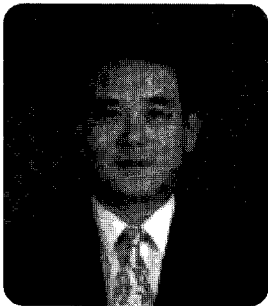


企業의 産業財産權 管理戰略(1)

특허분쟁의 이해와 기본전략



황 이 남
변리사·기술사
〈아시아나 국제특허법률사무소〉

1. 序言

산업재산권은 인간의 精神的, 육체적 創作活動을 통하여 탄생된 無體財産權으로서 광의로는 知的財産權이라고도 부르고 있으나 일반적으로는 전산업분야에 관련된 新技術 또는 新製品을 개발한 發明者에게 附與하는 獨占排他權을 총칭하여 산업재산권이라고 정의할 수 있다. 본장에서는 급속하게 變貌하고 있는 국가간의 경제전쟁 또는 技術開發環境에 있어서 기업의 산업재산권 관리전략은 최근의 선진기업들이 어떻게 對處해 왔는지 또한 우리나라 기업인들은 앞으로 어떻게 대처해야 할 것인지 先進國企業들의 사례를 통하여 그 방안을 제시해 보고자 한다.

1980년대 이후 特許紛爭이 미국을 중심으로 빈발하고 있는데 미국의 경우 제조업의 경쟁력 喪失로 인한 미국기업들의 경영이 악화되어 막대한 貿易赤字에 시달리고 不況이 장기화되어 경제난이 加重되자 미국정부는 이를 타개하기 위한 구조조정과 革新的인 정책들을 수립하여 추진해 나갔고, 기업들은 그들이 개발하여 가지고 있는 尖端技術분야의 산업재산권을 무기로 경쟁상대국에 報復的, 收入確保的 측면에서 특허클레임의 提起와 고액의 로열티를 요구하기 시작하였다.

일본은 미국기업의 無差別的이고 상상을 불허하는 특허로열티 지급요구에 대하여 束手無策으로 당하기만 하면서 터득한 산업재산권 관리전략

目 次

- 1. 序言
- 2. 企業의 産業財産權 管理戰略
 - 가. 美國의 産業財産權 保護政策 및 管理戰略의 強化
 - 나. 日本企業의 産業財産權 紛爭에의 對應
 - 다. 우리나라 企業의 産業財産權 管理戰略
- 3. 結論

〈고딕은 이번호 명조는 다음호〉

을 신흥공업국의 제조업체에 대하여 적극적으로 특허클레임을 제기하여 그동안 미국기업에 지불한 막대한 연구개발 투자에 따른 성과를 산업재산권으로 확보하고 있었기 때문에 협상에서 유리한 입장이 되었으며 산업재산권 관리전략을 攻撃的으로 전환하는데 크게 기여하였다고 볼 수 있다.

한국은 미국과 일본을 위시한 선진기업들의 특허공세에 대하여 축적된 기술이나 경험도 일천하여 四面楚歌의 어려운 위기에 처하게 되었다.

이와같이 선진국기업들과 우리나라기업들이 처해 있는 立場 差異가 크기 때문에 산업재산권 관리전략도 다를 수 밖에 없으므로 선진국기업들의 사례를 통해서 앞으로 우리나라기업이 대처해 갈 방향을 제시해 보고자 한다.

2. 企業의 産業財産權 管理戰略

가. 美國의 産業財産權 保護政策 및 管理戰略의 強化

1) CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)의 設立

1980년대 미국은 국내 및 해외시장에서 미국제품이 외국제품에 경쟁력을 잃게됨으로써 雇傭이 불안해지고 대량실업사태가 續出하여 경영정상화를 위한 새로운 경영혁신기법들이 동원되었으나 從業員의 감원 이외에는 별다른 妙案이 없었다.

이렇게 미국제품의 가격 및 품질이 國際市場의 경쟁에서 밀리게된 이유에 대하여 면밀히 검토한 미국정부는 미국기업이 엄청난 研究開發投資費를 쏟아 붓고 얻은 地術開發成果가 제품가격에 반영되

지 못하는데 있다고 판단하였다. 또한 품질경쟁에서 일본제품에 밀리는 주된 이유는 노동자의 熟練度가 낮고 잦은 노사분쟁으로 인한 勞動集約度가 상대국에 비해 뒤 떨어졌기 때문이라고 판단했다.

