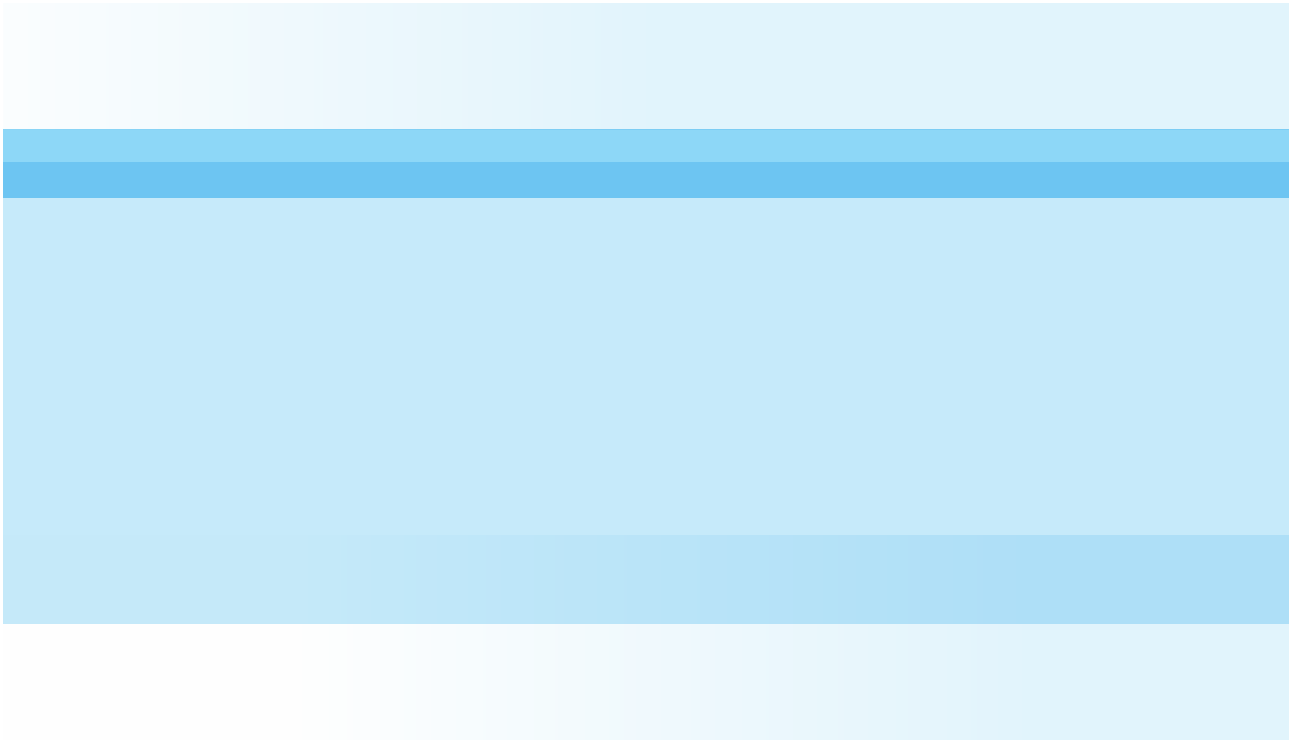


제 2 권

최근활동을 강화하는 NPEs 연구

〈 무단전재 및 재배포 금지 〉

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



CONTENTS

제1장 NPEs의 동향 및 연구

제2장 최근 활동을 강화하는 NPEs의 현황

제3장 NPEs에 대한 대응 방안

상세목차

제1장 NPEs의 동향 및 연구

제1절. NPEs의 정의와 현황	8
1. NPEsNon-Practicing Entities의 정의	8
2. NPEs 업체 현황	13
제2절. NPEs의 최근 동향 및 연구의 필요성	14
1. NPEs 활동의 추이	14
2. 연구의 필요성 - 연구의 목적과 범위	15

제2장 최근 활동을 강화하는 NPEs의 현황

제1절. ArrivalStar, Inc.	18
1. 기업 현황	18
2. 특허 분쟁 현황	19
3. 특허 포트폴리오 분석	61
4. 주요(소송) 특허 현황	63
5. 법률적 쟁점 검토	84
제2절. C2 Global Technologies Inc	85
1. 기업 현황	85
2. 특허 분쟁 현황	88
3. 특허 포트폴리오 분석	98
4. 주요(소송) 특허 현황	101
5. 법률적 쟁점 검토	107
제3절. Catch Curve Inc	107
1. 기업 현황	107
2. 특허 분쟁 현황	109
3. 특허 포트폴리오 분석	151
4. 주요(소송) 특허 현황	154
5. 법률적 쟁점 검토	164
제4절. Network Signatures Inc	165
1. 기업 현황	165
2. 특허 분쟁 현황	166
3. 특허 포트폴리오 분석	220
4. 주요(소송) 특허 현황	220
5. 법률적 쟁점 검토	221
제5절. Rates Technology Inc	223
1. 기업 현황	223
2. 특허 분쟁 현황	224
3. 특허 포트폴리오 분석	259
4. 주요(소송) 특허 현황	262

5. 법률적 쟁점 검토	264
--------------	-----

제3장 NPEs에 대한 대응 방안

제1절. 미국에서 NPEs에 대한 기업의 대응 방안	266
1. 사전 예측에 따른 대비	266
2. 특허 분쟁 단계의 대응	267
3. 피소 단계에서의 대응	269
4. 공동 대응 및 협력	270
제2절. 우리나라의 정책 및 법·제도적 대응 방안	271
1. 정책적 대응 방안	271
2. 법·제도적 대응 방안	272

표 차례

[표 1] ArrivalStar의 특허 소송 리스트	22
[표 2] C2 Global Technologies Inc.의 최근 3년간 매출 현황	87
[표 3] C2 Global Technologies Inc.의 자회사 현황	88
[표 4] C2 Global의 특허 소송 리스트	91
[표 5] Catch Curve의 특허 소송 리스트	114
[표 6] Network Signatures의 특허 소송 리스트	171
[표 7] Rates Technology의 특허 소송 리스트	228
[표 8] Rates Technology 매입 특허 리스트	261

그림 차례

[그림 1] NPEs 관련 (미국) 분쟁 건수 현황	14
[그림 2] ArrivalStar의 연도별 소송 건수	20
[그림 3] ArrivalStar의 소송 결과 분석	20
[그림 4] ArrivalStar의 소송 기간 분석	21
[그림 5] ArrivalStar의 소송 법원별 현황	21
[그림 6] ArrivalStar 보유 특허의 국가별 현황	61
[그림 7] ArrivalStar 보유 특허의 출원 연도별 현황	61
[그림 8] ArrivalStar 보유 특허의 기술 분야별 현황	62
[그림 9] C2 Global의 연도별 소송 건수	89
[그림 10] C2 Global의 소송 결과 분석	89
[그림 11] C2 Global의 소송 기간 분석	90
[그림 12] C2 Global의 소송 법원별 현황	90
[그림 13] C2 Global Technologies 보유 특허의 국가별 현황	98
[그림 14] C2 Global Technologies 보유 특허의 출원 연도별 현황	99
[그림 15] C2 Global Technologies 보유 특허의 기술 분야별 현황	99

[그림 16] C2 Global Technologies Inc.의 보유 (미국) 특허 취득 현황	100
[그림 17] Catch Curve의 연도별 소송 건수	101
[그림 18] Catch Curve의 소송 결과 분석	110
[그림 19] Catch Curve의 소송 기간 분석	111
[그림 20] Catch Curve의 소송 법원별 현황	111
[그림 21] Catch Curve 보유 특허의 국가별 현황	151
[그림 22] Catch Curve 보유 특허의 출원 연도별 현황	152
[그림 23] Catch Curve 보유 특허의 기술 분야별 현황	152
[그림 24] Catch Curve Inc.의 보유 (미국) 특허 취득 현황	153
[그림 25] Network Signatures의 연도별 소송 건수	167
[그림 26] Network Signatures의 소송 결과 분석	167
[그림 27] Network Signatures의 소송 기간 분석	168
[그림 28] Network Signatures의 소송 법원별 현황	168
[그림 29] Rates Technology의 연도별 소송 건수	225
[그림 30] Rates Technology의 소송 결과 분석	225
[그림 31] Rates Technology의 소송 기간 분석	226
[그림 32] Rates Technology의 소송 법원별 현황	226
[그림 33] Rates Technology 보유 특허의 국가별 현황	259
[그림 34] Rates Technology 보유 특허의 출원 연도별 현황	260
[그림 35] Rates Technology 보유 특허의 기술 분야별 현황	260
[그림 36] Rates Technology의 보유 (미국) 특허 취득 현황	261

연구보고서 수록내용 요약

구분 \ NPEs	Arrivalstar	C2 Global Technologies	Catch Curve	Network Signatures	Rates Technology	합계
특허건수	46	23	17	1	11	98
소송건수	29	4	34	37	30	134
(우리기업 관련 소송 건수)	0	0	0	0	0	0
(우리기업 관련 소송 특허)	0	0	0	0	0	0
라이선스 건수	105	20	29	30	27	211
권리이전	0	1	17	1	5	24

제1장 NPEs의 동향 및 연구

제1장 NPEs의 동향 및 연구

제1절 NPEs의 정의와 현황

1. NPEsNon-Practicing Entities의 정의

(1) 'Patent Troll'의 정의

최근 미국에서의 특허 소송이나 분쟁에서 빠질 수 없는 용어로 등장한 Non-Practicing Entity¹⁾ (줄임말로 'NPE'라 하며, 일반적으로 이러한 성향의 업체들을 일컬어 'NPEs'로 표현함)의 의미를 정확하게 이해하기 위해서는 NPEs라는 용어가 사용되기 전에 처음으로 사용되었던 'Patent Troll'이라는 용어를 제대로 이해해야 할 것이다.

Patent Troll²⁾이란 용어는 'Patent(특허)'와 괴물을 뜻하는 'Troll'의 합성어로서, 미국의 온라인 백과사전인 Wikipedia³⁾에서는 "특허침해 혐의자들에게 부당하게 공격적이거나 기회주의적인 방법으로 특허권을 행사하는 개인이나 회사에 사용되는 경멸적인 용어(pejorative term)로서⁴⁾, 이들은 특허 발명을 실시하거나 판매할 의사가 없으며, 대부분의 경우에는 실제로 실시된 적이 없는 경우가 많다"고 정의하고 있으며, 경멸적이지 않은 다른 표현으로서 특허 발명을 제조 또는 사용하지 않는 특허 소유권자를 나타내는 용어로 'Non-practicing Entity' 또는 'Non-manufacturing Patentee'로 표현하기도 하며, 특허권 자체를 상품으로써 거래하는 자라는 의미에서 'Patent Marketer', 'Patent Dealer'라고 부르기도 한다.

'Patent Troll'이란 용어가 사용되었던 본래의 의미를 고려한다면, 'Troll'이란 비인간적인 괴물이 기업을 해치거나 잡아먹는다는 부정적인 측면에서 볼 수 있으며, 비실시 특허권자로서 부당한 특허권 행사로 현재 미국의 특허 제도 및 산업 활동에서 기업들에게 불측의 손실을 입히고 있는 경우에 쟁점화가 되고 있는 것이다. 이들은 주로 타인의 특허권을 매입하거나 라이선스 권한을 허여 받아 이러한 특허권을 가지고, 제품 생산은 하지 않으면서 모든 관련 제조업체들에게 특허권 침해를 주장하면서 즉시 특허침해 소송을 제기하고 이러한 소송의 압박을 이용하여 특허 라

1) 약어로 'NPE'라 하며, 일반적으로 이러한 성향의 업체들을 일컬어 NPEs('Non-Practicing Entities')로 표현한다.

2) 'Patent Troll'이란 용어는 이미 1993년부터 공격적으로 특허 소송을 제기하는 회사들을 지칭하는 것으로 사용되었고, 1994년 발표된 'The Patents Video'에서는 전략적으로 특허 라이선스 수익을 올리는 것을 목적으로 하는 업체를 상징적으로 표현하고 있다.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Troll (2010.3.25. 접속) 참조.)

2001년 인텔(Intel)사는 특허를 실시하지 않고 있는 당시 소송의 상대방인 TechSearch사를 특허 강탈자(Patent Extortionist)라고 불렀고, 이러한 지칭에 대하여 명예 훼손으로 고소당하자, 이 명칭과 관련된 문제를 회피하고자 당시 인텔의 변호사였던 피터 데트킨(Peter Detkin)이 'Patent Troll'로 사용하면서 이 용어가 그러한 특허권자를 지칭하는 일반적인 표현으로 통용되었다. 그는 'Patent Troll'을 "어느 특허권에 대하여 당해 특허 발명을 현재 실시하고 있지도 않고, 미래에도 실시할 의사가 없으며, 또한 대부분의 경우에 과거에도 실시한 적이 없는 특허권을 가지고 막대한 돈을 벌려고 하는 자(A patent troll is somebody who tries to make a lot of money from a patent that they are not practicing, have no intention of practicing and in most case never practiced)"라고 규정하였다.

3) http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Troll (2010.3.25. 접속)

4) 경멸적인 다른 표현으로, Patent Extortionist(특허강탈자), Patent Parasite(특허기생충), Patent Pirate(특허 해적), Patent Speculator(특허투기꾼), Patent Mafia(특허 마피아), Patent Terrorist로도 불리어지고 있다.

이선스를 사실상 강요하면서 특허 로열티 수익의 극대화를 최대의 목표로 삼고, 이러한 활동을 전문으로 하는 비즈니스를 영위하고 있다. 보통 ‘특허권 관리 회사’의 형태를 취하고 있으며, 또한 개인 발명가의 특허에 대하여 소위 성공 조건부 보수금(Contingency)으로 수익을 배분하는 형태로 ‘특허권 행사’를 전문으로 하는 변호사들도 포함되며, 최근에는 특허권을 고 투자 가치가 있는 재산으로 보고 이를 투자 수익원으로 하는 투자 펀드를 운용하는 회사들도 생겨나고 있다.

그러나 한편 제조 기업들도 자사 사업 전개에 따라 타인의 좋은 특허들을 매입하고, 그러한 특허를 가지고 현재 제품을 만들고 있지는 않으나 경쟁 업체가 생산하고 있는 경우 ‘특허권 행사’를 하기도 하고, 필요한 경우 특허침해 소송을 제기하거나 특허 라이선스 등을 통하여 특허 로열티 수익을 얻기도 한다. 이러한 행위도 엄밀하게 보면 Patent Troll의 행위와 다를 바 없다는 주장이 제기되기도 한다.

또한 개인 발명가나 대학 및 연구소들은 특허를 창출하고도 이러한 특허를 사용하여 제품을 생산하는 사업자가 사실상 곤란한 경우가 대부분이다. 그런데 이러한 특허를 기업들이 이용하여 제품을 생산하고 매출 및 수익을 향유하고 있는 행위에 대하여 ‘특허권 행사’를 하는 것은 정당하다고 할 수 있다. 그러나 그러한 개인 발명가나 대학 및 연구소의 경우 ‘특허권 행사’에 대한 지식이나 경험이 거의 없고, 특허침해 소송을 제기하는 경우 엄청난 소송비용을 감당하기 어렵다. 그러므로 이를 ‘특허권 행사’ 전문 변호사에 성공 조건부 보수금으로 맡기거나, ‘특허권 관리 전문 회사’에게 매각하거나, 또는 특허 펀드를 통한 자금 조달처로 활용할 필요가 있을 것이다. 그리고 그러한 특허권자의 필요점(Needs)을 충족하기 위한 비즈니스를 전문으로 하는 회사들이 태생하고 있는 것이라고 할 수 있다.

이러한 측면을 볼 때, 그 어느 누구도 Patent Troll이라고 불러 질 수 있다는 데에서 자유로울 수는 없을 것이다. Thomas Edison도 전구를 발명하면서, 캐나다의 발명가 Henry Woodward와 Mathew Evans가 발명한 선행 특허(USP 181,613, ‘Carbon Filament in a non-oxidizing Environment’)가 자신의 발명에 대한 독점배타적인 권리를 확보하는데 문제가 될 가능성이 있어, 동 특허를 당시 US\$5,000(현재 가치로는 약10만 불에 해당)에 매입하였다고 한다.⁵⁾ 따라서 최근에는 Patent Troll이라는 부정적인 용어보다는 NPEs라는 표현을 많이 사용하고 있다.

(2) 본 보고서에서의 NPEs의 정의

Douglas Lumish⁶⁾ 변호사는 비실시 특허권자의 유형을 4가지로 분류하고 있는데⁷⁾, i) ‘True Blue Troll’로서, Intellectual Ventures⁸⁾, Acacia Research Corp., Rembrandt IP Management⁹⁾ 등과 같이 발명자들로부터 특허를 취득하고 제조업은 하지 않는 회사들, ii) ‘Thinking Person’s Troll’로서, 연구를 중심으로 하는 대학들과 같이 제품을 생산하거나 판매하기 위해서가 아닌 라이선스와 특허권 행사를 위해 발명을 하는 집단들, iii) ‘Incidental Troll’

5) <http://en.wikipedia.org/wiki/Patent-troll> (2010.3.25. 접속)

6) 그는 Chambers Global 2008, Chambers USA 2009에서 Top Class에 Rank되어 있는 변호사이며, California 주에서 유명한 특허 소송 변호사로 알려져 있다.

7) James H. Wallace Jr., “Are Patent Trolls’ Wrongly Named and Maligned? Do They Have a Future?”, AIPLA Annual Meeting, Washington, D.C. (Oct. 18, 2007) p2 http://www.aipla.org/Content/ContentGroup/Speaker_Papers/Annual_Meeting_Speaker_Paper

8) 이하 ‘IV’라 함

9) 이러한 회사들은 Invention Capital로 분류되고 있는데, 뒤에서 상세히 설명한다.

로서, 활용할 특허권은 있으나 제조업으로 실패한 회사들이 특허 라이선싱으로 전업한 업체들, iv) ‘Competitor’로서, 관련 산업의 경쟁자를 표적으로 하여 소송을 제기하기 위하여 관련 특허를 취득하는 경우로 분류하고, 그 중 첫 번째의 ‘True Blue Patent Troll’의 경우 비난 가능하기 때문에 진정한 ‘Patent Troll’로 보아야 한다고 하고 있다. 그러나 첫 번째의 경우에도 발명 자본(Invention Capital)¹⁰⁾과 같은 새로운 형태의 특허권 행사 비즈니스에 대하여 비난 가능하지 않을 수 있고, 세 번째의 ‘Incidental Troll’도 비난 가능할 수 있다는 점이 있으며, 따라서 비난 가능성만을 기준으로 단지 그렇게 정의하기는 어려운 측면이 있다.

NPEs를 어떻게 정의하든 시간의 흐름에 따라 최근 새롭게 등장하는 비실시 특허의 거래 비즈니스를 포괄하는 개념으로 정의하기는 어려울 것이며, 따라서 본 보고서에서는 NPEs를 본 연구의 목적에 맞게 재(再)정의하고, 그러한 범위에서 본 연구를 진행하고자 한다.

1) 특허권을 보유하고 있어야 한다.

NPEs의 경우 자사가 개발한 특허발명을 일부 보유하는 경우도 있지만, 주로 타인의 특허권을 매입하는 경우가 대부분이다.¹¹⁾

단지 ‘특허권 행사’를 대리하는 소송 변호사들이나 특허기술의 거래를 중개하는 기술거래 기관들은 특허권을 보유하고 있지 않으므로 여기에 해당하지 않는다. 그러나 ‘특허권 행사’만을 전문으로 하는 변호사들이 성공 조건부 보수로 개인 발명가나 대학 또는 연구기관으로부터 ‘특허권 행사’를 전적으로 위임받거나 특허를 양도받아 라이선싱 및 특허 소송을 전문으로 하는 경우에는 본 연구 대상의 NPEs로 보아야 할 것이다. 그들은 법무를 업으로 하나, ‘특허권 행사’라는 특화된 영역의 법무를 업으로 하는 변호사들이며, 성공 조건부 보수 계약이 체결되면 특허권자의 통제 범위에서 벗어나 이러한 변호사들에 의하여 이미 특허가 투기적인 상품으로 변질되기 때문에 여기에 포함시킬 수 있다. 또한 이러한 변호사들이 특허를 매입하여 소유권을 이전받고 자기의 명의로 특허권 행사를 한다면 여기에 포함될 수 있다. 그러나 단지 특허 라이선싱 또는 특허 소송을 대리하고 있는 변호사들은 그들이 NPEs를 대리하고 있다고 하더라도 여기에 포함시킬 수는 없다. ‘특허권 행사’에 관해 실질적인 의사 결정의 권한이 없으므로 대리 업무에 불과하기 때문이다.

또한 기술 거래의 촉진을 위하여 특허 라이선싱 또는 양수도 등의 거래 중개를 업으로 하는, 소위 ‘기술거래 기관’들도 특허를 양수받지 않고 단지 당사자 간에 중개하는 것을 업으로 하는 것이며, 거래에 관한 실질적 의사 결정 권한이 없으므로 여기에 해당하지 않는다.

특허 라이선싱 풀(Pool)을 구성하고 관련 특허들을 패키징(Packaging)하여 라이선싱을 하는 경우에, 이러한 단체(예컨대, DVD Pool) 또는 법인(예컨대, MPEG LA, VIA Licensing Co. 등)을 Patent Troll로 볼 수 있느냐는 문제가 있다. 국제 특허 풀(Patent Pool)과 같이 여러 특허권자들로부터 소유권은 이전받지 않고 특허권의 행사에 관한 권한만을 위임받아 특허 라이선싱을 하는 경우에는 라이선싱을 위탁받아 활동하는 것이므로 여기에 포함하지 않는다. 이들은 국제적인 표준 특허를 가지고 있는 업체들의 특허에 대하여 라이선싱의 권한을 받아 표준 특허풀을 구성하고 이

10) ‘Invention Capital’을 ‘창의자본’으로 표현하기도 한다.

11) 이들은 주로 개인, 대학, 공공연구기관 등 비실시 특허권자로부터 특허를 매입하거나, 특허 기술을 보유하고 있으면서 파산하는 벤처 기업들로부터 특허를 매입하기도 하며, 때로는 특허 경매 시장 등에서도 특허를 매입한다.

러한 특허들을 패키지로 라이선싱하는 별도의 법인을 설립하거나, 또는 주관 기업이 이들 특허에 대하여 패키지 라이선싱을 대행한다. 특허의 소유권은 해당 기업들이 그대로 가지고 있고 단지 자기 특허에 대한 라이선싱 권한을 풀에 위탁하고 해당 기업들은 풀에서의 지분을 보유하여 특허 로열티 수익을 배분받고 있으며, 풀의 구성원들에 의하여 운영되므로 이들 단체나 법인은 단지 활동적으로 라이선싱 대행 및 관리를 하는 업체라고 할 수 있다.

또한 이러한 특허들은 국제적 표준으로 채택된 공인된 특허로서 모든 업체들이 공통적으로 사용할 수밖에 없는 특허들이므로 특허침해에 대한 다툼이 없으며, 특허 로열티가 상대적으로 저렴하면서 한 번의 풀 특허 라이선스로 풀 구성원의 모든 표준 특허들에 대한 라이선스를 허여 받게 된다는 긍정적 측면이 많고, 이러한 특허풀의 라이선싱 활동은 모든 실시권자(Licensee)들에게 공정하고 합리적이며 비차별적인 (FRAND; Fair Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 공평하게 수행하고 있으며, 또 하나의 미션은 저렴한 특허 로열티를 통하여 표준 기술을 국제적으로 보급 및 확산하고 이에 따른 수익의 증대를 특허권자들에게 돌려주는 역할을 하고 있다. 그러므로 이러한 국제적 특허풀은 통상적인 라이선싱을 한다고 볼 수 있으므로 'Patent Troll' 이라 할 수 없다.

그러나 여기서 비표준 특허를 가지고 공동 라이선싱(Joint Licensing)을 하는 단체나 법인의 경우를 어떻게 볼 것이냐의 문제가 있다. 예컨대 2005년 일본의 후지쓰, 히타치, 마쓰시타 사는 각사가 보유한 국제 표준 기술이 아닌 PDP 특허들에 대하여 라이선싱을 하는 별도의 법인을 설립하고 자신들이 보유한 특허를 이 회사에 내 놓았다. 이 회사는 제조는 하지 않으면서 이들 특허를 가지고 특허 로열티 수익을 목적으로 하는 회사이다. 특허권을 보유한 제조업체들이 그동안 제조업을 하면서 이들 특허에 대한 '특허권 행사' 를 하다 보니 상대방 업체들이 자신들의 특허를 가지고 반소(Counter Claim)를 제기하는 등 '특허권 행사' 가 효율적으로 진행되지 못하자, 3개사가 투자하여 별도의 라이선싱 법인을 설립하고 특허 로열티 수익의 극대화를 도모하고 있는 것이다. 이러한 회사도 특허권을 보유하고 '특허권 행사' 를 업으로 한다는 점에서 'Patent Troll' 의 유형과 다를 바가 없으나, 이 경우 비록 특허권은 '특허관리회사' 에 이전되었으나, 제조업체들이 그러한 특허들에 대하여 실질적인 지배 관계에 있고 그 특허를 가지고 제조를 하면서 자신들의 특허를 이 회사에 내놓은 것이므로 통상적인 라이선싱과 크게 다르지 않다. 그러므로 NPEs의 범주에서는 제외되어야 할 것이다.

2) 특허권을 보유하면서 현재 특허발명을 실시하지 않고 있어야 한다.

특허발명을 실시하지 않고 특허의 그물만 쳐 놓고 있다가 그물에 들어오는 고기에 대하여 단지 특허권 행사를 할 목적으로만 소유하고 있는 경우에는 특허제도의 본질적인 산업 발전적 기능을 훼손할 가능성이 있기 때문에 NPEs의 기본적인 속성에 해당한다. 비록 과거에는 실시하였더라도 현재 실시하고 있지 않고 있다면 특허발명을 제조에 사용할 의사가 없다고 보이므로 여기에 해당한다. 명목상 실시 형태를 유지하고 있더라도 실질적으로 비제조 상태에 있으면 여기에 해당된다.

그러나 제조업체가 직접 라이선싱을 하거나, 제조업체가 특허관리회사¹²⁾를 별도로 설립하여 '특허권 행사' 를 업으로 라이선싱을 전담시키는 경우에도 실질적으로 제조하는 것으로 보아 여기에 포함하지 않는다. 또한 제조업체 간 공동으로 라이선싱(Joint Licensing)을 위해 특정 회사가 라이선싱을 주관하거나 별도의 특허관리회사를 설립하더라

12) 이러한 업체로 Thomson Licensing Company와 같은 업체들이 있다.

도 앞서 언급한 바와 같이 여기에 포함하지 않는다.

제조업체의 경우에도 특허권을 소유하고 있으면서 제조에 사용되지 않는 비활용 특허가 대다수이다. 그러나 그들은 제조업을 하고 있으며, 제조업의 경쟁력 강화를 위하여 비활용 특허를 보유하고, 때에 따라서는 경쟁자에게 그러한 특허로 ‘특허권 행사’를 하기도 하나, 그러한 특허권 행사는 제조 기업의 사업 목적 범위에 속한다고 볼 수 있다.

또한 제조업체가 자신의 현재 사업 도메인에 속하지 않는 기술 분야에서 타인의 특허를 매입하고, 이러한 특허를 적용한 제품은 만들고 있지 않으면서 관련 기술을 사용하는 타 업체에 대하여 특허침해 주장(Claim)을 제기하거나 특허침해 소송을 통하여 특허 로열티 수입을 얻는다고 하여도, 그러한 ‘특허권 행사’ 자체가 그 기업의 사업 목적이 아닌 한 NPEs로 분류할 수는 없다. 그것은 기업의 사업 전략상 장기적인 측면에서 사업 목적에 맞는 기업 활동의 한 부분이라고 볼 수 있기 때문이다.

3) 특허권 행사를 본업으로 하여야 한다.

NPEs는 ‘특허권 행사’라는 비즈니스를 본업으로 하므로, 라이선스 또는 특허 거래가 유일한 수입원이고, 수익의 실현 및 극대화를 위하여 특허침해 소송이라는 방법을 남용하고 있어 ‘특허권 행사’가 통상의 라이선싱 관행으로부터 벗어나 있다. 이들 중 일부 업체들은 자체적인 연구 조직을 가지고 특허출원을 하는 경우도 있으나, 이는 ‘특허’를 그들 사업의 ‘상품’으로써 개발하는 목적이 크며 진정한 R&D로 볼 수 없는 경우가 많으며, 주로 타인의 특허를 매입하여 이를 상품화하고 전문적으로 ‘특허 라이선싱’이라는 사업을 전개하고 있다. 특허 상품에 대한 최소한의 투자와 이에 따른 최대한의 이윤 창출을 목표로 하고 있기 때문에, 다소 비난을 받더라도 사업의 목적 달성을 위하여 특허침해 소송 등의 강력한 수단을 동원하여 특허권 행사를 하고 라이선스를 통한 특허 로열티 수익을 올린다. 여기에는 ‘특허권 행사’를 전문으로 하는 변호사들이 주축이 되어 설립된 업체도 있으며, 투자 펀드가 중심이 되어 운용되는 경우도 있다. 주식회사의 형태를 가지면서 주식 대신 특허 자체를 현물 투자로 받는 경우도 있다.¹³⁾

그러나 대학이나 연구 기관 등은 여기서 제외된다. 이들은 연구가 본업이며 ‘라이선싱’이 본업은 아니다. 또한 근본적으로 제조를 업으로 하지 않고 있으므로, 제조를 하지 않으면서 ‘특허권 행사’만을 한다고 비난할 수 없다.¹⁴⁾ 한편 타인의 특허를 매입할 필요도 없으며, 단지 자신의 연구 성과인 특허에 대하여 ‘특허권 행사’를 하게 되는 것이므로 NPEs로 분류할 수는 없다.

이러한 대학이나 연구 기관들이 ‘특허권 행사’를 효율적으로 수행하기 위하여 라이선싱 전문 조직(TLO 또는 별도의 특허관리회사)을 가지는 것도 문제될 것이 없다고 본다. 또한 이들의 라이선싱 활동은 비교적 정상적인 기술 거래의 형태를 가지고 있으며 비록 특허 로열티가 높은 경우에도 공정한 라이선스를 하고 있기 때문에 제조 산업계에 미치는 부정적 영향은 거의 없다고 할 수 있다.

개인발명가의 경우, 발명 활동을 하면서 자신의 발명을 사업화하지는 않고 ‘특허권 행사’를 업으로 병행하는 경우에는 NPEs에 포함시킬 수 있다. 개인발명가가 자신의 발명을 특허 등록 받은 후, 이를 상품화하여 독립적으로 라이선싱을 하면서 특허침해 소송 등에 있어 변호사의 도움을 받고 있는 경우, 이미 ‘특허권 행사’를 업으로 시작한

13) Acacia Research Group과 같은 업체는 투자금융회사로서 NASDAQ에 상장까지 한 라이선싱 전문 기업이다.

14) 김기영, ‘Patent Troll에 대한 법적 제도적 대응 방안 연구’, 서울대학교대학원 (2008), 33면

것이며 발명 활동이 자신의 본업이라 할 수 없다.

본 보고서에서는 위와 같은 요건을 충족하는 업체를 NPEs로 분류하고 특히 최근에 NPEs로서의 활동을 강화하는 업체를 선정하여 이들의 활동과 특허 포트폴리오, 주요 특허 및 법률적 쟁점 등에 대해서 확인해 보고자 한다.

2. NPEs 업체 현황

NPEs 업체가 얼마나 많은지에 대해서 궁금해 하는 기업이나 관련 기관들이 있겠지만 사실상 이를 정확하게 파악하는 것은 어렵다고 보아야 한다. 앞서도 살펴보았지만 특허를 가진 모든 특허권자는 NPEs에 포함될 가능성이 있기 때문에 이를 모두 확인하는 것은 불가능하다. 또한 비실시 특허권자들이 눈에 드러나는 특허 분쟁이나 소송을 제기하기 전에는 이를 파악하는 것은 매우 어려운 일이다. 다만, 특허권을 행사하는 과정에서 분쟁이나 소송을 통해서 드러나는 업체들에 대해서 앞서 언급한 NPEs에 해당하는지를 판단함으로써 NPEs를 조사할 수 있다.

NPEs에 대한 자료를 조사하고 인터넷을 통해 유료로 서비스하고 있는 Patent Freedom에 따르면 2010년 4월 1일자로 이들이 파악하고 있는 NPEs는 모두 325개이며 이들에 딸린 자회사를 포함하는 경우에는 이보다 훨씬 더 많은 수에 이를 것으로 전망된다. 특히 최근 NPEs 문제의 주요 관심 대상이 되고 있는 Intellectual Ventures의 경우 그들의 특허 포트폴리오를 공개하지 않고 있으며 자회사를 통하여 이들을 분산 관리하고 있는 것으로 알려져 있는데, Intellectual Ventures에 대한 연구를 수행하고 보고서를 발간하고 있는 Avancept LLC라는 회사에 따르면 IV사의 자회사(또는 shell company)가 1,100개 이상이라고 밝히고¹⁵⁾ 있어 이들의 자회사를 모두 포함한다면 상당히 많은 수의 NPEs가 활동하고 있다고 보아야 할 것이다. 그리고 주로 미국이 활동 무대라고 할 수 있으므로 미국에서 매일 발생하는 소송을 모두 조사하고 검토해 본다면 소송을 제기하는 특허권자 가운데 특허를 실시하지 않는 것으로 판단되는 업체 또는 개인발명가들이 간혹 나타날 때가 있는데 이들도 대부분은 NPEs로 보아야 한다.

이와 같이 NPEs의 수가 정해진 상태로 지속되는 것이 아니라 지속적으로 증가하고 있으며, 현재로서는 잠재적인 NPEs로 보아야 하지만 향후 그 활동을 전개할 수 있는 비실시 특허권자가 무수히 많다고 보는 것이 보다 정확한 판단일 것이다.

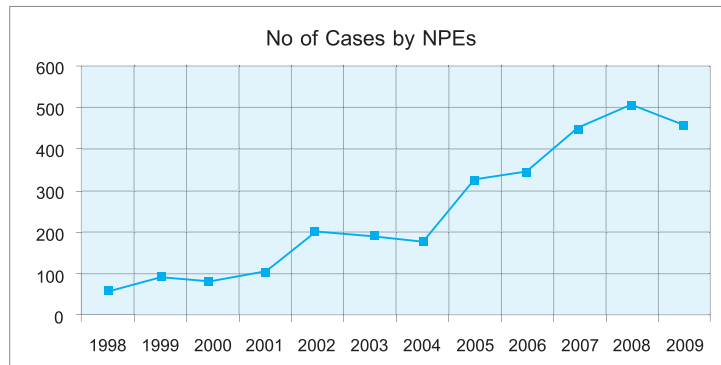
15) Avancept LLC, 'The Intellectual Ventures Report(2nd Edition)', Retrieved 2010.8.27, from <http://avancept.com/iv-report2Ed.html>

제2절 NPEs의 최근 동향 및 연구의 필요성

1. NPEs 활동의 추이

앞서 살펴본 바와 같이 지속적으로 증가하고 있는 NPEs는 미국 특허 소송과 분쟁에서 차지하는 비중이 양적으로나 중요도 면에서 높아져가고 있는 것이 사실이다. 본 수행기관은 현재 'NPEs 분쟁 동향'에 대한 뉴스레터 서비스를 수행하고 있으며, NPEs에 대한 정보를 조사하는 과정에서 NPEs의 분쟁 동향, 소송 동향, 특허권 매입 및 이전 현황에 대한 정보를 확인해보면 과거 NPEs와 같이 유용한 몇 개의 특허를 가지고 반복적으로 분쟁과 소송을 제기하는 업체들도 있지만, 일부 NPEs는 꾸준히 특허를 매입하는 활동을 지속하고 있으면서 자사의 특허 포트폴리오를 강화하고 있다는 사실을 확인할 수 있다. NPEs에 지속적으로 특허권이 유입되게 되면 NPEs의 활동 영역이 더 광범위해지고 보다 강력한 무기를 제공하는 것과 동일한 결과를 가져오게 되어 앞으로의 분쟁이 더욱 잦아지게 되고, 기업의 피해가 증가할 수 있다. 비교적 규모가 큰 NPEs의 경우 여러 기술 분야에 걸친 특허 포트폴리오를 갖추고 있어 특정 산업 분야에 한정되지 않고 다양한 분야의 업체들을 상대로 라이선스 계약을 체결하거나 소송을 제기하는 등의 활동을 하고 있으므로 상당히 위협적인 존재로 자리매김하고 있다.

Patent Lawsuits Involving NPEs Over Time



Source: PatentFreedom © 2009 Data captured as of January 1, 2010

[그림1] NPEs 관련 (미국) 분쟁 건수 현황

상기 그림은 Patent Freedom의 홈페이지에서 제공하는 최근 10년 간 NPEs 관련 미국 소송 수를 조사한 것이다. 2007년, 2008년, 2009년에는 거의 600건에 육박하는 수의 소송이 NPEs와 관련된 것이며, 한 달 평균 40건 가량의 소송이 NPEs와 관련되어 발생하는 것이므로 그 규모를 쉽게 예측할 수 있고 얼마나 위협적인지 쉽게 판단할 수 있을 것이다.

2. 연구의 필요성 - 연구의 목적과 범위

(1) 연구의 목적과 범위

이와 같이 많은 수의 NPEs가 활동하고 있고 Acacia Research, NTP, Intellectual Ventures, St Clair Intellectual Property Consultants 등과 같이 국내에도 나름대로 연구가 되고 알려진 업체들이 있는 반면, 잘 알려지지 않은 업체나 신규로 발생하고 있는 업체들에 대해서는 그 업체의 성향이나 주요 활동 분야 및 특허 포트폴리오, 기 발생한 소송에서 활용된 특허나 법률적 쟁점에 대해서 알려진 바가 없기 때문에 우리 기업에 대한 분쟁이 발생하였을 경우 대응을 위한 활용 자료가 부족하다고 할 수 있다. 이와 같은 점을 보완하기 위해 NPEs에 대한 연구는 2008년(한국발명진흥회 주관), 2009년(한국지식재산보호협회)에도 이미 실시되었으며, 국내에서도 잘 알려진 업체들에 대한 연구 자료는 일부 자료들을 통해 소개된 바가 있고, 주요 기술 분야별 NPEs 연구 보고서가 셋톱박스, 자동차, 휴대폰, DMB 적용 제품에 대하여 작성되었다.

그럼에도 불구하고 해마다 그 수가 증가하고 있는 NPEs 중에서 아직도 국내에 충분히 알려지지 못한 업체들이 상당히 많이 있는 것이 현실이므로 이에 대한 꾸준한 연구가 반드시 필요한 상황이고, 올해는 “최근 활동을 강화하는 NPEs 연구”라는 주제를 가지고 조사 대상 업체에 대하여 일반 현황(연혁, 사업 형태, 자회사에 대한 연구), 특허 분쟁 현황, 특허 포트폴리오 분석, 주요 (소송) 특허 현황, 법률적 쟁점 등에 대한 분석을 실시할 계획이다. 조사된 자료는 조사 대상이 되는 NPEs에 대한 전반적인 이해를 돕고 핵심적으로는 이들의 활동 성향이나 행태를 파악하고, 주요 활용 특허를 소개함으로써 관련이 있거나 분쟁이 발생할 가능성이 있는 우리 기업이 이들과의 분쟁에 대비할 수 있도록 지원하고자 하는 것이 본 연구의 목적이다.

현재 활동하고 있는 모든 NPEs에 대한 정보를 빠짐없이 조사를 하는 것이 필요한 상황이지만, 이처럼 많은 업체를 모두 조사하기에는 시간과 노력, 비용이 많이 필요한 상황이므로 이들 중 소송이나 특허 매입에서 보다 활발하게 활동하고 있는 업체를 선정하여 이를 먼저 조사하는 것이 본 수행기관이 취해야 할 바람직한 태도라고 생각하며 올해 5개 업체를 선정하여 이들에 대한 연구를 진행하기로 하였다.

(2) 연구 대상 업체의 선정

다른 NPE 업체와 비교할 때 분쟁, 소송 등이 많은 업체를 선정하기로 하였으며, 특허 매입이 많은 업체도 선정 대상으로 고려하기로 하였다. 다만, 이미 조사된 적이 있는 업체는 대상에서 제외하기로 하였고 생소한 업체이면서도 위협적인 업체들을 선정하기로 하였으며, 다음과 같은 5개 업체를 조사 대상 업체로 선정하여 구체적인 정보 조사 및 분석을 실시하였다.

- (1) ArrivalStar
- (2) C2 Global Technologies Inc
- (3) Catch Curve Inc
- (4) Network Signatures Inc
- (5) Rates Technology Inc

제2장 최근 활동을 강화하는 NPEs의 현황

제2장 최근 활동을 강화하는 NPEs의 현황

제1절 ArrivalStar, Inc

1. 기업 현황

(1) 회사 개요

ArrivalStar, Inc.(이하 'ArrivalStar')는 플로리다 주 델라이 비치에 소재한 회사로 초기에는 운송 산업Transportation Industry에 있어서 도착 정보를 통지하는 시스템을 발명한 업체로 출발하였으나, 현재는 그들의 발명을 통해 취득한 특허를 활용하여 권리를 행사하는 것을 통해 수익을 얻고 있는 Non-Practicing Entity이다. 1999년도 설립되었으며, CEO인 Kelly Jones를 포함하여 5명이 일하고 있는 것으로 알려진 소규모 업체이다. CEO인 Kelly Jones에 따르면 ArrivalStar는 1992년도에 설립된 다른 회사를 승계하고 있으며, 그 전신이 되었던 회사는 ArrivalStar의 연구 개발에 8백만 달러를 투자하였다고 밝히고 있으며 이 외에 달리 업체에 대한 상세한 정보는 알려진 바가 없다.

다양한 정보원을 통하여 Kelly Jones 사장에 대하여 구체적으로 조사한 결과를 따르면 Labarge, Inc.와 Global Research Systems, Inc.(이하 'Global Research Systems')가 1999년 합작 투자하여 NotiCom L.L.C.(이하 'NotiCom')라는 회사를 설립하였는데 이 회사의 주요 사업은 여객용 자동차 등의 도착 예정 정보를 미리 알려주는 전자 시스템을 개발하고 사업화하는 것이다. NotiCom이 처음 출시한 제품은 가정주부들에게 통학버스의 도착 예정 정보를 제공하는 BusCall(TM)이다. Kelly Jones 사장은 NotiCom이 설립될 당시 Global Research Systems의 사장으로 재임 중이었고 합작 투자를 위한 계약서에 서명을 한 당사자이다.¹⁶⁾

이와 같은 내용들을 종합해 보면 ArrivalStar는 NotiCom이 보유한 특허권을 행사함으로써 수익을 창출할 목적으로 세워졌으며, 외형상으로는 Labarge나 Global Research Systems와는 전혀 별개의 업체로 보이지만 실제로는 매우 밀접한 관련이 있는 회사로 볼 수 있다.

(2) 사업 형태

앞서 언급한 바와 같이 ArrivalStar의 경우 현재로서는 기술을 연구하여 특허를 계속 출원하고 있지는 않으며, 또한 개인 발명가나 파산하는 회사로부터 특허를 매입하는 방식으로 특허 포트폴리오를 강화하지도 않는다. 다만 초기에 Global Research Systems가 개발한 기술과 특허를 이전받아 활용하고 있다. 사실상 활용하는 특허는 CEO인 Kelly Jones가 대부분 출원한 것으로 나타나 NPE 중에서도 자신이나 직원들이 발명한 특허를 활용하여 특허권을 행사하는

16) 미국증권거래위원회 제출자료 (1999) retrieved July 2, 2010 from "http://www.123jump.com/10K_Reports/LB/1999/1999.htm"

형태에 속한다.¹⁷⁾ 기업 정보 제공 사이트를 통해 조사한 결과에서도 ArrivalStar의 사업 형태를 특허권 소유 및 임대¹⁸⁾로 구분하고 있어 일치하는 것으로 확인되었다.¹⁹⁾ 동 자료에서는 ArrivalStar의 연 매출을 45만 미 달러로 예측하고 있으며 매출과 관련된 구체적인 자료는 확인된 바가 없다.

(3) 자회사

ArrivalStar의 특허 이전 현황을 확인해보면 2006년 2월과 2010년 2월경 자사의 특허를 Melvino Technologies, Inc. (이하 'Melvino Technologies')로 이전한 사실을 확인할 수 있는데, Melvino Technologies에 대해서는 특별히 알려진 정보가 없으나 ArrivalStar와 공동 원고로서 소송을 제기하는 등의 행태를 볼 때 자회사인 것으로 판단된다. 특허침해 소송에서 법원에 제출하는 회사 관련 사항(Corporate Disclosure Statement)을 보면 Melvino Technologies의 지분을 10% 이상 소유하고 있는 기업은 없다고 밝히고 있으나 이는 공식적인 지분 관계만을 기초로 하고 있으므로 비공식적인 형태로 상호 연관되었을 가능성이 매우 높은 상황이므로 양사의 계열관계를 인정하는 것이 타당하다.

또 하나의 법인이 룩셈부르크 소재의 ArrivalStar s.a.이며 특허침해 소송을 제기한 초기에 ArrivalStar Inc.가 소송의 원고로 나섰으나 얼마 지나지 않은 시점부터는 ArrivalStar s.a.가 원고로 소송에 참여하게 되고 이후로는 ArrivalStar Inc.는 당사자 지위에서 빠지게 되고 등장하지 않게 되었음을 확인할 수 있었는데, 룩셈부르크에 기업을 설립하는 이점으로 빼 놓을 수 없는 것이 우호적인 법제 환경과 매력적인 세금 혜택으로 꼽히고 있어 이와 같은 점을 감안해 소송 진행 중 자회사를 설립하였을 것으로 보인다. 뿐만 아니라 Melvino Technologies의 경우 영국령 버진아일랜드(British Virgin Islands)에 소재한 업체로 굳이 자회사를 다른 나라 국적의 기업으로 설립해야 할 필요성은 찾아내고자 한다면 버진아일랜드에는 기업에 대한 세금이 없으므로 세금을 피하기 위한 목적에서 자회사를 이곳에 세웠을 것으로 추측해볼 수 있으며, 소송에서 발생하는 각종 회사 관련 자료 등의 제출에서도 비교적 편리할 수 있다는 점도 이와 같은 Offshore company²⁰⁾를 설립한 의도로 볼 수 있다.

2. 특허 분쟁 현황

(1) ArrivalStar의 소송 요약

ArrivalStar의 경우 현재 진행 중인 소송을 포함해서 29건의 특허 소송이 있었으며 대부분의 경우 자회사인 Melvino Technologies와 공동 원고로 소송을 진행해오고 있다. 초기에 ArrivalStar Inc.가 소송에 등장하였으나 특허 소

17) Science progress (2009), "Patent Trolls Erode the Foundation of the U.S. Patent System", retrieved July 2, 2010 from "<http://www.scienceprogress.org/2009/01/patent-trolls-erode-patent-system/>"

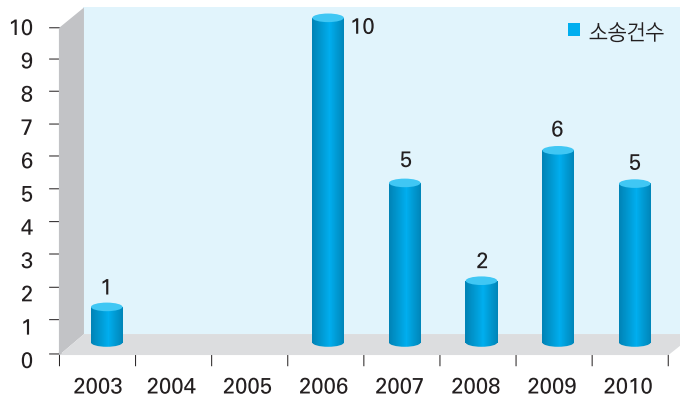
18) SIC(Standard Industrial Classification) code: 6794, Patent Owners and Lessors

19) MANTA(기업정보 유료사이트, www.manta.com)

20) 일명 'non-resident company' 라고도 불리는 회사로 실제 그것이 활동하는 국가나 지역의 관할권을 벗어난 곳에서 설립되는 회사를 말한다. (국내에서는 '역외회사'로 표현하기도 한다.) (Wikipedia online, "Offshore company", retrieved 2010.9.2 from "http://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_company")

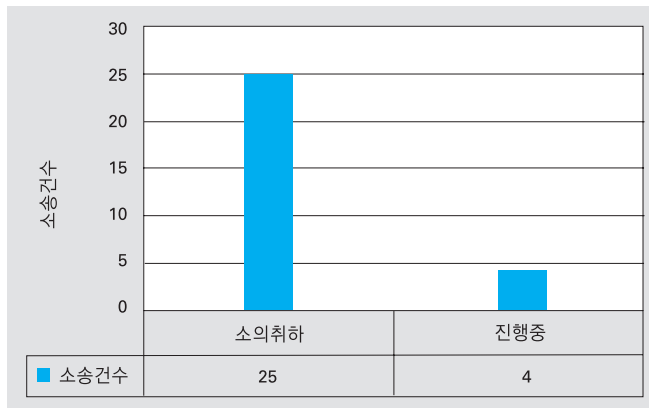
송 중 2번째 소송에서 수정된 소장을 제출하면서 플로리다 법인인 ArrivalStar Inc.에서 룩셈부르크 법인인 ArrivalStar s.a.로 당사자를 변경한 이후로는 계속해서 ArrivalStar s.a.가 소송의 당사자로 참여하고 있고, 공동 원고인 Melvino Technologies Ltd.의 경우도 앞서 언급한 바와 같이 영국령 버진아일랜드 법인이어서 실제로는 소송 당사자가 모두 Offshore company에 속한다는 점에서 특이한 점을 찾아볼 수 있다. 그러나 이는 큰 의미를 부여할만한 것은 아니며 세금이나 기업 정보 공개 등으로부터 편의를 위한 것으로 해석하는 것이 타당할 것이다.

