

# 企業經營에 있어 特許管理 重要성과

## 企業經營과 特許管理 및 特許管理의 特許專擔

〈前號에서 계속〉

### 4. 特許專擔部署의 지위

企業內에 설치되는 特許專擔部署는 그 업무의 특수성에 비추어 독자적 활동을 할 수 있는 기구로 조직, 편성하는 것이 바람직하며 일반적으로 최고경영자의 직속기구하에 배속시키거나 企劃部署나 研究開發部署內에 두는 것이 적당하다. 이는 特許管理업무의 고유한 업무수행 態樣 때문에 그렇게 될 수 밖에 없는데, 이를 特許管理에 있어서의 特許權利管理과 特許情報管理의 양측면에서 고찰해 볼 수 있다.

첫째, 特許權利管理의 측면에 있어서는 企業內에 현실적으로 기획조정기능을 가진 部署가 설치되어 있는 경우에는 최고경영자의 일급참모부서인 企劃部內에 特許專擔部署를 두어 가급적이면 업무의 독립성을 유지하도록 하는 것이 바람직하다.

둘째, 特許技術情報管理의 측면에 있어서 特許情報유통체계의 특수성으로 미루어 보아 特許專擔部署는 研究開發部內에 설치하여 기업의 技術開發전에 特許管理가 효율적으로 이바지할 수 있도록 능률적인 조직체제를 갖출 필요가 있다.

한편, 特許專擔部署는 부서고유의 업무수행과 함께 최고경영자의 特許管理와 技術移轉에 관련된 특별참모로서의 기능까지도 수행해야 하기 때문에 特許專擔部署를 최고경영자의 특별참모로서의 임무수행과 아울러 별도로 설치되는 職務發明管理(審査)委員會의 사무국기능도 함께

수행할 수 있는 조직체제로 편성하여야 한다.

### 5. 特許專擔部署의 조직

特許專擔部署에는 部署長을 포함하여 特許權利管理專擔要員, 特許技術情報管理專擔要員, 外國問題專擔要員, 特許紛爭專擔要員 및 職務發明管理委員會의 간사요원등을 두되 이들은 전문적인 자질을 갖춘 유능한 요원으로 총당하는 것이 바람직하다. 部署長은 부서내의 일반업무를 총괄하는 이외에 최고경영자의 특별참모로서의 기능을 수행하고, 한편으로는 기업내 職務發明管理(審査)委員會의 간사요원로서의 임무를 수행하되 職務發明管理委員會의 운영을 사실상 조정, 리드하는 위치에 서게 되는 것이다.

特許權利專擔要員은 特許問題를 특히 技術部門과 불가분의 관계를 가지는 法律문제의 측면에서 취급하는 요원으로서, 이를테면 特許出願業務 및 特許登錄業務를 관장하게 되지만 조기 단계에서는 이러한 분야의 실무를 취급하는 일련의 과정을 담당하는 것이 아니라 그 기본지침과 중요사항에 대한 판단만을 수행하는 것이 바람직하다고 하겠다. 다시 말해서 特許出願, 登錄 및 審判節次 등의 업무는 외부의 전문가인 辨理士 등에게 위임하고 정작 特許權利管理專擔要員은 新開發技術에 대한 出願기준을 정하는 문제와 出願기대를 결정하는 등 정책적인 업무를 수행해야 되는데, 업무량에 따라 特許, 實用新案專擔要員, 意匠擔當要員 및 商標擔當要員으로 세분할 수도 있다.

# 그 方案(2)

## 部署 중심



金 允 培  
〈 辨 理 士 〉

特許技術情報擔當要員은 特許公報감시(異意申請)업무, 特許技術情報管理업무, 技術販賣업무 및 企業의 「THINK TANK」로서의 技術도서관의 管理업무 등을 담당한다. 外國문제 專擔要員은 技術移轉(Licensing)업무, 外國에의 特許出願登錄과 사후管理업무 및 해외시장에서의 技術販賣업무등을 관장한다.

