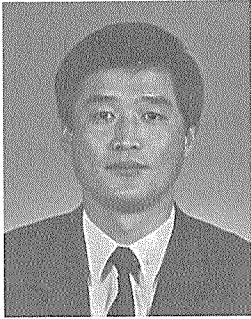


특허권 획득! 이것만이 살길이다

- 한·미·일 기업의 실예 -



조 현 식

특허청 항고심판관

오늘날 시대를 기술경쟁 또는 기술전쟁시대라 부른다.

기술은 곧 특허전쟁이라 불려도 좋다.

그래서 오늘날 기업 및 정부는 특허전쟁에서 승리하기 위해 혼신의 힘을 다하고 있다.

왜냐하면 기업과 국가의 운명을 좌우하기 때문이다.

특허분쟁이 빈발하고 이로 인한 특허료는 천정부지로 치솟고 있다.

1987년 미국의 텍사스 인스트루먼트사는 한·일 반도체 9개 메이커가 반도체에 관한 7건의 특허를 침해했다 하여 특허권 침해의 화해

금으로 TI 순이익액의 62%에 해당하는 1억 9,000만 달러를 특허료로 받아왔다.

1992년 2월 일본의 미놀타사는 미국의 하니웰사의 카메라 자동 초점장치에 관한 특허 2건을 침해했다 하여 화해금으로 1억 2,700만 달러를 지불하여 현재 심각한 경영난에 봉착해 있다고 전해지고 있다.

1991년 1월 폴라로이드사는 인스턴트 카메라와 필름에 관한 6건의 특허권을 코닥사가 침해했다는 이유로 8억 7,300만 달러를 받아냈다.

당시 폴라로이드사의 연간 매출액이 2억 달러인 것을 감안해 볼 때 매출액의 4.4배나 되는 손해 배상액을 지급받고서도 폴라로이드사가 받은 Roylty가 당초 요구한 140억 달러의 6.2% 밖에 되지 않아 실질적으로 패소한 사건이라 하였고 코닥은 실질적으로 승소했다고 호외의 신문으로 까지 발행 배포했으니 천정부지로 있는 특허료 행진은 어디에서 멈출 것인가?

소송으로 인한 변호사 비용도 상상하기 힘들 정도다. 일부 저널리즘의 발표에 의하면 미놀타의 경우

3,000만 달러의 변호사 비용을 지불한 것으로 알려지고 있으며 폴라로이드사의 경우는 코닥사로부터 변호사 비용까지 청구하기 위해(이것은 재판에서 받아들여지지 않음) 각종 증빙서류를 첨부한 공식적 변호비용이 4,800만 달러나 되었다고 하니 웬만한 대기업이 아니고서는 특허 변호사 비용 지불만으로도 경영압박을 받기에 충분한 액수다.

이 뿐만 아니라 미국 특허법(284조)에서는 법원의 재량에 의해 손해배상액의 3배까지 증액을 명령할 수 있도록 되어 있다.

특허권 침해자가 3배 이상의 위험에서 완전히 벗어나는 방법을 일률적으로 말하기는 어려우나 미국 법원의 관례에 의하면 "상품을 판매하기 전에 자기회사의 상품이 경쟁기업의 특허권을 침해하고 있는지 여부에 대해 미국특허변호사의 의견서를 미리 받아 두어야 한다.

침해가 되지 않는다는 의견서를 받아 놓고 판매행위를 하는 중에 경고장을 받았다면 가장 빠른 시간내에 특허변호사로부터 의견서를 받아두고 의견을 존중하여 성실히 준행 해야한다"고 밝히고 있다.

특허에 관한 200년 이상의 역사를 갖고 있고 사내변리사를 많이 확보하고 있으면서도 특허소송때마다 원고 측은 3배 배상을 주장하고 피고는 이에 대한 방어에 온힘을 기울이고 있는 것을 볼 때 우리기업들이 어떻게 대응해야 할 것인가를 알 수 있을 것이다.

