

법제도 연구

특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 제고에 관한 연구

A study on improving the role of patent management companies in revitalizing the patent market and utilizing patents

2023. 12.

KOREA INSTITUTE
OF INTELLECTUAL
PROPERTY



법·제도 연구

특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 제고에 관한 연구

Legal System

A study on improving the role of patent management companies
in revitalizing the patent market and utilizing patents

2023. 12.

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 제고에 관한 연구” 기본연구 최종 보고서로 제출합니다.

2023년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연 구 기 간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

연 구 책 임 자 : 심미랑 (한국지식재산연구원 연구위원)

참 여 연 구 자 : 김 현 (한국지식재산연구원 위촉연구원)

요 약

I | 연구의 필요성 및 목적

□ 연구의 배경 및 필요성

- 해외에서 특허관리전문회사에 의해 제기된 특허침해소송은 계속 증가*하여 특허를 활용한 비즈니스 모델로 정착되고 있으나, 국내에서 특허관리전문회사의 활동은 미미

* 미국에서 2020년에 제기된 신규 특허소송 중 42%가 특허관리전문회사에 의해 제기, 2015년부터 2022년 3분기까지 전체 소송건 중 특허관리전문회사의 소송(제소, 피소 포함)이 전체소송의 60%를 차지(Unified Patent)

- 특허관리전문회사가 특허침해소송 제기 후 라이선스계약을 체결하여 수익을 올리는 활동 등에 대한 부정적 인식이 존재하나, 특허시장 활성화와 특허활용에 있어서 긍정적인 효과 존재

- 우리나라 특허출원건수는 세계 4위이나 지식재산 무역수지는 여전히 적자*를 기록 →글로벌 시장에서 우리 특허기술을 활용하여 수익을 창출할 수 있는 전문기업 육성 필요

* 2022년 지식재산권 무역수지 13.3억 달러 적자, 특허 및 실용신안권 18.7억 달러 적자 (한국은행)

□ 연구의 목적

- 우리 기업의 IP 보호, IP 가치창출과 특허시장 및 특허활용 활성화를 위하여 국내외 특허관리전문회사의 활동 현황을 비교 분석하고, 특허관리전문회사의 긍정적 효과를 증진시키기 위한 개선방안 제시

II | 연구의 내용 및 범위

1 특허관리전문회사 등장배경과 비즈니스 모델의 변천

- (2000년대 초반, 초기 NPE 등장배경) 미국 특허청의 부실심사, 낮은 진보성 기준, 침해금지 본안소송에서도 자동적 금지명령 인정, 전체 제품 판매액을 대상으로 한 고액의 손해배상액, 유리한 재판지에서 소송 진행 가능
- (NPE 비즈니스 모델의 변천) 2006년 eBay 판결(547 U.S. 388; 자동적 금지명령의 제한), 2007년 KSR 판결(550 U.S. 398; 진보성 기준 강화), 2009년 Lucent 판결(580 F.3d 1301; 전체시장 가치의 원칙 폐기), 2007년 TC Heartland 판결(137 S. Ct. 1514; 포럼 쇼핑의 제한) 등으로 인해, 특허관리전문회사의 활동이 위축되리라 예측
 - 그러나, 현재 오히려 기술 분야 별로 전략적으로 특허풀 또는 특허 포트폴리오를 구성하여 활용하는 비즈니스 모델로 정착

〈표〉 특허관리전문회사에 대한 긍정적 평가

- 특허관리전문회사에 의한 특허권의 행사가 사회적 부작용을 초래한다는 주장은 가정적인 것이거나 이해관계자에 의하여 왜곡된 것에 불과/ 특허관리전문회사 특허의 품질이 일반 소송에서의 특허의 품질보다 더 낮다는 증거가 제시된 바가 없음(유럽위원회, 2016)
- 전문적인 특허팀이 없는 중소기업이나 대학·공공연구의 경우 특허보호 및 특허활용을 위하여 특허소송을 제기하고, 라이선스 협상 및 계약을 통하여 수익 배분과 가치창출을 실현하기 위해서는 전문기업의 도움이 필요
- 합의로 종결되는 경우가 많아 소송비용과 소송기간이 단축
- 미활용 특허를 활용이 가능한 자에게 실시권 설정을 하여 특허 수익화를 통해 특허권의 가치 상승, 특허기술개발에 대한 유인을 제공하여 궁극적으로 산업발전 및 기술혁신에 이바지
- 특허권자의 권리보호 강화, 특허를 이용한 수익을 R&D에 재투자하여 선순환 구조 구축
- 특허 프로젝트, 특허 포트폴리오 구축 등의 과정을 통해 향후 기술개발 전망 및 계획 수립

⇒ 특허제도의 본질적인 목적(발명유도, 기술공개, R&D 투자촉진, 기술전망)에 부합

2 국내외 특허관리전문회사 활동 현황 및 사례

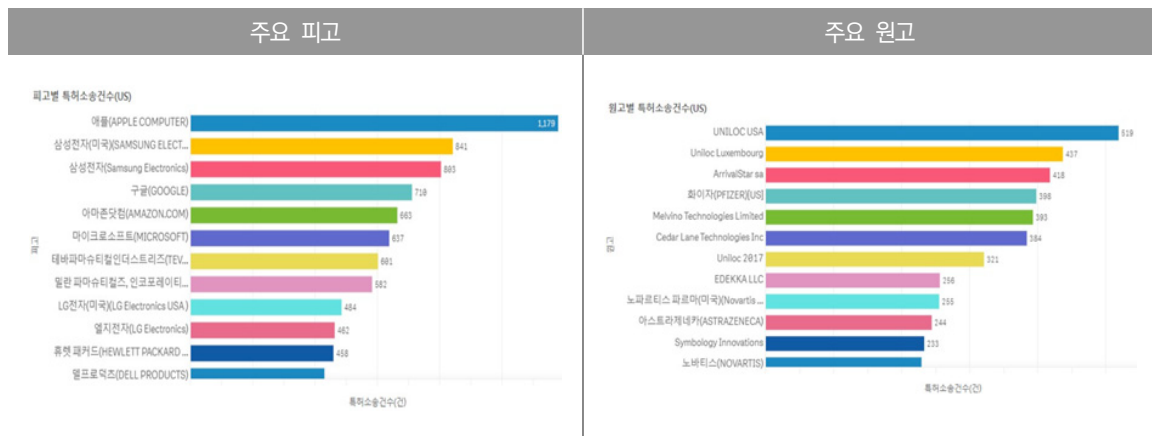
□ 미국 특허소송에서 주요 당사자

- (주요 피고) 2000년 이후 미국에서는 애플, 삼성, 구글, 아마존, MS 등 전기 전자, 정보 통

신 분야의 글로벌 기업들이 다수의 특허소송을 제기 당하고 있음

- (주요 원고) 해당 기업들을 제소한 기업은 유니록(Uniloc)을 필두로 어라이벌스타(Arivalstar), 멜비노 테크놀로지스(Melvino Technologies), 시더 레인 테크놀로지(Cedar Lane Technologies) 등 특허관리전문회사가 다수

[그림] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 주요 당사자



□ 미국에서 우리 기업과 관련된 특허소송

- 우리나라 기업이 최근 5년간(2018~2022.7.) 미국에서 특허관리전문회사로부터 제기당한 특허소송은 543건으로 한 달에 10여건, 매년 100여건 안팎에 이름(법률신문 2022.10.6.자 보도)
- 2022년 미국에서 발생한 우리 기업 연관 특허분쟁 건수는, 월평균 17건 내외 총 208건
- 우리 기업의 제소사건은 59건, 피소사건은 149건으로 전반적으로 피소가 많은 상황으로 전체 피소건 중 특허관리전문회사에 의한 피소가 64.8% 차지 (한국지식재산보호원, 2022 IP Trend 연차 보고서)
 - 대기업은 대부분 피소건(134건), 중소기업은 제소건(20건)이 피소(15건)보다 많음
- 최근 5년간('18~'22) 미국에서 우리 기업이 연관된 전체 특허소송 사건에서 특허관리전문회사와 연관된 사건은 2018년 44.4%, 2019년 46.8%, 2020년 48.9%, 2021년 54.6%, 2022년 60.6%로 꾸준히 증가 추세
 - 피소건수를 기준으로 보면 최근 5년간 우리 기업 피소 총 808건 중 75%가 특허관리전문회사 연관 소송에 해당(한국지식재산보호원, 2022 IP Trend 연차 보고서)

□ 미국 이외의 국가에서 특허관리전문회사 활동 현황

- (유럽) 유럽은 국가별로 상이한 제도적, 법적 체계로 인하여 특허관리전문회사가 활동하기 적절하지 않은 면이 있으나, 2023. 6. 1. 유럽단일특허제도 및 통합특허법원이 시행됨에 따라 활동 영역에 변화가 생길 것이라 예측
- (중국) 중국에서 특허관리전문회사 관련 소송(특허관리전문회사가 원고 or 피고)은 2014년부터 본격적으로 제기되기 시작하였으며, 2019년에는 소송규모가 급격히 증가(Darts-ip, Clarivate 2020)

□ 국내 특허관리전문회사 활동 현황

- (국내활동의 한계) 특허소송을 통한 수익화에 대한 부정적 인식, 좁은 시장규모, 낮은 특허권자의 승소율, 높은 특허무효율, 낮은 손해배상액 등으로, 특허 수익화 활동을 하기 어려운 환경, 관련 사례도 거의 없는 실정
- (대표적 국내 특허관리전문회사) 인텔렉추얼디스커버리(Intellectual Discovery, ID), 아이디어허브(IdeaHub), 한국특허투자(KIPC), 지코아, 윌러스(WILUS), 아이티엘(ITL) 등

3 최신 주요 소송 및 라이선스 사례

해외 특허관리전문회사 vs. 국내 기업 분쟁 사례	국내 특허관리전문회사 vs. 해외 기업 분쟁 사례
• (마이크로페어링의 현대차·기아 상대 소송) 2021. 5. 미국 특허 수익화 회사인 '마이크로페어링 테크놀로지스(MicroPairing Technologies)'는 현대차와 기아를 상대로 美 캘리포니아 중부 지방법원에 인포테인먼트 소프트웨어 관련 특허침해 소송 제기 • (멜넵의 현대차·기아 상대 소송) 2023.4. 미국 특허 수익화 회사 멜넵이 현대차와 기아를 상대로 내비게이션과 음성인식 기술 등 자사 특허 6건에 대하여 美 텍사스 동부 지방법원에 특허침해소송 제기. 관련 특허의 발명자는 모두 일본 미쓰비시전기. 2022. 2. 미쓰비시전기로부터 '1205 인베스트먼트'(1205 Investments)가 미국 특허 19건을 매입, 이로부터 일주일 뒤인 2022. 3. 멜넵이 1205인베스트먼트로부터 미국 특허 15건 매입	• (팬택의 '포켓몬 고' 소송) 팬택(아이디어허브 자회사)은 2019년과 2021년에 각각 증강현실(AR) 게임 '포켓몬 고(GO)'를 개발한 나이언틱을 상대로 서울중앙지법에 특허침해소송을 제기, 최근 추가로 확보한 엔씨 AR 특허를 바탕으로 2022. 12. 세 번째 특허침해소송 제기 • (인텔렉추얼디스커버리의 美 USB 소송) 2021. 3. 14. 우리나라 인텔렉추얼디스커버리가 미국 플래시 드라이브 전문 업체 킹스톤테크놀로지(Kingston Technology)를 상대로 미국(캘리포니아 중앙지법)에서 진행한 특허침해소송에서 승소, 약 181억 원의 배상금 확정

4 특허시장 활성화에 있어서 특허관리전문회사의 역할

- (특허관리전문회사의 역할) i) 중소기업, 대학·공공연의 특허활용 촉진, ii) 특허권 보호 강화, 특허거래·라이선스 활성화를 통한 특허의 가치 상승, iii) 특허수익을 R&D에 재투자 → 선순환 특허 생태계 형성, iv) 국가 기술경쟁력 강화, 지식재산 무역수지 개선
- (특허관리전문회사의 비즈니스 모델) 특허 거래, 특허 포트폴리오 구성 및 라이선싱 사업, 특허풀 관리, 지식재산 금융, R&D 기반의 비즈니스 모델 등



5 특허시장 활성화를 위한 개선방안

(1) 특허 수익화에 대한 인식제고

□ 특허 수익화에 대한 부정적 인식의 개선

- 국내 특허기술을 해외에서 권리화하여 소송을 제기하는 것에 대한 부정적 인식이 만연
 - 대학 및 공공연이 국가 R&D 결과물을 특허관리전문회사에 권리를 이전하여 해외 권리화를 통해 큰 수익을 올리는 경우 오히려 비난의 대상이 되기도 함
- 특허권 활용에 대한 글로벌 트렌드를 반영하지 못한 구시대적 프레임/ 특허권을 활용하여 큰 수익을 올린 사례를 적극적으로 홍보 필요

- 대학·공공연이나 중소기업이 특허가치제고와 수익화를 위한 방안을 고민하도록 하는 동기 부여

□ 대기업 관점의 인식 개선

- 국내 특허관리전문회사가 글로벌 대기업을 상대로 수익을 올리는 경우에는 찬사, 우리 대기업을 상대로 수익을 올리는 경우에는 비난의 대상
- 관련 여러 기업을 함께 피고로 하여 소를 제기하는 경우가 많아 우리 대기업만 피고에서 제외할 경우 협상의 레버리지를 유지하기가 어려움
- 우리 대기업이 먼저 라이선스 계약을 체결하는 경우, 해외에서 글로벌 기업과의 협상이 훨씬 수월/ 특허관리전문회사와 우리 대기업들의 파트너쉽 필요

□ 인식 개선을 위한 논의의 장 마련

- 특허 수익화에 대한 인식 개선과 투자자들을 위한 국내 특허관리전문회사의 설명회, 국회 및 행정부처, 산업계를 대상으로 한 국내 특허관리전문회사 소개,글로벌 트렌드, 특허 수익화 사례와 긍정적 효과를 소개할 수 있는 설명회, 토론회, 포럼, 세미나 등 개최
⇒ 국민 인식 개선 및 언론의 편향된 태도 등 개선 필요

□ Pro-patent 정책에 대한 컨트롤 타워 구축

- 국내 특허 수익화에 대한 부정적 인식의 근원은 과거 우리나라가 제조업 기반 개발도상국 시절에 필요한 Anti-Patent 정책 및 정서에서 벗어나지 못한데 기인
- 특허권자가 정당한 권리를 행사하는 것이 마치 기업 활동을 부당하게 저해시키는 시각으로 해석하는 언론 보도의 편향성 등을 균형적으로 견제하고 조정할 수 있는 컨트롤 타워 필요
 - 기업의 IP매입에 보조금 지급, 세제 혜택 등을 통해 IP 거래 활성화를 지원, IP 직접투자를 목적으로 하는 펀드의 규모 확대, 특허관리전문회사 자금 조달보조

□ 법원의 특허침해소송 풍토 변화

- 무효율, 침해인정율, 손해배상액 분석을 통해 변화 필요/ 신속한 재판을 위해 증거조사제도 등 개선 필요

(2) 국가 R&D 특허 수익화를 위한 법체계 개선

□ 국가 R&D 특허 수익화의 어려움

- 대학·공공연의 경우 전문 인력 부족, 소송 리스크 감당 역량 부족 → 직접 해외 글로벌 기업과 특허라이선스 협상을 하거나 소송을 하기는 어려움
- 국가 R&D 결과물의 경우 더욱더 특허관리전문회사를 통해 수익화 도모 필요

□ 국가 R&D 특허 수익화 실적 고려 필요

- 30조 원의 국가 예산이 투입되는 국가 R&D 수행 기관의 미션에 특허 수익화 실적이 포함되지 않는 점이 근본적인 문제
 - 우리 대학·공공연의 특허활용 관점은 기술을 개발하여 중소기업에 기술이전 하는 것에 초점/ 기술료 수익을 중요하게 생각하지 않음/ 글로벌 기업으로부터 특허를 활용하여 수익화할 생각을 하지 않으며, 관련 내부규정도 갖추고 있지 못함
- 국가 R&D 성과로 수행 기관들에게 특허취득 뿐만 아니라, 특허 수익화에 대한 임무를 부여할 필요가 있으며 이를 고려한 법체계가 필요
 - 국가 R&D 중 공공 기술 또는 재난 관련 기술 등을 제외한 민간 상용화 관련 과제는 특허 기술료 실적을 과제 및 기관 미션으로 부여 → 특허 수익화 실적이 우수한 기관에는 특허 기술료 수입액에 매칭되는 자유도 높은 출연 연구비 지급 또는 기관장 평가 인센티브 부여 등 과감한 인센티브 부여

□ 특허관리전문회사와의 연계를 위한 제도개선

- 대학·공공연 등이 국가 R&D 결과물인 특허의 수익화를 위하여 국가계약법 등에 따라 특허관리전문회사와 계약을 하는 데는 여러 제약 존재
 - 경쟁력 있는 특허관리전문회사에 특허 양도 등을 하기 위한 계약 조항 부재, 공개입찰을 통해 최고가 낙찰 원칙에 따라 양도/ 수익 지분(revenue share) 약정이 있는 특허권 (혹은 실시권) 양도의 경우에도, 최고가 입찰자에게 낙찰
 - revenue share가 있는 경우에는, 입찰가격보다 이후 발생하는 수익 배분에 따른 이익이 훨씬 큰 경우가 많음 → 최고가 입찰자가 아닌, 충분한 역량과 실적을 가진 기관에게 가산점을 줄 필요가 있음
 - 입찰가 점수(가격평가)와 역량 점수(기술평가)를 합산하여 최고점을 기록한 기관을 선정하는 등의 방법으로 문제 보완 필요

- 정기적으로 전담 특허사무소를 재선정하여야 하는 문제도 개선하여 경쟁력 있는 수익화 기관과 지속적인 파트너십을 유지할 수 있도록 할 필요

□ TLO의 경쟁력 제고 및 전문성 강화 필요

- TLO에서 우수특허를 선별, 역량 있는 수익화 기관을 찾아 특허를 이전하여 대학·공공연 보유 양질의 특허를 공급해주는 파이프라인(Pipeline) 역할을 할 필요
- 특허가 수익을 낼 경우 TLO 직원들에게도 적절한 인센티브를 부여하여 적극적으로 특허 수익화 도모

(3) 중소기업의 특허 수익화 지원

□ 중소기업 특허 수익화의 특성

- 중소기업은 적극적으로 기술보호를 위한 전략이 미비하여 해외진출전 기술탈취로 해외시장에서 실사가 되고 있는 경우/ 중소기업이 해외시장에서 성공을 못한 경우라도 경쟁을 하는 동안 R&D를 계속 진행해 오면서 특허를 획득한 경우가 많음
 - 이러한 특허를 매각하거나 개발한 특허를 가지고 R&D 비용을 회수하기 위해 수익화 기업으로 변신하기도 함(예: Rambus, InterDigital 등)
 - 우리나라 중소기업이 직접 사업화 성공은 이루어내지 못한 경우라 하더라도 미국이나 유럽에서 다른 기업이 비슷한 아이디어를 후발주자로 성공을 시키면, 그에 대한 특허를 보유하고 있으면 로열티 수입 가능
 - 로열티 수입으로 후속 R&D 및 후속사업에 투자 가능
 - ※ 세계 최초로 MP3를 개발한 우리 기업인 디지털캐스트와 새한미디어는 1997년 외환위기 때 경영난을 겪으면서 원천기술특허를 매각, 전문가들은 이 특허 관련 국내 손실이 3조 원 가량이라고 추산
- 국내 특허관리전문회사들이 좋은 아이디어, 좋은 기술을 가지고 있으나 해외에 사업으로 성공할 역량까지는 안 되는 중소기업의 특허를 발굴을 해서 하나의 포트폴리오를 만들고, 해외 시장에서 글로벌 기업이 특허를 실시할 경우 적극적으로 권리를 행사하여 실시료를 받아올 필요

□ 중소기업 해외 특허 수익화 활동 지원

- 지금까지의 중소기업 특허 관련 지원 사업들은 경쟁사 특허 분석, 자사 특허 포트폴리오 분석, 해외 분쟁 시 (침해 공격을 받을시) 이에 대한 대응 비용 지원 등에 초점, 중소기업이 보유하고 있는 특허의 수익화 지원 사업은 찾아보기 어려움

- 실제 수익화가 가능한 특허가 많은 것은 아니기 때문에, 사업대상 선정부터 전문적으로 디자인하고, 교육 및 사업 홍보의 목적으로라도 중소기업 특허 수익화사업을 지원하는 프로그램들이 만들어질 필요
- 국내 중소기업의 특허 수익화를 위하여 국내 중소벤처기업을 대상으로, 해외 특허 권리화 비용을 지원하고 국내 특허관리전문회사를 활용(해외 로펌과 매개, 보조자, 중재인 역할)하여 해외에서 특허수익을 올릴 수 있는 중소기업 해외특허 수익화 활동 보조금제도 등의 도입 검토

(4) 국내 특허관리전문회사 육성

□ 국내 특허관리전문회사 및 국내 IP 펀딩 활성화

- 특허를 수익화하기 위한 기반으로 IP Business 생태계의 적극적인 조성- 특허 수익화에 전문성을 갖춘 특허관리전문회사의 육성이 필요
- 자금력이 부족한 국내 특허권자(중소기업/연구기관 등)의 상당한 비용이 소요되는 해외 특허 수익화를 지원할 수 있는 국내특허관리전문회사 및 국내 IP 펀딩 활성화가 필요
- 정부가 신사업들에 대해 각종 특례 규정들을 만들어 사업 활성화를 도모하는 것과 마찬가지로 특허 수익화 업종에 대해서는 가능한 특별 지원, 예외 규정 등을 만드는 것도 고려
- 모태펀드의 특허계정의 경우, 국내특허 활성화를 위해, 국내특허비용 등을 만족해야 투자대상이 되는 경우들이 있음
 - 그러나 해외의 우수한 IP를 국내 특허관리전문기업이 인수해오게 되면, 인수대금의 몇 배에 달하는 이익을 창출할 수 있어, 오히려 국가적으로 해외특허를 더 장려해야 하는 사안
- 특허펀드가 국내 대학/연구소의 특허에 대한 지원 뿐 아니라, 특허 수익화 시장의 활성화까지 목표로 하여, 이러한 투자기준 제한 완화검토

□ IPO 평가모델 개발

- 새로운 사업을 육성하기 위해서는 해당 분야에서 성공모델 필요
 - 몇몇 국내 특허관리전문회사가 IPO 상장을 준비하고 있으나, 특허관리전문회사를 평가할 수 있는 방법에 대한 평가서가 없고, IP 자산평가 관련 항목이 없으며, 특허로 수익화하는 수익모델을 이해하는 전문가나 이를 반영한 평가모델이 없는 한계

- 특허관리전문회사가 새로운 업종이므로 자산 가치에 대한 평가, 회계 기준 등 여러 부분에서 사업의 특수성을 고려하여 심사기준을 만들어 적용해야할 필요→ 특허관리전문회사를 대상으로 하는 IPO 평가모델을 개발 필요

□ 전문 인력 육성

- 우리나라는 그동안 해외 특허관리전문회사의 특허 공격에 대한 방어에 집중/ 특허를 활용하여 수익화를 진행할 수 있는 전문 인력이 부족
 - 대기업 특허부서의 출원/방어위주의 IP전문성과 차별되는 IP수익화 전문가 필요
- 특허 수익화(매각, 라이선싱 등)에 대한 전문 인력 육성을 위한 교육, 특히, 미국을 포함한 해외 소송에 대한 실무 및 지식을 겸비할 수 있도록 하여, 국내 특허권자들의 특허 수익화를 도울 수 있는 인력 육성

▶▶ 키워드

특허관리전문회사, 특허 수익화, 특허소송, 특허 라이선스, 특허펀드, 특허투자

요약문	i
-----------	---

제 1 장 서론	1
-----------------	----------

제1절 연구의 배경 및 필요성	3
-------------------------------	----------

I. 연구의 배경	3
-----------------	---

II. 연구의 필요성	4
-------------------	---

제2절 연구의 범위 및 방법	6
------------------------------	----------

I. 연구의 목적 및 범위	6
----------------------	---

1. 연구의 목적	6
-----------------	---

2. 연구의 범위	6
-----------------	---

II. 연구의 방법	8
------------------	---

제 2 장 국내외 특허관리전문회사의 활동 현황 및 사례	9
---------------------------------------	----------

제1절 특허관리전문회사의 등장 배경과 비즈니스 모델의 변천	11
---	-----------

I. 초기 특허관리전문회사의 등장배경과 부정적 평가	11
------------------------------------	----

1. 특허관리전문회사 등장초기 초기 미국 특허제도	11
-----------------------------------	----

2. 미국 특허제도 및 소송제도의 변화	11
-----------------------------	----

II. 특허관리전문회사의 비즈니스 모델의 변천과 긍정적 영향	13
---	----

제2절 국내외 특허관리전문회사의 활동 현황	15
--------------------------------------	-----------

I. 해외 특허관리전문회사 활동 현황	15
----------------------------	----

1. 미국에서 특허관리전문회사의 활동 현황	15
-------------------------------	----

2. 미국에서 우리나라 기업과 관련된 특허소송	20
3. 미국 이외의 국가에서 특허관리전문회사 활동 현황	22
II. 국내 특허관리전문회사의 활동 현황	27
1. 우리나라에서 특허관리전문회사 활동의 한계	27
2. 대표적 국내 특허관리전문회사	28
제3절 소결	36

제3장 특허관리전문회사의 최신 주요 소송 및 라이선스 사례 37

제1절 주요 소송	39
제2절 해외 특허관리전문회사 vs. 국내 기업 최근 주요 분쟁 사례 ...	40
I. 마이크로페어링의 현대차·기아 상대 소송	40
II. 2023년 우리 기업을 상대로 제기된 주요 특허관리전문회사 소송	41
제3절 국내 특허관리전문회사 vs. 해외 기업 분쟁 사례	54
I. 팬텍 vs. 나이앤틱 ‘포켓몬 고’ 소송	54
II. 인텔렉추얼디스커버리의 美 USB 소송	56
제4절 소결	58

제4장 특허시장 활성화에 있어서 특허관리전문회사의 역할 59

제1절 논의의 필요성	61
--------------------------	-----------

제2절 특허관리전문회사의 비즈니스 모델	62
I. IP 거래	63
II. IP 라이선싱	63
1. 특허 포트폴리오 구성	63
2. 특허풀 관리	64
III. IP 금융	65
1. IP 담보화수 지원 사업	65
2. IP 펀드 및 IP 기반 투자 사업	66
IV. R&D 기반 특허 수익화	67
제3절 소결	68

제 5 장 특허시장 활성화를 위한 제도적·정책적 개선방안 71

제1절 국내 특허관리전문회사 육성 및 지원의 필요성	73
제2절 특허시장 활성화를 위한 개선방안	74
I. 특허 수익화에 대한 인식 제고	74
1. 특허 수익화에 대한 부정적 인식의 개선	74
2. 대기업 관점의 인식 개선	75
3. 인식 개선을 위한 논의의 장 마련	75
4. Pro-patent 정책에 대한 컨트롤 타워 구축	75
5. 법원의 특허침해소송 풍토 변화	76
II. 국가 R&D 특허 수익화를 위한 법체계 개선	77
1. 국가 R&D 특허 수익화의 어려움	77
2. 국가 R&D 특허 수익화 실적 고려 필요	77
3. 특허관리전문회사와의 연계를 위한 제도개선	78
4. TLO의 경쟁력 제고 및 전문성 강화 필요	78

Ⅲ. 중소기업의 특허 수익화 지원	79
1. 중소기업 특허 수익화의 특성	79
2. 중소기업 해외 특허 수익화 활동 지원	80
Ⅳ. 국내 특허관리전문회사 육성	81
1. 국내 특허관리전문회사 및 국내 IP 펀딩 활성화	81
2. IPO 평가모델 개발	81
3. 전문 인력 육성	82

제 6 장 결론	83
------------	----

참고문헌	87
------------	----

표 목차

〈표 1〉 특허관리전문회사의 긍정적 효과	5
〈표 2〉 2022년 미국 내 우리 기업 주요 피소 산업 분야 내 특허관리전문회사/대기업 소송 발생 현황	21
〈표 3〉 2023년 전반기 미국에서 제기된 특허관리전문회사 vs. 우리 기업 관련 특허침해소송	42
〈표 4〉 대표적인 국제표준 특허 Pool 플랫폼 사례	65

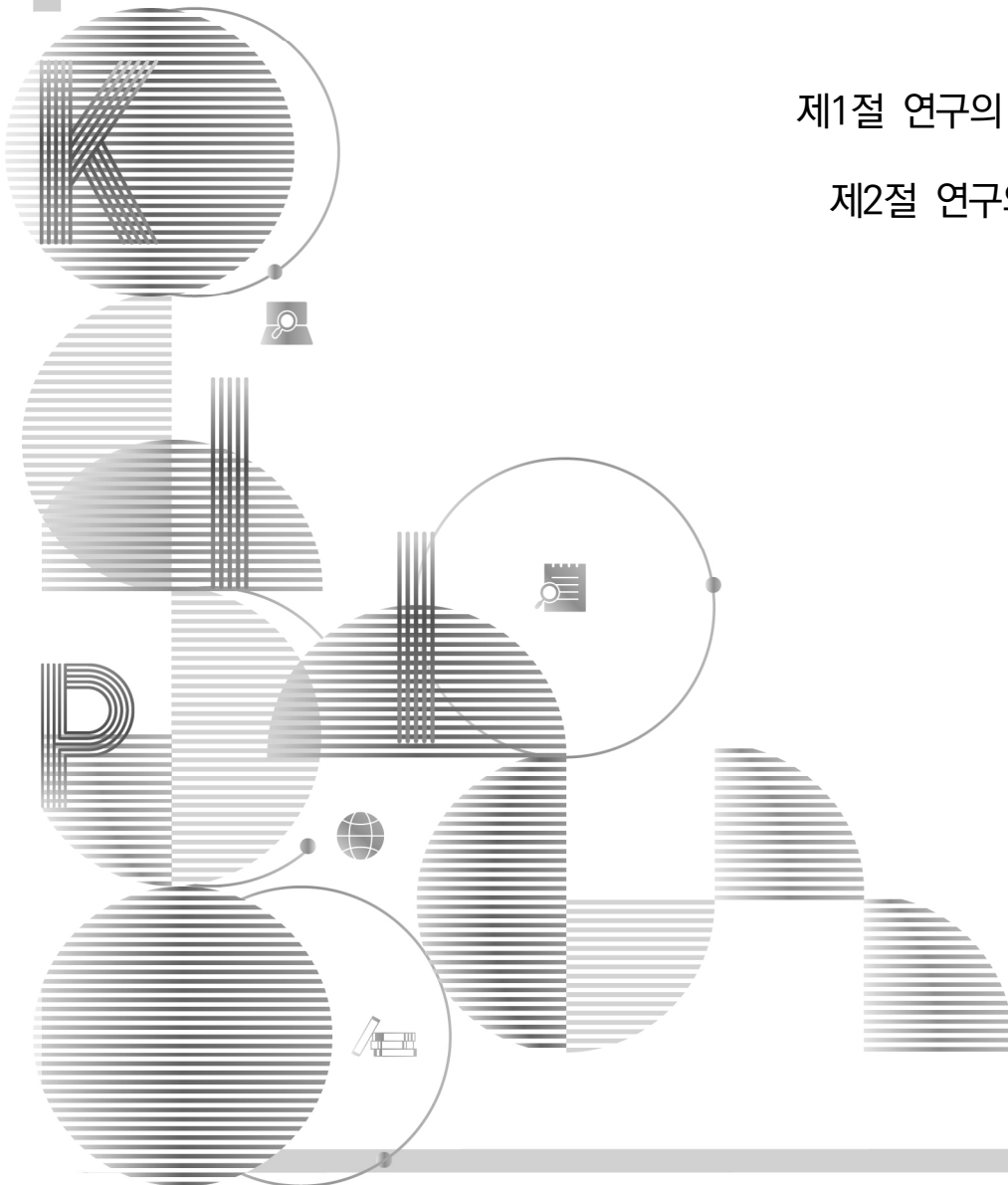
그림 목차

[그림 1] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 연도별 현황	16
[그림 2] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 주요 피고	16
[그림 3] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 주요 원고	17
[그림 4] 유니록이 원고인 미국특허소송의 주요 피고	18
[그림 5] 유니록 자회사 원고별 특허소송건수	18
[그림 6] 미국 내 우리 기업 연관 기업 규모별 특허분쟁 현황 (특허관리전문회사 vs 제조기업, '17~'21)	22
[그림 7] 미국 내 우리 기업 연관 특허분쟁 건수 (특허관리전문회사 vs 제조기업, '17~'21) ·	22
[그림 8] 독일의 3대 지방법원의 특허사건 수('17~'21)	23
[그림 9] 중국에서 특허 관련 소송 유형별 특허관리전문회사 특허소송 동향	26
[그림 10] 중국에서 특허관리전문회사 소송의 지리적 분포	27
[그림 11] 특허관리전문회사의 IP 수익화 과정	28
[그림 12] ID의 IP담보 회수지원	29
[그림 13] 아이디어허브의 보유특허건수(나라별)	30
[그림 14] 아이디어허브의 보유특허건수(기술별)	30
[그림 15] 아이디어허브의 개인대상 크라우드펀딩 투자 플랫폼	32
[그림 16] KPIC의 투자분야	33
[그림 17] KPIC의 투자 Process	34
[그림 18] '실제영상에 가상매체를 표시할 수 있는 디지털 기기 및 그 표시방법 (KR 100755187)' 특허의 대표도면	55
[그림 19] '일체형 로터리 커버를 갖는 플래시 메모리 장치(US6926544B2)' 특허의 대표 도면	57
[그림 20] 'Sisvel'의 특허라이선스 사례	64
[그림 21] IP담보 회수지원지구 운영 체계도	66
[그림 22] 특허관리전문회사의 유형	68
[그림 23] 특허관리전문회사의 비즈니스 모델	69

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

제2절 연구의 범위 및 방법



연구의 배경 및 필요성

I 연구의 배경

기술개발이나 제조활동을 하지 않고 특허권을 구매하여 특허소송이나 실시권 계약을 통해 수익을 창출하는 회사를 일반적으로 “특허관리전문회사(Non-Practicing Entity, NPE)”라고 칭하고 있다. 이러한 특허관리전문회사에 대해서는 과거 무작위적인 특허침해주장이나 과도한 실시료 요구 등으로 인하여 부정적인 인식이 존재해 왔고, 각 국에서는 특허권 남용이론이나 공정경쟁 등의 경쟁법 관점에서 규제정책을 추진하여 왔다.¹⁾ 그러나 한편으로는 발명가, 중소기업, 대학, 공공연구기관 등 특허실시능력과 특허 수익화에 대한 전문성이 부족한 특허권자의 특허권의 보호와 활용을 촉진하고 특허시장 활성화에 기여하는 긍정적인 효과도 존재한다. 우리나라와 같이 잠재적 특허창출자에 대한 특허보호가 미흡한 경우 특허관리전문회사에 대한 규제는 대기업이 중소기업 등의 기술을 탈취해가는 문제 등에 제대로 대응할 수 없어 신기술의 개발유인을 약화시킬 수 있다는 견해도 있다.²⁾

이러한 논의 속에서 기술패권 시대를 맞아 특허권의 중요성은 더욱 부각되고 있으며, 국제무대에서 특허권을 무기로 한 경쟁은 더욱 치열하고 빈번해지고 있는 상황이다. 특허관리전문회사에 의해 제기된 특허침해소송은 계속적으로 증가하여 2020년 미국에서 제기된 신규 특허소송 중 42%가 특허관리전문회사에 의해 제기되었으며, 2021년에 미국에서 발생한 해외기업과 우리 기업의 특허소송은 전년도 대비 약 33.7%가 증가하여 250건이 발생하였다.³⁾ 2015년부터 2022년 3분기까지 전체 소송건 중 특허관리전문회사의 소송이 전체 소송의 60%를 차지하고 있으며,⁴⁾

1) 우리나라에서도 공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(공정거래위원회 예규 제389호)」을 통해 “특허관리전문사업자의 특허권의 행사”가 특허권의 정당한 권리범위를 벗어나 경쟁법의 적용대상이 되는 경우를 규정하고 있다.

