

< 2015년 3/4분기 > 국제 IP분쟁 이슈보고서

2015년 10월

목 차

I. 서론	1
II. 국제 IP분쟁 동향 통계	3
1. '15년 3분기 국제 특허 분쟁 통계(전체사건)	4
2. '15년 3분기 국제 특허 분쟁 통계(한국사건)	9
III. 국제 IP분쟁 주요사건	15
1. 소송이 많이 발생한 기술분야 TOP5 선정	17
2. 분야별 발생건수 비율에 따른 주요사건 선정	17
가. [의약품]Gilead Sciences, Inc. et al v. Lupin Pharmaceuticals, Inc. et al	20
나. [의약품]Collegium Pharmaceutical Inc. v. Purdue Pharma L.P. et al	26
다. [의약품]Merck Sharp & Dohme Corp. v. Savior Lifetec Corp.	37
라. [컴퓨터기술]NAV-TV Corp. v. Audionics System, Inc. d.b.a Crux Interfacing Solutions	42
마. [컴퓨터기술]Eagle View Technologies, Inc. et al v. XACTWARE SOLUTIONS, Inc. et al	48
바. [컴퓨터기술]Dynamic Digital Depth Research PTY LTD v. LG Electronics, Inc et al	64
사. [게임 및 생활가구]National Flooring Equipment, Inc. v. Blastrac N.A., Inc.	74
아. [게임 및 생활가구]Seville Classics, Inc. v. Neatfreak Group, Inc. et al ...	79
자. [Audio-Video기술]TiVo Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., et al ...	86
차. [기계조작기술]Travel Caddy, Inc. d.b.a Travelon v. Plano Molding Company, LLC	98
IV. 국제 IP분쟁 심층이슈 분석	103
1. Nordock v. Systems 판결판결에 대한 소고	104

I. 서론

I 서론

■ 검토방향 및 중점사항

- [분쟁동향통계] 통계분석을 통해 '15년도 3분기 국제IP분쟁의 전체적인 흐름을 조망할 수 있는 기회를 제공¹⁾²⁾
- [주요 분쟁사건] 산업별로 선정된 10개의 분쟁사건을 통하여 최근 주목받은 사건의 개요, 제쟁제품, 관련특허정보를 제공

■ 기대효과

- 분쟁동향통계를 통해서 최근 국제IP분쟁의 전체적인 흐름을 조망하여 이에 대비할 수 있는 안목 배양
- 주요분쟁사건 TOP10의 사실관계 및 권리관계를 파악하여 향후 현안사항이 될 수 있는 구체적인 사례를 경험

1) □ 데이터 범위 및 분류기준

- 본 보고서에 사용된 특허 분쟁통계는 '15년 3분기 분쟁사건을 대상으로 산출
 - 분쟁 데이터의 경우 IP 분쟁 사례 조사·분석 사업을 통해 파악된 사례 중 국제 특허분쟁 사건만을 모은 결과로서 비소송사건 및 상표·디자인 분쟁사건을 제외한 수치
 - 소송 사건 중 특허번호 확인이 어려운 경우 데이터의 정확도 및 통일성을 위해 분석 대상에서 제외
- 본 보고서에서 분석한 분쟁 통계 중 NPE 업체는 아래와 같은 정의를 통해 선정
 - 제품은 생산하지 않고, 특허권 및 실시권을 기초로 특허소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체
 - 제조업체가 아니고 타사(제조기업 혹은 개인)의 특허권을 전략적으로 양수하거나 특허 라이선스 계약을 통해 특허 포트폴리오를 구성하여 특허 소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체(NPE Business model : middlemen)
 - IP R&D활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허소송 및 라이선스 활동을 하는 업체(NPE Business model : R&D-based)
 - 제조업체 모기업이 자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립한 자회사(NPE Business model : salvage)
 - 대학·연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내외에 특허로 출원하고 기업등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체
 - IP R&D를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소
 - 특허권을 보유하고 있으나 이를 실시하지 않는 개인 발명가
- 국제 IP분쟁 동향 보고서에서 아용한 산업·기술분류에 관한 통계는 WIPO(World Intellectual Property Organization(세계지적재산권기구))의 IPC(International Patent Classification(국제특허분류)) concordance Table을 기준으로 6대 산업, 35대 기술로 재분류

2) □ 자료 수집 Source

- Lexis-Nexis, Courtlink Data Base시스템을 활용하여 미국 내 특허침해 소송사건 전수 조사
- Total Patent, Focust Data Base시스템을 활용하여 미국 내 특허침해 소송사건에 활용된 특허정보 전수조사
- USPTO(미국 특허청)에서 제공하는 Assignment자료를 활용하여 Assignee조회
- Justia, Wikipedia Online, Intellectual Property Magazine, Google 등 활용

II. 국제 IP 분쟁 동향 통계

1. '15년 3분기 전체 분쟁 통계

- '15년 3분기 연도·분기별 통계
- '15년 3분기 산업·기술별 통계
- '15년 3분기 미국 지방법원별 분쟁 통계

2. '15년 3분기 우리기업 분쟁 통계

- '15년 3분기 연도·분기별 통계
- '15년 3분기 산업·기술별 통계
- '15년 3분기 미국 지방법원별 분쟁 통계

II 국제 IP 분쟁 동향 통계

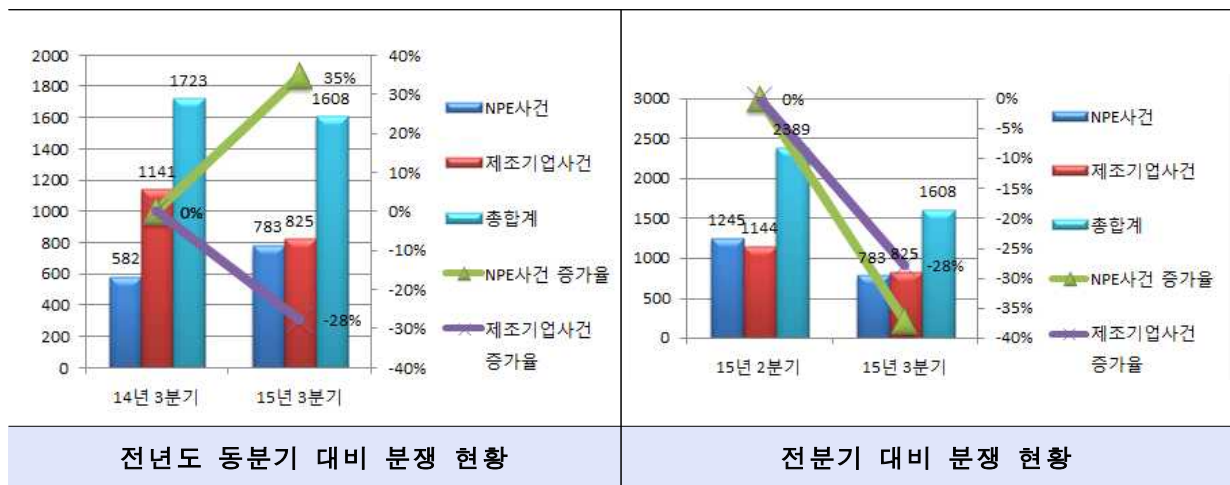
1. '15년 3분기 국제 특허 분쟁 통계(전체사건)

■ 시계열적 분쟁 현황

○ 기간별 분쟁 현황(전년 동분기 및 전분기 대비)

- 전년 동분기 대비 분쟁사건을 분석하면 '15년도 3/4분기 전체 사건은 전년 대비 7% 감소한 1,608건이 발생하였고 NPE 사건의 경우 35%의 증가율³⁾을 보인 반면 제조기업⁴⁾ 사건은 28%의 감소율을 보임
- 전분기 대비 분쟁사건을 비교해 보면, '15년도 3/4분기 NPE 사건과 제조기업 사건이 전반적으로 감소한 모습을 보이며 전체 사건 역시 33%의 감소율을 보임

<그림 2-1> 전년도 동분기 및 전분기 대비 분쟁 현황



3) 연평균성장률(CAGR)이 아닌 지난해 동분기 대비 단순비율임

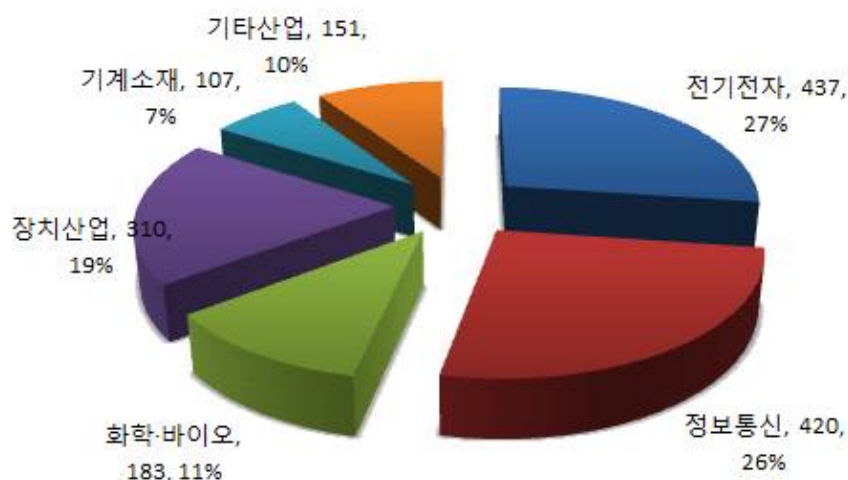
4) NPE가 아닌 기업(원고기준)

■ 산업분야별(6대)⁵⁾ 분쟁 현황

○ [전체] 산업분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- '15년 3/4분기 산업분야별 분쟁현황을 보면 전기전자·정보통신·장치산업을 중심으로 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있음
- 산업별 비중을 보면 전기전자(1), 정보통신(2), 장치산업(3), 화학·바이오(4), 기타산업(5), 기계소재(6) 순으로 나타남

<그림 2-2> 산업분야별 분쟁 현황



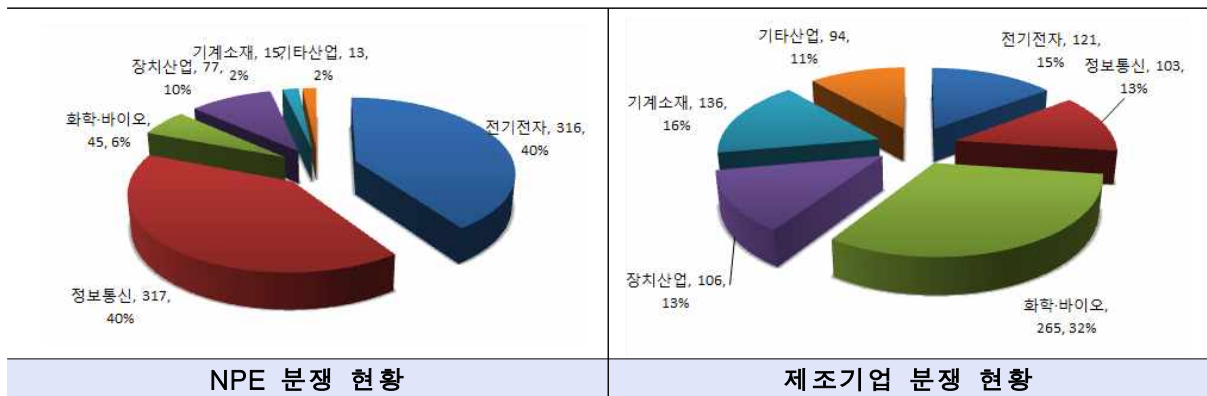
○ [NPE vs 제조기업] 산업분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- <그림 2-2>에서 보았듯이, '15년 3/4분기 전체 사건에서 전기전자·정보통신 산업의 비중은 전체의 53%를 차지
- 전체 사건을 NPE 대 제조기업 사건으로 비교 분석해 보면 NPE 사건은 전기전자·정보통신 산업이 3/4분기 전체의 80%로 분쟁의 대부분 차지한 반면 제조기업 사건은 화학·바이오 32%, 기계소재

5) 산업(6대)·기술(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIP-IPC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(p14) 참고

16%, 전기전자 15%, 장치산업 13%, 정보통신 13%, 기타산업 11%, 등 산업 전반에 걸쳐 특허 분쟁이 발생하였고 특히 화학·바이오 분야의 분쟁이 가장 높은 비중을 차지함

<그림 2-3> NPE vs 제조기업의 산업분야별 분쟁현황 비교

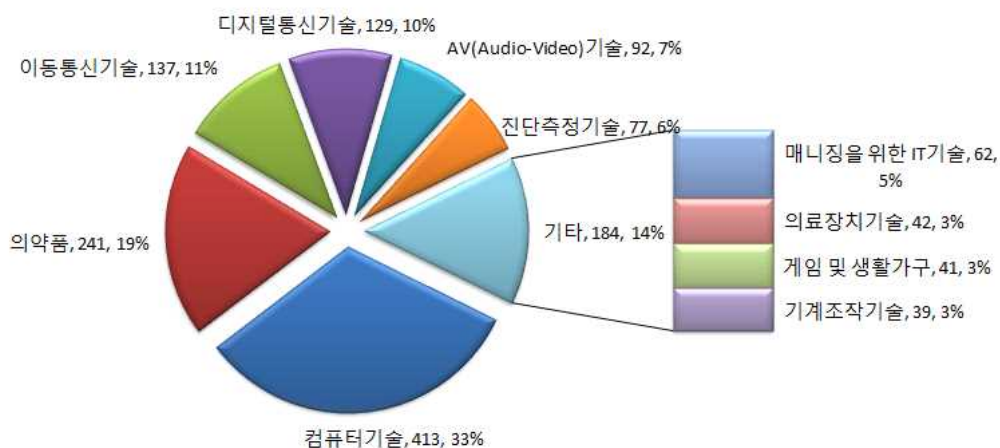


기술분야별(35대)⁶⁾ 분쟁현황

○ [전체] 기술분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- '15년 3/4분기의 다분쟁 10대 기술분야를 분석해 보면 아래 그림과 같이 컴퓨터기술, 의약품, 이동통신기술, 디지털통신기술, AV (Audio-Video)기술 순의 분쟁 현황을 보임

<그림 2-4> 기술분야별 분쟁 현황

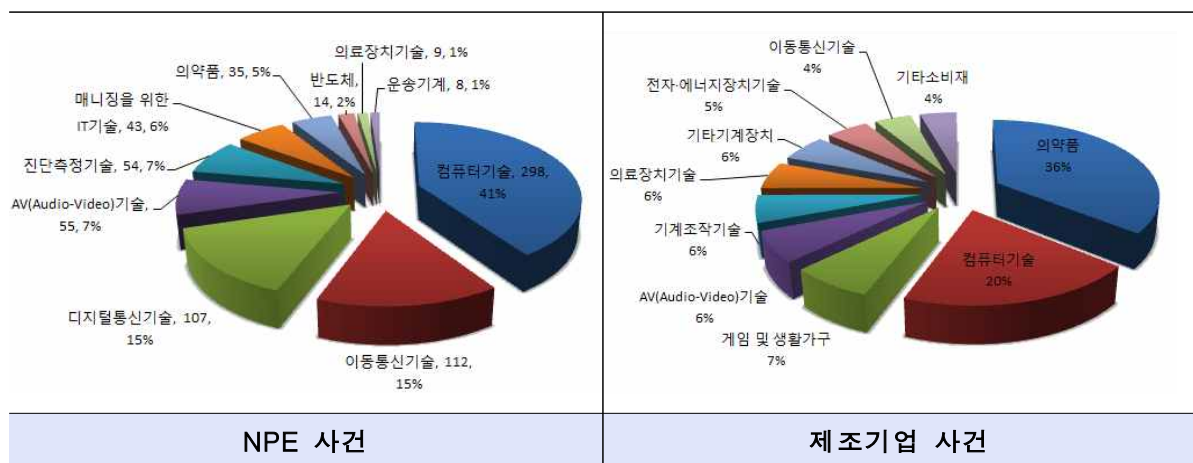


6) 산업(6대)·기술(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIP-IPC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(p14) 참고

○ [NPE vs 제조기업] 기술분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- 다분쟁 10대 기술분야를 NPE와 제조기업 사건으로 비교 분석하면
- NPE 사건은 아래 그림과 같이 전기전자·정보통신의 기술분야인 컴퓨터기술·이동통신기술·디지털통신기술등을 중심으로 분쟁이 발생함
- 제조기업 사건은 아래 그림과 같이 전 산업분야 기술인 의약품, 컴퓨터 기술, 게임 및 생활가구, AV(Audio-Video)기술 등을 중심으로 분쟁이 발생함

<그림 2-5> NPE vs 제조기업의 기술분야별 분쟁현황 비교

■ 미국 지방법원⁷⁾별 분쟁 현황(3/4분기)

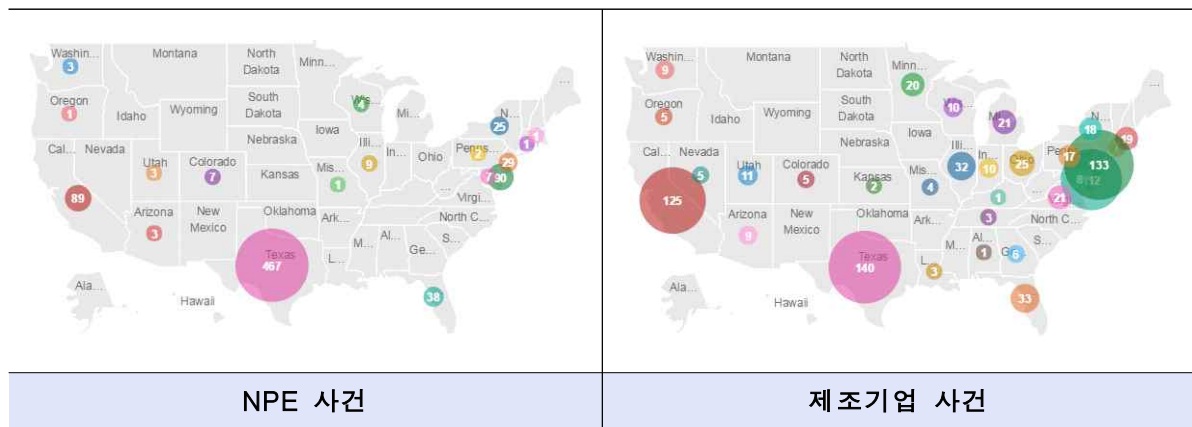
○ 미국내 지방법원별 분쟁 현황

- 미국 지방법원별 NPE 사건의 분쟁현황을 살펴보면 아래 그림과 같이 Texas, Delaware, California를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 60%, Delaware 11%, California 11%의 비중을 보임

7) 특허분쟁 최다 발생지, 파급력 및 관심도를 고려하여 미국 관할지역별 분쟁 현황 분석

- 제조기업 사건은 Texas, New Jersey, California, Delaware를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 17%, New Jersey 16%, California 15%, Delaware 14%의 비중을 보임

<그림 2-6> 미국 지방법원별 분쟁 현황



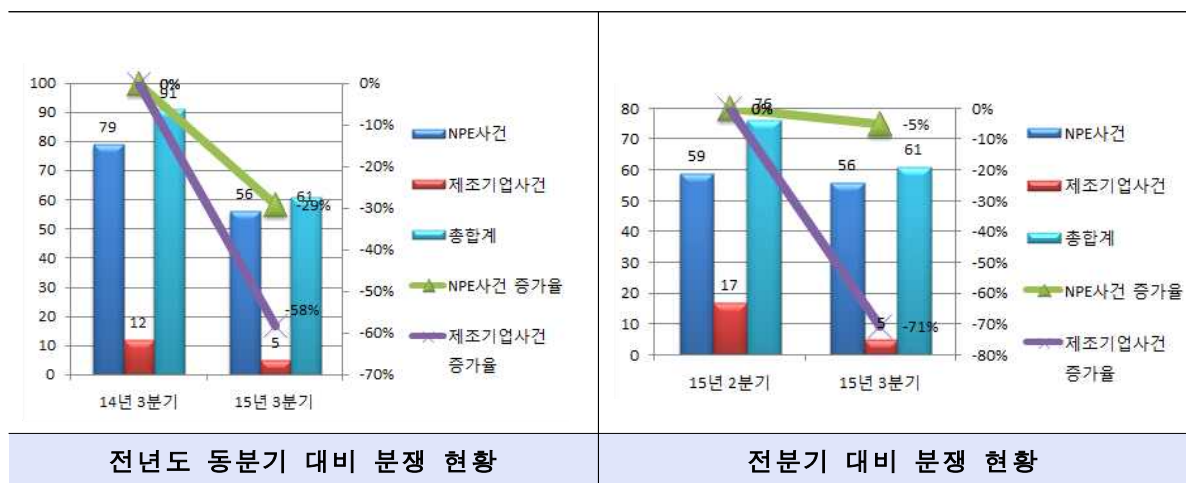
2. '15년 3분기 국제 IP 분쟁 통계(한국사건)

■ 시계열적 분쟁 현황

○ 기간별 분쟁 현황(전년 동분기 및 전분기 대비)

- 전년 동분기 대비 분쟁사건을 분석하면 '15년도 3/4분기의 사건은 전년 대비 33%가 감소한 61건이 발생하였고 NPE 사건의 경우 29%의 감소율을 보였으며 제조기업 사건도 58%의 감소율⁸⁾을 보임
- 전분기 대비 분쟁사건을 비교해 보면, '15년도 3/4분기 NPE 사건은 5%의 감소율을 보였으며 제조기업 사건의 경우 전분기 대비 71%의 감소율을 보임

<그림 2-7> 전년도 동분기 및 전분기 대비 분쟁 현황



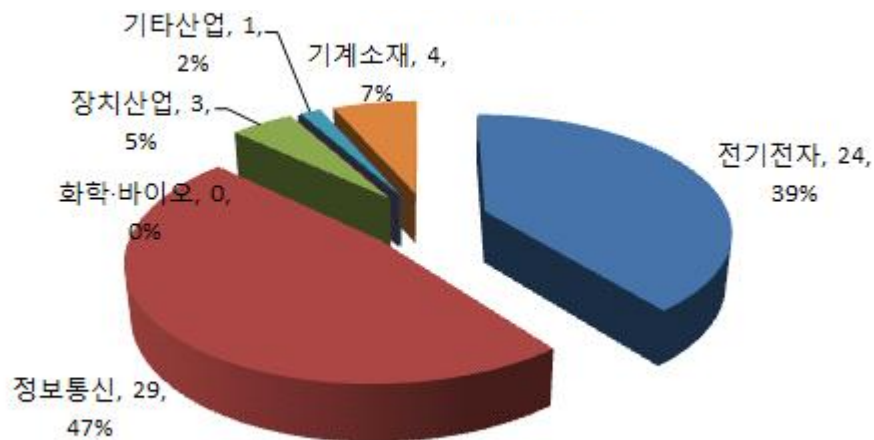
8) 연평균성장률(CAGR)이 아닌 지난해 동분기 대비 단순비율임

■ 산업분야별(6대) 분쟁 현황

○ [전체] 산업분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- '15년 3/4분기 산업분야별 분쟁현황을 보면 정보통신·전기전자 산업을 중심으로 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있음
- 산업별 비중을 보면 정보통신, 전기전자, 기계소재, 장치산업, 기타 산업 순으로 나타남

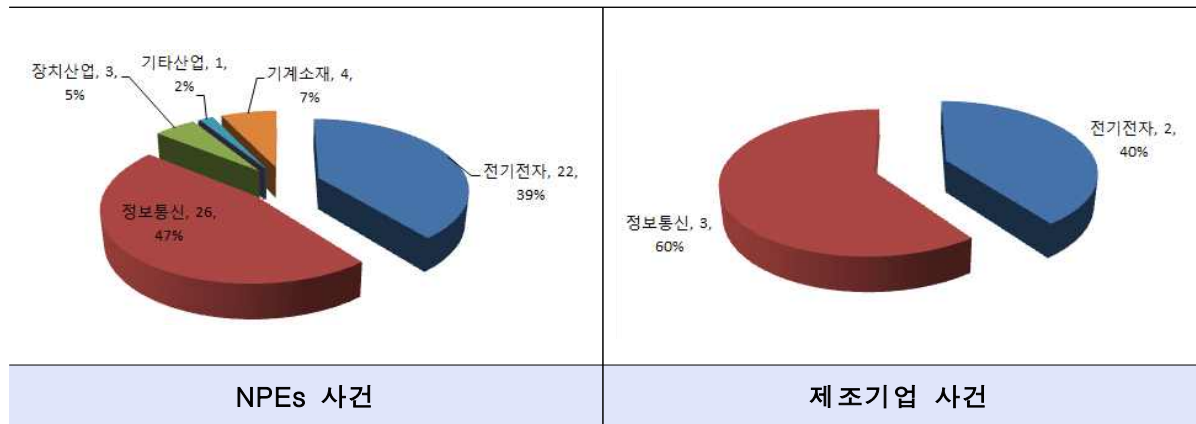
<그림 2-8> 산업분야별 분쟁 현황



○ [NPE vs 제조기업] 산업분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- <그림 2-8>에서 보았듯이, '15년 3/4분기 전체 사건에서 전기전자·정보통신 산업이 차지하는 비중은 전체의 86%로 높은 비중을 차지함
- 전체 사건을 NPE 사건 대 제조기업 사건을 비교 분석해 보면 NPE 사건은 전기전자, 정보통신, 기계소재, 장치산업, 기타산업 분야에서 분쟁이 발생한 반면, 제조기업 사건은 전기전자, 정보통신 분야에서만 분쟁이 발생하였음

<그림 2-9> NPE vs 제조기업의 산업분야별 분쟁현황 비교

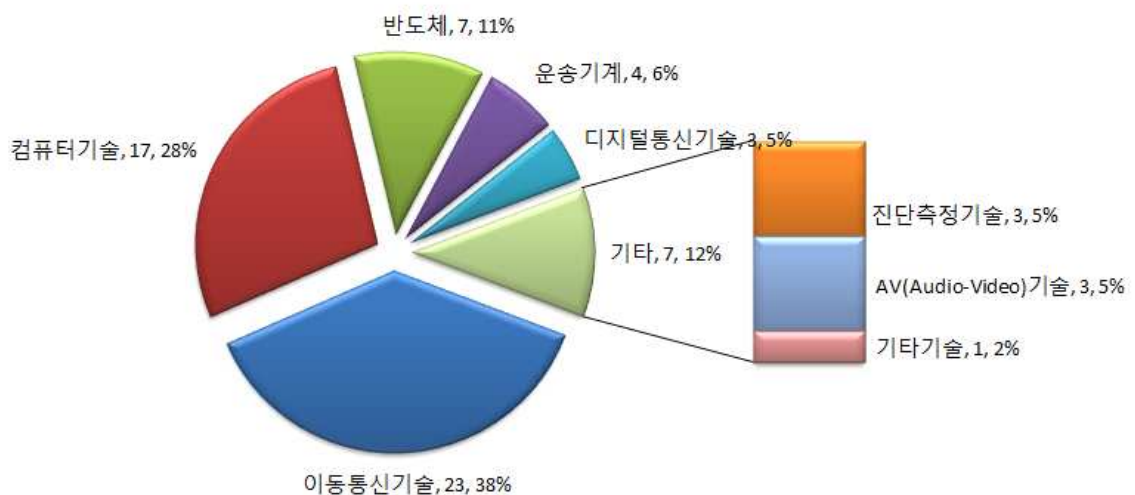


■ 기술분야별(35대) 분쟁현황(3/4분기)

