2013년 1/4분기
분쟁대응팀
2013. 03

NPEs동향 이슈보고서

Non
Practicing
Entities
Analysis

특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KIPRA
IPDRC

머 리 말

최근 우리 기업들이 해외 기업들과 지식재산권, 특히 특허 관련 분쟁에 휩싸이는 일이 빈번해지고, 분쟁 과정에서 거액의 손해배상이나 높은 기술료 지불이 결정되는 사례가 증가하고 있다. 특히 NPEs[1]로 명명되는 비제조 특허전문 실시기업(이하 "NPEs")의 등장은 종래 제조기업간 시장 점유를 놓고 벌이는 패권 다툼에 새로운 패러다임 변화를 가져왔다.

이러한 NPEs는 특허를 보유하고 있지만 특허를 실시하거나 제조활동을 하지 않으므로 제조업체들의 경쟁 업체로 분류되지 않고, 또한 많은 경우에 주요 특허로 분류되지 않기 때문에 제조업체들이 이들의 특허를 간과하는 경우가 많아 예측하지 못하는 경우가 대부분이며, 이들은 보유 특허를 조기에 현금화시키기 위해 통상적인 라이센스 협상 대신에 즉시 특허침해 소송을 제기하여 제조업체들을 압박하고 있다.

또한 과거 NPEs와는 달리 새롭게 등장하는 NPEs는 경영방식· 소송범위등 여러 면에서 차별성을 보이고 있으며 특허를 취득한 뒤 6개월 내에 소송을 제기하는 등 공격적인 성향으로 변해가고 있다. 공격 분야도 반도체·휴대폰 등 전자·정보통신 영역에서 자동차 영역으로 확대되고 있다.

따라서 우리 기업 활동, 특히 미국 수출의 경우 특허 리스크가 증가되고 있어 국가 경쟁력 측면에서 NPEs 특허 분쟁에 대한 대응 방안 마련이 시급히 요구되고 있다.

2013년 3월 한국지식재산보호협회

---

1) NPEs라는 용어는 "Patent Troll"이라는 속어를 대체하는 표현으로 2003년 미국 FTC IP Report에서 처음 사용되었다. Wikipedia에서는 "a patent owner who does not manufacture or use the patented invention, but rather than abandoning the right to exclude, an NPE seeks to enforce its right through the negotiation of licenses and litigation"라고 정의하고 있다.

목 차

I. 서론 ····· 2
1. 배경 및 목적 ····· 3
2. NPEs 선정 ····· 7
3. 분석대상 및 범위 ····· 10

II. NPEs 동향 통계 ····· 11
1. '13년 1/4분기 NPEs 소송 통계 ····· 12

III. 주요 NPEs 분석 ····· 21
1. '13년 1/4분기 활동 주요 NPEs ····· 23
2. '13년 1/4분기 신규 출현 NPEs ····· 32
3. NPEs IP Activity Board ····· 37

Ⅳ. NPEs 주요 분쟁이슈 ····· 42
1. '13년 1/4분기 주요 NPEs 소송 이슈(Top10) ····· 44
2. e.Digital Corporation V. Osram Sylvania, Inc. ····· 46
3. JDS Therapeutics V. Pfizer Inc. ····· 49
4. Genetic Technologies V. Laboratory Corporation of America Holdings ·· 52
5. Steelhead Licensing V. LG Electronics Inc. ····· 55
6. eDigital V. Verizon Communications, Inc. ····· 58
7. Blue Spike V. AOptix Technologies, Inc. ····· 61
8. Semcon Tech V. Samsung Electronics Co. Ltd. ····· 64
9. American Vehicular Sciences V. Kia Motors Corporation ····· 67
10. Interval Licensing V. Apple, Inc ····· 80
11. Canatelo V. LG Electronics, Inc ····· 84

Ⅴ. NPEs 관련 법·제도 심층연구 ····· 87
1. Shield Act와 NPEs 활동 규제 관련 연구 ····· 88

Ⅵ. APPENDIX ····· 114
1. 지재권분쟁정보포털 (IP-NAVI) ····· 115
2. 일일분쟁속보 ····· 116
3. 일일분쟁속보 SDI 활용방법 ····· 117
4. 월간 NPEs 뉴스레터 ····· 118
5. '12년 지식재산보호협회 발간연구보고서 ····· 119

NPEs Quarter Report [1/4분기]

분기이슈분석보고서 2013

Ⅰ 서론

1. 배경 및 목적
2. NPEs 선정
3. 분석방법

1 배경 및 목적

□ 미국의 NPEs에 대한 제재 움직임 강화

○ 미국 대통령, 구글플러스 영상 대담에서 '특허괴물' 비판*

*<출처 : www.ip-watch.org, 2013.2.15>

· 2013년 2월 14일, 미국 Barack Obama대통령은 특허괴물들이 본질적으로 다른 사람의 아이디어를 탈취하여 이용하고자 시도하며 이를 통한 금적적 이득의 갈취를 염두하고 있다고 NPEs에 대해 강한 어조로 비판

· 한편 Barack Obama 대통령은 현재 진행 중인 미 특허 개혁에 대해 여전히 입법상 흠결이 존재한다고 지적하며 추가적인 특허개혁이 필요함을 언급

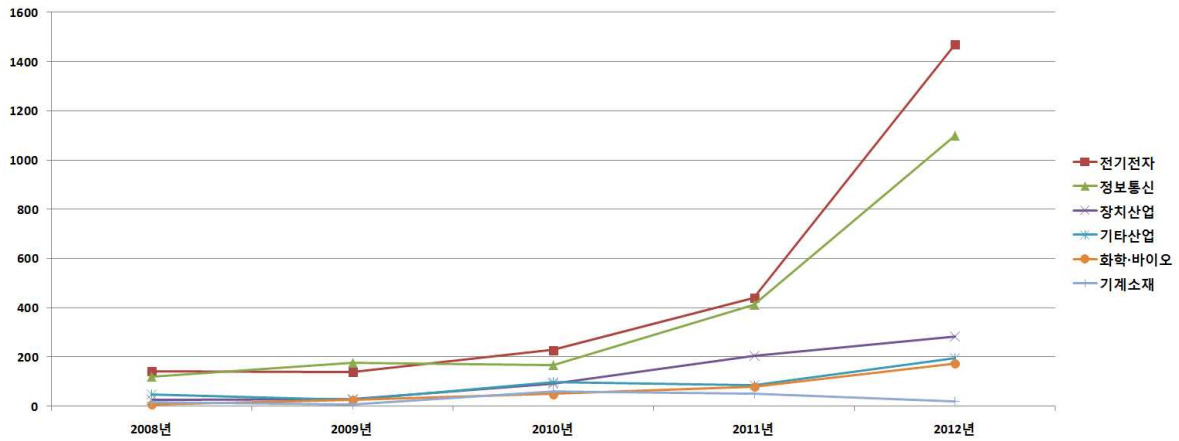
· 지식재산권 보호에 대한 지속적인 관심을 요청하고 지식재산의 확실한 보호를 강조

○ 대통령의 특허 개혁 필요성에 대한 강조와 더불어 입법기관에서 shield법안의 발의는 특허괴물에 대하여 적극적이고 실질적인 대응의 움직임으로 나타나고 있음

- NPEs에 의한 특허 소송에 대응하기 위해서 미국 특허법(35 USC) 제 29조를 개정해야한다는 취지로 지난 2012년 8월, Shield Act(H.R.6245)법안이 발의된 이후 2013년 2월 27일 새로운 개정안인 H.R.845법안이 발의

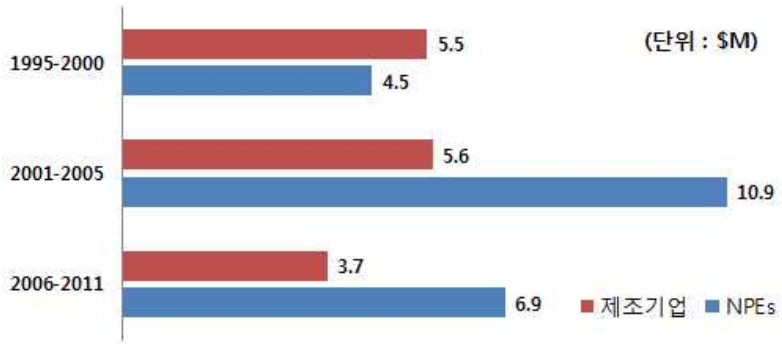
□ 특허분쟁 사건이 전 세계적으로 빈번히 발생되고 있는 가운데, NPEs의 비즈니스 활동[2] 역시 증가하고 있음

2) 제품을 직접 제조하거나 판매하지 않으며, 특허를 포함한 지식재산권을 집중적으로 보유(부실기업 특허자산의 저가 매입, 기업 M&A, 기업과 대학 등과의 제휴, 자체 R&D활동 등)하고 강력한 특허 포트폴리오를 구축하여 이를 기반으로 타 기업에 대한 라이센싱 및 소송을 통하여 막대한 수익을 추구하는 활동



NPEs에 의한 특허 소송 증가

□ 이러한 NPEs에 의한 특허분쟁은 제조기업간의 특허분쟁에 비해 통상 거액의 손해배상이나 높은 기술료 지불이 수반됨



NPEs기업의 특허소송 배상액 중위값

<출처 : 2012 Patent Litigation Study, PWC 재가공>

□ 최근에는 IT, BT등 첨단 기술 산업에서 벗어나 다양한 분야로까지 특허분쟁이 확대되고 있어 심각한 위협이 되고 있음

□ NPEs연관 특허분쟁은 주로 미국을 중심으로 활동이 일어나, 對美 수출 중심의 제조업을 기반으로 하는 국내기업들의 피해가 갈수록 증가

□ 또한, 미국의 특허소송 제도 하에서 분쟁의 리스크(불확실성)가 크므로 피소 업체들의 대응이 어려움

□ 따라서, 본 보고서는 NPEs의 특허분쟁 초기 단계에서 효과적인 대응과 리스크에 대한 인식을 제고하기 위해 분기별 최신동향과 주요 이슈사건에 대한 소송·제품·특허정보 현황 제공을 목적으로 함

NPEs란?[3)]

* 2000년 이후 등장한 비제조 특허전문실시기업은 특허를 보유하고 있어도 제품을 생산하기 위한 제조활동을 하지 않기 때문에 흔히 NPEs(Non Practicing Entities)로 지칭 하며 유사표현으로는 Non-manufacturing patentee, Patent marketer, Patent Dealer 등이 있다.
* 이들에 대한 명확한 정의 및 기준 제시는 한계가 있으나 일반적으로 "특허를 실시하지 않으면서 침해가능성이 있는 연구 및 생산 조직을 상대로 소송 위협 또는 제기를 통해 막대한 금전적 이득을 꾀하는 권리자"로 이해할 수 있다. 이런 이유로 NPEs는 흔히 특허괴물(Patent Troll)이라는 용어의 부정적 이미지로 비춰지기도 한다.
* 최근 NPEs의 활동이 증가함에 따라 비즈니스 모델의 유형화도 가능하다.

유형	개요
공격형 NPE	특허 기술개발 라이센싱, 특허 매집을 통한 라이센싱
방어형 NPE	방어적 특허매집 특허 공유
Invention Capital	아이디어를 고도화 시켜 특허로 발전시킨 후 라이센싱이나 특허매각

□ 검토방향 및 중점사항

○ **[NPEs 동향 통계]** 통계분석을 통해 '13년도 1/4분기 NPEs동향의 전체적인 움직임을 모니터링하여 향후 가능성 있는 특허분쟁을 예측할 수 있는 기회를 제공

- 본 보고서는 '13년 3월 Data 조사의 한계로 인한 오류 발생을 방지하고자 '12년 12월, '13년 1월·2월구간을 추적 조사하여 통계 및 관련 내용을 작성

3) 특허사냥꾼(Patent Troll)활동에 대응한 지식재산 정책과제(STEPI, 2009), The Emerging Patent Marketplace(OECD, 2009)참고 재작성

○ **[주요 NPEs 분석]** ‘13년도 1/4분기 주요 NPEs 및 신규 NPEs의 특허 생산 자립도 및 업체 유형등 NPEs업체의 정보를 구체적으로 파악하여 특허분쟁을 예측하고 대비할 수 있는 기회를 제공

○ **[NPEs 주요 분쟁이슈]** ‘13년 1/4분기 특허 소송을 제기하는 빈도수가 많은 원고(NPEs), 한국기업 연관 사건, 국제 지재권 분쟁정보 포털에 개재된 사건의 조회수(사건 관심도)를 점수화하여 선별된 주요 분쟁 이슈의 분석 자료를 제공

○ **[Hot NPEs 심층연구]** NPEs관련 법·제도 심층이슈에 대한 심도 있는 연구자료를 제공

□ **기대효과**

○ NPEs동향 통계를 통해 세계 특허 시장에서 NPEs의 전제적인 움직임을 주시하고 향후 움직임을 예측하여 사전 대응에 활용

○ 주요 NPEs 분석을 통해 NPEs업체의 정보를 파악함으로써 향후 가능성 있는 특허 분쟁을 예측하고 대비할 수 있도록 하는 한편 협상 Leverage로도 활용가능

○ NPEs의 주요 분쟁이슈(10건) 분석을 통해 현재 쟁점이 되고 있는 이슈에 대하여 심층적으로 분석하고 NPEs의 성향, 소송 이력 및 소송 진행사례을 파악함으로써 우리기업의 향후 실전경쟁력 제고에 기여

○ AIA 개정법안에서 NPEs에 대한 규제로 Shield법안이 발의 되고 그것에 대한 논의가 활발히 진행되는 상황을 주시하여 해외에 진출하는 우리기업이 향후 대응 방안을 모색하는 자료로 활용

2 NPEs 선정

□ NPEs 판단 및 선정기준

○ 현재 NPEs여부를 판단하는 명확한 기준 및 원칙은 없기 때문에, 협회 내부적으로 아래의 판단 기준에 따라 NPEs를 정의함

판단 및 선정기준
1. 제품은 생산하지 않고, 특허권 및 실시권을 기초로 특허소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체
2. 제조업체가 아니고 타사(제조기업 혹은 개인)의 특허권을 전략적으로 양수하거나 특허 라이센스 계약을 통해 특허 포트폴리오를 구성하여 특허 소송 및 라이센스 활동을 행하는 업체(NPE Business model : middlemen)*
3. IP R&D활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허소송 및 라이센스 활동을 하는 업체(NPE Business model : R&D-based)*
4. 제조업체 모기업이 자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립한 자회사(NPE Business model : salvage)*
5. 대학·연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내외에 특허로 출원하고 기업등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체
6. IP R&D를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소

*NPE Business model관련 내용 참고자료 참조

<참고자료>

Patent Trolls in Public

How does revenue vary with PAE[4] business model?

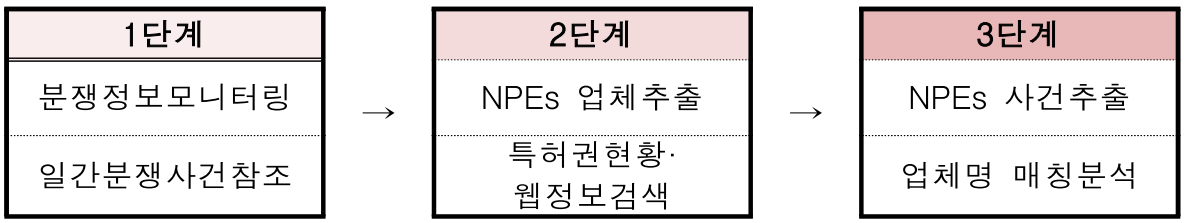
.....We identified three different types of business models: "middlemen" who acquire or license patents from third party inventors (e.g., Acacia), "R&D-based" who conduct R&D and file their own patents (e.g., Rambus), and "salvage" where an operating company becomes a PAE using patents it developed for its own business (e.g., Asure / Forgent). The R&D-based PAEs file fewer lawsuits, but their licensing revenues are much greater. The R&D-based PAEs account for only 6% of the lawsuits, but 83% of the revenues, earning $54 million per defendant. The "middlemen" file 80% of the lawsuits, but earn only $0.7 million per defendant. These wide disparities correspond to other evidence about the high heterogeneity of PAEs and licensing outcomes.....

<출처:http://www.patentlyo.com/patent/2013/03/patent-trolls-in-public.html >

4) Patent Assertion Entities (PAEs).

□ NPEs 선정방법

○ 다음의 절차를 통해 데이터 정제 후 정보를 축적함



○ 소송 및 특허정보의 주기적인 모니터링을 통해 지속적인 업데이트를 진행하고 있으며, 협회 내부에서 추정하고 있는 NPEs는 총 2,379개('13.03.15)로 추적 조사됨

□ 정보 수집 Source

○ Lexis-Nexis, Courtlink Data Base시스템을 활용하여 미국내 특허침해 소송사건 전수조사

○ Total Patent, Focust Data Base시스템을 활용하여 미국내 특허침해 소송사건에 활용된 특허정보 전수조사

○ USPTO에서 제공하는 Assignment자료를 활용하여 Assignee조회

○ Justia, Wikipedia Online, Intellectual Property Magazine, Google 등 활용

3 분석 대상 및 범위

□ 분석 대상 및 범위

○ 본 보고서에 사용된 특허 분쟁 통계는 '12년 12월 ~ '13년 2월, 3개월간 발생한 소송 중 NPEs가 원고인 특허침해 소송 사건 1,252건이 대상

○ 분쟁 데이터의 경우 국제 IP 분쟁 사건 조사·분석 사업을 통해 파악된 자료 중 국제 특허분쟁 사건만을 모은 결과로서 비송사건 및 상표·디자인 분쟁사건을 제외한 수치

○ '13년 1/4분기 NPEs 소송 통계

○ '13년 1/4분기 소송 다빈도 NPEs

○ '13년 1/4분기 신규 출원 NPEs

○ 특허자산을 통한 NPEs 성향 분석

○ '13년 1/4분기 주요 NPEs 사건 10선(選)

NPEs Quarter Report [1/4분기]

분기이슈분석보고서 2013

Ⅱ NPEs 동향 통계

1. ‘13년 1/4분기 NPEs 소송 통계

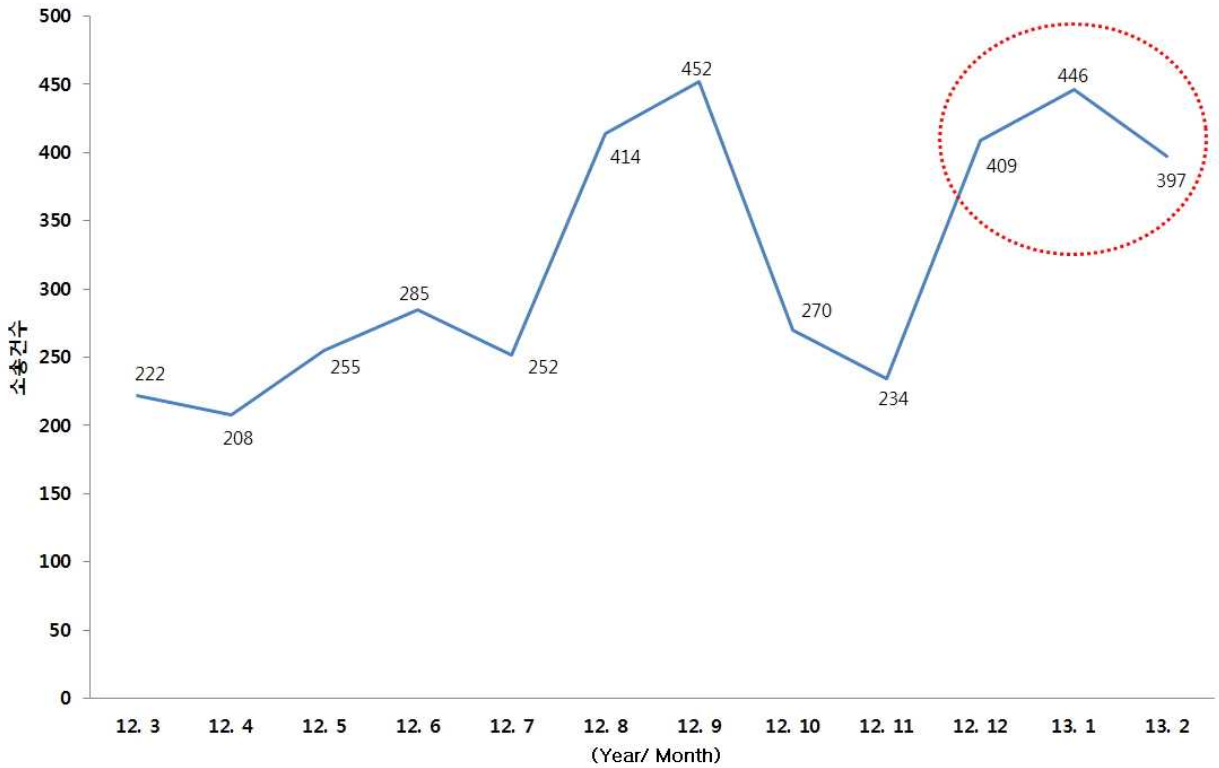
1 '13년 1/4분기[5] NPEs 소송[6] 통계

본 보고서는 '13년 3월 Data 조사의 한계로 인한 오류 발생을 방지하고자 '12년 12월, '13년 1월·2월 구간을 추적 조사하여 통계 및 관련 내용 작성

□ 소송현황

○ '13년 1/4분기 NPEs 소송 평균건수(417건)는 최근 1년 평균치(320건)를 상회

- '12년 9월을 고점으로 감소 추세에 있던 소송 발생율은 '12년 12월에 전월대비 75%의 큰 폭으로 상승 전환



5) '12년 12월 ~ '13년 2월

6) NPEs로 분류된 업체가 원고인 사건이며, 하나의 사건에 복수의 피고들이 있을 경우 피고를 분리하여 각각 개별사건으로 처리함. 즉, 개별 사건수는 피고수와 동일함.

□ 산업·기술별[7] 소송현황

○ 전기전자 산업의 컴퓨터 기술 특허를 중심으로 지속적인 분쟁사건 발생

- 전기전자 589건, 정보통신 369건, 장치산업 130건, 기타산업 98건, 화학·바이오 48건, 기계·소재 18건의 소송 발생

산업·기술 분야	2012	2013		총 합계
	12월	1월	2월	
기계소재	**0**	**12**	**6**	**18**
공작기계	0	7	5	12
기계조작기술	0	5	0	5
기타기계장치	0	0	1	1
기타산업	**31**	**8**	**59**	**98**
게임 및 생활가구	14	2	0	16
기타기술	17	6	57	80
기타소비재	0	0	2	2
장치산업	**20**	**43**	**67**	**130**
의료장치기술	2	10	2	14
전자·에너지장치기술	0	0	2	2
조정기술	12	18	39	69
진단측정기술	6	15	24	45
전기전자	**197**	**218**	**174**	**589**
광학조절기술	0	2	1	3
반도체	6	20	3	29
컴퓨터기술	191	196	170	557
정보통신	**135**	**154**	**80**	**369**
AV(Audio-Video)기술	11	24	8	43
기초통신프로세스기술	2	0	0	2
디지털통신기술	28	14	8	50
매니징을 위한 IT기술	21	16	14	51
이동통신기술	73	100	50	223
화학 • 바이오	**26**	**11**	**11**	**48**
고분자제조기술	0	0	1	1
생명공학기술	7	1	0	8
유기화학기술	1	0	9	10
의약품	13	10	1	24
표면코팅기술	5	0	0	5

7) 국제 IP분쟁 동향 보고서에서 이용한 산업·기술분류에 관한 통계는 WIPO(World Intellectual Property Organization(세계지적재산권기구)의 IPC(International Patent Classification(국제특허분류)) concordance Table을 기준으로 6대 산업, 35대 기술로 재분류

□ 관할법원별 소송현황

○ ‘13년 1/4분기에 美 텍사스 동부지방법원에 제출된 소장(docket)은 총 499건으로 최다를 기록

- 뒤를 이어 델러웨어 지방법원, 캘리포니아 서부지방법원 등의 순이며 텍사스 동부지방법원이 타 지방법원에 비해 압도적으로 높은 것은 NPEs의 편향성이 반영된 것으로 볼 수 있음

순위	미국관할법원지	2012년	2013년		총합계
		12월	1월	2월	
1	D.C. E.D. Texas	154	174	171	499
2	D.C. Delaware	70	61	82	213
3	D.C. S.D. California	50	18	2	70
4	D.C. C.D. California	28	11	8	47
5	D.C. N.D. Illinois	5	38	4	47
6	D.C. N.D. California	11	17	7	35
7	D.C. N.D. Texas	0	29	2	31
8	D.C. W.D. Texas	0	4	24	28
9	D.C. Puerto Rico	0	0	26	26
10	D.C. Nebraska	0	25	0	25
11	D.C. S.D. Florida	5	1	12	18
12	D.C. Utah	11	3	3	17
13	D.C. S.D. NewYork	8	6	1	15
	D.C. E.D. Pensylvania	15	0	0	15
14	D.C. Colorado	0	14	0	14
15	D.C. Massachusetts	7	1	4	12
	D.C. S.D. Florida	4	8	0	12
	D.C. W.D. Washington	1	0	11	12
16	D.C. New Jersey	1	0	7	8
17	D.C. E.D. Virginia	4	0	3	7
	D.C. Oregon	6	1	0	7
	D.C. W.D. Washington	0	4	3	7
	D.C. Colorado	3	4	0	7
18	D.C. Arizona	0	4	2	6
	D.C. PuertoRico	0	0	6	6
19	D.C. W.D. NorthCarolina	0	4	1	5
20	D.C. E.D. North California	0	0	4	4
	D.C. Idaho	4	0	0	4
	D.C. N.D. Georgia	0	4	0	4
	D.C. New Mexico	4	0	0	4

<참고자료>

Q. 텍사스주 댈러스의 소박한 마셜(Marshall) 시가 관광명소가 된 이유는?

A. 텍사스 동부 연방지방법원이 위치해 있어 전 세계에서 몰려드는 특허 소송 당사자들 때문이다.

연방 지방법원은 미국 전역에 분산돼 있다. 어느 주에 위치한 연방법원이냐에 따라 판사 성향이나 소송 진행 속도에 차이가 있다. **일반적으로 원고는 빠른 진행 법원을 선호**하고 방어하는 피고는 늦게 진행되는 법원을 선호한다. 소송 진행속도가 빨라 소위 '특급재판(Rocket Docket)'이라 불리는 동부 버지니아, **특허권자에 유리한 동부 텍사스**, 하이테크 기업이 많은 북부 캘리포니아, 많은 회사 법인 설립지인 델라웨어의 연방지방법원 등이 유명하다.

<표> District courts with most identified decisions with NPE as patent holder: 1995 to 2011

Industry	Decisions involving NPEs	Total identified decisions	NPE % of total decisions	NPE success rate
Texas Eastern District Court	43	115	37.4%	46.5%
Illinois Northern District Court	31	129	24.0%	12.9%
New York Southern District Court	26	116	22.4%	15.4%
California Northern District Court	20	124	16.1%	15.0%
Delaware District Court	17	168	10.1%	41.2%
California Central District Court	15	74	20.3%	26.7%
Florida Southern District Court	14	39	35.9%	14.3%

자료 : 2012 Patent Litigation Study p.22

특허권자에게 우호적인 텍사스 동부 연방지방법원의 배심원 편향적 판단은 익히 잘 알려져 있는데, 미국 NPEs 뿐만 아니라 많은 기업들이 텍사스 동부 연방지방법원에서 특허소송을 다수 진행했던 것은 바로 이러한 배심원의 경향 때문이었다.(위의 <표> 참조) 미국 기업들이 가급적 본사가 소재해 있는 법원에 소를 제기하는 것도 같은 이유이다.

하위자료 참고 재작성

1) PWC, 2012 Patent Litigation Study, 2012
2) etnews, "글로벌 특허 소송의 중심-미국 연방지방법원", 2012.12.15
3) 신동아, 애플보다 무서운 '특허괴물'에 대비할 때,, 2012년 10월 호
4) 법률신문, [삼성과 애플의 특허권 분쟁] 한국과 미국 법원의 서로 다른 판결과 그 시사점, 2012.09.10

□ NPEs별 소송현황

○ '13년 1/4분기에 소송을 가장 많이 제기한 NPEs는 총 72건의 Brandywine Communications Technologies로 나타남

- 월별로 최다 소송을 제기한 업체는 Brandywine Communications Technologies ('12년 12월), Geotag('13년 1월), Canatelo('13년 2월)

순위	NPEs	2012년	2013년		
		12월	1월	2월	총 합계
1	Brandywine Communications Technologies	58	14	0	72
2	Geotag	0	58	3	61
3	e.Digital	35	18	2	55
4	Unified Messaging Solutions	0	47	1	48
5	Blue Spike	0	34	8	42
6	Princeton Digital Image	15	0	23	38
7	LodsysGroup	10	16	9	35
	Macrosolve	15	0	20	35
8	Canatelo	0	0	32	32
9	Clear With Computers	7	0	21	28
10	NovelpointSecurity	0	0	26	26
11	Arrival Star SA	6	5	14	25
12	Automated Transactions	8	2	11	21
	Uniloc	21	0	0	21
13	Keranos	0	20	0	20
	Swipe Innovations	1	11	8	20
14	Cellport Systems	3	16	0	19
15	Dietgoal Innovations	17	1	0	18
	Digitech Image Technologies	12	6	0	18
	EMG Technology	0	10	8	18

□ 소유권 유형별 현황

○ 소송권자(원고)와 특허 최종권리자 비교분석을 통해 소송에 활용된 특허권리 유형에 대한 분석 실시 결과 소유권에 기반한 소송은 511건, 실시권에 기반한 소송은 141건

- 소송 제기 상위 10대 NPEs 중 Unified Messaging Solutions*를 제외하고 대부분 자사 보유 특허를 기반으로 소송을 제기

* Acacia Research의 자회사로 현재 자사보유 특허는 없으며, 소송에 활용한 특허 US7934148, US6857074은 ADVANCED MESSAGING TECHNOLOGIES INC으로부터, US8302811은 GRAPHIC PACKAGING CORP으로부터 권리를 허여 받아 사용함

* Arrivalstar는 Melvino Technologies의 소유의 특허권을 기초로 소송을 제기하는 소송을 위한 일종의 Paper Company

순위	NPEs	소유권 기반 소송	실시권 기반 소송	총 소송건수
1	Brandywine Communications Technologies	70	2	72
2	Geotag	55	6	61
3	EDigital	55	0	55
4	Unified Messaging Solutions	0	48	48
5	Blue Spike	42	0	42
6	Princeton Digital Image	33	5	38
7	Lodsys Group	35	0	35
	MacroSolve	34	1	35
8	Canatelo	32	0	32
9	Clear With Computers	21	7	28
10	Novelpoint Security	26	0	26
11	Arrivalstar	0	25	25
12	Automated Transactions	0	21	21
	Uniloc	21	0	21
13	Keranos	0	20	20
	Swipe Innovations	20	0	20
14	Cellport Systems	14	5	19
15	DietGoal Innovations	18	0	18
	Digitech Image Technologies	18	0	18
	EMG Technology	17	1	18
총합계		511	141	652

□ 국내기업[8] 피소 현황

○ ‘13년 1/4분기 국내기업 특허분쟁 피소건수는 총 83건

- 국내 전기전자·정보통신·자동차 완성차 업체 등 10개社가 피소됨
- 국내기업을 상대로 소송을 가장 많이 제기한 NPEs는 American Vehicular Sciences로 1개社(기아차)를 상대로 12건의 소송을 제기함
- 최근 들어 자동차를 구성하는 약 2만개 부품의 첨단화와 차량 시스템의 전자화가 빠르게 이뤄지고 있으며, 국내차의 미국 시장 점유율이 증가하면서 NPEs의 주공격 대상으로 부각됨

NPEs - 국내기업	소송건수
American Vehicular Sciences	**12**
Kia Motors America, Inc	4
Kia Motors Corporation	4
Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc	4
BlueSpike	**3**
Enswers, Inc.	1
Nitgen & Company Co., Ltd.	1
Suprema, Inc.	1
Canatelo	**4**
LG Electronics U.S.A., Inc.	1
LG Electronics, Inc	1
Samsung Opto-Electronics America, Inc.	1
Samsung Techwin Co., Ltd.	1
Cdd Technologies	**1**
Samsung Electronics America, Inc.	1
Cellport Systems	**8**
LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc.	1
LG Electronics U.S.A., Inc.	1
LG Electronics, Inc.	1
Pantech Co. Ltd.	1
Pantech Wireless, Inc.	1
Samsung Electronics America, Inc.	1
Samsung Electronics Co., Ltd.	1
Samsung Telecommunications America, LLC	1

8) 국내 모기업의 연결대상 종속회사 전체를 포괄함

NPEs - 국내기업	소송건수
Eon IP Holdings	**2**
LG Electronics MobileComm USA, Inc.	1
Pantech Wireless, Inc.	1
FractusSA	**4**
Samsung Electronics Co., Ltd.	1
Samsung Electronics Research Institute	1
Samsung Semiconductor Europe GMBH	1
Samsung Telecommunications America, LLC	1
Infinity Computer Products	**1**
Samsung Electronics America, Inc.	1
InterDigital Communications	**3**
Samsung Electronics America Inc.	1
Samsung Electronics Co. Ltd.	1
Samsung Telecommunications America LLC	1
InterDigital Holdings	**3**
Samsung Electronics America Inc.	1
Samsung Electronics Co. Ltd.	1
Samsung Telecommunications America LLC	1
Interdigital Technology	**3**
Samsung Electronics America Inc.	1
Samsung Electronics Co. Ltd.	1
Samsung Telecommunications America LLC	1
IPR Licensing	**3**
Samsung Electronics America Inc.	1
Samsung Electronics Co. Ltd.	1
Samsung Telecommunications America LLC	1
Keranos	**2**
Samsung Electronics Co Ltd	1
Samsung Semiconductor Inc	1
Network 1 Security Solutions	**3**
Samsung Electronics America, Inc.	1
Samsung Electronics Co., Ltd.	1
Samsung TeleCommunications America, LLC	1
SmartPhone Technologies	**2**
LG Electronics USA, Inc.	1
LG Electronics, Inc.	1