이상 두가지 요인중에서 전자는 미국정부가 制度的인 補充을 통해서 接近하였고 후자는 기업과 노동자의 自律에 맡겨 해결하도록 하므로서 미국기업이 당면하고 있는 경쟁력 상실을 회복하는데 총력을 기울여 法的 및 制度的 그리고 通商外交 등 모든 수단을 동원하여 美國經濟의 回生에 주력하였다.

미국 기업이 R&D 성과를 제품가격에 반영하여 경쟁상대국 기업들과 공정한 경쟁을 통하여 利潤을 보장받을 수 있는 방안의 하나로서 미국기업이 개발한 신기술이나 아이디어를 타인의 模倣으로부터 보다 확실히 보호받을 수 있는 법적인 안전장치가 필요했다. 그 당시만 해도 미국의 特許에 관한 裁判節次는 地方法院과 聯邦法院이 독자적으로 수행함으로써 判決의 일관성을 유지하는데 어려움이 있고 非傳門的인 法官들이 高度한 技術분야의 특허에 관하여 判決하게 되어 미국의 특허권자를 확실하게 보호하지 못했다는 비판이 많았다.

미국정부는 1982년 聯邦巡迴高等裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFA)를 설립하여 특허재판에 관한 절차를 1심은 지방법원에서 하도록 하고 2심은 CAFC(연방순회항고재판소)으로 일원화 시킴으로써 技術法官에 의한 판결을 함으로써 특허권자에 대한 보호 체계를 확실히 한 계기가 되었다. CAFC는 특허권의 균등판단(Doctrine of Equivalent)을 확대하여 특허권자의 승소율이 대단히 높아져 “종전의 특허재판이 묘지로 가는 길이었다면 CAFC는 특허재판을 통해 돈을 벌게 해주는 곳” 즉, Money

Maker를 만들어 주는 곳이 되었다.

2) 關聯法規의 改正

전술한 바와같이 미국제품이 競爭力을 잃게된 것은 노동자와 기업의 구조적인 갈등과 특허품이나 아이디어가 가격에 제대로 保障받지 못한 것 이외에도 貿易逆潮와 관련된 通商關聯法과 特許法의 대폭적인 改正을 가해 미국기업의 경쟁력을 회복시키는데 커다란 기여를 하였다.

1985년 Young report에 나타난 바와 같이 Action Program에 따라 Pro Patent정책을 수행하기 위한 법개정과 대외활동을 강화하였다. 1988년 包括 通商法의 성립에 따른 關稅法 제337조의 개정에 따라 미국에 수입되는 물품에 관련된 무역관련 분쟁을 다룰 수 있도록 행정관청에 司法的機能을 부여한 ITC를 두어 미국의 권익을 철저히 보호할 수 있는 계기를 마련하였다.

1989년 美國議會는 Special 301조의 발동에 의해 미국특허법 35 USC § 271(g)을 개정하여 製法特許(Process Patent)에 대한 特許侵害의 判斷에 있어서 “외국에서 제조된 製品이라 하더라도 미국의 제법특허로 제조된 제품을 미국내로 輸入하거나 그 수입한 제품을 미국내에서 販賣 혹은 使用하는 것은 수입에 의한 침해에 해당한다”고 법적 근거를 마련하여 제법특허권자의 保護에 萬全을 기하게 되었다.

3) 外交強化 및 通商壓力

미국의 新技術 또는 新製品이 일본에서 경쟁력이 약한 이유는 日本의 特許審査期間이 너무 길고 신제품의 Life Cycle이 짧기 때문에 侵害品이나 模倣品이 나와도 쉽게 단속하기 어렵다는 미국기업의 불평이 많아 미국정부는 일본정부에 외교적인

수단과 무역역조를 내세워 일본내의 미국제품 수입 및 판매의 부진한 이유를 들어 통상압력을 행사함으로써 종래의 非課稅 장벽중의 하나이었던 특허출원에서 등록까지 외국인의 경우 5년 내지 7년이 소요되던 것을 2년 내지 3년으로 단축했다. 또한 WIPO의 Harmonization 이나 GATT의 TRIPS 협상 등에 있어서 미국에 유리하게 활동을 강화해 나가고 있다.

4) 美國企業의 産業財産權 戰略의 變化

미국은 특허권자 보호를 위한 法과 制度를 完璧하게 갖추어서 大企業과 個人發明家は 산업재산권에 관한 전략이 변경되었다. 과거에 미국의 國際競爭力이 확고한 시기에는 事業擴張을 위하여 제3국에 진출할 때 사업의 安定性和 더불어 로열티를 확보하기 위한 수단으로 산업재산권을 활용해 왔으나 국제경쟁력의 상실과 景氣沈滯로 경상적자에 시달리게 되면서 대기업은 死藏되고 있는 특허를 활용하여 경상적자를 로열티 수입으로 충당하려 하였고 개인발명가는 이론적 체계에 불과하여 實用化시킬 수 없는 원천적인 발명을 무기로 로열티 수입에 혈안이 되어 New American Dream을 추구하는 제2의 Gold Rush를 맞이하게 되었다.