ArrivalStar의 소송에 관한 현황을 간단히 살펴보기 위해서 내용을 간단히 살펴보면 다음의 그림과 같다.



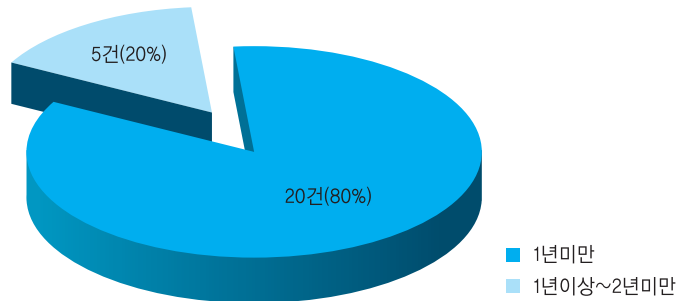
[그림2] ArrivalStar의 연도별 소송 건수

위 그림과 같이 2006년도에 10건의 소송을 제기하였으며 2007, 2008년에 조금 줄어들긴 하지만 2009년에 다시 증가하였으며, 올해에는 8월말까지 조사된 내용으로 5건의 소송을 제기하고 있어 소송이 증가하는 추세라 할 수 있다.



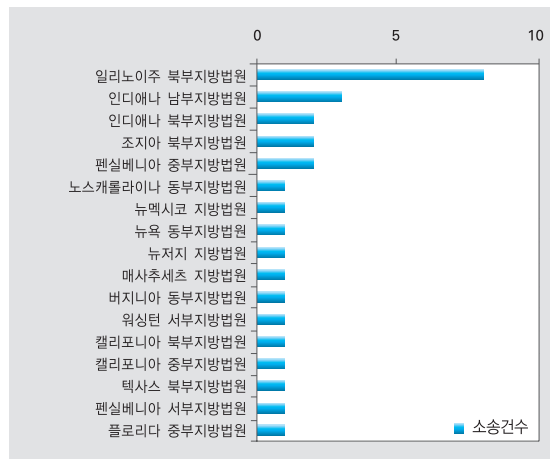
[그림3] ArrivalStar의 소송 결과 분석

총 29건의 소송이 제기되었고 이 중 25건의 소송이 종결되었는데 25건 모두 법원의 판결에 의하지 않고 당사자 사이에서 소를 취하한 것으로 나타났다. 25건의 소송에 대해서 소송의 제기로부터 소송이 종결될 때까지의 기간을 살펴보면 다음과 같다.



[그림4] ArrivalStar의 소송 기간 분석

보는 바와 같이 대부분의 소송이 1년 내 종결된 것으로 확인되었으며 나머지 20%(5건)의 경우 2년이 되기 전에 소송이 종결된 것으로 확인되었다. ArrivalStar의 경우 소송에서 피고를 여러 업체로 두는 경우가 많아 최종적으로 모든 소송이 종결된 시점을 확인한 것이므로 각각의 당사자에 대해서 답변서가 제출되기 전에 소를 취하한 경우를 생각한다면 상당히 짧은 기간에 소송이 종결된다고 볼 수 있다.



[그림5] ArrivalStar의 소송 법원별 현황

다양한 법원에서 소송을 진행하고 있음을 한 눈에 알 수 있다. 그러나 그 중에서도 특히 일리노이주 북부지방법원에서 많은 소송을 하고 있음을 확인할 수 있는데 어떤 특별한 이유가 있는 것인지에 대해서는 아직까지 명확하게 확인된 바가 없다.

(2) ArrivalStar의 소송 현황 및 개별 사건 정보

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
1	ArrivalStar, Inc. v. The City of Fairfax, et al	2:2003cv00307	2003-04-22	버지니아 동부지방법원	특허 침해	소의 취하
2	Arrival Star, Inc. v. Pilot Air Freight Corp.	1:2006cv00051	2006-01-05	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
3	Arrival Star (Jersey) Limited v. TradeBeam, Inc. et al	1:2006cv00082	2006-01-06	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
4	ArrivalStar S.A. et al v. A. Duie Pyle, Inc.	1:2006cv00766	2006-04-12	펜실베이니아 중부지방법원	특허 침해	소의 취하
5	ArrivalStar S.A. et al v. Railinc Corp.	5:2006cv00222	2006-05-31	노스캐롤라이나 동부지방법원	특허 침해	소의 취하
6	ArrivalStar S.A. et al v. New Penn Motor Express, Inc.	1:2006cv01214	2006-06-16	펜실베이니아 중부지방법원	특허 침해	소의 취하
7	ArrivalStar S.A. et al v. SAIA Motor Freight Line, Inc.	1:2006cv01606	2006-07-07	조지아 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
8	ArrivalStar S.A. et al v. APL Logistics, Inc.	4:2006cv04289	2006-07-12	캘리포니아 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
9	ArrivalStar S.A. et al v. ACSIS, INC.	1:2006cv03439	2006-07-21	뉴저지 지방법원	특허 침해	소의 취하
10	ArrivalStar SA et al v. Lynden Inc	2:2006cv01030	2006-07-21	워싱턴 서부지방법원	특허 침해	소의 취하
11	ArrivalStar SA et al v. B E Logistics Inc	2:2006cv04568	2006-07-21	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해	소의 취하
12	ArrivalStar S.A., et al v. City of Albuquerque	1:2007cv00228	2007-03-07	뉴멕시코 지방법원	특허 침해	소의 취하
13	ArrivalStar SA et al v. Dallas-Fort Worth International Airport (Inc)	3:2007cv00464	2007-03-14	텍사스 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
14	ArrivalStar S.A. et al v. SHIPMATRIX, INC. et al	2:2007cv00415	2007-03-30	펜실베이니아 서부지방법원	특허 침해	소의 취하
15	ArrivalStar s.a. et al v. UAL Corporation	1:2007cv02385	2007-04-30	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
16	United Parcel Service, Inc. et al v. ArrivalStar S.A. et al	1:2007cv01206	2007-05-25	조지아 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
17	ArrivalStar S.A. et al v. Canadian National Railway Company et al	1:2008cv01086	2008-02-21	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
18	ArrivalStar S.A. et al v. LANGHAM LOGISTICS, INC. et al	1:2008cv01689	2008-12-18	인디애나 남부지방법원	특허 침해	소의 취하

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
19	ArrivalStar S.A. et al v. Prophesy Transportation Solutions, Inc. et al	1:2009cv02346	2009-04-17	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
20	ArrivalStar SA et al v. Dynamex Inc et al	4:2009cv00044	2009-06-05	인디애나 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
21	ArrivalStar S.A. et al v. Trailer Bridge, Inc. et al	8:2009cv01307	2009-07-13	플로리다 중부지방법원	특허 침해	소의 취하
22	ArrivalStar S.A. et al v. TransportGistics, Inc.	2:2009cv04261	2009-10-05	뉴욕 동부 지방법원	특허 침해	진행 중
23	ArrivalStar S.A. et al v. BDP International, Inc. et al	1:2009cv06645	2009-10-21	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
24	ArrivalStar S.A. et al v. A1A SOFTWARE, INC. et al	1:2009cv01335	2009-10-26	인디애나 남부지방법원	특허 침해	소의 취하
25	ArrivalStar S.A. et al v. Alanco Technologies, Inc. et al	1:2010cv00980	2010-02-12	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	소의 취하
26	ArrivalStar S.A. et al v. Massachusetts Bay Transportation Authority	1:2010cv10456	2010-03-17	매사추세츠 지방법원	특허 침해	소의 취하
27	ArrivalStar S.A. et al v. BSM Wireless et al	1:2010cv02296	2010-04-14	일리노이주 북부지방법원	특허 침해	진행 중
28	ArrivalStar SA et al v. Cadec Global Inc et al	4:2010cv00033	2010-04-14	인디애나 북부지방법원	특허 침해	진행 중
29	ArrivalStar S.A. et al v. AT&T MOBILITY LLC et al	1:2010cv00676	2010-06-02	인디애나 남부지방법원	특허 침해	진행 중

[표1] ArrivalStar의 특허 소송 리스트

일련번호	ArrivalStar 소송(1)
소송 Title	ArrivalStar, Inc. v. The City of Fairfax, et al
사건번호	2:2003cv00307
원고	ArrivalStar, Inc.
피고	The City of Fairfax, Virginia; Nextbus Information Systems, Inc.
관할법원	버지니아 동부지방법원
제소일자	2003년 4월 22일
종결일자	2004년 1월 14일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	소송 서류 열람 불가(Docket 요약 정보만 열람 가능함)
기술 내용	소송 서류 열람 불가(Docket 요약 정보만 열람 가능함)
진행 상태	소의 취하(with prejudice)

사건 요약

[2003-04-22] 원고인 ArrivalStar사가 법원에 소장을 제출함.
 [2003-05-07] ArrivalStar사의 pro hac vice – Steven Hill, Eric Maurer, Peter Schoenthaler 변호사의 변론 허가 motion 제출 -> 5.14 법원의 승인
 [2003-06-19] 피고 The City of Fairfax, Virginia 답변서 제출, 피고 Nextbus Information Systems, Inc. 답변서 제출
 [2003-07-14] 소송 기일 지정(Scheduling order) : Jury trial – 2004.1.27 10시, 최종 pretrial conference – 2004.1.12, Discovery – 2003.12.23 까지.
 [2003-08-06] ArrivalStar사의 첫 번째 수정된 소장 제출
 [2003-08-29] 피고 The City of Fairfax, Virginia와 Nextbus Information Systems, Inc. 수정된 소장에 대한 답변서 제출
 [2004-01-14] 피고 The City of Fairfax, Virginia와 Nextbus Information Systems, Inc.에 대한 모든 청구와 Counterclaim을 기각(with prejudice)하는 Final Judgment를 구하는 원 · 피고의 공동 motion에 따라 법원이 Consent order를 내림으로써 소송이 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(2)
소송 Title	Arrival Star, Inc. v. Pilot Air Freight Corp.
사건번호	1:2006cv00051
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	Pilot Air Freight Corp.
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2006년 1월 5일
종결일자	2006년 6월 22일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	소의 이송 후 화해 계약으로 취하

사건 요약

[2006-01-05] 원고 ArrivalStar Inc.와 Melvino Technologies Ltd.의 소장 제출 : 피고 Pilot Air Freight Corp.의 'CoPilot Online Shipping Navigator' 시스템의 이메일 Alert 기능이 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해의 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 청구함

[2006-01-10] 원고의 수정된 소장 제출. 원고 변경: ArrivalStar Inc. → ArrivalStar s.a. (룩셈부르크 법인)로 변경함.

[2006-02-08] 소송 일정에 관한 Minute(적요): 공판 전 회합(Pretial conference) – 2006.3.7 10시. 소송 상 화해의 가능성을 타진하기 위한 양 당사자 소송 대리인의 직접 대면을 즉시 준비할 것을 담당 판사인 Rebecca R. Pallmeyer가 명령함.

[2006-02-25] 피고인 Pilot Air Freight Corp.은 소송을 펜실베이니아 동부지방법원으로 이송해 줄 것을 요청함. 원고의 국적은 룩셈부르크, 영국령 버진아일랜드이고 피고는 펜실베이니아에 소재한 기업이므로 이송이 적절하다고 주장함. 근거 법률 28 U.S.C. § 1404(a).

[2006-03-06] 법원은 피고의 Transfer 주장에 대해 피고의 반대 없이 이를 승인하여 펜실베이니아 동부지방법원으로 소를 이송하며, 일리노이주 법원에서의 소송은 종결됨.

<펜실베이니아 동부지방법원> 2:06-cv-01382 소송으로 계속됨.

[2006-06-09] 법원은 소송 일정을 정하기 위한 회합을 2006.6.21 열기로 명령함.

[2006-06-22] 당사자가 화해 계약을 체결하고 소를 취하(with prejudice)함. 소송 종결

일련번호	ArrivalStar 소송(3)
소송 Title	Arrival Star (Jersey) Limited v. TradeBeam, Inc. et al
사건번호	1:2006cv00082
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	TradeBeam, Inc.; ClearTrack Information Network, Inc.
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2006년 1월 6일
종결일자	2006년 2월 28일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-01-06] 원고 ArrivalStar Inc.의 소장 제출: 피고 TradeBeam Inc.의 Global Trade Management 시스템의 “Proactive” 통지 기능의 사용으로 자사 특허침해를 유도하고 침해에 기여함으로써 침해를 주장. ClearTrack Information Network Inc.의 “Hawk Visibility Alert and Notification” 시스템을 사용함으로써 특허침해를 유도하고 기여하였음을 주장. 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.

[2006-01-10] 원고의 수정된 소장 제출. 원고 변경: ArrivalStar Inc. -> ArrivalStar s.a, Melvino Technologies Ltd.(룩셈부르크 법인)로 변경함.

[2006-02-14] 원고인 ArrivalStar s.a.와 Melvino Technologies Ltd.는 피고 ClearTrack Information Network에 대한 소를 자발적으로 취하함. 피고의 답변서가 제출되기 전에 소를 취하(with prejudice)함.

[2006-02-28] 원고인 ArrivalStar s.a.와 Melvino Technologies Ltd.는 피고 TradeBeam Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함. 피고의 답변서가 제출되기 전에 소를 취하(with prejudice)함.

일련번호	ArrivalStar 소송(4)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. A. Duie Pyle, Inc.
사건번호	1:2006cv00766
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	A. Duie Pyle Inc.
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2006년 4월 12일
종결일자	2006년 5월 25일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	화해로 소 취하

사건 요약

[2006-04-12] 원고 ArrivalStar s.a.와 Melvino Technologies는 피고 A. Duie Pyle Inc. (이하 'Pyle')의 "Dashboard to Desktop Technology" 서비스가 자사 특허를 직접/유도/기여 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.

[2006-05-05] 소송 기일 지정: 최초의 case management conference는 2006.7.6 10시 개최하기로 판사가 명령함.

[2006-05-25] 원고와 피고는 본 사건을 화해 계약으로 종결하기로 하였으므로 원고는 자발적인 소의 취하를 청구하였으며 이로써 소송이 종결됨.

일련번호	ArrivalStar 소송(5)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Railinc Corp.
사건번호	5:2006cv00222
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	Railinc Corp.
관할법원	노스캐롤라이나 동부지방법원
제소일자	2006년 5월 31일
종결일자	2006년 10월 20일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-05-31] 원고인 ArrivalStar s.a.와 Melvino Technologies Ltd.는 피고인 Railinc Corp.가 선적 정보의 추적 및 상태 확인을 위한 시스템인 “RailSight”와 “Steelroads” 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.

[2006-10-20] 원고는 자발적으로 본 소를 취하(with prejudice)하기로 하였으므로 이로써 소송이 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(6)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. New Penn Motor Express, Inc.
사건번호	1:2006cv01214
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	New Penn Motor Express, Inc.
관할법원	펜실베이니아 중부지방법원
제소일자	2006년 6월 16일
종결일자	2006년 7월 10일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2006-06-16] 원고는 피고인 New Penn Motor Express Inc.(이하 'New Penn')의 자동 선적 운송 통지 및 리포트 서비스인 "NP CONNEX" 를 사용함으로써 자사 특허를 침해하고 있으며, 유도 및 기여 침해를 고의적으로 행하고 있음을 이유로 소송을 제기하였으며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.</p> <p>[2006-07-10] 피고의 답변서 제출 이전에 원고가 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함.</p>	

일련번호	ArrivalStar 소송(7)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. SAIA Motor Freight Line, Inc.
사건번호	1:2006cv01606
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	SAIA Motor Freight Line, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006년 7월 7일
종결일자	2007년 1월 5일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	화해로 소 취하

사건 요약

[2006-07-07] 원고는 피고의 “Tracking/Tracing Email Notification” 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 이에 대한 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.

[2006-08-21] 피고는 원고의 침해 주장을 부인하는 답변서 및 Counterclaim을 제출하여 특허의 무효 및 비침해를 주장함.

[2006-09-08] 원고는 피고의 Counterclaim에 대한 답변서를 제출하여 피고의 무효, 비침해 주장을 부인함.
[2006-10-02] 원고의 최초 증거 개시 자료 제출

[2006-10-02] 원고와 피고는 본 소송의 진행을 위한 일정 및 쟁점 등을 상호 협의하여 정하여 법원에 제출하였으며, 판사의 명령에 의한 Scheduling order가 불필요함을 기술함
→ 법원은 당사자의 이와 같은 청구를 승인함(2006.12.4)

[2007-01-05] 양 당사자는 화해 계약을 체결하고 본 소를 취하(with prejudice)하기로 하였으며 각자 비용 및 수수료를 부담하기로 함.

일련번호	ArrivalStar 소송(8)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. APL Logistics, Inc.
사건번호	4:2006cv04289
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	APL Logistics, Inc.
관할법원	캘리포니아 북부지방법원
제소일자	2006년 7월 12일
종결일자	2007년 1월 25일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2006-07-12] 원고는 피고인 APL Logistics Inc.가 선적 추적 및 상태 확인 시스템인 “See Change” 서비스를 이용함으로써 자사 특허를 침해하고 있다고 주장하며 이에 대한 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.

[2006-09-05] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2006-09-19] Counterclaim에 대한 원고의 답변서 제출

[2006-10-25] 첫 번째 Case management conference가 판사 앞에서 열림

[2006-10-26] 청구항 해석을 위한 청문이 2007.5.10 9시에 개최될 것을 법원이 명함

[2007-01-25] 양 당사자는 본 소를 취하(with prejudice)하기로 합의하였으며 이에 따라 소송이 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(9)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. ACSIS, INC.
사건번호	1:2006cv03439
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	AC SIS, Inc.
관할법원	뉴저지 지방법원
제소일자	2006년 7월 21일
종결일자	2006년 8월 31일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-07-21] 원고는 피고의 선적 추적 및 상태 확인 시스템인 “DPExchange” 가 자사 특허를 침해함을 주장하며 이에 대한 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함

[2006-08-31] 원고는 본 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함으로써 소송이 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(10)
소송 Title	ArrivalStar SA et al v. Lynden Inc
사건번호	2:2006cv01030
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	Lynden Inc.
관할법원	워싱턴 서부지방법원
제소일자	2006년 7월 21일
종결일자	2006년 8월 22일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-07-21] 원고는 피고가 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 특허 침해 소송을 제기함

[2006-08-22] 원고는 본 소를 취하(with prejudice)하기로 함으로써 소송이 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(11)
소송 Title	ArrivalStar SA et al v. B E Logistics Inc
사건번호	2:2006cv04568
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	B E Logistics Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2006년 7월 21일
종결일자	2006년 11월 16일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

- [2006-07-21] 원고는 피고가 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 특허 침해 소송을 제기함
- [2006-09-18] 피고는 답변서를 제출하면서 원고에 대한 Counterclaim 제기
- [2006-09-25] 원고는 피고의 Counterclaim에 대해 답변서를 제출함
- [2006-09-27] 소송 일정을 조율하기 위한 회합을 2006.12.11 오후 4시에 개최하기로 법원에서 명령함
- [2006-11-16] 양 당사자는 본 소를 취하(서로 상대방에 대한 모든 청구를 취하(with prejudice)하기로 하였으며 이로써 소송이 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(12)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. City of Albuquerque
사건번호	1:2007cv00228
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	City of Albuquerque
관할법원	뉴멕시코 지방법원
제소일자	2007년 3월 7일
종결일자	2007년 6월 25일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-03-07] 원고는 피고인 City of Albuquerque가 Sunport 국제공항을 소유 및 운영하고 있으며 공항에서 제공하는 “Trak-a-Flight” 서비스가 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함</p> <p>[2007-04-12] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2007-04-16] 판사는 소송 기일을 정하기 위한 회합을 2007.5.29 9시 30분에 개최하기로 명령함</p> <p>[2007-04-19] 피고의 Counterclaim에 대하여 원고의 답변서를 제출</p> <p>[2007-05-25] 양 당사자는 공동으로 소송에 관한 쟁점 및 소송 기일에 관한 합의 내용을 법원에 제출함: Pleading에 대한 수정과 소송 당사자를 추가하는 것은 2007.7.6 한(限); 관할권 및 재판적에 관하여 동의; Discovery에서의 증인, 증거 서류 등; 화해 계약을 위한 협상의 진행 등을 등록함.</p> <p>[2007-05-31] 판사의 소송 기일 지정: 증거 개시 절차는 2007.12.14 한(限), Motion은 2008.1.31 한(限), 화해를 위한 양 당사자의 회합은 2007.12.18 9시에 개최할 것을 명령함</p> <p>[2007-06-25] 양 당사자는 이 사건을 화해하였음을 법원에 통지하였으며 소를 취하하기로 합의하여 이로써 소송이 종결됨(with prejudice)</p>	

일련번호	ArrivalStar 소송(13)
소송 Title	ArrivalStar SA et al v. Dallas-Fort Worth International Airport (Inc)
사건번호	3:2007cv00464
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	Dallas-Fort Worth International Airport (Inc)
관할법원	텍사스 북부지방법원
제소일자	2007년 3월 14일
종결일자	2008년 5월 1일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2007-03-14] 원고는 피고인 Dallas-Fort Worth International Airport Inc.가 그들이 제공하는 서비스를 통해 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함

[2007-05-24] 피고는 원고에 소장에 대한 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기함

[2007-06-13] 원고는 피고의 Counterclaim에 대하여 답변서를 제출함

[2007-09-18] 판사의 소송 기일 지정: 수정된 Pleading 제출은 2007.12.7, 증거 개시 절차는

2008.7.31, 공판 전 회합은 2009.1.9 오전 9시, 당사자의 공동 참가는

2007.11.9, Motion 제출은 2008.8.29 까지 완료됨. 배심 공판은 2009.1.20 9시로 예정됨

[2008-05-01] 원고와 피고는 상호 동의하에 본 소송에서의 모든 청구를 취하(with prejudice)하기로 하는 공동 motion을 제출하였으며 이로써 소송은 종결됨

일련번호	ArrivalStar 소송(14)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. SHIPMATRIX, INC. et al
사건번호	2:2007cv00415
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	SHIPMATRIX, INC.; UNITED PARCEL SERVICES, INC.; FEDEX CORPORATION
관할법원	펜실베이니아 서부지방법원
제소일자	2007년 3월 30일
종결일자	2008년 11월 26일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318; 6,748,320; 7,030,781; 6,714,859
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-03-30] 원고는 피고인 SHIPMATRIX, INC., UNITED PARCEL SERVICES, INC., FEDEX CORPORATION 이 자사 특허 3개를 침해하고 있음을 주장하면서 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함. 특히 피고가 침해하고 있는 청구항을 특정함: '359 특허의 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 40, 41 and 42항. '318 특허의 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86 and 92항. '320 특허의 11, 16, 17, 18, 19 and 20항.</p> <p>[2007-05-25] FedEx Corp.의 답변서 제출 및 Counterclaim을 제기하여 원고의 주장을 부인함</p> <p>[2007-06-14] FedEx의 Counterclaim에 대한 원고의 답변서 제출</p> <p>- 피고들은 소송의 각하 또는 이송할 것을 구하는 motion을 제출하여 이에 관한 양 당사자의 주장이 전개됨 -</p> <p>[2007-05-29] 피고 United Parcel Services는 본 소송에서 주장하는 특허의 최종 권리자인 Melvino Technologies Inc.가 원고 중에 포함되지 않았으므로 본 소송을 각하해야 한다고 주장함(FRCP 12(b)(7) 근거). 그렇지 않으면 본 소송을 펜실베이니아 서부지방법원에서 조지아 북부지방법원으로 이송해야 한다고 주장함. 그 이유로는</p> <p>(1) 피고들에 대한 특허 침해 주장에 관련된 일반적 사실이 펜실베이니아 주에 없음</p> <p>(2) 본 사건과 관련된 사실을 입증할 대다수의 증인들이 조지아 주에 거주함</p> <p>(3) 본 사건과 관련된 서류들의 대부분이 조지아 주에 있음</p> <p>(4) United Parcel Services의 본사가 조지아 주에 있음</p>	

(5) 조지아 북부지방법원에 본 특허와 관련된 비침해 확인소송이 진행 중임(2007.5.23 UPS는 비침해 확인소송을 제기함)

(6) 원고가 펜실베이니아 서부 지역에 실질적인 어떠한 관련성도 가지고 있지 않음

[2007-06-18] 원고는 이와 같은 주장에 대해 법률적으로 그리고 실질적으로도 적절한 재판지를 선정하였음을 내세우며 피고의 주장을 부정한다. 피고 중 하나인 ShipMatrix의 본사가 펜실베이니아에 있고 모든 사업이 이 지역에서 운영하고 있으며, 지금 재판지를 변경하는 것이 불필요하고 피할 수 있는 소송비용을 발생시키며, 여러 법원과 당사자를 불편하게 만든다는 것이다. 또한 원고의 특허에 대한 소송, 라이선싱, 특허권 행사에 대한 책임을 지고 있는 대리인들이 펜실베이니아 Hermitage에서 중요한 활동을 하고 있고 UPS의 광범위한 사업이 펜실베이니아에서 이루어지고 있다는 점 등을 이유로 설명한다.

[2007-10-23] 소의 각하와 이송에 관한 청문이 2007.10.23 열렸으며, 법원은 피고들이 청구를 기각함. 또한 소송 기일에 관하여 2007.12.4 오후 5시에 회합이 있고, 2007.12.19 Disclosure를 위한 양 당사자의 회합을 명령함.

[2007-11-05] 피고 UPS의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2007-11-26] UPS의 Counterclaim에 대한 원고의 답변서 제출

[2007-12-21] 법원은 본 사건의 특허 청구범위 해석을 위한 특별 전문가(Special Master)를 임명하고 특별 전문가의 보고서와 의견을 참고하되 당사자가 이의를 제기할 수 있도록 하며, 특별 전문가에 대한 보상은 양 당사자가 균등하게 배분하도록 명령함.

[2008-01-04] 원고의 수정된 소장 제출: 침해 특허를 2개(6,714,859; 7,030,781) 추가하여 모두 5개의 특허에 대한 침해를 주장함.

[2008-02-15] Special Master로 임명된 Paul A. Beck은 Claim construction에 관한 일정을 진행함.

[2008-06-17] 피고인 UPS, FedEx는 본 특허에 대한 USPTO(미국특허청)의 재심사를 이유로 하는 소송의 중단(stay)을 신청하였으나 원고는 이를 소송을 지연시키려는 소송 전략 (소송이 제기되고 15개월이 지난 시점에서 Reexamination을 이유로 소송 중단)이며, 특허청에서 재심사를 결정하지도 않은 상황에서 이와 같은 신청을 하는 것이 문제 있음을 주장하였다.(2008.7.7)

[2008-09-15] 소송에 관련된 각종 motion과 특별 전문가의 보고서 및 의견에 관한 조정을 위해 판사가 배심하여 열린 청문에서 소송의 stay 신청은 거부됨

[2008-10-22] 원고와 피고인 FedEx는 소를 취하하기로 합의하여 FedEx에 대한 원고의 청구는 with prejudice로, 원고에 대한 FedEx의 청구는 without prejudice로 취하함.

[2008-11-26] 원고와 피고인 United Parcel Service Inc.는 소를 취하하기로 합의하여 소를 취하함. UPS에 대한 원고의 청구는 with prejudice로 취하하며, 원고에 대한 UPS의 청구는 without prejudice로 취하함.

** 피고 중 ShipMatrix Inc.의 경우 답변서를 제출하지 않았으므로 결석재판(judgment by default)으로 진행된 것으로 판단됨

일련번호	ArrivalStar 소송(15)
소송 Title	ArrivalStar s.a. et al v. UAL Corporation
사건번호	1:2007cv02385
원고	Arriavalstar s.a.; Melvino Technologies Limited
피고	UAL Corp.
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2007년 4월 30일
종결일자	2007년 7월 10일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-04-30] 원고는 피고의 “Easyupdate Flight Notification” 시스템이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함</p> <p>[2007-07-10] 원고는 자발적인 요청에 의해 소를 취하(with prejudice)함.</p>	

일련번호	ArrivalStar 소송(16)
소송 Title	United Parcel Service, Inc. et al v. ArrivalStar S.A. et al
사건번호	1:2007cv01206
원고	United Parcel Service, Inc.
피고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.; Melvino Technologies, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2007년 5월 25일
종결일자	2008년 5월 27일
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318; 6,748,320
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2007-05-25] 원고는 피고들의 특허가 무효이며, 침해하지 않음을 주장하는 비침해 확인 소송(Declaratory Judgment Action)을 제기함.

[2007-09-19] 원고는 첫 번째 수정된 소장을 통해 피고 중 ArrivalStar USA Corp.를 추가하여 소송을 제기함.

[2007-12-12] 원고는 피고의 답변서가 제출되기 전에 동 소를 취하(without prejudice) 하는 motion을 제출함

[2008-05-27] 법원은 원고가 제출한 motion to dismiss(2007.12.12)를 승인하여 본 소송이 종결됨(without prejudice)

일련번호	ArrivalStar 소송(17)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Canadian National Railway Company et al
사건번호	1:2008cv01086
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY; CSX CORPORATION, INC.; BNSF RAILWAY COMPANY; i2 TECHNOLOGIES, INC.; Continental Automotive Sytems US, Inc.; TRANSWORKS, INC.
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2008년 2월 21일
종결일자	2009년 4월 9일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,904,359; 6,748,318; 6,748,320
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-02-21] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함</p> <p>[2008-03-26] 피고 Siemens VDO Automotive의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기 (이후로 피고들의 답변서와 Counterclaim이 제기되고 원고가 Counterclaim에 대한 답변서를 제출 절차가 진행됨)</p> <p>[2008-03-14] 소송 기록: Status hearing(참가자 청문)이 2008.5.1 9시에 개최되며 화해 가능성 타진, 증거 개시 절차 일정에 대한 협의 예정</p> <p>[2008-04-28] 피고 CSX Corp.는 원고가 소장에서 주장하는 청구 내용에 대한 구체적인 사실에 관한 언급은 없고 단지 ArrivalStar Inc.가 특허를 보유하고 있다는 사실만 확인되고 있을 뿐 침해나 고의성 등에 관한 실질적인 증거는 찾아볼 수 없음을 이유로 원고의 청구를 각하할 것을 요청함 (근거 법률: FRCP 12(b)(6) 또는 12(e)) → 다른 피고들도이러한 주장을 하게 되며 원고와 피고들 사이에서 계속 진행되나 법원은 이를 기각함 (2008.10.16 without prejudice)</p> <p>[2008-07-08] 원고의 수정된 소장 제출: 피고의 변경('Simens VDO Automotive' 에서 'Continental Automotive Systems US, Inc.' 로 변경)</p>	

[2008-12-18] 원고와 피고 Transworks, Inc.가 상호 동의하에 소를 취하하는 motion을 제출하여 법원이 승인함(with prejudice)

[2009-01-20] 원고와 피고 i2 Technologies가 상호 동의하에 소를 취하하는 motion을 제출하여 법원이 승인함(with prejudice)

[2009-02-04] 원고와 피고 BNSF Railway Company가 상호 동의하에 소를 취하하는 motion을 제출하여 법원이 승인함(with prejudice)

[2009-02-11] 원고와 피고 Continental Automotive Systems US, Inc.가 상호 동의하에 소를 취하하는 motion을 제출하여 법원이 승인함(with prejudice)

[2009-02-24] 원고와 피고 Canadian National Railway Company가 상호 동의하에 소를 취하하는 motion을 제출하여 법원이 승인함(with prejudice)

[2009-04-09] 원고와 피고 CSX Corp.는 상호 동의하에 소를 취하하는 motion을 제출하여 법원이 승인함(with prejudice)(소송 종결)

일련번호	ArrivalStar 소송(18)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. LANGHAM LOGISTICS, INC. et al
사건번호	1:2008cv01689
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	Langham Logistics Inc.; Supply Chain Consulting US LLC; MRA Technologies, Corp.; Ozburn-Hessey Logistics, LLC; American Transportation Exchange, Inc.; Fortigo, Inc.
관할법원	인디애나 남부지방법원
제소일자	2008년 12월 18일
종결일자	2009년 7월 14일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	7,030,781; 6,748,318; 6,411,891; 6,317,060; 6,952,645; 6,748,320
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2008-01-08] 원고는 피고들의 운송 정보 추적 및 통지 시스템이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함

[2008-01-22] 원고의 수정된 소장 제출: 피고 변경(Amtrex Trading, LLC → American Transportation Exchange, Inc.)

[2009-02-13] 원고는 피고 MRA Technologies Corp.에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)

[2009-03-16] 원고는 피고 Supply Chain Consulting US LLC에 대한 소를 자발적으로 취하 (with prejudice)

[2009-03-18] 원고는 피고 Ozburn-Hessey Logistics LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)

[2009-03-23] 피고 Langham Logistics Inc.는 답변서 제출함.

피고 American Transportation Exchange Inc.는 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2009-04-02] 피고 Fortigo Inc.는 원고와 화해 계약 체결을 위한 주요한 합의에 이르렀으므로 본 소송의 종단을 구하는 motion을 제기하여 법원이 이를 승인함

[2009-04-10] 피고 Langham Logistics Inc.와 AMERICAN TRANSPORTATION EXCHANGE, INC.는 소송 관련 특허의 특허청 재심사를 이유로 소송의 종단을 구하는 motion을 제기함 -> 이와 관련된 당사자 간 다툼이 진행됨

[2009-04-16] 원고는 피고 Fortigo Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함(with prejudice)

[2009-06-01] 소송의 화해를 위한 회합을 2009.6.25 오후 1시에 열기로 명령함

[2009-06-12] 원고는 피고 Langham Logistics Inc.에 대한 소를 취하하기로 하여 법원이 이를 승인함 (with prejudice)

[2009-07-14] 원고는 피고 American Transportation Exchange, Inc.에 대한 소를 취하하기로 하여 법원이 이를 승인함(with prejudice)(소송 종결)

일련번호	ArrivalStar 소송(19)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Prophecy Transportation Solutions, Inc. et al
사건번호	1:2009cv02346
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	Prophecy Transportation Solutions, Inc.; NTE, LLC; NNR Global Logistics USA, Inc.; Navitag Technologies Inc.; Flash Global Logistics Inc.; CMA CGM, LLC
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2009년 4월 17일
종결일자	2009년 9월 9일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,657,010; 5,668,543; 6,278,936; 6,317,060; 6,411,891; 6,486,801; 6,714,859; 6,748,318; 6,748,320; 6,952,645;
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-04-17] 원고는 피고들이 자사의 특허를 침해하는 것을 주장하면서 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.</p> <p>[2009-05-21] 원고는 Prophecy Transportation Solutions에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)</p> <p>[2009-06-05] 원고는 NNR Global Logistics USA에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2009-06-19] 원고는 Navitag Technologies Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2009-06-19] 원고는 Flash Global Logistics Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2009-06-19] 원고는 NTE LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함(without prejudice)</p> <p>[2009-06-25] 피고 CMA CGM LLC는 답변서를 제출함</p> <p>[2009-09-09] 원고와 피고 CMA CGM은 합의를 통하여 소를 취하함(with prejudice)</p>	

일련번호	ArrivalStar 소송(20)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Prophecy Transportation Solutions, Inc. et al
사건번호	1:2009cv02346
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	Dynamex, Inc.; Flegenheimer International, Inc.; Freightate, Inc.; GXS, Inc.;p JDA Software Group, Inc.; Mcnutt Consulting Services, Inc.(MCS Office Technologies, Inc.); Tatung company of America, Inc.
관할법원	인디애나 북부지방법원
제소일자	2009년 6월 5일
종결일자	2010년 2월 10일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,278,936; 6,317,060; 6,411,891; 6,683,542; 6,748,318; 6,748,320; 6,952,645; 7,030,781
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-06-05] 원고는 피고들이 자사의 특허를 침해하는 것을 주장하면서 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.

[2009-07-08] 원고는 피고 Freightgate, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)하기로 함

[2009-08-05] 원고는 피고 Flegenheimer International, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하 (with prejudice)하기로 함

[2009-08-06] 피고 GXS, Inc.의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2009-09-10] 피고 Tatung Company of America의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2009-10-01] 원고는 피고 JDA Software Group, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하 (with prejudice)함

[2009-10-19] 원고는 피고 Dynamex Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

[2009-10-21] 원고는 피고 Mcnutt Consulting Service Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하 (with prejudice)함

[2009-12-30] 원고는 피고 GXS, Inc.와 공동으로 소를 취하(with prejudice)하는 motion을제출함

[2010-02-10] 원고는 피고 Tatung company of America와 공동으로 소를 취하 (with prejudice)하는 motion을 제출함(소송 종결)

일련번호	ArrivalStar 소송(21)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Trailer Bridge, Inc. et al
사건번호	8:2009cv01307
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	TRAILER BRIDGE, INC.; WAN HAI LINES(AMERICA) LTD.; CSAV AGENCY, LLC; DATATRAC CORPORATION, INC.; SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC.; SUPERIOR BROKERAGE SERVICES, INC.; TRANSFAIR NORTH AMERICA INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES, INC.; ESHIP
관할법원	플로리다 중부지방법원
제소일자	2009년 7월 13일
종결일자	2010년 8월 9일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,657,010; 6,278,936; 6,317,060; 6,714,859; 6,748,318; 6,748,320; 6,904,359; 6,952,645; 7,030,781; 7,400,970
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-07-10] 원고는 피고들이 자사의 특허를 침해하는 것을 주장하면서 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함.</p> <p>[2009-07-16] 원고는 피고 Datatrac Corp.에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)하기로 함</p> <p>[2009-07-17] 원고는 피고 Wan Hai Lines(America) Ltd.에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)하기로 함</p> <p>[2009-10-05] 원고는 피고 eShip Global에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)하기로 함</p> <p>[2009-10-05] 피고 Trailer Bridge, Inc.의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2009-10-15] 피고 CSAV Agency, LLC의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2009-10-19] 피고 Supply Chain Solutions에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함</p> <p>[2009-10-26] 피고 Trailer Bridge, Inc.와 CSAV Agency, LLC의 답변서에 대한 원고의 reply 제출</p> <p>[2009-12-04] 피고 Trans Group에 답변서에 대한 원고의 reply 제출</p>	

[2010-01-26] 소송 기일 지정: 당사자 참가는 2011.5.11 까지, 증거 개시 절차는 2011.8.11까지, Dispositive motion은 2011.12.16 까지, 중재를 위한 청문은 2011.8.11까지로 기한을 정함

[2010-03-04] 원고와 피고 CSAV Agency는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

[2010-04-29] 원고와 피고 Trailer Bridge는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

[2010-08-09] 원고와 피고 Transfair North America International Freight Services, Inc.는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

[2010-08-09] 법원은 피고 Superior Brokerage Services, Inc.에 대하여 서류의 송달이 이루어지지 않았으므로 Superior Brokerage Services, Inc.에 대한 청구는 모두 포기된 것으로 여기고 소송을 종결시킴

일련번호	ArrivalStar 소송(22)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. TransportGistics, Inc.
사건번호	2:2009cv04261
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	TransportGistics, Inc.; FDS International, Inc.; KC Logistics Overseas, Inc.
관할법원	뉴욕 동부지방법원
제소일자	2009년 10월 5일
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	7,030,781; 6,952,645; 6,317,060
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2009-10-05] 원고는 피고 TransportGistics Inc.가 자사 특허를 침해하는 것을 이유로 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 청구함

[2010-01-25] 수정된 소장 제출: 피고의 추가 -> KC Logistics Overseas, Inc., FDS International, Inc.를 피고로 추가함

[2010-03-17] 피고 FDS International, Inc.의 답변서 제출

[2010-03-19] 피고 TransportGistics Inc.의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2010-08-06] 소송 기일에 관한 명령: 증거 요청은 2010.8.30 까지, 당사자 추가 및 Pleading의 수정은 2010.9.13까지, 핵심 요소에 대한 증거 개시는 2010.10.25까지, 소송 관리 회합(status conference)은 2010.10.4일에 개최 예정

[2010-08-12] 원고는 피고 KC Logistics Overseas Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하 (without prejudice)함

* 2010.8.23 현재 소송이 진행 중임

일련번호	ArrivalStar 소송(23)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. BDP International, Inc. et al
사건번호	1:2009cv06645
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd. BDP International, Inc.; Express(USA), Inc.; McCollister' s Transportation Group, Inc.; Fleetilla,
피고	LLC; Insight Network Logistics, LLC; Mercedes-Benz USA, LLC; PeopleNet Communications Corp.; RouteMatch Software, Inc.; Sky Blitz, Inc.; WebTech Wireless (USA)
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2009년 10월 21일
종결일자	2010년 4월 30일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,278,936; 6,317,060; 6,411,891; 6,618,668; 6,714,859; 6,741,927; 6,804,606; 6,952,645; 7,030,781
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2009-10-21] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함

[2009-12-07] 피고 Fleetilla LLC는 답변서 제출함

[2009-12-10] 원고는 피고 WebTech Wireless에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)

[2009-12-11] 원고는 피고 PelpleNet Communications에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)

[2009-12-17] 원고는 피고 BDP International에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)

[2009-12-21] 원고는 피고 RouteMatch Software에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)

[2010-01-27] 원고는 피고 Insight Network Logistics에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)함

[2010-02-26] 원고는 피고 DHL Express에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

[2010-03-01] 원고는 피고 Skybitz Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

[2010-03-10] 원고는 피고 McCollister' s Transportation Group에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함

[2010-04-29] 원고는 피고 Fleetilla LLC에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

[2010-04-30] 원고는 피고 에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	ArrivalStar 소송(24)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. A1A SOFTWARE, INC. et al
사건번호	1:2009cv01335
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	GEOFORCE, INC., GPS AUTO TRACKER, INC., LOGITRAC INC., RENTAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC., SEA-WATCH TECHNOLOGIES, INC., TRACK WHAT MATTERS, LLC, US FLEET TRACKING, LLC, VERACITY WIRELESS, INC., VISIONARY BUSINESS WORKS, INC., X5 GPS TRACKING LLC, A1A SOFTWARE, INC., DRIVER WATCH SYSTEMS, LLC, EVERYDAY LOGIX, LLC, FLEET ANALYTICS, LLC, FLEET MANAGEMENT CONSULTANTS, LLC.
관할법원	인디애나 남부지방법원
제소일자	2009년 10월 26일
종결일자	2010년 5월 14일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,278,936; 6,714,859; 6,741,927; 6,763,300; 6,804,606; 6,952,645
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	소 취하
사건 요약	
<p>[2009-10-26] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함</p> <p>[2009-12-02] 원고는 피고 GPS Auto Tracker, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2009-12-31] 원고는 피고 Track What Matters, LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)</p> <p>[2010-01-08] 원고는 피고 Sea-Watch Technologies Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2010-01-18] 원고는 피고 Fleet Analytics, LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2010-01-28] 원고는 피고 X5 GPS Tracking LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)</p> <p>[2010-02-09] 피고 Fleet Tracking LLC는 답변서를 제출하고, Counterclaim을 제출함</p> <p>[2010-02-11] 원고는 피고 Visionary Business Works, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함</p> <p>[2010-02-23] 원고는 피고의 Counterclaim에 대하여 답변서를 제출함</p> <p>[2010-02-24] 원고는 피고 Driver Watch Systems, LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함</p>	

[2010-02-24] 원고는 피고 Rentar Environmental Solutions, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함

[2010-02-24] 원고는 피고 Veracity Wireless, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함

[2010-03-01] 원고는 피고 Everyday Logix, LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함

[2010-03-16] 원고는 피고 Geoforce, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함

[2010-03-30] 피고 A1A Software, Inc.는 소송을 각하할 것을 구하는 motion을 제출함.

그 이유로는 피고 A1A Software, Inc.의 플로리다 법인을 소장에서 피고로 지정하였으나 실제 소장의 송달을 네바다 법인에 전달함으로써 올바른 소장 전달에 실패했고, 동 법인에 대한 등록 대리인(registered agent)을 잘못 기재한 오류를 범하였음. 또한 A1A Software, LLC의 네바다 법인은 소장에서 주장하는 것처럼 GPS tracking 제품을 생산하고 있지 않는 등의 문제가 있음을 주장함.

-> 본 motion이 제출된 이후 원고는 피고 A1A Software, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함 (without prejudice)

[2010-05-03] 법원은 원고와 피고인 US Fleet Tracking, LLC 간 화해 계약이 체결되었음을 이유로 직권으로 소를 취하하는 명령을 내림.

[2010-05-14] 원고는 피고 Fleet Management Consultants에 대한 소를 자발적으로 취하

[2010-05-14] 원고는 피고 Logitrac, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함

일련번호	ArrivalStar 소송(25)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Alanco Technologies, Inc. et al
사건번호	1:2010cv00980
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	ALANCO TECHNOLOGIES, INC., BRICKHOUSE ELECTRONICS LLC, FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS, INC., FLEETMatics USA, INC., GEOMICRO, INC., GLOBALTRACK SERVICES, INC., INTERGIS LLC, NUMEREX CORP., PEAK WIRELESS, INC., ROPER INDUSTRIES, INC., VEHICLE TRACKING SOLUTIONS, LLC
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2010년 2월 12일
종결일자	2010년 8월 9일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,278,936; 6,618,668; 6,714,859; 6,741,927; 6,804,606; 6,952,645; 7,030,781
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2010-02-12] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함

[2010-03-16] 원고는 피고 GlobalTrack Services, Inc., Alanco Technologies, Inc., BrickHouse Electronics LLC에 대한 소를 자발적으로 취하함(without prejudice)

[2010-03-17] 피고 GeoMicro, Inc.의 답변서를 제출

[2010-04-07] 원고와 피고 GeoMicro, Inc.는 소송을 취하(without prejudice)하기로 합의하여 소를 취하함

[2010-04-30] 원고는 Vehicle Tracking Solutions, LLC에 대한 소를 취하 (without prejudice)

[2010-05-06] 원고는 피고 Numerex Corp., Peak Wireless에 대한 소를 자발적으로 취하 (without prejudice)

[2010-05-18] 원고는 피고 Roper Industries, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함(with prejudice)함

[2010-05-26] 원고는 피고 FleetMatics USA, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함(with prejudice)

[2010-06-01] 원고는 피고 Intergis LLC에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

[2010-06-02] 원고는 피고 Fleet Management Solutions에 대한 소를 자발적으로 취하함 (with prejudice)

[2010-06-22] 소송 기록: 피고의 비침해, 무효, 권리행사 불능 주장 - 2010.7.2까지,
원고의 대응 - 2010.11.12까지, 최종 주장은 2010.12.10까지, 청구항 해석에 대한 최초
브리핑 - 2011.1.28까지, 공동 청구항 해석을 위한 자료 제시 - 2011.03.18까지 제출할 것

[2010-08-09] 원고는 피고 Vehicle Tracking Solutions LLC에 대한 소를 취하하기로
당사자가 합의함으로써 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	ArrivalStar 소송(26)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. Massachusetts Bay Transportation Authority
사건번호	1:2010cv10456
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	Massachusetts Bay Transportation Authority
관할법원	매사추세츠 지방법원
제소일자	2010년 3월 17일
종결일자	2010년 7월 15일
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,317,060; 7,030,781
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2010-03-17] 원고는 피고가 자사 특허를 침해하였음을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함</p> <p>[2010-04-27] 피고는 답변서 제출 전 본 소송을 각하할 것을 구하는 motion 제출. 근거 법률로는 FRCP 12(b)(6)을 제시함</p> <p>[2010-05-07] 원고의 수정된 소장 제출. 수정된 내용은 기여침해와 유도침해 부분을 삭제</p> <p>[2010-05-19] 피고는 수정된 소장에 대하여 소송의 각하를 구하는 motion 법원에 제출함.</p> <p>피고가 침해의 혐의가 있는 서비스를 무상으로 제공하고 있으며 원고는 역외에 주소를 두고 있는 기업들로서 소위 'Non-Practicing Entity'에 해당하며, 소장에는 확실하게 개연성이 있는(plausible) 충분한 사실적인 문제를 포함하고 있어야 하나 이러한 요건을 갖추지 못하고 있다는 점 등을 들어 소송의 각하를 주장함. 또한 최근 Bilski 사건에서 문제 삼고 있는 BM 특허의 특허성과 관련하여 Machine-or-Transformation 요건을 충족하지 못하는 등의 이유를 들어 소의 각하를 주장함.</p> <p>* Machine-or-Transformation Test: 절차(process)에 관한 특허는 그것이 특정된 기계나 장치와 결합(machine)되었거나, 아니면 그것이 특정 물품을 다른 상태 혹은 다른 물건으로</p>	

변형(transformation)하는 경우에만 특허 받을 수 있다는 특허성 판단 기준을 CAFC가 Biiski 사건에서 제시함. 연방대법원에서 다루어진 상고심에서도 이와 같은 Machine-or-Transformation Test가 유일한 기준은 아니지만 유용하고 중요한 단서일 수 있다고 판단하여 이를 지지함

[2010-05-21] 원고는 피고의 각하 motion에서 다루는 쟁점에 대해서 자사 특허나 권리 행사에 대한 문제가 없으며, 피고가 주장하는 내용에서 NPE, 무상 서비스 제공, 역외 주소를 둔 기업 등과 같은 사건의 실체와 무관한 점을 제시한 점 등에 대해서도 이유 없음을 주장하며 법원이 이를 거부(deny)해야 한다는 답변(response)을 제출함

[2010-07-15] 양 당사자는 본 소송을 취하(with prejudice)하는 것과 상소(appeal)하는 권한을 포기하는 데 합의함으로써 소를 취하하기로 동의함(소송 종결)

일련번호	ArrivalStar 소송(27)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. BSM Wireless et al
사건번호	1:2010cv02296
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	BSM Wireless; CalAmp Corp.; International Telematics Corp.; Integrated System Research Corp.; MiX Telematics North America, Inc.; PROCON, Inc.; Rocky Mountain Tracking, Inc.; Trackn, Inc.
관할법원	일리노이주 북부지방법원
제소일자	2010년 4월 14일
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,278,936; 6,618,668; 6,714,859; 6,741,927; 6,804,606; 6,904,359; 6,952,645; 7,030,781; 7,191,058
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	진행 중
사건 요약	
<p>[2010-04-14] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함</p> <p>[2010-04-27] 원고는 피고 Integrated System Research Corp.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함</p> <p>[2010-05-04] 원고는 피고 CalAmp Corp.에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함</p> <p>[2010-05-04] 원고는 피고 International Telematics Corp.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함</p> <p>[2010-05-26] 원고는 피고 Crowley Linear Services, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함</p> <p>[2010-05-27] 원고는 피고 Trackn, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함</p> <p>[2010-06-01] 원고는 피고 MiX Telematics에 대한 소를 자발적으로 취하함</p> <p>[2010-06-14] 원고는 피고 PROCON, Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하함</p> <p>[2010-08-02] 원고는 피고 BSM Wireless에 대한 소를 자발적으로 취하함</p> <p>* 현재 당사자 중 Rocky Mountain에 대한 소송은 진행 중임</p>	

일련번호	ArrivalStar 소송(28)
소송 Title	ArrivalStar SA et al v. Cadec Global Inc et al
사건번호	4:2010cv00033
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	Cadec Global Inc.; IDA Marketing Corp.; On Board Communications Inc.; Radio Satellite Integrators Inc.; TeleNav Inc.; Volvo Trucks North America Inc.; StarTrak Systems LLC
관할법원	인디애나 북부지방법원
제소일자	2010년 4월 14일
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,278,936; 6,618,668; 6,714,859; 6,741,927; 6,804,606; 6,904,359; 6,952,645; 7,030,781; 7,191,058
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

- [2010-04-14] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함
- [2010-04-26] 원고는 피고 TeleNav Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함
- [2010-04-26] 원고는 피고 IDA Marketing Corporation에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함
- [2010-05-14] 원고는 피고 에 대한 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함
- [2010-06-10] 원고는 피고 Cadec Global Inc, Volvo Trucks North America Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함
- [2010-06-16] 원고는 피고 Radio Satellite Integrators Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하 (without prejudice)함
- [2010-07-20] 원고는 피고 On Board Communications Inc.에 대한 소를 자발적으로 취하 (with prejudice)함

[2010-08-18] 법원은 원고의 소장 제출 이후 120일 이내에 소장이 피고인 Startrak Systems LLC에 대해 송달되지 않았으며 이에 대하여 달리 이유가 없는 경우에는 동 피고에 대한 소를 법원의 재량으로 Dismiss(without prejudice)할 것이라고 통지하였으며, 원고는 9월 2일까지 이에 대한 답변을 할 수 있도록 허용함.

