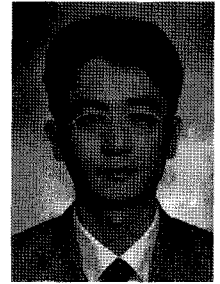


# 우선권주장제도와 오픈이노베이션 전략을 활용한 IP 비즈니스모델



박은일

대덕연구개발특구지원본부 선임연구원,  
호서대학교 벤처전문대학원 박사과정

## 1. 서론

국내우선권주장제도를 이용하는 경우 선출원에 포함된 기본발명을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 하였을 때 기본발명과 개량발명을 하나의 출원으로 보호함으로써 기술개발의 진전이 현저한 현 실정에 비추어 포괄적이고 누락 없이 발명을 보호할 수 있으며, 기본발명의 출원심사청구기간 또는 특허권의 존속기간을 우선기간 만큼 연장할 수 있다.<sup>1)</sup>

본 고에서는 우선권주장 제도를 활용해 국가연구개발사업의 특허출원생산성을 양적으로 확대하고 질적으로 품질을 높이는 방안을 제시하여 공공지식재산의 활성화 방안을 제시하고자 한다.

기본적인 아이디어는 우선권주장제도, 직무발명제도, 오픈이노베이션을 활용한 온라인 오픈마켓 개설의 연계가 핵심이다.

또한 우선권주장제도 하에서 권리주체를 하나에서 다수로 발전시킴으로써 새로운 시각을 제시했다. 즉, 국가연구개발사업의 권리주체를 소속기관, 연구자(발명자), 제3자(잠재적 수요기업)로 확대 발전시키는 모형을 제시했다. 이로 인해 공공 연구 성과물의 권리자를 다각화하여 특허출원생산성의 양적, 질적 향상 방안을 제시했다.

또한 우선권주장기간이라는 한정된 기간 내에서만 가능한 IP 비즈니스모델을 제시하였다. 시간적 흐름에 따른 3단계 즉, 우선권주장 前단계, 우선권 주장 내 단계, 그 이후(발명자가 자유발명으로 갖는 단계)로 나누어 권리자를 변화시키는 모형을 제시했다.

우선권주장제도에서 권리자의 다각화모형과 출원단계를 세분화하여 각각을 적절히 조합하였다.

1) 다만, 국내우선권주장 출원 시 새로 추가된 개량발명에 대해서는 판단시점의 소급효가 선출원일로 인정되지 않는다.

아울러, 공공연구기관이 오픈이노베이션 전략을 활용하여 우선권주장기간 내에 있는 '특허출원할 수 있는 권리'를 온라인을 통한 오픈마켓에서 판매할 수 있는 새로운 IP 비즈니스모델을 제시했다.

## 2. 현황

### 국가 총 연구개발비 현황

국가 총 연구개발투자는 약 35조(08년)이며, 대전(대덕특구) 내 투입되는 연구개발비는 약 4조 원으로 전체 연구개발비의 11.4%를 차지한다.<sup>2)</sup>

〈그림 1〉 지역별 공공연구개발금액 현황

단위 : 억원(%)

지역	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기	경상	충청	전라	강원	제주	합계
연구개발금액(비중)	71,747 (20.8)	7,423 (2.2)	5,080 (1.5)	11,777 (3.4)	5,004 (1.5)	39,476 (11.4)	4,114 (1.2)	135,505 (39.3)	28,346 (8.2)	23,690 (6.9)	9,441 (2.7)	2,576 (0.7)	803 (0.2)	344,981 (100.0)

자료원 : 교과부, 연구개발활동조사데이터 2009

GDP대비 국내 연구개발투자 수준은 3.37%로 상당히 높은 편이다. 연구개발투자 수준이 3% 이상인 국가는 이스라엘 4.68%, 스웨덴 3.60%, 핀란드 3.60%, 일본 3.44% 정도이다.

