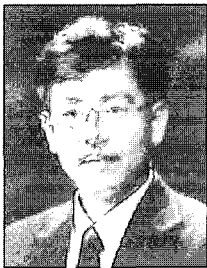


# 특허분쟁과 그 대응 전략

특허권 침해가 명백하고 또한 침해자가 침해를 인정하는 경우에는 특허권자의 권리행사만 있을 뿐 특허분쟁이라고 말할 수는 없으며, 특허분쟁은 서로 간에 다툼이 생겨서 사업의 존망을 걸고 치열하게 다투는 것이므로 누구나 알고있는 방법을 넘어서 보다 효과적인 전략을 찾아내고 특별한 법률적 노하우를 개발할 필요가 있는 것이다.



권혁성

특허청 심판원 심사관

## 1. 머리말

요즈음 21세기 최대의 주도산업으로 부각되고 있는 바이오 산업에서 가장 각광을 받으며 광범위하게 사용될 상품이 무엇인가에 대한 질문에 굳이 이 분야의 전문가가 아니더라도 'DNA chip'이라 답하는 것은 그리 어려운 일은 아닌 듯하다. 그런데 얼마 전 어느 경제 일간지에 실린 기사를 보면, 미국의 애피메트릭스사(Affimetrix Co.)는 DNA chip을 만들 수 있는 기술을 개발한 후 지난 89년부터 미국을 비롯한 세계 각국에 특허를 출원하였으며 우리나라에도 지난 97년 이에 관한 2건의 특허를 출원한 바 있어, 세계는 지금 DNA chip의 기본 특허를 보유하고 있는 애피메트릭스사와의 본격적인 특허전쟁에 돌입하게 되었으며, 아울러 지난 80년대에 엄청난 특허 로열티를 수업료로 지불하면서도 디지털 문명의 꽃이라 불리는 반도체칩의 생산에 과감한 투자를 하여 정보화 시대의 강자로 등장한 경험이 있는 우리 나라로서는 아이러니컬하게도 21세기 바이오 시대의 핵심기술을 확보하기 위해 DNA chip의 기본기술 특허와 또 한번의 값비싼 특허전쟁을 치러야 할 것<sup>1)</sup>같다는 기사 내용이었다. 이와 같이 최근 신문지상을 통하여 국제적인 특허분쟁 또는 특허권 침해에 관한 기사 내용을 심심치 않게 접할 수 있음은 1980년대 초반부터 안크레프트<sup>1)</sup>를 기초로 한 미국 레이건 정부의 프로페이

1) 1982년 미국 정부 내에 첨단기술의 경쟁력 강화를 위한 특별위원회가 설치되었으며, 이 위원회는 그 후 '산업경쟁력 위원회'로 재편되어 활발한 활동을 개시하였는데, 특히 강한 영향력을 미친 것은 동 위원회의 위원장인 JA. 안크의 '안크레프트'이다. 안크는 그 보고서에서 미국 부활 방안의 핵심사안으로 지식재산권의 보호 강화책을 제시하였다.

턴트(Pro-patent) 정책에 따른 것이다. 한편 비단 국제적인 특허분쟁뿐만 아니라 국내 기업간의 특허분쟁도 가일층 가속되고 있는 국내의 실정과, 특히 상대적으로 특허마인드가 취약한 국내 대학에서도 학내 벤처기업의 태동기를 거쳐 본격적인 활동을 벌이고 있는 시점임을 감안하면 특허분쟁에 대한 대응전략이 절실히 요구되고 있는 실정이다.

따라서 본고에서는 특허분쟁의 최근 동향과 분쟁사례등을 살펴보고 이를 통해 향후 예상되는 특허분쟁에 대한 대응전략을 제안하고자 한다.

## 2. 특허분쟁의 개념과 주요 분쟁 사례

### 2. 1. 특허분쟁의 개념

일반적으로 특허분쟁이란 특허권 침해 문제를 사이에 두고 특허권자와 침해자가 상호 다툼을 벌이는 것을 뜻한다. 보다 전문적 용어로 표현한다면, 대립되는 기술적 구성(상품 또는 의장)이 권리침해에 해당하는지 여부에 관하여 다투는 행정 및 사법절차상의 공방이라고 말할 수 있다. 따라서, 특허권 침해가 명백하고 또한 침해자가 침해를 인정하는 경우에는 특허권자의 권리행사만 있을 뿐 특허분쟁이라고 말할 수는 없으며, 특허분쟁은 서로 간에 다툼이 생겨서 사업의 존망을 걸고 치열하게 다투는 것이므로 누구나 알고있는 방법을 넘어서 보다 효과적인 전략을 찾아내고 특별한 법률적 노하우를 개발할 필요가 있는 것이다.

