

2014년 NPEs 동향 연차보고서

한국지식재산보호협회

머리말

최근 몇 년간 미국 내 연방지방법원에 제기된 특허소송은 기술의 발달 및 NPEs의 등장과 함께 지속적인 증가추세였으나, 2013년을 기점으로 2014년 한 해 동안 발생한 특허소송은 큰 폭으로 감소했다. 특히 주목할 점은 제조기업간 특허소송 감소에 비해 NPEs의 특허소송이 현격하게 감소했다는 것이다. NPEs소송 감소의 주요 원인으로 NPEs에게 불리한 법원의 판례경향, 특허소송 남용을 방지하는 법안 발의 및 오바마 행정부의 행정명령 등 규제의 움직임이 영향을 미쳤을 것이라는 추정들이 있다.

이렇듯 NPEs소송 감소로 인한 미국 내 전체 특허분쟁은 급격히 줄었지만 상대적으로 국내기업을 상대로 제기된 특허소송은 전년도 대비 소폭 감소한 것에 그쳤으며, 여전히 국내기업을 상대로 제기된 전체소송에서 NPEs소송이 차지하는 비율은 높은 것으로 파악된다.

따라서 미국에 제품을 수출하는 기업의 경우 NPEs 특허소송 리스크를 최소화하기 위한 대응 방안 마련이 시급히 요구되고 있다.

금번 발간하는 '14년 NPEs 동향 연차보고서에는 글로벌 특허시장에서 활동하고 있는 주요 NPEs의 활동 동향과 관련 이슈에 대한 다양한 분석을 실코자 노력하였다. 본 보고서가 글로벌 시장 진출을 준비하는 우리기업이 직면할 수 있는 NPEs 특허분쟁의 선제적 대응에 도움이 되기를 바란다.

2015년 2월 한국지식재산보호협회

목차 CONTENTS

I . 서론	1
1. 배경 및 목적	3
2. NPEs 정의	5
II . NPEs 동향통계	9
1. 2014년 NPEs 소송통계(전체 사건)	11
2. 2014년 NPEs 소송통계 [국내기업 사건]	30
III . 주요 NPEs 분석	59
'14년 주요 NPEs Top10	61
1. Edekka, LLC	61
2. Orlando Communications LLC	69
3. Logitraq, LLC	76
4. Olivistar, LLC	82
5. Innovative Display Technologies, LLC	92
6. Adaptix, Inc.	105
7. Cellular Communications Equipment, LLC	117
8. Uniloc USA(Uniloc), Inc	127
9. Qualiqode, LLC	138
10. Pantaurus, LLC	146
IV . NPEs 이슈 판례분석	153
1. LG Electronics, Inc., et al., v. Interdigital Communications, LLC, et al	155
2. Technology Properties Limited LLC et al v. Samsung Electronics et al	161

V. NPEs 관련 해외저널 번역문	165
1. 특허주장과 창업기업 혁신(Patent Assertion and Startup Innovation)	167
VI. NPEs 주요 언론기사	225
• '14년 NPEs 관련 주요 언론기사	227

표 목차

〈표 1〉 분기별 소송발생 추이	11
〈표 2〉 산업·기술별 소송건수	13
〈표 3〉 기계·소재산업 세부기술 월별 소송건수	15
〈표 4〉 기타산업 세부기술 월별 소송건수	16
〈표 5〉 장치산업 세부기술 월별 소송건수	18
〈표 6〉 전기·전자산업 세부기술 월별 소송현황	19
〈표 7〉 정보통신산업 세부기술 월별 소송현황	21
〈표 8〉 화학·바이오산업 세부기술 월별 소송현황	23
〈표 9〉 소송 고빈도 NPEs 20개 리스트	27
〈표 10〉 소송 고빈도 NPEs 20개의 산업분야별 현황	28
〈표 11〉 연도별 산업·기술분야 소송건수	34
〈표 12〉 기계·소재산업 세부기술 월별 소송현황	35
〈표 13〉 기타산업 세부기술 월별 소송현황	37
〈표 14〉 장치산업 세부기술 월별 소송현황	38
〈표 15〉 전기·전자산업 세부기술 월별 소송현황	40
〈표 16〉 전기·전자 산업 내 NPEs 소송제기 건수	41
〈표 17〉 정보통신산업 세부기술 월별 소송현황	42
〈표 18〉 정보통신 산업 내 NPEs 소송제기 건수	44
〈표 19〉 소송제기 NPEs 전체 리스트	45
〈표 20〉 산업분야별 소송활용특허 현황	49
〈표 21〉 산업분야별 소송활용특허 TOP 3 기본정보	50
〈표 22〉 NPE 경고장의 근거	185
〈표 23〉 지난 3년 동안의 상위 특허소송	187

그림 목차

[그림 1] 미국 연방 지방법원 특허소송 현황	3
[그림 2] 국내기업 대상 NPEs 소송 현황	4
[그림 3] 월별 소송현황	11
[그림 4] 산업·기술별 소송현황	12
[그림 5] 산업·기술별 소송비중	12
[그림 6] 기계·소재산업 세부기술별 소송동향	14
[그림 7] 기계·소재산업 NPEs별 소송 비중	15
[그림 8] 기타산업 세부기술별 소송동향	16
[그림 9] 기타산업 NPEs별 소송 비중	17
[그림 10] 장치산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)	18
[그림 11] 전기·전자산업 세부기술별 소송동향	19
[그림 12] 전기·전자산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)	20
[그림 13] 정보통신산업 세부기술별 소송동향	21
[그림 14] 정보통신산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)	22
[그림 15] 화학·바이오산업 세부기술별 소송현황	23
[그림 16] 화학·바이오산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)	24
[그림 17] 관할법원 별 소송현황	25
[그림 18] 미국 주(州)별 특허분쟁 발생 지도	26
[그림 19] 미국 관할법원별 소송 비율 현황	26
[그림 20] 소송 주체별 소송현황	29
[그림 21] 각 주체별 소송현황(기업 제외)	29
[그림 22] 월별 국내기업 피소현황	30
[그림 23] 기업규모별 소송건수 현황	31
[그림 24] 국내·외 기업 소송건수 추이('13년 '14년)	31
[그림 25] 산업·기술별 국내기업 소송현황	32
[그림 26] 산업·기술별 국내기업 소송비중	32
[그림 27] 전년대비 산업별 증감률	33

[그림 28] 기계·소재산업 세부기술별 소송현황	35
[그림 29] 기타산업 세부기술 월별 소송현황	36
[그림 30] NPEs별 소송 비중_기타산업	37
[그림 31] 장치산업 세부기술별 소송현황	38
[그림 32] NPEs별 소송 비중_장치산업	39
[그림 33] 전기·전자산업 세부기술별 소송현황	39
[그림 34] NPEs별 소송 비중_전기·전자산업(소송1건 제기업체 제외)	40
[그림 35] 정보통신산업 세부기술 월별 소송현황	42
[그림 36] NPEs별 소송 비중_정보통신산업	43
[그림 37] 관할법원별 소송 건수 현황	47
[그림 38] 미국 주(州)별 특허분쟁 발생지도	48
[그림 39] 관할법원별 소송 비율 현황	48
[그림 40] NPE 경고장 수령 빈도(Prevalence of NPE Demands)	182
[그림 41] 소프트웨어 특허 개혁에 관한 VC 의견(N=87)	190
[그림 42] NPE 특허권 주장의 영향	191
[그림 43] 특허, NPE들과 혁신에 관한 VC의 견해들	198

I . 서론

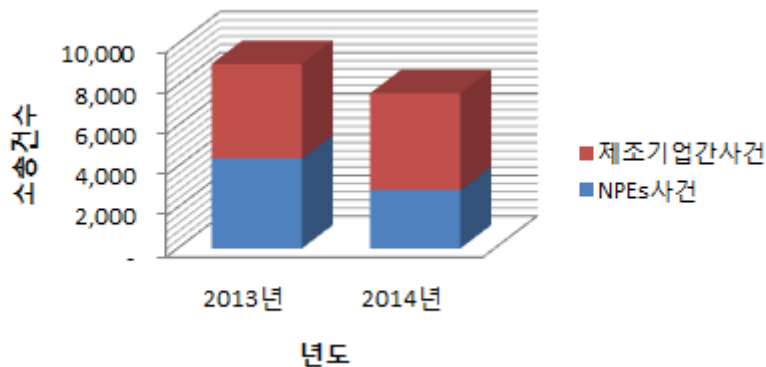
1. 배경 및 목적

2. NPEs 정의

1 배경 및 목적

■ 미국 내 전체 특허소송 급감

- 미국 내 전체 특허소송은 2013년도 대비 19% 감소하여 7,585건의 소송이 발생하였으며, 그 중 NPEs관련 소송은 전년 대비 35% 감소한 2,856건으로 파악됨
- NPEs연관 소송감소가 전체 소송감소를 이끌었으며, 그 배경으로 미국 내 입법부와 행정부의 NPEs의 무분별한 소송제기에 대한 규제 움직임과 작년 미국 연방 대법원의 판결이 영향을 미쳤을 것이라는 견해가 있음. 법적 보호를 받을 수 있는 소프트웨어의 유형의 제한을 둔 판결*과 원고의 근거 없이 남용하는 소송에 승소한 피고가 원고로부터 변호사 비용을 변상 받는 것을 좀 더 용이하게 해석한 판결**은 이후 NPEs의 활동을 위축시키는 영향을 미쳤으며 결과적으로 NPEs 소송의 감소를 가져왔다는 것임



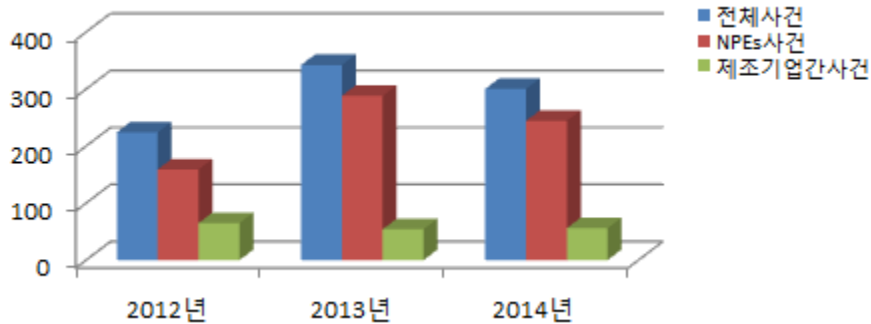
[그림 1] 미국 연방 지방법원 특허소송 현황

* Octnae Fitness LLC v. ICON Health&Fitness LLC, Highmark Inc. v. Allcare Health Management System Inc., 2014년 4월

** Alice Corporation v. CLS Bank, 2014년 6월

■ 국내기업 상대 NPEs 특허소송 리스크 여전

- 미국 내 NPEs소송을 포함한 전체 소송은 현격히 감소했으나, 국내기업을 상대로 제기된 NPEs소송은 상대적으로 감소폭이 적으며 여전히 국내기업 상대로 제기되는 전체소송 대비 차지하는 비율이 높음



[그림 2] 국내기업 대상 NPEs 소송 현황

- NPEs가 보유한 특허 대다수가 IT분야인 만큼 미래 유망산업분야와 정보통신기술 (ICT; International & Communication Technology)이 융합된 산업*이 확대될수록 NPEs의 타깃이 될 수 있음

* IoT산업, 자동차산업, 헬스케어산업 등

- 따라서 해외 진출 우리기업의 시장경쟁력을 약화시키는 NPEs소송에 대한 대비책 마련이 필수적이라 할 수 있음

■ 기대효과

- NPEs동향 통계를 통해 세계 특허 시장에서 NPEs의 전제적인 움직임을 파악하고 향후 움직임을 예측하여 사전 대응에 활용
- 주요 NPEs 분석을 통해 NPEs업체의 정보를 파악함으로써 향후 가능성 있는 특허 분쟁을 예측하고 대비할 수 있도록 하는 한편 협상 Leverage로도 활용가능

2 NPEs 정의

■ 판단 및 선정기준

- 현재 NPEs 여부를 판단하는 명확한 기준 및 원칙은 없기 때문에, 협회 내부적으로 아래의 판단 기준에 따라 NPEs를 정의함

판단 및 선정기준

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

* NPE Business model 관련 내용 참고자료 참조

NPEs란?*

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

- * 최근 NPEs의 활동이 증가함에 따라 비즈니스 모델의 유형화도 가능하다.

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

Patent Trolls in Public

How does revenue vary with PAE** business model?

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

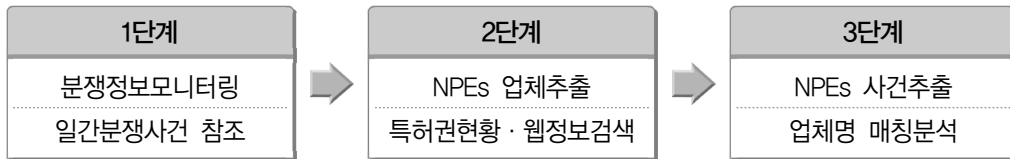
〈출처:<http://www.patentlyo.com/patent/2013/03/patent-trolls-in-public.html>〉

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

** Patent Assertion Entities(PAEs).

■ NPEs 선정방법

- 다음의 절차를 통해 데이터 정제 후 정보를 축적함



- 소송 및 특허정보의 주기적인 모니터링을 통해 지속적인 업데이트를 진행하고 있으며, 협회 내부에서 추정하고 있는 NPEs는 총 2,665개('14.12.31)로 추적 조사됨
- 동 보고서에서 언급되는 NPEs 업체는 앞서 설명된 판단 및 선정기준에 따라 수집되었으며 강한 추정치에 기반한 것으로 실제 사실여부에 따라 해당되지 않을 수도 있음

■ 정보 수집 Source

- Lexis-Nexis, Courtlink Data Base시스템을 활용하여 미국 내 특허침해 소송사건 전수조사
- Total Patent, Focust Data Base시스템을 활용하여 미국 내 특허침해 소송사건에 활용된 특허정보 전수조사
- USPTO에서 제공하는 Assignment자료를 활용하여 Assignee조회
- Justia, Wikipedia Online, Intellectual Property Magazine, Google 등 활용

Ⅱ . NPEs 동향통계

1. 2014년 NPEs 소송통계(전체 사건)
2. 2014년 NPEs 소송통계(국내기업 사건)



※ 동 보고서의 통계 수치는 잠정치이므로 향후 변동이 있을 수 있습니다.

