

特許情報

尖端技術에서 본 特許紛爭(1)

大型化·國際化 한 特許紛爭

1986年 1月, 美國의 신문·잡지는 미국의 半導體 메이커 TI(텍사스 인스트루먼트·本社 달러스)社가 日本의 반도체 메이커 8個社(샤프·富士通·東芝·沖電氣·松下電子工業·三菱電機·日立製作所·日本電氣) 및 韓國의 三星電子를 상대로 해서 TI社의 特許를 無斷 사용하고 있다고 달라스聯邦地方法院과 ITC(美國國際貿易委員會)에 제소하였다고 大의도로 보도하였다.

다이나믹 RAM(DRAM, 記憶保全動作이 必要한 隨時 記入 讀出 메모리)의 基本特許를 둘러싼 特許紛爭이다.

이에 대하여 日本側은 日本電氣가 日本 TI를, 東芝·日本製作所는 美國 TI社를 送提訴하는 特許紛爭의 擴大가 계속되었다.

無謀한 提訴라고 했던 TI社의 特許訴訟은 ITC에의 提訴까지도 不辭하고 있어서 귀찮은 事件이라고 본 日本企業들 中에는 앞다투어 和解의 길을 찾기 시작하였다.

그러나 日本電氣는 256k비트 이상에 관한 日本電氣가 갖고 있는 特許도 日本 TI가 無斷 사용하고 있다고 해서 國內에 있어서의 製造販賣

의 中止를 要求, 送提訴하면서 反擊으로 돌아섰다.

1987年 2月에는 東芝가 TI社와 CROSS LICENSE契約을 체결하는 것으로 和解하였으나 同年 3月에는 TI社를 日本 메이커 6社(샤프·富士通·東芝·沖電氣·松下電子工業·三菱電機)와 和解한 것으로서 ITC의 승인을 얻었다고 발표하였으나 놀랄 일이 알려졌다. TI社에 지불되는 固定特許使用料는 1990年까지 약 1億 3,400萬달러(1달러當 140円換算, 187億 6,000萬円)이라는 것이다.

이와같은 巨額의 和解金을 入手할 수 없었기 때문에 TI社는 赤字로 轉落할 수도 있었다는 事實이다.

美·日半導體戰爭이라고 하는 이름 아래 美國의 赤字轉落의 豫想企業이 걸어오는 特許紛爭의 例를 보지 않더라도 大型化함과 동시에 巧妙한 戰略과 함께 빈발할 우려가 나타나고 있다.

이제까지는 訴訟이 擴大되기 전에 水面下에서의 和解交渉이 이루어져서 國際的인 特許카르텔이 形成되는 상황이 차츰 진행되고 있었으나 최근 技術紛爭은 樣相을 一變시키고 말았다.

特許侵害를 이유로 ITC에 提訴해서 日本企業으로부터 莫大한 上納金을 거두어 들이려는 企業이 뒤이어 나타나고 있다.

얼라이드社가 TDK·日立製作所·日立金屬·新日本製鐵 등 4개사를 상대로 일으킨 「非晶質合金 및 非晶質金屬製品」의 特許侵害訴訟, 펜디크社가 아마다에 걸어온 「工作機械用 시어링 머신」의 特許侵害訴訟, 라이로그社가 日本電氣를 提訴한 「마이크로 프로세서關聯部品 및 시스템」의 特許商標權侵害訴訟, 코닝社가 住友電氣工業에 걸어온 「光파이버」의 特許侵害訴訟, 캐터필러社가 小松製作所를 提訴한 「모터그레이더」의 特許侵害訴訟, 탄든 마그네틱社가 三菱電機·소니·티에그 등 3社를 相對로 提訴한 「프로피 디스크 드라이브」의 特許侵害訴訟 등이 있다.

놀란 것은 日本企業 中에는 즉시 和解金을 지불하고 和解한다는 安易한 길을 택한 것이라 하겠다.