2) 김상범, 특허관리전문회사(NPE)에 대한 주요국의 정책대응과 시사점, 이슈와 논점 제963호, 국회입법조사처 (2015.3.23.), 1면.

3) 특허청·한국지식재산보호원, 2021 IP Trend 연차 보고서.

4) NPE 보유특허 2022, IP-NAVI, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/npe_html/npe_2022.html#chapter3_01 (2023.10.8. 최종접속).

이러한 상황은 특허관리전문회사가 특허보호 및 활용을 위한 전문기업의 형태로 정착되어가고 있음을 나타낸다. 이에 우리나라에서도 해외 시장에서 우리 기업의 기술을 보호하기 위한 특허소송과 라이선스 관리만을 전문적으로 수행할 수 있는 기업에 대한 수요가 높아지고 있다. 이와 같이 해외에서는 특히, 미국시장을 중심으로 특허관리전문회사가 특허활용 및 수익화의 중요한 역할을 하며 활발히 활동하고 있으며 해외 시장 진출 및 확대를 노리는 국내 기업에게도 그 필요성이 인식되고 있다. 그러나 우리나라는 특허 시장 자체가 형성되어 있다고 보기 어려워 국내를 무대로 하는 특허관리전문회사의 활동은 미미하다. 특허관리전문회사가 활동하기에 우리나라는 특허권의 보호가 미흡하고 특허권의 활용이 활성화되어 있지 않고 특허를 이용한 수익화의 전문성이 낮은 환경이라고 할 수 있다.

II | 연구의 필요성

우리나라 특허출원 건수는 세계 4위로 양적으로는 큰 성장을 이루었지만, 지식재산권 무역수지는 여전히 적자를 기록하고 있어 2022년 지식재산권 무역수지는 13.3억 달러 적자를 기록하였고, 특허 및 실용신안권의 경우 18.7억 달러 적자를 기록하였다. 특허 중소·중견기업의 지식재산권 무역수지의 경우 58.1억 달러 적자로 그 적자 폭이 크며, 미국에서는 19.0억 달러 적자를 나타내었다.⁵⁾ 또한 우리나라 4대 과학기술원 특허의 해외출원 비율이 30%를 넘지 못하는 것으로 나타났으며 해외특허수익은 전체 특허수익의 11.1%에 불과하다.⁶⁾ 이에 지식재산 무역수지를 흑자로 전환하고 해외의 넓은 시장에서 특허를 통해 수익을 창출할 수 있도록 하는 중요한 정책적 방안 중 하나로 글로벌 기술시장, 특허시장에서 우리 특허기술을 활용하여 수익을 창출할 수 있는 전문적인 기업의 육성이 필요한 상황이다.

기존 관련 선행연구 대부분은 특허관리전문회사의 특허권 행사에 대하여 경쟁법적 관점에서 규제할 수 있는 기준 및 규제방안에 초점을 맞추어 이루어졌다.⁷⁾ 그러나 독점배타권인 특허권의 특성상 일정부분 경쟁제한성을 가지고 수익을 추구하게 됨은 당연한 결과로, 경쟁법상 경쟁제한성 위주로 논의되는 경우 특허권자의 정당한 권리범위에 속함에도 불구하고 경쟁법상 규제의 대

5) 한국은행, 지식재산권 무역수지, <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=236735> (2023.10.8. 최종접속).

6) 4대 과학기술원 특허 4건 중 1건만 해외출원, 에너지 Time 뉴스, 2023.10.25자 보도, <https://www.enertopianews.co.kr/news/articleView.html?idxno=41174> (2023.10.25. 최종접속).

7) 이태인 외 5인 (한국지식재산보호협회), NPEs의 불공정거래행위 실태·유형분석 및 사례화를 통한 제도개선 방안 연구, 공정거래위원회 정책연구보고서 (2013); 홍명수, 특허관리전문회사와 경쟁정책, 경제법연구 제13권 제3호 (2014); 조원희·도현석, NPE 특허 사나포션(Privateering)의 경쟁법적 문제와 중소기업 보호방안, 가천법학 제9권 제4호 (2016) 등.

상이 되어 특허권자의 보호가 위축될 우려가 제기되기도 한다.⁸⁾ 특허관리전문회사 현황에 대한 일부 연구도 있으나,⁹⁾ 오래 전에 이루어져 최신 상황에 대한 분석이 없으며 국내외에서 특허관리전문회사 활동 현황에 대한 비교 분석 관련 연구는 찾기 어렵다. 또한 특허관리전문회사의 부작용을 최소화하기 위한 제도적 개선방안에 대한 연구는 존재하나,¹⁰⁾ 특허관리전문회사의 긍정적 효과를 극대화하여 특허시장 활성화와 특허활용을 촉진하기 위한 연구는 부재한다.

〈표 1〉 특허관리전문회사의 긍정적 효과

- 특허관리전문회사가 제기한 소송의 경우, 합의로 종결되는 경우가 많아 소송비용과 소송기간이 단축
- 미활용 특허를 구입 후, 활용이 가능한 실시자에게 실시권을 하여 특허권의 가치를 높이고, **특허기술개발에 대한 보상 및 유인을 제공하여 궁극적으로 산업발전 및 기술혁신에 이바지**
- **특허권자의 권리보호 강화, 특허를 이용한 수익을 연구개발에 재투자하여 선순환 구조 구축**
- 특허관리전문회사의 특허 프로젝트, 특허 포트폴리오 구축 등의 과정을 통해 향후 **기술개발 전망 및 계획 수립**
⇒ **특허제도의 본질적인 목적에 부합¹¹⁾**

국제사회에서 국가경쟁력 강화를 위하여 기술보호와 지식재산의 중요성이 그 어느 때보다 중요시되고 있는 현 시점에서 지식재산 무역수지와 기술무역수지 흑자를 위해서는 특허시장 활성화가 필수적이다. 우리 기업의 특허기술 보호, 특허권의 가치창출과 활용 활성화를 위해서는 이러한 역할을 전문적으로 수행하는 특허관리전문회사의 역할이 필수적이며 이를 위한 법제도 정립이 요구된다. 이에 국내외에서 주요 특허관리전문기업의 활동 현황을 비교 분석하고, 특허관리전문회사의 육성과 긍정적 효과를 증진시키기 위한 민간과 공공영역에서의 대응방안에 대한 연구가 필요하다.

8) 심미량·강경남, 지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구, 특허청·한국지식재산연구원 (2016), 277~278면.

9) 윤선희·장원준, 특허전문관리회사(NPE)의 현황과 국내기업의 대응방안, 산업재산권 제33호 (2010) 등.

10) 정차호, 특허관리전문회사(PAE)의 양면성 검토에 근거한 우리 특허제도의 개선방안, 성균관법학 제29권 제3호 (2017) 등.

11) 특허제도의 본질 및 목적, 특허권의 정당화의 근거에 관한 대표적인 이론으로는 다양한 이론이 있으나, 이를 정리해보면 i) (발명유도) 특허를 받을 것이라는 기대는 유용한 발명에 대한 동기를 제공, ii) (기술공개) 발명의 공개에 대한 인센티브로서 특허권이라는 보상을 주어 기술에 대한 지식을 확산하고 사용을 촉진, iii) (연구개발 및 사업화에 대한 투자 촉진) 발명품을 개발하고 사업화하는 데 필요한 투자를 유도, iv) (기술전망개발) 특허를 통해 파생 발명에 대한 전망을 체계적으로 탐색이 가능하도록 해준다는 이론 등이 있다(Edmund W. Kitch, The Nature and Function of the Patent System, 20 J. L. & Econ. 265, 285 (1977); Rebecca S. Eisenberg, Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use, 56 U. Chi. L. Rev. 1017 (1989); Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On The Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum L. Rev. 839 (1990); Richard D. Nelson & Roberto Mazzoleni, Economic Theories About the Costs and Benefits of Patents, Intellectual Property Rights and the Dissemination of Research Tools in Molecular Biology: Summary of a Workshop Held at the National Academy of Sciences (1996), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK233535/> (2023.10.5. 최종접속) 등 참조.

연구의 범위 및 방법

I 연구의 목적 및 범위

1 연구의 목적

본 연구에서는 국내외에서의 특허관리전문회사의 활동 현황을 비교분석하고 최신 주요 특허관리전문회사 관련 소송 및 라이선스 사례를 조사해본다. 더불어 관련 업계 실무자 및 전문가 자문과 심층인터뷰를 통하여 미국과 달리 국내에서 특허관리전문회사의 활동이 미미한 이유를 분석한다. 이를 통해 국내 특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할과 바람직한 비즈니스 모델을 제시하고, 특허관리전문회사가 우리 기업의 특허권 보호, 특허기술 가치창출과 활용 활성화에 긍정적 역할을 수행하도록 하기 위한 제도적·정책적 대응방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.

2 연구의 범위

특허관리전문회사는 영문으로는 일반적으로 “Non-Practicing Entity”, 약칭으로 NPE라 칭하고 있는데, 이는 국문으로 번역하면 “비실시기업”이 되어 영문과 실제 사용하고 있는 국문 명칭이 일치하지 않는 문제점이 있다. NPE라는 용어의 기원은 기업 또는 기관을 특허 기술 실시사업(제품/서비스) 수행 여부에 따라 이분법적으로 구분하기 위하여 PE(Practicing Entity)와 NPE(Non-Practicing Entity)를 사용하면서 유래했다고 볼 수 있다. 따라서 특허 수익화와 무관하지만 특허기술 실시능력이 없는 연구기관 및 대학 등도 NPE에 해당되는 바, NPE 중에서 특허 수익화 비즈니스를 전문으로 하는 기관을 구별하여 표현할 수 있는 별도의 용어가 필요하다. “특허관리전문회사”라고 하면 특허 출원/등록/유지와 같은 특허 Management 측면이 부각되는 용어로서 명확한 의미전달이 되지 않고, 특허사무소나 특허법인과의 경계도 모호하여 특허 라이

선싱, 매각 등의 특허 비즈니스를 전문으로 하는 회사를 직관적으로 표현하기에는 적절하지 않다는 의견도 있다.

특허관리전문회사는 시장에서 여러 비즈니스 모델을 가지고 활동하여 다양하게 분류될 수 있는데, 비실시기업이라 해석되는 NPE라는 용어의 불명확성을 비판하며 특허권 행사에 초점을 맞추어 PAE(patent assertion entity)라는 용어로 칭하기도 한다.¹²⁾ 나아가 NPE 또는 PAE를 적대적 유형, 방어적 유형 및 정부주도형으로 구분한 사례 등도 있다.¹³⁾

PAE의 경우 국문 번역이 사용된 경우를 찾기 힘들다, “특허권행사전문기업” 정도가 적절한 번역으로 보인다. PAE라는 용어에 대해서는 공격적인 느낌을 주는 “assertion” 이라는 단어를 사용하여, 정당한 권리를 행사하는 것이 마치 공격적인 행위를 하는 것으로 인식하게 하여, 가치 중립적인 표현이 아니어서 적절하지 않다는 견해도 있다.

특허 시장은 크게 라이선스 시장과 거래시장으로 나눌 수 있는데, 특허 시장에서 특허를 활용하여 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 주된 모델로 가진 기업을 “Patent Monetization Entity(PME)”라고 칭하기도 한다.¹⁴⁾ PME를 국문 번역하면 “특허 수익화 전문회사”가 되는데, 특허 라이선싱, 매각 등의 특허비즈니스를 전문으로 하는 회사를 직관적으로 표현할 수 있는 용어로서 “특허 수익화 전문회사”가 적절하다는 견해도 있다. 이에 대하여 모든 사기업의 본질은 수익을 올리는 것인데, 업을 설명할 때 “수익화”를 진행하는 것을 업으로 설명하지 않으며, 특허를 “수익화” 한다는 당연한 일을 하는 것을 마치 당연한 것이 아닌 것처럼 인식될 우려가 있어 적절한 용어가 아니며, 특허 수익화의 경우 궁극적으로 수익을 올리는 방식은 “라이선스 계약”을 통한 로열티 수익이므로 “Patent Licensing Entity”가 더 적절한 용어라는 의견도 있다.

이에 대하여 “특허 수익화 전문회사”는 협의의 특허 수익화에 대한 부분 즉 ‘특허 라이선싱’에 초점을 둔 것으로 인식되므로, IP 수익화 외에 IP 금융 등 다양한 사업모델을 가진 회사로 인식되기 위해서는 “특허관리전문회사”라는 용어가 적절하다는 견해도 있다.

본 보고서의 연구 대상은 기존에 NPE라고 칭해지던 기업/기관의 유형 중 “① 특허권을 구매하여 ② 특허소송이나 실시권 계약을 통해 수익을 창출하는 수익모델을 주된 비즈니스 모델로 가지고 있는 기업”을 중심으로 한다. 이에 특허 기술 실시 사업(제품/서비스) 수행하지 않는 모든

12) 정차호, 앞의 논문 (주 10).

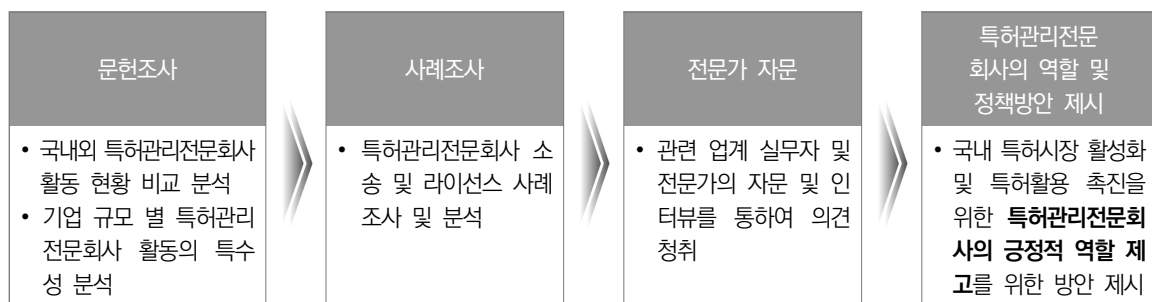
13) 윤선희·장원준, 앞의 논문 (주 9), 63~71면.

14) Garry A. Gabison, Government-Sponsored Patent Monetizing Entities, The Journal of Business, Entrepreneurship Vol.12 Issue 1 (2019), <https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=jbel> (2023.10.3. 최종접속); The rise of patent monetization entities Part One: the situation in the US, The IPKat (April 10, 2013), <https://ipkitten.blogspot.com/2013/04/the-rise-of-patent-monetization.html> (2023.10.3. 최종접속); Patent monetization, WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_monetization (2023.10.3. 최종접속); S Jeruss et. al., The America Invents Act 500: Effects Of Patent Monetization Entities on US Litigation, Duke Law & Technology Review Vol.11 No.2 (2012), <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=dltr> (2023.10.3. 최종접속) 등 참조.

기관을 뜻하는 NPE라는 용어는 적절하지 않다고 판단되어 이하에서 본 연구 대상 기업을 칭할 때는 NPE라는 표현을 사용하지 않기로 한다(인용 부분 제외). 본 보고서에서 칭하는 “특허관리 전문회사”는 악의적으로 무분별하게 특허소송을 제기하는 형태의 기업을 제외한 개념임을 명확히 밝힌다.

II | 연구의 방법

이를 위해 먼저 선행문헌과 통계조사를 통해 국내외 특허관리전문회사의 활동 현황, 기업규모 별 특허관리전문회사 활동의 특수성, 특허관리전문회사에 의해 제기된 소송 및 라이선스 사례를 조사하여 분석한다. 다음으로 실질적 국내외 특허소송 동향 파악과 국내 기업에게 있어서 특허관리전문회사의 긍정적 역할에 대한 의견 수렴을 위하여 전문가 자문 및 업계 관계자 인터뷰 등을 실시한다. 다음으로 특허관리전문회사의 비즈니스 모델을 유형화하여 살펴보고, 국내 특허시장 활성화 및 특허활용 촉진을 위한 특허관리전문회사의 긍정적 역할을 제고하기 위한 제도적·정책적 방안을 제시해 본다.



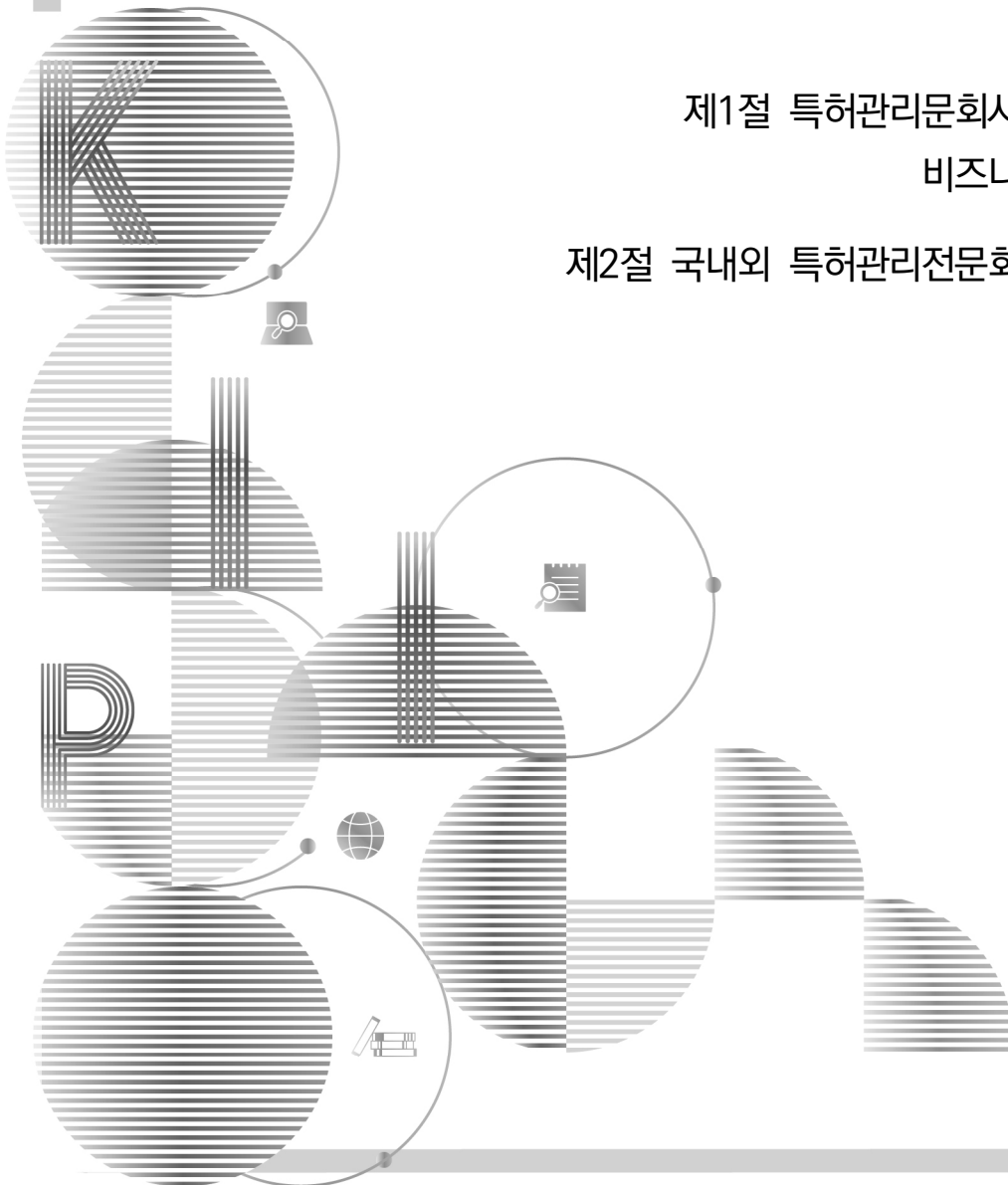
제2장

국내외 특허관리전문회사의 활동 현황 및 사례

제1절 특허관리문회사의 등장 배경과
비즈니스 모델의 변천

제2절 국내외 특허관리전문회사의 활동 현황

제3절 소결



특허관리문화사의 등장 배경과 비즈니스 모델의 변천

I 초기 특허관리전문회사의 등장배경과 부정적 평가

1 특허관리전문회사 등장 초기 초기 미국 특허제도

2000년대 초반 초기 특허관리전문회사의 등장배경은 미국 특허제도와 소송제도에 기인하였다고 볼 수 있다. 당시 미국 특허청의 부실심사, 낮은 진보성 기준 및 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트 기준에 따라 특허 무효가 어려워져 권리범위가 넓고 진보성이 낮은 특허가 양산되었다. 또한, 과거 특허침해 본안소송에서도 적용된 자동적 금지명령, 전체 제품 판매액을 대상으로 한 고액의 손해배상액, 손쉬운 재판이전으로 유리한 재판지에서 소송 진행이 가능(포럼 쇼핑)하던 점도 특허관리전문회사의 등장배경이 되었다.

초기 특허관리전문회사 등장 시에는 ‘특허괴물(Patent Troll)’이라는 용어를 사용하며 특허관리 전문회사에 대하여 특허권을 무기로 기업에게 피해를 입힌다는 부정적인 견해가 지배적이었다. 다만, 이러한 부정적 인식이 발생하게 된 데에는 기술소기업의 특허는 무시하고, 경쟁 대기업의 특허는 서로 침해를 용인하는 선에서 불안한 평화를 유지하여오던 대기업이 특허관리전문회사의 출현으로 그러한 체계를 유지하지 못하게 되자 적대적인 평가를 하게 된 영향이 크다는 의견도 있다.¹⁵⁾

2 미국 특허제도 및 소송제도의 변화

이후 2007. 4. 30. 미국 연방대법원은 KSR 사건에서 연방항소법원이 진보성 문제를 해결함에 있어서 TSM에 의하여만 진보성을 판단하려고 하는 것은 미국 특허법 제103

15) 정차호, 앞의 논문 (주 10), 491~492면.

조16)의 문언의 취지 및 연방대법원의 이전 판례에 배치되는 것이라면서, 비자명성(non-obviousness) 판단 시에 청구발명에 이르게 된 명확한 가르침(precise the things)이 선행기술에 있는지를 묻는 방식의 TSM 테스트를 너무 엄격하게 적용하지 말고, 오히려 다양한 각도에서 자명한지 여부를 따지도록 하였다.¹⁷⁾

침해금지청구(injunction)와 관련하여, 미국 특허법 제283조¹⁸⁾에서는 법원이 형평(equity)의 원리에 따라 침해금지를 명할 수 있다고 규정하고 있다. 과거 미국법원은 특허침해소송에서 가처분에 해당하는 임시적 금지명령의 경우에는 형평의 원리에 따라 금지명령 부여 여부를 판단하였으나, 본안소송에 해당하는 영구적 금지명령의 경우에는 특허침해가 있으면 자동적으로 침해금지명령을 인정하여 왔다. 이와 관련하여 2006년 미국 연방대법원은 eBay 사건에서 영구적 금지명령의 경우에도 형평의 원리에 따라 i) 회복할 수 없는 손해(irreparable harm), ii) 적절한 구제수단(adequate remedy at law), iii) 고통의 형평(balance of the hardship) 및 iv) 공공의 이익(public interest)에 대하여 판단하여야 하며, CAFC가 형평법의 원리를 무시하고 특허침해가 있으면 자동적으로 침해금지 명령을 인정한 것은 잘못 되었다고 CAFC의 판결을 파기하였다.¹⁹⁾

손해배상액과 관련하여, 2000년대 이후 미국법원의 고액의 손해배상액의 산정경향과 함께 전체시장가치의 원칙(Entire Market Value Rule)이 특허권자에 대한 과도한 배상의 원인이 된다고 비판받았다. 이후 2009년 Lucent 판결에서 다수의 특허가 포함되어 있는 제품에서 일부 특허가 침해된 경우, 침해된 특허가 전체 침해제품의 소비자의 수요를 유도한다는 것이 증명된다면 침해제품의 전체 가치를 기준으로 손해배상을 산정할 수 있지만, 이러한 사실이 증명되지 않는다면 침해제품의 전체 가치에서 침해된 특허가 기여하는 가치를 할당하여 손해배상액의 산정하여야 한다는 원칙을 실시함으로써 손해배상액의 산정방법으로 할당원칙을 채택하였다.²⁰⁾

포럼쇼핑과 관련하여, 과거 미국 법원은 침해품이 판매되는 곳이라면 미국 94개 연방 지방법원 어디에서라도 특허침해소송 제기가 가능하다는 태도를 유지하여 왔다. 이에 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑이 만연하였고, 특히 2000년대 이후 특허권자에게 친화적인 태도를 보이는 것으로 유명한 Texas주 동부지구 지방법원에 제기되는 특허침해소송이 급증하였다. 이에 2017년 미국 연방대법원은 TC Heartland 판결을 통하여 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑을 저지하기 위

16) 35 U.S.C. § 103 - Conditions for patentability: non-obvious subject matter

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

17) KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

18) 35 U.S.C. § 283 - Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

19) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006).

20) Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

해 미국 사법부와 소송절차법 제1400조(b)²¹⁾가 규정하는 “resides”라는 단어는 미국 내 법인의 경우에는 그 “법인이 설립등기를 한 주(state)”를 의미한다고 명시적으로 판시하였다.²²⁾ 이 사건 판결로 인해 미국 내 특허권자들은 더 이상 특허침해소송을 제기할 지역을 고를 수 없게 되었으므로 특정한 몇몇 관할로 집중되던 미국 특허소송 경향이 달라질 것으로 예상되었다.

II | 특허관리전문회사의 비즈니스 모델의 변천과 긍정적 영향

미국에서는 발명을 직접 실시하지 아니하는 특허권자에게 자동적인 영구적 금지명령을 제한하는 2006년 연방대법원의 eBay 판결 이후,²³⁾ 부실한 특허에 기한 무분별한 침해소송 제기를 제한하기 위한 판례가 선고되어 특허관리전문회사의 활동이 위축되리라 예측되기도 하였다. 그러나 17년여가 지난 현재 오히려 특허관리전문회사의 활동은 점점 활발해져 특허를 이용하여 수익을 올리는 전문기업의 형태로 정착되어 가고 있다. 이러한 상황은 오히려 특허를 활용하여 수익을 창출하고자 하는 특허관리전문회사의 권리행사는 부실한 특허에 기한 무분별한 권리행사에 해당하지 아니하며 가치 있는 특허를 활용한 특허권자의 정당한 권리행사에 해당한다는 것을 반증하는 것으로 해석될 수 있다. 당시 경제상황도 특허관리전문회사의 활동에 큰 영향을 미쳤는데, 2008년 서브프라임 모기지 등으로 인한 경기침체로 인해 기업 측에서는 몸집을 줄이고 비용 절감을 위해 사내 변호사를 대량 해고하였고, 자본을 확보하기 위해 특허를 매각하여 특허관리전문회사가 수많은 특허를 확보할 수 있었다는 분석도 있다.²⁴⁾

특허관리전문회사에 대한 부정적 의견을 제시하는 측에서는 특허관리전문회사가 품질이 낮은 특허를 기반으로 특허권을 남용하고 있다고 주장하기도 하였는데, 2016년 유럽위원회 보고서에 따르면 특허관리전문회사가 행사하는 특허의 품질이 일반 소송에서의 특허의 품질보다 더 낮다는 증거가 제시된 바가 없다는 결론이 제시되기도 하였다.²⁵⁾

21) 28 U.S.C. § 1400 - Patents and copyrights, mask works, and designs

(b) Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.

22) TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017).

23) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006).

24) Patrick Muffo, NPE Showcase: NPE Litigation in 2023 - What to Expect, JDSUPRA (February 3, 2023), <https://www.jdsupra.com/legalnews/npe-showcase-npe-litigation-in-2023-5823375/> (2023.10.5. 최종접속).

25) European Economics: Patent Assertion Entities in Europe; Eds: Nikolaus Thumm, Garry Gabison (Joint Research Centre), 2016, p.10 (“It would be useful to conduct a quantitative empirical analysis to test whether, all else being equal, PAEs tend to assert lower or higher quality patents than practicing entities, or if there are particular types of PAEs that focus on asserting lower or higher quality patents. Moreover, a comparison is required of companies that enforce their patents with the help of PAEs with those that that engage in independent enforcement.”).

이후 특허관리전문회사에 의한 특허권의 행사가 사회적 부작용을 초래한다는 주장은 가정적인 것이거나 이해관계자에 의하여 왜곡된 것에 불과하다는 평가가 나타나며,²⁶⁾ 현재의 특허관리전문회사는 특허소송 제기만을 위하여 특허를 사모아 무작위로 공격하는 비즈니스 모델에서 벗어나, 기술 분야 별로 i) 전략적으로 투자를 받아 특허풀 또는 특허 포트폴리오를 구성하고, ii) 보유특허의 가치를 높이기 위해 소송제기 및 라이선스 계약을 통해 수익을 올리고, iii) 해당 수익을 초기 특허권자, 투자자 및 특허관리전문회사 간에 배분하는 비즈니스 모델로 진화하고 있다.

전문적인 IP 법무팀이 없는 중소기업이나 대학·공공연구의 경우 특허보호 및 특허활용을 위하여 특허소송을 제기하고, 라이선스 협상 및 계약을 통하여 수익 배분과 가치창출을 실현하기 위해서는 전문적인 도움이 필수적이다. 특히, i) 미국 등 해외 시장에서 우리 중소기업의 특허침해가 발생하는 경우 적극적인 대응을 하기 위해서뿐만 아니라, ii) 현지에서 사업화할 여건은 되지 못하나 좋은 특허기술을 보유하여 해외에서 로열티 수입을 올릴 수 있는 경우 등에 있어서 현지에서 전문적으로 대응할 수 있는 특허관리전문회사를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 또한, 특허관리전문회사의 주요 목적은 특허로 수익을 창출하는 것이므로 iii) 특허권자가 특허의 품질과 가치에 더 많은 관심을 기울이도록 유도하는데 도움이 될 수 있다. 특허권자는 자신의 특허의 약점이나 단점을 파악하기 어려운 경우가 많으나, 특허관리전문회사의 외부 관점에서 특허를 편견 없이 분석하고 특허권자가 IP 비즈니스를 수행하도록 안내하고 지원할 수 있는 지식, 경험 및 기술을 갖추고 있다. 이에 특허관리전문회사는 발명자나 중소기업이 특허로 수익을 창출할 수 있는 시장을 찾는 데 도움이 될 수 있으며, 특허권자나 중소기업의 특허 품질과 가치를 높이는데 도움을 줄 수 있다. 또한 특허관리전문회사는 특허를 투자자금과 연결하여 중소기업의 사업을 더욱 성장시키거나 관련 기술을 개발하는데 필요한 중요한 자금을 제공할 수 있다.²⁷⁾

2022년 기준 국내특허출원 건수는 23.7만 건으로 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위의 출원 건수를 꾸준히 나타내고 있어서 양적으로는 충분히 성장하였고, 특허 R&D에 투자하는 예산의 규모가 커서 큰 잠재력을 가지고 있다. 그러나 우리나라에서는 보유하고 있는 양질이 특허의 가치가 제대로 평가받지 못하고, 특허시장이 활성화되어 있지 못하여 잠재력 있는 특허가 사장되는 경우가 많이 그로 인한 기회비용의 손실과 경제적 손실이 매우 크다. 이러한 상황에서 무한한 가능성을 가지고 있는 특허를 발굴하여 적극적인 해외 권리화 등을 통해 수익화하기 위해서는 특허관리전문회사의 역할이 중요하다.

26) European Economics; Patent Assertion Entities in Europe; Eds: Nikolaus Thumm, Garry Gabison (Joint Research Centre), 2016, p.9 (“Moreover, some of the negative consequences that we have identified are currently hypothetical and are based on stakeholder evidence which could be susceptible to bias.”).

27) The Benefits That “Non-Troll” NPEs Can Provide, InQuartik (October 31st, 2018), <https://www.inquartik.com/blog/trends-benefits-that-non-troll-npes-can-provide/> (2023.10.5. 최종접속).

국내외 특허관리전문회사의 활동 현황

I 해외 특허관리전문회사 활동 현황

1 미국에서 특허관리전문회사의 활동 현황

(1) 2000년 이후 미국에서 특허소송 추이

전술한 바와 같이 미국에서 진보성 기준 강화, 영구적 금지명령의 제한, 손해배상액 판단에 있어서 전체시장 가치의 원칙의 폐기, 포럼쇼핑의 제한 등에도 불구하고 특허침해소송이 지속적으로 증가하고 있다. 이는 기술이 고도화되고 그 변화의 속도가 빨라질수록 국가 간, 기업 간 특허권을 무기로 한 기술경쟁이 더욱 치열해지고 있어, 기업 측에서 전문적으로 특허침해소송을 수행하여 배상액 및 라이선스에 대한 합의를 이루어낼 수 있는 전문회사에 대한 수요가 증가하여 특허관리전문회사의 활동이 활발히 이루어지고 있는 영향이 크다.

2000년 이후 미국에서 제기된 특허소송은 약 98,000건으로 연간 소송 추이를 살펴보면, 2000년부터 2009년까지의 소송 건수는 완만히 증가하는 모습을 보이다가, 2010년부터 급격히 증가하는 모습을 보였다. 이후 2013년에 최다 소송 건수를 기록하고 최근에는 다소 감소하는 추세를 보인다. 2000년에는 연간 약 2,300건 정도 소송이 진행되었고, 2010년부터 소송 건수가 급증해 연간 4,000여 건을 상회하다 2013년에는 7,000여 건이 넘는 소송이 진행되며 최고점을 찍었다. 2000년 이후 미국에서는 애플, 삼성, 구글, 아마존, MS 등 전기 전자, 정보 통신 분야의 글로벌 기업들이 다수의 특허소송을 제기 당하고 있으며, 해당 기업들을 제소한 원고는 특허관리전문회사가 다수이다. 유니록(Uniloc)을 필두로 어라이벌스타(Arrivalstar), 멜비노 테크놀로지스(Melvino Technologies), 시더 레인 테크놀로지(Cedar Lane Technologies) 등의 특허관리전문회사가 다수의 기업을 제소하고 있다.²⁸⁾

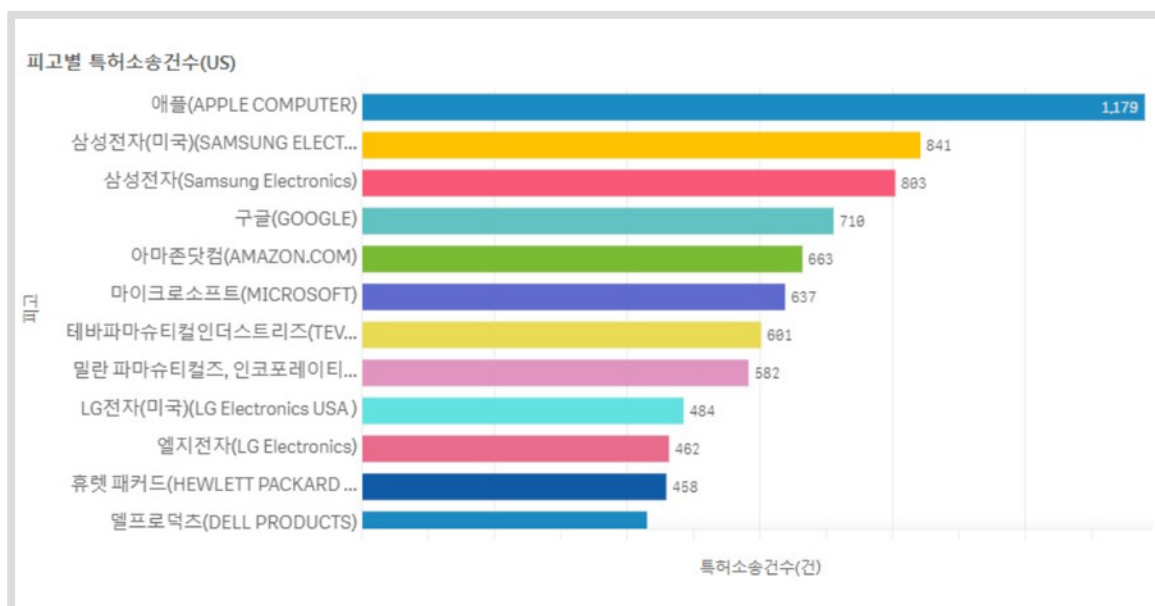
28) [분석] IT기업을 재물로 삼은 NPE... 최근 20여 년간 미국 특허소송현황, 2022.12.21.자 특허뉴스 보도, <https://www.e-patentnews.com/9044> (2023.10.5. 최종접속).

[그림 1] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 연도별 현황



출처: Build BI²⁹⁾

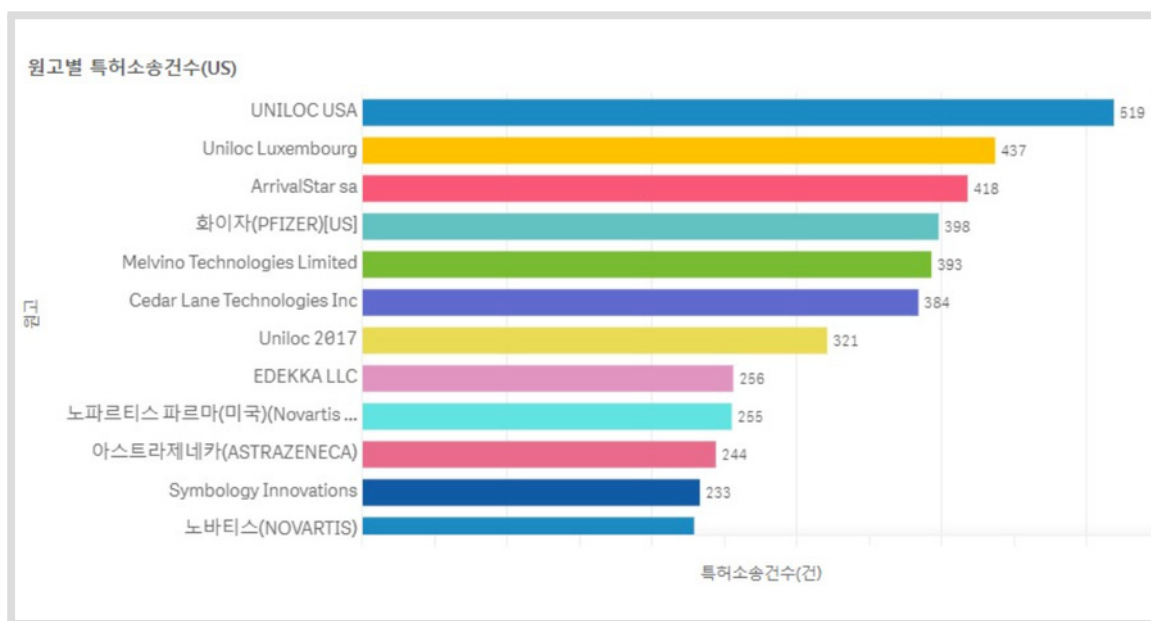
[그림 2] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 주요 피고



출처: Build BI

29) <https://bi.build-data.co.kr> (2023.10.5. 최종접속); [분석] IT기업을 재물로 삼은 NPE... 최근 20여 년간 미국 특허소송현황, 2022.12.21.자 특허뉴스 보도, <https://www.e-patentnews.com/9044> (2023.10.5. 최종접속).

[그림 3] 2000년 이후 제기된 미국특허소송 주요 원고

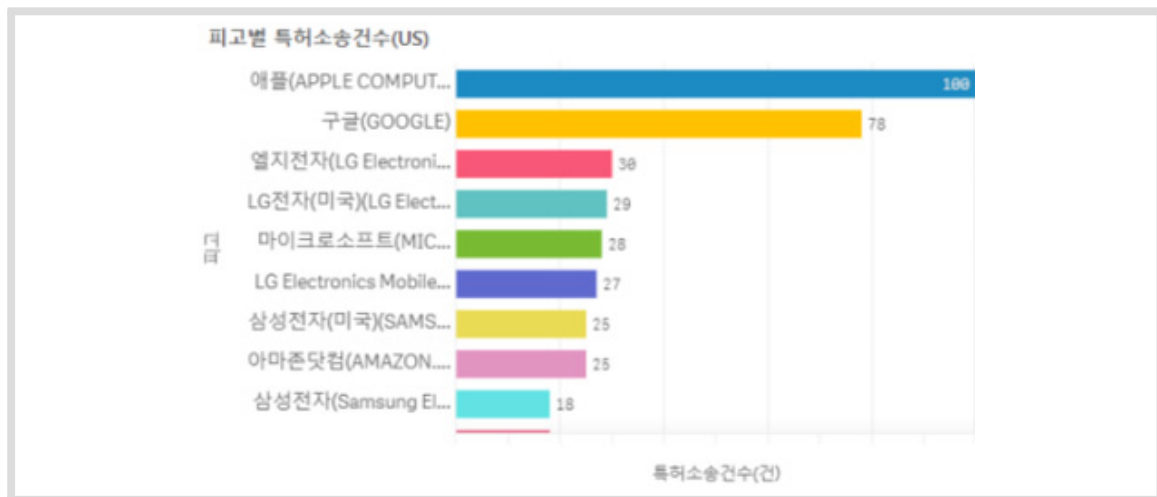


출처: Build BI

(2) 미국의 주요 특허관리전문회사

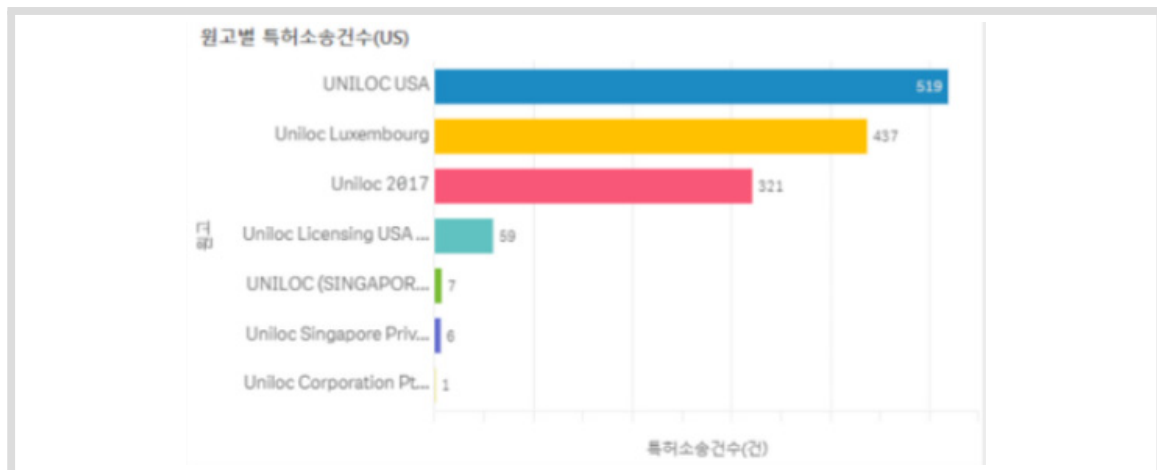
최근 20여 년간 미국에서 가장 많은 소송을 제기한 특허관리전문회사는 유니록(Uniloc)이다. 유니록이 주로 소송을 제기한 기업은 애플, 구글, 엘지전자, MS, 삼성전자, 아마존 등 글로벌 IT 기업들이 대다수인 것으로 나타났다. 2012년 이후 본격적으로 소송 건수가 늘어가며, 2018년에는 연간 202건의 소송을 제기하는 등 활발한 특허 분쟁을 진행했다. 유니록은 Uniloc Company의 설립자이기도 한 발명가 Ric Richardson에게 부여된 특허를 기반으로 제품 활성화, 소프트웨어 사용 및 구매, 기계 잠금 관련 기술을 보유하고 있어 자체 기술개발과 발명에 대한 특허를 기원으로 하고 있어 기술개발 없이 특허를 매수하여 소송을 제기하는 형태와는 그 기원이 구별된다. 2003년 Uniloc Corporation은 로드아일랜드와 남부 캘리포니아에서 운영되는 Uniloc USA라는 미국 자회사를 설립하고 특허 기술을 라이선스 하고 있으며, 다수의 특허소송을 제기하고 있다.

[그림 4] 유니록이 원고인 미국특허소송의 주요 피고



출처: 웨스³⁰⁾

[그림 5] 유니록 자회사 원고별 특허소송건수



출처: 웨스

지난 10년간 미국에서 특허소송의 약 30%가 특허관리전문회사에 의해 제기되었고, 2020년에 제기된 신규 특허소송 중 42%가 특허관리전문회사에 의해 제기되었다.³¹⁾

미국에서는 유니록(Uniloc) 이외에도 IP Edge LLC, Acacia Research Corporation, IP Investments Group LLC, Dominion Harbor Enterprises LLC, Leigh M. Rothschild, Equitable IP Corporation 등 무수히 많은 특허관리전문회사가 사안마다 계속 자회사, 계열사

30) [분석] IT기업을 재물로 삼은 NPE... 최근 20여 년간 미국 특허소송현황, 2022.12.21.자 특허뉴스 보도, <https://www.e-patentnews.com/9044> (2023.10.5. 최종접속).

31) What is a Non-Practicing Patent Entity (NPE)?, Market Prospects, Insight (2022.6.13.), <https://www.market-prospects.com/articles/what-is-a-non-practicing-patent-entity> (2023.10.5. 최종접속).

를 만들어 가면서 활발하게 활동 중이며, 미국에서 2022년 1분기 특허관리전문회사의 활동이 2015년 이후 두 번째로 높은 분기를 기록하였다.³²⁾ 최근에는 Cedar Lane Technologies, Bell Semiconductor와 같은 회사와 IP Edge 및 DynalIP가 소유한 법인이 특허소송을 주도하고 있다.³³⁾ IP Edge는 자회사 중 한 곳에서 4,500건 이상의 특허침해소송을 제기했으며, IP Edge가 제기한 소송은 일반적으로 라이선스 합의 등으로 매우 신속하게 해결되고 있다.³⁴⁾

2022년 미국에서 진행된 특허소송은 약 4,521건으로 여전히 애플, 구글, 삼성전자, 아마존 등 글로벌 IT기업이 제기당한 소송이 다수로, 원고의 경우 캐나다 특허관리전문회사인 시터레인 테크놀로지(Cedar Lane Technogies)와 미국 특허관리전문회사인 벨 세미컨덕터(Bell semiconductor) 등이 제기한 특허 소송이 높게 나타났다.³⁵⁾ Cedar Lane도 IP Edge와 유사한 전술을 사용하며 지난 몇 년 동안 매우 많은 수의 특허침해소송을 제기하고 있다.³⁶⁾

(3) 특허관리전문회사가 다수의 별개 법인을 설립하는 이유

특허관리전문회사들은 자회사, 관련회사, 협력회사 등 별도의 법인을 계속 만들어 소송을 제기 하고 있는데 Acacia Research Group의 경우 관련회사와 협력회사 수가 277개에 달하고, IP Edge LLC의 경우에도 240개에 달한다.³⁷⁾ 특허관리전문회사가 이와 같이 다수의 별개 법인을 만들어 활동을 하는 이유는 i) 특허관리전문회사는 각각의 특허침해소송 비용을 별개의 프로젝트로 투자를 받아서 진행하는 경우가 많은데, 투자금을 사용할 때 해당 프로젝트 특허에만 사용해야 하고, 투자자에 대한 수익배분도 명확히 해야 하기 때문에 투자금이 섞이지 않도록 별도의 법인을 통해 관리한다. 또한, ii) 라이선스 계약 시 관련 특허를 묶은 특허 포트폴리오에 대하여 포괄적 라이선스를 하여야 큰 금액으로 계약을 체결할 수 있는데, 라이선스 계약 이후 새롭게 관련 특허를 인수하게 되었을 경우, 이미 포괄적 라이선스 계약을 체결한 기업에 대하여는 새로운 특허에 대한 침해주장을 하거나 추가 라이선스 계약이 어렵기 때문에, 새롭게 획득한 특허에 대하여 추가적 권리행사를 위해서는 별도의 법인이 필요하다. 나아가 iii) 여러 기업을 상대로 동

32) NPE Patent Litigation Up by 10% in 2021, RPX (2022.1.12.), <https://www.rpxcorp.com/data-byte/npe-patent-litigation-up-by-10-in-2021> (2023.10.5. 최종접속).

33) NPE Showcase: NPE Litigation in 2023 - What to Expect, Gadgets, Gigabytes & Goodwill Blog, <https://www.gadgets-gigabytes-and-goodwill.com/2023/02/npe-showcase-npe-litigation-in-2023-what-to-expect/> (2023.10.5. 최종접속).

34) RPX Insight - IP Edge, <https://insight.rpxcorp.com/entity/1034412-ip-edge-llc> (2023.10.7. 최종접속).

35) [분석] IT기업을 재물로 삼은 NPE... 최근 20여 년간 미국 특허소송현황, 2022.12.21.자 특허뉴스 보도, <https://www.e-patentnews.com/9044> (2023.10.5. 최종접속).

36) RPX Insight - Cedar Lane, <https://insight.rpxcorp.com/entity/1742191-cedar-lane-technologies-inc> (2023.10.7. 최종접속).

37) 한국지식재산보호원, NPE 보유특허 2022, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/npe_html/npe_2022.html#chapter3_01 (2023.10.7. 최종접속).

일한 특허포트폴리오에 대하여 라이선스 계약을 체결할 때 경쟁법적 규제를 피하기 위해서는 공정하고, 합리적이며, 비차별적으로 체결하여야 하는데, 여러 기업을 상대로 다양한 계약 조건으로 계약을 하기 위해서 별도의 법인을 설립하여 진행하는 경우도 있다.

2 미국에서 우리나라 기업과 관련된 특허소송

(1) 기업규모별 특허관리전문회사 관련 소송

우리나라 기업이 최근 5년간(2018~2022.7.) 미국에서 특허관리전문회사로부터 제기당한 특허소송은 543건으로 한 달에 10여 건, 매년 100여 건 안팎에 이른다.³⁸⁾

2021년에는 미국에서 발생한 해외기업과 우리 기업의 특허소송이 전년도 대비 약 33.7% 증가하여, 월평균 20건 내외 총 250건이 발생하였으며 국내 대기업 관련 소송이 210건, 중소기업 관련 소송이 40건이다.³⁹⁾ 2022년 한 해 미국 내에서 발생한 우리 기업 연관 특허분쟁 건수는 다소 감소하여 총 208건으로 월평균 17건 내외를 기록하였다.⁴⁰⁾

2021년 우리 기업의 제소사건은 58건, 피소사건은 192건으로 전반적으로 피소가 많은 상황으로 전체 피소건 중 특허관리전문회사에 의한 피소가 77.6%를 차지한다. 대기업은 대부분 피소건(176건)이고, 중소기업은 제소건(24건)이 피소(16건) 보다 많다. 대기업 피소건 176건 중 특허관리전문회사에 의한 피소건이 143건으로 2020년 111건 대비 약 34.2%(32건) 증가하였다.⁴¹⁾

2022년 우리 기업의 제소사건 총 59건 중 중견·중소기업 사건은 20건(33.9%), 대기업 사건은 39건(66.1%)을 차지하고 있고, 피소사건 149건 중 중견·중소기업 사건은 15건(10.1%), 대기업 사건은 134건(89.9%)으로 나타나 2021년도에 이어 중견·중소기업은 제소 비중이 높게 나타났다. 대기업은 피소 비중이 더 높았다. 2022년 대기업 전체 피소사건은 2021년 총 176건 대비 약 23%(42건) 감소하였으나, 이 중 특허관리전문회사 연관 소송은 114건(64.8%) 발생하여 전년도에 이어 특허관리전문회사에 의한 피소가 높은 비율을 차지하고 있다.⁴²⁾

이와 같이 대기업이 특허관리전문회사의 주된 타겟이 되고 있는데, 대기업 서로 간에는 특허침해소송으로 공격을 하는 경우 전면전이 되어 사업추진에 타격이 크므로, 서로 간 크로스라이선스를 통해 특허를 공유하는 경우가 많으며, 특허관리전문회사는 특허를 실시하지 아니하므로 대

38) 한국기업, 미국서 NPE '특허 공격' 타겟으로, 법률신문 2022.10.6.자 보도, <https://m.lawtimes.co.kr/Content/Article?serial=182135> (2023.10.7. 최종접속).

39) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서 (주 3), 12면.

40) 특허청·한국지식재산보호원, 2022 IP Trend 연차 보고서, 12면.

41) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서 (주 3), 12면.

42) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서 (주 40), 12면.

기업이 침해소송을 제기할 수 없으므로 대기업은 주로 피고가 될 수밖에 없다. 중소기업의 경우에는 시장진입에 있어서 독점적 실시를 위한 특허권 보유가 매우 중요하므로 자사의 특허를 타사가 실시하는 경우 특허침해소송을 제기하여야 하고, 시장에서 성공하지 못한 경우라도 보유하고 있는 특허기술에 대한 라이선스를 위해서는 특허침해소송을 제기하여야 하므로 제소건이 더 많이 나타나고 있다고 볼 수 있다.

최근 5년간('18~'22) 미국에서 우리 기업이 연관된 전체 특허소송 사건에서 특허관리전문회사와 연관된 사건은 2018년 44.4%, 2019년 46.8%, 2020년 48.9%, 2021년 54.6%, 2022년 60.6%로 꾸준히 증가추세이며, 2022년도에는 60.6%에 이르며 최고치를 경신했다.⁴³⁾ 피소건수를 기준으로 보면 최근 5년간 우리 기업 피소 총 808건 중 75%가 특허관리전문회사 연관 소송에 해당한다.⁴⁴⁾

(2) 산업분야 별 특허관리전문회사 관련 소송

미국에서 2022년 우리 기업의 제소건 총 59건을 산업분야 별로 살펴보면 정보통신 17건, 전기전자 12건, 화학·바이오 21건으로 나타났다. 정보통신분야는 대기업 14건 외 국내 특허관리전문회사 3건, 전기전자 분야는 중견기업 5건, 국내 특허관리전문회사 4건, 대기업 3건순으로 나타났다으며, 화학·바이오 분야는 전부 대기업이 제기한 소송이었다. 기타 산업분야에서 중소기업 5건, 기계·소재 분야 중소기업 3건, 장치산업분야는 제소건이 없었다.⁴⁵⁾

2022년 미국에서 발생한 우리 기업을 상대로 한 특허소송 중에 피소건 총149건은 정보통신 기업 65건, 전기전자 51건, 장치산업 32건으로 세 분야에 집중되어 있으며, 세 분야 모두 특허관리전문회사와 대기업 소송 위주로 발생하였다. 화학·바이오 분야 대기업 1건 외, 기타산업·기계소재 분야는 피소건이 없었다.

〈표 2〉 2022년 미국 내 우리 기업 주요 피소 산업 분야 내 특허관리전문회사/대기업 소송 발생 현황

	총 건수	특허관리전문회사 사건	차지 비율	대기업 사건	차지 지율
정보통신	65	60	92.3%	58	89.2%
전기전자	51	45	88.2%	46	90.2%
장치산업	32	21	65.6%	29	90.6%

출처: 특허청·한국지식재산보호원, 2022 IP Trend 연차 보고서, 13면

43) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서 (주 40), 15면.

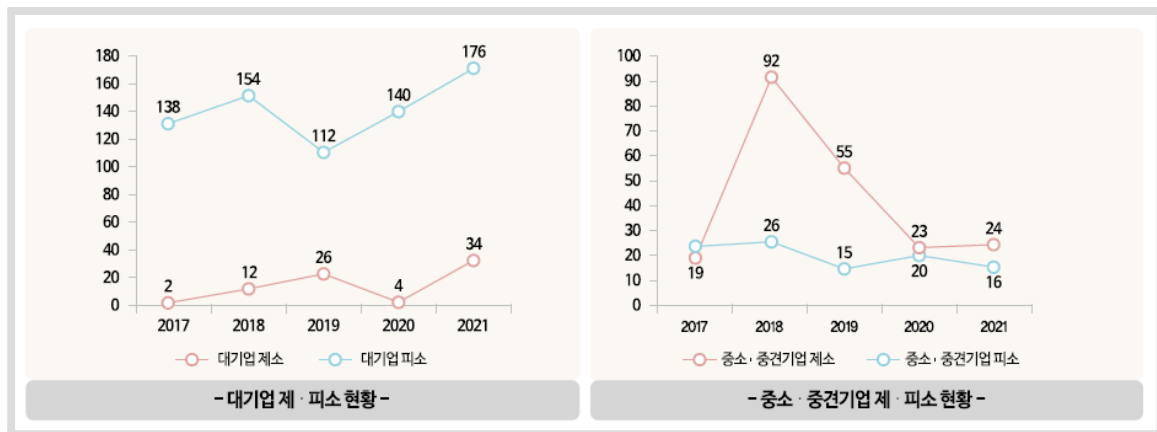
44) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서 (주 40), 22면.

45) 특허청·한국지식재산보호원, 앞의 보고서 (주 40), 13면.

(3) 제조기업 vs 특허관리전문회사가 제기한 특허소송 동향

미국에서 우리 기업을 상대로 제조기업이 제기한 특허소송 사건 대비 특허관리전문회사가 제기한 특허소송 사건의 비율은 평균 약 1.3배이고 전체 분쟁사건 중 제조기업이 제기한 사건이 차지하는 비율은 2018년 정점(전체의 약 53%)에 이른 후 하락하고 있는 추세이다.

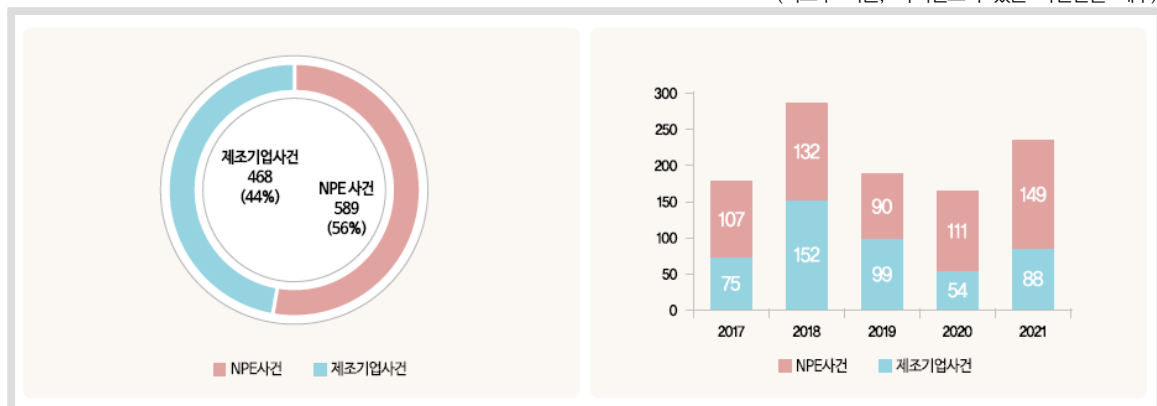
[그림 6] 미국 내 우리 기업 연관 기업 규모별 특허분쟁 현황 (특허관리전문회사 vs 제조기업, '17~'21)



출처: 특허청·한국지식재산보호원, 2021 IP Trend 연차 보고서, 22면

[그림 7] 미국 내 우리 기업 연관 특허분쟁 건수 (특허관리전문회사 vs 제조기업, '17~'21)

(피고수 기준, 특허번호가 있는 사건만을 계수)



출처: 특허청·한국지식재산보호원, 2021 IP Trend 연차 보고서, 22면

3 미국 이외의 국가에서 특허관리전문회사 활동 현황

이하에서는 미국뿐만 아니라, 유럽, 캐나다, 중국 등에서 특허관리전문회사를 통한 특허소송의 글로벌 트렌드를 살펴본다.

