#9. 스타트업, 특허 포트폴리오 구축이 필요할까?

사진: Unsplash 의 Headway

경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 스타트업들이 특허 포트폴리오 구축하는 것이 중요하다고 하지만, 왜 중요한지는 잘 모르는 경우가 많습니다. 이 글에서는 잘 구축된 특허 포트폴리오가 스타트업에게 주는 중요한 이점을 2 가지 소개하고자 합니다.

특허 포트폴리오의 중요한 이점 1

사진: Unsplash 의 Hunters Race

첫째로, 잘 구축된 특허 포트폴리오를 가지고 있다면, 스타트업은 기업가치평가 시 높은 가치를 인정받을 수 있습니다.

기업의 가치를 평가하는 대표 방법 중 하나인 현금흐름할인법(DCF)(미래의 영업 활동을 통해 기대되는 순현금흐름을 할인율로 할인하여 기업 가치를 산출하는 방법)(기업 가치 = $\sum_{t=1}^{t=n} \frac{FCF_t}{(1+r)^t}$; FCF: 잉여현금흐름, r: 할인율)을 이용하여 평가를 하는 상황을 가정해 보면, 스타트업의 잘 구축된 특허 포트폴리오는 상기 수식의 할인율(r)로 주로 이용되는 가중평균자본비용(WACC)을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기서, 가중평균자본비용이란 부채 등 유형별로 자금을 조달할 때 쓰이는 비용을 각각의 비중별로 곱해서 산정한 평균 비용을 의미하며, 잘 구축된 특허 포트폴리오를 보유하고 있다면, 필요한 비용과 해당 비용을 조달하는데 드는 이율이 낮아질 수 있게 되고, 이로 인해 가중평균자본비용이 낮아져(즉, 상기 수식의 분모가 작아져) 결과적으로 기업 가치가 높게 평가될 수 있게 됩니다.

지난 2014 년 구글은 스마트홈 벤처기업인 네스트랩스(Nest Labs)를 32 억 달러(약 3 조 6000 억 원)에 인수하였습니다. 당시 네스트랩스의 연 매출이 3 억 달러에 불과하였지만 구글이 무려 10 배나 넘는 금액을 주고 인수를 한 것입니다. 네스트랩스의 보유 기술력, 애플 출신 개발자 인력 등의 이유도 있지만, 스마트홈 기술과 관련하여 네스트랩스가 잘 구축한 특허 포트폴리오가 가격에 중대한 영향을 끼친 것으로 알려져 있습니다.

해외 애널리스트인 Carlos Kirjner 는 "네스트랩스는 이미 디자인과 사용자 경험 분야에서 높은 명성을 쌓아왔지만, 임베디드 시스템 설계와 관련된 실질적이고 가치 있는 지적 재산이 없었다면 구글이 네스트랩스를 인수하지 않았을 것"이라고 언급한 바 있습니다("The other reason Google bought Nest: patents", USA TODAY, 2014.01.14).

특허 포트폴리오의 중요한 이점 2

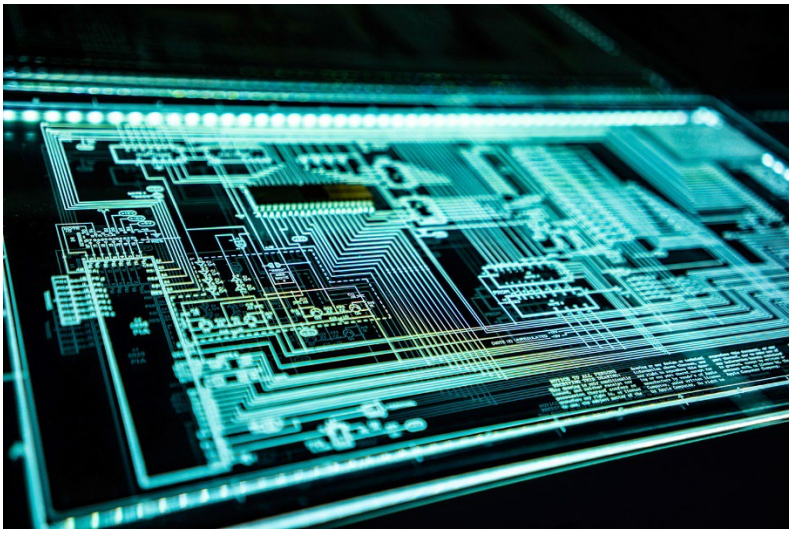

사진: Unsplash 의 Adi Goldstein

둘째로, 잘 구축된 특허 포트폴리오를 가지고 있다면, 특허 침해 대응에 유리할 수 있습니다.

상대방 제품/서비스가 특허권을 침해하고 있는 것이 발견되어 침해 주장을 하게 되면, 상대방이 어떠한 반격을 해올까요? 아마 상대방은 해당 특허에 대해 무효화 주장을 할 가능성이 높을 것입니다. 최근 5 년(2017 년~2021 년) 간 우리나라의 특허 무효율이 약 46.8%라는 통계("[국감자료] 특허무효율 46.8%", 리걸타임즈, 2022.09.28)를 따를 때, 상대방의 무효 주장에서 살아남을 확률이 약 53.2%이고 만약 무효 주장에서 살아남는다고 하더라도 침해 주장에서 이길 확률까지 고려하면 실질적인 승소 확률은 더욱 낮아지게 됩니다.

하지만, 하나의 기술에 관하여 다각도로 구축된 특허 포트폴리오를 보유하고 있다면 어떨까요? 상대방에게 다수의 특허로 침해 주장을 할 수 있게 되고, 상대방도 섣불리 대응할 수 없을 뿐만 아니라 소송에서의 승소 확률도 높아질 수 있게 됩니다.

또한, 반대로 상대방이 특허 침해 주장을 하는 상황에서는 어떨까요? NPE 와 같은 특허 관리 전문 회사가 아닌 이상 상대방은 동종업계일 가능성이 높습니다. 이 경우, 특허 포트폴리오가 잘 구축되어 있다면, 상대방 제품/서비스도 특허 침해 이슈로부터 완전하게 자유롭기 어려운 경우가 많고, 이로 인해 상대방이 특허 침해 소송 제기를 재고하거나, 특허 침해 주장을 하더라도 크로스라이선스(cross license)라는 대응 옵션이 존재할 수 있게 됩니다.

결론

사진: Unsplash 의 Kevin Matos

잘 구축된 특허 포트폴리오는 스타트업을 위한 성장 지렛대이자 든든한 보호막이 되어줄 것이기 때문에, 스타트업은 단순히 특허권을 확보하는데 그치지 않고 비즈니스 전략의 일환으로 특허 포트폴리오 구축을 고려할 필요가 있습니다. 특히, 특허 포트폴리오 구축 시 스타트업의 사업 방향과 연동될 수 있도록 꾸준히 관리하고 체크한다면 그 이점은 더욱 극대화될 수 있을 것입니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2023 SEUM IP

윤영진 변리사/외국변호사
Patent Attorney Foreign Attorney/Partner
yjyun@seumip.com