

홈 > 뉴스 > 사회 > 오피니언·피플 | 포토뉴스

기업 "제품 개발단계부터 특허 소송 대비해야"

2014년 02월 18일 (화) 11:16:34

백종원 기자 bridgekorea@naver.com

[까다로운 특허분쟁 분야에서 전문 해결사로 각광받아]

(서울=국제뉴스)백종원 기자 =지난해 기준으로 국제특허분쟁은 국제지식분쟁이슈보고서 집계 상 전년대비 79%나 증가하였다고 한다.

일상에서 흔히 접할 수 있는 음원저작권침해 사례도 '8소절 이상 일치하면 표절'이라는 지침의 해석차로 다양한 소송이 벌어진다.

그리고 대표적인 지식재산권인 특허를 출원할 때, 대부분 경쟁사나 제 3자로부터의 특허 침해소송 가능성을 예측하지 못하고, 사업을 확장한 상태에서 소송이 걸려 엄청난 공황 상태에 빠지게 된다.

'특허와비즈니스'의 김세영 대표는 이러한 사례를 접해 온 반도체 관련 회사의 특허팀장 출신으로 국내외의 특허 소송의 경험을 쌓았다.



▲ 특허와비즈니스 김세영 대표

그러던 중 소송 4건에서 모두 패한 회사의 특허 소송을 성공적으로 이끌어내고 10회를 연달아 승소하는 쾌거 속에, “앞으로 이러한 문제로 어려움을 겪는 기업에 도움이 되고 싶다”는 생각으로 2007년 국내 최초로 특허 분쟁을 담당하는 컨설팅 전문회사를 설립하게 된다.

김 대표는 특허소송에서 가장 중요한 포인트는 "법률적인 사항, 연구개발의 항목들, 기술적인 요소들, 그리고 경영 전략적 이슈들을 모두 점검하는 것"이라고 말한다.

법만 생각하거나, 혹은 기술만 보는 경우에는 승소하기가 쉽지 않다. 게다가 특허를 침해한 사항에 대해, 방어하는 입장에서 그것을 증빙해야 하기에 특허를 무효화하는 소송에 사활을 걸 수밖에 없다. 반대로 특허를 침해당했을 때도 문제다.

원천특허에 대한 특허권이 잘못되어 상대방에게 침해 중지를 요구하지 못하는 상황이 발생한다.

특허권이 잘못되었다는 것을 입증하면, 역설적으로 특허 출원 당사자는 특허를 보호하지 못하기 때문이다. 이러한 다양한 변수를 맞닥뜨렸을 때가 김 대표와 같은 베테랑 컨설턴트의 조언이 필요한 때다.

[100여 건 이상의 특허분쟁에서 압도적인 승소로 존재감을 입증]

1심과 2심, 그리고 대법원 3심의 패소가 확실시되는 절망적인 상황에서 김 대표는 회사의 기사회생을 돕는 구원투수이다.

“특허권과 침해 제품에 대한 기술적인 이유와 근거를 분석한 뒤, 법률 조항에 적용하면 승소를 보증할 수 있다. 특허 소송에는 특허의 조항과 기술, 연구개발과 재무구조를 분석하는 전략으로 접근해야 한다.”

김 대표는 만약 패소하더라도 일사부재리의 원칙에도불구 이미 끝난 결과에도 결정적 선행한 기술을 찾고 해외기술동향을 고려하면 반전을 노릴 수 있다고 조언한다.

그래서 특허경고장을 받고 당황하는 기업에서 3심 패소로 끝난 기업들까지 많은 경영자들이 김 대표를 찾아 해결책을 문의하는 사례가 많다.

2004년부터 6년간 전체 소송 중 중소, 중견기업과 개인에 대한 특허소송이 43%에 달한다는 김 대표는 높은 승률의 비결에 대해 기업들의 걱정은 소송이나 형사고발 때문이 아니다. 그런 문제 제기로 하청 및 납품업체, 또는 발주업체, 국가나 공공기관에 대한 발주까지 마비 상태가 되기 때문이다.

이 과정에서의 막대한 시간과 비용 소모, 그리고 기존 시설이 최악의 경우 폐쇄조치에 들어가는 것이 더 큰 일이다. 이럴 때는 해당 특허에 대한 무효조사로 허점을 찾아낸 뒤, 자료를 검토하고 대응에 들어가는 것이 좋다.

또한 해외에서 국내 기업에 특허소송을 걸 때, 불리한 위치에 있는 국내 기업은 특허권에 대한 무효소송에서 이기는 길을 찾아야 한다.

그럼에도 국내 기업들은 단순히 소송에 대응하는 것에 불과해 큰 손해를 보는 일이 많다. 이는 국가지식재산권의 손해이기도 하다. 그러니 앞으로는 신제품을 개발할 때, 소송에 걸릴 가능성을 염두에 두고 대비하는 시스템이 절실하다고 덧붙였다.

[특허인증솔루션이 여러분의 숨겨진 지식재산권도 보호해 드립니다]

김 대표는 특허전문가로서 기술인증에 대한 독보적인 조언자이기도 하다. 기업에서 정부기관에 특허제품을 납품하는 것이 기술인증인데, 이를 통해 특허제품을 판매하는 방식을 추천한다.

여기서 녹색기술인증, 신기술인증, 신제품인증, 조달우수제품, 중소기업청성능인증 등을 취득하면 매출이 폭발적으로 증가하므로 이 부분을 신경 쓸 것을 당부한다.

그리고 막상 특허제품이 있는 소규모 업종에서 어떻게 매출을 올릴지 모르는 이들에게는 “그 제품의

우수성을 인증 받아 100조에 달하는 정부 시장에 팔아야 한다고 알려주는 김 대표다.

특허는 등록 후에도 취소될 수 있으며, 특히 특허의 핵심인 특허청구항의 정확한 작성에 유의해야 한다. 작성 내용이 다르다는 사실을 나중에 특허를 침해당하고서야 아는 경우가 허다하다.

미국은 이런 경우 전문가 집단이 상존하여 도움을 받을 수 있지만 아직 한국은 소 잃고 외양간 고치는 사례가 많음이 안타깝다는 김 대표는 이러한 오류들을 바로잡고, 이길 수 있는 패를 쥐고도 제때 내밀지 못하는 ‘미스매칭’의 악순환을 끊는 것이 자신의 목표라고 전했다.

특허를 이용한 제조활동이 아닌, 오로지 소송과 관리를 통한 수익창출기업들이 해외 진출한 한국 기업을 노리고 있으므로 기술특허는 물론, 디자인 등 평소 등한시한 요소들을 점검해야 “특허 사냥꾼”의 먹잇감이 되는 사태를 피할 수 있다.

김 대표는 현재 한국에서의 특허분쟁에 참여하고 있지만, 앞으로는 한국의 대기업 및 중/강소기업들이 해외 진출 시 특허분쟁 소송을 당하는 경우 많은 도움이 되길 바란다. 거시적 접근과 미시적 분석으로 특허소송계의 수호천사로서 국제적으로 자리매김하는 김 대표의 행보를 앞으로도 기대해 본다.

© 국제뉴스(<http://www.gukjenews.com>) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의

