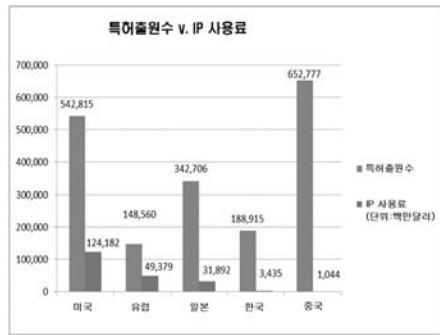


한국 IP 산업의 다음 단계는? : IP를 이용한 수익창출

어떻게 하면 IP를 이용하여 수익을 창출할 수 있을까? 이에 대한 IP 산업계의 관심이 전세계적으로 점차 증가하고 있음을 보여주는 증거들을 우리는 목격하고 있다. 가장 두드러진 예는 NPE에 의한 특허 소송이 드라마틱하게 증가한 점이다. 게다가 지난 몇 년간 유명 기업들의 특허 포트폴리오가 특허 1건당 50만달러 이상의 가치로 거래되었다. 이러한 경향으로 인해 IP, 특히 특허의 잠재적인 가치가 각광받게 되었고, 이는 투자자들의 주목을 끌어들여주고 있다.

사실 IP5 국가 중 미국, 유럽, 일본



"World Intellectual Property Indicator 02913 Edition" WIPO, 2014

<http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD>

의 세 지역의 특허권자들은 그동안 IP 레버리지를 이용하여 수익을 창출하기 위한 상당한 노력을 기울여왔다. 그러나 원편의 그래프에서 알 수 있듯이, 불행히도 한국의 대부분의 특허권자들은 권리 위에서 잠자고 있을 뿐, IP를 이용한 수익창출에 대한 적극적인 조치는 하지 않고 있음을 알 수 있다.

한국은 삼성, 엘지, 현대와 같은 강력한 다국적 기업들의 베이스지임에도 불구하고, IP를 통한 수익이 그리 많이 창출되고 있지 않다. 이 점은 IP5 국가 중에서 한국을 두드러지게 하고 있다. 특히, 한국 특허들의 퀄리티가 매우 높은 수준을 유지하고 있다는 사실을 고려할 때, 우리는 더욱 놀라게 된다. 그렇게 많은 다국적 기업들이 존재한다는 것은 한국의 특허권자들이 다른 지역에서 적어도 라이선싱, 양도, 소송 등을 통해 수익을 실현할 수 있어야 한다는 것을 시사한다. 한국 특허들의 퀄리티가 일반적으로 양호하다고 인정되고 있다는 사실로 미루어 보아, 한국 기업들이 쉽



브라이언 맥나이트
미국변호사

(Novak Druce Connolly Bove + Quigg LLP)

게 무효되지 않으면서 침해를 잘 도출해 낼 수 있는 상업적 가치를 지닌 특허들을 많이 보유하고 있을 것이라는 기대를 갖게 할 것이다.

이유야 어쨌든, 한국의 특허권자들이 특허를 비롯한 그들의 IP를 잘 활용하지 않고 수익화에 둔감하였지만, 그 동안의 경향들은 앞으로는 그리 오래 지속될 것 같지 않다. 왜냐하면, 위 그래프

로 추측하건데 한국의 IP들을 다른 국가와 비교하여 잠재적으로 낮은 가격에 사들일 수 있는 기회가 있음을 보여주고 있기 때문이다. 좋은 투자 기회란 일단 한번 노출되고 나면 더 이상 무시된 채로 있기가 어렵기 마련이다.

한국에는 아직 IP 수익화 시장이 활발하지 않기 때문에 IP 자산의 포트폴리오는 한국에서 낮은 가격으로 구입할 수 있을 것으로 기대된다. 투자자들은 한국에서 구입할 수 있는 IP 자산의 포트폴리오 중 미국, 유럽, 일본에 패밀리 특허를 가지는 특허들을 우선

공략할 것이다. 한국에서 이러한 특허를 매입하는 것은 미국, 유럽 또는 일본에서 그러한 자산을 매입하는 것보다 유리할 것이기 때문에, 투자자들에게는 한국의 IP가 좋은 투자기회가 된다. 패밀리 특허를 포함한 한국의 IP 포트폴리오를 매입한 투자자들은 해외에서 권리행사를 할 것이다. 만일 그러한 투자가 한국의 투자가에 의해 이루어진다면, 그 수익은 한국으로 되돌아 올 것이다.

또한, 한국에서는 IP 침해에 대한 손해배상금의 증액에 대한 많은 논의가 있었다. 만일 이러한 증액이 실현된다면, 한국은 IP를 통해 수익을 창출하려는 국내외 투자자들에게 보다 매력적인 국가가 될 것이다.

한국의 특허권자들은 머지 않은 미래에 IP 수익화에 대한 노력을 시작할 것이라는 가능성이 있고, 이는 한국을 엄청난 잠재력을 가진 시장으로 성장시킬 것이다. 특허권자와 그 대리인들은 이제 이러한 현실의 암시들을 고려할 필요가 있고, 현재 보유하고 있는 IP의 수익화는 물론, 그들의 호주머니에서 돈을 빼앗아 가려는 다른 특허권자들로부터 스스로를 보호할 필요가 있을 것이다.