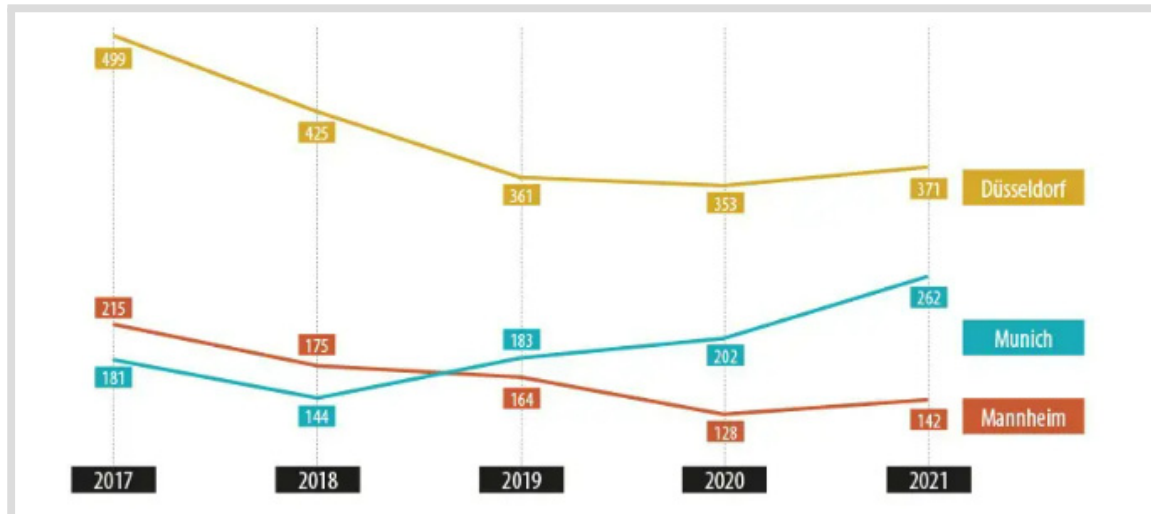
대부분의 특허관리전문회사가 미국에 기반을 둔 회사이며 미국 시장을 중심으로 활동하고 있으나, 미국 이외의 국가에 기반을 둔 대표적인 특허관리전문회사로는 캐나다 기반의 Cedar

Lane Technologies, Quarterhill Inc, Conversant, 영국 기반의 M4siz Limited, 아일랜드 기반의 Atlantic IP Services Limited, 덴마크 기반의 Peter Henrik Pedersen, 스위스 기반의 PACT XPP Schweiz AG, 싱가포르 기반의 Portus Singapore Pte. Ltd., 인도 기반의 Ancora Technologies Inc. 등이 있다.

(1) 유럽

유럽은 국가별로 상이한 제도적, 법적 체계로 인하여 특허관리전문회사가 유럽에서 활동하기 적절하지 않은 면이 있다. 다만, 유럽 여러 국가 중에서 특허관리전문회사가 선호하는 소송지는 유럽에서 가장 큰 시장인 독일을 들 수 있다. 독일의 상대적으로 저렴한 소송비용, 전문성 있는 법관, 짧은 소송기간, (2021년 개정 전) 자동적 침해금지 명령 등이 특허관리전문회사가 활동하기 좋은 환경으로 들 수 있다.⁴⁶⁾ 실제 유럽의 주요 법원에서는 새로 제기되는 특허사건의 수가 감소하고 있으나, 독일의 뒤셀도르프, 만하임, 뮌헨의 3대 주요 연방지방법원에는 특허사건의 수가 증가하고 있다. 뒤셀도르프와 만하임 지방법원은 2021년 특허사건 수가 각각 371건, 142건으로 2020년에 비하여 각각 5%와 11% 증가하였으며, 뮌헨의 경우에는 2021년 제기된 특허사건이 262건으로 전년도에 비하여 30% 가량 증가하였다.⁴⁷⁾

[그림 8] 독일의 3대 지방법원의 특허사건 수('17~'21)



출처: JUVE Patent 2022

46) Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, NPE patent litigation in Germany: recent trends and strategies, LEXOLOGY (October 12 2016), <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5245aca2-a542-4c50-ad43-aac114721d8f> (2023.10.8. 최종접속).

47) Konstanze Richter, Germany's top three patent courts show greatest growth in case numbers, JUVE Patent (22 June 2022), <https://www.juve-patent.com/people-and-business/germanys-top-three-patent-courts-show-greatest-growth-in-case-numbers/> (2023.10.8. 최종접속).

그러나 독일이 손해배상액이 적다는 점, 침해소송과 무효소송이 이원화되어 있다는 점, 패자가 승자의 소송비용을 지불해야 한다는 점 등이 특허관리전문회사에게 장애요소가 되기도 한다.⁴⁸⁾

또한, 2021년 8월 17일 공포된 개정 독일 특허법 제139조 제1항에서는 개별적 사례의 특수한 상황과 선의의 원칙을 고려하여 침해자 또는 제3자에게 불균형한 어려움을 초래하는 경우 특허침해금지청구를 예외적으로 제한하고 적절한 금전적 배상을 인정할 수 있도록 하였다. 이와 같이 특허침해금지청구를 제한하기 위해서는 “명백히 과도한 실시료를 요구(‘clearly excessive license claims’)”하여야 하며, “선의의 원칙을 위반(in breach of good faith)”한 경우로 특허관리전문회사와 같이 특허기술 실시가 부족하다는 것만으로는 금지청구 제한 사유로 충분하지 않다고 본다.⁴⁹⁾

2023년 6월 1일에는 유럽단일특허제도 및 통합특허법원(Unified Patent Court, UPC)이 시행됨에 따라 미국 중심에 특허관리전문회사의 활동 영역에 변화가 생길 것이라 예측된다. 2005년에서 2015년 사이에 특허관리전문회사가 매수한 유럽특허가 10배 증가하였으며, UPC 판결에 따라 유럽연합 전역에 적용되는 금지명령이 특허관리전문회사의 강력한 무기가 될 것으로 예상되고 있다.⁵⁰⁾ 단 UPC 협정 제62조(2)에서는 임시적 금지명령의 경우 UPC가 당사자들의 이익을 평가할 재량권을 가지며, 특히 금지명령으로 인해 피고에게 미칠 잠재적 피해를 고려해야 한다고 명시적으로 규정하고 있다.⁵¹⁾ 영구적 금지명령에 적용되는 UPC 협정 UPC 제63조(1)에는 “금지명령을 내릴 수 있다”고 명시함으로써 판사에게 재량권을 부여하고 있다고 해석된다.⁵²⁾ 또한 UPC는 EU 지식재산 집행지침(Intellectual Property Enforcement Directive, IPRED)을 포함한 EU 법률을 적용해야 하는데, EU IPRED 제3조에서는 침해 구제는 공정하고

48) Thomas Musmann, *Litigation in Germany – A Troll's Paradise?*, Kluwer Patent Blog (April 22, 2017), <https://patentblog.kluweriplaw.com/2017/04/22/litigation-in-germany-a-trolls-paradise/> (2023.10.8. 최종 접속); 정차호, 앞의 논문 (주 10), 494면.

49) The new, more proportionate patent injunction in Germany, PAUSTIAN & PARTNER, LG München (11 January 2022), <https://www.paustian.de/the-new-proportionate-patent-injunction-in-germany/> (2023.10.8. 최종 접속).

50) Industry group: ‘Unified Patent Court hands patent trolls a powerful weapon’, Kluwer Patent Blog (April 23, 2017), <https://patentblog.kluweriplaw.com/2017/04/23/industry-group-unified-patent-court-hands-patent-trolls-a-powerful-weapon/> (2023.10.8. 최종 접속).

51) AGREEMENT on a Unified Patent Court, Article 62 Provisional and protective measures
2. The Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties and in particular to take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction.

52) AGREEMENT on a Unified Patent Court, Article 63 Permanent injunctions
1. Where a decision is taken finding an infringement of a patent, the Court may grant an injunction against the infringer aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Court may also grant such injunction against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe a patent.

형평성 있게 이루어질 것을 요구하고,⁵³⁾ 제12조에서는 침해자에게 불균형한 피해가 발생하는 경우 금지명령조치 대신 금전적 보상을 인정할 수 있도록 규정하고 있다.⁵⁴⁾

(2) 캐나다

캐나다 기반의 대표적 특허관리전문회사로는 Cedar Lane Technologies, Quarterhill Inc, Conversant 등이 있는데, 이러한 기업도 그 주 활동무대는 미국이며, 캐나다에서 특허관리전문회사 활동은 찾기 어렵다. 다만, 2016년 캐나다 연방법원은 Heatlink Group Inc. et al., 2016 FC 320(“Uponor”) 사건에서 특허관리전문회사인 원고가 캐나다에서 특허를 실시하지 않았다는 사실에도 불구하고 PEX 파이프 제조와 관련된 특허 침해를 주장을 인정하고, 피고가 특허를 침해한 폴리머 재료 가열을 위한 침해 장치 및 그로부터 만들어진 PEX 파이프를 제조, 사용 또는 판매하는 것을 금지하는 영구적인 금지명령을 내렸다. 캐나다에서는 eBay v. Mercexchange 판결 이후 영구적 금지명령의 경우에도 형평의 원리에 따라 판단하는 미국과 달리,⁵⁵⁾ 특허가 유효하고 침해되었다고 판단하면 영구적 금지명령이 내려진다.

(3) 중국

2010년에서 2019년 사이 10년 동안 특허관리전문회사 특허 관련, 소송 유형별 중국에서의 소 제기 동향을 분석한 보고서에서 중국에서 특허관리전문회사 관련 소송은 2014년부터 본격적으로 제기되기 시작하였으며, 2019년에는 소송규모가 급격히 증가한 것으로 나타났다.⁵⁶⁾

53) DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, Article 3 General obligation

1. Member States shall provide for the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of the intellectual property rights covered by this Directive. Those measures, procedures and remedies shall be fair and equitable and shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.

54) DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, Article 12 Alternative measures

Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to be subject to the measures provided for in this Section, the competent judicial authorities may order pecuniary compensation to be paid to the injured party instead of applying the measures provided for in this Section if that person acted unintentionally and without negligence, if execution of the measures in question would cause him disproportionate harm and if pecuniary compensation to the injured party appears reasonably satisfactory.

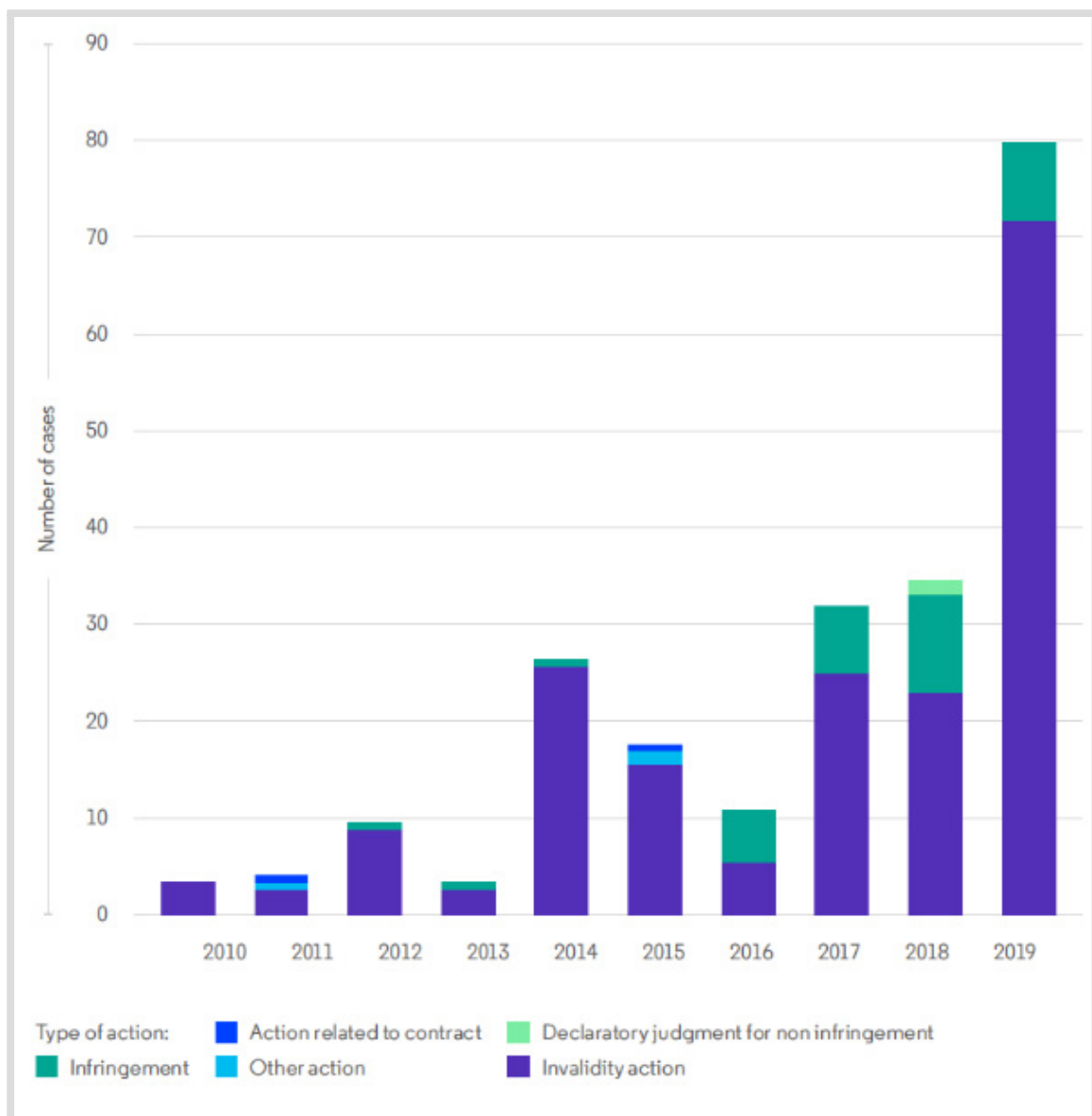
55) eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006).

56) LUCA ÁRPÁSI, Non-Practicing Entities litigation in China, Clarivate (JUNE 19, 2020), <https://clarivate.com/ip-asia-2020/non-practicing-entities-litigation-in-china/> (2023.10.8. 최종접속).

소송의 유형별 종류로는 무효소송의 비중이 가장 많아서 특허무효소송이 전체의 약 80%를 차지하며, 2014년 무효소송이 급격히 증가하고 2년 정도 지나 무효소송에 대한 판결이 이루어진 이후, 침해소송은 2016년 이후 갑자기 큰 폭으로 증가한 뒤 꾸준히 증가하고 있다.

중국에서도 특허관리전문회사 특허소송은 주로 전자통신기술 분야에서 제기되고 있으며, 무효소송을 제외한 특허관리전문회사 관련 특허소송은 강소성(13건), 광둥성(10건), 베이징(10건), 상하이(7건), 산시성(1건) 등 주로 산업이 발달한 중국 성이나 대도시에서 제기되고 있다.

[그림 9] 중국에서 특허 관련 소송 유형별 특허관리전문회사 특허소송 동향



출처: Darts-ip

[그림 10] 중국에서 특허관리전문회사 소송의 지리적 분포



출처: Darts-ip

II | 국내 특허관리전문회사의 활동 현황

1 우리나라에서 특허관리전문회사 활동의 한계

우리나라에 기반을 둔 국내 기업인 특허관리전문회사도 소수 활동하고 있으나, 국내에서는 특허관리전문회사에 대한 부정적 인식 등으로 활동에 제약이 있으며, 한국의 시장규모는 특허로 수익을 내기에는 그 규모가 작고 손해배상액이 낮아, 국내에 기반을 둔 특허관리전문회사의 경우에도 주로 미국에서 활동을 하고 있다. 즉, 국내에서 R&D를 통해 유용한 신기술을 개발한 경우 국내 특허 이외에도 적극적으로 해외 특허(특히, 미국특허)를 취득할 필요가 있고, 몇몇의 국내 특허관리전문회사는 이를 바탕으로 해외시장에서 특허소송을 제기하여 이에 따른 합의로 라이선스료를 받아 수익을 창출하고 있는 상황이다.

2 대표적 국내 특허관리전문회사

(1) 인텔렉추얼디스커버리(ID)

대표적인 한국 특허관리전문회사로는 2010년 설립된 인텔렉추얼디스커버리(Intellectual Discovery, ID)가 있다. 국내 토종 1호 특허관리전문회사인 ID는 해외 특허관리전문회사의 특허소송 공격으로부터 한국 기업을 보호하는 ‘방어형 NPE’를 표방하며 출범했다. 한국 기업·대학·연구소 등의 유망 특허를 대거 사들여 특허풀(pool)을 조성한 후 해외 특허관리전문회사의 공격에 대응하는 한편, 특허권 매각·중개를 통한 지식재산권 수익 모델 다각화에도 적극 나선다는 것을 목표로 하였다.

ID는 설립 초기 삼성전자, LG전자, SK하이닉스, 현대자동차, KT, 포스코 등 주요 대기업의 투자를 받았고, 정부도 연간 300억여 원의 자금을 ID에 지원하였다. 이와 같이 대기업과 정부의 예산을 투입하여 ID를 설립하였다는 것은 이와 같은 특허관리전문회사가 필요하다는 사실을 방증하는 것이었다.

초기 ID는 방어형으로 운영되었기에 별다른 수익 모델이 없어 적자가 누적되었고, 이에 2017년 이후에는 공격형 특허관리전문회사로 사업모델을 전환하였으며, 2019년 민간 IP 비즈니스 기업으로 사업 형태를 전환한 뒤부터는 꾸준히 흑자를 기록하고 있으며, IP 수익화, 기업투자, IP 금융 등으로 비즈니스 모델 변화를 꾀하고 있다. 최근 킹스톤테크놀로지를 상대로 한 USB 특허 사건에서와 같이 보유 특허를 기반으로 해외 기업에 특허소송을 제기해 승소하는 등 ‘공격형 특허관리전문회사’로서의 면모도 일부 보이고 있다.⁵⁷⁾

[그림 11] 특허관리전문회사의 IP 수익화 과정

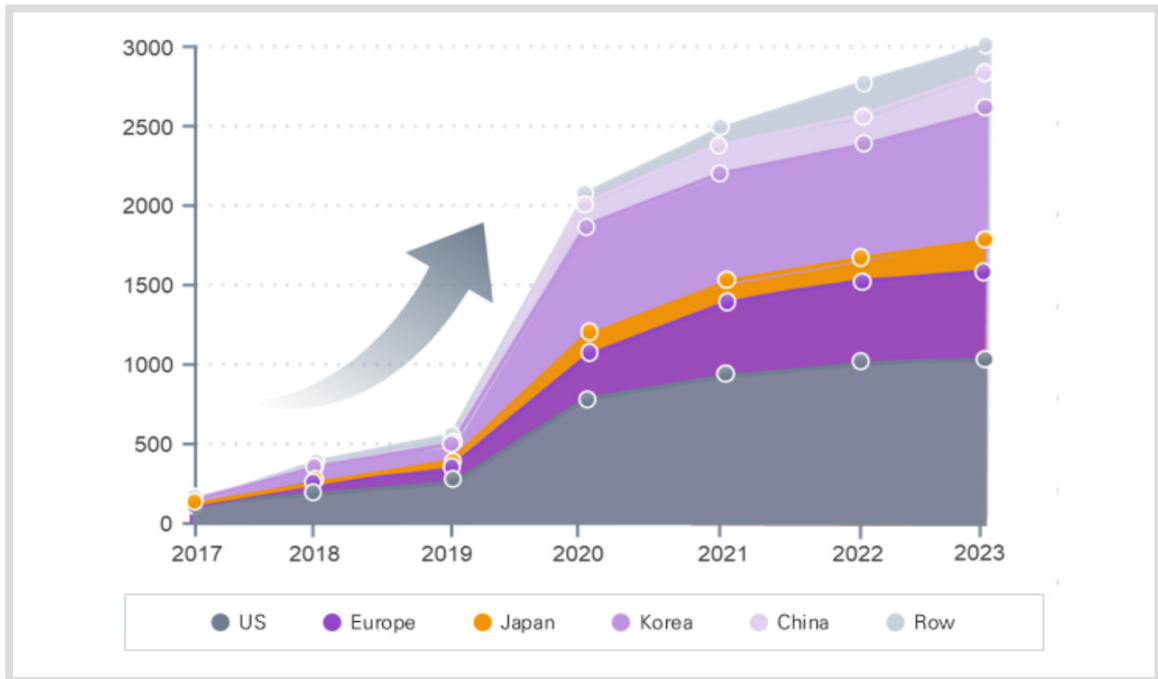


출처: ID 홈페이지⁵⁸⁾

57) 인텔렉추얼디스커버리 회사소개, <https://www.i-discovery.com/company> (2023.10.26. 최종접속); “우리 기업 ‘특허 우산’ 되어줄 토종 NPE 활성화 절실”, NPE 공격 대응 방안은..., 법률신문 2022.10.6.자 보도, <https://m.lawtimes.co.kr/Content/Article?serial=182137> (2023.10.8. 최종접속); 인텔렉추얼디스커버리, 美 특허소송 승소...배상액 최소 ‘750만불’, 머니투데이 2020.3.18.자 보도, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020031810074866594> (2023.10.8. 최종접속)

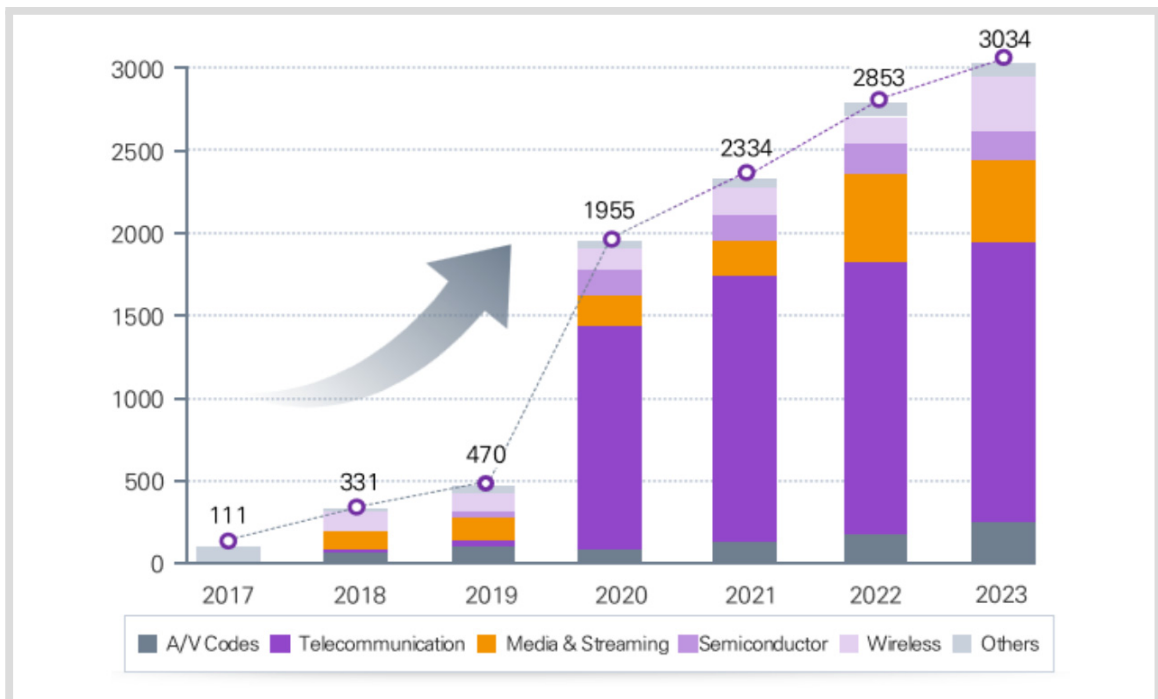
58) <https://www.i-discovery.com/business/01> (2023.10.8. 최종접속).

[그림 13] 아이디어허브의 보유특허건수(나라별)



출처: 아이디어허브 홈페이지⁶⁰⁾

[그림 14] 아이디어허브의 보유특허건수(기술별)



출처: 아이디어허브 홈페이지⁶¹⁾

60) https://www.ideahub.co.kr/bbs/content.php?co_id=company (2023.10.8. 최종접속).

61) https://www.ideahub.co.kr/bbs/content.php?co_id=company (2023.10.8. 최종접속).

아이디어허브의 매출은 100% 특허 사용료 수익으로 이루어져 있다. 매출의 90%는 구글, 메타(옛 페이스북), 소니 등 해외 대기업에서 나온다. 아이디어허브의 스트리밍 특허 포트폴리오는 2004년부터 출원된 약 210건의 특허로 구성되어있으며, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술원(KAIST), SK플래닛 및 몇몇 중소기업 등 국내 10여개 연구소·기업 특허가 포함되어 있다. 아이디어허브는 우수 특허를 인수하여 효율적이고 새로운 스트리밍 포트폴리오를 구성하였으며, 이 포트폴리오 pool에는 스트리밍 서비스에 필요한 핵심 기술 또한 포함되어 있다. 이로 인해 현재까지 총 12개 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 기업과 라이선스 계약을 체결하였으며, 관련 특허 누적 매출이 200억 원을 돌파했다. 사장되어 있던 특허를 활용하여 다수의 기업 및 연구소가 신규 수익을 발생 시키고 글로벌 경쟁력을 확보한 좋은 사례로 볼 수 있는 것이다.⁶²⁾ 세계에서 내로라하는 OTT 대기업이 모두 이 회사에 실시간 스트리밍 기술 관련 특허 사용료를 내고 있다. 테슬라, BMW, 벤츠 등은 자동차용 통신 모듈 특허 사용료를 납부하고 있다. 구글 등의 글로벌 플랫폼 기업, 애플/소니등의 글로벌 IT기업과도 라이선스 계약을 체결하였다.

아이디어허브는 또한 기술기업들에게 방어적 개념의 특허우산 서비스 또한 제공한다. 해당 서비스는 해외 기업으로부터 특허 소송에 휘말렸으나 대응여력이 부족하거나 과도한 비용을 소요되는 것을 우려하는 기업에 아이디어허브가 보유한 특허 pool을 제공하는 서비스이다. 이를 통하여 크로스 라이선싱 협상을 진행하거나 맞소송을 통하여 상대가 제기한 특허 소송을 취하시킬 수 있도록 지원한다. 또한 신규로 해외 시장 진출을 준비하는 국내 기업들은 아이디어허브의 방대한 특허 포트폴리오를 방어용으로 활용하여, 안정적으로 신규 시장 진출을 준비할 수 있다.⁶³⁾

아이디어허브의 2022년 매출은 전년보다 56.1% 증가한 520억 원을 기록하여 매출 기준으로는 아시아 최대 민간 특허관리전문회사라는 평가다. 2023년 1분기에는 세계 최초로 개인 대상 크라우드펀딩 특허 투자 플랫폼을 출시하였으며, 매년 수백억 원의 관련 특허 사용료 매출을 올릴 것으로 예상하고 있다.⁶⁴⁾ 또한 아이디어허브는 크라우드펀딩을 통해 개인과 기관이 특허권에 투자할 수 있는 길도 열어주고 있다.

62) “기술기업의 백기사” 아이디어허브, 조선일보 2023.5.4.자 기사, <https://www.chosun.com/economy/smb-venture/2023/05/04/5IF5YHMCKRG6BMKKC4JCYNJIKQ/> (2023.10.8. 최종접속).

63) “기술기업의 백기사” 아이디어허브, 조선일보 2023.5.4.자 기사, <https://www.chosun.com/economy/smb-venture/2023/05/04/5IF5YHMCKRG6BMKKC4JCYNJIKQ/> (2023.10.8. 최종접속).

64) 구글·테슬라·벤츠 등서 年 500억 ‘특허수익’ 끌어담는 아이디어허브, 한경 2023.1.2.자 보도, <https://www.hankyung.com/economy/article/2023010268591> (2023.10.8. 최종접속).

[그림 15] 아이디어허브의 개인대상 클라우드펀딩 투자 플랫폼



출처: CROWDY⁶⁵⁾

아이디어 허브의 최근 신규 대형 통신 프로젝트는 약 8조 원 가량을 운용하는 미국의 TOP 5 소송펀드 중 한 곳에서 투자를 유치하였으며, 신규 IoT 프로젝트 또한 미국 Top tier 소송펀드에서 투자유치를 하였다. 이를 통하여 해당 두 프로젝트는 국내 VC 대상의 PF(Project

65) <https://www.ycrowdy.com/i/iptum> (2023.10.8. 최종접속); 아이피텀은 아이디어허브가 일반투자자의 지식재산권 투자 활성화 및 클라우드펀딩 진행을 위해 설립한 자회사.

Financing) 펀딩 없이 프로젝트를 마무리하여 더 이상 PF 펀딩이 필요하지 않은 수준으로 올라서게 되었다. 또한 소송관련 비용이 사라지게 되어 소송 관련 리스크 없이 수익 확보가 가능하게 되었다.⁶⁶⁾

(3) 한국특허투자(KIPC)

2010년 2월에는 특허청 지원을 받아 아이피큐브파트너스(IP Cube Partners, IPCP)가 출범하였다. 미국의 대표적 특허관리전문회사인 인터렉추얼벤처스(Intellectual Ventures) 코리아 설립을 주도한 민승욱 씨를 대표로 하여 설립초기 화제가 되었고, 당시 하나의 특허 포트폴리오를 가지고 수익화를 하는 프로젝트 형태의 회사가 몇 군데 있었으나, 회사의 지속적인 특허 수익화를 비즈니스 모델 형태로 운영을 시작한 것은 IP Cube와 ID가 시초이다. IP Cube Partners는 초기 투자금 약 230억 정도로 시작하였는데, 특허시장에서는 매우 작은 규모로 할 수 있는 것이 많지 않았고, ID는 목표가 5천억을 만드는 것을 목표로 시작하여 규모가 달랐다. IP Cube Partners는 초기 Intellectual Ventures의 발명을 직접 창출하여 수익을 올리는 비즈니스 모델을 벤치마킹을 하여 시간이 오래 소요되고 성공률도 확실하지 않아 운영에 어려움이 있었다. 이에 IP Cube Partners는 2016년 11월 한국특허투자(Korea Patent Investment Corporation, KPIC)로 회사명을 바꾸고, 출자금을 모두 상환하고, 지금은 직접 특허를 가지고 수익을 내기 보다는 다른 프로젝트에 투자를 하는 비즈니스 모델로 전환하였다.

[그림 16] KPIC의 투자분야



출처: KPIC 홈페이지⁶⁷⁾

66) “기술기업의 백기사” 아이디어허브, 조선일보 2023.5.4.자 기사, <https://www.chosun.com/economy/smb-venture/2023/05/04/5IF5YHMCKRG6BMKKC4JCYNJIKQ/> (2023.10.8. 최종접속).

67) <http://www.kpinv.co.kr/?act=info.page&pcode=business> (2023.10.8. 최종접속).

