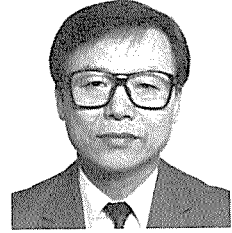


산업재산권의 분쟁과 해결



황 의 창

연세대 특허법무대학원 강사

목 차

1. 서 설
2. 지적재산권 관리의 필요성
 - 가. 경쟁력의 우위유지
 - 나. 분쟁의 예방
3. 지적재산권 분쟁의 발생원인 및 배경
 - 가. 치열한 경쟁환경의 조성
 - 나. 지적재산권에 대한 인식의 부족
 - 다. 선행기술 조사의 소홀
 - 라. 발명(고안)의 명세서 작성시 특허(등록)청구범위의 기재요령 미흡
 - 마. 특허관리의 소홀
4. 지적재산권의 관리 전략 및 방법
 - 가. 발명전 선행기술의 조사
 - 나. 특허출원전 발명의 비밀유지
 - 다. 특허(등록) 청구범위의 명료화
 - 라. 발명(고안)의 한 신속한 출원
 - 마. 산업재산권제도의 적극 활용
 - 바. 기업내 특허경쟁 전담 국제변리사 또는 분쟁 전담 해결요원 양성
 - 사. 기업내 특허권 공유를 통한 공동대응
5. 결 어

1. 서 설

영역이 종식된 80년 중반 이후 선진국을 중심으로 물질발명, 소프트웨어 등 첨단기술분야의 보호정책이 강화되고 미·일·소 등 선진국 주도의 무역관련 지적재산권 협상(UR/Trips)이 타결(1993. 12. 15)되면서 그 동안 세계무역질서를 지탱해 오던, GATT체제에 의한 권역별 시장체제가 붕괴되고 WTO체제의 출

범(1995. 1)으로 세계가 하나의 시장이 되는 국경없는 무한경쟁시대가 도래되면서 그 동안의 경쟁의 주요소가 실물에서 무한재산권인 지적재산권으로 이전되어 기술정보의 조기보유와 지적재산권 제도에 의한 신속한 권리화 전략이 국제경쟁력 강화의 요체가 되고 있다.

이러한 지적 재산권제도가 80년대 중반 이후 선진국을 중심으로 그 중요성이 급격히 증대한 것

은 미국 등 선진국이 그 동안 냉전으로 인하여 침체되었던 국내경기를 회복하고 만성적인 재정적자를 만회하여 날로 늘어만 가고 있는 실업문제를 해소하고 밖으로는 선진국 지위의 계속 유지와 자국산업의 보호를 통한 국제경쟁력 강화를 위하여 냉전하에서 유지해 오던 방위산업 구조와 단순 상품교역체제에서 벗어나 비교적 타 분야에 비하여 등한시 해 왔던, 그러면서도 비교적 경쟁력이 있다

고 판단된 지적재산권 분야를 챙기기 시작하면서 부터이다.

이와같은 선진국의 일련의 움직임을 볼 때 자국의 이익을 위하여 지적재산권제도를 경제전쟁의 무기로 삼아 선·후진국 가리지 않고 무차별 공격을 감행 할 것으로 예상되어 특히 수혜국 위치에 있는 나라가 바짝 긴장하며 자구책 마련에 부심하고 있다.

다행히도 우리나라는 80년대 후반부터 이에 적절히 대처하기 위한 법적, 제도적 장치의 마련에 총력을 기울여 왔다.

그 예로써 UR/Trips관련 7개법(특허법·실용신안법·의장법·상표법·저작권법·컴퓨터 프로그램보호법·부정경쟁 방지법의 개정과 1개법(반도체 집적회로 배치설계 보호법)을 제정하는 등 무역관련 지적재산권협정(UR/Trips)의 정신과 내용에 부합하는 제도를 갖추어 개발기술의 성과를 신속히 보호하는 동시에 세계무역기구(WTO) 제도하에서의 대응 능력 배양을 위한 메뉴얼의 개발과 교육·훈련의 실시에도 박차를 가 하여 왔다.

새로운 국제산업환경의 변화와 세계무역질서의 개편으로 세계기업은 기술개발 등 산업정보의 우선 확보에 전력을 다하고 있으며 이에 따라 독점권을 부여 받는 특허권 등 지적재산권을 획득하고 활용하는데 집중하고 있고 이를 능동적이며 효율적으로 활용하느냐에 따라 21세기 기업 및 국가의 경영전략의 성패가 달려 있다.