1985년 미국의 대기업과 개인발명가에게 있어 9억달러에 가까운 손해배상액으로 세상을 놀라게 했던 폴라로이드사와 코닥사의 인스턴트 카메라 특허침해소송사건을 계기로 종래의 로열티算定 개념이 바뀌어 본격적으로 특허로알티가 고액화되기 시작하여 특허권이 防禦的인 전략에서 攻撃的인 전략으로 전환되어 특허권은 확실한 Money Making의 수단으로 자리잡게 되었다.

* 텍사스 인스트루먼트사의 특허전략

동사는 특허소송에 강한 세계적인 기업으로서 事業不進을 특허소송의 로열티 수입으로 充當하는 전략을 추구하였다. Jankins 회장은 “研究開發은 우리의 生命이다.” 반도체분야에서 엄청난 연구개발투자를 한만큼 그 대가는 반드시 거두어야 한다고 천명하고 반도체사업 부진을 補充하기 위하여 약 5,000 여건의 특허권을 경영자원으로서 在評價하여 로열티수입 확대전략을 추구했다. 그 결과 일본과 한국 9개 회사로 부터 4년간 6억달러의 로열티 수입을 거두어 반도체 사업부진을 挽回하였다. 그 후 DRAM 등의 특허분쟁에서 로열티를 大幅 인상하여 일본업체에 2,000억엔을 요구하여 부분적으로 妥結했고 크로스라이센스를 맺은 업체는 소액의 로열티로 타결되었으나 그렇지 못한 업체는 過重한 로열티를 부담해야만 했다. 이러한 전략은 외국기업만이 아니고 미국내의 실리콘밸리에 있는 벤처기업에 있어서도 똑같은 전략을 구사함으로써 미국내외적으로 많은 怨聲을 듣게 되었다.

* 리팩사의 특허전략

미국 最大의 특허라이센스 회사인 리팩 테크놀로지사의 특허 소송전략에 많은 기업이 그들의 먹이가 되었다. 개인 또는 中小企業으로 부터 특허권을 사들여 침해자를 찾아내서 警告狀을 보내고 라이선스 교섭을 強要하여 應하지 않으면 소송을 하여 약 2000개사가 提訴되었고, 라이선스 수입의 절반이상을 일본 기업으로 부터 거두어 들었다. 특히 VTR, 마코드, 液晶 디스플레이, 연주용 키보드 등 약 400여건의 특허를 가지고 있는 골드박사의 잠자고 있는 특허가 돈을 벌어들이기 시작하여 리팩사의 슈퍼파사장이 말하기를 리팩사가 아니면 골드박사는 요트도 살 수 없었을 것이라고 호언하면서 한편 포브스 잡지로 부터 약자를 돕는 “白馬의 騎士”라는 칭호를 듣기도 했다. 한편 이와같은

전략적인 특허소송은 脅迫에 가까운 로열티협상을 목적으로 하기 때문에 특허침해사실을 입증하기가 어렵고 청구인의 立證責任이 불성실하여 소송의 일부가 각하되는등 많은 문제를 야기하였다.

나. 日本企業의 産業財産權 紛爭에의 對應

1) 일본기업의 산업재산권에 대한 認識

일본기업의 산업재산권에 대한 인식, 즉 산업재산권의 技術 및 經濟인 가치와 관리수준 등을 놓고 볼 때 기술수준과 국제경쟁력 그리고 산업재산권 출원건수 등 모든 면에서 自信心에 차 있었고 특히 High Technology분야를 중심으로 세계의 Top Level에 있다고 믿고 있었다. 일본의 90년 R&D 투자비 13조엔(미국 18조엔), GNP 대비 3%로 세계 최고 수준을 유지하고 있었으며 미국의 國家競爭力平議會가 분석한바 91.3-94년 중 미국이 기술적으로 우위에 있는 분야는 컴퓨터, 로켓트, 바이오 등 31개 분야이고 超電導 材料, 통신 등 30개 분야는 일본과 동등하거나 로보트, 액정 복사기 등 33개 분야는 일본에 뒤지고 있는 것으로 발표하였다.

