

## 국제 특허 분쟁과 한국의 대응책

東方 清天

金星通信(株) 特許室長

### I. 特許權의 세계적 무기화

우수한 과학자나 기술자들의 연구결과 또는 개발성과를 타인이 무임 승차하여 손쉽게 모조품을 제조, 판매한다면 발명 의욕이 감퇴되고 국가나 인류의 발전은 궁극적으로 저해될 것이다.

그리하여, 일찍부터 미국이나 유럽, 일본등 선진국들은 물론이고, 오늘날에는 전세계 국가들이 특허 제도를 갖추고 발명자를 독점적으로 보호하는 한편, 일반인들을 위하여서는 발명의 공개와 이용을 장려하게 되었다.

그러나, 제도나 법률이란 것은 때로 강자의 기득권을 지키고 합리화하는 이론과 수단으로 전략되기도 하고(선진 공업국), 약자는 현실 적응의 노력없이 이를 무시하거나 부정하는 논리로만 대립할 수도 있다(신흥공업국).

오늘날, 특허나 컴퓨터 프로그램등의 知的 財産權의 무기화 경향은 세계적으로 확산됨에 따라(특히침해 우선 감시 대상국 지정, UR 협상등), 수출 주도형 성장 전략을 택해 온 한국의 주력 기업들에게는 특허 문제가 단순한 부담의 정도를 넘어 이제는 기업의 死活을 쥐는 문제로까지 마구 번져 나가고 있다. 이하에서는 특허 분쟁이 특히 심한 家電 및 情報通信, 半導體 部문을 중심으로 논하기로 한다.

### II. 한국 기업들의 국제 특허 분쟁 사례

60~70년대의 공업화 시대에는 주로 가전 제품을 중심으로 한 기술 이전의 명목으로 기술료를 징수하는 과정에서 특허료를 포함시켰으나, 80년대에 들어와서는 순수한 특허료 요구가 정보통신, 반도체 분야에 까지 확대되고 있다.

대표적인 예로, VCR의 경우 NSP(순판가)의 10%가 특허 로열티이고 보면, 50만원짜리 VCR 한대당 일반 국민이 납부하는 특허 로열티는 약 4만 5천 원 정도이고, 삼성전자가 TI에게 지불한 D-RAM 특허 로열티는 7,800만불(약 600억원)에 해당한다.

이제 겨우 자리를 잡는 듯한 PC의 경우, 대우, 현대, 삼성, 금성, 삼보, 효성, 고려등 국내 PC 업체가 지불하는 로열티는 평균적으로 다음과 같은 수준이다.

① IBM 3%(수출용), ② MS-DOS copy료 13불, ③ ROM-BIOS copy료 1.5불(XT/AT평균), ④ CAD-TRAK VGA 특허 10만불, ⑤ PI LEMELSON 특허 6만 5천불, ⑥ 현재 TI가 삼성과 대우를 상대로 미국 달라스 지방법원에 제소한 PC 특허 소송에서 국내 업체가 완패할 경우 추가 로열티 3%, ⑦ GRID/TANDY 등이 LAP-TOP, notebook PC에 대해 시비를 거는 특허 로열티 요구(액수 미상), ⑧ MICRO SOFT가 국내 개발 K-DOS를 사용할 것에 대한 견제성 특허 로열티 요구(액수 미상), ⑨ 국내 업체가 미국, 일본등의 업체에게 특정 PC의 mother board 설계 용액 대금으로 지불하는 기술료등을 모두 합하면, PC 1대당 업체의 평균 로열티 부담은 sales price의 10%에 달하는 것으로 추산되며, 국민 부담금은 200만원대 PC 풀 시스템 1대당 20만원대(seller's price기준)에 이른다.

수출을 본격화 시키고자 하는 OA, 컴퓨터 주변기기 및 통신기기는 next target이 되고 있다. Fax의 경우 국내 업체가 생산을 못하여 기술 장벽을 치고 있는 일본으로부터 구입할 수 밖에 없는 CCD, CIS, TPH에 대하여는 미국의 GE/RCA, 독일의 SIEMENS, 일본의 RICOH사 등이 탐욕스러운 눈 빛으로 칼을

같고 있으며, 모사 전송 시스템의 기본 특허에 대해서는 개인 발명가 LEMELSON이 미국 변리사등을 통해 공격 준비를 부탁해 놓은 상태다.

