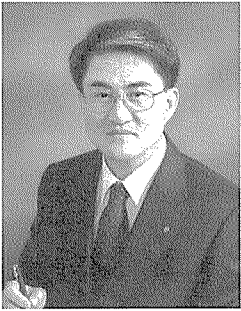


국제특허분쟁대응 컨소시엄의 국제법적 고찰



서 천석
변리사, 변호사(미국)

1. 머리말

최근 GSM 휴대폰, MP3P, D-STB, D-TV, DMB, 디스플레이 등 첨단 전자산업 분야에서의 국제특허분쟁을 계기로 특허분쟁에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히, 특허분쟁 대응능력이 취약한 중소기업의 로열티 지출증가율(2001~2003)은 약 20%로, 같은 기간 약 7%에 불과한 대기업에 비해 국제특허분쟁의 피해

가 극심한 실정이다. 이에 따라 관련 업계는 국제특허분쟁을 미연에 방지하고 현안 문제에 공동대처하기 위해 업체간 특허 컨소시엄 구성이 활발히 이루어지고 있다. 일례로, 반도체·디스플레이 분야에서는 선진기업들의 특허공세에 대응하기 위해 업계 공동으로 장비특허 및 LED특허 컨소시엄을 구성하였다. 이와 같은 컨소시엄은 대내적 연합에 의한 대외적 문제의 공동대응이라는 절묘한 해법을 제시하게 된다. 이에 따라, 경쟁 선진기업 또는 관련 국가의 반응은 어느 정도 예견할 수 있는 바, 이에 관한 국제법적 관점에서의 면밀한 고찰이 필요할 것이다. 이하에서는 특허 컨소시엄의 기능 및 구성 사례를 살펴본 후, 컨소시엄의 구성과 관련한 국제조약 및 미국의 Antitrust Laws 관련 규정 등을 소개하기로 한다.

2. 컨소시엄의 기능

우리 기업들이 선진기업의 특허공세에 효율적으로 대응하는 것은 국가간 통상마찰을 줄이는 일이자 기업이익을 극대화하는 중요한 수단이 된다. 특히, 원천·핵심특허를 보유하지 못한 국내기업들에게는 관련 업계 공동으로 특허 컨소시엄을 구성해 외국의 특허공세에 종합적이고 체계적으로 대응하는 것이 기업의 존립 차원에서 필수적이라 할 것이다.

구체적으로, 국내 기업들은 특허 컨소시엄을 통하여 국제특허분쟁의 효과적 대응전략과 사전 예방체제를 구축하고, 핵심·원천기술을 확보하기 위한 연구개발 과제의 도출 및 국내외 특허출원 노력을 경주하여야 한다. 이와 함께, 선진기업의 특허 포트폴리오를 분석해 관련 업계 공동으로 대응특

허를 확보하는 방안을 마련하고, 협상을 통한 라이선싱, 우회기술 개발(Designing Around), 공동특허(Patent pool) 이용 등 다각적인 대응전략을 수립하여야 할 것이다. 산·학·연·관의 참여하에 특허 컨소시엄이 성공적으로 추진될 경우 국내기업은 우회기술 확보, 공정기술 개선, 대응특허 매입, 라이선싱, 특허풀 구성에 의한 대응력 제고 등을 통하여 국제특허분쟁시 한층 탄력적으로 대응할 수 있을 것이다.

3. 컨소시엄 구성 사례

1) LED 특허 컨소시엄

『LED 특허 컨소시엄』은 LED(Light Emitting Diode, 발광 소자) 산업분야의 관련 산·학·연에 의해 2004년 6월 구성되었다. 즉, 한국광기술원을 비롯해 국내 LED 생산 30개 기업과 10개 연구소 및 대학이 특허 컨소시엄을 구성하였다. 동 컨소시엄은 LED 산업분야에서의 국제특허분쟁에 대비해 국내 관련업계와 학계가 공동으로 대응체제를 구축하여 선진기업의 특허에 대해 분석을 시도한 최초의 사례에 해당한다.

2) 반도체·디스플레이 특허 컨소시엄

『반도체·디스플레이 장비특허 컨소시엄』은 관련 업체 23개사 및 연구기관 등의 참여로 2004년 12월 발족되었다. 이 컨소시엄은 기업·연구소의 엔지니어 및 전문변리사가 참여해 특허분쟁의 효과적 대응전략과 사전예방체제의 구축 및 핵심기술 확보를 위한 R&D 과제의 도출을 목적으로 한다. 또한, 선진 장비업체의 핵심특허 분석을 토대로 대응특허 매입, 우회기술 개발, 기술제휴 및 기술이전의 타당성 분석 등의 역할도 담당할 것으로 기대한다. 한편, 국내기업의 기술자립도가 한층 취약한 반도체·디스플레이 재료분야에 대해서도 선진 재료업체의 특허공세에 대항하기 위한 특허 컨소시엄 구성이 검토되고 있다.



