

# 2016년 1분기 IP Trend 보고서

2016년 4월



**특허청**

Korean Intellectual Property Office



K-ipcare

**한국지식재산보호원**

Korea Intellectual property Protection Agency

# 목 차

I. 서론 .....	1
II. 국제 IP분쟁 동향 통계 .....	5
1. '16년 1분기 국제 특허 분쟁 통계(전체사건) .....	6
2. '16년 1분기 국제 특허 분쟁 통계(한국사건) .....	11
III. 국제 IP분쟁 주요사건 .....	17
1. 소송이 많이 발생한 6대산업별 기술분야 선정 .....	19
2. 기술분야별 주요사건 선정 .....	19
가. [컴퓨터기술]Creative Technology Ltd. v. 국내 L社 .....	21
나. [이동통신기술]Multiwave Sensors, Inc. v. Sunsight Holdings, LLC et al .....	27
다. [의약품]Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Wockhardt Bio AG et al .....	33
라. [게임 및 생활가구]National Products, Inc. v. Trippe Manufacturing Company et al .....	40
마. [의료장치기술]Masimo Corporation v. Philips Electronics North America Corporation et al .....	45
바. [기타기계장치]Taser International, Inc. v. Phazzer Electronics, Inc. et al .....	53
IV. 주요 NPE 분석 .....	58
1. 주요 NPE TOP5 .....	59
V. NPE 분쟁특허 분석 .....	82
1. NPE 분쟁 고빈도 특허 TOP5 .....	83
VI. 국제 IP 분쟁 이슈 심층분석 .....	116
1. 삼성 대 애플 디자인권 침해사건: 미국 연방대법원의 판결 예측 .....	117

# I. 서론



## I 서론

### 1. 배경 및 목적

- 지속적으로 발생하는 국제 지재권 분쟁 속에서 '16년 1분기 우리기업과 관련된 주요 분쟁이 어떠한 형식으로 이뤄졌는지 다각도로 살펴보고자 함.
- 또한 산업별, 제조기업, NPE별로 구분하여 분쟁의 현황을 살펴보고, '16년 1분기의 주요 이슈 및 분쟁의 심층분석을 통해 실질적인 분쟁 대응정보를 제공하고자 함.

### ■ 검토방향 및 중점사항

- **[분쟁동향통계]** 통계분석을 통해 '16년도 1분기 국제IP분쟁의 전체적인 흐름을 조망할 수 있는 기회를 제공
- **[주요 분쟁사건]** 6대산업별로 주요 분쟁 사건을 선정하여 사건의 개요, 제쟁제품, 관련특허정보를 제공
- **[주요 NPE 분석]** '16년도 1분기에 특허소송을 많이 제기한 NPE 정보 및 소송활동과 보유 특허의 인용·피인용 기업정보 제공
- **[NPE 분쟁특허 분석]** '16년도 1분기에 산업분야별로 가장 많이 분쟁에 활용된 특허를 파악하고 분쟁에 대응할 수 있는 선행 특허 조사결과를 제공
- **[국제 IP 분쟁 이슈 심층분석]** '삼성 대 애플 디자인권 침해사건 : 미국 연방대법원의 판결 예측' 기고문 제공

## 2. NPE 정의 및 선정기준

■ 본 보고서에서 분석한 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

## 3. 데이터 범위 및 자료수집 방법

■ 데이터 범위

- 본 보고서에 사용된 특허 분쟁통계는 '16년 1분기 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 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

### ■ 자료 수집

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

## II. 국제 IP 분쟁 동향 통계

### 1. '16년 1분기 전체 분쟁 통계

- '16년 1분기 연도·분기별 통계
- '16년 1분기 산업·기술별 통계
- '16년 1분기 미국 지방법원별 분쟁 통계

### 2. '16년 1분기 우리기업 분쟁 통계

- '16년 1분기 연도·분기별 통계
- '16년 1분기 산업·기술별 통계
- '16년 1분기 미국 지방법원별 분쟁 통계

## II 국제 IP 분쟁 동향 통계

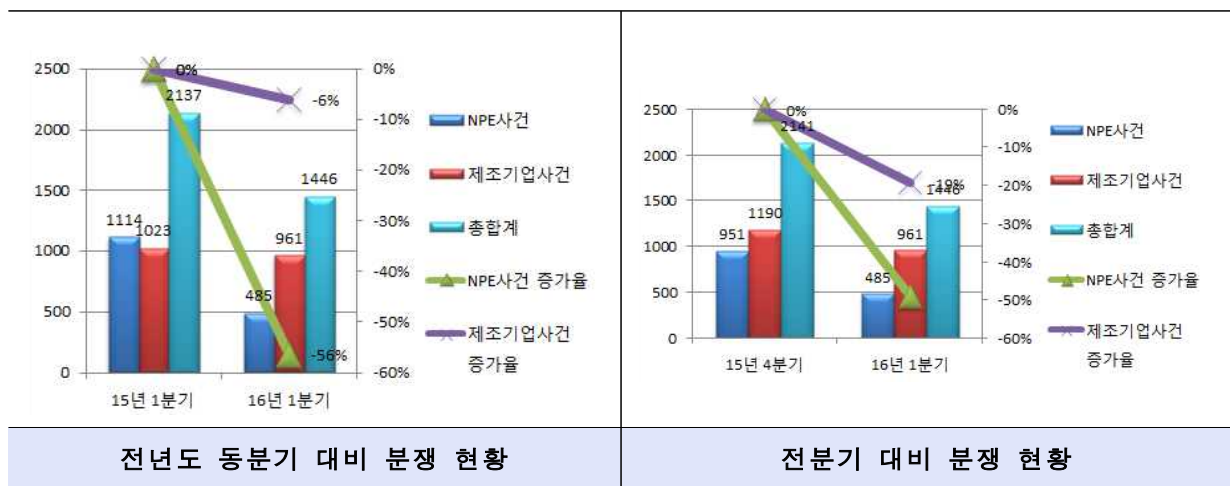
### 1. '16년 1분기 국제 특허 분쟁 통계(전체사건)

#### ■ 시계열적 분쟁 현황

##### ○ 기간별 분쟁 현황(전년 동분기 및 전분기 대비)

- 전년 동분기 대비 분쟁사건을 분석하면 '16년도 1/4분기 전체 사건은 전년 대비 32% 감소한 1,446건이 발생하였고 특히 NPE 사건의 경우 56%의 감소율<sup>1)</sup>을 보임
- 전분기 대비 분쟁사건을 비교해 보면, '16년도 1/4분기 NPE 및 제조기업 사건이 전반적으로 감소한 모습을 보이며 전체사건 역시 32%의 감소율을 보임

<그림 2-1> 전년도 동분기 및 전분기 대비 분쟁 현황



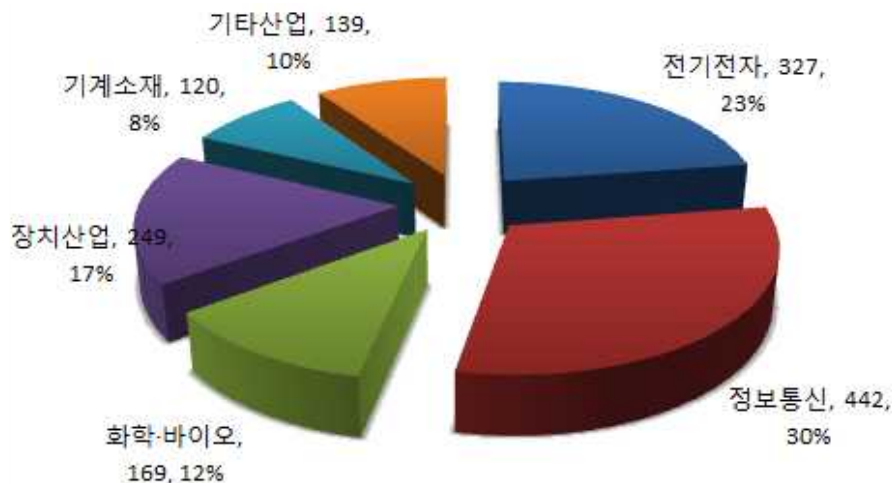
1) 연평균성장률(CAGR)이 아닌 지난해 동분기 대비 단순비율임

## ■ 산업분야별(6대)<sup>2)</sup> 분쟁 현황

### ○ [전체] 산업분야별 분쟁 현황(1/4분기)

- '16년 1/4분기 산업분야별 분쟁현황을 보면 전기전자·정보통신 산업을 중심으로 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있음
- 산업별 비중을 보면 정보통신(1), 전기전자(2), 장치산업(3), 화학·바이오(4), 기타산업(5), 기계소재(6) 순으로 나타남

<그림 2-2> 산업분야별 분쟁 현황



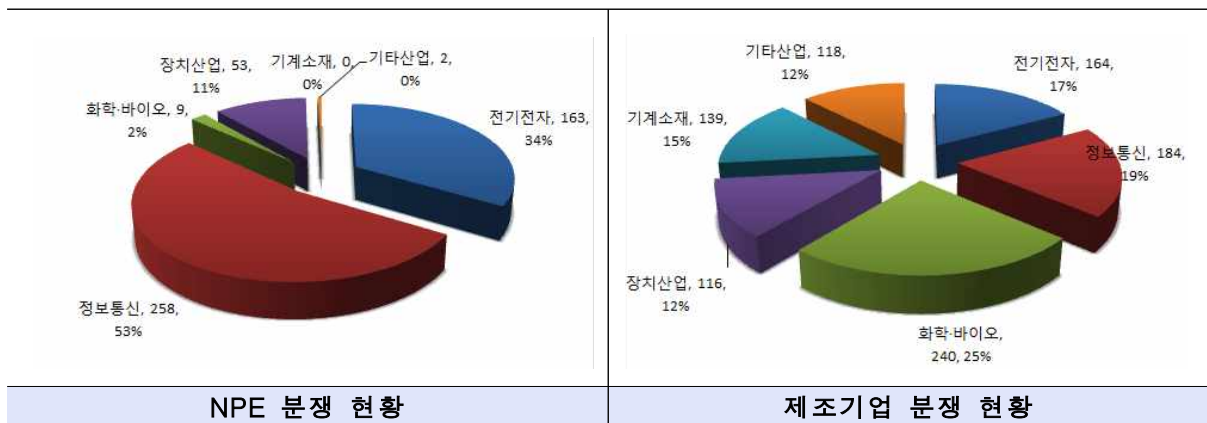
### ○ [NPE vs 제조기업] 산업분야별 분쟁 현황(1/4분기)

- <그림 2-2>에서 보았듯이, '16년 1/4분기 전체 사건에서 전기전자·정보통신 산업의 비중은 전체의 53%를 차지
- 전체 사건을 NPE 대 제조기업 사건으로 비교 분석해 보면 NPE 사건은 전기전자·정보통신 산업이 1/4분기 전체의 87%로 분쟁의 대부분 차지한 반면 제조기업 사건은 화학·바이오 25%, 정보통신 19%, 전기전자 17%, 장치산업 12%, 기계소재 15%, 기타산업

2) 산업(6대)·기술(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIP-IPC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(p16) 참고

12% 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

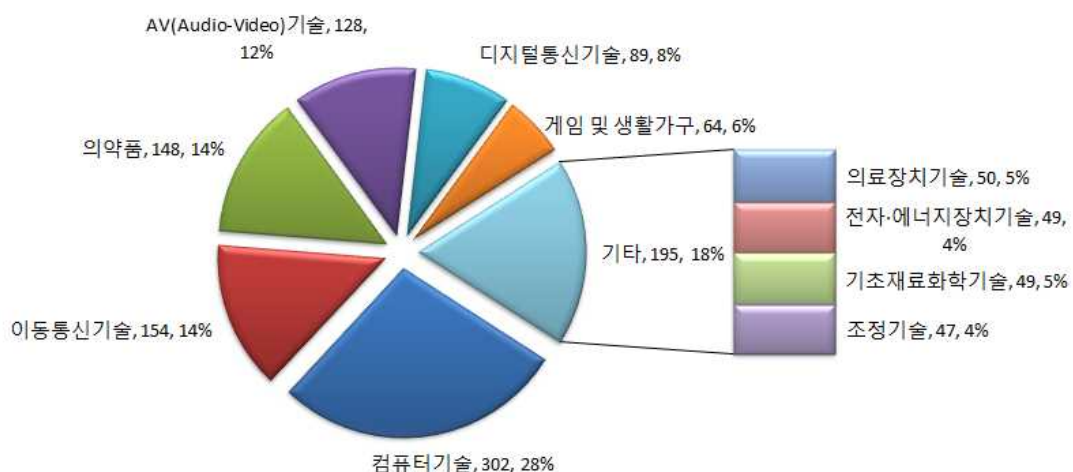


## 기술분야별(35대)<sup>3)</sup> 분쟁현황

### ○ [전체] 기술분야별 분쟁 현황(1/4분기)

- '16년 1/4분기의 다분쟁 10대 기술분야를 분석해 보면 아래 그림과 같이 컴퓨터기술, 이동통신기술, 의약품, AV(Audio-Video)기술, 디지털통신기술 순의 분쟁 현황을 보임

<그림 2-4> 기술분야별 분쟁 현황

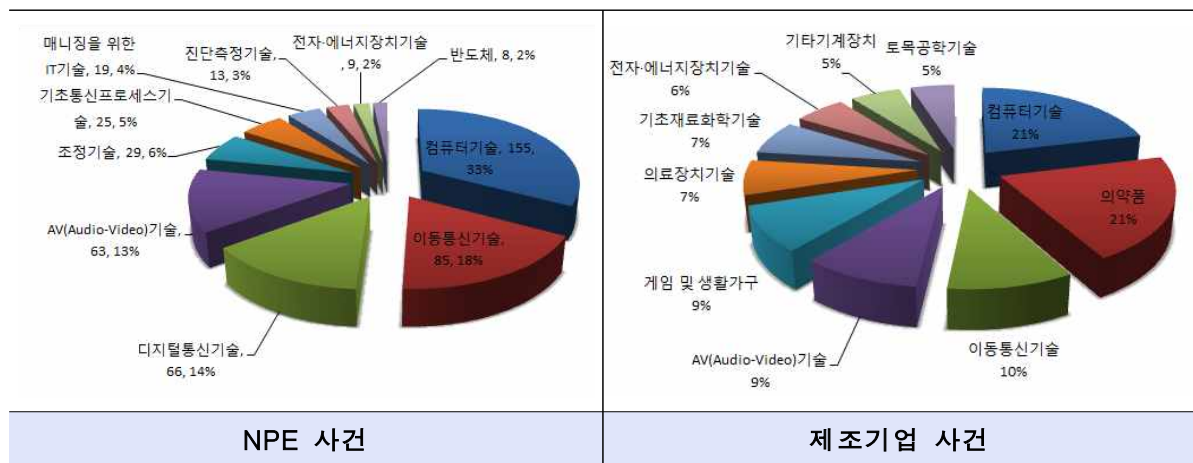


3) 산업(6대)·기술(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIP-IPC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(p16) 참고

## ○ [NPE vs 제조기업] 기술분야별 분쟁 현황(1/4분기)

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

&lt;그림 2-5&gt; NPE vs 제조기업의 기술분야별 분쟁현황 비교

■ 미국 지방법원<sup>4)</sup>별 분쟁 현황(1/4분기)

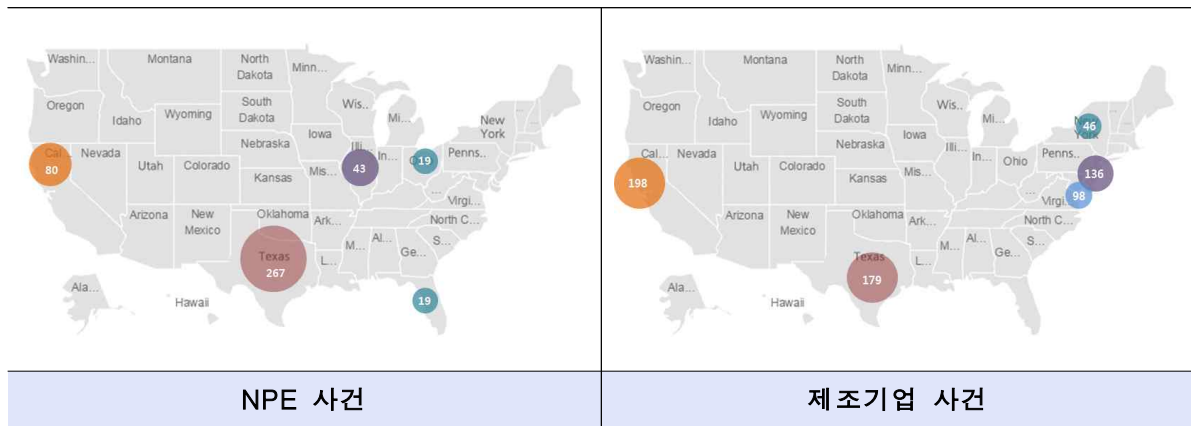
## ○ 미국내 지방법원별 분쟁 현황

- 미국 지방법원별 NPE 사건의 분쟁현황을 살펴보면 아래 그림과 같이 Texas, California, Illinois를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 55%, California 16%, Illinois 8%의 비중을 보임

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

- 제조기업 사건은 California, Texas, New Jersey를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 California 21%, Texas 19%, New Jersey 14%의 비중을 보임

<그림 2-6> 미국 지방법원별 분쟁 현황



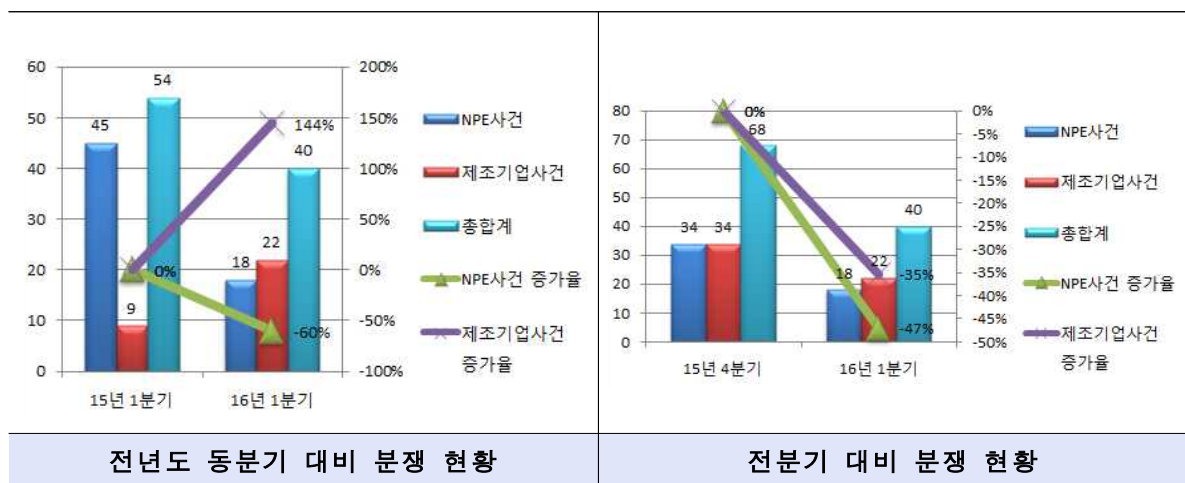
## 2. '16년 1분기 국제 IP 분쟁 통계(한국사건)

### ■ 시계열적 분쟁 현황

#### ○ 기간별 분쟁 현황(전년 동분기 및 전분기 대비)

- 전년 동분기 대비 분쟁사건을 분석하면 '16년도 1/4분기의 사건은 전년 대비 26%의 감소한 40건이 발생하였고 NPE 사건의 경우 60%의 감소율을 보인 반면 제조기업 사건은 144%의 증가율<sup>5)</sup>을 보임
- 전분기 대비 분쟁사건을 비교해 보면, '16년도 1/4분기 NPE 사건의 경우 47%의 감소율을 보였고 제조기업 사건의 경우 35%의 감소율을 보임

<그림 2-7> 전년도 동분기 및 전분기 대비 분쟁 현황



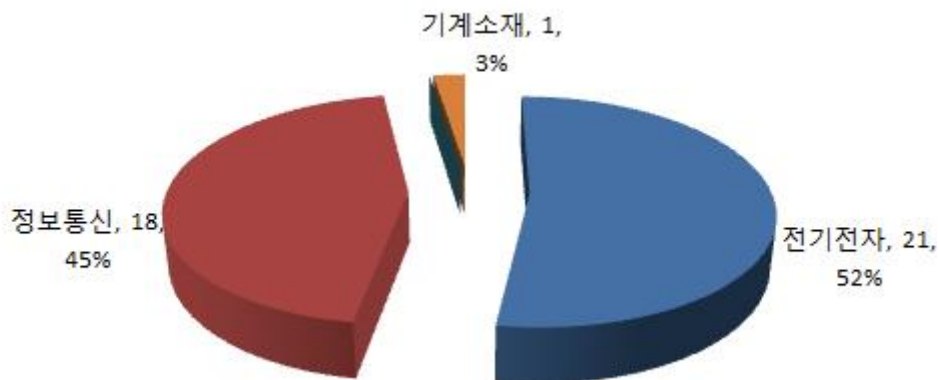
5) 연평균성장률(CAGR)이 아닌 지난해 동분기 대비 단순비율임

## ■ 산업분야별(6대) 분쟁 현황

### ○ [전체] 산업분야별 분쟁 현황(1/4분기)

- '16년 1/4분기 산업분야별 분쟁현황을 보면 전기전자·정보통신 산업을 중심으로 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있음
- 산업별 비중을 보면 전기전자, 정보통신, 기계소재 순으로 나타남

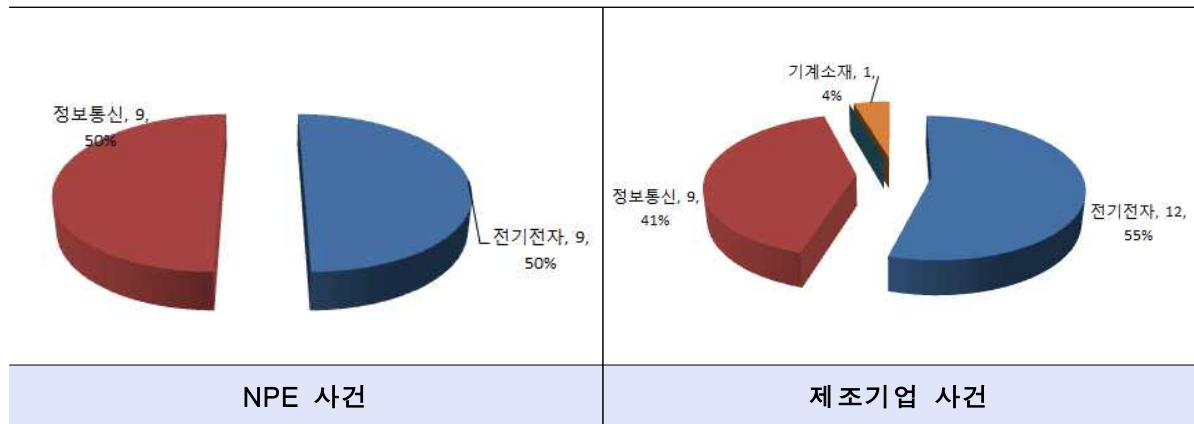
<그림 2-8> 산업분야별 분쟁 현황



### ○ [NPE vs 제조기업] 산업분야별 분쟁 현황(1/4분기)

- <그림 2-8>에서 보았듯이, '16년 1/4분기 전체 사건에서 전기전자·정보통신 산업이 차지하는 비중은 전체의 97%로 높은 비중을 차지함
- 전체 사건을 NPE 사건 대 제조기업 사건을 비교 분석해 보면 NPE 사건은 전기전자, 정보통신 분야에서만 분쟁이 발생한 반면, 제조기업 사건은 전기전자, 정보통신, 기계소재 분야에서 분쟁이 발생하였음

&lt;그림 2-9&gt; NPE vs 제조기업의 산업분야별 분쟁현황 비교

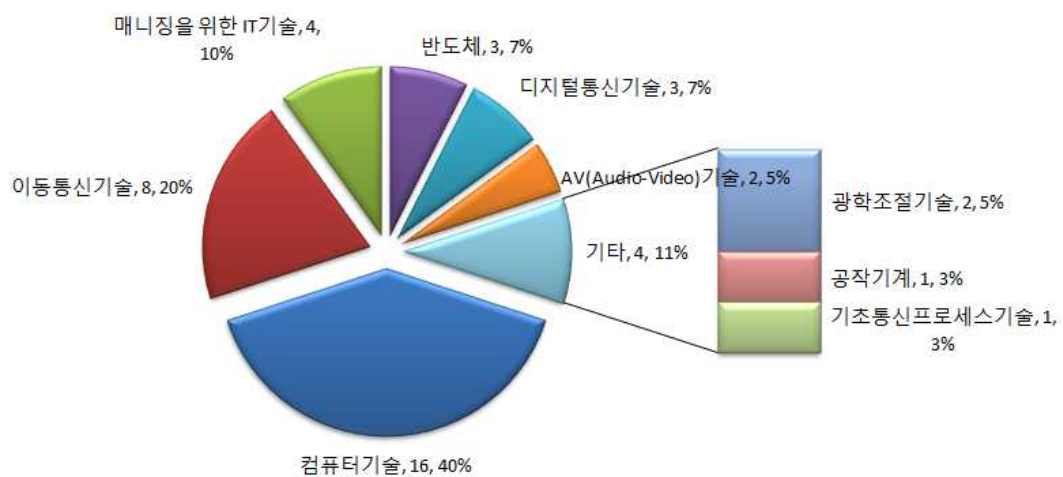


### 기술분야별(35대) 분쟁현황(1/4분기)

#### ○ [전체] 기술분야별 소송현황(1/4분기)

- '16년 1/4분기 다분쟁 10대 기술분야를 분석해 보면 아래 그림과 같이 컴퓨터기술, 이동통신기술, 매니징을 위한 IT기술, 반도체, 디지털통신기술, AV(Audio-Video)기술, 광학조절기술 순의 분쟁 현황을 보임

