

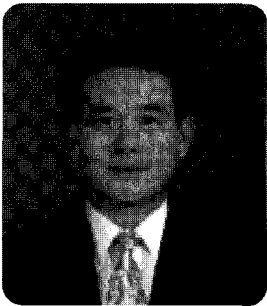
기업의 産業財産權 管理戰略(완)

특허분쟁의 이해와 기본전략

〈전호에 이어 계속〉

㊤ 국내 企業의 國際化 戰略과 技術開發

세계경제의 가장 큰 변화는 無國境 개념의 경제 활동이다. 국제적인 기업들은 전세계를 대상으로 경영자원을 동원하여 기술개발, 調達, 생산, 판매 등에 있어서 국제화 전략을 추구하고 있다. 따라서 기업간의 전략적 提携는 R&D 비용과 위험의 경감, 규모의 경제실현, 신공정, 신기술의 개발 및 확보, 시장진입 및 확대, 경영자산의 공유 등을 위하여 자기의 競爭優位要素를 바탕으로하여 獨立性을 유지하면서 戰略的相互協力關係를 구축하여 경쟁우위력을 강화하려는 경영전략이 대두되고 있고 국내기업간의 전략적 제휴도 전자업체, 자동차업체, 건설업체 등을 중심으로 각사가 보유하고 있는 특허의 相互라이선스, 공동생산 및 교환판매와 공동기술개발, 부품 및 제품의 상호구매, 국내외 수주나 해외진출시 공동대응 등이 발표되었으나 실현된 사례는 많지 않은 실정이다. 또한, 국내기업과 외국기업간의 전략적 제휴는 주로 大企業에 의해 추진되어 왔으나 합작투자, OEM 또는 기술도입이 대부분이고 共同技術開發, 販賣 및 생산제휴 등의 형태도 있으나 合作投資 및 技術提携는 매우 적다. 국내기업도 날로 치열해지고 있는 국제시장에서 필연적으로 대두되고 있는 생산시스템의 현지화뿐만 아니라 高附加價値사업의 창출을 위한 기술개발활동의 글로벌



황 이 남
변리사·기술사
〈아시아나 국제특허법률사무소〉

목 차

- 1 서언
- 2 企業의 産業財産權 管理戰略
 - 가 美國의 産業財産權 保護政策 및 管理戰略의 強化
 - 나 日本企業의 産業財産權 紛爭에의 對應
 - 다 우리나라 企業의 産業財産權 管理戰略
- 3 結論

〈고딕은 이번호 명조는 지난호〉

화 전략이 필요한 시점에 와 있다.

미국내에 설립된 외국기업의 연구소중 일본이 224개, 영국은 109개, 독일이 95개, 프랑스가 52개, 한국 28개로서, 우리나라기업의 미국내 연구소는 설립된지 불과 5년 정도에 지나지 않고 대부분 情報入手活動에 치우쳐 있는 경우가 많다. 해외연구소는 선진기술의 신속한 수용, 현지 우수연구인력의 활용, 현지 고객의 Needs에 신속한 반응, 신기술개발 등을 통한 수출경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것이다. 또한, 기술이 複合化 融合化 되고 있는 현실에서 모든 기술을 한 기업이 자체개발하려는 것은 시간과 돈의 낭비가 많고 신속하게 대응하기란 어려운 일이기 때문에 해외의 선진기업이나 Venturer기업이 개발한 기반기술이나 실용화기술을 Outsourcing하는 것은 중요한 일이다. 세계를 무대로 하는 국제적인 경영활동은 技術確保戰略뿐만 아니라 그 지역에서 기술이 상업화되어야 가치가 있으므로 국가별, 지역별로 선호하고 특성에 맞는 기술 및 시장의 차별화 전략을 위하여 R&D, 生産, 마케팅, 판매 등이 지구촌 전체에서 多角的으로 전개되어야 할 것이다.

