

Global IP Network Hub, IPMS!

일본의 사례에서 배우는

지적재산전략교본

한국 최고·최대의 IP전문가 네트워크

IPMS
IP Management & Strategy

현재 한국은 지난 30년간의 모방자 전략(Fast Follower)에서 시장을 주도하는 혁신가(Innovator)로의 대전환을 꾀하고 있다. 이를 증명하듯이 최근 세계지적재산권기구(WIPO)가 발표한 2006년도 세계 특허출원 기록에서 한국이 미국, 일본, 독일에 이어 세계 4위를 차지했다.

특히, 우리나라는 2002년 9위를 차지한 데 이어 2003년과 2004년에는 연속해서 7위를 차지했고 2005년에는 6위로 올라서더니 불과 1년 만에 프랑스와 영국을 제치고 세계 4위로 올라섰는데, 특히 고무적인 것은 한국의 특허출원이 중국 다음으로 세계적으로 높은 성장률을 보이고 있다는 점이다.

특허출원은 그 나라의 과학기술 수준을 반영한다고 볼 수 있는데, 국제경영개발연구원(IMD)의 최근 평가에 따르면 한국은 과학경쟁력 순위가 2004년 19위에서 2006년 12위로, 기술경쟁력은 2004년 19위에서 2006년 6위로 올라섰다.

하지만 이러한 특허창출 능력에 비해 한국은 원천기술과 국제표준을 확보하지 못해 수출이 증가할수록 기술무역수지는 악화되고 있다.

기술수출액은 2001년 6억 1,900만 달러에서 2005년 16억 2,500만 달러로, 기술도입액은 이 기간 중 26억 4,300만 달러에서 45억 2,500만 달러로 늘었는데, 이는 한국이 선진국과의 기술경쟁력 차이를 아직 좁히지 못하고 있는 것을 증명하고 있다.

일본은 2002년 2월에 고이즈미 수상이 일본의 국제경쟁력 강화를 위해 지적재산을 전략적으로 보호·활용하겠다고 선언한후, ‘지적재산기본법’을 창설하고 매년 지적재산추진계획을 통해 범 부처적으로 진행하고 있다.

일본 기업의 특허분쟁 강화 전략 역시 일본 정부에 의한 ‘지적재산입국’화 전략과 맥을 같이 하고 있는 것으로, 1990년대 이후 일본기업은 특허 취득 건수의 확대에 주력해왔지만 향후에는 특허의 적극적인 활용에 주력하겠다는 자세로 변화하는 것을 의미한다.

이에 따라 일본기업도 보다 공세적인 지적재산권 전략을 지향하게 되었고 일본정부는 일본기업의 지적재산권 전략이 기업수익성 향상과 산업경쟁력 제고에 필수적 과제로 인식하여 지속적인 보호대책을 추진하는 등 일본 정부와 기업이 혼연일체가 되고 있는 상황이다.

본 지적재산전략교본은 그런 차원에서 일본의 지적재산전략을 망라하는 책이라 볼 수 있다. 기업의 특허전략에서 대학의 지재전략까지 전부분을 다루고 있으며, 전문가들의 심도깊은 의견과 경험이 현실적인 사례를 기반으로 언급되어 있다.

비록 본 책이 한국이 아닌 일본의 지적재산을 다룬 교본이지만 선진국인 일본의 지적재산수준과 한국의 그것을 비교해볼때 이 책을 통해 우리에게 시사하는 바는 크다고 볼 수 있다.

방대한 분량의 전문서적을 번역한 IPMS(지식재산네트워크)의 노고를 치하하며, 민간의 전문가 모임이 자발적으로 이러한 서적을 한국에 보급한다는 것은 상당히 의미있는 일이다. 향후에는 일본뿐만 아니라 한국과 기타 국가의 지적재산을 다룬 개정판이 발행되어, 한국에서 지적재산 분야에 종사하는 전문가와 이 분야에 관심있는 후학들에게 도움이 되는 교본으로 자리잡기를 희망한다.

