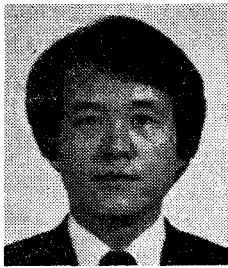


우리나라 기업의 특허관리 課題



黃 二 南

〈(株)味元 研究管理室長・辨理士〉

目 次

- I. 머리말
- II. 主要 課題
- III. 맺는말

〈이번호에 全載〉

I. 머리말

기업의 특허관리 重要性은 많은 專門家들의 글을 통해서 주지된 바 있다.

그 대부분이 工業所有權의 出願에서 부터 權利設定에 이르기까지의 과정과 外國과의 通商關係에서 겪었

던 侵害問題등을 통해서 工業所有權의 重要性만이 지나치게 強調된 점이 없지 않다.

工業所有權은 發明이나 考案의 結果로 나타난 無型의 技術思想을 權利化하는 것이므로 事實上 그 技術이 탄생하기 까지 投入된 要素 즉, Seeds 가 대단히 중요하다고 할 수 있다.

특허管理가 꽃을 피울수 있게끔 되려면 무엇보다도 Products 즉, 發明이 創出되어야 하는데 가만히 앉아서 發明하는 時代는 지나갔고 技術이 巨大化・System 化해가는 첨단시대에 있어서는 무엇보다 우선하여 技術開發에 대한 投資가 뒷받침해야만 할 것이다.

R & D 投資는 바로 特許管理의 對象이라는 점에서 유의해 볼 때 企業의 特許管理의 重要性이 強調되어왔던 중견의 개념은 마치 우물가에 와서 승능을 달라고 하는 것과 하등 다를바가 없는 성급한 要請이 아닌가 하며, 本人이 그간 체험했던 바를 토대로 우리나라 企業이 처한 特許管理上의 課題를 몇자 적어 보고자 한다.

II. 主要 課題

가. 出願件數의 增大

工業所有權 管理의 核心이라고 할 수 있는 特許出願件數의 增大를 위해서는 R & D 投資를 擴大하는 것인데 사실상 이것은 特許管理部署가 관여하기 어려운 分野라고 할 수 있다. 그러나 企業의 年初 目標나 方針을 수립할 때 이를 反映하는 方法은 있을 수 있다고 본다. 特許出願 目標件數를 부여하는 方法은 여러가지가 있을 수 있으나 어느것도 企業의 現實에 맞게 目標가 策定되어야 할 것이다.

1) R&D 投資費 對比 目標件數 부여방법

企業이 수행하고자 하는 총 研究課題에 所要되는 R & D 投資費를 課題別로 平均單價를 算出하여 課題當 所要費用에 一定의 特許出願 義務件數를 부여하는 方法으로서 Project 의 性格에 따라 差異가 있어서 研究要員의 不滿의 소지가 있을 수 있다. 특히 基礎分野를 탐색해가는 研究 Project 일수록 그런 현상은 더욱 심화될 수 있는데 이런 경우에는 신중적으로 調整하면 좋은 方法이 될 수도 있다.

2) 研究員 1人當 目標件數 부여방법

大部分의 企業體 研究所에서 널리 채택되고 있는 방법인데, 研究員의 適性이나 能力등으로 特記할 만한 Idea 나 成果가 없을 때는 該當者로서는 곤혹스러운 일

이 아닐 수 없다. 실제로 의의건수를 채우기 위하여 先行技術을 적당히 모방하여 特許管理部署에 提出하는 경우가 많은데 이런 明細書는 계속하여 후속적인 作業을 要求하게 된다. 그러나 上記한 目標件數 부여방법은 個人別 能力이나 人事考課를 判定하는데 資料로 活用될 수 있고 또한 個人間 競争을 유발시켜 特許出願目標件數를 達成하는데 편리한 方法이라고 할 수 있다.

3) Project 팀別 目標件數 부여방법

이 방법은 Project의 性格에 크게 依存받는데 예를 들어 長期間을 要하는 尖端分野나 未知의 分野를 初期段階부터 施行해 가는 Project인 경우에는 研究要員들의 심리적 부담이 대단히 클수도 있고 Idea 빈곤에 허덕일 경우나 Project 수행상 明細書 作成義務가 수직적으로 下部階層에 부과될 우려가 크다고 볼 수 있다. 특히 企業의 組織은 上司의 權限이 크고 下部階層은 盲目的으로 作業을 強要당하는 風土가 除去되지 않는 한 별로 좋은 目標件數 부여방법은 아니라고 본다.

