

KISDI

Premium Report

스마트폰 특허전쟁의 결말과 새로운 위협

손 상 영

정보통신정책연구원 연구위원



정보통신정책연구원
KOREA INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT INSTITUTE

스마트폰 특허전쟁의 결말과 새로운 위협

손 상 영 / 정보통신정책연구원 연구위원

요약문	1
1. 스마트폰 특허전쟁의 최근 상황변화	2
2. NPE의 위협과 대응	10
3. 결 어	23

스마트폰 특허전쟁의 결말과 새로운 위협

요약문

2009년 10월 노키아에 의해 촉발된 스마트폰 특허전쟁은 군소업체들과 관련된 소송들은 조속히 종결되면서 이 전쟁은 안드로이드 진영의 구글/삼성 대 '반안드로이드(Anti-Android)' 진영의 애플/마이크로소프트의 대결로 정리되어 양 진영 간 대규모 특허전쟁이 예상되었다. 그러나 2014년에 들어서 애플과 구글은 모든 소송을 함께 취하한다고 발표했고 애플과 삼성도 미국 내 소송을 제외한 모든 소송을 취하한다고 발표했다. 또한 마이크로소프트 대 구글의 특허분쟁도 레노버의 모토롤라 모빌리티 인수가 최종 확정되면 법정에서 사라질 것으로 예상된다. 특허 분쟁이 장기화되면서 막대한 소송비용에 비해 경쟁 상대 제품의 시장경쟁력 약화를 도모하고자 했던 소송의 효과는 미흡했던 것으로 평가되었으며 NPE(Non-Practicing Entity)들이 특허전쟁에서 새로운 위협으로 등장함에 따라 이들에 대응하기 위해 기업들은 기존의 소송을 중지하고 서로 협력할 필요성을 느꼈다.

NPE들이 제기한 소송이 전체 특허 소송의 과반수를 차지하고 피소기업의 불리한 입장을 이용하여 NPE들이 과도한 로열티 합의를 요구하면서 관련 업계의 비난의 대상이 됨에 따라 오바마 행정부는 NPE들 중에서 연구개발을 하지 않는 PAE (Patent Asserting Entity)들을 제재할 방안을 마련하고 있다. 한편, 최근 구글을 비롯한 7개 인터넷, 전자분야 기업들은 PAE들의 비즈니스 모델을 약화시키기 위해 LOT Network이라는 공조체제를 출범시켰다.

피소기업에 대한 NPE들의 과도한 요구는 기업윤리의 문제라기보다는 특허침해 소송에 내재된 위험(risk)에 대한 NPE와 피소기업의 태도 차이에 기인한다. 따라서 이를 줄여주는 방향으로 관련 제도의 보완을 모색하는 것이 문제를 본질적으로 해결하는 길이 된다. 예를 들면, 특허침해 소송에서 특허침해 사실의 구체성 및 특허 소유권의 투명성을 제고한다면 피고 입장에서는 특허소송의 위험이 감소하게 된다. 만약 NPE가 최종 이용자를 공격 대상으로 삼기 위해 불법적인 행위를 한다면 이에 대해서는 사전적이고 적극적인 제재가 요구된다. 예를 들면, 최종 이용자에 대한 공격을 원천봉쇄하기 위해서는 '최종 이용자는 특허침해 소송의 대상이 될 수 없음'을 명시할 수도 있다.

손상영

정보통신정책연구원 연구위원

*sonnsye@kisd.re.kr, 043-531-4330

*서울대학교 경제학 학사, 석사

*University of Rochester,

경제학 박사

*현 정보통신정책연구원

정보사회분석실

1. 스마트폰 특허전쟁의 최근 상황변화

◆ 스마트폰 특허전쟁 재방문

- 스마트폰 사업의 경쟁은 2007년 애플의 아이폰 출시와 약 1년 후 안드로이드 폰의 등장으로 본격화
 - 이 사업의 특징은 경쟁 자체도 양면성을 가진다는 것임
 - 즉 시장에서는 애플은 패쇄형 전략으로, 구글은 개방형 전략으로 가입자와 앱개발자를 유치하기 위해 치열하게 경쟁
 - 한편, 법정에서는 경쟁 상대를 특허침해로 제소하여 상대방 제품을 시장에서 몰아내는 (injunction) 판결을 얻어내거나 과도한 로열티 합의를 받아냄으로써 상대 제품의 시장경쟁력 약화를 도모
- ‘스마트폰 특허전쟁(Smartphone Patent Wars)’이라고 일컬어지는 이 법정 경쟁은 그 주요 소송들이 엄청난 비용을 치르면서 여러 국가/지역에서 장기간 진행된 점이 고유한 특징이라고 할 수 있음
 - 스마트폰 특허전쟁은 2009년 10월 노키아가 애플을 특허침해로 제소한 사건을 계기로 촉발되었으며 그 후 수백 건의 스마트폰 관련 특허가 소송의 대상이 되었음
 - 관련 소송 중에서 스마트폰 특허전쟁의 특징을 대변할 수 있는 소송으로는 ‘모토롤라 대 애플’ ‘애플 대 삼성’ ‘마이크로소프트 대 모토롤라’를 들 수 있음
 - 이들 소송은 긴 소송기간뿐만 아니라(2012년 구글이 모토롤라 모빌리티를 인수한 점을 고려할 때) 스마트폰 시장에서 가장 중요한 플레이어들 간 법적 분쟁이라는 점에서 그 소송 진행과정을 다시 검토해볼 필요가 있음(손상영·김사혁(2013) 참조)
- 모토롤라 대 애플
 - 주요 소송 진행과정 및 결과
 - 2010년 10월 6일 모토롤라는 애플이 자신의 무선통신 관련 특허 18

건을 침해했다고 북 일리노이와 남 플로리다 지방법원에 제소하고 그 중 6건에 대해서는 ITC(International Trade Commission)에도 제소하고 해당 애플 제품의 수입금지를 요청

