



백 성 호  
무형자산연구소 소장  
법학박사/MBA

# 프랜차이즈와 특허제도

## 들어가며

요즘 우리 주위에는 롯데리아, BBQ, KFC와 같은 프랜차이즈 사업이 눈에 많이 띄고 있다.

프랜차이즈는 어떤 음식이나 사업에 대해 맛이나 기술, 제조비법 등의 독특한 노하우를 가지고 있는 사람이나 기업이 그 사업 노하우를 타인에게 전수해주고 그 사용료를 받는 형태의 사업방식을 말한다.

과거 고대나 중세 사회에서는 힘이나 신분관계에 의해 부를 축적하고 자신의 세력을 유지하였고 한다면, 근대에 와서는 사람의 노동력이나 자본을 많이 가진 자가 경쟁우위에 서서 더 많은 부를 축적할 수 있었다.

그러나 오늘날 현대사회에서는 과거와는 달리 노동력이나 자본보다도 아이디어가 더 중요한 시대가 되었다. 즉 남과는 다른 독특한 아이디어를 가지고 이를 잘 활용하는 자가 경쟁우위를 가지므로써 부를 축적할 수 있는 시대로 변모한 것이다. 이러한 경쟁성의 변화에 즈음하여 이제는 어떤 사업을 함에 있어 특허·상표 같은 지식재산권의 획득이 대단히 중요한 무기가 되었음은 다언을 요하지 않는다.

특히 자신의 영업표지와 노하우를 파는 프랜차

이즈 사업에 있어서는 특허·상표·영업비밀 등 지식재산권이 사업과 필수불가분의 관계에 있고 이 지식재산권을 어떻게 획득하고 이를 어떻게 활용하느냐 하는 것이 프랜차이즈 사업의 관건이라 할 수 있다.

## 프랜차이즈란 무엇인가?

프랜차이즈(Franchise)란, 예컨대 롯데리아나 피자헛, KFC, 맥도널드, BBQ 등과 같이 어떤 사업자가 자신이 가진 노하우를 다른 자에게 전수하고 이와 함께 상호·상표 등 사업에 관한 영업표지들을 사용할 수 있게 허락해 줌으로써 동일영업의 점포를 확장해 나가는 사업형태를 말한다.

여기서 노하우나 권리를 주는 쪽을 프랜차이저(Franchisor, 현행법상 용어로는 '가맹본부')라고 하고, 노하우나 권리를 받는 쪽을 프랜차이지(Franchisee, 현행법상 용어로는 '가맹점사업자')라고 한다.

프랜차이지는 그 대가로 프랜차이저에게 로열티를 주게 되는데 실무상 이 로열티는 '가맹금', '사용료', '가맹보증금' 등 여러 용어로 불리우고 있으나 그 실질적 성격은 거의 동일하다.

현재 우리나라의 프랜차이즈 사업체는 아직 의

식업 분야가 많은 편이지만 점차 학원, 사진, 미용업, 꽃집, 인테리어 등과 같이 서비스업종과 유통업, 기타 정보통신 분야에 이르기까지 여러 분야로 빠르게 확산되고 있다.<sup>1)</sup>

부분이라고 할 수 있으며, 이러한 지식재산권의 획득 및 관리의 수준이 프랜차이즈 사업의 성패를 갈라놓는 핵심사안이라고 해도 과언이 아닌 것이다.

### 프랜차이즈 시스템의 장점

프랜차이즈 시스템은 가맹본부가 상대적으로 적은 자본과 인력으로도 자신의 사업을 빠른시간 내에 확장할 수 있고, 거래비용을 낮추며, 사업경험이 없는 자를 시행착오없이 사업에 성공시킬 수 있도록 한다는 점 등 여러 장점이 많아 세계적으로 많은 기업들이 이 시스템을 사용하여 사업을 확장하고 있다.

프랜차이즈 시스템은 미국에서 처음 시작되었다고 할 수 있으며<sup>2)</sup> 사업의 종류나 규모에 따라 여러가지 조금씩 다른 형태를 띄고 있으나 그 기본적인 형태는 유사하다.

