

기술 이전 활성화를 위한 특허신탁사업 활성화 방안

정 연 덕*

목 차

I. 서 론

1. 기술이전 활성화의 필요성
2. 미활용 특허신탁을 통한 기술
이전 활성화

II. 특허신탁제도와 지적재산권 위탁관리제도의 비교

1. 특허신탁제도와 관련 법제
2. 신탁법제와 지적재산권 위탁관
리제도
3. 특허신탁과 국외의 관련 제도
와의 비교
4. 특허신탁관리단체의 현황

III. 특허신탁관리업의 사업 모델

1. 현행법상 우리 특허신탁관리업
의 사업모델과 관리기관의 역할
2. 일본의 모델
3. 우리 신탁에서 도입 방향

IV. 우리나라 특허신탁사업의 현황과 발전방향

1. 특허신탁의 접수와 계약 체결
2. 우수 특허의 확보 방안
3. 전문화와 아웃소싱의 필요성
4. 미활용 특허의 정리

V. 결론

* 건국대학교 법학전문대학원 부교수

초록

현재 특허신탁제도가 2009년에 도입되어 실행중이다. 우리나라의 국가연구 개발 성과인 특허는 증가하고 있으나 기술이전이나 사업화는 잘 되고 있지 못하다. 또한 미활용 특허들이 다수 존재하고 있다. 이를 활용하는 방안은 이러한 특허들을 타사에 매각하거나, 라이선스하는 방법이 있지만, 미활용 특허는 다수의 기술보유주체 또는 기술이전 조직 등에 분산되어있어 탐색 및 거래비용이 크다. 또한 기술보유주체가 직접 수요자를 찾아 거래하거나, 제3자가 단순히 중개·알선하는 기술거래방식의 비효율성을 개선하는 것이 필요하다. 특허 신탁의 장점으로 권리자는 연구 활동에 전념하고, 권리의 취득·유지·홍보, 권리의 사업화 내지 상업화, 이용계약의 체결과 사용료의 징수, 침해행위의 방지 및 구제 등을 위한 노력을 신탁기관이 대신하고 보다 연구에 집중할 수 있을 것이다. 또한 이용자는 필요로 하는 기술과 특허에 대한 관련 정보를 쉽게 얻을 수 있다. 특허신탁기관은 그가 관리하는 권리의 홍보를 위하여 관련된 각종의 정보를 이용자에게 제공하고, 관련된 계약비용을 절감할 수 있다. 이에 따라 본 논문은 우리나라의 신탁 법제와 특허신탁법제와의 차이점과 지적재산권 신탁제도와 특허 신탁의 관계 및 차이점을 검토하고, 국외의 관련 제도를 비교하였다. 이를 통해 현재 초기 단계인 특허 신탁제도의 발전 방안을 마련하고자 일본의 관리형, 자금 조달형, 유동형 신탁과 우리의 현황을 비교 분석하고, 향후 우리 특허신탁이 발전하기 위하여는 우수한 특허를 확보하는 것이 필요하고, 특허신탁기관의 역할이 전문화 되고 미흡한 부분은 아웃소싱을 통하여 보완하는 방안을 검토하였다.

주제어

지적재산권, 특허 신탁, 특허 포트폴리오, 기술이전, 국가 연구 개발(R&D), 라이선스

I. 서론

1. 기술이전 활성화의 필요성

우리나라 국가 연구개발(R&D) 예산은 1982년 1,878억 원(집행기준)에서 2007년 9조 7,629억 원(예산기준)으로 약 52배(연평균증가율, 17.1%)로 증가하였다.¹⁾ 우리나라의 국가 연구개발(R&D) 예산은 2009년 현재 106,274억 원에 이르고 있다.²⁾ 국가연구개발사업의 특허 등 지적재산권은 공공자금이 투자된 국가의 공공자산이다. 지적재산권 제도에서 유래하는 독점 배타적인 이용의 측면과 그 관리와 활용의 공익성의 유지가 잘 조화되어야 한다.³⁾ 그런데 특허창출은 많이 되고 있지만 이를 통한 기술이전 실적은 많지 않은 편이다. 2007년도 국가연구개발사업 특허성과 분석 결과에 따르면 국가 R&D 특허의 양적 성장은 대학·공공기관이 주도하고 있다.⁴⁾ 대학의 특허출원은 2006년 2,166건으로 전년대비 84% 증가하였으며, 공공기관의 특허출원은 2006년 3,615건으로 전년대비 114% 증가하였다. 반면, 기업의 출원은 2005년 2,135건에서 2006년 1,744건으로 18% 감소하였다. 기업의 연구소보다는 공공기관과 대학이 국가 연구개발의 중심이다. 그러나 대학의 기술이전 성과를 보면 18개 대학의 TLO(TLO: Technology License Office)의 경우 기술이전현황은 2004년에 167건, 2005년에 452건, 2006년에 331건에 불과하다.⁵⁾ 대학의 연구 성과를 특허창출에만 머무르지 않고 기술이전 등을 통하여 활용할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

2. 미활용 특허신탁을 통한 기술이전 활성화

1) 박수동 외, 「주요국의 R&D 정책 및 투자 동향분석에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, 2007. 10, 1면.

2) NTIS 국가 R&D Board 통계자료.

3) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리”, 「기술혁신학회지」, 제11권 제4호(2008), 561면.

4) 특허청, “2007년도 국가연구개발사업 특허성과 분석 결과”, 최종 브리핑 자료, 2007. 9.

5) 한국학술진흥재단, 「대학 선도 TLO 현장실태점검 및 전문가 방문 컨설팅 보고서」, 2007. 2, 286면.

지적재산을 창출하고 활용을 통해 수익을 확보하는 과정은 일반적으로 고객의 요구를 파악하고, 요구에 맞는 독창적인 제품을 개발하고, 이에 따른 상품 개발과 관련된 지적재산권을 권리화하고 이후에 권리화된 지적재산권을 활용하여 이익을 확보하는 단계를 거친다. 그러나 상품화에 이르지 못하여 활용되지 않는 미활용 특허들이 다수 존재한다. 이를 활용하는 방안은 이러한 특허들을 타사에 매각하거나, 라이선스하거나 포기하는 방법이 있다.⁶⁾ 미활용 특허는 다수의 기술보유주체 또는 기술이전 조직 등에 분산되어있어 탐색 및 거래비용이 크다. 또한 기술보유주체가 직접 수요자를 찾아 거래하거나, 제3자가 단순히 중개·알선하는 기술거래방식의 비효율성을 개선하는 것이 필요하다. 미활용 특허 소유자인 연구소·대학의 경우 대개 미활용 특허를 관리하는 것조차 버겁기 때문에 대행기관이 필요하며 수요자인 중소기업은 자신이 원하는 특허 기술을 손쉽게 얻을 수 있도록 하여 양자가 이익을 얻을 수 있도록 하는 방안이 필요하다.

이를 위한 대안으로 특허신탁 관련 사업이 활성화 되면 전문기관이 특허를 통합 관리하여 탐색·거래비용을 절감할 수 있다. 전문기관이 대외적인 권리자로서의 협상을 하고, 전문가에 의한 관리·거래를 하며 폭넓은 고객기반을 바탕으로 미활용 특허 활용을 촉진하는 방안이 필요하다.

이에 따라 현행 특허신탁 법제와 특허신탁과 유사한 다른 제도를 검토하고, 우리나라에서 이미 시행된 특허신탁의 현황을 검토한 후에 활성화 방안을 모색한다.

Ⅱ 특허신탁제도와 지적재산권 위탁관리제도의 비교

1. 특허신탁제도와 관련 법제

1) 신탁법상의 신탁

6) 境 正寿, “信託を利用した未活用特許の友好的ライセンスに 関する一考察”, 「パテント」, vol.60 No.5(2007), p.79.

