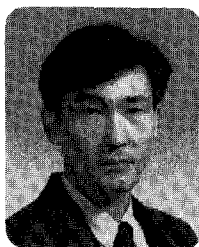


# 양면적 특허관리시대를 열기 위하여(2)

『일본의 (株)日立製作所の 특허관리를 중심으로』



이종일  
특허청 공업서기관

## 목 차

- I. 특허관리
- II. Patent Management
- III. 특허관리를 위한 조직
- IV. 발명활동
- V. 출원관리
- VI. 특허권의 활용
- VII. 침해에의 대응
- VIII. 에필로그

(고딕은 이번호 명조는 지난 및 다음호)

## I. Patent Management

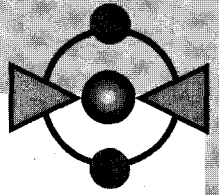
특허관리란 기업의 연구인력의 발명활동의 관리, 특허출원, 권리화를 위한 관리, 특허권의 활용 및 침해에의 대응등으로 이어지는 일련의 관리업무 및 이들의 업무를 지원할 수 있는 제반환경을 조성하여 궁극적으로는 기업의 최대의 이윤을 추구하기 위한 업무를 의미한다.

### 1. 특허관리의 기본

기업의 특허관리의 기본은 그 기업의 사업전개를 유리하게 하기 위해 보완적인 역할을 하고 있다. 즉, 특허권의 활용을 통해서 유리한 사업전개를 하거나, 타사와의 크로스라이센스에 의해서 사업전개의 자유도를 확보한다는 중요한 역할을 담당하고 있다. 또한 특허권의 실시허락에 의해서 기업의 수익을 올리고 있다. 따라서 기본적으로는 특허관리는 연구개발 및 사업전개에 관련해서 행하지 않으면 안된다. 또한 요즘의 특허관리는 복합적으로 운영되어야 한다. 즉, 특허만을 독립해서 관리하기 보다 상표, 영업비밀 및 저작권등도 케이스별로 복합적으로 관리하는 것이 효율적이다.

효율적인 특허관리를 위해서는 우선 기업의 연구원들이 Patent Mind를 갖고 발명활동을 할 수 있도록 그 기반을 조성하는데에서 부터 시작한다. 발명과정에서도 수시로 특허담당자가 회의 등을 통하여 특허성 및 경제력이 있는 우수한 발명의 탄생을 위하여 노력하여야 한다. 완성된 발명에 대해서는 권리화를 위한 출원전략을 설정하고, 출원의 절차진행 중에도 권리화를 위하여 관계자들의 계속된 노력을 필요로 한다.

특허권의 탄생까지 기업은 많은 금전적, 인적 자원을 투자하고 있는 것이 일반적이다. 그러므로 그 특허의 투자비를 회수하기 위한 과학적인 관리가 필요하다. 또한 타사의 특허에의 침해에 대해



어도 그 대응책을 마련하여야 한다.

## 2. (주) 히타치제작소의 특허관리 시책

히타치제작소는 특허관리를 기업의 경영에 직접적으로 관련짓는 시책을 펴고 있다. 히타치의 특허관리의 주요시책에 대해서 간단히 살펴보면 다음과 같다.

- a. 연구개발에 밀착한 특허관리
  - Patent First
  - 개발초기부터의 관리
  - 중요개발 테마별 관리
  - 특허 patrol의 강화
- b. 발명의 질의 시대에 대응한 권리의 취득활동의 추진
  - 발명평가제도의 확립
  - 세계에서 통하는 특허권의 취득
  - World Wide한 사업의 전개에 대응한 외국출원전략
- c. 특허권의 효과적 활용
  - 상대방 권리의 존중
  - 기술료수지의 개선
- d. 문제권리에의 적절한 대응
  - 사전 특허조사의 철저
  - 대책방침을 조기결정
  - 소송대응능력의 강화
- e. 기업경영에 직결한 조직의 확립과 특허관리 전문가의 육성
  - 기업 Top와의 연대강화
  - 세계에서 통용될 수 있는 특허전문가의 육성
  - 신인 전입자교육의 강화

## Ⅲ. 특허관리를 위한 조직

### 1. 조직의 필요성

기업의 특허관리는 단순업무가 아니다. 일정 크기의 규모의 기업에서 발생할 수 있는 지적재산권은 특허, 의장, 상표, 저작권 및 영업비밀 등의 다수의 영역으로 구별되어 있다. 권리의 성격은 물론 그 권리를 취급하기 위한 여러가지 업무가 권리마다 많은 차이를 가지고 있다.

