

特許活性化를 위한 特許 管理體制에 관한 考察(I)



朴 成 哲

〈現代重工業 技術情報課·代理〉

머릿말

급변하는 국제간의 技術競爭 속에서 오늘날 先進國과 後進國에 대한 판단기준은 그 나라의 技術수준에 달려 있으며 더구나 先進國간의 尖端技術 개발경쟁은 마치 전쟁을 방불케 하고 있다. 自國産業 보호를 위한 保護貿易主義가 날로 강화되고 있는 이 때, 이러한 국제적인 냉혹한 현실을 슬기롭게 극복하여 技術優位에 의한 技術立國을 이룩하기 위해서는 무엇보다도 우수한 發明을 적극 창출하고 새로운 技術을 꾸준히 개발하여야 한다.

이러한 시점에서 우리에게 무엇보다도 시급한 과제는 企業에 있어서의 特許管理體制를 통해 새로이 개발되고 창출된 新技術을 확립된 企業의 自主技術開發體制아래 權利化하여 어려운 국제 産業社會의 경쟁에서 이길 수 있도록 하는 것이다. 이러한 시대적 요청에 부응하기 위해서는 特許管理體制의 확립을 통한 發明, 新技術 개발의 장려 및 發明風土조성이 先決문제이다. 發明과 新技術 개발을 적극적으로 유도하고 이를 해결하기 위하여 特許에 대한 意識提高와 特許敎育 및 계몽활동에 의한 發明風土 조성, 特許管理體制의 구축, 우수 發明의 企業化, 그리고 發明振興의 組織化를 적극적인 意志로써 강력히 추진하지 않을 수 없다. 企業인과 發明人 그리고 特許專擔要員 모두가 新技術개발과 發明의 중요성을 깊이 인식하고, 스스로 크고 작은

發明을 실현하고자 하는 發明人이 늘어나는 가운데 모든 發明主役들의 지혜와 정성이 하나로 모여질 때 비로소 우리들의 技術向上에 의한 技術立國이 이루어지는 것이다.

筆者는 技術立國의 확립과 구축을 위하여 實務를 담당하면서 몸소 겪고 수집한 자료들을 토대로 하여 「企業에 있어서의 特許管理體制가 特許活性化를 위해 어떻게 하여야 하는가」를 고찰하여 企業活動과 特許管理, 特許管理體制의 확립, 企業활동과 特許情報의 활용, 特許의 발굴, 技術開發褒賞制度의 확립, 特許敎育과 계몽활동 등을 記述하고자 하는데, 本 小考가 特許活性化를 위해 직접 또는 간접으로 편여하는 모든 企業人을 위해 할 수 있는 最善의 방법이기를 바라면서 企業의 新技術 창출에 의한 技術개발 向上과 特許活性化를 위해 다소나마 도움이 되었으면 한다.

企業活動과 特許管理

特許機能의 활용

特許制度의 意義와 활용

企業에 있어서 特許의 활용은 企業이 經營利益을 추구하고 利潤을 얻는데 最適의 성과를 올릴 수 있도록 特許制度를 활용하는 것이다. 우리나라 特許法 제1조에도 「發明을 장려 보호 육성함으로써 技術의 進步發展을 도모하고 國家産業의 發展에 기여함을 목적으로 한다」라고 되어 있는 바와 같이 特許制度는 發明者에게 獨占權

을 부여하여 發明을 보호하는 대신에 發明을 공개시켜 他人으로 하여금 發明을 이용할 기회를 주어 新技術의 개발과 新製品의 탄생을 촉진하는 것이다. 따라서 特許制度는 發明者와 産業社會와의 조화, 企業간의 技術競爭에 사회적인 질서를 부여하는 수단이라고 할 수 있다.

企業은 市場의 Needs에 따라서 技術開發을 추진하여 産業社會에 공헌하고, 그러한 技術競爭속에서 企業은 이익을 추구하고, 이와 같은 新技術 개발에 대한 결과를 特許權이라고 하는 工業所有權의 형태로 權利化하고, 이러한 知的財產權을 활용함에 의해 企業競爭에 우위를 차지하게 된다. 이와 같이 企業競爭이 技術의 획득과 활용의 싸움이라고 한다면, 特許制度는 이 企業競爭에 공정하고 실제적인 Rule을 제공하는 것이므로 企業활동과 特許制度와는 떨어질래야 떨어질 수 없는 아주 긴밀한 관계이다. 따라서 企業에 있어서의 特許管理는 特許制度라는 産業社會의 Rule을 기반으로 하면서 特許制度로부터 직접 또는 간접적으로 導出되는 多種多面的인 特許 기능을 활용하는 企業활동을 피하여야 하고, 또한 그러한 활동을 관리하지 않으면 안된다.

