



박 은 일
(주)솔루션웍스 대표이사

지역산업기술상용화시스템 구축을 위한 특허지주회사(IP Holding company) 설립 및 운영

I. 서론

지역산업기술상용화시스템 구축의 일환으로 특허지주회사가 왜 필요한지 알아보고 특허지주회사가 하는 역할과 기능을 중심으로 출연(연)과 기업이 이미 개발한 R&D 기술자산의 효율적인 수익화 방안으로서의 특허지주회사 설립 및 사업 모델을 제시하고자 한다.

왜 지금에서 특허지주회사가 필요한가? 두 가지 관점으로 살펴볼 수 있다. 첫째로는 상품으로서 '특허' 이고, 둘째로는 그 상품을 판매하는 실행 주체로서의 '지주회사' 이다.

출연(연)과 기업이 지금까지는 특허를 상품으로 즉 수익을 낼 수 있는 것으로 접근하지 않았고, 접근했다라도 적극적이고 효율적이지 못한 방향에서 운영하고 있었다. 예로, 출연(연)의 특허관리는 단순한 특허출원 및 유지료 납부, 중간사건처리, 특허리스트 관리 정도의 소극적인 특허관리를 해왔다. 그러한 성격 때문에 수익 센터로서의 역할을 하지 못하고 비용을 잡아먹는 부서로 전략해 있는 상황이다.

또한 실행주체로서 특허자산을 운영할 권한과 책임 의무가 주어지지 않았다. 현재는 적극적인 특허자산을 라이선싱하도록 방침은 주어졌으나 제도나 인력, 자금, 권한, 조직, 인프라 등은

미흡한 상황이다. 예로, 출연(연)등은 기술료 수입이 있는 경우 기술료를 출연(연)의 임의대로 할 수 없고 정부의 연구개발사업에 관한 규정대로 해야 하는 것들이다. 또 다른 예로, 특허자산을 매각할 때도 반드시 경쟁 입찰을 통해야 한다든지, 특허자산을 대여(일정기간동안 빌려 주는 것)한다든지, 착수기본금 및 러닝로열티를 출연금에 일정비율 하에서 정해야만 한다든지 하는 것들이다.

또한 특허자산의 유지 및 관리 권한을 특정연구부서에 일임하여 출연(연)의 전사적 관점에서의 통합관리가 안되어 특허활용에 있어서 부서간의 의견조율이 쉽지 않아 효율이 떨어지고 있는 것들이다. 또한, 현대는 기술의 복잡화, 융합화를 통하여 신제품들이 나오는데, 각각의 출연(연)과 기업 등의 기술자산을 통합적으로 관리하여 활용할 주체가 없는 것이 현실이다.

이러한 현실의 문제점들을 파악하고 대안을 도출하여 실행 하고자 하는 것이 실행주체로서의 특허지주회사의 의미이다.

II. 본론

벤처지주회사 설립이 논의되고 있는 마당에 특허지주회사를 언급하는 것은 다음과 같은 이유에서이다.

벤처지주회사는 특정 상품과 서비스를 가지고 시장에서 승부를 보는 것이다. 그리고 다분히 제품 및 서비스를 개발하여 시장에 진입한다든지, 시장이 없다면 시장까지라도 만들어야 한다는 점에서 미래지향적인 수익관리모델이다.

그러나 특허지주회사는 출연(연)과 기업이 상용화, 즉 제품과 서비스로 시장에 나가 보지도 못했거나, 나갔더라도 경영실적이 저조하거나, 비전이 없는 사업들을 처분해야 하는 현실적인 입장에서 바로 적용될 수 있는 현재지향적인 수익관리모델이다.

지금부터는 특허지주회사의 사례와 역할 및 조직, 그리고 특허지주회사가 할 수 있는 사업모델들을 언급해 보고자 한다.

1. 특허지주회사 사례¹⁾

특허지주회사로 가장 잘 알려진 사례로는 슈퍼컴퓨터 제조기업인 썬킹머신즈(Thinking Machines)의 자회사인 TM Patents를 들 수 있다.

1980년대 썬킹머신즈는 ‘대량병렬처리’라는 대용량 계산을 위한 새로운 처리 방법을 개발했다. 각각의 중앙처리장치들이 서로 통신하고, 메모리의 데이터에 접근하여 저장하는 방법과 관련된 새로운 기술을 개발하고, 특허화하는데 1억 5천만 달러를 투자했다.

하지만 1990년대 초까지 시장상황이 좋지 않았기 때문에 파산상태에 빠졌으며, 구조개혁의 압력을 받았다. 그러나 이들은 200여개의 특허기술을 보유하고 있었다. 그들은 파산해 가고 있는 기업에서 지식재산권을 분리해 특허라이선싱을 시도했고, 이러한 특허를 개발하고 소송도 담당하는

분리된 지식재산권 소유기업을 새로이 만들었다.

썬킹머신즈의 자회사 TM Patents의 초대회장인 마크 리버만(Mark Leiberman)에 따르면, “제품을 생산하는 모기업과 완전히 분리된 특허 소유기업을 가지면 모기업에게는 큰 이점이 있다. 몇몇 대기업을 접촉해 그들이 당신의 특허를 침해하고 있으며, 따라서 라이선스 비용을 지불하라고 요구한다면 어떤 일이 일어날까? 아마도 상대방은 자신들의 대리인이 더 뛰어나다고 무시하겠지요. 아니면 당신들의 특허를 단지 상호 라이선스하고 물러나라고 할 것입니다.”

