

중소기업을 위한
지재권관리 가이드북

- 특허분쟁사례에서 배우는 -
효과적인 특허관리를 위한 10가지 전략

2004. 7



중소기업을 위한
지재권관리 가이드북

- 특허분쟁사례에서 배우는 -
효과적인 특허관리를 위한 10가지 전략

2004. 7

자료 소개

최근 격화되고 있는 한·일간 PDP분쟁 및 한·미간 반도체 분쟁에서 보듯이 선진국의 우위를 위협하는 우리나라의 첨단기술분야에 대한 선진국들의 견제가 대규모 특허분쟁을 유발하고 있으며, 이러한 대규모의 국제특허분쟁의 와중에서 우리의 중소기업들도 크고 작은 국제 특허분쟁에 일상적으로 노출되고 있습니다. 최근에도 압축용 포장용기를 생산·판매하는 조그마한 한 중소기업이 일본시장을 염두에 두고 설비투자를 완료하고 제품을 출시하였으나 일본에서 이 제품에 관한 기술 및 디자인에 대한 지재권을 확보하지 못하여 수출길이 막히고 결국 도산 위기를 맞은 사례가 보도된 바 있습니다. 이제 대기업은 물론 중소기업도 이러한 특허분쟁에 대하여 효과적으로 대응하지 못하면 한순간에 시장에서 도태될 수밖에 없는 시대를 살고 있다 하겠습니다.

그동안의 특허분쟁의 경험으로 지재권의 중요성에 대한 인식이 크게 높아졌으며 중소기업의 특허출원도 비약적으로 늘어나고 있습니다. 그러나 특허전담부서를 두고 체계적으로 특허관리 활동을 하기에는 자금이나 인력이 부족할 수밖에 없는 우리 중소기업이 복잡한 지재권제도를 제대로 이해하고 이를 바탕으로 전략적으로 지재권을 확보하여 분쟁의 소지를 미연에 방지하거나 분쟁 발생시 적절히 대응하는 데에는 한계가 있는 것이 사실입니다.

이러한 어려움을 덜어주기 위하여 그간의 특허분쟁의 사례들을 분석하고 유형별로 정리하여 특허관리 및 분쟁대응에 있어서 특히 유의하여야 할 사항을 추려서 10가지 전략으로 알기 쉽게 정리하였습니다. 이 자료가 우리 중소기업이 보다 효과적으로 특허관리를 하고 분쟁에 대응하는데 유용하게 활용되기를 희망하며 앞으로도 지속적으로 사례를 추가하여 더욱 알찬 내용으로 보완해 나가도록 하겠습니다.



Contents

Korean Intellectual Property Office

- 전략1 ● 자사제품 관련 특허동향은 항상 파악하고 있어야
- 전략2 ● 상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응을...
- 전략3 ● 제품 출시보다 특허 출원이 우선
- 전략4 ● 세계 특허는 없다
- 전략5 ● 해외출원에도 마감이 있다
- 전략6 ● 특허권 매입도 방법이다
- 전략7 ● OEM생산시는 특허분쟁의 책임소재를 명확히
- 전략8 ● 핵심기술인력은 어떠한 경우에도 우선적으로 보호해야
- 전략9 ● 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 말자
- 전략10 ● 영업비밀보다는 특허출원을 우선 고려



◎ 전략 1 ◎

자사제품 관련 국내·외 특허동향은 항상 파악하고 있어야

- ▶ 특허분쟁이 설비투자를 완료하고 제품을 출시한 후 발생하는 경우에는 효과적인 대응이 어렵고, 외국회사의 경우 일시에 다량의 특허침해소송을 제기함으로써 상대방의 효과적인 대응을 봉쇄하는 전략을 취하는 경우가 많으므로
- ▶ 자사제품 관련 국내·외 특허동향은 항상 미리 파악하고 있어야만 특허분쟁을 예방하거나 효과적으로 대응할 수 있음

