

美國에서의 工業所有權侵害에

韓國企業의 輸出增加와 함께 工業所有權

I. 머리말

韓國 企業들이 美國市場內로 流入시키는 商品의 物量과 種類를 增加시키에 따라 美國內에서 他企業의 知的所有權 즉, 商標權·著作權·特許權과의 紛爭危險이 增加하고 있다.

이러한 紛爭危險은 이미 半導體產業에서 볼 수 있는데 美國 會社인 Texas Instruments社가 64KD램과 256KD램 技術에 관한 特許와 關聯하여 特許侵害를 理由로 日本 및 韓國의 生産業者를 포함한 많은 外國半導體 生産業者를 相對로 텍사스 法院에 訴訟을 提起한 바 있다.

美國 知的所有權의 所有者(특히 美國會社)와 假想 侵害者로서의 韓國會社 사이에 紛爭이 발생했을 때 취할 수 있는 여러가지 對應策을 論하고자 한다.

다음 說明에서 特許權과 關聯하여 어느 점에서 紛爭이 발생하는지를 먼저 생각해 보고 特許權 및 著作權과 關聯하여 어느점에서 異見이 생길 수 있는가도 指摘하고자 한다.

II. 紛爭發生要因과 그 對應策

美國特許의 所有者가 처음 侵害問題를 제기할 때에는(거의 대개는 所有者가 韓國會社에 當該 美國特許를 通知하고 가능하면 그러한 特許를 侵害했다고 생각하는 韓國會社의 該當 特定商品을 指摘하는 경고장을 보낼 것이다) 韓國會社는

時間이 許諾한다면

① 美國으로 輸入된 韓國會社의 特定商品이 美國特許의 請求範圍內에 속하는지 請求範圍밖 에 속하는지에 관한 侵害조건

② 美國特許의 當該請求範圍가 有效한지 與否에 관한 의견을 美國에 있는 法律고문으로부터 들어보아야 한다.

侵害조건은 美國特許請求範圍에 나타난 發明과 侵害商品이라 생각되는 것(혹은 方法에 관한 것일 경우는 그러한 商品을 만드는 方法), 美國特許를 發給하게 된 出願手續중에 審査官이 인용한 先行技術을 포함하여 出願手續 過程의 側面을 고려하여 解釋되는 美國特許 請求範圍를 비교한 것이다.

特許가 效力이 없거나 侵害되지 않았다는 結論의 侵害조건이 없이 侵害경고 후에 美國에서 그러한 商品을 販賣하면 侵害者라 主張되고 있는 者는 美國法院에 의해 侵害한 것으로 밝혀질 경우 特許權者에게 侵害로 인해 발생한 실제 損害額의 3배 및 美國法院에서 訴訟을 위한 特許權者의 변호사 비용을 부담해야 될지도 모르기 때문에 美國法院의 法律解釋 관행에 따르면 美國法下에서는 그와같은 美國法律 高문의 의견을 들어 보는 것은 지상명령이다.

侵害에 관해 그와같은 의견을 들어보는 것은 侵害者라고 主張되는 者에게 2가지 다른 利點이 있을 수 있다.

① 그러한 소견에서의 特定 物品이 侵害했는지 與否에 관한 危險評價는 있을지도 모를 라이선스契約이나 訴訟問題解決의 협상에 이용할 수

대한 對應策

紛爭危 兇도 增加

James F. Mckeown

〈美國 辨理士〉

目 次

- I. 머리 말
- II. 紛爭發生 要因과 그 對應策
- III. 맺 는 말

〈이번號에 全載〉

있다.

② 그러한 侵害所見에서 侵害問題를 전적으로 피할 정도로 製品에 變형을 가할 것인가에 관한 고려事項들이 또한 주어질 수 있다.

韓國會社가 他社特許에 대한 侵害可能性을 처음으로 인식한 후에 美國法律고문으로부터 받아야 할 두번째 類型의 所見은 當該 美國特許의 有效性에 관한 決定이다. 有效性에 관한 그러한 決定에는 통상 有效性調查가 포함되어 있는데 그 有效性 調查에서는 모든 該當美國特許와 外國特許文獻 및 刊行物을 參考하여 한 美國特許의 有效性評價가 통상 포함되어 있다.