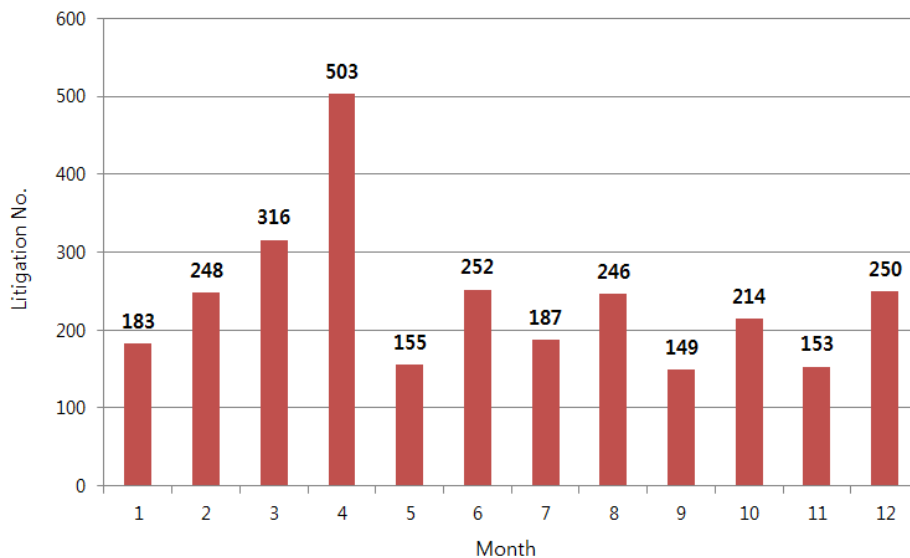
1 2014년 NPEs 소송*통계(전체 사건)

■ 월별 특허분쟁 현황

- '14년 NPEs가 제기한 소송건수는 전년 4,400건 대비 35% 감소한 2,856건으로 월 평균 238건 발생
- 상반기에 1,657건이 발생하여 전체의 58%를 차지했으며, 하반기에 1,218건이 발생하여 전체의 42%를 차지. 소송 최다 발생월은 4월(503건)이며 최소 발생월은 9월(149건)

〈표 1〉 분기별 소송발생 추이

분기	1분기			2분기			3분기			4분기		
월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건	183	248	316	503	155	252	187	246	149	214	153	250

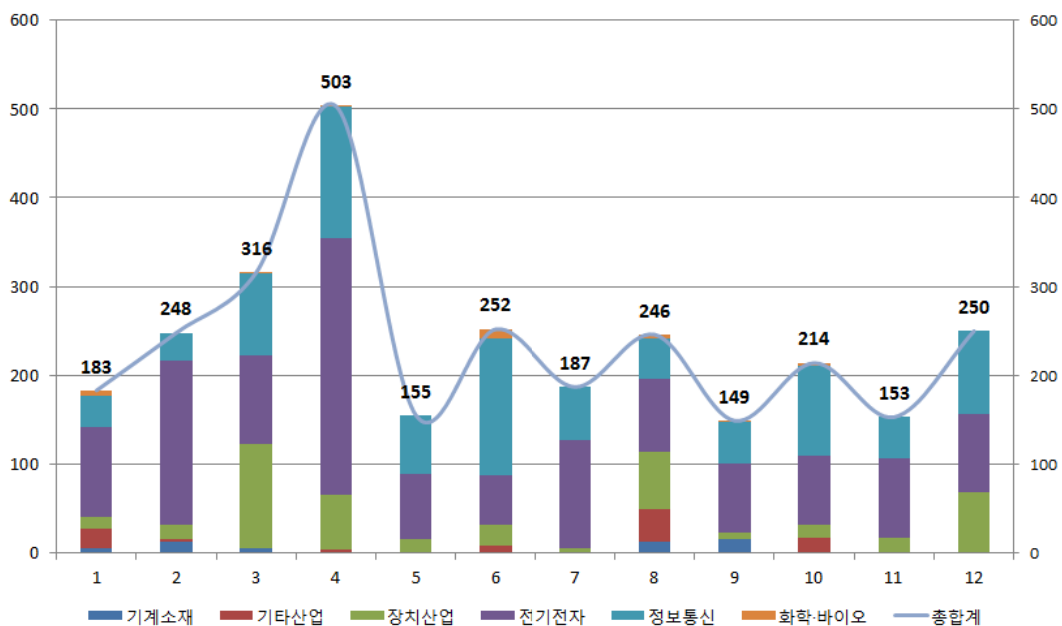


[그림 3] 월별 소송현황

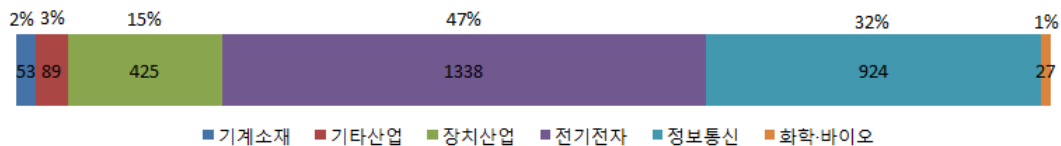
※ NPEs로 분류된 업체가 원고인 사건이며, 하나의 사건에 복수의 피고들이 있을 경우 피고를 분리하여 각각 개별사건으로 처리함. 즉, 개별 사건수는 피고수와 동일함.

■ 산업별* 구성 현황

- 전기·전자 산업의 컴퓨터 기술, 정보통신 산업의 이동통신기술과 AV(Audio-Video)기술을 중심으로 지속적인 분쟁 발생
 - 산업별 발생 구성을 보면 전기·전자산업이 1,338건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 정보통신산업(924건), 장치산업(425건), 기타산업(89건), 기계·소재산업(53건), 화학·바이오산업(27건)의 순



[그림 4] 산업·기술별 소송현황



[그림 5] 산업·기술별 소송비중

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

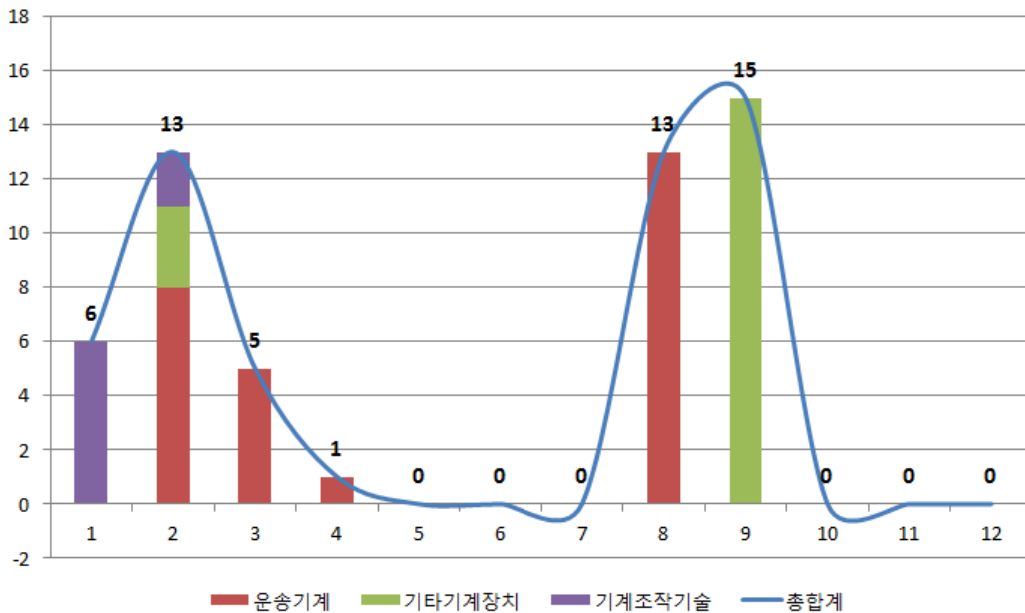
〈표 2〉 산업·기술별 소송건수

산업·기술 분야	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
기계소재	6	13	5	1	0	0	0	13	15	0	0	0	53
공작기계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계소재기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계조작기술	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
기타기계장치	0	3	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	18
엔진·펌프·터빈기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운송기계	0	8	5	1	0	0	0	13	0	0	0	0	27
직물·방직장치기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타산업	21	3	0	3	0	8	1	36	0	17	0	0	89
게임 및 생활가구	21	3	0	1	0	0	1	33	0	7	0	0	66
기타기술	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	11
기타소비재	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	11
토목공학기술	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
장치산업	14	15	117	62	16	24	5	65	8	14	17	68	425
의료장치기술	2	1	20	1	0	0	0	1	2	0	1	3	31
전자·에너지장치기술	1	10	21	13	2	11	0	48	0	0	2	0	108
조정기술	1	2	38	41	1	2	4	10	3	3	5	62	172
진단측정기술	10	2	38	7	13	11	1	6	3	11	9	3	114
전기전자	101	185	100	288	73	56	121	82	77	78	89	88	1,338
광학조절기술	0	0	9	2	2	0	1	1	5	8	0	0	28
반도체	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	23
컴퓨터기술	97	185	91	286	71	56	120	81	72	70	78	80	1,287
정보통신	35	32	93	148	66	154	60	45	48	102	47	94	924
AV(Audio-Video)기술	12	8	33	35	1	11	13	14	12	40	13	0	192
기초통신프로세스기술	0	0	0	0	0	54	1	0	0	17	0	0	72
디지털통신기술	3	2	13	50	33	13	1	15	11	6	17	0	164
매니징을 위한 IT기술	0	3	12	8	9	2	2	8	3	27	0	0	74
이동통신기술	20	19	35	55	23	74	43	8	22	12	17	94	422
화학·바이오	6	0	1	1	0	10	0	5	1	3	0	0	27
화학공학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
기초재료화학기술	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
생명공학기술	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
식품화학기술	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
유기화학기술	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	6
의약품	3	0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	10
표면코팅기술	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
총계	183	248	316	503	155	252	187	246	149	214	153	250	2,856

■ 기술별* 구성 현황

● 기계소재산업

- 기계소재산업 내에는 7개의 세부기술이 포함되지만 '14년도에는 운송기계, 기타기계장치, 기계조작기술 등 3개의 기술분야에서 총 53건의 특허분쟁 사건이 발생함.
- 이 중 운송기계관련 특허에 의한 소송건이 산업 내 전체의 51%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 뒤를 이어 기타기계장치(34%), 기계조작기술(15%) 순으로 점유



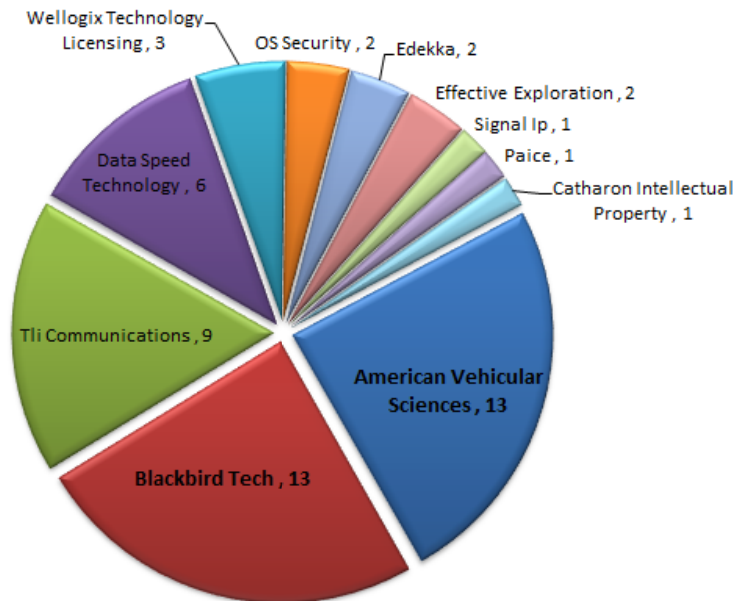
[그림 6] 기계·소재산업 세부기술별 소송동향

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

〈표 3〉 기계·소재산업 세부기술 월별 소송건수

기계·소재산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
공작기계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계소재기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계조작기술	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
기타기계장치	0	3	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	18
엔진·펌프·터빈기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운송기계	0	8	5	1	0	0	0	13	0	0	0	0	27
직물·방직장치기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	6	13	5	1	0	0	0	13	15	0	0	0	53

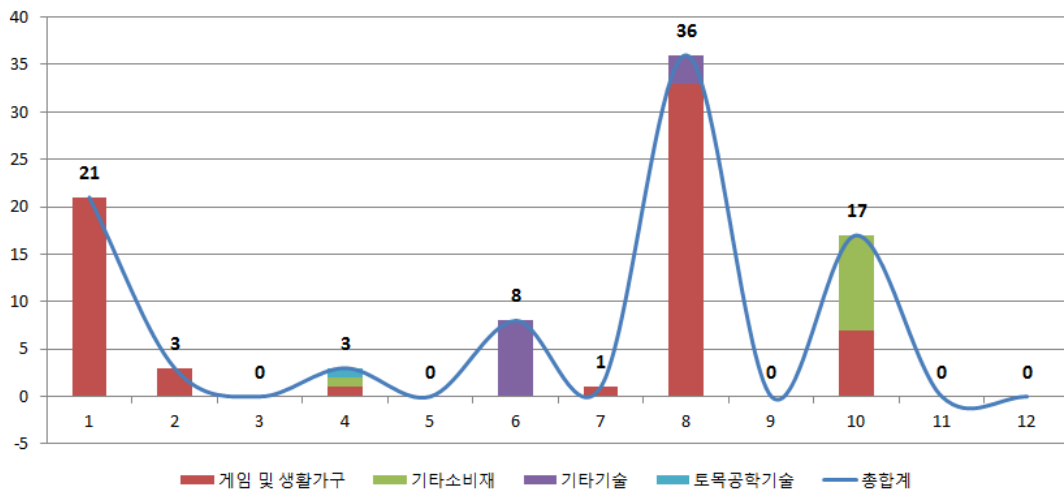
- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 American Vehicular Sciences와 Blackbird Tech가 동히 총 13건의 소송을 제기하여 산업 내 발생한 특허침해 소송의 25%를 차지하고 있으며, 다음으로 Tli Communications(17%), Data Speed Technology(11%) 등의 순으로 점유



[그림 7] 기계·소재산업 NPES별 소송 비중

● 기타산업

- 기타산업 내에는 4개의 세부기술이 포함되며, 이 중 게임 및 생활가구관련 특허에 의한 소송은 66건으로 산업 내 전체 소송발생량의 74%로 압도적인 비중을 차지하고 있음
- 기타소비재(12%), 기타기술(12%), 토목공학기술(1%)의 순으로 점유