특허신탁관리제도는 일반적인 신탁법제와는 다르게 운영되고 있다. 신탁법에서의 신탁이라 함은 신탁설정자(이하 ‘위탁자’라 한다)와 신탁을 인수하는 자(이하 ‘수탁자’라 한다)가 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(이하 ‘수익자’라 한다)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 말한다(신탁법 제1조 2항). 신탁은 위탁자가 출연한 목적 재산을 매개로 수탁자와 수익자가 유기적으로 결합한 단체관계로 인식할 수 있다.⁷⁾ 즉 위탁자와 수탁자 간 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정 재산권을 수탁자에게 이전 또는 처분하고, 수탁자로 하여금 그 재산권을 관리 처분하게 하는 법률관계이다. 그러나 특허나 기술의 경우는 일반적인 재산의 관리 처분과는 다른 특성을 가지고 있다. 재산을 단순히 이전 양도 하는 것이 아니라 위탁자인 기술을 개발한 연구자는 추가 기술개발이나 이용 발명을 계속하여 신탁의 대상인 재산권의 가치도 변화할 수 있다. 또한 수탁자의 경우도 추가 기술이전이나 노하우의 이전 등의 문제로 위탁자와 긴밀한 관계를 계속 유지하여야 한다.

2) 특허신탁관리 제도

특허권의 경우는 특허권의 명의를 신탁관리기관에 이전하고 신탁관리기관으로 하여금 권리자로서 관리하도록 하는 이른바 “신탁 관리”의 형태를 갖는다. 특허신탁제도는 대기업이나 대학·연구소 등이 보유한 미활용특허의 이전·사업화를 촉진하기 위하여 금전, 부동산 등의 자산관리·운용에 활용되고 있는 신탁방식을 기술·특허분야에 활용하는 것이다.

현행 법률 체계상 특허의 신탁은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’)에 의한 것과 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하, ‘기촉법’)에 의한 두 가지의 방식으로 나누어진다. 기촉법상의 특허신탁은 신탁법상의 신탁과는 달리 처분이 제한된 관리형 신탁만을 규정하고 있다.

자본시장법에 따른 신탁은 구 신탁업법이 2005. 1. 17. 법률 제7337호로 개

7) 이종기, 「신탁법」, 삼우사, 2007, 5면.

정됨에 따라 지적재산권도 신탁의 대상에 포함(제10조 제1항 제7호, 2005. 4. 18.자로 시행)되어 신탁회사의 인수 재산에 지적재산권을 추가하여 지적재산권 신탁을 도입하게 된 것이다. 이를 통해 지적재산권 보유자가 특허권의 관리를 신탁회사에 위탁함으로써 실시료를 신탁회사를 통해 정기적으로 수취하거나, 신탁의 수익권을 투자자에게 매각하여 일시에 거액의 자금을 수취하는 등 안정적인 수입원을 확보할 수 있게 하는 내용이다.⁸⁾ 현재는 동 조항을 승계한 자본시장법 제103조 제1항 제7호가 지적재산권을 포함한 무체재산권을 동법에 의한 신탁재산의 하나로 규정하고 있다.

자본시장법상 지적재산권의 신탁은 신탁 대상 및 신탁의 목적에 관하여 특별한 제한 없이 폭넓게 허용되고 있다.⁹⁾ 단, 자본시장법에 의한 신탁의 경우, 신탁업자는 자본시장법이 정한 엄격한 자격요건을 충족하여야 한다. 특허등록령 제8조 제1항은 “특허원부는 특허등록원부·특허관계절심결재심청구원부 및 특허신탁원부로 한다.”고 규정하고, 제51조 이하는 신탁에 관한 절차를 두고 있다. 상표등록령(제3조제1항), 실용신안등록령(제4조 제1항), 디자인등록령(제2조 제1항)에도 유사한 취지의 규정이 존재한다. 그러나 현실적으로 금융회사에서는 지적재산권의 가치 평가의 문제와 관련 전문가의 부재 및 관리의 어려움 등을 이유로 현실에서는 자본시장법에 의한 신탁은 많이 이루어지지 않고 있다.

국내에 “특허신탁관리제도”가 본격적으로 도입된 것은 기촉법에 의한 것으로 볼 수 있다. (구)기촉법 제2조 제8호는 “특허신탁관리업이란 「특허법」 제87조 제1항에 따라 설정 등록된 특허권 중 같은 법 제85조 제1항에 따른 특허원부에 전용실시권 또는 통상실시권의 설정이 등록되지 아니한 특허권을 가진 자를 위하여 그 특허권을 신탁 받아 특허권 또는 실시권의 이전, 기술료의 징수 및 분배 등 대통령령으로 정하는 관리업무를 행하는 업을 말한다.”고 규정함으로써 등록특허에 대한 관리목적 신탁에 대한 내용을 규정하고 있다.¹⁰⁾ 즉 일반적인

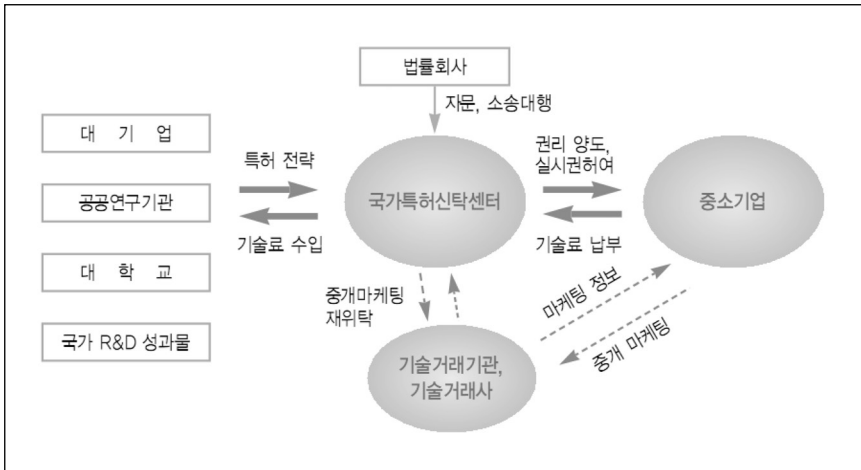
8) 이준우, “신탁법제의 문제점과 개선방안”, 한국법제연구원, 2005-11, 74면.

9) 법무법인 태평양, “기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 개정방안”, 기술거래소, 2009, 79면.

10) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률이 일부 개정 되어 2010년 7월12일부터 시행 예정이나, 본 논문에서는 개정전의 내용을 중심으로 설명한다. 개정내용에는 특허 신탁이 아닌 기술신탁으로 개정되어 특허외의 기술정보도 함께 신탁으로 보호하는 내용을 담고 있다.[일부개정 2010.4.12 법률 제10251호]

신탁법리가 적용되기 보다는 관리형 신탁을 규정한다. 위탁자가 특허권을 수탁자에게 이전 또는 처분하고, 수탁자로 하여금 그 재산권을 관리 처분하는 것이 아니라 관리하여 이용자를 신탁자와 연결시켜 주는 역할을 하는 관리형 신탁을 규정한다. 기술이전을 활성화하여 기술을 전파하고 이용할 수 있기 위하여 새롭게 규정하게 된 것이다. 기촉법상 특허신탁관리업에 대해서는 자본시장법상 신탁업법에 관한 제한이 적용되지 아니하고(기촉법 제4조 제2항), 기촉법 제35조의2 이하의 규정과 신탁법상 제한만이 적용된다.¹¹⁾

〈그림 1〉 특허신탁관리업의 사업 모형



출처: 김관수, 특허신탁과 중견기업에 있어서의 사업화촉진방안, 중견기업 Biznet, 2008.02.

2. 신탁법제와 지적재산권 위탁관리제도

1) 지적재산권 위탁관리와 특허신탁

일반적으로 특허신탁은 지적재산권 신탁이나 지적재산권 위탁관리와 비교될 수 있다. 신탁이라는 용어가 사용되지만 실질은 위탁관리와 유사하다고 볼 수

11) 법무법인 태평양, 앞의 논문, 80면.