어쨌든 特許出願 目標件數를 부여하고 출원건수를 增大하는 방법은 해당 企業의 현실에 맞게 策定되어야만 實現 可能할 것이다.

나. R&D 要員의 支援

特許出願 目標件數를 부과하게 되면 가장 부담을 받는 사람은 실제 R&D에 종사하는 研究要員들로서 研究成果가 實用化되는 것이 重要하므로 R&D에 神經쓰는 것 이외에 特許件數 채우는데도 부담을 받게 되어 2重으로 고통을 당하는 경우가 많다. 이러한 현실적 부담을 덜어주기 위해서 特許管理部署가 R&D會議에 參席하여 새로운 Idea를 발굴해 주거나 助言을 통하여 特許로 연결시켜주는 努力과 入手된 새로운 技術情報를 수시로 提供해주는 것도 대단히 중요하다. 또한 明細書를 作成하는데 있어 協力을 해야하며 出願된 特許에 대해서는 신속하게 補償金を 支給하여 R&D要員이 갖고 있는 心理的 不滿을 解消하는데 特許管理部署의 역할이 중요하다.

다. R&D要員의 明細書作成 教育

特許明細書는 事實上 專門家인 辨理士가 해야 하는데 專攻分野의 差異와 전문적 지식의 부족으로 대부분이 企業의 R&D要員들이 作成하고 있다. 따라서 연구요원은 실제 研究에 몰두해야하면서도 明細書作成까지 해야하는 부담도 크고 明細書 作成 技法을 充分히

숙지하고 있지 못해서 일일이 이를 전달부서요원이 作成한다는 것도 無理이므로 정기적으로 研究要員에게 特許明細書作成 技法을 教育시키는 일이 重要하다.

明細書作成 技法을 個人別로 教育시키는 방법도 어려운 일이므로 社內 Seminar 또는 集合教育時에 時間은 할애 받아 教育하는 方法도 效果의 일 수 있다.

라. Incentive의 부여

發明을 한 者에게는 一定한 補償을 하여야 하는데 보편적인 것이 出願補償金を 支給하는 일이다.

職務發明補償規程의 支給節次가 까다롭게 되어 있을 경우 支給時期가 늦어지거나 지급을 보류하는 경우가 發生하면 發明意慾이 없어지기 때문에 補償金を 신속히 지급할 수 있는 體糸가 확립되어 있어야 한다. 즉 출원보상금과 같이 小額의 경우는 特許管理主管 部署長의 專決로서 支給이 可能하도록 절차를 단순화 시켜야 하고 거기에 상응하는 豫算도 상시로 確保되어 있어야만 할 것이다.

현실적으로 출원보상금은 고작 5~10만원이 대부분이고, 그나마 所得稅法上 課稅對象이라서 發明者에게 充分한 金錢의 補償이라고 보기에 는 미흡하므로, 登錄補償金과 實施補償金を 支給할 수 있도록 해야 할 것이다. 一般的으로 實施補償金이 支給되지 않는 事例를 보면 登錄된 特許로 인하여 實際 얼마나 實施上的 經濟的인 利益효과나 수요증대효과를 가져왔는지를 파악하기가 곤란한 경우가 많아 보상금지급을 위한 評價會議 自體도 構成해 보지 않고 넘어가는 事例가 많은데 이는 분명히 特許管理部署의 전적인 責任이라 아니할 수 없다.

發明者의 사기를 진작시키는 方法中의 하나는 國家나 團體에서 施行하는 表彰이나 施賞에 우수 발명자를 추천하여 수상받게 하는 方法이 있는데 전달부서의 많은 노력을 要하게 된다. 그밖에 Incentive로서 人事制度上的 特典을 부여하거나 社內 表彰制度를 두어 特別히 대우해주는 方法들도 採擇해 볼만 하다.

마. 登錄率 提高

1) 審査에서 査定까지

特許가 出願되면 所定の 절차를 거쳐 公開公報에 게재되고 審査請求 여부에 따라 審査官이 審査에 着手하게 되는데 國內出願의 경우 거절이유서를 받지 않고 登錄査定까지 받기란 그리 쉬운 일이 아니다. 特殊한

分野를 除外하고 國內 産業技術 水準이 낮아서 先進國이 이미 開發한 技術을 中心으로 基本技術을 우회하거나 組合 또는 工程上的 改良에 의해 明細書를 作成하는 경우가 많기 때문에 基本이 되는 先進國의 特許에 실제 技術적으로 해결하지 않은 포괄적인 기재사항이나 見解마저도 先出願의 公知된 技術로 간주하는 事例가 많아 거절이유를 면하기가 어렵다.