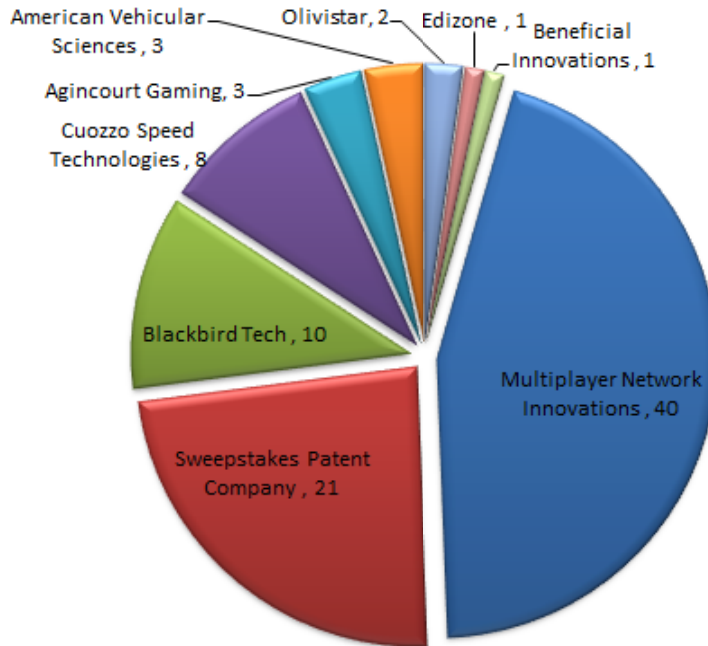


[그림 8] 기타산업 세부기술별 소송동향

〈표 4〉 기타산업 세부기술 월별 소송건수

기타산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
게임 및 생활가구	21	3	0	1	0	0	1	33	0	7	0	0	66
기타기술	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	11
기타소비재	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	11
토목공학기술	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
합계	21	3	0	3	0	8	1	36	0	17	0	0	89

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Multiplayer Network Innovations가 총 40건의 소송을 제기하여 산업 내 발생한 특허침해 소송의 45%를 차지하고 있으며, 다음으로 Sweepstakes Patent Company(24%), Blackbird Tech(11%) 등의 순으로 점유



[그림 9] 기타산업 NPES별 소송 비중

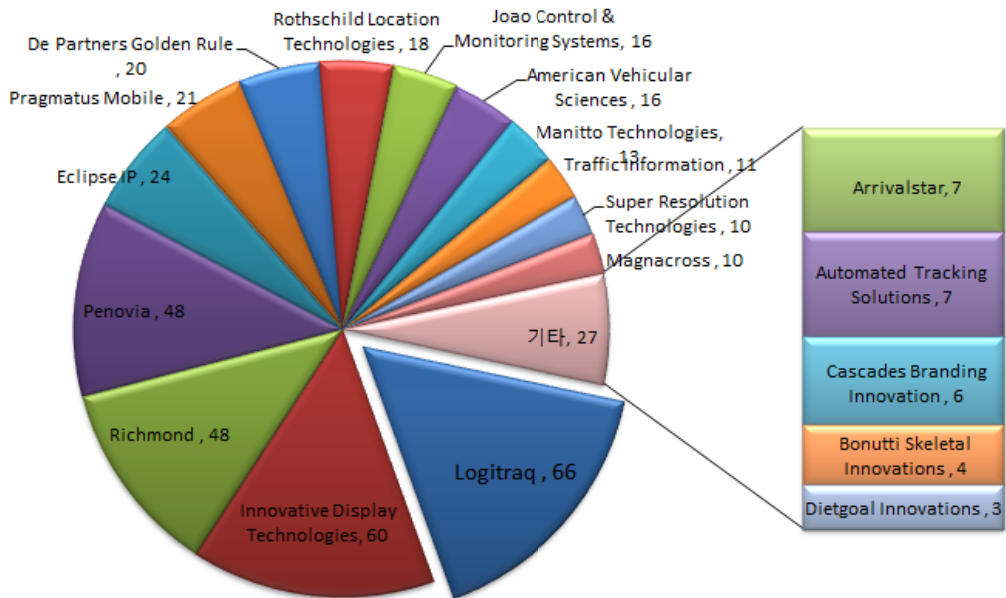
● 장치산업

- 장치산업 내에는 4개의 세부기술이 포함되며, 이 중 조정기술 관련 특허에 의한 소송은 172건으로 산업 내 전체 소송발생량의 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있음
- 진단측정기술(27%), 전자·에너지장치기술(25%), 의료장치기술(7%)의 순으로 점유

〈표 5〉 장치산업 세부기술 월별 소송건수

장치산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
의료장치기술	2	1	20	1	0	0	0	1	2	0	1	3	31
전자·에너지장치기술	1	10	21	13	2	11	0	48	0	0	2	0	108
조정기술	1	2	38	41	1	2	4	10	3	3	5	62	172
진단측정기술	10	2	38	7	13	11	1	6	3	11	9	3	114
합계	14	15	117	62	16	24	5	65	8	14	17	68	425

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Logitraq가 총 66건의 소송을 제기하여 산업내 발생한 특허침해 소송의 16%를 차지하고 있으며, 다음으로 Innovative Display Technologies(15%), Richmond(12%), Penovia(12%), Eclipse IP(6%) 등의 순으로 점유



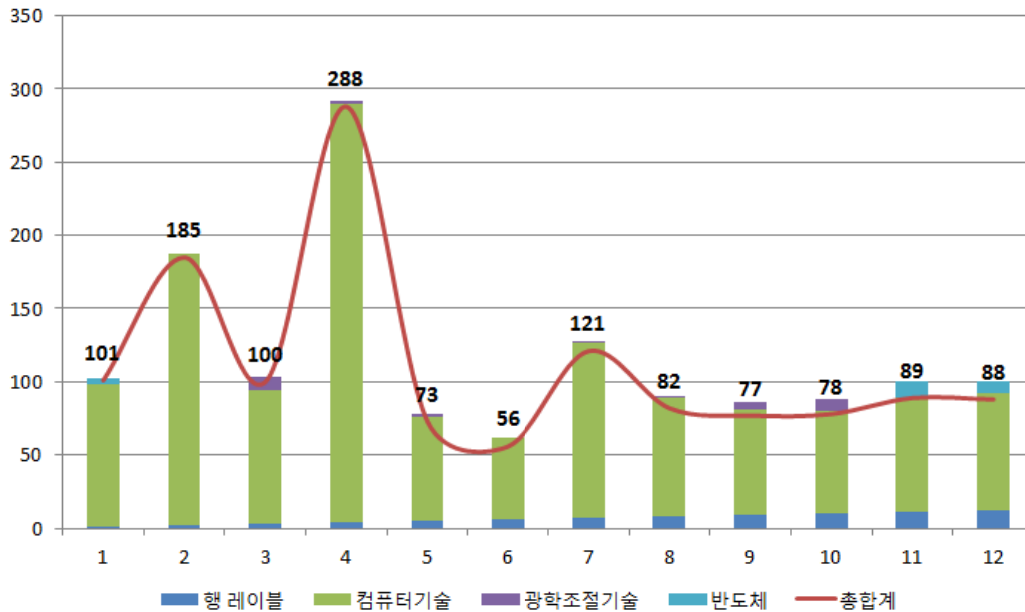
[그림 10] 장치산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)

● 전기·전자산업

- 전기·전자산업 내에는 3개의 세부기술이 포함되며, 이 중 컴퓨터기술 관련 특허에 의한 소송은 1,287건으로 산업 내 전체 소송발생량의 96%로 압도적인 비중을 차지하고 있음
- 광학조절기술(2.1%), 반도체기술(1.7%)의 순으로 점유

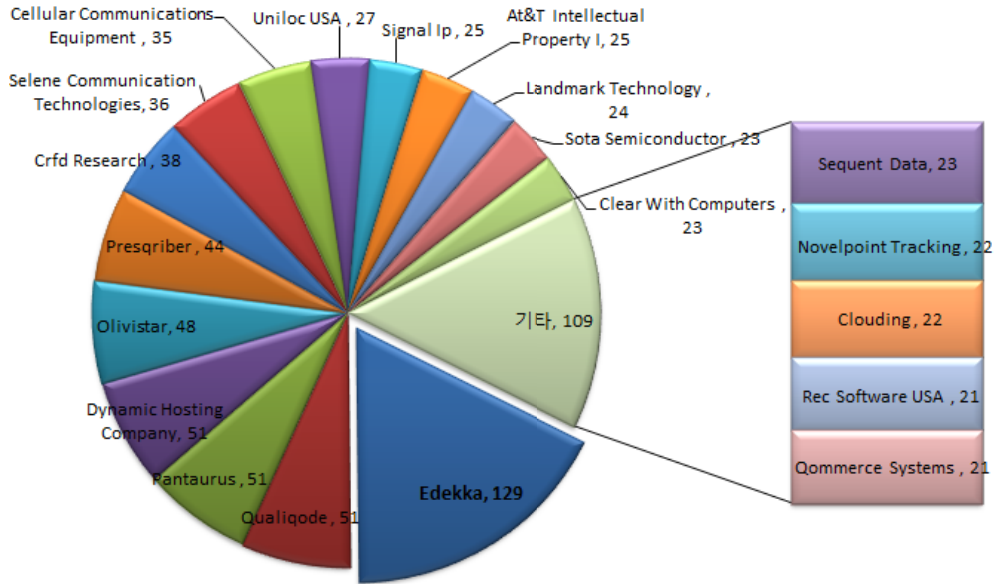
〈표 6〉 전기·전자산업 세부기술 월별 소송현황

전기·전자산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
광학조절기술	0	0	9	2	2	0	1	1	5	8	0	0	28
반도체	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	23
컴퓨터기술	97	185	91	286	71	56	120	81	72	70	78	80	1,287
합계	101	185	100	288	73	56	121	82	77	78	89	88	1,338



[그림 11] 전기·전자산업 세부기술별 소송동향

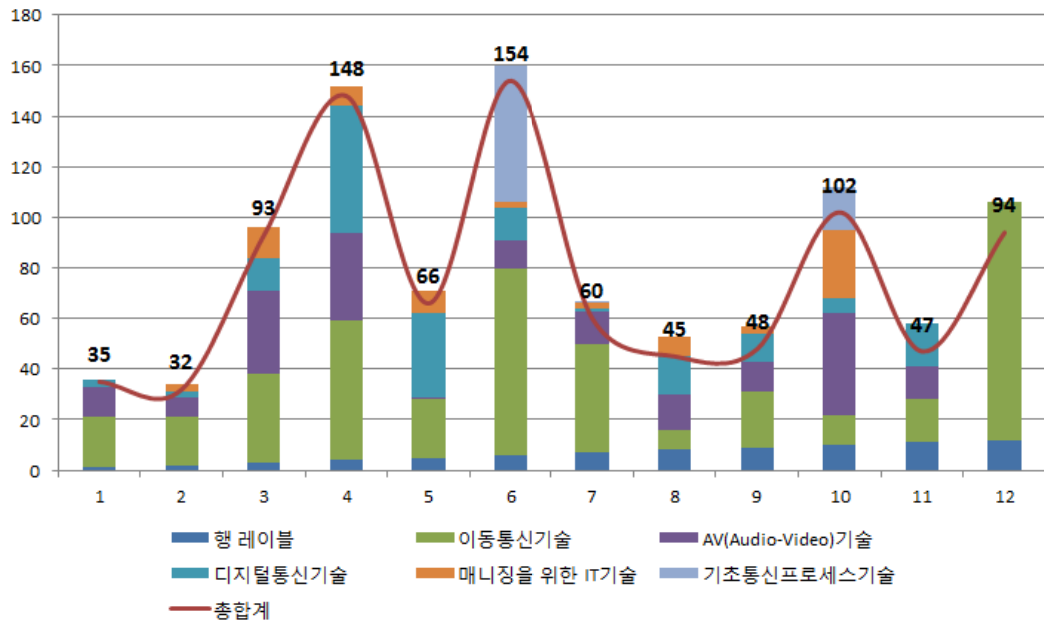
- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Edekka가 총 129건의 소송을 제기하여 산업 내 발생한 특허침해 소송의 9.6%를 차지하고, 다음으로 Qualiqode, Pantaurus, Dynamic Hosting Company 등 3社가 동히 51건으로 3.8%를 차지함



[그림 12] 전기·전자산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)

● 정보통신산업

- 정보통신산업 내에는 6개의 세부기술이 포함되며, 이 중 이동통신기술 관련 특허에 의한 소송은 422건으로 산업 내 전체 소송발생량의 46%로 가장 높은 비중을 차지하고 있음
- AV(Audio-Video)기술(21%), 디지털통신기술(18%), 매니징을 위한 IT기술(8%), 기초통신프로세스기술(7.8%)의 순으로 점유

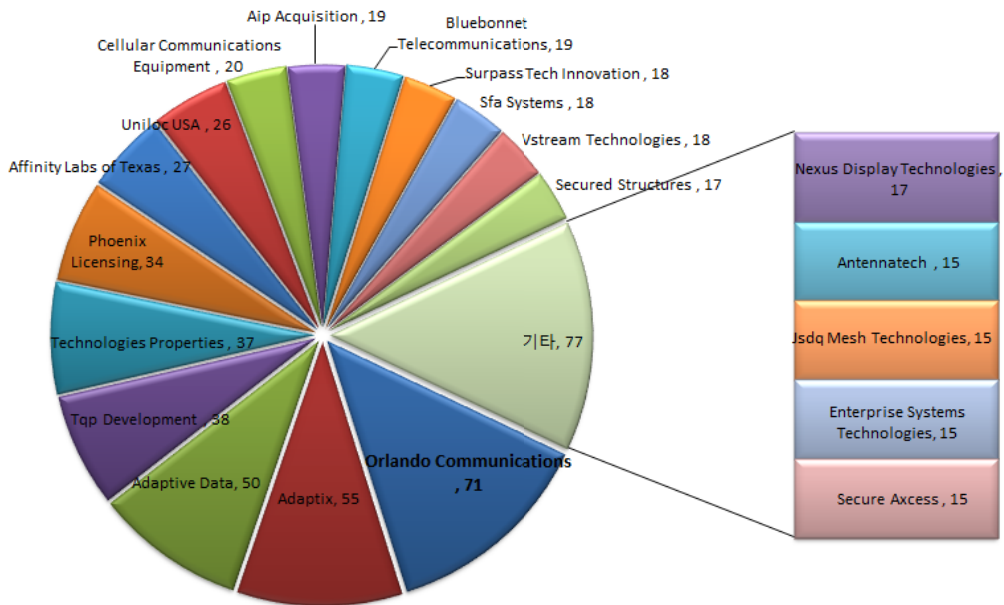


[그림 13] 정보통신산업 세부기술별 소송동향

〈표 7〉 정보통신산업 세부기술 월별 소송현황

정보통신산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AV(Audio-Video)기술	12	8	33	35	1	11	13	14	12	40	13	0	192
기초통신프로세스기술	0	0	0	0	0	54	1	0	0	17	0	0	72
디지털통신기술	3	2	13	50	33	13	1	15	11	6	17	0	164
매니징을 위한 IT기술	0	3	12	8	9	2	2	8	3	27	0	0	74
이동통신기술	20	19	35	55	23	74	43	8	22	12	17	94	422
합계	35	32	93	148	66	154	60	45	48	102	47	94	924

