

기업의 지적재산관리, 어떻게 할 것인가?(2)



조 광 현
특허청 전기심사과 전기사무관

※ 본 보고서는 2008년 KAIST 경영대학원 학위논문(기업의 지적재산관리시스템 설계 및 진단모형 개발)의 내용을 일부 발췌하여 요약한 것입니다.

[목차]

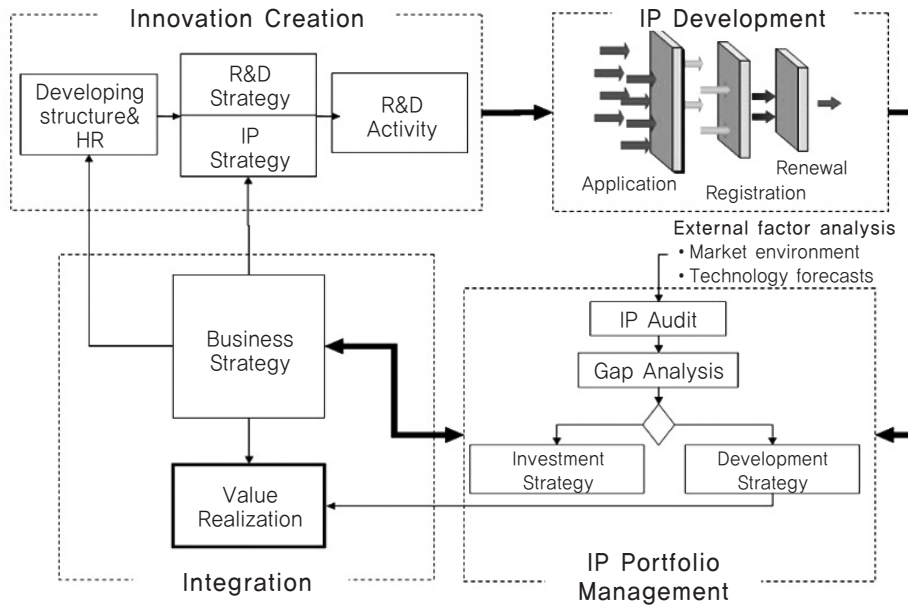
- 제1장 서론
- 제2장 특허전략 개관
 - 제1절 목적적 시장 우위 유지
 - 제2절 재정적 성과 증진
 - 제3절 경쟁력 강화
- 제3장 특허전략에 대한 기존연구
- 제4장 지적재산관리 실태 진단모형
 - 제1절 지적재산관리시스템 설계
 - 제2절 각 단계별 체크리스트
 - 제3절 지적재산관리 실태 진단모형
 - 제4절 진단모형 적용 예
- 제5장 각 부문별 우수사례
 - 제1절 혁신 창출단계 (Innovation Creation)
 - 1. 혁신창출 환경조성
 - 2. 지적재산 조직 구성과 기능
 - 3. 연구개발에서 특허전략
 - 4. 사업의 자유도 확보
 - 제2절 특허 개발단계 (IP Development)
 - 1. 지적재산위원회
 - 2. 특허선별 기준
 - 제3절 특허 포트폴리오 관리단계 (IP Portfolio Management)
 - 1. 특허포트폴리오 관리
 - 2. 특허 포트폴리오 분석 방법
 - 3. 특허가치 평가
 - 제4절 통합단계 (Integration)
 - 1. 전사적 특허활용
 - 2. 표준화 전략
- 제6장 결론

제4장 지적재산관리 실태 진단모형

제1절 지적재산관리시스템 설계

상기 기존 연구에서는 특허전략을 진화론적 관점에서 달성하고자 하는 목표를 정하고 그에 필요한 전략을 추구해나가는 방식으로 전략을 분석하거나, 발명의 Life Cycle을 기초로 필요한 전략을 서술하고 있다. 하지만 이러한 분석들은 추구하고자 하는 특허전략을 구체적으로 기재하고 있기는 하나, 특허 입장에서만 한정되어 기업 경영의 관점에서 보는 데는 한계가 있다. 따라서 본 연구는 특허경영의 취지에 맞도록 특허전략을 기업의 가치사슬(value chain)이라는 관점에서 재정리하였다.