[2010-08-18] 원고는 StarTrak Systems LLC에 대하여 4월 20일에 소장이 송달되었음을 확인하는 진술서(Affidavit)를 제출함

* 9월2일자 기준으로 StarTrak Systems LLC에 대한 소송이 진행 중임

일련번호	ArrivalStar 소송(29)
소송 Title	ArrivalStar S.A. et al v. AT&T MOBILITY LLC et al
사건번호	1:2010cv00676
원고	ArrivalStar s.a.; Melvino Technologies Ltd.
피고	AT&T Mobility LLC; Best Buy Purchasing LLC; Sprint Spectrum, LP; Wavemarket, Inc.
관할법원	인디애나 남부지방법원
제소일자	2010년 6월 2일
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6741927
기술 내용	각종 Event의 발생을 이용자에게 알리는 시스템 및 방법; 컴퓨터 네트워크를 이용한 고급 통지 시스템 및 방법; 차량 지체를 통지하는 시스템 및 방법; 운행 장치의 이동 상황을 모니터링하고 통지하는 시스템 및 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2010-06-02] 원고는 피고들이 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용지급, 영구 침해 금지 명령 등을 청구함

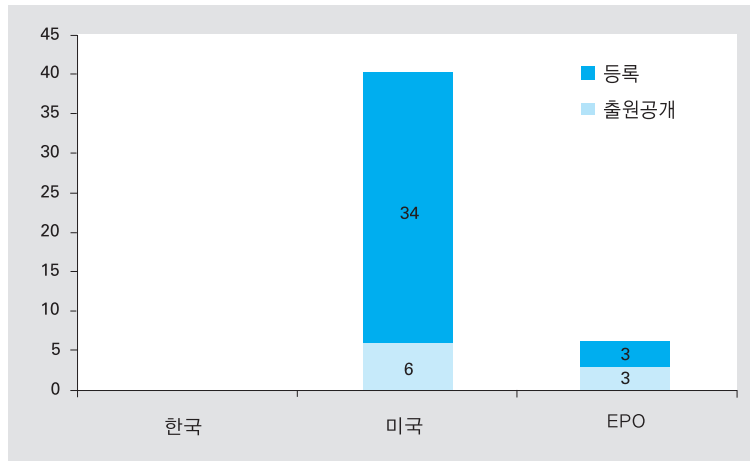
[2010-07-26] 피고 WaveMarket, Inc.는 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기. 피고 Best Buy Purchasing LLC(2010.8.6), AT&T Mobility LLC(2010.8.3), Sprint Spectrum, LP(2010.8.3)는 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기(2010.8.3).

[2010-08-16] 원고는 피고의 Counterclaim(Wavemarket 8.16, AT&T 8.24, Sprint 8.24, Best Buy 8.24)에 대하여 답변서 제출

* 9월 2일자 기준으로 소송은 현재 진행 중임

3. 특허 포트폴리오 분석

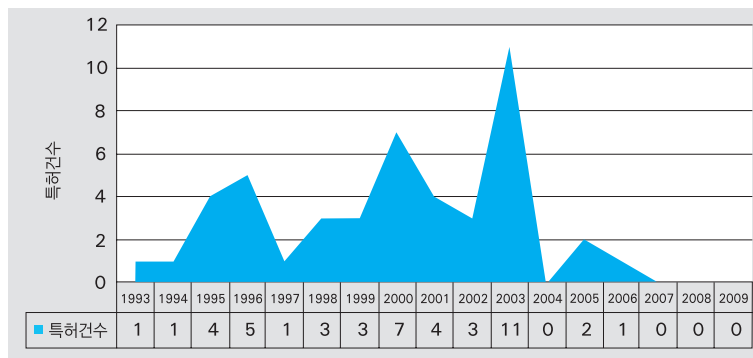
(1) 국가별 특허 현황



[그림6] ArrivalStar 보유 특허의 국가별 현황

국가별 현황을 보면 ArrivalStar의 특허는 주로 미국에 있으며, 유럽에도 특허의 출원을 하고 있으나 국내에는 출원된 특허가 없다. 따라서 현재 미국에서 활동을 주로 하고 있으며, 향후에도 국내에서 활동할 가능성은 없을 것으로 판단되나 유럽에서의 활동 가능성은 현재 보유한 특허를 볼 때 있는 것으로 판단된다.

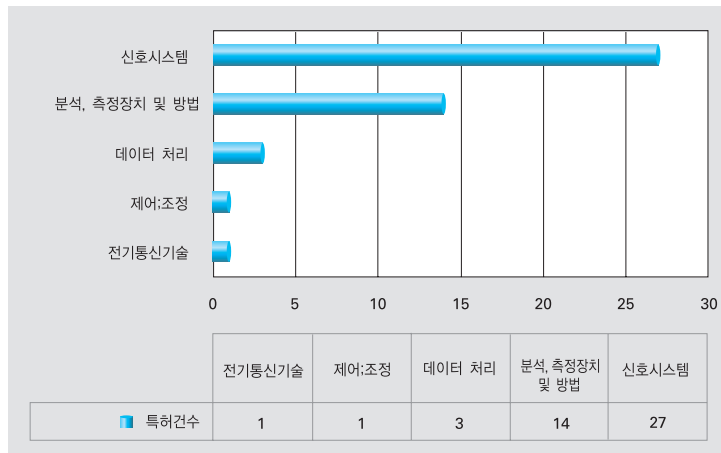
(2) 출원 연도별 특허 현황



[그림7] ArrivalStar 보유 특허의 출원 연도별 현황

ArrivalStar가 보유하고 있는 특허의 출원 연도를 살펴보면 1993년부터 2006년까지 출원되었음을 알 수 있으며, 특히 2003년에 다른 연도와 비교할 때 많은 수의 특허가 출원되었음을 알 수 있다. 공교롭게도 ArrivalStar는 2003년도에 처음으로 1건의 특허침해 소송을 제기하였으며 그 이후로는 소송이 없었으나, 2006년부터는 본격적인 특허 소송을 제기하기 시작하였고, 2006년 한 해 10건의 특허 침해 소송을 제기하여 가장 많은 수의 소송을 일으킨 것이다. 2003년도에 출원하였거나 그 이전에 출원하였던 특허들이 2004년과 2005년에 많이 등록되었으며 이 특허들이 2006년도 소송에서 활용된 특허들이다. 특허 소송에서 어떤 특허를 활용하는 것이 중요한지를 깨달았거나 아니면 특허 소송을 통한 수익 창출이 매우 효율적인 사업이라는 사실을 발견하고 본격적으로 자사 특허 포트폴리오를 강화하기 위해 계속 출원, 부분 계속 출원, 분할 출원 등의 방법을 활용한 것으로 판단된다.

(3) 기술 분야별 특허 현황



[그림8] ArrivalStar 보유 특허의 기술 분야별 현황

현재 ArrivalStar가 주로 활용하는 기술은 운송장치 등의 현 상황에 관한 정보를 통지해주는 시스템과 관련된 것으로 택배회사 등이 화물의 운송 상태에 관한 정보를 통지해주는 서비스를 특허 침해 행위로 판단하고 소송을 제기하고 있다. 따라서 위 그림과 같이 신호 관련 시스템에 대한 특허들이 가장 많은 것으로 확인되고 있다.

(4) 특허 매입 현황

특허 매입 현황에 대해서는 ArrivalStar가 보유한 미국 특허 중 타사로부터 매입한 특허가 존재하는지를 조사해 본 결과 ArrivalStar의 경우 특허를 매입하여 특허권을 행사하는 경우에 해당하지 않고 직접 기술 개발을 통하여 취득한 특허를 활용하여 특허권을 행사하는 업체이며, 현재 보유하고 있는 모든 특허는 ArrivalStar의 전신인 Global Research Systems가 보유한 특허이며, ArrivalStar의 CEO인 Kelly Jones가 발명한 특허들이다. 매입한 특허는 찾아 볼 수 없다.

4. 주요(소송) 특허 현황

(1) USP 6,741,927

특허번호	6741927	등록일자	2004-05-25
출원번호	10/436,119	출원일자	2003-05-12
출원인	ArrivalStar, Inc. (Delray Beach, FL)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	User-definable communications methods and systems		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약		대표도면	
<p>Notification methods and systems are provided. One such method, among others, can be broadly summarized by the following steps: enabling a user to define at least two communications methods for receiving notifications relating to travel of a mobile thing; enabling a user to define one or more criteria when each communications method should be used as opposed to one or more others; monitoring travel data associated with the mobile thing; and providing a notification using one or more of the communications methods, based upon the criteria. A notification system, among others, would have a mechanism for performing each of the foregoing steps.</p>			

(2) USP 5,657,010

특허번호	5657010	등록일자	1997-08-12
출원번호	08/432,898	출원일자	1995-05-02
출원인	Global Research Systems, Inc. (Rome, GA)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Advance notification system and method utilizing vehicle progress report generator		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">2010-02-06</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div>		
요약		대표도면	
<p>An advance notification system (10) and method notifies passengers of the impending arrival of a transportation vehicle (19), for example, a school bus, at a particular vehicle stop. The system (10) generally includes an on-board vehicle control unit (VCU) (12) for each vehicle (19) and a base station control unit (BSCU) (14) for making telephone calls to passengers in order to inform the passengers when the vehicle (19) is a certain predefined time period and/or distance away from the vehicle stop. The VCU (12) compares elapsed time and/or travelled distance to the programmed scheduled time and/or travelled distance to determine if the vehicle (19) is on schedule. If the vehicle (19) is behind or ahead of schedule, the VCU (12) calls the BSCU (14), which then adjusts its calling schedule accordingly. Significantly, a vehicle progress report generator (13) is employed in the BSCU (14) for permitting a passenger to solicit from the BSCU (14) via a telephone link a vehicle progress report relating to arrival of the vehicle (19) at the stop.</p>			

(3) USP 6,278,936

특허번호	6278936	등록일자	2001-08-21
출원번호	09/163,958	출원일자	1998-09-30
출원인	Global Research Systems, Inc. (Rome, GA)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약	대표도면		
<p>Generally, the present invention monitors and communicates travel data transmitted from vehicles being monitored by the system to users requesting travel information on a particular vehicle. A travel data storage unit receives and stores the travel data. When a user desires to view some or all of this travel data, the user submits a request to a data manager. In response, the data manager retrieves the appropriate information from the travel data stored in the travel data storage unit and transmits this information to the user. The data manager may communicate the information in a variety of mediums and preferably contact information is predefined that enables the data manager to determine which medium is preferable and how to establish communication once the medium is determined.</p>			

(4) USP 6,278,936

특허번호	6278936	등록일자	2001-08-21
출원번호	09/163,958	출원일자	1998-09-30
출원인	Global Research Systems, Inc. (Rome, GA)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">2010-02-06</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div>		
요약		대표도면	
<p>Generally, the present invention monitors and communicates travel data transmitted from vehicles being monitored by the system to users requesting travel information on a particular vehicle. A travel data storage unit receives and stores the travel data. When a user desires to view some or all of this travel data, the user submits a request to a data manager. In response, the data manager retrieves the appropriate information from the travel data stored in the travel data storage unit and transmits this information to the user. The data manager may communicate the information in a variety of mediums and preferably contact information is predefined that enables the data manager to determine which medium is preferable and how to establish communication once the medium is determined.</p>		<pre> graph TD GPS[GPS Satellites 23] -- 21a --> VCU[Vehicle Control Unit VCU 15] GPS -- 21b --> Sensor[GPS Sensor 18] VCU -- 21c --> Sensor VCU -- 27 --> VM[Vehicle Manager 29] VM -- 43 --> TXRX[43] TXRX -- 44 --> CN[Cellular Network 48] CN -- 61 --> PSTN[PSTN Network 55] PSTN -- 73 --> MD[Message device 73] MD -- 75 --> UP[User's Premises 75] BSCU[Base Station Control Unit BSCU 38] -- 31b --> VM BSCU -- 66 --> TXRX BSCU -- 70 --> TXRX BSCU -- 72 --> TXRX BSCU -- 74 --> TXRX </pre>	

(5) USP 6,317,060

특허번호	6317060	등록일자	2001-11-13
출원번호	09/516,577	출원일자	2000-03-01
출원인	Global Research Systems, Inc. (Rome, GA)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Base station system and method for monitoring travel of mobile vehicles and communicating notification messages		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 24px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약		대표도면	
<p>A vehicle monitoring and notification system includes a route handler, a schedule monitor, and a communication handler. The schedule monitor determines when users should receive notification messages based on data that indicates when vehicles are expected to arrive at certain locations. The route handler communicates with vehicle control units on board vehicles to determine whether and how much any of the vehicles are off schedule. If any of the vehicles are off schedule, the route handler updates the data monitored by the schedule monitor to change when the schedule monitor determines that notification messages should be received by the users. Once the schedule monitor determines that a user should receive a notification message, the schedule monitor transmits a notification request to the communication handler. The communication handler then establishes communication with a communication device associated with the user and transmits a notification message to the user. Therefore, the user is warned of an impending arrival of a vehicle at a particular location.</p>			

(7) USP 6,486,801

특허번호	6486801	등록일자	2002-11-26
출원번호	09/395,501	출원일자	1999-09-14
출원인	ArrivalStar, Inc. (Delray Beach, FL)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Base station apparatus and method for monitoring travel of a mobile vehicle		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div><div>ARRIVALSTAR, INC.</div><div>2010-02-06</div><div>MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div></div>		
요약		대표도면	
<p>An automated computer-based apparatus includes a communications device and a base station manager located at a base station. The base station manager tracks locations of a vehicle traveling along a predetermined route by communicating with a vehicle computer-based apparatus on the vehicle. The vehicle computer-based apparatus determines the current location of the vehicle as the vehicle travels and transmits information pertaining to the vehicle's location to the base station manager via the communications device. The base station manager determines when the vehicle is a predefined proximity relative to a predetermined location and transmits a notification message to a user so that the user is notified in advance of an impending arrival of the vehicle at the predetermined location. The predefined proximity can be a predefined time that the vehicle is from the predetermined location, can be a predefined distance from the predetermined location, or can be a specific location on earth.</p>			

(8) USP 6,714,859

특허번호	6714859	등록일자	2004-03-30
출원번호	09/908,471	출원일자	2001-06-18
출원인	ArrivalStar, Inc. (Delray Beach, FL)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">2010-02-06</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div>		
요약		대표도면	
<p>Generally, the present invention monitors and communicates travel data transmitted from vehicles being monitored by the system to users requesting travel information on a particular vehicle. A travel data storage unit receives and stores the travel data. When a user desires to view some or all of this travel data, the user submits a request to a data manager. In response, the data manager retrieves the appropriate information from the travel data stored in the travel data storage unit and transmits this information to the user. The data manager may communicate the information in a variety of mediums and preferably contact information is predefined that enables the data manager to determine which medium is preferable and how to establish communication once the medium is determined.</p>			

(9) USP 6,278,936

특허번호	6278936	등록일자	2001-08-21
출원번호	09/163,958	출원일자	1998-09-30
출원인	Global Research Systems, Inc. (Rome, GA)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약	대표도면		
<p>Generally, the present invention monitors and communicates travel data transmitted from vehicles being monitored by the system to users requesting travel information on a particular vehicle. A travel data storage unit receives and stores the travel data. When a user desires to view some or all of this travel data, the user submits a request to a data manager. In response, the data manager retrieves the appropriate information from the travel data stored in the travel data storage unit and transmits this information to the user. The data manager may communicate the information in a variety of mediums and preferably contact information is predefined that enables the data manager to determine which medium is preferable and how to establish communication once the medium is determined.</p>			

(10) USP 6,748,318

특허번호	6748318	등록일자	2004-05-08
출원번호	08/852,119	출원일자	1997-05-06
출원인	ArrivalStar, Inc. (Delray Beach, FL)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Advanced notification systems and methods utilizing a computer network		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약	대표도면		
<p>An advance notification system notifies users of the impending arrival of a vehicle, for example, an overnight package delivery vehicle, at a particular vehicle stop. The system generally includes an on-board vehicle control unit (VCU) for each vehicle and a base station control unit (BSCU) for sending messages to user computers in order to inform the users when the vehicle resides at a certain predefined time period, distance, prior stop, and/or location point from the vehicle stop. Moreover, vehicle tracking, the BSCU, a computer network (e.g., the Internet), and software located on a user computer may be combined in a plurality of configurations for launching and communicating a message of the impending arrival of a particular vehicle before it arrives. Significantly, the computer message is to advise of the impending arrival and preferably will exhibit a distinctive display and/or sound on the recipient computer so that the recipient is informed of the message. The VCU sends vehicle location and/or stop information to the BSCU. The BSCU compares the vehicle route stop list with route management software, then determines when to send an impending arrival message by preferences, normally chosen by the system operator or a user preparing to receive the advance notification message...</p>			

(11) USP 6,748,320

특허번호	6748320	등록일자	2004-05-08
출원번호	10/326,556	출원일자	2002-12-20
출원인	ArrivalStar, Inc. (Delray Beach, FL)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Advance notification systems and methods utilizing a computer network		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 24px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약	대표도면		
<p>An advance notification system notifies users of the impending arrival of a vehicle, for example, an overnight package delivery vehicle, at a particular vehicle stop. The system generally includes an on-board vehicle control unit (VCU) for each vehicle and a base station control unit (BSCU) for sending messages to user computers in order to inform the users when the vehicle resides at a certain predefined time period, distance, prior stop, and/or location point from the vehicle stop. Moreover, vehicle tracking, the BSCU, a computer network (e.g., the Internet), and software located on a user computer may be combined in a plurality of configurations for launching and communicating a message of the impending arrival of a particular vehicle before it arrives. Significantly, the computer message is to advise of the impending arrival and preferably will exhibit a distinctive display and/or sound on the recipient computer so that the recipient is informed of the message. The VCU sends vehicle location and/or stop information to the BSCU, the BSCU compares the vehicle route stop list with route management software, then determines when to send an impending arrival message by preferences, normally chosen by the system operator or a user preparing to receive the advance notification message.</p>			

(12) USP 6,952,645

특허번호	6952645	등록일자	2005-10-04
출원번호	09/163,588	출원일자	1998-12-30
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	System and method for activation of an advance notification system for monitoring and reporting status of vehicle travel		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; margin: 5px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="margin: 0 10px;"> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px 10px;">2010-08-31</div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; margin: 5px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div>		
요약		대표도면	
<p>Generally, the present invention automatically monitors the travel of vehicles in response to requests from users at remote locations. In this regard, a user at a remote location submits a vehicle indicator (such as a bus number, for example) and a location indicator (such as a bus stop number, for example) to a data manager at a vehicle tracking system. The data manager automatically retrieves travel data and location data based on the vehicle indicator and the location indicator. The travel data indicates the current location of the vehicle identified by the vehicle value, and the location data represents a location along the vehicle's route of travel...</p>			

(13) USP 7,030,781

특허번호	7030781	등록일자	2006-04-18
출원번호	10/686,925	출원일자	2003-10-16
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Notification system and method that informs a party of vehicle delay		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약	대표도면		
<p>An advance notification system and method notifies passengers of the impending arrival of a transportation vehicle, for example, a school bus, at a particular vehicle stop. The system generally includes an on-board vehicle control unit for each vehicle and a base station control unit for making telephone calls to passengers in order to inform the passengers when the vehicle is a certain predefined time period and/or distance away from the vehicle stop. The VCU compares elapsed time and/or traveled distance to the programmed scheduled time and/or traveled distance to determine if the vehicle is on schedule. If the vehicle is behind or ahead of schedule, the VCU calls the BSCU, which then adjusts its calling schedule accordingly.</p>			

(14) USP 6,975,998

특허번호	6975998	등록일자	2005-12-13
출원번호	09/516,288	출원일자	2003-10-16
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Package delivery notification system and method		
기술 분류	데이터 처리 (G06F-017/60)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: -10px;">2010-02-06</div>		
요약		대표도면	
<p>A package delivery notification system reports impending package deliveries and precisely notifies recipients of when to expect the deliveries. The package delivery notification system utilizes memory, a communications device, and a system manager. Package data identifying a package that is to be delivered to a recipient is stored in the memory. The package data indicates that the recipient is to receive the package and indicates the expected time that the package is to be delivered. When the package is assigned to a vehicle that will deliver the package to a premises of the recipient, the system manager transmits, via the communications device, a notification message to the recipient. The notification message preferably indicates the approximate time that the package is expected to arrive.</p>		<pre> graph LR 15[Base Station 15] --- 81[Comm. Device 81] 21[Recipient Premises 21] --- 18[Comm. Device 18] 81 <--> 63[Network 63] 18 <--> 63 27[Vehicle 27] --- 25[Package 25] </pre>	

(15) USP 6,904,359

특허번호	6904359	등록일자	2005-06-07
출원번호	10/435,767	출원일자	2003-05-12
출원인	ArrivalStar, Inc		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurrence of events		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #00a0e3; color: white; text-align: center;"> ARRIVALSTAR, INC. </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #00a0e3; color: white; text-align: center;"> MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약		대표도면	
<p>Methods and systems are disclosed for a vehicle status reporting system for allowing a user to define when a user will receive a vehicle status report about the status of a mobile vehicle, in relation to a location, for establishing a communication link between the system and the user, and for delivering the status report during the communication link, the status report indicating occurrence of one or more events.</p>			

(16) USP 7,400,970

특허번호	7400970	등록일자	2008-07-15
출원번호	11/430,443	출원일자	2006-05-09
출원인	Melvino Technologies, Limited (Tortola, VG)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">2010-06-02</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div>		
요약	대표도면		
<p>Generally, the present invention monitors and communicates travel data transmitted from vehicles being monitored by the system to users requesting travel information on a particular vehicle. A travel data storage unit receives and stores the travel data. When a user desires to view some or all of this travel data, the user submits a request to a data manager. In response, the data manager retrieves the appropriate information from the travel data stored in the travel data storage unit and transmits this information to the user. The data manager may communicate the information in a variety of mediums and preferably contact information is predefined that enables the data manager to determine which medium is preferable and how to establish communication once the medium is determined</p>			

(17) USP 6,683,542

특허번호	6683542	등록일자	2004-01-27
출원번호	08/762,052	출원일자	1996-12-09
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Advanced notification system and method utilizing a distinctive telephone ring		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div><div>ARRIVALSTAR, INC.</div><div>2010-02-06</div><div>MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div></div>		
요약	대표도면		
<p>An advance notification system (10) and method notifies passengers of the impending arrival of a transportation vehicle, for example, a school bus (19), at a particular vehicle stop. The system (10) generally includes an on-board vehicle control unit (VCU) (12) for each vehicle (19) and a base station control unit (BSCU) (14) for making telephone calls to passengers in order to inform the passengers when the vehicle (19) is a certain predefined time period and/or distance away from the vehicle stop. Significantly, the telephone call to advise of the impending arrival preferably exhibits a distinctive ring so that the call recipient need not answer the telephone in order to receive the message. The VCU (12) compares elapsed time and/or travelled distance to the programmed scheduled time and/or travelled distance to determine if the vehicle (19) is on schedule. If the vehicle (19) is behind or ahead of schedule, the VCU (12) calls the BSCU (14), which then adjusts its calling schedule accordingly.</p>			

(18) USP 6,618,668

특허번호	6618668	등록일자	2003-09-09
출원번호	09/558,508	출원일자	2000-04-26
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Advanced notification system and method utilizing a distinctive telephone ring		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약		대표도면	
<p>A vehicle monitoring and notification system includes a mapping application and a data manager. The mapping application receives data identifying a particular location and automatically translates this data into a set of location values. The mapping application then stores the foregoing set of location values. The data manager retrieves the stored set of location values and monitors travel of a vehicle based on location values produced by a location sensor coupled to the vehicle. The data manager compares a set of location values produced by the sensor to the stored set of location values to determine when the vehicle is within a predefined proximity of the particular location. When the data manager determines that the vehicle is within the predefined proximity of the particular location, the data manager causes a notification message to be transmitted to a user communications device to notify a user of an impending arrival of the vehicle at the particular location</p>			

(19) USP 6,804,606

특허번호	6804606	등록일자	2004-10-12
출원번호	10/435,780	출원일자	2003-05-12
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Notification systems and methods with user-definable notifications based upon vehicle proximities		
기술 분류	신호시스템 (G08G-001/123)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약	대표도면		
<p>Methods and systems are disclosed for permitting a user to define a plurality of different predetermined proximities corresponding respectively with a plurality of different mobile vehicles in relation to a location, for monitoring travel data associated with the plurality of mobile vehicles, and for notifying one or more communications devices associated with the user based upon the different predetermined proximities associated with the vehicles</p>			

(20) USP 6,763,300

특허번호	6763300	등록일자	2004-7-13
출원번호	10/436,120	출원일자	2003-05-12
출원인	ArrivalStar, Inc.		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Notification systems and methods with purpose message in notifications		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/26)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">ARRIVALSTAR, INC.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2010-02-06</div>		
요약		대표도면	
<p>Methods and systems are disclosed for implementation in connection with a computer system. The methods and systems practice the following: receiving an identification of (a) one or more communication methods for notification, (b) one or more mobile vehicles, and (c) one or more locations to be visited by the mobile vehicles, monitoring travel data relating to a proximity of the mobile vehicle to the location, initiating a communication with the party and, during the communication, notifying the party of the purpose of the vehicle' s stop at the location</p>		<pre> graph TD 85a[85a VEHICLE IS APPROACHING ACTIVATION POINT FOR SENDING MESSAGES] --> 85b[85b WHAT TYPE OF MESSAGES NEED TO BE SENT?] 85b --> 14d[14d DATA BASE OF USER REQUESTS] 14d --> 85g[85g SEND MESSAGE TYPE REQUESTED BY PERSON] 85g --> 85c[85c SEND MESSAGE TO PERSONS COMPUTER ADDRESS?] 85g --> 85d[85d CONTACT PERSON BY TELEPHONE?] 85g --> 85e[85e SEND MESSAGE TO PERSONS PAGER?] 85g --> 85f[85f SEND MESSAGE TO PERSONS TELEVISION?] </pre>	

(21) USP 7,191,058

특허번호	7191058	등록일자	2007-03-13
출원번호	10/656,522	출원일자	2003-09-05
출원인	Melvino Technologies, Limited (Tortola, VG)		
최종권리자	MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED		
발명의 명칭	Notification systems and methods enabling user entry of notification trigger information based upon monitored mobile vehicle location		
기술 분류	분석, 측정 장치 및 방법 (G01C-021/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #00a0e3; color: white; text-align: center;"> ARRIVALSTAR, INC. </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px 10px; font-weight: bold;">2010-02-06</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #00a0e3; color: white; text-align: center;"> MELVINO TECHNOLOGIES, LIMITED </div> </div>		
요약		대표도면	
<p>A vehicle monitoring and notification system includes a mapping application and a data manager. The mapping application receives data identifying a particular location and automatically translates this data into a set of location values. The mapping application then stores the foregoing set of location values. The data manager retrieves the stored set of location values and monitors travel of a vehicle based on location values produced by a location sensor coupled to the vehicle. The data manager compares a set of location values produced by the sensor to the stored set of location values to determine when the vehicle is within a predefined proximity of the particular location. When the data manager determines that the vehicle is within the predefined proximity of the particular location, the data manager causes a notification message to be transmitted to a user communications device to notify a user of an impending arrival of the vehicle at the particular location.</p>			

5. 법률적 쟁점 검토

(1) 원고의 국적 - 재판지 선정에 관한 문제

ArrivalStar의 소송을 통해 확인할 수 있는 두드러진 특징은 소송을 진행하는 당사자가 플로리다 주 소재 법인인 ArrivalStar Inc.가 아니라 룩셈부르크 법인인 ArrivalStar S.A.와 영국령 버진아일랜드 법인인 Melvino Technologies Limited라는 것이다. 두 회사 모두 ArrivalStar Inc.의 자회사로 판단되며, 어떤 면에서는 모두가 하나의 법인이라고 보아야 할 것이다. 초기의 두 소송에서 ArrivalStar Inc.가 소송을 제기한 이후로는 줄곧 ArrivalStar S.A.와 Melvino Technologies Limited가 소송을 제기해오고 있는 상황이다.

소송을 당한 피고의 입장에서는 소송에서의 재판지(Venue) 선정에 대하여 부적절하다고 판단하는 경우 이를 주장하여 소의 이송(transfer)을 구하는 motion을 제출할 수 있다. 물론 피고가 소송을 진행하는 데 큰 불편이 없는 경우라고 한다면 이러한 주장을 할 필요도 없겠지만, 소송의 당사자는 가급적 본인에는 유리하면서 상대방에게 불리한 소송지를 선정하는 것이 효과적일 수 있으며 'Forum shopping'이라는 것도 역시 이와 같은 맥락에서 이해할 수 있는 내용일 것이다.

특히 침해 소송에서의 재판지 선정은 소송의 당사자가 거주하는 지역이거나, 또는 침해행위가 발생하고 사업장이 존재하는 곳이어야 하는데²¹⁾ ArrivalStar의 경우 당사자가 룩셈부르크와 영국령 버진아일랜드 법인이므로 자사가 거주하는 지역을 재판지로 선정할 수 없으므로 피고가 거주하는 곳, 또는 침해행위가 발생하고 사업장이 존재하는 곳을 재판지로 선정해야 하므로 일응 불리한 측면이 있다고 볼 수 있다.

소송을 제기하는 ArrivalStar의 입장에서는 나름대로 자사에 유리하면서 상대방에는 부담이 될 수 있는 지역에서 소송을 진행할 의도로 법원을 선택한 것인데 재판지가 이송하는 경우 ArrivalStar가 상당한 부담을 가질 수 있고, 소송을 지연시킴으로써 피고는 소송에 대응할 시간적 여유를 가지게 되어 소송의 압박이 줄어드는 장점이 있다.

실제로 재판지 선정에 관한 문제를 제기하여 소의 이송에 성공한 사건은 ArrivalStar, Inc. v. Pilot Air Freight Corp. (2006) 사건이었는데 이 사건은 일리노이주 북부지방법원에서 제기된 소송이었으나 피고인 Pilot Air Freight Corp.이 원고는 모두 외국 법인이고 피고인 자신들은 펜실베이니아에 소재한 기업이므로 재판지 선정이 부적절함을 주장하여 소를 펜실베이니아 동부지방법원으로 이송하는 데 성공하였다. 소의 이송이 있은 후 한 달도 채 안 되어 소송이 화해를 통해 종결되었는데 협상을 통한 분쟁 해결에서 이러한 부분도 일조를 했다고 보아야 할 것이다.

하지만 상반된 경우로 ArrivalStar S.A. et al v. Shipmatrix, Inc. et al (2007) 사건에서는 피고 중 1인인 United Parcel Services는 펜실베이니아 서부지방법원에 제기된 이 소송에서 특허 침해 주장과 관련된 일반적 사실이 펜실베이니아 주에는 없으며 관련된 사실을 입증할 대다수의 증인이 조지아 주에 거주하고 있고 관련 서류들의 대부분도 조지아 주에 있으므로 조지아 북부지방법원으로 소를 이송해 줄 것을 구하였으나 ArrivalStar는 피고 중 하나인 Shipmatrix의 본사가 펜실베이니아에 있으며 ArrivalStar의 특허 소송이나 라이선싱을 대행하는 대리인이 펜실베이니아에 거주하고 있다

21) Federal Rules of Civil Procedure Title 28, U.S.C. 1400(b)

는 점, United Parcel Services의 광범위한 사업이 펜실베이니아에서 이루어지고 있는 점, 그리고 지금 이와 같이 소를 다른 법원으로 이송할 경우 불필요한 비용이 발생할 수 있음을 주장하였다. 법원은 피고인 United Parcel Services의 motion을 각하하였다. 이 경우에는 ArrivalStar의 특허 및 소송 활동을 대리하는 대리인이 펜실베이니아 주에서 활동하고 있었으므로 이러한 정황도 참작하여 판단한 것으로 보인다.

따라서 원고의 재판지 선정과 관련된 조사를 통해 허점이 있는 경우 이와 같은 소의 이송을 구하는 motion을 제기하는 것은 피고에 유리할 수 있을 것으로 판단된다.

제2절 C2 Global Technologies Inc

1. 기업 현황

(1) 회사 개요²²⁾

C2 Global Technologies Inc.(이하 'C2 Global')는 1983년 'MedCross, Inc.'라는 이름으로 플로리다에 세워진 법인이며 1997년 'I-Link Incorporated'로 명칭을 변경하였으며, 2003년 'Acceris Communications Inc.', 2005년 'C2 Global Technologies Inc.'로 변경해왔다. C2 Global은 미국의 National Securities Exchange(NYSE, NASDAQ 등)에 상장되어 있는 기업은 아니지만, 장외시장인 OTCBBOver The Counter Bulletin Board에 등록되어 있는 기업으로 VoIPVoice over Internet Protocol 기술에 관한 특허 포트폴리오를 가지고 있으며 이를 라이선스하고 있다.

자사 홈페이지와 미국증권거래위원회에 제출(2010년 3월 31일)한 자료에 따르면 C2 Global은 초기에 인터넷 서비스를 제공하는 회사로 출발하였으나 Non-Practicing Entity로 변천해왔음을 알 수 있다. 1994년 인터넷 서비스를 제공하는 사업을 시작하였으며, IP 기반 통신 플랫폼을 설계 및 공급하여 음성 통신을 위한 품질 좋고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 공급하기 위해 노력하였다. 1997년 PSTNPublic Switched Telephone Network(공중전화교환망), Local Area Networks, IP Networks 상에서 멀티미디어 통신을 지원할 수 있는 소프트웨어 통신 제품을 설계, 개발, 통합, 판매하는 MiBridge, Inc.라는 통신 기술 회사를 인수하였다.

2001년에는 전기통신 사업에 뛰어들었으며 이 분야에 관한 자산은 전액출자 자회사인 Acceris Communications Corp.(이후에 WXC Corp.으로 명칭 변경됨)이 소유하였으나 이 사업은 2005년 9월에 매각되었다.

2002년에 등록된 특허(미국 6,438,124, 1996년 출원)는 VoIP 서비스 분야에서는 원천적인 개념, 응용 및 실행에 관한 내용을 반영하고 있으며 이는 거리와 무관하게 음성/음향을 인터넷을 통해 전달함으로써 양 당사자가 전화로 대

22) SEC Filing, 2010.3.31, C2 Global Technologies Inc, Form 10-K, retrieved July 7, 2010 from "http://www.secinfo.com/d12TC3,rgPm.htm"

화를 주고받을 수 있도록 하는 기술도 아우르는 것이다. 이 기술을 통해서 특별한 전화기나 컴퓨터가 없이도 인터넷이 통신 중계기 역할을 하게 함으로써 고품질의 음성통화를 가능하게 하고 또한 비용을 절감할 수 있게 되었다. 이와 같이 동 특허가 등록된 이후인 2003년 5월 1일, C2 Global(당시 'I-Link Incorporated')는 미국 내 VoIP Network 사업을 매각하였으며 오로지 지적재산권과 특허만을 유지하게 된다.

2003년에는 VoIP 관련 특허를 매입하게 되는데 동 특허를 제공한 특허권자들은 VoIP 특허 포트폴리오로부터 발생하는 순익의 35%를 받기로 되어 있었으며 동 특허권자들에게는 이와 같은 의무를 정상적으로 수행하는 것을 보장하기 위해 최우선 담보권이 주어졌다. 특허 매입을 통해 국제적인 VoIP 특허 포트폴리오가 구성되었는데, 통신 회사들 중에서 그들의 고객들이 전통 방식의 핸드셋을 통한 통신을 발생시켜 인터넷 프로토콜을 통해 통신의 일부를 전달하고, 다시 전통적인 통신망을 통해 통화를 가능하게 하는 업체들의 경우 C2 Global의 VoIP 특허를 실시하게 된 것이다. 이로 인해 2004년 말까지는 지적재산권의 라이선스나 로열티 수익이 없었으나 2008년에는 미국의 주요 6대 통신 서비스 회사들과의 화해 및 라이선스 계약으로 수익이 발생하게 되며 지속적인 라이선스 및 로열티 수익을 기대할 수 있게 된 것이다.

C2 Global은 2005년 3사분기에 지적재산권을 활용한 라이선스 수익에 집중하기로 결정한 이후로 2005년 미화 389,000달러를 R&D에 투자한 것을 끝으로 R&D에 대한 투자를 중단하였으며, 2007년부터는 인터넷 기반 E-비즈니스 사업에 대한 투자하기 시작하여 2009년 말 기준으로 총 미화 2,791,000달러를 투자한 것으로 나타났다.

이와 같이 초기의 기술 및 서비스를 제공하는 업체에서 출발하여 현재는 특허권을 행사하여 이를 통해 수익을 창출하는 업체로 변모한 것이다.

(2) 사업 형태

살펴본 바와 같이 C2 Global은 초기에 자사에서 연구개발한 VoIP에 관한 기술을 활용하여 제조 및 판매, 서비스를 제공하는 사업을 영위해 왔으나, 현재는 관련 사업을 모두 매각하고 자사에서 출원하여 취득한 특허와 다른 특허권자로부터 특허를 매입하여 VoIP 관련 특허 포트폴리오를 구성하여 이를 라이선싱하는 Non-Practicing Entity로 활동하고 있는 업체이다.

2007년, 2008년, 2009년도의 매출액Revenue과 원가 및 비용Operating costs and expenses을 간단히 살펴보면 다음과 같다.²³⁾

23) Ibid, p.19.

구분	항목	2009년	2008년	2007년
매출 (Revenue)	특허 라이선스(Patent Licensing)	-	17,625	-
	자산 유동화(Asset Liquidation)	5,991	-	-
	계	5,991	17,625	-
원가 및 비용 (Operating costs and expenses)	특허 라이선스(Patent Licensing)	29	10,729	-
	자산 유동화(Asset Liquidation)	4,138	-	-
	판매 및 일반 관리비 (Selling, general and administrative)	2,657	1,273	1,216
	감가상각 및 부채 상환 (Depreciation and amortization)	-	20	20
	계	6,824	12,022	1,236
영업이익		(833)	5,603	(1,236)

[표 2] C2 Global Technologies Inc.의 최근 3년간 매출 현황

(표 1)에서 알 수 있듯이 최근 3년간 C2 Global의 매출은 모두 특허 라이선스와 자산 유동화를 통해 발생하였으며 제품의 판매나 서비스의 제공을 통한 수익은 전혀 없다.

2008년도에 발생한 미화 17,625,000달러의 특허료 수익은 미국 전기통신 사업자들과의 화해 계약 및 라이선스 계약에 따른 것이며, 특허 라이선스와 관련하여 발생한 비용(2008년: 10,729,000달러, 2009년: 29,000달러)은 특허 라이선스, 대리인에 대한 성사금Contingency fee, 특허 라이선스와 관련된 지속적인 사업비 및 VoIP 특허를 제공한 특허권자들에게 지급하기로 한 순이익의 35% 비용을 포함하고 있는 것이다.

자산 유동화Asset liquidation를 통해 2009년도에 발생한 수익(미화 5,991,000달러)은 자회사인 Counsel RB가 자산을 처분하여 발생한 수익이며, 이와 관련하여 발생한 비용은 미화 4,138,000달러이다. 기타 판매 및 일반관리비와 감가상각 및 부채 상환 등으로 발생하는 비용이 꾸준히 발생하고 있음을 알 수 있다.

(3) 자회사

C2 Global의 자회사는 다음과 같다.

자회사명	소재지(州)
ACRS Local Communications Inc.	델라웨어
C2 Communications Technologies, Inc.	델라웨어
C2 Investments Inc.	델라웨어
I-Link Systems Inc.	유타
Mibridge Inc.	유타
WebtoTel Inc.	델라웨어
CPT-1 Holdings Inc.	델라웨어
Counsel RB Capital LLC	델라웨어

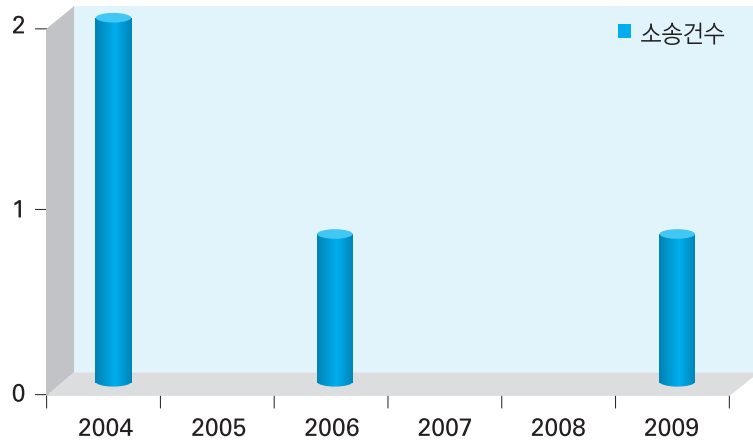
[표3] C2 Global Technologies Inc.의 자회사 현황

Non-Practicing Entity에 있어서 자회사를 운영하는 경우에는 보통 실체가 없는 Paper company인 경우가 많으며, 이는 기술 분야에 따른 라이선싱 활동에 있어서 편의를 도모하기 위해서 이를 활용하게 되고, 특허를 기술 분야나 관련 제품에 따라 구분하여 자회사로 이전하여 관리하게 된다. 그러나 C2 Global의 경우 자회사가 위와 같이 많이 존재하지만 이 업체들로 특허를 이전하여 관리한다거나 별도의 라이선싱 활동을 하는 것을 확인할 수 없었다. 다만, 자회사 중 C2 Communications Technologies Inc.의 경우 C2 Global의 전액출자 자회사로서 특허 소송을 제기하고 있으며, 특허를 이전받아 관리하고 있음을 확인할 수 있었다. C2 Communications Technologies Inc.를 제외한 다른 자회사의 경우 특허권의 행사나 관리에 있어 특별히 관련되어 있는 정황을 확인할 수 없었다.

2. 특허 분쟁 현황

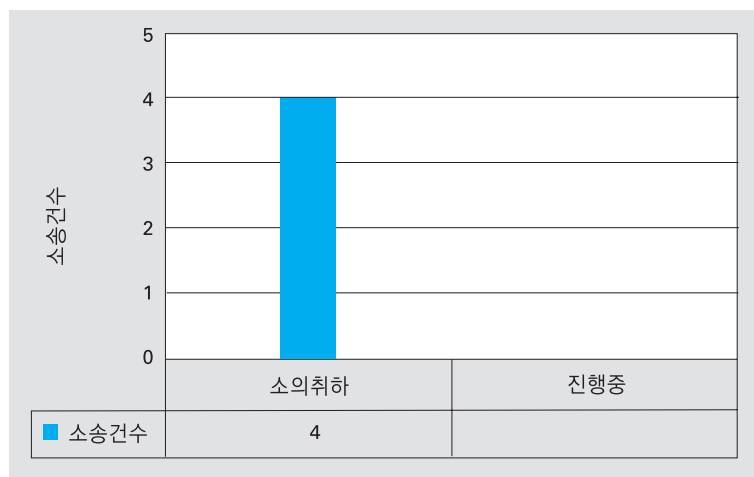
(1) C2 Global의 소송 요약

C2 Global의 연도별 소송 현황을 살펴보면 우선 눈에 띄는 점이 소송이 그리 많지 않다는 것이다. C2 Global의 자회사 소송까지 조사를 한 것이지만 실제로 소송이 그리 많지 않은 것으로 확인되었다. 그럼에도 불구하고 C2 Global의 경우 미국에서 주요한 VoIP 관련 업체들에 대한 라이선싱을 통해 많은 수익을 올리고 있는 것이 사실이다. 주로 2009년도에 제기한 소송에서 주요 통신 업체들에 대하여 자사 특허를 라이선스하는 데 성공한 것으로 파악되었다.

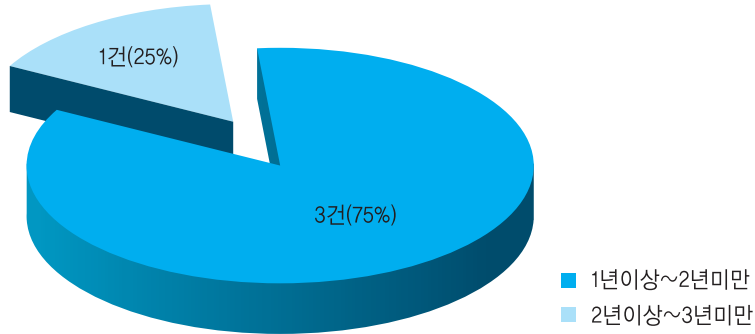


[그림9] C2 Global의 연도별 소송 건수

총 4건의 소송이 진행된 결과 이미 소송이 종결되었으며, 현재 진행 중인 소송은 없는 상황이다. 다만, 소송이 종결되기까지의 기간을 살펴보면 4건 중 3건이 1년 이상의 소송 기간이 소요되었으며, 나머지 한 건의 경우 2년 이상의 기간이 소요된 것으로 나타났다. 특히 소송에서는 대부분 특허 청구항 해석(Claim construction)을 진행하였던 것으로 나타나 소송을 진행하는데 있어 비교적 소송에 대한 준비를 한 상태에서 소송을 진행하는 것으로 판단된다.

