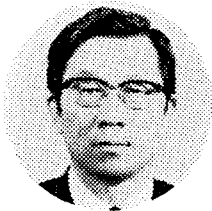


特許管理活動과 그 評價

— 크로스라이선스對備 權利網 넓혀야 —



崔 春 彦

〈韓國科學技術院 技術情報開發部長·理博〉

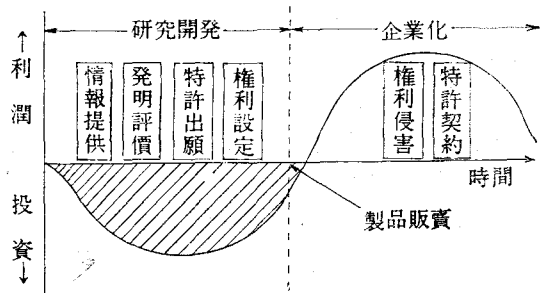
1 머 리 말

特許管理란 工業所有權(以下 特許라 함)制度를 企業經營內에서 가장 有効 適切하게 活用하는 手段이라고 말할수 있다.

우리나라에서는 이 特許管理에 대하여 從來까지 等閑視한 感이 없지 않았으나 近來에 와서 점차 그 重要性이 認識되기 시작했다. 그것은 우리나라가 開發途上國에서 中進工業國으로 跳躍하고 또 石油를 비롯한 資源危機를 슬기롭게 克服하면서 輸出의 지속적인 擴大를 도모함에 따라 技術開發이 企業의 經營戰略上 不可缺의 要因으로 認識된데 起因한다.

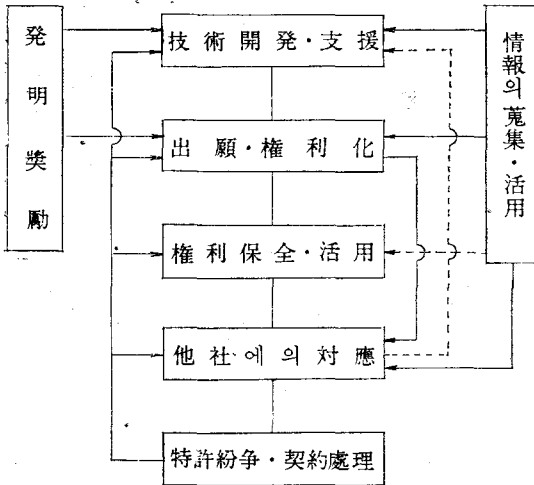
한편, 特許廳, 特許協會등 政府 및 關聯機關의 啓蒙活動도 奏効하여 特許管理專擔部署를 設置한 企業의 數가 急增하였고 지난 78년부터는 特許廳이 發明獎勵施策의 一環으로 優秀特許管理企業을 포상까지 하게되어 企業들의 特許管理에 대한 關心과 認識이 매우 높아지고 있다.

그러나 各企業의 特許管理活動의 실정을 보면 아직도 未洽한 점이 많으며 特許出願을 中心으로한 對特許廳手續이 위주가 되고 있는 感이 적지않다. 따라서 特許管理活動의 내용을 再檢討, 再認識해 봄으로써 企業의 特許管理部署 또는 特許管理담당자의 役割을 다시



한번 생각해 보는 것도 의의가 있을 것이다.

技術開發은 周知하는 바와 같이 先進技術의 導入 및 導入技術의 消化改良을 통해서 하는 경우와 自體技術의 獨自的인 開發을 통해서 하는 경우로 大別할 수 있는데 모두 研究開發活動이 그 基盤을 이룬다. 그런데 特許管理는 이 研究開發의 全段階와 研究開發結果로서 얻어진 新技術, 新製品을 企業化하는 段階에서 모두 必須的이며 重要한 業務가 된다. 지금 企業의 一般的인 製品開發過程을 例로 들어 特許管理活動과의 관계



를 보면 그림 1과 같다. 이 그림은 特許관리부서가 담당해야 할 業務內容을 一應 提示하고 있다고 생각할 수 있다. 그러나 이것은 製品開發過程에서 본 것이기 때문에 이를 特許管理活動의 側面에서 보고 정리하면 그림 2와 같이 된다. 그림에서 알 수 있듯이 發明의 장려로 表示되는 新技術開發 및 特許에 대한 經營者の 認識과 意志, 그리고 特許情報을 비롯한 各種 技術情報의 蒐集 및 活用은 特許管理活動의 시작이라고 할 수 있다.

