



# 중소벤처기업을 위한 특허풀 구성 및 공동대응방안 모색의 중요성



**윤태승**  
한국IP보호기술연구소  
분석총괄팀장

최근 들어 국내 전자업체가 외국 업체로부터 특허침해를 이유로 잇따라 소송에 휘말리고 있어 기업 활동의 장애는 물론 중소기업의 경우 기업의 생존에 까지 영향을 미치고 있는 것이 현실이다.

국내 전자업체를 대상으로 한 일본 PDP업체의 특허공세를 비롯하여, 2차전지, MPEG, MP3, LED, GSM, RFID 등의 분야에서 특허 분쟁이 빈번히 발생하고 있다. 특히, IT 관련 제품이 컨버전스화 됨으로써 관련 특허를 확대 적용하여 분쟁을 제기하고 있으며, 핵심 원천기술이 부족한 우리나라로서는 근본적으로 특허분쟁에서 자유로울 수 없는 것이다.

다른 신흥공업국보다 한국의 기업이 특허공세의 주된 타깃이 된 것은 상대적으로 생산시설의 규모가 크고 시장에서의 점유율과 영향력이 과거에 비해 커졌기 때문이다. 또한, 특허보유기업의 입장에서는 규모가 큰 기업의 특허권 무단도용에 의한 시장잠식 방지와 경쟁기업 견제 및 로열티 수입이라는 1석3조의 포석이라 할 수 있다.

특허분쟁이 일단 발생하면 엄청난 금액의 특허료를 지불하는 것은 물론이거니와 소송에서 승리한다고 해도 시간적 금전적 피해가 상당하며, 때에 따라서는 기업의 이미지에 부정적인 영향을 끼치기 때문에 그 피해액은 금액으로 환산하기 어렵다. 더군다나 인력과 자금이 부족한 중소기업의 경우 특허침해소송이나 통관보류 등으로 인한 사업의 어려움은 폐업으로까지 이어지는 경우가 많아 문제의 심각성을 단편적으로 보여준다 하겠다.

특히, 중소기업은 대기업과 달리 크로스라이센싱이나 기술제휴 등의 대응전략에 한계가 있으며, 개인발명가에 의한 무차별한 특허침해소송 및 특허브로커나 patent 마피아들에 의한 소송이나 협상 등에 대처할 인적 금전적 능력이 현저히 떨어지는 것이 사실이다.

따라서, 장기적으로는 특허분쟁을 피하기 위한 기업들의 지재권 전략 수립과 아울러 제품기획 이전부터 특허조

사분석을 실시하여 필요시 회피우회기술 개발에 적극 나서야 할 것이며, 단기적으로는 국내 업체들 간의 특허정보 및 분쟁정보를 교환하고 분쟁에 대한 공동대응체계를 갖출 필요가 있다. 물론, 업체별 기술축적이나 분쟁상황, 특허대응여력, 사업규모 등이 다르기 때문에 체계적인 공동대응체계를 갖추는 것은 현실적으로 쉽지 않지만 기업뿐만 아니라 국가의 산업경쟁력을 위해서도 반드시 필요한 일이 아닐 수 없다.

90년대 들어 특허분쟁 대응전략이나 지재권 라이선스 등에 대한 연구결과 및 정책 등이 간헐적으로 출현하기 시작하였는데, 중소기업에 실질적인 도움을 주는 데는 한계가 있는 것이 사실이다. 특히, 중소기업의 경우 당면한 분쟁으로 인한 기업의 존폐가 가장 중요한 사안이기 때문에 현실적인 대응방안이 절실하다 할 수 있다.

상기와 같은 문제점에서 출발하여 중소기업들을 위한 현실적인 특허풀 구성 및 공동대응방안을 간략하게나마 모색해보고자 한다.

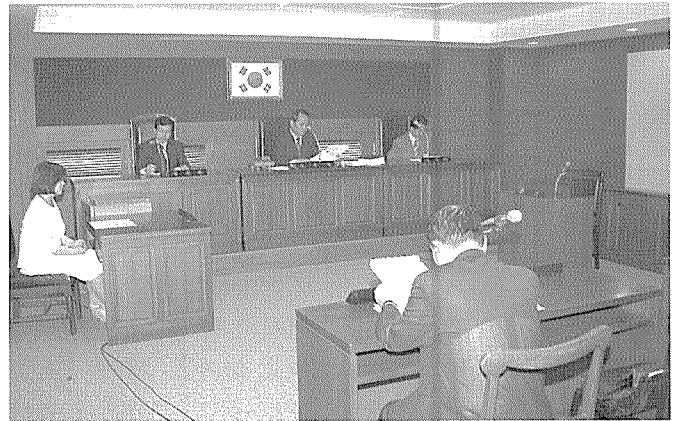
우선, 중소기업에 제기 가능한 특허침해소송에 대비하여 이해관계를 같이 하는 동종 중소기업들의 특허들을 모집하여 특허풀을 구성한다. 이 때 전혀 관련 없는 특허가 아닌 이상 특허풀에 가입하고 상호간 특허에 대한 실시권하여 또는 크로스라이센스를 체결함으로써 클레임을 제기한 특허와 차단관계에 있는 특허를 공유할 수 있게 된다.

