

해외 지식재산권 분쟁현황과 그 대응방안에 관한 연구

Infringement Status of Overseas Intellectual Property Right
and Required Strategy

윤병섭(Yoon, Byung-seop)*

목 차

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| I. 서론 | IV. 해외 지식재산권 분쟁대응 방안 |
| II. 특허권 침해와 특허분쟁 | V. 결론 |
| III. 해외 지식재산권 분쟁현황 분석 | |

국 문 요 약

본 연구의 목적은 해외 지식재산권 분쟁현황을 분석하고 그 대응방안을 제시하는데 있다. 특허 분쟁(국내/국외)은 2006년 7월말 현재 청구건수 기준으로 2,044건이 보고되고 있다. 이 중 외국 기업과의 특허분쟁(2000-2006)은 전기·전자 분야 47건, 화학·약품분야 9건, 기계분야 2건 등 58건으로 나타나고 있다. 본 연구는 주요 국제 특허분쟁 사례, 즉 우리나라의 기업체가 외국기업체를 상대로 특허침해 소송을 제기하였거나 소송을 제기당한 사례를 전기·전자 분야 47건 중 27건, 화학·약품분야 9건 중 5건, 기계분야 2건 등 34건을 기술 분야별로 정리하였다. 이들 사례의 공통점은 대개 거액을 지불하고 분쟁을 타결한 경우로서 지식재산권 관리의 중요성과 분쟁 시 정부나 기업이 적절한 대응을 하여야 함을 시사하고 있다. 우리나라가 해외 지식재산권 분쟁에 대응할 수 있는 방안은 다음과 같다. 첫째, 정부의 대응방향이다. 특허권 침해물품의 국경조치 강화, 해외 지식재산권보호센터 기능의 강화 등을 수행하여야 한다. 둘째, 기업의 대응방향이다. 지식재산증시 경영(no patent no future), 강한 특허권 창출 및 전략적 분쟁 대응, 특허 풀(patent pool) 형성 및 표준화에 적극 참여, 기술이전 및 라이센스 계약 관리의 전문화 등을 기하여야 한다.

핵심어 : 해외지식재산권, 해외지식재산권 침해, 국제특허분쟁, 해외지식재산권 침해 대응방안

* 서울벤처정보대학원대학교 벤처경영학과 교수, yoonbs@suv.ac.kr, 02-3470-5246

ABSTRACT

The object of this study is to present a strategy against technology protectionism of advanced countries focusing on international cooperation policy of KIPO and infringement of overseas intellectual property rights on the notion that a policy performed without a long-term plan will not lead to industrial growth in the long run. There is a high possibility that aggressive patent policy and black box strategy of Japanese enterprise can be a burden to Korean enterprises. Thus, a policy should be established against the technology protectionism. The policy can be based on a strategy about international cooperation policy of KIPO and strategy against infringement of overseas intellectual property rights. Of course, collaboration and cooperation will be activated among the advanced countries including technical cooperation. However, a systematic strategy of intellectual property rights should be focused on international cooperation and countermeasure against infringement of overseas intellectual property rights because national interest takes precedence over any other interest especially in case of strategically growing industry.

A strategy against technology protectionism of advanced countries is as follows. A strategy is required to cope with infringement of overseas intellectual property rights. Korean government has to strengthen the function of overseas intellectual property rights protection center, strengthen boundary restriction of infringement goods, promote international dispute study, train international dispute specialist, construct confidence as social capital etc. Enterprises have to maintain no Patent no Future policy, specialize on application and countermeasure against infringement dispute, participate for formation and standardization of patent pool, strive for specialization regarding technical transfer and license management.

Key Words : Overseas intellectual property right, Infringement status of overseas intellectual property right, required strategy

I. 서 론

발명가들에게 일시적인 독점권을 부여하는 지식재산의 보호는 단기적으로는 지식재산의 광범위한 사회적 활용을 저해하여 사회후생을 감소시킬 수 있지만 장기적으로는 발명가들에게 기술혁신에 대한 강력한 유인을 주어 경제성장을 견인하게 된다(Nordhaus, 1969). 1970년대 말 이후 취해진 미국의 특허관련 제도개혁은 이러한 경제학적 통설을 뒷받침하는 예로 여겨지고 있다(강성진, 2005).

1970년대까지도 특허를 전략과 연계한 경영자들은 없었다. 특허가 필요하면 크로스 라이센싱으로 상대방의 특허를 사용할 수 있었다. 미국의 경우 독립시대의 친특허정책이 대공황을 거치면서 반특허적 분위기로 나타나 1970년대까지 이어졌다. 대공황 이후 지속된 반특허적 분위기는 소송을 제기해도 특허침해 소송 중 단지 30% 정도만이 특허권자가 승소할 정도로 특허무효 가능성이 높았다(Warshofsky, 1994). 특허에 대한 이러한 방관적·소극적 인식이 공격적·전략적 접근으로 바뀐 것은 미국의 대내·외 경제여건에서 기인한 것으로 보인다.

1970년대 미국은 정치·경제적으로 기회와 위기가 함께 공존한 시기였다. 미국의 느슨한 지식재산권 보호정책의 틈을 이용해 일본이 미국 경제를 추격하기 시작하였고, 1980년대 들어서 반도체 시장 점유율을 앞지르기 시작하였다. 당시 주 공급자인 텍사스 인스트루먼트(TI)사는 자사가 반도체 칩 특허권을 보유하고 시장을 창출했는데도 도리어 시장에서 축출되는 위기에 직면하자 치밀한 전략을 수립한 후, 일본과 한국 삼성전자를 상대로 차례로 특허소송을 제기¹⁾하였다. 결국 일본 전자업계, 삼성전자²⁾ 모두 텍사스 인스트루먼트(TI)의 요구조건에 동의하여 종전보다 무려 10여배의 로열티를 물게 되었다. 텍사스 인스트루먼트(TI)의 특허보호 전략은 놀라운 성공을 거두게 되었고 전체 반도체 업계에 큰 반향을 불러 일으키며 특허는 곧 엄청난 돈이라는 인식을 가져왔다. 이 사건은 특허전쟁을 예고하는 신호탄과 같았으며, 이로부터 특허와 경영전략이 결합한 공세적 특허경영이 촉발하게 되었다. 그리하여 경쟁기업을 추월하고, 시장을 확대하며, 고액의 로열티 수입을 위한 전략수단으로서 특허분쟁이 빈발하게 나타났다. 이렇게 된 데는 미국의 특허중시정책(pro-patent

¹⁾ 일본의 히타치, NEC, 마쓰시다, 오키, 후지쓰, 도시바, 샤프 그리고 한국의 삼성전자 등에 대해 자사 특허침해를 이유로 국제무역위원회(ITC)에 제소하였다. 반도체 메모리 칩 특허를 보유한 텍사스 인스트루먼트(TI) 등이 1970년대 DRAM 시장의 90%를 차지했었으나 1980년대 들어 역전되었다(정성창, 2005; Warshofsky, 1994).

²⁾ 삼성전자는 1986년 2월 텍사스 인스트루먼트(TI)사로부터 특허침해 혐의로 제소 당하였으나 이에 대해 소극적으로 대응하다가 일본의 7개 기업들이 지급한 금액보다 더 많은 금액인 8,500만 달러(약 720억 원)를 지불하였다(정성창, 2005).

policy)에 힘입은 바 크다. 특허에 대한 일관성 있고 우호적인 판결을 내리는 연방항소준회법원(CAFC) 설립³⁾과 Bayh-Dole법 제정, 마지막까지 반특허적이었던 대법원의 잇따른 특허우호적 판결 등이 공격적이고 전략적으로 특허를 사용할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는데 기여하였다. 이러한 환경은 특허를 보는 관점을 바꾸는 기폭제로 작용하였고 나아가 미·일 간 경제주도권의 양상을 바꾸는 계기가 되었다. 더 나아가 특허권 보호 강화정책이 특허분쟁을 촉발하는 요인이 되었다고 판단된다.