[그림 17] KPIC의 투자 Process



출처: KPIC 홈페이지⁶⁸⁾

(4) 지코아

지코아는 안승호 전 삼성전자 IP센터장(부사장)이 특허를 비롯한 IP 수익화 활동을 목적으로 2019년 7월에 설립한 회사이다. 지코아는 2020년 6월 시너지IP를 설립하여 2021년 11월 미국 텍사스 동부지방법원에 삼성전자·삼성전자아메리카가 10건의 특허를 고의로 침해하였다며 손해 배상 소송을 제기하여 이슈가 되었다.⁶⁹⁾

이후 지코아는 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 145억 원 규모의 디지털TV 관련 특허 821건의 라이선스를 매입한 것으로 확인되었다. 지코아가 라이선스를 확보한 ETRI 디지털 방송 표준 관련 기술은 차세대 방송시스템 구성을 위한 송수신 장치와 신호처리 방법, 패킷 기반 데이터 전송 기술 등으로 구성되어 있다.⁷⁰⁾

(5) 윌러스(WILUS)

2012년 설립된 윌러스는 차세대 이동통신 및 멀티미디어 서비스 관련 표준기술을 개발하는 회사로 대기업 출신 표준화 인력들을 모아서 국제 표준화 회의에 참석하고 표준특허를 창출하여 제조는 하지 않고 특허로 수익을 올리고 있는 회사이다.⁷¹⁾ 3GPP, IEEE 802.11, Wi-Fi Alliance, MPEG 및 JVET와 같은 글로벌 통신 및 A/V 코덱 표준에 핵심적 역할을 하고 있다. 특허의 일부는 해외 기업에 매각하기도 하고, 일부는 Sisvel 등과 함께 Wifi 특허풀을 만들어 R&D와 함께 특허 수익화를 동시에 하고 있다.

68) <http://www.kpinv.co.kr/?act=info.page&pcode=process> (2023.10.8. 최종접속).

69) 삼성 전임 IP센터장, 삼성 상대 특허 소송, 전자신문 2022.1.9.자 보도, https://www.etnews.com/20220107000168?mc=ev_002_00001 (2023.10.8. 최종접속).

70) 삼성 전 IP센터장, 140억 규모 ETRI 특허 매집, 전자신문 2022.1.24.자 보도, <https://www.etnews.com/20220124000188> (2023.10.8. 최종접속).

71) <http://www.wilugroup.com/> (2023.10.8. 최종접속).

(6) 아이티엘(ITL)

2013년 설립된 아이티엘(Innovative Technology Lab, ITL, 대표 황차동)도 이동통신 관련 표준기술을 개발하여 기술사업화를 하는 전문기업이다. 아이티엘은 3GPP 표준화 활동으로 자체 개발한 롱텀에벌루션(LTE)-A 프로와 5세대(5G) 통신표준기술 30개도 확보하고 있으며, 통신표준과 매칭되는 기술 100여개를 국내는 물론 미국, 중국, 유럽, 인도 등 주요 국가에 특허를 가지고 있다. 나아가 아이티엘은 공공 연구기관이 보유한 우수 기술을 활용한 맞춤형 기술 사업화 컨설팅을 제공하며, 유망 기업을 발굴하고 성장을 지원한다. 공공 기술 이전과 이를 활용한 연구소 기업 설립, 기술 실용화를 위한 비즈니스 모델 수립에 힘을 쏟고 있다.⁷²⁾

72) <http://www.kground.co/portfolio-item/itl/> (2023.10.8. 최종접속); [미래기업포커스]아이티엘, 전자신문 2017.4.27.자 보도, <https://www.etnews.com/20170427000239> (2023.10.8. 최종접속).

소결

살펴본 바와 같이 특허거래 및 특허라이선스를 통해 수익을 올리고 있는 특허관리전문회사는 특정 기술 및 산업분야의 특허포트폴리오를 구축하고 주로 미국에서의 특허소송을 통해 라이선스 계약을 체결하거나 표준특허 등의 특허풀을 통한 라이선스로 수익을 수익모델로 하고 있다. 이러한 적극적인 특허 수익화 활동은 기술공개에 대한 보상으로 일정기간 독점권을 부여하고 이를 활용한 수익으로 기술개발에 재투자하게 하여 특허제도의 선순환과 지식재산의 가치 상승에 중요한 역할을 하고 있다.

우리나라는 특허 거래 및 라이선스 시장이 형성되어 있지 않아 특허관리전문회사가 우리나라를 무대로 활동하기는 어려운 사정이나, 국내 특허관리전문회사도 해외를 무대로 적극적으로 활동을 펼쳐나가고자 하고 있는 상황이다. 우리나라는 IP5에 속하는 특허강국으로 매년 무수히 많은 특허가 창출되고 있으나 이를 활용한 수익화는 미미한 상황으로 우리나라의 기술무역수지 개선과 산업발전을 위해서는 양질의 국내 기술을 적극적으로 해외에서 특허를 획득하여 수익화할 수 있는 전문기업에 대한 인식제고와 활동지원이 필요한 상황이다.

제3장

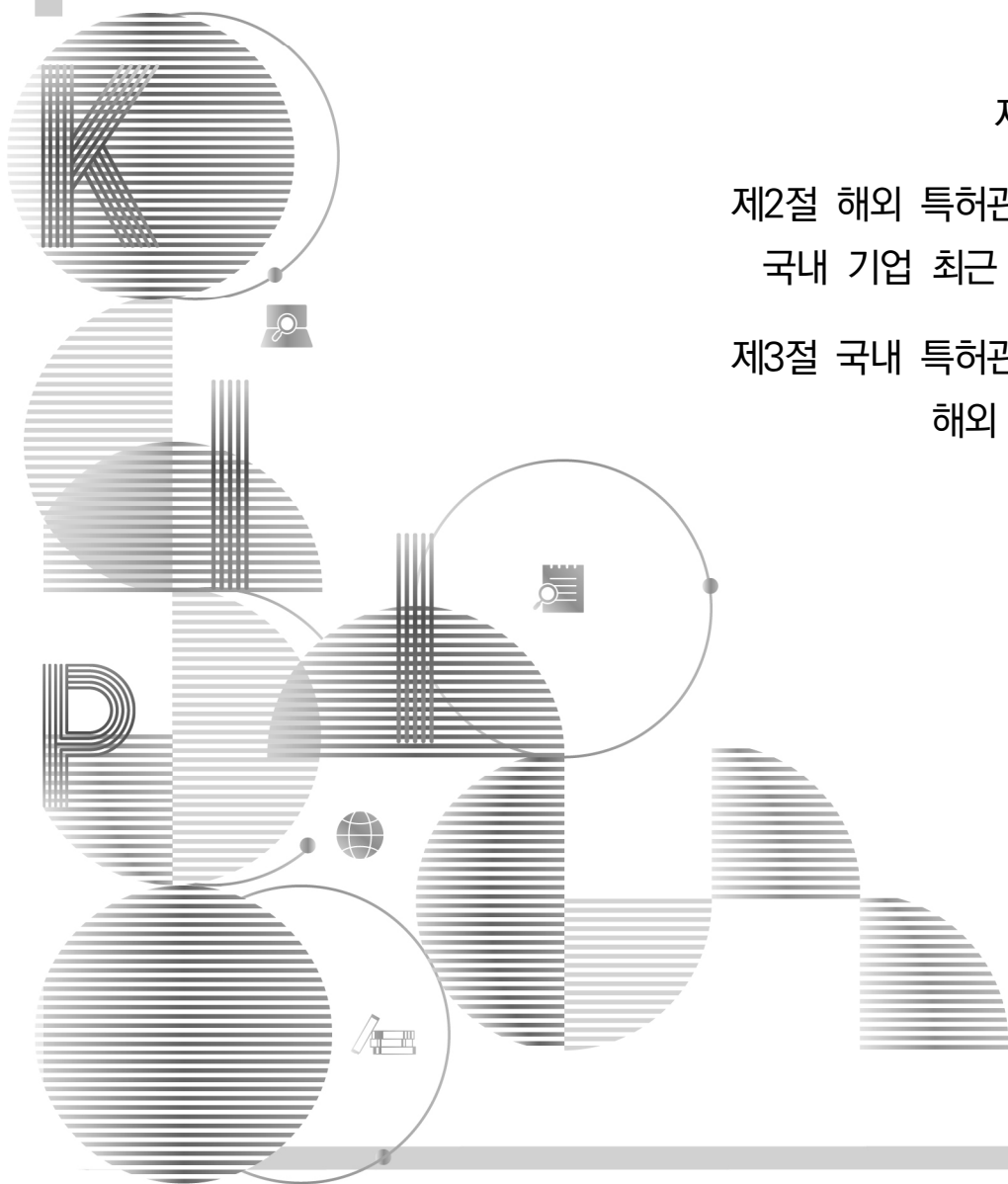
특허관리전문회사의 최신 주요 소송 및 라이선스 사례

제1절 주요 소송

제2절 해외 특허관리전문회사 vs.
국내 기업 최근 주요 분쟁 사례

제3절 국내 특허관리전문회사 vs.
해외 기업 분쟁 사례

제4절 소결



주요 소송

특허관리전문회사의 활동은 전기전자통신 분야를 중심으로 이루어져 왔으나 최근에는 첨단 기술 산업 분야가 확장되고 IT 기술이 전 산업분야로 융합되고 있는 경향에 따라 다양한 분야로 확대되고 있다.

세계적인 반도체 기업인 인텔은 인터그래프(Intergraph)가 미국에서 제기한 프로세서 캐쉬 메모리 관리 아키텍처를 정의한 32비트 클리퍼 특허에 대한 침해소송에서 패소하여 3억 달러를 지불하고 인터그래프의 32비트 클리퍼 특허에 대한 라이선스를 받은 바 있으며, 이후 64비트 프로세서 기술 도용에 관한 재판에서도 인텔이 패소하였는데 미국 텍사스 주 지방법원은 인텔에 1.5억 달러의 보상금 지불과 라이선스를 받기 위해서는 1억 달러를 추가로 지급할 것, 항소에서 패배하는 경우 인터그래프에 추가로 1억 달러를 지불할 것을 판시한 바 있다.⁷³⁾ 인텔은 1심에서 패소 판결에 따라 인터그래프에 1억5천만 달러를 지급하고, 추가적으로 2억2천500만 달러를 지급하는 선에서 합의하고 소송을 마무리 하였다.⁷⁴⁾

IT 분야의 대표적인 특허관리전문회사인 NTP는 캐나다의 스마트폰 기업인 RIM과 수년간 분쟁을 이어오다 2006년에 RIM이 NTP에 6억1천250만 달러를 지급하는 것으로 합의하여 분쟁을 종결하고, 특허 라이선스료를 지불하고 있다.⁷⁵⁾ Asure Software(이전 Forgent Network)는 외부로부터 매수한 단 1개의 특허로 1억 달러 이상의 이익을 달성하기도 하였다.⁷⁶⁾

이하에서는 최신 주요 특허관리전문회사의 소송을 ‘해외 특허관리전문회사 vs. 국내 기업 소송’과 ‘국내 특허관리전문회사 vs. 해외 기업 소송’으로 나누어 구체적 사례를 조사하고, 글로벌 트렌드 및 국내외 특허소송의 차이점 등을 파악해 본다.

73) 美법원, “인터그래프 특허 사용권리 없다” 인텔주장 배척, 전자신문 1999.6.9.자 보도, <https://www.etnews.com/199906090048?m=1> (2023.10.8. 최종접속); 인텔, 또 다시 Intergraph에 패소, KBENCH 2002.10.11.자 보도, <https://kbench.com/?q=node/15953> (2023.10.8. 최종접속).

74) 인텔, 인터그래프와 특허분쟁 해결, 아이뉴스24, 2004.3.31.자 보도, <https://www.inews24.com/view/112396> (2023.10.8. 최종접속).

75) NTP, 전 세계 6개 휴대폰회사 특허침해소송, ZDNET Korea, 2010.7.11.자 보도, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20100711185042> (2023.10.8. 최종접속).

76) NPE, 특허 전문 기업은 무슨 일을 할까?, 특허청 공식 블로그, 지식재산 정책기자단 (2019.7.20.), <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=kipoworld2&logNo=221582304609> (2023.10.8. 최종접속); 마르쿠스 라이트지크(Markus Reitzig), 요하힘 헨켈(Joachim Henkel), 특허 사냥꾼, DBR - 동아비즈니스리뷰 12호 (2009.7.), https://dbr.donga.com/article/view/1206/article_no/693/ac/magazine (2023.10.8.) 최종접속.

해외 특허관리전문회사 vs. 국내 기업 최근 주요 분쟁 사례

I | 마이크로페어링의 현대차·기아 상대 소송

2021년 5월 미국 특허관리전문회사인 ‘마이크로페어링 테크놀로지스(MicroPairing Technologies)’가 우리나라 기업 현대차와 기아를 상대로 미국 캘리포니아 중부 지방법원에 인포테인먼트 소프트웨어 관련 특허침해 소송을 제기하였다.

마이크로페어링은 현대차와 기아가 미국 시장에 출시한 제네시스 등에 자사 특허를 무단 사용했다고 주장했다. 관련 특허는 로직 회로를 이용한 차량 오디오 애플리케이션 관리 시스템, 차량 오디오 시스템을 동적으로 구성하는 장치, 차량 소프트웨어 시스템에 대한 액세스를 제한하는 방법, 구성 가능한 소프트웨어를 갖춘 관리 시스템, 보안 환경에서 가상 컴퓨터를 다중 태스킹하는 방법, 오디오 장치 관리를 위한 장치 등의 특허이다.⁷⁷⁾

마이크로페어링 측은 소장을 통해 “현대차는 특별한 의도를 가지고 특허를 침해한 것으로 보여진다”며 현대차에 특허침해에 대한 손해배상과 로열티 등을 청구하였다. 구체적인 손해배상액을 밝히지 않았지만, 현대차와 기아가 2021년 상반기 미국 시장에서 제네시스를 앞세워 전년 동기 대비 48.1% 증가한 80만4944대의 최대 판매량 기록을 경신했기 때문에 현대차와 기아가 패소할 경우 부담해야 할 금액은 상당할 것으로 예상되었다. 마이크로페어링에 앞서 관련 특허를 보유했던 미국 특허관리전문회사 ‘EHH(Eagle Harbor Holdings)’는 2015년 포드에 차량 당 90달러 이상의 로열티를 포함해 2억 8500만 달러의 손해배상을 요구하기로 했다. 마이크로페어링은 2017년 EHH로부터 해당 특허를 매입했다.⁷⁸⁾

77) US6778073, US7178049, US7793136, US8583292, US8953816, US9697015.

78) 현대차·기아, 특허 괴물 ‘NPE’로부터 특허 침해 줄소송, 2021.8.10.자 더일렉(THE ELEC) 보도, <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=13765> (2023.10.8. 최종접속).

현대차는 2007~2012년까지 미국 특허관리전문회사 ‘오리온 IP’로부터 각종 특허침해 혐의로 피소되어 1150만 달러를 배상하기도 하였으며, 최근 5년 사이에만 8개의 특허관리전문회사가 현대차와 기아를 상대로 9건의 침해소송을 제기하는 등 타겟이 되고 있다. 이와 같이 현대차가 특허관리전문회사로부터 지속적으로 특허침해소송에 휘말리는 이유로 업계에서는 소프트웨어 경쟁력 부재를 꼽고 있다. 커넥티드카와 자율주행차가 상용화됨에 따라 각종 센서 추가, 모바일 기기 연동 및 인공지능 탑재 등으로 인포테인먼트 관련 기술범위가 확장되고 있는데, 현대차는 전문 소프트웨어 회사들과의 수평적인 협력보다는 자동차 산업 특유의 수직 계열화를 유지하고 있는 문제가 있다는 것이다. 현대차는 인포테인먼트 관련 소프트웨어 개발도 하드웨어처럼 원청(현대차)이 스펙을 정하면, 하청(현대오토에버 등)이 이에 맞는 소프트웨어를 제공하는 방식을 유지하고 있는데, 현대차와 기아가 특허관리전문회사와의 특허분쟁에 대응하기 위해선 차량용 소프트웨어 전반의 생태계를 육성하려는 노력이 필요하다는 의견이 있다.⁷⁹⁾

II | 2023년 우리 기업을 상대로 제기된 주요 특허관리전문회사 소송

2023년 미국에서 우리 기업을 상대로 제기되고 있는 특허관리전문회사 소송은 대부분 전자, 정보통신 분야의 특허기술에 대하여 주로 우리나라 대기업(삼성전자, 현대·기아 등)을 상대로 텍사스 동부 또는 서부 지방법원에서 가장 많은 소송이 제기되고 있다. 2023년 1분기 미국 전체 특허 침해소송은 1,092건 발생하여, 직전 분기(2022년 4분기) 및 전년 동 분기(2022년 1분기) 대비 20% 이상 감소한 수치를 기록했다. 2022년에 이어 전반적인 특허분쟁 하락세를 유지한 가운데, 특허관리전문회사 소송 건수 또한 가시적인 낙폭을 보였다. 동 기간 우리 기업 연관 특허 침해 소송은 총 46건으로 예년과 같은 흐름을 유지했으나, 중견·중소기업을 대상으로 한 특허관리전문회사 소송 비중이 근 6년(‘18~’23년) 중 최고를 기록한 것이 특징으로 분석되었다.⁸⁰⁾ 2023년 2분기 미국 전체 특허 침해소송은 1,148건 발생하여, 직전 분기(2023년 1분기) 대비 소폭(5%) 증가한 흐름을 보인 반면, 전년 동 분기(2022년 2분기) 대비 23% 가량 감소한 것으로 집계되었다. 한편 동 기간 확인된 우리 기업 연관 특허 침해소송은 총 34건으로, 직전 분기(2023년 1분기) 대비 26%, 전년 동 분기(2022년 2분기) 대비 41% 하락한 추이를 기록했다.⁸¹⁾

79) 현대차·기아, 특허 괴물 ‘NPE’로부터 특허 침해 줄소송, 2021.8.10.자 더일렉(THE ELEC) 보도, <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=13765> (2023.10.8. 최종접속).

80) 특허청·한국지식재산보호원, 2023 IP Trend 1분기 보고서, 6면.

81) 특허청·한국지식재산보호원, 2023 IP Trend 2분기 보고서, 6면.

2023년 6월 1일, 미국 특허관리전문회사 ProudLion IP LLC는 LG전자, Microsoft, OPPO 등을 상대로 미국 텍사스 서부 지방법원에 미국특허 US9967389(휴대용 컴퓨팅 장치의 작동 및 외관) 침해를 이유로 특허침해소송을 제기하였다. 2023년 6월 21일, 미국 특허관리전문회사 Multimodal LLC는 US70455763(객체인식잠금) 침해를 이유로 미국 텍사스 동부 지방법원에 삼성전자를 상대로 특허침해소송을 제기하였고, 비슷한 시기에 동일한 특허 침해를 이유로 Spectrum Brands Holdings Inc / Koninklijke Philips NV / Assa Abloy Inc 등을 상대로도 소를 제기하였다. 이와 같이 특허관리전문회사의 소제기 대상은 국적과 상관없이 자사의 특허를 실시하고 있는 다국적 기업을 대상으로 동시에 소를 제기하는 형태로 권리주장을 하고 있다. 이는 다수의 기업과 라이선스 계약을 체결하여 수익을 올리기 위함이며, 자국의 기업을 소제기 대상에서 제외하는 경우 다른 기업들과 라이선스 계약을 체결하는데 어려움이 있으므로 협상 테이블에서 우위를 차지하기 위하여 해당 특허를 실시하고 있는 다수의 기업을 대상으로 소를 제기하는 것이다.

〈표 3〉 2023년 전반기 미국에서 제기된 특허관리전문회사 vs. 우리 기업 관련 특허침해소송

• Celerity IP LLC v. OO Electronics Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	2:23-cv-00316	발생일자	2023.06.30	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US7664059	Error handling in a wireless communications system			
	US8223708	Method and apparatus for handling scheduling information report			
	US8804756	Method and apparatus for improving interaction between scheduling request procedure and random access procedure			
	US9124558	Method and apparatus of handling data decryption for a packet data convergence protocol layer in a wireless communication system			
	US9979514	Method and apparatus for handling HARQ process of semi-persistent scheduling			
계쟁제품	OO's Stylo 6 devices				
원고	Celerity IP LLC / Innovative Sonic Limited (미국)				
피고	OO Electronics Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• Better Browsing LLC v. OO Electronics Co LTD et al 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	2:23-cv-00302	발생일자	2023.06.23	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US11150779	Systems and methods for providing an internet browser zoom and group bookmark functions			
	US8838736	Internet browser zoom function			

계쟁제품	Internet browser zoom function
원고	Better Browsing LLC (미국)
피고	OO Electronics Co LTD / OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)
분쟁결과	1심 진행 중

• Multimodal LLC v. OO Electronics Co LTD 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00290	발생일자	2023.06.21	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US7045763	Object-recognition lock			
계쟁제품	SHS-P718				
원고	Multimodal LLC (미국)				
피고	OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)				
분쟁결과	소취하 (판결일:2023.8.21.)				

• PROUDLION IP LLC v. OO Electronics Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	1:23-cv-00614	발생일자	2023.06.01	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	장치산업
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US9967389	System and method for selectable alteration of operation and appearance of a portable computing device			
계쟁제품	OO Watch				
원고	PROUDLION IP LLC (미국)				
피고	OO Electronics Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• PROUDLION IP LLC v. OO Electronics America Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	1:23-cv-00620		발생일자	2023.06.01	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	장치산업
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US9967389	System and method for selectable alteration of operation and appearance of a portable computing device				
계쟁제품	OO Galaxy Smartwatch					
원고	PROUDLION IP LLC (미국)					
피고	OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• Mimzi LLC v. OO Electronics America Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00238	발생일자	2023.05.27	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자

계쟁특허	특허번호	발명의 명칭
	US11086929	Photographic memory
	US11100163	Photographic memory
	US11308156	Photographic memory
계쟁제품	OO Galaxy Note 20 5G, Bixby virtual assistant	
원고	Mimzi LLC (미국)	
피고	OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)	
분쟁결과	1심 진행 중	

• Modulus Systems LLC v. OO Co LTD 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	2:23-cv-00243		발생일자	2023.05.27	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	장치산업
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US8610573	Radio frequency module and methods of transmitting/receiving data				
계쟁제품	UTO-NBL-52A					
원고	Modulus Systems LLC (미국)					
피고	OO Co LTD (한국 / 중소기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• Fendgo LLC v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	2:23-cv-00221		발생일자	2023.05.19	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US11265404	Emergency personal protection system integrated with mobile devices				
계쟁제품	OO Galaxy					
원고	Fendgo LLC (미국)					
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• Foras Technologies Ltd v. OO America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	2:23-cv-00219		발생일자	2023.05.18	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US7502958	System and method for providing firmware recoverable lockstep protection				
계쟁제품	OO K5, Telluride, and Seltos which include a Mando MRR-20 Mid-Range Radar (containing an Infineon SAK-TC297TA chipset) and/or Hella RS4 Lange Change Assist Radar (containing an Infineon SAK-TC264DA chipset)					
원고	Foras Technologies Ltd (아일랜드)					
피고	OO America Inc / OO CORPORATION (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• Patent Armory Inc v. OO Electronics America Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	2:23-cv-00199	발생일자	2023.05.05	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US8275413	Wireless communication device with integrated electromagnetic radiation sensors			
	US8825112	Mobile communication device with electromagnetic radiation sensors			
계쟁제품	Galaxy S4 and Note3 smartphones, Galaxy S21 Plus smartphone, Galaxy S8, S8+, S9, S9+ and Note 8 smartphones/tablets				
원고	Patent Armory Inc (캐나다)				
피고	OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	소취하 (판결일 : 2023.08.11.)				

• Patent Armory Inc v. OO Electronics Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	6:23-cv-00326		발생일자	2023.05.05	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US8275413	Wireless communication device with integrated electromagnetic radiation sensors				
	US8825112	Mobile communication device with electromagnetic radiation sensors				
계쟁제품	G8 ThinQ, G8 X ThinQ, V50 ThinQ, G Pad X 8.0 (V520), G Pad 7.0 LTE (OOV411), OO G Pad™ III 8.0 FHD (OOV522), OO G Pad II™ 8.0 LTE (OOV497)					
원고	Patent Armory Inc (캐나다)					
피고	OO Electronics Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• CardWare Inc v. OO Electronics Co LTD et al 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	2:23-cv-00187	발생일자	2023.04.24	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US11620634	Multi-function smart tokenizing electronic payment device			
계쟁제품	OO Galaxy S6 (including S6 Edge, Active, and Edge+; S6, S6 Edge and S6 Active), OO Galaxy S7 (including S7 Edge & Active), OO Galaxy S8 (including S8+ & Active), OO Galaxy S9 (including S9+), OO Galaxy S10 (including S10e, S10+, S10 5G and S10 Lite), OO Galaxy S20 (including S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G), OO Galaxy S21 (including S21+, S21 Ultra, S21 Ultra 5G, S21 FE, and S21 FE 5G), OO Galaxy S22 (including S22+, S22 Ultra, and S22 Ultra 5G), OO Galaxy Note 5, OO Galaxy Note 7, OO Galaxy Note FE, OO Galaxy Note 8, OO Galaxy Note 9, OO Galaxy Note 10 (including Note 10+, Note 10 5G, Note 10+ 5G and Note 10 Lite), OO Galaxy Note 20 (including Note 20 5G, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G), OO Galaxy Fold (including Fold 5G), OO Galaxy Z Flip (including Z Flip 5G), OO Galaxy Z Fold 2 (including Z Fold 2 5G), OO Galaxy Z Fold 3 (including Z Fold 3 5G), etc.				

원고	CardWare Inc (미국)
피고	OO Electronics Co LTD / OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)
분쟁결과	1심 진행 중

• Mel NavIP LLC v. OO MOTOR COMPANY et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00176	발생일자	2023.04.18	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US8060368	Speech recognition apparatus			
	US8090582	Voice recognition apparatus			
	US8244465	Navigation system and display method of road network on the same system			
	US8649971	Navigation device			
	US8812230	Navigation device			
	US9239829	Speech recognition device			
계쟁제품	Genesis G80, EV6 (자동차)				
원고	Mel NavIP LLC (미국 / NPE)				
피고	OO MOTOR COMPANY / OO Capital America / OO Motor America / OO America Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• MDSP TECHNOLOGIES LLC v. OO Electronics America Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	6:23-cv-00259	발생일자	2023.04.06	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	장치산업
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US10371806	Doppler aided inertial navigation			
	US9239376	Doppler aided inertial navigation			
계쟁제품	이중주파수 GPS를 지원하는 휴대폰 ⁸²⁾				
원고	MDSP TECHNOLOGIES LLC (미국)				
피고	OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	소취하 (판결일 : 2023.08.15.)				

• Seungman Kim v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00155	발생일자	2023.04.05	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US10064056	Electronic apparatus and method of selectively applying security in mobile device			
	US10511975	Electronic apparatus and method of selectively applying security mode in mobile device			

	US11184473	Electronic apparatus and method of selectively applying security mode in mobile device
	US11212382	Electronic apparatus and method of selectively applying security mode in mobile device
	US11234127	Electronic apparatus and method of selectively applying security mode in mobile device
	US11595507	Electronic apparatus and method of selectively applying security mode in mobile device
계쟁제품	들어올려 열기, 얼굴인식 잠금해제, 신체감지기증이 포함된 휴대폰 및 태블릿	
원고	Seungman Kim (미국)	
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)	
분쟁결과	1심 진행 중	

• Onscreen Dynamics LLC v. OO Motor America 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00125	발생일자	2023.03.24	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US9395917	Electronic display with a virtual bezel			
	US9645663	Electronic display with a virtual bezel			
계쟁제품	Santa Fe, Santa Cruz, Elantra, Palisade, Kona, Genesis G70, Genesis GV70, Genesis G80, Genesis GV80, Genesis G90 (자동차)				
원고	Onscreen Dynamics LLC (미국)				
피고	OO Motor America (한국 / 대기업)				
분쟁결과	소취하 (판결일:2023.4.28.)				

• Neonode Smartphone LLC v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	6:23-cv-00204	발생일자	2023.03.22	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US8095879	User interface for mobile handheld computer unit			
	US8812993	User interface			
계쟁제품	OO Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Note, and Galaxy Tab devices				
원고	Neonode Smartphone LLC (미국 / NPE)				
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• Headwater Research LLC v. OO Display Co LTD et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00103	발생일자	2023.03.10	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신

계쟁특허	특허번호	발명의 명칭
	US6631122	Method and system for wireless QOS agent for all-IP network
	US8190122	Method and system for managing mobile telephone numbers and mobile telephone subscribers' data without geography-based restriction
	US8406733	Automated device provisioning and activation
	US9198117	Network system with common secure wireless message service serving multiple applications on multiple wireless devices
	US9615192	Message link server with plural message delivery triggers
계쟁제품	Galaxy 폰 및 태블릿 등 모바일 전자기기	
원고	Neonode Smartphone LLC (미국 / NPE)	
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)	
분쟁결과	1심 진행 중	

• Phelan Group LLC v. OO America Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00094	발생일자	2023.03.07	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US10259465	Driver authentication system and method for monitoring and controlling vehicle usage			
	US10259470	Driver authentication system and method for monitoring and controlling vehicle usage			
	US11352020	Driver authentication system and method for monitoring and controlling vehicle usage			
	US9045101	Driver authentication system and method for monitoring and controlling vehicle usage			
	US9493149	Driver authentication system and method for monitoring and controlling vehicle usage			
	US9908508	Driver authentication system and method for monitoring and controlling vehicle usage			
계쟁제품	자동차				
원고	Phelan Group LLC (미국 / NPE)				
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• Slyde Analytics LLC v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00083	발생일자	2023.02.28	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US10198085	Method and circuit for switching a wristwatch from a first power mode to a second power mode			
	US8588033	Wristwatch with electronic display			

	US9651922	Wristwatch with a touch screen and method for displaying on a touch-screen watch
	US9804678	Method and circuit for switching a wristwatch from a first power mode to a second power mode
계쟁제품	갤럭시 워치	
원고	Slyde Analytics LLC (미국 / NPE)	
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)	
분쟁결과	1심 진행 중	

• IFPower Co LTD v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	1:23-cv-00210	발생일자	2023.02.24	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US7298361	Non-contact electric inductance circuit for power source			
	US7863860	Battery cover			
계쟁제품	배터리(스마트 폰 및 갤럭시 워치)				
원고	IFPower Co LTD (대만 / NPE)				
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• Dialect LLC v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁

사건번호	2:23-cv-00061	발생일자	2023.02.17	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US7398209	Systems and methods for responding to natural language speech utterance			
	US7502738	Systems and methods for responding to natural language speech utterance			
	US7917367	Systems and methods for responding to natural language speech utterance			
	US8140327	System and method for filtering and eliminating noise from natural language utterances to improve speech recognition and parsing			
	US8195468	Mobile systems and methods of supporting natural language human-machine interactions			
	US8447607	Mobile systems and methods of supporting natural language human-machine interactions			
	US8849652	Mobile systems and methods of supporting natural language human-machine interactions			
	US9495957	Mobile systems and methods of supporting natural language human-machine interactions			
	US9734825	Methods and apparatus for determining a domain based on the content and context of a natural language utterance			
계쟁제품	빅스비 음성인식 어시스턴트 플랫폼, 갤럭시 홈 미니, 갤럭시 홈 미니 2, 갤럭시 S5				

원고	Dialect LLC (미국 / NPE)
피고	OO Electronics America Inc / OO Electronics Co LTD (한국 / 대기업)
분쟁결과	1심 진행 중

• XR Communications LLC v. OO ELECTRONICS CO LTD et al 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	6:23-cv-00125		발생일자	2023.02.15	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US10715235	Directed wireless communication				
계쟁제품	갤럭시 모바일폰(S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4 등 포함), 삼성 TV					
원고	XR Communications LLC dba Vivato Technologies (미국 / NPE)					
피고	OO ELECTRONICS CO LTD /OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	기타(판결일:2023.03.03.)					