侵害所見과 關聯하여 위에서 언급한 바와같이 이 有效性 決定과 關聯하여서도 相應하는 利點을 달성할 수 있다.

즉, 特許가 有效하지 않다는 結論과 함께 그러한 有效性 決定을 얻었다는 事實은 實際損害의 3배 배상 및 訴訟과 關聯한 辯護士 費用負擔을 면할 수 있으며 그러한 有效性 調查와 所見의 結果는 特許權者와의 協商에 利用할 수 있다.

특히 有效性 決定과 侵害所見의 結果는 韓國企業이 特許實施許與를 받을 것인가(特許가 有效하고 侵害된 경우) 혹은 特許를 무시해도 괜찮을 것인가(特許가 有效하지 않거나 侵害하지 않은 경우)를 決定하는데 利用할 수 있다.

有效性決定과 關聯하여 美國特許商標廳(PTO)에는 特許 및 有效性調查중 찾아낸 刊行物을 評價하는데 有用한 節次가 마련되어 있다.

「再審査」로 불리는 이 節次下에서는 特許權者가 他人의 申請이 있고, 그 申請에 의해 特許性

에 관한 새로운 實體的 문제가 제기되었다는 決定이 내려지면 美國特許商標廳은 先特許와 刊行物에 根據해서 美國特許의 有效性與否를 검토할 것이다. 이들 先特許와 刊行物중 일부는 이미 審査官들이 이전에 고려한 것이다.

再審査節次는 많은 利點이 있으나 약간의 短點도 있다. 再審査에서 發給特許의 有效性決定은 우선 特定技術에 전문지식을 가진 特許審査官이 내린다.

그러나 美國特許를 發給한 審査官이 再審査에 關聯한 特許의 有效性을 검토하기 때문에 당해 審査官이 有效性(特許性)에 관한 자신의 以前 결정을 번복하려 하지 않을 것이라는 단점이 있다.

긍정적인 效果란 再審査節次는 根本적으로 立場적 절차이어서 그러한 절차의 期間과 費用이 有效性을 다루는 特許訴訟과 같은 當事者間節次와 비교하여 현저하게 제한되어 있다는 점이다. 여하튼 再審査節次的 결점은 再審査는 根本적으로 特許權者가 하는 立場적 절차이기 때문에 美國特許商標廳이 일단 제출된 特許와 刊行物에 비추어 보아 特許再審査가 적절하다고 결정하기만 하면 第三者(즉 再審査申請書를 提出함으로써 美國特許의 有效性을 다루는 當事者)는 방관자의 立場에 처하게 된다. 일단 再審査가 시작되면 特許權者는 제출된 特許와 刊行物에 대해 자기 발명의 特許性을 主張하도록 許與되어 있는 반면 申請人은 답변할 수 없다. 그래서 審査官은 特許性을 검토함에 있어 그 전모를 설명할 수 없다.

무엇보다도 再審査節次는 請求發明의 範圍에 관한 美國特許廳의 소견을 얻거나 特許請求範圍가 감축되도록 發給된 特許의 請求範圍에 열거한 發明範圍를 變更하는데 利用할 수 있는데 더 큰 利點이 있다.

때때로 그러한 請求範圍의 감축이 侵害를 면하기에 충분할 수 있다.

그러나 美國特許의 有效性 問題는 特許와 刊行物만을 고려하여 再審査節次에서 檢討되며 先使用이나 先販賣와 같은 美國特許法下에서 許容되는 기타 先行技術은 再審査節次進行중에는 使用할 수 없다. 그래서 第3者인 申請者는 再審査를 利用하는 것보다는 완전히 對抗權을 행사할 수 있는 法院에서의 訴訟중에 機會를 갖는 것이 더 좋을 것이다. 그러나 美國聯邦法院制度에서의 訴訟과 比較하여 再審査節次가 金銭과 時間의 兩面에서 아주 費用이 절감되는 점을 고려해볼때 再審査는 特殊한 狀況에서 特히 극단적으로 말해 該當 先行特許와 刊行物이 有效性調査中에 發見되지 않은 경우에 美國特許를 侵害하고 있다고 생각되는 韓國會社에게는 바람직한 도구가 될 수 있다.