NPEs - 국내기업	소송건수
Steelhead Licensing	**5**
LG Electronics Inc.	1
LG Electronics Mobilecomm USA Inc.	1
LG Electronics USA, Inc.	1
Pantech Co., Ltd.	1
Pantech Wireless Inc.	1
SwipeInnovations	**2**
Bluebird Soft Inc.	1
Bluebird USA Inc.	1
Tierra Intelectual Borinquen	**8**
LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc	1
LG Electronics U.S.A., Inc.	1
LG Electronics, Inc.	1
Pantech Co., Ltd.	1
Pantech Wireless, Inc.	1
Samsung Electronics America, Inc.	1
Samsung Electronics Co., Ltd.	1
Samsung Telecommunications America, LLC	1
Cruise Control Technologies	**1**
Hyundai Motor America	1
Digitech Image Technologies	**3**
LG Electronics Inc	1
LG Electronics Mobilecomm USA Inc	1
LG Electronics USA Inc	1
e.Digital	**2**
Pantech Co. Ltd.	1
Pantech Wireless, Inc.	1
Novelpoint Tracking	**3**
LG Electronic U.S.A. Inc.	1
Pantech Wireless, Inc.	1
Samsung Electronics America Inc.	1
Semcon Tech	**5**
Samsung Austin Semiconductor LLC	1
Samsung Electronics America Inc.	1
Samsung Electronics Co. Ltd.	1
Samsung Semiconductor Inc.	1
Samsung Telecommunications America LLC	1

NPEs Quarter Report [1/4분기]

분기이슈분석보고서 2013

Ⅲ 주요 NPEs 분석

1. ‘13년 1/4분기 활동 주요 NPEs
   ·업체별 특허자산 특이동향
2. ‘13년 1/4분기 신규 출현 NPEs
3. NPEs IP Activity Board(3개월 추이)

〈 주요 NPEs 업체 정보〉

정의	최근 3개월간 우리기업 및 해외기업을 상대로 활발하게 소송 활동을 진행한 NPEs 업체 중 상위 10개사를 추출하고 이 중 고위험군 상위 5개사에 대해 개별 업체 정보를 소개

선정기준 01

최근 3개월간 소송 빈도를 고려하여 Top5 NPEs 선정

- Pareto(파레토) 분석을 통해 전 '13년 1/4분기 소송 점유율 80% 이상 NPEs 업체를 분석
- 소송점유 상위 5개사를 선정 후 업체정보 조사

업체정보 02

선정된 NPEs 업체의 기업현황 및 특허일반 현황

- NPEs 업체는 상장된 NPEs(Acacia 등) 일부를 제외하고 업체 정보가 공개되지 않아 정보 누락 가능성 존재

특허생산자립도 및 업체유형 03

특허생산자립도를 산출하고 NPEs 업체 유형을 분류

- 특허자산 운영에 있어 매입형 혹은 자체생산형(IP-R&D) NPEs 인지 여부 안내

특허자산 및 소송현황 04

산업·기술분야별 최근 3개월간의 자산 및 소송 변화 정보

- 특허자산 중 주력 포트폴리오 분야 및 분야별 소송 현황 정보 제공

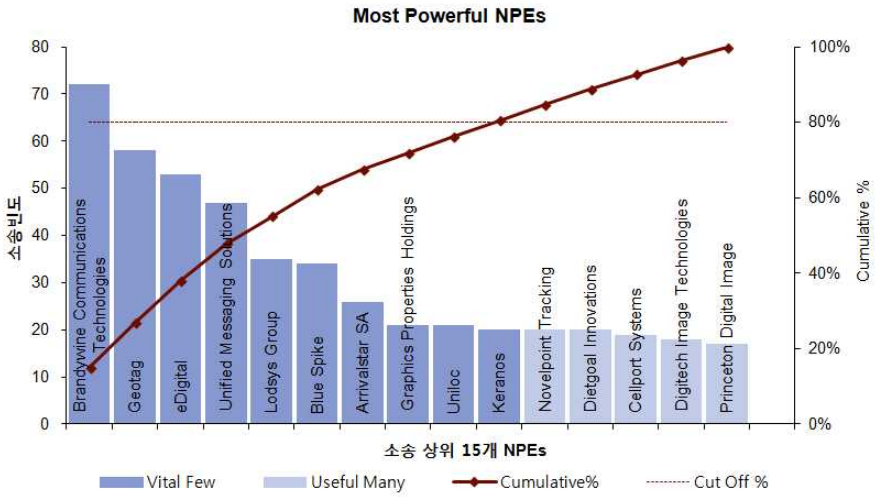
1 ’13년 1/4분기 활동 주요 NPEs

□ 소송활동 상위 NPEs

개요

○ 최근 3개월간 NPEs 업체별 소송 빈도를 조사하여 소송 집중도 산출

- **파레토(Pareto)❶ 분석**을 통해 **소송빈도 상위 15개 업체**의 소송 점유율을 분석하여
  · 전 분기 대비 특정 업체의 소송 증가 여부를 판단
  · 활동 상위 5개 NPEs 업체에 대한 업체정보 분석 및 제공

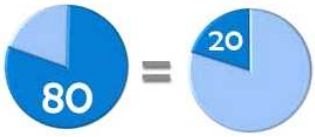


분석결과 **상위 10개 NPEs 업체가 최근 3개월간 전체의 80.46%의 소송을 제기**

		Cumulative Percentage Cutoff:	80%
#	NPEs 업체	소송건수	Cumulative%
1	Brandywine Communications Technologies	72	15.0%
2	Geotag	58	27.0%
3	eDigital	53	38.0%
4	Unified Messaging Solutions	47	47.8%
5	Lodsys Group	35	55.1%
6	Blue Spike	34	62.2%
7	Arrivalstar SA	26	67.6%
8	Graphics Properties Holdings	21	71.9%
9	Uniloc	21	76.3%
10	Keranos	20	80.5%
11	Novelpoint Tracking	20	84.6%
12	Dietgoal Innovations	20	88.8%
13	Cellport Systems	19	92.7%
14	Digitech Image Technologies	18	96.5%
15	Princeton Digital Image	17	100.0%

❶ 파레토(Pareto) 법칙

Pareto Principle



파레토 법칙(Pareto 法則) 또는 80 대 20 법칙은 '전체 결과의 80%가 전체 원인의 20%에서 일어나는 현상'을 가리킨다. 예를 들어, 20%의 고객이 백화점 전체 매출의 80%에 해당하는 만큼 쇼핑하는 현상을 설명할 때 이 용어를 사용한다. 2 대 8 법칙라고도 한다.

이 용어를 경영학에 처음으로 사용한 사람은 조셉 M. 주란이다. '이탈리아 인구의 20%가 이탈리아 전체 부의 80%를 가지고 있다'고 주장한 이탈리아의 경제학자 빌프레도 파레토의 이름에서 따왔다.

- 위키백과 -

1 Brandywine Communications Technology

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

- Brandywine Communicaitons Technology LLC는 Rembrandt Management Group의 자회사로 델러웨어주에 위치해 있는 것으로 알려져 있다.
- 별도의 자사 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 검색엔진에서도 그 기업정보를 파악하기 힘들다.
- 보유특허 대부분은 정보통신 관련 기술이며, 동 분기 소송에서 가장 많이 활용한 특허는 US5828657 'Half-duplex echo canceler training using a pilot signal' 으로 나타났다.
- 15건의 특허자산 중 2건을 제외한 13건은 모두 양도 받은 것으로 나타나 업체유형은 자산획득을 통해 소송을 제기하는 IP Aggregator(Acquisition)으로 볼 수 있다.
- 동 분기에 발생한 72건의 소송 중 자체 보유특허를 활용한 소송은 67건이며, 5건의 소송은 타 기업의 특허(US7254621, US8133206, US8216606)를 활용한 것으로 나타났다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0.13 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
14	1	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 72건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
67	1	0	2	0	0

❶ BCT

- 설립연도 : ?년
- 특허자산 : 15

자체등록	자산양수	자산합계
2	13	15

- 자회사규모 : ?

❷ 특허생산자립도 :

- **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**
- **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

- **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

NPEs 특허자산변동 01

□ 최근(1년이내) 특허자산 변동현황

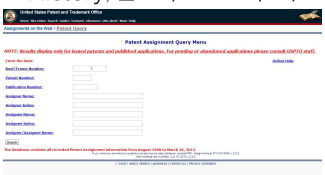
개요

○ 해당 NPEs의 최근 3개월, 6개월, 12개월 내 특허자산 변동현황❶을 조사·분석

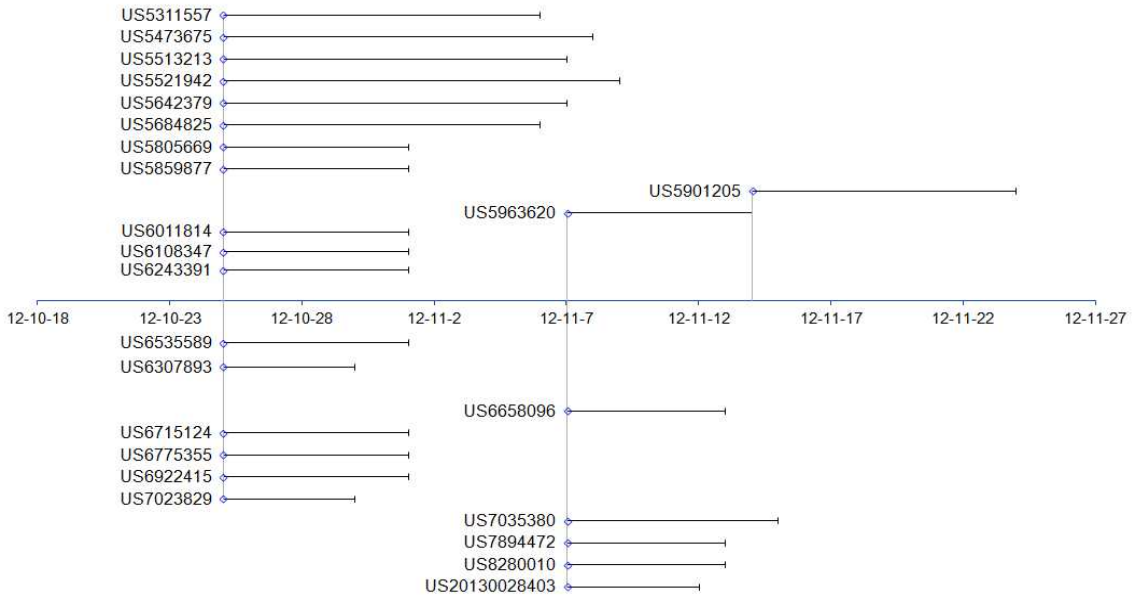
- 자산 변동 이력이 존재하는 특허를 대상으로 전체 자산변동빈도수 산출 [Total No. of Transaction]
- 분석 시점을 기준으로 최근(3·6·12개월) 특허자산 변동의 특이 동향 정보를 제공

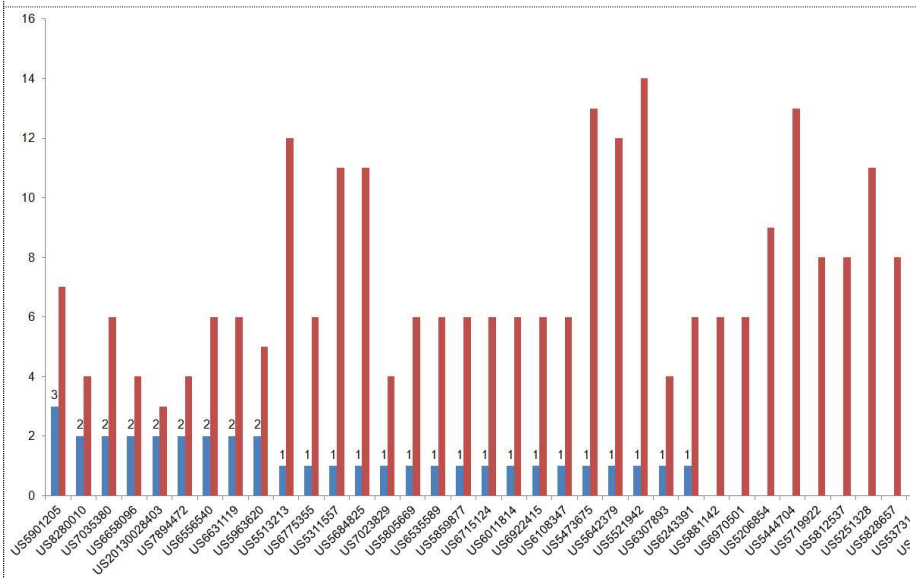
❶ 특허자산변동이력

·권리이전 정보는 **미국특허청**(USPTO)의 권리이력정보(Assignment History)를 기초로 추적



최근 NPEs 특허자산변동이력





❶ 데이터범례

	최근권리변동빈도
	전체권리변동빈도

❷ 정보목적

·비교적 **최근(1년이내)** 권리이전이 빈번한 특허(소유권자가 변경)는 활용을 목적으로 거래가 되었을 가능성이 높음

·특히 NPEs 업체의 경우 고빈도 이전 특허의 경우 주의 필요

□ 최근 특허 자산변동 현황

	기간	대 상 특 허
분석결과	최근 3개월	• US6556540 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → CLEARWATER INNOVATIONS(2012-5-23) • US6556540 : CLEARWATER INNOVATIONS → INTERNET VOICE SOLUTIONS(2012-5-23) • US6631119 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → CLEARWATER INNOVATIONS(2012-5-23) • US6631119 : CLEARWATER INNOVATIONS → INTERNET VOICE SOLUTIONS(2012-5-23)
	최근 6개월	• US6556540 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → CLEARWATER INNOVATIONS(2012-5-23) • US6556540 : CLEARWATER INNOVATIONS → INTERNET VOICE SOLUTIONS(2012-5-23) • US6631119 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → CLEARWATER INNOVATIONS(2012-5-23) • US6631119 : CLEARWATER INNOVATIONS → INTERNET VOICE SOLUTIONS(2012-5-23) • US5311557 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5473675 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5513213 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5521942 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5642379 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5684825 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5805669 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5859877 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5901205 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5901205 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → DIGITAL SIGNAL INNOVATIONS(2012-11-12) • US5901205 : DIGITAL SIGNAL INNOVATIONS → DRIDEN MULTICOMMUNICATIONS(2012-11-14) • US5963620 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US5963620 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2012-11-7) • US6011814 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6108347 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6243391 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6307893 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6535589 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6658096 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6658096 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2012-11-7) • US6715124 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6775355 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US6922415 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US7023829 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US7035380 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US7035380 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2012-11-7) • US7894472 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US7894472 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2012-11-7) • US8280010 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US8280010 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2012-11-7) • US20130028403 : BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES → SOLMIRA COMMUNICATIONS(2012-10-25) • US20130028403 : SOLMIRA COMMUNICATIONS LLC → BRANDYWINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2012-11-7)

2 Geotag

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

· GeoTag Inc.(이하 GeoTag)는 텍사스 소재의 특허보유 기업으로서 주요 제품은 통합 위치 검색 엔진 시스템(ZLAND® Yellow Pages)으로 사업체, 기관, 지방정부, 교회, 학교, 대학 등의 위치를 빠르고 쉽게 검색해주며 구직, 분류, 날짜, 광고 등의 검색 분야 등에도 사용된다.

· 제품의 특징은 텍사스 소재 사업체 및 기관만을 검색할 수 있으며, 검색결과 리스트에는 개인사업체, 중소기업 등을 대기업, 대형 체인, 국가 기관보다 우선적으로 배치하여 이들을 상대로 마케팅을 강화하고 있다.

· 보유특허이자 소송에 가장 많이 활용되는 특허는 US5930474 'Internet organizer for accessing geographically and topically based information' 1건이며 Z Land LLC로부터 양도 받은 것으로 나타났다.

· 동 분기에 발생한 61건의 소송 중 자체 보유특허를 활용한 소송은 55건이며, 6건의 소송은 TELEPET USA의 특허(US8314695)를 활용한 것으로 나타났다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	1	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 61건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	55	0	6	0	0

❶ Geotag

· 설립연도 : 2010년(추정)

· 특허자산 : 1

자체등록	자산양수	자산합계
0	1	1

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

3 e.Digital

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

· e.Digitlal Corporation은 캘리포니아 샌디에고에서 1988년 Noris Communication이란 이름으로 설립되었으나 약 10년 후인 1999년 사명이 변경되었다.

· 90년대~2000년대 초중 반까지 휴대용 디지털 음원기기 및 의료기기 제품을 출시 하였으나, 현재 Wikipedia(온라인)을 통한 기업검색 결과 주 업종은 Patent monetization, Inflight entertainment로 되어 있어 특허를 활용한 수익 창출을 목표로 하는 NPEs로 봐도 무방할 것으로 판단된다.

· 현재 보유특허는 11개로 나타났으며 사명이 변경되기 전인 Norris Communication Corp으로 출원된 특허 역시 자체 출원으로 포함시켜 총 10개의 자체등록 특허를 보유중인 것으로 나타났다.

· 특허자산 주력분야는 정보통신이나 동 분기 소송에 활용된 특허는 대부분 전기전자 기술관련 특허(US5742737, US5842170, US5491774)가 대다수 인 것으로 조사되었다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0.90 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(IPR&D)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
7	4	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 55건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
5	50	0	0	0	0

❶ e.Digital

· 설립연도 : 1988년

· 특허자산 : 11

자체등록	자산양수	자산합계
6	5	11

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

4 Unified Messaging Solutions

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

- Unified Messaging Solutions LLC.는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘들다.
- 다만, 기업정보사이트 등을 통해 수집한 자료에 따르면 텍사스주에 소재한 기업으로 2009년에 설립되었으며 특허 사업화와 라이선스, 특허 거래 등을 주로 하고 있다.
- Acacia Research Corporation의 자회사로 알려져 있다.
- 보유특허는 없는 것으로 조사되었으며, 소송에 활용된 특허 3개(US6857074, US7934148, US8302811)중 2개는 Advanced Messaging Technologies, 1개는 Graphic Packaging Corp가 최종 권리자로 조사되었다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : License 위탁 전문형 NPEs

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 :

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	0	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 48건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	47	0	0	0	1

❶ Unified Messaging Solutinos

· 설립연도 : 2009년

· 특허자산 : 0

자체등록	자산양수	자산합계
0	0	0

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0 (자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

5 Blue Spike

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

· Blue Spike는 1997년 MOSKOWITZ, SCOTT가 설립하였고, 2012년 8월 Blue Spike Inc에서 Bluespike LLC로 사명이 변경되었다.

· 주요 기술분야는 디지털 워터 마킹, 전자 상거래를 위한 핵심 보안 인프라 기술, 정보 보안기술, 디지털 신호 처리기술 등이며 이와 관련된 특허를 통해 콘텐츠 관리 및 응용 보안 솔루션 분야에 집중하고 있다.

· 출원 중인 특허 역시 디지털 데이터의 워터 마크 검출 방법, 암호화 시스템, 신호 모니터링 및 분석, 패킷 워터 마킹 및 대역폭 지불 시스템, 나노기술, 텔레메트리 등과 관련된 기술들이다. 특히, MP3와 같은 디지털 음악을 보호하기 위한 오디오 워터마킹 표준기술 개발에도 노력하고 있는 것으로 조사되었다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 1 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(IPR&D)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
7	4	0	0	0	5

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 42건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	42	0	0	0	0

❶ BCT

· 설립연도 : 1997년

· 특허자산 : 16

자체등록	자산양수	자산합계
16	0	16

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

NPEs 특허자산변동 02

□ 최근(1년이내) 특허자산 변동현황

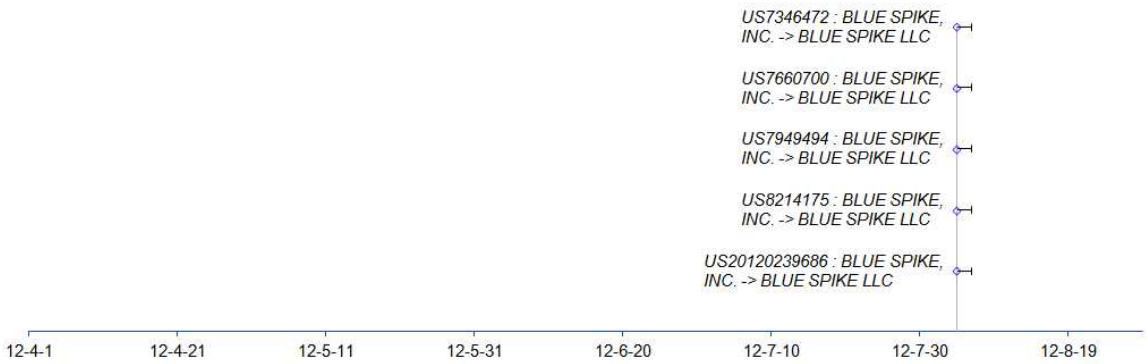
개요

○ 해당 NPEs의 최근 3개월, 6개월, 12개월 내 특허자산 변동현황❶을 조사·분석
- 자산 변동 이력이 존재하는 특허를 대상으로 전체 자산변동빈도수 산출 [Total No. of Transaction]
- 분석 시점을 기준으로 최근(3·6·12개월) 특허자산 변동의 특이 동향 정보를 제공

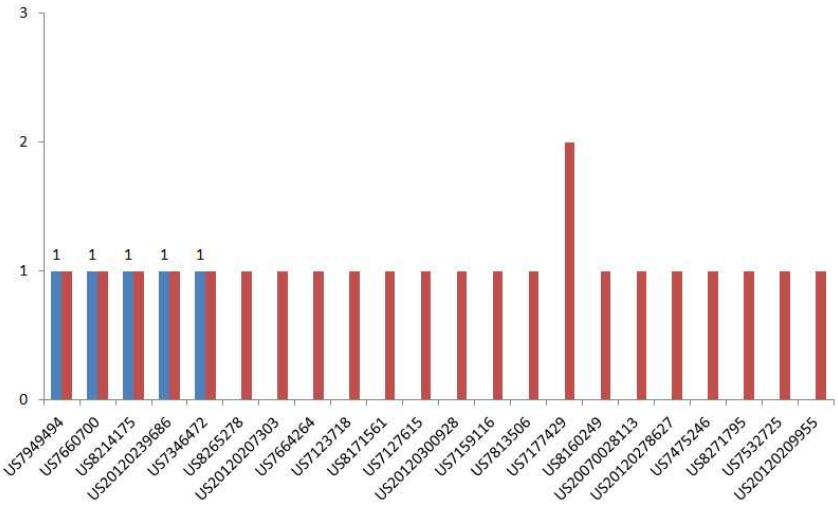
❶ 특허자산변동이력

·권리이전 정보는 **미국특허청(USPTO)**의 권리이력정보(Assignment History)를 기초로 추적

최근 NPEs 특허자산변동이력



분석결과	변동 기간	대 상 특 허
	최근3개월	대상특허없음
	최근6개월	대상특허없음
	최근12개월	• US7346472 : BLUE SPIKE, INC. → BLUE SPIKE LLC(2012-8-4) • US7660700 : BLUE SPIKE, INC. → BLUE SPIKE LLC(2012-8-4) • US7949494 : BLUE SPIKE, INC. → BLUE SPIKE LLC(2012-8-4) • US8214175 : BLUE SPIKE, INC. → BLUE SPIKE LLC(2012-8-4) • US20120239686 : BLUE SPIKE, INC. → BLUE SPIKE LLC(2012-8-4)



❶ 데이터범례

	최근권리변동빈도
	전체권리변동빈도

❷ 정보목적

·비교적 **최근(1년이내)** 권리이전이 빈번한 특허(소유권자가 변경)는 활용을 목적으로 거래가 되었을 가능성이 높음

·특히 NPEs 업체의 경우 고빈도 이전 특허의 경우 주의 필요

2 ’13년 1/4분기 신규 출현 NPEs

1 Cruise Control Technologies

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

· Cruise Control Technologies는 Empire IP LLC의 자회사로 2012년 자동차 크루즈 컨트롤 기술관련 특허를 Empire IP LLC로부터 양수받아 독일 Volvo, BMW, Benz Porsche등과 미국 Ford, 크라이슬러, 일본의 혼다 등 자동차 완성차 업체를 상대로 소송을 벌이는 자동차 전장 기술 분야 NPEs 업체로 파악됨

· 국내기업 관련해서는 1월에 현대자동차를 상대로 델러웨어 지방법원에 특허(US6324463_“Cruise control indicator”)침해 소송을 제기한 이력이 있다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : License 위탁 전문형 NPEs

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	1	0	0	0	0

○ ‘13년 1/4분기 소송 현황 : 1건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	1	0	0	0	0

❶ Cruise Control Technologies

· 설립연도 : ?년

· 특허자산 : 1

자체등록	자산양수	자산합계
0	1	1

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

2 Tierra Intelectual Borinquen, Inc

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

·

Tierra Intelectual Borinquen Inc사는 2012년 호스팅 관련 특허권을 양도받아 2013년 특허침해 소송을 제기한 NPEs로서 국내 대기업인 삼성전자, LG전자, 팬텍 등을 상대로 미국 동부 텍사스 동부지법에서 특허침해소송을 제기 중이다.

· 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘드나, docket에 기재된 parties정보를 보면 Puerto Rico주에 위치한 것을 알 수 있다.

· 현재 보유 특허자산은 8개 이며 모두 FTE Exchange LLC社로부터 양도 받은 것으로 나타났다.

· 특허소송에 활용된 특허는 2개(US7725725_"User-selectable signatures", US7350078_"User selection of computer login")이며, 모두 정보통신 관련 기술이다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 정보통신, 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
4	4	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 8건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
8	0	0	0	0	0

❶ Tierra Intelectual Borinquen, Inc

· 설립연도 : ?년

· 특허자산 : 8

자체등록	자산양수	자산합계
0	8	8

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0 (자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

3 Digimedia Holdings Group, LLC

□ 업체정보❶

기업 및 특허 현황

· 美 델러웨어주에 위치한 기업으로 방송산업(Radio Technologies) 영역에서 특화된 기술을 보유하고 있으며, 이들 기술을 라이센스 해주고 fee를 통해 수익을 확보하는 비즈니스를 추구하고 있다.

· 현재 보유 특허자산은 4개 이며 모두 Mission Abstract Data LLC로부터 양도 받은 것으로 나타났다. 양도이력을 조사한 결과 Mission Abstract Data LLC는 Intellectual Ventures Audio Data LLC와 Assignor-Assignee관계에 있었던 것을 알 수 있어 Intellectual Ventures의 자회사로 추정된다.

· 특허소송에 활용된 특허는 US5629867_"Selection and retrieval of music from a digital database이며, 정보통신 관련 기술이다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 정보통신, 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
2	2	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 4건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
4	0	0	0	0	0

❶ Digimedia Holdings Group, LLC

· 설립연도 : ?년

· 특허자산 : 4

자체등록	자산양수	자산합계
0	4	4

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0 (자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

4 Parallel Iron, LLC

□ 업체정보❶

업 체 현 황

- Parallel Iron, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘드나, docket에 기재된 parties정보를 보면 델러웨어주에 위치한 것을 알 수 있다.
- 현재 보유 특허자산은 4개 이며 모두 파일 저장시스템 관련 특허이다. 자체출원한 특허는 1개 이며, 나머지 3개는 모두 Ring Technology Enterprises, LLC 로부터 양도 받은 것으로 나타났다.
- 동 분기에 특허소송에 활용된 특허는 US7197662_"Methods and systems for a storage system"이며, 전자전기 관련 기술이다.
- 국내기업 관련해서는 '11년 9월에 삼성전자, Amazon, Twitter 등을 상대로 US7415565_"Methods and systems for a storage system"특허 침해 소송을 제기한 적이 있다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0.2 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	4	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 8건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	8	0	0	0	0

❶ Parallel Iron, LLC

· 설립연도 : ?년

· 특허자산 : 4

자체등록	자산양수	자산합계
1	3	4

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

5 Steelhead Licensing, LLC

□ 업체정보❶

업 체 현 황

- Apple Inc, Motorola Mobility, Dell, HTC, ZTE 등 주요 통신제조업체를 상대로 대규모 소송을 진행하는 신규 NPEs 업체로 동 분기에는 LG전자, 팬택 등 국내기업과 Acer등을 상대로 소를 제기 한 상태이다.
- Steelhead Licensing, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘드나, docket에 기재된 parties정보를 보면 델러웨어州에 위치한 것을 알 수 있다.
- 현재 보유 특허자산은 2개 이며 모두 FTE EXCHANGE, LLC로부터 양도 받은 것으로 나타났다.
- 동 분기에 특허소송에 활용된 특허는 US5491834_"Mobile radio handover initiation determination"이며, 정보통신(이동통신)관련 기술이다.

□ 특허생산자립도❷ 및 업체유형❸

○ 특허생산자립도 : 0 (1:자립도高, 0:자립도低)

○ NPEs 업체유형 : IP Aggregator(Acquisition)

□ 산업별 특허자산 운영 및 활용(소송) 현황

○ 특허자산주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
2	0	0	0	0	0

○ '13년 1/4분기 소송 현황 : 7건

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
7	0	0	0	0	0

❶ Steelhead Licensing, LLC

· 설립연도 : ?년

· 특허자산 : 2

자체등록	자산양수	자산합계
0	2	2

· 자회사규모 : 0

❷ 특허생산자립도 :

· **정의** : R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용 가능 **(1에 근접할수록 IP-R&D형)**

· **산출식** : A기업의 **특허생산자립도지수** : 특허출원건수 / (특허출원건수+특허매입건수), 특허생산 경쟁력 : **0(자립도 낮음) ~ 1(자립도 높음)**

❸ 업체유형

· **정의** : 특허자산 운영정도(자립·독립) 정도와 특허권리 행사정도(공·방어) 정도에 따라 NPEs를 13개 유형으로 분류

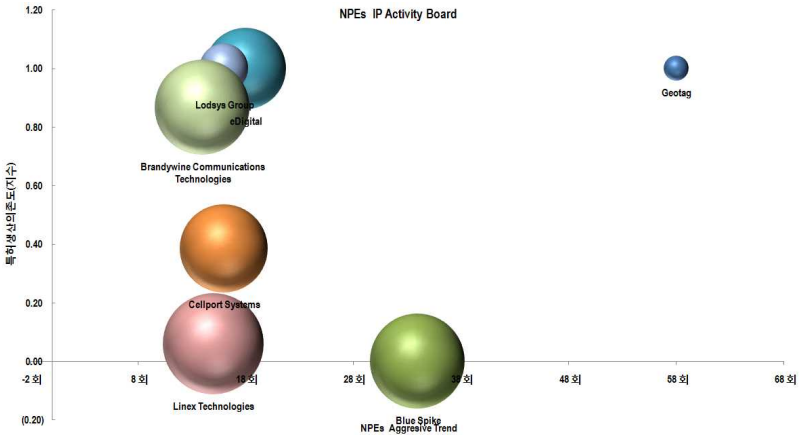
구분	세부유형
IP 공격자	IP Aggregator(Acquisition)
	IP Aggregator(IPR&D)
	IP Aggregator (2nd Licensee)
	IP Aggregator(Defensive)
IP 펀드	IP Management (Brokerage)
	IP Management (Auction)
	IP Management (Patent-Pool)
IP 관리자	IP Fund(Litigation)
	IP Fund(Private)
	IP Fund(Regional)

3 NPEs IP Activity Board ('13년 1/4분기)

□ NPEs IP Activity (Dash)Board❶ 란?

개요

○ 소송빈도, 특허생산자립도 및 특허자산규모와 관련된 개별적 데이터를 이용하여 NPEs 활동 강도를 산출하고 시각화(Visualization) 제공
- 현재 소송을 집중하고 있는 NPEs 업체 파악 정보
- 주요 활동 NPEs의 성향❷을 분석하는 목적



□ 특허생산의존도[9]란?

