



보도 일시	2023. 3. 23.(목) 17:30	배포 일시	2023. 3. 23.(목) 10:00
담당 부서	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	책임자	과 장 양재석 (042-481-5213)
		담당자	사무관 류정현 (042-481-5070)

특허청, 우리기업 괴롭히는 해외 특허관리기업(NPE) 대응대책 발표

- 특허관리기업(NPE) 특허분쟁으로 인한 우리기업의 수출 위험 완화 기대 -
- 국가지식재산위원회 「해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁 지원대책」 의결323 -
- ◇ (지피지기) 특허관리기업(NPE) 특허정보 분석부터 매입활동까지 상세정보 제공
- ◇ (집중지원) 반도체 등 우리 주력산업 특허분쟁에 정부지원 집중
- ◇ (부메랑 방지) 부메랑 특허 방지를 위한 지침 등 관리체계 마련
- ◇ (방어에서 공격으로) 우수특허와 토종 특허관리기업(NPE)으로 우리도 지식재산(IP) 수익화 추진

□ 정부는 3월 23일(목) 16시 15분, 한덕수 총리 주재로, 정부서울청사에서 제33차 국가지식재산위원회를 열어 「해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁 지원대책」을 의결했다.

< 우리 기업에게 미치는 영향 >

□ 앞으로, 우리기업의 해외수출에 있어 해외 특허관리기업(NPE*)과의 특허분쟁으로 인한 수출 위험이 줄어들 것으로 기대된다.

* NPE(Non-Practicing Entity)는 보유 특허권으로 직접 제조, 판매 등 생산 활동을 하지 않고 특허권 행사(라이선스, 손해배상 소송)로 수익을 창출하는 기업을 의미

○ 금번 대책으로, ①우리 기업들이 해외 특허관리기업(NPE)의 고위험 특허를 사전에 파악하여 특허분쟁에 미리 대비할 수 있고, ②반도체 등 우리 주력 산업의 해외 특허관리기업(NPE) 공격에 대한 방어 능력도 높아질 것으로 보인다.

- 또한, ③대학·공공연 특허가 해외로 매각된 후 특허관리기업(NPE)의 소송으로 돌아와 우리기업을 공격하는 일명 부메랑 특허 사례도 줄어들 것으로 예상된다.
- 아울러, ④해외 특허관리기업(NPE)에 대한 방어적인 대응을 넘어, 우리도 해외로부터 특허수익을 적극적으로 창출할 수 있는 계기가 될 것으로 전망한다.

< 추진 배경 >

- 우리기업에 대한 해외 특허관리기업(NPE) 특허소송이 '19년 90건에서 '22년 126건으로 증가하고 있어 우리기업의 부담이 커지고 있으며, 해외로 매각된 특허가 특허관리기업(NPE)의 소송으로 돌아오는 부메랑 특허도 발생하고 있는 상황이다.
- 특허침해소송은 해당 국가에서의 제품 판매를 금지시킬 수도 있는데, 우리기업의 주요 수출시장인 미국에서 특허관리기업(NPE) 특허침해 소송의 약 95%가 발생하고 있어 해외 수출에 큰 위험요소가 되고 있다. 또한, 미국은 손해배상액과 소송비용이 국내에 비해 월등히 높아* 피소 기업의 부담이 큰 편이다.

* (손해배상액 중앙값) 美 69억원 vs 韓 1억원,
 (1심 소송비용 평균값) 美 11.5~69억원 vs 韓 1.7~4.6억원

< 주요 추진내용 >

- 이에 특허청은 우리기업의 해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁을 지원하기 위한 종합대책으로 관계부처와 함께 4대 전략, 14개 추진과제를 수립하였다.
- 이번 대책의 주요 내용은 다음과 같다.

전략 1 해외 특허관리기업(NPE) 활동 동향에 대한 정보제공을 강화한다.

- 특허분석 결과, 해외 특허관리기업(NPE)이 우리기업 대상 소송에 사용한 특허들은 평균적으로 일반소송에 사용된 특허권보다 '피인용 수와 '다국가 출원 특허(패밀리특허)* 수가 월등히 높은 특징을 보였다.

* 하나의 특허가 여러 국가에 출원되는 경우, 각국에 출원된 특허들을 지칭

- 정부는 이러한 특허관리기업(NPE) 소송특허의 특성 자료(데이터)를 이용하여 분쟁 고위험 특허정보를 제공하고, 산업별로 분쟁위험을 조기에 경보하는 서비스를 이달 말에 개통할 예정이다.



- 해외 특허관리기업(NPE)들은 특허소송 전 사전작업으로 특허를 신규로 매입하거나 매입한 특허권의 권리범위를 재등록(Reissue) 하는 경향이 있다. 이러한 특이동향을 감시한 후, 특허 위험도를 분석하여 국내기업에게 선제적으로 제공하는 방안도 연내 추진할 계획이다.

전략 2 | 해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁 빈발 산업을 집중적으로 지원한다.

- 미국에서의 소송을 기준으로 보면, 우리기업과 특허관리기업(NPE)의 특허분쟁의 약 85%가 정보통신과 전기전자 분야에 집중되어 있다. 이러한 현실에 맞춰, 특허분쟁 대응전략 상담* 등 정부 지원 사업을 특허관리기업(NPE) 특허분쟁이 빈번한 산업분야에 집중적으로 제공한다.