關係製品의 美國特許 侵害與否와 美國特許의 有效與否에 관해 처음으로 美國 法律고문의 忠고를 받는 것과 關聯하여 한가지 또 지직한다.

侵害와 有效性에 관한 소견 특히 有效性調査를 해야만 하는 경우의 有效性에 關聯한 소견을 얻는데는 많은 時日이 걸릴 것이다. 경고장 작성 및 訴提起와 關聯한 통상의 절차과정중에 그러한 조사를 하고 소견을 準備할 짧은 期間이 있을 것이다. 그러나 어떤 경우에는 有效性과 侵害의 問題를 완전히 검토할 충분한 시간이 없을 것이다. 예를 들어 美國國際通商委員會(U. S. I. T. C)에 訴提起가 된 경우에 그 訴訟은 複雜한 사건이라 할지라도 18개월(간단한 사건의 경우 그 期間은 1年)內에 終結되어야 한다. 그러한 狀況下에서는 완전한 有效性調査를 행하는 것이 不可能할 것이다. 어쨌든 侵害者라 主張되는 者는 特許權者와의 사이에 節次를 進行하기 전에 侵害와 有效性에 관해 檢討할 것을

권장한다.

著作權과 商標權 分野에서도 이와 같은 유형의 知的所有權紛爭을 해결하기 위한 節次를 계속하기 전에 商標나 著作權侵害에 관해서 美國 法律고문의 소견을 들어보도록 권장한다.

美國特許의 所有者와 接觸함에 있어서 特許所有者가 이미 訴訟을 提起한 후 侵害者라 主張되는 者가 취해야 할 對應策을 論하기 전에 韓國會社가 美國內外에서 對應조치로 취할 수 있는 다음 조치들을 이야기 하겠다.

① 紛爭해결의 협상

② 韓國會社의 美國特許에 根據해서 美國特許所有者를 상대로 美國에서 反訴를 提起

③ 美國特許所有者나 그 支社가 韓國에서 실질적인 關聯(예를 들어 製造施設)을 갖고 있는 경우에 韓國特許나 其他 技術保護에 根據해서 韓國特許所有者나 韓國支社를 상대로 訴를 提起

④ 韓國會社가 特許를 갖고 있고 美國特許所有者나 그 支社가 실질적인 關聯(예를 들어 제조시설)을 맺고 있는 第3國에서 訴訟을 提起

⑤ 侵害를 받았다고 주장하고 있는 美國特許를 有效하지 않거나 侵害되지 않았다고 선언하도록 美國法院에 선언판결소송을 제기

해결책을 형성함에 있어서 韓國會社는 실질적인 關聯 特許目錄, 특히 關聯 美國特許目錄을 가지고 협상태이블에 임하는 것이 아주 바람직하다. 그러한 目錄은 해결책을 협상함에 있어 바람직한 협상수단이 될 수 있다. 예를 들어 만약 美國會社는 韓國會社의 美國輸出製品에 의해 侵害를 당했다고 主張하는 美國特許를 갖고 있고 韓國會社는 美國會社의 製品, 특히 韓國이 美國內로 輸入해 들어온 當該製品과 關聯된 製品의 몇가지 면에 관한 美國特許 또는 他國에서의 特許를 갖고 있을 경우 그러한 特許들은 韓國會社와 紛爭中の 美國特許所有者 兩方의 特許를 놓고 권리의 크리스타이센성을 협상하는데 利用될 수 있다. 물론 韓國會社가 자신의 特許目錄이 없으면 效果的인 협상의 地位를 차지할 수 없다. 他國에서의 特許도 協商手段으로서 有用하기 하지만(예를 들어 美國會社가 外國에서

製造하거나 販賣할 경우) 美國會社에 對해서 損害에 對해서 올려놓을 美國特許를 갖는 것이 더 有用함은 물론이다. 더구나 알 수 있다시피 損害목적을 爲해 韓國會社特許目錄을 使用하는 것은 아주 有用할 수 있으며 앞에서 제시한 其他 나머지 對應策 즉 韓國會社가 所有한 特許技術에 根據한 訴提起으로 보아 명백하듯이 광범위한 世界的 特許目錄이 아주 바람직함은 명백하다. 이제 소위 侵害되었다고 主張되는 美國特許의 所有者에 對한 韓國會社의 訴提起에 關聯한 對應策에 對한 이야기로 돌아온다.

