지식재산연구 제7권 제4호(2012, 12) ⑥한국지식재산연구원·한국지식재산학회 The Journal of Intellectual Property Vol.7 No.4 December 2012 투고일자: 2012년 10월 15일 심사일자: 2012년 11월 12일(심사자 1), 2012년 11 월 9일(심사자 2), 2012년 11월 5일(심사자 3) 게재확정일자: 2012년 11월 16일

# 특허괴물 논란: 신화와 그 실제

설민수\*

#### 목 차

- I. 서론
- Ⅱ. NPE의 역사적 발전과정과 사업모델
  - 1. 역사적 발전과정
  - 2. 사업모델
- Ⅲ. 미국 특허침해소송에서 공격적 NPE의 영향과 규제
  - 1. 미국 특허침해소송에서 공격적 NPE의 활동과 그 평가
  - 2. 미국 특허침해 소송에서 공격적 NPE의 활동 활성화의 배경
  - 3. 공격적 NPE에 대한 규제 움직임
- Ⅳ 결론
  - 1 한국에서 공격적 NPE 출현 가능성
  - 2. 한국의 대응방향

<sup>\*</sup> 부산지방법원 동부지원 부장판사.

#### 초로

미국 특허제도에서 특허괴물 논란을 불러온 특허비실시기관(이하 'NPE')의 활동은 미국의 기술혁신 구조의 변화와 특허침해 구제제도가 강화되는 가운데 나온 부산물로 볼 수 있다. NPE는 다양한 형태를 띠고 있고 특허괴물을 지칭한다고 볼 수 있는 공격적 NPE의 사업모델도 일반화하기는 어려운 만큼 특허거래시장에서의 역할과 관련하여 부정적 입장과 긍정적 입장이 교차된다. 다만 특허침해소송 내에서 광범위하고 실효성이 의심되는 소프트웨어 특허를 중심으로 한 공격적 NPE의 비중이 늘어나고 있고 그 승소율, 무효율, 화해율에 비춰보면 소송으로 인한 부정적 활동의 측면이 크다고 볼 수 있다. 이러한 공격적 NPE에 의한특허침해소송 활성화 원인은 소프트웨어 특허의 결함과 특허무효심판 제도 부재, 배심재판에 따른 변동성이라는 미국적 상황에 기인하고 있고 그에 따른 규제움직임 역시 진행되고 있다. 한국의 경우 미국과 비교할 때 공격적 NPE가 활동할 여지가 부족한 상황이고 이러한 상황은 그만큼 특허제도가 그 본연의 역할을 하지못하고 있음을 의미한다고 볼 여지도 있어 개선을 필요로 한다.

#### 주제어

특허괴물, 공격적 특허비실시기관, 특허침해소송, 특허거래시장, 특허무효심판, 소 프트웨어 특허

## I. 서론

미국 특허제도와 관련하여 대중에게 가장 널리 호응을 일으키는 용어는 특허 괴물(patent troll)이다. 2001년 Intel의 사내변호사로 일하던 Peter Detkin이 Techsearch와의 소송과 관련하여 다리 밑에 숨어 있다가 별 의심 없이 다가서는 통행자에게 과도한 통행료를 부과하는 상상 속의 괴물에 빗대어 실시할 의도도 없는 특허를 거래를 통해 취득한 뒤 이를 이용하여 소송 등으로 많은 돈을 벌려는 회사나 사람을 지칭하며 언론에 언급하면서 사용되기 시작한 위 용어는 그후 대중매체 등에서 널리 활용되고 있다. 1) 비하적 목적의 위 용어보다는 특허를 제품화하지 않고 주로 특허권 거래와 그 라이선스를 통해 실시료를 수취하는 사업모델을 갖춘 회사나 개인을 통칭하는 특허비실시기관(Non-Practicing Entities, 이하 'NPE')이라는 중립적 용어가 최근에는 많이 사용되지만 특허괴물이라는 용어의 대중적 호소력은 지속되고 있다.

특허괴물은 미국 특허제도와 관련된 두 가지 현실을 모두 묘사하고 있다. 먼저 미국에서는 특허권이 상품과 같이 거래되고 특허가 구현된 제품(이하'특허제품')과는 독자적 가치를 가진 특허거래시장(patent marketplace)이 확고하게자리 잡으면서 특허권자 일반이 특허권을 이용한 자본형성, 유동성 확보, 수익실현이 가능한 구조가 만들어졌다.<sup>2)</sup> 하지만, 그 과정에서 일부 공격적 NPE는특허를 이용하여 상업적 제품화에 이른 회사들을 상대로 하여 통상적인 특허권자보다 과도한 특허권 행사를 통해 특허가치를 넘는 거액의 실시료(royalty)를 받고 있다.

이에 대해 비판적인 사람들은 공격적 NPE의 특허권 행사가 강화되면서 외면 적으로 특허권의 정당한 행사라도 그 실시료가 특허의 실질가치가 반영되지 못 하고 폭리에 이를 정도인 특허를 통한 갈취행위(patent hold-up)가 일상적으로 발생하면서 특허제품의 가격 인상 등 전체적인 경제효율을 떨어뜨릴 수 있다고

<sup>1)</sup> Raymond P. Niro & Paul K. Vickrey, "The Patent Troll Myth", 7 Sedona. Conf. J., 153(2006), p.154.

<sup>2)</sup> Colleen V. Chien, "From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System", 62 Hastings L. J., 297(2010), pp.313-317.

주장한다.<sup>3)</sup> 반면에 특허거래시장이 형성되는 과정에서 NPE의 역할, 특히 기술력을 가졌으나 자본과 경험이 부족한 개인발명가나 신규설립기업에 특허권에 따른 자본력과 협상능력을 부여하는 것을 비롯하여 효율적 특허거래시장 형성에 상당한 역할을 하고 있음을 들어 위와 같은 부정적 태도를 비판하는 주장 역시 상당수 있다.<sup>4)</sup>

이러한 의견대립에도 불구하고 공격적 NPE의 특허권 행사가 미국 특허제도 및 산업전반의 경쟁력에 미치는 영향에 대한 논란은 증폭되고 있고 공격적 NPE의 구제조치로서 금지명령을 제한한 연방대법원의 2006년 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C<sup>5)</sup> 판결 이후 NPE 일반의 특허권 행사가 가질 수 있는 부정적 영향을 억제하는 움직임도 구체화되고 있다. 이러한 움직임은 한국에도 직접적 영향을 미친다. NPE가 2007년부터 2012. 6. 30.까지 미국 내 제기한 특허침해소송의 피고 중 삼성이 127건으로 3위, LG는 98건으로 10위를 차지하고 있기 때문이다.6)

이 글은 특허괴물 논란을 가져온 NPE의 역사적 발전과 원인, 현재의 사업모 델과 현황, 규제움직임, 그리고 한국에서 NPE의 출현가능성과 그 의미를 찾아 보고자 하다

# II. NPE의 역사적 발전과정과 사업모델

#### 1. 역사적 발전과정

1) 1980년대 이전까지

특허제도가 1790년 특허법 제정으로 시작된 만큼 유효성이 의심스러운 특허

<sup>3)</sup> Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 Tex. L. Rev., 1991(2007), pp.2008-2010.

<sup>4)</sup> Sannu K, Shrestha, "Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities", 110 Colum, L. Rev., 114(2010), pp.127–131.

<sup>5) 547</sup> U.S. 388 (2006).

<sup>6) &</sup>quot;PatentFreedom". (http://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/). 방문일: 2012, 8, 15.

를 배경으로 한 특허권자의 공격적인 특허권 행사와 과도한 실시료 수취의 일화는 미국에서 상당히 많은 편이다. 그 중 가장 유명한 사례로는 1,860년대 말부터 사소한 개선에도 디자인 특허를 부여하던 당시 특허법 개정을 배경으로 농기구의 일부 구성을 개선해 특허를 받아낸 뒤 농기구 회사들이 위 특허를 침해하는 농기구를 생산해 농장주들에게 판매하면 농장주들을 상대로 소송제기의 위협을 한 뒤 거액의 실시료에 따른 화해를 강요했던 소위 '특허협잡꾼(Patent Shark)'들이 있다.7' 그 외에 특허권을 부여받고도 특허제품을 만들어 판매하지않고 주로 라이선스 계약을 통한 실시료 수취에 몰두하면서 적극적으로 특허침해소송을 벌였던 사람도 많은데 가장 유명한 사람은 발명왕 에디슨으로, 실제 에디슨은 특허협잡꾼에 의해 촉발된 특허권 제한 입법 움직임에 비판적이었다.8'

위 일화에도 불구하고 1980년대 이전까지 특허제도에 대한 대중의 평판은 우호적이었고 NPE로 볼만한 집단도 없었다. 우선 1980년대 이전까지만 해도 일부 개인 발명가의 존재에도 불구하고 미국에서 기술혁신은 대기업을 중심으로 내부적 연구개발 투자를 통해 이루어졌다. 이에 따라 특허권의 취득은 주로이러한 내부적 연구개발 투자를 통해 얻어진 기술혁신을 이용해 관련사업 전체를 운영하고 모방하는 경쟁기업을 배제하기 위한 방어적 목적(defensive strategy)에서 이루어졌는데, 소프트웨어와 하드웨어 부문 모두를 지배하면서미국의 특허취득 분야에서 지속적인 선두를 달렸던 IBM이 대표적이다. 10) 또한특허권 행사 측면에서 보면 위 시기까지는 전반적으로 특허권 행사를 통하여 특허권자에게 우호적인 구제조치를 받기 어려웠다. 한 예로 손해배상의 경우 법원이 특허권 침해에 따른 손해배상 인정에 관해 전보배상의 기준이 되는 실시료를입증이 어려웠던 실제실시료만이 아닌 당사자가 처한 상황에서 인정되었을 만한 합리적 실시료(reasonable royalty)로 인정할 수 있다고 판시한 것은 1915년 연방대법원의 Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Moline Plow

<sup>7)</sup> Gerard N. Magliocca, "Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation", 82 Notre Dame L. Rev., 1809(2007), pp.1819-1824.

<sup>8)</sup> ld. p.1825.

FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition, 2011, pp.28–29.

<sup>10)</sup> Colleen Chien, supra, pp.304-306.

