

중소기업의 전략적 특허경영, 결코 어렵지 않다!

『진(秦)나라 왕이 공주를 진(晉)나라 공자에게 시집보낼 때 온갖 장식으로 아름답게 가꾼 시녀 70명을 돌려 보냈다. 그런데 공자는 예쁜 시녀들만을 좋아하고 공주는 박대하였다. 결국은 공주가 아닌 시녀들을 잘 시집보내준 꼴이 된 것이다. 또 어느 초나라 사람은 귀한 구슬을 팔러 정나라로 갔다. 그는 목란(木蘭), 계초(桂椒)와 같은 향기로운 나무로 짜고 물참새의 털로 장식한 상자를 만들어 그 속에 구슬을 넣었다. 그런데 정나라 사람은 그 상자만 샀을 뿐 구슬은 되돌려 주었다(買櫝還珠).』 _ 출처 : 한비자(韓非子)

매독환주(買櫝還珠, '상자만 사고 구슬은 되돌려주다')

'매독환주(買櫝還珠)'는 겉으로 드러난 표현의 화려함에 현혹되어 정작 본질의 중요성을 잊거나 잃어버리는 어리석음을 비유한 고사이다. 이 비유를 이 글을 위해 조금 다르게 해석해보면, 본질(공주, 구슬)을 돕기 위한 보조적 요소(시녀, 상자)에 아무리 공을 들이더라도, 그 보조적 요소가 본질에 합목적적으로 부합하도록 적절히 배려되어 있지 않다면, 목적 달성은 고사하고 공들여 마련한 보조적 수단마저 허무하게 빼앗길 수 있다는 가르침을 얻을 수 있다.

이 해석과 유사한 사례는 마스크에서 종종 접할 수 있다. 기업활동의 본질은 제품을 많이 파는 것이다. 기업은 새로운 기술을 개발하고 그 기술로 포장된 제품을 제조한다. 기술은

제품의 매력을 높이거나 비교 우위를 차지하기 위한 보조적인 요소이며, 대부분의 경우 기술 그 자체가 기업 활동의 본질을 구성하지는 않는다. 공동에 개발한 기술이 적용된 제품을 마케팅하는 과정에서 제품은 팔리지 않고 그 제품을 포장한 기술만 빼앗기게 되는, 즉 구슬은 팔지 못하고 상자만 빼앗긴 꼴이 발생할 수 있다.

국내 S텔레콤 K대표의 이야기는 수년 전부터 여러 매체를 통해 잘 알려져 있다. K대표는 위급상황 시 비상연락이 가능하도록 한 휴대폰 기술을 국내 대기업 L사에 제안하고 기술자료를 제공하여 주었는데, 그 동안 연락이 없던 L사는 약 1년 정도가 지나 K대표가 제안한 개념이 적용된 휴대폰을 출시하였다. 그 휴대폰은 시장에서 상당한 호평을 받았다고 한다. 이에 K대표는 L전자를 상대로 특허소송을 제기하여 지금까지 근 7년간 소송을 끌어오면서 100억 이상을 허비했지만 제대로 승기를 잡지 못하고 있다고 한다.

또 어린이들에게 폭발적인 인기를 끈 '에스보드'를 개발한 S사의 G대표는 2006년 무려 100억의 매출을 올렸다. 성공 스토리가 알려져 책도 내고 정부 공익광고에도 출연하기도 했으나, 이후 모조품의 난립으로 불과 3년 후인 2009년에는 단 1억의 매출로 추락하였다.

이 두 사람은 모두 신제품을 개발하였으나 기업 활동의 본질인 매출 확대는 달성하지 못하고 보조적 수단인 기술만 잃은 것이다. 그들은 유사한 상황에서 자신들의 역울함을 호소하고 있지만 자신들이 그런 역울한 상황에 처하게 만든 이유는 서로 다르게 주장한다. K대표는 대기업의 도덕성을 비난하고 G대표는 특허제도의 불합리를 질타한다.