② 發明의 獎勵

特許管理는 企業이 發明을 장려하는 姿勢를 확고하게 하는데에서 비롯된다.

즉, 新技術을 開發하고 이를 特許權利로 保有하겠다는 意志가 企業經營層은 물론 全社의 으로 가득차 있어야 한다.

그러기 위해서는 制度的 뒷받침이 먼저 필요할 것이다. 근래 發明補償制度를 채택, 實施中에 있는 企業들이 우리나라에서도 늘어나고 있지만 이 制度가 規程의 整備로서 끝날 것이 아니라 實質的으로 發明이나 좋은 아이디어 提案을 誘發할 수 있도록 動機賦與에 效果가 있어야 할 것이다. 그러나 이것은 企業經營者가 技術開發을 肅게 인식하고 企業經營의 核心戰略으로 삼지 않

고서는 제대로 運用될 수 없을 것이다. 그리고 이와 같은 인식은 特許敎育의 실시로서 提高된다. 特許敎育에 있어서는 特許管理擔當者 自身の 研修·訓練이 물론 必要하지만 特許管理擔當者 以外的 任職員, 즉 最高經營層으로부터 末端에 이르기까지 全社員에 대해서 實施되어야만 한다. 이와같은 敎育을 통하여 特許意識이 全社的으로 波及되었을 때 그 企業의 特許管理는 成功的인 것으로 우선 評價할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 特許管理部署의 企業內 組織上의 位置에 대해서도 考慮가 있어야 할 것이다. 크게 나누면 特許管理部署가 任員에 直屬된 類型과 그렇지 않은 類型이 있는데 日本등에서의 例를 보면 各事業所 또는 工場마다 專擔部署를 두면서 이들 部署가 任員에 直屬된 本部機構에 統括된 形態가 가장 活潑한 活動을 하고 있다는 點은 注目할만하다.

③ 情報의 蒐集과 活用

現在를 情報의 洪水時代라고 흔히들 말한다. 따라서 情報의 蒐集에 있어서는 蒐集해야 하는 情報의 種類 範圍등을 미리 定해야 하는데 여기서는 企業內의 必要性(Needs)을 생각하고 이에 對應할 수 있도록 決定이 되어야 한다.

情報의 種類로서는 일반적으로 1次特許情報, 2次特許情報, 一般技術情報, 其他로 나누어 생각할 수 있는데 바람직한 것으로는 1次情報資料의 體系的인 蒐集이 되겠지만 現實的으로는 資料의 入手可能性에 따라 달라질 수 밖에 없다. 또 蒐集情報의 範圍에 있어서도 企業의 事業內容, 規模, 市場分布등에 따라서 달라질 것이며 情報發生源으로 보아 國內, 國內의 特定企業 등으로 나누어 그 範圍를 정해야 할 것이다. 또 技術分野에 있어서는 自社製品과 同一한 分野의 技術로 局限할 것인지, 관련있는 周邊分野를 包含시킬 것인지 또는 企業의 將來事業計劃까지도 감안하여 蒐集情報의 技術分野를 擴大할 것인지에 대해 미리 검토해야 할 것이다.

情報蒐集方法으로는 情報資料의 發行機關으로부터 直接購得하는 方法도 좋지만 KORSTIC을 비롯한 專門機關을 活用하는 것도 效果的이다.

蒐集된 情報는 適切한 方法으로 分類하여 適期에 쉽

◎ 아이디어 開發에서 商品化까지 積極參與을

게 檢索할 수 있도록 整理·蓄積되어야 하는 한편 수시로 分析·加工을 해서 企業內關聯部門에 신속하게 제공되어야 한다. 이와같은 서비스는 技術開發部門의 活動에 특히 기여하게 될 것이다.

④ 技術開發 支援

企業이 新製品을 生産販賣하기 위해서는 基礎研究, 應用研究, 製品開發 또는 試作을 모두 포함하는 研究開發活動이 반드시 必要하다. 물론 이 一部 또는 全部를 外部의 研究機關에 委託할 수는 있지만 어쨌든 研究開發 없이는 新製品이나 新技術이 나올 수 없다.

研究開發에서 課題의 選定은 첫번째로 重要한 일이다. 그런데 適切한 課題의 選定에는 自社를 포함한 同種企業의 動向과 技術動向을 正確하게 把握하는 것이 우선 必要하다. 따라서 特許管理擔當은 끊임없이 自社 및 他社의 動向과 國內外的 技術動向을 調査分析하고 가능하다면 技術豫測, 製品의 變化豫測까지도 할 수 있어야 한다.

