



백 성 호
 중국연변대학 교수
 법학박사/MBA

기업의 특허관리전략

들어가며

정상적인 모든 기업들은 그 규모 여하에 상관없이 사업목적의 달성을 위하여 최선을 다하는 속성이 있다. 다만, 대부분의 기업들이 제품의 생산성 측면과 판매 전략적 측면에는 많은 신경을 쓰는 반면에 아직 지식재산권에 관한 관심은 일부 기업을 제외하고는 대다수 많이 부족한 것이 사실이다. 특허 전자·통신 같은 IT나 바이오 등 첨단 제품을 생산하는 업종이 아닌 중소기업이나 프랜차이즈 사업체들이 더욱더 그러하다. 이들 기업이 아직 영세성을 벗어나지 못해 그렇기도 하겠지만 기본적으로는 회사 경영주의 마인드가 부족해서 그런 경우가 많다.

특허·상표 등 지식재산권은 오늘날 매우 중요한 경영자원의 하나이고 이를 반드시 기업경영의 중심에 포함시켜 종합적으로 활용하여야 한다. 이러한 지식재산권 전략이 전체적인 사업전략 속에 일체가 되어 함께 이루어질 때, 기업경영은 원활하게 돌아가고 이윤발생과 사업확장에 직접적인 도움을 주게 된다.

따라서 최고경영자는 반드시 기업의 내부환경과 외부환경에 합치되는 생산전략, 마케팅전략, 재무전략, 기술전략과 함께 지식재산권 전략도 수립하여 상호 연계활동이 원활하게 이루어지는 전체적인 기업전략을 구축하여야 한다.

R&D와 비용회수

최고경영자의 지식재산권에 관한 마인드에 못지 않게 중요한 마인드가 필요한 곳은 R&D(연구개발) 부문이다. 오늘날 R&D부문의 의식 개선은 특허활동의 활성화에 선결과제가 되고 있다. 다만, 무작정 특허를 출원하거나 권리확보만을 생각하고 연구개발에 착수하는 것은 대단히 위험한 일이다. 연구개발에는 많은 비용과 노력이 소요되기 때문에 만약 시작부터 연구개발의 방향이나 그 자체가 잘못된 것이라면 기업이 투입한 비용의 성과를 거두지 못하게 됨으로써 기업경영에 매우 악영향을 끼치게 된다. 따라서 특허활동은 궁극적으로 가시적인 이윤창출로 연결이 되어야만 바람직하다. 만약 그렇지 못한 경우에는 R&D에 투자한 비용회수가 어려워지게 됨과 동시에, 특허부문의 활동 전반에 대하여도 큰 위축을 주게 되므로 투입 대비 효과적 측면을 사전에 철저히 조사하여 미리 예측하는 것은 경영적 측면에서 중요하다.

왜 특허를 받아야하나?

왜 많은 비용과 시간, 노력을 들여서 특허를 받아야 할까. 다시 말해서 특허를 받으면 어떤 이익 내지 장점이 있고, 반대로 특허가 없으면 어떤 애로사항이 있는 것일까. 특허의 필요성 내지 활용

도, 특허의 기본적 기능을 보자.

첫째, 특허는 자사의 권리를 독점적으로 보호할 수 있다.

특허를 받으면 20년간 독점권을 가지고 당해 제품을 생산, 제조, 판매할 수 있으므로 타사에 비해 상당한 경쟁우위성을 가지게 된다. 물론 여기서 20년은 '출원 후' 부터 20년이므로 특허심사를 받는 기간을 제외하면 실제 특허기간은 약 17-18년 쯤이 된다. 특허심사기간은 상황에 따라 다르나 통상 2-3년 정도 소요되고, 빠른 경우는 3개월만에 등록되는 경우도 있다. 반대로 어떤 경우는 45년이나 걸리는 수도 있다. 현재 특허청에서는 이 기간을 단축시키기 위해 매우 노력하고 있다. 심사기간이 짧으면 짧을수록 출원인 내지 특허권자에게 이익이 되기 때문이다.

