

특허권의 이용관계와 특허품의 활성화



서 천석
변리사, 변호사(미국)

I. 머리말

무한기술경쟁의 시대에 있어 타인의 기본발명(예: A)을 개량한 이용발명(예: A+α)은 매우 중요한 위치를 차지한다. 그러나 먼저 출원된 타인의 특허발명(A)을 이용하여 이룩한 이용발명(A+α)의 경우 비록 특허를 허여받았다고 해도 아무런 제약 없이 타인의 기술적 창작의 산물을 대가없이 이용할 수는 없다. 이와

같은 기본발명(A)과 개량발명(A+α)의 권리자간의 이해관계를 조정하기 위하여 만들어진 개념이 "이용관계"이다. 우리나라 특허법 제98조에서는 이용발명자의 경우 선원권리자의 허락 내지는 통상실시권허여심판에 의하지 아니하고는 자신의 특허라도 임의로 실시할 수 없도록 규정하고 있다.

한편, 특허청에 출원·등록된 발명의 대부분이 개량발명인 현실을 감안할 때, "발명의 이용을 도모함으로써 산업발전에 이바지함"이라는 특허제도의 본래의 목적을 달성하기 위해서는 개량발명을 활성화시키는 방안이 필요하다. 이에 본고에서는 특허권의 이용관계에 대해 살펴보고 그 활성화 방안으로서 "특허품"에 대해 알아보려고 한다.

II. 특허권의 이용관계

1. 특허권 상호간의 관계

(1) 경쟁관계의 특허

경쟁관계의 특허라 함은 둘 또는 그 이상의 특허들이 서로 유사하여 상호간에 경제학적 의미에서 대체재의 관계를 형성하는 특허들을 말한다.

경쟁관계에 있는 특허의 예는 VCR 산업에서 현행 'VHS 방식'과 '베타맥스 방식' 및 디지털 비디오 산업에서 현행 'DVD 방식'과 'DivX 방식'을 들 수 있다.

경쟁관계의 특허는 모든 대체재 성격의 특허들이 모두 제외되지 않는 한 그 의미는 반감될 것이다. 그러나 대체재 성격의 특허가 모두 한데 모이는 경우 반독점적 행위로 낙인찍힐 수 있는 가능성이 크다.

(2) 상호보완 관계의 특허

상호보완 관계의 특허라 함은 동일한 기술분야에서 보완재의 관계를 형성하는 특허들을 말한다. 2개의 상호보완적 특허의 제휴는 상승효과를 통해 가치극대화를 꾀할 수 있다는 점에서 상호보완의 관계에 있다고 할 것이다.

(3) 차단관계의 특허

차단관계의 특허는 주로 기본발명(A)과 개량발명(A+α) 사이에 존재하는 관계로서, 예를 들어, 갑은 '자동차(A)'를 발명하였고 그 후 을은 조향장치로서 '핸들(α)'을 가진 자동차(A+α)를 발명한 경우, 을은 갑의 허락 없이는 자신의 발명(A+α)을 실시할 수 없지만, 갑도 자신의 발명(A)이 아닌 을의 발명(A+α)을 실시하기 위해서는 을의 허락이 필요하다. 이처럼 서로 차단관계에 있는 특허권자 상호간 제휴는 모두가 개량발명(A+α)을 실시할 수 있는 순기능의 역할을 한다.

2. 이용관계의 성립요건

우리나라 특허법 제98조는 이용발명과 관련하여 "특허발명(A+α)이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명(A) 등을 이용하는 경우, 그 선출원 특허권자 등의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다"고 규정하고 있다. 따라서 이용발명이 존재하기 위해서는 이용발명(A+α)의 출원일 이전에 출원된 타인의 특허발명(A)이 있어야 하고, 이용발명자는 자신의 이용발명(A+α)을 실시하기 위해서는 그 타인의 선출원발명(A)을 실시할 수 밖에 없는 관계에 있어야 한다.

III. 이용관계와 특허품 방식의 기업간 전략적 제휴

1. 의의

전술한 바와 같이, 이용관계라 함은 타인의 선출원 발명(A)과 그 선출원 발명을 이용하는 발명(A+α)과의 관계를 말한다. 우리나라 특허법은 선원권리자의 허락 내지는 통상실시권허여심판에 의하지 아니하고는 자신의 특허라도 임의로 실시할 수 없도록 규정하여, 이용발명의 특허권자가 임의로 실시하는 경우 선원 특허권자의 특허를 침해하게 된다.