Co.<sup>11)</sup> 판결이 처음이었고, 이를 반영한 특허법이 개정된 것은 1946년의 일이었다. <sup>12)</sup> 마지막으로 소송의 원고는 발명자인 개인이나 소규모 신흥기업, 상대방은 특허제품의 상업화 과정에서 앞선 대기업인 경우가 상당수였고 장기간의 소송을 통해 자신의 발명을 인정받는 경우가 많았으므로 이러한 독립적 발명가에 대한 보호 목소리가 높았다. <sup>13)</sup> 대표적 사례 중 하나가 1967년 자동차의 창 와이퍼 특허를 부여받은 뒤 1990년대 중반까지 포드자동차 등을 상대로 특허침해소송을 지속해 2008년 영화화되기도 했던 Robert Kearns의 경우이다. <sup>14)</sup>

#### 2) 1980년대부터 2000년대까지

#### (1) 환경의 변화: 기술혁신 방식의 변화와 특허제도의 변화

미국에서는 1980년대 이후 대기업을 중심으로 한 기술혁신이라는 구조가 붕괴되는데 이를 잘 보여주는 지표가 기술혁신을 위한 연구개발 투자이다. 1981년에는 미국의 연구개발투자의 70%가 직원 25,000명 이상의 대기업에서 이루어지고, 1,000명이하 기업이 차지하는 비중은 4.4%에 그쳤으나 1989년에는 그비중이 67.7%, 9.2%, 다시 1999년에는 47.5%, 22.5%로 변화되면서 연구개발투자의 중심이 대기업에서 중소규모 기업 쪽으로 이동하게 된다. 15) 이러한 변화와 함께 대기업들은 기술혁신의 방법에 있어 내부적 연구개발과 함께 독자적 연구개발투자로 기술혁신을 이룬 중소규모 기업을 매입하거나 라이선스 통해 기술을 취득하는 방식을 점점 더 많이 취하게 되었고 이러한 경향은 특히 전자·통신 분야에서 강하게 나타났다. 16) 그 결과, 미국의 산업분야 특히 기술혁신을

<sup>11) 235</sup> U.S. 641, 648 (1915).

<sup>12)</sup> Caprice L. Roberts, "The Case for Restitution and Unjust Enrichment Remedies in Patent Law", 14 Lewis & Clark L. Rev., 653(2010), pp.660-663.

<sup>13)</sup> Mark D. Janis, "Patent Abolitionism", 17 Berkeley Tech. L.J., 899(2002), pp.910-22.

<sup>14)</sup> Kearns v. Chrysler Corp., 32 F.3d 1541 (Fed. Cir. 1994).

<sup>15)</sup> Henry Chesbrough, Specialization and Markets for IP, FTC Hearing: The Evolving IP Marketplace (May 4, 2009).

<sup>(</sup>http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/may4/docs/bchesbrough.pdf).

<sup>16)</sup> FTC, *supra*, pp.28-9.

주도한 전자·통신 분야의 경우 Apple과 같은 다수의 신생기업들이 출현하여 치열한 기업 간 경쟁구도가 형성되게 된다.

그 과정에서 종래 사업유지를 위해 특허권을 축적했던 기존 대기업 중에는 그 특허권을 활용하여 경쟁기업들에 대한 적극적 특허침해 소송과 라이선스를 통해 거액의 실시료를 받는 사례들이 등장하게 된다. 17) 대표적인 기업이 텍사스 인스트루먼트로 초기에는 주로 일본·한국기업을 대상으로 소송을 제기하다가 그 이후에는 미국 국내 기업을 상대로 공격적이고 성공적인 특허침해소송을 벌였고 이에 따라 특허침해에 의해 사업의 전개자체가 어려워질 것을 염려한 전자·통신기업 전반에 이를 방어하기 위한 특허취득 열풍이 불면서 특허출원이크게 늘어나게 된다. 18) 이러한 특허축적 현상은 완제품을 생산하기 위하여 다수의 특허를 필요로 하는 각 기업들 사이에 상호라이선스로 이어졌는데 그 과정에서 중요성을 가진 것은 서로 보유하고 있는 특허의 질보다는 양이었으므로 다시기업들의 특허출원과 특허취득을 증가시키는 순환을 일으키게 된다. 19)

위와 같은 변화는 대학이나 연구기관, 중소규모 기업의 기술혁신의 결과가 특허로 매개되어 최종적으로 특허제품의 생산을 위해 대기업 등에 의해 취득되는 형태의 거래 활성화는 물론 필요가 없는 특허를 적극적으로 이용하고자 하는 대기업의 거래활동을 자극하여 특허거래시장의 활성화로 이어지게 된다. 가령, IBM의 경우 1980년대 후반부터 자신이 쌓아 놓은 특허를 적극적으로 라이선스하면서 1990년대 초 3,000만 달러 정도에 불과하던 실시료 수입이 2000년에는 10억 달러에 이를 정도로 특허권은 발명에 따른 시장 독점의 도구를 넘어 수익을 창출하기 위해 거래되는 재산권으로 작용하게 된다. 20)

특허제도 내부의 변화도 있었는데 가장 중요한 변화는 특허침해소송 사건의 심리부담과 일관성 부족으로 인한 문제를 해결하기 위해 1982년 설립된 연방항 소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')이 불러왔

<sup>17)</sup> Colleen Chien, supra, pp.305-6.

<sup>18)</sup> ld. p.306.

<sup>19)</sup> ld. pp.309-10.

<sup>20)</sup> Terrence P. McMahon et al. "Who is a Troll? Not a Simple Answer", 7 Sedona Conf. J., 159(2006), p.163.

다. CAFC는 최대한 특허침해에 관해 법관의 탄력적인 법적용을 제한하여 특허권 행사에 명백한 기준을 제공하고 그 판단에 관한 변동성을 억제하는데 초점을 두면서 종래 특허권 행사에 장애가 되는 요인들을 개선하게 된다. 21) 대표적으로 특허침해소송의 중요쟁점이었던 특허의 핵심요건인 진보성에 관해서 명시적으로 선행기술의 요소들을 결합하여 특허대상 발명이 행해지도록 가르치거나 제시, 동기를 부여했는지 여부로 이를 판단해야 한다는 기준을 확립함으로써 진보성 결여로 인한 특허 무효판단의 비중이 종전 60% 정도에서 CAFC 설립 이후 25% 정도로 감소했다. 22) 연방대법원은 CAFC 설립 이후 1996년에 이르기까지 오직 6건의 사건에 대하여만 주로 절차와 관할에 관한 상고허가를 하면서 CAFC 가 주도한 위와 같은 특허법의 전반적 변화를 용인했다. 23)

이러한 특허제도를 둘러싼 외부와 내부적 변화는 미국 특허청(이하 'USPTO')의 특허권 부여결정과 특허침해소송의 증가를 불러왔다. 가령 경쟁기업 상호간 실시료 요구와 그에 따른 특허권 취득 경쟁이 극심했던 전자·통신분야와 관련된 소프트웨어 특허가 전체 신규 등록되는 특허권 중 차지하는 비중은 1985년 2%에서 2002년 15%까지 확대되었고,<sup>24)</sup> 1991년만 해도 연간 1,200건 정도 제기되던 미국의 특허침해소송도 2000년에는 연간 2,500건 정도로 늘어나게 된다.<sup>25)</sup>

#### (2) 특허괴물의 출현

환경의 변화 속에 최초의 특허괴물로 널리 인정되는 Jerome Lemelson이 등 장하게 되는데, Lemelson은 1980년대와 1990년대 사이에 기존에 자신이 취득 한 바코드 관련 특허 등 다양한 영역에 관한 600여 건의 특허를 기초로 변호사

<sup>21)</sup> John R. Thomas, "Formalism at the Federal Circuit", 52 Am. U. L. Rev., 771(2003), pp.773-776.

<sup>22)</sup> Glynn S. Lunney, Jr., "E-Obviousness", 7 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev., 363(2001), pp.380–385.

<sup>23)</sup> John M. Golden, "The Supreme Court as "Prime Percolator": A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law", 56 UCLA L. Rev., 657(2009), p.668.

<sup>24)</sup> Colleen Chien, supra, p.306.

<sup>25)</sup> PWC, 2011 Patent Litigation Study, Patent Litigation Trends as the "America Invents Act" Becomes Law, p.8. (http://www.pwc.com), 방문일: 2012, 8, 19,

Hosier와 순수 성공보수 약정을 체결하고 많은 기업을 상대로 소송을 제기하거나 소송제기를 위협하는 적극적 라이선스 전략을 통해 15억 달러 이상을 실시료로 받아냈고 이러한 Lemelson과 Hosier의 모델은 그 후 많은 사람들에 의해 추종되기에 이른다. <sup>26)</sup> Lemelson이 최초의 특허괴물로 인식되는 이유는 그가 부여받은 특허가 특허 등록 당시 기술로는 상품화하기 어려운 지나치게 광범위한 영역을 포함하고 있어 재판과정에서 무효화된 경우가 많았기 때문이다. <sup>27)</sup>

이렇게 개인 발명자에 의하여 시작된 공격적 NPE의 활동이 발명가와 분리되어 특허권을 특허거래시장에서 취득한 기업에 의하여 주도되기 시작한 것은 1990년대 후반부터이다. 그 첫 사례에 가까운 회사가 특허괴물이라는 용어 탄생에 직접적으로 연관이 있는 Techsearch이다. 시카고 로펌의 파트너 변호사가세운 위 회사는 Intel의 마이크로 프로세서의 경쟁 칩을 개발하다가 실패한 회사의 파산재단으로부터 웹 서버의 기능과 관련된 광범위한 청구항을 가진 특허권을 사들인 뒤 Intel을 상대로 1998년 소송을 제기했을 뿐 아니라 2000년대 초반다양한 회사들을 상대로 위 특허권을 기초로 소송을 제기하거나 라이선스 계약을 체결했다. 28)

#### 3) 2000년대 이후

공격적 NPE는 2000년대 이후 그 활동을 활발히 하면서 다양한 모습으로 분화되기 시작한다. 일단 NPE의 원형으로 볼 수 있는 개인 발명가의 활동은 어느정도 지속되고 있다. 이를 대표하는 인물은 Ronald Katz로 2000년대 가장 많은 특허침해소송이 제기된 특허 100건의 특허 중 20건의 특허의 발명자이며 2003년 이래 특허침해소송을 가장 많이 제기한 10대 NPE 중 하나이기도 하다.<sup>29)</sup>

<sup>26)</sup> Colleen Chien, supra, pp.311-2,

<sup>27)</sup> Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Found., 422 F,3d 1378, 1381-2 (Fed. Cir. 2005)(소제기 18-38년 정도 전에 등록된 바코드 인식관련 특허를 무효화함).

<sup>28)</sup> Raymond P. Niro & Paul K, Vickrey, supra, p.154,

<sup>29)</sup> John R. Allison et, al., "Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most Litigated Patents", 158 U. Pa. L. Rev., 1(2009), pp.20, 26; Michael Risch, "Patent Troll Myths", 42 Seton Hall L. Rev., 457(2012), p.471 tbl.1.

