

특허경영전략

-사업진출시 특허권 확보는 필수 -

전 세계가 '특허전쟁' 중이다. 과거에는 대기업의 특정 기술을 대상으로만 특허분쟁이 빈발하였으나 최근에는 IT제품 등 수출주력 상품뿐만 아니라 중소기업의 제품까지 분쟁이 확산되고 있다. 이러한 특허분쟁의 결과는 제품 생산중단, 기업 도산 등 기업의 생존에 영향을 줄 만큼 위협적이다. 최근 어느 단체에서 조사 발표한 자료에 의하면 전자분야의 국내 중소기업이 특허분쟁으로 인해 치르는 비용이 2001년 3억 9200만 달러에서 2004년 5억 3000만 달러로 대폭 증가하고 있다고 한다. 이 금액은 전자업종에 한정된 수치여서 전체 중소기업까지 그 대상을 확대하면 이보다 훨씬 규모가 클 것이다.

중소기업은 특허전담부서를 두고 특허관리 활동을 하기에는 자금이나 인력이 부족할 수밖에 없고 지식재산에 대한 인식이 낮아 특허 공세에 속수무책이다. 그러나 몇 가지 사항만 염두에 두더라도 효과적인 특허관리와 분쟁대응 전략을 수립할 수 있다.

첫째, 지피지기면 백전백승이다. 자사 제품 관련 국내외 특허동향과 기술내용은 선행기술조사, 특허맵 등을 통해 미리 파악하고 있어야 한다. 특허관리에 능한 외국 기업의 경우 일시에 다량의 특허소송을 제기하여 상대방의 대응을 봉쇄하는 전략을 취하는 사례가 많기 때문이다.

둘째, 특허출원도 때가 있다. 중소기업은 제품출시 후 타 경쟁사에 의해 분쟁이 발생한 후에야 특허에 관심을 갖는 경우가 빈번하다. 특허제도는 이미 알려진 발명에 대하여는 특허권을 부여하지 않으므로 새로 개발한 기술의 경우 제품 출시보다는 특허출원이 우선되어야 한다. 즉, '선(先) 특허 후(後) 생산' 원칙으로의 인식의 전환이 필요하다.

셋째, 세계 어디서나 통용되는 특허는 없음을 유의해야 한다. 수출을 염두에 둔 중소기업은 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 한다. 특허권의 효력은 각 국가마다 독립적으로 존재하므로 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 발생하기 때문이다.

넷째, 수출계약 등 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 말아야 한다. 국내

한 단말기 제조업체인 A사가 외국기업과의 무선단말기 공급계약을 체결하면서 상대방에서 요구한 모델기술관련 자료를 제공하였으나 상대방이 계약이행을 회피하여 800억 원 상당의 피해를 입을 뻔한 사례는 단순히 협상시 계약만 신뢰하여 핵심기술에 대한 자료를 제공할 경우 위험할 수 있음을 보여준다.

다섯째, 정부 지원정책을 적극 활용하여야 한다. 특허청에서는 중소기업의 특허 출원에 대해 수수료 감면, 해외출원 비용보조, 소송비용 지원 등 다양한 지원제도를 시행하고 있다. 특히, 최근에는 중소기업 특허경영 지원단을 발족시켜 지식재산권 이해, R&D전략, 특허권 확보, 특허사업화 및 특허분쟁 대응에 이르는 특허경영 전 과정에 걸쳐 체계적인 지원을 강화하고 있다.

기술이 곧 경쟁력인 지식사회에서 기업의 생존은 독자적인 기술개발과 특허의 연계전략에 달려있다 해도 과언이 아니다. 중소기업도 기술개발 전 단계부터 관련기술 분야의 특허 트렌드를 분석하여 핵심기술분야를 선정하고 기술개발을 통해 이를 특허화하며, 특허권의 기술거래 및 라이선싱 등을 통하여 수익을 창출하는 특허의 활용까지 종합적인 특허경영 전략을 수립해야 한다.

