

주요 Patent Troll 현황 보고서



» 특허정보전략팀 김 봉 진

1. 서론

최근 들어, 미국과 유럽 등 선진국에서는 “Patent Troll(특허사냥꾼)”이라는 특허 라이선스 사업을 주요 사업으로 하는 새로운 기업이 등장하여 대기업 및 중소기업들을 대상으로 특허공세를 강화하고 있는 추세이다.

예를 들어, 모 일간지에서 보도한 내용에 따르면, 마이크로소프트 최고기술 책임자(CTO) 출신인 나탄 미어 볼드가 설립하였다는 인터렉추얼 벤처스 및 포젠트 네트워크 등이 Patent Troll로 소개되고 있으며, 이를 포함한 수십 여 개의 업체가 미국 및 유럽 등에서 활동하고 있는 것으로 보도하였다.

이처럼 Patent Troll의 활동이 활발하게 이루어짐에 따라 이에 대한 대응방안으로 미국 의회에서는 Patent Troll의 문제성에 대한 공청회를 개최하여 특허 시스템의 남용에 대한 논의를 실시하고 있으며, 국내에서도 중소기업을 대상으로 한 Patent Troll의 대응방안에 대한 전략을 수립하고 있는 중이다.

이에, 본 보고서에서는 Patent Troll의 어원 및 정의에 관한 내용과 Patent Troll이라고 일컫는 기업의 현황 및 주요 사업내용, 그리고 Patent Troll이 제기한 특허소송 및 상기 소송으로 인해 발생한 국내외 기업들의 피해 현황을 기술하였으며, 이 내용을 통해 향후 Patent Troll에 대한 인식을 높이고자 작성한 것이다.

2. Patent Troll의 이해

○ Patent Troll의 어원

Patent Troll이란, 지적재산권에 대한 로열티를 추구함으로써 이윤을 획득하는 기업들을 비난적인 어구로 표현

하고자 2001년 변호사 피터 데트킨이 만든 용어이다.

변호사 피터 데트킨은 인텔사를 대변하여 법률적인 부분을 담당하고 있었을 때, 매우 중요한 마이크로프로세서 관련 특허를 가지고 있다고 주장하는 업체들에 대한 소송 진행과정에서 이 용어를 만들었으나, 아이러니하게도 이 용어를 만든 데트킨은 현재 지적재산권 관리 업체(Patent Troll)인 Intellectual Ventures사를 위해 일하고 있으며, 또한 이제 이 용어의 의미는 모호하다고 주장하고 있다.

○ Patent Troll의 정의 및 특징

Patent Troll은 특허를 의미하는 패이턴트(Patent)와 괴물을 뜻하는 트롤(Troll)의 합성어로서, 특허권을 비롯한 지적재산권을 통해 로열티 수입만으로 이익을 창출하는 특허관리 전문기업을 뜻하는 것으로 일반적으로 ‘특허 괴물’ 과 ‘특허사냥꾼’, ‘특허해적’, ‘특허트롤’ 및 ‘특허 파파라치’ 등으로 다양하게 표현되고 있다.

Patent Troll의 주요 특징으로는 다음과 같다.

- ① 특허기술을 활용하였으나, 상품화에 대한 의지 없이 특허권을 유지하다가 유력기업이 이를 이용한 제품 및 서비스를 선보일 경우 법적 공방을 벌이고 이 과정에서 거액의 합의금을 이끌어냄
- ② 대량의 특허권을 매입하거나 원천기술을 보유한 소규모 기업을 인수·합병(M&A)하는 형태로 특허권을 확보
- ③ 제품을 생산·판매하지 않고 오직 특허를 매체로 한 장사에만 의존하고 있기 때문에 ‘크로스 라이선스(특허 교환)’는 원칙적으로 불가능함
- ④ 직원은 변호사 몇 명이 전부인 경우가 대부분임
- ⑤ 특허소송의 제기를 목적으로 부도가 난 기업의 특허도 경매를 통해 사들이고 있음
- ⑥ 미국에서는 Patent Troll을 위한 특허 경매가 자주

열리고 있음

- ⑦ 특허 중개를 전문으로 하는 컨설팅 기업도 등장하고 있는 추세

3. 주요 Patent Troll 기업의 현황

○ 인터렉추얼 벤처스(Intellectual Ventures)

■ 설립

인터렉추얼 벤처스사는 2000년도에 MS의 전 CTO였던 나탄 미어볼드(Nathan Myhrvold)와 MS의 최고 소프트웨어 설계자였던 에드워드 정(Edward Jung)에 의해 공동으로 설립된 기업으로, 현재 시애틀에 위치하고 있다.

■ 조직 및 업무

실제로 제조하는 생산품은 아무것도 없으며, 일반 기업체에서 수행하는 업무의 거의 대부분을 아웃소싱하고 있는 가운데 공장과 기계설비 등 제품을 생산하기 위한 기반시설 및 이를 판매하기 위한 마케팅팀도 존재하지 않은 채 단지 특허 전문 변호사들로만 구성되어 있다.

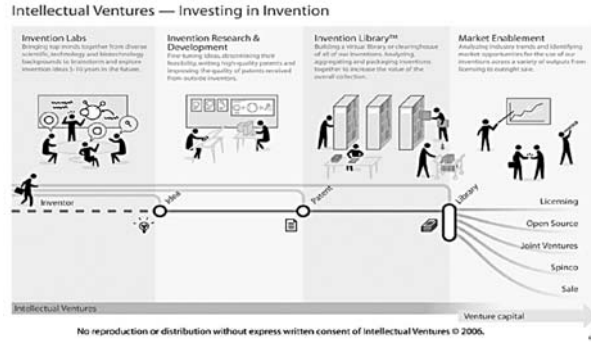
벤처스의 내부 조직상 발명가(과학자)들은 브레인스토밍(Brainstorming) 회의를 위해 모이지만, 결과적으로 법률가와 특허 전문가들은 가능성 있는 아이디어를 생산자에게 라이선스 할 수 있도록 특허와 시제품의 형태로 전환하는 업무를 수행하고 있는 가운데 연간 300여개의 특허를 신청하고 있다. 그러나, 현재까지 단 한 개의 특허권만을 획득한 상태로 알려져 있다.

■ 라이선스 및 소송 전략

벤처스는 일반적으로 특허를 획득하기 전까지는 저작권료를 받으려 하지 않고 있으며, 현재까지 소송은 단 한 차례도 발생하지 않았으나, 향후 수많은 특허소송이 발생할 것으로 예상되고 있다.

