

ISSUE

하나의 契約, 여러 가지의 意味

-三星-후지쓰 間的 Cross-Licensing 계약의 체결-

박용태

(동양 분석 연구실, 선임 연구원)

최근, 국내 국내 최대의 반도체업체인 삼성 電子가 일본의 후지쓰(富士通) 와, 삼성 이 약 40억 엔의 特許料를 지불하는 조건으로 相互 반도체 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 Cross-Licensing 계약을 締結하였다. 兩社의 미공개 방침에 따라 자세한 계약 내용은 발표 되지 않았으나, 92년 봄부터 5년간, 양사가 「美·日·EC」 등에서 보유하고 있는 메모리 등 반도체에 관한 「모든」 특허를 「자유롭게」 사용한다는 것이 그 골자로 알려지고 있다.

지난 해 11월 3주년을 맞은 삼성의 電子 부문과 半導體 通信 부문 통합의 시너지 효과 (Synergy Effect)가 顯示化 되고 있고, 세계 반도체 시장에서 일본 메이커의 牙城이 美·韓 업체들로부터 거센 도전을 받고 있는 시점에서 이루어진 이번 계약은 그 계약 형태와 조건, 체결 배경 및 향후 파급 효과에 관련하여 明暗이 엇갈리는 복합적 의미를 지니고 있다.

상호(Cross) 사용 계약

우선 동계약의 긍정적 의의로 지적될 수 있는 것은 그것이 포괄적(comprehensive)인 상호 (Cross)사용 계약이라는 점이다. 국내 기업들에 있어 종래의 일반적인 Licensing 계약은 외국의 기술 제공자(foreign licensor)가 국내의 기술 도입자(domestic licensee)에게 일정한 특허료의 대가로 특정 지역에 있어 특정 기술의 사용권을 부여하는 일방적이고 제한적(Unilateral and restrictive)인 매매 계약의 형태로 이루어져 왔다. 따라서 기술 도입 효과와 1회적이며 대상기술의 범위에 있어서도 특정한 부분 기술에 국한된 실정이었다. 또한, 도입 기술의 내용과 수준에 있어서도 노후 기술이나, 제공자의 입장에서 이미 연구·개발비가 회수될 만큼 충분히 상품화된 기술이 그 주종을 이루었다.

반면에 Cross-Licensing계약의 경우에는, 계약에 포함되는 기술 내용이 광범위한 양상을 띠고, 대상 지역이 美·日·EC 등을 망라하게 되며 계약 당시에 양사가 보유하고 있는 기술의 교환·자유 사용뿐만 아니라 계약 기간 동안 새롭게 향상·개발된 기술에 대해서도 상호 이전(grant backs/grant forwards)을 의무화함으로써 계약 효과가 연속적·포괄적·잠재적으로 나타나게 된다. 또한 계약 체결의 간접적 목적에 있어서도 일방적·종속적 매매 계약보다는 상호 의존적·동맹적인 협력 계약의 성격을 지니고 있다.(표1 참조).

물론 이번 계약의 경우, 기술 거래상의 債權者의 위치를 바탕으로 후지쓰측이 주도적 역할을 담당했다는 점에서 삼성이 계약 조건을 유리하게 결정할 수 있는 여지가 많지는 않았을 것으로 짐작된다. 또한 기술 수준의 측면에서도 삼성이 1메가 D 램 매출액에 있어 상대적 우위를 보이고 있는 반면 차세대 반도체라고 할 수 있는 4메가 D램 시장에서는 후지쓰에 뒤지고 있는 점에 미루어 협상력(bargaining power)의 우열은 분명했을 것으로 보인다. 그러나 국내 반도체 기업들의 시장 점유율과 기술 개발·흡수능력이 상당한 수준에 올라 있다는 점을 감안할 때 종전의 後發性 기술 도입 행태를 탈피하여 未來戰略的인 방향으로의 의식의 전환을 꾀할 수 있는 계기로 삼아야 한다는 점은 강조할 수 있을 것이다. 그런 의미에서 후지쓰가 이미 1메가 D램의 생산 비중을 줄여 나가면서 독자 적인 TSOP 기술을 토대로 16메가

D 램 시장의 先占을 노리고 있다는 사실은 이번 계약 의 잠재적 효과에 대한 기대를 걸게 하고 있다.

