

企 業 經 營 者 的 特 許 管 理



南 相 善

〈 辨 理 士 〉

産業經濟는 時時刻刻으로 發展하며 그의 基盤인 産業技術도 하루의 休息도 없이 成長하고 있다. 이러한 新技術의 萌芽를 보지 못하는 者는 産業經濟社會에서 패배하고 이것을 開發育成해 나가는 자만이 産業競爭社會에서 勝者가 되고 내일의 발전의 礎를 固한 礎가 있다. 다시 말해서 國內 外에서 시시각각으로 創出되는 새기술의 싹을 조속히 발전하고 이것을 再開發育成하지 않고서는 自社의 繁榮과 國家産業發展에 寄與할 수 없으며 나아가서 國際競爭의 大廣場에서 拔 本일 窟을 喪失하고 말것이다. 더욱 重要한 것은 우리 스스로가 自力으로 새 기술을 開發한다는 것이다. 오늘날 새기술의 개발은 시간을 다투어 加速化되고 있다. 새기술의 개발은 人間頭腦의 創案物이므로 우리가 좀더 노력하고 研究한다면 加速化되어 가는 기술개발의 대열에서 선봉자가 될 수 있을 것이다.

우리나라의 企業은 過當競爭속에서 狂奔한 나머지 市場支配를 노리는 科學技術이 발달한 先進國에게 우리 市場의 터전을 빼앗기고 있다. 우리나라의 기업은 그 骨格이 제대로 형성되지 못한 商法下에서 새로운 맛을 찾을 수 없는 商品을 판매하기 때문에 販賣競爭에서 뒤지는 것은 當然한 일이다.

우리의 기업이 현재 이룩해 놓은 産業발전은 주로 外國의 資本과 기술에 의존하여 여기에 優秀하고 低廉한 國內勞動力이 附加되어 얻어진 것이다.

그러나 이러한 후진적인 産業構造만으로는 日本을 제외한 東南亞諸國의 急速히 成長하는 경제발전 勢에 뒤떨어질 可能性이 있고 이러한 어려운 版圖에서 脫出할 수 있는 길

은 外國技術의 導入과 並行하여 國內技術의 개발에 필요로 하는 構造形成과 이를 통하여 新産業의 開拓에 全力投球해야할 것이다.

이렇게 해서 우리 스스로가 자신에 의한 創意와 創造를 産業기술속에 開花시키고 新規良質의 製品을 安價로 國內市場이나 國際市場에 제공할 때 韓國商品은 外國商品을 제 압하고 需要가 急増할 것이 너무나 명백하다.

우리의 창의력을 特許制度에 의하여 有效하게 權利化하고 이 창의력에 의하여 製造된 商品이 國內外로 強力한 獨占排他力을 발휘하게 될 때 이에 匹敵할 者 아무도 없다 할 것이며, 이로서 국내기업은 육성되는 것이다.

이러한 점을 착안하여 有效適切하게 諸問題를 처리해 나가는 企業經營은 참으로 重要하다.

Ⅰ 企業內 特許專門家 起用이 所望

우리나라의 企業經營者가 特許管理를 소홀히 하는 점은 안타까운 일이라 하겠다. 기업경영의 구조에 있어서도 점차 낡아지는 傾向은 있으나 아직도 主要企業의 일부만이 기업안에 特許構造를 갖추고 있을뿐 대다수의 企業들은 아예 自社內의 특허 구조에 대하여 等閑視하고 있는 실정이다. 주요기업의 일부도 開發部나 總務部의 한 구석에 特許擔當이라 하여 特許業務의 專問知識이 없는 사람을 기용하고 있는 것은 能力發揮도 못하려니와 모처럼의 자사의 개발기술을 權利로 昇華시키기에는 未洽하다 할 것이다.

오늘의 기업경영자는 현대의 新特許管理에 대하여 精確한 知識과 經驗이 풍부한 特許專門家를 多數起用할 것이며 이들로서 特別機構를 構成하여야 한다.

어느 外國의 大企業들은 자사의 全社員에 一定期間 特許教育을 시키고 있으며, 심지어는 特許管理士를 양성하여 자사의 특허 관리에 全神經을 쓰고 있는 실정에 있다. 이것은 특허관리가 기업의 興亡을 左右하는 重要問題이기 때문이다.