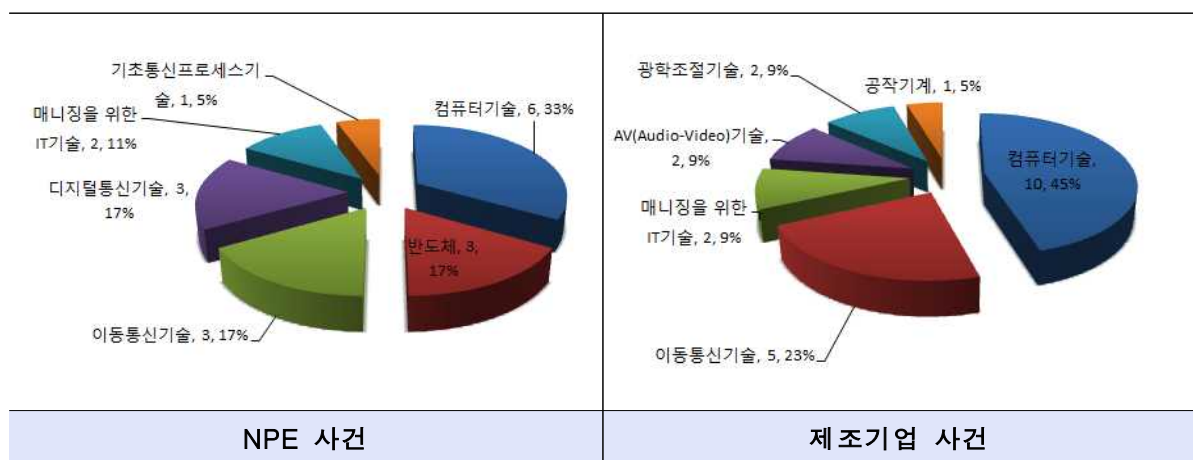
&lt;그림 2-10&gt; 기술분야별 분쟁 현황



○ [NPE vs 제조기업] 기술분야별 분쟁 현황(1/4분기)

- 다분쟁 10대 기술분야를 NPE와 제조기업 사건으로 비교 분석하면
- NPE 사건은 아래 그림과 같이 컴퓨터기술, 반도체, 이동통신기술, 디지털통신기술, 매니징을 위한 IT기술, 기초통신프로세스기술, 등을 중심으로 분쟁이 발생함
- 제조기업 사건은 아래와 같이 컴퓨터 기술, 이동통신기술, 매니징을 위한 IT기술, AV(Audio-Video)기술, 광학조절기술, 공작기계를 중심으로 분쟁이 발생함

<그림 2-11> NPE vs 제조기업의 기술분야별 분쟁현황 비교



■ 미국 지방법원별 분쟁 현황(1/4분기)

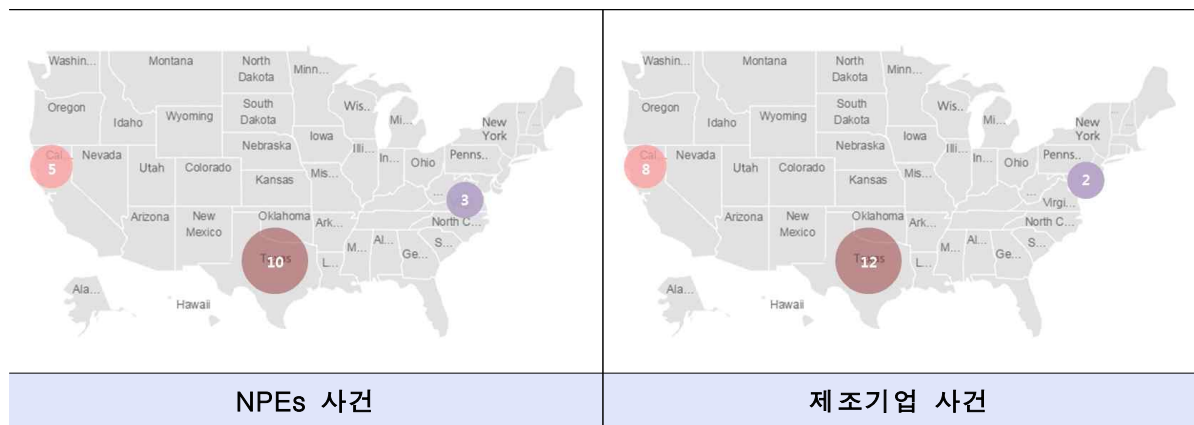
○ 미국 내 지방법원별 분쟁 현황

- 미국 지방법원별 NPE 사건의 분쟁현황을 살펴보면 아래 그림에서 진하게 표시된 Texas, California, Virginia를 중심으로 사건이 발생하였으며,
- 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 56%,

California 28%, Virginia 17%의 비중을 보임

- 제조기업 사건은 진하게 표시된 Texas, California, Delaware를 중심으로 사건이 발생하였으며 지역별 세부현황을 살펴보면 전체 분쟁 사건 중 Texas 55%, California 36%, Delaware 9%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 분류체계<sup>6)</sup>는 5대 산업 · 35대 기술로 구성되어 있으나, 한국지식재산보호원에서는 이를 참고하여 국내 산업 현황에 보다 적합한 6대 산업 · 35대 기술 분류체계로 재구성하여 사용

<한국지식재산보호원 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

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

## III. 국제 IP분쟁 주요사건

### [컴퓨터기술]

가. Creative Technology Ltd. v. 국내 L社

### [이동통신기술]

나. Multiwave Sensors, Inc. v. SunSight Holdings, LLC et al

### [의약품]

다. Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Wockhardt Bio AG et al

### [게임 및 생활가구]

라. National Products, Inc. v. Tripp Manufacturing Company et al

### [의료장치기술]

마. Masimo Corporation v. Philips Electronics North America Corporation et al

### [기타기계장치]

바. Taser International, Inc. v. Phazzer Electronics, Inc. et al

## <분쟁사건 선별기준>

### 정의

'16년 1분기 국제 IP 분쟁 사건을 대상으로 기술 분야별 소송 빈도, 사건 관심도, 한국기업 관련 여부를 고려하여 선별

### 세부선별기준 01

- 소송이 많이 발생한 6대산업별 기술 분야 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 6대산업별 다소송 기술분야 주요사건 선정

### III 국제 IP분쟁 주요사건

#### 1. 소송이 많이 발생한 6대산업별 기술분야 선정

순위	산업분야	기술분야	분쟁건수
1	전기전자	컴퓨터기술	302
2	정보통신	이동통신기술	154
3	화학바이오	의약품	148
4	기타산업	게임 및 생활가구	64
5	장치산업	의료장치기술	50
6	기계소재	기타기계장치	32

#### 2. 기술분야별 주요사건 선정

##### ○ 컴퓨터기술

사건번호	원고	피고	계쟁제품
2:16-cv-00265	Creative Technology Ltd.	국내 L社	G4, containing either the preinstalled Google Play Music app or the preinstalled LG Music app - Portable electronic devices

##### ○ 이동통신기술

사건번호	원고	피고	계쟁제품
1:16-cv-01361	Multiwave Sensors, Inc.	Sunsight Holdings, LLC/ Sunsight Industries, LLC/ Sunsight Instruments, LLC	ASG Home Security System - Apparatuses and systems

○ 의약품

사건번호	원고	피고	계쟁제품
1:16-cv-00034	Millennium Pharmaceuticals, Inc.	Wockhardt Bio AG/ Wockhardt USA, LLC	Bortezomib for Injection, 3.5 mg/vial, a generic version of VELCADE

○ 게임 및 생활가구

사건번호	원고	피고	계쟁제품
1:16-cv-00533	National Products, Inc	Trippe Manufacturing Company/ Tripp Lite Holdings, Inc.	Full Motion Universal Tablet and Phone Desk Clamp (DDR0310SC) and the Full Motion Universal Tablet Desk Clamp (DDR1013SC)

○ 의료장치기술

사건번호	원고	피고	계쟁제품
1:16-cv-00137	Masimo Corporation	Philips Electronics North America Corporation/ Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH	MP20/30, MP40/50, and MP60/70/80/90 monitors and MX500/700/800 monitors, IntelliVue line of patient monitors

○ 기타기계장치

사건번호	원고	피고	계쟁제품
6:16-cv-00366	Taser International, Inc.	Phazzer Electronics, Inc./ Sang Min International Co./ Ltd.	Enforcer dart firing CEW's stun gun products

## 컴퓨터기술

## 가 Creative Technology Ltd. v. 국내 L社

## 〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 2:16-cv-00265] 원고 Creative Technology Ltd.는 피고 L社를 상대로 메타데이터에 의한 음악계층자동분류에 관한 특허 US6928433을 침해하였다는 이유로 2016년 3월 24일 미국 텍사스 동부 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

## ■ 당사자 정보

## 원고① [제조기업]

▷ Creative Technology Ltd.

## ○ 원고현황

- 싱가포르의 컴퓨터 멀티미디어 제품 제공업체로 1981년 설립되어 전 세계에 5000명의 직원을 두고 있음

## ① Creative Technology Ltd.



## 피고② [제조기업]

▷ 국내 L社

## ○ 피고현황

- 국내 전자기업으로 생활가전, 디지털 기기 제조 회사

## ② 국내 L社

## ■ 법원 정보

## 관할 법원

D.C. E.D. Texas

## 담당 판사

Rodney Gilstrap

## 계쟁 제품

### 계쟁 제품

G4, containing either the preinstalled Google Play Music app or the preinstalled LG Music app -  
Portable electronic devices



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6928433	Automatic hierarchical categorization of music by metadata	전기전자 / 컴퓨터기술

## 3 원고 Creative Technology Ltd의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
2:16-cv-00268	2016.03.24	D.C. E.D. Texas	BLACKBERRY LTD., BLACKBERRY CORPORATION,	US6928433
2:16-cv-00267	2016.03.24	D.C. E.D. Texas	HTC CORPORATION, HTC AMERICA, INC.,	US6928433
2:16-cv-00266	2016.03.24	D.C. E.D. Texas	LENOVO GROUP LTD., LENOVO (UNITED STATES) INC., MOTOROLA MOBILITY LLC,	US6928433

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
261 (46%)	179 (32%)	8 (1%)	39 (7%)	15 (2%)	54 (9%)	556

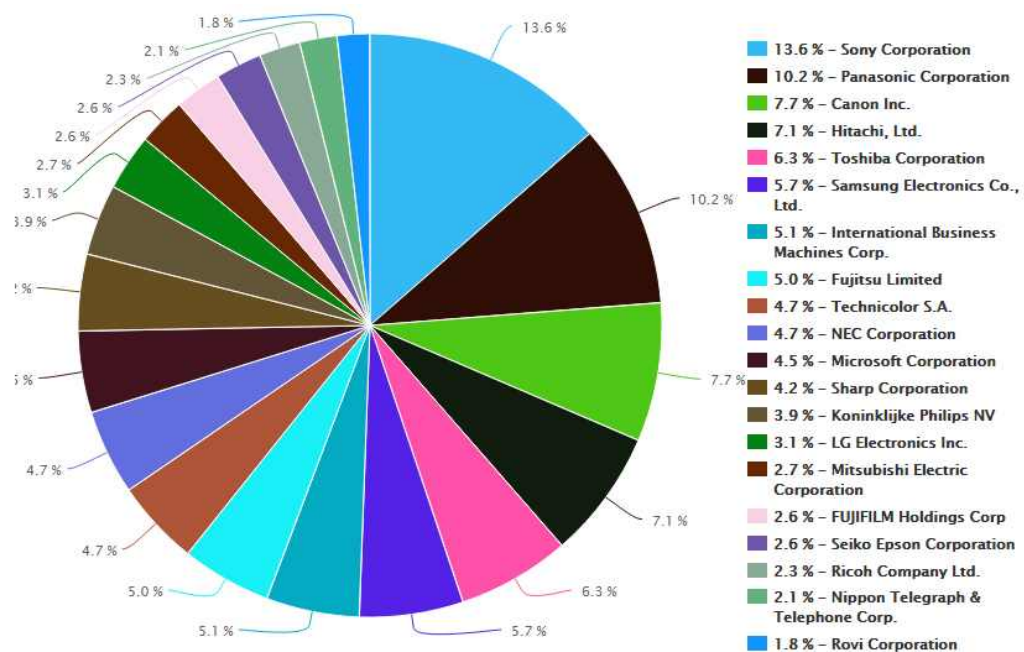
## 5 원고 Creative Technology Ltd의 소송분야 주요기업

### 주요기업 Top 20



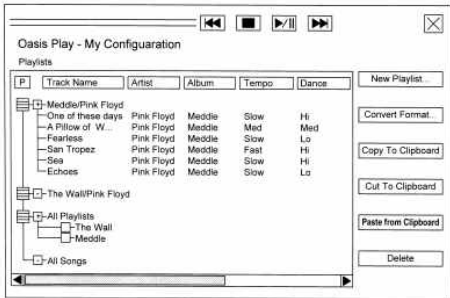
\* 붉은색일수록 매출이 높으며 블록이 클수록 특허보유수가 많음

### 주요기업 Top 20 특허 점유율



## 6 소송관련 특허 상세정보

### US6928433

명칭	Automatic hierarchical categorization of music by metadata	
출원인	Creative Technology Ltd	
최종권리자	Creative Technology Ltd	
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US09/755723	2001.01.05
등록번호 / 등록일	US6928433	2005.08.09
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>A method, performed by software executing on the processor of a portable music playback device, that automatically files tracks according to hierarchical structure of categories to organize tracks in a logical order. A user interface is utilized to change the hierarchy, view track names, and select tracks for playback or other operations.</p>		

## 7 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 원고인 Creative Technology社は 컴퓨터 멀티미디어 제품 생산, 판매 업체이다.<sup>7)</sup> 그리고 이 사건 피고는 우리나라 기업인 L社와 L社미국 현지법인이다.

(2) 이 소송의 특허인 433 특허의 발명의 명칭은 “Automatic Hierarchical Categorization of Music By Metadata”이고, 2005년 8월 9일에 특허등록을 받았다. 2012년 10월 8일 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)는 당해특허의 청구항 제2항, 제3항, 제5항, 제7항의 특허성을 인정하였다. 이후 원고인 Creative Technology社가 당해 특허를 양수하였다.

(3) 원고인 Creative Technology社は 1981년에 설립된 후, 빠른 시간 내에 디지털 엔터테인먼트 제품업계에서 세계적인 주도기업이 되었다. 특히 원고는 MP3 player와 같은 휴대 가능한 미디어 플레이어 제품의 개발과 사용화에 자금을 투자한 최초의 기업이었고, 기억매체로서 고성능 하드 드라이브인 “NOMAD Jukebox”와 같은 제품을 개발하기도 하였다. 이후 원고는 휴대 가능한 전자장치의 작은 스크린에 나열된 시계열적인 단계를 통하여 최종사용자들이 노래들에 접근하는 것이 용이하도록 하는 사용자 친화적인 방식으로 많은 음악들을 다룰 수 있도록 하는 방식을 찾아냈다. 이후 원고의 엔지니어인 Scott Valley는 휴대 가능한 전자장치의 검색을 단순화할 수 있는 인터페이스를 발명하였고, 당해특허 발명은 음악가 명, 노래제목, 장르 별로 계층에 따른 분류를 통한 검색에 의하여 휴대 가능한 전자장치에 저장된 노래에 접근할 수 있는 방법에 관한 특허이다. 이 특허를 탑재한 “NOMAD Jukebox”는 휴대 가능한 미디어 플레이어라는 새로운 산업의 기준을 설정하였다. 이후 이 제품은 2004년, 2005년, 2006년 세계 최대 가전전시회인 CES가 수여하는 “Best of CES”상을 수상하기도 하였다.

(4) 원고인 Creative Technology社は 피고인 L社가 자신의 433 특허를 문언침해 혹

7) Creative Technology社は 싱가포르의 컴퓨터 멀티미디어 제품 제공업체로서, 1981년 7월 1일에 설립되었다. Creative Technology社は 전 세계에 5,000 명이 넘는 직원을 두고 있고, 미국의 자회사로는 Creative Labs社가 있으며, 전체 기업 명 중 “Creative” 부분은 애플社와의 미디어 플레이어에 대한 법적 논쟁으로 이목을 집중시키기도 하였다.

위키백과 사전참조

[https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%81%AC%EB%A6%AC%EC%97%90%EC%9D%B4%ED%8B%B0%EB%B8%8C\\_%ED%85%8C%ED%81%AC%EB%86%80%EB%A1%9C%EC%A7%80](https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%81%AC%EB%A6%AC%EC%97%90%EC%9D%B4%ED%8B%B0%EB%B8%8C_%ED%85%8C%ED%81%AC%EB%86%80%EB%A1%9C%EC%A7%80) (2016년 4월 27일 20시 방문).

은 균등침해에 의하여 직접적으로 침해하였고,<sup>8)</sup> 피고가 자신의 고객들과 최종소비자들이 433 특허를 침해하도록 적극적으로 유도하였기 때문에 피고의 행위는 미국 특허법 제271(b)가 규정하는 유도침해(induce infringement)에 해당된다고 주장하였다.<sup>9)</sup> 그리고 원고는 2007년 2월 16일 433 특허의 존재에 대하여 피고 L社에게 실질적인 통지(actual notice)를 하였고, 이 통지행위에 의하여 피고가 당해 433 특허의 존재에 대하여 알고 있었기 때문에, 피고의 특허침해행위는 고의적인 특허침해행위(willful infringement)에 해당한다고 주장하였다.

(5) 원고는 위의 사항을 근거로 미국 특허법 제284조가 규정하는 손해배상(damages)을 청구하였고, 또한 피고의 행위가 고의침해행위에 해당한다는 이유로 3배의 증액 손해배상(treble damages)을 청구하였으며,<sup>10)</sup> 나아가 피고의 고의침해행위를 근거로 피고의 행위가 예외적인 사건(exceptional cases)에 해당한다는 이유로 변호사비용(attorney's fees)을 청구하였다.<sup>11)</sup> 이에 더하여 원고는 법원의 판결 선고일 이후로 피고의 지속적인 특허침해행위에 대하여 지속적인 실시료 지급명령(ongoing royalty)도 청구하였고, 판결 전 이자(pre-judgment interest)와 판결 후 이자(post-judgment interest), 그리고 소송비용도 청구하였다. 특히 원고는 이 사건을 배심원이 판단하도록 배심재판(jury trial)을 신청하였다.

(6) 당해 433 특허는 미국 특허상표청의 당사자계 재심사에 의해서도 유효성을 인정받았기 때문에, 당해 특허의 유효성이 인정될 확률이 크다고 생각된다. 따라서 피고 L社는 이번 소송에서 특허침해 판결을 받지 않으려면 자신의 G4 등의 디지털 제품의 실시가 당해 특허의 보호범위에 속하지 않는다는 것을 적극적으로 증명하여야 할 것이다.

8) 35 U.S.C. § 271(a). Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

9) 35 U.S.C. § 271(b). Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

10) 35 U.S.C. § 284. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court, when the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d), the court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

11) 35 U.S.C. § 285. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

## 이동통신기술

## 나 Multiwave Sensors, Inc. v. Sunsight Holdings, LLC et al

## 〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 1:16-cv-01361] 원고 Multiwave Sensors, Inc.는 피고 Sunsight Holdings, LLC/ Sunsight Industries, LLC/ Sunsight Instruments, LLC를 상대로 기준 위치에서 안테나를 정렬하기 위한 장치에 대한 특허 US8436779를 침해하였다는 이유로 2016년 2월 22일 미국 뉴욕 남부 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

## ■ 당사자 정보

## 원고① [제조기업]

▷ Multiwave Sensors, Inc.

## 피고② [제조기업]

▷ Sunsight Holdings, LLC

## ○ 원고현황

- 1997년 설립되어 캐나다에 본사를 두었으며 측정 시스템 솔루션 등 통신 및 기타 산업의 선두업체

## ○ 피고현황

- 2006년 설립되어 미국 플로리다에 본사를 두고 있는 안테나 정렬 도구 제조업체

## ① Multiwave Sensors, Inc.

 MultiWave Sensors

## ② Sunsight Holdings, LLC

 Sunsight  
Alignment Solutions

## ■ 법원 정보

## 관할 법원

D.C.S.D.NewYork

## 담당 판사

Gregory H. Woods

## 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Antenna alignment tools and antenna monitoring systems – AAT-30



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8436779	Apparatus for aligning an antenna in a reference position	정보통신 / 이동통신기술

## 3 원고 Multiwave Sensors, Inc.의 최근소송이력

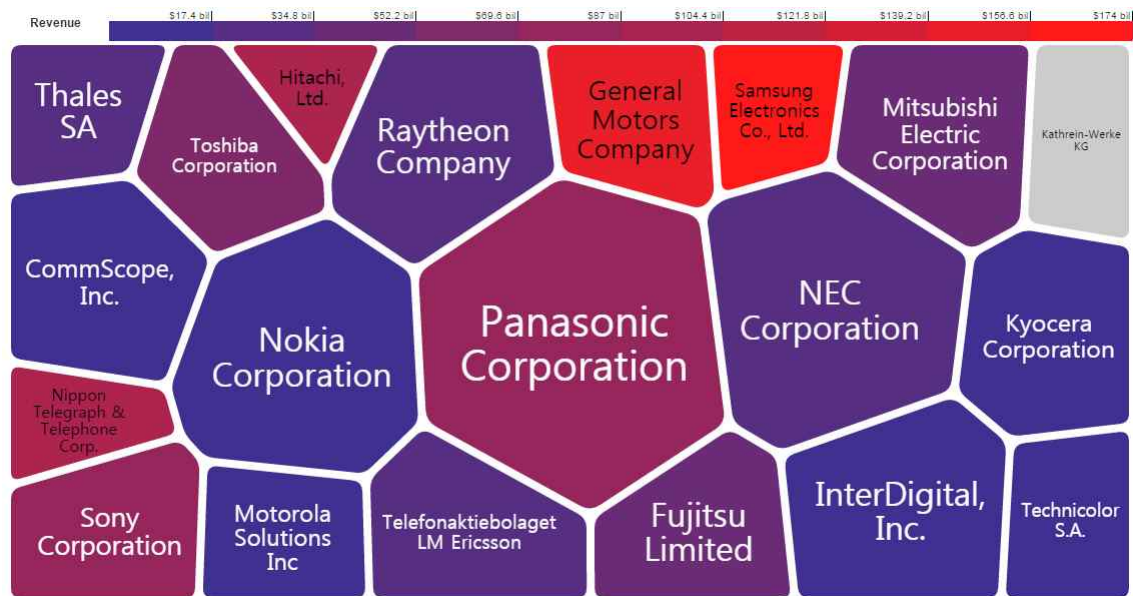
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	01 (0%)	1

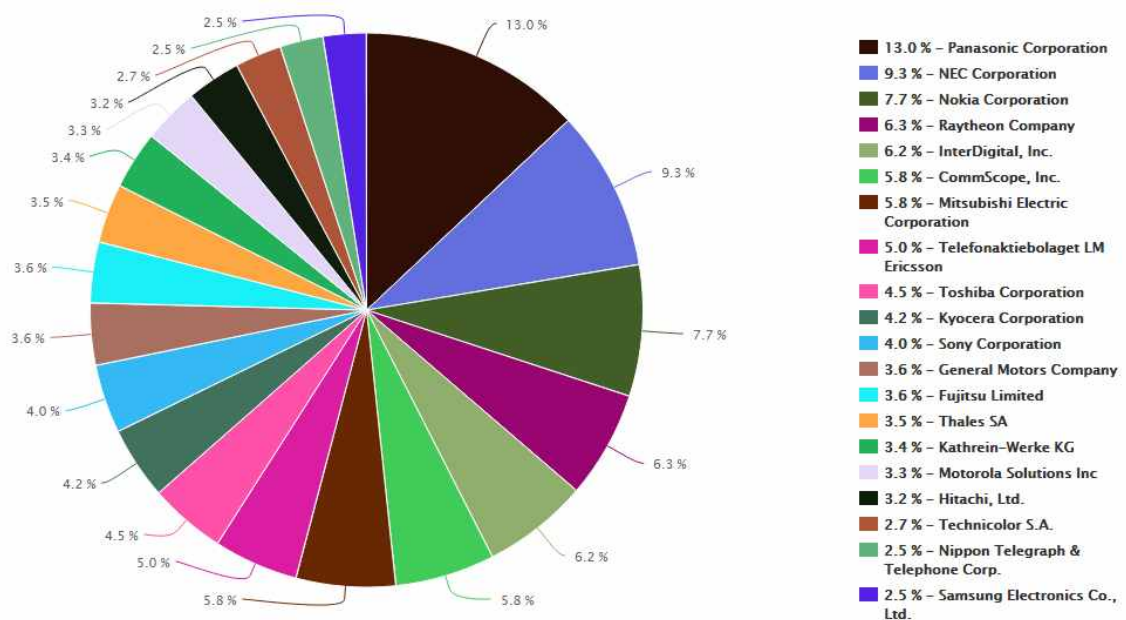
## 5 원고 Multiwave Sensors, Inc.의 소송분야 주요기업

### 주요기업 Top 20



\* 붉은색일수록 매출이 높으며 블록이 클수록 특허보유수가 많음

### 주요기업 Top 20 특허 점유율



## 6 소송관련 특허 상세정보

### US8436779

명칭	Apparatus for aligning an antenna in a reference position	
출원인	Clifford Bruce Kenneth	
최종권리자	Multiwave Sensors Inc.	
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술	
출원번호 / 출원일	US13/051865	2011.03.18
등록번호 / 등록일	US8436779	2013.05.07
소유권 최종 양도일	2016.02.22	
기술 요약	대표도면	
<p>The present invention is an apparatus operable to align an antenna and to retain the antenna in a reference position during alignment of the antenna. The apparatus may include a bracket having an arm attached thereto, and the arm conforms to the back wall of an antenna. An engagement means and/or securing means may be incorporated in the apparatus to retain the position of the antenna in a fixed or removeable connection with the apparatus. An alignment device being operable to align the antenna may be attached to the bracket. The apparatus of the present invention may be arranged or otherwise positioned in accordance with a reference position. Said reference position may be defined as a position that is selected in reference to a reference point, line, or plane of the antenna. The apparatus may retain the antenna in a reference position during alignment of the antenna.</p>		

### US8436779 특허 양도 이력: 1건

	양도일시	양도자	양수자
1	2016.02.22	CLIFFORD, BRUCE KENNETH FRISCHMAN, MARKRALEIGH,	MULTIWAVE SENSORS INC.

## 7 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 원고는 캐나다 기업인 Multiwave Sensors社이고, 이동통신업계에서 측정 시스템 솔루션(measurement system solution)에 대한 주도적인 제공업체로서 성공을 거두었다. 원고 Multiwave Sensors社는 779 특허의 양수인이고, 당해 779 특허는 “기준위치(reference position)에서의 안테나 정렬을 위한 장치”라는 명칭을 가지고 있다.

(2) 이 소송의 피고는 Sunsight Instrument社, Sunlight Industries社, Sunlight Holdings社의 3개 기업이다.<sup>12)</sup> 현재 피고 Sunsight社는 “AAT-30 제품”을 포함한 안테나 정렬을 위한 장치와 안테나 감시 시스템을 제조하여 판매하고 있다.

