

對外 工業所有權 紛爭事例와 通商

對美 通商(知的所有權) 紛爭과 Amikacin Case

〈前號에서 계속〉

Ⅲ. 동아—BM간의 紛爭

1. 背景 및 經緯

동아가 Amikacin을 개발키로 결정한 배경은 다음과 같이 요약될 수 있다.

첫째, Amikacin 합성의 기초원료물질인 Kanamycin A를 白會社(東明産業)가 이미 생산·판매하고 있었으므로 原料取得이 容易하다는 점.

둘째, Kanamycin A의 國內市場이 거의 限界에 있으므로 Kanamycin A의 需要擴大를 위해 무언가 돌파구를 마련해야 할 필요성이 대두되었다는 점.

셋째, Amikacin은 Kanamycin A에 비해 약 30배의 高附加價值製品이므로 기업의 이익창출 목표를 실현하기에 適切한 製品이라는 점.

넷째, Amikacin은 Kanamycin A 등 동일계열 항생제의 여러가지 문제를 改善한 우수한 항생제이므로 국내시장이 계속 成長할 수 있다는 점.

다섯째, Kanamycin A를 기초물질로 한 反合成 Amikacin계 항생물질의 합성기술개발의 橋頭堡를 확보해야 하는 社內 雰囲気가 조성된 점.

여섯째, 原開發會社의 특허가 국내에는 출원되지 않았으며, 開發着手 당시에는 국내에 Amikacin의 제조방법 특허도 公告된 바 없으므로 特許上 問題가 없으리라는 점.

일곱째, 당시 合成에 관한 既存의 연구 Project가 성공리에 마무리되어 새로운 研究 Project의 選定이 절실했던 점.

그리고 당시 Amikacin이 너무 高價로 수입되어 국민에게 적지 않은 負擔을 주고 있었으므로 이를 보다 低廉하게 生産·供給하게 되면 國民保健向上에의 기여

는 물론 당사의 經營方針에도 부합될 수 있다고 판단하고 Amikacin의 합성기술개발에 착수한 것이다.

당시 동아는 Aminoglycoside계 항생물질의 합성기술에 관한 蓄積技術이 微微한 실정이었으므로 우선 KIST와 共礎技術에 관한 연구용역계약을 締結하여 연구에 착수하였다(1980년 6월).

KIST와 共同研究를 하는 동안인 1980년 12월 Amikacin의 제조방법에 관한 특허가 Bristol-Banyu에 의해 出願·公告되었다.

그러나 당시 이 특허가 동아의 Amikacin 합성기술 개발에 전혀 影響이 없을 것으로 판단하고 異議申請을 拋棄하였다(나중에 제10,488호로 특허등록됨).

KIST와의 공동연구가 거의 끝날 무렵인 1981년말 동아는 特許上 問題가 없을 것으로 판단하고 製品化研究用으로 소량의 Amikacin원말을 일본으로부터 輸入하여 제품화 연구에 착수하였으며, 製品化研究가 끝난 직후인 1982년 3월 Bristol Myers(BM)의 出願特許가 公告되었다.

이때 동아는 BM의 특허에 대해 異議申請을 한 바 있으나, 적절한 證據資料를 찾지 못하였고, 또 한편으로는 출원준비중이던 독자적인 Amikacin의 합성방법을 개발해 놓고 있었으므로 BM의 出願發明이 特許되는 것이 국내에서 複寫品出現을 防止하는 효과가 있을 것으로 판단하여 이의신청에 적극적으로 대응하지 않았다(이것이 나중에 제12,224호로 특허등록됨).

그런데 여기서부터 問題가 發生하기 시작한다. 제품화 연구용으로 실험실에서 제조된 제품을 실제 臨牀的으로 確認하기 위해 一部 거래처에 공급한 것이 最初 紛爭의 發端이 되었다. 實驗室에서 제조된 연구용 Sample이므로 특허법상 큰 문제가 없을 것으로 판단한 것인데 이것이 앞으로 BM과 지루한 特許紛爭의 序曲이 된 것이다. 이와 같은 情報를 入手한 Bristol-

問題 (3)

중심 解説



洪 性 夏

(東亞製藥(株) 特許課長)

Myers는 즉각 본사에 特許侵害中止를 요구하는 警告狀을 발송하였다('82.6).

동아로서는 研究용으로 소량 수입한 Amikacin 原狀이 어떤 방법으로 제조된 것인지 알지 못하였고, 확인할 形편도 되지 못하였으며, 또 연구용 Sample로 因하여 당시 상황에서 BM과 紛爭을 持續하는 것이 무의미하다고 판단하고 본사의 상황을 해명하는 한편 다음과 같은 내용의 確認書를 BM에 발송하여 당시의 狀況을 終結한 바 있다('82.7).