따라서 기술개발은 물론 개발한 기술정보의 보호에도 전력을 기울여야 한다.

개발된 발명·고안은 신속하게 특허 등에 의해서 권리화한다든가 영업기밀 보호제도에 의해서 산업기밀로 유지·관리하는 등의 노력이 중요하다.

일찍이 산업화에 성공한 영국이 오늘날 경쟁력이 뒤지게된 주요 요인 중의 하나가 바로 자신들의 풍부한 원천기술을 보호하고 산업화하는데 소홀했기 때문으로 지적되고 있다.

반면에 일본은 서구의 여러제도 중에서 산업기술 등 지적재산권 보호관련제도를 최우선적으로 받아 들여 산업기술정보의 보호와 기업화에 주력 하였기 때문에 지금은 첨단 산업정보의 세계적 보유국으로서 기술선진국으로 또는 지적재산권 대국으로 자리 매김하면서 세계 최강의 경제왕국으로 성장·발전한 것으로 평가되고 있다.

이러한 지적재산권은 상대기업에 비해 기술적 우위성의 입증으로 신용을 창출하고 로열티나 권리의 판매수입을 가져오며 국경없는 무한경쟁에서의 경쟁력 확보의 수단이 되고 국경없는 분쟁속에서 분쟁해결의 유리한 입장을 이끌 수 있는 전략적 무기이다. 이제 우리나라의 기업이 미국 등 외국 기업과 관련을 맺거나 단일화된 세계시장에서 왕성하게 활동을 하면 할 수록 지적재산권에 관한 무지는 새로운 기업분쟁을 야기케

할 뿐만 아니라 나아가서는 커다란 손해를 입을 위험성이 한층 높아 지고 있기 때문에 지적재산권 보호에 관한 관리능력이나 법적규제 제도의 위용능력은 물론 특허 분쟁에 관한 해결능력을 높이는 데에도 기업의 많은 관심과 노력이 필요한 때이다.

이러한 관점에서 지적재산권 관리의 필요성과 그 방법에 관하여 검토 해 보고자 한다.

II. 지적재산권 관리의 필요성

가. 경쟁력의 우위유지

기업의 연구개발 성과로 얻어진 발명·고안은 막대한 연구개발투자자와 많은 창작노력, 오랜 시간을 들여 창출한 그 기업의 무체재산이다.

만약 독점권을 부여 받는 특허권 등 지적재산권을 획득하지 않고 공개 될 때에는 그 동안의 투자노력이 무위로 돌아가고 경쟁관계에 있는 기업에는 불로소득의 계기가 되어 경쟁상의 우위를 확보하게 된다.

따라서 기업은 연구개발단계에서 부터 발명·고안이 완성되어 특허법 등 산업 재산권법에 의한 특허·등록 출원을 할때 까지는 외부에 유출되지 않도록 상당한 노력을 들여서 철저히 비밀로 유지하여야 한다.

이와같이 관리대상이 되는 발명·고안은 완성된 것에 국한하지 않고 미완성의 것은 물론 쓸모없게

된 특정의 프로세스, 실패한 실험 데이터까지도 모두 보호 객체로 분류하여 관리하여야 한다.

왜냐 하면 이와같은 정보들도 경쟁기업에 흘러 들어 갈 때에는 그와 같은 실패를 피 할 수 있을 뿐만 아니라 그 정보를 기초로 하여 보다 진보된 기술을 개발 할 수 있는 기초자료를 제공해 주는 결과를 초래하기도 하고 또 기업의 연구개발 전략이 공개 되므로써 경쟁력 향상에 차질을 빚을 우려가 있기 때문이다.

이와같이 연구개발된 발명·고안은 연구개발 계획에서 부터 연구개발과정 및 실험단계를 거쳐 하나의 발명·고안으로 완성되면 독점권을 부여 받는 특허권 등 지적재산권을 획득하기 위한 특허·등록절차를 신속하게 밟아 선정의 지위를 확보한다.

등 발명·고안이 국가경제 산업상 긴급을 요할 경우는 우선 심사제도를 심분 활용하여 소기의 성과를 걷는다.

출원한 발명·고안이라해서 특허청 심사관의 심사 결과가 통보될 때까지 방치 해 놓을 것이 아니라 부단히 검토하여 발명·고안의 요지 즉 특허·등록청구 범위의 본질을 변경하지 않은 범위 내에서 자진 보정을 하여 특허발명이나 등록고안이 무용지물이 되지 않도록 지속적인 관리노력이 뒤따라야 한다.

