

# 企業에 있어서 特許管理의 特許管理의 良否에 따라



〈徐弘場 실장〉

요즈음 우리나라에서도 特許에 대한 관심이 급속히 높아지고 있다.

企業의 大小를 불문하고 權利에 대하여 민감해져 出願이나 異議申請 등이 증가되고 라이선싱 業務가 활발해지고 있다.

이러한 時代에서 企業間의 競爭에서 優위를 차지하기 위해서는 獨占權을 확보하거나, 他社의 獨占權에 대한 對策을 樹立하지 않으면 안 된다.

여기에서 特許管理가 필요한 것이며 오늘날과 같이 技術競爭이 극심한 사회에서는 特許管理의 良否에 따라 企業의 存망이 좌우된다고 말할 수 있다.

## 1. 特許管理의 基本

오늘날의 特許管理는 特許制度에 따른 사회 환경의 변화, 特許管理에 대한 수요의 변화 등에 따라서 다양화되고 있다. 예를 들면 經營情報, 技術情報로서 企業經營에 필요한 特許情報活動, 研究開發을 효율적으로 수행하기 위한 特許活動, 企業활동의 전략적 전개를 위한 特許權의 活用 등이 주목되고 있다.

기업이 치열한 技術競爭의 와중에서 技術力을 집중하여 他社보다 한발 앞선 先行技術을 획득하기 위해서는 特許權의 取得과 活用, 他社特許에 대한 對策에 특히 중점을 두어야 할 것이며, 이를 위해 다음과 같은 特許管理業務를 수행하여야 할 것이다.

- (1) 出願, 權利化
- (2) 權利의 保全
- (3) 契約
- (4) 特許侵害 등의 紛爭處理
- (5) 先行技術의 調査
  - 出願, 異議申請, 無效審判
  - 개발계획의 확정

— Patent map 등의 작성

- (6) 特許情報의 수집 및 活用
- (7) 社內 特許教育
- (8) 保有 工業所有權의 有效活用
- (9) 經營戰略(戰略策定, 戰略的 意思決定 등  
에의 참여)

여기서 特許權 取得의 目的은 自社의 製品과 技術의 保護에 있으며 研究開發 成果를 보호하는 것이다.

特許權의 活用이란 企業간의 技術競爭 및 企業戰略의 무기로써 特許權을 活用하는 것이며, 이에 의해 수익증대를 도모할 수 있다. 한편 기업이 기술을 개발하여 제품을 제조·판매하는 이상 他社特許에 대한 대책은 불가피하다. 이것은 기업전쟁중에서 상대방의 特許공격으로부터 기업을 보호함으로써 他社特許로부터 발생하는 손실을 최소한으로 하기 위한 것이다.

## 2. 特許管理의 展開

### (1) 技術競爭時代의 特許管理

技術革新과 탈공업사회(정보화사회)가 진행됨

# 基本과 組織 (1)

## 企業의 存亡左

徐 弘 錫

〈産業研究院 特許情報室長〉

### 目 次

1. 特許管理의 基本
2. 特許管理의 展開
3. 企業의 特許管理 體制
4. 特許管理 部門의 組織

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

에 따라 기술교체가 급속히 추진되고 있으며 다양화되는 시장의 수요에 대응하기 위해 기술경쟁이 치열해지고 있다.

신기술 획득경쟁은 他社보다 한 발 앞선 신기술, 신제품의 개발경쟁이며, 개발된 성과의 權利化, 즉 特許의 취득경쟁은 필연적이다.

신기술의 활용경쟁도 신기술을 보호함으로써 신제품의 판매를 독점하려는 특허권의 활용을 노리는 전쟁이다.

기술경쟁의 승패를 결정짓는 것은 特許權의 有效性和 強度에 달려 있다. 그러므로 特許權의 취득과 활용은 特許戰爭에서 공격을 의미하며, 활용할수 있는 特許權은 기업전략을 위한 무기에 상당한다.

한편, 타사의 特許공격으로 부터 기업을 보호하는 他社特許對策은 수비에 해당한다.

特許戰略이란 기업방침에 따른 전략적 特許活動으로서 공격과 수비를 전략적으로 전개함으로써 特許機能의 다양성을 충분히 살리는 것이 기술경쟁시대의 포인토라 할 수 있다.