LG전자 특허센터 부사장 이 정 환

李正桓

제1부 전략입안과 전개

총설 : 지적재산전쟁에 승리하기 위하여

1. 머리말
2. 특허 전략과 입안을 할 수 있는 체제 구축
3. 맺음말

제1장 특허소송대책

제1절 특허전략의 최종목표로서의
특허소송대책

1. 머리말
2. 예방법학적 소송대책
3. 항상(恒常)적 소송대책
4. 분쟁 발발 후의 소송대책
5. 일본소송에 대하여 한마디
6. 맺음말

제2절 미국 특허침해경고장을 받았을 때

1. 머리말
2. 프롤로그-기본원칙

3. 변호사의 기용
4. 맺음말

제3절 특허 조사의 중요성

1. 특허조사의 필요성과 그 의의
2. 조사의 종류
3. 조사 설계 ~ 특허조사의 실제 ~
4. 조사결과의 종합·분석
5. 맺음말

제4절 검색결과의 분석, 특허맵의 작성

제4절의1 검색결과의 분석

1. 검색결과의 분석에 즈음하여
2. 검색결과의 판독법
3. 검색결과의 분석

제4절의2 특허맵의 작성

1. 분석의 향상
2. 상용데이터베이스가 가지는 기능을 이용한 분석
3. 특허맵 소프트웨어를 이용한 분석
4. 인용·피인용분석
5. 분석기술의 향후 전망
6. 감사의 말씀

제5절 특허맵

1. 머리말
2. 특허맵이란
3. 일본기업의 특허맵 활용
4. 확대되는 특허맵의 중요성
5. 특허맵 방법의 유형
6. 대표적인 특허맵과 그 이용방법
7. 특허맵의 작성순서
8. 기존에 만들어진 특허맵의 활용

제2장 특허전략의 입안

제1절 일본 회사의 지적재산전략

1-1(주)히다치제작소의 지적재산전략

1. (주)히타치제작소의 개요
2. (주)히타치제작소의 지적재산관리의 역사
3. (주)히다치제작소의 지적재산관리
4. 맺음말

1-2(주)고베제강소의 지적재산전략

1. (주)고베제강소의 사업개요
2. 지적재산활동

1-3 세이코엡손(주)의 지적재산전략

1. 연혁
2. 지적재산부문의 조직
3. 경영전략과 지적재산전략
4. 지적재산전략의 구성
5. 포트폴리오 전략
6. 라이선스 전략
7. 지적재산활동기반 정비전략
8. 지적재산력 배증(돌핀) 활동

1-4 다이셀화학공업(주)의 지적재산전략

1. 머리말
2. 다이셀화학공업(주)의 소개
3. 지적재산활동의 추이
4. 현재의 지적재산활동체제
5. 지적재산센터의 사명
6. 지적재산활동의 기본방침
7. 사업전략에 따른 지적재산전략의 입안과 수행
8. 발명발굴강화와 권리화전략
9. 특허활용전략
10. 특허소송 대응
11. 지적재산업무와 생산성 향상
12. 기술계약전략

제2절 지적재산전략입안의 중요성

2-1 지적재산전략과 소송대책

1. 머리말
2. 확실하고 강력한 자사특허의 구축
3. 관련 타사특허의 조사와 대응
4. 연구개발 단계별 특허상황 검토
5. 소송에 대비한 문서관리규정
6. 소송변호사의 준비 및 선정
7. 소송에 대응하는 사내체계

2-2 지적재산전략과 기업경영 -天野엔자임(주)의 경우

1. 머리말
2. 조사
3. 출원
4. 중간대응
5. 지적재산관리
6. 권리활용
7. 계약
8. 지적재산 · 법무교육
9. 맺음말

2-3 연구개발에 있어서의 지적재산전략

1. 머리말
2. 지적재산전략의 기반정비

3. 연구개발에 있어서의 지적재산전략
4. R&D에 있어서의 전략적 산학연계 관리
5. R&D에 있어서의 지적재산전략 성공의 요인
6. 맺음말

2-4 특허전략의 수립, 전개 및 활용 -라이선스

1. 기본이념
2. 개별 기술에 관한 방침

제3절 변호사와 변리사들로부터의 제언

3-1 좌담회-소송에서 이기는 방법

3-2 선사용에 의한 통상실시권에 대하여

1. 머리말
2. 선사용의 취지
3. 선사용의 주장 및 입증
4. 선사용의 성립과 특허의 기술적 범위와의 관계
5. 선의의 사용
6. 「그 사업의 『준비』를 하고 있는 자」
7. 선사용의 중단
8. 선사용에 의한 통상실시권의 범위
9. 선사용권의 승계

