

特許專擔部署의 必要性和 運用方法

優秀한 技術은 國力の 源泉이 되며 이러한 技術의 開發은 完璧한 特許管理로부터 出發되는 것이다. 따라서 특허관리는 곧 企業의 興亡을 가름한다고 보건대 우리나라 企業은 工業韓國을 建設하여 앞으로 技術에 의한 國際競爭에서 이겨나가야 한다. 그러기 위해선 企業이 社內 特許管理專擔部署를 하루 빨리 設置運用해 나가야 할 것이다.



沈 貞 燮

<서울工大教授·工博>

1 特許專擔部署設置의 必要性

지난해 우리나라는 第4次 經濟開發 5個年計劃의 1次年度를 맞이하여 첫 關門이라 할 수 있는 100億弗 輸出達成은 물론 重化學工業分野의 劃期的인 伸張으로 產業構造도 크게 改善되었다.

그러나 우리경제가 당면하고 있는 課題는 現實에 滿足하고만 있을 것이 아니라 닥쳐올 試鍊과 줄기찬 挑戰에 對處해 나갈 수 있는 技術競爭力과 環境適應力을 키워나가는 것이라 하겠다.

해마다 수출이 신장되고 交易國이 많아지며 輸出構造가 개선되어 갈수록 이를 規制하려는 國家와 競爭者는 더욱 늘어날 것이기 때문에 政府과 企業은 이에 對應해 나갈 새로운 戰略을 펴야할 때가 아닌가 생각된다.

더우기 賦存資源의 貧困속에서 輸入原資材에 依存하지 않을 수 없는 어려운 與件에 비추어 볼 때 企業에서 最優先으로 着手해야 할 것은 先進國과의 技術格差를 좁히기 위한 果敢한 技術投資라 할 수 있다.

기술투자者는 先進技術의 導入과 自主技術의 開發이라는 두가지 側面에서 볼때 모두가 源泉技術이라 할 수 있는 特許權과 깊은 關聯을 갖게 되므로 우리 企業人들은 기술투자者를 하기위한 先行條件으로 特許制度를 잘 알아야 하고 이 제도를 企業이 效果的으로 活用해야 한다는 當爲性이 여기에 있다할 것이다.

重化學工業製品의 수출을 위한 國內外技術情報의 활용이 時急한 환경속에 지난해 政府에서는 特許廳을 發足시킨바 있거니와 長期輸出戰略上 특허제도의 重要度를 勘案하여 77年 10月中 貿易振興擴大會議에서 商工部長官이 大統領閣下께 「企業의 技術革新과 特許管理」에 대한 브리핑을 한바 있다.

이와같은 무드를 뒷받침하여 올해부터 特許協會에서는 當局의 協調아래 傘下會員業體와 國內主要企業 및 經濟團體를 網羅하여 技術競爭에서 이기기 위한 특허제도의 활용에 관한 巡迴說明會를 갖일 計劃이라고 한다.

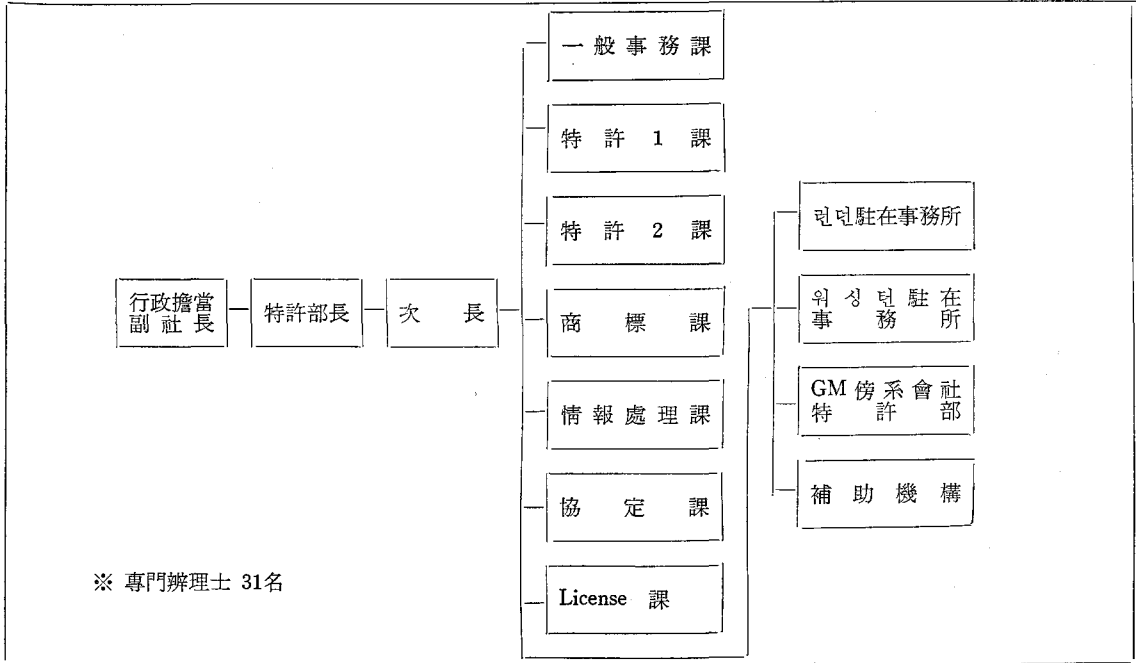
앞으로 企業이 해야할 일들이 많은 것으로 생각되지만 이제부터라도 企業 스스로가 특허제도의 重要性을 認識해서 선진국의 원천기술을 과감히 도입하여 이를 하루 속히 消化시키고 改良해서 우리의 것으로 定着시켜 그 基礎위에 自主技術을 開發해야 할 것이다.