### 공공부문 및 민간부문 연구개발비 예산

정부·공공 대 민간 투자 비율은 27 : 73 수준으로 정부·공공 연구개발 예산은 GDP대비 1.14% 으로 약 12조 3,437억(09년)이다.<sup>3)</sup>

〈그림 2〉 연구개발투자 및 연구원 수

		한국(08)	미국(07)	일본(07)	독일(07)	중국(07)
연구개발 투자	□ 총연구개발투자(억 달러)	312.9	3,688.0	1,507.9	842.3	487.7
	· 배율(배)	1.00	11.79	4.82	2.69	1.56
	· GDP대비(%) <sup>1)</sup>	3.37 <sup>2)</sup>	2.68	3.44	2.54	1.49
	· 정부·공공 : 민간부담비율(%)	27:73	34:66	22:78	28:72	25:71
연구개발 투자	□ 정부연구개발예산(억 달러)(08)	101	1,424	345	290	-
	· GDP 대비(%)	1.14	1.00	0.70	0.79	-
연구원 수	□ 연구원 수(천 명, FTE)	236.1	1,425.6(06)	710.0	284.3	1,423.4
	· 경제활동인구 천명당 연구원 수	9.7	9.4	10.6	6.8	1.8

주) 1. GDP 대비 연구개발투자 수준이 3% 이상인 국가 : 이스라엘 4.68%, 스웨덴 3.60%, 핀란드 3.47%, 일본 3.44%

2. P) 잠정치, GDP : 경상가격 기준 국제기준(93SNA)이행으로 인해 변경('09. 3. 27)

3. 우리나라 총 연구개발투자 : 34조, 4,981억 원(08년), 정부 연구개발예산 : 12조, 3,437억 원(09년)

2) 과학기술 주요통계, 2009, 교육과학기술부

3) 전계서

대학 및 공공연구기관의 내국인 총 특허출원의 3.4%를 차지하고 있어 매우 저조한 상태이다. 특히 대학의 경우 박사급 연구 인력의 72.1% 및 R&D투자의 10%를 차지하고 있으나 특허출원은 0.5%만을 차지하고 있다.<sup>4)</sup>

대학 및 공공연구기관의 특허출원생산성  
(특허출원건수/연구개발비)

국내특허출원 생산성이란 기관의 전체 연구개발비에서 발생하는 기관의 국내 출원건수를 계산한 것으로 10억 원당 출원건수를 나타낸다. 특허출원 생산성은 특허성과 분석에 있어서 가장 객관적인 기준으로 사용할 수 있다. 그 이유는 투입된 연구개발비가 특허출원으로 이어지는 기간이 가장 짧기 때문에 분석하고자 하는 해당연도의 연구개발비 대비 특허출원건수는 연구생산성을 가장 잘 보여줄 수 있다.

대학 및 공공연구기관의 특허출원 생산성은 국내외 기업 등에 비해 현저히 낮은 편이다. 2004년을 기준으로 기업의 연구개발비는 대학과 공공연구기관의 연구개발비보다 각각 7.73배, 5.74배 많았지만, 특허출원 건수는 이보다 큰 39.2배와 22.1배나 많다.

또한, 연구개발 투자 10억 당 출원건수가 기업은 평균적으로 1.62개 인데, 공공연구기관은 0.48개, 대학은 0.60개로 10억 원당 1개 이하로 출원되고 있어 생산성이 낮음을 알 수 있다.

이에 대한 요인으로 먼저 기관의 특성상 기업은 근본적으로 이윤을 추구하는 이익집단으로서 단기간의 시장 진출의 적극적인 도구로서 그리고 타 기업의 시장 진출을 막기 위한 방어적·소극적 도구로서 특허출원을 활발히 이용하고 있기 때문이다. 다시 말해, 대학이나 공공연구기관은 기업과는 달리 연구개발의 성과물로부터 이윤을 추구하지 않기 때문에 유용한 도구로서 특허출원을 이용하지 않고 있다.<sup>5)</sup>

<표 1> 2004년 정부 연구개발 투자 대비 특허 출원 수

연구주체	연구개발 투자 10억 원당 출원 수	
	다출원 상위 5개 대상	전체
기업 (평균)	7.26	1.62
공공연구기관	0.99	0.48
대학	0.79	0.60

자료: 특허청(2005), 과학기술기획평가원(2005)

국내외 특허출원생산성

국내 특허출원생산성이 아닌 국내외 특허출원 생산성으로도 분석할 수 있으나 그 경우 분석의 신뢰성이 더 떨어진다. 그 이유는 당해 연도에 투입된 연구개발비가 특허출원으로 이어지는 기간에 있어서 국외 특허출원 국내 특허출원보다 길기 때문이다.

