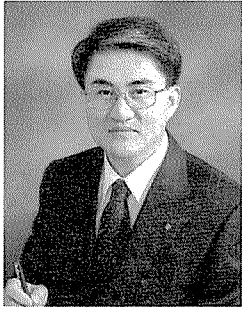


특허매입 · M&A를 통한 국제특허분쟁 대응 전략



서 천석
변리사, 변호사(미국)

I. 머리말

세계 최대 인터넷 포털업체인 야후(Yahoo)와 역시 세계 최대 인터넷 정보검색업체인 구글(Google) 간의 특허분쟁은 2004년 8월 구글이 야후에 시가 3억6천5백만달러 상당의 자사주 270만주를 양도함으로써 종결되었다. 이것은 야후가 구글을 제압하기 위하여 구글의 온라인 광고기술에 관한 원천특허를 보유하고 있던 오버추어(Overture)사를 적시에 인수한 전략이 주요한 때문이다. 이에 본고에서는 최근 기업들이 관심을 모으고 있는 특허매입 내지 유망특허를 보유한 중소·벤처기업의 M&A(인수합병)를 통한 국제특허분쟁 대응 및 수익창출 전략에 대하여 살펴보고자 한다.

2. 특허매입을 통한 대응특허 확보

(1) St. Clair 사례

St. Clair사는 1992년 미시간에 세워진 2명의 특허변호사와 6명의 직원으로 구성된 작은 컨설팅회사이다. St. Clair사는 1995년 디지털 카메라의 저장포맷에 관한 기본특허 4건을 개인발명가 그룹인 PCC(Personal Computer Camera Inc.)사로부터 구매하였다. 한편, PCC사는 1992년 개인발명가 3인이 버지니아주에 설립한 회사인데, 기술설명회 등을 통한 투자유치 노력이 실패로 돌아가자, 회사 중역 중 한사람이 PCC를 떠나 St. Clair사에 합류하였다. PCC사는 후속 M&A 협상 역시 뜻대로 이루어지지 않게 되자 로열티 순이익의 50%를 발명자에게 지불하는 조건으로 자사 특허를 St. Clair사에 매각하였다.

St. Clair사는 디지털 카메라 시장의 동향을 면밀히 관찰한 끝에 2001년 동업계 최대업체인 소니(Sony)를 상대로 Delaware 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다. St. Clair사는 "소니가 제조·판매하고 있는 디지털 카메라는 자사가 보유하고 있는 4건의 특허를 침해하고 있다"고 주장하면서 그 동안 소니가 판매한 디지털 카메라 매출액 30억 달

러 중 로열티로 1억 7천만 달러를 요구했다. Delaware 지방법원은 소니가 St. Clair사의 4건의 특허 모두를 침해하였다고 인정하고, 손해배상으로 2천 5백만 달러를 St. Clair사에 지불하도록 판결을 내렸다. 이어서 St. Clair사는 2003년 10월 캐논사와 후지필름사로부터 각각 3천4백만달러, 3백만달러의 손해배상 판결을 이끌어 냈으며, 나머지 6개 디지털 카메라 업체와는 라이선스 계약을 체결하였다. 최근 St. Clair사는 카메라폰 업체들을 상대로 경고장을 보낸 것으로 알려졌다. 국내 카메라폰 업체들의 적극적인 대응이 필요한 시점으로 보인다.

(2) LG전자와 대만 아수스텍사의 사례

LG전자는 미국에서 PCI Bus 관련 기술에 관한 특허를 출원하여 취득하는 한편, Wang사로부터 5건의 주변기술에 관한 특허권을 적극적으로 매입하는 전략을 선택하였다. 그 후 대만의 아수스텍사 등 경쟁기업이 PCI Bus 특허기술을 채용한 제품을 생산·판매하기 시작하자, 이들을 상대로 하여 특허침해소송을 제기하였다. 아직 소송이 진행 중이지만, LG는 원천기술 및 주변기술에 대한 특허권 모두를 확보한 상태에서 유리한 고지에서 아수스텍사와 협상을 병행하고 있다.

(3) 삼성전자와 인텔사 사례

1990년대초 인텔은 삼성전자가 자사의 반도체 관련 특허를 침해하였다는 이유로 고액의 로열티를 지불하라는 취지의 경고장을 삼성전자에 발송하였다. 당시 삼성전자는 TI와의 특허침해소송에서 특허 고의침해로 인한 3배의 손해배상판정을 받아 막대한 손실을 경험하였기에, 그에 대한 대응전략으로써 미국 반도체 회사들이 도산하면서 처분한 반도체 관련 특허 50건을 매입 중이었다. 위 매입특허 중에는 C급으로 분류되어 덩으로 끼어온 반도체 칩 패키지 특허가 포함되어 있었는데, 후에 삼성전자는 인텔의 펜티엄 칩 제품이 자사가 매입한 특허를 침해(문언침해)하고 있음을 알아냈다. 인텔사는 위 사실을 통보받은 후, 삼성전자를 상대로 제기한 특허분쟁을 중단하고, 삼성전자와 전략적 파트너 협정을 맺기에 이르렀다.

