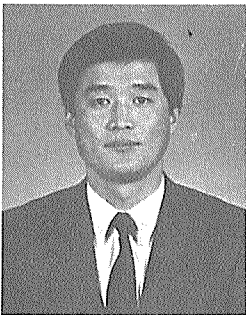


# 외국의 첨단산업 관련 특허 보호전략

## —일본 및 미국을 중심으로—



조 현 석

특허청 항고심판소 사무관

우리는 일본을 상세히 알도록 노력하면 노력할수록 알기 어렵다고 고백하지 않을 수 없다.

4년전 한국개발연구원에서 업종별 지원 위주의 정부주도 산업정책에서 시장기능 위주로의 정책논의가 한창일때 승자산업의 결정과 육성을 누가 할 것인가?에 대해 미·일·독·불의 석학을 초청하여 심포지엄을 개최한 적이 있었다.

모두가 일본의 산업정책에 대한 비꼬는 투의 내용으로 일관되었다. 일본주식회사라는 어휘가 주종을 이루었다. 그러자, 일본경제센타의 다카미 연구원은 그에 대해 반격을 가하면서 일본은 일본 국내 자체에서 치열한 시장 경쟁의 원리에 의해 경쟁하고 있으며 경쟁에서 탈락한 패자에 대해서 일본 정부는 엄격했다고 했다.

일본은 한 해 동안 20,000여개의 제조업체가 시장경쟁에서 탈락되어 도산되고 또 다른기업이 탄생했다고 하는 수치까지 제시했으니 믿을 수 밖에 없었다.

그 말로 인해 대다수의 사람들은 일본 전체가 카르텔을 형성한

하나의 기업이라는 관념이 조금은 바뀌게 되는 기회가 되었을지 모르겠다.

그러나, 여전히 일본국 전체가 한개의 기업이라는 것을 연상시킬 만한 몇가지의 구체적인 사례를 첨단산업과 관련하여 살펴보기로 한다.

이 글을 통하여 작은 소망이 있다면 우리나라의 기업이 어떻게 대처해야 할 것인가의 방향을 설정할 수 있었으면 하는 바램이다.

특허청에 자료를 조사하는 심사관들은 한결같이 곤혹스러워할 때가 있다.

일본인의 출원을 심사와 관련하여 선행기술을 조사할때 일본의 우선권 주장 일로부터 불과 6개월 이내에 거의 동일유사한 특허출원이 집중돼 있음을 발견하게 된다.

어떻게 거의 모든 기술분야에서 동일유사한 출원들이 왜 비슷한 날짜에 급증하고 몰려 있을까 하는 것이다.

아직도 우리는 그 이유에 대해서 적절한 답변을 찾지 못하고 있다.

그러면, 일본 국내에서 미국인의 특허출원에 대해 양국기업이 어떻게 대처해 왔는가를 살펴보면 우리기업이 나아가야 할 방향을 찾아 보기로 하자.

첫째로 미국의 GE사(General Electric)는 그 유명한 [스트레오 방송방식]과 관련한 특허를 미국을 비롯한 주요 국가에 출원하였었는데 미국에서는 1960년 출원하여 1964년에 특허등록을 받았다(미국특허 3,122,610호)

일본에는 해당 발명을 1961년에 출원(물론 우선권 주장)했는데 미국과 1년의 시차가 있었다. 이에 대하여 일본의 종합전기메이커, 가전메이커, 주요 방송국들은 스트레오 방식과 관련한 GE사의 원천 기술이 특허될 경우 그 Royalty가 천문학적인 숫자에 이를 것을 예상하여 특허가 허여되지 못하도록 출원에서부터 최종 거절 사정되기까지 20년이나 경과하도록 집요하게 물고 늘어졌던 사건이었다.

GE사가 출원한 기술이 출원될 때만 해도 일본 특허법에서는 출원공개 제도가 채택되어 있지 않은 시점이어서 일본의 관련기업들은 공고 전에 어떻게든 기술내용을 알고자 했다.

NHK는 본건과 밀접한 관련이 있는 스트레오 방송을 1963년 12월 24일에 실험방송을 시작했지만 본 방송은 1969년 3월까지 연기되었다.

GE사 출원의 심사과정을 지켜보기 위해서였던 것 같다. 일본의 각 메이커는 이의 신청을 위해 외국 문헌을 중심으로 GE사 발명

의 특허성을 부정하는 자료수집을 서둘렀다.

