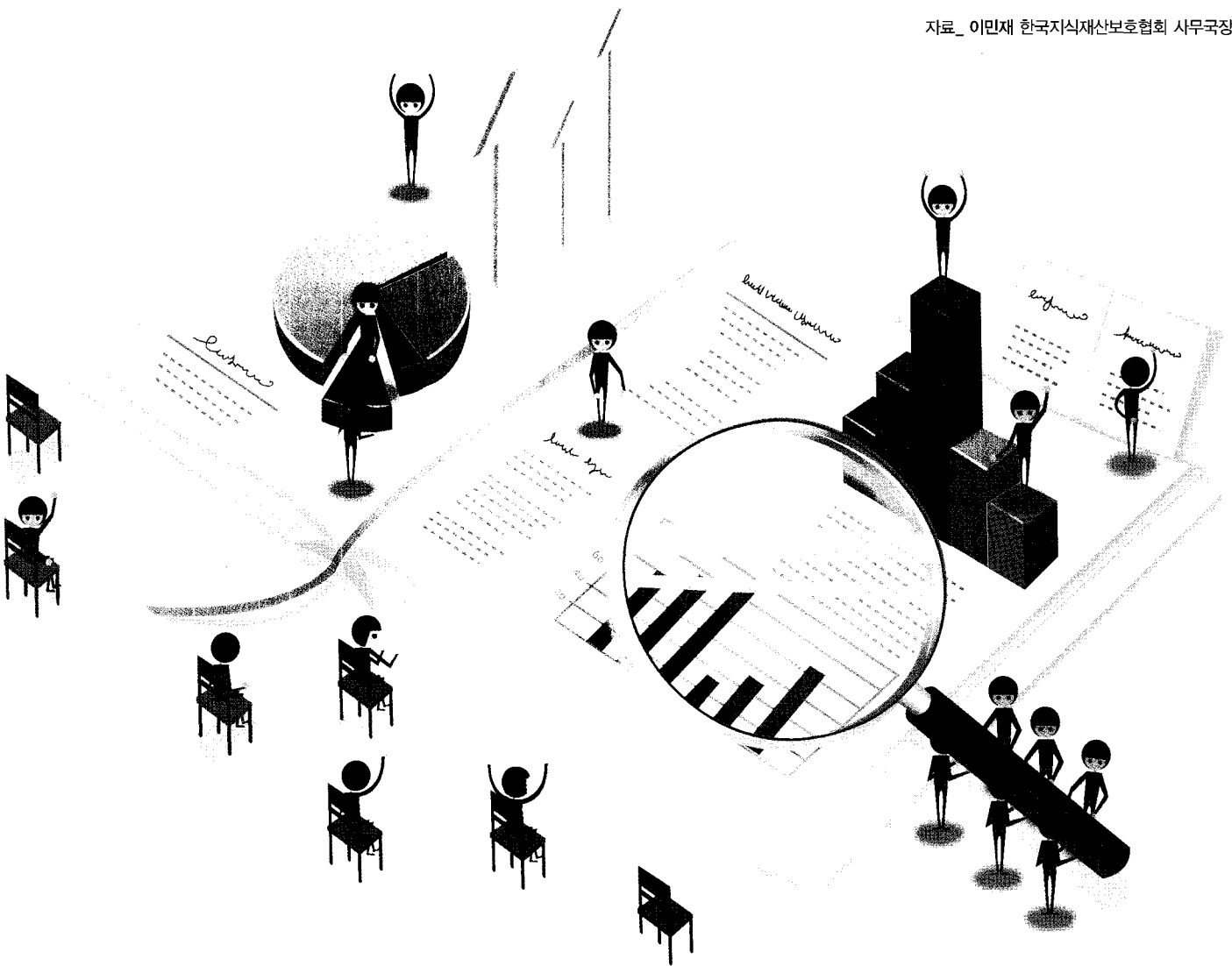


중소벤처기업이 알아야할 지식재산권 보호

대한민국은 지식재산권 보유규모만을 한정하면 세계 어디에도 손색이 없는 수준의 지식재산 강국이 되었다. 그러나 세계 4위의 지식재산 보유 강국이면서도, 지식재산권의 활용이나 보호 측면에서는 여전히 많은 노력이 필요한 것이 현실이다. 최근의 지식재산권 통계자료에 의하면, 특허출원 증가율에 있어 대기업은 연평균 18.2%, 중소기업은 2.7%로 중소기업이 대기업에 비해 정체되어 있고, 더욱이 우리나라의 특허활용도는 세계 21위 수준(IMD 경쟁력보고서)이고 보면 지식재산의 보유 양에 비하여 질적 수준이 낮아 가치 창출에 미흡한 편이다. 더욱이 경기침체로 국내 대기업을 비롯한 세계 굴지의 기업들이 생존경쟁과 특허 선점을 위한 글로벌 특허전쟁을 벌이는 가운데 국내 중소기업은 부족한 자금과 인력풀 속에 온갖 특허분쟁에 시달리고 있는 실정이다. 이러한 상황에서 단순히 물건을 잘 만들어 잘 판매하는 것만으로는 험난한 글로벌 특허 전쟁에서 살아남을 수 없다. 지금껏 개발하여 잘 판매하고 있는데 느닷없이 관련된 권리를 가지고 판매 및 생산을 중지시키고, 수출을 위해 선적해둔 물건을 압류해 버리는 일이 종종 발생되고 있기 때문이다. 따라서 자신의 지식재산권을 지키고 다른 이의 지식재산권을 침해하지 않도록 조심하고, 문제가 생겼을 경우 적절히 대응하는 것은 물건을 잘 만들고, 잘 판매하는 것만큼 대단히 중요하며 어쩌면 큰 수익을 낼 수 있는 투자이기도 하므로, 최근 빈번한 지식재산권 분쟁 대처사항을 점검해 보자

자료_ 이민재 한국지식재산보호협회 사무국장



첫째, 자신이 지식재산권을 가지고 있는 경우 해외에서의 적절한 활용방안