즉, “동아는 BM의 特許權을 認定한다. 동아는 향후 BM의 特許權을 侵害하여 Amikacin의 生産·販賣를 하지 않는다.”

위의 같은 確認書를 BM에 제공하였다 하더라도 동아가 이미 出願한 제조방법이 충분히 特許性이 있을 것으로 판단하고 있었으므로 앞으로 전혀 문제될 것이 없을 것으로 確認하고 있었다. 그러나 그후 확인서 내용이 歪曲되어 惡用되는 問題를 야기시키게 된다. 즉, 初期의 紛爭에서 동아가 너무 消極的으로 대응하였고, 쉽게 양보한 것이 결국은 동아의 戰略上 失手라고 판단된다.

이후 동아는 Amikacin Project를 착착 進行시키면서 출원중인 特許의 登錄을 기다리고 있었다. 그러나 동아가 Amikacin 事業을 推進한다는 정보를 입수한 BM은 Reagan 美大統領의 301조 調査指示('85.10.16)에 따른 霧圍氣에 便乘하여(?) 1985년 11월 동아를 방문하여 Amikacin Project의 拋棄를 正式으로 要請하기에 이르렀다.

동아는 이미 2건의 特許를 獲得해 놓고 있었기 때문에 特許法上 동아가 포기할 이유가 없는 것으로 판단하고 BM의 拋棄要請을 拒絶하였다.

여기서부터 司法的·政治的 紛爭이 본격적으로 돌입하게 된다.

KIPA 特講

目 次

I. 對美 通商(知的所有權) 紛爭

1. 序 言
2. 一般의 背景
3. 知的所有權 紛爭의 발단
4. 美國의 對外壓力用 通商 制度

II. 東亞의 Amikacin 開發

1. Amikacin이란?
2. 東亞의 開發경위 및 意義
3. Amikacin의 合成方法 및 特許

III. 東亞-BM간의 紛爭

1. 背景 및 經緯
2. 司法的 紛爭
3. 法律外的 紛爭
4. 東亞-BM間의 協商

IV. 本 Case에서 얻은 敎訓

1. 東亞의 對應 側面
2. BM의 對應 側面
3. 兩國 政府의 役割

<고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號>

2. 司法的 紛爭

1) 審 判(特許廳)

BM은 Amikacin 事業拋棄 요구가 동아에 의해 拒絶되자, 이미 등록된 동아의 特許 2건을 無效시키도록 特許廳에 要請하였다('85년 12월).

이러한 BM의 요청을 받은 特許廳은 당시의 韓·美 通商 霧圍氣를 누그러트리고자 동아의 출원발명이 特許性이 있다고 決定한 바 있는 擔當審査官의 名義로 동아특허 2건에 대한 無效審判을 請求하였다('86.1월).

심사관이 무효심판청구의 證據로 삼은 알젠틴 特許 제218,910호(BM의 出願書寫本)에 代理人의 捺印이 있는 것으로 미루어 볼 때 BM의 要請에 의한 것임이 明白하였다.

알젠틴 역시 晝웨이와 特許公報의 發行形式이 유사하여 特許請求範圍만 공보를 통해 刊行되고 상세한 설명은 알젠틴 특허청에서만 閱覽이 可能하다. 그러나 參證이 되는 내용은 詳細한 說明에만 있고, 간행된 특허청 구법위에는 기재되지 않았다(DKM을 이용하는 방법).

이후에도 BM은 無效審判을 청구한 심사관에게 페루 特許明細書 및 놀웨이 특허명세서를 參證資料로 제공하면서 審判事件에 對應하였다.

동아는 이에 대해 동아의 특허방법이 新規하고 進歩性이 있는 發明이라고 답변하면서 알젠틴·페루 및 놀웨이에서 刊行된 특허공보에는 DKM을 이용하는 방법이 기재되어 있지 않으므로 出願된 공지된 것이 아니라고 주장하였다. 즉, 實施例 등 발명의 상세한 설명 부분은 간행된 것이 아니고 단순히 當該國에 출원한 出願書 寫本에 不遇한 것이므로 참증으로 採擇해서는 안된다고 주장하였다.

양측의 주장을 充分히 검토한 審判官은 동아의 특허 2건중 특허 제16,106호는 有效한 것으로 審決하였고, 16,107호는 無效로 審決하였다('87.2월).

이에 양측이 승복하여 심결이 確定되었다.

동아는 현재 有效로 確定된 특허 제16,106호 방법으로 Amikacin을 생산하고 있다.

한편, 동아는 당시의 韓美通商 雰圍氣로 보아 동아에 不利한 審決(判決)이 내려질 것에 對備하여 BM이 保有中인 특허 2건에 대한 無效審判을 請求하였다('86년 2월). 그러나 '82년 7월 동아가 BM에 보낸 確認書 내용이 問題될지도 모른다는 代理人의 勸誘와 이미 유효로 심결되어 確定된 特許를 保有하고 있었기 때문에 무효심판 청구를 取下하였다('87년 3월).