실제 日本特許를 보면 상당부분의 技術思想이 同一하거나 公知되었다 하더라도 實施方法이 다르고 技術의 構成이 다르면 特許가 되고 있는 例가 대단히 많음을 볼때 우리나라 特許審査가 內國人에겐 후한 감을 면하기 어렵다. 특히 國內 特許出願의 80%以上이 外國人에 의해 占有되고 있는 現實을 감안하면 日本의 例를 음미해 볼 필요가 있다고 생각된다.

2) 內國人 企業間的 過當 경쟁

國內 企業間的 切열한 경쟁으로 因하여 異議申請이나 審判請求가 계속되면 擔當 審査官과 審判官을 곤혹스럽게 하는 경우가 많다.

國內 企業間的 工業所有權 紛爭은 特許專擔部署가 자체를 하고 냉철히 判斷하면 紛爭은 軽減될 수 있다고 생각된다. 보편적으로 公報에 게재된 出願內容을 社內 該當 部門에 意見을 조회하여 異議申請 여부를 결정하는데 自社의 營業活動에 지장을 주지 않는다면 하등의 분쟁을 일으킬 이유가 없는데도 전담부서가 의 도적으로 事件을 만들어 분쟁을 유발하는 경우가 허다하다. 특히 전담부서가 社內에서 役割이 主導的인 位置에 있지 못하고 할일이 없는 部署로 誤認될 우려가 있어 일거리를 만드는 경우가 없지 않다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 紛爭이 반드시 不必要한 소모전으로만 인식될수 는 없고 管理要員의 業務處理能力과 狀況對處 能力 등 工業所有權管理上 經驗이나 教育的 側面도 있기 때문에 紛爭 그 自體를 無益하다고만 할 수 없으나 事事件 시비를 밟먹듯이 하는 風土는 사라져야만 할 舊態중의 하나이다.

3) 登錄率 管理

出願件數를 增大하고 登錄率을 높이는 方法은 꽤나 어려운 課題이다.

출원건수가 증대되면 거절사정 되는 건수도 증가하기 때문에 兩者를 充足시킬수 있는 根本的인 解決方法은 없다고 해도 과언은 아니다. 따라서 등록률을 向上시키는 방법은 출원전 명세서의 內容을 技術情報調査를 통하여 철저히 거절요인을 배제하는 것이 바람직하다.

登錄率은 一定時點에서 明白히 算出하기가 곤란한 理由는 출원에서 査定까지 3~4年이 所要되어 1年單位로 管理하는 企業의 目標管理에 적용하기가 곤란하므로 일정기간내에 査定된 건수를 등록건수로 나누어 100分率로 관리하게 되는데 分期나 半期에 진척 수치가 나타나지 않는 경우도 있다. 등록률의 관리는 출원시점을 무시하고 사정시점에서 관리하는 方法이 보다 合理的인 方法이라고 생각된다. 또한 登錄率에 대한 目標를 책정함에 있어 과다하게 높게 책정하면 등록률이 저하될 경우 전담부서의 無能力으로 인식될 소지가 있으므로 會社의 技術水準이나 同業界의 登錄率을 平均하여 目標를 策定하는 것이 現實的으로 바람직하다. 그러나 너무 안일하게 目標를 책정하면 각박해진 企業의 管理能力 向上 側面에서 볼때 비난의 소지도 있으므로 前年度를 對比하여 目標를 定하는 것이 좋을 것으로 생각된다.

바. 專擔要員의 資質 向上

國內 企業이 特許專擔部署를 設置한 歷史는 불과 10여년 전후로서 극히 일천하기 때문에 初期 企業의 專擔要員은 特許法律事務所 職員들의 상당수가 스카우트되어 公업소유권 관리를 하게 되었는데 실제로 오늘날까지 企業에서 종사하고 있는 사람은 많지 않은 것으로 알고 있다. 그 理由는 公업소유권관리가 단순히 출원 등록등 절차 수행만을 요구하는 것이 아니고 高度의 전문지식을 필요로 하는 特殊職으로 認識되면서 企業에서 自體 養成된 人材들로 대체되었다. 特許專擔要員은 他部署와는 달리 많은 資質이 要求되는데 특히 法律을 理解할수 있는 legal mind, 情報mind, 技術에 대한 專門性 등과 思考의 體系가 倫理的이어야 하고 外國語 實力이 있어야 하며 部署間的 Coordinate 能力 등 많은 자질이 要求되고 있다.

