



변리사·변호사(미국) 서 천 석

전자산업 국제특허분쟁 실태 및 우리 기업의 대응 방향

I. 머리말

지난 4월 일본 세관의 삼성SDI PDP에 대한 통관보류 조치가 언론에 대서특필되면서 기업간 나아가 국가간 특허분쟁에 대해 관심이 집중되고 있다. 비단 PDP 경우뿐만 아니라 휴대전화기, MP3P, 반도체, 가전, 컴퓨터 등 현재 우리가 사용하고 있는 대부분의 전자제품은 핵심기술의 대부분을 해외 선진기업에 의존하고 있으며, 이에 따라 국내 기업들은 핵심기술 및 원천특허를 보유한 선진기업으로부터 특허공세의 주된 타겟이 되고 있다.

과거에는 원천특허를 보유하고 있는 선진기업들은 후발업체들이 자신의 특허를 무단으로 사용하더라도 적정 수준의 특허 로열티를 징수하는 선에서 사건을 해결하였으나, 최근에는 향후 경쟁 대상으로 성장할 가능성이 있는 후발업체에 대해 시장진입 초반에 집중적으로 특허클레임을 제기하여 시장 진입 자체를 원천봉쇄하는 전략을 구사하는 경우가 빈번해지고 있다. 예컨대, 반도체장비 분야의 경우 독점적 시장지배자인 해외 선진기업들은 우리나라의 후발업체가 시장에서 경쟁상대로 채 자라기도 전에 싹을 자르겠다는 전략을 구사하고 있다.

이처럼 핵심기술과 원천특허로 중무장된 선진기업들이 압도적으로 경쟁우위에 있는 상황에서 국내 후발업체들은 특허 클레임이 제기된 것만으로도 치명적인 타격을 입을 수 밖에 없게 된다. 최근 선진기업의 특허대리인들은 국내는 물론 미국을 포함한 각 나라의 유통업체에 특허침해 사실을 알리고 수정하지 않을 경우 수입판매업체도 제소하겠다는 경고장을 우리 기업들에게 보내는 등 융단폭격을 가하고 있는 것으로 알려졌다. 선진기업들의 이 같은 움직임은 로열티를 내지 않는 제품의 유통을 근본적으로 차단하겠다는 전략으로 보인다.

또한, 선진기업들은 디지털 전자분야의 원천기술에 대해 독점적 지위를 확보하기 위한 전략의 일환으로 핵심기술 중심의 국제표준화 컨소시엄을 구성하고 각종 특허풀을 통해 기술 및 무역장벽을 더욱 공고히 구축하고 있

는 실정이다.

이에 반해, 국내 기업들은 일부 대기업을 제외하고는 특허전담인력조차도 확보하고 있지 아니하거나 별도의 특허팀을 운영할 여력이 없어 특허분쟁 발생시 거의 무방비 상태에 놓여 있는 실정이다. 또한, 선진기업의 국제 특허분쟁에 대응하기 위한 정부 차원이나 업계 공동의 전략적인 대책이나 지원 프로그램 역시 전무한 것이 현실이다.

이러한 상황을 고려하여 정부는 미래 중추산업이자 성장잠재력이 무궁무진한 디지털 전자산업 분야에서 국내 기업의 국제특허분쟁을 지원하기 위한 범국가 차원의 특허지원센터를 설립하기로 하였다는 최근의 언론보도는 실로 오랜 가뭄 끝에 단비와도 같은 뉴스라 하겠다. 이에 본 고에서는 디지털 전자산업을 중심으로 발생하고 있는 일련의 특허분쟁 현황을 알아보고 이러한 특허분쟁을 효과적으로 극복하기 위한 대응방향을 모색해 봄으로써 우리 기업들에게 특허분쟁의 파고를 넘을 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

II. 전자산업의 국내외 특허분쟁 현황

1. 휴대전화

국내 휴대전화 산업은 세계 시장의 26%를 점유할 정도로 급성장하였지만, 핵심기술 및 원천특허를 보유하고 있지 못하여 선진기업들에게 총매출액의 5%가 넘는 로열티를 지급하고 있다. 예컨대, CDMA 원천기술 보유업체인 퀄컴사에 국내 휴대전화 업체들이 지불한 로열티는 2002년 3천여억원, 2003년에는 4천여억원에 이른다. 이러한 특허 로열티 지급 규모는 매년 크게 증가할 것으로 예상된다.

