

□ 기술애설 □

권리 이용에 따른 특허가치에 관한 고찰

한국전자통신연구원 장순걸

1. 서 론

발명, 특허출원과 절차 및 시간, 비용투자에 의해 어렵게 획득한 특허권리를 산업에 이용하지 못하고 그대로 사장시킨다면 다른 사람의 발명까지 못하게 할 뿐만 아니라 특허제도의 목적에도 부합하지 못하게 된다. 특허제도는 출원발명을 공개하여 제3자가 이용토록 하고, 산업에 직접적으로 이용되도록 하는데 그 주된 목적이 있다.

더불어 이러한 특허는 특허법 제107조 '통상 실시권 설정의 제정' 제1항 제2호와 동법 제116조 '특허권의 취소' 제1항에 의거 실시되지 아니할 경우 특허청장의 직권으로 취소될 수 있도록 되어 있다. 이렇듯 특허권은 그 구성요건에도 산업적 이용 가능해야 한다고 명시하고 있듯이 반드시 이용을 전제로 하여야 한다[1].

특허권 이용이라면 특허전략과 필히 연계되어야 한다. 특허전략은 특허를 확보하고자 하는 목적을 가져야 하며, 선행기술조사를 포함한 출원 전략, 비용절감, 기술개발 전략 등 많은 정책을 사전에 수립해야 하지만 여기서는 특허이용측면에 대해서 그 전략을 검토하면 그림 1과 같이 볼 수 있을 것이다[2].

이러한 전략중 특허를 판매하는 경우에는 주로 첫째 특허권 자체를 양도하는 경우, 둘째 전용실시권을 허락하는 경우, 셋째 통상실시권을 허락하는 경우가 있다. 물론 이러한 판매 조건은 발명의 내용이나 산업화의 가능성 등을 충분히 고려하여 어떤 형태로 할 것인가를 결정하여야 한다. 특히 통상실시권의 경우에는 상대방의 입장과 시장에서의 경쟁도 충분히 고

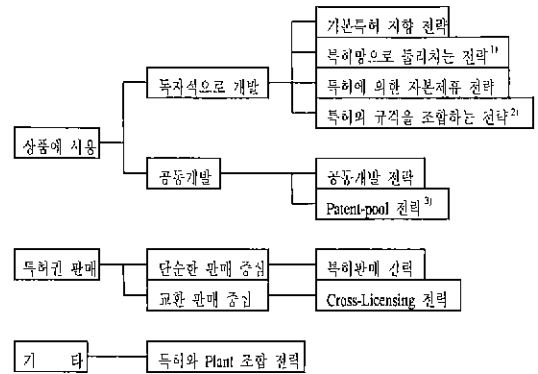


그림 1 특허권 이용측면에서의 특허전략

려하여야 한다.

최근 인터넷을 통한 특허공개판매를 위한 등록특허의 공개가 이루어지고 있으며, 이는 개발투자 자금을 조기에 회수하려고 하는 전략의 하나로서 활용되고 있다.

본고에서는 특허를 포함한 산업재산권 이용 실태를 통해 권리를 보유한 일본기업체의 특허 이용 동향을 살펴 보고, 특허이용의 방법 즉 실시권허여 및 칩제시에 따른 특허가적산정을

- 1) 기본특허권만으로는 충분히 커버할 수 없는 경우나 다른 기업 또는 타인이 기본특허권을 가지고 있는 경우, 이를 대신하여 채용하는 전략임. 주로 대기업에서 많이 행하는 전략임. 예를 들면 제록스사의 경우 랍슨의 기본특허만으로 부족해서 제록스 복사기 발매전에 이미 200건 이상의 관련특허를 확보하여 망으로 둘러치고 있었음[2].
- 2) 이 전략은 기본적인 발명을 특허권으로 하는 동시에 이를 사용하는 신상품을 규격화하는 전략으로 한번 규격이 정해지면 그 특허를 사용하지 않으면 안된다[2].
- 3) 상호간에 특허권을 추렴해서 모아두고 자유롭게 사용하도록 하는 전략으로, 중소기업 등에서 실시하는 것은 꽤 효과적이나 시장점유율이 높은 대기업에서 실시할 경우 독점금지법에 저촉될 우려가 있다[2].

