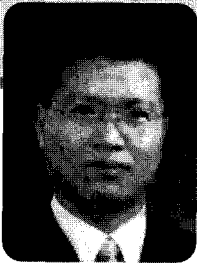




기업실정에 따른 차별적 특허관리 방안 연구(완)*



최 병 규
韓京大學校 法學科 教授

목 차

- I. 머리말
- II. 특허관리의 단계와 문제의식
- III. 특허관리의 최근 동향
- IV. 초기단계 특허관리의 효율화방안**
- V. 도입단계
- VI. 특허관리와 컴퓨터소프트웨어
- VII. 전략적 특허관리
- VIII. 맺음말

< 고딕은 이번호, 명조는 지난호 >

* 이 글은 한국통신 박종윤 선임연구원의 연구결과에 의거한 것임

IV. 초기단계 특허관리의 효율화방안

1. 특허관리 초기단계 기업의 현황

“특허관리의 초기단계(단계1)”는 사내에 특허관리 담당자들이 한두 명 있기는 하나 보통 총무, 기획 또는 정보관리 부서에서 특허출원, 등록 등의 단순업무를 수행하는 형태를 말한다.

이 형태²¹⁾는 국내 중소기업 및 중견기업의 대부분이 취하고 있는 형태이다. 이 단계에서의 애로사항은 경영진을 비롯하여 임직원들의 특허마인드가 부족하여 특허관리의 예산 확보가 곤란하게 되는 등 특허관리 추진을 위한 사내지원이 부족한 점 및 담당자들이 다른 업무들을 병행하여 처리해야 하는 업무의 과중 등을 들 수 있다. 그리고 이 단계에서의 담당자는 보통 발명, 실용신안, 의장, 프로그램 및 상표 등의 상담, 출원업무뿐만 아니라 지식재산권에 대한 각종 분쟁 및 사건처리업무까지 도맡아 처리해야 하므로 1인 다역을 수행해야 한다.

그리고 이 단계에 있는 기업의 발명자들은 특허마인드의 부족으로 발명상담, 명세서 작성, 중간사건(거절, 보정 등)에 대한 지원 등 담당자들의 업무처리에 비협조적이다. 1990년대 초까지의 상황

과는 달리 최근에는 각종 언론매체에서 지식재산권에 대해 익히 들어 그 중요성을 어렵듯이 알고는 있지만 그것이 자신들의 문제임을 실감하지는 못하고 있는 상황이 대부분이다.

이들 기업에서 특허관리의 중요성이 인식되기 시작하는 부서는 R&D부서가 아니라 특허문제로 분쟁이 벌어져 고민을 하는 사업부서 및 본사이다. 사실 특허관리는 특허분쟁과 함께 발전한다. 특허분쟁이나 사건이 없는 기업에서는 향후의 사태에 대비한 특허관리를 하긴 하겠으나 형식적이다. 그러나 경쟁사와의 특허분쟁에 휘말리게 되는 빈도가 많고 그 분쟁의 여파가 강할수록 특허마인드는 점점 확산되고 특허관리는 조직적으로 발전할 수 있다. 그러나 분쟁을 예방하는 것도 특허관리 업무의 하나임을 인식하여야 한다.

2. 특허관리 효율화방안

이러한 초기단계 기업들의 경우 특허관리의 효율적 운영을 위하여서는 기본적으로 사내 특허관리 환경을 조성하는 것이 중요하다. 즉, 지속적인 교육을 통한 사내 특허마인드를 확산시키고 발명활동의 인센티브로서 직무발명제도를 운영하는 것이다. 초기단계 특허담당자들이 종종 놀라는 것은 직원들이 발명을 자신들의 능력과는 무관한 정도로 어렵게 생각한다는 것과 직무발명에 해당되는 발명에 대한 권리를 회사에 양도하는 것에 대한 거부감이다.

이 두 가지 오해들을 얼마나 빨리 해소할 수 있는

냐가 초기단계 특허관리의 핵심이다. 발명이 너무 어렵다는 생각을 버리지 않으면 발명을 하려는 직원이 적을 것이고 설령 발명을 하더라도 그렇게 어렵게 취득한 발명권리를 직무발명제도에 의해서 회사에 양도해야 한다는 사실을 그만큼 인정하기가 힘들게 된다.

따라서 특허관리 초기단계에서는 특허교육이나 세미나를 통해서 발명에의 접근방법, 특허와 기업 경영과의 연관성 내지는 중요성 그리고 직무발명, 자유발명의 권리관계의 개념 등을 사내에 전파하는 것이 급선무이다.

이러한 특허마인드 확산시 외부전문가를 이용하는 것도 좋지만 이에 병행하여 자기 기업의 특허관리 정책, 이를테면 특허가 그 분야에 있어서 정말 필요한지, 그리고 그 분야에 있어서 국내외 경쟁사들의 특허관리 동향이나 분쟁사례 및 자사의 직무발명규정 등 실무적, 법률적 지식으로 무장된 특허관리담당직원을 활용하는 것이 보다 더 효율성이 있다.

그리고 이러한 교육, 세미나를 한두번 한다고 해서 특허마인드가 쉽사리 확산되지는 않기 때문에 직원들을 직급별, 입사경력별로 분류하여 교육내용을 달리하기도 하여야 하며, 발명자 집단이라고 할 수 있는 연구소가 있는 경우에는 연구부서단위로 순회교육을 시도할 필요성이 있다. 물론 거시적인 차원에서의 국가정책적인 지적재산권통합운영관리 체계의 도움을 받을 수 있다면 이상적이거나 이의 실현은 현재로서는 상당히 어려운 상황이다.²¹⁾

21) "특허청이 1995년 한해동안 4건 이상의 산업재산권을 출원한 2천6백개 업체를 대상으로 실시한 「특허관리 운영실태」 조사자료에 따르면 1996년 말 현재 특허관리 전담부서를 설치, 운영하고 있는 업체는 전체의 34.7%인 9백2개로 1995년의 8백59개보다 43개 늘어났다. 또 직무발명 보상제도를 실시하고 있는 업체는 전체의 16.9%인 4백40개로 전년 대비 34개가 늘어나 점차 직무발명의 중요성에 대한 인식이 확산되고 있는 것으로 나타났다. 전자신문 1997.4.21.

22) 이에 대하여는 이상정/임근영, 지적재산권의 효율적인 관리방안에 관한 연구, 한국발명진흥회 지적재산권연구센터 연구보고서 98-2, 67쪽 아래 참조.



3. 금융, 통신 등 서비스업체들의 특허관리 필요성

이들 업체들에서의 지식재산권 문제는 주로 상표, 서비스표 및 영업비밀에만 그치는 것이 일반적이었으나, 최근 지식재산권의 범위가 점점 확대되어 감에 따라 이들 서비스업체들까지도 특허분쟁의 안전지대가 될 수 없는 상황으로까지 전개되고 있다.

