

# “레멜슨” 사건

무역위원회 수출입조사과 김 남 정

KOREA ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION

## I. 머리말

우리가 아침에 일어나 잠자리에 들 때까지 사용하는 전화, TV, 컴퓨터 등 生活必需品에서부터 로봇, 인공위성과 같은 尖端製品에 이르기까지 모두가 발명품이다. 이러한 발명은 대부분이 생활 주변의 작은 아이디어에서 탄생되었다. 사실 생활필수품에 속하는 발명품이 첨단제품보다 상용화 내지는 기업화가 쉽다. 예를 들어, 철조망을 발명한 조셉, 코카콜라병을 디자인한 루드, 십(+자 드라이버의 필립스, 쌍소켓의 마쓰시다, 생수 자동판매기용 종이컵의 휴그머어 등이 바로 작은 발명으로 출세와 명예와 행복을 거머쥔 주인공들이다. 우리나라에서도 작은 발명으로 성공한 사례가 많은데, 예를 들어, 인조목재는 서건희씨가 발명했고, 무정류자 DC(BLDC) 모터는 정영춘씨 그리고 인조과일은 홍성모씨가 발명하였다. 이러한 국내의 발명품들은 언뜻 보면 발명값지 않은 발명일 수도 있었겠으나 모두 세계적인 발명가로 성공하여 중소기업을 일으킨 예들이다.

한편 세계는 기술전쟁의 시대, 나아가서는 특허전쟁의 시대로 접어들고 있으며, 최근 국제적으로는 미국과 일본의 특허공세가 점차 거세어지고 있다. 이렇게 국제적으로 특허분쟁이 증가함에 따라 이제는 2등의 기술수준으로는 살아남을 수 없다는 것이 국제적인 현실이며, 선진 기업들은 제품제조로 인한 이익만큼이나 특허권 수입을 하나의 사업으로 인식하고 있는 추세이다. 이에 따라 최근에 발생하는 특허분쟁의 특징을 요약하면 다음과 같다. 1) 특허료를 포함한 기술료의 폭등, 2) 先소송 後협상을 시도, 3) 기업들 뿐 아니라 개인발명가들까지도 특허클레임을 제기, 4) 부품업체보다 조립업체에 특허료 부담이 더욱 가중, 5) 일본기업들이 한국기업에 특허클레임을 제기하는 사례 급증 등을 들 수 있다.

이제 각 국은 새로운 세기의 거센 급속한 변화의 물결에 적응단계로 진입하고 있는데, 이 변화의 원동력은 기술혁신에 있음을 직시하여야 하겠다. ‘제3의 물결’인 정보화의 촉진, 경제의 세계화와 UR 협정 이후 세계무역기구(WTO) 체제의 출범 등의 새로운 변화에 우리도 능동적으로 대처해야 하겠다. 이러한 국제환경에서 부존자원이 빈약한 우리나라가 생존하고 발전해 나가기 위해서는 적극적인 기술개발과 함께 지적재산권을 적절히 취득하고 이를 활용해야 우리도 21세기에는 당당히 선진국의 대열에 진입할 수 있을 것이다.

## II. 특허제도의 의의

특허제도는 발명가 또는 출원인에게 새로운 발명을 한 대가로 일정기간 독점배타권인 특허권을 부여하여 기술개발의욕을 고취시키고 그 대신 자신의 발명을 일반대중에게 신속하게 공개함으로써 보다 나은 기술개발이 이루어지도록 하여 국가산업의 발전을 도모하고 소위 기술

개발의 유인제도라고 할 수 있다.

특허제도를 활용하여 간단한 아이디어를 성공시킨 한 예로서 일본의 마쓰시타(松下)전기를 들 수 있다. 조그마한 전기용품 가게를 운영하던 마쓰시타 고노스케씨는 전기수리를 나갔다가 자매가 서로 자기의 전기제품을 쓰고자 하나의 전기소켓을 가지고 다투는 것을 보고 동시에 두 가지 제품을 사용할 수 있도록 하면 편리할 것이라고 생각하고 그 동안 자신이 익혀온 기술로 “쌍소켓”을 발명하였다. 마쓰시타씨는 이것을 특허출원하고 제품을 생산하기 시작하자마자 엄청난 매상고를 올리게 된 것이며, 이후 계속된 발명의 성공으로 오늘날 전세계적으로 450여개의 계열사를 거느린 마쓰시타그룹을 형성하였다.

### III. 주요 특허분쟁 사례

#### 1. 레멜슨 사건

에디슨 이후 최대의 개인발명가로 알려진 레멜슨(Lemelson)이란 미국의 발명가가 1992년 우리 전자업계와 자동차업계를 상대로 대량의 특허클레임을 걸어와 관련업계를 잔뜩 긴장시킨 바 있었다. 레멜슨은 자신이 가지고 있는 캠코더 관련특허 2건등 총34건의 주요 특허를 국내업체가 사용하고 있다고 주장하면서 이들 제품에 대해 지난 1987년부터 1996년까지의 8년간 대미 수출액중 0.3%(200억원)을 로열티로 지불할 것을 요구한 것이다.

