

## 특허 라이선스 협상에 대한 고찰

전현정 변리사 / 웰쳐 특허법률사무소

## 특허 라이선싱의 필요성

지난 3월 9일 니혼게이자이 신문은 발광다이오드(LED) 분야에서 세계 최대 기업인 니치아화학공업이 청색 LED 특허와 관련된 모든 권리를 포기한다고 보도하였다.

발광다이오드(LED : Light Emitting Diode)는 전기를 통해 주면 전자가 에너지 레벨이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하며 특정한 파장의 빛을 내는 반도체 소자를 말한다. LED는 컴퓨터 본체에서 하드디스크가 돌아갈 때 깜빡이는 작은 녹색 불빛이나 도심의 빌딩 위에 설치된 대형 전광판, 핸드폰의 반짝이는 불빛을 내는 등 다양한 곳에서 빛을 만들어 낼 때 사용한다. 적색이나 녹색 빛을 내는 LED는 이미 수십 년 전에 개발되어 각종 다양한 산업 및 생활 가전 등에 폭 넓게 쓰이고 있었다. 그러나 청색 LED의 경우 오랫동안 실용화에 난항을 겪어 왔으며, 1993년에 이르러서야 니치아화학공업에 의해 실용화에 성공하게 된다. 청색 LED의 발명은 그로 인해 비로소 LED를 통한 총천연색 구현을 가능하게 하였다는 점에서 당시로서는 획기적인 발명이었다.

청색LED의 발명은 무명의 중소기업이었던 니치아화학공업을 일약 발광 다이오드 분야의 선두 주자로 급부상하게 한다. 그러나 니치아화학을 급부상시키는데 크게 공헌한 청색LED의 특허권은 1996년 도요타 합성과의 사이에서 시작된 특허 분쟁을 시작으로 크고 작은 특허 분쟁에 휘말리게 된다. 특허 소송으로 인해 니치아화학공업은 막대한 시간적, 금전적 손해를 입게 되었으며, 올해 3월 니치아화학공업은 청색LED에 관한 모든 특허권의 포기를 선언하기에 이른다.

니치아화학공업은 한 때 청색 LED와 관련된 100여건의 특허를 보유하고 있었으며, 청색 LED에 관한 기술을 독점하기 위해 다른 기업에 대한 기술 이전을 허락하지 않았다. 이러한 니치아화학공업의 폐쇄적인 특허전략은 필연적으로 후발 업체들과의 특허권 분쟁을 야기시킬 수 밖에 없었다.

소송은 시간적, 금전적 손해를 불러왔다. 또한 청색 LED와 관련된 모든 응용 기술을 니치아화학공업에서만

개발한다는 것은 사실상 불가능한 일이기 때문에 특허 침해를 이유로 후발업체들의 진입을 완전히 저지할 수도 없었다.

결국 니치아화학공업은 기존의 폐쇄적인 특허 전략을 수정할 수밖에 없다는 결론에 도달하게 된다. 청색 LED와 관련된 모든 기술을 혼자서 개발하는 것은 불가능하며, 자사의 특허 포트폴리오에 많은 허점이 존재한다는 것을 깨닫게 된 것이다. 그 결과 자사의 특허포트폴리오의 틈을 메워 줄 특허를 소유한 후발업체들과 크로스 라이선스를 맺게 된다.

니치아화학공업의 사례가 시사하는 것은 한 분야에 관한 원천 기술을 보유하고 있다 하더라도, 거기서 파생되는 모든 기술에 대한 특허를 구축하는 것은 불가능한 일이며, 경제적으로도 바람직하지 못하다는 점이다. 자사의 원천 기술을 유출시키지 않기 위해 폐쇄적인 특허 정책을 고수하는 것은 필연적으로 후발업체들과의 특허 분쟁을 유발하게 된다. 소송에는 많은 시간과 비용이 소요되며 설사 특허 분쟁에서 승리한다고 해도 결과적으로는 후발업체들의 시장 진입을 막을 수 없는 경우가 많다. 따라서 대부분의 경우, 소송을 야기하는 폐쇄적인 특허 전략을 구사하기 보다는 라이선싱을 통한 기술 공유를 선택하는 편이 바람직하다.

2004년 전자진흥청이 발간한 국제특허분쟁 대응 표준 매뉴얼을 인용하자면, “소송은 사실상 최후의 수단이며, 최대한 피해야 할 선택이다.”

실제로 소송에 돌입할 경우 겪게 되는 시간적, 금전적 손해는 설사 소송에 승소한 경우라도 회사를 회생불능에 빠뜨리는 직접적 이유가 될 수 있다.

