

특허분쟁 시대의 기업 대응전략

이 학 오*
산업기술정보원 특허정보실장

특허를 모르는 기업에게는 내일이 없다라는 말이 나올 정도로 특허는 기업활동에 있어서 중요한 무기가 되고 있다. 특허권을 중시하고 적극적으로 활용하는 프로·페이턴트 추세는 경제원리에 바탕을 둔 것이기 때문에 앞으로는 오래도록 지속될 것이다. 특허분쟁은 예방되어야 하나 분쟁이 일단 발생되면 처음부터 장기적인 안목으로 신중하게 대처해야 한다. 특허 소송을 당할 경우에는 가급적 배심은 피하도록 한다. 이 글은 분쟁 전략 대응으로서 예방대책, 분쟁 초기의 대응책, 소송 대응책에 관한 요지를 정리하고 있다.

특허권의 중요성

미국의 마이클 포터 교수는 「경쟁우위」라는 그의 저서에서 기업이 성공하느냐 실패하느냐를 가름하는 것은 바로 경쟁이며 이런 경쟁관계를 규정하는 요소

들 중에서 기술변화는 가장 영향력이 큰 요인이라고 지적하였다.

사실 오늘날처럼 기술이 중요시되고 관심의 대상이 되었던 시대는 없었다고 해도 과언이 아니라고 생각되며 미국·일본·EC를 세 축으로하는 선진국들의 기술 주도권 싸움은 오늘날의 상황을 잘 대변해 주고 있다.

지금 세계 각국의 기업들은 급변하는

* 필자는 한양대학교 대학원 화학공학과를 졸업하고 산업기술정보원에서 특허정보 부문을 담당하고 있으며, 최근에는 한국공개특허, 실용신안 등의 특허 데이터 베이스를 제작하여 국내 기술개발활동을 지원하는 일을 추진하고 있다.

기술경쟁 환경 속에서 살아남기 위하여 새로운 기술의 개발에 많은 시간과 돈과 노력을 투입하고 있다. 이러한 기술개발 활동의 결과는 특허권이라는 강력한 힘을 가진 권리로 포장되어 기업활동의 견인차 역할을 하고 있는 것이다. 심지어 특허를 모르는 기업에게는 내일이 없다라는 말이 나올 정도로 특허는 기업활동에 있어서 중요한 무기가 되고 있다.

각국 기업들은 기술개발에 많은 시간과 돈과 노력을 투입하고 있다. 그 결과는 특허권이라는 강력한 힘을 가진다. 이제 특허는 기업활동에 있어서 중요한 무기가 되고 있다. 특허분쟁은 주로 미국 기업과 관련되는데 이는 미국시장 점유율을 높여가고 있는 어느나라 기업도 분쟁에 휘말릴 수 있음을 뜻한다.

그래서 최근에는 지적재산권을 둘러싼 논쟁이 전세계적으로 확대되고 있으며 또한 특허를 둘러싼 기업간의 분쟁이 대형화되고 있는 것이다. 이것은 경제발전과 기업전략 목표의 달성수단으로서의 특허권이 기업의 경쟁력을 좌우하고 기술질서를 변혁시키는 충격력을 가지고 있기 때문일 것이다.

특허분쟁은 주로 미국기업과 미국기업, 미국기업과 일본기업, 그리고 미국기업과 한국, 대만 등의 신흥공업국 기업들 사이에서 일어나고 있는데 이는 미국시장 점유율을 높여가고 있는 어느 나라 어느 기업도 분쟁에 휘말릴 수 있음을 나타내고 있다.

미국에 있어서는 특허침해 소송으로 공장을 폐쇄하거나 수천만 달러의 손해배상금을 지불하게 되는 기업이 나타나고 있다. 일본 기업이 컴퓨터 소프트웨어 침해 문제로 IBM에 거액의 화해금을 지불한 경우나 우리나라의 삼성전자가 미국 TI사의 반도체특허 침해로 수천만 달러의 손해배상액을 지불한 사례 등 많은 분쟁사건이 교역의 댓가를 치루고 해결되어 가고 있다.

그리고 1985년에는 특허분쟁 사상 최대의 손해배상액인 약 10억 달러의 로얄티를 지불한 사건으로 폴라로이드사와 코닥사의 소송사건이 있는데 피고측인 코닥사 역시 미국 회사였다. 이 사건의 손해배상 규모로 보아서 특허분쟁에 있어서는 자국 기업이니 외국 기업이니 하는 구별이 없음을 나타내고 있다.