그러나 TM Patents는 어떤 제품도 제조판매하지 않고 단지 특허만을 소유한 기업이었기 때문에 제조당할 리가 없었다. “유형의 상품이 없다.” 이것이 핵심이었던 것이다.

침해를 근거로 다른 기업을 기소하는 동안, 우리는 어떤 제품도 만들거나 판매하지 않았기 때문에 다른 기업의 특허를 침해할 가능성이 없었고, 즉 원천 기술 등에 대한 침해, 이 때문에 이들은 맞기소 당할 일이 없었던 것이다. 이들의 제품은 오직 특허, 지식재산 하나뿐이었다.

이들이 그들의 특허를 가지고 얼마나 벌었을까? 특허가치평가의 권위자이며 특허소송의 전문가인 알버트는 “TM Patents’는 단지 데이터 접근 방식과 저장방법 기술로 얻은 특허권을 이용하여 향후 5년 동안 수익 달러를 부가적으로 창출해 낼 것입니다.”라고 말했다.

2. 특허지주회사의 역할 및 조직

특허지주회사의 역할로는 IP출자관리, IP평가, IP침해조사 및 소송, IP마케팅, 자금조달, 홍보를

1) 지식경영과 특허전략, 케빈G.리베트/데이비드 클라인, 세종서적, 2000

들 수 있다. 이것들을 하부에서 뒷받침하는 하부 인프라로 지적재산경영관리시스템(IAM)을 들 수 있다.

가. IP출자관리

특허지주회사가 되기 위해서는 특허권을 출자 받아야 하는데, 출연(연)이나 기업의 특허를 특허 평가를 통하여 출자금액을 산정하고, 특허지주회사의 주식지분을 할당한다.

특허평가를 하기 위해서는 특허권자가 특허지주회사에 일정액의 특허평가액을 지불한다. 특허 평가는 특허지주회사의 내부평가팀이 하거나, 외부 전문가 및 기관에 위탁할 수 있다. 외부에 위탁하는 것이 공정성면에서 더 좋은 안으로 생각된다.

나. IP평가

IP평가는 특허지주회사에 특허출자시 평가, 출자된 특허자산들을 위주로 특허맵 분석, IP 포트폴리오 구축, 표준특허가능여부판단, 제품베이스의 IP맵 구축, 특허이전 및 기술출자와 같은 기술 이전금액 산정 등과 같은 전반적인 IP자산 평가를 한다.

다. 침해조사

내외부에 변리사와 기술 출자한 출연(연) 및 기업의 기술자를 가상의 한 팀으로 구성하고 침해 가능 기업을 파악하고, 특허침해 제품을 조사한다. 첫 단계로, 특허선정기준으로는

- 시장에 제품으로 나온 것-그래야 침해소송을 할 수 있기 때문.
- 시스템특허들 - 그 시스템을 이루기 위한 필수구성요소들의 특허를 획득하여 침해소송을 할 수 있기 때문.
- (가)호 도면과 설명서를 입수할 수 없는 단점

과 제품의 기술적 구성을 명시할 수 없는 단점이 있음.

- 권리행사가 가능한 원천특허를 확보할 것.

둘째 단계로, 출자 및 인수 특허의 분석과정으로는

- 특허권 시효가 만료되었는가?
- 청구범위와 선행기술에 문제는 없는가?
- 특허 유지비용은 지불되었는가?
- 최종권리자는 누구인가?
- 어떤 나라에서 유효한가?
- 특허유지를 미루지 않았는가?
- 침해소송에 걸려있지 않는가? 또는 소송에 휘말릴 가능성은 없는가?
- 핵심 엔지니어를 계속 보유하고 있는가?
- 차세대 기술이 특허화 되었는가?
- 라이선스를 방해하는 것은 없는가?
- 재적인 로열티는 얼마인가?
- 잠재적인 라이선시는 누구인가?
- 혁신의 속도와 강점은?
- 이미 구현되어 mock-up과 기술 자료가 준비되었는가?
- 청구범위의 구성요소가 최대한 간단하게 기술되어 사족이 없는지?
- 발명자와 대리인과 상담하여 침해여부를 상담할 것.

셋째 단계로, 판매를 위한 지식재산 재구성으로는

- IP 포트폴리오를 구성하라.
- 법의 보호, 세금혜택 등 IP매매를 통해 얻을 수 있는 여러 이점들을 활용하기 위해 거래를 구조화하도록 노력하라.

