

특허권 관리회사¹⁾의 현황과 평가



배진용

특허청 전자소자과 사무관/공학박사

[목차]

1. 들어가며
2. 특허권 관리회사(Patent Management Company)의 현황과 평가
 - I. Patent Troll과 특허권 관리회사 (Patent Management Company)의 정의
 - II. 트롤(Troll)의 신화 : 다윗과 골리앗의 싸움
 - III. 특허권 관리회사(Patent Management Company)의 현황
 - IV. 특허권 관리회사(Patent Management Company)가 비난받는 이유
3. 글을 마치며

1. 들어가며

지난 7, 8월호에서는 미국의 대통령과 특허정책의 변화 및 미국 특허소송의 특징 및 경향을 살펴보았다. 미국의 제40대 대통령인 로널드 레이건²⁾ 대통령 이후에 강력하게 추진해온 친 특허(Pro-patent) 정책³⁾은 미국 특허권자에게 세계에서 가장 강력한 특허권을 부여함과 함께, 미국을 특허와 지재권분야의 세계 중심으로 만드는 원동력이 되었다. 현재, 특허를 둘러싼 가장 핵심적이고, 최고의 소송이 모두 미국법원에서 진행되고 있으며, 시시각각 판결되는 특허사건은 손해배상금과 로열티 지급액의 순위를 갈아치우고 있는 현실이다. 이번 호에서는 미국의 친 특허(Pro-patent)정책으로 탄생된 “특허권 관리회사(Patent Management Company)”에 대하여 살펴보려고 한다.

2. 특허권 관리회사(Patent Management Company)의 현황과 평가

* 본 글은 특허청의 견해와 아무런 관계가 없으며, 본 저자의 주관적인 견해를 밝힙니다.

1) 본 지면에서는 특허권 관리회사(Patent Management Company)와 Patent Troll의 개념을 차이를 두어서 기술한다.

특허권 관리회사(Patent Management Company) : 특허권을 실시하지 않으면서 이익을 창출하는 모든 기업 Patent Troll, 지주회사(Holding company), 기술이전 회사, 기술평가 회사 등 모든 종류의 특허 컨설팅 회사가 특허권 관리회사(Patent Management Company) 정의에 포함

2) 로널드 레이건(Ronald Wilson Reagan : 1911년 ~ 2004년) : 미국의 제40대 대통령, 영화배우이었으며, 정치에 입문한 대통령, 미국 경제의 친 특허(Pro-Patent) 정책으로 1980년대 미국 경제를 약진시킨 대통령

3) 친특허 정책(Pro-Patent) : 일본과 유럽의 산업 경쟁력을 제고하기 위하여 레이건 대통령으로부터 시작된 경제정책으로 미국을 중심으로 지식 재산권의 전반적인 강화를 포함하는 종합적인 경제정책

I. Patent Troll과 특허권 관리회사
(Patent Management Company)의 정의

2007년 1월에 발표된 미국의 Practising Law Institute 저널의 『The Debate Over “Patent Troll” (Patent Troll에 대한 논의)』라는 James H. Wallace의 논문에는 그림 1, 2의 트롤(Troll) 사진이 첨부되어 있다. 트롤(Troll)이라는 단어의 원래 의미는 북유럽 스칸디나비아(Scandinavia)의 신화에 등장하는 의인화된 괴물⁴⁾을 의미한다.



그림 1. 트롤(Troll)



그림 2. 트롤(Troll)



그림 3. Peter Detkin

Patent Troll' 은 일명 서류상 회사(Paper Company) 또는 유령 회사의 또 다른 이름이라고 할 수 있다. 2000년대 이후 미국의 법원과 특허업계에는 'Patent Troll' 이 상당한 화두가 되고 있으며, 현재 한국 특허청과 기업에서도 많은 관심의 대상이 되고 있다.

'Patent Troll' 에 대한 정의는 매우 모호하다고 할 수 있다.

한마디로 어떤 회사를 'Patent Troll'인지 명확하게 정의하기가 어렵다고 할 수 있을 것이다.

