

강한 특허를 만드는 방법 - 제1회 -

강한 특허로의 첫걸음은 출원 방법의 변혁

특허 소송에서 높은 가치가 인정되기 위한 '강한 특허'를 얻는 방법을 검토하는 연재의 제1회. 일본의 기업이 강한 특허를 얻기 어려운 하나의 원인은 특허의 출원 방법에 있다고 본다. 가치가 높은 특허를 만들어 내기 위하여 기술자가 생각하고 묘사하는 미래의 기술 컨셉을 권리화하는 방법을 효과적으로 설명한다.



류카 아키히로 소장
(RYUKA국제특허사무소)

본 연재에서는 타사와의 교섭과 소송에서 큰 가치를 갖는 「강한 특허」를 취득하기 위한 방법을 검토한다. 일본 기업은 많은 특허를 출원해서 획득하고 있지만, 강한 기본 특허를 취득할 수 있는 것은 적다. 이러한 하나의 원인은 일본 기업이 채용하는 특허의 출원 프로세스에 있다고 생각된다. 가치가 높은 특허를 좋은 효율로 획득하기 위해서는 출원 프로세스를 재검토하여야 한다. 본 연재에서는 어떤 출원 프로세스가 적합한 것인가를 구체적인 예와 더불어 소개한다.

이번 연재는 종래의 출원 프로세스의 문제점과 강한 기본 특허를 만들어 내는 프로세스에 요구되는

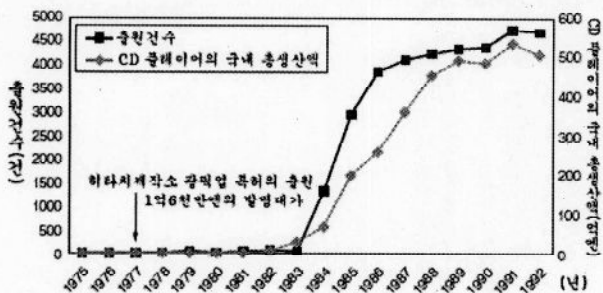
요건을 검토한다. 다음 회 이후는 강한 기본 특허를 취득하기 위한 출원 프로세스의 절차와 실제의 성공 사례에서 이용한 프로세스의 상세를 소개한다. 그 후, 특허를 창출하여야 할 테마의 조사 방법과, 테마의 설정 후에 효과적으로 발명을 만들어 내기 위한 사전 준비 방법, 그리고 이들 활동을 유지하는 예산 전략에 관해서도 서술한다.

강한 특허의 획득을 목표로 한 프로세스에 관한 하나의 예로서, 본 연재에서는 우리가 독자적으로 개발한 「특허 비주얼라이제이션」이라고 하는 수법을 채택한다.

시장이 활성화되기 전에 출원

일본 기업의 특허에서도 재판 등에서 높은 가치를 인정받은 것은 있다. 예를 들어, 히타치 제작소의 전사원이 광디스크 판독 장치의 특허에 관해서 발명의 댓가를 요구한 사건에서, 2006년 10월 최고 재판소는 상고를 기각하고 히타치에 약 1억 6000만엔의 지급을 명령한 2심의 판결을 확정했다. 이 사건에서는 특허에 의해서 회사가 얻었다고 인정된 이익도 약 11억 7000만엔으로 고액이었다.

손해 배상 사건에서 고액의 배상이 인정되는 경우도 있다. 대표 예로서 아르제의 「파치슬로 특허」가 있다. 이 특허는 그 후에 무효로 판단되었지만, 특허를 침해한 것으로 고소된 피고 2사에 대하여 지방 재판소에서는 함께 84억엔의 손해 배상 명령이 내려져서 큰 화제가 되었다.



도 1 시장이 형성되기 전의 발명이 큰 가치를 낳는다.