이러한 소송의 폐해 때문에 국제특허분쟁의 당사자가 된 기업들은 피차 화해를 통해 문제를 해결하는 경우가 많다. 대부분의 화해는 라이선스를 설정하여 로얄티를 지급하는 방식으로 이루어진다. 물론 이 과정에서 크로스 라이선스를 설정하기도 한다.

이처럼 지적 재산권에 대한 분쟁이 날로 심화되어 가는 오늘날의 현실을 감안할 때, 라이선스 설정 계약은 더 이

상 선택 사항이 아닌 필수사항이 되어 가고 있다고 해도 과언이 아니다.

이하에서는 이상의 문제 의식을 가지고, 라이선스 협상 시 반드시 고려해야 할 것들에 대하여 알아보도록 하겠다.

### 라이선스 설정시 고려해야 할 것들

라이선스 계약이란 당사자의 일방이 상대방에게 특정한 기술에 대한 실시권을 허락하는 계약을 말한다. 라이선싱의 목적은 여러 가지가 있다. 먼저 라이선싱은 동일한 기술 분야에 종사하는 기업끼리 서로에게 유용한 기술을 공유함으로써 R&D 비용을 절감하고, 그 기술 분야에 대해 촉촉한 특허 그물망을 형성하여 향후에 있을지 모를 특허 분쟁에 대응하는 수단이 될 수 있다.

또한, 특허 분쟁이 발생하였을 때, 분쟁 해결 수단으로 라이선스를 설정하여 침해논란을 종식하고, 합법적으로 제품을 생산하는 수단이 된다. 실제로 많은 특허 분쟁이 라이선싱으로 종결되는데, 이는 수익률이 다소 감소하더라도 이미 설치된 설비나 제품을 회수하는 것보다 라이선싱을 통해 제품을 생산하는 것이 경제적이기 때문이다.

최근 들어 라이선싱은 기존의 방어적, 보조적 수단으로서의 의미를 벗어나 적극적인 수입 창출 수단으로 받아들여지고 있다. 이미 자체 생산라인을 소유하지 않으면서 특허권 매입을 통해 라이선스 수입만으로 회사를 운영하는 특허관리회사들이 다수 존재하고 있는 것이 현실이다.

### 그렇다면 특허 라이선스 설정시 어떤 것들을 고려해야 할 것인가?

어떤 이유에 의해서든 일단 라이선싱이 회사의 방침으로 설정되었다면, 무엇보다도 라이선스 대상이 되는 특허에 관한 면밀한 검토가 선행되어야 한다.

구체적으로 살펴보면, 라이선스의 대상이 되는 특허가 확정된 권리인지, 아직 출원 증인지를 파악할 필요가 있

다. 만일 미확정 권리라면, 등록 여부에 따라 로열티 지급 방법을 결정하는 것이 바람직하다. 또한 해당 특허가 이미 등록된 것이라 할지라도, 사후에 무효화될 여지는 없는지 여부에 대한 검토도 이루어져야 한다. 그 외에도 해당 특허의 잔존 기간, 기본 발명인지, 개량 발명인지, 유사 기술이 존재하는지 혹은 유사기술이 출현할 가능성이 있는지 등을 검토해 보아야 한다.

이상과 같은 라이선스의 대상이 되는 특허에 대한 면밀한 검토는 라이선스 협상이 시작되었을 때 논리적이고 방어 가능한 로열티 구조 개발을 위한 근거를 제공하며, 협상 과정에서 직면하게 되는 많은 로열티 관련 문제들을 개선해 줄 수 있다.

다음으로 계약 내용과 관련하여, 독점적 라이선스인지 여부, 시장이나 지역에 제한이 있는지 여부, 추가 라이선스가 요구되는 지 여부, 개량 기술에 대한 사용과 처분 권한은 어떻게 되는지 등을 따져보아야 한다.

보통 독점적 라이선스를 설정할 경우 로열티가 높아지기 마련이므로, 독점적 라이선스를 설정했을 때 충분한 경제성을 담보해 줄만큼의 시장성 존재하는지 여부와 유사 기술이 존재하거나 출현할 가능성이 있는지 등을 판단해 보아야 한다.

또한, 라이선스 설정 과정에서 제품이 판매되는 시장이나 국가를 제한하는 경우가 있다. 기술 제공자의 입장에서는 시장 혹은 제품의 제한을 통하여 기술 이전 범위를 다양화하는 것이 유리하기 때문이다.

특히 수출과 관련하여, 우리나라를 포함한 대부분의 특허법이 수출을 실시의 개념에서 제외하고 있으므로, 추후의 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해 수출권의 내용과 범위를 계약서에 정확하게 정의해 둘 필요가 있다.