CDMA 외에도 최근 모토롤라, 에릭슨, 루슨트테크놀로지, 필립스 등 GSM 원천특허를 보유하고 있는 15개 선진기업들 중 10개 업체들이 국내 휴대폰 업체들을 개별 접촉해 최대 4,000만달러에 이르는 로열티를 요구한 것으

로 알려졌다. 이에 따라, 국내 모 업체는 2003년 에릭슨 1개사에만 24억원을 로열티로 지불한 바 있으며, 결과적으로 GSM 단말기의 로열티 부담은 그 동안의 0%에서 약 8~13% 수준으로 크게 악화될 것으로 예상된다. 이러한 로열티 수준은 CDMA의 5%대 수준과 비교할 때 국내 기업들에게 훨씬 불리한 경쟁 상황을 초래할 것이다.

이는 삼성전자, LG전자와 같은 국내 대기업은 물론 벨웨이브, 텔슨전자와 같은 중소기업까지 GSM 시장에 진출해 기존 GSM 선두업체인 원천특허 보유업체의 시장을 잠식하고 있는 데 대한 견제책이며, 그동안 한국기업의 GSM 시장 진출을 예상하고 막대한 로열티 수입을 챙기기 위해 버리고 있던 GSM 선진기업의 전략적 공세의 일환으로 보인다.

더욱 더 심각한 사실은 가장 많은 GSM 관련 원천특허를 보유하고 있는 기업인 노키아를 포함하여 5개 업체는 아직 구체적 요구조차 없다는 점이다. 또한, 휴대전화는 대표적 컨버전스(기술융합) 제품으로 CDMA 또는 GSM과 같은 이동통신 관련 원천기술뿐 아니라 카메라, MPEG4, MP3 등과 같은 부가기술에 대해서도 특허공세에 취약한 실정으로 향후 우리 기업들의 성장속도에 비례하여 선진기업들의 특허 클레임 수위 역시 점차 거세질 것으로 예상된다.

2. MP3P

2004년 MP3P 세계 시장규모는 작년보다 22% 성장한 897만대로 추정되며, 이 중에서 국내 업체는 1/3 즉 300여만대를 공급할 것으로 추정되고 있다. 이와 같은 국내 MP3P 제조업체들의 급속한 성장을 저지하고자 작년 10월 이탈리아의 시스벨은 삼성전자와 LG전자 등에 유럽에 판매하는 MP3P 단말기 대당 0.4~0.5달러의 로열티를 요구하였고, 금년 2월 미국의 오디오앰팩은 거원시스템 등 국내 중소기업에 특허 로열티 지급을 요구하고 이에 응하지 않으면 미국내 판매금지 가처분을 신청하겠다고 위협하는 등 시스벨과 오디오앰팩은 연합전선을 구축하고 'MPEG 오디오 레이어 III' 특허기술의 무단 사용에 대해 국내 중소 MP3 플레이어 업체들에게 특허침해 경고장을 발송하고 특허공세를 강화하고 있다.

이들은 이미 삼성전자, LG전자, 레인콤과 같은 메이저 MP3P 업체와 로열티 협상을 타결했기 때문에 이들의 공세는 더욱 힘을 얻고 있다. 또한, MP3 코덱 칩에 관한 원천특허를 보유하고 있는 톰슨은 그동안 칩세트 제조업체에만 로열티를 요구해오다 최근 일부 MP3P 제조사를 상대로 라이선싱 계약 체결을 강요하고 있다. 설상가상으로, 이스라엘의 M시스템 및 미국의 샌디스크도 최근

USB 휴대형 저장장치 기능을 결합한 MP3P를 출시중인 국내업체를 대상으로 특허 로열티 지급을 요구하고 있다. 그러나 국내 MP3P 업체는 대부분 중소기업으로 원천특허권자들의 이러한 전방위적 특허공세에 대한 대응능력이 부족한 것이 현실이며, 향후 멀티미디어화가 가속화되고 있는 MP3P에 대한 선진기업들의 특허공세가 더욱 거세질 것임을 예고하고 있다.

3. PDP

세계 PDP 시장을 주도하고 있는 한·일 업체 간의 PDP 특허분쟁은 선발업체인 일본기업들이 후발 주자인 국내기업에 견제하는 양상을 보이고 있다. 2004년 삼성 SDI는 24%, LG필립스는 23%로 세계시장 점유율 1, 2위가 예상되는 시점에서 후지쓰와 같은 기존 선두업체들이 국내 업체의 시장 확대를 막을 수 있는 가장 확실한 무기는 특허일 것이다.