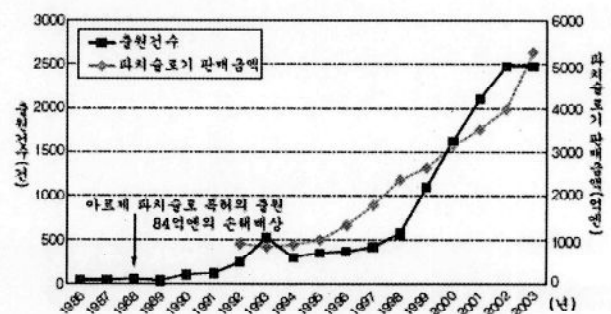
세로축은 광픽업의 트래킹에 관한 발명의 특허 출원 건수와 CD 플레이어의 국내 총생산액이다. 화살표는 히타치 제작소의 전사원이 고메자와씨의 픽업에 관한 발명이 출원된 시기를 나타낸다. 관련하는 발명의 출원 건수가 증가하기 시작하기 전에 출원하고 있었던 것을 알 수 있다. 도면의 특허의 출원 건수는 일본 특허청의 특허전자도서관의 사이트에서 청구항에 "빔" 또는 "레이저" 또는 "빛"이 있고 또한 "매체" 또는 "디스크"가 있으며 전문에 "CD" 또는 "디스크"가 있는 특허를 검색한 결과이다. CD 플레이어의 국내 총생산액은 동경도경제연구소 판권(명칭 14(제65호)에 기재된 원고 제출 자료에 의한다.

어떻게 하면 이들과 같이 가치가 높은 권리를 취득할 수 있는 것일까? 여기서 이들 두 개의 특허에 공통적인 것은 각각의 기술을 이용한 기기의 시장이 활성화되기 전에 출원되고 있다는 것이다. 도 1은 히타치 제작소의 특허가 출원된 시기를 나타낸다. 실선은 광 디스크의 판독에 관한 발명의 출원 건수를, 파선은 초기의 광디스크 판독 장치인 CD 플레이어의 국내 총 생산액이다. 도 1로부터 국내 총 생산액이 늘어남에 따라 관련 특허의 출원 건수가 늘어나고 있는 것을 알 수

있다. 이에 대해서 히타치 제작소의 특허는 제품의 시장과 출원 건수가 늘어나기 전에 출원되고 있다.

아르제의 특허도 동일하다. 다음 페이지의 도 2는 아르제의 특허가 출원된 시기를 나타낸다. 실선은 파치슬로에 관한 발명의 출원 건수를, 파선은 파치슬로기의 판매 금액을 나타낸다. 파치슬로기의 판매 금액이 늘어남에 따라 관련 특허의 출원 건수가 늘어나고 있지만, 아르제의 특허는 파치슬로기의 시장 및 출원 건수가 확대되기 상당히 이전에 출원되고 있다.

전기·전자·소프트웨어·기계 제어의 분야에서는 지방 재판소 또는 고등 재판소에서 고액의 댓가와 배상액이 인정된 대부분의 발명이 히타치와 아르제의 특허와 같이 매우 이른 단계에서 출원되고 있다 (상세한 것은 다음 회 이후에서). 이에 반해, 일본 기업이 획득한 특허의 대부분은 제품의 매상이 증가하고 개발자가 늘어남에 따라 출원된 것이다. 도 1과 도 2의 우측에서만 출원되는 이유이다. 이러한 식으로는 강한 기본 특허를 얻는 것이 어렵다.



도 2 선행하여 출원한 발명은 거액 배상으로 연결된다

세로축은 파치슬로에 관한 발명의 출원 건수. 화살표는 아르제의 「파치슬로 특허」가 출원된 시기를 나타낸다. 동분야의 특허 출원 건수 및 판매 금액이 증가하기 시작하기 전에 출원하고 있었던 것을 알 수 있다. 아르제 특허는 그 후 무효로 판단되었지만 지방 재판소에서는 동특허의 침해에 대해 피고 2사에 84억엔의 지불을 명령하고 있었다. 도면의 특허의 출원 건수는 일본 특허청의 특허전자도서관의 사이트에서 청구항에 "걸" 또는 "표시"가 있으며 전문에 "슬롯머신" 또는 "파치슬로"가 있는 특허를 검색한 결과이다. 파치슬로기의 판매 금액은 아노경제연구소의 조사에 의한다.

가까운 미래의 기술을 제한한다

일본 기업의 특허 출원에 이와 같은 경향이 있는 하나의 이유는 출원 프로세스에 있다고 생각된다. 도 3은 일본 기업에서의 종래의 전형적인 특허 출원의 흐름을 나타낸다. 기술자의 손에 의한 발명의 제안서가 특허부를 경유하여 특허 사무소에 보내져서 출원되는 것이 일반적이다.

