

해외 NPEs 국내 특허활동 현황 조사보고서

— NPEs로 매입된 한국발명자의 특허현황 —



한국지식재산보호협회

IP기반정보팀 과장 추형준

목 차

가. 국내활동 NPEs의 국내특허 취득 및 활동 현황

1. 국내 활동 NPEs의 한국특허 취득 현황 (특허청DB기준) ----- 3
2. 국내 활동 주요 NPEs 'Interdigital' ----- 6
3. 국내 활동 NPEs의 한국보유 특허의 패밀리 현황 (특허청DB기준) ----- 9

나. 활동 중인 전체 NPEs의 미국에서의 한국발명자 특허 양수 현황

1. 미국내 NPEs 권리이전 개요 및 정의 ----- 10
2. 해외 활동 전체 NPEs 중 미국에서 한국 국적 발명자 특허 매입 현황 -- 11
3. NPEs 권리이전 특허분석 (I) - 특허 매입현황 중심 ----- 12
4. NPEs 권리이전 특허분석 (II) - 특허양도 주체 중심 분석 ----- 18

다. 소 결

가. 국내활동 NPEs의 국내특허 취득 및 활동 현황

1. 국내 활동 NPEs의 한국특허 취득 현황 (특허청DB기준)

특허 양수 현황은 국내 특허 등록원부의 변동 현황을 이용하여 조사 및 파악하였으며 이를 위해 특허청 내부 특허검색 데이터베이스 시스템을 활용하였다.

NPEs의 활동은 비공개적으로 이루어지고 있으며, 특허권 행사를 하기 위한 경우가 아니라면 권리 이전 등록 절차를 밟는 경우가 있어, 이러한 경우는 본 통계에 포함시키지 않았다.

현재까지 파악된 해외 활동 NPEs(약 820여개, 2011년 12월말 기준)에 대해 국내에서 특허활동(출원, 등록, 권리이전, 라이선스 등)을 진행 중인 NPEs를 조사한 결과 활동 업체는 59개로 조사되었다.

아래 <표 2>는 국내활동 중인 59개 NPEs의 한국 특허 취득 내용¹⁾을 등록, 출원 공개, 권리 양수, 라이선스 취득 현황별로 살펴본 결과이다.

<표 2> 국내활동 NPEs의 한국 내 특허 취득 현황

No	NPEs	등록특허				출원 공개	전체 건수	비고
		권리 양도(-)	권리 양수(+)	라이 선스	자체 등록			
1	Interdigital	0	0	0	867	1348	2215	
2	Innovative Sonic Ltd	0	18	0	90	90	198	
3	Ipr Licensing Inc	0	21	0	75	88	184	Interdigital의 shell company
4	Mosaid Technologies Inc	1	23	6	57	92	179	
5	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)	0	1	0	40	99	140	
6	Wisconsin Alumni Research Foundation	0	0	0	61	79	140	

1) 등록, 출원공개, 특허 양수, 라이선스 권한을 포함한 전체 건수

7	Btg International Ltd	3	0	0	31	73	107	
8	Tessera Inc	0	20	0	23	45	88	Technology Licensing Co. Inc의 Shell company
9	SHIRE	1	1	0	29	47	78	Intellectual Ventures의 Shell Company
10	Rambus Inc	0	6	0	9	53	68	
11	Intellectual Ventures	0	23	0	7	37	67	
12	SEARETE	0	0	0	0	60	60	Intellectual Ventures의 Shell Company
13	Wi-Lan Inc	0	15	0	8	11	34	내국인 권리 1건 양수
14	Digital Optics Corporation East	0	0	0	0	33	33	
15	Crs Holdings Inc	0	0	0	14	15	29	
16	Teleflex Inc.	0	2	0	7	9	18	
17	Dynamic Digital Depth Research Pty Ltd	0	0	0	2	11	13	
18	Microunity systems engineering	0	0	0	4	9	13	
19	Intertrust Technologies Corporation	0	0	0	4	5	9	
20	IPG Healthcare 501 Limited	0	8	0	0	0	8	
21	Openinvention network LLC	0	0	0	4	4	8	
22	PC-TEL	0	1	0	1	5	7	
23	Third Dimension Semiconductor Inc	0	0	0	1	6	7	
24	Washington State University Research Foundation	0	0	0	5	2	7	
25	Command Audio	1	0	0	0	5	6	
26	Technology Properties Limited	0	0	0	0	6	6	
27	Technology Licensing Corporation	0	0	0	2	3	5	Acacia Research Corp의 Shell Company
28	Tecsecin corp	0	0	0	3	2	5	
29	Earthrenew IP Holdings LLC	0	0	0	0	4	4	
30	Golden Bridge Technology Inc	0	0	0	3	1	4	
31	Tantivy communication Inc	0	0	0	1	3	4	
32	Zest IP Holdings	0	1	0	0	3	4	
33	Multimedia Patent Trust	0	3	0	0	0	3	
34	Video networks IP	0	0	0	1	2	3	

	Holdings							
35	Visto Corp	0	2	0	0	1	3	
36	Arnott's Biscuits.Limited	0	0	0	0	2	2	
37	Burst.Com Inc	0	0	0	1	1	2	
38	DATA SCI,LLC	0	0	0	0	2	2	
39	Dspc Technologies Ltd	0	0	0	1	1	2	
40	NDSSI IP Holdings,LLC	0	0	0	0	2	2	
41	SISVEL	0	0	0	1	3	4	
42	Walker Digital	0	0	0	0	2	2	
43	Advanced Audio Devices LLC	0	0	0	1	0	1	
44	C2 Global Technologies Inc	0	0	0	1	0	1	
45	Datatresury Corporation	0	0	0	1	0	1	
46	Diagnostic monitoring systems limited	0	0	0	0	1	1	
47	Gpne Corp	0	1	0	0	0	1	
48	Inpro Licensing SARL	0	0	0	1	0	1	
49	IP HOLDINGS LLC	0	0	0	0	1	1	Intellectual Ventures의 Shell Company
50	PAICE	1	0	0	0	0	1	
51	Pinpoint Corp	0	0	0	0	1	1	
52	Playtex Products LLC	0	0	0	0	1	1	
53	Rairadio televisione italian S.P.A	0	0	0	0	1	1	
54	Roberiverminin company LTD	0	0	0	0	1	1	
55	StClair Intellectual Property ConsultantsInc	0	0	0	1	0	1	
56	SYNGENTA LIMITED	0	0	0	1	0	1	
57	University of Wollongong	0	0	0	0	1	1	
58	Warner-Lambert	0	0	0	0	1	1	
59	Yamaguchi University	0	0	0	0	1	1	
총합계		7	146(1)	6	1358	2271	3788	

국내에서 특허활동을 진행하는 NPEs 59개사는 전체 3,788건의 특허를 보유중이며 등록건 1,358건 출원심사 중 2,271건으로 조사되었다. 권리이전 현황을 살펴보면 146건의 특허를 제3자로부터 매입하였는데 이중 한국 국적 발명자의 특허권을 양수한 사례는 1건인 것으로 파악되었다.