1998년 가을, 소프트웨어의 특허성 논란으로 미 대륙을 떠들썩하게 했던 State Street 사건²³⁾은 월 스트리트를 포함한 미국내 주요 금융기관으로 하여금 특허에 대한 시각을 새롭게 했다. 그러나 미국 대륙을 강타한 큰 사건에 속하는 문제의 특허인 미국특허 5,193,056호가 PCT출원 형태로 국내에도 출원²⁴⁾되어 그 심사를 기다리고 있는 상황임을 주시할 필요가 있다. 물론 이 출원이 국내에서 특허라는 무기로 변하여 국내 금융가를 위협할 지는 두고 보아야겠으나, 이와 유사한 출원이 계속되고 있고 결국 소프트웨어로 가장된 금융, 보험 및 회계 등의 사업발명이 특허로 보호될 수 있기 때문에 금융서비스 업체들은 이러한 미국에서의 분쟁의 양상을 마냥 관망하고 있을 수만은 없는 처지에 놓이게 되었다.²⁵⁾

한편 한국통신과 같은 통신서비스업체를 살펴볼 필요가 있다. 한국통신은 제조업체도 수출업체도 아니어서 특허분쟁이 발생할 염려는 하지 않아도 될 것인지가 문제된다. 방법발명에 통신방법, 통신서비

스 방법 등이 포함되어 있으니 한국통신이 그러한 방법들을 무단 사용 시 특허권자의 침해 주장을 받을 것임은 쉽게 짐작이 가는 바이다. 그 뿐만이 아니다. 가령 한국통신이 어느 통신장치를 제조업체로부터 납품을 받아 사업에 활용하고 있으나 그 장치를 만들기 위하여서는 제3자인 특허권자의 특허발명기술을 사용하게 된 경우, 특허권자는 제조업체와 한국통신 모두에게 또는 만만한 상대를 골라 특허분쟁을 개시할 수 있다. 한국통신은 납품업체에게 납품계약에 따른 책임만을 따질 수 있으며 일차적으로 권리자와의 협상 또는 소송에 임해야 한다.

한국통신은 막대한 통신장치, 장비와 통신방법의 使用業體이다. 그러한 장치, 장비 및 방법에 얼마나 많은 특허권자가 존재하는지는 가늠하기 어렵다. 그만큼 한국통신은 분쟁의 격전장이 될 소지가 크다. 한국통신이 납품(조달)받는 각종 장치, 장비가 통신사업에 중요하게 이용되고 있는 것일수록 특허권을 가진 자는 한국통신에 대하여 더욱 큰 소리를 칠 수 있으며, 이 때 납품업체가 한국통신에 책임을 전가하며 몸부림친다면 통신사업에 사용되고 있거나 시급히 사용되어야 할 통신장치, 장비 및 각종 신규통신서비스(방법)의 확보에 차질이 생길 수 있고, 이럴 경우 아쉬운 것은 한국통신이다.

따라서 이제 특허관리는 경쟁이라는 부담을 안고 있는 분야에서는 제조업체, 수출업체 뿐만이 아니

23) "Shakeout on State Street", IP Magazine, 1998.11(www.ipmag.com/98-nov/ellis.html) 1998년 7월 23일 미 연방법원(the Federal Circuit U.S. Court of Appeals)의 영업방법의 특허성을 인정한 획기적인 판결(No. 96-1327 (Fed. Cir. Jul. 23, 1998))은 미국 내에서 은행업, 보험업 및 재무관련 업무를 행하는 모든 업계로 하여금 지식재산권에 대한 새로운 인식과 사고의 전환을 유도하기에 이르렀다. State-Street 사건은 056 특허로 알려진 미 특허 5,193,056호에 대한 미 연방 법원의 유호 인정 판결로서, 문제가 된 특허는 비즈니스에 사용될 수 있도록 개발된 투자 구조를 실행하는 컴퓨터 프로그램에 관한 것으로 소유자는 Signature Financial Group 이었다. 이 프로그램은 "Hub and Spoke" (바퀴의 축과 살) 이라는 명칭에서도 알 수 있듯이 뮤추얼 펀드(Spoke, 바퀴살) 자산을 제휴 관계로 결성된 투자 포트폴리오(Hub, 중심축)에 집결함으로써 투자 구조의 용이화를 도모하기 위한 것이었다. 이러한 투자 구조의 형성은 뮤추얼 펀드의 관리자로 하여금 관리자 산 규모의 경제가 갖는 전략적 자본 결합과 함께, 제휴에 따른 세율 절감을 제공하였다. 펀드매니저는 이 프로그램의 사용을 통하여 Hub에 투자된 각 Spoke의 비율분에 기초하여 Spokes(바퀴살)간 자산배당액의 일간 변동치를 계산해 낼 수 있었다.

24) 국내 특허출원번호 93-702710호, 특허공개번호 94-700710호

25) 박진석, "인터넷 시대에 부는 특허권 변화의 바람", 지식재산 21, 1999.5.

고 서비스업체까지를 포함하는 전산업의 관심사가 되고 있다.

V. 도입단계 특허관리의 효율화방안

1. 특허관리 도입단계로의 발전유형

특허관리는 보통 기업의 발전과 함께 성숙되나, 국내 기업들의 특허마인드가 부족하였기 때문에 기업이 현 수준을 유지하여도 특허관리의 활성화에 따라서 특허관리업무는 보다 높은 단계로 성숙할 가능성도 많다. 특허관리의 도입단계(단계2)란 사내에 특허전담 부서인 특허관리부, 지적재산부 등을 설치하여 사내외적으로 특허관리를 기업경영의 일부로 인식하고 있음을 보여주는 단계를 말하며, 외형적으로 특허전담 부서는 없지만 특허전담 실무직원이 5명 이상일 경우에도 이 단계에 속한다.

기업이 특허관리의 초기단계에서 도입단계로 진입하는 상황변화현상으로는 다음 두 가지가 대표적이다. 우선 발명처리형으로서 초기단계에서의 특허관리활동으로 특허마인드가 확산되어 사내에서, 특히 처음에는 R&D부문에서부터 발명신고건수가 급격히 증가하게 되는 경우이다. 이러한 사례는 보통 R&D 규모가 큰 기업에서 특허마인드가 있는 고위 경영자의 의지에 힘입거나 특허담당직원들의 자발적이고 효과적인 업무수행의 결과로 나타나는 경우가 많다. 또 하나는 기업의 규모가 커지면서 사업분야가 확장되고 그에 따라 경쟁기업들이 많아지면서 특허관련 분쟁이나 사건이 빈발하게 되어 자연스럽게 특허전담부서를 필요로 하게되는 경우, 즉 분쟁

대비형이다.

이 중 분쟁대비형인 후자의 경우는 발명처리형보다 특허관리부서의 발전속도가 더 빠를 것이다. 즉, 발명처리형은 특허관리의 업무 중 발명유도, 출원, 등록 및 유지등의 업무가 주 내용이 될 것이나, 분쟁처리형은 발명처리는 물론이고 분쟁대응업무로서 분쟁관련 기술 및 특허분석, 협상, 라이선스계약과 분쟁예방대책 등의 업무가 활성화되고 사내에 특허관리의 중요성이 급속도로 확산됨에 따라 특허관리에 인력과 예산이 보강된다.