둘째, 특허권을 활용하여 로열티(실시료) 수익을 올리거나, 크로스 라이선스 할 수 있다.

특허를 받으면 자신이 직접 제품을 생산, 판매 등을 할 수도 있지만, 이 권리를 타인에게 빌려주고 수익을 올릴 수도 있다. 이 때 빌려주는 비용은 유상이건 무상이건 당사자의 자유로운 계약에 따라 대부분 유상임은 다언을 요하지 않는다. 실시료의 지불방법으로는 한꺼번에 일시불로 주는 경우도 있고 시간(기간)의 흐름에 따라 단계적으로 지불하는 방법도 있다.

생각건대 특허권자 입장에서는 일시불로 받는 것이 유리하겠으나, 반대로 특허권을 빌리는 즉 사용자의 입장에서 보면 특허권은 한번 주어졌다고 영원히 유효한 것이 아니라 중간에 무효나 취소가 되는 경우도 있을 수 있고, 시간이 흐름에 따라 그 특허권의 잔존기간이나 활용도가 현저히 감소할 수도 있으므로 실시료는 대체로 한꺼번에 지불하기보다는 단계별로 지불하는 방법이 더 바람

직하다.

한편, 특허권자는 실시료를 받지 않고 그 대신 상대방이 보유하고 있는 기술을 맞바꾸어 사용하는 조건으로 계약할 수도 있다. 이를 '상호허락(相互許諾)' 또는 '크로스 라이선스 cross-license' 라고 하는데, 이러한 크로스 라이선스도 서로 일정한 대가가 주어지기 때문에 이도 법적으로 보면 그 성질은 유상계약이고 쌍무계약이다.

셋째, 타사의 특허공격을 방어할 수 있다.

타사에서 기술이나 노하우에 대한 특허권 소송 또는 영업비밀 등의 문제를 삼아 자사에 대해 공격적인 태도를 취할 경우, 자사도 그에 응하여 보유하고 있는 그와 유사한 특허권이나 또는 전혀 다른 특허권이라 하더라도 상대 기업에서 필요로 하는 특허권을 확보하고 있다면 이 경우 크로스 라이선스를 유도하거나 다른 각도에서 보복적 의미의 소송을 걸어볼 수도 있다. 또 한편, 그 기업의 특허권에 대해 무효소송을 제기하여 해당 권리 무효화를 시도해 보는 것도 하나의 방법이다. 상대의 특허소송에 대해 이렇게 적극적으로 대응하면 결국 서로 소모전이 되기 때문에 상대의 협상을 유도하기 쉽고 상황을 잘 끌고 가면 오히려 더 유리한 입장에 서게 되는 경우도 있다. 이렇게 협상을 잘 할 수 있는 여건을 만들거나 타사의 특허공격을 쉽게 방어할 수 있다는 것은 자사가 중요한 특허권을 보유하고 있을 때의 일이므로 특허권의 확보는 타사의 특허공격을 방어하기 위한 중요한 역할을 한다.

넷째, 특허조사시 지득한 특허정보를 사업전략에 활용할 수 있다.

특허를 출원하기 위해서는 연구개발에 착수하기 전에 미리 철저한 사전조사(특허정보조사)가 필요하다. 이러한 각종 조사자료나 경쟁업체에 관

한 특허출원 데이터 등 관련정보를 잘 활용하면 기업의 연구방향 설정에 큰 도움이 된다. 즉 우리 회사에서 현재 어떤 연구개발에 투자를 할 것인지, 장차 어떻게 사업을 전개해 나가야 바람직한지 등 전체적인 사업전략을 짜는데 중요한 나침반이 될 수 있다.