위한 방법에 대해 논하였다.

2. 일본기업체 산업재산권 이용 실태

95년 10월에서 11월사이 일본 특허청에서는 일본의 중소기업 및 중견기업의 산업재산권에 대한 실태조사를 한 바 있다[3]. 설문에 답한 기업체로서 중소기업 1,534사, 대기업 141사였다. 본 설문조사에서 나타난 산업재산권 이용에 대해서 대기업과 중소기업의 현황은 그림 2와 같다.

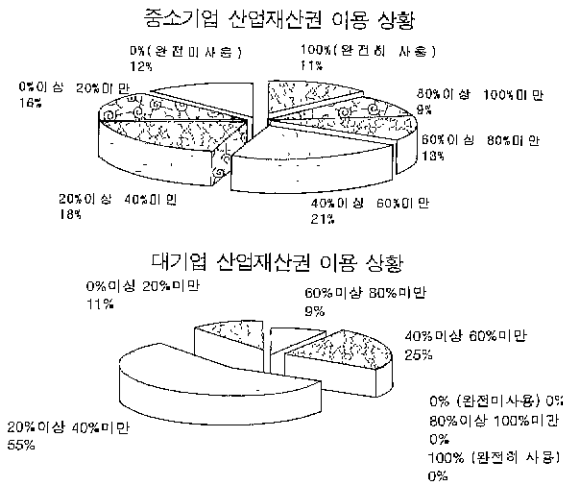


그림 2 중소기업 및 대기업의 산업재산권 이용 상황

위 그림에서 보듯이 보유한 산업재산권에 대해 100% 이용하는 것은 중소기업체 11%에 불과하며, 대기업체에서는 40%미만 이용이 55%를 차지하고 있다. 그리고 보유한 산업재산권의 이용형태는 그림 3과 같으며, 주로 스스로 대부분 사용하고 있다.

특허를 취득하고 난 다음의 효과는 표 1에서

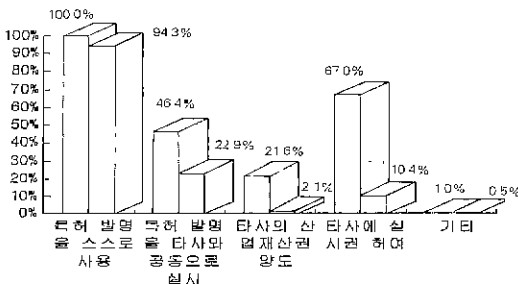


그림 3 보유 산업재산권 이용형태

표 1 특허취득에 의한 효과

(단위 : %)

특허취득에 의한 효과	중소기업	대기업
타 회사의 유사기술에 대한	68.20	82.90
시장의 독점	25.20	37.10
로열티의 수입	13.20	59.30
산업재산권 담보 융자	0.70	
공공기관으로부터 보조금 교부 및 융자금을 받기 위해	3.80	0.70
크로스라이센스 등에 의한 타사기술 도입	3.50	40.70
신규 기술도입 기업 개척	13.70	2.90
도입기업에서의 신용확보	23.00	2.90
신규 사업분야의 진출	10.10	10.00
해외의 사업전개	3.70	12.90
기술개발을 하는 사원들의 사기 고양	22.00	10.70
회사의 기술 고양 및 수준 향상을 위해	36.60	26.40
기 타	4.50	1.40

보여주고 있는 것과 같이 대기업 측면에서는 로열티를 확보하기 위한 전략 및 크로스 라이선스에도 치중하고 있다는 것을 알 수 있다.

3. 실시권에 따른 특허가치

3.1 특허 협상

특허를 비롯한 산업재산권에 대해서는 앞의 이용실태에서 본 것처럼 라이선스가 상당히 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 즉, 오늘날의 지적재산 실무에 있어서는 권리를 취득하는 것으로 부터 권리를 이용·활용하는 쪽으로 중심이 이동하고 있기 때문에 권리를 이용·활용하는 구체적 수단 및 방법으로서 라이선스가 중요한 역할을 하고 있다고 볼 수 있다.