하지만, 전술한 바와 같이 특허발명의 대부분이 개량발명인 현실을 감안할 때, 대부분의 개량발명이 실시에 앞서 선원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판을 거쳐야만 한다면 이는 非생산적 측면에 대한 엄청난 시간과 비용의 투자가 필요하다. 따라서 이와 같은 시간과 비용의 낭비를 막는 방안이 절실하다 할 것인데, 그 방안으로는 특허풀을 생각해 볼 수 있다.

2. 특허풀(patent pool)의 개념

“특허풀”이라 함은 “관련기술을 실시하고 있는 2이상의 특허권자들이 자신의 특허권에 대한 배타적 권리의 행사를 당사자들 간에는 유보하고 서로 간에 자유로운 실시를 보장하는 메카니즘”을 말한다. 이러한 특허풀 즉 특허권 공동출자행위는 다음 중 한 형태로 나타난다. 즉, 한 특허권자가 일군의 특허에 대한 소유권을 모두 보유하고 있는 경우, 또는 특허풀 회원사간에 개별적으로 크로스 라이선스를 허여²⁾하는 경우, 그리고 중립적 관리기관을 설립하고 여기에 당해 기술분야의 모든 ‘필수특허’를 양도(출자)하고 이 관리기관이 각 구성원들 및 비참여자들에게 라이선스를 허여하는 방식³⁾으로 나타난다.

3. 기업들의 전략적 제휴현황

우리나라 기업의 경우 각사가 보유하고 있는 기술의 크로스 라이선스, 가전업체를 중심으로 공동생산, 교환판매와 공동기술개발, 각사가 독자적으로 개발한 부품 및 제품의 상호구매, 국내외 수주나 해외진출시 공동대응 등에 그치고 있는 실정이다. 반면에 선진국 기업들의 경우 첨단 특허풀에 적극적으로 참여하고 있다. 그렇지만, 미래 정보통신 기술의 표준을 선도할 MPEG-4 표준포맷을 결정함에 있어서 우리나라 기업들의 특허 15건이 표준으로 제안되었고, 그 중에서 일부가 ‘필수특허’로서 표준으로 최종 채택된 사실은 변화의 좋은 사례이다.

4. 특허풀 구성 방안

특허풀을 구성하는 경우 경쟁특허와 非경쟁특허의 구별은 필요하다. 이용관계에 있는 발명은 앞서 살펴본 바와 같이,

경쟁관계의 특허, 상호보완 관계의 특허 및 차단관계의 특허로 나누어진다. 이와 같은 이용관계 중 非경쟁특허 즉, 보완특허 및 차단특허들로써 특허풀을 형성하는 것은 불필요한 침해소송을 회피하고 발명의 이용을 촉진하기 때문에 반독점 측면에서 정당화될 가능성이 크다. 즉, 경쟁특허들로 특허풀을 형성하는 경우, 만약 이들의 특허포트폴리오가 다른 기술적 대안을 없애고 각각이 가지는 ‘경쟁적 우월성’에 의해 측정되는 비용 이상으로 사용자의 생산비용을 증대시킨다면 반경쟁적 영향력을 가지는 것으로 인정될 가능성이 있기 때문이다.

5. 특허풀 방식의 전략적 제휴의 경제적 효과

특허풀은 이에 참여하는 기업들에게 상당한 경제적 이점을 제공한다.

첫째, 특허풀 내의 특허권자들은 공동 출자된 특허를 침해하였다는 침해소송으로부터 상호간 면책을 부여할 수 있는 점이다.

둘째, 특허풀은 법률분쟁의 해결책을 제시함으로써 사업의 불확실성을 제거하고 특허 유효성 소송이나 침해소송에 연루되는 소송비용을 감소시킨다는 점이다.

셋째, 특허풀은 단일 관리기관의 설립을 통하여 공동 출자된 모든 특허 하에서 대규모의 라이선스를 허여하는 효과적인 방안을 제공한다. 만약 이러한 특허풀이 없다면 다양한 특허권자와 실시자들 간에 지루하고 소모적인 개별협상이 이루어져야 할 것이다. 참고로, 참여정부가 적극 추진하고 있는 10대 신성장동력산업 기술개발사업(예: 디지털TV/방송)을 예로 들어 설명해 보자. 동 개발사업이 성공적으로 추진되면 향후 우리나라가 당해 분야 원천기술 및 원천특허를 보유하여 세계시장을 선도하게 될 것이다. 그렇지만, 동 개발사업 참여주체들 누구도 디지털TV 완제품을 생산할 수 없는 기현상이 발생할 수도 있다. 왜냐하면, 참여주체들 각자가 자신이 맡은 기술분야의 특허를 독자적으로 보유하게 되기 때문에 누구도 다른 모든 참여주체들로부터 완벽한 라이선스를 받아 내지 않고는 완제품을 제조할 수 없게 된다. 따라서, 당해 참여주체 개개인은 물론이고 후발 주자들 모두는

동 개발사업의 참여주체 모두와 개별적으로 라이선스 협상을 하여야 하는 불편이 뒤따르게 된다. 넷째, 특허풀은 제품의 제조판매에 대한 라이선스를 얻은 제조업자들 간에 경쟁

2) 예를 들어, 1850년대 미국의 재봉틀산업, 20세기초 미국의 자동차산업 및 항공기산업에서의 특허풀을 들 수 있다.