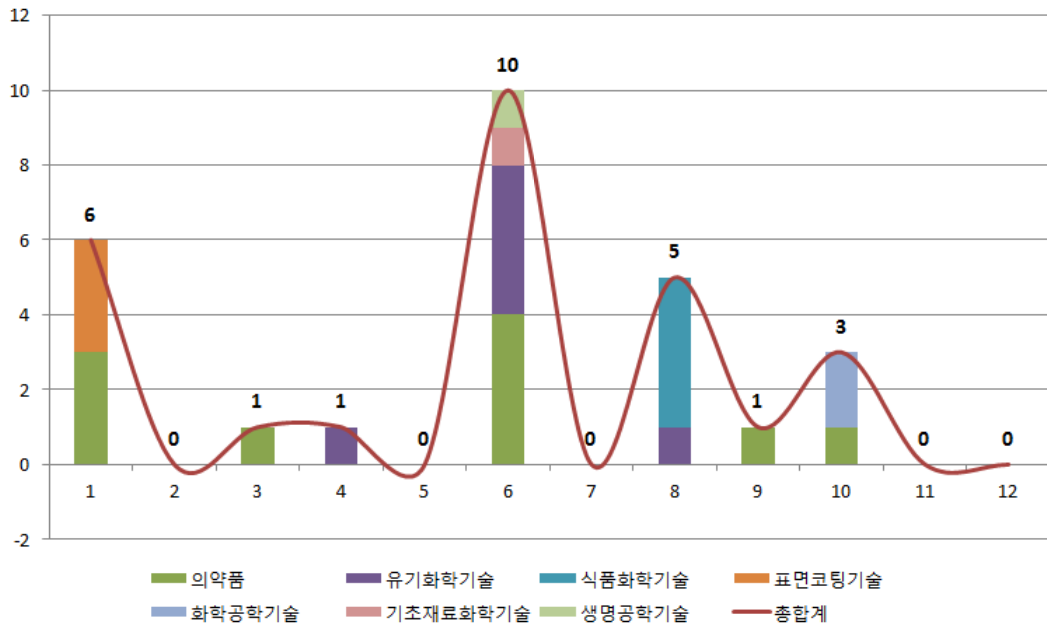
- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Orlando Communications가 총 71건의 소송을 제기하여 산업 내 발생한 특허침해 소송의 8%를 차지하고 있으며, 다음으로 Adaptix(6%), Adaptive Data(5%), TQP Development(4%) 등의 순으로 점유



[그림 14] 정보통신산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)

● 화학 · 바이오

- 화학 · 바이오산업 내에는 7개의 세부기술이 포함되며, 이 중 의약품 기술 관련 특허에 의한 소송은 27건으로 산업 내 전체 소송발생량의 37%로 가장 높은 비중을 차지하고 있음
- 유기화학기술(22%), 식품화학기술(15%), 표면코팅기술(11%), 화학공학기술(7%), 생명공학기술과 기초재료화학기술(4%) 등의 순으로 나타남

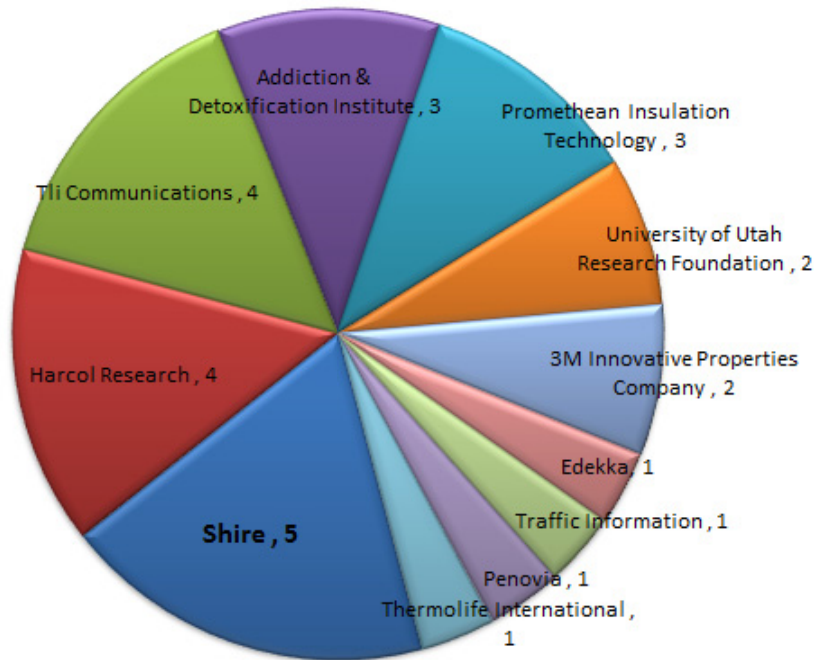


[그림 15] 화학·바이오산업 세부기술별 소송현황

〈표 8〉 화학·바이오산업 세부기술 월별 소송현황

화학·바이오	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
고분자제조기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
기초재료화학기술	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
생명공학기술	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
식품화학기술	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
유기화학기술	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	6
의약품	3	0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	10
표면코팅기술	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
합계	6	0	1	1	0	10	0	5	1	3	0	0	27

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Shire가 총 5건의 소송을 제기하여 산업 내 발생한 특허침해 소송의 19%를 차지하고 있으며, 다음으로 Harcol Research와 Tli Communications가 동히 15%, Addiction & Detoxification Institute와 Promethean Insulation Technology가 동히 11% 등의 순으로 점유



[그림 16] 화학·바이오산업 NPEs별 소송 비중(고빈도 상위 20개 업체)

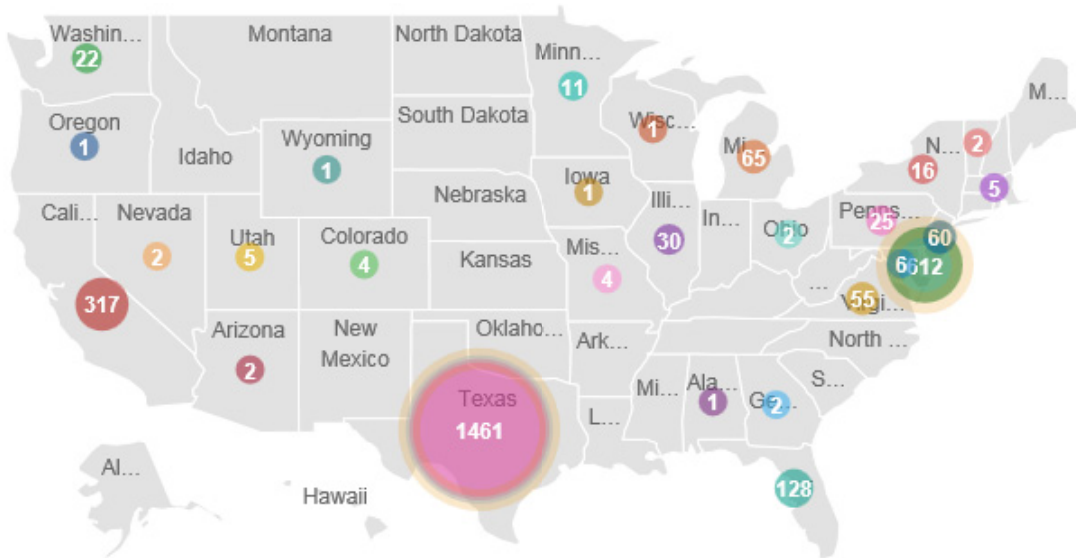
■ 관할법원 소송현황

- 관할법원별로 살펴보면 美 텍사스주 동부지방법원이 전체 지방법원의 49.1%(1,402건)로 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 델러웨어주 지방법원 21.4%(612건), 캘리포니아주 북부지방법원 6.3%(180건) 순
- 텍사스 동부지방법원이 타 지방법원에 비해 압도적으로 높은 것은 NPEs의 편향성※이 연중 지속적으로 반영된 것으로 볼 수 있음

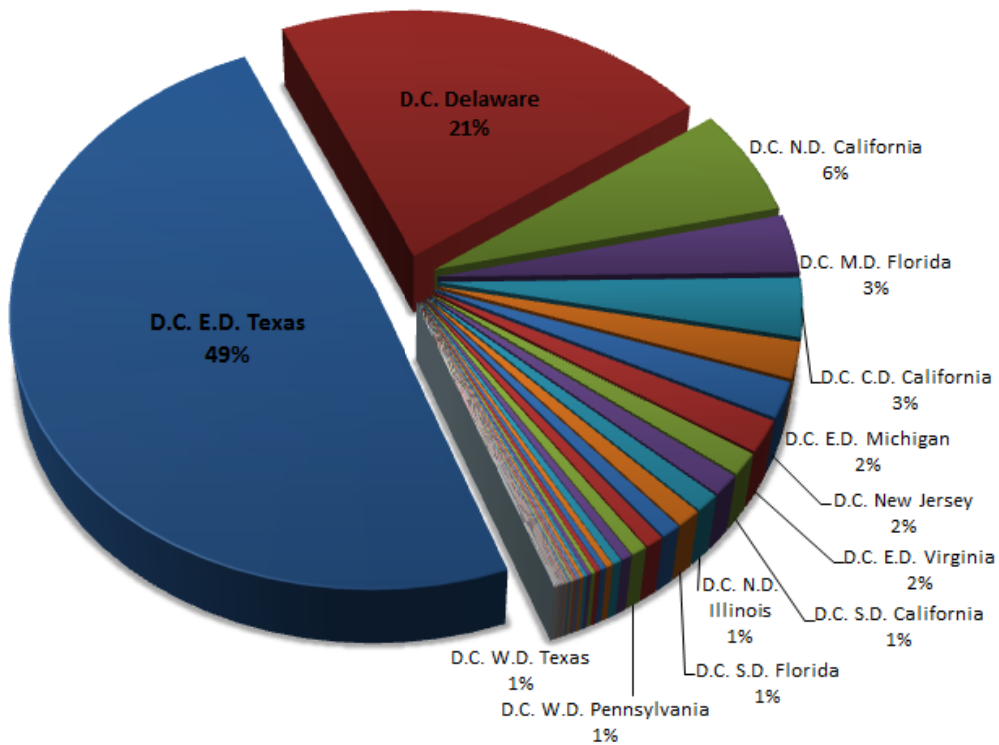
관할법원	소송건수	비율
D.C. E.D. Texas	1,402	49.1%
D.C. Delaware	612	21.4%
D.C. N.D. California	180	6.3%
D.C. M.D. Florida	99	3.5%
D.C. C.D. California	99	3.5%
D.C. E.D. Michigan	61	2.1%
D.C. New Jersey	60	2.1%
D.C. E.D. Virginia	54	1.9%
D.C. S.D. California	37	1.3%
D.C. W.D. Texas	35	1.2%
D.C. N.D. Illinois	30	1.1%
D.C. S.D. Florida	29	1.0%
D.C. N.D. Texas	24	0.8%
D.C. W.D. Washington	22	0.8%
D.C. W.D. Pennsylvania	19	0.7%
D.C. S.D. New York	13	0.5%
D.C. Minnesota	11	0.4%
D.C. E.D. North California	8	0.3%
D.C. S.D. Texas	7	0.2%
D.C. Maryland	6	0.2%
D.C. Utah	5	0.2%
D.C. Massachusetts	5	0.2%

[그림 17] 관할법원 별 소송현황

※ 한국지식재산보호협회, 2014년 NPEs 동향 이슈보고서 1/4분기 보고서 p.15 참조



[그림 18] 미국 주(州)별 특허분쟁 발생 지도



[그림 19] 미국 관할법원별 소송 비율 현황

■ NPEs별 소송현황

- '14년 특허침해 소송을 제기한 NPE는 총 214개로 전년('13년) 307개 대비 30%정도 감소한 것으로 나타났다. 이들 중 소송을 가장 많이 제기한 업체는 132건을 제기한 Edekka이며, Orlando Communications(71건), Logitraq(66건) 등의 순

- 특정 월에 집중적으로 다수의 피고를 상대로 소송을 제기하는 특성을 나타냄

〈표 9〉 소송 고빈도 NPEs 20개 리스트

NPEs	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Edekka	0	18	15	99	0	0	0	0	0	0	0	0	132
Orlando Communications	0	0	0	0	0	54	0	0	0	17	0	0	71
Logitraq	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	36	66
Olivistar	0	0	0	53	4	4	0	0	0	0	0	1	62
Innovative Display Technologies	1	12	21	13	2	11	0	0	0	0	0	0	60
Adaptix	0	0	25	0	16	10	4	0	0	0	0	0	55
Cellular Communications Equipment	11	0	0	11	0	0	0	0	13	0	0	20	55
Uniloc USA	0	0	2	0	25	7	16	1	0	0	1	1	53
Qualiqode	0	19	13	0	0	0	0	19	0	0	0	0	51
Pantaurus	0	0	0	15	0	0	0	0	23	13	0	0	51
Dynamic Hosting Company	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	37	51
Adaptive Data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Penovia	0	0	39	5	5	0	0	0	0	0	0	0	49
Richmond	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49
American Vehicular Sciences	0	3	2	0	0	0	0	42	0	0	0	0	47
Presqriber	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	18	0	44
Multiplayer NetworkInnovations	0	0	0	0	0	0	0	34	0	7	0	0	41
Tli Communications	0	24	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	40
TQP Development	0	0	0	38	1	0	0	0	0	0	0	0	39
CRFD Research	23	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38

