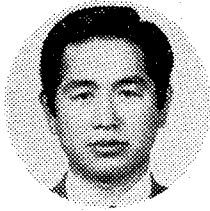


# 企業의 特許戰略(1)



庾 麟 鳳  
(特許廳 織維審査擔當官)

## 머릿말

오늘의 熾烈한 國際競爭環境에서 어떻게 技術革新을 成功的으로 이끌어 갈것 인가는 産業政策 企業戰略의 中心課題라 할수 있다.

그러나 技術革新을 創出하여내는 發明이 어떻게 우리나라게 되며, 이를 포용하는 特許가 企業의 經營戰略에서 어떻게 利用되고 있는가 또 어떻게 發展시켜야 할 것인가에 對하여는 等한한 것 같다.

技術의 國際競爭激化, 移動이 至難하여 가는 가운데 特許制度의 國際化 對應과 發明, 特許制度의 重要性이 日益 增大되고 있음에 企業이 어

떻게 特許戰略을 遂行하여 가야 할 것인가를 經濟技術 戰略의 先進國인 日本의 경우를 살펴 技術 高度化를 이루어 가야할 우리의 企業戰略에 參考코자 한다.

## 1. 特許制度 活用

### 가. 發明保護

研究開發을 하여 他社보다 앞서 生産한 新技術이나 製品에 關한 發明은 特許權에 依하여 保護를 받기 爲한 武裝을 할 必要가 있다. 그렇게 함으로서 얻는 效果는

#### ① 市場優位性 確保

他社の 模倣을 排除하여 市場獨占 乃至 優位性을 確保할 수 있으며, 積極的 手段으로는 實施許與를 하여 類似品을 만들도록 함으로서 Family를 形成, 市場形成을 有利하게 하여 企業의 營業活動에 크게 이바지하게 된다.

#### ② 實施許與에 依한 收入

獨創性이 있고, 市場性이 있는 技術, 製品은 他社에 實施許與하여 收入을 얻을 수 있다.

從來에는 製造業의 경우 主로 Hard側面에서의 製品을 販賣하여 企業活動을 繼續하였으나 近來에는 Soft商品이라 할 수 있는 特許 Know-How 등의 技術을 商品으로 보는 傾向이 있어 이를 販賣하여서도 큰 收益을 올리는 企業이 增加하고 있다.

앞으로 先進企業으로의 發展을 爲하여 製品輸出에 依한 貿易摩擦을 避하기 爲하여서라도 生産一邊倒에서 脫皮하여 技術 그 自體를 企業活動 또는 企業戰略의 道具로 하여 企業의 目的達成에 寄與토록 하여야 할 것이다.

#### ③ 企業의 技術力이 漸次 向上

됨에 따라 先進國 企業은 競爭國 企業에 一方의 特許實施許與를 꺼리는 傾向이 보이고 있다. 그러나 比較的 優位에 있는 部門이라도 他社の 技術을 必要로 하는 경우가 많이 있게 되는 바, 上記 傾向에 對抗하기 爲하여는 相對企業에서 必要로 하는 特許를 取得하여 Cross License할 수 있는 立場이 되어야 할 것이다.

이러한 強力한 特許保護, 即 戰略特許取得을 爲하여는 發明을 낳을 先行技術開發과 發明을

잘 키워갈 수 있는 良質의 特許管理가 重要하다.

先行技術開發은 技術動向, 展望, 市場動向, 需要를 正確히 把握하여 Theme를 選定해서 重點의 資源을 投入하여야 할 것이고, 한편 特許管理로는 研究開發 各 段階에서의 發明을 抽出하여, 이를 嚴格히 評價하여 重要한 것은 最大限 特許技術을 驅使해서 強力한 特許保護를 함이 極히 重要하다.

#### 나. 特許의 企業에의 寄與

先進國의 경우 製造業으로서도 技術料收入이 全體上에서 相當한 比率을 占하는 企業도 있다.

研究開發을 完成하여 特許를 取得해서, 또 Know-How가 蓄積되면 새삼 大投資를 하지 않고 技術의 販賣가 可能하게 된다. 이에 따라 自社 研究開發에 必要한 費用이 自社製品의 製造 販賣로 償却될 수 있는 경우에는 技術收支의 利益率도 커져 企業에 至大한 寄與를 하게 된다.