레이저 프린터에 대해서는 CANON이, FDD, HDD, ODD, 타자기등에 대해서는 다시 IBM이 이동 통신 기기 내지 무선 통신기기 분야에서는 MOTOROLA, DYNASCAN등이 골목 입구에서 기다리고 있다고 직/간접적으로 국내 업체에 알려오고 있다.

물론 이들이 정식 제시할 특허 list 전부에 대해 국내 업체가 침해하였을 것이라고는 믿을 수 없다는 것이 과거로부터의 경험이다. 그 중에는 무효사유, 비침해성, 회피설계등으로 한국 업체가 피할 소지가 매우 많을 것이라는 믿음이 있다.

그런데, 문제는 이러한 사태에 대해서 무엇을 어떻게 장/단기적으로 대처해야 하는지를 정부나 기업, 과학자, 기술자, 공학도, 법률가들이 잘 모르는 것 같고, 알아도 무엇부터 해야 하는지 주저하는 사이에 한국의 수출산업 경쟁력이 날로 병들어 간다는 데 있다.

### Ⅲ. 특허 공격의 양상 변화

현재 한국에 들이 닥치는 특허 공격을 90년을 경계로 분석해 보면 뚜렷한 경향을 엿볼 수 있다. 즉, ① 미국 일방형에서 일본/유럽의 가세형, ② 가전 분야에서 정보통신, 반도체 분야로, ③ 선 협상/후 제조에서 선 제조/후 협상으로, ④ 로얄티 요구에서 사업 포기 요구로, ⑤ 각개 격파에서 집단 제조로, ⑥ 판매자에 대한 공격보다는 제조자에 대한 공격으로, 또한 일본등 부품 제조자에 대한 공격보다는 한국등 완제품 조립업체에 대한 공격으로, ⑦ 기술강국에 대한 공격에서 기술 약소국에 대한 공격으로(cross-license 불가능의 약점 이용), ⑧ 정당한 특허권자의 로얄티 요구에서, 특허 브로우커들이나 paper company의 썰러 보기식 요구 가세, ⑨ 키워서 잡아먹는 여유 대신, 출시 전부터 특허 침해를 예상하고 전시나 광고 단계에서부터 특허 공격을 하는 성급함, ⑩ 수출지역(e.g, 미국, 유럽)에서의 판매 행위에 대한 공격에서, 본토(e.g., 한국)에서의 제조행위 자체에 대한 원천 봉쇄등이다.

### Ⅳ. 美國 기업의 성향 분석과 3대 특허 무기

Edison의 Frontier 정신과 Lincoln의 "by, of, for"로 대변되는 민주주의 강론 그리고 경제 대공황을

극복한 Keynes의 거시 경제 이론속에서, 사상 최고의 과학기술과 자유 민주주의 및 경제적 풍요를 구가해 온 미국이 20세기 후반에 이르러, 제조 인건비의 상승에 따른 제조 산업의 空洞化현상에 직면하게 되었다.

푸른 작업복보다는 흰 카운을, 제조보다는 연구를 택한 이들은 이미 경쟁력을 상실한 가전제품의 생산을 포기하는 대가로 일본, 대만, 한국등에게 기술제공이라는 이름하에 royalty를 요구했다.

그러나, 양보할 수 없는 반도체, 컴퓨터, 통신기기 등에 대해서는 기술제공이 아닌 특허 침해라는 이유로, 통상 수준의 특허료 정도로는 만족할 수 없다고 법원 또는 ITC로 달려가, 수입 배제 명령을 받아내어 첨단산업 분야에 대한 한국, 일본, 대만기업의 미국시장 진출을 원천 봉쇄코자 하는 것이다.

미국의 3대 무기는 기본 특허, 강력한 특허 관계법, 유능한 특허 변호사(변리사)제도이다.

1) 기본 특허라함은 사상 최초의 원천적인 발명을 말하는 바, 예컨데 최초의 상업용 반도체의 integration 방식(TI) 또는 interconnection 방식(RCA) 이라든가, D-RAM refresh 방식, 컴퓨터의 DMA나 cache memory, bus architecture(IBM등), 통신기기의 광전 변환 센서, 번복조 방식(GE/RCA, MOTOROLA), 의약이나 화학분야의 기본 물질의 생성방식, DNA의 절단 방법(DuPont등)등과 같은 것으로서 후에 나온 타인의 개량 발명이나 이용 발명보다 원천적인 것들을 말한다.