대부분의 나라에서 명칭이나 조건은 상이하겠지만, '기술자체에 관한 권리(특허권)', '상품의 디자인의 창작성에 관한 권리(디자인권)' 및 '표장에 쌓여진 수요자의 신뢰를 보호하기 위한 권리(상표권)'를 보호하는 제도를 두고 있다. 여기서 기본적인, 중요한 점은 각각의 나라에서 따로 권리를 보호하고 있다는 점이다. 즉, 각 나라에 제품을 수출하게 된다면, 한국에서 받은 지식재산권 이외에 수출할 나라에서도 권리를 등록받아야 한국에서 보호받는 것과 유사하게 수출 제품도 보호받을 수 있다는 것이다.

실제로 2008년 지식경제부에서 지식재산권에 관한 실태조사를 한 결과 조사대상 기업의 28%가 지식재산권으로 피해를 본 것으로 밝혀졌으며, 피해 기업 중 30% 이상이 해외에서 발생하는 피해를 입은 것으로 조사되었다. 이에 반해 응답 기업의 70% 이상이 해외 지재권을 가지고 있지 않거나 모른다고 답하였다. 특히 가장 많은 피해를 입은 업종이 중소기업에 집중되고 특허권 보다는 상표나 디자인권에 대한 피해가 생각보다 크다는 것을 알 수 있다.

따라서, 상대적으로 널리 알려진 특허권뿐만 아니라, 상표권이나 디자인권도 수출이나 제품 판매 전에 미리 조사하여 가능하면 등록을 받아두는 것이 해외에서 후시 발생할지도 모르는 지식재산권 분쟁에서 유리한 위치를 점할 수 있는 보험이자 투자가 될 것이다.

둘째, 타인의 지식재산권 때문에 문제가 생긴 경우 초기 대응 방안

중소기업체를 당혹하게 하는 지식재산권 분쟁은 남이 내 권리를 침해한 경우보다는 내가 남의 권리를 침해한 경우이다. 실제로 많은 지식재산권 분쟁은 타 업체로부터 경고장을 수신하면서부터 발생한다. 지식재산권 분쟁에 익숙하지 않은 중소기업에서는 경고장에 대한 초기 대응이 미숙하여 사태가 악화되는 경우가 종종 있다. 예를 들어, 해외 전시회에 참가하였는데 물품이 압류된 경우, 대응 방법을 몰라 그냥 귀국해버리면 후에 판결이 확정되어 결국 그 나라에서는 제품을 판매하지 못할 수 있다. 또한 법적으로 크게 의미없는 경고장을 수신한 경우에도, 겁을 먹고 경고장의 내용을 모두 인정하면 이후의 특허협상에서 상당이 어려움에 처할 수 있다.