많은 外國會社(이점에 對해서는 특히 日本會社를 주목한다)들은 特許에 對한 權利를 保護하기 爲한 代안으로서의 訴訟을 들어야할 것의 모든 費用을 들어가면서도 피하려고 한다. 그러나 거의 모든 費用을 들이면서도 訴訟을 회피함으로써 그러한 會社들은 主要 무기중의 하나를 무시하고 있는 것이다. 訴訟은 時間과 金전면에서 고도의 費用때문에 항상 따라야 할 가장 좋은 절차는 아닐지 모르나 노골적으로 거부해서는 안된다.

위에서 지적한 바와 같이 韓國會社는 反訴를 爲해서 3가지 地域을 고려해야만 한다. 우선 美國特許所有者가 提起한 侵害訴訟의 일환으로 韓國會社의 美國特許에 根據해서 美國에 反訴를 提起할 수 있다. 그러나 其他여건을 고려하면 他地域에서의 訴訟이 더 바람직할 수도 있다. 특히 侵害당했다고 主張되는 美國特許의 所有者나 그 支社가 該當製品을 韓國에서 製造하고 있거나 韓國이 美國特許所有者 製品의 실질적인 시장인 경우에는 韓國에서의 訴提起를 권장한다. 특히 韓國法院의 決定은 美國特許所有者 보다는 韓國會社에 더 好意的인 일 것이다.

이 점에서 Texas Instrument社가 많은 外國반도체 生産업체들을 상대로 제출한 訴訟에 다시 주의를 기울여 주기 바란다.

最近報告書에 따르면 이 訴訟에 關聯된 日本會社중 하나인 NEC는 Texas Instruments會社를 相對로 日本에서 訴訟을 提起했다. 日本法院이 텍사스法院보다는 NEC에 더 好意的인 경향일

것임은 분명하다.

마지막으로 말하면 例를 들어 特許所有者가 실질적인 關聯(例를 들어 製造施設을 갖고 있거나 實質적인 市場을 갖고 있는 경우)을 맺고 있고 특히 第3國의 法院이 韓國會社에 더 好意的인 경향이 있거나 兩當事者에게 中立의인 경우에는 第3國에서 特許所有者를 相對로 訴訟을 提起하는 것이 바람직하다.

Ⅲ. 맺는 말

위에서 언급한 여러가지 對應策에는 거의 모든 韓國會社가 關聯製品이 광범위하게 販賣되거나 生産되고 있는 國家에서의 特許目錄을 가능한 한 광범위하게 수집할 必要性이 있음을 강조하고 싶다. 美國特許法下의 最終 對應策으로서 侵害者라 主張되는 者는 美國聯邦法院에 美國特許所有者를 相對로 그 特許가 有效하지 않거나 侵害者라 主張되는 者의 製品에 爲해 侵害되지 않았다는 선언을 구하는 訴訟을 提起할 수 있다. 그러한 訴訟은 宣言判決訴訟인데 特許所有者와 假想侵害者 사이에 司法的인 判斷을 받아야 할 정도로 무르익은 事實上的인 紛爭이 存在하는 경우에 적합하다. 特許所有者의 訴提起를 기다리는 것과 비교하여 그러한 선언판결소송을 提起하는 것이 侵害者에게 有利한 점은 侵害와 有效性에 關한 訴訟을 美國特許所有者의 결정에 의해서라기 보다는 被訴侵害者의 判斷에 따라 정해진 때와 場所(제한된 範圍內에서)에 提起할 수 있다는 점이다. 그러한 선언판결소송은 통상 特許所有者에 의한 特許侵害反訴를 초래한다. 앞에서 언급한 바로부터 알 수 있다시피 韓國會社가 일단 美國特許侵害主張에 직면했을때 취할 수 있는 많은 행동들이 있다. 市場에 들어가기 전에 그 市場을 앞으로써(토의내용과는 별개의 주제임) 侵害問題를 피하는 것이 더 좋으며 한편으로는 侵害경고후의 戰略을 세우면 비참한 결과를 피하는데 도움이 될 수 있다.

(*)