여기서 라이선스라는 것은 반드시 계약이 필요하며, 계약에 앞서서 협의과정이 필수적이다. 산업재산권은 권리 그 자체로서는 가치가 있는 것이 아니라 수요에 따라 가치가 달라지기 때문에 정하여진 경제적가치를 가지고 있지 않다.

일반적으로 권리를 보유하고 있는 라이선서들은 자기의 권리를 어떠한 방법으로 어떤 당사자들에게 제공할 것인가 또는 자기권리의 대가가 얼마나 되는지 알고자 한다. 권리를 허락

받는 라이선스들은 이전된 기술을 사용해서 생산된 상품을 통한 시장을 통제하고자 원하면 비용이 많이 들더라도 전용실시권을 확보하고자 할 것이며, 권리를 가진 라이선서 입장에서는 전체의 공급을 다양화하고 이윤을 최대화하기 위해서 통상실시권을 주장할 수도 있다.

실시계약을 성공적으로 수행하기 위해 신중한 정책결정과 사전조사를 수행하고, 규칙적인 교섭을 이행하는 것이 선결조건으로 동시에 필요불가분의 관계에 있다. 이러한 계약의 수순은 첫째 철저한 사전조사를 통해 상대방을 선정하고, 둘째 이전정책을 체크하고, 셋째로 협상을 시행하고, 넷째로 비밀유지계약과 더불어 각종 합의를 도출하여 라이선스계약을 체결한다.

특히, 실시협상에서 중요한 고려사항은 권리보유자가 그 기술을 개발하기 위해 소비된 시간과 비용이다. 다만 이것이 개발을 해야 하는 라이선스에 대해서는 많은 경우 타당하게 보이지만 엄격하게 생각하면 적절하지 않다. 그 이유는 만약에 어떤 회사가 그 특허기술을 개발하기 위해 1억원을 소비한 반면 제조업자가 매년 1,000개를 생산하면서 개당 100원을 절약할 수 있다면 소비된 시간과 돈은 잘못되었다고 생각된다. 물론 이러한 실례는 거의 없지만 다만 어떤 쪽에서 이러한 위험을 감당해야 되는지를 검토해 보는 것이 당연하다. 결국 개발비용을 분담하는데 있어서 어떤 협상이 없는 상태에서 개발에 소요된 비용에 대해서는 관심있는 라이선서의 책임은 아닌 것이다.

3.2 실시권 허여시 특허 가격 산정방법

실시권은 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하는 특허권자가 특허권자이외의 자에게 허락 또는 법률의 규정에 의해 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 권리를 말하며, 실시권은 실시할 수 있는 권능여하에 따라 전용 실시권(특허법 제100조)과 통상실시권(동법 제102조)으로 구분할 수 있다.

이러한 실시권의 대가는 주로 금전적으로 보상이 되거나, 또는 서로 가진 특허권을 상호 실시권을 허락하는 차원에서 보상된다. 후자를 크로스 라이선스라고 부르고 있다. 크로스 라

이센스의 본질적 의의는 당연히 사업의 자유를 확보하는 것에 있으며, 대상 특허권에 대한 평가가 적절한지를 먼저 전제하고 있다.

여기서 사용한 특허가격의 계산방법은 다음의 방법으로 전체이익은 매년 기간의 흐름에 따른 이익을 할인하여 합한 가격으로 보아 다음과 같이 계산하고 있다[4].

$$\text{전체이익} = B_0 + \sum \frac{B_i}{(1+i)^i}$$

위 식에서 B는 각 기간에 발생하는 일련의 재정적 이윤이며, i는 년단위의 기간, i는 할인 혹은 이익율을 표시한다. 여기서 할인은 돈의 시간적 가치⁴⁾를 위해 이루어 진다.

현금 P를 투자하여 매년 i의 비율로 수입을 얻는다면 j년후에 원금과 이자를 합하여 얼마나 될까? 이러한 상황을 표시해 주는 현금의 흐름도는 그림 4와 같이 표시할 수 있다[5].