○ R&D 성과물인 특허 자체 생산 정도를 지표로 환산하여, 이를 통해 제조기업과 NPEs 등을 구분하는데 간접 활용

산출식	**특허매입건수 / (특허매입건수+특허출원건수)** * 0(의존도 낮음) ~ 1(의존도 높음)

[예) RRR사의 특허포트폴리오별 특허생산의존도]

RRR (Round Rock Research)	자체출원	매입	합계	특허생산의존도
	293	3197	3490	
기계소재	3	136	139	0.97
기타산업	12	33	45	0.73
장치산업	40	290	330	0.87
전기전자	154	2310	2464	0.93
정보통신	81	382	463	0.82
화학 • 바이오	3	46	49	0.93

❶ Dashboard

웹에서, 한 화면에서 다양한 정보를 중앙 집중적으로 관리하고 찾을 수 있도록 하는 사용자 인터페이스(UI) 기능. 여러 종류의 웹 기반 콘텐츠를 재사용할 수 있도록 구성하고, 문서, 웹 페이지, 메시징, 미디어 파일 등 다양한 콘텐츠를 한 화면에서 관리한다. 특징으로는 의사 결정과 작업 분석에 적절한 정보 제공과 사용자 및 그룹 관리가 용이하고, 무선 응용 통신 규약(WAP) 전화, 휴대형 PC 등 이동 장비 지원이 가능

미국특허청(USPTO)은 심사처리와 관련된 정보 계기판 개념의 Patent Dashboard를 정보 수요자에게 제공

❷ 성향분석

·1사분면(우상) : 소송을 주도하는 특허생산자립형(IP-R&D) NPEs

·2사분면(좌상) : 소송은 약하나 특허생산자립형(IP-R&D) NPEs

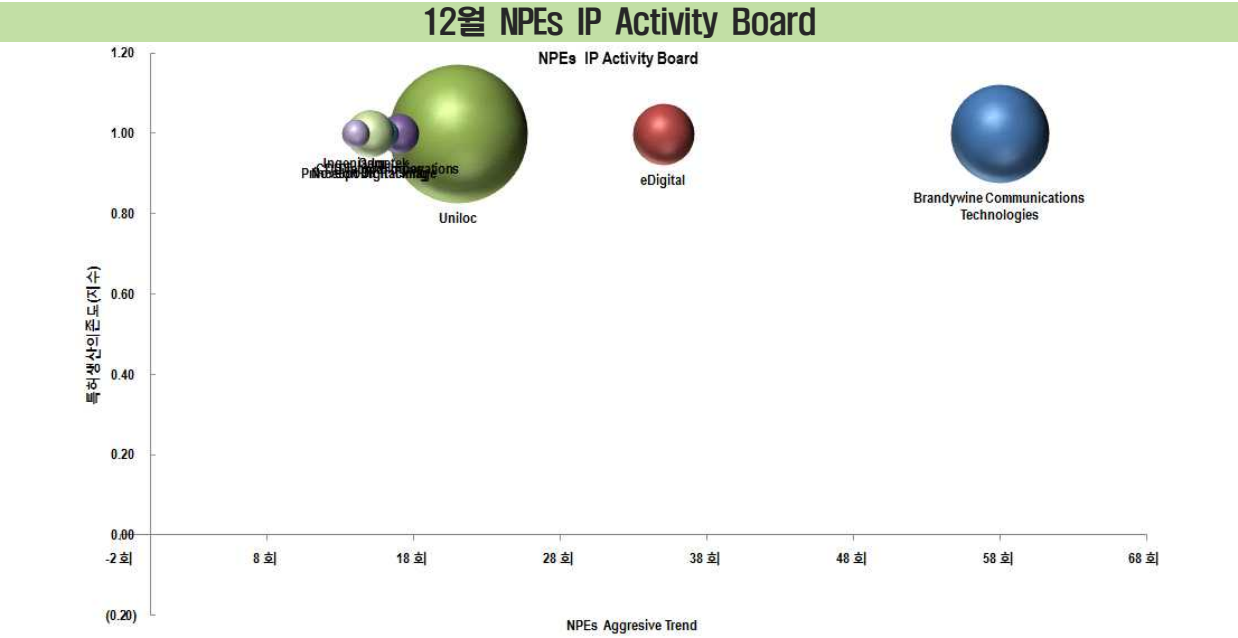
·3사분면(좌하) : 소송이 약한 매입형 NPEs

·4사분면(우하) : 소송을 주도하는 매입형 NPEs

9) 특허생산의존도≒1/특허생산자립도

1 '12년 12월

□ 주요 NPEs 활동맵



□ NPEs 공격성향❶, 특허생산의존도❷ 및 특허자산규모❸

○ '12월 가장 공격적인 특허(소송) 활동을 나타낸 NPEs는 58회의 소송을 제기한 Brandywine Communications Technologies로

○ NPEs 유형분류에 따르면 주로 제3자(개인, 기업 등)로부터 특허 매입을 통해 소송을 전개하는 IP Aggregator(Acquisition) 유형의 NPEs

❶ X축(NPEs공격성향)
· NPEs가 제기한 특허침해 소송 빈도

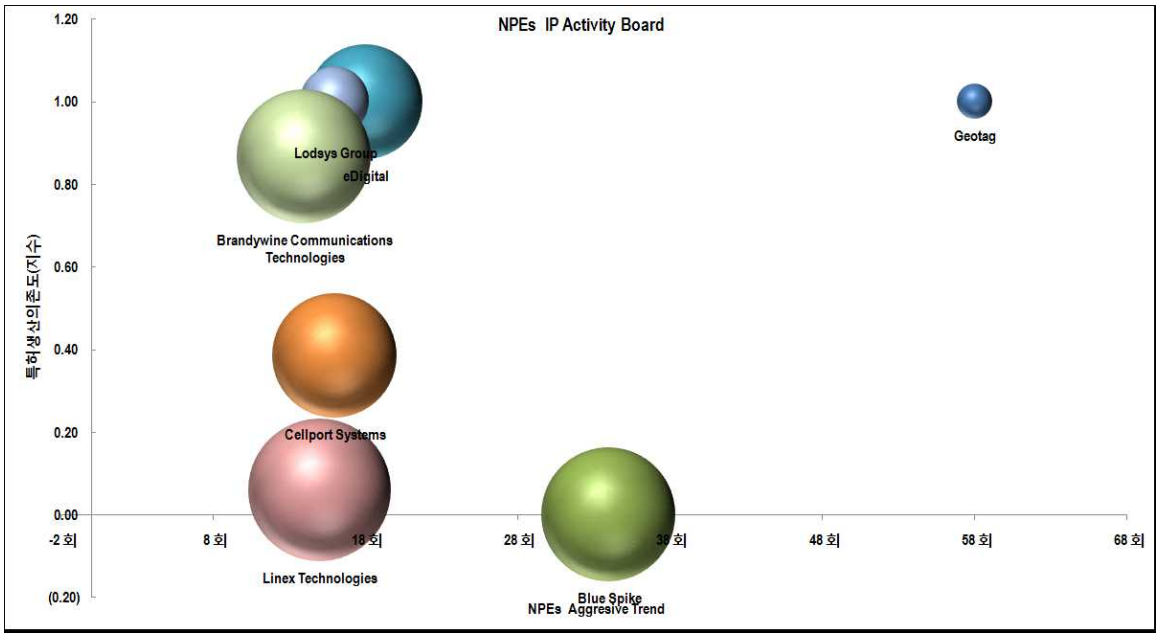
❷ Y축(NPEs특허생산의존도)
· 현재 보유한 특허자산 중 매입 등을 통한 특허권 유입 비중

❸ 구의크기(특허자산규모)
· 자체출원, 등록특허, 매각 혹은 매입된 특허규모를 고려한 현재 특허자산보유 규모

2 '13년 1월

□ 주요 NPEs 활동맵

12월 NPEs IP Activity Board



□ NPEs 공격성향❶, 특허생산의존도❷ 및 특허자산규모❸

○ '1월 가장 공격적인 특허(소송) 활동을 나타낸 NPEs는 58회의 소송을 제기한 Geotag로,

○ NPEs 유형분류에 따르면 주로 제3자(개인, 기업 등)로부터 특허 매입을 통해 소송을 전개하는 IP Aggregator(Acquisition) 유형의 NPEs

❶ **X축(NPEs공격성향)**
· NPEs가 제기한 특허침해 소송 빈도

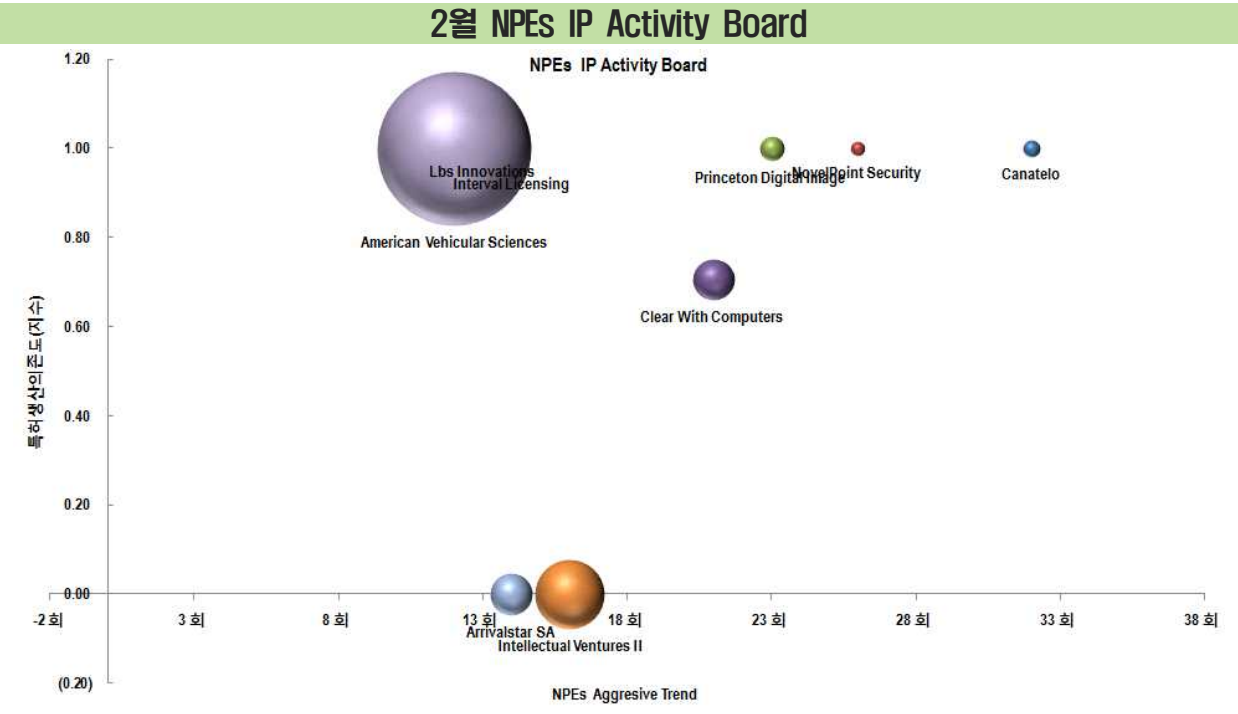
❷ **Y축(NPEs특허생산의존도)**
· 현재 보유한 특허자산 중 매입 등을 통한 특허권 유입 비중

❸ **구의크기(특허자산규모)**
· 자체출원, 등록특허, 매각 혹은 매입된 특허규모를 고려한 현재 특허자산보유 규모

'12년 12월	➡	'13년 1월
Brandywine Communications Technologies	➡	Geotag

3 '13년 2월

□ 주요 NPEs 활동맵



□ NPEs 공격성향❶, 특허생산의존도❷ 및 특허자산규모❸

○ '2월 가장 공격적인 특허(소송) 활동을 나타낸 NPEs는 32회의 소송을 제기한 Canatelo로

○ NPEs 유형분류에 따르면 주로 제3자(개인, 기업 등)로부터 특허 매입을 통해 소송을 전개하는 IP Aggregator(Acquisition) 유형의 NPEs

❶ **X축(NPEs공격성향)**
· NPEs가 제기한 특허침해 소송 빈도

❷ **Y축(NPEs특허생산의존도)**
· 현재 보유한 특허자산 중 매입 등을 통한 특허권 유입 비중

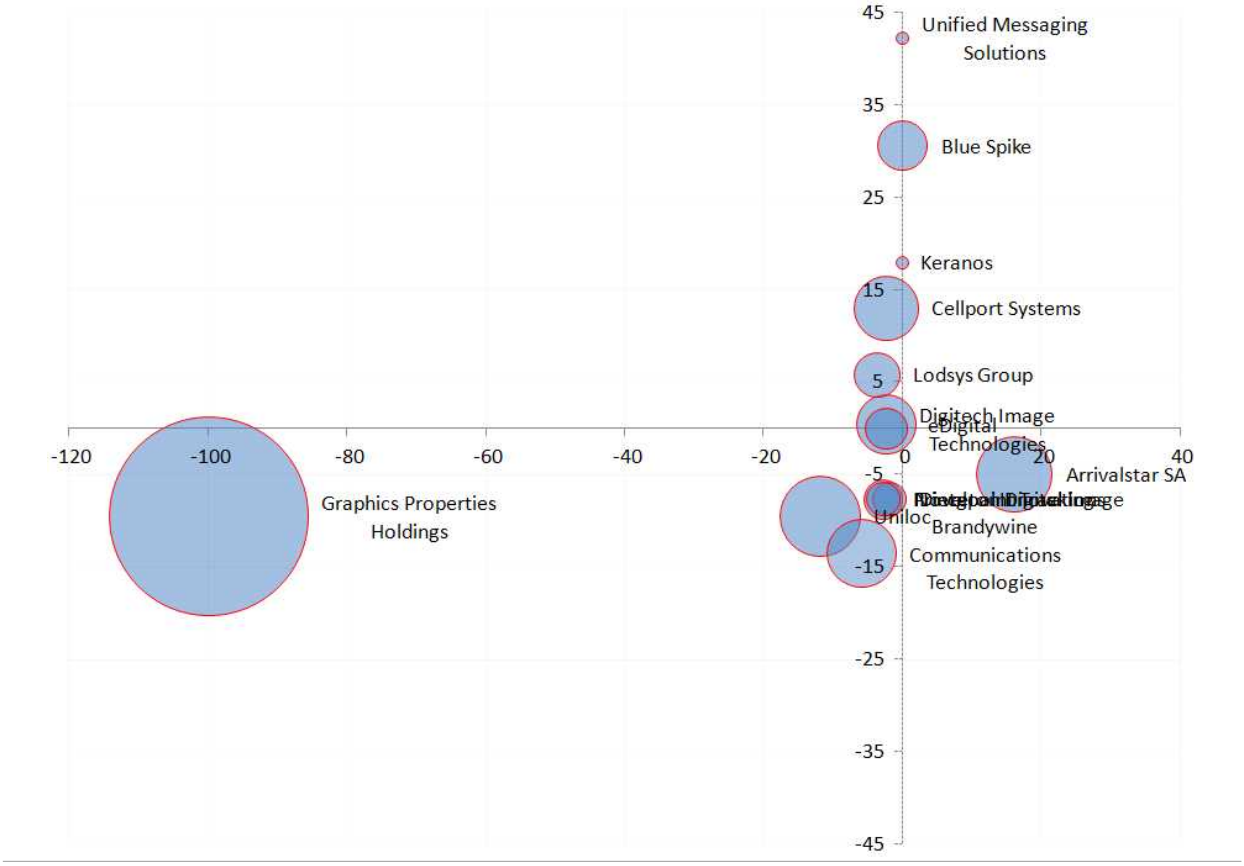
❸ **구의크기(특허자산규모)**
· 자체출원, 등록특허, 매각 혹은 매입된 특허규모를 고려한 현재 특허자산보유 규모

'13년 1월	➡	'13년 2월
Geotag	➡	Canatelo

4 '13년 1/4 분기 종합 Activity Board

□ 3개월간 특허자산·소송 증감율 현황 정보

'13년 1/4분기 NPEs 활동 종합 현황



□ 단계별 NPEs활동 요약(특허자산증가분❶, 특허소송증가분❷ 및 특허자산규모❸)

○ (1사분면, 활동경계) Unified Messaging Solutions, Blue Spike LLC, Keranos, Lodsys 등

○ (2사분면, 활동주의) 특이없체 없음

○ (3사분면, 활동쇠퇴) Graphics Property

○ (4사분면, 신규출현) Arrivalstar, e-digital 등

❶ X축(특허자산증가분)

· 최근 3개월간 NPEs 업체별 특허자산 증감율

❷ Y축(소송증가분)

· 최근 3개월간 NPEs 업체별 특허소송 증감율

❸ 구의크기(특허자산규모)

· 자체출원, 등록특허, 매각 혹은 매입된 특허규모를 고려한 현재 특허자산보유 규모

구분	소송증분	자산증분	의미
1사분면	증가	증가	Dominant NPEs
2사분면	증가	감소	Final Warning
3사분면	감소	감소	활동쇠퇴 NPEs
4사분면	감소	증가	Emerging NPEs

NPEs Quarter Report [1/4분기]

분기이슈분석보고서 2013

Ⅳ NPEs 주요 분쟁이슈

1. [컴퓨터기술] e.Digital Corporation V. Osram Sylvania, Inc.
2. [의약품] JDS Therapeutics V. Pfizer Inc.
3. [생명공학기술] Genetic Technologies V. Laboratory Corporation of America Holdings
4. [이동통신기술] Steelhead Licensing V. LG Electronics Inc.
5. [AV(Audio-Video)기술] Digital V. Verizon Communications, Inc.
6. [컴퓨터기술] Blue Spike V. AOptix Technologies, Inc.
7. [공작기계] Semcon Tech V. Samsung Electronics Co. Ltd.
8. [조정기술] American Vehicular Sciences V. Kia Motors Corporation
9. [컴퓨터기술] Interval Licensing V. Apple, Inc
10 [AV(Audio-Video)기술] Canatelo V. LG Electronics, Inc

〈 분쟁사건 선정기준〉

정의	'13년 1/4분기 미국에서 발생한 특허분쟁 사건에 한하여 원고(NPE)의 다빈도, 사용자들의 사건 관심도, 한국기업 연관 사건 등에 대해 비율 계산하여 선별

선정기준 01 (45%)

특허분쟁 소송 당사자 중 원고(NPEs)의 빈도수
- 현재 활동을 강화하고 있다고 판단
- 앞으로의 잠재 위험성 고려

선정기준 02 (45%)

국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI)에 개재된 사건 조회수
- 외부 정보 수요자의 관심 정도 반영
- 수요자의 정보 활용성 증대

선정기준 03 (10%)

특허분쟁 소송 당사자 중 피고가 한국기업
- 국내기업 연루 사건에 대한 관심도 반영
- 10점 가점 부여

세부내용 04

소송서지정보, 계쟁제품정보, 소송이력정보, 계쟁특허정보 등을 조사 · 분석

1 '13년 1/4분기 주요 NPEs 소송 이슈(Top10)

□ 월별 원고 소 제기 빈도수/사건관심도/우리기업연관 정도의 점수 총합에 따른 주요 사건 선정

○ 선정 기준

원고 소 제기 빈도수	사건관심도	우리기업연관
45%	45%	10%

○ 2012년 12월

순위	사건번호	원고	피고	원고 빈도수 점수	관심도 점수	우리기업 점수	총점
1	3:12cv2891	EDigital	Osram Sylvania, Inc.	22.5	36	0	58.1
2	1:12cv9002	JDS Therapeutics	Pfizer Inc.	30	26	0	56.3
3	1:12cv1736	Genetic Technologies	Laboratory Corporation of America Holdings	7.5	45	0	52.5

○ 2013년 1월

순위	사건번호	원고	피고	원고 빈도수 점수	관심도 점수	우리기업 점수	총점
1	1:13cv36	Steelhead LicensingBlue Spike, LLC	LG전자	5.4	45	10	60.4
2	3:13cv23	eDigital	Verizon Communications	7.2	35	0	42.2
3	6:13cv40	Blue Spike	AOptix Technologies	1.8	31	0	32.6

○ 2013년 2월

순위	사건번호	원고	피고	원고 빈도수 점수	관심도 점수	우리기업 점수	총점
1	1:13cv317	Semcon Tech	삼성전자	20.5	37	10	67.5
2	6:13cv147	American Vehicular Sciences	기아자동차	12.3	43.5	10	65.8
3	2:13cv264	Interval Licensing	Apple	45	7.5	0	52.5
4	3:13cv1149	Canatelo	LG전자	8.2	33	10	51.2

2 e.Digital Corporation V. Osram Sylvania, Inc.

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 e.Digital Corporation은 피고 Osram Sylvania, Inc. et al.을 상대로 소형 레코더에 내장된 플래시 메모리에 음성 메시지를 녹음하는 방법에 관한 특허 US5742737과 플래시 메모리를 갖는 소형 레코더 및 재생 장치에 관한 특허 US5491774를 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 e.Digital Corporation은 또한 동일 특허 침해를 이유로 Creative Labs, Inc., Creative Technology, Ltd., Buy.Com, Inc., J & R Electronics, Inc., Newegg Inc., Mach Speed Technologies, LLC, J&R Electronics, Inc., Sears Holdings Corporation, Kmart Corporation, Sears, Roebuck and Co.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ e.Digital Corporation

피고❷ [제조기업]

▷ Osram Sylvania, Inc., Buy.Com, Inc., Hastings Internet, Inc, Toys "R" Us, Inc., Sears Holdings Corporation, Sears, Roebuck & Co., Inc.

○ 대표 원고현황

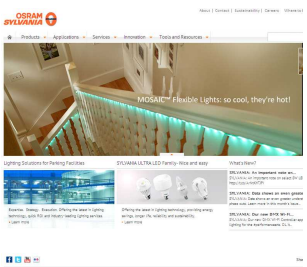
· 캘리포니아 샌디에고에 소재지를 두고 있는 업체로 주 업종은 Patent monetization, Inflight entertainment임.

○ 대표 피고현황

· Osram Sylvania: 매사추세츠 댄버스에 위치하고 있으며 Simens사가 소유하고 있는 조명제조회사

❶ e.Digital사

❷ Osram Sylvania사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C. S.D. California 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 전기전자산업, 컴퓨터기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보❸

제품리스트

▷ HD1Z, DV-1100, DV-3100 video recorders or camcorders, the SYNET7LP, SYTABEX7-2/SYTABBL7, SYTAB7MX, SYTAB10MT, SYTAB10ST tablets, the SMPK4964, SMP1003, SMPK2066, SMPK4066, SMPK2077, SMPK8854B, SMPK2312, SMPK3608, SMPK4077, SMPK6958, SMPK7634, SMPK7904, SMPK7958, SMPK7954, SMPS2018, SMPK1066, SMP1015, SMPS1017/2017, SMPK2242, SMPK8858, SMP1036, SMPK1021/2021, and SMPK2072 mp3/mp4 players/recorders

❸ Osram Sylvania

대표 제품

[SYTAB7MX tables]

3 원고 e.Digital의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

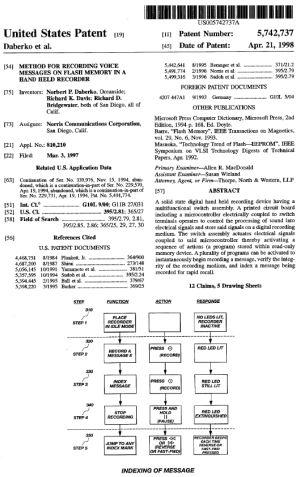
피고	Buy.com.Inc.사	J&R Electronics사	Sears Holdings사
법원	D.C. S.D. California	D.C. S.D. California	D.C. S.D. California
소송건수	4	3	4
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	전기전자	전기전자	전기전자

4 소송 관련 특허정보 정보

□ 소송과 관련된 특허는 전체 2건으로,

특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US5742737 ❹-1	Method for recording voice messages on flash memory in a hand held recorder	Norris Communications Corporation/ EDIGITAL CORP
US5491774 ❹-2	Handheld record and playback device with flash memory	Comp General Corporation/ EDIGITAL CORP

❹-1 US5742737



United States Patent [19]
Daberko et al.
[11] Patent Number: 5,742,737
[45] Date of Patent: Apr. 21, 1998

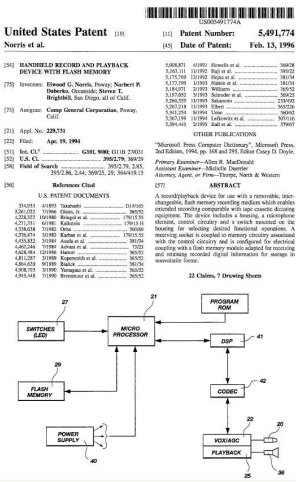
[54] METHOD FOR RECORDING VOICE MESSAGES ON FLASH MEMORY IN A HAND HELD RECORDER

ABSTRACT

12 Claims, 5 Drawing Sheets

INDEXING OF MESSAGE

❹-2 US5491774



United States Patent [19]
Norris et al.
[11] Patent Number: 5,491,774
[45] Date of Patent: Feb. 13, 1996

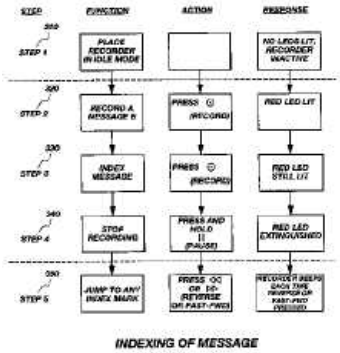
[54] HANDHELD RECORD AND PLAYBACK DEVICE WITH FLASH MEMORY

ABSTRACT

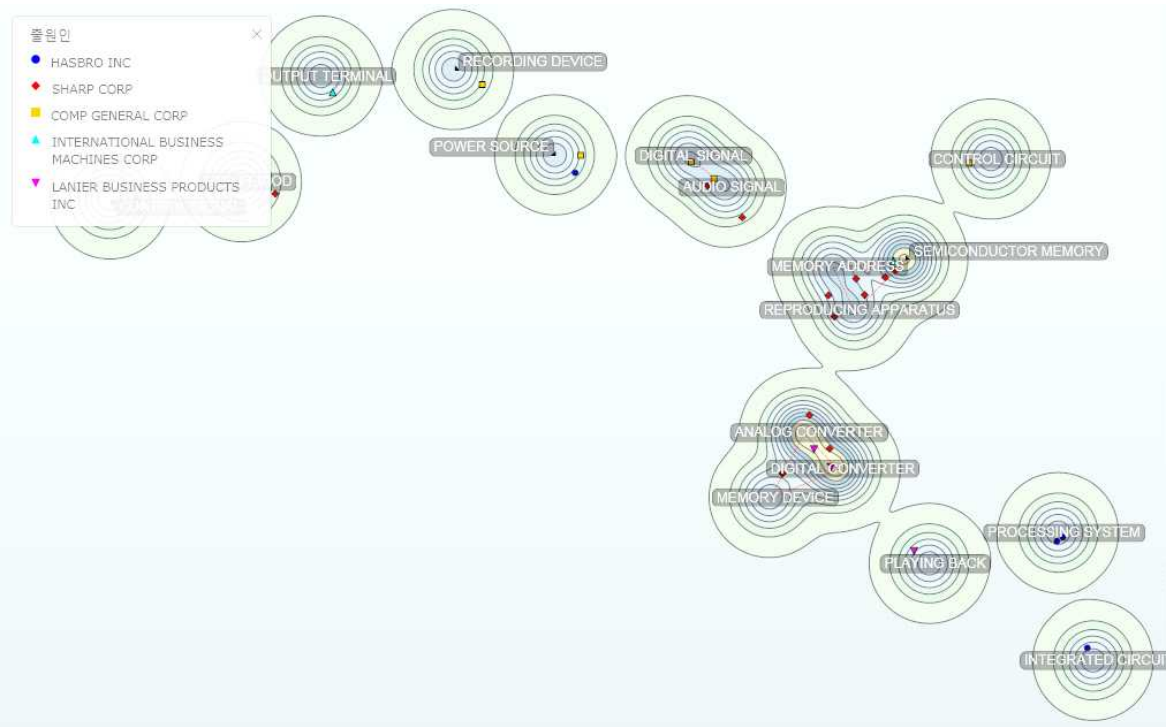
22 Claims, 7 Drawing Sheets

5 대표 특허 정보

□ US5742737

등록번호	5742737	등록일	1998.4.21
출원인	Norris Communications Corporation	출원번호	US08/810210
발명자	Daberko; Norbert P.,Davis; Richard K, Bridgewater; Richard D	출원일	1997.3.3
A solid state digital hand held recording device having a multifunctional switch assembly. A printed circuit board including a microcontroller electrically coupled to switch terminals operates to control the processing of sound into electrical signals and store said signals on a digital recording medium. The switch assembly actuates electrical signals coupled to said microcontroller thereby activating a sequence of actions (a program) stored within read-only memory device. A plurality of programs can be activated to instantaneously begin recording a message, verify the integrity of the recording medium, and index a message being recorded for rapid recall.	 INDEXING OF MESSAGE		

□ US5742737의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



3 JDS Therapeutics V. Pfizer Inc.

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 JDS Therapeutics, LLC et al.은 피고 Pfizer Inc. et al.을 상대로 chromium picolonate 성분 및 그것의 사용에 관한 특허 US5948772, US6136317, US6143301, US6251889, US6471998, USRE39480을 침해하였다는 이유로 미국 뉴욕 남부 지방 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ JDS Therapeutics, LLC/ Nutrition 21, LLC

피고❷ [제조기업]

▷ 화이자/ 와이어스

o 대표 원고현황

· 상세정보 없음.(Nutrition 21, LLC는 JDS의 자회사)

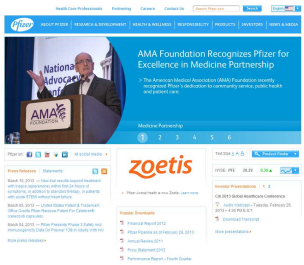
o 대표 피고현황

· 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며 제약 제조 전문 업체(와이어스를 인수함)

❶ JDS Therapeutics사

[홈페이지 없음]

❷ 화이자사



□ 법원국가 및 관할법원

o 미국 D.C.S.D.NewYork 지방법원

□ 산업·기술분야

o 화학·바이오, 의약품

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ Centrum® Silver Adults 50+, Centrum® Silver Men 50+, Centrum® Silver women 50+, Centrum® Adults under 50, Centrum® Men under 50, Centrum® Women under 50, Centrum® Specialist Energy, Centrum® Specialist Vision

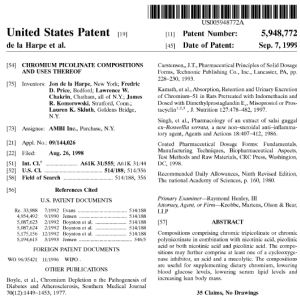
❸ 화이자 **대표 제품**

[Centrum® Silver Adults 50+]

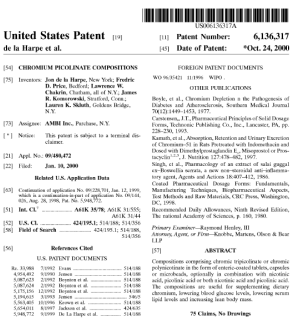
3 원고 JDS Therapeutics, LLC/ Nutrition 21, LLC의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

피고			
법원			
소송건수			
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야			

❹-1 US5948772



❹-2 US6136317



4 소송 관련 특허정보 정보

□ 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 6건)으로,

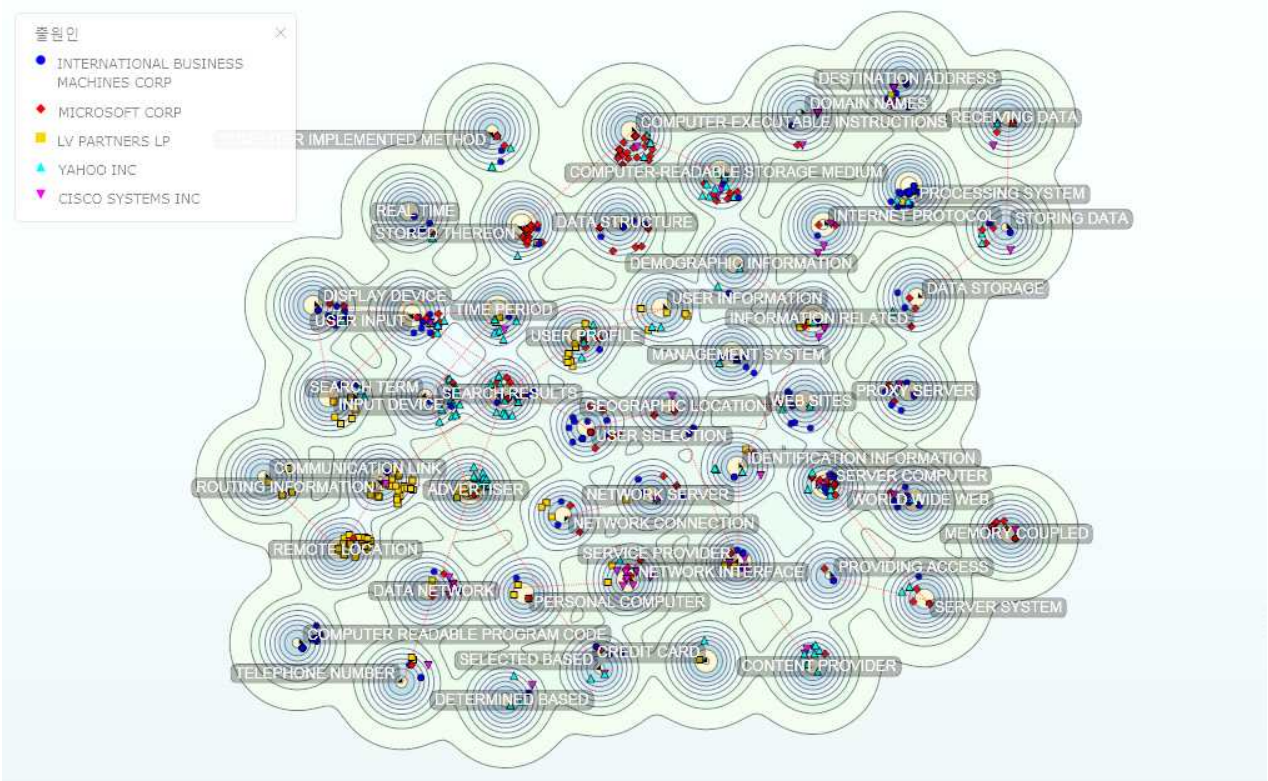
특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US5948772 ❹-1	Chromium picolinate compositions and uses thereof	AMBI Inc./ JDS THERAPEUTICS LLC
US6136317 ❹-2	Chromium picolinate compositions	AMBI Inc./ JDS THERAPEUTICS LLC

5 대표 특허 정보

□ US5948772

등록번호	5948772	등록일	1999.9.7
출원인	AMBI Inc.	출원번호	US09/144026
발명자	de la Harpe; Jon, Price; Fredric D., Chakrin; Lawrence W.,Skluth; Lauren K.	출원일	1998.8.26
Compositions comprising chromic tripicolinate or chromic polynicotinate in combination with nicotinic acid, picolinic acid or both nicotinic acid and picolinic acid. The compositions may further comprise at least one of a cyclooxygenase inhibitor, an acid and a mucolytic. The compositions are useful for supplementing dietary chromium, lowering blood glucose levels, lowering serum lipid levels and increasing lean body mass.		[대표도면 없음]	

□ US5948772의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



4 Genetic Technologies V. Laboratory Corporation of America Holdings

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 Genetic Technologies Limited는 피고 Laboratory Corporation of America Holdings et al.을 상대로 운동 성능을 위한 ACTN3 유전자형 스크리닝에 관한 특허 US7615342를 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ Genetic Technologies Limited

피고❷ [제조기업]

▷ Laboratory Corporation of America Holdings, Laboratory Corporation of America, 23andMe Inc.

O 대표 원고현황

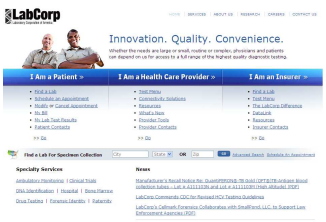
· DNA Service Testing, non-coding DNA patent의 Licensing을 주 분야로 오스트레일리아에 위치함

O 대표 피고현황

· 미국 North Carolina주 Burlington에 본사를 두고 있으며 medical laboratory tests 와 services를 제공함

❶ Genetic Technologies Limited사

❷ Laboratory Corporation of America Holdings사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.Delaware 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 화학·바이오, 의약품

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ DNA testing(genotyping) services

❸ Laboratory Corporation of America Holdings **대표 제품**

[DNA testing(genotyping) services]

3 원고 Genetic Technologies Limited의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

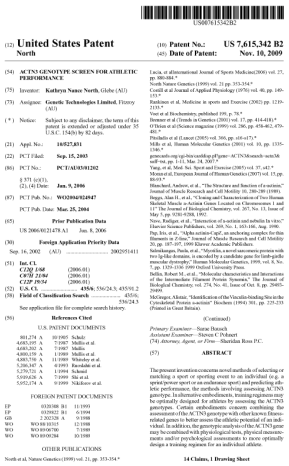
피고	Natera Inc.	Histogenetics LLC	General Genetics
법원	D.C. Delaware	D.C. Delaware	D.C. Delaware
소송건수	1	1	1
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	화학 • 바이오	화학 • 바이오	화학 • 바이오

4 소송 관련 특허정보 정보

□ 소송과 관련된 특허는 전체 1건으로,

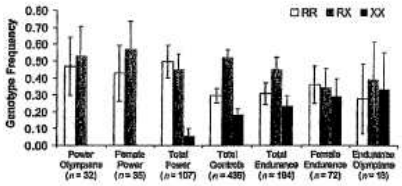
특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US7615342 ❹-1	ACTN3 genotype screen for athletic performance	Genetic Technologies Limited/ Genetic Technologies Limited

❹-1 US7615342

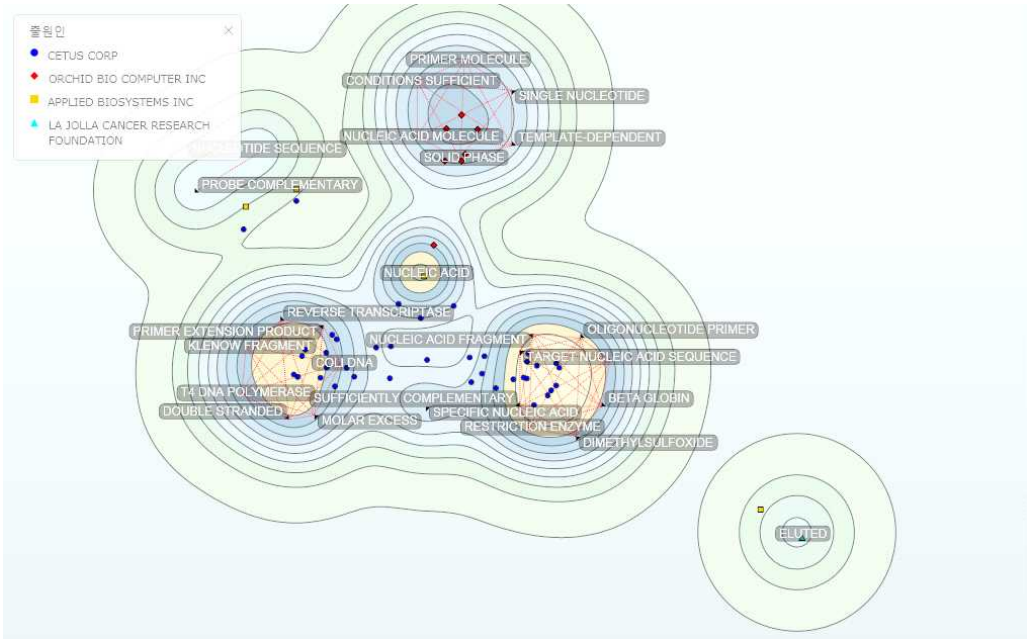


5 대표 특허 정보

□ US7615342

등록번호	7615342	등록일	2009.11.10
출원인	Genetic Technologies Limited	출원번호	US10/527831
발명자	North; Kathryn Nance	출원일	2003.9.15
The present invention concerns novel methods of selecting or matching a sport or sporting event to an individual (e.g. a sprint/power sport or an endurance sport) and predicting athletic performance, the methods involving assessing ACTN3 genotype. In alternative embodiments, training regimens may be optimally designed for athletes by assessing the ACTN3 genotypes. Certain embodiments concern combining the assessment of the ACTN3 genotype with other known fitness-related genes to better assess the athletic potential of an individual. In addition, the genotypic analysis of the ACTN3 gene may be combined with physiological tests, physical measurements and/or psychological assessments to more optimally design a training regimen for an individual athlete.			