3) 품목별 협의체

한국전자산업진흥회 내에 설치된 특허지원센터는 국제특허분쟁이 진행중이거나 조만간 예상되는 10대 품목을 중심으로 2005년 2월부터 『품목별 협의체』를 설치·운영중에 있다. 품목별 협의체는 분야별 특성에 맞는 특허 대응방안을 마련하여, 궁극적으로는 해당 품목의 협상 지침, 특허분석 컨설팅 결과의 공동 활용, 협상 노하우 공유, 특허 회피기술 연구 등을 통해 중소기업의 특허분쟁 대응력을 강화하는 것을 목적으로 한다.

4. 특허 컨소시엄에 대한 국제법적 고찰

1) 관련 업계 및 연구계 공동체 구축의 문제

먼저, 해외 선진기업의 특허공세에 대응하기 위해 관련 업계와 연구계가 공동체를 구축하는 경우 국제법상 불공정경쟁의 문제가 야기될 수 있는지 검토해 볼 필요가 있다. 이와 관련하여 파리조약, WTO/TRIPs 협정, 미국 Antitrust Laws, 그리고 EC Treaty를 살펴보면 다음과 같다.

① 파리조약

산업재산권 보호를 위한 파리조약 제2조는 산재권 관련 실체법 및 절차법에 관하여 모든 동맹국 국민에 대한 내국민 대우를 명시하고 있다. 즉, 동맹국의 국민은 각 동맹국의 특허법령이 내국민에 대하여 현재 부여하고 있거나 또한 장래 부여할 이익을 동등하게 향유할 수 있다. 그러나, 특허 컨소시엄은 특허권 부여에 관한 절차법 및 특허권 보호에 관한 실체법에 관한 사항과는 무관하게 국내산업의 육성·발전에 관한 사항이므로 파리조약 제2조의 적용을 받을 소지는 희박하다.

② WTO/TRIPs 협정

TRIPs 협정 또한 제3조에서 내국민대우를 규정하고 있다. 따라서 국내에서 활동 중인 외국 기업과 관련하여 특허 컨소시엄의 구성 및 운영 과정에서 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상의 불공정경쟁에 해당하는 행위를 범하지 않도록 각별히 주의할 필요가 있다.

③ 미국 Antitrust Laws

미국 Antitrust Laws는 가격이나 생산량에 대한 협정, 입찰에서의 부정행위, 또는 거래처, 공급업자, 판매지역 및 판매경로의 분할을 포함하여, 가격상승 또는 생산량의 감소를



의도하는 경쟁업자들 사이의 협정을 그 자체로서 불법적인 협정에 해당하는 것으로 간주하고 이러한 불법적인 협정에 대한 금지를 목적으로 한다.

한편 미국 Antitrust Laws에서 규율하는 불법적인 협정과 관련하여서는 『Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors』 및 『Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property』를 검토할 필요가 있다. 참고로, 전자는 불법적인 협정의 심사를 위한 가이드라인이며, 후자는 지적재산에 관한 라이선스 체결과 관련한 부당한 경쟁제한행위를 심사하기 위한 가이드라인이다.

④ EC Treaty

EC Treaty는 유럽연합 가맹국들 간의 교역에 있어서, 기업들의 연합이 구매나 판매가격 또는 그 밖에 교역조건의 직·간접적인 결정, 생산, 시장, 기술적 발전 또는 투자에 대한 제한이나 통제 등을 의도하는 협정체결에 대한 금지를 Article 81에서 명시하고 있다. 따라서 EC Treaty의 목적은 우리나라의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 미국 Antitrust Laws와 동일함을 알 수 있다.

2) 특허 컨소시엄에 대한 정부지원의 문제

앞에서 언급한 특허 컨소시엄들에 대해서는 정부가 보조금을 지원하고 있다. 즉, LED 분야 및 장비특허 컨소시엄의 경우 정부는 사업비의 50% 내외를 지원함으로써 업계의 자구 노력을 뒷받침하고 있다. 또한, 품목별 협의체 사업 역시 사업비의 일부 또는 전부를 정부로부터 지원받고 있다. 이와 관련하여 SCM 협정 및 GATT 협정을 살펴보면 다음과 같다.