그러한 반면에 전담요원이 企業內에서 成長할 수 있는 領域은 限定되어 있어서 우리나라 企業이 全體的으로 안고 있는 現實的인 난관중의 하나이다.

이는 業種에 따라서 差異는 있겠으나 국내기업의 전반적인 現象이다. 그 例로 數年間 國內企業에서 養成된 辨理士들이 대부분 會社를 떠나서 法律事務所에서 근무하고 있는 현실을 볼때 전담요원의 자질과 직무와의 괴리는 쉽게 풀 수 없는 숙제라고 생각된다. 어떤 간에 전담요원으로서 근무하려면 上記에서 열거한 實務能力을 갖추어야 하므로 전담요원 本人은 물론 企業의 立場에서도 資質向上에 많은 投資를 해야할 것이다.

Ⅲ. 맺는 말

本人이 企業의 特許專擔要員으로서 그간에 겪은 바를 토대로 企業의 特許管理上 當面하고 있는 몇가지 課題들을 열거하여 보았는데, 上記한 問題들은 우리나라가 高度産業社會로 成長해 가는 과정중에 있으므로 피할수 없는 現實이라 생각된다. 따라서 國際化時代를 맞은 우리나라 企業의 工業所有權 管理도 質的으로 水準이 向上되어야 할 轉機를 맞고 있다고 할 수 있다.

管理水準을 向上시키는 技法은 日本企業의 例에 많이 소개되어 있어 充分히 소화하여 活用하고 있는 企業도 있겠으나 그렇지 못하고 있는 餘他の 企業들이 대부분이므로 우리나라 現實에 맞는 Model 들을 서로가 소개하고 情報를 交換해서 管理水準을 끌어 올리는 것이 좋으리라고 생각된다.

예를 들어 한국발명특허협회 산하에 特許管理研究會나 工業所有權 制度 改善 研究會등을 두어 企業別, 業種別로 分科委員會를 운영하는 방법등이 모색된다면 소기의 目的을 達成할 수 있으리라고 기대된다. 물론 바른 會社生活중에서 전담부서요원이 上記와 같은 부차적인 일에 시간을 할애한다는 것은 결코 용이한 문제만은 아니기 때문에 特許廳과 同協會가 各별한 支援을 해야할 것이다.

또한 企業의 特許管理는 前述한 바와같이 R & D 投資의 所産이므로 出願件數의 增加를 위해서는 投入要素인 R & D 投資費의 擴大없이는 管理의 質的인 水準 向上은 기대할 수 없다고 본다.

우리나라 企業의 研究所 設立 歷史가 5~10년의 짧은 연륜을 갖고 있으며, 先進企業에 비하여 人的資源이나 投資額이 비교될 수 없을 만큼 취약하여 短期間에 이와 같은 問題點들이 改善되기는 어려움이 있다.

先進國으로 進入해 가고 있는 우리나라 企業의 現實을 감안해 볼때 R & D 投資費 增大는 必然的으로 수반되어야 할 經營要素이고 거기에 相應하는 工業所有權의 管理水準 向上을 위해서는 새로운 管理技法의 開發이 時急한 課題라고 생각되며 이제 工業所有權은 新規事業의 방패역할로 인식되던 중전의 개념은 공격적인 武器로 새로이 認識되어야 할 時期라고 생각된다. <○>

新 刊 案 內

新 特 許 法

저자: 辨理士 南 啓 榮 외 3人
규격: 국판 512면
가격: 8,300원

工 業 所 有 權 法 要 解

저자: 辨理士 金學濟·金延洙 공편
규격: 국판 734면
가격: 9,000원

改 正 工 業 所 有 權 法 해설

저자: 特許廳 金 惠 來 著
규격: 국판 154면
가격: 3,500원

商 標 法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著
규격: 국판 552면
가격: 9,500원

國 際 工 業 所 有 權 法

저자: 辨理士 金 永 吉 著
규격: 4·6배판, 1,664면
가격: 74,000원

改 正 版

商 標 法 解 說

저자: 金 寬 衡(本會 研修部長)
규격: 국판 480면
가격: 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관
내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263