技術力의 現狀을 端的으로 나타내는 것은 技術收支이고 技術收支는 收益面에 寄與함은 勿論, 企業 Image에도 至大한 影響을 준다.

技術收支의 増大를 圖謀함에는 技術供與의 増大가 큰 要素이지만 戰略特許의 取得은 技術援助를 強力히 뒷받침함과 同時에, 特許 그 自體의 技術收支向上도 圖謀할 수 있다.

또한 製品輸出이 困難한 경우에도 外國特許를 取得하면 資本進出, 技術輸出에도 큰 武器가 되고 海外戰略에도 寄與한다.

나아가서 發明의 獎勵는 研究開發活用の 創造성을 促進하고, 또 發明의 內容을 事前 點檢하여 봄으로서 研究開發 活動의 成果評價도 可能하여 研究開發 促進과 効率 向上도 期할 수 있다.

#### 다. 特許情報의 活用

特許公報는 公告公報가 權利情報로서 重要하지만 公開公報는 將來의 權利化에 對한 豫測으로서의 重要性은 勿論, 出願에서 公報發行까지 18個月이라는 比較的 短時間이기 때문에 技術開發의 方向을 알 수 있는데 매우 有用하다.

特許情報가 意味하는 範圍는 利用하는 形態에 따라 다르겠으나 一般의 書誌的 事項과 公

報에 記載되어 있는 技術內容을 利用하는 方法으로 나눌 수 있다.

書誌的 事項으로는 技術의 時系的 變化와 特定會社의 技術開發方向, 나아가서는 研究開發에 從事하고 있는 個人이나 組織의 解析이 可能하다.

技術의 內容으로는 이를 詳細히 分析함으로써 即 一般의 形態로는 누구나 利用할 수 있는 形態의 情報分析和 各 企業이 處하여 있는 立場을 考慮하여 內容을 깊이 追求할 수 있는 兩面이 있다. 前者는 一般調査 會社가 公表하고 있는 것으로 全般的 事項을 아는데 도움이 되고 後者는 原則의 原則으로 그 企業에만 保管·記錄되어 있는 것으로 調査 自體가 企業秘密에 屬하는 것이다.

日本의 경우 1971년부터 公開制度가 採擇되어 이에 따라 公報 發行量이 年間 34萬件에 達하고 있다. 이것은 情報 檢索에 電子計算機를 利用하지 않을 수 없는 狀況에 있음을 보여 주고 있는 것이다.

日本特許情報 Center (JAPTIC)에서 運用하고 있는 PATOLIS (Patent On-line Information System)는 이의 有用한 하나의 手段이다.

特許를 權利情報로서 利用하려는 경우에는 公告公報 全文을 調査할 必要가 있다.

日本은 特許制度 導入以來(1885年) 現在까지 約 250萬件의 公告公報가 發行되어 Transister가 發明된 1948년부터 만 해도 150萬件 以上에 達하고 있어 이와 같은 龐大한 資料를 紙形態로 蓄積한다는 것은 大端히 어려운 일이다.

近來 30cm直徑의 光 DISC에 A4 約 1萬 Page를 記錄할 수 있는 畫像 file裝置가 出現하여 電子的으로 蓄積하는 方法과 電子計算機를 組合하여 機械檢索을 하기 위하여 各種 特許情報 3,000萬件을 入力하는 作業이 推進되고 있고, 이에 더하여 Word Process를 비롯하여 特許 業務의 Paperless化도 可能하기에 이르렀다. 더욱 特許情報도 國際化해서 IPC分類를 活用하여 世界 共通의 技術調査가 可能하게 되었다.

어떻게 하여서든 조용하게 必要한 最終 情報를 迅速·正確하게 얻느냐의 如否가 成敗의 關鍵이라 하겠다.

## 2. 企業의 特許戰略

### 가. 企業에서의 特許部門의 位置

企業에 있어서 特許部門이 組織上 어떤 位置에 있는가가 重大한 意味를 갖는다.

理想的으로는 企業의 最高意思決定機關인 Top Management에 直結됨이 바람직한 일이다.

이는 企業의 經營政策案을 바탕으로 해서 特許政策을 正確·迅速하게 實行에 옮길 수 있고 Staff의 立場에서 Line 部門間的 意見調整과 專門的 助言과 勸告를 行할 수 있기 때문이다.