이렇게 부적절한 초기 대응에 발목이 잡혀서 본격적인 협상이나 분쟁에서 더욱더 어려움에 봉착할 수 있으므로 간단한 경고장 대응 방식이나 초동 대응 조치를 숙지하여 적절히 문제를 해결해야 할 것이다.

특허의 경우 침해를 주장하기 위해서는 권리자가 침해를 당했다는 것을 증명해야 한다. 즉, 경고장에는 자신의 권리가 무엇인지, 자신이 가지고 있는 권리 중 어떤 부분을 침해했으며, 어떤 제품이 자신의 권리를 침해하였는지를 명확하게 제시해야 한다. 그러므로, 권리자의 등록특허번호나 침해했다고 주장하는 제품의 모델명조차 없는 경고장이나, 단순히 자사 특허의 라이선스를 요청하는 정도의 서신이라면 법적으로는 큰 의미가 없다. 다만, 이러한 경우에도 어떤 의도에서 이러한 경고장을 발송하였는지는 파악하고 있어야 한다. 법적으로 큰 의미가 없는 경고장이라는 이유로 경고장 자체를 무시한다면 상대방 업체에서 협상할 의사가 없다고 판단하고 갑자기 소송이 제기될 수도 있으므로 후에 큰 비용이 발생할 수 있다. 따라서, 경고장을 받은 경우 가장 우선시 되는 것은 상대방의 경고장의 의도가 무엇인지 알아내고, 경고 내용이 과연 적절한 것인지를 파악하는 것이다. 그러기 위해서는 경고장을 보내온 상대방 회사가 과연 어떤 곳인지를 알아야 할 것이다. 그리고 이러한 일에 업체가 경험이 없다면 시간이나 비용이 허락하는 한 경험이 많은 전문가(변호사, 변리사 등)를 선임하는 것이 합리적이다.

어느 정도 사태가 파악이 되었다면 경고장에 대하여는 답변을 한다. 상황에 따라 경고장 자체에 대한 회신을 늦추는 것도 하나의 전략이 될 수는 있지만, 원칙적으로 경고장에 대한 답변을 함으로써 상대방에게 대화의 의지가 있다는 것을 보여주는 것도 중요하다. 답변을 할 경우 가장 중요한 것은 침해사실에 대한 인정은 어떤 경우에도 하지 말아야 한다는 것이다. 침해사실은 권리자가 입증해야 하지 경고장을 받은 업체가 증명해야 할 필요가 없다. 그런데도 경고장을 받고 그 사실을 자인하게 된다면 최악의 경우 협상이 들어가기 전에 이미 상황은 끝나고 손해배상에 관한 문제가 남게 될 뿐이다. 따라서 최초 답변은 가능하면 간단하게 하며, 우리가 어떤 권리를 침해하였는지 증명해 달라는 내용을 포함하는 것이 좋다. 이러한 답변을 보내는 것만으로 어느 정도 시간을 벌게 될 수 있다.

셋째, 지재권사유로 세관 등을 통한 압류가 발생한 경우 초기 대응 조치에 대한 방안

세관에서 압류 당한 기업체는 대부분 압류를 당할 수 있을 것이라는 예상을 하지 못하는 경우가 많고, 압류 자체의 문제 뿐 아니라 압류에 의하여 납품 기일이 어긋나는 경우 연쇄적으로 소송에 시달릴 수 있어 세관 압류를 당한 기업체 입장에서는 경험이 없다면 대단히 당황할 수 있다.