* ▲특허침해분석(상대특허 침해여부), ▲분쟁특허 무효화·회피설계, ▲경고장 대응, ▲소송 방어, ▲사용권(라이선스) 협상 전략 등

- 해외 특허관리기업(NPE)은 소송수의 극대화를 위해 다수기업을 동시에 공격하는 만큼*, 개별 대응이 아니라 공통 분쟁 쟁점(이슈) 기업들이 공동으로 대응할 수 있도록 반도체 등 주요 산업분야 협·단체와의 협력체제도 강화해나간다.

* 최근 5년('18~'22) 동일한 NPE 특허로 다수 국내기업 공동제소 사례 41건

전략 3 부메랑 특허는 막고, 전략 4 우리도 해외로부터의 특허수익 창출을 추진한다.

- 대학·공공연의 특허가 부메랑 특허로 돌아오는 상황을 방지하기 위하여, 해외로 특허이전 시 국내기업에 대한 보호장치를 두도록 실무지침*을 제공하고, 자체 심의 위원회 구축을 추진한다.

* ▲국내기업 부제소 특약, ▲국내기업 제소 시 이전기관 동의 등의 계약 문구 제공

- 또한, 해외 특허관리기업(NPE)에 대한 방어적인 대응을 넘어, 우리도 해외로부터 특허수익을 적극적으로 창출할 필요가 있다.

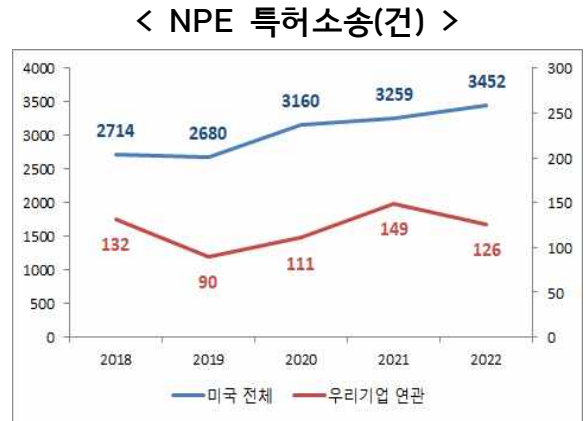
- 이를 위해, 정부는 해외기업에 의해 특허권을 침해당한 우리기업이 적극적으로 권리를 행사하여 수익을 창출할 수 있도록 국내 투자사의 소송투자 또는 토종 특허관리기업(NPE)으로의 소송 위탁(아웃소싱) 유치를 지원한다.

- 이인실 특허청장은 “오늘 논의된 「해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁 지원대책」을 신속히 추진하여, 해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁으로 우리기업의 해외수출에 차질이 없도록 모든 지원을 집중하겠다”고 밝혔다.

【별 첨】 해외 특허관리기업(NPE) 특허분쟁 지원대책

① (연도별 추이) 우리기업 vs. NPE 특허분쟁은 최근 증가추세

- 우리기업 대상 NPE 소송은 '19년 90건으로 저점을 찍었으나, '21년 149건으로 증가 - '22년엔 다소 감소 추세
- * 美 NPE 특허소송 국가별 비중: 美 47%, 中 21%, 韓 10% 순 ('22.1~11월, 5건 이상 피소기업 기준)



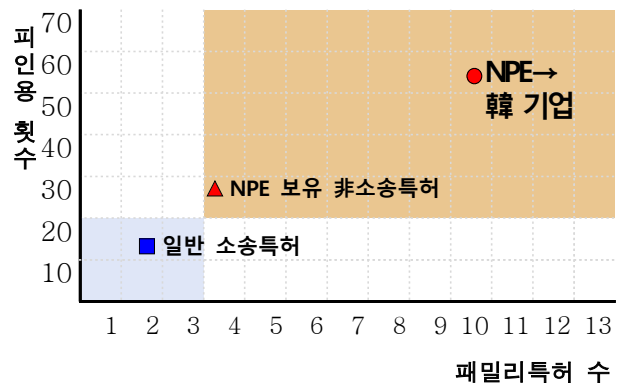
② (기술분야) 우리기업-NPE 분쟁은 정보통신·전기전자 분야에 집중

- (6대 산업) 정보통신 46%(284건), 전기전자 39%(239건)에 특허소송이 집중되어 있으며, 화학·바이오 분야 NPE 특허소송은 0건



③ (NPE 소송특허 특징)

- NPE의 우리기업 소송 시 사용한 특허(●)의 피인용 횟수/패밀리특허* 수(53회/9.4개)는 NPE의 非소송특허(▲)(28회/3.1개), 일반 소송특허(■)(12회/1.9개)를 크게 상회



* 하나의 특허가 여러 국가에 출원되는 경우, 각 국에 출원된 특허들을 지칭

④ (부메랑 특허) 최근 10년('13~'22) 해외 NPE가 국내기업 특허소송에 활용한 특허 1,317개 중 52개*(3.9%)가 국내기술이 NPE에 이전된 것

* 특허 출처: (대기업) 30개, (중소기업·개인) 11개, (대학·공공연) 11개