(3) 특히 이 소송의 원고인 Multiwave Sensors社는 스마트 정렬 시스템(Smart Aligner System)과 같은 안테나 정렬장치(antenna alignment tools) 등의 장치를 생산해오면서, 이 분야에서의 지배적인 혁신기업으로 인식되고 있다. 원고는 안테나 정렬장치의 문제점을 해결하기 위하여 지속적인 노력을 하였다. 이러한 노력의 결과로서 원고는 2010년 3월 19일 당해 779 특허의 발명을 가출원(provisional application)하였고, 2011년 3월 18일 가출원에 대한 우선권을 주장하면서 정규출원을 하였다. 2013년 당해 779 특허가 발급되었다. 이후 원고는 779 특허가 구체화된 “APS-AAS 안테나 정렬 장치”를 생산, 판매하였다.

(4) 이 소송에서 원고 Multiwave Sensors社는 피고 Sunsight社가 안테나 정렬을 위한 장치인 “AAT-30 제품”, “AAT-15 제품”, “AAT-08 제품”을 생산, 판매하였기 때문에, 피고가 당해 779 특허를 문언적으로 혹은 균등적으로 침해하여 직접적으로 침해하였고, 또한 기여침해(contributory infringement) 혹은 유도침해(inducement infringement)에 의한 간접적으로 침해하였다고 주장하였다. 그리고 원고는 미국 특허법의 표시규정에 따라 특허표시를 하여 일반대중에게 당해 특허의 존재를 알렸기 때문에,<sup>13)</sup> 피고가 당해 779 특허의 존재에 대하여 통지를

12) 이하에서는 “Sunsight社”라고 칭한다.

13) 35 U.S.C. § 287(a). Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number

받았거나 이미 알고 있었음에도 불구하고 당해특허를 고의적으로(willfully) 침해하였다고 주장하였다.

(5) 이러한 사항에 근거하여 원고 Multiwave Sensors社は 일실이익(lost profit)과 합리적인 실시료(reasonable royalty)를 포함한 손해배상, 고의침해에 근거한 3배의 증액손해배상, 고의침해라는 예외적인 사건에 근거한 변호사비용, 그리고 소송비용을 청구하였다. 또한 원고는 피고의 장래의 특허침해행위를 배제시키기 위하여 영구적인 금지명령을 청구하였다. 나아가 원고는 연방 민사소송규칙 제38조(b)에 근거한 배심재판을 신청하였다.<sup>14)</sup>

(6) 원고 Multiwave Sensors社は 자신이 발명한 기술에 대하여 우선일(priority day)을 확정하기 위하여 당해특허에 대하여 가출원하였다. 미국의 가출원제도는 우리나라의 청구범위유예출원과 유사한 제도로,<sup>15)</sup> 출원하려는 기술의 특허청구범위가 구체적으로 확정되기 이전에도 임시적으로 출원서를 작성하여 출원하고, 이를 통하여 당해출원에 대한 출원일을 확정하여 둌으로써, 당해 특허발명에 대한 출원일을 미리 확정하는 데에 의의가 있다.<sup>16)</sup> 결국 원고는 당해 특허발명에 대한 가출원을 하는 전략을 선택함으로써, 조기에 자신이 자금과 시간을 투자한 결실을 특허등록으로 맺고자 하였다.

(7) 이 소송은 통상의 소송과 마찬가지로, 원고 Multiwave Sensors社가 피고 SunSight社の 행위가 특허침해행위에 해당한다는 것을 증명할 수 있는가의 여부에 따라, 그리고 피고가 당해 특허의 무효성을 증명할 수 있는가의 여부에 따라,<sup>17)</sup> 당해소송의 결과가 결정될 것으로 보인다.

of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

14) Federal Rules of Civil Procedure § 38(b).

15) 다만 양자에 있어서는 차이점이 있다. 우선 청구범위 유예출원의 경우 정규출원으로 인정되지만, 출원일로부터 1년 6월 이내에 특허청구범위가 기재되어야 하며, 청구범위 유예출원시에 출원서에 완전한 형태로 발명에 대한 설명이 기재되어야 한다. 가출원의 경우에는 임시적인 출원으로서, 정규의 출원으로 인정되기 위해서는 1년 이내에 특허청구범위가 기재된 출원서가 정식으로 제출되어야 하지만, 가출원시에 출원서의 기재사항에 대해서는 형식과 내용에 있어서 제한이 없다.

16) 35 U.S.C. § 111(b).

17) 미국 특허법 제282조에 따라 등록된 특허는 유효한 것으로 추정되기 때문에(35 U.S.C. § 282. A patent shall be presumed valid), 피고가 당해 특허의 무효성에 대하여 증명하여야 한다.

## 의약품

## 다 Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Wockhardt Bio AG et al

## 〈 소 송 내 용 〉

- [사건번호 1:16-cv-00034] 원고 Millennium Pharmaceuticals, Inc.는 피고 Wockhardt Bio AG/ Wockhardt USA, LLC을(를) 상대로 브론산(boronic acid)화합물의 조성에 대한 특허 US6713446, US6958319를 침해하였다는 이유로 2016년 1월 22일 미국 델라웨어 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

## ■ 당사자 정보

## 원고① [제조기업]

▷ Millennium Pharmaceuticals, Inc.

## ○ 원고현황

- 1993년 설립된 미국의 의약품 개발, 제조 및 판매회사

## ① Millennium Pharmaceuticals, Inc.



## 피고② [제조기업]

▷ Wockhardt Bio AG

## ○ 피고현황

- 스위스 바이오 의약품의 개발, 제조, 판매 회사

## ② Wockhardt Bio AG



## ■ 법원 정보

## 관할 법원

D.C.Delaware

## 담당 판사

Gregory M. Sleet

## 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Bortezomib for Injection, 3.5 mg/vial, a generic version of VELCADE



## 2 소송 관련 특허정보(2건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6713446	Formulation of boronic acid compounds	화학·바이오/ 의약품
US6958319	Formulation of boronic acid compounds	화학·바이오/ 의약품

## 3 원고 Millennium Pharmaceuticals, Inc.의 최근소송이력

사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학·바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0 (0%)	10 (0.4%)	1967 (91.4%)	150 (6.9%)	25 (1.1%)	0 (0%)	2152

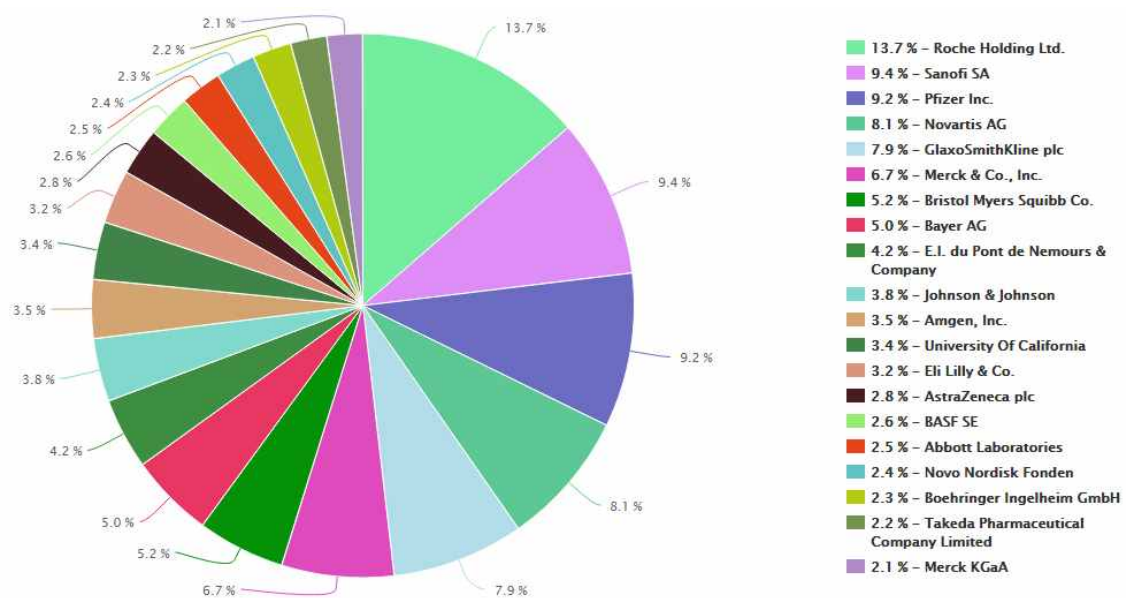
## 5 원고 Millennium Pharmaceuticals, Inc.의 소송분야 주요기업 ▶▶

### 주요기업 Top 20



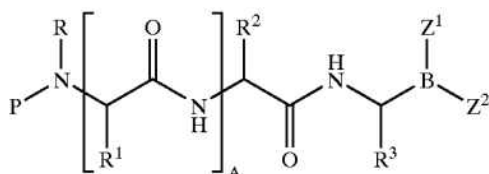
\* 붉은색일수록 매출이 높으며 블럭이 클수록 특허보유수가 많음

### 주요기업 Top 20 특허 점유율



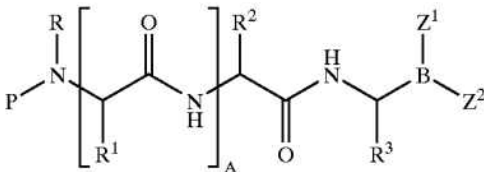
## 6 소송관련 특허 상세정보 - ①

## US6713446

명칭	Formulation of boronic acid compounds	
출원인	The United States of America as represented by the Secretary of the Department of Health and Human Services	
최종권리자	The United States of America as represented by the Secretary of the Department of Health and Human Services	
산업 / 기술 분류	화학 바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US10/056567	2002.01.25
등록번호 / 등록일	US6713446	2004.03.30
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>The present invention provides stable compounds prepared from boronic acid and lyophilized compounds thereof of the formula (1): in which Z1 and Z2 are moieties derived from sugar. The invention also provides methods for preparing such compounds. Lyophilizing a mixture comprising a boronic acid compound and a moiety derived from sugar produces a stable composition that readily releases the boronic acid compound upon reconstitution in aqueous media.</p>		

## 6 소송관련 특허 상세정보 - ②

### US6958319

명칭	Formulation of boronic acid compounds	
출원인	The United States of America as represented by the Secretary of the Department of Health and Human Services	
최종권리자	The United States of America as represented by the Secretary of the Department of Health and Human Services	
산업 / 기술 분류	화학 바이오 / 의약품	
출원번호 / 출원일	US10/664732	2003.09.18
등록번호 / 등록일	US6958319	2004.04.01
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>The present invention provides stable compounds prepared from boronic acid and lyophilized compounds thereof of the formula (1): in which Z1 and Z2 are moieties derived from sugar. The invention also provides methods for preparing such compounds. Lyophilizing a mixture comprising a boronic acid compound and a moiety derived from sugar produces a stable composition that readily releases the boronic acid compound upon reconstitution in aqueous media.</p>		

## 7 소송의 특징과 전망

(1) 이 소송의 원고는 Millennium Pharmaceutical社이고, 종양학(oncology)의 치료 분야에 있어서 사용되는 의약품을 개발, 생산, 판매하는 기업이다. 피고 Wockhardt Bio AG社와 Wockhardt USA社는 제너릭 의약품을 생산, 판매하는 기업이다.

(2) 이 소송의 대상특허인 446 특허와 319 특허의 발명의 명칭은 “브론산 화합물의 조성(Formulation of Boronic Acid Compounds)”이다. 2002년 12월 2일 원고 Millennium Pharmaceutical社는 특허권자인 미국정부로부터 양 특허에 대한 독점적 실시권을 취득하였다. 446 특허와 319 특허를 구체화하고 있는 “VELCADE 의약품”은 단백질 복합물의 활동을 억제시키는 의약품(proteasome inhibitor)으로서,<sup>18)</sup> 원고는 미국 식약청(FDA)에 이 의약품에 대한 생산, 판매를 위하여 NDA(New Drug Application) 신청을 하였고, 2003년 식약청의 승인이 이루어졌다. 이후 “VELCADE 의약품”은 “오렌지북(Orange Book)”에도 등재되었다.<sup>19)</sup>

(3) 피고 Wockhardt社는 “VELCADE 의약품”에 대한 제너릭 의약품을 생산, 판매하기 위하여 미국 식약청에 ANDA(Abbreviated New Drug Application)<sup>20)</sup> 신청을 하였고, 특히 피고는 미국 특허법 제355조(j)(2)(A)(vii)(IV)에 근거하여,<sup>21)</sup> 446 특허

18) 구체적으로 446 특허의 청구항 19, 20, 31, 32, 46, 49, 53, 57, 61과 319 특허의 청구항 25, 26, 40, 54, 57, 62, 66, 70이 “VELCADE 의약품”을 구체화 하고 있다.

19) 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> (2016년 4월 28일 14시 방문).

20) 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 의약품에 대한 관련시장진입이 상대적으로 용이하게 되었다. 최승재 “미국 특허법” 법문사 2011. 2. 28. 393-396면.

21) 35 U.S.C. § 271(e)(2)(A). It shall be an act of infringement to submit ... an application under section

와 319 특허가 무효이거나 집행이 불가능하고, 혹은 자신이 제너릭 의약품을 생산, 판매하는 것이 양 특허의 침해가 아니라는 주장을 하였다.<sup>22)</sup> 이후 원고 Millennium Pharmaceutical社は 미국 특허법 제271조(e)(2)(A)에 근거하여,<sup>23)</sup> 446 특허와 319 특허의 존속기간이 만료되기 이전에 피고가 ANDA 신청을 한 것은 특허침해에 해당한다고 주장하면서, 이 특허침해소송을 제기하였다.

(4) 이 소송에서 원고 Millennium Pharmaceutical社は 446 특허와 319 특허에 대한 직접침해이외에 유도침해와 기여침해를 주장하면서, 손해배상과 영구적인 금지명령을 청구하였다. 그리고 원고는 당해 사건이 예외적인 사건에 해당한다는 이유로 변호사비용을 청구하였다.

(5) 2015년 8월 20일 446 특허의 일부 청구항이 Millenium Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc., C.A. 사건에서,<sup>24)</sup> 자명성을 근거로 무효라는 선고를 받았다.<sup>25)</sup> 그리고 2016년 3월 22일 원고 Millennium Pharmaceutical社와 피고 Wockhardt社の 소송 중에 446 특허의 제20항, 제31항, 제49항, 제53항이 무효라는 판결을 선고 받았다.<sup>26)</sup> 따라서 앞으로 이 소송은 당해 특허의 무효성에 대한 결과에 따라 판결이 선고될 것으로 보이며, 원고는 당해 특허의 유효성을 증명하기 위한 소송 전략을 펼쳐야 할 것이다.

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.

22) 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 확인(certification)하여야 한다. 특히 iv)의 경우를 “Paragraph IV 확인(certification)”이라고 하고(21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(IV)), 이는 당해 특허권의 무효를 주장하거나, 당해 특허권에 대한 비침해를 주장하는 것으로 특허분쟁상황이 된다.

23) 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.

24) Millenium Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc., C.A. No. 12-1011-GMS (consolidated), 2015 U.S. Dist. LEXIS 110099 (D. Del. Aug. 20, 2015).

25) 2015년 9월 21일에는 특허무효에 대한 항소가 제기되었다.

26) Millenium Pharmaceuticals, Inc. v. Wockhardt Bio AG and Wockhardt USA LLC, No. 16-034-GMS (D. Del. Mar. 22, 2016).

게임 및 생활가구

라 National Products, Inc. v. Trippe Manufacturing Company et al

〈 소 송 내 용 〉

o [사건번호 2:16-cv-00390] 원고 National Products, Inc.는 피고 Trippe Manufacturing Company/ Tripp Lite Holdings, Inc.를 상대로 퀵 릴리스 전자 플랫폼에 대한 특허 US6585212를 침해하였다는 이유로 2016년 3월 16일 미국 워싱턴 서부 지방법원에 소를 제기하였다.

1 소송 서지 정보

당사자 정보

원고① [제조기업]

▷ National Products, Inc.

피고② [제조기업]

▷ Trippe Manufacturing Company

○ 원고현황

- 1994년 설립, 미국 워싱턴에 본사를 두었으며 휴대전화 및 기타 휴대용 전자장치의 제조회사

○ 피고현황

- 미국의 전원솔루션관련 전자 제품 제조회사

① National Products, Inc.



② Trippe Manufacturing Company



법원 정보

관할 법원

D.C.W.D.Washington

담당 판사

James L. Robart

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Full Motion Universal Tablet and Phone Desk  
Clamp (DDR0310SC) and the Full Motion  
Universal Tablet Desk Clamp (DDR1013SC)



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US6585212	Quick release electronics platform	기타산업 / 게임 및 생활가구

## 3 원고 National Products, Inc. 의 최근소송이력

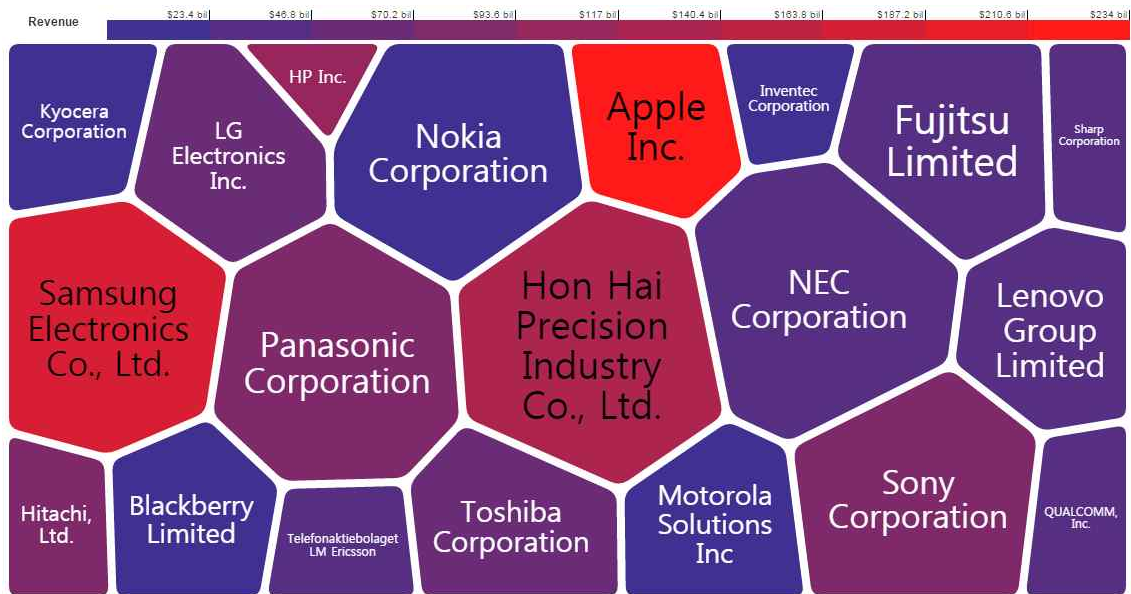
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
2:16-cv-00109	2016.01.25	D.C.W.D.Washington	Bracketron, Inc.	US6585212
2:16-cv-00402	2016.03.18	D.C.W.D.Washington	Belkin International, Inc.	US6389451 US8505861

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
6 (3.4%)	4 (2.3%)	33 (19.1%)	12 (6.9%)	58 (33.7%)	59 (34%)	172

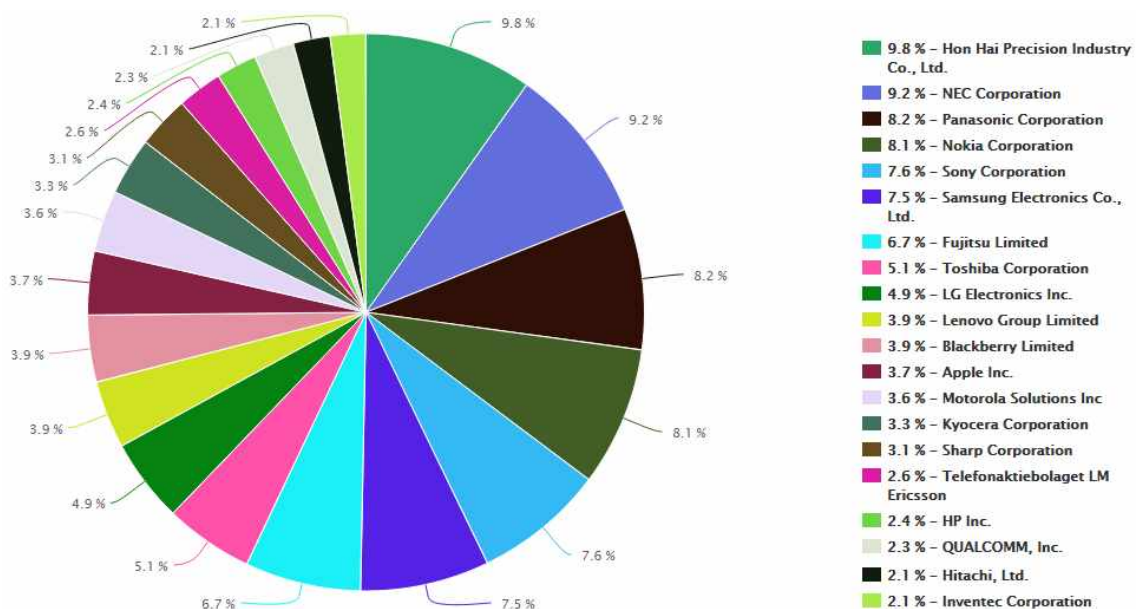
## 5 원고 National Products, Inc.의 소송분야 주요기업

### 주요기업 Top 20



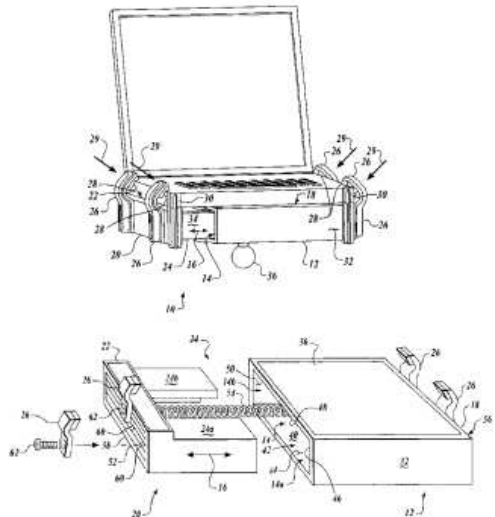
\* 붉은색일수록 매출이 높으며 블록이 클수록 특허보유수가 많음

### 주요기업 Top 20 특허 점유율



## 6 소송관련 특허 상세정보

### US6585212

명칭	Quick release electronics platform	
출원인	CARNEVALI, JEFFREY D	
최종권리자	NATIONAL PRODUCTS INC	
산업 / 기술 분류	기타산업 / 게임 및 생활가구	
출원번호 / 출원일	US09/933171	2001.08.20
등록번호 / 등록일	US6585212	2003.07.01
소유권 최종 양도일	2015.12.16	
기술 요약	대표도면	
<p>A mounting platform having first and second frame members being slidably interconnected along a first direction, at least one of the first and second frame members including a device mounting surface positioned relative to the first direction; one or more clamping members coupled to each of the first and second frame members, each of the clamping members including a clamping surface being spaced above and inclined toward the device mounting surface; and a biasing member coupled between the first and second frame members for biasing the first and second frame members toward one another along the first direction.</p>		

### US6585212 특허 양도 이력: 1건

	양도일시	양도자	양수자
1	2015.12.16	CARNEVALI, JEFFREY D	NATIONAL PRODUCTS INC

## 7 소송의 특징과 전망

(1) 이 사건의 원고 National Product社는 미국 워싱턴에 본사를 두고 1994년에 설립된 휴대전화 및 휴대용 전자장치 제조회사이다. National Product社는 2016년 3월 16일 Tripp Manufacturing社와 Tripp Lite社를 상대로 특허 212를 침해하였다는 이유로 미국 워싱턴 서부지방법원에 소를 제기하였다.

(2) 피고 Tripp Manufacturing Company社는 1922년 설립되어 현재는 Tripp Lite社라는 이름으로 사업을 영위하고 있다. Tripp Lite社는 미국 일리노이 주에 설립되었으며 미국 내에서 전원 솔루션 관련 전자제품을 제조하고 판매하는 업체이다.

(3) 계쟁특허인 212특허는 2003년 7월 1일 등록되었고, 원고는 출원인 Jeffrey D. Carnevali로부터 2015년 12월 16일에 특허를 양수받았다. 212 특허는 퀵 릴리스 전자 지지대(quick release electronic platform)에 관한 발명으로 원고는 피고가 제조하고 판매하는 핸드폰 및 테블릿 pc 거치대가 자사의 특허를 침해한다고 주장하였다.

(4) 원고는 피고 Trip Lite사가 212 특허를 직접 침해하였으며, 미국 내 제조, 사용, 판매, 수입을 통한 직접침해를 지속적으로 하고 있다고 주장하였다. 원고는 구제책으로 예비적·영구적 금지명령, 35 U.S.C. §284상의 손해배상과 판결 전 이자, 35 U.S.C. §284상의 소송비용을 청구하였다.

(5) 원고는 2015년 12월 16일 특허를 양수받자마자 거치대 시장의 경쟁업체들인 High Gear Specialties社(2015.12.17.), Arkon Resources社(2015.12.17.), Wireless Accessory Solutions社(2015.12.29.), Bracketron社(2016.01.25)를 상대로 동일한 법원에 특허침해의 소를 제기한 바 있다. 동종업계의 경쟁사들을 상대로 소를 제기하는 경우 시장 점유율을 높이고자 경쟁사 제품들의 시장 진입을 막으려는 전략일 수 있다. 혹은 라이선스 계약을 통하여 로열티를 받고자 하는 전략일 수도 있다. 원고 National Product社의 경우 동종업계 업체들에게 소송을 제기한 후 라이선스 계약에서 우위를 점하고자 하는 전략을 취할 가능성이 높다. 현재 진행 중인 5건의 소는 병합되어 진행 될 것으로 예상되며, 원고와 라이선스 계약을 체결하는 업체들에 대하여는 합의로 소를 취하할 가능성이 높다.