한·일간 PDP 특허분쟁은 1997년 9월 후지쓰가 삼성 SDI를 상대로 미국 ITC에 특허침해 혐의로 제소한 것에서 시작되었다. 작년말 후지쓰는 PDP 관련 원천특허의 사용 대가로 10%의 로열티를 요구하였고, 금년 2월 삼성 SDI는 이에 굴복하지 않고 미국 캘리포니아주에 소재한 연방법원에 후지쓰 특허에 대한 무효소송을 제기하였으며, 금년 4월 후지쓰 역시 삼성SDI를 특허침해 혐의로 역제소 하였다. 금년 4월 발생한 일본 세관의 통관보류 결정은 상기 일련의 사태에 대한 일본 정부 및 후지쓰측의 극단적인 조치의 일환인 셈이다. 다행히 금년 6월 삼성과 후지쓰의 PDP 특허분쟁은 크로스 라이선싱 형태로 양사 보유기술을 상호 5년간 사용하기로 합의한 상태이나, LCD 시장에서 한국업체에 완패한 경험이 있는 일본 디스플레이 업계의 특허공세는 앞으로 더욱 치열해질 전망이다.

4. 위성 DMB

위성 디지털멀티미디어방송(DMB)은 조만간 SK텔레콤에 의해 서비스될 예정이었으나 최근 일본 도시바의 로열티 부과문제로 인해 논란이 되고 있다. 문제의 발단은 도시바가 일본에는 아직 등록되지 않았지만 한국에 등록된 위성 DMB 핵심 특허 두 건에 대해 대당 2%의 로열티 지급을 요구한 것이다. 국내 업체들은 SK텔레콤과 도시바 간에 체결된 '한·일 업체간 비차별적 조항'을 근거로 반발하고, MPEG과 같은 '수량에 따른 로열티 정액제'를 요구하였으며, 1차적으로 위성 DMB 서비스의 확산을 희망하는 도시바가 금년 6월초 이를 받아들인 상황이다. 그렇지만, 위성 DMB 서비스업체와 제조업체가 특허문제에

대해 효과적 협상전략을 갖고 있지 않다면 추후 CDMA의 켈컴과 같은 사태가 발생할 수도 있다.

5. D램 반도체

우리나라 D램 반도체산업의 양대 산맥을 이루고 있는 삼성전자와 하이닉스를 상대로 램버스 D램의 원천특허를 보유하고 있는 미국의 램버스사는 특허침해에 따른 로열티 지불을 요구하였다. 삼성전자는 2000년 램버스에 로열티를 지불하기로 계약을 체결하였으나, 하이닉스는 로열티 지급을 거절함으로써 램버스 D램 반도체 전쟁이 개시되었다. 2000년 8월 램버스는 미국 버지니아 법원에 독일의 인피니언을 상대로 특허침해 소송을 제기하였고, 미국의 마이크론과 하이닉스는 미국 법원에 램버스를 상대로 각각 특허무효 소송을 제기하였다. 같은 해 9월 램버스는 하이닉스와 마이크론을 상대로 獨·英·佛 법원에 동시에 특허침해 소송을 제기함으로써 특허전쟁을 전세계로 확대하였다. 같은 해 12월 영국 법원은 램버스 소송에 대해 정지결정을 내렸고, 2001년 5월 미국 버지니아 법원은 인피니언의 특허침해 혐의에 대해 非침해로 판결하였으며 램버스의 행위에 대해서는 형평법 위반(기만행위)으로 판결하였다. 같은 해 11월 램버스는 버지니아 법원의 판결에 불복하고 CAFC에 항소하였고, 새너제이 법원은 하이닉스에 대해서도 非침해(11건 중 10건)의 약식 판결을 내렸으며 나머지 1건에 대해서는 '램버스 v. 인피니언' 항소심 판결이 확정될 때까지 잠정 중지 결정을 내렸다. 그러나, 2003년 1월 램버스는 인피니언에 대한 침해소송 항소심에서 잠정 승소 판결을 얻었고, 이에 힘입어 금년 4월 하이닉스를 상대로 특허손해배상소송을 제기하였다.