[사례] IBM vs. 국내PC업체

[사실관계]

- ▶ 한국기업이 IBM의 호환기종인 퍼스널컴퓨터를 저가로 생산하면서 미국 시장을 잠식하자, IBM은 국내PC 업체(LG전자, 현대전자, 효성컴퓨터 등)의 제품이 자사의 특허 160건을 침해하였다고 주장
- ▶ 국내PC 업체는 IBM의 특허를 면밀히 검토한 결과 한국에 등록된 특허는 단 1건에 불과하였고, 특허침해된 1건에 대한 특허료만 지급함으로써 협상 완료

[시사점]

- ▶ 이 것처럼 일시에 100건이 넘는 특허침해를 통보함으로써 단기간에 응답을 사실상 불가능하게 하여 중국적으로 협상에서 유리한 위치를 점하려는 전략에 휘말리지 않기 위해서는 평상시 경쟁사의 특허취득 동향과 기술 내용을 미리 파악하는 것이 필요

특허기술정보를 찾아 볼 수 있는 곳으로 대표적인 것은 한국특허정보원에서 무료로 제공하는 KIPRIS서비스(www.kipris.or.kr)가 있으며, 특히 중소기업의 경우 체계적인 국내·외 특허동향 파악에는 어려움이 있으므로 특허청에서 기술분야별로 작성해서 발표하는『Patent Map사업』의 결과물 및 『산업재산권진단사업』을 적극 활용할 필요가 있음.

【문의 : 한국발명진흥회 정보유통부 ☎ 02-3459-2863 ~ 2872】

◎ 전략 2 ◎

상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응을...

- ❑ 외국의 경쟁업체로부터 침해소송을 당한 경우라도 면밀히 검토하면 침해가 아니라는 것을 증명하거나 상대방 특허를 무효화시킬 수 있는 경우가 많으므로,
- ❑ 선불리 침해사실을 인정하지 말고 면밀한 분석을 통하여 적극적으로 대응할 필요가 있음

[사례1] 동아제약 vs. BM(Bristol Myers)사

[사실관계]

- ▶ 동아제약은 Amikancin이라는 항생제를 개발하여 국내특허를 획득하고 제품화를 진행하고 있던 중 미국의 BM社로부터 동 제품에 대한 사업포기를 요구하는 경고장을 받고, 신중한 검토 없이 "침해를 인정한다"는 회신문을 보냄
- ▶ 이 회신문으로 인하여 BM社가 제기한 특허침해소송에서 애로를 겪었으나 우여곡절 끝에 승소함으로써, BM社는 동아제약과 cross-license를 통하여 상호무상 사용에 합의

[시사점]

- ▶ BM社의 경고장에 동아제약은 신중한 검토 없이 침해를 인정한다는 회신문을 보냄으로써 소송에서 어려움을 겪었음

[사례2] 효성 vs. 美 하니웰社

[사실관계]

- ▶ 효성은 폴리에스테르 타이어코드 시장의 28%의 시장점유율로 이 부문 세계1위를 달라고 있는 업체이고, 美 하니웰社는 이 분야에서 선두를 다투는 경쟁업체임.



- ▶ 2001.4. 하니웰은 효성이 자신들이 보유하고 있는 특허(미국특허 US 5,630,976호)를 허가 없이 사용하여 제조한 폴리에스터 강력사(PET yarn)와 직물(Treated fabric)을 미국시장에 판매하고 있다고 주장하며, 해당 제품의 미국내 반입과 판매금지를 청구하는 소송을 미국 국제무역위원회(ITC: International Trade Commission)에 제기
- ▶ 효성은 이에 적극적으로 대응하여 동사의 폴리에스테르 타이어코드 제조기술 및 제품은 하니웰의 미국특허를 침해하지 않았다는 판결(2002.3) 및 하니웰의 특허 자체가 무효라는 판결(2002.6.)을 잇따라 이끌어 냄