우리나라의 기업도 해외 지식재산권과 관련한 분쟁을 경험하고 있으며, 그 정도가 점점 더 심화되고 있다. 따라서 우리나라의 기업은 효과적인 분쟁 대응체제를 사전에 구축하여 치열해지고 있는 국제 특허경쟁에서 나타나는 특허분쟁을 완화할 필요성이 있다. 해외 지식재산권 분쟁 현황 분석을 통해 우리나라 기업의 지식재산권보호 정책 방향을 마련하고 이를 활용하는데 기여하도록 하여야 한다. 본 연구의 목적은 해외 지식재산권 분쟁 현황을 분석하고 그 대응방안을 제시하는데 있다. 우리나라의 기업이 지속적이며 체계적인 지식재산 전략을 수립하고 지식재산권과 관련하여 분쟁하는 사례를 줄인다면 지식재산을 통한 부가가치 제고에 일조할 수 있으며, 국가의 경쟁력을 강화할 수 있다고 판단한다.

II. 특허권 침해와 특허분쟁

1. 특허권 침해의 의의와 유형

1) 특허권 침해의 의의

특허권자 및 전용실시권자는 ‘업’으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. ‘업’ 이란 한국은 영리 및 비영리 모두를 포함하는 사업을 의미이며, 가정이나 개인의 목적은 제외된다. 하지만 미국은 ‘업’ (make, use, sell)에 대한 요건이 없다.

그리고 ‘실시’ 라 함은 다음에 해당하는 행위를 말한다(특허법 제2조). ① 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위, ② 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위, ③ 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 ②의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는

³⁾ CAFC 설립 이전에는 특허소송의 75%가 무효판결을 받았으나, 설립 이후에는 특허소송의 75%가 배상판결을 받았다 (Rivette 외 1인, 2000).

대여의 청약을 하는 행위 등을 말한다.

권한이 없는 자가 타인의 특허발명(특허청구 범위에 기재된 발명)을 업으로서 실시하는 행위는 특허권 침해가 된다. 특허권은 무체재산권이므로 그 객체를 점유할 수 없는 바, 침해가 용이하고 침해사실의 발견 및 입증이 어렵다.

2) 특허권 침해의 유형

특허권 침해의 유형은 ①청구범위에 기재된 발명을 문언 자체로 정당한 권리 없이 업으로 실시한 경우의 문언침해, ②침해대상물의 일부구성요소가 특허발명에 대응되는 구성요소와 문언상 동일하지 않지만 등가관계에 있는 경우의 균등침해, ③권리일체의 원칙에 따른 특허발명의 직접적인 침해는 아니지만 침해할 개연성이 큰 행위의 간접침해, ④특허권자는 특허발명이 그 특허출원일 “이전에” 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인을 이용하거나 특허권이 그 발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자의 동의를 얻지 아니하거나 제138조 제1항(통상실시권허여심판)에 의하지 아니하고 자기의 특허발명을 업으로서 실시하는 경우의 특허침해(법 제98조) 즉, 이용/저촉침해 등이 있다.

2. 특허분쟁의 원인과 특징

1) 특허분쟁의 개념

특허침해여부 판단은 청구범위 해석을 통해서만 가능하다. 정확한 청구범위 해석은 침해 판단에서 가장 중요한 일이다. 청구범위 해석에 의해서 제3자는 특허권의 범위를 알고 무엇이 침해이며, 무엇이 자유롭게 사용될 수 있는가를 결정할 수 있게 되고, 이때 청구범위는 그 판단의 척도가 되는 것이다.

하나의 침해사건은 상대방의 맞제소를 낼고 또 다른 분쟁을 유발하게 된다. 통상 특허침해소송이 제기되면, 특허권의 무효 또는 권리범위확인심판을 청구하며 무효심판의 결과에 따라 정정심판을 청구하기도 한다. 그래서 하나의 손해배상청구소송에 금지청구, 권리범위확인심판, 정정심판, 특허무효심판, 가처분신청, 형사벌 등이 복합적으로 발생하게 된다. 램버스 메모리 반도체 분쟁은 그 대표적 사례이다.

특허분쟁이 반드시 특허권 침해로 인해 발생하는 것만은 아니다. 시장에서의 소비자 신뢰도 및 시장점유율 등 기업 특유의 사정에 따라 다양한 이유에 의해 발생할 수 있음을

만도 김치냉장고 분쟁사례는 잘 보여준다.

WTO/TRIPs 체제는 상품과 서비스의 국제적 이동을 촉진하였고, 지식재산권의 국제적 보호를 강화하였다. 상품과 서비스의 국경간 이동이 촉진되면서 상품에 체화된 특허분쟁도 국제적 양상을 가질 수밖에 없다. 특허분쟁은 단순히 기업과 기업간 문제에서 나아가 정부 차원의 문제로 확대되는 추세이다.

2) 특허분쟁의 원인

특허분쟁의 원인은 특허가 곧 자산이라고 하는 관점의 변화, 특허권 보호강화가 역설적으로 특허분쟁을 유발, 라이센스 계약상의 흠결 또는 협상 결렬, 맞소송 유발 및 소송의 복합화 등을 들 수 있다(김동욱, 2006).

3) 특허분쟁의 특징

특허분쟁의 특징은 다음과 같다.

첫째, 언어로 표현된 관념적 권리에 관한 다툼이다. 특허권의 실체는 특허등록공보에서 명세서와 청구항이라는 언어 형태로 존재한다. 특허권의 가장 핵심되는 권리내용으로서 원형(archetype)을 중심으로 실질적 동일성이 유지되는 유사한 범위까지 확장(때로 축소)되기도 한다. 권리범위해석이론으로 균등론, 전통적 인접이론으로서 불완전이용발명, 우회발명, 생략발명 등의 침해이론이 있다.

둘째, 특허침해의 용이성이다. 특허권은 관념적으로 존재하므로 침해여부를 일견하여 알기도 어렵고 권리자에 의한 사실상의 점유가 불가능한 데다(강기중, 2005) 권리내용을 공개하므로 침해 유혹에 놓이며, 또 쉽게 침해되기도 한다. 이러한 점이 특허분쟁을 야기하고 분쟁의 양상을 복잡하게 한다.

셋째, 특허성 판단 및 침해여부 판단의 전문성이다. 특허발명의 특허성 여부 및 유효요건에 대한 판단은 전문적이어서 침해소송이 제기된 일반민사소송에서 판단하는 것이 쉽지 않다. 특허등록원부에 존재하는 특허권은 유체재산처럼 객관적으로 권리한계가 구분, 표시되어 있는 것도 아니며, 특허요건에 하자가 있는지 일반법원은 알 수가 없다. 이로 이해 특허권의 효력 유무, 권리범위 등에 대한 기술적 판단은 일반법원과는 다른 행정부의 전문가에 의한 전문기관에서 별도의 판단절차를 필요로 한다.

넷째, 손해배상액의 고액화이다. 특허 로열티 요구액 또는 특허침해로 인한 손해배상액이 기업경영을 위태롭게 할 정도로 고액화 되고 있다. 과거에는 특허 로열티가 제품에 특허를 사용하여 얻은 이익의 몇 퍼센트라는 개념으로 자리잡았으나 최근에는 천문학적 규

모로 고액화되고 있는 추세이다. 특허권자들은 고액의 로열티 수입을 위해 부품업체보다 완제품 제조업체에게 특허침해소송을 제기하고 있다.

다섯째, 분쟁의 국제화이다. 상품과 서비스의 국경간 이동이 촉진되면서 상품에 체화된 특허분쟁도 국제적 양상을 나타낼 수밖에 없다.

여섯째, 기업 특유의 전략적 판단이다. 미국의 다국적기업들은 지식재산권을 중심으로 한 기술개발 또는 경영정책면에서 전략적으로 연합체를 형성하거나 국제시장에서의 수출경쟁력 약화의 취약점을 보완하기 위해 정부, 의회, 법원 등에 통상압력 또는 제도변경 등을 위해 집단적인 압력 또는 여론형성을 주도하고 있다.