우리나라 전자산업 발전에 지대한 공이 있는 반도체 분야는 이처럼 원천특허를 보유하고 있는 선진기업들의 무차별적인 특허공세에 휘청거리고 있으며, 상대적으로 후발업체인 중국·대만 기업들의 맹렬한 추격으로 사면초가의 상황에 봉착하고 있다. 예컨대, 금년 4월말 미국 위스콘신대학 연구재단측은 반도체 제조공정 관련 특허침해 혐의로 삼성전자를 미국 매디슨 법원에 제소하였으며, 2002년 5월 일본의 도시바는 삼성의 D램, MCP, 그래픽·플래시메모리에 대해 특허침해 혐의로 미국 ITC 및 뉴저지 법원에 제소한 바 있다.

6. 거액의 손해배상금 지급 사건

해외 선진기업이 국내업체를 상대로 제기한 대규모 특허분쟁의 역사는 아마도 1980년대 중반 텍사스인스트루먼트(TI)와 삼성전자의 D램 반도체 분쟁에서 그 유래를

찾을 수 있을 것이다. 이 사건에서 삼성전자는 당시로는 상상을 초월한 규모(약 9천만달러)의 특허 로열티를 지급하였으나, 이를 계기로 특허관리의 선진화 및 국내외 특허출원·등록에 박차를 가하였고, 그 결과 1990년대 중반 이후 미국 특허 다등록 기업의 리스트에서 상위 자리를 차지하고 있다.

해외 업체들간에 벌어진 가장 대규모의 특허분쟁은 폴라로이드의 즉석카메라 기술을 침해한 코닥의 사례라 할 수 있다. 1976년에 시작된 특허침해소송에 대해 1990년초 최종 판결에 따라 코닥은 폴라로이드의 특허 7건을 침해한 것에 대해 약 9억 달러의 손해배상금을 지급하였고, 그 동안 15억 달러를 투자한 생산공장을 폐쇄하고 700여명의 종업원을 해고하였으며, 기 판매한 1,600여만개의 제품을 수거·폐기하는 데 총 5억불을 지출하는 등 막대한 손실을 경험하였다.

7. 개인발명가로부터의 특허 클레임

미국의 Lemelson은 '잠수함특허' 사건의 주역으로 유명하다. "잠수함특허"라 함은 원천발명에 대해 출원인이 고의로 미국 특허청(PTO)의 심사처리를 장기간 지연시키면서, 관련 시장이 성숙되는 과정을 지켜보면서 적절히 특허청구범위를 보정한 후 일정 시점에 '갑자기' 세상에 그 존재가 알려지게 된 특허를 말한다. 개인발명가 Lemelson은 1954년 최초로 "Machine Vision"이라는 내용의 특허출원을 한 후 특허가 최종적으로 허여되기 전까지는 공개되지 아니하는 미국 특허제도의 맹점을 활용하여 계속출원(CA), 부분계속출원(CIP), 분할출원(DA) 등을 통해 최초 2건의 출원을 기반으로 수백건의 후속출원을 하였다. 1954년 출원에 기초한 이들 후속출원 중 최소 15건은 14년이 지난 1978년 이후에야 특허를 받았으며, 나머지는 최초출원일로부터 약 40년이 지난 후 특허를 받았으나, 일부는 최근까지도 PTO에 계류중이라고 한다. Lemelson은 현재 약 500건의 미국특허를 보유하고 있으며, 그의 특허발명은 출원이 PTO에 계류중인 동안 자동차, 반도체 등 자동화 공정을 적용한 거의 모든 산업 분야에 광범위하게 이용되고 있었다. 1990년대초 Lemelson은 먼저 일본의 일부 자동차업체들로부터 약 1억 달러, 그 직후 우리나라 일부 전자업체들로부터 약 300억원을 로열티로 받아갔으며, 아직까지도 국내 일부 기업을 대상으로 특허 클레임을 제기해 놓은 것으로 알려졌다. 이 사건은 (구)상공부가 전자산업진흥회에 긴급 정책자금을 지원하여 업계 공동으로 대응하도록 하는 최초의 선례를 남긴 것으로 유명하다.