特許의 기능과 활용

企業에 있어서 特許활동은 앞에서 설명한 바와 같이 特許 기능을 활용하는 활동인데, 이러한 特許기능에 대하여 구체적으로 고찰해 보면 다음과 같다.

① 特許의 기능

企業에 있어서의 特許管理라는 면에서 特許는 여러가지의 기능을 갖고 있다. 예를들면

- I) 發明者에 대하여 特許權을 부여하는 기능
- II) 發明의 내용을 明細書의 형태로 세상에 알리는 機能
- III) 特許權化된 技術을 移轉시키는 기능 등이 그것이다. 그리고 III)의 技術移轉의 기능도 先使用에 기초한 法定實施權, 專用實施權, 通常實施權등의 형태에 의해 세세한 기능으로까지 분류할 수 있다.

이러한 구체적인 特許기능에는 권리취득, 권

리침해의 배제등과 같이 特許管理業務 중에서 이미 정상화된 것 이외에 Case by Case로 매우 다양하게 많다. 즉 비정상적 기능이다. 예를 들어 기업내에서 행해지는 發明의 評價制度를 기업내의 研究開發활동이 Management의 도구의 하나로서 사용된다든지, 기업내에서 축적한 Know How를 관리하기 위해 社內登錄制度를 실시하는 등과 같이 特許制度로부터 직접적으로 導出되는 것은 아니지만 기업의 Needs에 부응하기 위해 주로 特許部門의 경험 및 능력을 응용적 혹은 발전적으로 활용하는 형태로 행하는 경우가 있다.

② 特許기능의 활용과 새로운 特許기능의 追求

特許기능은 特許制度로부터 직접 또는 간접적으로 導出되는 기능이다. 그러나 이와 같은 特許기능을 논할 경우 特許制度로부터 發想하는 것은 없고, 企業의 Needs로부터 출발하여 연구하는 것이 대부분이다. 그런데도 企業에 特許部門이 없어 特許業務에 종사하는 사람들의 發想은 企業의 Needs로부터 遊離된 경우가 적지 않다. 特許部門이 企業내에서 企業의 Needs를 파악하기 어려운 상태에 있기 때문인지 어떤지는 확실치 않지만 企業의 Needs에 충분히 부응한 형태로서의 特許管理가 되고 있다고는 말하기 어려운 면이 있다.

예를 들면 기업내에서 생긴 發明을 權利化함에 있어서 평가하는 경우에도 特許部門의 담당자나 特許廳의 심사관이 똑같은 눈으로 發明을 보는 경향이 있다. 즉 特許法에 비추어 特許性이 있는지의 여부만을 보고 그 發明을 기업에서 흡수하는 것이 유리한지, 흡수하여 權利化하면 어느 정도 기업에 이익을 가져다 줄 것인지의 관점에서는 충분히 보지 않는 경우가 적지 않다. 물론 기업에 있어서 發明評價를 하더라도 特許性은 중요한 Factor이지만, 그 이전에 그 發明의 기업적 가치가 있는 것은 아니다. 기업의 特許部門에 있어서의 결점은 결과적으로 기업에 있어서 特許의 활용을 불충분하게 하고, 나아가서는 特許에 대한 기업의 기대를 약화시키게 된다. 특히 特許部門이 기업 안에서 특수한 부문

으로서 독립해 있고, 그늘에 가려져 있는 경향은 特許部門의 이와 같은 자세와 무관한 것이 아니다.

特許管理는 기업을 위해 존재하여야 하며, 特許활동도 기업의 일부라는 것을 알아야 한다. 따라서 기업에 있어서 特許管理는 기업의 Needs에 부응해야 하는 것은 극히 당연하다. 그리고 어떻게 하면 特許管理를 기업의 Needs에 효과적으로 결부시키게 되느냐 하는 것은 特許部門이 있는 쪽이 충분한 영향을 가진다고 여겨진다. 特許部門은 기업의 Needs를 정확하게 파악하고 그 Needs에 부응하기 위해 최대의 노력을 경주하게 된다.