3. M&A를 통한 대응특허 확보

(1) 야후와 구글 사례

야후와 구글 사이의 특허분쟁은 2002년으로 거슬러 올라간다. 당시 온라인 광고 기술 관련 원천특허를 취득한 오버추어는 구글이 자사의 특허를 무단으로 사용하고 있다며 특허 침해소송을 제기했다. 즉, 오버추어는 광고주들이 검색 주제어에 대한 입찰을 하는 데 사용되는 광고 기법에 대한 특허를 구글이 허락없이 채용하고 있다고 주장하였다.

당시 야후는 구글과 긴밀한 협력자 관계를 유지하여 왔으나, 야후의 경영진은 구글의 검색엔진을 사용하는 데 대한 로열티로 수백만 달러의 비용이 지출된다는 사실에 주목하고, 자체 검색 엔진을 구축하고 있던 오버추어사 및 인크토미(Inktomi)사를 2004년 2월 인수하였다. 야후는 오버추어를 인수하면서 구글에 대한 특허 소송권도 함께 넘겨받았다. 야후가 확보한 오버추어의 특허를 피해갈 수 없다고 판단한 구글은 2004년 8월 야후에 3.65억달러 상당의 자사 신규주식 270만주를 내주는 조건으로 온라인 광고 특허권 분쟁을 종결하기로 하였다. 야후도 구글의 주식 양도 조건을 받아들여 특허권 등 분쟁 소송권을 취하한다고 동의하였다.

(2) S3사와 인텔의 사례

미국의 S3사는 인텔사가 자사의 고성능 그래픽 칩에 대해 특허침해 소송을 제기할 것으로 예상하고서, 인텔사 보다 먼저 유사 특허를 출원하여 등록된 업체를 인수하는 전략을 구사하였다. S3사는 M&A를 통해 확보한 특허를 무기로 하여 인텔사와 상호 특허사용계약을 체결함으로써 소송 위협으로부터 성공적으로 벗어날 수 있었다.

4. 맺음말

상기 사례에서 알 수 있듯이, 자사의 R&D 활동을 통한 자체 핵심특허 확보 전략 외에도 타사의 특허매입 또는 M&A를 통해 전략적 특허포트폴리오를 풍부하게 구축하는 것이 선진기업의 특허공세에 효과적으로 방어할 수 있는 강력한 수단이 될 수 있을 것이다. 예컨대, St. Clair사는 미래 유망 기술에 대한 탁월한 안목을 갖고 21세기 시장에서 각광받게 될 디지털 카메라 기술에 관한 원천특허를 미리 확보하는 적

극적인 특허매입 전략을 구사함으로써 모든 디지털 카메라 업체들로부터 막대한 로열티를 받는데 성공하였던 것이다. 또한, 야후가 구글과의 특허분쟁 및 협상에서 우위를 점할 수 있었던 것 역시 전략적으로 인수한 오버추어사의 특허 덕분이었다. 따라서, 우리 기업들은 우수한 특허기술을 보유한 국내의 중소·벤처기업을 인수하는 것 역시 한 기업의 운명에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 인식해야 할 것이다. 즉, 향후 우리 기업들은 전략적으로 유망한 특허를 매입함으로써 장차 발생할 특허분쟁에 효과적으로 대응할 수 있을 뿐만 아니라 수익창출도 적극 모색하는 방안을 구사할 필요가 있다. 한편, 특허매입은 자금력이 우수한 대기업만이 할 수 있는 것이라 오해하기 쉬우나, St. Clair사의 사례에서 보듯이 기술시장의 추이에 대하여 관심을 갖고 마치 주식에서 유망주를 선정하여 투자하듯이, 장차 전략적인 중요성을 가지리라 예측되는 특허를 미리 매입하는 것은 우리 중소·벤처기업에게도 충분히 실현가능한 특허분쟁 대응 전략 중의 하나임이 분명하다. 또한, 정부도 국내 기업의 이러한 노력에 대해 국내외 휴면특허 발굴, 가치평가 컨설팅, 매입자금 융자 등 적극적인 지원책을 강구할 필요가 있다.