2. 높은 출원율, 낮은 등록율²⁶⁾

특허관리 도입단계에서는 다음 단계인 정착단계에서와는 달리 특허실무 및 기술지식을 갖춘 전문인력층이 두텁지 않기 때문에 신고발명의 출원여부 결정에 있어서 호의적이고 따라서 출원율은 높으나 거절율도 또한 높을 가능성이 많다. 초기단계 특허관리에서도 역시 출원율은 높으나 거절율이 낮은 경우가 보통인데, 그 이유는 초기단계에서는 특허마인드가 부족한 상태에서 생산되는 발명이기에 발명자들이 수준 높은 창작만이 발명이라고 생각하는 경향이어서 신고되는 발명은 그 수준도 대체로 높기 때문이다. 그러나 도입단계에서는 초기단계보다 발명을 어렵지 않게 생각하는 직원들이 많아 발명의 생산량이 증가하지만 상대적으로 그 발명기술의 평균 수준이 초기단계보다 낮아지게 된다. 이렇게 낮아지는 발명들을 걸러주는 업무가 특허관리 주요업무 중의 하나이나, 도입단계에서는 특허전문인력에 비해 신고 건수가 많아 그 출원여부 평가가 제대로 이루어

26) 등록율과 특허의 질이 꼭 비례관계에 있는 것은 아니다. 즉, 등록율을 높이기 위해서 특허청구범위에 구성요소를 많이 기재함으로써 청구범위가 좁아지면 등록이 원만하게 될 수 있다. 그러나 이러한 특허는 권리범위가 좁아 특허로서의 가치가 줄어들게 된다. 따라서 등록율만을 가지고 특허관리 또는 특허사무소를 평가한다는 것은 위험한 일이지만 여기에서의 등록율이란 청구범위의 작성에 통상적인 주의를 기울이고 있는 경우를 말한다.



어지지 않으므로 발명직원 또는 발명신고 부서의 기술적 전문성에 의지하여 출원율이 높아지게 된다고 볼 수 있다.

이러한 현상으로 인해 특허관리의 잘잘못이 명확히 나타나지 않으나 무분별하게 출원된 건들의 심사가 진행되면서 문제점이 대두된다. 즉, 저절이유서에 발명의 신규성, 진보성 등의 사유가 많이 기재되어 있게 되는데, 결국 출원시 그 발명분야의 동향을 파악하지 않고 신고부서의 의견대로 출원한 결과이다.

이러한 문제를 해결하기 위하여서는 출원 등의 담당자가 가능하면 그 담당하는 기술분야의 연구경력이 많도록 구성하며, 연구경력이 없는 직원이 담당해야 할 경우라면 그 분야의 기술에 대한 전문적인 지식습득을 할 수 있도록 지원해야 한다. 즉, 출원담당자는 특허에 대한 법률적 지식 못지않게 기술분야 지식도 겸비하여 신고된 발명을 출원하지 않고 반려시킬 수 있어야 한다. 그렇지 않고 발명자들이 발명신고만 하면 모두 출원된다는 생각들을 하게 된다면 우수한 발명의 창출에 걸림돌이 될 것이며 특허관리의 예산낭비 및 비효율적 관리로 인한 특허담당부서의 발전에도 장애가 될 것이다.

3. 업무발명의 신고의무화

종업원의 발명을 사용자 업무와의 관계, 종업원의 직무와의 관계에 따라 직무발명,²⁷⁾ 업무발명 및 자유발명²⁸⁾으로 나눈다. 그런데 실무적으로 직무발명인지 업무발명인지 그 구분이 애매한 경우가 많고 대부분의 기업체의 직무발명제도는 업무발명인 경우 그 조치사항이 없는 관계로 발명자가 자의적

으로 또는 직무발명의 개념을 오해하여 자신의 발명을 업무발명이라고 판단하여 신고하지 않고 독자적으로 처리하는 사례가 많다. 이러한 오해의 이유 중 대표적인 것은 다음과 같다.

첫째는 직원의 직무는 현재 뿐만 아니라 과거의 직무도 포함된다는 것이다. 이에 관한 대부분 오해의 소지는 발명행위가 그 발명 당시의 직무와는 무관한 경우가 많으나 그 경우에도 직무발명일 수가 있다는 것에 대해서 발생한다. 그러나 특허법에서는 발명 당시의 직무에는 해당되지 않으나 과거의 직무에 속한 발명행위도 직무범위에 포함시키고 있음을 분명히 하고 있다. 즉, 직무범위란 직원이 입사 후 수행했던 범위를 망라하는 것이며, 따라서 오래 근무한 직원일수록 직무범위가 그만큼 넓어지게 되고 직무발명에 해당되는 발명을 할 가능성이 많을 것이다.

둘째는, 연구 또는 개발을 수행하는 직원의 직무만이 여기에서의 직무범위에 속한다고 하는 주장에 대해서이다. 이에 관해서는 연구개발을 근본 업무로 하고 있는 연구원은 별 문제가 없다. 그러나 일반직의 경우 발명을 연구개발과 동일시하여 자신의 직무는 연구개발이 아니므로 자신의 발명은 직무발명일 수가 없다는 것이다. 그러나 특허법에서의 직무는 발명 그 자체가 직무라는 것이 아니라 발명하기에 이른 행위가 직무에 속하는 것을 의미한다. 이것은 발명완성의 과정이 직무에 속한다는 것을 의미하며, 직무의 내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우에는 발명을 한 행위가 직무에 속한다고 볼 수 있다(大判 1991.12.27. 선고, 91후1113 판결).

이러한 사유들로 인하여 직무발명임에도 업무발

27) "종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"(특허법 제39조).

28) 업무발명이란 사용자등의 업무에 속하는 발명 중 직무발명을 제외한 발명을 말하고 사용자등의 업무범위에 속하지 아니한 발명은 자유발명이라고 한다. 송영식/이상정/황중환, 지적소유권법(상), 제6전정판, 육법사, 1999, 268쪽.

명이라고 오인하여 신고하지 않는 사례를 방지하기 위하여는 업무발명이라도 일단 신고하도록 제도화하는 것이 필요하다. 그리하여 특허담당부서 또는 전문가의 의견을 토대로 직무발명인 경우에는 양도하도록 하고 그렇지 않은 경우 독자적으로 처리할 수 있음을 통지하고 회사에서 필요로 하는 경우에는 직무발명에 준하여 보상이 가능하니 양도를 권유하는 방법을 동시에 시도하는 것이 합리적이다.

이러한 업무발명의 단순한 신고는 직무발명 이외의 발명에 대해 사전승계를 금지하는 특허법(제39조 제3항)의 취지에 배치되는 것은 아니다.

4. 실제 발명하지 않은 자의 발명자로의 등재

1) 발명자로 끼워넣기의 문제점

초기단계 및 도입단계 특허관리에서 종종 나타나는 현상은 하나의 발명에 발명자로 기재되는 직원이 많다는 것인데 그 이유가 단계마다 다르다. 초기 단계에서는 발명이 어렵다는 인식하에 규모가 큰 시스템발명이나 기술수준이 높은 발명으로서, 공동발명의 형태가 주로 신고된다. 따라서 이러한 종류의 공동발명²⁹⁾에는 기여하는 직원이 많아질 것이므로 발명자도 많은 것은 좋은 현상이라고 볼 수 있다.

