



## 特許紛爭의 調整

특허청 전기심사담당관실  
심사관 정 지원

### I. 特許紛爭의 背景

WTO체제의 출범과 함께 情報通信의 급속한 발달로 世界 經濟는 근본적인 변화의 시대를 맞이하고 있다. 갈수록 치열해지고 있는 無限競爭時代에서 기술력, 정보력을 보유한 기업만이 살아 남을 수 있으며, 누가 먼저 特許權을 획득하느냐가 관건이 되고 있다. 이 때문에 최근 들어 特許를 비롯한 知的財産權의 중요성이 어느 때보다도 강조되고 있다.

이미 선진국들은 자국의 尖端技術을 철저히 보호하면서 特許權을 후발국의 추격을 원천봉쇄하는 수단으로 삼고 있다. 과거에 시장점유율을 높이기 위해 경쟁적으로 해주던 技術移轉도 더 이상 해주지 않게 되었다.

삼성전관이 샤프에 LCD기술을 요청했다가 거절당하고, 금성사가 캐논에 레이저 빔 프린터 기술을, 히다찌에게 26인치 대형 브라운관 기술을, 소니에 FAX용 고체활성소자(CCD : Charge Coupled Device) 기술을 이전 요청하였으나 거절당한 바 있다. 삼성종합화학, 유공, 현대석유, 대림산업 등 8개 회사가 요청한 PVA기술이전을 유럽 및 일본 기업이 기피하고 있으며, 기아자동차가 마쯔다에 DOHC 엔진기술을, 현대가 미쯔비시에 ABS, ECCS(전자식 현가장치)기술을, 삼성이 혼다에게, 쌍용이 스웨덴 볼보에게, 면방업체인 대동과 충남방직이 선진국 기업에 20여 가지 섬유기술을, 코오롱, 태광산업이 탄소섬유기술 이전을 요구했다가 모두 거절당하였다.

오히려 자기의 기술을 모방했다고 주장하면서 特許 클레임을 거는 사례가 점차 늘고 있다. <표 1>은 우리나라 特許廳에 청구된 항고심판건수와

심판건수에 대하여 외국인이 청구한 건수를 나타 낸 것이다.

〈표 1〉 향고심판 및 심판 청구건수

(단위 : 건)

	'70	'80	'90	'95
전 체 (향고심판 + 심판)	583	2,151	3,678	4,983
외국인 청구	36	67	144	236

## II. 우리의 지적재산권 현황

국력의 기준이 軍事力에서 經濟力으로 변모하고 있는 가운데 기술이 기업간의 경쟁력을 좌우하는 중요한 지표가 되면서 특허, 실용신안, 의장, 상표 등 知的財産權의 획득 뿐만 아니라 이들에 대한

관리가 기업들의 중요한 문제로 부각되고 있다.

우리나라의 知的財産權 출원은 매년 급증하여 1995년에 세계 5위의 다출원국가의 대열에 들어섰으며 작년에는 27만건을 돌파하였다. 최근 4년간 特許廳에 출원된 권리별 출원현황에 대하여 〈표 2〉에 나타내었다.

권리별 출원현황을 보면 총출원 274,082건중

〈표 2〉 권리별 출원현황

(단위 : 건)

년도별	특 허	실용신안	특·실소계	의 장	상 표	합 계
1993	36,491 (23.4)	32,218 (20.7)	68,709 (44.1)	27,568 (17.7)	59,593 (38.2)	155,870 (100)
1994	45,712 (24.4)	39,806 (21.3)	85,518 (45.7)	29,033 (15.5)	72,581 (38.8)	187,132 (100)
1995	78,499 (32.7)	59,866 (24.9)	138,365 (57.6)	29,978 (12.5)	71,852 (29.9)	240,195 (100)
1996	90,326 (33.0)	68,821 (25.1)	159,147 (58.1)	29,859 (10.9)	85,076 (31.0)	274,082 (100)

주 : ( )는 당해연도 총출원에 대한 구성비임(特許廳연보 참조).

특허출원 90,326건(33.0%), 실용신안 68,821건(25.1%), 의장 29,859건(10.9%), 상표 85,076건(31.0%)으로 특허출원이 가장 많은 분포를 차

지하고 있다. 특히 기술발명의 핵심인 특허와 실용신안출원이 '95년도 138,365건에서 '96년도 159,147건으로 15.0%가 증가한 반면 의장출원은

전년도에 비해 오히려 감소현상을 보였다.

지적재산권 출원 뿐만 아니라 지적재산권의 분쟁 현황을 가늠할 수 있는 우리 特許廳 심판소에 청구된 심판청구건수도 매년 증가하여 1991년에

1,217건이던 것이 1996년에는 1,662건으로, 5년 동안 26.7%가 증가하였다. '96년에 特許廳 심판소에 심판청구되고 심판소에서 처리한 실적을 <표 3>에 나타내었다.