■ 단계별 업무 프로세스

첫 번째 단계(Invention Labs)로서, 특허를 낼 수 있는 아이디어를 창안하기 위해 10여명의 일류 과학자들을 파트타임 컨설턴트로 고용하여 일일 일정의 간담회를 매주 개최하고 있으며, 상기 간담회의 주요 내용으로는 생명공



〈그림 1〉 인터렉추얼 벤처스의 단계별 업무 프로세스

학에서부터 나노기술, 고체 물리학, 컴퓨터 과학, 지적재산 등에 이르기까지 매우 다양한 것으로 조사되었다.

두 번째 단계(Invention Research & Development)에서는 다양한 분야에서 과학자들이 연구 및 개발한 내용을 정리한 뒤 가장 유망한 아이디어를 선택한 후, 이를 변호사들이 특허로 신청하고 있으며, 그 다음 단계(Invention Library™)에서는 마이크로소프트, 인텔, 소니, 노키아, 애플 등 하이테크(High Tech) 분야의 대기업들로부터 투자금을 지원받아 수많은 기존의 특허권을 사들임으로써, 기존에 개발한 자사특허와 함께 신 특허포트폴리오를 구축하는 것이다.

마지막으로 네 번째 단계(Market Enablement)에서는 특허를 소유하고 있으나 이용되지 않고 보관되어 있는 오래된 아이디어를 선불로 지불하고 사들임으로써, 투자자들이 소송을 당하지 않고 그 아이디어를 사용할 수 있는 권리를 확보해줌과 동시에 기업에서 필요한 기술에 대해서는 아이디어를 빌려주고 로열티를 받는 등 라이선스 사업을 수행하는 과정을 반복하고 있다.

■ 주요 현황

새로운 아이디어를 창안하거나 사들이고, 특허를 끌어모으며 실제 상품을 만드는 생산업체들에게 아이디어를 제공하고 있으며, 특허를 모으거나 폐업한 기업, 개인 발명가 혹은 다른 사람들로부터 특허를 매입하고 있다. 또한, 자사에 투자한 대기업들에 법적 위협이 될 수 있는 것을 포함해 하이테크(High tech)계의 모든 특허들을 사들임으로써, 투자자들이 특허소송을 당하지 않도록 보호해주는 역할도 수행하고 있다.

그리고 새롭고 참신한 아이디어를 매매하고, 투자자들을 위해 소송으로부터 자유롭게 해주는 것뿐만 아니라 그

아이디어를 사용할 수 있는 권리를 확보하는 등 새로운 특허포트폴리오를 구축하려는 전략을 수립하고 있는 가운데 일부 지적재산권 전문가들은 이러한 계획 및 활동에 대해 이러한 선례가 없을 뿐 아니라, 최근 급속히 떠오르는 새로운 사업환경에 적합한 것으로 언급하고 있다.

○ NTP(Network Technology Partners) Inc.

■ 설립

NTP사는 1992년 버지니아에서 설립된 것으로 직원도 없고 서류로만 존재하는 기업이다. Thomas. J, Campana Jr, 및 Donald E. Stout. 등의 발명자들이 보유하고 있는 특허권을 기반으로 사업을 수행하고 있다.

■ 주요 현황

본 기업의 주요 자산은 50여 개의 특허로 이루어진 특허포트폴리오와 미국 및 전 세계에 출원중인 특허가 대다수를 차지하고 있는 가운데 각 특허들의 주요 기술분야로서, 무선 이메일과 RF 안테나 디자인 분야가 주를 이루고 있다. 주요 발명자들은 Andrew Andros와 Thomas Campana 등이 있으며, Mobile e-mail기술 분야에서 창업한 Visto의 지분도 소유하고 있는 것으로 조사되었다.

■ 특허 라이선스 현황

주요 특허 라이선스 현황으로는 Visto와 노키아 및 Good Technology 등의 기업을 대상으로 Mobile e-mail기술 분야에 대한 라이선스 협약을 체결(2005. 12)한 것과 RIM사와 Mobile e-mail기술 분야에 대한 라이선스 협약 체결(2006. 2) 등이 있다.

○ 포젠트 네트워크(Forgent Networks)

■ 설립 및 연혁

1985년에 “Video Telecom”이라는 명칭으로 설립되었으며, 2001년 Software와 관련된 새로운 사업전략을 수립하면서 기업명을 현재의 포젠트 네트워크(Forgent Networks)사로 변경하였다. 새롭게 경영진이 바뀐 후, 경영을 악화시키는 비디오 회의용 하드웨어 기술 분야를 포기하고 소프트웨어와 특허기술을 중심으로 한 비디오 기술 관련 전문기업으로 전환하였다.

본 기업은 1995년 Pierce Phelps사를 시작으로 '97년 Compression Labs, Inc., '98년 Systemgaus Bissinger(Germany), '99년 Vosaic 등 다수의 기업을 인수하였으며, 자사의 명칭을 변경한 이후에는 Network Simplicity Software, Inc.를 인수하여 본격적인 SoftwareSolution 시장에서 활발한 활동을 보이고 있다.

■ 주요 현황

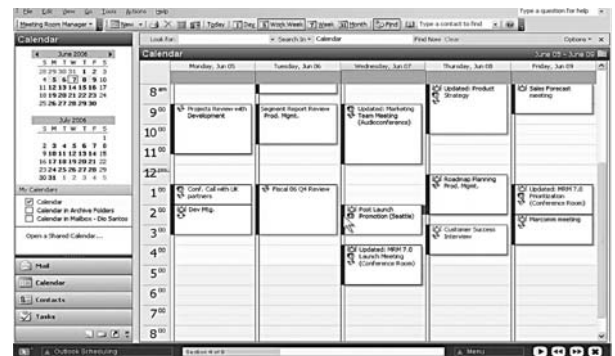
주요 현황으로는 리차드 스나이더(CEO)를 중심으로 자금을 관리하는 자금관리부와 Software 사업을 관리하는 Software 사업부로 구성된 가운데 최근 포춘지(Fortune)에서 선정한 1,000개 기업에 포함되었으며, 크게 스케줄링(Scheduling) 소프트웨어와 지적재산권 라이선스 프로그램을 통한 특허포트폴리오 구축 사업을 수행하고 있는 것으로 조사되었다.