그런데 특허관리 도입단계에서는 특허마인드가 확산되면서 각종 보상이나 인사고과에 대한 내용도 사구화되는 소위 “직무발명제도”가 정착되기 때문

에 발명이 활성화되어 주위에 발명실적으로 인사상 혜택³⁰⁾을 받는 동료들이 많아지면서, 상대적으로 불이익을 우려하는 직원들도 많아지게 된다. 이로 인하여 발명자와 상하관계에 있는, 특히 발명자보다 직급이 높거나 선배 직원들이 엄밀한 의미의 발명을 하지는 않았지만 발명자로 끼여들게 되는 현상이 발생되어 하나의 발명(비록 공동발명이더라도)에 더 많은 발명자가 나타난다.

이 현상으로 인해 나타나는 문제점은 실제로 발명하는 직원들에 대한 발명의욕을 저하시키는 요인이 된다는 점이다. 발명자가 많아지면 보상이나 인사상 혜택이 줄어들게 마련인데 순수한 발명자만 기재되는 발명들과 비교하면 상대적으로 불이익을 받게 되므로 의욕이 떨어질 수 있다. 그런데 하위직 발명자들은 이러한 불이익을 감수하는 것을 당연하다고까지 생각하는 경우도 있다. 이러한 현상을 제도적으로 방지하여 발명기여도에 합당한 혜택을 보장하는 분위기가 된다면 발명가능 직원들의 의욕이 높아져서 우수한 발명도 기대할 수 있을 것이다. 또한 이러한 끼워들기식 발명자는 그렇지 않은 직원들에 비해 부당이득을 본다라고도 평가할 수 있고 직원간의 불공정 경쟁행위에 해당한다.

이러한 끼워넣기 발명자를 줄이기 위하여서는 발명에 기여한 자만 발명자로 기재하도록 권고하고, 발명자인 듯하나 발명자가 아닌 경우의 예시³¹⁾를 홍보하는 것도 필요하다. 또한 제도적인 접근방법으

29) “최근에는 발명형태가 개인발명에서 공동발명으로 변화하여 가는 추세이며 이는 과학기술의 고도화 및 자본주의 경제발달과 밀접 불가분한 관계에 있다. 제품이 복잡화하고 경쟁이 격화함에 따라 산업계에서는 신제품의 개발이나 제품의 개량등을 위하여 기술적으로 훈련된 전문가로 구성된 연구부를 두는 것이 하나의 경향이다.” 송영식·이상정·황중환, “지적소유권법”(상), 제6전정판(育法社, 1999), 267쪽.

30) 대부분 기업에서 채택하고 있는 직무발명제도는 발명의 사전승계와 함께 금전적 보상규정을 두고 있다. 그리고 별도로 인사규정에는 발명(특허)실적에 대한 인사상 혜택도 주고 있는데 이러한 금전적 보상, 인사상 혜택은 특허법 제40조에서 언급하고 있는 “직무발명에 대한 보상”들로 볼 수 있다. 한편 기업체에서는 발명(출원) 건당 보상과 혜택이 정해져 있으므로 공동발명일 경우 그 발명자의 수만큼 발명자 1인에게 주어지는 보상과 혜택이 줄어들게 된다.

31) “일정한 기술문제해결에 실질적으로 관계하지 않은 자로서, 예를 들어 (ㄱ) 부하 발명자에 대한 일반적 관리만을 한 자, 다시 말해 구체적인 착상을 하지 않고 통상의 테마를 주거나 발명과정에 대한 일반적인 조언이나 지도만을 한 자(단순한 관리자), (ㄴ) 발명자의 지시에 따라 단지 테마를 정리하거나 실험만을 한 자(단순한 보조자), (ㄷ) 발명자에게 자금을 제공하거나 설비비용의 편의를 제공함으로써 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순한 후원자, 위탁자) 등은 공동발명자로 볼 수 없다”, 황중환 “특허법” 175쪽.



로는 고위직들에 대한 발명, 특허실적에 대한 인사상 혜택을 고위직급자들이 발명한 것에만 국한하지 말고 관리되는 직원들의 실적도 인정해 주는 방안도 고려해 볼 수 있다. 이렇게 되면 고위직급자들이 직원들의 발명을 유도하면서도 발명에 실제적으로 기여하지 않았다면 발명자로 굳이 끼워 넣으려고 하지 않을 것이다.

2) 발명실적이 저조한 직원들에 대한 발명유도 대책

발명에 친하지 않은 업무를 하는 직원들을 제외하고도 부서의 타 직원들에 비해 발명의 실적이 상대적으로 적은 직원들이 있게 된다. 그렇다고 그들의 업무능력이 낮다고 단언할 수 없지만, 특허관리 부서의 입장에서는 발명이 나올 수 있는 업무를 하면서도 발명실적이 좋지 않은 직원들을 어떻게 하면 발명이라는 정신적 작업에 동참하게 할 수 있을 까를 고민하고 그들의 발명유도 대책을 세워야 한다.

특히 년도 단위로 특허관리부서의 특허출원 목표가 할당되거나 사내 각 기관별로 출원건수를 계획하는 경우가 보통이며, 그 목표나 계획에 따라 직원 1인당 발명해야 하는 부담량이 산출되게 된다. 그러나 발명작업에 참여하지 않는 개인이나 부서가 많으면 다른 직원들이나 부서에 부담량이 전가된

다. 즉, 골고루 부담량이 분산되지 않고 발명을 주로 하는 직원이나 부서에 부담량이 집중되면 건수 위주의 발명부담 때문에 좋은 발명이 나오지 않는 경우가 많다.

또한 발명 부담량의 집중현상은 위에서 언급한 발명자로 끼워들기 현상으로 부터도 나타난다. 전체적으로 개인별 발명실적이 골고루 나왔는 데도 발명자로 끼워넣는 직원들이 많다면 발명자 수에 비해서 발명실적이 적게 나올 것이고 이에 따라 부족한 발명건수들은 진정한 발명자들에게 부담이 되는 것이다.

따라서 이러한 발명 미참가 직원들에 대한 발명유도를 통하여 특허마인드의 전사적 확산이 가능케 되고 발명부담의 집중을 해소함으로써 질적으로 우수한 발명이 창출될 수도 있다.

이러한 직원들에 대한 발명유도대책으로는 이들 직원들을 위한 특별교육을 추진하거나 사내 각 기관별로 기관장이 자체적으로 독려할 수 있도록 하는 방법을 들 수 있다.

5. 제안제도와의 연계 필요성

대부분의 기업에서는 “적무발명제도”와는 별도로 “제안제도” 또는 “개선제안활동”³²⁾도 운영³³⁾을 하고 있다. 제안관련 제도에서의 제안은 “경영 및 기술발전에 기여할 수 있는 창의적이고 실사가능한

32) “앞서가는 기업의 개선제안활동은 운영방법이 기존의 제안제도와 많은 차이점을 가지고 있다. 그것은 타부문의 일을 제안하던 것에서 벗어나 자기부문의 일에 대해서 제안하는 사고의 전환이다.