보통 파리루트를 통하여 해당국에 직접 출원하는 경우도 있지만, PCT 국제출원의 경우 국내출원일로부터 12개월 이내에 출원할 수 있기 때문에 연구개발비가 투입된 연도보다 늦게 국제출원이 발생하는 경우가 있다.

다만 국내보다는 국내외 출원건수를 합한 국내외 특허출원생산성이 높은 것은 당연하기 때문에 국내외를 합친 경우는 국내 특허출원생산성보다 높다.

연구기관별 특허출원생산성 비교

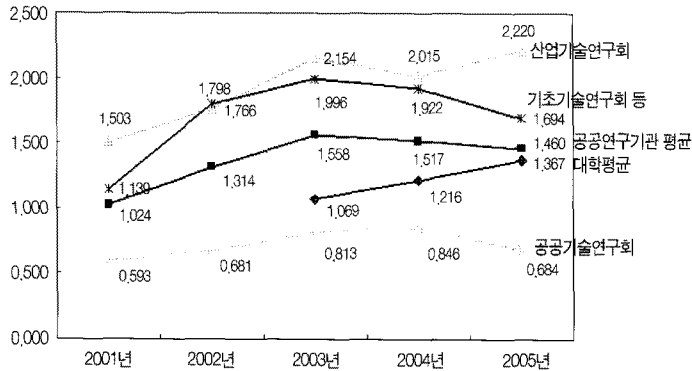
2005년 기준으로 과거 산업기술연구회 소속 연구기관이 약 2.2개, 기초기술연구회가 1.6개 공공기술연구회가 0.68개로 공공연구기관 평균은 1.460, 대학평균은 1.367로 별 차이는 나지 않는다.

타 국가와의 비교

국가전체의 특허 중 해외국가에 출원하고 있는 출원건수를 보면 일본(17,552건), 미국(12,389건), 독일(3,603건), 네덜란드(1,283건), 프랑스(1,486건) 순으로 많다.<sup>6)</sup> 이러한 점은 국내기관이 미국, 유럽 시장에 진출하거나 준비하고 있음을 보여주고 있다.

4) 직무발명제도 세미나 발표자료, 2006, 김병남 서기관, 특허청  
5) 대학 및 공공연구기관의 효율적 특허성과 제고방안에 관한 연구-제도적 관점에서, 2006, 한국지식재산연구원  
6) 2009 지식재산 통계연보, 2009, 특허청

〈그림 3〉 대학 및 공공연구기관의 연도별 국내 특허출원 생산성



출처: 대학 및 공공연구기관의 효율적 특허성과 재고방안에 관한 연구- 제도적 관점에서, 2006. 한국지식재산연구원

이처럼 국내 공공연구개발결과로 출원되는 특허의 경우, 국내출원생산성, 국내외 출원생산성이 낮은 이유는 첫째 연구비당 출원되는 특허건수가 절대적으로 적으며 둘째는 특허의 질적인 면에서도 품질이 낮아 시장의 외면을 받고 있기 때문이다.

또한, 특허 권리의 지리적 보호 범위도 대부분 국내 출원만 하고, 우수 등급으로 판정받은 건의 일부만 삼극특허<sup>7)</sup> 정도로 보호된다.

### 3. 문제점

이러한 현상을 양적, 질적 수준으로 구분하여 문제점을 살펴보면, 양적인 분야에서 첫째 공공기관에서는 특허출원할 권리를 적극적으로 활용하지 않고 방치하고 있으며, 둘째 직무발명에 따른 권리의 귀속 문제를 소홀히 다루고 있다. 질적인 수준의 문제는 첫째 청구범위 작성 시 시장수요를 반영할 메커니즘이 미흡하고, 둘째 공공연구개발 성과정보가 늦게 공개되어 기업들이 제품화하여 시장에 진출하기까지 걸리는 시간 즉, 시장진출시기가 늦어져 활용도가 낮아지고 있다.

