

한·미 지적재산권 분쟁과 대응방향

Disputes over IPR between Korea & US and Korea's policy response

宋河星(Song, Ha-Seong)*

요 약 (ABSTRACT)

지적재산권은 기술개발의욕 자극을 위해 새로이 물건이나 사상 등의 창작자에게 일종의 배타적 독점권을 부여한 것으로서 1980년대 이후 국제적 관심이 고조되기 시작하였는데, 두 차례의 석유파동 이후 기술이 국제 경쟁력의 주요 결정요인으로 등장하던 시기에 한국을 비롯한 개도국들이 선진국의 기술을 모방하여 첨단기술제품 분야에서 경쟁적 우위를 확보하자 자신들의 경쟁력 확보를 위해 선진국들이 자신들의 통상교섭력을 바탕으로 GATT/UR 등 국제적 협상을 통해 지적재산권 보호문제를 통상문제로 확대시킨 것이다.

이러한 지적재산권에 대한 통상문제의 관련하여 가장 문제가 되는 국가는 역시 미국인데, 미국은 통상법 301조 중 지적재산권 보호에 적용되는 Special 301조를 이용하여 지적재산권 보호에 대한 실효성을 확보하였으며, 당초 제품수입상의 불공정거래행위에 적용하던 관세법 337조를 지적재산권을 침해하는 수입·판매행위에도 적용할 수 있도록 개정함으로써 그 보호수단을 더욱 강화하였는데, 이에 따라 우리도 적절한 대응방안의 모색이 요구되고 있다.

우선 정부의 입장에서는 대내적으로 원천기술 및 개량기술 개발을 통한 기술의 해외의존도 축소, 인센티브 도입 등 직무발명제도 활성화, 해외특허권 취득확대를 위한 중소기업의 해외출원비용 지원, 심사관의 전문화를 통한 심사의 처리속도 및 질 향상, 특허기술정보 이용체계 개선을 위한 특허청의 정보전산화 및 산업기술정보원 특허정보센터와의 유기적인 협조체계 구축, 기업의 특허분쟁대응능력 향상을 위한 전담부서 마련 및 국제특허분쟁 전문변리사 양성 등의 대안을 마련할 필요가 있으며, 대외적으로는 PLT협약 등 차후에 있을 국제협약에의 적극적인 참여를 통한 우리나라의 이익도모, 남북 가교역할의 강화 및 한·미 양국간의 법적 차이에 대한 오해분식, 해당 산업에 영향을 줄 수 있는 로비 활동의 활성화 등의 대안이 필요하다.

또한 기업의 입장에서는 사전적으로 과감한 연구개발투자를 통한 산업재산권 확보, 기술·법률·언어능력을 고루 갖춘 특허전문가의 확보, 국제특허분쟁에 대한 대응체계 구축, 특허권 분쟁발생 방지를 위한 책임소재의 명확화 등의 근본적인 대책과 국제특허분쟁 차단을 위한 철저한 선행기술 조사, 해외기술의 개량 및 이용 촉진을 위한 크로스라이센스의 활성화, 부실특허권에 대한 적극적인 무효심판청구, 제소정보에 대한 조기 입수, 설계변경이나 특허무효자료조사 등 침해회피 방법의 준비, 위협특허에 대한 철저한 예비조사 등의 부수적인 대책을 마련할 필요가 있으며, 일단 특허분쟁이 발생한 경우에는 당해 분쟁의 자사 생산제품과의 관련여부 검토, 사건에 필요한 광범위한 정보 수집을 위한 전담팀 구성, 제소인의 특허권에 대한 면밀한 법률적 검토, 제소자에 대한 정확한 정보파악 및 최종 대응방안에 대한 신속한 결정, 자사의 특허를 이용한 제소자에 대한 역제소 등의 대응방안을 강구할 필요가 있는 것이다.

* 공정거래위원회 부이사관.

Key Word : 지적재산권상의 통상문제, 미국 통상법 301조 및 관세법 337조, 연구개발투자 확대, 기술의 독자성 확보, 해외특허권 취득 확대, 특허분쟁에 대한 대응능력 강화, 대응법률제정

< 목 차 >	
I. 서	1. 삼성전자 vs. 미국의 Texas Instrument社
II. 기술혁신과 지적재산권 보호 필요성	1. 현대전자 vs. Intel社 2. 지적재산권 범위의 확대 3. GPC(LG정보통신의 미국내 자회사) vs. Virsonic社 4. 국내 PC업계 vs. IBM社
III. 산업재산권 분쟁발생 원인과 배경	1. 개요 2. 국외첨단산업 기술수준과 산업재산권 3. 산업재산권과 통상마찰
IV. 통상법에 의한 지적재산권 보호	VI. 우리의 대응방안 1. 국내대책 2. 대외정책 3. 기업의 대응책
V. 산업재산권 분쟁사례	VII. 결론 ※ 참고문헌

I. 序

1980년대 이후 산업의 중심이 굴뚝산업에서 IT산업으로 바뀌면서 전자, 바이오테크, 신소재, 컴퓨터 등을 바탕으로 하는 새로운 기술의 시대가 열리게 되었다. 이러한 변화는 제 3차 산업혁명이라 일컬어질 만큼의 큰 변화이며, 현재도 그 변혁은 아주 빠른 속도로 진행되고 있다. 이런 상황에서 선진국간에는 새로 도래하는 신기술사회의 주도권을 잡기 위한 경쟁전이 치열해지고 있으며, 개도국이나 후진국에 대해 기술에 대한 우위를 유지하기 위한 움직임이 활발하다.

오늘날 이러한 신기술사회에서는 지적재산권이 단순한 무체재산권이나 권리획득수단에 그치지 않고 국제경쟁에서 살아남기 위한 전략적 수단으로 그 중요성 이날로 증대되고 있다. 이러한 지적재산권 보호를 강화하기 위한 움직임을 최초로 전개한 것은 미국이었다.

1970년대 중반까지는 미국의 경제력이 타국에 비해 월등했고 무역수지 또한 흑자를 기록하고 있어 지적재산권 보호에 대한 문제성이 크게 제기되지 않았다. 그러나 1976년을 고비로 미국의 무역수지가 적자로 돌아서고 미국 산업의 공동화현상이 가시화되자 상품교역이 아닌 서비스교역을 통해 무역적자를 보전하고자 지적재산권 보호를 강화하고자 한 것이다.¹⁾

특히 1980년대부터는 미국의 아성이었던 하이테크분야에서조차 경쟁력이 저하되고 무역적자가 확대 악화됨에 따라 대내적으로는 독점규제 완화와 세계개혁을 통해 연구개발 및 설비투자를 유도하고 있으며, 대외적으로는 상호주의에 입각한 공정무역추구를 통해 他國에 대한 지적재산권 보호압력을 강화시키고 있다.

그 결과 1986년 이후 일련의 대외통상협상 과정을 통하여 지적재산권 분쟁은 협상의 주요쟁점으로 부각되었고, 특히 미국, EC 등이 지적재산권 보호문제를 상품교역과 연결시켜 통상압력을 가해옴에 따라 우리 나라의 지적재산권 보호문제는 우리의 교역분야에도 직접적인 영향을 미치는 주 요인으로 작용하게 되었다.

이와 같은 국제적인 지적재산권보호 강화를 위한 움직임은 1986년 9월 GATT특별자료 회의에서 우루과이라운드 협상의 일환으로 지적재산권문제를 공식협상과제로 채택한 이후 지난한 협상과정을 거쳐 1993년 12월 15일 공식적으로 타결됨으로써 완결되었다.²⁾

우루과이라운드 협상은 지적재산권에 대한 보호기준, 시행절차 및 분쟁해결절차 등 제반관련사항을 포괄함으로써 향후 지적재산권 관련 다자간 무역질서를 구축하는 기본지침을 제공하고자 하고 있다.