外國先進企業의 特許部門의 組織上 地位를 보면 社長直屬 아니면 法律 또는 技術部門擔當重役に 屬하여 있는 것이 大部分이다.

이는 各 企業의 歷史 乃至 處한 立場에 따라 定하여질 것이나 어쨌든 特許部門이 Staff的 立場에서 各 Line에 助言함이 適合하다. 그러나 製造部門의 長의 밑에 두는 경우에는 權利侵害事件等の 경우 體制上 責任所在가 不明하게 되어 特許部門의 機能을 充分히 發揮치 못할 念慮가 있다.

또한 別途分離하여 集中管理할 것인가 分散管理할 것인가의 問題이다.

美國의 代表的 大電子會社의 경우는 事業部分權制度의 企業經營을 하고 있으므로 各 事業部마다 特許部가 있고 各 事業部 特許部長은 法規 最高 執行機關에 屬하고 있는 本社 特許部長으로 부터 指示를 받는 以外에는 一切 獨立의 으로 運用하고 있다.

如하든 各 企業의 業種, 規模, 歷史, 地理的 條件에 따라 組織의 形態가 決定될 것이나, 情報化 時代에 臨하여 高度化한 特許機能을 能率의 으로 發揮할 수 있는 組織이 되어야 할 것이다.

### 나. 企業에서 特許部門의 組織, 業務分掌

特許部門은 그 專門性으로 보아 集中組織 形態로 設置되어 있는 경우가 많지만 大企業에서는 技術擔當重役に 直屬하여 各 研究所 各 事業部門에도 各 各 特許擔當을 두어 實質的으로는 分散體制를 하고 있는 경우가 많다.

日本의 한 企業의 例를 보면 처음에는 中央集中體制를 採擇하였으나 事業部制가 定着함에 따

라 分散體制로 移行하고 있다. 集中體制로는 Top management의 方針이 直接 特許行政에 反映될 수 있고 特許擔當間的 集中에 依한 特許技術力의 向上을 圖謀할 수 있는 利點이 있으나 反對로 工場, 事業部의 技術者에 對한 連絡 接觸이 어렵게 되는 點이 缺點이다.

이 企業에서는 約 90名의 本社 特許部外에 各 研究所, 事業部의 各 技術 責任者 밑에 10~30名 程度의 部·課 또는 Group 組織의 特許擔當을 配置하는 組織形態로 하고 있다.

本社 特許部에는 機能을 集中함이 効率的인

- 全社의 特許施策 企劃
- 特許情報의 蒐集, 分析, 全社 特許管理의 機械化體制
- 對外協商, 契約, 特許廳과의 諸節次
- 意匠, 商標等の 業務를 行하고

한편 事業部의 特許擔當은

- 發明의 獎勵
- 出願, 權利化 業務
- 異議, 審判
- 特許調査, 判定等の 業務를 發明者가 가가운 곳에서 行하도록 하였다.

이와 같이 本社에도, 研究所, 事業部에도 特許部署가 있는 當該 體制로서는 本社 特許部는 本社 Statt로서 活動하는 集中型의 利點 即

- ① Top의 經營活動에 直結할 수 있고
- ② 他 Statt 部門과의 紐帶가 圓滑히 行해지고
- ③ 技術의 總 施策中에 特許活動이 可能(特許 Project活動等) 할 수 있는 利點을 가질 수 있음과 同時에,

한편으로는 事業部門 特許擔當은 當該 事業部門의 事業方針에 密着한 特許活動과 發明者와의 連絡 接觸이 充分히 이루어져 分散型의 特徵을 充分히 살릴 수 있다.

어떤 組織을 採擇하든 必要한 人材를 確保하는 것이 先決事項이고, 더욱더 重要한 것은 人材를 어떻게 育成 活用하는 가이다.

例를 들면 專門家로서의 辨理士 養成 各種 研修活動, 委員會 活動等 能力의 維持 向上에 勞力을 다하여야 함은 勿論, 一般技術者, 營業擔當은 勿論, 經營幹部에 對하여도 敎育, 研修를 基本 要綱으로 定하고 이를 實行하여야 할 것이다.