■ 주요 사업내용

주요 사업 가운데 하나로서, Scheduling 소프트웨어(NetSimplicity) 사업을 들 수 있다. 본 소프트웨어 사업은 1994년 Network Simplicity Software, Inc.사를 통해 처음으로 알려지기 시작한 후, 포젠트사가 상기 기업을 2003년도에 인수하여 ‘NetSimplicity’ 라는 소프트웨어를 바탕으로 분석 솔루션 사업을 전개하였다.

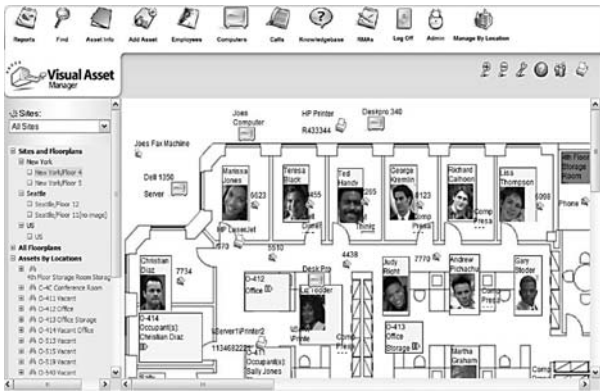
상기 ‘NetSimplicity’ 프로그램은 Meeting Room Manager 와 Visual Asset Manager 등 2가지의 기능을 포함하고 있으며, 그 주요 내용은 아래와 같다.

- ① Meeting Room Manager Scheduling Software 기능
- 스케줄의 중복을 방지하여 업무의 프로세스 및 생산성을 향상



<그림 2> Meeting Room Manager Scheduling, Software

- 구성원 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 편리성
- 전체적인 스케줄 관리 기능의 강화
- ② Visual Asset Manager Software 기능
 - 조직의 자산을 관리함으로써, 유지해야 할 자산과 포기해야 할 자산을 필터링하는 기능
 - 고용자와 자산의 입수 현황 등의 상황을 시각화하여 제공

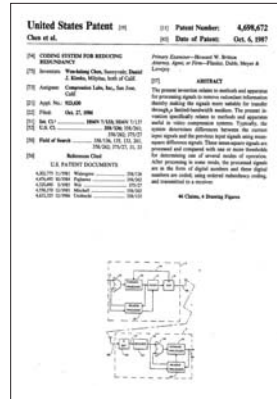


〈그림 3〉 Visual Asset Manager Software

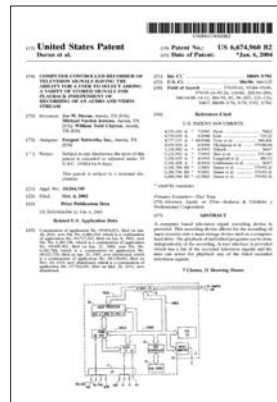
상기 사업 이외에 가장 중점을 둔 지식재산 라이선스 사업으로, 특허포트폴리오를 활용한 라이선스 수입에 관심을 가지고 아시아와 유럽 및 미국 등에서 라이선스 수입 사업을 전개하고 있다. 상기 사업은 2000년도에 특허 계약을 통해 4,500만 달러의 라이선스 수입을 얻게 되었고, 이를 계기로 지식재산권 분야에 관심을 가지게 된 것이 계기가 되었다. 1997년 컴프레션 랩(Compression Labs)을 인수하면서 미국특허 4,698,672(통칭 672특허)를 취득하였다.

포젠트사는 상기 672특허를 정밀 조사해 이것이 디지털카메라나 PC에 이용되는 JPEG 압축 방식을 포함하고 있는 것으로 판단하여 소송을 제기한 결과, 어도비 시스템즈, 매크로미디어 등 전자기기/소프트웨어 벤처로부터 승소하여 이를 통해 벌어들인 특허 사용료가 약 1억 500만 달러에 이르고 있는 것으로 조사되었다.

또한, 현재 텔 및 티보 등을 포함한 40여개 PC 제조업체를 상대로 PC나 유사제품이 비디오·오디오 전송 신호를 녹음/녹화, 저장, 재생하는데 라이선스를 요구할 수 있는 자사 특허 4건을 침해하고 있다고 주장하여 제소를 한 상태로 현재 샌프란시스코 연방지방법원에 계류 중에 있



〈그림 4〉 미국특허 4,698,672



〈그림 5〉 미국특허 6,674,960

다. 게다가 상기 기술을 포함한 특허들 중 하나인 특허번호 6,674,960특허를 통해 디지털비디오(DVR) 업체를 겨냥하여 특허소송을 제기할 예정에 있는 것으로 나타났다.

○ 아카시아 리서치(Acacia Research)

■ 설립 및 현황

반도체 관련 기술에 기반을 두어 바이오 칩 등의 생명공학과 관련된 기술을 개발하고, 또한 특허를 통해 다른 기업들로부터 라이선스 수익 사업을 전개하고 있는 기업으로 현재 로스앤젤레스에 위치하고 있으며, DNA칩 제조기술에 대한 연구개발 뿐만 아니라 인터넷과 케이블 서비스기술 관련 기업들을 대상으로 라이선스를 요구하고 있다.

■ 조직 및 구성

폴 라이언(CEO)을 중심으로 크게 Acacia Technology

Group과 CombiMatrix Group으로 구성되어 있다.

상기 Acacia Technology Group에서는 등록된 특허를 통해 라이선스 수익을 올리거나 기술의 개발 및 다른 기업의 특허를 매입하고 있으며, 미국과 기타 다른 국가에서 활발하게 활용되고 있는 특허들을 포함한 신 특허 포트폴리오를 구성하는 것을 수행하고 있다.

반면, CombiMatrix Group은 1995년 Acacia Research의 자회사로 설립되어 2002년 Nasdaq에 등록된 바이오텍 기업으로 실질적으로 반도체 생산방식의 DNA칩 제작기술을 기반으로 칩 제작 합성기 및 응용 칩 제품개발을 진행하는 사업을 진행하고 있다.

■ 주요 사업

주요 사업으로는 특허 라이선스 사업과 DNA칩 연구개발을 통한 제품 개발 사업이 있다.

상기 사업 중 특허 라이선스 사업은 최근 몇 년 동안 다른 기업으로부터 특허를 취득해 논란이 될 만한 일을 벌이고는 이를 어긴 것으로 보이는 기업들을 대상으로 특허권 사용료와 라이선스 비용을 청구하고 있으며, 2개의 그룹 중 Acacia Technology Group에서 주요 라이선스 사업을 담당하고 있는 가운데 총 47개의 기술¹⁾ 분야별로 특허 포트폴리오를 구축하여 이를 관리하고 있다.