- 2010년 10월 29일 애플은 모토롤라가 사용자 인터페이스 등과 관련된 자신의 특허 6건을 침해했다고 위스콘신 서부지방법원에 제소하고 ITC에도 3건의 특허침해로 모토롤라를 제소, 이어서 북 일리노이와 남 플로리다 지방법원에도 반소(counter-sue) 제기
 - 2011년 4월 모토롤라는 독일 만하임 지방법원에 애플을 특허침해로 제소하고 동년 12월 모토롤라가 승소하여 수입금지 명령 획득
 - 2012년 3월 애플은 뮌헨 지방법원에 모토롤라를 제소한 소송에서 승소하여 수입금지 명령 획득
 - 2012년 1월 13일 ITC의 행정법 판사는 모토롤라가 애플의 특허를 침해하지 않았다고 예비 판결했고 3월에 확정되었으며 동년 12월 18일 애플도 모토롤라의 특허를 침해하지 않았다고 판결
 - 2012년 6월 일리노이주 지방법원의 애플 대 모토롤라 사건에 배속된 연방항소법원 Richard Posner 판사는 두 기업을 질책하면서 이 사건을 기각했으며 2012년 11월 위스콘신 연방법원에서도 애플 대 모토롤라 사건이 기각됨
 - 2013년 8월 7일 미국 연방순회법원은 ITC의 판결을 번복하고 멀티 터치에 관한 애플의 특허에 대해 더 심의할 것을 ITC에 요구
 - 2014년 4월 연방순회법원은 Posner 판사에 의한 애플 대 모토롤라 사건의 기각에 대해 표준필수 특허(standards-essential patent)의 침해에 대해서 판매 또는 수입금지를 허용하지 않는 것을 당연시(per se)할 수 없다고 판결
- 모토롤라 대 애플 사건은 처음에는 조속한 로열티 합의를 도모하기 위해 모토롤라가 제소했으나 애플이 반소를 제기하면서 미국과 독일의 여러 지역에서 총 42건의 특허에 대한 대규모 특허분쟁이 되었음
 - 2012년 구글이 모토롤라 모빌리티를 인수하면서 이 사건은 로열티 차원의 소송을 넘어 애플 대 안드로이드 진영의 대결로 확대되는

양상을 보였음

- 2014년 1월 구글은 모토롤라 모빌리티를 중국 기업 레노버에 매각한
다고 발표했으나 주요 특허권은 대부분 유지
- 2014년 5월 17일 구글과 애플은 양사 간 특허침해 고소 및 반소를
모두 취하하고 특허제도 개혁을 위해 협력한다고 발표함으로써 모토
롤라 대 애플 사건은 종료됨

● 애플 대 삼성

- 주요 소송 진행과정 및 결과

- 2011년 4월 5일 애플은 자사의 디자인특허, 트레이드 드레스 등
총 19건의 지적 재산을 삼성전자가 침해했다고 캘리포니아 북부지방
법원에 고소
- 삼성은 동년 4월 21일 자사가 보유한 무선통신 관련 기술특허 5건을
애플이 침해했다고 서울중앙지방법원에 고소했고 애플도 동법원에
반소를 제기
- 삼성은 이어서 미국 ITC, 영국, 프랑스, 이태리에서 애플을 고소했고
애플도 이에 맞서 ITC, 영국, 호주, 독일에서 삼성을 고소했으며
삼성도 호주에서 애플을 맞고소
- 2011년 4월 28일 삼성은 자사의 특허 10건을 애플이 침해했다고
캘리포니아 북부지방법원에 맞고소
- 2011년 8월 9일 독일 뒤셀도르프 지방법원은 삼성 갤럭시탭 10.1의
예비 판매금지를 결정했으나 동년 9월 9일 이 예비명령을 EU 전역
으로 확대할 권한이 없음을 발표
- 2011년 10월 12일 호주 법원은 삼성이 터치스크린 관련 애플의 특허
2건을 침해했다고 갤럭시탭 10.1의 판매금지를 결정
- 2012년 7월 9일 영국 법원은 피고인 삼성의 승소를 결정했으며,
애플이 이에 대해 항소했으나 상고법원에서 다시 삼성의 승소를
확인했으며 이 결정은 EU 전역에서 유효함을 발표
- 2012년 8월 23일 서울지방법원은 애플이 삼성의 특허 2건을 침해했

으므로 해당 제품의 국내 판매를 금지한다고 판결하고 삼성도 애플의 특허 1건을 침해했다고 판결하면서 해당 제품의 판매금지를 명령했으나 시장에 대한 영향을 고려할 때 삼성에 유리

- 2012년 8월 24일 캘리포니아 법원의 배심원단은 삼성은 애플이 주장한 7건의 특허 중 6건을 침해했고 이로 인해 삼성이 배상해야 할 애플의 손실은 약 10억 달러이며, 반면 애플은 삼성의 특허를 침해하지 않았다고 판결
 - 삼성의 배상액에 대한 법원의 심의 결과 2014년 3월 배상액이 약 9억 2,900만 달러로 결정되었으나 애플의 판매금지 요청은 기각됨
 - 2013년 6월 4일 ITC는 애플이 삼성의 표준필수 특허 중 하나를 침해했다고 판결하면서 해당 제품의 수입금지를 명령했으나 오바마 대통령은 ITC 명령에 대해 거부권을 행사
 - 2013년 8월 9일 ITC는 삼성의 일부 제품이 애플의 특허 2건을 침해했다고 판결하고 해당 제품의 수입금지를 명령했으나 미국 정부는 이에 대해 거부권을 행사하지 않았음
 - 2012년 2월 애플은 북 캘리포니아 지방법원에 삼성을 상대로 새로운 특허침해 소송을 제기하면서 20억 달러의 배상을 요구하자 삼성도 반소를 제기하면서 6백만 달러의 배상을 요구
 - 2014년 5월 2일 동 법원은 삼성이 애플에게 1억 1,960만 달러를 배상하고 애플은 삼성에게 15만 8,400 달러를 배상하라고 판결
 - 2014년 8월 7일 삼성과 애플은 미국 내 소송을 제외한 양사 간 모든 소송을 취하한다고 발표
- 애플 대 삼성의 사건은 전 세계 여러 지역에서 장기간 지속된 특허 분쟁으로서 스마트폰 특허전쟁을 대표하는 사건임
- 이 사건은 로열티 합의뿐만 아니라 (특히 애플의 입장에서는) 수입 및 판매금지까지 도모한 것이 특징임
- 결과적으로 이 사건에서 애플이 승리했다고 할 수 있지만 이 사건이 전 세계의 관심을 끌면서 삼성은 홍보 측면에서 큰 이득을 본 것으로 평가됨

- 양사는 그 동안의 소송을 통해 소기의 목적으로 달성한 것으로 판단했고 더 이상 소송을 진행할 명분과 동력이 부족한 것으로 보임
- 양사 간 2차 소송에서는 애플이 특허침해를 주장한 5건 특허 중 4건이 안드로이드 운영체제의 일부로서 삼성이 구글로부터 라이선스를 받은 것이어서 구글이 소송에 적극적으로 개입했기 때문에 애플도 적극적인 공세를 취하기는 어려운 상황임
- 2차 소송의 판결도 애플의 기대에 전혀 못 미치는 수준이므로 2차 소송은 1차 소송과는 달리 조속히 합의점을 찾을 것으로 전망됨