그러나 현재 공격적 NPE의 대부분을 차지하고 있는 것은 특허권을 별도로 취득한 뒤 소송 등을 통해 적극적으로 실시료를 수취하는 형태의 기업들로서 가령, 2003년 이래 특허침해소송을 가장 많이 제기한 10대 NPE는 Katz를 제외하고는 모두가 특허권을 그 발명자로부터 사들인 기업들이다. 30) 그 중 대표적인 곳이 Acacia Research사로 2003년 이래 특허침해소송을 가장 많이 제기한 NPE로 알려져 있으며 광범위한 영역에서 특허권을 보유하는 한편 다수의 자회사를 거느리고 적극적으로 특허권자를 대리하거나 자신이 양수한 데이터 압축특허를 내세워 온라인 교육기관, 성인영상물 공급 사이트, 전자상거래 업체 등을 상대로 특허권 침해에 따른 소제기의 경고장을 보낸 뒤 이를 발판으로 특허권 라이선스 계약을 체결하는 것으로 유명하다. 31)

2000년대 들어 NPE의 활동 분화 중 특기할만한 부분은 새로운 형태의 NPE 인 Intellectual Ventures(이하 'IV')가 출현했다는 것을 들 수 있다. 종래 통상적 인 NPE가 비공격적 NPE와 공격적 NPE로 이분되고 그 사업모델도 전통적 영역에 머무는 반면 IV는 쉽게 정의하기 어렵다. IV는 2000년 Microsoft사의 고위임원이던 Nathan Myhrvold와 Edward Jung이 특허괴물이라는 용어를 만들어낸 Peter Detkin과 함께 세운 회사로 2004~5년경까지 다수 거래를 통해 특허권을 획득해 대략 2,700여 개의 자회사를 통해 미국 특허 8,000여 건, 전 세계적으로 30,000에서 60,000건의 특허취득 및 특허출원을 하고 있는 것으로 알려져 있을 뿐 그 실체조차 정확히 파악되지 않는 회사로 유명하다. 32) 위 회사의사업모델은 원칙적으로 위와 같이 축적한 특허권을 배경으로 전자, 통신, 제약등 광범위한 범위의 기업을 대상으로 실시료를 받는 라이선스 계약을 체결하는 것이지만 특허침해소송 등을 제기당한 기업들을 대상으로 특허권을 판매하는 일종의 방어펀드로서의 역할도 수행하는 등 극히 다양한 편이다. 33) 반면 일반적인 공격적 NPE와 다르게 IV는 18세기 이전까지 영국, 프랑스가 해적선에 면허

<sup>30)</sup> Michael Risch, supra, p.470-471.

<sup>31)</sup> Id. Terrence P. McMahon et al., supra, pp.161-2.

<sup>32)</sup> Robin Feldman & Thomas Ewing, "The Giant among Us", 2012 Stan. Tech. L. Rev., 1(2012), para, 25-35.

<sup>33)</sup> ld. para,44-59.

를 주어 스페인 상선을 공격해 나포한 뒤 그 수익을 나누었듯이 공격적 NPE들을 대상으로 자사고객들에 대한 라이선스 조건으로 특허권을 판매한 후 위 NPE들이 소송을 제기하도록 하는 속칭 해적형 사업(privateering)을 활용하는 것으로 추정되고 있으나 구체적 연관성이 밝혀진 바는 없고 2010년 말경부터는 직접 소송을 제기하는 경우도 나타나고 있다.<sup>34)</sup>

이렇게 사업모델이 분화된 결정적 원인은 공격적 NPE의 수익성 강화와 함께 미국 금융시장에서 각종 금융기법이 발전하면서 공격적 NPE에 막대한 자금이 흘러들어오고 있기 때문이다. 가령 현재 180여 건의 미국 특허를 보유하면서 1,000여 곳의 회사에 라이선스를 해주고 있는 것으로 알려져 있는 Acacia Research의 경우 나스닥에 상장되어 거래되는 공개상장의 형태로 자본을 조달하는데 위 회사의 주식은 2002년부터 2011년 사이에 연 36%씩 상승해 왔다. 35) IV의 경우 Microsoft, Intel, Apple, Sony, Nokia 등 세계적 전자 · 통신업체들을 투자자로 하여 5개의 펀드로 나누어진 10년 만기 투자펀드를 재원으로 하는 일종의 벤처캐피탈 형식으로 적어도 50억 달러를 투자받아 운영하며 현재까지 20억 달러 이상을 라이선스를 통해 실시료로 수취한 것으로 알려져 있다. 36)

#### 2. 사업모델

#### 1) 종류에 따른 사업모델

NPE는 이를 특허취득 방식에 따라 12개 정도로 세분하는 방식도 있으나<sup>37)</sup> 크게 보면 4가지 종류가 현재 활동하고 있다.

하나는 과거부터 존재해왔던 연구개발형 NPE이다. 대표적인 기관으로 대학을 들 수 있는데 2000년대 이후에 기술혁신의 주된 흐름에서 중소규모 기업을 통한 연구개발 비중이 더욱 확고해지고<sup>38)</sup> 생산을 임가공 업체를 통해 해결하는

<sup>34)</sup> ld. para.60-66.

<sup>35)</sup> ld. para.72-76.

<sup>36)</sup> Id. para.44-46.

<sup>37)</sup> John R. Allison et. al., supra, p.10.

<sup>38)</sup> Henry Chesbrough, supra(2005년 미국 전체 연구개발 투자 중 직원 1,000명 이하 기업의 비중이

기업이 늘어나게 되면서 특허권 취득을 위한 연구, 개발만을 담당하고 특허제품의 생산에는 관여하지 않는 기업형태의 연구개발형 NPE가 늘어나고 있다. 이러한 연구개발형 NPE들 중 대학의 경우는 대부분 연구개발의 초기 단계에 그 성과를 기업과 공유해 라이선스를 주는 방식을 취하고 있고, 연구개발형 기업들은 통상 직접적인 생산은 하지 않고 임가공업체를 통한 생산 또는 기술의 라이선스에 치중하며 널리 알려진 통신반도체 업체인 Qualcomm도 그 중 하나로 분류되다. 39)

두 번째는 특허괴물로 언급되는 공격적 NPE다. 전형적인 공격적 NPE는 통상 10여 건 내외의 특허를 보유하고 위 특허를 기반으로 소송을 제기하고 그를 통해 라이선스 계약을 체결하거나 화해를 하는 방식으로 사업을 하는 소규모 형태를 취하며 규모가 작은 만큼 자금동원력이 제한되므로 로펌과의 성공보수 약정을 통해 소송을 진행하기도 한다. 40) 최근에는 IV의 영향으로 공격적 NPE도 상당한 정도의 규모로 대형화되고 있는데, 적어도 10억 달러 정도의 자금이 투입된 것으로 알려져 있는 2009년 설립된 Round Rock Research와 같이 큰 규모를 갖춘 공격적 NPE도 등장하고 있다. 41)

세 번째는 공격적 NPE의 활동의 반작용으로 등장한 방어적 NPE이다. 방어적 NPE의 사업모델은 사실상 IV의 활동에 영향을 받아 나타났다. IV의 임원 중하나인 John Amster가 2008년 세운 RPX가 가장 큰 회사로 기본적으로 공격적 NPE의 표적이 될만한 특허권을 매집하여 투자를 한 회원사에게는 라이선스를 제공하고 위 특허권을 다시 공격적 NPE에게 회원사에 대한 라이선스 조건으로 판매하는 방식으로 수익을 올리고 있다. 42)

마지막 모델은 공격적 NPE의 분화형으로 특허제품을 만들던 기업들이 그동 안 방어목적으로 쌓아 놓은 특허를 이용하여 공격적 NPE와 유사한 행태를 보이 며 사실상 공격적 NPE와 비슷한 전략을 취하는 경우이다. 가령 종전에는 특허

<sup>24.1%</sup>로 증가한 반면 직원 25.000명 이하 대기업의 비중은 37.1%로 감소함).

<sup>39)</sup> Colleen Chien, supra, pp.327-8.

<sup>40)</sup> ld. pp.330-1.

<sup>41)</sup> Robin Feldman & Thomas Ewing, supra, para,85-86.

<sup>42)</sup> ld. para.82-84.

권 라이선스에 적극적이지 않던 GE나 American Express와 같이 방어적 목적으로 특허권을 취득하던 회사들이 축적하고 있는 특허권 중 자신의 핵심사업 영역이 아닌 특허권을 이용하여 적극적으로 운용하는 부서나 별도의 기업을 통해 특허권을 라이선스 계약을 체결하거나 소송을 제기하는 경우가 발생하고 있다. 43이 이러한 형태의 극단적인 모습이 특허제품과 유사한 제품을 만들고 있는 기업들이 NPE에게 특허권을 넘겨주거나 자금지원을 하여 경쟁기업을 공격하게 하는 해적형 사업모델로 그 구체적 사례도 사업목적에 따라 여러 가지 형태로 나뉘고 있다. 44)

NPE 중에는 위 네 가지 모델의 여러 가지 모델의 성향을 함께 가지는 경우도 있고 서로의 존재나 발전에 상호 영향을 주기도 한다. IV의 경우 기본적으로 공격적 NPE의 사업모델을 취하고 있지만 방어적 NPE의 모습도 함께 가지고 있고 해적형 사업모델의 탄생에 영향을 주기도 했다. 방어적 NPE의 발전과정에 가장 큰 자극을 준 것은 어떻게 보면 해적형 사업모델에서 나오는 공격의 증대일 수도 있다. 45) 아래에서는 위 4가지 모델 중 NPE 논란의 핵심을 이루는 공격적 NPE의 구체적 사업모델을 통해 NPE의 활동 전반이 어떻게 구성되는지를 보기로 하겠다.

#### 2) 공격적 NPE의 구체적 사업모델

공격적 NPE의 상당수는 유한책임회사(Limited Liability Company, 이하 'LLC')의 형태를 취하고 있다. LLC는 미국 회사법에서 주식회사와 조합 (partnership)의 장점을 조합해 새롭게 만들어진 회사의 형태로서 회사의 대표로 다른 회사 그 자체를 임명할 수 있는 등 극히 탄력적 형태인데다가 공시의무도 없어 특허권의 양도과정이나 특허권 행사과정에서 특허권자의 개인적 관계때문에 제약을 받기를 원하지 않고. 그 내부상황을 알리고 싶지 않은 NPE에게

<sup>43)</sup> Colleen Chien, supra, pp.324-5.

<sup>44)</sup> Thomas Ewing, "Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights by Corporations and Investors: IP Privateering & Modern Letters of Marque & Reprisal", 4 Hastings Sci. & Tech. L., 1(2012), pp.54–72.

<sup>45)</sup> ld. pp.58-9.