이러한 프로세스의 문제점의 하나는 기술자가 쓰는 제안서가 현재 개발 중의 기술에 관한 것이 되는 경향이 많다는 것이다. 일본의 기업에서는 통상 발명 제안의 할당 기준량이 있다. 기술자는 「금년은 발명의 제안서를 몇 건 쓰세요」라는 지시를 받는다. 게다가, 제안서에 쓰여지는 기술에 높은 완성도를 요구하는 것이 많다. 이러한 지시를 받은 기술자는 자신이 개발하고 있는 제품을 되돌아보고, 어떤 부분을 제한할 것인가라고 생각하게 된다. 필자는 예전에 특허 출원에 적극적인 사무 기기 제조회사에서 전자 회로의 개발자로서 근무하였으며, 실제로 이와 같이 발생하고 있었다.

저자약력

일본동북대학 공학부 졸업후 동경대학 공학부 석사과정 수료 1987년부터 캐논에서 G4 팩시밀리의 하드웨어 및 소프트웨어의 개발에 종사. 1991년에 특허사무소에 입소. 1993년 변리사 등록. 1995년부터 1998년까지 미국법률사무소 Cushman Darby & Cushman (현재 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)에 기술 고문으로서 근무. 1997년 미국변리사 합격. 일본 및 미국의 기업으로부터 미국에 대한 특허 출원, 일본 기업의 미국에서의 특허 침해 감정 등을 취급. 1998년에 귀국하여 RYUKA국제특허사무소를 설립.

주)

1. 일본특허 제 1547005호 및 그 외국 특허 등.
2. 평성 16(發)78, 보상금 청구 사건, 최고 재판소 제3 소법정, 평성 18년 10월 17일 판결.
3. 일본특허 1865980호.
4. 평성 11년(7) 제 23945호, 동경 지방 재판소, 평성 14년 3월 19일 판결.
5. 아노 경제 연구소의 조사에 의한다.

(다음호에 계속)

강한 특허를 만드는 방법 - 제1회 -

강한 특허로의 첫걸음은 출원 방법의 변혁

특허 소송에서 높은 가치가 인정되기 위한 '강한 특허'를 얻는 방법을 검토하는 연재의 제1회. 일본의 기업이 강한 특허를 얻기 어려운 하나의 원인은 특허의 출원 방법에 있다고 본다. 가치가 높은 특허를 만들어 내기 위하여 기술자가 생각하고 묘사하는 미래의 기술 개념을 권리화하는 방법을 효과적으로 설명한다.

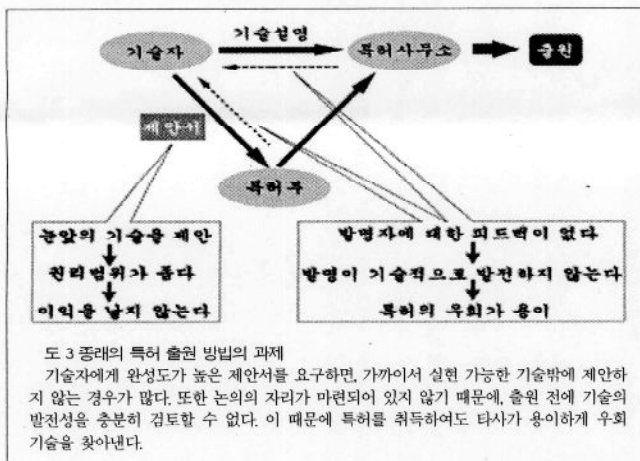
〈지나호에 이어서〉



류카 아키히로 소장
(RYUKA국제특허사무소)

그러나, 개발 중의 제품에 사용하는 기술은 가까운 미래 시장에 나올 것들이다. 이러한 기술은 완성도가 높지만, 미래에 개화할 기본 방법이라고는 할 수 없는 것이 많다. 이 때문에, 사연히 권리 범위가 좁아지고 큰 이익을 얻는 것이 어렵다.