여기서는 주로 미국에서 일어나고 있는 특허분쟁 소송을 중심으로한 대응전략을 간략히 소개함으로써 특허분쟁에 대한 이

해와 해결에 조그마한 도움이 되기를 바란다.

프로·페이턴트 시대의 도래

특허권을 중시하고 적극적으로 활용하는 프로·페이턴트 추세는 현재 미국을 중심으로 일어나고 있는데 이의 본질은 산업의 공동화와 자국의 산업경쟁력 약화라는 경제 현상을 해소하기 위함에 방향이 주어져 있다. 따라서 미국 시장에서 살아남기 위해서는 이에 대한 충분한 이해가 필요하다. 그리고 이러한 움직임은 오일 쇼크와 같은 일과성의 사건이 아니라 경제원리에 바탕을 둔 것이기 때문에 오래도록 지속될 것이라는 것을 유념해야 한다.

한마디로 말해서 미국의 특허권 강화는 대규모의 수입으로부터 초래되는 무역적자에 기인하는 것으로 미국기업이 보유하고 있는 선행특허기술을 여러 외국의 기업에서 불공정하게 이용하여 미국시장의 점유율을 높이고 있다고 믿기 때문에 미국회사들은 그들의 특허권을 강력하게 주장하고 나오고 있으며, 한편 미국정부에서도 무역적자를 줄이기 위해 위와 같은 노력에 공동으로 대처하고 있는 것이다.

특히 ITC(국제무역위원회)의 배타력

을 강화시키는 데 중점을 두고 1988년에 제정된 종합무역법안과 같은 입법례는 미국의 태도를 잘 나타내고 있는 것이다.

결론적으로 미국 정부나 업계에서는 외국의 기업과 경쟁하기 위해서 취할 수 있는 모든 방법을 다 취하고 있는데 이러한 방법 중의 하나가 특허권의 행사라고도 할 수 있다.

지금 일어나고 있는 특허분쟁에 대한 이해를 돕기 위해서 이러한 프로·페이턴트 경향의 핵심이 되는 요소를 열거하면 아래와 같다.

특허권을 중시하고 적극적으로 활용하는 프로·페이턴트 추세는 현재 미국을 중심으로 일어나고 있는데 그 본질은 자국산업의 공동화와 산업 경쟁력 약화라는 경제 현상을 해소하기 위함에 방향이 주어져 있다. 이러한 움직임은 일과성이 아니라 오래도록 지속될 것이다.

첫째, 권리의 유효성 중대를 들 수 있다. 권리 등록 요건을 완화시킴으로써 등록된 권리의 무효화가 크게 제한되어 권리의 유효성이 크게 증대된 것이다. 안티·페이턴트 시대에 있어서 특허의 평균 유효율이 40% 정도였는데 비하여 프

로·페이턴트 시대인 현재에는 70%까지 증대된 것이다.

국제 특허분쟁의 양상

프로·페이턴트 추세로 나타나는 특징으로는, 등록된 특허권리의 유효성이 증대하고 있고, 권리침해 배상액이 대폭 인상되고 있으며, 긴급심리를 구하는 미국기업에게는 유리하고, 방법특허의 강화로 특히 화학, 약품, 바이오, 반도체 산업에서는 미국기업들에게 강력한 구제 수단이 제공되었다.

특허분쟁 소송사건 추이(미국 사례)

미국에서의 특허권을 둘러싼 소송사건은 <그림 1>에서 알수 있는 바와 같이 1981년부터 1990년까지 9년간 약 50% 증가하였는데 1985년 이후부터는 완만하게 증가하고 있다. 그리고 <그림 2>에서 나타난 바와 같이 미국에서의 특허소송이 대부분은 미국 기업들 간의 것이고 분쟁이 많다고 하는 미·일 기업들 간의 분쟁 사건은 전체의 6%에 불과하다. 이렇게 볼 때 오늘날 특허분쟁이 급증하고 있다는 이야기는 매스컴의 영향이 크고, 분쟁 발생시 손해배상액이 매우 높아 우리들의 관심을 끌고 있다. 이는 우리의 상품이 미국시장에 많이 진출하고 있음에 따라 나타난 현상인 것으로 해석된다.

둘째, 비교적 소액으로 타결되었던 권리침해 배상액이 대폭적으로 인상되었다. 특히 종래에는 극히 제한적으로 이용되었던 배심이 지금은 특허사건의 50%까지 활용됨으로써 배상액이 크게 올라가게 되었다.

셋째, 관세법 337조의 강화를 들 수 있는데 ITC에 의한 권리침해품에 대한 수입배제권이 일층 강화되어 긴급심리를 구하는 미국기업에게는 유리하게 되었다.

