

식품 특허 출원전략

손 성 철

Son Seongcheol

특허법인충현변리사

Chung Hyun Patent & Law Firm

I. 서론

최근 애플과 삼성전자의 스마트폰 관련 특허 분쟁, 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 유기발광다이오드(OLED) 특허 분쟁이나, SK이노베이션과 LG화학의 이차전지 특허 분쟁에서 보듯이, 특허가 기업경영에서 중요한 이슈 중의 하나로 자리매김하고 있다. 그러나 식품 산업분야에서는 특허 문제가 이슈가 된 적은 찾아보기 어렵다. 오히려 식품 산업분야에서는 상대방의 제품을 유사하게 모방한 미투 제품을 생산하는 것이 유용한 경쟁 전략의 하나로 추구되는 경향도 있다.

본고에서는 이러한 식품 산업분야의 특허환경을 살피고, 그 특허환경을 고려한 식품 특허 출원전략에 관하여 설명한다.

II. 식품 산업분야의 특허환경

특허권이란 보호 대상이 되는 발명 기술을 다른 사람이 무단으로 사용하는 것을 금지하는 권리이다. 따라서 다른 사람이 특허권으로 보호되는 발명 기술을 실시하려고 하거나 또는 관심을 두지 않는다면 특허

권자가 특허권을 통해 얻을 수 있는 실질적인 이득은 없다고도 할 수 있다. 따라서 실질적인 이득을 얻을 수 있는 특허, 즉 효용가치가 있는 특허는 다른 사람이 실시하고 싶어 하거나 관심을 가지는 발명 기술을 보호대상으로 하는 특허라 할 수 있다.

다른 사람이 실시하고 싶어 하거나 관심을 가지는 발명 기술은 현재 또는 가까운 미래에 특정 시장에서 요구하는 기술이라고 할 수 있을 것이다. 그러나 시장의 요구 사항은 기술의 발전이나 소비자의 요구 사항과 함께 변화하기 때문에 제대로 파악하는 것이 쉽지 않고, 나아가 발명 기술을 만들어내고 완성하는 발명자가 이러한 시장의 요구 사항을 파악하는 것은 매우 어렵거나 관심을 두지 않는 경우도 많다.

따라서 수많은 새로운 제품이나 개선 사항을 담은 특허들이 쏟아지고 있지만 그 중에 효용가치가 있는 특허로 보이는 발명 기술은 흔히 접할 수 없게 되고, 이러한 현상에 대한 검토가 특허 무용론까지 확대되곤 한다.

그렇지만 발명자가 시장의 요구 사항을 파악하기 어렵다는 것은 비단 식품 산업분야에서만 문제가 아님에도, 앞서 예를 든 전자통신 분야 또는 화학소재 분야와 달리 식품 산업분야에서 유독 효용가치가 있

*Corresponding author: Son Seongcheol
CHUNG HYUN PATENT & LAW FIRM
137-130 Hanmaum Bldg. 4F., 4-4, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
TEL: +82-2-2233-7979
FAX: +82-2-2233-7970
E-mail: scs@iphyun.co.kr

는 특허를 발견하기 어려운 이유는 무엇일까?

식품 산업분야에서도 다른 산업분야와 마찬가지로 치열한 경쟁 속에 수많은 신제품이 쏟아지고 있지만, 식품 산업은 기본적으로 기호성 및 다양성이 큰 제품을 생산하는 장치산업으로서, 대가를 지불하지 않고 공짜로 사용할 수 있는 다양한 자유기술¹⁾이 존재하는 특징을 가진다.

예를 들어, 시장의 요구가 반영된 제품이 있고, 제품 자체에 관한 특허권은 없지만 그 제품의 생산방법에 관한 특허권이 존재했을 때, 그 제품을 생산방법이 오직 하나 뿐이라면 그 생산방법에 관한 특허권에 대하여, 다른 사람은 특허권을 구매하거나, 실시료를 지불하고라도 이용하기를 원할 것이다. 그러나 위 특허권으로 보호되는 생산방법 이외에 공짜로 사용할 수 있는 자유기술이 존재한다면 누구도 그 특허권을 돈 내고 사용하려고 하지 않을 것이다.