### 2. 2. 특허분쟁 사례

#### (1) 미국 폴라로이드社 vs. 미국 코닥社

폴라로이드사는 1976년 4월 25일 자사의 인스턴트 카메라 및 필름 특허를 코닥사가 침해하였다는 이유로 140억불의 손해배상액을 청구하면서 매사추세츠 연방지방법원에 제소하였다. 이 사건은 16년 만인 1991년 1월 11일에 코닥사가 폴라로이드사에 8억 7천 3백만불의 손해배상을 하는 것으로 종결되었다. 당시 폴라로이드사의 연간 매출액이 2억불에 지나지 않음을 볼 때 그 배상액은 실로 대단한 것이었음을 알 수 있다. 미국의 대기업과 개인발명가에 있어 9억 달러에 가까운 손해배상으로 세상을 놀라게 했던 본 사건을 계기로 종래의 로열티 산정 개념이 바뀌어 본격적으로 특허로열티가 고액화 되기 시작하였으며 특허권이 방어적인 전략에서 공격적인 전략으로 전환되어 특허권은 확실한 Money Making 수단으로 자리잡게 되었다.

#### (2) DRAM Maker vs. 미국의 Texas Instrument社

TI는 일본 및 한국의 반도체 제품이 자사의 시장을 잠식하게 되자 자사 보유의 반도체 특허를 침해하였다는 이유로 1986년 2월 국내 S 전자 등 세계 유수의 19개 회사를 상대로 미국 텍사스 연방 지방법원에 손해배상 및 특허사용 금지 소송을, ITC(International Trade Committee)에는 수입배제명령을 구하는 소송을 제기하였다. 일본의 7개 회사들(Hitachi, NEC, Mitsubishi, Matsushita, Sharp, Toshiba, Fujitsu)은 TI의 특허가 DRAM 관련 원천특허임을 정확히 파악하고, 협상시 유리한 고지를 점령하기 위해 자사 보유의 개량특허로 일본 및 동 연방지방법원에 역제소를 한 후 Cross-License를 체결함으로써 7개사가 총 13,800만

달러라는 비교적 적은 금액으로 분쟁을 원만히 해결할 수 있었으나, 국내 S전자는 일본기업들이 역제소함으로써 승소하거나 화해할 경우 이에 편승할 수 있다는 생각으로 소송에 소극적으로 대응함으로써 항소심인 CAFC<sup>2)</sup>에서도 패소하였고 고의적 침해로 판정되어 3배의 보상을 하게 되었다.

### (3) 동아제약 vs. Bristol Myers社

항생제 Amikacin은 종래의 항생제인 Kanamycin A보다 여러 가지면에서 우수하고 Kanamycin A보다 30배 이상의 고부가 가치 제품으로서, 동아제약은 1980년 6월에 KIST와 연구용역 계약을 체결, Amikacin을 개발하여 2건의 특허를 국내에서 획득하여 제품화를 진행 중에 Bristol Myers로부터 동 제품에 대한 사업포기를 요구받는 경고장을 받았으나, 자사 특허 제조방법으로 Amikacin을 계속 생산키로 결정하자, Bristol Myers는 1985년 서울민사지방법원에 특허침해소송을 제기하였다. Bristol Myers는 지방법원과 고등법원에서 패소하게 되자 USTR에 통상 차원의 조치를 청원하였으나, 그 청원이 사실상 기각됨에 따라 동아제약 보유의 특허와 Cross License를 체결하였고, 그 결과 동아제약은 로열티 지불 없이 협상을 종결할 수 있었다.

### (4) 국내 PC업체 vs. IBM社

한국 기업이 IBM의 호환 기종인 PC를 저

가로 생산하여 미국 시장을 잠식하게 되자, IBM은 한국의 주요 8개 PC 기업에 대하여 자사의 특허를 침해하였다고 주장하여 736만 달러의 로열티를 이미 받아 갔고, 1989년 후반기에 한국에서 등록 받은 3건의 특허를 침해하였다고 주장하면서 내수 판매액에 대한 로열티를 1%에서 2%로의 인상을 요구하는 등 분쟁이 계속 증가하고 있는 실정이다.

이외에도 최근에는 특허를 받을 수 있는 대상의 범위가 확대되면서 이른바 비즈니스 모델<sup>3)</sup> 특허(BM 특허)에 관한 분쟁이 급격한 증가추세를 보이고 있는 바, 예를 들면 1998년 State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group Inc. 사건, 1999년 AT&T Co. vs. Excel Communication. Inc. 사건, 1999년 Amazon.com社 vs. Barnes&Noble.com Inc. 사건 등이 그 대표적인 사례라 할 수 있다.