세관 압류가 발생하면 가장 먼저 생각해야 할 점은 빠른 시간 내에 세관 압류를 해제 하거나 다른 방법을 이용해서 가능하면 납품기일에 맞출 수 있도록 하는 것이다. 세관 압류 때문에 구매자와의 신용을 지키지 못하면 더욱더 큰 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 납품 기일에 맞추기 위해 우선 생각해 볼 수 있는 것은 우회 수출이 가능한지 여부이다. 즉, 세관 압류가 발생한 국가가 중간 경유지인 경우, 대상 국가에서는 지식재산권의 문제로 선적이 불가하지만 다른 나라에서는 그 지식재산권이 등록되어 있지 않다면 지식재산권이 없는 다른 국가를 경유해서 수출하여 납기를 맞추는 것이 가능하기 때문이다. 또한 우선 세관 조치를 해제하기 위하여 신속하게 협상을 준비하는 것도 필요하다. 세관 압류를 신청한 권리자의 권리를 무효화시키거나 회피하기가 어렵다고 판단되거나, 라이선스가 필요하다고 판단되면 우선 권리를 상대로 라이선스 협상을 전제로 세관조치의 해제를 요청할 수 있을 것이다. 계속 세관 압류 상태가 지속되면 업체의 피해가 커지고 실제 협상에서 시간에 쫓기게 되어 불리해질 수 있기 때문이다.

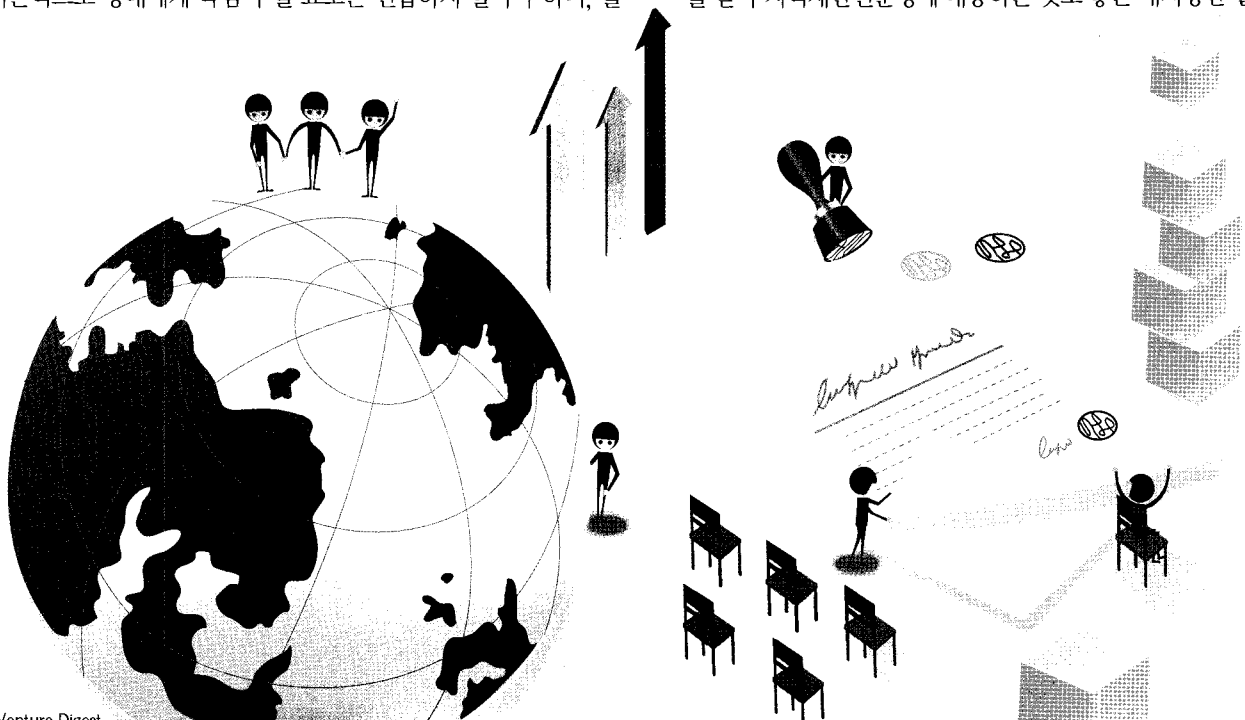
넷째, 실제 지식재산권 협상 단계에서 주의해야 할 점 초기 대응이 종료되면 길고 복잡한 실질적인 기술협상의 단계에 들어서게 된다. Technical Discussion이라 불리는 이 단계는 실질적으로 상대방이 가진 권리와 자사의 실시 제품을 구성요소 하나하나 분석하여 침해여부를 판단하고, 상대방 특허의 무효사유가 있는지 등을 논리적으로 전개하여 특허에 관하여 실질적인 기술 협상을 벌이는 단계이다. 세부적인 내용은 사안에 따라 협상의 전개가 달라질 수 있으므로 전형적인 틀이 존재하지는 않으나, 비침해에 관한 주장을 할 때에는 기본적으로 상대에게 약점이 될 요소는 언급하지 말아야 하며, 불

가피한 경우라도 구두로만 말해야한다.

