



# 특허포트폴리오의 구축 및 분석의 중요성 고찰



김경배  
한국 IP보호기술연구소  
기획/총괄 팀장

## I. 서설

현재의 미국을 포함한 외국 선진 기업들은 견고한 특허포트폴리오 구축을 통하여 특허분쟁에서의 강력한 무기로 활용 하고 있으며 또한 선진기업들의 자사의 특허포트폴리오 구축 목적은 다음과 같이 대략 5가지로 압축 되어진다 할 수 있다.

첫째는 사업측면으로 시장에서의 자사 위치의 확고화, 둘째는 자사 R&D 결과물에 대한 보호, 셋째는 무형자산의 증가로 인한 자사 자산의 증대, 넷째는 우호적인 Cross-Licensing 체결, 다섯째는 특허분쟁의 해결수단으로 활용으로 볼 수 있다. 즉 선진대기업 들은 특허포트폴리오를 공격적인 수단으로 활용가능하며 상당한 기술로 수입의 창출이 가능하다.

예로 특허포트폴리오가 잘 구축된 IBM사는 원래 자사 제품에 활용하기 위해 연구개발했기 때문에 다른 회사에 기술을 제공하는 것에는 그다지 관심이 없었다. 하지만 '93년 루이스 거스너가 최고경영자(CEO)로 취임한 후 핵심기술과 1등급 기술은 자사가 보유하고 주변기술과 2~3 등급 기술은 적극적으로 다른기업에 이전해 로열티도 챙기고 우호세력을 구축하는 사업전략을 선택한 결과 매년 로열티로 10억 달러 이상을 벌어들이고 있다.

또한 중소기업입장에서도 특허비용절감 측면에서 특허포트폴리오개발에 힘을 써야 한다. 다시 말하면 주요제품과 기술을 커버 할 수 있는 소수 양질의 특허를 얻는 효과적인 특허포트폴리오 구축이라 할 수 있다. 하기에서는 이런 중요성이 있는 특허포트폴리오의 구성 및 이의 분석의 필요성 및 중요성에 대하여 서술 하고자 한다.

## II. 특허포트폴리오 구성

현재 미국등의 선진국에서는 특허포트폴리오 구축은 회

사의 자금조달의 가장 새로운 무기로써 각광받고 있는바, 이는 우리나라의 현실에도 적용되고 있는 실정이다.

실제로 중소·벤처기업들은 특허출원자체를 자금조달의 수단으로써 활용하고 있는 경우가 많다.

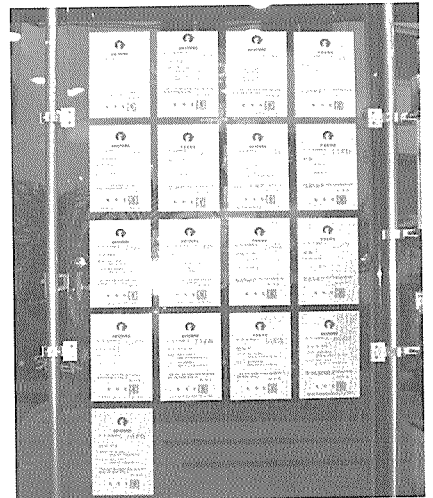
그러나 특허포트폴리오의 가장 기본적인 기능은 “방어와 공격” 인바 이하에서는 이러한 기능에 대하여 서술 하고자 한다.

### 1. 공격적인 특허포트폴리오 구성

서설에서도 언급하였듯이 선진외국 대기업들은 자사의 기술이 원천기술에 해당하거나, 그 사용가치가 높은 선도적인 기술이라고 판단되는 경우에는 공격적인 특허포트폴리오를 구성한다.

즉 하나의 특허권으로만 만족하지 않고, 가급적이면 개량발명 관련발명들을 동시 다발적으로, 또는 연속적으로 출원하여, 자신의 기본특허의 외곽에 새로운 권리영역을 설정하는 것을 의미한다. 이런 개량 특허들은 자신의 기본 특허 Claim들과 그 권리범위들이 서로 중첩될 수도 있다.

기업들의 입장에서는 비용을 고려하여 몇 개의 특허에만 출원하여 등록하는 경향을 탈피하여야 하며 기본특허 경우에는 차후 권리분쟁의 개연성이 매우 높은 특허이므로 가급적 특허권을 입체적으로 다수 확보하여 즉 추후 특허권협상에도 한 개 또는 소수의 특허권만을 가지고 협상에 임하는 것보다, 관련된특허, 개량특허등 다양한 많은 종류의 특허권을 가지고 협상에 임하는 것이 유리하다.