선호되고 있으며 특히 공격적 NPE의 본사가 주식회사라도 실제 소송에 나서는 자회사는 ILC의 형태를 취하는 경우가 대부분이다. 46) 실제 2008년부터 2010년 사이 LLC의 형태로 특허침해소송을 제기한 431개사를 보면 소 제기일자로부터 1년 내에 특허권을 양수받은 경우가 60.3%에 이를 정도로 ILC는 소송목적의 공격적 NPE에게 선호되고 있다. 47)

이러한 공격적 NPE가 자신이 발명한 특허를 가지고 운영되는 경우는 Katz와 같은 개인발명가를 제외하고는 좀처럼 찾기 힘들다. 공격적 NPE는 그 특허를 특허거래시장을 통해 취득하는데 특허권 거래형태는 파산재단의 경매나 공개경 매를 통해 거래가격과 조건이 밝혀지는 경우가 언론에서는 많이 다루어지지만 실제로는 중개회사를 통해 사적 거래를 통해 매수하는 형태가 더 많은 비중을 차지하는 것으로 알려져 있으며 가령 IV가 보유하는 특허권 중 경매에서 매수한 비중은 5% 미만이다. 48) 이에 따라 특허권을 공개경매를 통해 매매를 중개하는 Ocean Tomo, PL-X 등의 회사는 물론 사적 거래를 중개하는 iPotential과 같은 중개회사들, 그리고 특허평가나 소송에 필요한 서비스를 제공하는 General Patent Corporation International 같은 회사들의 활동도 활발해지고 있다. 49)

공격적 NPE의 특허권은 대부분 기업에서 취득되는데, 가령, IV의 경우 다른 공격적 NPE보다 미국 외의 대학들을 포함한 대학들과의 전략적 제휴를 통한 특허취득에 집중하는 것으로 알려져 있지만 실제로 대학들로부터 취득한 특허권은 전체의 5% 정도에 그치고 있다. 50) 기업 중에서는 중소규모 기업이나 개인발명가와 같이 상대적으로 상품화가 어려운 발명자나 파산한 대기업과 같이 특허제품생산을 지속하기 어려운 경우가 많은데 이는 아직도 특허제품 시장에서 경쟁하는 대기업들이 특허권 거래를 수치스러운 일로 간주하기 때문이다. 51) 다만, 최근에는 인식에 변화가 생기면서 IBM, AT&T, Dow Chemical 등의 기업이 Ocean Tomo를 통해 공개경매 방식으로 특허권을 처분하거나, 2009년 Micron

<sup>46)</sup> ld. pp.40-43; Robin Feldman & Tom Ewing, supra, para, 196-200.

<sup>47)</sup> Thomas Ewing, supra, pp.40-41.

<sup>48)</sup> ld. p.20.

<sup>49)</sup> Colleen Chien, supra, p.316.

<sup>50)</sup> Robin Feldman & Tom Ewing, supra, para.38-39.

<sup>51)</sup> Colleen Chien, supra, pp.313-4.

이 보유특허의 20% 정도를 특허침해소송 전문변호사인 John Desemarais가 이 끄는 NPE인 Round Rock Research에 처분하는 등 특허제품 시장에서 활동하는 대기업도 특허권의 적극적 활용에 나서고 있다.<sup>52)</sup>

이렇게 특허권을 확보한 공격적 NPE의 통상적 행동은 특허제품을 만들고 있는 기업들에 대하여 이메일과 각종 서신을 이용해 특허권 침해와 소송제기를 경고하면서 지속적인 특허권 라이선스 계약의 체결을 요구하는 것으로 공격적 NPE라도 특허침해소송을 바로 제기하는 경우는 드물다. 53) 공격적 NPE가 소송 제기에 적극적이지 않은 이유 중 하나는 미국의 막대한 특허침해 소송비용이다. 가령, 2,500만 달러 이상을 청구하는 특허침해소송의 비용은 2009년을 기준으로 보면 평균적으로 증거개시절차까지만 해도 300만 달러, 모든 절차를 합하면 550만 달러가 소요된다. 54)

실제로 성공적인 공격적 NPE는 초기 자금모집, 특허제품을 제조하여 판매하는 회사에게 실질적 위협을 가할 만한 특허권의 지속적 취득, 그를 통한 특허권 라이선스 계약을 통한 실시료 취득, 그리고 다시 이를 이용한 특허권의 취득이라는 선순환의 형태를 취한다. IV는 이러한 선순환을 잘 보여주는 사례로 초기자금 모집 후 특허권을 집중적으로 매입하면서 전면적인 소송보다는 라이선스계약을 통한 수입증대에 힘을 썼고, 다시 지속적으로 각종 연기금을 재무적 투자자로 받아들여 특허권을 매입하고, 그 특허권을 수천개의 자회사를 통하여 숨기는 방식을 취하는 한편 어쩔 수 없는 경우의 소송도 제3의 공격적 NPE에게 특허권을 양도하여 수행하는 방식으로 진행함으로써 그 영향력에 비추어 거의 사회적 주목이나 규제를 받지 않고 있다.55)

<sup>52)</sup> Id. p.314; Robin Feldman & Tom Ewing, supra, para.87-88.

<sup>53)</sup> Terrence P. McMahon et al., supra, pp.161-162.

<sup>54)</sup> Stijepko Tokic, "The Role of Consumers in Deterring Settlement Agreements Based on Invalid Patents: The Case of Non-Practicing Entities", 2012 Stan. Tech. L. Rev., 2(2012), pp.5-6.

<sup>55)</sup> Robin Feldman & Tom Ewing, supra, para,45-47.

# Ⅲ. 미국 특허침해소송에서 공격적 NPE의 영향과 규제

#### 1. 미국 특허침해소송에서 공격적 NPE의 활동과 그 평가

#### 1) 공격적 NPE의 특허침해소송 내 비중과 그 특징

미국에서 공격적 NPE가 특허침해소송에서 차지하는 비중은 2000년대 이후로 보면 NPE를 상대로 한 특허침해확인소송을 합쳐도 최고 17% 이하이고, NPE의 비중은 광범위한 특허권 부여로 인한 문제가 항상 제기되는 소프트웨어와 금융산업 분야로 한정한다 해도 전체의 20~23% 정도에 그치는 반면, 특허제품생산기업이 제기하는 소송비중은 전체적으로 보면 76%, 가장 낮은 산업인 금융산업에 국한해서 보아도 71%에 이른다. 56) 다만 제소된 피고의 수치까지를 합산하면 NPE가 전체소송의 26%, 소프트웨어의 경우 30%, 금융산업은 40%를 차지하는 반면, 특허제품 생산기업의 비중은 소프트웨어의 경우 62%, 금융산업의 경우 50%를 보여 상대적으로 NPE의 비중은 증대된다. 57)

공격적 NPE들 사이에도 소송제기 활동 역시 각기 다른 모습을 보인다. NPE 의 활동이 활발해지기 시작한 2003년부터 가장 많은 소송을 제기한 10대 NPE 를 대상으로 한 연구에 따르면 2009년까지 가장 많은 소송을 제기한 Acacia Research는 총 293건, 연간 21.7건, 총 피고 수는 1,143명에 달할 정도로 소송을 많이 제기하지만 10위인 Cygnus Telecomm의 경우 총 43건, 연간 4.5건 총 피고 수는 84명으로 그 소송성향에는 상당한 차이를 보이고 있다.58)

이러한 공격적 NPE들의 특허침해소송은 대부분 특정 특허를 중심으로 이루어진다. 통상 특허침해소송이 활발한 미국에서도 98.5% 특허들은 이를 기초로 특허침해소송이 제기되지 않는다.59) 반면 소송을 많이 제기한 10위까지의 NPE를 기준으로 보면 최대 64건의 소송이 제기된 특허를 비롯해 특허당 평균 소송

<sup>56)</sup> Colleen Chien, "Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents", 87 N.C. L. Rev., 1571(2009), p.1600.

<sup>57)</sup> ld. p.1601.

<sup>58)</sup> Michael Risch, supra, p.471 tbl.1.

<sup>59)</sup> Mark A. Lemley, "Rational Ignorance at the Patent Office", 95 Nw. U. L. Rev., 495(2001), p.1507.

제기건수는 8.27건에 이르고 있다.<sup>60)</sup> 이는 미국에서 2000년부터 2007년 사이에 가장 다수의 소송이 제기된 특허 106건 중 45.6%만을 특허제품 생산기업들이, 나머지는 NPE가 보유하는 결과로 이어지고 있다.<sup>61)</sup> 더욱이 단순 특허 수만이 아니라 특허침해소송 제기사건 수까지 고려하면 특허제품 생산기업들의 비중은 18.4%까지 떨어진다.<sup>62)</sup>

공격적 NPE가 특허침해소송을 제기하는 특허는 연구자의 분류에 따라 각기 다른 모습을 취하지만 상당수의 특허가 소프트웨어, 데이터처리와 연관된 광의의 소프트웨어 특허라는 데는 별 다툼이 없다. 공격적 NPE가 그 상당부분을 보유한 다수의 소송이 제기되는 특허를 기준으로 보면 광의의 소프트웨어 특허가전체의 72%를 차지하고 있으며, 기계장치 특허는 8%, 전자제품 특허는 1%를 차지하고 있는 반면, 1회 소송이 제기된 일반적 특허에서 소프트웨어 특허의 비중은 27%로 현저히 떨어지며 기계장치 특허는 53%, 전자제품 특허는 25%로 크게 상승한다. 63)

이와 같이 보면 공격적 NPE의 특허침해소송에서의 활동을 중심으로 보면 공격적 NPE의 영향력은 통상의 특허권자들과 달리 다수의 피고를 대상으로 보유특허를 기초로 다수의 특허침해소송을 제기하는 데서 나오며 그 주된 활동분야는 주로 보유하는 특허가 소프트웨어특허라는 점에서 주로 전기, 전자, 통신 산업분야가 된다. 이는 NPE가 2007년부터 가장 많은 소송을 제기한 특허제품 생산기업 1위부터 22위까지를 전기, 전자, 통신산업 분야가 차지하는 결과로 이어지고 있다.64)

#### 2) 공격적 NPE의 특허침해소송에 대한 비판과 그 실증

공격적 NPE에 대한 비판의 핵심은 공격적 NPE의 활동으로 연구, 개발을 통한 기술혁신의 유도라는 특허제도의 목적을 달성하지 못하고 특허가 일종의 세

<sup>60)</sup> Michael Risch, supra, p.472.

<sup>61)</sup> John R. Allison et al., supra, p.24.

<sup>62)</sup> ld. p.26.

<sup>63)</sup> John R. Allison et al., supra, p.18.

<sup>64)</sup> PatentFreedom, supra.