○ [전체] 기술분야별 소송현황(3/4분기)

- '15년 3/4분기 다분쟁 10대 기술분야를 분석해 보면 아래 그림과 같이 이동통신기술, 컴퓨터기술, 반도체, 운송기계, 디지털통신기술 순의 분쟁 현황을 보임

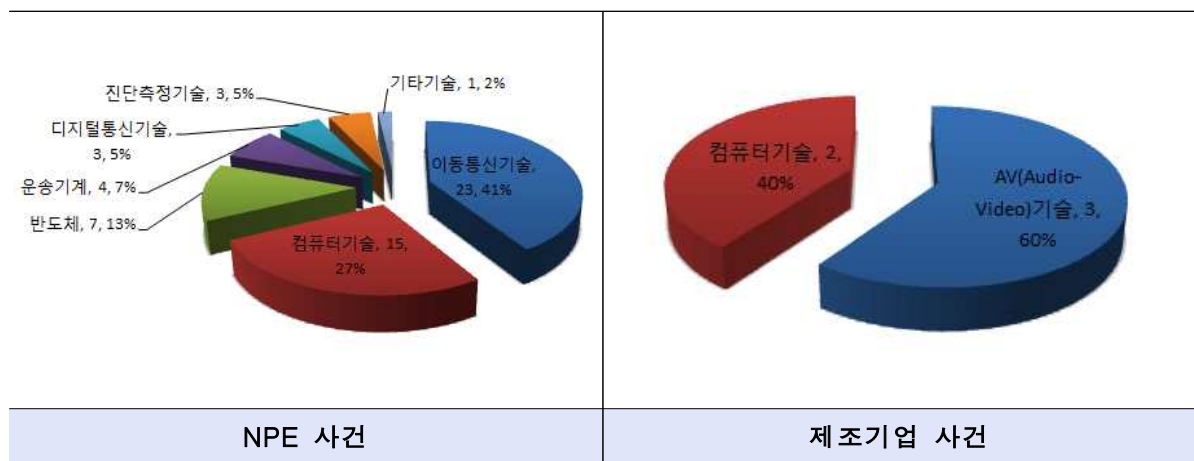
<그림 2-10> 기술분야별 분쟁 현황



○ [NPE vs 제조기업] 기술분야별 분쟁 현황(3/4분기)

- 다분쟁 10대 기술분야를 NPE와 제조기업 사건으로 비교 분석하면
- NPE 사건은 아래 그림과 같이 이동통신기술, 컴퓨터기술, 반도체, 운송기계, 디지털통신기술 등을 중심으로 분쟁이 발생함
- 제조기업 사건은 아래와 그림과 같이 AV(Audio-Video)기술과 컴퓨터 기술분야에서 분쟁이 발생함

<그림 2-11> NPE vs 제조기업의 기술분야별 분쟁현황 비교

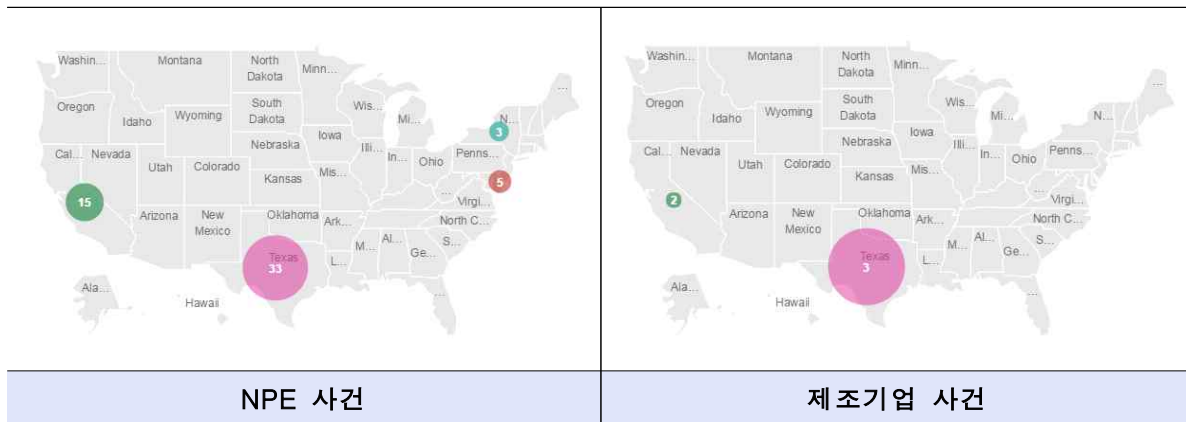


■ 미국 지방법원별 분쟁 현황(3/4분기)

○ 미국 내 지방법원별 분쟁 현황

- 미국 지방법원별 NPE 사건의 분쟁현황을 살펴보면 Texas, California를 중심으로 사건이 발생하였으며,
- 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 59%, California 27%, Delaware 9%, New York 5%의 비중을 보임
- 제조기업 사건은 Texas, California에서 사건이 발생하였으며 Texas 60%, California 40%의 비중을 보임

<그림 2-12> 미국 지방법원별 분쟁 현황



참고

산업(6대) · 기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)

■ 산업(6대)·기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)

- WIPO-IPC 분류체계⁹⁾는 5대 산업 · 35대 기술로 구성되어 있으나, 한국지식재산보호협회에서는 이를 참고하여 국내 산업 현황에 보다 적합한 6대 산업 · 35대 기술 분류체계로 재구성하여 사용

<한국지식재산보호협회 6대 산업·35대 기술 분류 체계도>

6대 산업 분류		35대 기술 분류	
Other fields	기타 산업	Other consumer goods	기타소비재
		Civil engineering	토목공학기술
		Games & Furnitures	게임 및 생활가구
Mechanical engineering	기계 소재	Engines, pumps, turbines	엔진 · 펌프 · 터빈기술
		Machine tools	공작기계
		Mechanical elements	기계소재기술
		mechanical handling	기계조작기술
		Other Mechanical machines	기타기계장치
		Textile manufacturing	직물 · 방직장치기술
		Thermal process	열공정 · 열장치기술
		Vehicle Machinery	운송기계
Instruments	장치 산업	Analysis of biological materials	생체물질 모니터링기술
		Control Technology	조정기술
		Diagnostic & Measurement	진단측정기술
		Electrical & Energy machinery	전자 · 에너지장치기술
		Medical Devices	의료장치기술
Info·Communication	정보 통신	Audio-Video technology	AV(Audio-Video)기술
		Basic communication processes	기초통신프로세스기술
		Digital communication	디지털통신기술
		IT managing method	매니징을 위한 IT기술
		Mobile telecommunication	이동통신기술
Electrical engineering	전기 전자	Computer technology	컴퓨터기술
		Optical technology	광학조절기술
		Semiconductors	반도체
Bio·Chemistry	화학 바이오	Basic chemical materials	화학물질 및 가공기술
		Basic materials chemistry	기초재료화학기술
		Biotechnology	생명공학기술
		Chemical engineering	화학공학기술
		Environmental technology	환경공학기술
		Food chemistry	식품화학기술
		Macromolecular & Polymer	고분자제조기술
		Microstructural & nano technology	미세나노기술
		Organic fine chemistry	유기화학기술
		Pharmaceuticals	의약품
		Surface Coating technology	표면코팅기술

9) WIPO(World Intellectual Property Organization; 세계지식재산권기구)-IPC(international Patent Classification; 국제특허분류) Technology Concordance : 5개 Sector, 35개 Field 구성

III. 국제 IP분쟁 주요사건

[의약품]

가. Gilead Sciences, Inc. et al v. Lupin Pharmaceuticals, Inc. et al
나. Collegium Pharmaceutical Inc. v. Purdue Pharma L.P. et al
다. Merck Sharp & Dohme Corp. v. Savior Lifetec Corp.

[컴퓨터기술]

라. NAV-TV Corp. v. Audionics System, Inc. d.b.a Crux Interfacing Solutions
마. Eagle View Technologies, Inc. et al v. XACTWARE SOLUTIONS, Inc. et al
바. .Dynamic Digital Depth Research PTY LTD v. 국내 L社

[게임 및 생활가구]

사. National Flooring Equipment, Inc. v. Blastrac N.A., Inc. et al
아. Seville Classics, Inc. v. Neatfreak Group, Inc. et al

[Audio-Video기술]

자. TiVo Inc. v. 국내 S社

[기계조작기술]

차. Travel Caddy, Inc. d.b.a Travelon v. Plano Molding Company, LLC

<분쟁사건 선별기준>

정의

'15년 3분기 국제 IP 분쟁 사건을 대상으로 기술 분야별 소송 빈도, 사건 관심도, 한국기업 관련 여부를 고려하여 선별

세부선별기준 01

- 소송이 많이 발생한 기술 분야 TOP5 선정
- 소송발생건수에 따른 주요기술분야 선정
 - 기타로 분류된 소송은 제외

세부선별기준 02

- 외부 정보 수요자의 관심 정도 반영
- 기술분야별 조회수 상위 사건 선정

세부선별기준 03

- 우리기업과의 관련 여부
- 조회수 상위 사건 중 국내업체가 원·피고인 경우 포함

중 합

- 계량 지표를 기준으로 기술분야별 주요사건 TOP10을 선정
- 주요기술분야 비중에 따라 주요사건 선정

III 국제 IP분쟁 주요사건

1. 소송이 많이 발생한 기술분야 TOP5 선정

순위	분야	개수(건)*	주요사건 선정건수
1	의약품	206	3
2	컴퓨터기술	115	3
3	게임 및 생활가구	40	2
4	AV(Audio-Video)기술	37	1
5	기계조작기술	33	1

* NPE가 관여한 소송 건수는 제외

2. 분야별 발생건수 비율에 따른 주요사건 선정¹⁰⁾

○ 의약품(3건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	1:15-cv-00484	Gilead Sciences, Inc./ Genentech, Inc/ Hoffmann-LaRoche Inc/ F Hoffmann-LaRoche LTD	Lupin Pharmaceuticals, Inc./ Lupin Ltd./ Lupin Atlantis Holdings S.A.	Generic version of TAMIFLU (oseltamivir phosphate) 6 mg suspension drug product	100%
2	1:15-cv-06179	Collegium Pharmaceutical Inc.	Purdue Pharma L.P./ Purdue Pharmaceuticals L.P./ The P.F. Laboratories, Inc./ Rhodes Technologies	OxyContin – pain-relief medication (Declaratory Judgment)	84%

10) 주요사건은 관심도(분기별 일일속보의 조회 수 높을수록 관심도가 높음) 기반으로 선정함

3	5:15-cv-00415	Merck Sharp & Dohme Corp.	Savior Lifetec Corp.	Ertapenem for injection 1g	82%
---	---------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	-----

○ 컴퓨터기술(3건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	2:15-cv-01467	NAV-TV Corp.	Audionics System, Inc. d.b.a Crux Interfacing Solutions	CRUX VIMCF-93	100%
2	2:15-cv-07025	Eagle View Technologies, Inc./ Pictometry International Corp.	XACTWARE SOLUTIONS, Inc./ VERISK ANALYTICS, Inc.	Xactimate, Roof InSight, Property InSight, and Aerial Sketch - rooftop aerial measurement products	91%
3	2:15-cv-05578	Dynamic Digital Depth Research PTY LTD	국내 L社	3D televisions	77%

○ 게임 및 생활가구(2건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	0:15-cv-03672	National Flooring Equipment, Inc.	Blastrac N.A., Inc./ Blastrac Global, Inc.	Model BMS-220 ADB, BMS-220LPG, DIAMATIC - Battery powered riding floor stripping machines	100%
2	2:15-cv-06237	Seville Classics, Inc.	Neatfreak Group, Inc./ Target Corporation/ Does / Neatfreak Group Corp.	" Threshold 3 Tier Stackable shelf " - stackable shelf products	79%

○ AV(Audio-Video)기술(1건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	2:15-cv-01503	Tivo Inc.	국내 S社	SMT-H3090HD DVR, SMT-H3272, SMTH3270, and SMT-H4372	100%

○ 기계조작기술(1건)

순번	사건번호	원고	피고	계쟁제품	관심도
1	1:15-cv-06975	Travel Caddy, Inc. d.b.a Travelon	Plano Molding Company, LLC	Caboodles Curvalicious Curved Travel Tote, including Style/Model Nos. 5832-05 and 5832-06 - Plano Molding travel tote bag	100%

의약품

가. Gilead Sciences, Inc. et al v. Lupin Pharmaceuticals, Inc. et al

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 1:15-cv-02793] 원고 Gilead Sciences, Inc./ Genentech, Inc./ Hoffmann-LaRoche Inc/ F Hoffmann-LaRoche LTD는 피고 Lupin Pharmaceuticals, Inc./ Lupin Ltd./ Lupin Atlantis Holdings S.A.을(를) 상대로 특허 US5763483을(를) 침해하였다는 이유로 미국 메릴랜드 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

■ 당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Gilead Sciences, Inc.

○ 원고현황

- 1987년 설립되어 미국 캘리포니아에 본사를 둔 바이오 제약 회사

① Gilead Sciences, Inc.



피고② [제조기업]

▷ Lupin Pharmaceuticals, Inc.

○ 피고현황

- 2003년 설립되어 인도 뭄바이에 본사를 둔 인도의 5대 제약 회사 중 하나

② Lupin Pharmaceuticals, Inc.



■ 법원 정보

관할 법원

D.C.Maryland

담당 판사

Catherine C. Blake

■ 계쟁 제품

계쟁 제품

Generic version of TAMIFLU®
(oseltamivir phosphate) 6 mg
suspension drug product



2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US5763483	Carbocyclic compounds	화학·바이오 / 의약품

3 원고 Gilead Sciences, Inc.의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
1:15cv1956	2015. 7. 1	D.C. Maryland	F. Hoffmann-LaRoche LTD/ Lupin Pharmaceuticals, Inc./ Lupin Atlantis Holdings S.A./ Lupin Ltd.	US5763483
2:15cv3950	2015. 7. 16	D.C. E.D. Pennsylvania	Sigmapharm Laboratories, LLC	RE42462
1:15cv149	2015. 8. 31	D.C. N.D. West Virginia	Mylan Inc./ Mylan Pharmaceuticals Inc.	US6703396

4 원고 특허자산 현황

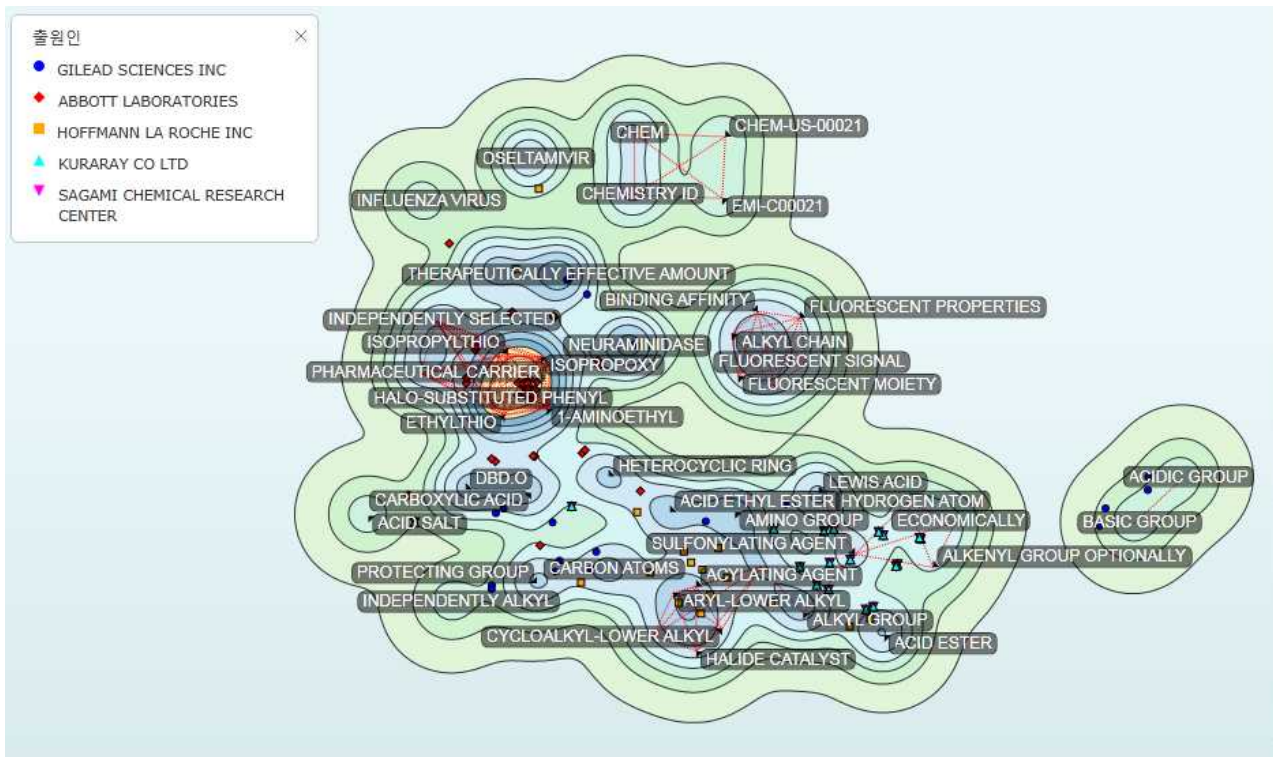
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	1086 (98.4%)	16 (1.4%)	2 (0.2%)	0 (0%)	1104

5 소송관련 특허 상세정보

US5763483

명칭	Carbocyclic compounds	
출원인	Gilead Sciences, Inc.	
최종권리자	GILEAD SCIENCES INC	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US08/774345	1996.12.27
등록번호 / 등록일	US5763483	1998.06.09
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>Novel carbocyclic compounds are described. The compounds generally comprise an acidic group, a basic group, a substituted amino or N-acyl and a group having an optionally hydroxylated alkane moiety. Pharmaceutical compositions comprising the inhibitors of the invention are also described. Methods of inhibiting neuraminidase in samples suspected of containing neuraminidase are also described.</p> <p>Antigenic materials, polymers, antibodies, conjugates of the compounds of the invention with labels, and assay methods for detecting neuraminidase activity are also described.</p>		이미지 없음

■ US5763483 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황¹¹⁾



■ US5763483 특허 양도 이력: 0건

11) 해당 특허를 인용·피인용한 특허 내 구성 기술용어들을 추출한 등고선맵
 ○ 조밀하고 높은 고도에 위치한 기술용어가 특허명세서 상에 자주 언급된 키워드임

6 소송의 특징과 전망

- (1) 이 사건 피고들은 전 세계에 23개의 자회사를 거느리고 있는 Lupin社(인도소재)와 그 자회사인 Lupin Atlantis社(스위스소재), Lupin Pharma社(미국소재) 3개社이다.
- (2) 원고들은 피고 3社가 483 특허의 존속기간만료 이전에 특허제품에 대한 제너릭 복제 의약품의 판매승인을 받기 위하여 FDA(Food and Drug Administration)에 ANDA(Abbreviated New Drug Application)¹²⁾를 신청한 것은 미국 특허법 제271조(e)(2)에 근거하여 문언침해 혹은 균등침해라고 주장하였다.
- (3) 또한 원고들은 피고 3社가 특허제품에 대한 제너릭 복제품을 생산, 판매하였기 때문에 미국 특허법 제271조(a)에 근거하여 483 특허를 직접침해하였다고 주장하였고, 나아가 피고 3社의 행위는 미국 특허법 제271조(b)에 근거한 유도침해와 미국 특허법 제271조(c)에 근거한 기여침해에도 해당된다고 주장하였다.
- (4) 이 사건과 관련된 법규정인 Hatch-Waxman Act은 특허권자인 의약품 제조업자에게 ANDA의 제출을 기초로 고도의 불법행위를 행하는 제너릭 의약품 제조업자를 상대로 소송을 제기하는 것을 인정하였고, 이 사항은 미국 특허법 제271조(e)(2)(A)¹³⁾에 성문화되어 있다.

12) Hatch-Waxman Act이 도입되기 이전에 1962년 연방식품, 의약품, 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)는 역사상 최초로 신약신청(New Drug Application) 즉, NDA 신청시에 인간에 대한 실험을 통하여 해당 의약품의 유효성을 증명하도록 요구하였다. 따라서 신약에 대한 승인을 받고자 하는 자와 제너릭 의약품 제조업자들은 해당 의약품의 안정성과 효용성에 대하여 방대한 자료를 제출하여야 했다. 이것은 제너릭 의약품 제조업자들에게 있어서 제품시장에 대한 진입장벽으로 작용하여, 오리지널 의약품과 제너릭 의약품 간에 시장에서의 경쟁이 이루어지지 않게 함으로써, 실질적으로 특허권의 존속기간이 연장되는 것과 같은 문제점이 발생하였다. 따라서 1984년 미국 의회는 제너릭 의약품에 대한 시장진입을 원활하게 할 목적으로 Hatch-Waxman Act을 제정하였다. 이 법에 의해서 제너릭 의약품 제조업자는 오리지널 의약품의 제조업자가 제출한 NDA에 기초하여 ANDA를 제출할 수 있게 되었다. ANDA에 의하여 제너릭 의약품 제조업자들은 해당 의약품의 안정성과 효용성에 대하여 방대한 자료를 제출하지 않게 되었기 때문에, 제너릭 의약품의 관련시장 진입이 상대적으로 용이하게 되었다. 최승재 “미국 특허법” 법문사 2011. 2. 28. 393-396면.

13) 35 U.S.C. § 271(e)(2)(A). It shall be an act of infringement to submit ... an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ... for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent ... if the purpose of such submission is to obtain approval under such Act to engage in the commercial manufacture, use, or sale of a drug ... claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent before the expiration of such patent.

(5) Hatch-Waxman Act에 의하면, 신약의 판매허가를 받은 허가권자는 해당제품에 대한 특허를 오렌지북(Orange Book)¹⁴⁾에 등재해 줄 것을 FDA에 신청할 수 있고, FDA가 오렌지북에 등재한 이후에 ANDA 신청을 하려는 제너릭 의약품 제조업자는 i) 해당 제너릭 의약품에 대한 특허권이 존재하지 않는다는 것, ii) 해당 제너릭 의약품과 관련된 특허권의 존속기간이 만료되었다는 것, iii) 해당 제너릭 의약품이 관련된 특허권의 보호범위에 속하지만, 그 특허권의 존속기간 만료일을 기재하였다는 것, iv) 해당 제너릭 의약품과 관련된 특허권이 무효이거나, 해당 제너릭 의약품이 관련 특허권을 침해하지 않았다는 것, 이 중에서 하나에 해당됨을 증명하여야 한다. 특히 iv)의 경우를 “Paragraph IV 확인(certification)”이라고 하고,¹⁵⁾ 이는 당해 특허권의 무효를 주장하거나, 당해 특허권에 대한 비침해를 주장하는 것으로 특허분쟁상황이 된다.¹⁶⁾

(6) 이 사건에서 피고 3社は 자신의 제너릭 의약품이 483 특허를 침해하지 않았거나, 483 특허가 무효라는 “Paragraph IV 확인”이 포함된 ANDA 신청을 하였다. 따라서 이 사건에서 Maryland 지방법원이 483 특허의 침해여부와 483 특허의 유효여부에 대하여 어떻게 판단하느냐에 따라 본 소송의 결과가 정해질 것으로 예상된다.

(7) 즉 Maryland 지방법원이 피고 3社가 483 특허를 침해하지 않았거나 혹은 483 특허가 무효라는 판결을 선고한다면, 피고 3社の ANDA 신청은 받아들여 질 것이기 때문에, 피고 3社は 483 특허의 존속기간이 만료되지 않았다고 하더라도 자유롭게 자신의 제품을 생산, 판매할 수 있게 될 것이다. 반대로 지방법원이 483 특허가 유효하고, 피고 3社가 483 특허를 침해하였다고 판단한다면, 피고 3社の 행위는 미국 특허법 제271조(e)(2)(A)에 근거하여 특허침해행위로 판결이 날 것이다.

14) 오렌지북은 연방식품, 의약품, 화장품법에 근거하여 FDA가 안정성과 효용성이 승인된 의약품을 등재한 것으로 “Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations”으로 불린다. <http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ucm129662.htm> (2015년 10월 27일 17시 방문).

15) 21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(IV).

16) Hatch-Waxman Act에 의하면 “Paragraph IV 확인(certification)”을 포함하는 ANDA 신청이 있으면, ANDA 신청을 한 제너릭 의약품 제조업자는 특허권자에게 이 사실을 통보하여야 하고, 특허권자는 이 통보를 받은 45일 이내에 특허침해소송을 제기할 수 있다.

나. Collegium Pharmaceutical Inc. v. Purdue Pharma L.P. et al

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 1:15-cv-06179] 원고 Collegium Pharmaceutical Inc.는 피고 Purdue Pharma L.P./ Purdue Pharmaceuticals L.P./ The P.F. Laboratories, Inc./ Rhodes Technologies을(를) 상대로 특허 US7674799|US7674800|US7683072|US8652497에 대한 비침해 확인을 구하는 소송을 미국 뉴욕 남부 지방법원에 제기하였다.

1 소송 서지 정보

■ 당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Collegium Pharmaceutical Inc.

○ 원고현황

· 2002년 설립되어 미국 매사추세츠와 중국 광저우에 본사를 둔 제약 회사

① Collegium Pharmaceutical Inc.



피고② [제조기업]

▷ Purdue Pharma L.P.

○ 피고현황

· 진통제로 유명한 제약회사 Purdue Pharma Company의 자회사. 제약업과 바이오테크, e-커머스와 소프트웨어업을 겸하고 있음

② Purdue Pharma L.P.