있다. 기존에는 저작권 집중관리단체에 의하여 지적재산권 위탁관리가 행해졌다. “지적재산권 위탁관리”라 함은 지적재산권의 취득과 유지, 권리의 홍보, 이용허락, 계약의 체결, 사용료의 징수, 불법이용에 대한 민·형사적 조치 등 지적재산권의 관리에 관한 제반행위의 전부 또는 일부를 별도의 단체 또는 기관에게 위탁하여 이를 관리하도록 하는 것을 말한다.¹²⁾ 지적재산권 위탁관리는 지적재산권 위탁관리단체에 의하여 이루어지며 “지적재산권 위탁관리단체”는 이처럼 지적재산권의 위탁관리를 수탁 받은 단체를 말한다. 또한 저작권 집중관리단체와 같이 “집중관리단체”라 함은 이용자의 불편과 권리자의 권리 관리의 어려움을 극복하기 위하여 권리자가 특정의 단체에게 그의 권리에 대한 관리를 위임하여 권리의 이용허락, 양도, 분쟁조정, 사용료의 징수 및 분배 등의 권한을 부여함으로써 권리를 일괄적·집중적으로 관리하게 하는 제도를 말한다.

2) 저작권 집중관리제도와 특허신탁의 비교

특허와 달리 저작권은 상대적으로 집중관리가 잘 되고 있다. 저작권 집중관리제도는 저작권자들로 구성된 단체가 개별 권리자를 대신하여 저작물 사용료를 징수해 각 권리자에게 분배함으로써 다수의 권리를 효과적으로 관리하는 제도이다. 저작권 신탁관리단체는 저작권자를 대신하여 일체의 이용허락계약, 사용료의 징수 및 분배 등의 업무를 일원적으로 처리한다.¹³⁾ 저작권의 경우 신탁의 대상은 양도 가능한 재산권으로 한하며 저작재산권, 출판권, 저작인접권, 또는 그 이용권이다. 저작인접권은 포함되지 않는다.¹⁴⁾ 문화관광체육부가 작성한 저작권 신탁관리업체 현황자료에 따르면 2007년 12개 신탁기관이 징수한 저작권 사용료는 총 1,082억 원이다.

지적재산권 신탁사업의 장점은 지적재산권의 관리와 라이선스 허락·양도 등에 있어서 다양한 이익이 있다.¹⁵⁾ 특허권의 경우에는 특히 전문가의 조력이

12) 정상기·이영우, “지식재산권의 위탁 관리에 관한 연구”, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2002-12, 1면.

13) 정상기·이영우, 앞의 논문, 4면.

14) 이상정, “디지털 환경하의 집중관리제도의 현황과 과제”, 『(계간)저작권』, 제74호(2006), 105면.

15) 맹수석, “지식재산권의 신탁과 유통화 방안”, 『증권법 연구』, 제7권 제2호(2006), 254면.

절대적으로 요구되는 “권리의 취득과 유지,” 즉 특허권의 출원·심사, 침해소송의 제기 등에 있어서 위탁관리단체가 중요한 역할을 할 수 있으며, 저작권 위탁관리단체의 관리범위인 이용허락계약의 체결, 사용료의 징수 및 분배, 불법침해에 대한 대응을 넘는 범위의 역할을 수행이 가능하다.

3. 특허신탁과 국외의 관련 제도와의 비교

1) 미국의 지적재산권 위탁관리제도와의 비교

특허신탁이라는 제도는 미국에서는 찾아 보기 어렵고, 특허를 관리하거나 대리 중개하는 것과 유사한 업무를 지적재산권에 특화된 투자은행(investment bank), 회계법인, 그리고 변호사나 로펌들이 주로 담당한다. 점차 지적재산권을 전문적으로 취급하는 기관들이 등장하고 있다. 전통적으로 상거래 및 관련 계약에서 투자은행과 변호사의 역할이 큰 미국에서는 투자은행이 변호사 또는 로펌들과 연계하여 위탁관리 기능을 제공하였다. 그러나 점차 지적재산권의 범위가 넓어지면서 새로운 형태의 대리·중개업이 시도되고 있다.¹⁶⁾

이하에서는 관련 유사 기관을 살펴 보면 Ocean Tomo¹⁷⁾는 특정 기술이나 사업 분야의 관련 지적재산권의 포트폴리오로 운영하고 이를 판매함으로써 이들 포트폴리오로부터의 수익을 극대화하는 사업을 운영한다. 개별 제품이나 기술로부터의 특허를 구매하기보다는 특정 기술이나 사업과 관련된 여러 개의 특허를 포트폴리오로 구매하고 충분한 특허가 확보되면 특허 포트폴리오를 제3자에게 다시 그 일부 혹은 전부를 재판매함으로써 특허로부터 발생하는 로열티를 원래 특허 소유자와 분배하는 방식으로 특허로부터의 얻어지는 수익을 극대화하고 있다.¹⁸⁾ 지적 재산에 관한 전문성을 바탕으로 고객들에게 재무적 정보와 자산관리를 포함하는 서비스를 제공하고 있다.

16) 함유근, 「프로그램저작권 위탁관리제도 개선방안 연구」, 프로그램심의조정위원회, 2005년 12월, 84면.

17) 2003년 설립된 Ocean Tomo는 미국 시카고 등 6개 도시에 기반을 둔 특허(patent), 상표(trademark), 저작권(copyright) 등 지적 재산권(intellectual property)과 관련된 자산의 인수, 이전, 평가 등을 전문적으로 취급하는 투자은행.

18) 함유근, 앞의 책, 85면.

NTTC(National Technology Transfer Center)는 1989년 정부 기술의 민간 이전 중개 기관으로 정부 기술을 민간에 이전하기 위하여 설립되었다. 미국 기업들이 글로벌 시장에서 혁신적인 선도자가 되기 위해 필요한 정보, 이와 관련된 기술에 대한 정보, 그리고 주정부 연구소와 대학 내의 설비와 연구자들에 대한 정보를 제공하고 있다. 인터넷, 바이오 테크놀로지, 노트북 컴퓨터, 바코드 스캐너 등 주정부 연구소나 대학에서 개발된 연구 결과를 기업들이 활용할 수 있도록 NTTC는 이와 같이 연구 결과물과 기업 활용 사이의 다리 역할을 수행하고 있다.

미국의 RCT(Research Corporation Technologies)¹⁹⁾는 기술을 이전하려는 대학들과 협력하여 특허를 비롯한 발명을 사업화하는 데 소요되는 비용을 부담하며 기술료의 40%를 성공 수수료로 받고 있다.²⁰⁾

미국의 yet2.com은 기술 중개를 목적으로 1999년에 미국 Massachusetts 주 캠브리지에 설립되었다. 초기에는 인터넷에서 거래대상 기술 소개를 주요업무로 출발한 yet2.com의 당초 목표는 회원수를 증가시킴으로써 이들 간 효율적 네트워크의 구축과 그것을 활용한 기술 마케팅사업을 하였다. 현재는 온라인 네트워크와 새롭게 구축한 벤처캐피탈, 벤처기업, 대학, 연구기관과의 인적네트워크를 활용하여 보다 기술 수요자 중심의 지원을 강화한 개별 컨설팅 활동을 하고 있다.²¹⁾

2) 유럽의 기술거래 전문 중개회사²²⁾

영국의 BTG²³⁾는 대학 기술을 판매, 시장화 할 목적으로 기술평가, 특허작

19) RCT는 1987년 Research Corporation(RC)에서 파생된 조직임. RC는 1912년 설립되어 대학의 연구 지원금을 활용하여 대학 내 과학자들의 발명을 사업화하는 업무를 담당해옴. 이에 비해 RCT는 영리기 관으로서 RC보다 창업에 참여하는 데 유연성을 갖게 되었으며 궁극적으로는 그 잉여 수익을 보조금으로 사용.

20) 특허청, 「기술거래촉진을 위한 기관간 네트워크 보고서」, 2007. 12, 71면.

21) 특허청, 앞의 책, 72면.

22) 특허청, 앞의 책, 69면.

23) 영국 정부는 1949년 국립기술이전기관인 NRDC(National Research Development Corporation)를 설립. NRDC는 1980년 BTG(British Technology Group)로 명칭을 바꾸고 1992년 민영화돼 1995년에 증

성, 시장요구의 분석연구, 마케팅을 전문적으로 담당하고 있다. BTG의 사업은 특허 중심으로 이루어진다.²⁴⁾ 대학의 특허를 연구의 초기단계에서부터 추적해 단계가 올라감에 따라 전망이 있는 기술인지 여부를 평가하고 특허출원을 한다. 기술이전 후의 이익분담은 50(BTG)대 50(대학)으로 하고 있다. BTG는 1980년대 이후 주로 의료, 의약분야에 지속적으로 대형 기술이전 건의 라이선스 계약에 성공하였다. 현재, 수입의 대부분은 로열티, 신규 라이선스 계약 착수금, 특허매각·로열티 감사, 주식매각, 소송화해금으로 구성되어 있다.