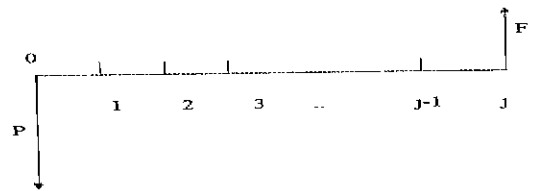


그림 4 일회지불 현재가와 미래가의 관계

위 그림에 대해 수치적 표현을 사용하면 $F = P(1+i)^j$ 가 되며, 이때 $(1+i)^j$ 는 일회지불 복리계수라고 한다.

위 식에서 복리금액 산정을 위한 관계식을 P에 대하여 풀면

$$P = F \left[\frac{1}{(1+i)^j} \right]$$

가 된다. 이 식을 이용하여 연리16%의 복리로 투자하여 4년만에 1,811불을 되돌려 받으려면 현재 얼마를 투자해야 하나에 대한 계산은 다음과 같다.

4) 돈은 이를 일정기간 동안 투자하게 되면 일정이율의 이득이 생기는 것이므로, 미래의 어떤 시점에서 1불을 받는 것보다 현재 손에 있는 1불의 가치가 더크다. 이러한 이자와 시간과의 관계에서 돈의 시간적 가치라는 개념이 나온다[5].

$$P = \$1,811 \left[\frac{1}{(1+0.16)^4} \right] = \$1,811(0.5523) = \$1,000$$

결국, 위의 식은 돈과 시간흐름의 가치를 근거로 하여 협상상 산업재산권 가격을 설정해 보았다고 할 수 있겠다. 이 식을 이용하여 4가지 가정적 상황에서의 산업재산권에 대한 가격을 생각해 보기로 한다[4].

첫번째 가정적인 상황은 라이선서가 그 발명 특허를 이용하는데 시설의 보강 또는 자본의 투자가 필요없이 현 시설 그대로를 이용함으로써 제조비용을 축소할 수 있는 경우를 들 수 있다. 이 경우 가정상황으로 연간 매출이 1,000건에서 실시기술을 통해 건당 1,000원을 줄일 수 있으면 연간 절약액은 1,000,000원이다. 만약 매출이 연간 5%의 성장이 기대되고 계약기간이 5년이라면 첫째 1,000,000원, 둘째해 1,050,000원, 셋째해 1,103,000원, 넷째해 1,158,000원, 다섯째해 1,216,000원으로 계산할 수 있을 것이다.

두번째 하나의 가정적 상황은 제공된 실시권을 통해 비용절감이 가능하고 동일항목을 생산하는 타기업은 비용절감을 이루지 못함으로써 가격하양압력이 없을 경우 또한 전체생산 가격에 대한 영향이 확실한 경우, 이 경우에는 대체적으로 계획된 이익이 계약기간 동안 확실히 실현된다. 더불어 이 경우 할인율이 당연히 적게 나타날 것이다. 따라서 6%의 할인율을 적용하고 예상성장율을 5%로 계산한다면 첫째해 1,000,000원, 둘째해 990,600원, 셋째해 981,600원, 넷째해 972,300원, 다섯째해 963,200원으로 계산된다.

또 하나의 가정적 상황은 위험부담에 관한 것이며, 즉 프리미엄을 건당 1,000원씩 붙이고, 1년에 1,000건 정도의 매출과 5%의 매년 성장율을 고려하면 첫째상황과 같은 예가 될 것이다. 그러나 라이선스들이 성공적인 매출량에 순전히 프리미엄을 붙인 가격으로 팔 수 있을 것인지, 매년 성장율이 어떻게 될 것인지 알 수가 없다. 왜냐하면 새상품에 대한 성장데이터를 가지고 있지 않기 때문이다. 결국 미래의 예측은 불확실하다. 이런 경우에 매년 매출성장율이 5%보다 좋다고 기대하지 않고, 더 큰

불확실성 때문에 할인 요인을 8%로 고려할 때는 첫째해 1,000,000원, 둘째해 972,200원, 셋째해 945,600원, 넷째해 919,000원, 다섯째해 893,800원으로 나타나며, 이것은 앞의 수치보다 더 낮게 나타난다.