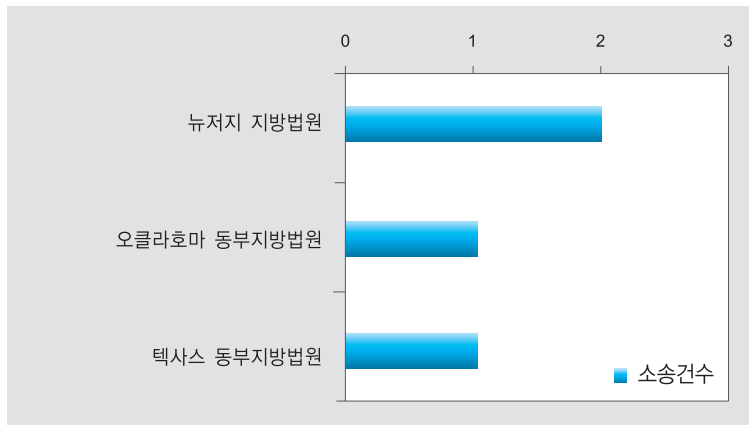


[그림10] C2 Global의 소송 결과 분석



[그림11] C2 Global의 소송 기간 분석

소송을 제기한 법원의 현황을 살펴보면 뉴저지 지방법원에서 2건의 소송을 진행하였으며, 오클라호마 동부지방법원 1건, 텍사스 동부지방법원 1건의 순으로 나타났으나, 많은 건의 소송이 있었던 업체가 아니라는 점에서 큰 의미를 부여하는 것은 불필요한 것으로 판단된다.



[그림12] C2 Global의 소송 법원별 현황

(2) C2 Global의 소송 현황 및 개별 사건 정보

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종류	진행 상태
1	ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC. v. ITXC CORP.	3:2004cv01690	2004-04-13	뉴저지 지방법원	특허 침해 소송	소 취하
2	ITXC CORP. et al v. ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC. et al	3:2004cv02135	2004-05-06	뉴저지 지방법원	특허 침해 소송	소 취하
3	C2 Communications Tech Inc vs Global Crossing Telecommunications Inc et al	2:2006cv00241	2006-06-14	텍사스 동부지방법원	특허 침해 소송	소 취하
4	C2 Communications Technologies, Inc. v. PAETEC Corporation	6:2009cv00314	2009-08-14	오클라호마 동부지방법원	특허 침해 소송	소 취하

[표4] C2 Global의 특허 소송 리스트

일련번호	C2 Global 소송(1)
소송 Title	ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC. v. ITXC CORP.
사건번호	3:2004cv01690
원고	ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC.
피고	ITXC CORP.
관할법원	뉴저지 지방법원
제소일자	2004-04-13
종결일자	2006-03-17
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6243373
기술 내용	컴퓨터 네트워크를 이용한 인터넷 전화 시스템
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2004-04-13] 원고는 피고가 자사 특허를 침해하는 것을 주장하면서 침해금지 명령, 손해의 배상 등을 구함

[2004-05-18] 피고는 원고 주장의 특허가 무효이며, 권리의 해태, 비침해 등을 주장하며 답변서를 제출하고, Counterclaim을 통해 특허 무효, 비침해, 권리 행사 불능 등을 주장

[2004-06-16] 원고는 피고가 특허권 행사 불능, 불공평한 행위 등을 이유로 Counterclaim을 제기한 것에 대하여 적절한 구제 방법이 될 수 없다는 이유 또는 법적으로 불충분하다는 이유로 청구를 각하하라는 motion을 제출함(본 motion과 관련하여 원고와 피고 간 법적 공방)

[2006-03-17] 원고와 피고는 본 소송의 다툼에 대하여 화해하였으며 서로 간 청구를취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	C2 Global 소송(2)
소송 Title	ITXC CORP. et al v. ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC. et al
사건번호	3:2004cv02135
원고	AC CERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC.
피고	AC CERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC.; ACCERIS COMMUNICATIONS, INC.
관할법원	뉴저지 지방법원
제소일자	2004-05-06
종결일자	2006-04-04
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,889,774; 6,026,087; 6,404,864; 6,628,760; 6,661,878
기술 내용	인터넷 전화의 송신과 이를 PSTN으로 전환하는 통신 방법
진행 상태	화해 계약으로 소 취하

사건 요약

[2004-05-06] 원고는 피고인 ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC.와 ACCERIS COMMUNICATIONS, INC.의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을

주장하며 손해배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지를 구함

[2004-06-14] 피고는 원고가 소장에서 주장하는 내용이 불분명하여 소송의 지연, 소송

비용을 증가시키는 등 연방 민사소송법 제11조를 위반하고 있으므로 이에 대한 제재를 구하는 motion을 제출함

[2004-06-14] 원고는 소송에 관한 특허나 침해 제품 등에 대하여 피고와 전화 연락과 미팅을 통해 알고 있는 내용임에도 불구하고 동일자에 피고가 원고에 대한 법 제11조에 따른 sanction을 구하는 motion을

제출하였으므로 이것이 동 조항의 위반에 해당함을 주장하며 동 조항에 따른 sanction을 구하는 motion을 제출함

[2004-07-07] 법원은 원고와 피고가 각각 제출한 motion(for sanction)을 거부함

[2004-07-15] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2004-07-29] 피고의 Counterclaim에 대하여 원고가 답변서를 제출함

[2006-04-04] 양당사자가 화해함으로써 소송은 취하(with prejudice)함

일련번호	C2 Global 소송(3)
소송 Title	C2 Communications Tech Inc vs Global Crossing Telecommunications Inc et al
사건번호	2:2006cv00241
원고	C2 Communications Technologies, Inc.
피고	AT&T Corporation, Bell Atlantic Communications, Inc., BellSouth Telecommunications, Inc., Global Crossings Telecommunications, Inc., GTE Southwest Incorporated, MCI Communications Services, Inc., MCImetro Access Transmission Services, LLC, Qwest Communications Corporation, Sprint Communications Co. LP, Teleconnect Long Distance Services and Systems Co., Verizon Global Networks, Inc., Verizon North, Inc., Verizon Select Services, Inc., Level 3 Communications, Inc.
관할법원	텍사스 동부지방법원
제소일자	2006-06-14
종결일자	2008-10-02
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6243373
기술 내용	컴퓨터 네트워크를 이용한 인터넷 전화 시스템
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2006-06-14] 원고인 C2 Communications Technologies는 피고들이 자사 특허를 침해하고 있음을 주장하면서 침해금지 명령, 손해의 배상 등을 구함

[2006-08-14] 피고 AT&T는 원고의 주장을 부인하고 원고의 특허가 무효임을 주장하는 답변서를 제출함

[2006-10-24] 원고는 소장을 수정하고 피고 중 일부에 대한 소를 취하(without prejudice)하는 motion을 제출하여 승인됨. AT&T Inc., Verizon Communications Inc., Qwest Communications International Inc., BellSouth Corporation, Sprint Nextel Corp., Global Crossing Limited에 대한 소를 취하함(without prejudice)

[2007-05-01] 원고와 피고는 공동으로 본 소송의 중재자로 James W. Knowles를 선임하였음을 통지함(중재는 2008년 5월 7일까지 완료되어야 함)

[2007-07-05] 원고와 BellSouth Telecommunications Inc.는 본 소를 동의하에 취하 (without prejudice)하기로 하는 motion을 제출함

[2007-10-05] 원고는 Claim construction을 위한 참고 자료를 제출함(이를 이어서 피고들도 Claim construction에 관한 자료를 제출함)

[2008-03-03] 원고와 AT&T는 소를 취하하기로 동의함

[2008-03-12] 원고와 Bell Atlantic Communications, Inc.; GTE Southwest Incorporated; Verizon North, Inc.; MCI Communications Services, Inc.; Verizon Global Networks, Inc.; MCImetro Access Transmission Services, LLC; Verizon Select Services, Inc.; and Teleconnect Long Distance Services and Systems, Co.는 소를 취하(with prejudice)하기로 동의함

[2008-06-05] 원고는 피고 Sprint Communications에 대한 소를 취하(with prejudice)함

[2008-07-03] 피고 Level 3 Communications, Global Crossings Telecommunications, Qwest Communications는 원고의 특허 6,243,373 특허가 실시예의 부족과 명세서의 불충분함을 이유로 특허의 무효를 결정할 것을 구하는 Summary Judgment를 구하는 motion을 제출함
(당사자 간 본 S/J와 관련된 다툼이 계속됨)

[2008-09-30] Level 3 Communications, Global Crossings Telecommunications, Qwest Communications는 원고와 본 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	C2 Global 소송(4)
소송 Title	C2 Communications Technologies, Inc. v. PAETEC Corporation
사건번호	6:2009cv00314
원고	C2 Communications Technologies, Inc.
피고	TDS Telecommunications Corp.; Telephone and Data Systems, Inc.; Windstream Corporation; Matrix Telecom, Inc.; PAETEC Corporation
관할법원	오클라호마 동부지방법원
제소일자	2009-08-14
종결일자	2010-08-27
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6243373
기술 내용	컴퓨터 네트워크를 이용한 인터넷 전화 시스템
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2009-08-14] 원고인 C2 Communications Technologies는 피고들이 자사 특허를 침해 하고 있음을 주장하면서 침해금지 명령, 손해의 배상 등을 구함

[2009-10-13] 피고 Telecommunications and data systems는 본 소송에서 원고가 오클라호마 주에서 전혀 사업을 실시하고 있지 않음에도 불구하고 본 법원에서 소송을 제기한 것이 Personal Jurisdiction(인적 관할권)이 없으므로 본 소를 각하할 것을 구하는 motion 제출

[2009-10-13] 피고 Paetec Corp., Matrix Telecom, Windstream Corp.은 본 소송을 텍사스동부지방법원으로 이송해 줄 것을 구하는 motion 제출. 그 이유로는 당사자들과 증인들의 편의 측면에서 유익하고 정의 관념에 합당하다고 주장함

[2009-10-14] 원고는 모든 피고들에 대하여 수정된 소장을 제출함

[2009-11-06] 원고는 TDS Telecommunications에 대한 소를 취하함

[2009-11-09] 원고는 Windstream에 대한 소를 취하함

[2009-11-19] 원고는 Matrix Telecom에 대한 소를 취하하는 motion 제출 (without prejudice)

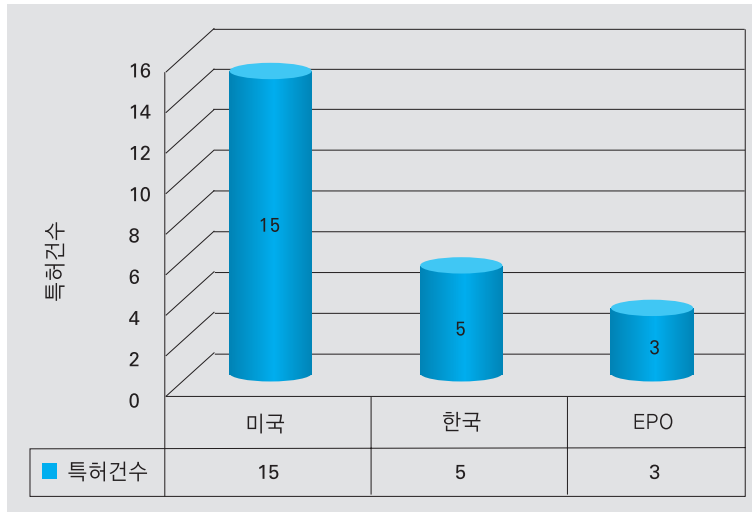
[2009-12-22] 법원은 피고 Paetec Corp.이 소송을 뉴욕 서부지방법원 또는 텍사스 동부지방법원으로 이송해 줄 것을 구한 motion에 대하여 소를 뉴욕 서부지방법원으로 이송하는 것은 거부하였으나, 2007년 텍사스 동부지방법원에 제기된 소송을 2008년 10월에 최종적으로 종결한 바 있고 문제의 특허가 동일하고 Claim construction에 관한 부분도 여러 가지로 유사하므로 소송을 보다 쉽고, 효율적으로 진행할 수 있다는 점을 들어 소송을 텍사스 동부지방법원으로 이송할 것을 명령함.

** 텍사스 동부지방법원에서 소송이 계속됨 >> 2:2009cv00393

[2010-08-27] 원고는 피고의 합의로 본 소송을 취하(without prejudice)하기로 함

3. 특허 포트폴리오 분석

(1) 국가별 특허 현황

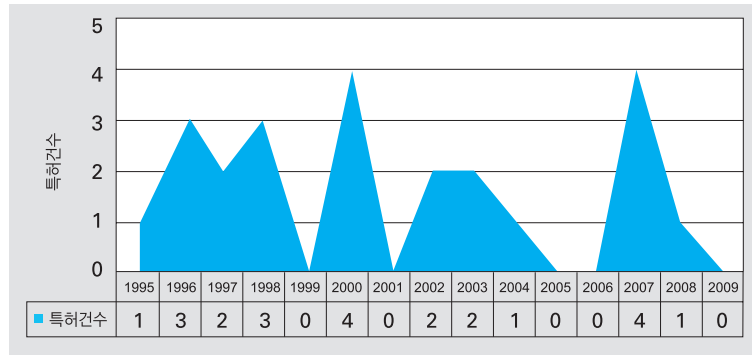


[그림13] C2 Global Technologies 보유 특허의 국가별 현황

C2 Global의 특허 포트폴리오를 보면 한국²⁴⁾과 유럽에도 특허를 보유하고 있다는 것이다. 2009년 6월 보도 자료에 보면 C2 Global의 한국 특허를 라이선스하였다는 사실을 확인할 수 있는데 정확하게 어느 기업과 라이선스 계약을 체결하였는지에 대한 구체적인 언급을 볼 수 없었다. 어쨌든 국내 등록된 특허에 대한 라이선스 가능성도 이미 있으며 C2 Global이 미국의 통신 회사들과 라이선스한 사실만을 두고 본다면 국내 특허를 활용한 라이선스 또한 결코 만만히 볼 수 없는 상황이라고 판단되므로 이러한 점을 감안하여 국내 VoIP 업체들이 주의할 필요성이 있다고 판단된다.

(2) 출원 연도별 특허 현황

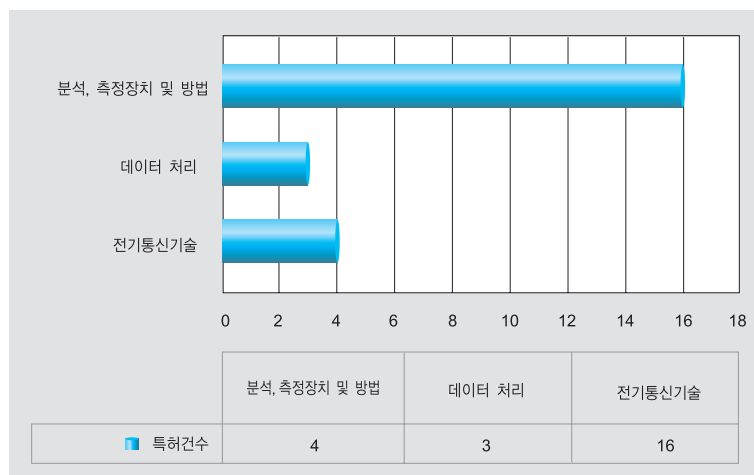
24) 국내 출원된 특허는 자회사인 '아이-링크 시스템즈, 아이엔씨(I-Link Systems, Inc.)'가 출원인인 특허이며, 현재 등록된 특허는 3건(특허번호 10-0892950, 10-0923483, 10-0847335)이 있다.



[그림14] C2 Global Technologies 보유 특허의 출원 연도별 현황

연도별로 특허를 출원한 현황을 살펴보면 적은 수의 특허를 꾸준히 출원하고 있다는 사실을 볼 수 있다. C2 Global의 경우 특허를 매입하기보다는 대부분의 특허를 직접 출원한 것으로 확인되었는데, 특허의 출원을 적지만 꾸준히 지속하고 있다는 점을 살펴야 할 것이다. 이는 앞으로도 출원할 가능성을 내포하고 있는 것이므로 향후의 추이를 지켜보아야 할 것이다.

(3) 기술 분야별 특허 현황

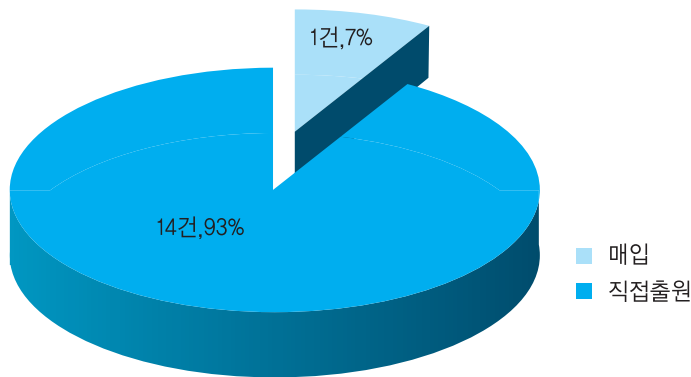


[그림15] C2 Global Technologies 보유 특허의 기술 분야별 현황

기술 분야를 살펴보면 전기통신기술이 대부분을 차지하고 있음을 알 수 있으며, 특히 VoIP 기술을 주로 다루고 있는 것으로 확인되었다. 특히 최근의 인터넷 전화에 관한 기술과 시장성이 최근 몇 년간 크게 향상되었다고 볼 수 있으므로 이러한 기술 분야에 대한 특허 포트폴리오는 관련 기업들에게는 충분히 부담을 줄 수 있다.

또한 인터넷 전화 기능이 스마트폰에도 반영되고 있다는 사실을 생각할 때 이 분야에서의 특허포트폴리오는 증가하는 것은 그리 반가운 일이 아님에 틀림없다.

(4) 특허 매입 현황

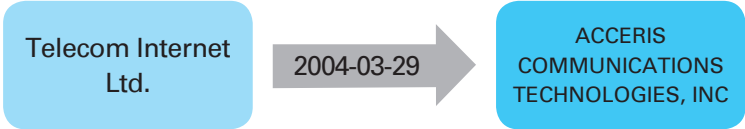
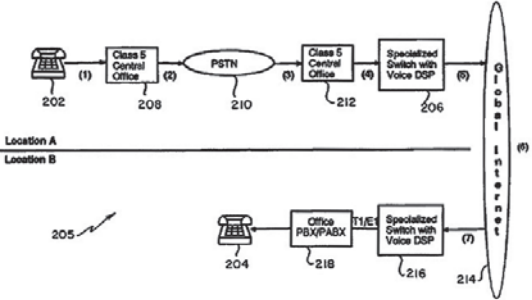


[그림16] C2 Global Technologies Inc.의 보유 (미국) 특허 취득 현황

C2 Global이 보유한 미국 특허 15건 중 타사 또는 개인 발명가 등으로부터 매입한 특허가 존재하는지를 확인해 보았다. 미국 특허 15건 중 1건의 특허는 2004년 3월 29일 Telecom Internet Holdings Ltd.로부터 매입한 것으로 확인되었을 뿐 다른 14건의 특허는 모두 직접 또는 자회사를 통해 출원한 특허임이 확인되었다. C2 Global의 경우에도 지금까지의 활동을 기준으로 볼 때 직접 출원한 특허를 활용하여 특허권을 행사하는 형태의 사업을 추진하고 있으며, 특허를 매입하여 특허권을 행사하는 형태의 활동을 하지는 않고 있다.

4. 주요(소송) 특허 현황

(1) USP 6,243,373


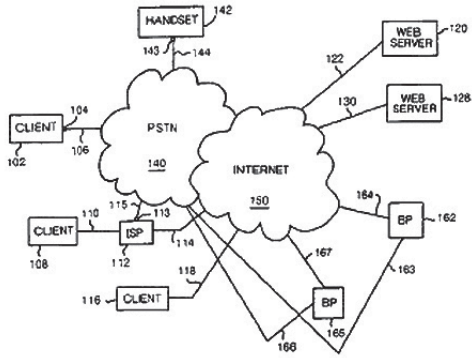
특허번호	6243373	등록일자	2001-06-05
출원번호	08/548,323	출원일자	1995-11-01
출원인	Telecom Internet Ltd.		
최종권리자	ACCERIS COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC. (C2 COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, INC.로 명칭 변경)		
발명의 명칭	Method and apparatus for implementing a computer network /internet telephone system		
기술 분류	이동무선통신시스템		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A method and apparatus are provided for communicating audio information over a computer network. A standard telephone connected to the public switched telephone network (PSTN) may be used to communicate with any other PSTN-connected telephone, where a computer network, such as the Internet, is the transmission facility instead of conventional telephone transmission facilities, such as the interexchange or intralata facilities.</p>			

(2) USP 5,889,774

특허번호	5889774	등록일자	1999-03-30
출원번호	08/818,828	출원일자	1997-03-14
출원인	eFusion, Inc.		
최종권리자	ITXC IP HOLDING SARL		
발명의 명칭	Method and apparatus for selecting an internet/PSTN changeover server for a packet based phone call		
기술 분류	전기에 의한 디지털 데이터처리 (G06F 15/16)		
최종 이전 상황	<pre> graph LR A[ITXCIPCO, LLC] -- 2004-05-26 --> B[ITXC IP HOLDING SARL] </pre>		

요약	대표도면
<p>A method and apparatus for establishing a voice call to a PSTN extension on behalf of a networked client computer, and routing the voice call off of the network, is provided. In a first embodiment, the apparatus comprises a storage medium having stored therein a plurality of programming instructions for implementing a set of communication services for facilitating establishment of the voice call to the PSTN extension, and an execution unit, coupled to the storage medium, for executing the plurality of programming instructions. The set of communication services include services for soliciting inputs from one or more other apparatuses on one or more operating characteristics associated with the establishment and support of the voice call to the PSTN extension, and selecting either the apparatus itself or one of the other apparatuses to place the voice call to the PSTN extension.</p>	<p>The diagram illustrates a network architecture. A central cloud labeled 'PSTN 140' is connected to a 'HANDSET 142' via lines 143 and 144. To the left, a 'CLIENT 102' connects to the PSTN cloud via lines 104 and 106. Below the PSTN cloud, a 'CLIENT 108' connects to an 'ISP 110' via line 108, which then connects to the PSTN cloud via line 115. Another 'CLIENT 116' connects to the ISP 110 via line 112. To the right, a cloud labeled 'INTERNET 150' is connected to the PSTN cloud via line 114. The Internet cloud is connected to two 'WEB SERVER 120' and '128' via lines 122 and 130. It also connects to two 'BP 162' and '163' via lines 164 and 165. A dashed line 167 indicates a connection from the Internet cloud to the BP 162. A dashed line 163 indicates a connection from the BP 163 to the Internet cloud.</p>

(3) USP 6,026,087


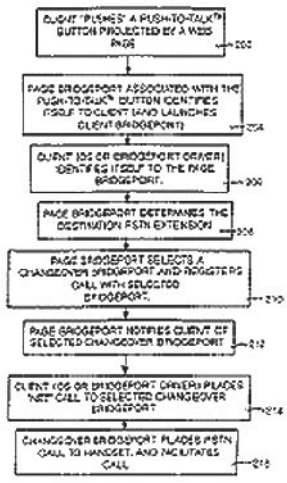
특허번호	6026087	등록일자	2000-02-15
출원번호	08/818,770	출원일자	1997-03-14
출원인	eFusion, Inc.		
최종권리자	ITXC IP HOLDING SARL		
발명의 명칭	Method and apparatus for establishing a voice call to a PSTN extension for a networked client computer		
기술 분류	디지털정보의 전송		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A method and apparatus for establishing a voice call to a PSTN extension for a networked client computer, and routing the voice call off of the network, is provided. In a first embodiment, the apparatus comprises a storage medium having stored therein a plurality of programming instructions for implementing a set of communication services for facilitating establishment of the voice call to the PSTN extension, and an execution unit, coupled to the storage medium, for executing the plurality of programming instructions. The set of communication services include services for receiving a Push-To-Talk,™, request from the networked client computer, requesting the voice call, and in response, determining the PSTN extension. The Push-To-Talk,™, request includes identification information of an originating web server of the Push-To-Talk,™, option....</p>			

(4) USP 6,404,864


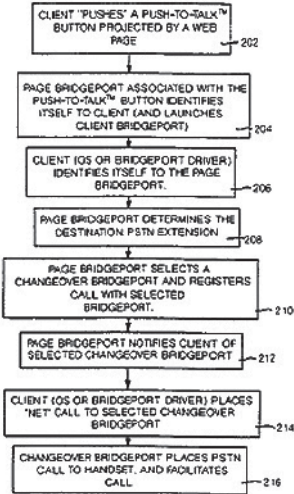
특허번호	6404864	등록일자	2002-06-11
출원번호	09/326,927	출원일자	1999-06-05
출원인	ITXC Corp		
최종권리자	ITXC IP HOLDINGS SARL		
발명의 명칭	Article comprising a distributed call monitoring, evaluation and routing system and method therefor		
기술 분류	이동무선통신시스템 (H04Q 3/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ITXCIPCO, LLC</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">2004-06-21</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ITXC IP HOLDING SARL</div> </div>		

요약	대표도면
<p>In some embodiments, the present invention provides a distributed monitoring, evaluation and routing ("DiMER") system that provides active management of a data-network based telephony networks. Such a system, and data-network-based telephony networks incorporating the same, advantageously route calls to meet call-quality standards and/or cost goals, among other targets. To meet such quality standards, the system periodically obtains call-related data, analyzes the data, and revises call routing, as appropriate, by shifting or reallocating call traffic between available terminating gateways (based on their performance).</p>	

(5) USP 6,628,760

특허번호	6628760	등록일자	2003-09-30
출원번호	09/823,211	출원일자	2010-03-30
출원인	ITXC Inc.		
최종권리자	ITXC IP HOLDINGS SARL		
발명의 명칭	Method and apparatus for selecting an internet/PSTN changeover server for a packet based phone call		
기술 분류	디지털정보의 전송 (H04L 29/06)		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A method and apparatus for establishing a voice call to a PSTN extension on behalf of a networked client computer, and routing the voice call off of the network, is provided. In a first embodiment, the apparatus comprises a storage medium having stored therein a plurality of programming instructions for implementing a set of communication services for facilitating establishment of the voice call to the PSTN extension, and an execution unit, coupled to the storage medium, for executing the plurality of programming instructions. The set of communication services include services for soliciting inputs from one or more other apparatuses on one or more operating characteristics associated with the establishment and support of the voice call to the PSTN extension, and selecting one of the solicited apparatuses to place the voice call to the PSTN extension.</p>			

(6) USP 6,661,878

특허번호	6661878	등록일자	2003-09-30
출원번호	09/418,763	출원일자	2010-03-30
출원인	ITXC Inc.		
최종권리자	ITXC IP HOLDINGS SARL		
발명의 명칭	Method and apparatus for establishing a voice call to a PSTN extension for a networked client computer		
기술 분류	디지털정보의 전송 (H04L 29/06)		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A method and apparatus for establishing a voice call to a PSTN extension on behalf of a networked client computer, and routing the voice call off of the network, is provided. In a first embodiment, the apparatus comprises a storage medium having stored therein a plurality of programming instructions for implementing a set of communication services for facilitating establishment of the voice call to the PSTN extension, and an execution unit, coupled to the storage medium, for executing the plurality of programming instructions. The set of communication services include services for soliciting inputs from one or more other apparatuses on one or more operating characteristics associated with the establishment and support of the voice call to the PSTN extension, and selecting one of the solicited apparatuses to place the voice call to the PSTN extension.</p>			

5. 법률적 쟁점 검토

C2 Global의 경우 많은 소송을 제기한 업체라고 볼 수 없을 정도로 소송의 수로만 볼 때는 다른 여타 NPEs에 비해 적은 소송을 진행하였다고 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 아주 탄탄한 특허를 가지고 있다고 할 수 있는 것이 소송에서 Claim construction을 진행한 것을 확인할 수 있기 때문이다. 특히 3번째 소송인 C2 Communications Tech Inc vs Global Crossing Telecommunications Inc et al (2006)에서의 피고들이 AT&T Corporation, Bell Atlantic Communications, Inc., BellSouth Telecommunications, Inc., Global Crossings Telecommunications, Inc., GTE Southwest Incorporated, MCI Communications Services, Inc., MCImetro Access Transmission Services, LLC, Qwest Communications Corporation, Sprint Communications Co. LP, Teleconnect Long Distance Services and Systems Co., Verizon Global Networks, Inc., Verizon North, Inc., Verizon Select Services, Inc., Level 3 Communications, Inc. 등인데 이 소송에서도 Claim construction 절차를 진행하는 등 4번의 소송 중 2004년에 제기한 첫 번째 소송을 제외하고는 정상적으로 claim construction 절차를 진행하였다는 것을 볼 때 그들의 특허가 유효하다는 확신과 함께 특허 침해 여부에 대해서도 충분히 검토를 하였다고 볼 수 있다.

이와 같이 C2 Global이 자사 특허에 대한 분명한 믿음을 가지고 소송을 진행해왔으므로 소송이 발생하는 경우 많은 NPEs 기업들이 조기에 사건을 화해하기 위해 노력하는 것보다는 오히려 법률적 다툼을 여유를 가지고 진행할 가능성이 있으므로 이와 같은 Claim construction에 대한 대비나 Prior Art 조사 등을 통하여 소송 내적인 다툼에 대하여 보다 철저한 준비를 하는 것도 필요하다.

제3절 Catch Curve Inc

1. 기업 현황

(1) 회사 개요

Catch Curve, Inc.(이하 'Catch Curve')의 경우 자사 홈페이지가 없는²⁵⁾ 업체로 조지아 주 애틀란타에 소재한 특허 발굴 및 라이선싱을 전문으로 하고 있으며, 통신과 메시지 전송에 관한 기술 분야에 집중하고 있다. 현재 활용하고 있는 AudioFax 특허 포트폴리오는 팩스의 저장 및 전송 기술을 포괄하는 광범위한 것으로 Fax-to-Email, 팩스 광고Fax Broadcasting, 주문형 팩스Fax-on-demand, 인터넷을 통한 실시간 팩스 전송 "real-time" fax over the Internet과 같은 제품 및 서비스에 적용되고 있다.

25) URL(www.catchcurve.com)은 있지만 현재 작업 중인 것으로 확인되는 상태

Catch Curve는 현재 자사 특허를 사용하고 있거나 향후 회사의 사업 계획 속에 자사 특허를 사용할 가능성을 가진 회사에 대하여 특허 포트폴리오를 라이선스하기 위해 특허 전문가들로 팀을 구성하였으며, 자사에서 보유한 AudioFax 특허 포트폴리오를 운용하기 위해 1997년 이후로는 IPInvestments Group을 활용하고 있는데 IPInvestments Group은 특허화된 기술과 혁신적인 아이디어들을 라이선스하거나 이전하는 서비스를 제공하는 업체로 조지아 주 애틀란타에 소재한 업체이다. 한 가지 생각해야 할 점은 IPInvestments Group과 Catch Curve의 주소가 동일²⁶⁾하다는 사실로 미루어 볼 때는 별개의 업체로 판단하기보다는 동일한 실체를 가진 업체로 판단하는 것이 타당하다.

Catch Curve와 관련하여 확인된 또 하나의 정보는 2010년 1월 22일 미국 연방항소심법원CAFC01 Catch Curve와 Venali, Inc.의 항소심에 대한 판결문의 일부에서 J2 Global Communications, Inc.가 Catch Curve의 모회사Parent Corporation라고 명시하고 있고, 2008년 8월 12일자로 Catch Curve가 대리인을 통해 법원에 제출한 서류에 따르면 J2 Global Communications, Inc.은 IP Networks, Inc.에 대한 소유권을 통해 간접적으로 Catch Curve의 10%의 지분을 소유하고 있다고 밝히고 있고 Catch Curve의 모회사임을 역시 밝히고 있다.

J2 Global Communications, Inc.(이하 'J2 Global')은 1995년 델라웨어 주에 설립된 법인으로 고부가의 메시징 및 통신 서비스를 전 세계의 개인과 기업에 외주(outsourcing) 공급하는 업체로서 팩스, 음성메일, e메일, 통화 관리 서비스를 공급하고 있으며 서비스료로는 eFax, eFax Corporate, Onebox, eVoice 및 Electric Mail이 있다. J2 Global은 이러한 서비스를 IP인터넷 프로토콜을 통해 6대륙, 46개국의 3500여 개의 도시에 걸쳐서 제공되고 있는²⁷⁾ 회사로 NASDAQ에 상장된 업체이다.(거래소 심벌: 'JCOM') J2 Global의 경우 이와 같은 서비스를 제공하는 것에 그치지 않고 상당히 많은 특허 소송을 제기하고 있다는 사실에 대해서는 주목할 필요가 있는데, J2 Global의 소송 정보를 조사한 바에 따르면 2002년 7월 5일부터 2010년 6월 24일까지 모두 24건의 특허 소송을 제기한 것으로 확인되었으며, 여러 개의 자회사를 두고 소송 등에 있어서 활동하고 있어 특허를 실시하고 있는 기업이면서도 상당히 활발하게 특허 라이선싱 활동을 펼치고 있는 회사이다.

J2 Global은 Catch Curve에 대하여 직접 지분을 소유한 상태는 아니지만, 간접적으로 지분을 소유한 모회사이므로 J2 Global의 영향권 아래에서 Catch Curve가 활동하고 있는 것이며, 주요 기술 분야가 비교적 유사한 형태라고 할 수 있어 이 점도 참고할 필요가 있다. 따라서 Catch Curve에 대한 상세한 정보를 찾을 수는 없지만 J2 Global의 계열 회사 중 하나로서 특허 라이선싱 활동을 하고 있는 것으로 판단하는 것이 타당하다고 할 것이다.

(2) 사업 형태

Catch Curve는 자사가 보유한 AudioFax 특허 포트폴리오를 라이선스하여 수익을 올리고 있으며, 미국특허청의 권리 이전 현황을 확인할 결과에 따르면 지속적으로 특허를 매입하여 특허포트폴리오를 강화하는 활동을 하고 있지는 않았다. 이에 따르면 2005년 2월 17일 권리 이전 계약으로 17건의 특허(공개된 특허 3건 포함)를 AudioFax IP, LLC

26) 미국 기업 정보 검색 사이트 Zoominfo(URL:www.zoominfo.com) 자료 및 IPInvestments Group 홈페이지 기준

27) SEC Filing, 2010.2.23, J2 Global Communications Inc, Form 10-K, retrieved July 7, 2010 from "http://www.secinfo.com/d1znFa.r93.htm"

로부터 매입한 외에는 달리 특허를 매입하는 활동을 하거나 특허를 출원한 것으로는 확인되지 않고 있으며, 이 중에서 9건의 특허(공개 특허 3건 포함)를 2009년 6월 11일 계약으로 Antopholi Software, Inc.로 이전하였다. 현재까지는 Antopholi Software, Inc.라는 업체가 소송을 제기하거나 특허권을 행사하는 활동을 하지는 않은 것으로 확인되고 있어 두 회사 간의 특별한 관계를 파악할 수 없는 상황이지만, 델라웨어 월링턴에 소재한 이 업체가 Catch Curve와 관련이 있는 회사로 보고 향후의 활동을 주목해야 할 것이다. 지금까지 NPE 업체의 활동 성향으로 볼 때는 특별한 목적 하에서 자회사로 특허를 이전했을 것으로 판단된다.

한 번 특허 포트폴리오를 구축한 이후에 이를 강화하기 위한 특별한 활동이 없이 지속적인 소송을 제기하고 있으며 최근 자료에 따르면 연간 매출액이 미화 2천만 달러 이하인 것으로 기록되어 있다. 특허권을 행사하는 것 외에 특별히 다른 수익원은 없는 것으로 판단된다.

(3) 자회사

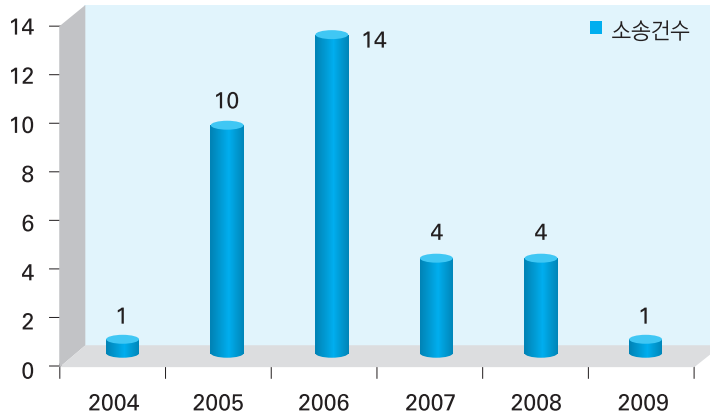
Catch Curve가 AudioFax 특허 포트폴리오를 AudioFax IP, LLC로부터 매입하였으며, AudioFax IP, LLC는 AudioFax, Inc.로부터 매입하였던 것으로 확인되어 명확하게 '자회사'라 표현할 수 있는 근거를 찾지는 못하였지만, 관련 회사임에는 틀림없다. 또한 IPInvestments Group의 경우 앞서 언급한 바와 같이 같은 주소를 가진 업체이며 Catch Curve의 특허 포트폴리오의 라이선싱을 대행하고 있다는 점 등으로 미루어 볼 때 '자회사'로 볼 수 있다. IPInvestments Group의 경우 독자적으로 특허를 취득하거나 소송을 제기하는 등의 활동은 찾아볼 수 없었다.

Catch Curve가 이와 같은 자회사들을 두고 있지만, Catch Curve는 또한 J2 Global의 계열회사 중 하나이며 J2 Global의 통제 아래 NPE로서의 활동을 하고 있다는 사실도 간과해서는 안 되는 부분이다.

2. 특허 분쟁 현황

(1) Catch Curve의 소송 요약

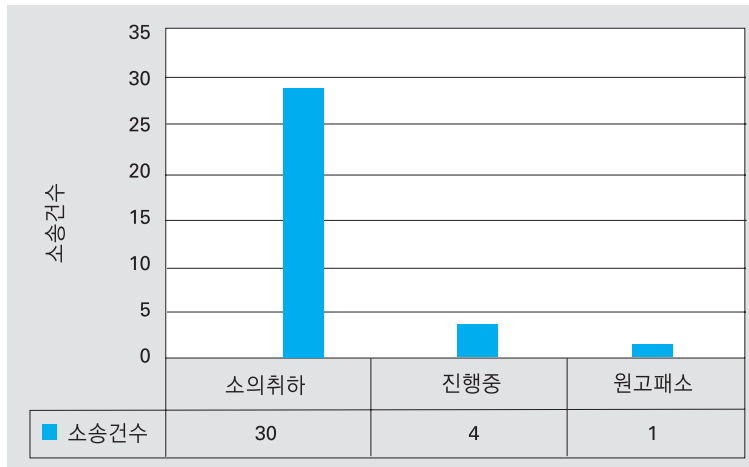
Catch Curve의 연도별 소송 현황을 살펴보면 아래와 같이 나타나는데 소송 건수가 2005년과 2006년에 상당히 몰려 있음을 볼 수 있다. 그 이후로는 본격적으로 점차적으로 소송의 수가 줄어들어 왔다는 사실을 볼 수 있는데 이는 초기에 인터넷 전화 시장이 활발해지는 시점에 관련 기업을 대상으로 관련 업체를 상대로 많은 소송을 제기하였기 때문에 많은 수의 소송이 2005년과 2006년에 집중되었던 것으로 판단된다. 올해에는 단 한 건의 소송도 제기되지 않았으며, 특히 Catch Curve사와 Venali사의 소송에서 항소심까지 가는 끝에 원고 패소가 최종적으로 2010년 초에 확정되었으므로 이 영향으로 인해 소송이 약간은 주춤한 것으로 보이기도 한다.



[그림17] Catch Curve의 연도별 소송 건수

총 34건의 소송을 통해 나타난 최종적인 결과를 분석해 보면 소송이 진행되는 과정에서 합의 등으로 취하된 경우가 29건으로 절대적으로 많았으며, 진행 중인 4건의 소송을 제외하고는 1건의 소송에서 Catch Curve가 패소한 결과를 볼 수 있다. 진행 중인 사건의 경우에는 상당히 오랜 기간을 다투고 있는 상황으로 소송 과정에서 특허청 재심사로 인하여 중단(stay)된 기간이 있었던 것도 소송이 길어지게 된 원인으로 볼 수 있다.

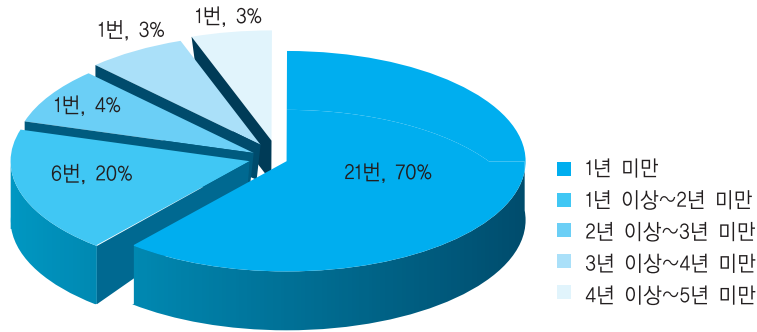
또한 청구항 해석을 거친 사건에서 원고가 패소한 사건이 있었는데 이는 Catch Curve가 제기한 항소심에서도 동일한 판단으로 패소가 확정되었다.



[그림18] Catch Curve의 소송 결과 분석

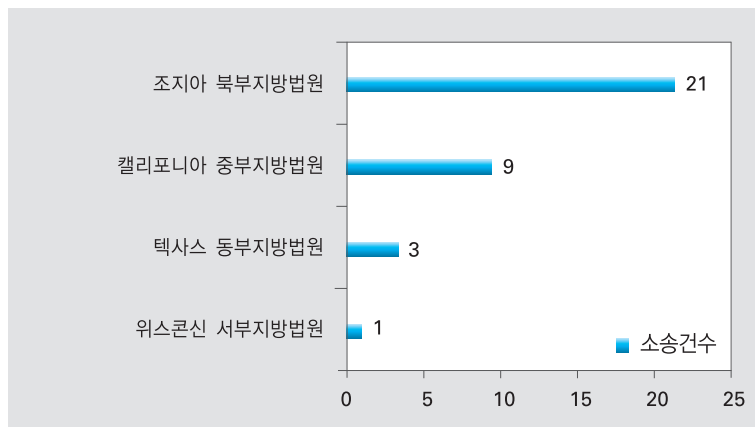
소송이 최종적으로 종결된 사건들의 소송기간을 살펴보면 70%에 해당하는 사건에서 1년이 채 되기도 전에 소송이 취하되는 것으로 나타났다. 그러나 30%에 해당하는 사건에서는 1년 이상의 소송 기간이 소요되었으며, 4년 이상의 기간이 소요된 사건도 있어 비교적 소송이 많이 진행되는 사건들이 있었음을 알 수 있다.

가장 기간이 길었던 사건은 앞서 언급한 항소심에서 원고가 패소한 사건이며, 이러한 장기간의 소송과 패배라는 결과로 인해 Catch Curve는 경제적인 측면에서도 적잖은 충격을 입었을 가능성이 있다.



[그림19] Catch Curve의 소송 기간 분석

Catch Curve가 선택한 소송의 법원을 살펴보면 압도적으로 조지아 북부지방법원이 많은데 이것은 Catch Curve가 조지아 주 법인이기 때문임을 쉽게 알 수 있다. 그 외에는 캘리포니아 중부지방법원에서 많은 소송을 제기하였으며, 텍사스 동부지방법원, 위스콘신 서부지방법원에서 소송을 한 바 있다.



[그림20] Catch Curve의 소송 법원별 현황

(2) Catch Curve의 소송 현황 요약 및 개별 사건 정보

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
1	Catch Curve Inc v. Callwave Inc	2:2005cv04819	2005-07-01	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
2	Catch Curve Inc v. Venali Inc	2:2005cv04820	2005-07-01	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	원고 패소
3	j2 Global Communications Inc et al v. EasyTEL Communications Inc	2:2005cv05301	2005-07-21	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
4	j2 Global Communications Inc et al v. Protus IP Solutions Inc	2:2005cv05610	2005-08-02	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
6	j2 Global Communications Inc et al v. EasyTel,Net	2:2005cv05785	2005-08-09	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
7	Catch Curve, Inc. v. Ureach Technologies, Inc.	1:2005cv02580	2005-10-06	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
8	Catch Curve, Inc. v. Biscom, Inc.	1:2005cv02663	2005-10-14	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
9	Catch Curve, Inc. v. Smith Micro Software, Inc.	1:2005cv03125	2005-12-09	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
10	Catch Curve, Inc. v. Open Text Corporation	1:2005cv03167	2005-12-15	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
11	Catch Curve, Inc. v. Integrated Global Concepts, Inc. et al	1:2006cv00161	2006-01-24	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
12	ESKER S.A. v. CATCH CURVE, INC.	3:2006cv00160	2006-03-28	위스콘신 서부지방법원	비침해 확인 소송	소의 취하
13	Catch Curve, Inc. v. Esker S.A. et al	1:2006cv00753	2006-03-30	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
14	Catch Curve Inc v. Protus IP Solutions Inc	2:2006cv02574	2006-04-27	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
15	Catch Curve, Inc. v. Topcall Corporation	1:2006cv01255	2006-05-24	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하
16	Catch Curve Inc v. EasyTel,Net	2:2006cv04183	2006-06-30	캘리포니아 지방법원	특허 침해 소송	소의 취하

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
17	Catch Curve, Inc. v. GoDaddy.com, Inc.	1:2006cv01645	2006-07-12	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
18	Catch Curve, Inc. v. GFI USA, Inc.	1:2006cv01829	2006-08-04	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
19	Catch Curve, Inc. v. Topcall Corporation	1:2006cv02200	2006-09-15	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
20	Catch Curve, Inc. v GoDaddy.com, Inc.	1:2006cv02201	2006-09-15	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
21	Catch Curve, Inc. v. GFI USA, Inc.	1:2006cv02202	2006-09-15	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
22	Catch Curve, Inc. v. Graphnet, Inc.	1:2006cv02386	2006-10-05	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
23	Catch Curve, Inc. v. Fenestrae, Inc.	1:2006cv02924	2006-11-30	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
24	Catch Curve, Inc. v. Comodo Group, Inc.	1:2007cv00489	2007-02-27	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
25	Catch Curve, Inc. v. Vera Cruz Marketing, Inc.	1:2007cv00584	2007-03-13	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
26	Catch Curve, Inc. v. Stream Communications, L.L.C	1:2007cv01087	2007-05-11	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
27	Catch Curve, Inc. v. Intermedia.NET, Inc.	1:2007cv02597	2007-10-18	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
28	Catch Curve, Inc. v. International Telecom, Ltd.	1:2008cv01380	2008-04-09	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
29	Catch Curve, Inc. v. 121 Ltd et al	6:2008cv00259	2008-06-25	텍사스 동부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
30	Catch Curve, Inc. v. MyVFM.com, Inc.	6:2008cv00318	2008-08-12	텍사스 동부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
31	Catch Curve, Inc. v. Popesco ITC Specialists	6:2008cv00319	2008-08-12	텍사스 동부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하
32	Catch Curve, Inc. v. Popesco ITC Specialists	6:2008cv00319	2008-08-12	텍사스 동부 지방법원	특허 침해 소송	소의취하

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
33	Catch Curve, Inc. v. Integrated Global Concepts, Inc. et al	1:2006cv02199	2006-09-15	조지아 북부 지방법원	특허 침해 소송	진행 중
34	J2 Global Communications, Inc. v. Venali, Inc.	2:2004cv01172	2004-02-20	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중

[표5] Catch Curve의 특허 소송 리스트

일련번호	ArrivalStar 소송(1)
소송 Title	Catch Curve Inc v. Callwave Inc
사건번호	2:2005cv04819
원고	Catch Curve Inc.
피고	Callwave Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2005-07-01
종결일자	2005-07-01
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2005-07-01] 원고의 특허 침해 소송 제기(서류 열람 불가)

[2005-08-16] 법원은 본 소송을 관련 사건인 CV 04-1172 소송의 재판부로 이송함.

[2006-10-13] 특허 청구항 해석을 위한 법적 공방을 시작함

[2007-01-22] 원고의 수정된 소장 제출

[2007-03-23] 원고와 피고는 소송을 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(2)
소송 Title	Catch Curve Inc v. Venali Inc
사건번호	2:2005cv04820
원고	Catch Curve Inc.
피고	Venali Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2005-07-01
종결일자	2010-03-01
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고 패소
사건 요약	
<p>[2005-07-01] 원고의 특허 침해 소송 제기(서류 열람 불가)</p> <p>[2005-08-16] 법원은 본 소송을 관련 사건인 CV 04-1172 소송의 재판부로 이송함.</p> <p>[2005-12-05] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2006-02-02] 피고는 소송지를 남부지방법원으로 이송할 것을 구하는 motion을 제출함 (법원은 이를 거부함. 2006-02-27)</p> <p>[2006-10-13] 특허 청구항 해석을 위한 법적 공방을 시작함</p> <p>[2007-01-08] 피고의 답변서 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2007-05-11] 법원의 Claim construction 명령. 소송 관련 특허의 청구항에 사용된 용어에 대한 법원의 해석.</p> <p>[2008-08-12] 법원은 피고의 약식판결 motion을 승인하여 피고의 서비스가 원고의 특허를 침해하지 않았다는 약식 판결을 내림</p> <p>[2008-12-03] 법원은 원고 패소의 판결을 내림</p> <p>[2008-12-04] 원고는 CAFC에 항소함</p> <p>[2010-01-22] CAFC는 1심 법원의 비침해 판결을 지지함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(3)
소송 Title	j2 Global Communications Inc et al v. EasyTEL Communications Inc
사건번호	2:2005cv05301
원고	j2 Global Communications Inc.; Catch Curve Inc.
피고	EasyTEL Communications Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2005-07-21
종결일자	2005-08-09
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2005-07-21] 원고의 특허 침해 소송 제기(서류 열람 불가)

[2005-08-09] 피고가 답변서를 제출하기 전에 원고가 소를 취하함

일련번호	Catch Curve 소송(4)
소송 Title	j2 Global Communications Inc et al v. Protus IP Solutions Inc
사건번호	2:2005cv05610
원고	j2 Global Communications Inc.; Catch Curve Inc.
피고	Protus IP Solutions Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2005-08-02
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2005-08-02] 원고의 특허 침해 소송 제기(서류 열람 불가)
 [2005-08-16] 법원은 본 소송을 관련 사건인 CV 04-1172 소송의 재판부로 이송함.
 [2005-11-10] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기
 [2006-01-11] 법원은 원고 중 J2 Global의 특허들이 특허청에서 재심사 중에 있어 소송을 중단할 것을 명령함
 [2006-03-06] 원고 중 Catch Curve는 본 소송에서 피침해를 주장하고 있는 원고들의 특허 중에서 J2 Global의 특허들이 특허청의 Reexamination 절차에 걸려 있어 소송이 중단된 상황에 있으므로 동 특허들 중 Catch Curve의 특허들에 대한 침해 주장에 관한 부분을 취하(without prejudice)함으로써 본 소송에서 벗어나 별도의 소송을 제기할 수 있도록 허용해 줄 것을 요구하는 motion을 제출함.