## 의료장치기술

## 마 Masimo Corporation v. Philips Electronics North America Corporation et al

## 〈 소 송 내 용 〉

- o [사건번호 1:16-cv-00137] 원고 Masimo Corporation는 피고 Philips Electronics North America Corporation, Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH를 상대로 신호 처리 장치 및 방법에 대한 특허 US8180420, US8532727, US8888708을 침해하였다는 이유로 2016년 3월 4일 미국 델라웨어 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

## ■ 당사자 정보

## 원고① [제조기업]

▷ Masimo Corporation

## ○ 원고현황

- 1995년 설립되었으며 환자 모니터링 등 의료기기 개발회사

## ① Masimo Corporation



## 피고② [제조기업]

▷ Philips Electronics North America Corporation

## ○ 피고현황

- 환자정보시스템, 홈 헬스 케어 제품 등 헬스케어 관련 가전 제품 개발회사

## ② Philips Electronics North America Corporation



## ■ 법원 정보

## 관할 법원

D.C.Delaware

## 담당 판사

Leonard P. Stark

## ■ 경쟁 제품

### 계쟁 제품

### 제품 이미지

MP20/30, MP40/50, and MP60/70/80/90 monitors and MX500/700/800 monitors, IntelliVue line of patient monitors



## 2 소송 관련 특허정보(2건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US8180420	Signal processing apparatus and method	장치산업 / 의료장치기술
US8532727	Dual-mode pulse oximeter	장치산업 / 의료장치기술
US8888708	Signal processing apparatus and method	장치산업 / 의료장치기술

## 3 원고 Masimo Corporation의 최근소송이력

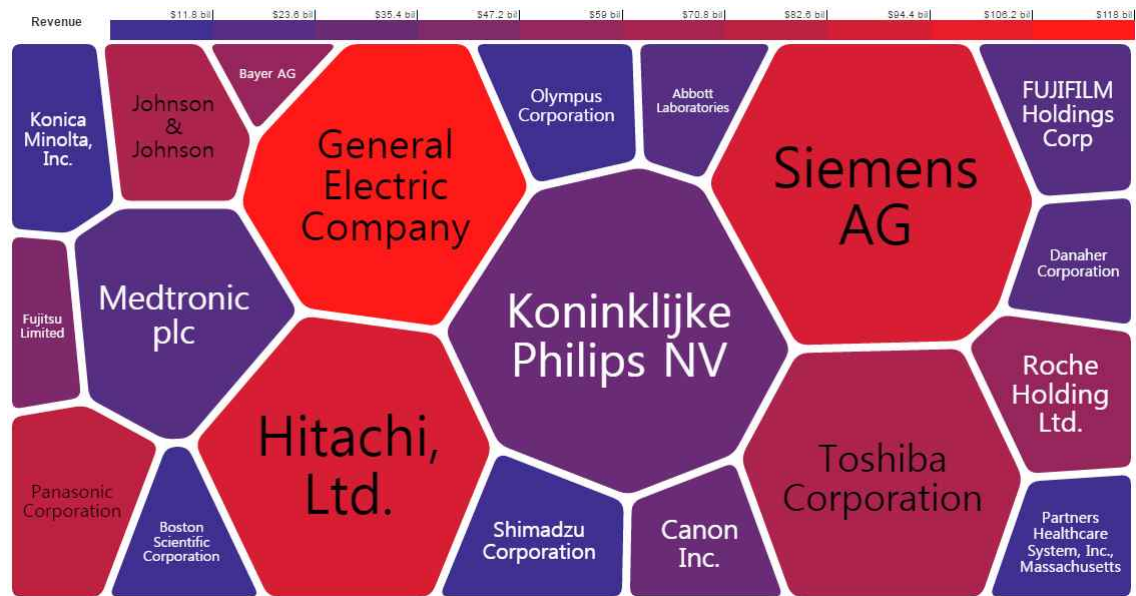
사건번호	소송일자	관할법원	피고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
16 (1.7%)	67 (7.2%)	2 (0.2%)	831 (89.9%)	6 (0.6%)	2 (0.2%)	924

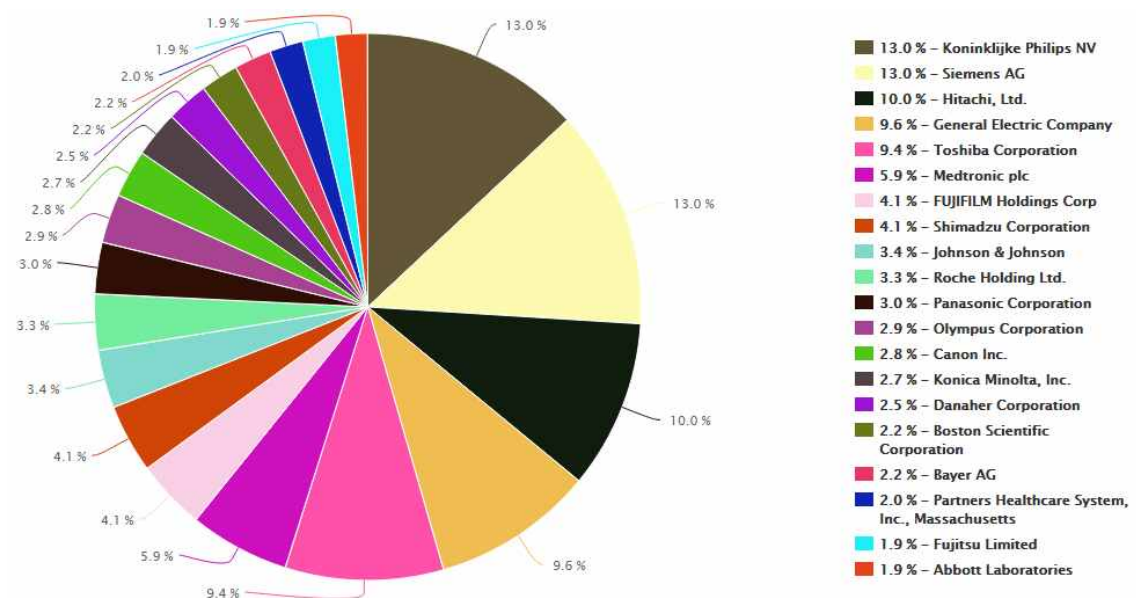
## 5 원고 Masimo Corporation의 소송분야 주요기업

### 주요기업 Top 20



\* 붉은색일수록 매출이 높으며 블록이 클수록 특허보유수가 많음

### 주요기업 Top 20 특허 점유율



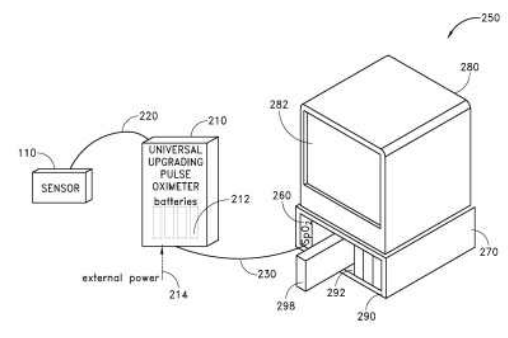
## 6 소송관련 특허 상세정보 - ①

### US8180420

명칭	Signal processing apparatus and method	
출원인	MASIMO Corporation	
최종권리자	MASIMO Corporation	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 의료장치기술	
출원번호 / 출원일	US11/842128	2007.08.20
등록번호 / 등록일	US8180420	2012.05.15
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A method and an apparatus to analyze two measured signals that are modeled as containing desired and undesired portions such as noise, FM and AM modulation. Coefficients relate the two signals according to a model defined in accordance with the present invention. In one embodiment, a transformation is used to evaluate a ratio of the two measured signals in order to find appropriate coefficients. The measured signals are then fed into a signal scrubber which uses the coefficients to remove the unwanted portions. The signal scrubbing is performed in either the time domain or in the frequency domain. The method and apparatus are particularly advantageous to blood oximetry and pulserate measurements. In another embodiment, an estimate of the pulserate is obtained by applying a set of rules to a spectral transform of the scrubbed signal. In another embodiment, an estimate of the pulserate is obtained by transforming the scrubbed signal from a first spectral domain into a second spectral domain. The pulserate is found by identifying the largest spectral peak in the second spectral domain.</p>		

## 6 소송관련 특허 상세정보 - ②

### US8532727

명칭	Dual-mode pulse oximeter	
출원인	Masimo Corporation	
최종권리자	Masimo Corporation	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 의료장치기술	
출원번호 / 출원일	US11/894722	2007.08.20
등록번호 / 등록일	US8532727	2013.09.10
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>A portable stand alone patient monitor is dockable with a docking station attached to a patient bed. The portable monitor is configured to operate in a stand alone mode and a docked mode. The docking station can include a second local monitor.</p>		

## 6 소송관련 특허 상세정보 - ③

### US8888708

명칭	Signal processing apparatus and method	
출원인	Masimo Corporation	
최종권리자	Masimo Corporation	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 의료장치기술	
출원번호 / 출원일	US13/471340	2012.05.14
등록번호 / 등록일	US8888708	2014.11.18
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약	대표도면	
<p>A method and an apparatus to analyze two measured signals that are modeled as containing desired and undesired portions such as noise, FM and AM modulation. Coefficients relate the two signals according to a model defined. The method and apparatus are particularly advantageous to blood oximetry and pulse rate measurements.</p>		

## 7 소송의 특징과 전망

(1) 이 사건의 원고 Masimo社는 1995년 설립되었으며 환자 모니터링 등에 사용되는 의료기기를 개발하는 회사이다. Masimo社는 Phillips Electronics North America社와 Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH社를 상대로 신호처리 장비 및 방법에 대한 특허 420, 727, 708(이하 ‘계쟁특허들’)을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방법원에 소를 제기하였다. 계쟁특허들은 Masimo사가 출원하여 2012년~2014년까지 등록받은 특허들이다.

(2) 원고는 2009년 2월 3일 피고들을 상대로 특허침해의 소<sup>27)</sup>를 제기한 바 있으며, 2014년 배심원들은 특허222와 984에 대한 침해를 인정하며 4억6천6백만 달러의 손해를 배상하라는 판결을 내렸다.

(3) 원고는 이 사건에서 피고들이 침해제품을 미국 내 소비자들에게 제공하여 그들로부터 금액 직접 침해하도록 유도하였으므로 35 U.S.C. §271(b)상의 유도침해와 침해제품의 부품을 판매하거나 판매를 제안하였으므로 35 U.S.C. §271(c)상의 기여침해에 해당한다고 주장하였고, 피고가 미국 시장을 독점함에 있어 15 U.S.C. §2상의 부당독점 및 부당독점 모의에 해당하고, 시장 우월적 지위를 남용한 부당거래에 대한 15 U.S.C. §1상의 부당한 거래 제한을 위반하였다고 주장하였다.

(4) 이 사건의 구제책으로 원고는 35 U.S.C. §271상의 특허침해 인정, 35 U.S.C. §283상의 영구금지명령을 포함한 금지명령, 35 U.S.C. §284상의 손해배상과 판결 전 이자, 고의 침해에 따른 징벌적 손해배상, 35 U.S.C. §285상의 예외적 사안으로 소송비용, 15 U.S.C. §1상의 반경쟁 행위에 따른 손해배상과 변호사비용 및 U.S.C. §26상의 반경쟁 행위 금지명령을 청구하였다.

(5) 원고는 지난 2009년 소송을 통하여 특허침해를 인정받는 데에 성공하였고, 소송이 진행되는 과정에서 등록받은 특허로 새로운 소송을 시작한 것이다. 이러한 소송은 물론 새로 등록받은 특허에 대하여 침해를 인정받으려고 할 수도 있으나

27) Masimo Corp. v. Philips Electronics North America Corp., 1:09-cv-00080, U.S. District Court, District of Delaware (Wilmington)

2009년 소송에 불복하여 항소할 의사를 내비치는 피고들을 압박하여 항소를 포기 시키거나 손해배상액을 합의하려는 것일 수도 있다. 실제로 두 당사자가 델라웨어 지방법원과 연방순회항소법원 두 곳에서 동시에 소를 진행하게 될지는 시간을 가지고 지켜보아야 할 것이다.

## 기타기계장치

## 바 Taser International, Inc. v. Phazzer Electronics, Inc. et al

## 〈 소 송 내 용 〉

○ [사건번호 6:16-cv-00366] 원고 Taser International, Inc.는 피고 Phazzer Electronics, Inc., Sang Min International Co./ Ltd.를 상대로 특허 US7234262를 침해하였다는 이유로 2016년 3월 2일 미국 플로리다 중부 지방법원에 소를 제기하였다.

## 1 소송 서지 정보

## ■ 당사자 정보

## 원고① [제조기업]

▷ Taser International, Inc.

## ○ 원고현황

- 1991년 설립, 미국에 본사를 두었으며 스팀건과 같은 전기무기 제조업체

## ① Taser International, Inc.



## 피고② [제조기업]

▷ Phazzer Electronics, Inc.

## ○ 피고현황

- 2009년 설립된 미국의 전기 무기 제조업체

## ② Phazzer Electronics, Inc.



## ■ 법원 정보

## 관할 법원

D.C.M.D.Florida

## 담당 판사

Paul G. Byron

## ■ 계쟁 제품

### 계쟁 제품

Enforcer dart firing CEW's stun gun products



## 2 소송 관련 특허정보(1건)

특허번호	발명의 명칭	기술분야
US7234262	Electrical weapon having controller for timed current through target and date/time recording	기계소재 / 기타기계장치

## 3 원고 Taser International, Inc.의 최근소송이력

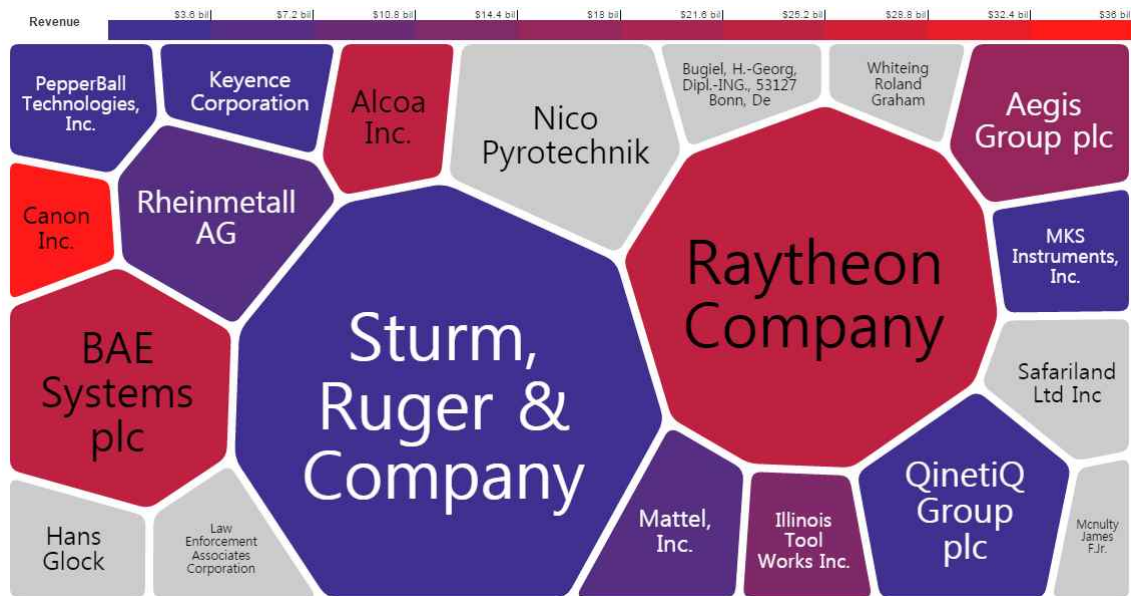
사건번호	소송일자	관할법원	피 고	관련특허번호
-	-	-	-	-

## 4 원고 특허자산 현황

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
8 (4.4%)	4 (2.2%)	1 (0.5%)	46 (25.5%)	120 (66.6%)	1 (0.5%)	180

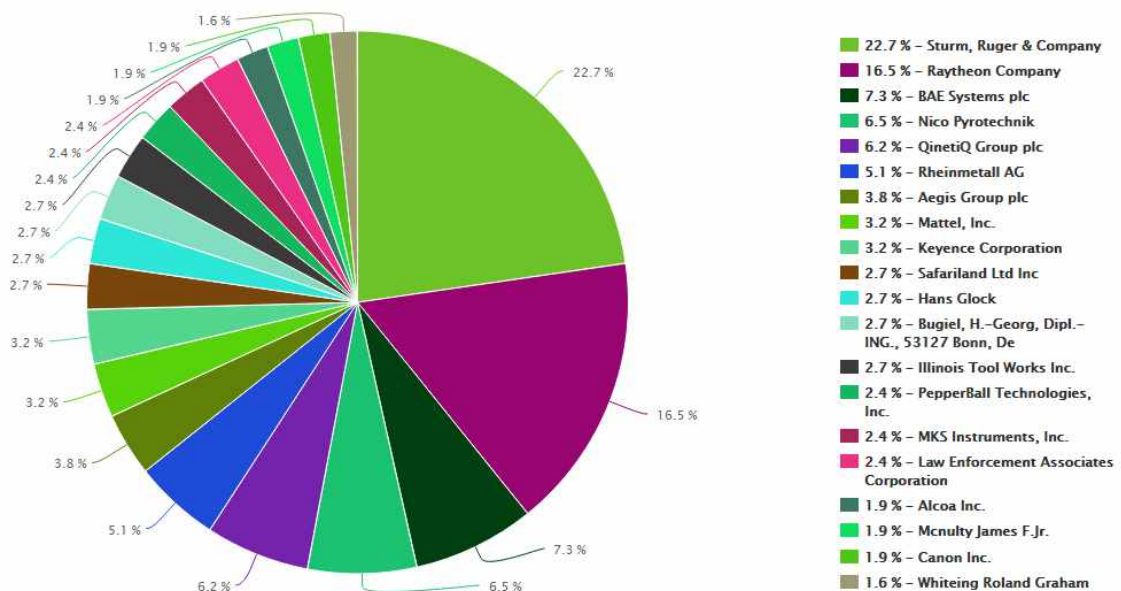
## 5 원고 Taser International, Inc.의 소송분야 주요기업

### 주요기업 Top 20



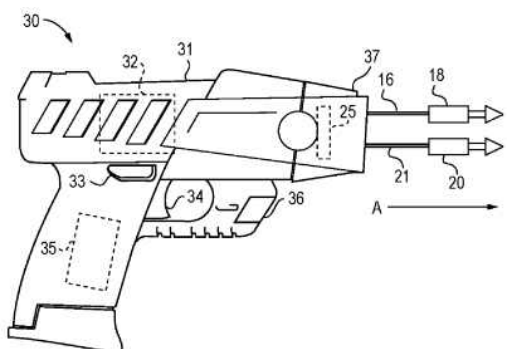
\* 붉은색일수록 매출이 높으며 블록이 클수록 특허보유수가 많음

### 주요기업 Top 20 특허 점유율



## 6 소송관련 특허 상세정보

### US7234262

명칭	Electrical weapon having controller for timed current through target and date/time recording	
출원인	TASER International, Inc.	
최종권리자	TASER International, Inc.	
산업 / 기술 분류	기계소재 / 기타기계장치	
출원번호 / 출원일	US11/164710	2005.12.02
등록번호 / 등록일	US7234262	2007.06.26
소유권 최종 양도일	-	
기술 요약		대표도면
<p>An apparatus for interfering with locomotion by a human or animal target includes a microprocessor programmed to track date and time, to initiate and maintain for a period an electrical current, and to record tracked date and time for each initiation of the current. The current, when conducted through the target, interferes with use by the target of the skeletal muscles of the target during the period.</p>		

## 7 소송의 특징과 전망

- (1) 이 사건 원고인 Taser International社は 미국에 본사를 두고 1991년 설립되었으며, 스텐건과 같은 전기무기를 제조 및 판매하고 있었다. 원고 Taser International社は Phazzer Electronics社와 Sang Min International社를 상대로 262특허를 침해한다는 이유로 미국 플로리다 중부 지방법원에 소를 제기하였다. Taser International社は 2007년 6월 26일 등록된 262특허의 유일한 권리자이다.
- (2) 원고 Taser International社は 2003년도부터 지속적으로 모델명 X26인 스텐건(conducted electrical weapon)을 생산 및 판매하였다. 이 모델은 공권력 집행기관과 전문 경호업체를 대상으로만 판매되었다. 원고의 스텐건은 107개 국가 17,800 곳의 기관에서 사용되고 있다.
- (3) 중국에 본사를 둔 Sang Min International社は 스텐건을 생산 및 판매하는 업체이고, 델라웨어주에 본사를 둔 Phazzer Electronics社は Sang Min International社로부터 수입하여 미국 내에 판매하는 업체이다. 2010년부터 Phazzer Electronics社は Sang Min International社로부터 수입한 제품을 “Enforcer”라는 이름으로 미국 내 스텐건 시장에서 일반인들을 상대로 판매하였다.
- (4) 이 소송에서 원고는 35 U.S.C. §271상의 특허침해, 15 U.S.C. §1125(a) 상의 허위광고, 15 U.S.C. §1114 상의 상표침해 및 일반법 상의 상표침해와 불공정 경쟁을 주장하며 구제책으로 영구적 금지명령, 이자와 비용을 포함한 손해배상, 고의 침해에 의한 증액손해배상, 변호사비용을 청구하였다.
- (5) 원고의 262 특허를 피고들이 침해하는지 여부를 판단하기에 앞서, 특허청구범위의 권리범위를 확정하는 심리(Markman Hearing)를 진행하게 된다. 청구범위가 확정되면 그 결과에 따라 약식판결(summary judgment)로 침해/비침해를 내리는 경우가 다수 존재하기 때문에 그 결과에 따라 본안 판결 전 합의로 종결할 수 있다. 본안으로 들어간다면, 피고는 특허 무효를 주장할 가능성이 높으므로 특허의 유효성과 침해의 판단여부에 따라서 결과가 달라질 것으로 예상된다.

## IV. 주요 NPE 분석

### 1. 주요 NPE TOP5

- 가. Sportbrain Holdings Llc
- 나. Fountain, Inc.
- 다. Shipping And Transit Llc
- 라. Anuwave, Llc
- 마. Pantaurus, Llc

## 1 주요 NPE TOP5

## ■ 주요 NPE TOP5 선정

- 2016년 1분기 NPE 연관 소송은 총 481건이며, 이 중 소송 상위 5개 NPE가 제기한 소송은 136건으로 전체 소송 대비 약 28%의 소송 점유율을 차지함

&lt;표-14&gt; 多소송 NPE TOP5(2016년 1분기)

(단위 : 건)

순위	NPE	산업대분류	1월	2월	3월	합계
1	Sportbrain Holdings Llc	정보통신	10	13	19	42
2	Fountain, Inc.	정보통신	0	0	25	25
3	Shipping And Transit Llc	장치산업	6	10	8	24
4	Anuwave, Llc	정보통신	0	0	18	23
		장치산업	0	5	0	
5	Pantaurus, Llc	전기전자	0	12	9	22
		장치산업	0	1	0	
합 계			16	41	79	136

## 가 Sportbrain Holdings LLC

### 〈 업체정보 〉

- Sportbrain Holdings LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세정보 파악은 어려우나 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 Texas주에 기반을 두고 활동하고 있는 NPE로 파악됨
- 동사의 주요 소송활동 시장분야(Market sector)는 가전제품 및 PCs 분야인 것으로 조사됨
- 소재지 : 6700 Woodlands Parkway No. 230-181, The Woodlands, Montgomery County, Texas 77382-2575

## 1 1/4분기 소송 현황

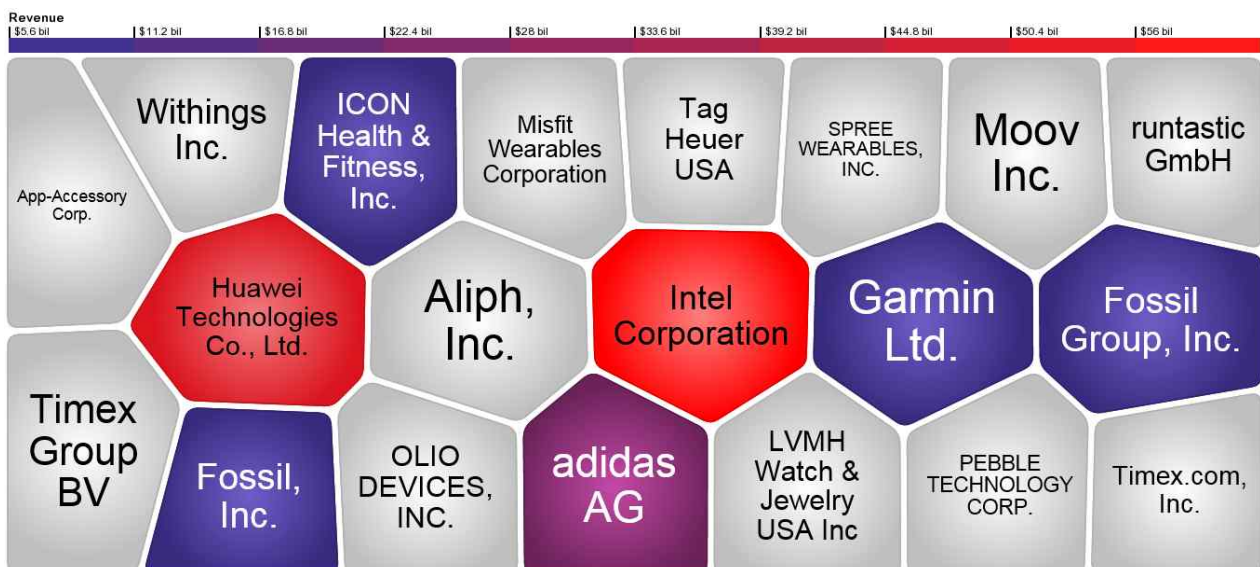
■ '16년 1/4분기 산업별 소송 제기 분야\*

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
42[0]	0	0	0	0	0	42
100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

\* 괄호 내 수치는 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

## 2 주요 피소기업

■ 동사는 '16년 1/4분기 총 42건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고는 아래와 같음



\* 블록의 색상은 매출규모를 나타내며 블록 면적은 보유특허 수에 비례

### 3 원고 특허자산 현황

#### 특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1	0	0	0	0	0	0
100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

### 4 소송 관련 특허정보(2건)

#### 기본정보

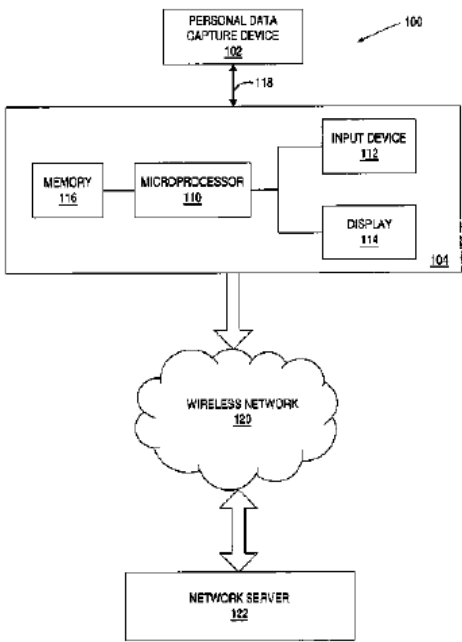
특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US7454002	Integrating personal data capturing functionality into a portable computing device and a wireless communication device	정보통신 / 이동통신기술
②US9247071	Methods and systems for providing portable VoIP services	정보통신 / 디지털통신기술