국내에서 권리행사가 가능한 특허를 가장 많이 보유하고 있는 NPEs 업체는 **Interdigital**로 조사되었으며 국내 활동 NPEs 전체 보유 건 대비 63%를 보유하고 있어 향후 국내에서의 권리 행사에 대한 대응책이 필요할 것으로 판단된다.

Interdigital은 자체출원 후 등록된 867건, 현재 출원 중인 1,348건을 포함하여 전체 2,215건을 보유 중이며 자회사 보유 특허권을 포함하면 2,399건의 특허를 현재 보유 중이다.

Interdigital의 자회사 중 국내에서 활동 중인 IPR Licensing Inc은 총 184건의 국내 특허를 보유 중이며, 현재 등록특허 75건, 출원심사 중인 특허 88건을 포함하여 21건의 특허를 권리이전(양수) 한 것으로 조사되었다.

2. 국내 활동 주요 NPEs ‘Interdigital’

Interdigital Inc는 포춘지가 선정한 ‘빠르게 급성장하는 회사’ 순위(2011년 9월 선정 기준) 41위에 랭크 되는 등 IP-R&D 및 특허라이선스 분야에서 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있는 주요 NPEs 중 하나이다.

Interdigital은 단순히 무선전자 이동통신에만 관심이 있는 것이 아니라 회로 설계, 소프트웨어, CDMA(코드분할다중접속) 등과 기타의 무선이동통신과 관련된 표준을 개발하고, 라이선싱하는 회사이다. 또한, 휴대폰과 이동장치 등에 사용되는 음성 및 데이터 전송장치를 실행시키는 반도체와 소프트웨어도 개발한다.

2011년도 미국전자공시(SEC filling)의 재무공개 정보를 살펴보면 Interdigital의 연간 라이선스 수익(Revenue)의 약 40%를 국내 대기업 삼성전자와 LG전자로부터 얻어들이고 있는 것으로 조사되었다. 상기 2개사를 제외하고도 Acer, Apple, HTC, RIM(Research In Motion)으로부터 반도체, 소프트웨어, 전화장비 등과 관련된 기술분야에 대한 특허포트폴리오를 활용한 수익 활동을 전개하고 있다.

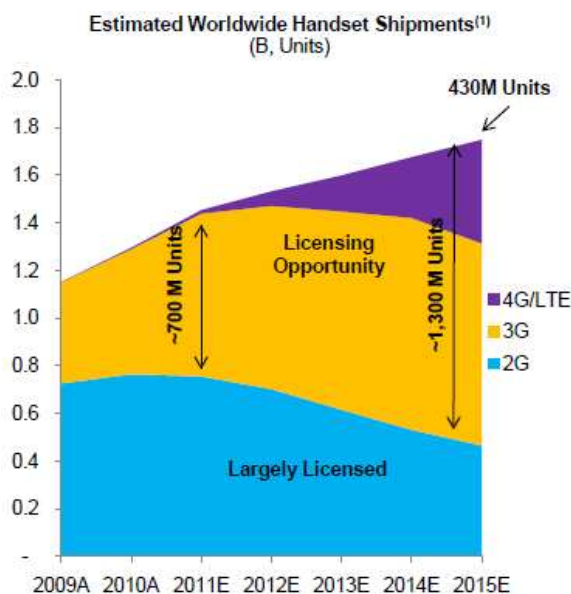
하지만 전체 수익의 약 80%에 해당하는 수익(Revenue)을 아시아권 국가로부터 로열티를 수급하는 상황이어서 향후 특허포트폴리오 구축 및 변동 현황에 대한

면밀한 조사가 필요하다. 특히 2010년 전 세계에서 판매된 전체 3G 휴대폰의 절반이상으로부터 라이선스 수익을 올린 점을 미루어 볼 때, 향후 4G LTE 분야의 다양한 특허 활동을 전개하는 Interdigital사의 특허 포트폴리오 분석은 선택이 아닌 필수 사항으로 자라잡을 것으로 전망된다.

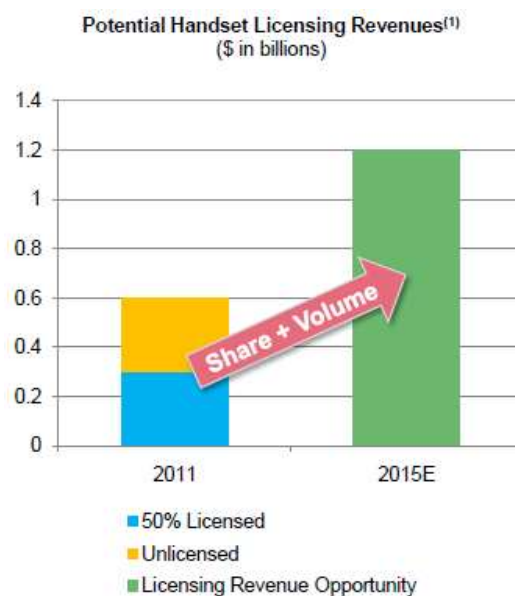
Interdigital의 2010년 수익현황을 살펴보면, 전체 약 \$394.5M(한화 약 4천 4백억 원)의 수익을 올렸으며, 지역별로는 한국이 \$175.6M로 총 수익의 44%, 일본이 \$121.1M로 총 수익의 31%로 조사되었다.

지역별 수익과 별도로 라이선스 형태에 따라, 고정로열티(fixed-fee) 수익이 \$195.8M로 총 수익의 50%, 판매유닛별(Per Unit)에 따른 수익이 \$133.1M으로 전체의 34%인 것으로 조사되었다.

[전세계 핸드셋 장비 예상 판매수]



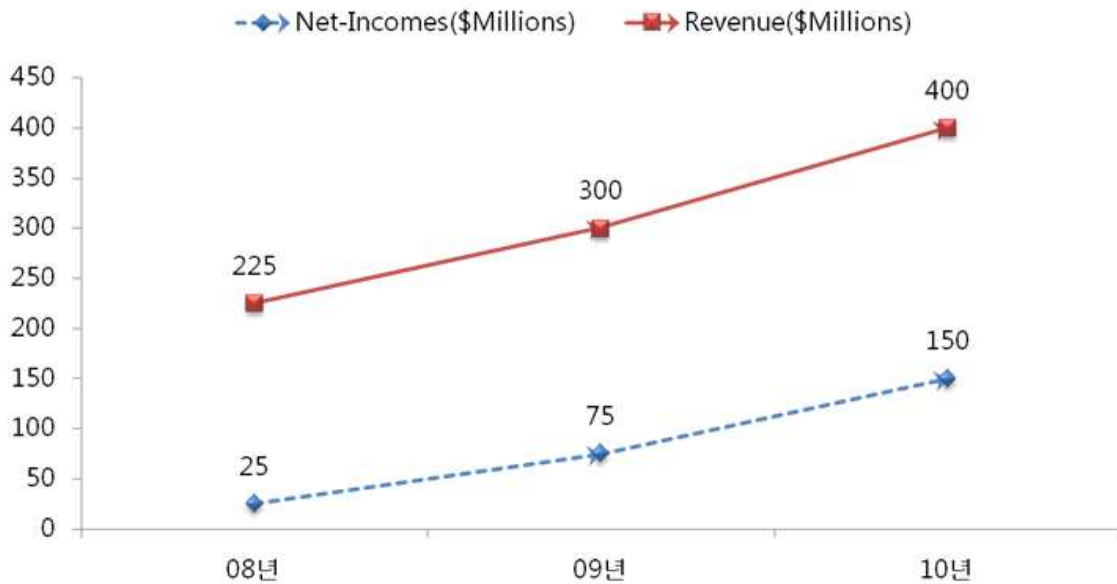
[Interdigital사의 핸드셋 라이선스 수익 예상]