한편 제3자가 기본특허를 우회하는 기술적 해결방법을 원천적 차단하여 자신의 특허를 실질적 보호 가능하면 이것이 기술경쟁이 심화되는 국내 IT 중소·벤처 기업들에게는 알아야 할 특허 기본 전략이다.

## 2. 방어적인 특허포트폴리오 구성

자신의 기술이 제3자 소유인 원천기술의 개량발명이거나, 비록 자신의 기술이 원천기술에 해당한다 할지라도 사용가치가 그다지 높지 않은 비선도적인 기술인 경우에는 방어적인 특허포트폴리오를 구성한다.

즉, 자신의 특허기술에 대하여 강력하게 권리행사를 할 목적이 아니라, 타인의 특허로 인하여 자신의 기술을 사용할 수 없는 경우를 회피하기 위함이다.

이러한 방어적 특허포트폴리오는 경우에 따라서는 공격적인 특허포트폴리오 보다 더 중요한 기능을 할 수도 있다.

예로 ETRI 와 퀄컴의 CDMA 상용화 시기에 ETRI가 휴대폰 상용화하기 위한 필터테스트 및 상용화를 수행하면서 얻어지는 기술들에 대하여 특허출원을 하지않아 결국 현재 퀄컴사에게 막대한 로열티를 지불하는 단초를 되었다.

만일 이당시에 ETRI가 해외에 CDMA 상용화에 관한 막대한 연구결과를 특허출원 하였다면, 양자간 크로스 라

이선스를 통한 로열티 부담이 없거나 감소 시킬 수 있었지만, 이를 방어 출원 하지 않음으로 인하여 결과적으로 우리나라 이동통신 업계는 지금까지도 퀄컴측에 막대한 로열티만 지불하고 있는 실정이 방어적 특허포트폴리오 구성이 중요하다는 단면을 나타내준다.

## Ⅲ. 특허포트폴리오 분석의 중요성

선진기업들의 특허포트폴리오 구축은 특허분쟁에서의 우월적인 지위 확보에 있다 하겠다.

따라서 이러한 중요한 정보가 들어 있는 특허포트폴리오 특허분석이 그만큼 중요성이 부각 되고 있는 실정이다.

### 1. 경쟁사의 기술 소스 비밀 푸는 열쇠로 작용

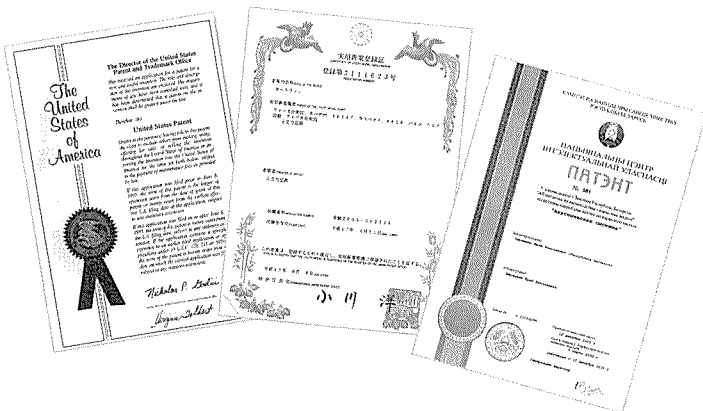
갈수록 복잡해지는 기술환경을 파악하여, 적절한 대응방안을 수립하는데 특허분석은 이제 기본적인 필수적이다.

그 어떤 정보와 비교하더라도, 기술정보와 관련하여 특허만한 정보소스를 갖고 활용한 만한 것은 없다.

또한 특허는 경제주체의 전략적 고려와 판단의 산출이고, 공개되는 것이기 때문에 해당기업의 기술개발전략이나, 시장전략의 일부분을 드러내는 효과가 있다.

### 2. 특허포트폴리오 분석을 통한 정보에 취약한 중소기업들에게 양질의 서비스 제공 가능

특허분석 서비스는 특히 미국에서는 정부차원에서는 상무성이 주로 주도 하고 있고, 민간에서는 CHI사와 같은 특허정보 서비스업체가 지속적인 특허분석 서비스 개발을 제공 하고 있다.