■ 법원 정보

관할 법원

D.C.S.D.NewYork

담당 판사

Katherine B. Forrest

■ 계쟁 제품

계쟁 제품

OxyContin® – pain-relief medication
(Declaratory Judgment)



2 소송 관련 특허정보(4건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7674799	Oxycodone hydrochloride having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone	화학·바이오 / 의약품
US7674800	Oxycodone hydrochloride having less than 25 PPM 14-hydroxycodeinone	화학·바이오 / 의약품
US7683072	Oxycodone hydrochloride having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone	화학·바이오 / 의약품
US8652497	Pharmaceutical formulation containing irritant	화학·바이오 / 의약품

3 원고 Collegium Pharmaceutical Inc의 최근소송이력

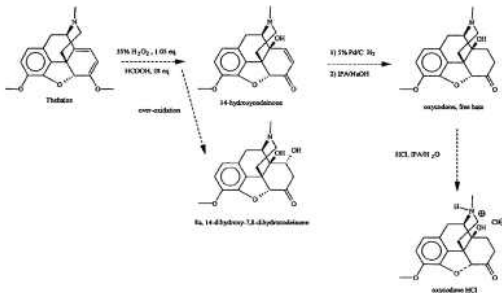
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

4 원고 특허자산 현황

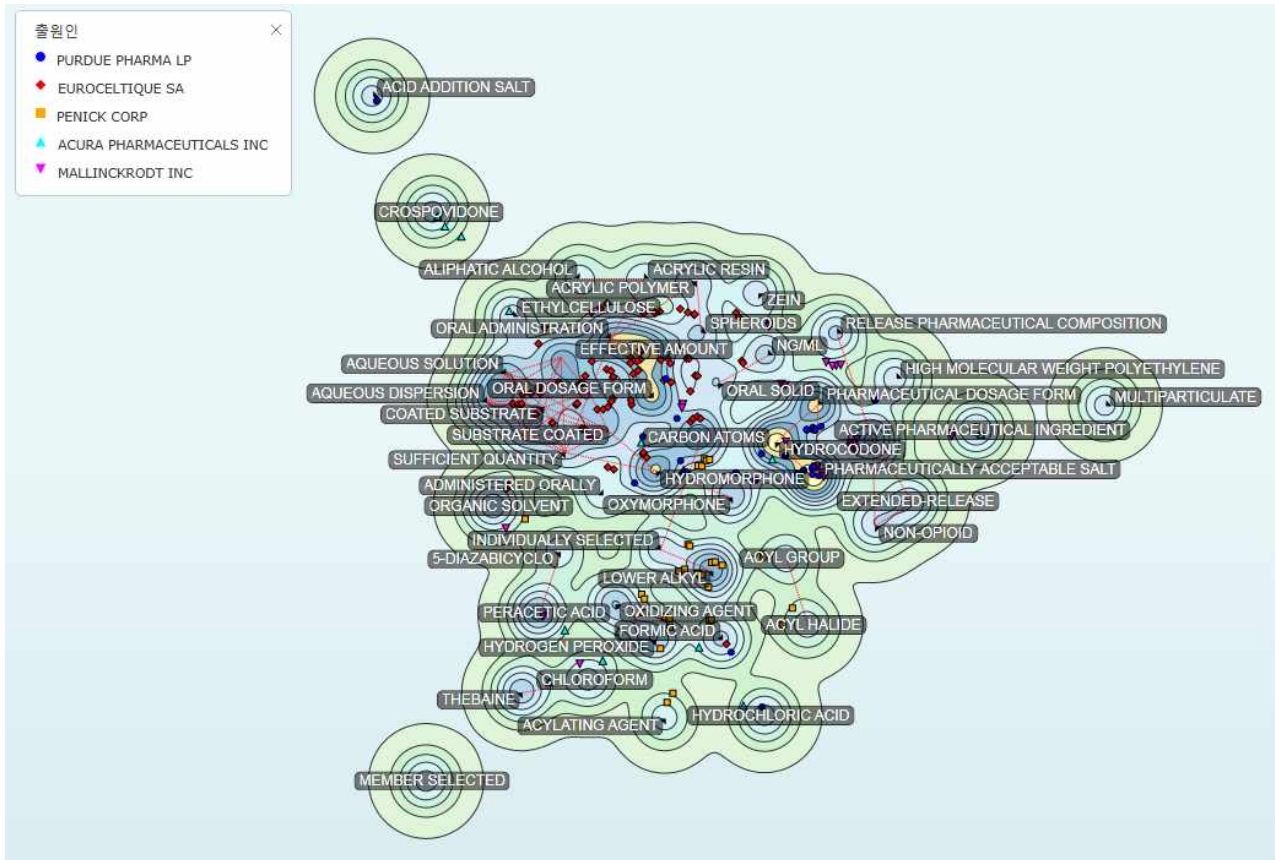
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	46 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	46

5 소송관련 특허 상세정보 - ①

US7674799

명칭	Oxycodone hydrochloride having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone	
출원인	PURDUE PHARMA LP	
최종권리자	PURDUE PHARMA LP	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US11/653531	2007.01.16
등록번호 / 등록일	US7674799	2010.03.09
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>In certain embodiments the invention is directed to a process for preparing an oxycodone hydrochloride composition having less than 25 ppm of 14-hydroxycodeinone.</p>		

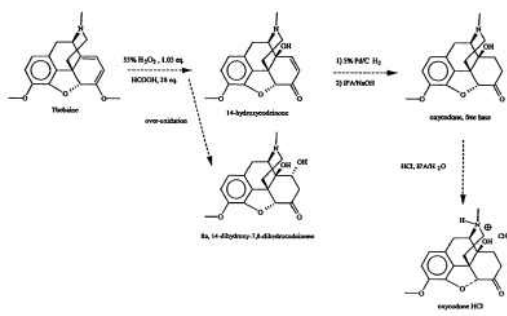
US7674799 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



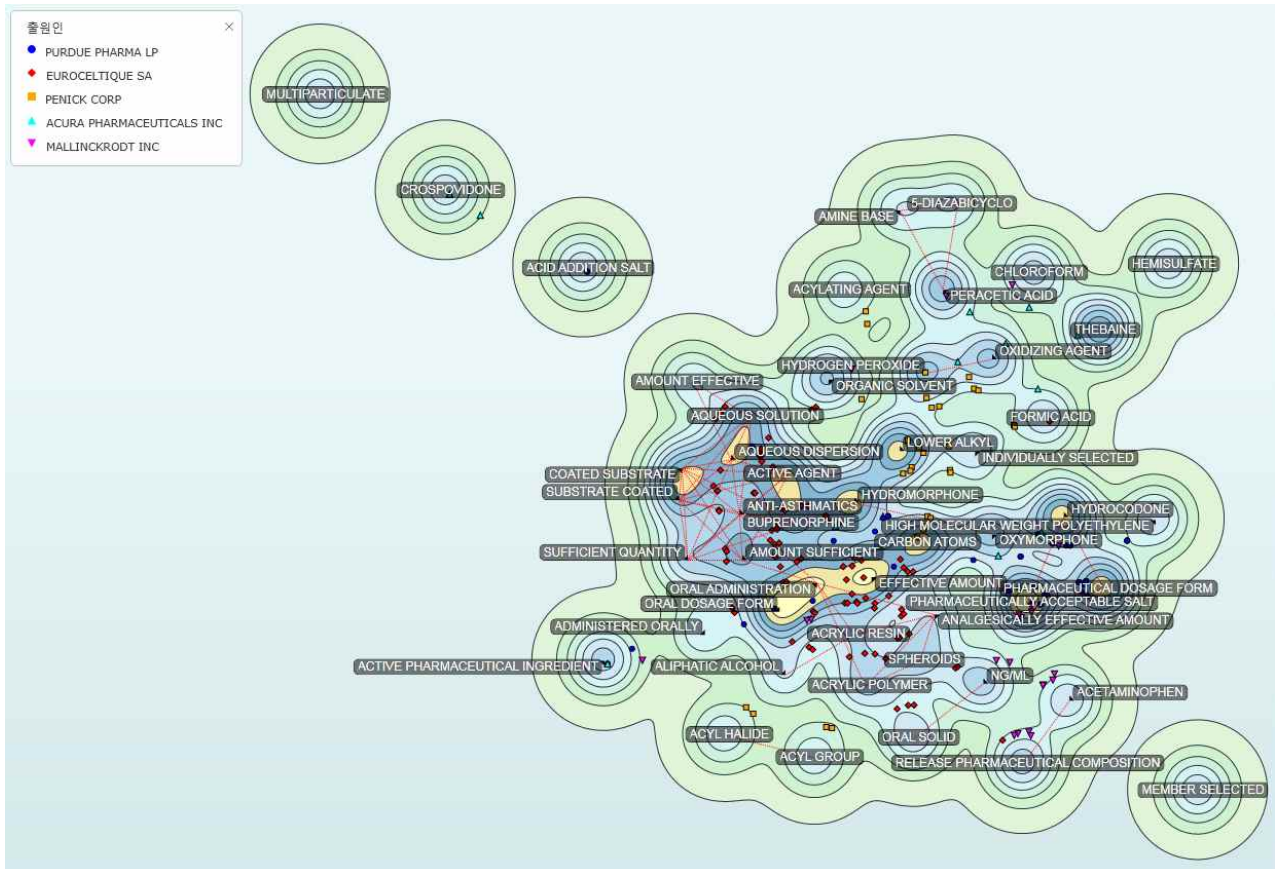
US7674799 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ②

US7674800

명칭	Oxycodone hydrochloride having less than 25 PPM 14-hydroxycodeinone	
출원인	PURDUE PHARMA LP	
최종권리자	PURDUE PHARMA LP	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US11/729741	2007.03.29
등록번호 / 등록일	US7674800	2010.03.09
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>In certain embodiments the invention is directed to a process for preparing an oxycodone hydrochloride composition having less than 25 ppm of 14-hydroxycodeinone.</p>		

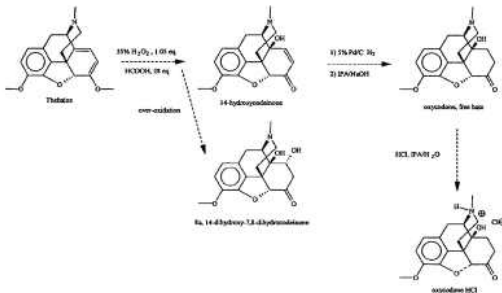
US7674800 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



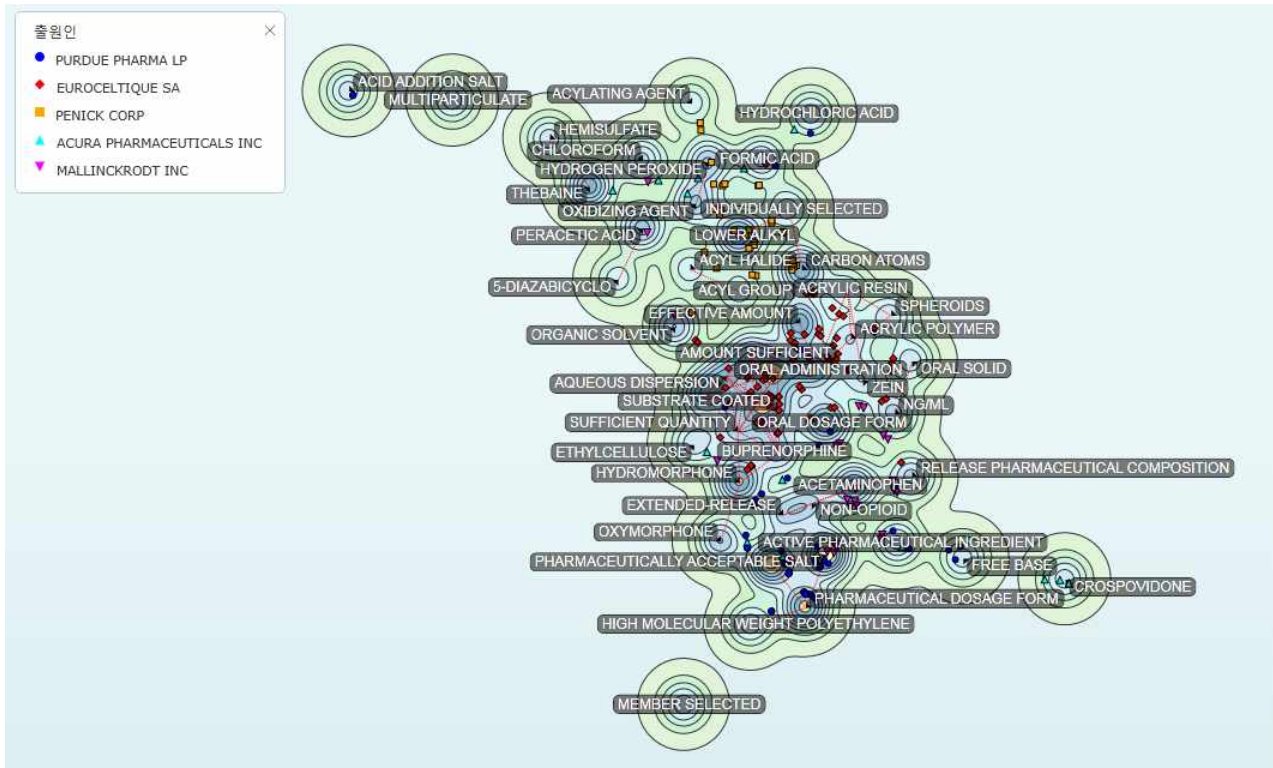
US7674800 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ③

US7683072

명칭	Oxycodone hydrochloride having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone	
출원인	PURDUE PHARMA LP	
최종권리자	PURDUE PHARMA LP	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US11/653529	2007.01.16
등록번호 / 등록일	US7683072	2010.03.23
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>In certain embodiments the invention is directed to a process for preparing an oxycodone hydrochloride composition having less than 25 ppm of 14-hydroxycodeinone.</p>		

US7683072 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



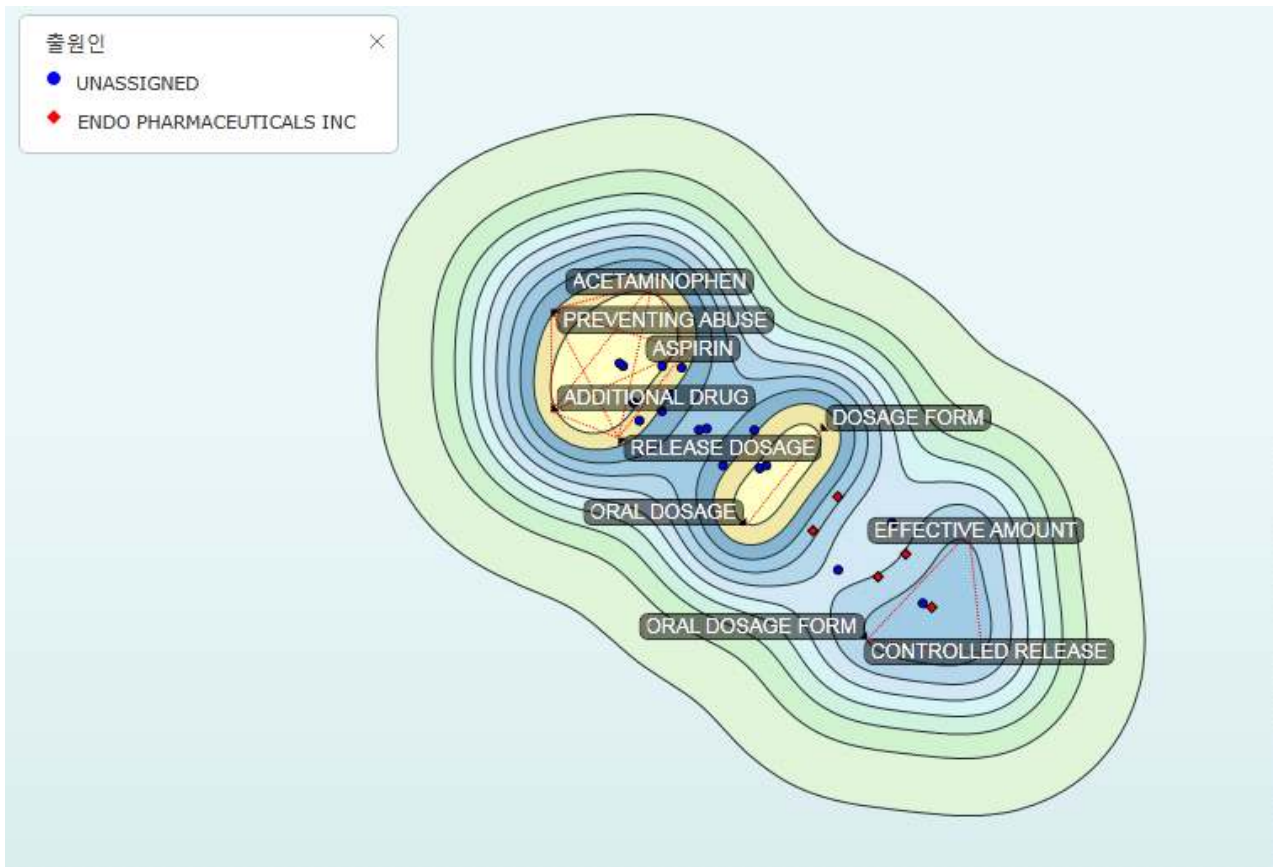
US7683072 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ④

US8652497

명칭	Pharmaceutical formulation containing irritant	
출원인	PURDUE PHARMA LP	
최종권리자	PURDUE PHARMA LP	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US12/763898	2010.04.20
등록번호 / 등록일	US8652497	2014.02.18
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>Disclosed in certain embodiments is an oral dosage form comprising a therapeutically effective amount of a drug susceptible to abuse; and an effective amount of an irritant to impart an irritating sensation to an abuser upon administration of said dosage form after tampering.</p>		이미지 없음

■ US8652497 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



■ US8652497 특허 양도 이력: 0건

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송은 원고가 799 특허, 800 특허, 072 특허, 497 특허의 특허권자들을 상대로 이들 특허에 대한 비침해와 무효의 확인을 구하는 소송(declaratory judgement)이다.

(2) 원고 Collegium Pharmaceutical社は FDA에 자신의 의약품에 대하여 NDA를 신청하였고, 2015년 2월 11일 원고는 피고들에게 자신의 제품이 799 특허, 800 특허, 072 특허의 침해가 아니라는 NDA 확인이 담긴 내용의 서면통지를 하였다.

(3) 이후 2015년 3월 24일 피고들은 원고의 NDA 신청은 799 특허, 800 특허, 072 특허, 그리고 497 특허의 침해라고 주장하면서 특허침해소송을 제기하였다. 이 특허침해소송은 두 가지 사유 즉, 799 특허, 800 특허, 072 특허는 Orange Book에 등재되어 있었지만 497 특허는 등재되어 있지 않았고, 이전 2014년 1월 22일에 New York 주 남부지구 지방법원이 799 특허, 800 특허, 072 특허에 대하여 자명성을 근거로 무효를 판결하였던 것에 근거하여, 2015년 8월 6일 기각되었다.

(4) 따라서 이미 New York 주 남부지구 지방법원은 799 특허, 800 특허, 072 특허에 대하여 무효를 판결한 적이 있었기 때문에, 원고가 이번 소송에서 주력하여야 할 부분은 497 특허의 무효를 증명하는 것이다. 원고가 497 특허의 무효를 증명한다면 승소할 것으로 예상된다.

다. Merck Sharp & Dohme Corp. v. Savior Lifetec Corp.

〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 5:15-cv-00415] 원고 Merck Sharp & Dohme Corp.는 피고 Savior Lifetec Corp.을(를) 상대로 특허 US5952323을(를) 침해하였다는 이유로 미국 노스캐롤라이나 동부 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

■ 당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Merck Sharp & Dohme Corp.

○ 원고현황

- 1891년 설립되어 미국 뉴저지에 본사를 둔 다국적 제약 회사. 2010년 R&D에 86달러를 투자하여 세계 5위를 기록, 2011년 매출액 480억 달러 달성

① Merck Sharp & Dohme Corp.



피고② [제조기업]

▷ Savior Lifetec Corp.

○ 피고현황

- 2004년 설립되어 대만에 본사를 둔 제약회사

② Savior Lifetec Corp.



■ 법원 정보

관할 법원

D.C.E.D.NorthCarolina

담당 판사

Terrence W. Boyle

계쟁 제품

계쟁 제품

Ertapenem for injection 1g



2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US5952323	Carbapenem antibiotic	화학·바이오 / 의약품

3 원고 Merck Sharp & Dohme Corp의 최근소송이력

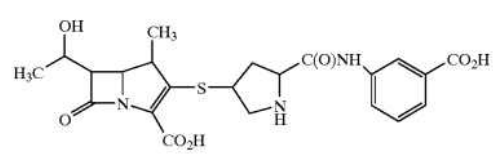
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
3:15cv6075	2015. 8. 6	D.C. New Jersey	Actavis Laboratories FL, Inc./ Andrx Corporation/ Actavis Pharma, Inc./ Actavis, Inc.	US5661151
1:15cv757	2015. 8. 28	D.C. Delaware	Royalty Pharma Collection Trust	US9044424
3:15cv1905	2015. 8. 28	D.C. S.D. California	Med-Pharmex, Inc.	US6127353
2:15cv6541	2015. 8. 31	D.C. New Jersey	Actavis Laboratories FL, Inc./ Actavis Pharma, Inc./ Actavis, Inc.	US8859510
0:15cv61858	2015. 9. 2	D.C. S.D. Florida	Actavis Laboratories FL, Inc./ Actavis Pharma, Inc./ Actavis, Inc.	US8859510

4 원고 특허자산 현황

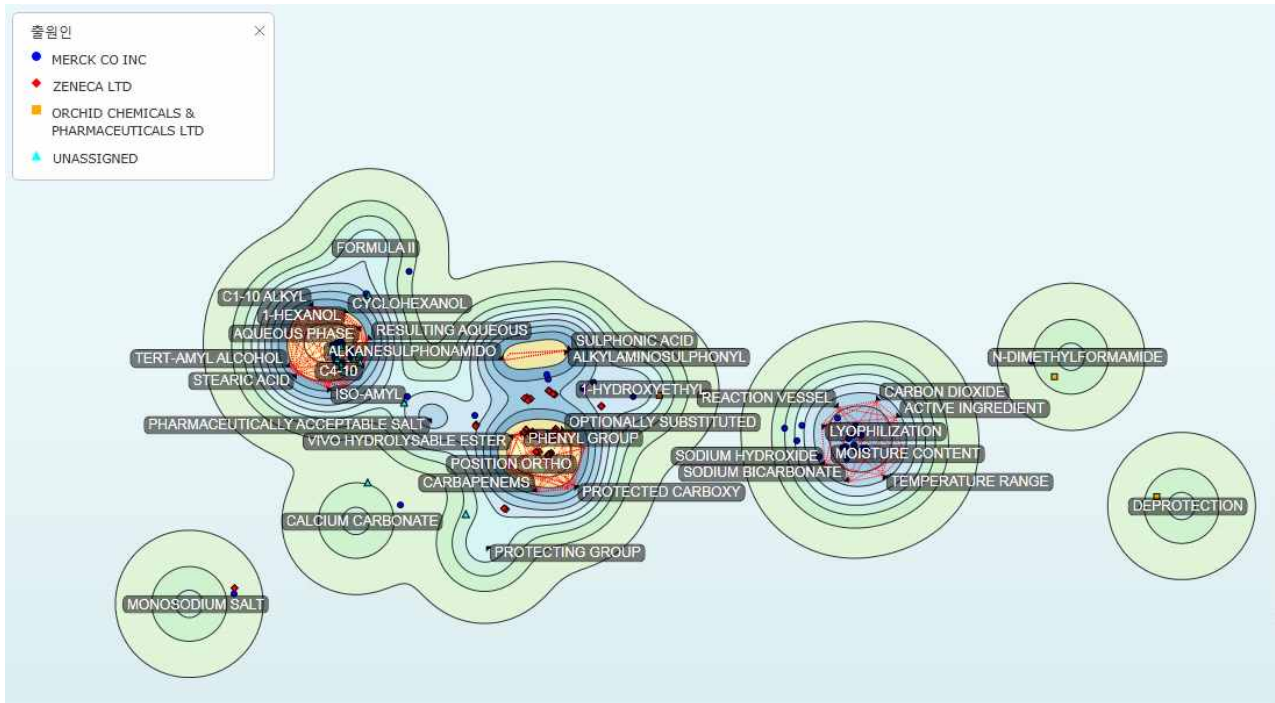
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
6 (0%)	26 (0%)	5839 (96.2%)	168 (0.02%)	24 (0%)	3 (0%)	6066

5 소송관련 특허 상세정보

US5952323

명칭	Carbapenem antibiotic	
출원인	Merck & Co., Inc.	
최종권리자	MERCK SHARP & DOHME LTD	
산업 / 기술 분류	화학·바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US09/064426	1998.04.22
등록번호 / 등록일	US5952323	1999.09.14
소유권 최종 양도일	2010.01.27	
기술 요약		대표도면
<p>A pharmaceutical composition is disclosed which contains a compound of formula I: ##STR1## or a pharmaceutically acceptable salt, prodrug or hydrate thereof, in the stabilized form and/or in combination with a carbon dioxide source.</p>		<div><p>I</p></div>

US5952323 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US5952323 특허 양도 이력: 1건

순번	양도일시	양도자	양수자
1	2010.01.27	MERCK & CO., INC.	MERCK SHARP & DOHME CORP.

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 사실관계를 살펴보면, 원고 Merk Sharp社は 323 특허의 특허권자로서, 자신의 의약품에 대하여 FDA의 승인을 받기 위하여 NDA를 신청하였다. 원고의 NDA 신청은 승인되었고, 이후 323특허는 Orange Book에 등재되었다.

(2) 피고 Savior Lifetec社は 제너릭 의약품 제조업체로서, 원고가 신청한 NDA에 근거하여 323 특허의 존속기간 만료 전에 제너릭 의약품에 대하여 323 특허가 무효라는 “Paragraph IV 확인(certification)”이 포함된 ANDA 신청을 하였다.

(3) 2015년 7월 10일 피고는 이러한 사실을 원고에게 통지하였으며, 결국 원고는 피고로부터 통지를 받은 45일 이내에 피고가 323 특허의 존속기간 만료 이전에 자신의 제너릭 의약품을 생산, 판매의 승인을 받기 위하여 ANDA를 신청한 것은 미국 특허법 제271조(e)(2)(A)에 근거한 특허침해행위라고 소송을 제기하였다.¹⁷⁾

(4) 결국 이 소송의 결과는 323 특허의 무효여부에 달려있다고 보여진다. North Carolina 동부지구 지방법원이 323 특허가 무효라고 판단한다면, 피고의 ANDA 신청은 받아들여 질 것이기 때문에, 피고는 323 특허의 존속기간이 만료되지 않았다고 하더라도 자신의 제너릭 의약품을 자유롭게 생산, 판매할 수 있게 될 것이다. 반대로 지방법원이 323 특허가 유효라고 판단한다면 피고의 행위는 미국 특허법 제271조(e)(2)(A)에 근거하여 특허침해행위로 판결이 날 것이다.