세번째 가정적인 상황은 라이선서의 특허가 라이선스에 의한 자본과 기술적 분야에서 운용이 적합한 경우이다. 이 경우에는 라이선서의 경험과 기존 설치되어 있는 장비가 위험을 줄이는데 상당히 도움은 되지만 여전히 위험은 존재하고 있는 것이다. 예를 들면 상품이 의도한 대로 판매되지 않는다는든지, 상품이 대체물 때문에 시장성을 제대로 확보하지 못한다는지 유통분배 잘못에 대한 위험 등이 상존하고 있다.

이러한 경우를 고려해서 매년 1,000건을 최초판매량으로 하고 성장율 20%, 판매가격 건당 1,000원, 이때의 건당 생산원가 750원이며, 매년 10%의 반쯤이 이루어진다고 가정하여 이윤의 결과는 첫째해 250,000원, 둘째해 272,700원, 셋째해 297,500원, 넷째해 324,600원, 다섯째해 354,000원으로 나타난다.

마지막 가정적 상황은 라이선서가 관심과 전문기술만 가지고 있으며, 즉 이 말은 제조할 만한 공장이나 설비가 없는 상황이다. 이 상황은 앞의 모든 상황보다 가장 위험한 경우이다. 즉 이윤은 가정적인 판매가격을 기반으로 가정적 생산효율성을 사용 추정가능하지만 다만 다양한 예측치에 대한 불확실성은 위험(Risk)으로 간주되어 실시료의 할인이 이루어지는 것이다. 예를 들면 매년 25%의 매출성장이 기대되고, 건당 3,000원의 이윤과 최초 1,000건의 판매가 예측되고 더불어 동일한 대체품으로 인한 반쯤으로 14%의 위험율이 존재한다면 그 이윤의 결과는 첫째해 3,000,000원, 둘째해 3,290,000원, 셋째해 3,606,000원 넷째해 3,953,000원, 다섯째해 4,334,000원으로 나타난다.

4. 침해에 따른 특허가치

4.1 시장의 역할

침해시 산업재산권의 가치에 대한 적절한 보

상은 대부분이 금전적으로 이루어진다. 이러한 금전적인 보상은 침해의 결과로서 겪는 경제적 손해를 충분히 권리자에게 보상하자는 차원에서 이루어져야 하는 것이다. 그런데 이러한 경제적인 손해에 대한 정확한 계산은 쉬운 문제가 아니다. 그것은 침해자의 행위에 따른 영향이 시장에서 발생하고, 그들의 침해를 통한 시장의 재편성에 대해서는 체계적인 분석이 요구되기 때문이다. 즉, 손실이익에 대한 계산은 잃어버린 판매루트와 비용을 정확히 추정해야 한다는 것이다[6].

시장에서는 상품간 충분한 경쟁이 이루어져야 하며, 기업이 상품량을 줄여 가격을 올리려고 할 경우 소비자들이 구매여부를 결정 가격이 결정되는 등 실제적으로 기업이 소비자들을 방향전환하도록 하는 역할을 수행하게 된다.

시장의 역할과 산업재산권의 가치에 대해서 예를 들어 포타블렉스머신과 팩스모델을 가진 노트북 또는 대용물을 가지고 설명하자면 팩스머신에 대한 요구의 신축성은 더욱 커지고 이에 따른 수익성은 낮아질 것이며, 이에 따른 라이선스의 로열티 지불에 대한 의지력은 낮아질 것이라고 예측 가능하다. 결국 이러한 것을 볼 때 신발명의 경쟁시장이 크면 클수록 발명의 시장력은 낮아지고 발명의 가치는 줄어든다고 볼 수 있다.

침해시 라이선서가 신발명에 대한 시장을 정확히 파악해야 되는가에 대한 중요한 핵심은 시장이 지리적, 상품적 성격을 모두 갖고 있기 때문에 침해자가 동일지역에서 상품을 팔거나 더불어 그 지역에서 대용품을 판매하는 타기업이 없다면 침해자의 매출에 대한 전부를 타당하게 요구할 수 있기 때문이다.

4.2 침해시 특허가격 산정방법

침해에 대한 손해비용에 대한 규정은 우리나라 특허법 제128조(손해액의 추정 등)에서 거론하고 있다. 여기서의 규정은 추정규정이므로 침해자는 권리권자가 입은 손해액을 입증하면 이 규정에 의한 추정을 면할 수 있으며, 이 규정은 특허권자의 손해액 보다 침해자의 이익액을 입증하는 것이 보다 쉽다는 입장에서 규정된 것이다.