어떤 메이커의 특허부장은 다른 모든 일을 떠나 특허청 자료실에 틀어박혔다. 이렇게 하여 결국은 이의 신청기간이 지난 후 제출한 참고자료에 의해 거절사정되었다.

출원인(GE사)은 동경 고등재판소에 소송을 제기했지만 1980년에 소송을 자진 취하하여 출원에서부터 20년이 지난 후 일본에서의 사건이 모두 종료되었다.

본발명은 세계 수십개국에서 특허되었고 30년이 지난 오늘날에도 GE사 특허인 방송방식으로 송수신하는 원리는 바뀌지 않고 있다.

이렇게 하여 주요 원천특허에 대해서는 일본의 관련 메이커가 모두 나서서 무효화하는 투지를 보였다. 그것도 지금부터 31년전에 말이다. 이 사건은 우리기업에 시사하는 바가 클 것이다.

두번째로 TI사는 1960년에 미국을 비롯한 전세계에 집적회로에 관한 KILBY특허를 출원하였다(이 특허는 킬비가 TI사에 입사해서 겨우 4개월째에 완성한 발명이었음).

그리고 그 특허들은 일본외에 거의 모든 나라에서 특허를 받았다. 일본에서는 특허취득까지의 노정이 실로 험난했고, 또 특별히 길었다.

고통스러운 이의 신청 절차를 거쳐서 출원인이 승리를 쟁취한 전형적인 예이다. KILBY특허는 원출원으로부터 11건이 분할되어 그중 8건이 공고되었는데 모

두 이의 신청이 있었다.

TI사는 이의 답변의 힘겨운 절차를 수행하는 한편 일본메이커에게 거액의 로열티 선불을 요구하여 1970년 전후만해도 30억엔(추정)의 이익을 얻어 냈다.

뿐만 아니라 특허가 성립되기 전의 특허실시 허락을 흥정의 재료로 해서 일본 정부에 대하여 일본내에 TI사 설립을 강요하여 1968년 5월에 성공하였다.

일본 TI사는 당초 모사와 50% 합작으로 출발하여 1971년에는 합작을 취소하고 외자 100%회사로 되었다. 염원이었던 일본진출이 이루어졌다.

TI사는 일본의 관료적 정체성과 법적인 난관들을 헤치고 1977년이 되어서 간신히 원출원만이 심결(소화 46년 항고심판 제1호)등을 거쳐 특허출원후 17년이 지나야 특허를 받게 되었다. 이렇게 해서 얻은 권리는 1980년 권리기간이 종료됐다(특공소40-13217호). 나머지 분할출원권은 심판 등을 거친후 모두 거절되었다. TI사는 이 특허의 주변을 수많은 별도의 특허로 포위하고 있었지만 적어도 기본특허에 관한 사건은 일단 종료한 것으로 볼 수 있었다.

그러나 놀랄만한 일이 일어났다.

1986년 앞서 거절되어 있던 분할출원중 재분할한 출원 1건이 심판에서 승리하여 돌연 공고되므로(특공소 61-55256)써 수명이 다한 것으로 생각했던 특허가 다시 소생한 것이다.

일본 특허청이 데이터를 컴퓨터

터화하기 이전의 출원이었던 점이 있어 그 존재가 잘 알려져 있지 않았었다. 출원이 있는 날로부터 18개월이 되어 공개되고, 권리기간이 출원일로부터 20년을 넘지 않는 현행 특허법 체제하에서는 일어날 수 없는 일이다.

일반적으로 출원된 특허는 신속한 심사처리가 바람직스러운 것은 말할 것도 없지만 항상 그렇다고만 할 수는 없다.

초기의 TV기술 및 펄스부호변조(PCM: Pulse Code Modulation) 통신의 기본발명중 다수는 신속히 심사되어 특허 되었는데도 디바이스(Device) 개발이 수반되지 않아 상업화 되지 못한 채 기간이 만료되어 버린 적도 있으며 더 더욱 예외적이기는 하지만 심사가 지연된 덕분에 발명을 가장 효율적으로 실시할 수 있는 기간과 특허권의 존속기간이 일치하여 권리자에게 특별한 이익을 초래한 행운의 케이스도 있었다.

TI사의 Big Bang으로도 불리는 미래 21세기의 기술을 대표하는 IC의 기본발명(앞의 KILBY 특허)은 확실히 행운의 케이스에 해당했다.

