현황

<그림 1>

2. 직무발명 보상금

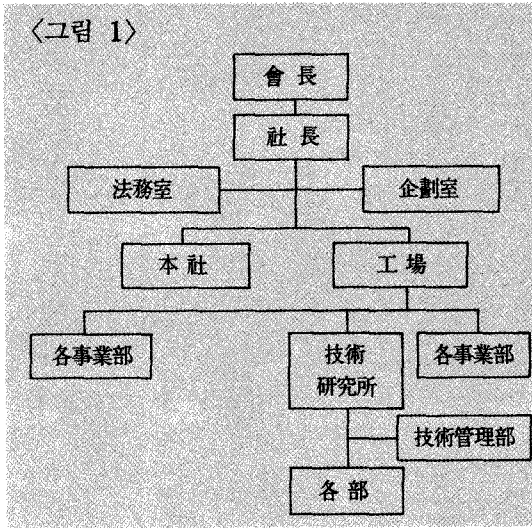
1) 출원보상

구분	특허	실용신안	의장
금액	50,000	30,000	10,000

(단위 : 천원)

구분	'88				'89				'90			
	출원보상		등록보상		출원보상		등록보상		출원보상		등록보상	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
특허	15	750	3	1,400	8	400	8	2,800	40	2,000	29	6,200
실용신안	14	280	2	250	56	1,120	2	300	89	1,780	3	200
의장	42	420	91	7,010	153	1,530	106	6,200	169	1,690	101	6,750
계	71	1,450	96	8,660	217	3,050	116	9,300	298	5,470	123	13,150

〈그림 1〉



부 장	차 장	과 장	대 리	사 원	계
1	1		4	8	14

2) 등록보상

구분	특 허	실용신안	의 장
1 급	2,000,000	1,000,000	600,000
2 급	1,000,000	600,000	300,000
3 급	600,000	300,000	100,000
4 급	300,000	100,000	50,000
5 급	100,000	50,000	20,000

3) 실적보상

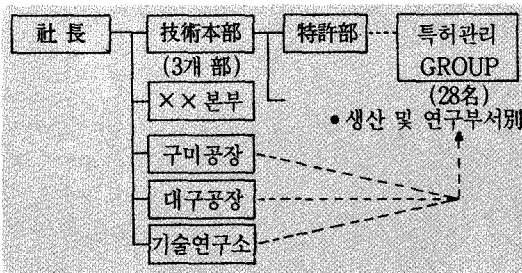
구분	1 급	2 급	3 급	4 급	5 급
금액	100만원	80만원	60만원	40만원	20만원

4) 처분보상: 허여실시료 또는 양도대금의 5~10%

Ⅲ. (주)코오롱

1. 특허부 조직 및 업무

1) 조직



2) 업무

特許部	特許管理 GROUP
① 산업재산권 정책의 기획 및 집행	① 담당부서내 특허출원발굴 및 목표 관리
② 산업재산권 취득 유지 및 활용	② 출원 및 등록 특허 평가
③ 산업재산권 관련 기술 도입 및 판매	③ 타사 특허 감시
④ 산업재산권 분쟁대응	④ 당사권리침해 감시 및 활용 제고
⑤ 특허 정보 관리	
⑥ 사내 산업재산권 교육 등	

2. 직무발명보상 및 포상규정

(단위: 천원)

항 목		내 용
보 상	출원 특 허	A급: 80, B급: 50, C급: 30
	실용신안	30
	의 장	20
	외국출원특허, 실용신안, 의장	매출원건마다 보상 • 특: 80(A급), 실: 30, 의: 20
규 정	등 록 특 허	A급: 200, B급: 150, C급: 100
	실용신안	100
	의 장	20
	외국출원특허, 실용신안, 의장	2건 등록까지만 보상 • 특: 200(A급), 실: 100, 의: 20
특허, 실용신안의 활용 실적 보상		1~6등급: 200~5,000 / 회년 *) 보상회수: 4회 / 존속 기간