그 결과 기술적으로 선진제국에 뒤쳐져 있는 우리 나라로서는 우루과이라운드 협상 타결로 인해 높아진 지적재산권 등의 보호장벽과 열악한 기술적 여건 때문에 기술경쟁력 우위의 국제경제체제하에서 그 입지가 더욱 좁아지고 있으며, 우리 기업이 외국의 지적재산권을 침해하는 경우 및 외국기업이 우리 기업의 지적재산권을 침해하는 경우 등 우리 기업을 둘러싼 다수의 지적재산권 분쟁이 발생하게 되었다.

우리는 여기서 지적재산권의 분쟁 발생 원인과 배경, 지적재산권분쟁 중 특허분쟁을 중심으로 미국의 지적재산권 보호현황과 최근 한·미 분쟁현실을 고찰함으로써 우리 나라의 대응방향을 제시하고자 한다.

II. 기술혁신과 지적재산권 보호 필요성

1. 지적재산권 범위의 확대

지적재산권은 인간의 지적활동의 성과로 얻어진 정신적·무형적 재화 또는 재산권을 총괄하는 개념으로써, 창작물에 관한 권리와 영업상 신용, 상표 등 산업질서유지를 위한 표지에 관한 권리 등을 총칭한다. 보통 재산권이 유체물에 대한 소유권을 기초로 하는데 반하여, 지적재산권은 유체물에 체화되어(embodied) 있는 특수한 형식 또는 표현에 대한 권리관계를 규정하고 있다는 점에서 차이가 있다.

1) 한국무역협회, 「미국의 통상관계법」, 1989. 9.

2) 고려원, 「무역마찰과 GATT」, 1986. 9.

종래의 지적재산권은 산업재산권과 저작권으로 양분되어, 산업활동의 성과로서 소유의 대상이 된 특허권 등의 산업재산권은 아이디어를 보호하고 그 권리 실시 후의 운용에 포인트를 두고 있는데 대해, 종래의 저작권은 문화적인 성격을 가진 창작적 표현을 보호하고 복제권에 중점을 두고 있어 양자는 별개의 법체계로 운용되어 왔다. 그러나 종래의 지적재산권은 새로운 정보기술의 혁신에 따라 등장한 새로운 지식재산에서 그 미비점을 노출시켰다. 이러한 문제가 발생하는 근본적인 원인은 전통적 지식재산권 제도가 생성될 당시에는 존재하지 않았던 형태의 지식재산이 등장함에 따라 기존의 제도로는 보호의 공백 혹은 중복이 생겼기 때문이다. 이와 같이 종래의 개념으로는 산업재산권 및 저작권 등의 지적재산권을 적절히 보호할 수 없게 되자, 지적재산권의 개념이 종래 중요시된 특허권 등 산업재산권은 물론 저작권 및 컴퓨터 프로그램 보호권 등 신지적소유권을 포함한 광의의 개념으로 영역이 확대되어 이제까지의 인간의 다양한 지적활동의 성과를 총괄하는 개념으로 해석되고 있는 것이다.³⁾

세계 경제의 흐름이 점차 소프트화 및 정보화 진전에 의해 독창적인 지식, 기술의 가치가 증대되고 있으며, 지적재산을 활용하는 것이 전략적, 기술적으로 중요하게 되어 지적재산권을 둘러싼 분쟁이 그치지 않고 있다.

2. 지적재산권 보호 필요성

지적재산권은 지금까지 산업발전의 기여를 보호본질로 하는 산업재산권과 문화창작의 기여 보호를 본질로 하는 저작권으로 구분되었다. 전자는 특허권, 의장권, 실용신안권, 상표권 등 눈으로 볼 수 있는(Visible) 창조성의 권리이고 후자는 저작권과 저작인접권 등으로 눈으로 볼 수 없는(invisible) 독창성을 토대로 저작물과 저작자에 대한 권리이다.

현대사회가 정보화의 가속과 더불어 첨단기술이 발달함에 따라 대두되고 있는 새로운 분야들 즉 신지적소유권은 크게 산업재산권과 저작권의 성격을 동시에 포함하고 있는 산업저작권과 동, 식물 및 미생물 관련 첨단기술 및 전자, 정보산업 관련 첨단기술 등의 첨단산업재산권으로 대별될 수 있다. 또한 서비스산업의 발달과 함께 생산, 제조, 기획, 영업 등의 정보가 상품화됨에 따라 정보재산권도 신지적소유권에 포함된다. 예를 들어 자료를 체계적으로 정리하여 이용하기 용이하도록 만든 컴퓨터 프로그램 및 데이터베이스에 관한 권리, 반도체 칩 등 집적회로의 배치설계에 있는 창작성을 인정하여 보호하는 권리, 공개되지 않은 기술, 경영상의 기업비밀 등을 보호하는 영업비밀에 관한 권리, 상품의 품질과 직접적인 연관이 있는 생산지의 지리적 명칭에 관한 권리를 들 수 있다.

이와 같은 지적재산권은 인간의 지적활동의 결과에 의한 창작물에 대한 권리이므로, 이를 적절히 보호하지 않는다면, 새로이 개발된 물건이나 새로운 사상 등이 다른 사람에게 의해서 변질되거나 모방될 수가 있고, 창작자가 아닌 다른 사람에 의해 창작되어진 것으

3) 대한무역진흥공사, 「주요국의 지적소유권 보호현황」, 1988.

로 오인 될 수도 있다. 이로 인해 창작자는 스스로 그 권리를 보호하고자, 개발한 물건이나 새로운 사상 등을 일반 사회에 공개하지 않고 비밀로 할 것이다.

또한 창작자의 의욕을 저하시켜 새로운 지적활동 결과를 얻고자 활발하게 연구, 개발 활동을 하지 않게 될 것은 자명하다. 그렇게 되면 결과적으로 산업이 발전될 수 없을 뿐만 아니라 문화적 수준도 저하될 것이다. 따라서, 어떠한 지적재산권이라도 사회복지에 이바지하는 것을 목적으로 하기 때문에, 인류사회의 보다 발전되고 밝은 미래를 위해서라도 지적재산권은 적절히 보호되어야 할 것이다.

지적재산권 보호가 최근 가장 중요한 국가간 통상 마찰의 이슈로 제기된 이유는 이러한 지적재산권이 일반 상품의 교역거래 과정에서 중요한 의미를 가지게 된 것을 의미한다. 다시 말하면, 이러한 지적재산권을 체화시킨 물품에 대한 소비자의 인식과 연관 생산자(down & up stream producers)들에게 충분히 지불할 만한 가치를 생산하고 이에 대해 지적재산권 권리자의 권리생성 및 유지 노력이 인정해야 하게 되었다는 사실을 지적할 수 있다. "인텔인사이드"라든지, 삼성메모리칩, 그리고 구찌 핸드백, 로렉스시계 등은 이제 더 이상 동종의 다른 상품과 유사한 가치를 가진다고 보기 어렵다. 이러한 물품을 구입 내지 소비하는 연관 생산자나 소비자는 그러한 물품에 대해 동종 물품에 대해 지불하는 수준 이상으로 부담할 가치를 인정하고 기꺼이 이러한 지적재산권 권리자의 권리를 경제적으로 보상하려 한다.

이러한 지적재산권의 생성 및 유지 노력에 들인 위험부담, 이미지 관리 등의 투자를 감안한다면 지적재산권에 대한 권리가 없이 이러한 권리에 경제적인 가치를 아무런 노력없이 거두어들여서는 지적재산권 침해행위자(free-rider)는 국제적인 규범을 통하여 규제해야 된다는 인식을 하게 되었다.

