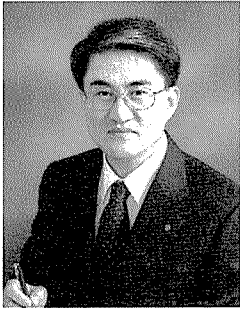


국제특허분쟁의 소송외 해결에 대한 소고



서 천석
변리사, 변호사(미국)

1. 머리말

최근 국내 기업들의 해외 진출이 급속하게 증가함에 따라 해외 선진 기업과의 분쟁사례 또한 늘어나고 있다. 이는 향후 우리나라 기업의 해외진출이 더욱 가속화될 것이라는 점과 해외 기업들이 시장을 내주지 않기 위한 공세를 더욱 강화할 것이라는 점을 생각한다면 결코 가볍게 넘어갈 사안은 아니다.

이와 관련하여 조선일보 2004년 4월 21일자 기사의 내용 중 일부를 보면 다음과 같다. “삼성 SDI와 일본 후지쓰 간에 벌어지고 있는 PDP 특허권 침해 소송은 한국 IT(정보통신)기업에 대한 일본 기업들의 견제가 본격화하고 있음을 상징하는 사건이다.” 즉, 일본 기업이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 특허권 침해를 이유로 상대기업에 대한 공세를 본격화한다는 것이다. 따라서 이와 같이 증가추세에 있는 해외 기업과의 특허분쟁에 대한 대비가 무엇보다 중요하다.

그러나 우리나라 기업의 해외시장 안착여부를 결정짓는 해외 기업과의 분쟁은 기업에게 커다란 부담요인으로 작용한다. 특히 해외시장에서의 입지를 굳히지 않은 상태에서 소송에 휘말릴 경우 발생하는 기업이미지의 손상은 실로 막대하다고 하지 않을 수 없다. 따라서 해외 기업과의 특허분쟁에 대한 대비로서 기업의 부담을 줄이고 실리를 극대화할 수 있는 전략이 요구된다. 즉, “싸우지 않고 이기는 방법”에 의한 특허분쟁 대응전략의 수립과 그에 따른 특허분쟁대응이 필요하다.

따라서 이하에서는 기업의 부담을 줄이고 실리를 극대화할 수 있는 특허분쟁대응수단인 “중재”에 대해서 살펴보겠다. 우선, 특허분쟁해결을 위한 중재수단을 제시하고 중재와 관련된 일련의 사례를 살펴보고자 하겠다.

2. 소송외 특허분쟁 해결수단

1) 미국중재협회 국제분쟁해결센터 활용

미국중재협회 국제분쟁해결센터(ICDR)는 미국중재협회에 접수되는 국제중재 사건들의 절차진행을 담당한다. ICDR이

담당하는 주업무는 ICDR의 국제중재규칙을 적용한 국제중재 업무이다. 그러나 ICDR은 그 이외에도 UNCITRAL (UN Commission on International Trade Law) 중재규칙이나 AAA Commercial Rules가 적용되는 국제중재를 담당하기도 한다.

이와 함께, ICDR은 조정(mediation)을 포함한 대체적 분쟁해결(Alternative Dispute Resolution)수단과 연관된 업무를 비롯하여 국제 상사분쟁의 해결과 관련된 제반 업무를 수행한다.

2) 국제상공회의소의 국제중재재판소 활용

국제중재재판소(International Court of Arbitration)는 국제상공회의소(ICC, International Chamber of Commerce)의 기구로 설립된 국제적인 중재기구이다. 또한 현재까지 170개 당사국이 가입된 13,000여개 중재사건을 해결하여 왔다. 따라서 ICC 국제중재재판소는 국제적인 중재사건의 해결에 있어 대표적인 기관으로 인식되어 있다.

3) 크로스라이센스를 통한 분쟁해결

특허분쟁을 해결하기 위한 하나의 방안은 기술개발을 통해 이미 확보한 지적재산권에 의한 크로스라이센스를 추진함으로써 특허분쟁을 해결하는 방안이 있다. 크로스라이센스는 쌍방의 충분하지 않은 기술을 상호 보완함으로써 쌍방의 특허기술의 가치를 높이는 것을 가능하게 한다. 또한 일반적으로 로열티 지급을 하지 않음으로써 기술개발의 부담을 낮출 수 있는 장점을 가지고 있다.

그러나 크로스라이센스의 필요성을 경쟁 상대방에게 인식시키기 위해서는 시장성 있는 개량기술개발이 선행되어야 한다. 특히 원천기술의 개량기술을 저인망식으로 확보해 나감으로써 경쟁 상대방이 크로스라이센스를 수락하도록 하는 것이 바람직하다.

3. 소송외 특허분쟁 해결사례

1) 삼성SDI-후지쓰 및 LG전자-마쓰시타 사례

삼성SDI와 후지쓰간의 특허분쟁은 삼성SDI가 먼저 후지쓰의 특허에 대해 무효라는 소송을 제기하는 것으로 시작되었다. 이에 따라 후지쓰는 삼성SDI에 대해 특허침해 혐의로 맞제소하고 일본 세관당국에 통관중단을 요청하였다. 삼성

SDI와 후지쓰간의 특허분쟁은 삼성SDI와 후지쓰가 상호 크로스라이센스를 체결함으로써 종결되었다.