#### 특허출원할 권리다발 방지 문제

국가연구개발사업을 주로 수행하는 출연연 및 대학의 경우 특허출원생

〈그림 4〉 국가별 삼극특허건수

단위: 건

	한국	미국	일본	독일	프랑스	영국	중국
□ 삼극특허건수	2,488	15,923	14,605	6,146	2,468	1,645	591
· 세계순위	4	1	2	3	5	6	12

자료원: OECD, Main Science & Technology Indicators, 2009/1

산성이 낮은 이유로는 첫째 연구비 중 특허출원비용이 부족하고 둘째 출원당시 시장성 평가가 어려워 출원국가를 다수 국가로 정하는데 매우 소극적이다. 셋째 발명신고접수 이후 특허출원을 위한 사전평가에서도 연구원 자신이 직접 결정해 버리거나, 기관 내 위원회를 구성하여 판단하지만 이마저도 시장성 평가가 어려워 형식적 판단에 치우치고 있다. 이에 따라 국내 출원 또는 중요한 특허라 판단되는 극히 일부 특허만 미국, 일본, 유럽특허청에 등록하는 삼극특허로 관리되고 있다.

등록건수만으로 보는 한국의 삼극특허 순위 추이는 11위(98년) → 7위(01년) → 6위(02년) → 7위(03년) → 5위(04년) → 4위(05년) → 4위(06년) → 4위(07년)로 지속적으로 증가하고 있다가 '05년 이후 세계 4위에서 3년간 정체를 하고 있다.

세계 순위로는 우월해 보이지만 국가연구개발사업 성과물들을 특허화하려는 노력에는 부족한 면이 있다. 국가연구개발사업 성과물의 특허성, 시장성, 사업성 판단 여부를 떠나 말하더라도, 파리조약에 의한 PCT 가입국 약 150개국 중 약 1~4개 국가 정도에만 출원하고 나머지 약 145개국에 출원할 수 있는 특허출원권리를 무작정 버리고 있기 때문이다.

다만, 이러한 문제의식은 전문가의 눈으로 보지 않으면 문제로도 인식 않는다. 문제로 인식되더라도 마땅히 해결책이 부족하여 그냥 넘어가기가 일쑤였다.

그러나 이러한 문제는 국가연구개발사업

7) 삼극특허(Tradic Patent Families)는 미국특허청, 일본특허청, 유럽특허청에 동시에 등록된 특허건수

이 국민의 혈세로 지원되고 있는 만큼 매우 심각한 현상이라고 볼 수 있다.

직무발명에 따른 권리의 귀속 문제

국가연구개발사업에서 특허출원 생산성을 높이기 위해서는 권리자 확대 발전모형을 적용할 필요가 있다. 확대 발전모형은 특허출원권리를 누가 가지느냐에 따라 3단계로 나뉘볼 수 있다. 첫째는 직무발명에 의한 소속기관, 둘째는 발명자, 세 번째는 제3자로 대변되는 수요기업을 들 수 있다. 물론 이 경우 국가연구개발사업의 규정에 따라 주관기관이 대학 및 공공연구기관인 것으로 한다.

〈표 2〉 국가연구개발사업의 특허 권리자 확대 발전 모형

1단계	대학 및 공공연구기관		
2단계	대학 및 공공연구기관	→	연구자(발명자)
3단계	대학 및 공공연구기관	→	제3자(수요기업 등) → 연구자(발명자)

첫 번째 경우는 특허출원권리를 소속기관이 갖는 경우이다. 연구자(발명자)가 기관에 입사할 경우, 직무발명을 할 경우에는 회사에 자동송계한다는 조항이 있는 계약서에 서명을 하게 된다. 따라서 국가연구개발사업을 할 경우에도 그 결과물에 대한 특허출원권리는 발명자인 연구자에게서 소속기관으로 자동 넘어간다. 발명진흥법에 따르면 연구자가 발명신고서를 제출하면 소속기관은 통지받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대하여 출원여부를 결정하고 통보해야 한다.

두 번째 경우는 발명자가 권리를 갖는 경우이다. 발명자가 소속기관에 발명신고를 한 이후 기관에서 출원을 하지 않겠다고 결정을 하거나 4개월 이내에 회신이 없으면 그 발명에 대한 출원 권리는 발명자에게 넘어간다.

다행히 소속기관에서 포기한 발명에 대해 발명자가 출원을 하면 그 연구 성과에 대한 권리가 발생하지만 국민의 세금으로 낸 공공 연구 성과를 개인의 소유물이 된다는 문제가 있다.