[시사점]

- ▶ 외국경쟁업체의 특허침해소송에 대해서 면밀한 분석을 통한 적극적 대응을 함으로써, 제조기술 및 제품의 독자성을 세계시장에서 인정받아 이 분야 선두기업으로서의 입지를 확고히 할 수 있었음

[사례3] 삼성전자 vs. 일본 SEL

[사실관계]

- ▶ LCD분야의 세계시장을 국내업체가 최근 38%정도 잠식하자, LCD의 종주국이라 할 수 있는 일본 업체가 시장을 되찾기 위해 소송제기
- ▶ 일본 반도체에너지연구소(SEL)는 LCD에 적용할 수 있는 박막트랜지스터(TFT)관련 기술에 관한 미국특허를 삼성전자가 침해했다고 주장
- ▶ 삼성전자는 일본 SEL의 출원단계에서 선행기술 공개의무의 위반(오역)을 적극적으로 찾아 법원에 제시함으로써 일본이 가지고 있는 미국특허를 무효화시킴

[시사점]

- ▶ 상대방 특허의 출원절차상의 하자를 찾아내어 무효화시킬 정도로 적극적인 대응을 함으로써 불리한 특허분쟁을 승리로 이끌 수 있었음



◎ 전략 3 ◎ 제품 출시보다 특허 출원이 우선

- ▣ 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여는 특허권을 부여하지 않음
- ▣ 새로 개발한 기술을 특허출원 전에 제품 출시 또는 팜플렛을 통한 광고 등을 통하여 공개하게 되면 추후에는 특허를 받을 수 없으므로, 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 무엇보다 중요

[사례1] 日, 마루나社 vs. 나성준 (대법원 1987.6.23. 86도2670판결)

[사실관계]

- ▶ 일본의 마루나社は 마루나 연사기에 관한 실용신안을 일본 및 한국에 출원하여 등록을 받았음
- ▶ 그 후 한국의 나성준이 동제품을 생산하여 판매하자 특허침해소송을 제기하였으나, 마루나社가 특허출원 전에 이 제품의 카다록 및 팜플렛을 한국에 다량 배포하여 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 점이 인정되어 패소하였음

[시사점]

- ▶ 신제품을 개발한 후 본국을 포함하여 제품을 판매하고자 하는 각 나라에 특허출원을 하기 전에 제품 출시 또는 제품 광고 등을 통하여 공개하면 누구나 합법적으로 동일한 제품을 만들어 판매하는 것이 가능하게 되므로 경쟁업체에게 어부지리를 주는 결과가 됨
- ▶ 제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함에 유의할 필요



[사례2] (주)은성디벨롭먼트사의 경우

[사실관계]

- ▶ (주)은성디벨롭먼트는 97년에 속눈썹성형구 “아이컬”을 개발, 해외 특허출원(중국에 97. 6. 출원, 98. 7. 공개)을 한 후 인기리에 수출을 해 오던 중, 중국 현지기업이 “아이컬”과 똑같은 모조품을 제조 및 유통, 제3국에 수출함으로 피해 발생
- ▶ 수출 전에 중국 및 제3국에 출원하여 등록받은 특허를 기초로 현지에서 침해업자에 대한 경고장 발송, 소송제기 및 세관의 통관보류 요청 등 적절한 조치로 보호받을 수 있었음

[시사점]

- ▶ 제품 개발과 동시에 국내 출원을 먼저 하고 이를 우선권 주장하여 외국출원을 함으로써 현지에서의 침해행위에 대하여 효과적인 법적 대응이 가능하였음

『해외 출원 보조금제도』를 이용하자

- ▶ 제품을 수출하기 전에 수출하고자 하는 각 나라에서 특허를 확보하는 것이 중요함에도 불구하고 해외출원에 따른 비용으로 망설여지는 경우에는 특허청에서 시행하고 있는 『해외출원보조금』제도를 활용할 필요 있음
- ▶ 심사후 우수기술에 한하여 연간 1인당 건당 2백만원, 총 3건 6백만원까지 해외출원비용을 보조 받을 수 있음

【문의 : 한국발명진흥회 ☎ 02-3459-2845 ~ 2851】

2004년 지원예정액 : 총5억원

◎ 전략 4 ◎ 세계 특허는 없다.