남의 일에 대해서 제안하면 지금까지는 자기의 일은 당연히 알아서 해야 하는 것으로 제안으로 접수하는 것이 뭔가 이치에 맞지 않는다는 생각이었으나 방향을 바꿔 개선제도를 도입한 회사는 일인당 평균건수가 연간 100건에 실시율이 90% 이상을 상회하고 있다. 이것은 기존의 제안제도와 비교해 보면 엄청난 차이가 아닐 수 없다. 기존 제안제도에서는 일인당 연간 평균건수가 10건 내외로 실시율은 30%이내 이었다. 단순히 타부문에서 자부문(내내바 활동)으로 전환한 것만으로도 건수의 차이는 엄청나게 벌어 질 수 있다는 이야기이다.”, 매일경제신문, 1998.6.19.

33) “업무제안제도가 우리나라에 처음 도입된 것은 1958년 8월 제일은행에서이다. 원래 제안제도는 1880년 영국 스코틀랜드의 래브조션소의 조션가인 william Denny가 종업원들로부터 작업기술에 관한 유용한 의견을 모집하기 위하여 실시한 데서 유래한 것이다.”, <http://www.kfb.co.kr/kfb/intro/giness8.htm>.

34) “발명이란 自然法則을 이용한 技術的 思想의 創作으로서 高度한 것을 말한다”, 특허법 제2조 제1호.

아이디어”로 정의하고 있는 것이 보통이며, 제안의 종류로는 사무제안과 기술제안이 있다. 그리고 직무발명제도는 주로 연구 또는 개발부서의 관심사항이고 제안제도는 연구부서를 제외한 전직원의 관심사항이라고 볼 수 있다.

그런데 제안의 정의 중 “기술발전에 기여할 수 있는 창의적이고 실시가능한 아이디어”라는 것을 보면 제안과 발명³⁴⁾의 개념상 공통적인 부분이 존재한다는 것을 알 수 있다. 즉, 제안이면서도 발명에 해당되는 경우가 많다는 것이다. 더구나 그것이 직무발명이라고 한다면 직무발명제도에 따라서 회사에 양도하고 보상을 받도록 되어 있으나, 이 동일한 아이디어를 제안제도나 개선제안제도에 의해서 제안도 할 수 있도록 되어 있어 발명자인 직원의 선택에 따라서 직무발명이 제안으로 처리만 되고 권리 확보가 되지 않는 상황이 발생할 수 있으며 이러한 일은 또한 실제로 빈번하게 발생하고 있다.

이 때문에 채택된 기술제안을 특허관리부서에 통보하여 권리확보가 필요하면 출원절차를 밟도록 하기도 한다. 그러나 여기에도 문제가 있다. 즉, 출원이 너무 늦어지게 된다³⁵⁾는 문제점과 제안제도에서 채택되는 기준과 특허관리부서에서 발명으로 출원하는 기준이 다를 수 있기 때문에 괜찮은 기술이 사장될 가능성이 있다는 점이다. 즉, 제안제도에서는 실시가능한 업무개선 여부를 기준으로 하는 반면, 특허출원 여부는 기술적인 수준 또는 가치에 비중을 더 많이 둔다는 것이다. 다시 말해서 기술적인 가치는 있는데도 조만간 실사가 곤란한 기술제안들은 채택이 되지 않기 때문에 특허관리부서에 통보

대상이 되지 않으니 사장되고 만다는 것이다.

이러한 문제점들을 극복하기 위하여서는 직무발명일 경우 제안 전에 발명신고를 먼저 할 수 있도록 유도하는 방법을 사용할 필요가 있다. 그리하여 가능하면 빨리 출원할 수 있도록 하면서도 그 아이디어가 실시될 경우에 타인으로부터의 권리행사를 가능한 막을 수 있게 되는 것이다. 이것은 비단 직무발명뿐만이 아니라 업무발명에도 적용된다. 제안자는 자신의 아이디어인 제안이 제안규정에 의해 채택되면 그 권리를 회사에 양도해야 함을 알고있기 때문에 업무발명이더라도 발명신고시 회사에 양도하는 의사표시를 할 것이기 때문이다. 또한 삼성코닝(주)의 경우처럼 제안제도 운영부서와 특허관리부서가 연계하여 동일한 아이디어에 대해서 제안 및 발명으로 이중처리하는 것을 방지하기 위한 “社內特許制度”³⁶⁾를 활용하는 것이 좋다.

6. 특허정보의 적극적 활용 유도

특허관리 도입단계에서 특허출원율에 비해 거절율이 높아지는 이유 중의 하나는 직원들이 특허정보를 제대로 활용하지 않기 때문이다. 즉, 도입단계에서는 발명, 특허마인드는 확산되지만 상대적으로 특허정보에 대한 마인드는 쉽사리 확산되지 않는다. 그 이유는 대부분 자신의 관심분야에서의 논문 등에 의지하면 선행기술의 파악이 가능하다고 생각하기 때문이다. 미국 특허상표청의 조사에 의하면 1967년부터 1972년까지 특허문헌에 공개된 기술 중에서 어떠한 비특허문헌에도 실리지 않은 기술내역

35) 선출원주의(특허법 제36조) 하에서는 하루라도 빨리 출원을 해야 하는데도 채택된 제안이 특허부서에 통보되어 검토되는 과정을 통해 보통 6개월 이상이 지연된다.

36) “삼성코닝은 현장 개선활동을 통해 개발되거나 성능이 향상된 각종 설비 및 치공구에 대한 특허번호를 부여, 직원들의 발명지를 독려하고 아이디어의 중복 제출을 방지하기 위해 사내 특허제도를 도입했다고 밝혔다. 삼성코닝은 지난 달부터 직원들을 대상으로 자신이 발명한 설비 및 치공구에 대한 내용과 사진, 주요 효과 등이 기재된 특허출원 신청서 1천여건을 접수, 이 가운데 1백50건에 대해 사내 특허번호를 부여했다.” 전자신문, 1998.11.28.



이 70%나 되었다고 한다. 따라서 자신의 분야에서 선행특허정보를 주기적으로 검색해 보지 않고 연구 또는 개발하는 직원들이 많다면 그들의 연구나 개발은 이미 어느 나라에선가 특허정보로 공개된 것과 동일, 유사한 기술을 중복하여 다루는 것이 된다. 즉, 직원들이 애써 만들어 신고하는 발명의 상당수가 신규성 또는 진보성의 특허요건을 만족시키지 못해 거절되는 확률이 많아지는 것이다. 기존 특허출원의 건수 위주식 특허관리에서는 이러한 발명의 출원을 관대하게 허용하는 경향이었으나, 이제 도입단계 특허관리에서도 이에 대한 대책을 수립하여야 한다.

특허정보를 활용하지 않음으로써 발생하는 문제는 사실 특허출원 거절율의 문제 이전에 R&D 또는 사업추진의 경제성, 효율성 문제이다. 선행 특허정보를 검색하지 않고 그러한 정보에 실려있는 기술개발을 위한 R&D를 한다는 것은 막대한 R&D 예산 및 인력의 낭비이다. 또한 그러한 정보를 공개한 특허권자를 알지 못하고 사업을 한다는 것은 향후 사업의 주요한 장애요인으로서 로열티 또는 화해, 소송 비용의 추가, 심지어는 사업의 포기 등으로 인한 비경제적 사업추진의 원인이 된다.