㉔ 國內企業의 技術開發投資

국내기업부설연구소는 정부의 기술개발지원제도에 힘입어 96년말 기준 약 3천개가 넘어섰다. 기업들이 경쟁력 확보수단의 一環으로 기술개발을 적극적으로 추진하고 있어서 다행이지만 기업의 규모에 따른 R&D 투자비와 연구인력이 상위 10대기업에 심하게 偏重되어 있어 우려되는 면이 없지 않다. 95년 국내기업의 기술개발투자비는 약 7조 3,475억원 (94년 5조 3,690억원)으로 매출액의 2.75% 수준이다. 이것은 미국 GM사의 95년 R&D 투자비 약 7조원의 규모와 비슷하고

일본의 日立製作所의 3조원의 2배에 지나지 않아 국가전체 기술개발투자규모는 선진국에 비하여 아직도 적은 액수이다. 投資集中度측면에서 볼 때 上位 10大 기업의 투자액이 3조 133억원으로 전체의 41%를 차지하여 미국과는 반대로 매년 증가추세에 있으므로 投資力集中과 함께 국내기업간 기술수준의 불균형이 심화될 우려가 많다. 연구성격별 투자비율을 보면 기초연구 13.7%, 응용연구 23.0%, 개발연구 63.2%로 기반연구보다는 제품생산과 직접관계를 갖는 상품개발에 力點을 두고 있다. 연구인력은 95년 12월말 총 58,830명으로 박사 3,544명, 석사 20,519명, 학사 40,538명, 기타 4,229명으로 석, 박사 등의 高級研究人力의 비중이 여전히 낮은 편이다. 업종별로는 전기전자가 전체의 45%, 기계 27%, 화공 13.9%, 기타 14.1%로서 연구원수는 각각 35.4명 38.4명 21.3명의 규모를 나타내고 있다. 선진국의 연구인력과 국내연구인력 68,830명을 비교하면 미국 962,700명(91년), 일본 574,501명(95년), 독일 240,802명(91년)으로 아직도 상당한 隔差가 있음을 알 수 있다.

국내기업의 기술개발투자를 촉진하기 위해서는 아직도 정부의 강력한 기술드라이브정책과 기업의 기술개발투자의지가 절실히 요구되는데, 정부는 원천기술과 전략산업기술 등에 집중하여 투자하고 기업은 시장성이 높은 분야에 투자하는 것이 限定된 投資財源을 효율적으로 활용할 수 있는 것이다. 또한, 기업의 투자재원 확대를 위하여 租稅金融等 지원시책과 벤처기업, 기술혁신기업 등에 特許, 技術力評價에 의한 자금지원제도와 R&D 투자의 戰略性과 效率性을 강구해야 할 것이다.

㉕ 우리나라의 産業財産權出願動向

우리나라의 산업재산권출원건수는 95년 240,195건으로 내국인 84.2%, 외국인 15.8%를 占有하고 있으며, 96년 약 270,000건이 출원되어 12.5%의 출원증가율을 나타내고 있다. 이는 全世界 5位の 出願大國으로 浮上하리만큼 量的成長을 이루었고, 특히, 실용신안의 경우 기계, 전자, 통신, 화학등 技術集中形산업부문의 출원이 80년 8,181건(비중 60%)에서 95년 120,649건(비중 87.9%)으로 내국인 출원중에서 개인보다는 기업체의 출원비중이 80년 34.2%에서 95년 75.9%로 높아졌으며, 특허출원의 경우는 기업체의 출원비중이 80년 23.6%에서 95년 93.3%로 현저히 증가되었다. 이것은 기업의 기술개발 투자가 서서히 특허로서 成果가 나타나고 있는 증거이지만 앞에서 지적하였듯이 기술개발투자가 국내대기업에 편중되어 있는 것과 마찬가지로, 특허출원의 경우에도 95년기준 100대기업이 전체출원건수의 98.7%를 占有하고 있으며 家電, 3社의 출원건수가 전체출원의 40.8%를 차지하고 있어서 特許出願건수가 大企業위주로 편중되고 있다. 또한 기업부설연구소 2,141개 기업체에서 特許, 實用新案을 1건이라도 保有한 業體가 524개(24.5%)밖에 되지 않아 기업규모와 출원한 건수는 11,736건으로 先進國이 自國에 출원한한 해외에 출원한 건수와 비교하면 미국 637,118건, 독일 232,976건, 일본 169,258건으로 우리와 현격한 차이를 나타내고 있음을 알 수 있다.