그러므로 효율적인 특허관리업무를 수행하기 위해서는 각 권리별, 단계별로 효율적인 업무수행을 위한 특허전담부서를 구성할 필요가 있다.

### 2. 특허전담부서의 유형

현대의 기업형태가 본사와 각 사업본부(연구소 및 공장등)가 별도 조직되어 운영하고 있는 것이 일반적이다.

이러한 형태의 기업에서는 특허관리를 직무로 하는 특허전담부서의 유형을 크게 두 가지로 구별할 수 있다.

그 하나는, 본사에 지적재산권본부를 두고 각 사업본부에서는 그 사업본부 소속의 특허담당자를 두어 특허관리에 대한 전반적인 업무를 본사의 지적재산권본부에서 모두 관할하도록 하는 유형과 나머지 하나는 본사에는 지적재산권본부를 두되 특허관리의 핵심적인 업무를 담당하는 특허부를 각각의 사업본부에 분산 배치하는 유형이 그것이다.

위의 두 유형의 장단점이 있지만 기업의 규모가 커지고 특허관리의 대상량이 많아질수록 후자의 경우와 같이 분산배치하는 것이 일반적이다.

### 3. (주)히타치제작소의 지적재산권본부

#### 1) 조직의 구성방향

히타치는 특허전담부서를 철저히 연구개발 팀과 밀착시키는 형태로 조직을 구성하고 있다. 그 이유는 특허의 질을 증시하는 시대에는 특허관리부문의 맨파워 및 투자효율을 높이기 위해서 연구개발의 중점화와 관련해서 그 관리도 보다 중점화 할 필요가 있다. 그러므로 특허관리는 연구개발부문과 항상 밀착해서 활동하는 것이 중요하기 때문이다.

예를 들어서 어느 연구소에서 새로운 반도체 메모리의 개발이 대규모로 진행되고 있다고 가정하자. 이 경우 특허관리부문으로써 중요한 것은 이 개발의 최대의 기술과제는 무엇이며, 중점적으로 출원해야 할 부분은 어디인가. 또한 제품화가 된 경우에 제품의 영업포인트는 무엇인가, 어떠한 일정으로 발표 및 제품화 시킬 것인가 등에 관해서는 항상 개발 책임자와 의견을 교환해야 할 필요가 있다.

이를 위해서는 i) 연구개발부문의 간부를 포함하여 정기적으로 특허전략 및 성과를 토의하는 장을 열 것. ii) 중점 테마에 대해서는 중요성과의 출원내용 등을 잘 파악하고 관리할 것. iii) 연구개발부분에의 특허 패트를 강화하고 중점 테마의 연구개발초기부터 참가할 것 등이 중요하다. 위에서 설명한 바와같이 관리업무를 수행하기 위해서는 특허담당자가 연구개발부문과 밀착되어 있어야 한다.

#### 2) 지적재산권본부

히타치제작소의 지적재산권본부(이하 "지본"라 한다)는 본사에 사장직속의 지본을 두고 각각의 사업부에 특허 제1부에서 4부까지를 분산배치

하고 있다. 즉, 업무는 각각의 사업부에 분산배치된 특허부에서 행하지만 전체관리는 사장직속의 중앙집권관리조직으로 운영하고 있다.

그러므로 히타치의 지본의 조직은 크게 두가지 기능을 담당하도록 조직되어 있다. 하나는 전사적인 특허관리를 수행하는 본사 스텝으로서의 기능이고, 또 하나는 권리의 취득, 활용, 분쟁처리 등의 특별업무를 담당하면서, 연구소, 사업부 등의 특허관련 라인을 보조하는 사업소 주재 스텝으로서의 기능이다.(표 1)

#### 3) 업무분담

히타치제작소의 지본의 업무분담은 전술한바와 같이 본부에서 중앙집중적으로 관리하도록 구성되었지만 각 스텝의 고유업무를 명확히 구분하여 운영되고 있다. 이하에서 본사스텝과 사업부주재 스텝의 특허관리업무에 대해서 상술한다.