<표 1> Uni-Lateral Licensing 과 Cross-Licensing의 비교

	Uni-lateral Licensing	Cross Licensing
계약 효과의 한 시 성	일 회 적	연 속 적
계약 기술의 범 위	부 분 적	포 괄 적
계약 기술의 수 준	노 후 상품화 기술	상품화 기술, 잠재적 신기술
계약 목적 및 성 격	일방적·종속적 매매 계약	상호 의존적·동 맹적 협력 계약

지적 소유권 분쟁의 예방

부정적인 시각에서 볼 때, 이번 계약의 또 다른 의미는 계약 체결의 직접적 배경이 후지쓰 측의 知的 所有權 행사 전략에 대한 삼성측의 豫防的 대응에 있다는 점이다. 반도체 산업에 있어 지적 소유권 분쟁은 84년 美國 INTEL 社의 日本電氣에 대한 소송 제기를 시작으로 최근 Texas instrument(TI)와 후지쓰 사이의 상호 제소에 이르기까지 그 빈도나 강도에 있어 증가 추세를 보이고 있으며 (참고로, 91년 11월 현재 일본의 對美수출기업 300개 社 가운데 미국과 특허권 분쟁 중인 기업이 250개 社에 이르고 있다.), 그에 따라 각국의 반도체 기업들도 적극적인 대책 수립에 부심하고 있는 실정이다. 한 예로 후지쓰는 91년 말에 「특허 섭외부」라는 전담 부서를 社內에 설치하고, 미국 뿐만 아니라 한국에 대한 지적 소유권의 행사 노력도 강화하고 있다. 이번 계약에 대해서도 후지쓰의 山本회장은 「三星의 사업 규모로 보아 이제는 사용료를 요구하는 것이 당연한 일이다.」라는 견해를 공공연히 표명하고 있다. 즉, 이번 계약에 대한 후지쓰의 근본의도는 三星과의 기술 협력보다 계약이라는 折衝案을 통해 기술 사용료 請求를 하는데 있다는 것이다.

반도체 기술 특성상 어느 한 기업이 전반적인 제조 기술의 독자적으로 보유하는 것이 불가능한 현실 아래서 기업간의 소유권 분쟁은 심화될 전망이다, 이에 대한 해결책의 하나로 대두되고 있는 것이 기업간의 Cross-Licensing 계약이다. 즉 상호 자유로운 사용 계약을 통해 양사가 보유하고 있는 기술의 「묶음(package)」을 교환함으로써 소유권 분쟁의 소지를 줄여 보자는 의도인 것이다. 실제로 美·日·EC 의 대규모 반도체 기업들을 중심으로 Cross-Licensing 계약의 체결이 활발히 이루어졌거나 진행 중에 있으며, 韓·日간에도 이번 계약을 계기로 金星社·現代電子 등의 국내 기업들과 HITACHI·TOSHIBA 등의 일본 기업들 사이에 Cross-Licensing 계약이 구체화될 것으로 예측되고 있다. 분명한 것은, 우리의 반도체 제품에 대한 「일본의 기술을 도용하여(일본의 시각)」 「덤핑 가격으로(미국의 시각)」 수출되고 있다는 의혹이 엄존하고 있고, 그로 인한 日·美의 특허료 및 가격 공세가 거세어질 것이라는 점이다. 따라서, 이번 계약의 의의가 새로운 기술 도입 형태의 성립이라는 수준을 넘어서 지적 소유권 분쟁의 예방적 차원에서 이루어졌다는 점을 간과해서는 안 될 것이다.

출원 특허 가치에 의한 특허료의 算定

셋째로 유의해야 할 점은 동계약의 계약 조건 가운데 삼성이 약 40억 엔의 특허료를 지불하기로 하였다는 사실이다. 많은 경우에 Cross-Licensing 계약은 선진국의 대기업들을 중심으

로, 양사의 전체적인 기업 규모나 기술 수준은 비슷하나 부분적인 비교 우위가 존재할 때 상호 보완의 목적으로 이루어지는 계약형태로 인식되어 왔다.1)

그러나 계약 당사자들 사이에 시장 점유율과 기술 수준의 현저한 차이가 있을 경우(91년 기준으로 후지쓰의 반도체 생산액은 약 31억\$, 삼성의 생산액은 약 16억 \$), 양사가 보유한 기술 자산의 평가 차액에 대한 조정 문제가 계약 조건에 포함되게 된다. 특히, 앞으로 Cross-Licensing 계약이 확산될 경우 국내 기업들의 상대적인 기술 자산 가치가 낮다는 점을 감안 할 때 이 문제의 중요성이 부각될 것으로 전망된다.