- ▶ 특허권의 효력은 속지주의(屬地主義)원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음
- ▶ 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 함에 유의할 필요 있음

[사례] 국내 중소기업 S社の 경우

[사실관계]

- ▶ 국내 중소기업인 S社は 압축포장용기를 생산하여 일본에 수출하는 것을 목표로 설비투자를 하는 한편, 업무상 협력관계에 있던 A社으로부터 국내 실용신안 및 의장에 관한 권리를 양도 받았음
- ▶ 양사는 동제품을 수입하여 일본에 판매하는 일본측 협력 파트너인 J社가 자기명의로 일본특허청에 출원하는데 동의
- ▶ 이후 일본에서 동 제품 판매와 관련한 이권 때문에 일본에서 의장권을 획득한 J社와의 관계가 악화되어 S社 제품의 일본 수출이 무산됨으로써 도산 위기에 처함

[시사점]

- ▶ S社は 일본 시장을 염두에 두고 설비투자를 하면서도 일본 내에서의 지재권 확보에 소홀하였고, 일본에서 권리를 가진 J社와 일본수출과 관련한 지재권 문제를 명확하게 처리하지 않음으로써 주된 시장으로 고려하였던 일본으로의 수출길이 막혀 도산 위기를 맞음



◎ 전략 5 ◎ 해외출원에도 마감이 있다.

- ❑ 국내에 출원을 하고 12개월 내에 해외 출원을 하여야만 국내 출원일을 인정받을 수 있고(우선권제도), 국내출원일로부터 18개월이 지나가면 국내출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로
- ❑ 적기에 출원할 수 있도록 유의할 필요 있음

[사례] 美, 에드워드 멘델 사의 거절결정건 (특허 2000-749호)

[사실관계]

- ▶ 미국의 에드워드 멘델사는 “서방성 제형(알부테롤)”에 관한 특허를 1995.11.3에 미국에 출원 한 후, 이를 기초로 우선권 주장을 하면서 2000.1.7에 한국에 출원하였음
- ▶ 에드워드 멘델의 한국출원은 미국출원일로부터 12개월로 되어 있는 우선권주장기간을 넘겼을 뿐만 아니라, 미국에서 동 출원이 공개된 시점마저도 넘기고 뒤늦게 출원된 것으로 특허등록이 거절되었음

[시사점]

- ▶ 국내에서 특허출원을 하고 이를 기초로 해외에 출원을 하고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 12개월 이내에 출원하도록 유의해야 함

PCT(Patent Cooperation Treaty) 제도를 이용하자

- ◎ PCT는 여러나라에 동시에 특허출원을 하는 것은 금전적·시간적 부담이 큰 경우가 많음을 고려하여 체결한 국제조약으로 123개 회원국이 가입되어 있음
- ◎ PCT 출원으로 모든 회원국에 특허를 획득할 수 있는 것은 아니나, 출원단계에서의 편의를 위하여 PCT국제출원을 하면 123개 회원국에 동시에 출원한 것과 같은 효과를 일단 부여하고 추후 실제로 출원할 국가에 대하여만 국내 절차를 밟을 수 있도록 한 제도임

◎ 전략 6 ◎ 특허권 매입도 방법이다.