• WIPQTUS INC v. OO Electronics America Inc et al 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	2:23-cv-00054	발생일자	2023.02.14	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US10038339	Dual mode wireless power receiver			
계쟁제품	갤럭시 모바일폰(S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Note10, Note10+, Note10+ 5G, Fold, Z Fold2, Z Fold3, and Z Fold4, Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip3, ZFlip4, OO S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, and S20 FE, S10e, S10, S10+, and S10 5G 등 포함)				
원고	WIPQTUS INC (미국 / NPE)				
피고	OO ELECTRONICS CO LTD /OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

• CDN Innovations LLC v. OO USA Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	1:23-cv-00159	발생일자	2023.02.13	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.Delaware	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US7293291	System and method for detecting computer port inactivity			
	US7565699	System and method for detecting computer port inactivity			
계쟁제품	듀얼 밴드 & 트라이 밴드 무선 라우터, 듀얼 밴드 & 트라이 밴드 무선 인스텐더, 듀얼 밴드 & 트라이 밴드 무선 음성 게이트웨이 등				
원고	CDN Innovations LLC (미국 / NPE)				
피고	OO USA Inc (한국 / 중견기업)				
분쟁결과	소취하 (판결일:2023.07.27.)				

• Stellar LLC v. OO Systems USA Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	8:23-cv-00247		발생일자	2023.02.09	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.C.D.California	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US10965910	Wearable recording system with memory designation				
	US7593034	Loop recording with book marking				
	US8692882	Loop recording with book marking				
	US9485471	Write-protected recording				
	US9912914	Write-protected recording				
계쟁제품	주차모드 및 연속 녹화 모드가 있는 대쉬 캠(비디오레코더)					
원고	Stellar LLC (미국 / NPE)					
피고	OO Systems USA Inc (한국 / 중견기업)					
분쟁결과	소취하					

• Nariste Networks Pty Ltd v. OO ELECTRONICS CO LTD et al 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	2:23-cv-00031		발생일자	2023.01.27	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	USRE48206	Reduced power use in mobile GPS-based technologies System and method for detecting computer port inactivity				
계쟁제품	Galaxy S series, Galaxy A series, 갤럭시 태블릿 및 워치 등					
원고	Nariste Networks Pty Ltd (호주 / NPE)					
피고	OO ELECTRONICS CO LTD / OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• Qualserve Solutions LLC v. OO ELECTRONICS CO LTD 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	1:23-cv-20253		발생일자	2023.01.23. (소취하 2023.02.03.)	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.S.D.Florida	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US8046489	System and method for processing quality-of-service parameters in a communication network				
계쟁제품	G8X THINQ					
원고	Qualserve Solutions LLC (미국 / NPE)					
피고	OO Electronics Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	소취하 (판결일 : 2023.02.03.)					

• BelAir Electronics Inc v. OO Design Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	8:23-cv-00108		발생일자	2023.01.18	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.C.D.California	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US8046489	System and method for processing quality-of-service parameters in a communication network				
계쟁제품	G8X THINQ					
원고	Qualserve Solutions LLC (미국 / NPE)					
피고	OO Electronics Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	소취하 (판결일 : 2023.04.13.)					

• HyperQuery LLC v. OO Electronics Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	2:23-cv-00007		발생일자	2023.01.09	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US9529918	System and methods thereof for downloading applications via a communication network				
	US9639611	System and method for providing suitable web addresses to a user device				
계쟁제품	OO WING 5g					
원고	HyperQuery LLC (미국 / NPE)					
피고	OO Electronics Inc (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• HyperQuery LLC v. OO Electronics Inc 간의 특허 관련 특허 분쟁						
사건번호	6:23-cv-00007		발생일자	2023.01.06	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국		법원	D.C.W.D.Texas	기술분야	전기전자
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭				
	US9529918	System and methods thereof for downloading applications via a communication network				
	US9639611	System and method for providing suitable web addresses to a user device				
계쟁제품	Galaxy smartphones such as Galaxy Z Fold3 5g and Galaxy Z Flip3 5g					
원고	HyperQuery LLC (미국 / NPE)					
피고	OO ELECTRONICS CO LTD (한국 / 대기업)					
분쟁결과	1심 진행 중					

• Broadphone LLC v. OO ELECTRONICS CO LTD et al 간의 특허 관련 특허 분쟁					
사건번호	2:23-cv-0001	발생일자	2023.01.03	소송유형	특허침해금지
발생국가	미국	법원	D.C.E.D.Texas	기술분야	정보통신
계쟁특허	특허번호	발명의 명칭			
	US10341811	Signal comparison-based location determining method			
	US8170583	Signal comparison-based location determining method			
	US8594698	Signal comparison-based location determining method			
계쟁제품	e OO 알림 앱 및/또는 OO SmartTag 장치, OO SmartThings 장치 또는 OO Android 장치의 위치 추적, 찾기 및 탐색 지원				
원고	Broadphone LLC (미국 / NPE)				
피고	OO ELECTRONICS CO LTD / OO Electronics America Inc (한국 / 대기업)				
분쟁결과	1심 진행 중				

출처: IP-Navi 참조⁸³⁾

82) <https://techshift.net/which-phones-does-support-dual-frequency-gps/> (2023.10.8. 최종접속).

83) <https://www.ip-navi.or.kr/ipnavi/dispute/daily/dailyList.navi> (2023.10.8. 최종접속).

국내 특허관리전문회사 vs. 해외 기업 분쟁 사례

I | 팬택 vs. 나이앤틱 ‘포켓몬 고’ 소송

팬택(Pantech)⁸⁴⁾은 2004년 설립 이후 한때 국내 스마트폰 시장에서 LG전자를 밀어내고 국내 2위의 시장점유율을 기록하기도 하였으며, IoT 사업에 집중하기도 하였으며, AR 분야 시장 가치를 높게 보고 10여 년간 관련 기술 연구 개발에 상당한 투자를 진행하였다. 팬택은 모바일 제조업을 영위하던 2016년 당시 VR·AR 관련 기술특허를 세계에서 가장 많이 보유한 출원인 가운데 삼성전자, LG전자와 더불어 국내 5대 기업에 포함되기도 하였다.

2017년 팬택은 휴대폰 사업을 잠정 중단하고 대규모 구조조정을 거쳐 IoT 사업에 집중한다고 발표하였으나 결국 IoT 사업도 매각하였고,⁸⁵⁾ 팬택의 일부 특허가 ‘주식회사 팬택’에서 ‘팬택 주식회사’에 양도되었으며, 현재 ‘팬택 주식회사’는 특허관리전문회사 아이디어허브가 설립한 자회사로 사명을 팬택이 아닌 팬택으로 표시하고 있다.⁸⁶⁾ 아이디어허브는 국내외 특허권자가 보유한 지식재산을 활용, 수익화 서비스를 제공하는 ‘오픈 라이선싱 플랫폼’을 제공하고 있는 국내 대표 특허관리전문회사라고 볼 수 있다.⁸⁷⁾

특허관리전문회사로 거듭난 팬택은 과거 휴대폰 제조사였던 팬택으로부터 통신과 AR 분야 특허를 인수하여, 증강현실(AR) 게임 ‘포켓몬 고(GO)’를 개발한 나이앤틱(Niantic, Inc.)을 상대로 2019년, 2021년 우리 법원에 특허침해소송을 제기하였다. 나이앤틱은 구글에서 분사, 일본

84) 영문 표기가 Pantech이니 외래어 표기법에 따르면 “팬 테크”가 맞지만, 사측에서 ‘팬택’이라는 국문 명칭을 사용하였고 이는 고유명사이므로 ‘팬택’이 올바른 명칭.

85) [단독]팬택 IoT 사업도 매각…썰리드 ‘특허 먹튀’ 현실화(종합), 한국경제 2017.7.24.자 보도, <https://www.sedaily.com/NewsView/1OILMH1FJ9?OutLink=nstand> (2023.10.8. 최종접속).

86) “끝날 때까지 끝난게 아니다”... ‘팬택’이 돌아온다, TOPDaily 2020.6.2.자 보도, <https://www.topdaily.kr/articles/33680> (2023.10.8. 최종접속).

87) 엔씨 AR 특허 등에 얽은 팬택, ‘포켓몬GO’ 상대로 침해 금지 소송, 전자신문 2022.12.06.자 보도, <https://www.etnews.com/20221206000130> (2023.10.8. 최종접속).

애니메이션 포켓몬 IP를 활용한 AR 게임 제작사다. 이용자 현실 공간 위치에 따라 스마트폰 화면에 나타나는 가상의 포켓몬을 포획하는 ‘포켓몬 고’는 2017년 국내 출시 이후 업데이트를 지속하며 서비스를 제공하고 있다.

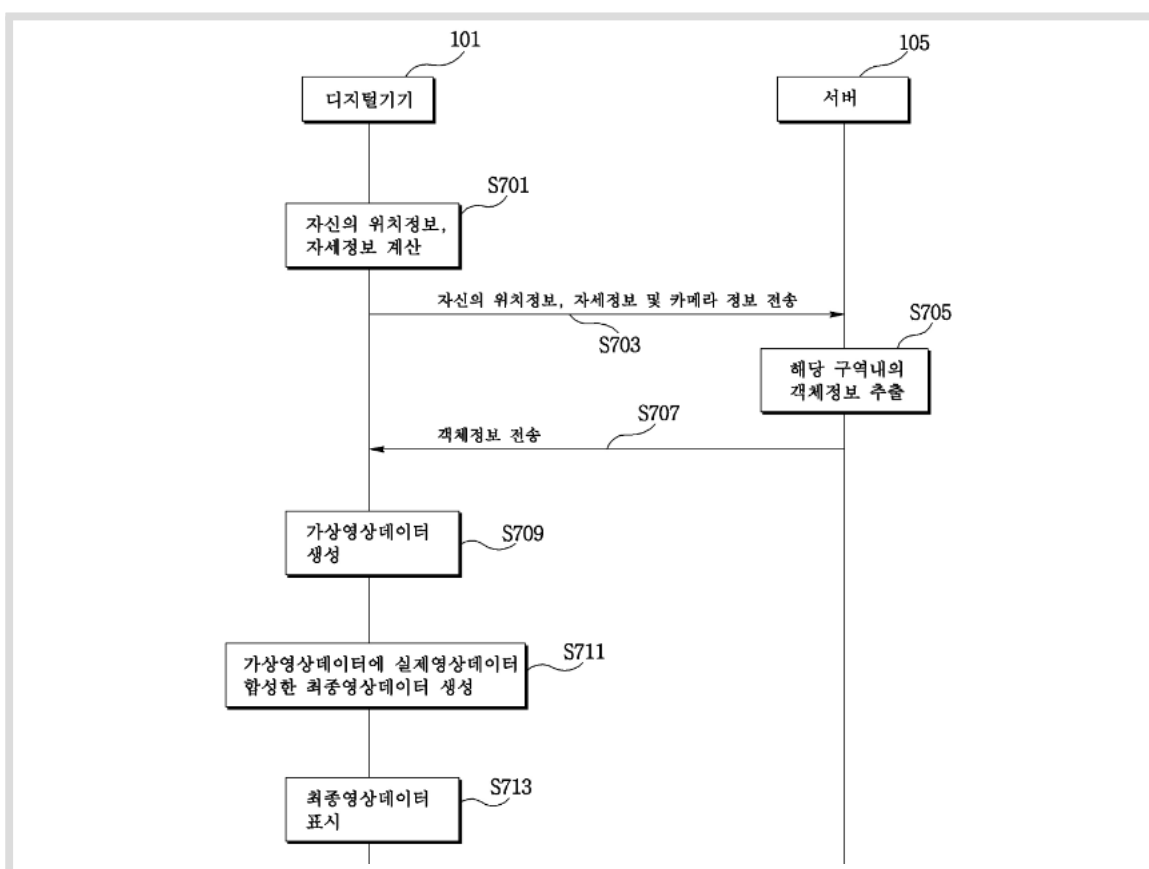
팬택은 최근 추가로 확보한 엔씨소프트의 AR 특허를 바탕으로 2022년 12월 세 번째 특허침해소송을 제기했다. 나이언틱은 팬택의 특허실시권 협상 제안을 거부하고 대형로펌을 선임하여 대응하고 있다.

관련 특허는 엔씨가 최초 출원 후 보유하고 있던 ‘실제영상에 가상매체를 표시할 수 있는 디지털 기기 및 그 표시방법(Digital apparatus capable of displaying imaginaryobject on real image and method thereof, 한국특허등록번호 100755187)’이다. 실제 공간에 가상 매체를 맵핑하고 하나의 영상으로 표시하는 것에 대한 AR 관련 특허로서, 이용자 현실 공간 위치에 따라 스마트폰 화면에 나타나는 가상의 포켓몬을 포획하는 포켓몬GO 핵심 요소로 지목된다.

팬택은 특허 수익화 전략의 일환으로 엔씨로부터 해당 특허에 대한 권리를 이전받아, 기존 보유한 팬택 특허와 엔씨 특허에 대한 권리를 나이언틱이 인정할 때까지 소송전을 지속한다는 방침이다.

현재 팬택이 보유한 AR 분야 특허는 170여건으로 ‘현실 세계를 기반으로 그 화면에 가상의 사물 또는 정보를 합성하여 표시하는 방법’, ‘AR에서 보다 효율적인 UI 구현’, ‘AR 기반 단말과 서버 및 그 통신 방법’ 등 소프트웨어와 하드웨어 전반을 망라하고 있다.

[그림 18] ‘실제영상에 가상매체를 표시할 수 있는 디지털 기기 및 그 표시방법(KR 100755187)’ 특허의 대표도면



II | 인텔렉추얼디스커버리의 美 USB 소송

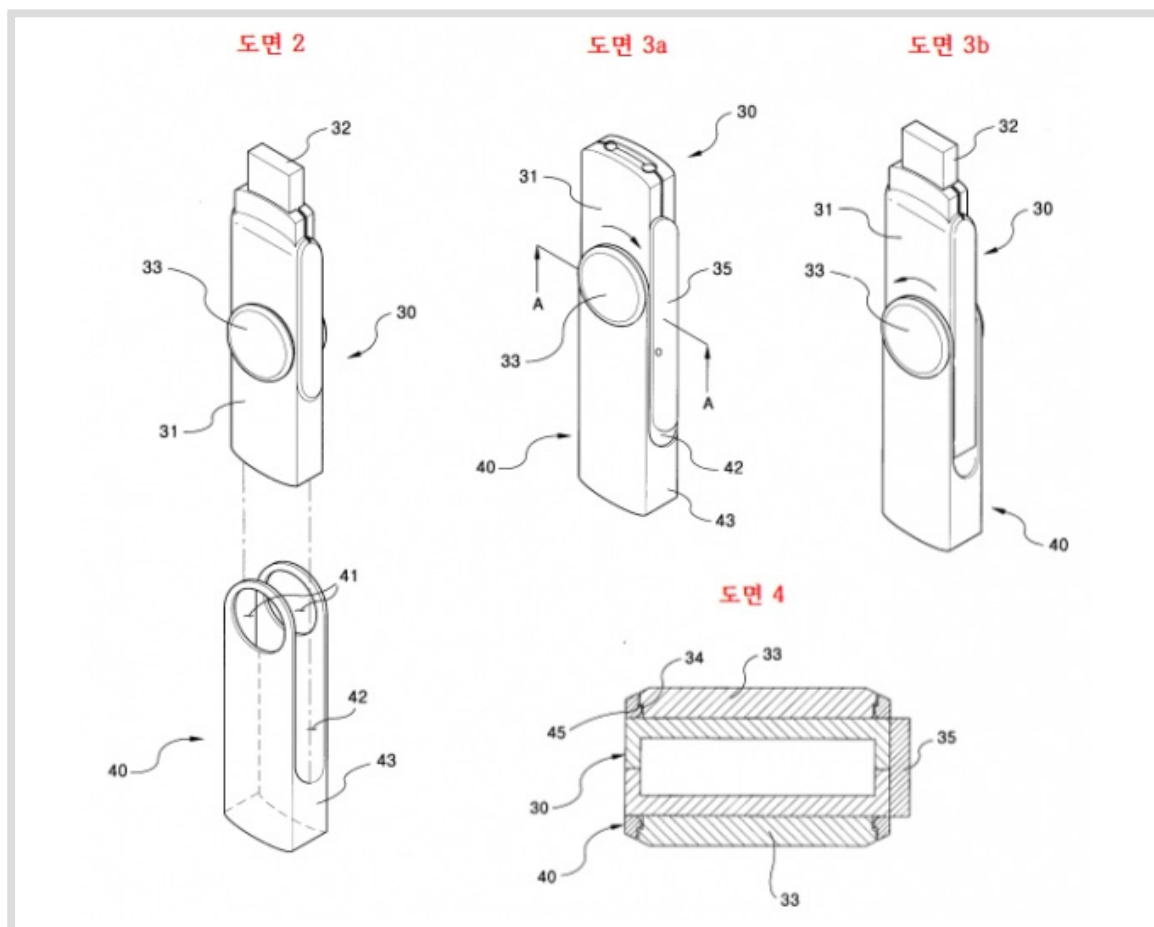
2021년 3월 14일, 우리나라 특허관리전문회사 인텔렉추얼디스커버리(ID)가 미국 플래시 드라이브 전문 업체 킹스톤테크놀로지(Kingston Technology)를 상대로 미국에서 진행한 특허침해소송에서 승소해 약 181억 원의 배상금을 확정하였다. 미국 캘리포니아 중앙 지방법원(District Court for the Central District of California)은 킹스톤테크놀로지가 제조·판매한 USB 메모리가 인텔렉추얼디스커버리의 ‘일체형 회전 커버를 갖는 플래시 메모리 장치(Flash memory apparatus having single body type rotary cover, US6926544B2)’ 특허를 침해했다고 최종 판결하였다. 이와 더불어 고의침해에 대한 징벌적 배상으로 지난 2019년 1심 배심원 평결을 통해 책정된 배상액 750만 달러에 50%를 추가 배상할 것을 명령하였다.

USB 메모리용 일체형 회전 커버는 2002년 국내 기업 하나마이크론이 출원·등록한 특허 기술이다. 해당 특허는 USB에 일체형 덮개를 적용해 덮개 분실을 막을 수 있는 플래시 메모리 장치 기술로, USB 사용자에게는 익숙한 디자인이다.

하나마이크론은 2010년대 특허 침해 사실을 확인하고 라이선싱 협상을 추진했지만 킹스톤이 특허무효 소송과 무시로 일관, 수익화에 어려움을 겪었다. 인텔렉추얼디스커버리는 2015년 하나마이크론의 특허와 관련 소송 일체를 인수, 특허권 프로젝트 투자 형태로 후속 대응에 나섰다. ID가 해당 특허로 분쟁을 시작할 당시 미국 특허심판원에 특허무효심판이 제기되면 해당 특허는 손쉽게 무효가 될 것이라는 관측도 많았지만, 1심에 이어 연방순회항소법원(CAFC)도 ID 특허의 유효성과 킹스톤의 침해를 인정하였다.⁸⁸⁾

88) PAVO SOLUTIONS LLC. v. KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY, INC., CAFC case No. 21-1834 (June 3, 2022); ID, 작년 매출 2.4배로 경증...USB 커버 특허로 190억 원 수익, THEELEC 2023.3.17.자 보도, <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20195> (2023.10.8. 최종접속).

[그림 19] ‘일체형 로터리 커버를 갖는 플래시 메모리 장치(US6926544B2)’ 특허의 대표 도면



킹스톤테크놀로지는 미국 USB 메모리 분야의 1-2위를 다투는 기업으로 특허침해가 인정된 USB 메모리는 2019년 3월 기준 370만 개에 이르는 것으로 집계되었으며, 특허침해 배상액은 판매된 USB 메모리당 20센트를 적용하여 총 750만 달러이다. 여기에 법정이자가 약 340만 달러, 추가 배상액 50%까지 더해지면 최종 배상금액은 1,600만 달러(한화 약 181억 원)로 추산된다.⁸⁹⁾

89) 인텔렉추얼디스커버리, 美 특허소송 승소…배상액 최소 ‘750만불’, 2020.3.18.자 머니투데이 보도, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020031810074866594> (2023.3.8. 최종접속); 인텔렉추얼디스커버리, 美 특허 소송 승소, 2021.3.15.자 전자신문 보도, <https://www.etnews.com/20210315000209> (2023.10.8. 최종접속).

소결

살펴본 바와 같이 현재 특허시장에서는 미국을 중심으로 특허관리전문회사가 특허라이선스를 목적으로 활발하게 활동을 하며 특허를 활용한 수익을 올리고 있다. 특허관리전문회사가 특허를 활용하고자 하는 기업으로부터 특허를 매입하여 소송을 제기하고 합의를 통해 특허라이선스 수익을 올리는 것은 이제 국제적으로 일반적인 특허수익모델로 정착하고 있어 우리나라에서도 글로벌 특허시장에서 특허관리전문회사를 적극적으로 활용하여 특허시장을 활성화하고 특허활용을 촉진할 필요가 있다. 특히 자체적으로 글로벌 특허시장에서 전문적인 대응을 하기 어려운 대학·공공연 및 중소기업에게는 특허관리전문회사와 연계하여 대응할 필요성이 더욱 커지고 있으며, 이를 통해 유망한 기술을 사장시키지 않고 해외에서의 특허수익을 도모하여 이러한 수익을 다시 기술개발에 재투자할 수 있는 선순환 구조를 만드는데 도움이 될 수 있을 것이다.

제4장

특허시장 활성화에 있어서 특허관리전문회사의 역할

제1절 논의의 필요성

제2절 특허관리전문회사의 비즈니스 모델

제3절 소결



제1절

논의의 필요성

기술패권 시대에 세계적으로 매년 특허 분쟁에 천문학적 비용이 소요되는 공방이 계속되고 있어 글로벌 특허관리전문회사의 활동 또한 증가하고 있으며, 이미 미국을 중심으로 하는 글로벌 특허시장에서는 특정 산업 및 기술 분야의 특허 포트폴리오 또는 특허풀을 기반으로 수익을 창출하는 비즈니스 모델로 정착했다고 볼 수 있다.

그러나 특허기술의 실시를 하지 않는 특허관리전문회사가 제조업체에 대하여 침해주장을 하여 고액의 합의금을 받아내는 상황에 대하여 부정적인 시선도 꾸준히 존재한다. 그러나 특허관리전문회사의 비즈니스 모델은 특허권의 유지를 위한 자본이 부족하고, 특허침해에 대응하고 특허를 수익화할 수 있는 전문적인 지재산 법무팀을 보유하고 있지 않는 중소기업이나 대학·공공연구기관의 특허를 이전받아 특허권의 보호를 강화하고 라이선스 활성화를 통해 특허의 가치를 높인다는 측면에서 그동안 외면되어 왔던 특허관리전문회사의 긍정적인 역할에 주목할 필요가 있다.

기업은 특허 분쟁 회피 및 피해를 최소화할 수 있는 전략이 필요하고, 이에 대한 독자적인 노력만으로는 효과적인 대응이 쉽지 않으므로 특허 관리와 수익화의 효율성을 높이기 위하여 특허관리전문회사의 필요성이 높아져 가고 있으며, 특허기술 시장에서 특허관리전문회사의 영향은 향후에도 지속적으로 확대될 것으로 전망된다. 아울러 지식재산권이 막대한 부가가치를 창출하고 있는 오늘날 비즈니스 환경에 따라 보유 특허의 가치를 극대화할 수 있는 새로운 비즈니스 모델도 지속적으로 발굴해야 할 것이다.⁹⁰⁾

이하에서는 특허시장 활성화와 특허활용을 촉진하여 특허의 가치를 높이는 특허관리전문회사의 긍정적 역할과 비즈니스 모델에 대하여 살펴본다.

90) 전승우, 특허전쟁시대, 특허전문기업의 화력 강해지고 있다, LGRI 리포트, LG 경영연구원 (2012.12.04.), <https://www.lgbr.co.kr/report/view.do?idx=17872> (2023.10.8. 최종접속).

특허관리전문회사의 비즈니스 모델

특허관리전문회사의 특허 수익화의 3가지 유형으로는 i) 현재 수익을 낼 수 있는 특허를 매입하여 수익을 내는 방법, ii) 가까운 미래에 수익을 낼 수 있는 특허를 매입하여 수익을 내는 방법, iii) R&D를 통해 직접 특허를 창출하여 수익을 내는 방법으로 나눌 수 있다.

특허관리전문회사는 적극적 관리로 의뢰 기업의 특허권에 대한 침해를 모니터링하여 침해가 발생할 우려가 있는 경우와 침해가 발생한 경우 특허침해소송을 공격적으로 제기하여 실시기업에게 손해배상금을 받거나, 합의에 의하여 라이선스 계약을 체결하고 합의금과 특허 실시료를 받는다. 이와 같은 소제기에 의한 수익화의 경우, 특허관리전문회사와 단순 소송대리와의 차이점은 특허관리전문회사는 의뢰 기업의 특허권에 대한 권리이전계약, 지분이전계약 등을 통해 권리 자체를 이전받아 특허권자 입장에서 소송을 진행하고 소송 결과에 따라 원 특허소유기업과 수익을 배분하는 구조를 가지고 있다는 점이다. 특허관리전문회사는 소송수행권만을 가지는 것이 아니고 특허관리전문회사가 직접 특허포트폴리오를 구성하여 특허권자가 되고, 원특허권자와 라이선스 수익을 배분하는 구조를 가지고 있다는 점에서 소송신탁과도 다르다.⁹¹⁾ 특허 수익화에 있어서 특허소송의 제기는 라이선스 협상의 수단으로 이용될 뿐이고, 궁극적인 목적은 라이선스 계약 체결에 따른 실시료 수입이라고 볼 수 있다.

91) 소송신탁은 권리관계의 주체인 사람이 자신의 의사에 의하여 제3자에게 자기의 권리에 대한 소송수행권을 수여하는 경우를 말하며, 우리나라 신탁법 제6조(소송을 목적으로 하는 신탁의 금지)에서는 “수탁자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 신탁은 무효로 한다”고 규정하고 있다. 소송행위를 하게 하는 것이 주된 목적인지는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 채소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 한다(대법원 2018.10.25. 선고 2017다272103 판결 등 참조).

I | IP 거래

특허관리전문회사는 관심기업 및 대학·공공연 등의 특허를 분석하고, 가치를 평가한 후 특허를 직접 구매하여 권리를 행사하거나, 잠재적 수요자를 발굴하여 권리를 이전하기도 한다.

특히 대학·공공연의 경우에는 정부 R&D 자금의 지원 등으로 유용한 특허를 많이 창출해 내지만 직접 특허를 실시할 수 있는 능력이 없고, 특허유지 비용 부담 등으로 인하여 특허가 활용되지 못하고 사장되는 경우가 많다.

특허관리전문회사는 이러한 특허를 사모아 실질적으로 해당 특허를 필요로 하는 기업에게 이전하거나, 해외에서의 특허출원을 통한 권리화를 통해 수익을 창출하여 특허시장을 활성화하고 특허활용을 촉진하는 역할을 한다.

II | IP 라이선싱

1 특허 포트폴리오 구성

특허관리전문회사는 특정 기술 분야의 특허를 보유하고 있는 기업의 특허 분석 및 가치평가 등을 수행하여 ‘특허 포트폴리오’를 구성하거나, 특정 산업·기술과 관련된 다수의 특허들을 수집하여 고도화한 ‘특허 프로젝트’를 구성하고, 이를 이용해 특정 기업과 소송, 협상 등을 통해 관련 업계에 대한 라이선싱 전략 등을 수립하고 지원한다.

특허 포트폴리오 라이선싱은 수백 개에서 수천 개의 특허를 하나의 특수목적법인(Special Purpose Company, SPC)을 통해 지속적으로 확보하고, 라이선스는 경상 로열티(Running royalties) 또는 기간 라이선스 (term license)로 계약하여 계약 기간 중 확보하는 특허는 자동으로 라이선스되나, 갱신 협상을 통해 지속적인 매출을 달성하는 장점이 있다.

인텔렉추얼 벤처스(Intellectual Ventures)와 인터디지털(Inter Digital)이 국내 주요 휴대폰 기업들로부터 받은 3세대 이동통신 기술의 특허 로열티는 5년간 약 1조 3천억 원에 이른다고 한다.⁹²⁾

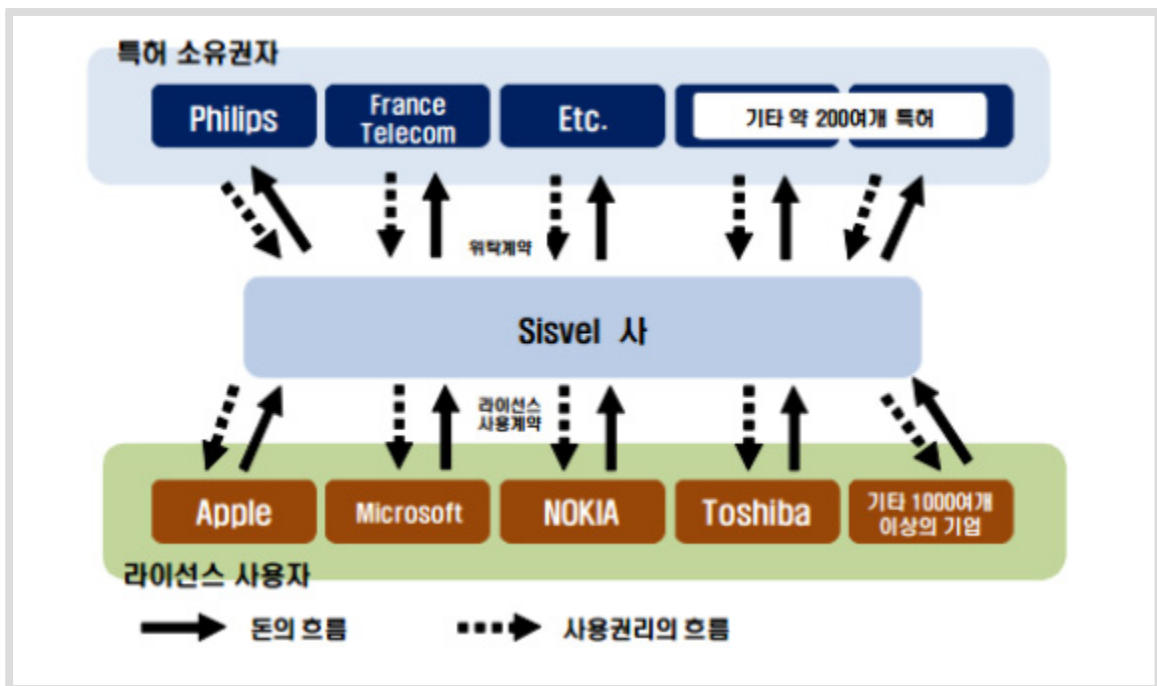
92) NPE, 특허 전문 기업은 무슨 일을 할까?, 특허청 공식 블로그, 지식재산 정책기자단 (2019.7.20.), <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=kipoworld2&logNo=221582304609> (2023.10.8. 최종접속).

2 특허풀 관리

특허관리전문회사가 특허풀을 관리하거나 표준특허풀에 참여하기도 하는데, 여러 기업 및 기관(대학, 연구소 등)이 가진 특정분야의 특허에 대한 라이선스 권리를 매입하여 수요기업에 라이선싱하는 서비스를 제공한다. 특히 IT분야 기술과 같이 글로벌 파급효과가 크고, 국제표준과 관련된 다수의 연관특허를 패키지 형태로 라이선스 하기도 한다.