집적회로의 기본 특허인 KILBY특허가 수명을 다했다고 믿고 있을 때 TI사의 재분할한 특허1건이 1986년 특허되자 일본메이커의 충격은 대단했다.

당시 日經 Business(1988년 10월 24일 P. 140)에 의하면 “철저항전 태세” 제하의 내용으로 일본기업들이 TI사 특허 1건을 무효화시키고자 얼마나 철저히 대

항하고 있는가를 보여주고 있다.

다시 10수개사로 부터 이의 신청이 있었으나, 이의의 증거는 지난번 KILBY 특허출원의 이의사건에서 제출된 것과 같은 간행물로, 특허청이 앞서 검토완료한 자료였기 때문에 1989년 심판합의체는 이 사건의 이의를(이유없다)라고 결정하여 이 분할출원은 특허되었다.

반도체산업이 고도로 활발화(그것 자체는 TI사의 공적이라고 말할 수 없지만)할 미래에 대해 일본으로서는 불길한 징조였다. 이 특허의 권리기간은 2001년까지 연장되었다.

기본적인 발명, 오래된 발명이 한참 후에 돌연히 특허되어 TI사는 행운의 여신머리를 움켜잡아서 이익을 몇배로 증폭시킨 특허비즈니스에 관한 프로페셔널리즘은 우리기업이 본받을 만한 일이다.

KILBY의 재분할출원이 공고되기 조금전인 1985년은 반도체경기가 불황이어서 미국메이커가 점차로 퇴조하기 시작했다.

그중에서 1986년 2월 TI사는 일본메이커에 대해 로얄티개정(更正)을 요구했다. 日刊工業新聞(1988. 11. 24)에 의하면 일본의 각 기업들이 얼마나 크게 반발하고 있는가를 보여주고 있다.

그러나, TI사는 한·일 반도체 9개 메이커로부터 특허권 침해의 화해금으로 1987년 TI사 순이익의 62%에 해당하는 금액인 1억 9,000만 달러의 특허료를 받았다.

미국의 TI사는 앞에서 살펴본

바와 같이 집적회로에 관한 KILBY 특허를 위해 일본 특허청이 공고한 후 이의 신청으로 인해 1986년부터 1989년까지 등록을 지체시켰다.

그리고 또, 하나의 케이스는 38건의 이의 신청을 일으켰던 혈전증 치료제인 TPA사건이다. 경쟁사들은 종종 출원인의 명성을 해칠 의도로, 진정한 이의 신청인이 표면적으로 보이지 않도록 하기 위해서 제3의 당사자 이름으로 이의 신청을 하기 때문에 진정한 이의 신청인을 서류상으로 파악하기는 힘들다.

위와 같은 여러가지 사례를 비추워 볼때 자국내 기업들간의 이의 신청은 극도로 자제하고 외국인들 출원에 대해서는 일본의 모든 관련업계가 동시에 이의 신청 및 무효심판 등 무자비한 협공으로 특허의 권리화를 막는데 총력체제를 이루고 있다 하겠다.

위 상황으로 결론 짓자면 미국기업은 특허1건을 보호하기 위해, 일본 경쟁기업은 이를 무효화하기 위해 얼마나 첨예하고 민감하게 장기적으로 다투고 있었는가를 알 수 있을 것이다.

그러나 1991년도를 기준하여 한국의 경우 이의 신청 및 이의성립으로 인한 거절사정률이 특허·실용신안의 전체 공고 건수에 0.8% 및 0.3% 정도에 불과하나 일본의 경우는 4.5% 및 2%에 달하고 있다.

한국 심사관은 일본 심사관보다 담당기술분야가 9배나 더 많고 심사관 근무년수도 1/4에 불과하며, 일본에서는 별도의 심사

자료 조사기관이 있다는 것을 비교해 볼때 심사절면에서 일본이 우리보다 우월하다고 인정하지 않을 수 없다.

이런 점을 고려한다면 이의 신청이 일본보다 비율면에서 높아야 할 것이나 그렇지 못한 것은 특허에 대해서 국내기업 및 경쟁기업들의 관심이 저조하다고 볼 수 있겠다.

이제 우리기업들도 특허를 많이 출원하는 것도 중요하지만, 선진국 경쟁기업의 출원동향에 깊은 관심을 가지고 이의신청 및 무효심판 등의 제도를 잘 활용해야 할 것이다.