그러한 의미에서, 동계약 과정을 통해 우리의 특별한 관심을 끄는 것은, 구체적인 특허료의 산정 기준이 지난 2년 간에 걸쳐 양사 사이의 미국 출원 보유 특허의 가치에 기초하고 있다는 사실이다. 즉, 협상력을 결정하는 객관적 근거가 양사에 보유한 출원 특허의 양과 질에 있다는 점이다. 그러나 우리 기업들의 경우, 연구 개발 權利化에 대한 관심이 미약하고, 이는 소극적인 해외특허권 확보 노력에 직결되고 있는 실정이다. 일본이 협상 능력의 제고를 위해 적극적인 대미 특허 출원 전략을 지속해 왔다는 점과 우리의 대미 특허 출원 건수가 臺灣의 절반 수준에도 훨씬 미치지 못한다는 사실은 (표 2참조) 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

<표2> 최근의 韓·日·臺灣의 미국 특허 취득 건수 비교

국	명	1988	1990
일	본	16,158	34,309
대	만	457	2,221
한	국	95	768

맺 음

Cross-Licensing 계약은 기술 도입의 범위나 효과의 측면에서 볼 때 종래의 Uni-Lateral 계약에 비해 훨씬 바람직한 계약 형태라고 할 수 있다. 또한 Triad의 대기업들을 중심으로 급속히 확산되고 있는 전략적 동맹(Strategic Alliance)의 주요 형태의 하나가 Cross-Licensing 계약이라는 점을 생각할때 상호 협력 계약의 多元的 성격에 대한 국내 기업들의 정확한 이해와 능동적 대처가 요구되고 있다. 더구나 국제적인 지적 소유권 분쟁에서 被訴者의 입장에 설 수밖에 없는 국내 기업들로서는 피해의 예방적 차원에서도 「줄 것은 주고, 챙길 것은 챙기는」 Cross-Licensing 계약에 적극적으로 나서지 않을 수 없는 현실이다.

이번 삼성-후지쓰 사이의 계약은 그 試金石的인 상징성과 더불어 몇 가지의

중요한 시사점을 던져 주고 있다. 첫째, 국내 기업들의 협상 능력에 관한 대응 방안이다. 전략적인 해외 특허 출원을 통해 특허료 협상 과정에서의 持分을 확보한다거나 보완적 독자 기술(complementary asset)을 보유함으로써 획득대상 기술의 범위와 수준을 확대시켜야 한다. 그렇지 못할 경우, 일본 기업들의 교묘한 특허료 징수 공세에 말려들면서 나아가 기술 「묶음」의 종속에 빠질 위험이 크다. 둘째, 계약 체결 상대의 선별 문제이다. 물론 국내 기업들의 경우, 그룹 차원의 전통적인 협력 관계라든가 이미 도입된 기술의 지속적 활용 등의 이유로 협력 대상을 임의로 선택할 수 있는 여지가 작은 것이 사실이다. 그러나 효과적인 다변화(portfolio)전략을 통해 대상을 특정 국가나 기업에 국한시키지 않는 것이 매우 중요하다. 계약 대상이 편중될 경우, 획득 기술의 범위가 축소되는 것은 물론, 지적 소유권 분쟁이 야기될 경우 선의의(bona fide) 피해자가 될 수도 있기 때문이다. 셋째, 국내 기업들의 공동 대응 노력의 필요성이다. 이번 계약의 당사자는 후지쓰이지만 앞으로 비슷한 시

도가 HITACHI 나 TOSHIBA 등으로 이어질 전망이다, 그러한 움직임의 저변에는 일본 기업들 간의, 또한 기업-언론간의 보이지 않는 합의가 깔려 있다는 것이 일반적 시각이다. 따라서 이에 대처한 국내 기업들 사이의 긴밀한 협력이 절실히 요구된다. 마지막으로 , 지적 소유권에 대한 관리 체제의 확립을 지적할 수 있다. 현재, 지적 소유권에 대한 선진국의 武器化 경향에 비해 우리 정부나 기업들은 거의 무방비한 취약점을 노출시키고 있는 실정이다. 따라서, 전담 부서의 설치(92년 1월 말 현재, 국내 6만 여 제조업체 가운데 특히 전담 부서를 설치한 회사는 700여 개에 불과하다). 정보망의 구축, R&D 성과의 관리화 등을 통한 적극적인 노력이 이루어져야 할 것이다.

주석 1) 이러한 계약 형태를 특별히 Licensing for reciprocity 로 구분하기도 한다.