

해외지식재산권 침해 현황과 그 대응방안에 관한 연구
Infringement status of overseas intellectual property
right and required strategy

2007. 11. 17

윤병섭 (서울벤처정보대학원대학교 벤처경영학과 교수)
한정희 (서울대학교 기술경영경제 정책대학원 박사과정)

해외지식재산권 침해 현황과 그 대응방안에 관한 연구

윤병섭 (서울벤처정보대학원대학교 벤처경영학과 교수)*

한정희 (서울대학교 기술경영경제 정책대학원 박사과정)**

국 문 요 약

본 연구의 목적은 해외지식재산권 침해 현황을 분석하고 그 대응방안을 제시하는데 있다. 1990~2005년 동안 출원된 특허를 대상으로 2005년까지 발생한 권리분쟁은 모두 3,508회 발생하였으며, 이 중 무효심판(전부 무효 포함)이 1,903회로 가장 많은 것으로 나타났다. 소극적 권리범위 확인 심판은 1,001회 발생하여 발생된 분쟁의 28.5%를 차지하고 있으며, 특허권자가 권리를 침해받은 경우에 제기하는 적극적 권리범위 확인심판은 366회 발생하였다. 일본은 권리분쟁이 모두 275회 발생하여 다른 국가의 특허권자에 비해 분쟁횟수가 가장 높고, 그 중 무효심판이 107회로 38.9%, 정정심판이 두 번째로 많은 83회 발생하여 30.2%를 차지하고 있다. 미국은 일본에 이어 두 번째로 분쟁횟수가 많으며, 무효심판이 66회로 무려 64.7%에 달하며, 정정심판은 21회 발생하여, 20.6%를 차지하고 있다.

해외지식재산권 침해 대응방안은 다음과 같다. 첫째, 정부의 대응방향이다. 해외지식재산권보호센터 기능의 강화, 특허권 침해물품의 국경조치 강화, 국제특허분쟁연구회 활동 강화, 국제특허분쟁 전문가의 양성, 특허소송 관할법원의 집중과 심판제도의 마련, 사회적 자본으로서 신뢰 구축 등을 수행하여야 한다. 둘째, 기업의 대응방향이다. 지식재산중시 경영(No Patent No Future), 출원 및 분쟁대응의 전문화, 특허풀(Patent Pool) 형성 및 표준화에 적극 참여, 기술이전 및 라이센스 계약 관리의 전문화 등을 기하여야 한다.

핵심주제어: 해외지식재산권, 해외지식재산권 침해, 국제특허분쟁, 해외지식재산권 침해 대응방안

I. 서 론

지식재산권제도는 인간의 지적 창조 활동의 성과를 재산권으로 인정하고 일정기간 권리보호를 부여하는 제도이다. 즉, 창작자의 권리를 보호하기 위해 그 정보를 제3자

* 서울벤처정보대학원대학교 벤처경영학과 교수, yoonbs@suv.ac.kr

** 서울벤처정보대학원대학교, hjh@office.hoseo.ac.kr

가 이용하는 것에 일정한 제한을 가하는 것이다.

기술보호주의(technology protectionism)는 기술을 보유한 기업의 입장에서 이익을 극대화하기 위해 취하는 기업 차원의 기술이전 및 기술판매 전략이라고 할 수 있다. 앞으로 첨단기술이나 독창적인 기술을 보호하기 위해 기술보호주의가 심화될 것으로 판단된다.

일본 기업의 경우 종전에는 기술을 공개하기도 하였으나 이제는 첨단기술을 외부에 유출하지 않기 위한 블랙박스화 전략을 강화하는 기업이 늘고 있다.

미국의 경우 1980년대부터 독점금지 차원에서 지식재산을 등한시 해오던 소위 Anti-Patent 정책을 지식재산을 보호·육성하는 Pro-Patent 정책으로 전환하면서 각종 신기술 분야에서 특허 등 지식재산권을 확보하고 이를 국가 경쟁력의 원천으로 활용하고 있다. 또한 자국의 수출품이 해외에서 지식재산권 보호 결여로 인하여 손실을 입지 않도록 하기 위하여 통상법을 개정하여 지재권 보호 요소를 추가하는 등 지식재산권 문제를 통상과 적극적으로 연계시키고 있다.

일본의 지적재산입국화는 미국기업과 근본적으로 다른 방향으로 나아가고 있다. 미국의 전략은 통상압력과 함께 원천기술에 대한 수의확대를 노리는 성격이 강했지만 일본의 경우 미국과 달리 원천적인 기술 특허는 약하다고 볼 수 있다. 따라서 일본은 특허 소송을 하나의 수단으로 활용하면서 후발 기업을 견제하는 한편, 일본이 강점을 가진 응용기술의 보안체계를 강화하고 있다. 더불어 국가적인 차원에서 강력한 특허를 확보할 수 있는 기술개발에 주력하고 있다.

따라서 우리나라도 해외지식재산권 침해 대응방안을 구체화하여 치열해지고 있는 국제 특허경쟁으로 인한 특허분쟁을 완화할 필요성이 있다. 해외지식재산권 침해 현황 분석을 통해 우리기업의 지식재산권보호 정책 방향을 마련하고 이를 활용하는데 기여하도록 하여야 한다.

본 연구의 목적은 해외지식재산권 침해 현황을 분석하고 그 대응방안을 제시하는데 있다. 국가의 경쟁력이 지식재산을 통한 부가가치 제고에 있으므로 지속적이며 체계적인 지식재산 전략의 수립을 통해 일본, 중국 등 아시아 각국과 함께 선진국에서도 우리기업이 지적재산권을 침해당하는 사례를 줄이고 이를 국가적인 차원에서 대응할 수 있는 방안을 제시한다. 우리기업 지식재산권의 해외에서의 침해방지를 위한 적극적 대응, 빈발하고 있는 국제 지재권 분쟁에 대한 효과적인 대응체계를 구축하도록 한다.

II. 기술보호와 특허침해

2.1 한국 특허제도의 변화와 흐름

한국 특허법은 1946년 제정된 이래 국내외 산업·경제 환경의 변화, 신기술의 출현, 제도 개선 및 민원인 편의 증진 등의 다양한 이유로 끊임없이 변화하여 왔으며, 앞으로도 특허법의 세계화, 통일화에 따른 큰 변화가 예상된다. 이와 같이 끊임없는 변화의 흐름 속에서 특허법을 제대로 이해하기 위해서는 현행 특허법뿐만 아니라 종전의 특허법에 대하여도 어느 정도의 지식을 가지고 있어야 한다. 이는 법의 해석에 있어서는 문언에 한정되는 것이 아니라 제·개정의 취지, 의미 등을 종합적으로 고려하여야 하기 때문이다.