* 소스 : iSuppliu Mobile Handset Q4 2011 market tracker

‘09부터 ‘10년까지 2개년간의 전체적인 수익 변화율을 살펴보면 수익(Revenue) 증가율은 32.7%로, 순수익(Net Income) 증가율은 76.1%인 것으로 급격한 수익 성장률을 나타내고 있는 것으로 분석되었다.

<표 3> Interdigital의 연차별 수익 변화율

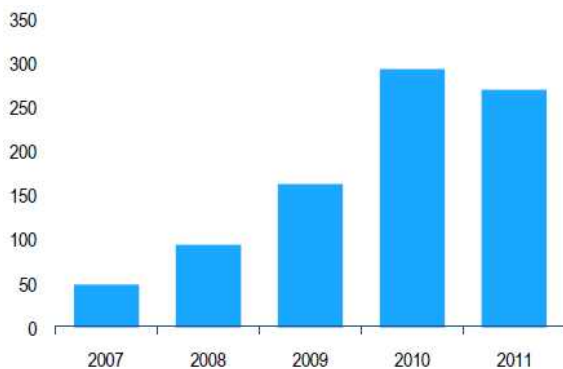


* 지식재산보호협회 내부 조사자료

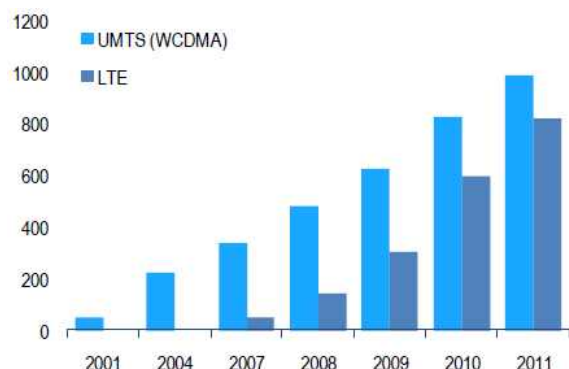
‘09부터 ‘10년까지 2개년간의 전체적인 수익 변화율을 살펴보면 수익(Revenue) 증가율은 32.7%로, 순수익(Net Income) 증가율은 76.1%인 것으로 급격한 수익 성장률을 나타내고 있는 것으로 분석되었다.

Interdigital은 3G 차세대 이동통신방식 기술분야의 강력한 특허포트폴리오와 동시에 4G-LTE 분야의 특허 선점을 위해 다양한 표준화 활동을 진행 중이다.

[LTE 관련 ETSI 표준기구 등재 특허현황] (연도별)



[UMTS(WCDMA) 및 LTE 관련 ETSI 표준기구 등재 특허현황] (연도별 적산분)



* 소스 : 2012년 Interdigital Inc 'The Business of Invention'

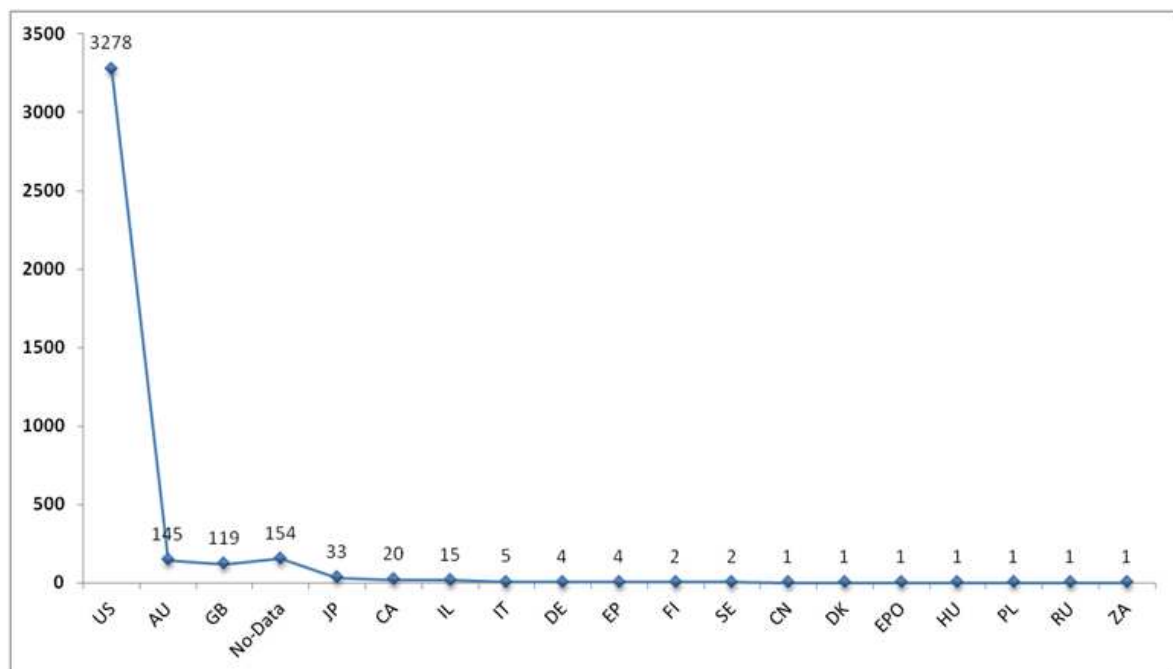
3. 국내 활동 NPEs의 한국보유 특허의 패밀리 현황 (특허청DB기준)

국내 활동 NPEs 59개 업체가 보유하고 있는 **3,788건**을 중심으로 개별 특허의 우선권 출원 국가 현황 분석

[NPEs 59개사의 보유특허 우선권 현황, 전체대상건 **3,788건**]

우선권 국가	US	AU	GB	N/A	JP	CA	IL	IT	DE	EP	FI	SE	CN	DK	기타	합계
특허수	3,278	145	119	154	33	20	15	5	4	4	2	2	1	1	5	3,788

* 기타 국가는 EPO, HU, PL, RU, ZA 각각 1건씩 포함



59개 업체의 국내 출원, 등록 특허 3,788건 중 우선권 주장 국가별 현황을 조사한 결과 **미국을 우선국으로 하는 특허는 전체 중 약 86.5%에 해당**

국내에 출원, 등록된 59개 NPEs 업체의 국내 특허는 한국에서의 권리행사(소송 등)를 주목적으로 하기 보다는 우선권 설정국(미국)에서의 라이선스 계약시 패키지 계약을 하기 위한 목적으로 출원, 등록 받는 경우로 해석할 수 있음

나. 활동 중인 전체 NPEs의 미국에서의 한국발명자 특허 양수 현황

1. 미국내 NPEs 권리이전 개요 및 정의

NPEs의 국내활동 현황과 별도로 NPEs의 주요 활동 무대인 미국에서의 한국 발명자의 특허(출원, 등록)가 NPEs로 권리이전된 현황을 추가적으로 분석한다. 분석의 주요한 목적은 국내(한국)에서의 NPEs 권리이전 현황과 해외(미국)에서 한국 발명자의 특허가 NPEs로 이전되는 현황을 비교하기 위한 목적이다.