特許紛爭專擔要員은 特許審判管理업무, 異意申請업무, 特許權 감시업무 및 特許紛爭管理업무를 관장하되, 외부의 전문가와 밀접한 관련하여 업무를 처리하도록 하며, 職務發明管理委員會의 간사요원은 職務發明管理委員會의 사무국 기능 및 사내 特許관계교육업무 등을 나누어 관장토록 하는 것이 바람직하다.

### 6. 特許專擔要員의 人事管理

特許管理업무는 어느 업무보다도 전문적인 자질이 요구되는 업무이므로 이를 담당하는 專門요원에 대해서는 가급적 인사이동을 삼가하여 당해전문요원이 당해분야에서 독립해서 업무처리를 할 수 있는 정도의 전문가가 될 수 있도록 육성할 수 있는 인사제도를 갖추어야 하며 불필요한 순환근무제는 지양되어야 한다. 한편, 다른 部署의 간부나 경영층의 훈련을 위하여 순환근무가 필요한 때에는 이들 대상요원들을 職務發明管理委員會의 요원으로 위촉하면 그 대체효과를 얻을 수 있을 것이다.

### 7. 特許專擔部署의 참모기능

特許問題를 한군데에 모아 管理하도록 설치되

### 目 次

- I. 企業經營과 特許管理
- II. 特許管理와 特許專擔部署
- III. 特許管理와 企業內 職務發明체계

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

는 特許專擔部署는 일반特許업무를 관리함과 아울러 工業所有權문제와 技術販賣업무에 정통한 최고경영자의 일급 참모부서로서 성장시켜 수시로 발생하는 관련업무에 관한 의사결정에 신속히 참여, 보조케 함으로써 工業所有權과 技術販賣업무를 무난히 수행할 수 있게 된다. 企業內에서 特許專擔部署가 수행해야 할 기능과 업무가 많이 있지만 초창기의 特許專擔部署는 特許權利管理 實務部署로서 최고경영자에 대한 企業의 기본정책을 입안하고 집행하는 정책부서로서 최고경영자의 특별참모역할과 아울러 特許技術情報管理의 기능을 효율적으로 수행 할 수 있도록 조직편성되고 운영되어야 한다. 이는 발전단계에 있는 우리나라의 企業들이 필요로 하는 각종의 技術情報를 企業內에서 조기에 흡수 소화할 수 있는 체제를 제도적으로 확립해야 하고 또 이러한 기능을 特許專擔部署가 도맡아 수행해야 되겠기 때문이다.

企業內에 모처럼 설치되는 特許專擔部署가 出願만을 맡아하는 特許管理의 실무부서로 전락한다면 이는 중대한 문제라고 아니할 수 없는 바, 特許專擔部署는 企業內의 技術開發관련 정책을 입안함은 물론 이러한 정책의 목적달성을 위해 企業內 관련部署가 필요로 하는 관계 特許 및 技術情報를 효율적으로 공급하는 社內情報유통체제의 중심점의 지위를 확보하는 것이 급선무라 아니할 수 없다. 다시 한번 강조하거니와 特許專擔部署가 초창기부터 出願서류를 작성, 제출이나 하는 실무에만 시달린다면 이는 본래의 기능을 충분히 발휘한다고 할 수 없을 뿐만아니

라 專擔部署設置의 기본취지에도 어긋나는 일이라 아니할 수 없다. 사실 出願서류의 작성이나 제출은 이 분야에 있어서의 전문가인 辨理士에게 맡기는 것이 능률적이며, 이렇게 함으로써 特許專擔部署는 出願의 범위나 出願의 시기를 결정하는 정책적인 임무의 수행에 좀 더 신경을 쓸 수 있고 더 나아가 特許專擔部署의 설치 목적적인 企業內 特許 및 技術情報의 유통체계를 확립하는데 역점을 들 수 있게 될 것이다.

이와 같이 주로 特許權利管理에 대한 기본정책을 입안함과 아울러 特許技術情報管理를 체계화시키는 역할을 담당하여 최고경영자의 특별참모로서 중역회의 등에 참석 발언하고 사내 特許관계 교육을 주관하는 등 그 위치를 확고히 하면 特許專擔部署는 당초의 설립취지에 따라 企業內 어느 部署보다도 활발하고 중요한 업무를 관장 수행하게 되어 평범한 서무부서에서 실무나 처리하는 삼등부서로의 전락을 면하고 研究·開發이나 企劃, 發展部署와 함께 또는 그 안에서 확고한 위치를 확보하게 될 것이다.