이렇게 특허정보를 활용하지 않아서 야기되는 문제점들을 알고는 있지만 이 내용들을 어떻게 전파해서 특허정보를 활용할 수 있도록 유도할 것인가는 특허관리부서의 고민해야 할 대상이다. 그렇다고 특허관리 인력구조 및 직원들의 특허마인드 부족 등의 여건상 PM(Patent Map)과 같이 복잡한 작업을 통하여 특허정보마인드를 심어 주기에는 무리이다.

우선 직원들이 특허정보를 활용하지 않는 이유를 파악해 보아야 한다. 첫째 이유는 특허정보의 중요성을 인식하지 못하는 것이다. 둘째로는 직원들의 특허정보에 대한 두려움 내지는 거부감으로서 특허정보(특허명세서)에 나타나는 여러가지 전문용어(우선권주장, 심사청구, 공개, 특허청구범위 등) 및 기술적 설명(발명의 상세한 설명, 도면, 특허청구범위)에 친숙치 않기 때문이다. 마지막으로 특허정보

에 접근할 수 있는 환경이 부족하기 때문이다.

위와 같은 이유들을 극복하기 위하여서 도입단계 특허관리 기업에서는 특허교육시 특허정보에 대한 중요성을 거듭 언급하여야 할 뿐만 아니라 특허정보 마인드 제고를 위한 특별한 이벤트성 행사 및 제도적 보완 등을 추진하여야 한다.

특허정보 마인드 향상을 위한 행사로는 특허정보 사냥대회, 분쟁관련 특허정보 검색행사 및 특허명세서 작성대회³⁷⁾ 등을 들 수 있고, 제도적으로는 발명 신고시 선행기술 검색결과서 첨부 및 연구과제 신청시 선행특허정보 분석자료 제출 등을 요구하는 방안으로 보완이 필요하다.

그리고 이를 시행하기 전에 발명자들이 특허정보의 접근을 용이하게 할 수 있는 여건을 구비해야 한다. 최근 발명자들이 주로 이용하는 미국, 일본 및 한국의 특허정보 검색방법을 정리하여 사내에 홍보하여야 하고, 유료정보인 경우 사용자 ID를 몇개 확보하여 공유활용이 가능하도록 하며, 특허정보의 검색 및 활용에 대한 문의 및 검색지원을 전담할 수 있는 전문인력을 육성하여야 한다.

7) 특허관리업무의 전산화

도입단계의 특허관리에서는 기본적으로 관리해야 할 출원량, 업무량 그리고 처리기한을 고려해야 할 건들이 많고 사내 타부서에서 요구하는 각종 통계작업도 많아 초기단계 특허관리에서 활용되는 특허업무 DB만으로는 도입단계 특허관리를 원만히 추진하기 곤란하다.

따라서 특허관리를 위한 전산시스템 개발을 통한 전산화 환경구축이 필요하다. 여기에서는 ① 발명자들의 발명신고 online화 ② 특허사무소와의 출원·등록 업무의 online화 ③ 중간사건, 심판사건 처리기한 및 등록유지료 납부기한 등의 기간경보 ④ 발명신고 처리경과, 출원·등록 등의 현황 및 통계 검색 online기능들을 수행할 수 있도록 하여야 한다.

VI. 특허관리와 컴퓨터소프트웨어

컴퓨터소프트웨어 내지 컴퓨터프로그램의 컴퓨터 관련 발명을 특허로 보호하는 세계적인 추세를 반영하여 대한민국 특허청에서는 “컴퓨터 관련 발명의 심사기준”을 개정하여 1998.8.1 부터 시행하고 있다. 이에 의하면 종래 발명의 성립성 판단기준인 “자연법칙의 이용” 보다는 “산업상 이용할 수 있는 구체적 수단”으로 발명의 성립성을 판단한다고 하였다.

나아가 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체까지도 특허로 보호해 준다고 함으로써 컴퓨터 관련 발명을 폭넓게 보호한다는 입장이다.

이러한 심사기준에 대한 소프트웨어 산업계 등의 반대여론³⁸⁾이 많았으나, 이러한 특허청의 입장에 따라 국내의 많은 기업들이 컴퓨터소프트웨어를 특허로 보호하기 위한 전략을 추진하고 있다. 미국을 비롯한 선진국 소프트웨어 업체들이 이번 개정 심사기준에 의거하여 컴퓨터프로그램에 대한 기록매체(CD-ROM 등)를 특허청구항에 포함시켜 출원할 것이며 이들의 심사가 개시되는 약 2년 후 쯤에는 특허청의 등록하여 여부에 대한 논란이 제기되리라고 본다. 그러나 미국³⁹⁾에서의 State Street 사건 등의 특허범위 확대 추세를 감안하면 대한민국에서 컴퓨터소프트웨어의 특허성에 대한 논의는 현재와는 양상이 많이 달라질 것이다.

따라서 국내 기업체, 특허 소프트웨어 관련 업체에서는 이러한 시대의 흐름에 따라 기업체에서 개발

된 많은 컴퓨터소프트웨어 등의 컴퓨터 관련 발명을 뒤늦게라도 발굴하여 특허출원 등의 권리화 작업을 특허관리부서에서 적극적으로 시도해야 한다.⁴⁰⁾ 기존부터 이러한 특허마인드를 직원들에게 심어주어 이러한 발명들이 특허로 보호되고 있으면 다행이나, 그렇지 않은 업체에서는 향후 개발되는 컴퓨터 관련 발명뿐만 아니라 기개발되어 사용되고 있다 하더라도 특허요건 중 신규성, 진보성등의 요건과 특허보호 필요성등을 감안하여 가능한 것인 경우 특허출원을 할 수 있도록 해야 한다. 국내 기업체들의 이러한 작업을 통하여 컴퓨터 관련 발명도 특허로 보호된다는 인식이 확산되고 홍보가 이루어지면 이후로는 컴퓨터소프트웨어 개발자들이 자연스럽게 이러한 종류의 발명신고를 할 수 있게 될 것이다.

VII. 전략적 특허관리

본문에서 언급한 초기 및 도입단계에서의 현상은 기업마다 다양한 형태로 발생할 수 있기 때문에 제시된 개선방안이 일률적으로 적용될 수는 없을 것이나, 대체적인 경향이므로 이를 기반으로 더욱 좋은 방안을 도출하여야 한다. 한편 이들 단계를 넘어서 정착 단계 내지는 사업단계의 특허관리를 향하여 하여야 할 일들은 많다. 이를 위하여서는 기업내에 특허의 중요성이 전직원에 골고루 확산되어 사업추진 또는 R&D 방향설정 등의 주요 경영정책 결정에 있어서 특허관리부서의 역할을 강화시켜야 한다. 또한 향후

37) 특허명세서 작성대회를 통하여 특허명세서의 구조 및 기능에 대한 이해를 도모하면 허정보에 대한 거부감을 줄일 수 있고, 또한 발명자들에 의한 명세서 초반의 질적향상을 꾀할 수도 있다.

