

IP 가치평가를 위한 권리성 평가모델 개발 및 적용사례

윤종원* · 이동균** · 배순구***

I. 서론

1. IP가치평가

IP(Intellectual Property) 가치평가는 IP가 보유한 독점적 활용가치를 평가하는 것이다. IP가 가지고 있는 권리속성(존속기간, 권리범위)에 기인하여 IP가 시장에서 확보할 수 있는 독점적 지위에 대한 평가를 의미한다(산업통상부, 2014). IP가치평가에서는 대상 IP의 권리적 측면에서의 가치인 권리성, 기술성, 시장성 및 사업성에 대한 분석이 필요하다.

이 중에서, 권리성 분석은 “평가대상 기술을 사업화 또는 거래하는데 있어서, 가치 산정에 변동을 줄 수 있는 권리관계에 있어서 하자가 있는지를 조사, 확인, 분석하는 작업”으로 정의되고 있다(주한중, 2012).

권리성 분석은 권리안정성, 권리범위광협, 제품적용여부등 3가지 항목으로 분석되고 있다. 권리안정성은 권리의 안정적 유지가능여부 측면에서 평가되며, 권리범위의 광협은 권리범위가 충분히 넓게 설정되었는지의 관점에서 평가되고, 제품적용여부는 특허에 의해 보호받고자 하는 제품이 충분히 특허에 반영이 되었는지에 따라 평가된다(산업통상부,2014).

2. 권리성 분석에서 권리안정성 평가의 중요성

IP는 이미 등록된 경우라도 선행기술에 의해 무효로 될 가능성이 존재하기 때문에, 권리의 안정적 유지가능여부를 의미하는 권리안정성은 권리의 무효가능성으로 판단될 수 있다.

IP의 권리안정성 분석 결과 무효가능성이 높은 경우, 해당 IP는 독점적 권리로서의 역할을 수행할 수 없다. IP는 기술의 독점 실시를 주 목적으로 하기 때문에, 독점적 권리로서 타인의 무단실시를 저지할 수 없다면 아무리 권리범위가 넓거나 실제 제품의 특징들이 특허에 잘 반영되어 있다 하더라도 특허문서는 잘 정리된 기술문서에 불과해진다.

즉, 권리범위의 광협이나 제품적용여부 등의 평가항목들은 권리의 유효성, 즉 권리안정성을 기본전제로 하고 있기 때문에, 권리성 분석에서 권리안정성 평가가 차지하는 비중은 상당히 크다.

II. 기존 권리안정성 평가 모델과 이의 문제점

1. 기존의 권리안정성 평가모델

특허권에 대한 권리해석은 특허청구범위를 중심으로 이루어진다(특허법 제 96조). 특허청구범위는 다수의

* 윤종원, 특허법인 다래, 선임변리사, 02-3475-7834, jwyoona@daraelaw.co.kr

** 이동균, 특허법인 다래, 선임변리사, 02-3475-7874, adenic@daraelaw.co.kr

*** 배순구, 특허법인 다래, 파트너 변리사, 02-3475-7790 ip-biz@daraelaw.co.kr

청구항으로 구성되고 청구항은 크게 독립항과 종속항으로 구분된다. 종속항은 독립항을 다시 한정, 부가 또는 구체화하는 청구항이며 특허청구범위는 독립항(상위개념을 제시하는 역할 수행)과 종속항(보다 상세한 하위 개념 제시하는 역할 수행)의 계층적 구조로 이루어져 있다(김관식, 2001).

특히 심사과정에서 종속항은 넓은 권리범위를 가지는 독립항이 선행기술에 의해 거절이 될 수 있는 경우에 상대적으로 좁은 권리범위에 대하여 특허를 등록받을 수 있도록 하고, 특허무효심판이 제기되는 경우에도 하위개념을 이용하여 권리범위를 감축함으로써 특허가 무효로 되지 않도록 방어하는 역할을 수행한다(김수철, 2014).

이러한 독립항과 종속항과의 관계 때문에 특허를 등록받고자 하는 자는 전략적으로 청구항을 설계하며 실제로 제품이 적용되는 기술내용을 종속항으로 구성하고 이를 포괄하는 독립항을 별도로 구성하여 독립항을 통해 더 포괄적인 권리범위를 확보하고자 한다(반용병, 2002). 발명자는 본인의 출원전략에 의해 독립항에 발명의 실체를 기재할 수 있고, 하위 종속항에 발명의 실체를 기재할 수 있는 것이다.

가치평가실무에서는 IP 가치평가의 권리성 평가를 위해 많게는 수십 내지 수백개의 독립항과 종속항을 모두 검토하기가 현실적으로 불가능할 때가 많다. 따라서 평가자의 재량에 따라 대표적인 독립항을 위주로 권리안정성을 평가하거나, 종속항을 평가하더라도 어떠한 종속항을 평가할 것인지는 평가자의 재량에 맡기는 경우가 대부분이다.

