

Fusion Systems Corporation in Japan

본 사례는 KAIST 테크노경영대학원 김철호 교수의 지도하에 이희철 석사과정생이 공동으로 작성

1980년대와 90년대 초에 걸쳐 발생한 Fusion Systems Corporation과 Mitsubishi Electric Corporation 간의 특허분쟁사례를 연구하고 이 사례가 우리에게 주는 협상 관련 교훈을 정리해 본다. 1971년 Fusion Systems Corporation 사(이하 "Fusion")는 1950년대 실패사례로 공개된 자외선(UV light) 추출실험으로부터 영감을 얻어 고성능마이크로파램프(high-powered microwave lamp) 발명사업에 착수한다. 수년에 걸친 시행착오를 거쳐 마침내 1974년 상용화에 성공하고 미국에 이어 즉시 유럽, 일본에도 특허출원을 신청한다. 이후 1975년부터 해외사업을 시작하고, 1980년대에는 급속한 성장이 기대되는 반도체공정분야와 영상분야에 과감히 진출하여 글로벌기업으로 성장한다. 반도체공정사업분야의 경우, 미국과 유럽에서는 특허제도의 강력한 보호속에서 100%에 가까운 시장점유율을 기록하는 반면, 일본 내에서는 특허출원과정에서 경쟁사들의 기술도용으로 인해 시장의 약 40%만을 차지하는데 그치게 된다. 1980년까지 Fusion의 일본시장점유율은 UV처리사업분야에서 5%, 반도체공정사업분야에서 50%, 영상분야에서 80~90%이며, 이중 영상사업분야가 가장 빠르게 성장하는 분야인 동시에 Fusion에서 가장 중요한 시장이었다. 한편, 영상사업분야의 일본 내 경쟁사인 190억 불 규모의 Mitsubishi Electric Corporation(이하 "미쓰비시")는 영상사업분야는 이미 포화된 시장이고, 경기에도 민감하기 때문에 비주력 사업으로 생각하였고, 따라서 영업에 적극적이지 않았다.

Fusion은 1974년 일본에 특허출원 신청 후, 1975년부터 UV처리램프 판매를 시작으로 일본시장에 진출한다. 1977

년 미쓰비시는 Fusion의 램프를 구입하여 역공학(reverse engineering)을 통해 3건의 특허를 출원하고, 1983년까지 총 139건의 특허를 출원한다. 이에 비해 Fusion은 1983년까지 20건의 특허출원을 신청했을 뿐이며, 심지어 1981년 Fusion의 특허출원에 미쓰비시가 이의신청을 했을 때에도 미쓰비시에 대한 조사를 하지 않았다. 1983년 영상 사업분야에서 미쓰비시가 구(球)형 마이크로 램프를 판매하고 있다는 사실을 확인한 현지 영업부서가 Fusion도 이를 제작할 것을 건의한 시점에야 비로소 미쓰비시에 대한 조사가 시작되었다. 본격적인 양사 간의 특허분쟁은 이때부터 시작된다.

먼저 Fusion은 원천기술이 Fusion에 있고, 미쓰비시의 특허는 Fusion의 마이크로파램프를 복제하였거나 미미한 변형이라고 비난하였다. 그러나 이에 맞서 미쓰비시는 자사의 특허가 1960년대 자체적으로 개발한 저성능 마이크로파램프를 근간으로 한다는 점을 강조하면서, Fusion의 마이크로파램프와 차별성을 부각시키는 데 주력한다. 공교롭게도 Fusion은 1983년 한두 달 사이에 영상사업용 구(球)형 마이크로 램프를 제작해낼 정도로 기술면에서 미쓰비시를 월등히 능가하고 있었고, 1987년에는 AEL(Area Exposure Lamp)을 판매하면서 미쓰비시 제품을 비롯한 기존 제품을 시장에서 완전히 몰아내다시피한 상태였다. 하지만 당시 일본의 특허제도가 단일청구항제를 채택하고 있었던 만큼, 특허출원건수가 상대적으로 적은 Fusion으로서는 미쓰비시가 부담스러울 수밖에 없었다. 1983년부터 1989년까지 Fusion은 미쓰비시를 상대로 세 가지 전략 즉, 주요 특허에 대한 이의신청, 법정 외 해결을 위한 개별협상, 미국정부로부터의 지

원 요청으로 맞선다. 1989년까지 미쓰비시의 238건의 특허 출원 중 24건에 대해 이의신청을 제기하는 한편, 1985년부터 시작한 개별협상에서 Fusion은 자사의 기술이 원천기술임을 들어 미쓰비시가 Fusion에 특허권을 행사하지 않는다는 조건으로 그 동안의 이의신청을 취소하겠다는 입장을 밝힌다. 미쓰비시측은 Fusion에 대해 핵심램프기술에 대한 글로벌라이센스를 무상으로 요구하는 한편, 동시에 거액의 현금과 로열티를 지급할 것을 주장하여 초기 개별협상은 무산되고 만다.