□ US7615342의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



5 Steelhead Licensing V. LG Electronics Inc.

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 Steelhead Licensing LLC는 피고 LG Electronics Inc. et al.을 상대로 다수의 셀을 포함하는 이동 무선 네트워크에 관한 핸드오버(Handover: 통화 중 상태인 이동 단말(mobile station)이 해당 기지국 서비스 지역(cell boundary)을 벗어나 인접 기지국 서비스 지역으로 이동할 때 단말기가 인접 기지국의 새로운 통화 채널에 자동 동조되어 지속적으로 통화 상태가 유지되는 기능) 결정 방법 및 시스템에 관한 특허 US5491834와 신호 품질의 rise/fall 기반 이동 무선 핸드오버 결정 방법 및 시스템에 관한 특허 US5678185를 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다.

o 원고 Steelhead Licensing LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 AT&T Inc., AT&T Mobility LLC, Apple Inc., Deutsche Telekom AG, T-Mobile Global Zwischenholding GmbH, T-Mobile Global Holding GmbH, T-Mobile USA Inc., HTC Corporation, HTC America Holdings Inc., HTC America Inc., HTC (B.V.I.) Corporation, Exedea Inc.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [제조기업]

▷ Steelhead Licensing

피고❷ [NPEs]

▷ LG Electronics

O 대표 원고현황

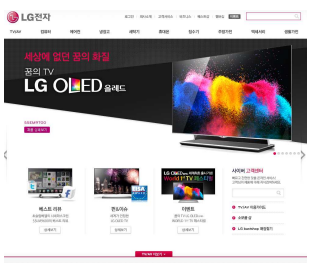
· 상세정보 없음.

O 대표 피고현황

· LG그룹 계열사로 가전제품, 정보통신기기 제조 판매업체

❶ Steelhead Licensing사 **[홈페이지 없음]**

❷ LG Electronics사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.Delaware 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 정보통신, 이동통신기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ Spectrum 2 mobile device, LG Optimus 9.

❸ LG Electronics

대표 제품

[Spectrum 2 mobile device]

3 원고 Steelhead Licensing의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

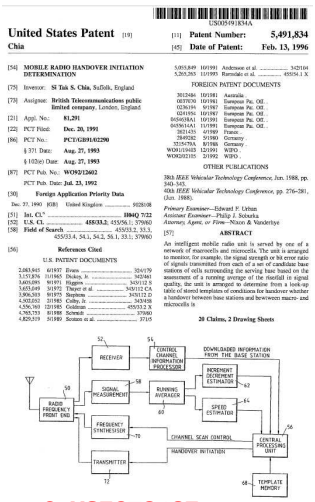
피고	팬택	Acer	
법원	D.C. Delaware	D.C. Delaware	
소송건수	1	1	
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	정보통신	정보통신	

4 소송 관련 특허정보 정보

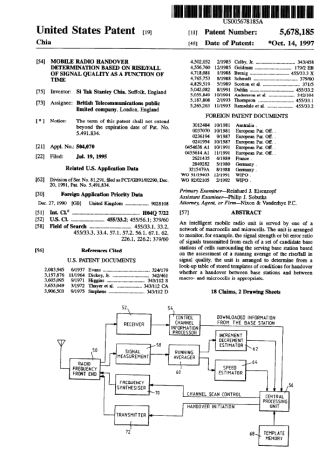
□ 소송과 관련된 특허는 전체 2건으로,

특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US5491834 ❹-1	Mobile radio handover initiation determination	British Telecommunications public limited company /STEELHEAD LICENSING LLC
US5678185 ❹-2	Mobile radio handover determination based on rise/fall of signal quality as a function of time	British Telecommunications public limited company /STEELHEAD LICENSING LLC

❹-1 US5491834

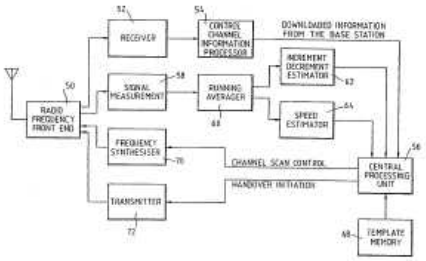


❹-2 US5678185

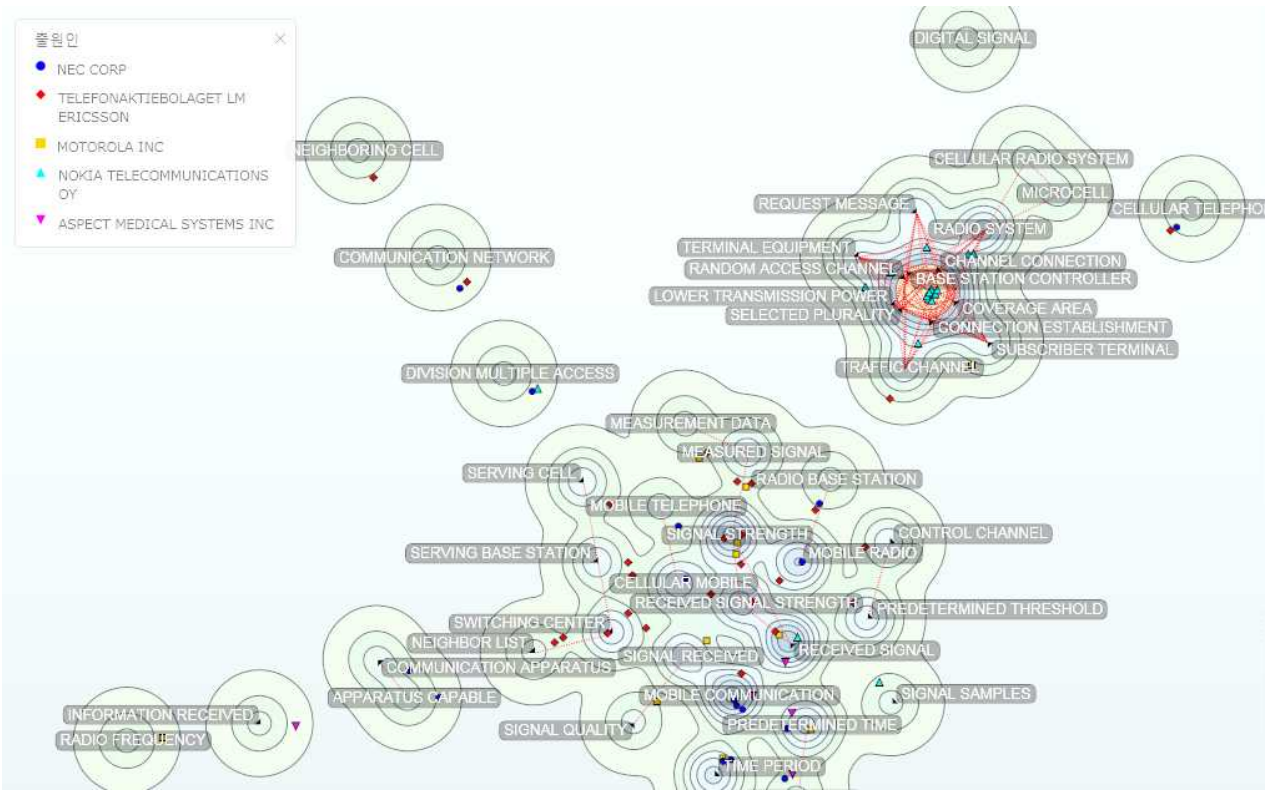


5 대표 특허 정보

□ US5491834

등록번호	5491834	등록일	1996.2.13
출원인	British Telecommunications public limited company	출원번호	US08/081291
발명자	Chia; Si Tak S.	출원일	1993.8.27
An intelligent mobile radio unit is served by one of a network of macrocells and microcells. The unit is arranged to monitor, for example, the signal strength or bit error ratio of signals transmitted from each of a set of candidate base stations of cells surrounding the serving base based on the assessment of a running average of the rise/fall in signal quality, the unit is arranged to determine from a look-up table of stored templates of conditions for handover whether a handover between base stations and bewtween macro- and microcells is			

□ US5491834의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



6 eDigital V. Verizon Communications, Inc.

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 e.Digital Corporation은 피고 Pantech Wireless, Inc. et al.을 상대로 소형 기록 및 재생 장치의 플래시 메모리 파일 시스템에 관한 특허 US5839108,소형 레코더에 내장된 플래시 메모리에 음성 메시지를 녹음하는 방법에 관한 특허 US5742737과 플래시 메모리를 갖는 소형 레코더 및 재생 장치에 관한 특허 US5491774를 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 남부 지방 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ e.Digital Corporation

피고❷ [제조기업]

▷ Verizon Communications, United States Cellular, AT&T, 팬택

○ 대표 원고현황

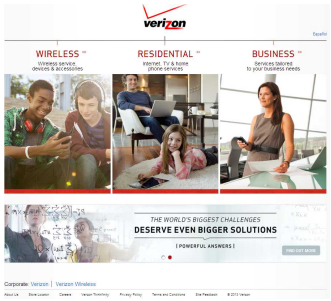
· 캘리포니아 샌디에고에 소재지를 두고 있는 업체로 주 업종은 Patent monetization, Inflight entertainment임.

○ 대표 피고현황

· Verizon Communications: 미국을 대표하는 통신회사이며 주력사업은 유무선통신과 인터넷, 데이터서비스 등이다. 본사는 뉴욕에 있음

❶ e.Digital사

❷ Verizon Communications사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.S.D.California 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 정보통신, AV(Audio-Video)기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ Pantech's Flex P8010, Burst P9070, Breakout ADR8995, Ease P2020, Verse, Marauder ADR910LVW, Renue P6030, Swift P6020, Pocket P9060, Link 2 P5000, Pursuit 2 P6010, Breeze 3 P2030, Crossover P8000, Laser P9050, Ease P2020, Pursuit P9020, Breeze 2 P2000, Impact P7000, Link P7040, Reveal C790, Crux CDM8999, Caper TXT 8035PP, CDM8635, Jest TXT8040, Jest 2 TXT8045, Hotshot mobile phones, Element P4100 tablet

❸ LG Electronics

대표 제품

[Pantech's Flex P8010]

3 원고 e.Digital Corporation의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

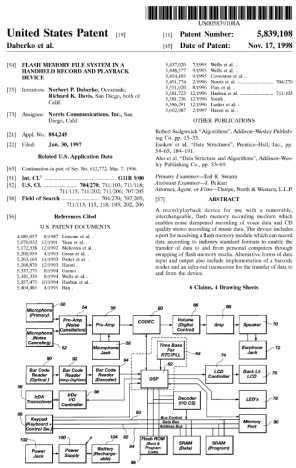
피고	Buy.com.Inc.사	J&R Electronics사	Sears Holdings사
법원	D.C. S.D. California	D.C. S.D. California	D.C. S.D. California
소송건수	4	3	4
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	전기전자	전기전자	전기전자

4 소송 관련 특허정보 정보

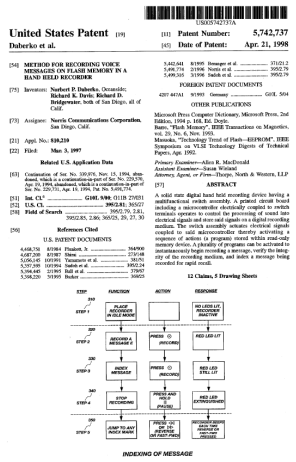
□ 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 3건)으로,

특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US5839108 ❹-1	Flash memory file system in a handheld record and playback device	Norris Communications Corporation/ EDIGITAL CORP
US5742737 ❹-2	Method for recording voice messages on flash memory in a hand held recorder	Norris Communications Corporation/ EDIGITAL CORP

❹-1 US5839108

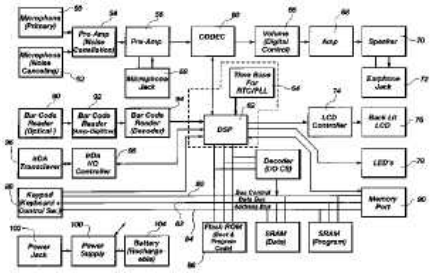


❹-2 US5742737

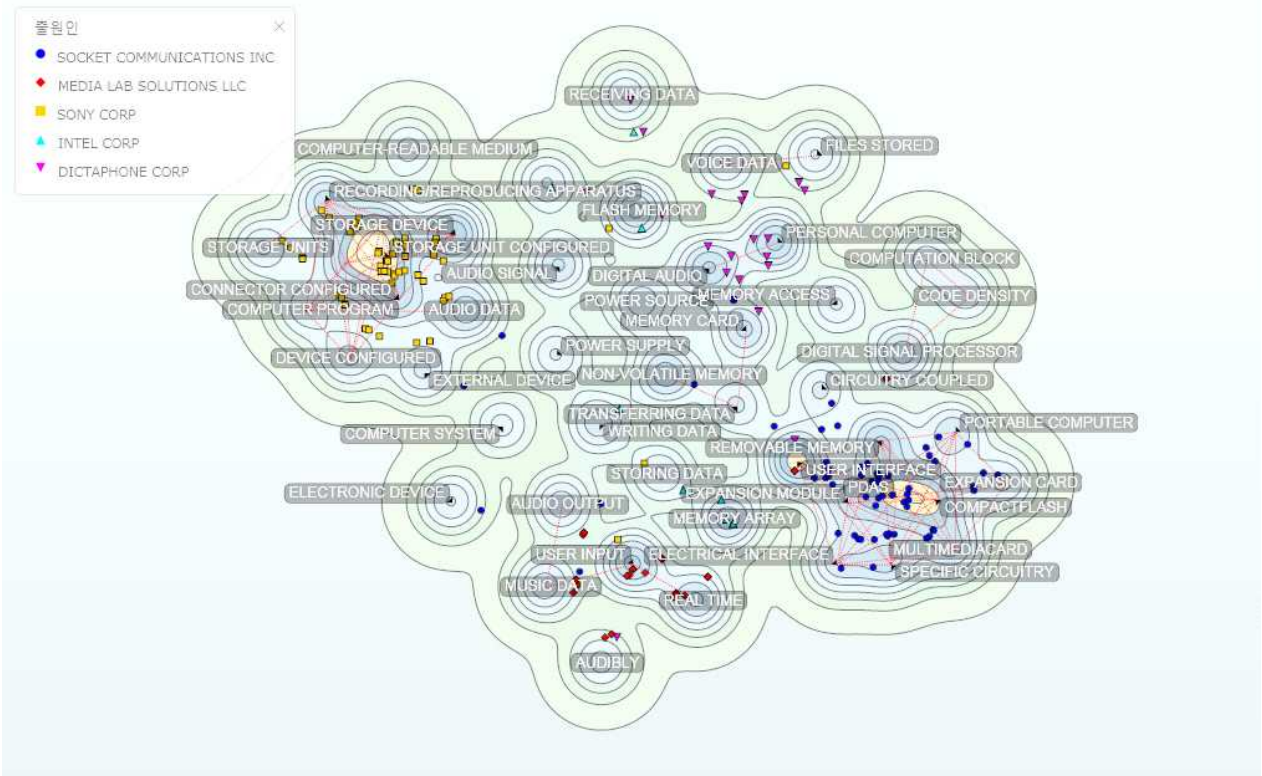


5 대표 특허 정보

□ US5839108

등록번호	5839108	등록일	1998.11.17
출원인	Norris Communications, Inc.	출원번호	US08/884245
발명자	Daberko; Norbert P., Davis; Richard K.	출원일	1997.6.30
A record/playback device for use with a removable, interchangeable, flash memory recording medium which enables noise dampened recording of voice data and CD quality stereo recording of music data. The device includes a port for receiving a flash memory module which can record data according to industry standard formats to enable the transfer of data to and from personal computers through swapping of flash memory media. Alternative forms of data input and output also include implementation of a barcode reader and an infra-red transceiver for the transfer of data to and from the device.			

□ US5839108의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



7 Blue Spike V. AOptix Technologies, Inc.

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 Blue Spike, LLC은 피고 AOptix Technologies, Inc.을 상대로 신호 모니터링과 분석을 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US8214175, US7949494, US7660700 및 US7346472를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다.

o 이에 2013년 3월 AOptix Technologies, Inc는 Blue Spike, LLC를 상대로 D.C.N.D.California(지방법원)에 해당 특허 4건을 침해하지 않았으며 특허들이 무효라며 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ Blue Spike, LLC

피고❷ [제조기업]

▷AOptix Technologies, Inc.

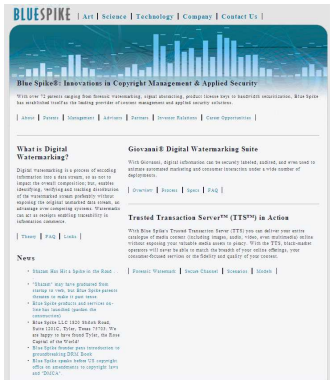
O 대표 원고현황

· 주요 기술분야는 디지털 워터 마킹, 전자 상거래를 위한 핵심 보안 인프라 기술, 정보 보안기술, 디지털 신호 처리기술 등이며 이와 관련하여 특허를 통해 콘텐츠 관리 및 응용 보안 솔루션 분야에 집중하고 있음

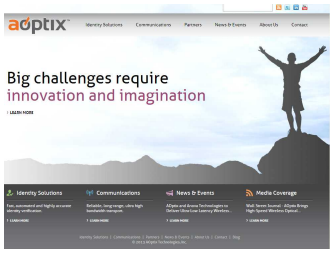
O 대표 피고현황

· 미국에 본사를 두고 있으며 무선 통신 기술을 제공함

❶ Blue Spike사



❷ AOptix Technologies, Inc.사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.E.D.Texas 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 전기전자, 컴퓨터기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ Method and device for monitoring and analyzing signals

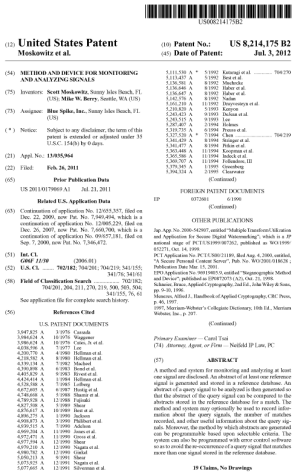
❸ AOptix Technologies 대표 제품

[Physical Access Control Option (PAC)]

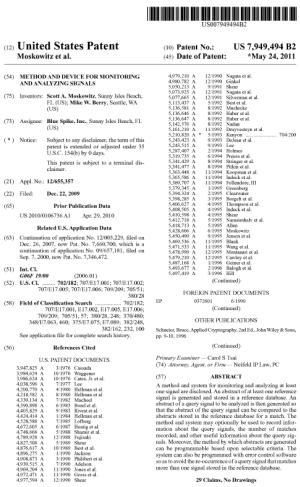
3 원고 Blue Spike, LLC의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

피고	Fulcrum Biometrics사	Smart Media Innovations사	AxxonSoft US사
법원	D.C. E.D. Texas	D.C. E.D. Texas	D.C. E.D. Texas
소송건수	4	1	1
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	전기전자	전기전자	전기전자

❹-1 US8214175



❹-2 US7949494



4 소송 관련 특허정보 정보

□ 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 4건)으로,

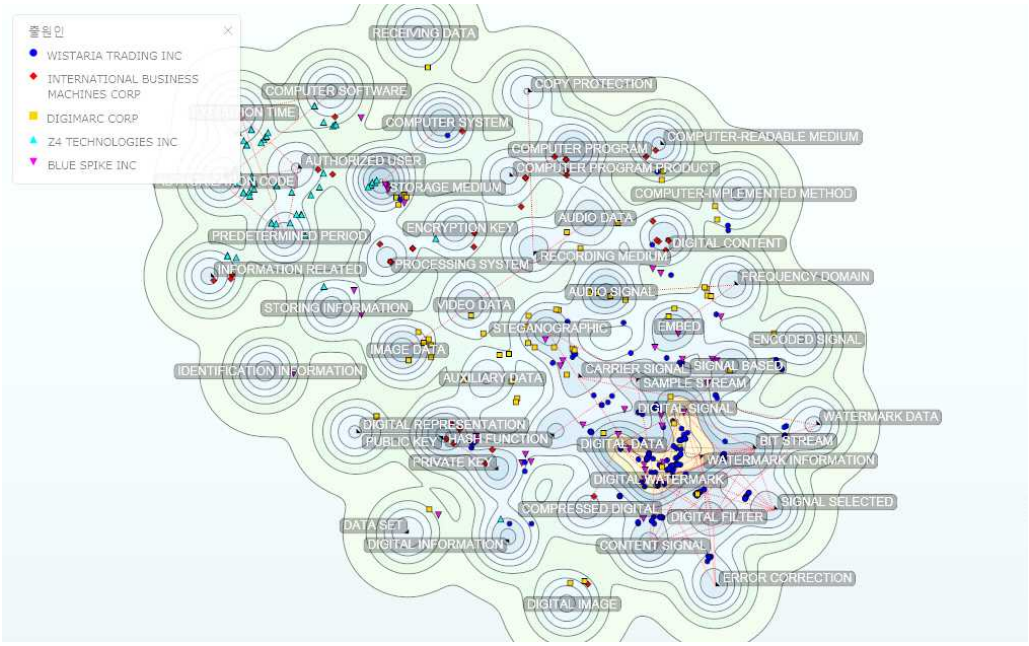
특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US8214175 ❹-1	Method and device for monitoring and analyzing signals	Blue Spike, Inc./Blue Spike, Inc.
US7949494 ❹-2	Method and device for monitoring and analyzing signals	Blue Spike, Inc./Blue Spike, Inc.

5 대표 특허 정보

□ US8214175

등록번호	8214175	등록일	2012.7.3
출원인	Blue Spike, Inc	출원번호	US13/035964
발명자	Moskowitz; Scott, Berry; Mike W.	출원일	2011.2.26
A method and system for monitoring and analyzing at least one signal are disclosed. An abstract of at least one reference signal is generated and stored in a reference database. An abstract of a query signal to be analyzed is then generated so that the abstract of the query signal can be compared to the abstracts stored in the reference database for a match. The method and system may optionally be used to record information about the query signals, the number of matches recorded, and other useful information about the query signals. Moreover, the method by which abstracts are generated can be programmable based upon selectable criteria. The system can also be programmed with error control software so as to avoid the re-occurrence of a query signal that matches more than one signal stored in the reference database.		[대표도면 없음]	

□ US8214175의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



8 Semcon Tech V. Samsung Electronics Co. Ltd

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 Semcon Tech LLC는 피고 Samsung Electronics Co. Ltd, et al.을 상대로 웨이퍼 표면처리 공정시 사용하는 윤활제 등의 In situ control에 관한 특허 US6656023을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Semcon Tech LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 International Business Machines Corporation을 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ Semcon Tech

피고❷ [제조기업]

▷Samsung Electronics Co. Ltd

o 대표 원고현황

· 상세정보 없음(미국 Texas에 기반을 둔 업체)

o 대표 피고현황

· 삼성그룹의 대표 기업으로 휴대폰, 정보통신기기, 반도체, TV 등을 생산 판매하는 제조업체

❶ Semcon Tech사
[홈페이지 없음]

❷ Samsung Electronics사

□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.Delaware 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 기계소재, 공작기계

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ Chemical-Mechanical Polishing ("CMP") with the use of an Ebara F-REX 300 CMP system

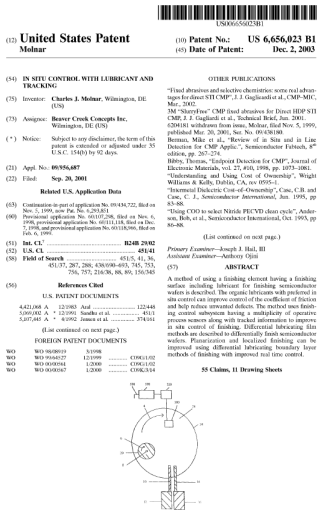
❸ Samsung Electronics 대표 제품

[Ebara F-REX 300 CMP system]

3 원고 Semcon Tech의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

피고	International Business Machines사	Intel사	TEXAS INSTRUMENTS사
법원	D.C. Delaware	D.C. Oregon	D.C. N.D. Texas
소송건수	1	1	1
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	전기전자	기계소재	기계소재

❹-1 US6656023



(12) United States Patent
Molnar

(10) Patent No.: US 6,656,023 B1
(45) Date of Patent: Dec. 2, 2003

(54) IN SITU CONTROL WITH LUBRICANT AND TRACKING

(75) Inventor: Charles J. Molnar, Wilmington, DE (US)

(73) Assignee: Beaver Creek Concepts Inc, Wilmington, DE (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 92 days.

(21) Appl. No.: 09/956,687

(22) Filed: Sep. 20, 2001

Related U.S. Application Data

(63) Continuation-in-part of application No. 09/434,722, filed on Nov. 5, 1999, now Pat. No. 6,293,851.

(60) Provisional application No. 60/107,298, filed on Nov. 6, 1998, and provisional application No. 60/108,969, filed on Feb. 6, 1998.

(51) Int. Cl.[7] B24B 29/02

(52) U.S. Cl. 451/41

(58) Field of Search 451/5, 41, 36, 451/37, 267, 288; 438/690–693, 745, 753, 756, 757; 216/38, 88, 89; 156/345

(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,421,068 A * 12/1983 Arai 122/448
5,091,02 A * 12/1991 Sandhu et al. 451/1
5,697,445 A * 4/1992 Jensen et al. 374/161

(List continued on next page.)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

WO WO 96/08919 3/1996
WO WO 99/64527 12/1999 ..... C09G1/02
WO WO 01/00761 1/2000 ..... C09G1/02
WO WO 01/01067 1/2000 ..... C08K3/14

OTHER PUBLICATIONS

"Fixed abrasives and selective chemistries: some real advantages for direct STI CMP", J. J. Gagliardi et al., CMP-MIC, Mar. 2001.

"M^3SlurryFree" CMP fixed abrasives for Direct HDP STI CMP, J. J. Gagliardi et al., Technical Brief, Jun. 2001.

<0260181 withdrawn from issue, Molnar, filed Nov. 5, 1999, published Mar. 20, 2001, Ser. No. 09/436160

Berman, Mike et al., "Review of in Situ and in Line Detection for CMP Applic.", Semiconductor Fabtech, 8th edition, pp. 267–274.

Bibby, Thomas, "Endpoint Detection for CMP", Journal of Electronic Materials, vol. 27, #10, 1998, pp. 1073–1081.

"Understanding and Using Cost of Ownership", Wright Williams & Kelly, Dublin, CA, rev 0595-1.

"Incremental Dielectric Cost-of-Ownership", Case, C.B. and Case, C. J., Semiconductor International, Jun. 1995, pp 83-88.

"Using COO to select Nitride PECVD clean cycle", Anderson, Bob, et al., Semiconductor International, Oct. 1995, pp 85-88.

(List continued on next page.)

Primary Examiner—Joseph J. Hail, III
Assistant Examiner—Anthony Ojini

(57) ABSTRACT

A method of using a finishing element having a finishing surface including lubricant for finishing semiconductor wafers is described. The organic lubricants with preferred in situ control can improve control of the coefficient of friction and help reduce unwanted defects. The method uses finishing control subsystem having a multiplicity of operative process sensors along with tracked information to improve in situ control of finishing. Differential lubricating film methods are described to differentially finish semiconductor wafers. Planarization and localized finishing can be improved using differential lubricating boundary layer methods of finishing with improved real time control.

55 Claims, 11 Drawing Sheets

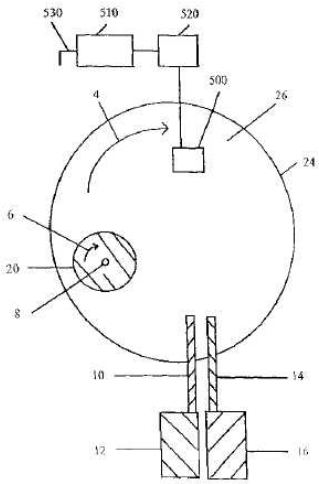
4 소송 관련 특허정보 정보

□ 소송과 관련된 특허는 전체 1건으로,

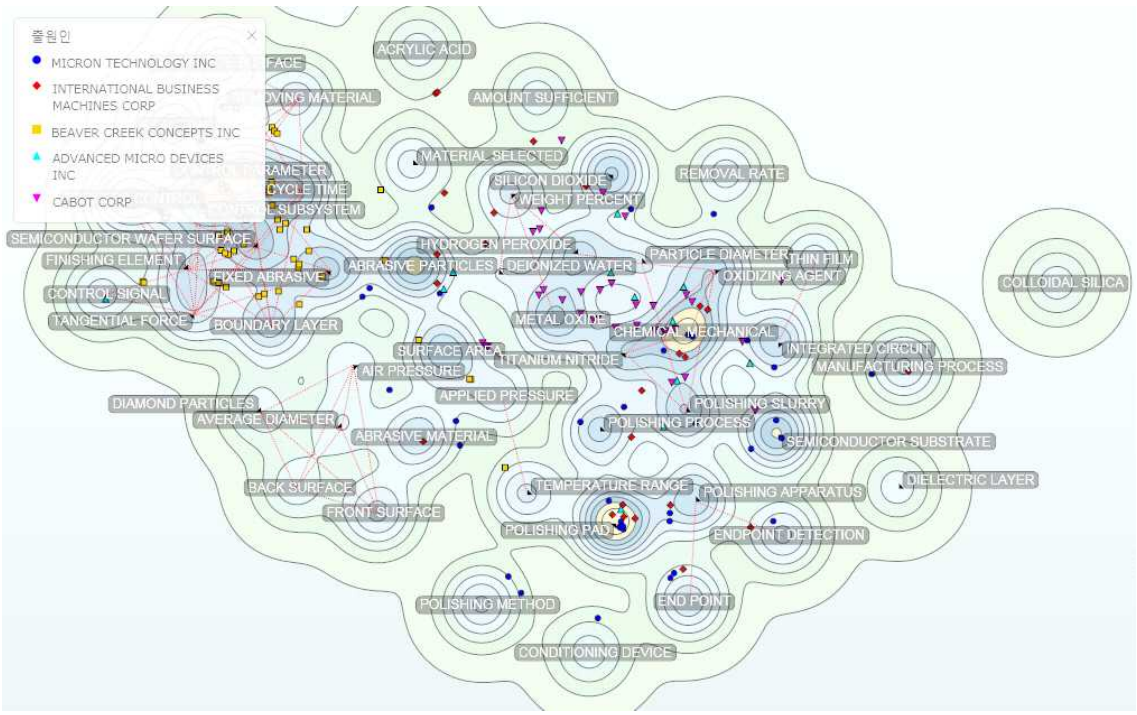
특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US6656023 ❹-1	In situ control with lubricant and tracking	Beaver Creek Concepts Inc/ SEMCON TECH LLC

5 대표 특허 정보

□ US6656023

등록번호	6656023	등록일	2003.12.2
출원인	Beaver Creek Concepts Inc	출원번호	US09/956687
발명자	Molnar; Charles J.	출원일	2001.9.20
A method of using a finishing element having a finishing surface including lubricant for finishing semiconductor wafers is described. The organic lubricants with preferred in situ control can improve control of the coefficient of friction and help reduce unwanted defects. The method uses finishing control subsystem having a multiplicity of operative process sensors along with tracked information to improve in situ control of finishing. Differential lubricating film methods are described to differentially finish semiconductor wafers. Planarization and localized finishing can be improved using differential lubricating boundary layer methods of finishing with improved real time control.			