일곱째, 특허괴물(patent troll)이다. 특허괴물은 특허를 통한 생산은 전혀 없으면서 특허만을 보유하여 특허를 사용하거나 침해하는 경우에 분쟁의 대상으로 삼아 로열티나 손해배상 등을 청구하는 것을 주사업으로 하는 기업이다.

III. 해외 지식재산권 분쟁현황 분석

1. 업종별 특허분쟁 현황

〈표 1〉은 최근 3년간 우리나라의 권리별 특허분쟁(당사자계) 현황(국내/국외)을 보여주고 있다. 권리별 특허분쟁(국내/국외)이 청구건수 기준으로 2004년 3,032건, 2005년 3,323건, 2006년 7월말 현재 2,044건임을 밝히고 있다. 일반법원이 아닌 특허심판원에서 무효, 권리범위 확인심판 등으로 다룬 사건 수를 나타내고 있는데 대체로 분쟁이 증가하는 추세이며, 특히 특허권과 상표권의 분쟁이 크게 증가하고 있다.

〈표 1〉 최근 3년간 권리별 특허분쟁(당사자계) 현황(국내/국외)

(단위 : 청구건수)

권리	2004	2005	2006.7
특허	615	775	480
실용신안	545	479	252
디자인	398 (421)	327 (331)	237 (291)
상표	1,474 (1,833)	1,742 (2,067)	1,075 (1,331)
계	3,032 (3,419)	3,323 (3,652)	2,044 (2,354)

주) 디자인·상표의 경우 ()안은 복수디자인·다류상표 제도에 따라 류기준으로 산정한 수치임.

자료: 한국지식재산연구원 (2006), 「국제특허분쟁 대응을 위한 정부의 역할 및 지원방안-특허청의 지원방안을 중심으로」, 특허청보고서, pp.9-10.; 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 국제협력팀/심판행정팀, p.437.

〈표 2〉는 〈표 1〉의 권리별 특허분쟁(국내/국외) 중 외국기업과의 기술분야별 특허분쟁 건수(2000-2006년)가 전기·전자 분야(PDP, LCD, 반도체, 휴대폰, DMB, 컴퓨터 등) 47건, 화학·약품분야(약품, 섬유, 식품) 9건, 기계분야(자동차, 정밀가공) 2건 등 58건으로 나타나고 있음을 보여주고 있다. 대개 전기·전자분야에서 발생하였으며, 화학·약품분야, 기계분야는 발생건수가 적었다. 전기·전자 분야의 경우 2000년과 2001년에는 컴퓨터 분야에 대한 특허 분쟁 건수가 많았으나 2005년 이후부터는 반도체 분야에 대한 특허분쟁 건수가 많았다.

〈표 2〉 외국기업과의 기술분야별 특허분쟁 건수(2000~2006)

분야	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006.7	소계	총계	
전기 전자	PDP	-	-	-	2	1(1)	-	3(1)	47	
	LCD	-	-	1(1)	1	3	-	-		
	반도체	1	1	1	1	2	6(1)	2(1)		
	휴대폰	-	-	-	1	3	1	5		
	DMB	-	-	-	4	-	-	4		
	컴퓨터	10(10)	2(2)	-	-	-	-	12(12)		
	기타	-	1	-	2	1(1)	-	-	4(1)	
화학 약품	약품	1	1	1	1	3	-	-	7	9
	섬유	-	1	-	-	-	-	-	1	
	식품	-	1	-	-	-	-	-	1	
기계	자동차	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	정밀가공	-	-	-	-	-	-	1	1	
합계	12(10)	7(2)	3(1)	5	16(1)	10(2)	5(1)	58(17)	58	

주 1) 분쟁 발생연도 기준

- 2) 국내외 법원 및 미 ITC(국제무역위원회) 제소 건수: 제소기관 및 피소 업체 당 1건
 - 3) ()는 한국기업이 외국기업을 상대로 소송을 제기한 건수
- 자료: 한국지식재산연구원 (2006), 「국제특허분쟁 대응을 위한 정부의 역할 및 지원방안-특허청의 지원방안을 중심으로-」, 특허청보고서, pp.9-10.; 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 국제협력팀/심판행정팀, p.438.

최근 3년 즉, 2003년부터 2006년 6월까지 대·중소기업 간 특허분쟁 현황을 살펴보면 〈표 3〉과 같다.

〈표 3〉 최근 3년 대·중소기업 간 특허분쟁 현황

(단위 : 건)

구 분		특 허	실용신안	디자인	상 표	계
2003	청구	27	10	20	122	179
	처리	26	15	15	152	208
	중소기업	승소	16	5	6	73 100(48.1%)
		패소	10	10	9	79 108(51.9%)
2004	청구	18	16	14	177	225
	처리	30	21	15	150	216
	중소기업	승소	15	5	10	34 64(29.65)
		패소	15	16	5	116 152(70.4%)
2005	청구	47	15	25	126	213
	처리	40	15	16	146	217
	중소기업	승소	17	3	10	67 97(44.7%)
		패소	23	12	6	79 120(55.3%)
2006.06	청구	15	4	7	71	97
	처리	24	12	19	45	100
	중소기업	승소	10	6	11	21 48(48.0%)
		패소	14	6	8	24 52(52.0%)

주) 중소기업의 범위: 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 기업집단 및 전국경제인연합회 회원사를 제외한 기업

자료: 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 심판행정팀, p.135.

중소기업의 범위를 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 기업집단 및 전국경제인연합회 회원사를 제외한 기업으로 할 때 일반법원이 아닌 특허심판원에서 대·중소기업 간 특허분쟁의 청구, 처리 건수를 나타내고 있다. 특허의 경우 2003년 처리건수 26건 중 승소 16건, 패소 10건을 나타내고 있다. 그리고 2006년 6월 처리건수 24건 중 승소 10건, 패소 14건을 나타내고 있다. 특히, 실용신안, 디자인, 상표 등 전체를 보아도 중소기업이 대기업보다 특허분쟁에서 패소율이 높고 특히 상표에서 특허분쟁 건수가 많이 나타났다. 중소기업이 대기업보다 특허분쟁에 휘말리어 패소하는 경우가 많은 이유는 대체적으로 중소기업이 대기업의 상표 등을 모방하는데서 그 원인을 찾을 수 있으므로 중소기업의 지식재산권 인지도 제고가 매우 필요함을 시사하고 있다.

2. 지식재산권별 특허분쟁 현황

〈표 4〉 해외 지식재산권 연도별 피침해 기업현황의 피침해 기업 수는 특허청에서 실시한 설문조사 및 특허청 해외지재권보호센터에 신고·접수된 사례를 종합한 기업 수이다.

〈표 4〉 해외 지식재산권 연도별 피침해 기업현황(2001-2006. 8)

연도	2001	2002	2003	2004	2005	2006.8	계
기업수	17	31	42	27	34	15	166

주) 상기 피침해 기업 수는 특허청에서 실시한 설문조사 및 특허청 해외지재권보호센터에 신고·접수된 사례를 종합한 건수임.

자료: 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 심판행정팀, p.430.

상표권 등 지식재산권과 관련하여 최근 5년간(2001-2006. 8) 해외에서 우리나라의 지식재산권을 침해한 기업현황을 보면, 우리나라 기업의 특허·상표 등 지식재산권이 중국·동남아·중남미 등 개도국을 중심으로 166개의 기업이 침해받은 것으로 접수집계되었다. 그러나 해당기업들은 피침해 사실을 기업의 영업비밀로 간주하여 공개를 꺼려하고 있어 실제로는 이보다 더 많은 피침해가 있을 것으로 판단된다.

〈표 5〉는 〈표 4〉 해외 지식재산권 연도별 피침해 기업현황을 지역별로 구분한 것이다. 우리나라의 기업은 전 세계에 걸쳐 지적재산권의 피침해가 일어나고 있다. 아시아, 특히 중국으로부터 지적재산권 피침해가 많이 일어나고 있다.

