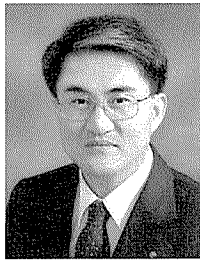


국제특허분쟁에 대한 공동대응 vs 개별대응 비교



서 천 석
변리사·변호사(미국)

국제특허분쟁은 통상 특허권
자로부터 특허침해에 관한 경고장을
수령함으로써 시작된다.
경고장을 수령하게 되면 경고장을
보낸 특허권자의 성향, 문제특허에
대한 유효성 및 침해여부의
검토를 하고 이에 대해 회신을
발송하게 된다.
이를 위해 사내 전담대응팀 또는
담당자를 지정하여 대응체제를
구성하며 분쟁의 심각성에 따라
현지특허전문변호사의 감정의견을
확보한다.

I. 머리말

바야흐로 지식재산권이 기업 비즈
니스의 중심을 차지하는 시대가 도래
하였다. 일찍이 세계의 선진기업들은
지식재산권의 자산관리전략을 개발하
고 고도화하여 이를 수익창출을 위한
주요 모델로 연계시키고 있다. 최근
에는 일본에서도 총리가 중심이 되어
“지식재산전략대강”을 발표하고 정부
차원의 체계적 지식재산권 강화전략

을 구사하고 있다. 이와 같이 지식재
산권이 각 기업 및 국가의 경제활동
의 중심축으로 이동해 감에 따라 기
업별, 국가별 체계적 대응 노력이 가
시화 되고 있다. 이러한 실정을 감안
할 때, 우리나라도 지식재산권을 각
개별기업들의 책임하에 방임하는 중
래의 방식으로는 이러한 세계경제의
큰 변화의 물줄기에 성공적으로 적응
할 수 없을 것이다.

또한 각 개별기업도 자신의 독자적
역량만으로 세계 선진기업의 지식재
산전략에 효과적으로 대응하기에는
한계가 있다. 우리기업들에 대한 세
계 선진기업들의 특허 공세가 날로
격화되고 있는 오늘날에 있어 아직도
이에 대한 준비가 부족한 우리기업
들, 특히 자금과 전문인력이 부족한
중소벤처기업들에게는 이러한 국제특
허분쟁은 엄청난 부담이 되지 않을
수 없는 것이다.

최근 미국 오디오엠펙과 이탈리아
시스벨이 거원시스템, 디지털웨이 등
한국 MP3 플레이어 업체들을 상대로
특허침해 경고장을 보내온 데 대하여
KPAC(휴대용포터블기기협회)차원에서
공동대응하는 방안을 모색하기로
한 것은 개별적 대응의 한계를 극복
하려는 업계차원의 노력을 반영한다.
즉, 같은 처지에 있는 동종업계의 기
업들이 공동으로 국제특허분쟁에 대
응한다면 개별기업의 부담을 경감하고
효율적인 대응책을 강구할 수 있다.

본고에서는 국제특허분쟁에 대한
공동대응과 개별대응의 장·단점을
비교하고 공동대응의 활용방안을 제
시하여 보다 효율적이고 체계적인 국
제특허분쟁의 대응방안을 모색해 보
고자 한다.

II. 국제특허분쟁의 일반적 절차

외국, 특히 미국의 선진 기업들이
우리나라 기업들을 상대로 제기하는
국제특허분쟁에 대한 일반적인 절차
를 살펴본다.

국제특허분쟁은 통상 특허권자로
부터 특허침해에 관한 경고장을 수령
함으로써 시작된다. 경고장을 수령하
게 되면 경고장을 보낸 특허권자의
성향, 문제특허에 대한 유효성 및 침
해여부의 검토를 하고 이에 대해 회
신을 발송하게 된다. 이를 위해 사내
전담대응팀 또는 담당자를 지정하여
대응체제를 구성하며 분쟁의 심각성
에 따라 현지특허전문변호사의 감
정의견을 확보한다.