특허법의 올바른 이해는 심사의 필수적인 사항이지만 대부분의 특허법 조문들은 그 자체만으로 개개의 사건을 직접적으로 적용할 수 있을 만큼 구체적이지는 못하다. 더구나 일반법들과 달리 특허법은 끊임없이 발전, 진보하고 새로운 분야를 개척해나가는 기술적인 사항들을 그 대상으로 하기 때문에 개개 사건의 다툼에 관하여 적용된 법을 해석하여 그 판단의 옳고 그름을 가린 판례들은 특허법의 이해에 없어서는 안되는 중요한 요소이다.

특허법은 1946년에 제정된 이래 전문개정은 1961년, 1973년, 1990년의 3차례에 걸쳐 있었고, 각각의 전문개정법에 대하여 부분개정이 수차례에 걸쳐 있었다.

신규성, 진보성은 법문상의 용어는 아니지만 현행 특허법의 제 29조 1항과 2항의 특허요건을 의미한다. 1973년에 개정된 법 이전에는 신규성이 진보성의 개념을 포함하는 것으로 규정되어 있었는데* 1973년 개정된 법에서 신규성과 진보성을 각각 별개의 항으로 구분하여 규정하면서 명확히 구별되게 되었다.

신규성이 없는 발명으로 국내 공지·공용의 발명이 그 대상이 된 것은 제정법이래 동일하나 간행물에 기재된 발명의 경우, 1973년법 이전에는 “국내에서 반포된 간행물에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 것” 이었던데 비하여 1973년법 이후에는 “국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명”으로 바뀜으로써 국내 간행물뿐만 아니라 국외 간행물도 그 대상에 포함시킨 점에서 가장 큰 차이가 있고, 간행물 기재 발명을 국내 공지·공용의 발명과 마찬가지로 신규성이 없는 발명으로 구분한 점에서도 차이가 있다. 그 밖에 국외 간행물의 경우, 1990년 이전 법에서는 그 종류를 제한하였으나 1990년부터 제한 규정을 삭제하였다. 2006년 개정특허법에서는 공지·

* 1961년 특허법 제 5조(신규성의 정의)를 참조할 수 있다.

공용의 국제주의를 채택하고 있다.

2.2 신지적재산권의 등장과 그 보호의 한계

정보사회가 진전됨에 따라 지적재산권 영역에 있어서 두 가지 큰 특징이 나타나고 있다(이원웅, 2002, pp.8-9).

첫째, 지적재산권 보호범위의 외연이 계속 넓어지고 있다는 것이다. 과거 지적재산권법은 특허법, 상표법, 저작권법을 통칭하는 것으로 생각되었으나 그 동안 영업비밀, software 등으로 그 외연이 확장되어 왔고, 최근에는 Database, Digital Contents, Domain Name 및 반도체설계자산(SIP) 까지도 지적재산권법의 보호영역으로 들어오고 있다. 이와 같이 새로 지적재산권 영역에 편입되었거나 편입되어가고 있는 영업비밀, software, Database, Digital Contents, Domain Name 및 반도체설계자산(SIP) 등의 권리를 신지적재산권이라 할 수 있다. 신지적재산권의 영역과 관련하여 창작성이 있는 저작물 또는 발명에 대해서만 보호한다는 기존 지적재산권 보호의 기본원칙이 더 이상 통용될 수 없게 됨에 따라 지적재산권 제도에 변화가 오고 있다.

둘째, 정보기술의 급속한 발달과 전 세계적 네트워크화의 진전에 수반하여 지적재산권이 준물권으로서 가졌던 배타성을 상실하고 있다는 점이다. 그 동안 재산적 가치를 가지는 특정정보에 대하여 유체물과 유사한 것으로 간주하여 소유권 유사의 물권적 효과를 주는 보호방법으로서 지적재산권 제도가 이용되어 왔다. 그러나 과학기술의 급속한 발전에 힘입어 디지털 네트워크 기술의 혁신이 정보의 무한정한 접속과 복제 그리고 그 전파를 가능하게 함으로써 한계비용이 “영(0)”에 가까운 제품이 속출하고 있다. 이는 본래적으로 “정보는 어느 누구라도 어디에서라도 사용 가능하다”는 소위 “소비의 비배타성”과 결합하여 지적재산권이 준물권으로서 누렸던 배타성을 유지하기가 점점 어렵게 되고 있다.

따라서 21세기는 정보통신기술의 발전이 가져온 인터넷상의 저작권 및 저작인접권, 인터넷을 이용한 전자판매와 광고기법 등 새로운 방식의 특허법주, 인터넷상의 상표와 불공정한 경쟁, 도메인이름분쟁, 데이터베이스의 보호 등 문제에 대응하기 위하여 우리로 하여금 지적재산권 제도에 대한 새로운 접근을 요구하고 있다.

2.3 특허권 침해의 의의와 유형

2.3.1 특허권 침해의 의의

특허권자 및 전용실시권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

‘업’ 이란 한국은 영리 및 비영리 모두를 포함한 사업을 의미이며, 가정이나 개인적 목적은 제외된다. 하지만 미국은 업(make, use, sell)으로서 라는 요건이 없다. ‘실시’란 물건 발명의 실시, 방법 발명의 실시, 물건을 생산하는 방법 발명의 실시 등을 의미한다.

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 어려우므로 특허법은 특허권자의 보호를 위한 특별규정들을 두고 있다.

2.3.2 특허권 침해의 유형

특허권 침해의 유형은 ①청구범위에 기재된 발명을 문언 자체로 정당한 권원 없이 업으로서 실시한 경우의 문언침해, ②침해대상물의 일부구성요소가 특허발명에 대응되는 구성요소와 문언상 동일하지 않지만 등가관계에 있는 경우의 균등침해, ③권리 일체의 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 제 138조 1항(통상실시권허여심판)에 의하지 아니하고 자기의 특허발명을 업으로서 실시하는 경우의 특허침해(법 제 98조) 즉, 이용/저촉침해 등이 있다.

2.3.3 특허분쟁의 원인

특허분쟁의 원인*은 특허에 대한 관점의 변화, 특허권 보호강화가 역설적으로 특허 분쟁을 유발, 라이센스 계약상의 흠풀 또는 협상 결렬, 맞소송 유발 및 소송의 복합화 등을 들 수 있다(김동욱, 2006, pp.208-266).

2.3.4 특허분쟁의 특징

특허분쟁의 특징은 언어로 표현된 관념적 권리에 관한 다툼, 특허침해의 용이성, 특허성 판단 및 침해여부 판단의 전문성, 손해배상액의 고액화, 분쟁의 국제화, 기업 특

* 분쟁 당사자들은 기업 이미지와 신뢰도, 전략적 이유 등으로 공개되는 자료 이외의 내용을 밝히지 않아 정확한 분쟁 동향과 원인 등을 파악하는데 어려움이 있다.