① SCM 협정(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, 보조금 및 상계조치에 관한 협정)

SCM협정 제8조 제2항은 세 가지 유형의 허용보조금(non-actionable subsidies)을 규정하고 있다. 허용보조금의 세 가지 유형으로는 (가)산업기술개발을 보조하는 R&D보조금, (나)특정낙후지역개발을 위한 지역보조금, 그리고 (다)신 환경 규제에 순응하기 위한 설비의 개선을 보조하는 환경보조금이 있다. 정부의 지원이 위와 같은 허용보조금에 해당하는 경우 WTO 분쟁해결절차에 제소가 불가하다. 상기와 같은 허용보조금이 자국의 국내산업에 '심각한 부정적 효과'(Serious Adverse Effects)를 초래한다고 믿는 회원국은 이에 대한 구제를 보조금지급 회원국과 협의하는 것만이 가능하다. 또한, 협의를 통해 해결을 이루지 못한 경우에는 "보조금 및 상계조치위원회"에 동 사안을 회부할 수 있다. 이에 따라 위원회는 보조금에 의해 심각한 부정적 효과가 존재한다고 결정한 경우, 보조금 지급국가에 이러한 효과를 해결할 수 있는 방법으로 당해 계획을 수정하도록 권고할 수 있을 뿐이다.

한편, SCM협정 제3.1조에서는 금지보조금(Prohibited Subsidies)에 대해 규정하고 있다. 금지보조금은 다음과 같은 것을 들 수 있다. 첫째, 단독으로나 또는 다른 조건들 중 일부로서 법적으로나 사실적으로 수출과 관계된 (Contingent) 보조금이다. 법률상 사실상 수출실적에 따라 지급되는 보조금이 여기에 해당한다. 둘째 단독으로나 혹은 다른 조건들 중 일부로서 수입물품에 비하여 국내물품을 더 많이 사용할 것과 관계되는 보조금이다. 수입품 대신 국내 상품의 사용을 조건으로 지급되는 보조금이 여기에 해당한다. 이상과 같은 보조금 지급 행위는 당사국간의 협의에 의한 해결을 보지 못할 경우, WTO 분쟁해결절차에 제소가 가능하다. 이에 따라 분쟁해결절차에서 보조금 성격이 금지보조금으로 판정되면 보조금 지급을 즉시 중단해야 한다.

또한, SCM협정 제5조에서는 다른 회원국의 이익에 "불리한 효과(Adverse Effects)"를 미치는 "조치가능보조금(Actionable Subsidies)"에 대하여 규정하고 있다. "불리한 효과"에는 다음과 같은 세 가지 유형이 존재한다. 즉, 다른 회원국의 국내 산업에 피해를 준 경우, 다른 회원국의 GATT 협정 하에서 나오는 이익을 무효화 또는 침해한 경우, 그리고 다른 회원국의 이익에 "심각한 손상"을 준 경우가 불리한 효과에 해당한다. 조치가능보조금에 의해 피해를 본 회원국은 보조금 제공 국가를 상대로 WTO에 제소 가능하다.

② GATT 협정

GATT 협정 제16조 A에서는 수출의 증가 또는 감소 효과를 가지는 보조금이 타체약국의 이익에 중대한 손실을 주거나 또는 줄 우려가 있는 경우 등 보조금의 제한에 관하여 다른 관련 체약국 또는 체약국단과 협의할 것을 명시하고 있다. 또한, 제16조 B에서는 보조금을 직·간접으로 지급하는 경우 상품의 세계총수출에 있어서 자국이 차지하는 공정한 취득분을 초과시키기 위한 수단으로 지급할 수 없도록 규정하고 있다.

5. 결론

지금까지 특허 컨소시엄의 기능 및 구성 사례와 함께 컨소시엄의 구성·운영과 관련한 국제규범을 소개하였다. 특허 컨소시엄의 구성은 우리나라의 주력 수출산업에 대한 해외 업체들의 견제가 어느 때보다 심해지고 있는 현 상황에서 그에 대한 대응수단으로서 반드시 필요한 것으로 판단된다. 그러나, 특허 컨소시엄과 관련된 상기와 같은 문제점을 포함하여 제반 사항들에 대해 미리 면밀한 대응방안을 구축해 놓아야 만약의 사태에 적절히 대응할 수 있으리라 판단된다. 따라서, 해외 선진기업의 특허 공세에 대해 국내 산업육성정책의 일환으로 특허 컨소시엄 구성을 지원하고 소기의 성과를 거두기 위해서는 특허 컨소시엄 구성과 관련된 제반 문제의 검토가 현 시점에서 이루어져야 할 것이다. 보다 효율적인 특허 컨소시엄의 구성 및 운영은 궁극적으로 2010년 기술로열티 흑자달성 및 지식산업 4강 진입의 밑거름이 될 것이다.