人間頭腦의 활동은 과거에서 현재 또 미래로 향하여 무한히 高段階로 發展流動하고 있기 때문에 인간두뇌의 創造物인 기술도 그 대상과 시간에 따라 變貌하고 이러한 변모하는 기술의 흐름을 정확히 포착하여 자사의 기술로 消化시켜야 할 것이며, 또 자사의 기술로 소화시키려면 위에서 말한 자사의 專門인 特許管理機構가 설치되어야 하는 것이다.

현대의 특허전쟁에서 이길 수 있는 기업의 특허관리란 具體的으로 어떠한 업무를 수행하여야 할 것인가? 다시 말해서 特許政策을 어떻게 세울 것인가를 다음에 적어보기로 한다.

- ① 기업의 業務分野에 있어 一切의 특허정책을 立案하여 首腦部의 결재를 얻어 집행하는 것
- ② 기업이 所有하게 된 발명이나 기술정보에 관해서 國內外에 特許權을 設定하여 保護活用하는 것
- ③ 企業計劃, 研究計劃에 참여하여 특허에 관한 정보와 助言을 하며 特許承認制度를 설치하여 第3者의 특허권과의 관계를 말해 주는 것
- ④ 특허·Know-How 등의 일체의 技術的 無形資產 및 商標權의 관리를 하며 이들의 라이선스業務를 수행함은 물론, 契約書의 立案, 審査, 承認에 관한 것
- ⑤ 權利侵害의 救濟와 防禦에 臨함과 동시에 기업경영에 속하는 기술정보와 營業上의 機密을 보호하는 것
- ⑥ 企業內 各部門과의 連絡體制를 確立 라이선스體制를 多角的으로 검토하기 위한 라이선스委員會나 발명을 찾아내기 위한 기술 연구부문과의 연락체제의 확립
- ⑦ 職務發明의 補償 및 褒賞制度를 만들어 有效適切하게 활용하는 것

⑧ 國內외의 姉妹會社·關係會社에의 派遣者·代表者와의 특허정보의 교환과 조정

⑨ 社外의 모든 發明者를 위한 窗口役割

⑩ 特許要員의 훈련 및 資質向上을 도모 그 밖에 企業의 種類·性質·經歷 등에 따라 작기 다른 업무가 이에 추가시켜 생각할 수가 있는 바 一般的으로 이상의 基本業務가 수행될 수 있는 機構가 형성되어 있다면 훌륭한 특허관리를 할 수 있다고 보아야 할 것이다.

② 無形財產으로써의 活用極大化

특허관리란 用語는 特許協會나 大韓商工會議所 등의 세미나에서 널리 周知시킴은 바로서 學問的으로 定義된 것은 없는 것으로 안다. 특허관리(Patent Management, Patent Administration)라는 용어는 品質管理라든가 熱管理란 용어와 더불어 최근에 만들어진 造語이다. 품질관리나 열관리의 용어가 純粹하게 專門인 技術管理業務인데 대하여 특허관리는 순수한 法律과 기술 문제뿐 만이 아니라 이것에서 출발하여 기업의 基本的인 經營方針에 直接關聯性을 갖는 助言과 指針을 주는 經營管理業務로서의 성격을 갖는다. 歐美諸國의 여러 기업에서는 特許管理業務에 수십년의 實績을 갖고 있으며, 기업의 最高首腦部와 直接上下通達(Two-way-Communication)이 合理的으로 이루어져 기업의 特許政策決定의 核으로써 활용되고 있다.

여기에서 말하는 특허란 Know-How를 포함한 工業所有機의 技術的 無形財產의 전부를 말한다.

이들의 기술적재산을 자기의 기업경영에 활용하는 것, 他人에게 라이선스하여 利益을 回收하는 것, 타인의 優秀한 기술을 도입하여 새로운 기업을 이르는 것 등은 모두 特許管理面에서 그 方向과 方針을 左右하게 되는 企業上의 重要問題이다. 다음에 몇가지 具體的인 例를 들어 본다.

오늘날 기술을 생명으로 하는 기업으로서 자기의 독자적인 기술개발을 위하여 많은 資金을 供給하지 않는 經營者는 없다. 기업은

연구의 課題와 방침을 選定하는데 있어 優先常識化되어 있는 世界的인 發展趨勢와 特許事情을 現狀에서 把握하여 將來를 豫상한다.

즉 特許明細書와 技術의 조사결과에 뒷받침하여 先行技術보다 前進한 研究方針을 세우는데 있어 연구의 重複은 피하여야 한다. 이런것들은 일반적으로 事前 調査에 속하는 것들이며 이러한 사전조사없이는 많은 研究投資가 無效化되기 알았다.