유의 전략적 판단, 특허괴물 등을 들 수 있다(김동욱, 2006, pp.208-266).

III. 해외지식재산권 침해 현황 분석

3.1 우리나라의 특허분쟁 현황

3.1.1 전체동향

1990~2005년 동안 출원된 특허를 대상으로 2005년까지 발생한 권리분쟁은 모두 3,508회 발생하였으며, 이 중 무효심판(전부 무효 포함)이 1,903회로 가장 많은 것으로 나타났다. 소극적 권리범위 확인 심판은 1,001회 발생하여 발생된 분쟁의 28.5%를 차지하고 있으며, 특허권자가 권리를 침해받은 경우에 제기하는 적극적 권리범위 확인심판은 366회 발생하였다(특허청, 2006. 12, pp.67-72).

무효심판은 1998년을 전후하여 분쟁의 발생이 급속히 늘어가는 추세로서 2004년에는 340회, 2005년에는 307건이 발생하였다. 소극적 권리범위 확인은 무효심판에 비해 증가율이 낮으며 2004년 171회 2005년에 155회가 발생하였다. 정정심판은 2004년부터 당사자계 심판에서 결정계 심판으로 전환되어 해당 기간의 정정심판에서 제외된다.

3.1.2 내·외국인의 권리분쟁 현황

내·외국인 특허는 무효심판이 55.4%를 차지하고 있으며, 소극적 권리범위 확인심판이 29.3%로 조사되었다. 외국인의 특허에서도 무효심판은 47.6%로 가장 높으며, 소극적 권리범위 확인심판이 24.3%를 차지하였다.

무효심판과 소극적 권리범위 확인심판의 경우 외국인의 특허에서도 권리분쟁의 유형별 점유율은 큰 차이는 보이지 않았으나, 외국인 특허에서는 정정심판이 소극적 권리범위 확인심판과 비슷하게 많은 123회나 발생한 것이 특징이다. 정정심판 제도가 무효심판에 의해 등록이 취소되는 것을 방지하기 위해 권리범위를 줄이는 수단이 된다고 볼 때, 특허권자가 내국인일 경우에는 정정심판의 활용도가 상대적으로 낮은 것으로 판단된다.

<표 1> 내·외국인의 권리분쟁 유형별 횟수 및 점유율

(단위: 회, %)

심판유형	내국인		외국인	
	발생횟수	점유율	발생횟수	점유율
무효	1,652	55.4	251	47.6
권리범위확인(소극적)	873	29.3	128	24.3
권리범위확인(적극적)	341	11.4	25	4.7
정정	115	3.9	123	23.3
전체	2,981	100.0	527	100.0

자료: 특허청(2006. 12), 『한국의 특허동향 2006(III) 요약서』, p.69.

<표 1>은 특허권자의 국가별로 권리분쟁 유형의 분포를 살펴보았다. 대부분 무효심판의 발생비율이 높은 편이며, 특허권자 국적에 따라 정정심판의 발생비율은 차이가 있는 것으로 조사되었다.

일본은 권리분쟁이 모두 275회 발생하여 다른 국가의 특허권자에 비해 분쟁횟수가 가장 높고, 그 중 무효심판이 107회로 38.9%, 정정심판이 두 번째로 많은 83회 발생하여 30.2%를 차지하고 있다. 미국은 일본에 이어 두 번째로 분쟁횟수가 많으며, 무효심판이 66회로 무려 64.7%에 달하며, 정정심판은 21회 발생하여, 20.6%를 차지하고 있다. 스위스의 특허권자가 보유한 특허와 관련한 분쟁은 모두 16회로서, 무효심판과 정정심판이 각각 7회, 소극적 권리범위 확인이 2회 발생하였다(<표 2> 참조).

<표 2> 권리분쟁 발생 특허의 특허권자 국가별 분포

(단위: 회, %)

국가명	특허권자 국가별건수	무효		권리범위확인 (소극적)		권리범위확인 (적극적)		정정	
		발생횟수	점유율	발생횟수	점유율	발생횟수	점유율	발생횟수	점유율
일본	275	107	38.9	69	25.1	16	5.8	83	30.2
미국	102	66	64.7	14	13.7	1	1.0	21	20.6
독일	46	21	45.7	19	41.3	3	6.5	3	6.5
스위스	16	7	43.8	2	12.5	0	0.0	7	43.8
네덜란드	12	6	50.0	4	33.3	0	0.0	2	16.7
영국	12	6	50.0	4	33.3	1	8.3	1	8.3
기타	64	38	59.4	16	25.0	4	6.3	6	9.4

자료: 특허청(2006. 12), 『한국의 특허동향 2006(III) 요약서』, p.69.

내·외국인별 기술분야에 따른 권리분쟁 동향을 보면, 가장 많은 권리분쟁이 발생한 기술은 건설로서, 대부분 내국인이 특허권자인 특허에서 분쟁이 발생한 것으로 나타

났다. 이는 컴퓨터 기술에서도 마찬가지이며, 263건의 분쟁에서 3건을 제외하고는 모두 내국인의 특허에서 분쟁이 발생하였다.

32개 기술 중 대부분의 경우 분쟁대상 특허의 특허권자가 내국인일 가능성이 높은 편이지만, 고분자와 유기화학 기술은 특허권자를 외국인으로 하는 특허의 분쟁이 내국인의 경우보다 많은 것으로 나타났다. 두 기술 분야는 모두 외국인의 특허출원이 내국인에 비해 많은 기술이며, 유기화학 기술은 특허의존도가 3.53에 이르는 것으로 조사되었다. 의약 기술 역시 특허의존도가 1.41로서 외국인의 특허 비중이 높긴 하지만, 분쟁은 내국인의 특허에서 더 많이 발생하였다. 그리고 해외에서 지식재산권 지역별 피침해 기업현황을 보면 <표 3>과 같다.

<표 3> 해외에서 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	53
	중화권	-	2	2	1	2	8
	아시아권	1	6	7	4	5	25
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.

3.1.3 권리분쟁의 청구인과 피청구인의 현황

3.1.3.1 내국인의 연구주체별 청구인과 피청구인 간의 흐름

가장 권리분쟁이 빈번한 연구주체는 기업과 개인으로, 기업은 다른 기업과 1,447회의 분쟁을 벌였으며, 개인을 상대로 626회의 심판을 청구하였다. 개인 역시 다른 개인과의 사이에서 638회의 분쟁이 발생하였으며, 기업을 상대로 428회의 분쟁을 일으킨 것으로 나타났다. 비영리기관이 분쟁의 대상이 된 횟수는 상대적으로 적어 기업을 상대로 19회, 개인을 상대로 3회의 심판을 청구하였다. 공공기관을 상대로는 기업이 11회, 개인이 5회 심판을 청구하였으며, 반대로 공공기관은 기업과 개인을 상대로 각각 10번의 심판을 청구하였다(특허청, 2006. 12, pp.67-72).