□ US6656023의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



9 American Vehicular Sciences* V. Kia Motors Corporation

*AVS사 관련 상세내용 별첨 참조

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 American Vehicular Sciences LLC는 피고 Kia Motors Corporation et al.을 상대로 차량 안정성을 바탕으로 자동차 부품 제어 방법 및 시스템에 관한 특허 US8060282, 점유자 보호 시스템 제어 기술에 관한 특허 US8157047, 차량 진단정보 생성과 전송 시스템 및 방법에 관한 특허 US8229624를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다.

o 원고 American Vehicular Sciences LLC는 또한 동일 피고를 상대로 차량 진단을 위한 텔레매틱스 시스템에 관한 특허 US6738697, 차량 정보와 모니터링 시스템 및 방법에 관한 특허 US7082359, 정보 관리 및 모니터링 시스템 및 방법에 관한 특허 US7630802, 원격 차량 진단 관리에 관한 특허 US7650210,차량 진단 및 전조 방법과 시스템에 관한 특허 US8019501, 차량 진단 또는 전조 메시지 전송 시스템 및 방법에 관한 특허 US8036788 (이상 사건번호 6:13cv148), 후면 충격 감지 방법 및 시스템에 관한 특허 US8346438 (사건번호 6:13cv149), 차량 무게 측정 시스템 및 방법에 관한 특허 US7413048 (사건번호 6:13cv150)을 침해했다는 이유로 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ American Vehicular Sciences

피고❷ [제조기업]

▷Kia Motors Corporation

O 대표 원고현황

· 미국 텍사스에 위치하고 있으며 Acacia Research사의 자회사로 운송기계 기술 분야의 소송 및 협상 전담 NPEs

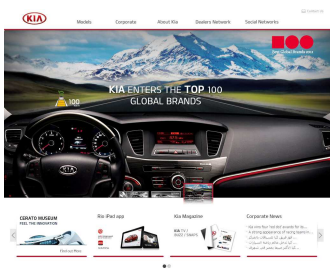
O 대표 피고현황

· 현대자동차그룹의 계열사로 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업체

❶ American Vehicular Sciences사

[홈페이지 없음]

❷ Kia Motors사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.E.D.Texas 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 장치산업, 조정기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ Automatic crash notification systems, vehicular diagnostic systems, other similar monitoring, reporting, and/or control systems (UVO eServices)

3 원고 American Vehicular Sciences의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

피고				
법원				
소송건수				
현재단계 (Status)				
산업 · 기술 분야				

4 소송 관련 특허정보 정보

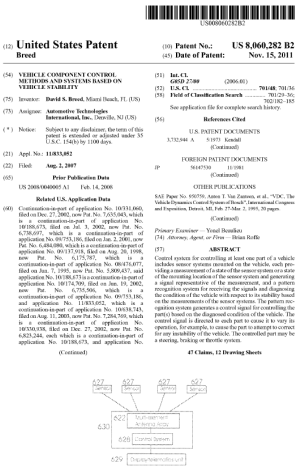
□ 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 11건)으로,

특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US8060282 ❹-1	Vehicle component control methods and systems based on vehicle stability	Automotive Technologies International, Inc./ American Vehicular Sciences
US8157047 ❹-2	Automotive Technologies International, Inc.	Automotive Technologies International, Inc./ Automotive Technologies International, Inc.

❸ Kia Motors 대표 제품

[UVO eServices]

❹-1 US8060282



(12) United States Patent
Breed

(10) Patent No.: US 8,060,282 B2
(45) Date of Patent: Nov. 15, 2011

(54) VEHICLE COMPONENT CONTROL METHODS AND SYSTEMS BASED ON VEHICLE STABILITY

(75) Inventor: David S. Breed, Miami Beach, FL (US)

(73) Assignee: Automotive Technologies International, Inc., Denville, NJ (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 1100 days.

(21) Appl. No.: 11/833,852

(22) Filed: Aug. 2, 2007

(65) Prior Publication Data

US 2008/0040005 A1 Feb. 14, 2008

Related U.S. Application Data

(60) Continuation-in-part of application No. 10/331,060, filed on Dec. 27, 2002, now Pat. No. 7,635,043, which is a continuation-in-part of application No. 10/108,673, filed on Jul. 3, 2002, now Pat. No. 6,738,697, which is a continuation-in-part of application No. 09/925,043, filed on Aug. 8, 2001, now Pat. No. 6,484,080, which is a continuation-in-part of application No. 09/137,918, filed on Aug. 20, 1998, now Pat. No. 6,175,787, which is a continuation-in-part of application No. 08/476,077, filed on Jun. 7, 1995, now Pat. No. 5,809,437, and application No. 10/388,473 is a continuation-in-part of application No. 10/174,709, filed on Jun. 19, 2002, now Pat. No. 6,755,906, which is a continuation-in-part of application No. 09/753,186, and application No. 11/833,852, which is a continuation-in-part of application No. 10/413,745, filed on Aug. 13, 2003, now Pat. No. 7,284,769, which is a continuation-in-part of application No. 10/130,118, filed on May 17, 2002, now Pat. No. 6,823,244, each which is a continuation-in-part of application No. 10/108,673, and application No.

(Continued)

(51) Int. Cl.
G05D 27/00 (2006.01)

(52) U.S. Cl. 701/48; 701/36

(58) Field of Classification Search 701/29-36; 702/182-185

See application file for complete search history.

(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,732,944 A 5/1973 Kendall
(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

JP 56147530 11/1981
(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

SAE Paper No. 950759, Anton T. Van Zanten, et al., "VDC, The Vehicle Dynamics Control System of Bosch", International Congress and Exposition, Detroit, MI, Feb. 27-Mar. 2, 1995, 20 pages.
(Continued)

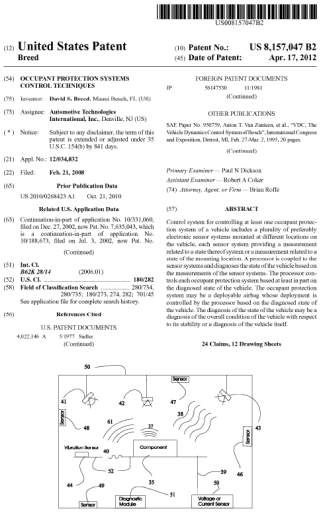
Primary Examiner — Yonel Beaulieu
(74) Attorney, Agent, or Firm — Brian Roffe

(57) ABSTRACT

Control system for controlling at least one part of a vehicle includes sensor systems mounted on the vehicle, each providing a measurement of a state of the sensor system or a state of the mounting location of the sensor system and generating a signal representative of the measurement, and a pattern recognition system for receiving the signals and diagnosing the overall condition of the vehicle with respect to its stability based on the measurements of the sensor systems. The pattern recognition system generates a control signal for controlling the part(s) based on the diagnosed condition of the vehicle. The control signal is directed to each part to cause it to vary its operation, for example, to cause the part to attempt to correct for any instability of the vehicle. The controlled part may be a steering, braking or throttle system.

47 Claims, 12 Drawing Sheets

❹-2 US8157047



(12) United States Patent
Breed

(10) Patent No.: US 8,157,047 B2
(45) Date of Patent: Apr. 17, 2012

(54) OCCUPANT PROTECTION SYSTEMS CONTROL TECHNIQUES

(75) Inventor: David S. Breed, Miami Beach, FL (US)

(73) Assignee: Automotive Technologies International, Inc., Denville, NJ (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 841 days.

(21) Appl. No.: 12/034,852

(22) Filed: Feb. 21, 2008

(65) Prior Publication Data

US 2010/0268423 A1 Oct. 21, 2010

Related U.S. Application Data

(63) Continuation-in-part of application No. 10/331,060, filed on Dec. 27, 2002, now Pat. No. 7,635,043, which is a continuation-in-part of application No. 10/108,673, filed on Jul. 3, 2002, now Pat. No.

(Continued)

(51) Int. Cl.
B62R 21/14 (2006.01)

(52) U.S. Cl. 180/282

(58) Field of Classification Search 280/734, 280/735, 1801273, 274, 282, 701/45

See application file for complete search history.

(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,022,146 A 5/1977 Sadler
(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

JP 56147530 11/1981
(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

SAE Paper No. 950759, Anton T. Van Zanten, et al., "VDC, The Vehicle Dynamics Control System of Bosch", International Congress and Exposition, Detroit, MI, Feb. 27-Mar. 2, 1995, 20 pages.
(Continued)

Primary Examiner — Paul N Dickson
Assistant Examiner — Robert A Coker
(74) Attorney, Agent, or Firm — Brian Roffe

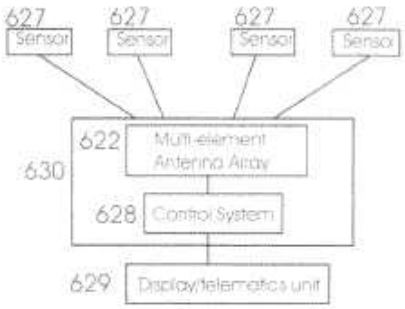
(57) ABSTRACT

Control system for controlling at least one occupant protection system of a vehicle includes a plurality of preferably electronic sensor systems mounted at different locations on the vehicle, each sensor system providing a measurement related to a state thereof/system or a measurement related to a state of the mounting location. A processor is coupled to the sensor systems and diagnoses the state of the vehicle based on the measurements of the sensor systems. The processor controls each occupant protection system based at least in part on the diagnosed state of the vehicle. The occupant protection system may be a deployable airbag whose deployment is controlled by the processor based on the diagnosed state of the vehicle. The diagnosis of the state of the vehicle may be a diagnosis of the overall condition of the vehicle with respect to its stability or a diagnosis of the vehicle itself.

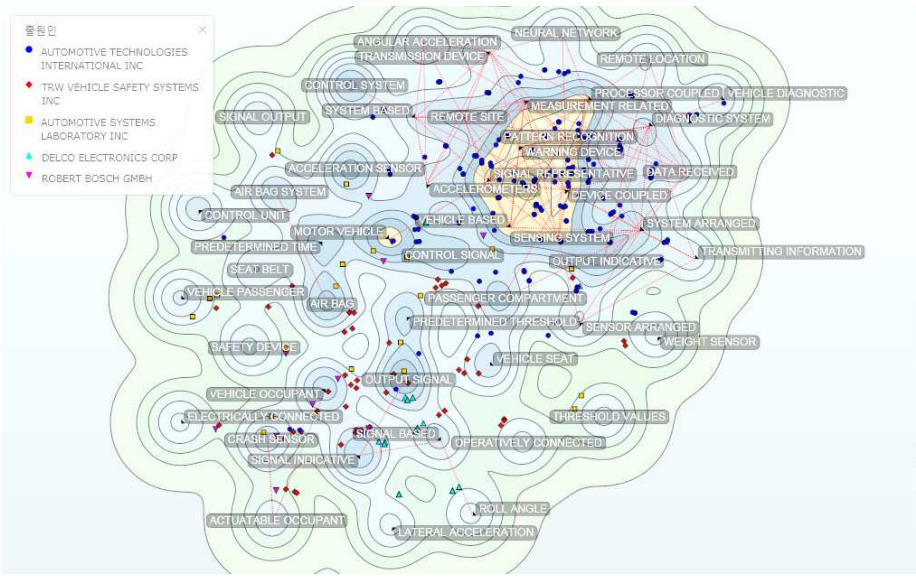
24 Claims, 12 Drawing Sheets

5 대표 특허 정보

□ US8060282

등록번호	8060282	등록일	2011.11.15
출원인	Automotive Technologies International, Inc.	출원번호	US11/833052
발명자	Breed; David S.	출원일	2007.8.2
Control system for controlling at least one part of a vehicle includes sensor systems mounted on the vehicle, each providing a measurement of a state of the sensor system or a state of the mounting location of the sensor system and generating a signal representative of the measurement, and a pattern recognition system for receiving the signals and diagnosing the condition of the vehicle with respect to its stability based on the measurements of the sensor systems. The pattern recognition system generates a control signal for controlling the part(s) based on the diagnosed condition of the vehicle. The control signal is directed to each part to cause it to vary its operation, for example, to cause the part to attempt to correct for any instability of the vehicle. The controlled part may be a steering, braking or throttle system.			

□ US8060282의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



<참고자료>

<2013년 NPEs 뉴스레터 2월호에 개재된 AVS관련 심층이슈보고서>

- 자동차 분야의 NPEs 소송 사례 분석 -

개 요

American Vehicular Sciences LLC사는 보유 특허 US 8,060,282, US 8,157,047 등 12개의 특허를 이용하여 특허 침해소송을 제기하고 있으며, 2012년 10월에는 현대자동차를 특허 침해로 제소한 이력이 있다.

소송에 사용된 특허 중 US 8,060,282는 차량 안정성에 기초한 차량 부품 제어 방법 및 시스템 특허이다. US 8,157,047은 승객 보호 시스템 제어 기술에 대한 특허 이다.

본문에서는 American Vehicular Science LLC사의 개요를 살펴보고, AVS 대 현대자동차 간 소송 현황, 분쟁에 사용된 특허 현황 및 양도 이력을 파악한 후 시사점을 검토해보고자 한다.

Ⅰ. American Vehicular Sciences 개요

American Vehicular Sciences LLC(이하 "AVS")는 2012년 1월 19일 텍사스 주법에 의해 설립된 유한책임회사이다. 2012년 6월부터 자동차 기술 분야 미국 특허에 대한 권리 침해를 주장하면서 다수의 자동차 제조업체를 상대로 소를 제기하였다. 회사 주소는 515 Congress Ave Ste 2300 Austin, TX이다.

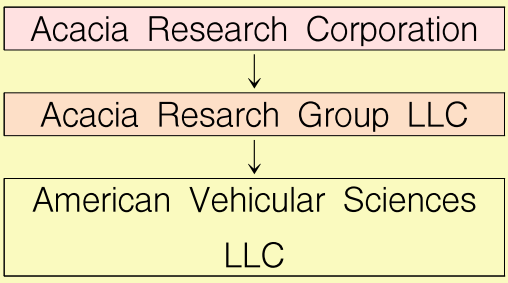
그림 1 AVS의 공개 성명서

Pursuant to Rule 7.1 of the Federal Rules of Civil Procedure, Plaintiff American Vehicular Sciences LLC ("AVS") by and through its undersigned counsel, states as follows:

The parent company of AVS is Acacia Research Group LLC and the parent company of Acacia Research Group LLC is Acacia Research Corporation, a public company.

출처 : LexisNexis Courtlink

AVS는 기업 공개 성명을 2012년 10월 19일 법원에 제출하였다. AVS의 모기업은 Acacia Research Group LLC이다. Acacia Research Group LLC의 모기업은 Acacia Research Corporation이다. 따라서 AVS는 Acacia Research Corporation의 손자회사인 셈이다. 이를 조직도 형태로 나타내면 아래와 같다.



AVS는 Automotive Technologies International(이하 ATI)가 출원한 다수의 특허를 양수하였다. Acacia가 유명한 NPEs로 알려져 있는 만큼, AVS도 자동차 제조회사에게 특허침해 소송을 제기하기 위해 설립된 것으로 추정된다. ATI가 출원한 특허의 발명자 Breed, David S.는 310건의 특허를 양도했다.

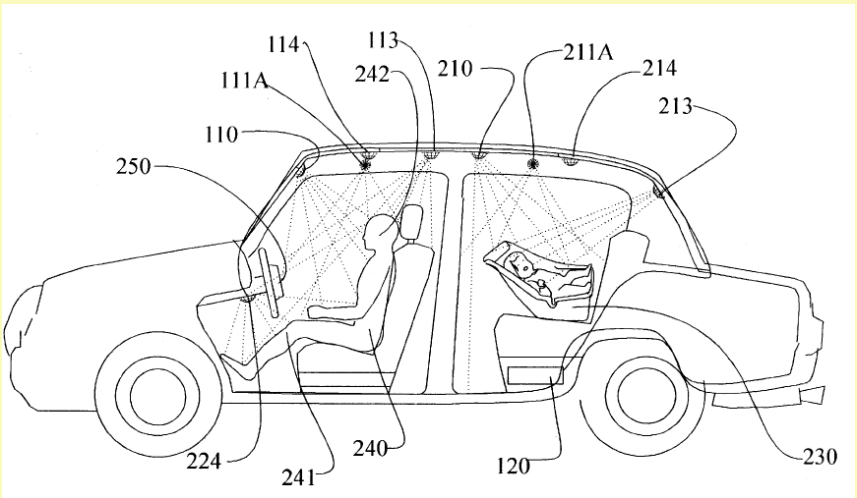
그림 2 Breed, David S. 양도 이력 검색 결과

Total Assignments: 310
Assignment: 1
Reel/Frame: 004231/0015 **Pages:** 1
Recorded: 02/15/1984
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST.
Assignor
1 BREED, DAVID S. **Exec Dt:** 02/03/1984
Assignee
1 BREED CORPORATION, A NJ CORP.
170 BEAVER BROOK ROAD
LICOLN PARK, NEW JERSEY 07035
Property
Pat # **Pub #** **App #**
4573706 NONE 06580337
Correspondence name and address

출처 : USPTO 홈페이지

AVS는 2012년 6월 25일, 도요타자동차, Gentex[10]를 상대로 텍사스 동부지방법원에 특허침해 소송을 제기한 전력이 있다. 이때 분쟁에 사용된 특허는 대표적으로 이미지 처리를 이용한 차량 모니터링 시스템 특허 US 6,772,057를 포함해서 총 5개[11]가 있다. AVS사는 법원에 특허 침해금지와 특허 침해로 발생한 손해의 배상을 청구했다.

그림 3 US6,772,057의 도면 1



출처 : Priorsmart.com

10) 자동차 후방 미러 제조업체 http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=432715
11) US7,202,776 "Method and system for detecting objects external to a vehicle", US6,772,057 "Vehicular monitoring systems using image processing", US7,783,403 "System and method for preventing vehicular accidents", US7,359,782 "Vehicular impact reactive system and method", US8,041,483 "Exterior airbag deployment techniques"
http://news.priorsmart.com/american-vehicular-sciences-v-toyota-motor-l6in/

같은 날 AVS는 BMW, Gentex를 상대로 텍사스 동부지방법원에 특허침해 소송[12]을 제기했다. AVS는 BMW 등이 앞의 특허 US 6,772,057과 차량 충격 반응 시스템 및 방법 특허 US 7,359,782를 침해했다고 주장했다. AVS사는 법원에 특허 침해금지와 특허 침해로 인한 손해의 배상을 청구했다.

앞의 두 소송 사례에 따라 AVS는 NPEs로서의 활동을 개시한 것으로 보이며, 이후 AVS와 현대자동차 간의 특허침해 소송을 소개하고자 한다.

II. 현대자동차와의 소송 현황

AVS는 2012년 10월 15일 현대자동차[13]를 상대로 텍사스 동부지방법원에 3건의 특허침해 소송을 제기[14]하였다. 과거 현대자동차는 1967년에 설립되어서 1985년 미국 현지법인(이하 HMA)를 설립[15]했다. 현대자동차, HMA, 앨라배마 현대자동차 제조회사(이하 HMMA)는 이번 소송의 공동 피고이다. 현대자동차의 산업재산권 자산은 22,068,000천원[16]에 달하는 것으로 알려져 있다.

그림 4 피고들의 CI, 왼쪽부터 현대자동차, HMA, HMMA

출처 : 현대자동차, HMA, HMMA 홈페이지

AVS는 소장에서 현대자동차의 산타페, 엘란트라, 제네시스 쿠페, 제니시스 세단, 그랜저(Azera), 소나타, 소나타 하이브리드, 벨로스터 제품이 특허를 침해했다고 밝히고 있다. 이 자동차들은 자동 충돌 통지 시스템과 유사한 감시, 보고, 제어 시스템(블루 링크 시스템 등)을 탑재한 것으로 알려져 있다.

12) http://news.priorsmart.com/american-vehicular-sciences-v-bmw-group-aka-bmw-l6ie/
13) 미국 자동차시장에서 '12년 4분기 현대차는 16.3만대를 판매하여 전년동기 대비 7% 성장, 전분기 대비 11% 하락하였다. 하반기로 갈수록 신형 싼타페의 판매가 회복되면서 분기 초 부진에서 벗어나고 있으며 연비 이슈로 판매량 감소가 우려되었지만 그 영향이 제한적인 것으로 나타나고 있다.
http://www.iminvestib.com/research/issue/view.jsp?seq=477&page=1&key=&searchtype=
14) 사건번호 6:12cv774 http://www.ip-navi.or.kr/disputenews/disputenewsIpDetail.navi?news_seq=19458
사건번호 6:12cv775 http://www.ip-navi.or.kr/disputenews/disputenewsIpDetail.navi?news_seq=19457
사건번호 6:12cv776 http://www.ip-navi.or.kr/disputenews/disputenewsIpDetail.navi?news_seq=19459
15) http://pr.hyundai.com/#/Pages/Intro/CompanyInfo/History.aspx
16) 개별기업별 재무제표추이, 현대차 2011/12 적용회계기준 GAAP 변환 연간 대차대조표, 출처 : FnGuide.com

그림 5 AVS가 침해 주장한 제품들

출처 : 현대자동차 홈페이지

현대자동차, HMA, HMMA(이하 피고들)는 2012년 12월 4일 답변서 제출기한 연장신청을 하였다. 지방법원 판사 Leonard Davis는 피고들의 답변서 제출기한을 2013년 2월 18일까지 연장한다는 결정을 내린 상황이다. 현대자동차는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하지만 연결실체의 제무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측[17]하고 있다.

그림 6 답변서 제출기한 연장 명령

ORDER

Defendants Hyundai Motor Company's, Hyundai Motor America's, and Hyundai Motor Manufacturing Alabama LLC's (collectively, "Hyundai") Unopposed Motion to Extend Time to Answer or Otherwise Respond to the Complaint is **GRANTED**. It is therefore, **ORDERED** that Hyundai shall Answer or otherwise respond to Plaintiff American Vehicular Sciences, LLC's Complaint by **February 18, 2013**.

출처 : LexisNexis Courtlink

표 1. AVS 대 현대자동차 간 소송 현황

No.	피고	사건번호	제소일	권할법원
1	·Hyundai Motor America ·Hyundai Motor Company ·Hyundai Motor Manufacturing Alabama	6:12cv774 6:12cv775 6:12cv776	2012. 10. 25	텍사스 동부지법

17) 전자공시시스템 분기보고서, 현대자동차 주식회사 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20121129000951

Ⅲ. AVS 대 현대자동차 간 분쟁특허 현황

표 2. AVS 대 현대자동차 간 분쟁특허 목록

사건번호	특허번호	발명의 명칭
6:12cv774	US 6,746,078	예상 감지에 따라 머리받침을 이동하기 위한 시스템 및 방법
	US 7,604,080	후면 충격에 대한 승객 보호 장치 및 방법
6:12cv775	US 8,060,282	차량 안정성을 바탕으로 한 자동차 부품 제어 방법 및 시스템
	US 8,157,047	승객 보호 시스템 제어 기술
6:12cv776	US 6,738,697	차량 진단을 위한 텔레매틱스 시스템
	US 6,823,244	전자 센서를 포함한 자동차 부품 제어 시스템
	US 7,082,359	차량 정보와 모니터링 시스템 및 방법
	US 7,630,802	정보 관리 및 모니터링 시스템과 방법
	US 7,650,210	원격 차량 진단 관리에 관한 특허
	US 8,019,501	차량 진단 및 전조 방법 및 시스템
	US 8,024,084	차량 진단 기술
	US 8,036,788	차량 진단 또는 전조 메시지 전송 시스템 및 방법

상기 특허 중 사건번호 6:12cv775와 관련된 특허를 좀 더 살펴보면, US 8,060,282(이하 '282)는 차량 안정성 제어[18]를 위한 차량 부품 제어 방법 및 시스템에 관한 특허이다. 이 특허의 발명자는 Breed, David S.이지만 ATI가 대신 특허를 출원하였다. 이후 ATI는 2012년 4월 10일 AVS에게 '282 특허를 양도하였다. ATI가 AVS에게 특허를 양도한 것은, AVS로 하여금 특허침해 소송을 제기하게 하려는 의도로 추정된다. 특허일은 2011년 11월 15일이고, 권리만료예상일은 2015년 6월 7일이다.

18) 전자 안정성 제어(Electronic stability control, ESC)라고도 불린다. 차량 안정성 제어는 정지마찰력의 손실(차량의 미끄러짐)을 감지하고 차량이 계속 미끄러지지 않도록 차량 안정성의 안전을 향상하는 컴퓨터 기술이다. 고속도로 안전 보험 연구소와 미 국립 고속도로 교통 안전청은 치명적 교통사고 중 3분의 1이 이 기술로 예방될 수 있다고 발표했다. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_stability_control

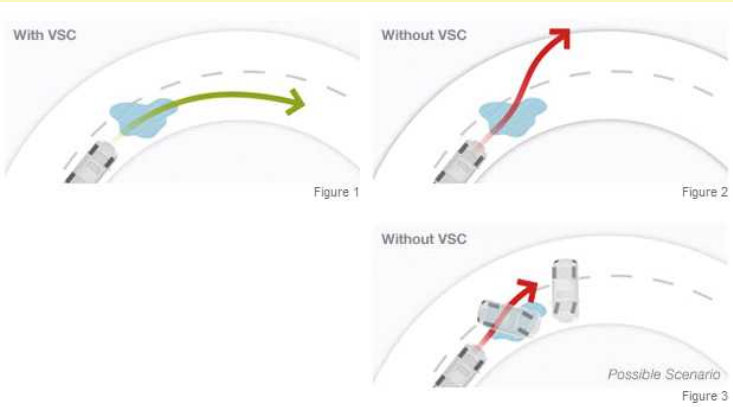
그림 7 '282 특허의 양도 이력

Total Assignments: 2
Patent #: 8060282 Issue Dt: 11/15/2011 Application #: 11833052 Filing Dt: 08/02/2007
Publication #: 20080040005 Pub Dt: 02/14/2008
Inventor: David S. Breed
Title: VEHICLE COMPONENT CONTROL METHODS AND SYSTEMS BASED ON VEHICLE STABILITY
Assignment: 1
Reel/Frame: 019655/0301 Recorded: 08/06/2007 Pages: 3
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: BREED, DAVID S. Exec Dt: 07/31/2007
Assignee: AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC.
P.O. BOX 8
DENVILLE, NEW JERSEY 07834
Correspondent: BRIAN ROFFE
ATI-483
11 SUNRISE PLAZA, SUITE 303
VALLEY STREAM, NY 11580
Assignment: 2
Reel/Frame: 028023/0087 Recorded: 04/10/2012 Pages: 21
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC. Exec Dt: 04/05/2012
Assignee: AMERICAN VEHICULAR SCIENCES LLC
6136 FRISCO SQUARE BLVD., SUITE 385
FRISCO, TEXAS 75034
Correspondent: FARSHAD FARJAMI
26522 LA ALAMEDA AVE., SUITE 360
MISSION VIEJO, CA 92691

출처 : USPTO 홈페이지

'282 특허의 Backward Citation은 72건인데, 인용된 특허의 출원인 중에는 AVS가 소송을 제기한 도요타 자동차[19]도 포함되어 있다. Forward Citation 특허는 1건에 불과하다. 인용한 출원인은 International Business Machines Corporation이다. 인용한 특허 US 8,219,281의 내용은 물체 존재에 따라 차량 운행을 제어하는 것과 관련이 있다.

그림 8 차량 안정성 제어 여부에 따른 시나리오



출처 : Toyota 홈페이지

19) '282 특허가 인용한 도요타 출원 특허는 4건이 있다. 충돌 감지 관련 US 5,322,323, 에어백 시스템 제어 관련 US 5,390,951, 에어백 팽창 시간 결정 관련 US 5,513,109, 에어백 활성화 관련 US 5,609,358이다.

US 8,157,047(이하 '047)는 승객 보호 시스템 제어 기술에 관한 특허이다. '282특허처럼 출원인 ATI는 2012년 4월 5일 AVS에게 '047 특허를 양도하였다. 특허일은 2011년 4월 17일이고, 권리만료예상일은 2021년 1월 2일이다. 이 특허의 Backward Citation은 86건이다. 인용된 특허의 출원인에는 도요타, 아우디, 포드 등 유명 자동차 회사도 포함되어 있다. Forward Citation 특허는 없다.

그림 9 '047 특허의 양도 이력

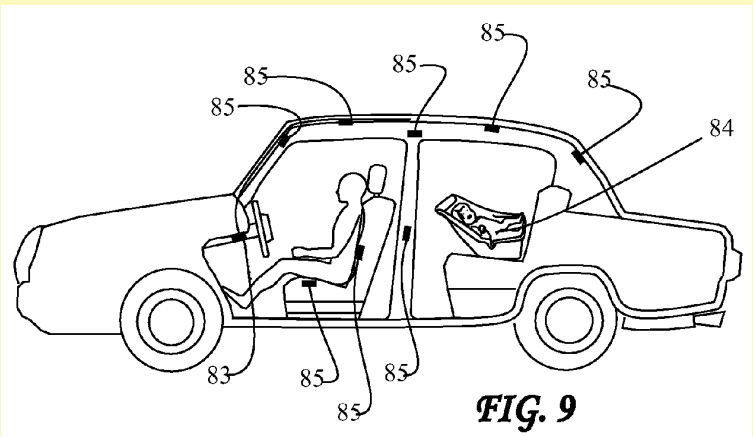
Total Assignments: 2
Patent #: 8157047 **Issue Dt:** 04/17/2012 **Application #:** 12034832 **Filing Dt:** 02/21/2008
Publication #: 20100268423 **Pub Dt:** 10/21/2010
Inventor: David S. Breed
Title: OCCUPANT PROTECTION SYSTEMS CONTROL TECHNIQUES

Assignment: 1
Reel/Frame: 020793/0698 **Recorded:** 04/09/2008 **Pages:** 3
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: BREED, DAVID S. **Exec Dt:** 02/20/2008
Assignee: AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC.
P.O. BOX 8
DENVILLE, NEW JERSEY 07834
Correspondent: BRIAN ROFFE
ATI-500
11 SUNRISE PLAZA
SUITE 303
VALLEY STREAM, VA 11580

Assignment: 2
Reel/Frame: 028023/0087 **Recorded:** 04/10/2012 **Pages:** 21
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC. **Exec Dt:** 04/05/2012
Assignee: AMERICAN VEHICULAR SCIENCES LLC
6136 FRISCO SQUARE BLVD., SUITE 385
FRISCO, TEXAS 75034
Correspondent: FARSHAD FARJAMI
26522 LA ALAMEDA AVE., SUITE 360
MISSION VIEJO, CA 92691

출처 : USPTO 홈페이지

그림 9 '047 특허 도면



출처 : Focust

Ⅳ. 시사점

AVS는 '282 특허와 '747 특허 침해를 이유로 현대자동차에 특허침해 소송을 제기하였다. '282 특허는 마찰력 손실을 감지하여 엔진 관리 시스템이 반응하는 전기 안정성 제어(ESC) 기술과 관련이 있다.

ESC 기술은 독일의 Continental[20], 미국의 Kionix[21] 등에 의해 이미 상용화되어 있다. 국내외에서 ESC 기술 도입을 의무화하는 추세[22]이다. 그러므로 ESC를 이용하여 물건을 제조하거나 ESC를 이용한 제품의 판매 회사는 '282 특허와 저촉되는 부분은 없는지 주의를 기울여야 한다.

'747 특허는 차량 충돌 시 승객 보호를 위한 시스템과 관련이 있다. 이 시스템에서 복수의 전자 감지 장치는 차량의 상태를 진단한다. 시스템은 진단한 차량 상태에 따라 승객 보호 시스템을 제어한다. 이 기술은 충돌 시 승객 보호를 위해 팽창되는 에어백이나, 부품 오작동을 음성으로 안내하는 시스템을 포함한다.

자동차의 주행안전성을 높이고 교통사고를 감소시키기 위해 각국의 자동차안전기준이 강화되고 있는 경향[23]이다. 그러므로 '외부 감지→내부 진단→부품 제어'를 통한 승객 보호 기술을 이용하거나, 이용한 제품을 판매하는 회사의 경우 '747 특허와 저촉되는 부분은 없는지 검토가 필요하다.

---

20) 자동차 속도계, 전자동 온도 제어기, 자동차 엔진 관련 센서 등을 개발하는 자동차 부품 회사

21) 기계부품, 센서, 작동기, 전자회로를 하나의 기판에 집적화한 MEMS(Microelectromechanical Systems) 관성 센서 등을 공급하는 부품 회사

22) 자동차 첨단안전장치 의무장착 대상 확대된다, 국토해양부
http://www.mltm.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95069687
EU 규정은 현재 ESC 기술을 2011년 11월 1일부터는 신차에 설치하고, 새로 등록된 자동차에는 2014년 11월 1일부터 설치할 것을 요구하고 있다.
http://www.conti-online.com/generator/www/kr/kr/continental/automotive/general/chassis/safety/hidden/elektr_stabilitaetskontrolle_kr.html

23) 자동차 안전기준 국제조화 개요 http://www.car.go.kr/jsp/information/internationalHarmony.jsp

<참고문헌>

- 2011년 NPEs 활동현황 조사분석, 특허청, 한국지식재산보호협회(2011)
- 해외지식재산권 보호 가이드북 (미국편), 특허청, 한국지식재산보호협회(2009)
- 미국 특허법, 한빛지적소유권센터(2012)

<홈페이지>

- 국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI, http://ip-navi.or.kr)
- corporationwiki(미국 기업 정보 사이트, http://www.corporationwiki.com/)
- 보도자료 통신사 뉴스와이어(http://www.newswire.co.kr)
- Priorsmart.com(http://finance.yahoo.com/)
- Focust(https://focust.wisdomain.net/)
- 아이엠투자증권(http://www.iminvestib.com)
- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
- 현대자동차 기업문화홍보(http://pr.hyundai.com)
- FnGuide(http://www.fnguide.com/)
- 영문판 위키피디아(http://en.wikipedia.org/)
- 도요타 홈페이지(http://www.toyota.com)

10 Interval Licensing V. Apple, Inc

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 Interval Licensing LLC는 피고 Apple, Inc et al.을 상대로 시청각 데이터로 나타나는 정보를 검색하기 위한 특정 어플리캐이션과 정보탐색에 사용하기 위한 브라우저에 관한 특허 US6263507, 표시장치 주변사람들의 주목을 끌기위한 어텐션매니저에 관한 특허US6034652와 US6788314, 현재 관심이나 흥미의 대상을 사용자에게 알리는 시스템에 관한 특허 US6757682를 침해하였다는 이유로 미국 워싱턴 서부 지방 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ Interval Licensing LLC

피고❷ [제조기업]

▷Apple, AOL, Inc, eBay, Facebook, Google, Netflix, Office Depot, Officemax, Staples, Yahoo!, YouTube

○ 대표 원고현황

· 시애틀에 위치하고 있으며 Microsoft Corporation의 공동 창설자 Paul Allen이 소유로 Interval Research의 특허를 보유하고 있음

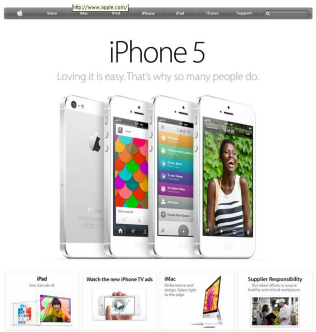
○ 대표 피고현황

· Apple: 본사는 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 소재하고 있으며 컴퓨터 소프트웨어와 개인용 컴퓨터를 생산하는 미국 기업

❶ Interval Licensing사

[홈페이지 없음]

❷ Apple사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.W.D.Washington 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 전기전자, 컴퓨터기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ AOL Instant Messenger and Lifestream software, Yahoo Widgets, Yahoo Connected TV, Android Operating system and associated sofeware (Text Messaging, Google Talk, Google Voice, Calendar), Apple Dashboard

❸ AOL 대표 제품

[AOL Instant Messenger]

3 원고 Interval Licensing LLC의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

피고	Aol사	Google사	AxxonSoft US사
법원	D.C. W.D. Washington	D.C. W.D. Washington	D.C. W.D. Washington
소송건수	1	1	1
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	기타산업	기타산업	기타산업

❹-1 US6263507

United States Patent
Ahmad et al.