어떤 기기의 시장이 부상하면 개발하는 제품의 종류가 증가한다. 그에 따라 개발자의 수도 늘어난다. 각각이 개발자가 특허의 제안을 요구받기 때문에 자연히 출원 건수가 늘어난다. 도 1, 도 2의 출원 건수의 그래프에서 우측에서만 출원이 늘어나는 것은 이러한 때문이다.



기업에서는 연구소의 활동이 미래에 필요한 기술을 권리화하기 위하여 중요한 역할을 수행한다. 그러나, 연구소의 활동은 요소 기술에 집중되는 경우가 많고, 완성품의 용도에서의 미래의 과제와 제어 방법 등을 깊게 검토하는 것은 적다.

예를 들어, 상술한 아르제의 특허는 슬롯 머신의 림의 회전 제어 방법에 관한 것이지만, 이와 같은 발명은 연구의 대상이 되기 어렵다. 이것은 연구소에 의한 출원이 반드시 강한 특허에 결부되는 것은 하나의 이유이다.

일본 기업의 특허 출원 프로세스에는 또 하나의 큰 문제가 있다. 도 3의 특허 출원의 흐름 중에서 발명자로부터 외부로의 화살표가 한 방향으로 향하고 있다는 점이다. 강한 특허를 얻기 위해서는 출원 전에 특허의 우회 방법을 검토하고, 그 우회 방법을 아울러 권리화할 필요가 있다. 그러나, 현실에서는 발명자와 특허 부 등의 논의는 거의 행해지지 않고, 기술의 다양성이 넓어지지 않은 채 출원되는 경우가 많다. 이 때문에, 특허를 획득하여도 흔히 쉽게 우회되어 버린다.

양보다 질이 요구되는 시대

중래, 일본의 대기업 사이에서는 수백 건, 경우에 따라서는 수천 건의 특허를 포괄적으로 크로스 라이선싱하는 경우가 많았다. 이와 같은 상황에서는 발명을 좋은 효율로 출원하여 특허의 수를 늘릴 필요가 있다. 확실한 특허를 얻기 위해서는 완성도가 높은 기술을 출원한 쪽이 좋다. 대기업이 기술자에게 제안의 할당 기준량을 부과하고 발명 제안서의 완성도를 높이는 것에 주력한 것은 이런 이유 일 것이다.

그러나, 제안에 건수의 많음과 높은 완성도를 요구하면, 미래로 연결되는 바람직한 제안은 줄어든다. 발명자는 많은 청구항, 다양한 실시 형태, 다수의 도면을 확실히 써서 제안하세요라는 지시를 받을수록 완성도가 높은 현재의 기술밖에 제안할 수 없게 되는 것이다.

1988년의 특허법 개정의 후, 특허권의 침해에 대해서 인정되는 배상 금액이 매우 커졌다⁵⁾. 재판에서 특허권의 큰 재산적 가치가 인정되도록 된 오늘날은 종래의 매우 포괄적인 크로스 라이선싱은 성립하기 어려워지고 있다. 1억엔의 가치

가 인정되는 특허를 단순히 한 건으로 계산할 리가 없기 때문이다. 이 결과, 단지 출원 건수를 늘리는 것이 아니라 가치가 높은 기본적인 특허를 취득하는 것이 더욱 중요해지고 있다.

오직 1행의 발명

일본 기업이 논의의 기술의 권리화에 숙달되어 있기 때문이라고 해서, 기본적인 특허에 관련되는 발상이 기술자에게 없는 것은 아니다. 제안서에 「정확히」 정리할 수 있는 발명은 기술자의 지식과 생각의 극히 일부에 지나지 않는다. 우수한 기술자라면 미래의 기술 요소, 과제, 과제 해결의 가능성 등에 관해서 많은 생각과 아이디어를 가지고 있다. 다만, 그러한 것들은 문장으로 하면 오직 1행으로 끝나버리는 것도 많다.

유기 EL 디스플레이를 예로 들면, 「EL 소자를 극히 고속으로 점멸시켜서 표시 화상에 대이다 통상의 정보를 중첩한다」이 경우에 화면의 영역마다 다른 정보를 전송한다. 「다수의 차내 광고에 이용하는 경우는 각 디스플레이에 페이지·메모리 기능을 설치한다」라고 하는 것들이다.