금으로 작용하면서 새로운 특허제품 생산기업의 시장진입비용만을 인상시켜 연구, 개발 활동에 들어갈 비용이 특허취득에 들어가면서 사회 전반의 비용을 증가시킨다는 데 있다.<sup>65)</sup> 좋은 사례는 라이벌 기업에 대하여 특허권을 행사하여 공격함으로써 상대방을 시장에서 축출하거나 공격할 목적으로 시장예측가보다 높은 가격으로 특허권 또는 특허권 보유기업을 매입하였다고 추측되는 Apple, Google, Microsoft의 2011년 Nortel Network의 통신특허 매입과 Google의 Motorola에 대한 매입이다.<sup>66)</sup>

이러한 비판의 정당성은 공격적 NPE가 제기하는 특허침해소송이 무효이거나 그 실제적 가치가 없는 특허권에 기초했는가에 따라 결정된다. 특허침해소송의 기초가 된 특허권이 유효하고 실질 가치를 가진 특허권이라면 위와 같은 문제는 공격적 NPE보다는 미국 특허제도 자체의 문제이기 때문이다. 이에 대한실증연구의 결과는 엇갈리고 있는데 승소율이나 특허무효율 같은 소송결과에따른 연구에 있어서도 특허침해소송의 실증연구가 각기 다른 절차적 단계에 있는 판결이나 결정 등을 대상으로 연구를 진행하고, 95%가 본안재판에 이르지않는 미국 특허침해소송의 특징 때문에 각기 다른 실증연구의 결과들을 동일한대상을 가지고 한 결과로 보기 어렵기 때문이다. 실제로 단순한 승소율만을 대상으로 산정하는 PWC의 자료에 의하면 1995년부터 2010년까지의 전체 1,617건의 종국판결 중 NPE는 23%, 특허생산기업은 33%의 승소율을 보였는데 본안재판만 보면 66~67% 정도로 차이를 보이지 않았고, 그것도 NPE의 승소율은해마다 편차가 크다.67)

보다 정밀한 연구를 살펴보면 우선 의제자백에 의한 판결을 제외한 승소율은 Shrestha의 연구에 의할 때 2000년부터 2008년까지의 NPE의 특허침해소송 512건 중 1심법원이 종국판결에 이른 46건 중 1심 법원이 침해를 인정한 사건은 12건으로 승소율은 24%로, 500건의 임의 추출 방식으로 추출한 사건의 원고 평균 승소율 22%에 비하여 큰 차이가 없다. 68) 반면 2000년에서 2009년까지 가

<sup>65)</sup> Robin Feldman & Tom Ewing, supra, para.126-129.

<sup>66)</sup> ld. para,136-139.

<sup>67)</sup> PWC, supra, pp.12, 16.

<sup>68)</sup> Sannu K. Shrestha, supra, p.147.

장 많이 특허침해소송이 제기된 106건의 특허권과 1회만 소송이 제기된 343건 의 특허권을 합산한 Mark Lemley 등 3인의 연구에 따르면 특허제품 생산기업 의 실체 판결에 의한 승소율이 40%인데 반해 NPE의 승소율은 8%에 불과하 다. 69) 1995, 1997, 2000년의 모든 특허침해소송을 대상으로 한 Kesan과 Ball 의 연구에 따른 특허침해소송 실체판결에 의한 승소율이 31.4% 정도인 것에 비 추어 보면 NPE의 승소율은 상대적으로 낮은 것으로 볼 수 있다. 70) 특허무효율 에 대한 연구결과 역시 격차를 보이고 있다. NPE의 특허무효율은 Shrestha의 연구에 의하면 16%로 Kesan과 Ball의 연구에 따른 특허침해소송 전반의 19.8% 보다 낮다 <sup>71)</sup> 반면 2003년부터 가장 많은 소송을 제기한 10대 NPE를 대상으 로 한 Risch의 연구에 의하면 43건의 특허 중 53.5%가 전체 무효의 판결을. 44.2%가 부분 무효의 판결을 선고받았으며 이를 사건별로 보아도 28.2%가 전 체무효 판결, 부분무효까지 치면 65%에 이르렀다.<sup>72)</sup> 상대적으로 공격적 NPE에 대한 논쟁이 촉발된 한 배경인 화해율은 특허침해소송 일반과 크게 다르지 않 다. 본안재판 진행시 특허침해소송에서의 화해윸은 Shrestha의 연구에 의하면 NPE의 경우 87.6%, 임의추출한 사건 90.8%를 보였고. Mark Lemley 등 3인의 연구에 따르면 NPE의 경우 89.6%. 특허제품 생산기업의 경우 86.6%를 보여 각 유의미한 차이를 보이지는 않았다 73)

이러한 결과를 종합해 보면 공격적 NPE는 특허권의 실질가치에 대하여 의심의 여지가 제기될 수 있는 특허를 바탕으로 특허침해소송에 나서지만 그 과정에서 화해율은 일반 특허침해소송과 유사하므로 특허침해소송의 부정적인 측면이특허제품 생산기업보다는 높다고 할 수 있다.

<sup>69)</sup> John R. Allison et al., "Patent Quality and Settlement Among Repeat Patent Litigants", 99 Geo. L.J., 677(2011), pp.693-694,

<sup>70)</sup> Jay P. Kesan & Gwendolyn G. Ball, "How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes", 84 Wash. U. L. Rev., 237(2006), pp.272-6.

<sup>71)</sup> ld. p.276 tbl.8; Sannu K. Shrestha, supra, p.158 tbl.5.

<sup>72)</sup> Michael Risch, supra, pp.481-483.

<sup>73)</sup> Id. p.147 tbl.4; John R. Allison et al., supra n.69, p.694 tbl.9.

#### 2. 미국 특허침해 소송에서 공격적 NPE의 활동 활성화의 배경

#### 1) 소프트웨어 특허의 영향

미국 특허침해소송에서 공격적 NPE의 활동이 활성화된 배경에는 무엇보다소프트웨어 특허의 영향이 크다. 미국에서 소프트웨어 특허는 1981년 Diamond v. Diehr<sup>74)</sup> 판결을 통해 하드웨어와 결합된 형태의 소프트웨어에 대하여 특허 대상성을 인정받고, 1980년대 후반부터 하드웨어를 작동하는 기능적 측면을 저작권이 보호하지 못하게 되자 그 대안으로 소프트웨어 기업들이 특허의 보호를 지속적으로 추구하게 되면서, 1990년대 후반부터는 주요 보호수단으로 급격하게 부상하게 된다.<sup>75)</sup> 문제는 소프트웨어 특허 일반의 승소율은 12.9%로 비소프트웨어 특허의 51.1%와 큰 차이를 보이고 NPE의 승소율 8%에 근접한다는 것이다.<sup>76)</sup> 그렇다면 소프트웨어 특허의 어떤 특성이 이러한 현상을 낳는 것일까?

우선 하드웨어 특허가 그 발명을 청구항으로 표현함에 있어 현실의 구체적 부품이나 장치로 표현함으로써 그 범위가 제약되는데 반해 소프트웨어 특허는 '클라이언트 시스템', '서버시스템', '요구', '표시', '수신', '발생' 등 극히 추상적인 용어로 그 소프트웨어의 기능을 표현하며 이는 소프트웨어가 모든 형태의 하드웨어에 구현될 수 있도록 하는 과정에서 발생한다. 77) 위와 같은 기능을 표현하기 위해 소프트웨어 특허는 자연스럽게 청구항에 직접적으로 언급된 구성요소 외에 다른 요소를 추가해도 발명의 특성이 유지되는 '~을 포함하는 (comprising of) 것을 특징으로 하는' 방식으로 표현되는 개방형 청구항(openended term claim)과 해당 발명의 구성요소로서 필수적인 구성 또는 공정의 기재를 생략하고 그 발명이 달성하고자 하는 기능 또는 결과만을 기재한 청구항인 기능식 청구항을 사용하는 것이 일반적이다. 78) 이에 따라 하드웨어 특허가 기존

<sup>74) 450</sup> U.S. 175 (1981).

<sup>75)</sup> 설민수, "소프트웨어 특허대상성 논의의 역사적 전개와 한국에서의 시사점", 사법, 제19호(2012), 106-115면.

<sup>76)</sup> John R. Allison et al., supra n.69, p.696-697 tbl.10.

<sup>77)</sup> Note, "Everlasting Software", 125 Harv. L. Rev. 1454(2012), pp.1457-60.

<sup>78)</sup> 박성수, "개방형 청구항 및 발명의 필수구성요소와 특허청구항 범위의 해석", 대법원판례해설, 제66호 (2007), 73-5, 101-3면.

의 특허청구항과 일부 디자인이나 구성을 달리함으로써 동일한 기능을 내도록 설계함으로써 침해를 회피할 수 있는데 반해 소프트웨어 특허는 시대적으로 수 십년 전의 특허청구라 하더라도 그 침해를 회피하기 어렵다.<sup>79)</sup>

또한, 하드웨어 특허의 경우 청구한 기능이 청구항에서 기재된 형태대로 실제 현실에서 재현됨을 보여야 하므로 특정한 형태의 하드웨어만이 보호범위에 포함되는데 반하여, 소프트웨어 특허는 기능과 상관없지만 실제로 각 소프트웨어가 현실에서 경쟁제품보다 효율적으로 그 기능을 구현하도록 하는 부분인 특정 네트워크 프로토콜의 사용, 운영체제 관련 함수, 그래픽 프로토콜의 사용, 메모리에 대한 요구 등을 일상적인 프로그래밍으로 무시함으로써 특허권자가 그 발명에 있어 염두에 두었던 특정한 형태의 소프트웨어를 넘어 동일한 기능을 행하는 광범위한 소프트웨어까지도 보호범위로 포괄하게 된다. 80) CAFC는 이와 관련하여 소프트웨어의 구체적 구현은 통상의 기술자가 그 기능적 측면의 공개로 충분히 실시가 가능하다고 인정하는 경향을 보이고 있는데, 81) 이에 대해서는 하드웨어의 경우보다 소프트웨어에 있어서는 통상의 기술자의 기술수준을 지나치게 높게 봄으로써 실시가능 요건(enablement requirement)을 포함한 명세서 기재불비와 관련된 요건을 완화하여 사실상 광범위한 특허를 허용하고 있다는 비판이 제기되어 왔었다. 82)

소프트웨어 특허의 또 다른 특징은 시간이 경과함에 따라 누적적으로 소프트웨어가 발전할 경우 후행하는 기술적 발전에 기대어 상업화된 소프트웨어 개발 자가 전혀 예상 못하던 과거의 특허에 기초한 기습소송(ambush litigation)을 가

<sup>79)</sup> 미국의 기능식 청구항에 해당하는 Means Plus Function Claims에 대하여 미국 특허법 제112조 제6항은 그 범위를 상세한 설명에 나와 있는 그 기능을 수행하는 구조, 재료, 공정 및 균등물에 국한시키고 있지만 CAFC는 Means Plus Function Claims에 대하여 일단 형식을 갖춘 청구항에 한하여 적용하고 그추정 복멸에 엄격하고 청구항에 그 구조를 알 수 있는 표현이 존재하는 경우 추정적용을 제한하고 있다. 특히, 소프트웨어 프로그램과 관련하여 회로(circuit)와 같은 일반적 용어 앞에 접속(interface), 프로그래밍(programming), 논리(logic)와 같이 구체적 구조를 알 수 있는 수식어를 사용하여 한정하는 경우에는 충분한 기능수행 구조 등이 있다는 이유로 제112조 제6항의 적용이 부정된다. Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc., 325 F,3d 1364, 1373 (Fed. Cir. 2003).