그러기 위해서는 企業內에 特許專擔部署를 두고 特許管理要員으로 하여금 모든 技術情報를 蒐集, 이것을 손쉽게 活用하며 나아가서는 特許權의 取得과 權利를 保護하는 機能을 擔當하도록 해야할 것이다.

2 特許專擔部署運營의 外國事例

社內研究所가 技術개발의 產室이라고 한다면 특허전담부서인 特許部(또는 特許課)는 新技術

G. M. 社 特許專擔機構



을 誘導 管理하는 管制室이라 할 수 있다.

그래서 특허제도를 잘 활용하여 技術先進國이 된 美國, 英國, 西獨, 日本등에서는 기업이 必須의으로 특허전담부서를 두고 있는데 미국의 General Motors社의 경우는 副社長 直屬下에 特許部長을 두고 本社에서만 7個課에 100餘名이 特許管理業務를 담당하고 있으며 이 가운데 專門辨理士가 31名이나 된다.

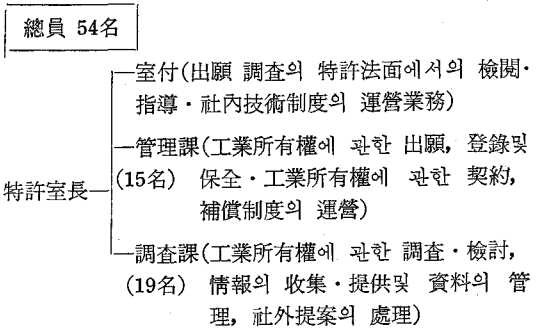
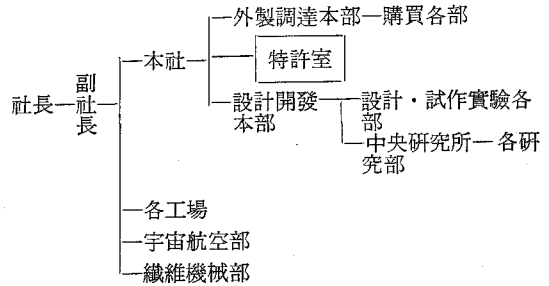
미국의 化學分野會社인 Dow Chemical Co 는 특허부장 아래 行政調査그룹과 機能管理그룹으로 兩分하여 10個擔當責任者가 專門分野別로 特許管理를 하며 專擔職員은 50명의 弁理士와 要員으로 構成되어 있다.

한편 일본의 경우 新日本製鐵(株)은 社長 直屬下에 特許擔當部長이 있고 그 아래 58명의 要員을 法規課, 特許課, 特許管理課에 配置하고 있는데 법규과는 訴訟關係業務, 특허과는 出願業務, 특허관리과는 特許情報調査와 特許契約業務를 담당하고 있다.

또한 日產自動車(株)는 本社에 特許室長이 있고 특허관리과, 特許調査課에 54명의 要員이 配置되어 출원, 登錄, 保全 및 특허정보조사, 職務發明補償業務등을 맡고 있다.

이들 先進企業들의 특허전담기구의 組織과 機能上的 特徵을 보면 첫째 社長直屬下에 特許部

日產自動車 特許專擔機構



를 두고 課別 또는 擔當 責任者別로 專門機能을 分擔하고 있는 것과 둘째 研究所 및 技術管理部署, 工場特許部署와 緊密한 協助아래 本社 特許部가 從業員의 發明考案에 대한 特許性有無를 審査하고, 出願決定, 職務發明補償金申請, 出願却下, 再審 또는 補完業務를 管掌한다는 것이 며 셋째, 특허전담부서내에 數名 내지 수십명의

專門辨理士를 두어 自力에 의한 出願明細書, 特許請求範圍의 作成 및 補完業務를 遂行하고 있다.

이와같이 선진국의 기업들은 특허전담부서의 設置運營을 經營戰略上 높은 比重에 두고 最高經營者의 方針이 특허부장의 所見에 따라 決定되는 것을 볼때 우리經營人들도 특허제도의 기업내운영에 關心깊게 눈길을 돌려야 할 것이다.