● 마이크로소프트 대 모토로라

- 주요 소송 진행과정 및 결과

- 2010년 10월 1일 마이크로소프트는 모토로라의 안드로이드 기기들이 마이크로소프트의 특허 중 9건을 침해했다고 워싱턴 주 서부지방법원에 제소하고 동일한 내용의 고소장을 ITC에 제출
- 2010년 11월 10일 모토로라는 마이크로소프트의 PC를 비롯한 광범위한 제품들이 모토로라의 16건의 특허를 침해했다고 플로리다 남부지방법원과 위스콘신 서부지방법원에 두 개의 소송으로 나누어 제소했으며 이 소송들은 나중에 워싱턴 주로 이관
- 이어서 모토로라는 ITC에도 별도의 소송을 제기했고 독일에서도 마이크로소프트를 특허 침해로 제소했으며, 이에 대해 마이크로소프트도 각각 맞고소를 제기
- 2012년 4월 독일 법원은 마이크로소프트가 모토로라의 2건의 특허를 침해했다고 판결하고 수입금지 명령을 내렸음
- 2012년 5월 18일 ITC는 모토로라 모빌리티가 마이크로소프트의 특허 1건을 침해했다고 판결하고 모토로라의 해당 제품에 대해 제한적 배제명령을 내린 반면, 6월 22일에는 마이크로소프트가 모토로라의 특허를 침해하지 않았다고 판결
- 2013년 2월 7일 워싱턴 주 서부지방법원의 James Robart 판사는 모토로라 모빌리티가 특허 침해를 주장한 16건의 특허 중 디지털

비디오와 관련된 13건의 특허가 유효하지 않다고 판결하고, 모토로라가 요구했던 마이크로소프트 제품 소매가격의 2.25%에 비해 매우 작은 금액을 마이크로소프트가 지불하라고 명령

- 2013년 9월 4일 시애틀 연방법원의 배심원단은 모토로라가 표준필수 특허에 대한 FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 조건을 위반했다고 결정하고 마이크로소프트에게 1천 4백만 달러를 보상하라고 판결
- 이 사건은 윈도우폰을 생산하던 모토로라가 안드로이드 진영으로 전환하면서 시작되었고, 마이크로소프트는 특허소송의 위협을 통해 모토로라로부터 로열티를 받아냄으로써 모토로라 안드로이드폰의 가격 경쟁력 저하를 도모
- 구글이 모토로라 모빌리티를 인수함에 따라 이 사건도 모토로라 대 애플의 사건과 마찬가지로 마이크로소프트 대 구글의 특허전쟁으로 확대될 양상을 보였음
- 2014년 1월 구글이 모토로라 모빌리티를 레노버에게 매각한다고 발표하여 향후 마이크로소프트 대 모토로라 사건에서 구글은 일선에서 물러나는 것으로 보임(FOSS Patent (2014))
- 비록 레노버가 이 사건의 전면에 나서더라도 구글은 안드로이드 진영의 보호 차원에서 후방 지원을 할 것이므로 마이크로소프트가 적극적인 공격을 감행하기 어려움
- 또한 레노버는 중국의 PC업체로서 마이크로소프트의 사업 파트너이므로 향후 마이크로소프트 대 모토로라 사건은 치열한 법정 싸움 보다는 원만한 로열티 합의가 예상됨

◆ 특허전쟁의 결말과 상황의 변화

- 2009년 10월 노키아에 의해 촉발된 스마트폰 특허전쟁은 군소업체들과 관련된 소송들은 조속히 정리되면서 4대 대기업, 즉 구글, 삼성, 애플 그리고 마이크로소프트 사이의 대형 특허분쟁이 2013년까지 치열하게 진행되었음

- 이 분쟁은 (세계 스마트폰 시장 점유율이 80%를 상회하는) 안드로이드 진영의 구글/삼성 대 이들에 대항하는 ‘반안드로이드(Anti-Android)’ 진영의 애플/마이크로소프트의 대결로 정리되어 양 진영 간 대규모 특허전쟁이 예상되었음
- 그러나 2014년에 들어와서는 그 동안 치열했던 사업자 간 특허 분쟁이 소강상태를 보이더니 애플과 구글은 모든 소송을 함께 취하하기로 했고 애플과 삼성도 미국 내 소송을 제외한 모든 소송을 취하하기로 했음
 - 마이크로소프트 대 구글의 특허분쟁도 레노버의 모토롤라 모빌리티 인수가 최종 확정되면 법정에서 사라질 것으로 예상
 - 최근 분위기와는 반대로 2014년 8월 1일 마이크로소프트는 2011년 삼성과 마이크로소프트가 체결한 로열티 계약을 삼성이 위반했다고 뉴욕주 남부 지방법원에 기소
 - 삼성은 마이크로소프트의 노키아 인수를 계약 위반으로 간주하고 로열티 지불을 중단
 - 마이크로소프트의 총수입 중 약 10%를 차지하는 로열티 수입에 삼성의 행동이 악 영향을 미칠 것을 우려하여 소송을 제기한 것으로 보이며 이 소송은 특허분쟁과는 거리가 있으며 대규모 특허전쟁으로 비화될 가능성은 없다고 판단됨
- 스마트폰 특허전쟁의 갑작스런 휴전 이유
 - 그 동안 특허침해 소송을 치르면서 거대 기업들은 대규모의 특허포트폴리오를 매입하는 등 대규모 특허 분쟁에 대한 준비가 되어있는 상황에서 누구도 승리를 장담할 수 없는 상황임을 인식
 - 경쟁 상대에게 로열티 징수를 통해 상대의 시장경쟁력 약화를 도모하고자 했던 특허 분쟁의 효과에 대한 회의
 - 특허 분쟁이 장기화되면서 궁극적으로 로열티 합의에 도달하고 집행되는 시점에서는 특허침해에 해당되는 제품은 이미 과거의 제품이

되어 로열티 징수의 효과가 매우 약하며, 일시불로 지불되는 손해배상금도 제품의 한계비용에 영향이 없으므로 제품의 시장경쟁력에 미치는 효과가 미약함