넷째, 방법특허의 강화(미국 특허법 271조)로 특히 화학, 약품, 바이오, 반도체 등 방법특허가 많이 사용되는 미국기업에게는 극히 강력한 구제수단이 제공되었다.

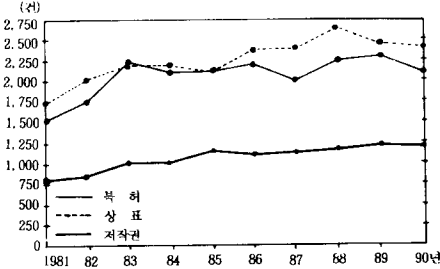
특허분쟁의 특징

국가간에 일어나고 있는 특허분쟁을 분석하여 보면 다음과 같은 몇 가지 특징이 있다.

첫째, 9억 달러의 손해배상을 치룬 미국의 코닥사와 폴라로이드사의 분쟁, 약 1억2천만 달러의 배상금을 지불한 미국

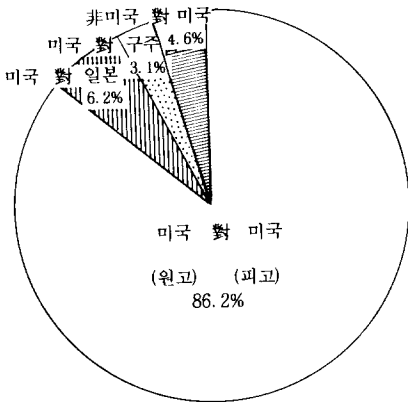
허니웰사와 일본 미놀타사간의 카메라 초점 자동기술 특허분쟁 등에서 볼 수 있듯

〈그림 1〉 특허·상표·저작권 소송/재소 건수 (미국지방법관소)



자료 : Administrative Office of the United States Courts.

〈그림 2〉 연방지재에 있어서 특허소송/당사자국별 비율 (1990년 1월~6월, 판례집에서)



자료 : U. S. Patent Quarterly.

이 최근 특허침해로 인한 손해배상액이 기업경영을 위태롭게 할 정도로 고액화되고 있다. 코닥사는 폴라로이드사와의 소송에 패소하여 2억 달러의 공장을 폐쇄하게 되었으며 약 800 명의 종업원이 일자리를 잃게 되었다.

둘째, 미국에서는 소송비용이 많이 들고 배심원제나 3 배 배상제도 등과 같은 매우 부담이 되는 소송제도라든가 특허권자의 승소율이 높다는 점을 이용하여 특허권자의 의도대로 특허침해 업체가 조기에 협상에 응하도록 先소송 後협상을 하는 경향이 나타나고 있다. 대표적인 사례로서는 미국 로랄페어차일드사와 국내 및 일본 전자업체 간의 캠코드 CCD 구조 및 製法 관련특허로 제기된 특허 소송사건을 들 수 있다.

셋째, 부품보다 완제품에 대한 로열티가 월등히 높기 때문에 부품에 대한 특허를 가진 특허권자들이 부품업체보다 세트메이커에 특허 클레임을 제기하여 세트메이커의 특허료 부담이 더욱 가중되고 있다. 미국 제니스사가 TV, VTR 등에 사용하는 부품인 튜너에 대한 특허를 가지고 부품회사는 물론이고 삼성전자 등 세트메이커에 클레임을 제기한 사례가 있다.

넷째, 에디슨 이후의 최고 발명가로 알

려진 미국의 레멜슨이나 하이엣트와 같은 개인발명가들도 손해배상액의 고액화와 특허소송에서의 승소에 자극받아 특허클레임을 무차별로 제기해 오고 있는데 이러한 개인발명가와의 특허분쟁은 크로스 라이선싱 등의 기회가 없기 때문에 소송이나 화해의 길밖에 없는 것이 특징이다.

국가간의 특허분쟁에 나타나는 특징을 보면 손해배상액이 기업경영을 위협할 정도로 고액화되고 있는 점, 특허권자가 승소율이 높아 특허침해업체에 先소송 後협상하는 경향, 부품관련의 특허를 가진 특허권자들이 높은 로열티 청구를 세트메이커에 클레임하는 경향, 손해배상의 고액화와 특허 소송에서의 승소에 자극받아 개인 발명가들이 특허 클레임을 무차별 제기해 오고 있는 점, 일반화된 기술도 특허 클레임 대상이 되고 있다는 점, 그리고 일본 기업들에 의한 특허 클레임 제기 사례도 늘어나고 있다는 점 등이다.