3.1.3.2 국가별 청구인과 피청구인 간의 흐름

내국인 간에 분쟁이 발생한 횟수가 2,885회로 가장 많다. 이 중 내국인 간의 분쟁을 제외하면 일본과 191회의 분쟁이 발생하였으며, 그 중 내국인이 일본인에게 164회, 반대로 일본이 내국인을 상대로 27회의 심판을 청구하였다. 미국과는 61회의 분쟁이 발생하였고, 내국인이 미국을 상대로 51회 청구하였으며, 미국은 한국을 상대로 10회의 심판을 신청하였다(특허청, 2006. 12, pp.67-72).

한편, 국제 특허분쟁은 외국기업으로부터의 공세로 인한 분쟁(57건)이 대부분을 차지하고 있으며, 분쟁을 일으킨 외국기업의 소속 국가별로는 미국(35건), 일본(13건), 이탈리아(3건), 대만(2건), 캐나다(2건), 독일(1건), 스위스(1건) 순이었다.

국내기업의 대부분은 효과적이고 체계적인 대응능력이 취약하였으며, 일부 대기업을 제외하고는 전문인력 부족 등으로 분쟁대처능력이 미약하였다. 분쟁방식도 선협상/후소송 방식에서 선소송/후협상 방식으로 빠르게 전환되고 있으며, 제조중단 가치분소송 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.

3.1.4 업종별 특허분쟁 현황

최근 3년간 우리나라의 특허분쟁 현황(국내/국외)은 <표 4>와 같다.

<표 4> 최근 3년간 특허분쟁 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 수치이다.

그리고 외국기업과의 기술분야별 특허소송 건수(2000~2006년)는 <표 5>와 같다. 1986년부터 2006년 7월 현재까지 발생된 우리나라와 관련된 주요 국제 특허분쟁은 <표 5>에서 보는 바와 같이 58건에 이르며, 주로 전기·전자분야(47건)에서 발생하였

고, 나머지는 화학·의약품쪽(11건)이었다. 하지만 국제 특허분쟁은 기업비밀에 속하는 경우가 많고 기업들이 공개를 꺼리고 있어 실제로는 이보다 많을 것으로 추정된다.

<표 5> 외국기업과의 기술분야별 특허소송 건수(2000~2006)

분야	'00년	'01년	'02년	'03년	'04년	'05년	'06년 7월까지	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	-	-	9
	섬유	-	1	-	-	-	-	-	
	식품	-	1	-	-	-	-	-	
기계	자동차	-	-	-	-	-	-	1	2
	정밀기공	-	-	-	-	-	-	1	
합계	12(10)	7(2)	3(1)	5	16(1)	10(2)	5(1)	58(17)	58

주 1) * 국내외 법원 및 미 ITC(국제무역위원회) 제소 건수(분쟁 발생연도 기준)

2) 제소기관 및 피소 업체 당 1건

3) ()는 한국기업이 외국기업을 상대로 소송을 제기한 건수

자료: 한국지식재산연구원(2006. 10), 국제특허분쟁 대응을 위한 정부의 역할 및 지원방안 - 특허청의 지원방안을 중심으로 -, 특허청보고서, pp.9~10.

3.1.5 자적재산권별 특허분쟁 현황

상표권 등 지적재산권과 관련하여 최근 5년간(2001~2006. 8) 해외에서 우리나라의 지식재산권을 침해한 현황을 보면, 우리나라 기업의 특허·상표 등 지식재산권이 중국·동남아·중남미 등 개도국을 중심으로 166개 기업이 침해받은 것으로 접수·집계되었다. 그러나 해당기업들은 폐침해 사실을 기업의 영업비밀로 간주하여 공개를 꺼려하고 있어 실제로는 이보다 더 많은 폐침해가 있을 것으로 판단된다(<표 6> 참조).

<표 6> 해외에서 지식재산권 연도별 피침해 기업현황(2001~2006. 8)

(단위: 기업 수)

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

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

<표 7> 해외에서 지식재산권 권리별 피침해 기업현황(2001~2006. 8)

(단위: 건)

구분	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 기타 1은 모조품 제작 유통임

이러한 상황이 임태되기 시작한 국제시장 환경 속에서 우리기업들은 선진국의 기업들과 힘겨운 국제 특허분쟁에 휘말리게 되었고, 그 와중에서 거액의 손해배상 또는 높은 기술료의 지불을 강요당하여 막대한 경제적 부담을 감수해야만 했다. 앞으로도 첨단기술 분야에 진출하는 한국기업이 증가할수록 특허분쟁은 더욱 폭넓게 전개될 것이다. 이는 국제사기업간에 있어서 권리자와 침해자간의 단순한 기술분쟁의 차원을 뛰어넘어 특허의 무기화를 통한 국가간의 기술전쟁 또는 국익전쟁의 대리전 형태를 띠고 있음을 적나라하게 보여주게 될 것이다. 이러한 상황들을 반영한 국제사회는 특허분쟁 사례가 꾸준히 증가하고 있는 상황이다.

3.2 업종별 분쟁사례

1986년부터 2006년 7월 현재까지 발생된 우리나라와 관련된 주요 국제 특허분쟁 사례를 기술분야별로 구분하여, 전기·전자 분야(<표 8>), 화학·약품분야(<표 9>), 기계분야(<표 10>)로 구분하여 정리하였다.

<표 8> 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"> o '06.7.28 에릭슨은 삼성전자가 자사의 특허 11건을 침해하였다고 미국 텍사스 지방법원에 소를 제기 <ul style="list-style-type: none"> - 에릭슨은 일실이익에 준하는 손해배상을 청구하고 있으며, 덧붙여 징벌적 배상도 청구(상기 특허들 중 3개는 휴대폰의 전원기술과 관련되어 있음) o 에릭슨과 삼성전자 사이의 크로스 라이센싱이 '05년에 만료함에 따라 '06.2월에 에릭슨이 제기한 소송의 연장선상
반도체	'06.7	램버스 (미)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> o 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 <ul style="list-style-type: none"> - 손해 배상액 3억 690만 달러에서 1억 3360만 달러로 감액 승낙 발표 <ul style="list-style-type: none"> o '06.8.21.부터 소송 시작 예정
반도체	'06.7	LG전자	BizCorn (미)	<ul style="list-style-type: none"> o 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 <ul style="list-style-type: none"> o LG전자는 약식판결에서 패소 - 북부캘리포니아 지방법원은 해당 제품의 판매에 의해 LG전자의 특허권이 소진되었다고 판시 <ul style="list-style-type: none"> o 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"> o 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	'05.10	하이 닉스	도시바 (일)	<ul style="list-style-type: none"> o 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 플래시메모리 크로스 라이센스 협상 중 협상 결렬, <ul style="list-style-type: none"> - 05.9, 도시바가 ITC에 하이닉스를 상대로 제기한 특허침해소송에 대한 반소(특허침해 및 관련품목의 수입금지 명령) - 일본정부, 하이닉스 D램에 대하여 27.2% 상계 관세 부과 결정
반도체	'05.9	도시바 (일)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> o 미무역위원회(ITC)에 관세법337조에 의거 플래시메모리의 판매금지를 요구하며 제소, 하이닉스는 즉시 도시바를 ITC에 억제소