따라서, 발명진흥법에 따른 직무발명 제도에 따라 최종적으로 발명자 개인이 권리를 소유할 수 있다 하더라도, 공공연구성과물의 특허권리 확보에 대해서는 좀 더 발전적 대안이 필요하다.

이에 제시되는 것이 세 번째 경우이다. 소속 연구기관에서 연구자의 발명에 대해 어느 나라에도 출원하지 않는 경우나, 꼭 필요한 국가에 출원한 경우, 그 나머지 국가에 대해서 출원할 수 있는 권리를 발명자에게 넘기게 전에 우선권 주장제도를 활용하여 제 3자에게 오픈 하는 오픈 마켓에 공개하여 특허출원권리자를 찾는 것이다. 우선권주장 기간 내에도 출

원권리자를 만나지 못한다면 그때 마지막으로 발명자에게 기회를 주도록 하는 것이다.

이렇게 함으로 특허 권리화를 다각적으로 접근함으로써 국가연구개발성과의 권리화를 최대화 할 수 있다. 또한 주관기관인 출연연은 추가적인 기술이전료 확보를, 수요기업은 싼 가격의 기술료와 빠른 시장 진입으로 타 기업과 경쟁에서 우위를 점할 수 있어 모두에게 윈-윈 할 수 있는 대안이다.

특허권의 질적 개선(특히, 청구범위)

노력 미흡 문제

외국의 경우도 연구개발투자 대비 산출되는 특허수가 많지 않은데 이는 시간의 흐름 및 권리자를 다각화 하여 특허 권리를 확대하려는 노력이 부족했기 때문이다. 이는 양적인 문제와 더불어 특허의 질적 문제도 발생하는데 이러한 문제로 인해 등록된 특허의 활용도, 즉 기술이전 연구생산성이 대체로 낮은 편이다. 특히 기술이전시 특허청구범위의 질적인 문제(제품 또는 기술을 청구범위가 커버 하지 못하는 문제)로 인하여 특허권 활용에 가장 큰 장애가 되고 있다.

특히, 기술 수요기업 입장에서 국가연구개발사업 연구 성과물의 특허 권리화에 있어 두 가지 문제점을 지적하고 있다. 첫째는 기술은 우수한 것 같은데 법적 권리인 특허명세서의 특허청구범위가 물품을 제대로 보호하지 못한다는 것이다. 둘째는 원하는 기술을 빠른 시간 내에 파악하기 어려워 경쟁사보다 제품을 빨리 시장에 내 보낼 수 없다는 것이다.

이러한 문제의 원인으로는 첫째, 국가연구개발사업의 과제 평가에서 특허권의 질이 차지하는 비중이 매우 부족하다는 것이고 둘째는 연구기관에서 변리사를 활용하여 특허명세서를 작성하고 있으나 저가격 우선주의적

책으로 특허명세서에 다양한 적용사례 및 청구범위 개선을 위한 노력이 부족하다는 것이다.

**수요자와 공급자 간의 정보 비대칭 문제 (시장진입 시기 늦어짐)**

위에서도 언급했지만 공공연구성과로 출원된 특허는 1년 6개월이 지나서 공개되거나, 특허등록이 된 이후에 기술이전 활동을 하게 됨으로 기술정보를 접하게 된다. 수요기업 입장에서는 개발기술정보를 1년 6개월이 지나서 해당 정보를 접하게 되는 것이다. 기술정보에 늦게 접하게 되다보면 경쟁자에 비해 시장 진입시기가 늦어진다. 시장진입시기와 기업 경영성과간의 상관관계를 보면 전 산업분야에서 대체로 시장진입시기가 빠른 기업이 성과가 높다는 것이 다수의견이다.

또한 공공연구성과로 출원된 특허의 청구범위가 기업이 시장에서 출시하고자 하는 제품사양을 커버하지 못하는 경우가 다반사이다. 이는 공공연구기관의 기초·원천 및 응용연구시 잠재적 수요기업과 충분한 정보교류가 없기 때문에 청구범위가 부실해지는 원인이기도 하다. 이러한 문제는 기술이전 중개자나 수요기업들은 공공연구성과물의 결과를 활용하고자 접근하는 시점에서 발견되기에 고정되어 버린 권리범위를 추후에 확대 할 수 없어 기술이전이 안 되는 경우가 많다.