기존의 권리성 평가모델에서도 특허청구범위를 구성하는 독립항과 종속항을 구체적으로 어떻게 평가에 반영할 지에 대한 방법론은 아직 언급하고 있지 않다. 최근 연구결과에서도 독립항과 종속항을 모두 고려해야 한다는 연구결과가 있을 뿐이며(특허청, 2013), 가치평가 가이드라인 등에서도 종속항과 독립항을 어떻게 평가할 것인가에 대한 방법은 언급하고 있지 않다(산업통상부, 2014).

2. 사업화 형태가 고려되지 않은 권리안정성 평가의 문제점

첫째로 독립항과 종속항으로 특허청구범위에 대해서 어느 청구항을 중심으로 평가할 것인지에 대한 고민없이 독립항위주의 권리안정성 평가는 올바른 평가라고 볼 수 없다. 사업화 하고자 하는 발명의 실체가 종속항에 있음에도 상대적으로 무효가능성이 높은 독립항 위주로만 권리안정성을 평가하여 권리안정성을 낮게 평가한다면 충분히 종속항을 통해 권리안정성을 확보할 수 있음에도 평가결과가 절하되는 문제가 발생한다.

둘째로 모든 청구항에 대하여 권리안정성을 검토한다면 평가에 소요되는 비용 및 시간이 증가할 뿐만 아니라, 사업화와는 관련이 없음에도 상대적으로 무효가능성이 낮은 모든 종속항들의 권리안정성이 반영되어 평가결과가 절상되는 문제가 발생한다.

III. 새로운 권리안정성 평가 모델의 제안

1. 사업화 형태를 고려한 평가대상 선정의 필요성

전술한 바와 같이 독립항 중심의 권리안정성 평가도 문제를 가지지만, 그렇다고 하여 모든 종속항에 대한 무효가능성이 권리안정성 평가에 반영되어야 하는 것은 아니다. 이는 특허권의 가치가 결국 그 특허권이 사업화되어 활용되는 형태에 의존적이며, 모든 종속항의 발명이 사업화되어 활용되는 것은 아니기 때문이다.

따라서, 권리안정성 평가에 있어서도 사업화될 제품 또는 서비스가 특허권을 통하여 안정적으로 보호할 수 있는지의 관점으로 평가가 진행되어야 한다. 즉, 권리안정성 평가에서 평가대상의 범위는 특허기술이 사업화되는 경우 제품 또는 서비스에 필연적으로 부가될 수밖에 없는 기술 특징을 고려하여 선정되어야 한다.

2. 평가대상 선정을 포함하는 권리안정성 평가 프로세스

평가대상을 선정하는 단계에서는 여러 청구항들 중에서 어떤 청구항들을 기준으로 무효가능성을 분석할 것인지를 결정하기 때문에, 아래의 [표 1]와 같이 무효가능성을 분석하는 단계 이전에 수행되어야 한다.

<표 1> 제안된 권리안정성 평가 프로세스



3. 평가대상의 선정의 방법

첫 번째 단계로, 특허기술의 사업화 형태에 대하여 분석을 진행한다. 즉, 특허기술이 사업화되는 경우에 제품 또는 서비스에 부가될 수밖에 없는 기술 특징들을 검토해야한다. 현재의 제품 또는 서비스에는 포함되어 있지 않더라도, 기술 개발 동향을 고려할 때 장래에 부가될 개연성이 높은 기술 특징들에 대하여 분석되어야 한다. 기술 특징은 제품의 구조, 재질 또는 서비스 내에서의 처리 단계 등의 다양한 형태로 나타날 수 있다.

두 번째 단계로, 제품 또는 서비스에 포함될 개연성이 높은 기술 특징들과 특허권의 청구항들을 비교하여, 해당 기술 특징을 포함하는 청구항들에 대한 매칭을 진행한다. 아래의 [표 2]에서, 제품 또는 서비스에 기본적으로 포함되는 구성이 A와 B이고, 제품 또는 서비스에 포함될 개연성이 높은 기술 특징이 C 또는 D라면, 제품 또는 서비스가 A+B 외에도 A+B+C나 A+B+D로 구현될 가능성이 높다. 따라서, 특허권의 청구항들 중에서 청구항 1(독립항)과 함께 청구항 2(종속항) 및 청구항 3(종속항)이 평가대상으로 선정될 수 있다.

<표 2> 평가대상 선정의 예시

제품/서비스 구성	특허권의 청구범위		평가대상 선정여부
A+B (기본 구성)	1(독립항)	A+B	선정
A+B+C (구현예 1)	2(종속항)	A+B+C	선정
A+B+D (구현예 2)	3(종속항)	A+B+D	선정
-	4(종속항)	A+B+E	미선정

4. 무효가능성 분석 및 권리안정성 평가

무효가능성 분석은 평가대상으로 선정된 청구항들 각각에 대하여 진행된다. 즉, 평가대상으로 선정된 청구항들 각각에 대해 선행기술들을 검색하여 무효화 가능성을 분석한다.