또한 동아는 보다 확실하게 特許侵害判定의 危險으로부터 벗어나기 위하여 동아가 工場에서 이용하고 있는 제조방법 및 앞으로 이용될 수 있는 獨自인 제조방법이 “BM의 特許權利範圍에 屬하지 않는다”라는 심결을 구하는 權利범위확인심판 5건을 請求하였다('86/2, '86/5, '86/5, '87/3, '87/6).

이중 3가지의 방법은 모두 “BM의 特許權利에 屬하지 않는다”라는 審決이 내려졌고('87.2), 2가지 방법은 현재 審判所에 繫留中이다. 그리고 BM은 동아에 보다 負擔을 주기 위해 Smith Kline Beckmen사(SKB)의 名譽를 빌어 동아가 保有하고 있던 Cefatrizine의 製造方法特許(제10,464호)에 대한 無效審判을 請求하였다('85년 11월).

參證資料로 제출된 서류가 BM의 從業員이 作成한 것으로 보아 BM이 SKB의 名譽를 빌 것이 明白하였다.

BM의 주장은 동아의 10,464호 특허에 의해서는 Cefatrizine이 製造되지 않는다는 것이었고, 동아는 분명히 제조되는 것이라고 반박하였다.

이에 따라 BM은 法院에서 進行중인 特許侵害中止

訴訟(후술함)에서 著名한 化學자를 鑑定人(화학연구소 김완주 박사)으로 推薦하였고, 법원은 김박사를 감정인으로 選任하고 鑑定을 依頼하였다.

감정인이 법원에 제출한 鑑定報告書에 의하면 동아의 위 特許方法에 의해 Cefatrizine이 분명히 제조된다고 實驗結果를 밝혔다.

審判官은 법원에 제출된 위 감정보고서를 援引하여 BM의 無效審判請求를 棄却하였고('87.7), BM은 이에 승복하여 審決이 確定되었다.

2) 訴 訟(法院)

BM은 동아가 1984년 1월 特許받은 제조방법에 따라 Amikacin을 生産기로 결정하고 Plant 建設을 거의 끝내가고 있던 1985년 12월 동아가 자신의 특허권을 侵害할 憂慮가 있다고 주장하면서 法院(서울민사지방법원)에 假處分申請을 하였다.

BM은 동아의 特許方法이 모두 자신의 특허인 제10,488호 및 제12,224호에 低觸되는 것이므로 동아가 특허받은 방법으로 Amikacin을 생산할 경우에도 이는 자신의 특허를 침해하게 될 것이며, 이를 豫防하기 위해 假處分申請을 한 것이라고 주장하였다.

이에 대해 동아는 동아의 特許方法은 新規性和 進歩性이 있고 BM의 특허에 비해 수율이 優秀하며, 反應操作이 簡便한 장점이 있을 뿐만 아니라 특허가 有效하게 存續하고 있으므로 BM의 特許侵害 主張은 성립될 수 없는 것이라고 答辯하였다.

法院은 兩側의 주장을 檢討하였으나 事案의 複雜性으로 인해 慎重한 判결을 요한다는 이유에서 가처분 신청을 事實上 棄却하고 申請인(BM)으로 하여금 本案 訴訟를 제기하도록 勸告하였다.

BM은 이와 같은 法院의 권고를 받아들여 본안 소송을 提起하였으며(1986.1), 가처분 신청사건을 본안 소송사건과 併合審理기로 결정된 것이다.

BM은 本案에서도 假處分申請에서의 주장을 되풀이한 외에 동아의 특허방법이 BM의 특허에 비해 수율 등의 면에서 전혀 改善된 것이 없을 뿐만 아니라 實際 工場에서는 동아가 특허받은 방법을 利用하지 않고 오히려 BM의 특허방법을 그대로 使用하고 있다고 주장하였다.

동아는 진술한 특허 無效審判事件 및 假處分事件에서 제기한 바와같이 동아의 특허방법이 수율이나 반응조작 등의 면에서 優秀할 뿐만 아니라 동아의 Amikacin 제조공장에서조차 분명히 동아의 特許方法을 사용하고 있다고 答辯하였다.

또한 동아 工場에서 사용하는 방법을 確認할 필요가 있다면 第三者로 하여금 동아의 施設과 그 시설에서 이용하는 製造工程을 감정받을 용의도 있다는 立場을 밝힌 바 있다.

특허방법을 이용하고 있는 공장을 開放한다는 것은 工程이나 施設에 관한 노우·하우의 漏出등 적지 않은 危險負擔을 甘受해야 하였으므로 회사내에서 반대도 있었으나 당시 韓·美通商의 霧圍氣로 보아 모든 疑惑을 풀어야 한다는 經營層의 決斷으로 위와 같은 입장을 밝히게 된 것이다.