㉔ 國內企業의 産業財産權 管理現況

1977년 특허청이 발족한 이래 국내기업에 特許專擔部署의 設置를 권장하고 기업에서도 特許管理의 重要性이 認識되기 시작하여 1977년 당시 기업의 특허전담부서는 4개업체에 불과했으나

1995년 859개 업체 2,293명으로 확대되었고, 96년 전체제조업의 1% 수준인 약 1,000개 업체가 특허전담부서를 설치하게 되었다. 그러나 100대 기업을 제외하고 전체 900여 업체의 특허전담요원이 1명 내지 2명 수준이고 그나마 다른 업무와 겸직을 하고 있는 것이 대부분이다.

94년 일본의 경우 특허전담요원이 도시바 320명 히다찌 304명, 미쓰비시 270명, 후지쓰 267명 등으로 대다수의 제조업체가 전담부서와 전담요원을 두고 있다. 기업의 특허관리중에서 가장 중요한 職務發明補償制度를 실시하고 있음을 볼 때 國內企業의 특허관리수준은 일부 대기업을 제외하고 初步的인 단계에 머물고 있음을 알 수 있다. 이와 같이 직무발명보상제도가 제대로 실시되지 않고 있음으로써 국내 기업의 특허관리는 發明의 發掘, 出願登錄, 紛爭, 라이선스 등의 業務 또한 發展하지 못하고 있는 실정이다. 따라서 이런 문제점을 인식하고 있는 特許廳에서도 外國과의 交易量이 늘어나면서 知的財産權 분야의 紛爭이 증가하고 있어서 효과적으로 대처하기 위한 企業의 특허전담부서와 전담요원을 양성하기 위한 企業의 특허전담부서와 전담요원을 양성하기 위한 다각적인 노력이 이루어지고 있으나 實效를 거두지 못하고 있다.

2) 國內企業의 産業財産權 管理戰略

국내기업의 산업재산권 관리 전략은 本質的인 면에서 미국이나 일본 등의 선진국 기업과는 다른 環境的 要因을 안고 있다. 선진국 기업들은 기술개발의 역사가 1백년 이상되었기 때문에 세계시장을 지배할 수 있는 새로운 기술이 그들에 의하여 꾸준히 개발되어 왔고 그 기술은 연구개발투자에 대한 對價로서 산업재산권을 무기로 국제시장

에서 獨占的 또는 優越的 地位를 행사하여 왔으며, 계속해서 이러한 既得權을 유지하려는 선진국 기업의 산업재산권관리 전략은 우리나라 기업들이 비용을 들이지 않고 기술을 確保하려는 전략에 대하여 꾸준한 監視를 통해 로알티를 받아가려는데 혈안이 되어 있으므로 산업재산권 管理戰略에 근본적인 차이가 있다. 또한 선진국 기업의 이익관리에 중요한 組織으로 자리하고 있다.

先進國 企業과 우리나라 企業의 産業財産權 管理戰略 類型比較

구분	선진국 기업	우리나라 기업
R&D 歷史	100년 이상	20년 미만
기술의 種類	源泉技術 · 신기술	Reengineering · me too 기술
기술의 效力範圍	全世界的 · 長期化	一部國家 · 短期間
기술의 屬性	獨占排他性	自己保護性
기술이전 유형	license out	license in
기술의 價値	實施料 · 換金性	導入料 · 消耗性
관리전략	攻撃的 · 擴大指向的	守勢的 · 縮小指 向的

㉞ R&D의 支援

기업의 특허관리는 특허출원에서부터 시작된다 고 하여도 異議가 없을 것이다. 특허출원이 있으려면 반드시 기술개발이 뒷받침되어야 하고, 기술개발의 成果가 있어야만 특허출원과 연결되는 것이다. 기업에서 특허출원을 주로 하는 부서는 연구소와 생산, 기술부서로서 그들을 대상으로 特許教育을 하고 Mind 提高를 위해 사내의 Liaison 활동을 통하여 특허출원을 적극 지원하고 있다.