일명 서류상 회사(Paper company) 또는 특허권을 가지고 소송하는 회사로 통하는 이들에게 2002년 인텔(Intel)의 변호사인 피터 데트킨(Peter Detkin)(그림 3)은 “Patent Troll” 이라는 이름을 선사하였다.

피터 데트킨(Peter Detkin) 변호사는 법정 인텔(Intel)사를 공격하는 Paper company인 텍서치(TechSearch LLC)사를 상대로 다음과 같이 언급하였다.

『A Patent Troll is somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no invention of practicing and in most case never practiced.』

『Patent Troll은 어느 특허권에 대하여 당해 특허발명을 현재 실시하고 있지 않고, 미래에도 실시할 의사가 없으며, 또한 대부분의 경우에 과거에도 결코 실시한 적이 없는 특허를 가지고 막대한 돈을 벌려고 하는 사람.』

Patent Troll에 대하여 여러 가지 평가가 있지만, 미국/일본/한국의 대부분 언론 평가는 극히 부정적이며, 긍정적인 평가도 극히 드물다고 할 수 있다.

그림 4에서 6은 국내 언론에 나타난 Patent Troll의 모습이다.



그림 4. 2007.08.21 한겨레신문 '내 기술 썼으니 돈내봐' 특허괴물 한국서 활개



그림 5. 2007.08.22 경향일보 [여적]특허괴물

4) James H. Wallace “The Debate Over “Patent Troll” 『The Journal of Practising Law Institute, 2007.01.』



그림 6. 2007.12.07 디지털타임즈 특허피플에 밀린 삼성전자

Patent Troll에 대한 부정적/ 긍정적 평가를 정리하면 다음과 같다.

첫째, Patent Troll에 대한 부정적인 평가

- 미국 : 특허피플, 특허 강탈자, 특허 기생충, 특허 해적, 특허 투기꾼
- 일본 : 특허 마피아, 특허 악당
- 한국 : 특허 알박기

둘째, Patent Troll에 대한 긍정적인 평가 : 특허천재, 특허 천사

‘Patent Troll’ 을 단순히 국문으로 번역하면 ‘특허 피플’ 이 가장 적합할 것이다. 그러나 이 용어는 “특허권만을 이용해 부를 축적하는 소규모 기업” 을 지칭하는 경멸적인 의미를 내포하고 있다.

따라서 중립적이고 균형있는 용어이며 더 나아가서는 특허권을 실시하지 않으면서 이익을 창출하는 모든 회사를 “특허권 관리회사(Patent Management Company)” 라고 본 글쓴이는 이 지면을 통하여 정의하고자 한다.

Patent Troll에 대한 피터 데트킨(Peter Detkin)의 정의한 관점에서 바라보면, “대학교의 산학협력단체 및 교수”, “연구소” 및 “개인 발명가” 등이 특허권 관리회사가 되는 문제점이 있다.

이들은 글쓴이의 정의를 따르면 “특허권 관리회사

(Patent Management Company)” 에 포함될 수 있다. 그러나 이들을 Patent Troll로 볼 수 있는가?

발명자는 스스로 연구 및 개발하여 출원한 특허에 대하여 정당한 보상을 바란다. 즉 자신의 노고에 합당한 돈을 받는 것은 자본주의 사회에서 극히 자연스러운 현실이다.

“대학교의 산학협력단체 및 교수”, “연구소” 및 “개인 발명가” 는 개발 및 출원만 할 뿐 과거/현재/미래에도 실시하는 것은 할 가능성이 희박한 사람 또는 단체이다.

토마스 에디슨⁵⁾은 평생동안 1,093개의 특허를 보유하고 있다고 한다. 만약 현대에 토마스 에디슨 같은 발명가가 등장한다면 이 사람을 “Patent Troll” 이라고 할 수 있을 것인가?

본 글쓴이는 이제 Patent Troll에 대해서 더욱 명확하고, 구체적인 정의가 필요함을 절감하며, 8가지의 새로운 가이드라인(guideline)을 제시하고자 한다.

Patent Troll을 새롭게 정의하면 다음과 같다.

