

특허분쟁시 기술료 확보전략

1. 기술료 확보의 필요성

미국의 세계적인 의료 약품 제조 회사 존슨&존슨사 기술연구소 객원 교수 윤인배 박사는 '의학계의 에디슨'으로 불린다. 그가 미국에 등록한 의학 기술 관련 특허는 1백50건이다. 현재 특허 출원을 해 놓은 2백 건을 더하면 무려 3백50건에 이른다. 그 중에는 매년 로열티로 1만 달러씩 받는 것도 없지 않다.

SK(주)는 1999년7월 14일 자체 개발한 간질 치료제(YKP509)의 제조 기술을 세계 8위 의약품체인 존슨&존슨 그룹에 3천9백만 달러(약 1,460억원)에 팔았다. SK는 기술 수출액 외에도 앞으로 15년 간 매출액의 10퍼센트 정도를 로열티로 받게 된다. 세계 간질 치료제 시장 규모가 32억 달러에 달하는 점을 감안할 때 연간 수천억 원에 이를 전망이다. 신기술 개발은 막대한 초기 투자 비용과 시간이 들지만 일단 개발에 성공하면 이처럼 앞서서 거액을 벌어들일 수 있는 초고부가가치 산업이다.

그 동안 기술 개발에 노력한 덕분에 한국 특허청의 특허 출원 건수가 대폭 증가하고 있음에도 불구하고 특허 출원이 등록되거나 새로운 연구 결과를 창출하여 산업에 이용하는 비중은 의외로 낮다. 이처럼 기술 무역 수지가 악화되고 있는 것은 전반적으로 연구의 질적 수준이 미약하기 때문이다. 선진국으로부터 고가의 첨단 기술을 도입하고 중·저급 기술을 수출한 탓이다. 기업 연구소가 3천 개를 넘어섰어도 선·후진국간 기술 격차가 여전히 좁혀지지 않고 있어 안타깝다.

단기 이익에 초점을 맞추는 기존의 경영 전략 기법으로는 무한 경쟁 시대에 지속적인 경쟁 우위를 유지할 수 없다. 기업이 꾸준히 성장하고 높은 수익을 올리기 위해서는 새로운 전략의 하나로 로열티 경영에 주력해야 한다.

2. 기술료 확보 수단

기술을 활용하여 수익을 올리는 수단은 다른 사람에게 기술을 양도함으로써 일정 대가를 받는 방법과 일정 기간 라이선스를 허여함으로써 로열티 수익을 올리는 방법이 대표적이라고 하겠다. 그런데, 기술의 양도는 권리자 입장에서는 양도 후 그 권리에 대한 통제권을 완전히 상실하기 때문에 높은 금액의 양도 대가를 요구하는 것이 당연하다. 그러나 양수인의 입장에서는 해당 기술을 이용한 사업의 성공 가능성을 확실히 알 수 없는 상황이므로 높은 금액의 양도 대가를 지불하는 데에는 많은 위험이 따르기 때문에 거래가 이루어지기 어렵다. 따라서 기술료 확보 전략으로서는 실시권을 주고 로열티 수익을 올리는 것이 최선의 현실적 방법이라고 생각된다.

실시권의 종류에는 전용 실시권/독점 실시권(Exclusive license), 통상 실시권/비독점실시권(Non-exclusive license), 재실시권(sub-license), 상호 실시권(Cross-license)으로 대별하여 볼 수 있다. 이와 같은 실시권은 지역적으로 분할하여 줄 수도 있고, 제품의 제조 판매 등 단계별로 나누어 줄 수도 있다. 전용 실시권/독점 실시권(Exclusive license)은 특허청의 해당 등록원부에 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않는다. 재실시권은 보통 독점 실시권자가 특허권자의 동의를 얻어 제삼자에게 실시권을 허여하는 것이고 하청 계약과는 구별된다. 상호 실시권은 어떤 특허권을 당사자 간에 교환하여 사용하는 것으로 경제적 가치가 대등한 경우에는 무료로 사용하는 것이 일반적이지만 차등이 있을 경우에는 그 차액을 보상하는 것이 일반적이다.

3. 기술료 확보 방안 - 권리화

아무리 훌륭한 기술이더라도 이를 자기의 재산으로 자기의 권리로 만들어 두지 않으면 소용이 없다. 권리화와 관련하여 주의를 요하는 것은 다음과 같다.

1) 보호 받을 수 있는 최적의 지식 재산권의 종류를 선택하라

특허, 실용신안, 의장, 상표, 저작권, 컴퓨터 프로그램, 영업 비밀 등 다양한 지식 재산권 중 어떠한 권리로 보호 받을 것인가를 선택하여야 한다. 기술 내용을 영업 비밀로서 지킬 것인지 아닌지에 따라서 또는 기술의 내용에 따라서도 정하여지는 것이지만 각 권리의 종류에 따라 존속 기간도 다르고 권리의 발생 요건도 달리 하는 점에 주의하여야 한다. 또한 특허와 실용신안의 이중 출원 제도를 활용하면 조기에 보호 받기 시작하면서 장기간의 존속 기간을 누릴 수 있는 메리트도 있다. 또한 하나의 대상이더라도 여러 가지 권리를 중첩적으로 얻어 둘 필요도 있다. 예컨대, 어떤 제품이 기능뿐만 아니라 모양에도 특징이 있다면 특허와 의장, 또는 실용신안과 의장과 같은 중첩적 권리화를 시도하는 것이 바람직하다.

2) 권리의 울타리를 튼튼히 만들어라

기술 명세서를 잘못 작성하면 허울만 좋은 권리 알맹이는 없는 권리가 될 수도 있고 권리의 범위가 협소해질 수 있다. 무엇보다 높은 기술료의 확보를 위해서는 권리의 울타리가 튼튼해야 한다.