2) 강력한 특허 관계법이라 함은, 이러한 특허를 침해한 경우, 제조자는 물론 판매자, 사용자등 누구든지 골라서(실시행위 독립의 원칙), 원하는 액수만큼의 특허료 지불이 안될 경우에는(강제 실시권 제도의 실질적 부재), 일체의 제조/판매/사용 행위를 중지시키고 특허권자만이 독점적으로 사업을 할 수 있음을 뜻한다(Anti-Trust 법에 대하여 특허법은 독점 장려법이라 할 수 있고, 선 발명주의 제도와 더불어 발명자 보호의 극치를 이루도록 미국은 헌법과 특허법을 운영하고 있다).

3) 특허 변호사(patent attorney; 辦理士) 제도라 함은 특허사건을 법학만을 전공한 일반 변호사는 취급하지 못하고, 공과대학을 졸업하고 법률적 소양도 갖춘 사람들에게 일정한 시험을 부과하여 합격한 사람만이 특허 사건을 취급하도록 한 제도를 말한다(한국과 비교하면 공과대학 출신의 변리사 시험합격자와 유사). 이러한 미국의 제도는 기술을 모르면서

특허 사건을 취급함이 실질적으로 곤란하기 때문에 든 제도이다.

미국은 이러한 3대 무기를 가지고 한국, 대만, 동남아의 對美 수출국은 물론, 일본과 EC, 소련등을 기술 분야에서 실질적으로 제압해 오는 데 성공한 것이다.

## V. 日本기업의 初戰 패배와 반격 준비

2차대전 후, 미국은 정치적, 경제적 이유로 일본을 OEM 방식의 생산기지로 만들었다. 패전 직후, 값싸고 우수한 인력을 가진 일본에게 기술을 주고 그 물건을 수입해 갔다. 그 결과는 호랑이 새끼를 키운 셈이 되었다. 일본은 단순 모방에서 응용 모방으로 마침내 小型化, 薄型化의 상품 생산에서는 독자 기술을 특허 출원하기에 이르렀다. 연간 10만건의 미국 출원에 비해 무려 50만건을 연간 쏟아내면서 세계 특허 출원의 50%를 점하기에 이르른 것이다.

1986년 미국의 NBC TV는 일본 특집 방송을 연일 시리즈로 보도하면서 對日 경각심을 미국 국민들에게 고취하였는데, NBC TV는 일본 기업의 3대 성공요인을 1)원만한 노사 관계(종신 고용제와 사내 인재 육성), 2)품질의 안정화 (zero-defect), 3)특허 전략의 성공(사내 특허 본부를 설치하고 개량 특허로 미국의 기본 특허를 포위)으로 열거하였다.

위 내용 중 미국이 제어할 수 있는 분야는 세번째 분야라고 목표설정을 하고, 미국은 10만의 정예 특허로서, 일본기업을 용단 폭격하기 시작하였다. 50만의 일본 개량 특허들은 이에 가미가제식 cross-license로 응수하였다. 그러자 미국은 특허 침해 입증없이도 일본 전자 제품들에 대해서 세관이 수입금지시킬 수 있도록 ITC 및 특허 관계 법령, 종합 무역법등을 개정/신설하였다.

승부는 곧 나왔다. HITACHI, TOSHIBA, MATSUDA, NEC, SONY 등은 main-frame, OS, PC, 반도체, TV, VCR, CDP등 거의 全戰線에 걸쳐서 IBM, INTEL, TI, GE/RCA, AMPEX, DISCOVISION 등에 유린당하였다. 이른 바, 전술한 미국의 3대 무기 앞에서 일본의 특허 軍團은 거의 항복하고 만 것이다. 특히, 미국의 특허청과 법원, ITC에서 벌어진 특허 전투에서, 미국의 변리사들은 이른 바, 기본 특허권의 효력 범위에 관한 均等論(doctrine of equivalents)이라는 강력한 기술-법률 이론을 개발하여 일본의 개량 발명은 결국 부처님 손에서 놀아난 손오

공 같은 부분적 기술에 불과함을 辯論하여 체계적으로 일본 기업들을 격파하여 버렸다.