첫째, 과거에 결코 발명을 실시한 적이 없거나, 실시를 했으나 사업상 실패했고, 둘째, 현재 실시하고 있지도 않거나, 실시를 하지만 영업이익은 거의 없고, 셋째, 미래에도 실시할 의사가 없거나, 형식적으로만 실시할 의사가 있고, 넷째, 특허권이 회사(단체)의 가장 중요한(핵심적인) 자산이며, 다섯째, 특허 로열티와 손해 배상액이 회사(단체)의 주된 수입원이며, 여섯째, 특허 관리인(분석인, 변리사, 변호사)이 회사(단체)의 가장 중요한 직원이며, 일곱째, 구성원의 수가 매출액에 비하여 극히 소규모인 회사(단체)이며, 여덟째, 기업의 사회적 기여(지역 및 국가발전, 고용 창출에 기여)가 극히 미비한 회사(단체)이다.

이 8가지 조건을 모두(대부분) 만족한다면, 그 회사는 진정한 Patent Troll이라고 할 수 있다. 또한, 위의 8가지 조건의 관점에서 “대학교의 산학협력단체 및 교수”, “연구소” 및 “개인 발명가” 는 Patent Troll이 아니라는 결론에 이르게 된다.

즉 특허권 관리회사(Patent Management Company)라는 큰 틀에는 Patent Troll도 포함되고, 지주회사(Holding company)⁶⁾, 기술이전 회사, 기술평가 회사 등 모든 종류의 특허 컨설팅 회사가 이 정의에 포함된다고 할 수 있다.

5) 토마스 에디슨(Thomas Alva Edison : 1847년 ~ 1931년) : 미국의 발명가, 전구를 세계 최초로 발명하고, 이 실험중에 발견한 ‘에디슨 효과’ 는 20세기 들어와 열전자 현상으로 발달하여 전자공업의 초석을 마련한 미국의 과학자, 평생 1,093개의 특허를 출원함

II. 트롤(Troll)의 신화: 다윗과 골리앗의 싸움

지금으로부터 3000년 전, 기원전 1000년의 사건인 다윗과 골리앗의 싸움을 누구나 기억할 것이다. 광활한 사막, 이스라엘과 블레셋이 서로 마주하는 전장(戰場), 소년 다윗은 대제국 블레셋 군의 천하대장군인 거인 골리앗을 쓰러뜨리는 명승부를 펼쳤고, 영웅이 되었다.

소년 다윗이 물맷돌을 사용해서 무려 9척(약 2.9m) 거구를 쓰러뜨리는 이 장면은 2000년대 이후에 미국 법원에서 심심치않게 벌어지고 있다.

이름도 들어보지 못한 작은 회사가 세계에서 가장 큰 전자·통신회사들인 인텔(Intel), 마이크로소프트(MS), 노키아(Nokia), 삼성(Samsung), 이베이(e-bay), RIM(Research In Motion)사 등을 당당하게 이기는 신화를 연출하고 있다.

특허권 관리회사(Patent Management Company)의 대표적인 신화(승진보)를 정리하면 다음과 같다.

2001년 텍서치(TechSearch LLC)사는 인텔(Intel)사의 컴퓨터 중앙처리 장치인 펜티엄(Pentium)⁷⁾ 프로세서가 자사의 특허를 침해했다는 이유로 5억 달러(약 5,000억 원)의 손실을 입혔다.

2003년 알라스 테크놀로지(Eolas Technology)사는 “컴퓨터 윈도우(Window)의 영상제어에 관한 특허⁸⁾”를 캘리포니아 대학으로부터 사들이고, 이 특허를 바탕으로 마이크로소프트(MS)사의 윈도우(Window) 프로그램의 이 특허를 침해했다는 이유로 5억 2,100만 달러(약 5,210억 원)의 손해배상금을 받았다.

2006년 NTP사는 굿 펠로우(Gooe Fellow)라는 사람이 개발한 “무선 이메일 서비스에 관한 기술”을 사들인 후 7개 특허⁹⁾로 발전시켜 캐나다의 통신회사인 RIM(Research In Motion)와 소송하여 6억 1,250만 달러(약 6,125억 원)의 손해배상금을 받았다.