#### 인용·피인용 정보

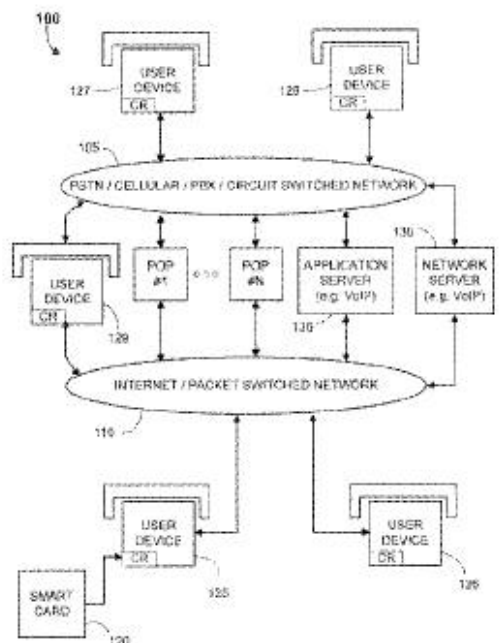
특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US7454002	인용 26건	Unassigned: 4, Living Systems, Inc.: 2, Nintendo Co., Ltd: 1, Hayle Brainpower PL: 1, Bro AG: 1, Polar Electro Oy: 1, Vectracor, Inc.: 1, Vestar Capital Partners, Inc.: 1, Robert Bosch GmbH: 1, Acumen, Virginia: 1
	피인용 78건	Apple Inc.: 35, Silver Lake Group, LLC: 14, Unassigned: 6, Aliph, Inc.: 5, ICON Health & Fitness, Inc.: 4, Medibotics LLC: 4, adidas AG: 3, ATLAS WEARABLES, INC.: 3, Bonutti Research Inc.: 1, Anumana, California: 1
②US9247071	인용 72건	Rpx Corporation: 7, Verizon Communications Inc.: 5, Cisco Systems, Inc.: 4, AT&T Inc.: 4, Nokia Corporation: 3, QUALCOMM, Inc.: 3, Hitachi, Ltd.: 2, Sony Corporation: 2, Intellectual Ventures Management, LLC: 2, Samsung Electronics Co., Ltd.: 2
	피인용 0건	-

## 5 소송관련 특허 상세정보

### 1 US7454002

명칭	Integrating personal data capturing functionality into a portable computing device and a wireless communication device	
출원인	Sportbrain, Inc.	
최종권리자	Heslop, Harry	
산업 / 기술 분류	정보통신/ 이동통신기술	
출원번호 / 출원일	US09/757241	2001-01-08
등록번호 / 등록일		2001-01-08
소유권 최종 양도일	2016.01.26	
기술 요약	대표도면	
<p>In one embodiment, personal data capturing functionality is integrated into a wireless communication device or a portable computing device by incorporating one or more personal parameter receivers into the wireless communication device or the portable computing device. In another embodiment, personal data capturing functionality is integrated into a wireless communication device or a portable computing device by attaching a personal data capture device to the wireless communication device or the portable computing device. The personal data capture device is configured to receive personal data of a user and transmit the personal data to the wireless communication device or the portable computing device, either of which is capable of transmitting the personal data to a network server over a wireless network.</p>		

 ②US9247071

명칭	Methods and systems for providing portable voip services	
출원인	unassigned	
최종권리자	Dowling Eric Morgan; Westerlund Robert A	
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술	
출원번호 / 출원일	US13/946682	2013-07-19
등록번호 / 등록일	US9247071	2016-01-26
소유권 최종 양도일	unassigned	
기술 요약	<p>A smart card is used with a network based system to providing portable telecommunication and computing services. In an exemplary embodiment the smart card holds a user authentication code and user telephony account information. The smart card transfers the user authentication code and the account information to one of a plurality of geographically dispersed card readers which are each connected to a local telephony device. When the smart card is plugged into a first card reader, telephone calls directed to the smart card user's follow-me telephone number are received at a first local telephony device. When the smart card is plugged into a second smart card reader, telephone calls directed to the follow-me telephone number are received at a second telephony local device. Hence the user is enabled to receive and place calls using any of the geographically dispersed telephony devices as though they were his/her own personal landline or cellular telephone supplied by his/her telephony services provider.</p>	
대표도면		

## 나 Fountain, Inc.

### 〈 업체정보 〉

- Fountain, Inc.는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세정보 파악은 어려우나 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 California에 기반을 두고 활동하고 있는 NPE로 파악됨
- 동사의 주요 소송활동 시장분야(Market sector)는 가전제품 및 PCs, 기타소비재 분야인 것으로 조사됨
- 소재지 : 6145 Shoup Avenue, #58, Woodland Hills, California 91367

## 1 1/4분기 소송 현황

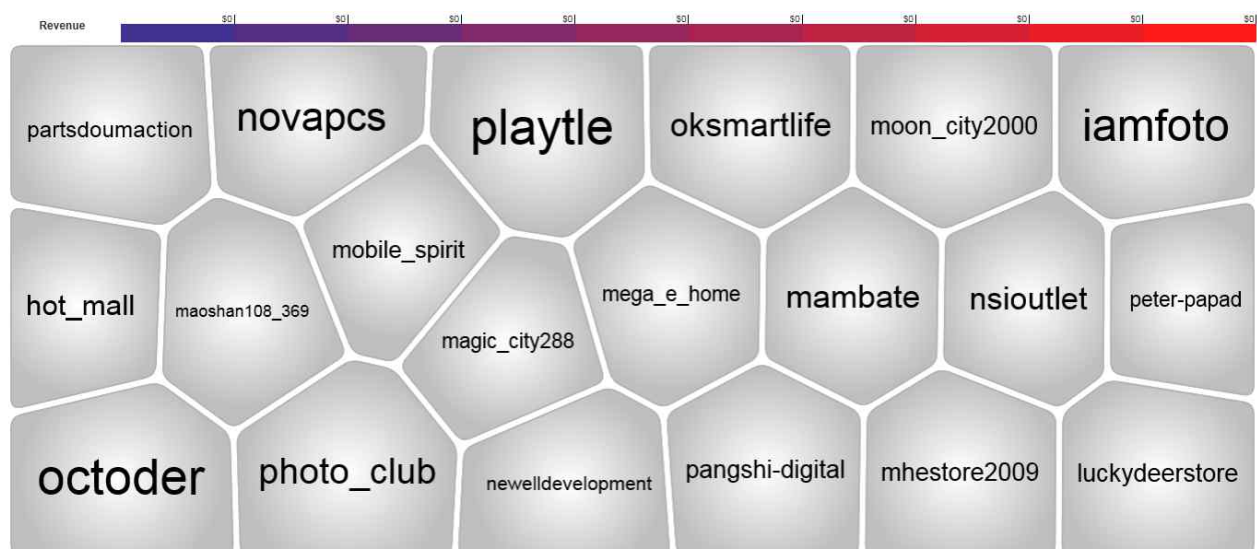
■ '16년 1/4분기 산업별 소송 제기 분야\*

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
25(0)	0	0	0	0	0	25
100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

\* 괄호 내 수치는 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

## 2 주요 피소기업

■ 동사는 '16년 1/4분기 총 25건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고는 아래와 같음



\* 블록의 색상은 매출규모를 나타내며 블록 면적은 보유특허 수에 비례

### 3 원고 특허자산 현황

특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1	0	0	0	0	0	0
100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

### 4 소송 관련 특허정보(1건)

기본정보

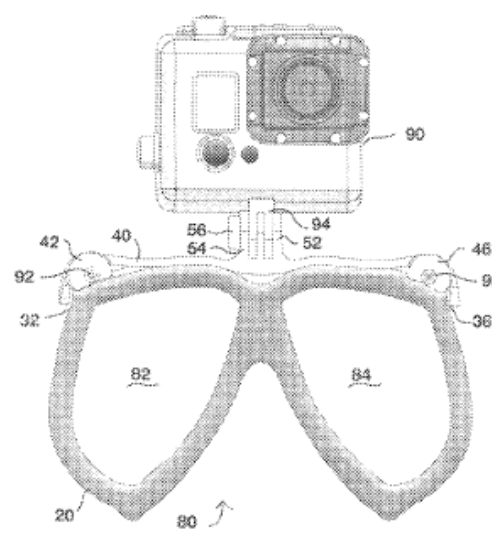
특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US9077877	Active headwear for detachably mounting an imaging device	정보통신/ AV(Audio-Video) 기술

인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US9077877	인용 4건	Unassigned: 3, Inon, Inc.: 1
	피인용 0건	-

## 5 소송관련 특허 상세정보

### 1 US9077877

명칭	Active headwear for detachably mounting an imaging device	
출원인	Fountain, Inc.	
최종권리자	Fountain, Inc.	
산업 / 기술 분류	정보통신 / AV(Audio-Video)기술	
출원번호 / 출원일	US13/987215	2013-07-10
등록번호 / 등록일	US9077877	2015-07-07
소유권 최종 양도일	2015.05.15	
기술 요약	대표도면	
<p>Disclosed is a mounting system and method for securing an imaging device to active headgear.</p> <p>In one embodiment, the mounting system includes a headwear frame to which can be attached a head strap to form a diving mask. A digital camera or a video recorder can be secured to an attachment base in the mounting system to allow use thereof in a hands-free operating mode.</p>		

## 다 Shipping And Transit, LLC

### 〈 업체정보 〉

- Shipping And Transit, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세정보 파악은 어려우나 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 Illinois주에 기반을 두고 활동하고 있는 NPE로 파악됨
- 동사의 주요 소송활동 시장분야(Market sector)는 자동차, 전자상거래/소프트웨어, 물류, 네트워킹 분야로 조사됨
- 소재지 : 6700 Woodlands Parkway No. 230-181, The Woodlands, Montgomery County, Texas 77382-2575

### 3 소송 현황

■ '16년 1/4분기 산업별 소송 제기 분야\*

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0	0	0	24(0)	0	0	24
0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

\* 괄호 내 수치는 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

### 1 주요 피소기업

■ 당사는 '16년 1/4분기 총 24건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고는 아래와 같음



\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

## 2 원고 특허자산 현황

### 특허자산 주력분야 : 장치산업

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
1	3	0	43	0	0	47
2.1%	6.3%	0%	91.4%	0%	0%	100%

## 4 소송 관련 특허정보(5건)

### 기본정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
❶US7400970	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle	장치산업 / 조정기술
❷US6415207	System and method for automatically providing vehicle status information	장치산업 / 진단측정기술
❸US6763299	Notification systems and methods with notifications based upon prior stop locations	장치산업 / 진단측정기술
❹US6904359	Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurrence of events	장치산업 / 진단측정기술
❺US7400970	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle	장치산업 / 진단측정기술

### 인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
❶US7400970	인용 4건	Acacia Research Corporation: 3, Shipping and Transit, LLC: 1
	피인용 24건	Silver Lake Group, LLC: 7, Avante International Technology, Inc.: 5, Supply Chain Connect LLC: 4, Aliph, Inc.: 2, XPO Logistics, Inc.: 2, New Flyer Industries Inc.: 2, Unassigned: 1, Precision Tracking Inc: 1

②US6415207	인용 60건	Iron Oak Technologies LLC: 7, Shipping and Transit, LLC: 6, Trimble Navigation Limited: 5, Unassigned: 3, Decaux Jean Claude: 2, Fujitsu Limited: 2, Acacia Research Corporation: 2, WNS Limited: 2, Dew Pitchmastic Plc: 1, GTE Vantage Inc: 1
	피인용 151건	Apple Inc.: 37, ELECTRONIC COMMUNICATION TECHNOLOGIES LLC: 25, West Notifications Group, Inc.: 19, Shipping and Transit, LLC: 12, X One, Inc., California: 11, Yacht Watchman International, Inc., Florida: 7, De Agostini SpA: 6, XPO Logistics, Inc.: 5, Flightlock, Inc., Texas: 4, MasterCard Incorporated: 4
③US6763299	인용 208건	Shipping and Transit, LLC: 27, AT&T Inc.: 20, Unassigned: 13, Iron Oak Technologies LLC: 11, Trimble Navigation Limited: 7, Nokia Corporation: 5, Decaux Jean Claude: 5, Telefonaktiebolaget LM Ericsson: 4, Vehicle IP, LLC, Tennessee: 3, Acacia Research Corporation: 3
	피인용 83건	1997 IRREVOCABLE TRUST FOR GREGORY P. BENSON: 16, United States Postal Service: 10, mPanion Inc: 9, United Parcel Service, Inc.: 9, Unassigned: 5, XPO Logistics, Inc.: 5, International Business Machines Corp.: 3, Nokia Corporation: 3, Juken Technology Ltd: 2, Alps Electric Co., Ltd.: 2
④US6904359	인용 197건	AT&T Inc.: 19, Shipping and Transit, LLC: 19, Unassigned: 13, Iron Oak Technologies LLC: 11, Trimble Navigation Limited: 6, Nokia Corporation: 5, Decaux Jean Claude: 5, Telefonaktiebolaget LM Ericsson: 4, Vehicle IP, LLC, Tennessee: 3, Acacia Research Corporation: 3
	피인용 174건	EMC Corporation: 26, Enhanced Geographic LLC: 16, United Parcel Service, Inc.: 14, United States Postal Service: 10, Zonar Systems Inc.: 10, Telular Corporation: 8, Dycom Industries, Inc.: 8, Silver Lake Group, LLC: 7, Intellectual Ventures Management, LLC: 6, International Business Machines Corp.: 5
⑤US7400970	인용 4건	Acacia Research Corporation: 3, Shipping and Transit, LLC: 1
	피인용 24건	Silver Lake Group, LLC: 7, Avante International Technology, Inc.: 5, Supply Chain Connect LLC: 4, Aliph, Inc.: 2, XPO Logistics, Inc.: 2, New Flyer Industries Inc.: 2, Unassigned: 1, Precision Tracking Inc: 1

## 5 소송관련 특허 상세정보

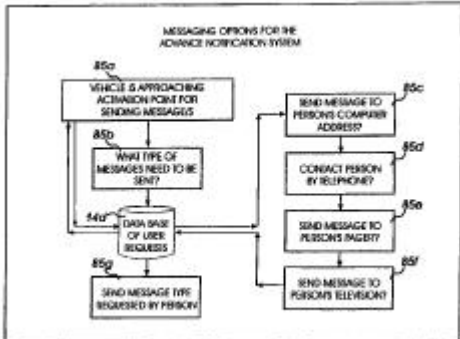
### 1 US7400970

명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle	
출원인	Melvino Technologies, Limited	
최종권리자	Shipping And Transit, Llc	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 조정기술	
출원번호 / 출원일	US11/430443	2006-05-09
등록번호 / 등록일	US7400970	2008-07-15
소유권 최종 양도일	2016.02.26	
기술 요약	<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>	
대표도면		

② US6415207

명칭	System and method for automatically providing vehicle status information	
출원인	Global Research Systems, Inc.	
최종권리자	Shipping And Transit, Llc	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 진단측정기술	
출원번호 / 출원일	US09/516476	2000-03-01
등록번호 / 등록일	US6415207	2002-07-02
소유권 최종 양도일	2015.07.27	
기술 요약	대표도면	
<p>A system for monitoring and reporting vehicle status information includes a database, a communication interface, and a system manager. The database stores status information associated with a vehicle, and the communication interface is designed to communicate with communication devices remotely located from the system. The system manager receives a message transmitted from the vehicle and updates the status information stored in the database based on the received message. When a remote communication device establishes communication with the communication interface, the communication interface receives caller identification information automatically transmitted to the communication interface. The system manager analyzes this caller identification information and automatically retrieves status information from the database based on the caller identification information. The system manager then transmits, via the communication interface, the retrieved status information to the remote communication device.</p>		

③ US6763299

명칭	Notification systems and methods with notifications based upon prior stop locations	
출원인	Arrivalstar, Inc.	
최종권리자	Shipping And Transit, Llc	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 진단측정기술	
출원번호 / 출원일	US10/435765	2003.05.12
등록번호 / 등록일	US6763299	2004.07.13
소유권 최종 양도일	2016.02.19	
기술 요약	대표도면	
<p>Methods and systems are disclosed for maintaining a delivery list having a plurality of stop locations, for monitoring travel data associated with a vehicle in relation to the delivery list, and for, when the vehicle approaches, is at, or leaves a stop location, sending a communication to a party associated with a subsequent stop location to notify the party of impending arrival at the subsequent stop location.</p>		

 4 US6904359

<b>명칭</b>	Notification systems and methods with user-definable notifications based upon occurrence of events		
<b>출원인</b>	Arrivalstar, Inc.		
<b>최종권리자</b>	Shipping And Transit, Llc		
<b>산업 / 기술 분류</b>	장치산업 / 진단측정기술		
<b>출원번호 / 출원일</b>	US10/435767	2003.05.12	
<b>등록번호 / 등록일</b>	US6904359	2005.06.07	
<b>소유권 최종 양도일</b>	2015.06.27		
<b>기술 요약</b>	<b>대표도면</b>		
<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>			

⑤ US7400970

명칭	System and method for an advance notification system for monitoring and reporting proximity of a vehicle	
출원인	Melvino Technologies, Limited	
최종권리자	Shipping And Transit, Llc	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 진단측정기술	
출원번호 / 출원일	US11/430443	2006.05.09
등록번호 / 등록일	US7400970	2008.07.15
소유권 최종 양도일	2016.02.26	
기술 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>		

## 라 Anuwave, LLC

### 〈 업체정보 〉

- Anuwave, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세정보 파악은 어려우나 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 Texas주에 기반을 두고 활동하고 있는 NPE로 파악됨
- 동사의 주요 소송활동 시장분야(Market sector)는 전자상거래 및 소프트웨어, 재무서비스 분야인 것으로 조사됨
- 소재지 : 1333 McDermott Drive, Suite 150, Allen, TX 75013

## 1 1/4분기 소송 현황

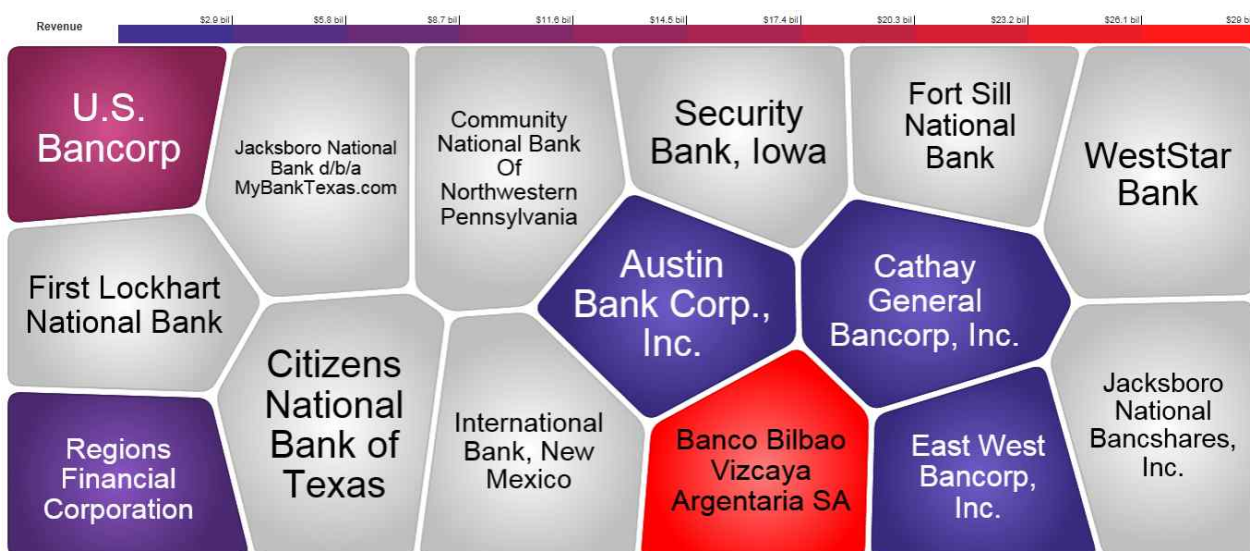
■ '16년 1/4분기 산업별 소송 제기 분야\*

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
18(0)	0	0	5(0)	0	0	23(0)
78%	0%	0%	22%	0%	0%	100%

\* 괄호 내 수치는 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

## 2 주요 피소기업

■ 동사는 '16년 1/4분기 총 23건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고는 아래와 같음



\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

### 3 원고 특허자산 현황

#### 특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
2	0	0	0	0	0	2
100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

### 4 소송 관련 특허정보(2건)

#### 기본정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US8295862	Method and system to enable communication through sms communication channel	정보통신/ 디지털통신기술
②US7084735	Remote vehicle security system	장치산업/ 조정기술

#### 인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US8295862	인용 4건	Comtech Telecommunications Corp.: 1, Yahoo! Inc.: 1, Swisscom AG: 1, Verizon Communications Inc.: 1
	피인용 0건	-
②US7084735	인용 23건	Unassigned: 4, CTS Corporation: 1, Aisin Seiki Co., Ltd.: 1, United Technologies Corporation: 1, Mitsubishi Electric Corporation: 1, Visteon Corporation: 1, Magna International Inc.: 1, Bayron, Harry: 1, McElroy: 1, Knorr-Bremse AG: 1
	피인용 9건	Polaris Industries Inc.: 3, Caterpillar Inc.: 2, Snap-on Incorporated: 1, Wireless Matrix Corporation: 1, Oracle Corporation: 1, Vista Equity Partners, LLC

## 5 소송관련 특허 상세정보

### 1 US8295862

명칭	Method and system to enable communication through sms communication channel	
출원인	Telibrahma Convergent Communications Pvt Ltd	
최종권리자	Anuwave Llc	
산업 / 기술 분류	정보통신 / 디지털통신기술	
출원번호 / 출원일	US11/734295	2007-04-12
등록번호 / 등록일	US8295862	2012-10-23
소유권 최종 양도일	2015.11.24	
기술 요약	대표도면	
<div>The present invention provides a method and system to provide network aware applications on a mobile device that can communicate using existing SMS communication channels without resorting to other IP based communication channels that are costlier and are not available on many of the networks.</div> <div></div>		

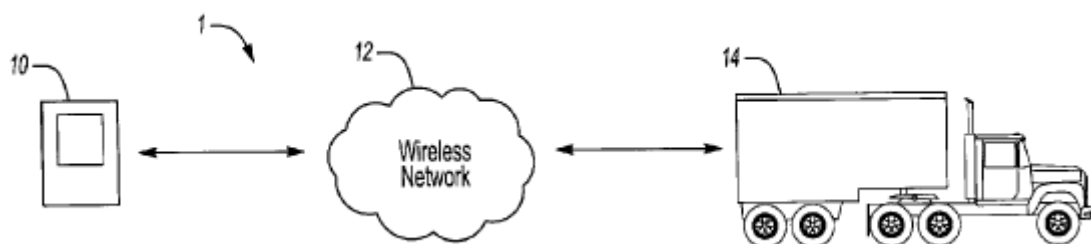
②US7084735

명칭	Remote vehicle security system	
출원인	Idsc Holdings, Llc.	
최종권리자	Autoloxer Llc	
산업 / 기술 분류	장치산업 / 조정기술	
출원번호 / 출원일	US10/229757	2002-08-28
등록번호 / 등록일	US7084735	2006-08-01
소유권 최종 양도일	2014.09.30	

기술 요약

A system and method for selectively limiting at least one operational characteristic, such as maximum speed, of a vehicle. A vehicle limitation control signal is supplied to the vehicle over a wireless communication network. In response to the limitation control signal, the maximum speed of the vehicle is limited.

대표도면



## 마 PanTaurus, LLC

### 〈 업체정보 〉

- PanTaurus, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세정보 파악은 어려우나 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 Texas주에 기반을 두고 활동하고 있는 NPE로 파악됨
- 동사의 주요 소송활동 시장분야(Market sector)는 가전제품 및 PCs, 기타소비재, 전자상거래 및 소프트웨어, 이동통신 및 장치, 네트워킹, 반도체 등으로 다양한 분야에서 소송활동을 벌이고 있는 것으로 조사됨
- 소재지 : 2305 North St. Ste. 205, Beaumont, TX 77702

## 1 1/4분기 소송 현황

■ '16년 1/4분기 산업별 소송 제기 분야\*

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0	21(0)	0	1(0)	0	0	22(0)
0%	95%	0%	5%	0%	0%	100%

\* 괄호 내 수치는 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

## 2 주요 피소기업

■ 동사는 '16년 1/4분기 총 22건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고는 아래와 같음



\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

### 3 원고 특허자산 현황

#### 특허자산 주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
0	1	0	0	0	0	0
0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%

### 4 소송 관련 특허정보(1건)

#### 기본정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US6272533	Secure computer system and method of providing secure access to a computer system including a stand alone switch operable to inhibit data corruption on a storage device	전기전자 / 컴퓨터기술

#### 인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US6272533	인용 8건	Dunn Robert T 4 Cedar Ridge Drive Bedford Ma 01730: 1, Unassigned: 1, EMC Corporation: 1, Value Technology Inc.: 1, International Business Machines Corp.: 1, Hitachi, Ltd.: 1, US Navy: 1, J.A.S. Technology (AUSTRALIA) Pty. Ltd
	피인용 219건	Intel Corporation: 106, Seagate Technology PLC: 28, Unassigned: 20, Nikon Corporation: 17, Lenovo Group Limited: 6, De Agostini SpA: 5, International Business Machines Corp.: 4, Arris Group, Inc.: 2, Dell Inc.: 2, Alphabet Inc.: 2

## 5 소송관련 특허 상세정보

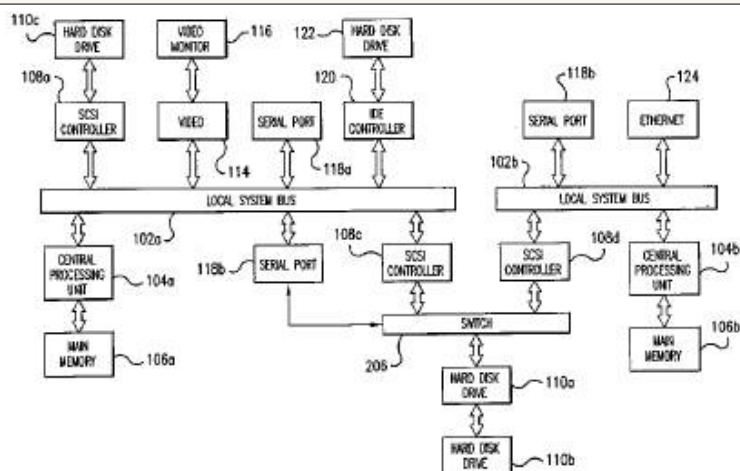
### 1 US6272533

명칭	Secure computer system and method of providing secure access to a computer system including a stand alone switch operable to inhibit data corruption on a storage device	
출원인	Browne Hendrik A.	
최종권리자	Pantaurus Llc	
산업 / 기술 분류	전기전자/컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US09/250277	1999-02-16
등록번호 / 등록일	US6272533	2001-08-07
소유권 최종 양도일	2014.10.28	

#### 기술 요약

A computer system includes hardware for selectively disabling alteration of data residing on a mass storage device which is subject to remote access. In one embodiment, a hard disk drive is operated in a conventional manner including both read and write modes when the system is being operated in a non-secure mode of operation, such as when remote access is not allowed. In a secure mode of operation, a locally operated switch is used to disable writing to the hard disk drive to maintain data integrity on the drive. The system may also include first and second electrically isolated buses and corresponding processors. In this configuration, the hard disk drive may be selectively connected to the first bus and processor for the storage of data, or to the second bus and processor when in a secure mode to provide for read-only remote access to the information stored on the hard drive. A write-only hard drive may also be included for storage of confidential information provided by remote users so that other remote users cannot access that information. In a master/slave processor configuration, all system programming is resident in an isolated portion of the system inaccessible to remote users. The slave processor receives instructions only from the master processor so that the operation of the slave processor cannot be compromised by viruses uploaded by remote users.