세번째로는 첨단산업과 관련한 합금관련 특허에 관한 이야기다.

1990년 5월의 Business TOKYO 월간지에 의하면 유명한 합금관련 특허를 미국회사가 일본에 출원했는데 6년후 거절사정되자 동출원인은 동경 고등법원에 항소하기 위해 동경의 저명한 지적재산권 법률가인 Yukuzo Yamsaki씨에게 소송을 의뢰했다.

13년 동안 4명의 재판관이 관여하여 드디어 소송을 원고에 유리하게 결정지었다. 그러나 합금관련 특허의 유효기간은 단지 4개월 동안만 향유할 수 밖에 없었다.

왜냐하면 권리의 존속기간이 공고일로부터 15년이지만 출원일로 부터 20년을 초과할 수 없다는 조항때문이다.

그러므로 심사지연을 통해 권리가 단명하도록 유도되었다는 비난을 면할 수 없을 것이다.

이것에 대하여 미국 특허청의 청장이었던 Donald J. Quigg씨는 거듭해서 다음과 같이 주장한다.

“일본의 특허법은 무시무시하고도 교묘하게 무역장벽의 한 방편으로 운영되는 것 같다.

그래서 미국정부는 기회있을 때마다 특허법을 변경하도록 촉구해 왔다. 근본적인 불평은 심사지연 술책에 있다. 미국정부의 불평불만은 미국에서 특허를 획득하는데 1년반이 걸리는데 비해, 일본에서는 모든 상황이 매끄럽게 진행된다면 7년 3개월을 기다려야 하며 이러한 심사지연이 첨단기술분야에서는 특허공보가 발행될 즈음에 가서는 새로운 기술 발달로 인해 특허된 기술을 무용지물로 만들게 한다”는 것이다.

네번째로 미국은 일본특허청의 심사관행 및 공개제도에 대해서도 비난한다.

’88년까지 일본 특허청은 한 발명에 관하여 각자 청구범위 수대로 분리된 출원을 요구했다. 복수의 청구항은 지금 일본에서 용인되고 있으나, 단독 청구범위 출원의 전통은 강하게 남아 있다. 미국에서는 한개의 출원이 평균 52개의 청구항을 포함한다고 1950년 이래 동경에서 특허법률 사무소를 경영하는 Warren G. Shimeall씨는 말한다. 습관상 가장 중요한 문제는 한개의 청구항을 가지고 있는 출원서보다 여러개의 청구항을 가진 출원의 심사기간이 더 걸리고 있어, 외국기업은 청구범위 수대로 출원서를 각각 작성하게 된다.

출원의 양이 많아질 뿐만 아니라 이로 인해 적체가 많아지고 다출원으로 인한 일본 특허청의 수입도 증가될 것이다.

워싱턴 DC의 지적재산권 법률가인 Jeffrey P. Cunard씨는 “일본의 특허시스템은 추구되어서는 안될 수 많은 좁은 청구범위의 출원서를 출원하는 데 고무되어 있다”고 말한다.

한편 출원서는 출원일로 부터 18개월이 지나면 일반대중에게 공개되는데 미국의 Fusion Systems사의 회장인 Don Spero씨는 공중에 공개하는 일본의 제도가 기술절도자를 초청하는 것 (Invites theft of technology) 이라고 주장한다.

고감도램프시스템의 메이커인 Fusion사는 미쓰비시전기에 의해 희생당했다고 주장한다.

1977년 이래 미쓰비시는 마이크로파로 작동하는 자외선 램프에 대한 Fusion사 특허에 대하여 이 특허와 미미한 변화를 포함하는 약 250개의 출원서를 출원함으로써 Fusion사로 하여금 크로스 라이선싱 협상에 임하도록 강요되었다.

Fusion사는 미쓰비시와의 회담이 벽에 봉착했을 때인 1987년 미행정부와 의회에 이 문제를 취급해 주도록 요청함으로써 미국 상무부 장관과 일본 통상산업성 장관과의 회담으로 미일 구조조정(SII : Structural Impediments Initiative)의 협상을 이끌어내었다(1990년 7월 발표)

(미·일 구조조정이란 일본정부의 심사촉진 대책으로서 특허

청의 인력증원, 세계 최초로 전자출원 제도시행(1990. 11), 선행 기술조사를 위한 외부전문기관 활용, 심사조기 종결제도 도입 등을 미일간 협상내용으로 하고 있다.)