본 연구는 기존 특허선진기업의 특허전략 성공 사례 및 연구를 바탕으로 기업 스스로 자신의 특허전략 현 수준을 진단하여 바람직한 진화방향을 설정할 수 있도록 특허관리 실태 진단 체크리스트(Checklist)를 만들고 그에 따른 각 요소별 전략적 실천사항을 제시하고자 하였다. 먼저 본 연구의 분석 모델은 특허의 창출, 보호, 활용이라는 Life Cycle을 바탕으로 특허가 영향을 미치는 연구개발 전략 및 기업의 사업 전략을 포괄한 지적재산관리시스템을 구성하였다.



〈그림 4-1〉 지적재산관리시스템(Intellectual Property Management System)

본 모형은 크게 4단계로 구분되는데, 혁신을 창출하기 위한 환경과 실제 연구개발을 수행하는 혁신 창출단계 (Innovation Creation), 제안된 발명을 특허로 권리화하여 보호하는 특허개발단계(IP Development), 기업의 전략과 외적요인(시장, 기술변화)을 고려하여 누적된 특허 포트폴리오를 분석함으로써 특허를 적극적으로 활용하여 가치를 창출하는 특허 포트폴리오 관리단계(IP Portfolio Management), 그리고 지적재산 전략과 기업전략이 시너지를 유발하기 위해 유기적으로 결합하는 통합단계(Integration)로 구분하였다.

그리고 지적재산관점에서 각 단계별로 추진되어야 할 활동사항들을 체크리스트 형태로 작성하고, 이를 바탕으로 몇몇 기업의 특허전략 추진현황을 분석하여 예시적인 진단모형을 구축하였다. 또한 각 단계별 Best practices를 발굴하여 진단결과 자신에게 부족한 특허관리 부분을 보완 및 발전방향을 모색할 수 있도록 하였다.

제2절 각 단계별 체크리스트

1. 혁신 창출단계 (Innovation Creation)

가. 목표

특허에 대한 중요성을 인식하고 특허창출의 기반을 마련할 수 있는 환경을 조성하고 연구개발 단계에서부터 특허정보를 활용하여 사업의 자유도를 향상한다.

나. 체크리스트

구분	내용
혁신 창출 환경 조성	<ul style="list-style-type: none"> - 지적재산에 대한 이해를 돕고 적극적 활용을 위해 각 부서별(연구개발부서, 사업부서, 지적재산부서)로 차별화된 교육을 수행하고 있는가? - 특허소송, 라이선싱 협상 등을 다룰 지적재산 전문인력 양성 프로그램을 운영하는가? - 특허창출을 촉진하기 위해 충분한 인센티브제도를 운영하고 있는가? - 특허출원이 아닌 다른 지적재산(영업비밀, 발명신고)에도 보상하고 있는가?
지적재산 조직 구성과 기능	<ul style="list-style-type: none"> - 지적재산 조직은 현재 어느 업무를 추진 중인가? (기초, 전문가, 전략적 업무) - 지적재산 조직의 구성과 조직체계는 기업의 전략과 적합한가?
연구개발에서 특허정보 활용	<ul style="list-style-type: none"> - 상품기획단계에서부터 특허정보(특허맵)를 활용하여 제품을 기획하는가? - 연구개발 기획 및 수행 중에 공백기술 발견 및 침해방지를 위해 선행특허를 분석하는 등 특허정보를 활용하는가? - 상품 출시전 소송의 위험을 제거하고자 특허침해분석을 수행하는가?
사업의 자유도 확보	<ul style="list-style-type: none"> - 라이선싱 취득이나 공동연구개발, 기업인수 등을 통해 연구개발 및 사업의 자유도를 확보하고 있는가?

2. 특허 개발단계 (Patent Development)

가. 목표

기업의 사업전략과 일치되는 전략적 특허를 양산하고 특허의 양적인 성장을 지양하고 질적 수준을 개선한다.