평가대상 청구항들 각각의 무효화 가능성을 토대로 권리안정성이 평가될 수 있다. 다만, 여러 개의 평가대상 청구항들에 대한 무효화 가능성이 서로 다른 경우에 권리안정성을 어떻게 평가해야 하는지가 문제될 수 있다. 여러 개의 평가대상 청구항이 사업화에 차지하는 비중이 다르기 때문에 권리안정성 평가에도 이 부분이

반영되어야 하며, 제안된 권리안정성 평가 모델에서는 사업화 비중이 가중치로 반영된다.

아래의 [표 3]을 참조하면, 청구항 1은 무효화 가능성이 높아서 평가점수가 0점이고, 청구항 2는 무효화 가능성이 낮아서 평가점수가 5점이며, 청구항 3은 무효화 가능성이 낮아서 평가점수가 5점이다. 각 평가대상 청구항의 평가점수에 사업화 비중 40%, 30%, 30%가 가중치로 반영되어 반영 점수는 각각 0점, 1.5점, 1.5점으로 계산된다. 권리안정성 평가 결과는 반영점수의 합산에 의해 3점으로 평가된다.

<표 3> 권리안정성 평가의 예시

평가대상	사업화 비중	무효화 가능성	평가 점수	반영 점수
1(독립항)	A+B	40%	높음	0 점
2(종속항)	A+B+C	30%	낮음	5 점
3(종속항)	A+B+D	30%	낮음	5 점
총점				3점 / 5점

IV. 결론

올바른 IP가치평가를 위해서는 특허기술의 사업화되었을 때의 독점적인 권리로서 가치가 평가 결과에 반영되어야 한다. 기존 권리안정성 평가 모델에서는 독립항 중심으로 권리안정성 분석이 이루어지고 있었으며, 최근 종속항도 평가에 고려해야 한다는 연구결과는 있으나 구체적으로 어떤 종속항을 평가에 고려할지에 대한 논의는 진행되지 않았다.

제안된 권리안정성 평가 모델은 특허기술의 사업화 형태를 고려하여 특허의 전체 청구항들 중에서 권리안정성 평가의 평가대상을 선정하는 과정이 포함되는 것을 요지로 한다.

평가대상을 선정하는 과정에서는 특허기술이 사업화되는 경우 부가될 개연성이 높은 기술특징을 분석하고, 이러한 기술특징을 포함하는 청구항들을 매칭하여 매칭된 청구항들을 평가대상으로 선정한다. 선정된 청구항들에 대하여 무효가능성을 분석하는 단계에서는 평가대상 청구항 각각이 사업화에 차지하는 비중에 따라 가중치를 반영하여 IP의 전체적인 권리안정성을 평가한다.

제안된 권리안정성 평가 모델은 특히 독립항의 무효화 가능성이 높은 경우에 실효성을 가진다. 기존의 권리안정성 평가 모델에서는 독립항의 무효화 가능성이 높은 경우에 종속항의 유효성과는 관계없이 낮은 평가 결과를 획득하게 된다. 하지만, 제안된 권리안정성 평가 모델의 경우 독립항의 무효화 가능성이 높더라도 평가대상으로 선정된 종속항들에 대한 평가가 함께 반영되어 높은 평가 결과를 얻을 수도 있다.

즉, 제안된 권리안정성 평가 모델에는 특허기술이 사업화되는 형태와 평가대상 청구항 각각의 사업화 비중이 함께 고려되기 때문에 좀 더 현실에 부합하는 평가결과를 얻을 수 있다 할 것이다.

참고문헌

주한중 (2012), “기술가치평가에서의 특허권리성 분석에 대한 연구”, KAIST, 석사학위논문.
 산업통상자원부 (2014), 「기술가치평가 실무가이드」.
 특허청 (2013), 「지식재산평가 실무가이드」.

- 김관식 (2002), “독립항과 종속항의 구별에 대한 소고”, 「지식재산 21」, 69호, pp.73-85.
- 특허청 (2013), 「IP담보대출을 위한 IP가치평가 모델 연구 최종보고서」.
- 박성택 (2011), “AHP를 이용한 제품군별 특허가치평가 요소의 중요도 분석”, *Entrue Journal of Information Technology*, Vol.10, No.1, pp.115-127.
- 성태웅 (2015), “기술거래사례 기반의 특허가치 결정요인 분석과 모형검증”, 한국기술혁신학회 2015 춘계학술대회 논문집, pp.409-430.
- 특허청 (2015), 「심사지침서」.
- 특허심판원 (2014), 「심판편람」.
- 김수철 (2014) “종속항은 특허권에 어떠한 영향을 미치는가 ”, *지식재산연구*, 9(2), pp.109-141.
- 반용병 (2002), “알기쉬운 특허청구범위 작성법”, *발명특허*, 27(6), pp.54-59.