

海外特許紛爭의 傾向과 處理方向

梁 承 穆

〈國際크레임相談所 所長〉



1. 머 리 말

特許制度는 16世紀 英國을 發祥地로하여 西歐, 美國, 日本을 거쳐 우리나라를 비롯한 世界 90餘 個國에서 運用하고 있으며 만일 이제는 國際化되어 있다.

이와 같은 특허제도의 국제화 추세는 1883年의 파리同盟(Paris Union : 萬國工業所有權保護同盟)이 結成되면서 加盟國 상호간에 公業소유권에 대하여 內國民 待遇를 해 주도록 規約를 정함으로써 어느 나라에서도 特許權을 設定하여 權利主張을 할 수 있게 되었다.

이것을契機로 하여 國家間的 特許紛爭이 峽트게 되었고 貿易的 量的 擴大와 交易國의 多邊化, 交易商品의 多樣化에 따라 最近의 海外特許 紛爭은 점차 深化되어 가는 傾向을 보여주고 있다.

해외특허분쟁의 類型은 從來에 工業先進國이거나 貿易去來量이 많은 나라끼리 自國産業(또는 企業)을 保護育成하는 手段으로써 특허권(意匠 및 商標權도 포함) 侵害를 들어 輸出商品을 押留, 假處分 또는 販賣停止 등을 하여 왔으나 오늘날은 先後進國을 막론하고 人氣品目이거나 成長 可能商品이면 분쟁의 대상이 되고 있다 하겠다. 그리하여 분쟁의 대상이 되는 상품 또는 技術의 抵觸 內容에 따라 當該國에 無效審判 또는 權利範圍確認審判 등을 提訴하여 是非를 가리게 되는데 분쟁에서 勝訴하여 損害賠償을 請求할 수 있는 경우일지라도 그 弊害는 莫甚하다 하겠다.

이렇듯 특허분쟁이 提起되었던 背景에는 海外에서 商品의 人氣가 높아지거나 去來量이 龐大해 지고 있는 반면 情報調査 및 處理, 특허 및 商標관리에 物של름이 있었다는 것을 立證해 주고 있으며 오늘날과 같이 工業所有權 國際機構가 가맹국의 公業소유권 보호를 위해 적극 뒷받침해 주고있는 狀況下에서, 그리고 무역이 다변화하는 추세를 勘案하던 해외특허분쟁은 外交채널을 凌駕하는 이른바 多國化(東西陣營을 막론하고) 할 것이 豫想되고 있다.

따라서 參考가 될까하여 해외특허분쟁 事例 몇가지를 紹介키로 한다.

2. 가스라이타 特許紛爭

1965년 1월의 어느날 就任 후 처음으로 渡美한 佐藤 前日本首相을 迎接하는 위싱턴의 歡迎파티에서 美·日 政界人士 및 外交官들이 歡談하는 자리에 美 上·下院 議員들이 日本首相에게 「最近 日本製 라이타가 美國市場에 범람하는데다 그것이 美國製를 模倣하고 있으니 매우 困難하다」고 귀뜸을 해 준것이 日本通産省에 큰 충격을 주게 되었다.

그것은 일개 조그마한 라이타製품을 가지고 美國의 관련업자들이 政治의 中樞部까지 파고 들어간 事實은 想像조차 할 수 없었기 때문이다.

일본의 라이타業者가 戰後 生産을 再開한 것은 1950년으로서 當時는 油煙라이타時代이며 1960년초에 가스라이타 中心으로 移行하여 라이타 輸出이 本格化되면서 歐美메이커들은 일제 라이타에 대해서 特許權侵害에 관한 訴訟攻勢를 일제히 취하게 되었다.

이 당시 구미에서는 英國의 煙草, 西獨의

로엔다, 프랑스의 프레미넬, 미국의 론손 등 傳統있는 기업들이 일본보다 10년이나 앞서서 개발하여 가스라이타에 관한 特許網을 쳐놓고 있었다.

이리하여 론손이 가스의 注入栓에 관한 基本特許를 미국에서 취득하고 先出願特許網에 의하여 日製가스라이타는 1962년 부터 론손의 가격한 공격을 받게 되었다. 즉 뉴욕의 百貨店에 陳列된 日製라이타가 들연 특허권침해라는 이유로 證據保全과 販賣停止키 위하여 압류되고 다시 일본국내의 生産工場에까지 손을 뻗쳐 部品과 完成品을 압류하게 되었다.