또한 출원 중 심사관의 부정적인 심사결과 예를들어 거절이유 통지서나 보정지시 등에는 성실한

의견이나 보완, 정확한 증거를 제출하여 발명·고안자체의 미비로 인한 거절이나 심사의 미진 또는 심사에 오류나 적용 법규의 착오가 없도록 출원인으로서 선을 다한다.

특허출원공고기간 중 신청한 특허 이의신청에 대하여도 또한 같다.

또 출원인은 심사관이 출원인의 적격, 특허요건의 불비 등을 이유로 내린 최종 거절선정에 대하여 승복 할 수 없을 때에는 승소 또는 심결승소를 송달 받은 날로부터 30일 이내에 특허권 항고 심판소에 거절선정 불복 항고심판을 청구한다.

만약 항고심판의 심결이 불복이 있을 때에는 그 심결 또는 결정승소를 송달 받은 날로부터 30일 이내에 대법원에 상고 한다.

이와같이 출원 후에도 특허·등록을 받기 위한 노력을 꾸준히 함은 물론 특허·등록사정 후에도 법정 기간내의 설정등록, 특허발명의 산업화 추진 및 특허권 침해방지를 위한 기술동향조사 등 사후 관리에 만전을 기 한다.

나. 분쟁의 예방

치열한 기술경쟁은 자칫 타인의 기술을 침해하게 되어 기업의 분쟁으로 야기되고 더 나아가서는 통상마찰로 비화되기도 하여 선권관계에 금이 가는 수도 있다.

따라서 이러한 불미스러운 사태를 사전적으로 예방하기 위하여 연구개발분야를 선정전에 반드시

선행기술 조사를 하여 중복연구나 중복투자를 피하는 동시에 특허출원에 대한 거절사정을 방지하고 타인의 특허권을 침해 하는 일이 없도록 특허·등록청구범위의 명료한 설정, 특허상품에 특허표시의 철저한 여행 등의 소극적 관리는 물론 새로운 기술을 개발, 실시하거나 공개된 기술을 사용하고자 할 때에는 반드시 사전에 타인의 특허권 등과 저촉되는 지를 알아보는 등의 적극적 관리에도 세심한 주의를 기울임으로서 특허권 침해로 인한 특허분쟁을 사전에 예방한다.

3. 지적재산권 분쟁의 발생원인 및 배경

가. 치열한 경쟁환경의 조성

세계무역기구(WTO) 출범으로 인한 국경절차 없는 무한경쟁시대의 도래와 국제경쟁력의 주요요소가 자본에서 기술로 바뀐에 따라 국제경쟁의 주류도 실물경쟁에서 기술경쟁으로 이동하고 있다.

더욱 기술선진국들은 기술독점을 강화하기 위하여 선진국 주도의 지적재산권 무역관련협정(UR/Trips)을 다자간 협정형식으로 기술보호주의적인 지적재산권 보호정책을 취하였다.

나. 지적재산권에 대한 인식의 부족

우리나라 기업은 80년대 이전만 하더라도 지적재산권에 대한

중요성을 그리 인식하지 못하였다.

그러다가 80년대 들어오면서 기술수요가 늘어 나고 선진국의 기술압력이 가중되면서 대기업 중심의 기술집약산업 위주의 산업기술확보 경쟁이 치열해 지면서 기술산업 사회에 지적재산권에 대한 인식이 싹 트기는 하였으나 아직 대다수 기업은 지적재산권 판도의 중요성을 인식하지 못하고 있는 실정이다.

예를 들면 1993년 5월 중소기업 250개사를 대상으로 지적재산권판도에 관한 인식도 설문조사에서 응답자 153개사 중 78.8%가 모른다고 응답한 것으로 나타나 치열한 기술전쟁속에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 지금부터 시작이라고 하는 절박감마저 들게 한다.

다. 선행기술조사의 소홀

특허출원전 선행기술조사가 제대로 이루어 지고 있지 않아 출원 후 공개 및 공고단계에서 부터 이의신청이 제기되고 설정등록 후에도 무효심판등이 청구되는 등 분쟁이 끊이지 않고 있다.

따라서 이러한 분쟁의 주요인을 근원적으로 없애기 위해서는 연구개발 프로젝트 선정 전 및 출원전에 동일 또는 유사한 기술이 있는지의 여부를 조사하여 저축을 피함으로써 분쟁을 예방한다.

