

Patriot, Pentium에 사용되고 있는 기술을 둘러싸고 소니 등을 특허 침해로 제소

Linux를 둘러싼 소송이 IT community의 관심을 집중시키고 있는 가운데, PC 5사를 상대로 수십억 달러를 청구하는 소송이 제기되었다.

미국 캘리포니아주 샌디에고에 본거지를 두고 있는 Patriot Scientific사는 동사가 소유하는 「마이크로 프로세서의 기초 기술」에 관한 특허를 침해했다고 해서, 소니, 후지쯔, 마쓰시타전기, 도시바, NEC를 제소했다. Patriot는 자동차 및 과학적 용도전용의 마이크로프로세서를 판매하고 있다.

이 기술은 Intel의 Pentium 프로세서에 채용되어 있다. 이러한 5사가 표적이 된 것은 Pentium 탑재의 데스크탑·노트 PC를 출하하고 있기 때문이다. 문제의 특허는 on-chip 클럭킹 기술에 관한 것이다. Intel 자신은 아직 Patriot로부터 제소되어 있지 않다.

그러나 이 소송의 최근 움직임으로 Intel은 2월 4일, 더 이상 Patriot가 동사 고객을 제소할 수 없도록 캘리포니아 북부 연방 법원에 금지 청구의 소(특허비침해확인소)를 제기했다.

Intel의 홍보 담당 Chuck Mulloy는 「Patriot는 당사 고객 5사를 제소했다. 소장을 읽어보면, 당사의 마이크로프로세서가 침해하고 있지 않은 것이 명백하다.

따라서 상대방이 당사를 제소하는 것을 기다리는 것이 아니라, 비침해의 선언 판결을 내리도록 캘리포니아 북부 법원에 제소했다」라고 한다. 또한 그는 「당사는 특허를 침해하고 있지 않은 것으

로 확신하고 있다」라고 덧붙였다.

한편 Patriot는 6일 오전 「당사에 대한 Intel의 법적 조치에 대해 대응해 나갈 것이고, 또 당사의 특허를 침해하는 기업에 대한 법적 조치도 계속 추구해 나갈 것이다」라는 성명을 발표했다.

Patriot가 말하는 「반격」행위에는 Intel에 반소를 제기할 가능성도 포함되는 것으로 동사의 사장 겸 CEO Jeff Wallin는 말하고 있다.

한편 Jeff Wallin는 제소한 5사와 화해를 위한 교섭을 가졌다고는 하지만, 자세한 것은 분명히 하지 않고 있다(Patriot는 당초 이 5사를 개별적으로 제소하고 있었지만, 최근 이러한 소들을 하나의 법원으로 병합했다).

Patriot가 법적 행동에 나선 것은 작년 여름. 동사가 마이크로프로세서의 실행 속도를 제어하는 클럭 가변 기술에 관한 특허를 취득한 직후이다. 당시 Patriot는 발표문에서 이 특허가 「Patriot의 라이선스 공여가 가능한 마이크로 프로세서의 IP 포트폴리오를 확충할 뿐 아니라 동사의 특허권을 한층 더 강화할 것」이라고 말하고 있다.

동사는 이전부터, 특허 라이선스 수입을 확대하겠다는 생각을 공식적으로 표명하고 있었다. 2002년 6월 동사는 Lincoln Ventures가 인수하는 투자가 집단으로부터 100만 달러의 출자를 받은 것을 발표했다.

출처 IT media news, internetcom news

바코드 특허, 수십년간의 불사용으로 무효화 되다

1월 23일의 미국 네바다 지방법원(US District Court, District of Nevada) 판결에서 일련의 생산업자들은 한 작고한 자선가에 의해 1954년에 미국에서 출원되기 시작하고 1993년까지 계속 개량(continuation-in-part)되어온 바코드관련 특허들을 무효화시키는데 성공했다.

이 특허들은 또한 원출원과 침해로 주장되는 행위들 사이의 '비합리적인 지체(unreasonable delays)'로 인해서 행사될 수 없는 것으로 되었다.

故 Jerome Lemelson은 유명한 발명가였고 평생 550여 특허를 가지고 있었다. 1954년과 1956년에 그는 "물체의 계량과 검사를 수행하기 위한 특수한 방법들과 기구들"에 대한 특허들을 출원하였고 1954년의 특허출원은 한번의 출원포기를 거친 끝에 1969년에 등록되었으며 1956년 특허출원은 1963년에 등록된 바 있다.

이후 계속적으로 새로운 제품이 시장에 출시되는 것에 따라 특허법이 허용하는 한에서 그 내용과 도면을 추가하여 개량특허를 출원하였다. 이러한 개량특허출원은 1993년까지 계속되었다.

그러나 동 특허권은 이후 행사되지 않고 소위 "잠수함 특허"로 1998년까지 존재하였다. 1997년 Lemelson이 죽은 후 동 특허권은 Lemelson Medical, Education & Research Foundation(이하 재단)에 양도되었고 1998년 동 재단은 Cognex사와 Symbol사를 상대로 특허침해를 경고하는 서한을 발송하였는데 두 회사는 법원에 동 회사의 제품이 특허권 침해가 아니라는 결정을 내려줄 것

을 구하는 소송을 제기하였고 2000년에 소가 병합되고 다른 몇몇 회사들도 소송에 참가하게 되었다. Symbol사는 바코드 인식기를 제조하는 회사였고 Cognex사는 Machine vision system의 대규모 공급자였다.

법원은 동 사건에서 위 재단의 특허권 행사는 원고측(Symbol사 등)이 주장하는 "권리행사 태만(prosecution laches)"의 범리에 해당한다고 판시하였다. 즉 동 재단의 특허권행사는 "적절한 설명없이 수십년간의 지체 후 특허권의 행사는 비합리적이고 불공정한 것"이라는 것이다.

이에 덧붙여 Philip Pro 판사는 이러한 비정상적인 지체와 더불어 "동 특허권은 40년 동안 이중출원(co-pendency)을 유지하면서 시장에서의 상업적 발명을 커버하는 새로운 청구를 추가했고 이로써 원 특허의 기간만료를 넘어서 특허의 배타적 권리를 향유하였다"고 지적하였다. 한편 동 판결에서는 당해 특허가 "상세한 설명 및 그 실행가능성 부족으로 무효이다"라고도 판시하였다.

Lemelson과 동 재단은 1990년대 들어서 전세계의 회사들을 상대로 동 특허의 침해를 주장하여 약 15억달러의 실시료를 받아온 것으로 알려졌으며 동 판결의 영향으로 이후 바코드인식기의 제조 혹은 machine vision system의 제조 등과 관련하여 동 특허권에 대한 업계의 부담은 없어졌다고 원고 측은 설명했다.

출처 out-law.com