내가 볼 때 이들의 실패 원인은 다르지 않다. 실패원인은 '잘못된 특허전략'에 있다. K대표와 G대표는 모두 자신의 기술에 대해 특허를 획득하였다. 그 특허에 기초하여 자신의 비즈니스를 보호하기 위한 노력도 하였다. 그러나, 권리가 제대로 효력을 발휘하지 못하면서 비즈니스 보호의 노력은 무위로 끝나고 극도의 상실과 함께 사업도 몰락한 것이다. 애초 특허가 없었다면 집착이나 절망도 없었을 것이다. 부실한 특허는 그 자체로서 우환거리이다.

특허는 울타리와 같은 것이다

특허는 그 자체로서 기술자료인 동시에, 권리 범위를 정

하는 권리증이다. 권리의 영역을 객관적으로 표시하는 울타리와 같은 것이다. '울타리는 남을 막는 것인 동시에 나를 가두는 것이다'라는 속담과 같이, 특허는 내 땅의 경계 즉 내 권리가 미치는 영역의 끝이 어디인지를 정하지만, 동시에 인접한 타인 혹은 공공의 땅의 경계 역시 정하는 것이다. 내 울타리 내에서의 자유가 허용되는 한편, 울타리 밖의 일에 대해 간섭할 수 없는 소극적 의무가 있다. 그런데 많은 사람들은 울타리 밖의 일에 간섭의 과욕을 부리다가 실망을 자초한다.

넓은 통제력을 갖고 싶다면 애당초 울타리를 충분히 넓게 쳐야 한다. 울타리를 칠 면적을 얼마나 크게 할 것인지는 순전히 본인의 선택에 달렸다. 물론 너무 넓게 잡으면 타인의 권리나 공공의 영역을 침범하게 될 것이고 그러면 당연히 특허를 받을 수 없다. 그러나 그런 저촉만 피할 수만 있다면, 자신의 기술 개념이 적용될 수 있는 가능한 영역을 마음껏 넓게 상상해보라. 상상한 만큼 권리는 만들어질 수 있다.

또한 울타리는 튼튼하여야 한다. 튼튼한 울타리는 잠재적 침입자에 대한 대비가 충분하여야 한다. 발자국 소리만으로 도망가는 토끼를 막을 울타리와 폭력적인 맹수에 대비할 울타리는 분명 다르다. 많은 실무 사례들에서 보면 우리 중소기업들의 특허 울타리는 안타까울 정도로 좁고도 부실하다. 그런 특허들은 벽면을 장식하는 역할 이상을 기대하기 힘들다. 귀 특허의 울타리는 얼마나 넓고 어떤 침해에 저항할 수 있는가?

특허 취득의 목적은 '제품 보호'가 아니라 '시장 보호'이다

'제품 개발'과 '특허 전략'은 모두 '기술의 산'을 정복하는 과정이다. '제품 개발'의 경우에는 최단 코스를 따라 정상에 오르지만 하면 그 산을 정복하였다고 말할 수 있다. 최적의 솔루션 하나만 찾아내면 되기 때문이다. 하나의 제품을 만드는 여러 개의 솔루션은 거추장스럽다.

그러나 '특허 전략'에서 '산의 정복'의 의미는 다르다.

내 제품이 존재하는 그 산에 누구도 침입 못할 방어막을 구축하였을 때 '산 정복'에 성공한 특허전략이라고 말한다. 즉, 최고의 특허 전략은 '내 제품이 속한 시장'을 통제

로 커버하는 것이다. '내가 개발한 기술'이 아니라 '남이 회피나 모방할 가능성이 있는 기술'까지도 예측하여 방어하여, 잠재적 경쟁 제품이 아예 시장에 진입하지 못하도록 하여야 한다.

이와 같이 특허는 제품개발의 과정에서 나온 성과물이긴 하지만, 특허 취득 전략은 제품 개발과는 근본적으로 다른 시각에서 접근하여야 한다. 많은 특허들은 제품에 대해서는 구체적으로 잘 정의되어 있다. 그러나 타인의 모조품에 대해서는 전혀 고려되어 있지 않아, 타인의 모방이나 도용을 막기는커녕 오히려 모방을 조장해준 꼴이 되는 경우가 허다하다.