<표 3> '96 권리별 심판청구 및 처리실적

(단위 : 건)

권리별	전년이월	심판청구	처 리	미 처리
특 허	192	126	110	207
실 용 신 안	263	300	185	378
(특·실소계)	(455)	(426)	(295)	(585)
의 장	416	380	272	524
상 표	927	856	757	1,024
계	1,797	1,662	1,324	2,133

'96년도 심판청구된 1,662건을 권리별로 보면 상표 856건(52%), 의장 380건(23%), 실용신안 300건(18%), 특허 126건(7%) 순이다.

### Ⅲ. 特許紛爭의 發生과 調整

지적재산권 출원과 분쟁은 나날이 증가하고 있지만 출원대국에 걸맞지 않게 지적재산권 분쟁해결에 대한 우리 국민의 의식수준은 아직 뒤떨어져 있는 것처럼 보인다.

우리 국민은 협상문화에 익숙하지를 않아 분쟁이 발생하면 협상을 통하여 문제를 해결하려고 하기 보다는 누가 옳고 누가 그른지 다른 사람(?)이 가려주기를 바라는 경향이 짙다. 그래서인지 지적재산권 분야에서 特許侵害 문제가 발생하면 일단 법원에 고소 내지는 고발하여 시비를 분명히 가리려 든다. 분쟁조정을 통하여 당사자간에 서로 화해함으로써 빠르고, 적은 비용으로 쉽게 해결할

수 있는데도 불구하고 먼저 화해를 제의하거나 협상을 요청하는 사람이 무언가 자신이 없거나 불리한 점이 있기 때문이라고 단정해 버리는 것이다.

이런 우리 국민의 성향을 미국 기업들이 알아차리고 이를 이용하고 있는 모습들도 보인다. 國際特許紛爭이 발생하게 되면 미국 기업들은 우선 소송을 제기하고 그 다음 협상에 임하는 선소송 후 협상의 자세를 취하고 있다.

이러한 대표적인 사례로는 먼저, 미국 로랄페어차일드사와 국내 및 일본전자업체간의 캠코더 CCD 특허소송건을 들 수 있다.

1991년 9월 미국 로랄페어차일드는 CCD 구조 및 제법 특허 2건으로 한국, 일본 등을 비롯한 아시아 기업들에 집중하여 30여개 전자업체에 특허클레임 없이 먼저 특허 침해소송을 걸어 놓고서 제품 가격의 7.5%라는 고액의 로열티를 요구하였다.

둘째로는 르팍사의 VTR 특허소송건인데, 미국

의 특허브로커인 르팍사는 개인발명가인 레멜슨과 특허 계약을 맺고, 테이프 재생 특허 3건으로 한국, 일본 VTR 메이커를 상대로 소송을 제기한 후, 협상에 들어가 협상이 그들에게 유리하게 작용하도록 했다.

特許紛爭이 발생하여 조정제도를 이용하지 않고 법원에 소송을 제기하게 되면 그 결과 변호사의 변호 비용 등 소송에 따른 비용이 들어가고 분쟁이 장기화되어 권리자는 자기의 권리를 행사하는 데에 많은 지장을 초래하게 되고 침해자는 침해자대로 송사에 매달리다보니 송사 이외의 자기 본연의 업무를 원활히 수행할 수 없게 된다.

특히 지적재산권 분쟁은 법원에 소송을 제기하는 것 뿐만 아니고 特許廳에 침해자의 발명이 特許權의 권리범위에 속하느냐 속하지 아니하느냐 여부를 확인하는 '권리범위 확인심판'이나 또는 권리자의 설정등록된 特許權이 무효임을 구하는 '무효심판'을 제기하는 경우가 많아서 분쟁으로 인해 발생하는 소송비용 및 소요기간은 이중으로 들어간다.

더구나 特許廳 심판소의 심판관수('97. 4 현재 심판소 심판관 10명)가 절대 부족하여 늘어나고 있는 특허 심판 청구 건수를 감당할 수 없어 심판 소요기간을 줄일 수 없기 때문에 소송의 장기화를 부채질하고 있다.

따라서 이러한 소송의 결과 시간, 비용 뿐만 아니라 신용에까지 양 당사자 모두가 입게 되는 손해는 막대한 경우가 허다하다.

분쟁에 휘말려 막대한 경제적, 시간적 손실을 보는 것을 막기 위해 特許廳에서는 産業財産權紛爭調整委員會를 설치하여 운영하고 있는데, 産業財産權紛爭調整委員會의 조정을 통해 분쟁이 해결된 조정사례를 들면 다음과 같다.

개인발명가 L씨는 침몰하지 않는 선박과 관련하여 실용신안권을 갖고 있었다. 어느날 L씨는 국내 굴지의 S사에서 건조하고 있는 선박에 실시하는 기술이 자신의 실용신안 기술을 사용하고 있다고 판단하였다. 그러나 S사는 선박의 구조가 달라 권리를 침해한 것이 아니라고 답변하여 왔다.

L씨는 법적 투쟁을 해서라도 사실 규명을 하고 싶었으나 많은 비용을 들여 변호사와 변리사를 선임해야 할 뿐만 아니라 대기업과 언제 끝날지도 모르는 송사에 휘말리는 것이 두려웠다.