### 8. 特許專擔部署의 업무

特許專擔部署는 최고경영자의 工業所有權(또는 기타 知的所有權)과 技術移轉에 관한 特許참모로서의 기능을 수행함과 아울러 工業所有權등에 관한 일체의 절차, 이를테면 出願의 대상이 되는 發明을 선정하는 업무로부터 出願, 審査 및 登錄에 이르기까지의 일련의 權利설정업무와 이에 따른 特許權사후管理업무, 企業內에서 보유하고 있는 각종 工業所有權을 대내외에 技術로서 販賣(Licensing)하는 업무와 외국에의 特許·商標出願업무, 企業內 관련部署에서 필요로 하는 각종 特許權利情報 및 特許技術정보를 관리하는 업무, 타인의 特許出願에 대한 異意申請과 자사의 特許權에 대한 타인의 침해를 감시하는 업무, 特許紛爭에 따르는 特許審判과 特許訴訟업무, 職務發明管理(審査)委員會의 사무국(간사)기능과 기업내의 「THINK TANK」로서의 도서관기능을 수행함으로써 企業을 미래지향적으로 이끌어 주는 임무를 수행한다.

## Ⅲ. 特許管理와 企業內 職務發明體系

### 1. 提案制度和 職務發明體系

資本과 經營조직을 바탕으로 하여 이루어지고 또 성장해 나가는 企業의 요소중 이를 실제로 움직이는 것은 바로 그 조직구성원인 종업원이며 그중에서도 그들의「두뇌」인 것이다.

企業은 새 시장확보를 위한 新製品개발을 위해서, 원가절감을 위하여 또는 업무능률의 향상을 위하여나 企業競爭力을 강화하기 위해서 혹은 여러가지 이유에서 종업원들 자신에 의하여 創出되는 중지를 모으고자 한다.

이러한 연유에서 企業은 그 조직구성원으로 하여금 자발적이건 비자발적이건 간에 그들의 創意를 企業활동에 제공할 수 있도록 여러 각도에서 이를 유도하고 있는데, 이를테면

(1) 研究開發管理 (2) 人事管理 (3) 業務改善提案制度 (4) 原價管理 (5) 工程管理 (6) 品質管理 (7) 業績表彰制度 (8) 褒償制度 (9) 從業員發明管理

등의 유형으로 나타나고 있다.

이러한 여러가지 制度의 創案이나 提案이 결국은 어떤 형태로든지 환금적으로 企業에 이바지할 수 있다고 판단 될 때 企業은 비로소 이를 권유 내지 장려하게 되며, 일찌기 고도의 산업사회로 발돋움한 西歐帝國이나 美國, 日本 등지의 大企業들은 이러한 提案制度를 하나의 企業內의 상설기구로 하고 체계화시켰다.

그러나 대부분의 이러한 제도가 企業經營者가 그 종업원에게 베푸는 하나의 일방적인 선심공제의 한 방편으로까지 이용된 적이 있었으나, 결국은 이러한 制度의 적절한 운용에 의하여 企業은 한걸음 한걸음씩 성장해 왔던 것도 또한 사실이다.

위에 열거한 여러가지의 提案制度중 從業員發明管理(職務發明制度)야말로 명실상부한 것으로 企業經營主와 그 종사자간의 사계약만에 의한 것이 아닌 법적계약으로 그 관계를 명시하고

있는 바로서 企業 등에 있어서 사용자와 피사용자간의 계약에 앞서서 그 대상을 법에 규정하므로써 이 制度는 企業內에서 만의 문제가 아니라 국가사회전체의 문제로까지 다루어 지고 있다.

職務發明管理는 각종의 提案制度의 여러가지 유형중에서 가장 대표적이며 그 실적을 가장 잘 구체적으로 나타낼 수 있는 制度이고 가장 실효성있는 制度로 평가되고 있다.

## 2. 職務發明制度

職務發明制度는 각종 創案이나 提案制度중에서 가장 유형화가 잘된 제도로서 工業所有權制度를 시행하고 있는 산업사회에서도 이 制度를 채용치 않고 있는 나라가 거의 없을 정도이다.