* 본 motion에 대하여 피고는 허용하지 않고 원고들의 특허를 함께 심리해야 할 것을 주장하며 반대 의견을 제시하였으나, 법원에서는 Catch Curve의 요구를 승인하며 30일 내에 별도의 소송을 제기하는 경우에는 해당 특허들에 대한 침해 주장 부분을 취하해 줄 것이라고 결정함

[2009-03-10] J2 Global은 중단된 소송을 계속할 것을 구하는 motion을 제출함
[2009-05-01] 법원은 본 소송을 계속하기로 하며 원고의 특허 중 6,564,321에 대한 부분은 취하(without prejudice)하는 명령을 내림
[2009-06-30] 원고는 수정된 소장을 제출함
[2009-07-16] 피고의 수정된 소장에 대한 답변서 제출
[2009-12-11] 소의 병합. CV 05-5610, CV 09-4146 소송을 병합하여 심리함
[2009-12-11] 원고의 두 번째 수정된 소장 제출
[2010-01-14] 피고의 두 번째 수정된 소장에 대한 답변서 제출
[2010-05-06] 원고의 세 번째 수정된 소장 제출. 본 소장에 대하여는 답변서가 필요하지 않음을 명기함
[2010-05-21] 원고와 피고의 공동 청구항 해석을 위한 Statement 제출

** 현재 Claim construction 진행 중

일련번호	Catch Curve 소송(5)
소송 Title	j2 Global Communications Inc et al v. EasyTel,Net
사건번호	2:2005cv05785
원고	j2 Global Communications Inc.; Catch Curve Inc.
피고	EasyTel,Net.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2005-08-09
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2005-08-09] 원고의 특허 침해 소송 제기(서류 열람 불가)

[2005-08-24] 법원은 본 소송을 관련 사건인 CV 04-1172 소송의 재판부로 이송함.

[2006-01-11] 법원은 본 소송에 다툴이 되고 있는 특허 중 2개가 특허청의 Reexamination으로 본 소송을 중단할 것을 명령함

[2006-06-02] 원고 중 Catch Curve는 자사 특허에 대한 소송을 계속하기 위해 소장에서 해당 특허들에 대한 부분을 취하하는 motion을 제출함

[2006-06-21] 법원은 Catch Curve의 motion을 수용하여 승인함. Catch Curve는 7월 5일 별개 소송을 제기함으로써 본 소송에서 해당 특허에 대한 부분은 취하됨

일련번호	Catch Curve 소송(6)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Callware Technologies, Inc.
사건번호	1:2005cv02288
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Callware Technologies, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	38596
종결일자	2005-11-17
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2005-09-01] 원고는 피고가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2005-11-17] 피고의 답변서가 제출되기 전 소를 취하함

일련번호	Catch Curve 소송(7)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Ureach Technologies, Inc.
사건번호	1:2005cv02580
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Ureach Technologies, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2005-10-06
종결일자	2005-11-30
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2005-10-06] 원고는 피고가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2005-11-30] 피고의 답변서가 제출되기 전 소를 취하함

일련번호	Catch Curve 소송(8)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Biscom, Inc.
사건번호	1:2005cv02663
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Biscom, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2005-10-14
종결일자	2006-04-06
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2005-10-14] 원고는 피고가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2005-12-14] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2006-03-13] 원고와 피고는 본 소송에서의 서로의 입장 차이를 해결하기 위해 주요 내용에 대하여 합의에 이르렀으므로 본 소송을 30일 간 중단(stay)해 줄 것을 구하는 motion을 공동으로 제출함

[2006-04-06] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(9)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Smith Micro Software, Inc.
사건번호	1:2005cv03125
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Smith Micro Software, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2005-12-09
종결일자	2006-05-12
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2005-12-09] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지명령을 구함

[2006-01-25] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2006-03-21] 원고는 양당사자의 화해 계약을 위하여 30일 간 소를 중단해 줄 것을 구하는 motion 제출(법원의 명령에 따라 30일 간 중단됨)

[2006-04-20] 원고는 10일 간의 추가적인 소의 중단을 구함(법원이 이를 승인함)

[2006-05-12] 원고는 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(10)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Open Text Corporation
사건번호	1:2005cv03167
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Open Text Corporation
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2005-12-15
종결일자	2006-03-24
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2005-12-15] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2006-03-24] 원고는 피고의 답변서가 제출되기 전 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(11)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Integrated Global Concepts, Inc. et al
사건번호	1:2006cv00161
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Integrated Global Concepts, Inc.; Meixler Technologies, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-01-24
종결일자	2006-09-15
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-01-24] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-04-12] 피고들은 자신들이 조지아 주에 소재하거나 사업을 하고 있지 않으므로 인적 관할권(Personal Jurisdiction)이 없으므로 본 소를 각하(dismiss)하거나 일리노이주 북부지방법원으로 이송할 것을 구하는 motion을 제출함

[2006-09-15] 원고는 피고의 답변서가 제출되기 전 소를 취하(without prejudice)하기로통지함

일련번호	Catch Curve 소송(12)
소송 Title	ESKER S.A. v. CATCH CURVE, INC.
사건번호	3:2006cv00160
원고	ESKER S.A.
피고	CATCH CURVE, INC.
관할법원	위스콘신 서부지방법원
제소일자	2006-03-28
종결일자	2006-05-30
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2006-03-28] 원고는 특허권자인 피고를 상대로 비침해 확인 소송을 제기함

[2006-05-30] 원고는 소송을 취하(with prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(13)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Esker S.A. et al
사건번호	1:2006cv00753
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Esker S.A.; Esker Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-03-30
종결일자	2006-05-30
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2006-03-30] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-04-20] 피고의 답변서를 제출 및 Counterclaim 제기

[2006-04-20] 피고는 본 소송을 위스콘신 서부지방법원으로 이송하거나 소송을 중단할 것을 구하는 motion 제출함. 또한 소송 절차상의 송달이 불충분한 것을 이유로 소를 각하(dismiss)할 것을 구하는 motion 제출

[2006-05-09] 원고는 피고의 답변서 중 3번째 적극적 항변(권리행사 불가)과 Counterclaim 상의 권리행사 불가에 관한 청구를 각하(dismiss)하거나 이를 위한 보다 확실한 진술(statement)을 해 줄 것을 구하는 motion을 제출함

[2006-05-10] 피고의 Counterclaim에 대한 원고의 답변서 제출

[2006-05-30] 원고는 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(14)
소송 Title	Catch Curve Inc v. Protus IP Solutions Inc
사건번호	2:2006cv02574
원고	Catch Curve Inc.
피고	Protus IP Solutions Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2006-04-27
종결일자	2007-11-13
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하
사건 요약	
<p>[2006-07-27] 원고의 특허 침해 소송 제기(서류 열람 불가)</p> <p>[2006-05-15] 법원은 본 소송을 관련 사건인 CV 04-1172 소송의 재판부로 이송함.</p> <p>[2006-05-30] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2007-01-17] 수정된 소장 제출</p> <p>[2007-03-23] 특허 청구항 해석을 시작함(opening)</p> <p>[2007-05-11] 법원이 청구항을 해석을 결정하여 명령(order)을 내림</p> <p>[2007-09-20] 피고는 법원이 비침해에 대한 약식판결(Summary Judgment)을 내려 줄 것을 구하는 motion을 제출함</p> <p>[2007-11-13] 양당사자는 합의하여 소송을 취하함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(15)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Topcall Corporation
사건번호	1:2006cv01255
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Topcall Corporation
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-05-24
종결일자	2006-09-15
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-05-24] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-09-15] 원고는 피고의 답변서가 제출되기 전 자발적으로 소를 취하 (without prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(16)
소송 Title	Catch Curve Inc v. EasyTel,Net
사건번호	2:2006cv04183
원고	Catch Curve Inc,
피고	EasyTel,Net
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2006-06-30
종결일자	2006-11-16
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하
사건 요약	
<p>[2006-06-30] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2006-07-17] 법원은 본 소송을 관련 사건인 CV 04-1172 사건의 재판부로 이송할 것을 명령함</p> <p>[2006-08-25] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기</p> <p>[2006-11-16] 원고는 본 소를 취하(with prejudice)하기로 함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(17)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. GoDaddy.com, Inc.
사건번호	1:2006cv01645
원고	Catch Curve, Inc.
피고	GoDaddy.com, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-07-12
종결일자	2006-09-15
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-07-12] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-09-15] 원고는 피고의 답변서가 제출되기 전 자발적으로 소를 취하 (without prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(18)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. GFI USA, Inc.
사건번호	1:2006cv01829
원고	Catch Curve, Inc.
피고	GFI USA, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-08-04
종결일자	2006-09-15
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2006-08-04] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2006-09-15] 원고는 피고의 답변서가 제출되기 전 자발적으로 소를 취하 (without prejudice)함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(19)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Topcall Corporation
사건번호	1:2006cv02200
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Topcall Corporation
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-09-15
종결일자	2007-01-05
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2006-09-15] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-10-09] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기

[2006-11-01] 피고의 Counterclaim에 대한 원고의 답변서 제출

[2007-01-05] 양당사자는 본 소를 취하(with prejudice)하기로 합의.

일련번호	Catch Curve 소송(20)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. GoDaddy.com, Inc.
사건번호	1:2006cv02201
원고	Catch Curve, Inc.
피고	GoDaddy.com, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-09-15
종결일자	2007-07-12
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2006-09-15] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-10-20] 피고인 GoDaddy.com Inc.는 인적 관할권이 없으며 부적절한 재판지 선정을 이유로 소송을 각하(dismiss)하거나 소를 애리조나 지방법원으로 이송할 것을 구하는 motion 제출

[2007-05-31] 원고는 본 소송에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 소송에서 재판부가 내린 Claim construction 명령을 통지함. 단 현재로는 동 명령이 확정되지 않았으며 항소 등으로 인해 변경될 가능성이 있음

[2007-07-12] 양당사자는 본 소를 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(21)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. GFI USA, Inc.
사건번호	1:2006cv02202
원고	Catch Curve, Inc.
피고	GFI USA, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-09-15
종결일자	2006-09-28
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-09-15] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2006-09-28] 원고는 자발적으로 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(22)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Graphnet, Inc.
사건번호	1:2006cv02386
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Graphnet, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-10-05
종결일자	2010-04-05
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2006-10-05] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2006-11-16] 피고는 인적 관할권이 없음을 주장하며 본 소송을 각하하거나 소를 이송할 것을 구하는 motion을 제출함</p> <p>[2007-05-31] 원고는 본 소송에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 소송에서 재판부가 내린 Claim construction 명령을 통지함. 단 현재로는 동 명령이 확정되지 않았으며 항소 등으로 인해 변경될 가능성이 있음</p> <p>[2007-10-22] 피고는 원고의 소장에 대한 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기함</p> <p>[2008-05-22] 원고는 피고가 고의적으로 증거개시를 거부하고 있으므로 본 소를 쉼적 재판(default judgment)으로 진행하거나 아니면 피고가 증거개시에 응하도록 강제할 것을 구하는 motion을 제출함</p>	

[2008-09-15] 원고는 5월 22일 요청한 motion에 대하여 법원이 이를 결석재판으로 진행하지 않는 경우에는 본 소를 중단할 것을 구하는 motion을 제출함. 이는 본소에서 피침해를 주장하는 특허에 대한 Claim construction 명령이 내려져 현재 항소 중이므로 그 결과에 따라 본 소송에도 영향을 미칠 것이므로 소송 경제면에서 유익하기 때문이다.

[2008-09-16] 법원은 원고의 motion에 대하여 피고가 증거개시 의무를 본 명령으로부터 10일 이내에 이행할 것을 명령함

[2009-02-18] 법원은 원고의 요청에 따라 소를 중단(stay)함.

[2010-01-29] 원고는 소송 중단의 사유가 되었던 Venali action의 항소심에 대한 판결이 나왔음을 통지함. CAFC는 Catch Curve의 특허 청구항을 제한적으로 해석하여 비침해 판결을 내린 지방법원의 판결을 지지함.

[2010-04-05] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(23)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Fenestrae, Inc.
사건번호	1:2006cv02924
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Fenestrae, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-11-30
종결일자	2007-03-08
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2006-11-30] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2007-03-08] 소장을 제출할 후 특별한 소송 절차가 진행되지 않았으며, 원고가 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(24)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Comodo Group, Inc.
사건번호	1:2007cv00489
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Comodo Group, Inc.; Comodo Communications Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2007-02-27
종결일자	2010-01-28
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2007-02-27] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2007-04-25] 피고는 법원이 인적 관할권이 없음과 부적절한 재판지 선정을 이유로 본 소를 각하할 것을 구하는 motion 제출하며, 선택적으로 본 소를 유타지방법원으로 이전할 것을 구함

[2007-05-31] 원고는 본 소송에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 소송에서 재판부가 내린 Claim construction 명령을 통지함. 단 현재로는 동 명령이 확정되지 않았으며 항소 등으로 인해 변경될 가능성이 있음

[2008-03-31] 소를 각하할 것을 구하는 motion에 대하여 법원은 Comodo group에 대한 소를 각하하였으나, Comodo communication에 대하여는 이를 거부함

[2008-09-12] 원고는 본 소에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 법원에서 Claim construction 명령이 내려져 현재 항소 중이므로 그 결과에 따라 본 소송에도 영향을 미칠 것이므로 소송의 중단(stay)을 구함

[2008-10-14] 법원은 소를 중단할 것을 명령함

[2010-01-28] 원고는 합의하에 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(25)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Vera Cruz Marketing, Inc.
사건번호	1:2007cv00584
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Vera Cruz Marketing, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2007-03-13
종결일자	2007-08-02
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2007-03-31] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2007-05-31] 원고는 본 소송에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 소송에서 재판부가 내린 Claim construction 명령을 통지함. 단 현재로는 동 명령이 확정되지 않았으며 항소 등으로 인해 변경될 가능성이 있음

[2007-08-02] 양당사자는 소를 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(26)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Strem Communications, L.L.C
사건번호	1:2007cv01087
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Strem Communications, L.L.C
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2007-05-11
종결일자	2007-05-31
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-05-11] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2007-05-31] 원고는 자발적으로 소를 취하(without prejudice)함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(27)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Intermedia.NET, Inc.
사건번호	1:2007cv02597
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Intermedia.NET, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2007-10-18
종결일자	2008-02-19
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6785021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-10-18] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2008-02-19] 원고는 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(28)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. International Telecom, Ltd.
사건번호	1:2008cv01380
원고	Catch Curve, Inc.
피고	International Telecom, Ltd.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2008-04-09
종결일자	2010-01-26
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6785021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-04-09] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2008-09-11] 원고는 본 소에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 법원에서 Claim construction 명령이 내려져 현재 항소 중이므로 그 결과에 따라 본 소송에도 영향을 미칠 것이므로 소송의 중단(stay)을 구함

[2008-10-14] 법원은 소송의 중단을 명령함

[2010-01-26] 원고는 자발적으로 소를 취하(without prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(29)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. 121 Ltd et al
사건번호	6:2008cv00259
원고	Catch Curve, Inc.
피고	ATG Technologies, Inc., Baeder Corporation, Bit By Bit Computer Consultants, Inc., COA Network, Inc., Bob Costello, Fluentt Technology LLC, Global Access, Inc., Inphonic, Inc., John Krahmer, Ringdale, Inc., Sims Company, Vitelity Communications, LLC, Coren Telecommunications, Inc., Free Digits, LLC, Gofaxer.com, Inc., Hostway Corporation, Internet America, Inc., Interpage Network Services, Inc., Interfax US, Inc., Launchfax.com, Inc., Sepe Inc., Shadowstorage Inc., Srfax, 2Point Communications, Inc., Xifax Limited, 350 Nice, Inc., Aircom, L.C., Acumen Associates, Inc., American Voicemail, Inc., Arcosoft Inc.
관할법원	텍사스 동부지방법원
제소일자	2008-06-25
종결일자	2010-01-26
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,785,021; 7,365,884
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-04-09] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2008-09-11] 원고는 본 소에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 법원에서 Claim construction 명령이 내려져 현재 항소 중이므로 그 결과에 따라 본 소송에도 영향을 미칠 것이므로 소송의 중단(stay)을 구함

[2008-10-14] 법원은 소송의 중단을 명령함

[2010-01-26] 원고는 자발적으로 소를 취하(without prejudice)함

일련번호	Catch Curve 소송(30)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. MyVFM.com, Inc.
사건번호	6:2008cv00318
원고	Catch Curve, Inc.
피고	MyVFM.com, Inc.
관할법원	텍사스 동부지방법원
제소일자	2008-08-12
종결일자	2010-01-26
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021; 7,365,884
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-08-12] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-02-17] 원고는 본 소에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 법원에서 Claim construction 명령이 내려져 현재 항소 중이므로 그 결과에 따라 본 소송에도 영향을 미칠 것이므로 소송의 중단(stay)을 구함</p> <p>[2009-03-17] 법원은 소송의 중단을 명령함</p> <p>[2010-01-26] 원고는 소를 자발적으로 취하함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(31)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Popesco ITC Specialists
사건번호	6:2008cv00319
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Popesco ITC Specialists
관할법원	텍사스 동부지방법원
제소일자	2008-08-12
종결일자	2010-01-26
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,785,021; 7,365,884
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-08-12] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2008-08-25] 원고는 본 소에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 법원에서 Claim construction 명령이 내려져 현재 항소 중이므로 그 결과에 따라 본 소송에도 영향을 미칠 것이므로 소송의 중단(stay)을 구함</p> <p>[2008-10-16] 법원은 소송의 중단을 명령함</p> <p>[2010-01-26] 원고는 소를 자발적으로 취하함</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(32)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Faxback, Inc.
사건번호	1:2009cv00872
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Faxback, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2009-04-01
종결일자	2009-10-22
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	소 취하

사건 요약

[2009-04-01] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함

[2009-05-01] 피고는 관련 소송이 있으며 본 소를 동 재판부로 이송할 것을 구하는 motion을 제출함

[2009-10-31] 법원은 피고의 이송에 관한 motion을 거부함

[2009-10-22] 양당사자는 소를 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Catch Curve 소송(33)
소송 Title	Catch Curve, Inc. v. Integrated Global Concepts, Inc. et al
사건번호	1:2006cv02199
원고	Catch Curve, Inc.
피고	Integrated Global Concepts, Inc.; Meixler Technologies, Inc.
관할법원	조지아 북부지방법원
제소일자	2006-09-15
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	진행 중
사건 요약	
<p>[2006-09-15] 원고는 자사 특허 침해를 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2006-11-03] 피고는 인적 관할권이 없고 재판을 부적절하게 선정하였으므로 본 소를 각하하거나 일리노이주 북부지방법원으로 이송할 것을 구하는 motion을 제출함</p> <p>[2007-05-31] 원고는 본 소송에서 피침해를 주장하는 특허에 대하여 다른 소송에서 재판부가 내린 Claim construction 명령을 통지함. 단 현재로는 동 명령이 확정되지 않았으며 항소 등으로 인해 변경될 가능성이 있음</p> <p>[2007-09-20] 법원은 소의 이송, 각하를 구하는 피고의 motion을 거부함</p> <p>[2010-07-22] 원고와 Meixler Technologies Inc.는 소를 취하하기로 합의함</p> <p>* 현재 소송은 진행 중</p>	

일련번호	Catch Curve 소송(34)
소송 Title	J2 Global Communications, Inc. v. Venali, Inc.
사건번호	2:2004cv01172
원고	J2 Global Communications, Inc.
피고	Venali, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2004-02-20
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	6,208,638; 6,597,688; 6,350,066; 6,564,321
기술 내용	팩스 통신 시스템과 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2004-02-20] 원고는 피고를 상대로 특허 침해를 주장하는 소송을 제기함
 [2004-10-20] 원고는 수정된 소장을 제출함
 [2004-11-01] 수정된 소장에 대한 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기
 [2005-11-18] Claim construction을 위한 opening brief을 시작함(이후로 절차가 진행)
 [2006-01-11] 4개의 소송 특허 중 2개의 특허('688, '066)에 대한 특허청의 재심사가 진행중이어서 소의 종단을 구하는 피고의 motion을 승인함. (법원의 승인이 있을 후 '638 특허에 대한 재심사도 진행됨)

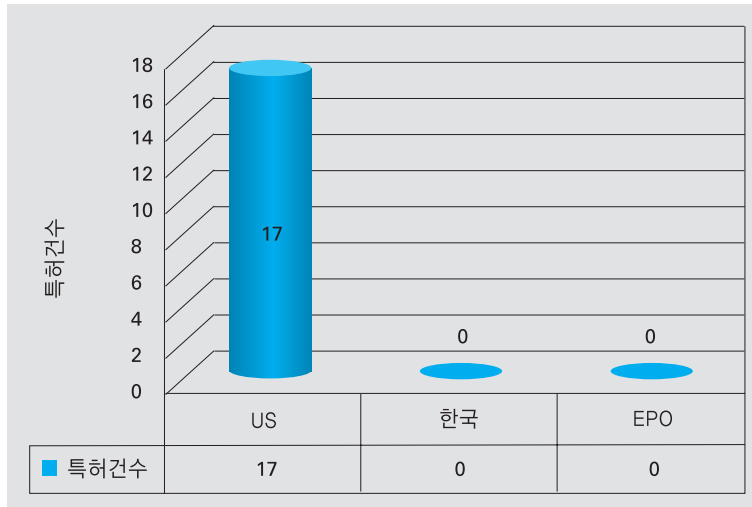
[2009-03-10] 원고는 소의 계속적인 진행을 구하는 motion을 제출하였으며 소송은 재개 됨. 3건의 특허에 대한 재심사 결과 2건의 특허에 대해서는 청구항의 변경이 없이 확정 되었으며, 한 건의 특허에 대해서는 청구항이 약간 변경됨)

[2009-05-05] 소송 특허 중 6,564,321 특허에 대한 침해 주장에 관련된 부분을 취하함
 [2010-05-21] 원고와 피고의 공동 청구항 해석을 위한 statement 제출

3. 특허 포트폴리오 분석

(1) 국가별 특허 현황

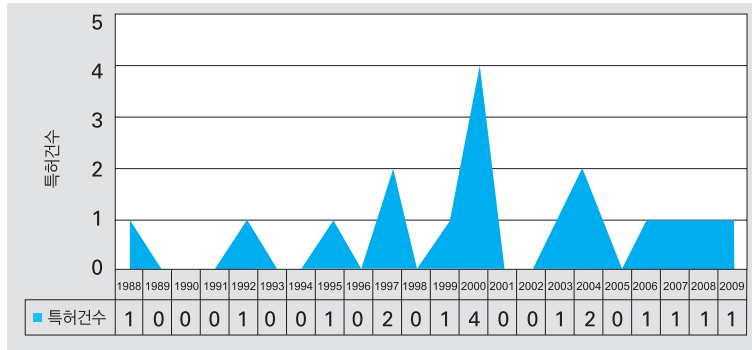
Catch Curve의 국가별 특허 현황을 보면 오로지 미국에서의 특허 출원만 있을 뿐 유럽과 우리나라에서는 특허를 출원하지 않은 것으로 확인되었다. 팩스를 통한 통신에 관한 기술을 주로 다루고 있으므로 특허를 여러 국가에 출원하였다면 많은 위협이 될 수 있을 가능성도 있다. 지금 현재 팩스 통신을 사용하지 않는 기업은 거의 없기 때문이다. 그러나 우리나라에서 NPEs 업체들이 활동하는 것 자체가 그리 쉽지 않은 여건이기 때문에 혹시 특허를 출원해 두었다 해도 기업에 큰 위협이 되지 않았을 가능성도 있다.



[그림21] Catch Curve 보유 특허의 국가별 현황

(2) 출원 연도별 특허 현황

특허 출원 현황을 연도별로 살펴보면 1988년부터 많지 않은 수의 특허를 꾸준히 출원해오고 있음을 볼 수 있다. 가장 많이 출원한 해에도 4건의 특허를 출원하는데 그쳤으므로 출원이 많지 않다는 보는 것이 타당할 것이다. 다만 꾸준히 출원을 계속하고 있어 앞으로도 특허권 행사를 지속할 수 있다는 점은 염두에 두어 두어야 한다.



[그림22] Catch Curve 보유 특허의 출원 연도별 현황

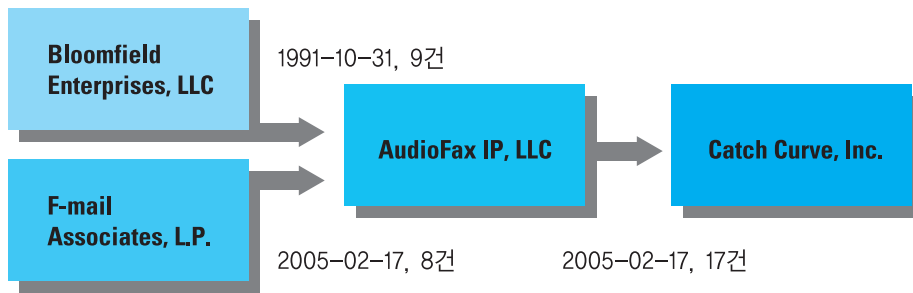
(3) 기술 분야별 현황

출원 특허의 기술 분야를 살펴보면 단연 전기통신기술이 주를 이루고 있다. 팩스를 통한 데이터 전송이 주요 기술 분야이기 때문에 이와 관련된 특허들이 대다수를 차지하고 있는 것으로 판단된다.



[그림23] Catch Curve 보유 특허의 기술 분야별 현황

(4) 특허 매입 현황



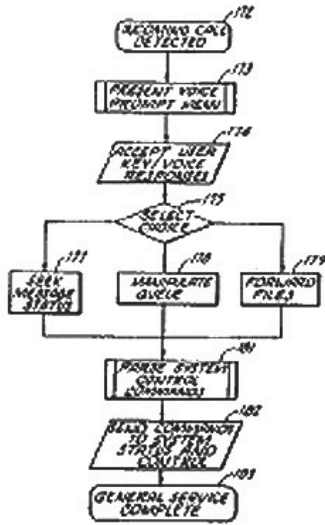
[그림24] Catch Curve Inc.의 보유 (미국) 특허 취득 현황

위에서 보는 바와 같이 Catch Curve가 보유한 특허는 모두 타사로부터 매입한 것으로 확인되고 있으며, 나타난 바와 같이 2개 업체로부터 각각 특허를 이전받았다. F-mail Associates, L.P.로부터 이전 받은 것으로 기록된 8건의 특허 중 3건의 특허 (US 특허번호: 7,202,978, 5,459,584, 5,291,302)에 대해서는 미국특허청 자료를 기준으로 볼 때 F-mail Associates, L.P.로부터 이전 받은 것이 아니라 처음부터 AudioFax IP, LLC의 특허에서 Catch Curve로 이전된 것으로 나타나고 있다. 그러나 특허의 발명자가 다른 5건의 특허와 동일하고 같은 분야의 기술에 관한 발명이기에 다른 특허들과 같은 시점에 AudioFax IP, LLC가 이전받은 것으로 판단하여 위와 같이 나타낸 것이다.

2005년부터 본격적인 특허 라이선싱 활동을 벌이기 위해 Catch Curve로 특허를 모으는 작업을 시작했던 것으로 추측할 수 있으며, 모회사인 J2 Global Communications가 팩스 관련 사업을 하는 외 특허 라이선싱 활동을 벌이기 위해 Catch Curve를 통해 활동하고 있을 가능성이 높은 것으로 판단된다.

4. 주요(소송) 특허 현황

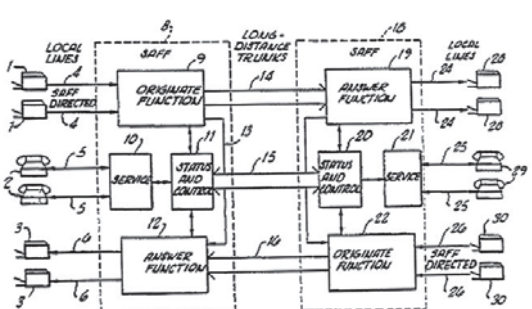
(1) USP 6,785,021

특허번호	6785021	등록일자	2004-08-31
출원번호	09/717,996	출원일자	2000-11-21
출원인	Audiofax, IP, LLC		
최종권리자	CATCH CURVE, INC.		
발명의 명칭	Facsimile telecommunications system and method		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">AUDIOFAXIP, LLC</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">CATCH CURVE, INC.</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2005-02-17</div>		
요약		대표도면	
<p>A system and method for facilitating facsimile transmissions has one or more store and forward facilities, each associated with a plurality of subscriber facsimile machines, typically coupled over the switched telephone network. The store and forward facilities include a computer for controlling operations and mass data storage equipment. A subscriber to the system delivers an outgoing facsimile message to the store and forward facility with which it is associated, which records the fax message together with data as to originating facsimile machine and destination facsimile machine. The store and forward facility then delivers the facsimile message to the intended receiver facsimile machine, either directly or through another store and forward facility. If unsuccessful on an initial attempt, the store and forward facility periodically retries to send the facsimile message. The system also provides spooling of all facsimile messages for an intended receiver machine, which are all transmitted upon making connection with the receiver machine. Subscriber mailboxes are provided as part of the mass storage, which can be accessed by a subscriber to have his messages delivered to any facsimile machine he designates. Secure facsimile transmission is achieved through use of subscriber PIN numbers. Broadcasting, redirecting messages and cost accounting can also be achieved by the system and method.</p>		 <pre> graph TD 112[RECEIVING CALL DETECTED] --> 113[PRESENT VOICE PROMPT MENU] 113 --> 114[ACCEPT USER KEY/VOICE RESPONSE] 114 --> 115{SELECT CHOICE} 115 --> 116[SEND MESSAGE DIRECT] 115 --> 117[MANUAL DIAL] 115 --> 118[FORWARD FILES] 116 --> 119[MESSAGE SYSTEM CONTROL COMMANDS] 117 --> 119 118 --> 119 119 --> 120[MESSAGE TRANSMISSION STARTING] 120 --> 121[GENERAL SERVICE COMPLETE] </pre>	

(2) USP 4,994,926

특허번호	4994926	등록일자	1991-02-19
출원번호	07/248,798	출원일자	1988-09-22
출원인	F-Mail Associates, L.P.		
최종권리자	CATCH CURVE, INC.		
발명의 명칭	Facsimile telecommunications system and method		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">AUDIOFAXIP, LLC</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">CATCH CURVE, INC.</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2005-02-17</div>		
요약		대표도면	
<p>A system and method for facilitating facsimile transmissions has one or more store and forward facilities, each associated with a plurality of subscriber facsimile machines, typically coupled over the switched telephone network. The store and forward facilities include a computer for controlling operations and mass data storage equipment. A subscriber to the system delivers an outgoing facsimile message to the store and forward facility with which it is associated, which records the fax message together with data as to originating facsimile machine and destination facsimile machine. The store and forward facility then delivers the facsimile message to the intended receiver facsimile machine, either directly or through another store and forward facility. If unsuccessful on an initial attempt, the store and forward facility periodically retries to send the facsimile message. The system also provides spooling of all facsimile messages for an intended receiver machine, which are all transmitted upon making connection with the receiver machine. Subscriber mailboxes are provided as part of the mass storage, which can be accessed by a subscriber to have his messages delivered to any facsimile machine he designates. Secure facsimile transmission is achieved through use of subscriber PIN numbers. Broadcasting, redirecting messages and cost accounting can also be achieved by the system and method</p>			

(3) USP 5,459,584

특허번호	5459584	등록일자	1995-10-17
출원번호	08/371,842	출원일자	1995-01-12
출원인	Audiofax, Inc. (Marietta, GA)		
최종권리자	CATCH CURVE, INC.		
발명의 명칭	Facsimile telecommunications system and method		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">AUDIOFAXIP, LLC</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">CATCH CURVE, INC.</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2005-02-17</div>		
요약	대표도면		
<p>A system and method has one or more store and forward facilities, (SAFF) each associated with a plurality of subscriber facsimile machines. The SAFF include a computer for controlling operations and mass data storage equipment. A subscriber to the system delivers an outgoing facsimile message to the SAFF with which it is associated, which records the fax message, together with data as to originating facsimile machine and destination facsimile machine. The SAFF then delivers the facsimile message to the intended receiver facsimile machine, either directly or through another SAFF. If unsuccessful on an initial attempt, the SAFF periodically retries to send the facsimile message. The system also provides spooling of all facsimile messages for an intended receiver machine, which are all spooled upon connection with the receiver machine. Subscriber mailboxes are provided as part of the mass storage, which can be accessed by a subscriber to have his messages delivered to any facsimile machine he designates. Secure facsimile transmission is achieved through use of subscriber PIN numbers. Broadcasting redirecting messages and cost accounting can also be achieved by the system and method. After receipt of a message by the subscriber, the system may provide an immediate-reply service, allowing the recipient to immediately send out a message selected from a reply service menu. The system can also be used in cooperation with a paperless facsimile machine which directly displays the facsimile message on a screen and is capable of entering outgoing facsimile messages to the SAFF.</p>			

(4) USP 5,291,302

특허번호	5291302	등록일자	1994-03-01
출원번호	07/955,833	출원일자	1992-10-02
출원인	Audiofax, Inc. (Marietta, GA) 09/418,763		
최종권리자	CATCH CURVE, INC.		
발명의 명칭	Facsimile telecommunications system and method		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">AUDIOFAXIP, LLC</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; text-align: center;">CATCH CURVE, INC.</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">2005-02-17</div>		
요약		대표도면	
<p>A system and method has one or more store and forward facilities, (SAFF) each associated with a plurality of subscriber facsimile machines. The SAFF include a computer for controlling operations and mass data storage equipment. A subscriber to the system delivers an outgoing facsimile message to the SAFF with which it is associated, which records the fax message, together with data as to originating facsimile machine and destination facsimile machine. The SAFF then delivers the facsimile message to the intended receiver facsimile machine, either directly or through another SAFF. If unsuccessful on an initial attempt, the SAFF periodically retries to send the facsimile message. The system also provides spooling of all facsimile messages for an intended receiver machine, which are all spooled upon connection with the receiver machine. Subscriber mailboxes are provided as part of the mass storage, which can be accessed by a subscriber to have his messages delivered to any facsimile machine he designates. Secure facsimile transmission is achieved through use of subscriber PIN numbers. Broadcasting redirecting messages and cost accounting can also be achieved by the system and method. After receipt of a message by the subscriber, the system may provide an immediate-reply service, allowing the recipient to immediately send out a message selected from a reply service menu. The system can also be used in cooperation with a paperless facsimile machine which directly displays the facsimile message on a screen and is capable of entering outgoing facsimile messages to the SAFF.</p>			

(5) USP 6,643,034

특허번호	6643034	등록일자	2003-11-04
출원번호	09/686,306	출원일자	2000-10-11
출원인	Audiofax IP, LLC (Marietta, GA)		
최종권리자	CATCH CURVE, INC.		
발명의 명칭	Facsimile telecommunications system and method		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">AUDIOFAXIP, LLC</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">2005-02-17</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">CATCH CURVE, INC.</div> </div>		
요약		대표도면	
<p>A system and method for facilitating facsimile transmissions has one or more store and forward facilities, each associated with a plurality of subscriber facsimile machines, typically coupled over the switched telephone network. The store and forward facilities include a computer for controlling operations and mass data storage equipment. A subscriber to the system delivers an outgoing facsimile message to the store and forward facility with which it is associated, which records the fax message together with data as to originating facsimile machine and destination facsimile machine. The store and forward facility then delivers the facsimile message to the intended receiver facsimile machine, either directly or through another store and forward facility. If unsuccessful on an initial attempt, the store and forward facility periodically retries to send the facsimile message. The system also provides spooling of all facsimile messages for an intended receiver machine, which are all transmitted upon making connection with the receiver machine. Subscriber mailboxes are provided as part of the mass storage, which can be accessed by a subscriber to have his messages delivered to any facsimile machine he designates. Secure facsimile transmission is achieved through use of subscriber PIN numbers. Broadcasting, redirecting messages and cost accounting can also be achieved by the system and method.</p>			

(6) USP 7,365,884

특허번호	7365884	등록일자	2008-04-29
출원번호	11/426,505	출원일자	2006-06-26
출원인	Catch Curve, Inc. (Atlanta, GA)		
최종권리자	CATCH CURVE, INC.		
발명의 명칭	Facsimile telecommunications system and method		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00AEEF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">AUDIOFAXIP, LLC</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00AEEF; color: white; padding: 10px; text-align: center;">CATCH CURVE, INC.</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 0 10px;">2005-02-17</div>		
요약		대표도면	
<p>A system and method for facilitating facsimile transmissions has one or more store and forward facilities, each associated with a plurality of subscriber facsimile machines, typically coupled over the switched telephone network. The store and forward facsimiles include a computer for controlling operations and mass data storage equipment. A subscriber to the system delivers an outgoing facsimile message to the store and forward facility with which it is associated, which records the fax message together with data as to originating facsimile machine and destination facsimile machine. The store and forward facility then delivers the facsimile message to the intended receiver facsimile machine, either directly or through another store and forward facility. If unsuccessful on an initial attempt, the store and forward facility periodically retries to send the facsimile message. The system also provides spooling of all facsimile messages for an intended receiver machine, which are all transmitted upon making connection with the receiver machine. Subscriber mailboxes are provided as part of the mass storage, which can be accessed by a subscriber to have his messages delivered to any facsimile machine he designates. Secure facsimile transmission is achieved through use of subscriber PIN numbers.</p>			

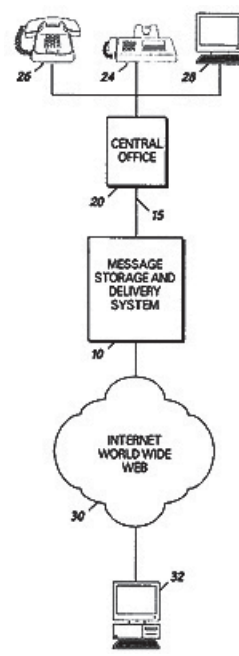
(7) USP 6,208,638

특허번호	6208638	등록일자	2001-03-27
출원번호	08/829,857	출원일자	1997-04-01
출원인	J2 Global Communications, Inc.		
최종권리자	J2 Global Communications, Inc.		
발명의 명칭	Method and apparatus for transmission and retrieval of facsimile and audio message over a circuit or packet switched network		
기술 분류	화상통신 (H04N-001/00)		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A method and apparatus for accepting an incoming message over a circuit switched network and transmitting it over a packet switched network. The apparatus including means for implementing the steps of receiving an incoming call signal along with a inbound address; determining a user account and a final address on said packet switched network associated with said inbound address; allocating a message processing resource; processing said incoming call into a processed message; and, sending said processed message to said final address</p>		<pre> graph LR 110[Telephone Unit] --- 130((Circuit Switched Network)) 120[Facsimile Unit] --- 130 130 --- 140[Switch] 140 --- 150[Communications Server] 150 --- 185[Router] 185 --- 180((Wide Area Network WAN)) 180 --- 160[Mail Server] 180 --- 190[Client] 180 --- 195[Database Server] 180 --- 197[System Management Unit] </pre>	


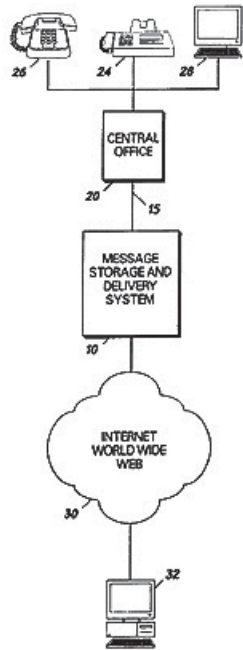
(8) USP 6,597,688

특허번호	6597688	등록일자	2003-07-22
출원번호	09/097,307	출원일자	1998-06-12
출원인	J2 Global Communications, Inc.		
최종권리자	J2 Global Communications, Inc.		
발명의 명칭	Scalable architecture for transmission of messages over a network		
기술 분류	화상통신 (H04L 12/64)		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A system for supporting a message delivery service, a method for supporting such a service and a machine accessible medium containing program data for implementing such a system. A number of processing servers are coupled to communicate with a number of outbound resources and a database server over an internal packet-switched data network. The database server contains account information on customers of the service. Request messages received from a customer over an external packet-switched data network are stored in a queue of a processing server. A router filter obtains a request message from the queue and validates a customer associated with the request message, after accessing the database server. A determination is made as to which of the multiple outbound resources to assign the request message. Each of these resources is capable of converting an input request message into a format capable of being received by a fax machine over a telephone network.</p>			

(9) USP 6,350,066

특허번호	6350066	등록일자	2002-02-26
출원번호	09/186,595	출원일자	1998-11-05
출원인	Bobo, II; Charles R.		
최종권리자	J2 Global Communications Inc. (현재 Advanced Messaging Technologies Inc. 권리로 이전됨)		
발명의 명칭	Systems and methods for storing, delivering, and managing messages		
기술 분류	화상통신 (H04L 29/06)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e0f0ff; margin: 5px;">TOAST AND JAM, INC.</div> <div style="margin: 0 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #808080; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">→</div> <div style="text-align: center;">2004-08-23</div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #00b0f0; color: white; margin: 5px;">J2 GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.</div> </div>		
요약		대표도면	
<p>A Message Storage and Deliver System (MSDS) is connected to the public switched telephone network (PSTN) and receives incoming calls with these calls being facsimile, voice, or data transmissions. The MSDS detects the type of call and stores the message signal in a database. The MSDS is also connected to the Internet and has a hyper-text transfer protocol daemon (HTTPD) for receiving requests from users. The HTTPD forwards requests for certain files or messages to a network server which transmits at least part of the message to the HTTPD and then to the user. In addition to requests for certain documents, the HTTPD may also receive a request in the form of a search query. The search query is forwarded from the HTTPD to an application program for conducting the search of the database. The results of the search are forwarded through the HTTPD to the user. The user may then select one or more files or messages from the search results and may save the search for later reference.</p>		 <pre> graph TD 26[26] --- 24[24] 24 --- 20[20] 20 --- CO[CENTRAL OFFICE] CO --- 15[15] 15 --- MSDS[MESSAGE STORAGE AND DELIVERY SYSTEM] MSDS --- 10[10] 10 --- IWWW((INTERNET WORLD WIDE WEB)) IWWW --- 30[30] 30 --- 32[32] </pre>	

(10) USP 6,564,321

특허번호	6564321	등록일자	2003-05-13
출원번호	09/840,759	출원일자	2001-04-23
출원인	Charles R. Bobo II		
최종권리자	J2 Global Communications Inc. (현재 Advanced Messaging Technologies Inc. 권리로 이전됨)		
발명의 명칭	Systems and methods for storing, delivering, and managing messages		
기술 분류	데이터 처리 (G06F 1/26)		
최종 이전 상황			
요약		대표도면	
<p>A Message Storage and Deliver System (MSDS) is connected to the public switched telephone network (PSTN) and receives incoming calls with these calls being facsimile, voice, or data transmissions. The MSDS detects the type of call and stores the message signal in a database. The MSDS is also connected to the Internet and has a hyper-text transfer protocol deamon (HTTPD) for receiving requests from users. The HTTPD forwards requests for certain files or messages to a network server which transmits at least part of the message to the HTTPD and then to the user. In addition to requests for certain documents, the HTTPD may also receive a request in the form of a search query. The search query is forwarded from the HTTPD to an application program for conducting the search of the database. The results of the search are forwarded through the HTTPD to the user. The user may then select one or more files or messages from the search results and may save the search for later reference.</p>			

5. 법률적 쟁점 검토

(1) Claim construction

미국 특허 소송에서 중요한 절차 중 하나로 Claim construction을 들 수 있다. 특허 명세서에 기재된 많은 사항들 중에서 실제로 해당 특허의 권리 범위를 정하는 것은 청구항(claims)이며, 청구항에 기술된 발명의 내용과 사용된 용어의 정의를 명확히 하는 것은 특허의 침해여부를 판단하는 데 있어서 매우 중요한 것이다. 미국의 특허 소송에서 이와 같이 특허의 청구항을 해석하는 것은 매우 중요한 사항이며, 이 청구항의 해석은 법률적 문제이므로 판사만이 이를 할 수 있으며²⁸⁾, Trial 단계 이전에 이루어지고 있다.

NPEs 소송에서 나타나는 일반적인 특징은 소송을 조기에 종결시키고 있다는 것이다. 달리 표현하면 NPEs가 소송을 제기하는 목적은 소송을 통해 시시비비를 정확히 가려내기 위한 목적보다는 미국 소송에서 무시할 수 없는 소송 비용을 협상의 카드로 사용하기 위한 것이다. NPEs는 소송을 진행함과 동시에 비교적 낮은 금액에서 합의를 유도하여 소송을 화해하고 수익을 창출하는 전략을 사용하는 것이다. 그러므로 대부분의 NPEs 소송에서는 실제로 특허 침해 유무를 정확히 가려내기 위해 Claim construction 절차에 이르는 경우가 많지 않으며, 다수의 NPEs 소송은 1년 내 종결되고 있음을 확인할 수 있다.

Catch Curve의 경우를 살펴보면 많은 소송들에 활용된 특허는 6개에 불과할 정도로 실제로 주요한 특허가 많지 않은 편이다. 34건의 소송 중 Catch Curve Inc. v. Venali, Inc.(사건번호 2:2005cv04820, 캘리포니아 중부지방법원) 소송에서는 법원의 Claim construction 명령이 내려지는데 여기에 5개의 특허에서 사용된 중요한 용어들에 대한 의미를 구체적으로 확정하고 있다. 이 명령이 내려진 이후 법원에서는 Catch Curve가 주장하는 특허 침해를 부정하고 피고인 Venali의 손을 들어주었으며, CAFC에 항소된 후에도 CAFC가 1심 법원의 판결을 지지함으로써 최종 원고 패소가 확정되었다.

이와 같이 Catch Curve의 주요 특허에 대한 청구항에 대하여 캘리포니아 중부지방법원이 결정한 내용이 어디까지나 당해 사건만을 구속하는 것이 원칙이지만, 모든 법원에서는 일단 동 법원의 결정을 참작하게 될 것이고, 특별히 청구항 해석을 달리 해야 하는 명시적 사유가 없는 경우라고 한다면 의미 해석의 큰 변화가 없을 가능성이 높다. 따라서 기업들이 Catch Curve와 동 특허와 관련된 법적 분쟁을 벌이는 경우에는 캘리포니아 법원이 내린 Claim construction Order를 참고할 필요가 있다.

특히 Catch Curve의 특허 청구항 해석을 근거로 Venali의 비침해를 확인한 사건이므로 Venali와 유사한 사업을 수행하거나 유사한 기술을 사용하고 있는 업체의 경우에는 특허 침해 여부를 판단함에 있어 상당히 유리한 입지를 차지하였다고 보아야 할 것이다.

28) Markman v., Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 (1996) (Markman II)

(2) 미 특허청 재심사 신청

Catch Curve의 Parent company인 J2 Global Communications Inc.가 소송의 당사자로 Catch Curve와 함께 특허 침해 소송을 제기한 사건에서는 J2 Global Communications의 특허에 대한 미국 특허청의 재심사가 진행되었다. J2 Global Communications Inc. v. Venali, Inc.(사건번호 2:2004cv01172, 캘리포니아 중부지방법원) 소송에서는 피고인 Venali가 소송 특허 4개에 대한 특허청 재심사를 신청하였으며, 이 중 3건(6,208,638; 6,597,688; 6,350,066)에 대한 특허청 재심사가 진행되었으며, 특허청에서는 이를 심사하여 2건의 특허에 대해서는 청구항의 변경이 없이 확정하였으며, 한 건의 특허에 대해서는 약간의 수정된 내용으로 권리를 확정하였다.

따라서 J2 Global Communications의 특허에 대해서는 이미 권리의 무효 가능성은 희박해졌다고 보아야 하며, 현재 권리를 기준으로 특허의 침해 여부를 신중하게 판단해 보아야 할 것이다.

이와 같이 Catch Curve나 J2 Global Communications의 특허 침해 소송에 대해서는 특허의 권리성이나 권리 범위에 대한 법률적 판단이 어느 정도 확정되어 있기 때문에 이를 바탕으로 침해 여부에 대한 판단을 하고, 분쟁이 있을 경우 이를 대비해야 할 것으로 보인다.