**4. 활성화 방안**

위 문제점에서 살펴 본대로 공공연구성과물의 활용 촉진을 위한 대안으로 첫 번째, 개발된 기술정보를 최대한 빠르게 기업에게 제공할 수 있는 방법과 두 번째, 기업이 원하는 제품과 특허 청구범위를 어떻게 최대한 일치시킬 것인지를 해결할 필요가 있다. 이러한

문제를 우선권주장제도, 직무발명제도 및 오픈이노베이션 전략을 활용한 온라인 오픈마켓 개설로 해결방안을 제시하고자 한다.

**직무발명제도를 활용한 특허 양적 확대 추진**

발명진흥법 제2조에 따르면 직무발명이란 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다”라고 정의하고 있다.

국가연구개발사업 참여 시 각 소속기관은 이 제도의 시행여부에 관한 자료를 제출하도록 의무화되어 있다. 또한, 연구의 결과로 발명을 하게 될 경우 발명자는 소속기관에 발명신고서를 제출하게 되고 소속기관에서는 발명의 가치를 판단하여 소속기관 명의로 출원할지를 결정해야 한다. 만약 4개월이 지나도 기관에서 출원하지 않으면 자유발명으로 인정되어 발명자에게 특허 출원할 수 있는 권리가 넘어간다.<sup>8)</sup>

〈표 3〉 승계여부 통지에 따른 권리관계

구분	사용자	종업원
승계의사 통지	직무발명에 대한 권리 귀속(법 11조②항)	정당한 보상청구권 취득(법 13조①항)
불승계 의사 통지	무상의 통상실시권 취득(법 8조①항)	직무발명에 대한 권리 귀속(법 8조①항)

대부분 대학 및 공공연구기관은 과제별 연구비용 내에서 특허출원 규모를 결정하는데 보통 등급의 경우 국내만 출원하고 나머지 국가에는 출원하지 않는다. 특허제도는 국지주의를 채택하기 때문에 각국에 출원 등록해야 권리를 받을 수 있다.

결론적으로 공공기관은 발명자로부터 발명신고서를 접수 받고, 국내 또는 해외 몇 개국 정도에만 출원하고 나머지 국가, 즉 PCT가입국 기준으로는 약 150여 개 국에는 출원도 하지 않고 권리를 자동적으로 포기해 버리고 있는 실정이다.

물론 해당기술이 모든 국가에 출원할 가치가 있는 것이 아니므로 전략적으로 버려질 수 있다. 그러나 출원 판단여부를 너무 소수인원이 발명자

8) 발명진흥법 시행령 11조 ③항

입장에서만 판단해 버리고 출원하지 않는다는 것이다. 특허출원할 수 있는 권리도 엄연히 권리의 하나다.

공공연구개발사업의 경우 한 개의 지식재산을 만들기 위해서는 보통 10억 원이 든다. 이처럼 막대한 국가연구개발 예산이 투입된 기술개발 성과를 지식 자산화하지 않고 매장하고 있는 것은 국가 예산 및 국가 지식자산의 낭비이다.

이를 개선하기 위해서는 발명신고서가 접수된 이후 각 기관에서는 필요한 국가에 출원을 하고 출원하지 않은 국가에 대해서는 공개시장에서 구매할 수 있도록 시장에 내놓아야 한다.

발명자가 사용자에게 발명신고서를 서면으로 제출한 이후 4개월 이내에 승계소사를 서면으로 통지하지 않으면 그 발명은 직무발명이 아니라, 자유발명으로 넘어가게 된다. 그렇다면 공공기관에서는 권리를 포기하면 바로 발명자 개인의 자유발명으로 승계되는 방법뿐이 없을까?

발명자도 자유발명으로 권리를 확보하기 위해서는 개인 금액으로 일부 투자하지만 실시하지 못할 경우 유지료등 관납료 부담으로 몇 년 유지하지 못하고 다수 포기하고 있는 실정이다.

국민의 세금이 들어가서 개발된 기술을 적극적인 권리화 노력 없이 발명자 개인의 자유발명으로 제공된다면 국민들은 쉽게 납득이 되지 않을 것이다. 일부 연구자들은 과제 연구기간동안 특허를 내지 않고 있다가 과제 종료 후에 개인 명의로 출원하는 경우도 있다고 한다.