특허는 '양날의 칼'이다. 현재는 우리 기업들이 특허 공세의 타깃이 되고 있으나, 향후에는 특허경영이 중국, 인도 등 한국을 따라오는 신흥 개도국과의 기술경쟁에서 우위를 선점할 수 있는 유력한 수단이 될 수 있을 것이다.

그 밖에도 알아두어야 할 사항으로는,

① 해외출원에도 기한적 한계가 있다는 것. 국내 출원을 하고 12개월 내에 해외 출원을 해야만 국내 출원일을 인정받을 수 있다. 나아가, 국내출원이 공개된 후에는 해외 출원을 하더라도 등록을 받을 수 없다.

▶ 특허법은 속지주의에 해당한다. 즉 한국에서 특허를 받았다고 해서 다른나라에 까지 그 특허권이 미치는 것은 절대 아니다. 같은 내용의 기술을 특허등록하기 위해서는 각 나라마다 출원/심사/등록 과정을 거쳐야 하는 것이다. 최근에는 이러한 번거움을 해소하고자 국제출원PCT제도를 많이 활용하고 있는 실정이다. 이는 해당 국가의 본심사와 등록과정만을 따로 하는 대신에 단 한번의 출원과정을 통일화한 것으로 보면 된다.

② OEM 생산시는 특허분쟁의 책임소재를 명확히 할 것. OEM 생산의뢰된 물품이 특허 침해품인 경우, OEM 의뢰자(공급자) 뿐만 아니라 OEM 생산자(생산자)도 특허침해가 될 수 있다. 따라서, 이러한 경우 생산자는 공급자와의 사이에 침해발생시의 책임에 대한 명확한 계약을 해 둘 필요가 있다. 또한, OEM 생산품에 기초한 새로운 발명을 할 경우를 대비하여, 양 당사자간에 지적권에 대한 권리관계를 미리 명확히 할 필요가 있다.

▶ 최근에는 원재료비에 대한 부담을 줄이고자 중국이나 동남아에서 원료를 수입해 오는 경우가 많아졌다. 이런 경우는 앞서서 언급한 OEM 생산품과는 다소 틀릴수는 있지만서도, 최종제품이 특허침해품은 아니어도 원료자체가 물질특허인 경우에는 다소 심각한 분쟁에 휘말릴 수 있다. 이 경우에는 원료에 대한 지적권의 권리를 명확하게 해 둘 필요가 있으며, 최종제품의 가격이 훨씬 부가가치가 많기 때문에 이로 인한 손해를 처음부터 철저히 준비해야 할 것이다.

③ 영업비밀보다는 특허출원이 보호에 더 유리하다. 영업비밀보호법에 의한 보호는, 적발이 어려울 뿐 아니라, 회수가 불가능할 경우가 많고, 역설계에 의한 영업비밀의 획득은 적법한 행위로 인정되므로, 특허획득으로 보호하는 전략을 우선 고려할 필요가 있다.

▶ 사실 이는 사업당사자가 선견지명을 가지고 택해야하는 문제라고 볼 수 있다. 어떤 경우는 영업비밀로 보호하는 것이 더 바람직할 수가 있기 때문이다. 최근에는 부정경쟁방지법상의 영업비밀보호제도관련해서 다툼도 빈번하다. 일반적으로 영업비밀은 비공개를 전제로 영업비밀보유자는 비밀로서 관리해야 하고 동일한 기술을 제3자가 개발하지 않는 한 영구히 자신만이 사용할 수 있지만, 타인이 동일한 기술을 정당하게 취득 또는 개발하여 사용할 경우 이를 금지할 수 없을 뿐만 아니라, 그 타인이 당해 기술에 대하여 특허권을 획득할 경우 영업비밀보유자는 당해 영업비밀 사용에 있어서 제약을 받게 되는 결과를 초래할 수 있다. 그래서 특허보다는 이런 약점이 있기는 하다.

<이는 특허청 홍보자료 및 내부자료를 요약정리한 것이고 일부는 조영철 변리사의 자료를 발췌보충하였다> END.