레멜슨은 456 건의 다양한 특허를 가지고 클레임 및 소송을 병행하고 있으며 하이엣트는 마이크로 프로세서 관련 특허 20여 건을 가지고 많은 로열티를 요구하고

있다.

다섯째, 미국기업은, 출원일로부터 장기간이 경과해도 분할출원 등으로 특허를 얻을 수 있는 독특한 특허제도를 이용함으로써, 60년 또는 70년대 미국에서 발명되어 현재는 일반화된 기술에 대해 특허클레임을 자주 제기해 오고 있다. 이는 특허제도를 교묘히 이용한 것으로 일본의 세가사와 잔코일의 비디오 게임기 특허소송사건이 유명하다.

여섯째, 이제까지는 미국의 회사들이 특허클레임을 제기하여 왔으나 최근에 와서는 일본의 기업들까지 우리나라 기업에 특허클레임을 제기하는 사례가 늘어나고 있는데 이는 그동안 축적된 일본의 특허권이 앞으로 무기로써 활용될 조짐을 보이고 있는 것이다.

이상과 같은 특허분쟁의 특징을 알아보았는데 어느 경우나 우리기업 활동에 위협이 되고 있기 때문에 어떤 유형의 특허분쟁에도 적절히 대처할 필요가 있다.

분쟁 대응전략

특허분쟁의 종류에는 특허권 침해, 특허권리 귀속 분쟁, 의장권 침해, 상표권 침해 등이 있는데 여기서는 가장 핵심이 되는 특허권을 둘러싼 분쟁에 대한 전략

으로 분쟁 예방 대책, 분쟁 초기의 대응, 소송 대응 등으로 크게 나누어 간략히 소개하기로 한다.

분쟁 예방 대책

분쟁 대응전략으로 가장 바람직한 것은 분쟁에 말려들지 않는 것이 최선의 길이라 하겠으며, 이를 위해서는 아래와 같은 사항이 고려될 수 있다.

신제품이나 기술개발을 위한 투자를 더욱 확대하고 연구조합의 결성 등 공동연구를 활성화시켜 창조적 기술개발 활동을 적극적으로 추진하여 그 결과를 특허화한다.

분쟁예방책으로는 모든 단계에서 특허 조사를 면밀히 지속적으로 해야 하며, 위험특허에 대해서는 철저한 예비조사가 필요하다. 침해 회피를 위해서는 설계 변경을 하거나 특허 무효자료를 조사하고 분쟁기능제품에 대해서는 전문가의 감정서를 조기에 확보해 둔다.

외국특허를 침해하지 않도록 연구개발 테마의 선정 단계에서부터 제품의 생산·판매단계에 이르기까지 특허조사를 면밀

히, 지속적으로 할 필요가 있으며 그리고 특허지도를 최대한 활용할 수 있도록 한다.

위험특허에 대해서는 철저한 예비조사를 하여야 하며 재심사 청구리스트를 체크하거나 재발행 특허를 체크하여 항상 위험특허의 존재를 감지하도록 한다.

침해 회피를 위해서는 설계 변경을 하거나 특허 무효 자료를 조사하고 분쟁 가능성이 있는 제품에 대해서는 전문가의 감정서를 조기에 확보해 둔다.

특허에 대한 최고경영층의 인식을 제고하고 특허전담 부서를 설치하며 기업활동에 있어서 특허관리를 강화해 나간다.

해외 연구소 등을 설치하여 첨단기술 정보를 수집함과 아울러 해외 기술개발 활동도 병행해 나간다.

특허분쟁에 대비하여 상대국의 특허 관련 법무지식도 숙지할 필요가 있으며 특허전문요원을 양성한다.

분쟁 초기의 대응

분쟁은 통상적으로 권리자로부터 경고장을 받음으로써 시작되는데 이때의 대응은 그후 사건의 행방에 크게 영향을 미치므로 경고장에 대해서는 장기적인 안목으로 신중하게 대처한다.

경고장은 제조회사나 판매회사 어느 누구나 받을 가능성이 있는데 일반적으로 판매회사는 특허문제의 처리능력이 없는 경우가 많으므로 보통 제조회사로 보내어 처리하도록 한다.

경고장을 받은 단계에서 미국의 대리인을 선임할 필요성이 있는지 없는지를 판단하지 않으면 안된다. 미국특허를 둘러싼 경고장의 처리에 관한 능력이나 경험이 없는 경우, 대상제품이 기업에 있어서 고수익성의 주요 제품이거나 위험이 큰 경우 그리고 권리자 또는 동대리인이 페이턴트·마피아 등의 악덕업자로 알려진 경우에는 반드시 대리인을 필요로 한다.