<표 8> 전기·전자 분야 분쟁사례(계속)

기술 분야	발생 시기	요구업체	해당업체	분쟁(타결)내용
반도체	'05.6	램버스 (미)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ DRAM 칩 디자인특허기술사용에 대해 로열티 요구 ○ 미국 델라웨어 법원에 메모리 관련 특허권행사 제한요청 - 계류 중
	'05.1		하이닉스	
반도체	'04.2 (국내)	폴팩터 (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) - 파이컴 특허법원에 항소, '05.10. 2건 및 '06.2. 1건에 대해 파이컴 승소(폴팩터 특허 무효). 그러나 '06.6. 나머지 1건에 대해서는 파이컴 패소(즉, 폴팩터 특허 유효) ○ '05.3 동일한 4건의 미국특허에 대해 오래전 주지방법원에 침해소송 제기
	'05.3 (미국)			
반도체	'05.1	모사이드 (캐나다)	하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> ○ 텍사스 지방법원에 제소 <ul style="list-style-type: none"> - 라이센스계약체결(6년)
휴대폰	'05년	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
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 - 프랑스의 CEA는 '03년 5월 삼성전자에 대해 미국 델라웨어주 연방법원에 소송 제기 ※ 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 협의로 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)

<표 8> 전기 · 전자 분야 분쟁사례(계속)

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
DMB	'04.5.	도시바 (일)	삼성전자, LG전자, 기륭전자, 현대오토 넷 (4개업체)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시바 규격을 따르는 위성 DMB에 대해 단말기 가격의 2%를 로열티로 요구하는 소송 제기 - '04.6 도시바, 국내업체들의 수량정액제 요구 수용 <p>* 수량정액제: 단말기 판매수량에 따라 일정한 금액을 부과하는 로열티 부과방식</p>
휴대폰	'04.5	지멘스 (독)	이노스트 림	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '04.7: 독일 지멘스가 국내 중소업체인 이노스트림을 GPRS(GSM의 2.5세대 기술)특허침해 혐의로 독일법원에 제소 - 국내 모 업체 '03년 에릭슨 1개사에만 24 억원 지불 - 특히 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 <p>* 가장 많은 GSM 특허 보유자인 노키아 포함 5개 업체는 아직 구체적 요구 없음</p>
반도체	'04.5	WARF (미) (위스콘 신대)	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> ◦ '04.5: WARF, 반도체 제조공정 관련 특허침해 혐의로 삼성전자를 매디슨 법원에 제소 <p>* 인텔, 히타치, 산요전기는 WARF측에 굴복, 라이센스 체결</p>
반도체	'03.12	AMAT (미)	주성엔지 니어링	<ul style="list-style-type: none"> - '03.12: 미국 AMAT사, 주성을 LCD PECVD 장비제조기술 관련 특허침해 혐의로 대만법원에 제소 및 가처분 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 특허무효소송 제기 - '04.4 후지쯔 역시 삼성을 특허침해 맞제소 - '04.4 일본 세관, 후지쯔의 수입금지 신청에 따라 통관보류 결정 - '04.6 삼성과 후지쯔는 크로스 라이센싱에 합의하고 현재 진행 중인 소송을 취하하기로 결정

<표 8> 전기·전자 분야 분쟁사례(계속)

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당 업체	분쟁(타결)내용
PDP	'04.11	마쓰시다(일)	LG전자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특허권 침해혐의로 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 시아각 개선위한 필름기술 관련 특허침해 혐의로 델라웨어주 연방법원에 제소 - '04.5 크로스 라이센스 체결로 소 취하
LCD	'02.8	LG필립스LCD	CPT(청화픽처튜브) 및 타통, 뷰우소닉(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 <ul style="list-style-type: none"> ○ '05.5 타통 및 CPT, 뷰소닉이 LCD 설계 및 제조와 관련, '정전기로부터 패널을 보호하는 기술'을 침해했다며 미국 델라웨어 웨밍턴 연방법원에 소 제기 ※ 타통은 CPT의 모회사, 뷰소닉은 CPT로부터 LCD패널을 공급받아 모니터 생산 <ul style="list-style-type: none"> - 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, 그래픽·플래시메모리에 대해 자사 특허침해 혐의로 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 혐의로 미국 뉴저지법원에 소송제기 - '04.4 모사이드는 삼성의 제출자료 미흡 및 이메일 증거폐기애 대해 제재조치 요구 <ul style="list-style-type: none"> - '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

<표 8> 전기 · 전자 분야 분쟁사례(계속)

기술 분야	발생 시기	요구업체	해당업체	분쟁(타결)내용
기타(부품)	'01	마그네켄치(미)	삼성전자	o 네오듐(Nd) 자석의 물질특허를 보유하고 있는 마그네켄치사의 특허침해 제소
컴퓨터	'00.9	LG전자	DTK · Everex Quantex(미), FIC · Asustek(대만) 총5개	o '00.9. 미국 및 대만 5개 PC 업체에 대해 특허침해 제소
	'01.4		퀀타, 컴팔(대만) 2개업체	o 정보전달통로규격(PCI버스)에 대한 특허권 침해 소송을 미 캘리포니아주연방법원에 정식으로 제기
반도체	'00.8	램버스(미)	하이닉스	- '00.8.18: 램버스, 미 버지니아 법원에 인피니언 상대로 특허침해 제소 - '00.8.28: 마이크론, 미 델라웨어 법원에 램버스 상대로 특허무효/반독점 제소 - '00.8.29: 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 대해서는 램버스 v. 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 ※ 도시바, 히타치, NEC, 오키전자, 삼성전자 등은 '00년 램버스 측에 굴복, 일정한 로열티 지급하여 화해 종결 ※ 삼성전자는 '00년 SD램 개당 0.75%, DDR SD램 개당 3.5% 로열티 지불키로 계약 체결
컴퓨터	'00.4	삼성전자	아리마 · 인벤텍 · 콴타 · 컴팔 등 5개업체(대만)	o 미 캘리포니아 및 텍사스연방법원에 소제기 - '03년 아리마, '05년 인벤텍과 로열티 지급을 조건으로 합의, 나머지는 소송 진행 중