한편, 미국의 개인발명가인 Hazani는 1994년 삼성전자

를 상대로 64메가 D램 제조기술에 대한 특허침해를 주장하며, 미국 ITC에 제소하였다. 이에 삼성전자는 즉각 특허침해 사실을 부인하였고, 하자니의 특허를 특허존속기간이 끝난 선행기술에 불과하다는 이유를 내세워 특허를 무효화시켜 분쟁의 소지를 원천 봉쇄하였으며, 1996년 4월 ITC에 이어 항소심 법원인 CAFC로부터 한국 업체로서는 ITC 분쟁에서 최초로 승소한 바 있다.

8. Patent Flooding 사례

“Patent-flooding”이라 함은 산업화가 아직 광범위하게 진행되지 아니한 기술분야의 원천특허에 대해 후발기업이 ‘경미한’ 개량 또는 주변발명을 대량으로 출원하는 행위를 말한다. Patent Flooding은 실용신안제도가 인정되고 있는 한국, 일본, 중국 등의 기업이 주로 활용할 수 있는 일종의 특허전략이다.

마이크로파 에너지에 의해 구동되는 고강도 자외선램프를 세계 최초로 개발하여 미국·일본·유럽 등에서 원천특허를 가지고 있는 Fusion사의 특허기술을 인지한 일본의 미쓰비시덴끼는 10명으로 구성된 R&D 팀에 Fusion사 제품의 역설계를 지시하였다. 그 결과 Fusion의 특허기술과 관련하여 1977년 12월부터 약 300건의 일본 특허·실용신안등록출원을 하였고, Fusion의 적극적인 이의신청으로 인하여 이들 중 단 3건만이 1990년말까지 일본 내에서 특허·실용신안등록을 받았다. Fusion은 이의신청에 따른 불필요한 비용지출을 중지하기 위하여 미쓰비시 측에 이의신청을 안하는 대신 특허권 획득 후 자신에게 권리행사를 안하도록 요청하면서 단지 기술 및 가격으로 경쟁할 것을 제안하였으며, 협상 결과 Fusion 측이 미쓰비시에 오히려 소정의 로열티를 지불하는 조건으로 최종 화해를 이루었다.

III. 특허분쟁의 양상

앞에서 간단하게 살펴 본 특허분쟁의 양상을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 선진기업들이 후발기업에 대해 제기하는 특허 클레임은 고액의 손해배상을 추구함으로써 특허침해 기업이 재기불능의 상황 또는 시장 퇴출의 상황을 야기한다.

둘째, 최근 들어 ‘先소송 後협상’의 전략을 구사하는 경우가 빈발하고 있다. 특히 미국에서 1982년 특허소송의 항소심을 CAFC로 단일화하면서 나타나기 시작한 법원의 ‘Pro-Patent’ 경향에 편승하여 원천특허권자는 소송 제기 자체를 협상에서의 강력한 무기로 활용하고 있다.

셋째, 원천특허를 보유하고 있는 선진기업뿐만 아니라 Lemelson, Hazani와 같은 개인발명가들도 브로커를 통해 적극적으로 특허 클레임을 제기해 오고 있다. 최근 PDP 기술 분야에서 삼성전자와 히타치 간에 크로스라이센스가 체결된 사례를 통해 알 수 있듯이 업체와 업체 간에는 상기와 같은 여러 가지 협상 수단이 존재할 수 있지만, 특허발명을 사업화하지 아니하는 개인발명가의 경우 이러한 해결 수단이 통하지 않기 때문에 무리한 요구에 대해 속수무책일 수 밖에 없다.

넷째, 선진기업들은 부품이나 소재에 관한 특허침해의 경우에 대해서도 부품·소재업체가 아닌 완제품업체를 대상으로 특허 클레임을 제기하고 있다.

다섯째, 화학·약품 관련 특허분쟁은 국내 제약업체의 내수용 카피약품 생산과 관련된 것으로 국내에서 침해소송이 제기되는 데 반하여, 전자산업 분야는 우리나라 수출주력품목인 반도체, 디지털 가전제품 등과 관련된 것으로 수출시장인 해외에서 특허소송이 발생하는 양상을 보인다.

마지막으로, 일본 기업들이 우리 기업들을 상대로 클레임을 제기하는 사례가 급증하고 있다. 한·일간 특허전쟁은 D램 반도체에 이어 LCD까지 한국에 1등 자리를 내줬고, 이제 PDP, 2차전지, OLED 시장에서도 고전하고 있는 일본의 선발업체들의 위기감의 발로에서 비롯된 것으로 장차 그 수위가 더욱 거세질 양상이다.

