

#20. 특허 마이닝(Patent Mining) - (1) 특허 발굴이 어려운 이유

안녕하세요. 길세영 변리사입니다.

이번 연구자료에서는 특허 마이닝(patent mining)을 다뤄보고자 합니다. 16년 넘게 변리사로서 일하면서 많은 기업의 특허 업무를 도와드릴 수 있었고, 기업 관계자들이 특허를 확보하는 과정에서 겪게 되는 어려움도 함께 경험할 수 있었습니다.



특허청 심사 대응(거절이유 극복), 특허 예산 확보, 특허 침해 예방 등 여러 가지 난제가 있지만, 그 중에서도 기업 관계자들이 가지고 있는 가장 크게 느끼는 어려움은 ‘특허(즉, 발명)를 어떻게 만들어야 하는지 모르겠다’는 것이었습니다. 다수의 연구개발 인력과 뛰어난 기술을 보유하고 있는 기업이라고 해서 크게 다르지 않았습니다.

통상적인 특허 발굴 루트

특허 발굴에 어려움을 겪는 데에는 여러 가지 이유가 있겠지만, 대체로 ‘결과물(제품/서비스) 중심의 접근 방식’에서 비롯된 어려움이라고 생각합니다. 즉, 많은 분께서 ‘연구개발 결과물 또는 새로운 제품/서비스가 나오면 그것을 보호할 수 있는 특허를 확보한다’는 시나리오에 익숙한 것 같습니다.

조금 더 구체적으로 말하자면, 기업이 특허를 출원하는 통상적인 시나리오는 다음과 같습니다:

- (1) R&D 결과물 보호
- (2) 제품/서비스 보호(주로 신제품)
- (3) 연구개발 과제 KPI(즉, 특허출원 건수) 달성

(4) 예산 활용

그런데, 이렇게 결과물이나 지표 중심으로 특허활동을 하면, 기업의 '잠재 기술'과 '미래 비전'을 보호할 수 있는 특허를 만들기는 어렵습니다. 이미 만들어진 것, 바로 눈앞에 놓여 있는 것, 빠르게 완성할 수 있는 것을 보호하는 것에 그치기 때문입니다.

잘못된 통설

우리가 잘못 알고 있는 통설도 있습니다.



“특허는 제품이나 서비스를 보호하는 제도이다?”

그렇지 않습니다. 특허는 제품이나 서비스가 아닌 기술, 더 정확하게는 기술적 사상(思想), 즉 아이디어를 보호하는 제도입니다. 제품화되지 않은 아이디어나 출시될 서비스와 관계없는 아이디어라도 얼마든지 특허를 받을 수 있습니다.

[특허법 제2조 제1호] “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

특허법에서는 ‘발명’을 이렇게 정의하고 있습니다. 법조문 어디에도 제품, 서비스, 연구개발 결과물이라는 표현을 찾을 수 없습니다. 특허받을 수 있는 발명은 곧 ‘아이디어’인 것입니다.

“특허는 제품이나 서비스와 대응시키는 것이 좋다?”

이 역시 맞는 말은 아닙니다. 제품이나 서비스를 뒷받침하는 것을 넘어서 경쟁사가 탐낼 만한 아이디어와 시장에서 주목받을 수 있는 아이디어에 대해 특허를 확보하려고 노력해야 합니다.

맺음말

시간과 자원이 부족한 현실에서, 무엇을 얼마나 더 할 수 있겠냐고 생각하실 수도 있습니다. 그러나 강력한 특허 포트폴리오를 구축하고 특허를 통해 경쟁 우위를 만들고 싶다면, 뚜렷한 전략을 가지고 특허를 발굴할 필요가 있습니다. 이어지는 연구자료에서는 특허 발굴 방법론과 체크 포인트를 살펴보고, 구체적인 사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.

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©2024 SEUM IP

길세영 변리사

Patent Attorney / Partner

sygil@seumip.com