제4절 Network Signatures Inc

1. 기업 현황

(1) 회사 개요

Network Signatures, Inc.(이하 'Network Signatures') 캘리포니아 주 란초 산타 마가리타에 소재한 업체로 직접 출원한 특허도 없으며, 타사로부터 특허를 매입한 기록도 확인되지 않고 있음에도 불구하고 많은 소송을 제기하고 있다. 소송에서 활용되는 특허는 미국 특허 5,511,122이며, 공인 인증키 또는 일반 인증키를 사용하는 것과 관련이 있는 통신과 인증의 보안에 관한 특허이다. 홈페이지와 소송 자료에서 확인된 바에 따르면 미국 해군의 Naval Research Laboratory의 특허에 대한 전용 실시권을 Network Signatures가 취득하여 이를 근거로 특허권을 행사하는 것이며, 소송의 수익에 대하여 30%를 미국 해군이 가지는 것으로 확인되었다.

(2) 사업 형태

Network Signatures의 홈페이지를 살펴보면 실제로 특허를 실시하고 있는 것과 같이 I-phone에 적용할 수 있는

어플리케이션을 제공하고 있으며, ‘NetSig’ 라는 이중 보안 인증 솔루션(Two-Factor Authentication Solution)을 제공하고 있는 것으로 소개하고 있는데 현재로는 아이폰, 블랙베리폰 그리고 자바 기반의 휴대폰을 위한 솔루션만을 제공하고 있다고 밝히고 있다.

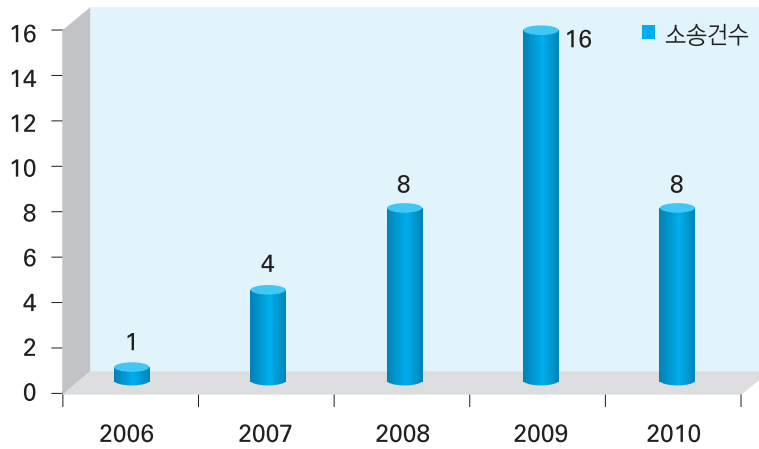
이와 같이 특허를 실시하여 각종 보안 인증을 위한 솔루션을 제공하고 있는 것과 같은 형태를 취하고 있으므로 엄밀히 말하자면 Network Signatures는 특허를 실시하지 않은 NPE라고 보는 것은 옳바르지 않을 수 있다. 다만, 휴대폰, 특히 스마트폰을 위한 어플리케이션 하나를 제공하고 있기는 하지만, 2006년 7월 10일부터 가장 최근인 2010년 6월 22일까지 34건의 특허침해 소송을 제기하고 있으며, 그 상대 업체로는 포드자동차, 사우스웨스트 항공, 시티은행, 유니온 은행, JP 모건 Chase & Co., 아메리칸 익스프레스, 모건 스탠리, HSBC USA, 존슨 앤 존슨, Kraft Food, Wells Fargo 등과 같이 특정한 분야에 한정되지 않은 다양한 업체를 상대로 소송을 제기하고 있는 것으로 볼 때 혹시 NPE가 아니라 하더라도 동일한 관점에서 살펴볼 이유가 있는 업체로 볼 수 있다. 특히 이들이 동 특허를 실시한다고 해도 특별한 제품을 만들어내는 시중에 대량으로 유통하고 있는 상황도 아니어서 소송의 상대방인 기업들이 Counter Claim을 제기할 수도 없으므로 일반 NPE 업체와 크게 차이나는 점이 없다고 볼 수 있어 이런 점에서는 더욱 더 조사가 필요한 업체라 할 수 있다.

종합해보면 Network Signatures는 직접 출원하지 않은 특허에 대한 전용실시권을 취득하여 일견 특허를 실시하는 형태를 띠고 있으나 이보다는 소송을 통한 특허권 행사를 통해 수익을 창출하기 위한 다수의 특허침해 소송을 제기하고 있다. 이것 외에 특허를 출원하거나 특허를 매입하는 활동은 확인되지 않고 있다.

2. 특허 분쟁 현황

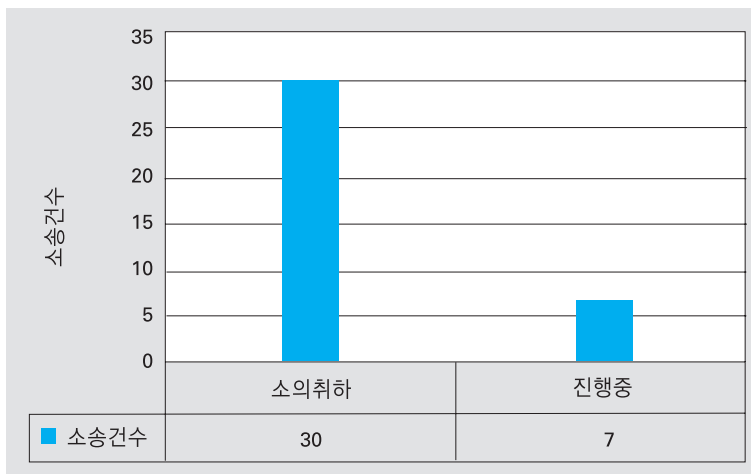
(1) Network Signatures의 소송 요약

Network Signatures의 소송은 2006년을 기점으로 서서히 증가하여 2009년에도 그 해에만 16건의 소송을 제기한 것으로 나타났으며 2010년에도 꾸준히 많은 수의 소송을 일으키고 있는 것으로 나타났다. 보안 인증에 관한 기술이 국가 기관에 국한되지 않고 일반 금융권이나 기업의 웹사이트 관리에서도 다분히 활용되면서 이러한 특허의 침해 가능성이 증대된 것이 이러한 특허 소송 증가를 가져온 것으로 판단된다. 각종 해킹이나 바이러스 침투 등으로 인해 특히 정보 보안의 중요성이 높아지고 있어 당분간은 이러한 분쟁의 증가가 지속될 수 있을 것으로 판단된다.

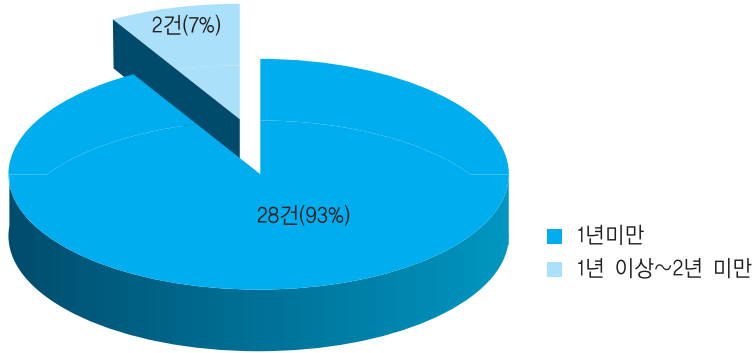


[그림25] Network Signatures의 연도별 소송 건수

Network Signatures의 소송 진행 결과를 살펴보면 진행 중인 소송을 제외하고 현재 종결된 30건의 소송 모두 소의 취하로 종결된 것으로 확인되었다. 그 중에서도 28건의 소송은 1년이 채 되기도 전에 취하된 것으로 나타나 Network Signatures의 경우에도 소송이 라이선스 계약 체결을 유도하기 위한 하나의 수단이 되고 있는 것으로 보인다. 나머지 2건의 소송도 2년이 되지 않은 시점에서 종결되었으므로 대부분의 소송이 신속히 마무리되고 있음을 알 수 있다.

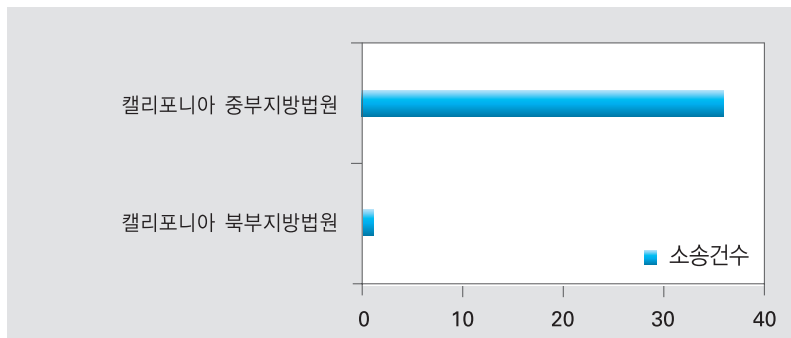


[그림26] Network Signatures의 소송 결과 분석



[그림27] Network Signatures의 소송 기간 분석

소송이 제기되는 법원은 압도적으로 캘리포니아 중부지방법원이 많은 것으로 나타났다. 37건의 소송 중 36건의 소송이 캘리포니아 중부지방법원에서 제기되었으며, 나머지 한 건도 캘리포니아 북부지방법원에서 진행되었으므로 캘리포니아 주에 소송이 몰려 있는 상황이다. 물론 Network Signatures가 캘리포니아 주에 소재한다는 것도 이유가 되겠지만, 인터넷 접속을 통해 활용되는 기술이므로 미국 전역에서 침해 행위가 발생할 수 있다는 측면에서 이와 같이 재판지가 집중되는 현상을 보이는 것으로 판단된다.



[그림28] Network Signatures의 소송 법원별 현황

(2) Network Signatures의 소송 현황 및 개별 사건 정보

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
1	Network Signatures v. ABN-Amro	8:2006cv00629	2006-07-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
2	Network Signatures, Inc v. Bank of America Corp.	8:2007cv01426	2007-12-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
3	Network Signatures, Inc v. Wachovia Corporation	8:2007cv01427	2007-12-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
4	Network Signatures, Inc v. Wells Fargo & Company	8:2007cv01429	2007-12-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
5	Network Signatures, Inc v. Washington Mutual Bank	8:2007cv01430	2007-12-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
6	Network Signatures, Inc v. Citibank N.A.	8:2008cv00718	2008-06-27	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
7	Network Signatures, Inc. v. JP Morgan Chase & Co.	8:2008cv00775	2008-07-16	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
8	Network Signatures, Inc. v. Bank of New York Mellon	8:2008cv00776	2008-07-16	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
9	Network Signatures, Inc. v. American Express Company	8:2008cv00777	2008-07-16	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
10	Network Signatures, Inc. v. Morgan Stanley & Co., Inc.	8:2008cv00778	2008-07-16	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
11	Network Signatures, Inc. v. HSBC USA, Inc.	8:2008cv00779	2008-07-16	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
12	Network Signatures, Inc. v. Merrill Lynch Commercial Financial Corp	2:2008cv06429	2008-09-30	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
13	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL v. Network Signatures, Inc.	3:2008cv05139	2008-11-12	캘리포니아 중부지방법원	비침해 확인 소송	소의취하
14	Network Signatures Inc v. Ford Motor Company	8:2009cv00196	2009-02-18	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
15	Network Signatures Inc v. Chrysler LLC	8:2009cv00197	2009-02-18	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
16	Network Signatures Inc v. UBS Financial Services Inc	8:2009cv00206	2009-02-19	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
17	Network Signatures Inc v. Southwest Airlines Co	8:2009cv00374	2009-03-26	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
18	Network Signatures Inc v. Discover Financial Services	8:2009cv00375	2009-03-26	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
19	Network Signatures Inc v. Fidelity Investments Institutional Services Company Inc	8:2009cv00376	2009-03-26	캘리포니아 중부지방법원	비침해 확인 소송	소의취하
20	Network Signatures Inc v. Procter and Gamble Company	8:2009cv01029	2009-09-04	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
21	Network Signatures, Inc. v. Wal-Mart, Inc.	2:2009cv03762	2009-05-27	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
22	Network Signatures, Inc. v. Kraft Foods Global, Inc.	2:2009cv03764	2009-05-27	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
23	Network Signatures, Inc. v. Petco Animal Supplies Company	2:2009cv03767	2009-05-27	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
24	Network Signatures Inc v. Dole Food Company Inc	8:2009cv01026	2009-09-04	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
25	Network Signatures Inc v. Union Bank NA et al	8:2009cv01028	2009-09-04	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
26	Network Signatures Inc v. Procter and Gamble Company	8:2009cv01029	2009-09-04	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
27	Network Signatures Inc v. Ace Hardware Corporation	8:2009cv01332	2009-11-12	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
28	Network Signatures Inc v. Kimberly Clark Corporation	8:2009cv01333	2009-11-12	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
29	Network Signatures Inc v. Harley Davidson Inc	8:2009cv01334	2009-11-12	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
30	Network Signatures Inc v. The Home Depot Inc	8:2010cv00666	2010-05-18	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	소의 종	진행 상태
31	Network Signatures Inc v. Petsmart Inc	8:2010cv00667	2010-05-18	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
32	Network Signatures, Inc. v. Colgate-Palmolive Company	2:2010cv04610	2010-06-22	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
33	Network Signatures, Inc. v. Charles Schwab Corp.	2:2010cv04612	2010-06-22	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	소의취하
34	Network Signatures, Inc. v. Johnson & Johnson	2:2010cv04613	2010-06-22	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
35	Network Signatures Inc v. TD Ameritrade Inc	8:2010cv01209	2010-08-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
36	Network Signatures Inc v. Jetblue Airways Corporation	8:2010cv01210	2010-08-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중
37	Network Signatures Inc v. Eli Lilly and Company	8:2010cv01211	2010-08-10	캘리포니아 중부지방법원	특허 침해 소송	진행 중

(표 6) Network Signatures의 특허 소송 리스트

일련번호	Network Signatures 소송(1)
소송 Title	Network Signatures v. ABN-Amro
사건번호	8:2006cv00629
원고	Network Signatures
피고	ABN-Amro
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2006-07-10
종결일자	2007-11-27
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	4,994,926; 5,291,302; 5,459,584; 6,643,034; 6,785,021
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2006-07-10] 원고인 Network Signatures는 미 해군 소유 특허의 전용실시권을 가진 업체로 특허 침해를 주장하는 소장을 제출함(원본 서류 열람 불가)

[2006-09-15] 피고는 소를 각하하거나 재판지를 일리노이주 북부지방법원 또는 뉴욕 남부지방법원으로 이송할 것을 구하는 motion을 제출함

[2006-10-30] 법원은 피고의 motion을 거부함

[2006-11-13] 피고는 원고의 침해 주장에 대한 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기함

[2007-04-25] 피고는 본 소송과 관련하여 CAFC에 항소를 허락해 줄 것을 구하는 petition 제출함

[2007-06-12] 법원은 피고의 항소 신청에 관한 판단이 있을 때까지 소를 중단(stay)함

[2007-06-14] CAFC는 피고의 항소 신청을 거부함

[2007-11-27] 양당사자는 본 소를 화해하고 취하함. 소송이 취하(with prejudice)됨

일련번호	Network Signatures 소송(2)
소송 Title	Network Signatures, Inc v. Bank of America Corporation
사건번호	8:2007cv01426
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Bank of America Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2007-12-10
종결일자	2008-03-25
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-12-10] 원고는 피고가 자사 고객과 직원들 간 통신을 위해 사용하는 디지털 인증서 및 디지털 서명이 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2007-12-17] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2008-03-25] 원고는 피고와 화해가 성립(settlement)되어 소를 취하(with prejudice)함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(3)
소송 Title	Network Signatures, Inc v. Wachovia Corporation
사건번호	8:2007cv01427
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Wachovia Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2007-12-10
종결일자	2008-06-27
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2007-12-10] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2007-12-17] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2008-03-17] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari (특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자. Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용 하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스

하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나 공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2008-05-23] 원고와 피고는 화해 계약을 진행 중이므로 소를 중단할 것을 구함

[2008-06-27] 양당사자는 화해 계약이 주요 사항에 대해서는 합의에 이르렀으나 최종적으로 화해계약이 완성되지 않을 경우 소를 재심리할 것을 구하는 통지를 하였으나 화해 계약이 완료됨에 따라 소송이 이로써 종결됨

일련번호	Network Signatures 소송(4)
소송 Title	Network Signatures, Inc v. Wells Fargo & Company
사건번호	8:2007cv01429
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Wells Fargo & Company
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2007-12-10
종결일자	2008-06-27
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2007-12-10] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2007-12-17] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2008-03-17] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari (특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자. Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를

라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나 공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2008-05-23] 원고와 피고는 화해 계약을 진행 중이므로 소를 중단할 것을 구함

[2008-06-27] 양당사자는 화해 계약이 주요 사항에 대해서는 합의에 이르렀으나 최종적으로 화해계약이 완성되지 않을 경우 소를 재심리할 것을 구하는 통지를 하였으나 화해 계약이 완료됨에 따라 소송이 이로써 종결됨

일련번호	Network Signatures 소송(5)
소송 Title	Network Signatures, Inc v. Washington Mutual Bank
사건번호	8:2007cv01430
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Washington Mutual Bank
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2007-12-10
종결일자	2008-03-25
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2007-12-10] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2007-12-17] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2008-03-25] 원고는 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함

일련번호	Network Signatures 소송(6)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Citibank N.A.
사건번호	8:2008cv00718
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Citibank N.A.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-06-27
종결일자	2008-12-15
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-06-27] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2008-07-16] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2008-10-17] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나</p>	

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2008-12-15] 원고는 소송을 자발적으로 취하(without prejudice)함

일련번호	Network Signatures 소송(7)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. JP Morgan Chase & Co.
사건번호	8:2008cv00775
원고	Network Signatures, Inc.
피고	JP Morgan Chase & Co.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-07-16
종결일자	2009-02-05
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2008-07-16] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-07-22] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2008-10-17] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스하는데 있어 실질적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2009-02-05] 양당사자는 화해 계약의 조건에 대해 상호 합의에 이르렀고 이로써 소송을 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(8)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Bank of New York Mellon Corporation
사건번호	8:2008cv00776
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Bank of New York Mellon Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-07-16
종결일자	2009-05-08
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-07-16] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2008-07-22] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2008-11-17] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기.</p> <p>[2009-05-07] 양당사자는 분쟁에 대하여 화해(settlement)에 이르렀음을 통지함</p> <p>[2009-05-08] 법원을 화해로 인하여 소를 각하하는 명령을 내림</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(9)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. American Express Company
사건번호	8:2008cv00777
원고	Network Signatures, Inc.
피고	American Express Company
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-07-16
종결일자	2009-03-13
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2008-07-16] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-07-24] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-11-12] 피고는 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기.

[2009-03-13] 양당사자는 소송을 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(10)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Morgan Stanley & Co., Inc.
사건번호	8:2008cv00778
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Morgan Stanley & Co., Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-07-16
종결일자	2008-11-10
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-07-16] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2008-11-10] 양당사자가 소송을 화해하기로 하여 소를 취하(without prejudice)함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(11)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. HSBC USA, Inc.
사건번호	8:2008cv00779
원고	Network Signatures, Inc.
피고	HSBC USA, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-07-16
종결일자	2009-01-21
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2008-07-16] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-07-22] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-01-21] 양당사자는 화해하여 소를 취하하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(12)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Merrill Lynch Commercial Financial Corp.
사건번호	2:2008cv06429
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Merrill Lynch Commercial Financial Corp.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-09-30
종결일자	2009-02-19
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2008-09-30] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2008-10-08] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2009-02-19] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)하기로 함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(13)
소송 Title	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRLv. Network Signatures, Inc.
사건번호	3:2008cv05139
원고	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL
피고	Network Signatures, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2008-11-12
종결일자	2009-05-14
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-11-12] 원고는 피고가 피침해를 주장하고 있는 특허에 대하여 무효, 비침해를 주장 하는 소송을 제기함

[2008-12-09] 피고는 본 소송의 재판지 선정이 부적절함을 주장하며 소를 각하할 것을 구하는 motion을 제출함

[2009-05-14] 원고는 자발적으로 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(14)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Ford Motor Company
사건번호	8:2009cv00196
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Ford Motor Company
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-02-18
종결일자	1900-01-00
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중
사건 요약	
<p>[2009-02-18] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-02-27] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2009-04-17] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특허 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는데 있어 실질적인 활용(practical application)이나</p>	

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2010-03-01] 양당사자는 Claim construction에 관하여 동의된 내용과 다툼이 있는 내용에 관하여 공동으로 진술함

* 현재 양당사자는 Claim construction 등 소송 절차를 진행 중

일련번호	Network Signatures 소송(15)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Chrysler LLC
사건번호	8:2009cv00197
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Chrysler LLC
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-02-18
종결일자	2009-10-19
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-02-18] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-02-27] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2009-04-17] 피고는 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 본 특허의 특허료를 납부하는 과정에서 정직과 선의의 의무를 위반하는 불공정한 행위를 하였으므로 특허권 행사 불가를 주장함</p> <p>[2009-07-14] 법원은 피고인 Chrysler의 파산 절차가 진행 중이어서 소송을 중단할 것을 명함</p> <p>[2009-10-19] 양당사자는 피고의 파산 절차 진행으로 소송을 취하하기로 합의함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(16)
소송 Title	Network Signatures Inc v. UBS Financial Services Inc
사건번호	8:2009cv00206
원고	Network Signatures, Inc.
피고	UBS Financial Services Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-02-19
종결일자	2009-07-14
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-02-19] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-02-27] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-07-14] 법원은 양당사자가 소송을 화해하였음을 통보하여 취하(without prejudice) 하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(17)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Southwest Airlines Co
사건번호	8:2009cv00374
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Southwest Airlines Co
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-03-26
종결일자	2009-07-07
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-03-26] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-04-03] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2009-07-07] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)하기로 함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(18)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Discover Financial Services Inc
사건번호	8:2009cv00375
원고	Network Signatures Inc
피고	Discover Financial Services Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-03-26
종결일자	2009-12-10
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-03-26] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-04-02] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-06-23] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2009-12-10] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Network Signatures 소송(19)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Fidelity Investments Institutional Services Company Inc
사건번호	8:2009cv00376
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Fidelity Investments Institutional Services Company Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-03-26
종결일자	2009-11-24
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2009-03-26] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-04-02] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-08-24] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기.

[2009-11-24] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Network Signatures 소송(20)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Lowe's Home Improvement Centers, Inc.
사건번호	2:2009cv03760
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Lowe's Home Improvement Centers, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-05-27
종결일자	2010-03-05
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-05-27] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-06-08] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-10-09] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질 적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다.

또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2010-03-05] 양당사자는 소를 화해하여 소를 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(21)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Wal-Mart, Inc.
사건번호	2:2009cv03762
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Wal-Mart, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-05-27
종결일자	2010-12-03
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-05-27] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-06-08] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2009-08-31] 피고는 답변서를 제출함.</p> <p>[2010-12-03] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(22)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Kraft Foods Global, Inc.
사건번호	2:2009cv03764
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Kraft Foods Global, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-05-27
종결일자	2009-09-16
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-05-27] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-06-08] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-09-16] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(23)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Petco Animal Supplies Stores, Inc.
사건번호	2:2009cv03767
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Petco Animal Supplies Stores, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-05-27
종결일자	2010-01-05
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-05-27] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-06-08] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2009-08-05] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에게 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로무효임을 주장하고 있다.

[2010-01-05] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(24)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Dole Food Company Inc
사건번호	8:2009cv01026
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Dole Food Company Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-09-04
종결일자	2010-06-17
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-09-04] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-09-09] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-01-18] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자. Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대해 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2010-06-17] 양당사자는 소를 취하하기로 함

일련번호	Network Signatures 소송(25)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Union Bank NA et al
사건번호	8:2009cv01028
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Union Bank NA; UnionBanCal Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-09-04
종결일자	2010-06-11
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-09-04] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-09-09] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2010-06-11] 양당사자는 화해하고 소를 취하(with prejudice)하기로 함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(26)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Procter and Gamble Company
사건번호	8:2009cv01029
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Procter and Gamble Company
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-09-04
종결일자	2010-05-25
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[[2009-09-04] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-09-10] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-01-25] 피고는 답변서를 통해 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 주장함

[2010-05-25] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Network Signatures 소송(27)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Ace Hardware Corporation
사건번호	8:2009cv01332
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Ace Hardware Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-11-12
종결일자	2010-02-24
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2009-11-12] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2009-11-20] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2010-02-24] 양당사자는 화해하기로 합의하였고 소를 취하(with prejudice)함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(28)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Kimberly Clark Corporation
사건번호	8:2009cv01333
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Kimberly Clark Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-11-12
종결일자	2010-04-02
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-11-12] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-11-20] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-04-02] 양당사자는 화해하기로 합의하였고 소를 취하(without prejudice)함

일련번호	Network Signatures 소송(29)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Harley Davidson Inc
사건번호	8:2009cv01334
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Harley Davidson Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2009-11-12
종결일자	2010-10-04
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-11-12] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-11-20] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-04-26] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특히 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에게 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

[2010-10-04] 양당사자는 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Network Signatures 소송(30)
소송 Title	Network Signatures Inc v. The Home Depot Inc
사건번호	8:2010cv00666
원고	Network Signatures, Inc.
피고	The Home Depot Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-05-18
종결일자	2010-10-14
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하
사건 요약	
<p>[2010-05-18] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2010-05-24] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2010-10-14] 원고는 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(31)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Petsmart Inc
사건번호	8:2010cv00667
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Petsmart Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-05-18
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2010-05-18] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-05-24] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-07-28] 피고는 원고의 소장이 충분한 사실적인 주장이 결여되어 있어 이를 각하 하거나 또는 소장의 내용을 보다 명확하게 진술하도록 수정할 것을 명령하도록 motion을 제출함

* 현재 소송은 진행 중 (10.21 기준)

일련번호	Network Signatures 소송(32)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Colgate-Palmolive Company
사건번호	2:2010cv04610
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Colgate-Palmolive Company
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-06-22
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중
사건 요약	
<p>[2010-06-22] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2010-06-30] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>[2010-10-11] 피고는 답변서를 제출하여 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 주장하였으며, 소송 특허의 특허료 납부기간 내 특허료를 납부하지 않은 것은 특허권자인 미 해군의 의도적인 것인데 납부기한 후 특허료를 납부한 것이 의도하지 않은 지연 (unintentionally delayed)으로 특허청이 수리한 것이나 당사자가 이를 틀리게 진술하는 등의 불공정한 행위로 특허권 행사 불가를 주장함</p> <p>* 현재 소송은 진행 중 (10.21 기준)</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(33)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Charles Schwab Corporation
사건번호	2:2010cv04612
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Charles Schwab Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-06-22
종결일자	2010-08-04
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2010-06-22] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-06-30] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-08-04] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Network Signatures 소송(34)
소송 Title	Network Signatures, Inc. v. Johnson & Johnson
사건번호	2:2010cv04613
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Johnson & Johnson
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-06-22
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2010-06-22] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-06-30] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

[2010-10-11] 피고의 답변서를 제출하고 비침해, 무효, 특허권 행사 불가 등을 구하는 Counterclaim 제기. 특허 피고는 피침해를 주장하는 특허가 특허료 납부기일에 포기할 의사에 따라 특허료가 납부되지 않아 소멸되었던 것을 제3자인 Hazim Ansari(특허 변호사, Metrix Services Inc.의 설립자, Metrix Services는 본 특허에 대한 전용실시권을 받은 업체이며, 전용실시권의 일부를 원고인 Network Signatures LLC가 승계한 것으로 확인되었고 이 또한 Ansari가 책임자로 있는 회사임)가 본 특허를 활용하여 특허권 행사를 할 목적으로 특허권자인 미 해군에 대하여 이를 중용하여 특허료를 납부함으로써 의도하지 않은 권리 유지를 하였으므로 이와 같은 불공정한 행위로 인하여 권리 행사가 불가함을 주장하였다. 또한 미 정부는 국가 소유의 특허를 라이선스 하는 데 있어 실질적인 활용(practical application)이나

공공이 동 발명을 활용할 수 있는 경우에만 가능하도록 하고 있으나 원고에게 허여된 라이선스는 실시되지도 않고 있으며, 단지 원고의 이익을 위한 것이므로 라이선스 계약은 무효임을 주장하였다. 또한 본 특허 발명에서 기술하고 있는 공개 키 구조의 디지털 인증서 기술은 이미 1970년대부터 활용된 기술이므로 무효임을 주장하고 있다.

* 현재 소송은 진행 중 (10.21 기준)

일련번호	Network Signatures 소송(35)
소송 Title	Network Signatures Inc v. TD Ameritrade Inc
사건번호	8:2010cv01209
원고	Network Signatures, Inc.
피고	TD Ameritrade Inc
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-08-10
종결일자	1900-01-00
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중
사건 요약	
<p>[2010-08-10] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2010-08-12] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>* 현재 소송은 진행 중 (10.21 기준)</p>	

일련번호	Network Signatures 소송(36)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Jetblue Airways Corporation
사건번호	8:2010cv01210
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Jetblue Airways Corporation
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-08-10
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2010-08-10] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-08-13] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함

* 현재 소송은 진행 중 (10.21 기준)

일련번호	Network Signatures 소송(37)
소송 Title	Network Signatures Inc v. Eli Lilly and Company
사건번호	8:2010cv01211
원고	Network Signatures, Inc.
피고	Eli Lilly and Company
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2010-08-10
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5511122
기술 내용	Intermediate 네트워크 인증 방법
진행 상태	진행 중
사건 요약	
<p>[2010-08-10] 원고는 전용실시권을 가진 5,511,122 특허를 피고가 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2010-08-12] 법원은 본 소송이 동일하거나 실질적으로 유사한 또는 관련된 법률과 사실에 관한 결정을 구하고 있으며, 동일한 특허에 대한 판단을 구하는 것이므로 이 소송을 관련된 사건인 8_06-cv-629 사건의 재판부로 이송할 것을 명함</p> <p>* 현재 소송은 진행 중 (10.21 기준)</p>	

3. 특허 포트폴리오 분석

앞서 살펴본 바이지만 Network Signatures의 경우 미국 특허 5,511,122에 대한 전용실시권을 취득하여 이를 활용하고 있을 뿐 특허를 출원하거나 매입한 바가 없으므로 본 항목의 특허 포트폴리오 분석은 불필요한 부분으로 판단된다.

4. 주요(소송) 특허 현황

특허번호	5511122	등록일자	1996-04-23
출원번호	10/436,119	출원일자	1994-06-03
출원인	The United States of America as represented by the Secretary of the Navy		
최종권리자	UNITED STATES OF AMERICA, THE, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE NAVY		
발명의 명칭	Intermediate network authentication		
기술 분류	디지털정보의 전송 (H04L 29/06)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0f0ff; padding: 10px; text-align: center;"> ATKINSON, RANDALL </div> <div style="background-color: #ccc; padding: 0 10px;">1994-06-03</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0f0ff; padding: 10px; text-align: center;"> UNITED STATES OF AMERICA, THE, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE NAVY </div> </div>		
요약		대표도면	
<p>An internetwork authentication method is provided for verifying a sending host by a receiving host or an intermediate router or gateway. The method comprises the steps of: obtaining a network address and a public key of a receiving host; utilizing the public key from the receiving host in combination with a private key of the originating host to generate a cryptographic signature; transmitting the signature along with data through a first subnetwork in at least one packet; receiving at least one packet at the receiving host; and the receiving host utilizing a private key of said receiving host site and a public key of said originating host to verify said cryptographic signature.</p>		<p style="text-align: center;">PRIOR ART FIG. 1</p>	

5. 법률적 쟁점 검토

(1) Inequitable Conduct – Breach of Duty of Candor and Good Faith

미국 연방규정집(Code of Federal Regulations, 줄여서 ‘CFR’로 표기함)에서는 37 CFR 1.56(a) 조항에서는 “... Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office ...” 라고 명시하여 특허 출원과 관련된 자는 특허청에 대한 업무 처리에 있어 정직의 의무와 신의를 지켜야 함을 규정하고 있다. 따라서 특허청에 각종 신청 등을 함에 있어서 고의로 사실을 왜곡하는 행위 등은 금지되어야 한다.

본 소송 특허의 경우 정상적인 2번째 특허유지료(maintenance fee)의 납부기한이 2003년 10월 23일이었으며, 그 이후 6개월간 Grace Period가 지나는 시점까지 이를 납부하지 않아 특허가 소멸되었던 이력이 있다. 이와 같이 특허유지료를 납부하지 않아 소멸된 경우 미국 특허청의 특허심사지침서(Manual of Patent Examining Procedure, 줄여서 ‘MPEP’라 함) § 1.958 (b) (Petition to revive – Appendix R Patent Rules) 조항에서는 “Any response by the patent owner not timely filed in the Office may be accepted if the delay was unintentional. A grantable petition to accept an unintentionally delayed response must be filed in compliance with § 1.137(b).” 라고 규정하여 특허청에 대한 특허권자의 신청(Petition)이 비고의적(unintentionally)으로 지연된 경우에는 이를 수리할 수 있다고 명시하고 있다.

이와 같은 규정을 근거로 본 소송 특허의 권리자인 미 해군은 특허를 다시 회복할 수 있게 되었다. 그러나 본 특허를 활용한 소송의 상대방인 기업들은 대다수가 이러한 미 해군의 2번째 특허유지료의 불납은 고의적이었으며, 이를 다시 신청하는 데 있어서는 권리자가 아니며 이를 이용하려는 Hazim Ansari가 배후에서 부추겼다는 사실을 주장하면서 권리자인 미 해군이 특허의 회복을 신청하는 과정에서 특허료를 비고의적으로 납부하지 않았다고 주장한 것은 Duty of Candor and Good Faith를 위반하는 것임을 주장하면서 이러한 불공정한 행위(inequitable conduct)로 인하여 특허권 행사가 불가함을 내세웠다.

이 쟁점에 대해서는 특허유지료 불납에 대한 고의성과 나중에 납부하는 행위에 관한 비고의성을 어떤 방법으로 입증할 것인지에 대한 연구가 필요한 것으로 판단된다.

(2) 연방 소유 발명의 라이선스 조건

Network Signatures가 활용하고 있는 특허는 미국 정부인 미 해군이 소유하고 있는 특허이다. 37 CFR 404.4, 404.5에서는 연방이 소유한 발명을 공익을 위해 적합한 경우에 라이선스할 수 있다고 명시하고 있으며, 라이선스를 희망하여 신청하고자 하는 기업은 관계 기관에 이를 개발하거나 동 발명을 마케팅하기 위한 만족할만한 계획을 제시해야 하며 이를 수행할 능력이 있음을 입증하는 자료를 제출해야 한다고 명시하고 있다. 이는 미국 정부 소유의 특허를 실질적으로 활용하고자 하는 목적 하에서 라이선스 기회를 부여하겠다는 의도로 해석할 수 있는 것이다. 이 규정

에 따르면 Network Signatures가 전용실시권을 받은 특허를 활용하여 NPEs 활동을 하는 것은 부합하지 않는 측면이 있다고 보인다. 특허를 개발하는 것도 아니며, 발명을 마케팅하여 특허 활용도를 높인다는 것과도 맞지 않는 것으로 판단할 수 있기 때문이다.

다만, 한 가지 아쉬운 점은 37 CFR 404.4, 404.5 규정은 2006년 4월 7일 이전에 이미 유효한 라이선스 계약에 대해서는 적용되지 않는다는 것이다.²⁹⁾ 동 특허에 대한 라이선스 계약 사항을 조금 살펴보기로 한다.

계약의 당사자는

- ① U.S. Navy – 특허권자이며, Licensor이다.
- ② Hazim Ansari – 특허변호사이며, 동 특허의 라이선스 활동을 위해 특허유지료 불납으로 소멸된 특허의 회복을 유도하고, 라이선스 계약을 성립시킨 당사자이다. 또한 Metrix Services, Inc.와 Network Signatures, LLC의 대표자이다.
- ③ Metrix Services, Inc. – 2004년 9월 28일 미 해군과 특허 라이선스 계약을 맺은 Licensee이다. 또한 이후에 이 특허를 Sub-License하기 위한 계약을 체결하였으며 이 계약의 성립일은 2006년 2월 14일이다.
- ④ Network Signatures, LLC – Metrix Services, Inc.로부터 Sub-License를 받은 Sub-Licensee이다.

2004년 9월 28일 계약을 체결한 당사자는 미 해군과 Metrix Services, Inc.이다. 이 계약에서는 현재 활동하고 있는 Network Signatures, LLC는 포함되어 있지 않으므로 이 계약만으로는 Network Signatures의 라이선싱 활동을 전혀 뒷받침할 수 없다. 그런데 미국 연방규정집 27 CFR 404.4, 404.5가 시행되는 시점으로부터 채 2달도 남지 않은 시점에 Metrix Services와 미 해군, Network Signatures는 계약에 대한 수정을 하게 되는데, 이 계약의 내용은 새롭게 시행되는 CFR 404.4, 404.5 규정을 정확하게 피해갈 수 있도록 계약 내용을 정하고 있다. 이런 점에서는 새롭게 시행되는 법규에 대한 소식을 접한 후 이를 교묘하게 피할 수 있도록 시행일 이전에 새롭게 계약을 체결한 것으로 판단된다.

만약 이와 같은 상황에서 본 연방 규정을 전혀 적용할 여지가 없다고 한다면 이러한 부분은 사실상 본 특허와 관련된 사건에서는 무용지물이라고 할 수 있다. 그렇지만 국가 소유의 자산을 공익에 유익하도록 사용해야 한다는 점에 대해서는 이론의 여지가 없으며, 상기 연방 규정 외에 이러한 사항을 정하고 있는 다른 법률의 존재 여부 등을 검토해 보는 것도 필요할 것이다.

29) 37 CFR 404.1(a)

제5절 Rates Technology Inc

1. 기업 현황

(1) 회사 개요

1983년 설립된 Rates Technology Inc.(이하 'Rates Technology')는 뉴욕 주 스미스타운에 소재한 업체로 현재 기술을 이용한 제품의 생산을 하지 않고 있으며 다른 회사들로부터 수익을 얻고 있는 NPE 업체이다.

주로 전기통신에 관한 기술에 대한 특허권을 행사하고 있는 이 업체는 상당히 광범위한 권리 범위를 가지는 강력한 특허를 가지고 있으며 최근에 그에 대한 관심이 높아지고 있는 VoIP 통신 기술에 적용 가능한 것으로 보이며, 그 밖에 하이브리드폰, 게이트웨이, IP폰, IP PBX, Edge router, core router, PC, ITSP, VoIP 제품과 서비스에 적용할 수 있다고 대표이사인 Gerald Weinberger는 이야기하고 있다.³⁰⁾ 특허를 조사한 결과로는 해외 출원을 포함해서 겨우 10 개 정도에 이르는 특허를 가지고 700 내지 800개에 이르는 업체들과 라이선스 계약을 맺은 것으로 볼 때 그 파위를 짐작해 볼 수 있다. 최근 VoIP 기술을 이용한 통신 기술과 제품 등 관련 산업이 커지고 있는 상황이라고 볼 때 더욱 주목해야 할 업체로 판단된다.

Rates Technology의 대표이사인 Gerald J. Weinberger는 Rates Technology가 보유하고 있는 특허들의 발명가 중 한명이기도 하며, Weinberger를 포함하여 약 4명 정도의 인력이 근무하는 것으로 알려져 있으며, 초기에 발명을 통하여 특허를 취득하였으나 계속적인 특허의 출원은 없었던 것으로 보아 연구·개발을 계속하고 있지는 않는 것으로 판단된다.

(2) 사업 형태

Rates Technology가 과거에 기술을 실시하여 제품을 생산하였는지를 확인하기 위해 각종 검색 엔진과 기업 정보를 제공하는 사이트를 조사하였으나 그 가부를 명확히 확인할만한 자료를 찾을 수 없었다. 현재의 사업 영역은 특허의 실시나 제품 생산은 없이 특허권을 행사하여 라이선스 계약을 체결하여 이로부터 얻게 되는 로열티 수익을 회사 매출의 원천으로 삼고 있다.

한 가지 특기할만한 것이 있다면 사장인 Weinberger의 주장에 따르면 Rates Technology의 경우 특허 라이선스 계약을 체결하는 데 있어서 특허의 존속기간 동안 로열티를 지속적으로 지급하는 형태를 취하지 않고 오로지 일시 납부하는 방법만을 취하고 있다는 것이다. 따라서 매출액이 적은 회사가 라이선스 계약을 체결하여 일단 로열티를 지불한

30) Rich Tehrani (2005), 'TMCnet BLOGGERS', retrieved April 19, 2005 from <http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehrani/voip/rates-technology-inc.html>

경우에는 나중에 사업이 확장되어 큰 규모의 회사가 된 경우에는 상당히 유리하다고 이야기한다.³¹⁾

회사의 매출에 관련한 정보는 쉽게 나타나지 않고 있으나 기업 정보 전문 사이트인 Manta에서는 연 매출이 50만 달러 미만으로 평가하고 있으나 그 동안 수많은 회사들과 라이선스 계약을 체결하였다는 사실에 비추어 볼 때는 이 보다 매출액이 클 가능성이 높다.

Rates Technology가 소송에서 활용하는 특허는 주로 2개의 특허인데 미국 특허 5,425,085와 5,519,769이다. 이 특허는 Rates Technology가 직접 출원한 특허이며, 사장인 Weinberger는 동 특허들의 발명자 중 1인이다. 이 외에도 몇 개의 특허가 있기는 하지만 분쟁에서 활용되지 않는 특허들이며, 보통의 NPE 업체들이 특허 포트폴리오를 강화하기 위해 특허를 매입하는 활동을 활발히 하는 데 비해 Rates Technology는 이와 같은 활동을 과거에도 하지 않았으며, 최근 몇 년 간 자료에서도 나타나지 않고 있다. 다만, 주요 특허인 상기 특허들은 그 존속기간이 각각 2014년 3월과 4월에 만료될 예정이므로 본 특허들이 소멸되기 전에는 특허 라이선스 사업을 포기하지 않는 한 또 다른 새로운 특허를 발굴하기 위한 노력을 시작할 것으로 판단된다.

(3) 자회사

Rates Technology는 별도로 자회사를 운영하고 있지는 않으며, 이는 현재 활용하는 특허 포트폴리오가 많지 않은 상황이므로 특별히 자회사를 운영할 실익은 없는 것으로 판단된다.

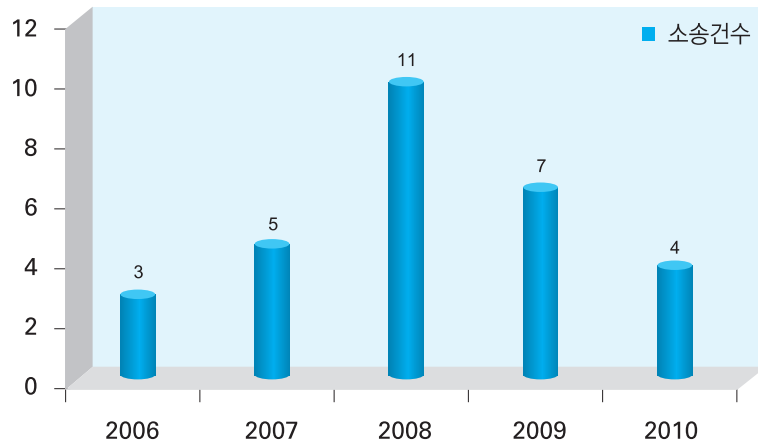
2. 특허 분쟁 현황

(1) Rates Technology의 소송 요약

Rates Technology의 경우 1983년에 설립된 기업으로서 활동한 지 오래된 업체로 총 117건의 특허 소송이 확인되었다. 그만큼 활동에 있어서 확인해야 할 사항도 많은 업체이고 많은 소송에 대하여 검토가 필요한 업체라 할 수 있다. 다만, 본 보고서의 목적이 최근 활동을 강화하는 NPE에 대하여 연구하여 우리 기업이 이들 업체에 대하여 대응할 수 있는 방안을 마련하고자 하는 것이므로 최근 5년간 발생한 소송을 검토하고, 이들의 활용하는 특허를 조사하는 것으로 한정하여 조사를 진행하였으므로 이 점에 대해서는 양해를 구하는 바이다.

총 117건의 특허 소송 중 2006년 이후로 발생한 소송은 모두 30건이며, 이 소송을 간략히 분석해보면 다음과 같다.

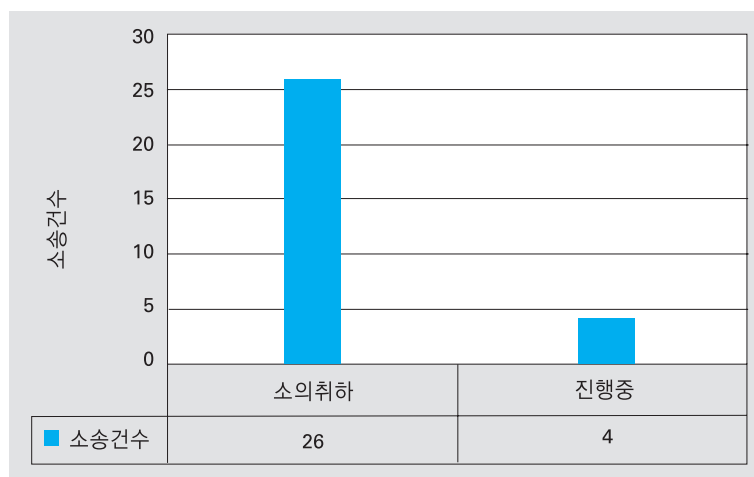
31) Ibid.



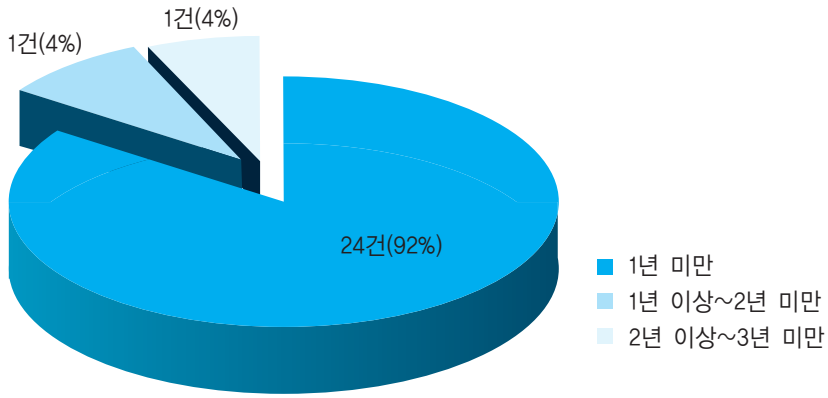
[그림29] Rates Technology의 연도별 소송 건수

연도별 소송 건수를 보면 많은 수의 소송을 진행해 왔으나 특히 2008년도에 소송이 많은 것으로 나타난다. 인터넷 전화 서비스 업체가 본격적으로 나타나기 시작한 시점이 2004년이므로 이후로 인터넷 전화 시장의 규모가 확대되고 매출액 등의 증가가 나타나면서부터 Rates Technology의 특허 라이선싱 활동이 본격화된 것으로 판단된다.

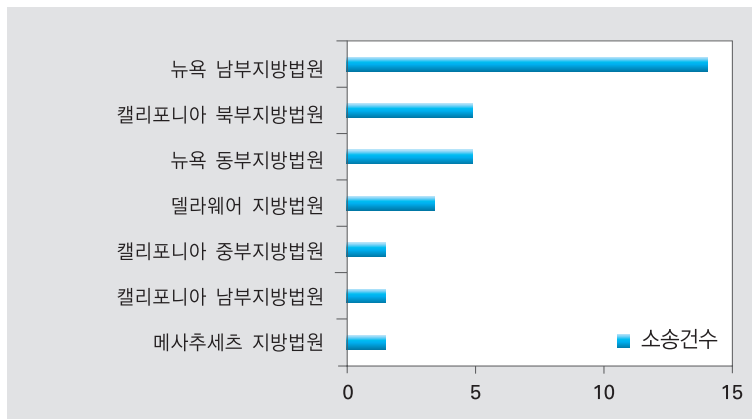
Rates Technology의 소송 결과를 분석해 보면 조사된 30건의 소송 중 현재 종결된 26건의 소송이 모두 취하된 것으로 나타났으며, 26건의 소송 기간을 볼 때 92%에 해당하는 24건의 소송이 1년이 채 되지 전에 종결된 것으로 확인되어 소송을 제기한 후에도 소송을 통한 분쟁의 해결에만 의존하지 않고 협상을 통해 분쟁을 종결하려는 노력을 하고 있음을 알 수 있다.



[그림30] Rates Technology의 소송 결과 분석



[그림31] Rates Technology의 소송 기간 분석



[그림32] Rates Technology의 소송 법원별 현황

소송을 제기하는 법원을 살펴보면 뉴욕 남부지방법원이 가장 많으며, 뉴욕 동부지방법원, 캘리포니아 북부지방법원 등의 순으로 나타났다. 뉴욕 주에 소재한 업체이므로 뉴욕 주 연방법원에 많은 소송을 제기하고 있는 것으로 판단된다.

참고로 텍사스 동부지방법원이나 버지니아 동부지방법원에 특허 소송을 많이 제기하는 것으로 알려져 있으나 모든 NPEs 업체들에게 공통적으로 나타나는 현상은 아니며, 본 보고서에서 조사하는 5개 업체의 경우에도 이러한 일반적인 개념과 일치하는 업체는 없는 것으로 나타났다.