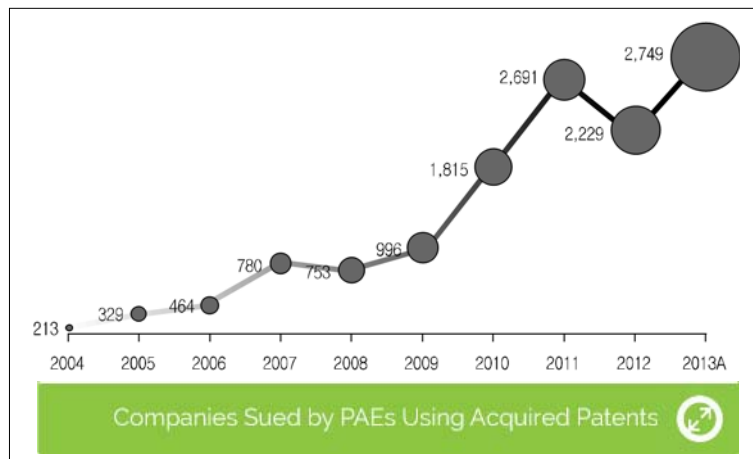
- NPE(Non-Practicing Entity)들이 특허전쟁에서 새로운 위협으로 등장함에 따라 이에 대항하기 위해 기존의 소송을 중지하고 서로 협력할 필요
 - PatentFreedom에 의하면 2009년부터 2013년 상반기까지 기술 대기업들이 NPE들에게 제소당한 건수는 애플 171건, HP 137건, 삼성 133건 등임
 - 2014년 2월 세계 최대의 NPE인 Intellectual Ventures는 구글의 자회사인 모토롤라 모빌리티를 특허침해로 제소
 - 2014년 5월 애플과 구글은 NPE들에 의해 악용되고 있는 미국의 특허제도를 개혁하기 위해 상호 협력하기로 합의(Daily Tech (2014))
- 이에 따라 스마트폰 사업에서 경쟁의 양면성이 약화되고 NPE들이 특허전쟁에서 새로운 주역으로 등장함에 따라 시장경쟁과 법정분쟁이 분리되는 상황으로 전환

2. NPE의 위협과 대응

◆ 특허괴물, PAE, NPE의 개념

- 2011년 미국 FTC(Federal Trade Commission)는 특허괴물(patent troll)이라는 조소적인 의미의 용어를 대체하는 PAEs(Patent Assertion Entities)라는 용어를 발표
 - PAE는 타 기업이나 조직 또는 개인으로부터 특허권을 대량 구매한 후, 구매한 특허 기술과 동일 또는 유사한 기술을 사용하고 있는 제조사들을 상대로 특허침해 소송을 제기하여 과도한 로열티를 요구하는 비즈니스 모델을 추구하는 조직임
 - PAE는 생산활동에 보유한 특허를 활용하지 않는다는 점에서 일종의 NPE지만 연구개발 조직이나 특허권 집행 대행조직은 포함하지 않음
- 언론이나 관련 업계의 비판의 대상이 되고 있는 것은 생산 활동이나 연구개발 활동 없이 남의 기술을 매입하여 특허침해 소송을 위협의 수단으로 과도한 로열티를 강요하는 PAE들임

[그림 1] PAE들에 의해 제소된 기업 수의 증가 추이

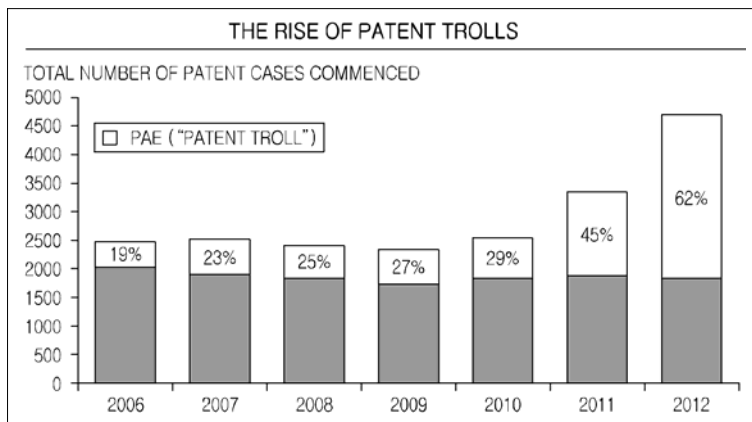


자료: lotnet.com

◆ PAE 사업의 확산

- 최근 PAE들이 제기한 소송 건수는 CAGR 33%로 급성장하고 있으며, (lotnet.com) 전체 특허소송에서 차지하는 비중도 급속히 증가해서 2012년에는 전체 소송대상 특허 중 62%를 PAE가 제기
- PAE의 소송대상 특허와 관련된 산업분야도 ICT, 자동차, 소매, 보건 의료 등 광범위하며, PAE에 의한 피소 기업의 50% 이상은 연매출 1천만 불 이하의 중소기업임(lotnet.com)

[그림 2] 특허침해 소송에서 PAEs의 비중 증가 추이



자료: www.whitehouse.gov/blog/2013/06/04/

- 일부 PAE들은 최종 사용자(end-user)들을 특허침해 소송으로 위협해서 터무니없는 합의금을 받아내려고 한 사례도 있음
- ※ 2011년 Innovatio라는 PAE는 영업장소에 Wi-Fi 설비를 설치한 수천 개 업소를 상대로 특허침해 소송을 제기하겠다고 위협하고 업소당 2,500달러를 요구했으며, 2013년에는 Lodsys라는 PAE가 앱개발자들을 상대로, MPHJ Technology라는 PAE가 scan-to-email을 사용하는 기업들을 상대로, Personal Audio라는 PAE가 podcast 사용자를 상대로 특허침해 소송 위협 및 터무니없는 합의금을 요구
- PAE가 어떤 기업을 특허침해로 고소하는 경우 피소 기업의 약 80%는 많은 소송비용 때문에 소송을 포기하고 PAE와 합의하지만, 실제로

소송에서는 1% 미만의 피소 기업만 패소(lotnet.com)

- 그 결과 오늘날 하이테크 대기업들은 연구개발보다 특허소송과 방어 목적의 특허 구매에 더 많이 지출하고 있으며, 신생 기술기업의 40%가 PAE들의 표적이 되고 있음

- PAE 지지자들은 PAE가 특허의 가치와 발명가에 대한 금전적 보상을 증대시키고, 탐색비용과 협상비용을 감소시켜 혁신에 대한 유인을 강화시키고 연구개발과 관련된 위험을 감소시켜 준다고 주장