정부에서도 이에 따른 대응방안을 마련하기 위해 전자업종 단체를 중심으로 S전자, L전자, H전자, S컴퓨터 등 관련 업계와 공동으로 일본 및 대만의 사례를 조사 및 분석하여 적합한 방안을 모색하였으나, 결과적으로 레멜슨측과 협상을 통하여 우리업계가 총 150억원의 화해금을 지불하는 선에서 문제를 매듭짓기에 이르렀다. 참고로 레멜슨은 우리나라에 앞서 일본에서는 자동차업계 등을 상대로 1억\$을 받아간 바 있으며, 전세계적으로 80여 회사로부터 5억\$ 이상을 로열티로 챙겼다. 레멜슨의 특허클레임 공세는 1997년 10월말 그가 세상을 떠난 후에도 아직까지 계속 진행중에 있다.

#### 2. 선진국의 지재권전략 및 분쟁사례

미국은 매년 1,000여개의 일본 회사를 지적재산권 침해를 이유로 제소하고 있고 우리나라에 대해서도 예외가 아니며, 이러한 침해소송은 '80년대말부터 급증하는 추세이다. 사실 우리나라 굴지의 전자회사가 1990년부터 1993년까지 4년 동안 외국기업으로부터 특허클레임을 제기 당한 건수는 무려 233건이며, 이 중에서 미국기업으로부터만 143건의 클레임이 제기되었다. 미국이 이처럼 '로열티' 형식으로 해외에서 벌어들이는 수입 규모는 총 수출액의 50%에 달한다고 한

다. 참고로, 미연방지방법원의 지적재산권 침해 소송 제기건수는 1981년 2,530건(특허 800건, 상표 1,370건)에서 1990년 3,630건(특허 1,200건, 상표 2,430건)으로 무려 143.5%나 증가하였는데, 이것은 더 이상 남의 모방 내지는 타인의 지적재산권을 침해해서는 국제경쟁에서 살아남을 수 없는 환경으로 변해가고 있다는 사실을 말해준다.

한편, 1993년 2월 세계적인 소프트웨어 회사인 미국의 Microsoft사가 MS-DOS 프로그램을 판매하면서 중소기업체인 '스택' 사가 보유하고 있는 "데이터압축기술"을 침해한 사건이 있었다. 이에 대하여 California주 소재 연방지방법원 판사는 MS사가 스택사의 특허기술을 불법으로 사용했다고 결정하고 1억2천만\$(한화 1,300억원)의 손해배상금의 지불을 명령하고 후속조치로 이 압축기능을 탑재한 MS사의 프로그램 판매를 중지시키는 판결을 내렸다. 또한, 1991년 사진 필름에 관한 특허분쟁에서 코닥사는 플로라이드사의 특허를 침해한 대가로 무료 9억\$를 손해배상금으로 지불한 바 있다. 이 금액은 아마도 특허분쟁에 있어서 사상 최대 규모의 손해배상 판결이 아닌가 생각된다.

우리나라의 경우, 1987년 미국 TI사의 반도체 특허침해로 인해 S사의 8,700만\$를 포함하여 반도체 3업체가 합계 1억9천만\$의 손해배상금을 지불한 바 있다. 1990년대 들어서 우리 반도체 업계는 매년 약 2,000억원을 로열티로 지불하고 있는 실정이다. 또한, 주요제품의 로열티 부담율은 PC업계가 3%, 반도체 7%, VCR은 10%등 높은 수준이어서 국내업계는 과도한 특허료 때문에 많은 어려움을 겪고 있다. 하지만 우리나라도 외국으로부터 로열티 수입을 얻고 있는데 이는 극심한 적자수준의 상태라고 할 수 있다. 예컨대 1995년 900억원, 1996년 800억원을 외국 기업으로부터 지급 받고 있다고는 하나, 1996년 약 1,000여건의 기술도입으로 인한 로열티 지출은 약 1조원에 달하는 실정이다.

최근 들어 일본 반도체 업체들이 지금까지의 소극적인 자세에서 벗어나 우리나라 반도체 업체들을 상대로 특허공세를 강화하고 있는 추세인데, 이는 '90년대 중반부터 시작된 반도체시장의 불황으로 일본업체들이 이 부문의 수입이 급격히 줄어들어 그 감소분을 특허료로 보충하려 하기 때문이다. 예컨대, NEC(일본전기)는 DRAM 제조관련 10건의 특허침해를 이유로 H전자를 미Virginia주 연방지방법원에 '97년말 제소하였고, 미쓰비시전기는 S전자를 DRAM과 SRAM 특허침해로, 오키전기도 L반도체를 DRAM 제조장치관련 특허침해로 제소하였다.

한편 우리나라도 지금까지 일방적으로 제소당하여 화해금을 지불하였던 구태에서 벗어나 점차 적극적으로 외국 업체를 상대로 특허 클레임을 제기하는 분위기이며, 최근 S, H전자 등은 반도체 공정 및 회로에 관한 특허기술의 침해를 이유로 주로 미국의 관련 업체들을 미국 델라웨어주 소재 연방지방법원 등 5개국 법원에 적극적 제소하고 있는 실정이다.