〈표 5〉 해외 지식재산권 지역별 피침해 기업현황(2001-2006. 8)

(단위 : 기업 수)

구분	2001	2002	2003	2004	2005	2006.8	계
아시아	중국	11	8	6	5	18	5
	중화권	-	2	2	1	1	2
	아시아권	1	6	7	4	5	2
아프리카권	-	3	8	4	2	-	17
유럽권	4	6	11	3	2	4	30
북미·오세아니아	-	4	4	5	5	2	20
중남미	-	2	-	2	1	-	5
기타	1	-	4	3	-	-	8
소계	17	31	42	27	34	15	166

주) 중화권은 대만, 홍콩, 마카오 포함하며, 아시아권은 중국 및 중화권을 제외한 기타 아시아 국가이며, 침해발생국가 기준임.

〈표 6〉은 해외 지식재산권 피침해 기업현황을 권리별로 나타낸 것이다. 이 때 동일상품이 중복 침해된 경우에 이를 복수로 계산하였으며, 동일기간임에도 불구하고 〈표 4〉 및 〈표 5〉의 기업수보다 많은 건수가 나타나고 있다. 즉, 일부기업은 하나의 기업이 1개 이상의 권리가 피침해되었음을 나타내고 있다.

〈표 6〉 해외 지식재산권 권리별 피침해 기업현황(2001-2006. 8)

(단위 : 건)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006.8	계
특허·실용	5	13	18	6	10	4	56
디자인	4	5	1	2	10	1	23
상표	11	23	29	18	22	11	114
영업비밀	-	1	2	3	3	-	9
저작권	-	-	-	-	3	-	3
도메인네임	1	-	-	-	2	-	3
기타	-	-	-	-	1	-	1
계	21	42	50	29	51	16	209

주 1) 동일상품이 중복 침해된 경우는 복수로 계산

2) 2005년의 기타는 모조품 제작 유통임

자료 : 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 심판행정팀, pp.439-445.

앞으로 첨단기술 분야에 진출하는 한국기업이 증가할수록 특허분쟁은 더욱 폭넓게 전개 될 것이다. 이는 국제 기업 간에 있어서 권리자와 침해자 간의 단순한 기술분쟁의 차원을 뛰어넘어 특허의 무기화를 통한 국가 간의 기술전쟁 또는 국익전쟁의 대리전 형태를 띠게 될 것이다. 이러한 상황들을 반영한 국제사회에서는 특허분쟁 사례가 꾸준히 증가한다. 국제시장 환경 속에서 우리나라의 기업들은 선진국의 기업들과 국제 특허분쟁을 하여 패소하면 거액의 손해배상 또는 높은 기술료를 지불을 하게 되어 막대한 경제적 부담을 감수하게 된다.

3. 업종별 분쟁사례

〈표 2〉는 〈표 1〉의 권리별 특허분쟁(국내/국외) 중 외국기업과의 기술분야별 특허분쟁 건수(2000-2006년)가 전기·전자 분야 47건, 화학·약품분야 9건, 기계분야 2건 등 58건으로 나타나고 있음을 보여주고 있다. 본 연구는 〈표 2〉 중 우리나라와 관련된 주요 국제 특허 분쟁 사례를 전기·전자 분야 27건(〈표 7〉 참조), 화학·약품분야 5건(〈표 8〉 참조), 기계분야 2건(〈표 9〉 참조) 등 34건을 기술분야별로 구분하여 정리하였다. 이들 사례의 공통점은 대개 거액을 지불하고 분쟁을 타결한 경우로서 지식재산권 관리의 중요성과 분쟁시 정부나 기업이 적절한 대응을 하여야 함을 시사하고 있다. 국내기업의 대부분은 효과적이고 체계적인 대응능력이 취약하였으며, 일부대기업을 제외하고는 전문인력 부족 등으로 분쟁대처능력이 미약하였다. 분쟁방식도 협상/후소송 방식에서 선소송/후협상 방식으로 빠르게 전환되고 있으며, 제조중단 가처분소송 등 공격적인 방식이 적극 활용되고 있다. 이는 국내외 시장에서 특허침해사건 연루 시 취할 수 있는 여러 전략을 수립하고, 특허청을 중심으로 체계적인 대응방안을 모색해야 하는 단적인 증거라 할 수 있다.

〈표 7〉 전기·전자 분야 분쟁사례

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
휴대폰	'06.7 '06.2	에릭슨 (스)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '06.7.28 에릭슨은 삼성전자가 자사의 특허 11건을 침해하였다 고 미국 텍사스 지방법원에 소를 제기 - 에릭슨은 일실이익에 준하는 손해배상을 청구하고 있으며, 덧붙여 징벌적 배상도 청구(상기 특허들 중 3개는 휴대폰의 전원기술과 관련되어 있음) ○ 에릭슨과 삼성전자 사이의 크로스 라이센싱이 '05년에 만료함에 따라 '06.2월에 에릭슨이 제기한 소송의 연장선상

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
반도체	'06.7	램버스 (미)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 램버스가 하이닉스를 상대로 특허침해 소송 제기 <ul style="list-style-type: none"> - 배심평결에서 Rambus사는 10건의 특허에 대한 침해를 인정, SDRAM, DDR, DDR2 메모리 제품에 대해 3억 690만 달러 손해 배상 판결 - 손해 배상액 3억 690만 달러에서 1억 3360만 달러로 감액 승낙 발표 ○ '06.8.21.부터 소송 시작 예정
반도체	'06.7	LG전자	BizCom (미)	<ul style="list-style-type: none"> ○ LG전자는 자사의 칩셋 특허 침해를 이유로 다수의 Intel 고객사들을 제소 (인텔사 자체는 피고는 아님) <ul style="list-style-type: none"> - Intel사와 LG전자는 제품 판매 라이센스 계약을 체결하였으나 Intel사의 고객사들은 해당 제품들을 Intel사 외의 제품과 결합은 비허용 ○ LG전자는 약식판결에서 패소 <ul style="list-style-type: none"> - 북부캘리포니아 지방법원은 해당 제품의 판매에 의해 LG전자의 특허권이 소진되었다고 판시 ○ 연방순회항소법원은 특허권이 소진되지는 않는다고 판결 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 소송의 판매는 최초의 판매에 조건이 명시되어 있음 (Intel사의 고객사들이 해당 제품들을 Intel사 외의 제품과 결합해서는 안된다는 조건 명시)
PDP	'05.12	삼성 SDI	파나소닉 (일)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 파나소닉의 2단계 공장 증설 계획의 시작에 의해 삼성의 PDP 시장에서의 1위자리가 위태로워짐에 따라 삼성이 침해 소송을 제기 <ul style="list-style-type: none"> - '05년 초, 파나소닉이 LG전자를 상대로 PDP 특허침해소송을 제기하였으나, 상호 간의 크로스 라이센싱으로 마무리
반도체	'05.9	도시바 (일)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미무역위원회(ITC)에 관세법337조에 의거 플래시메모리의 판매 금지를 요구하며 제소, 하이닉스는 즉시 도시바를 ITC에 역제소
반도체	'05.6 '05.1	램버스 (미)	삼성전자 하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> ○ DRAM 칩 디자인특허기술사용에 대해 로열티 요구 ○ 미국 델라웨어 법원에 메모리 관련 특허권행사 제한요청 <ul style="list-style-type: none"> - 계류 중
반도체	'04.2 (국내) '05.3 (미국)	폼팩터 (미)	파이컴 (한국)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.2 한국법원에 4건의 한국특허를 근거로 침해소송 제기 ○ 파이컴은 곧바로 특허심판원에 특허 무효심판청구('04년 말 파이컴 패소) <ul style="list-style-type: none"> - 파이컴 특허법원에 항소, '05.10 2건 및 '06.2 1건에 대해 파이컴 승소(폼팩터 특허 무효). 그러나 '06.6 나머지 1건에 대해서는 파이컴 패소(즉, 폼팩터 특허 유효) ○ '05.3 동일한 4건의 미국특허에 대해 오래온주 지방법원에 침해소송 제기
반도체	'05.1	모사이드 (캐나다)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 텍사스 지방법원에 제소 <ul style="list-style-type: none"> - 라이센스계약체결(6년)
휴대폰	'05	텍사스 대학 (미)	삼성전자 LG전자 팬택계열 (3개업체)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 텍사스오스틴 지방법원에 휴대폰 영문자 입력 기술 특허 침해를 이유로 제소
LCD	'04.10	하니웰 (미)	삼성전자, LG필립스 LCD (2개업체)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하니웰사는 델라웨어지법에 자사의 LCD관련 특허침해를 주장하며 제소 <ul style="list-style-type: none"> - 라이센스 계약체결로 합의