영국의 IP Pragmatic Ltd.²⁵⁾는 라이선스 활동에 수반되는 각종 지원 서비스와 함께 고정 보수를 대가로 시장조사, 경합기술조사, 사업개발, 특허출원지원, 특허성 평가 등의 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. IP Pragmatics Ltd.는 불확실성이 크고 현금흐름이 생기기까지 시간이 걸리는 초기 연구(early stage)의 기술영역에서 활발히 활동하고 있다. 생명과학 분야의 기술은 상업화까지 긴 시간과 고액의 연구개발 자금이 들어가는 반면, 상업화에 성공하는 경우 큰 경제적 효과가 있다.²⁶⁾

4. 특허신탁관리단체의 현황

1) 미국 일본의 경우

특허신탁관리단체의 예로는 미국의 특허풀(Patent Pool)인 MPEG 기술에 관한 특허권을 일괄적으로 관리하는 “MPEG LA,” 대학의 발명에 관한 권리를 발명자로부터 이전받아 이를 관리하는 “대학 TLO”를 들 수 있으나 특허신탁기관이라고는 보기 어렵다.²⁷⁾ 이러한 기관들이 특허신탁기관이라기 보다는 기술이

권거래소에 상장.

24) 특허청, 앞의 책, 70면.

25) Pragmatics Ltd.는 2000년에 설립되어 영국의 런던에 본사를 가지고, 기술이전을 포함한 지재산권 서비스 제공업자. 업무 영역은 lifescience영역, 특히, 식물관계기술, 농약 등 농업분야, vaccine이나 진단약 등의 분야

26) 특허청, 앞의 책, 70면.

27) 정상기·이영우, 앞의 논문, 125면.

전기능이 주된 기능이다.

일본의 경우 지적재산권의 신탁이 비교적 활발하게 이루어지고 있으나, 대부분의 신탁사례는 저작권과 관련하여 존재한다. 특허의 신탁이 “미츠비시 UFJ 신탁은행”을 중심으로 이루어지고 있다.²⁸⁾ 다만 미츠비시 UFJ 신탁은행이 수행한 사례 수 자체도 그다지 많지 아니하며, 미츠비시 UFJ 신탁은행을 제외한 다른 곳은 지적재산 평가의 어려움, 높지 않은 수수료율 등의 문제로 인하여 거의 수행하고 있지 아니한 것으로 파악된다.²⁹⁾

중소기업 특허를 대기업으로 신탁한 사례로 일본을 대표하는 산업 클러스터인 동경의 오오타구(大田區)에 소재하는 중소기업들이 지적재산과 관련된 문제들을 공통으로 해결하기 위하여 재단법인 오오타구 산업진흥협회를 결성하고, 미츠비시 UFJ 신탁은행에 특허의 관리신탁을 의뢰하였다. 실제로 미츠비시 UFJ 신탁은행이 신탁 받은 특허를 대기업에 라이선스하여 성과를 얻은 바가 있다.

대학 특허를 민간기업으로의 신탁한 사례로는 일본의 국립대학법인인 야마나시(山梨)대학 보유 특허를 미츠비시 UFJ 신탁은행에 신탁하여 민간기업에 라이선스한 사례가 있다. 야마나시 대학은 연료전지의 연구에서는 세계적으로 알려져 약 50건의 특허를 가지고 있으며, 대학이 가지는 특허를 신탁은행이 신탁하는 것은 일본에서 최초이다.³⁰⁾ 2004년 4월에 독립법인이 된 국립대는 연구성과를 수입과 연결해야하는 필요성은 높아지고 있지만 특허의 이용처를 독자적으로 발굴해 내는 것은 어려운 일이므로 야마나시대는 미츠비시 UFJ 신탁은행의 능력을 활용하여 보유특허를 유효한 수익원으로 활용할 수 있다고 판단하였고, 미츠비시 UFJ 신탁은행은 특허의 이용을 희망하는 기업을 찾아 사용계약을 체결하였다.

대학 벤처 특허의 민간 기업으로의 신탁사례는 리나시메타리사의 특허권(금속의 연속결정입자미세화 프로세스)을 미츠비시 UFJ 신탁은행에 신탁하여 핫코

28) 법무법인 태평양, 앞의 논문, 81면.

29) 미츠비시 UFJ 신탁은행 자료, “신탁의 구조와 지적재산신탁”; 일본 경제산업성 지적재산정책실, “지적신탁의 현상(개요)”; 마이니치신문 2005. 11. 30자 기사; 미츠비시 UFJ 신탁은행, 2008. 4. 28자 PR자료 등 참조.

30) <<http://www.yomiuri.co.jp>>, 검색일: 2007. 1. 25.

(白光)금속공업사라는 민간 기업에 라이선스한 사례가 있다.

대기업 특허 및 상표를 중소기업으로 신탁한 사례는 일본 대기업인 토키멕사가 용해식 종이처리기기에 관한 특허권과 관련 상표권을 미츠비시 UFJ 신탁은행에 신탁하여 중소기업인 맥머신폴사에 라이선스한 사례가 있다.

2) 우리나라의 경우

우리나라의 경우도 대학TLO, 공공연구기관의 기술이전전담조직이 실제 발명자를 대신하여 그 권리를 관리한다는 점에서 일종의 신탁관리의 기능을 수행한다고 볼 수 있으나, 진정한 의미의 신탁관리단체는 존재하지 아니하였다.

기술이전을 촉진하기 위하여 기촉법상의 특허신탁관리업의 근거규정을 구(舊)산업자원부가 2007년 1월에 마련하였다. 이에 따라 ‘기촉법’ 상 “특허신탁관리업은 특허권을 신탁 받아 특허권 또는 실시권의 이전, 기술료의 징수 및 분배 등의 관리업무를 행하는 업”으로 정의한다. 특허신탁관리업을 수행할 특허신탁관리기관은 비영리공공기관으로 제한되며, 소정의 자격요건에 따라 지식경제부장관의 허가가 필요하다. 이에 따라 지경부는 2008년 12월 구(舊)한국기술거래소를 제1호 신탁관리기관, 2009년 7월 대덕연구개발특구지원본부를 제2호 신탁관리기관으로 허가하였다.³¹⁾ 이는 수익성이 떨어지는 미활용특허의 특성상 현행 자본시장법에 따른 영리법인의 특허권 신탁업무 회피로 인한 시장실패를 보완하기 위하여 기술·특허분야의 전문성을 보유한 비영리기관을 활용하여 정책목표를 달성하려는 것이다.

이하에서는 우리 특허신탁관리업의 사업모델과 국외의 제도를 비교해 보고 사업모델을 검토한다.

Ⅲ. 특허신탁관리업의 사업 모델

31) 한국산업기술진흥원(KIAT) 지재권 사업팀, 「2010년 특허신탁사업 추진계획자료집」, 특허신탁제도 활성화 워크숍, 2010. 3. 18, 부산파라다이스호텔, 34면.

1. 현행법상 우리 특허신탁관리업의 사업모델과 관리기관의 역할

1) 특허신탁관리업법상의 절차

특허신탁관리업의 절차를 보면 특허신탁설정(신탁인수계약 체결)으로 수탁자(특허신탁관리기관)에 특허권이 이전된다. 또한 특허등록원부상 신탁원인부 이전등록이 수반된다. 신탁설정시 위탁자(특허권의 원소유자)는 특허에 대한 통상 실시권을 유보 받음으로써 ‘신탁하기 전’과 동일하게 특허권을 계속 실시하는 것이 가능하다. 수탁자는 당해 특허권의 온전한 권리자로서 신탁법상 선량한 관리자의 주의의무가 부과되어, 특허(연차등록)료 납부, 수익자(위탁자)를 위한 이전마케팅 및 권리침해 대응 등의 업무를 수행한다.