식품 산업분야에서 이용되는 장치들은 특허권이 처음부터 없었거나 특허권이 있었어도 이미 과거에 소멸된 일반적인 장치들인 경우가 대다수이고, 이러한 장치를 이용해서 제조한 제품들도 인종, 국가, 종교, 성별, 연령 등의 다양성 또는 소비자의 기호에 맞게 원료, 배합비율, 물성, 외관 및 이들의 조합을 변형시킨 것으로, 이러한 특징을 반영한 제품 자체에 관하여 특허받기가 쉽지 않은 경우도 많다. 또한 이러한 제품에 관하여 특허를 받더라도 다른 사람은 그 특허권을 돈을 내고 이용하기 보다는 일부의 원료, 배합비율, 물성 또는 외관 등을 변형하여 생산하려고 할 것이어서, 식품 산업분야에서는 다른 산업분야보다도 효용가치가 있는 특허를 만들어 내는 것이 더 어렵게 느껴질 수밖에 없다.

III. 식품 특허 출원전략

다른 산업과 마찬가지로 식품 산업분야에서도 출

- 1) 자유기술이란 특허권을 통해 보호받지 않아 누구나 자유로이 사용할 수 있는 기술로서, (i) 처음부터 특허권이 없었던 경우, (ii) 특허권이 있었으나 소멸한 경우, (iii) 특정 국가에만 특허권이 존재하고 실시하려는 국가에는 특허권이 없는 경우가 모두 자유기술이 될 수 있다.

원건수나 등록건수로 기업이나 대학 또는 연구소(이들을 묶어 '특허공급자'라고도 한다)의 기술수준이나 특허역량을 평가하는 시대에서, 특허로 인한 기술 이전 금액이나 핵심특허의 수로 특허역량을 평가하는 시대로 변화를 맞이하고 있다.

특허의 양적 팽창은 결과론적으로 비용대비 효용면에서 바람직하지 않다는 평가를 받을 수 있지만, 특허의 양적 팽창을 통해서 특허예산을 확보하고, 특허공급자가 특허전담인력을 확대하며, 이들의 특허 실무 수행능력을 배양시키고, 발명자에게 발명 기술의 특허화 과정을 학습시키며, 특허관련 외부 전문가와 협력의 중요성을 파악할 수 있게 되었다는 점에서, 특허의 양적 팽창이 가져온 특허공급자의 특허역량 강화라는 순기능을 무시할 수 없다.

또한 특허역량을 갖추지 않은 특허공급자가 특허의 질적 성장을 추구할 수 있는지 의문이라는 점에서, 특허의 양적 팽창 단계를 생략한 식품 산업분야 특허공급자라면 내부 특허역량을 갖추기 위한 노력과 투자도 지속적으로 수행되어야 한다.

그러나 이하에서는 특허공급자의 내부 특허역량을 강화하는 부분보다는 식품 산업분야에서 효용가치가 있는 특허를 만들기 위한 특허전략을 중심으로 기술한다.

1. 시장의 요구에 부합하는 공백기술 도출

시장의 요구란 시장에서 요구는 있으나 제품화가 이루어지지 않은 새로운 유형의 제품으로 나타나거나, 또는 과거부터 있었던 제품이라도 그 제품의 성능이나 신뢰도 개선, 편의성 부여, 개별화 또는 다양화 및 가격이나 생산성을 높이는 다양한 기술 과제에 대한 개선 요구 사항 및 그에 따른 목표 수준의 형태로 나타날 수 있다.

이와 같은 시장의 요구가 있음에도 이를 해결할 구체적인 기술수단이 아직 제시되지 않은 경우, 즉 해결해야 할 기술 과제의 빈자리를 공백기술이라 할 수 있다.

따라서 공백기술의 빈자리를 채울 수 있는 기술을 보호 대상으로 하는 특허는 효용가치가 있는 특허가

될 가능성이 높기 때문에, 특허공급자들 그리고 그에 속한 발명자들은 시장의 요구에 부합하는 공백기술 도출의 중요성을 인식하고, 이를 위해 노력해야 한다.