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
LCD	'04.7	프랑스 CEA (원자력 위원회)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프랑스의 CEA는 삼성이 자사의 VA방식 화질보전 기술관련 LCD 특허를 도용했다며 파리법원에 소송을 제기 <ul style="list-style-type: none"> - 프랑스의 CEA는 '03년 5월 삼성전자에 대해 미국 텔라웨어 주 연방법원에 소송 제기 <ul style="list-style-type: none"> ※ CEA(프랑스 원자력위원회): 에너지, IT, 보건, 국방 분야에 대한 국가연구기관
기타 (세탁기)	'03.8	월풀 (미)	LG전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '03.8 및 '04.2: 월풀, 미시간 법원에 특허침해 혐의로 각각 제소
	'03.11	메이텍 (미)	LG전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '03.11: 메이텍, LG에 대해 특허침해제소
	'04.5	LG전자	월풀	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.5 LG전자 미 뉴저지 법원에 월풀의 '칼립소' 와 '듀엣' 모델에 대해 특허침해소송제기(맞소송)
반도체	'05.10	하이닉스	도시바 (일)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시바가 하이닉스반도체의 플래시메모리 특허 2건을 침해했으므로 미국 관세법 337조에 의거해 도시바 플래시메모리의 미국 수출과 판매를 금지해 달라는 요구 <ul style="list-style-type: none"> - 도시바와 하이닉스, 낸드 플래쉬메모리 크로스 라이센스 협상 중 협상 결렬, - '05.9, 도시바가 ITC에 하이닉스를 상대로 제기한 특허침해 소송에 대한 반소(특허침해 및 관련품목의 수입금지 명령) - 일본정부, 하이닉스 D 램에 대하여 27.2% 상계 관세 부과 결정
DMB	'04.5	도시바 (일)	삼성전자, LG전자, 기륭전자, 현대오토넷 (4개업체)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시바 규격을 따르는 위성 DMB에 대해 단말기 가격의 2%를 로열티로 요구하는 소송 제기 <ul style="list-style-type: none"> - '04.6 도시바, 국내업체들의 수량정책제 요구 수용 <ul style="list-style-type: none"> ※ 수량정책제: 단말기 판매수량에 따라 일정한 금액을 부과하는 로열티 부과방식
휴대폰	'04.5	지멘스 (독)	이노스트림	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.7: 독일 지멘스가 국내 중소업체인 이노스트림을 GPRS(GSM 의 2.5세대 기술)특허침해 혐의로 독일법원에 제소 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 모 업체 '03년 에릭슨 1개사에만 24 억원 지불 - 특허 보유 1개 업체당 약 300만 달러 지급 예상, 결과적으로 GSM 단말기에 대해 로열티 부담 zero에서 약 8~13% 수준으로 악화 예상(참고: CDMA의 경우 6% 미만임) - LG전자: GSM 단말기 판매액 중 9%를 충당금으로 적립 중 <ul style="list-style-type: none"> ※ 가장 많은 GSM 특허 보유자인 노키아 포함 5개 업체는 아직 구체적 요구 없음
반도체	'04.5	WARF (미) (위스콘신대)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '04.5: WARF, 반도체 제조공정 관련 특허침해 혐의로 삼성전자를 매디슨 법원에 제소 ※ 인텔, 히타치, 산요전기는 WARF 측에 굴복, 라이센스 체결
반도체	'03.12	AMAT (미)	주성 엔지니어링	<ul style="list-style-type: none"> - '03.12: 미국 AMAT사, 주성을 LCD PECVD 장비제조기술 관련 특허침해 혐의로 대만법원에 제소 및 가치분 신청 - '04.3: 대만법원, AMAT사의 판매금지가처분 신청 기각 - '04.4: 주성, AMAT사로의 영업비밀 유출 시도 적발 - '04.8: 대만법원 AMAT사에 대해 원천무효 최종판결로 주성은 특허분쟁 승리
PDP	'04.2	후지쯔 (일)	삼성SDI	<ul style="list-style-type: none"> - '03년말 후지쯔가 PDP 관련 원천특허 사용료로 10%의 로열티 요구 -'04.2 삼성SDI, 미 캘리포니아 법원에 특허무효 소송 제기 -'04.4 후지쯔 역시 삼성을 특허침해 맞제소 <ul style="list-style-type: none"> - '04.4 일본 세관, 후지쯔의 수입금지 신청에 따라 통관보류 결정 - '04.6 삼성과 후지쯔는 크로스 라이센싱에 합의하고 현재 진행 중인 소송을 취하하기로 결정

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
PDP	'04.11	마쓰시다(일)	LG전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특허권 침해협의로 동경법원에 제소 및 동경세관에 LG전자의 PDP 통관보류 요청(통관보류) <ul style="list-style-type: none"> - '05.4 LG전자의 로열티지급 및 크로스 라이센스에 합의
LCD	'03.10	가디언(미)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> - '03.10 삼성전자를 상대로 노트북 LCD 시야각 개선위한 필름기술 관련 특허침해 협의로 델라웨어주 연방법원에 제소 <ul style="list-style-type: none"> - '04.5 크로스 라이센스 체결로 소 취하
LCD	'02.8	LG필립스LCD	CPT(청화픽쳐 튜브) 및 타통, 뷰소닉 (台)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '02.8 LG필립스LCD가 CPT를 상대로 미국 캘리포니아 연방법원에 사이드 마운팅 등 LCD 기술에 대한 특허 침해 소송 제기 <ul style="list-style-type: none"> - 이에 대해 CPT는 LG필립스LCD를 상대로 미국 캘리포니아 연방법원에 LG필립스LCD의 특허를 인정할 수 없다며 반소를 제기하고 '04.7 미국 중재위원회(AAA)에 기술 소유권 권리 확인 중재 요청을 제기 - AAA는 '06.6 사이드 마운팅 기술 소유권과 관련해 CPT의 주장을 인정하지 않고 LG필립스LCD에 독점 소유권이 있다고 결정 ○ '05.5 타통 및 CPT, 뷰소닉이 LCD 설계 및 제조와 관련, 정전기로부터 패널을 보호하는 기술을 침해했다며 미국 델라웨어 웰밍턴 연방법원에 소 제기 <ul style="list-style-type: none"> ※타통은 CPT의 모회사, 뷰소닉은 CPT로부터 LCD패널을 공급받아 모니터 생산 - 이에 대해 연방 배심원은 '06.7.28 CPT 등의 LG필립스LCD 특허침해와 52.4백만불 손해배상 지불을 판결
반도체	'02.5	도시바(일)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> - '02.5: 도시바, 삼성의 D램, MCP, 그래픽플래시메모리에 대해 자사 특허침해 협의로 미 ITC 및 뉴저지 법원에 제소 - '02.9: 양사는 반도체 분야 모든 특허에 대해 크로스 라이센스 계약 체결
반도체	'01.9	모사이드(캐나다)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> - '01.9: 캐나다의 모사이드사는 자사가 보유한 D램관련 9개 특허침해 협의로 미국 뉴저지법원에 소송제기 - '04.4 모사이드는 삼성의 제출자료 미흡 및 이메일 증거폐기에 대해 제재조치 요구 - '04.7 뉴저지법원이 일부 제재조치 승인 - '04.9 법원은 삼성전자에게 56만6천840달러 지불 명령 - '05.1 삼성전자, 모사이드에 5년간 연간 200만 달러 미만의 로열티 지불하기로 합의
기타(부품)	'01	마그네켄치(미)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 네오듐(Nd) 자석의 물질특허를 보유하고 있는 마그네켄치사의 특허침해 제소
컴퓨터	'00.9	LG전자	DTK · Everex · Quantex(미), FIC · Asustek(대만) 총5개	<ul style="list-style-type: none"> ○ '00.9. 미국 및 대만 5개 PC 업체에 대해 특허침해 제소
	'01.4		퀀타, 컴팔(대만) 2개업체	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보전달통로규격(PCI버스)에 대한 특허권 침해 소송을 미 캘리포니아주연방법원에 정식으로 제기
컴퓨터	'00.4	삼성전자	아리마 · 인벤텍 · 콘타 · 컴풀 등 5개 업체(대만)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미 캘리포니아 및 텍사스연방법원에 소제기 <ul style="list-style-type: none"> - '03년 아리마, '05년 인벤텍과 로열티 지급을 조건으로 합의, 나머지는 소송 진행 중