넷째 단계로, 권리범위의 해석과정은

- 특허청구범위에 기재되어 있는 복수의 요건 각각에 독립된 기술적 범위를 주장하지 못함.
- (가)호가 권리와 동일 또는 유사한지 여부를 판단할 때는 기술적 구성뿐만 아니라 그 목적과 작용 및 효과까지 종합적으로 비교 고찰하여야 한다. 따라서 특허검색과 인터넷 검색시 해당 기술적 구성요소 뿐 아니라, 명세서에 기재된 목적과 작용 효과까지 검색하도록 한다.
- (가)호가 특허발명에 속하는 경우
 - 기술적 사상이 같은 경우: 양자간의 다소 차이가 있더라도 특허발명과 착상, 목적, 구조 및 효과 같거나 특허발명을 이용하여 부가 및 개량하였다 하더라도 특허발명보다 뛰어난 작용 효과가 없는 경우 해당
 - 균등물의 치환 또는 설계 변경의 경우: (가)호의 구성요소가 특허발명에 있어 그 에 해당하는 구성요소와 다르더라도 그 구성요소와 동일한 작용을 하고 동일한 방법으로 사용되며 기능면에서 동일한 결과를 나타내고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 이의 치환가능성을 용이하게 예측할 수 있으면 이들을 균등물이라 할 수 있고 그러한 경우 (가)호는 특허발명의 권리범위에 속한다. 또한 구성상 다소 차이가 있더라도 그와 같은 구성상의 차이에 따라 특허발명이 목적하는바 이외의 다른 특별한 효과가 없는 단순한 균등물의 치환 내지 설계변경 정도의 것은 특허발명의 권리범위에 속한다.
 - 무용한 공정의 부가인 경우: 특허발명과 일부 구성 및 작용효과가 다르더라도 기술적 구성의 핵심적인 부분이 동일하고 일부 구성의 변경으로 인하여 그 작용효과가 오히려 감소된 경우에는 그 구성의 차이는 유해적 공적의 부

가에 지나지 아니하므로 특허발명의 권리범위에 속한다.

- 이용관계가 성립되는 경우: 후 발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로써 후 발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면 성립된다.
- (가)호가 권리로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우: 특허발명과 구성상의 차이가 있더라도 그 차이로 인하여 상승적인 작용효과가 있다고 인정되지 아니하고 그 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자라면 특허발명으로부터 용이하게 고안 할 수 있는 것인 경우에는 특허발명의 권리범위에 속한다.

라. IP 및 기술 마케팅

잠재수요자의 탐색은 기술마케터가 세일즈 노력과 판매비용을 절감하기 위해서는 “누가 가장 우리의 기술 상품을 구매하려 드는지” 잠재고객에 대한 리스트 작성이 선행되어야 한다.

기술거래의 성공여부는 결국 잠재 기술도입자의 필요기술을 적시에 제공하는데 있기 때문에 이러한 잠재고객에 대한 명세를 파악하고 있다면 성사가능성은 매우 높아 질 것이다.

산업시장의 대표적인 잠재고객은 동종·유사 제품을 제조하고 있는 경쟁사 또는 OEM 고객이다. SW기술의 재판매시장은 가치기술지향유통업자(VOTD)와 VAR업체가 될 것이다.

잠재적인 기술도입자를 찾아내는 실무적인 방법은 다음과 같은 3단계 절차가 있다.

첫 단계는, 기술상품이 어느 분야에서 사용될 수 있는지 수요처를 찾는다.

두 번째 단계로는 업체디렉토리, 무역유관기관 자료실, 인터넷 검색을 통해 해당되는 업체에 대한 아래와 같은 정보를 파악.

세 번째 단계로, 30~50개 업체정보를 수집한 뒤, 가장 가능성이 있어 보이는 업체부터 차례대로 제안 우선순위를 결정한다.

이때 우선순위는 첫째로, 각 기업들이 신규사업 단위 진출 또는 제품계열을 확충하려고 기획하는 기업을 찾아보도록 하는 것이다.

두 번째로는 이전하고자 하는 기술에 법적으로 저촉되는 제품을 가지고 있는 기업들을 찾아본다. 즉 이전하고자 하는 기술의 지식재산권에 저촉이 되는 기업을 찾아 라이선싱 협상을 하는 것이다.

세 번째로는 해당 기술로 인해 제품화 할 수 있는 부품소재기업이나 생산설비를 확보하고 있는 기업들을 찾아본다.

네 번째로는, 동종 혹은 유사 기술에 대한 기술력이 떨어지거나 자본을 확보하고 있는 기업들을 찾아 M&A를 제안 해보도록 한다.

다섯 번째로는, 사업이 다각화된 기업을 찾는 것이다.

이렇게 정해진 우선 순위에 따라 협력사업 제안서(BIZ Co-operation Proposal)와 함께 기술상품설명서(Technology Description)를 송부한 후, 전화마케팅을 통해 기술 미팅 약속을 정한다.

기술을 상품화하기 위해서는 제안서가 필요한데, 여기에는 해당기술의 기술성, 시장성을 기록한다. 또한 사업타당성 분석에는 해당 기술에 대한 재무재표적인 관점에서 추정손익계산서를 작성하여야 하고, 이를 근거로 기술의 가치평가가 이루어지며, 해당기술료를 산정하여 기술제공자가 먼저 제시하여야 한다.

마. SGS-Thomson Microelectronics의 특허 침해자에 대한 효과적인 라이선싱 시스템 사례²⁾

SGS-Thomson은 15억달러의 반도체 제조업체로서, 부분적으로 프랑스의 Thomson CSF에 의해 소유되고 있다. SGS는 특허침해자에 대한 효과적인 라이선싱시스템을 개발했다.

첫 번째 단계는, 특허가 라이선스 될 것인가를 확인하는 것이다. 기술전문가들은 SGS 특허 포트폴리오와 독점적 발명결과를 활용할 수 있는 시장의 제품에 대한 상시적 검토를 수행한다. 특허는 보통 회사인력, 외부전문가, 라이선싱 팀 멤버(흔히 컨설턴트 포함)로 구성된 팀에 의해 검토된다. 이 최초의 단계는 특허를 이해하고, 사용규모가 얼마나 큰지를 추정하며, 어떤 기업에서, 어떤 장치로, 사용규모가 어느 정도로 파악될 수 있는지를 결정함으로써 그 사용을 평가하는 것이다. 초기의 스크리닝 이후에 수종의 특허가 검토 대상으로 선정된다.