특허정보조사는 경쟁업체 및 관련업체의 기업들이 출원한 과거부터 최근까지의 출원경향과 심사청구 횟수, 등록성공률 및 실패율 등의 동향들을 조사하는 것을 말한다. 이들 조사한 자료를 전체적으로 한눈에 비교해 볼 수 있도록 필요에 따른 각종 그래프로 그리는 것을 PM (특허맵, Patent Map)이라고 한다. 최근 대기업 및 견실한 중소기업에서는 회사에서 직접 이를 그리기도 하고 'PM경진대회'를 열기도 하여 사원들의 특허마인드 의식을 고취시키고 있다. 기업에 특허팀이나 PM팀이 없는 경우에는 이런 일을 대행해 주는 기업(특허정보회사)을 활용하면 된다.

결국 기업에서 특허활동의 성패는 특허정보의 체계적인 활용에 크게 좌우된다고 할 수 있다. 특허정보를 충분히 활용하지 못하면, 경쟁회사의 동향이나 첨단기술의 추이를 파악하기 어렵고, 다양한 기술 아이디어도 얻을 수 없으며, 공백기술을 파악할 수 없게 되어 특허권의 선점이나 특허 포트폴리오의 효과적 구축이 어렵게 된다.

단계별 특허관리활동

대체로 특허는 자사의 제품과 전혀 무관한 업체보다는 서로 관련이 있는 경쟁업체와 문제가 되는 경우가 대부분이다. 경쟁업체간에는 기술이 유사하거나 비슷한 제품을 서로 각각 연구개발하는 경우가 많기 때문이다. 이 때 일단 한 쪽에서 먼저 출원하여 특허를 받게 되면 상대방 업체에서는 매우 어려운 문제에 부딪히게 된다. 지금까지 엄청난 비용을 들여 개발해 오던 것을 중단할 수도 없고

그렇다고 계속 개발할 수도 없게 되는 것이다. 따라서 어떤 제품의 개발에 착수할 때에는 연구기획 단계부터 마지막 양산단계까지 처음부터 전략적으로 정밀히 조사한 후에 진행될 필요가 있고, 경쟁업체의 개발상황 및 특허상황, 시장의 기술동향 등을 잘 알고 개발에 착수해야 한다. 잘못 판단하여 이미 개발된(특허출원된) 기술에 대해 연구개발에 착수하게 되면 전혀 쓸데없는 비용을 지불하게 되어 엄청난 대가를 치르게 될 수도 있기 때문이다. 이하, 특허활동은 단계별로 어떻게 해야 하는지 살펴보기로 한다.

기획 단계

기획 단계는 연구개발 프로젝트를 개략적으로 탐색하는 단계로서, 해당 연구테마에 관련된 전체적이고 개괄적인 특허동향조사가 필요한 단계이다. 따라서 이 단계에서는 한건 한건의 특허를 세밀하게 분석하기보다는 전반적인 특허와 기술동향 흐름을 중심으로 총체적인 분석을 하는 것이 바람직하다. 즉 전체적인 특허권의 분포, 경쟁회사의 동향, 첨단특허기술의 동향 등을 조사해 봄으로써 연구개발 프로젝트를 본격적으로 착수하기 전에 이를 추진할 것인지 말 것인지에 여부 등에 관한 경영적 의사결정에 필요한 사항을 중점으로 조사하는 단계이다.

연구 단계

기획단계를 거쳐 프로젝트를 착수하도록 결정된 경우 기초연구가 본격화 된다. 이 때부터는 관련된 선행특허를 종합적으로 조사 입수하고, 각각의 특허내용도 상세하게 검토하는 작업에 들어간다. 주로 경쟁업체나 관련업체의 출원현황 및 특허권 보유현황, 출원 대비 등록된 확률, 출원공백기간 등을 기업별로 조사하여 기업의 기술력 현황과 개발추세 등을 살펴보게 되는데 이들 내용

살펴봄으로써 해당기업 경영주의 특허에 관한 마인드까지도 어느정도는 분석할 수 있다. 이 단계부터 PM(Patent Map)을 작성하여 지속적으로 활용하는 것이 바람직하다.