<sup>80)</sup> Harvard Note, supra, pp.1461-1466,

<sup>81)</sup> Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1323, 1329 (Fed, Cir. 2011),

<sup>82)</sup> Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Is Patent Law Technology-Specific?", 17 Berkeley Tech. L.J., 1155(2002), pp.1191-1192,

능하게 한다는 점이다. 83) 이러한 소프트웨어 특허는 1990년 중반이후 NPE에 의해 집중적으로 취득되면서 공격적 NPE의 활동을 가능하게 만들었다고 할 수 있다. 가장 유명한 사례 중 하나가 월드와이드웹에 기반한 인터넷 발명 이전인 1985년 부여된 전화모뎀을 이용하여 정보창출단말기 (information manufacturing machine)라는 모호한 기기로 소비자가 원격지 가게에서 상품재고를 확인한 뒤 구매하는 광범위한 Freeny의 영업방법 특허를 양수한 E-Data Corp.라는 NPE가 위 특허에 기초해 인터넷에 기반한 전자상거래 업체들을 특허침해로 제소한 사건을 들 수 있다. 84)

# 2) 미국 특허침해소송의 특징: 특허무효심판제도의 미비와 배심제도의 영향

#### (1) 특허무효심판 제도의 미비

2011. 9. 16. 미국의 특허법이 Leahy-Smith America Invents Act(이하 'AIA')에 의해 개정되기 이전에 다른 국가와 비교할 때 소송제도상 특징 중 하나는 특허권 부여 후 특허의 무효 여부를 특허청이 재심사하는 특허무효심판제도의 미비인데 이는 특허권자에게 유리한 소송환경을 제공하게 된다. 특허청에 의한 특허무효심판제도가 특허침해소송보다 침해의심자에게 유리한 결정적인이유는 특허침해소송에서 특허권자에게 주어지는 특허권의 유효추정에 의한 입증책임의 증거법상 부담이 특허무효심판제도에는 적용되지 않기 때문이다.85)

원래 미국 특허법은 1790년 최초 입법 이래로 특허의 무효여부를 특허청이 심사하는 것이 아니라 법원이 특허침해소송에서 특허무효의 항변으로 심사하는 체계로 발전해왔으며 미국 특허법에 미국 특허청(이하 'USPTO')이 특허의 무효여부를 재심사하는 특허무효심판제도와 유사한 재심제도(reexamination)가도입되기 시작한 것은 1980년 누구든 특정 특허의 특허청구항의 특허권 유효성에 관하여 기존에 특허출원된 특허 또는 간행된 문헌에 기초한 선행기술에 따른

<sup>83)</sup> Harvard Note, supra, p1473.

<sup>84)</sup> ld. pp.1454-6.

<sup>85) 35,</sup> U.S.C §282,

의심이 있을 때 특허청에 그 무효여부를 심사해 줄 것을 신청하고 특허청이 이에 따라 재심사 할 수 있는 편면적 재심제도(ex parte reexamination)가 시초로 이를 보완하여 특허무효심판제도에 유사한 쌍방참여 재심제도(inter parte reexamination)가 도입된 것은 1999년의 일이다. 86)

문제는 위 재심제도가 심각한 결함을 안고 있다는 것이다. 우선 편면적 재심제도는 특허무효심판이라기 보다는 USPTO에 의한 특허재심사에 가까워 특허무효에 대한 의심을 제기한 제3자의 절차참여가 차단된다. 87) 특허권자나 제3자가 익명으로 신청할 수 있는 위 절차는 특허출원된 특허 또는 간행된 문헌에 기초하여 문제된 특허가 특허권의 요건을 갖추지 못했다는 중대한 새로운 의문이제기될 때 USPTO청장의 직권에 따라 개시될 수 있으며 특허심사관이 특허권자와의 인터뷰를 통해 특허권의 요건을 갖추었는지를 심사하거나 특허범위를 축소하여 정정하는 일상적인 특허권 심사절차와 유사하다. 88) 특허권자 외의 제3자는 편면적 재심절차에 일체 참여할 수 없고, 그 결과에 대하여 항소할 수 없는 위 제도에 관해서는 지나치게 특허권자에 편향된 제도로 특허무효심판으로서의실효성을 갖추지 못한다는 비판이 제기되어 왔었다. 89)

1999년에 입법된 쌍방참여 재심제도는 특허권자와 심사관 사이의 인터뷰를 배제하고, 특허권자가 USPTO의 각 심사단계에 따라 답변서를 제출할 때 그에 대한 반박서를 제출하는 방식으로 재심절차에 참여할 수 있도록 했다. 90) 무엇보다 편면적 재심제도가 재심절차의 개시를 USPTO 청장의 재량의 영역에 둔 대반해 제3자의 신청에 따라 3개월 내에 요건을 충족할 때 재심을 의무화하고 있다. 91) 또한, 위 재심절차에서 심사관의 결정에 이의가 있는 제3자는 USPTO 내의 행정심판 기구인 특허심판위원회(the Board of Patent Appeals and

<sup>86)</sup> American Inventors Protection Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat, 1501 (1999).

<sup>87) 35</sup> U.S.C. § 305.

<sup>88) 35</sup> U.S.C. §§304, 305, 314,

<sup>89)</sup> N. Thane Bauz, "Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based upon a Comparative Study of German Law", 27 Creighton L, Rev., 945(1994), p.957.

<sup>90) 35</sup> U.S.C. §314(b)(2) 2012, 9, 16.부터 AIA가 일부 적용되고 있으나 이 글에서는 AIA 적용 이전 법령을 지칭한다.

<sup>91) 35</sup> U.S.C. §312(a).

Interference)에 제소할 수 있고, 그 결정에는 CAFC에 항소할 수 있다. 92) 하지만 쌍방참여 재심제도 역시 일반적인 특허무효심판으로 작용함에 있어서 몇 가지 심각한 문제점을 가지고 있다. 무엇보다 편면적 재심제도와 같이 문제된 특허가 특허출원된 특허 또는 간행된 문헌에 기초하여 특허권의 요건을 갖추지 못했다는 중대한 새로운 의문을 제기할 때만 특허청장의 결정에 의해 재심이 개시될 수 있다. 93) 두 번째로 대상에 제한이 없는 편면적 재심제도와 달리 쌍방참여 재심은 그 대상이 1999년 11월 29일 이후에 신규 출원되거나 연장등록 출원된 특허에 국한된다. 94) 마지막으로 신청자의 절차참여가 특허침해소송보다는 제한된 상황에서 신청자는 위 쌍방참여재심에서 제기했거나 제기할 수 있었던 각종 무효사유를 별도 재심이나 소송에서 제기할 수 없는 쟁점효(collateral estoppel)의 적용을 받게 된다. 95)

이에 따라 오로지 특허침해소송에서 공격적 NPE의 특허를 다툴 수 밖에 없는 피고인 특허제품 생산기업은 특허의 무효를 얻어내기 위해서는 일반적인 민사소송이나 특허무효심판에서의 입증 정도인 증거의 우위(preponderance of evidence)보다 높은 입증 정도인 명백하고도 설득력 있는 증거에 의한 증명 (clear and convincing evidence) 책임을 부담한다는 점에서<sup>96)</sup> 상대적으로 광범위한 범위의 무효화될 가능성이 높은 특허권을 가진 NPE에게 유리한 환경이조성되었다.

#### (2) 배심제도의 영향

미국 특허침해소송 제도가 다른 국가와 다른 점은 배심이 특허침해소송의 운명을 상당 부분 결정한다는 것이다. 물론 특허침해소송에서 배심의 역할은 법률해석이 아니고, 사실관계의 판단에 그치지만 특허침해소송에서 법률해석과 사실관계의 경계가 늘 명확한 것은 아니다. 가령, 특허무효 사유 중 진보성 결여의

<sup>92) 35</sup> U.S.C. §315(b)(1).

<sup>93) 35</sup> U.S.C. § 303(a).

<sup>94)</sup> USPTO. Manual of Patent Examining Procedure §2611.

<sup>95) 35</sup> U.S.C. §315(c).

<sup>96)</sup> Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 725 F.2d 1350, 1360 (Fed. Cir. 1984).

경우 법률해석의 문제이지만 그 판단에 이르기까지 선행기술의 범위와 내용, 통 상기술자의 수준, 특허대상 발명과 선행기술의 차이, 2차적 고려사항, 결합발명 에서 결합의 동기는 배심이 결정할 사실관계로서 실제 소송에서는 진보성 결여 의 최종판단이 배심에게 맡겨지는 경우가 많다.<sup>97)</sup>

그런데 현재까지의 실증연구에 의하면 배심은 상대적으로 법관에 비해 특허청의 특허심사를 거친 특허의 유효성을 더 믿는 편이고 이는 배심에 의한 재판에서 법관에 의한 재판보다 10% 정도 높은 특허권자의 승소율로 이어지고 있다. 98) 또한 배심은 상대적으로 특허권자가 규모가 작은 개인이거나 소규모 회사가 대규모 회사를 상대로 할 때 법관보다 상대적으로 규모가 작은 개인이나 소규모 회사에 유리한 판결을 한다. 99) 마지막으로 배심은 법관과 달리 서로 다른 쟁점인 특허침해, 특허의 무효, 특허권 행사의 제한과 같은 서로 다른 쟁점들을 일괄적으로 판단하려는 경향을 보인다. 100) 이러한 경향은 특히 특허권자에 우호적인 판결로 특허침해소송이 집중되는 동부텍사스 연방지방법원과 같은 소위 '급행처리법원(rocket docket)' 관할지역의 배심일 경우 상대적으로 더 강하게 나타나는 것으로 알려져 있다. 101)

이에 따라 현실에서 보다 유효성이 의심되는 소프트웨어 특허를 가진 NPE가 법관에 의한 재판보다는 배심재판에서 유리한 결과를 받고, 이에 따라 배심재판을 선호할 가능성은 그만큼 커진다. 실제로 NPE의 배심재판 선택율은 56%로비 NPE의 47%보다 앞선다. 102) 그 위에 배심재판의 상대적 파괴력, 특히 특허침해 인정시 특허권자에게 주어지는 손해배상액은 법관에 의한 재판보다 10배이상 많아 피고로서는 NPE가 제기하는 특허침해소송이 배심재판의 단계에 이

<sup>97)</sup> Mitsubishi Electric Corp. v. Ampex Corp., 190 F.3d 1300 (Fed. Cir., 1999).

<sup>98)</sup> Kimberly A. Moore, "Populism and Patents", 82 N.Y.U. L. Rev. 69(2007), pp.107-8.

<sup>99)</sup> Id. p.82(특허권자가 개인으로 회사를 상대 소송을 할 경우 배심승소율 78%, 법관 승소율 47%, 특허권 자가 회사인 경우 개인 상대 소송을 할 경우 배심승소율 50%, 법관 승소율 59%로 편향됨을 지적).

<sup>100)</sup> Kimberly A. Moore, "Judges, Juries, and Patent Cases—An Empirical Peek Inside the Black Box", 99 Mich. L. Rev., 365(2001), p.390.