여기에 관련되어 있는 일본의 東洋에어졸은 가스라이타를 自主開發하여 미국에 30건 가까운 특허를 가지고 있는 메이커로서 론손의 保有特許까지 充分히 研究한 후에 미국에 수출하는 중도에 론손의 공세를 받게 되어 3년간 미국에서의 法廷鬭爭에서 訴訟費用을 감당하기 어려운데다 론손쪽의 有力한 法務戰力에 對抗하기 어려워 訴訟중에 拋棄하여 敗退함으로써 結局 라이타 생산에서 손을 떼게 되었다.

론손은 가스注入栓이라는 가스라이타 心臟部의 基本特許를 가지고 實施權을 일본기업에 許與하지 않음으로써 零細企業이 大部分인 일본의 라이타業界는 個會社의 對抗力에 限界가 있음을 깨닫고 업계의 結束을 切感하게 되었다.

이에따라 日本가스라이타振興會가 론손 邀擊作戰本部로 發足, 獨自의인 邀스注入栓의 개발에 성공하여 1965년에 론손특허에 抵觸되지 않는 벨브를 「J2」라는 商標로서 10餘 個國에 특허권과 상표권을 출원, 同振興會가 權利者가 되어 各 業者에 通常實施權을 許與하였다.

여기까지는 특허권을 보호하기 위한 事前段階이며 미국에 특허를 출원했을때는 두말할것 없이 론손이 類似性을 주장하여 假處分을 申請하는 등 여러가지 반격을 가할 것을 미리 豫測한 일본의 업자는 오히려 逆攻勢를 취하여 1965년 7월 동 진흥회를 窓口로 하여 美國本土에서 ① 「J2」벨브는 론손의 특

허권과는 저촉관계나 이용관계가 없다는 것을 確認하는 訴訟 ② 론손의 벨브에 대한 기본 특허의 無効請求訴訟을 併合해서 提起하였다. 이렇듯 론손에 法廷鬭爭을 전개하면서 對美輸出을 伸張시키는 이른바 特許戰略과 販賣戰略이라는 2重作戰을 펴 나갔다.

그 결과 「日製라이타의 론손특허침해, 日製라이타의 販賣店에 賠償을 요구한다」고 하던 론손측의 선전 때문에 일제 라이타를 판매조차 하지 않던 美國 業者들도 그들의 立場을 바꾸어 감으로써 代米수출은 急增하게 되었다.

불과 몇년동안에 가스라이타의 代米수출이 800億圓(약 28,000萬달러)을 超過하게 되었으며 여기에는 물론 日本 業者들이 長期間 소송을 繫爭시키는데 큰 負擔을 안게됨으로써 訴訟費用은 2억圓을 超過하기도 했다. 그러나 동 진흥회는 「J2」벨브의 특허권과 상표권을 국내업자들에게 실시 허락토록 하여 그 代價로서 소송비용을 補填하는 등 結果적으로 일본 업계가 2억圓의 소송비용을 부담하게 되었지만 800억圓의 代米수출을 할 수가 있었다고 하겠다.

이 분쟁은 최근 우리나라 主宗輸出品目인 신발류(運動靴)의 특허 분쟁과 類似한 事例라 할 수 있는데 同事件은 海外市場 및 國內市場에서 우리나라의 신발業界(T社, K社, J社, S社 등)가 西獨의 아지다스商社의 三線마크를 模倣 使用함으로써 商標權을 侵害했다는 이유로 假處分申請을 우리나라 法院에 제기하여 初審(地法)에서 國內業者가 敗訴하고 抗訴審(高法)에서는 아지다스가 패소하게 되었는데 초심에서는 국내업자들이 單獨으로 투쟁함으로써 패소한데 刺戟을 받아 항소심에서는 신발類輸出組合을 主體로 하여 국내업자가 協力, 아지다스가 상표로서 機能을 할 수 없다는 理由를 強力히 내세워 勝訴하기에 이른 것이다.

③ 라켓의 商標紛爭

핑퐁外交가 東西 兩陣營의 解氷무우드를 先導하는 媒體가 되어 世界的으로 卓球부음이 高潮되고 있음은 우리가 너무나 잘 알고

있는 사실이다. 우리나라에서도 핑퐁을 비롯한 스포츠가 民間外交의 몫을 크게하고 있는데 여기에 사용되는 卓球用具 가운데 라켓의 商標紛爭은 日本, 和蘭, 西獨 등 三角 관계로 얽혀 國際적으로 深刻히 提起된 事例라 하겠다.