##### ① 특허기획센터

특허기획센터는 총무구립과 상표구립으로 조직되었다. 총무구립은 본부장의 부레인 역할을 하면서 지본의 조직, 교육 및 인사 등의 전반적인 업무를 총괄하는 구립이다. 또한 히타치의 특허전략 등에 대한 기획업무를 담당하고 있다.

상표구립은 새로운 상표의 취득 및 자사상표의 관리를 담당하고 있다.

##### ② 업무정보센터

업무정보센터는 업무기획구립, 특허정보구립 및 공동출원관리구립으로 구성되어 있다. 업무기획구립은 지본의 예산집행을 담당하고 국내외 특허출원업무를 관장하고 있다. 특허정보구립은 전사적인 특허정보시스

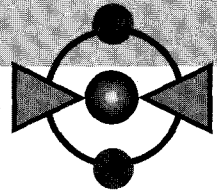
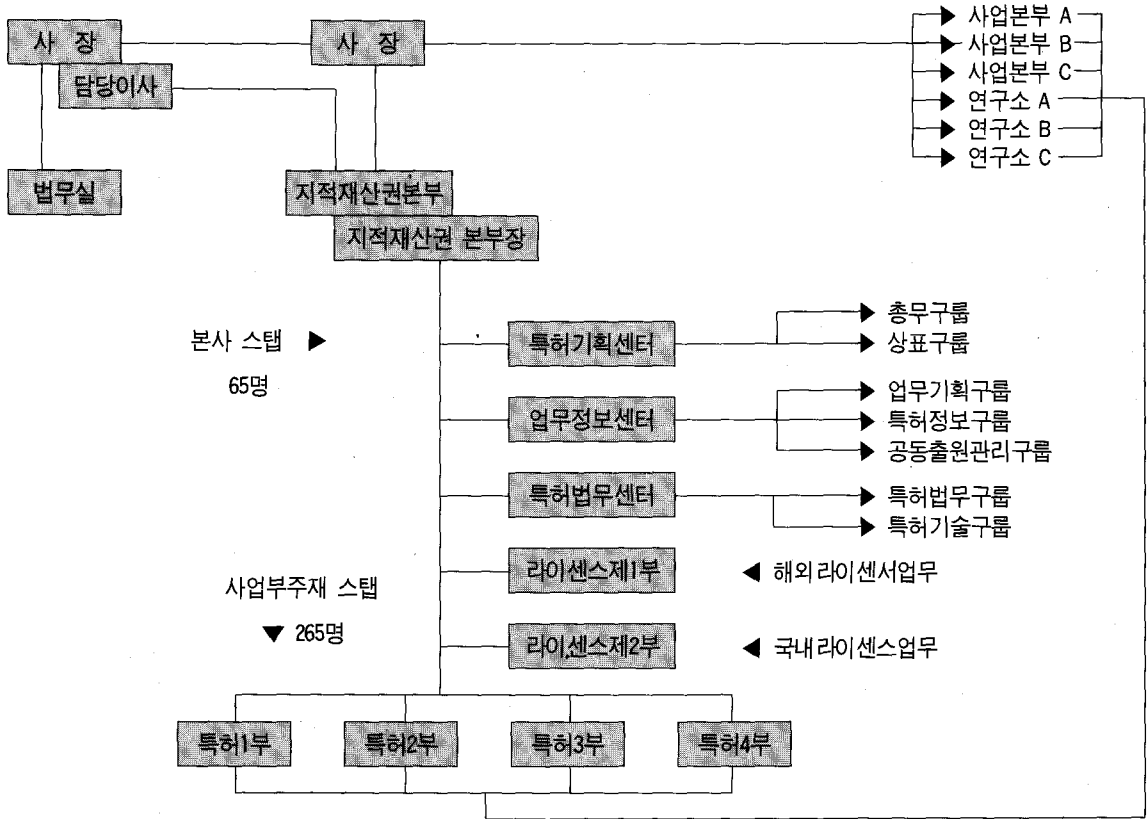


표1. (주)히타치제작소 지적재산권본부의 조직



템인 HITOPICS(Hitachi Totalized Patent Information and Control System) 등의 전산화된 특허정보의 관리 및 개발을 담당하고 있다. 공동출원관리그룹은 타사등과의 공동개발에 관한 업무 및 공동발명의 공동출원 등에 관한 업무를 담당하고 있다.