### (2) 研究開發을 위한 特許管理

연구개발의 효율과 성과를 증대하기 위해서는

## 論 壇 解 說

特許의 조력이 필요하며, 유효한 特許權을 확립 하려면 特許部門과 發明部門의 긴밀한 협조가 불가결하다. 그러므로 特許管理의 주요 방침으로서, 特許部門은 研究開發에 관여하는 기업 내의 각 부문과 협조체제를 확고히 하고, 각 부문을 리드하면서 적절히 관리할 필요가 있다. 이것이 연구개발의 각 단계에서 다양한 特許機能을 활용하는 활동이다.

### 1) 研究開發의 계획단계

- ① 테마 선정 전의 特許情報 활동
- ② 테마 선정시 特許取得 가능성 평가, 他社 特許의 조사 및 대책

### 2) 研究開發의 실행단계

- ① 特許情報에 따른 研究開發 계획의 수정
- ② 연구개발 단계에서 發明의 파악

### 3) 研究開發의 성과 수확단계

- ① 發明의 特許出願과 權利化 활동

### (3) 特許情報活動의 強化

경영환경의 변화에 따라 기업이 정확한 의사 결정을 내리기 위해서는 해당정보의 분석이 전제로 된다. 여기에서 경영스텝 부분은 정보를 수집, 분석하여 경영자를 위한 판단자료를 정비할 책임이 있으며, 特許部門은 경영간부나 연구개발부문에 經營情報, 技術情報, 權利情報로서의 特許情報를 제공하는 역할을 한다.

特許情報는 技術情報와 權利情報의 성격을 가지고 있으며, 이 중에는 사회의 수요와 기술의 동향 등 장래의 귀중한 정보가 포함되어 있다.

그러므로 企業經營의 정보제공 시스템에서 기술개발 방침의 확립 및 투자계획을 입안하는데 사전 서비스 기능을 발휘한다.

한편 研究開發의 각 과정 및 설계, 제품개발의 과정에서 연구개발의 효율화, 發明의 權利化, 장해特許의 배제를 위해 特許情報가 유력한 구실

을 하며, 제품의 수주, 출하시 自社特許의 PR, 他社權利의 침해 회피에도 기능을 발휘하며, 기술제휴, 기술수출시의 적정한 계약 및 特許出願시의 사전조사를 위한 정보원으로 활용된다.

#### (4) 特許權 取得

特許權의 취득은 特許管理의 기본이며, 기업으로서의 활용가치가 높은 유효한 特許를 적극적으로 권리화해야 할 필요가 있다. 이를 위해서 전문적인 特許취득기술을 구사해야 하며, 特許를 무기로 하여 기업간의 技術戰爭에서 승리해야만 할 것이다.

出願計劃에 있어서도 研究開發計劃과 긴밀히 연관시키면서 자사 혹은 타사의 特許情報와 새로운 기술과제를 비교, 평가하고 전략적으로 취득해야 할 發明을 선정하여 중점적인 出願作戰을 세우야 할 것이다.

또한 基本特許의 權利範圍 확장문제, 주변特許의 효과적 권리화, 特許網의 구성 등 충분히 작전을 세우고, 타이밍 좋게 出願節次를 진행시켜야 한다.

#### (5) 特許權의 活用

特許權의 활용이야말로 特許管理가 기업이익에 공헌하는 원래의 사명이다. 기업간의 기술경쟁이 격화되고 있는 현대사회에서는 特許權의 활용결과에 따라 승패가 가름된다. 이와같은 기업경쟁의 무기인 特許權 활용에서는 전략과 전술이 특히 문제가 되고 있으며, 그 활용형태를 소개하면 다음과 같다.

- ① 自社製品的 優위성 유지에 의한 市場占有率 增大
- ② 優位技術의 獨占機能을 활용하는 受注競爭의 유리한 展開
- ③ 特許의 라이선스機能을 활용하는 사업활동의 전개와 技術의 商品化
- ④ 주요 他社特許에 대한 크로스라이선스 材料로서의 活用
- ⑤ 他社의 無用한 特許공격을 단념시키기 위한 特許紛爭 防止

#### (6) 效果的인 他社特許對策

기업의 特許管理에서는 장애가 되는 社他特許에 대처하는 방안이 기본적으로 중요한 문제이다. 어느 기업이나 상호간에 特許制度를 최대한으로 활용하려고 하므로 他社特許에 전혀 구속되지 않고 독자의 기술만으로 모든 사업활동을 하기란 어렵다.

他社特許는 特許戰爭에서 라이벌의 무기로서, 잘못 대처하면 自社에 치명상을 입힐지도 모른다. 그러므로 他社特許를 침해하게 되면 법적제재에 의한 금전적인 손실은 물론, 기회손실까지 받을지도 모르며, 그 결과 기업자질의 취약화를 초래할 수도 있다. 체질이 강한 기업은 항상 이와 같은 면에 충분히 유의하고 있는 것이다.