한편, 산을 오를 때에는 무턱대고 오르지는 않는다. 산 아래에서 미리 정복 전략을 구상한다. 산오르기가 그렇듯 특허 전략도 연구 개발 초기 단계에서 수립하여야 한다. 제품 개발의 초기 단계에서 이전의 다른 사람들의 개발 경험에 관한 정보나 시장의 환경을 잘 이해하고 나면 연구개발을 효율적으로 수행할 수 있다. 그리고 그러한 사전 정보나 시장 환경에 기초한 특허전략을 수립할 수 있다.

제품에 대한 연구개발이 완료되고 나서 특허출원을 하게 되면, 많은 경우 그 최종 설계안에 따른 실시 예에만 한정된 특허를 받게 된다. 이런 특허는 마치 산꼭대기에 작은 울타리를 치고 산을 정복했다고 말하는 것과 같다. 좋은 특허는 산자락을 따라 넓은 울타리를 구축하는 것이며, 그런 특허는 개발의 초기부터 전략적으로 준비되어야 한다.

조직적 특허 포트폴리오가 필요하다

대부분의 중소기업은 핵심 제품에 대해 한두 건의 특허만을 가지고 있다. 앞의 S텔레콤과 S사의 사례도 마찬가지다. 그 소수의 특허가 상대의 저항을 받아 무력화되어 버리면 대안이 없다. 안타깝지만 G대표와 K대표처럼 분무를 삼키고 물러나야 한다.

강한 군대는 많은 전사와 다양한 무기를 구비한다. 군대의 병력의 수가 중요하듯, 특허 건수는 특허분쟁에서는 매우 의미가 크다. 방어하는 입장에서의 부담은 특허 건수의 제품에 비례하여 커진다고 생각하면 된다. 한두 건의 대응은 비교적 쉽지만 건수가 많아지면 그 내용은 제쳐놓고 분석과 대응 비용 등과 관련하여 상대를 무척 곤혹스럽게 만

들 수 있다.

그리고 무기도 다양할 필요가 있다. 전쟁에서 장거리 미사일과 같이 강한 화력의 무기는 당연히 중요하다. 하지만 그런 중화기만으로 전쟁을 치를 수는 없다. 근접전이나 비정규전을 대비한 무기나 전투인력도 필요하다. 경우에 따라서는 사기진작을 위한 연예인부대가 있어야 한다. 특허 분쟁에서도 마찬가지이다. 핵심 기술에 관한 특허 하나만 달랑 들고 있는 경우는 마치 '돌배지기'나 '뒤집기' 기술 하나만을 가지고 천하장사가 되겠다는 씨름 선수와 다를 없다. 그런 선수는 싸우는 재미도 구경하는 재미도 제공하지 못한다. 상대 선수에게 자신의 특기가 파훼되고 나면 실패의 길을 걷게 될 것이다.

그래서 핵심기술에 관한 특허 외에도, 잠재적 침해자들의 예상 가능한 침해 양태를 고려하여, 핵심기술을 둘러싼 다양한 응용 기술, 보조 기술, 이용 기술, 혹은 그 기술이 통과하는 통로에 있는 길목 기술 등에 대해 특허를 확보해 두어야 한다. 그런 주변 특허들이 실제 전투에서는 오히려 혁혁한 전과를 올릴 수 있다.

'돌부리에 걸려 넘어지는 사람은 있어도 산에 걸려 넘어지는 사람은 없다.' 이 말처럼 특허분쟁에서 큰 기술의 특허는 다 피했는데 어설픈 돌부리 같은 특허에 걸려 항복하는 경우도 적지 않다.

이제 우리도 구슬상자를 뺏는 입장이 되어보자

언제까지나 구슬상자를 빼앗긴 비련의 주인공으로만 있을 수는 없다. 우리도 상자만 뺏고 구슬을 되돌려주고는 회심의 비릿한 미소를 짓는 승자의 모습이 되어볼 수 있다. 공주보다 더 잘 가꾼 70명의 시녀나 구슬보다 탐나는 상자가 있다면, 그리고 별 저항 없이 내 것으로 만들 수 있다면, 어찌 욕심을 내보지 않겠는가? 그런 매력적인 제품은 실제로 상당히 널려 있고, 제대로 둘러보면 쉽게 취할 기회도 많다. 다만 무지, 게으름, 자존심, 도덕성, 두려움, 소심함 등이 행동으로 옮기는 것을 방해할 뿐이다.