2) 특허신탁관리기관의 역할

현재 우리 특허신탁관리기관은 특허 연차료의 기한점검 및 납부, 수탁특허에 대한 침해조사, 소송 진행 등 각종 분쟁대응 업무, 특허이전을 위한 마케팅, 특허권 양도 또는 실시권 허여 계약 체결, 이전계약에 따라 발생하는 기술료의 징수 및 수익배분에 관한 업무, 수탁특허의 사업화 가능성을 제고하기 위한 특허권의 클러스터링, 패키징 등에 관한 업무를 주요 내용을 한다.

3) 특허신탁활성화 지원정책

특허신탁을 활성화 하기 위하여 공급자(위탁자)지원 정책으로는 공급자 유인책의 일환으로 일정 요건을 충족하는 신탁 특허권에 대해 70% 범위 내에서 특허(연차등록)료를 지원하고 있다.³²⁾ 또한 특허신탁관리기관 지원정책으로 제도 활성화 단계까지 잠정적으로 특허신탁관리기관의 기본적인 운영비용을 지원하고 있으며, 민간 기술이전조직 지원정책으로 민간 기술이전전문가의 참여 유도를 위하여 일정 수익을 보장하려고 추진하고 있으며, 기술수요자 지원정책으로

32) 지식경제부 발표, “기술이전사업화 촉진을 위한 특허 관리신탁제도 시행”, 보도자료, 2008. 10. 15

기술이전 후 사업화 단계까지 진행 될 수 있도록 다양한 지원 사업(사업화 자금 지원, 추가R&D 등)을 연계하는 방안을 마련하고 있다.

2. 일본의 모델

1) 신탁의 모델

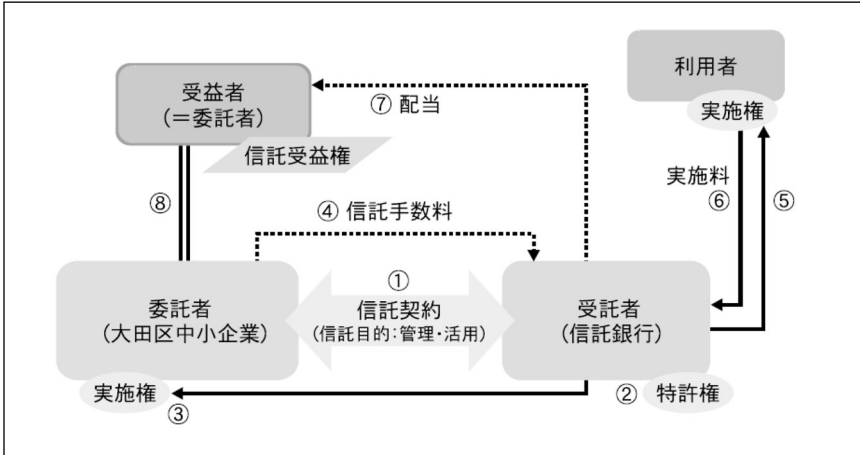
일본의 경우 2004년 신탁업법을 개정하여 기술신탁을 도입하면서 자금조달형(기술의 유동화에 의한 자금조달), 집약관리형(중소기업의 기술관리 운용상의 효율성 제고), 기업집단(corporate group) 내 신탁형(기업집단 내의 기술 효율적 관리), 유통촉진형(TLO에 의한 미활용 기술의 이용촉진)으로 구분하여 도입하고 있다.

관리형 신탁의 경우는 신탁기관이 대학, 연구소, 기업 등을 대신하여 특허등록 관리, 특허침해대응 등의 업무를 수행하는 것이며, 유통촉진형 신탁의 경우는 신탁기관이 대학, 연구소, 기업 등의 특허기술을 신탁받아 수요기업에 이전하고, 그 수익(기술료)을 배분하는 것이며, 자금조달형 신탁은 신탁기관이 수탁된 특허권의 미래현금흐름을 바탕으로 유동화증권 등을 발행하여 자금을 조달하는 것이다.

2) 관리형 특허신탁사업모델

관리신탁은 산·학·연 등을 대신해 신탁기관이 특허등록과 관리, 특허침해 대응 등의 업무를 수행하고 보유기술을 개별 또는 패키지화해 수요기업에 이전하거나 사업화하는 것을 의미한다. ① 위탁자(大田區中小企業)는 수탁자와 신탁계약을 체결하고, ② 계약에 기초하여 위탁자의 발명에 의한 특허권을 수탁자에게 신탁하며, 이에 따라 특허권은 수탁자의 재산이 된다. ③ 위탁자는 특허의 실시권을 가진다. ④ 위탁자는 수탁자에 대하여 신탁계약에 따른 신탁수수료를 지급하고 수탁자는 신탁수수료에 따라 특허권의 유지와 관리를 한다. 특허 실시의 경우 제3자가 라이선스를 하는 경우에 실시료의 징수는 활용단계에 이르게 되

〈그림 2〉 일본의 관리형 특허신탁사업 모델



며 ⑤ 수탁자는 특허의 실시권을 제3자가 이용할 수 있게 한다. ⑥ 이용자는 수탁자에게 특허의 실시료를 지급한다. ⑦ 수탁자는 실시료에서 필요경비를 제외하고 수익자에게 배당을 한다. ⑧ 이러한 구조에서는 수익자와 위탁자는 동일한 경우이다.³³⁾

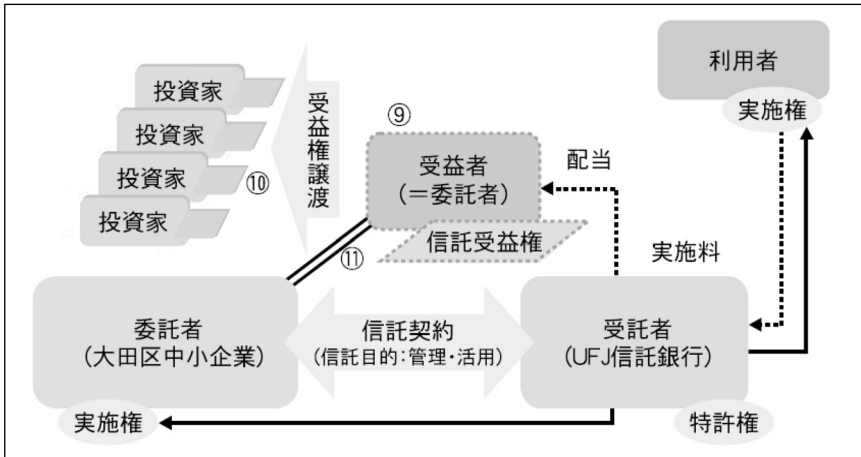
3) 특허 유동화를 이용한 특허신탁사업모델

일반적인 관리신탁의 모델을 이용하여 자금 조달을 하는 것으로 시장성이 높은 특허의 경우에 실시에 의하여 실시료 수입이 예상되는 경우에 ⑨ 초기 수혜 기업에 신탁수익권을 설정한 후 이 수익권을 분할한다. ⑩ 투자자에게 이 수익권을 양도하고 투자자들은 수익권을 구입하고 특허 실시료 수익을 배당금으로 얻는다. ⑪ 원래의 권리자인 위탁자(중소기업)은 특허 실시에 앞서 투자자에게서 수익을 얻을 수 있어 단기에 자금 회수를 하여 기술 개발을 위한 투자 자금 조달이 가능하다.³⁴⁾

33) 伊東博巳, “知識信託を活用した大田の地域知識戦略”, 『tokugikon』, no.240(2006), p.77.