포 상	상표공모 당선작	• 당선작(1편): 200 • 가 작(2편): 20 / 편
	타사 특허(실용 포함) 등록방지 및 등록무효 검토자	• 이의신청 승소시: 50 • 심판소송 승소시: 100
	우수특허관리 G. 원(1명 / 년)	200 / 인

Ⅳ. 산업재산권 강의

1. 국내우선권제도

1) 의의

국내우선권이란 국내에 정규의 출원(선출원)을 한자가 또는 그 승계인이 선출원일로부터 1년 이내에 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 새로운 출원을 하는 것을 말한다.

2) 국내우선권제도의 취지

① 일련의 발명에 관한 복수출원을 일괄하여 새로운 출원으로 출원할 수 있도록 함으로써 기술개발의 성과를 포괄적으로 빠뜨리지 않은 형태의 특허권으로 보호가능(적극적이점)하므로, 기술개발이 급속도로 이루어지고 있는 현재로서는 그 필요성은 매우 크다.

* 종래법의 결점

㉠ 권리보호상 불리, 불편

구법에서는 ㉡ 기본 발명을 기초로한 개량발명을 별도로 출원하든가(특허성이 부정되는 경우가 있다)

㉢ 원출원을 보정(실시에 추가)

해야 한다. (요지변경으로 각하되는 것이 있다)

㉣ 외국인과 불균형

외국인은 복수우선권을 주장하여 출원할 수 있다.

② PCT상 자기지정이 가능(202조)

구법은 먼저 출원한 국내출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT에 의거한 국제출원할때 우리나라를 지정(自己指定)할 수 없었다.→불이익초래

3) 적극적 조건

① 우선권을 주장할 수 있는자.

선출원의 출원인 또는 그 승계인이어야 한다.

② 우선권 주장의 대상(선출원의 범위)

㉠ 우선권 주장의 기초로된 발명은 선출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 것.

cf. 선출원 후에 보정한 것은 대상이 되지 않는다.

㉢ 특허출원 뿐만아니라 실용신안등록출원도 포함된다.

㉣ 우리나라를 지정한 국제출원

4) 소극적 조건

국내 우선권을 주장할 수 없는 경우는 다음과 같다.

① 그 특허출원이 선출원의 출원일로부터 1년을 경과하여 출원한 경우

② 선출원이 분할출원이나 변경출원인 경우

③ 출원 계속중이 아닌 경우

예) 포기, 무효, 취하

④ 선출원이 사정 또는 심결이 확정된 경우

5) 효과(55조 3항)

우선권 주장을 수반하는 특허출원에 따른 발명중 당해 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원시에 출원된 것으로 간주되는 효과를 갖는다.

① 특허요건

② 확대된 선원의 범위

③ 선원주의

④ 생산방법의 추정

6) 국내 우선권의 이용예

① 실시에 보충형

② 상위개념 추출형

③ 단일성 제도를 이용하는 출원

7) 국내 우선권 주장 절차

취지와 선출원의 표시를 해야 한다(55조 2항)

*우선권의 여러가지 형태

선출원	후출원	우선권의 종류	참조 조문
1. 외국출원	국내출원	파리조약상의 우선권	조약 4조 A
2. PCT(한국)	PCT(美, 獨)	"	조약 4조 A PCT 8조(2)(a)
3. 국내출원	국내출원	국내우선권	55조
4. 국내출원	PCT(한국, 美, 獨)	국내우선권(자기지정)	55조 199조
5. PCT(한국)	PCT(한국, 美)	국내우선권(자기지정)	55조 199조, 202조
6. PCT(한국, 美)	국내출원	파리조약상의 우선권 또는 국내우선권	1 또는 3

2. 심사전치 제도

1) 의의

심판청구일로부터 30일 이내에 명세서 또는 도면의 보정이 있을 때 항고심판을 하기 전에 심사관에게 그 청구를 다시 심사하게 하는 제도.