17) 이 사건에서 원고는 피고가 323 특허의 존속기간이 만료되기 이전에 자신의 제너릭 의약품을 생산, 판매한다면, 미국 특허법 제271조(a)에 근거한 직접침해행위, 미국 특허법 제271조(b)에 근거한 유도침해행위, 미국 특허법 제271조(c)에 근거한 기여침해행위, 미국 특허법 제271조(g)에 근거한 수입행위에도 해당될 것이라고 주장하였다.

컴퓨터기술

라. NAV-TV Corp. v. Audionics System, Inc. d.b.a Crux Interfacing Solutions

〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 2:15-cv-01467] 원고 NAV-TV Corp.는 피고 Audionics System, Inc. d.b.a Crux Interfacing Solutions을(를) 상대로 특허 US7917261|US8103407을(를) 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ NAV-TV Corp.

○ 원고현황

- 1998년 설립되어 미국에 본사를 둔 자동차 부품, 컴퓨터 등 전자제품 제조업체

① NAV-TV Corp.



피고② [제조기업]

▷ Audionics System, Inc.
d.b.a Crux Interfacing Solutions

○ 피고현황

- 미국 캘리포니아에 본사를 둔 오디오 및 비디오 장비 등 전자제품 제조업체

② Audionics System, Inc.
d.b.a Crux Interfacing Solutions



법원 정보

관할 법원

D.C.E.D.Texas

담당 판사

Rodney Gilstrap,
Roy S. Payne

계쟁 제품

계쟁 제품

CRUX VIMCF-93



2 소송 관련 특허정보(2건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7917261	System and methods for controlling vehicular functions	전기전자 / 컴퓨터기술
US8103407	System and methods for controlling vehicular functions	전기전자 / 컴퓨터기술

3 원고 NAV-TV Corp. 의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

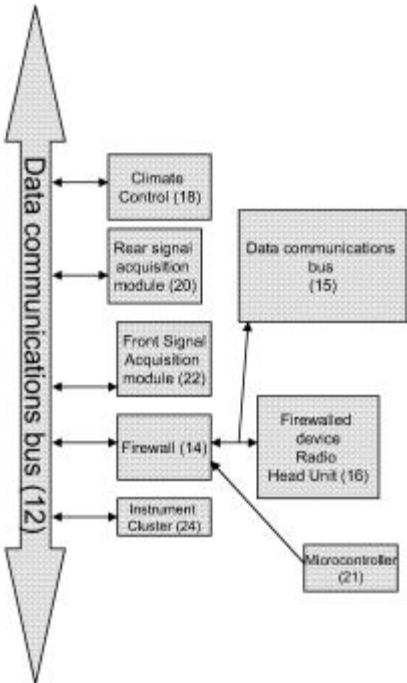
4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
-	-	-	-	-	-	-

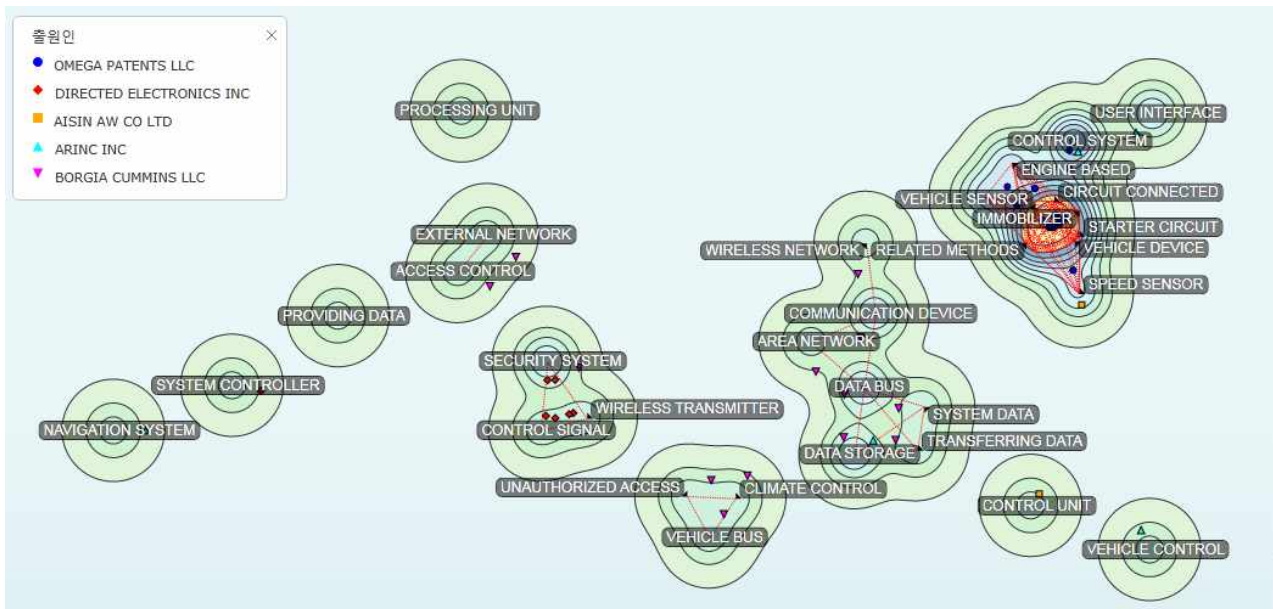
* 정보없음

5 소송관련 특허 상세정보 - ①

US7917261

명칭	System and methods for controlling vehicular functions	
출원인	Emanuel Melman	
최종권리자	Emanuel Melman(現 NAV-TV Corp.대표)	
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US11/859781	2007.09.23
등록번호 / 등록일	US7917261	2011.03.29
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A method of controlling a control system for a vehicle comprising: providing at least one data communications bus; providing at least one firewall in communication with at least one data communications bus, wherein the at least one firewall creates at least two data communications bus from the at least one data communications bus; providing at least one vehicle device in communication with at least one of at least two data communications bus; providing at least one vehicle device in communication with at least one firewall; and providing at least one firewalled controller in communication with at least one firewall, wherein the firewalled controller transmits a directive to the firewall and the firewall transmits the directive through the at least two data communications bus which controls the at least one vehicle device.</p>		

US7917261 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US7917261 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ②

US8103407

명칭	System and methods for controlling vehicular functions	
출원인	Emanuel Melman	
최종권리자	Emanuel Melman(現 NAV-TV Corp.대표)	
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US13/032000	2011.02.22
등록번호 / 등록일	US8103407	2012.01.24
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A control system for a vehicle having at least one data communications bus; at least one firewall in communication with the at least one data communications bus, wherein the at least one firewall creates at least two data communications buses from the at least one data communications bus; at least one vehicle device in communication with at least one of the at least two data communications buses; wherein the at least one vehicle device is in communication with at least one firewall; and at least one firewalled controller in communication with at least one firewall.</p>		

US8103407 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황: 없음

US8103407 특허 양도 이력: 0건

6 소송의 특징과 전망

- (1) 이 소송에서 원고 NAV-TV社는 자신의 261 특허와 407 특허의 침해를 이유로 피고 Audionics System社를 특허침해소송을 제기하였고, 원고와 피고는 차량용 OEM video integration 제품과 Video in Motion 제품의 시장에서 경쟁업체이다.
- (2) 소송 중인 특허에 속하는 원고의 대표적인 제품은 NTV-KIT 260 제품, NTV-KIT 211 제품, NTV-KIT 391 제품 등이 있고, 원고는 피고의 CRUX VIMCF-93 제품이 261 특허와 407 특허의 침해에 해당된다고 주장하였다.
- (3) 원고는 피고의 특허침해를 근거로 i) 미국 특허법 제283조상의 예비적인 금지 명령과 영구적인 금지명령, ii) 미국 특허법 제284조상의 손해배상, 판결 전 이자, 판결 후 이자, 소송비용, 그리고 고의침해에 근거한 증액손해배상, iii) 미국 특허법 제285조상의 변호사비용을 청구하였다.
- (4) 이 소송에서 원고가 피고의 특허침해와 고의적인 특허침해를 증명한다면, 다양한 구제방법을 획득할 수 있을 것으로 예상된다.

마. Eagle View Technologies, Inc. et al v. XACTWARE SOLUTIONS, Inc. et al

〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 2:15-cv-07025] 원고 Eagle View Technologies, Inc./ Pictometry International Corp.는 피고 XACTWARE SOLUTIONS, Inc./ VERISK ANALYTICS, Inc.을(를) 상대로 특허 US8078436|US8170840|US8209152| US8542880| US8818770|US8823732|US8825454을(를) 침해하였다는 이유로 미국 뉴저지 지방 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

- ▷ Eagle View Technologies, Inc./ Pictometry International Corp.

피고② [제조기업]

- ▷ XACTWARE SOLUTIONS, Inc./ VERISK ANALYTICS, Inc.

○ 원고현황

- Eagle View Technologies, Inc.사는 2008년 설립된 미국의 지리정보소프트웨어 및 서비스 전문업체로 2013년 Pictometry International Corp.사와 합병

① Eagle View Technologies, Inc./ Pictometry International Corp.



② XACTWARE SOLUTIONS, Inc.



○ 피고현황

- XACTWARE SOLUTIONS, Inc.사는 1986년 설립된 미국의 건축 관련 컴퓨터 소프트웨어 개발 업체

법원 정보


관할 법원

D.C.NewJersey

담당 판사

Leda D. Wettre,
Madeline C. Arleo

■ 계쟁 제품

계쟁 제품	제품 이미지
Xactimate, Roof InSight, Property InSight, and Aerial Sketch – rooftop aerial measurement products	

2 소송 관련 특허정보(7건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8078436	Aerial roof estimation systems and methods	전기전자 / 컴퓨터기술
US8170840	Pitch determination systems and methods for aerial roof estimation	전기전자 / 컴퓨터기술
US8209152	Concurrent display systems and methods for aerial roof estimation	전기전자 / 컴퓨터기술
US8542880	System and process for roof measurement using aerial imagery	전기전자 / 컴퓨터기술
US8818770	Pitch determination systems and methods for aerial roof estimation	전기전자 / 컴퓨터기술
US8823732	Systems and methods for processing images with edge detection and snap-to feature	전기전자 / 컴퓨터기술
US8825454	Concurrent display systems and methods for aerial roof estimation	전기전자 / 컴퓨터기술

3 원고 Eagle View Technologies, Inc. 등의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

4 원고 특허자산 현황

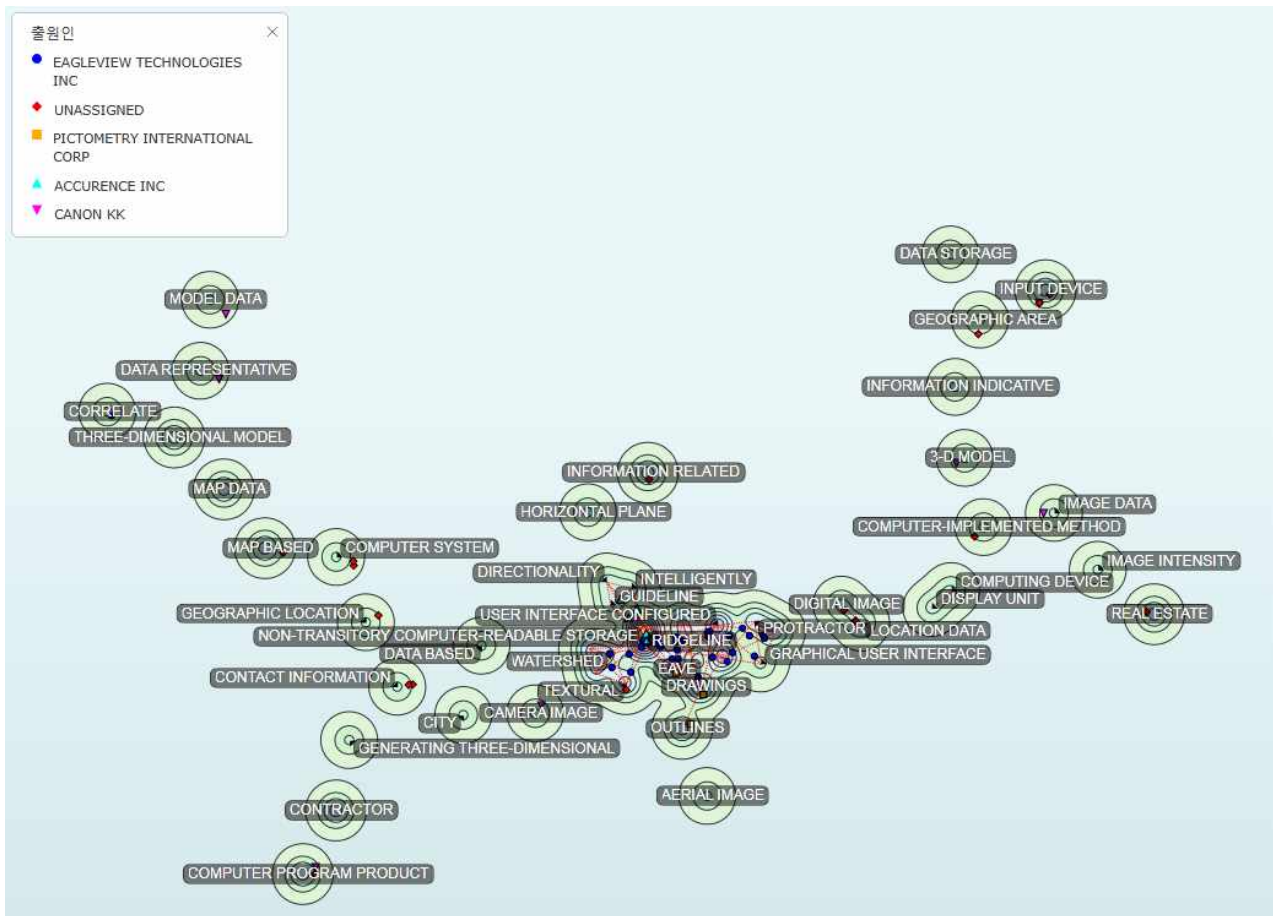
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
13 (12.8%)	73 (72.2%)	1 (0%)	13 (12.8%)	0 (0%)	1 (0%)	101

5 소송관련 특허 상세정보 - ①

US8078436

명칭	Aerial roof estimation systems and methods	
출원인	Eagle View Technologies, Inc.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US12/253092	2008.10.16
등록번호 / 등록일	US8078436	2011.12.13
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	<p>Methods and systems for roof estimation are described. Example embodiments include a roof estimation system, which generates and provides roof estimate reports annotated with indications of the size, geometry, pitch and/or orientation of the roof sections of a building.</p> <p>Generating a roof estimate report may be based on one or more aerial images of a building. In some embodiments, generating a roof estimate report of a specified building roof may include generating a three-dimensional model of the roof, and generating a report that includes one or more views of the three-dimensional model, the views annotated with indications of the dimensions, area, and/or slope of sections of the roof. This abstract is provided to comply with rules requiring an abstract, and it is submitted with the intention that it will not be used to interpret or limit the scope or meaning of the claims.</p>	
대표도면		

US8078436 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



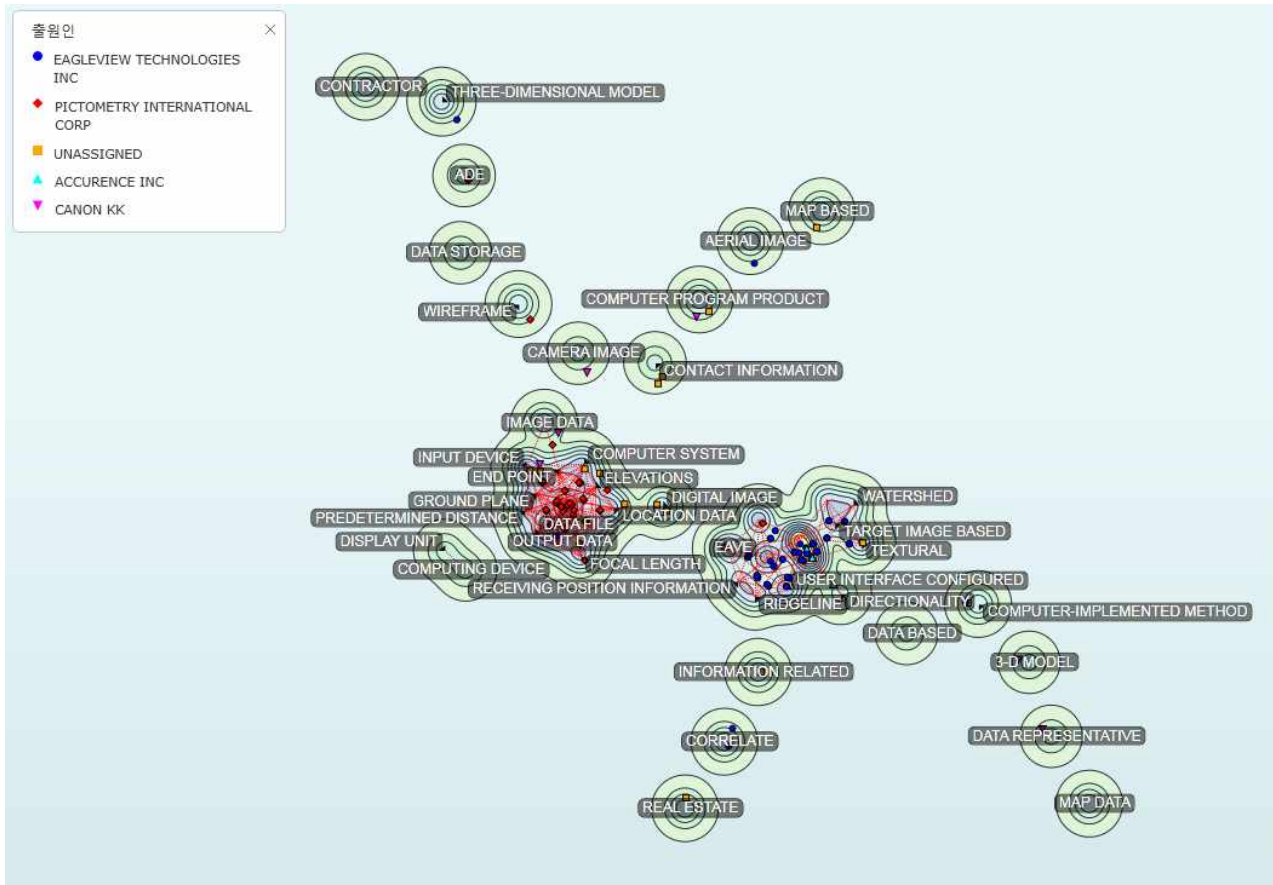
US8078436 특허 양도 이력 : 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ②

US8170840

명칭	Pitch determination systems and methods for aerial roof estimation	
출원인	Eagle View Technologies, Inc.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP/ EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US12/467244	2008.10.31
등록번호 / 등록일	US8170840	2012.05.06
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	<p>User interface systems and methods for roof estimation are described. Example embodiments include a roof estimation system that provides a user interface configured to facilitate roof model generation based on one or more aerial images of a building roof. In one embodiment, roof model generation includes image registration, image lean correction, roof section pitch determination, wire frame model construction, and/or roof model review. The described user interface provides user interface controls that may be manipulated by an operator to perform at least some of the functions of roof model generation. In one embodiment, the user interface provides user interface controls that facilitate the determination of pitch of one or more sections of a building roof. This abstract is provided to comply with rules requiring an abstract, and it is submitted with the intention that it will not be used to interpret or limit the scope or meaning of the claims.</p>	
대표도면	<pre> graph TD 1000([Pitch Determination]) --> 1001[Display an aerial image of a building having a roof comprising a plurality of planar roof sections that each have a corresponding pitch] 1001 --> 1002[Display a pitch determination marker operable to indicate pitch of a planar roof section] 1002 --> 1003[Receive, via the displayed pitch determination marker, an indication of the pitch of one of the plurality of planar roof sections of the roof of the building] 1003 --> 1004[Modify a three-dimensional model of the roof based on the received indication of the pitch of the one planar roof section] 1004 --> End([End]) </pre>	

US8170840 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



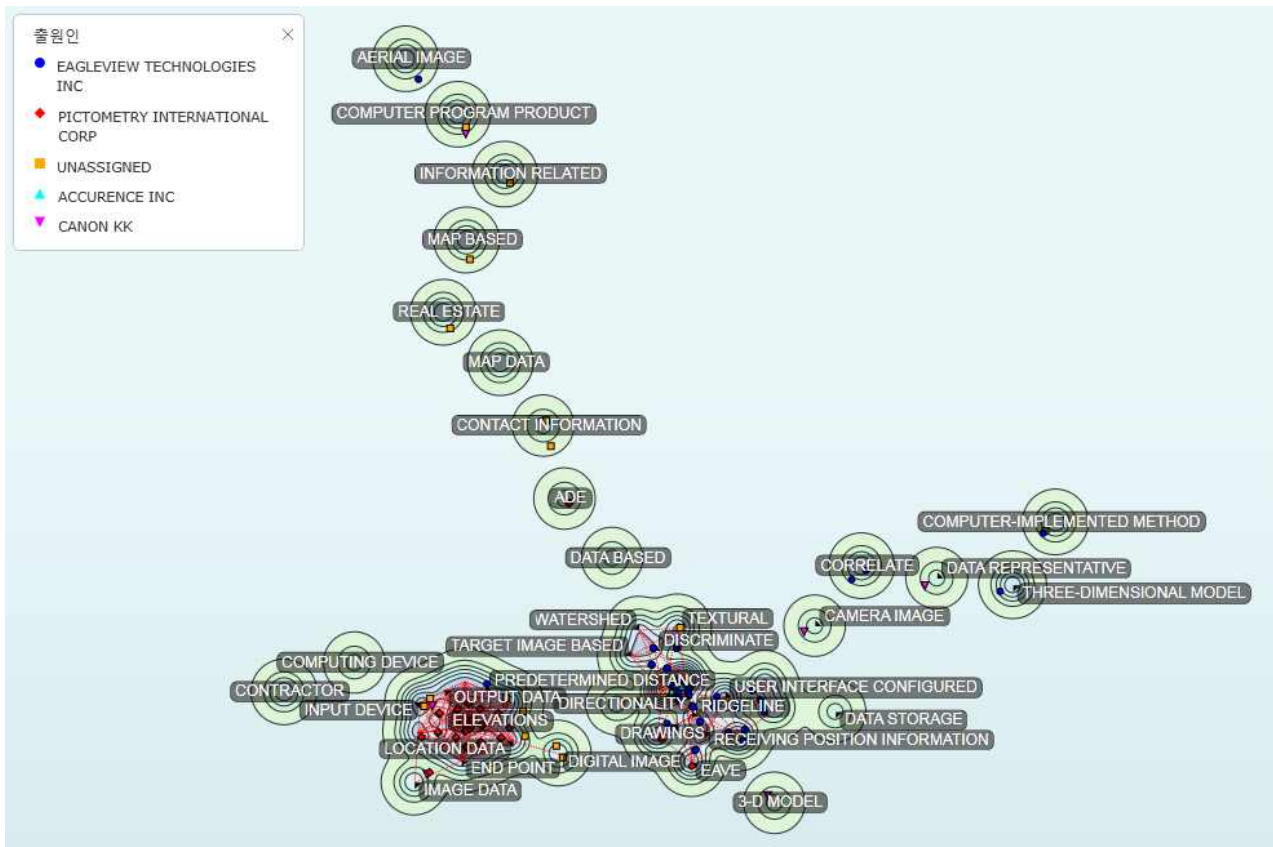
US8170840 특허 양도 이력 : 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ③

US8209152

명칭	Concurrent display systems and methods for aerial roof estimation	
출원인	EagleView Technologies, Inc.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US12/467250	2008.10.31
등록번호 / 등록일	US8209152	2012.06.26
소유권 최종 양도일	—	
기술 요약	<p>User interface systems and methods for roof estimation are described. Example embodiments include a roof estimation system that provides a user interface configured to facilitate roof model generation based on one or more aerial images of a building roof. In one embodiment, roof model generation includes image registration, image lean correction, roof section pitch determination, wire frame model construction, and/or roof model review. The described user interface provides user interface controls that may be manipulated by an operator to perform at least some of the functions of roof model generation. The user interface is further configured to concurrently display roof features onto multiple images of a roof. This abstract is provided to comply with rules requiring an abstract, and it is submitted with the intention that it will not be used to interpret or limit the scope or meaning of the claims.</p>	
대표도면	<pre> graph TD 1000([Pitch Determination]) --> 100[Display an aerial image of a building having a roof comprising a plurality of planar roof sections that each have a corresponding pitch] 100 --> 101[Display a pitch determination marker operable to indicate pitch of a planar roof section] 101 --> 102[Receive, via the displayed pitch determination marker, an indication of the pitch of one of the plurality of planar roof sections of the roof of the building] 102 --> 103[Modify a three-dimensional model of the roof based on the received indication of the pitch of the one planar roof section] 103 --> End([End]) </pre>	

US8209152 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US8209152 특허 양도 이력 : 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ④

US8542880

명칭	System and process for roof measurement using aerial imagery	
출원인	Pictometry International Corp.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US13/774478	2013.02.22
등록번호 / 등록일	US8542880	2013.09.24
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	<p>Processes and systems are disclosed for determining attributes of a roof structure of real-world three-dimensional building(s), including providing computer input field(s) for a user to input location data generally corresponding to the location of the building, providing visual access to a nadir image of a region including the roof structure of the building; on the nadir image of the region, providing a visual marker that is moveable on the computer monitor around the region, the visual marker initially corresponding to the location data but which may be moved to a final location, having location coordinates, on top of the building to more precisely identify the location of the building roof structure; providing a computer input capable of signaling user-acceptance of the final location of the marker; and, providing visual access to one or more oblique images of an aerial imagery database corresponding to location coordinates of the final location.</p>	
대표도면	<pre> graph TD 1[AERIAL IMAGERY] --> 2[CREATE FIRST LAYER DRAWING] 2 --> 3[CREATE SECOND LAYER DRAWING] 3 --> 4[SUBSTANTIALLY OVERLAPPING SEGMENTS] </pre>	