90년 美國特許取得件數는 USTR의 발표에 의하면 일본기업이 1위부터 4위를 차지하였고 91년 미국내 외국인 특허취득건수의 1위(39% 점유)를 차지하였고 Top 10중 일본기업이 절반을 차지하였다.

일본의 技術貿易收支는 20년전에는 수입이 지출의 5배이었으나 90년에는 수출 3,390억엔, 수입 3,720억엔으로 均衡을 이루게 되었다. 이와같이 일본의 R&D투자비 기술수준, 특허취득건수, 기술무역수지 등을 볼 때 일본기업의 산

업재산권에 대한 認識은 매우 높은 편이었다.

2) 日本企業의 産業財産權紛爭에의 對應

일본은 역사적으로 미국의 技術과 經營技法을 모 델로 하여 경제를 발전시켰기 때문에 일본기업의 산 업기술은 미국의 학계, 연구계, 산업계에서 발표한 기 초적 이론이나 新技術 또는 現場技術을 消化改良한 것이 대부분이기 때문에 미국기술을 追從하는 구조적 인 특성이 있다. 따라서 源泉의인 기술보다는 改良技 術이 많기 때문에 미국과의 산업재산권 분쟁에 있어 서 공격적이라기 보다는 守勢의인 立場에 있고, 특히 High Technology 분야에서 기술경쟁이 深化되면 서 산업재산권분쟁이 증가되었다. 미국법정에서 일어 나는 爭訟에 관하여 생소한 일본의 기업들은 번번히 미국기업들에게 약점을 露出시켜 이길수 있는 사건도 和解로 종결짓기가 일수이기 때문에 Weak Tarket 이 되었다. 최근의 Honeywell과 Minolta 사건에서 보듯이 미국의 陪審員 재판에 束手無策으로 당하고 있다. 그렇게 당하면서 터득한 일본기업의 산업재산 권분쟁 對應能力도 특정분야에서 대등한 수준으로 反 轉攻勢를 취하여 대량의 산업재산권을 무기로 미국의 法과 制度를 적절히 활용하여 逆라이센스 逆 소송상 태가 일어나 라이선싱 비즈니스에서도 로얄티 수지도 반전되는 것도 꿈은 아니다. 미국기업에 對航하기 위 해서는 일본기업은 자사 산업재산권 분쟁 대응능력을 강화하여 攻擊型으로 전환해 가고 있다.

다. 우리나라企業의 産業財産權 管理戰略

1) 산업재산권분야 環境 變化

㉠ R&D의 새로운 Paradigm

최근의 주요 선진국들은 自國의 이익보호를 위 하여 知的財産權 보호의 강화, 무역규제조치, 尖端 技術移轉에 대한 거부, 산업기술규제의 움직임 등 다양한 방법으로 경쟁력을 강화하고 있다. 이러한 국제환경변화에 能動的으로 대처하기 위해서는 국내기업도 기술개발에 관한 새로운 인식전환이 필요한 시기이다.

과거에 선진국으로부터 기술도입하여 국내시장 을 先占해왔던 선진국 의존형에서 이제 그 선진국 들과 국제시장에서 경쟁을 하기 위해서는 독자적 이고 創意性 있는 자체기술의 확보없는 2천년대 기술선진국으로 진입하는데 어려움이 예상된다.

그간 核心力量도 없이 문어발식 기업확장으로 사업다각화를 추진하여 內需市場에서는 高賃金, 低效率로 인하여 수익성이 악화되고, 輸出市場에 서는 後進國의 값싼 제품에 밀려 競爭力을 잃게 되었다. 더구나 기술개발에 소홀하여 國際競爭力 을 잃게된 事業을 整理하고자 任職員을 減員하는 극약처방을 하므로써 애써 길러온 인재를 버리는 악순환을 되풀이 하고 있다. 이와 같이 獨創的인 기술력이 없어 위기에 直面한 사업은 母企業의 경 영에도 심한 어려움을 주게 되어 그룹전체가 부실 해지는 기업들이 속출하고 있으며 국가전체의 경 제위기로까지 확산되고 있다. 이제 기업의 기술개 발투자는 걸치레식의 弘報手段이나 먼 훗날의 일 이 아닌 生存을 위한 手段으로써 당장 추진되어야 할 것이다. 目前의 이익에 급급하여 利益의 一部分 을 R&D 투자비로 活用하던 소극적인 자세에서 탈피하여 長期的이고 目標指向的인 R&D 투자를 하는 적극적인 노력이 요구되고 있다. <계속>

발특 9709