<표 9> 화학 · 약품분야 분쟁 사례

기술분야 (성분명)/ 용도	발생 시기	요구업체 (상품명)	해당업체 (상품명)	분쟁(타결) 내용
온단세트론 /항구토제	'01.4	글락소스미스 클라인(GSK, 영) (온단세트론)	1)하나제약	o GSK가 한국지방법원에 특허권 침해금지 소송제기 1) '01년 vs. 하나 : GSK승소
	'02.3		2)아주약품	2) '03년 vs. 아주 : GSK 승소
	'04.3		3)한미약품,보령제약 ,한국유나이티드 (3개 업체)	3) 한미 · 보령 · 유나이티드 건은 진행 중
피나스테리드/ 전립선비대증 치료제	'03.10	MSD(미) (프로스카)	중외제약 (피나스타)	o MSD가 판매중지가처분소송 제기('03.10): 중외 승소('04.3) o 중외제약이 MSD의 특허무효심판제기('03.10): 특허무효심결→중회 항소→중회 승소('05.11)
클래리스로마 이신/항생제	'00.1	애보트래 보러토리즈(미) (클래리시드)	한미약품 (클래리정)	o 애보트래보러토리즈 측이 특허권 침해금지소송을 제기('00.1): 양자간 화해
폴리에스테르 타이어코드	'01.4.	하니웰(미)	효성	o 하니웰측이 ITC에 소송 제기: 효성 승소('02. 6)
아스파탐 /감미료	'01.2	아지노모토(일)	대상	o 아지노모토사가 네덜란드에서 소송 제기('01.2): 대상 승소 ('03. 8)

<표 10> 기계 분야 분쟁 사례

기술 분야	발생 시기	요구 업체	해당업체	분쟁(타결)내용
자동차 (에어백)	'06.6	Automotive Technologies (미)	현대자동차, BMW	o '06.6 Automotive Technologies사는 BMW와 현대자동차의 자회사가 에어백의 입축과 전개 기술 등에 대한 11개의 에어백 관련 자사특허를 침해하였다며 델라웨어 지방법원에 제소
초정밀 연마제 (정밀가공)	'06.3	Cabot Microelectronics (미)	제일모직	o '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 동의명령(Consent Order) 판결

IV. 해외지재권 침해 대응방안

4.1 정부의 대응방향

4.1.1 특허권 침해물품의 국경조치 강화

특허권 등 침해의 유무를 판단하기 위한 전제가 되는 특허권의 기술적 범위는 특허법 제 97조*에 따라 특허청구 범위에 기재된 사항, 명세서의 모든 기재, 도면, 공지기술 및 출원경과를 참작할 필요가 있다. 그리고 혐의화물이 특허권 등의 기술적 범위에 속한다고 한 판단이 내려진 경우에도, 권리침해의 유무의 결론에 이르려면 선사용권,** 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 법률판단이 있어야 하는 것이다(한국지식재산연구원, 2006. 10, pp.107-137).***

그러나 현재는 특허권 등의 침해 판단이 사법적 절차가 없는 무역위원회와 행정청인 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 2004

* 특허법 제 97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

** 특허법 제 103조

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

년의 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.

4.1.2 해외지재권보호센터 기능의 강화

특허청은 최근 우리 기업의 기술수준 향상 및 우리 상품의 브랜드이미지 제고 등으로 중국을 비롯한 해외에서 우리 지재권에 대한 침해가 지속적으로 발생함에 따라 국가적 차원에서 이에 대한 심판 및 소송비용등을 지원해주고 있다. 해외지재권 침해에 대한 심판 및 소송비용 지원사업은 특허청이 1997년부터 실시해오던 해외지재권보호센터 업무를 확장한 것으로, 그 동안에는 실질적 비용지원이 아닌 해외지재권 애로사항에 대한 상담 및 법률자문 수준에 머물렀으나, 심판 및 소송비용 지원이라는 직접적이고 실질적인 지원이 부가됨에 따라 명실상부한 해외지재권보호센터로서의 역할이 가능하게 되었다.

해외지재권보호센터 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 필

요할 것이다. 한편으로 변호사, 변리사 등의 활용과 관련하여 현지에 있는 한국의 변리사, 변호사의 인재 Pool을 형성하고 DB화하여 활용할 필요도 있다. 이의 경우에는 좀더 현지사정에 정통한 사람에 의한 카운슬러를 받을 수 있는 장점으로 작용하게 된다.

4.1.3 특허소송 관할법원의 집중과 심판제도의 마련

이는 먼저 특허소송 관할법원의 집중이 요구된다. 특허권은 법과 기술의 복합체로서 분쟁의 판단에는 법에 대한 지식은 물론 기술에 대한 지식이 절대적으로 필요하다. 현재 심결취소소송은 특허법원에서, 특허로 인한 침해소송은 일반 법원에서 각각 관할하고 있기 때문에 법원마다 특허청구범위의 해석을 달리 할 가능성이 상존하여 특허법의 통일적 해석과 적용이라는 축면에서 문제로 대두되고 있다(이수완, 2001, p.150).

특허침해분쟁이 현행과 같은 이원적 쟁송구조 하에서 그 침해여부를 전문적이고 일관성 있게 판단하고 해결하기는 곤란할 수밖에 없다(김민희, 1999. 1. 27. pp.433-444). 청구항의 해석은 여러 맥락을 살펴 불가피하게 언어로 표현된 문언상의 의미를 확장 또는 축소 해석해야 할 경우가 발생하는 바, 전문지식과 법률을 기초로 각 법원 간 일관성 있고 정확한 판단으로 어떠한 경우에 특허침해행위가 성립되는지에 대한 예측가능성을 일반대중에게 제공해주어야 할 것이다. 이를 위해서 관할 법원 간 판결의 일관성이 있어야 하며, 그 기초가 전문성 있는 인적 구성이 되어야 한다는 점이다*. 만약 사건마다 서로 다른 판단으로 일관성 없는 신호를 내보내면 분쟁 당사자는 자기에게 유리한 판례를 근거로 타협하지 않고 종국판결까지 밀어붙여 분쟁을 확대하고 소모전을 일으키는 근본원인이 됨으로써 국력 낭비를 초래하게 될 것이다. 따라서 전국의 모든 법원이 특허침해사건에 관여할 것이 아니라 전문법원에서 이를 판단하도록 관할을 집중할 필요가 있다. 미국, 일본, 독일 등 대부분의 선진주요국이 항소심 이후 특허소송을 집중관할하고 있는 점에 유의해야 할 것이다.

또한 신속 정확한 심사·심판제도가 마련되어야 한다. 과거 특허청은 심판관, 심판장에 심사·심판경험이 전혀 없는 외부 인사를 임용하여 특허법원 설립 전 특허심결 취소율이 40%까지 되는 등 비능률, 비전문적 행정관행이 지속된 적이 있었다. 또한 심사·심판처리기간 단축에만 중점을 두어 심사 심판 품질을 높이는 데는 등한히 한 문제가 지속되었다.