최근 미국 소프트웨어 특허 관련 동향

최근 미국에서는 특허 괴물(patent troll) 이슈와 맞물려 소프트웨어 특허에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 특히 미국의 사법, 입법, 행정부는 최근 논란이 되고 있는 특허 소송 비용 증가로 인한 사회적 낭비를 줄이고자 2011년 통과된 개정특허법(AIA) 이후에도 특허시스템 강화를 위해 노력하고 있다. 세계 최대 시장인 미국의 현재 상황을 살펴보고 국내 특허 업계 및 기업의 원활한 대응을 돕고자 한다.

우선 미 사법부 상황을 살펴보기로 하자. 지난 3월 31일 미국 연방대법원에서는 소프트웨어 특허의 운명을 결정지을 수도 있는 Alice Corp. v. CLS Bank 사건에 대한 구두 변론이 있었다. 이 사건이 삼성과 Apple사와의 특허 전쟁만큼이나 많은 관심을 끌었던 이유는 그동안 논란이 많았던 소프트웨어 특허의 범주(특허법 101조)와 관련한 명확한 가이드라인을 연방대법원이 제시할 가능성이 있었기 때문이다.

이 사건은 2007년 CLS Bank가 Alice Corp.의 금융 거래 소프트웨어 관련 특허가 무효라고 주장하면서 소송 제기한 사건이다. Alice Corp.는 금융 거래 당사자들이 안전하게 현금이나 금융 증서를 교환하게 하는 에스

로 시스템의 방법 및 저장 매체에 관한 내용의 특허를 여러건 보유하고 있었다. 이에 대해 연방지방법원(1심)과 연방순회항소법원(CAFC; 2심)은 Alice Corp.의 특허는 추상적인 개념을 바탕을 한 특허이기 때문에 정당한 특허로 보호받을 수 없다고 결정하였다. 이에 불복하여 Alice Corp.가 대법원에 항소했고, 대법원이 이를 받아 들이면서 지난 3월에 구두 변론이 진행되었고 6월경 나올 대법원의 판결에 관련 업계는 촉각을 곤두세우고 있다.

특히 구글 및 MS로 대표되는 소프트웨어 회사들은 대법원에 법정조언자(amicus curiae)로 참여하여 특허괴물이 제기하는 무분별한 소송을 막기 위해 소프트웨어 특허가 좀 더 명확하고 엄격하게 심사되어야 한다는 의견서를 제출하였다. 반면에, IBM과 같이 대규모 특허 포트폴리오를 보유하고 있는 회사들은 소프트웨어 특허가 산업발전 없이는 안될 요소이므로 추상적인 개념만으로 특허성을 판단해서는 안된다고 주장하였다.

마지막으로 대법원은 최근 판결한 Octane Fitness LLC와 Highmark



김성훈 미국변호사

(Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP)

Inc. 두 사건에서 기존 연방항소법원의 변호사 비용 보상 기준 판례가 너무 엄격하다고 판결함으로써 특허 침해소송에서의 승자가 변호사 비용 보상을 쉽게 받을 수 있게 하였다. 이 판결로 특허 괴물이 특허성이 의심되는 소프트웨어 특허로 무분별하게 특허 소송을 제기하여 이득을 취하려는 행위를 막을 수 있는 효과가 기대된다.

위와 같은 사법부의 노력과 더불어 입법부에서도 개정특허법 이후에도 계속 증가하고 있는 특허 분쟁에 따른 사회적 비용을 줄이기 위해 여러 법안을 발의하는 등 많은 노력을 기울이고 있다. 법안 내용 가운데는 소송장에 침해 요인을 명확하게 기술하게 하여 무분별한 소장 배포를 금지하게 하고 소송비용 보상을 쉽게 하는 내용들이 포함되어 있다. 또한 미국 소송비용의 많은 부분을 차지하고 있는 discovery(증거 내용 조사) 절차를 간소화 하여 소송비용을 낮추고자 노력하고 있다.

사법부와 마찬가지로 오바마 행정부에서도 특허청을 중심으로 위 문제들

을 해결하기 위한 여러 정책들을 실행하고 있다. 예를 들면 특허 실소유권자의 정보를 특허청에 수시로 업데이트 하게 하여 특허 소유권의 투명성을 높이는 정책이 있다. 또한 특허의 질을 향상시키기 위해 특허 심사관의 교육을 늘리는 정책도 고려하고 있다.

특히 최근 논란이 되고 있는 소프트웨어 특허와 관련하여, 6월 초부터 약 6개월간 소프트웨어 관련 특허명세서의 청구항에서 사용된 용어의 정의를 더할 수 있는 Glossary Pilot Program을 운영한다고 특허청은 발표하였다. 미 행정부는 이 프로그램으로 기존의 모호한 청구항을 포함한 소프트웨어 특허들로 인한 무분별한 소송을 줄일 수 있고, 나아가 특허 괴물의 사업 모델에도 변화가 있기를 기대하고 있다.

위에서 살펴본 바와 같이 미 사법, 입법, 행정부는 소프트웨어 특허의 불확실성과 밀접한 관계가 있는 특허 괴물의 행위에 많은 관심을 가지고 있고 각자의 역할을 다하고 있다. 최근 특허 괴물에 시달리고 있는 한국 대기업뿐만 아니라 상대적으로 특허 괴물의 손쉬운 먹이감이 될 수 있는 중소기업 또한 보유한 소중한 지식재산권을 보호하려면 앞으로 미국에서의 진행 방향에 관심을 기울일 필요가 있다.