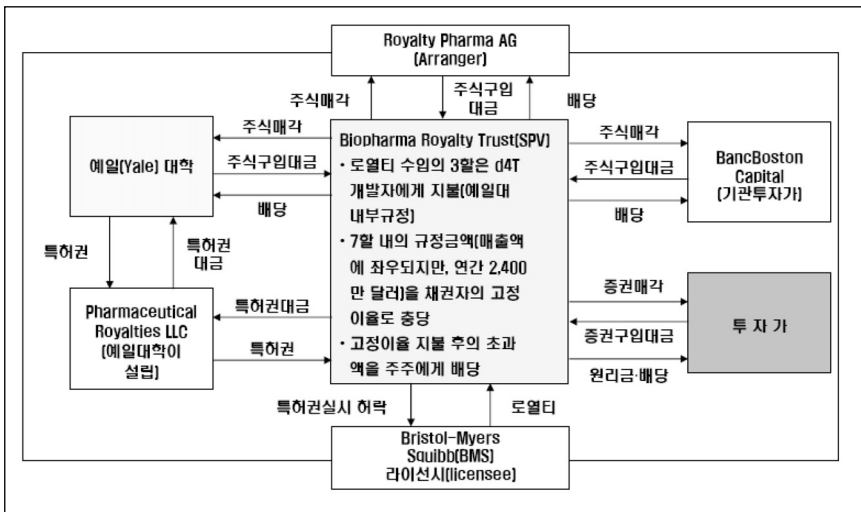
34) 伊東博巳, 前掲論文, p.78.

〈그림 3〉 일본의 특허 유동화 신탁사업모델



특허권의 유동화 사례는 미국에서 2000년 예일대학이 HIV 제약특허의 로열티채권을 유동화한 사례, 2003년 Royalty Pharma AG사가 가지고 있는 제약특

〈그림 4〉 미국 예일대학교의 AIDS 치료제 특허 유동화



출처: 권재열, 기술신탁제도 활성화 방안, 2006.10.29, 발표 자료 20면.

허 로열티채권을 담보로 유동화를 실행한 사례, 2005년 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center가 항암치료제로부터 발생하는 현금흐름을 유동화한 사례 등 제약업을 중심으로 유동화가 실행되고 있다. 일본에서는 2005년 미츠비시 UFJ 신탁은행이 큐슈대학 벤처기업이 보유한 금속가공기술을 신탁 받아 기술유동화한 사례가 있다.³⁵⁾

3. 특허신탁모델의 우리나라에서 적용 방향

산·학·연이 독자적 기술을 보유하고 있지만 자금부족 등의 이유로 기술이 사장되고 기술수요자를 물색하는 데 많은 어려움을 겪고 있으므로 특허의 관리 신탁이 필요하다.³⁶⁾ 다만 현 실정을 고려하면 국내 특허신탁모델의 경우 기존 신탁회사가 특허를 수탁한 경험이 전혀 없기 때문에 점진적으로 금융적인 성격이 약한 관리신탁 부문만을 시도할 필요가 있다. 이를 통하여 산·학·연이 기술수요자와 직접 거래교섭을 하는 경우 불리한 입장에 처할 수 있지만, 신탁기관이 그 교섭을 대행하게 하면 대등 내지 유리한 조건으로 수요자와 계약체결할 수 있으며, 신탁기관 또한 기술수요자의 소개 등 전반적인 기술 관리를 통해 위탁자와 라이선서로부터 수수료를 취득할 수 있어 상호 윈-윈(win-win) 전략이 될 수 있다.

Ⅳ. 우리나라 특허신탁사업의 현황과 발전 방안

1. 특허신탁의 접수와 계약 체결

2009년에 한국산업기술진흥원과 대덕연구개발특구지원본부가 특허신탁사업을 추진하여 특허를 신탁받았다. 한국산업기술진흥원의 경우 일정 기간 민간

35) 이승현, “기술금융 선진화를 위한 기술유동화 도입방안 - 기술신탁을 중심으로”, 「ISSUE PAPER」, 2007-13(2007), 한국과학기술기획평가원, 8면.

36) 권재열, “잠자는 특허, ‘특허신탁’으로 수익내야”, 출처 : 2007/03/01 대덕넷 천윤정 기자.

의 특허를 신탁(권리 이전) 받아 특허료를 지원하고 마케팅을 지원하는 사업을 벌였다. 특허신탁 접수 공고를 통해 산학연(23개 기관)의 1,406건의 미활용 특허를 접수하고 검토와 선정 절차를 거쳐 399건의 특허를 선정하고 신탁계약을 체결하였다. 전기·전자(99건), 기계·물리(99건), 정보·통신(69건), 화학 분야(132여건)로 특허를 분리하여 상품화 및 마케팅을 제공하기 위하여 신탁 특허의 상품화를 위하여 기술 분류를 통한 기술패키징 10건, 컨슈머 리포트 38건을 제작하고, 기술이전설명회를 개최하였다.³⁷⁾

대덕연구개발특구지원본부도 3,031건의 특허를 접수하고, 456건의 특허를 선정하고 신탁계약을 체결하였다.³⁸⁾

특허권의 신탁에 있어 기술 분야별로 신탁관리가 이루어져야 할 것이다. 현재 한국산업기술진흥원에 신탁된 특허는 전기·전자(99건), 기계·물리(99건), 정보·통신(69건), 화학·바이오 분야(132여건)의 4가지 기술로 분리되어 있다. 특허권의 경우 “IPC분류코드”에 따른 구분도 고려할 만한 기준이 될 것이며, 이처럼 하나의 신탁관리단체가 상호관련성이 있는 기술로 그 관리범위를 한정하는 것은 이용자의 편의에도 기여할 것이다.³⁹⁾

2. 우수 특허의 확보 방안

1) 기업 입장에서 기술 분야 발굴 선정 및 취득 방안

특허신탁이 활성화 되기 위하여는 수요자인 기업이 원하는 특허를 특허신탁 기관이 관리하는 것이 필요하다. 이를 위하여는 우수 특허 확보가 우선되어야 한다. 이를 위해서는 유망한 기술 분야가 정해지면, 이에 대한 특허 맵을 작성하여 그 기술 분야의 특허 포트폴리오를 분석하는 것이 필요하다. 기술 분야를 주도하고 있는 업체와 그들의 핵심 특허를 파악하고, 이에 대한 타사의 관련 특허

37) 한국산업기술진흥원(KIAT) 지재권 사업팀, “2010년 특허신탁사업 추진계획”, 「특허신탁제도 활성화 워크숍 자료집」, 2010. 3. 18, 34면.

38) 조명현, “특허신탁사업추진계획”, 「특허신탁제도 활성화 워크숍 자료집」, 2010. 3. 18, 47면.

39) 정상기, 「과학기술과 법」, 글누리, 2006, 325면.

들을 파악함으로써 해당 기술의 경쟁력을 비교 분석한 후에 매입 대상 특허를 발굴하는 것이 필요하다.⁴⁰⁾ 핵심 특허의 동향을 모니터링하여 매입 대상 기술 분야가 설정되면 이 분야의 특허 동향을 계속 모니터링 하여야 한다. 특허권을 실시하지 않고 연구 개발만 하는 대학이나 공공 연구기관의 특허도 이전 가능성이 높으므로 주시하여야 한다. 표준화 기술인 경우에는 표준화의 동향과 표준화에 제안되는 기술 관련한 특허 동향을 계속 모니터링 하여 매입 가능한 특허를 발굴할 수도 있을 것이다.

특허 수명이 오래 되지 않은 기술을 확보하는 것이 필요하다. 13개 산업에서 100개의 미국 기업을 연구한 맨스필드는 중요한 신제품이나 공정의 개발결정에 대한 정보가 평균적으로 12~18개월 내에 경쟁기업의 수중에 들어간다고 한다. 따라서 만약 중요한 신제품이나 신공정의 창출과 그 상업화에 3년 이상이 소요 되면, 개발완료 이전에 그 결정에 관한 정보가 유출될 가능성이 매우 크다. 일반적으로 특허의 경제적 수명은 등록 후 5년 이내이며, 미국특허의 약 2/3가 등록 후 11.5년 만에 포기되고 있는 것으로 파악되고 있다.⁴¹⁾ 일반적으로 기술이전은 등록일로부터 3~5년 정도의 기술이 활발하며, 5년 이상 된 기술은 거의 기술이 전이나 사용실적이 없다. 따라서 최근 기술 위주로 우수 특허를 확보할 필요성이 있다. 평균적으로 신탁된 특허는 새로운 기술 분야보다는 출원일이 오래된 특허로 이루어져 있어 이에 대한 개선이 시급하다. 이에 따라 특허신탁 선별 평가 기준의 개정이 필요하다. 우수한 특허를 포함하기 위해서는 특허신탁에 포함되어야 하는 특허는 (1) 특허의 경제적 수명을 감안하여 등록 후 5년 이내의 특허를 중심으로, (2) 패키지화가 가능한 분야를 집중적으로 선정하거나, (3) 선정시 패키지화를 감안하여 기술 분야를 나누어 선정하여야 할 것이다.