<sup>101)</sup> David J.F. Gross, Chad Drown & Lauren J. Frank, "Even Rocket Science is Not Rocket Science: the Utter Simplicity of a Patent Trial", 1061 PLI/Pat., 479(2011), pp.486, 512-3.

<sup>102)</sup> PWC, supra, p.13.

르면 화해를 모색할 가능성이 높아지게 된다. 103)

이러한 배심재판은 NPE의 활동 활성화를 불러오는 다른 요인이다. 실제로 NPE가 활성화되기 이전인 1970년대 불과 2.8% 정도에 불과하던 전체 특허침 해소송 중 배심재판 비중은 1980년대 14%, 1990년 25%, 2000년대에는 56%로 크게 비중이 늘고 있어 NPE의 활성화와 배심재판은 어느 정도 연관관계가 있음을 보여준다. 104)

#### 3. 공격적 NPE에 대한 규제 움직임

#### 1) 법원에 의한 통제

법원에 의한 통제를 대표하는 것은 공격적 NPE인 NTP사가 영구적 금지명령을 바탕으로 Blackberry 핸드폰 제조사에 대해 법원이 판결한 손해배상금의 10 배를 넘는 화해금을 받으면서 NPE 논란이 격화된 2006년 선고된 연방대법원의 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C 판결이다. 특허침해소송의 결과 피고의 특허권 침해가 인정될 경우 형평법상 구제조치로 법관이 광범위한 형태의 침해행위의 금지를 명하며, 위반시 법정모욕에 따른 제재를 받게되는 영구적 금지명령(permanant injunction)에 대하여 발령 법관의 재량을 억제하기 위하여 특허의유효성과 침해자의 특허침해가 인정되면 금지명령 발령 요건으로서 회복할수없는 손해는 추정되어 침해자에 대한 금지명령 발령의 요건이 충족된다는 입장을 취해온 105 CAFC의 판결을 파기한 위 판결의 다수의견은 미국 특허법 제283조에 의해 주어지는 형평법상 구제조치인 금지명령의 발령을 위해서는 ① 회복할수 없는 손해, ② 손해배상과 보통법상 구제조치가 침해를 전보하기에 부적절한가 여부, ③ 원고와 피고 사이의 고통의 형량을 통한 형평법상 구제조치의적절성 여부, ④ 영구적 금지명령시 공중의 이익 침해 여부의 네 가지 조건이 충족되어져야 한다고 판시했다. 106) 다만 특허권 실시를 위한 상업적 활동 부재와

<sup>103)</sup> ld. pp.13–14.

<sup>104)</sup> ld. p.11; Kimberly A. Moore, *supra* n.98, p.366.

<sup>105)</sup> Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1580-81 (Fed. Cir. 1983).

<sup>106)</sup> eBay, 547 U.S. at 391.

특허권자가 라이선스 계약의사가 있으면 위 요건을 충족하지 못한다고 보아 영구적 금지명령을 부여하지 않은 제1심 판결에 대하여는 이를 지나치게 광범위한 분류방식이라고 비판하고 NPE 중 대학 등 연구기관형 NPE는 위 요건을 충족할 가능성이 있다고 판시했다. 107) 실무적으로는 Kennedy 대법관의 별개의견 역시 중요한데 현실에서의 특허권자의 입장이 직접 최종소비품을 생산하여 경쟁하기보다 라이선스를 통하여 실시료를 수취하는 NPE 쪽으로 급격하게 이동하고 있고 이러한 경우 금지명령이 특허실시료의 협상에서 과도한 실시료를 받아내기 위한 수단으로 사용되고 있으므로, 특허권이 실시제품의 극히 일부분을 구성하는데 그칠 때에는 금지명령이 부적절할 수 있다고 판시함으로써 또 다른 기준을 제시했다. 108)

위 판결 이후 실제 영구적 금지명령 발령에는 ① 실시제품에 대한 경쟁제품의 존재 여부, ② 특허권자가 NPE인지 여부, ③ 특허권이 실시제품에서 차지하는 비중 정도가 결정적이며 NPE일 경우 상당한 정도로 영구적 금지명령 발령의 어려움을 겪고 있다. 109) 물론 그렇다고 하여 모든 NPE의 영구적 금지명령 발령이 완전히 차단되었다고 보기는 어렵다. 연구기관의 성격을 함께 가진 NPE에 대해서는 특허권을 무효로 주장하는 피고와의 특허침해소송의 결과 그 명성이 실추되었고 그 특허가 특허제품 생산에 핵심적인 경우에는 영구적 금지명령이 발령된 바 있다. 110)

#### 2) 특허무효심판제도의 도입

1952년 미국 특허법 개정 이래 미국 특허법의 가장 큰 변화를 추구한 AIA는 쌍방참여재심제도를 개편하여 특허무효심판 제도를 새롭게 도입하고 있다. 선출원주의(First to File)의 채택과 함께 AIA가 가져올 가장 큰 변화의 하나로 꼽

<sup>107)</sup> ld at 393

<sup>108)</sup> ld at 396-7

<sup>109)</sup> Bernard H. Chao, "After eBay, Inc. v. MercExchange: The Changing Landscape for Patent Remedies", 9 Minn. J. L. Sci. & Tech., 543(2008), p.545

<sup>110)</sup> Commonwealth Scientific and Indus, Research, Org. v. Buffalo Techn, Inc, 492 F. Supp. 2d 600 (E.D. Tex. 2007)

히는 특허무효심판제도는 쌍방참여 재심제도를 새롭게 개편한 두 가지 제도로 구성된다. 우선 2013. 4. 16. 이후 출원된 특허에 대하여는 특허권 부여 후 9개월 동안 유용성을 포함한 특허대상성, 신규성, 진보성, 명세서 기재불비 등을 이유로 하여 제3자가 특허의 무효를 다투는 이의신청(post grant review)을 할 수 있도록 하고 있고 USPTO 내의 특허심판위원회를 대신하는 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)의 3인 심판관 앞에서 일정한 범위의 증거개시를 거쳐 재판의 형태로 특허의 무효여부를 최대 16개월 이내에 결정하도록 하며 그 재판에 대하여는 CAFC에 항소할 수 있도록 하고 그 입증책임은 증거의 우위로 하고 있다. 111)

다른 하나는 위 이의신청제도의 신청기간이 도과된 이후에 적용되는 절차로 2012. 9. 16.부터 쌍방참여 재심제도를 특허무효심판제도(inter partes review)로 전환하고 우선 쌍방참여 재심제도의 가장 큰 문제점으로 지적된 대상이 되는 특허에 대한 제한을 삭제했다. 112)두 번째로 당사자의 절차적 참여 및 증거개시 제도의 채택 등 절차적 개선을 통해 보다 재판에 가까운 제도로 변화를 꾀하고 있다. 113)세 번째로 심판기간을 최대 1년 6개월로 제한함으로써 단시간 내에 빠른 특허무효에 대한 판단을 내리도록 제도화했다. 114)다만 위 특허무효심판제도는 기존의 쌍방참여 재심제도와 유사하게 특허출원된 특허 또는 간행된 문헌에 기초하여 신규성과 진보성을 다툴 수 있도록 하는 동시에 그 절차개시를 적어도 1건의 청구항에서 승소할 상당한 가능성이 있는 경우로 다소 높인데다가 쟁점효의 적용시점을 특허심판원의 결정문 작성시점으로 앞당기면서 그 적용범위를 특허침해소송, 국제무역위원회의 절차나 다른 USPTO 내 절차로 확장하고 있어 그 활성화 여부는 좀 더 지켜보아야 할 것으로 보인다. 115)

<sup>111)</sup> AIA §6(d).

<sup>112)</sup> AIA §6(c)(2)(A).

<sup>113)</sup> AIA §6(a).

<sup>114)</sup> Id

<sup>115)</sup> Id

## Ⅳ. 결론

#### 1. 한국에서 공격적 NPE 출현 가능성

한국에서 공격적 NPE가 자생적으로 출현하거나 유입되어 활동할 가능성은 현재로서는 상당히 희박하다. 우선 앞서 살펴본 대로 NPE 자체가 미국의 산업 구조. 특히 기업의 연구개발활동 형태가 대기업 중심에서 소규모 연구개발 기업 이 위주가 되고 대기업은 이를 인수 · 합병하는 형태로 변화하는 소위 '열린 형 태의 기술혁신(open innovation)'의 과정에서 특허권이 그 거래를 매개하는 지 표로서의 역할을 하는 데서 만들어진 부산물로 볼 수 있는데 한국에서 이러한 구조가 생성되지 않고 있으며 오히려 대기업의 자체적 기술혁신에 대한 강화가 이루어지고 있다. 가령 벤처기업이 별도의 연구개발활동에 대한 투자주체로 통 계가 존재하는 2001년 대기업, 중소기업, 벤처기업의 연구개발비 투자 비중은 대기업 71%, 중소기업 16%, 벤처기업 13% 수준이었으나 2010년에는 그 비중이 각 74%, 15%, 11%로 오히려 대기업에 대한 의존도가 더 심화되고 있다. <sup>116)</sup> 자 연히 대기업, 특히 제조업을 중심으로 자신이 직접 연구개발하여 생산까지를 담 당하는 폐쇄형 기술혁신이 그 위상을 더 강화하고 있어 NPE와 같은 형태의 존 재가 활동할 공간 자체가 없는 셈이다. 대기업이 그 기술혁신을 내부적 육성시 스템에 의존하고 중소기업의 기술혁신의 결과물이 대기업과 대등한 거래를 통 해 인수되는 구조가 형성되지 않는 한 그 거래과정에서 부정적 활동양태로 볼 수 있는 NPE의 활동도 어려울 수밖에 없다. 두 번째로는 공격적 NPE 활동의 한 전제로 작용하는 특허침해소송의 비활성화 현상이 지속되고 있다. 한국에서 연 간 제기되는 특허침해소송은 사실상 한국을 대표한다고 할 수 있는 서울중앙지 방법원에 제기되는 연간 사건수가 30~60여 건. 전국 법원에는 연간 120~140 여 건 정도로<sup>117)</sup> 미국의 급행처리법원 중 하나로 최근 Apple과 삼성전자 사이 의 소송으로 주목을 받고 있는 북캘리포니아 연방지방법원의 2004~2007년 연

<sup>116) &</sup>quot;과학기술통계서비스". (http://sts.ntis.go.kr/index.jsp), 방문일: 2012, 10, 11,