예를 들어 A 구성요소는 포함되어 있으나 B 구성요소는 포함되지 않았다는 등의 주장은 문제점을 B 구성요소로 집중시켜 상대방의 증명 책임을 경감하는 효과가 있어 불리해질 수 있다. 또한 우리 제품은 이러한 구성을 가지고 있어 다른 구성을 가지는 특허와 다르다는 주장도 침해제품에 관해 증명을 해야 할 특허권자의 책임을 경감시켜 불리해질 수 있다.

즉, 침해 경고를 받은 업체의 입장에서 항상 생각해야 할 점은 모든 증명책임은 특허를 침해했다고 주장하는 권리자에게 있으므로 이를 대신 증명해 줄 필요가 없다는 점이다. 또한, 상대방의 특허를 무효화할 수 있는 공격적인 자료를 준비해 가는 것이 필요하다. 특허권자 입장에서 가장 곁끄러운 상황이 자신의 등록특허가 무효되는 것이므로, 상대방을 압박할 수 있는 근거로서 준비해가는 것은 매우 도움이 된다.

앞서서 간단히 설명하였지만, 지식재산권에 관한 분쟁은 기술적으로 상당히 난해하며, 대단히 복잡하고 오랜 시간이 지나야 결론이 나는 것이 대부분이다. 이러한 경우 중소벤처기업의 입장에서 전문적인 컨설팅을 받기위하여 대리인에게 지불하는 비용은 대단히 부담이 되기 마련이다. 중소벤처기업의 경우 이러한 분쟁 비용을 감당하기 힘들어 제품을 포기하는 경우가 종종 발생하기도 한다. 한국지식재산협회는 중소벤처기업의 이러한 현실을 고려하여 특허분쟁 전문가를 통한 전문적인 컨설팅을 지원함과 동시에 실제 소송이 발생한 경우에 소송비용 까지 지원하므로, 이후 혹시라도 지식재산권 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 생긴다면 한국지식재산보호협회를 통해 국가의 도움을 받아 지식재산권분쟁에 대응하는 것도 좋은 대처방안 일 것이다.



16년에 걸친 특허전쟁 - 폴라로이드사(미) 즉석카메라 특허분쟁 사례

1948년 미국의 폴라로이드사의 Edwin H. Land 박사는 최초의 벗겨내기 식 즉석카메라를 발명하였다. 이후 즉석카메라 시장이 매년 약 30%의 성장률을 보이자, 코닥의 경영진은 이 시장을 석권해야 한다는 야망을 갖게 되며, 즉석카메라 제조기술을 개발하기 시작하였다.

잘못된 특허전략의 수립

원천기술이나 원천특허를 갖고 있지 않은 기업의 특허전략 중 하나는 원천특허와 관련된 기술을 개발하여 원천특허를 갖고 있는 기업과 Cross License를 하는 것이다. 그러나 코닥사는 폴라로이드사의 특허 중 무효가 될 가능성이 많은 기술을 개발하는 잘못된 특허전략을 수립하였다. 1970년 초 코닥사는 즉석카메라 시장에 진출할 것이라고 발표를 하였다. 1976년 3월 폴라로이드사가 Polaroidronto를 시장에 출시하자 코닥사는 한 달 후인 4월에 폴라로이드사의 특허를 이용하여 개량한 EKodak-4, EKodak-6을 시장에 출시하였다.

(이때 코닥사는 EKodak-4 제품의 도매가격을 폴라로이드사보다 약간 저렴하게 EKodak-6는 Polaroid사와 동일하게 출시하였다). 1976년 4월 26일 폴라로이드사는 코닥사를 상대로 하여 자사보유의 즉석카메라 및 필름과 12개의 특허를 침해했다는 내용의 특허침해소송을 제기하였고, 이에 코닥사는 폴라로이드사가 주장하는 12개의 특허가 모두 무효라는 반소(Counter-Claim)를 제기하였다. 이후 5년간 집중적인 증거자료 수집절차를 거친 후 1985년 10월 판사는 "코닥사는 폴라로이드의 7개의 특허를 침해하였으며, 코닥사와 코닥사의 협력업체의 관리자, 대리인, 고용원, 변호사는 즉석카메라와 필름을 제조, 사용, 판매하는 행위를 중지해야 한다."고 판결한다. 폴라로이드사의 특허 12개 중 2개는 무효라고 보았으나, 코닥사의 고의에 의한 특허침해는 인정되지 않았다.