미국에서 한국 국적 발명자의 출원 및 등록 특허 중 NPEs (약 800개 업체)로 권리가 이전*된 특허 현황을 분석한다. 분석 기준은 2011. 12월까지 파악된 NPEs를 대상으로 하였으며, 분석 방법은 미국에서의 권리이전 특허 중 발명자 국적이 한국인(KR)인 특허를 매입 특허로 정의하고 분석 대상에 포함시켰다.

분석을 위해 미국특허청(USPTO)의 권리이전검색(Patent Assignment Query²⁾) 시스템을 활용하였으며, 분석의 실제 대상이 된 권리는 출원단계, 등록단계에서 권리이전된 특허를 대상으로 정한다.

NPEs의 활동은 비공개적으로 이루어지고 있으며, 특허권 행사를 하기 위한 경우가 아니라면 권리 이전 등록 절차를 미루는 경우가 있어, 이러한 경우는 본 통계에 포함시키지 않았다.

권리이전에 대한 일부 예외 조건을 사전에 정의하였다. 첫째로 실제 권리의 이전이 발생한 경우라도 미국특허청에 등록하지 않은 사항에 대해서는 조사를 진행할 수 없으므로 본 자료에 조사된 내용은 USPTO에 등록된 자료에 한정하여 조사를 진행하였다.

둘째로 아이디어 단계의 이전은 조사 및 파악이 물리적으로 불가능하여 조사 대상에서 제외를 하였다. 셋째로 특허관리회사가 개인발명가로부터 특허를 매입한 것과 자사 직원이 직접 R&D를 통하여 특허를 출원한 것을 구분해야 할 필요가 있으므로

2) 미국특허청(USPTO) 웹사이트의 Assignmet Page (<http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat>)

assignment에 등록된 당시에 해당 회사가 assignee로 등록되어 있는 경우에는 동 특허에 대하여 직접 출원한 것으로 판단하여 권리의 양수에서 제외를 시키기로 정하였다. 마지막으로 assignment query상의 '권리이전일'은 Executed Date(권리를 이전하기로 서명한 날)이며, '이전등록일'은 권리를 이전한 사실을 미국특허청에 등록한 날짜를 가리키는 것으로 정의하였다.

[주요 권리이전 특허 대상 선정 기준]

권리단계	이전형태	내 용	기타	포함여부
아이디어	아이디어	추적및 파악불가능	계약당사자만 파악	X
출원 단계	등록전 권리양도	개인발명	KR국적	포함
출원 단계	등록전 권리양도	공동발명 참여관계	KR국적 및 타국적	X
출원 단계	등록전 권리양도	공동발명 주체 관계	KR국적	포함
등록 단계	등록후 권리양도	-	-	포함

- * 등록전권리양도 중 한국발명자만의 공동발명건을 양도한 경우와 최초 발명자가 한국인인 특허의 등록건이 양도된 경우만 대상에 포함
- * 아이디어 단계의 이전사건은 조사에서 제외(조사 및 파악 불가), 등록전권리양도 중 공동연구에 의한 출원은 별도 표기 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 중 공동발명자의 국적이 서로 다를 경우 공동 연구로 간주하여 별도 분류
- * 미국은 출원인이 통상 발명자를 의미, 발명자만이 출원인이 가능. 그러나 출원전 양도증을 작성하고 출원과 동시에 등기(등록)하거나 출원 계속 중 양도 후 등기(등록) 하는 경우가 많음. 미국에서 특허를 받을 수 있는 권리의 소유자는 출원인(Applicant)이 아닌 양수인(Assignee)

2. 해외 활동 전체 NPEs 중 미국에서 한국 국적 발명자 특허 매입 현황

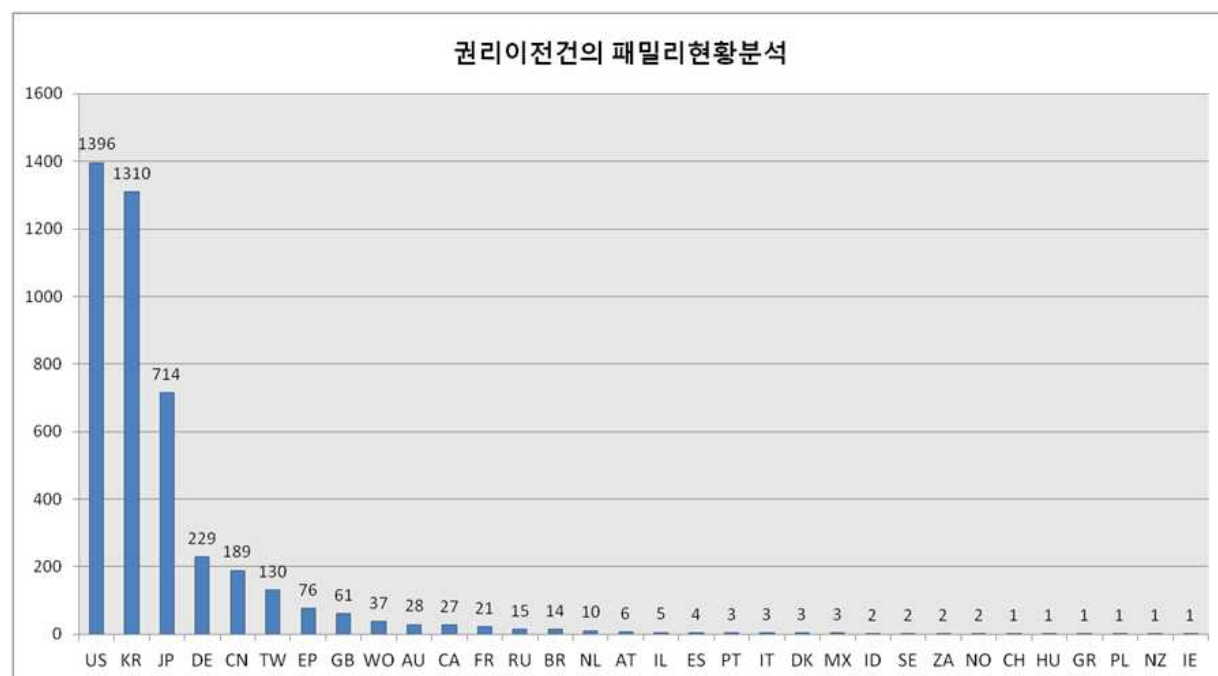
해외 활동 NPEs 815개를 대상으로 한국발명자의 미국등록특허 권리이전 특허현황을 조사한 결과, 총 60개 NPEs가 2,381건의 등록특허를 권리 이전한 것으로 조사되었다. 이는 한국에서 특허활동을 하는 NPEs가 한국발명자의 특허권 1건을 매입한 것과 비교한다면 상당히 높은 수치를 나타낸다.