끝단지를 생각한 美國의 特許辯護士가 걸어

오는 특허분쟁도 많아지고 있다. 코닝사에 대한 住友電氣工業, 알라미드사에 대한 日立金屬, 탄젠트에 대한 三菱電機, TI사에 대한 日本電氣 등 反擊에 성공하는 기업도 나타나고 있는 관계로 미국의 對日攻勢는 大企業 中心에서 中小企業으로 화살을 바꾸어 가고 있다.

ITC提訴라는 手段에 호소하여온 미국기업의 공세에 일본기업은 두려워 떨고 있다. 비교적 단기간에 결말이 나고 1億圓 이상이라는 소송비용이 걸리게 되므로 對抗할 수 있는 超優良企業은 별도로 치고 中堅企業은 두손 들고 있다.

東京證券 第1部 上場企業 중에도 미국기업에의 和解金을 支拂했기 때문에 赤字轉落한 기업이 나타나고 있는가 하면 같은 提訴로 공세로 전환하여 勝利한 기업이 있는 등 技術法務의 조직이 確立된 기업이 卓越한 特許管理의 귀가 많아 對應하지 않으면 成長企業으로서 살아 남기 어려운 날이 다가올지 모른다.

魔法의 실을 둘러싼 特許紛爭

최첨단의 素材를 둘러싼 特許 싸움이 국제적으로 되었음을 상징하는 사건이 일어 나고 있다. 이제까지 歐美에서 傳壽 중이던 알라미드纖維의 특허분쟁이 1985年 10月 28日 드디어 日本에까지 飛火한 것이다.

「마법의 실」 이렇게 불리우고 있는 것이 알라미드纖維이다.

알라미드섬유는 듀폰사가 1972년에 케브라라는 商品名으로 市販을 개시한 이래 시장을 독점해 왔다. 第3世代纖維라고도 불리우며 알루미늄의 10배의 引張力을 갖는다는 것만으로 듀폰사의 달러박스였던 것이다.

매우 뛰어난 인장력과 彈性率을 가진 팔라코와 내열성이 뛰어난 메타스로 大別되고 있으나 팔라코의 대표가 듀폰사의 「케브라」로 통칭 알라미드섬유라고 하면 이 팔라코를 가리키는 수가 많다.

芳香族을 원료로 하고 있으며 텔레프탈酸 디크로라이드와 파라페니렌디아민을 重合시켜서 폴리-P-페니렌텔레프탈아미드(PPT)가 만들

어 진다.

듀폰사는 1962년에 「파이버-B」로 개발에 성공하였으나 高結晶性으로 熔融紡糸가 안되기 때문에 섬유로는 사용할 수 없는 것으로 여겨졌다.

그러나 그후 크게 改良되어 硫酸중에 PPT를 加하면 溶液이 結晶性(光學異方性)으로 되는 것을 和用해서 제품에 성공한 것이다.

1972년부터 「케브라」란 이름으로 商品化했으나 1950年경부터 알라미드섬유의 기본특허를 出願하여 여기에 관련된 특허를 지탱하여 왔다. 그것을 바탕으로 해서 기업화를 성공시킨 것이다.

듀폰사의 특허전략은 교묘한 것으로 유명한 뿐더러 獨占力에는 추종을 불허한다. 液融紡糸法에 의한 제조특허가 有効한 1987년부터는 마침내 이 聖域에 도전하는 기업이 나타나기 시작했다.

네덜란드의 엘카사는 듀폰사의 개발동향을 바짝 뒤쫓고 있으며 듀폰사에 뒤졌지만 독자의 기술개발에 성공하였다.

원료 組成은 듀폰사와 같으나 제조방법이 약간 다를 뿐이다. 日本에는 1978년에 특허출원하였으며 1985년에 特許가 공개되었다. 칼슘을 媒體로 한 重合法에 독자의 노우하우가 있었던 것이다. 1985年 2月 네덜란드에서 엔카사의 특허가 성립되어 듀폰사를 흔들어 놓았을 뿐 아니라 日本에서의 特許成立으로 一舉에 特許戰爭은 국제화의 소용돌이에 말려 들었다.