## 다. 特許戰略

### ① 基本戰略

低資源國인 나라로 앞으로 順調로운 發展을 期約하기 爲하여 技術立國을 標榜하고, 많은 企業이 世界에 通用하는 技術을 開發育成하여 技術力強化를 企業經營의 根本의 하나로 하고, 그 技術을 活用하여 國際的 事業展開을 圖謀하지 않으면 앞으로 國際競爭에서 生存하여 갈 수 없는 狀況이 來到함에 따라 知的 產物인 特許가 갖는 役割은 無限하다 하겠다.

企業이 特許施策을 經營活動의 하나로 해서 이를 如何히 推進하느냐는 그 企業의 運命을 左右하게 될 것이다.

國內外에서의 強力한 特許를 얻어, 이를 攻擊用으로도 守備用으로도 適切히 驅使하여 갈 戰略이 必要하다.

特許戰略은 어떻게 強力한 特許를 取得해서 그 特許를 어떻게 活用하는가, 特許情報를 어떻게 分析活用 하는가, 他社의 特許에 어떻게 對處하는가로 集約된다 하겠다.

特許活用으로는 事業計劃에 따라 먼저 實施할 技術을 特許로 武裝하므로써 市場에서의 他社侵入을 阻止하고, 그 先行性을 特許에 依하여 維持할 수 있다.

한편 市場獨占이 不適當한 것은 積極적으로 實施許與를 하여 實施對價를 얻어 收益의 改善에 寄與할 수 있다.

이는 企業으로서 特許活動을 어떻게 展開하여 갈 것인가의 方針에 있는 것이고 企業으로서는 그 機能을 最大限으로 發揮할 수 있는 特許戰略을 模索하여 實行하여 감이 要望된다. 이러한 企業의 特許戰略을 어떻게 遂行하여 갈 것인가를 特許管理를 통해 보면

### ② 特許管理

#### 1> 發明 提案의 獎勵

發明은 技術者의 創造活動의 果實이고 熾烈한 企業間競爭에서 이겨나가기 爲한 技術力을 向上하는 힘이다.

強力한 特許를 얻기 爲함이 第1條件이고 良質의 發明을 얻기 爲함이 特許活動의 原點이므로 技術者의 發明意慾을 용솟음치게 하여 積極的

創造活動을 할 수 있는 環境을 造成하여 좁도 特許活動의 一環으로 生覺된다.

發明者가 發明으로 아직 認識하고 있지 않은 思想과 어느 程度 이루어져 있는 發明을 抽出해 내는 것은 發明者와 接觸하기 容易한 立場에 있는 現場 特許擔當部門 또는 特許에 밝은 技術者이다.

大部分의 企業에서는 發明·考案制度를 採擇하여 發明者로 하여금 그 發明을 報告書로 報告케 하고 있다.

美國企業의 大部分을 發明者로 부터 發明의 要旨만을 抽出한 後에는 모두 辨理士가 明細書에 整理하도록 하는 方法을 擇하고 있다. 業務分擔의 明確한 體制에서 나오는 發明者와 特許擔當과의 分業의 形態이다.

또한 發明者가 其 發明에 關하여 報告書(提案書)를 作成해서 上級者를 經由하여 特許擔當에 提出하는 體制를 갖기도 한다. 發明者가 스스로 發明을 書面化함으로써 發明을 明確히 把握하고 더욱 發明을 向上시킬 수 있는 段階가 되기도 한다.

#### 2> 發明의 評價

이렇게 報告(提案)된 發明은 모두 出願되는 것은 아니다. 出願할 수 있는 것과 出願을 保留할 것으로 評價分析하여 各各 適切한 措置를 한다.

이 評價는 技術豫測, 市場豫測의 困難으로 極히 어려우나, 그렇다고 모두 出願하는 安易한 方法은 經營效率上 避하여야 할 일이다.

出願할 만한 發明은 이것을 다시 重要度에 따라 區分해서 重點處理하도록 等級을 나누어 整理할 必要가 있다.

이 等級은 普通, 事業性, 特許性 兩面을 考慮하여 評價한다. 3等級으로 하여

㉞ 事業에 큰 影響을 주는 重要하고 權利化할 만한 發明

㉟ 權利化가 바람직한 重要 發明

㊱ 權利化할 것인가를 出願後 決定하는 其他 發明

重要한 發明의 評價는 營業部門, 關聯技術部門도 包含해서 技術責任者에 依한 出願審査會에서 하게 된다. 一旦 評價되어 等級分類가 된 發明은 等級마다 出願日別 管理를 한다. <계속>