나. 체크리스트

- 발명을 특허 또는 영업비밀로 유지, 아니면 단순공개할 것인지에 대한 전략적 판단을 위한 가이드라인을 구비하고 있는가?
- 특허출원 및 등록 등 단계에서 우수 특허를 선별하기 위한 다양한 인력(연구개발, 마케팅, 상품기획, 법무)으로 구성된 지적재산위원회를 구성 및 운영하고 있는가?
- 출원, 등록, 연장등록 단계에서 특허를 선별한 검토기준이 마련되어 있는가?
- 국제출원 및 연장등록 여부를 판단할 때 기술성과 더불어 사업전략을 검토하는가?

3. 특허 포트폴리오 관리단계 (IP Portfolio Management)

가. 목표

특허 포트폴리오 분석을 통해 라이선싱, 매각 등 직접적인 수익을 창출하고 전략적 제휴, 크로스라이선싱 등 핵심사업의 안정적인 성장을 위한 강력한 포트폴리오를 구성한다.

나. 체크리스트

구 분	내 용
특허 포트폴리오 구축	<ul style="list-style-type: none"> - 현재 자신이 보유하고 있는 특허자산에 대해 주기적·지속적으로 전수 조사를 수행하고 있는가? - 공백기술, 기술동향 등을 파악을 위해 경쟁사의 특허 포트폴리오를 분석하는가? - 핵심사업을 보호하기 위한 특허장벽(Patent Wall), 기술도입(Licensing-In), 기업인수 등 특허 포트폴리오를 강화하고 있는가? - 특허포트폴리오를 체계적·정기적으로 업데이트 시키고 있는가?
특허 포트폴리오 활용	<ul style="list-style-type: none"> - 자사의 특허포트폴리오 정비를 위해 특허에 대한 가치평가를 시행하고 있는가? - 가치평가 시 낮은 가치의 특허를 처분(매각, 기술허여 등)하는 가이드라인이 있는가? - 라이선시(Licensee)를 발굴, 로열티 감사 등 적극적으로 라이선싱을 수행하는가?

4. 통합단계 (Integration)

가. 목표

기업의 경영전략과 지적재산 전략을 통합하여 운영함으로써 지적재산의 전략적 가치를 도출한다.

나. 체크리스트

구 분	내 용
기업전략과 지적재산전략의 연계	<ul style="list-style-type: none"> - 기업의 전략을 수립할 때 지적재산 전략을 반영할 수 있는 조직, 규정, 보고 등 체계를 갖추고 있는가? - 연구개발, 마케팅, 인력 등 기업 내 다른 부문에서 전사적으로 지적재산을 활용하는 체계를 가지고 있는가? - 특허를 표준화와 연계하여 추진할 수 있는 시스템을 갖추고 있는가?
전략적 조직	<ul style="list-style-type: none"> - 지적재산부서, 사업부서, 연구개발부서의 협력을 극대화할 수 있는 협력 체계(인력파견, CIPO 등)를 갖추고 있는가? - 지적재산 조직에 대한 최고경영자의 강력한 지지를 확보하고 있는가?

제3절 지적재산관리 실태 진단모형

다음은 각 단계별 Checklist를 기반으로 해당 전략적 실천사항을 발전 형태별로 3개 stage로 구분하여 특허관리 발전 상황을 진단하는 모형을 만들었다. 혁신창출 단계는 혁신창출 환경조성 측면에서 교육과 인센티브로 구분하였고, 지적재산조직, 특허정보활용, 사업자유도 확보 측면에서 각 stage를 구분하였다.

혁신창출 환경조성 측면에서 교육은 연구개발 인력을 대상으로 특허 기본교육을 실시하는 수준에서 특허분석 및 기술이전 등 특허관리 전문인력을 양성하는 수준, 그리고 사업부를 포함한 전 직원을 대상으로 하는 차별화된 교육을 실시하고 특허문화를 확산하는 수준으로 발전하는 것으로 설정하였다. 또한 인센티브는 발명에 대한 기초적인 직무발명보상 규정 및 집행을 시작으로 특허활용(라이선스 등) 평가를 통한 사후보상, 그리고 특허 이외에 영업비밀, 노하우 등 다른 지적재산에 대해 보상하는 체계와 발명자를 포함하여 지적재산을 권리화에 참여하는 인력에 대한 인센티브 제도화를 최종 단계로 두었다.