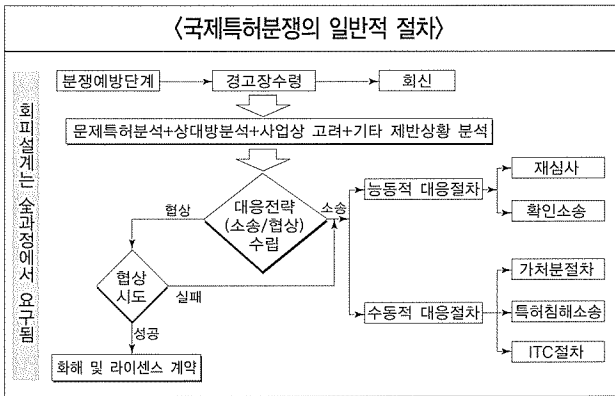
대응팀은 특허침해/유효성 검토,
특허권자의 의도분석 및 기타 제반
사업상의 고려 등을 종합하여 내부
대응방침을 수립한다. 이에 따라 특
허권자와의 협상을 거쳐 라이선스계
약 등을 통해 분쟁을 마무리짓거나
아니면 협상안 도출에 실패하여 특허
권자에 의한 특허침해소송의 제기에
의해 연방법원 또는 ITC 절차에 따른
공적 분쟁해결의 국면에 접어들게 된
다. 이것이 가장 일반적인 형태의 국
제특허분쟁 절차이나 때로는 우리기업
이 먼저 특허무효 등 확인소송을 미국
법원에 적극적으로 제기하거나 미국
특허청에 재심사를 청구할 수도 있다.

상기 국제특허분쟁의 절차에 있어
공동대응이나 개별대응이냐는 선택은
경고장 수령시부터 공적 기관에 의한
분쟁해결에 이르기까지 전과정에서 문
제될 수 있다. 다만, 우리기업이 연방
법원이나 ITC에 특허침해를 이유로
피소되는 경우에는 공동피고가 되지

않는 한 소송자체를 공동으로 수행하는 것은 어렵다. 그러나 우리기업들이 특허권자를 상대로 적극적으로 특허무효 등 확인소송을 제기하는 경우에는 공동원고로서 공동의 소송대리인을 선정하여 소송을 수행할 수 있다.

기업은 지적재산권 관리를 전담할 부서나 절차 등 체계적 시스템이 갖추어져 있지 않은 경우가 대부분이고, 이러한 업무를 수행한 경험이 거의 없기 때문에 개별기업이 직접 협상에 임한다면 다국적 기업에 주도권을 빼앗길 수밖에 없다. 따라서 과도한 로열티 요구에도 변변한 대응논리를 마련하지 못하고 적당한 타협책으로 회피하여 손해가 확대될 가능성이 높다.

동의과정에서 공동협상의 내용에 대한 각 사별 내부평가 비용(전문가에 대한 컨설팅 비용 등)이 추가적으로 발생할 수 있다. 이의를 제기하는 업체가 있을 경우 공동대응의 틀이 깨어질 위험도 상존한다. 또한 공동대응시에는 권리자와 침해자사이에 계약서를 작성해야 함은 물론 공동대응자 상호간에도 이를 작성·검토해야 하므로 최종적인 타결까지는 비교적 장시간이 소요될 수 있다.



III. 공동대응 vs 개별대응 장·단점 비교

국제특허분쟁에 대한 공동대응과 개별대응의 장·단점은 크게 다음의 네 가지관점을 중심으로 비교·분석할 수 있다.

1. 인력 및 비용 투입의 효율성 측면

국제특허분쟁에 있어 관련업계가 공동대응하게 되면 관련 특허의 무효 및 비침해 자료 확보를 위한 자원투입의 중복을 방지할 수 있으며 자료의 공유가 원활하여 다양한 대응논리의 개발이 용이하게 된다. 따라서 특허 자금과 전문인력이 부족한 중소기업들에게 있어서는 공동대응이 매우 매력적인 선택이 된다.

반면, 개별기업별로 대응하게 되면 무효화 및 비침해 대응시 인력과 비용의 중복투입이 불가피하여 기업별 부담이 커지게 된다.

2. 협상력 측면

국제특허분쟁에 효율적으로 대응하기 위해서는 상당한 비용과 전문인력이 소요되므로 개별기업 차원의 대응에는 한계가 있다. 특히 중소기업

기업은 지적재산권 관리를 전담할 부서나 절차 등 체계적 시스템이 갖추어져 있지 않은 경우가 대부분이고, 이러한 업무를 수행한 경험이 거의 없기 때문에 개별기업이 직접 협상에 임한다면 다국적 기업에 주도권을 빼앗길 수밖에 없다. 따라서 과도한 로열티 요구에도 변변한 대응논리를 마련하지 못하고 적당한 타협책으로 회피하여 손해가 확대될 가능성이 높다.