두 번째 단계는, 선정된 특허는 2개월 이상에서 6개월까지의 시간동안 특정용도에 대한 더욱 상세한 평가를 받게 된다. 카탈로그, 학술회의 자료, 기타 특허 등에 대한 문헌 조사가 수행된다. 만일 선정된 특허가 회로 특허라면 침해가 의심되는 제품의 견본이 입수되며, Top Layers가 체크된다. 만일 공정특허가 침해받고 있는 것으로 생각된다면 당해 의심스러운 제품의 견본이 다수 입수되며, 횡단면이 체크된다. 여전히 침해로 생각되면 당해 특허의 청구범위에 대한 더욱 상세한 분석(고배율 사진이용)이 수행된다.

세 번째 단계는, 법률 전문가가 특허침해를 주장할 것인가의 여부를 결정하고 소송을 할 경우 발생할 수도 있는 문제들을 확인한다. 만일 하나의 특허에서 문제가 발견되면 재등록, 재심사 또는 청구범위 변경 등이 검토된다. SGS는 오직 강

2) 기술라이선싱, 박현우, 2002, p331~332

력한 특허만이 효력을 발휘한다는 것을 발견했다.

Dataquest나 다른 시장조사회사를 통해 잠재적인 라이선스들이 확인되며, SGS는 보통 신용을 확립하기 위해 대형회사들(2억 달러 이상)과 우선 거래를 추진한다.

네 번째 단계로는, SGS는 그 후 침해가 존재하는가에 대한 장기적인 협상을 피하고 언제라도 고발을 할 수 있다는 사실을 보여 주기 위해서 “침해 보고서”를 준비한다. 색으로 분류되는 여러 가지 색상의 엔지니어링 보고서는 각각의 침해요소를 찾아보기 용이하게 표시하기 위해 데이터 시트, 사진, 회로, 역공학 회로 등을 이용하여 장치의 어떤 부분이 어떤 청구범위를 침해하는가를 보여 준다.

다섯 번째 단계로, 이와 함께 “선행기술조사보고서”가 준비된다. 선행기술이 중요한 기술일 경우 SGS는 재심사를 신청한다. 그렇지 않을 경우에는 잠재적인 라이선스에게 보고서가 제시된다.

여섯 번째 단계로, SGS는 또한 존재할 수 있는 어떤 취약성이라도 이해하는 것이 중요하다고 생각한다.

SGS는 선행기술을 찾고 평가하는 데 더하여 교차 라이선싱의 가능성을 찾기 위해 무엇이 제시될 수 있는지를 결정하기 위하여 잠재 라이선스의 특허를 검토한다. 발견된 취약성과 관련된 “교차 라이선싱보고서(Position Paper)”가 작성된다.

일곱 번째 단계로, 앞에서 언급된 모든 요소들이 적절히 마련될 경우 미팅을 요청하는 잠재적인 대상 라이선스에게 “권유장(solicitous letter)”가 송부된다.

마지막으로, 후속협상을 하게 되는 데 그 목적은 상대방에게 이길 수 없다는 점을 설득하는 것이다. 협상은 공격적(라이선싱 아웃)일 수도 있고, 방어적(라이선싱 인)일 수도 있다.

우호적인 결과를 얻기 위해 두 가지 주요한 규칙이 준수된다. 첫째, SGS팀이 협상전략을 개발하고, 철저히 조사된 침해보고서와 Position Paper를 가지고 있으며, 대상회사에 대해 잘 알고 있다는 등과 같이 준비가 잘 되어 있음을 확실하게 하는 것이다.

Dialog와 같은 데이터베이스는 당해회사의 규모, 판매제품, 계열회사, 이전 특허소송의 내용, 기타 관련사실을 찾기 위해 사용된다. 둘째, SGS는 상대방에 대한 존중을 표시하고 위협이나 감정표출을 피함으로써 힘의 위치를 유지하는 것이 중요하다고 생각한다. 반듯이 최대한의 주의를 기울여 최종기한을 설정되도록 한다.

특허침해소송을 통해 수익사례로 DEC를 들 수 있는데, DEC의 경우는 특허를 기업을 처분하기 위한 준비전략의 핵심 요소로 삼았다.

1997년 DEC는 인텔을 상대로 한 특허 침해소송을 취하하기로 동의하고, 당시에 적자사업이었던 알파(Alpha)칩 제조공정을 인텔에 양도하면서 그 대가로 15억 달러를 받았다. 그 후 얼마 있지 않아서, DEC를 컴팩 컴퓨터가 80억 달러에 인수했다.

3. 특허지주회사의 사업모델

가. 무효화시킬 수 있는 특허를 찾아내는 사업

이 사업은 특허의 선행기술조사가 100%완벽하지 않다는 데 힌트를 얻었다. 예로 바 연구소(Barr Laboratories)가 최근 몇해동안 2억 달러를 벌어들인 사례를 소개한다.

바(Barr)는 특정회사가 자신들이 법적권리를 인정받을 수 있다고 생각하는 특허들을 위협했고, 제네카(Zeneca)그룹의 타모시펜(Tamoxifen)처럼 특허로 보호되고 있는 상대의 양을 세일가격으

로 공급하던가, 그렇지 않으면 2003년까지 바이어(Bayer)가 3천만 달러를 지불하기로 한 것처럼 대해 사용료 지불을 요구했다.