지적재산 조직 측면에서는 출원, 등록 등 지적재산 조직의 기초적 업무수행에서 연구개발과 밀착하여 특허를 개발하고 라이선싱을 수행하는 전문가적 업무, 그리고 전사적 지적재산 전략을 수립하고 기획 및 지적재산 활동을 감

사하는 전략적 업무로 구분하였으며, 특허정보 활용 측면에서는 특허출원 전 권리침해를 확인하기 위한 선행기술조사 수준에서 연구개발과제 선정 및 연장등록 심사에서 특허조사, 끝으로 연구 및 상품기획 시 특허포트폴리오를 분석하는 수준을 최종단계로 두었다.

사업의 자유도 확보 측면에서는 자체 연구개발을 통해 모든 기술을 확보하는 수준을 시작으로 산학 등 공동연구개발을 통해 기술확보하는 방법을 다음 수준으로 그리고 기업인수, 특허매입, 라이선스 등을 통한 기술확보 방법을 최종 수준으로 두었다.

특허개발 단계에서는 특허의 출원, 등록단계에서 특허의 선별을 기술성에만 의존하고 출원 담당자(지적재산 인력)가 직접 출원여부 및 연장등록 여부를 판단하는 단계에서 지적재산 위원회를 구성하고 기관 내에 국제출원 가이

드라인을 보유하고 있는 상태를 2단계로 그리고 Multi-functional 지적재산 위원회를 운영하고 기술뿐만 아니라 사업전략 차원에서 특허를 선별하는 시스템을 갖추고 있는 것을 최종 stage로 정하였다.

특허 포트폴리오 관리단계는 사업과 관련된 특허 DB를 정리하는 수준의 초기단계에서 자사 특허를 실사하고 기술 분야별 특허포트폴리오(특허맵)를 작성하며, 비정기적 가치평가를 통해 보유특허를 처분하는 수준의 2단계, 그리고 시장과 경쟁자 분석 등 외부정보와 내부정보를 통합하여 전사적 특허포트폴리오를 작성하고 이를 분석하여 수익을 극대화하며 잠재적 라이선시 발굴 및 로열티를 감사하는 수준을 최종 단계로 설정하였다.

끝으로 통합단계는 특허의 활용 측면에서 단순히 법률적 자산으로 인식하여 침해소송과 같은 방어적 목적에 한

〈표 4-1〉 지적재산관리 실행 단계

단계	검토사항		1st stage	2nd stage	3rd stage
혁신 창출	혁신창출 환경조성	교육	● 연구개발 인력대상 특허기초교육	● 특허관리 전문인력 양성 교육	● 사업부를 포함한 전 직원대상 차별화된 특허교육, 특허문화 확산
		인센 티브	● 특허에 대한 기초적 직무발명 보상	● 특허 평가를 통한 사후보상	● 특허 및 영업비밀 등 다른 IP에 대한 보상체계 ● 발명의 권리화 참여인력에 대한 사후 보상
	IP 조직		● 출원, 등록 등 기초적 업무수행	● R&D 밀착 전략적 IP 개발, 라이선싱 등 수익창출, IP 평가	● 전사적 IP 전략 수립 및 기획, IP 활동 감사/보고
	특허정보활용		● 특허 출원 전 선행기술조사	● R&D 과제선정, 연장등록 심사	● 연구 및 상품기획 시 특허포트폴리오 분석
	사업 자유도 확보		● 자체 연구개발을 통한 특허권 확보	● 산학 공동 연구 개발을 통한 권리확보	● 기업인수, 특허매입, 라이선싱 등을 통한 자유도 확보
특허 개발	특허선별기준 및 질적개선		● 출원, 등록 단계에서 IP 인력이 직접 판단 ● 기술성 위주의 선별기준	● 특허심사를 위한 연구원 중심의 IP 위원회 운영 ● 국제출원 가이드라인 운용	● Multi functional IP 위원회 운영 ● 기술 및 사업전략 차원의 특허선별 ● 명세서 품질관리(대리인 관리)
IP 포트 폴리오	포트폴리오 구축 및 활용		● 사업관련 특허DB 정리	● 자사 특허실사 ● 기술분야별 특허포트폴리오 작성 (Patent Map 등) ● 가치평가를 통한 특허처분포기	● 전사차원의 전략적 특허포트폴리오 작성(시장, 경쟁자 분석 등) ● 포트폴리오 분석을 통한 잠재적 licensee 발굴 및 로열티 감사
통합	전사적 활용		● 법률적 영역에 한정 (침해소송 등 방어적 목적) ● CEO의 지지 정도	● R&D에 특허활용 ● 표준화와 특허 연계 체계	● HR, 마케팅 등 전사적 활용 ● 기업전략 수립에 IP 전략을 반영할 수 있는 조직, 규정, 보고체계(CIPO)