기술분야	발생시기	요구업체	해당업체	분쟁(타결)내용
반도체	'00.8	램버스 (미)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> - '00.8: 램버스, 미 버지니아 법원에 인피니언 상대로 특허침해 제소 - '00.8: 마이크론, 미 텔라웨어 법원에 램버스 상대로 특허무효 /반독점 제소 - '00.8: 하이닉스, 미 새너제이 법원에 램버스 상대로 특허무효 제소 - '00.9: 램버스, 하이닉스/마이크론 상대로 獨英佛 법원에 특허침해 제소 - '00.10: 하이닉스, 새너제이 법원에 반독점 혐의 추가 제소 - '00.12: 英 법원, 램버스 소송 정지결정 - '01.5: 버지니아 법원, 인피니언의 非침해 및 램버스의 기만행위 판결 - '01.6: 하이닉스, 새너제이 법원에 기만 혐의 추가 제소 - '01.11: 램버스, 버지니아 법원 판결에 불복 CAFC에 항소 - '01.11: 새너제이 법원, 하이닉스의 非침해(11건 중 10건) 약식 판결 및 나머지 1건에 대해서 램버스v.인피니언 항소심 판결 때까지 잠정 중지 결정 - '03.1: 램버스, 인피니언에 대한 침해소송 잠정 승소 판결 - '04.2: 유럽특허청, 램버스 D램특허 무효심결 - '04.4: 램버스, 하이닉스에 특허손해배상소송 제기 - '06.4: \$307 million 손해배상판결 <p>※ 도시바, 히타치, NEC, 오키전자, 삼성전자 등은 '00년 램버스 측에 굴복, 일정한 로열티 지급하에 화해 종결</p> <p>※ 삼성전자는 '00년 SD램 개당 0.75%, DDR SD램 개당 3.5% 로열티 지불키로 계약 체결</p>

자료 : 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 심판행정팀, pp.439-445.

〈표 8〉 화학·약품분야 분쟁 사례

기술분야 (성분명)/용도	발생시기	요구업체 (상품명)	해당업체 (상품명)	분쟁(타결) 내용
온단세트론 /항구토제	'01.4	글락소스미스 클라인(GSK, 영) (온단세트론)	1)하나제약	○ GSK가 한국지방법원에 특허권 침해금지 소송제기 1) '01년 vs. 하나 : GSK승소 2) '03년 vs. 아주 : GSK 승소 3) 한미·보령·유나이티드 건은 진행 중
	'02.3		2)아주약품	
	'04.3		3)한미약품, 보령 제약, 한국유나이 티드(3개업체)	
파나스테리드/ 전립선비대증 치료제	'03.1 0	MSD(미) (프로스카)	중외제약 (파나스타)	<ul style="list-style-type: none"> ○ MSD가 판매중지가처분소송 제기 ('03.10): 중외 승소('04.3) ○ 중외제약이 MSD의 특허무효심판제기 ('03.10): 특허유효심결→중회 항소→ 중회 승소('05.11)
클래리스로마 이신/항생제	'00.1	애보트래 보러토리즈(미) (클래리시드)	한미약품 (클래리정)	○ 애보트래보러토리즈 측이 특허권 침해 금지소송을 제기('00.1): 양자간 화해
폴리에스테르 타이어코드	'01.4.	하니웰(미)	효성	○ 하니웰측이 ITC에 소송 제기: 효성 승소 ('02. 6)
아스파탐 /감미료	'01.2	아지노모토(일)	대상	○ 아지노모토사가 네덜란드에서 소송 제기 ('01.2): 대상 승소 ('03. 8)

자료 : 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 심판행정팀, pp.439-445.

〈표 9〉 기계 분야 분쟁 사례

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
자동차 (에어백)	'06.6	Automotive Technologies (미)	현대자동차, BMW	<ul style="list-style-type: none"> ○ '06.6 Automotive Technologies사는 BMW와 현대 자동차의 자회사가 에어백의 압축과 전개 기술 등에 대한 11개의 에어백 관련 자사특허를 침해하였다고 델라웨어 지방법원에 제소
초정밀 연마제 (정밀가공)	'06.3	Cabot Microelectronics (미)	제일모직	<ul style="list-style-type: none"> ○ '06.3 Cabot은 제일모직이 CMP 슬러리에 대한 자사의 특허를 침해하였다며 무역법 제337조 위반을 근거로 미국 ITC에 제소하고 영구배제, 중지 및 금지를 청구 - '06.6 미국 ITC는 Cabot의 청구를 받아들여 동의 명령(Consent Order) 판결

자료 : 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료(II)」, 심판행정팀, pp.439-445.

IV. 해외 지식재산권 분쟁대응 방안

1. 정부의 대응방안

1) 특허권 침해물품의 국경조치 강화

특허권 등 침해의 유무를 판단하기 위한 전제가 되는 특허권의 기술적 범위는 특허법 제97조⁴⁾에 따라 특허청구 범위에 기재된 사항, 명세서의 모든 기재, 도면, 공지기술 및 출원경과 등을 참고할 필요가 있다. 그리고 특허권 등의 기술적 범위에 속한다고 한 판단이 내려진 경우에도, 권리침해의 유무의 결론에 이르려면 선사용권(특허법 제103조), 권리소진의 항변, 권리남용의 항변, 진정상품의 병행 수입 등 다양한 항변권에 대한 법률적 판단이 해결되어야 하는 경우도 많다. 따라서 특허권 등 침해의 유무의 인정에는 반드시 법률 전문가의 법률 판단이 있어야 하는 것이다(한국지식재산연구원, 2006).⁵⁾

그러나 현재는 특허권 등의 침해 판단이 사법적 절차가 없는 무역위원회와 행정청인

4) 특허법 제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

5) 또한 상표권, 의장권, 부정경쟁방지법상의 침해제품의 경우도 외관상 침해의 유무를 판단하기 어려운 경우도 증가하고 있으며, 특허권과 마찬가지로, 해당 권리의 종류에 따라서는 선사용권, 권리소진의 항변, 권리남용의 항변, 진정 상품의 병행 수입 등 여러 가지의 항변권에 대한 법률 판단이 필요한 경우도 있다.

세관장의 판단에 맡겨져 있기 때문에 충분한 당사자 보호를 실현할 수 없다. 또한 침해의 유무를 판단하려면 침해혐의화물을 정확하게 파악하고 이해하여야 한다. 그러나 현재 특허권 등의 기술적 범위와 대비해야 하는 혐의화물의 구성요건(예컨대, 기계의 구조, 물품의 성분 등)에 관하여는 수입자에게 임의의 정보를 제공할 것을 요구할 수밖에 없다. 즉 세관은 법률상 검사에 필요한 정보를 취득할 법적 권한이 없고, 정보취득의 절차가 제도적으로 확립되어 있지 아니하고, 수입자가 제공한 정보의 적절한 이용 및 비밀유지 등에 관하여 절차적·제도적 보증이 확보되지 않고 있는 문제점이 있다.