US8542880 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황 : 없음

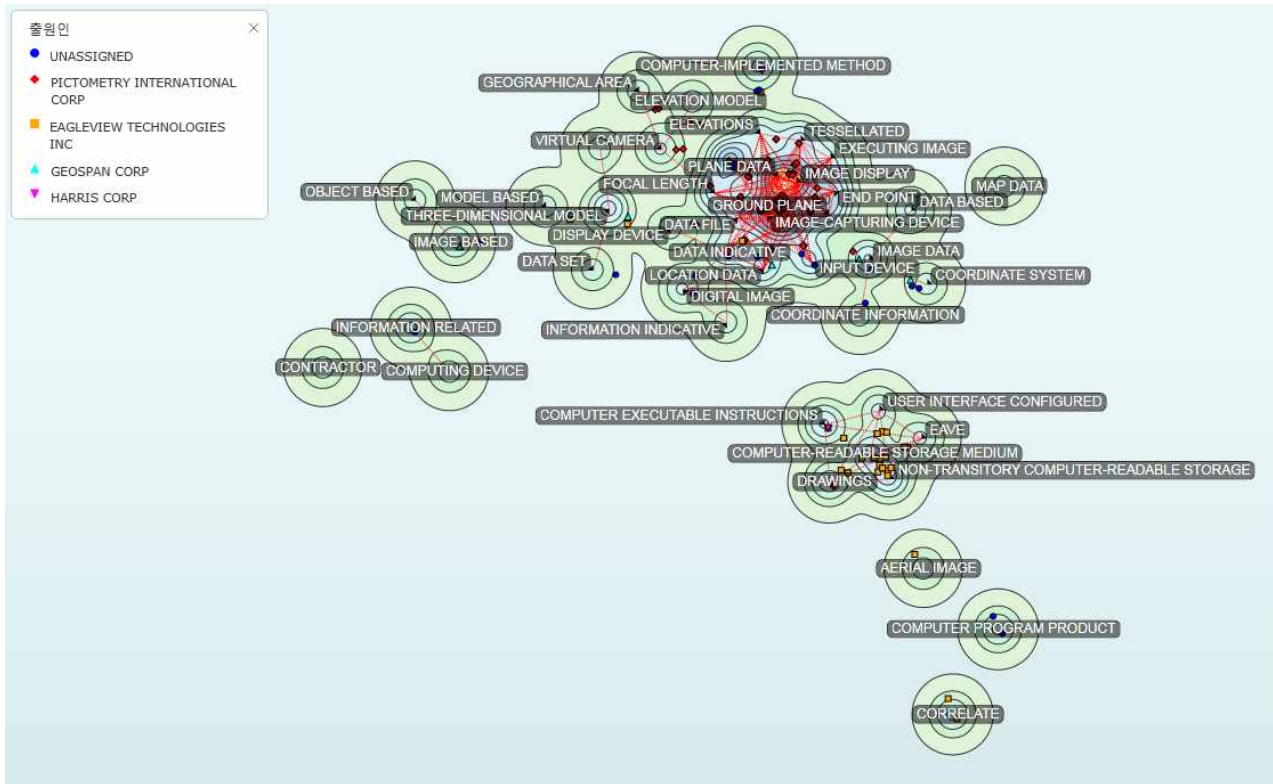
US8542880 특허 양도 이력 : 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ⑤

US8818770

명칭	Pitch determination systems and methods for aerial roof estimation	
출원인	Eagle View Technologies, Inc.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US13/438288	2012.04.03
등록번호 / 등록일	US8818770	2014.08.26
소유권 최종 양도일	—	
기술 요약	<p>User interface systems and methods for roof estimation are described. Example embodiments include a roof estimation system that provides a user interface configured to facilitate roof model generation based on one or more aerial images of a building roof. In one embodiment, roof model generation includes image registration, image lean correction, roof section pitch determination, wire frame model construction, and/or roof model review. The described user interface provides user interface controls that may be manipulated by an operator to perform at least some of the functions of roof model generation. In one embodiment, the user interface provides user interface controls that facilitate the determination of pitch of one or more sections of a building roof. This abstract is provided to comply with rules requiring an abstract, and it is submitted with the intention that it will not be used to interpret or limit the scope or meaning of the claims.</p>	
대표도면	<pre> graph TD 900([Image Registration]) --> 901[Display, on a user interface screen, an aerial image of a building having a roof] 901 --> 902[Receive, via one or more registration markers, indications of points on the aerial image] 902 --> 903[Receive, via a lean correction marker, an indication of the vertical axis of the building roof] 903 --> 904[Register, based on the received indications of the points and/or the received indication of the vertical axis, the aerial image to a reference grid] 904 --> 905{More images?} 905 -- Yes --> 901 905 -- No --> 906[Generate a three-dimensional model based at least in part on the aerial image(s) and the reference grid] 906 --> End([End]) </pre>	

US8818770 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



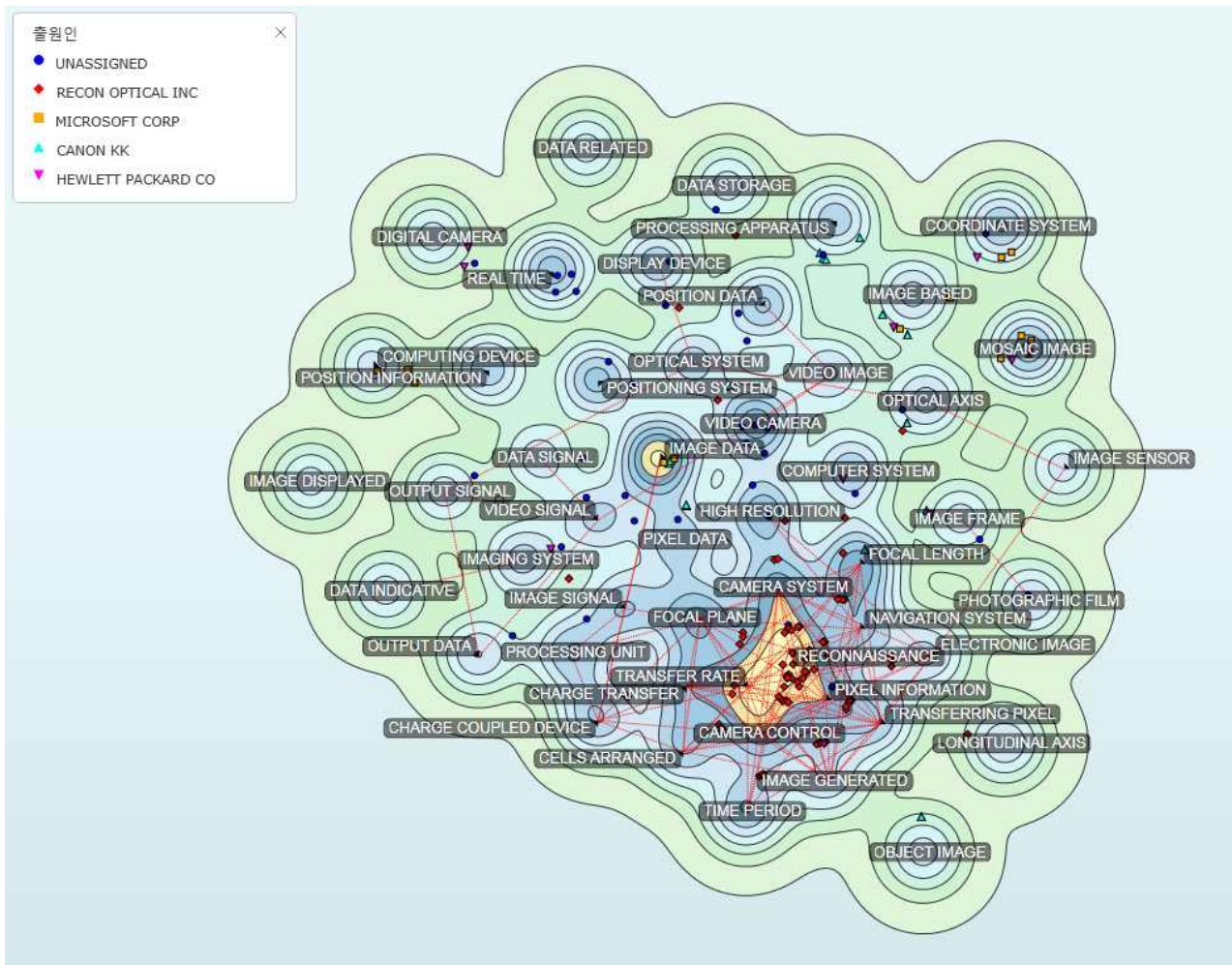
 US8818770 특허 양도 이력 : 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ⑥

US8823732

명칭	Systems and methods for processing images with edge detection and snap-to feature	
출원인	Pictometry International Corp.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US12/972088	2010.12.17
등록번호 / 등록일	US8823732	2014.09.02
소유권 최종 양도일	—	
기술 요약	대표도면	
<p>A method for creating image products includes the following steps. Image data and positional data corresponding to the image data are captured and processed to create geo-referenced images. Edge detection procedures are performed on the geo-referenced images to identify edges and produce geo-referenced, edge-detected images. The geo-referenced, edge-detected images are saved in a database. A user interface to view and interact with the geo-referenced image is also provided such that the user can consistently select the same Points of Interest between multiple interactions and multiple users.</p>	<pre> graph TD 10[User Downloads Geo-referenced image] --> 12[User Locates and Selects Region of Interest ROI] 12 --> 14[Computer Magnifies ROI and Performs Edge Detection ED on Magnified Region of Interest MRI] 14 --> 16[User move cursor near Detected Edge DE and Computer Snaps-to DE] 16 --> 18[User selects Point of Interest POI on DE] 18 --> 20[User performs function utilizing POI] </pre>	

US8823732 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



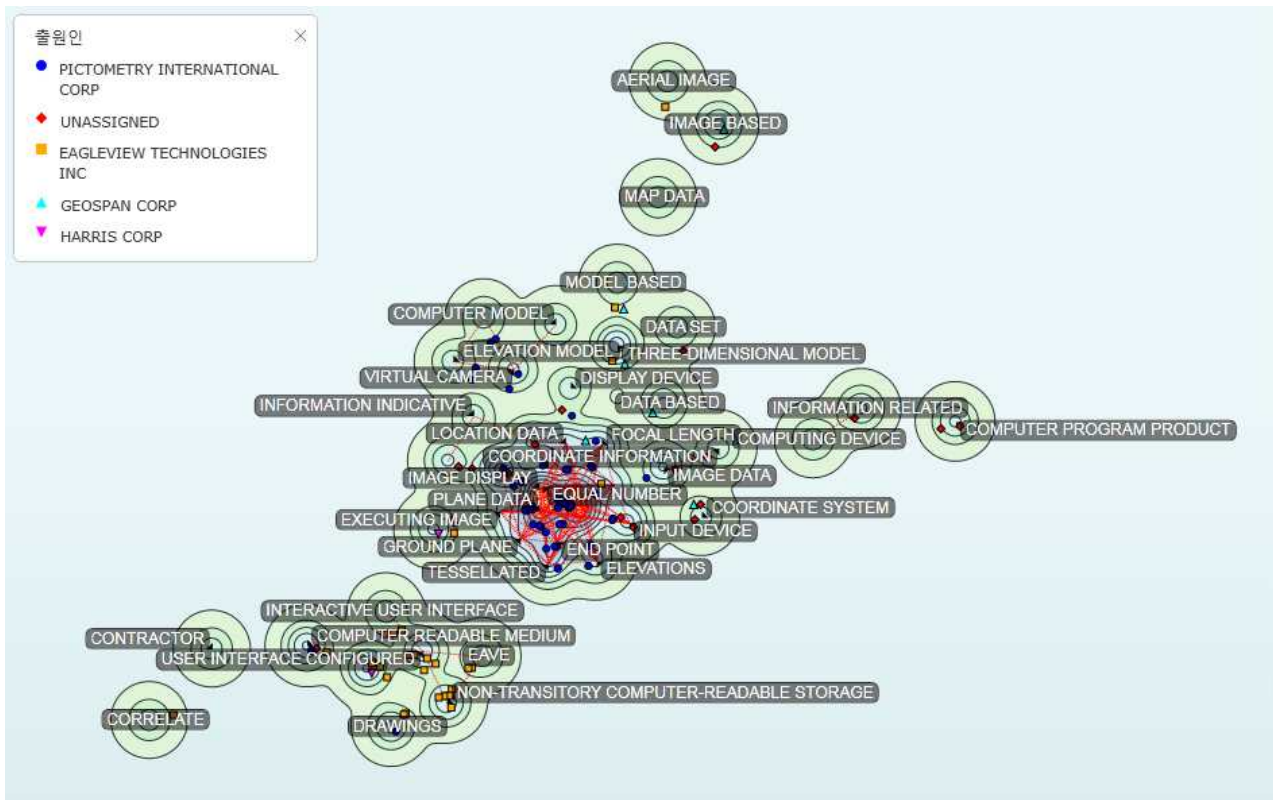
US8823732 특허 양도 이력 : 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ⑦

US8825454

명칭	Concurrent display systems and methods for aerial roof estimation	
출원인	Eagle View Technologies, Inc.	
최종권리자	PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP EAGLEVIEW TECHNOLOGIES INC	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US13/474504	2012.05.17
등록번호 / 등록일	US8825454	2014.09.02
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	<p>User interface systems and methods for roof estimation are described. Example embodiments include a roof estimation system that provides a user interface configured to facilitate roof model generation based on one or more aerial images of a building roof. In one embodiment, roof model generation includes image registration, image lean correction, roof section pitch determination, wire frame model construction, and/or roof model review. The described user interface provides user interface controls that may be manipulated by an operator to perform at least some of the functions of roof model generation. The user interface is further configured to concurrently display roof features onto multiple images of a roof. This abstract is provided to comply with rules requiring an abstract, and it is submitted with the intention that it will not be used to interpret or limit the scope or meaning of the claims.</p>	
대표도면	<pre> graph TD 900([Image Registration]) --> 901[Display, on a user interface screen, an aerial image of a building having a roof] 901 --> 902[Receive, via one or more registration markers, indications of points on the aerial image] 902 --> 903[Receive, via a lean correction marker, an indication of the vertical axis of the building roof] 903 --> 904[Register, based on the received indications of the points and/or the received indication of the vertical axis, the aerial image to a reference grid] 904 --> 905{More images?} 905 -- Yes --> 901 905 -- No --> 906[Generate a three-dimensional model based at least in part on the aerial image(s) and the reference grid] 906 --> End([End]) </pre>	

US8825454 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US8825454 특허 양도 이력 : 0건

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 원고는 Eagle View Technologies社와 그의 제휴사인 Pictometry International社로서, 두 회사는 2013년 1월 합병하였다. 그리고 이 사건 피고는 Xactware Solutions社와 그의 자회사인 Verisk Analytics社이다.

(2) 원고와 피고는 지붕에 대한 항공 이미지를 3D 이미지로 산출하는 제품에 대한 시장에서 직접적으로 경쟁하였고, 피고의 제품인 Xactimate 제품, Roof InSight 제품, Property InSight 제품, Aerial Sketch 제품이 자신의 7개의 특허를 침해하였다는 이유로 피고 Xactware Solutions社와 피고 Verisk Analytics社를 상대로 특허침해 소송을 제기하였다.

(3) 특히 원고는 7개의 특허에 대하여 피고 Xactware Solutions社를 상대로는 미국 특허법 제271조(a)에 근거한 직접침해와 미국 특허법 제271조(b)에 근거한 유도 침해를 주장하였고, 피고 Verisk Analytics社를 상대로는 유도침해만을 주장하였다. 양 유도침해주장의 차이점은 전자의 경우에는 피고 Xactware Solutions社가 고의로 프로모션과 광고 등에서 당해 특허 7개를 침해하는 방식으로 자신의 제품들의 사용을 유도하였다는 것을 이유로 하였고, 후자의 경우에는 피고 Verisk Analytics社가 고의로 피고 Xactware Solutions社로 하여금 당해 특허 7개를 침해하는 방식으로 자신의 제품들을 제조하고 판매하게 하였다는 것을 이유로 하였다.

(4) 이 소송에서 원고는 피고들의 직접침해와 유도침해를 이유로 영구적인 금지 명령과 영구적인 금지명령이 인정되지 않을 경우 Ongoing Royalty¹⁸⁾, 판결 전 이자와 판결 후 이자, 고의침해에 근거한 증액손해배상, 변호사비용, 소송비용을 청구하였다.

(5) 이 소송에서 원고가 피고 Xactware Solutions社의 직접침해와 유도침해, 피고 Verisk Analytics社의 유도침해, 그리고 양 피고의 고의적인 특허침해를 증명한다면, 다양한 구제방법을 획득할 수 있을 것으로 예상된다.

18) 지속적인 실시료

바. Dynamic Digital Depth Research PTY LTD v. 국내 L社

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 2:15-cv-05578] 원 고 Dynamic Digital Depth Research PTY LTD는 피 고 국내L社을(를) 상대로 특허 US6477267| US6496598|US7489812을(를) 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 중앙 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Dynamic Digital Depth Research PTY LTD

피고② [제조기업]

▷ 국내 L社

○ 원고현황

- 1995년 설립된 호주의 TV와 태블릿 및 PC에 사용하는 이미징솔루션 회사

① Dynamic Digital Depth Research PTY LTD



○ 피고현황

- 국내 최대의 가전제품, 정보통신기기 제조 및 판매업체.

② 국내 L사

법원 정보


관할 법원

D.C.C.D.California

담당 판사

Charles F. Eick,
George H. Wu

■ 계쟁 제품

계쟁 제품	제품 이미지
3D televisions	

2 소송 관련 특허정보(3건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6477267	Image conversion and encoding techniques	전기전자 / 컴퓨터기술
US6496598	Image processing method and apparatus	전기전자 / 컴퓨터기술
US7489812	Conversion and encoding techniques	전기전자 / 컴퓨터기술

3 원고 Dynamic Digital Depth Research PTY LTD의 최근소송이력

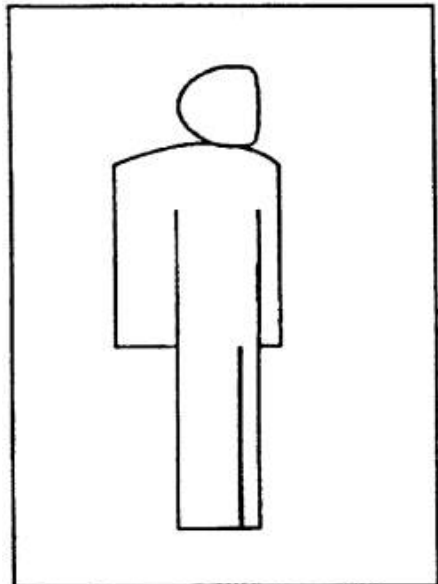
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

4 원고 특허자산 현황

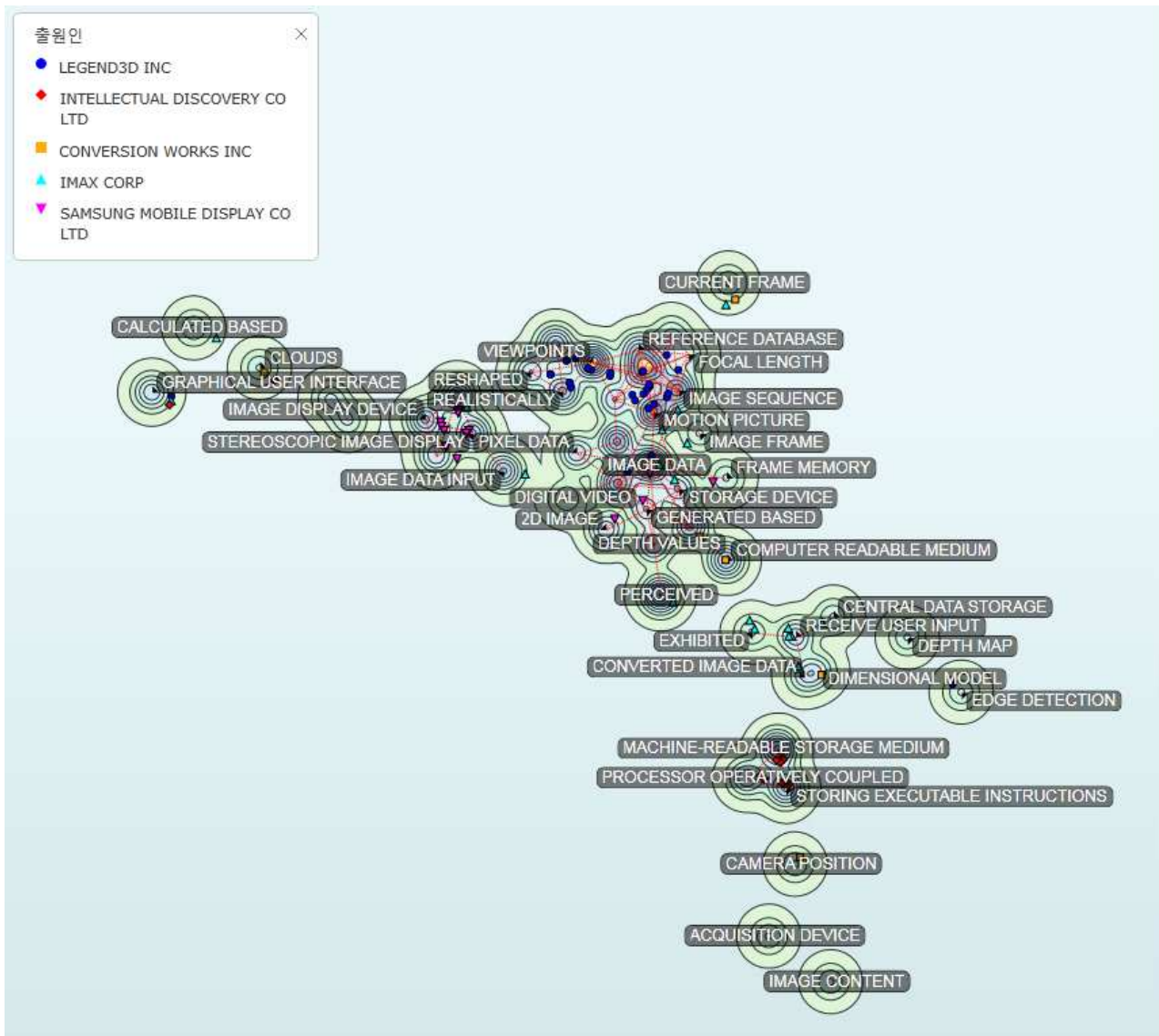
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
10 (32.2%)	21 (67.7%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	31

5 소송관련 특허 상세정보 - ①

US6477267

명칭	Image conversion and encoding techniques	
출원인	Dynamic Digital Depth Research Pty Ltd.	
최종권리자	DYNAMIC DIGITAL DEPTH RESEARCH PTY LTD	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US09/102247	1998.06.22
등록번호 / 등록일	US6477267	2002.11.05
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>A method of producing left and right eye images for a stereoscopic display from an original 2D image including the steps of: a) identifying at least one object within said original image, b) outlining said or each object, c) defining a depth characteristic for said or each object, d) respectively displacing selected areas of said or each image by a determined amount in a lateral direction as a function of the depth characteristic of said or each object, to form two stretched images for viewing by the left and right eyes of the viewer.</p>		

■ US6477267 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



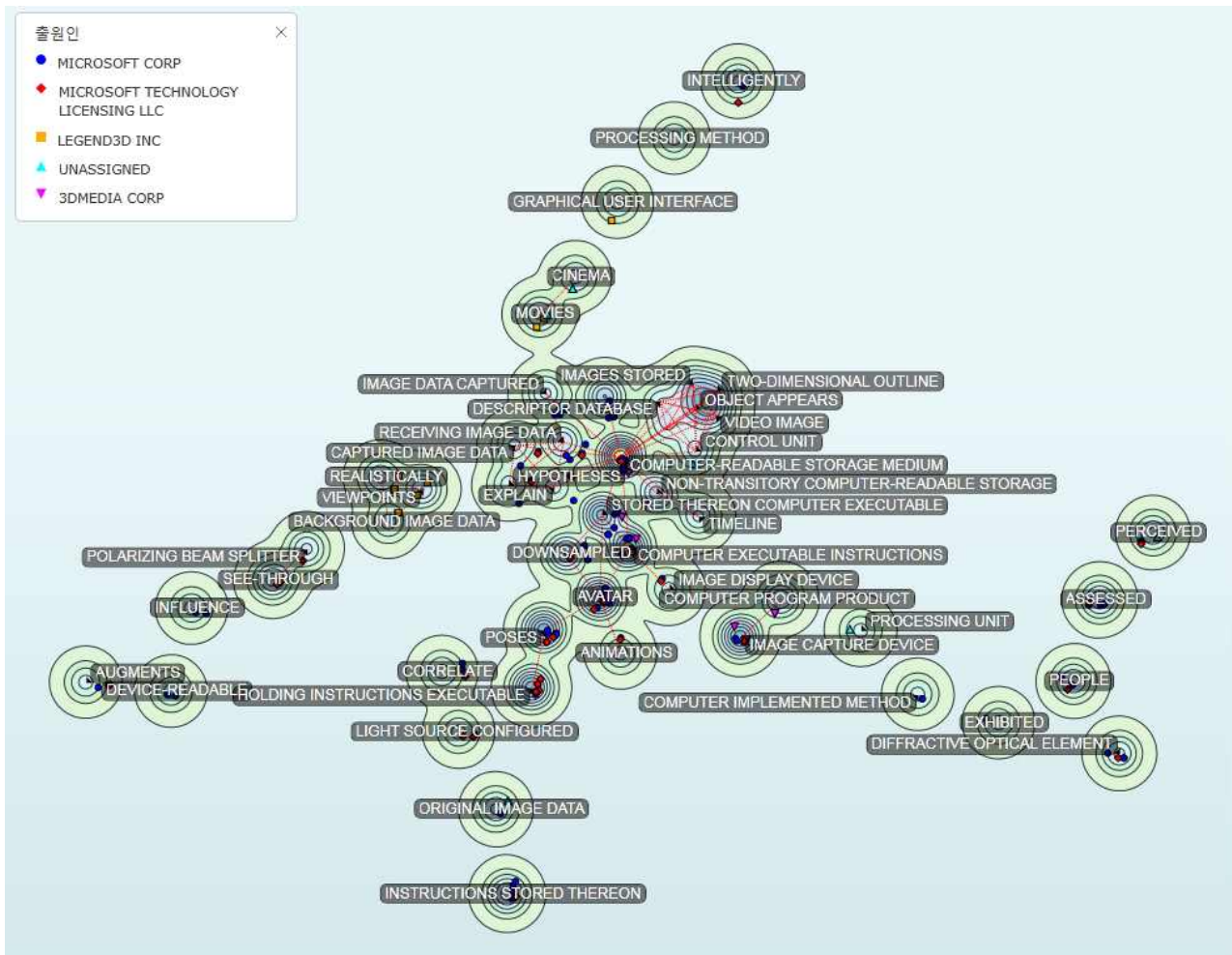
■ US6477267 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ②