- ❑ 설비투자 및 제품출시가 본격적으로 이루어진 후, 특허침해소송을 당하면 대단히 불리한 입장에 처하는 경우가 많음
- ❑ 제품을 수출하고자 하는 나라에서 특허권을 확보하고 있지 못한 상태라면 실제 제품을 수출하기에 앞서 특허권을 매입하는 방법으로 특허권을 확보한 후 들어가는 것도 적극 고려할 필요

[사례] LG전자 VS. 대만 오수스텍사 등

[사실관계]

- ▶ LG전자는 미국에서 PCI Bus에 관한 특허를 출원하여 취득(1건)하는 한편, 주변 기술에 관한 특허권을 적극적으로 매입(Wang社로부터 5건)함으로써 경쟁기업의 진입 방지책을 마련한 후 수출
- ▶ 대만의 오수스텍사 및 미국내 자회사 등이 동제품을 생산·판매하자 이들을 상대로 특허권 침해소송 제기
- ▶ 주변기술까지 특허권을 확보하고 있어 유리한 입장에서 소송과 협상을 병행하고 있음

[시사점]

- ▶ 특허출원을 통하여 특허권을 획득하는 한편, 주변기술에 대한 특허권까지 적극적으로 매입하여 법적 지위를 확고히 함으로써, 특허분쟁에서 유리한 입지를 확보할 수 있었음



◎ 전략 7 ◎

OEM생산시는 특허분쟁의 책임소재를 명확히

- OEM 방식으로 제품을 수출하거나 부품을 수입하여 완제품을 만든 후 수출하는 방식의 사업인 경우는 만일의 특허분쟁에 대한 책임 소재를 계약으로 명확히 해 놓지 않으면, 예상하지 못한 특허분쟁에 휘말려 손해를 보는 경우가 많으므로 유의할 필요 있음

【사례】 H社 vs. 인텔사

【사실관계】

- ▶ H社は GI(General Instrument)의 OEM 주문을 받아 반도체기억소자(EPROM)를 생산하여 미국에 수출하던 중, EPROM에 대한 미국특허권을 보유하고 있는 인텔사로부터 특허권침해로 미국의 ITC에 제소당함
- ▶ H社は ITC로부터 EPROM 및 관련제품의 미국 내 수입 및 판매를 중지하라는 판결을 받음

【시사점】

- ▶ 특허침해소송은 특허권을 침해하는 제품을 직접 생산하는 자 뿐만 아니라 이를 수입하여 사용하거나 가공하여 수출하는 경우를 포함하여 그 제품의 제조 및 유통에 관계한 모든 사람에 대하여 제기하는 것이 가능하므로,
- ▶ 특히 OEM 방식의 수출이나 부품을 수입하여 완제품을 수출하는 형태의 사업을 하는 경우에는 만일의 특허분쟁에 대한 책임소재를 계약으로 명시하는 것이 중요함

◎ 전략 8 ◎

핵심기술인력은 어떠한 경우에도 우선적으로 보호해야

- 핵심 연구인력에게 스톡옵션 혹은 고액연봉을 제시하여 인력과 첨단기술을 동시에 입수함으로써 유출되는 경우가 빈발하고 있으므로
- 연구개발의 성과에 합당한 보상체계를 마련하고, 기술인력에 대한 처우를 개선하여 핵심인력이 유출되지 않도록 보호해야 함

[사례1] J사(2004. 4)

- ▶ 상무 서○○, 차장 ○○ 등이 미국 Applied Materials, Inc.에 입사하는 조건으로 LCD 플라즈마 화학증착 장치 제조기술을 유출을 시도하여 1조6천억 상당의 손해를 입힐 뻔한 사례

[사례2] H사(2003. 12)

- ▶ 책임 연구원 우○○이 미국 사이프러스사로부터 전직을 약속받고 초집적 메모리반도체 제조공정의 핵심기술을 유출하여 4,070억원의 손해를 입힐 뻔한 사례

[사례3] S사(2003. 10)