이어서, 미국은 제2의 일본이 될지 모를 대만, 한국, 동남아등 신흥공업국에 대해서도 특허권을 통해 control 하기 시작하였다. 가장 대표적인 사건들은 대만의 30여개 업체와 한국의 8개 업체를 휩쓴 IBM PC 태풍, 한국의 반도체 산업을 질식 시킬 뻔 했던 TI의 반도체 특허 소송등이다.

그런데, 미국의 對日本戰과 對新興工業國 전투에 대한 평가는 다르다. Cross-license할 수 있는 특허권을 거의 보유하지 못한 신흥 공업국의 기업들은 미국 기업이 달라는 대로 특허료를 주거나, 살려 달라고 애걸할 수 밖에 없었고, 만일 끝까지 항쟁을 할 경우에는 3배 손해배상 판결을 받아 거의 질식 상태로까지 몰아 부쳤다. 이에 비해, 일본 기업들은 수적인 우세에 있는 그들의 개량 특허를 가지고 cross-license를 하여 절반 정도의 특허료만 주고 사건을 해결할 수 있었다.

경우에 따라서는 일부 戰線에서 일본 기업이 완승을 거두기도 하였는 바, 예컨대, 사무기기의 무적함대인 IBM이 복사기 사업을 선언하고 첫 제품을 출시하자, 당하고만 살았던 CANON이 IBM을 특허 침해로 제소하여 사업을 단념케 한 경우등이다.

최근 들어, 미국은 일본에 대한 특허권 행사에 있어 매우 신중하다. 일본은 현재 thin film transistor, laser, electro-photography 분야의 . 기술 개발을 가속화 시켜 장차 image sensor, LBP, color printer등 분야에서 미국과 일대 반격전을 치를 준비를 마쳐가고 있는 것 같다. 이러한 무기 개발과 동시에 이 무기들을 사용할 특허 인재 육성을 위해 敵地인 미국에 특허 엔지니어들을 파견하여 특허법과 소송 기술들을 공부시키고 있다. 일본은 이러한 전력을 미국과의 방어전쟁용으로는 물론, 한국등 신흥 공업국에 대한 공격용으로도 사용할 것은 너무나 자명하다.

미국의 Perry 제독이 19세기 중엽 개항 압력의 수단으로 요코하마 항을 불살랐듯이, 이를 배운 일본의 운양호는 강화도를 포격하면서 한국을 개방시켰다. 일본이 미국 기업에게 굴욕적인 특허료 지불 계약을 맺으면서 배운 여러가지 skill을 지금 이 순간에도 한국 기업체에게 적용하려 하고 있다.

## VI. 韓國의 딜레마

### 1) 핵심부품 기술 이전의 장벽

무역 역조와 함께 핵심 기술 이전 거부문제는 韓日 각료 회담의 감초이다. 핵심 기술 이전 즉 핵심 부품등에 관한 기술 이전을 거부하니 한국은 일본으로부터 전량 수입하지 않을 수 없고 결국 무역 역조가 발생하지 않을 수 없다. 핵심 부품 기술을 확 쥐고 있으므로 인해서 일본이 누리는 실익은 참으로 많다.

부품 팔아 좋고, 세계적인 독점 공급 체제이니까 이윤 커서 좋고, 한국 완제품의 생산/판매량을 조절할 수 있어 좋고, 일본 완제품에 대한 미국, 유럽의 덤핑 판정이 있어도 부품으로 계속 장사할 수 있어 좋고, 대미 환율이 절상되어도 한국이 완충지 역할을 해 주어서 좋고 이래 저래 좋은데 왜 핵심 부품의 제조 기술을 주겠는가?

환 태평양 화산대의 끝이 일본에서 끝나기 때문에, 지진과 태풍과의 전쟁을 대신 치뤄주는 대가치고는 너무나 벗어날 수 없는 한국의 일본에 대한 멩에오 상처라 아니할 수 없다.