US6496598

명칭	Image processing method and apparatus	
출원인	Dynamic Digital Depth Research Pty. Ltd.	
최종권리자	DYNAMIC DIGITAL DEPTH RESEARCH PTY LTD	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US09/516326	2000.03.01
등록번호 / 등록일	US6496598	2002.12.17
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
An image conversion system for converting monoscopic images for viewing in three dimensions including: an input means adapted to receive the monoscopic images; a preliminary analysis means to determine if there is any continuity between a first image and a second image of the monoscopic image sequence; a secondary analysis means for receiving monoscopic images which have a continuity, and analyzing the images to determine the speed and direction of motion, and the depth, size and position of objects; a first processing means for processing the monoscopic images based on data received from the preliminary analysis means or the secondary analysis means; a second processing means capable of further processing images received from the first processing means; a transmission means capable of transferring the processed images to a stereoscopic display system.	<div><div>MODULE 1</div><div>2D VIDEO INPUT</div><div>↓</div><div>MODULE 2</div><div>IMAGE ANALYSIS</div><div>↓</div><div>MODULE 3</div><div>3D GENERATION 3D OPTIMISATION</div><div>↓</div><div>MODULE 4</div><div>3D MEDIA</div><div>↓</div><div>MODULE 5</div><div>3D DISPLAY</div></div>	

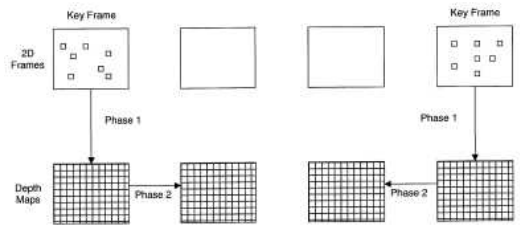
US6496598 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



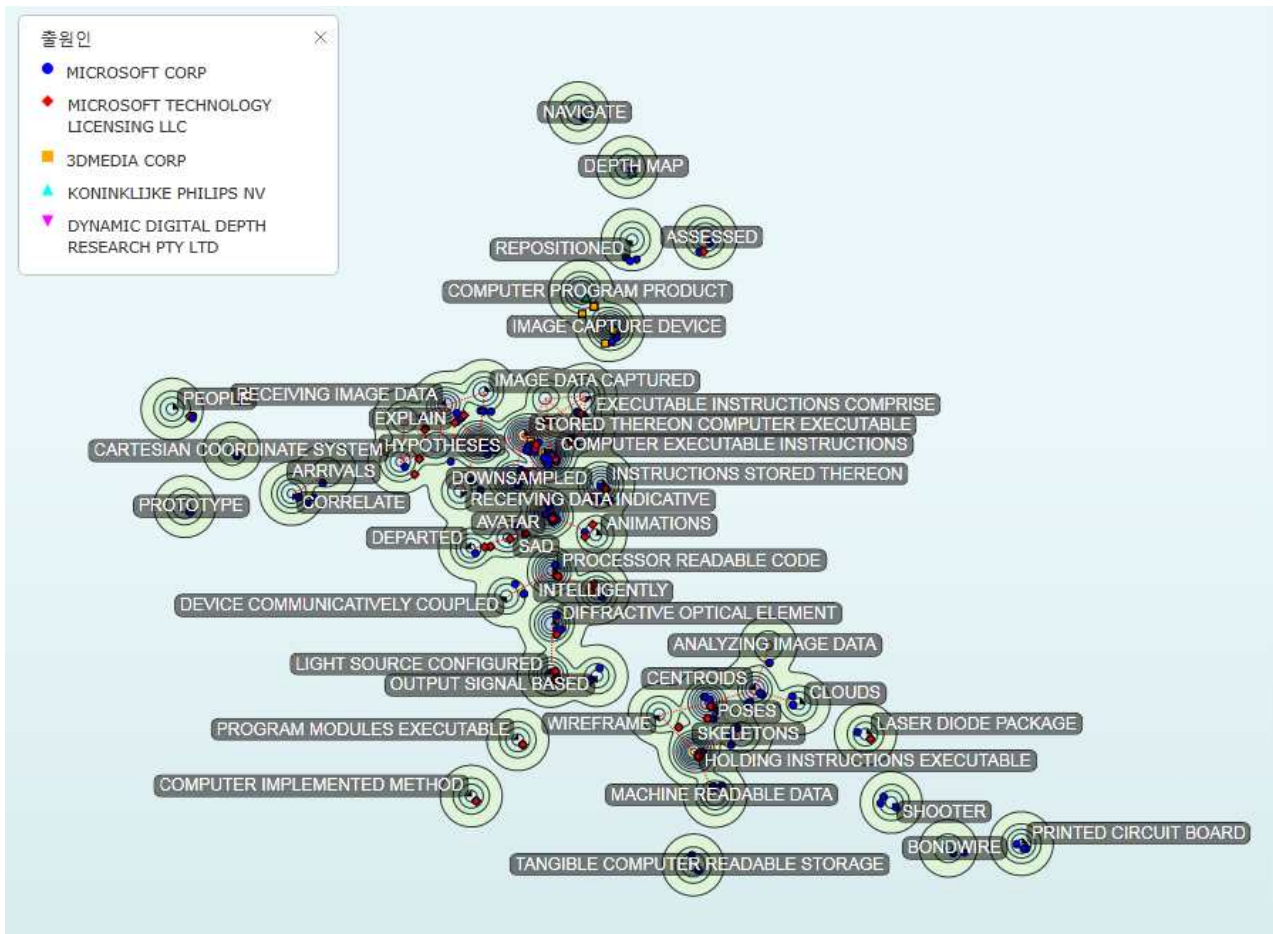
US6496598 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ③

US7489812

명칭	Conversion and encoding techniques	
출원인	Dynamic Digital Depth Research Pty. Ltd.	
최종권리자	DYNAMIC DIGITAL DEPTH RESEARCH PTY LTD	
산업 / 기술 분류	전기전자/ 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US10/164005	2002.06.07
등록번호 / 등록일	US7489812	2009.02.10
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A method of creating at least one depth map for an image sequence including the steps of receiving depth data for a plurality of points in the image sequence, utilising the depth data and a classifier to ascertain depth characteristics as a function of image characteristics and relative position and creating a depth map for at least one frame of the image sequence utilising the image characteristics.</p>		

US7489812 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US7489812 특허 양도 이력: 0건

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 원고인 Dynamic Digital Depth Research PTY社(이하에서는 “DDD 社”라고 한다) 호주기업으로서, 미국에서 자신이 보유한 특허권의 라이선싱 업무를 담당하는 기업인 DDD USA社를 두고 있다. 1993년에 설립된 DDD社는 3D 기술의 발전에 크게 기여하였으며, 등록상표 “TriDef”를 가진 “TriDef 소프트웨어 제품”으로 2011 AIM Award의 “Best Technology”를 비롯한 많은 수상경력이 있다. DDD USA社는 DDD社가 보유한 특허권을 Samsung, Fujitsu, HP, Hyundai, Sharp, ViewSonic, Sony 등의 거대기업에 라이선싱하였으며 이후 관련 라이선스를 토대로 약 5,500만 달러 이상의 3D 제품(3D TV, PC, 모니터, 스마트폰, 테블릿 등)이 판매되었다.

(2) DDD社는 우리나라 기업인 L社를 상대로 267 특허, 598 특허, 812 특허에 대하여 침해를 주장하였다. 당해특허들은 2D 이미지를 3D 비디오에 사용되는 3D 이미지로 전환하는 것과 관련된 특허이다.

(3) DDD社와 L社는 당해 소송에서 문제된 특허권에 대하여 이전에 라이선스 계약을 체결한 적이 있었지만, 이후 이 라이선스는 종료되었다. 이후 DDD社가 L社의 3D TV에는 자신의 특허기술이 보유되어 있기 때문에, 자신과 라이선스를 체결하는 것이 필요하다는 통지를 하였음에도 불구하고, L社가 DDD社와 라이선스를 체결하지 않은 채로 자신의 3D TV를 생산, 판매하였다.

(4) 이 소송에서 DDD社는 L社의 당해 특허에 대한 직접침해, 균등침해, 유도침해, 기여침해, 고의침해를 주장하였고, 구제책으로 예비적인 금지명령과 영구적인 금지명령, 손해배상, 판결 전 이자와 판결 후 이자, 증액손해배상, 변호사비용, 소송비용을 청구하였다.

(5) 특히 이 소송에서는 DDD社가 L社의 특허침해에 대하여 여러 차례 실질적인 통지(actual notice)를 하였고, 이를 통하여 L社는 당해특허의 존재에 대하여 알고 있었기 때문에, L社의 고의침해가 인정될 가능성이 높은 것으로 보인다.¹⁹⁾ 만일

고의침해가 인정되면, 특허침해행위의 비난가능성(culpability)의 정도에 따라 일실이익과 합리적인 실시료에 의하여 산정된 손해배상액이 3배까지 증액될 수 있기 때문에, L社の 손해는 상당할 것으로 예상된다.

19) 현재 미국 연방순회항소법원은 고의침해를 판단하기 위한 기준으로 Read Factor를 채택하고 있고 (Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992), 고의침해가 인정되려면 특허권자의 실질적인 통지에 의하여 피고가 당해 특허의 존재에 대하여 알고 있어야 한다. 미국 지방법원은 9가지의 Read Factor를 종합적으로 검토한 후에 피고의 행위가 고의적인 특허침해행위에 해당하는가의 여부에 대하여 판단하고, 고의침해가 인정되는 경우 손해배상액의 증액정도에 대하여 판단한다.

게임 및 생활가구

사. National Flooring Equipment, Inc. v. Blastrac N.A., Inc. et al

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 0:15-cv-03672] 원고 National Flooring Equipment, Inc.는 피고 Blastrac N.A., Inc./ Blastrac Global, Inc.을(를) 상대로 특허 US7562412을(를) 침해하였다는 이유로 미국 미네소타 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

■ 당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ National Flooring Equipment, Inc.

피고② [제조기업]

▷ Blastrac N.A., Inc./
Blastrac Global, Inc.

○ 원고현황

· 1968년 설립되어 미국에 본사를 둔 콘크리트 수리 및 복원 코팅 등 장비 제조업체

○ 피고현황

· 2005년 설립되어 미국에 본사를 둔 표면 처리 기술 및 장비 제조업체

① National Flooring Equipment, Inc.



② Blastrac N.A., Inc./
Blastrac Global, Inc.



■ 법원 정보

관할 법원

D.C.Minnesota

담당 판사

Donovan W. Frank,
Jeffrey J. Keyes

■ 계쟁 제품

계쟁 제품

제품 이미지

Model BMS-220 ADB, BMS-220LPG,
DIAMATIC – Battery powered riding
floor stripping machines



2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7562412	Battery powered riding floor stripping machine	기타산업 / 게임 및 생활가구

3 원고 National Flooring Equipment, Inc.의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

4 원고 특허자산 현황

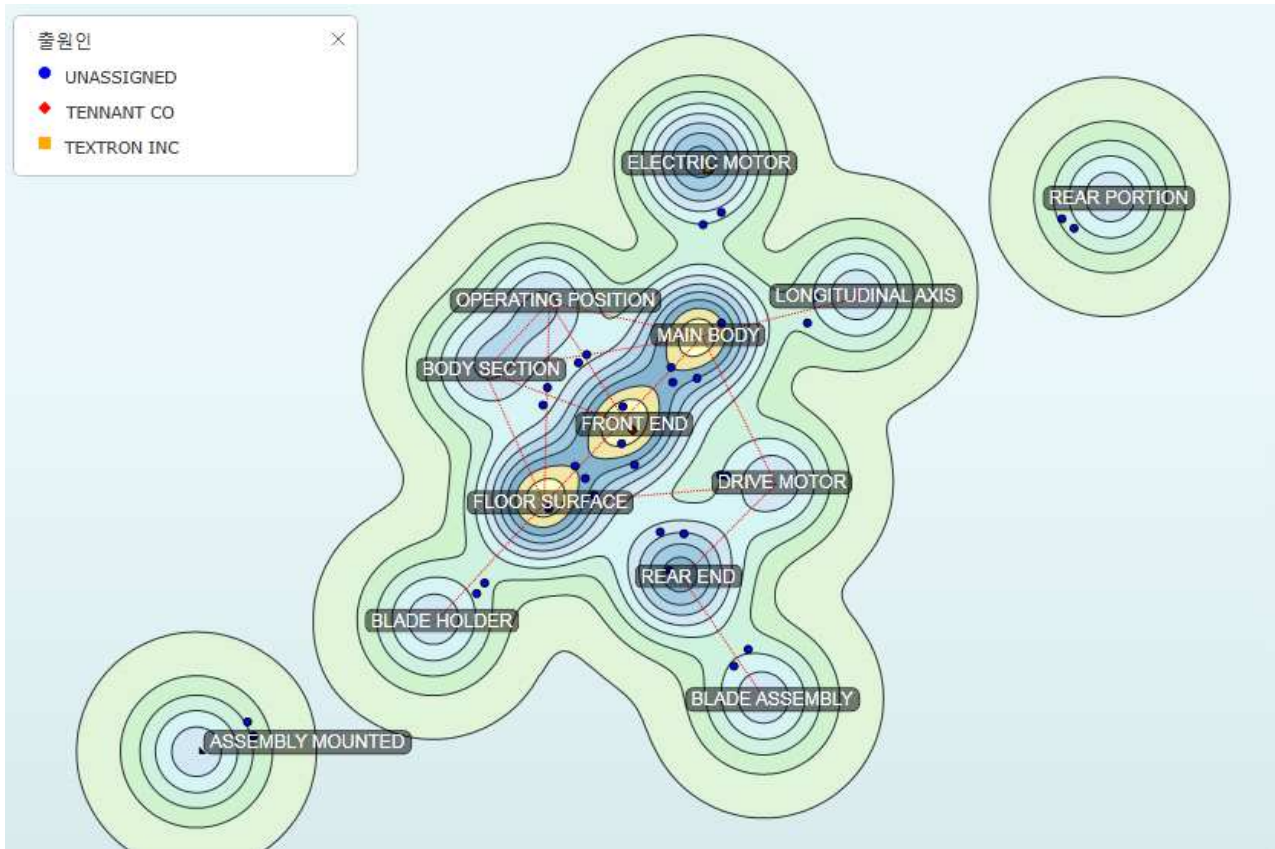
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	0 (0%)	2 (10.5%)	0 (0%)	14 (73.6%)	3 (15.7%)	19

5 소송관련 특허 상세정보

US7562412

명칭	Battery powered riding floor stripping machine	
출원인	ANDERSON, MARTIN L.	
최종권리자	NATIONAL FLOORING EQUIPMENT INC	
산업 / 기술 분류	기타산업 / 게임 및 생활가구	
출원번호 / 출원일	US11/620299	2007.01.05
등록번호 / 등록일	US7562412	2009.07.21
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	<p>A floor stripping machine having the electric motor and hydraulic pump placed just aft of the blade engages adds weight to the blade and provides for a narrower more compact design with a lower center of gravity for better maneuverability and ease of access to narrow halls, doorways and rooms. A battery powered floor stripping machine may have batteries stored in the housing under the seat and have auxiliary batteries behind the seat on top of the housing for easy of removing the batteries for recharging. Additional batteries and or weights can be used on either side of the housing. In alternative embodiments the floor stripping machine can be remote controlled. Battery management with the auxiliary batteries being recharged during the day allows for eight hours of use. A trunk may store batteries, which can be slid onto a trailing cart to change batteries.</p>	
대표도면		

US7562412 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



US7562412 특허 양도 이력: 2건

순번	양도일시	양도자	양수자
1	2009.06.26	ANDERSON, MARTIN L.	NATIONAL CARPET EQUIPMENT, INC.
2	2009.08.11	NATIONAL CARPET EQUIPMENT, INC.	NATIONAL FLOORING EQUIPMENT, INC.

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송 원고 National Flooring Equipmen社は 카페트, 타일, 나무 바닥재 등의 다양한 바닥재를 제거하고 설치할 수 있는 기계를 개발하고 판매하는 업체이다. 412 특허의 청구항 1이 구체화된 제품은 사람이 앉아서 마루 바닥재를 제거할 수 있는 배터리로 운영되는 기계장치이다. 특히 이 기계장치는 마루 바닥재 제거의 효율성을 증진시키기 위하여 제작되었고, 관련제품시장에서 엄청난 상업적인 성공을 거두었다.

(2) 피고 Blaster N.A.社와 피고 Blaster Global社は 원고와 마찬가지로 사람이 앉아서 마루 바닥재를 제거할 수 있는 배터리로 운영되는 기계장치인 “Blastrac Model BMS-220 ADB 제품(이하에서는 “BMS-220 ADB 제품”이라고 한다)”을 생산, 판매하고 있다. 피고는 BMS-220 ADB 제품과 색상만 다르고 실질적으로 같은 제품인 “Diamatic Model 제품”과 프로판으로 구동되는 “Blastrac Model BMS-220 LPG 제품”도 생산, 판매하고 있다.

(3) 원고는 412 특허의 청구항 1의 구성요소와 피고의 BMS-220 ADB 제품의 구성요소를 구체적으로 비교한 후에, 412 특허의 청구항 1을 구체화하고 있는 자신의 제품과 피고의 BMS-220 ADB 제품이 실질적으로 같은 제품이기 때문에, 피고의 제품이 412 특허를 침해한다는 이유로, 본 소송을 제기하였다.

(4) 이 소송에서 원고는 피고의 직접침해, 유도침해, 기여침해, 유도침해, 고의침해를 주장하였고, 구제책으로 예비적인 금지명령과 영구적인 금지명령, 손해배상, 판결 전 이자와 판결 후 이자, 증액손해배상, 변호사비용, 소송비용을 청구하였다.

(5) 특히 이 소송에서는 피고의 회장인 Mr. Haworth가 원고의 회장인 Mr. Olson에게 피고가 변호사로부터 원고의 특허를 침해하지 않았다는 의견서를 수령하였다고 전하였다는 사실이 인정되고 있기 때문에, 고의침해가 부정될 가능성이 높은 것으로 판단된다.²⁰⁾

20) Read Factor 중 두 번째 요소인 피고의 선의형성여부는 피고가 원고로부터 당해 특허권의 존재에 대하여 실질적인 통지를 받았을 경우에, 피고가 원고의 특허권을 침해하지 않도록 적절한 조치를 취하여 자신의 행위에 대하여 선의를 형성하였는가의 여부를 판단하는 것인데, 역사적으로 미국법원은 이 두 번째 요소의 판단에 있어서 피고가 변호사의 의견서를 획득하였는가의 여부를 중요한 사항으로 고려하였다. 연방순회항소법원은 1983년 Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983) 판결에서 고의침해를 회피하려고 하는 피고의 변호사의 의견서의 획득을 의무화하였지만, 이후 2007년 In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007) (en banc) 판결에서, 피고의 변호사 의견서의 획득의무를 폐기하였다. In re Seagate 판결이 변호사의 의견서 획득의무를 폐기하였지만, 고의침해 판단에서 변호사의 의견서는 여전히 중요한 역할을 수행하고 있다고 평가되고 있다(Robert P. Mergers et al., Intellectual property in the New Technological Age, 398-99 (5th ed. 2010)).

아. Seville Classics, Inc. v. Neatfreak Group, Inc. et al

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 2:15-cv-06237] 원고 Seville Classics, Inc.는 피고 Neatfreak Group, Inc./ Target Corporation/ Does / Neatfreak Group Corp.를(을) 상대로 Modular utility rack|Modular utility rack에 관한 디자인 USD626356|USD724357을(를) 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 중앙 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Seville Classics, Inc.

○ 원고현황

- 1979년 설립되어 미국에 본사를 둔 선반, 저장용기 등 가정용 생활용품 제조업체

① Seville Classics, Inc.



피고② [제조기업]

▷ Neatfreak Group, Inc./
Target Corporation/ Does /
Neatfreak Group Corp.

○ 피고현황

- Neatfreak Group은 1982년 설립되어 캐나다에 본사를 둔 가정용 생활용품 제조업체

② Neatfreak Group, Inc.



법원 정보

관할 법원

D.C.C.D.California

담당 판사

S. James Otero,
Alka Sagar

■ 계쟁 제품

계쟁 제품

제품 이미지

“ Threshold 3 Tier Stackable shelf ” –
stackable shelf products



2 소송 관련 특허정보(2건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
USD626356	Modular utility rack	기타산업 / 게임 및 생활가구
USD724357	Storage rack	기타산업 / 게임 및 생활가구

3 원고 Seville Classics, Inc.의 최근소송이력


사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

4 원고 특허자산 현황

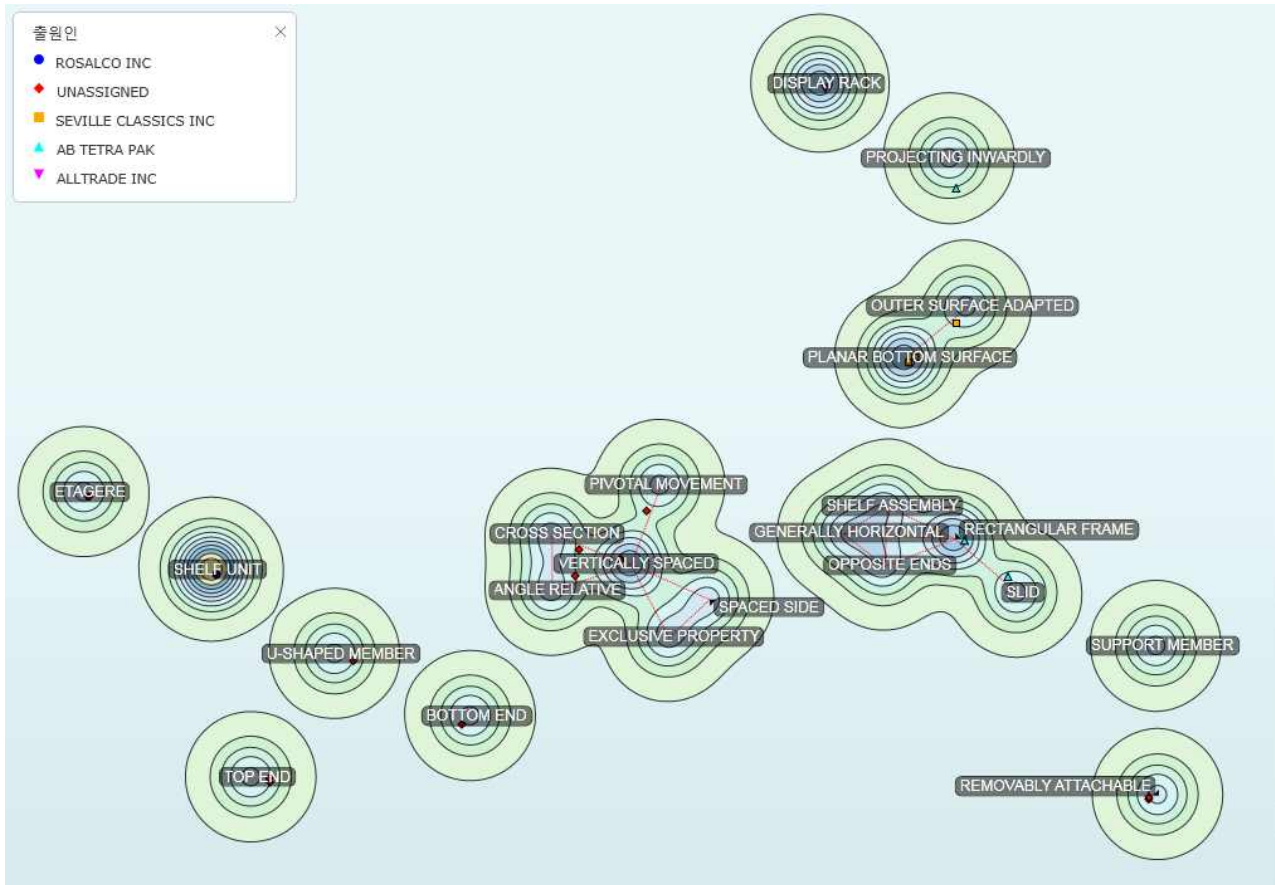
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1 (1.2%)	0 (0%)	1 (1.2%)	0 (0%)	6 (0%)	69 (89.6%)	77

5 소송관련 특허 상세정보 - ①

USD626356

명칭	Modular utility rack	
출원인	SEVILLE CLASSICS INC	
최종권리자	SEVILLE CLASSICS INC	
산업 / 기술 분류	기타산업 / 게임 및 생활가구	
출원번호 / 출원일	US29/315014	2009.05.18
등록번호 / 등록일	USD626356	2010.11.02
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>FIG. 1 is a perspective view of a modular utility rack showing my new design.</p> <p>FIG. 2 is a front plan view thereof;</p> <p>FIG. 3 is a left plan view thereof;</p> <p>FIG. 4 is a right plan view thereof;</p> <p>FIG. 5 is a top plan view thereof;</p> <p>FIG. 6 is a bottom plan view thereof;</p> <p>FIG. 7 is a back plan view thereof;</p> <p>FIG. 8 is perspective view of a second embodiment of my modular utility rack;</p> <p>FIG. 9 is a front plan view thereof;</p> <p>FIG. 10 is a left plan view thereof;</p> <p>FIG. 11 is a right plan view thereof;</p> <p>FIG. 12 is a top plan view thereof;</p> <p>FIG. 13 is a bottom plan view thereof; and,</p> <p>FIG. 14 is a back plan view.</p>		

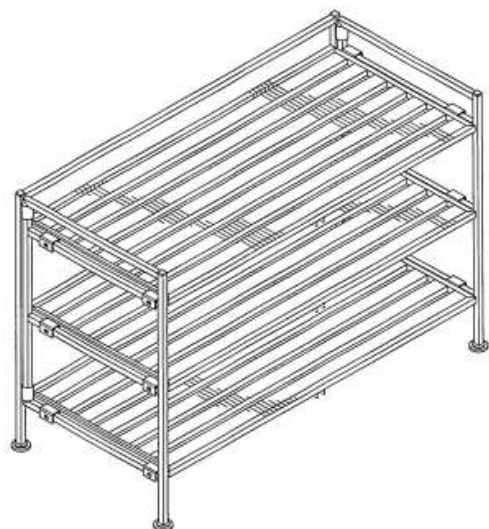
USD626356 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