또한, 자사에 라이선스를 얻어 사용할 가능성이 있는 기업들에게 법원의 판결문, 특허 소장 등에 대하여 의견이 담긴 CD를 제공하며 상기 자료를 검토하는데 6개월의 기한을 주고 있다.

이 뿐만 아니라 아카시아 리서치는 많은 양의 특허를 매입하고 있으며, 이들 특허 가운데 수백 개의 기술을 바탕으로 다른 기업과의 라이선스 협약을 추진한 결과, 많은 기업들과 라이선스 협약을 맺었다.

자사의 기술을 라이선스한 기업으로는 NI(National Instruments), 노키아(Nokia), 플레이보이(Playboy), 펫코(Petco), 선글래스 헛(Sunglass Hut), 월트 디즈니(Walt Disney)사 등이 있으며, 이들 기업들로부터 라이선스 수익을 벌어들이고 있다.

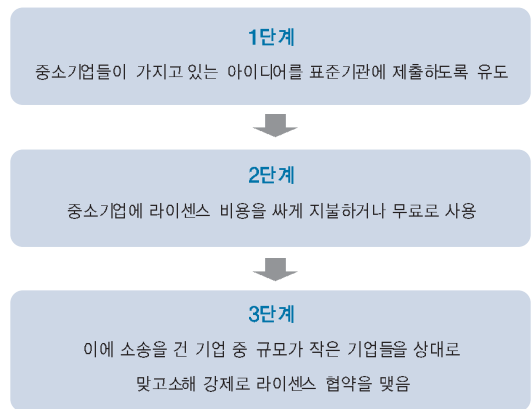
다음으로 DNA 칩 연구개발을 통한 제품 개발 사업이

있는데 이는 DNA칩 제작기술을 기반으로 칩 제작 합성기 및 응용 칩 제품개발에 관한 것으로, 자사의 DNA칩 합성기는 전 세계 우수 대학 및 연구기관, 기업 등에서 이용되고 있다.

최근에는 연구용 DNA칩 제작 및 공급 외에 SARS, 조류 인플루엔자 등과 같은 감염성 질환 진단용 칩을 개발하고 있고, 미국 정부기관으로부터 대규모 연구비 지원을 받아 세균 및 바이러스를 이용한 생물학 무기 검출 칩 개발을 추진 중에 있다.

■ 특허 라이선스 전략

본 기업의 특허 라이선스 협약 패턴은 아래의 그림과 같으며, 이러한 패턴들은 일반화된 전술로 잘 알려져 있다. 또한, 특허화된 기술을 라이선스화 하기 위하여 전문 파트너에게 아웃소싱도 하고 있는 것으로 조사되었다.



〈그림 6〉 특허 라이선스의 협약 과정

○ 인터디지털(InterDigital)

■ 설립

본 기업은 1972년에 설립되어 현재 미국 펜실바니아주에 위치하고 있으며, 지난 30년 동안 무선통신 분야의 선구자로서, 상기 기술 분야를 발전시키기 위하여 많은 노력을 기울이고 있는 것으로 조사되었다.

1) [47개 기술분야 중 일부]

- Audio Communications Fraud Detection
- Broadcast Data Retrieval & Compact Disk
- Computer Memory Cache Coherency
- Database Management & Data Encryption
- Digital Video Production & DMT

- Image Resolution Enhancement
- Micromirror Digital Display & Microprocessor Enhancement
- Mobile Communication Devices and Networks
- Multi-dimensional Var Codes
- Software License Management & Video Tracking Technology etc.

■ 주요 현황

자사는 무선통신에 관한 사업을 기반으로 한 기업으로 휴대폰, PDA, 노트북 등 무선통신기기의 내부구조와 관련된 특허 4,200여 건을 보유하고 있으며, 이를 토대로 최근 전 방위적인 특허공세를 강화하고 있다.

이에 대한 일환으로 2세대 GSM 및 3세대 WCDMA 기술과 관련하여 판매단가의 1.5%를 로열티로 요구하고 있고, 무선 단말기와 기지국 사이의 무선통신을 지원하는 에어인터페이스 등 8개의 핵심기술을 유럽표준기구(ETSI)에 등록된 상태이다.

■ 주요 라이선스 활동

최근에는 노키아, Infineon Technologies, NEC, 샤프, 파나소닉(Panasonic) 등과 차세대 무선기기 분야에 관한 라이선스 협약을 체결하여 높은 수익을 올리고 있는 가운데 국내 기업인 삼성전자와 LG전자를 상대로 한 특허소송에서 승소를 하여 약 3억 달러의 수입을 올렸으며, 향후 팬택계열을 상대로 특허소송을 제기할 예정에 있는 것으로 조사되었다.

○ 오션 토모(Ocean Tomo)

■ 설립 및 현황

2003년에 설립된 오션토모(Ocean Tomo)는 미국 시카고 등 6개 도시에 기반을 둔 기업으로 특허, 상표, 저작권 등 지적재산권과 관련된 무형의 자산에 대하여 인수, 이전, 평가 등을 전문적으로 취급하는 특허 컨설팅 업체이다.

자사는 최근 기업의 회계시스템이 점차 무형의 자산(Intangible Assets)의 가치를 반영하는 추세를 보임에 따라 지적자본투자은행(Intellectual Capital Merchant Bank)이라는 새로운 개념으로 설립된 것으로, 금융기관과 회계법인 그리고 로펌의 기능을 적절히 혼합하여 신탁 업무는 물론 저작권의 거래에 대한 업무를 대리 수행하고 있다.

■ 주요 사업

주요 사업으로는 크게 지적재산권을 활용한 특허포트폴리오의 운영과 종합적인 지적재산권 서비스 제공이 있으며, 이 가운데 특허포트폴리오의 운영은 다음과 같다.

특정 기술이나 사업 분야에 관련된 지적재산권의 포트폴리오를 운영하고 이를 판매함으로써 이들 포트폴리오로부터 수익을 극대화하는 사업을 운영하고 있으며, 특정 소프트웨어에 대한 저작권 자체를 판매하기 보다는 특정 기술이나 사업 분야에서 유사 특허를 개별적으로 구매하여 구성한 포트폴리오를 재판매하는 방식으로 수익을 극대화하고 있는 것으로 조사되었다.

