

표준특허 분쟁 대응 및 표준특허 전략

이철희 | 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사

한 자동차 부품회사는 요즘 이전에는 겪어보지 못했던 고민이 생겼다. 특허권을 관리하는 회사로부터 표준특허에 대한 로열티를 요구받고 있는 것. 자동차 산업은 그 특성상 원래 표준과는 거리가 있는 분야였다. BMW와 벤츠의 자동차나 그 부품들이 상호 호환될 필요는 없다. 그런데 자동차 부품회사가 왜 표준특허냐고?

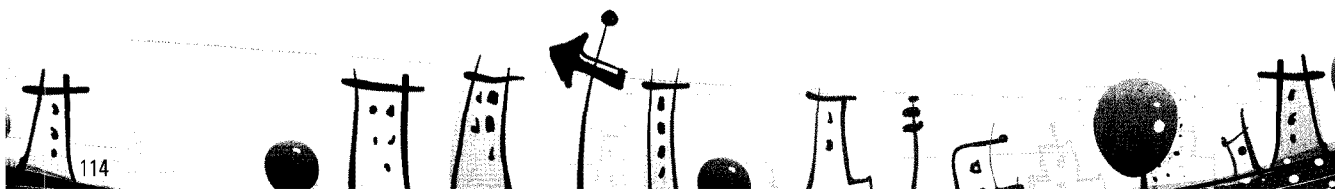
자동차에 전자제품의 기능이 점점 중요해지면서 자동차 산업 분야와 관련된 표준특허 분쟁이 증가 일로에 있다. 차량용 내비게이션이 한 예인데, 내비게이션에는 지도 안내 기능뿐만 아니라 MP3 플레이어, DMB 기능이 기본적으로 장착된다. 이 MP3와 DMB는 표준

특허의 온상이라고 해도 과언이 아니다. 또한 iPod를 기본 사양으로 장착한 자동차의 경우도 표준특허가 문제가 될 소지가 다분하다. 이렇듯 기술간 융합으로 인해 표준특허로부터 자유로운 회사는 점점 줄어들고 있다.

그렇다고 자동차 분야에 특허 분쟁이 없었던 것은 아니다. 그러나 분쟁이 개별적이고 상호적인 것이어서 대응할 여지는 있었다. 회피설계를 하여 침해문제를 피해 가기도 하고 보유한 특허로 역공을 가하기도 하였다. 그러나 표준을 앞세운 특허공세에는 이렇다 할 대응방안이 없다. 사실상 전 세계적인 표준이므로 회피설계는 원천적으로 불가능하고 상대방이 제조를 하지 않으므로 역공 자체가 성립되지 않는다.

표준특허로 클레임을 제기 받으면 단기적으로 사실 뾰족한 대책이 없다는 데 문제의 심각성이 있다. 더욱이 표준특허 분쟁의 경험이 없는 기업의 경우 변리사로서도 '표준특허는 원래 그렇다'는 것을 이해시키는 게 자문의 대부분을 차지하고, 법무나 특허담당자도 이러한 상황을 경영진에게 전달하고 이해시키는 것이 주요 임무인 것이다. 그럼에도 불구하고 담당자가 손을 놓아서 안 된다. 상대방의 침해 주장의 정당성 여부와 침해 해당제품의 종류 및 수량 등과 관련해서는 정밀한 검토가 절대적으로 필요하기 때문이다. 정밀한 검토만으로도 지불해야 할 로열티를 절감할 수 있는 여지는 많다.

장기적인 차원에서 표준특허 전략이란 표준특허를 확보해 로열티를 벌어들이는 것으로 귀결된다. 나가는 로열티를 막을 수 없으니 벌어서 이를 상쇄하는 것이 상책이라는 의미이다. 그러기 위해서는 장기적이고 독립적



인 표준특허 확보전략을 수립하고 시행해야 한다. 1990년에 표준화 활동을 시작하고 최초로 MPEG-2 표준화 과정에 참여한 콜럼비아 대학은 9건의 표준특허를 보유하고 있다. 220여건의 표준특허를 확보하고 있는 SONY도 계획적이고 체계적으로 표준화 및 표준특허 활동을 수행한 케이스이다. 통상적으로 표준특허 확보 전략이 결실을 보기 시작할 때까지 최소 10년은 걸린다.

표준특허를 확보하기 위해서는 전략기술분야를 선정하고 필요한 기술 전문가를 육성해야 한다. 표준화 전문인력을 확보하며 표준문서를 통상적인 업무문서 보듯이 보고 국제 표준화 회의를 안방처럼 드나들어야 한다. 표준특허 확보를 위한 특화된 특허전략을 수립해야 함은 물론 유능한 표준특허 전문가를 확보해야 한다. 그러나 사실 중소기업은 고사하고 웬만한 대기업도 이런 것들을 모두 시행하기에는 현실적으로 벅차다. 따라서 외부 자원을 적극 활용하는 것이 좋은 대안이 될 수 있다. 한 예로 셋톱박스를 제조하는 H사는 특정 기술분야의 전문가인 대학교수와 연계하여 표준특허가 될 만한 후보 기술을 개발하고 있다. 또 통신업체인 S사도 기술개발 전문기업 및 대학과 연계하여 표준화 기술을 개발하고 있다.

한편 표준이 된 또는 될 기술을 바탕으로 표준특허를 창출하고 확대 재생산하는 노하우는 일부 대기업 또는 특허법률사무소에 축적되어 있어 보인다. 자체 역량이 없는 기업의 경우 경험이 많은 특허사무소와 협력한다면 가능할 것이다.

현실을 고려할 때 가장 어려운 부분이 표준화 회의에 참여하여 자신의 기술을 기고하고 홍보하며 논의를 주

도하고 자신의 기술을 표준에 반영하도록 하는 노력을 기울이는 표준화 활동 부분이다. 이 부분은 보통 당사가 직접 하는 것이므로 누가 대신해 주기 어렵다. 사실이 정도 능력을 보유한 기업은 한국에서는 두 세계 업체로 손꼽을 수 있을 것이다. 역량이 부족할 경우 읍저버 수준으로 꾸준히 표준화 회의에 참여하면서 표준화가 특정 기술로 수렴되는 조짐이 있으면 해당 기술을 집중적으로 연구하여 특허를 만들어내는 작업을 하기도 한다. 압제 같다고 비난받기도 하지만 이는 많은 기업들이 실행하고 있는 표준특허 확보 전략 중 하나이다. 표준화 역량상 애초부터 이런 전략을 추구하는 기업도 있는 한편 전략 변경 차원에서 이러한 방법을 채택하는 경우도 많다. H,264/MPEG-4 AVC 이후를 다루는 차세대 코덱 표준화 회의에서 주요 후보 표준화안 (Test Model under Consideration)에 선정되지 못한 LG전자 등의 경우 이렇게 방향을 선회하는 것으로 보인다.

적어도 표준과 관련이 있는 기술이나 제품을 다루는 회사는 표준특허를 외면해서는 안 된다. 표준특허에 내는 로열티는 이윤을 갚아 먹는다. 스스로 표준특허를 보유하고 있어서 지불하는 로열티를 상쇄할 수 있는 회사와 그렇지 못하여 로열티를 내야 하는 회사의 경쟁력 차이는 두말할 필요가 없다. 표준화와 연계한 특허전략은 그 속성상 장기 프로젝트여서 많은 투자를 요구함과 동시에 인내를 요구하는 지난한 작업이다. 그렇지만 10년만 하고 끝날 기업이 아니라면, 표준특허 확보 전략은 선택이 아닌 필수이다. TTA