이러한 문제점을 개선하는 방법으로 우선권 주장기간동안 공공기관이 출원하고 남은 잔여 권리(타 국가에 출원할 수 있는 권리)를 공개시장에 공개하여 시장으로 하여금 적어도 한번 정도는 판단한 이후 구매자가 없다면 그때 권리를 발명자에게 주든지 또는 포기를 하는 절차가 필요하다고 생각된다.

이러한 절차는 1개 기관의 경우에는 얼마 되지 않지만 전체 출연연 및 국내 대학, 국가연구개발사업을 추진하고 있는 기업의 건수를 합친다면 그 수요는 많다.

우선권 주장 기간 내 출원할 수 있는 권리를 매각하면 판매자 및 구매자 모두 Win-Win 할 수 있다. 물론 등록된 특허처럼 권리를 확보한 것이 아니므로 판매자 입장에서는 기술료가 크지는 않지만 다수 국가에 저렴한 가격으로 박

리다매 할 수 있어 약간의 추가적인 수익을 낼 수 있는 기회가 생긴다.

판매자는 기술을 개발함과 동시에 기술의 독점적 권리를 원하는 국가에 출원하고, 원하지 않는 국가에 대해서는 글로벌 시장에서 관심을 가지고 있는 기업들에 매각함으로써 기술이전을 위한 상품을 현재보다 더 다각화 할 수 있다.

구매자 측면에서의 이점은 첫째 약간의 리스크(출원 이후 등록되지 않을 경우)를 담보한다면 보다 저렴한 가격으로 권리를 확보할 수 있다. 두 번째는 시장진입을 타 경쟁사보다 빨리할 수 있다. 특히 IT 업종의 경우는 시장 진입 시기가 시장에서의 경쟁우의 확보에 있어 큰 역할을 한다. 한 연구에 따르면 시장진입시기가 가장 빠른 기업이 시장의 50%를 차지한다는 연구결과도 있다.

이러한 새로운 IP 비즈니스 모델은 국내 우선권 주의 경우는 12개월 이내, PCT로 출원한 경우는 당사국에 진입하기 전까지인 30개월 동안만 출원할 수 있는 권리를 매각할 수 있는 시간적 제약이 있다. 즉 우선권 주장 기간 내에만 사업할 수 있는 모델로서 시간적으로 한정되는 비즈니스 모델이다. 굳이 비즈니스 모델을 구분하자면 시간을 세 일하는 비즈니스모델의 한 부류에 속한다.

#### 우선권제도를 활용한 개별 발명특허의 권리범위 다양화

우선권제도를 활용할 경우 이점으로는 첫째, 우선권 주장기간동안 발명의 명세서 및 도면을 최초 명세서의 범위, 즉 발명의 범위 안에서 보정할 수 있다. 또한, PCT 출원의 경우도 출원 시 국제출원의 개시된 범위를 넘어서는 아니 되지만 지정국의 국내법령이 공개된 범위를 넘어서는 보정을 허용하고 있는 경우에는 당해 지정 국에 있어서는 어떠한 영향도 미치지 아니한다.<sup>9)</sup> 즉, 국내 우선권 주장은 12개월 이내, PCT 출원인 경우는 약 30개월 이내로 그 기간 동안 잠재 수요고객을 찾아 고객이 원하는 권리범위로 만들 수 있다는 것이다.

국내 출원한 특허 중 한국을 우선권주장 국가로 해서 출원하는 규모로는 2008년 한해 4,836건으로 일본은 16,543건, 미국은 15,730건에 이어 3번째를 이어가고 있다. 그러나 그 규모 면에서는 일본과 미국에 많이 뒤쳐지

고 있다.<sup>10)</sup> 이처럼 해외 선진국들은 우선권주장 제도를 적극 활용해서 국내에 전략적으로 특허를 출원하고 있다.

둘째는 수정된 내용의 권리 범위를 최초 출원한 시점으로 소급해서 권리를 확보할 수 있다는 것이다. 이는 매우 중요한 시사점이다. PCT의 경우는 각국에 진입하기 전까지 약 30개월 동안 소급할 수 있어 그 시사점은 크다. PCT 심사보고서 기준으로 그 규모를 볼 때 PCT 국제조사는 12,936건, PCT 국제예비심사는 474건 정도이다.<sup>11)</sup>

또한, 권리범위를 연구자 관점이 아니라 수요자 관점에서 권리범위를 확보 할 수 있다는 것이 무엇보다도 큰 장점이다. 기존에는 권리범위가 다 확정된 이후에 기술이전 활동을 함으로써 구매자가 나타나도 원하는 권리범위가 아니기 때문에 기술이전을 다수 포기하고 있는 게 현실이다.