만일, 중소기업의 특허풀에 클레임 제기 특허 또는 클레임이 예상되는 특허를 차단할 특허가 없을 경우에는 특허를 공동으로 매입하여 특허공세에 대응해야 한다. 특허매입 시 검토대상은 원천 또는 핵심특허에만 한정할 것이 아니라 응용 또는 개량특허도 대상에 포함하여 개인 또는 특허브로커에 의한 무분별한 소송의 가능성을 줄이고 전체 로열티 금액을 줄일 수 있을 것이다.

또한, 특허매입의 한 방안으로서 기술거래소를 비롯한 기술거래 중개기관을 활용하고, 필요시 ETRI와 KETI를 비롯한 국공립연구소의 기술을 공동구매하여 특허공세 방어는 물론 핵심특허권을 확보하여 로열티 수입을 꾀할 수도 있을 것이다.

최근, 이러한 특허풀 운용에 관한 업계의 현실과 Needs 가 MP3를 비롯한 오디오 관련 특허, GSM, RFID 등에서 가시화되고 있어 앞으로의 행보가 주목되고 있는 가운데, 법적인 테두리에서의 국공립단체의 우회적인 지원이 시급한 실정이다.

앞서 언급한 것처럼 중소벤처기업에 있어서 특허분쟁은 기업의 사활이 걸린 중대한 문제가 아닐 수 없다. 이러한 특허분쟁은 기업은 물론 국가의 산업경쟁력을 약화시키는 치명적인 아킬레스건이기도 하다. 따라서, 중소벤처기업을 위한 특허풀 구성 및 공동대응은 방안에만 머물러서는 안 되는 필수적인 것이다. 전자산업진흥회 내의 '특허지원센터'는 바로 중소벤처기업이 처한 지식재산권 전반의 문제를 지원하기 위해 세워진 것이기도 한데, 특허지원센터를 비롯한 국가적인 차원의 지원이 절실하다 할 것이다. 아울러, 중소벤처기업을 위한 특허풀제도의 정착을 위해



Thomson(MP3 patent pool)이나 MPEG-LA 등과 같은 특허풀의 제도를 벤치마킹하고 특허풀 운용 및 라이선싱 업무를 전문으로 하는 민간기업의 육성도 필요할 것으로 보인다.

해외에서 지재권 침해소송 비용 지원

특허청은 중국을 비롯한 해외에서 우리 지재권에 대한 침해가 지속적으로 발생함에 따라, 글로벌 해외조직망을 보유한 KOTRA와 긴밀한 협력관계를 통하여, 중소기업 및 개인이 해외지재권 침해에 대응하기 위한 심판 및 소송비용(심판 1,000만원, 소송 3,000만원)을 지원해주기로 하였다.

특허청은 최근 우리 기업의 기술수준 향상 및 우리 상품의 브랜드이미지 제고 등으로 중국을 비롯한 해외에서 우리 지재권에 대한 침해가 지속적으로 발생함에 따라 국가적 차원에서 이에 대한 심판 및 소송비용등을 지원해주기로 하였다.

해외지재권 침해에 대한 심판 및 소송비용 지원사업은 특허청이 '97년부터 실시해오던 해외지재권보호센터 업무를 확장한 것으로, 그 동안에는 실질적 비용지원이 아닌 해외지재권 애로사항에 대한 상담 및 법률자문 수준에 머물렀으나, 심판 및 소송비용 지원이라는 직접적이고 실질적인 지원이 부가됨에 따라 명실상부한 해외지재권보호센터로서의 역할이 가능하게 되었다.

특히, 이번에 처음 실시하는 해외지재권침해에 대한 심판 및 소송비용 지원사업은 74개국에 소재한 KOTRA 해외무역관을 활용함으로써 전문성을 보유한 특허청과 글로벌 해외조직망을 보유한 KOTRA간 긴밀한 협력을 통한 시너지 효과를 창출할 것으로 기대된다.