특허청은 최근 심판관·심판장의 자격요건을 강화하고, 심사·심판 품질 평가를 지속적

* 서울시의 예술의 전당 업무표장 사건과 관련 담당 민사법원에서는 대전 청주 등의 사용금지를 내린 반면, 특허법원은 반대의 결론을 내렸는바, 이 사건과 같이 상표가 아니고 특허소송인 경우 막대한 투자설비가 가동을 못하는 경우도 발생할 것이다(한국경제신문(2006. 2. 2) 등).

으로 정교하게 개선해가고 있으며, 심사·심판의 전문성을 높이기 위한 인적·제도적 혁신을 추진하고 있는 바, 이는 심사·심판 품질 제고가 특허분쟁을 사전 예방할 수 있게 한다는 점과, 분쟁 시작단계에서 분쟁을 조기 종결하게 한다는 점에서 중요하다 할 것이다. 특히, 특허심판원은 개원 이래 가장 많은 심판제도혁신을 추진한 바 있다. 심판부 재조정을 통한 내부구성의 합리화, 심판연구관제 도입, 집중심리제 도입확대, 권리범위확인심판제도 개선, 구술심리 활성화, 당사자간 주요 쟁점을 한꺼번에 정확히 파악 가능한 ‘집중심리제’ 도입, 심판처리기간 단축, 심판관 전문성 강화 등 크고 작은 제도개선을 추진하여 왔다*.

나아가 심결취소율을 낮추기 위해 기술분야별 ‘심판품질평가위원회’를 구성하여, 심판관이 작성한 ‘심결취소(또는 소송패소) 원인분석 의견서’를 분석평가 후 성과 평가에 반영함으로써 심결취소율을 최소화하고 있다. 한편 패소원인이 기존 심판실무 관행과 다르고 심사분야에도 영향을 미치는 경우에는 ‘심판기준심의위원회’ 심의를 거쳐 새로운 심판·심사 기준을 정립하여 심결의 일관성을 확립하고 심결취소율을 최소화하도록 하였다. 2006년 5월 특허청이 책임운영기관으로 전환되면서, 심사·심판 기간단축 및 품질제고를 위해 평가 후 그 성과정도에 따라 차등적 인센티브를 부여하는 성과평가제도를 시행하여 지속적인 심사·심판제도 혁신이 추진되고 있다.

4.2 기업의 대응방향

4.2.1 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 특허침해분쟁을 사전에 예방하거나 유리한 입지를 선점해야 할

* ‘심판검색시스템’ 개선, 다수의 ‘불사용취소심판제도’, ‘무효심판정정청구제도’, ‘심리종결 예정시기 통지’ 제도 등을 개선하였으며, 심판당사자의 주소 변경시 ‘반송서류 처리방안’ 마련, 심사절차 효율화를 위한 ‘의견요약표’ 제출제도 도입 등 지속적인 개선을 하고 있다.

** 삼성전자는 2005년을 특허경영 원년으로 선포하고 2008년까지 세계 3대 특허기업으로 도약하는 계획을 수립하였고, LG도 2010년까지 세계 3대 특허기업 도약을 위해 현재 미국 특허 출원을 2000건에서 5000여건으로 확대한다는 계획이라 한다(전자신문(2006. 6. 19), 『삼성·LG ‘특허경영’ 올인』, p.2).

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**.

4.2.2 출원 및 분쟁대응의 전문화

청구항 작성은 ‘모호성과 명확성의 조화라는 예술’이라 할 수 있다***. 청구항은 가능 한 명확하면서도 넓게 작성해야 하는 일종 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.

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 것이다****.

* 과거 변리사 수가 적고, 진입장벽이 높았을 때 변리사가 개업만하면 고소득이 보장되는 이유로 일부 변리사가 기업체 등에 일시 취업하였다가 경력을 쌓은 후 바로 개업하던 병폐가 있었으나, 2002년 이후 최소합격제가 도입된 보안된 상대평가제로 매년 200명 이상 변리사가 안정적으로 배출되게 되자 변리사의 희소성으로 인한 부정적 측면이 완화되고 주요 기업체, 연구소 등에도 변리사 진출이 증가하고 있다. 이는 지식기반 사회의 긍정적 인프라로 작용할 것으로 보인다.

** LG전자가 1992년 미국 왕컴퓨터의 자산 청산과정에서 PCI버스 특허를 매입, 이를 기반으로 인텔에 수억달러 상당의 로열티를 받은 사례가 있다(2006. 7. 특허청 수요아카데미 발표)('RFID 지재권 분쟁 대비 협상력·기술매입에 훈련,'『디지털타임스』, 2006. 9. 12. p.3).

*** 명확할수록 확실한 권리행사가 가능하나 권리범위가 축소되는 불리함이 있고, 넓을수록 권리범위는 넓어질 수 있으나 모호해지고 공지기술 포함 등으로 무효가 될 위험이 있다(박진석 (2005. 6. 22), “미국·유럽·일본의 특허침해 관련 청구범위해석 비교연구,”『특허청 수요아카데미 발표자료』, 특허청).

**** 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. 11), 『국가 R&D 특허전략 매뉴얼』, p.75).

미국의 유명 특허로펌 '모건 앤 피내건'의 리처드 스트라스만 변호사는 '미국 특허출원 5계명' *을 제시한 바 있다**. 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.

4.2.3 특허풀(Patent Pool)*** 형성 및 표준화에 적극 참여

특허풀은 다수의 특허소유자가 특허업무대행기관에 보유 특허권을 공동출자하여 위탁관리하는 메카니즘으로서 특허권자는 특허를 직접 관리함으로써 소요되는 막대한 시간 및 비용을 절약하며, 타인의 특허를 저렴하게 이용할 수 있고, 제3자는 필요한 핵심특허들을 One-Shop 계약에 의하여 이용할 수 있을 뿐만 아니라 특허분쟁을 사전에 예방할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 특허풀 가입 후 집단적 교섭력을 기초로 특허풀 기술을 국제표준화에 반영하여 이익을 극대화해야 할 것이다.

* ① 한국과 미국의 특허 허용범위는 다르다. ② 특허출원시 사용을 지양해야 할 용어가 있다. ③ 특허의 청구범위가 축소되는 용어를 쓰지 않는다. ④ 한국 특허출원후 반드시 1년 이내에 미국 특허를 출원한다. ⑤ 디자인 특허제출시 반드시 도면(drawing)을 사용한다. 스트라스만 변호사는 Critical, Must, Necessary, Always, Never 등과 같은 극단적인 용어를 사용하지 말 것. 'preferred embodiment'(선택), 'The invention is...'('이 발명은...'), 'prior art'(종래의 기술) 등과 같이 특허청구의 범위를 좁히는 용어들은 가능하면 사용하지 않아야 한다고 하였다.