라. 발명(효안)의 명세서 작성시 특허(등록) 청구범위의 기재요령 미흡

발명·고안에 대한 권리의 설정범위와 한계가 명확하지 않아 제3자의 침해여부에 대한 분쟁이 끊이지 않고 있는 실정이다.

따라서 이와같은 분쟁의 유형을 줄이기 위해서는 특허(등록)청구의 범위를 명료하게 기재하여 불명료로 부터 야기되는 제3자의 침해를 사전적으로 예방한다.

마. 특허관리의 소홀

1995년말 현재 우리나라 88,000여개의 전체제조업체 중 859개 업체(대기업 328개, 중소기업 531개)인 약 1%만이 지적재산권관리 전담부서를 설치하여 운영하고 있는 실정이다.

그나마 인력구조도 전담부서내 평균인원이 2.7명 밖에 되지 않아 매우 취약한 것으로 나타났다.

일본의 경우 1992년 기준 특허전담부서 요원이 도시바 320명, 히다찌 304명, 미쓰비시 270명, 후지쯔 267명을 두고 있어 우리나라의 인력과 좋은 대조를 보이고 있다.

그 뿐만 아니라 전문성도 크게 결여되고 있다. 즉 특허관리능력이 미약, 특허분쟁시 협상력의 미숙, 분쟁에 대한 법적대응능력의 부족 등이 분쟁의 예방 및 해결에서 일방적으로 불리한 결과를 초래할 수 있다는 사실이다.

예를들면 1986년 1월 반도체업체인 미국의 TI사는 우리나라 S사를 비롯하여 일본의 도시바, 히다찌, 마쓰시다전기, 미쓰비시전기 등을 상대로 다이나믹 랜덤 액세스

스 메모리(DRAM) 관련 특허를 침해 했다는 이유로 달라스주 연방지방법원에 제소하고 또 동년 2월 미개세법 제337조에 의한 불공정 무역 행위로 이들 회사를 포함한 19개사를 ITC에 제소하였다.

이 사건에서 일본의 기업들은 TI사가 보유한 특허가 반도체 메모리 분야에서 기본적인 특허라는 것을 알고 화해전략을 구사하였다.

즉 화해에서 유리한 입지를 차지하기 위해서 일본 기업이 보유하고 있는 반도체 메모리 분야의 개량특허를 들어 TI를 제소하는 반격을 가 하였다.

이로 인하여 일본 기업들은 다음 해인 1989년 3월 동 사건관련 특허에 관한 크로스 라이선스 계약의 체결과 로얄티 지불 조건으로 화해를 끌어 내어 ITC의 동의 심결을 구하였다.

이에 반해 우리나라의 S사는 특허관리의 소홀 및 전략부재, 협상미숙 등으로 당시 8,500만불이라는 막대한 로얄티를 지불하였다.

당시 S사는 TI사의 제소에 적극적이며 능동적으로 대응할 수 있는 특허전담부서는 물론 이 분야 전문변리사나 변호사 등이 전문한 상태에서 속수무책이었으며 반도체 관련 대응특허 즉 개량특허마저 없는 상태에 무차별 공격을 당한 셈이다.

4. 지적재산권의 관리전략 및 분쟁 방법

가. 지적재산권의 관리전략

(1) 발명(고안)전 선행기술의 적용

(2) 특허(등록) 출원전 발명(고안)의 비밀유지

(3) 특허(등록) 청구범위의 명료화

(4) 발명(고안)의 신속한출원

(5) 산업재산권제도의 적극 활용

㉞ 출원공개공보·출원공고공보·기타 기술정보 문헌의 이용

㉟ 출원공개제도를 통한 특허(등록)에 관한 이의제기

㊱ 심사청구제도의 활용
누구든지 심사청구를 하여 권리의 성립여부 및 권리의 범위를 명확히 한다.

㊲ 출원공고제도를 통한 특허(등록) 이의신청

누구든지 출원공고기간 2개월 내에 특허(등록) 요건 등의 불비를 이유로 특허청장에게 이의를 신청할 수 있다.

㊳ 권리범위 확인심판제도의 활용

㊴ 무효·취소 등 심판제도의 활용

㊵ 산업재산권 소송보험제도의 이용(동양화재보험주식회사)

(6) 기업내 특허분쟁전담국제법리사 또는 분쟁전담 해결요원의 양성

(7) 기업내 특허권 공유를 통한 공동 대응

나. 지적재산권의 분쟁해결방법

(1) 민사적 해결방법

㉞ 화해에의한 해결방법

① 경고

특허권자 등은 자기의 권리를 침해하거나 침해하려고 하는자에 대하여 그 침해행위에 대한 금지 등의 경고서한을 내용증명우편으로 보내 침해행위를 금지시키거나 방지하는 효과 뿐만 아니라 관례화 되어 있는 민사적 구제의 전치 수단으로서의 효과도 아울러 얻는다.