Ⅲ. 산업재산권 분쟁발생 원인과 배경

1. 개요

두 차폐에 걸친 석유파동을 거치면서 국제 경쟁력의 주요 결정요인이 자본에서 기술로 전환됨에 따라, 국제적 우위를 확보하고 있던 선진국들, 예를 들어 미국은 1970년대 중반부터 무역수지가 적자로 돌아섰으며, 특히 1980년대부터는 첨단기술분야에서조차 국제 경쟁력이 저하되었다. 이것은 외국기업에 의한 미국 지적재산권의 침해는 미국의 경쟁력에 가장 위협적인 것 중의 하나로 인식이 되었으며 외국 기업들의 미국의 특허권·저작권·상표권 불법침해행위는 미국기업에 상당한 손해를 가할 뿐만 아니라 세계시장에 있어서 미국 기업이 경쟁력에 위협이 되었다. 미국 기업의 주요 관심사가 혁신적 제품, 하이테크, 품질에 있는 점을 감안한다면 미국의 권리를 해외에서 보호해 주지 않는 것은 심각한 무역정책적 문제가 되었다.

따라서 자국의 국제수지를 개선할 목적으로 제품의 생산 및 판매에 소요되는 인력 및 자본을 기술의 개발(R&D)에 집중적으로 투자하되 지적 재산을 한층 강화하고 강력한 통상교섭력을 바탕으로 자국의 개발기술을 국제 표준 기술로 책정함으로써 막대한 로열티 수입을 올리기 위해, 미국, 일본, EC 선진국들은 기존의 지적재산권 국제기구인 WIPO로서는 지적재산권의 보호강화가 곤란하다고 주장하면서, 지적재산권의 보호를 강화하려는 목적으로 GATT의 협상을 통해 UR/TRIPs 협상을 타결시켰다.⁴⁾

이러한 국제적인 상황하에서 한국은 특히 1980년대부터 고부가가치의 반도체, VTR 등 첨단제품의 수출비중이 증대되었으나, 무역의 비중에 비해 원천기술의 개발이 상대적으로 미흡하여 선진국의 핵심기술을 이용하지 않고는 라이프 싸이클이 짧은 첨단제품의 국제경쟁에 있어서 우위를 확보하기가 점차 어려워 졌다.

또한 첨단기술일수록 그 기술정보에의 접근이나 도입이 어렵고, 핵심기술에 대한 적절한 보상 없이는 그 기술을 이용하기 어렵기 때문에 고부가가치의 첨단산업제품을 생산하는 과정에서 선진국의 보호기술을 침해하게 되어 산업재산권 국제분쟁으로 발전하게 되는 경우가 빈발하게 되었다.

2. 국내첨단산업 기술수준과 산업재산권

국내 첨단산업의 기술수준을 살펴보면, 최종제품의 조립기술은 선진국에 접근된 상태이나 가공기술은 이에 미치지 못하며, 제품의 설계기술은 크게 뒤떨어진 상황이다. 또한 2000년대에는 첨단제품의 세계시장 무역비중이 60%까지 확대될 것이라는 전망을 고려할 때, 첨단제품의 원천기술 또는 개량기술의 개발 없이는 막대한 로열티를 지불해야만 하는 상품은 동일 제품에 대해서 경쟁력이 없을 뿐더러, 특허기술이 지배하는 21세기에서 국제경쟁력을 확보하기가 곤란하게 될 것이다.

더구나, 최근의 기술에 대한 시장가치는 독점적인 특허권자가 부르는 게 값일 정도로 제한없이 상승일로에 있다. 최근 미국의 첨단 기술회사들이 단지 reverse engineering을 통하여 미국에 수입되는 제품에 체화되어 있는 기술에 대한 특허 보상만으로 주요한 매출을 올리고 있는 실정이다. 그 만큼 특허권 등에 의해 형성된 기술 시장에서의 공급자인 선진국의 다국적 첨단 기업이 기술가치로서의 지적재산권의 보호강화에 심대한 interest가 있다고 하겠다.

3. 산업재산권과 통상마찰

미국 등 첨단기술의 우위확보로 경제성장을 주도하던 선진국은 1980년대초부터 개발도상국들이 자국의 기술을 활용 또는 모방하여 저가로 대량 수출함으로써 첨단기술분야에서

4) 대한무역진흥공사, 「국제화시대의 지적재산권분쟁과 대응방안」, 1990. 6.

조차 국제 경쟁력이 약화되었다. 따라서 선진국은 자국의 기술경쟁국으로 부상한 한국 등 개발도상국들이 자국의 기술을 침해하는 것을 경계하고 강력한 통상교섭력을 바탕으로 자국의 개발기술을 국제표준 기술로 책정함으로써 막대한 로열티 수입을 올리기 위하여 국제적으로 GATT/UR 협상으로 지적재산권을 보호하도록 규제함으로써 지적재산권 보호문제를 통상문제로 확대시켰다.

더욱이 미국은 GATT/UR협상 타결 이전인 1988년 8월 종합무역법 제정으로 USTR의 권한을 강화하여 지적재산권보호를 강력히 규제하고, 1989년 5월에는 불공정무역 관행이 심한 한국을 우선 감시국으로 지정하는 등 산업재산권 침해를 통상차원에서 해결하려는 경향을 보였다.

따라서 산업재산권 침해분쟁이 발생하면 단순한 기업간의 문제를 넘어 국가간의 통상마찰로까지 발전되는 경향이 있다. 이러한 정부차원에서의 지적재산권 보호강화 이면에는 미국기업이 특허권 등으로 무장하여 이러한 지적재산권리를 통하여 막대한 기술료라는 수익을 올릴 수 있을 만큼 세계 경제의 국경없는 통합화, 연계화가 진행된 것에 연유한다고 볼 수 있다.

사실, 미국에서 발원된 지적재산권에 대한 통상차원에서의 분쟁 야기는 기존 세계경제의 흐름 속에서 큰 의미를 지니지 못하였던 지적재산권의 가치가 미국기업을 통하여 세계교역상 상당한 비중과 의미를 가지게 되었다는 것을 반증한다고 하겠다.

이러한 미국 주도의 지적재산권에 대한 통상차원의 접근 방식에 대해 EU 등 선진국들의 동조가 가능하게 된 이면에는 전통적인 제조업 분야 지원 내지 기술이전에 의한 개도국의 세계경제 편입 전략이 이제는 선진국들의 자국 경제 위주의 통상 전략과 맞물려 확산되기 시작되었다고 하겠다.

다시 말하면 미국 등 선진국들도 자신의 비교우위 분야에 국가전략적인 힘을 실어 주지 못할 경우 이러한 우위분야에 대해서도 개도국들에 추월 당할 수 있다는 불안감을 내포하고 있다고 하겠다.

따라서, 미국을 주도로 확산된 지적재산권 분쟁이 양자 및 다자 차원에서의 주요 통상 이슈로 부각되게 된 것은 이러한 국제교역 흐름에서의 국가간 비교우위의 변화 및 이에 대한 대응에 따른 결과라 하겠다.

IV. 미통상법에 의한 지적재산권 보호

1. 통상법 Special 301조⁵⁾

기본적으로 통상법 301조는 국제통상협정에서 미국의 권리나 이익이 침해당할 위협에

5) 법무부, 「미국통상법 연구」, 1996. 11.

직면해 있거나, 외국의 무역관행이 부당하거나 불합리하거나 차별적인 경우에 적용이 된다. 이러한 301조의 목적은 외국상품으로부터의 미국시장을 보호하기 위한 목적도 있지만, 대부분의 경우 미국 상품, 투자 및 지적재산권에 대하여 다른 나라의 시장을 개방시키기 위한 수단으로 널리 이용되어 왔고 미국의 상품이나 서비스를 위한 외국시장에의 접근에 증점을 두어 왔다.

특히 1988년 종합통상경쟁력법을 통해 1974년 통상법 301조 및 관련조항은 그 규제대상 및 대응조치 등이 대폭 강화되어 불공정무역행위에는 양자간 및 다자간 무역협정 위반행위 뿐만 아니라 부당하거나 불합리 또는 차별적인 법, 정책, 관행 등을 망라하여 구체화시키고 있으며, 무역협정에 근거한 미국의 권리를 실행하고, 미국의 통상에 부담을 지우거나 또는 차별적인 외국정부의 법률, 정책, 관행에 대해 적당한 조치를 강구하는 권한을 대통령 및 미국 무역대표부에 부여하고 있다.