- 소규모 연구개발 조직에게는 PAE가 특허 판매를 위한 제2의 시장(secondary market)을 제공한다는 견해도 있음

◆ PAE, NPE들은 누구인가?(2011년 Business Insider가 선정한 8대 위협기관)

1. Intellectual Ventures

- Intellectual Ventures(IV)는 세계 기술기업들에게 가장 위협적인 NPE로 알려져 있으며 2011년 기준으로 특허 보유 순위가 5위권임
- IV는 2000년에 두 명의 마이크로소프트 출신 소프트웨어 전문가와 한 명의 특허전문 변호사 그리고 한 명의 기업전문 변호사가 설립했으며 아직까지 비공개 비상장 기업(private company)
- 본사는 마이크로소프트 본사 근처 워싱턴주 벨뷰(Bellevue)에 소재
- IV의 공식 홈페이지(www.intellectualventures.com)에 소개된 비즈니스 모델은

- IV Lab의 기술자들은 저명 학자들과 협력해서 세계적으로 가장 어려운 문제들에 대한 솔루션을 발명
- 개인 발명가, 크고 작은 기업들, 특허 중매인과 판매자들로부터 특허를 구매해서 산업에 초점을 맞춘 특허 포트폴리오를 개발
- 발명가들의 발명과 특허 취득 및 이에 대한 금전적 보상을 지원하기

위해 모든 종류의 발명가들의 발명품을 구매

- 그러나 IV의 수입 대부분은 위에서 소개한 비즈니스 모델이 아닌 다음과 같은 모델에 의해서 창출됨

- 많은 특허들을 매입하고 모아서 여러 다른 기술들을 포괄할 수 있는 특허 포트폴리오를 구성

※ IV는 약 4만 건의 특허를 보유하고 있는 것으로 알려져 있으며 2013년 12월 그 중 약 3만3천 건을 공개

- 특허들을 묶어서 유사 기술을 사용하고 있는 기업들에게 특허침해 소송을 제기하겠다고 위협하여 기업들로부터 로열티를 받고 라이선스를 부여

- 또는 특허침해 소송을 제기하지 않는 조건으로 해당 기업으로부터 투자를 유치하고 보유하고 있는 특허의 일부에 대한 사용권을 부여 하는데, 대기업들은 흔히 수억 달러의 자금을 지불

※ 2011년 기준 IV에 투자한 기업 리스트에는 구글, 애플, 이베이, 마이크로소프트 등 대부분의 기술 대기업들이 포함되어 있으며 이들로부터 약 \$5.5B 유치

※ 2011년 삼성전자, LG전자 등 국내 기업들도 IV와 특허 라이선스 계약을 체결

- IV는 2010년 12월 창업 10년 만에 최초로 몇몇 기업들을 특허침해로 고소했으며 그 이전에는 특허괴물의 이미지를 감추기 위해 shell company 들을 통해 소송을 제기

- IV는 2010년 봄까지 개인 발명가들에게 \$350M, 중소기업들에게 \$848M을 지불했고 투자자들에게 약 \$1B의 투자수익을 지불했음을 발표했으나 독립적인 개인 발명가에게는 도움이 된 사례가 없다는 비판도 있음

2. Round Rock Research

- Round Rock Research(RRR)은 2009년 특허전문 변호사인 John Desmarais에 의해서 설립되었으며 본사는 뉴욕주 Mt. Kisco에 소재

- 마이크로론으로부터 반도체를 비롯한 정보통신 관련 약 4,200건의 특허를 구매하여 NPE 사업을 시작
- 공식적으로 RRR은 기술연구 및 특허 라이선싱 기업임을 표방
 - ※ RRR로부터 라이선스를 받은 기업으로는 애플, 소니, 삼성, IBM 등 대부분의 기술 대기업들임
- Wall Street Journal에 의하면 RRR은 기업들에게 특허침해 소송의 위협을 가해서 라이선스를 강매하는 전형적인 특허괴물의 사업 방식을 추구
 - ※ 2013년 4월 주요 RFID 공급업체들 및 Walmart, PepsiCo., Gap 등 RFID 이용 업체들을 상대로 특허침해 소송을 제기하여 2013년 말까지 이들 대부분과 라이선스 계약을 체결

3. Rockstar 컨소시엄

- 2011년 6월 30일에 시행된 특허 경매에서 노텔(Nortel)의 이동통신 관련 6천개 이상의 특허 포트폴리오는 애플, EMC, 에릭슨, 마이크로소프트, RIM 그리고 소니로 구성된 컨소시엄에게 45억 달러에 낙찰
 - ※ 경매 전에는 구글이 가장 유력한 낙찰자가 될 것으로 예상되었으나 구글은 40억 달러를 제안
- 애플은 노텔의 특허들을 매입한 후 컨소시엄에 참여한 다른 기업들과 함께 록스타라는 특허관리전문회사를 설립
- 록스타는 애플이 그 지분의 58%를 보유하고 있기 때문에 애플의 자회사나 마찬가지로 할 수 있으며 실제로 애플이 보유하고 있는 특허 중 상당수를 록스타로 이전하여 애플을 대신하여 특허 전쟁을 치를 준비를 마쳤음(손상영·김사혁(2013))
- 공식적으로 Rockstar 컨소시엄은 Nortel Networks가 개발하여 오늘날에도 전세계적으로 활용되고 있는 통신기술 관련 4천여 개의 특허를 관리하고 라이선스를 제공하는 기업임을 천명
- 그러나 Wired에 의하면 이 컨소시엄에는 32명의 전문가가 세계 유명

- IT 제품을 reverse engineering으로 분석해서 이 컨소시엄이 보유하고 있는 특허를 침해했다는 근거를 찾고 있음
- 이러한 근거가 발견되면 이 컨소시엄에 고용된 10명의 변호사는 해당 기업들을 상대로 특허침해 소송을 준비하면서 동시에 라이선싱 협상을 추진하는 특허괴물의 전형적 전략을 실행
- 2013년 11월 록스타는 삼성전자, LG전자, 구글, 팬택, 화웨이 등 안드로이드 진영의 업체들을 특허 침해로 미국 동부 텍사스 연방법원에 제소
- 이에 대응하여 2013년 12월 구글은 캘리포니아에서 Rockstar 컨소시엄을 대상으로 반소를 제기