#### 대표도면



## V. NPE 분쟁특허 분석

### 1. NPE 분쟁 고빈도 특허 TOP5

---

[정보통신]

가. US7454002

---

[전기전자]

나. US6272533

---

[장치산업]

다. US6415207

---

[화학·바이오]

라. US5968976

---

[기타산업]

마. US6626800

## 1 NPE 분쟁 고빈도 특허 TOP5

## ■ NPE 분쟁 고빈도 특허 TOP5 선정

- 2016년 1분기 NPE가 소송에 활용한 특허를 6대 산업별로 분류하여 산업별 활용 빈도가 가장 높은 특허를 추출, 해당 특허에 대한 기본 정보 및 기술 키워드 분석, 선행특허 자료 등 제공

&lt;표-14&gt; NPE 분쟁 고빈도 특허 TOP5

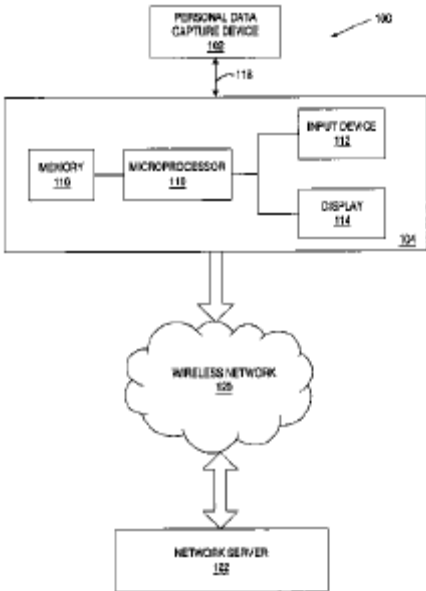
(단위 : 건)

순번	산업분류	특허번호	최종권리자	1월	2월	3월	합계
1	정보통신	US7454002	Sportbrain, Inc.	10	13	18	41
2	전기전자	US6272533	Pantaurus Llc	0	12	9	21
3	장치산업	US6415207	Shipping And Transit, Llc	4	9	8	21
4	기계소재	-	-	0	0	0	0
5	화학바이오	US5968976	Shire International Licensing, B.v.	0	0	2	2
6	기타산업	US6626800	Optima Exercise, Llc	1	0	0	1
합 계				14	34	37	85

정보통신

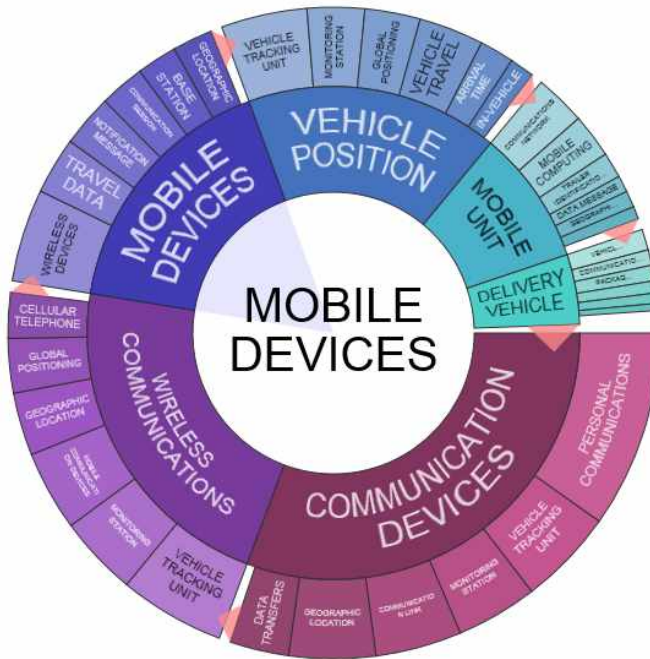
1 분쟁 고빈도 특허 상세정보

US7454002

명칭	Integrating personal data capturing functionality into a portable computing device and a wireless communication device	
출원인	Heslop, Harry	
최종권리자	Sportbrain, Inc.	
산업 / 기술 분류	정보통신/이동통신기술	
출원번호 / 출원일	US09/757241	2001-01-08
등록번호 / 등록일		2008-11-18
소유권 최종 양도일	2016.1.26	
기술 요약	대표도면	
<p>In one embodiment, personal data capturing functionality is integrated into a wireless communication device or a portable computing device by incorporating one or more personal parameter receivers into the wireless communication device or the portable computing device. In another embodiment, personal data capturing functionality is integrated into a wireless communication device or a portable computing device by attaching a personal data capture device to the wireless communication device or the portable computing device. The personal data capture device is configured to receive personal data of a user and transmit the personal data to the wireless communication device or the portable computing device, either of which is capable of transmitting the personal data to a network server over a wireless network.</p>		

## 2 주요 기술키워드

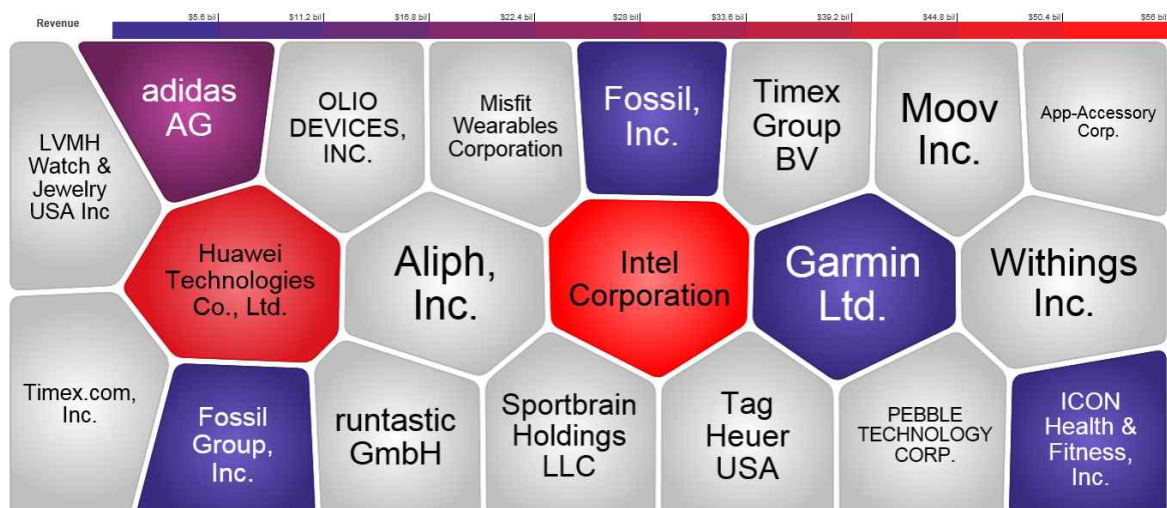
US7454002 특허의 Text Clustering 분석을 통해 도출한 주요 기술키워드



\* 인용특허군의 특허명칭 및 초록에 기술된 주요 기술키워드 분석

### 3 연관소송 주요 피고

■ '16년 1/4분기 US7454002 특허를 활용하여 총 41건의 소송이 제기되었으며, 주요 피고는 아래와 같음



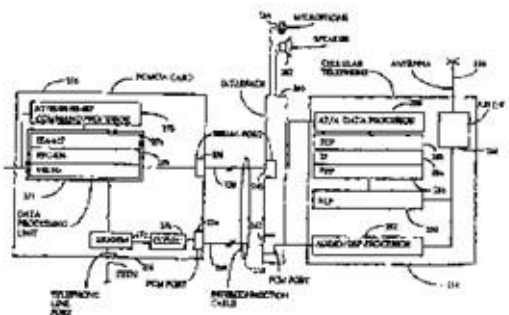
\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

## 4 선행특허 상세정보

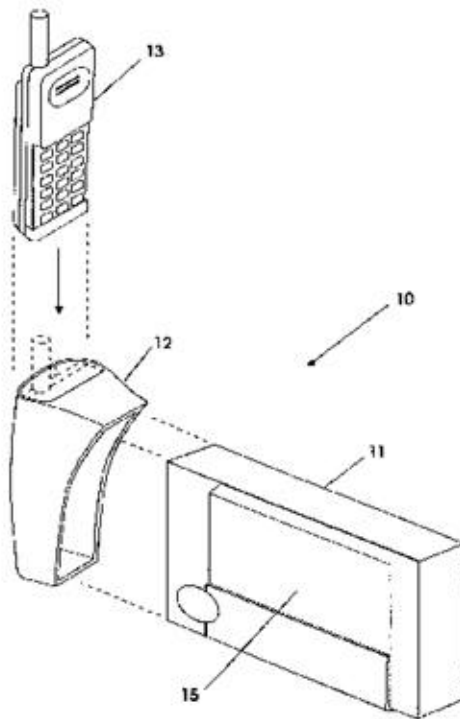
### 1 US6085242

명칭	Method for managing a repository of user information using a personalized uniform locator	
최종권리자	Open Invention Network, Llc	
우선권일	1999-01-05	
권리상태	Active	
분쟁건수	-	
기술 요약	<p>An apparatus and method for implementing a personalized uniform Resource Locator (URL) for a network user is disclosed. The personalized URL apparatus and method comprises the steps of: 1) assigning a unique user identifier associated with the user information and 2) creating a personalized URL using at least a portion of the unique user identifier prepended to a domain name.</p>	
대표도면		

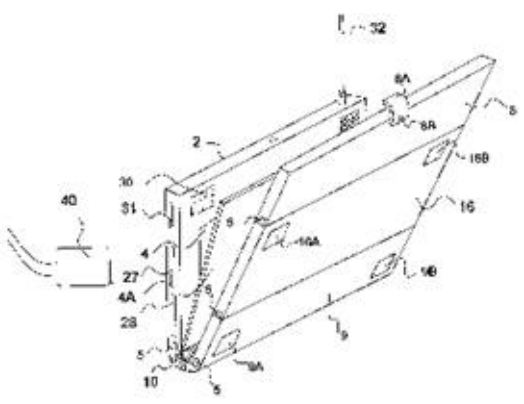
## ②US5956651

명칭	Cellular telephone interface system for amps and cdma data services
최종권리자	Qualcomm Incorporated
우선권일	1996-09-30
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>The cellular telephone interface system has the capability to automatically choose between AMPS and CDMA cellular transmission protocols for data transmissions. The cellular telephone interface system includes a PC-modem card such as a PCMCIA card for interconnecting the cellular telephone to a data source such as a laptop computer portable facsimile machine or the like. The cellular telephone is capable of transmission in accordance with either AMPS or CDMA transmission protocols. For AMPS the PC-modem card converts data signals received from the data source into PCM signals for forwarding to the cellular telephone. The cellular telephone converts the PCM signals into AMPS formatted signals for transmission to a local cellular base station. For CDMA transmission the PC-modem card converts the data signals received from the data source into RS-232E signals for transmission to the cellular telephone. The cellular telephone converts the RS-232E signals into CDMA formatted signals for transmission to the local base station. A variety of data formatting and data compressing protocols are also provided including TCP IP PPP and V42.bis. In one embodiment hardware and software for implementing the protocols are provided primarily within the PC-modem card to thereby reduce the cost size and power consumption of the cellular telephone itself. In another embodiment hardware and software for implementing the TCP IP and PPP protocols are provided within the cellular telephone. Method and apparatus embodiments of the invention are disclosed.</p>	

③ US5964847

명칭	Mobile client computer interacting with docking device	
최종권리자	Lenovo Pc International	
우선권일	1997-03-10	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약	대표도면	
<p>A computer and particularly a mobile client computer system in which flexibility in use of the system is enhanced by a capability of receiving and dynamically recognizing a variety of what are here called docking options. Docking options are peripheral devices such as radio transceivers which can be selectively connected to and used with a mobile client system. A docked option is identified by an exchange of signals between the system and the option accomplished through a plurality of input/output ports which together define an interface to the option.</p>		

 4US5983073

명칭	Modular notebook and pda computer systems for personal computing and wireless communications		
최종권리자	Netairus Technologies Llc		
우선권일	1997-04-04		
권리상태	Active		
분쟁 건수	2		
기술 요약		대표도면	
<p>A small light weight modular microcomputer based computer and communications systems designed for both portability and desktop uses. The systems make use of a relative large flat panel display device assembly (2) an expandable hinge device (10) battery power source (9) keyboard assembly (16) and wireless communications devices (32 51). The systems are capable of bi-directional realtime communications of voice audio text graphics and video data. Both wire-based or wireless communications methods and devices are implemented. Wireless communications devices may include one or more telephone-like handsets (14) and/or earset (34). The wireless communication devices may include one or more antennae (32). Systems can be configured in a portable arrangement similar to conventional notebook computers but can be quickly and easily disassembled and re-assembled for office desktop uses. Systems may consist of a base computer unit (100) comprising wireless communication devices may act as a relay station relaying voice and other data between the handset or earset and external wide area communications networks. The system may be capable of performing personal digital assistant (PDA) cellular telephone conventional notebook computer desktop computer functions.</p>			

⑤ US5991640

명칭	Docking and electrical interface for personal use communication devices	
최종권리자	Optis Wireless Technology, Llc	
우선권일	1996-11-22	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약	<p>A docking and electrical interface for physically supporting and electrically interconnecting a personal communication device such as a mobile cellular telephone and a master electronic system such as the electronic system of an automobile. Utilizing the interface allows an operator to selectively control the personal communication device using the master controls for the master electronic system removing the need to access and manipulate the controls of the personal communication device.</p>	
대표도면		

## 전기전자

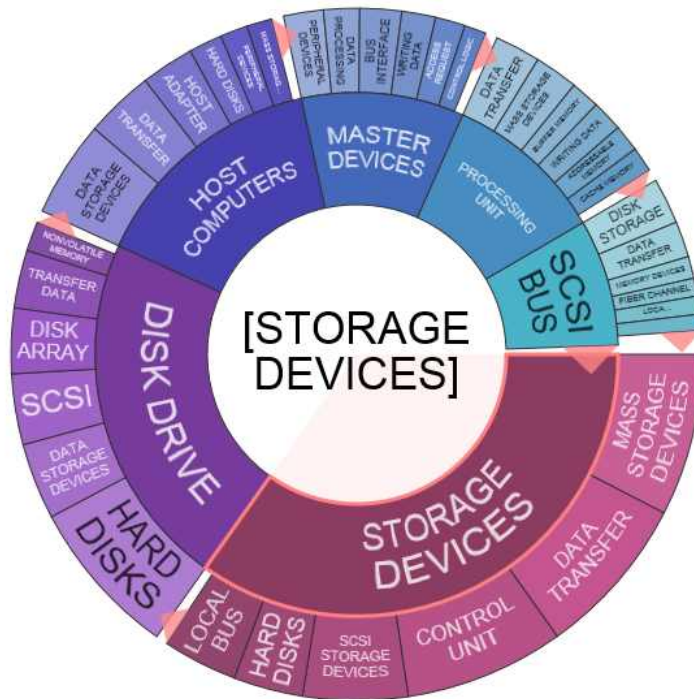
## 1 분쟁 고빈도 특허 상세정보

## US6272533

명칭	Secure computer system and method of providing secure access to a computer system including a stand alone switch operable to inhibit data corruption on a storage device	
출원인	Browne Hendrik A.	
최종권리자	Pantaurus Llc	
산업 / 기술 분류	전기전자/컴퓨터기술	
출원번호 / 출원일	US09/250277	1999-02-16
등록번호 / 등록일		2001-08-07
소유권 최종 양도일	2014.10.28	
기술 요약	<p>A computer system includes hardware for selectively disabling alteration of data residing on a mass storage device which is subject to remote access. In one embodiment, a hard disk drive is operated in a conventional manner including both read and write modes when the system is being operated in a non-secure mode of operation, such as when remote access is not allowed. In a secure mode of operation, a locally operated switch is used to disable writing to the hard disk drive to maintain data integrity on the drive. The system may also include first and second electrically isolated buses and corresponding processors. In this configuration, the hard disk drive may be selectively connected to the first bus and processor for the storage of data, or to the second bus and processor when in a secure mode to provide for read-only remote access to the information stored on the hard drive. A write-only hard drive may also be included for storage of confidential information provided by remote users so that other remote users cannot access that information. In a master/slave processor configuration, all system programming is resident in an isolated portion of the system inaccessible to remote users. The slave processor receives instructions only from the master processor so that the operation of the slave processor cannot be compromised by viruses uploaded by remote users.</p>	
대표도면		

## 2 주요 기술키워드

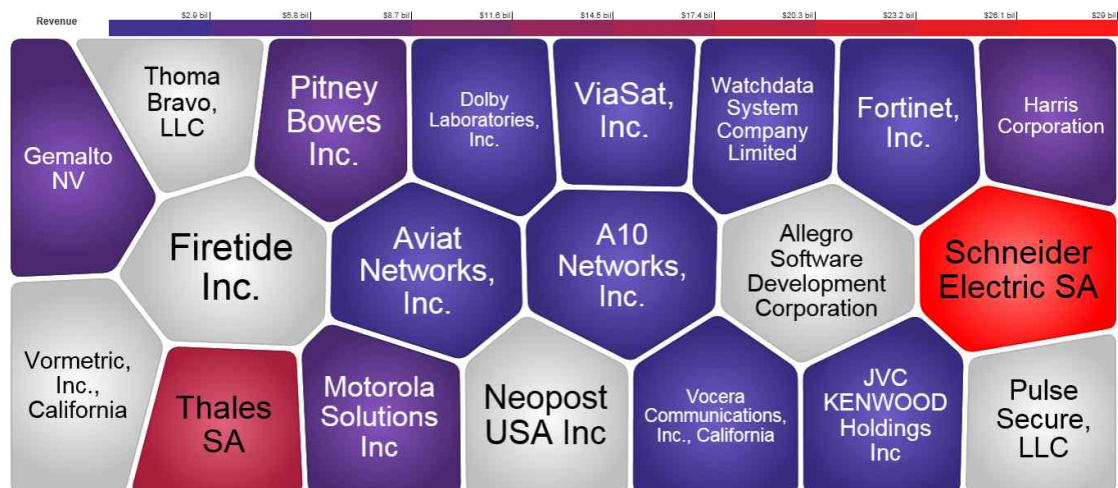
■ US6272533특허의 Text Clustering 분석을 통해 도출한 유사 기술군의 주요 기술키워드



\* 인용특허군의 특허명칭 및 초록에 기술된 주요 기술키워드 분석

### 3 연관소송 주요 피고

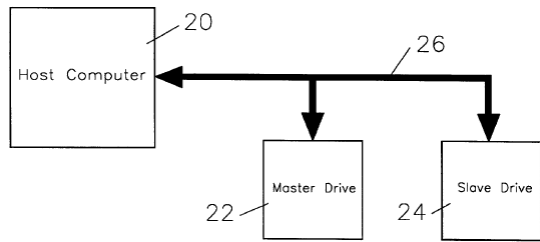
■ '16년 1/4분기 US6272533 특허를 활용하여 총 21건의 소송이 제기되었으며, 주요 피고는 아래와 같음



\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

## 4 선행특허 상세정보

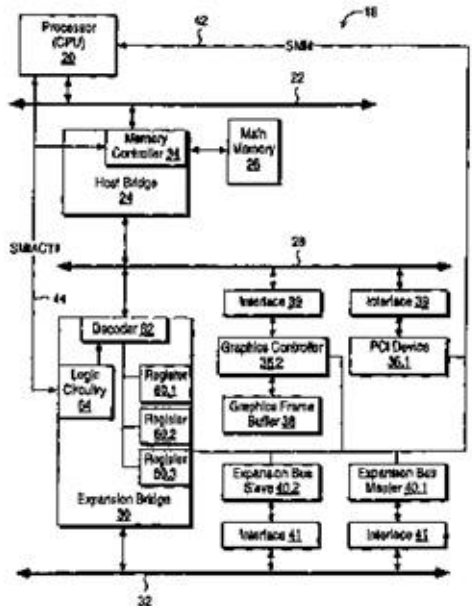
### ① US5996045

명칭	Ide disk drive arrangement that combines the capacity of a master drive and slave drive while hiding the presence of slave drive to a host computer	
최종권리자	Seagate Technology Llc	
우선권일	1997-07-08	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약	대표도면	
<div>The present invention comprises two IDE disk drives for connection to an IDE bus configured as a master drive and a slave drive. In the present invention both drives are capable of receiving commands from a host computer connected to the IDE bus. Depending on the type of conunand which is received the drive which receives the command determines the appropriate response to the command and initiates a sequence which in cooperation with the other drive ensures that the command is executed properly. Thus the host sends commands over the IDE bus thinking that only one drive is present and the drives handle between themselves how to respond to the command in a way that mimics the response of a single drive.</div> <div><pre>graph LR; HC[Host Computer 20] -- 26 --&gt; MD[Master Drive 22]; HC -- 26 --&gt; SD[Slave Drive 24]; MD -- 26 --&gt; HC;</pre></div>		

②US5721825

명칭	System and method for global event notification and delivery in a distributed computing environment
최종권리자	F. Poszat Hu, L.L.c.
우선권일	1996-03-15
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>A system in method for global event notification in a distributed computer environment is presented. The system and method of the present invention utilizes a local event registry to identify local event consumers that should be notified when an event occurs. The system and method also utilizes a global event registry which identifies other servers which need notification when an event occurs. These other servers will then in turn notify their local event consumers of the event. The system and method of the present invention incorporates multiple levels of filtering to allow event consumers to remove notification of events having little or no interest. The system and method of the present invention also ensures that duplicate event notifications are not received for the same event.</p>	

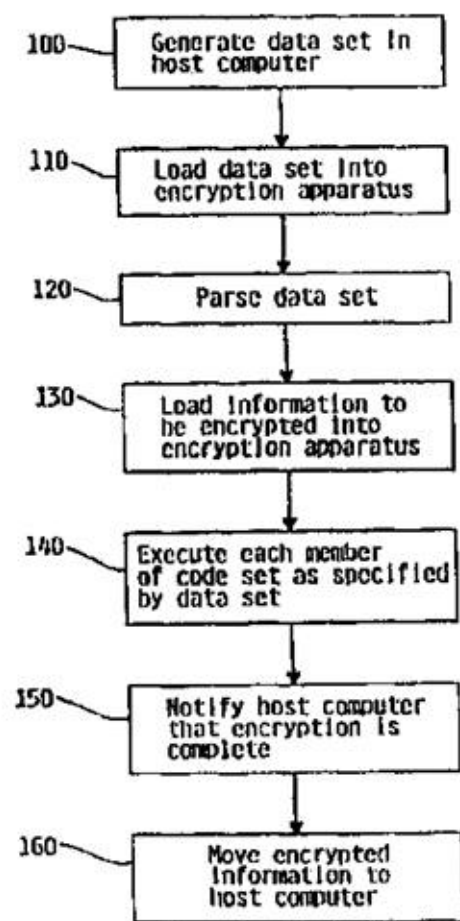
 ③US5729760

명칭	System for providing first type access to register if processor in first mode and second type access to register if processor not in first mode
최종권리자	Intel Corporation
우선권일	1996-06-21
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>A method of providing access to an input/output (I/O)-mapped register of a computer system is described. The computer system includes a processor operable in a system management mode (SMM) in which the processor accesses a dedicated system management memory space a real mode a protected mode and a virtual 8086 mode. The method includes the steps of firstly receiving an access request at the I/O-mapped register. Logic circuitry associated with the I/O-mapped register then determines whether the processor is operating in SMM by examining the status of a system management interrupt acknowledge (SMIACT#) output of the processor. If the logic circuitry determines that the processor is operating in SMM a first unrestricted type of access by the processor to the I/O-mapped register is provided. Alternatively if the logic circuitry determines that the processor is not operating in SMM a second restricted type of access by the processor to the I/O-mapped register is provided. If the first unrestricted type of access is provided to the processor it performs an operation under the direction of code stored in the dedicated system management memory address space on the contents of the I/O-mapped register.</p>	

4 US5734208

명칭	Dynamic termination for signal buses going to a connector
최종권리자	Dell Usa, L.p.
우선권일	1996-06-14
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>A method and apparatus for dynamically providing an AC termination for a signal bus going to a connector. A circuit is provided that senses whether the connector is occupied. If the connector is un-occupied an AC termination circuit is dynamically enabled to provide appropriate termination of the signal bus. If the connector is occupied the AC termination circuit is dynamically disabled so that the signal bus has no termination at the connector. The circuit has application in a personal computer.</p>	

 ⑤US5742686

명칭	Device and method for dynamic encryption	
최종권리자	Finley; Phillip Scott	
우선권일	1996-06-14	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약		대표도면
<p>An apparatus and method for dynamic encryption of information including data voice and graphics consisting of a random access memory containing encryption and decryption programs and the information to be encrypted and decrypted an encryption processor executing the encryption and decryption programs the encryption and decryption programs being a code set whose members are distinct encryption/decryption codes executed serially by the encryption processor to encrypt and decrypt the information and also being optionally repetitively executed and a data set in the random access memory specifying the order and execution and number of repetitions of each member of the code set.</p>		 <pre>graph TD; 100[100 Generate data set in host computer] --&gt; 110[110 Load data set into encryption apparatus]; 110 --&gt; 120[120 Parse data set]; 120 --&gt; 130[130 Load information to be encrypted into encryption apparatus]; 130 --&gt; 140[140 Execute each member of code set as specified by data set]; 140 --&gt; 150[150 Notify host computer that encryption is complete]; 150 --&gt; 160[160 Move encrypted information to host computer];</pre>