이러한 통상법 301조는 일반 301조, Super 301조, Special 301조, 통신 301조로 구분할 수 있는데, 이중 Special 301조는 지적재산권에 대한 보호가 미흡한 경우에 적용되는 조항으로 상품 뿐만 아니라 서비스, 지적재산권 분야를 적용대상에 포함시킴으로써 통상법 301조를 더욱 실효성있게 보완하였다. Special 301조는 1988년 종합통상법 182조를 통칭하는 것으로 지적재산권 분야에서 적절한 보호 또는 시장 접근을 부인하는 국가로서 미국 무역대표부가 우선협상대상국(PFC)를 지정하여 301조에 의한 직권조사를 의무화하고 있다. 미국 통상법 182조에 의한 우선협상대상국이란 지적재산권에 대하여 적절하고 유효한 보호를 제공하지 못하거나 지적재산권의 보호를 받고 있는 미국인에게 공정하고 균등한 시장 접근을 보장하지 못하는 국가로서 미국 무역대표부가 지정한 국가를 지칭한다. 또한 미국은 우선협상대상국뿐만 아니라 미국 무역대표부는 우선관찰대상국(PWL : Priority Watching List), 관찰대상국(WL : Watching List) 등을 결정하여 발표하였다. 이는 우선협상대상국의 지정 요건을 충족하지는 않지만, 지적재산권 보호 및 시장접근 등의 문제가 있는 국가를 편의상 우선관찰대상국, 관찰대상국 등으로 나누어 우선 협상대상국(PFC) 지정과는 달리 협상개시 등 즉각적인 영향이 있는 것이 아니라 경고 수준의 상황을 의미하게 된다. 게다가 미국은 분쟁의 대상이 WTO협정의 범위에 속하지 않는 경우, 예로 경쟁관행은 WTO협정의 범위 밖이므로 외국정부의 반경쟁적 행위와 관련한 분쟁은 분쟁해결절차규칙 및 절차에 관한 양해(DSU)의 절차와 상관없이 독자적으로 제301조에 의한 일방적인 조치를 취하겠다는 것이다. 이는 외국정부의 문제행위가 WTO규율대상 밖일 경우에 제301조 조사는 DSU절차와 무관하게 진행된다. 따라서 외국정부의 지적재산권에 관한 행위, 정책, 관행이 TRIPs협정을 침해하지는 않지만 미국 상거래에 부담을 주거나 이를 제한하여 부당하다고 판단한 경우에 미국 무역대표부는 Special 301조를 적용한다.

이러한 스페셜 301조가 실제로 통상법상 주어진 보복조치까지 취하여진 경우는 그리 많지 않다. 실제 미국에서 교역 상대국을 대상으로 당해 국가의 지적재산권 관련 법제를 개선하는 등에 효과적으로 운용되었을 뿐 통상법에 따른 교역상대국과의 협상이 결렬되는 경우 보복조치를 부과하는 상황은 WTO 등 다자국제규범을 준수해야 되는 미국의 입장에

서도 여간 부담스러운 것이 아니기 때문이다.

하지만, 우리 나라 등 미국 시장에서의 의존도가 높은 교역 상대국의 입장에서 볼 때 이러한 미국 국내법에 의한 보복위협을 전제로 한 지적재산권 보호요구는 미국과의 양자 협상에서 통상협상력을 결정적으로 취약하게 만드는 이유가 되었다고 하겠다.

더구나, 미 통상법 스페셜 301조에 따른 조치는 조치자체가 지나는 보복조치 등의 강력한 정책수단에 의해 양자협상과정에서 위력을 발휘하게 됨에 따라 동 조항의 WTO 규범 합치성이 국제통상법상에 문제로 부각되게 되었다. 다시말하면 미국이 스페셜 301조에 의해 보복조치를 하는 경우 이는 WTO 분쟁해결절차 등 적법 절차를 무시한 일방적인 조치로서 국제적인 비난을 받는 문제가 교역상대국으로부터 끊임없이 제기되었다. 물론 미국으로서는 지적재산권 보호강화가 WTO/TRIPs협정에 의해 국제규범으로서 자리잡고 있다는 주장을 할 수 있지만, 미국의 입장으로서도 WTO에 의해 공인되지 못하는 일방적인 판단과 조치 등이 모범 통상국 내지 통상 주도국가로서의 이미지를 관리하는 데 문제가 있을 수 있음을 부인하기는 어려웠다.

미국이 스페셜 301조에 의해 교역 상대국의 지적재산권 보호 강화를 위한 쌍무차원의 통상교섭을 강조하면서도 실제 보복조치 등 자국 통상법에 의한 구제조치가 시행된 적이 거의 없다는 사실이 이를 반증한다고 하겠다.

따라서 미 스페셜 301조는 미국 기업의 지적재산권 분야에서의 비교우위력을 바탕으로 미국 정부가 기술가치를 제고시켜 미국기업의 수익을 높이기 위한 정부간 협상력을 강화시킨 것이라 하겠다.

그럼에도 불구하고 통상법 스페셜 301조는 미국이 가지고 있는 비교우위 분야인 지적재산권에서 강력한 자국이익의 매지 자국 기업이익의 확보 수단이었다고 평가할 수 있다.

2. 관세법 337조⁶⁾

어떤 사회의 시장활동에 있어서 기업의 자유와 그 한계는 사회적·경제적 콘센서스에 따라 달라질 수 있다. 그런데 각 사회마다 차이가 있다고 하더라도 어떤 기업의 활동이 어느 한 국가의 영역내에 국한될 경우에는 그러한 차이가 마찰을 야기하는 경우가 거의 없다. 그러나, 국제통상분야에 있어서는 어떤 경쟁적 환경에서 활동중인 기업은 자신들이 생산한 제품을 거래관행의 정당성에 관하여 상이한 개념을 가지고 있는 국가에 판매하는 경우가 필수적으로 발생한다. 따라서 경쟁의 동등성을 보장(level playing field)하는 것이 수입국의 이익에 비추어 정당화될 수 있는 것이며, 경쟁 또는 지적재산권법과 같은 국내적 규제와 관련하여 다수의 경쟁자들이 동등한 경쟁조건하에서 활동하도록 하기 위해 관세법 337조가 탄생하게 되었다.

관세법 337조는 특정 제품의 미국 수입시 불공정행위에 관한 행위를 규제하였지만 오늘

6) 법무부, 「미국통상법 연구」, 1996. 11.

날과 같은 지적재산권 문제에 관한 것은 아니었다. 그 내용은 단지 모든 불공정한 수입행위에 대한 포괄적인 규제로서, 규제의 경우도 불공정한 수입이 미국 산업에 미치는 영향이 심각하다고 판단될 경우로만 제한을 두었다. 미국은 수차에 걸친 관세법 337조의 개정, 특히 1988년 종합무역법 개정과정을 통해 종래의 불공정경쟁 및 불공정행위에 의한 수입, 판매어회에 지적재산권을 침해한 물품의 수입, 판매가 규제대상으로 추가되는 등 규제내용, 절차 및 규제조치 등이 강화되었다. 이러한 개정은 미국의 지적재산권 보호를 위해 보다 효과적인 규제수단을 제공하는 것이라 할 수 있다.