특허풀 관리의 예시로는 'Sisvel'의 표준특허 라이선스 사례를 들 수 있다. Sisvel은 무선통신 분야의 5G 멀티모드 및 Wi-Fi 6 기술, 동영상 파일 압축과 관련한 MPEG Audio 기술 등에 대한 표준특허권자인 기업들이 공동으로 라이선스 관련 권리를 Sisvel사에 위탁함으로써, 애플 등 1,000여개 기업이 개별특허권자가 아닌 위탁 판매사를 통해 단일계약으로 기술사용이 가능하다.⁹³⁾

[그림 20] 'Sisvel'의 특허라이선스 사례

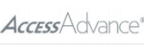


출처: NPE, 특허 전문 기업은 무슨 일을 할까?, 특허청 공식 블로그, 지식재산 정책기자단 (2019.7.20.)⁹⁴⁾

93) SISVEL, LICENSING PROGRAMS, <https://www.sisvel.com/licensing-programs/> (2023.10.8. 최종접속).

94) <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=kipoworld2&logNo=221582304609> (2023.10.8. 최종접속).

〈표 4〉 대표적인 국제표준 특허 Pool 플랫폼 사례

Platform					
국가	미국	스페인	미국	미국	미국
운영 프로그램	AVC, HEVC 등 총 18개 Pool 운영	5G, Cellular IoT 등 총 6개 프로그램 운영	AAC, 3G 등 총 10개 프로그램 운영	Vehicle, IoT, Broadcast	HEVC, WC
참여 특허권자 수	240	75	99	48	41
종업원 수	70+	180+	70+	90+	50

III | IP 금융

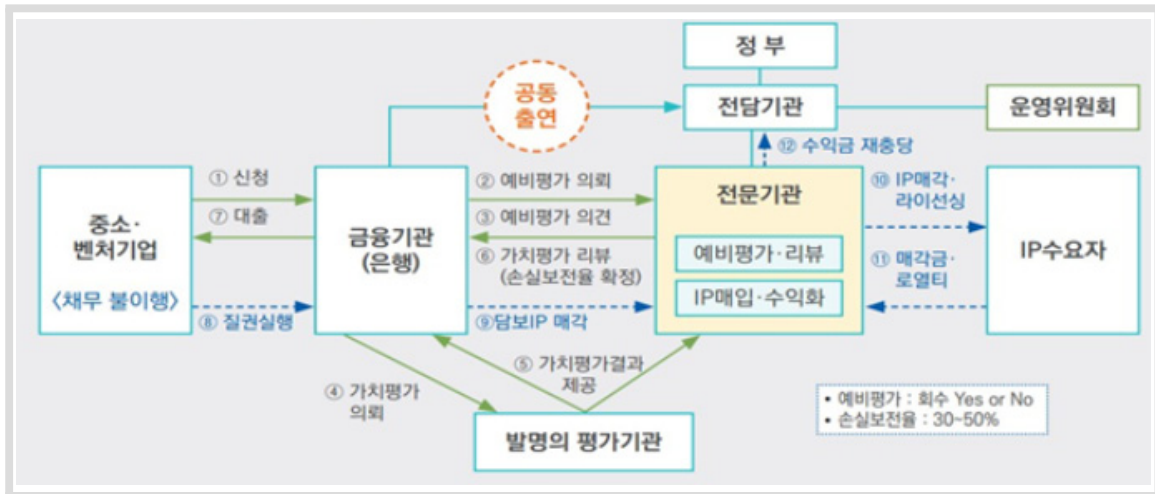
지식재산권을 담보로 하는 대부업, 첨단기술의 R&D 단계에서 지식재산권 취득을 목표로 투자하는 펀드 등이 새로운 특허 비즈니스 유형으로 나타나고 있으며, 이를 IP 금융이라고 한다. IP 금융은 크게 i) IP 담보 회수지원 사업, ii) IP 펀드 사업, iii) IP 기반 투자 사업 등으로 구분 된다. 특허관리전문회사는 IP 거래와 라이선싱만을 주력 사업으로 하는 경우가 많으나, IP 금융 사업을 추가적으로 진행하는 경우 1) 자금을 더욱 융통할 수 있는 채널을 확보하고, 2) IP 소싱 채널을 추가적으로 확보할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

1 IP 담보회수 지원 사업

IP 담보회수 지원은 IP 담보 대출에 부실이 발생한 경우, 그 기초가 된 IP를 회수하는 사업으로 은행이 보유한 담보 지식재산을 예측된 가격으로 매입함으로써 은행의 손실을 보전해 주는 사업이다. 지식재산 담보대출의 회수 위험을 경감해 지식재산 기반 혁신기업에 대한 자금공급이 확대되도록 하는 효과가 있다.

특허청과 발명진흥회는 특허관리전문회사인 인텔렉추얼디스커버리(ID)와 함께 특허기반의 중소·벤처 기업이 특허를 담보로 사업자금을 원활히 융통할 수 있도록 은행의 회수 리스크를 경감할 수 있는 회수지원기구를 설립·운영하고 있다. 지난 2020년 2월 공식출범한 회수지원기구는 IP담보대출에서 채무불이행 발생 시, 은행의 담보 IP를 매입하고 매입한 IP의 수익화를 추진한다. 전담기관인 발명진흥회는 IP담보회수지원사업 정책집행, 출연금 관리 및 집행 등 역할을 하고 전문기관인 인텔렉추얼디스커버리(ID)는 예비평가(회수지원여부 결정), 가치평가 리뷰(손실보전을 결정), 담보IP 매입 및 활용(거래) 등 역할을 한다. 이와 함께 본 사업을 위해 설립된 특수목적회사(SPC) 아이피뱅크를 통해 IP 매입 및 활용(거래)한다.

[그림 21] IP담보 회수지원지구 운영 체계도



출처: 특허뉴스⁹⁵⁾

발명진흥회는 회수지원지구 보유 IP의 거래를 유인하고, 거래 후 수요기업의 사업화 및 자금을 지원할 수 있도록 기술지도 및 컨설팅, IP경영 컨설팅, IP 가치평가, 시제품 제작 등 회수지원지구 자체 예산으로 사업화 지원프로그램과 신용보증기금 및 VC 등 보증·투자기관 연계 자금지원 프로그램도 운영할 예정이며, 이러한 연계 프로그램들은 IP 담보 회수지원 즉, 담보 IP 기술의 거래 촉진에 도움이 될 것이라 예상되고 있다.

2 IP 펀드 및 IP 기반 투자 사업

IP 펀드 사업은 IP에 투자하는 펀드를 조성하여 운용하는 것으로 'IP 펀드'란 기업이 보유하고 있는 지식재산권을 기업의 일부가 아닌 독립적으로 수익을 창출하는 자산으로 인식해 이를 매개로 한 금융지원을 목적으로 하는 펀드를 말한다. IP를 활용해 중소·중견기업에 자금을 공급해 성장 동력을 확충하고 기업 가치를 높일 수 있는 새로운 금융기법으로 평가받고 있다.

기업이 보유한 IP를 투자자에 매각하면 기업은 매각대금을 받고, 투자자에게 일종의 임대료인 사용료를 지불해 계속 해당 IP를 사용하는 세일 앤드 리스백(Sale & Leaseback) 방식 등이 이용되고 있다.

국내 A연구소는 2017년 말 보유 특허를 기반으로 기관투자자로부터 18억 원의 투자를 유치하여 이동통신분야 '표준특허풀(pool)'을 갖고 다국적 통신기업과 로열티 협상을 하며 수익을 올렸다. 투자 유치 1년8개월 만인 2019년 8월 투자금의 세 배인 54억 원의 수익을 투자자들에게

95) [포커스] IP금융·IP담보회수지원 공공-민간 협력해 추진, 특허뉴스 2023.4.21.자 보도, <https://www.e-patentnews.com/9509> (2023.10.8. 최종접속).

돌려줬다. 연 환산 수익률이 180%에 이른다.⁹⁶⁾

지금난에 시달리던 ‘스마트 농장’ 관련 스타트업 B사는 과학기술정보통신부 산하 한국기계연구원 이 전한 보유 기술 특허를 바탕으로 2018년 벤처캐피털 등으로부터 10억 원의 투자를 받았다. 이를 토대로 활발한 영업을 펼친 B사는 2020년 1월 미국에서 열린 세계 최대 전자쇼 ‘CES 2020’에 초청받으며 해외 진출 기회를 잡기도 하였다.⁹⁷⁾

개인이 지식재산에 투자하는 크라우드펀딩도 이루어지고 있는데, 특허청에서는 크라우드펀딩 플랫폼(와디즈)과 특허관리전문회사(ID사)간 협업을 통해 2020년 7월 IP 크라우드펀딩 1호 상품으로 고효율 동영상 코덱(HEVC)에 투자하는 상품을 출시하여 투자기간 1년 동안 10%의 수익을 투자자들에게 상환하였으며, 2021년 9월에는 국제 표준특허 관리기관으로부터 특허 사용료 수익을 받아 투자자들에게 배분하는 구조로 디스크 저장매체(Blue-Ray) 표준특허에 투자하는 상품을 출시하기도 하였다.

국내 순수 민간 특허관리전문회사인 아이디어허브에서는 2023년 3월 크라우드펀딩 플랫폼 클라우드를 통해 개인투자자가 글로벌 유망 특허(4K·8K와 같은 초고화질의 영상을 압축, 스트리밍하기 위해 사용되는 기술로, 갤럭시S23, 아이폰14 등에서도 사용되고 있는 글로벌 동영상 압축 표준 기술인 HEVC 특허)의 수익권에 투자할 수 있는 프로젝트를 진행하기도 하였다.

IP 펀드와 유사하게 IP 기반 투자 사업은 성장성이 높은 기업에 투자 및 IP 컨설팅을 제공하여 IP 수익화 기회를 확대하는 것이다.

IV | R&D 기반 특허 수익화

제품의 제조없이 대규모 R&D 투자를 통해 개발된 기술 및 특허만을 전문으로 판매하는 R&D 기반의 특허전문 판매 비즈니스 모델 유형도 있다. 대표적인 기업으로는 Qualcomm, Intellectual Ventures, AmberWave, InterDigital 등을 들 수 있으며, 우리나라에서도 윌러스(WILUS) 표준기술 연구소,⁹⁸⁾ 아이티엘(Innovative Technology Lab, ITL)⁹⁹⁾ 등이 R&D를 통해 직접 창출한 특허를 기반으로 제품의 제조 없이 수익을 창출하는 특허관리전문회사에 속한다고 볼 수 있다.

96) 부동산·주식처럼 특허에 투자...IP펀드로 싹짓돈 불러볼까, 한경 2020.7.13.자 보도, <https://www.hankyung.com/it/article/2020071311061> (2023.10.8. 최종접속).

97) 부동산·주식처럼 특허에 투자...IP펀드로 싹짓돈 불러볼까, 한경 2020.7.13.자 보도, <https://www.hankyung.com/it/article/2020071311061> (2023.10.8. 최종접속).

98) <http://www.wilugroup.com/> (2023.10.8. 최종접속).

99) <http://www.kground.co/portfolio-item/itl/> (2023.10.8. 최종접속).

소결

특허시장에서 특허권을 활용하여 수익을 창출하는 특허관리전문회사의 유형은 크게 관심기업 및 대학·공공연구의 특허를 분석, 가치평가 후 특허를 직접 구매하여 특허포트폴리오를 구축하고 특허를 거래하거나 라이선스를 통해 수익을 창출하는 ‘특허매입형’, 타 기업의 특허기술 개발이나 획득에 자본을 투자하고 수익발생 시 수익을 배분받는 ‘자본투자형’, 직접 R&D를 통해 표준 기술 등을 개발하여 라이선스료로 수익을 창출하는 ‘특허창출형’으로 나누어 볼 수 있다. 우리나라 특허관리전문회사의 경우 인텔렉추얼디스커버리, 아이디어허브, 지코아가 ‘특허매입형’, 한국특허투자신탁(KIPC)가 ‘자본투자형’, 윌러스, 아이티엘이 ‘특허창출형’으로 볼 수 있다.

[그림 22] 특허관리전문회사의 유형



[그림 23] 특허관리전문회사의 비즈니스 모델



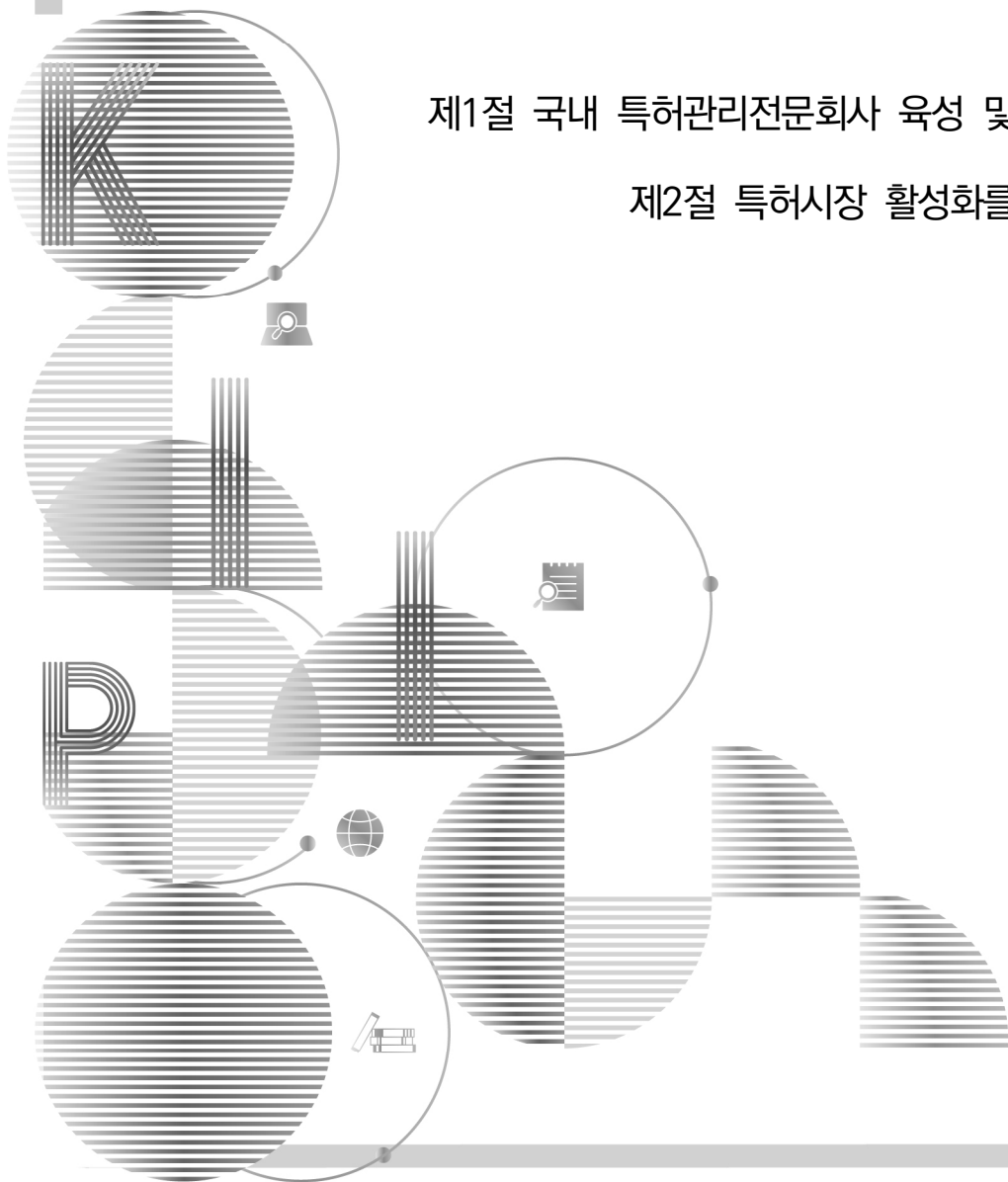
이러한 특허관리전문회사의 활동은 중소기업, 대학·공공연의 특허활용을 촉진하고, 특허권의 보호 강화 및 특허거래·라이선스 활성화를 통한 특허의 가치 상승을 도모하며, 특허를 활용한 수익을 R&D에 재투자하여 선순환 특허생태계를 형성하여 궁극적으로는 국가 기술경쟁력 강화에 이바지하는 긍정적인 역할을 할 수 있다.

제5장

특허시장 활성화를 위한 제도적·정책적 개선방안

제1절 국내 특허관리전문회사 육성 및 지원의 필요성

제2절 특허시장 활성화를 위한 개선방안



제1절

국내 특허관리전문회사 육성 및 지원의 필요성

기술패권 시대에 국가경쟁력 강화에 지식재산의 중요성이 더욱 커지고 있는 상황에서 특허를 활용한 수익화는 국가경제와 우리나라의 미래성장 동력에 필수적이며 이를 위해서는 특허관리전문회사의 역할이 중요하다. 우리나라는 세계 4위의 특허출원국으로 양적으로는 성장하였고 특허 R&D에 투자 규모가 커서 대단한 잠재력을 가지고 있다. 그러나 양질의 특허의 가치가 제대로 평가를 받지 못하고 아직 특허로 수익을 내고 돈을 버는 것에 대하여는 후진적 인식을 가지고 있으며 국내에는 특허 라이선싱 시장도 특허 거래 시장도 활성화가 되어 있지 않아 특허의 사장으로 인한 기회비용의 손실 및 경제적 손실이 매우 크며, 지식재산권 무역수지도 여전히 적자를 기록하고 있다(2022년 지식재산권 무역수지 13.3억 달러 적자, 특허 및 실용신안권 18.7억 달러 적자).¹⁰⁰⁾ 따라서 국내 특허관리전문회사를 지원·육성하여 특허의 잠재적 부가가치를 국가 경제적 차원에서 높일 필요가 있고 이를 위해 관련 제도 보완 및 정책 추진이 필요한 상황이다.

특히, 대학·공공연구의 특허활용 촉진, 중소기업 해외 진출 시 특허보호, 해외 특허관리전문회사의 공격에 대한 방어, IP 가치 창출 및 수익모델 다각화 등을 위하여 특허관리전문회사의 육성이 필요하며, 이를 통해 지식재산권 무역수지가 흑자로 전환하는데 큰 역할을 할 수 있을 것이다.

100) 한국은행, 2022년 지식재산권 무역수지, <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=236735> (2023. 10. 8. 최종접속).

특허시장 활성화를 위한 개선방안

이하에서는 특허시장 활성화를 위한 4대 과제로 i) 특허 수익화에 대한 인식제고, ii) 국가 R&D 특허활용을 위한 법체계 개선, iii) 중소기업 특허 수익화 지원, iv) 국내 특허관리전문회사의 육성을 제시하고자 한다.¹⁰¹⁾

I 특허 수익화에 대한 인식 제고

1 특허 수익화에 대한 부정적 인식의 개선

국내에서는 특허시장이나 특허라이선스 시장이 형성되어 있지 않고, 특허침해소송에서 손해배상액이 낮아 국내 특허관리전문회사의 경우에도 국내 시장을 타겟으로 특허 수익화 활동을 하지는 않고 있다. 즉, 국내 특허수익전문회사의 경우에도 국내외에서 특허를 매입하고 해외에서 권리화하여 주로 미국 시장에서 특허 실시료를 받아 수익을 올리는 것을 주된 수익 모델로 하고 있다.

미국에서는 이미 특허관리전문회사가 정착된 기업형태로 특허소송과 특허라이선스 합의 등을 수행하고 있으나, 아직 우리나라에서는 국내 특허기술을 해외에서 권리화하여 소송을 제기하는 것에 대한 부정적 인식이 만연해 있다. 특히 대학 및 공공연구기관이 국가 R&D 결과물을 특허관리전문회사에 권리를 이전하여 해외 권리화를 통해 큰 수익을 올리는 경우 정부자금이 투입된 연구결과물을 특허관리전문회사에 넘겼다고 하여 오히려 비난의 대상이 되기도 한다. 이는 특허권 활용에 대한 국제적으로 선진화된 추세를 반영하지 못한 구시대적 프레임이 될 수 있다. 특허권을 적극적으로 활용하여 큰 수익을 올린 사례를 오히려 널리 홍보하고, 이를 통해 대학·공공연구기관이나 중소기업이 제대로 된 특허가치평가와 수익화를 위한 방안을 고민하도록 하는 동기를 부여할 필요가 있다.

101) 본 절의 개선방안은 국내 특허관리전문회사 소속 전문가, 정부출연연구소 특허활용 담당자, 지식재산권 전공 대학교수, 과학기술 및 정책·법제 관련 연구기관 소속 연구자 등을 대상으로 전문가 자문회의, 서면자문, 전문가 인터뷰 등을 진행하여 의견을 수렴한 내용을 바탕으로 구성하였음.

2 대기업 관점의 인식 개선

국내 특허관리전문회사가 글로벌 대기업을 상대로 수익을 올리는 경우에는 찬사의 대상이 되는 반면, 우리 대기업을 상대로 수익을 올리는 경우에는 비난의 대상이 되고 있는 모순도 있다. 삼성, LG, 현대·기아차 등과 같은 대기업은 해외 시장에서는 국적이 의미가 없는 글로벌 기업으로, 특허관리전문회사가 소송을 제기할 때는 관련 여러 기업을 함께 피고로 하여 소를 제기하는 경우가 많다. 이 경우 우리나라 대기업만 피고에서 제외할 경우 협상의 레버리지를 유지하기가 어렵다. 우리 대기업도 자사가 보유하고 있지 못하는 타사의 특허에 대하여는 당연히 로열티를 내고 실시하여야 하는 바, 우리 대기업이 타인의 특허기술을 실시할 필요가 있는 경우 먼저 특허권자와 라이선스 계약을 체결하는 태도를 보일 필요도 있다. 국내 특허관리전문회사 보유 특허에 대하여 우리 대기업이 먼저 라이선스료를 지급하고 있는 경우에는 해외에서 글로벌 기업과의 협상이 훨씬 수월해진다. 이와 같이 양질의 특허를 가지고 활동하는 국내 특허관리전문회사와 우리 대기업들이 파트너십을 가지고 일을 하게 되면, 국내 특허 시장도 더 활성화되고, 해외에서 특허 수익화가 용이해질 수 있다.

특허보호의 문제가 대기업 관점으로 형성되어 있는 기존 우리나라 사회의 사고의 틀에서 벗어나, 대기업 관점이 아니라 약자인 특허권자(중소기업, 개인, 대학·공공연 등) 관점에서 인식 전환이 필요하며, 약자인 특허권자를 보호해줄 수 있는 전문적인 조직이 필요하다.

3 인식 개선을 위한 논의의 장 마련

특허 수익화에 대한 인식 개선과 투자자들을 위한 국내 특허관리전문회사 관련 설명회, 국회 및 행정부처를 대상으로 한 국내 특허관리전문회사 소개, 산업계를 대상으로 특허 수익화 사례와 관점을 소개할 수 있는 설명회, 토론회, 포럼, 세미나 개최 등을 활발히 개최하여 특허관리전문회사에 대한 인식을 전환하기 위한 논의의 장 마련이 필요하다. 이를 통해 글로벌 트렌드, 특허 수익화의 긍정적 효과, 성공적인 특허 수익화 사례 등을 소개하여 국민적 인식 개선 및 언론의 편향된 태도 등을 개선할 필요가 있다.

4 Pro-patent 정책에 대한 컨트롤 타워 구축

현재 시점에서는 과거 선진 기술을 모방 제조하는 산업 모델에는 분명한 한계가 있고, 기술 선도형 퍼스트 무버 모델의 방향성에 우리나라 국가 경쟁력의 미래가 있다는 공감대가 형성되어

있다. 이러한 시점에서 특허 정책은 글로벌 스탠다드 수준의 친특허정책(Pro-Patent Policy)을 추구해야 한다는 인식 제고가 필요하다. 현재 국내 특허 수익화에 대한 부정적 인식의 근원은 과거 우리나라가 제조업 기반 개발도상국 시절에 필요한 Anti-Patent 정책 및 정서에서 벗어나지 못하는데 기인한다고 볼 수 있다. 언론도 과거 정서에서 벗어나지 못하고 특허권자가 특허 침해 기업에게 정당한 권리를 행사하는 것이 마치 기업 활동을 부당하게 저해시키는 시각으로 해석하는 경우가 많은데, 이러한 언론 보도의 편향성을 균형적으로 견제하고 조정할 수 있는 컨트롤 타워가 필요하다.

나아가 정부차원의 컨트롤 타워에서 기업의 IP매입에 보조금 지급, 각종 세제 혜택 지원 등을 통해 IP 거래 활성화를 지원하고, IP 직접투자를 목적으로 하는 펀드의 규모를 확대하여, 특허관리전문회사가 자금을 잘 조달할 수 있도록 보조할 필요가 있다.

5 법원의 특허침해소송 풍토 변화

특허권의 권리 남용은 단호히 비판하되, 정당한 권리 행사는 적극 보호하고 인정하여 중소기업 또는 개인의 특허권 행사가 국내 대기업을 상대로도 강력한 침해금지명령과 충분한 액수의 손해배상액(3배 배상제도의 적극 활용) 및 로열티 판결이 이루어질 수 있도록, 터닝포인트가 되는 판결이 국내 법원에서 나올 필요가 있다.¹⁰²⁾

Anti-Patent에서 Pro-Patent 방향으로 국내 특허생태계 개선을 위해서 특허무효율, 특허권 침해 판단율, 손해배상액 등 특허권이 가치에 영향을 미치는 통계에 대한 분석, 점검 및 비판이 필요하다. 그러나 특허 침해 판결과 관련한 데이터 및 통계를 입수하기 어렵고, 데이터 간 연계가 되어 있지 않아 관련 데이터를 분석하거나 통계를 파악하기 쉽지 않다.

나아가 특허시장 활성화를 위해서는 신속한 특허침해소송 진행으로 특허침해의 결과를 빠르게 받아볼 수 있는 국가로 대외 홍보 효과를 높일 필요가 있는데, 이를 위해서는 침해입증에 필요한 자료제출을 위한 정보공개제도, 자료제출명령의 현실화 및 강력한 증거조사 제도의 도입이 필요하다.¹⁰³⁾

102) 국내에서 손해배상액이 낮은 이유로는 손해액 입증의 어려움 이외에 인지세의 문제로 인해 청구액 자체를 일부만을 청구하는 일부청구의 문제가 있음.

103) 이와 관련하여 우리 특허청에서는 '한국형 증거수집제도'를 추진하고 있음. <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200118&aprchId=CNT0000041&pgmSeq=11&ntatcSeq=11> (2023.11.24. 최종제출).

II | 국가 R&D 특허 수익화를 위한 법체계 개선

1 국가 R&D 특허 수익화의 어려움

정부자금으로 국가 R&D를 주로 수행하는 정출연, 대학과 같은 공공연구기관의 경우에는 많은 특허를 결과물로 내놓고는 있지만, 직접 해외 글로벌 기업을 찾아가 특허라이선스 협상을 하거나 소송을 하기는 어렵다. 전문적인 IP팀을 보유하기 어려운 한계도 있지만, 특허 수익화를 위한 편당도 어렵고 특허소송의 리스크를 직접 감당할 수는 없기 때문이다. 특허 수익화를 위해서는 전문 인력과 자본, 소송에서 원고가 됨으로써 생길 수 있는 모든 리스크를 감수하여야 하는데 여기에는 고도의 전문성과 전략이 필요하다. 이에 국가 R&D 결과물의 경우 더욱더 특허관리전문회사를 통해 수익화를 도모할 필요성이 있으며, 이러한 경우 특허관리전문회사의 역량이 매우 중요하다.

국가 R&D를 수행하는 기관이 ROI(투자수익률)이 10%를 넘는 경우를 찾기 힘들고 기술이전으로 10억 이상 수익을 내는 대학을 찾기 힘들다.¹⁰⁴⁾ 국가 R&D 결과물을 특허거래를 위해 발굴하고 특허관리전문회사로 이전하여 해외 라이선싱을 통해 우리나라 지식재산 무역수지 개선을 위한 방안이 필요하다.

2 국가 R&D 특허 수익화 실적 고려 필요

우리나라에서 대학·공공연의 특허활용의 관점은 기술을 개발하여 중소기업에 기술이전 하는 것을 중심으로 생각하고 기술료 수익을 중요하게 생각하지 않는다. 글로벌 기업에게 특허를 라이선스하여 수익화할 시도를 적극적으로 하지 않으며, 관련 내부규정도 갖추고 있지 못하다.

국가 R&D 성과인 특허를 활용하여 수익을 창출하고 수익을 R&D에 재투자하는 선순환 구조를 위해서는 수행 기관들에게 특허취득 뿐만 아니라, 특허 수익화에 대한 임무를 부여할 필요가 있으며 이를 고려한 법체계가 필요하다. 대규모의 국가 예산이 투입되는 국가 R&D 수행 기관의 미션에 특허 수익화 실적이 포함되지 않는 점이 근본적인 문제라고 할 수 있으며, 국가 R&D 중 공공 기술 또는 재난 관련 기술 등을 제외한 민간 상용화 관련 과제는 특허 기술료 실적을 과제 및 기관의 임무로 부여할 필요가 있다. 특허 수익화 실적이 우수한 기관에는 특허 기술료 수입액

104) 대학의 경우 특허 매각도 교원창업 형식의 지분투자 형식이 대부분으로 외부 기관과의 특허 거래나 라이선스를 통한 특허 수익화로 대학이 수익을 올리는 사례를 찾기 어려움.

에 상응하는 자유도 높은 출원 연구비 지급 또는 기관장 평가 인센티브 부여 등 과감한 인센티브가 필요하다. 이를 위해서는 경쟁력 있는 수익화 기관과 파트너십을 맺고 특허를 수익화할 수 있는 법제도와 유연한 법체계 개선이 필수적이다.

3 특허관리전문회사와의 연계를 위한 제도개선

현재 대학·공공연 등이 국가 R&D 결과물인 특허의 수익화를 위하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등에 따라 특허관리전문회사와 계약을 하는 데 여러 제약이 따른다. 전문적인 능력을 갖추고 경쟁력 있는 특허관리전문회사에 특허 양도 등을 하기 위한 계약 조항이 전혀 없으며, 수익계약을 위한 조건을 맞추기 어려워 공개입찰을 통해 최고가 낙찰 원칙에 따라 양도를 하고 있다. 수익 지분(revenue share) 약정이 있는 특허권 (혹은 실시권) 양도의 경우에도, 최고가 입찰자에게 낙찰이 되는 상황이다. 특허권 전체 매각이라면 이러한 방법도 의미가 있을 수 있으나, revenue share가 있는 경우에는 입찰가격보다 이후 발생하는 수익 배분에 따른 이익이 훨씬 큰 경우가 많기 때문에, 단순히 최고가 입찰자가 아닌 충분한 역량과 실적을 가진 기관에게 가산점을 줄 필요가 있다. 따라서 입찰가 점수(가격평가)와 역량 점수(기술평가)를 합산하여 최고점을 기록한 기관을 선정하는 등의 방법으로 이러한 문제를 보완할 필요가 있다.

또한, 국내 기관과 해외 기관에 대한 차별도 존재한다. 정출원이 해외 특허관리전문회사에게 실시권을 허여하는 경우 (예를 들어 해외 특허풀에 참여하는 경우), 계약금(upfront payment)은 존재하지 않고, 또한 해외 특허풀이 정출원의 입찰 프로세스에 참여하지 않는다. 동일한 논리로, 검증된 국내 특허관리전문회사라면 입찰 프로세스를 거치지 않고 실시권을 가져와 수익화를 진행할 수 있는 방법이 만들어져야 한다.

또한 정기적으로 전담 특허사무소를 재선정하여야 하는 문제도 개선하여 경쟁력 있는 수익화 기관과 지속적인 파트너십을 유지할 수 있도록 할 필요가 있다.