조사된 60개 주체의 2,381건 특허의 전세계 패밀리 특허 현황을 조사한 결과, 32개국에 패밀리가 존재하는 것으로 파악되었다.

60개 NPEs로 이전된 2,381건 중 한국에서의 권리행사가 동시에 가능한 한국 패밀리 특허를 보유한 특허는 1,310건으로 조사되었다. 이는 전체 권리이전 특허 중 약 55%의 수치에 해당한다.

하지만 본 조사에서는 실시권에 대한 이전 현황은 조사할 수 없었기에, 소유권이 이전된 현황 이외 실시권의 이전 현황을 파악해본다면 해외 NPEs로의 권리행사가 가능한 특허권(소유권 혹은 전용실시권)의 이전 현황은 보다 규모가 클 것으로 예상된다.

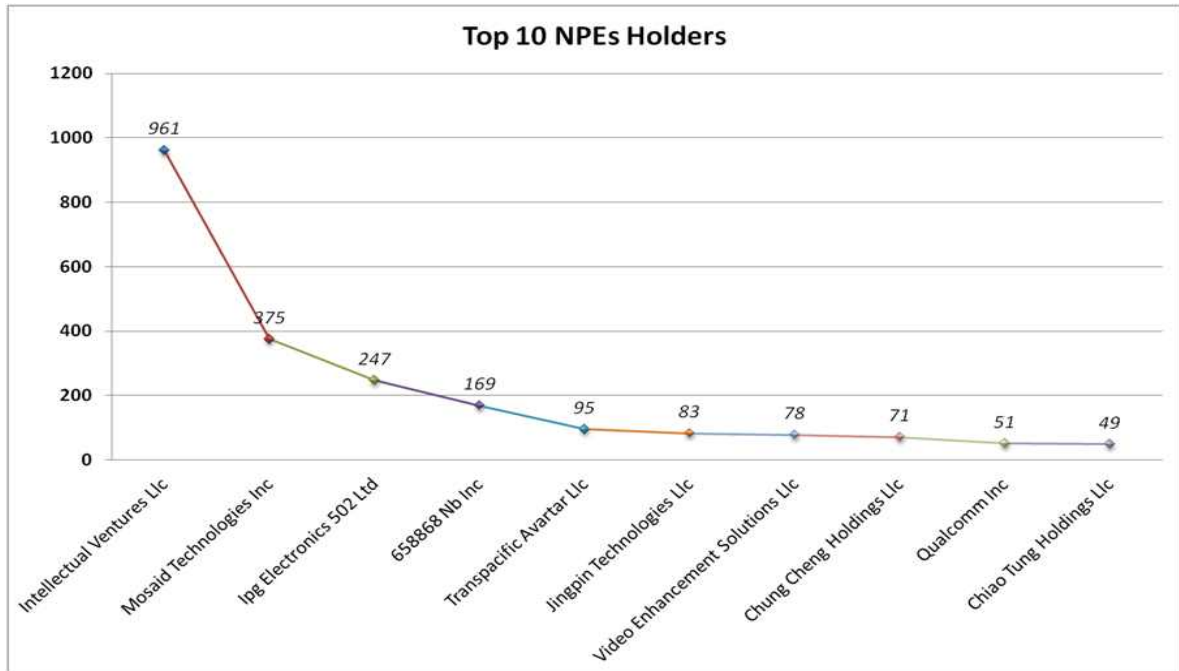
< 미국 60개 NPEs로의 권리이전 특허의 주요 패밀리 특허현황 >



3. NPEs 권리이전 특허분석 (I) - 특허 매입현황 중심

2011년 12월 현재 미국에 등록된 한국 발명자의 특허를 가장 많이 매입해간 주체는 대표적 NPEs인 Intellectual Ventures LLC으로서 총 961건의 특허를 매입하였다. Mosaid Technology는 큰 차이를 나타내지만, 총 375건의 특허를 매입하였으며, Philips사의 라이선스 자회사인 IPG Electronics 502 LTD가 247건으로 나타났다.

< 상위 10개 권리이전 소유권자 현황 >



한국 발명자의 등록 특허 가운데 해외 NPEs로 매각된 후 소송에 1회 이상 활용된 특허수는 총 45건에 해당하며, 이 중 1건은 총 8회 개별 소송에 활용될 정도로 파급력이 큰 특허였음을 확인할 수 있었다.

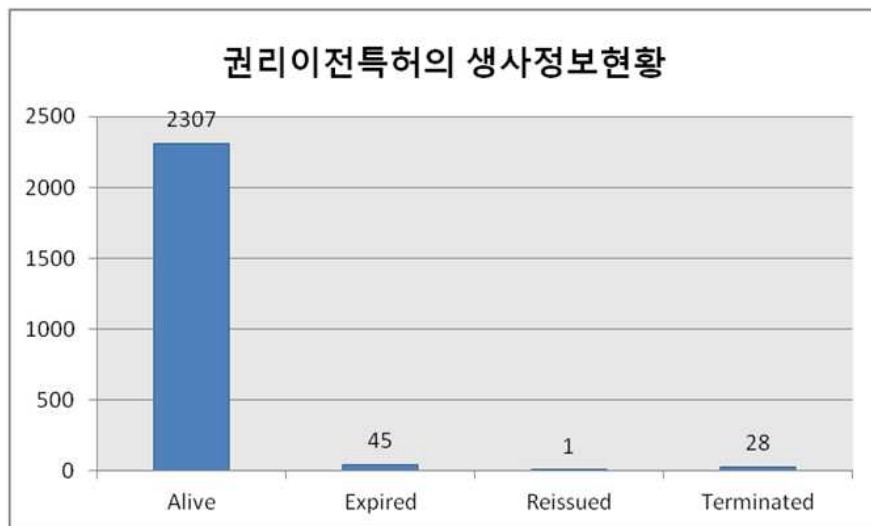
[NPEs 이전특허의 소송연관현황 종합]

소송 활용빈도(회) 및 연관특허수(건)		우리기업대상 소송특허(건)	
0회	2336	우리기업소송연관 X 우리기업소송연관 O	2370 11
1회	29		
2회	9		
3회	6		
8회	1		

소송 활용 특허 중 한국발명자로부터 권리가 양도되어 NPEs로 이전된 후 한국 기업을 상대로 소송에 활용된 부메랑 특허의 건수는 전체 45건 중 11건에 해당되어 NPEs로 이전된 특허로 인해 국내 기업이 피해를 입는 문제를 방지할 필요가 있다. 특히 Acacia Research사의 핵심 자회사인 Video Enhancement Solution사가 LG 전자로부터 양수받은 후 삼성 등을 대상으로 한 소송에 활용하였다.