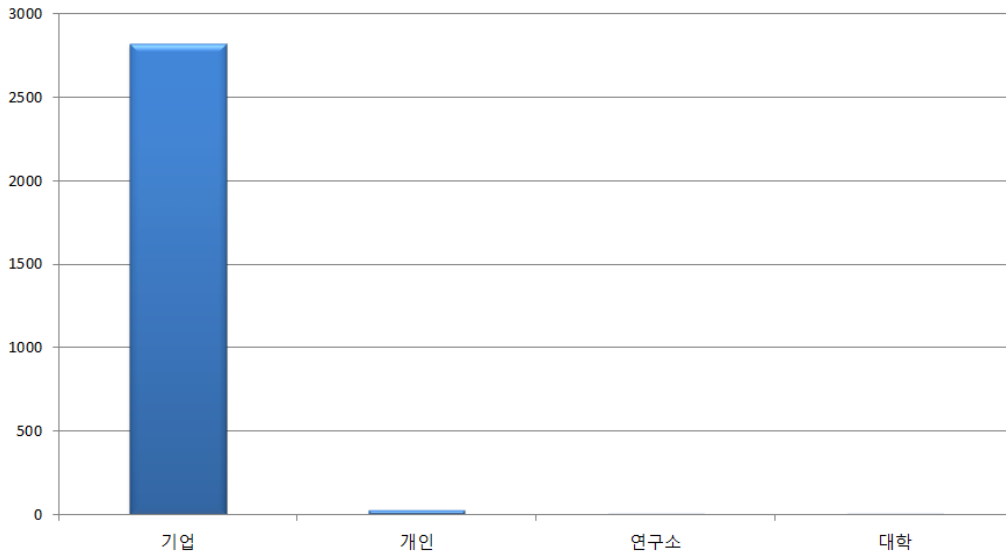
- 주요 NPEs가 제기한 특허침해 소송은 주로 전기·전자산업 분야와 정보통신 산업에 편중되어 있는 것으로 나타남
- 밑에 표에서 볼 수 있듯이 AVS와 Tli Communications를 제외하고는 각 NPE별로 특정산업에 집중하여 소송을 제기하는 것을 볼 수 있음

〈표 10〉 소송 고빈도 NPEs 20개의 산업분야별 현황

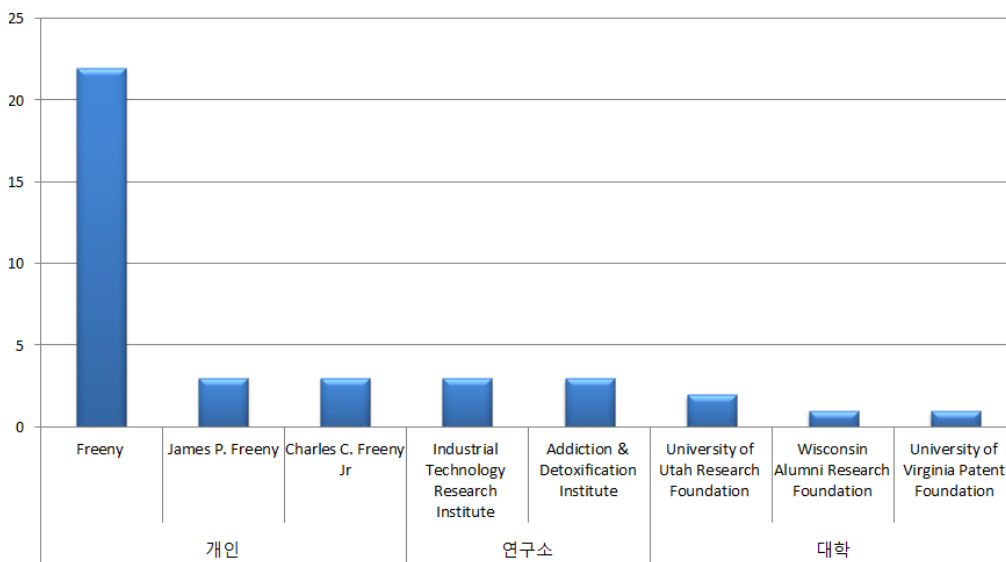
NPEs	기계 소재	기타 산업	장치 산업	전기 전자	정보 통신	화학· 바이오	총 합계
Edekka	2	0	0	129	0	1	132
Orlando Communications	0	0	0	0	71	0	71
Logitraq	0	0	66	0	0	0	66
Olivistar	0	2	0	48	12	0	62
Innovative Display Technologies	0	0	60	0	0	0	60
Adaptix	0	0	0	0	55	0	55
Cellular Communications Equipment	0	0	0	35	20	0	55
Uniloc USA	0	0	0	27	26	0	53
Qualiqode	0	0	0	51	0	0	51
Pantaurus	0	0	0	51	0	0	51
Dynamic Hosting Company	0	0	0	51	0	0	51
Adaptive Data	0	0	0	0	50	0	50
Penovia	0	0	48	0	0	1	49
Richmond	0	0	48	1	0	0	49
American Vehicular Sciences	13	3	16	15	0	0	47
Prescriber	0	0	0	44	0	0	44
Multiplayer Network Innovations	0	40	0	0	1	0	41
Tli Communications	9	0	1	14	12	4	40
TQP Development	0	0	1	0	38	0	39
CRFD Research	0	0	0	38	0	0	38

주체별 소송현황

- 소송 주체별 현황을 기업, 연구소, 대학, 개인 등 4가지 범주로 구분하여 살펴본 결과 기업이 2,852건으로 가장 많았으며, 개인(28건), 연구소(6건), 대학(4건) 등의 순



[그림 20] 소송 주체별 소송현황

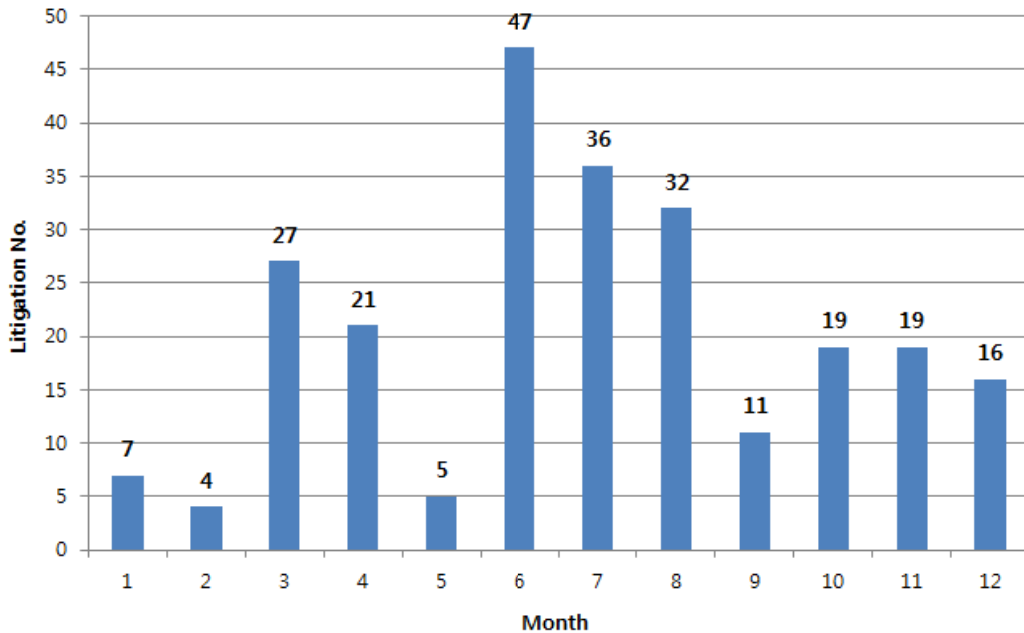


[그림 21] 각 주체별 소송현황(기업 제외)

2 2014년 NPEs 소송*통계 [국내기업 사건]

■ 국내기업** 피소 현황

- '14년 NPEs가 국내기업을 상대로 제기한 소송건수는 전년 288건 대비 약 15% 감소한 244건으로 월 평균 20건을 나타냄
- 최다 소송발생 월은 47건을 기록한 6월이며, 최저 발생월은 4건에 그친 2월로 나타남

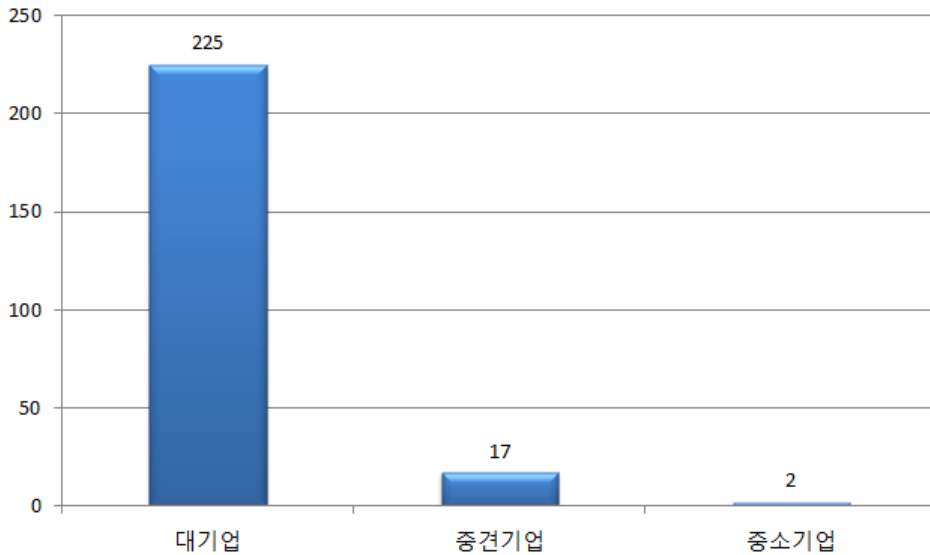


[그림 22] 월별 국내기업 피소현황

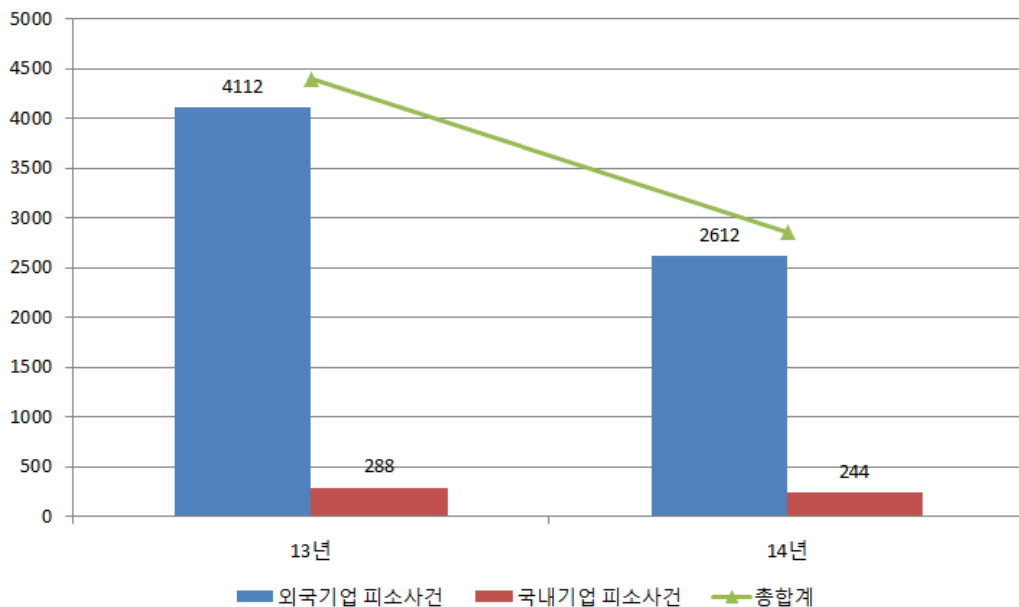
* NPEs로 분류된 업체가 원고인 사건이며, 하나의 사건에 복수의 피고들이 있을 경우 피고를 분리하여 각각 개별사건으로 처리함. 즉, 개별 사건수는 피고수와 동일함.

** 국내 모기업의 연결대상 종속회사 전체를 포괄함

- 전기·전자/정보통신 업체 및 자동차 완성차 업체 등 12개사가 피소되었으며, 기업규모별로는 대기업 9개사, 중견기업 2개사, 중소기업 1개사로 조사됨
- 피소건수는 대기업 225건, 중견기업 17건, 중소기업 2건으로 나타남



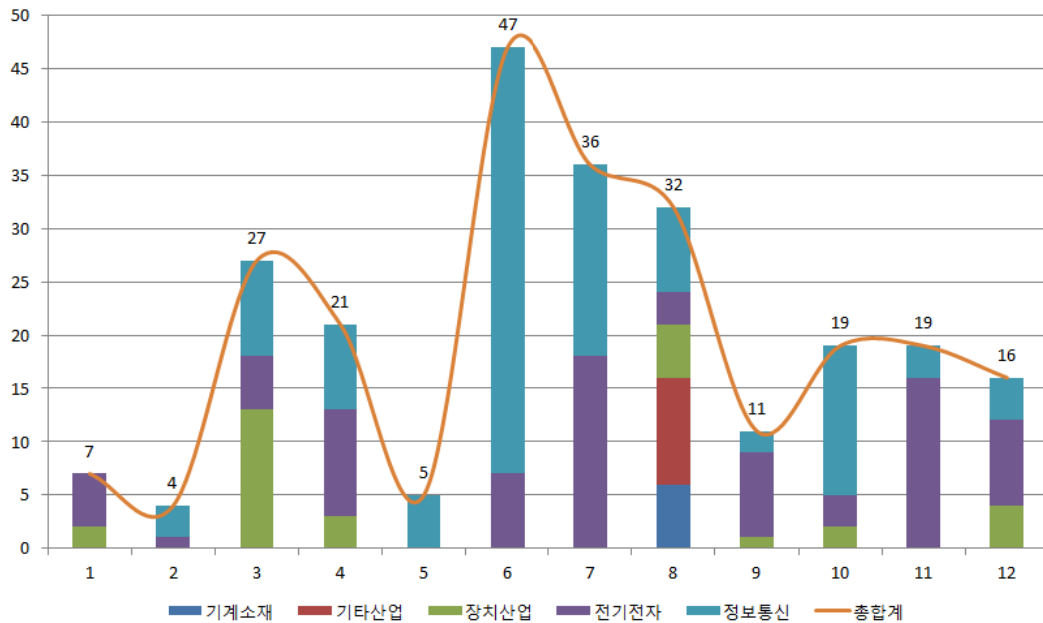
[그림 23] 기업규모별 소송건수 현황



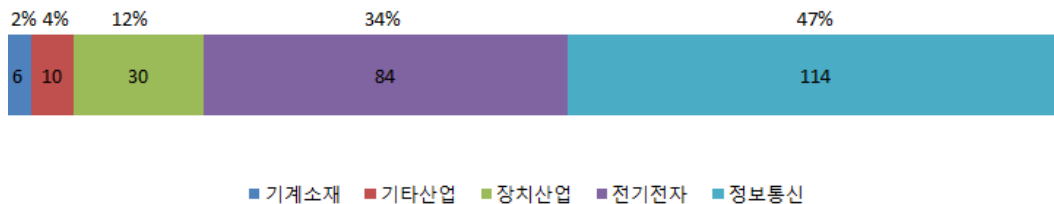
[그림 24] 국내·외 기업 소송건수 추이('13년 || '14년)