관세법 337조는 많은 개정을 거치면서 현재 지적재산권과 관련하여 중요한 의미를 가지는 바 이러한 특징은 다음과 같다. 첫째, 지적 재산권을 침해하는 물품의 수입이 불공정경쟁행위에 해당한다고 명문화한 것이다. 둘째, 기존법에서는 배제명령이나 중지명령을 발동하기 위한 전제조건으로 불공정한 경쟁행위에 의해 미국내 산업에 피해가 발생한다는 것을 입증하도록 하였으나, 1988년 개정된 법에서는 지적재산권 침해 사건의 경우 이 요건을 삭제함으로써 ITC제소가 대폭 증가하였다. 셋째, 관세당국의 권한이 강화되어 ITC의 규제명령이 내려지지 않은 침해 물품에 대하여도 수입을 저지할 수 있게 되어, 외국 기업의 직접투자의 증대를 기할 수 있게 되었다.

한편 이러한 개정에 따라 불공정경쟁 및 불공정행위에는 영업비밀도용, 모방, 허위광고, 허위가격, 거래거부, 담합 및 부정간섭 등이 해당되며, 국내산업의 피해여부가 요건이 되고, 지적재산권 침해에 대하여는 특허권, 상표권, 저작권 및 반도체칩 보호법에 대한 침해행위가 해당되며, 이 경우에는 국내산업의 피해여부는 문제가 안되며 단지 국내산업의 존재여부를 요건으로 한다.

또한 미국의 지적재산권을 침해하는 제품의 수입에 대해 대응하는 방법으로 관세법 337조 이외에 여러 가지가 있는데 그중 대표적인 것으로는 세관당국에 의한 침해상품의 압류, 연방법원에의 침해소송의 제기, 형사소추 또는 상표위조법에 의한 3배의 손해배상소송의 제기가 있다.

미 관세법 337조에 의한 지적재산권 침해 수입물품에 대한 규제와 관련한 사건에 있어 시 제소자는 다음과 같은 요건을 갖추어야 하는데,

- ① 자신이 유효한 미국 지적재산권을 보유하고 있고,
- ② 위 지적재산권이 침해받고 있으며
- ③ 위 지적재산권 관련 미국의 산업이 존재하거나 설립 중에 있다는 점만을 입증하면 된다.

이 경우 산업이 존재한다는 존재 요건을

- ① 공장과 장비에 대한 상당한 투자
- ② 상당한 양의 노동력과 자본의 투입
- ③ 위의 권리의 라이선스를 포함한 지적재산권의 이용을 위한 실질적인 투자 등으로 정의하여 산업이 존립하고 있다는 입증을 대폭 완화하여 현재 진행중인 자신들의 사업에 대해서조차 자신들의 이익을 더 보호하게 하였다.

이러한 337조 절차는 미국만이 지닌 독특한 제도로써, 심지어 GATT에서 EU와의 분쟁 대상이 되었는데도 불구하고 미국은 337조에 의한 지적재산권 보호를 강화하고 있으며, 미국 기업이 이러한 정부 차원의 지원하에 특허권 등과 관련한 외국 기업과의 기술교류 협상에 우위를 지니는 효과를 지니게 되었다고 하겠다.

다시 말하면 지적재산권 분야에서의 비교우위를 가지고 있는 미국의 입장에서는 전자, 철강 등 기존의 비교우위 분야가 국제적인 무역자유화 및 국가간 교역 심화과정에서 비교열위로 전락하는 것을 목도하면서 지적재산권 분야에서는 이러한 비교우위 고수를 집요하게 전개하였다고 하겠다.

따라서, 337조에 의한 불공정교역행위 규제는 사실상 사문화되었으며, 상표권 등 다른 지적 재산권에 대해서는 거의 운용되고 있지 않으며 특허권, 반도체칩배치회로 설계권 등 산업재산권에서의 권리구제 장치로 337조가 활용되고 있다.

더구나, 337조에 의한 권리구제절차는 연방지방법원의 특허권 등 산업재산권 침해소송을 배제할 정도로 그 판정의 권위를 인정받고 있으며, 337조에 의해 ITC판정 결과에 대한 불복소송은 연방항소법원(CAFC : Court of Appeals on the Federal Circuits)에서 관장하도록 하고 있다.

또한 권리구제 범위가 비단 문제가 되는 권리침해자 뿐 아니라, 특허권 등과 관련될 수 모든 수입물품에 대해 반입배제명령(*general exclusion order*)을 부과할 수 있으며, 행위중지명령(*cease & desist order*)을 위반하는 경우 일일 과징금이 10만불에 달할 정도로 심한 *penalty*를 부과하게 되어 있다.

이러한 보호장치에 의해 미국의 지적재산권 권리자 특히, 미국 기술보유 기업은 사실상 자신의 권리에 대해 사실상 아무런 제약없이 기술료를 받을 수 있게 되며, 외국 기업과의 특허분쟁 야기 및 정부차원의 지적재산권 통상 문제를 제기하게 된다고 하겠다.

V. 美-韓간 産業財産權 紛爭事例

1. 삼성전자 vs. 미국의 Texas Instrument社

TI사는 일본과 한국 반도체 제품이 TI의 시장을 잠식하게 되자 자사고유의 반도체 특허를 침해하였다는 이유로 1986년 2월 삼성전자 등 세계 19개의 회사를 상대로 미국 텍사스 연방 지방법원에 손해배상 및 특허사용 금지소송을, ITC에는 수입배제명령을 요구하는 소송을 제기하였다.

(백만달러)

	1985	1986	1987	1988
금융자산	216	187	439	721.5
금융수익	20.2	9.1	28.5	56.1
금융이익율(%)	9.35	4.87	6.49	7.78
로열티수입	10 *	20 *	191.2	123.8
지적재산	107	411	2,945	1,592
R & D 비	402	406	428	494
R&D비 회전율	0.27	1.01	6.88	3.22
총자산합계	3,076.1	3,336.7	3,957.2	4,428
지적재산비율(%)	3.48	12.32	74.43	35.96
경상이익	-155	99	402	516.4
로열티 수입비(%)	-8.7	20.2	47.56	23.97

주) * : 추정치

일본의 7개 회사들은 TI의 반도체특허가 DRAM의 원천특허임을 파악하고, 협상시 유리하도록 자사 보유의 개량특허로 일본 및 미국의 동연방지방법원에 역제소를 한 후 Cross-License를 체결하여 7개사가 13,800만 달러라는 비교적 적은 금액으로 문제를 원만히 해결할 수 있었으나, 삼성전자는 일본기업의 역제소가 승소하거나 화해할 경우 이에 편승할 수 있다는 안일한 생각으로 소송에 소극적으로 대응하다가 항소심인 CAFC에서도 패소가하였고 고의적 침해로 인정되어 3배 보상을 하게 되었다.

7) 19 USC 1337

Sec.337. Unfair Practices in Import Trade

(a) Unfair methods of competition declared unlawful.

(1) Subject to paragraph(2), the following s are unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provision of law, as provided in this section:

(A) Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of the articles..... , the threat or effect of which is-

- (i) to destroy or substantially injure an industry in the United States
- (ii) to prevent the establishment of such an industry; or
- (iii) to restrain or monopolize trade and commerce in the United States

(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that

- (i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17, United States Code; or
- (ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.

(C) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that infringe a valid and enforceable United States trademark registered under the Trademark Act of 1946.

(D) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the

2. 현대전자 vs. Intel社

미국의 Intel사는 GI(General Instrument)사의 OEM방식에 의해 EPROM(반도체 기억소자)을 생산했던 현대전자를 포함하여 7개회사를 특허권 침해 이유로 1987년 8월 미국의 ITC 및 캘리포니아 북부연방 지방법원에 제소하였다. ITC는 256K와 512K EPROM 및 관련 제품의 미국내 수입 및 판매 금지 명령을 내렸으나, 현대와 Intel사가 Cross License로 화해 계약을 함으로써 문제가 해결되었다.