3-3 BMP(Business Model Patent) 접근법의 전략적 활용

1. 머리말
2. BMP의 특수성
3. BMP접근법을 이용한 출원전략
4. 출원후에 대하여
5. 사례
6. 맺음말

3-4 새로운 제품의 기획과 개발에 있어서

1. 변리사의 필요성
2. 전략적인 특허권 취득을 위하여
3. 개발도상국에 있어서의 특허전략
4. 아시아지역에 있어서의 특허전략상의 기본적인 검토사항
5. 특허전략상에서 본 아시아 지역에서의 각국의 특징
6. 아시아지역에 있어서의 각국의 현황

3-5 판례에서 배우는 특허명세서의 해석

1. 특허명세서의 해석
2. 정정심판시에 정정할 수 있는 사항
3. 특허권 행사시의 유의점
4. 리사이클(recycle) 제품과 특허권

3-6 특허법에 근거한 전략적인 발명방법과 지식경영(침해예방전략을 포함하여)

1. 머리말(지식재산 전략으로서의 발명방법에 대하여)
2. 발명·창조란
3. 발명·창조방법의 틀과 그 근거가 되는 조문
4. 발명·창조의 실천
5. 창조방법의 보완
6. 완성된 발명의 평가
7. 특허 지식경영
8. 맺음말

3-7 특허권 침해소송제기전의 정정심판의 이용

1. 머리말
2. 법 개정에 의한 변경사항
3. 심판·판결례
4. 「명세서, 특허청구범위 또는 도면의 보정(신규사항)」의 심사기준개정
5. 종합

제3장 특허전략의 확산과 운영

제1절 연구계획의 수립, 연구주제의 선택

1. 머리말 -확산과 운영에 대하여-
2. 연구개발부문에 대한 확산과 운영

3. 사업부문에 대한 확산과 운영
4. 지적재산전략 확산과 운영에 대한 지적재산부서의 역할

제2절 필수 관련부서에 대한 운영

제4장 특허전략의 전개

제1절 특허전략의 구체적인 전개

1. 경쟁자의 특허·기술개발동향 조사
2. 특허출원의 강화추진(1)(2)(3)
3. 출원가능의 판단기준

제2절 지적재산교육/지적재산 담당자의 능력향상을 위한 연수

1. 머리말
2. 지적재산교육
3. 지적재산담당자의 전문능력향상을 위한 연수

제3절 직무발명장려제도

3-1 직무발명제도에 대하여

1. 머리말(각국 법제의 개관)
2. 일본에 직무발명제도

3-2 직무발명 장려제도

1. 직무발명 장려제도의 목적
2. 특허법 제35조의 규정
3. 직무발명의 인정과 사내절차
4. 직무발명에 보상제도의 견해
5. 보상의 종류와 내용
6. 심사
7. 시상식
8. 각 기업의 특징있는 제도
9. 보상금 이외의 처우
10. 관련 자회사의 발명보상
11. 출장 사원의 발명
12. 파견사원의 발명
13. 퇴직자의 발명
14. 보상금에 관한 과세
15. 직무발명을 둘러싼 소송
16. 최근의 판례에서 본 특허법 제35조의 해석
17. 최근의 판결에 관한 고찰
18. 외국의 현황
19. 특허법 제35조 개정의 움직임
20. 맺음말

3-3 직무발명에 대한 발명자 보상문제

1. 현행법의 문제점
2. 개정법의 개요

3-4 직무발명과 보상금

1. 머리말
 2. 직무발명의 정의
 3. 특허법 35조의 의의
 4. 보상·표창제도의 의의
 5. 판례에서 이야기 하는 것 -(1)
 6. 판례에서 이야기 하는 것 -(2)
 7. 발명자의 외침
 8. 기업의 대응
 9. 맺음말
- 직무발명취급규칙 (안)
- 후기