■ 산업 · 기술별 소송현황

- 정보통신 산업의 이동통신기술, 전기 · 전자 산업의 컴퓨터 기술과 관련된 분쟁이 전체사건의 70% 이상을 차지
 - 산업별 발생 구성을 보면 정보통신산업이 114건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 전기 · 전자산업(84건), 장치산업(30건), 기타산업(10), 기계 · 소재산업(6건) 순으로 나타남
 - 화학 · 바이오산업에 속하는 세부기술과 관련된 특허소송사건은 없음



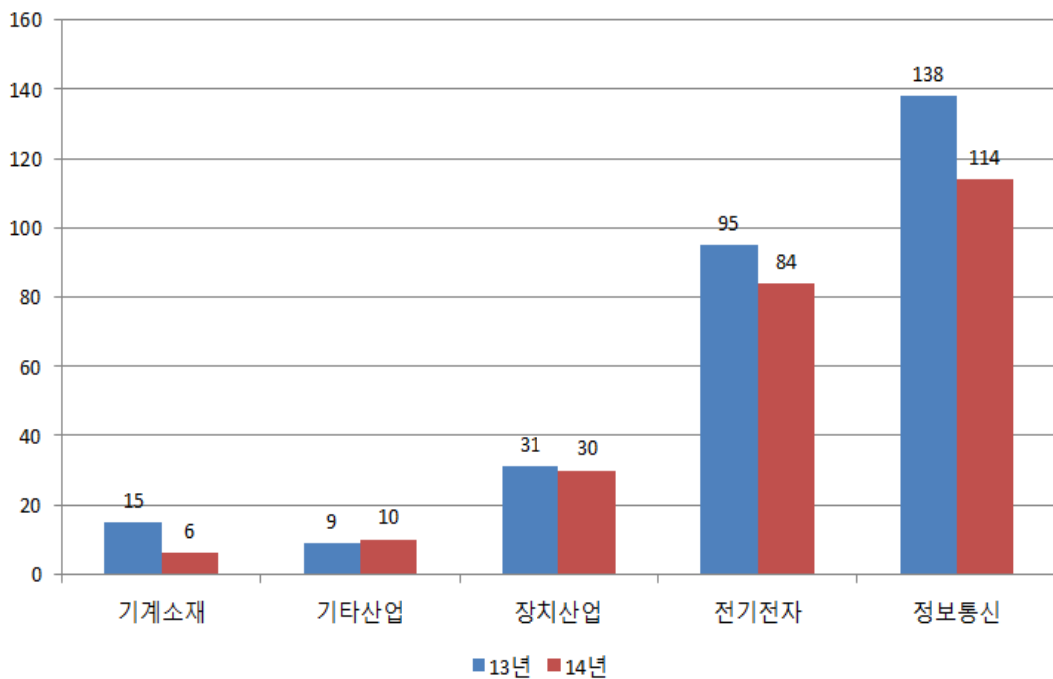
[그림 25] 산업 · 기술별 국내기업 소송현황



[그림 26] 산업 · 기술별 국내기업 소송비중

● 전년도 산업별 소송건수와 비교해 본 결과 기타산업을 제외한 모든 산업부문에서 수치가 감소하였음

- 전년대비 산업별 증감율을 보면 기타산업이 11%의 증가율을 기록한 것 이외에 타 산업에서는 모두 감소율을 나타냈음. 기계소재가 -60%로 가장 큰 감소율을 기록했으며, 정보통신산업(-17%), 전기·전자산업(-12%), 장치산업(-3%) 순으로 나타남



[그림 27] 전년대비 산업별 증감률

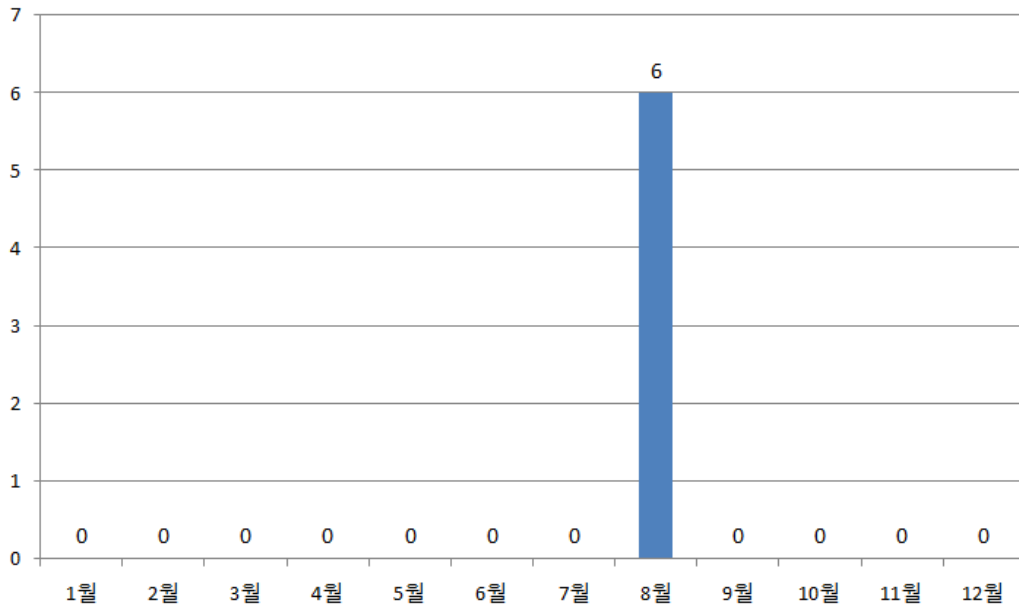
〈표 11〉 연도별 산업·기술분야 소송건수

산업·기술 분야	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
기계소재	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
공작기계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타기계장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
엔진·펌프·터빈기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운송기계	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
기타산업	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
게임 및 생활가구	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
기타기술	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
장치산업	2	0	13	3	0	0	0	5	1	2	0	4	30
전자·에너지장치기술	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
조정기술	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	4	10
진단측정기술	0	0	3	0	0	0	0	2	1	2	0	0	8
의료장치기술	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
전기전자	5	1	5	10	0	7	18	3	8	3	16	8	84
반도체	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11
컴퓨터기술	1	1	0	10	0	7	18	3	8	3	9	8	68
광학조절기술	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
정보통신	0	3	9	8	5	40	18	8	2	14	3	4	114
AV(Audio-Video)기술	0	3	9	7	0	6	5	0	0	0	0	0	30
디지털통신기술	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	0	0	10
매니징을 위한IT기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
이동통신기술	0	0	0	0	3	19	12	6	0	0	3	4	47
기초통신프로세스기술	0	0	0	0	0	12	1	0	0	12	0	0	25
총계	7	9	27	21	5	47	36	32	11	19	19	16	244

■ 기술별 구성 현황

● 기계 · 소재산업

- 기계 · 소재산업 내에는 7개의 세부기술이 포함되지만, 운송기계 1개 기술분야에서만 6건의 소송 건이 발생



[그림 28] 기계 · 소재산업 세부기술별 소송현황

〈표 12〉 기계 · 소재산업 세부기술 월별 소송현황

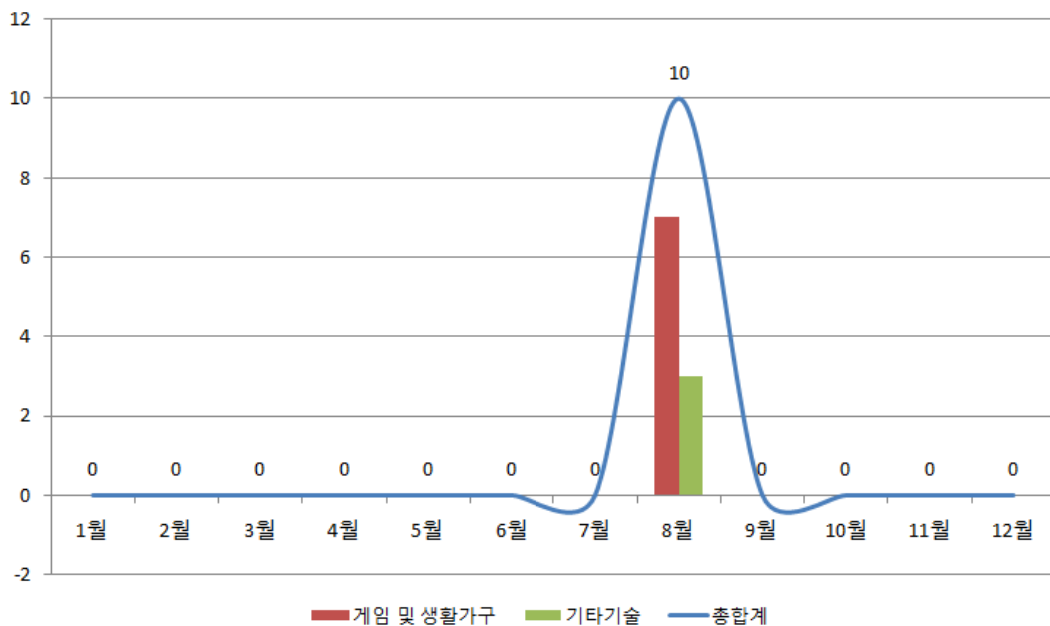
기계 · 소재산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
공작기계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계소재기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계조작기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타기계장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
엔진 · 펌프 · 터빈기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운송기계	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
직물 · 방직장치기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 산업 내 발생한 특허침해 소송 6건 모두 American Vehicular Sciences가 제기함

NPEs명	소송제기 건수
American Vehicular Sciences	6

● 기타산업

- 기타산업 내에는 4개의 세부기술로 구성되며, 이 중 국내기업과 연관된 소송발생 기술 분야는 게임 및 생활가구(70%), 기타기술(30%)임

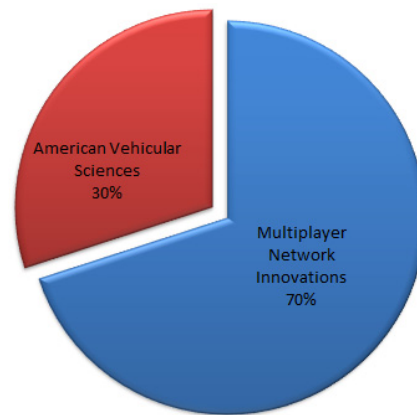


[그림 29] 기타산업 세부기술 월별 소송현황

〈표 13〉 기타산업 세부기술 월별 소송현황

기타산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
게임 및 생활가구	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
기타기술	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
기타소비재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
토목공학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10

NPEs명	소송제기 건수
Multiplayer Network Innovations	7
American Vehicular Sciences	3



[그림 30] NPEs별 소송 비중_기타산업

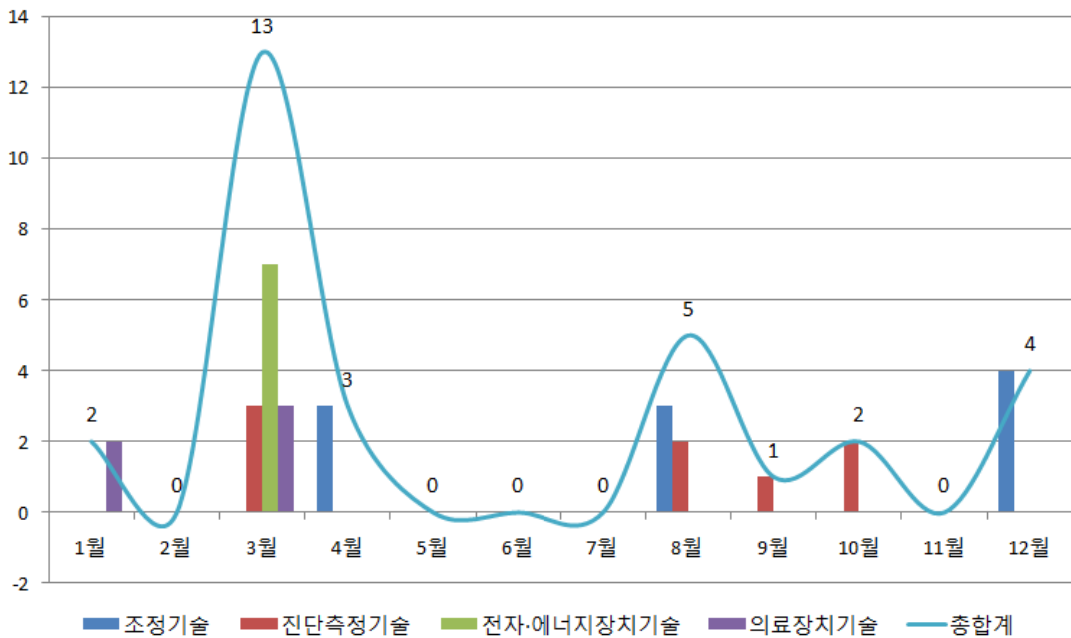
- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 2개의 NPEs가 양분하고 있으며 Multiplayer Network Innovations(70%), American Vehicular Sciences(30%)등의 순으로 나타남

● 장치산업

- 장치산업 내에는 4개의 세부기술이 포함되며, 이 중 조정기술 관련 특허에 의한 소송이 산업 내 전체 발생량의 33%로 가장 높은 비중을 차지함
- 진단측정기술(27%), 전자·에너지장치기술(23%), 의료장치기술(17%)의 순