엔카사란 네덜란드의 化學會社 액조사의 섬유 부문인데 1986年 12月 住友化學工業과 半半出資로 「日本알라미드有限會社」를 설립하였으며 엔카사의 팔라코 알라미드섬유 「트와론」을 수입판매한다고 발표함으로써 듀폰사를 놀라게 했다.

그런데 1987年 1月 13日에는 폴리파라페닐렌 텔레프탈아미드(PDTA)를 용매로 사용하는 듀폰사의 제법은 엔카사의 特許(特公昭 60-48537)에 저촉된다고 東京地方法院에 제소하였다.

엔카-住友化學 聯合軍은 1989년에는 年産 2,000톤 규모의 國産플렌트를 건설하고 原料부터 一貫生産에 들어 감으로써 듀폰-東레이聯合軍을 두들겨 부수고 있다.

듀폰사와 엔카사의 特許紛爭은 세계 각지에서 激戰에 들어 갔다.

최초로 일어난 것은 1979年으로 영국에서 듀폰사가 엔카사 제품의 수입 판매금지를 런던地方法院에 제소한 것을 그 시발로 한다.

그후 미국·네덜란드·프랑스·서독·벨기에·이탈리아로 飛火해서 歐美에서 격심한 特許戰爭이 전개되고 있는 실정이다.

미국에서는 듀폰사의 특허를 無効라고 하는 엔카사의 재판청구가 델라웨어地方法院에 제출되었고, 듀폰사側은 침해소송을 제소함으로써 되감아 들이기 작전에 나선 것은 유명한 사건이다.

리치먼드地方法院에 제소한 케브라製造 中止를 주장한 엔카사의 소송에 대하여 듀폰사도 反擊에 나서 1986年 4月에는 듀폰사가 승소하였다. 또 듀폰사가 ITC에 제소한 엔카사 제품의 수입금지에 대해서도 듀폰사가 승소함으로써 미국에서는 듀폰사의 連戰連勝 퍼레이드가 계속되었다.

한편 네덜란드에서는 엔카사가 아넴地方法院에 제소한 듀폰제품의 수입 판매금지 소송은 엔카사가 승소하였고 高等法院에서도 승소하였다.

듀폰사는 미국에서의 연전연승을 발판으로 심심치않게 和解의 말을 끄집어 내고 있으나 提示된 金額이 1억달러란 고액이어서 결렬되고 말았다.

두번째 和解 제의에서도 1억달러가 제시되었으나 다시 결렬되어 싸움이 재연되었다.

日本에서는 帝人이 1974年에 파라系 알라미드 섬유「HM-50」의 개발에 성공하였다.

第3成分으로서 3,4디아미노페니렌에테르를 첨가해서 PPT와 폴리-P-벤즈아미드의 共重合體를 만드는 것으로 듀폰사의 特許網을 벗어나고 있으며 濕式紛糸라는 독자 기술을 確立하고 있다. 그밖에 旭化成工業 유니티카도 참가할 기회를 노리고 있다.

듀폰-東레이·액조(엔카)-住友化學工業·帝人·旭化成工業·유니티카등 알라미드섬유를 둘러싼 特許紛爭은 大型化·國際化·複雜化의 양상을 띠고 있다. (계속)

新 刊 案 內

新 特 許 法

저자: 辨理士 南 啓 榮 의 3人
규격: 국판 512면
가격: 8,300원

工 業 所 有 權 法 要 解

저자: 辨理士 金學濟·金延洙 공편
규격: 국판 734면
가격: 9,000원

改 正 工 業 所 有 權 法 해설

저자: 特許廳 金 惠 來 著
규격: 국판 154면
가격: 3,500원

商 標 法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著
규격: 국판 552면
가격: 9,500원

國 際 工 業 所 有 權 法

저자: 辨理士 金 永 吉 著
규격: 4·6배판, 1,664면
가격: 74,000원

改 正 版

商 標 法 解 說

저자: 金 寬 衡(本會 研修部長)
규격: 국판 480면
가격: 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관
내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263