이 단계에서 발굴된 발명들은 비교적 권리범위가 넓으므로 나중에 위력을 발휘할 수 있는 강한 특허가 될 수 있다. 한편 우리나라는 선발명주의를 채택하고 있기 때문에, 핵심기술에 관련된 기본발명 아이디어가 떠오르면 신속하게 이를 정리하여 특허출원함으로써 권리를 선점하는 것이 매우 중요하다.

개발 단계

이 단계는 대부분의 기술개발이 완료된 후 시장에 내놓을 상품을 개발하는 단계이다. 상품화 설계를 실시하고, 신제품 생산과 영업활동에 필요한 제반업무를 설계·집행하며, 품평회를 통하여 최종 평가를 실시하고, 생산 및 판매상의 문제점을 검토하고 대책을 수립하는 단계이다. 대체로 신제품의 의장(디자인)이나 상표 또한 이 단계에서 이루어진다.

이 단계에서 가장 중요한 것은, 상품을 시장에 내놓기 전에 특허문제가 없는지 다시 한번 점검하는 작업이다. 만약 특허문제가 아직 남아 있는 것이 발견되면 제품개발이 완료되기 전에 가능한 그 특허를 피할 수 있는 회피설계(Design Around)를 하도록 해야 한다. 만약 회피설계가 불가능할 경우에는 장차 발생할 수 있는 특허문제를 반드시 염두에 두어 미리 대비하는 것이 좋다. 예컨대 특허권 분쟁으로 발생할 특허로열티 등을 제품원가에 미리 반영시켜서 계산해 두는 것이 그것이다.

생산 단계

제품이 본격적으로 생산되어 시장에 판매되는 단계에서는 새로운 생산공정 기술과 소비자의 니

즈(needs)를 적극 반영하여 제품의 부분개량을 하는 것이 필요하다. 또 이 단계에서는 특허권을 활용한 적극적인 라이선스를 통하여 최대한의 로열티 수입을 창출하는 활동이 중시된다. 로열티 수입은 기업의 순이익에 직결되어 경영에 큰 도움을 주므로 특허를 활용한 수익의 창출은 제품판매 활동 못지않게 중요하다.

일단 제품이 국내외 시장에 본격 출시되면 예상치 못한 각종 특허분쟁이 벌어질 수 있다. 특히 국내에 관한 특허정보 분석은 다각도로 충분히 하였다고 하더라도, 세계 각국을 대상으로 특허정보조사를 완벽하게 하기란 매우 어려운 일이다. 전세계적으로 등록된 방대한 특허를 완벽하게 검토하고 일일이 대응책을 수립하는 것은 근본적으로 불가능에 가깝기 때문이다.

따라서 특허분쟁이 발생하면 이에 효과적으로 대응할 수 있는 조직운영시스템이 필요하고, 또한 항상 새롭게 등록되는 특허정보를 지속적으로 체크해야 할 필요가 있다.

끝으로

일단 연구개발을 통해 특허권을 획득하고 생산, 판매까지 들어가면 그 이후로는 이 특허를 어떻게 하면 보다 강력하게 만들 것인가 하는 것과, 권리의 다른 활용방안을 마련하는데 보다 많은 노력을 기울이는 것이 바람직하다. 등록된 특허들을 라이선스화 하려는 노력과 함께 특허가치평가를 받아 기업에 자산화 시킴으로써 금융거래 등 대외 이미지가 신뢰도를 높이도록 하고, 보유특허를 분류하여 가치등급에 따라 각각의 권리를 차등적으로 관리할 필요가 있다.

오늘날 미국이나 유럽 등의 선진적 기업들은 지식재산권의 가치를 체계적으로 평가하여 회사의 자산으로 만들어 가는 활동에 많은 비중을 두고 있다.