職務發明의 요건이 성립되기 위해서는 대상發明이

(1) 피용자의 職務수행으로 발생하는 근무에 관한 發明이고 (2) 發明의 내용이 성질상 사용자의 사업범위에 속하고 (3) 發明행위 그 자체가 피용자의 임무에 속하는 것이어야 하며

이중 어느 하나라도 빠지면 이는 業務發明이나 自由發明에 해당되어 發明者인 종업원이 마음대로 처분할 수 있도록 되어 있다.

한편, 職務發明의 경우 사용자 등이 취득하게 되는 통상실시권은 登錄을 하지 않아도 제3자에게 대항력이 있을 뿐만 아니라 사업과 함께라면 特許權者의 동의없이 실시권을 임의로 이전할 수 있으며 실시료를 지불할 필요가 없는 법정실시권의 일종이다. 다만 이 실시권은 통상실시권이기 때문에 전용실시권처럼 완전한 獨占權은 없고 그저 타인의 제재를 받음이 없이 자유롭게 당해 特許發明을 실시할 수 있는 權利일 뿐이다.

종업원이 한 發明중 職務發明의 요건에 해당되는 發明은 회사의 사유등에 의하여 처리되나 비록 종업원이 發明한 것이라 하여도 職務發明에 해당되지 않는 發明(소위「自由發明」)은 종업원인 發明者가 마음대로 처분할 수 있음은 물론이다.

그러나, 職務發明規定(특히「非職務發明에 대한 자발적인 승계」규정이 있는 경우)등에 의하여 그 때마다(個別發明이 이루어질 때마다)發明

者인 종업원이 계약을 체결하여 상당한 포상을 받고 이를 회사에 양도하거나 회사에 실시권을 설정해줌은 별개의 문제이다.

職務發明과 관련하여 業務發明이나 自由發明의 개념을 정리할 필요가 있는데, 이러한 문제는 사용자와 피사용자간의 관계에서만 논의의 대상이 될 뿐 특정한 고용 관계에 있지 아닌 일반인들이 한 發明에 있어서는 그 發明이 職務發明이나 아니면 業務發明 또는 自由發明이나를 구태여 따질 필요조차 없다.

業務發明이라 함은 특정한 고용 관계하에 있는 종업원이 한 發明이 종업원의 직무 또는 임무와는 무관하나 企業의 업무범위내에 드는 發明을 일컫는데, 이 發明이 비록 종업원에 의한 것이고 이것이 또 사용자인 기업의 사업범위에 속할지라도 종업원인 發明者의 임무가 그가 한 發明과 관련이 없는 경우의 發明을 말하는 바, 그렇기 때문에 이 發明은 종업원인 發明者가 임의로 처리 할 수 있음은 물론이다.

한편 自由發明이라 함은 특정한 고용 관계하에 있는 종업원이 한 發明이 종업원의 직무 또는 임무와의 관계유무에 상관없이 사용자인 기업의 업무의 發明으로서 이 發明도 業務發明과 마찬가지로 職務發明의 세가지 요건을 모두 갖추지 못한 종업원의 發明이기 때문에 이러한 發明들은 사용자인 企業의 관여가 배제된다. 일반적으로 非職務發明인 業務發明과 自由發明을 통틀어서 自由發明이라고 부르고 있다.

여기서 職務發明에 있어서의 문제점을 지적한다면 장래 기업에 유용하게 될지도 모를 創案이나 發明이 職務發明의 범위에 들지 않는 自由發明이나 業務發明이라 하여 등한히 취급하여 企業이 관여할 계기를 마련치 못하여 좋은 기술이 사장되고 마는 경우이다.

이와 같은 경우에 기업의 일반제안제도를 잘 활용하고 職務發明制度의 취약점을 보완하여 종업원이 자발적으로 非職務發明에 대한 권리를 상당한 포상을 받는 조건으로 기업에 공여케 하여 기업이 이를 활용하도록 할 수 있는 체제(非職務發明의 자발적인 승계규정)를 확립해 두는 것이 바람직 하다. <계속>