앞에서 말한 것처럼 고도의 특허전략은 쉽지 않다. 그런 만큼 대부분의 기업들의 특허 포트폴리오에는 허점이 많다. 그 허점을 제대로 알고 파고들면 성공적인 모방자(Fast Follower)가 될 수 있다.

수성이 공성에 비해 훨씬 힘들다. 수성은 성 내의 한정된 자원만 이용 가능하다는 한계가 있다. 그러나 공성은 성 밖의 무한한 자원을 활용할 수 있다. 실제로 특허분쟁에서 특허권자의 승소율이 훨씬 낮다. 그래서 나는 가끔 광오하게 주장한다. “모방할 수 없는 제품은 없다”라고. 베끼고 싶은 제품이 있는가? 십중팔구 안전한 모방의 길이 있다.

그런데, 양심이나 자존심이 걸린다고? 그렇다. ‘모방’이 좀 떳떳하지 못한 것은 사실이다. 하지만, 모방에서 자유롭다고 당당히 외칠 수 있는 자 누구인가? 우리는 끈지끈지 배우기부터 입관 절차에 이르기까지 끝없이 모방한다. ‘모방’ 자체가 부끄러운 게 아니라 ‘침해’가 비난 받을 짓이다. 바람피운 남자가 비난 받는 것은 연애사실보다 발각된 죄 때문이다.

모든 성공은 잘된 모방에서 나온다. 연구개발 과정은 남의 기술을 분석하는 것에서 출발한다. 그로부터 배우고 벗어나고 개량하면서 더 경쟁력 있고 매력적인 제품을 만들어내는 것이다. 특허전략의 꽃은 남의 기술을 이용하여 더 나은 나의 기술을 확보하는 것이다.

그런데 그런 어려운 특허전략을 중소기업이 어떻게?

맛있는 식사를 하고 싶은가? 그럼 일단 배가 고파야 한다. 배부른 자에게는 어떤 메뉴도 감동을 줄 수 없다. 그리고 대충 배만 채워도 된다는 반 미식적 자세를 버리고, 최고의 맛있는 식사에 대한 강한 열망을 가져야 한다. 또 맛을 분별하는 심미적 소양도 당연히 필요하다. 하지만 이 모든 요소들보다 더 중요한 것은 유능한 요리사 내지는 맛있는 식당에 대한 잘된 정보를 가지는 것이다.

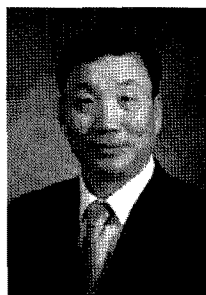
특허전략 성공의 비결이 맛있는 식사하기와 어찌 다르겠는가?

성공적인 특허전략을 위해서는 반드시 사업 성공에 대한 열정과 꾸준한 연구개발 의지가 필수적이다. 그리고 어떤 게 좋은 특허이고 어떤 전략이 훌륭한 것인지를 스스로 분별할 수 있는 심미안을 갖추어야 한다. 특히나 전략에 관한 심미안은 좋은 전문가의 도움을 받아 몇 차례만 경험하면 어렵지 않게 몸에 밸 수 있다. 그리고 무엇보다 더불어 전략을 논의할 수 있는 믿음직하고 유능한 전문 변리사가 있어야 한다. 그런 유능한 변리사는 점심식사를 위한 식당을 고르듯 좀 고민하고 노력하여 찾고 좀 멀리 있더라도 기꺼이 달려가야 한다.

아직도 중소기업이 맛있는 특허전략을 즐길 수 없다고 생각하는가? 그렇다면 아직 충분히 시장한 상태가 아닐 것이다.

끝으로 한마디!

“두 가지의 기업이 있다. 변하는 기업과 사라지는 기업!”



허성원

신원국제특허법률사무소 대표변리사
이노비즈협회 경남지회 자문위원
조달청 우수상품 심사위원
특허법률구조사업 심사위원