가장 대표적인 사건은 1999년에 타결된 릴리(Lilly)의 프로작(Prozac)특허에 대한 위협이었다. 그 사건에서 릴리는 바(Barr)가 기소를 취하하도록 4억 달러를 지급했는데, 이 금액은 릴리의 프로작 특허가 무효로 인정된다면 잃게 될 릴리의 1년 수입인 10억 달러에 비하면 아무 것도 아니었다.

나. 특허풀 사업

이 사업은 다수의 특허권자들이 특허업무대행기관에 자신들의 특허를 공동으로 위탁관리토록 하는 형태의 특허권의 집합체(pool)로서, 특허업무대행기관이 특허권자들을 대신하여 특허권자 간의 상호교차 사용계약(cross-licensing), 제3자에 대한 특허사용계약, 로열티 징수 및 배분 등의 포괄적인 업무를 대행하는 시스템을 말한다.

특허권자는 자기의 특허를 직접 관리함으로써 막대한 시간 및 비용을 절약하며, 자신이 필요로 하는 타인의 특허를 저렴하게 이용할 수 있고, 제3자는 필요한 핵심특허들을 One-Stop 계약에 의하여 손쉽게 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 특허분쟁을 예방할 수 있다는 장점으로 인하여 특허풀은 기술거래분야에서 중추적인 역할을 해오고 있으며, 향후 더욱 확대 발전될 것으로 예상된다.

(1) 특허풀 사업의 기본 목표

특허풀 사업은 첫째, 다수의 특허권자가 소유하고 있는 다수의 특허권에 의하여 구현되는 해당기술에 대하여 제3자에게 “공평하고, 합리적이며, 비차별적인 One-Stop 라이선싱” 환경 제공하는 것이고

둘째, 가능한 많은 핵심필수특허를 특허풀에 포

합시키는 노력 지속하는 것이고

셋째, 라이선서와 라이선시 간 로열티 수입/지불의 합리적인 균형 유지하는 것이다.

(2) 특허풀을 구성하는 절차

- 1) 1단계 : 해당 기술 분야의 시장동향 분석
 - 시장동향 분석을 통하여 특허풀 결성 시점을 결정
- 2) 2단계 : 결성된 특허풀에 대한 기초적인 계획 수립
 - 필수특허에 대한 정의, 범위 등을 결정
- 3) 3단계 : 특허풀 결성 조정기관 및 필수특허 평가자 결정
 - 조정업무를 맡게 되는 기관은 자발적으로 맡는 경우도 있으나, 통상적으로는 일부 핵심 특허권자들의 요청에 의하여 이루어짐
- 4) 4단계 : 조정기관이 전 세계 특허권자를 상대로 특허제출 요청 공고
 - 보도자료, 인터넷 게시 등의 방법 이용
- 5) 5단계 : 필수특허 평가자가 제출된 특허에 대하여 필수성 평가
 - 특허 제출자는 소정의 평가비용을 조정기관에 납부
- 6) 6단계 : 특허풀에 소속될 필수특허를 결정, 특허권자에게 통보
 - 필수특허로 판정받은 특허권자는 라이선서 권한 보유
- 7) 7단계 : 필수특허의 특허권자들의 모임 (initial group) 결성
 - 자체 working group 결성 및 여러 번의 회의 개최
- 8) 8단계 : 특허권자 모임에서 라이선싱 대행기관을 결정
 - 특허권자 모임에서 라이선싱 대행기관을 결

정하는 것은 전적으로 특허권자 모임에 속하는 권한이지만, 통상적으로 조정기관이 라이선싱 대행기관으로 선정됨

9) 9단계 : 라이선싱 대행회사에서 라이선싱 기간, 계약서 등을 공표

- 라이선싱 대행회사는 라이선서들의 사전 동의를 구함

(3) 핵심필수특허 여부의 평가

1) 핵심필수특허만이 특허풀에 포함될 수 있는 담보 방안

어떤 특허가 특허풀에 포함되어야 할 핵심필수특허인지의 여부를 판단하는 것은 특허풀의 가장 중요한 요소이며, 이를 담보하기 위하여 특허지주회사는 다음과 같은 방안을 가지고 있음

- ① 별도의 독립적인 전문가에 의하여 필수성 여부를 판단
- ② 누구라도 특허에 대한 필수성 검증을 받아 특허풀에 가입 가능
- ③ 특허풀에 포함된 특허가 필수특허가 아니라 분쟁이 발생한 경우에는 독립된 전문가의 분석 판단에 따라 특허풀에 존치시키거나 삭제 가능

2) 특허지주회사와 연결된 특허필수성 평가기관 특허 필수성평가는 외부평가기관을 이용한다. 참고로 MPEGLA의 경우의 평가기관은 아래와 같다.

- 미국
 - Proskauer Rose LLP 로펌(뉴욕 소재)의 Dr. Kenneth Rubenstein 이 특허전문가 6명을 이끌고, 미국특허 분석
- 유럽
 - Cohausz & Florack, Dusseldorf(독일)의

Gottfried Schull이 유럽특허 자료 분석

• 일본

- Ohba & Ozaki 로펌(도쿄)의 Hideo Ozaki 가 일본특허 분석

• 대한민국

- 문&문(서울)에서 한국특허 분석

→ 유럽, 일본, 대한민국 등 각 지역평가기관이 분석한 1차 분석 자료는 미국의 Dr. Rubenstein 분석팀의 재검토를 거쳐 MPEG LA에 보고 됨

3) 필수성 평가 수수료

특허풀에 가입하기 위하여 상기 평가기관의 특허필수성 검증을 받으려는 사람은 특허지주회사에 일정금액을 납부해야 한다. 참고로 MPEGLA의 경우는 US \$8,500을 납부한다.