4. InterDigital

- InterDigital은 무선통신 분야 기술개발 및 특허 라이선싱을 목적으로 1972년에 설립되었고 1981년 NASDAQ에 상장한 공개기업이며 약 200명의 엔지니어를 고용
- 본사는 미국 델라웨어 Wilmington에 소재
- 보유하고 있는 특허는 무선통신 전 분야에 걸쳐 약 20,500건
- 가끔 이 기업이 특허괴물로 비난을 받기도 하지만 CEO William Merritt은 개발자들에 대한 정당한 보상을 추구하는 것이라고 주장

5. Wisconsin Alumni Research Foundation

- Wisconsin Alumni Research Foundation(WARF)는 University of Wisconsin-Madison의 비영리 기술이전기관으로서 매년 약 \$45M의 연구비를 지원
- WARF는 1925년 9명의 동교 졸업생의 기부와 함께 식품공학 분야의 발명가인 Harry Steenbock에 의해 설립되었음
- 그의 설립 취지는 당시 대학에서는 발명에 대해 특허 출원을 하지 않지 않는 것이 표준적 관행이었던 점을 개선하고 식품회사, 제약 회사들과 협력하여 대학 내의 발명에 대해 특허권을 취득하고 상업화해서 얻은 수입을 연구개발 기금으로 활용
- WARF는 설립 이후 동교의 발명에 대한 특허 취득을 지원하고 미국을

비롯한 전 세계 기업들에게 취득된 특허에 대한 라이선싱 서비스를 제공해 왔음

※ 연간 100여 건의 특허 라이선스 계약 성사, 30여 개의 스타트업 창업을 지원
(Wikipedia, 2014)

- 그러나 업계에서는 WARF가 상용 제품의 개발, 마케팅, 물류 등 가치사슬에서 중요한 부분에 대한 기여 없이 많은 수익을 거두어가고 있다고 비난
- 실제로 대학들이 특허 시스템에서 긍정적인 역할을 하지 못하고 있으며 WARF가 그 대표적인 기관이라고 함

6. Rambus

- Rambus는 1990년 두 명의 반도체 전공 교수가 설립한 특허 라이선싱 전문기업이며 1997년 NADAQ에 상장된 공개기업임
- 1990년 DRAM 기술에 대한 특허를 취득한 이후 RDRAM(Rambus DRAM) 기술을 지속적으로 개발하면서 공개된 기술인 SRAM과 경쟁
- 표준필수 특허 라이선싱에 대한 FRAND 제약을 피하기 위해 1995년 표준설정단체인 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)을 탈퇴
- 2003년 RDRAM 기술개발을 종료
- 2000년부터 반도체 칩 생산업체와 수많은 특허분쟁 소송을 치르면서 특허괴물의 의심을 받고 있음

※ 특허침해로 기소한 기업들: Infineon, 삼성전자, 하이닉스 반도체, Nanya Technology, Inotera Memories, Nvidia, Micron 등

- 2007년 7월 EC(European Commission)는 표준설정 과정에서 Rambus가 나중에 특허침해 소송을 제기할 목적으로 의도적으로 표준 속에 내재된 자신의 특허를 감추고 있다고, 소위 특허매복(patent ambush) 행위를 의심하고 조사에 착수

※ 2011년 하이닉스와의 특허침해 소송에서 Rambus는 자신에게 불리한 자료를 몰래 파기한 사실이 드러나 패소하면서 특허도 무효화됨

7. Tessera Technologies

- Tessera는 1990년 전직 IBM 과학자들에 의해 설립되었고 2003년 NASDAQ에 상장된 공개기업임
- Tessera는 반도체 패키징 분야에 혁신적인 기술을 개발해서 Intel, 삼성전자를 비롯한 반도체 제조사들과 라이선싱 계약을 맺어왔음
- 2000년대 후반부터는 초소형 카메라, PC용 초소형 냉각장치 등의 개발도 추진
- Tessera는 수많은 특허침해 소송을 치러왔으며 2009년 ITC 소송에서 Qualcomm, Freescale Semiconductor, Spansion에 대한 Tessera의 승소 판결로 주가가 2008년 말 \$9에서 2009년 8월 \$26으로 상승한 적도 있음(IP Prospective (2009))
- 업계 일각에서는 Tessera의 성공 요인을 우수한 반도체 패키징 기술 보다는 소송을 전략적으로 활용해서 로열티 협상을 성공적으로 매듭 짓는 IP 관리 능력이라고 보고 있음

8. Acacia Research

- Acacia Research는 1993년 발명가이며 기업가인 Bruce Stewart에 의해 설립되었으며 NASDAQ에 상장된 공개기업임
- 초기에는 자체 발명과 상품화에 주력했으나 2000년 닷컴버블 이후 특허 라이선싱 사업에 특화
- Acacia Research는 다수의 자회사를 통해 구입한 특허를 라이선싱을 해 주고 있으며 이를 위해 여러 차례에 걸쳐 터무니없는 소송을 제기한 바 있음
- 이러한 소송 때문에 비평가들은 Acacia Research를 특허괴물로 부르기도 함
- 또한 타 기업의 특허 라이선싱을 대행해 주고 수수료를 받는 사업도 하고 있는데 최근 이 기업의 전체 업무 중 이러한 라이선싱 대행 업무가 약 95%를 차지
- LA Times에 의하면 2000년 이후 파트너 기업들에게 지불한 로열티는

약 \$0.5B, Acacia Research의 자산은 약 \$0.25B

◆ NPE의 유형분류 및 유형별 비난 내용

- CleanTech PatentEdge에 의하면 NPE들은 다음의 3가지 유형으로 분류됨

Type I : 연구개발을 주 업무로 수행하는 기관

Type II : 연구개발도 부수적으로 수행하면서 특허 라이선싱 및 이를 위한 소송을 수행하는 기관

Type III : 연구개발은 수행하지 않고 특허 라이선싱과 이를 위한 소송에 집중하는 기관, PAE에 해당

– 위에서 소개한 8개 NPE를 3개 유형별로 분류하면 다음과 같음

Type	기관
Type I	Wisconsin Alumni Research Foundation
Type II	Intellectual Ventures, InterDigital, Rambus, Tessaera Technologies
Type III	Round Rock Research, Rockstar 컨소시엄, Acacia Research

- 앞서 언급한 바와 같이 NPE 중에서 주로 비난을 받는 유형은 Type III, 즉 PAE들임

– 주된 이유는 이들은 혁신에 기여하지 않으면서도 타인 또는 타 기관으로부터 취득한 발명품들을 이용하여 과도한 로열티 수입을 획득함으로써 로열티를 지불하는 기업의 생산활동에 악영향을 준다는 것임