그 다음에 앞으로 연구하려고 하는 기술로서 방법이나 物件이 既往의 특허권에 저촉되는가 안되는가를 완전히 조사 판단하여 저촉되는 경우에는 저촉되지 않은 다른 좋은 아이디어가 없는가를 검토한다. 검토결과 타인의 특허권에 저촉되는 점이 없다고 판단되면 적극적으로 연구에 臨하여 獨自의 기술을 개발하여 특허권을 설정하고 豫상되는 周邊의 技術研究도 可能한 한 모두 權利形成化함이 바람직하다. 이렇게하여 얻어지는 成果는 特許製品의 獨占排他性으로 商業上 성공하게 되며 제품의 販路도 確實성이 있어 비로소 빛나는 收穫을 건을 수가 있다.

그러나 이러한 過程에는 많은 研究費가 投入되며 이러한 많은 연구비가 투입되었음에도 연구결과가 不幸하게도 타인의 특허권에 저촉되는 경우에는 協商을 통한 라이선스의 取得, 또는 有效適切한 法律的回避手段의 講究 등으로 최선의 救濟手段을 연구해 내야할 것이다. 法律的回避手段에는 相對方의 特許權設定에 하자가 있는가를 조사하여 만일 하자가 있다면 특허권의 無效審判을 提起하여 同特許權을 無效시켜야 한다는가 特許法上의 權利범위에 속하는가의 與否를 가리는 權利範圍確認審判請求를 하여야 한다.

企業計劃決定의 경우에는 보다 慎重한 조사 연구가 필요하다. 모처럼의 연구로서 얻은 개발기술 또는 高價의 代價를 支拂하고 도입한 外國기술이 第3者의 특허권을 侵害하게 되는 결과가 생긴다면 이처럼 불행한 일은 없을 것이다. 기업의 개발기술 또는 도입기술이 타인의 특허권을 침해하였다는 사

실을 特許擔當者가 알았을 때에는 首腦部에 깨끗이 斷念할 것을 建議하는 한편 침해를 피하기 위한 모든 수단을 강구하여 逃避口의 有無를 報告하여야 한다. 歐美諸國의 一流企業에서는 특허담당자의 승인을 要하는 內規를 採用하고 있는 실정이다.

③ 新技術採用에 紛爭要因 確認

라이선스를 받아드릴 때에는 前述한 바와 같이 그 기술이 타인의 특허권에 저촉되는가의 여부를 조사한다는 것은 중요한 일이다. 라이선스를 받아드리는 基礎條件으로서 여러가지 要素가 있으나 어떠한 경우에도 공통되는 가장 중요한 事項은 그 기술이 現時點에서 最良의 기술인가를 技術的 또는 經濟的 側面에서 分析하여야 한다. 즉 채용되는 기술이 經濟性이 높고, 商業的으로 성공할 수 있는 기술인가를 조사하여야 한다. 도입되는 기술은 특허라이선스만이 아니고 Know-How의 경우도 있으므로 兩者 어느 것이나 제3자의 특허에 침해되는가를 조사분석하는 것은 중요하다.

지금으로부터 3년전에 醫藥界의 頂上級 某某會社가 이탈리아로부터 醫藥品의 原料를 도입, 사용하다가 韓國內에 特許登錄한 外國人으로부터 특허침해를 理由로 假押留를 당한일이 있었다.

의약품의 원료를 도입사용하였다는 이 한가지 사실은 兩當事者間에 法院에서는 特許權侵害禁止假處分事件, 損害賠償事件, 特許權侵害의 刑事事件 등으로 발전하였고, 特許局에서도 特許權無效審判請求事件과 權利範圍確認審判請求事件 등으로 확대되었었다.

이 特許紛爭은 모든 사건이 3년에 걸쳐 大法院까지 上告事件으로 올라가 결국 大法院 判決로서 끝을 내게 되었지만 兩當事者의 金錢上의 出血은 말할것 없고, 皮肉성이가 되어 싸운 결과 心理的 被害는 아무도 해아릴 수 없는 막대한 것이었다.

우선 기업안에서 健全한 特許專擔部署가 自社製品의 제조기술이 타인의 특허에 關聯되었는지의 여부를 사전에 엄밀히 調査檢討 했어야 했다. 46면에 계속—