그런데, 또 하나 숨어있는 멩에가 있다. 그것은 일본 부품을 사다 쓴 한국의 완제품에 대하여 미국 기업이 특허 공격을 한다는 점이다. 즉 한국기업은 특허 문제에 있어서 일본이 져야 할 특허 책임을 회생양으로서 代位 責任을 지고 있다는 매우 중요한 사실이다.

### 2) 부품 특허 침해에 대한 한국의 代位 責任

예컨대, 미국에 수출된 한국산 완제품에 사용한 부품/부분품 등이 일본제라 가정할 경우, 미국 특허권자는 완제품 메이커인 한국 기업이나, 부품 메이커인 일본 기업을 선택해서 공격할 수 있다(일본 부품 메이커는 제조 책임/한국 완제품 메이커는 그 부품/부분품을 사용한 책임).

구체적인 예로써, PC와 microprocessor, TV/monitor와 IC/CRT, fax와 CCD, cellular phone과 ceramic filter, VCR과 head, LBP와 현상장치등 그 예는 이루 말할 수가 없다.

그런데 미국 특허권자는 전술한 일본의 cross-license 전략이 지지기둥하여 한국 완제품 메이커를 즐겨 공격한다. 뿐만 아니라, 50\$ 어치 부품으로부터 3%의 특허료를 받는 것 보다, 500\$ 짜리 완제품으로부터 3%의 특허료를 받는 것이 10배 나은 장사이기 때문에 한국의 완제품 메이커를 즐겨 찾는다. 작년에 특허법을 잘 모르는 한국의 어느 엔지니어가 울분이 치밀어, 로얄티를 받으러 온 어느 미국 회사

의 사장에게 “왜 일본을 먼저 치지 않고, 우리만 괴롭히느냐”고 항변하자, 그 미국 사장은 아주 짧막하게 “그건 우리의 선택이요”라고 답을 한 적이 있었다.

한국은 대만과 더불어 대단한 제품 생산국이며 일본과는 달리 cross-license 할 수 있는 특허를 거의 보유하고 있지도 아니하며, 기업이나 국가 수준에서의 특허 방위 체제가 취약하다는 것을 미국기업들과 변리사들이 아주 잘 알고 있다.

결국 완제품 메이커가 日製 부품 때문에, 그것도 특허 침해하지 아니한 나머지 90%의 system 전체까지 포함하여 3%의 특허료를 물어야 한다.

이에 대하여 어떤 법률가는 이렇게 말한다. “아, 그거야, 구매 계약시에 일본 부품 메이커가 책임지도록 계약서를 작성하면 되지 않느냐...”라고. 법률적으로는 공자님 말씀이지만, 비즈니스 세계에서는 power game이라는 것이 있다. Fax의 경우 전 세계 생산/판매량의 90%를 일본 기업이 장악하고 있다. 따라서 fax용 CCD의 공급량도 일본 기업이 쥐고 있다. 일본외에 달리 부품 공급원을 찾는 것이 불가능하기 때문에(공급 독점), 일본이 그러한 불이익한 계약 조건에 응할리가 없다. CCD나 fax 자체에 대한 기본 특허권은 비록 생산은 안해도 미국 기업이나 개인 과학자들이 가지고 있다.

따라서 일본은 한국 덕분에 자기가 개발한 부품이 미국 특허를 침해하는지 안하는지를 가만히 앉아서도 미국과 한국 관계만 잘 살펴봐도 알 수 있다. 한국은 일본 부품의 특허 침해 여부에 대한 field test 장소이다.

참으로 핵심 부품 개발의 필요성이 그 어느 때보다도 요구되는 시기에 와 있다.

## Ⅶ. 特許 效果의 長期性

특허의 특징은 그 효과가 단 시일내에 나오지 않는다는 것이다. 발명해서 출원하고 권리로서 등록받기까지는 몇년의 세월이 흐른다. 등록 후에도 그 제품의 시장이 완숙기에 이르면 다시 몇년이 흐른다. 그 사이에 수 많은 쥐들이 시장에 참여한다. 그 쥐들은 만들고 팔기에만 급급하다. 특허권은 공고 또는 등록 후 15년 내지 20년간 독점권을 갖기 때문에 드디어 고양이인 특허권자는 어느 날 갑자기 날카로운 이빨을 사정없이 드러낸다.