IV. 특허분쟁 대응 방향

1. 산·학·연·관 공동 대응체제 구축

선진기업이 제기하는 국제특허분쟁에 대한 전략적 대응을 위해서는 정부와 기업 모두의 공동 노력이 필요하다. 첫째, 정부는 특허분쟁 대응력이 떨어지는 중소벤처기업을 위한 특허분쟁 대응 지원시스템을 구축해야 할 것이다. 둘째, 특허 클레임이 제기되어 있거나 가까운 장래에 특허분쟁 발생이 예상되는 품목이나 기술에 대해서는 산·학·연·관 공동의 특허대응 컨소시엄을 구성하고 그 운영을 지원하는 것이 바람직하다. 최근 전자부품 연구원은 정부의 지원하에 MP3P, DVDP, DVR, STB, 디스플레이, 2차전지 등 6개 디지털 전자기술·품목을 대상으로 특허대응 컨소시엄을 구성하고 활동을 개시하였다. 정부는 향후 상기 6개 품목외에도 전자산업의 전분야를 망라한 특허분쟁대응 컨소시엄을 단계적으로 구성하고 이를 지원할 필요가 있다.

또한, 주요 제품 또는 기술에 대한 특허지도(Patent Map)는 물론 선진기업들 중 국내외에서 특허 클레임을 자

주 제기하는 주요 기업들을 선별하여 그 기업이 보유하고 있는 특허 포트폴리오를 제품별, 기술별로 정밀 분석하고 그 결과를 데이터베이스화하여 정보서비스 형태로 기업에 제공할 필요가 있다. 이러한 정보는 개별 기업들이 선진기업들로부터 특허 클레임을 사전 예방할 수 있도록 하고, 전략적 R&D 방향을 설정할 수 있게 하며, 국내기업간 또는 선진기업과의 전략적 제휴를 추진하는 경우에 특허 유용한 지침을 제공하는 역할을 할 것으로 기대된다.

2. 특허풀 구성 및 운영의 활성화

10대 신성장동력산업 분야와 같이 향후 5년 내지 10년 후 대한민국을 먹여 살릴 수 있는 핵심 원천기술 개발의 기치하에 산·한·연·관 공동으로 R&D를 추진하는 초대형 기술 분야에 대해서는 사전에 참여 주체들 간에 특허풀 협정을 체결하는 것이 필요하다. 종래의 기술개발 사업은 주로 선진기업의 핵심기술의 일부를 국산화하는데 초점을 두었으므로 참여 기관들 간에 특허풀 구성이 무의미하였거나 또는 현실적으로 불가능하였지만, 신성장동력산업 분야의 기술개발은 우리 기업이 세계시장을 선도해 나갈 것으로 기대하고 있으므로 동 사업의 참여 기관들은 특허풀을 형성하여야 할 것이다. 즉, 참여 기관들 간에 특허를 공유하지 않는다면 어느 누구도 전체 기술을 자유로이 실시할 수 없게 되며, 또한 후발 기업들 역시 전체 기술을 실시하기 위해서는 모든 참여 기관들로부터 라이선스 허락을 받아야만 하므로 국책기술개발사업의 결과물이 사장되거나 활용율이 저하되는 부작용을 초래할 것이다. 즉, 특허풀 결성을 통하여 참여 주체들의 기술공유 및 R&D 결과의 확산이 광범위하게 초래될 수 있고, 선진기업들의 특허공세에 대한 대응력이 강화될 수 있으며, 나아가 국제표준 제정 과정에서도 우월한 협상력을 발휘할 수 있을 것이다.

3. 전략적 R&D 추진

기업이 R&D를 수행할 때 관련 선행기술을 철저히 조사하고 이를 분석한 후 다음과 같은 사항에 대해 신중한 결정을 내려야 할 것이다.

- (1) 자신이 직접 원천 또는 개량기술을 개발하는 것이 좋을 것인지,
- (2) 국내외 다른 기업 또는 연구기관과 공동으로 개발하는 것이 좋을 것인지,
- (3) 원천특허에 대한 우회·회피기술을 개발하는 쪽으로 R&D 방향을 수정할 것인지,
- (4) 대상 기술의 일부는 직접 또는 우회·회피 개발을 실시하고 나머지는 원천특허권자로부터 라이선스를 얻는

것이 나올 것인지,

(5) 원천특허권자나 개량특허권자와 전략적 제휴 또는 크로스라이선스를 체결하거나 특허를 매입하는 것이 좋을 것인지,

(6) 당해 분야의 시장진입을 위한 R&D 계획을 아예 포기하는 것이 좋을 것인지.