〈표 14〉 장치산업 세부기술 월별 소송현황

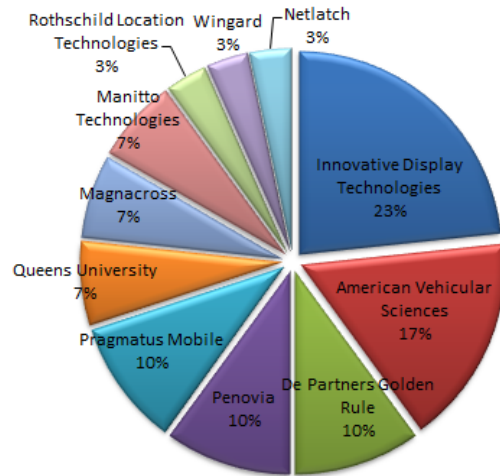
장치산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
전자·에너지장치기술	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
조정기술	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	4	10
진단측정기술	0	0	3	0	0	0	0	2	1	2	0	0	8
의료장치기술	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
합계	2	0	13	3	0	0	0	5	1	2	0	4	30



[그림 31] 장치산업 세부기술별 소송현황

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Innovative Display Technologies가 산업 내 발생한 특허침해 소송의 23%를 차지하고 있으며, 다음으로는 American Vehiculr Sciences(17%), De Partners Golden Rule, Penovia, Pragmatus Mobile 등 3개 업체가 공히 10%를 점유하는 순으로 나타남

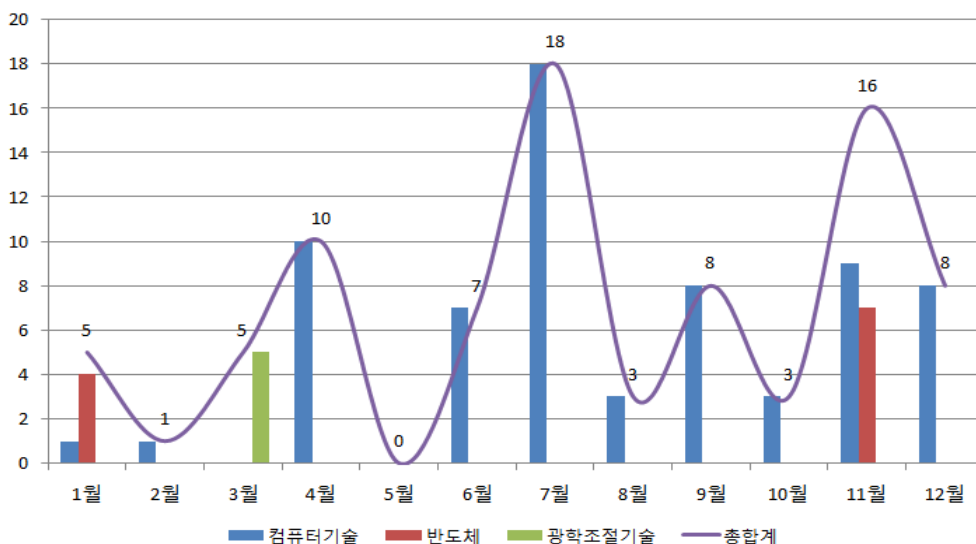
NPEs명	소송제기 건수
Innovative Display Technologies	7
American Vehicular Sciences	5
DePartnersGoldenRule	3
Penovia	3
PragmatusMobile	3
Queens University	2
Magnacross	2
Manitto Technologies	2
RothschildLocationTechnologies	1
Wingard	1
Netlatch	1



[그림 32] NPEs별 소송 비중_장치산업

● 전기·전자산업

- 전기·전자산업 내에는 3개의 세부기술이 포함되며, 이 중 컴퓨터기술 관련 특허에 의한 소송은 산업 내 전체 발생량의 81%로 압도적인 우위를 점하고 있음
- 반도체 기술 관련 소송은 전체의 13%, 광학조절기술은 6%의 비중을 차지함

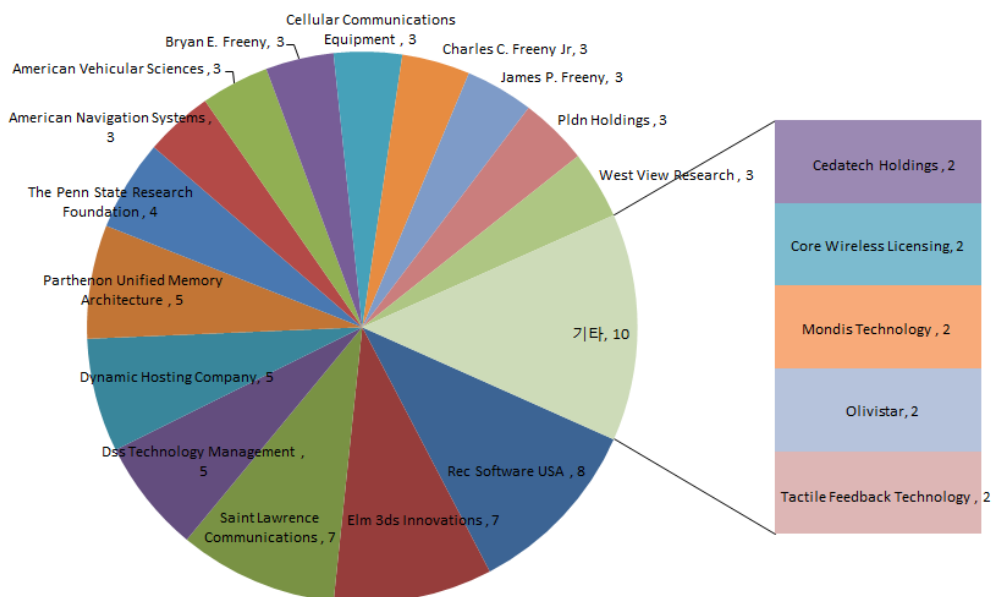


[그림 33] 전기·전자산업 세부기술별 소송현황

〈표 15〉 전기·전자산업 세부기술 월별 소송현황

전기·전자산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
반도체	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11
컴퓨터기술	1	1	0	10	0	7	18	3	8	3	9	8	68
광학조절기술	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
합계	5	1	5	10	0	7	18	3	8	3	16	8	84

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Rec Software USA가 산업내 발생한 특허침해 소송의 10%를 차지하고 있으며, 다음으로는 ELM 3DS Innovations와 Saint Lawrence Communications가 8%, Dss Technology Management, Dynamic Hosting Company, Parthenon Unified Memory Architecture 등 3개 업체가 공히 6%를 점유하는 순으로 나타남
- 총 29개 NPEs가 소송을 제기하였고, 원고별 소 제기 점유율 1, 2위를 차지한 Rec Software USA, ELM 3DS Innovations, Saint Lawrence Communications 등은 컴퓨터 기술, 반도체 기술과 관련된 특허소송에 집중된 것으로 나타남



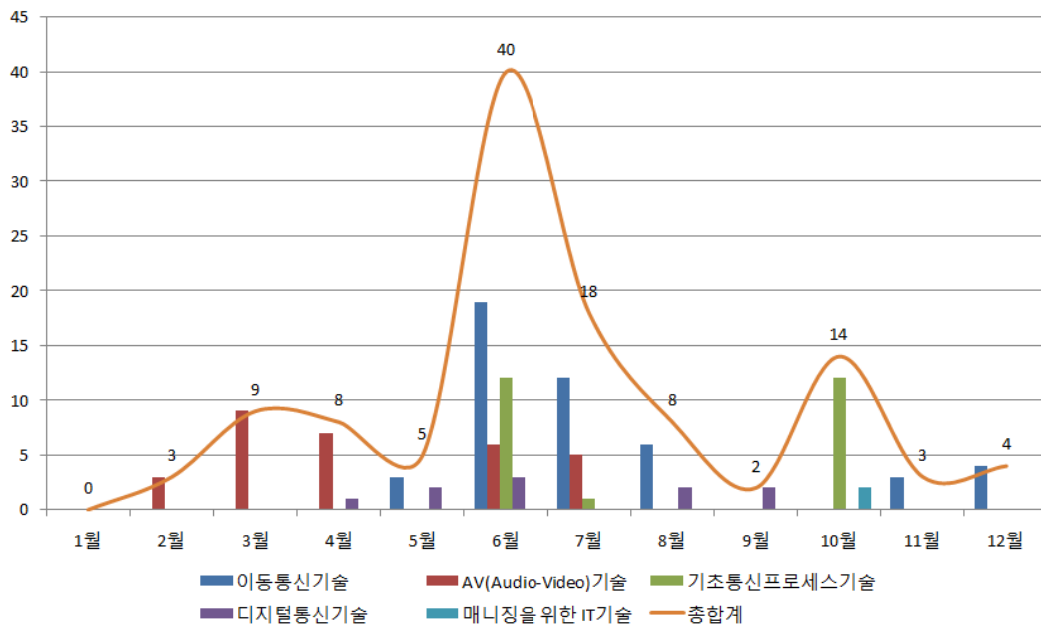
[그림 34] NPEs별 소송 비중_전기·전자산업(소송1건 제기업체 제외)

〈표 16〉 전기·전자 산업 내 NPEs 소송제기 건수

NPEs명	소송제기 건수
Rec Software USA	8
Elm 3ds Innovations	7
Saint Lawrence Communications	7
Dss Technology Management	5
Dynamic Hosting Company	5
Parthenon Unified Memory Architecture	5
The PennState Research Foundation	4
American Navigation Systems	3
American Vehicular Sciences	3
Bryan E. Freeny	3
Cellular Communications Equipment	3
Charles C. Freeny Jr	3
James P. Freeny	3
PldnHoldings	3
West View Research	3
Cedatech Holdings	2
Core Wireless Licensing	2
Mondis Technology	2
Olivistar	2
Tactile Feedback Technology	2
Concinnitas	1
Cruise Control Technologies	1
Long Corner Consumer Electronics	1
Pantaurus	1
Sequent Data	1
Signal Ip	1
Sota Semiconductor	1
총합계	84

● 정보통신산업

- 정보통신산업 내에는 5개의 세부기술이 포함되며, 이 중 이동통신기술 관련 특허에 의한 소송은 산업 내 전체 발생량의 41%로 가장 높은 비중을 차지하고 있음
- AV(Audio-Video)기술(26%), 기초통신프로세스기술(22%), 디지털 통신기술(9%), 매니징을 위한 IT기술(2%)의 순

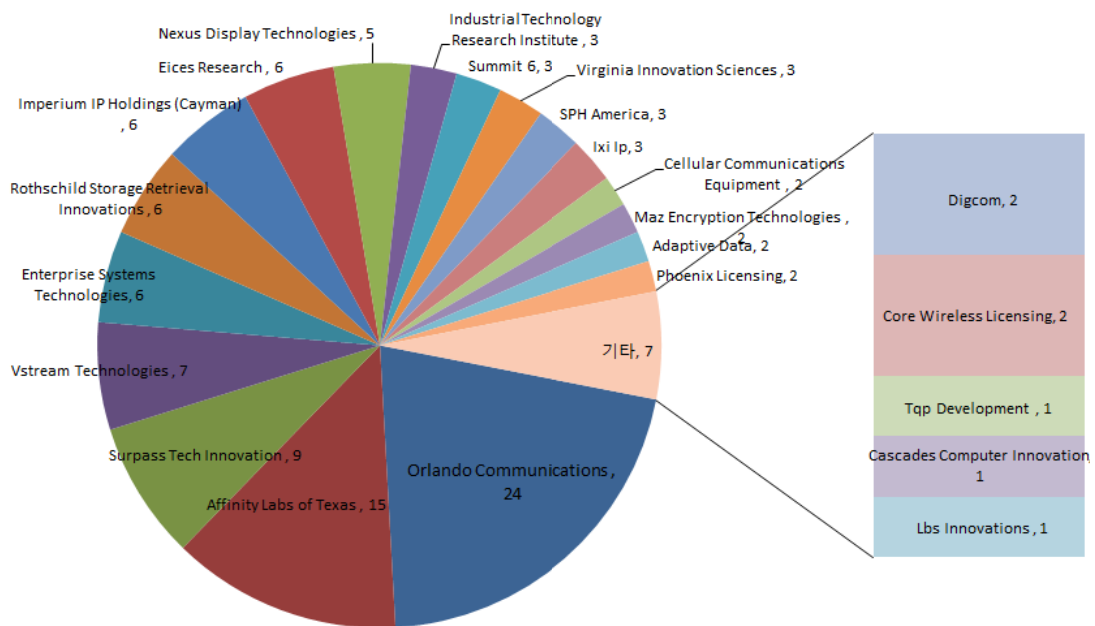


[그림 35] 정보통신산업 세부기술 월별 소송현황

〈표 17〉 정보통신산업 세부기술 월별 소송현황

정보통신산업	2014												합계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AV(Audio-Video)기술	0	3	9	7	0	6	5	0	0	0	0	0	30
디지털통신기술	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	0	0	10
매니징을 위한 IT기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
이동통신기술	0	0	0	0	3	19	12	6	0	0	3	4	47
기초통신프로세스기술	0	0	0	0	0	12	1	0	0	12	0	0	25
합계	0	3	9	8	5	40	18	8	2	14	3	4	114

- 원고별 소 제기 현황을 살펴보면 Orlando Communications이 산업 내 발생한 특허침해 소송의 21%를 차지하고 있으며, 다음으로는 Affinity Labs of Texas(13%), Surpass Tech Innovation(8%), Vstream Technologies(6%) 등의 순으로 점유
- 총 23개 NPEs가 소송을 제기하였고 업체별 평균 5건의 소송을 제기함. 다수의 소송을 제기한 NPEs 중 Orlando Communications만이 기초통신프로세스기술분야 특허를 활용해 소송을 진행하였고, 이외는 이동통신기술, AV(Audio-Video) 기술분야에 집중한 것으로 나타남



[그림 36] NPEs별 소송 비중_정보통신산업

〈표 18〉 정보통신 산업 내 NPEs 소송제기 건수

NPEs명	소송제기 건수
Orlando Communications	24
Affinity Labs of Texas	15
Surpass TechInnovation	9
Vstream Technologies	7
Enterprise Systems Technologies	6
Rothschild Storage Retrieval Innovations	6
Imperium IP Holdings(Cayman)	6
Eices Research	6
Nexus Display Technologies	5
Industrial Technology Research Institute	3
Summit 6	3
Virginia Innovation Sciences	3
SPH America	3
Ixi Ip	3
Cellular Communications Equipment	2
Maz Encryption Technologies	2
Adaptive Data	2
Phoenix Licensing	2
Digcom	2
Core Wireless Licensing	2
Tqp Development	1
Cascades Computer Innovation	1
Lbs Innovations	1
총합계	114

■ NPEs별 소송현황

- '14년 국내기업을 상대로 소송을 제기한 NPEs는 총 61개 이며 이들이 제기한 소송건수는 총 244건임
- 소송을 가장 많이 제기한 NPE는 Orlando Communications로 스마트 폰을 비롯한 스마트 기기 제조업체를 상대로 24건의 소송을 제기하였으며, 2위를 차지한 American Vehicular Sciences역시 국내 완성차 업체를 상대로 17건의 소송을 제기함.