이에 최첨단 기술인 지식재산 거래의 특성을 고려하여 해당 특허를 가장 잘 수익화할 수 있는 전문회사에 양도할 수 있는 법제도 정비가 필요하다.

4 TLO의 경쟁력 제고 및 전문성 강화 필요

대학이나 연구소들이 보유한 특허기술을 관리하는 기술이전 전담조직(technology licensing office, TLO)의 경쟁력 제고 및 전문성 강화가 필요하다. TLO에서 우수특허를 선별하고 역량 있는 수익화 기관을 찾아 특허를 이전하여 대학과 공공연이 가지고 있는 양질의 특허를 공급해주

는 파이프라인(Pipeline) 역할을 할 필요가 있다.

이렇게 이전된 특허가 수익을 낼 경우 TLO 직원들에게도 적절한 인센티브를 부여하여 적극적으로 특허 수익화를 도모할 필요가 있다. 국가연구개발혁신법 제18조 제5항 제1호에 해당 연구개발과제에 참여한 연구자뿐만 아니라 성과 활용에 기여한 직원 등에 대해서도 보상금을 지급하도록 규정하고 있고, 시행령 제41조 제2항 제3호에서는 정부지분기술료(징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액)의 10% 이상을 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금으로 지급하도록 규정하고 있으나, 국내 기관 중 이를 지키는 기관은 찾기 힘들다. 발명자 인센티브(기술료 50%)가 별도 심의 없이 지급되는 것과 같이, 기술 이전 기여자 인센티브 역시 별도 심의 없이 미리 규정된 절차에 따라 지급하는 것을 원칙으로 하고, 특이 사항이 있는 사안에 한해 심의를 진행하는 예외적 심의 방식으로 전환하여 TLO에서 특허 수익화에 적극적으로 임할 수 있도록 할 필요가 있다.

III | 중소기업의 특허 수익화 지원

1 | 중소기업 특허 수익화의 특성

중소기업의 경우 미국 특허소송에서 원고인 경우가 더 많은 이유는 해외 특허관리전문회사가 주로 대기업을 상대로 소송을 제기하기 때문이기도 하고, 중소기업은 적극적으로 기술보호를 위한 전략이 미비하여 해외진출전 기술탈취로 해외시장에서 실사가 되고 있는 경우도 있으며, 중소기업이 해외시장에서 성공을 못한 경우 특허로 수익을 올리하고자 하는 경우일 수도 있다. 해외 시장에 진출하고자 하는 수많은 스타트업들이 있지만, 극히 일부의 회사만 성공을 하는데, 성공하지 못한 회사일지라도 경쟁을 하는 동안 R&D를 계속 진행해 오면서 특허도 획득한 경우가 많다. 이러한 특허를 소멸시키지 않고, 특허관리전문회사 등에 매각하거나 개발한 특허를 가지고 R&D 비용을 회수하기 위해 수익화 기업으로 변신하기도 하는데(예: Rambus, InterDigital 등), 이러한 수익구조가 어떻게 보면 특허제도를 바람직하게 이용하여 투자와 수익이 선순환이 되는 구조를 만드는 것이라고 볼 수 있다.

현재 기술경쟁 시장에서는 스타트업이나 중소기업이 우수 아이디어나 기술 하나만 가지고 글로벌 유니콘 기업이 될 수 있는 시대가 되었다. 그러나 아이디어가 좋아도 해외 시장에서 사업을 성공하기 위해서는 여러 다양한 요소들이 영향을 미친다. 좋은 아이디어는 가지고 있는 우리나라 중소기업이 직접 사업화 성공은 이루어내지 못한 경우라 하더라도 미국이나 유럽에서 다른 기업이 비슷한 아이디어를 후발주자로 성공을 시키면, 그에 대한 제대로 된 특허를 보유하고 있으면

막대한 로열티 수입을 올릴 수 있다. 중소기업이 이러한 로열티 수입을 올리게 되면 후속 R&D 및 후속사업에 투자를 할 수 있게 된다. 과거 우수 기술을 가지고 있는 국내 중소기업이 후발주자들의 무단실시와 특허무효소송을 제대로 방어하지 못하여 무너지고, 우리 중소기업이 가지고 있던 미국 특허는 미국 특허관리전문회사가 사들여 막대한 수익을 올린 사례도 종종 있었는데, 이는 우리나라 특허시장이 후진적이고 그러한 특허를 수익화할 만한 전문회사가 없었기 때문에 발생한 일이라고 볼 수 있다. 세계 최초로 MP3를 개발한 회사는 우리 기업인 디지털캐스트와 새한미디어로 이후 특허취득도 디지털캐스트와 새한미디어가 함께 하였으나, 1997년 외환위기 때 경영난을 겪으면서 원천기술특허를 매각하게 되었다. 이후 2001년 애플에서 아이팟을 출시하면서 세계 시장에 등장하여 큰 성공을 거두었으나 디지털캐스트와 새한미디어는 특허를 매각하여 특허를 주장하지 못하였고, 전문가들은 해당 특허 관련 국내 손실이 3조 원 가량이라고 추산하기도 하였다.¹⁰⁵⁾

향후 이러한 손실을 방지하기 위해서는 국내 특허관리전문회사들이 좋은 아이디어, 좋은 기술을 가지고 있으나 해외에 사업으로 성공할 역량까지는 안 되는 중소기업의 특허를 발굴을 해서 하나의 포트폴리오를 만들고, 해외 시장에서 글로벌 기업이 특허를 실시할 경우 적극적으로 권리를 행사하여 실시료를 받아올 필요가 있다.

2 중소기업 해외 특허 수익화 활동 지원

지금까지의 중소기업 특허 관련 지원사업들은 경쟁사 특허 분석, 자사 특허 포트폴리오 분석, 침해 공격을 받는 등의 해외 분쟁 시 이에 대한 대응 비용 지원 등 이었는데, 중소기업이 보유하고 있는 특허의 수익화 지원 사업은 찾아보기 어렵다. 실제 수익화가 가능한 특허가 많은 것은 아니기 때문에, 사업대상 선정부터 전문적으로 디자인할 필요가 있고, 교육 및 사업 홍보의 목적으로라도 수익화 사업을 지원하는 프로그램을 정책적으로 만들 필요가 있다.

나아가 국내 중소기업의 특허 수익화를 위하여 국내 중소벤처기업을 대상으로, 해외 특허 권리화 비용을 지원하고 국내 특허관리전문회사를 활용하여 해외에서 특허수익을 올릴 수 있는 중소기업 해외 특허 수익화 활동 보조금제도 등의 도입도 검토해 볼 필요가 있다.

105) MP3, 전 세계에서 최초로 만든 게 우리나라라고?, 유안타증권, <https://yuantakorea.tistory.com/21> (2023.10.8. 최종접속).

Ⅳ | 국내 특허관리전문회사 육성

1 국내 특허관리전문회사 및 국내 IP 펀딩 활성화

특허 수익화 및 활용 산업의 육성을 위해서는, 수익화가 가능한 해외 출원 비중을 높이는 작업과 함께, 이러한 특허를 수익화하기 위한 기반으로 IP Business 생태계의 적극적인 조성이 필요하며, 그 일환으로 특허 수익화에 전문성을 갖춘 특허관리전문회사의 육성이 필요하다. 특히, 자금력이 부족한 국내 특허권자(중소기업/연구기관 등)가 상당한 비용이 소요되는 해외 특허 수익화를 적극적으로 도모할 수 있도록 국내 특허관리전문회사와 연계한 국내 IP 펀딩 활성화가 필요하다.¹⁰⁶⁾

정부가 신사업들에 대해 각종 특례 규정들을 만들어 사업 활성화를 도모하는 것과 마찬가지로 특허 수익화 업종에 대해서는 가능한 특별 지원, 예외 규정 등을 만드는 것도 고려할 수 있다. 모태펀드의 특허계정의 경우, 국내특허 활성화를 위해 국내특허비용 등을 만족해야 투자대상이 되는 경우들이 있다. 그러나 해외의 우수한 IP를 국내 특허관리전문기업이 인수해오게 되면, 인수대금의 몇 배에 달하는 이익을 창출할 수 있어, 오히려 국가적으로 해외특허를 더 장려해야 하는 사안일 수 있다. 특허펀드가 국내 대학/연구소의 특허에 대한 지원 뿐 아니라, 특허 수익화 시장의 활성화까지 목표로 하여, 이러한 제한을 완화하거나 제거하는 것도 검토할 필요가 있다.

2 IPO 평가모델 개발

새로운 사업을 육성하기 위해서는 해당 분야에서 성공모델이 필요하다. 이에 국내 특허관리전문회사 육성을 위해서는 국내 주식시장 상장사를 배출하고 성공스토리와 성공모델이 알려지면 제2, 제3의 성공기업들이 등장할 수 있다. ID가 2022년에 기술특례상장¹⁰⁷⁾으로 IPO를 신청한

106) 해외에서는 투자자들에게 자금을 조달해 소송을 제기하는 원고의 법률비용을 지원해 주고 재판에서의 승소 또는 합의를 통해 발생하는 막대한 규모의 (징벌적) 손해배상금에서 이윤을 획득하는 “소송펀드(litigation fund)”가 활성화되어 있다. 최근 국내 특허관리전문회사 아이디어허브의 신규대형 통신 프로젝트는 약 8조 원 가량을 운용하는 미국의 TOP 5 소송펀드 중 한곳에서 투자를 유치하였으며, 신규 IoT 프로젝트 또한 미국 Top tier 소송펀드에서 투자유치를 하였다(“기술기업의 백기사” 아이디어허브, 조선일보 2023.5.4.자 기사, <https://www.chosun.com/economy/smb-venture/2023/05/04/51F5YHMCCKRG6BMKKC4JCYNJIKQ/> (2023.10.8. 최종접속)). 그러나 우리나라의 경우 국내 소송으로 수익을 내기 어려워 국내를 기반으로 한 소송펀드가 활성화되기 어려우며, 결국은 국내 특허관리전문회사가 해외 소송펀드에 투자를 받는 방향으로 사업추진이 되고 있다.

107) 기술특례 상장은 기술력은 있지만 이익을 내지 못하는 기업의 자금조달을 돕기 위해 2005년 도입한 제도. 중소기업이 기술특례 상장을 신청하면 전문평가기관에서 기술평가를 하고, A등급 이상의 평가결과를 받으면 상장심사 요건 중 이

바 있으며, 아이디어허브는 일반상장으로 2024년 IPO를 준비 중이다. 그러나 특허관리전문회사를 평가할 수 있는 방법에 대한 평가서가 없고, IP 자산평가 관련 항목이 없으며, 특허로 수익화하는 수익모델을 이해하는 전문가나 이를 반영해주는 평가모델이 없는 한계가 있다. 특허관리전문회사가 새로운 업종이므로 자산 가치에 대한 평가, 회계 기준 등 여러 부분에서 사업의 특수성을 고려하여 심사기준을 만들어 적용해야할 필요가 있다. 이에 특허관리전문회사를 대상으로 하는 IPO 평가모델을 개발할 필요가 있다.

3 전문 인력 육성

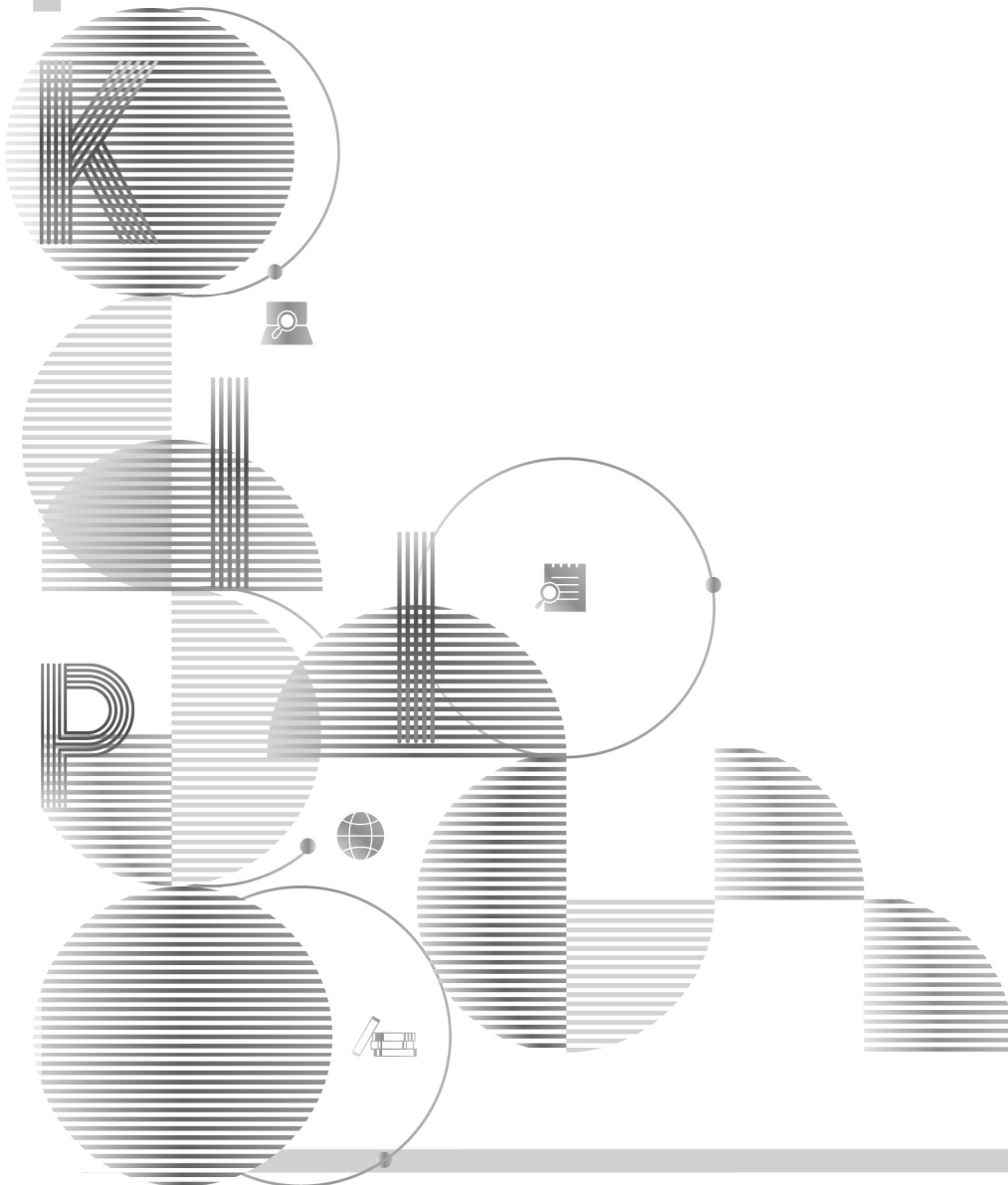
우리나라의 특허관리전문회사 관련 정책은 그동안 해외 특허관리전문회사의 특허 공격에 대한 방어에 집중되어 있어 특허를 활용하여 수익화를 진행할 수 있는 전문 인력이 부족한 실정이다. 대기업 특허부서의 출원/방어위주의 IP 전문성과 차별되는 IP 수익화 전문가가 필요하다.

이에, 특허 수익화(매각, 라이선싱 등)에 대한 전문 인력 육성을 위한 교육, 특히 미국을 포함한 해외 소송에 대한 실무 및 지식을 겸비할 수 있도록 하여, 국내 특허권자들의 특허 수익화를 도울 수 있는 인력을 육성할 필요가 있다. 다만, 이러한 전문 인력의 양성은 일반적인 교육을 통해서 한계가 존재하는 만큼, 결국 국내 특허관리전문회사들을 적극적으로 양성하고 특허 수익화 생태계를 조성하는 것이 전문 인력 양성의 핵심이 될 수 있을 것이다.

익요건(경상이익의 시현·연 환산 자기자본이익률 5% 이상)이 면제.

제6장

결론



지금까지 우리나라의 관련 정책은 미국 시장을 중심으로 특허관리전문회사에 의해 특허소송을 제기당하는 우리 기업에 대한 방어적 분쟁 지원위주로 이루어져 왔다. 그러나 해외에서 특허소송을 제기당하는 기업은 주로 대기업으로, 우리 중소기업이나 대학·공공연구의 적극적 권리 보호를 위해서는 다른 측면의 시각이 필요하다. 즉, 이제는 방어적 태도에서 벗어나 i) 우리 기업의 특허를 기반으로 국내 특허관리전문회사와 연계하여 해외에서의 특허소송 제기나 라이선스 계약을 통한 특허 수익화 활동 지원이나, ii) 국내 특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 강화 등에 대한 논의가 필요하다.

우리나라는 특허 출원 건수가 세계 4위 수준이고 주요국 GDP 대비 특허출원 건수 기준 세계 1위, 인구 100만 명당 내국인 특허출원 건수 기준 세계 1위를 기록하고 있는 지식재산 강국이다. 그러나 특허시장 규모는 그에 한참 미치지 못하며, 지식재산 무역수지는 적자를 기록하고 있다. 지식재산 무역수지의 흑자 전환을 위해서는 R&D 투자로 만들어 낸 지식재산으로 실질적인 수익을 창출해야 하고 이는 글로벌 시장을 타겟으로 해야 하고, 우리나라 시장에서 개별 기업, 학교, 연구기관의 기술 거래나 기술사업화만으로는 불가능하다.¹⁰⁸⁾ 글로벌 시장에서는 이미 특허거래 및 특허라이선싱을 통해 수익을 창출하는 특허관리전문회사의 활동이 활발하며 특허시장에 있어 비즈니스 모델로 정착되어 있다.

이에 본 연구에서는 그동안의 특허 수익화에 대한 부정적 인식에서 벗어나 특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 제고의 필요성을 제시하고, 개선방안으로 다음과 같이 4대과제를 제시하였다.

먼저 i) 특허 수익화에 대한 인식제고가 선행되어야 한다. 특허권을 적극적으로 활용하여 큰 수익을 올린 사례를 긍정적으로 홍보하고, 이를 통해 대학·공공연구기관이나 중소기업이 제대로 된 특허가치평가와 수익화를 위한 방안을 고민하도록 하는 동기를 부여할 필요가 있다. 우리나라는 특허보호의 문제가 대기업 관점으로 형성되어 있는데 약자인 특허권자(중소기업, 개인, 대학·공공연구 등) 관점에서 인식 전환이 필요하다. 대기업 관점의 인식을 개선하여 국내 양질의 특허를 가지고 활동하는 특허관리전문회사와 우리 대기업들이 파트너십을 가지고, 대기업들이 실시가 필요한 타인의 특허에 대하여 먼저 라이선스를 체결하게 되면, 국내 특허 시장도 더 활성화 되고, 해외에서 특허 수익화가 용이해질 수 있다. 또한, 특허 수익화에 대한 인식 개선을 위한 논의의 장을 마련하여 글로벌 트렌드, 특허 수익화의 긍정적 효과, 특허 수익화 사례 등을 소개하여 국민적 인식 개선 및 언론의 편향된 태도 등을 개선할 필요도 있다. 현재 국내 특허 수익화에 대한 부정적 인식의 근원은 과거 글로벌 스탠다드 수준의 Pro-Patent Policy를 추구하고, 나아가 우리 법원의 특허침해소송에서도 정당한 특허권 행사는 신속하고 적극적으로 보호하는 방향으로 개선이 필요하다.

108) 'K-IP' 글로벌 수익화로 국가경쟁력 높여야, 전자신문 2022.2.7.자 보도, <https://www.etnews.com/20220207000200> (2023.10.9. 최종접속).

다음으로 ii) 국가 R&D 특허활용을 위한 법체계 개선이 필요하다. 국가 R&D를 주로 수행하는 공공연구기관의 경우에는 직접 해외 글로벌 기업을 찾아가 특허 라이선스 협상을 하거나 소송을 하기는 어렵다. 이에 국가 R&D 결과물을 특허 거래를 위해 발굴하고 특허관리전문회사로 이전하여 해외 라이선싱을 통해 수익을 도모할 필요가 있다. 국가 R&D 성과로 수행 기관들에게 특허취득 뿐만 아니라, 특허 수익화에 대한 임무를 부여할 필요가 있으며 이를 위해 특허 수익화에 기여한 TLO 직원들에 대한 보상, 특허 수익화 실적이 우수한 기관에는 과감한 인센티브 부여가 필요하다. 국가 R&D 결과물인 특허의 수익화를 위하여 전문적인 특허관리회사와 연계하여 수익화 활동을 할 수 있도록 관련 계약 규정 등에 있어서 현실적인 제도개선이 필요하다.

다음으로 중소기업의 특성을 고려한 iii) 중소기업 특허 수익화 지원이 필요하다. 국내 특허관리전문회사들이 좋은 아이디어와 기술을 가지고 있으나 해외에 사업으로 성공할 역량이 부족한 중소기업의 특허를 발굴하여 하나의 포트폴리오를 만들고, 해외 시장에서 글로벌 기업이 특허를 실시할 경우 적극적으로 권리를 행사하여 실시료를 받아올 필요가 있다. 국내 중소기업의 특허수익화를 위하여 국내 중소기업을 대상으로, 해외특허 권리와 비용을 지원하고 국내 특허관리전문회사를 활용하여 해외에서 특허수익을 올릴 수 있는 중소기업 해외 특허 수익화 활동 보조금제도 등의 도입도 검토해 볼 필요가 있다.

나아가 특허를 수익화하기 위한 기반으로 IP Business 생태계의 적극적인 조성을 위하여 iv) 국내 특허관리전문회사의 육성이 필요하다. 특히, 자금력이 부족한 국내 특허권자(중소기업/연구기관등)의 상당한 비용이 소요되는 해외 특허 수익화를 지원할 수 있는 국내특허관리전문회사 육성 및 국내 IP 펀딩 활성화가 필요하다. 이를 위해 특허 수익화를 고려한 모태펀드 지원 기준의 개선, 특허관리전문회사의 특성을 고려한 IPO 평가모델 개발, 특허 매각, 라이선싱 등 특허수익화에 대한 전문성을 가진 인력 육성 등이 필요하다.

종합적으로는 우리나라에서도 특허권이 존중되고 특허시장이 활성화되어 글로벌 스탠다드에 맞추어 특허관리전문회사가 긍정적으로 활동할 수 있도록 생태계가 조성되었을 때, 특허시장 활성화 및 특허활용이 촉진되고 이를 통해 지식재산 무역수지 개선, 국내 산업과 국가 경제 발전에 이바지할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

〈논문 및 보고서〉

- 김상범, 특허관리전문회사(NPE)에 대한 주요국의 정책대응과 시사점, 『이슈와 논점』 제963호, 국회입법조사처 (2015.3.23.)
- 마르크스 라이트지크(Markus Reitzig), 요하힘 헹켈(Joachim Henkel), 특허 사냥꾼, 『DBR - 동아비즈니스리뷰』 12호 (2009.7.),
- 심미랑·강경남, 『지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구』, 특허청·한국지식재산연구원 (2016)
- 윤선희·장원준, 특허전문관리회사(NPE)의 현황과 국내기업의 대응방안, 『산업재산권』 제33호 (2010)
- 이태인 외 5인 (한국지식재산보호협회), 『NPEs의 불공정거래행위 실태·유형분석 및 사례화를 통한 제도개선 방안 연구』, 공정거래위원회 정책연구보고서 (2013)
- 전승우, 특허전쟁시대, 특허전문기업의 화력 강해지고 있다, 『LGERI 리포트』, LG 경영연구원 (2012.12.04.)
- 정차호, 특허관리전문회사(PAE)의 양면성 검토에 근거한 우리 특허제도의 개선방안, 『성균관법학』 제29권 제3호 (2017)
- 조원희·도현석, NPE 특허 사나포션(Privateering)의 경쟁법적 문제와 중소기업 보호방안, 『가천법학』 제9권 제4호 (2016)
- 특허청·한국지식재산보호원, 『2021 IP Trend 연차 보고서』
- 특허청·한국지식재산보호원, 『2022 IP Trend 연차 보고서』
- 특허청·한국지식재산보호원, 『2023 IP Trend 1분기 보고서』
- 특허청·한국지식재산보호원, 『2023 IP Trend 2분기 보고서』
- 홍명수, 특허관리전문회사와 경쟁정책, 『경제법연구』 제13권 제3호 (2014)

〈신문 기사 및 칼럼〉

- 美법원, “인터그래프 특허 사용권리 없다” 인텔주장 배척, 전자신문 1999.6.9.자 보도
- 인텔, 또 다시 Intergraph에 패소, KBENCH 2002.10.11.자 기사

인텔, 인터그래프와 특허분쟁 해결, 아이뉴스24, 2004.3.31.자 보도

NTP, 전 세계 6개 휴대폰회사 특허침해소송, ZDNET Korea, 2010.7.11.자 보도

[미래기업포커스]아이티엘, 전자신문 2017.4.27.자 보도

팬택 IoT 사업도 매각...쫄리드 '특허 먹튀' 현실화(종합), 한국경제 2017.7.24.자 보도

NPE, 특허 전문 기업은 무슨 일을 할까?, 특허청 공식 블로그, 지식재산 정책기자단 (2019.7.20.)

인텔렉추얼디스커버리, 美 특허소송 승소...배상액 최소 '750만불', 머니투데이 2020.3.18.자 보도

"끝날 때까지 끝난게 아니다"... '팬택'이 돌아온다, TOPDaily 2020.6.2.자 보도

부동산·주식처럼 특허에 투자...IP펀드로 싹짓돈 불러볼까, 한경 2020.7.13.자 보도

인텔렉추얼디스커버리, 美 특허 소송 승소, 2021.3.15.자 전자신문 보도

현대차·기아, 특허 괴물 'NPE'로부터 특허 침해 줄소송, 2021.8.10.자 더일렉(THE ELEC) 보도

삼성 전임 IP센터장, 삼성 상대 특허 소송, 전자신문 2022.1.9.자 보도

삼성 전 IP센터장, 140억 규모 ETRI 특허 매집, 전자신문 2022.1.24.자 보도

'K-IP' 글로벌 수익화로 국가경쟁력 높여야, 전자신문 2022.2.7.자 보도

한국기업, 미국서 NPE '특허 공격' 타깃으로, 법률신문 2022.10.6.자 보도

"우리 기업 '특허우산' 되어줄 토종 NPE 활성화 절실", NPE 공격 대응 방안은..., 법률신문 2022.10.6.자 보도

엔씨 AR 특허 등에 얽은 팬택, '포켓몬GO' 상대로 침해 금지 소송, 전자신문 2022.12.06.자 보도

IT기업을 재물로 삼은 NPE... 최근 20여 년간 미국 특허소송현황, 2022.12.21.자 특허뉴스 보도

구글·테슬라·벤츠 등서 年 500억 '특허수익' 쏟아내는 아이디어허브, 한경 2023.1.2.자 보도

ID, 작년 매출 2.4배로 경증...USB 커버 특허로 190억 원 수익, THEELEC 2023.3.17.자 보도

IP금융·IP담보회수지원 공공-민간 협력해 추진, 특허뉴스 2023.4.21.자 보도

"기술기업의 백기사" 아이디어허브, 조선일보 2023.5.4.자 보도

2. 해외문헌

ÁRPÁSI, LUCA, Non-Practicing Entities litigation in China, Clarivate (JUNE 19, 2020)

Eisenberg, Rebecca S., Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use, 56 U. Chi. L. Rev. 1017 (1989)

European Economics; Patent Assertion Entities in Europe; Eds: Nikolaus Thumm, Garry Gabison (Joint Research Centre) (2016)

Gabison, Garry A. Government-Sponsored Patent Monetizing Entities, The Journal of Business, Entrepreneurship Vol.12 Issue 1 (2019)

Industry group: 'Unified Patent Court hands patent trolls a powerful weapon', Kluwer Patent Blog (April 23, 2017)

- InQuartik, The Benefits That “Non-Troll” NPEs Can Provide, (October 31st, 2018)
- Jeruss, S. et. al., The America Invents Act 500: Effects Of Patent Monetization Entities on US Litigation, Duke Law & Technology Review Vol.11 No.2 (2012)
- Kitch, Edmund W., The Nature and Function of the Patent System, 20 J. L. & Econ. 265, 285 (1977)
- Merges, Robert P. & Richard R. Nelson, On The Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum L. Rev. 839 (1990)
- Muffo, Patrick, NPE Showcase: NPE Litigation in 2023 – What to Expect, JDSUPRA (February 3, 2023)
- Musmann, Thomas, Litigation in Germany – A Troll’s Paradise?, Kluwer Patent Blog (April 22, 2017).
- Nelson, Richard D. & Roberto Mazzoleni, Economic Theories About the Costs and Benefits of Patents, Intellectual Property Rights and the Dissemination of Research Tools in Molecular Biology: Summary of a Workshop Held at the National Academy of Sciences (1996)
- Richter, Konstanze, Germany’s top three patent courts show greatest growth in case numbers, JUVE Patent (22 June 2022).
- RPX, NPE Patent Litigation Up by 10% in 2021 (2022.1.12.)
- The IPKat, The rise of patent monetization entities Part One: the situation in the US (April 10, 2013)
- The new, more proportionate patent injunction in Germany, PAUSTIAN & PARTNER, LG München (11 January 2022)
- Wallerger Ricker Schlotter Tostmann, NPE patent litigation in Germany: recent trends and strategies, LEXOLOGY (October 12 2016)
- What is a Non-Practicing Patent Entity (NPE)?, Market Prospects, Insight (2022.6.13.)

3. 참고사이트

- Build BI, <https://bi.build-data.co.kr>
- CROWDY, <https://www.ycrowdy.com>
- IP-NAVI, <https://www.ip-navi.or.kr>
- KPIC, <http://www.kpinv.co.kr/>
- 아이디어허브, <https://www.ideahub.co.kr>
- 아이티엘, <http://www.kground.co/portfolio-item/itl/>

윌러스(WILUS), <http://www.wilusgroup.com/>

인텔렉추얼디스커버리, <https://www.i-discovery.com>

한국은행, 지식재산권 무역수지, <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=236735>

NPE Showcase: NPE Litigation in 2023 – What to Expect, Gadgets, Gigabytes & Goodwill Blog, <https://www.gadgetsgigabytesandgoodwill.com/2023/02/npe-showcase-npe-litigation-in-2023-what-to-expect/>

Parabellum Capital, <https://web.parabellumcap.com>

Patent monetization, WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_monetization

RPX Insight, <https://insight.rpxcorp.com>

SISVEL, <https://www.sisvel.com>

법·제도 연구

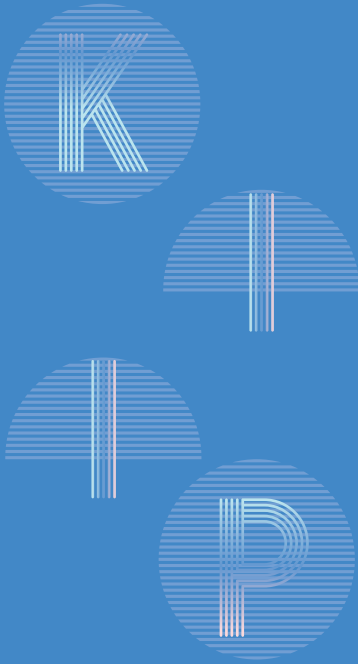
특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 제고에 관한 연구

발 행 일 2023년 12월
발 행 처 한국지식재산연구원
발 행 인 손 승 우
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)케이에스센세이션 02-761-0031

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	    공공누리 공공 저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

법제도 연구

특허시장 활성화 및 특허활용에 있어서 특허관리전문회사의 역할 제고에 관한 연구



특허청

Korean Intellectual Property Office

대전 서구 청사로 189
Tel : 1544-8080 Fax : 042)489-0194
<http://www.kipo.go.kr>



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel : 02)2189-2600 Fax : 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-137-6
DOI : 10.8080/P9791168841376