3. GPC(LG정보통신의 미국내 지회사) VS. Virsonic社

GPC(GoldStar Product Company)는 자동응답전화기를 미국 내에서 판매하던 중 원래의 특허권자인 Fertel사를 인수하여 특허권을 양도받은 Virsonic사가 자사의 특허를 침해하였다는 이유로 아리조나주 연방 지방법원에 제소 당하였다 GPC의 모회사인 LG정보통신은 자사내에 특허전담부서가 없어 효과적인 대응을 하지 못하고 있었던 중, 4개월 후에 아리조나주 연방 지방법원으로부터 Virsonic의 제소장에 대하여 20일 이내에 응답하라는 요구를 받았으나, 2차에 걸쳐 답변기간의 연장 승인을 받아내 그 기간 중에 침해특허에 대한 회피설계를 완성하고 유능한 대리인 선정등 성실한 기술적 대응으로 최초 요구액 50만 달러의 10분의 1인 5만 달러로 라이선스를 체결하고 원고측으로부터 소송 취하를 받아냈다.

Virsonic사는 같은 특허로 미국내 대기업인 AT&T사와 Phonemate사로부터 크로스-라이선스를 체결하고도 각각 150만 달러 및 50만 달러를 받아냈었다.

4. 국내 PC업계 vs. IBM社

한국기업이 IBM의 호환기종인 저가의 퍼스널컴퓨터로 미국의 시장을 잠식하게 되자, IBM은 한국의 주요 8개 PC 기업에 대하여 자사의 특허를 침해하였다고 주장하여 736만 달러의 로열티를 받아가고, 최근에는 1989년 후반기에 한국에서 등록받은 9건의 특허를 침해하였다고 주장하면서 내수판매액에 대한 로열티를 1%에서 2%로의 인상을 요구하는 등 분쟁이 계속 증가되고 있는 실정이다.

IBM은 국내 PC업계(LG전자, 현대전자, 삼성전자, 삼성반도체통신, 삼보컴퓨터, 대우통신, 효성컴퓨터)의 제품이 IBM의 특허 160건을 침해하였다고 추정하였으나, 국내 PC업계가 이를 면밀히 검토한 결과 한국에 등록된 특허는 단 1건에 불과하였고, 특허침해된 1건에 대한 특허료로 약 736만 달러를 소급 적용하기로 하면서 1989년 말에 협상을 완료하였다. IBM은 1989년 후반기에 한국에서 특허 3건을 추가로 등록받자 내수 판매의 로열티를

United States after importation by the owner, importer, or consignee, of a semiconductor chip product in a manner that constitutes infringement of a mask work registered under chapter 9 of title 17, United States Code.

1%에서 2%로 인상하는 추가요구를 하였던 것이다.

본 건과 같이 일시에 100건 이상의 특허침해를 통보하여 단기간내 응답을 사실상 불가능하게 하는 경우가 있으므로 평상시에 경쟁사의 특허취득 동향과 기술내용을 미리 파악하고 있어야 한다.

VI. 우리의 대응방향

1. 국내대책

기본적으로 원천기술 및 개량기술 개발로 기술의 해외의존도를 축소하여 비교우위 산업 기술분야에 대한 연구개발에 집중투자가 필요하므로 이에 대한 정부의 강력한 지원이 있어야 한다. 물론 정부의 R&D 지원에 대한 WTO보조금 협정상에 제약이 있으며 거대규모의 투자가 장기적으로 필요한 원천기술력 확보에 어려움은 있다 하겠지만, 정부차원에서 국가 기술경쟁력을 강화하기 위한 Master Plan이 반드시 마련되어야 한다고 하겠다.

또한 직무발명제도의 활성화를 통해 기업내 발명자에게 판매이익의 일정 비율을 지불하는 인센티브제도를 도입하는 등의 지침을 설정하여 기업들이 수용하도록 지도하여야 한다. 특허권 등 지적재산권은 소수의 창의적인 연구인력의 획기적인 발명 등에 의존하는 경우가 많으므로 개인연구자의 독창적인 발명의지를 자극하는 방향으로 전 사회 내지 기업의 문화가 형성될 필요가 있다 하겠다. 첨단분야일수록 연구개발에의 투자가 많이 드는 만큼 구체적인 기술의 표현인 특허권 등 산업재산권에 대해 기업들의 경쟁적인 지원이 절실한 분야가 없다고 하겠다. 이러한 기술우위의 보상체제 내지 기술지향적인 기업문화의 정착이 무엇보다 기술 강국으로서 미국 등 선진국의 지적재산권 공세에 대응한 협상과 전략적인 제휴가 가능하게 된다고 하겠다.

다음으로 해외특허권의 취득확대를 위하여 중소기업의 해외출원비용 보조금 지원을 확대할 필요가 있다. 특허권 등의 보유정도는 지적재산권 분쟁 내지 기술협상에서 상대방에게 위협을 가할 수 있고 이에 따라 대등하고 오히려 유리한 협상력을 보유할 수 있는 자산이라 하겠다. 현재의 기술 축적과 복잡한 기술 현실을 감안할 때 어느 기업도 이러한 특정한 기술 내지 특허권으로부터 자유로울 만큼 기술을 축적할 수 업소다고 할 때 이러한 기술협상력을 높일 수 있는 해외특허권 확보는 중요한 협상용 칩이라 하겠다.

셋째로 심사관의 전문화로서 심사의 처리속도와 질을 향상시키기 위해 심사관 증원 및 전문화가 시급하다. 이러한 특허 행정의 선진화는 우리 특허권에 대한 보호막이 될 수 있는 그래서 우리 나라의 지적 재산권 보호 강화를 할 수 있는 기본 토대를 구축한다고 하겠다.

다섯째로 유기적 협조체제의 구축으로서 특허기술정보 이용체제를 개선하기 위해 특허청의 정보전산화 및 산업기술정보원의 특허정보센터와 유기적인 협조체제를 보다 긴밀하

계 구축해야 한다.

여섯째로 기업의 특허분쟁대응능력을 향상시킬 수 있도록 지도할 수 있는 전담부서 및 국제특허분쟁 전문변리사를 양성해야 한다

일곱째로 Special 301조나 관세법 337조 형태의 법률 제정이 필요하다. 우리 나라도 우리 나라 후발 국가로 성장하고 있는 중국같은 나라에 대해 한국 업체의 상표 불법도용, 특허권 침해등 지적재산권 침해에 대해 견제할 수 있는 법률을 제정하여 그 국가나 기업에 대해 지적재산권 침해의 강력한 제재를 가할 수 있어야 한다. 우리도 이제는 미국처럼 이러한 지적재산권에 대한 권리구제의 실효성을 확보하고 우리 나라와 기업이 기술협상이나 산업재산권 분쟁에서 협상력 우위를 확보할 수 있는 정책적 tool을 제공할 필요가 있다. 스페셜 301조나 337조 형태의 규제장치가 아직 국제규범으로 형성되었다고 보기 어렵기 때문에 교역자유화 및 세계통상규범의 다자화를 지향하는 우리 나라로서는 다소 부담이 되는 것이 사실이지만, 이러한 지적재산권 보호장치는 국제적으로 투명하고 공정하게 운용된다는 인식을 심을 수 있는 경우 유효한 지식재산권 보호장치가 된다고 하겠다.

2. 대외정책

먼저 UR/TRIPS 협상안의 지적재산권 보호조치를 이행하며, PLT협약 등 차후에 있을 다른 국제협약에 적극적으로 참여하여 우리나라의 이익을 도모 해야한다. 국제협약에 참여하는 과정에서 가급적 우리의 지적재산권 보호수준에 대한 개별 권리차원에서의 면밀한 좌표설정이 필요하며 이러한 치밀한 검토를 전제로 우리에게 유리한 방향으로 협상 전략을 세워야 할 것이다. 예컨대, 반도체칩 보호에 대해 우리가 가져야 하는 협상포지션과 저작권에 대한 보호 내지 상표권에 대한 보호현실을 감안한 협상 전략은 분명히 국제 협상 과정에서 고려되어야 할 것이다. 컴퓨터 프로그램 보호권에 대해 어느 정도 무임승차자를 인정할 것인지는 우리나라의 컴퓨터 프로그램 보호수준과 앞으로의 발전 방향과 속도 등을 감안하여 적절한 수준에서 우리가 실리를 챙길 수 있어야 할 것이다. 무조건 국제규범이나 미국 수준으로 지적재산권에 대한 구분없이 국내산업과 소비자들에게 지적재산권 보호를 강요하는 것은 바람직하지 않다는 것을 협상과정에 충분히 감안하여야 할 것이다.

