



# 지식재산권 분쟁 및 그 대응방안에 관한 소고



**정재관**  
KEA특허지원센터장

## 1. 서론

현재 우리기업은 해외 선진기업의 집요한 견제와 후발업체의 빠른 추격에 의한 이중고에 시달리고 있다. 즉 선진기업은 우리나라 업체에 대한 견제를 강화하여 해외시장 진출 및 입지 강화 저지를 위한 특허공세를 강화하고 있다. 이와 같은 경향은 어제오늘의 일은 아닌 바, 민간 또는 정부 차원의 여러 가지

대응방안이 마련되어 대처하고 있는 상황이다. 민간 차원의 특허경영에 대한 관심이 고조되고 정부차원의 특허분쟁에 대한 지원수단을 마련하여 선진기업의 횡포에 가까운 특허공세에 대처하고 있기 때문이다.

그러나 이와 같은 노력은 종래의 특허분쟁구도 즉, 선진기업의 침해주장에 대한 우리기업의 방어에 주로 초점이 맞추어져 있다. 현재 우리기업이 처하여 있는 상황은 앞서 잠시 언급한 바와 같이 선진기업의 견제와 함께 후발업체의 추격, 특히 우리기업의 지식재산권 침해라는 상황이 동시에 발생되고 있는 실정이다. 따라서 종래의 침해주장에 대한 방어와 함께 침해행위에 대한 지식재산권 행사라는 두 마리의 토끼를 잡아야 하는 실정이다.

따라서 이와 같은 위기상황에 효과적으로 대처하기 위하여 특허분쟁과 관련된 작금의 현황에 대하여 살펴보고 이에 대한 대응을 위한 방안을 살펴보고자 한다.

## 2. 해외 선진기업의 견제

요즘 해외 선진기업과의 특허분쟁 또는 특허소송에 관한 기사가 빈번하게 보도되고 있다. 이와 같은 선진기업과의 특허분쟁은 해외시장에서 우리 기업의 입지가 점차 강화되고 있음에 따라 발생되어진 현상으로 앞으로 더욱 더 가속화될 전망이다. 이와 관련하여 2007년을 맞이하여 아직 벌써 일본 도시바사는 지난 1월 9일 하이닉스에 대하여 낸드플래시 메모리와 관련한 특허침해소송을 미국 샌프란시스코 연방지방법원에 제기한 상태이다.

이와 같은 상황은 우리기업의 인지도 상승에 따른 필수불가결적인 사항이라고 할 수도 있겠지만, 필수불가결적인 사항에 의하여 기업의 흥망이 달려있다는 점에서 문제의 심각성이 존재한다.

〈전기전자분야 특허분쟁 사례〉

(2006년 기준)

기술분야	발생시기	원고	피고
컴퓨터	'06. 12.	히타치	삼성전자
휴대폰	'06. 12.	후지논	LG전자
반도체	'06. 11.	LG 필립스 LCD	청화픽처튜브
휴대폰	'06. 9.	인터디지털(미)	삼성전자
PDP	'06. 9.	파이오니아	삼성SDI
휴대폰	'06. 8.	Ericsson	삼성전자
LCD	'06. 7.	에릭슨(스)	삼성전자
반도체	'06. 7.	램버스(미)	하이닉스
반도체	'06. 7.	LG전자	BizCom(미)
휴대폰	'06. 2.	주성엔지니어링	AKT, AMI(미)
휴대폰	'06. 1.	인터디지털(미)	LG전자

자료: 특허지원센터 홈페이지(<http://www.ipa.c.or.kr/>)를 참조하여 재구성

또한 이와 같은 해외 선진기업과의 특허분쟁은 앞으로 더욱 더 빈번하게 발생할 것이라는 점에서 철저한 대응책 마련이 필요하다.

## 3. 후발기업에 의한 침해 가속화

요즘 해외 선진기업과의 특허분쟁 또는 특허소송에 관한 기사가 빈번하게 보도되고 있다. 이와 전술한 바와 같이 해외 선진기업의 특허공세 강화와 함께 후발기업에 의한 우리기업의 지재권 침해 사례 또한 증가하고 있다. 후발기업의 침해 사례는 중국에서 집중되고 있는데, 이와 관련하여 지난 2006년 특허청이 발표한 '중국에서 우리기업의 지식재산권 피침해 실태조사'를 살펴보면 중국에 진출한 국내 기업들의 70% 이상이 중국의 지식재산권 침해에 사실상 무방비 상태인 것으로 조사되었다.