③ 특허법무센터

특허법무센터는 특허법무·소프트권그룹과 특허기술그룹으로 구성되어 있다. 특허법무·소프트권그룹은 타사의 특허권침해의 방지대책, 특허권의 활용에 관련한 법

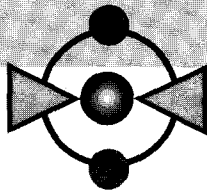
률문제에의 대책, 소송대책 및 기타 특허권에 관련된 법률문제 일반에 대하여 담당하고 있다. 또한 저작권 및 영업비밀 등의 소프트웨어에 관련한 업무를 담당하고 있다.

④ 라이선스부

라이선스 제1부는 해외 라이선스관련업무를 담당하고 있다. 제2부는 국내 라이선스 관련업무 및 특허영업 그리고 기술계약의 업무를 담당하고 있다.

⑤ 특허부

사업부에 주재하여 그 사업부내의 특허관



리를 총괄한다. 즉, 연구원의 발명활동에 참여하여 특허관계를 보조하고, 완성된 발명의 취합 및 평가, 발명의 권리화 및 특허권의 활용 등에 대해서 직접적인 업무를 수행하고 있다.

사업부 내에는 지본의 특허부, 연구소의 연구원 및 생산라인이 장소적 업무적으로 밀접하게 연계되어 있는 것이 특징이다.

⑥ 각종 위원회

앞의 지본의 조직은 특허관리를 원활하게 하기 위한 상설조직이다. 그러나 특허관리 부문의 활동은 상당히 유동적이고 복잡한 경우가 많다. 예를 들면 국내외의 법개정예의 대응 등의 문제는 상설조직에서 보다는 사안별 위원회를 조직하여 대응하는 것이 효율적이다. 그러므로 지본의 상설조직 이외에 각계 각층의 맨파워로 구축된 사안별 위원회가 운영되고 있다.

4) 사업부의 특허관리

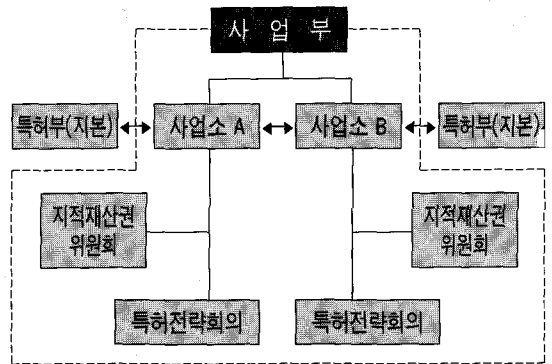
발명 등을 하는 발명부문과 발명 등을 실시하는 실시부문이 특허관리의 대부분이다. 이들의 부문을 담당하고 있는 곳이 사업부이다. 따라서 전사적으로 특허관리를 원활하고 실효성있게 하기 위해서는 사업부 내에서의 특허관리가 Top으로부터 실무자에 이르기까지 충분히 행해지지 않으면 안된다.

① 사업부의 방침책정

특허관리에 관하여 전사적인 방침에 관해서 각사업부가 구체적인 방침을 세워서 실행하지 않으면 안된다. 그 구체적인 방침으로 사업부내에 지적재산권위원회를

발족하여 부사업부장급의 관리자가 위원장으로 하고 사업부내의 부과장급과 담당 특허부문의 관리자를 위원으로 해서 사업부내의 지적재산권과 관련된 사안에 대하여 방침안을 세운다. 사업부장은 이 위원회의 방침안에 의거해서 그 방침을 결정하도록 하고 있다. (표 2)

표 2 사업부의 지적재산권관리조직



② 특허전략회의

사업부장은 사업부내의 특허전략회의를 개최한다. 특허전략회의에는 사업부내의 부장급 관리자, 지적재산권위원회의 멤버, 지본의 본부장 및 담당특허부의 관리자가 출석하여 다음과 같은 사안을 심의한다.

- a. 발명의 제안과 육성상황
- b. 자사특허의 활용상황
- c. 타사특허의 대책상황
- d. 추진중인 시책과 실시예정시책의 심의
- e. 각종 지적재산권활동을 나타내는 데이터에 관한 심의

<계속>