다음으로 종합적인 지적재산권 서비스 제공에 관한 사업으로는 지적재산에 관한 전문성을 바탕으로 고객들에게 재무적인 정보와 자산관리를 포함하는 서비스 및 지적재산의 판매에 관한 서비스를 제공하고 있는데 고객들에게 재무적인 정보와 자산관리를 포함하는 서비스 제공의 내용은 다음과 같다.

- ① 특정 기업의 재무상황 검증, 조사 및 사례 관리를 포함한 전문가 서비스 제공
- ② 지적재산의 평가와 감정 및 지적재산권 분석을 포함하는 가치 평가 서비스 제공
- ③ 기업의 위기관리 서비스 제공
- ④ 기업의 인수 및 합병과 리스트럭처링을 포함한 기업의 재무 서비스 제공

또한, 지적재산의 판매에 관한 서비스 제공의 주요 내용은 아래에 기술하였다.

- 1) 기술 기반 특허 자산 포트폴리오를 구매하고 강화하는 서비스 제공
- 2) 고객 기업과의 파트너십을 통하여 특허권의 소유자들로부터 특허권리를 구매하고 특허로부터 수익을 올릴 수 있도록 지속적인 운영을 지원
- 3) 특정 기술이나 사업과 관련된 여러 개의 특허권을 포트폴리오로 구매하고 충분한 특허권이 확보되면 특허 포트폴리오를 제3자에게 다시 그 일부 또는 전체를 재판매하는 방식을 수행
- 4) 특허로부터 발생하는 로열티를 원래 특허 소유자와 분배하는 방식으로 특허의 수익을 극대화

그 밖의 주요 활동 내용으로는 최근에 활발하게 이루어지고 있는 ‘특허경매’ 이벤트 개최를 들 수 있다.

본 행사는 2006년 4월 6일 샌프란시스코에서 처음으로 개최한 것으로 총 78개의 기술이 특허경매에 출품된 가운데 26개 특허기술에 대한 매매가 이루어졌으며, 나머지 특허기술에 대해서도 경매 후, 개별 교섭을 통해 추

가적으로 5개의 특허기술에 대한 매매가 이루어져 총 31개의 특허기술이 거래된 것으로 조사되었고, 여기서 거래된 총 금액은 844만6,100달러로 조사되었다.

향후, 2006년 10월경에 제 2회 특허경매를 개최할 예정이다, 상기 경매에서는 경매대상의 범위를 특허를 포함한 저작권, 상표(브랜드) 및 도메인 등으로 확장하여 경매를 실시할 뿐만 아니라 업계의 리더들로부터 최첨단의 기술에 대한 연구 발표회도 실시할 예정이다 있다.

상기 특허경매와 별도로 또 하나의 지적재산 활동으로는 프로그램 저작권(관련 특허포함) 거래 사업을 대리로 수행하고 있는 것을 들 수 있다.

한 가지 사례로서, 1994년 미국 캘리포니아에 설립된 Commerce One 기업은 2004년 10월 법원에 파산 신청을 내고 보호를 요청한 상태에서, 자신들의 프로그램과 특허들을 중개기관인 오션토모의 도움으로 경매방식을 통해 최종적으로 39개 특허를 미화 1,550만 달러를 지불하고 Novell이라는 기업에 매각하였다.

4. Patent Troll의 주요 활동

○ 블랙베리(PDA 명칭)기술 관련 소송

■ 개요

캐나다의 무선 휴대장비 제조업체인 RIM(Research In Motion)사와 미국의 NTP Inc. 사이에 발생한 특허 소송으로서, 개략적인 내용은 다음과 같다. 2003년 미국의 NTP사는 “RIM사의 무선단말기인 블랙베리(PDA 명칭)의 서비스 일부가 NTP사의 라디오 주파수 무선 커뮤니케이션을 무단 사용했다”고 주장하며 특허소송을 제기하였으며, 그 결과 NTP사는 승소를 하였다.

상기 특허소송은 Patent Troll의 대표적인 사례로서, 특허 소송에 쓰인 비용이 약 4억 달러, 합의금이 6억 1,250만 달러로 총 10억 달러의 비용이 소요된 것으로 조사되었다.

■ 주요 내용

본 소송은 미국의 NTP사가 “RIM사의 무선단말기인 블랙베리의 서비스 중 일부가 NTP사의 라디오 주파수 무선 커뮤니케이션을 무단 사용했다”고 주장하며 소송을 제

기한 것이 계기가 되었으며, 결국 RIM사에서 블랙베리의 상용화가 성공하자, 미국 내에서도 ‘특허 괴물(Patent Troll)’이라는 닉네임으로 불리는 NTP사가 미국연방법원에 특허소송을 제기하게 되었다.

이에 1심 법원이었던 버지니아주 리치몬드 동부지방법원은 NTP사의 손을 들어 RIM사가 특허권을 침해했다는 판결을 내려 RIM사가 이 같은 판결에 불복해 상고를 냈으나 2005년 8월의 항소심에서 패소하였다.

결국 캐나다의 RIM사는 미국의 NTP사에 4억 5,000만 달러에 이 소송을 합의해 줄 것을 미연방 항소법원에 요청하였으나, 받아들여지지 않았으며, 결국, RIM사는 소송에 쓰인 비용 약 4억 달러와 합의금 6억 1,250만 달러를 포함한 총 10억 달러(약 1조원)를 배상하게 되었던 것이다.

■ 소송을 통해 드러난 NTP사의 특허전략

원래 블랙베리(PDA 명칭)기술 관련 특허의 원래 권리자는 NTP사가 아니었다. 상기 특허는 1990년대 초반 모토로라에서 300만 달러를 지원받아 무선 이메일 서비스를 상용화했던 굿 펠로우라는 인물이 원래의 특허권자였고, NTP사에서는 이 사실을 알고 있었으나 비밀로 하려 노력하였으며, 이후에도 굿 펠로우가 개입하지 못하도록 적극적으로 나서 제지한 사실도 알려져 있다.

■ 거액의 합의금을 받아내는 전략 과정

NTP사에서는 제품을 만들어 팔지도 않았고 제품을 상용화하지도 못했으나, 단지 두 기업 간에 비슷한 특허권을 가지고 있었기 때문에 소송을 제기한 것이다. 결국, 가짜 특허권자인 NTP사가 엄청난 액수의 합의금을 받아내는데 성공을 한 것으로 NTP사는 진정한 특허권자도 아닌 기업에서도 특허를 주장하여 거액의 합의금을 받아낼 수 있다는 사실을 증명함으로써, 특허도 충분히 경제적 가치를 창출할 수 있다는 것을 일깨워 준 사례라고 볼 수 있다.