일본의 다마스會社가 特殊라버를 貼付하여 製造한 라켓이 世界各國의 人氣를 모으고 있었으나 日本內 體育界 등의 事情으로 特許權을 設定하지 않고 公開시킴으로써 단지 考案者인 社長이 開拓者로서의 名譽와 技術開發에서 얻은 노우 하우, 商標인 바터플라이(Butter-fly)의 著名度 및 Good will에 의존하여 왔다.

그래서 다마스는 1961년에 네덜란드의 運動具商인 코듀바이社(Cor du Buy Sports)에 케네룩스 3國에 바터플라이상표가 붙은 卓球用品의 獨占販賣代理權을 주고 그 다음해에는 서독에까지 同代理權을 擴大했다.

그러나 코듀바이는 다마스의 諒解도 없이 無斷으로 1963년에 바터플라이 상표를 네덜란드 特許廳에 登錄하고 그 해에 다시 스위스의 國際工業所有權本部(마드리드 協定에 관한)에 등록하였다. 이러한 사실을 알게된 다마스는 1964년 코듀바이에 대하여 出荷停止를 通告함과 아울러 同社의 背信行爲를 強力히 抗議하여 當該商標를 다마스社에 返還할 것을 要求하는 한편 서독의 베라시몬商社를 유럽 販賣總代理人으로 交替하고 製品을 동사에 출하였다.

그 후 1968년 10월에 코듀바이는 오히려 서독의 베라시몬을 상대로하여 國際商標權 侵害를 이유로 유셀도르프地方法院에 告訴를 제기했다.

1969년 2월에는 다마스가 코듀바이를 상대로 유셀도르프地方法院에 反訴를 제기하게 되었는데 그 해 4월에 第1審 判決에서 다마스쪽이 勝訴하게 되었다. 그 判決要旨은 코듀바이가 다마스와의 當初 契約 以來 바터플라이가 自社商標가 아니라 다마스 상표로 하여 케네룩스에서 販賣活動을 해 왔고 서독에까지 擴張하였으니 이것은 바터플라이 상표가 다마스의 것이라는 著名度를 감안할때 不正競

爭防止法에 違反된다고 判定하였던 것이다.

1969년 7월 코듀바이는 不服하여 抗訴를 제기하였던 바 1970년 5월의 抗訴審에서도 다마스의 勝訴判決이 남으로써 同商標紛爭은 一段落되었다.

④ 海外紛爭의 處理方向

80年代 우리나라 輸出은 重化學工業製品을 中心으로 100億달러를 초과하게 될 것이나 이에 따른 新技術開發이 어느 商品에서나 뒷받침 되지않으면 안될 것이다.

수출에서의 一般的인 クレ임은 그 要因이 輸出契約不履行事項으로 數量不足, 船積期日遲延, 品質不良, 規格相異 등 여가러지 國際紛爭이 提起되고 있는 것도 그 請求規模가 적을지언정 商去來上의 이미지를 흐리고 있는데 反하여 특허분쟁은 그 청구 규모가 클 뿐만 아니라 全輸出品은 물론 工場에서 生産하는 製品까지 押留 또는 假處分을 당하게 되는것을 想起할 때 이제부터라도 企業의 經營戰略에서 技術개발과 特許管理에 관심을 더 높여야 할 것이다.

그러기 위해서는 기업이 海外特許情報調査를 시급히 強化하고 輸出品이 先進國의 登錄된 工業所有權에 抵觸되어 輸出對象國에서 압류되는 事例가 없도록 분쟁을 豫防하는 措處가 아쉽다.

아직까지 우리나라 商품이 특허권이나 商標권저촉으로 수출에 支障을 가져온 實例가 많지 않은것은 수출상품이 해외시장을 攪亂시킬만큼 數量이 많지 않았기 때문이다.

앞으로는 수출의 大型化와 新技術商品의 比重이 커 감에 따라 해외분쟁이 激增할 것으로 豫想되니 自社 輸出品은 반드시 우리나라와 協定이 되어있는 국가에 出願하여 우선 權利를 확보하는 것이 時急하다.

그리고 분쟁을 예방하는 方案으로는 權利者와의 妥協으로 實施權을 讓渡 또는 許與받는 것이 바람직하며 분쟁이 제기되었을 때는 正面衝突보다 相對方과 和解 또는 仲裁機關을 통한 調停手段으로 紛爭 解決의 길을 摸索하는 것이 가장 바람직하다 하겠다.