3) 이에 해당되는 것으로 1990년대 중반 출범한 MPEG-2 특허풀이 있다.

을 촉진함으로써 제품의 질을 향상시키고 제품의 가격을 떨어뜨리는 역할을 수행할 수 있다.

마지막으로, 특허풀을 형성하는 것은 각각의 구성원들은 특허의 온전한 가치를 확보할 수 있게 된다. 특허풀을 통해 얻은 효율성은 특허풀의 구성특허의 가치를 증가시키는 것은 물론 그 특허들에 대한 후속 R&D를 장려한다.

V. 맺음말

지하자원 최빈국인 우리나라가 지식재산 최강국으로 발돋움하고 기업의 국제경쟁력을 제고시키기 위해서는 개별 기업의 지식재산 활동을 적극 장려하여야 할 것이다. 그렇지만, 대부분의 특허발명이 기본발명(A)에 대한 개량발명(A+α) 즉, 이용발명이라는 점을 감안하면 기업간 상호 전략적 제휴의

필요성이 더욱 부각될 것이다. 특히 종래에는 대부분의 정부 지원 기술개발사업이 사실상 '국산화'를 추구하는 것임에 비해, 현재 추진되고 있는 신성장동력산업 기술개발사업은 우리나라가 원천기술 및 원천특허를 보유하는 것을 목표로 하는 것이므로 기업간 전략적 제휴는 범정부적 지원 내지는 독려가 필요한 사안일 것이다. 우선, 신성장동력산업 기술개발사업 참여주체들 상호간 특허풀 구성이 촉진될 수 있는 제도적 장치를 정비하는 것이 급선무일 것이고 또한 참여주체들이 이러한 문제점에 대한 인식을 제고하는 방안이 중요할 것이다. 이러한 특허풀 구성 및 운영을 통하여 우리나라 주요 산업이 세계적인 경쟁력을 보유하고 나아가 세계시장의 표준을 선도해 나갈 수 있기를 기대해 본다.

산자부, 기술개발사업 선행특허조사

앞으로 국가지원 기술개발사업 기획단계에서 이미 해외업체의 원천 특허가 있고 각 요소요소에 선행 특허가 출원되어 회피가 불가능해질 경우 개발사업 자체가 취소된다.

산업자원부는 1월 25일 기술개발사업 착수에 앞서 특허청이 보유한 관련 특허정보를 조사·분석하는 '선행특허조사'를 실시해 기술개발 방향과 여부를 결정하는 개발정책으로 전환할 계획이라고 1월 25일 밝혔다.

산자부는 우선 상반기 중 디스플레이, 지능형로봇, 차세대반도체, 차세대전지, 미래형 자동차 등 5개 분야의 차세대성장동력산업의 기술개발전략이 담긴 '산업기술로드맵'을 특허청의 선행특허조사와 연계해 작성할 계획이다.

또 내달부터 착수하는 중기거점기술개발사업, 차세대신기술개발사업과 같은 28개 중장기 대형기술개발과제의 기획시 관련 특허정보를 활용, 구체적인 기술개발전략을 수립할 방침이다.

이 밖에 오는 3월로 예정된 공통핵심기술개발사업 등 단

기 소형 기술개발과제는 서면평가를 거쳐 1차 선정된 150~200개 과제를 대상으로 선행특허조사를 실시하고 결과를 과제선정의 평가요소로 반영할 계획이다.

김호원 산업자원부 산업기술국장은 "선행특허조사를 실시함으로써 중복 기술개발 투자의 문제가 상당부분 해소되고 선진국들의 특허 공세에 대한 사전 예방과 함께 특허 공백 분야에 대한 기술 개발 투자가 활발해지게 될 것"이라고 밝혔다.

김 국장은 "선행특허조사 결과에 따라 개발방향을 재조정하거나 최악의 경우 개발사업 자체를 취소할 수도 있다"고 설명했다. 산업자원부는 올해 특허청과 함께 이러한 특허 선행조사 및 특허 동향조사에 22억원을 투입하고 성과를 분석해 국가 기술개발사업 전반으로 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

(출처: 전자신문)