즉 일반적으로 가맹본부의 상호나 상표 등 영업표지를 가맹점에게 사용허락하고 영업노하우를 전수하며, 지속적인 경영지도 및 재료제공과 품질검수 등을 해주는 대가로 로열티를 받는다.

따라서 프랜차이즈 사업을 전개함에 있어 가장 중요시되는 것은 가맹본부가 가지고 있는 지식재산권 즉 특허·상표·노하우(영업비밀)에 관한

### 프랜차이즈 관련 법규

프랜차이즈에 관해서는 직접적 법률로서 2002년에 제정된 '가맹사업법'<sup>3)</sup>이 있고, 그 외에 민법·상법 등의 계약관련법과 독점금지및공정거래법, 특허·상표 등 지식재산권법, 기타 약관규제법, 부동산관계법, 세법, 노동법, 전자상거래법 등 많은 법령과 밀접한 관련이 있다.

다만 여기서는 지식재산권과 관련된 영역에 한하여 살펴볼 것이므로 다른 법 영역은 배제하기로 한다.

현행 가맹사업법에 의하면 프랜차이즈(가맹사업)의 정의는 다음과 같다. '가맹사업'이라 함은 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지(이하 '영업표지'라 한다)를 사용하여 일정한 품질기준에 따라 상품(원재료 및 부재료를 포함한다. 이하 같다) 또는 용역을 판매하도록 함과 아울러 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제를 하며, 가맹점사업자는 영업표지의 사

1) 국내 프랜차이즈 산업의 규모는 지난 2002년말 현재 한국프랜차이즈협회 조사결과에 따르면 프랜차이즈 가맹본부는 약 1,600개에 가맹점포수는 12만여 개로 추정하고 있으며, 프랜차이즈 본부의 총매출이 약 18조 6천 6백억원에 달한다. 가맹점을 포함한 전체 프랜차이즈 산업이 창출하는 경제가치는 2001년 기준으로 약 45조 원이 넘는 액수이고 고용측면에서는 약 57만명의 인구가 종사하고 있는 것으로 추산하고 있다(프랜차이즈 경영가이드총서 제11권 4쪽, (사)한국프랜차이즈협회, 2004년 1월).

2) 미국의 경우는 이미 20세기부터 정부의 적극적인 지원에 힘입어 소위 프랜차이즈 강국으로 성장했고, 프랜차이즈 산업 비중이 GNP의 41%, 전체 소매경제의 45%를 차지한다. 2002년 현재 미국내 가맹본부수는 약 5,300여개나 되고(월간 창업&프랜차이즈 2004년 5월호 vol.31, 128쪽), 그중에서도 1조 2천억 달러를 초과하는 규모로 성장한 프랜차이즈 기업이 100여 개에 달한다. 미국의 대표적 프랜차이즈 가맹본부들은 안정된 체계를 바탕으로 세계적으로 유명한 상표권을 판매함으로써 발생하는 이익과 해마다 세계 각지의 가맹점으로부터 거둬들이는 로열티는 엄청난 금액이다. 한편으로 금전적 이익뿐만 아니라 부가적으로 얻어지는 국가와 브랜드 이미지 상승 효과는 다시금 프랜차이즈의 발전에 기여하고 있다.(프랜차이즈 경영가이드총서 제11권 341쪽, (사)한국프랜차이즈협회, 2004년 1월)

3) 이 법은 2002년 5월 13일 법률 제6704호로 제정되었고 동년 11월 1일부터 시행된 법률로서, 정확한 명칭은 '가맹사업거래의공정화에관한법률'이다. 프랜차이즈(가맹사업) 시장의 공정한 거래질서를 확립하고 가맹본부와 가맹점사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 발전하도록 함으로써 소비자 복지의 증진과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정되었다(가맹사업법 제1조). 동법은 총 44조문으로 구성되어 있으며 2004년 1월 20일자로 일부개정되었다. 이하 본 논고에서는 '가맹사업법'으로 약칭하여 사용하기로 한다.