이를 위해서는 정부 차원의 Patent Map 구축 지원뿐만 아니라 기업 차원에서도 국내외 관련 특허기술의 동향 및 원천특허를 보유하고 있는 선진기업들간의 기술분포 특성 등을 포함하는 자체 Patent Map을 지속적으로 작성·관리하여야 할 것이다. 한편, 중소벤처기업의 경우 특허청에서 시행하는 '산업재산권 진단사업'을 적극 활용할 것을 권한다.

비록 특정 기술분야에서 아직 권리가 만료되지 아니한 원천특허가 존재하더라도 이를 개량하는 기술에 대해 직접 R&D를 추진할 필요가 있다면 이를 과감하게 시도해도 무방할 것이다. 개량특허의 실시를 보장하는 제도적 장치로는 "통상실시권허여심판제도"를 들 수 있는데, 이것은 개량특허권자가 원천특허권자에게 당당하게 라이선스를 요구할 수 있으며 협상이 원만하게 진행되지 않을 경우 특허청에 상기 심판을 청구하면 정부가 적절한 수준의 로열티율을 결정하고 라이선스를 법률에 의해 강제로 허여하는 제도이므로 이를 적극 활용하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

또한, 정부의 중기거점기술개발사업, 차세대기술개발사업, 신성장동력산업분야 기술개발사업 등과 같은 대형 국책기술개발 지원사업에 대해서는 기획 단계에서의 간단한 Patent Map 작성에만 그치지 말고 본사업 기간 내내 기술개발 추진과 혼연일체가 되어 지속적으로 선행특허의 존재 유무 및 선진기업의 특허활동을 점검함으로써 기술개발 방향을 올바르게 정립할 수 있도록 할 필요가 있다.

4. 국내외 특허출원의 제고

2003년도 미국특허 다등록 기업의 순위에 관한 최근 보도에 따르면, 미국에서 특허를 가장 많이 등록한 300대 기업에 국내 기업은 삼성전자, LG전자, 하이닉스 등 10개 기업이 포함된 것으로 나타났다. 물론 대부분의 다등록 업체들은 IBM(미)이나 캐논(일)과 같은 선진기업들이었다.

특허출원에 관한 세계적 규범인 파리조약은 제1국 출원일로부터 1년내에 다른 나라에 특허출원을 하면 이를 최초출원일에 출원한 것으로 간주하는 이른바 우선권제도를 보장하고 있음은 주지의 사실일 것이다. 선진기업들로부터 제기되는 국제 특허 클레임에 능동적으로 대처하기 위해서는 우리 기업들도 이에 대응할 수단, 즉 국내

외 대응 특허를 다수 확보하여야 한다. 이를 위하여 파리 조약의 우선권 인정기간(1년) 내에 주요 선진국에 특허 출원을 할 필요가 있는데, 국제특허협력조약(PCT)을 활용하면 우리나라 특허청에 한글 명세서를 제출하면서 모든 PCT 가맹국을 지정하여 이른바 '원스톱' 국제출원을 할 수 있다. 한가지 아쉬운 점은 아직 대만이 PCT 가맹국이 아니므로 대만에 대해서는 PCT 출원과는 별개로 직접 출원을 하여야 한다는 사실이다.

한편, 중소벤처기업이 자신의 기술을 해외 시장에서 보호받기 위해서는 국제출원을 하여야 하는데, 외국에 출원하는 데에는 1개국당 1천만원 이상이 소요되므로 정부가 인정하는 우수 기술에 대해서는 전액 또는 일부를 지원하는 것이 필요할 것이다. 현재, 특허청은 건당 200만원을 지원하는 제도를 시행하고 있으므로 중소벤처기업들의 많은 이용이 있기를 바란다.

5. Patent Flooding의 교훈 활용

미쓰비시의 사례에서 알 수 있듯이 확실한 몇 건의 원천특허에 못지 않게 다수의 경미한 개량특허도 경우에 따라서는 중요한 협상의 지렛대가 될 수 있다. 또한, 즉석카메라 사건에서 플라로이드가 1976년 당시 보유한 900여건의 특허 중에서 코닥은 단 7건의 경미한 주변특허를 침해하였던 것이다. 따라서, 우리 기업들은 질적인 특허출원 전략뿐만 아니라 여건이 허락하는 한 양적인 특허출원 전략도 병행하여 추구하여야 할 것이다.