한편, LG전자와 마쓰시타간의 특허분쟁 또한 삼성SDI와 후지쓰간의 특허분쟁과 마찬가지로 일본세관을 통한 통관보류조치를 통해 발현되었다. LG전자와 마쓰시타간의 특허분쟁은 특허분쟁 해결을 위한 '화해금'을 전제로 한 크로스라이센스 체결에 의해 종결되었다.

2) Interdigital-삼성전자 및 ETRI-퀄컴 사례

인터디지탈(InterDigital Technology Corp.)사와 삼성전자 사이의 무선통신기술에 대한 특허분쟁사건에 대하여 2002년 12월 ICC의 국제중재재판소는 삼성전자의 로열티 액수를 1,870만 달러에서 670만 달러로 삭감한다는 중재결정을 내린 바 있다.

한편, ETRI는 1997년 퀄컴사가 공동개발합의서에서 제시한 ETRI에 대한 배분의무를 불이행함에 따라 1998년 10월, 파리소재 ICC의 국제중재재판소에 중재신청을 하였다. 이에 대해 ICC의 국제중재재판소는 ETRI가 주장한 쟁점사항들을 수용하여, 퀄컴사에 대해 ETRI에게 기술료 배분금을 지급하도록 하였다.

4. 맺음말

전술한 바와 같이, 중재제도는 국제특허분쟁 대처방안 중 하나이다. 중재를 통하여 분쟁 당사자 상호간의 상생의 길을 모색하는 유연한 특허분쟁대응방안을 수립하는 것이 소송을 통한 특허분쟁대응 못지않게 중요하다. 그러나 중재에 의한 특허분쟁대응전략을 수립하였다고 하여 그것만으로 분쟁이 해결되는 것은 결코 아니다. 즉, 분쟁을 해결하기 위한 사전 준비는 중재의 경우에 있어서도 마찬가지로 필요하다. 특허권자에 의해 침해가 주장되는 문제특허에 관하여 당해 특허와 자사제품과의 연관성 및 침해여부, 당해 특허의 유효성에 대한 기술적, 법률적 판단을 내리는 것이 특허분쟁대응의 기본이라 할 것이다. 치밀한 특허분석과 기술의 확보는 중재에 있어서 보다 우위에 설 수 있는 기초가 된다. 이와 같은 분석의 결과에 따라, 크로스라이센스 또는 중재기구를 통해 국제특허분쟁을 보다 적은 비용으로 신속하게 결말지을 수 있을 것이다.

미국내 차세대반도체 특허, M램이 가장 활발

기업별 미국 특허 점유율은 하이닉스 3위, 삼성 6위

특허청(청장 김중갑)이 차세대반도체에 대한 미국 내 특허등록 현황을 조사한 결과 F램이 주도하는 가운데 최근들어 M램의 특허가 급격히 증가하는 것으로 분석됐다.

차세대반도체라 함은 기존 D램과 플래시메모리의 뒤를 이을 신 개념의 반도체 소자로서 F램(Ferroelectric Random Access Memory), M램(Magnetic RAM), P램(Phase Change RAM) 등을 의미하며, 이들 소자들은 D램이 가진 고속·고집적도 장점과 플래시메모리의 비휘발성 장점을 모두 갖춰 장차 모든 종류의 메모리를 대체할 것으로 예상되기 때문에 각 기업은 시장선점을 위해 치열한 기술개발경쟁을 벌이고 있는 상황이다.

특허청 조사결과에 따르면, 차세대반도체 중 M램의 경우 지난 1997년부터 2001년까지 5년간 연평균 67%의 출원증가세를 보이고 있으며, P램은 58%, F램은 18%의 증가세를 보이고 있는 것으로 파악됐다. 다만, 1999년부터 3년간 연평균 증가율에 있어서는 P램(105%), M램(74%), F램(10%)의 순으로서 P램의 증가율이 M램을 앞지르는 추세에 있으나, 2002년도에는 다시 M램의 비중이 높아진 것으로 나타나고 있다.

※ 2002년 이후 출원은 심사가 종결되지 않은 경우가 많기 때문에 증가율통계에서 제외하였다.

한편, 1995년도 이후 출원된 미국 특허 중 차세대반도체 분야 기업별 출원건수 점유율은 한국의 하이닉스 반도체가 6.07%를 차지하여, 마이크론(11.6%), 인피니온(6.12%)에 이어 3위를 기록하고 있으며, 삼성전자의 경우 4.57%로서 6위를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 삼성, 마이크론 등의 경우 95년도부터 본격적으로 특허출원을 해온데 비하여 하이닉스의 경우에는 98년부터 본격적인 출원을 한것으로 파악되고 있다. 현재 F램은 256KB급 칩의 양산 및 1MB급 시험생산 단계이며, P램은 최근 들어 급격한 기술발달을 이뤄 수년 안에 양산될 것으로 보고 있고, M램의 경우 양산이 임박했다고는 하나 가격과 기술면에서 아직 사업화에 어려움이 많다는 견해도 있는 상황이고 반도체분야의 리딩기업들이 차세대반도체의 주력을 어느 쪽으로 선택하느냐가 초미의 관심이기 때문에 이러한 기업들의 특허 동향을 살펴본다는 것은 앞으로의 시장방향을 읽는데 큰 도움이 될 것이다.

따라서, 특허청은 기업이나 연구소에서 차세대반도체 특허에 대하여 좀더 심층적인 분석을 할 수 있도록 이번 분석에 사용한 차세대반도체분야의 특허데이터를 특허청 홈페이지(<http://kipo.go.kr>)를 통하여 제공하고 있다. (미국 외에 일본 및 한국데이터도 제공)