○ 온라인 경매(Buy It Now)기술 관련 소송

■ 개요

네트워크 시스템 개발업체로서 중소 벤처업체인 머크 익스체인지(Mercexchange)사는 이베이(Ebay)의 ‘온라인 경매(Buy It Now)’ 기능이 자사가 보유한

BM(Business Model) 특허권을 침해했다며 2001년 소송을 제기했다. ‘온라인 경매’란 인터넷 경매에 참여하지 않고 ‘Buy It Now’를 클릭함으로써 즉시 경매대상 물품을 구입할 수 있는 것을 말한다.

■ 주요 내용

머크익스체인지사의 설립자인 톰 울스틴은 제품의 거래를 위하여 ‘전자시장’에 관한 특허를 1995년에 출원하였다. 이에 이베이는 울스틴의 특허에 관심을 보이기 시작하여 2000년에 머크익스체인지에 접근해 특허 포트폴리오 인수를 검토하였으나, 협상은 결렬되었다.

상기 이베이가 협상을 원했던 온라인 경매 관련 특허 현황은 아래와 같다.

- 검색엔진 활용(특허번호 6,085,176)
- 데이터베이스 및 인터넷 활용(특허번호 6,202,051)



〈그림 7〉 미국특허 6,085,176



〈그림 8〉 미국특허 6,202,051

본 특허소송은 2001년 9월 머크익스체인지사가 이베이사에 ‘온라인 경매’ 기능의 특허를 침해하고 있다고 주장하며 소송을 제기한 것으로, 연방 예심법원은 이베이사에 벌금 2,500만 달러와 함께 해당 특허 사용에 대한 금지명령을 내렸으나 2003년 이베이측은 의도적인 특허 위반 혐의를 부인하면서 ‘머크익스체인지사는 특허 괴물’이라며 항소를 신청하였다.

이에 항소법원에서는 ‘온라인 경매’ 기능을 금지시킬 수 있다는 유권해석을 내려 이베이측을 궁지로 몰아넣어 패소가 확실했으나, 2006년 5월 대법원에서는 머크익스체인지사에서 요구한 손해배상금만 인정하고 해당 서비스 금지 명령은 기각시킴으로서, 이베이가 일부 승소하는 것으로 판결이 내려졌다.

이 소송에서는 일반적으로 특허권 사용금지 명령이 확정되면 특허권자가 이베이로부터 더 많은 로열티를 받아 내기 위한 압박수단으로 사용되는 것을 방지하고자 대법원에서 이베이의 일부 승소 판결을 내린 것으로 판단된다.

○ JPEG 포맷기술 관련 소송

■ 개요

미국 텍사스주 오스틴에 위치하고 있는 포젠트 네트워크스(Forgent Networks)사는 다수의 기업들을 대상으로 JPEG에 활용되는 기술에 대한 특허소송을 제기한 것으로, 본 특허소송에 관한 기술은 파일 압축이 가능하면서 선명한 화상을 제공해 인터넷에서 가장 많이 활용되고 있는 JPEG 포맷을 주 대상으로 다룬 것으로 마이크로소프트를 비롯한 다수의 기업들이 포젠트사의 특허를 무단으로 사용하고 있는 것으로 판단하여 소송을 제기한 사례이다.

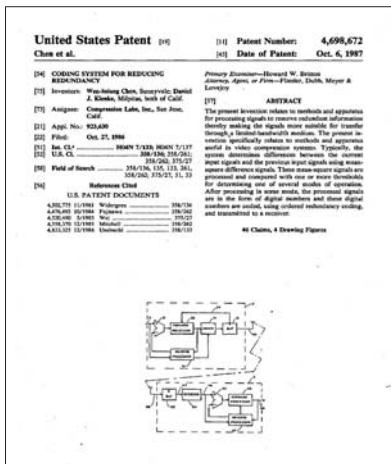
■ 주요 내용

포젠트사는 컴프레션 랩 사를 인수하면서 US 4,698,672특허(그림 9)를 취득하였고, 상기 특허가 디지털카메라나 PC에 이용되는 JPEG방식을 포함하는 것으로 판단하여 이를 통한 특허소송을 준비하였다. 그리하여 2002년 포젠트사는 여러 IT관련 기업들을 대상으로 JPEG 포맷기술과 관련하여 소송을 제기하였으며, 그 결과 소니 등 일본의 업체들과 라이선스 계약을 체결하였다.

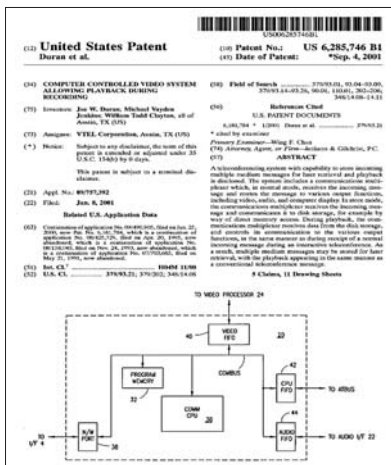
2) 쇼핑객이 경매절차를 거치지 않고도 고정된 가격에 제품을 구매할 수 있도록 하는 기능

이후, 계속적인 특허소송을 통해 2002년~2005년까지 3년간 어도비 시스템즈, 소니, 노키아, 매크로미디어 등 38개 기업과 라이선스 계약을 체결하였으며, 상기 계약을 통해 총 1억 달러 이상의 수입을 벌어들인 것으로 조사되었다.

그러나, 올해 여러 IT업체들이 너무 많은 피해를 보고 있다는 PUBPAT(Public Patent Foundation)³⁾ 단체의 요청을 받아들여 미국 특허청에서는 포젠트 네트워크사가 보유하고 있는 JPEG 특허의 타당성을 재심사하기로 결정하였다.



〈그림 9〉 미국특허 4,698,672



〈그림 10〉 미국특허 6,285,746

■ 그 밖에 소송내용

최근에는 TV신호의 컴퓨터 녹화에 관한 특허 소송을

준비하고 있는 가운데 디지털 비디오(DVR) 시장의 선두 업체인 티보 및 기타 다른 기업 등에서 만드는 PC나 유사 제품이 비디오·오디오 전송신호를 녹음, 녹화, 저장 및 재생하는데 필요한 기술에 대하여 라이선스를 요구할 수 있는 자사 특허 4건을 침해하고 있다고 주장하고 있다.