## 3. 특허분쟁의 대응 전략

### 3.1 근본적 대응책

#### (1) R&D 투자의 확대

국제경쟁 혹은 국내의 경쟁업체에 우위를 확보하기 위해서는 기업 또는 대학 스스로가 과감한 연구개발 투자로 산업재산권을 많이 확보하는 것이 선결과제이다. 1995년 국내 기업의 기술개발투자비의 총액이 미국의 GM사 R&D 투자비와 비슷하고 일본의 日立製作所

2) 미국정부는 1982년 연방순회고등재판소(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)를 설립하여 특허재판에 관한 절차를 1심은 지방법원에서 하도록 하고 2심은 CAFC로 일원화시켜 기술법관에 의한 판결을 행함으로써 특허권자에 대한 보호 체계를 확실히 하고 있다.

3) 인터넷을 기반으로 한 비즈니스의 구조에 대한 영업방식(Business Method), 아이디어 설계 등을 체계화 한 것

의 2배에 지나지 않는다는 새삼 스런 정량적 비교 분석을 제시하지 않더라도 국내 기업의 기술개발투자비용의 지속적인 증가 요구는 특허분쟁의 가장 근원적 대응책이 될 것이다.

(2) 특허전문가의 확보

특허분쟁에 적절히 대응하기 위해서는 기술, 법률 및 언어 능력을 고루 갖춘 특허전문가의 확보가 시급하다. 이러한 관점에서 전문가를 채용하여 특허전담부서 요원과 기술개발 요원에게 산업재산권 확보를 위한 기법훈련을 지속적인 교육이 이루어져야 할 것이다.

(3) 특허전담부서의 설치

1977년 특허청이 발족한 이래 국내기업에 특허전담부서의 설치를 권장하여 당시 기업의 특허전담부서가 4개 업체에 불과하였으나 1996년 기준으로 전체 제조업의 1% 수준인 약 1,000개 업체가 특허전담부서를 설치하고 있다. 그러나 100대 기업을 제외하고 전체 900여 업체의 특허전담요원이 1명 내지 2명 수준이고 그나마 다른 업무와 겸직을 하고 있는 것이 대부분이다. 지금으로부터 수년 전인 1994년에 일본은 이미 도시바 320명, 히다찌 304명, 미쯔비시 270명, 후지쓰 267명 등 대다수의 제조업체가 전담부서와 유능한 다수의 전담요원을 보유하고 있음은 되새겨볼 만한 부분이다.

(4) 로열티와 기업경영 분석

로열티가 차지하는 비중을 품목별로 정확히 예측하여 장기적인 경영전략을 구상하여야 하며, 생산설비를 증설할 경우에는 먼저 로열티 증가분과 기업수지를 정확히 예측하여 비교형

량 하는 것이 선행되어야 할 것이다.

3.2 사전 대응책

(1) 선행기술조사 및 Patent Map(PM) 활용

생산 설계 단계에서 선행기술을 철저히 조사하여 특허권 저촉 가능성을 파악하고, 저촉될 경우에는 유효한 특허권을 침해하지 않도록 변경설계를 하거나, 그것이 불가능할 경우에는 라이선스 교섭이 필요하다. 아울러 선행기술 조사와 경쟁업체의 특허동향을 감시하기 위하여 수많은 특허정보 등 기술별로 체계적으로 분석 가공하는 PM 활용이 필요하다. 이러한 PM 작업은 특허정보분석, 경영정보적 활용 및 권리정보적 활용에 필수적인 것이나, 전문가의 확보 및 나름의 노하우가 선결과제로서 중소기업의 경우 다소의 어려움이 있을 수 있다. 이러한 경우 최근 특허청에서 중소기업을 위한 지재권 갖기 운동의 일환으로 PM 지원 작업을 수행하고 있으니, 이를 이용해 보는 것도 한 방법일 수 있겠다.

(2) 개량발명의 권리화 및 지속적인 특허출원의 확대

원천기술이 부족한 기업은 도입된 선진기술의 개량발명과 이용발명을 촉진하고, 그것을 권리화하며 가급적 해외출원을 장려하고 필요할 경우 Cross License에 활용하여야 할 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 미국의 TI사에 대한 일본의 대응전략도 이러한 기반 하에서 이루어졌음은 개량발명의 중요성 및 그 기술의 권리화가 얼마나 소중한 것인가를 일깨워 주는 좋은 시사제가 될 것이다.

(3) 부실특허권 견제

경쟁업체의 특허권이 공지 또는 공용의 기술로서 하자가 있는 경우에는 이를 무효화하는 노력이 필요하므로 부실특허권에 대한 무효심판이나 권리범위확인심판을 적극적으로 활용할 필요가 있다.