미국은 1952년 제정된 특허법 제284조에 정해진 절차에 따라서 손해배상액을 산정하고 있는 바, 그 규칙은 첫째 침해에 대한 배상액은 침해를 보상하는 데 있어서 충분한 보상이 되어야 하고, 둘째로 적어도 배상액은 로열티보다는 많게 즉 로열티에 경비, 이자를 붙여 지급되어야 한다. 이 말은 배상액은 어떠한 경우에도 합리적인 실시료에 법원이 정한 이자 및 소송비용을 더한 것보다 적어서는 안된다는 것이다. 이러한 기본적인 보상규정에 따라 각종 재판 판례를 정리해 보면 3가지 범주의 손해배상 산정방식으로 나누어진다.

그 첫째가 손실이익방식(Lost Profit), 둘째가 확립된 실시료 방식(Established Royalty), 셋째가 적정실시료 방식(Reasonable Royalty)이다[7].

1980년대 들어 미국에 의한 특허분쟁이 국제문제로서 주목되기 시작하고 UR협정에서 지적재산권이 중요한 문제로 등장하게 되었다. 이 시기 부터는 프로페이턴트시대로 지칭되고 있다. 이 때의 중심적인 주제는 첫째 과거 시대에 축소된 권리범위를 확대하고, 둘째 40%까지 저하된 특허권 유효율의 개선과, 셋째 지금까지 비권리자에게 유리했던 손해배상의 개혁이었다.

미국에서는 특허침해에 대한 모든 재판은 1982년 설립된 연방고등재판소(CAFC : Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 이루어 지는데, 여기서는 위의 첫째 주제에 대해 균등론을 적용함으로써 모방도용에 대한 범위를 확대했고, 둘째 주제에 대해 누적된 판례법상의 무효이유를 줄여 유효율을 70%까지 상승시켰고, 셋째 주제에 대해서는 권리자에게 입증 비용이 용이한 산정방식을 적극적으로 도입해서 경제적인 손해를 권리자에게 충분히 보상해 주는 방향으로 전환하기 시작하였다. 이는 플라로이드 사건을 계기로 해서 미놀타, 세카사건 등에서 대형의 손해배상이 이루어진 것도 그 결과였다[7].

이러한 역사적인 배경을 기초로 해서 오늘날 세계적인 추세로 침해시 산업재산권 손해 배상액 고율의 증가현상은 기업가들에게 강렬한 충격을 주고 있다.

4.2.1 적정실시료 방식

이 방식의 기본적인 개념이 가상교섭방식을 기반으로 하고 있다는 점은 안티페이턴트시대와 같지만 실시료율을 고율화 시켜 오늘날 적용하고 있다. 이 방식의 대표적인 방식은 Tektronix Doctrine이 있다. 이 방식은 1977년 Tektronix사건을 계기가 되어 만들어진 방식으로 우선 가상의 교섭에 대한 요점을 다섯가지 요소로 분석한다.

- 침해품의 가격—(A)
- 침해품에 대한 직접경비—(B)
- 침해품에 대한 고정경비—(C)
- 침해품에 의한 이익—(D)
- 유사한 비침해품에 의한 이익—(E)

여기서 직접경비는 재료비, 가공비 등 생산수량에 응해서 증가하는 종류의 경비를 총칭하고, 고정경비는 시설비, 직원급료 등 생산수량과 무관하게 발생하는 경비를 총칭하고 있다.

적정실시료(X)는 다음과 같은 계산으로 구할 수 있다[7].

$$X = D - E,$$

$$D = A - (B + C)$$

위의 방식의 적용은 트럭용 서스펜션에 관한 대형특허사건으로 잘알려진 TWM사건에 실제적으로 다음과 같이 적용하였다.

(A)—100%	(D)=100-(47.3+15.0)=37.7
(B)—47.3	(X)=37.7-7.5=30.2%
(C)—15.0	
(D)—37.7	
(E)—7.5	

이러한 Tektronix Doctrine의 요점은 유사성능을 갖춘 비침해의 종래 제품에 의한 이익율과 특허제품에 의한 이익율을 비교해서 그차를 적정실시료로 인정하는 점에 있다.