이는 소유권 이전시 특허 사항을 통해 국내 기업에 대한 소 제기 방지를 제한할 수 있겠으나, 수익 창출을 위해 자사 특허를 매각하는 기업의 입장에서는 다소 가혹한 제한 규정이 될 수도 있을 것이다.

[NPEs 권리이전 특허의 권리 실효 현황]



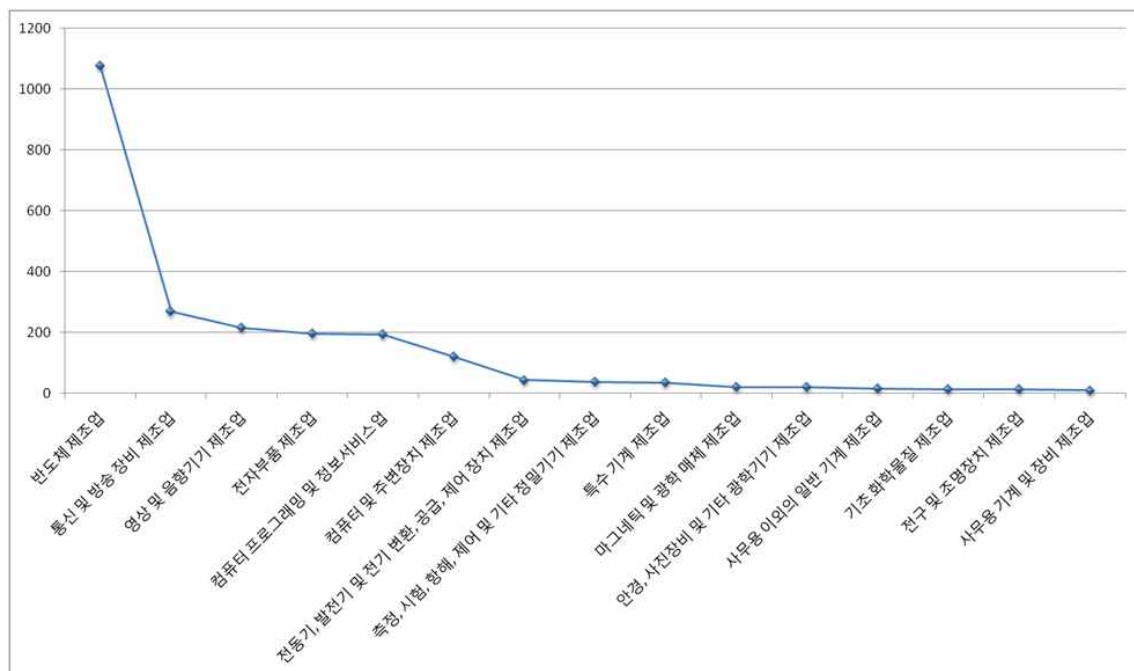
관련 특허 2,381건 중 현재 권리가 살아있는 특허는 총 2,307건이며 특허 유지료 불납으로 인해 현재 실효된 특허는 불과 45건에 그쳤다.

[출원연도별 특허현황]



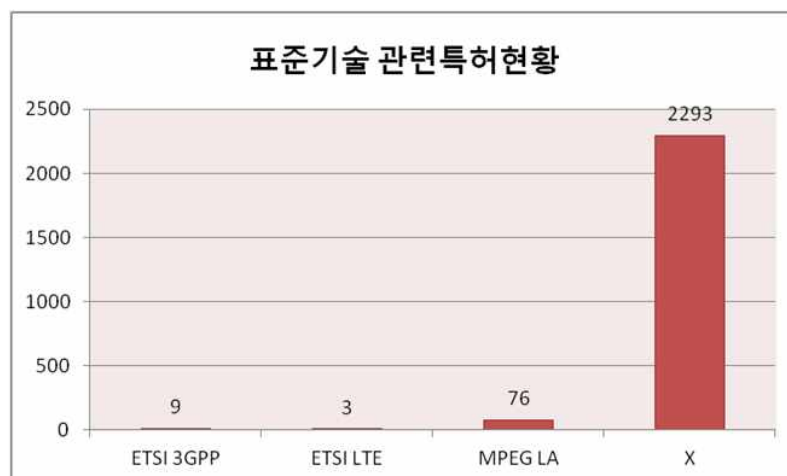
NPEs로 이전된 특허의 연차별 출원 현황을 살펴보면 현재 1995년 ~ 1999년에 출원된 특허가 상당 부분을 차지하여, 현재 등록 후 상당 기일이 도과된 특허로 구성되어 있음을 알 수 있다.

[권리이전 특허 주요 적용산업분야]



NPEs가 가장 높은 관심을 나타낸 한국국적 발명자의 미국 특허 산업 및 기술분야는 반도체제조업, 통신 및 방송장비 제조업, 영상 및 음향기기 제조업 순으로 높았다. 이는 NPEs가 주로 소송을 제기하는 분야와 일치하는 결과를 나타낸다.

[권리이전 특허 중 표준특허 현황]



60개 NPEs가 권리이전한 한국발명자 특허 중 주요 표준기구에 등재된 특허수는 MPEG LA 특허풀에 가입된 76건, 3G 및 4G 통신기술 관련 표준 특허는 12건이 해외 NPEs로 권리이전 되었다.

MPEG LA 특허관리풀에 넘어간 76건의 특허는 NPEs 중에서도 매우 aggressive한 소송을 제기하는 **Acacia Research**사의 자회사인 **Video Enhancement Solution**이 보유하고 있는 것으로 조사되었다. (최초 소유권자 LG전자)