(4) 특허지주 회사의 수익모델

특허지주회사의 특허풀 사업과 관련된 수익모델은 특허침해소송이다. 참고로 MPEGLA의 특허침해소송 수행 사례는 아래와 같다.

1) 현재까지의 이루어진 침해소송

- 2000. 11. : COMPAQ을 상대로 침해소송 제기
 - MPEG 특허풀의 6개 라이선서가 미국과 독일에 소 제기
 - 소제기 6개월만에 COMPAQ 라이선싱 계약 체결로 해결
- 2001. 11. : DELL Computer를 상대로 침해소송 제기
 - 소제기 2주만에 라이선싱 계약체결로 해결
- 2002. 8. : Apex Digital을 상대로 라이선싱 계약 위반 소제기
 - 2002년 말에 Apex가 미지급한 로열티를 납부하여 해결

2) 침해소송을 대비한 MPEG LA의 사전 준비책

- 총 로열티 수입액의 일정액을 소송비용 충당용 Fund로 예치
- Fund 금액은 2백만 달러 수준 유지
- 소송에 참여한 라이선서에게는 로열티 분배시 일정 가산금을 지급하는 등의 인센티브를 부여하여 라이선서들의 적극적인 참여를 유도하고 있다.

(5) 라이선싱 구조

특허지주회사의 특허풀의 라이선싱 특징은 “비독점적 통상실시권”(Non-exclusive)³⁾이다. 이는 라이선서가 특허지주회사에 독점적인 실시권을 부여한 것이 아니므로, 라이선서는 제3자에게 독자적으로 라이선싱 계약을 체결할 수 있으며, 라이선싱 입장에서 라이선서와 개별 라이선싱 계약을 체결할 수 있다.

라이선서도 특허풀 기술을 이용하려면 라이선서로 계약을 체결해야 한다.

따라서, 제3자는 자사 제품(서비스)의 판매국가와 당해 국가에 등록되어 있는 특허권자를 파악하여 특허지주회사와 패키지로 라이선싱을 체결하는 것과 개별 특허권자와 라이선싱을 체결하는 방법간의 유/불리를 판단하여 계약을 체결할 필요가 있도록 한다.

(6) 라이선서와 라이선서 보호 장치

1) 라이선서 보호

로열티 수입은 라이선서들의 기여도에 따라 합리적으로 배분한다. 라이선서의 기여도는 라이선서들의 특허권 개수 및 각 특허권이 등록된 국가(특허 패밀리) 대비 각 국가별 지불 로열티 액수

분포간의 상관 관계로 판단한다.

따라서, 시장이 크고 계약을 체결한 라이선서가 상대적으로 많은 미국, 유럽, 일본에 특허를 많이 보유하고 있는 라이선서일수록 많은 로열티를 배분받게 된다. 예로 MPEG의 경우, MPEG LA의 한 해 로열티 수입은 총 7억 달러 규모라고 한다.

독립적인 필수특허 평가 절차와 가능한 많은 수의 특허를 특허풀에 가입시키기 위해 문호를 활짝 열어놓은 개방적인 특허풀 운영으로 라이선서에게 특허풀이 공정하게 관리되고 있다는 확신을 주도록 한다.

2) 라이선시 보호

투명하고 차별없는 라이선싱을 수행하고 라이선서가 제출한 서류는 일체 비밀로 유지하도록 한다. 라이선시는 1년에 2회로 나누어 로열티를 지불하며, 이때 국가별 로열티 대상 물건의 생산량과 판매수량을 LA에 보고하도록 한다. 명확하고 업데이트(3개월마다)된 특허풀의 특허리스트를 제공하고, 특허풀에 특허나 라이선서가 추가되더라도 로열티를 증액하지 않는다.

(7) 해외 특허풀 사례

1) MPEG 특허풀

- 1997년 라이선싱 개시 당시, 8개 기업의 라이선서로 시작
- 현재는 22개 기업인데 조만간 LG전자가 특허필수성 검증에 합격되어 라이선서로 공식 가입될 예정이어서 23개 기업으로 확대
- 라이선싱 개시 당시, 25개 패밀리특허로 시작하여 현재는 125개 패밀리특허로 확대(56개국에 600개 특허, 91개 미국특허)
- 현재 625개 기업 이상이 라이선싱 계약을 체결

3) 통상실시권은 “독점적 통상실시권”(Exclusive License)과 “비독점적 통상실시권”(Non-exclusive License)로 구분됨

결하였고, 국내기업도 삼성, LG, 다림비전, 신원 인더스트리 등 다수 가입되어 있다.