研究開發課題가 選定되었다 하더라도 研究에 着手하자마자 해야 할 일은 文獻調査라고 흔히 말하는 先行技術調査가 된다. 이때 特許情報은 반드시 利用되어야 하며 그러기 위해서는 이른바 Patent map 같은 것이 作成되어 있어야 할 것이다.

研究開發을 推進할때에도 研究開發目標, 內容을 設定하는데에 特許管理擔當이 참여하여 意見を 反映시켜야 하며 研究結果에 대해서는 特許의 側面에서의 評價가 반드시 있어야 한다. 또 研究結果를 商品化할때에도 먼저 特許問題를 確認해야 하며 그 結果에 따라서 商品計劃이 修正된다고 하는 것은 當然한 일이다.

이와같이 企業의 研究開發은 企劃段階에서부터 研究開發結果의 商品化段階까지 항상 特許를 念頭に 두고 또 特許管理擔當의 參與와 意見反映을 통해서 추진되는 것이 效率의이다.

⑤ 出願 및 權利化

特許管理擔當자가 發明者의 의뢰에 의해서만 出願業務를 수행한다는 것은 매우 消極的인 姿勢라고 할 수 있다. 發明이나 아이디어를 앞장서서 찾아내어 이것을 出願으로 誘導하는 積極的인 活動이 바람직하다. 그러기 위해서는 蒐集情報中에서 自社와 關聯있는 公知의 發明이나 아이디어事例를 조사하여 새로운 改良發明으

로 연결시키는 活動, 또는 技術開發部署, 生産管理部署 등에서 作成한 各種 報告書에서 새로운 아이디어와 發明의 씨를 發掘하는 活動이 계속되어야 한다.

發明者로부터 出願依頼를 받았을 때에는 一定한 評價基準에 따라 그 發明을 評價해야 한다. 이 評價에는 技術的, 事業的인 側面이 각각 있는데 特許管理擔當部署만으로 어려울 경우에는 別途의 評價機構를 두는 고도 무방하지만 評價基準은 企業의 方針과 實情에 맞추어 特許管理擔當이 具體的으로 마련해야 한다. 技術的 評價에 있어 發明과 관련된 先行技術의 調査는 必須的이다. 그리고 情報의 蒐集 및 管理狀態의 適否는 이 調査를 쉽게도 하고 또 어렵게도 할 것이다.

評價基準에 있어서는 各國의 特許制度에 差異가 있는만큼 國內出願의 경우와 外國出願의 경우에 따라 差異가 있는 것이 當然한 것이다.

特許出願은 出願自體에 意義가 있는 것은 아니며 어디까지나 權利取得에 目的이 있는 것이다. 특히 外國出願의 경우에는 많은 費用이 所要되므로 出願前의 特許評價는 신중히 다루어져야 한다.

特許出願에서 重要한 일의 하나가 明細書作成이다. 그러나 明細書作成을 辨理士에 委任해 버리는 業務方式보다는 特許管理擔當자가 發明者와 協同하여 作成하는 것이 바람직한 일이다.

出願을 하면 特許廳의 審査過程에서 明細書의 補正要求, 拒絕査定등이 생기며 公告後에는 異議申請이 들어오기도 한다. 그런데 이와같은 事態의 發生比率은 바로 企業內的 發明評價能力, 明細書作成能力, 先行技術調査能力등 特許管理能力의 尺度로 생각해야 할 것이다. 또 우리나라에서는 아직 公開制度가 없으므로 權利化가 必要치 않은 技術까지도 他企業이 이와 同一 또는 類似한 技術을 權利化하는 것을 防止할 目的으로 出願하는 경우가 있는데 이와같은 目的이라면 다른 公表手段으로 족할 것이니 이와같은 不出願發明에 대한 조속한 處理에도 留意해야 한다.

⑥ 權利의 保全과 活用

特許의 登錄을 마치면 이 權利를 保全·防衛하는 동시에 利益과 直結되도록 活用해야 한다.

特許라는 것이 技術을 公開하고 그대로 猶占的인 實施權을 갖는 일종의 權利임을 생각할 때 他企業에 의해 侵害당할 가능성은 언제나 있는 것이다. 따라서 이와 같은 侵害發見調査를 市場에 나도는 製品을 통해서 또 特許公報를 통해서 日常 하지 않으면 안된다.