〈우리기업의 지식재산권에 대한 중국에서의 침해 현황〉

(2006년 기준)

지식재산권 유형	국내 수출기업	중국 현지기업
특허(실용신안 포함)	36.4%	12.5%
디자인	27.3%	26.1%
상표	18.2%	44.3%

자료 : 특허청, ‘중국에서 우리기업의 지식재산권 피침해 실태조사’

또한 선진기업과 우리기업과의 특허분쟁의 대부분이 특허와 관련되어 있는데 반하여, 후발기업에 의한 우리기업의 지재권 침해는 특허·디자인·상표와 같은 지식재산권 전반에 걸쳐 침해가 이루어진다는 특징을 가지고 있다. 따라서 이와 같은 양상에 의하여 그 대응 또한 지식재산권 전반에 걸친 우리기업의 인식 제고와 함께 효과적인 권리보호를 위한 방안을 마련하여야 한다. 특히 앞서 언급한 특허청 조사결과, 수출기업 5개 중 4개

(80%), 중소기업 4개 중 3개(75%)가 사실상 중국의 지재권 침해에 무방비 상태인 것으로 나타난 점에 비추어 우선 지식재산권에 관한 인식 강화가 선행될 필요가 있다.

4. 결론

종래까지 우리기업의 특허분쟁 대응방향은 해외 선진기업의 침해주장에 방어하는데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 이제는 해외 선진기업의 견제와 더불어 후발기업의 지식재산권 침해에 대한 권리보호라는 두 가지 방향으로의 전환이 필요하다. 이와 같은 특허분쟁 대응에 대한 두 가지 방향은 모두 해외에서의 권리확보와 함께 지식재산권에 대한 우리기업의 인식 강화를 기본으로 하고 있다.

따라서 우리기업은 그 중요성이 지속적으로 증가하고 있는 지식재산권에 대한 인식 강화에 노력을 하여야 할 것이고, 이를 지원하기 위한 정부차원의 방안을 마련하여 특허분쟁과 관련된 현재의 위기를 기회로 전환시키기 위한 발판을 마련하여야 할 것으로 판단된다.

한국특허문헌 사전조사 의무화

지난 4월 1일부터는 국제특허 여부를 판단할 때, 미국특허청 등 국제특허조사기관은 한국특허문헌을 반드시 사전에 조사하여야 한다. 지난 2005년 10월, 국제지식재산권기구(WIPO)는 이 같은 내용을 골자로 하는 국제특허협력조약 개정안을 128개 회원국 만장일치로 통과시켰으며, 미국·유럽·일본 등으로 구성된 국제특허조사기관의 준비과정을 거쳐, 오는 4월 1일부터는 국제특허를 심사할 경우 한국특허문헌을 필수적으로 조사하게 된 것이다.

이에 따라, 앞으로 해외에서 우리기업의 지식재산권 보호가 대폭 강화될 수 있을 것으로 전망된다.

그간 우리나라 특허는 국제적으로 사전에 조사하여야 하는 필수문헌에 포함되어 있지 않아, 이미 국내에서 특허 등록된 기술임에도 불구하고, 해외에서 중복적으로 특허가 허용되어 결과적으로 우리 기업의 지재권이 침해되기도 하였다.

그러나, 이번 개정안 채택을 계기로 특허 심사 시 우리 특허문헌을 탑재한 검색시스템 사용을 강제할 수 있게 되어, 한국특허를 침해하는 부실특허를 사전에 예방할 수 있게 되고, 나아가 한국특허의 국제적 보호환경 또한 한층 개선되게 된 것이다.

한편, 동 개정안 발효로 인한 한국특허문헌의 사전조사 의무는 한국특허문헌에 대한 국제적 관심으로 이어져, 전 세계 지재권분야에서 “특허 한류(特許 韓流)”의 분위기를 형성하고 있다.