연구개발과정에 특허전문가 참여 필요하다

글 | 김 현 _ 법무법인 세창 대표변호사 hyunkim@sechanglaw.com

명은 기술적 사상의 창작이기 때문에 형체가 없어 점유할 수 없다는 특성을 가진다. 이와 같은 속성 때문에 지식의 소유자는 재산권적 보호장치가 없다면 자신만의 사용을 위하여 지식을 철저하게 비밀로 유지할 수밖에 없다. 그러나 다른 한편으로 지식은 알려져 공유될 때 확대 재생산된다는 속성을 가지고 있으므로 사회경제적 차원에서 보면 공개되는 것이 바람직하다. 이러한 지식의 자체 모순을 교묘하게 해결하는 수단이 바로 특허제도라고 할수 있다. 즉 특허제도는 기술에 대하여 특허권이라는 배타적인 권리를 부여하는 대가로 그 기술(지식)을 공개하도록 하는 것이다.

수확체증의 법칙이 적용되는 무한자산 '지식'

이와 같은 특성으로 발명에 대한 법적 보호수단인 특허권은 그 보호의 측면에서는 불리하게 작용하는 반면 그 활용 측면에서는 궁 정적으로 작용하게 된다. 유체물과 달리 무체물인 기술은 점유할 수 없기에 그 권리가 침해되는지도 파악이 어렵다. 이 때문에 특허 법이 특허권의 보호에 불리한 위와 같은 특성을 감안하여 특허권자 의 입증의 어려움을 완화시켜주는 여러 가지 제도적 장치를 두고 있음에도 특허권자는 자신의 권리가 침해되고 있는지를 확인하기 위해서는 항상 시장을 감시하여야만 하는 어려움을 펼쳐버릴 수 없 다. 그러나 지식을 활용하는 측면에서 보면 점유할 수 없다는 지식 의 특성은 유체물과는 달리 커다란 가치를 제공한다. 무체물인 지식은 특정인에 의하여 점유되지 않기 때문에 사용상의 인적 한계가 없을 뿐만 아니라 사용에 의하여 그 가치가 소진되지 않고 더 나아가 사용됨으로써 보다 발전된 지식으로 확대 재생산된다는 성질을 가진다. 따라서 각국은 지식을 유한 자산이 아닌 무한 자산으로 인식하고, 수확체감의 법칙이 아닌 수확체증의 법칙이 적용되길 기대하며, 지식재산의 보호와 확대를 위해서 노력을 경주하고 있다.

미국은 대공황 이후 특허제도에 의한 독점권의 부여가 대공황의 주된 원인 중 하나로서 미국 경제의 손실을 가져왔다는 주장이 팽배해지면서 1980년 초반까지 반독점정책이 강화 및 유지되어 왔다. 그러나 1970년대부터 점차 일본, 유럽 국가들과의 치열한 경쟁에 직면하게 되면서 세계시장에서의 경쟁 우위를 위협받게 되자 친특허 정책으로 선회하였다. 1980년대 초에 연방순회항소법원 (CAFC)을 창설하는 등 특허 보호정책을 강화하였고, '베이-돌법' 및 '스티븐슨-와이들러 기술혁신법' 등을 통하여 기술 확산 정책에 박차를 가했다. 이러한 정책의 변화로 미국은 다시금 세계 패권을 장악할 수 있는 힘을 가지게 되었으며, 1990년대에는 10년 이상의 장기호황 국면을 맞이할 수 있게 되었다. 일본도 마찬가지로 장기침체의 늪으로부터 벗어나고 국가경쟁력을 회복하기 위하여 1990년대 말 미국과 같이 기술 확산정책을 추진하고, 2000년대 들

어서는 지적재산전략대강을 발표하고 지적재산기본법을 제정하는 등 국가가 주체가 되어 친특허 정책을 전개해 나갔다.