(2) Rates Technology의 소송 현황 및 개별 사건 정보

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	진행 상태
1	Rates Technology Inc. v. Communications, Inc. et al	2:2006cv03116	2006-06-23	뉴욕 동부 지방법원	소의 취하
2	Rates Technology Inc. v. Net2phone, Inc. et al	2:2006cv03604	2006-07-21	뉴욕 동부 지방법원	소의 취하
3	Rates Technology Inc. v. Time Warner Telecom Inc.	2:2006cv05243	2006-09-27	뉴욕 동부 지방법원	소의 취하
4	D-Link Systems Inc v. Rates Technology Inc	8:2007cv00144	2007-02-06	캘리포니아 중부지방법원	소의 취하
5	Rates Technology Inc. v. Shoretel, Inc.	3:2007cv01830	2007-04-02	캘리포니아 중부지방법원	소의 취하
6	Rates Technology Inc. v. Primus Telecommunications Inc. et al	1:2007cv00441	2007-07-16	델라웨어 지방법원	소의 취하
7	Rates Technology Inc. v. Qwest Communications Co. et al	1:2007cv00442	2007-07-16	델라웨어 지방법원	소의 취하
8	Ooma Inc v. Rates Technology Inc	3:2007cv04671	2007-09-10	캘리포니아 북부지방법원	소의 취하
9	Broadvoice, Inc. v. Rates Technology Inc.	1:2008cv10197	2008-02-07	매사추세츠 지방법원	소의 취하
10	Rates Technology Inc. v. HostRocket.Com, Inc.	2:2008cv00644	2008-02-15	뉴욕 동부 지방법원	소의 취하
11	Ribbit Corporation v. Rates Technology Inc.	1:2008cv00116	2008-02-26	델라웨어 지방법원	소의 취하
12	Rates Technology Inc. v. Fonality, Inc.	2:2008cv00853	2008-02-28	뉴욕 동부 지방법원	소의 취하
13	Rates Technology Inc. v. VOIP.com	1:2008cv05477	2008-06-17	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
14	Rates Technology Inc. v. Voip Your Life, LLC	1:2008cv05510	2008-06-18	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
15	Rates Technology Inc. v. Cordia Corporation et al	1:2008cv05782	2008-06-26	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
16	Rates Technology Inc. v. Netgear, Inc.	1:2008cv05783	2008-06-26	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하

NO	소송 Title	사건번호	제소일	관할법원	진행 상태
17	Rates Technology Inc. v. Sipmedia Enterprises LLC	1:2008cv08050	2008-09-17	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
18	Rates Technology Inc. v. Arbinet-Thexchange, Inc.	1:2008cv08213	2008-09-24	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
19	Rates Technology Inc. v. Callcentric, Inc. et al	1:2008cv10731	2008-12-10	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
20	Rates Technology Inc. v. Paetec Holding Corp.	1:2009cv01594	2009-02-20	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
21	Viper Networks, Inc v. Rates Technology, Inc	3:2009cv00768	2009-04-14	캘리포니아 남부지방법원	진행 중
22	In Re: Rates-Viper Patent Litigation	1:2009cv04068	2009-04-24	뉴욕 남부 지방법원	진행 중
23	Rates Technology Inc. v. RCN Corporation	1:2009cv04445	2009-05-08	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
24	Netgear Inc., v. Rates Technology, Inc.,	5:2009cv05582	2009-11-24	캘리포니아 남부지방법원	소의 취하
25	Rates Technology Inc. v. HTC Corporation et al	1:2009cv10385	2009-12-22	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
26	Rates Technology Inc. v. Hawk Communications LLC	1:2009cv10386	2009-12-22	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
27	Rates Technology Inc. v. j2 Global Communications	1:2010cv04527	2010-06-09	뉴욕 남부 지방법원	소의 취하
28	Covad Communications Company v. Rates Technology Inc	3:2010cv03233	2010-07-23	캘리포니아 북부지방법원	진행 중
29	Rates Technology Inc. v. Megapath Inc.	1:2010cv06396	2010-08-26	뉴욕 남부 지방법원	진행 중
30	Comcast Cable Communications, LLC v. Rates Technology, Inc.,	5:2010cv03890	2010-08-31	캘리포니아 북부지방법원	소의 취하

[표7] Rates Technology의 특허 소송 리스트

일련번호	Rates Technology 소송(1)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. VTech Communications, Inc. et al
사건번호	2:2006cv03116
원고	RATES TECHNOLOGY INC.
피고	Vtech Coummunications Inc.; Vtech Holdings Ltd.
관할법원	뉴욕 동부지방법원
제소일자	2006-06-23
종결일자	2006-07-17
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2006-06-23] 원고는 피고의 VoIP 전화 및 서비스가 자사 특허를 침해하여 최소 3,900만 달러 이상의 손해를 입었으므로 이에 대한 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지를구함

[2006-07-17] 원고는 자발적으로 소를 취하함

일련번호	Rates Technology 소송(2)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Net2phone, Inc. et al
사건번호	2:2006cv03604
원고	RATES TECHNOLOGY INC.
피고	Net2Phone Inc.; IDT Inc.; Net2Phone Corp.
관할법원	뉴욕 동부지방법원
제소일자	2006-07-21
종결일자	2006-12-01
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2006-07-20] 원고는 피고의 VoIP 전화 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 이에 대한 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지를 구함

[2006-08-17] 수정된 소장 제출. 피해액을 최소 4억5천2백만 달러 이상이라고 명시함.

[2006-08-29] 피고의 답변서 제출 및 Counterclaim 제기. 피고는 특허의 무효, 비침해, 특허권 행사 불가를 주장하였으며 특허 특허 출원 및 재심사 과정에서 중요한 선행 기술을 고의로 기재하지 않음으로써 IDS 제출 의무를 위반한 사실을 적시함

[2006-12-01] 양당사자는 화해하여 소를 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Rates Technology 소송(3)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Time Warner Telecom Inc.
사건번호	2:2006cv05243
원고	RATES TECHNOLOGY INC.
피고	Time Warner Telecom Inc.
관할법원	뉴욕 동부지방법원
제소일자	2006-09-27
종결일자	2007-06-19
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2006-09-27] 원고는 피고의 VoIP 전화 및 서비스가 자사 특허를 침해하여 최소 5억6천만 달러 이상의 손해를 입었으므로 이에 대한 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지를 구함

[2007-06-19] 양당사자는 소를 취하(without prejudice)하기로 합의함

일련번호	Rates Technology 소송(4)
소송 Title	D-Link Systems Inc v. Rates Technology Inc
사건번호	8:2007cv00144
원고	D-Link Systems Inc
피고	RATES TECHNOLOGY INC.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2007-02-06
종결일자	2008-01-08
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2007-02-06] 원고는 자사의 제품 및 서비스가 피고의 특허를 침해하지 않음을 주장하며 확인 소송을 제기함(소송 서류 열람 불가)

[2007-05-11] 피고는 원고의 소장에 대한 답변서를 제출함

[2008-01-18] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

* 소송 서류의 대부분을 열람할 수 없음

일련번호	Rates Technology 소송(5)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Shoretel, Inc.
사건번호	3:2007cv01830
원고	Rates Technology Inc.
피고	Shoretel, Inc.
관할법원	캘리포니아 중부지방법원
제소일자	2007-04-02
종결일자	2007-05-24
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2007-04-02] 원고는 특허 침해를 주장하는 소장을 제출함(소송 서류 열람 불가)

[2007-04-30] 피고는 답변서 제출 및 Counterclaim을 제출하여 특허 무효, 비침해를 주장하며 특허 출원 과정에서 IDS 제출 의무를 위반하여 특허권 행사 불가를 주장함.

[2007-05-10] 원고는 피고의 Counterclaim에 대한 답변서를 제출함

[2007-05-24] 양당사자는 소송에 대한 화해 계약을 체결하고 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(6)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Primus Telecommunications Inc. et al
사건번호	1:2007cv00441
원고	Rates Technology Inc.
피고	Primus Telecommunications Inc.; Primus Telecommunications Group
관할법원	델라웨어 지방법원
제소일자	2007-07-16
종결일자	2007-10-01
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2007-07-16] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2007-10-01] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Rates Technology 소송(7)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Qwest Communications Co. et al
사건번호	1:2007cv00442
원고	Rates Technology Inc.
피고	Qwest Communications Corp.; / Qwest Communications International Inc.
관할법원	델라웨어 지방법원
제소일자	2007-07-16
종결일자	2008-08-28
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하
사건 요약	
<p>[2007-07-16] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함</p> <p>[2007-09-14] 원고의 수정된 소장 제출. 피고들 중 Qwest Corp., Qwest Services Corp.를 제외함</p> <p>[2008-02-26] 법원은 관련 특허(5,425,085)의 재심사 진행을 2달 간 소의 중단을 명령함</p> <p>[2008-08-28] 양당사자는 소송을 화해하여 취하(with prejudice)하기로 함</p>	

일련번호	Rates Technology 소송(8)
소송 Title	Ooma Inc v. Rates Technology Inc
사건번호	3:2007cv04671
원고	Ooma Inc.
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	캘리포니아 북부지방법원
제소일자	2007-09-10
종결일자	2007-10-04
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2007-09-10] 원고는 피고의 특허를 침해하지 않음을 주장하며 확인 소송을 제기함

[2007-10-04] 원고는 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(9)
소송 Title	Broadvoice, Inc. v. Rates Technology Inc.
사건번호	1:2008cv10197
원고	Broadvoice, Inc.
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	매사추세츠 지방법원
제소일자	2008-02-07
종결일자	2010-03-22
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-02-07] 원고는 피고의 특허 침해 주장을 이유로 비침해를 확인하는 소송을 제기함
 [2008-03-10] 피고는 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기하여 최소 5천5백만 달러 이상의 손해 배상 및 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-06-09] 원고는 본 소송 특허(5,425,085)의 재심사에 대한 최종 결정이 있는 날로부터 10일이 지나는 시점까지 본 소송을 중단해 줄 것을 구하는 motion을 제출함
 [2008-08-12] 법원은 양당사자가 소송 특허(5,425,085)의 29개 청구항 중 27개를 거절하였고 이에 대한 항소로 인하여 1~2년 정도의 시간이 소요될 수 있으므로 본 소를 판결 없이 Close하는 명령을 내림

[2009-08-27] 원고는 특허청의 재심사의 최종 결과로 1 내지 23항에 대해서는 청구항의 일부 수정으로 특허성이 인정되었으며, 24 내지 26항에 대해서는 청구항이 취소되는 것으로 확정되었으므로 심리를 계속할 것을 구하는 motion 제출
 [2010-03-22] 법원은 양당사자가 화해하고 소를 취하(with prejudice)하기로 하여 본 소를 종결시킴

일련번호	Rates Technology 소송(10)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. HostRocket.Com, Inc.
사건번호	2:2008cv00644
원고	Rates Technology Inc.
피고	HostRocket.Com, Inc.
관할법원	뉴욕 동부지방법원
제소일자	2008-02-15
종결일자	2008-04-24
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-02-15] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 4천5백만 달러 이상의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-04-24] 원고는 자발적으로 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(11)
소송 Title	Ribbit Corporation v. Rates Technology Inc.
사건번호	1:2008cv00116
원고	Ribbit Corporation
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	델라웨어 지방법원
제소일자	2008-02-26
종결일자	2008-02-28
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-02-26] 원고는 피고의 특허 침해 주장을 이유로 비침해를 확인하는 소송을 제기함

[2008-02-28] 원고는 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(12)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Fonality, Inc.
사건번호	2:2008cv00853
원고	Rates Technology Inc.
피고	Fonality, Inc.
관할법원	뉴욕 동부지방법원
제소일자	2008-02-28
종결일자	2008-07-18
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2008-02-28] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 9천5백만 달러 이상의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-07-18] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Rates Technology 소송(13)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. VOIP.com
사건번호	1:2008cv05477
원고	Rates Technology Inc.
피고	VOIP.com
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-06-17
종결일자	2009-02-10
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-06-17] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 3천만 달러 이상의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-02-10] 원고는 소를 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(14)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Voip Your Life, LLC
사건번호	1:2008cv05510
원고	Rates Technology Inc.
피고	Voip Your Life, LLC
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-06-18
종결일자	2008-07-30
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-06-18] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 3천만 달러 이상의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-07-30] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(15)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Cordia Corporation et al
사건번호	1:2008cv05782
원고	Rates Technology Inc.
피고	Cordia Corporation, VOszIP, Corp., Cordiaip.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-06-26
종결일자	2008-10-01
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2008-06-26] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 3천만 달러 이상의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-08-13] 피고는 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기하여 비침해를 주장하고 IDS 제출 의무 위반을 이유로 특허의 무효 및 특허권 행사 불가를 주장함

[2008-10-01] 양당사자는 상호 합의하여 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Rates Technology 소송(16)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Netgear, Inc.
사건번호	1:2008cv05783
원고	Rates Technology Inc.
피고	Netgear, Inc.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-06-26
종결일자	2008-09-03
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-06-26] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-09-03] 원고는 자발적으로 소를 취하(without prejudice)하기로 함

일련번호	Rates Technology 소송(17)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Sipmedia Enterprises LLC
사건번호	1:2008cv08050
원고	Rates Technology Inc.
피고	Sipmedia Enterprises LLC
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-09-17
종결일자	2009-02-24
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2008-09-17] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-12-19] 피고는 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기하여 비침해, 무효, 특허권 행사 불가를 주장함

[2009-02-24] 양당사자는 상호 합의하여 소를 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Rates Technology 소송(18)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Arbinet-Thexchange,Inc.
사건번호	1:2008cv08213
원고	Rates Technology Inc.
피고	Arbinet-Thexchange,Inc.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-09-24
종결일자	2008-10-10
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-09-24] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2008-10-10] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)하기로 함

일련번호	Rates Technology 소송(19)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Callcentric, Inc. et al
사건번호	1:2008cv10731
원고	Rates Technology Inc.
피고	Callcentric, Inc.; Callcentric Wholesale, Inc.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2008-12-10
종결일자	2009-03-12
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2008-12-10] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-03-12] 원고는 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(20)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Paetec Holding Corp.
사건번호	1:2009cv01594
원고	Rates Technology Inc.
피고	Paetec Holding Corp.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2009-02-20
종결일자	2009-05-07
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2009-02-20] 원고는 피고의 VoIP 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-05-07] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(21)
소송 Title	Viper Networks, Inc v. Rates Technology, Inc
사건번호	3:2009cv00768
원고	Viper Networks, Inc
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	캘리포니아 남부지방법원
제소일자	2009-04-14
종결일자	1900-01-00
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2009-04-14] 원고는 피고가 특허 침해를 주장하고 있어 비침해, 무효 등을 주장하는 확인 소송을 제기함

[2009-04-29] 피고는 원고의 인터넷 전화 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며

최소 1500만 달러의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-06-30] 피고는 원고가 유효한 법인이 아니므로 소송을 제기하거나 방어할 수 없고, 그렇지 않더라도 캘리포니아 주에서 사업을 운영하고 있지도 않으므로 본 소를 각하 하는 약식판결을 구하는 motion을 제출함.

이와 동시에 본 motion에 대한 결정이 있을 때까지 소송을 중단할 것을 구함

[2009-07-17] 법원은 피고의 motion을 승인하여 소송을 중단하는 결정을 내림

[2009-11-23] 법원은 약식판결을 구하는 motion을 거부하고, 소를 뉴욕 남부지방법원 으로 이송하는 명령을 내림

* 뉴욕 남부지방법원에서 소송은 계속됨(사건번호: 09-cv-09864)

[2009-12-01] 이송된 소송이 시작됨

[2010-01-15] 법원은 본 소를 09-cv-4068 사건과 통합하는 명령을 내림

* 현재 소송은 진행 중 (10.22 기준)

일련번호	Rates Technology 소송(22)
소송 Title	In Re: Rates-Viper Patent Litigation
사건번호	1:2009cv04068
원고	Rates Technology Inc.
피고	Viper International LLC
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2009-04-24
종결일자	1900-01-00
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2009-02-24] 원고는 피고가 자사 특허를 침해하는 것을 주장하며 최소 1천만 달러의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-12-31] 피고는 답변서를 제출하고 Counterclaim을 제기하여 비침해, 무효를 주장함.

[2010-01-15] 법원은 본 소를 09-cv-09864 사건과 통합하는 명령을 내림

* 현재 소송은 진행 중 (10.22 기준)

일련번호	Rates Technology 소송(23)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. RCN Corporation
사건번호	1:2009cv04445
원고	Rates Technology Inc.
피고	RCN Corporation
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2009-05-08
종결일자	2009-09-01
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	합의로 소 취하

사건 요약

[2009-05-08] 원고는 피고가 음성, 영상 통신 서비스와 시스템을 통하여 자사 특허를 침해하고 있음을 주장하며 최소 3억5백만 달러 이상의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2009-09-01] 양당사자는 소를 취하(with prejudice)하기로 합의함

일련번호	Rates Technology 소송(24)
소송 Title	Netgear Inc. v. Rates Technology, Inc.
사건번호	5:2009cv05582
원고	Netgear Inc.
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	캘리포니아 북부지방법원
제소일자	2009-11-24
종결일자	2009-12-09
소의 종류	비침해 확인 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2009-11-24] 원고는 피고의 특허 침해 주장에 대하여 비침해를 확인하는 소송을 제기함

[2009-12-09] 원고는 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(25)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. HTC Corporation et al
사건번호	1:2009cv10385
원고	Rates Technology Inc.
피고	HTC Corporation; HTC America, Inc.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2009-12-22
종결일자	2010-05-11
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2009-12-22] 원고는 피고의 인터넷 전화 제품이 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 3억1천5백만 달러의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-05-11] 원고는 본 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(26)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Hawk Communications LLC
사건번호	1:2009cv10386
원고	Rates Technology Inc.
피고	Hawk Communications LLC
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2009-12-22
종결일자	2010-07-21
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2009-12-22] 원고는 피고의 인터넷 전화 시스템이 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 3천5백만 달러의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-04-13] 피고는 답변서를 통해 특허의 비침해, 무효를 주장함

[2010-07-21] 원고는 본 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(27)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. j2 Global Communications
사건번호	1:2010cv04527
원고	Rates Technology Inc.
피고	j2 Global Communications
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2010-06-09
종결일자	2010-08-16
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

사건 요약

[2010-06-09] 원고는 피고의 인터넷 전화 시스템과 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장하며 최소 8천만 달러의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

[2010-08-16] 원고는 본 소를 자발적으로 취하(with prejudice)함

일련번호	Rates Technology 소송(28)
소송 Title	Covad Communications Company v. Rates Technology Inc
사건번호	3:2010cv03233
원고	Covad Communications Company
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	캘리포니아 북부지방법원
제소일자	2010-07-23
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2010-07-23] 원고는 피고의 특허 침해 주장에 대하여 비침해를 확인하는 소송을 제기함

* 현재 소송은 진행 중 (10.22 기준)

일련번호	Rates Technology 소송(29)
소송 Title	Rates Technology Inc. v. Megapath Inc.
사건번호	1:2010cv06396
원고	Rates Technology Inc.
피고	Megapath Inc.
관할법원	뉴욕 남부지방법원
제소일자	2010-08-26
종결일자	
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	진행 중

사건 요약

[2010-08-26] 원고는 피고의 인터넷 전화 제품 및 서비스가 자사 특허를 침해함을 주장 하며 최소 1천5백만 달러의 손해 배상, 변호사 비용 지급, 영구 침해 금지 명령을 구함

* 현재 소송은 진행 중 (10.22 기준)

일련번호	Rates Technology 소송(30)
소송 Title	Comcast Cable Communications, LLC v. Rates Technology, Inc.
사건번호	5:2010cv03890
원고	Comcast Cable Communications, LLC
피고	Rates Technology Inc.
관할법원	캘리포니아 북부지방법원
제소일자	2010-08-31
종결일자	2010-09-03
소의 종류	특허 침해 소송
관련 특허	5,425,085; 5,519,769
기술 내용	Least cost routing device for separate connection into phone call (VoIP 기술과 관련 있음)
진행 상태	원고의 자발적인 소 취하

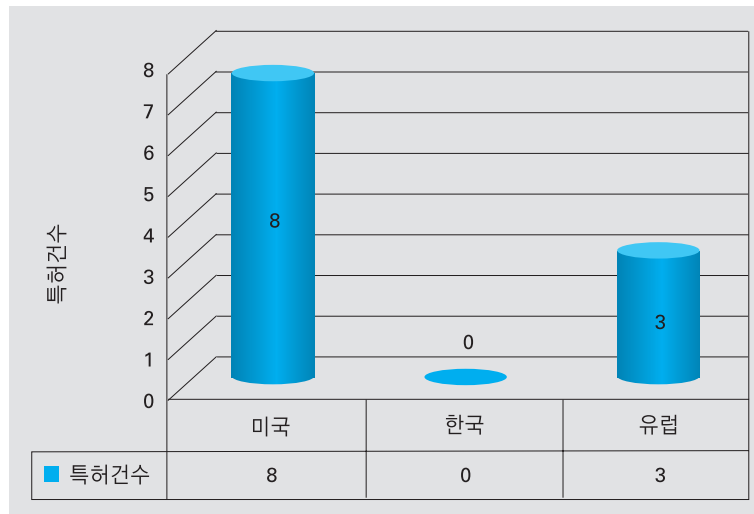
사건 요약

[2010-08-31] 원고는 피고가 특허 침해를 주장하는 것에 대해 비침해 확인 소송을 제기하는 소장을 제출하였으며, 원고는 피고회사로부터 부제소 특약(covenant not to sue)을 맺은 Cisco사의 고객이므로 피고가 특허 침해를 주장하는 것이 계약 위반임을 주장함

[2010-09-03] 원고는 소를 자발적으로 취하(without prejudice)함

3. 특허 포트폴리오 분석

(1) 국가별 특허 현황

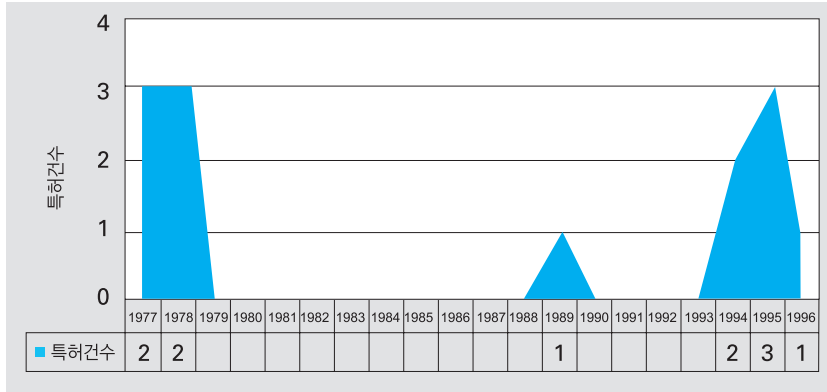


[그림33] Rates Technology 보유 특허의 국가별 현황

Rates Technology가 보유한 특허는 미국과 유럽에 집중되어 있는 것으로 확인되고 있으며, 우리나라에는 한 건의 특허도 출원하지 않은 것으로 나타났다.

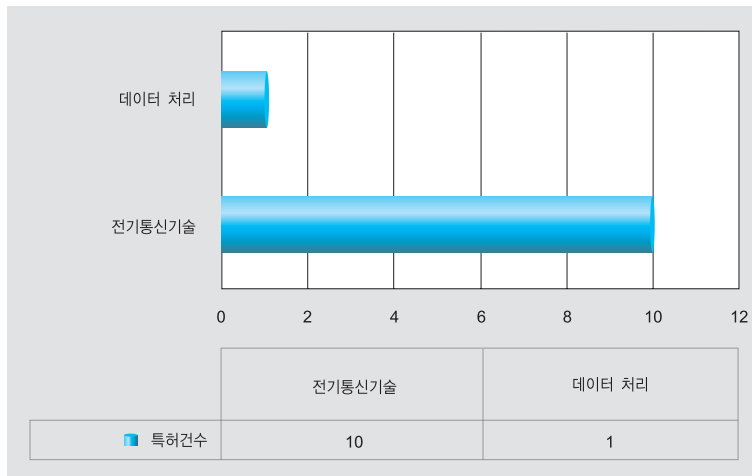
(2) 출원 연도별 특허 현황

보유 특허의 출원 연도를 살펴보면 아래의 그림과 같이 나타나는데 모든 특허들이 2000년 이전에 출원되었던 것이며, 가장 최근에 출원한 특허가 1996년 출원이므로 기술에 대한 꾸준한 연구 개발은 없는 것이 확실해 보인다. 보유한 특허 중 과반수에 해당하는 6개의 특허는 매입한 것으로 확인되었는데 이 역시도 가장 최근에 매입한 것이 2001년이므로 특허 포트폴리오를 강화하는 활동을 2001년 이후로는 거의 실시하지 않고 있는 것으로 판단된다.



[그림34] Rates Technology 보유 특허의 출원 연도별 현황

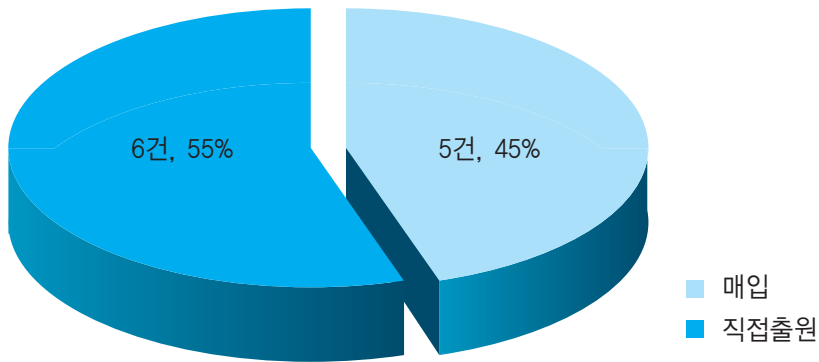
(3) 기술 분야별 특허 현황



[그림35] Rates Technology 보유 특허의 기술 분야별 현황

주요 기술 분야가 VoIP이므로 전기통신기술 및 데이터 처리에 관한 기술이 주종을 이루고 있다. 이 두 기술 분야 외에는 다른 기술을 보유하고 있지 않으므로 다른 기술 분야에 대한 특허 분쟁을 제기할 가능성이 없지만,

(4) 특허 매입 현황



[그림36] Rates Technology의 보유 (미국) 특허 취득 현황

Rates Technology가 보유한 특허 중 45%의 특허를 매입한 사실을 확인할 수 있다. 매입한 내역을 상세히 살펴보면 하나의 업체나 발명가로부터 다수의 특허를 매입한 것이 아니고 하나, 둘 정도의 특허를 4회에 걸쳐서 매입하였으므로 활발한 특허 매입을 하였다고 볼 수 없다. 매입한 비율로는 45%이지만 개수로는 5건에 불과하므로 많은 수라고 할 수도 없을 것이다.

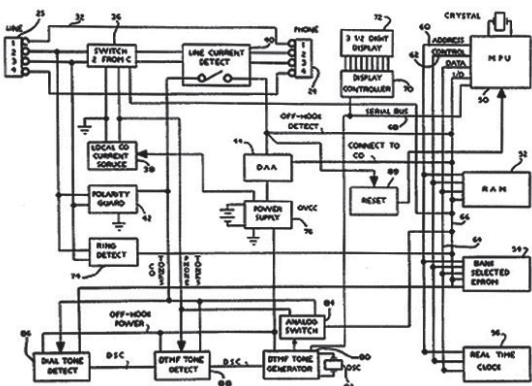
특히 Rates Technology의 경우 분쟁에서 활용하는 특허가 2개이며, 이 특허들은 모두 Rates Technology가 직접 출원한 것이다. 이를 근거로 판단하면 Rates Technology가 특허권을 행사하기 위해 타사의 특허를 매입하는 활동을 한다기보다는 자사 출원 특허를 이용한 라이선싱 활동에 치중하고 있음을 알 수 있다.

특허번호	기술 분야	양도인	매입 일자
5,881,139	전기통신기술	REDFISH TELEMETRIX, INC.	2001-07-09
4,209,668	전기통신기술	Bank of New York	1997-03-26
4,198,545	전기통신기술	Seiscor Technologies Inc.	1986-06-26
4,136,262	전기통신기술	Seiscor Technologies Inc.	1986-06-26
4,122,308	전기통신기술	Dickeerman, David	1984-09-26

[표8] Rates Technology 매입 특허 리스트

4. 주요(소송) 특허 현황

(1) USP 5,425,085

특허번호	5425085	등록일자	1995-06-13
출원번호	08/210,670	출원일자	1994-03-18
출원인	Rates Technology Inc		
최종권리자	RATES TECHNOLOGY INC.		
발명의 명칭	Least cost routing device for separate connection into phoneline		
기술 분류	이동무선통신시스템 (H04Q 3/66)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;">WEINBERGER, GERALD J.</div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #00a0e3; color: white;">RATES TECHNOLOGY INC.</div> </div> <p style="text-align: center; margin: 0;">1994-09-21</p>		
요약		대표도면	
<p>A device interconnects within the phone line coming from a first phone and routes telephone calls along a least cost route originating from the first telephone to a second telephone via the network. A housing forms an enclosure and has a first jack for interconnection to the phone side of the phone line and a second jack for interconnection to the network side of the phone line. The housing forms an enclosure which includes a switch for disconnecting the first phone from the network. The device generates a source of current through the switch to the first phone corresponding to the amount of current provided by the phone network. A database stores billing rate parameters for determining various communication paths of different carriers based on parameters such as the time and date of the call. Phone calls from the first phone are detected and stored. The database is addressed and a plurality of communication switch paths are identified as well as the cost rate of each path. The cost rates for each identified path are compared to determine a least cost route for the call...</p>			

(2) USP 5,519,769

특허번호	5519769	등록일자	1996-05-21
출원번호	08/223,082	출원일자	1994-04-04
출원인	Rates Technology Inc		
최종권리자	RATES TECHNOLOGY INC.		
발명의 명칭	Method and system for updating a call rating database		
기술 분류	이동무선통신시스템 (H04Q 3/66)		
최종 이전 상황	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;">WEINBERGER, GERALD J.</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #00a0e3; color: white;">RATES TECHNOLOGY INC.</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">1994-09-21</div>		
요약		대표도면	
<p>A method and system for updating a database stores billing rate parameters for call rating devices associated with a calling station. The calling station calls at a predetermined date and time a rate provider, which includes billing rate parameters for a plurality of calling stations. The call rating device transmits over the telephone network to the rate provider the phone number of the calling station, and the date and time of the last updated database. The rate provider verifies that the billing rate parameters of the calling station should be updated, then transmits back over the telephone network to the calling station the updated database. The rate provider also sends data as to the new date and time for the call rating device to place a call to the rate provider.</p>		<pre> graph TD 110([CHECK FOR UP DATE]) --> 112[CALL RATE PROVIDER] 112 --> 114[SEND: PHONE NUMBER CURRENT DATE / TIME, DATE / TIME OF CURRENT RATE TABLE] 114 --> 116[RECEIVE: UPDATE REQUIRED FLAG, CURRENT DATE / TIME, DATE / TIME OF NEXT CALL] 116 --> 118[STORE DATE / TIME] 118 --> 120{UPDATE REQUIRED} 120 -- YES --> 122[GET UPDATE] 120 -- NO --> 152[STORE DATE / TIME OF NEXT CALL] 122 --> 150{UPDATE OK} 150 -- YES --> 152 150 -- NO --> 120 152 --> 154[/RETURN/] </pre>	

5. 법률적 쟁점 검토

(1) Patent Reexamination – USP 5,425,085

Rates Technology가 소송에서 주로 활용하는 두 개의 특허 중 하나인 USP 5,425,085 특허에 대해서는 소송이 진행되는 과정에서 특허청의 재심사(Reexamination) 절차가 진행되었으며, 이로 인해 관련 소송들이 일시 중단(stay)되기도 하였다.

처음 제기된 동 특허에 대한 재심사 결과 29개의 청구항 중에서 27개의 청구항을 거절하는 결과가 나왔으므로 Rates Technology는 이러한 결과에 불복하여 Board of Patent Appeals and Interferences(미국 특허심판원, 줄여서 'BPAI')에 항소하게 된다.

BPAI에서는 이를 다시 심사하여 최종적으로 2009년 8월 11일에 최종적으로 판단을 하게 되는데, 최종적으로는 1, 6, 14, 17항에 대해서는 청구항의 내용을 보정하여 승인하였으며, 2~5, 7~13, 15, 16, 18~23항에 대해서는 상기 수정된 항에 의존하여 승인하였으며, 나머지 청구항에 대해서는 이를 취소하는 것으로 확정하였다.

이와 같이 청구항을 수정함으로써 동 특허를 최종적으로는 유효하게 판단함으로써 특허성에 대한 판단은 일단락을 짓게 된 셈이다. 이후로는 특허를 침해하는지에 대한 당사자 간 다툼이 진행되게 된 것이다. 특허 청구항에 대한 수정으로 인해 특허의 권리범위는 축소되었다고 보아야 함으로 약간은 유리하게 보일 여지도 있으나, 특허권이 완전히 무효로 판단된 것은 아니며 오히려 수정된 범위에서의 특허성이 확정적으로 인정되는 결과이므로 상대 기업의 입장에서는 여전히 침해 여부에 대한 부담을 지게 된다는 점에서 완전히 만족할만한 결과는 아니라 할 수 있다.

제3장 NPEs에 대한 대응 방안

제3장 NPEs에 대한 대응 방안

제1절 미국에서 NPEs에 대한 기업의 대응 방안

실무적인 측면에서 NPEs의 특허권 행사에 대하여 어떻게 대응하여야 할 것인지는 사안에 따라 다르므로 일률적으로 말하기는 어려우나, 특허 분쟁을 예방하는 차원에서의 대응과 실제 분쟁이 발생하였을 경우에 효과적인 대응 방안을 생각해 볼 수 있다.

1. 사전 예측에 따른 대비

가장 중요한 것은 사전에 NPEs가 특허분쟁을 제기할 가능성 있는 특허를 찾아서 미리 대비하는 것이다. 이를 위해서는 현재 활동하고 있는 NPEs를 파악하여 기업의 사업 품목과 관련한 NPEs들의 동향을 주기적으로 확인하여야 한다. 그리고 분쟁이 예상되는 품목에 대한 NPEs들의 분쟁의 잠재성이 있는 특허들을 파악해 두어야 한다. 통상적으로 기업의 연구 개발에 있어 선행 특허들을 조사 분석하고 있지만, 그러한 조사 분석 과정 중에 NPEs들의 특허는 특허 기술의 내용이나 청구범위가 미흡하여 잘 노출되지 않는 경우가 많다. 그러나 NPEs의 특허권 행사의 심각성을 고려하여 자사 제품과 관련하여서는 NPEs의 특허에 대해서도 사전에 심도 있는 검토·분석이 필요한 것이다. 이와 같이 파악된 잠재적 분쟁 특허에 대한 철저한 선행 기술 조사로 무효 또는 비침해를 주장할 수 있는 대응 자료를 확보해 두어야 한다. NPEs들은 특허침해 소송을 즉시 제기하므로 사후에 대응하려면 늦고 소송의 중압감에서 벗어나기 어렵기 때문이다. 필요한 경우에는 그러한 특허를 사전에 소위 Anti-Patent Troll이라 불리는 업체들을 통하여 매입할 필요도 있다.

두 번째는 특허권 이전 등록 상황을 모니터링 함으로써 자사 제품 관련 분쟁 가능성 있는 특허를 파악하고 이러한 특허에 대하여 사전 대비하는 것이다. 이러한 특허는 NPEs가 대가를 지불하고 매입하였기 때문에 언젠가는 특허침해 분쟁을 일으킬 가능성이 높은 특허들이기 때문이다.

세 번째는 특허분쟁의 수면 위에 떠오른 특허들에 대하여 사전 대비하는 것이다. 이를 위해서는 미국에서 NPEs의 특허침해 소송 제기 정보를 즉시 입수할 수 있는 체계가 필요하다.³²⁾ 이러한 특허는 우리 기업들이 피소되지는 않았더라도, 시기적 문제만 남아 있지, 그들은 매입 특허로 인한 투자 대비 수익의 극대화를 위해 해당되는 모든 업체들을 대상으로 철저하게 특허 로열티를 징수하고 있기 때문에, 결국은 해당되는 모든 업체들이 특허침해 분쟁을 제기당할 수 있는 것이다. 이러한 소송 정보를 통하여 NPEs가 특허침해 소송에서 사용하고 있는 소송 특허에 대하여 집중적으로 선행 기술 조사를 통하여 사전 대비하여야 한다. 이러한 특허들에 대하여 필요한 경우에는 해당 기업에 특허침해 분쟁이 아직 발생하지는 않았더라도, 미국의 재심사(Re-examination) 제도를 이용하여 사전 대응하는 것도 바람직하다. 이에 대하여는 아래에서 설명한다.

NPEs의 특허들 중에는 비교적 부실한 특허가 많은 것으로 알려져 있고, NPEs들은 이러한 특허를 가지고 특허침

32) 한국지식재산보호협회의(www.kipra.co.kr)의 "NPEs 분쟁 현황에 대한 NewsLetter" 에서, NPEs 업체 현황, 분쟁 동향, 소송 동향 및 진행 현황, 권리 이전 동향의 정보를 매월 제공하고 Update하고 있다.

해 소송을 통하여 압력을 가하고 일정한 특허 로열티를 받고 적당히 화해하려고 하며, 이와 같은 성공 사례 및 라이선스 계약 실적을 명분으로 제시하면서 후행의 제조업체들에게도 라이선스를 강요하여 모든 관련 제조업체들로부터 특허 로열티를 징수한다는 전략을 구사하고 있다. 그런데 이러한 그들의 전략에 찬물을 끼얹힐 수 있는 것이 ‘특허의 무효’와 ‘권리 행사 불능’인 것이다. 즉 그들이 많은 잠재적 수요 기업들에게 팔 특허 상품에 흠집이 나게 되고 그러한 흠집이 잠재적 수요 기업들에게 공지된다면 그들의 전략이 수포로 돌아가거나 그들의 계획은 상당한 기간 지연되어 조기 수익화가 어렵게 되고, 때에 따라서는 자금의 압박을 받을 수 있다. 아직 라이선스 계약을 체결하지 않은 대부분의 기업들이 그 결과를 기다리게 되고 또한 연합하여 대항하는 경우에는 결정적인 타격을 받게 된다. 그러므로 이들은 이러한 문제가 제기되면 NPEs들은 약해질 수밖에 없다. 물론 이러한 문제는 어떠한 특허에서도 문제가 될 수 있는 것이지만, NPEs의 특허권 및 권리 행사에는 이러한 문제들이 발생될 가능성이 높다는 것이다. 또한 특허의 무효 및 부적절한 행위(Inequitable Conduct), 그리고 Un-clean Hands와 같은 문제는 대세적 효과가 있기 때문에 NPEs의 특허 및 권리 행사에 결정적인 타격을 줄 수 있다. NPEs와의 특허침해 분쟁에서 단지 비침해 주장 또는 다른 권리행사 불능(Un-enforceable)의 사유들로 항변하는 것은 당사자 간 문제이므로 NPEs를 위협하기에는 역부족이고, NPEs가 그러한 항변에 대해 소송에서 다투고자 하여 물러서지 않을 가능성이 높기 때문에 그 효과는 크지 않을 수 있다.

2. 특허 분쟁 단계의 대응

미국에서 NPEs가 특허침해 분쟁을 제기하면, 신속하게 대응하는 것이 중요하다. 이들은 1차 경고장을 보내거나 즉시 특허침해 소송을 제기하기 때문에, 일단 소송이 제기되면 피고가 소송에 대응하기 위해 준비할 시간이 부족하고 엄청난 소송비용이 발생하기 시작한다. 그러므로 분쟁의 초기 단계에서 분쟁 제기한 특허에 대하여 재심사(Re-examination) 또는 확인의 소(Declaratory Judgment Action, 이하 ‘DJ Action’이라 함)를 제기할 필요가 있다. 다만 NPEs가 이미 특허침해 소송을 제기한 경우에는 특허청에 대한 재심사만 유용할 것이다.

(1) 재심사(Re-examination) 청구

미국에서 재심사 청구는 새로이 발견된 선행 기술에 의거하여 특허청에 특허의 유효성에 대하여 재심사를 청구하는 것을 말한다. 즉 등록된 특허의 청구범위에 대하여 원 출원 절차에서는 고려되지 않았던 선행 기술의 관점에서 특허 유효성에 대하여 다시 검토하는 것인데, 여기서 선행 기술은 특허 또는 간행물(Patents or printed publications)에 한정된다. 재심사는 누구든지 할 수 있으며, 청구 당사자에게 심사 절차에서 의견 제출의 기회를 주는 당사자계(Inter parte)와 그러하지 아니한 사정계(Ex parte)로 나누어지는데, 재심사는 비용이 많이 들기도 하고 결과에 따른 리스크가 큰 소송 절차에 대한 대체 수단이 될 수 있는 장점은 있으나, 재심사에 있어서 사정계에서는 제3자 청구인이 관여하지 않고, 당사자계에서는 제3자 청구인의 금반언이 적용되어 추후 진행되는 소송에서 금반언의 원칙에 구속되는 점도 고려해야 하며, 재심사를 위한 시간이 길어지는 문제로 인해 활발하게 이용되고 있지는 않다.

또한 재심사에서 특허권자는 일정한 범위 내에서 청구범위를 보정할 수 있으므로 반드시 분쟁의 대상이 된 특허의 경우 이를 조사해야 하며, 일단 재심사를 통해 특허가 유효하다고 결정이 난 경우 재차 소송에서 특허가 무효라는 판

결이 나올 가능성이 매우 적다는³³⁾ 점도 고려해야 한다. 다만 특허권자가 재심사 과정에서 청구범위를 보정을 하여 특허 유효 결정을 받은 경우 이로 인해 비로소 제3자의 실시가 그 특허 청구범위에 위하더라도 그 제3자는 중용권(Intervening rights)의 항변을 통해 침해에서 벗어날 수 있고, Festo 판례에 따라 축소 보정한 청구 범위에 대하여는 균등 침해를 주장하기 어렵게 되어 있다. 특허침해에 대하여 방어하는 자 또는 소송의 피고는 특허 유효성을 부정할 만한 유력한 선행 기술 자료를 발굴한 경우, 재심사를 청구할 수도 있으나, 특허권자가 일부 청구항(Claim)을 보정하여 등록받으면 그 특허의 유효성은 입증되는 결과가 되므로, 오히려 소송에서 동 선행 기술 자료로 무효를 주장하기 어렵게 된다는 점에서 신중을 기하여야 한다. 재심사 결정에 대하여는 BPAI³⁴⁾에 불복할 수 있다.

그러나 이러한 재심사 제도를 활용하여 NPEs의 특허 청구범위를 좁히거나 이들 특허권을 약화시킬 수는 있을 것이다³⁵⁾. 또한 NPEs가 특허침해 소송을 제기한 경우 소송 초기에 특허의 재심사가 청구되면 소송은 피고의 청구(Motion for Stay)에 의해 소송 절차의 진행이 보류될 수 있으며, 이 경우 속전속결을 원하는 NPEs는 소송이 지연됨에 따라 협상의 포지션도 약화되게 된다. 그러므로 소송 초기에 재심사를 청구하는 것은 효과적인 방어 수단이 된다. 그러나 증거 개시 절차가 어느 정도 진행되면 이러한 절차 진행의 중지 청구는 잘 받아들여지지 않는다.

(2) 확인의 소(DJ Action) 활용

소송에서 관할 선택의 결정권은 원고에게 있는바 특허권자는 자신에게 유리한 법원을 택하여 소송을 제기하게 되므로, 피고는 불리하지 않은 관할을 확보할 수 없게 되고 소송에 대한 준비가 되어 있지 않은 상태에서 소송에 끌려 다닐 가능성이 있다. NPEs들의 경우 분쟁을 제기하고 나면 곧 이어 특허침해 소송을 제기할 것이므로, 당사 협상으로 타결할 것이 아니라면 어차피 제기될 소송에 끌려가는 것보다는 침해 대상자가 먼저 법원을 선택하여 비침해, 무효, 특허권 행사 불능의 확인을 구하는 확인 소송(DJ Action)을 제기할 필요가 있다. 이 경우 확인의 이익이 있어야 소가 적법하게 성립되는데, 확인의 이익이란 특허침해에 관한 경고장을 받는 등 실질적인 분쟁(Actual Controversy)이 있고, 이에 따라 특허권자가 소를 제기할 합리적인 염려(Reasonable Apprehension of Suit)가 있는 경우를 말하며, 이러한 경우에 사물 관할(Subject Matter Jurisdiction)이 있게 되어 소가 적법해진다. 침해 대상자는 비침해, 무효, 특허권 행사 불능 등에 대하여 확인의 소를 청구할 수 있다. 침해 대상자가 이러한 확인의 소를 청구하는 것은 관할 법원을 선택할 수 있는 장점이 있고 특허권자에게 끌려 다니지 않는다는 전략적 의미가 있다. 최근 Sandisk 사건³⁶⁾에서 CAFC는 특허권자가 경고장에서 특허침해를 주장한 사실만으로도 확인의 소(DJ Action)의 대상이 될 수 있다고 판시한 바 있다. 따라서 경고장을 수령한 자의 입장에서는 적극적인 대응 방법으로 확인의 소를 제기함으로써 선제 역공을 할 수 있는 여지는 많아졌다고 할 수 있다. 또한 MedImmune 사건³⁷⁾에서 연방대법원은 이미 계약을 체결한 Licensee도 금반언에 해당되지 않고 라이선스 대상 특허에 대한 확인의 소를 제기 할 수 있다고 하고 있다.

33) 미국에서 특허의 무효를 다투는 절차는, 법원에서 특허 소송에서 무효를 주장하거나, 특허청에 재심사를 청구하여 무효를 다투는 방법이 있다. 통계에 따르면 소송에서 특허가 무효로 될 가능성이 재심사에서 무효가 될 경우보다 더 높다고 한다.

34) Board of Patent Appeals and Interferences

35) 신승남, "e-Bay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험 관리 전략에 대한 시사점", 비교사법 제14권 제2호 통권 제37호, 한국비교사법학회 (2007. 6), 473면

36) Sandisk Corp. v. ST Microelectronics Inc., 480 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2007)

37) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764 (2007)

이러한 비침해 또는 무효 등의 확인의 소를 제기하려면 비침해 또는 무효 등에 대한 확신이 있고 특허권자가 침해 소송을 제기할 것이 확실한 경우에 제기할 수 있으나, 때에 따라서는 비침해 또는 무효 주장의 논거가 아주 강하지는 않아도 상대방의 소송이 확실하다면 소송 진행이 느린 법원에 먼저 제기하여 시간을 벌면서 협상에 의한 타결을 모색하기 위하여 전략적 측면에서 활용하거나 약식판결(Summary Judgment)이 잘 이루어지는 법원을 선택하는데 활용할 수 있는 도구로 사용될 수 있다. 그러나 확인의 이익이 없이 관할권 확보만을 위해 확인의 소를 제기한다면 특허권자는 침해 대상자가 유리한 법원 고르기(Forum Shopping)를 한다고 주장하며 소 각하를 구하는 경우가 자주 있다.

침해 대상자가 비침해의 확인의 소를 제기한다고 하여 침해 대상자가 비침해를 입증하는 것이 아니라 원래 입증 책임의 원칙에 따라 특허권자가 특허침해를 입증하여야 하며, 마찬가지로 무효, 권리 불행사의 경우는 마찬가지로 원고인 침해 대상자가 입증을 하여야 한다. 결론적으로 확인의 소는 비침해, 무효, 권리 불행사의 확신이 서고, 특허권자가 침해 소송을 제기할 가능성이 매우 높아 어차피 소송에 끌려 나오게 되는 경우 제기하는 것이 바람직하다.

3. 피소 단계에서의 대응

NPEs로부터 피소된 경우, 즉시 부실 특허인지 아닌지를 검토해야 한다. 이를 위해서는 신속하고 철저하게 선행 기술 조사 분석에 들어가 특허의 유효성과 침해 여부를 판단하여 특허 무효 또는 비침해 항변이 가능한지를 검토하여야 한다. NPEs의 부당한 압력으로부터 벗어나기 위해서는 이러한 선행 기술을 바탕으로 즉시 특허청에 재심사(Re-examination)를 청구하고 소송 절차의 중지를 청구(Motion for Stay)할 필요가 있으며 그 효과는 앞서 설명한 바와 같다. 또한 NPEs의 부당한 특허권 행사에 대한 역공으로, 권리 남용에 기한 독점금지법 위반 또는 불법행위에 따른 손해배상 청구 등의 반소(Counter Claim)의 제기가 강력한 대응 수단이 될 수 있다. 이는 NPEs가 가질 수 있는 우월적 협상력을 약화시키고 소송에 대한 리스크를 증대시켜 조기 합의 또는 소송을 취하하도록 만드는 계기를 제공할 수 있다. 한편으로 NPEs는 동시에 여러 회사를 상대로 소송하는 경우가 많으므로 다른 피고들과 이러한 방어 수단을 분담하여 공동 대응하는 것도 필요할 것이다.