다음으로 남북의 가교역할로서 국경조치에 있어서 위조상품에 한정하는 등 개도국의 입장을 반영하여 선후진국간의 가교역할을 해야 하며, 법제도의 차이 인식으로서 한,미 양국간의 법제도 차이에서 오는 오해를 불식하여 분쟁을 완화해야 한다

또한 관세법 337조나 Special 301조는 해당 당사자간의 문제일 뿐 아니라 기본적으로 외국 정부 활동에 초점을 맞추고 있으므로 해당 산업에 영향을 줄 수 있는 로비 활동의 활성화를 통해 유리한 위치에 있도록 해야 할 것이다.

3. 기업의 대응책

가. 근본적 대응책

분쟁 대응전략으로 가장 바람직한 것은 분쟁에 말려들지 않는 것이 최선의 길이라 하겠으며, 이를 위해서는 아래와 같은 사항이 고려될 수 있다.

먼저 국제경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 기업 스스로가 과감한 연구개발투자로 유용한 산업재산권을 많이 확보하는 것이 선결 과제이다. 선진국 기업의 평균 연구개발비는 총 매출액의 3.5% 이상이고, 일본에서는 첨단기술의 경우 총 매출액의 20%를 투자하는 경우도 있음에 반해, 국내기업은 1989년도 평균 연구개발비는 총 매출액의 17% 이하였다. 또한 해외연구소등을 설치하여 첨단기술정보를 수집함과 더불어 해외 기술개발활동도 병행해 나간다.

다음으로 기술, 법률 및 언어능력을 고루 갖춘 특허전문가의 확보가 시급하다. 이러한 관점에서 유능한 변리사를 채용하여 특허 전담부서 요원과 기술개발 요원에게 산업재산권 확보를 위한 기법 훈련을 시키고 외국의 유명한 특허분쟁 전문연수기관에 장기 파견 훈련을 위한 교육투자가 필요하다 할 것이다.

셋째로 국제특허분쟁에 대한 대응체계 구축이 필요한데, 연구부서, 법무부서, 영업부서 등을 총괄하는 최고경영자의 직속기구로 특허전담부서를 설치하여 경쟁기업의 특허동향을 항상 검토하고, 미래의 분쟁 가능성에 대비하며, 분쟁이 예견되는 사건에 대해서는 모의재판 등을 통해 쟁점 파악능력 및 협상력을 강화시켜야 할 것이다. 또한, 외국 경쟁기업의 최신 특허정보를 파악하기 위해서는 당해국의 변리사 또는 고정적인 정보 제공자를 확보하고 있어야 할 것이다.

넷째로 로얄티에 대한 기업경영의 분석이 필요한데, 로얄티가 차지하는 비중을 품목별로 정확히 예측하여 장기적인 경영전략을 구상하여야 하며, 생산설비를 증설할 경우에는 먼저 로얄티 증가분과 기업수지를 정확히 예측하여 비교형량하는 것이 선행되어야 할 것이다.

다섯째로 계약서에 주요부품 도입시 특허권 분쟁발생에 따른 책임소재를 분명히 하는 조항을 삽입하여 계약을 체결하도록 하는 것이 필요하다.

나. 사전대응책

기업은 국제특허분쟁의 발생을 미연에 차단하거나 그 피해를 극소화하기 위하여 우선 선행기술을 철저히 조사하여야 한다. 이를 위해서는 Patent Map(P.M)의 활용을 극대화하고, 분쟁이 예견되는 기술에 대해서는 사전에 회피설계를 하여 분쟁을 예방하고, 경쟁기업의 부실특허를 견제하는데 노력하여야 하며, 제소 정보를 조기에 입수하여 조기에 대비하여야 할 것이다.

먼저 선행 기술조사가 필요한데, 생산설계단계에서 선행기술을 철저히 조사하여 특허권 저촉 가능성을 파악하고, 저촉될 경우에는 유효한 특허권을 침해하지 않도록 변경설계를

하거나, 그것이 불가능할 경우에는 라이선스 교섭이 필요하다. 과거의 "선생산, 후특허" 관행이 특허분쟁을 유발하였으므로, "선특허, 후생산"의 원칙이 철저히 지켜져야 할 것이다. 다음으로 Patent Map(P.M)의 활용으로서, 선행기술조사와 경쟁기업의 특허동향을 감시하기 위하여 수많은 특허정보 등 기술별로 체계적으로 분석가공하는 P.M활용이 필요하다. P.M의 목적은 특허정보분석, 경영정보적 활용 및 권리정보적 활용 등이 있다.

셋째로 원천기술이 부족한 국내기업은 도입된 해외기술의 개량발명과 이용발명을 촉진하고, 그것을 권리화하고 해외에도 출원하여 필요할 경우 크로스-라이선스에 활용하여야 할 것이다.

넷째로 경쟁회사의 특허권이 공지 또는 공용의 기술로서 하자가 있는 경우에는 이를 무효화하는 노력이 필요하므로 부실특허권에 대한 무효심판이나 권리범위확인 심판을 적극적으로 청구할 필요가 있다.

다섯째로 제소정보의 조기 입수로서, 응답기간이 짧은 ITC(10-20일)의 경우에 제소정보의 조기입수는 소송의 승패를 좌우할 만큼 중요하다. 조기입수 방법으로는 미국의 경우 연방관보, 증권거래위원회 의 상황보고서, 동종기업이 입수한 경고장, ITC에 제출된 소장 등을 현지에 상주하는 대리인을 통해서 입수하는 것이 가장 효율적이다.

여섯째로 침해회피 방법의 준비가 필요한데, 침해 회피를 위해서는 설계 변경을 하거나 특허 무효자료를 조사하고 분쟁가능성이 있는 제품에 대해서는 전문가의 감정서를 조기에 확보해 둘 필요가 있다.

일곱째로 예비조사 시행이 필요한데, 위험특허에 대해서는 철저한 예비조사를 하여야 하며 재심사 청구리스트를 체크하거나 재발행 특허를 체크하여 항시 위험특허의 존재를 감지하도록 한다.

다. 기업의 분쟁발생 후 대응책

국제특허분쟁 발생은 일반적으로 국내기업이 외국기업으로부터 경고장을 받는 순간부터 발생하며, 경고장을 받으면 우선 자사제품과의 관련 여부를 판단하여, 필요시에는 즉시 사내 대응체제를 구축하여야 한다. 분쟁전담팀은 관계된 모든 자료를 동원하여 분쟁 대상이 되는 특허권의 유효성을 판단하여야 하고, 또한 분쟁 저의를 파악하여 적절한 대응책을 장구하여야 한다. 이와 같은 종합분석자료에 의하여 기업의 방침 결정자는 화해, 중재, 응소 또는 역제소 등 최종대응 방향을 가능한 빠른 시기에 결정하여 특허분쟁을 해결하도록 하여야 한다.

첫째로 자사제품과의 관련 여부 판단으로서, 경고장을 받으면 특허전담부서는 내용이 자사 생산제품과의 관련여부(침해여부)를 신중히 검토하여야 한다. 회신 내용은 앞으로 진행될 가능성이 있는 소송내용과 일관성이 있도록 신중하여야 한다.