제4절 지적재산관리의 전면적인 시스템화

1. 머리말
2. 사내 지적재산관리 시스템
3. 전자출원·전자포대관리 시스템
4. 정리

제5절 기술계약업무의 흐름

1. 기획·입안
2. 계약서 작성
3. 협상
4. 조정·통합
5. 관리

제5장 성과의 활용

제1절 라이선스·특허 협력

1. 머리말
2. 라이선스란
3. 라이선스의 목적
4. 라이선스 계약의 법적 성격
5. 라이선스 계약의 분류
6. 라이선스 계약과 독점 금지법
7. 가이드 라인의 활용
8. 라이선스 계약 체결 순서
9. 노하우·라이선스 계약의 체결순서
10. 라이선스계약의 주요 조항과 과제
11. 라이선서의 도산, M&A 등에 대한 대처
12. 특허 협력(patent collaboration)

제2절 라이선스 활동과 계약

1. 머리말
2. 연구개발과 기업
3. 연구개발 성과의 권리화
4. 연구성과·특허의 활용과 라이선스
5. 라이선스와 기업 전략
6. 라이선스 활동의 실질
7. 라이선스 계약

8. 대학에서 라이선스 비즈니스를 전개하기 위한 필수 요건
9. 맺음말

제3절 비즈니스 어레인지먼트 (Arrangement)

1. 머리말
2. 실시예 1-완두콩 바꾸니 특허 관리 조합
3. 실시예 2-설부(舌付) 쇼팽백 특허 관리 조합

제6장 대학의 지적재산전략

제1절 좌담회 - 대학의 지적재산전략 - 2004년 7월 6일

제2절 리츠메이칸(立命館)대학의 지적재산전략

1. 머리말
2. 리츠메이칸(立命館)대학의 지적재산 본부
3. 출원의 목적과 기준
4. 특허 라이선스 활동의 진행 방법
5. 지적재산 경비의 문제
6. 맺음말 - 대학의 지적재산전략

제2절의 부록 리츠메이칸(立命館)대학 지적재산정책

제1. 산학연 제휴 및 지적재산에 대한 리츠메이칸(立命館)대학의 근본적인 생각

- 1) 산학연 제휴에 대한 근본적인 생각
- 2) 지적재산에 대한 기본적인 생각

제2. 지적재산 정책의 목적과 이것을 구체화하는 조직 체제 등

- 1) 지적재산 정책의 목적
- 2) 정책을 구체화하는 규정 등
- 3) 본 정책과 관련하는 정책 등
- 4) 정책을 구체화하는 매니지먼트 체제

제3. 정책의 적용 대상자

제4. 지적재산의 취급

- 1) 본 정책이 대상으로 하는 지적재산
- 2) 발명
- 3) 회로 배치
- 4) 저작물
- 5) 연구물질(Material)

제5. 학외 교류로 창출된 지적재산에 관련되는 권리의 귀속

제6. 비밀을 지킬 의무에 대해

제7. 학생에 관한 취급에 대해

제8. 기타

제3절 도카이(東海)대학에 있어서의 지적재산전략

1. 머리말
2. 도카이(東海)대학에 있어서의 지적재산
제도의 발전
3. 도카이(東海)대학에 있어서의 지적재산의
기관 귀속
4. 도카이(東海)대학의 지적재산전략본부
5. 도카이(東海)대학에 있어서의 산·학·관
제휴·TLO의 연구
6. 도카이(東海)대학에 있어서의 지적재산교육

제4절 일본의 산학관 제휴의 현황과 과제

1. 머리말
2. 지적재산의 사회에의 환원
3. 30년 전에 시작한 TLO
4. 산·학·관 협력 활동
5. 산·학·관 협력의 현상과 과제
6. 기술이전과 네트워크

