

**자** 금력이 특히 부족한 한국의 중소기업이나 벤처기업들에게 있어 미국에서 날아온 특허침해 경고장은 때로는 사형선고와도 같이 느껴질 수 있다. 그 이유는 일단 침해로 판정된 경우 아무리 제품이 훌륭하다 하더라도 특허권자의 양해없이 미국에서 판매를 할 수 없으며, 비록 해당 특허에 침해가 되지 않는다고 믿거나 그 특허가 무효라고 생각이 되어도 그러한 판단이 공식적으로 되기까지는 천문학적 소송비용이 소요되기에 많은 경우 아무런 대처방안도 강구하지 못하고 급기야는 미국으로의 수출을 포기하는 경우도 허다하기 때문이다.

한 예로써, A사는 MP3 플레이어를 생산하는 한국의 중견 기업이다. 이 회사는 훌륭한 기능을 포함한 제품을 갖고 미국

한 경우가 늘어남에 따라 특허공세를 저렴한 가격으로 대처할 수 있는 필요성이 제기되었으며, 최근의 바운티퀘스트 닷 컴 (BountyQuest.com) 이라는 흥미로운 회사의 탄생을 불러일으켰다고 할 수 있다. 이 회사의 비즈니스 모델은 고객으로부터 특정 특허권을 무효화할 수 있는 자료를 제공해 달라는 의뢰를 받은 후, 그 특허권을 무효화시킬 수 있다고 인정되는 정보를 제공하는 사람에게 현상금을 지급하는 것이다.

미국 음악가 페리 레오폴드는 그 현상금을 최초로 획득한 네명 중의 하나로 선정되었는데, 그는 약 20년 전에 다운로드를 받을 수 있는 디지털 오디오 (downloadable digital audio) 기술을 개발한 선구자로서 이미 1984년에 이 기술을 통해 뮤직네트워크를 창업하여 이와 관련된 전체 비즈니스를

## 특허 무효화에 현상금을? 특허 무효화에 현상금을? 현상금을?

변호사 함윤석

시장을 두드렸으며, 상당한 호응과 함께 판매 주문이 쇄도하였다. 그러나 어느 날 미국의 한 회사로부터 A사의 제품이 그 회사의 특허를 침해하고 있으니 미국내에서의 판매 및 수입을 중지하라는 경고장을 받았다. A사는 필자에게 이 특허의 검토를 의뢰하였으며, 관련자료를 검토한 결과 특허침해로 판단이 되었다. 이 상황에서 미국에서 A사의 제품을 판매할 수 있는 유일한 방법은 특허권자로부터 실시권 (License) 을 허여 받는 것인데, 그 미국회사는 실시권을 허여하는 것을 거부하였다. A사는 체결된 모든 주문 계약서를 파기하고 배상금을 물어주는 것은 물론 미국으로의 진출계획을 백지화할 수밖에 없었다. 이와 같이 기업활동에 있어 특허라는 자산은 침해가 되는 경쟁사의 추격을 따돌릴 수 있는 강력한 무기라고 할 수가 있는 것이다.

미국의 경우에도 지난 몇 년 동안 경제 헤드라인을 장식한 닷컴 기업들의 대부분이 사업시작단계에 겪는 부족한 자금력으로 인해 그들의 고유한 기술을 특허화하지 못하거나 경쟁사들의 특허공세에 많은 고충을 겪는 경우가 허다하였다. 이러

설립하였다 그는 그러나 이 기술이 새로운 개발 (Invention) 이기 보다는 단순한 응용 (Application) 에 지나지 않는 대중의 기술로 간주해 특허를 받을 생각조차 하지 않았는데, 10년 이 지난 어느 날 어느 사람이 뻔뻔스럽게도 그 기술을 출원해 특허를 받고 심지어 경쟁사들에 대해 특허침해소송까지도 제기하고 있다는 사실에 아연실색하여 변호사에게 의뢰한 결과, 그의 변호사는 최근 뉴욕타임즈 (New York Times) 에도 소개된 바가 있는 보스턴 소재의 바운티퀘스트 닷 컴이라는 인터넷 회사에 대해 알려주었다.

주목할 만한 것은 이 바운티퀘스트의 사이트가 완전히 개방되어 있는 것은 아니다. 현상금을 제시하는 회사는 특허 소송위험에 노출되지 않으면서 특허권이 무효한지를 조사할 수가 있어야 하기 때문에 익명으로 게재하는 것이 가능하며, 현상금을 제시하는 회사는 최소한 \$10,000의 현상금을 걸어야 하고 바운티퀘스트는 게재료로 \$2,500의 수수료를 받는다. 바운티퀘스트는 성공적인 정보제공이 있을 경우 40%의 보너스를 회사로부터 수령하고 있다.

레오폴드가 바운티퀘스트 사이트에 방문하였을 때 그는 자신의 기술을 특허로 소유한 회사가 샌프란시스코에 본부를 둔 인터치그룹 (InTouch Group) 이며, 그 특허를 무효화시킬 충분한 증거를 제시하는 사람에게 \$10,000을 현상금으로 준다고 게재하였음을 알 수 있었다. 레오폴드가 그 특허를 무효화시키기 위한 충분한 정보를 준비하는데 필요한 시간은 15분이 채 되지 않았다. 그는 1987년에 자신이 쓴 컨퍼런스 페이퍼를 포함하여 자료를 수집하였고 그것을 바운티퀘스트에 제시한 바, 그는 현상금 수여자로 선정되었다.