(10) Patent No.: US 6,263,507 B1
(45) Date of Patent: Jul. 17, 2001

(54) BROWSER FOR USE IN NAVIGATING A BODY OF INFORMATION, WITH PARTICULAR APPLICATION TO BROWSING INFORMATION REPRESENTED BY AUDIOVISUAL DATA

(75) Inventors: Subutai Ahmad, Neal A. Bhadkamkar, both of Palo Alto; Steve B. Cousins, Mountain View, all of CA (US); Emanuel F. Farber, New York, NY (US); Paul A. Freiberger, San Mateo, CA (US); Christopher D. Horner, Redmond, WA (US); Philippe P. Piernot, Palo Alto, CA (US); Brygg A. Ullmer, Cambridge, MA (US)

(73) Assignee: Interval Research Corporation, Palo Alto, CA (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: 08/761,030

(22) Filed: Dec. 5, 1996

(51) Int. Cl.[7] H04N 7/173; H04N 5/445; G06F 15/16

(52) U.S. Cl. 725/134; 709/217; 725/36; 725/100; 725/110; 725/133

(58) Field of Search 345/327; 709/217–219; 348/6, 7, 10, 12, 13, 8; 455/3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3; 725/37–41, 45, 86, 87, 100, 109, 110, 131, 133, 134, 139, 141, 142, 151, 153

(56) References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
5,406,626 4/1995 Ryan 380/9
5,420,774 5/1995 Takahashi et al. 395/600
(List continued on next page.)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
WO 96/12240 4/1996 (WO) .

OTHER PUBLICATIONS
Elliot, E., "Multiple Views of Digital Video", MIT Media Laboratory, Interactive Cinema Group, Mar. 23, 1992.
(List continued on next page.)

Primary Examiner—John W. Miller
(74) Attorney, Agent, or Firm—David R. Graham

(57) ABSTRACT

The invention facilitates and enhances review of a body of information (that can be represented by a set of audio data, video data, text data or some combination of the three), enabling the body of information to be quickly reviewed to obtain an overview of the content of the body of information and allowing flexibility in the manner in which the body of information is reviewed. In a particular application of the invention, the content of audiovisual news programs is acquired from a first set of one or more information sources (e.g., television news programs) and text news stories are acquired from a second set of one or more information sources (e.g., on-line news services or news wire services). In such a particular application, the invention can enable the user to access the news stories of audiovisual news programs in a random manner so that the user can move quickly among news stories or news programs. The invention can also enable the user to quickly locate news stories pertaining to a particular subject. Additionally, when the user is observing a particular news story in a news program, the invention can identify and display related news stories. The invention can also enable the user to control the display of the news programs by, for example, speeding up the display, causing a summary of one or more news stories to be displayed, or pausing the display of the news stories. Additionally, the invention can indicate to the user which news story is currently being viewed, as well as which news stories have previously been viewed.

129 Claims, 6 Drawing Sheets

❹-2 US6034652

United States Patent [19]
Freiberger et al.

[11] Patent Number: 6,034,652
[45] Date of Patent: *Mar. 7, 2000

[54] ATTENTION MANAGER FOR OCCUPYING THE PERIPHERAL ATTENTION OF A PERSON IN THE VICINITY OF A DISPLAY DEVICE

[75] Inventors: Paul A. Freiberger, San Mateo, Calif.; Golan Levin, Staten Island, N.Y.; David P. Reed, Atherton, Calif.; Marc E. Davis, San Francisco, Calif.; Neal A. Bhadkamkar; Philippe P. Piernot, both of Palo Alto, Calif.; Todd A. Aguilick, San Francisco, Calif.; Sally N. Rosenthal, Palo Alto, Calif.; Gilles N. Goodhead, Los Angeles, Calif.

[73] Assignee: Interval Research Corporation, Palo Alto, Calif.

[*] Notice: This patent issued on a continued prosecution application filed under 37 CFR 1.53(d), and is subject to the twenty year patent term provisions of 35 U.S.C. 154(a)(2).

[21] Appl. No.: 08/820,611

[22] Filed: Mar. 22, 1996

[51] Int. Cl.[7] G09G 5/12; G09G 5/14; G06F 15/16

[52] U.S. Cl. 345/2; 345/115; 709/218

[58] Field of Search 345/2, 115, 116, 345/302, 326; 707/10, 104, 501; 395/200.47, 200.48, 200.49; 709/217, 218, 219

[56] References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
4,845,658 7/1989 Gifford 395/200.47
5,105,184 4/1992 Pirani et al. 345/115
5,305,195 4/1994 Murphy 705/1
5,347,632 9/1994 Filepp et al. 395/200.32
5,577,043 11/1996 Jadson 395/200.48
5,740,549 4/1998 Reilly et al. 705/14
5,768,528 6/1998 Stumm 395/200.61

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
WO 93/10427 5/1993 WIPO .
WO 96/30864 10/1996 WIPO .

OTHER PUBLICATIONS
Gomes, Lee, "Upstart's Internet 'TV' Has Microsoft Timed In", Wall Street Journal, Aug. 1996.
Joan E. Rigdon, "Screen Savers Go Beyond Fish, Flying Toasters," Wall Street Journal, Feb. 13, 1996.
Staff Reporter, "PointCast Inc. Is Testing New Screen-Saver Product," Wall Street Journal, May 1996.

Primary Examiner—Jeffery Brier
Attorney, Agent, or Firm—David R. Graham

[57] ABSTRACT

An attention manager presents information to a person in the vicinity of a display device in a manner that engages at least the peripheral attention of the person. The information is embodied by one or more sets of content data (e.g., video or audio data). Each set of content data is formulated by a content provider and made available for use by content display systems. Upon appropriate activation, each content display system displays images corresponding to the sets of content data in accordance with predetermined scheduling information. The attention manager makes use of "unused capacity" of the display device and the person's attention, providing information to the person that the person might not otherwise expend adequate energy to obtain. The attention manager also affords an opportunity to content providers to disseminate their information to people that are interested in receiving such information, enabling the content providers to provide better directed information dissemination, as well as providing access to the previously unused attention capacity of those interested people.

18 Claims, 6 Drawing Sheets

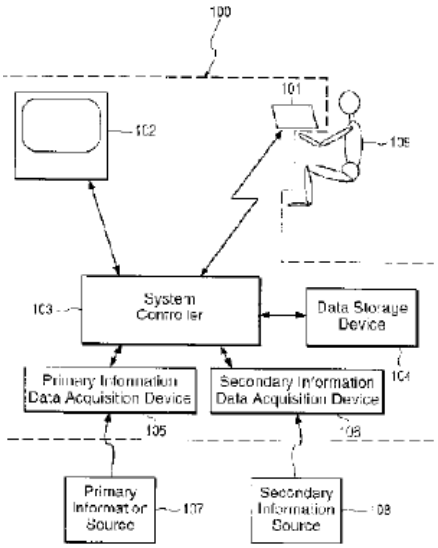
4 소송 관련 특허정보 정보

□ 소송과 관련된 대표 특허 2건(전체 4건)으로,

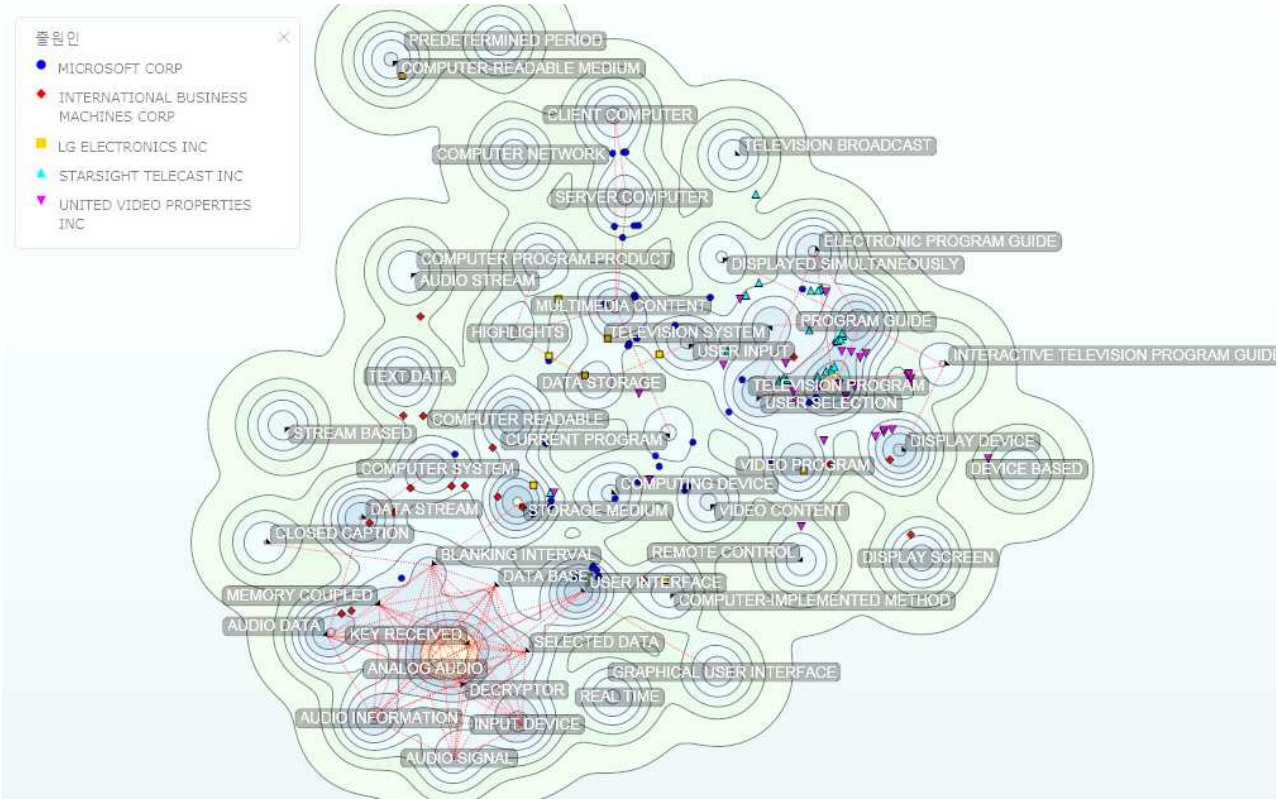
특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US6263507 ❹-1	Browser for use in navigating a body of information, with particular application to browsing information represented by audiovisual data	Interval Research Corporation / Interval Research Corporation
US6034652 ❹-2	Attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device	Interval Research Corporation / Interval Research Corporation

5 대표 특허 정보

□ US6263507

등록번호	6263507	등록일	2001.7.17
출원인	Interval Research Corporation	출원번호	US08/761030
발명자	Ahmad; Subutai, Bhadkamkar; Neal A. 외 6명	출원일	1996.12.5
The invention facilitates and enhances review of a body of information (that can be represented by a set of audio data, video data, text data or some combination of the three), enabling the body of information to be quickly reviewed to obtain an overview of the content of the body of information and allowing flexibility in the manner in which the body of information is reviewed. In a particular application of the invention, the content of audiovisual news programs is acquired from a first set of one or more information sources (e.g., television news programs) and text news stories are acquired from a second set of one or more information sources (e.g., on-line news services or news wire services). In such a particular application, the invention can enable the user to access the news stories of audiovisual news programs in a random manner so that the user can move quickly among news stories or news programs. The invention can also enable the user to quickly locate news stories pertaining to a particular subject. Additionally, when the user is observing a particular news story in a news program, the invention can identify and display related news stories. The invention can also enable the user to control the display of the news programs by, for example, speeding up the display, causing a summary of one or more news stories to be displayed, or pausing the display of the news stories. Additionally, the invention can indicate to the user which news story is currently being viewed, as well as which news stories have previously been viewed.			

□ US6263507의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



11 Canatelo V. LG Electronics, Inc

〈 소 송 내 용 〉

o 원고 Canatelo, LLC는 피고 LG Electronics, Inc. et al을 상대로 비디오 모니터링과 보안 시스템에 관한 특허 US7310111 및 US6476858을 침해하였다는 이유로 미국 푸에르토 리코 지방 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

□ 당사자 정보

원고❶ [NPEs]

▷ Canatelo, LLC

피고❷ [제조기업]

▷LG Electronics, Inc. et al

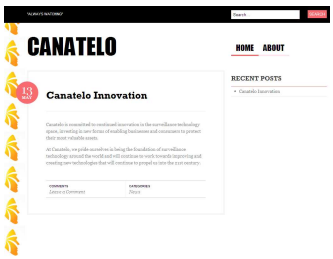
○ 대표 원고현황

· 상세정보 없음(보안 감시 기술을 제공)

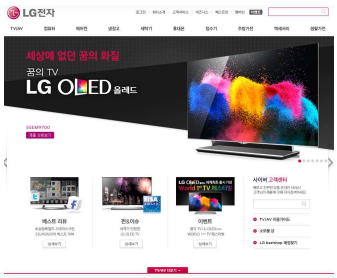
○ 대표 피고현황

· LG그룹 계열사로 가전제품, 정보통신기기 제조 판매업체

❶ Canatelo사



❷ LG Electronics사



□ 법원국가 및 관할법원

○ 미국 D.C.PuertoRico 지방법원

□ 산업·기술분야

○ 정보통신, AV(Audio-Video)기술

2 소송 관련 제품 정보

□ 제품 정보

제품리스트❸

▷ LSW2010N/LSW2010P IP Box Camera

❸ LG Electronics

대표 제품

[LSW2010N IP Box Camera]

3 원고 Canatelo, LLC의 주요 소송 이력 ('13년 1/4분기)

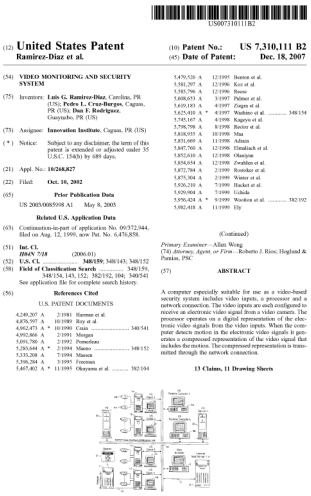
피고	Canon사	Sony사	Toshiba사
법원	D.C. Puerto Rico	D.C. Puerto Rico	D.C. Puerto Rico
소송건수	1	1	1
현재단계 (Status)			
산업 · 기술 분야	정보통신	기타산업	기타산업

4 소송 관련 특허정보 정보

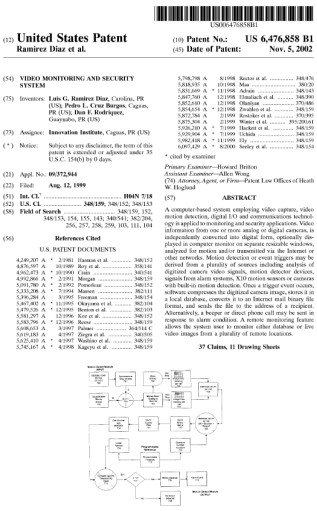
□ 소송과 관련된 특허는 전체 2건으로,

특허번호	발명의명칭	출원인/ 최종소유권자
US7310111 ❹-1	Video monitoring and security system	Innovation Institute / CANATELO LLC
US6476858 ❹-2	Video monitoring and security system	Innovation Institute / CANATELO LLC

❹-1 US7310111

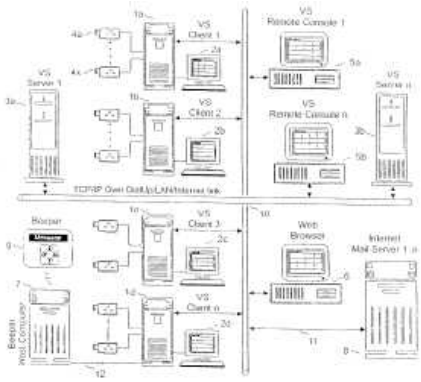


❹-2 US6476858

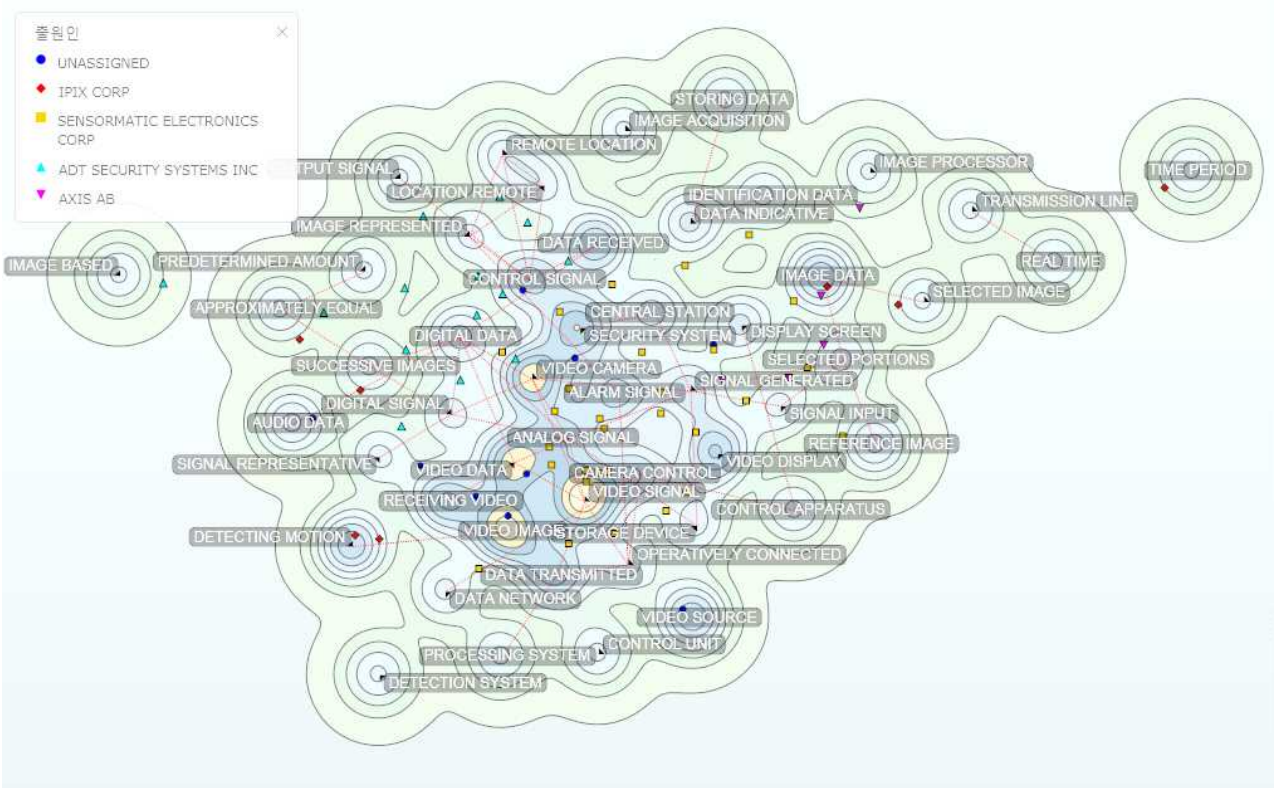


5 대표 특허 정보

□ US7310111

등록번호	7310111	등록일	2007.12.18
출원인	Innovation Institute	출원번호	US10/268827
발명자	Ramirez-Diaz; Luis G., Cruz-Burgos; Pedro L., Rodriguez; Dan F.	출원일	2002.10.10
computer especially suitable for use as a video-based security system includes video inputs, a processor and a network connection. The video inputs are each configured to receive an electronic video signal from a video camera. The processor operates on a digital representation of the electronic video signals from the video inputs. When the computer detects motion in the electronic video signals it generates a compressed representation of the video signal that includes the motion. The compressed representation is transmitted through the network connection.			

□ US7310111의 인용특허군 주요 기술키워드 현황



NPEs Quarter Report [1/4분기]

분기이슈분석보고서 2013

V NPEs관련 법·제도 심층연구

1. Shield Act와 NPEs활동 규제 관련 연구

가. 특허괴물(Patent Troll)의 개념

나. 특허괴물 규제 논의의 배경

다. 일명'특허괴물 죽이기' 법안의 등장

라. AIA 개정과 특허괴물 규제

마. 그 밖의 논의

바. 우리나라에서의 NPE규제논의에 대하여

사. 결어

<외부기고 : 법률사무소 민후 김경환 변호사, 김세진 변호사, 최주선 변호사>

1 Shield Act와 NPEs 활동 규제 관련 연구

가. 특허괴물(Patent Troll)의 개념

특허괴물에 대한 정의를 WikiPedia에서 찾아보면, "상당히 공격적이거나 기회주의적으로, 하나 또는 복수의 특허침해자에게 특허권을 행사하는 인물 또는 회사에게 쓰이는 조롱섞인 표현으로, 흔히 제품의 생산, 판매의 목적이 없는 경우"를 지칭한다고 되어 있으며, 덜 조롱섞인 표현으로 NPE(Non-Practicing Entity)라 하여 특허된 발명의 행사 또는 제품의 제조의도가 없는 특허권자를 지칭한다고 되어 있다[24].

또한 NPE(Non-Practicing Entity)에 대하여 'Patent Freedom'社[25]는 "대부분의 수익을 라이센싱으로부터 또는 특허를 행사함으로써 얻거나 얻을 계획이 있는 기관이나 개별주체"라고 정의하고 있다. 사실 문언적으로 보면 Patent Troll과 NPE의 의미는 엄밀하게는 다를 수 있지만 통상 특허법의 허점을 노려 기회주의적으로 이익을 갈취하는 집단에 대한 문제제기를 하기 위해서는 어떤 표현이든 무관하다고 할 것이다.

그러나 'Patent Freedom'社와 같이 NPE를 정의하면, NPE의 개념은 통상적인 특허괴물의 의미를 넘어, 특허권자들 스스로 연합을 만들어 라이센싱 권리를 행사하는 일반적인 경우까지 넓게 포함하게 된다. 실제로 'Patent Freedom'社에 정리된 NPE 리스트에는 IV社(Intellectual Ventures)와 같은 유명한 특허괴물도 있지만, Rockstar Consortium LLC와 같이 Apple, Erricson, Microsoft, RIM(Research in Motion) 등의 특허권자들이 협의회를 구성하여 특허권과 라이센싱 수익을 공유하는 경우까지 NPE로 분류되게 된다. 따라서 NPE는 악의적인 특허괴물과 일반 특허권자가 스스로 라이센싱을 효율적으로 하기 위한 기관을 모두 포함하고 있어 매우 중립적인 표현이라 할 수 있으며, 그런 이유로 단순히 '특허를 가진 회사' 즉, 'Patent Holding Company'라는 표현도 상당히 많이 쓰이고 있다. 예컨대 한국의 ETRI(한국전자통신연구원)도 미국의 Patent Hoding Company인 SPH America(대표 박충수)에 배타적 라이센스를 주고 특허권을 행사 중이다[26].

---

24) Patent troll is a pejorative term used for a person or company that enforces its patents against one or more alleged infringers in a manner considered unduly aggressive or opportunistic, often with no intention to manufacture or market the product. A related, less pejorative expression is non-practicing entity (NPE) which describes a patent owner who does not manufacture or use the patented invention. - Wikipedia 홈페이지

25) 이 회사는 Patent Trust(특허신탁기관)이라고 불리기도 하는 AST(Allied Secure Trust)에서 운영하는 NPE정보 관련 정보업체이다. 신속·정확하게 NPE와 관련된 많은 정보를 제공하기도 하고, NPE 관련 분쟁에 대한 개별적인 Consulting Service를 제공하고 있다.

26) 윤선희, 장원준, "특허전문관리회사의 현황과 국내기업의 대응방안" p.140

이와 같이 특허괴물의 개념은 생각보다 명확하지 않으며, 특허괴물의 등장으로 특허권이 유동화, 자산화되고 나서는 어떠한 거래유형이 '악의적인 특허괴물 행위'인지를 단정하기가 쉽지 않다. 광범위하게 생각한다면, 표준화 단체들이 진행하는 특허 풀(Patent Pool)에 대한 표준특허 라이센싱 활동도 NPE 활동과 근본적인 차이를 찾기 쉽지 않기 때문이다.

어디까지를 특허괴물의 업태와 행위로 볼 것인지조차 막연한 면이 있는데다, 이를 옹호하는 목소리도 적지 않다. NPE는 특허권자의 권리행사를 용이하게 하고, 지식자산을 유동화하는데 큰 역할을 하였으며, 기술력이 있는 소규모회사가 대기업에 헐값에 기술을 넘기거나 단순 하청업체로 전락하지 아니하고 NPE 활동을 통해 정당한 이익이나 협상력을 가질 수 있게 된 긍정적인 면이 있다는 것이다. 예를 들어 IV(Intellectual Ventures)社의 경우, IV社가 처음 한국에 상륙했을 때에는 서울대를 비롯한 국내 유수의 공대나 연구기관들의 동요가 상당했고 국가정보원이 사태파악에 나설 만큼 파장이 있었지만, IV社는 단순히 특허를 사들여 자신들의 이익만을 추구하는 대신 매집한 특허권의 행사로 벌어들인 로열티나 민사소송에서의 승소금을 발명자와 나누는 수익구조를 가짐으로써 이후 연구기관이나 기술력이 좋은 소규모 회사의 엄청난 참여를 유도하였다. ETRI(한국전자통신연구원)도 2005년 IV社와 위탁계약을 체결한 바 있다[27].

따라서 특허괴물에 관한 현상을 한마디로 명확하게 이야기하기는 어렵다. 2001년 테크서치가 인텔에 한 것처럼 특허권자를 어물쩡 속여 특허를 매집한 후 대형기업에 터무니없는 금액의 배상액을 요구하는 구태의연한 행태보다는, 오히려 IV社나 RPX[28]社와 같이 'Patent Holding Company'의 형태로서 자본의 규모를 무기로 특허를 매집하여 특허권자(Licensor)와 실시권자(Licensee)를 중개하는 역할을 하는 NPE의 비중이 높아지고 있기 때문이다. 때문에, 특허괴물의 등장으로 지식재산의 자본화·유동화 현상이 촉발되고 NPE의 활동이 기술력 있는 소규모 회사나 발명자 보호의 역할을 하고 있다는 긍정적 의견과, 이에 반해, 소송의 남발로 기업 활동을 저해하고 사실상 특허권 남용에 해당한다는 부정적 의견이 팽팽하게 대립하는 가운데, 특허괴물에 대한 논의와 그에 따른 미국 특허법 개정의 움직임은 계속되어 왔다.

---

27) 윤선희, 장원준, "특허전문관리회사의 현황과 국내기업의 대응방안" p.140

28) RPX(Rational Patent Exchange)社는 John Amster변호사가 창립한 회사로 사실 그는 IV社의 라이센싱 담당변호사였다. Acacia 등 공격적 NPE를 방어한다는 목적으로 특허를 매집하여 회원들에게 라이센싱을 주고 다시 되파는 형식으로 회원제로 운영되며, 자본은 금융기관으로부터 투자도 받지만 회원사로부터도 투자를 받는다.

나. 특허괴물 규제 논의의 배경

1) 미국특허법의 제정과 그 연혁

미국특허법은 1790년 4월 10일 당시 연방헌법 제1장 제8조 제8항에 근거 하여 최초로 제정되었다. 당시 최초의 미국특허법은 7개 조항의 연방법으로 제정되었으며, 현재도 주법이 별도로 규정되어 있지 않고 연방법으로만 다루고 있다. 이후 1836년 개정과정을 통해 현재의 미국 특허상표청(United States Patent & Trademark Office)가 설립 되었고, 세계 최초의 특허심사관 제도가 채용되었다. 1842년에는 디자인권에 대한 명문의 규정이 마련되었고, 1870년에 특허청구범위에 대한 해석을 중심한정주의(Central Limitation)에서 현행의 주변한정주의(Peripheral Limitation)로 변경하였으며, 1952년 개정에서는 발명이 해당 기술 분야에서 통상의 기술수준을 지니고 있는 당업자의 관점에서 보아 자명(Obviousness)하지 않은 경우에만 특허를 받을 수 있다고 규정하였다.

1999년 개정법에서는 출원 공개제도의 도입, 재심사 제도의 개선, 특허기간의 연장, 선사용 항변의 내용이 주류를 이루고 있었다.[29] 따라서 기존의 특허법 개정에 대하여는, 특허절차와 특허심사 요건에 대한 제도개선의 측면만 있을 뿐 기술혁신이 이루어진 21세기 지식재산환경을 제대로 반영하지 못하고 특허괴물과 같은 문제 또한 방관하고 있다는 비판의 목소리가 높아지게 된다.

2) NPE(Non-Patent Entity)의 등장과 미국특허법 개정의 필요성

미국연방헌법에 "발명자 및 저작자에게 독점권을 부여하여, 과학과 기술을 장려하고.."[30] 라고 표기되어 있듯이, 미국특허법은 기본적으로 과학기술과 산업발달을 목적으로 하기 때문에 특허법에 반영된 이념과 정책 또한 변천되어 왔다. 1980년경부터는 산업발전을 위하여 특허권자를 옹호하는 親특허정책(Pro-patent)이 주류를 이루었기 때문에, 특허등록을 위한 심사기준이 까다롭게 적용되지 않았고, 특허권자는 ITC(International Trade Commission)를 통한 판매금지가처분(Permanent Injunction), 고의침해시 적용되는 징벌적 손해배상제도(Punitive Damage) 등 강력한 권리를 행사할 수 있었다.

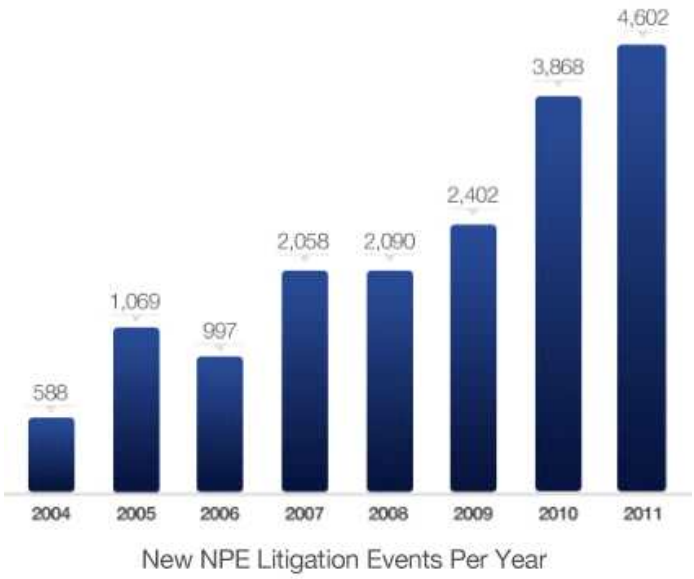
이에 더하여 배상액 또한 제품의 시장규모를 참고하여 부과되었기 때문에 과거 서부개척시대의 Gold Rush현상을 방불케 할 정도로 엄청난 양의 특허출원이 미국특허청으로 몰리게 되었다. 이로 인하

---

29) 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2012. 4 p7-10 참조

30) ".. To promote the progress of science and useful arts, by securing for to author and inventors the exclusive right to.."

여 발생한 특허심사의 부실화, 악의적인 특허행사와 특허권자의 권리남용이 문제시 되었고, 특히 2000년 이후 특허트롤(NPE)이 등장하면서, "과연 특허법이 산업발전을 장려하는 것인가, 아니면 오히려 장애가 되고 있는가"라는 근본적인 질문이 심각하게 논의되기 시작하였다.



매년 증가하는 NPE 소송 [출처:PatentFreedom]

3) 일반적인 특허권 행사와 시장논리

NPE는 직접 생산하는 기술 및 제품이 없기 때문에 개발자와 제조업체의 공분을 샀다. 통상 대기업과 같은 대형 제조업체의 경우, 당사자가 되어 특허권을 행사하고 싶어도 상대방 제조업체가 가지고 있는 기술특허에 의하여 역공격(Counter Claim)을 당할 우려가 있기 때문에 매우 신중하게 권리를 행사한다. 따라서 꼭 필요한 경우 소송을 하더라도, 상대방 제조회사와 유리한 조건으로 상호 실시권 허여(Cross-License)를 맺는 것을 일종의 승소로 간주하기도 한다.

또한 이러한 대형특허분쟁을 사전에 예방하기 위하여 미리 포괄적 상호실시권 허여(Cross-License) 계약을 맺기도 한다. 삼성과 소니, 삼성과 마이크로소프트가 그 예이다. 제품을 제조, 생산하는데 꼭 필요한 공익적 기술은 특허 Pool을 형성하여 상호 공유하기도 하는데, 얼마 전 크게 문제가 된 삼성-애플간 소송에서 자주 거론되는 FRAND 조항[31] 역시 삼성측에서 1990년대 포괄적인 FRAND 조항에 합의한 후 합리적인 License 사용조건에 대한 애플의 요청이 있었음에도 불구하고, 삼성

31) Fair, Reasonable, And Non-discrimination의 약자로 ETSI(유럽통신표준연구소)에서 발의한 표준 License 조건을 지칭한다.

이 사용금지가처분(Injunction)을 주장했기 때문에 문제된 것이었다. 이와 같이 자체기술을 보유하고 실제로 제조, 판매를 실시하는 업체들의 경우, 시장논리에 따라 특허권자의 권리와 권리남용 사이의 합리적인 절충점을 찾아가는 경향이 있었다.

4) NPE의 권리남용적 행태

반면에 NPE의 경우 스스로 연구개발한 기술이 없고, 제품의 제조 또한 실시하고 있지 않는 경우가 대부분이어서, 역공격(Counter Claim)의 위험이 전혀 없다. 또한 Cross-License를 통해 특허권자에 대한 라이센스 비용이나 손해배상을 줄이려 해도 NPE의 경우에는 상대방의 기술이 필요하지 않은 경우이기 때문에 침해라고 주장하는 금액만큼 그대로 받을 수 있다. 기술개발과 제조능력이 없는 기업이 특허권 행사를 통해 상당한 투자와 인력을 통해 기술개발을 해온 제조업체보다 오히려 훨씬 더 많은 이익과 강력한 힘을 가지게 되는 아이러니한 현상이 발생하게 된 것이다. NPE 업체들은 상대방의 고의침해를 유도하기 위하여 스스로 분석한 침해증거를 제시하며 터무니없는 라이센스 비용을 요구하기도 하였고, 이에 편승하여 역분석(Reverse Engineering)을 통해 상대방 업체의 특허침해증거를 확보하여 주는 전문업체가 등장하기도 하였다[32]. 또한 NPE 업체들은 피고인 대형 제조회사들을 한꺼번에 병합소제기하여 소가를 고의적으로 높이기도 하였다. 이를 통해 낮은 소송비용으로 대형 소송이슈들을 언론에 퍼뜨리며 대기업들을 위협하여 왔고, 작은 NPE들도 우후죽순으로 발생하면서 "아니면 말고"식의 소송남발과 위협을 모방하여 전 세계 산업계를 어지럽혀 왔다.