2005년부터 2008년까지 인터디지털(InterDigital)사는 무

선통신 기술인 “다중언어의 데이터 전송을 위한 RF(Radio Frequency) 디지털 전화시스템”이라는 10개의 특허¹⁰⁾로 노키아(Nokia)사로부터 2억 5,300만 달러(약 2,530억 원), 삼성(Samsung)으로부터 1억 3,400만 달러(약 1,340억 원)의 손해배상금을 받았다.

이쯤되면, 2000년대 이후에 미국 법원을 배경으로 현대판 다윗(Paper Company : Troll)과 골리앗(World Company)의 싸움에서 트롤(Troll)의 승리는 이미 신화를 뛰어넘어 현실이 되었다. 그리고 특허(Patent)라는 무기는 이들 Paper Company에게 상상을 뛰어넘는 돈벼락을 가져다준다는 믿음을 심어주기에 충분하다고 할 수 있을 것이다.

III. 특허권 관리회사(Patent Management Company)의 현황¹¹⁾

이제까지 알려진 특허권 관리회사(Patent Management Company) 중 그 모습을 드러내고, 현황이 파악된 회사는 10개사로 파악된다. 이 회사들을 특성별로 구분하면, 첫째, 세계 5대 특허권 관리회사, 둘째, 급부상 중인 특허권 관리회사, 셋째, 개인 특허권 관리회사와 기타(미래에 주요 특허권 관리회사로 성장할 가능성이 많은 회사)로 구분하고, 표 1을 통하여 정리하였다.

인터디지털(InterDigital), NTP(New Technology Products)의 경우 이미 통신분야에 막강한 특허장벽(특허그물)을 형성하여 수많은 IT 기업을 공격하고 있는 중이다.

텍서치(TechSearch)사는 파산한 기업으로부터의 특허를 인수하며, 알라스 테크놀로지(Eolas Technology)는 대학으로부터 특허를 매입하여 IT 기업과의 특허소송을 통하여 상당한 손해배상금을 얻어내었다.

포젠트 네트워크(Forgent Networks)사의 경우 인수 및 합병을 통하여 통신 및 전자분야의 핵심특허를 매입하여, 이를 바탕으로 막대한 로열티를 받고 있다.

6) 지배관계의 유무에도 불구하고 타회사에 대한 자본참가를 주목적으로 하는 회사

7) 미국 인텔(Intel)사가 개발한 마이크로프로세서

8) US5838906 A

9) US5436960 A 외 2건

10) US4675863 A 외 9건

11) 배진용, “특허권 관리회사(Patent Troll)에 대한 기업의 대응방안” 『지식재산21』(통권 제103호), 특허청, 2008. 04.에서 인용 및 확장

표 1. 특허권 관리회사(Patent Management Company)에 대한 현황 및 평가

분 류	특허권 관리회사 및 평가
세계 5대 특허권 관리회사	인터디지탈(InterDigital) - 1972년 설립/ 미국/ IT분야 - 12년간 4,200건의 특허장벽을 형성하는 통신분야의 세계 최대 특허권 관리회사
	NPT(New Technology Products) - 1992년 설립/ 미국/ IT 분야 - 10년간 665개 청구항으로 특허장벽 형성하는 특허권 관리회사
	포젠트 네트워크(Forgent Networks) - 1985년 설립/ 미국/ IT 분야 - 인수합병전략으로 승부하는 특허권 관리회사
	텍서치(TechSearch) - 1990년 전후설립/ 미국/ IT 분야 - 파산기업의 특허를 인수하여 승부하는 특허권 관리회사
	알라스 테크놀로지(Eolas Technology) - 1994년 설립/ 미국/ IT 분야 - 대학 특허를 인수하여 승부하는 특허권 관리회사
급부상중인 특허권 관리회사	아카시아 리서치(Acacia Research) - 1995년 설립/ 미국/ IT 및 BT 분야 - 최첨단의 IT와 BT를 모두 공략하는 급부상 중인 특허권 관리회사
	인텔렉추얼 벤처스(Intellectual Ventures) - 2000년 설립/ 미국/ IT 분야 - IT 및 네트워크 분야의 급부상 중인 특허권 관리회사
	오션 토모(Ocean Tomo) - 2003년 설립/ 미국/ 컨설팅 업체 - 지적자본투자은행의 개념을 창출한 특허권 관리회사
	BTG - 1990년 전후설립/ 영국/ BT 분야 - 생명공학(BT) 분야의 영국계 특허권 관리회사
개인 특허권 관리회사	머크익스체인지(Mercexchange) - 1998년 설립/ 미국/ IT 분야 - BM(Business Model)을 중심으로 한 개인발명 특허권 관리회사
기 타	Teleflex, IMS Technology, PhoneTel Communications, Ronald A. Katz, Data Treasury, Immersion, Intergraph Burst.com, Scientigo