여기에서 “침해”라 함은 i) 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시키는 행위.

ii) 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시키는 행위를 말한다.

② 화해

이상의 내용증명우편에 의한 경고나 구두경고 또는 신문지상 등에 의한 광고경고를 받은 침해자를 부터 화해요청이 있을 때에는 정당한 대가 등을 받고 침해사건을 해결하다.

③ 산업재산권 분쟁조정위원회 회부

특허권 침해시 심판절차나 소송절차에 의한 해결에는 오랜시간과 많은 내용이 들 뿐만 아니라 결국은 승자 없이 양자 모두가 된다고 볼때 이와같은 행정처분이나 사법절차에 의하는 것 보다도 중재에 의한 화해방식을 해결하는 것이

바람직 할 것이다.

㉟ 민사법적 해결방법

① 사전적 해결방법

i) 침해행위에 대한 금지 또는 예방 청구권

ii) 침해행위를 조성한 물건 등의 폐기청구권

iii) 침해행위에 제공된 시설 등의 제거 청구권

iv) 기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치. 예를 들면 장래에 침해행위를 하지 않는다는 보장을 담보한다든가, 공탁 등을 하게 하는 등의 방법을 들어 볼 수 있을 것이다.

v) 가압류 신청

vi) 침해행위금지 가처분 신청

vii) 증거보전 신청

② 사후적 해결방법

i) 손해배상청구권

ii) 신용회복청구권

iii) 불당이득반환청구권

iv) 보상금 지급청구권

이는 특허출원발명이 출원공고된 후 그 특허출원된 발명을 업으로 실시 한 자에게 출원된 발명인 것을 서면으로 경고하거나 또는 출원공개된 발명인 줄 알고 실시 한 경우 경고한 후부터 또는 알고 실시한 후부터 출원공고전까지 보상금 지급을 청구할 수 있다.(실시료 상당액에 해당하는 금액)

(2) 형사벌칙

㉞ 침해죄 등

5년 이하의 징역 또는 2천만 이하의 벌금

㉔ 위증죄
5년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

㉕ 허위표시의 죄
3년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

㉖ 사위행위의 죄
3년이하의 징역 또는 2천만 이하의 벌금

㉗ 양벌규정
법인의 대표자, 개인의 대리인 등 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 벌금형을 요한다.

㉘ 기타 침해자나 위반자에게는 몰수 또는 과태료에 처한다.

5. 결 어

이상에서 제시한 지적재산권 관

리 및 분쟁대응방안을 모델로 각 기업의 실정이나 분쟁사건의 특성에 알맞는 최적의 관리모형을 개발하고 해결방법을 모색하여 정착시켜 나아가는 것이 중요하다.

그 뿐만 아니라 주요 외국의 지적재산권 제도는 물론 사법제도와 관행도 정확히 이해하여 지적재산권의 국제분쟁에 적절히 대응해 나아가는 것도 매우 중요한 일이다. 예를 들면 미연방 특허법은 특허요건을 충족한 발명에 대해서는 공개하도록 규정하고 있기 때문에 영업비밀이라고 주장한 정보에 대해서는 먼저 특허대상 여부를 조사해 보고 만약 특허요건을 갖춘 발명인 경우에는 영업비밀로 보호할 수 없음을 주장하여야 한다.

또 영미법 국가에서는 소송절차

초기에는 법원의 직접 개입없이 당사자의 자유로운 증거조사 절차를 수행하는 디스커버리(Discovery)절차가 상당기간 진행된다. 이 단계에서 유리한 증거의 확보여부가 재판의 승패를 좌우하게 되므로 디스커버리를 마친 사건은 거의 90%정도가 공판 개시전 화해에 의하여 해결되고 있는 실정이다.

나머지 10%정도가 재판에 의해서 해결되는제 제일 먼저 배심원을 선정하게 된다.

배심원은 관할법원 소재지의 평범한 시민 중에서 선정한다. 선정된 배심원이 원고나 피고 어느쪽 편견이나 이해관계가 있을 때에는 기피신청을 할 수 있으므로 특허 외국인의 경우는 이를 잘 활용하는 것이 매우 중요하다.