소송이 계속되면 특허 무효 및 비침해의 항변, 부적절한 행위(Inequitable Conduct) 또는 해태(Laches), 권리 소진(Patent Exhaustion), Unclean Hands 등의 권리 행사 불능(Un-enforceable) 사유로 적극적 항변(Affirmative Defense)을 통한 대응 수단을 가질 필요도 있겠으며, 이를 이유로 약식 재판을 청구하여(Motion for Summary Judgment) 소송을 조기에 종결시키도록 할 필요가 있다. 다만 이는 증거 개시 절차가 어느 정도 진행되어 사실 관계가 확인되거나, 사실 관계에 다툼이 없어야(as a matter of law) 약식 재판 청구가 가능하므로 시간과 소송비용이 증가되어 매우 효과적이지는 못하나, 소송이 계속될 경우에는 유효한 대응 방법이 될 수 있을 것이다.

한편으로는 승산이 있는 소송인지, 소송비용 대비 경제성이 있는 것인지 등에 따라 협상 전략도 고려할 필요가 있다. 그러나 협상은 상대방이 우월적 지위를 유지하고 있는 한 쉽지 않으므로 위와 같은 항변 및 반소 등을 통하여 어느 정도 균형을 유지하게 되는 적절한 시기에 신속하게 추진하여야 할 것이다. 전략적인 측면에서는 NTP v. RIM 사건의 교훈처럼 협상해야 할 사안을 끝까지 소송을 진행하여 엄청나게 피해를 키우는 우(愚)를 범하지 말아야 할 것이며, 한편으로는 Hyperphrase v. Google 사건의 교훈처럼 방어가 가능한 사안에 특허 로열티를 지불하지 않도록 하여야 할 것이다.

4. 공동 대응 및 협력

NPEs와의 분쟁은 분쟁이 제기된 기업만의 문제가 아니며, 해당 특허 기술에 관련된 모든 업체들의 공통의 문제라고 보아야 한다. 아직 특허분쟁이 제기되지 않았다고 또는 자사는 비침해라고 판단하기 때문에 이를 도외시한다면 실제 NPEs와의 특허분쟁이 발생할 경우 대응에 어려움을 겪게 될 것이다. NPEs는 반드시 특허침해라고 확신하기 때문에 침해 소송을 제기하는 것이 아니며, 관련이 있는 업체들을 결국 모두 소송에 포함시키고 다른 업체들도 계약했다는 사실과 명분을 가지고 압박하기 때문이다. 계약한 업체들도 반드시 특허침해라고 생각해서 계약을 한 것이 아닌 경우가 많다. 따라서 NPEs 문제는 어느 한 기업에 분쟁이 제기되면 관련 업계 전체의 문제로 보아야 하므로 관련 업계의 공동 대응이 필요하며, 분쟁의 정보 공유, 특허의 무효를 주장하기 위한 선행 자료 조사 분석, 법률적 대응 쟁점 분석은 앞서 언급한 바와 같이 대세적 효과가 있으므로 방어자로서 해당 업계의 공동 과제가 될 수 있다. 또한 이러한 쟁점들을 바탕으로 재심사의 신청이나, 무효 또는 권리 행사 불능에 대한 확인의 소(DJ Action)를 제기할 필요가 있는 것이다.³⁸⁾

소송 단계에 있는 경우에는 피소 업체 간에 공동 대응이 필요할 것이다. NPEs는 한꺼번에 여러 업체들을 피고로 제소하고, 또한 추가적으로 다른 업체들을 제소하고 있으므로, 공동 대리인의 선정 또는 공동 대리인이 아니더라도 대세적 효과가 있는 쟁점에 관한 대리인 간의 공조가 필요할 것이다. 이러한 공동 대응은 소송비용의 부담을 줄일 수 있고, 또한 어느 한 업체가 화해해 버리면 다른 업체들도 대항의 명분을 잃고 무너질 가능성이 많기 때문이다. 공동 대응은 NPEs에 대한 대응력을 훨씬 높여주어 최선의 결과를 공유할 수 있게 한다. 다만 이는 소송의 피고들에게 가능한 전략이 되겠지만, 적어도 경고장을 받은 기업들은 아직 피소되지 않았더라도 어차피 나중에 계약하지 않으면 피소될 것이 명확하므로 계류되어 있는 소송에 참가를 할 필요도 있을 것이다. 그러나 이러한 공동 대응은 때에 따라서 부당한 담합으로 특허권자의 정당한 권리 행사를 방해하는 불공정 행위가 될 수 있다는 점에서 일정한 한계가 있을 것이다.

이와 관련하여 미국에서는 기업 중심이 되어 특허에 의하여 공익이 손상되는 것을 막는 목적으로 법률과 관련된 활동을 하는 비영리 재단으로 운영되고 있는 ‘Public Patent Foundation’이 있으며³⁹⁾, 또한 인텔 등 IT 업체들이 결성(2006. 5)한 ‘특허 공정성 연합(Coalition for Patent Fairness)⁴⁰⁾’과 같은 기업 협의체도 참조할 수 있다. 이들은 권리 행사되고 있는 부실 특허에 대하여 공익적 측면에서 특허청에 재심사를 요청하는 활동을 하고 있다.

38) 단 DJ Action의 경우에는 경고장을 받은 업체가 할 수 있는 사항이다. 다만 해당 업계 공통의 이해에 관한 문제이므로 그 역할을 분담한다는 측면에서 협력이 필요할 것이다.

39) 정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안”, 산업재산권 제22호, 2007. 4, 96면

40) 한국특허정보원, 주요 NPEs 현황 보고서, 2006.8, 37면. 이 연합은 소송의 남발로 시간과 비용이 낭비되는 것을 막고 비즈니스 자체보다 소송 합의금에 더 관심 있는 일부 기업을 경계하기 위해 결성되었다.

제2절 우리나라의 정책 및 법·제도적 대응 방안

1. 정책적 대응 방안

우리나라의 경우 미국과 같은 특허 및 소송 제도의 환경이 제공되고 있지 않기 때문에 NPEs가 발생할 가능성은 적으며, 발생하더라도 부당한 특허권 행사로 인한 피해가 발생할 가능성은 거의 없다고 할 수 있다. 다만 비실시 특허권자 또는 특허 라이선싱 비즈니스를 하는 업체가 정당하게 특허권 행사를 하는 것은 문제 삼을 필요가 없다고 보며, 기술 거래의 활성화 및 기술 개발의 촉진이라는 긍정적 측면에서 바라볼 수 있을 것이다.

그러나 건전한 기술 거래 시장의 조성이라는 측면에서 향후 발생될지 모르는 부당한 특허권 행사를 적절히 규제하기 위한 지침은 필요할 것이며, 한편으로 긍정적 측면에서 볼 때 이러한 비즈니스를 세계적인 지적재산 산업의 흐름과 변혁으로 받아들여 적극적인 정책 및 제도적 대응이 필요할 것이다.

한편 국내에서의 NPEs보다는 해외의 발명 자본 회사들이 지적재산의 강국으로 부상하고 있는 한국의 특허에 관심을 가지고 있고, 이 경우 그러한 특허들은 적어도 한국과 미국에 특허 등록이 될 경우 미국에서 특허권 행사가 이루어질 가능성이 많고, 또한 한국에서 제조되는 모든 물량이 특허 로열티의 대상이 된다는 측면에서 우리 기업들의 손실을 클 수 있으며, 한국의 발명자의 특허가 외국의 특허 라이선싱 비즈니스 업체에 이전되어 한국 기업들이 이들에게 특허 로열티를 지불해야 하는 상황이 발생할 수 있다는 점에서 보다 적극적인 정책 및 제도적 대응 방안이 요구된다.

특허는 제조업체와 비제조자의 연구 개발 결과로 창출되고 있는데⁴¹⁾ 커다란 한 축을 이루고 있는 비제조자들의 특허 및 제조업체라도 비실시 되고 있는 특허들의 지적재산이 그 실시처를 찾지 못하고 지적재산으로서의 가치를 상실해 가고 있는데, NPEs가 그 가치를 발견하고 이러한 특허를 매입하는 경우 우리 제조 기업에 특허 로열티 부담을 안겨주게 된다.

향후 특허 라이선싱 시장은 이러한 특허들이 NPEs 또는 발명 자본 회사들에 흡수되면서, 특허권의 매매 가치가 증대되고 특허 로열티도 증대되어 제조업의 원가에 상당 부분이 반영되게 될 것으로 예상된다. 그리고 이러한 비즈니스가 지적재산 산업의 중요한 부분을 차지할 것으로 전망되는데, 이러한 특허 라이선싱 비즈니스 산업을 미국이 이미 시장을 선점하면서 많은 업체들이 전문적으로 활동하고 있으며, 지적재산 산업의 지배력을 높여나가고 있다. 이들은 매입 대상의 특허를 미국 뿐 아니라 지적재산의 주요 창출국인 EU, 일본, 한국, 인도 등에서도 찾고 있어, 기술 개발의 우위와는 별개로 그러한 기술의 특허를 매입함으로써 상품적 가치 있는 재산으로서의 특허 기술의 점유에서 미국은 타국의 추종을 불허할 만큼 보유하고 있는 것이다. 미국에서 활동하고 있는 300여개의 NPEs가 보유한 가치 있는 특허들의 수가 어느 정도 되는지는 파악되지 않고 있지만, 특허 라이선싱 시장에서 상품적 가치가 있는 특허들의 상당 부분을 미국이 독점하고 있다고 보아야 하며, 이에 따라 우리나라도 미국의 지적재산 산업에 종속될 가능성이 매우 높아지고 있다.

이에 정부는 최근 우리나라가 향후 산업의 중요한 부분을 차지하면서 고부가가치를 창출하고, 제조업에 대한 지배

41) 특허청 통계 자료에 의하면, 2008년 우리나라의 특허 출원은 170,632건으로 내국인이 74.5%, 외국인인 25.5%를 차지하고, 내국인 출원 127,114건 중 법인의 출원이 74.5%인 94,734건, 개인의 출원이 25.5%인 32,380건이다. 미국의 경우는 개인 발명가, 벤처, 대학 및 연구기관의 특허출원은 전체의 43%를 차지한다. (Yuichi Watanabe, 'Patent Licensing and The Emergence of a New Patent Market', Houston Business and Tax Law Journal Vol. IX, (2009), p 450)

적 위치에 있게 될 지적재산 산업에 있어 국제적인 경쟁력을 가지고 지식재산 강국으로 부상하기 위해서, 지적재산 산업의 육성 정책과 제도를 펴고 지식재산기본법⁴²⁾을 만들었으며, 기술 거래의 활성화 측면에서 특허신탁제도를 도입하고 발명 자본 회사를 육성하고 있다.

이와 관련하여 다른 나라들의 동향을 보면, 일본은 산업혁신기구를 민간 펀드⁴³⁾로 조성하여, 대학 및 연구기관 등에서 비실시 되고 있는 유망 특허들을 발굴하여 실용화하고, 특허권을 바탕으로 신규 산업을 육성하며, 특히 의료 및 환경 관련 우수 특허의 개발과 실용화를 추진하고 있다. 대만의 ITRI⁴⁴⁾의 경우에도 정부 주도로 자국 산업의 연구 개발을 지원하면서 특허권을 확보하는 전문적인 활동을 하고, 별도의 TTSC라는 기술 거래 센터를 통하여 특허 분쟁의 지원, 특허 거래 및 라이선싱을 통한 수익 창출도 하고 있다. 영국의 BTG International⁴⁵⁾도 본래 정부 주도의 연구 개발 기관으로 출발하였으며, 1995년 런던증권거래소에 상장하여 민간 회사로 변신하였지만, 기술 개발과 주요 특허를 매입하면서 특허 라이선싱을 수입으로 하고 있다. GE, Philips등에 의료기 특허를 라이선스하여 특허 로열티 수입을 얻고 있고, 타인으로 부터 매입한 데이터 전송 관련 특허로 삼성전자, Sony, Microsoft, Apple사 등을 특허침해로 미국 법원에 소송을 제기하기도 하였다.

2. 법·제도적 대응 방안

(1) 부실 특허의 권리 남용 방지를 위한 대응 방안

① 부실 특허 생산의 방지

부실 특허의 방지를 위해서는 근원적으로 특허를 생산하는 특허청이 ‘특허의 품질 보증 제도’를 제한된 범위 내에서 실시할 필요가 있을 것이다. 예컨대 권리 이전이 일어나는 특허권에 대한 특허청의 직권 재심사나 비 직무발명의 비실시 업체 양수 출원 건에 대한 심사를 강화할 필요가 있다.⁴⁶⁾ 그래서 부실 특허가 NPEs에 양도되어 부당한 권리 행사로 나타날 가능성을 근원적으로 차단할 수 있는 장치를 마련할 필요가 있다. 이와 관련하여 미국 의회가 추진 하였던 특허 품질 지원법⁴⁷⁾을 참조할 필요가 있으며, 특허권자로부터 경고장을 받은 경우 일정 기간 내에 특허청의 재심사를 청구할 수 있도록 하고, 기간 내에 재심사 청구가 없거나 재심사를 거친 특허권에 대하여 특허침해 소송을 제기할 수 있도록 하는 방안도 신중하게 검토할 필요가 있을 것이다.

42) 이 법안은 2010년 4월16일 입법 예고(국무총리실 공고 제2010-28호)되어 있다.

43) 주식회사 형태의 민간 펀드로서 Hitachi, Toshiba, NEC, Pioneer, Nissan, Mitsubishi 등이 투자하고 있으며, 2조5,000억 규모로 운영되고 있다.

44) 대만 경제부 직속으로 1973년 설립된 비영리 연구 기관으로 약6,000여명의 방대한 연구 조직과 특허전문가들을 보유하고 있다. 연간 약6,000억의 예산을 가지고 자국 기업의 연구 개발과 특허권 취득을 지원하면서, TTSC라는 기술거래센터를 운영하여 기업의 특허 분쟁을 지원하고 보유 특허를 활용한 라이선싱으로 수익을 창출하는 활동도 한다.

45) 1948년 National Research Development Corp.으로 출발하여, 1995년 런던증권거래소에 상장한 민간 회사이다.

46) David G Baker, Ibid, Part II. NPEs가 기술 혁신을 억제하는 부정적 효과를 방지하고, 정당한 특허권자들을 보호하기 위해서는 특허청이 특허권이 매각되거나 갱신될 때(연차료 납부) 공개 사후 검토제(open post-grant review)를 실시해야 한다고 주장한다.

47) Patent Quality Assistance Act of 2004, H.R.5299, 108th Cong. (2004), 이 법은 사후 검토 절차를 통하여, 특허 품질을 개선하고, 비도덕적인 특허 소유자들의 권리 남용을 방지하고, 특허 유효성을 다투는 소송에서 적은 비용의 대안을 제공하기 위하여 특허법을 개정한다는 것이다. 동 법안에서는 등록 후 9개월 내 또는 특허권자로부터 경고장을 받은 후 6개월 내에 이의 신청을 제기할 수 있도록 하고 있다. 2006년에는 Patent Depend on Quality Act (H.R. 5096)으로 수정, 제출되었으나, 논란을 계속하다가 회기 종료와 함께 폐기되었다.

또한 부실 특허가 발생할 가능성이 있는 특허법 관련 규정들에 대하여도 재검토하여 필요한 개정이 이루어져야 할 것이다. 예컨대 특허 받을 수 있는 발명, 특히 소프트웨어나 영업 방법에 대한 명확한 기준의 설정, 기능식 청구항에 대한 권리 범위도 명확히 설정할 필요가 있을 것이다.

② 부당한 특허권 행사에 대한 행정 규제 방안

일본 특허청은 ‘특허권 행사 방법에 관한 검토위원회’를 구성하여 특허권 남용에 대한 행정 규제 방안을 준비하고 있다⁴⁸⁾. 물론 이와 같은 행정 규제가 특허권 행사에 대하여 법적 구속력을 가지는 것은 아니나, ‘적정 행사’ 또는 ‘권리 남용’에 관한 기준 설정함으로써 ‘권리 남용’에 대하여는 우리 특허청이 시정을 요구하는 것도 부당한 특허권 행사를 방지할 수는 방안이 될 것이다. 또한 최근 개정된 독점금지법에 따른 공정거래위원회의 “지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사 지침”은 최근 이슈가 되고 있는 다양한 권리 남용에 관한 사례들을 제시하고 있어 유용한 행정 규제 방안이 될 수 있을 것이다.

③ 국내에서 특허권의 남용에 관한 법적 규제 검토

국내에서 NPEs가 발생할 가능성은 매우 적으나, 그러한 형태의 부당한 특허권 행사는 일어날 수 있으므로 이에 대한 규제를 준비할 필요는 있을 것이다. 먼저 구법에서 규정되었던 “특허권자, 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.”는 규정을 다시 도입할 필요가 있다. 독점규제법은 행정 규제에 관한 법률이므로 특허침해 소송에서 항변 사유가 되지 못하고, 통상실시권의 재정도 침해 사건에서 항변 사유가 되지 못하므로, 특허법에서 권리 남용 금지 조항을 신설하여 소송에서 항변 사유의 근거를 마련할 필요가 있다. 또한 특허 무효 심판과 침해 소송이 이원화되어 있는 우리 법체계에서 대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194 판결을 특허법에 수용할 필요가 있을 것이다. 우리 특허법 제126조의 특허권 침해에 대한 금지청구권의 경우에도, 특허침해가 있으면 거의 자동적으로 내려지고 있는데, 미국에서와 같이 형평법적 요소를 도입하여 형평의 요소를 고려하여 침해금지 명령이 발하여질 수 있도록 법 개정을 검토할 필요가 있다고 본다. NPEs가 라이선싱, 즉 특허권 행사 시장에서 커다란 흐름으로 자리 잡고 있는 현실에서 이들의 부당한 특허권 행사를 제한할 필요가 있기 때문이다.

그러나 이는 한편으로 비실시 특허권의 정당한 권리 행사를 제한하는 결과가 되어서는 안 될 것이며, 비실시 발명의 보호라는 측면과 균형을 유지하여야 할 필요가 있다. 또한 특허법 제128조의 손해배상과 관련하여서도 미국의 2007년 특허법 개혁 법안 수준의 개정이 필요할 것으로 보인다. 즉 손해배상의 상당실시료는 그 특허발명이 해당 제품에 기여한 정도를 참작한다는 내용의 개정이 필요할 것이다. 제107조 ‘통상실시권 설정의 재정’ 관련한 신청 요건의 완화도 검토할 필요가 있다. 그러나 이는 미국과의 통상 문제를 고려하여 미국의 연방대법원 판결 및 특허법 개혁 법안 등의 수준에서 개정을 검토할 필요가 있을 것이다. 특허권 실효의 원칙(Latches), 금반언(Equitable Estoppel)에 관한 내용이 추가될 수 있을 것이나, 법적 안정성 측면 및 타 재산권과의 균형적 측면에서의 검토도 필요할 것이다⁴⁹⁾.

48) 일본 특허청은 2009년 초 위원회를 구성하여 ‘적절한 특허권 행사’를 위한 지침 마련에 들어갔다. 우선 특허권의 획득과 보호 단계에서 불명확성을 가급적 줄이는 방안을 검토하여, 기업의 비즈니스 리스크를 감소시키고 특허의 품질을 강화하며, 투명하고 예견 가능한 특허 심사 시스템을 구축하는 것이다. 또 하나는 일본 법 하에서 특허권 행사에 관한 권리 남용을 검토하여 이를 방지하는 방안을 수립하는 것으로, 다양한 측면에서 정당한 권리 행사와 권리의 남용을 제시하고, 반독점법과의 관계 및 혁신의 방해에 관한 측면도 연구의 대상이 되고 있다. 이러한 가이드라인은 권리 남용에 관한 법원의 판결을 예측하는데 유용하고, 행정 지도의 지침이 될 것이다. 이 위원회는 2010년 초에 이러한 지침과 보고서를 제출하는 것으로 되어 있으며, 이에 따라 2011년 특허법 등의 개정이 예상되고 있다.

49) David G. Baker, Ibid, para. 21. NPEs의 특허침해 주장에 대한 방어 수단으로서 활용되고 있는 해대(Laches)와 금반언(Estoppel)의 형평법상의 법리를 기초로 하여 공개 사후 검토제를 주장하고 있다.

또한 부당한 특허권 행사에 대하여는 민법상의 불법행위 문제와 별도로 소송 계류 중에도 손해배상 등의 제재(미국의 Sanction 제도와 유사 개념)를 신청할 수 있도록 특허법에 근거 규정을 둘 필요도 있을 것이다.

(2) 기술신탁 제도

오늘의 산업 및 기술 환경에서 기술의 교류는 필연적인 것이면서 기업과 산업의 발전에 촉매로서 역할을 한다고 할 수 있다. 기술의 공급은 제조업을 하지 않는 공급 기관으로서 대학 및 연구기관 등이 될 수도 있으나, 제조 기업의 기술들도 기업 간에 상호 교류의 필요성도 증대하고 있는 것이다. 기술의 선 개발로 핵심 기술을 독점하고 그 방식만을 고집하던 기업이 경쟁 기업의 다른 방식의 기술 개발로 인하여 경쟁력을 잃고 시장의 주도권을 빼앗기는 사례들도 있다.⁵⁰⁾

이러한 산업적 요구에 따라 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’⁵¹⁾ (이하 ‘기촉법’이라 한다)이 개정되어, 특허신탁제도가 발효되었고 최근 ‘기술신탁제도’로 확대되었는데, 동 법 제1조는 “이 법은 공공연구기관에서 기술이 민간 부문으로 이전되어 사업화되는 것을 촉진하고, 민간 부문에서 개발된 기술이 원활하게 거래되고 사업화될 수 있도록 관련 시책을 수립·추진함으로써 산업 전반의 기술경쟁력을 강화하여 국가 경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 규정하고 있다. 이는 종래에 ‘신탁업법’에 따라 금전, 부동산 등의 자산 관리 및 운용에 적용되었던 신탁 방식이 무체재산권인 기술·특허 분야에도 도입된 것이며, 무체재산권의 특수성과 기술의 이전 및 사업화 촉진이란 목적을 가지고 ‘기촉법’에 그 근거를 마련한 것이라고 할 수 있다. 따라서 기촉법에 따른 기술신탁관리업에 대하여는 기존의 신탁업에 관한 법률이 적용되지 않는다.⁵²⁾

공공 연구기관의 기술은 민간으로 이전되거나 사업화로 연결되어야 공공 연구의 목적에 부합되며, 공공 연구기관의 연구 개발의 성과는 기술의 이전과 사업화로 관리되어야 한다. 기술의 이전 또는 사업화되지 않는 기술이란 결국 기술 개발의 투자를 하고서도 그 기술이 사장된다는 측면에서 연구 개발의 효용성을 잃게 된다고 할 수 있다. 따라서 기촉법은 신탁관리업과 기술지주회사 및 출자회사 설립을 통하여 이를 해결하려 하고 있다.

기촉법 제2조제8호는 “기술신탁관리업”을 신설하여, “기술보유자로부터 기술과 그 사용에 관한 권리를 신탁 받아 기술 등의 설정·이전, 기술료의 징수·분배, 기술의 추가 개발 및 기술자산 유동화 등 대통령령으로 정하는 관리 업무를 수행하는 업을 말한다.”고 정의하고 있다. 이에 신탁되는 특허 또는 기술은 소유권 또는 사용에 관한 권리가 신탁기간동안에 신탁기관으로 이전되어, 신탁 기관이 권리자의 지위로서 그 특허 또는 기술 자산을 관리하여 특허 또는 기술의 매각 또는 라이선싱을 할 수 있는 권한을 갖게 된다. 이는 국제 특허 풀을 운영하는 기관들이 특허의 소유권은 이전받지 않고, 단지 라이선스의 권한만을 하여 받아 풀 라이선싱을 하고, 특허권자는 언제든지 하여하였던 라이선스 권한을 회수할 수 있는 것과 비교할 때 훨씬 더 신탁기관의 자율적인 권한이 큰 형태라고 할 수 있다. 특허 기술에 대한 전문적인 보호·관리 및 이전 또는 거래와 사업화를 촉진시키기 위하여 전문 기관인 기술신탁관리기관

50) VCR 기술에 있어 앞섰던 Sony가 베타맥스 방식을 고수하고 베타적으로 독점하자, 경쟁 기술인 VHS 방식은 라이선스를 개방하고 많은 제조업체들을 끌어들이며, 결국 VHS가 업체 간 상호 호환성을 가지면서 시장을 주도하게 된 것을 들 수 있다.

51) 법률 제8934호 (2008. 3.21)로 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’이 일부 개정되어, 특허 신탁 제도가 도입되었고, 법률 제10251호 (2010. 4.12)로 다시 개정되어 특허권뿐 아니라 기술이라는 폭 넓은 개념의 지적 재산에 대한 신탁관리가 가능하게 되었다.

52) 기촉법 제4조제2항은 기술신탁관리업에 대하여는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”을 적용하지 않는다고 규정하고 있다.

의 설립 근거를 마련한 것이다. 공공 연구기관, 민간 기업, 또는 개인 발명가의 경우 재산적 권리인 특허를 보호, 관리 및 이전하는 업무의 역량이 매우 취약한 것이 현실이므로, 이러한 특허 또는 기술의 보호, 관리 및 이전을 위탁받아 전문적으로 관리하는 신탁 기관의 설립 필요하게 된 것이며, 전문 기관은 업으로써 신탁특허 또는 기술 자산의 관리를 통한 가치 창출을 추진하게 되고, 분산된 비실시 특허의 통합 관리 및 기술 보유자를 대신한 수요자 탐색, 기술 이전 계약 체결 등의 신탁 자산의 가치 창출을 도모하게 된다. 또 한편으로는 이러한 특허 또는 기술들이 NPEs의 사냥감으로 방치되지 않고, 진정한 기술 거래 시장의 활성화 측면에서 국가 기술 자원의 효율적 활용도 제고 및 기술 거래 시장의 형성이란 효과도 있게 된다.

오늘의 산업 환경에서는 기술의 교류는 산업의 활성화와 기업의 경쟁력 강화에 필수불가결한 요소가 되고 있으므로, 기술을 필요로 하는 기업들도 특허 분쟁이 제기되어야 할 수 없이 특허료를 지불하는 형태에서 벗어나 자사 제품의 경쟁력 강화와 사업의 분쟁 리스크를 예방하는 차원에서도 좀 더 전향적으로 좋은 기술을 적극 흡수하여야 할 필요가 있으며, 기술을 공급하는 특허권자 측면에서도 기술 이전을 활성화시켜 기술 개발에 대한 인센티브를 얻을 수 있는 풍토가 조성되어 기술 개발에 상승효과를 유발하고 전체적인 기술 발전을 이루어 나가야 한다. 이러한 양측의 요구가 합치될 때 산업은 기술의 수요와 공급의 원활로 크게 상승·발전해 나가게 될 것이다. 이러한 측면에서 기술 거래 및 사업화의 촉진은 국가 경쟁력을 높이고 산업 발전을 이룩해 나가는 기반을 제공하게 될 것이다.

그러나 특허 신탁의 경우 신탁 기간을 한정하여 계약을 하고 있으므로 수요 기업의 입장에서는 라이선스 계약을 체결하는 데 위험이 뒤따를 수 있다는 문제가 있다. 특히 특허 패키지 형태의 라이선스에서 일부 특허가 신탁기간 만료로 라이선스 계약 만료 및 계약 갱신이 필요할 경우 라이선스에서 제외될 우려를 가질 수 있는 것이다. 또한 신탁되는 특허들은 공공 연구기관 뿐 아니라 제조업체의 비실시 특허까지도 선별된 가치 있는 특허들이 집합되어 적절한 특허 로열티로 개별 또는 패키지 형태의 기술 거래가 이루어져야 수요 기업들이 만족할 것이며, 잡다한 특허의 집합이 된다면 오히려 끼워 팔기로 특허 로열티 부담만 증가시키고 NPEs와 같은 비난을 받을 우려가 있다. 또한 신탁관리기관의 적극적인 기술 마케팅도 필요할 것이며, 부당한 라이선스 거부에 대하여는 신탁관리기관이 특허침해 소송도 병행할 수 있어야 할 것이다.

(3) 발명 자본(Invention Capital) 회사의 육성

① 발명 자본의 배경

발명 자본 회사는 특허라는 수익이 가능한 자산에 투자를 하여 특허권 행사를 통하여 투자 대비 수익을 극대화하는 것을 목표로 사업을 하는 회사이다. 그러므로 그들은 특허를 실시할 의사는 없으며, 특허는 단지 투자 자산일 뿐이며, 그러한 자산을 가지고 특허권 행사를 하여 특허 로열티 수익을 극대화하는 것이 목표이다. 그러나 이들의 특허 자산에 대한 투자를 특허제도 하에서 차단하거나 저지할 수는 없다. 개인 발명가, 대학, 연구 기관 등에 의하여 비실시 특허들이 수없이 창출되고 이러한 특허들이 누군가에 의해 활용됨으로써 가치가 되돌아오기를 바라고 있기 때문에, 이러한 특허 자산이 산출되고 NPEs 또는 발명 자본이 특허를 수익 자산으로 바라보고 있는 한 이러한 특허들은 누군가에게 이전되어 NPEs와 같은 형태로 나타날 수밖에 없을 것이다. 이러한 구조적 환경이 최근 미국의 특허 라이선스 시장의 변화와 맞물려 시장의 막대한 자금이 특허 자산의 매입에 관심을 기울이고 본격적인 투자에 나서고 있는 것이다. 그러나 앞에서도 살펴보았지만 이들이 사회적으로 비난을 받을 만한 권리 남용적인 특허권 행사를 하지

않는다면 법 제도로는 이러한 시장 변화를 막을 수는 없을 것이며, 한편으로는 정당한 특허권 행사의 경우에는 산업 발전이라는 긍정적 측면에서 수용하고 법·제도적 보완을 해 나가는 것이 필요할 것이다.

② 발명 자본 회사의 필요성

기술 교류가 활발하게 이루어질 때 산업의 활성화는 촉진되고 산업의 기술적 요구에 부응하게 되며 이는 소비자의 만족을 증대시키게 될 것이고, 이를 통하여 기술 발전과 산업의 경쟁력을 강화시켜 경제의 발전에 크게 기여하고 인류 문화의 발전이라는 상승효과를 창출하게 될 것이다. 산업의 기술 수요는 제조 기업의 연구 개발로 산출되는 특허 기술 뿐 아니라, 개인, 벤처 기업, 대학, 공공 연구 기관들의 연구 개발 결과로 산출되는 기술들의 공급 기능이 수반되어야 한다는 점에서 상호 보완적인 관계가 존재한다. 그런데 이러한 비실시(Non-practicing) 특허권자의 경우도 발명을 위하여 자신의 시간과 비용과 노력을 투자하여 특허를 획득하였는데 이를 자신이 실시할 수 없으므로, 결국 제조 기업에 특허 라이선스 또는 매각을 제안하거나, 특허권 행사를 통하여 투자에 대한 회수가 이루어질 수 있어야 할 것이며, 이는 발명자에 대한 인센티브가 주어지는 기술 거래 환경 또는 시장이 조성될 때 비제조 분야에서의 기술 공급 기능이 보다 활성화되고 제조 기업과 상호 보완적인 기술 개발을 통하여 산업 발전의 상승효과를 기할 수 있을 것이다.

그러나 그러한 환경과 정상적인 거래 시장이 형성되지 못하고 있기 때문에 자신의 특허를 NPEs에게 매각하거나 그들을 통하여 라이선스를 추진함으로써 특허의 가치를 실현하는 통로로 NPEs가 역할을 하고 있다고 볼 수 있으며, 이러한 시장의 잠재성을 보고 발명 자본(Invention Capital)이 여기에 참여하고 있는 것이다. 미국의 경우 특허 라이선싱 시장 규모는 1,500억 달러(한화 약180조) 규모로 보고 있으며⁵³⁾, IBM사의 경우 연간 10억 달러 이상의 특허 로열티 수입을 얻고 있으며, Qualcomm의 경우도 연간 8억 달러 이상을 특허 로열티로 벌어들이고 있다. 매년 산출되고 있는 지적재산의 가치 금액을 산정한다면 특허 라이선싱 시장의 규모는 그보다 훨씬 큰 금액이 될 것이다. 그러나 이러한 지적재산이 가치를 발휘하지 못하고 상당 부분은 묻혀 버리는 것이 현실이다.

지적재산은 고부가가치를 창출할 수 있고, 제조업을 선도하고 지배할 수 있는 원천이 될 수 있으므로, 지적재산 기반의 산업 구조는 향후 우리나라가 지향해 나가야 할 핵심적인 육성 분야로 대두되고 있다. 이를 위해서는 기술의 공급과 수요가 원활하게 상호 교류가 이루어져 기술 거래 시장이 활성화되어야 하며, 이는 장차 우리나라가 지적재산을 기반으로 국제적인 기술 시장의 중심에 서게 할 것이다. 이미 미국에서는 발명 자본이 활성화되고 있으며 향후 비실시 특허의 공급 창구가 될 것으로 보인다. 우리나라도 기술 거래 시장의 육성을 추진하고 있으나, 아직 특허권을 통하여 가치를 창출한 경험이 거의 없기 때문에 이러한 비즈니스 모델이 생소하고 리스크도 많으며, 기존의 모델들보다 좀 더 발전적이고 체계적인 추진을 통하여 국내 기술 거래 시장의 순기능을 촉발시키고, 국제 기술 거래 시장의 주역이 되기 위해서는 심도 있는 연구와 준비를 가지고 추진할 필요가 있다.

그러기 위해서는 기존의 NPEs와는 달리, 정상적이고 건전한 기술 거래를 목적으로 하며, 특허 제도의 순기능적 측면에서 발명 자본 회사의 역할을 정립하여야 할 것이다. 즉 산업 발전을 위한 양질의 특허가 공급되고, 그러한 특허들의 우산아래 제조 기업들이 필요한 기술을 거래 시장을 통하여 원활하게 수급할 수 있는 구조를 만들어 갈 필요가 있는 것이다.

③ 발명 자본(Invention Capital)의 긍정론과 부정론

53) Brenda Sandbug, Supra note 46

NPEs에 대하여는 “(주로 타인의 특허를 매입하여) 특허권을 소유하고 있으면서 제조업을 하지 않고 특허권을 상품화하여 특허권 행사만을 업으로 하는 자(또는 업체)”로 정의하고 있다⁵⁴⁾. 여기에는 발명 자본도 포함된다. 그러나 발명 자본의 경우, 종래의 NPEs의 부당한 특허권 행사와 동일한 방법으로 비즈니스를 하는 경우에는 비난받는 NPEs와 다르겠으나, 정당하게 특허권 행사를 비즈니스로 하는 경우에는 이를 구분할 필요가 있다.

정당한 특허권 행사를 하는 발명 자본의 경우에도, 제조업체의 입장에서는 결국 이들의 특허 분쟁 제기로 인하여 분쟁은 증가되고, 종래의 NPEs와 달리 저가의 라이선스가 아닌 상당 규모의 특허 로열티를 요구할 가능성이 있으며, 이들이 자금력을 바탕으로 특허침해 소송을 계속 진행하는 경우 제조업체로서는 분쟁의 리스크가 더 증가된다는 측면에서, 제조업체의 부담을 가중한다는 부정적 시각이 우세하다. 발명 자본이 생기면서 과거에는 묻혀 지나갈 수 있었던 특허들이 살아나서 추가적인 특허 로열티를 부담시키게 되므로, 기업의 경쟁력을 저하시킨다고 한다.

그러나 비실시 발명자의 입장에서는 자신의 특허발명이 가치를 창출하게 되고 이에 따른 수입도 발생하게 되므로, 발명의 동기를 자극하고 기술 개발을 활성화시키는데 기여할 것으로 보며, 이에 따라 산업에 요구되는 새로운 기술 혁신이 촉발되고 기술의 교류가 활발해진다는 긍정적 측면을 강조한다. 부정적 시각에서 제기되는 추가적인 특허 로열티 부담은 모든 경쟁 기업에 공통되는 사항이며, 특정 기업에만 해당되는 것은 아니므로, 제품의 가격 경쟁력을 약화시키지는 않는다. 그러한 특허 로열티는 모든 경쟁 기업들의 제품 원가에 산입될 것이고, 이는 결국 소비자의 부담이 될 뿐이며, 소비자가 그러한 특허로 인하여 기술적 혜택을 입는데 부담할 몫이 된다고 할 수 있다. 그러므로 이로 인하여 기업의 부담을 키운다는 것은 근거가 미약하다. 특허 로열티로 인하여 제품의 가격이 오르면 시장의 성장을 위축시킬 가능성이 있다. 그러나 이는 특허발명의 효용이 시장의 성장을 견인할 수 있느냐의 문제이며, 특허 로열티 대비 특허의 효용성, 즉 특허 로열티의 적정성이 유지된다면 시장을 위축한다고 보기도 어려운 측면이 있다. 한편으로는 그러한 비실시 특허를 그대로 놓아둔다면, 오히려 오늘날 NPEs가 급증하는 환경에서 부당한 특허권 행사를 하는 NPEs의 손으로 넘어가 불필요한 특허 로열티를 지불하는 경우가 증가하게 될 것이라는 점도 간과할 수 없다. 이러한 측면에서 본다면 제조업체들의 부정적 시각은 개별 기업으로서의 특허 로열티 추가 발생이라는 점에 집착한 견해로 보인다. 제조업체들이 각각 자신들의 특허를 보유하고 있는 경우에는 상호 실시허락(Cross License)을 통하여 특허 로열티를 상계하고 차액만을 지불하면 되고, 특허를 가지지 못한 신흥 기업들이 시장에 진입하기 위해서는 이들 선발 기업의 특허에 대하여 특허 로열티를 모두 지불해야 하므로 이들과 가격 경쟁의 우위를 유지해 나갈 수 있지만, 비실시 특허의 경우에는 후발 기업 뿐 아니라 특허를 보유한 선발 기업도 동등한 특허 로열티를 지불하여야 하므로 선발 기업의 경쟁 우위가 상대적으로 줄어들 것이라는 측면에서 불만이 있을 수 있으나, 이는 공정한 경쟁 환경의 조성이라는 측면에서 보면 바람직하다고 볼 수 있을 것이다. 특허를 보유하고 있는 기업들이 비실시 특허권자에 특허권 행사에 대하여 누릴 수 있는 혜택이 없다는 것은 특허를 보유한 선발 기업들이 후발 기업들을 공격하였을 때 누렸던 혜택과 상반되는 논리가 될 것이다. 다만 발명 자본이 이러한 라이선스 시장에 본격적으로 참가하고, 그들이 특허를 가치 있게 만들어 정당한 특허권을 행사하는 경우, 산업 전반적으로 특허 기술의 가치가 종전보다 상승하게 될 것이고, 이는 결국 소비자의 부담이 될 것이라는 측면에서 소비 시장을 약화시킬 우려가 있겠으나, 전체적인 경제의 부가가치를 증대시킴으로서 반드시 그렇게 볼 수만은 없을 것이다.

따라서 이러한 발명 자본의 등장은 특허 기술이란 지식 산업의 규모를 크게 증대시킬 것이 분명해 보인다. 제조 산업은 이러한 지식 산업과 함께 성장해 나가게 되는 산업 구조의 재편이 가능할 것이다.

54) 함수영, “Patent Troll의 특허권 행사의 문제점과 대응 방안 연구”, 2010. 6, p. 6~11

한편으로는 소위 ‘Anti-Patent Troll’이라는 비즈니스도 있지만, 이들의 활동도 결국은 본 논문의 NPEs의 범주에 있으며, 자신들의 회원들이 적은 비용(회비)만을 내고 이들이 매입한 특허의 우산 안에 있는 것일 뿐이며, 그들이 매입한 특허가 새로운 라이선스를 창출하고 있다는 점에서 회원들의 특허 로열티 부담을 줄이는 것이라고 말하기도 어렵다. 또한 이들은 회원이 아닌 다른 업체들에게 특허 분쟁을 제기하지 않는다고 하지만, 회원들과의 차별적 대우가 불가피할 것이므로 결국 비회원들에게 언젠가 NPEs로 나타나 회원 가입 또는 회비를 요구하면서 특허권 행사를 할 가능성을 배제할 수 없다.

④ 발명 자본 회사의 바람직한 방향

발명 자본 회사가 앞서 지적한 바와 같이 비난받고 있는 NPEs와 다른 없는 또 다른 형태의 NPEs라면 산업 발전을 저해할 수 있는 존재가 될 것이다. 향후 발명 자본 회사가 비실시 특허의 공급의 중심에 서게 될 때 그러한 비판이 계속된다면, 이는 심각하게 특허제도 전반에 관한 문제로 부상될 가능성이 있다. 그러므로 발명 자본 회사는 특허제도의 본질과 조화를 이루어 나가야 한다.

비실시 특허 기술의 교류가 잘 일어나지 않는 것은 수요자에게도 문제가 있지만, 원천적으로는 공급자에게 원인이 있다고 할 수 있다. 즉 비실시 특허권자의 경우 연구 개발의 과정에서 창안된 기술적 사상이 좀 더 실용적일 필요가 있으며, 또한 이를 특허출원함에 있어 특허의 권리 범위가 보다 효과적으로 설정되어야 할 필요가 있는데, 기업과 달리 비실시 특허권자들의 경우 이를 제대로 할 전문적인 역량이나 시간 및 비용이 뒷받침되지 않아 선행 기술 조사도 제대로 하지 못하는 경우가 많아, 우수한 기술적 아이디어가 좋은 특허로 창출되지 못하고 종이 조각에 불과한 특허로 전락하는 경우가 허다하기 때문에, 이로 인하여 재산권으로서의 역할 및 가치가 저하되고 기술 거래의 가능성을 약화시키고 있는 것이다. 특허 경영을 하는 대기업의 경우에도 우수 특허의 매입을 자체적으로 추진하고 있는 경우가 많은데, 여기에는 공공 연구 기관 및 대학의 특허가 주요 관심 사항이 되고 있으나, 문제는 첫째 특허 권리범위에 문제가 있고, 둘째 한국에만 등록되고 미국 등 해외에는 출원조차 되지 않아 특허 자산으로서의 매입 가치가 없는 경우가 많은 것이다. 이미 등록받은 특허이므로 사후적으로 특허를 강화시킬 방안도 많지 않다. 이러한 측면에서 기업의 입장에서는 특허 매입의 가치가 없게 되어 기술 거래가 활발히 일어나지 않는 측면도 있는 것이다.

따라서 발명 자본 회사는 이러한 근본적인 문제를 해결하여 공급하는 특허 상품에 대하여 실수요자인 제조 기업이 만족하고 기꺼이 대가를 지불할 수 있는 양질의 특허를 공급할 수 있도록 하여야 할 것이다. 비실시 발명자들이 여러 가지 열악한 여건에서 안타깝게 하지 못하는 부분을, 자금력이 충분하고 특허전문가들을 다수 보유하고 있는 발명 자본 회사가 흡수하는 역할을 하여야 할 것이다.

전 세계적으로 수백만 건의 특허가 창출되고, 비실시 발명자에 의하여도 풍부한 특허가 시장에 공급되고 있는데, 이러한 특허들은 부당한 특허권을 행사하는 NPEs의 손으로 넘어가 제조업체들의 비즈니스를 위협하거나, 비실시 발명자의 손에 그대로 남아 사장되어 우수 기술이 산업에 기여하지 못하고 이로 인하여 발명 활동이 위축된다면 산업발전에 기여하기 위해 만들어진 특허제도가 제 기능을 하지 못하는 것이라고 할 수 있다. NPEs의 문제가 심각하게 부각되고 있는 오늘날, 정상적인 특허 라이선스 및 기술 거래 시장의 육성과 그러한 부작용을 흡수할 수 있는 방안으로 발명 자본 회사의 육성이 대안이 될 수 있을 것이다.

발명 자본 회사는 투기적인 행태를 벗어나, 비실시 특허권자의 우수한 특허 또는 아이디어들을 발굴하고 매입하여 가치 있는 강한 특허로 만들고, 이를 제조업체들에게 공급하여 수익화하고, 이를 통하여 발명자들에게 인센티브가 돌아가는 사이클을 비즈니스 모델로 가져가야 할 필요가 있는 것이다. 강한 특허로 만들기 위해서는 특허개발전문가

(Patent Engineer)를 육성하여, 이들이 선행 기술을 분석하고 이를 바탕으로 한 강한 특허 만들기(Power Patenting)와 특허망을 구축하고, 특허 제도 하에서 보정 제도의 활용, 미국에서 연속 출원(CA) 또는 부분 연속 출원(CIP) 및 재등록(Re-issue)을 통하여 그야말로 상품 가치가 높은 특허 포트폴리오를 구축하는 활동이 필요하다. 미국의 일부 발명 자본 회사의 경우 특허전문가들이 이 역할을 맡고 있다.

그리고 이러한 강한 특허 포트폴리오를 가지고 제조업체들에게 정당하게 라이선싱을 하고, 부당하게 라이선스를 거부하는 경우 특허침해 소송도 제기하여 정당한 대가를 회수하는 형태가 되어야 할 것이다. 이를 위하여 바람직한 발명 자본 회사는, i) 우수 특허 또는 아이디어의 발굴 및 흡수 시스템, ii) 매입 및 운영 자금의 확보, iii) 강한 특허로 만드는(Power Patenting) 특허 기술 전문가의 확보, iv) 이러한 특허의 효율적 라이선싱을 위한 조직, v) 수익의 배분 및 보상 체제 등이 기본적으로 필요할 것이다. 한편으로는 우수 기술을 보유한 특허권자가 특허를 매각하거나 라이선싱을 할 수도 있지만, 이러한 특허 기술이 실시되어 사업화될 수 있도록 지원하는 것도 필요할 것이다. 우수한 특허를 비실시 상태에 두지 않고 사업화를 하거나 사업화를 위한 인큐베이팅(Incubating)까지 진행하고, 이를 시장에 내어 놓아 투자자를 유치하거나 주식시장에 상장시킬 수도 있을 것이다.

한편 기술의 수요자인 제조업체들은 발명 자본 회사를 통하여 양질의 특허를 수급할 수 있어야 하고, 이러한 양질의 특허로 기업의 경쟁력을 강화하고 소비자 만족을 증대시킬 수 있어야 하며, 기술의 공급자인 개인, 대학, 연구 기관들은 기업이 필요로 하는 기술의 공급자로서 연구 개발과 발명의 활성화를 기하게 되고, 돈 되는 특허의 창출과 이에 대한 투자의 촉진이 이루어지고 그러한 기술이 원활하게 이루어지는 기술 거래 시장이 형성될 때 특허 제도는 진정한 산업 발전의 원동력으로서의 기능을 발휘하게 될 것이다.

(4) 건전한 기술 거래 시장의 육성

특허 제도의 본래의 목적을 달성하기 위해서는 지적재산권의 가치가 존중되고, 지적재산의 거래가 활발히 이루어지고, 정당하게 지적재산권의 행사가 이루어지고 권리 행사가 보장되는 제도적 장치가 필요할 것이며, 이러한 바탕에서 건전한 기술 거래 시장의 조성 또는 진화가 필요할 것이다⁵⁵⁾. 그리고 이러한 경제적 환경에서 태생되어지는 발명 자본 회사에 대비한 입법도 필요할 것이다. 발명 자본 회사가 NPEs가 아닌 건전한 기술 거래 기관으로 육성될 수 있도록 하는 건전한 기술 거래 시장의 조성이 필요한 것이다⁵⁶⁾. 그리고 이러한 지적재산 산업의 변화에 대응하고 이를 수용하기 위한 발명 자본 회사도 순기능 측면에서 적극 육성할 필요가 있다.

55) James F. McDonough III, Ibid, pp204~205 참조. 특허 제도의 성장은 기술 혁신의 시장을 창출한다. 이를 위해서는, 1) 시장의 진화, 2) 특허의 독점성의 존중, 3) 특허의 상품화가 승인되는 환경이 조성되어야 한다고 한다.

56) Damien Geradin, Ibid, pp21~22 참조. 공급 전문가 집단의 시장 진입을 돕고, 이러한 전문화로 인하여 특허 상품의 품질이 개선될 수 있으며, 이러한 상품이 시장에서 공급된다면 더 많은 발명과 기술 혁신이 이루어질 것이라고 하고 있다.

참여인력

편찬기관 | 특허청

강경호	팀장	산업재산보호팀
김탁영	사무관	산업재산보호팀
임민섭	사무관	산업재산보호팀
정경희	주무관	산업재산보호팀

집필기관 | 주식회사 원니스

함수영	대표
윤창환	변리사
박성규	책임연구원
김우현	책임연구원
김영진	주임연구원
서미화	연구원
조유연	연구원

주관기관 | 한국지식재산보호협회

이민재	사업본부장	
허종필	팀장	IP기반정보팀
김선숙	대리	IP기반정보팀
서정기	주임	IP기반정보팀
김나연	주임	IP기반정보팀

※ 본 책의 전문은 한국지식재산보호협회 홈페이지(www.kipra.or.kr)에서 열람가능합니다.

NPEs 연구보고서 제2권 최근활동을 강화하는 NPEs연구

발 행 : 특허청 산업재산보호팀

주소 대전시 서구 둔산동 920번지
전화 042) 481-5999
팩스 042) 472-3465
홈페이지 www.kipo.go.kr

한국지식재산보호협회 IP기반정보팀

주소 서울시 강남구 역삼동 647-9번지
전화 02) 2183-5872
팩스 02) 2183-5899
홈페이지 www.kipra.or.kr

발행일 : 2010년 12월

디자인 및 인쇄 : 섬컴(SUMCOM)

무단전재 및 재배포 금지

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