아카시아 리서치(Acacia Research)사의 경우 2개의 그룹으로 구성되어 있으며, 전자 및 통신분야는 아카시아 테크놀로지(Acacia Technology) 그룹, 생명공학 분야는 콤비메트릭스(CombiMatrix) 그룹으로 나누어서 핵심특허들을 출원 및 매입하는데 주력하고 있다.

인텔렉추얼 벤처스(Intellectual Ventures) 경우, 통신 및 네트워크 분야를 중심으로 연간 300여 특허를 출원하고 폐업한 기업과 핵심특허를 매입하고 있으며, 오션 토모(Ocean Tomo)사의 경우 특허경매 이벤트를 통하여 지적재산권 서비스 제공 및 지적자본투자은행의 개념을 설립하여 이후 특허소송을 일으킬 회사이기 때문에 이러한 움직임도 주의해서 살펴보아야 할 것이다.

머크익스체인지(Mercexchange)사와 같이 개인발명가 회사는 전자상거래(BM : Business Model) 특허를 중심으로 핵심적인 기술을 출원하는 경우가 있으므로 인터넷 관련 사업을 수행하는 기업들은 개인발명가의 특허출원에 대하여 주의를 기울여야 할 것이다.

BTG사는 아카시아 리서치(Acacia Research)사의 콤비메트릭스(CombiMatrix) 그룹과 함께 생명과학 분야를 중심으로 특허장벽(특허그물)을 형성하고 있는 회사로 분석

되었다.

IV. 특허권 관리회사(Patent Management Company)가 비난받는 이유

현재 특허권 관리회사(Patent Management Company)라는 기업의 대부분은 많은 사람에게 칭찬받는 기업이 아니다. 이는 미국/일본/한국 등 모든 국가에서 비슷한 현상으로 나타나고 있으며, 매우 슬픈 현실이라고 할 수 있다.

무엇이 이들에게 부족하기에 이들은 “Patent Troll”, “특허괴물” 또는 “특허 알박기”라는 평가를 받는 것인가?

다음의 두 가지 사례를 통하여 특허권 관리회사(Patent Management Company)에게 부족한 점을 분석하여 본다.

사례 1. 론스타(Lone Star) v. 필립스(Pilips)

론스타(Lone Star)사와 필립스(Pilips)사는 한국에 엄청난 금액(약 2조)을 투자한 기업이며, 상당한 이윤을 확보한 기업이다.

론스타(Lone Star)사는 엄청난 여론의 비난과 함께, 한국정부와 소송하고 있다. 반면에 필립스(Pilips)사는 LG 전자와 연합하여 경기도 파주에 공장을 건설하고, 한국경제에 기여하고 있으며, 여론으로부터 좋은 평가를 받고 있다.

사례 2. 인터디지탈(InterDigital) v. 퀄컴(Qualcomm)

인터디지탈(InterDigital)과 퀄컴(Qualcomm)사는 한국 및 전세계 IT 업계로부터 엄청난 로열티를 받는 기업이다.

인터디지탈(InterDigital)사는 노키아(Nokia)사로부터 2억 5,300만 달러, 삼성으로부터 1억 3,400만 달러, LG로부터 9,500만 달러 등 엄청난 금액을 받고 있으며, 퀄컴사는 1995년부터 2006년까지 34억 달러의 로열티를 국내업체로부터 받고 있다.