또한, 제공되는 기술이나 제품을 활용하기 위해 또 다른 기술 제공자로부터 별도의 라이선스를 획득해야 할 필요가 있는지도 판단해 보아야 한다. 기술의 실시를 위해 추가 라이선스가 요구되는 경우라면 해당 라이선싱 비용 뿐만 아니라 다른 기술에 대한 잠재적인 라이선스 비용도 함께 고려되어야 한다. 만일 이를 고려하지 않으면 기술을

실시하기 위해 지불되는 로열티 비용이 지나치게 높아질 수 있고, 이는 제품 가격에 반영되어 시장에서 퇴출되는 결과를 가져올 수도 있기 때문이다.

또한, 개량된 기술의 사용과 처분 역시 라이선싱 전략에서 매우 중요한 부분이다. 개량기술을 상대방에게 제공하는 것은 여러 가지 장점이 있는데, 기술 제공자의 입장에서 보면 실시료 수입의 증대를 도모할 수 있으며, 제품의 이미지 하락을 방지하고, 기술 도입자로 하여금 계약기간을 연장하도록 유도할 수 있다. 반면 기술 도입자의 입장에서 연구 개발비를 지출하지 않고, 기술력을 축적할 수 있으며, 경쟁력을 강화할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 개량 기술의 사용, 처분권에 대하여 명확하게 해 둘 필요가 있다.

라이선스의 대상이 되는 특허와 계약 내용에 대한 검토와 더불어 외부적인 요인들에 대한 검토도 이루어져야 한다. 대표적인 것으로 불공정거래행위에 해당하는 지 여부, 해당 국가의 세금제도에 대한 검토 등이 있다.

불공정 거래 행위에 해당하는 기술 거래의 경우 공정거래위원회의 일정한 제재를 받게 되고, 계약 이행에 차질이 생길 수 있으므로, 사전에 그 내용을 파악하여 불공정한 내용이 포함되지 않도록 하여야 한다.

또한 특허 등이 국제 거래의 대상이 될 경우 세금 문제가 복잡해지는 경우가 많으므로, 미리 대상 국가의 제도 및 법규를 검토해 두는 것이 좋다. 만일 기술 거래로 생기는 소득에 대하여 일정한 세제 혜택이 주어지는 경우라면, 이를 반영하여 기술료 인하를 요구할 수도 있기 때문이다.

## 라이선스 계약서의 작성

이상과 같은 모든 검토를 마치고 라이선스 계약을 체결하는 단계에 이르면, 특허 라이선스 계약서를 작성하게 된다.

특허 라이선스 계약서는 통상 계약의 표제, 계약의 전문, 계약의 본문 및 계약의 후문의 네부분으로 이루어진다. 계약서의 구체적인 내용은 다음과 같다.

- 표제 : 계약 내용을 적절히 표시할 수 있는 표제를 선택하여야 한다.
- 계약 당사자 : 당사자를 완전하고 정확하게 표현하여야 한다. 이 때 실시권자에게 실시권 허락 권한이 있는지에 대해 신중한 사전 조사를 하여야 한다.
- 전문 : 계약의 기본 정신을 담은 선언적인 문구이다. 당사자의 표시, 계약의 목적 내지 범위, 계약체결의 의사 등이 기재 된다.
- 정의 조항 : 당사자 간에 이해나 해석의 차이를 야기할 가능성이 있는 것들은 용어의 정의 등을 하여야 한다. 이는 계약 해석상의 의문이 발생하는 것을 사전에 예방하고 계약 전체의 이해도를 높이기 위한 것이다.
- 실시권 허여 조항 : 실시권 허여 조항은 전용실시권인지, 통상실시권인지 여부와, 실시의 내용 및 범위에 관한 정의 규정이다. 실시권과 관련하여 수출 제한이나 판매 및 부품 구입선을 제한하는 등의 조건을 부과하는 경우가 있다.
- 기술 정보 제공 조항 : 성공적인 기술 실현 및 제품의 차질 없는 생산을 위하여 기술 도입자가 구체적으로 필요로 하는 기술 정보를 반드시 명시하여야 한다. 기술 정보 제공 조항에는 우선 제공 또는 수령할 기술 정보와 기술 자료가 구체적으로 기재하도록 한다.
- 기타 : 이외에도 개량 기술 조항, 실시료 산출과 지급 조항, 품질 보증 조항, 침해조항, 부쟁의무 조항 등이 있다.

이상의 과정을 통해 계약서가 작성되었다고, 서명이 이루어지기 전까지는 협상이 완료된 것이 아니라는 점을 명심하자. 협상은 언제든지 다시 시작될 수 있다. 따라서, 마지막까지 긴장을 늦춰서는 안 된다.

또한 라이선싱에서 좀 더 유리한 지위를 가지기 위해서는 자사의 기술 개발 및 특허 관리를 통해 강력한 특허 포트폴리오를 구축해야 하며, 경쟁 기업에 대한 분석도 게을리 해서는 안 될 것이다.