이후 계속되는 난항 속에서 1987년 Fusion은 미쓰비시에 대한 특허 이의신청을 취하하는 대가로 미쓰비시로부터 일방 라이선스를 얻는 방안에 극적으로 합의에 이르기도 하였으나, 미쓰비시의 내부반대에 부딪혀 일주일 만에 합의는 무산되었다. 이후 Fusion의 회장인 Don Spero가 100,000달러의 합의금지금을 제시하여 화해를 시도하였음에도 불구하고 합의는 이루어지지 않았다. 결국, Fusion은 특허 변호사를 통해 미쓰비시가 1977년 Fusion의 램프를 구입했다는 사실과 Fusion의 원천기술을 최초 특허 출원 시 밝히지 않았다는 사실을 들어 당시 미쓰비시가 일본특허청을 기만했다는 의혹을 제기한다. 이에 대응해 미쓰비시는 Fusion으로부터의 램프구입사실을 인정하면서도 미쓰비시 램프와 Fusion램프의 기술적 차이점을 부각시키기 위해 학술회의를 개최한다. 이에 Fusion도 학술회의를 주관하여 미쓰비시 램프의 주요 특징이 Fusion이 개발한 UV램프의 핵심기술과 일치한다는 사실을 발표한다.

양측의 공방이 팽팽하게 맞서는 가운데, 1988년 미국의 PBS “Frontline” 다큐멘터리 프로그램에서 양사의 특허분쟁이 소개되고, 언론매체를 통해 급속히 전파되면서 Fusion은 미정부의 지원을 얻기에 이른다. 미국무역대표부의 성명은 특허분쟁이 양국 간의 무역분쟁까지 이어질 수 있다는 위기감을 조성하는데 충분했고, 미국 정부 및 의회도 본격적으로 일본의 특허제도가 양국의 무역관계에 중요한 걸림돌이 될 수 있음을 인식하게 된다. 이후 양사는 몇 차례의 줄다리기를 협상 끝에 Fusion이 일본 내 판매금액의 일부를 로열티를 지급하는 조건으로 최종 화해하였다. 최초 미쓰비시가 Fusion에게 주장한 협상조건을 최종 화해안과 비교해 보면 상당한 차이가 있음을 짐작할 수 있다.

양사 간의 화해내용(합의내용)은 비공개로 되어 있으나

Fusion이 부담 없이 수용할 수 있는 최소 금액임은 쉽게 추측할 수 있다. 미쓰비시도 겉으로 보기에는 Fusion에 휘둘린 듯 보이나 최종 협상안에서 Fusion이(비록 소액일지 언정) 일정금액의 로열티를 지급하게 함으로써 자사의 지식재산의 법적 권리를 공식적으로 확립하였고, 더 나아가 특허제도·지식재산관련 법 제도에 관한 일본의 주권도 확보하였다고 볼 수 있으니 미쓰비시도 소탐대실의 우를 피하고 실리를 취했다 볼 수 있다. 특히 이 사업분야의 크기가 미쓰비시 입장에서 볼 때 매출액규모로 수백만 달러에 불과하고, 반대로 미국시장영업에서 얻는 미쓰비시그룹 전체의 영업이익은 수십억 달러대임을 감안할 때, 그리고 이번 사건 수습을 통하여 미국 내 반일감정을 누그러뜨리고 사업기반을 더욱 확충시킨 것을 볼 때, 미쓰비시는 지혜로운 타협의 길, 가치창출의 길을 택했다고 볼 수 있다.