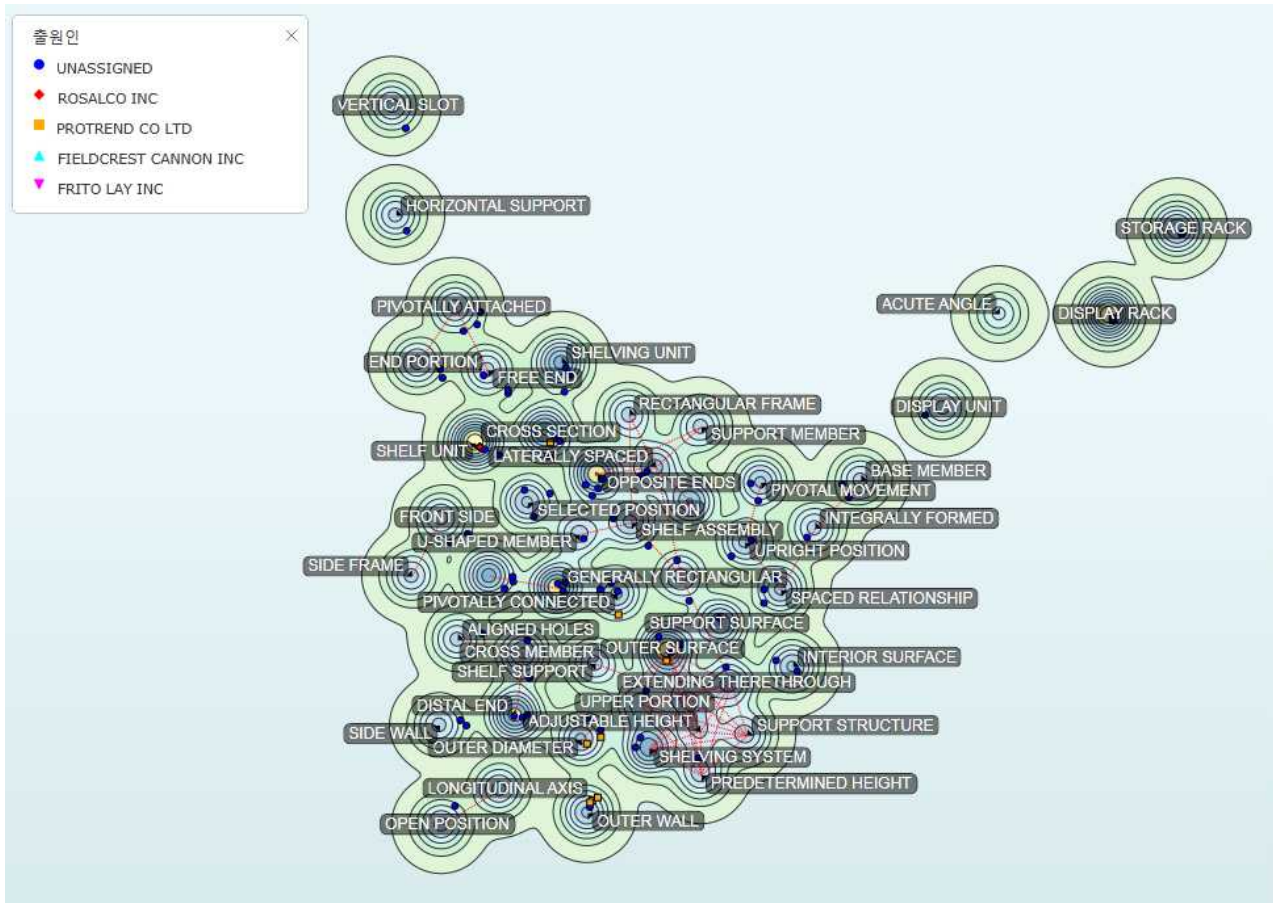
USD626356 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ②

USD724357

명칭	Storage rack	
출원인	SEVILLE CLASSICS INC	
최종권리자	SEVILLE CLASSICS INC	
산업 / 기술 분류	기타산업 / 게임 및 생활가구	
출원번호 / 출원일	US29/461511	2013.07.24
등록번호 / 등록일	USD724357	2015.03.17
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>FIG. 1 is a perspective view a storage rack showing my new design according to a first embodiment thereof.</p> <p>FIG. 2 is a perspective view a storage rack showing my new design according to a second embodiment thereof; and,</p> <p>FIG. 3 is a perspective view a storage rack showing my new design according to a third embodiment thereof.</p>		

USD724357 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



USD724357 특허 양도 이력: 0건

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송 원고 Seville Classics社は 대상특허인 356 디자인 특허와 357 디자인 특허의 특허권자이다. 양 디자인 특허는 물건을 진열할 수 있는 선반에 관한 특허이다.

(2) 피고 Target社は 물건을 진열할 수 있는 선반제품인 “Threshold 3 Tier Stackable Shelf 제품”을 생산, 판매하였고, 디자이너이자 홈제품 생산업자인 피고 Neatfreak社は 피고 Target社와 같은 제품을 생산, 판매하였다. 이전에도 원고는 양 피고에게 특허침해소송을 제기하였지만, 이후에 당사자들 사이에 화해계약이 체결되었다. 따라서 이 소송은 피고가 다시 화해계약의 대상이 된 제품을 다시 설계한 제품을 대상으로 한다.

(3) 이 소송에서 원고는 피고들에게 356 디자인 특허와 357 디자인 특허의 침해 행위에 대하여 통지하여, 피고들이 자신들의 행위가 특허침해에 해당된다는 사실을 알고 있었음에도 특허침해행위를 하였다는 이유로 고의침해를 주장하였고, 구제책으로 영구적인 금지명령, 손해배상, 판결 전 이자와 판결 후 이자, 소송비용, 고의침해에 근거한 변호사비용을 청구하였다.

(4) 이 소송에서 승소하려는 원고는 Read Factor²¹⁾에 근거하여 피고의 고의침해를 증명하여야 할 것이다. 만일 피고들이 자신들의 행위에 대한 선의(good-belief)를 충실하게 증명하면 고의침해를 회피할 수 있을 것으로 예상된다.

21) 연방순회항소법원은 ① 침해자가 타인의 아이디어 혹은 디자인을 고의적으로 실시하였는지의 여부, ② 침해자가 타인의 특허에 대하여 알았을 때에 그 특허의 보호범위를 조사하였고, 그 특허가 무효이고 자신의 행위가 특허침해가 아니라는 것에 대한 선의를 형성하였는지의 여부, ③ 당사자로서 소송에서의 침해자의 행위, ④ 침해자의 회사규모와 재정상황, ⑤ 사건의 미묘함, ⑥ 침해자의 특허침해행위의 기간, ⑦ 침해자가 특허권자의 손해를 막기 위하여 취한 구제행위, ⑧ 침해자가 특허권자에게 손해를 끼친 동기, ⑨ 침해자가 자신의 특허침해행위를 숨기고자 하였는지의 여부라는 9가지 정황증거를 열거하였다.

Audio-Video기술

자. TiVo Inc. v. 국내S社

〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 2:15-cv-01503] 원고 TiVo Inc.는 피고 S社을(를) 상대로 특허 US6233389|US7558472|US8457476|US6792195을(를) 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ TiVo Inc.

○ 원고현황

- 1997년 설립되어 미국 캘리포니아에 본사를 텔레비전 소프트웨어 솔루션 개발업체

① TiVo Inc.



피고② [제조기업]

▷ 국내 S社

○ 피고현황

- 국내 최대의 전자기업으로 LCD, LED, 메모리 반도체 관련 기업

② 국내 S社

법원 정보

관할 법원

D.C. E.D. Texas

담당 판사

Rodney Gilstrap

■ 계쟁 제품

계쟁 제품

제품 이미지

SMT-H3090HD DVR, SMT-H3272, SMTH3270,
and SMT-H4372



2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6233389	Multimedia time warping system	정보통신 / AV(Audio-Video)기술
US7558472	Multimedia signal processing system	정보통신 / AV(Audio-Video)기술
US8457476	Multimedia signal processing system	정보통신 / AV(Audio-Video)기술
US6792195	Method and apparatus implementing random access and time-based functions on a continuous stream of formatted digital data	정보통신 / AV(Audio-Video)기술

3 원고 TiVo Inc.의 최근소송이력

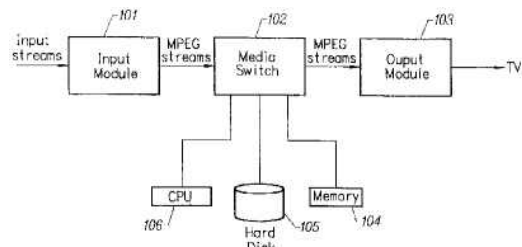
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

4 원고 특허자산 현황

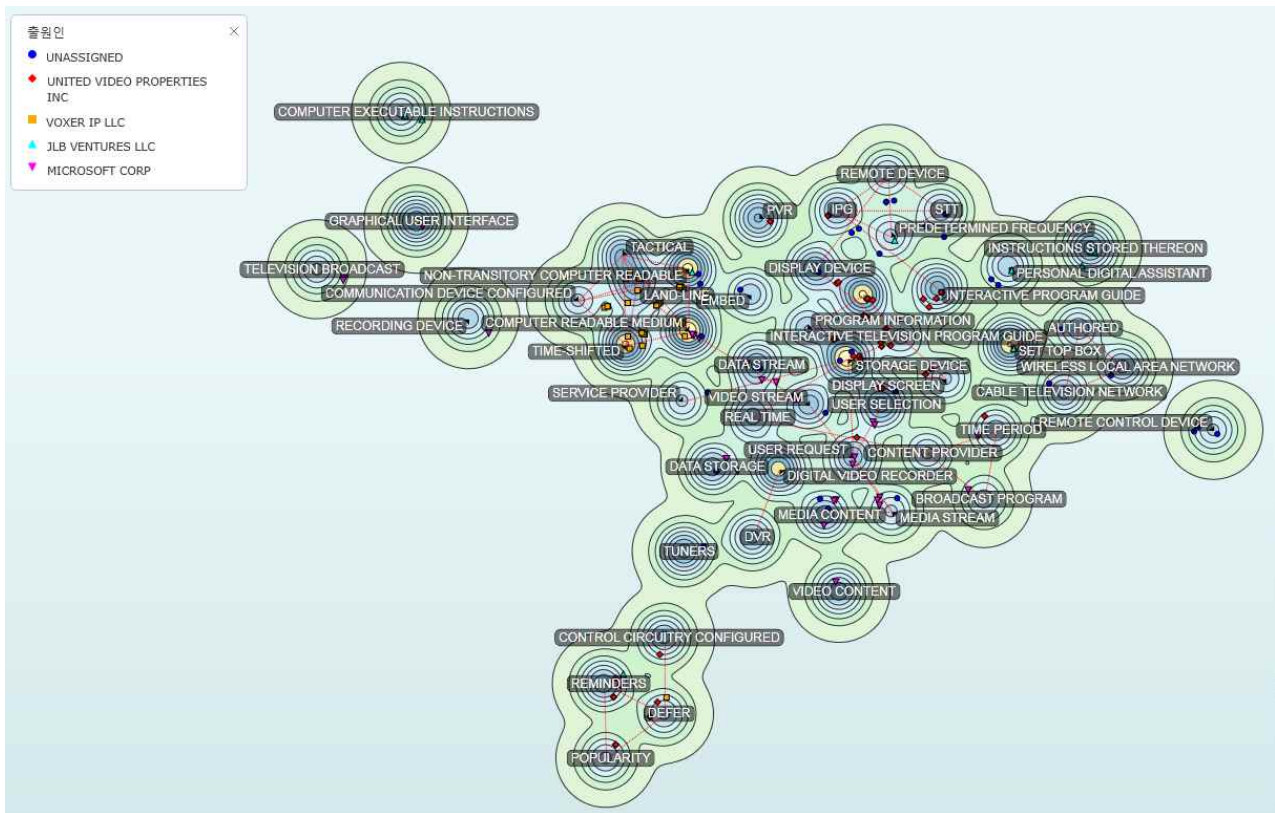
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
332 (79.4%)	77 (18.4%)	0 (0%)	9 (2.1%)	0 (0%)	0 (0%)	418

5 소송관련 특허 상세정보 - ①

US6233389

명칭	Multimedia time warping system	
출원인	Tivo, Inc.	
최종권리자	TIVO INC	
산업 / 기술 분류	정 보 통 신 / AV(Audio-Video)기술	
출원번호 / 출원일	US09/126071	1998.07.30
등록번호 / 등록일	US6233389	2001.05.15
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A multimedia time warping system. The invention allows the user to store selected television broadcast programs while the user is simultaneously watching or reviewing another program. A preferred embodiment of the invention accepts television (TV) input streams in a multitude of forms, for example, National Television Standards Committee (NTSC) or PAL broadcast, and digital forms such as Digital Satellite System (DSS), Digital Broadcast Services (DBS), or Advanced Television Standards Committee (ATSC). The TV streams are converted to an Moving Pictures Experts Group (MPEG) formatted stream for internal transfer and manipulation and are parsed and separated it into video and audio components. The components are stored in temporary buffers. Events are recorded that indicate the type of component that has been found, where it is located, and when it occurred. The program logic is notified that an event has occurred and the data is extracted from the buffers. The parser and event buffer decouple the CPU from having to parse the MPEG stream and from the real time nature of the data streams which allows for slower CPU and bus speeds and translate to lower system costs. The video and audio components are stored on a storage device and when the program is requested for display, the video and audio components are extracted from the storage device and reassembled into an MPEG stream which is sent to a decoder. The decoder converts the MPEG stream into TV output signals and delivers the TV output signals to a TV receiver. User control commands are accepted and sent through the system. These commands affect the flow of said MPEG stream and allow the user to view stored programs with at least the following functions: reverse, fast forward, play, pause, index, fast/slow reverse play, and fast/slow play.</p>	 <pre>graph LR InputStreams[Input streams] --> InputModule[101 Input Module] InputModule -- "MPEG streams" --> MediaSwitch[102 Media Switch] MediaSwitch -- "MPEG streams" --> OutputModule[103 Output Module] OutputModule --> TV[TV] MediaSwitch --- CPU[106 CPU] MediaSwitch --- HardDisk[105 Hard Disk] MediaSwitch --- Memory[104 Memory]</pre>	

US6233389 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



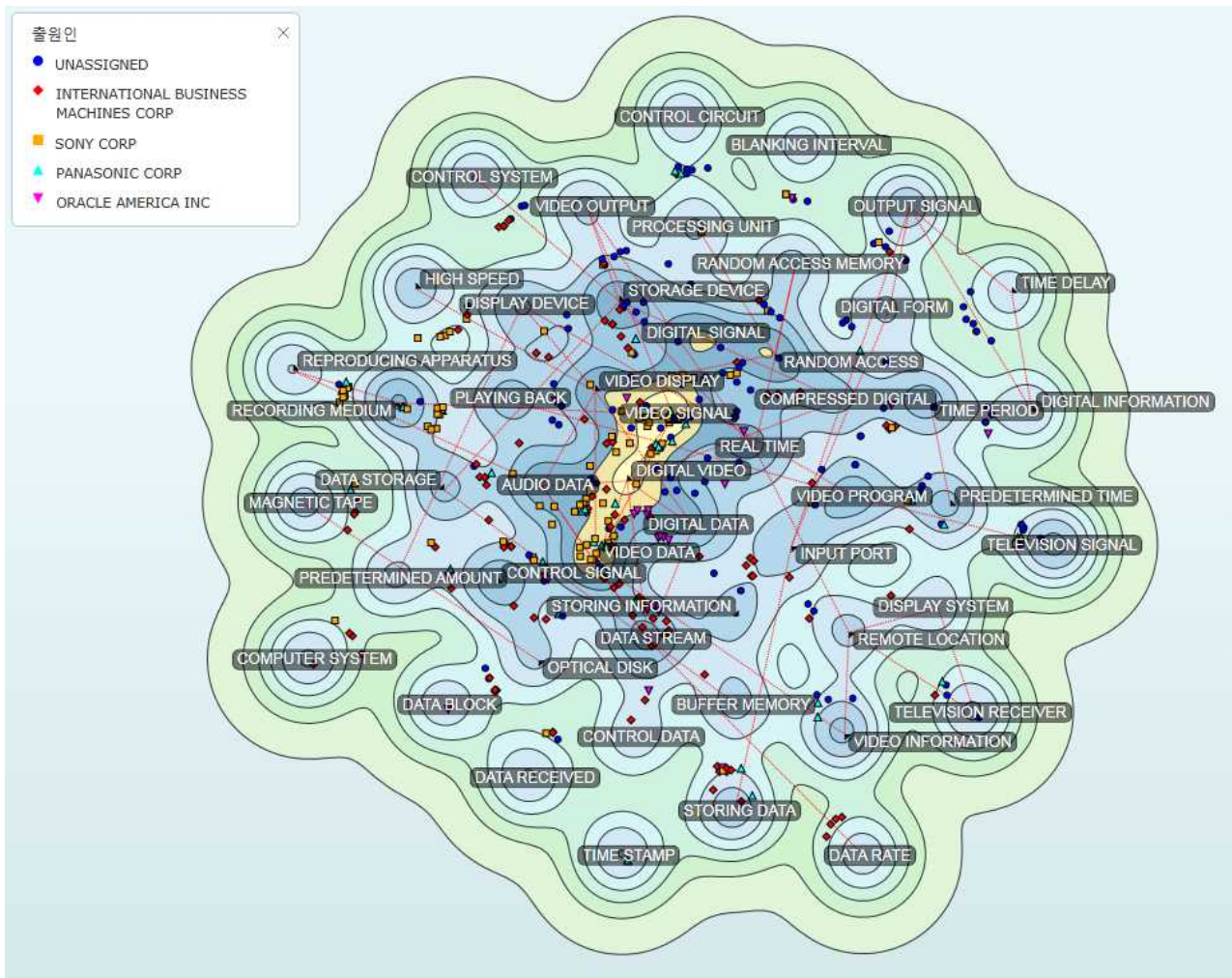
US6233389 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ②

US7558472

명칭	Multimedia signal processing system	
출원인	Tivo, Inc.	
최종권리자	TIVO INC	
산업 / 기술 분류	정 보 통 신 / AV(Audio-Video)기술	
출원번호 / 출원일	US09/935426	2001.08.22
등록번호 / 등록일	US7558472	2009.07.07
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A multimedia signal processing system utilizes an easily manipulated, low-cost storage and display system that allows the user to view a television program and instantly review previous scenes within the program. The invention also allows the user to store selected programs while simultaneously watching or reviewing another. A versatile system architecture enables providing the invention in multiple configurations, each adapted to receive input signals from a different source. At the highest level, the system includes an input section and an output section.</p> <p>Across all configurations, the output section remains substantially the same, while the input section varies according to the signal type and the source. Thus, several configurations are provided, each one requiring only minor system board modifications. The system architecture thus simplifies the design and manufacturing challenge presented by producing units to serve different markets, such as digital satellite, digital cable and analog cable.</p>		

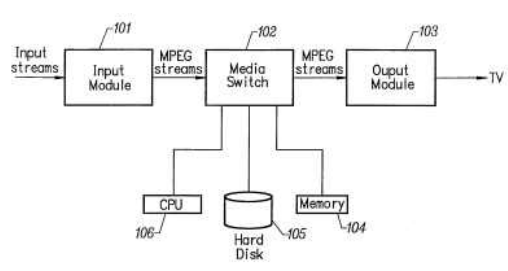
US7558472 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



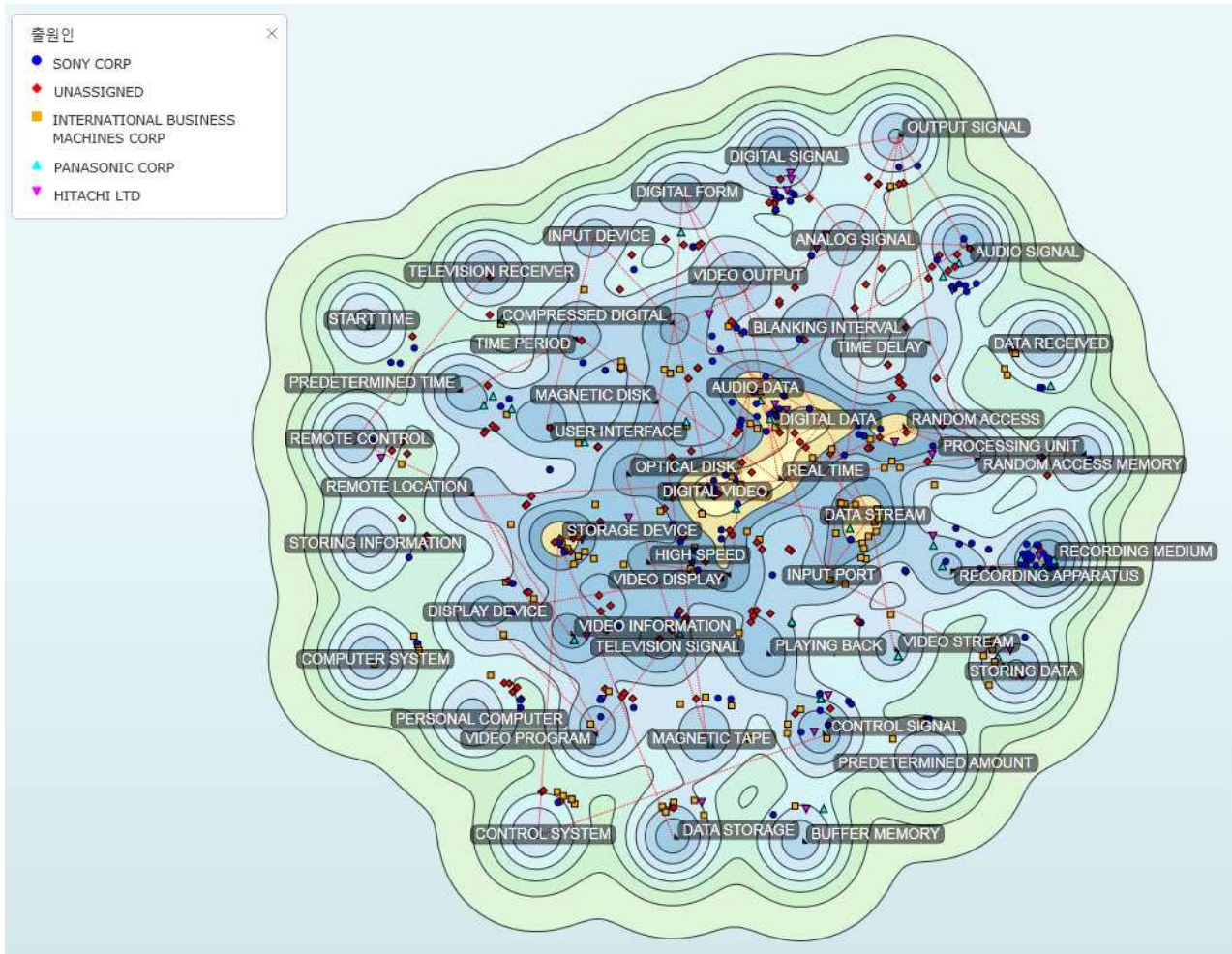
US7558472 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ③

US8457476

명칭	Multimedia signal processing system	
출원인	Tivo, Inc.	
최종권리자	TIVO INC	
산업 / 기술 분류	정 보 통 신 / AV(Audio-Video)기술	
출원번호 / 출원일	US12/498335	2009.07.06
등록번호 / 등록일	US8457476	2013.06.04
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A multimedia signal processing system utilizes an easily manipulated, low-cost storage and display system that allows the user to view a television program and instantly review previous scenes within the program. The invention also allows the user to store selected programs while simultaneously watching or reviewing another. A versatile system architecture enables providing the invention in multiple configurations, each adapted to receive input signals from a different source. At the highest level, the system includes an input section and an output section.</p> <p>Across all configurations, the output section remains substantially the same, while the input section varies according to the signal type and the source. Thus, several configurations are provided, each one requiring only minor system board modifications. The system architecture thus simplifies the design and manufacturing challenge presented by producing units to serve different markets, such as digital satellite, digital cable and analog cable.</p>	 <pre>graph LR IS[Input streams] --> IM[Input Module 101] IM -- "MPEG streams" --> MS[Media Switch 102] MS -- "MPEG streams" --> OM[Output Module 103] OM --> TV[TV] MS --- CPU[CPU 106] MS --- HD[Hard Disk 105] MS --- Mem[Memory 104]</pre>	