** 이와 관련 미국 특허청구범위와 침해 협의를 받는 제품 또는 방법 사이에 실질적인 차이를 통한균등 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 특허 침해에서 벗어나는 방법, ④ 균등론에 의해 확장되는 특허청구범위를 정확히 해석한 후 청구범위 영역에 포함되지 않는 내용으로 회피설계하는 방법이 있다고 한다(박대희(1998), 『기업에 있어서 미국특허침해 및 그 회피설계에 관한 연구』, 연세대 법무대학원 석사논문, pp.37-62).

*** 특허풀은 다수의 특허권자들이 특허업무대행기관에 자신들의 특허를 공동으로 위탁관리도록 하는 형태의 특허권의 집합체(pool)로서, 특허업무대행기관이 특허권자들을 대신하여 특허권자간의 상호교차 사용계약(cross-licensing), 제3자에 대한 특허사용계약, 로열티 징수 및 배분 등의 포괄적인 업무를 대행하는 시스템을 말한다.

4.2.4 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 확대될 수 있다(최우영, 2002)*.

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

V. 결 론

본 연구의 목적은 해외지식재산권 침해 현황을 분석하고 그 대응방안을 제시하는데 있다. 특허청의 해외지식재산권 침해 현황을 분석하고 선진국의 기술보호주의에 대응하는 방안을 제시하기 위하여 사례 중심의 분석을 수행하였다. 해외지식재산권 침해 현황을 보면 다음과 같다.

첫째, 선진국의 경우 지식재산정책 총괄기구의 신설 및 운영을 통하여 지식재산권 정책을 총괄하며 그 기능을 강화하고 있다. 미국은 「국가지식재산권법 집행조정위원회」를 설치(2000. 1)하였으며, 일본은 「지적재산전략본부」를 설치(2003. 3)하였다. 그리고 중국은 「국가지식재산권전략제정위원회」를 설치(2005. 1)하였다.

둘째, 최근 특허분쟁의 특징 중 특이한 것은 특허괴물 등에 의한 손해배상액의 고액화이다. 그리고 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 떨 수밖에 없다.

셋째, 최근 5년간(2001~2006. 8) 해외에서 우리나라의 지식재산권을 침해한 현황을 보면 우리기업의 특허·상표 등 지식재산권이 중국·동남아·중남미 등 개도국을 중심으로 166개 기업이 침해받은 것으로 접수·집계되었다. 그러나 해당기업들은 피침해 사실을 기업의 영업비밀로 간주하여 공개를 꺼려하고 있어 실제로는 이보다 더 많은 피침해가 있을 것으로 판단된다.

* 기술이전 및 라이센스 계약의 협상과 법률문제, 계약 작성지침, 유형, 일반조항과 주요조항 등에 대한 실무지침이 될 수 있다.

** 특히 중소기업이 문제인 바, 가장 기초적 대응책으로서 보안관리규정을 갖고 있는 중소기업이 전체의 30%에 불과하다고 한다(동아일보(2006. 6. 1), '중기기술 샌다,' B3면).

넷째, 일본은 권리분쟁이 모두 275회 발생하여 다른 국가의 특허권자에 비해 분쟁 횟수가 가장 높고, 그 중 무효심판이 107회로 38.9%, 정정심판이 두 번째로 많은 83회 발생하여 30.2%를 차지하고 있다. 미국은 일본에 이어 두 번째로 분쟁횟수가 많으며, 무효심판이 66회로 무려 64.7%에 달하며, 정정심판은 21회 발생하여, 20.6%를 차지하고 있다.

해외지식재산권 침해 대응방안은 다음과 같다.

첫째, 정부의 대응방향이다. 해외지식재산권보호센터 기능의 강화, 특허권 침해물품의 국경조치 강화, 국제특허분쟁연구회 활동 강화, 국제특허분쟁 전문가의 양성, 특허 소송 판할법원의 집중과 심판제도의 마련, 사회적 자본으로서 신뢰 구축 등을 수행하여야 한다.

둘째, 기업의 대응방향이다. 지식재산중시 경영(No Patent No Future), 출원 및 분쟁대응의 전문화, 특허풀(Patent Pool) 형성 및 표준화에 적극 참여, 기술이전 및 라이센스 계약 관리의 전문화 등을 기하여야 한다.

참 고 문 헌

- 김동욱(2006. 7), “특허분쟁 동향과 원인 및 대책,” 『지식재산21』, 특허청, 통권 제96호, pp.208-266.
- 김민희(1999. 1. 27), “특허침해분쟁에 관한 연구-공격방어수단의 법적 요건과 판례를 중심으로,” 『2000 수요아카데미 발표자료 모음집』, pp.433-444.
- 동아일보(2006. 6. 1), “중기기술 샌다,” B3면.
- 디지털타임스(2006. 9. 12), “RFID 지재권 분쟁 대비 협상력·기술매입에 올인,” 3면.
- 박대희(1998), 『기업에 있어서 미국특허침해 및 그 회피설계에 관한 연구』, 연세대학교 법무대학원 석사논문.
- 박진석(2005. 6. 22), “미국·유럽·일본의 특허침해 관련 청구범위해석 비교연구,” 『특허청 수요아카데미 발표자료』, 특허청.
- 이수완(2001), “특허청구범위의 해석,” 『특허소송연구』, 제2집, 특허법원.
- 이원웅(2002. 2), 『미국 S/W 등 지재권보호정책 동향 및 대미통상 대책 연구』, 정보통신부 정보통신학술 연구과제 지정조사 01-29, 기술과 법 연구소.
- 전자신문(2006. 6. 19), “삼성·LG ‘특허경영’ 올인”.
- 최우영(2002. 11), 『기술이전 및 라이센스 계약 실무』, 특허청.
- 특허청(2006. 12), 『한국의 특허동향 2006(III)(요약서)』.
- 특허청(2005. 11), 『국가 R&D 특허전략 매뉴얼』.
- 한국경제신문(2006. 2. 2)
- 한국지식재산연구원(2006. 10), 『국제특허분쟁 대응을 위한 정부의 역할 및 지원방안 -특허청의 지원방안을 중심으로-』, 특허청보고서.

Infringement status of overseas intellectual property right and required strategy

Yoon, Byung Seop* · Han, Jung Hee**

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. The number of dispute cases of intellectual property rights in Japan ranks first with 275 cases compared to that of other countries. Among the dispute case, the number of validation trial is 107 cases(38.9%), and correction trial is 83 cases(30.2%). The USA ranks second in dispute of intellectual property rights. Among the dispute of intellectual property rights in the USA, the number of validation trial is 66 cases(64.7%), and correction trial is 21 cases(20.6%).

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, solve jurisdiction problem of patent court system, improve trial system, 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 Word: overseas intellectual property right, Infringement status of overseas intellectual property right, required strategy

* yoonbs@suv.ac.kr

** hjh@office.hoseo.ac.kr