3.3 사후 대응책

(1) 자사 제품과의 관련 여부 판단

특허분쟁은 특허기술과 침해기술의 대립적 구조이므로 기술의 분석은 방어전략의 수립에 가장 선행되어야 할 핵심적인 요소이다. 따라서 권리자로부터 특허침해에 대한 경고장을 받으면 특허전담부서는 그 내용이 자사 생산 제품과의 관련여부를 신중히 검토하여야 한다. 즉 상대방의 특허명세서 및 청구범위를 꼼꼼히 분석하여 권리의 핵심이 무엇이며 몇 가지 인가를 면밀히 파악하고 그 특허기술의 취약한 부분, 즉 특허출원 전에 이미 알려진 공지 기술이 어느 정도인지를 가늠하도록 한다. 앞서 본 분쟁사례 중, 동아제약 vs. Bristol Myers社의 경우, 경고장을 받은 동아제약은 신중한 검토도 없이 “B.M.사 특허침해를 인정한다”는 내용의 회신을 보낸 바 있어 소송진행 중에 큰 어려움을 겪었음은 이와 같은 검토작업의 중요성을 일깨워 주는 좋은 사례라

하겠다.

(2) 대응전략의 수립

자사제품이 결국 특허권의 침해라고 판단되는 경우 그 다음은 권리자의 능력이나 대응방법을 예상해 보는 것이 중요하다. 특허권자의 사업규모는 어느 정도이며 경제적 형편은 어떠한가, 다른 특허권이나 실용신안등록, 의장권을 보유하고 있는가, 성격은 어떠한가, 자사 이외에도 동종업계의 다른 업체에도 경고장을 보냈는가 등은 대응전략 수립의 방향을 제시해 줄 수 있을 것이나, 가장 중요한 것은 상대방의 정확한 의도를 파악하는 것이다. 즉, 경영수지 개선을 위한 로열티 증액이 주목적인 경우(분쟁사례 중 미국의 TI사의 경우)에는 적절한 로열티 협상을 통해 소송을 피하는 것이 유리하지만, 기술이전의 의도가 전혀 없고 시장독점이 목적인 경우에는 회피설계 또는 Cross-License로 대응하거나 결국 생산전환을 하여야 할 것이다.

(3) 최종 대응방향 결정

분쟁을 협상으로 종결할 것인지 아니면 재판에 응소할 것인지를 빠른 시일 내에 결정하는 것이 소송비용이나 로열티를 최소화하는데 유리하다. 승소의 전망이 불리한 경우에는 비용과 시간을 절약할 수 있는 화해가 바람직하



다. 또한 제조자가 자사의 특허를 침해하고 있는 경우 이를 이용하여 제조자에 대한 역제소를 할 수도 있을 것이다.

을 지속적으로 파악하여 오히려 상대방을 침해소송의 피고로 삼아 손해배상 또는 로열티를 받아내는 공격적인 특허전략일 것이다.

#### (4) 영업전략으로 해결하는 방법

외국기업과의 분쟁인 경우, 특허권 침해 협상 이외의 방법으로는 현지생산으로의 전환, 문제가 되는 부품이 제거된 상태에서 반제품으로 수출하는 방법 등이 있으며, 국내에서 OEM 방식 생산체제로 전환하는 등의 방법으로 분쟁을 회피 또는 해결할 수 있는 경우도 있다.

### 4. 결 어

앞서 살펴 본 바와 같이, 글로벌 경영체제하에서 선진기업의 산업재산권 전략은 상대를 제압하고 이익을 추구하기 위한 막강한 무기로 활용하고 있으므로 경쟁관계에 놓여 있는 후발기업으로서는 이에 대응할 수 있는 지속적인 기술개발과 특허관리업무를 강화해야만 국경 없는 무한경쟁시대에서 살아 남을 수 있을 것이다. 따라서, 이에 수반되는 과제로서 특허전담부서의 설치, 선행기술의 철저한 조사 및 분석을 통한 중복투자의 방지와 타사 특허권의 권리범위를 벗어날 수 있는 회피설계를 이루어냄으로써 사전에 분쟁 발생 가능성을 배제하여야 할 것이다. 분쟁이 불가피할 경우에는 협상의 유효 여부와 재판 응소 후 로열티를 최소화하는데 중점을 두어야 할 것이다.

그러나 가장 효과적이면서도 바람직한 것은 경쟁이 존재하는 운동시합에서 “공격이 최상의 방어”이듯이 과감한 R&D 투자로 다수의 우수한 특허를 보유하고 경쟁업체의 기술동향