6. 공세적 특허관리 전략의 구사

2003년까지 12년 연속 미국내 특허보유 1위 기업인 IBM과 같은 선진기업은 지난 10년간 100억달러 이상의 특허 로열티 수익을 올릴 정도로 공격적 특허전략을 유지해 왔다. 이제 우리 기업들도 미국 등 선진국에 상당 규모의 특허를 등록하였으므로 선진국 시장에서 경쟁상대로 부상하고 있는 후발기업에 대해 적극적인 특허 클레임 제기와 같은 공세적 특허관리 전략을 수립하고 이를 단계적으로 추진해 나가야 할 것이다. 참고로, 네오앰텔, 신지소프트, 씬멀티미디어 등 우리 벤처기업들이 IT 핵심기술을 자체적으로 개발하고 미국의 쉐콤, 중국의 차이나모바일, 태국의 허치슨 등 세계적 기업들로부터 연간 40억~70억원의 로열티를 징수하고 있다는 소식은 우리 모두에게 매우 고무적이라 하겠다. 대기업의 사례를 한가지 들면, LG전자는 90년대 중반부터 VCR 관련 로열티가 연간 300억원대에 육박하는 것에 대한 대응 차원에서 신규 개발되는 모든 제품에 대해 특허회피설계와 적극적 특허등록을 추진한 결과, 1999년 세계 최대 CPU 메이커인 인텔사를 비

롯한 국내의 업체와 수익 달러 상당의 로열티를 받기로 하는 특허사용계약을 체결하였으며, 상기 특허 로열티 수입은 향후 10억 달러 이상 될 것으로 기대된다.

7. 선진기업의 국내 특허등록 예의주시 및 대응

도시바의 위성 DMB 특허가 일본에 앞서 우리나라에 등록되어 특허분쟁이 발생된 사례 및 수백건의 미쓰비시 출원에 대해 일일이 이의신청과 같은 대응을 통해 특허 등록을 저지한 Fusion사의 사례에 비추어, 관련 기업 및 업종별 단체 기타 특허분쟁 대응 컨소시엄을 중심으로 문제의 소지가 있는 특허출원에 대해서는 심사 동향을 예의주시하고 필요시 정보제공, 이의신청, 무효심판청구 등 적극적인 대응을 해 나갈 필요가 있다.

8. 국제특허분쟁에 대한 전문인력 양성

최첨단 디지털 전자산업 분야의 국제특허분쟁에 적극 대응하기 위해서는 관련 전문인력의 양성 및 지속적인 교육·훈련이 절실한 실정이다. 이를 위해서는 기업 자체의 노력뿐만 아니라 국제특허협상 및 클레임 분석 전문가 양성을 위해 정부 차원의 지원프로그램 수립이 있어야 할 것이다. 무엇보다도 공학지식과 국제특허법률 및 선진국의 특허소송제도에 관한 법무지식 그리고 어학실력 모두를 두루 갖춘 전문인력을 양성하여야 하며, 해외 전문로펌과의 협력 네트워크 구축을 통해 국제 감각을 구비한 국제특허분쟁 전문가를 양성할 필요가 있다.

V. 맺음말

정부가 의욕적으로 기술개발을 추진하고 있는 10대 성장동력산업 중 8개 분야와 직·간접적으로 관계하는 디지털 전자산업 분야는 현재는 물론 향후 극심한 특허 전쟁에 시달릴 것이라는 점은 이제 공공연한 사실이다. 지금부터라도 이에 적극적으로 대응하지 않는다면 결국 특허전쟁에서 패배하여 원천특허를 가진 선진국과 값싼 인력과 생산기술을 보유한 후발 개도국 사이에서 헤어날 수 없을 것이다. 다행히 정부 차원에서 시의적절하게 『디지털전자산업특허분쟁지원센터』를 건립하여 산·학·연·관 모두의 총력을 모아 선진기업의 특허 클레임에 공동으로 대처해 나가기로 하였으므로, 우리 기업 모두는 정부 시책에 능동적으로 부응하여 상기 특허센터를 중심으로 혼연일체가 된다면 2010년대부터는 대한민국이 전세계의 중심국가로 우뚝 자리매김할 것이라 믿어 의심치 않는다. ●