2) MPEG-4 Visual 특허풀

- 20개 기업이 라이선서로 등록되어 있으며, LG전자가 특허필수성 검증에 합격되어 조만간 라이선서로 공식 가입될 예정이어서 21개 기업으로 확대예정이며 82개 기업이 라이선서로 계약 체결되어 있다

- 49건의 패밀리특허(총 98건의 특허) 보유

3) MPEG-4 System 특허풀

- 7개 기업이 라이선서로 등록되어 있으며, 22개 기업이 라이선서로 계약 체결

- 10건의 패밀리특허(총 20건의 특허) 보유

4) 1394 LA

- 8개 기업이 라이선서로 등록되어 있으며, 240개 기업이 라이선서로 계약 체결

- 64건의 패밀리특허(총 93건의 특허) 보유

5) DVBLA

- 4개 기업이 라이선서로 등록되어 있으며, 23개 기업이 라이선서로 계약 체결

- 11건의 패밀리특허 보유

4. 특허지주회사의 자금조달

특허지주회사의 자금조달 방법으로는 두 가지를 들 수 있다. 첫째는 특허의 금융증권화이고 두 번째는 IP자산의 기술출자가 있다.

가. 특허의 금융증권화(securitization)⁴⁾

현재 특허와 같은 무형자산을 증권화 하는 추세로 나아가고 있다. 특허를 증권화하는 방법을 보면 특허자체를 소유한다기보다 특허를 라이선스

하고 생기는 특허로열티를 채권 형태로 증권화하여 유통시킨다. 이때 그 특허는 한 회사의 특허를 통해서도 가능하고, 여러 회사의 특허를 포트폴리오로 가공하고 이를 통한 수익이 발생하면 이를 분배하도록 하고 있다.

이러한 아이디어는 1990년대 초반 저당권을 다양한 포트폴리오로 변형해, 그것을 기관투자자들에게 팔았던 노무라(Nomura)의 전설적인 재무담당가인 에단 페너(Ethan Penner)가 시작한 것이다. 페너는 “집과 같은 유형자산에 의한 담보대출이든, 지식재산 같은 무형자산에 의한 로열티 수익이든, 어떤 예상 가능한 수입의 흐름도 금융증권화될 수 있다.”고 주장한다.

아직은 적지만, 자산을 금융증권화하는 과정에서 무형자산은 이미 연간 2천억 달러에 달할 정도로 성장하는 사업분야이다. 1997년 프루덴셜 시큐리티즈가 록스타인 데이비드 보위(David Bowie)의 음반을 미래 로열티에 근거하여 5천5백만 달러의 채무증서로 발행했으며, 노무라 에셋 캐피털(Nomura Asset Capital), 베어 스텐즈(Beat Sterns) 그리고 다른 투자기업들도 오락산업의 지식자산을 금융증권화하는 사업에 뛰어들고 있다. 이러한 차입자금들은 다양화된 포트폴리오에 공동 출자된 후, 기관투자자들에게 매각된다.

윌스트리트의 투자자들은 막대한 선행 개발비용과 시간이 지남에 따라 기대할 수 있는 미래의 예상 현금유동성 사이에서 발행하는 초기 투자 자금 모집의 어려움을 이러한 종류의 새로운 파이낸싱 방식이 해결 할 수 있다고 믿는다.

특허 포트폴리오에 대해서도 동일한 접근방식을 취할 수 있을까? 대답은 “물론”이다. 반드시 저

4) 지식경영과 특허전략, 케빈G. 리베트, 데이비드클라인, 세종서적, 2000

당권이거나 오락재산일 필요는 없다. 신용카드이거나 보험증서이거나 특허 로열티도 가능하다.

또한 특허 금융증권화의 이점은 자금조달에만 머물지 않는다.

기업들 중 일부는 많은 부채를 지고 있다. 그리고 이것은 주식 가격뿐만 아니라, 대차대조표에도 영향을 준다. 금융증권화를 통해 현재 기술력 있는 기업들은 특허포트폴리오를 근거로 자금을 조달할 수 있으며, 차입금을 대차대조표에서 제거할 수 있습니다.

비록 위험요소가 쉽게 정량화되기 전까지는 특허의 금융증권화가 널리 확산되지는 않겠지만, 몇몇 기업은 특허권의 금융증권화의 노력을 이미 진행하고 있다.

1999년 3월 지식재산의 금융증권화에 대한 첫 번째 협의회가 미국의 선도적인 투자은행 중 일부가 참여한 가운데 뉴욕에서 열렸다. 이 협의회 의제에 나타났듯이, 금융증권화와 지식재산의 가치평가가 시장에서 가장 주목 받는 재무제표상의 주제로 떠올랐다.

화이트오크 성장주식펀드(White Oak Growth Stock Fund)의 펀드 매니저인 제임스 오엘슬레이거(James Oelschläger)는 특허가 생산성 향상에 미치는 영향을 분석했다.

이 연구결과를 보면 특허가 기업에게 5년 동안 매해 평균 52%의 수익률을 안겨줌으로써 분명히 효과적임을 입증한다.

레브교수와 박사과정 학생인 쟈 덴(Zhen Deng)은 수백 개 기업의 최근 10년 동안의 주가 자료를 분석했고, 매우 자주 인용되는 특허를 소유한 이것은 그 특허가 가치 있다는 것을 의미한

다. 기업들이 그렇지 못한 기업들보다 매우 빠르게 주가 상승을 맞이한다는 사실을 발견했다.

나. 특허자산금융증권화 사례연구 : 글로벌 에셋 캐피털⁵⁾

1999년 1월, 샌프란시스코에 있는 투자 은행인 글로벌 에셋 캐피털은 처음으로 특허자산의 금융증권화 계획을 발표했다. 이들은 “암 치료제 특허”의 예상 미래 로열티를 증권화하여 투자자에게 팔려하고 있다.