장치산업

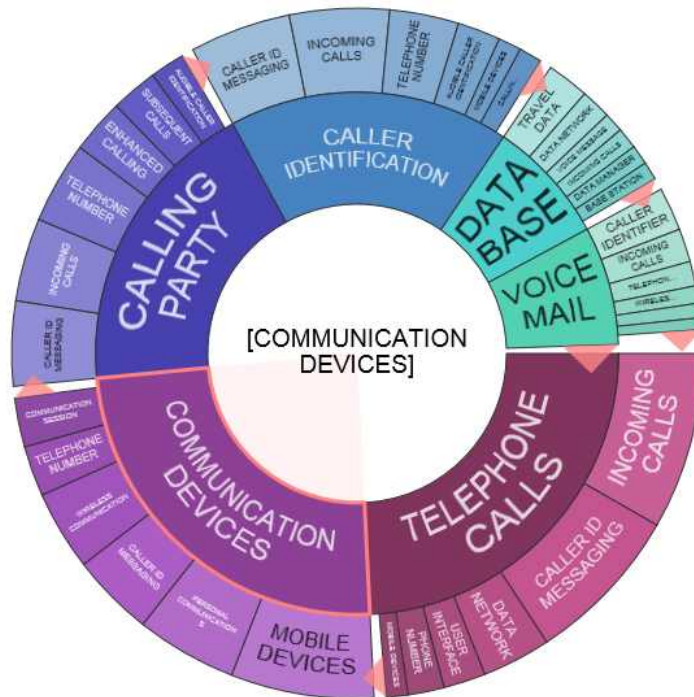
1 분쟁 고빈도 특허 상세정보

US6415207

명칭	System and method for automatically providing vehicle status information	
출원인	Global Research Systems, Inc.	
최종권리자	Shipping And Transit, Llc	
산업 / 기술 분류	장치산업/조정기술	
출원번호 / 출원일	US09/516476	2000-03-01
등록번호 / 등록일	US6415207	2002-07-02
소유권 최종 양도일	2015.7.27	
기술 요약	대표도면	
<p>A system for monitoring and reporting vehicle status information includes a database, a communication interface, and a system manager.</p> <p>The database stores status information associated with a vehicle, and the communication interface is designed to communicate with communication devices remotely located from the system. The system manager receives a message transmitted from the vehicle and updates the status information stored in the database based on the received message. When a remote communication device establishes communication with the communication interface, the communication interface receives caller identification information automatically transmitted to the communication interface. The system manager analyzes this caller identification information and automatically retrieves status information from the database based on the caller identification information. The system manager then transmits, via the communication interface, the retrieved status information to the remote communication device.</p>	<pre>graph TD     17[Vehicle 17] --&gt; 32[Vehicle Interface 32]     32 --&gt; 35[Cellular Network 35]     35 --&gt; 15[Base Station 15]     subgraph 15 [Base Station 15]         67[Interface 67]         69[Interface 69]     end     15 --&gt; 24[Network 24]     24 --&gt; 23[User Premises 23]     subgraph 23 [User Premises 23]         21[User Interface 21]     end     10((10))</pre>	

## 2 주요 기술키워드

■ US6415207 특허의 Text Clustering 분석을 통해 도출한 유사 기술군의 주요 기술키워드



\* 인용특허군의 특허명칭 및 초록에 기술된 주요 기술키워드 분석

## 3 연관소송 주요 피고

■ '16년 1/4분기 US6415207 특허를 활용하여 총 21건의 소송이 제기되었으며, 주요 피고는 아래와 같음



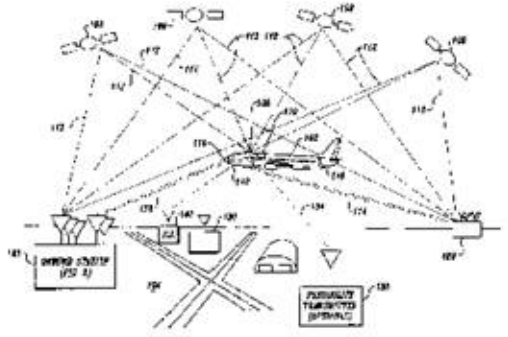
\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

## 4 선행특허 상세정보

### 1 US6928154

명칭	Remote caller identification telephone system and method with internet retrieval
최종권리자	Rpx Clearinghouse Llc
우선권일	1999-02-26
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>A remote caller identification system with data logging and retrieval features including a data logging unit which logs caller identifying information from incoming calls from a caller to a subscriber phone connected to a switched telephone network. A subscriber may subsequently retrieve the caller identifying information from the data logging unit via a remote phone or via the internet. The system has at least three possible implementations. In one implementation the caller identifying information is stored in a Service Signaling Point database. In a second implementation the caller identifying information is stored in a Service Control Point database. In the third implementation the caller identifying information is stored in a database in a storage and retrieval device of a stand alone Customer Premises Equipment. A caller retrieving the caller identification information is prompted to input a password and with a menu to review or edit the caller identifying information.</p>	

 ②US5786773

명칭	Local-area augmentation system for satellite navigation precision-approach system	
최종권리자	Boeing Company, The	
우선권일	1996-10-02	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약	<p>An aircraft local-area augmentation system that employs a differential global positioning system (GPS) to assist aircraft (102) landing is disclosed. One or more GPS ground stations (120) each including at least two GPS receivers (122) and a datalink transmitter (126) calculate and transmit GPS correction data to an aircraft (102). An aircraft (102) employs a GPS receiver (106) for receiving ranging signals (112) from GPS satellites (108) and a datalink receiver (116) for receiving GPS correction data and other information from a GPS ground station (120). The aircraft (102) further includes a data processor (110) for determining a global position of the aircraft (102) as a function of the aircraft GPS pseudorange data and the GPS correction data. The system minimizes the introduction of non-common errors by the use of double-differencing calculations using multiple combinations of satellite (108) and GPS ground station receiver (122). The system further comprises a method of transmitting a digital signature (626) from a GPS ground station (120) to an aircraft (102) in order to authenticate transmitted messages thereby detecting spoofing. Messages transmitted from a GPS ground station (120) on a datalink (128) include an almanac message (930) providing data useful for locating other GPS ground stations (120) and a NOTAM message (940) providing satellite (108) status information. The airborne datalink receiver (116) includes an autonomous scanning mode that scans available datalink frequencies and time slots searching for datalink signals (128). One or more optional pseudolite stations (130) employing a spread spectrum code sequence improve the accuracy and reliability of the system. The inclusion of an ILS glideslope frequency (952) in the datalink allows an airborne receiver to operate in a hybrid mode combining a differential GPS determination of horizontal position with an ILS determination of altitude.</p>	
대표도면		

③US5959568

명칭	Measuring distance	
최종권리자	Par Governmnet Systems Corporation	
우선권일	1996-06-26	
권리상태	Active	
분쟁 건수	2	
기술 요약	대표도면	
<div> <div> <p>An object in a storage area or moving vehicle is monitored by attaching an electronic tag to the object. An electronic device detects the presence of the object by communicating with the tag while the object is in storage or is being moved by the vehicle. The tags may also determine the location of an attached object and may reroute the object if it deviates from a given shipping schedule. A group of objects is monitored by two electronic tags each attached to an object in the group. Each tag has circuitry for communicating information relating to an object in the group to a second tag. Each tag also includes a memory connected to the circuitry that is capable of storing the information and a controller connected to the memory and the circuitry. A distance is measured by transmitting multiple symbols from one object to another object having the symbols returned such that the symbols' measured round-trip times are not all identical and calculating the distance using the measured round-trip times.</p> </div> <div> </div> </div>		

 ④US5959577

명칭	Method and structure for distribution of travel information using network	
최종권리자	Trimble Navigation Limited	
우선권일	1997-08-28	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약	대표도면	
<div> <div> <p>A method is provided for processing position and travel related information through a data processing station on a data network. In one embodiment a GPS receiver is used to obtain a measured position fix of a mobile unit. The measured position fix is reported to the data processing station which associates the reported position to a map of the area. Typically the measured position of the mobile unit is marked and identified by a marker on the map. The area map is then stored in the data processing station and made available for access by authorized monitor units or mobile units. An authorized monitor unit may request for a specific area map by sending a request through the data network. Upon receiving a request the data processing unit sends the area map to the monitor unit. Data processing station may also perform a database search for travel-related information such as directions to a gasoline station.</p> </div> <div> </div> </div>		

⑤ US5999126

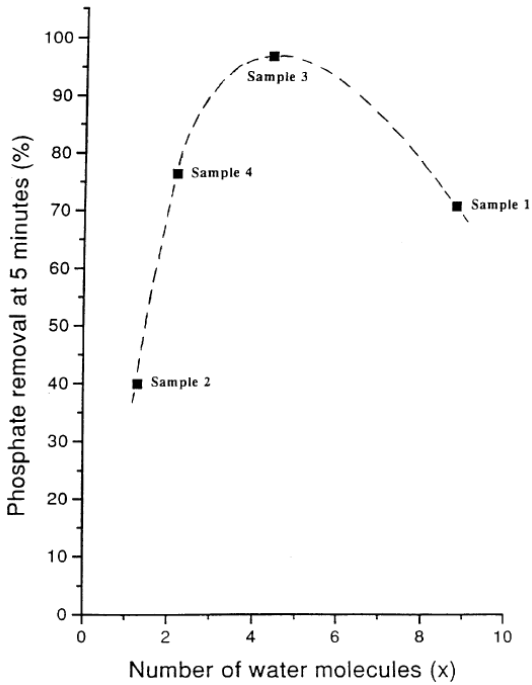
명칭	Position measuring apparatus, position measuring method, navigation apparatus, navigation method, information service method, automotive vehicle, and audio information transmitting and receiving method
최종권리자	Sony Corporation
우선권일	1996-08-06
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>A position measuring apparatus includes a first position measuring device for position measuring a first position by receiving a first radio wave a second position measuring device for position measuring a second position by receiving a second radio wave an evaluating unit for evaluating uncertainty of data derived from the first position measuring device and/or the second position measuring device and a selecting element for selecting data from the first position measuring device or the second position measuring device based on an output signal of the evaluating unit.</p>	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; 151[Receive packet 151]     151 --&gt; 152{Packet receiving speed at desired rate or higher? 152}     152 -- YES 153 --&gt; 153[Receive normally 153]     152 -- NO --&gt; 155[Generate data stream at every predetermined time interval while a portion of data is missing 155]     153 --&gt; 154[Output data 154]     155 --&gt; 154     154 --&gt; End([End])         </pre>



화학바이오

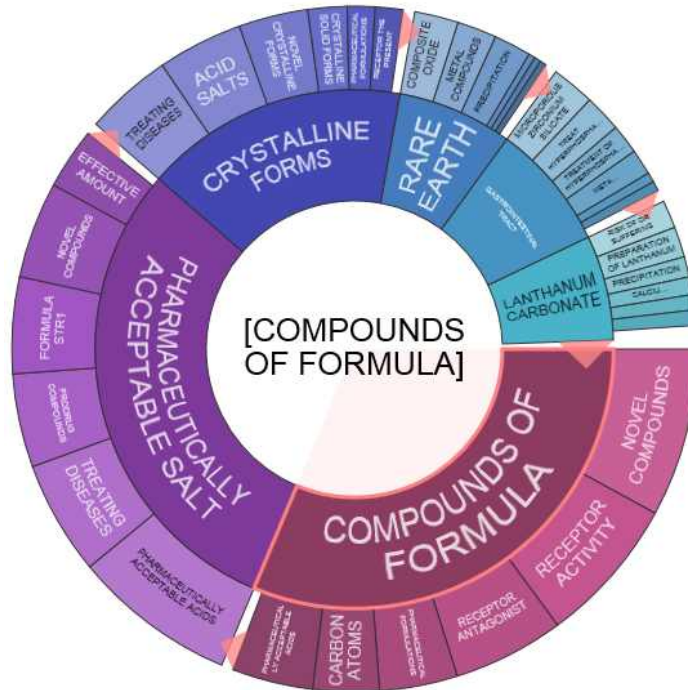
1 분쟁 고빈도 특허 상세정보

US5968976

명칭	Pharmaceutical composition containing selected lanthanum carbonate hydrates																
출원인	Anormed Inc.																
최종권리자	Shire International Licensing, B.v.																
산업 / 기술 분류	화학·바이오/의약품																
출원번호 / 출원일	US08/913960	1998-01-02															
등록번호 / 등록일	US5968976	1999-10-19															
소유권 최종 양도일	2011.4.19																
기술 요약	대표도면																
Selected lanthanum carbonate hydrates may be administered into the gastrointestinal tract, to treat hyperphosphataemia in patients with renal failure.	 <table border="1"><caption>Graph Data Points</caption><thead><tr><th>Number of water molecules (x)</th><th>Phosphate removal at 5 minutes (%)</th><th>Sample</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>40</td><td>Sample 2</td></tr><tr><td>3</td><td>75</td><td>Sample 4</td></tr><tr><td>5</td><td>95</td><td>Sample 3</td></tr><tr><td>9</td><td>70</td><td>Sample 1</td></tr></tbody></table>		Number of water molecules (x)	Phosphate removal at 5 minutes (%)	Sample	2	40	Sample 2	3	75	Sample 4	5	95	Sample 3	9	70	Sample 1
Number of water molecules (x)	Phosphate removal at 5 minutes (%)	Sample															
2	40	Sample 2															
3	75	Sample 4															
5	95	Sample 3															
9	70	Sample 1															

## 2 주요 기술키워드

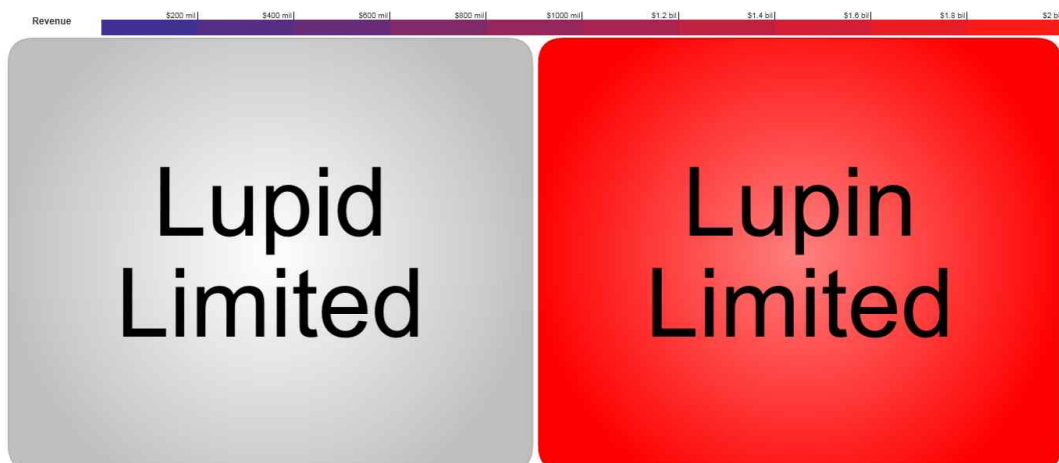
- US5968976 특허의 Text Clustering 분석을 통해 도출한 유사 기술군의 주요 기술키워드



\* 인용특허군의 특허명칭 및 초록에 기술된 주요 기술키워드 분석

## 3 연관소송 주요 피고

- '16년 1/4분기 US5968976 특허를 활용하여 총 2건의 소송이 제기되었으며, 주요 피고는 아래와 같음

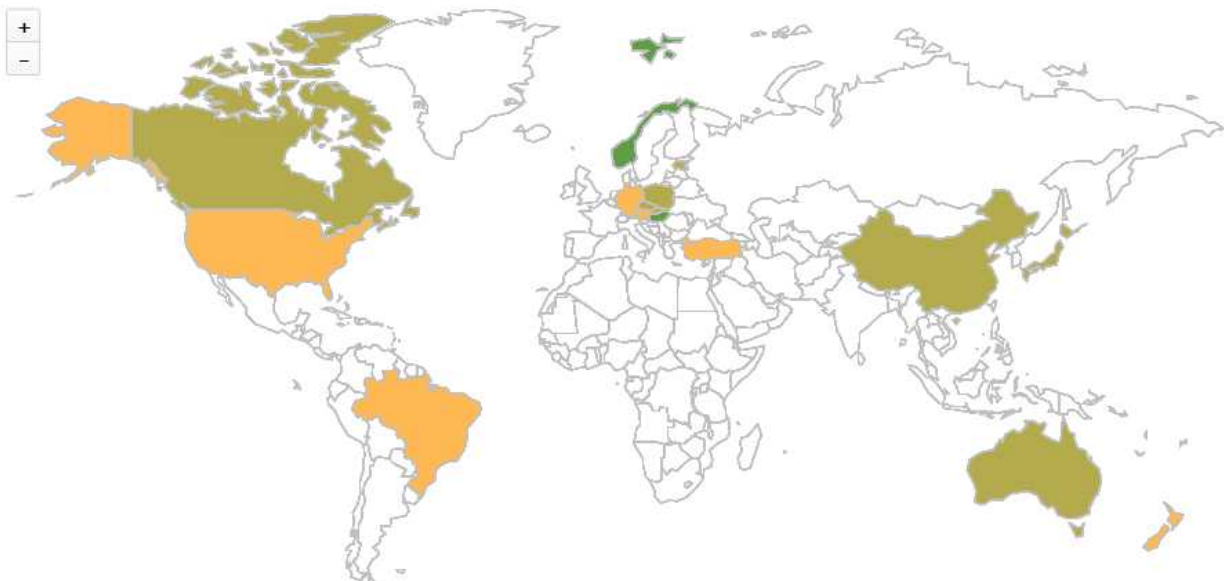


\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

## 4 선행특허 상세정보

- US5968976 특허의 경우 특허 등록일로부터 20년이 경과하여 특허존속기간이 만료됨에 따라 선행특허 자료 조사 불가
- 특허만료일 : 2016.03.19

## 5 패밀리특허 출원국



■ Hungary (3)	■ United States (1)
■ Norway (3)	■ WIPO (1)
■ EPO (2)	■ Austria (1)
■ Australia (2)	■ Brazil (1)
■ Canada (2)	■ Germany (1)
■ China (2)	■ Eurasian Patent Organization (1)
■ Czech Republic (2)	■ Hong Kong (1)
■ Estonia (2)	■ New Zealand (1)
■ Japan (2)	■ Turkey (1)
■ Poland (2)	
■ Slovakia (2)	

## 기타산업

## 1 분쟁 고빈도 특허 상세정보

## US6626800

명칭	Method of exercise prescription and evaluation	
출원인	Casler John A.	
최종권리자	Optima Exercise, Llc	
산업 / 기술 분류	기타산업/게임 및 생활가구	
출원번호 / 출원일	US09/614962	2000-07-12
등록번호 / 등록일	US6626800	2003-09-30
소유권 최종 양도일	2015.6.5	
기술 요약	대표도면	
<p>An exercise method is disclosed that provides a tailor made exercise protocol that can be modified by a clinician in a supervisory position. A processor with a protocol-generating algorithm is used in communication with an exercise device. Data is input into the processor, such as age, height, weight and sex, and the processor generates an exercise protocol according to a protocol-generating algorithm and the user data. A supervisor is then capable of reviewing and allowing for modification of this exercise protocol.</p> <p>After the exercise protocol is approved it is transferred to the exercise device. A user can then perform an exercise session on the exercise device. Sensors on the device and/or user generate information regarding the exercise session. This information is transferred back to the processor where it is reviewed by the supervisor where the supervisor has the ability to modify the protocol for the next exercise session if they deem it necessary.</p>		

## 2 주요 기술키워드

- US6626800 특허의 Text Clustering 분석을 통해 도출한 유사 기술군의 주요 기술키워드



\* 인용특허군의 특허명칭 및 초록에 기술된 주요 기술키워드 분석

### 3 연관소송 주요 피고

- '16년 1/4분기 US6626800 특허를 활용하여 총 1건의 소송이 제기되었으며, 주요 피고는 아래와 같음



# Heinz Kettler GmbH & Co KG

\* 블록의 색상이 붉을수록 높은 매출규모를 나타내며, 블록 면적은 보유 특허 수에 비례

## 4 선행특허 상세정보

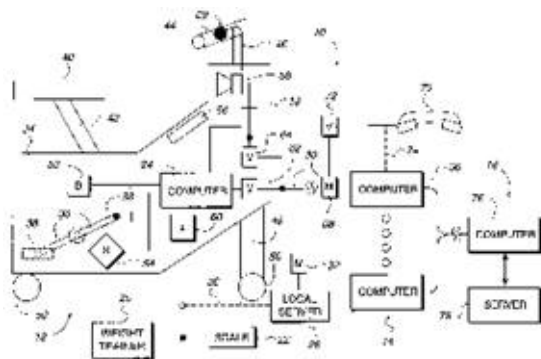
### ① US7056265

명칭	Exercise system
최종권리자	unassigned
우선권일	1997-04-28
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>An exercise system includes a plurality of exercise terminals wherein a workout of an exerciser includes at least two exercises performed at one or more of the exercise terminals. Each exercise terminal includes a communication device for communicating to the exerciser information regarding an exercise of the workout subsequent to a current exercise in the workout.</p>	<pre> graph TD     RA[REMOTE ACCESS] &lt;--&gt; CC[CENTRAL COMPUTER 102]     CC --- BUS[106]     BUS --- ET1[EXERCISE TERMINAL 104a]     BUS --- ET2[EXERCISE STATION TERMINAL 104b]     BUS --- ET3[EXERCISER DATA INPUT TERMINAL 104c]     subgraph 100 [100]         D[ENTER YOUR EXERCISER IDENTIFIER OR PASSWORD TO RESERVE BIKE 2]     end </pre>

②US5941797

명칭	Data-using game system
최종권리자	Sega Enterprises, Ltd.
우선권일	1995-05-02
권리상태	Active
분쟁 건수	0
기술 요약	대표도면
<p>A data-using game system 10 comprises data forming devices 11 12 and 13 which form operational data based on results of operation by an operator a data card 16 in which the operational data formed by the data forming device are written and game devices 14 and 15 which read the operational data from the data card to reflect the operational data on game play of the game devices 14 and 15. The data-using game system 10 enables the operator of the system to positively participate in both games and physical training by using operational data that the operator has obtained.</p>	

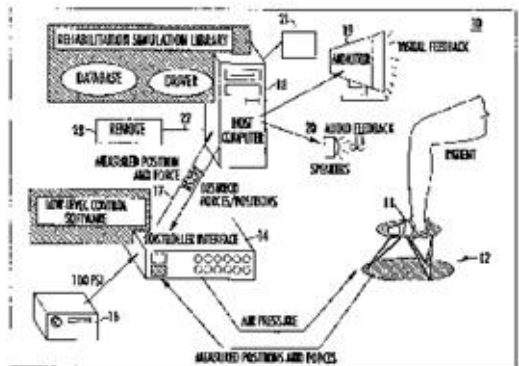

**③US6059692**

<b>명칭</b>	Apparatus for remote interactive exercise and health equipment
<b>최종권리자</b>	Icon Health & Fitness, Inc.
<b>우선권일</b>	1996-12-13
<b>권리상태</b>	Active
<b>분쟁 건수</b>	0
<b>기술 요약</b>	<b>대표도면</b>
<p>An exercise system includes a local system having an exercise apparatus and an associated local computer where the local computer controls and monitors the operation and use respectively of the exercise apparatus.</p> <p>The system further includes a remote system having a remote computer and a transmission medium including a telephone line that couples the local system to the remote system for data communication between the local system and the remote system. The remote system may receive local system data from the local system concerning the use of the exercise apparatus and the local system may receive remote system data from the remote system concerning the operation of the exercise apparatus. The local computer preferably controls the operation of the exercise apparatus based upon a modifiable script stored in a read/write memory of the local computer which can be updated by the remote system. A method for controlling an exercise apparatus includes running a modifiable script on a local computer to control the use and to monitor the operation of an exercise apparatus and communicating with a remote system to provide the remote system with data concerning the use of the exercise apparatus. The script is stored in read/write memory of the local computer and remote system data received from the remote system may include at least a portion of a new script to be stored in the read/write memory of the local computer.</p>	

 4US6077193

명칭	Tracking system for promoting health fitness	
최종권리자	Core Industries, Llc	
우선권일	1998-04-03	
권리상태	Active	
분쟁 건수	0	
기술 요약	대표도면	
<p>This invention provides a system which allows users to personally create his or her own individual exercise program using any existing type of exercise machine such as treadmills bicycles stair-climbers weight lifting and the like. The invention provides a point-based incentive program to encourage the user to stay with an exercise program. Each user is supplied a personal data "key" on which is stored the individual's fitness program and on which is stored the person's progress in reaching or maintaining his or her fitness goal. The system provides a continuing incentive to the user to continue his or her exercise program by awarding points for: (i) time the user is on the machine; (ii) time the person indicates their heart rate is at a level that will allow the person to achieve their fitness goal; and/or (iii) time the person's measured heart rate is at a level that will allow the person to achieve his fitness goal. Each users key is personal and transportable so that users who travel can use their personal data key at any facility world-wide that has the data collectors installed.</p>		

 ⑤US6162189

명칭	Ankle rehabilitation system		
최종권리자	Rutgers, The State University Of New Jersey		
우선권일	1999-05-26		
권리상태	Active		
분쟁 건수	0		
기술 요약	대표도면		
<p>The present invention relates to a system for rehabilitating an ankle in which a mobile platform receives a patient's foot. The mobile platform can be moved in six degrees of freedom. The position and orientation of the mobile platform is measured in relation to the fixed platform in six degrees of freedom. The force exerted by the foot against the mobile platform is measured in six degrees of freedom. The measured position and measured force are forwarded to an electronic interface and fed to a programmable computer. The programmable computer determines desired force feedback to be applied by the controller interface to the mobile platform. The desired feedback signal moves the mobile platform to a desired position or applies a desired force or torque to the mobile platform. The rehabilitation system can include simulation of virtual objects which can be moved by the user to simulate an exercise. For example the virtual reality simulation can include exercises for balance flexibility and strength. The system can be remotely controlled in a telerehabilitation environment.</p>			

## VI. 국제 IP 분쟁 이슈 심층 분석

1. 삼성 대 애플 디자인권 침해사건:  
미국 연방대법원의 판결 예측

〈외부기고 : 성균관대학교 법학전문대학원  
정차호 교수〉

## 삼성 대 애플 디자인권 침해사건: 미국 연방대법원의 판결 예측

성균관대학교 법학전문대학원 교수 정치호

### I. 서론

애플과 삼성 사이의 특허세계대전은 아직 끝나지 않았다. 애플과 삼성은 합의를 통하여 다른 국가에서의 분쟁을 종결시켰지만, 미국에서의 소송은 그 합의의 대상에서 제외하였다. 특히, 대상 디자인 사건은 애플이 디자인권을 기반으로 하여 망외의 소득을 올린 유명한 것이다.<sup>1)</sup> 대상 사건은 디자인법에 관한 다른 좋은 쟁점도 다루고 있지만,<sup>2)</sup> 이 글에서는 디자인권 침해에 대한 손해배상액 산정에 초점을 맞춘다. 그 손해배상액 산정이 대상 판결을 유달리 유명하게 만들었다고 생각된다.<sup>3)</sup> 미국 특허법이 디자인권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서 독특한 규정을 두고 있고, 그 규정의 해석이 쟁점이 되었다.