우리 나라도 이와 같은 추세에 맞춰 국가적 차원에서 과학기술 기반 사회비전을 제시하면서 국가기술지도(TRM)를 제시하여 국가연구개발 전략을 수립하였고, 기술이전 촉진법의 제정을 통하여 기술의 확산정책을 본격적으로 추진하였다. 이러한 기술개발 및 기술확산정책은 기존의 선진국 따라잡기 전략의 한계에 대한 인식과 지적 재산의 중요성 인식에 기초한 것으로서, 대학에서도 특허관리및 기술이전을 전담하는 조직의 설립을 통하여 대학 기술의 활용에 대한 관심이 높아져 가고 있으며, 기업에서도 특허 및 기술이전에 관한 관심이 높아 가고 있다. 그러나 지금까지 기업, 대학, 정부출연연구소 등 연구개발 주체는 연구개발을 완료한 후 그 내용을 정리하여 특허대리인을 통하여 특허물원을 하여 왔기에, 특허대리인등 특허전문가의 역할은 연구개발이 각 단계에서 적극적으로 개입하는 것이 아니라 단순히 연구개발 성과물을 발명으로 정의하는 수동적인 역할에 머물렀다.

특허전문가와 효율적인 네트워크 구축·활용해야

연구개발은 기초연구, 목적기초연구, 응용연구, 개발연구, 상업 화연구 등으로 구분할 수 있는데, 매 단계의 연구들은 각각의 특성을 가지고 있으나 전체적으로는 상호 연계되어 기획되고 추진되어야 실질적인 가치를 가질 수 있다. 특허전문가가 연구개발의 과정에 참여하게 되면 특허정보의 활용 및 권리분석을 통하여 연구 개발하고자 하는 과제의 선정을 효과적으로 달성할 수 있다. 또한, 특허출원 및 등록현황을 지속적으로 모니터링 함으로써 애초에 기획한 목적을 달성할 수 있도록 과정을 유지시킬 수 있을 뿐만 아니라예측하지 못한 상황이 발생하는 경우 그에 대한 적절한 대응을 함으로써 자원의 효과적 사용과 효율성을 높일 수 있다. 또 연구원과특허전문가가 인식의 상호작용을 함으로써 중요한 연구개발의 내용이 누락되지 않도록 할 뿐만 아니라 연구성과물을 넓고 강력한지적재산권으로 보호할 수 있게 하고, 그 결과 연구개발 성과물을 강력하게 보호할 수 있을 뿐만 아니라 실질적으로 활용될 수 있도록 함으로써 경제적 가치를 달성할 수 있게 한다.

이와 같은 관점에서 일본은 정책입안이나 평가에 국내외 특허정 보를 전략적으로 활용함으로써 특허정보로부터 연구성과의 산업 화 가능성을 충분히 고려하는, 즉 연구프로젝트의 기획 및 선정단 계에서부터 연구성과물의 활용가능성을 적극적으로 반영하는 지



적재산권 창출전략을 수립하였다.

IBM과 같은 선진국의 선도기업들은 기업가치가 장부가치보다 훨씬 높게 평가받고 있는바, 기술력을 가진 선도기업일수록 유형자산보다 무형자산의 가치가 높음을 알 수 있다. 그러한 선도기업들은 기업 자체 내에 특허변호사, 라이선싱 전문가 등 특허전문가를 수백에서 수천 명 정도 보유하고 있을 뿐만 아니라 외부 특허전문가와 네트워크를 형성함으로써 특허기술의 직접 실시뿐 아니라 특허침해의 방지 및 라이선싱을 통하여 막대한 로열티 수익을 얻고 있다. 이것은 우수한 연구인력만으로 가능했던 것은 아니고 특허전문가를 통한 지적재산권 전략 수행이 이루어졌기에 가능했던 것이다. 그러므로 우리도 시급히 특허전문가와의 네트워크를 효율적으로 구축하고 이를 적극 활용함으로써 지식사회의 기반을 더욱 굳건히 함 필요가 있다. ❸①



글쓴이는 서울대학교 법학과 졸업 후 동대학원과 코넬대학교에서 석 사학위를, 워싱턴대학교에서 박사학위를 받았다. 현재 한국 및 뉴욕 주 변호사, 런던국제중재재판소 중재인, 과기부·건교부 법률고문, 대한변협 사무총장 등으로 활동하고 있다.