고양이가 수년에 걸쳐 수억불을 들여 개발한 발명

을, 취들이 마구 사용하니 실행행사를 안할 수 없는 것이다. 그때 썬이면 제품이 성숙기에 들어가 최초 개발에 따른 독점 이윤은 사라지고 치열한 가격 경쟁만이 전개된다. 이때 특허권자가 특허료를 달라 그러면 막차 탄 취는 도산하게 된다. 이때 취들이 하는 이야기들은 “아니 그게 특허야? 다른 기업도 지금 다 쓰는 이 기술이 특허라니...”이다. 예컨대, IBM이 DMA 특허를 들고 나왔을 때 전 세계 취들이 깜짝 놀랐었다. “8 BIT PC에서 조차 쓰는 기술이 아직도 특허라니... 교과서에서도 배운 이론인데...” 그렇다! 모든 기업이 다 쓴다해서 특허성이 없어지는 것이 아니다. 특허의 신규성 판단 시점은 지금이 아니라, 그 특허가 출원된 과거 10여년 전인 것이다.

한편, 특허 효과가 이처럼 長期에 나타나니까, 기업체의 임직원, 개발 엔지니어 등이 신경을 별반 안 쓴다. 특허 침해인줄도 모르고, 개발했다고 賞을 받은 엔지니어나, 물건 많이 팔았다고 승진한 수출 부장들이 떠나고 난 자리에는 10년 後 후배들이 앉아가지고는 특허 침해 소송 제기를 받아 열심히 결례 질만 하는 상황이 지금 한국 전자 공업계에서 벌어지고 있는 것이고, 앞으로도 안 그런다는 보장이 없는 실정이다.

### Ⅷ. 한국의 특허 방위력

#### 1) 한국 기업의 특허 방위력

미국 기업이나, Washington D. C. 에 밀접한 미국 변리사들에게 비친 한국 기업의 특허 방위력은 다음과 같다.

① 특허로 몰매를 맞기 전까지는 경영진이 특허에 대해 상당히 무감각하다는 것이다.

② 매출액이 연간 1억불, 종업원이 1,000명에 육박하는 중견 기업 조차도 특허 전문가는 커녕 담당자 조차 없어, 공격이 쉽다 못해 재미가 없을 정도라는 것이다.

③ 특허 부서가 있는 대기업체의 경우에도, 특허 기술의 요지 파악 부족, 미국 특허법에 대한 지식부족, 언어 소통의 지장이 심하여, 특허 협상이 아니라, 미국 특허 기술 및 미국 특허법을 영어로 강의해 주고 기술료가 아닌 강의를 받아가는 기분이려 하였다.

④ NICS(신흥 공업국)인 한국은 공학도들이 연구/개발/생산 현장에만 몰려 있어, 특허 인력이 양성되어 있지 아니하며, 특허 조직의 구성이 기술적, 법

률적, 국제적으로 짜여져 있지 아니한 취약성이 보인다라는 것이다.

⑤ 기업의 특허 인력이 취약하다는 점에서는 대만과 같으나, 대만은 수 많은 중소기업의 집합체라 공격 대상을 찾기가 어려운 데 반하여, 한국은 대기업 중심이라, 공격 대상이 명확하고 따라서 과거 IBM이 대만을 먼저 공격하고 나중에 한국을 친 것 보다는, 현재의 TI처럼 한국의 대기업을 선제 공격하고 이어서 대만의 중소기업을 치는 것이 전략상 좋다는 분석이 나왔다고 한다.

#### 2) 제도 차원에서의 특허 방위력

한국 기업을 공격할 경우, 기업내에서만 응수를 해오며, 기업외에서의 전문가에 의한 지원 사격이 거의 없다는 점이다. 즉, 미국의 변리사(patent attorney) 제도는 업무의 성질상 공과 대학 출신자로서 법률 지식까지 동시에 갖춘 자이어야 하는데, 한국의 변호사는 기술을 모르고, 변리사는 국제화가 안되고 소규모라 자기네들의 상대가 되지 못하다고 지적한다 (이 점은 일본도 취약 요소로서 그 우수한 기술들을 가지고도 미국 변리사에게 제대로 응수를 못하는 원인으로 보고 있다). 따라서, 미국 기업이나 변리사들에 의한 특허 공격이 있을 경우 한국 기업은 조언자를 다시 미국 거주 변리사들로 부터 구하는 구조적 특성을 지니고 있다는 것이다.