IP를 잘 이해하고 있는 투자자들의 미래는 어떤 모습일까? 몇몇의 개인적인 투자연합은 미개발된 특허자산에 이미 투자를 했다.

조만간에는 싹트는 지식기반 경제하에서 급속도로 증가하는 지식재산의 가치와 함께 특허권을 투자도구로 묶는 것은 일상적인 일이 되리라고 생각한다.

IP는 개인 투자자이든, 기업의 CFO이든 두 가지는 이미 명백해졌다. 지식재산 포트폴리오 안에 미개발 상태로 놓여 있는 거대한 IP자산의 가치는 1980년대에 부를 창출하였던 부동산 투기 열풍 이래로 가장 큰 금전적 기회를 제공한다. 가장 큰 이익은 IP자산을 제일 먼저 손에 넣는 사람들에게 돌아간다.

다. 기술출자

특허자산을 기술출자를 통하여 합작투자법인을 설립함으로써 자금조달을 할 수 있다. 합작기업의 모기업이 상장회사라면 추후에 합작회사를 그 상장기업에 매각하고 그 지분만큼을 현금화할 수 있다.

5) 지식경영과 특허전략, 케빈 G. 리베트, 데이비드 클라인, 세종서적, 2000
6) 과학기술부 보도자료, 2004.01.06

한국의 사례로 원자력(연)·한국콜마(주) 합작 사례가 있다.⁶⁾ 과학기술부(장관:吳明)는 “연구개발성과의 산업체 기술이전에 있어서 기존 기술실시계약에 의한 기술이전방식보다 진일보한 새로운 형태의 기술출자방식의 기술이전으로 기술창업기업을 설립한다” 고 밝혔다.

처음으로 설립되는 산·연 합작 『기술출자형 기술창업 제1호』는 원자력중장기연구사업의 방사선이용기술(RT) 연구성과를 생명공학기술(BT) 및 나노기술(NT) 등과 접목하여 개발한 신소재와 복합첨단기술로서 이를 현금으로 환산하여 기술을 출자하고, 화장품/의약품 연구개발전문기업이 현금을 출자하여 설립되는 화장품, 기능성 식품 및 의약품 등을 생산, 판매하는 (주)선바이오텍(SBT:Sun-Bio Tech.)이다.

초기설립 자본금은 10억원이며, 한국원자력연구소의 3억8천만원 상당 기술출자로 지분을 38%이며 한국콜마(주)의 6억2천만원 현금출자로 지분을 62%를 갖게 되었다.

현재 정부출연연구소 및 대학이 보유한 기술을 산업체에 이전할 때에는 기술실시계약을 체결하여 이전하였으나 지속적인 상품의 개량을 통해 시장에서의 경쟁력있는 제품을 양산하는 데는 한계가 있음에 따라 보완하기 위하여 마련한 것이 『기술출자형 기술이전』 제도이다.

『기술출자형 기술이전』 제도는 지식재산권(특허, 실용신안 등) 및 노하우의 가치를 현금으로 평가하여 직접 투자하는 새로운 형태의 기술이전제도를 말한다.

이는 이전 대상기술을 직접 연구개발한 정부출연연구소와 연구원 등이 일정기간 공동사업주체로서 벤처기업의 연구개발과 상용화에 참여함으로써 시장에서 경쟁력있는 제품을 생산할 수 있는 토대를 마련한 것으로 지속적인 연구개발 및 기술

의 상용화를 추구한다는 점에서 기술이전방식의 새로운 모델로서 그 의미가 크다고 할 수 있다.

향후, 기술출자에 따라 창출되는 이익은 관련 연구부문의 재투자과 참여 연구원의 인센티브 지급 등에 활용되어 관련분야의 연구개발 활성화 및 연구원의 사기 진작에 크게 기여할 것이다.

III. 결 론

지금까지 R&D를 통해 제품화에 실패했거나, 제품화 했으나 경영실적이 저조하거나, 비전이 없는 사업이 된 경우, 제품의 제조 판매에만 관심을 두었던 것을 제품에서 특허자산을 분할하여 특허자산의 가치를 발굴하여 평가하고 그 특허자산을 통해서 수익을 얻을 수 있는 방안을 살펴 보았다.

많은 특허자산들이 서랍 속에서 잠재고 있거나, 시간만 보내다가 포기되고 있다.

요즘 대전지역은 R&D 특구지정을 앞두고 상용화에 초점을 맞추고 지역혁신을 꾀하고 있다.

상용화를 제품의 제조 판매로 인한 수익으로만 해석하여 R&D결과인 특허자산을 간과해서는 안 되겠다. 지금까지의 R&D로 인해 제품화 되지 않은 기술들이 많다고 한다. 이 모든 것을 제품화 할 수도 없을 뿐더러, 다 제품화 하더라도 시장에서 성공하기는 어렵다.

따라서, 기술의 제품화에만 앞서기 전에 특허자산을 통한 수익 창출을 먼저 생각해 보아야 한다. 특허자산은 제품의 성공을 내다 볼 수 있는 하나의 창이며, 다락방 속의 렘브란트 그림과 같다. 가치란 발견되기 전까지는 묻혀져 있던 것이다.

특허지주회사의 설립 및 운영이 특히 대전지역 산업기술상용화시스템을 위한 일환으로 적용되길 바란다.

발특2004/11