2) 취지

① 기술혁신·심사 및 심리 지연초래, 근본적대책이 요망됨

② 심판청구시 보정한 것을 거절사정한 심사관에게 재심사 시킴으로써 신속하게 거절사정의 취소 여부 판단가능

3) 보정내용

① 출원공고가 있었던 것

* 거절사정의 이유에 표시된 사항에 관해서만 보정가능. 단 그 보정은 ① 특허청구범위의 감축 ② 오기의 정정 ③ 불명료한 기재의 석명인 경우에 한한다.(136조)

② 출원공고가 없는 것

*요지변경이 아닌 범위내에서 자유롭게 보정 가능

4) 심사전치절차(174조)

① 방식심사(51조)

② 심사관에게 심사를 명(173조)

③ 다른 거절 이유를 발견한 경우

50조(공고후 보정) 및 63조(거절이유통지) 준용

④ 출원공고 이의 신청 등(174조 3항)

5) 심사전치의 종결(175조)

① 당초의 거절사정을 취소하고 특허사정

② 특허사정을 할 수 없는 경우

각하결정(51조 4항), 재거절사정(62조), 이의 결정(72조 2항) 등을 하지 아니하고 심사결과를 특허청장에게 보고하여 종결.

6) 심사전치에 관한 문제-기준명세서란 무엇인가?

출원공고시의 특허청구범위(A)를 감축한 보정(A+B)를 했으나 거절사정을 받은 경우 불복항고심판청구시에 할 수 있는 보정은 「A」

(공고 명세서)와 「A+B」(직전명세서) 중 어느 쪽을 기준으로 해야 하는가?

① 직전명세서(A+B)설

출원인의 자유의사에 의해 「A+B」의 보정이 제출되고 심사관이 그 보정을 각하하지 않은 이상 그 보정을 없었던 것으로 간주하는 규정이 없다.(통설)

② 공고명세서(A)설

공고후의 보정은 항상 공고명세서(A)를 기준으로 해야 한다는 설이나 68조 4항 후단의 규정상 이설을 채택하는 것은 잘못이다.

※ 참석가명단

번호	회사명	부서	직위	성명
1	(주)미원	특허팀	연구원	선현호
2	한국인삼연구소	기술정보실	.	오인혁
3	만도기계(주)	특허정보과	사원	이재홍
4	.	.	.	정홍기
5	현대중전기(주)	기술계약부	.	홍성철
6	(주)중외계약	개발부	.	이준용
7	한국아쿠르트유업(주)	총무부	대리	김현권
8	(주)코오롱	특허부	주임	최덕용
9	(주)에스·케이·씨	품질관리과	사원	임종해
10	(주)삼양사	기술정보실	.	김형준
11	태평양화학(주)	특허실	.	황철상
12	평화프라스틱공업(주)	총무부	차장	이종태
13	롯데그룹 중앙연구소	정보관리팀	연구원	김요승
14	(주)삼성전기	특허팀	사원	최평학
15	(주)금호	기술관리부	과장	임동하
16	(주)금성사 모터사업부	설계실	대리	이병학
17	삼성전자(주) 정보통신부문	지적재산부	대리	김선봉
18	대한전선(주)	기술부	사원	윤만희
19	대우자동차(주)	기술연구소	.	이인봉
20	고려합섬(주)	기획관리부	계장	김순태
21	(주)신형 엔지니어링		대표이사	최원용
22	금성산전(주) 창원공장	산기설계실	사원	추경환
23	금성계전(주) 청주공장	전기설계실	.	나기원
24	코오롱상사(주)	특허과	대리	정승섭
25	금성마이크로닉스(주)	연구소	사원	김요안
26	.	.	.	김재정
27	영진약품공업(주)	특허과	주임	최세하