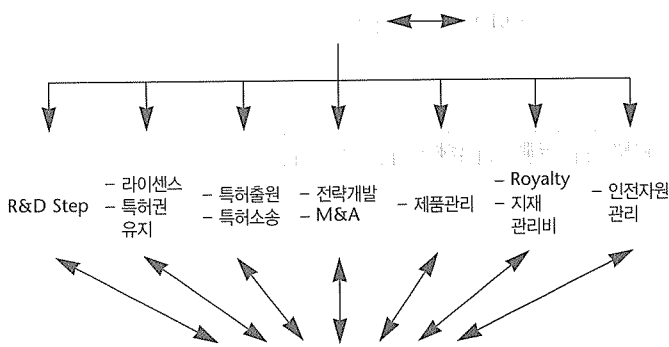


### 특히 핵심지표나 정책차원에서 특허분석은

첫째 세계적인 기술개발 추세와 기술개발 동향분석, 둘째 특허출원 및 등록의 효과와 특허가치에 대한 분석, 셋째 혁신의 기초를 형성하는 지식의 흐름분석 등의 형태로 이루어지고 있다.

따라서, 특허분석을 행하면 특정기술에서 어느 기업이 선두를 달리고 있는가를 분석할 수 있으며, 해당기업의 시장전략과 기술전략을 분석할 수 있다. 이것의 핵심이 해당기업의 특허포트폴리오 분석(Patent Portfolio Analysis)이다

특허포트폴리오 분석을 통한 활용방안



적절한 기술전략 및 시장전략을 입안하기 위해서는 경쟁기업의 동태와 전략을 지속적으로 모니터링해야 한다. 이때, 특히 특허포트폴리오 분석은 경쟁기업의 전략과 동시에 경쟁기업의 강점과 약점을 유추하는 데 유용하다. 기업이 특허를 출원·등록하는 분야는 해당기업의 기술적 프로필을 보여준다. 이 프로필이 기술영역별로, 각 시기별로 드러나기 때문에, 이는 어느 기업의 혁신전략, 마케팅 및 경쟁전략의 일부를 반영하게 되는 것이다.

특히 경쟁기업이 선진대기업의 경우 혁신전략, 기술적 다양성 및 다양한 분야의 지식이 해당기업의 활동속에서 어떻게 결합되었는가를 조사하기 위해, 해당기업의 특허

포트폴리오는 면밀히 분석되어야 한다. 이것은 특허분석을 통해 이미 밝혀진 대로, 시장을 주도하는 혁신 선진 대기업은 잠재적인 미래 활동분야를 검색하고 선점하기 위해 제품 생산이 이루어지는 기술 영역보다 넓은 영역에서 기술개발 및 지식 생산활동을 수행하고 이를 권리화하기 때문에 더욱 그러하다.

산업정보, 시장정보 등 여타 정보와 결합시키면, 해당기업의 기술전략에서 특허전략이 어떠한 역할을 수행하는지를 분석할 수 있다. 또한 글로벌화 추세에 있어 기술개발이 어떻게 국제화되는지에 대해서는 기초자료를 제공할 수 있다.

능동적으로는 경쟁기업의 핵심특허 분석을 토대로 대응 특허를 마련하고 협상을 통한 라이선싱, 우회기술 개발, 공동특허 이용 등 다각적인 수립이 가능하여 진다.

### 특허분석

특허분석 중에서도 특허포트폴리오분석을 통한 지식의 흐름에 대한 분석은 혁신이 이루어지고 있는 구조와 그 방식에 대한 이해수준을 높이며 국가적 차원에서 혁신수준을 효과적으로 높일 수 있는 혁신정책 입안과, 기업입장에서는 핵심특허의 식별로 효과적인 대응전략이 가능해 진다.

국내에서도 특허분석의 중요성이 점차 확산되고 있지만, 조직과 인력면에서 여전히 미약한 수준이다.

다행히 최근 전자산업진흥회 산하 “특허지원센터(일명:iPAC)”에서 전기·전자 분야에 대한 9개품목 선진기업의 50개 특허포트폴리오 분석은 그 특허포트폴리오 중요성 인식의 일환으로 늦게나마 진행되었다는 것이 다행이라 사료된다.

정부나 기업에서 기술기획의 중요성이 확대되면서 특허분석의 중요성이 보다 확산되기를 기대한다.