둘째로 대응체제 확립으로서, 분쟁을 담당할 사내 전담팀을 즉각 구성하여 사건의 전망 및 대응방향을 일차적으로 검토하고, 지원팀은 본 사건 분석에 필요한 광범위한 정보를 수집하여 사내 전담팀에 제공하여야 한다. 사내 전담 변리사가 없는 경우에는 국제특허분

쟁에 전문지식이 있는 국내 대리인을 선임하여 현지 외국 대리인(변리사)과 협조하고, 만약 협상이나 소송이 진행된다면 그 진행과정을 계속 감시 감독할 수 있어야 한다. 외국에서 소송이 진행된다면 현지의 유능한 대리인을 반드시 선임하는 것이 분쟁해결에 보다 유리하며, ITC에서 다루는 사건은 단기적이고 집중적이므로 해당 기술분야의 경험이 있는 변리사가 다수 있는 사무실 선택이 유리하다.

셋째로 특허권의 유효성 판단으로서, ITC에 제소되는 경우 피해 사실에 대한 입증은 피소자에게 전가되어 있으므로 제소인의 특허권을 법률적으로 면밀히 검토하여야 하며, 특허권의 무효화 또는 권리범위 축소를 통한 비침해 주장 가능성을 조기에 파악하기 위하여 미국 특허청에 재심사를 청구할 수 있다.

넷째로 적절한 대응을 하기 위해서는 상대방의 저의를 파악하여야 한다 즉, 경영수지개선을 위한 로열티 증액이 주목적인 경우에는 적절한 로열티 협상을 통해 소송을 피하는 것이 유리하지만, 기술이전의 의도가 전혀 없고 시장독점 목적인 경우에는 회피설계 또는 크로스-라이센스로 대응하거나 생산전환을 하여야 한다.

다섯째로 제소자에 대한 정확한 정보파악으로서, 제소자중 페이퍼트 마피아라고 불리는 특허관리 회사도 있으므로 권리자에 대한 조사도 아울러 철저히 해둘 필요가 있는데 이들 특허관리회사는 쓸모없는 특허를 저가로 매입하여 침해 가능성이 있는 복수의 기업에 경고장을 보내거나 분쟁능력이 없는 기업 또는 판매상에 협박하는 경우가 있으므로 이에 유의해야할 필요가 있다.

여섯째로 회피설계를 통한 자구책 마련으로서, 분쟁 발생 이후라도 권리범위 밖으로 설계를 변경하는 회피설계를 할 수 있다면 분쟁 해결이 용이하며, 화해로 가기 위한 전략적 회피설계도 때로는 고려할 필요성이 있다

일곱째, 최종 대응방향 결정으로서, 분쟁을 협상으로 종결할 것인지 아니면 재판에 응소할 것인지를 빠른 시일내에 결정하는 것이 소송비용이나 로열티를 최소화하는데 유리하다. 침해여부 판단, 분쟁 저의 등을 분석하여 분쟁 전담팀이 최고경영자와 협의 결정하게 되나, 전담팀의 사실 판단의 정확성이 방향결정의 주가 될 것이다.

여덟째, 화해 및 중재로서, 승소의 전망이 불확실한 경우에는 비용과 시간을 절약할 수 없는 화해가 바람직하다. 화해는 소송전은 물론 소송중에도 모두 가능하며 화해의 적기를 포착하는 것이 로열티를 줄일 수 있는 비결이다. 화해를 위한 협상에 있어서는 주장을 뒷받침할 수 있는 유리한 증거의 제시가 가장 중요하다. 한편, 중재는 양당사자가 중재기관(미국의 AAA, 대한상사중재원 등)의 중재 또는 알선으로 분쟁을 해결하는 방법으로서 법원의 소송보다 비용이 적게 들고 소요시간이 짧다

아홉째는 역제소로서, 제소자가 자사의 특허를 침해하고 있는 경우 이를 이용하여 제소자에 대한 역제소를 할 필요가 있는 경우가 있다. 역제소는 화해의 전략인 경우도 있고, 부당한 제소에 대항하기 위한 경우도 있다.

열째는 영업전략을 통한 해결로서, 특허권 침해 협상 이외의 방법으로는 현지생산으로의 전환 및 문제가 되는 부품이 제거된 상태에서의 반제품으로의 수출 등이 있으며, 국내

에서 OEM 생산체제로 전환하는 등의 방법으로 분쟁을 회피 또는 해결할 수 있는 경우도 있다.

라. 미관세법 337조에 의한 ITC 제소시 유의점

먼저 신속한 대응체제의 구축으로서, ITC절차는 시간적 제약 때문에 피제소자에게 매우 불리하므로 특허권의 조사, 경고장에 대한 대응, 특허권 침해회피 및 특허청에 재심사의 청구 등 예방적 수단을 장구하며, ITC절차는 신속하게 진행되기 때문에 제소전에 전문변호사를 선임하고 제소정보의 조기 입수 등 대응체제를 구축해야한다.

둘째, 특허권의 무효심결제소방안 강구로서, ITC에 제소된 후에는 특허권의 유효성, 강제력 및 침해여부 등 그 중에서 승소가능성이 가장 높은 것을 선택하여 반론포인트를 추출하고 피소자에게 반론기회가 주어졌을 때 적극적인 증거개시를 수행하여 법원에 특허권의 무효심결을 제소하는 방안을 강구하도록 한다

셋째, 자발적 조사와 조기 라이선스 체결을 통한 불이익의 사전예방으로서, 제소자가 일반적 배제명령을 ITC에 요구할 경우에는 자사의 동종 수출상품에 대한 분쟁과정을 면밀히 관찰하여 자발적으로 조사에 참여 또는 조기에 제소인과 라이선스 계약을 체결하여 사전에 불이익을 예방해야한다.

VII. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이 국제 특허분쟁이 증가하고 로열티 또는 손해배상액이 고액화되어가는 최근 경향을 감안할 때, 국내 기업들도 현실을 직시하고 이에 대한 만반의 준비를 하여야 한다. 즉, 최고경영자 및 연구원들의 특허 마인드를 고취하고 특허전담부서를 설립하고 특허관련데이터베이스를 구축하여야 한다. 또한 신기술 개발전에 선행기술을 충분히 분석하여야 불필요한 중복투자를 회피하고 특허분쟁에 휘말리지 않을 수 있다. 이것이 여의치 않을 경우 최소한 개량발명이나 이용발명의 권리화를 통해 로열티 협상에서 상대방과 동등한 입장에서 유리한 화해를 유도해야 한다.

이에 더불어 R&D 투자를 확충하고 특허신청을 활성화하고 상대기업의 지속적인 침해여부를 파악해서 역으로 손해배상이나 로열티를 받아냄으로써 지적재산을 중요한 21세기의 경영전략으로 활용함이 요구된다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 고려원, 「무역마찰과 GATT」, 1986. 9.
법무부, 「미국통상법 연구」, 1996. 11.
특허청, 「WTO 출범과 UR무역관련지적재산권협정해설」, 1994. 12. 15.
한국무역협회, 「미국의 통상관제법」, 1989. 9.
KIET, 「미 일 지적재산권 분쟁과 일본의 대응전략」, 1987. 10.
KIET, 「미국의 수입규제에 관한 일본의 대응방안」, 1987. 6.
KIET, 「첨단산업을 둘러싼 무역마찰」, 1984.
KIET, 「선진국간 무역마찰과 우리의 대응책」, 1982. 4.
한국산업기술진흥협회, 「라이선스, 특허, ITC등의 국제분쟁」, 1986.
대한무역진흥공사, 「주요국의 지적소유권 보호현황」, 1988.
대한무역진흥공사, 「국제화시대의 지적재산권분쟁과 대응방안」, 1990. 6.
김인수 외 1인, 「기술혁신의 과정과 정책」, 한국개발연구원 1987. 3.
송영식 외 2인, 「지적소유권법」, 1992. 9.

2. 미국문헌

- ITC Annual Report 1986-1993.
CAFC Annual Report 1990.
R. Michael Godbaw and Timothy J. Richard ,ed, 「Intellectual Property Rights」,
Westview Press, 1988.