- ▶ 고객품질그룹장 정○○가 승진누락에 불만을 품고 PDP 다면취 제조공법에 대한 핵심기술을 디스켓에 복사하여 유출함으로써, 3조원 상당의 손해를 입힐 뻔한 사례

[사례4] H사(2003. 6)

- ▶ 연구원 황○○가 중국 TRULY사에 기술제공시 고액연봉을 약속받고, 휴대폰 컬러모듈 설계기술을 유출함으로써 4조3천억 상당의 손해를 입힐 뻔한 사례



◎ 전략 9 ◎

협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 마라

- 각종 제품 공급계약 또는 기술이전 계약 체결과 관련, 기술자료를 요구하거나, 정부 인허가 취득에 필요하다는 이유로 소스코드, 설계도 등 핵심기술을 요구하여 자료를 제공받은 후 계약을 불이행하거나 파기하는 경우가 많으므로
- 협상단계에서 핵심기술의 전모를 제공하는 것은 위험함

[사례1] 국내단말기 제조업체의 무선데이터 모뎀 기술 해외 유출건(2002.5)

- ▶ 국내의 한 단말기 제조업체인 A사가 외국기업과의 무선단말기 공급계약을 체결하면서 상대방에서 요구한 무선데이터 단말기용 모뎀기술관련 자료를 제공하였으나 상대방이 계약 이행을 회피하여 800억 상당의 피해를 입힐 뻔한 사례

[사례2] E사의 중국강제인증(CCC)피해사례

- ▶ 2003. 4월 칫솔살균업체인 E사는 수출을 제외한 중국의 가전제품 제조업체인 CH일렉트로닉으로부터 중국강제인증을 따는데 필요한 기술과 제품정보를 요구받고 이를 제공함 (2003년)
- ▶ CH일렉트로닉은 E사부터 가져간 기술·제품정보를 이용해 100% 동일한 칫솔살균기를 생산, 본래 가격의 절반으로 마케팅하여 일본 홈쇼핑업체와 계약하였음
- ▶ 이로 인하여 E사의 일본 홈쇼핑 업체와의 대규모 칫솔살균기 수출 계약이 파기됨



◎ 전략 10 ◎ 영업비밀보다는 특허출원을 우선 고려

- 영업비밀보호법에 의한 보호는 다음과 같은 이유로 특허법에 의한 보호보다 어려운 경우가 많음
 - 해외 유출전 적발시 처벌이 어렵고 이미 유출된 경우 회수가 불가능한 경우가 많음
 - 영업비밀의 요건(비공지성, 경제성 및 비밀유지성)의 입증이 곤란한 경우 많음
 - 역설계¹⁾에 의한 영업비밀의 획득은 적법한 행위로 인정됨
- 따라서, 특별한 경우가 아니면 기술을 영업비밀로 보호하려는 전략보다는 적극적인 특허획득으로 보호하는 전략이 필요함

[사례] K사의 반도체 트랜지스터 기술 유출건(2002)

[사실관계]

- ▶ K사는 중국의 경우 외국인 특허출원 비용은 미국, 일본 등 선진국 수준인 반면, 보호수준은 낮은 것으로 판단하여 중국에 특허출원을 하지 않고 영업비밀로 보호하기로 결정
- ▶ 이후 중국 업체가 2000만개 이상의 반도체 트랜지스터를 무단으로 복제·유통함으로써 매출액 감소 및 브랜드 이미지 손실 등 막대한 손해를 입음

[시사점]

- ▶ 영업비밀은 그것이 비밀로 유지되는 경우에만 보호가 되므로 특허에 비하여 침해에 극히 취약한 형태의 지재권임
- ▶ 특허 모방이 쉬운 기술은 반드시 특허권으로 보호받는 전략이 필요함

1) 역설계(reverse engineering) : 제품을 분해하여 그 제품에 사용된 기술을 알아내는 행위를 말함



특허청

대전광역시 서구 문산동 920 정부대전청사 4동
<http://www.kipo.go.kr>