Tektronix Doctrine도입에 따라 적정실시료에 기반된 손해배상은 확실히 그 비용이 상승되었다. 1982년부터 1992년까지 CAFC의 적정실시료 방식을 적용한 사건이 54건이 있으며, 그 사건들을 요율별로 정리하면 다음과 같다.

20% 이상—5건
11~20% —11건
6~10% —21건
6% 미만 —17건

4.2.2 손실이익의 방식

위 방식의 기본적인 개념은 침해가 있었던 현상과 침해가 없었던 경우를 예상하여 이익을 상태를 비교해서 그 차액을 이익으로 상정하는 방식으로 일반적으로 BUT-FOR RULE이라고 부른다. 이 방식의 치명적인 결함은 입증 곤란하다는 것이다.

프로페이턴트시대에서는 4가지의 손실이익을 입증하기 위한 기본적 조건을 다음과 같이 정리하였다.

첫째 특허제품 시장에 의한 수요가 존재, 둘째 비침해의 대체품이 존재안함, 셋째 특허권자가 수요를 만족시키는 공급능력을 가지고 있음, 넷째 이익을 계산가능한 경리서류가 존재해야 한다는 조건이었다.

이러한 방식으로 계산된 배상액은 관계된 각각의 물품, 원가 및 판매가격 그리고 만약 침해자가 관련하지 않았다면 특허권자가 실제로 판매를 하였을 것이라는 증거에 따라 다르다. 따라서 이러한 손실이익이 관계되는 경우에는 미국의 특허소송에서 손해배상재정금액이 수백만 달러에 달하는 경우가 많은 것을 이해할 수 있을 것이다.

가령 예를 들면 그 특허발명이 커다란 장치의 일부분이더라도 특허되어 있는 구성부품이 완성제품을 판매하기 위해서 주요한 특징으로 되어 있는 경우에는 장치전체에 대한 손실이익을 배상하게 할 수 있기 때문이다[7].

이러한 부품을 대한 판례는 Paper Covertion Machine Co. 대 Magna-Graphics Corp. 사건에서 CAFC는 다음과 같이 승인한 바 그 내용은 특허권자는 기계전체의 종합적인 시장가치가 특허되어 있는 특징에 들어갈 수 있음을 나타내므로, 즉 특허된 것이 단지 하나의 특징이라고 할지라도 몇개의 특징을 포함한 기계전체의 가치에 근거하여 결국 436,000달러에 지나지 않던 재정액을 773,238달러로 증액하였다.

5. 결 론

1990년대 들어 미국을 비롯한 기술선진국들이 특허권에 대한 중요성을 인식하고 이것을 무역에 활용하고, 기술후진국을 압력하는 수단으로 활용하고 있다. 더불어 특허권에 대한 가격이 비싸고, 특히 침해시에는 고액화하는 추세에 있다. 이러한 추세에 대응하기 위해 기술후진국에서는 특허전략을 수립하는 단계이며, 우리나라도 이제 특허출원면이나 등록에서 기술선진국대열에 들어가기 위해 노력하고 있다.

이러한 시점에서 우리가 보유하고 있는 특허에 대한 가치에 대해 새삼 생각해 보아야 한다. 이는 서론에서 언급했듯이 특허를 보유하고 있다고 해서 그것이 바로 돈이 될 수 없다. 기술개발에 대한 노력과 시간, 투자금액에 대한 회수를 위해 이제는 본격적으로 보유하고 있는 권리에 대한 활용차원에서 검토되어야 한다고 사료된다.

특허의 실시권 허여를 통하여 미래 이윤에 대하여 현재의 특허 가치를 평가하는 것에는 위험(Risk)의 요소가 항상 내재되어 있다. 앞의 계산은 이익에 대한 현재의 가치를 확인하고자 돈의 시간적 가치방법을 도입하여 확인하고자 시도하였다. 그리고 이것은 라이선서가 라이선서의 기술적내용을 사용해서 실현될 수 있다고 보았다.