기업의 Needs에 부응하는 特許기능은 반드시 特許制度로 부터 직접적으로 이어지는 정상적인 기능의 범위에 그치는 것이 아니다. 기업의 Needs은 극히 변화에 민감하고, 거기에 대응하기 위해서는 特許制度의 직접적 이용의 범위에서는 대응해 오지 않는 비정상적 기능이 필요하게 되는 경우가 있다. 特許管理는 기업의 Needs의 변화에 부응하여 항상 새로운 기능을 추구하게 되지만 그때마다 特許制度의 핵심으로 부터 나온 기능을 창조하지 않으면 안될 경우가 있다.

오늘날에는 기업에 있어서 特許활동은 크게 변화되어 오고 있고, 종래 비정상적이라고 보여져 온 特許 기능이 정상적인 것으로 보여지는 정도이다. 예를들면 최근 研究·開發과 결부된 特許기능의 活用활동이 활발한데 이러한 활동은 정상적 特許활동이라고 말할 수 없지만 현재는 오히려 일반적 特許활동으로서 정착되어 가고 있다. 이와같이 새로운 特許기능의 追求가 오늘날의 特許管理의 또하나의 자세라고 할 수 있다.

그리고 이러한 새로운 기능의 追求는 기업의 방침, 계획, 전략적 활동에 부합할 수 있도록 되어야 한다. 즉 기업방침으로서 「自主技術의 개발」이 내제워지면 거기에 대응하여 「研究·개발의 효율향상을 위한 特許기능의 活用」이 전개된다고 하는 방법인데, 이것은 종래의 Static한 特許管理로 부터 Dynamic한 特許管理에로의 변모도 함께 하는 것이다.

새로운 特許管理의 展開

新技術 경쟁시대에 있어서의 特許管理 강화

技術革新에 따른 研究開發이 추진됨에 따라 産業社會의 기술교체는 급속히 진전되어 가고, 기업은 다양화하는 시장 Needs에 부응하기 위해 치열한 新技術 경쟁을 전개하고 있다. 技術競爭은 이미 서술한 바와 같이 新技術의 획득경쟁과 함께 그 技術의 活用경쟁이다. 新技術의 획득 경쟁은 他社보다 일보 앞선 新技術新製品의 開發경쟁이고 필연적으로 그 開發成果의 權利化, 즉 特許 취득의 싸움이 된다. 新技術의 活用 경쟁 또한 新技術을 Cover하고 新製品을 Guard하는 特許權의 活用을 둘러싼 싸움이다. 극심한 技術경쟁의 승패를 결정하는 것은 特許權이라고 해도 과언이 아니다. 따라서 「特許權의 취득과 活用」은 特許戰爭에 있어서 공격적이고, 活用되는 特許權은 기업전략의 무기인 반면 他社의 特許攻勢로부터 기업을 지키는 「他社 特許대책」은 수비라고 할 수 있다. 공격과 수비를 전략적으로 전개하고 特許기능의 다양성을 충분히 活用하는 것이 技術경쟁시대의 特許管理 Point인데, 왜냐하면 特許管理방침 및 特許管理體制의 필수조건이기 때문이다.

研究開發에 밀착한 特許管理

技術 경쟁은 先行開發에 의한 新技術의 획득과 그 活用の 싸움이다. 그리고 企業戰略에서 본 경우 研究開發과 特許는 차와 바퀴의 관계이다. 研究開發의 효율화, 成果의 증대화를 위해서는 特許의 補助가 필요하며, 유효한 特許權을 확립하기 위해서는 發明部門과의 긴밀한 관계가 있어야 한다. 따라서 「研究開發에 밀착한 特許管理」를 技術 경쟁시대에 있어서의 特許管理 방침으로서 特許部門은 研究開發에 관여하는 기업 내 각 部門과 協調體制를 구축하고 각 部門을 Lead하여 원활하고 적절하게 管理를 수행하지 않으면 안된다. 그것을 研究開發을 각 단계에 있어서 다양한 特許기능을 活用하는 활동을 Manage하는 것인데, 여기에는

研究開發의 계획 단계

- Theme選定 前의 特許情報의 활용
- Theme選定에 있어서의 特許취득 가능성의 평가, 他社特許의 조사와 대책

研究開發의 實行 단계

- 特許情報에 의한 研究開發계획의 수정
- 研究開發단계에 있어서 發明의 파악

研究開發의 成果 수확 단계

- 發明의 特許出願과 權利化 활동등의 단계적 特許活動등이 있다.