그리하여 상기 4건의 특허를 통해 일정기간 DVR 특허에 대한 움직임을 살펴본 후, 특허소송을 제기할 것으로 보임에 따라 이는 다수의 첨단기술 업체들을 자극해 지적 재산권 활동가와 특허 보유자 사이에 악의에 찬 논쟁을 촉발시키고자 하는 의도로 판단되고 있다.

또한, US 6,285,746특허(그림 10)를 근거로 15개 기업에 대하여 특허소송을 시작하는 등 지적재산 관리 프로그램을 확장(2005)하고 있는 추세이다.

○ GSM기술 관련 소송

■ 개요

본 특허소송은 미국 펜실바니아 주에 위치하고 있는 인터디지털(InterDigital)사가 무선통신 업체를 대상으로 휴대폰 등 무선기기의 특허를 근거로 특허소송을 제기한 사례이다.

■ 주요 내용

인터디지털사는 GSM 기술과 관련하여 노키아와 삼성전자를 상대로 특허소송을 제기하였으며, 이후 2005년 미국 법원에서는 인터디지털사에게 승소 판결을 내렸다. 그 결과 노키아는 2억 5,300만 달러, 삼성전자는 670만 달러의 로열티를 인터디지털사에 지불하기로 합의하였다.

상기 소송에서 승소한 이후, 본격적으로 국내기업을 대상으로 특허소송을 시작하였다. 그 예로서, 2005년 7월 노키아를 상대로 특허분쟁에서 승소한 것을 계기로 LG전자, 삼성전자 및 팬택 등 국내기업을 대상으로 특허소송을 제기하였으며, 그 결과 2006년 1월에 LG전자는 인터디지털과 로열티를 지불하기로 합의하였다.

LG전자는 노키아와의 특허공방에서 승소한 인터디지털과의 싸움에 승산이 없다고 판단하여 조기에 합의한 것으로 보이며, 2006년부터 2008년까지 매년 9,500만 달러씩 총 2억 8,500만 달러 상당의 휴대폰 로열티 계약

3) 특허에 의해서 공익이 손상되는 것을 막는 목적으로 법률과 관련된 활동을 수행하는 비영리 조직

을 체결한 것으로 알려졌다. 이에 따라 향후, 국내 기업과 인터디지탈 간 특허협상이 본격화 될 전망이다.

반면, 삼성전자는 LG전자보다 앞서 2세대 GSM폰 관련 로열티 계약을 체결했으나, LG전자의 영향으로 인해 조만간 추가적인 로열티를 지급하는 것은 물론 3세대 특허에 대해서도 거액을 지불할 것으로 예상된다. 또한, 팬택은 삼성이나 LG보다 비교적 GSM시장에 늦게 진출하여 최근에서야 인터디지탈과 협상을 시작하였기 때문에 로열티 금액도 상기 기업보다는 낮은 수준이 될 것으로 예상된다.

그러나, 상기 삼성전자와 LG전자 및 팬택 등 대기업과 달리 중소 휴대폰 관련 업체에 미칠 영향은 매우 클 것으로 예상되며, 실제로 일부 중소 업체들은 이미 경고장을 받은 경우도 발생하고 있다.

이에 따라 삼성전자는 4G 이동통신 표준 선점을 통해 게임의 법칙을 바꿔 나가겠다는 특허경영(IP : Intellectual Properties)에 주력하여 매년 개최해온 삼성 4G포럼을 올해에는 사상 최대 규모는 개최할 예정에 있으며, 현재 3G와 4G 국제 표준화기구 15개 분야에서 의장단으로 활동하면서 이미 220여 건의 4G 관련 특허를 확보해 놓은 상태이다.

LG전자 역시 4G 분야에서 선행기술 개발을 통한 글로벌 IPR(Intellectual Property Rights) 확보에 주력하여 전자 차원에서 현재 2,000여 건에 이르는 미국 특허출원수를 오는 2010년까지 5,000건으로 확대할 예정이며, 유럽 지역에 출원하는 특허건수를 현재 1,200여 건에서 오는 2010년까지 3,500건으로 확대할 계획에 있다. 또한, 특허팀 조직 및 인원을 지속적으로 확대하고 특허를 제안하는 연구원들에 대한 보상제도를 활성화하여 향후, 특허 소송에 대한 대응전략을 마련하고 있다.

팬택계열은 특허 개발 및 협상력을 강화하기 위해 특허 전담 인력을 지속적으로 확대하고, 협상력을 높일 수 있는 대응 특허 확보에 주력할 예정에 있다.

○ 차량 가속 페달기술 관련 소송

■ 개요

KSR 인터내셔널(KSR International)사와 텔레플렉스(Teleflex)사간에 발생한 특허 무효 소송으로 자동차 페달 시스템을 생산 및 공급하는 자동차 부품업체인

KSR 인터내셔널사가 Adjustable 페달시스템을 공급하고 있는 텔레플렉스(Teleflex)사를 상대로 특허 무효 소송을 제기한 것이다. 본 소송은 특허의 “명확성”에 대한 문제를 제기한 것으로 과거의 특허를 조합해서 만든 발명품에 새롭게 특허를 부여하는 것에 대한 합법성 여부를 판단하는 중요한 사례이다.

■ 소송에 관한 주요 내용

텔레플렉스(Teleflex)사와 KSR 인터내셔널(KSR International)사간의 특허 결합의 자명성 판단에 대한 좋은 사례로서, Asano 특허(US 5,010,782)의 움직임이 없는 Support에 Rixon 특허(US 5,819,593)의 페달위치 센서를 결합하여 US 6,237,565 특허를 구성할 수 있는 기술적 과제에 대한 당업자의 자명성 판단의 합법성을 가늠할 것이다.

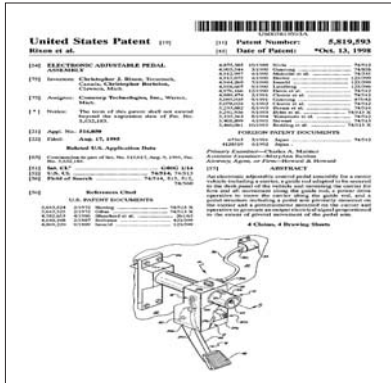
본 소송은 2002년 원고 텔레플렉스사가 자동차용 조정 페달 어셈블리에 관하여 자사가 보유하고 있는 특허(US 6,237,565)의 침해를 주장하고, 피고 KSR 인터내셔널사



<그림 11> 미국특허 6,237,565



<그림 12> 미국특허 5,010,782



〈그림 13〉 미국특허 5,819,593

를 미시간 동부지구 연방 지방재판소에 제소하면서 시작되었다.