他社特許에 대응하는 방법으로서 아래와 같은 것을 생각할 수 있다.

- ① 他社特許를 배제한다.
- ② 他社特許를 회피한다.
- ③ 實施權을 취득한다.
- ④ 自社特許와 크로스라이선스를 맺는다.
- ⑤ 自社計劃을 단념한다.

他社特許에 대한 대책은 현존하는 特許는 물론이고, 특히 연구개발 계획의 진행과정에서는 타사의 기술적 동향을 여러가지 정보에 의해 파악, 분석하여 앞으로 발생될 他社의 特許를 가능한 예측하여 사전대책을 모색하는 것도 중요하다.

#### (7) 國際的 特許管理

기업활동 및 工業所有權制度의 국제화에 따라 기업은 필연적으로 국제적인 特許管理를 하지 않으면 안된다. 권리의 취득면이나 활용면에서도 特許管理는 기업의 海外戰略과 부합되어야 할 것이다.

해외에서의 기업활동으로는

- ① 제품의 수출
- ② 제품의 제조
- ③ 기술의 수출
- ④ 공동기술 개발, 기술교류 등이 있으며, 이

러한 활동을 위해 출원발명의 선별, 出願國의 선정등 海外戰略을 적절히 세워야 할 것이다.

### 3. 企業의 特許管理體制

#### (1) 特許管理의 效率의 運營

##### 1) 目標와 方針의 樹立

① 독창적인 基本特許를 가진 획기적인 신제품에 의해 他社의 제품을 압도하여 市場占有率을 높인다.

② 외국으로부터 尖端技術을 도입하여 경쟁회사보다 기술적으로 우위를 차지한다.

③ 社內的 特許出願 건수를 증가시키기 위해 特許管理部門이나 공장현장에 대하여 매너리즘화를 방지하고 임팩트를 부여하는 의미에서 철저한 교육과 지도를 한다.

④ 小集團活動(QC서클, ZD운동 등)이나 제안 제도를 통해 特許마인도를 높이고, 이를 전사적으로 추진한다.

##### 2) 設定된 目標와 方針을 달성하기

##### 위한 計劃樹立

① 市場分析, 組織의 再考, 資金計劃, 他社의 特許動向, 自社의 技術水準 등을 종합하여 치밀한 계획안을 수립하는 것이 중요하다.

③ 上記 計劃을 실시하기 위한 組織을 구성하고 실시활동을 한다.

④ 실시활동의 결과를 파악, 분석, 평가하고 이를 次期計劃 책정에 피드백한다.

#### (2) 經營者의 方針 具現化

特許部門은 企業의 조직중에서 스태프부문으로

서 企業경영을 위한 事業활동 즉, 연구개발, 설계, 제조, 판매 등의 부문에 직접적인 지휘기능은 없다. 그러므로 特許活動에 관계되는 현장부문, 라인부문을 리드하고, 이들 부문을 움직여서 特許活動을 수행하기 위해서는 經營者의 特許관리에 대한 방침을 세워 각 부문의 활동을 촉구해야 한다.

#### (3) 特許活動에 關여하는 部門

特許活動 개개에 대하여 關여하는 부문을 소개하면 다음과 같다.

1) 特許方針의 決定: 最高經營者, 經營部門, 特許部門

2) 研究開發을 위한 特許活動: 研究開發部門, 特許部門

3) 共同開發契約, 技術提携: 事業部門, 法務部門, 特許部門

4) 特許權의 취득: 特許部門, 研究開發部門, 事業部門

5) 特許權의 活用: 特許部門, 事業部門, 營業部門

6) 라이선스 활동: 라이선스 부문, 特許部門, 法務部門, 事業部門

7) 他社特許 對策活動: 事業部門, 研究開發部門, 特許部門

8) 特許紛爭: 特許部門, 法務部門, 最高經營者

9) 特許情報活動: 特許部門, 研究開發部門, 經營部門

10) 資材購賣: 資材部門, 事業部門, 特許部門

11) 特許教育, 啓蒙: 特許部門, 發明部門, 事業部門, 營業部門, 기타

12) 特許權의 維持管理: 特許部門 <계속>

#### ■ 韓國發明特許協會 캠페인 ■

발명하는 국민되어 복지국가 이룩하자  
비싼 값의 외국상표 알고 보면 국내제품