한편 특허의 관점에서 시장의 요구를 조사하고 분석하여 공백기술을 도출하는 것은 관심만으로 가능한 것이 아니라 MT MATRIX²⁾ 등 여러 가지 분석도구를 활용해야 하고, 특허공급자 또는 발명자들은 한국 지식재산전략원 등의 지식재산권 관련 기관과의 여러 가지 사업³⁾을 통해 시장의 요구를 분석할 기회를 가질 수도 있으며, 특허법인들과의 협력을 통하여 유사한 결과물을 얻을 수 있다.

2. 자유기술과의 대비를 통한 기술 과제의 목표 설정

시장의 요구가 있는 공백기술을 도출하여 연구 개발에 성공하고, 이를 특허화 한다 하더라도, 해당 공백기술과 기술적으로 동등한 대안이 될 수 있는 기술이 자유기술로 존재할 경우, 특허권은 효용가치가 없을 수 있다.

특허공급자가 연구역량을 투자하여 얻은 그 특허권을 굳이 사용하지 않더라도 그와 동등한 결과를 얻을 수 있는 대안이 존재한다면 다른 사람들은 그 특허권을 활용하려 하지 않을 것이기 때문이다.

따라서 공백기술을 도출을 통해 개발하려는 기술 과제의 목표는, 자유기술을 통해서서는 달성될 수 없는 것이거나, 또는 적어도 자유기술에서는 달성될 수 있는 목표 수준을 뛰어넘는 기술적 우위성을 확보할 수 있을 정도가 되어야 한다.

이러한 공백기술에 해당하는 기술 과제의 목표 설정과 효용가치가 있는 특허의 판단 기준을 수립하기 위하여 자유기술을 파악하고 검토하는 것이 필요하다.

3. 특허 포트폴리오의 구축

특허권이란 보호 대상이 되는 발명 기술을 다른 사람이 무단으로 사용하는 것을 금지할 수 있어야 하지만, 현실에서는 특허권을 무효시키거나 회피하기 위한 침해자들의 시도들이 높은 비율로 성공하고 있다는 점에서 특허권자에게 실망을 주고 있는 경우가 많다.

특허권이 특허권자가 원하는 수준의 보호를 제공하지 못하는 이유는 특허문서가 법률적인 보호가 충분할 정도로 작성되지 않은 이유가 하나이며, 다른 하나는 제품의 생산에 필요한 핵심 기술과 그 대체 기술에 대한 특허 포트폴리오의 구축에 허점이 있기 때문일 것이다.

먼저 법률적인 보호를 잘 받을 수 있는 특허문서의 작성이 중요하다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않지만, 대부분의 산업분야와 이를 담당하는 특허업계에서는 특허분쟁이 직접 피부에 와 닿기 전에는 충실하고 면밀한 검토가 어려울 수 있는 낮은 가격에 많은 명세서를 빨리 공급하는 방식으로 진행되고 있는 것이 현실이다.

그럼에도 일단 핵심 기술에 대하여 특허출원이 되었다면, 핵심 기술에 대한 특허출원만으로 보호될 수 없는 허점을 보완하는 작업이 반드시 필요하고, 이는 특허 포트폴리오 구축을 통해 수행될 수 있다.

특허 포트폴리오는 핵심 기술에 대하여 특허권을 확보하더라도, 그 핵심 기술과 기술적으로 동등하거나 약간 낮은 수준의 대체 기술에 대하여 특허권을 확보하지 않아 그 기술들이 자유기술이 될 경우, 다른 사람들은 돈을 내고 특허 기술을 사용하거나 특허 기술을 이전받으려 하지 않고 대체 기술을 사용하려 할 것이므로, 이를 방지하여 핵심 특허의 효용가치를 유지하거나 강화하기 위한 추가 특허출원을 통한 특허장벽이다.