2) 연구 개발 포트폴리오 운영과 선택

연구 개발 포트폴리오 운영이란 한정된 자원의 범위 내에서 기업 내외의 환경을 고려하여 이미 정한 포트폴리오의 일정한 순위를 정하여 추진하는 것을 말

40) 특허청, 「사례 중심의 지식재산 경영 매뉴얼」, 2008. 09, 165~166면.

41) 특허청, 「성공적인 특허폴 결성 및 운영 관리 전략」, 2008. 12, 200면.

한다. 전략을 지원하고 수익률을 극대화하며 사업 운영을 균형 있게 하는 것이 필요하다.⁴²⁾

포트폴리오를 관리하는 방법은 다음의 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 일정한 평점기준을 만들어 연구 대상 프로젝트에 적용하여 평가하는 방법으로 일반적으로 전략 목표 달성 정도에 가장 높은 가중치를 두고, 수익 가능성, 시장 점유율, 연구 자원의 순서도 가중치를 정한다. 가중치를 정하여 평가한 결과가 일정 수준인 특허들만 포트폴리오에 포함시킨다. 또는 구입 대상 특허들 가운데 전략적 평가기준에 합당한 특허들만 선정하고 이들을 대상으로 위의 평가기준을 적용하여 우선순위를 매기고 우선순위에 따라서 포트폴리오에 포함시키는 방법이다. 특허신탁의 목표는 기술이전의 활성화에 이를 통한 수익확보이므로 이러한 목표에 가장 맞는 목표를 정하고 집중적으로 자원을 배분한다.

연구개발 포트폴리오 선택의 주요 고려요소⁴³⁾에는 개발하려는 기술의 대외적 매력도(external attractiveness of technology),⁴⁴⁾ 개발하려는 기술의 대내적 매력도(internal attractiveness of technology),⁴⁵⁾ 기술 개발에 필요한 자원 소요량을 최소화할 수 있는 정도(기술개발 소요 경비 최소화 가능성), 개발하려는 기술의 기술개발 소요기간(development time-span of technology)⁴⁶⁾ 등이 있다. 이러한 요소는 서로 독립적인 것은 아니며 상호간에 연관되어 영향을 줄 수 있다.

3) 신탁 특허의 패키징의 필요성과 어려움

신탁 특허를 패키징하여 강한 포트폴리오를 구성하는 것의 필요성은 누구나

42) 김의제, 「기술경영론」, 도서출판 아진, 2009, 154면.

43) 김의제, 앞의 책, 155면.

44) 기술이 기업의 경쟁력으로 강화하는 것인지 것으로 시장에서 독점적 지위를 유지할 수 있거나 장기간 시장에서 이윤을 확보할 수 있는 기술인지 여부.

45) 기술이 기업의 다른 기술개발과 활용에 도움을 줄 수 있는 정도(타 기술에의 기여도)는 개발하려는 기술이 개발되었을 때 이를 기업의 타 제품 및 서비스 생산에 도움을 주거나 타 제품 등의 질을 제고하는 데 기여하는 정도.

46) 기술의 수명주기가 짧아지고 변화가 심한 상황에서 기술개발 기간은 중요한 요소임. 개발 기간이 짧으면 비용도 절약가능.

공감하고 있다. 가치를 value-up하고 상품화를 하기 위하여 단독 특허보다는 사업군별, 기술군 별로 선별하고 다수개의 특허로 패키지화 하여야 한다. 다만 현재의 신탁 특허는 패키지화가 어려운 화학분야가 다수의 특허를 이루고 있고, 다른 분야도 패키지화 하기에는 모집단의 수가 적다. 특히 개별 연구자가 다르고 추가 기술 개발이 필요한 분야도 있어 현실적으로 패키지화 하기가 어렵다. 신탁된 특허로만 패키지를 구성하기 어려우므로 다른 특허를 보완하는 방안으로 패키지화 하는 것도 중요하다.

이에 따라 향후 특허신탁 기술을 발굴하는 경우 패키지화가 가능한 기술 분야를 집중적으로 선정하거나 패키지화 하지 않더라도 기술이전이 상대적으로 쉬운 분야를 선택과 집중을 하는 것이 필요하다. 신탁 특허의 도입 초기단계에는 충분한 특허 숫자(Critical Mass) 확보가 필요하다. 현재는 특허 위탁의 경우 소수의 특허를 완성도가 적고 포트폴리오 구축이 어려운 기술이 많아 경제적 가치가 상대적으로 적어 수요자인 기업이 외면할 수 있다. 이를 해소하고 중개기능을 활성화하기 위하여 충분한 숫자의 확보가 필요하며 이는 특허 기술도 충분히 확보되어야 할 뿐만 아니라 잠재 구매자의 수도 확보되어야 한다.⁴⁷⁾

3. 전문화와 아웃소싱의 필요성

대학 내의 기술이전조직이 기술 수요자를 물색하는 데 많은 어려움을 겪지만, 이는 신탁제도를 잘 이용하면 상당한 정도로 경감시킬 수 있다.⁴⁸⁾ 기술수요자와 직접 거래교섭을 하는 경우 상대방과의 교섭력의 불균형으로 인하여 불리한 입장에 처할 수도 있으나 신탁기관이 그 교섭을 대행하게 하면 대등한 조건 내지 유리한 조건으로 수요자와 계약체결 가능하다. 신탁을 하는 경우 대외적으로 특허권의 이전이나 명의변경은 이루어지지만 이전에 따른 가치평가가 필요하지 않으므로, 양도방식에 비해 일괄관리를 위한 업무부담 및 업무비용을 절감할 수 있다. 특허신탁업무에 있어 대리와 중개업무를 적절히 수행하기 위해서는

47) 함유근, 앞의 책, 131면.

48) 권재열, "기술신탁제도 활성화 방안", 2006. 10. 29, 발표 자료, 28면.

전 과정에 걸쳐 구매자와 특허권에게 가치 있는 서비스를 제공하여야 한다. 그러나 전 과정에 있어 신탁 전담기관이 모든 기능을 하기는 어려우므로 판매 이전 단계에서부터의 홍보나, 기술 목록의 제공, 수요자의 발굴, 그리고 관련 기관들과 상호 협조 및 공동 홍보 등은 매우 취약한 부분으로 지적될 수 있다.

신탁관리기관인 기술진흥원이나 대덕 특구의 경우 민간거래기관의 전문적인 능력을 필요에 따라 사용하는 것도 필요하다. 아웃소싱은 일반적으로 외부의 전문회사를 활용하여 기업 활동의 일부를 수행하게 하고, 이를 통해 기업의 핵심 역량을 강화하여 내부적으로 전략적 이득을 추구하는 활동을 말한다.⁴⁹⁾ 아웃소싱의 장점은 업무나 기능을 자체적으로 제공하거나 유지하기에 채산성이 부족하거나 자체적으로 할 수 있으나 외부에 맡길 경우 비용이 절감되는 경우에 사용이 가능하다. 또는 내부적인 전문성은 없으나 그 기능이 필요한 경우 경쟁력을 높이기 위하여 도움을 받을 수도 있다.

해외의 기술거래 전문 중개회사는 기술거래 성사를 대가로 주로 로열티나 새 회사의 지분을 받게 되며, 해외 몇몇 대형 브로커들은 라이선서가 얻는 총수입의 30~50%의 성공보수를 받는다. 이러한 보수 구조가 가능한 이유는 기술거래 중개가 많은 시간이나 노력이 필요하고 기술, 법률, 경영 분야에 걸친 고도의 전문 지식이나 경험을 가진 전문가가 필요하기 때문이다.