앞에서 손해배상액을 지불한 미놀타사와 코닥사는 법원이 손해배상액의 3배를 명령하지 못하도록 하여 최소한의 특허료로 분쟁을 마무리 지어 실질적으로 승소했다고 거듭 강조하고 있다.

실제로 미국의 특허소송 판결을 보면 손해액의 2배, 3배의 배상금을 지불하도록 명령되는 경우가 많아 손해배상액이 매출액을 상회하는 사례도 있다.

자동차 판스프링과 에어백을 생산하고 있는 TWM 회사는 DURA 회사의 특허권을 침해했다하여 제품 가격의 30%에 상당하는 배상액을 3배하여 각종 비용과 함께 이자까지 가산하여 매출액을 상회하는 850만 달러를 지불하였다.

그동안 우리기업들은 대부분 「선생산 후특허」의 원칙아닌 원칙을 준수하여 상품이 개발되면 선행특허에 대한 고려없이 생산 수출하던 방식을 견지하여 왔기 때문에 미국 법원으로 부터 해당 특허를 침해한 것으로 판명될 경우 3배 배상의 위험이 있어 이에 대한 각별한 주의가 요망된다 하겠다.

선발특허권자가 세계의 시장은 물론 후발 기업들의 목줄을 움켜쥐고 그 사활을 좌우하는 시대!

우리는 바로 이러한 시대에 살고 있음을 직시해야 한다.

이런 기술 전쟁에서 가장 강력한 무기는 기술개발의 결실인 특허권 획득이다.

미국에서는 연구소를 Patent Factory라고 부른다. 기업이 상품을 생산하기 위해 존재하듯 연구소는 특허를 생산하기 위해 존재한다는 말이다. 그래서 특허받을 수 없는 연구(이미 특허되어 있는 기술)는 처음부터 연구의 대상에서 제외시킨다.

우리 기업의 연구소도 특허권을 획득하기 위한 연구에 몰두해야 한다.

특허전쟁에 나가서 각종 특허로 중무장한 적군을 향해 창 조차 소유하지 못한 병사가 돌진하는 것이 무슨 의미가 있을까?

특허권 획득!

이것이 특허전쟁을 살아가는 오늘날 기업들에게 필수적 조건이다. 또한 치솟는 특허료의 행진을 멈추게 할 최소한의 방어무기이기도 하다.

다음은 「특허교실」란에서 독자 여러분에게 소개해 드릴 내용을 예고하는 차원에서 정리해 놓았다. 많은 도움이 되길 기대해 본다.

1. 특허권 획득! 이것만이 살길이다.

-한·미·일 기업의 실례-

2. 상품 생산 없는 공장! 특허생산 없는 연구소!

-공장에서 물건을 생산하듯 연구소에서는 특허를 생산해야 한다-

3. 연구개발 선진국 기업은 이렇게 한다.

-한·미·일 기업의 연구개발 사례를 중심으로-

4. 특허출원 어떻게 할 것인가?

-우리나라 기업과 선진국 기업의 특허출원 사례-

5. 미국기업에 대응하기 위한 일본기업의 첨단기술 특허출원 전쟁(?)의 역사

-구체적인 케이스를 중심으로-

6. 특허권 획득! 그것은 또다른 실패의 시작?

-특허청구 범위 작성을 중심으로-

7. 보정서! 어느정도 이어야 인정되는가 (1)

-항고심판의 심판 사례를 중심으로-

8. 보정서! 어느정도 이어야 인정되는가 (2)

-대법원 판례를 중심으로-

9. 권리범위 확인심판 (I)

-판례를 중심으로-

10. 권리범위 확인심판 (II)

-판례를 중심으로-

11. 무효심판 어느정도이면 무효화 될 수 있는가? (I)

-판례를 중심으로-

12. 무효심판 어느정도이면 무효화 될 수 있는가? (II)

-판례를 중심으로-