마지막으로는 다가오는 2,000년대엔 미국이 첨단산업분야를 어떤 방향으로 이끌고 나갈 것인가에 대해서 살펴보자.

1991년 4월 미국 반도체 산업을 대표하는 90명의 전문가들이 모여 '마이크로테크 2,000년'의 연구회 모임이 있었다.

백악관 과학기술정책국이 주관해 국가반도체 자문위원회에 보낼 보고서를 만들기 위한 것이었다.

10년뒤에는 반도체 생산공장 건설에 15억 내지 20억 달러가

들고 반도체 제조장치와 프로세스 개발에만 다시 수십억 달러가 들 것으로 예측했다.

그러므로 금세기말에는 한 회사 스스로 반도체 개발생산이 불가능하고 정부 재정부담과 기술 개발 위험부담을 위한 반도체업체의[신협력문화]가 필요하다는 결론을 내렸다.

마침내 시장지향형 미국문화에 대한 단절을 요구하는 것이다. 민간협력 관행결여와 정부재정부담 결여로 반도체 발명 및 생산독점 국가가 일본에 밀리게 되었다고 결론지었다.

우리의 기업들도 미국 및 일본이 하나의 특허를 권리화하기 위해 또는 무효화하기 위해 어떤 자세로 임해 왔는가 또 임할 것인가에 대해서 알 수 있을 것이다.

우리는 몇몇 설문조사를 통해 우리의 특허관리 수준이 일본의 1986년 수준이라는 보고서를 접하게 되나, 과연 우리 업계는 1960년대 일본기업이 대처한 그 수준의 대처를 하고 있는지 걱정스럽다.

이제 우리기업과 정부가 어떤 문화를 도출해야 하는가를 알 수 있을 것이다. 최근들어 국내 우수 기업들이 경쟁대립에서 조화와 협조체제를 모색하는 양상을 보이고 있어 기업간 신기류가 형성되어 업계에 소망스런 새 바람을 일으키고 있으며, LG전자와 삼성전관이 상호특허공유에 합의한 것도 이와 같은 맥락에서 대단히 고무적인 현상이라 하겠다.

## 스코틀랜드 투자개발 위원회 (Locate In Scotland)

### - 스코틀랜드 현지 개발을 위한 대표기구

스코틀랜드 투자개발 위원회(LIS)는 스코틀랜드 현지 개발을 위한 "하나의 문"으로 불리고 있습니다. 이 말이 의미하는 것은 LIS가 바로 스코틀랜드의 투자 개발을 위한 대표기구라는 뜻입니다. 스코틀랜드 투자 개발위원회가 설립되기 전에는 스코틀랜드에 투자하기를 희망하는 잠재적 투자자들은 신도시, 지역위원회, 시 위원회 등 너무도 많은 지역기구로 부터 정보와 조언을 들어야 했습니다. 그그러나 스코틀랜드 투자 개발위원회가 탄생한 이후 개발 희망자들은 단 하나의 기구를 통해 모든 것을 제공받을 수 있습니다. 스코틀랜드 투자 개발위원회는 부지 선정, 자산에 대한 규정, 교육, 인력, 노동, 생산성, 통신 및 원거리 통신 및 전체적인 하청업, 서비스

제공자, 문화및 물리적 환경에 이르기까지 현지 개발자들의 모든 문의사항에 응대하고자 합니다. 또한 스코틀랜드 투자 개발위원회는 대부 및 출자 기금에 대한 도움 및 조언을 제공하고 있으며 경우에 따라서는 직접 정부 재정 지원을 전달할 수도 있습니다.

### -스코틀랜드 투자 개발위원회의 성과

1993년 4월부터 1994년 3월까지 스코틀랜드 개발 위원회(LIS)는 총 95건의 현지투자를 유치하였으며 이는 작년에 비해 46% 증가한 것입니다.

"스코틀랜드 투자 개발위원회 1993/94연례 보고서"에 의하면, 동년의 해외개발 유치 총액은 전년대비 67% 증가한 8억 9,000만 달러에 이릅니다. 특히 이 가운데 절반이상의 개발이 반도체, 텔레커뮤니케이션, 정보산업 등 첨단분야에서 이루어져 스코틀랜드가 유럽 전자산업의 중심 지임을 다시 한번 확인시켜 주었습니다.