고민 끝에 L씨는 산업재산권 분쟁조정위원회에 조정신청을 했고 2개월후 3인의 산업재산권 전문가들로 구성된 담당조정부가 주관하는 조정회의에서 S사와 마주 앉았다. 그 동안 자신을 무시하고 알잡아 본다고 생각해 왔던 S사는 예상과는 달리 L씨를 존중하면서 세부 설계도와 사진, 각종 자료를 상세하게 제시하고 이 선박의 구조와 L씨가 등록받은 권리의 내용과는 서로 다른 것이라고 설명했다.

L씨는 S사가 제출한 구체적인 자료와 설명을 통해 S사의 선박이 자신의 권리와 다르다는 사실을 인정하여 양자는 서로 화해하기로 하고 다툼을 끝냈다.

L씨와 S사가 합의한 사항에는 앞으로 이 사건과 관련해 심판이나 민·형사상 소송을 서로 제기하지 않기로 한 내용이 포함되었고 여기에 덧붙여 S사에서는 L씨가 보유하고 있는 선박구조에 관한 特許—實用新案權을 검토하여 그 우수성이 인정될 경우에는 충분한 로열티를 지급하고 실시계약을 맺기로 하였다.

위의 사례에서 양 당사자가 조정을 통해 해결함으로써 소요된 기간은 불과 2개월에 지나지 않았다. 또한 양 당사자들이 분쟁의 조정을 위해 지출

한 비용은 조정회의에 참석하기 위해 든 약간의 교통비 이외에는 전혀 들지 않았다. 이와 함께 상호 존중과 양보의 분위기 속에서 분쟁이 해결됨으로써 향후 양 당사자간에 기술을 매매할 수 있는 길도 터놓게 되었다는 점에서 커다란 의미를 갖는다.

발명진흥법에 근거하여 설치·운영되고 있는 特許廳 내의 産業財産權 紛爭調整委員會는 특허, 실용신안, 의장, 상표 등의 침해에 관한 분쟁 뿐만 아니라 이들 권리의 양도-실시에 관련되거나 직무발명보상에 관계되는 분쟁을 무료로 조정해 주고 있다.

또한 産業財産權 紛爭調整委員會는 산업재산권에 대한 전문지식과 경험이 풍부한 판·검사, 변호사, 산업계, 특허청 공무원 등 20명이 조정위원으로 구성돼 있으며 조정위원 중에서 조정신청별로 신청인이 지명한 3~5명의 위원으로 조정부를 구성하여 운영하고 있다.

이 분쟁조정위원회의 조정제도를 이용하여 얻는 잇점으로는

첫째, 조정위원들이 산업재산권 분야의 전문가들이므로 분쟁당사자들이 현실적으로 수용가능한 선에서 원만하게 해결할 수 있도록 조정하며,

둘째, 조정이 성립되었을 경우 장기간(2~4년)에 걸쳐 진행되어야 할 끝이날 분쟁이 단기간(2~3개월)내에 해결되고,

셋째, 신청절차가 간편하며 조정신청이 무료이므로 분쟁비용을 절약할 수 있고,

넷째, 모든 절차를 비공개로 진행하므로 기업의 비밀이 공개될 염려가 없으며,

다섯째, 조정과정에서 쌍방이 소유한 특허기술의 Cross-License 계약, 기술협력계약 등 전략적 제휴를 맺을 수 있는 기회가 주어지고,

여섯째, 분쟁당사자간에 악감정을 남기지 않고 원만하게 해결을 보게 되므로 기업간에 우호적인 분위기가 조성된다.

위와 같은 조정제도를 이용하여 당사자간의 합의가 이루어지면 조정조서가 작성되고 “민법상의 화해 계약”이 성립되어 효력이 발생되는데, 조정신청을 하기 위해서는 조정신청서 서식에 따라 작성하여 特許廳에 제출하면 된다.

美國을 비롯한 선진국에서도 다양한 형태의 조정제도가 있어 활발하게 이용되고 있으나, 우리나라에서는 위와 같은 紛爭調整制度의 잇점에도 불구하고 1995년 産業財産權 紛爭調整委員會 설립 이후 '97년 초반까지 단 8건('95년 : 2건, '96년 : 4건, '97년 : 2건)의 조정신청만이 있었을 뿐인데 이는 먼저 화해를 청하거나 협상을 제의하는 사람이 무언가 자신이 없거나 불리한 점이 있기 때문이라는 협상에 대한 우리 국민들의 부정적인 인식도 한 몫을 하지만 무엇보다도 이 제도가 널리 알려지지 않았기 때문이라 생각된다.

앞으로는 산업재산권에 관한 분쟁이 발생하면 분쟁 당사자, 특히 개인발명가나 중소기업체에서는 소송비용이나 소송 수행능력 그리고 소송기간을 고려해 볼 때 심판이나 재판을 통해 해결하려고 하기 전에 먼저 분쟁조정제도를 이용하도록 권장하고 싶고 주위의 분쟁당사자들에게도 이를 권했으면 한다.