최근 西獨의 綜合메이커인 Siemens 社는 外國技術情報의 迅速한 入手處理와 특허출원의 圓滑化를 위해 西獨特許廳 바로옆에 특허관리부서를 옮겼다는 이야기를 들었을때 우리에게 좋은 본보기가 될 것으로 믿어마지 않는다.

③ 特許專擔部署의 基本活動

一般的으로 社內特許管理라고 하면 기업의 意思決定權을 가진 最高經營者의 直轄部署로 特許專擔部를 設치하여 여기서 企業內研究室과 工場에 특허정보를 提供하고 연구실과 工場에서 發生되는 新技術이나 新製品을 출원하여 權利化하는 것은 물론 노우하우까지도 保全管理하고 他社와의 紛爭處理나 라이선스 關係의 업무까지 맡고있는 管理體制를 말한다.

선진국에서는 대부분의 기업이 이러한 제도나 시스템을 採擇하여 自社의 특허전략을 樹立하여 執行하기 때문에 기업내의 業務全般에 걸쳐 直接 또는 間接으로 깊이 關聯되어 있다.

현재 國內에서 몇몇會社만이 특허전담부서를 設치하고 있다고 하는데 기술경쟁이 激甚한 오늘날에 있어서는 백마디의 말보다 한가지의 實踐을 위해서도 특허 전담부서의 設치문제는 切迫하다 할 것이다.

그러면 앞으로에 있어서 특허전담부서를 社內에 設치하고자 하는 경우 同部署가 擔當해야 할 특허관리의 基本活動이 무엇인가를 紹介하고자 한다.

(1) 技術開發 및 製品開發에 參與하는 것인데 사내에서 開發計劃中인 기술이나 제품에 關係되는 他社特許의 有無 또는 競爭製品의 出現可能性등을 綿密히 검토하며 기존특허가 있는 경우에는 그 有效性, 有效期間 및 權利範圍를 明確히 판단하여 그 결과에 대한 對策을 세우고 최종적으로 기업의 經營陣과 開發部署에 正確히 보고하여 제품개발방침결정에 反映되도록 해야한다.

(2) 기업이 필요로 하는 國內외의 各種情報를 蒐集·整理·서비스하여 하는데 이러한 活動을 위하여서는 特許公報를 계속 入手하여 蓄積하면서 기술의 發展過程 및 現況趨勢 등 신기술, 신제품개발에 필요한 最新技術情報를 확보해 나간다.

(3) 自社特許權을 취득 및 보전해 나가는 것으로서 事前調査를 거쳐 開發決定된 기술이 成功의으로 개발되었을 때에는 이를 權利화하여 獨占의利益을 확보해 나갈 필요가 있다.

(4) 社內發明을 적극 獎勵하기 위하여 職務發明制度의 도입 및 適切한 運用을 擔當하게 되는 바 이 제도의 적극적인 활용을 통하여 종업원의 직무발명을 誘導할 수 있도록 한다.

(5) 自社保有技術과 關係되는 公知의 기술내용이 權利화되는 것을 미리 防止하기 위해 他社出願에 대한 異議申請業務를 擔當하게 된다. 더욱이 최근에는 外國人出願이 顯著하게 늘어나는 傾向에 있고 출원내용도 복잡하여 이의를 제기하는데는 廣範圍한 특허정보자료를 확보해야 한다는 것을 잊어서는 안된다.

(6) 國內外企業에 自社의 특허, 노우하우의 實施를 許諾하는 업무와 他社의 것을 도입하거나 크로스·라이선스하는 일을 맡게 된다. 즉 자사의 특허기술을 利用하고자 하는 第3者에게 實施權을 許與하거나 有償讓渡를 하고 外國의 先進特許를 도입하는 업무는 現實의으로 특허전담기구에서 수행해야할 焦眉의 課業이 될 것이다.

(7) 기업사이에 일어나는 特許紛爭을 防止하거나 이를 效果的으로 處理하는 업무인데 기업내의 研究, 企劃, 生産, 營業등의 各部署에서 새로운 사업을 착수 할 때에는 사전에 특허분쟁이 일어날 素地를 點檢하여 이를 除去시켜야 하며 특허출원으로 權利를 취득하기까지 國內外特許情報나 關聯文獻調査를 徹底히 하는 것이다.

그리고 일단 분쟁이 발생되면 關係회사와의 實務陳述과의 協議를 통해 더 擴大되지 않도록 하는 涉外活動도 특허 전담부서의 主要機能이라 할 수 있다.

끝으로 우리나라 기업에서는 先進外國의 大企業과 같은 규모의 특허전담부서는 두지 못하더라도 기업의 업종, 규모, 능력을 감안, 早速히 設치하고 점차 필요성에 의하여 機構 및 組織을 擴大해 나가는 것이 바람직하다.