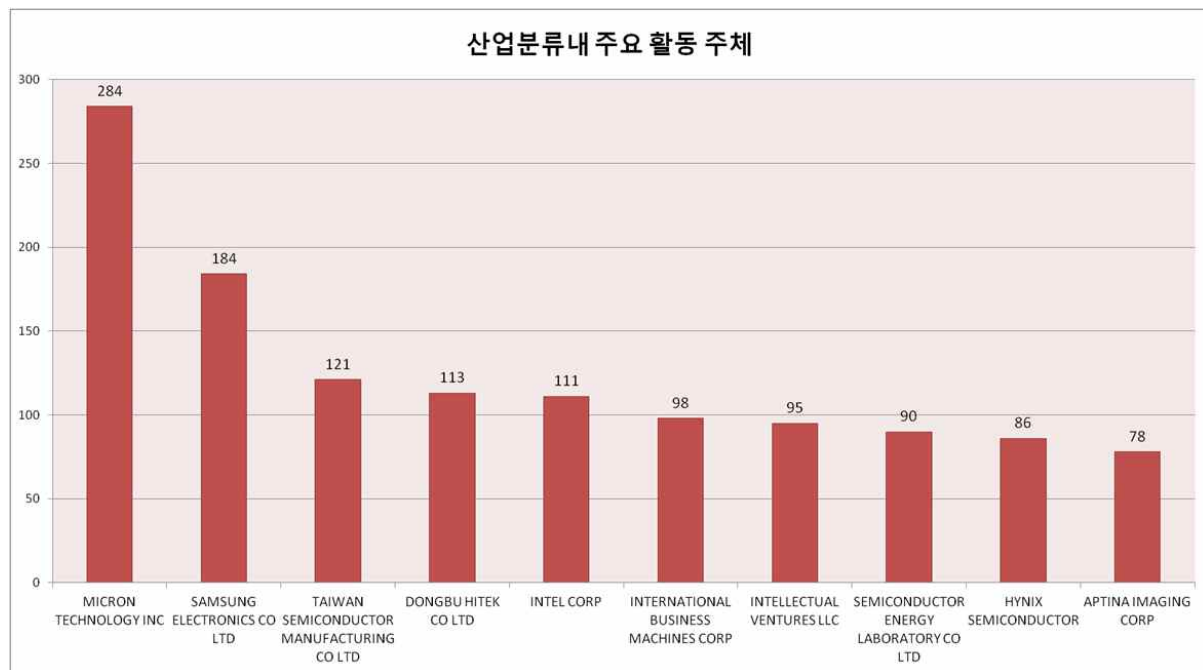
[표준특허 권리이전 NPEs 현황]

소유권자	Qualcomm Inc	Video Enhancement Solution
표준분야	3G/4G 통신표준특허	MPEG LA 표준특허
특허수	12건	76건

NPEs가 권리이전 한 한국발명자 특허 중 주요분야(상위 5개 IPC분야)에 속하는 500개 특허를 임의 추출하여 다중인용분석을 통해 관련 특허 모집단을 확장하고, 동일 분야의 특허활동(출원, 등록)하는 주요 기업 현황을 조사하였다.

해당 분석은 NPEs로 권리이전된 특허와 동일한 산업/기술 분야에서 특허활동을 실시하는 기업을 조사함으로써 NPEs의 잠재적 권리행사 후보 기업이 누구인지를 분석하기 위한 목적을 포함한다.

[NPEs 매입특허 분야와 동일 산업/기술내 활동 기업현황]



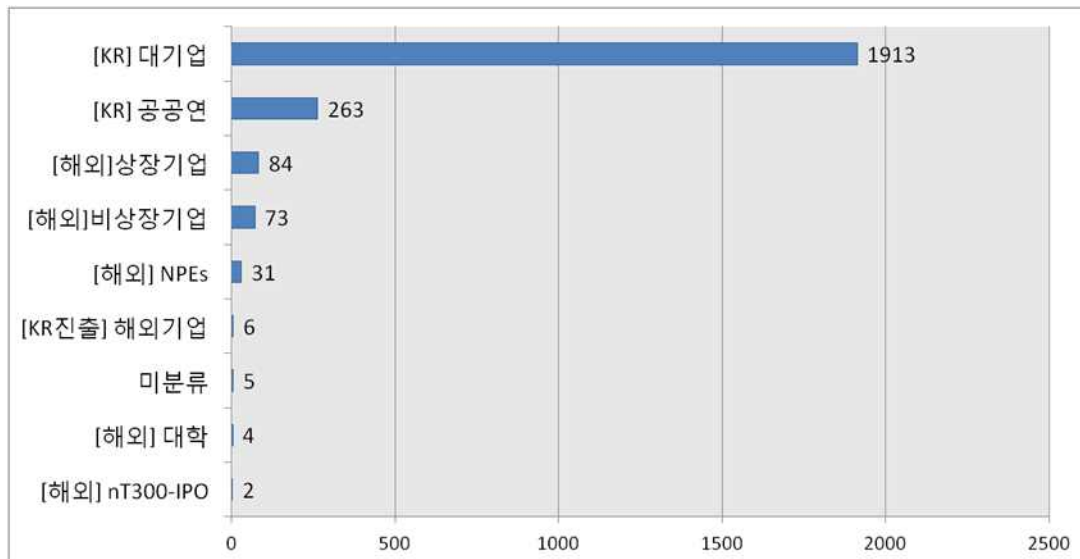
분석결과 권리이전 된 특허와 연관되는 특허 대부분은 마찬가지로 반도체 제조업 분야로서 국내 기업 중에서는 삼성전자, 동부하이텍, 하이닉스반도체가 해당 분야에서 활발하게 특허 생산 활동을 실시하고 있는 것으로 조사되었다.

관련 분야는 Intellectual Ventures(95)이외 Round Rock Research(64), Mosaid Technologies, Tessera Inc(14) 등 대표적으로 라이선스 활동 등 공격적인 포트폴리오 행사를 진행하는 NPEs가 활동하고 있는 분야로서 향후 언제든지 분쟁이 발생할 수 있는 가능성을 염두하고 분쟁 위험성이 높은 특허를 사전에 분석할 필요가 있다.

4. NPEs 권리이전 특허분석 (Ⅱ) - 특허양도 주체 중심 분석

NPEs로 특허권을 양도한 권리주체를 총 9개 분류로 나누어 추적 조사한 결과이며

[NPEs로의 권리양도 주체별 성격]