특히 전담기관의 성격상 필요한 기능을 제공하기 어려운 부분은 아웃소싱 하여 신탁자와 이용자들에게 충분한 서비스가 제공할 수 있어야 한다. 신탁 특허의 발굴과 관리 및 방향 설정과 포트폴리오 구축에 대한 전문적인 방향을 마련 하되 구체적인 기술 발굴과 마케팅은 민간기관을 이용하는 것이 바람직하다. 장기적인 신탁특허 발전 방향으로, 신탁 전담기관은 동 업무를 민간 중개기관에게 맡기고 간접 관리하는 방향으로 나아가야 할 것이다.

4. 미활용 특허의 정리 역할

특허신탁제도를 이용하면 수익을 창출하는 것 뿐만 아니라 기존의 특허를 정

49) 이국환 외, 「제품개발과 기술사업화 전략」, 한티미디어, 2009, 247면.

리하여 비용을 절감할 수 있는 효과도 있다. 최근에는 특허를 이용하여 수익을 창출하는 것도 중요하지만 기존의 비용을 절감하여 이익을 증가시키는 것도 논의되고 있다.⁵⁰⁾ 미국의 경우 4년 간격으로 특허 유지비(maintenance fee)를 지불하고 권리를 유지하면 2009년 7월 규정으로 4년차에 980달러, 8년차에 2,480달러, 12년차에 4,110달러의 유지비를 지불한다. 계속 유지하면 총 7,570달러의 유지비가 든다. 따라서 불필요한 특허를 정리하는 것만으로도 많은 비용을 절감할 수 있다. 현재 대학이 보유하고 있는 특허의 경우 수년간 보유하는 경우 활용하지 못하면서 연차료만 내는 실정이다. 연차료는 5년이 경과하면 더 증가하게 된다. 이에 특허신탁으로 수익을 창출하는 동시에 기존의 특허를 정리하는 방안으로 특허신탁을 활용할 수 있다. 대학이 보유한 특허 중에는 사업성이 없거나 단지 보유를 위해 연차료를 내고 있는 특허도 있다. 대학이 이러한 특허를 정리하고자 하여도 명확한 기준이 없어 연구자와 대학의 산학협력단과의 분쟁이 발생할 수 있다. 이에 특허신탁기관을 검증기관으로 활용하여 미활용 특허를 정리할 수 있다. 특허신탁기관에 신청한 특허가 선정이 되지 않는다면 대학의 경우는 이에 대하여 정리할 수 있는 기준을 제시할 수 있다. 이를 통해 대학교수와 대학의 산학협력단이 일종의 기준을 가지고 정리하는 가이드라인이 될 수 있다. 특허신탁이 활성화 되면 특허권자들은 특허신탁제도를 이용하여 미활용특허를 실시하도록하여 실시료 수입을 얻을 수 있다. 부수적으로는 활용되지 못하는 특허를 정리하여 특허유지비용도 절감할 수 있다.

V. 결론

특허신탁을 통하여 기술보유자도 미활용 특허의 유지비용을 절감할 수 있고, 신탁기관을 통한 특허 실시료 수입 등의 기회가 제공되면 기술 보유자가 시장원리에 의한 자발적 참여를 할 것이다. 특허신탁의 장점으로 권리자는 연구 활동에 전념하고, 권리의 취득·유지·홍보, 권리의 사업화 내지 상업화, 이용계약

50) 한국지식재산연구원, 「Global IP Trend」, 2009, 115면.

의 체결과 사용료의 징수, 침해행위의 방지 및 구제 등을 위한 노력을 신탁기관이 대신하고 보다 연구에 집중할 수 있을 것이다. 또한 이용자는 필요로 하는 기술과 특허에 대한 관련 정보를 쉽게 얻을 수 있다. 특허신탁기관은 그가 관리하는 권리의 홍보를 위하여 관련된 각종의 정보를 이용자에게 제공하고, 관련된 계약비용을 절감할 수 있다.

사회적으로는 국가 연구개발 자금이 들어간 성과를 널리 확산시켜 권리가 사장되는 것을 방지하고, 기술의 경제적 가치를 극대화 하여 신속한 협상과 저렴한 비용으로 계약을 체결할 수 있게 함으로써 자원의 효율적 분배와 국가경쟁력을 제고할 수 있을 것이다.

특허신탁제도는 2009년에 도입 실행되어 현재 진행 중이다. 앞으로 특허신탁의 특허신탁 발굴·접수 단계, 신탁특허 선별 단계, 특허신탁 계약 단계, 신탁특허 보호·관리 단계, 마케팅 및 거래 단계, 기술료 징수 및 분배업무 단계 등에 관한 보다 구체적이고 자세한 법적인 문제가 발생할 것으로 예상된다. 현행 특허신탁제도가 보다 효과적인 특허신탁으로 진화, 운영될 수 있도록 고도화 방안 마련이 필요하다.

참고문헌

단행본

- 김의제, 「기술경영론」, 도서출판 아진, 2009.
 이국환 외, 「제품개발과 기술사업화 전략」, 한티미디어, 2009.
 이종기, 「신탁법」, 삼우사, 2007.
 정상기, 「과학기술과 법」, 글누리, 2006.
 특허청, 「사례 중심의 지식재산 경영 매뉴얼」, 2008. 09.

논문

- 맹수석, “지식재산권의 신탁과 유동화 방안”, 「증권법 연구」, 제7권 제2호(2006).
 박수동 외, “주요국의 R&D 정책 및 투자 동향분석에 관한 연구”, 한국과학기술기획평가원, 2007. 10.
 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리”, 「기술혁신학회지」, 제11권 제4호(2008).
 이상정, “디지털 환경하의 집중관리제도의 현황과 과제”, 「(계간)저작권」, 제74호(2006).
 이승현, “기술금융 선진화를 위한 기술유동화 도입방안 - 기술신탁을 중심으로”, 「ISSUE PAPER」 2007-13(2007), 한국과학기술기획평가원.

보고서

- 법무법인 태평양, “기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 개정방안”, 기술거래소, 2009.
 이준우, “신탁법제의 문제점과 개선방안”, 한국법제연구원, 2005-11.
 정상기·이영우, “지식재산권의 위탁관리에 관한 연구”, 한국발명진흥회 지식재산권 연구센터, 2002.
 특허청, 「기술거래촉진을 위한 기관간 네트워크 보고서」, 2007. 12.
 함유근, 「프로그램저작권 위탁관리제도 개선방안 연구」, 프로그램심의조정위원회, 2005. 12.
 한국산업기술진흥원(KIAT), 「특허신탁제도 활성화 워크숍 자료집」, 2010. 3. 18.
 한국학술진흥재단, 「대학 선도 TLO 현장실태점검 및 전문가 방문 컨설팅 보고서」, 2007. 02.

외국 문헌

伊東博巳, “知財信託を活用した大田の地域知財略”, 「tokugikon」, no240(2006).
境 正寿, “信託を利用した未活用特許の友好的ライセンスに 関する一考察”, 「パテント」, vol60 no5(2007).

The Legal Study of Patent Trust System in the Fields of Technology Transfer

Yeun-Dek Chung

Abstract

The purpose of this study is to develop legal standards in the field of Korean Patent Trust System. Many new technologies are developed based on patents from university research. Korean government invest lots of resource in R&D(Research and Development). However, outcome of these investment does not spread and transferred to small and medium sized companies or venture companies. Thus Government changed technology transfer act to deal with patent trust. It Expands the scope of eligible property in trust business to include IP rights. Before that Eligible property in trust business was limited cash, securities and real estate. Also KIAT(Korea Institute Advanced Technology) started management of trusted patents owned by University and Institutes. It is still uncertain how often IP trust scheme would be used in the future. However patent trust would more useful for companies to deal with patent related business. Trust could be useful tool for small and medium-sized companies or venture companies. It is desirable to bring up trustees specializing in IP. Using the patent trust system, the public would be served by having ready access with licensing conditions to a greater amount of proprietary subject matter. In order for the smooth operation of licensing activities on intellectual property, it is necessary to enhance develop legal scheme to transfer intellectual property. Finally, it will address the need to consider issues for specializing and outsourcing problem to develop a legal framework to deal with this problem.

Keywords

intellectual property, patent trust, patent portfolio, technology transfer,
R&D(Research and Development), license