그러나 특허출원은 출원 후 1년 6개월이 지나면 공개된다는 점에서, 특허공급자가 특허 포트폴리오를 구축하는데 있어서 시간적 구축을 받게 된다. 핵심 기술에 대한 최초 특허출원이 공개된 후에도 그보다 뛰어난 기술들은 특허권 확보가 가능하지만, 핵심 기술

2) 특허가치전략, 1판, 오병석 저

3) 지재권 중심의 기술 획득전략 수립 지원사업, 특허관점의 유망 R&D과제 선정 사업, 유망기술 발굴 및 특허사업화 지원 사업 등

과 동등하거나 그보다 약간 낮은 수준의 기술들은 최초 특허출원이 공개될 경우, 그 자료가 선행기술이 되어 진보성 판단의 원리에 의해 특허받지 못할 가능성이 높기 때문이다.

따라서 핵심 기술에 대한 최초 특허출원 후에는 핵심 기술과 동등하거나 약간 낮은 수준의 대체 기술에 대하여 빠른 시간 내에 추가 출원을 통해 특허 포트폴리오를 구축하여야 하고, 이때 대체 기술의 검토는 발명자의 입장이 아닌 침해자의 입장에서 검토할 필요가 있다.

IV. 효용가치 있는 특허출원을 위한 제언

대학이나 연구소의 발명자들은 시장의 요구를 반영한 기술 과제보다는 발명자 본인이 비용이나 시간 대비 최대의 효과를 낼 수 있는 분야를 중심으로, 또한 과제 선정에 유리한 방향으로 기술 과제를 신청하고 수행하는 경우가 많고, 또한 기업에서는 영업이나 마케팅 부서에서 발명자에게 시장의 요구를 전달하는 경우도 있으나 막연하고 구체성이 없는 경우가 많고, 기술 과제의 선정을 위한 의사결정 과정에서 이미 설비를 갖추고 있거나 최소의 설비 투자를 통해 양산 가능한 제품을 중심으로, 즉 기존 제품의 원료, 배합 비율, 물성 또는 외관 등을 일부 변형하는 기술 과제가 선정되는 경우가 많다.

결국 대학이나 연구소 또는 기업이 처한 상황은 다를 수 있지만, 그에 속한 발명자들은 실패 가능성이 낮은 기술 과제를 선정해서 연구를 수행하려는 경향

이 있고, 이러한 과제의 수행을 통한 성과물은 시장의 요구를 충족시키지 못하여 그 성과물이 특허화 되더라도 효용가치가 없는 경우가 많았다.

이상에서는 이러한 한계를 극복하면서 효용가치 있는 특허출원을 위하여, 시장 요구에 부합되는 공백 기술을 도출하고, 자유기술과의 대비를 통해 기술 과제의 목표를 설정하고, 실제 연구 수행을 통하여 기술적 해결 수단을 구체적으로 완성하여 핵심 특허의 출원을 진행하고, 특허출원 후에는 대체 기술의 출원을 방지할 특허 포트폴리오를 구축하는 방법론을 제시하였다.

이러한 방법론은 저자의 독창적인 방법론이라기 보다는 과거부터 특허업계에서 일반적으로 수행되어 왔고 현재도 수행되고 있는 방법론을 단순히 정리한 것에 불과한 것이지만, 한편에서는 과거부터 널리 이용되어 왔음에도 식품 산업분야에서 아직 널리 시도되고 있지 않았다고 생각되기에 이 기회를 통해 식품 산업분야 연구자들에게 개략적이거나 소개하는 의미를 가질 것으로 본다.

그렇지만 당장 대학이나 연구소 또는 기업에서 모든 기술 과제를 위와 같은 방법론을 통해 진행하는 것은 불가능하다고 판단되므로, 대학이나 연구소 또는 기업의 입장에서는 연구역량 중에서 일정 비율을 정하여 시장의 요구를 해결하기 위한 과제를 선정하고, 핵심 특허를 출원하며, 특허 포트폴리오를 구축하여 효용가치 있는 특허를 확보해나가는 비율을 점차 높여가야 할 것이다.