38) “컴퓨터소프트웨어의 특허권 부여에 관하여 영국, 프랑스, 독일은 「특허법」에 명문규정으로 적용제외시켰고, 유럽연합과 주변국가 25개국이 가입한 유럽특허조약에서도 소프트웨어 특허를 인정치 않고 있다. 이와 같이 유럽 여러 선진국에서 소프트웨어 특허를 부정하는 대표적인 이유는 다음과 같다: (1) 소프트웨어 자체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상이 아니고 멘탈프로세스(mental process)로서 인간의 정신적인 표현물이며, 또는 계산규칙, 계산방법에 해당된다. (2) 소프트웨어에 대한 특허는 자동적으로 「알고리즘」의 특허에 이어진다. (3) 수학공식, 알고리즘은 인류공동의 자산으로서 많은 사람이 자유롭게 이용되어야. (4) 소프트웨어에 대한 특허는 컴퓨터의 자유로운 이용을 억제하고, 심사기간의 장기화, 신규성, 진보성의 판단관란, 침해시 권리보호 곤란등 실효성이 없다”, 신각철(프로그램심의조정위원회 연구위원).

39) 미국판례의 개요에 대하여는 특허청 컴퓨터심사담당관실 譯(사노 미노루著), 소프트웨어와 지식재산권, 1998, 58쪽 아래 참조.

40) 바람직한 컴퓨터프로그램보호방안에 대하여는 특허청 컴퓨터심사담당관실 譯(사노 미노루著), 소프트웨어와 지식재산권, 1998, 108쪽 아래; 최병규, 멀티미디어 시대의 컴퓨터프로그램의 효율적 보호방안 연구, 지적재산권논문집(대한변리사회) 제5집, 1998, 221쪽 아래 참조.



발생할 수도 있는 특허로 인한 경쟁업체와의 분쟁에서는 특허관리부서의 위상이 한 단계 올라갈 수 있으므로 이에 대한 대비 또한 소홀히 해서는 안된다.

특허관리 정착단계에서는 초기, 도입단계에서의 교육 및 위기의식으로 인하여 직원들이 발명과 특허에 대하여 적극적이며, 전쟁을 방불케 하는 특허분쟁의 최전방에서 고민하는 특허관리부서에서는 우수특허를 경제적으로 확보하기 위한 전략수립 및 그 추진사업에 상당한 예산과 인력을 투입하고 있다. 이 단계의 기업들은 출원, 소송, 라이선싱파트 등으로 구분하여 전문인력을 배치하고 있으며, 각 파트에서도 대부분 세부 영역별로 전문인력을 육성하고 있으며, 사업규모에 따라서 특허관리 인력이 50명 내지 150 여명에 이르고 있다.

그러나 이러한 정착단계 기업들이 상당수 포함되어 있는 일본 및 한국에서는 기존 물량 위주의 권리 확보에서 질적으로 우수한 특허를 통한 경제적 특허관리로 방향을 선회하고 있음을 주시할 필요가 있다. 한국특허청의 통계발표에 의하면 1998년도 국내 기업들의 특허출원 건수가 1997년도에 비해 약 24% 감소⁴¹⁾하였다. 이는 1998년도 한국의 경제위기 상황 및 특허청의 수수료 인상 등이 주 요인이었으나 동시에 이 요인은 국내 기업들의 특허관리를 질적으로 전환하는 직접적인 계기가 되었다.

이러한 質爲主의 특허관리로의 전환을 언급한 삼성종합기술원의 경우에는 “특허선진화”라는 모토를 내걸고 그 동안의 다소 양적인 특허출원과 등록정책에서 벗어나고자 1998년도부터 연구원의 특허출원

시 자체적으로 구성한 특허심의위원회에서 엄격한 심사를 하여 이를 통과한 발명만 출원하도록 하고 있다. 또한 삼성종합기술원은 연구과제 시작전 해당 과제가 유효한 특허를 산출할 수 있는 지를 면밀히 검토하여 과제착수 여부를 결정하는 과제기획 T/F도 계속하고 있으며, 보유하고 있는 기존 특허도 그 가치를 평가하여⁴²⁾ 보유, 매각 또는 포기할 것인지를 결정할 계획이라고 하였다.

이제 특허관리는 우수한 발명(자)으로 부터 시작하여야 한다. 특허효력의 대소는 물론 특허명세서의 작성방법에 의해서 크게 영향을 받기도 하지만 기본적으로는 발명의 질에 의해서 결정된다. 따라서 특허관리의 질적 향상이란 신고되는 발명의 질적 수준을 향상시키는 것과 직결되고, 그렇게 하기 위한 시발점은 그 발명을 생산해 내는 직원들의 발명능력을 배양시키는 것이다. 그리고 어느 기업에서나 발명생산의 대부분은 기업소속 R&D부서 연구직원⁴³⁾들의 정신적 노동의 결과이다. 즉, 효율적 특허관리의 시작은 R&D부서의 연구직원의 특허마인드와 생산성에 의해 크게 좌우된다. 그런데 연구직원들의 특징은 그 생산성의 개인차가 다른 노동활동에 비하여 훨씬 커서 우수한 연구원의 생산성이 보통 연구원의 수십배가 되는 것을 흔히 볼 수 있으며, 이에 따라 그들에 대한 특유한 관리방법을 요한다.⁴⁴⁾

이러한 이유로 대부분 기업부설연구소에는 본사와는 별도로 인력개발전담부서를 설치하여 연구직원들의 특성에 적합한 교육, 인력배치, 경력개발 등을 수행하고 있다. 그리고 연구직원들의 생명이라고

41) 1998년도 법인 특허출원은 65,910건으로 1997년도의 85,503건에 비해 약 24% 감소하였다. 같은 기간에 외국인의 국내 특허출원은 4% 감소한 것에 비하면 국내 기업들의 특허출원 감소경향이 1998년도에 심하였다는 것을 알 수 있다. 특허청 홈페이지의 정보이용안내.통계 중에서 (<http://www.kipo.go.kr/info/ar-99/ar029.htm>).

42) 특허권의 가치평가에 대하여는 최병규, 지적재산권 가치평가에 관한 연구 AIPPI KOREA JOURNAL 1999년 1월호, 5쪽 아래; 최병규, 특허권의 가치평가에 관한 연구, 지식재산21(특허청) 1999년 5월호, 110쪽 아래 참조.

43) R&D부서의 직원들 중에서 과제관리,지원,행정업무를 수행하는 직원들은 제외하고 연구직은 아니지만 연구과제에 투입된 직원은 연구직원으로 분류하여 여기서의 연구직원이란 연구개발과제의 수행에 직접적으로 투입된 직원들을 말한다.

할 수 있는 창의력을 개발하기 위한 프로그램이나 세미나 등을 추진한다. 그런데 창의적 결과물 중 발명이라는 부분의 생산성에 대해서는 특허관리부서가 앞장서야 한다. 즉, 기존에는 연구직원들이 신고해 오는 발명으로부터 출발하여 발명의 평가,⁴⁵⁾ 출원, 등록유지, 활용 등의 효율화만을 추구해 왔으나, 처음에 신고된 발명들의 수준이 낮다면 그 이후의 특허관리 효율화 전략의 적용이 어려워진다. 따라서 이제는 연구직원들이 생산해 내는 발명작업에 대해서도 전략적으로 접근할 필요성이 있다. 이 발명작업에 대해서는 특허관리부서에서 출원, 소송전문가를 육성하듯이 별도의 전문가를 육성하여야 한다. 이를 통하여 그 기업에 적합한 발명기법의 개발과 우수한 발명생산자에 대한 보상강화가 요구된다.