사실은 1행으로 설명이 끝나는 것 같은 단순한 기술이야말로 매력적으로 가치가 높은 권리를 만들어 내는 경우가 적지 않다. 그러나, 어쨌든 1행밖에 없기 때문에 제안서로서 정리하기 위해서는 더욱 구체적인 구성을 검토해야 한다. 예를 들어, 회로 구성, 용도, 제어기의 기능 등을 더욱 검토함으로써 비로소 제안서로서 정리해서 특허를 취득할 수 있다. 그러나, 기술자는 아직 실제의 개발에 몰두하고 있지 않은 기술의 시장성과 특허성에는 불안을 느끼는 경우가 많다. 이러한 장에 있기 때문에, 가령 기본 특허로 연결되는 발상을 갖고 있었다고 하여도 제안서로서 정리할 수 없는 것이다.

이상의 고찰로부터 말할 수 있는 것은 기술자로부터의 제안을 기다리고 있는 것만으로는 기술자가 갖는 풍부한 발상을 권리로 연결시킬 수 없다고 하는 것이다. 가치가 높은 특허를 취득하기 위해서는 기술자의 아이디어를 끌어내고 발상을 부풀려서 권리화해 가는 새로운 프로세스가 필요하다.

암묵지식으로부터 미래의 발명을 그려낸다

우리들은 기술자에게 질문을 던짐으로써 1행의 발명을 발전시켜서 출원으로 연결시키는 수법을 실천하고 있다. 미래의 기술을 눈에 보이는 형태로 하여(비주얼라이즈) 출원하기 때문에 「특허 비주얼라이제이션」이라고 부르고 있다.

도 4에 우리들의 수법의 개요를 나타낸다. 우선, 어떤 분야에서 발명을 만들어 낼 것인가를 결정하고(테마의 설정), 기술자의 발상을 넓히기 위하여 필요한 정보를 미리 조사해 놓는다. 그 위에, 관련하는 복수의 기술자가 참가하는 논의의 자리를 준비한다. 논의의 자리에서는 모든 정보를 기술자에게 주고 나서 여러 질문을 던진다. 이에 따라, 미래의 제품과 그 제품이 갖는 기술적 과제를 묻기 시작한다(암묵지식에서 형식지식으로). 그 다음에, 얻어진 정보를 도시하여 참가자 사이에 공유하고(형식지식에서 공유지식으로), 더욱 질문을 하여서 발명의 다양성과 구체적인 구성을 명백히 한다. 마지막으로, 논의에서 만들어진 발상을 특허의 명세서로서 문장화해서 출원한다(공유지식에서 출원으로).

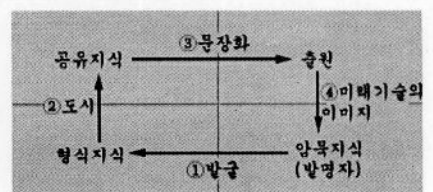
명세서에는 논의의 통째로 명백해진 미래의 제품의 구성과 용도, 그리고 그 용도에서의 기술적 과제가 정리되어 있다. 이들에 기초하여 기술자들 사이에 더욱 다음 발명이 암묵지식으로서 창조된다(출원으로부터 암묵지식으로). 이와 같은 지식 창조 절차를 반복함으로써 전략적으로 특허를 창출해 갈 수 있다.

이런 방법으로 만들어지는 발명의 수는 테마와 사전 준비, 참가자의 경험 등에 따라 다르지만, 많은 경우에는 4시간 정도의 논의에서 20건의 발명으로 만들어지고 있다. 다음 회는 논의의 진행 방법을 성공 사례를 이용하여 설명한다.

주)

6 일본특허법 제 102조 제 1항에 의해 특허권 침해에 의한 손해액을 추정하는 규정이 추가되었다

〈다음호에 계속〉



도 4 암묵지식으로부터 발명을 창출한다

기술자에 적절한 테마와 필요한 정보를 제공한 후 미래 제품의 이용 형태와 기술적인 과제가 발생하는 상태를 명확화한다(암묵 지식으로부터 형식 지식으로). 논의의 참가자 사이에서 지식을 공유하고(형식 지식으로부터 공유 지식으로), 과제의 해결 수단을 상담함으로써 발명을 창출한다.