인터치그룹은 이 사이트가 의뢰인의 익명성을 보장하고 있는 것에 대해 비판하면서 레오폴드가 받은 현상금은 인터치가 소송을 제기한 온라인 소매 거대기업 아마존닷컴 (amazon.com) 이 제시한 것이라고 주장하고 있다. 그 이유로 아마존닷컴의 창업자이자 회장인 제프 베조스가 바운티퀘스트의 주요 투자자 중의 하나임을 지적하고 있다 (바운티퀘스트 인터넷 사이트의 한 사전에 세명의 주요 구성원을 실고 있는데, 베조스는 그 중 하나임).

바운티퀘스트는 학계, 과학계, 연구업계에 있는 인적자원들을 검색엔진으로 사용한다는 생각으로 설립한 회사이다. 미국 특허청의 경우 심사관들이 특허권을 허여함에 있어 종래기술을 단순히 학계의 저널, 특허권 데이터베이스 등에만 의존하기에 실효성이 있는 검색이 될 수 없으며, 따라서 특허청의 방법은 실질적인 해당기술의 전문가들의 의견을 이용하는 바운티퀘스트의 방법과는 상당한 차이가 있다는데 착안을 했다고 할 수 있겠다.

즉, 바운티퀘스트는 해당기술분야에 정통한 전문가들로 하여금 네트워크를 구성할 동기를 부여하고, 모든 사람은 서로 연결이 되어 있다는 이론, 즉 여섯사람을 건너면 아는 사람이 있다 (six degrees of separation) 라는 이론, 을 사용한 것이었다.

지난 10월에 사이트를 개설한 이래 바운티퀘스트는 거의 60건에 해당하는 건을 게재하였으며 최대의 현상금은 우노칼 (Unocal) 가솔린 첨가제 특허와 관련되어 \$50,000이 걸렸다. 이 사이트는 처음 20개의 사건에 대해 약 20% 정도의 성공률을 보이고 있다고 전하고 있다.

미국에서는 발명자가 발명을 하기 이전에 미국내에서 이미 공지공용으로 사용되고 있다면 그 발명에는 특허권을 부여하지 않으며, 특허가 되었다더라도 그러한 자료나 정보의 제시에

의해 무효가 될 수 있는데, 이러한 미국 특허법의 조항을 근거로 하여 바운티퀘스트는 특허무효화에 현상금까지 걸어 많은 사람들의 관심을 끌고 있다. 이 회사는 한 특허변호사가 그의 고객들이 특허침해소송을 당했을 때 해당 특허가 “고물특허”인 것을 알면서도 때로는 평균 백만불 이상의 소송료를 감당하지 못해 로얄티를 지불할 수밖에 없는 것을 보고, 대안으로 이 인터넷 사이트를 개발하게 된 것이다.

필자가 경험한 다른 예를 들어보자. B사는 진공청소기를 생산하는 한국의 중소기업이다. 이 회사는 어느날 특허침해를 이유로 미국의 한 법원에 제소되었다는 서류를 전달받았다. 필자는 이 사건을 맡으면서 일단 B사의 제품이 그 특허에 침해가 되었는지를 검토하였는데 침해가 아니라는 판단과 함께 그 특허를 무효화시킬 수 있는 가능성이 충분히 있다고 판단하였다. 그럼에도 불구하고 B사는 이 소송에 대응할 수가 없었는데, 그 이유는 단순히 약 백만달러로 예상되는 소송비용을 감당할 수가 없기 때문이었다. 만약 이 소송이 발생했을 당시 바운티퀘스트와 같은 서비스가 있었다면 B사도 저렴한 비용으로 그 특허를 무효화시킬 수 있는 정보를 구하고 그 자료를 제시하여 소송을 취하시킬 수 있는 협상자료로 활용할 수 있었을지도 모른다.

향후 바운티퀘스트와 같이 특허와 관련된 창작적 인터넷 사이트는 계속적으로 생겨날 것으로 예측된다. 그에 따라, 한국의 기업들도 지금까지의 수동적인 특허전략에서 벗어나서 이러한 인터넷 사이트를 적극 활용하여 협박의 도구로 사용되는 외국 특허를 무효화시킬 수 있는 정보를 구하는 한편, 독자적인 특허개발을 서둘러 해외에서의 제품판매의 침범역할을 하는 유수특허 확보에 전력을 다하는 등 능동적인 특허 포트폴리오를 수립하여 운영해야겠다.

▶ 필자 함윤석 변호사는 워싱턴의 특허전문로펌인 Jacobson, Price, Holman & Stern의 파트너이다. 그는 특허, 상표 및 저작권 등 지적소유권법에 관한 출원, 협상 및 소송을 전문으로 하고 있다. 그는 프랭클린 피어스 법과대학원에서 법학박사학위 (Juris Doctor) 와 지적소유권 석사학위 (Master of Intellectual Property)를 받았으며, 고려대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다.