VIII. 맺음말

21세기의 정보기술사회에서 우리가 살길은 정보 지식밖에는 없다고 하여도 과언이 아니다.

이러한 상황에서 우리가 국제적으로 우위에 서기 위하여 대기업뿐만 아니라 중소기업도 독자적인 기술과 특허권을 확보하여 자생력을 갖추고 해외진출 등의 새로운 돌파구를 찾기 위하여 특허권의 관리에 투자를 강화하고 노력을 배가하여야 한다.

국내 전자4사가 1996년도 미국내 특허취득 순위에서 모두 1백위권에 진입했다. 삼성전자(4백86건)는 1995년 21위에서 1997년 19위로 뛰어올랐고, LG전자(1백69건)는 53위였다가 소폭 내려가 57위를 기록했다. 현대전자(1백37건)와 대우전자(1백27건)도 각각 75위와 81위에 올라 처음으로 1백위권

안에 진입했다. 삼성전자는 1991년 미국내 특허등록 순위 59위로 1백위권에 진입한뒤 급상승하여 1996년에 국내업체로는 처음으로 20위권에 진입했다. 당시 삼성전자가 이번에 미국내 특허등록 19위에 오른 것은 1기가 D램, 명품플러스 원 TV, 디지털 다기능 디스크(DVD), 코드분할 다중접속 방식(CDMA) 무선통신 등 첨단제품 개발과 차세대 멀티미디어 제품의 연구개발에 지속적으로 투자한 결과이었다.

1997년도 국내기업의 미국내 특허취득 순위를 보면, 삼성전자와 대우전자가 미국내 기업 특허출원 순위에서 16위와 46위를 각각 차지했다. 한국무역협회 워싱턴지부가 입수한 미국의 특허관련정보지 IFI 플레넘사의 통계에 따르면, 한국기업으로는 삼성전자가 총 5백56건을 출원, 16위에 올랐으며 대우전자가 2백13건으로 46위를 차지했다.

우리나라는 외견 통계상 세계 3~4위의 산업재산권출원대국이다. 그러나 이제는 특허 등 보유기술의 내실을 기할 때이다. 이를 위하여 특허 기업체가 우수특허를 확보하는 노력을 기울여야 한다. 우수특허를 확보하기 위하여는 특허명세서작성의 수준향상, 선행기술검색강화 등의 대책이 강구되어야 한다. 그리고 PM제도를 적극적으로 활용하되 이를 전적으로 실시하여서는 아니되고 선별하여 적용하여야 한다. 그리고 방어목적 출원의 경우에는 경비절감 등을 위하여 公開技報制度를 활성화하여야 한다. 또한 자사가 기술적 우위를 점하고 있는 기술사양으로 국제표준화를 유도하기 위한 Copyleft제도를 과감하게 시도할 필요가 있다. 자사의 기술을 쓰지 않을 수 없도록 한 다음에 특허권활용을 위한 라이선스계약체결을 유도하는 전략이 필요한 것이다. 특허침해

44) 조건호, "지식자본과 연구개발의 생산성", 기술관리, 1999.5.

45) 특허권의 가치평가에 대하여는 최병규, 지적재산권 가치평가에 관한 연구, AIPPI KOREA JOURNAL(사단법인 한국국제산업재산권보호협회) 1999년 1월호, 5쪽 아래; 김선정/하홍준, 지적재산권 담보대출제도의 활성화를 위한 연구, 한국발명진흥회 지적재산권연구센터 연구보고서 98-1 참조.



에 대하여는 민·형사상 조치를 강구하여야 하는 바, 입증책임의 전환, 방법의 추정제도등 특허법상의 특칙을 심분 활용하여야 한다.

지식재산권의 효율적 관리·활용을 위하여는 무엇보다도 기업경영자의 마인드가 중요하다.

지식정보사회에서의 무형자산의 중요성을 인식하고 그의 효율적 활용을 위한 우수특허 확보, 인프라 구축이 필요하다. 아울러 유연한 사고와 적극적 사고방식이 작업성과의 향상과 직원의 사기진작을 위하여 필요하다. 한국 경제 위기의 원인이 산업의 부가가치가 약화된 데 기인하므로 이의 돌파를 위하여

특허청에서는 지식재산 대약진정책을 수립하여 추진중이다.

지식재산권의 창출·확대 시책 전개, 지식재산권 조기권리화 시책 추진, 지식재산권의 사업화추진, 지식재산권의 보호강화 등을 위하여 기업체, 국가기관, 개인발명가, 학문적 연구자 등이 굳은 살을 심는 심정으로 같이 노력하여야 한다. 또한 정부는 캐나다에서 상용화된 제도인 신용카드 및 데빗카드를 통한 수수료의 결제나 Fax를 통한 상표출원의 인정 등과 같이 출원인 위주의 행정을 펴야 한다.

발특2000/01



산업재산권 용어해설

영·한 산업재산권 용어



packing ㉠ 包裝

packing effect 結合效果

painting ㉠ 繪畫

PAKISTAN 파키스탄

[파리協約非加盟國. 파키스탄은 印度의 1911年 特許·意匠法을 그대로 採用하고 있다.]

palpable profit 明白한 利益

[파리協約非加盟國. 汎美洲協約加盟國.]

特許:種類로는 國內特許(特許日로부터 5年, 10年, 15年 또는 20年間)과 外國再確認特許(revalidation patent)가 있다. 後者の 存續期間은 5, 10, 15年間으로 本國 特許權의 存續期間에 限定되어 있다. 特許出願은 方式과 特許性에 대해 審査를 한다. 新規性審査는 하지 않는다. 出願이 受理되면 公報에 2回 公告된다. 最初의 公告日로부터 90日 이내에 異議申請이 가능하다.

商標:權利存續期間은 登錄日로부터 10年間으로서 10年마다 更新할 수 있다. 우리나라와는 法惠主義를 인정하고 있다.)

PAN-AMERICAN CONVENTIONS 汎美洲 協約 團

法令, 條例

[美洲諸國間에 있어 商標, 商號의 保護, 不正競爭防止, 原產地虛偽 表示의 禁止에 대해 1929年 2月 20日에 調印된 協約·美國은 1931年 2月 11日에 協約에 批准하였다.]

paper ㉠ 紙, 用紙, 新聞紙, 書類, 文書

art paper 아트紙

brown paper 包裝紙

sensitive paper 感光紙

paper machine 抄紙機

paper mill 製紙工場

papers to be printed, papers ready for print 印刷文書

paper anticipation 書面上的의 先行事實

paper publication 刊行物

paragrah ㉠ (文章)의 段落, 節, 項

the 1st paragraph of section 7 of the patent act.

特許法 第7條 第1項.