이와 같이 研究開發의 각 단계에 있어서 特許情報기능, 特許의 評價기능 他社 特許대책기능 등의 特許기능을 발휘하는 활동은 企業의 운영에 직결되는 중요한 활동이다.

特許情報活動 강화

경영변화에 적응하여 기업이 정확한 의사결정을 내릴 수 있는 활동을 추진함에는 거기에 필요한 情報分析을 전제로 한다. 경영의 Staff부문은 情報를 수집하고 해석하여 Top의 판단자료를 정리할 책임이 있으며, 特許부문은 경영간부 및 研究開發부문에 대해 經營情報, 技術情報, 權利情報로서 特許정보를 제공함에 의해 經營및 研究開發에 도움을 주게 된다. 特許정보는 技術情報와 權利정보의 성격을 갖고 그 중에는 사회의 Needs, 技術課題의 동향 및 앞으로 추진해 나가는데 필요한 귀중한 情報가 포함되어 있다. 따라서 기업경영의 立案 등을 추진하기 위한 Before Service적 기능을 발휘할 수도 있으므로 特許情報활동은 企業활동의 研究開發의 각 과정, 설계, 제품개발의 과정에서 研究開發의 효율화, 發明활동, 發明의 權利化, 障害特許의 배제 등에 유효한 特許정보를 제공한다. 또 受注時, 제품출하時의 自社 特許의 PR, 他社 권리의 침해 회피에도 特許정보는 큰 기능을 발휘하며 技術제휴, 技術수출 때의 적정한 계약을 위해서도 特許정보는 유효하게 활용될 뿐만 아니라 特許出願 전의 事前조사의 情報源으로서 활용되는 때는 말할 필요도 없다. 이와 같이 特許管理의 모든 면에서 特許管理활동이 기대되고 있고, 그 활동의

強化는 새로운 特許管理의 열쇠를 쥐고 있다고 볼 수 있다.

特許활동의 主體와 管理體制

① Dynamic한 特許활동 담당자

Static한 特許管理에서 Dynamic한 特許管理으로의 변혁은 特許部門의 크나큰 변혁이다. Static한 特許管理에서의 特許部門은 辨理士의 업무가 主體이면서 수동적이고 特許기능에 대해서도 고정적인 견해를 벗어나지 못하지만, Dynamic한 特許管理에서는 特許부문의 업무내용은 여러가지 特許기능의 활용에 맞추어 多種多面的인 동시에 기업활동 변화에 대한 대응자세가 현저하고, 능동적이면서 그 활동면도 매우 다채롭다. 따라서 개개의 特許활동의 主體는 經營부문 研究開發부문, 發明부문, 製造부문, 特許부문뿐만 아니라 營業부문, 資材부문 그 외의 部門까지도 전부가 特許활동의 담당자가 되며, 각각의 部門이 각각 主體가 되면서 서로 協同補佐하여 特許활동을 하는 것이다.

이와 같이 기업에서의 特許管理體制는 전술한 바와 같은 多面的인 特許활동이 効果적으로 수행될 수 있는 Dynamic한 체계가 되어야 한다.

② 特許부문의 역할

多種多面的인 特許활동의 담당자는 기업의 여러 部門의 사람과 組織이지만 特許부문은 그 종합적인 활동을 Lead하는 主役인 特許管理의 Center이다. 즉 特許부문은 다양한 特許활동에 관계하는 기업내 각 部門, 각 部署, 각 사람에 대해 기업방침, 特許방침 등에 따라서 効果적으로 여러가지의 特許활동을 수행하기 위한 組織化를 촉진, 규칙과 Manual등의 정비, 교육·훈련, 特許활동에 필요한 特許專門능력을 보유, 구사하는 부문이다. 特許專門능력 구사에 대해서는 그 特許활동의 主體가 特許부문인 경우도 있고, 特許 이외의 부문인 경우도 있는데, 後者の 경우 特許부문은 Staff로서의 역할을 수행한다. 特許부문은 研究開發부문, 實施부문등 Line부문의 Staff이 되는 경우도 있고, 企劃부문, 法務부문 등의 Staff도 되는 경우가 있다. <계속>