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.

디자인 특허권 존속기간 중, 특허권자로부터의 허락이 없이, (1) 판매의 목적으로 어떤 물품에 특허디자인 또는 균등디자인을 적용하거나, (2) 특허디자인 또는 균등디자인이 적용된 어떤 물품을 판매하거나 판매에 제공하는 자는 양 당사자에게 관할을 가지는 미국연방지방법원에서 그 자의 전체 이익(total profit)의 범위에서, 그러나 250불을 하회하지 않는 범위에서 특허권자에게 책임을 부담한다.

1) 항소심 법원에서 삭감된 (디자인권 침해에 대한) 손해배상액만 약 3억 9천 9백만 달러이다.

2) 디자인권 침해 판단에 있어서 대상 디자인의 기능적 특징을 구분하여야 하는가?

3) Jason Rantanen, *Apple v. Samsung: Design Patents Win*, May 18, 2015 ("The big winner in this case, though, are design patents: the Federal Circuit rejected Samsung's attempt to exclude functional features from the infringement analysis and affirmed the district court's award of Samsung's total profits from the sale of the phones with the infringing design."). <www.patently-o.com>.

대상 사건에 적용된 현행 특허법 제289조는 위와 같다. 대상 사건에서 쟁점이 된 용어는 ‘전체 이익(total profit)’인데, 그 전체 이익이 삼성의 침해제품(스마트폰) 전체로부터 비롯되는 이익을 말하는 것인지, 아니면 대상 디자인권을 침해하는 해당 부분으로부터 비롯되는 이익을 말하는 것인지, 아니면 그 외 다른 의미를 가지는 것인지 여부에 대하여 다툼이 있었다. ‘전체 이익’이라는 용어의 의미를 이해하기 위하여 그렇다면, 다른 법, 다른 국가에서는 침해자 이익에 의한 손해배상액 산정을 어떻게 하고 있는지를 먼저 간단히 살펴본다.

## II. 다른 법, 다른 국가에서의 상응 규정

### 1. 미국 특허법

미국 특허법은 일반특허(utility patent)와 디자인특허(design patent)를 규율하는데, 일반특허에 대하여는 침해자 이익에 의한 손해배상액 산정을 허용하지 않지만, 디자인특허에 대하여는 (제289조에 따라) 침해자 이익에 의한 손해배상액 산정을 허용한다.

### 2. 주요국 특허법의 침해자 이익액 산정 법리 요약

구분		영국, 독일, 중국, 대만 <sup>4)</sup>	일본, 한국	
법적 성격		준사무관리법리 손해액 간주	손해배상법리(증명편의설) 손해액 추정	
산정방식		증분비용방식	한계이익설A (증분비용공제)	한계이익설B (변동비 공제)
증명 책임	판매액	특허권자	특허권자	
	공제비용	침해자	특허권자	

위 표는 주요국 특허법에 의한 침해자 이익 산정 법리를 보여주는데, 영국, 독일 등은 침해자의 이익 모두를 손해액으로 간주하는데 반해, 우리나라와 일본은 침해자의 이익을 일단 손해액으로 추정하고, 특허

4) 지면 관계상 소개하지는 않지만, 그 외 호주, 캐나다 등도 유사한 법리를 운용한다. Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies*, Oxford, 2013, p. 198.

권자가 생산, 판매 능력 등이 부족한 관계로 손해와 침해와의 인과관계가 없다는 점이 증명되면 그 증명된 부분에 대하여는 추정이 복멸되어 손해배상액으로 인정되지 않는다.<sup>5)</sup> 영국, 독일 등이 침해자의 이익 ‘모두’를 손해액으로 간주한다는 표현은 침해자의 이익액이 일단 산정되면 추정복멸을 이유로 공제가 되지 않는다는 것을 의미하며, 미국 디자인특허에서는 침해자의 이익의 산정에 있어서는 (적어도 대상 판결의 판시에 따르면) 제품의 일부가 아닌 제품 전체를 기준으로 한다는 것이다.

### 3. 상표법 및 저작권법

미국은 상표법, 저작권법도 위 표에서 보여주는 준사무관리 법리를 준용하고 있고, 우리나라는 상표법, 저작권법에서도 위 표에서 보여주는 손해액 추정 법리를 적용하고 있다.

## III. 대상 판결 개요

### 1. 대상 디자인

2011년 4월 애플이 삼성을 상대로 3개 미국특허<sup>6)</sup> 및 3개 미국디자인의<sup>7)</sup> 권리침해를 이유로 캘리포니아 북부지방법원에 소를 제기하였다. 쟁점이 되는 3개 디자인은 다음과 같다. 첫 번째 및 두 번째 디자인은 핸드폰 외관에 관한 것이고, 세 번째 것은 화면 내의 아이콘(icon)에 관한 것이다.

5) 정차호·장태미, 「특허법의 손해배상론」, 동방문화사, 2016, 114면.

6) U.S. Patent Nos. 7,469,381, 7,844,915, and 7,864,163.

7) U.S. Design Patent Nos. D618,677, D593,087, and D604,305.

D618,677 (2008. 11. 18. 출원)	D593,087 (2007. 7. 30. 출원)	D604,305 (2007. 6. 23. 출원)
		

## 2. 1심 법원의 판결

1심에서 배심원은 침해제품(스마트폰) 전체에 대한 이익을 기준으로 침해자 이익액을 산정하였다. 이러한 산정과 관련하여 삼성이 (해당 디자인이 전체 제품에 미치는 영향에 관한) 배분(apportionment)과 관련된 증거를 제출하려고 하였으나, 1심 법원은 디자인권 침해에 대한 손해배상에 있어서는 배분의 법리가 적용되지 않는다는 이유로 동 증거의 제출을 허용하지 않았다.<sup>8)</sup>

## 3. 항소인(삼성) 주장

삼성은 1심의 배심원이 침해제품(스마트폰) 전체 이익(entire profit)을 기초로 침해자 이익액을 산정한 것은 법률적 오류이며, 인과관계(causation) 원칙에 따라서 배상액은 침해와 연관되는 이익에 한정되어야 한다고 주장하였다.<sup>9)</sup> 인과관계와 관련하여, 삼성은 애플이 삼성의 침해제품 판매와 손해와의 인과관계를 제시하지 못하였다고 주장하였다.<sup>10)</sup> 그러나, 앞의 표에서 요약된 바와 같이 주요국의 침해자 이익 법리는 손해와 침해 사이의 인과관계 증명을 요구하지 않고, 미국 특허법에 의해서도 그러하다. 그런 점에서 삼성의 이 주장은 근거가

8) Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., No. 11-CV-01846-LHK, 2012 WL 2571332 (N.D. Cal. June 30, 2012) (J. Lucy Koh).

9) Appellants' Br. 36 - 37 (판결문 12면).

10) Appellants' Br. 36 - 37 (판결문 12면).

강력하지 못하다.

#### 4. 항소심에서 삼성을 지지하는 법정조언자의 의견

항소심에서 삼성을 지지하는 법정조언서 5개가 제출되었다.<sup>11)</sup> 그 중 27명의 법학교수가 연명으로 제출한 조언서(이하, ‘27명 법학교수 조언서’)가 가장 간결하면서도 강력하므로 지면 관계상 그 조언서의 내용만 요약한다.<sup>12)</sup> 동 조언서는 스탠포드 로스쿨의 Mark Lemley 교수가 주도한 것이며, 사실 그는 그 전에 이미 관련 논문을 발표한 바 있다.<sup>13)</sup>

동 조언서는 디자인이 전체 제품의 일부에 적용된 경우라도 침해자 이익을 산정함에 있어서 전체 제품으로부터 비롯되는 전체 이익을 산정해야 한다는 법리는 다음 세 가지 이유로 상식적이지 않다고 주장하였다.<sup>14)</sup> 첫째, 많은 부품으로 이루어진 제품에서 하나의 부품에 적용된 디자인이 원고의 권리를 침해하는 경우, 과도한 배상(overcompensation)을 초래하고, (디자인이 아닌) 기술적 혁신의 가치를 폄하하게 된다. 둘째, (디자인은 유사하게 별도로 개발되는 경우가 많은데), 1심 판결의 법리는 자체적으로 디자인을 개발한 선의의 피고에게 가혹한 결과를 초래하게 된다. 셋째, 피고가 제3자의 디자인권도 침해한 경우 원고가 배상받는 피고의 전체 이익을 그 제3자와 나누어야 하는 문제에 대한 해결책이 없다.

나아가, 27명 법학교수 조언서는 입법이력과 관련하여, 1887년 법이 ‘전체 이익(total profit)’이라는 용어를 도입하였으나, 그 당시에는 인지(knowledge) 요건이 있었으므로 그 규정은 고의침해자에게만 적용되는 것이었고, 그래서 그 규정은 그런대로 합리적인 것이었다고

11) ① National Grange, ② Hispanic Leadership Fund, ③ Computer & Communications Industry Association, ④ National Black Chamber of Commerce, ⑤ 27 Law Professors.

12) 그 27명 중에는 차오교수도 있다. Professor Bernard Chao, University of Denver Sturm College of Law.

13) Mark A. Lemley, *A Rational System of Design Patent Remedies*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 219 (2013).

14) Lemley Brief, at 2.

보았다. 그런데, 1952년 특허법 개정이 인지 요건을 삭제하였고 그래서 현행 규정은 그 인지 요건을 보유하고 있지 않다.<sup>15)</sup> 그런 점에서 현행 규정은 합리적이지 않다는 것이다.

상표법의 경우에는 ‘고의’ 침해가 인정되는 경우에만 손해배상이 인정되고 더욱이 침해자의 이익에 의한 산정의 경우에는 법원의 재량이 인정된다.<sup>16)</sup> 상표권 침해 사건 및 저작권 침해 사건에서는 침해행위와 관련된 침해자의 이익에 근거하여 손해배상액을 산정하였다.<sup>17)</sup>

27명 법학교수 조언서는 패션 등 일부 분야를 제외하고는 디자인이 멋지다는 점만으로 소비자가 구매하는 것이 아니라 기능이 소비자 구매에 중요한 영향을 미치는 현실을 지적하였다.<sup>18)</sup> 대상 사건에서도 소비자가 제시된 3개 디자인만을 근거로 애플의 제품을 구매하지는 않았다는 것이다.

나아가, 27명 법학교수 조언서는 문언해석에 의하더라도 해당 용어가 침해자 이익 전체를 의미하는 것으로 볼 수 없다고 주장하였다. 예를 들어, United Airlines가 비행기 몇 대에서 침해부품을 사용하였다고 하더라도 권리자가 United Airlines이 얻은 전체 이익을 손해배상액으로 청구할 수는 없는 것이다.<sup>19)</sup> 예를 들어, GM이 저작권을 침해한 사건에서 법원은 원고가 GM의 전체 법인세 자료를 제시한 것이 적절하지 않으며 저작권 침해와 관련된 이익에 관한 증거를 제출하여야 한다고 보았다.

끝으로, 27명 법학교수 조언서는 손해배상 법리는 항상 원고에게 침

15) 입법이력에 관한 자세한 정리: Nike Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1439-41, 1445 (Fed. Cir. 1998).

16) Faberge, Inc. v. Saxony Prods., Inc., 605 F.2d 426, 429 (9th Cir. 1979) (“Willful infringement may support an award of profits to the plaintiff, but does not require one.”).

17) Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp., 982 F.2d 1400, 1408 (9th Cir. 1993) (상표권 사건); Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 309 U.S. 390, 402 (1940) (저작권 사건).

18) Lemley Brief, at 10.

19) Lemley Brief, at 12. Taylor v. Meirick, 712 F.2d 1112, 1122 (7th Cir. 1983) (“If General Motors were to steal your copyright and put it in a sales brochure, you could not just put a copy of General Motors’ corporate income tax return in the record and rest your case for an award of infringer’s profits.”).

해와 이익 사이의 연관(connection)을 증명하도록 요구한다고 설명하며, 실제로 1920년의 냉장고 손잡이 디자인 사건에서 제2구역항소법원이 냉장고 전체의 이익이 아니라 손잡이의 이익에 근거하여 침해자의 이익을 산정한 사례를 제시하였다.<sup>20)</sup>

## 6. 애플을 지지하는 법정조언자의 의견

항소심에서 애플을 지지하는 조언서도 5개가 제출되었는데,<sup>21)</sup> 그 조언서의 제출자는 주로 디자인권의 강력한 보호를 희망하는 디자인업계 종사자들이다. 특히, Crocs 회사의 경우, 자사가 보유한 신발디자인이 강력하게 보호되기를 희망할 것이다. 동 5개의 조언서의 내용은 아래 법원의 판단과 유사하므로, 소개를 생략한다.

## 7. 항소심 법원(CAFC)의 판단<sup>22)</sup>

### 가. 인과관계 법리

CAFC는 삼성의 인과관계 법리의 주장은 배분(apportionment) 법리의 주장과 같은 것이며, 배분 법리가 특허권자에게 침해자의 이익 중 어떤 부분이 대상 디자인에 관한 것인지를 증명하게 하는데, 1887년 특허법 개정에서 디자인권에 관하여는 그러한 배분의 법리를 삭제하였다고 보았다.<sup>23)</sup> 이 점에 관해서는 필자도 CAFC 판단에 동의한다. 나아가, CAFC는 디자인권 침해에서는 침해자가 (상표권, 저작권 침해와는 달리) 침해제품 전체의 이익을 권리자에게 지불하여야 하며, 디자인이 전체 제품에서 차지하는 비중이 일부에 불과한 경우에도 그러하다고 보았다.

### 나. 문언해석

20) Young v. Grand Rapids Refrigerator Co., 268 F. 966, 973-74 (6th Cir. 1920).

21) ① Design Ideas 등 7개 회사, ② Crocs, Inc., ③ 26 Design Educators, ④ 54 Distinguished Industrial Design Professionals, ⑤ Jason J. Du Mont and Mark D. Janis.

22) Samsung Elec. Co., et al. V. Apple Inc., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

23) Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed. Cir. 1998).

CAFC는 제289조에서 사용된 ‘전체 이익(total profit)’이라는 용어의 문언적 의미가 명확하므로 다른 해석의 여지가 없다고 보았다. 소위 법률 규정의 ‘문언해석’에 의한 판단이다. 그러나, 문언해석에 의하더라도 다른 해석이 가능하다는 점에 대하여는 후술한다.

#### 다. 입법이력

CAFC는 1887년 특허법 개정에서 디자인권에 관하여는 배분의 법리를 삭제하였다고 판단하였다. 1870년 법의 관련 규정은 원고가 피고의 이익액에 추가적으로 원고가 입은 손해를 회복할 수 있다고 규정하였다.<sup>24)</sup> 1880년대의 3개의 *Dobson* 카펫 디자인 사건에서 원고가 승소를 하였으나, 손해배상금으로 6센트만 인정받았다.<sup>25)</sup> 그 사건으로 인하여 디자인권이 유명무실하다는 비판이 제기되었고, 그에 대응하여 의회는 최소 손해배상액을 250불로 책정하고, 나아가 그 액수를 초과하는 것에 대하여도 청구를 할 수 있다고 규정하였다.<sup>26)</sup> 그러한 개정에 있어서 의회는 카펫은 디자인에 의하여 구매 여부가 결정되며, 그러므로 제품에 대한 침해자의 전체 이익(total profit)이 산정되어야 한다고 보았다.<sup>27)</sup> 주목할 점은 1887년 법은 피고가 디자인권 침해를 인지한 행위에 대하여만 적용되었다. 그러나, 입법이력에 의해서도 전체 이익의 문언을 달리 볼 여지는 상당하며 이에 대하여도 후술한다.

#### 라. 선행 판례

CAFC는 여러 선행 판례를 제시하며,<sup>28)</sup> 선행구속의 원칙에 따라 삼성

24) “the claimant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby.” Act of July 8, 1870, ch. 230, § 55, 16 Stat. 198, 206.

25) *Dobson v. Dornan*, 118 U.S. 10, 18 (1886); *Dobson v. Bigelow Carpet Co.*, 114 U.S. 439 (1885); *Dobson v. Hartford Carpet Co.*, 114 U.S. 439 (1885).

26) Act of Feb. 4, 1887, ch. 105, § 1, 24 Stat. 387, 387.

27) H.R. REP. NO. 49-1966, at 1 (1886), reprinted in 18 CONG. REC. 834 (1887) (“It is expedient that the infringer’s entire profit on the article should be recoverable.”).

28) See *Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co.*, 620 F.2d 1166, 1171 (6th Cir. 1980); *Henry Hanger & Display Fixture Corp. of Am. v. Sel - O - Rak Corp.*, 270 F.2d 635, 643 - 44 (5th Cir. 1959); *Bergstrom v. Sears, Roebuck & Co.*, 496 F.Supp. 476, 495 (D.Minn. 1980).

제품 전체의 이익(판매액에서 관련비용을 공제한 액수)을 기준으로 산정하여야 한다고 판시하였다. 그러나, CAFC는 대법원 판례는 하나도 제시하지 못하였다. 그렇다면 대법원을 구속하는 선행 (대법원) 판례는 존재하지 않는 것이며, 그렇다면 대법원은 CAFC보다는 더 자유로운 입장에서 대상 사건을 판단할 수 있을 것이다.

#### 마. 물품(article of manufacture) v. 전체 제품

삼성은 디자인권을 침해하는 해당 물품에 한정하여 침해자 이익액을 산정하여야 한다고 주장하며, 피아노 케이스의 디자인권을 침해한 사건에서 피아노 전체가 아니라 피아노 케이스만에 근거하여 침해자 이익액을 산정한 사례를 제시하였다.<sup>29)</sup> 법원은 대상 피아노 사건의 시대인 1915년에는 통상의 구매자가 피아노 케이스와 피아노를 별개의 물품으로 보았음을 지적한 후, 삼성의 스마트폰은 외형몸체와 본체가 별개의 물품으로 판매되는 것이 아니므로 그 피아노 판례를 대상 사건에 적용할 수 없다고 보았다.<sup>30)</sup> 일반 소비자는 삼성의 스마트폰을 구매하지만 삼성이 스마트폰 외형몸체를 하청업체로부터 구매할 수 있다는 점을 감안하면, 외형몸체가 별도의 제품이 되는 것이고 그 제품에 대한 전체 이익의 산정이 가능하다고 생각된다.

### 8. 미국 연방대법원의 상고심리 허가

2016년 3월 21일 미국 연방대법원이 대상 CAFC 판결을 심리하기로 결정하였다. 미국 연방대법원은 상고신청된 사건 중 아주 일부인 약 1% 정도만 심리를 하며, 더욱이 동 법원은 지난 120년 동안 디자인 사건을 한 번도 심리하지 않았다. 그렇다면 미국 연방대법원이 대상 사건을 매우 중요하다고 판단하였다는 점은 틀림없고 삼성이 그렇게 판단하도록 설득하였다는 점에서 일단 삼성이 대단한 일을 한 것이라

29) Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 902, 903 (2d Cir.1915).

30) CAFC는 그 후에도 디자인권 침해사건에서 동일한 법리를 적용하여 전체 이익을 기준으로 손해배상액을 책정한 바 있다. Nordock, Inc. v. Sys. Inc., 803 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2015).

고 보아야 한다.

## IV. 평석

### 1. 삼성의 승소 가능성 예측

2016년 4월 현재 법학자에게 연방대법원에서 삼성이 최종 승소할 가능성을 예측하는 것이 매우 중요한 과제가 되었다. 법 규정의 해석방법에는 문언해석, 입법자 의도 해석 및 동태적 해석의 3가지가 있는데, 이하, 그 종류별로 삼성이 승소할 가능성을 살펴본다.

#### 가. 동태적 해석에 의한 하급심 판결의 파기

1887년 개정 당시의 규정은 고의침해에 대하여 일종의 징벌적 배상으로 전체 이익에 대한 산정을 허용하였는데, 1952년 법 개정에서 특별한 입법의도가 없이 고의 요건을 삭제하여 현재의 규정은 현실적이지 않은 것이 되었다. 그래서 동태적 해석에 의해 현행 규정을 달리 해석할 가능성이 높아졌다. 즉, 1887년 당시 카펫 사건을 상정한 법 개정의 상황과 25만개의 특허가 적용되는 스마트폰에 대하여 다투는 대상 사건의 상황이 판이하게 다르다는 점은 동태적 해석의 가능성을 높게 하는 것이다.

#### 나. 입법자 의도 해석에 의한 하급심 판결의 파기

1887년 당시의 해당 규정 신설이력은 명확하지만 1952년 법 개정 당시의 입법이력은 명확하지 않다는 점, 디자인권을 상표권, 저작권 등과 다르게 특별하게 취급할 이유가 없다는 점 등을 고려하면 입법자의 의도가 명확하지 않다는 해석도 가능하다.

#### 다. 문언해석에 의한 하급심 판결의 파기 가능성

하급심 법원은 ‘전체 이익’이라는 표현에 치중하여 문언해석을 하였는데, ‘전체 이익의 범위에서(to the extent of total profit)’라는 표현에서 ‘전체 이익(total profit)’이 아니라 ‘범위에서(to the

extent)’라는 부분을 중심으로 문언해석을 하면 전체 이익의 일부 배상의 가능성이 상당하다.

## 라. 소결

위와 같이 법 규정의 동태적 해석, 의도 해석 및 문언해석에 의하여도 각각 손해배상액을 삼성전자 스마트폰 전체의 이익이 아니라 스마트폰 중 해당 디자인이 적용된 부품의 이익으로 제한할 가능성이 상당하다고 생각한다. 결론적으로 필자는 미국 연방대법원이 ‘완제품’의 전체 이익이 아니라 해당 디자인이 적용된 ‘부품(테두리)’의 전체 이익에 대하여만 손해배상액을 산정하여야 한다고 판결할 것으로 예상한다. 그렇게 되면 ‘전체’ 이익이라는 용어에 의미가 부여되면서도 지나치게 높은 배상이 방지될 것이다.

## 2. 우리 디자인보호법의 입법론

우리나라에서 디자인권이 제대로 보호를 받지 못하여왔다고 생각된다. 그러한 결과는 일반적으로 디자인이 전체 제품에서 차지하는 비중이 크지 못하기 때문이라고 생각되고, 그래서 잠재적인 침해자는 크지 않은 손해배상액을 예측하면서 결과적으로 디자인 실시계약보다 침해를 선호하게 된다. 이러한 현상을 바꾸기 위해서는 디자인권을 강화할 필요가 있다. 그 방안 중 하나로 미국의 경우와 같이 전체 이익(total profit) 배상 법리를 도입하는 방안이 제시될 수 있을 것이다. 그러나, 그 법리는 많은 경우에 과도배상을 초래하게 된다는 단점을 가진다. 그렇다면, 1952년 이전의 미국에서 그러하였듯이 고의침해자에 대하여 전체 이익 법리를 적용시키는 것이 한편으로는 과도배상을 방지하면서도 다른 한편으로는 디자인권을 적절히 보호하는 절충책이 될 수 있을 것이다. 향후 이러한 주장이 우리 디자인보호법을 개정함에 있어서 참고가 되기를 희망하고, 나아가 그 논리는 특허법에도 그대로 적용될 수 있을 것이다.

## V. 결론

대상 애플 대 삼성 사건은 미국 특허법의 독특한 규정으로부터 비롯된 것이지만, 법 규정의 해석에 관한 여러 방법을 다시 생각하게 한다는 점, 초기 산업사회에서 만들어진 규정이 현대 정보사회에서 적용되는 한계점을 가진다는 점, 특히, 다수의 부품으로 구성되는 복합제품에서 적절한 손해배상액을 책정하는 것이 매우 어려운 작업이라는 점 등에 관하여 중요한 시사점을 준다.

전문가의 다수는 삼성 스마트폰 전체에 대한 이익을 기준으로 손해배상액을 책정하는 것이 불합리하다는 점은 인정하면서도 현행 규정의 해석이 그러한 불합리한 결과를 강요하고 있다고 생각한다. 미국 연방대법원도 전체 이익에 의한 배상을 인정하면서 불합리한 규정을 개정하는 것은 법원의 몫이 아니며 의회의 몫이라고 공(책임)을 의회로 넘길 가능성도 다분하다. 그러나, 필자는 문언해석, 의도 해석 및 동태적 해석에 의해서도 전체 이익의 법리를 제한적으로 운용할 가능성이 충분하다고 보며, 미국 연방대법원이 법의 규정에 함몰되지 않고 상황에 어울리는 합리적인 판단을 하기를 기대한다.

## 참여인력

### 편찬기관 I 특허청

전현진	과장	산업재산보호정책과
유용신	사무관	산업재산보호정책과

### 주관기관 I 한국지식재산보호원

조국현	본부장	기획사업본부
이주웅	팀장	기반정보팀
이주환	박사	기반정보팀
김양실	미국변호사	기반정보팀
유주리	전임	기반정보팀
전은지	주임	기반정보팀



본 보고서의 전문은 한국지식재산보호원에서 운영중인  
국제지재권 분쟁정보 포털([www.ip-navi.or.kr](http://www.ip-navi.or.kr))에서 열람 가능합니다.

## IP Trend Report

| 발 행 |

### 특허청 산업재산보호정책과

주소	대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
전화	042) 481 - 5953
팩스	042) 472 - 1360
홈페이지	<a href="http://www.kipo.go.kr">http://www.kipo.go.kr</a>

### 한국지식재산보호원 기반정보팀

주소	서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층
전화	02) 2183 - 5800
팩스	02) 2183 - 5897
홈페이지	<a href="http://www.koipa.re.kr">http://www.koipa.re.kr</a>

| 발행일 | 2016년 4월

### 무단전재 및 재배포 금지

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