용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹본부에 가맹금을 지급하는 지속적인 거래관계를 말한다(가맹사업법 제2조 제1호).

## 특허 및 실용신안제도

특허제도는 자연법칙을 이용한 고도한 기술적 창작에 대해 국가가 일정한 절차(출원→심사→등록)를 거쳐 20년간 독점배타권을 부여하는 제도이다. 특허출원은 출원인이 직접 서면으로 특허청에 제출하여도 되고 또 온라인(인터넷)으로 출원할 수도 있다.

전자출원제도는 세계에서 두번째로 온라인 정보시스템을 구축하여 출원인이 사무실 또는 안방에서 인터넷을 통해 출원관련 서류를 제출하고 그 처리결과를 볼 수 있는 제도로서 지난 1999년 1월부터 시행된 제도이다. 이는 매우 편리하고 경제적이며 신속하고 정확한 장점이 있어 2004년 6월 현재 출원의 86%나 되는 높은 이용률을 보이고 있다.

특허권은 설정등록이 되는 순간부터 발생되나 그 존속기간은 '출원일'로부터 20년간이므로 약 2-3년 정도 걸리는 심사소요기간을 제외하면 17-18년 정도가 실제로 특허권 행사가능한 기간이라고 볼 수 있다.

이에 비해 실용신안권은 특허권과 그 권리가 유사하지만 존속기간이 출원일로부터 10년이며, 현재 무심사제도를 채택하고 있어 간단한 방식심사와 기초적인 요건만을 훑어보고 바로 등록을 해주고 있다. 따라서 특허와는 달리 등록까지의 소요기간이 약 3개월 정도밖에 걸리지 않고, 수수료도 특허보다 적게 든다(1999.7.1부터 시행).

특허권은 독점배타권이므로 타인에게 실시권을 허락하고(라이센싱 계약) 로열티를 건을 수 있다. 프랜차이즈 계약은 가맹점 개설에 관한 일반

적인 계약내용과 함께 이러한 특허권·상표권 등을 모두 포함하는 포괄적 사용허락 계약이며 계속적 계약이다.

한편 해외 다수국가에 특허출원을 하는 경우에는 PCT국제특허출원제도를 활용하여 일괄출원을 하는 것이 편리하다.

## 프랜차이즈 사업에 있어서의 특허전략

여러 발명들 중 어떤 것들이 특허를 받을 수 있을까. 오늘날 특허가 되는 대상은 거의 제한이 없다고 해도 과언이 아니다.

과거에는 대체로 유형적이고 피지컬(physical)적인 기술들에 한해서 특허가 주어졌던 것이 사실이지만 오늘날은 사업방법(BM; Business Method)발명, 동물발명 같은 것도 특허가 된다.

즉 기계, 전자, 반도체, 화학물질 등과 같은 첨단과학 분야뿐만 아니라 인터넷을 이용한 사업방법이나 광고방법, 결제방법, 음식물, 기타 제조방법 등도 특허가 되고 있으므로 규모가 작은 중소기업 또는 프랜차이즈 사업체에서도 자체 기술이나 제품에 대해 특허 받는 것이 그리 어려운 일은 아니라고 할 수 있다.

또한 과거에는 기업에서 특허가 주로 방어용으로 쓰여진 것에 불과했다면 오늘날의 특허는 공격용으로 사용되고 있고 미국 등 선진국에서는 점점 더 강력한 특허정책(Pro-patent policy)을 쓰고 있으므로 이에 대비하여 외국으로 진출할 프랜차이즈 본부는 특허를 받을 수 있는 것이라면 그 비용을 감수하고도 반드시 특허를 받아두는 것이 현명하다.

따라서 여러 프랜차이즈 업종 중 정보통신분야나 컴퓨터 관련업종, 기계, 전기, 전자 등의 첨단 산업을 업종으로 하는 기업에서는 연구개발한 기술을 특허출원하는 것이 당연하고 일반적인 일이

졌으나 반드시 그러한 첨단기술이 아니더라도 예컨대 일반인의 생각으로는 쉽게 '기술' 이라고 생각되지 않는 '외식업' 같은 경우에도 독특한 음식이나 그 조리법, 조리대(썩크대), BM 등에 관한 것에 대해 거의 전 분야에 걸쳐 특허 내지 실용신안등록 출원을 시도하는 것이 좋다.