<sup>117)</sup> 설민수, "특허침해 구제기관으로서 ITC의 대두와 한국에의 시사점", 선진상사법률연구, 제58호(2012), 96면

간 법관 1인당 특허심리 사건수 15.6건(법관 수 14명)과도 상당한 정도의 격차를 보인다 118) 이러한 비활섯화의 워인은 여러 가지를 들 수 있지만 우선 삿대적으 로 특허침해소송에 의한 구제조치가 충분하지 않다는 데 있다. 무엇보다 대표적 구제조치인 금지명령의 경우 그 범위가 미국에 비해 좁으며 이에 따른 위반이 있을 때 그 제재의 실효성이 떨어진다 119) 또 다른 구제조치인 손해배상의 경우 그 이용율이 의제자백 판결까지를 포함하여 일부라도 승소한 경우가 24.4%에 그치고 그 인용액수는 손해배상 청구액수 대비 17.65%이며 거액배상의 일은 기 준으로 볼 수 있는 1억 원을 넘어 인용되는 사건은 극히 소수이다 <sup>120)</sup> 두 번째로 는 미국과는 달리 특허무효심판제도가 활성화되어 있고 그에 따라 특허무효율 역시 높은 편이다. 특허무효심판은 2010년의 경우 651건이 제기되었고 무효심 판을 통한 무효율은 엄격하게 보아도 2005년부터 2010년 사이에 연 평균 55% 에 이를 정도로 높다. 121) 세 번째로는 소프트웨어 특허를 그 활동 기반으로 하 는 공격적 NPE의 속성상 소프트웨어특허에 대한 법원의 태도가 중요한데 소프 트웨어특허에 대한 특허대상성 인정과 그 특허로서의 인정에 법원이 소극적인 데다가 그 일종인 영업방법특허의 유효성에 대해서도 부정적인 태도를 취하고 있다 122)

#### 2. 한국의 대응 방향

한국의 대응 방향은 크게 두 가지로 볼 수 있다. 일단 국내적으로 공격적 NPE가 한국에서 출현할 가능성이 없다는 것은 부정적 측면이 없다는 점에서 환

<sup>118)</sup> David L. Schwartz, "Courting Specialization: An Empirical Study of Claim Construction Comparing Patent Litigation Before Federal District Courts and the International Trade Commission", 50 Wm. & Mary L. Rev., 1699(2009), p.1713.

<sup>119)</sup> 자세한 비교는 설민수, "특허침해 구체조치로서 금지명령의 적절성과 그 개선방향에 대한 비교법적 접근", 저스티스, 제133호(2012, 12, 출간 예정).

<sup>120)</sup> 설민수, supra n.117, 97면,

<sup>121)</sup> 정종한·박진하·이광형, "특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결동향에 대한 통계적 연구", 지식재산연구, 제7권 제2호(2012,6), 36-42면,

<sup>122)</sup> 설민수, *supra* n.75, 133-145면; 박성수, "특허법원 판결로 본 특허의 유효성 분석-진보성 판단을 중심으로~" 지식과 권리 2007년 봄·여름호(2007) 31-32면

영할 만한 일이지만 뒤집어 보면 특허제도가 담당하는 순기능, 특히 중소규모 기업의 혁신활동을 매개하는 특허거래시장이 활성화되어 있지 못하다는 신호일수도 있다. 따라서 특허제도의 기능을 활성화할 전반적 제도 개선이 필요하다고볼 수 있다. 우선 특허거래시장의 활성화를 위해서는 대기업이라 하더라도 외부의 중소기업으로부터 연구개발과 관련한 특허권 취득이나 이를 동반하는 거래에 연구개발 투자와 유사한 적극적인 조세혜택을 줌으로써 기업의 유인을 어느정도 제고할 필요성이 있다. 현재는 조세특례제한법 제12조에 의하여 중소기업의 기술취득에 대한 과세특례만이 있을 뿐 대기업·중소기업 사이의 특허권 거래에 대한 별도 유인은 존재하지 않는바, 이는 상대적으로 연구개발비로 분류되어 조세혜택을 받는 폐쇄형 기술혁신을 고착화할 가능성이 있다. 두 번째로는특허권 거래의 활성화는 결국 특허권의 재산권으로서의 보호 강화에서 나오는만큼 상대적으로 취약한 특허침해소송제도 전반의 개선, 즉 특허침해소송의 전문성을 높이거나 특허침해소송을 전담하는 법원의 창설이나 손해배상 등 구제조치의 실효성을 향상시키는 개선이 요구된다.

반대로 미국에서 공격적 NPE의 활동에 대응해서는 종전의 방어 일변도의 소극적 대응에서 벗어나 보다 적극적인 활용이 요구된다. 즉, 공격적 NPE로 유망한 집단에 대한 적극적 참여나 방어펀드형 NPE의 활용, 또는 공격적 NPE를 활용한 비활용 특허의 처분 등 다양한 방법에 좀더 적극적으로 나설 필요가 있다. IV가 출범할 당시 다른 전자 분야 대기업과 비슷하게 투자 권유를 받았던 삼성전자가 위 투자를 거절했다가 그 후 상당한 금액의 실시료를 지급하는 형태의라이선스 계약을 체결한 것은 이러한 소극적 대응을 벗어날 필요성을 보여주는 일화다.

#### 참고문헌

- 박성수, "개방형 청구항 및 발명의 필수구성요소와 특허청구항 범위의 해석", 대법원 판례해설, 제66호(2007).
- \_\_\_\_\_, "특허법원 판결로 본 특허의 유효성 분석—진보성 판단을 중심으로—" 지식과 권리, 2007년 봄·여름호(2007).
- 설민수, "소프트웨어 특허대상성 논의의 역사적 전개와 한국에서의 시사점", 사법, 제 19호(2012).
- \_\_\_\_\_, "특허침해 구제기관으로서 ITC의 대두와 한국에의 시사점", 선진상사법률연 구. 제58호(2012).
- 정종한·박진하·이광형, "특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결동향에 대한 통계적 연구", 지식재산연구, 제7권 제2호(2012.6).
- Bernard H. Chao, "After eBay, Inc. v. MercExchange: The Changing Landscape for Patent Remedies", 9 Minn. J. L. Sci. & Tech., 543(2008).
- Caprice L. Roberts, "The Case for Restitution and Unjust Enrichment Remedies in Patent Law", 14 Lewis & Clark L. Rev., 653(2010).
- Colleen V. Chien, "Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents", 87 N.C. L. Rev., 1571(2009).
- \_\_\_\_\_\_, "From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System", *62 Hastings L.J.*, 297(2010).
- Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Is Patent Law Technology-Specific?", 17 Berkeley Tech. L.J., 1155(2002).
- David J.F. Gross, Chad Drown & Lauren J. Frank, "Even Rocket Science is Not Rocket Science: the Utter Simplicity of a Patent Trial", *1061 PLI/Pat.*, 479(2011).
- David L. Schwartz, "Courting Specialization: An Empirical Study of Claim Construction Comparing Patent Litigation Before Federal District Courts and the International Trade Commission", 50 Wm. & Mary L. Rev., 1699(2009).

- Gerard N. Magliocca, "Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation", 82 Notre Dame L. Rev., 1809(2007).
- Glynn S. Lunney, Jr., "E-Obviousness", 7 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev., 363(2001).
- Jay P. Kesan & Gwendolyn G. Ball, "How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes", 84 Wash. U. L. Rev., 237, 272-6(2006).
- John M. Golden, "The Supreme Court as "Prime Percolator": A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law", 56 UCLA L. Rev., 657(2009)
- John R. Allison et. al., "Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most Litigated Patents", *158 U. Pa. L. Rev.*, 1(2009).
- \_\_\_\_\_\_, "Patent Quality and Settlement Among Repeat Patent Litigants", 99 Geo. L.J., 677(2011).
- John R. Thomas, "Formalism at the Federal Circuit", 52 Am. U. L. Rev., 771(2003).
- Kimberly A. Moore, "Judges, Juries, and Patent Cases--An Empirical Peek Inside the Black Box", *99 Mich. L. Rev.*, 365(2001).
- \_\_\_\_\_\_, "Populism and Patents", 82 N.Y.U. L. Rev., 69(2007).
- Mark A. Lemley, "Rational Ignorance at the Patent Office", 95 Nw. U. L. Rev., 1495(2001).
- Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 *Tex. L. Rev.*, 1991(2007).
- Mark D. Janis, "Patent Abolitionism", 17 Berkeley Tech. L.J., 899(2002).
- Michael Risch, "Patent Troll Myths", 42 Seton Hall L. Rev., 457(2012).
- Note, "Everlasting Software", 125 Harv. L. Rev., 1454(2012).
- N. Thane Bauz, "Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based upon a Comparative Study of German Law", *27 Creighton L. Rev.*, 945(1994).
- Raymond P. Niro & Paul K. Vickrey, "The Patent Troll Myth", 7 Sedona. Conf. J., 153(2006).
- Robin Feldman & Thomas Ewing, "The Giant among Us", 2012 Stan. Tech.

- L. Rev., 1(2012).
- Sannu K. Shrestha, "Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities", 110 Colum. L. Rev., 114(2010).
- Stijepko Tokic, "The Role of Consumers in Deterrring Settlement Agreements Based on Invalid Patents: The Case of Non-Practicing Entities", 2012 Stan. Tech. L. Rev., 2(2012).
- Terrence P. McMahon et. al. "Who is a Troll? Not a Simple Answer", 7 *Sedona Conf. J.*, 159(2006).
- Thomas Ewing, "Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights by Corporations and Investors: IP Privateering & Modern Letters of Marque & Reprisal", *4 Hastings Sci. & Tech. L.*, 1(2012).
- 과학기술통계서비스, <a href="http://sts.ntis.go.kr/index.jsp">http://sts.ntis.go.kr/index.jsp</a>
- PWC, 2011 Patent Litigation Study, Patent Litigation Trends as the "America Invents Act" Becomes Law, <a href="http://www.pwc.com">http://www.pwc.com</a>
- Henry Chesbrough, Specialization and Markets for IP, FTC Hearing: The Evolving IP Marketplace (May 4, 2009) <a href="http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/may4/docs/bchesbrough.pdf">http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/may4/docs/bchesbrough.pdf</a>>
- PatentFreedom, <a href="http://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/">http://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/</a>

# Patent Troll Controversy: The Myth and Reality

Min Soo Seul

#### Abstract

The activities of Non-Practicing Entities(hereafter "NPEs") in U.S. patent system is by-product of changes in structure of technology innovation and strengthening of patent infringement remedies. NPE takes various forms and even the assertive NPEs which are called generally "patent troll" varies in their business models, leading to the conflicting negative and affirmative views in the role of patent marketplace. But, assertive NPEs' share based on software patent which is overbroad and has dubious value in patent infringement lawsuits are in continued increase and negative effects stand out more vividly in light of winning, validity settlement rate in infringement lawsuits. Behind this invigorate patent infringement lawsuits by assertive NPEs lies defects of software patents, absence of post-grant patent review, volatilities of jury trial in U.S. and there are some regulative movements are underway. In Korea, assertive NPEs will have no meaningful activities and this situation also means that patent system shows some faltering in its proper role, which require some urgent improves.

Keywords

patent troll, Assertive Non-Practicing Entities, patent infringement lawsuit, patent marketplace, post-grant patent review, software patent