특허권침해물품의 국경조치 방향은 다음과 같다. 침해발생국·지역에서 제조된 특허권 침해물품 등이 한국 국내로 유입되는 경우, 국경에서의 특허권침해품등의 국경조치의 강화가 긴급한 과제가 되었다. 일본의 경우, 국경조치에 관한 제도정비는 2004년의 관세정률법 개정에 의하여 세관이 침해혐의 물품을 발견한 경우에 세관으로부터 권리자에 대하여 수출입업자 등의 정보가 통지되는 등 착실히 진행되고 있다. 그러나 특허권침해품 등은 제품의 외관만으로 침해를 판단하는 것은 곤란한 사안이 많을 뿐만 아니라, 수입자가 법적·기술적 문제에 대하여 반론을 행하는 경우도 있기 때문에 권리자 및 수입자의 정당한 이익을 손상하지 않도록 배려하면서, 분해검사, 당사자의 의견, 전문가의 관여 등에 의하여 특허권 침해물품의 수출입을 효과적으로 금지하는 제도를 정비할 필요가 있다. 또한 국경조치의 방법으로서 세관이 간편·신속한 절차로 대응할 필요가 있다. 게다가 침해가 인정된 제품과 동일한 다른 수입자의 제품에 대해서도 수입을 간편·신속하게 금지하는 것도 중요하다.

그리고 특허권침해품등의 침해판단·금지를 당사자의 주장에 기초하여 전문적으로 간편·신속히 행하는 제도를 확립하는 것이 필요하다. 국경에서의 특허권 등의 침해물품에는 외관만으로 판단이 가능한 것뿐만 아니라, 당사자의 주장을 기초로 하여 전문적인 침해판단을 요하는 것도 있으므로 다양한 사안이 포함되어 있다.

또한 모방품·해적판 대책은 그 속도가 매우 중요하며, 특히 중소기업에 대해서는 절차와 비용부담의 최소화할 필요가 매우 높다. 따라서 권리자가 사안의 성질 및 권리자의 요구에 따라서 다양한 절차를 활용할 수 있도록 세관에 의한 침해인정, 샘플 분해검사제도를 활용한 침해인정, 외부전문가를 활용한 침해인정, 법원의 가처분명령을 활용한 침해인정, 가처분신청 중의 물품의 유치 등과 같은 침해판단의 절차를 검토하고 필요에 따라서는 관세법 등을 개정하는 등의 제도정비를 행할 필요가 있다.

2) 해외 지식재산권보호센터 기능의 강화

특허청은 최근 우리 기업의 기술수준 향상 및 우리 상품의 브랜드이미지 제고 등으로

중국을 비롯한 해외에서 우리 지식재산권에 대한 침해가 지속적으로 발생함에 따라 국가적 차원에서 이에 대한 심판 및 소송비용등을 지원해주고 있다. 해외 지식재산권 분쟁에 대한 심판 및 소송비용 지원사업은 특허청이 1997년부터 실시해오던 해외 지식재산권보호센터 업무를 확장한 것으로, 그 동안에는 실질적 비용지원이 아닌 해외 지식재산권 애로사항에 대한 상담 및 법률자문 수준에 머물렀으나, 심판 및 소송비용 지원이라는 직접적이고 실질적인 지원이 부가됨에 따라 명실상부한 해외 지식재산권보호센터로서의 역할이 가능하게 되었다.

해외 지식재산권보호센터 기능을 강화하기 위해서는 먼저, 중소기업 등에 대한 카운슬러 기능을 강화해야 할 것이다. 이를 위해서는 전문가를 중심으로 한 전담카운슬러가 필요할 것이다. 즉, 법률적인 부분에 대한 자문을 위해서는 변호사, 변리사, 회계사 등으로 구성되는 전문가 풀을 구성하여 필요한 경우 사례에 대한 구체적인 카운슬러가 필요할 것이다. 한편으로 변호사, 변리사 등의 활용과 관련하여 현지에 있는 한국의 변리사, 변호사의 인재 Pool을 형성하고 DB화하여 활용할 필요도 있다. 이의 경우에는 좀 더 현지사정에 정통한 사람에 의한 카운슬러를 받을 수 있는 장점으로 작용하게 된다.

2. 기업의 대응방안

1) 지식재산중시 경영(no patent no future)

연구개발 확대와 효율화를 통한 핵심특허를 포함한 개량특허를 많이 보유하는 것이 분쟁대응의 근본적 대책이라 할 것이다. 이를 위해 지식재산 중시경영(no patent no future)이 필요하다. 시장전망을 바탕으로 경쟁기업의 특허출원 동향 등 기술정보를 조사 분석하고, 핵심기술 전략을 도표화한 특허지도(patent map)를 참조함으로써 연구개발을 효율화하고 특허침해에 대한 분쟁을 사전에 예방하거나 유리한 입지를 선점해야 할 것이다.

이를 위해 전문기술과 경영 및 법학을 겸비한 인력양성이 중요하며, 변리사를 채용하여 육성하는 것이 가장 좋은 대안으로 보인다. 표준특허 또는 기본특허가 취약한 경우 표준을 가진 벤처기업을 인수합병하거나 특허매입 또는 연구단계에 있는 원천특허권을 매입하는 것도 전략이라 할 것이다.

2) 강한 특허권 창출 및 전략적 분쟁 대응

청구항 작성은 ‘모호성과 명확성의 조화라는 예술’이라 할 수 있다. 청구항은 가능 한

명확하면서도 넓게 작성해야 하는 일은 모순된 작업이라 할 것이다. Festo 판결 이후 심사경과 중 보정은 권리자가 특허성과 무관하다는 것을 반증하지 못하는 한 균등론이 적용되지 않는 것으로 추정되므로(flexible bar), 처음 출원을 제대로 하는 것이 더욱 중요해졌다(박진석, 2005).

특허명세서 작성은 연구자가 연구결과를 설명하고, 이 분야 전문가인 변리사가 작성하는 것이 가장 바람직하다 할 것이다. 가능한 모든 선행기술을 검토하고, 청구항 수를 늘리되 다양한 시각에서 균등 영역이 많이 포함되도록 작성해야 할 것이다. 기본특허를 먼저 개발하지 못하는 경우 기본특허 주위를 다수의 상세한 개량특허로 둘러쌓는 특허망을 구축하여 기본특허권자로 하여금 개량특허 사용을 불가피하도록 하게 한다면 기본특허권자는 라이센스 계약을 할 수 밖에 없을 것이어서, 유리한 협상을 할 수 있을 것이다⁶⁾.

미국의 유명 특허로펌 ‘모건 앤 피내건’의 리처드 스트拉斯만 변호사는 ‘미국 특허출원 5계명’⁷⁾을 제시한 바 있다⁸⁾. 국제 분쟁동향을 지속적으로 모니터링하여 판례 동향 등 정보를 축적하고 분쟁 가능성을 진단 예측하여 사전대응전략을 준비해 놓아야 할 것이다. 분쟁발생시 상대기업의 특허 취약점을 분석하여 권리범위를 축소하거나 무효화하는 방안을 병행추진하며 전담태스크포스팀을 구성하여 전략적 대응을 극대화하는 것도 유력한 방안이라 할 것이다.

3) 특허풀(patent pool) 형성 및 표준화에 적극 참여

특허풀은 다수의 특허소유자가 특허업무대행기관에 보유 특허권을 공동출자하여 위탁관리하는 메커니즘으로서 특허권자는 특허를 직접 관리함으로써 소요되는 막대한 시간 및

⁶⁾ 가령 메탄올을 합성할 수 있는 촉매를 개발하여 특허출원을 하였으나, 가장 효과가 뛰어난 촉매인 리튬만을 이용한 메탄올만으로 합성하여 청구항을 작성하여야 하였으나 그렇게 하지 못함으로써 실패한 사례 등을 참조할 수 있다(특허청, 2005).