반면, 공동대응을 할 수 있다면 각 사별 비용분담 하에 공동대응반을 구성하여 정보를 사전조사 하고 공동으로 전문가를 영입하여 활용함으로써 개별기업의 부족한 협상능력을 보완하여 최대한 유리하게 협상을 이끌어 낼 수 있다. 그리고 특정기관이 라이선스 협상을 대행하면서 관련사들의 대상물량을 전체로 해서 Sliding Scale을 적용하여 일괄 타결함으로써 실질적으로 로열티를 절감하는 효과도 기대할 수 있다. 또한 이러한 공동대응 경험이 축적되게 되면 관련업계의 공동대응체제 구축이 원활해지고 향후 공동대응 컨소시엄 구성이 용이하여 국제분쟁의 소지를 미연에 방지할 수 있다.

3. 협상결론 도출의 신속성·간편성 측면

개별협상을 진행하게 되면 각 사별로 고유한 쟁점만을 협상대상으로 하여 단기간에 결론을 도출할 수 있는 장점이 있다. 따라서 사업상의 불안요소를 신속히 제거할 수 있는 경영상의 이점을 살릴 수 있다.

반면, 공동협상을 하게 되면 대표협상 주체의 협상결과에 대해 개별기업의 동의과정을 거쳐야 비로소 최종적인 협상결론을 도출할 수 있는 번거로움이 있다. 그리고 개별기업의

4. 기업별 다양한 사업여건의 반영 측면

각 개별기업들은 서로 다른 다양한 사업여건을 가지고 있다. 따라서 특허분쟁에 있어서 해당업체별로 제품의 생산·판매지역을 달리하기 때문에 로열티 지불여부 혹은 지불금액의 차이가 생길 수 있다. 예를 들어 제품의 생산은 중국이나 인도에서 하는데 관련특허가 중국이나 인도에는 등록되어 있지 않은 경우, 특허료 지불여부는 수출국가가 어디인가에 따라 달라질 수 있으며 극단적인 경우 특허 미등록국에서 생산하고 미등록국가에만 판매할 경우는 로열티를 지불할 필요가 없게 된다. 또한 개별기업의 특정 OEM 바이어가 이미 특허권자로부터 라이선스를 받은 경우에는 해당물품은 바이어의 라이선스 범위에 포함되어 역시 로열티를 지불할 필요가 없을 수도 있다. 개별협상 시에는 이러한 각 사별 입장차이를 협상과정에 충실히 반영하여 각 기업별로 최적화된 협상안을 도출할 수 있다.

반면, 공동대응을 하게 되면 전체협상주체들의 이익을 우선시하여 개별기업의 특수한 상황이 고려되지 못하거나 희생될 가능성도 있다. 물론 이를 방지하기 위해 개별기업별 요구사항에 대해서는 사전 조율이 이루어질 수 있을 것이나, 이로 인해 공동협상의 범위가 협소하게 되고 이는 곧 대표협상단의 협상력 약화를 초래할 수 있다. 그리고 개별기업의 입장 차

이가 큰 경우에는 애초 공동대응체제가 성립되기 힘들며 비록 사전조율에 성공한다 하더라도 최종협상에 이르기까지 내부적인 갈등요인이 표면화되어 공동대응의 틀이 깨어질 위험이 상존한다.

결론적으로 살펴보면 인력 및 비용 투입의 효율성과 협상력의 강화를 기대할 수 있는 점은 공동대응의 장점이 되고 협상결론의 신속한 도출과 기업별 다양한 사업여건의 반영이 가능한 점은 개별대응의 장점으로 볼 수 있다.

IV. 공동대응 방안

우리나라 기업들이 국제특허분쟁에 직면해서 가장 어려움을 겪는 점은 전문인력과 비용 및 경험의 부족이다. 국제특허분쟁에 대한 적절한 대응은 전 국면에 걸쳐 많은 비용과 전문인력을 필요로 하는 작업이기 때문이다. 이에 우리 기업들이 개별적으로 세계의 선진기업에 맞서 국제특허분쟁에 대응해 나가는 것에는 많은 어려움이 있다. 따라서 중소벤처기업의 인력 및 비용의 부담을 줄여주기 위해서는 되도록 공동대응체제를 활용하는 것이 바람직하다. 이하에서는 공동대응의 효율적 활용방안을 검토해 본다.

1. 특허분석은 공동으로 방침수립은 개별적으로

각 사별 사업여건이 유사한 경우에는 공동대응체제의 구축이 용이하다. 공통적인 협상안의 도출이 가능하여 이에 협상력을 집중할 수 있게 되는 것이다. 이런 경우 개별기업별로 대응하는 것은 자원의 중복투입만 초래할 뿐 실익이 없다. 그러나 이와는 달리 각 개별기업이 처한 Business 환경이 상이하고 이로 인해 협상에서의 각 사별 관심사항 및 관철요구사항이 달라진다면 공동대응은 여러 가지 문제점을 수반하게 된다. 즉, 이러한 입장차이로 인해 애초 공동대응체제의 성립자체가 힘들고 설사 성립한다 하

더라도 협상의 진행과정에서 공동체제가 붕괴될 위험이 상존하며 모든 구성원들에게 만족스러운 최종결과를 도출하기가 어렵게 된다.