– 다시 말해, 혁신에 기여하지 않는다는 것이 비난의 한 측면이고, 공격 대상 기업의 약점을 이용해서 불공정한 라이선싱을 한다는 점이 비난의 다른 측면임

- 연구개발 업무를 수행하는 Type II NPE들도 자신의 특허가 가지는 부가가치에 비해 너무 많은 로열티를 거두어 가기 때문에 종종 비난의 대상이 되고 있음

- 기업이 신제품을 개발해서 시장에 출시하기까지 금융, 마케팅, 물류 등 여러 과정에서 많은 자원이 투자되어야 하지만 NPE가 신제품 개발과 관련된 특정 기술과 유사한 특허를 가지고 소송을 제기한다면 해당 기업은 그 동안의 모든 투자가 수포로 돌아갈 위험에 처하게 되어 불공정한 로열티 요구를 수용하게 됨
- Type I NPE들의 경우도 WARF의 사례가 보여주듯이 이와 유사한 비난을 받을 수 있고 PAE들도 마찬가지임

◆ NPE에 대한 비난의 타당성 논의

- 2013년 2월 미국 오바마 대통령은 “PAE가 미국의 특허제도를 악용하여 생산 활동 없이 타인으로부터 빼앗은 아이디어로부터 수익 창출을 도모하고 있다”고 비난
 - 위의 발언은 PAE들이 혁신과 상품화 및 생산에 기여하지 않으면서 수익 창출하는 것을 비난한 것임
 - 현실적으로 혁신 없이 수익을 창출하는 기업은 무수히 존재하며, 규범적으로도 혁신이 수익의 필요조건은 아님
 - 지식기반 경제에서 상품화 및 생산에 대한 기여 역시 수익의 필요조건은 아님
 - 지식재산권의 거래는 지식산업의 발전을 위해 필요하며 타인의 지식재산권을 매입해서 이를 필요로 하는 기업에게 라이선싱하는 행위도 규범적으로 문제가 될 수 없음
- 앞서 제시한 비난 내용 중 여전히 문제시 될 수 있는 것은 NPE가 ‘과도한 로열티를 요구한다’는 것인데 그 원인은 다음과 같음
- 특허전쟁에서 NPE가 피소 기업에 비해 유리한 점
 - NPE는 항상 원고의 입장이므로 특허침해 소송에서 승소가능성이 높은 기업들과 침해 대상 특허들을 선택할 수 있고, 또한(주민들의 성향,

배심원단의 과거 평결 등 지역적 특성을 고려해서) 원고에게 가장 유리한 지역의 법정을 선택할 수 있음

※ 텍사스 동부지방법원은 특허침해 소송에서 원고에게 가장 유리한 법정 중 하나로 알려져 있음

- NPE는 생산활동을 하지 않으므로 피소 기업으로부터 맞고소를 당하지 않으므로 불리한 피고의 입장에 설 우려가 없음

- NPE는(마치 금융시장에서 다양한 금융상품 포토폴리오를 운영하여 위험을 분산시키듯이) 동시에 여러 건의 특허침해 소송을 추진하여 개별 소송이 가지고 있는 위험을 분산시킬 수 있음

- NPE는 일반기업과는 달리 판매금지를 당해도 마케팅, 물류 등 상품화에 투입한 비용을 잃지 않기 때문에 패소 시 손실이 적음

● NPE의 비즈니스 모델이 가져오는 NPE의 유리한 점은 특허침해 소송에 내재된 위험(risk)에 대한 NPE와 피소기업의 태도 차이를 야기하고 이로인해 NPE는 과도한 로열티를 요구할 수 있음

- 위에서 설명한 NPE를 유리하게 만드는 요인들 중 사실상 규범적으로 비난할 만한 사항은 없으며, 제도적 측면에서 특허침해 소송의 지역을 NPE가 선택할 수 있다는 점, 배심원 제도가 피소기업에게 더 많은 불확실성을 야기한다는 점 등이 문제라고 보여 짐

- 그러나 최종 이용자들을 공격 대상으로 삼는 PAE들의 행위는 사기에 가까운 불법행위이므로 비난받아 마땅함

◆ PAE에 대한 국가와 민간의 대응

● 미국은 2011년 'America Invents Act'가 제정된 이후 특허침해 소송이 급증했으며 소송을 위한 특허의 대량구매와 전통적 기업들에 대한 PAE들의 제소가 빈번

- America Invents Act는 저질 특허와 터무니없는 특허 소송 등 PAE 관련 문제를 등한시

- 2013년 2월 미국 오바마 행정부는 PAE에 대한 대책 마련을 선언하고 의회에 관련 입법을 요청
 - 동년 6월 백악관은 특허의 구체성 강화, 특허 소유자의 투명성 제고, 최종 이용자 보호, 특허제도 보안을 위한 연구, 특허침해 수입품에 대한 절차 개선에 관한 5개 행정조치(executive actions) 발표
- 2013년 12월 5일 미 하원은 특허제도에 있어 절차상의 변화를 통해 PAE의 소송의지를 약화시킬 목적으로 'The Innovation Act'를 통과시켰으며 그 주요 내용은 다음과 같음
 - 원고는 피고에 의한 특허침해 사실을 구체적으로 명시할 것
 - 원고는 침해되었다고 주장한 특허와 이해관계가 있는 모든 자 또는 기관의 이름을 명시할 것(특허 소유권의 투명성 제고)
 - 고비용의 문서작업은 특허권 주장에 대한 법정 질의 후에 실시
 - 원고가 패소하면 피고의 소송비용까지 부담할 것
 - 소매업자 등 최종이용자가 제소된 경우 해당 제품의 벤더가 대신 소송을 치를 수 있게 허용

※ 위의 5개 항목 중 첫째와 둘째는 특허침해 소송의 불확실성을 감소시켜주고 나머지는 피고의 소송비용을 경감시켜주어 소송에 대한 위협을 줄여줌
- 2014년 5월 21일 미 상원 사법위원회는 The Innovation Act가 양당의 충분한 지지를 받지 못했다는 이유로 의제에서 제외함으로써 이 법안의 입법은 당분간 보류됨
- 학계와 업계로부터 제안된 PAE의 폐해에 대한 대응책
 - 소프트웨어 개발은 신약 개발처럼 많은 비용과 시간을 요하지 않으므로 소프트웨어 특허의 유효기간을 3~5년으로 제한하면 소프트웨어 특허소송은 실익이 별로 없으므로 PAE의 소송을 줄일 수 있음(R. Brenner, McGill University; J. Bezos, Amazon)