미리부터 특허가 안될 것이라고 단정하는 것은 좋은 생각이 아니며, 매우 복잡한 기술 내지 연구 개발에 많은 기간이나 비용이 들어간 것에 대해서만 특허출원을 고려하는 것은 비즈니스적 마인드에서 볼 때 매우 미련한 일이다.

간단한 기술이나 제품이라 하더라도 그것이 사업성이 있거니와 특허를 시도하기에는 가치가 충분하다. 요컨대 어떤 제품이나 기술에 대해서 그것이 '특허될 정도로 기술수준이 높은 제품인가' 하는 것보다는 '특허를 받을 정도로 가치가 있는 기술인가' 하는 것을 판단하는 것이 중요하다.

일단 비즈니스 관점에서 보아 특허받을 가치가 있는 것이라 생각되면 전문가의 도움을 받아 명세서의 클레임을 잘 잡는 등 어떻게 하든지 특허를 받을 수 있게끔 만들어 가는 노력을 하는 것이 실제로 필요하다.

한편, 실용신안은 무심사제도를 취하고 있으므로 이를 심분 활용하여 홍보나 마케팅의 수단으로 잘 사용하는 것도 좋은 사업스킬 중 하나이다. 다만 실용신안은 법상 반드시 물품성을 요건으로 하고 있으므로 사업방법이나 제조방법 같은 '방법 발명' 은 실용신안권을 받을 수 없다.

또한 실용신안은 출원만 하면 까다로운 심사 없이 바로 등록이 되지만 침해자에 대해 권리를 행사하기 위해서는 심사(기술평가)신청을 해서 유지결정을 받아야만 한다는 사실을 주의할 필요가 있다.

## 특허와 노하우

기술에 관하여 무작정 특허를 출원하는 것은 지양해야 한다. 특허는 그 기술을 공개하는 대가로 권리를 받게 되는 것이며 또 상당한 비용이 들어가기 때문이다. 만약 특허출원을 했다가 등록거절을 받게 되면 오히려 출원을 하지 않은 것보다 더 나쁜 결과가 될 수 있다. 따라서 어떤 기술이 실제로 그 기술수준이 높건 낮건 상관없이 단지 그 기술이 사업상 매우 중요한 것이라면 이는 특허를 출원하기보다는 노하우로 간직하는 것이 오히려 낫다. 예컨대 치킨양념소스나 그 제조방법 같은 것이 그것이다.

특허출원을 하여 비결이 노출(공개)되는 것보다는 그냥 비밀(노하우)로 간직하는 것이 영업비밀보호나 경비절감 측면에서 훨씬 더 낫다는 것이다. 세계적인 코카콜라나 KFC 같은 기업이 바로 이런 점을 적절히 잘 구사하는 지혜로운 기업의 대표라고 할 수 있다.

노하우는 특허와는 달리 잘만 관리한다면 영구히 사용할 수도 있고 또 '부정경쟁방지및영업비밀에관한법률' 에 의해 법률적 보호를 받을 수도 있다.

결국 특허나 노하우나 하는 것은 기업이 자체에서 전략적으로 선택·결정할 문제이겠지만, 생각건대 프랜차이즈 사업은 대체로 상대방에게 노하우를 전수하는 과정에서 아무리 영업비밀 유출금지 약정을 해 놓았더라도 제3자에게 그 비밀이 누설될 가능성이 높기 때문에 노하우보다는 특허를 받는 쪽으로의 전략이 더 나을 것으로 보이며, 또한 만약 해당 제품을 경쟁사가 구입하여 그 내용이나 비결(회로도, 맛, 소스 등) 등을 쉽게 알아낼 수 있는 정도라면 역시 특허를 받는 쪽이 더 유리할 것으로 생각된다.