法院 역시 모든 것을 명백히 밝히기 위해서는 동아 工場의 鑑定이 필요하다는 생각에 따라 兩側에 전혀 利害關係가 없는 鑑定人을 선임하여 동아 공장을 감정기로 결정하였다('87년 10월).

감정인으로 선임된 서울대학교의 조운상教授는 鑑定補助人和 함께 동아의 Amikacin 生産工場에서 약 20 일동안 工程 및 施設들을 감정하였으며, 鑑定結果는 지금까지의 동아의 주장을 분명히 확인하였다.

이에 따라 兩側의 주장과 감정인의 鑑定報告書를 충분히 檢討한 法院은 동아의 주장을 받아들여 本案訴訟의 請求 및 이와 병합심리한 假處分申請을 모두 棄却하고 동아의 勝訴判決을 내렸다('88년 2월 23일).

위 판결에 대해 본안소송전은 BM이 抗訴를 제기하여 현재 高等法院에서 審理中에 있으나, 假處分申請事件에 대한 결정에는 승복하여 가처분신청 棄却決定이 確定되었다.

특히 注目해야 할 점은 BM의 주장과는 달리 美國의 特許關係專門會社인 Cushman, Darby & Cushman사의 檢討結果는 동아의 意見 및 法院의 判決과 一致한다는 점이다.

한편, BM은 1984. 6월 SKB 소유의 Cefatrizine 제조방법 特許權을 行使하며 동아에 警告狀을 보낸 바 있으나, 동아는 BM은 Cefatrizine 특허에 관해 아무런 權限도 없을 뿐만 아니라 동아는 正當한 特許權을 보유하고 있으므로 特許侵害 운운은 성립할 수 없다고 答信을 한 바 있다. BM은 여기서 물러나지 않고 特許審判에서의 경우와 마찬가지로 原特許權者인 SKB의 名義로 동아의 Cefatrizine의 輸入·生産 및 販賣를 中止케 해달라는 假處分申請을 法院에 제기한 바 있다(1984. 8).

동아는 당시 原料取得의 곤란, 蓄積技術의 미비, 生産施設의 미비등의 이유로 국내에서 Cefatrizine을 직접 생산하지 못하고 있었다. 따라서 Cefatrizine을 經

濟的으로 제조할 수 있을 것으로 판단되는 이태리의 한 회사에게 동아의 特許方法을 제시하고 그 방법으로 Cefatrizine을 제조한다면 輸入하겠다는 의사를 表明한 바 이태리 회사는 동아의 提案을 受諾하였고, 동아는 이태리 회사가 동아특허 방법으로 만들어야 한다는 條件下에 Cefatrizine 원말을 수입하여 製品를 生産·販賣하게 된 것이었다.

그러나 법원에서 동아가 자신의 特許方法대로 만들어진 것을 輸入하고 있음이 밝혀지자 BM은 假處分申請을 自進 取下한 바 있다('84. 10). 그 후 동아에서 Amikacin Project를 착착 진행시키자 BM은 다시 SKB의 이름을 빌어 假處分申請을 하였다('85.10).

BM의 주장은 자신이 實驗한 結果 동아의 특허방법대로는 中間化合物이 生成되지 않는다는 것이었다. 이에 대해 동아는 동아의 특허방법에 의해 중간化合物이 틀림없이 生成됨은 물론 有用한 方法임을 주장하였다.

法院은 Amikacin 사건과 마찬가지로 申請人에게 本案訴訟을 권유하였으며, 신청인은 이에 應하여 본안소송을 제기함으로써 假處分申請은 事實上 棄却하고 이를 本案訴訟과 併合審理기로 결정하였다('86.1).

법원에서는 양측의 주장이 팽팽히 맞서자 眞意를 가리기 위해 BM측이 推薦한 鑑定人인 한국화학연구소의 감완주 박사에게 감정을 依頼하였다('86.5).

鑑定人은 동아특허방법에 대한 實驗過程 및 그 結果를 法院에 報告하였으며, 보고서를 통해 동아의 주장을 뒷받침하였다. 이에 따라 법원은 本案訴訟請求 및 假處分申請을 모두 棄却하였다('87.9.18). 신청인은 본안소송의 判決에 대해서는 不服, 抗訴하여 현재 高等法院에서 심리하고 있으나, 假處分申請에 대한 棄却決定에 대해서는 승복하여 기각결정이 確定되었다. (계속)

新 刊 案 內
辨理士 第2次 試驗(주관식) 對備 論 點
工 業 所 有 權 法
저자: 金兩鎭 변사자 의 9인
규격: 국판 420면
가격: 8,000원

양 담 배 를 피 우 지 맙 시 다!
발 명 하 는 국 민 이 됩 시 다!