그러나, 특허전담부서가 R&D 課題選定段階에서부터 참여하여 先行技術과 저촉관계를 Patent map을 통하여 特許情報를 分析해주고 特許出願할 技術과 對象紛爭可能性을 미리 예방

할 수 있을 것이다.

㉟ 特許出願의 擴大

특허출원건수는 R&D 投資費와 研究員數, 그리고 Project 件數에 따라 획일적인 목표를 부여하는 방법이 가장 보편화되어 있고, 소속부서장을 통하여 月, 分期, 半期, 年度別로 目標管理하고 있다. 특허는 研究開發者의 研究結果와 思考여하에 따라서 좋은 特許가 나올 수 있을뿐만 아니라 비록 失敗한 課題라 하더라도 特許出願할 대상이 있다. 또한, 基本特許가 出願되면 철저한 방어특허로서 개량된 技術을 保護할 수 있도록 해야 할 것이다. 최근 국내기업들의 특허출원건수 증가율이 감소하고 있는 추세인데, '94, '95년 특허청의 출원건수 확대시책에 영향을 받은바 크다고 할 수 있다. 출원건수가 많아야 좋은 특허도 나올 수 있고 海外에 出願할 특허도 좋은 특허도 발굴할 수 있을 것이다. 물론 특허출원과 유지하는데 비용도 적지 않다고 할 수 있지만 특허분쟁에 휘말려 입은 손실에 비하면 크지 않고, 特許權은 費用이 아닌 財産이라는 것을 인식해야 한다. 특허권을 많이 확보하면 기술력평가에서 유리하고 技術供與 契約이나 紛爭시 로열티 협상에서 유리한 입장이 될 수 있는 장점이 있다.

㊱ 特許專擔部署의 設置

기업내 특허전담부서 설치의 필요성에 대하여 오래전부터 강조되어 왔으나 크게 呼應을 얻지 못하고 있는 것은 특허관리업무를 등한히 하더라도 기업경영에 있어 당장 커다란 영향을 미치지 않기 때문인 것으로 파악된다.

국내기업중 특허전담부서의 설치에 무관심한 기업과 이들의 업체에서 취급하고 있는 品目は先

進國에서 이미 특허권이 소멸되었거나 勞動集約도가 높고 附加價値가 적은 後進國形 事業으로서 문제가 발생하더라도 쉽게 對應할 수 있었기 때문에 事後管理對象으로 간주되어 왔다. 또다른 이유는 타인의 精神的 創作物인 특허권 침해에 대하여 罪意識보다는 오히려 사업수단의 하나인 情報로서 이용하려고 하는데 原因이 있었다. 그러나 특허권을 무기로 경쟁력을 강화하고 있는 global 경영환경하에서 신규사업은 구상단계에서부터 제품의 판매에 이르기까지 특허관리전담부서의 역할이 매우 중요하게 되었다.

㉔ 特許專擔要員의 確保

국내기업의 특허전담요원은 大企業을 제외하고 대부분의 업체가 총무부서의 자산관리나 기술관리부서 또는 영업관리부서에서 겸직하는 경우가 많았다. 특허관리 업무의 중요성이 인식되어 전담요원을 配置하는데 있어 전담요원의 자질과 조직상의 위치가 再考되어야 할 필요가 있다.

㉕ 職務發明補償制度的 實施

직무발명보상제도는 특허관리의 기본이 되는 Incentive제도로써 任職員이 한 발명에 대하여 회사가 이를 보상하도록 특허법 제39조에 明示된 規程이다. 국내 대기업을 제외하고 대부분의 기업이 아직도 직무발명보상제도를 시행하지 않거나 동 제도가 있어도 운영을 하지 않는 경우가 많다. 그러나 인센티브제도를 실시하지 않으면 임직원이 업무와 관련된 創意的인 Idea를 제시하지 않으므로 회사의 전반적인 분야에서 업무개선이 이루어지기 어렵다.