그러나 이런 경우에도 공동대응의 가능성을 최대한 모색해 보는 것은 여전히 유용하다. 즉, 특허의 유효성 및 침해여부에 대한 자료조사와 분석 나아가 전문가의 감정의견 확보 등은 공동으로 하되, 이러한 분석자료에 근거한 내부방침수립 -소송도 불사할 것인지 여부 등- 및 관철은 각 사의 경영 판단에 일임하는 방안을 시도해 볼 필요가 있다. 그럼으로써 각 기업별 경영 판단에 대한 상호간섭요인을 최대한 배제하면서도 자료조사비 등 제반비용의 절감을 기대할 수 있어 공동대응의 장점을 최대한 살릴 수 있을 것이다.

2. 개별기업간 견해차이의 사전조율

공동대표에 의한 협상진행 도중에 협상안을 둘러싸고 개별기업들간의 견해차이가 표면화되어 공동대응체제가 깨어지고 그때부터 다시 각 사별로 특허권자와 개별적인 협상을 진행해야 한다면 우리기업들의 부담이 가중되고 협상의 주도권을 빼앗기게 되는 역효과를 초래한다. 따라서 협상과정에서 있을 수 있는 입장차이를 사전에 조율해 두어 추후 공동대응체제의 붕괴 위험을 최소화 할 필요가 있다. 입장조율 과정에서 각 사별 요구사항의 최대 공약수를 도출하고 이를 근거로 협상안을 마련하여 협상 범위를 명확히 함으로써 잠재적인 내부분쟁의 소지를 없애고 최종적인 협상결과에 대한 동의를 신속히 진행시킬 수 있도록 하여 공동대응에서 파생될 수 있는 문제점을 최소화 할 수 있다.

만일 이러한 조율과정에 상당한 시간이 소요될 것이 예상된다면 신속한 분쟁대응을 위해 특허무효/비침해 자료의 조사·분석만을 우선적으로 공동 진행하면서 그동안 확보된 시간을 통해 충분한 논의를 거치는 것이 바람직하다.

3. 관련업계의 협회 등을 중심으로 공동대응체제 구축

공동대응이 개별 사안별로 일회성, 단발성에 그치는 것보다는 이를 시스템화하는 것이 필요하다. 관련업계의 협회를 통해 공동대응체제 구성을 위한 절차 및 방법 등을 미리 체계화시켜 둔다면 장차 특허 컨소시엄의 구성을 통해 공동기술개발, 특허의 공동이용특허풀 추진, 선진기업의 특허포트폴리오 조사·분석을 통한 공세적 대응방안 도출 등 다양한 특허전략을 구사하는 기초가 될 수 있을 것이다.

예를 들어, 2004년 4월 미국의 인라인스케이트 생산업체인 K2 사가 국내 14개 인라인 제조업체를 상대로 특허 침해 경고장을 보낸 것에 대해 국내 업체들이 인라인 연합회를 중심으로 공동대응하기로 하고 특허무효소송에 나서기로 하였다. 이는 업계차원의 공동대응 노력이 점차 가시화되고 있는 고무적인 사례로 볼 수 있다.

V. 맺음말

앞서 공동대응과 개별대응의 장·단점을 비교해 보고 공동대응의 활용방안을 검토해 보았다. 요컨대 국제특허분쟁에 대한 경험이 없고 전문인력을 확보하지 못한 중소벤처기업들에게는 공동대응이 보다 효율적이고 현실적인 방안이 될 것이다. 다만 공동대응의 몇 가지 단점으로 인해 역효과를 초래할 수도 있으므로, 이를 최소화하는 노력이 병행되어야 할 것이다.

아울러 이러한 공동대응 방안들은 그때 그때의 일회적이고 임시적인 형태에 그칠 것이 아니라 관련 협회를 중심으로 하나의 확립된 체계를 갖추어 나갈 필요가 있다. 공동대응의 시스템화는 선진기업의 특허공세에 대한 튼튼한 방패막이 될 뿐만 아니라 국가적 차원의 미래 지식재산전략을 준비하는 기초 토대로서도 매우 의미 있는 일이기 때문이다. ●