5) NPE의 권리제한에 대한 논의

위와 같은 문제들 때문에 미국의 특허제도가 매우 불합리해 보이지만, 사실 NPE의 문제는 그리 간단하지 않다. 우선 특허권자는 준물권자의 지위에 있기 때문에 그 소유권에 대한 사용 및 처분이 자유롭게 보장된다. 또한 계약자유의 원칙상 특허권자가 특허권을 NPE에게 어떠한 형태와 조건으로 이전하든 그 처분을 임의적으로 제한하는 것은 무리가 있다. 그리고 NPE는 특허권을 이전받음으로써 준물권자의 지위를 승계한 것이기 때문에 NPE의 활동은 형식적으로는 문제가 없다. 그러나 NPE가 이처럼 특허권자의 지위를 그대로 승계한다 하더라도 다른 법률과 규제(Regulation)로 제한이 가능하다는 의견도 있었다.

---

32) Chipworks社 (http://www.chipworks.com)

예를 들어 ① 특허권을 가지고 있으면서도 전혀 생산·실시를 할 계획이나 목적이 없는 경우에 그 행사를 제한하자는 견해나, ② NPE의 권리 행사는 특허권의 원래 목적 범위 내가 아닌 권리남용에 해당하므로, 권리남용의 법리를 적용하자는 견해, ③ NPE가 소송을 하는 경우 소송제도를 악용하는 것이므로 소송비용에 대한 부담을 높여야 한다는 견해, ④ 손해배상 산정의 논리를 정형화하여 특허권자의 부당한 배상요구에 대응해야 한다는 견해, ⑤ NPE가 자주 활용하는 대형 병합소송을 어렵게 해야 한다는 견해 등이 제시되었다.

그러나 ①번 견해의 경우, 그 실시의 정도를 특정하는데 상당한 어려움이 따른다. 실제로 IV社(Intellectual Ventures)의 경우, 홈페이지 등에 자신의 연구실을 소개하면서 매집한 특허를 토대로 R&D 활동을 하고 있음을 홍보하기도 한다[33]. 또한 특허권을 이전받아 사업을 할 계획이었는데 자금사정이 어려워 실시하지 못하는 경우까지 특허권 행사를 제한하는 것도 불합리하다. 나아가 ②번 견해는 권리남용이란 모호한 기준으로 특허권자의 권리행사를 제한하는 모델이기에 사실상 NPE문제를 전적으로 사법부의 책임으로 떠넘기는 형상을 띄게 되어 비현실적인 것이 사실이다.

반면 ③번 견해는 NPE가 패소하게 될 경우에 소송비용을 모두 부담하게 하는 조항으로서 SHIELD법안에 적용되었고, ⑤번 견해는 2011년 특허법 개정인 AIA에 반영되었다. 다만 ④번 견해는 금번 AIA개정에 포함되지 못하게 되었다.

다. 일명 '특허괴물 죽이기' 법안(SHIELD[34] 법안)의 등장

1) 개정경과

가) H.R.6245 법안(구법안)

2012년 8월 미국 하원의원 피터 드파지오(Peter DeFazio)와 제이슨 채페츠(Jason Chaffetz)는 일명 '특허괴물 죽이기 법안'으로 불리는 H.R.6245 법안, 즉 SHIELD(Saving high-tech innovators from egregious legal disputes act) 법안을 발의하였다. 문언 그대로 해석하면, '첨단기술 개척자들을 극심한 법적분쟁으로부터 구하는 법'이다. 법안의 명명부터 특허괴물을 염두에 둔 취지가 명시적으로 드러난다.

드파지오 의원은 법안을 제출하면서 "특허괴물(Patent Troll)은 새 기술을 창출하지도 일자리를 창출하지도 않는다."고 비판하고, "그들은 스스로 만들지도 않은 물건에 대한 특허를 구입하여, 열심히

33) www.intellectualventures.com 홈페이지에는 자체적으로 IV社의 연구개발 LAB을 가지고 있음을 홍보.
34) the saving high-tech innovators from egregious legal disputes act (SHIELD)

새 제품을 생산한 개척자들에게 소송을 걸어 주머니를 채운다. 이러한 지독한 소송들은 미국의 기술혁신과, 작은 규모의 기술기업과 일자리를 망가뜨린다. 나의 법안은 그들의 경솔한 소송행위에 재정적인 책임을 강요하기 위한 것이다."[35]라고 선언하였다.

또한 채페츠 의원은, "SHIELD 법안은 쓸데없는 소송에 소비될 자원낭비를 막아 미국의 기술업체들이 계속 일자리창출을 할 수 있게 한다. 한건에 100만 달러를 훌쩍 넘는 소송은 기술발전과 일자리 창출에 장애가 된다. 기술산업은 경제의 희망이고 수천 개의 질 좋은 일자리를 창출한다. 이 입법안은 소프트웨어와 하드웨어 특허권자의 특허침해소송에 있어, 패자부담원칙(Losers pays)을 적용하여, 특허괴물의 문제와 싸우기 위함이다."[36]라고 밝혔다.

이 법안은 ① 승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물에게 피고의 변호사 비용 등을 부담시키며, ② 이 법안의 대상이 되는 특허는 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어에 관련한 것에 한정한다는 것을 주요 내용으로 하고 있었다.

이는 소를 제기한 원고에게 피고의 소송비용을 부담시킨다는 혁신적인 내용을 담고 있었지만, '승소의 합리적인 가능성'이라는 모호한 표현, 적용대상 특허를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어로 국한한 점 등 때문에 개선이 필요하다는 지적이 있어 왔으며, 2013년 2월 드디어 새로운 개정안인 H.R.845 법안이 발의되었다.

나) H.R.845 법안(신법안)

드파지오 의원과 채페츠 의원은 2013년 2월 27일 2013년판 SHIELD 법안인 H.R.845 법안(Saving High-Tech 5 Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013)을 발의하였다. H.R.6245 법안이 그 적용범위를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어로 한정한데 비하여 새로운 법안에서는 적용범위를 전체 특허로 확대하고, 절차 또한 구체화 시킨 것이 특징이다.

다만 이러한 입법안은 미국 특허법 제29절 "REMEDIES FOR INFRINGEMENT OF PATENT,

35) "Patent trolls don't create new technology and they don't create American jobs," said DeFazio. "They pad their pockets by buying patents on products they didn't create and then suing the innovators who did the hard work and created the product. These egregious lawsuits hurt American innovation and small technology start ups, and they cost jobs. My legislation would force patent trolls to take financial responsibility for their frivolous lawsuits."
(http://defazio.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=792:defazio-introduces-shield-act-to)

36) The SHIELD Act ensures that American tech companies can continue to create jobs, rather than waste resources on fending off frivolous lawsuits. A single lawsuit, which may easily cost over $1 million if it goes to trial, can spell the end of a tech startup and the jobs that it could have created. The tech industry is one of the few bright spots in our economy. It spurs the economy and creates thousands of high-quality jobs. This bill combats the problem of patent trolls by moving to a 'losers pays' system for software and hardware patent litigation,"

AND OTHER ACTIONS"의 개정을 위한 것이므로, 특허법이 적용되는 민사적 침해사건에만 적용될 뿐 ITC(International Trade Commission)에 제소하는 가처분(injunction)사건에는 적용되지 않는다.

2) 입법안의 내용

가) 체계

SHIELD 법안은 구법안과 신법안 모두 특허법 제29절 제285조의 바로 다음에 제285조의A를 신설하는 형식으로 되어 있다. 미국의 민사소송에서는 자신의 소송비용은 각자 스스로 지출하는 것이기에 상대방의 소송비용을 패소당사자가 부담하는 식의 소송비용 부담은 존재하지 않지만, 특허법에 그 예외가 있는바, 바로 그것이 제285조이다.

제285조에 따르면, 법원은 예외적인 경우에 승소당사자의 변호사 비용 등을 적정 수준에서 보상하는 명령을 내릴 수 있게 되어 있다. 즉, 특허권자가 특허권의 침해자로부터 소송비용을 보전받을 수 있는 예외를 설정한 것이다.

그런데 SHIELD 법안은 오히려 특허권자에게 소송비용을 부담시키는 것을 그 골자로 하고 있다. 일종의 예외의 예외인 셈이다. 따라서 제285조에 이어 제285조의A를 신설하는 방식을 택하였다.

나) 신법안(H.R.845)에 따른 신설조항 : 제285조의A

(a) In General. - 특허의 효력 또는 침해 관련 소송에서,

(1) 무효 또는 비침해를 주장하는 당사자는 상대방당사자가 (d)항 각호의 요건 중 어느 것도 충족하지 못한다는 의견을 제출할 수 있다;[37]

(2) 당사자가 (1)호의 의견을 제출한 날로부터 90일 이내에, 상대방당사자는 자신이 (d)항 각호의 요건 중 하나 이상을 충족하고 있음을 증명할 기회를 가진다;[38]

(3) 상대방당사자가 (2)호에 의하여 답변의 기회를 제공받은 후 최대한 빠른 시일 내에, 다만 당사자가 (1)호의 의견을 제출한 날로부터 120일 이내에, 법원은 상대방당사자가 (d)항 각호의 요건 중 하나 이상을 충족하고 있는지 여부를 판단하여야 한다; 또한[39]

---

37) (a) IN GENERAL.—In an action involving the validity or infringement of a patent—
"(1) a party asserting invalidity or noninfringement may move for judgment that the adverse party does not meet at least one of the conditions described in subsection (d);

38) (2) not later than 90 days after a party has moved for the judgment described in paragraph (1), the adverse party shall be provided an opportunity to prove such party meets at least one of the conditions described in subsection (d);

⑷ 상대방당사자가 (d)항 각호의 요건 중 하나 이상을 충족하지 못할 경우, 제285조의 규정에도 불구하고 법원은 특별한 사유가 없는 한 최종심판기일에 특허의 무효 또는 비침해를 주장한 국가 이외의 승소당사자의 적정한 변호사비용에 대하여 보상금 지급판결을 하여야 한다.[40]

⑹ Bond Required. - (a)항 ⑶호의 요건을 충족하지 못한 당사자는 (a)항 ⑷호가 정한 전체 비용의 보상을 담보하기 위하여 법원이 정한 액수에 따라 보증증서(bond)를 제출하여야 한다.[41]

⑹ Timing and Effect of Pending Motion(소송계속 중의 신청의 시기 및 효과). - 아래의 조항들은 (a)항 ⑴호에 준하는 모든 신청에 대하여 적용된다.

⑴ 신청당사자의 최초 증거개시일 이전에 제기된 신청의 경우 -

(A) 법원은 증거를 그 신청의 처리에 필요한 증거로 제한하여야 한다; 그리고

(B) 법원은 모든 준비기일지정을 위 신청에 대한 판단 이후로 연기할 수 있다.[42]

⑵ 신청당사자의 최초 증거개시일 이후에 제기된 신청의 경우, 법원은 그 신청에 대한 판단을 최종심판기일 이후로 연기할 수 있다[43].

⑶ 최종심판기일 이후에 제기된 신청의 경우, 그러한 신청은 승소당사자를 위한 비용신청과 결합되어야 한다.[44]

⑹ Condition Defined. - 본조의 목적상, 특허의 침해를 주장하는 당사자와 관련하여 'condition'은

---

39) (3) as soon as practicable after the adverse party has been provided an opportunity to respond under paragraph (2), but not later than 120 days after a party has moved for the judgment described in paragraph (1), the court shall make a determination whether the adverse party meets at least one of the conditions described in subsection (d); and

40) (4) notwithstanding section 285, the Court shall award the recovery of full costs to any prevailing party asserting invalidity or noninfringement, including reasonable attorney's fees, other than the United States, upon the entry of a final judgment if the court determines that the adverse party did not meet at least one of the conditions described in subsection (d), unless the court finds that exceptional circumstances make an award unjust.

41) (b) BOND REQUIRED.—Any party that fails to meet a condition under subsection (a)(3) shall be required to post a bond in an amount determined by the court to cover the recovery of full costs described in subsection (a)(4).

42) (c) TIMING AND EFFECT OF PENDING MOTION.—
With respect to any motion made pursuant to subsection (a)(1) the following applies:
(1) In the case of a motion that is filed before the moving party's initial disclosure are due—
(A) the court shall limit any discovery to discovery that is necessary for the disposition of the motion; and
(B) the court may delay issuing any scheduling order until after ruling on the motion.

43) (2) In the case of a motion that is filed after the moving party's initial disclosures are due the court may delay ruling on the motion until after the entry of final judgment.

44) (3) In the case of a motion that is filed after the entry of final judgment, any such motion must be combined with a motion for fees to the prevailing party.

다음을 의미한다;[45]

(1) 원발명자 - 발명자, 공동발명자, 또는 발명자나 공동발명자의 양수인이 출원한 특허의 경우 그 최초의 특허양수인을 의미한다.[46]

(2) 특허이용자 - 이러한 당사자는 그 특허로 보호받는 제품의 제조·판매를 통한 특허이용에 관하여 자신의 실제 투자내역의 증명서면을 법원에 제출할 수 있다.[47]

(3) 대학 또는 기술이전기관 - 이러한 당사자는 -

(A) 고등교육기관(1965년 고등교육법(20 U.S.C. 1001) 제101조의 정의에 따름); 또는

(B) 하나 또는 그 이상의 고등교육기관이 개발한 기술의 상용화를 촉진하는 것을 주요 목적으로 하는 기술이전기관[48]을 의미한다.

다) 구법안과 신법안의 차이 및 신법안의 취지

구법안은 적용대상 특허의 종류를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허에 한정하였기 때문에 이에 대한 정의규정이 존재하였다. 그러나 신법안은 위와 같은 적용대상 특허에 대한 제한을 제거하는 동시에, 모호한 표현 또한 삭제하였으며 절차적 내용을 신설하였다.

구체적으로 보면, 구법안은 표제에서부터 그 적용대상을 한정하였으며, 승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허권자에게 피고(특허침해자)의 변호사 비용을 부담시킬 수 있다는 내용의 (a)항과, 컴퓨터, 컴퓨터 하드웨어 특허, 소프트웨어 특허의 각 의미를 규정한 정의조항인 (b)항의 2개 항으로만 구성되어 있었다.

그러나 신법안은 표제에서 그 적용대상의 한정을 없앴으며, 단순히 "소제기자에게 승소의 합리적인 가능성이 없을 경우"이기만 하면 특허권자(특허괴물)에게 소송비용을 부담시킬 수 있도록 규정하고 이를 하나의 문장으로 이루어진 단일항((a)항)으로 구성하였던 구법안과 달리, (a)항에서 다시 (1)호 ~ (4)

---

45) (d) CONDITION DEFINED.—For purposes of this section, a 'condition' means, with respect to the party alleging infringement, any of the following:

46) (1) ORIGINAL INVENTOR.—Such party is the inventor, a joint inventor, or in the case of a patent filed by and awarded to an assignee of the original inventor or joint inventor, the original assignee of the patent.

47) (2) EXPLOITATION OF THE PATENT.—Such party can provide documentation to the court of substantial investment made by such party in the exploitation of the patent through production or sale of an item covered by the patent.

48) (3) UNIVERSITY OR TECHNOLOGY TRANSFER ORGANIZATION.—Such party is—

(A) an institution of higher education (as that term is defined in section 101 of the Higher Education Act of 1965 (20 U.S.C. 1001); or

(B) a technology transfer organization whose primary purpose is to facilitate the commercialization of technology developed by one or more institutions of higher education.

호로 세분하여, ⑷호에서 "상대방당사자가 (d)항 각호의 요건 중 하나 이상을 충족하지 못할 경우" 상대방당사자(특허괴물)에게 소송비용을 부담시킬 수 있도록 규정하는 한편 (d)항에서 특허괴물인 특허권자와 특허괴물이 아닌 특허권자의 경계를 나누기 위한 구체적인 조건들을 따로 설정하였다.

즉 구법안에 따르면, 특허침해자로 지목된 피고는, 자신이 승소하였을 뿐만 아니라 원래부터 원고(특허권자)에게 합리적인 승소가능성이 없었어야만 소송비용을 보전받을 수 있었으나, 신법안에 따르면 피고는 자신이 승소하고 원고(특허권자)가 소위 특허괴물에 해당하기만 하면 소송비용을 보전받을 수 있으므로, 오히려 소송비용 보전의 길이 더 확대되었다고 볼 수 있다.

특히 신법안 (a)항에서 두드러지는 점은, ⑴호 ~ ⑶호에서 당사자가 직접 법원에 "상대방당사자가 (d)항 각호의 요건 중 어느 것도 충족하지 못한다는 의견"을 제출하고 상대방당사자(특허괴물)가 이에 반박하며 법원이 이를 최종 판단하는 절차를 상세하게 규정하였다는 점이다. 이는 단순한 절차규정에 그치는 것이 아니라, 구법안에서 "승소가능성" 여부 판단의 동기 내지 계기를 명시하지 않음으로 인해 법원의 임의적인 직권판단에 맡길 수밖에 없었던 것을, 당사자들의 구체적인 절차적 권리로 바꾸어 주었다는 점에서 큰 의미를 가진다.

즉, 절차적으로나 실체적으로나 구법안에 비하여 신법안이 훨씬 더 실질적이고 현실적인 구제방안인 것이다.

한편 구법안 (b)항은 애초에 적용대상 특허의 한정으로 인한 정의규정이었으나 신법안에서는 이것이 필요 없게 되어 통째로 삭제되었고, 대신 신법안 (b)항에서는 피고에 의해 특허괴물로 지목된 원고가 120일 이내에 자신이 특허괴물이 아님을, 즉 (d)항의 각 호 중 하나에 해당함을 입증하지 못하면 피고의 승소가 결정되기 전이라도 이에 대비하여 일종의 담보를 제출하도록 하였다. 역시 구법안에 비하여 더욱 강력해진 특허괴물 규제 의지를 엿볼 수 있게 하는 대목이다.

그리고 또한 구법안에 없었다가 신법안에 추가된 (c)항은, 소송비용 보전 관련 절차권을 더욱더 확고하게 보장하는바, ⑴호와 ⑵호는 원고의 특허괴물 여부 판단과 다른 판단이 절차적으로나 내용적으로나 섞이지 않도록 배려하는 내용이라는 점에서 특히 그러하다.

.<구법안과 신법안의 비교>

	H.R.6245 법안	H.R.845 법안	의의
표제	"Recovery of litigation costs for computer hardware and software patent"	"Recovery of litigation costs"	적용대상특허의 전면확대
(a)항	"the party alleging the infringement of the patent did not have a reasonable likelihood of succeeding"	(4)호 : "the adverse party did not meet at least one of the conditions described in subsection (d)"	"소제기자에게 승소의 합리적인 가능성이 없을 경우"라는 모호한 표현을 "상대방당사자가 (d)항 각호의 요건 중 하나 이상을 충족하지 못할 경우"라는 구체적 표현으로 교체하여 실질적인 구제 확대
	없음	(1)~(3)호 : 절차규정	당사자의 절차권 보장
(b)항	정의조항	소제기자의 담보제출의무	불필요해진 정의조항 삭제, 더욱 강력히 특허괴물 규제
(c)항	없음	소송계속 중의 신청의 시기 및 효과	실질적인 절차권 보장을 위한 배려조치 등
(d)항	없음	규제를 받지 않기 위한 조건	규제대상이 되는 특허괴물을 보다 명확히 구별하기 위한 조항

3) 향후 전망

현재 신법안(H.R.845)은 하원에 계류 중이며, 구법안(H.R.6245)이 관련업체와 벤처투자자, 소비자 단체로부터 큰 호응을 받은 바 있어[49] 통과여부가 주목받고 있다. 신법안이 실제로 입법되면 최초로 특허괴물에게 구체적인 금전적 부담을 안기는 법률이라는 점에서 파장이 적지 않을 것으로 보인다. 그러나 신법안이 특허괴물에게 어느 정도까지 압박을 줄 수 있을지는 다소 미지수이다. 처음에는 영향을 줄 수 있겠으나 점차 특허괴물들은 위 법안을 빠져나갈 수 있는 방법을 개발할 것이고, (d)항의 요건을

49) http://defazio.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=792:defazio-introduces-shield-act-to

충족하는 특허괴물로서 살아남을 가능성이 높기 때문이다.

결국 궁극적인 해결방법은 특허괴물 활동으로 인하여 얻을 수 있는 이익을 줄이는 방법뿐인 것으로 보인다. 특허괴물의 존재이유의 차원에서 접근하지 않는 한 문제의 근원적 해결은 어렵기 때문이다.

다만 그럼에도 불구하고 SHIELD 법안은 국가가 특허괴물에 대하여 보다 적극적이고 실질적인 대응을 하기 위해 고민하는 과정에서 나온 구체적인 맞춤형 결과물이라는 점만으로도 충분히 그 가치를 인정받아야 마땅할 것이다.

아래에서는, 위와 같은 SHIELD 법안 외에 특허괴물 규제를 위하여 도입되거나 간접적으로 영향을 줄 수 있는 규정들, 기타 논의들을 살펴보기로 한다.

라. AIA 개정과 특허괴물 규제

1) AIA 개정법안의 의의

원래의 AIA 개정법안은 ① 선발명주의에서 선출원주의로 변환되고, 하나의 특허침해사건에 수많은 피고를 병합하는 요건을 강화하여, 특허소송에 있어 명확성을 기하였고, ② 등록 후 재심사(Post-Grant Review) 제도 및 당사자계 재심제도(Inter Partes Review), 제3자 정보제공 제도(Preissuance Submission by Third Parties) 등을 도입함으로써, 특허품질을 강화하고 등록 후에도 특허를 무효화 할 수 있는 여지를 넓혔으며, ③ 합리적인 로열티에 대한 구체적인 산정기준을 제시함으로써, 비핵심적인 기술의 침해만으로 배상액이 확대되는 부분을 차단하고자 하였다.

이러한 내용은 통상 특허소송에서 피고의 지위에 있는 개발자 그룹 및 대형 제조업체로부터 큰 지지를 받았으나, 한편으로는 선출원주의에 대한 반대도 만만치 않았고, 특히 특허소송 내지 특허괴물의 문제와 관련하여서는, 권리화 능력이 떨어지는 기술력 강한 소기업의 권리행사에 불리하다는 반발이 매우 컸다.

때문에, 2007년 9월 특허권자의 손해배상액의 정형화를 포함한 법안이 사실상 의회를 통과하였음에도 불구하고, 이후 의회내에서 극심한 대립이 있었던 규정들을 삭제한 법안이 다시 제안되었고, 결국 손해배상액의 정형화 등 NPE를 강력하게 규제하기 위한 규정들이 소기업에 대한 폐해를 이유로 삭제된 채 AIA의 개정이 완료되고 말았다.[50]

50) Patent Reform Act of 2008, S.3600

2) AIA의 개정 과정

가) PRA(Patent Reform Act)의 논의과정

AIA의 개정논의는 2005년부터 꾸준히 발의되어온 PRA(Patent Reform Act)로부터 비롯되었다[51]. AIA개정에서 가장 큰 변화라고 일컫는 선출원주의(First to File) 또한 RPA에서부터 논의되어 온 것이다. 109회 의회개정에서 논의된 2005년 RPA에서는 선출원주의(First to File)와 선사용권자의 항변(Expand prior user right), 'Best Mode' 요건의 폐지, 가처분에 대한 제한(Limit access to injunctions), 고의 침해(Willful Infringement) 및 비윤리적 행사(Inequitable Conduct) 조항의 개정 등이 논의되었고, 특히 2007년 110회 의회에서는 손해배상(Damage)에 대한 정형화 논의가 추가로 진행되었으며, 2009년 111회 의회에서는 부실특허 양산을 지양하고 심사를 강화하자는 차원에서 등록 후 심사(Post-Grant Review)제도 및 특허침해소송의 개선에 대한 논의가 이루어졌다.

나) Leahy-Smith America Invents Act의 발의

2011년 112회 의회에서는 상원의원인 Patrick Leahy와 Lamar Smith가 발의한 AIA가 의회를 통과하였고, 2011. 9. 16. 버락 오바마 대통령이 법안에 서명함으로써 공포, 발효되게 되었다. 그 내용은 PRA(Patent Reform Act)에서 논의되던 대로, 선출원주의, 우선권 주장기간(Grace Period)의 조정(1년), 등록 후 재심사제도, 선사용권자의 항변, 'Best Mode' 요건의 폐지, 가처분에 대한 제한 등이 반영되었으며, 변호사 등에 자문을 구하지 않고 사용한 사실을 고의 침해의 증거로 사용하는 것을 제한하여 고의침해에 대한 명확성을 확보하였다. 또한 '아니면 말고' 식의 대형병합 소송을 제한하기 위하여 그 요건을 엄격화하였다.

그러나 특허괴물의 난립으로 인한 대형 제조업체 등의 어려움, 산업발전 저해 등 때문에 제기되었던, 특허침해 손해배상액의 정형화 및 고의침해에 의한 징벌적 손해배상(Punitive Injunction)의 삭제 등은 법안에 반영되지 못하여 아쉬움을 남겼다.

3) 개정 조항과 특허괴물 규제의 관련성

가) AIA의 주요내용

AIA는, 기술의 혁신적 발전에 비하여 특허시스템이 21세기에 걸맞지 않고, 글로벌 환경에 맞는

51) Wikipedia 참조 (http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Reform_Act)

특허 보호시스템이 필요하며, 특허권의 취득과 분쟁의 명확화, 심사적체의 해소 및 등록되는 특허의 품질 향상, 이노베이션 장려를 통한 일자리 창출이 필요하다는 취지에서 제정되었다[52]. 따라서 심사품질을 강화하고(Post-Grant and Inter Partes Review Procedures), 선사용자의 항변권을 강화하며(Expansion of Prior User Defense), 소송에서의 불확실성을 제거하기 위하여 소송병합(Joinder)요건을 강화하는 데에 그 핵심이 있다고 할 것이다.

나) 선출원주의(First-to-File)

(1) 의의

금번의 AIA개정은 글로벌 환경에 맞는 특허법 제도. 즉 다른나라와의 특허법 제도의 통일화가 가장 큰 효과이다. 선발명주의를 취하던 과거에는 발명자임을 입증하는 것이 큰 문제였고, 이에 발명자의 연구 노트를 해쉬함수를 사용, 고유값으로 만들어 시간 기록과 함께 데이터베이스에 저장하여 최초 발명자임을 입증하는 자료로 사용하게 하는 서비스까지 등장했었다[53]. 그 전에도 가출원(Provisional Application) 등 조기 출원을 장려하여 선발명주의의 폐해를 시정하기 위한 노력들을 경주해 왔으나, '균등한 기회'라는 헌법적 상징성을 가지던 선발명주의를 과감하게 포기했다는 점에서 선출원주의는 가장 큰 개혁으로 지적되고 있다.

(2) NPE와의 관련성

통상 NPE는 발명을 창출하기보다는 등록된 특허 중 범용성과 시장성이 강하고, 권리범위가 넓은 핵심특허들을 자체적으로 평가하여 매집하는 활동을 전제로 하므로 출원단계 절차의 개정이 NPE에 미치는 영향은 크지 않다.

다만 특허등록 과정에 대한 제102조 (a)항과 (b)항의 개정으로, 선행기술(Prior Art)이 미국 내 실시중인 발명만 인정되던 것에서 외국에서 실시중인 발명까지도 포함하게 되었는바, 이처럼 선행기술의 범위가 확대됨에 따라 NPE의 공격을 NPE가 보유한 특허에 대한 무효심판으로써 방어하는 방법이 좀 더 탄력을 받을 여지는 있을 것이다.

---

52) The America Invents Act, David Kappos
53) www.ip.com 참조

다) 등록 후 재심사(PGR)

(1) 의의

일단 등록된 특허는 등기의 추정력과 유사하게 발명자의 권리, 특허권의 유효성이 일응 추정된다. 따라서 특허법에서 별도의 절차를 구현해 놓지 않은 이상, 일반 민사적인 사유로 특허를 무효화시키는 것은 매우 어려운 일이었다. 물론 기존 특허법에서 부실한 특허권을 무효화하는 구제절차가 없는 것은 아니었으나, 금번 AIA에서는 그 기능과 범위를 확대하였는바, 그 대표적인 예가 이해관계인이 아닌 제3자도 등록 특허의 무효를 주장할 수 있게 한 등록 후 재심사(Post-Grant Review) 제도의 도입이다. 다만 그 기간은 등록 후 9개월로 제한된다.

(2) NPE와의 관련성

NPE는 특허권자의 위치이므로 특허 등록이 까다롭지 않고 특허의 유효성이 보장될수록 NPE에게 유리하다. 그런데 등록 후 재심사 제도는 제3자가 특허무효 사유를 주장할 수 있게 한 것이어서 NPE에 불리하다고 볼 수도 있으나, 그 주장 가능기간이 9개월에 지나지 않아, 특허 매집시 그 권리성, 경제성, 침해가능성 등을 충분히 검토하고 큰 자본을 투자하여 매집행위를 하는 NPE에게는 사실상 의미가 없다.

라) 당사자계 재심(Inter Partes Review)

(1) 의의

당사자계 재심은 제3자가 특허의 재심사를 청구하는 심판계 재심(Ex Parte Reexamination) 제도는 현행대로 유지한 채, 심사 품질을 제고하기 위하여 추가된 것이다. 특허권자를 제외한 누구든지 특허의 신규성, 비자명성 결여를 다툴 수 있게 한 당사자계 재심은 등록 후 재심사의 신청기간인 9개월 또는 등록 후 재심사의 종료일 중 나중에 오는 날이 지난 후에 신청 가능한 것으로서, 등록 후 재심사는 등록심판에 대한 이의신청절차의 성격을 가지는데 비하여 당사자계 재심은 사실상 재심(Reexamination)의 성격을 지니고 있다고 보아야 할 것이다.

(2) NPE와의 관련성

기존의 심판계 재심을 한층 강화한 당사자계 재심에서는 NPE에 대한 역공의 실마리를 잡을 여

지가 있다. 소위 Patent Busters(특허 무효 증거를 찾아내는 전문기술집단)를 활용하거나 아예 특허 무효 조사에 대한 외주를 주어 NPE특허를 조직적으로 무력화하거나, 당사자계 재심 등을 통해 무효사유를 가지는 특허로써 NPE 등을 발본색원하여 선제공격하는 형태 또한 가능할 것이다. 미국은 사회시스템을 법률화하여 그 시스템 속에서 경제활동을 하는 특성이 있다 보니 시스템의 헛점을 이용한 합법적 비즈니스 모델을 만들어 일시적으로 큰돈을 버는 업종이 고급 전문직 사이에서 횡행하는 경향이 있다. 따라서 이러한 등록 후 무효 절차를 강화하는 것은 특허권자의 권리의 정당성을 강화하고, 특허 소송의 명확성을 확보하는 데에 도움이 될 수 있다.

마) 보충심사(Supplemental Examination)

보충심사 또한 AIA에서 최초로 신설된 것으로서, 특허권자 스스로 청구하는 것이라는 점에서 특이한 절차이다. 특허권자 스스로 자신의 특허에 흠결 또는 무효사유가 있다고 판단되면 직접 보충심사를 청구할 수 있고, 그 부분을 보정하여 다시 심사를 통과하게 되면 흠결이 보정된 것으로 되어 등록특허는 실시불가능(unenforceable)하지 않은 유효한 것이 된다. 다만 이미 민사소송이 진행 중이라면 보충심사를 청구할 수 없는바[54], 즉 특허 등록 후 민사소송 등에 연루되기 전에 특허권자 스스로 흠결을 치유할 수 있는 제도라 할 것이다. 이러한 보충심사는 청구기간의 제한이 없기 때문에 특허권자의 권리를 강화하는 기능으로 작용할 수 있으며, 따라서 부실특허를 매집한 NPE가 보충심사를 통해 그 권리를 강화할 가능성도 없지 않다.

바) 선사용항변(Expansion of Prior User Defense)

선사용항변의 경우에는 기존의 선발명주의 하에서는 먼저 발명하여 사용한 선사용자가 최초 발명자가 되어 등록특허를 무효화 할 수 있기 때문에 중요성이 크지 않았다. 그러나 선출원주의 하에서는, 최초로 발명하여 선사용을 하였다 하더라도 선사용자는 등록특허권자에 대항할 수 없게 되므로, 선사용자의 항변은 진정한 발명자 보호에 필수적이다. 제조업체들은 자신들이 제품을 개발하여 사용한 시기에 대한 증거를 미리 확보해 놓는 것도 NPE에 대한 좋은 대비책이 될 수 있을 것이다.

54) 미국 개정특허법의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 대한 연구, 특허청, 2012. 12 p. 181참조

사) 소송당사자의 병합(Joinder of parties)

(1) 의의

NPE들은 하나의 소송으로 수많은 대형업체들을 소송에 끌어들임으로써, 소송 또는 협상에 있어 유리한 고지를 점하여 왔다. 예컨대 동일한 침해행위를 원인으로 많은 대기업을 피고로 한 다음 소송 중에 일부 피고와 소송 외 협상을 진행하는 수단으로 활용하곤 한 것이다. 이러한 문제점을 반영하여, 개정 AIA는 소송당사자 병합의 절차를 까다롭게 변경하였다. 이에 따르면 NPE는 수개의 피고를 병합소송하기 위하여서는, ① 모든 구제권은, 동일하게 피소된 제품 또는 방법의 제조, 사용, 미국내 수입, 판매제공, 또는 판매와 관련된 동일한 거래·사건 내지 일련의 거래나 사건으로부터 야기되어 공동으로, 개별적으로, 또는 다른 방식으로 당사자들에 대하여 주장된 경우일 것, ② 모든 피고들 또는 반소피고들 사이에 공통되는 사실적 쟁점이 소송에서 제기될 경우일 것[55]의 조건을 모두 충족시켜야 한다.

(2) NPE와의 관련성

AIA가 개정되기 전 구 특허법에서는 NPE 소송의 피고는 평균 5개 회사 정도였는데, AIA가 실행되고 나서는 평균 2개의 회사로 줄어들었다고 한다[56]. 통상 피고가 많아지면, 증거자료와 같은 소송자료가 많아지고 재판이 길어지며 원고인 NPE가 큰 금액의 배상액을 주장할 수 있으므로, 시간을 벌어 피고 회사들과 소송 외 협상 등을 진행함으로써 유리한 고지를 확보하는 수단이 되곤 하였다. 그러나 AIA의 개정으로 NPE가 여러 군데의 관할지에서 여러 개의 소송을 일일이 진행하여야 하므로, 단순한 소송상 편의성 제거를 넘어 소송의 비용부담이 매우 커지는 것은 물론, 상대방 회사 또한 소송에 집중할 수 있어 소송 외 합의보다는 소송을 촉진하는 계기가 될 수 있고, 특히 비용적인 측면에서는 SHIELD 법안까지 통과될 경우 NPE의 소송상 부담이 예전보다 훨씬 배가될 수 있다.

(3) 향후 전망

개정법에 따르면 2012년 9월 16일 이후에 제기된 소송에서는 피고들 각자가 소송 대상의 특허

---

55) …… only if－
(1) any right to relief is asserted against the parties jointly, severally, or in the alternative with respect to or arising out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences relating to the making, using, importing into the United States, offering for sale, or selling of the same accused product or process; and
(2) questions of fact common to all defendants or counterclaim defendants will arise in the action.