일본기업의 경우 전체 제조업의 대부분이 동 제도를 실시하므로써 오늘과 같이 세계에서 가장 많

을 특허출원을 하고 있으며, 경제대국으로 발돋움하는데 커다란 기여를 했다고 해도 과언이 아니다. 최근 우리나라의 공무원 직무발명제도가 活性化되면서 국가연구기관에서도 직무발명과 관련하여 활발한 움직임을 보이고 있어 좋은 성과가 기대되고 있다. 기업의 직무발명과 관련하여 활발한 움직임을 보이고 있어 좋은 성과가 기대되고 있다. 기업의 직무발명풍토를 造成하기 위해서는 辦理工, 特許專擔者, 研究員이 特許相談制를 운영하여 간단한 아이디어라도 특허로 연결할 수 있는 Communication의 활성화를 도모해야 할 것이다. 또한, 發明促進을 위해서 社內 發明競進大會를 開催하여 우수자에게는 特別褒賞, 人事上的 特典, 教育 및 海外研修機會 등을 부여하여 직무발명의 정착에 힘써야 한다.

㉖ 特許權의 活用

최근에 소개된 新製品이나 新事業의 廣告에는 特許出願 또는 特許登錄이라는 表示를 흔히 볼 수 있는데 날로 경쟁이 치열해지고 있는 경영환경하에서 商品의 差別化는 사업을 성공으로 이끌 수 있는 중요한 마케팅 요소이다. 특허품은 存續期間동안 獨占的地位를 確保할 수 있기 때문에 競爭製品과 영업상의 Sales point, 가격상의 高 Margin, 紛爭이나 License 協商에서는 有利한 立場이 될 수 있고, 기업의 技術力弘報나 資産價値를 높이는데 活用할 수 있다. 특히, 外國企業과 분쟁이 있는 경우 Cross license를, 제3국에는 技術輸出을, 관련업체에는 License out할 수 있도록 공격적 및 방어적 특허관리를 하는데 적극적으로 活用해야 한다.

3. 結論

글로벌 경영체제하에서 先進國企業의 산업재산권전략은 相對를 制壓하고 利益을 追求하기 위한 막강한 무기로서 활용하고 있으므로 국내기업도 이에 대응할 수 있는 기술개발과 특허관리업무를 강화해야만 국경이 없는 無限競爭時代에 살아남을 수 있을 것이다. 오늘날에 있어서 산업재산권의 保護는 더욱더 강화될 것이므로 최초로 기술개발을 한 先發企業에는 개발자의 利益確保를 약속하지만 模倣을 일삼는 後發企業에는 火藥을 등지고 불속으로 뛰어드는 위험이 도사리고 있다. 산업재산권은 상대보다 먼저 先占하면 분쟁에서 절대적인 우위를 점하게 되어 강력한 무기가 되

만 상대에게 선점을 당하면 사업이나 소송에 있어서도 損害를 면하기 어렵게 된다. 특히 超傳導材料의 개발을 놓고 미국, 일본, 유럽이 角逐을 벌이고 있는데 특허출원경쟁에서 누가 먼저 하루라도 먼저 특허를 많이 출원하느냐 아니면 적더라도 누가 강한 특허를 갖느냐 하는 것은 향후 展開될 선진국간의 技術主導權을 잡는데 있어 매우 중요한 사안이다. 향후 모든 기업은 예외없이 특허리스크에 直面하게 되고 특히 尖端産業과 관련된 기업들의 분쟁은 과거와 같지 않고 社運을 걸만큼 大形化해가고 있다. 기업을 둘러싸고 있는 산업재산권전략은 날로 급변하고 있으며 Globalization과 無國境時代에 있어서 기업간의 경쟁은 갈수록 熾烈해질 것으로 전망된다. **발특9710**

신간안내

발명노트 특허노트

- 아이디어 만들기와 지적재산권의 길라잡이 -

- ▶ 강성수 지음 / 304쪽 / 8,500원
- ▶ 주소 : (110-170) 서울시 종로구 견지동 68번지 서흥빌딩 9층
- ▶ 전화 : 02-736-2116~7 / 팩스 : 02-736-2130
- ▶ 통신ID : newbook(하이텔), newpro(천리안)
- ▶ 인터넷 홈페이지(<http://www.jean.co.kr>)로 들어오시면 새로운 제안의 도서내용과 경영·세무 상담 및 온라인 주문을 하실 수 있습니다.