⁷⁾ ① 한국과 미국의 특허 허용범위는 다르다. ② 특허출원 시 사용을 지양해야 할 용어가 있다. ③ 특허의 청구범위가 축소되는 용어를 쓰지 않는다. ④ 한국 특허출원 후 반드시 1년 이내에 미국 특허를 출원한다. ⑤ 디자인 특허제출 시 반드시 도면(drawing)을 사용한다. 스트拉斯만 변호사는 Critical, Must, Necessary, Always, Never 등과 같은 극단적인 용어를 사용하지 말 것. ‘preferred embodiment’ (선례), ‘The invention is...’ (이 발명은...), ‘prior art’ (종래의 기술) 등과 같이 특허청구의 범위를 좁히는 용어들은 가능하면 사용하지 않아야 한다고 하였다.

⁸⁾ 이와 관련 미국 특허청구범위와 침해 혐의를 받는 제품 또는 방법 사이에 실질적인 차이를 통한 균등 특허침해를 벗어나기 위한 4가지 회피설계 방법으로 ① 금반언의원칙에 의한 제한된 청구범위 밖의 기술을 적용하는 방법, ② 선행기술을 활용하여 특허침해로부터 벗어나는 방법, ③ Pennwalt Doctorine(Pennwalt corp v. Durand-Wavland Inc. Case에서 Durand-Wavland사는 특허청구된 분류장치에서 인용된 구성요소와 그 기능이 결여되어 균등론에 의한 비침해라 판결을 받음) 아래에서 청구항의 구성요소와 그 기능을 삭제함으로써 특허침해에서 벗어나는 방법, ④ 균등론에 의해 확장되는 특허청구범위를 정확히 해석한 후 청구범위 영역에 포함되지 않는 내용으로 회피설계하는 방법이 있다고 한다(박대희, 1998).

비용을 절약하며, 타인의 특허를 저렴하게 이용할 수 있고, 제3자는 필요한 핵심특허들을 one-shop 계약에 의하여 이용할 수 있을 뿐만 아니라 특허분쟁을 사전에 예방할 수 있다 는 장점이 있다.

4) 기술이전 및 라이센스 계약 관리의 전문화

기술도입 및 상업화 추진시 사전계획과 법률검토가 반드시 필요하다. 거래 성사를 위해 상호간 민감한 부분은 언급하지 않고 애매하게 넘어가다가 이행과정 등에서 분쟁으로 확 대될 수 있다(최우영, 2002).

그리고 보안관리를 강화하여야 한다. 정보유출경로 차단을 위한 네트워크 보안과 메모리 스틱 등 각종 저장매체의 반입 반출통제 등 물리적 보안도 함께 강화되어야 할 것이다.

V. 결 론

본 연구의 목적은 해외 지식재산권 분쟁현황을 분석하고 그 대응방안을 제시하는데 있다. 우리나라의 기업은 해외 지식재산권과 관련한 분쟁을 경험하고 있으며, 그 정도가 점점 더 심화되고 있다. 따라서 우리나라의 기업은 효과적인 분쟁 대응체제를 사전에 구축하여 치열해지고 있는 국제 특허경쟁에서 나타나는 특허분쟁을 완화할 필요성이 있다.

특허분쟁(국내/국외)은 2006년 7월말 현재 청구건수 기준으로 2,044건이 보고되고 있다. 이 중 외국기업과의 특허분쟁(2000-2006)은 전기·전자 분야 47건, 화학·약품분야 9건, 기계분야 2건 등 58건으로 나타나고 있다. 본 연구는 주요 국제 특허분쟁 사례, 즉 우리나라의 기업체가 외국기업체를 상대로 특허침해 소송을 제기하였거나 소송을 제기당한 사례를 전기·전자 분야 47건 중 27건, 화학·약품분야 9건 중 5건, 기계분야 2건 등 34건을 기술분야 별로 정리하였다. 이들 사례의 공통점은 대개 거액을 지불하고 분쟁을 타결한 경우로서 지식재산권 관리의 중요성과 분쟁 시 정부나 기업이 적절한 대응을 하여야 함을 시사하고 있다.

최근 특허분쟁의 특징은 특허과물 등에 의한 손해배상액의 고액화이며, 분쟁의 국제화이다. WTO/TRIPS 체제는 상품과 서비스의 국제적 이동을 촉진하였고, 지식재산권의 국제적 보호를 강화하였다. 상품과 서비스의 국경 간 이동이 촉진되면서 상품에 체화된 특허분쟁도 국제적 양상을 띠고 있다.

해외 지식재산권 분쟁 대응방안은 다음과 같다. 첫째, 정부의 대응방안이다. 특허권 침해물품의 국경조치 강화, 해외 지식재산권보호센터 기능의 강화 등을 수행하여야 한다. 둘째, 기업의 대응방안이다. 지식재산증시 경영(no Patent no future), 강한 특허권 창출 및 전략적 분쟁 대응, 특허풀(patent pool) 형성 및 표준화에 적극 참여, 기술이전 및 라이센스 계약 관리의 전문화 등을 기하여야 한다.

해외 지식재산권 분쟁 대응 중 기업의 입장에서 추진할 수 있는 대응방안으로 특허 포트폴리오의 강화, 기업의 전략적 특허 매입을 통한 크로스라이센싱(cross-licensing), 핵심 사업에 대한 전략적 제휴(partnership)를 통한 특허분쟁 이슈 상쇄 등을 더 논의할 수 있으나 이는 미래연구에서 다룰 수 있을 것이다.

참고문헌

- 강기중 (2005), “특허침해소송의 구조와 판례 동향”, 「인권과 정의」, 342: 34-36.
- 강성진 (2005), 「지적재산권 강화의 기업 생산성 기여 분석」, 서울: 과학기술정책연구원, 정책자료 2005-14.
- 김동욱 (2006), “특허분쟁 동향과 원인 및 대책”, 「지식재산21」, 특허청, 7월호 (통권 제96호) : 208-266.
- 박대희 (1998), 「기업에 있어서 미국특허침해 및 그 회피설계에 관한 연구」, 연세대학교 법무대학원 석사논문.
- 박진석 (2005), “미국·유럽·일본의 특허침해 관련 청구범위해석 비교연구”, 「특허청 수요 아카데미 발표자료」, 대전: 특허청.
- 정성창 (2005), 「지식재산 전쟁 -한국의 특허경쟁력과 대응전략」, 삼성경제연구소, SERI 연구에세이, 29.
- 최우영 (2002), 「기술이전 및 라이센스 계약 실무」, 대전: 특허청.
- 특허청 (2006), 「제162회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회 산업자원위원 요구자료 (II)」, 심판행정팀.
- 특허청 (2005), 「국가 R&D 특허전략 매뉴얼」.
- 한국지식재산연구원 (2006), 「국제특허분쟁 대응을 위한 정부의 역할 및 지원방안 -특허청의 지원방안을 중심으로-」, 특허청보고서.

Nordhaus, W. D. (1969), *Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*, Cambridge MA: The MIT Press.

Rivette, Kevin G. 외 1인 (2000), *Rembrandts in the Attic*, 제대식 외 2인 역 (2006), 「기업경영과 특허전략」, 서울: 세종서적.

Warshofsky, Fred (1994), *The Battle to Own the World's Technology*, 특허청 특허 분쟁연구회 옮김 (1996), 「특허전쟁」, 서울: 세종서적.

윤병섭

경남대학교 경상대학에서 경영학 박사학위를 취득하고 현재 서울벤처정보대학원대학교 벤처경영학과 교수로 재직 중이다. 관심분야는 벤처캐피탈과 엔젤, 중소·벤처기업의 특허활동과 사업화, 벤처경영 관련 이론 등이다.