特許管理指數(PMI)는 綜合評價에서 算出 ㉠

또 特許의 權利는 明細書에 밝힌 청구범위를 벗어나지 못하는 것이므로 이 기술의 周邊技術을 계속 開發하고 權利化함으로써 包括적이고 치밀한 權利網을 형성하도록 유도하는 것은 權利의 伸張을 위해서도 必要하겠지만 그 特許의 活用促進의 계기를 마련하게 될 것이다.

現在 技術導入은 自由화가 국제적인 추세라고 하지만 特出한 優秀技術은 導入이 어렵다. 또 導入이 된다 하여도 크로스 라이선스契約을 前提로 하는 경우가 많다.

그런데 크로스 라이선스契約을 하려면 훌륭한 特許를 많이 가져야하는 同時에 이 權利의 防衛에 대해서 항상 留意하고 있어야 하는 것이다.

㉡ 他社에의 對應

企業活動은 市場變化에 민감해야하며 市場指向의 生産活動은 本意아니게 企業間的 特許侵害사건을 유발시킨다.

萬一 自社가 他社의 特許權을 侵害하게 되었다면 이를 빨리 發見하여 適切한 水準의 배상을 하거나 또는 아예 로열티契約을 체결하여 相對企業의 特許實施權을 許與받는등 적절한 對應措置가 必要하다.

한편 自社의 企業活動이나 保有特許와 關係되는 他社特許에 대해서는 銳意조사를 해야하며 瑕疵가 發見되었을 경우 公告中인 特許라면 異議申請을, 登錄된 特許라면 無效審判을 청구해야 한다. 보통 이런 경우에는 법리사의 도움과 協力이 필요할 것이다.

㉢ 特許紛爭 및 契約의 處理

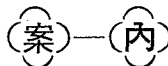
意慾인 企業일수록 特許紛爭은 뒤따르기 마련이다. 그러나 이러한 紛爭을 사전에 防止하는 것이 特許管理擔當者의 所任이다. 不幸히도 紛爭이 발생하여 소송으

로까지 擴大되었을 경우 여기에는 막대한 經濟的 利害가 걸려 있고 또 이것의 解決에는 깊은 法律的 知識과 經驗이 소요되므로 特許管理部署의 能力을 벗어나게 된다. 그러나 勝訴에 필요한 각종 資料의 준비 및 提示를 위해 법리사와 긴밀하게 협조해야하는 일이 많아질 것이다.

한편 國內外企業, 機關들과 特許實施, 共同研究, 共同出願, 노우하우實施, 研究委託 또는 受託, 技術導入 또는 提供, 特許讓渡 등 特許와 관계되는 諸般 契約을 체결할 때에는 特許管理擔當部署가 主務부서가 되는 것이 바람직스러우며 설사 主務부서가 따로 있다 하더라도 반드시 이런 契約의 締結에는 참여해야 한다. 또 契約체결후에는 이들 契約의 이행過程을 추적하고 있어야 한다.

㉣ 맺는 말

이상 特許管理活動의 대략을 설명하였다. 결국 特許管理는 단순히 社內發明을 權利化하는 活動에만 置重할수 없으며 企業의 多樣한 技術開發戰略을 연결시키고 方向을 부여하며 技術의 權利化와 함께 利益發生의 근원으로서 活用하는 先導的活動이 되어야하는 것이다 따라서 企業의 特許管理는 發明의 장려에서 特許紛爭·契約의 處理에 이르기까지 7가지로 大別된 活動과 그 각각에서 言及한 細部活動들을 비록 比重의 輕重은 있다 하더라도 모두 빼놓지 말고 推進시켜야할 것이다 企業의 特許管理評價를 위한 特許管理指數(PMI, Patent Management Index)라는 것도 特許出願增加率로열티收入, 蒐集情報量, 特許管理부서의 豫算증가율, 등 데이터의 比較를 하기전에 앞서 말한 特許관리부서의 7가지 基本活動 및 그 細部活動을 빠짐 없이 評價要素로 채택하고 이들 評價要素로부터 綜合的으로 算出되어야 한다고 생각한다.



第37回 工業所有權短期研修教育實施

期 間 : 1981. 3. 26~28(3日間)

場 所 : 全經聯會館 3層 中會議室

主 題 : 特許要件에 있어서의 先願範圍, 多項題明細書作成要領 등

改正工業所有權法施行에 앞서 實施되는 本研修에 關係要員들의 많은 受講을 바랍니다. ㉠

受講申請은 本會 事務局 (783~2237~9)으로 ㉡