손해액 청구 소송

미국은 특허침해소송과 손해액 청구소송을 각각 달리할 수 있는 소송구조를 갖고 있으므로, 이후의 폴라로이드사의 손해배상청구는 다른 재판에서 논의되었다. 폴라로이드사는 코닥이 의도적으로 폴라로이드사의 제품보다 약간 낮은 수준의 가격을 고수해, 폴라로이드사는 코닥사가 책정한 가격에 끌려 다니며 자사의 제품의 가격을 낮추어야 했고, 막대한 영업상의 손해를 입었다고 주장했다. 이에 코닥사는 자신이 즉석카메라 시장의 확장에 기여한 점을 고려하여 폴라로이드사가 주장하는 영업이익의 수준을 산정해야 한다고 반박했다.

손해를 산정하는 방법으로는 두 가지가 있는데, ①영업이익의 손실액 혹은 ②로

열티 액수를 산정하여 이를 손해액으로 보는 방법들이다. 그러나 손해액은 결코 로열티 액수보다 적을 수는 없다. 여기에서 폴라로이드사는 ①의 방법을 선택하였다. 우선 즉석카메라 시장이 계속 성장해 왔는지를 입증하기 위하여, 양사의 임원들이 왜 사람들이 즉석카메라를 샀는가에 대한 고객의 성향에 대한 조사 및 최근의 시장동향에 대하여 증언을 했다. 또한 경제학자들이 경제모델이나 즉석카메라 시장의 여건, 위 시장의 미래에 대한 전문가적 증언을 했다. 두 번째로 폴라로이드사는 코닥사가 없었을 경우 폴라로이드사가 적절한 이윤을 포함하여 매길 수 있었던 시장가격이 어느 정도 수준인가를 산정하여 이를 자신의 손해액으로 주장하였다.

이를 위하여 즉석카메라에 보다 높은 가격을 매겼을 때 예상되는 시장의 반응(수요의 가격탄력성), 폴라로이드의 설비가동능력 등의 요소를 검토하였다. 코닥사는 항고하였으나 모두 패소하고 1990년 최종 손해배상액이 8억 7천 3백만 달러로 확정되었다. 이 외에도 코닥사는 이미 약 15억 달러를 들여 투자한 생산공장을 폐쇄하였고 700여 명을 해고하였으며, 1976~1985년 사이에 판매한 약 1천 6백만 개의 즉석카메라를 되사들이기 위해 약 5억 달러 가까이 지불했으며, 1억 달러의 변호사 비용이 들었다. 그 외에도 10여 년간 지출된 연구개발비는 천문학적 액수였다.

● 시사점 - 소송만이 능사가 아니다

위 사건에서 기업이 지적재산의 중요성을 무시하고 연구개발 전략을 세웠을 때, 혹독한 대가를 치루어야 한다는 교훈을 주고 있다. 이 사례는 단지 특허뿐 아니라 회사의 비전, 그에 따른 중장기 전략의 수립, 의사결정 절차 등 여러 면에서 시사하는 면이 크다. 양사가 16년이란 긴 세월동안 소송을 진행하면서 막대한 인력과 금전을 이 사건에 투입하였고, 법원 역시 이 사건으로 골머리를 앓았는데, 만일 양사가 조금씩 양보하여 소송 전 단계에서 협상으로 종결지었으면 하는 아쉬움이 남는다.

한편, 1998년 50달러였던 폴라로이드사는 주가가 2001년 28센트로 하락하여 그해 10월 법원에 파산신청을 하였다. 폴라로이드사는 코닥과의 특허침해 소송에서는 승리하였지만, 그 이후 디지털 카메라 등 신기술을 가진 제품이 등장하는 시장의 동향을 제대로 파악하지 못하여, 새로운 기술개발을 게을리해 소비자로부터 외면당했기 때문이다.

자료참고 : 국제 특허분쟁대응 표준매뉴얼, 한국전자산업진흥회