그리고 경고장을 받은 후 그 내용과 자사의 생산제품을 면밀히 분석해본 결과 비침해이거나 권리를 배제할 수 있는 경우에는 상대방에게 그 이유를 설명하여 합의를 도출하도록 하고 침해가 명백할 때에는 생산을 중단하거나 실시권 획득을 위해 노력하여야 한다.

경고장에 대한 회답을 스스로 작성할 때에는 가급적 社長이 서명하지 않고 특허부의 부장이 서명하는 것이 바람직하며, 상대방은 경고장에 대한 회신내용에서 분쟁능력을 판단하게 되므로 간결하게 필요한 내용만 기록하여야 하며 동요하거나 분노하는 기미를 보이지 않도록 한다.

특히 침해를 자인하거나 사죄하는 등의 내용은 가급적 언급하지 않도록 한다.

경고장을 보낸 권리자 중에는 페이턴트 마피아라고 불리는 특허관리회사도 있으므로 권리자에 대한 조사도 아울러 철저히 해둘 필요가 있는데 이들 특허관리회사는 쓸모없는 특허를 저가로 매입하여 침해 가능성이 있는 복수의 기업에 경고장을 보내거나 분쟁능력이 없는 기업 또는 판매상에 협박을 하는 경우가 있으므로 이에 유념할 필요가 있다.

초기 분쟁으로 인해 받은 경고장에 대해서는 장기적인 안목으로 신중하게 대처한다. 미국대리인 선임 필요성을 검토하며, 권리 비침해의 경우 상대방에게 그 이유를 설명하여 합의를 도출하도록 하며, 경고장 해답시에는 사장보다는 특허부장이 서명하도록 한다. 회신 내용은 간결해야 하며 동요의 기미를 보여서는 아니 된다. 경고장을 보낸 권리자 조사도 아울러 필요하다.

소송 대응

미국의 특허 재판 제도는 1982년 연방 순회공소재판소(CAFC)가 설립되어 크

게 변화하였으며 CAFC의 재판관은 특허권의 유효성과 침해여부를 판정하여 침해시 고액의 배상액을 지불토록 판결하고 있음은 매우 중요한 사실이다.

소송은 원고가 소장을 재판소에 제출함과 아울러 동 소장을 정식으로 피고에게 송달함으로써 개시된다. 원고에 따라서는 소장을 재판소에 제출하고 정식 송달을 하지 않고 소장의 사본을 비공식적으로 송부하는 경우가 있는데, 이것은 상대방을 교섭에 끌어들이기 위해 종종 이용되는 전략이다.

소장을 송달받은 기업은 즉시 회답/연기 수속을 포함하여 대리인을 선임 의뢰하여야 하는데 대리인으로는 반드시 특허변호사를 선임하여야 한다.

사내에는 즉각적으로 소송팀을 편성하여 대리인과 긴밀한 공동작업을 하여야 하며 그리고 특허소송경험은 향후 분쟁의 미연방지 및 특허권의 적극적인 활용을 위한 노우하우가 되므로 기업에게는 특허소송이 귀중한 교육기회가 되기 때문에 소송담당자는 장기적인 관점에서 선정하도록 한다.

만일 침해 행위가 고의적이었다는 것이 인정되면 산정된 배상액이 최고 3 배까지 가중되기 때문에 이를 피하기 위해서는 신제품 발매 전에 전문가에 의한 감정서

를 얻어둘 필요가 있다.

그리고 배심을 하게 되면 고액의 손해 배상을 치루는 경우가 많으므로 가급적 배심은 피하도록 한다.

전략적 특허관리의 필요성

이제 특허분쟁은 기업활동에 있어 피할 수 없는 일이라는 것을 인식하고 우리 기업은 지금부터라도 국제경쟁력을 강화하기 위하여 발명 품도를 조성하여 기술개발 활동을 강화함과 아울러 전략적으로 특허 관리를 하여야 한다.

이를 위하여 기술개발을 위한 투자를 대폭적으로 확대하고 전담부서를 설치하여 특허관리체제를 조속히 구축하도록 하고 앞으로 더욱 거세게 닥쳐올 선진국의 특허공세에 적극적으로 대응할 필요가 있음을 절감해야 한다.

한 회사에 약 300 명에 달하는 특허요원을 두고 철저히 특허를 관리하는 것으로 우리들에게 알려져 있는 일본의 한 변호사가 「일본의 특허관리는 아직도 멀었다」라고 한 말은 많은 것을 시사하고 있다. ♣