### Ⅸ. 외국 특허 공격시의 대처 요령

외국 기업으로부터 특허 공격을 받았을 때에는,

(1) 무조건 놀라서 로얄티 협상에 들어가서는 안된다. 협상을 위한 논리 개발이라는 구결과 애원일 뿐이고, 사태를 더욱 악화시킬 수 있다.

(2) 권리 범위가 넓고 강력하게 보이는 특허라고 하여 쉽게 포기하여서는 안된다.

그러한 특허일 수록 prior art(선행 기술)의 존재를 이유로 한 무효사유(신규성 위반)가 많이 예견되기 때문이다.

(3) 自社の 개발 engineer와 특허 engineer가 협력하여, data bank를 통한 선행기술 발견, 특허 발명의 권리 범위 해석, 발명의 동일성 및 침해여부를 판단하는 것은 필요 요건이다. 그러나 충분 조건은 아니다. 균등론(doctrine of equivalents)까지 적용한 최종적인 기술, 법률적인 판단은 역시 patent attorney의 자문이 필요하다. 비침해라는 전문가의 자문 결과가 나오게 되면 법정에서 그것이 뒤집어져도 최소

한 고의 침해는 아니게 되어 손해 배상 산정에서 유리한 판단을 받을 수도 있다.

(4) 특허 침해 여부는 특허 청구 범위(claims)에 기재된 내용과 自社の 기술과를 비교하여 결정한다. 특허 청구 범위에 발명의 상세한 설명(detailed description of the invention)과 도면(drawing)의 내용을 참조하여 정확한 권리 범위 해석을 함이 보통이나, 이 경우에도 권리 범위 해석의 최종 판단 기준은 특허 청구 범위만이다. 그런데 특허 전문 부서를 갖지 아니한 기업들은 왕왕 발명의 상세한 설명이나 심지어 회로 도면만 보고 침해했다고 잘못 판단하여 항변조차 못하고, 거액의 특허료를 지불하는 경우가 많이 있다고 듣고 있다. 더욱 극단한 경우는 검토를 포기하고, 특허료 협상만 하려는 성급한 기업들도 많이 있다고 하는 것은 안타까운 일이다.

(5) 침해 판정이 나올 경우에도 아직 포기해서는 안된다. Design around(회피설계) 방안까지 수립해야 한다. 이것은 로얄티를 최소화하는데 있어서 결정적 역할을 하는 경우가 많다. 회피 설계 조차 불가능하다면 그만큼 강력한 기본 특허라는 것인데, 그에 비례하여 선행 기술의 존재 가능성도 다시 높아지는 것이므로 선행 기술의 조사를 다시 하는 것이 요청된다.

(6) 실제로 이러한 작업은 매우 고도의 기술 지식과 특허 법률 지식 및 어학 능력을 요하며, 고달프고 스트레스를 받는다. 이러한 업무를 수행할 특허 전문가가 기업내에 많지도 않으며, 양성 정책 조차 가지고 있지 아니한 경우가 대부분이다. 근본적으로는 독자 기술 개발을 통하여 유사시 cross-license할 수 있는 특허를 많이 보유하여야 하되, 기술 수준의 향상과 생산/판매 물량의 증가와 더불어 특허 인재 육성 정책을 소홀히 하여서는 안되는 시점에 한국이와 있다.

## X. 結 語

특허 제도는 과학과 기술의 진보를 위해서는 필수 불가결의 것이다. 문제는 특허 제도가 우리에게 굴레가 아닌, 우리의 발명과 기술을 지켜주는 것이 되도록 얼마만큼 올바르게 활용하느냐에 있다.

필자는 다음과 같이 정리하고 싶다.

첫째는, 공학도들이 상아탑을 나올 때 훌륭한 기술 지식을 가지고 나와야 한다는 것이다. 정치/사회 현실이 어려워져 그렇겠지만, 미국, 일본, 유럽, 대만의 공학도들은 정말로 열심히 공부하는 것 같다.

한편, 정부도 우수한 공학도들이 양성될 수 있도록 모든 정치력과 행정력을 총동원하고, 공학과 과학에 대한 사회적 가치 체계의 재정립을 통하여 기술 한국으로서의 위상을 정립해 나가야 한다고 본다.