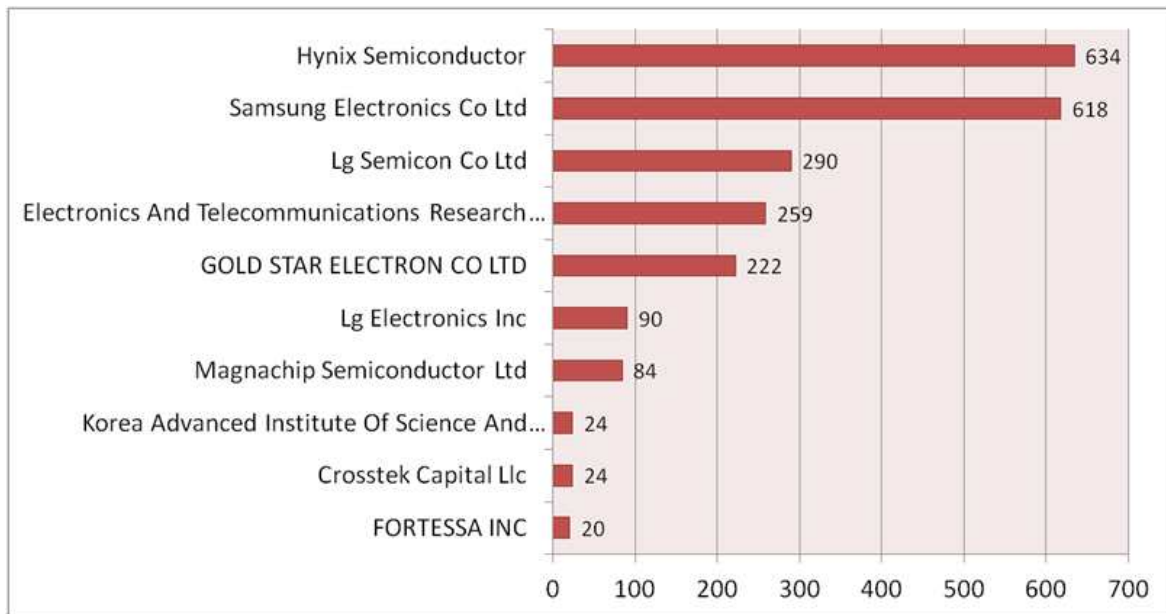


분석결과, 전체 2,381건 중 약 80.3%에 해당하는 1,913건의 특허가 대기업이 원소유권자인 것으로 조사되었다.

대기업 중 분석결과, 한국 대기업 중 가장 많은 등록특허를 이전한 주체는 현재는 SK로 합병된 하이닉스 반도체와 삼성전자인 것으로 조사되었다.

대기업으로부터 이전된 핵심 특허의 경우 향후 중소기업 및 해외 진출 국내 경쟁 기업을 상대로 특허가 활용될 가능성이 높기에 이에 대한 대책 마련이 필요하다.

[NPEs로의 권리양도 상위 10개 원소유권자]



공공연구소의 경우도 약 11%에 해당하는 263건의 등록권리를 NPEs로 이전한 것으로 조사 분석되었다.

NPEs로 권리를 양도한 주체 중 공공연구소는 전자통신연구원(ETRI)가 259건으로 가장 많았으며, KAIST 및 KIST가 30건 미만으로 이전하여 국내 핵심 공공연구기관의 NPEs로의 특허권리 매각 실태는 심각한 것으로 조사되었다.

다. 소 결

NPEs의 국내외 한국국적 발명자 특허 매입 실태를 데이터 분석한 결과 대기업 및 공공연구소 위주의 특허 매입이 진행됨을 확인할 수 있었다.

이는 현재 NPEs 버블, 창의자본 그리고 IP-Monetization(현금유동화) 등 특허 활용에 대한 관심과 기대치가 높아진 반면 아직까지도 실제적인 활용에 근접한 질적인 우수 특허를 우리는 보유하고 있지 못함을 반증하는 결과이다. 해외 NPEs가 국내에서 매입한 특허건수는 불과 1건으로 특허 활용을 위해 가치가 높은 특허를 발굴하는 것이 최대 목표인 NPEs에게 있어 국내 특허는 논외가 됨을 의미한다.

해외의 경우 한국발명자의 미국등록특허 중 약 2,000 여건이 NPEs로 이전되었지만, 이 역시 대기업과 국내 유수 국공립연구소에 국한되고 있다. 이 또한 해외 출원이 양적으로 증가하고 있지만 실제로 높은 가치를 인정받는 특허는 극히 낮은 것으로 판단할 수 있다.

하지만 국내와 달리 미국에서의 한국국적 발명자의 특허 이전율은 상당히 높은 편에 속한다. 결국 자사의 보유특허를 활용(매각 중심)하고자 하는 기대심리는 높다는 것이다. 이러한 기대심리에 부응하여 정당한 특허 가치에 대한 평가를 통한 특허이전, 거래에 대한 기회를 제공할 수 있다면, 핵심특허의 해외 NPEs의 유출을 막을 수 있을 것으로 생각된다.

또한 권리 매각시 동종업계 한국기업에 대한 소제기 금지 면책조항을 설정하였다면 적어도 국내기업에 대한 피해는 방지할 수 있을 것이다. 물론 자율 시장 경제 논리상 자신의 권리를 매각하는 주체로서 제3자의 안위를 위해 지나치게 규율이 가해진다는 점에 대해서는 신중한 접근이 필요할 것이다.

더불어 최근 특허 포트폴리오를 강화하고 있는 NPEs에 대한 기술단위별 특허매입, 매각 및 소송 현황을 즉각적으로 모니터링 할 필요가 존재한다.

Interdigital의 경우 전세계적으로 8,000여건의 특허를 보유하고 있으며, 이 중 국내에서 실시 가능한 특허가 1,000건에 육박한다. 물론 출원심사 중인 특허가 등록될 경우 이는 두배 이상으로 늘어날 수 있다. 전체 보유 특허 포트폴리오 중 1/4에 해당하는 엄청난 규모의 특허 포트폴리오 이기에 그 위험성은 더욱 증가할 수 있다.

국내의 경우 비실시권자에 대한 특허권 효력제한을 위한 선사용에 의한 통상실시권 항변 요건, 징벌적 손해배상 부재로 인한 낮은 손해배상액 등 상대적으로 NPEs가 권리 행사를 진행하는데 매력적이지 못한 국가로 인식되어왔다. 하지만 최근 발효된 한미 FTA에 따라 불실시자에 대한 특허권 취소제도가 폐지된다. 법제적 실효성은 크지 않았지만 어떤 이유에서든지 비실시 특허관리 회사 입장에서는 반길 수 있는 변화가 아닐까 생각된다. 더불어 현재까지 꾸준히 특허를 출원하고 등록받은 Interdigital의 입장에서는 반가운 소식이 아닐 수 없다.

Interdigital은 앞서도 살펴보았듯이, 아시아 제조국 그중에서도 핸드셋, 반도체 제조기업을 중심으로 높은 라이선스 수익을 올리고 있다. 단순히 과거 보유하고 있던 특허만을 재차 활용하여 소송을 제기하는 형태가 아닌, 기술 발전에 맞추어 특허를 디자인 하는 Interdigital의 향후 움직임에 대한 상시 및 전문적인 분석이 필요한 시점이다.

Interdigital은 ETSI 표준화 기구에서 2010년 이기종 네트워크 간 핸드오버 기술표준³⁾, 2011년 사물지능통신 표준기술(M2M) 등의 워킹그룹(working group)으로 활발한 활동을 전개하고 있다.

*** 무단전재 및 재배포 금지(본 보고서의 내용인용시 반드시 한국지식재산보호협회의 연구결과임을 밝혀주시기 바랍니다. [보고서 문의 : 보호협회 추형준 과장])**

3) 이기종 네트워크 간 핸드오버 기술 : 기존의 wifi, wibro, HSDPA, EVDO 등과 같은 다양한 무선/이동 데이터 통신 네트워크 간에 이들 인터페이스를 가진 단말이 서로 상이한 네트워크 간의 핸드오버 서비스를 제공하기 위한 제반의 기술들로 단말, 네트워크 상에서의 핸드오버 제공 기술들과 이를 다양한 서비스들을 구현하기 위한 구체적인 통신기술을 의미