더불어 침해시에 적정실시료 및 손실이익에 따른 가치를 중심으로 특허가치를 확인한 것은 그 기본적인 원칙이 침해가 없는 세계를 추진하는 입장에서 오늘날 검토되고 있다는 것을 강조하고 싶다.

그러나, 이러한 특허를 포함한 산업재산권에 대한 가치 평가를 간단하게 할 수 있는 방법은 없다. 산업재산권 평가는 어떤 종류의 시장 컨센서스를 함유하고 있으며, 라이선서가 그것을 이용하여 직접 사업을 운영하여 수익을 올리거나, 또는 잠재적인 라이선스들이 나타나서 재산상의 가치를 발휘할 수 있어야 할 것이다. 평가는 자본의 규모, 현 생산라인, 잠재적 라이선스의 관심과 전문기술 등에 좌우되고 있다.

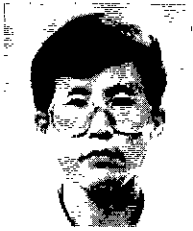
결국 실시의 입장에서는 이러한 특허권에 관

련된 두 당사자들이 서로의 이익을 가지기 위해서 라이선서들은 라이선스들에 의해 발생하는 이익을 밀접하게 분석하고, 그리고 서로 협상에 따른 위험을 효율적으로 관찰함에 의해 이익을 볼 수 있으며, 라이선스들은 위험에 대한 선택에 대한 여부를 확실히 함으로써 이윤의 충분한 몫을 받을 수 있다. 더불어 침해시에는 미국의 CAFC에서의 판례에서 보여 주듯이 침해자에 대한 부당한 이득을 권리자가 회수를 해야 하는 권리자 보호 입장에서 검토되고 있음이 오늘의 추세임을 간파해야 한다.

참고문헌

- [1] 朴大振 著, 特許法 解説. 서울: 한빛지적소 유권센터, 1996. p. 536.
- [2] 石井 正著, 特許 ビジネス. 東京: 發明協會, 1987. pp. 158~166.
- [3] 特許廳 總務課, “中小·中堅企業における工業所有權制度 利用實態調査結果の概要について”, 發明, V.49, no. 2. pp. 96~113. 1997.
- [4] Munson, Daniel C., “Licensing Technology: A Financial look at the Negotiation Process”, *Journal of the Patent and Trademark Office*, V.78, no. 1. pp. 31~50, 1996.
- [5] Thuesen, G.J. and Fabrycky W.J., 金永輝 等 譯, 경제성 공학, 서울: 靑文閣, 1990. pp. 36~50.
- [6] Stewart, Marion B., “Calculating Economic Damages in Intellectual Property Dispute: The Role of Market Definition”, *Journal of the Patent and Trademark Office*, V.77, no. 4, pp. 321~335. 1995.
- [7] へんりー・幸田, “美國 特許 侵害 實務研究 - 高騰する 損害賠償の 實態と 歴史的 背景”, 特許研究, no. 17, pp. 12~18. 1994.

장 순 걸



1978 경북대학교 도서관학과 졸업
 1983 한국전자통신연구소 기술정보센터 기술정보실 근무
 1987 경북대학원 문헌정보학과 수료(정보학전공)
 1995~현재 한국전자통신연구원 기술정보센터 지적재산개발실(국내특허담당) 근무

● 제10회 영상처리 및 이해에 관한 워크샵 ●

- 일 자 : 1998년 1월 15일(목)~16일(금)
- 장 소 : 제주 하얏트호텔
- 주 최 : 인공지능연구회·컴퓨터비전및패턴인식연구회
- 문 의 처 : 중앙대학교 컴퓨터공학과 권영빈 교수
 Tel. 02-820-5305, Fax. 02-824-2522
 E-mail : ybkwon@ripe.chungang.ac.kr

● 제17회 정보과학논문경진대회 논문모집 ●

- 논문마감 : 1998년 2월 21일(토) 13:00
- 제 출 처 : 한국정보과학회 사무국
 137-063, 서울시 서초구 방배3동 984-1(머리재빌딩 401호)
- 문 의 처 : 한국정보과학회 사무국
 Tel. 02-588-9246/7, Fax. 02-521-1352