Fusion에게 가장 중요한 해외시장이었던 일본을 무대로 펼쳐진 Fusion과 경쟁사인 미쓰비시 간의 분쟁사례는 사업을 영위하고자 하는 대상 국가의 특허제도, 그리고 그 특허제도의 근간이 되는 산업구조와 산업정책에 대한 충실한 이해가 경영자에게 얼마나 중요한지에 대한 교훈을 시사해 준다. 또한 곤경에 처한 Fusion이 뒤늦게나마 상대국에 대한 막연한 우월감에서 비롯된 오만함을 반성하고, 일본 특허제도에 대해 충분히 이해하며 대응하는 과정에서 보여준 전략은 글로벌 비즈니스의 귀감으로 소개할 만하다. Fusion은 뒤늦게나마 일본의 특허제도의 대표적인 특징인 ‘등록 전 이의신청제도(pro-grant opposition procedure)’를 적극 활용하여 경쟁사인 미쓰비시를 견제하였고, 동시에 미국 정부와 언론을 동원하여 당시 미·일 간의 민감한 이슈였던 무역분쟁과 연계하는 전방 위 압박을 가함으로써 마침내 미쓰비시로부터 유리한 타협안을 이끌어 내고, 일본에서 수익성이 높은 영업활동을 계속할 수 있는 발판을 마련하였다.

참고 : 단일 청구항제

1988년 Silicon Technology Corporation은 자사가 개발한 실리콘웨이퍼절단기술(silicon-wafering saws)이 일본 현지 기업에 의해 복제되고 있다는 사실을 알게 되면서 일본 내 모든 특허출원을 중지하고, 해당 회사의 회장은 이런 말을 남겼다. “우리 회사가 일본에서 사기를 당하고 있다는 것은 의심할 여지가 없다. 나는 미국 회사들에게 절대

로 일본에 특허 출원하지 말 것을 권유한다.” 당시 미국은 일본 특허제도의 독특한 부분에 대해 우려하고 있었으며, Fusion systems사의 회장인 Don Spero 역시 미쓰비시와의 분쟁을 처리하는 데 있어 일본 특허제도에 대한 완전한 이해가 필수적이라고 생각하고 있었다. 먼저 일본과 미국의 특허제도의 기준에 대해 살펴본다면, 관련된 선행기술(earlier related invention; prior art)이 없어야 하며, 신규성(novelty)과 진보성(inventive step)이 입증되어야 한다는 공통점이 있다. 현저한 기능성에 대해 일본의 특허제도가 미국보다 요구조건이 엄격하다는 것을 일부 전문가가 차이점으로 지적한다. 구체적인 차이점으로는 먼저 미국의 다항제(multiple claims)와 일본의 단일 청구항제(single-claim system)를 들 수 있다. 이러한 차이로 인해 일본에서는 사실상 동일한 특허를 중복해서 출원하게 되며, 그 결과로 일본은 다른 국가에 비해 특허출원신청건수가 많게 되었다. 참고로 1988년 일본은 국제사회의 요청에 따라 다항제를 허용하게 된다. 청구항의 숫자뿐만 아니라 청구항의 적용범위에 있어서도 미국과 일본의 양국 특허제도에서 큰 차이점을 발견할 수 있다. 미국의 청구항 해석은 포괄주의에 입각하여 범위와 동일성을 판단하는 반면, 일본의 경우는 세부적으로 명기해야 하는 이른바 ‘사시미

제도(sashimi system)’에 기초를 두고 있다. 미국과 일본 간의 특허제도의 차이는 특허 출원진행절차에서도 많은 차이를 보이고 있다. 미국은 선발명주의, 특허권 교부까지 기밀유지, 특허권 교부 후 이의신청을 따르는 반면, 일본은 선원주의, 심사 전 자동공개, 특허권 교부 전 이의신청을 채택하고 있다. 일본의 특허제도는 기술적으로는 자국회사와 외국회사에 동일한 요건과 절차를 적용하는 것으로 되어 있다. 하지만 일본의 특허제도에 대한 비판적인 의견으로 원천기술을 둘러싼 수많은 가지치기 특허가 출원되는 특허범람현상(patent flooding)과 그에 따른 실시권의 상호교환(cross-licensing) 및 특허공유현상, 마지막으로 일본특허청의 관료주의 및 인력부족을 들 수 있다. Don Spero는 이러한 미국과 일본 특허제도에 대해 아래와 같이 소신을 밝힌 바 있다. “일본의 특허제도는 미국과 근본부터 다르다. 미국은 발명가(혹은 회사)에게 시장에서 우위를 점할 수 있도록 독점권을 인정하는 데에서 출발하는 반면, 일본은 마찰을 지양하고 상생을 권장하는 문화에서 볼 수 있듯이 일본의 특허제도 또한 그러하고, 따라서 일본의 특허제도하에서는 실시권의 상호교환(cross-license)을 경쟁적으로 할 수밖에 없는 것이 현실이다.”

‘본 사례는 지식재산경영(2008) 저서에서 발췌하였습니다.’

| 발명특허 2009. 8