정하여 사용되는 것을 기본단계로 연구개발 및 표준화와 연계하여 활용되는 것을 다음 단계, 그리고 인사, 마케팅 등 전사적 차원의 특허의 활용과 기업전략에 지적재산전략을 반영할 수 있는 조직체계(CIPO 등) 구비여부, 그리고 CEO의 지지정도를 평가요소로 설정하였다.

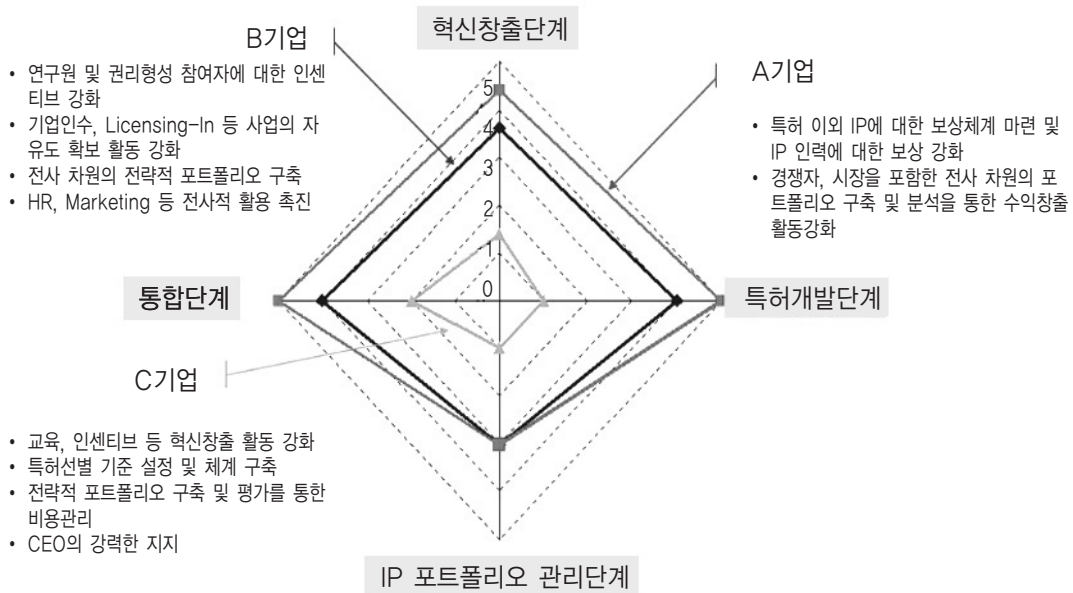
제4절 진단모형 적용 예

다음은 진단모형의 기업별 적용 예를 보이고자 한다. 대상기업은 가상의 기업 A, B, C로 기업 A와 B는 전략적 특허

관리를 시작한 기업이며, 기업 C는 기초적 특허관리를 하고 있는 중소기업으로 설정하였다.

각 발전단계는 3개의 stage를 1에서 5점 척도로 구분하여 해당항목의 추진현황을 정성적으로 평가하였다. 다만 본 진단의 목적이 기업 간의 상대적 비교보다는 각 기업 상황에서 특허관리 단계별 부족한 점을 발굴하여 개선점을 찾고자 하는데 있으므로 가능한 자신의 상황을 객관적으로 분석할 필요가 있다.

|발명특허 2008, 9



〈그림 4-2〉 지적재산관리 실태 진단모형 적용 예