7. 일본과 미국의 산·학·관 제휴

8. 산·학·관 협력업무현장

9. 산·학·관 협력의 다양화

10. 결론

제5절 미국에서의 산학제휴의 역사적 전개

1. 머리말
2. 역사적 발전
3. 바이·돌법의 개요
4. 바이·돌법의 영향
5. 결어-일본이 배울 점

제6절 대학에서의 지적재산전략

1. 머리말
2. 기본적으로는 지적재산관리 체재를 구축할 것
3. 인재 육성
4. 맺음말

제2부 계약실무

제1장 소송에 지지 않는 계약서 작성

총설 : 소송에 지지 않는 계약서 작성

1. 머리말
2. 기술계약서 작성 시 유의사항
3. 계약교섭에 관한 유의사항

제2장 기술계약의 모범 예문

제1절 연구[개발] 관련 계약예문

1. 국내 특허 공동출원 계약
2. 외국 특허 공동 출원 계약
3. 공동 개발 계약
4. 발명 양도 계약
5. 특허·품질 보증 계약
6. 특허 경고문의 예문

제2절 라이선스 계약의 예문

1. 특허 라이선스 계약
2. 특허 크로스라이선스 계약
3. 특허·노하우 라이선스 계약

4. 상표 사용 허락 계약
5. 소프트웨어 사용 허락 계약
6. 단독 출원 면책
7. 특허 옵션 계약

제3절 비밀유지계약 예문

1. 샘플 제공(평가) 비밀유지계약
2. 레터 샘플제공 비밀유지계약
3. 측정분석법 비밀유지계약
4. 조성 공개 비밀유지계약
5. 설계·제작업무 비밀유지계약
6. 영문 비밀유지계약
7. 발명 공개 비밀유지계약
8. 비밀유지계약에 대하여
9. 비밀유지계약샘플(일문)
10. 비밀유지계약 샘플(영문)

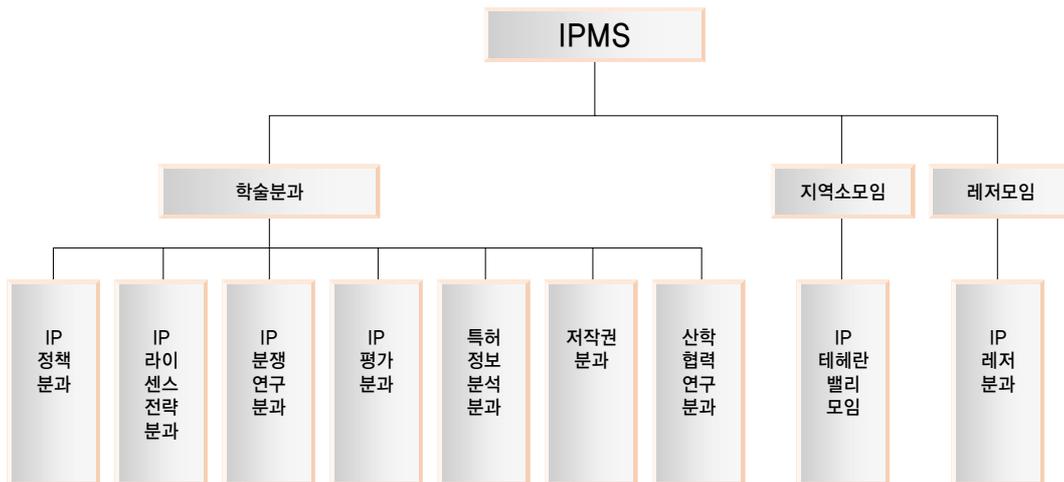
제4절 위탁계약 예문

1. 연구위탁계약
2. 컨설턴트 계약
3. 제조위탁계약
4. 산업재산권 업무위탁계약
5. 소프트웨어 양도계약
6. 소프트웨어 설계·제작 위탁계약

일본의 사례에서 배우는
지적재산전략교본



지식재산네트워크(IPMS)는 한국기업의 지식재산수준을 높이기 위하여 지식재산 각 분야 전문가 및 일반인으로 구성된 전문가 네트워크로서 지식재산관련연구, 정보공유, 세미나 및 컨퍼런스 개최, 출판, 교육, 국제교류등의 활동을 전개하고 있습니다.



IPMS : <http://www.seri.org/forum/ipms>

:
<http://book.patyellow.com>
 TEL.(02)501-3106 FAX.(02)501-3109

: 45 (, Set)