둘째는, 우수한 공학도들을 받아 들인 기업체들은 그들에게 단시일내에 無에서 有를 창조할 것을 과잉 요구하여서는 안되고, 그들이 진정한 발명을 할 수준의 연구 개발 투자 및 여건 조성을 확대하고 끊임 없는 교육 투자와 인재 육성 전략을 펴야 한다고 생각한다.

셋째는, 기반 기술 및 핵심 부품 개발을 산학 협동 및 국가 project로 전개하여 탈 일본을 추구해야 한다고 본다. 기업에 대한 기술 개발 자금 지원은 실질적인 수준이어야 하며, 국가 연구 기관과의 공동 개발 사업 및 연구 결과에 따른 특허권등은 공동 소유로 하여 참여 기업이 지적 재산권 분야에서도 대외 경쟁력을 갖출 수 있게 해 주어야 한다.

기업의 연구 개발 수준도 타인이 개발한 IC를, 타인이 출원한 회로 특허를 보고, 女工이 만든 PCB에 꼽아서 완제품을 조립 생산하는 정도를 가지고, 어떤 제품을 개발했다고 말하는 수준이 되어서는 안된다고 생각한다.

각종 신제품 경진 대회 수상 기준에 있어서, 외국에서도 특허를 받을 수 있는가, 외국으로부터 특허 공격을 받을 가능성은 없는가에 관한 특허 평가 항목이 훨씬 더 강화되어야 한다고 본다.

넷째는, 신규하고 독창성 있는 발명은 적극 특허 출원하여 국내는 물론 해외에도 출원하여 한국 특허망을 형성하여야만 일본처럼 cross-license 특허 전략을 구현할 수 있다. 이를 위해서는, 연구 개발 성과는 반드시 문서화하여 객관화시키고 이를 권리화, 자산화시키는 기술 관리 및 특허 관리 체제를 확립하여야 한다.

한편, 스커트 미사일을 막아내는 패트리엇 미사일이 아무리 많이 있어도, 그것을 정확하게 운영할 수 있는 요원들이 없다면 소용이 없듯이, 좋은 발명을 잘 정리하여 특허권을 받을 수 있도록 하고 또한 선진 외국의 좋은 기술을 선별 도입하거나, 부당한 특허 공격에 항전할 수 있을만한, 우수한 기량을 가진 특허 전문가들을 기업체내에서 스스로 양성하지 않는다면 기업의 기술관리에 심각한 문제가 야기될 수 있다.

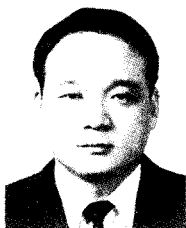
외국처럼, 기업체 변리사(in-house patent attorney)를 두어, 개발 계획에 참여하고, 연구소장이나

최고 경영자에게 자문을 해 줄 수 있는 조직 정비가 시급히 요청된다고 할 것이다. 특허 업무부 전문가에게 맡기고, 그 외연을 확대해 나아가야 할 것이다. 그러한 사람들을 시급히 구할 수 없다면, 내부에서 육성해야 할 것이다.

다섯째, 특허 mind는 기업체에 들어와서가 아니고, 재학시절 부터 형성되어야 한다. 이를 위해서는, 특허법을 법대에서만 가르칠 것이 아니라, 오히려 공

과 대학에서 가르쳐야 할 것이라 생각한다. 기술 사례를 떠난 특허법 강의란 무의미한 것이다. 또한 미국식 변리사(patent attorney) 제도 처럼, 공학도들도 희망에 따라 법을 공부하여 개발 현장에서 한국의 기술을 외국의 공격으로부터 지키고, 가까운 장래에는 지금의 선진국들처럼 로얄티를 받으러 다니는 입장이 될 수 있도록, 교육 제도나 변리사 제도가 선진화, 전문화되어야 한다고 본다. 출처: 특허법원

## 筆者紹介



東方 清天

1952年 5月 6日生

1979年 서울대학교 공대 전자공학과 졸업

1988年 금성사 기술기획실장

1990年 금성정보통신부문 통합 특허실장

1991年 3月 현재 금성통신 특허실장 및 한국전자공업진흥회 특허 전문위원