3) 필요하다면 회피 설계하라

관련 분야 기술의 patent map이나 유사 기술을 철저히 분석하여 이들 기존 권리의 범위를 벗어날 수 있도록 회피 설계를 시도하여 권리를 확보하는 것이 바람직하다.

4) 기회를 잃지 마라

예외는 있지만 특허 출원 전에 다른 사람뿐만 아니라 자신에 의하여 공개된 기술은 신규성 상실로 특허를 받을 수 없다. 출원 전에 상담을 진행한다든지 제품 소개서를 배포한다든지 박람회 등에 출품한다든지 하여 권리화할 수

있는 기회를 원천적으로 상실하는 우를 범하지 않도록 각별히 주의하여야 한다. 또한, 해외에서도 기술의 보호를 받기 위하여서는 각국에 특허 출원을 하여 등록을 받아야 한다. 처음부터 각국별로 진행하는 일반 해외 출원이든 국제 특허 출원(PCT) 제도를 이용하든 최초 출원일부터 1년 이내에 출원을 완료하여야 한다.

5) 권리는 식물처럼 세심한 관리가 요구된다

등록시에 존속 기간 만료일까지의 연차료를 모두 납부하는 경우는 드물다. 그런데, 이 연차료를 제때 납부하지 못하여 소중한 권리를 날리고 들어오던 기술료마저 중단되는 사태가 일어날 수 있으므로 권리의 세심한 관리가 요망된다.

4. 기술료 산정

가. 기술 대가의 종류

- 1) 선불금(Initial Payment): 기술 공개에 따른 대가, 기술 이전을 위한 초기 단계의 대가, 권리금적인 성격, 연구개발비의 일부 보상적인 성격, 계약 체결에 이르기까지의 각종 비용, 계약 관리 비용, 보증금적인 성격을 가지는 것으로 기술의 사용 정도와는 비례하지 않는 고정 금액. 합의된 전체 기술료는 대체적으로 동일하나 선불금이 많아지면 경상 기술료는 적어지고 선불금이 적어지면 경상 기술료의 비율이 높아지는 관계에 있다고 할 수 있다.
- 2) 총액 고정 기술 고정료(Lump Sum): 기술 이전에 대하여 전체적으로 총액 확정하여 지급
- 3) 도면료, 매뉴얼 대금, 샘플비 등 기술 자료 대금
- 4) 기술자 초청비
- 5) 기술자 연수비
- 6) 경상 기술료(Running Royalty): 매출액, 수량, 무게, 부피 등에 비례

- 7) 최저 기술료: 경상 기술료의 보완으로서 기술 제공자의 기술료 확보 방안
- 8) 최대 기술료: 경상 기술료의 보완으로서 기술 사용자의 기술료 절감 방안

나. 특허 기술료 결정에 영향을 미치는 요소

- 1) 기본 기술인지 개량 또는 응용 기술인지 여부
- 2) 기술의 권리화 정도
- 3) 권리의 무효 위험도
- 4) 기술의 독립성
- 5) 비밀성/응용성
- 6) 기술의 완성도
- 7) 실적/정통성
- 8) 실시권의 종류
- 9) 판매 지역
- 10) 기술의 공급과 수요

다. 기술료 결정시 고려하여야 할 사항

- 1) 기술료의 범위: 기술 사용자의 실현 가능 이익 평가액 또는 최적 기술 제공 비용 평가액을 상한으로 하고 기술 제공 최저 비용 또는 최소 한도의 기회 비용 평가액을 하한으로 하여 결정
- 2) 기술 평가
- 3) 사업의 타당성
- 4) 부대적 거래 조건
- 5) 계약 조건
- 6) 역학적 관계

라. 특허 기술료의 산출 방식

- 1) 이익 분배 방식

기술 특허 등을 사용한 제품의 매출을 토대로 총이익을 가져오는 데 기여한 요인을 자본·경영·기술 등으로 보고 그 중 당해 기술이 기여한 정도를 1/3 내지 1/4 정도로 파악한다. 이익 확인 과정에서 기술 사용자의 영업 비밀이 공개될 수 있기 때문에 실제로 잘 사용되지 않고 있는 방법이나 기술료 협상시 특히 기술 사용자의 입장에서는 대체적인 추정 이익을 산출할 수 있으므로 기술 대가의 수준을 결정하는 데 내부적으로 유용하게 이용될 수 있다 (추정 이익의 20 내지 40% 선에서 기술료의 수준이 결정된다고 함).

2) 매출액 기준 방식

가장 보편적으로 사용되고 있는 방식으로 순매출액에 기술료 효율(%)을 적용하여 산출하는 방식이다. 순매출액은 총매출액에서 일정한 공제 항목의 비용을 차감한 금액을 말하고 공제 항목은 계약에 의하여 정하여진다. 일반적으로 판매 할인, 판매 환입, 판매 간접세, 보험료, 포장비, 운반비, 판매 수수료, 광고 선전비, 설치비, 기술 제공자로부터의 수입 부품 등 CIF 가격 및 관세 등을 예시할 수 있겠다. 기술료의 수준은 업계에서 적용되는 기술 분야별 평균 RATE를 참고할 수 있겠으나 기술의 고도성, 경쟁력, 독점성, 사용권의 종류(독점, 비독점), 기타 계약 조건 등에 따라 다를 것이므로 일률적일 수는 없다. 일반적으로 적용되는 효율은 1 내지 10% 선에서 결정될 수 있을 것이다. 우리 나라 기업이 외국으로부터 기술을 도입할 경우 지급하는 평균 기술료는 순매출액의 2 내지 3%라는 통계가 보고되고 있다.

* 남호현 변리사의 자료를 발췌하였습니다.