오픈이노베이션 전략을 활용한 온라인 오픈마켓 개설 위에서 언급한 내용들을 비즈니스 모델화하기 위한 실행 방안의 하나로, 각 연구기관, 또는 한국과학재단이나 한국산업기술관리평가원 등 연구개발 전담기관이나 R&D 특허센터, R&D IP협의회 등 지식재산을 관리하는 기관에서 대학특구 내 출연연 및 대학의 특허출원할 권리를 통합적으로 판매하는 온라인 사이트를 개설하여 운영하면 좋은 사업이 될 것으로 생각된다.

즉, 각 개별 연구기관에서는 우선적으로 기관에서 출원하고 싶은 국가에 출원 한 다음, 우선권 주장기간 잔여기간 동안 PCT 가입국 중 잔여 국가에 '특허출원할 수 있는 권리'를 온라인 사이트에 상품으로 등재하고 경매 입찰방식으로 수요기업에게 입찰하게 함으로 수익기반의 IP 비즈니스 모델을 만들 수 있다고 생각된다.

이러한 비즈니스는 또한 글로벌화된 IP 비즈니스 모델이 될 수 있다. 판매하는 상품 자체가 다국적이고, 잠재적 수요기업들도 대부분 국외기업들이 될 것이기 때문이다. 또는 해외에 나가 있는 한국 제조기업 및 IP중개기관들이

수요기업이 될 수 있다.

글로벌 수요기업을 탐색하기 위해서는 특허출원명세서를 영문으로 준비하여 제공하고, 유럽의 EEN 네트워크 및 해외 한상네트워크, KISTI의 KOSEN등과 연계하여 글로벌 수요기업을 찾을 필요가 있다.

요즘 또한 지식경제부 창의자본에 의해 설립된 (주)인텔렉추얼 디스커버리, 국내 최초 특허관리회사인 (주)아이피큐브파트너스, 교과부와 특허청에 주도하고 있는 R&D IP협의회 등 IP기반의 비즈니스 주체들과 협력한다면 생각 외로 많은 사업기회가 주어질 것으로 생각된다.

## 5. 결론

미국의 경우 특허과물들의 특징은 우선권제도, 연속출원 등 자국의 특허제도를 잘 활용하여 강한 특허포트폴리오를 만들어 활용하고 있다는 것이다. 그러나 국내의 경우는 국가연구개발사업이 PBS 제도 등으로 인해 소속기관에서 연구자의 연구비 및 연구 성과물 활용에 적극적으로 관여하지 못하고 있다. 현 시스템은 연구자가 특허관리의 주체나 다름없지만, 모든 연구자 개개인이 특허전문가가 아니다. 그러다 보니 특허제도를 활용한 특허권 활용 전략이 약할 수밖에 없다.

국가연구개발사업 연구결과의 최종권리인 특허권이 연구자, 소속기관 및 당국의 무관심 속에 버려지고 있다.

본 고에서는 이러한 문제를 해결하기 위한 방안으로 우선권주장제도, 직무발명제도 및 '특허출원할 수 있는 권리'의 온라인에서 판매 등 3가지 요소를 결합한 IP 비즈니스 수익모델을 제시하였다.

### <참고문헌>

1. 과학기술 주요통계, 교육과학기술부, 2009.
2. 김병남(2006), 직무발명제도 세미나 발표자료, 특허청.
3. 한국지식재산연구원(2006), 대학 및 공공연구기관의 효율적 특허성과 제고방안에 관한 연구 - 제도적 관점에서.
4. 2009 지식재산 통계연보, 특허청, 2009.
5. 박은일(2004), 나하나 주식회사로 우뚝 서기, 홍문관, 2004.
6. 임병용(2009), 이지 특허법 7판 p340, 한빛지적소유권센터, 2009.

9) 임병용, 이지 특허법 7판 p340, 2009, 한빛지적소유권센터

10) 2009 지식재산 통계연보, 2009, 특허청

11) 전개서