56) 'in the three months before AIA there was an average of five defendants per NPE suit; since patent reform that has dropped to two defendants per case' - RPX 홈페이지 (www.rpxcorp.com)

를 침해하였다는 사실만으로는 특허권자 임의로 소송당사자를 병합시킬 수 없게 되었다. 이에 대하여는, 이를 통해 사건의 당사자 수를 줄여 각각의 사건마다 공방에 대한 증거를 명확하게 할 수 있고, 엄청난 분량의 증거로 법원의 판단이 어려워지는 폐단이 줄어들 것이며, NPE가 각각의 관할지에서 일일이 소송을 하게 됨으로써 소송대리인의 활용이 용이하지 않게 되었으므로, 소송당사자 병합 요건의 개정은 NPE를 규제하는데 효과적인 대표적 제도가 될 것이라는 시각이 있다.

그러나 이에 대한 반대의견도 있다. RPX社는 홈페이지를 통해 NPE는 늘 제도를 이용하고 그에 적응해왔다고 주장한다. NPE는 소송뿐만 아니라 매우 광범위한 방법으로 접근하고 있으며, 피고수가 줄어든다고 해도 결국 통상의 침해소송은 존재하는바, NPE는 여전히 ITC에 제소함으로써 AIA를 피해 피고수의 제한이 없는 분쟁으로 목적을 달성할 수 있는 우회적인 방법들을 가지고 있다는 것이다. 이들은 결국 AIA는 매우 좋은 목적으로 개정된 것이긴 하나, 이러한 개혁안이 시장기능을 통해 특허 위험과 비용을 실제로 낮출 수 있을지는 의문이라고 반박[57]하고 있다.

결국 AIA가 발효된 지 1년여가 지나고 있지만 아직 그 명확한 효과에 대해서는 단정할 수 없는 상황이다. AIA의 병합(Joinder) 조항은 NPE 소송에 있어서 피고에게 예전보다 다소 유리한 환경을 조성할 뿐, 그로써 NPE를 당장 규제하는 효과는 크지 않다고 보는 것이 보다 적절할 것이다. 하지만 그럼에도 불구하고 본 개정은 중요한 의미를 가지는바 이는 바로, SHIELD 법안과 마찬가지로, 미국 특허법이 지식재산권 생태계의 변화에 주목하고 이에 대응하기 위해 필요한 대책들을 논의하여 실제로 성문화 작업에 들어가기 시작하였다는 점일 것이다.

아) 변호사 자문(Advise of Counsel)

미국에서 발생하는 특허 침해사건에서 가장 골치 아픈 것 중 하나는 바로 고의침해(Willful Infringement)이다. NPE업체들은 고의침해 상황을 일부러 유도하여(경고장을 보냄으로써 기업이 특허의 침해 가능성을 미리 알고 있었다는 주장을 만드는 등의 방식) 상대방으로부터 유리한 협상지위를 만들어 간다. 또한 미국의 민사소송에서는 한국과는 달리 Discovery 단계가 있어 모든 증거를 제출할 의무가 부과되고 있고, 특히 e-discovery 등을 통해 이메일까지 모두 제출해야 하는 의무를 지고 있어, 사실상 NPE가 고의침해(Willful Infringement)를 주장하는 매우 좋은 단서로 활용할 수 있다. 실제로 삼성-

57) Posts Tagged 'America Invents Act', www.rpxcorp.com

애플 소송에서도 신종균 사장의 이메일이 e-discovery로 공개되면서 "애플을 따라가려면 아직 멀었다"는 격려 및 질책성 취지의 E-mail이 애플사의 고의침해(Willful Infringement) 주장의 빌미가 되기도 하였다.

그런데 개정 AIA는 침해자가 반드시 변호사의 자문을 구하지 않았다 하더라도 이를 고의적이거나 의도적인 침해 유도를 입증하는데 사용할 수 없다고 규정함으로써, 특허 침해자인 피고가 반드시 전문가의 의견을 구해야 할 의무는 없다는 2007년 Seagate판결[58]을 규정화하였는바, 이는 고의침해의 여지를 반감시키는 기능을 할 수 있다. 즉 이를 통해 NPE가 고의침해를 주장하는데 있어 그 빌미가 되는 원인들이 일부 제거되었다고 할 수 있을 것이다.

4). 개정법에 반영되지 않은 NPE 조항[59]

가) 손해배상(Damage)의 정형화 논의

2011년 PRA(Patent Reform Act)에서는 합리적 로열티(Reasonable Royalty)의 구체적 기준에 대한 입법안이 제출되었다. 이에 따르면 법원은 특허침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어 원고가 주장하는 특허가 적용된 제품 전체를 기준으로 할 것이 아니라 기존의 공지기술 및 선행기술과 차이가 있는 부분을 구분한 후 그 부분에 대한 경제적 가치만을 대상으로 하여 산정하여야 한다.

구체적인 내용은 다음과 같다. "① 법원은 손해배상의 결정과 관련한 방법론과 요인들을 확인하여야 하며, 손해배상액을 결정할 때 그 방법론과 요인들만이 고려되어야 한다. ② 법원은 손해배상 증거를 채택하기 전에, 다른 손해배상 사건이 법적으로 충분한 증거적 기초를 결여하고 있다는 각 당사자의 다툼을 고려하여야 한다. ③ 각 당사자는 특허의 유효성과 침해의 문제는 손해배상과 고의침해 이전에 결정되어야 한다고 요구할 수 있다."[60]

이에 대하여는, 특허권자에게 제품 전체에 대한 손해배상을 물릴 경우 시장 매출액이 기준이 되므로 이에 따르면 손해배상액이 침해자의 생산의 이익을 넘을 수 있으며, 고의침해까지 인정될 경우 징벌적 손해배상으로 배상액이 지나치게 과도해진다는 이유로 적극 찬성하는 부류와, 선행 또는 공지기술과 특허권자가 발명한 기술의 차이점만큼의 경제적 가치라는 것은 객관적 판단이 매우 곤란하며, 특허 침해에 대한 손해배상은 "실제 특허권자가 실시했더라면 획득할 수 있었던 이익"에 대한 부당이득 및 특허 침해행위를 금하는 징벌적 의미도 있고 충분한 보상이 첨단기술 발명의 장려책이 된다는 이유

58) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc).
59) 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2012. 4 p1147-1153 참조
60) 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2012. 4 p1149 참조

로 기존의 배상체계에는 문제가 없다는 반대부류가 팽팽히 맞선다.

특히나 반대론자의 주장 중 핵심적인 부분은 ① 배상액이 적어지면 해외에서 이를 감수한 침해제품 제조가 증가할 수 있어 산업기반이 미국을 떠날 수 있고, ② 특허권이 약해지면 투자감소와 미국 기술의 경쟁력 저하 및 그에 따른 고용불안정까지 초래될 수 있으며, ③ 등록 특허수가 증가한 것에 비하면 특허 소송건수가 지나치게 증가하였다고 볼 수 없고, ④ 침해자는 사실상 그 위법성이 인정되고 난 뒤에 손해배상에 대한 책임을 지는 것이므로, 위법성에 따른 책임을 탕감해달라는 것은 적절치 못하다는 등의 주장들이다.

한마디로 요약하면 이는 결국 미국 경제가 쇠퇴하고 있고, 산업부흥을 위해서는 더욱 더 강하게 기술을 보호하여 경제성장의 동력을 만들어야 한다는 親-특허정책(Pro-Patent)의 강화를 주장하는 목소리라고 할 수 있을 것이다.

나) 소송지 선택(Forum Shopping)의 규제 논의

우리 법체계에서는 다소 생소한 개념이지만, 미국 1심법원(Trial Court)에서는 법원의 특성에 따라, 특허권자를 특별히 옹호하는 성향이 있는 법원, 그렇지 않은 법원이 존재하고 있다. 대표적인 법원이 Texas 법원이며, 실제로 삼성전자는 Texas 주변에 기업광고를 강화하여 배심원들의 환심을 사려는 시도를 하기도 하였다. 따라서 일부 NPE들은 보다 유리한 관할권(Venue)을 취득하기 위하여 인위적으로 특허권을 양도하거나, 유령회사(paper company)를 설립하기도 하였다.

이를 제한하기 위하여 111회 의회에서 제기된 2009년 PRA(Patent Reform Act)에서는 이와 관련된 입법안의 제안이 있었다. 그 예를 들면, "특허와 관련되는 민사소송에 있어, 당사자는 위임, 양도, 법인설립 또는 기타방법으로 특정지역의 관할권을 창설하지 못한다." 또는 "특허 침해에 관한 민사소송, 또는 권리범위 확인소송(Declaratory Judgment) 등은 법적관할권 내에서만 제기 가능하다."[61]라는 등의 조항들이 규정되었으나, 결국 발명자의 권리를 옹호하는 세력들에 의하여 AIA에는 반영되지 못하게 되었다.

마. 그 밖의 논의 : 독점금지법(Anti-Trust)상 경쟁제한 행위로 규제하자는 견해

미국 독점금지법을 이용하여 NPE를 규제할 수 있는 방법은 다소 제한적이다. 거래 형태가 '실시허락거절' 유형에 해당하고, 사실상 권리남용으로 인정되어야 하기 때문이다. 이러한 실시허락거절의

61) PRA 2009 (S.515) (March 3, 2009) SEC. 8. VENUE AND JURISDICTION.

위법성을 논하는 데는, 필수설비에 대해서는 계약자유의 원칙에도 불구하고 설비보유자의 일정한 행위를 제한할 수 있다는 내용의 필수설비이론(essential facility doctrine)이 특허법과 같은 지식재산권에 적용되어, 특허권 실시허락거절을 독점법 위반[62]으로 구성할 수 있는지가 문제된다.[63] 다만 법원은 Verizon 판례[64]에서 위와 같은 필수설비이론의 적용에 대하여 부정적인 견해를 판시한 바 있다.

NPE 중 표준화 공격을 주로 하는 회사가 가혹한 조건을 제시하며 라이센스 실시 허여를 거절한 경우에는 '실시허락거절'에 해당할 수 있으며, 따라서 특허권에 필수설비이론을 적용하거나, 독점시도로 인한 Sherman법[65] 적용을 주장할 수 있고, 이에 대한 역공격이 가능할 것이다. 그러나 표준화 공격을 주로 하는 NPE가 아닌 통상의 NPE의 경우의 핵심 쟁점은 앞으로의 거래행위가 아니라 과거에 이미 일어난 침해행위와 그에 대한 손해배상(Past Damage)이다. 그들은 매입특허를 분석하여 대형제조회사의 침해증거를 확보하고 분쟁을 시작한다. 이들에게는 승소를 통한 배상이 목적이지, 피고회사에 대한 '실시권 허락'을 거절할 특별한 이유가 없기 때문에, 결국 독점금지법의 적용을 통하여 NPE를 제한할 수 있는 경우가 매우 제약적인 것이다.

[참고사항 : 유럽의 EU 조항의 경우]

유럽집행위원회(European Commission)나 유럽사법법원의 경우, '실시허락거절'이 권리남용행위에 해당하는가에 대하여 중점적으로 고려하고 있다. 유럽사법법원은 ① 거래거절이 사업운영에 필수불가결한 정보와 관련되어 있을 것, ② 거래거절로 인하여 새로운 제품의 실현을 방해할 것, ③ 객관적 정당화 사유가 존재하지 않을 것, ④ 하부시장에서의 모든 경쟁을 배제할 개연성이 존재할 것의 요건을 충족하는 경우 권리남용을 구성한다고 판시[66]하고 있다. 그러나 앞에서 언급한대로 이러한 판례는 시장장악력이 큰 독점기업이 그 지배적 지위를 남용하여 기술정보 및 그 실시를 독점하고자 하는 경우에 해당하므로 NPE와는 다소 거리가 있다. 다만 NPE의 일부 유형 중에서 앞서 언급된 Apple, Erricson, Microsoft, RIM(Research in Motion)이 설립한 'Rockstar Consortium LLC'와 같이 시장지배적 기업이 연합하여 결성한 조직이 혹독한 라이센스 조건을 요구하는 경우에는 예외적으로 적용의 여지가 있을 것이다.

62) Sherman Act 제2조.
63) 이상주, 대한민국에 특허괴물 몰려온다, 나남, 2010
64) Verizon Communication Inc. v Trinko, 2004
65) 이 법은 독점을 기도하거나 이를 위한 공모에서부터 가격담합, 생산량 제한 등 불공정행위를 포괄적으로 금지하였고 위반할 경우 법원이 기업에 해산 명령 또는 불법활동 금지명령 등을 내릴 수 있고 회사나 당사자를 벌금과 구금에 처할 수 있는 것은 물론 불공정 행위로 손해본 당사자들이 손해액의 3배를 청구할 수 있는 권리를 부여하고 있다.
66) 이상주, 대한민국에 특허괴물 몰려온다, 나남, 2010 p.193

바. 우리나라에서의 NPE 규제논의에 대하여

1) 규제의 필요성

우리나라 법체계에서도 NPE 규제에 대한 논의가 시급한가? Patent Holding Company나 NPE 활동은 미국과 같은 거대시장과 그 법률 시스템 내에서 가장 큰 성과가 발생한다.

우선 손해배상(Past Damage)를 주장하기에 한국시장은 매출규모 등에서 너무나 작다. 또한 어떤 기업이 경쟁기업 또는 악의적으로 공격하고자 하는 기업을 대상으로 필수적인 핵심기술이 포함되어 있는 특허를 구매하여 상대기업의 생산 및 영업활동을 방해하고자 한다면 이는 특허법의 영역이 아니라 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'의 영역으로 포섭되며, 해당 조항으로 충분히 규제가 가능하다.

또한 통상의 민사소송에 있어 미국의 경우에는 민사소송법(Civil Procedure)상 증거개시절차(Discovery)가 있어서, 상대방 당사자도 모든 제반 증거를 제출할 의무가 있고 심지어 E-Discovery[67]로 메일서버의 이메일까지 몽땅 제출해야 하는 증거제시부담을 지는데 비하여, 한국 사법체계에서는 NPE가 상대방의 침해증거를 확보하고, 이를 입증하는 부담이 너무 무겁다. 뿐만 아니라, 특허를 사고 파는 지식재산 유동화에 대한 인식이 낮아 필요한 특허를 매집하는 것도 용이하지가 않다.

결과적으로 우리 사법체계에서 NPE의 특허권 남용시도는 사실상 우려할 만한 상황은 아니라고 본다. 오히려 그보다는 미국에서의 NPE활동에 우리 기업들이 잘 대응할 수 있도록 분쟁대응 시스템을 구축하고, 그 정보를 공유하며 NPE를 규제할 수 있는 제도(Regulation)등이 성문화 될 수 있도록 글로벌 기업을 중심으로 입법청원 내지 Robby활동 등을 지원할 수 있을 것이다.

2) 규제가능성에 대한 의견

다만 그럼에도 불구하고 우리나라의 사법체계에서 NPE에 대한 대응책이 전혀 고려될 여지가 없는 것은 아니다. 아래에서 간단하게 대응방안에 대한 의견을 살핀다.

가) 권리남용의 법리

특허법상의 권리남용조항이 별도로 규정되어 있지 않으므로, 민법 제2조 제2항의 일반조항을 통해 권리남용법리를 적용하자는 주장이다. 또한 권리취득경위를 권리남용을 인정하는 근거로 활용하자

67) 저자 주. Apple-삼성 소송에서 이 E-Discovery절차로 신종균 사장의 이메일이 증거로 제출되어 불리한 국면을 맞은 적이 있다.

는 주장[68]도 있다. 그러나 이는 자칫 일반법으로의 도피가 될 수 있으며, 판사의 자의에 의해 결론이 달라질 수 있다는 점에서 문제가 있다.

나) 소송신탁의 법리

신탁법 제6조를 통해 특허권 양수행위 자체를 소송신탁으로 보아, 소송상 권리남용으로 규율하자는 주장[69]이다. 그러나 특허권의 양도로 인하여 특허권자의 지위를 승계한 것을, 사실적인 목적을 이유로 일반적인 소송신탁과 동일하게 취급할 수 있는지에 대하여는 다소 의문스러운 점이 있다.

다) 그 밖의 방법들

특허투자신탁회사(Patent Invest Trust)를 설립하여 우수한 발명을 매집한 후 주요기업에 적정한 가격으로 라이센스를 부여함으로써, NPE의 공격의 빌미를 사전에 제거하거나 방어목적으로 사용하자는 의견이 있다. 이에 대하여는 2010년 이미 창의자본 5000억 규모의 자금확보를 목표로 설립된 정부주도의 Intellectual Discovery社를 예로 들 수 있을 것이다. 그러나 이러한 방법에는 근본적인 문제점이 있다.

특허투자신탁회사를 방어목적으로 활용하는 경우, 특허매집활동을 효과적으로 하기 위해서는, ① NPE가 보유하고자 하는 핵심특허를 가로챌 수 있는 정보와 순발력 있는 협상력, ② 기술분야의 예리한 분석활동을 통해 필요 핵심기술이 될 특허를 보유할 수 있는 분석력, ③ 해외 유수의 연구기관들을 지원하고 그로부터 원천특허 등을 공유할 수 있는 네트워크를 모두 보유하여야 하는데, 이것이 가능하려면 엄청난 투자와 인력, 노하우가 필요하다. 따라서 이것이 뒷받침되지 않으면 NPE의 공격을 방어할 확률은 높지 않다 할 것이다.

게다가 이러한 특허투자신탁회사는 또 다른 유형의 NPE가 될 가능성이 있다. 예컨대, 방어목적의 특허매집 신탁회사인 RPX社(www.rpxcorp.com)는 'Catch & Release' 모델을 통해 NPE가 눈독들일 만한 특허를 미리 선점하고 회원사에 일괄적인 라이센스를 허여한 후 이를 다시 NPE업체 또는 다른 업체에 되팔고 있다. 이처럼 특허를 되파는 이유는, 표면적으로는, RPX社가 특허를 계속 보유하여 NPE처럼 기업을 공격할 가능성을 애초에 제거함으로써 자신들은 NPE가 아님을 확고히 하겠다는 것이지만, 사실은 RPX社의 Trust에 가입하지 않으면 RPX社로부터 특허를 사간 NPE의 공격에 그대로 노출될 것

68) 정연덕, 특허권의 남용과 이에 대한 방안 - Patent Troll을 중심으로.
69) 정연덕, 특허권의 남용과 이에 대한 방안 - Patent Troll을 중심으로.

이라는 협박성 의미를 담고 있다. RPX社의 설립자인 John Amster가 IV사의 라이센스 담당변호사였다는 점에서도, 그때의 정보 채널 등 인프라를 그대로 이용하여 형식만 달리한 채 사실상 같은 영업을 영위하고 있음을 어렵지 않게 추측할 수 있다. 이러한 속사정의 배경 하에서 NPE 방어 Trust의 모델을 제시하고 있는 것이다.

또한 NPE와 직접적인 관련없이, 단지 발명자의 권리화 작업을 돕고 우수특허를 조기에 발굴하여 이에 대한 우수기술의 라이센스 풀(License Pool)을 형성하기 위한 목적으로 신탁회사를 운영한다고 하더라도 이는 쉽지가 않다. 우선, 정부주도의 특허투자신탁(Patent Invest Trust)의 이름으로는 관련 업체에 분쟁을 일으킬 수도 있는 사업을 진행하기에는 애매한 지위에 있기 때문이다. 초기에는 정부주도의 자금으로 운영된다고 하더라도 수익구조 없이는 자체운영이 불가능하고, 수익을 창출하는 데에는 라이센싱 활동이 핵심이 될 수밖에 없다. 그런데 분쟁의 가능성 없이 라이센싱이 자발적으로 활발하게 이루어질 수 있을지는 의문스러운바, 자칫 잘못하면 정부가 특허를 사모아 대형제조기업들을 괴롭히고 있다는 비난이 나올 수도 있다. 그렇다고 하여 의무적으로 기업들에게 Pool에 가입하라고 종용할 수도 없는 노릇이다. 특허권자 입장에서는 특허분쟁은 권리를 행사하는 강도 높은 수단에 불과한 것이지 반드시 남용이라고만 치부할 수는 없기도 하기 때문이다.

결국 특허투자신탁회사(Patent Invest Trust)의 설립을 통한 NPE 방어는, 수익 없이 지속될 수 없고 특허권 관련 회사에서 수익을 창출할 수 있는 방법은 특허권의 활용뿐이라는 점에서, 불을 맞불로 대응하는 형국이 될 가능성이 높다고 본다.

사. 결어

2001년 테크서치가 인텔을 대상으로 특허침해소송을 진행한 것을 최초의 특허괴물의 등장으로 볼 때, 이후 이러한 NPE관련 소송은 매년 급성장하였으며, 이는 親-특허정책(Pro-Patent)을 다시 돌아보는 계기가 되었다. 이는 특허법 등을 현실에 맞는 법체계로 수정할 필요가 있다는 공감대를 불러 일으켰고, 결국 개정 AIA에는 NPE에 대한 규제가 일부 담겼으며, NPE 활동의 제한을 직접적인 목적으로 내세운 SHIELD 법안도 발의되었다. 판례법이 중심인 미국이 지식재산 시장의 목소리를 반영하여 연방법률인 특허법을 개정하고, 새로운 법안도 마련하고 있다는 점은 매우 고무적인 일이다. NPE에 의한 특허권자의 권리남용을 판례뿐 아니라 연방법으로도 강력히 제재하겠다는 정부의 의지가 확고히 드러난

것이기 때문이다.

그러나 간과하지 말아야 할 것은, NPE의 탄생은 시장논리에 근거하고 있다는 사실이다. 자본의 규모에 따라 지배되는 산업구조에서 진정한 발명자의 권리 찾기의 의미가 왜곡되어, NPE에 의하여 남용의 형태로 행사된 것이다. 따라서 특허괴물 문제의 논의는 표면에 드러난 분쟁에만 초점을 맞출 것이 아니라, 그 이전 단계에서의 합리적인 협력관계와 상호 윈윈할 수 있는 시장 경제적 모델을 찾아가는 방향으로 진행되어야 한다. 예컨대 핵심적인 기술은 특허풀(Patent Pool)을 통하여 표준화 기술로 승화하고 이에 대한 합리적인 로열티(Patent Royalty) 모델과 기술력 있는 회사의 적극적인 참여를 장려하는 것도 한 가지 방편일 것이다.

즉 NPE의 권리남용적 행태에 대하여 최소한의 법적규제는 취할 수 있을지라도, 결국 이는 실시권 허여자(Licensor)와 실시권자(Licensee)의 관계의 문제인 바 그 안에서 합리적인 모델을 찾아가는 가운데 NPE의 문제는 사그라질 수 있을 것이며, 얼마 전 삼성-애플 소송에서 크게 부각된 FRAND 조항 또한 그 예가 될 수 있을 것이다. 특허권을 상호 널리 공유하고 합리적인 라이센스 모델이 자리 잡음으로써, 특허권리자와 실시권자의 권리가 적정한 조화를 이루는 시장경제적 관행이 자리잡기를 기대해 본다.

NPEs Quarter Report [1/4분기]

분기이슈분석보고서 2013

VI Appendix

1. 지재권분쟁정보포털 (IP-NAVI)
2. 일일분쟁속보 (Daily Litigation)
3. 일일분쟁속보 SDI 활용방법
4. 월간 NPEs 뉴스레터
5. 12년 지식재산보호협회 발간 연구보고서

1 지재권분쟁정보포털(IP-NAVI), www.IP-NAVI.or.kr

□ 한국을 포함하여 미국, 일본, 중국, 유럽의 최신 판례데이터 및 최신 분쟁정보를 보유하고 있으며, 관련 데이터를 독창적인 기술분류체계와 최적화된 검색엔진을 통해 통합검색, 항목별 검색 등 지재권 분쟁정보를 쉽고 빠르게 검색할 수 있는 지재권분쟁정보 포털

NPEs 뉴스레터
업체현황, 특허이전현황,
분쟁/라이센스 동향

데일리 분쟁 속보
LexisNexis 등과 제휴하여
주요국의 권리별 분쟁속보 제공

주요국 분쟁 판례

지재권보호 가이드북
각국의 IP 법률제도, 분쟁대응방안,
현지전문가 정보 등

○ IP-NAVI 담당자 (02-2183-5894, 권도완)

2 일일분쟁속보

소개

· 해외기업간, 우리기업과 해외기업간 및 NPEs 관련 국제 지재권 분쟁 발생정보를 산업·기술별로 매일 e-mail을 통해 발송함으로서 기업의 정보 습득 신속성 향상 목적

□ IP-NAVI 상시 접근을 통한 정보 확인

IP-NAVI 초기화면❶

IP-NAVI 분쟁속보
정보통신
전기전자
화학 · 바이오
기계산업
장치산업
기타산업
MORE
[디지털통신기술]
TQP 디벨롭먼트 대 현대 자동차 간의 디지털통신기술 관련 특허 분쟁
2013-03-20
UNITED STATES OF AMERICA
D,C,E,D,Texas
[디지털통신기술]
램브란트 와이어리스 테크놀로지스 대 삼성전자/ 삼성 텔레커뮤니케이션즈/ 삼성 반도체/ 리서치 인 모션 간의 디지털통신기술 관련 특허 분쟁
2013-03-18
UNITED STATES OF AMERICA
D,C,E,D,Texas
[AV(Audio-Video)기술]
시퀄러 인더스트리즈 대 밸퀘스트 간의 AV(Audio-Video)기술 관련 특허 분쟁
2013-03-15
UNITED STATES OF AMERICA
D,C,Delaware
[이동통신기술]
부스트 힐드와이드 대 라울 드라 크루스 간의 이동통신기술 관련 상표 분쟁
2013-03-14
UNITED STATES OF AMERICA
D,C,W,D,Texas

IP-NAVI 초기화면❷

발생일자	2013.03.06
사건번호	2:13cv472
법원국가	UNITED STATES OF AMERICA
관할법원명	D.C.Arizona(지방법원)
침해권리	디자인
원고명	터프 스터프 피트니스 이큅먼트 (미국 / 외국기업)
원고기업형태	외국기업
피고명	로날드 프랭크 로드스 (미국 / 개인)
소송유형	비침해
분쟁내용	[Tuff Stuff Fitness Equipment Incorporated v. Rhodes et al] 사건번호 2:13cv472에 따르면 원고 Tuff Stuff Fitness Equipment Incorporated는 피고 Rhodes et al을 상대로 8각형 형태의 복합운동 기구에 관한 디자인 특허 USD629472를 침해하지 않았으며, 해당 디자인 특허는 무효라는 이유로 미국 애리조나 지방 법원에 소를 제기하였다.
분쟁결과	분쟁중
산업분류	기계소재 > 기타기계장치
계쟁제품	CT8 System
지재권번호	USD629472
디자인분류	제15류 - 다른류에명기되지아니하는기계

□ e-Mail을 통한 일일속보 수신❸

○ 일일분쟁속보 신청 (02-2183-5885, 장순호)

❶ IP-NAVI 접속

❷ 속보상세정보(예)

❸ e-Mail 수신정보(예)

3 일일분쟁속보 SDI 활용방법

소개

·SDI(Selective Dissemination of Information)는 정보 이용자의 특성을 프로파일로서 등록해둔 후, **새로운 정보가 발생할 때마다** 프로파일을 대조하여 이용자에게 자동적으로 제공하는 정보검색서비스임 현재 IP-NAVI에선 알리미 서비스를 통해 방문자들이 **등록한 분쟁속보 키워드 관련 정보가 발생할 경우 이메일로 알려주는 방법**으로 이를 구현

□ IP-NAVI 알리미 설정방법

❶ 로그인후 IP-NAVI 우측 상단 [마이페이지] 클릭

❷ [마이페이지] 팝업창 이동 후 [알리미관리] 클릭

❸ 관심키워드 입력

❹ [알리미 등록] 버튼 클릭

□ 분쟁속보 키워드 분류표

산업별 대분류	기계소재	장치산업	전기전자	정보통신	화학 • 바이오	기타산업
중분류	엔진 • 펌프 • 터빈	의료장치	과학조절	av기술	화학공학	기타소비재
	기계소재	진단측정	반도체	디지털통신기술	환경공학	토목공학기술
	열공정 • 열장치	조정기술	컴퓨터	이동통신기술	기초재료화학	게임 및 생활가구
	직물 • 방직장치	생체물질 모니터링		기초통신프로세스	유기화학	
	기계조작	전자 • 에너지장치		매니징을 위한 IT	표면코팅	
	운송기계				화학물질 및 가공기술	
	공작기계				식품화학기술	
					생명공학	
					고분자제조	
					미세나노기술	
					의약품	

○ IP-NAVI 담당자 (02-2183-5894, 권도완)

4 월간 NPEs 뉴스레터

월간 NPEs 활동
월간 신규 NPEs 업체, 당월 NPEs 특허자산현황, NPEs 소송네트워크 분석, NPEs 권리 소유권양태분석

소송활동 상위 3사 정보
당월 소송활동이 가장 활발한 상위 3사 정보

월간 NPEs 활동 Live 통계
산업기술별 NPEs 소송현황, 미국법원별 소송현황, 기업유형별 소송현황

사업기술별 소송리스트 정보
6대 산업분야별 NPEs 소송사건 리스트

주요심층이슈 분석보고서
NPEs 관련 분쟁이슈 및 대응전략 심층분석보고서

「IP-NAVI 홈페이지 ➡ 분쟁동향 ➡ NPEs뉴스레터」

○ NPEs Newletter 담당자 (02-2183-5886, 이지호)

5 12년 지식재산보호협회 발간 연구보고서

소개	· 국제 지재권분쟁 동향에 대한 테마별 심층 연구보고서 - 미국 제네릭 의약품 판례분석 보고서 (2012. 12월) - 지재권분쟁 대응 매뉴얼 (2012. 12월) - 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (2012. 12월)

5-1 국제IP분쟁동향 연구보고서

□ 미국 제네릭 의약품 판례분석 보고서❶

구분	구성내용
국제IP분쟁동향	미국 제네릭 의약품과 관련된 소송에 대하여 분석을 진행하기 위하여, 미국에서 발생된 최근 사례를 위주로 수집하였고, 각 사례의 서지사항, 사실관계, 주요쟁점, 원/피고의 주장 및 법원의 판단 등을 분석

□ 지재권분쟁 대응 매뉴얼❷

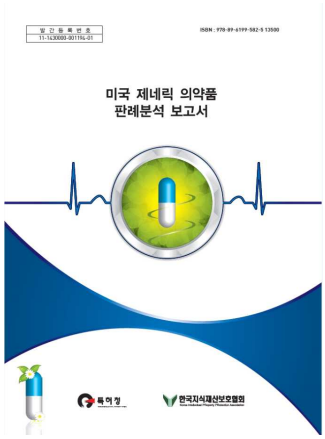
구분	구성내용
국제IP분쟁동향	국가별, 권리별 해외 지재권 분쟁 발생시 단계별 대응 절차 안내

□ 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서❸

구분	구성내용
국제IP분쟁동향	우리기업과 해외기업간 최근 분쟁사건을 수집하였고, 주요 분쟁사건의 서지사항, 사실관계, 주요쟁점 및 주요 분쟁통계 등을 분석

○ 국제IP연구보고서 담당 (02-2183-5893, 황대성)

❶ 연구보고서



❷ 연구보고서

❸ 연구보고서

소개	· NPEs(Non Practicing Entities) 활동에 대한 테마별 심층 연구보고서 - NPEs 활동과 우리나라 특허경쟁력 보고서 (2012. 12월) - 스마트의료기기분야 NPEs활동 보고서 (2012. 12월) - NPEs 동향 연차 보고서 (2012. 12월)

5-2 NPEs 분쟁동향 연구보고서

□ NPEs 활동과 우리나라 특허경쟁력 보고서❶

구분	구성내용
NPEs동향	○ NPEs 업체, 소송, 특허자산 변화 트렌드 정보의 시계열적 분석 * 기업의 IP 경영 전략, IP 비즈니스 수행 전략 및 정부지원 R&D의 효율적 운영에 도움 가능 ○ NPEs 출원, 매입, 소송 분야와 우리나라 특허(한국발명자 미국등록특허, 정부지원국가 R&D성과 특허) 생산 현황 비교 분석

□ 스마트의료기기분야 NPEs활동 보고서❷

구분	구성내용
NPEs동향	○ 초기 단계의 스마트의료기기 분야의 주요 표준화와 특허동향을 종합적으로 제공 ○ 기존의 특허분석 결과를 기초로 관련 분야의 NPEs 활동 여부를 분석하고 진단하여 기술개발자 및 기업에 필요한 정보

□ NPEs 동향 연차 보고서❸

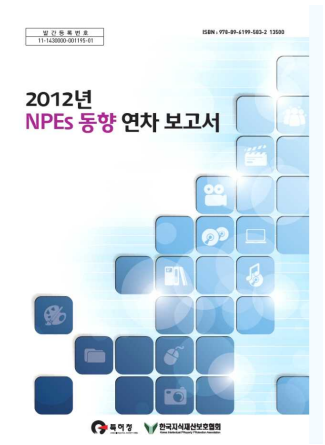
구분	구성내용
NPEs동향	○ 우리기업과 해외 NPEs간 최근 분쟁발생사건을 수집하였고, 주요 분쟁사건의 서지사항, 사실관계, 주요쟁점 등을 분석 ○ 산업·기술별 주요 NPEs를 선별하고 업체 정보 및 특허자산 정보를 제공

○ NPEs연구보고서 담당 (02-2183-5892, 고순복)

❶ 연구보고서

❷ 연구보고서

❸ 연구보고서



참여인력

편찬기관	특허청	
임재성	과장	산업재산보호과
백온기	서기관	산업재산보호과
김태규	사무관	산업재산보호과
하종혁	주무관	산업재산보호과

주관기관	한국지식재산보호협회	
이태인	지재권분쟁대응센터장	
추형준	팀장	분쟁대응팀
고순복	대리	분쟁대응팀
이지호	사원	분쟁대응팀
권도완	사원	분쟁대응팀

본 보고서의 전문은 한국지식재산보호협회에서 운영중인
국제지재권 분쟁정보 포털(www.ip-navi.or.kr)에서 열람 가능합니다.

NPEs Quartely
2013

[발 행]

특허청 산업재산보호과

주소	대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
전화	042) 481 - 5961
팩스	042) 472 - 3465
홈페이지	http://www.kipo.go.kr

한국지식재산보호협회 분쟁대응팀

주소	서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층
전화	02) 2183 - 5800
팩스	02) 2183 - 5897
홈페이지	http://www.kipra.or.kr

[발행일] 2013년 3월

무단전재 및 재배포 금지

본 보고서는 특허청 용역사업의 결과입니다. 본 보고서의 내용 인용시
반드시
특허청의 연구사업의 결과임을 밝혀주시기 바랍니다.