※ PAE가 제기한 소송 중 약 75%가 컴퓨터 및 통신 분야이며 그 중 62%가 소프트웨어 특허임(Hamphil (2013))

- PAE가 구매한 특허를 라이선싱할 때 RAND(Reasonable And Non-Discriminatory) 조건 준수를 의무화(M. A. Carrier, Rutgers University)
- 2014년 7월 구글을 비롯한 7개의 인터넷, 전자산업 분야의 기업들은 'LOT(License on Transfer) Network'를 구성하고 아래와 같이 PAE 비즈니스 모델의 약화를 위해 공조하기로 함
 - LOT 회원이 자신의 특허를 LOT 비회원에게 판매하면 타 LOT 회원에게는 자동적으로 해당 특허에 대한 면허(license)가 부여됨
 - LOT 회원이 PAE에게 인수되거나 자신이 PAE가 되는 경우 타 LOT 회원에게는 해당 회원이 보유한 모든 특허에 대한 면허가 부여됨
- ※ LOT Network의 성공 여부는 얼마나 많은 기술 기업들이 참여하는가에 달려 있는데, 노텔/록스타의 사례가 시사하듯이 PAE에 특허를 처분하려는 폐업을 앞둔 기업이 LOT Network에 가입할 유인이 없음. ICT 산업의 급속한 환경변화와 치열한 경쟁 때문에 향후에도 노텔과 같은 기업들이 속출할 것으로 예상할 때 LOT Network의 PAE 사업 억제효과는 한계가 있다고 봄

3. 결 어

- 국내 기술 대기업들도 NPE들의 기소 대상이 되고 있으나 그에 대한 소송은 대부분 미국에서 진행되기 때문에 특히 관련 국내의 법과 제도와는 무관
 - 최근 NPE들이 유통업체 등 최종 이용자들을 소송의 대상으로 삼고 있으며 IV 등이 한국지사를 설립한 사례를 고려할 때 향후 국내에서도 NPE가 최종 이용자들을 특허침해로 고소하는 사건이 발생 가능
 - ※ 과거 수많은 청소년들이 국내 범무법인으로부터 음원 저작권 침해로 기소 위협을 받고 많은 합의금을 지불한 사례가 있음
 - 2014년 7월 21일 우리나라 공정거래위원회는 특허제도를 악용하는 NPE들을 규제하기 위해 '지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안'을 연내에 마련한다고 발표
- 주로 비난의 대상이 되고 있는 PAE는 자체 연구개발이나 특허권 집행 대행을 하지 않는다는 점에서 지식산업에서의 가치창출은 미약하고, 주로 법정 소송과 관련된 시장에서 새로운 수요창출에 기여하기 때문에 지식산업의 관점에서 결코 지지할 수 없는 비즈니스임
 - 이들이 최종 이용자 공격과 같은 불법적인 행위를 한다면 이에 대한 적극적인 제재가 요구됨
 - ※ PAE로부터 최종 이용자들을 보호하기 위해 '최종 이용자는 특허침해 소송의 대상이 될 수 없음'을 명시
 - NPE의 '과도한' 로열티 추구의 근원인 특허침해 소송에 내재된 위험에 대한 NPE와 피소기업의 태도 차이를 줄여주는 방향으로 관련 제도 보완
 - ※ 특허침해 사실의 구체성 및 특허 소유권의 투명성 제고를 통해 특허소송의 위험을 감소

참 고 문 헌

손상영·김사혁 (2013), “모바일 플랫폼의 새로운 경쟁양상과 대응전략”
정보통신정책연구원 기본연구 13-10.

Hampfil, T. A. (2013). “The paradox of patent assertion entities,” The
Online Magazine of the American Enterprise Institute, <http://www.american.com/archive/2013/august/the-paradox-of-patent-assertion-entities>

<http://acaciaresearch.com/>

<http://articles.latimes.com/2014/apr/06/business/la-fi-stock-spotlight-acacia-research-20140407>

<http://blogs.wsj.com/law/2012/01/23/the-amazing-adventures-of-mr-desmarais-and-mr-powers/> 08/18/14

http://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin_Alumni_Research_Foundation

<http://www.cleantechpatentedge.com/2012/10/non-practicing-entities-in-cleantech/>

<http://www.dailytech.com/Google+Apple+Drop+Patent+Lawsuits+Against+Each+Other+Sort+Of/article34922.htm>

<http://www.fosspatents.com/2014/01/google-sells-motorola-mobility-to.html>

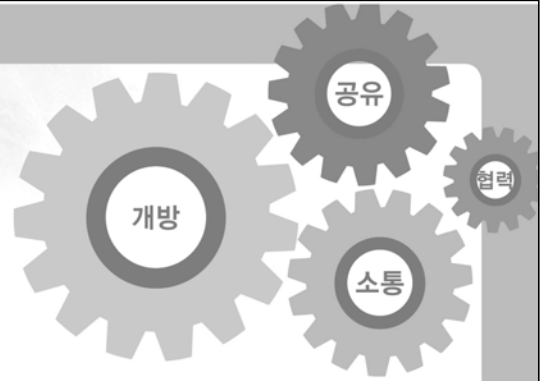
<http://www.ipprospective.com/burgeoning-business/tiny-technology-large-licensing/>

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?10766>

<http://www.wired.com/2012/05/rockstar/>

행복한
대한민국을 여는

정부 3.0



[개방 · 공유 · 소통 · 협력]

국민의 기대와 희망을 모아 새로운 변화를 시작합니다.
국민 한 분 한 분을 위해 특별한 내일을 준비합니다.
개인의 행복이 커질수록 함께 강해지는 새로운 대한민국
그 희망의 새 시대를 정부3.0이 함께 열어가겠습니다.



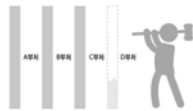
국민 모두가 행복해지는 정부3.0



공공정보 공개확대로
「국민의 알권리」충족



국민의
정부정책 참여확대



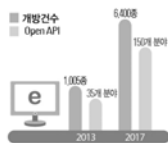
정부 내 칸막이 제거로
통합적 행정서비스 제공



개인맞춤형 서비스 제공



정보 취약계층
서비스 접근 제고



공공데이터 민간활용으로
새로운 일자리창출



정보공유와 디지털협업으로
더 나은 행정서비스 제공



데이터에 기반한
과학적 행정구현



창업과 기업활동
지원 강화



새로운 정보기술을 활용한
맞춤형 서비스 제공