■ US8457476 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



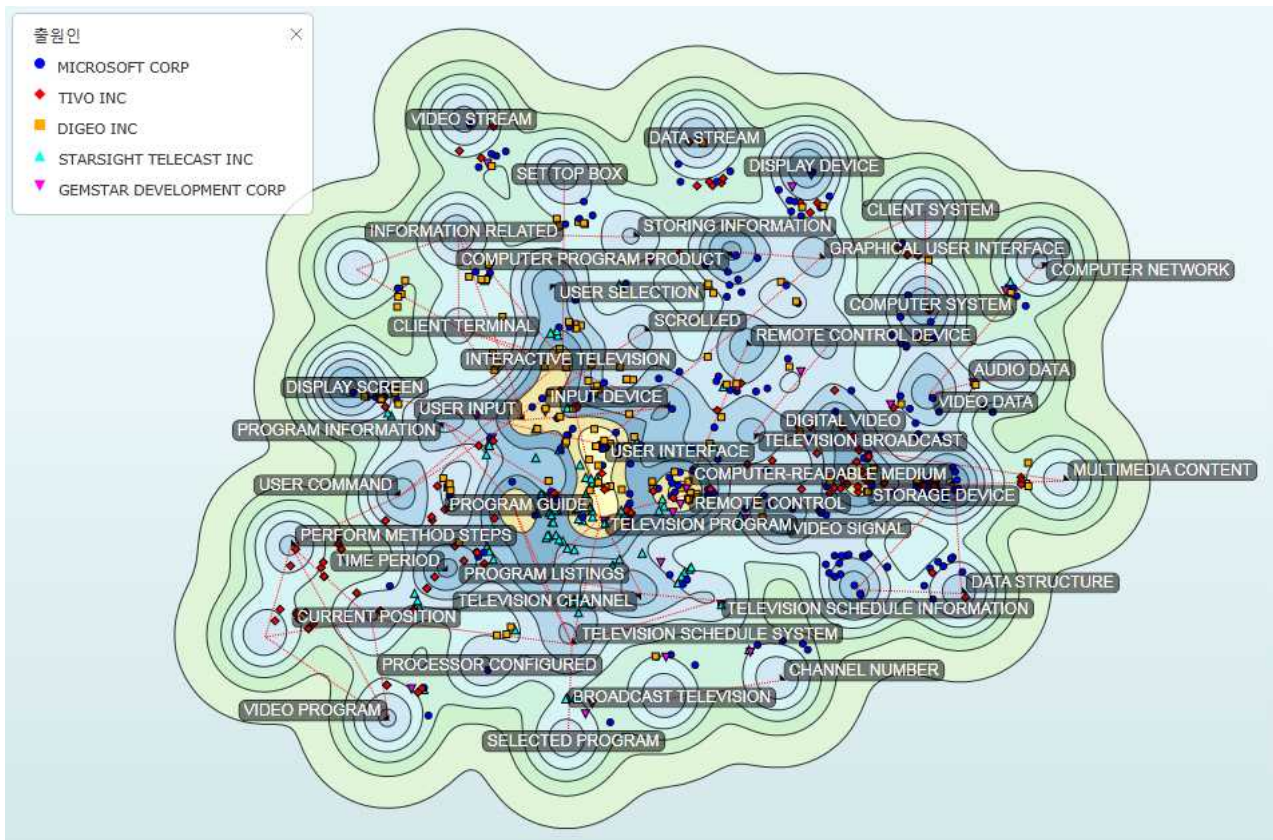
■ US8457476 특허 양도 이력: 0건

5 소송관련 특허 상세정보 - ④

US6792195

명칭	Method and apparatus implementing random access and time-based functions on a continuous stream of formatted digital data	
출원인	Tivo, Inc.	
최종권리자	TIVO INC	
산업 / 기술 분류	정보통신 / AV(Audio-Video)기술	
출원번호 / 출원일	US09/994265	2001.11.26
등록번호 / 등록일	US6792195	2004.09.14
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	<p>A continuous stream of formatted digital data, such as a video segment, audio segment, or information stream, appears to be a fixed length segment under certain circumstances, defining a virtual segment within the continuous stream which moves forward in time in synchrony with the continuous stream. The virtual segment thus defined can be explored in a non-linear fashion at arbitrary playback rates. For instance, concepts such as rewind, pause, frame advance, and fast forward become meaningful even though the continuous stream never ceases.</p>	
대표도면	<p>The diagram illustrates a system architecture for processing a continuous stream of formatted digital data. It starts with an 'Operation Request Source' (201) which sends control signals to a 'Buffer Controller' (202). The 'Buffer Controller' (202) manages 'Capture Control' and 'Rate Control' for a 'Stream Clock' (203). The 'Stream Clock' (203) provides 'Clock Events' to a 'Clip Capture' (204) and a 'Multiplexed Stream Sink' (205). The 'Buffer Controller' (202) also directs a 'Demultiplexing Process' (206). This process takes input from a 'Multiplexed Stream Source' (207) and outputs to three 'Linear Cache Modules' (208, 209, 210). Each 'Linear Cache Module' is connected to a 'Decoding Process' (211, 212, 213). The outputs of these decoding processes are sent to a 'Presentation' device (214), which can be a TV screen, speakers, PC display, or any suitable presentation device. Examples of the 'Multiplexed Stream Source' include DVB Satellite, Digital TV real-time streaming encoder, local computer file store, network connection, etc. A note indicates that the 'Demultiplexing Process' is required to demultiplex the components of the stream into separately managed pieces.</p>	

■ US6792195 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



■ US6792195 특허 양도 이력: 0건

6 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 원고인 Tivo社は 1997년에 설립되었고, Digital Video Recorder 제품(DVR 제품)을 판매하면서 시장에 처음으로 진입하였다. 1999년 Consumer Electrics Show에 혜성처럼 등장한 Tivo社は 최초의 DVR 제품을 출시하면서 많은 주목을 받기 시작하였다. Tivo社の DVR 제품은 TV 프로그램의 방대한 양의 정보를 다루기 위한 장치를 만들기 위하여 새로운 구성을 이용하였고, 현재 Tivo社の 새로운 기술은 스마트폰이나 태블릿과 같은 모바일 디바이스 장치의 사용자로 하여금 디바이스 장치로 멀티미디어 정보를 다운로드 받으면서, 동시에 그 정보를 저장하고 재생하는 것을 가능하도록 한다. 최근에 USA Today는 Tivo社の 기술을 우리의 삶을 변화시킨 Top 25개의 발명으로도 선정하기도 하였다.

(2) Tivo社は 우리기업인 S社를 상대로 자신의 389 특허, 195 특허, 472 특허, 476 특허를 침해하였다는 이유로 본 소송을 제기하였다. 이전에도 Tivo社は Echostar社, AT&T社, Verizon社, Motorola社, Cisco社를 상대로 특허침해소송을 제기하여, 16억 달러의 합의금을 받기도 하였다.

(3) 이 소송에서 Tivo社は S社の 다양한 제품들이 자신의 389 특허, 195 특허, 472 특허, 476 특허에 대하여 문언침해 혹은 균등침해, 유도침해, 기여침해, 미국 특허법 제271조(f)²²⁾상의 침해에 해당한다고 주장하면서, 구제책으로 영구적인 금지 명령, 판결 전 이자, 판결 후 이자, 고의침해에 의한 증액손해배상, 변호사비용을 청구하였다.

(4) Tivo社は 다수의 글로벌 기업과의 특허침해소송을 제기하여, 이들로부터 고액의

22) 미국 특허법 제271(f)는 “(1) 누구든지 권한 없이 특허등록된 발명품의 구성요소(components)의 전부 또는 일부가 조립되지 않은 경우, 이 구성요소들의 전부 또는 상당 부분들을 미국에서 또는 미국으로부터 공급받아서 미국 내에서는 전부 또는 상당부분들을 조립하지 않은 채 외국에 보내어 그 구성요소들을 적극적으로 결합시켰으면, 침해자로서 책임을 진다. (2) 누구든지 권한 없이 특허등록된 발명품의 구성요소(components)의 전부 또는 일부가 조립되지 않은 경우, 그 발명품을 위한 용도로 특별히 제조되었거나 특별히 개조되었고, 상당하게 특허를 침해하지 않는 용도에 적합한 필수상품이 아닌 구성요소를, 그 구성요소가 제조되거나 개조된다는 것을 알면서, 미국에서 또는 미국으로부터 공급받아서 미국 내에서 구성요소들을 결합하였더라도 특허침해가 되는 방법으로 외국에서 그 구성요소들을 결합시키도록 하였으면, 침해자로서 책임을 진다.”고 규정하고 있다.

합의료를 받은 적이 있기 때문에, 이 소송에서 S社도 특허침해의 판결을 받을 확률이 높을 것으로 예상된다. 따라서 이러한 경우 소송을 계속 진행하는 것보다 특허침해의 확률이 높다고 판단되면 빠른 시간 내에 합의를 하는 것도 효과적인 대응전략이 될 수 있다.

기계조작기술

차. Travel Caddy, Inc. d.b.a Travelon v. Plano Molding Company, LLC

〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 1:15-cv-06975] 원고 Travel Caddy, Inc. d.b.a Travelon는 피고 Plano Molding Company, LLC을(를) 상대로 특허 US7040486을(를) 침해하였다는 이유로 미국 일리노이 북부 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

■ 당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ Travel Caddy, Inc. d.b.a
Travelon

피고② [제조기업]

▷ Plano Molding Company,
LLC

○ 원고현황

- 1999년 설립되어 미국에 본사를 두고있으며 의류 및 섬유제품 제조업체

○ 피고현황

- 2014년 설립, 미국 일리노이에 본사를 두고 있음

① Travel Caddy, Inc. d.b.a
Travelon



② Plano Molding
Company, LLC



■ 법원 정보

관할 법원

D.C.N.D.Illinois

담당 판사

Thomas M. Durkin

■ 계쟁 제품

계쟁 제품

제품 이미지

Caboodles Curvalicious Curved Travel Tote,
including Style/Model Nos. 5832-05 and
5832-06 – Plano Molding travel tote bag



2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7040486	Cosmetic and utility kit	기계소재 / 기계조작기술

3 원고 Travel Caddy, Inc. d.b.a Travelon의 최근소송이력

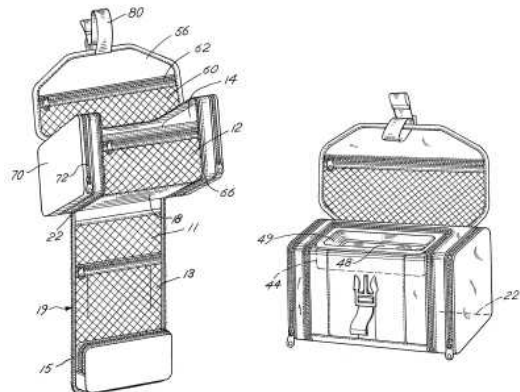
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
1:15cv5979	2015. 7. 7	D.C. N.D. Illinois	Nautica Retail USA, Inc.	US6742636
1:15cv6056	2015. 7. 9	D.C. N.D. Illinois	Belkin International, Inc.	US6742636
1:15cv8224	2015. 9. 18	D.C. N.D. Illinois	Ikea North America Services, LLC	US6742636

4 원고 특허자산 현황

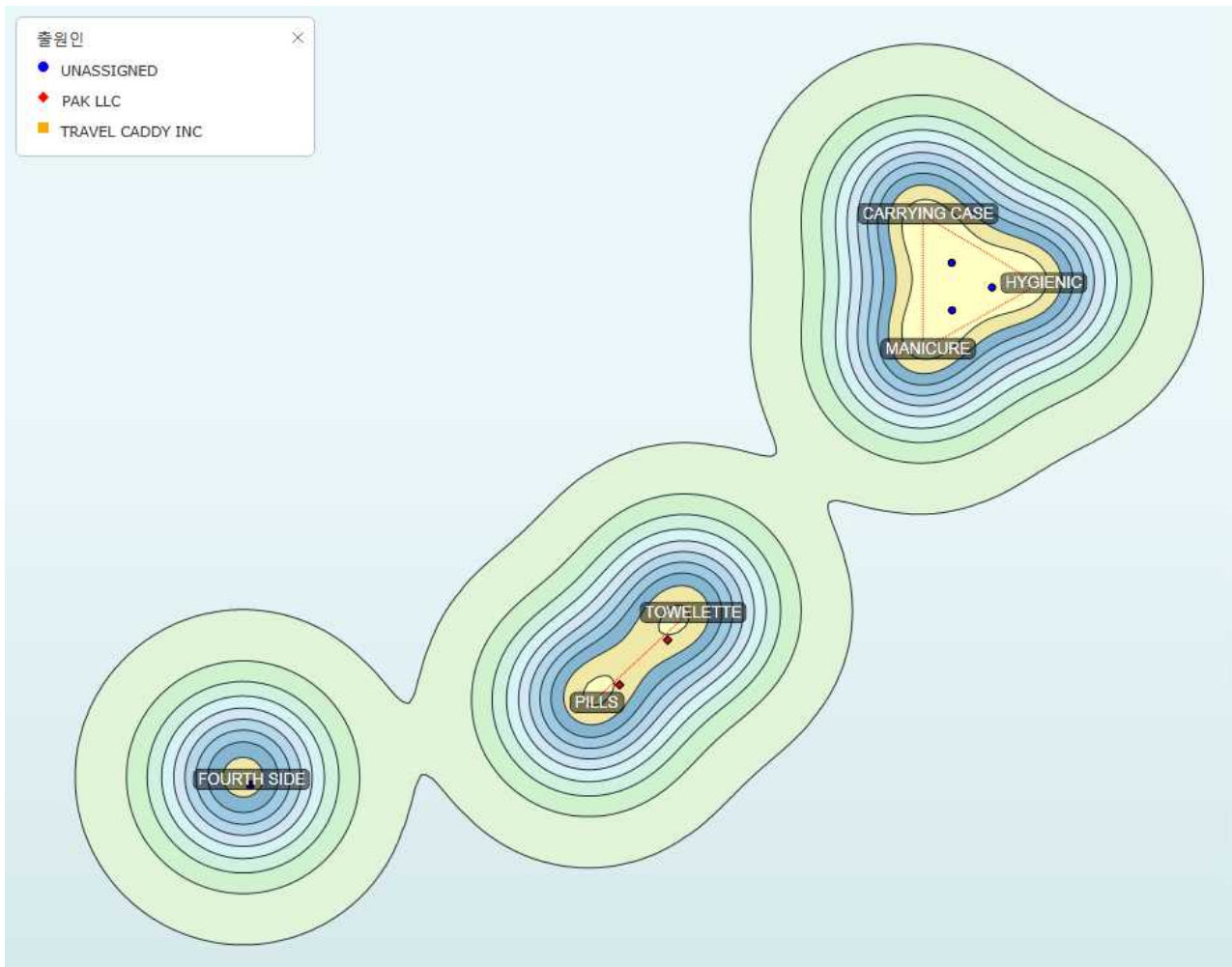
정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
2 (0.9%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (1.9%)	59 (28.5%)	142 (68.5%)	207

5 소송관련 특허 상세정보

US7040486

명칭	Cosmetic and utility kit	
출원인	Travel Caddy, Inc.	
최종권리자	TRAVEL CADDY INC	
산업 / 기술 분류	기계소재 / 기계 조작기술	
출원번호 / 출원일	US10/463272	2003.06.17
등록번호 / 등록일	US7040486	2006.05.09
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>A cosmetic and utility kit includes a container formed with a back side, bottom side, front side and opposite lateral side and further includes an extension flap extending from the back side that folds over the bottom side, front side and top side to enclose contents within the container.</p>		

■ US7040486 인용·피인용 특허군 주요 기술키워드 현황



■ US7040486 특허 양도 이력: 0건

6 소송의 특징과 전망

- (1) 여행용 제품과 여행용 악세서리 제품에 있어서 업계의 선두주자인 원고 Travelon社는 피고 Plano Molding社를 상대로 피고의 제품이 “COSMETIC AND UTILITY KIT”에 관한 자신의 486 특허를 침해한다고 특허침해소송을 제기하였다. 피고의 제품에는 화장품용 키트, 여행용 토드백 등이 포함된다.
- (2) 원고는 486 특허의 직접침해, 유도침해, 기여침해를 주장하면서, 구제책으로 예비적인 금지명령과 영구적인 금지명령, 손해배상, 판결 전 이자와 판결 후 이자, 변호사비용을 신청하였다.
- (3) 원고의 특허받은 “COSMETIC AND UTILITY KIT”의 보호범위의 해석에 따라 특허침해의 판단이 이루어질 것인데, 가방의 기능을 하는 여행용 운반용 키트의 경우에는 그 기술적 특징이 선행기술과 비교하여 두드러진 것이 아니라면 특허를 받았다고 하더라도 공지기술의 항변과 같은 소송상의 항변에 기하여 기각될 것으로 예상된다.

IV. 국제 IP 분쟁 심층이슈 분석

1. Nordock v. Systems 판결에 대한 소고

- 분쟁사건 개요
- 사건 심층분석
- 시사점 및 대응전략

〈외부기고 : 특허법인 우인 김두규 변리사〉

I Nordock v. Systems 판결에 대한 소고

1. 분쟁사건 개요

Nordock과 Systems는 하역 선창 장치 산업 분야에서 라이벌 회사인데, Nordock은 선창 레벨링 장치용 립 & 힌지 (Lip & Hinge) 플레이트에 대한 미국 디자인 특허 D579,754의 특허권자로서, Systems 등을 상대로 Eastern District of Wisconsin 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.

지방법원은 배심원 평결에 따라 Systems가 Nordock의 디자인 특허를 침해하였다고 판단하였고, 이에 따른 손해배상액으로 “합리적 실시료” 상당액인 \$46,825을 산정하였다.

연방항소법원(Federal Circuit)은 2015년 9월 29일자 판결에서, 지방법원은 배심원 재판을 다시 실시하여 Systems가 침해품의 판매로 인해 얻은 이익액 전부를 손해액으로 다시 산정하라고 명령하였다.

최근 애플-삼성 특허침해소송에서도 볼 수 있듯이, 미국특허침해소송에서 디자인특허가 가지는 중요성 또는 의미는 매우 크다. 나아가, 디자인 특허(design patent)의 침해에 있어서의 손해배상액 산정기준과 기술 특허(utility patent)의 침해에 있어서의 손해배상액 산정기준이 상이한바, 이를 명확히 정리해주고 있는 판결이다.²³⁾

23) 본 판결에서는 디자인 특허의 침해에 따른 손해액 산정기준 외에도, 디자인의 기능성과 관련한 디자인 특허의 무효사유 판단, 특허침해소송에서의 절차법 등 많은 중요 쟁점들이 논의되었다. 특히 배심원 재판 전후의 당사자 절차(JMOL, Summary Judgment 등)에 대한 논의가 상세히 이루어져서 미국특허 침해소송의 절차적 측면을 이해하는 데 많은 도움이 될 것으로 본다. 다만, 본 칼럼에서는 지면 관계상 본 판결에서 정리하여 제시한 디자인 특허의 침해에 따른 손해액 산정기준에 대해서만 논하기로 한다.

2. 사건 심층분석

2-1 법적 배경

특허법 제284조는 특허침해에 대한 손해배상액 산정방법으로서 일실 이익과 합리적 실시료를 규정하고 있다. 따라서, 특허권자는 특허침해자에 대하여 제284조에 따라 (1) 침해로 인한 일실이익(*lost profits*), 즉 침해가 없었다면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익이 침해가 있었기 때문에 특허권자가 얻을 수 없게 된 이익, 또는 (2) 침해제품에 대한 합리적 실시료(*reasonable royalties*)를 손해배상액으로 청구할 수 있다.²⁴⁾

한편, 특허법 제289조²⁵⁾는 디자인 특허에 특유한 손해배상액 산정방법으로서 침해자의 이익과 \$250의 법정 최저 손해배상액을 규정하고 있다. 따라서, 디자인 특허의 경우 특허권자는 제284조에 따라 (1) 침해로 인한 일실이익 또는 (2) 합리적 실시료를 침해에 의한 손해배상액으로 청구할 수 있음은 물론, 제289조에 따라 (3) 침해자의 이익²⁶⁾ 또는 (4) 법정 최저손해액인 \$250을 침해에 의한 손해배상액으로 청구할 수도 있다.

24) 예외는 있겠지만, 특허침해가 있을 경우, 침해제품에 대한 합리적 실시료 상당액보다 특허권자가 침해로부터 입은 일실이익이 큰 것이 일반적이다.

25) Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties. Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

26) 특허 침해제품으로 인해 침해자가 얻은 이익액보다 침해제품으로 인해 특허권자가 입은 일실이익이 높게 인정되는 경우가 많다.

2-2 분쟁 특허 및 침해제품

Nordock의 디자인 특허는 “lip and hinge plate for a dock leveler” 즉, 도크 레벨링 장치용 립 & 힌지 플레이트에 대한 것이다. 립 부분은 길게 연장된 형태로 구성되고, 힌지 플레이트는 점선으로 표시되어 있는 데크 프레임에 고정된다. 힌지 부분은 아홉 쌍의 러그와 이를 관통하는 핀으로 이루어져 있다.

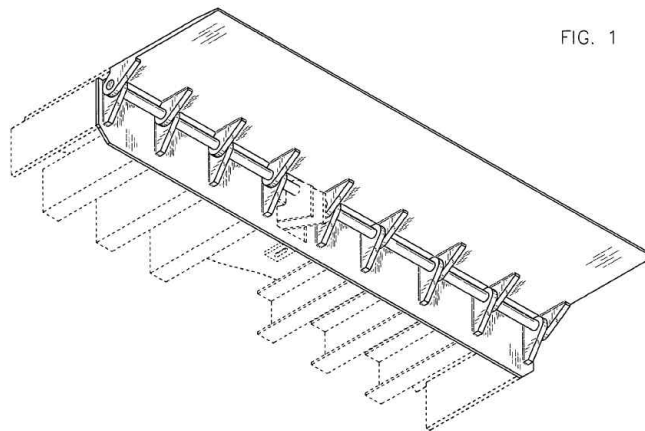


FIG. 1

Systems가 판매한 레벨링 장치 제품 중 배심원 평결에서 침해로 판단된 장치는 유압작동식 도크 레벨링 장치이다. Systems는 이러한 도크 레벨링 장치 완제품을 판매하였고, 립 & 힌지 플레이트를 별도 판매하지는 않았다.

2-3 판결의 내용

Systems측 전문가 증인의 증언에 따르면 침해제품 레벨링 장치의 대당 평균 판매가격이 \$2,516이었고, 이에 따른 영업이익이 \$433였다. 하지만 배심원 평결은 디자인 특허의 침해로 인해 Systems가 얻은 이익은 \$0 이었다고 판단하였는데, 이러한 판단의 근거는 해당제품에 침해 디자인을 적용함으로써 얻은 금전적 이익 또는 비용 절감(cost savings)이 대당

\$15 또는 그 이하였다는 Systems측 증인의 증언에 기초한 것이었다.

연방항소법원(Federal Circuit)은 이러한 배심원의 판단은 제289조의 침해자가 얻은 “이익(profit)”을 판단하는 기준과 부합하지 않는 것으로서 부적법하다고 판단하였다.

구체적으로, 연방항소법원은 제289조에 따른 “이익(profits)”은 그러한 침해 디자인을 채택하여 얻은 이익이 아니라 그러한 디자인이 채택된 제품의 판매로부터 얻은 이익액을 의미한다고 밝혔다. 즉, 침해제품에 침해 디자인을 적용함으로써 얻은 금전적 이익 또는 그러한 디자인을 채용함으로써 얻은 비용 절감은 제289조의 이익을 산정하는 데 적절한 기준이 아니라고 하였다.

나아가, Systems는 침해제품 레벨링 장치에서 Nordock 디자인 특허에 나타난 립 & 힌지 플레이트 부분은 작은 일부일 뿐이고, 따라서 제 289조의 이익이 제품 판매로부터 얻은 이익액을 의미한다 하더라도, 그러한 이익액은 레벨링 장치 전체를 판매하여 얻은 이익액이 아니라 Nordock 디자인 특허에 해당하는 립 & 힌지 플레이트 부분이 차지하는 비중에 상응하는 비율을 적용한 금액이어야 한다고 주장하였다. 그러나 연방항소법원은 제284조에 따른 손해배상 산정²⁷⁾에서와는 달리 디자인 특허의 제289조에 따른 “이익”을 계산함에 있어서는 이러한 비율 적용이 허용되지 않는다고 밝혔다.²⁸⁾

27) 제284조에 따른 일실이익 또는 합리적 실시료 산정 케이스에서는 제품의 특성과 침해된 특허의 기술적 특징 등 여러 사항을 고려하여 이러한 비율 적용을 인정하기도 하고 인정하지 않기도 한다.

28) 애플-삼성 디자인 특허침해 손해산정 쟁점에서도 법원은 삼성의 유사한 주장을 받아들이지 않았다.

3. 시사점 및 대응전략

3-1 잠재적 침해자(제품의 미국 수출업체) 입장일 경우

해외 진출을 꾀하는 국내 기업들이 해외에, 특히 미국에 제품을 수출할 때에 특허침해 문제를 염려할 수밖에 없다. 미국에서의 침해소송은 비용이 많이 들고, 나아가 손해배상액 산정도 매우 높은 편이므로 수출 기업으로서는 큰 부담이 아닐 수 없다.

기술 특허(utility patent)의 침해 판단시 손해배상액은 제품 판매로부터 얻은 이익액 전부가 아닌 합리적 실시료에 그치는 경우가 많으며²⁹⁾, 합리적 실시료에 근거하여 손해액을 산정할 경우에 특히 해당 특허가 판매 제품에서 차지하는 비중을 고려하여 비율이 적용된 손해배상액을 산정할 가능성이 매우 높다.

하지만, 디자인 특허의 침해 판단시 손해배상액은 침해자가 제품 판매로부터 얻은 이익액 전부가 될 수 있고, 여기에는 해당 디자인 특허가 판매 제품에서 차지하는 비중이 고려되지도 않으므로, 그 금액은 상당할 수 있다. 즉, 손해배상액의 산정 측면에서 디자인 특허의 침해가 기술 특허의 침해보다 더 큰 위험이 잠재할 수 있는 것이다.

제품에 적용된 기술과 관련된 기술 특허에 대한 침해 검토에는 어느 정도의 특허청구범위 해석 및 기술 분석이 필요하므로, 수출 제품에 대해 존재하는 침해 위험이 잠재하는 모든 기술 특허에 대한 검토를 마치고 수출을 개시하는 것은 현실적으로 거의 불가능하다 할 수 있다. 한편, 디자인 특허의 경우에는 복잡한 청구범위 해석 및 기술 분석

29) 특히 특허권자가 특허를 실시하지 않는 NPE(non-practicing entity) 또는 특허괴물인 경우 합리적 실시료가 특허권자의 유일한 손해배상액 근거가 될 수 있다.

없이도 도면만으로 특허의 권리 내용을 확인할 수 있으므로, 발명 특허 (utility patent)에 비해 상대적으로 침해문제의 사전분석이 용이하다.

따라서, 제한된 예산으로 수출 제품에 대한 법률적 문제를 사전에 저감 시키기 위한 노력을 함에 있어서, 디자인 특허 침해 문제만이라도 검토 하고 이상 없을 시 수출을 개시하는 것이, 상대적으로 적은 노력으로 큰 위험을 제거할 수 있는 방안이 될 것이다.

3-2 출원인 입장일 경우

디자인 특허는 기술 특허에 비해 상대적으로 중요하게 다루어지지 않는 경우가 많다. 해외에 기술 특허출원을 많이 하고 있는 기업들 중에 디자인 특허출원은 거의 하지 않고 있는 기업들도 매우 많다.

디자인 특허가 기술특허에 비해 존속기간도 짧고 권리범위도 협소한 것이 사실이지만, 미국과 같은 경우 디자인 특허의 침해 판단 시 손해 배상액 산정의 특별 규정이 있다는 점, 표준 기술특허에 대해 적용되는 FRAND조항 등의 적용 가능성도 매우 희박하다는 점 등을 고려할 때 해외 디자인 특허 획득에 좀 더 비중을 부여하는 전략적 검토가 필요한 시점이다.

참여인력

편찬기관 I 특허청

서울수	과장	산업재산보호정책과
오세진	사무관	산업재산보호정책과

주관기관 I 한국지식재산보호협회

조국현	경영기획본부장	경영기획본부
박경진	팀장	연구기반팀
이주환	박사	연구기반팀
유주리	주임	연구기반팀

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

IP Dispute Issue Report

| 발 행 |

특허청 산업재산보호정책과

주소 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
전화 042) 481 - 5425
팩스 042) 472 - 1360
홈페이지 <http://www.kipo.go.kr>

한국지식재산보호협회 연구기반팀

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

| 발행일 | 2015년 10월

무단전재 및 재배포 금지

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