이후, KSR은 US 6,237,565특허를 특허의 자명성이라고 주장하며, 동 특허를 무효로 한 약식 판결(Summary Judgement)을 내리도록 지방재판소에 신청하였으며, 그 결과 연방지방법원(District court)에서는 Rixon특허가 “복잡화된 장치에 대한 과제, 즉 페달의 위치센서가 페달 하우징 안에 존재하면 페달 조정에 의한 전후 동작에 의해 파손되는 문제”가 있다는 사실은 당업자에게 자명한 사실이라고 인정하면서 기술적 과제를 해결하기 위해 Asano특허에 Rixon특허의 페달 위치센서를 고정된 지지대에 결합하는 기술적 사상을 당업자가 도출하는 것은 자명하다고 판단하여 US 6,237,565특허는 무효라고 판결을 내렸다.

그러나, 미연방특허항소법원(CAFC)에서는 연방지방법원의 판결을 번복하였다. 이유는 당업자의 지식 안에서 주장된 방법으로 결합(즉 Asano특허와 Rixon특허의 결합)하기 위해서 US 6,237,565특허를 모르는 당업자에게 동기를 부여하는 점을 특정된 이해나 원리가 없는 자명성 기준으로 판단한 것으로 여겼다는 것이다.

즉, Asano특허에는 US 6,237,565특허와 같은 기술적 과제를 언급하지 않았고, Rixon특허에는 US 6,237,565특허의 기술적 과제를 언급하고 있지 않을 뿐 아니라 그 기술적 과제가 해결되지 않았기 때문이라는 것이다.

그래서 현재 이 소송은 CAFC의 판결이 타당한지에 대해 KSR 인터내셔널사는 미국 대법원에 사건이송 명령을 신청하였으며, 2005년 10월 미국 대법원은 법무차관에게 이 사건에 대한 의견을 문의해 놓은 상태이다.

○ 기타 사례

일본의 한 화학업체가 서울대학교의 연구실적 및 특허를 매입한 사례이다. 일본의 한 화학업체에서는 서울대 공과대학에서 고분자 신소재 기술을 다량으로 보유하고 있다는 정보를 알고 특허를 매입하고자 서울대와 접촉을 하였다. 이후 서울대 공과대학에서는 특허를 출원 및 등록하는데 비용이 많이 들기 때문에 특허와 관련된 일을 대행해 주는 서울대학교 산학협력재단의 도움을 받아 일본 화학업체와 협상을 시작하게 되었다.

그래서 공과대학에서는 연구 실적을 일본 업체에게 제시하였으며 그 결과, 일본 업체는 그 중에서 돈이 될 만한 ‘특허감’을 찾아내 등록하기로 결정하였고, 출원과 등록에 드는 모든 경비는 일본 업체가 부담하고 명의는 서울대학교와 공동 소유로 하며 특허권으로 인해 발생한 수익은 반분하기로 합의하였다.

또한, 세계 유수의 기술이전 전문기업인 미국의 D사는 최근 서울대가 보유하고 있는 특허를 넘겨주거나 해외에 팔 수 있도록 요청하기도 하였다.

서울대의 연구 성과들 가운데 돈이 될 만한 기술에 대해선 자신들이 나서서 특허를 내고 차후 발생하는 수익은 서울대와 배분할 것을 제안하였다. 이는 특허에 관한 인식이 부족하고 특허를 내고 싶어도 재원 조달에 어려움을 겪고 있는 우리나라 대학의 실정을 간파한 것으로 판단되어진다.

이와는 별도로 DMB기술 관련 특허를 보유한 다국적 기업들이 대형 법률회사를 앞세워 국내 기업들을 대상으로 대량의 경고장을 발송하고 있다. 이에 국내 기업들이 적게는 수백만 원에서 많게는 수천만 원까지 특허료 지불에 대한 압박을 받을 것으로 예상되어진다.

5. 결론

이상과 같이 Patent Troll의 활동이 빈번하게 발생하여 피해사례가 속출함에 따라 이를 방지하고자 하는 노력이 보이기 시작하였다.

그 예로써, 미국에서는 무분별한 특허소송의 남발로 기업활동의 발목을 잡는 행위를 원천봉쇄하기 위해 미국의 인텔, 시스코, HP 등 첨단 IT업체를 중심으로 한 “특허


공정성 연합”이라는 단체를 결성하였다.

본 연합의 결성은 경쟁이 치열한 사업 분야에서 불필요한 특허소송의 남발로 시간 및 비용이 낭비되는 것을 막고, 비즈니스 자체보다 소송합의금에 더 관심 있는 일부 기업을 경계하기 위해 결성된 것으로 주요 업무로는 금지적 구제⁴⁾ 표준, 로열티 표준, 재판장소 선택 등의 문제를 논의하는 것으로 알려져 있다.

또한, 인텔, 마이크론, 내셔널세미컨 등 미국 반도체 업체는 2006년 5월 Patent Troll의 활동을 법으로서 규제해 달라는 특허권 남용 제한에 대한 입법안을 요청하기도 하였다.

그리하여 2006년 6월 미 의회는 Patent Troll 문제에

대한 공청회를 개최하여 Patent Troll이라 불리는 기업들이 특허 시스템을 남용하는 것에 대한 논의를 실시하였다. 본 공청회에서 지적 소유권 위원회의 의장인 Lamar Smith 하원의원과 Howard Berman 하원의원 두 사람 모두 새로운 법률안이 2006년 내에 제정되는 것을 희망하는 메시지도 피력하였다.

아직까지 국내에서는 일부 대기업만이 Patent Troll의 대상이 되었으나, 최근 한미 자유무역협정(FTA)이 추진되면서 특허와 지적재산권 보호가 더욱더 중요하게 여겨짐에 따라 상대적으로 특허소송에 취약한 우리나라에도 미국산 Patent Troll이 몰려올 것으로 예상되므로 이에 대한 준비를 철저히 해야 될 것이다. 

4) 특허 논란 발생 시 이와 관련된 제품의 출하를 중지하도록 하는 제도로, 특허권을 가진 '합법적인' 원고가 시장 점유율을 잃는 것을 막기 위한 제도