현재 인터디지탈(InterDigital) ‘특허괴물’이라는 비난을 받는 반면에, 국내 업체에게 막대한 로열티를 받는 퀄컴(Qualcomm)은 특별한 비난을 받지 않으며, 미국 내에서는 건실한 기업으로 평가 받고 있다.

특허권 관리회사(Patent Management Company)라는 카테고리를 떠나서 존경받는 기업과 그렇지 못한 기업은 바로 다음의 3가지 면에서 차이가 난다.

- 첫째, 국가경제에 기여 했는가?
- 둘째, 지역발전에 기여 했는가?
- 셋째, 고용창출에 기여 했는가?

예전에는 기업이 추구하는 최고의 목표가 “이윤창출”이지만, 이윤창출과 함께 위에서 언급한 3가지 면을 만족시키는 기업만이 기업의 이윤을 사회와 공유하는 기업이며, 즉 존경받는 기업이라고 할 수 있다.

특허권 관리회사(Patent Management Company)가 비난받는 이유를 찾는다면 국가경제/ 지역발전/ 고용창출이 부족하기 때문이며, 더 나아가서 소송이라는 극단적인 방법을 동원하여 기업의 이윤을 창출하기 때문이라고 평가할 수 있다.

3. 글을 마치며

불교의 방등경(方等經)¹²⁾에는 “민심(民心)은 천심(天心)이다. 국민들을 위해 은혜를 베풀면 국가가 편안하고 흥할 것이다. 그렇지 않으면 민심(民心)은 언제든지 등을 돌릴 것이다.” 라는 구절이 있다.

이 말에는 “민심(民心)이 곧 천심(天心)이다.” 즉 백성의

입이 하늘의 가르침이고, 백성의 마음이 하늘의 뜻이라는 의미를 내포하고 있다.

미국의 친 특허(Pro-patent)정책과 함께 탄생한 특허권 관리회사(Patent Management Company)는 우리 사회에 공헌한 부분이 전혀 없다고 할 수 없다.

특허권 관리회사(Patent Management Company)가 공헌한 부분은 크게 다음의 4가지로 볼 수 있다.

첫째, 이용되지 않는 휴면(休眠)특허의 활용률을 증가시키고, 둘째, 특허유통(IP Market)을 활발하게 하며, 셋째, 지식재산권의 평가시스템을 제공하고, 넷째, 지식재산권의 경제적 가치를 새롭게 일깨워주고 있다.

따라서 21세기에 무형자산(특히 지재권)의 가치 상승과 함께 등장한 새로운 형태의 기업이라고 할 수 있을 것이다.

그러나 특허권 관리회사(Patent Management Company)는 첫째, 국가경제 기여, 둘째, 지역발전 기여, 셋째, 고용창출 기여라는 것이 부족하고, 마지막으로 소송이라는 극단적인 수단을 동원하여 기업의 이윤을 얻기 때문에, 이들이 창출한 이익은 사회에 기여되는 부분이 미비(즉, 기업이윤의 사회로 선순환이 되지 못)하고, 국민으로부터 존경받는 기업이 되지 못하는 한계를 보이고 있다.

특허권 관리회사(Patent Management Company)는 매우 합법적으로 로열티를 가져갔다. 법적인 관점에서만 보면 그들은 불법을 저지른 기업이 아니다.

다만, 민심(民心)은 이들의 편이 아니며, 등을 돌리고 있고, 비난하고 있다.

또한, 특허권 관리회사(Patent Management Company) 중에서 특허 Patent Troll은 민심(民心)의 소리를 듣지 못하고 있다.

이제 특허권 관리회사(Patent Management Company)가 자사의 이익에만 관심을 보이는 것이 아니라 민심(民心)의 소리에 귀 기울였으면 한다. 더불어 칭찬받는 기업으로, 지역/사회/국가에 공헌하는 기업으로, 존경받는 기업으로 더 나아가 국민의 사랑을 받는 기업으로 거듭나길 바라며 이 글을 마친다.

12) 불교 경전의 일종, 방등시(方等時)의 경전