〈표 19〉 소송제기 NPEs 전체 리스트

순위	NPEs	소송제기 건수
1	Orlando Communications	24
2	American Vehicular Sciences	17
3	Affinity Labs of Texas	15
4	Surpass TechInnovation	9
5	Rec Software USA	8
6	Vstream Technologies	7
	Saint Lawrence Communications	7
	Elm 3ds Innovations	7
	Innovative Display Technologies	7
	Multiplayer Network Innovations	7
7	Rothschild Storage Retrieval Innovations	6
	Imperium IP Holdings(Cayman)	6
	Eices Research	6
	Enterprise Systems Technologies	6
8	Parthenon Unified Memory Architecture	5
	Cellular Communications Equipment	5
	Dss Technology Management	5
	Dynamic Hosting Company	5
	Nexus Display Technologies	5
9	Core Wireless Licensing	4
	The PennState Research Foundation	4

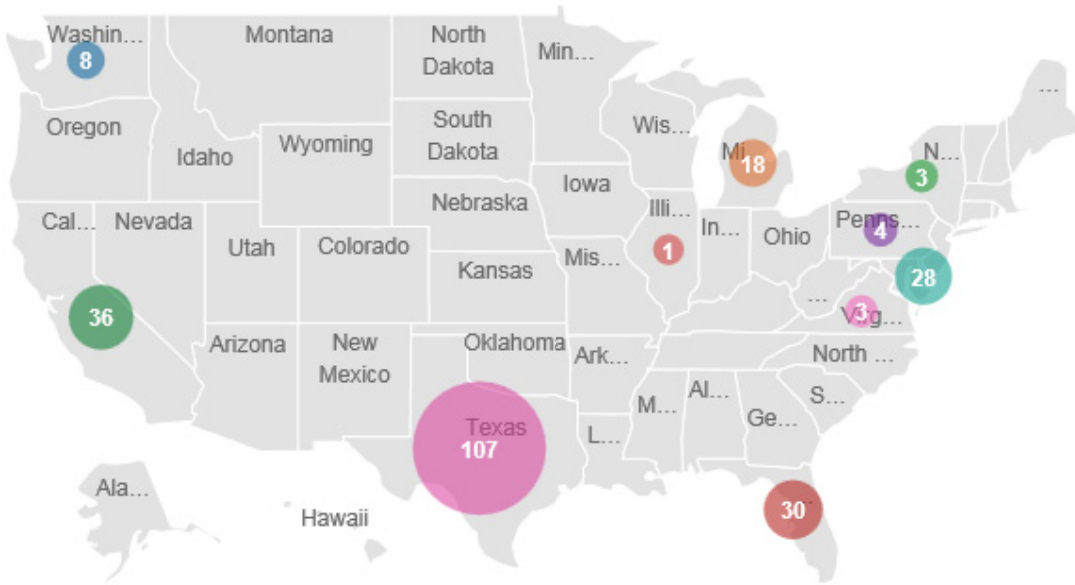
순위	NPEs	소송제기 건수
10	Pldn Holdings	3
	SPH America	3
	Industrial Technology Research Institute	3
	James P. Freeny	3
	Charles C. Freeny Jr	3
	Virginia Innovation Sciences	3
	Pragmatus Mobile	3
	American Navigation Systems	3
	Bryan E. Freeny	3
	West View Research	3
	Summit 6	3
	Ixi Ip	3
	Penovia	3
	De Partners Golden Rule	3
11	Manitto Technologies	2
	Magnacross	2
	Tactile Feedback Technology	2
	Queens University	2
	Phoenix Licensing	2
	Cedatech Holdings	2
	Maz Encryption Technologies	2
	Digcom	2
	Mondis Technology	2
	Adaptive Data	2
	Olivistar	2
12	Cruise Control Technologies	1
	Concinnitas	1
	Tune Hunter	1
	Signallp	1
	Rothschild Location Technologies	1
	Sota Semiconductor	1
	Tqp Development	1
	Lbs Innovations	1
	Wingard	1
	Netlatch	1
	Sequent Data	1
	Long Corner Consumer Electronics	1
	ZD imensional	1
	Cascades Computer Innovation	1
	Pantaurus	1

■ 관할법원 소송현황

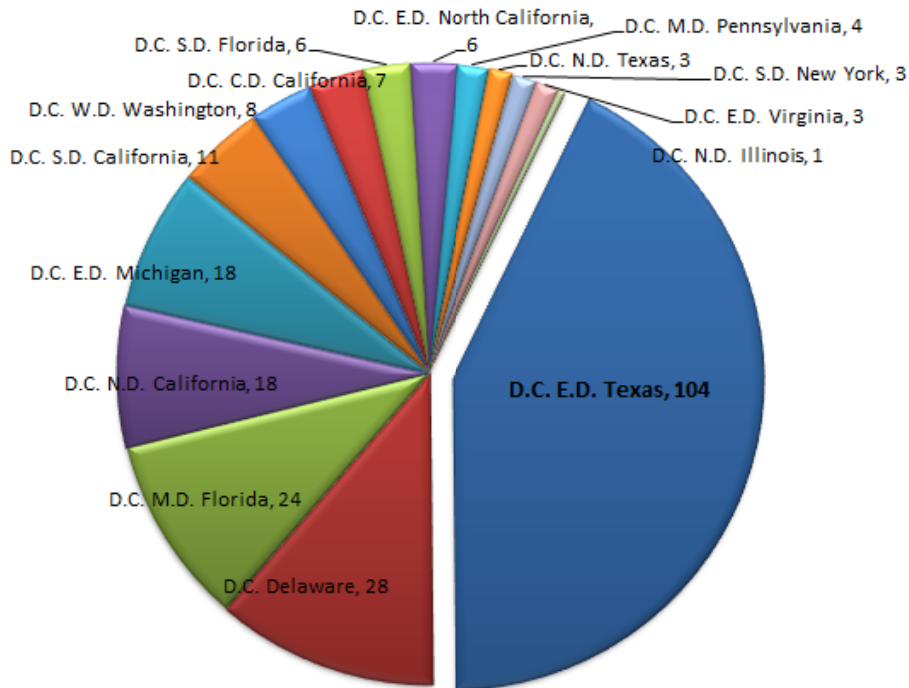
- 관할법원별로 살펴보면 美 텍사스주 동부지방법원이 전체 지방법원의 42.6%(104건)로 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 델러웨어주 지방법원 11.5%(28건), 플로리다주 중앙지방법원 9.8%(24건) 순임
- 관할법원별 소송건수 비율은 앞서 살펴본 전체 NPEs의 그 순서와 크게 차이가 나지 않음에 따라 관할법원에 따른 국내기업 연루 사건의 특징은 없는 것으로 판단

관할법원	소송건수	비율
D.C. E.D. Texas	104	42.6%
D.C. Delaware	28	11.5%
D.C. M.D. Florida	24	9.8%
D.C. N.D. California	18	7.4%
D.C. E.D. Michigan	18	7.4%
D.C. S.D. California	11	4.5%
D.C. W.D. Washington	8	3.3%
D.C. C.D. California	7	2.9%
D.C. S.D. Florida	6	2.5%
D.C. E.D. North California	6	2.5%
D.C. M.D. Pennsylvania	4	1.6%
D.C. N.D. Texas	3	1.2%
D.C. S.D. New York	3	1.2%
D.C. E.D. Virginia	3	1.2%
D.C. N.D. Illinois	1	0.4%

[그림 37] 관할법원별 소송 건수 현황



[그림 38] 미국 주(州)별 특허분쟁 발생지도



[그림 39] 관할법원별 소송 비율 현황

■ 소송특허 현황

- NPEs가 국내업체를 상대로 한 소송에서 가장 많이 활용한 특허는 US6009553으로, Orlando Communications가 스마트폰 제조업체 S社, L社, P社를 상대로 24회에 걸쳐 사용함

〈표 20〉 산업분야별 소송활용특허 현황

산업분야	특허번호	건수	산업분야	특허번호	건수
기계소재산업	US7413048	2	기타산업	US5618045	7
	US8235416	2		US7604080	3
	US8229624	2			
장치산업	US8215816	7	전기전자	US8072637	9
	US5468149	3		US5854936	8
	US8060282	3		US7260521	7
	US5822221	3		US8681164	5
	US8466795	3		US6216156	5
	US8322856	2		US5652084	5
	US5900825	2		US7863628	4
	US5530431	2		US8841778	4
	US8036788	2		US8719038	3
	US6917304	2		US6278976	3
정보통신	US6009553	24	화학·바이오	해당분야 사건없음	
	US7953390	12			
	US8179971	7			
	US7202843	7			
	US8437797	6			
	US8660169	6			
	US7454201	6			
	US7092029	6			
	US7599439	5			
	US8532641	3			

〈표 21〉 산업분야별 소송활용특허 TOP 3 기본정보

산업분류	기계 · 소재	국제특허분류(IPC)	B60K-028/00
등록번호	US7413048	등록일	2008.08.19.
출원인 대표명	Automotive Technologies International, Inc.		
현재소유자	American Vehicular Sciences LLC		
명칭	Weight measuring systems and methods for vehicles		
요약	Method for determining weight of an occupying item of a seat in a vehicle having a seat cushion assembly and a seat back assembly defining a contact surface adapted to be in contact with the occupying item of the seat in which a support structure is arranged underneath the seat cushion assembly to support the seat on a substrate in the vehicle. The support structure transfers a force exerted by the occupying item on the support structure to the substrate. At least one strain measuring transducer is mounted at a respective location on the support structure to provide a measurement of the strain in the support structure at the location at which it is mounted. The weight of the occupying item of the seat is determined based on the strain in the support structure measured by the strain measuring transducer(s).		
권리만료예상일	2015.06.15		

산업분류	기계 · 소재	국제특허분류(IPC)	B60R-021/015
등록번호	US8235416	등록일	2012.08.07
출원인 대표명	American Vehicular Sciences LLC		
현재소유자	American Vehicular Sciences LLC		
명칭	Arrangement for sensing weight of an occupying item in a vehicular seat		
요약	In or for a vehicle, an arrangement for measuring weight of an occupant of a seat connected to a floor of the vehicle via a slide mechanism, the floor, in part, defining a passenger compartment of the vehicle. A support structure extends between the slide mechanism and the seat. A force sensing device is coupled to the support structure and configured for measuring force in the support structure indicative of weight applied by the occupant to the seat. The weight may be used for component control.		
권리만료예상일	2015.06.07		

산업분류	기계·소재	국제특허분류(IPC)	B60R-021/013
등록번호	US8229624	등록일	2012.07.24
출원인 대표명	American Vehicular Sciences LLC		
현재소유자	American Vehicular Sciences LLC		
명칭	Vehicle diagnostic information generating and transmission systems and methods		
요약	Control system for controlling at least one part of a vehicle includes a plurality of sensor systems mounted at different locations on the vehicle, each sensor system providing a measurement related to a state thereof system or a measurement related to a state of the mounting location. A processor is coupled to the sensor systems and diagnoses the state of the vehicle itself and optionally its dynamic motion based on the measurements of the sensor systems. The processor controls each part based at least in part on the diagnosed state of the vehicle.		
권리만료예상일	2017.11.18		

산업분류	기타	국제특허분류(IPC)	A63F-009/24
등록번호	US5618045	등록일	1997.04.08
출원인 대표명	-		
현재소유자	Multiplayer Network Innovations Llc		
명칭	Interactive multiple player game system and method of playing a game between at least two players		
요약	An interactive multiple player game system including at least two playing devices communicating over an ad-hoc, wireless, all-to-all broadcast network. A playing device includes a processor for running a game scenario common to all of the playing devices within the network, a player controlled interface for enabling a player action within the game scenario, a transmitter for transmitting the player action over the network, a receiver for receiving player actions from other playing devices transmitting over the network, and a display for displaying at least a portion of the game scenario. The interactive multiple player game system can further include a play station device and an interface apparatus for, interfacing between the play station device and the playing devices.		
권리만료예상일	2015.02.08		

산업분류	기타	국제특허분류(IPC)	B60N-002/427
등록번호	US7604080	등록일	2009.10.20
출원인 대표명	Automotive Technologies International, Inc.		
현재소유자	American Vehicular Sciences Llc		
명칭	Rear impact occupant protection apparatus and method		
요약	Vehicle including a system for preventing injury to an occupant's head and neck during a rear impact includes a support structure for supporting the occupant including an upper body support portion for supporting the occupant's head and neck, the support structure having a plurality of different positions selectable by the occupant, and a positioning system for adjusting the position of the support structure prior to the rear impact such that the upper body support portion is closer to and preferably in contact with the occupant's head and neck during the rear impact. As a result, motion of the occupant's head and neck relative to the occupant's back is thereby reduced and preferably eliminated during the rear impact. Whiplash injuries are therefore reduced if not eliminated using the invention.		
권리만료예상일	2018.08.16		

산업분류	장치	국제특허분류(IPC)	F21V-007/04
등록번호	US8215816	등록일	2012.07.10
출원인 대표명	Rambus International Ltd.		
현재소유자	Innovative Display Technologies Llc		
명칭	Light emitting panel assemblies		
요약	A light emitting assembly comprises a light source, a light emitting panel member having an input edge that receives light from the light source, and end edge and side edge reflectors. The panel member is received in a cavity or recess of a tray or housing. An additional component overlies the panel member. Light extracting deformities on or in a surface of the panel member cause light to be emitted from the panel member.		
권리만료예상일	2015.06.27		

산업분류	장치	국제특허분류(IPC)	A61C-008/00
등록번호	US5468149	등록일	1995.11.21
출원인 대표명	-		
현재소유자	-		
명칭	Dual function prosthetic locking device for endosseous dental implants		
요약	A dual function locking device for endosseous dental implants containing a receptacle having a plurality of circular threads and a plurality of sides suitable for use with both screw-in or threaded, and press-fit implant attachment.		
권리만료예상일	2012.11.21		

산업분류	장치	국제특허분류(IPC)	G05D-027/00
등록번호	US8060282	등록일	2011.11.15
출원인 대표명	Automotive Technologies International, Inc.		
현재소유자	American Vehicular Sciences LLC		
명칭	Vehicle component control methods and systems based on vehicle stability		
요약	Control system for controlling at least one part of a vehicle includes sensor systems mounted on the vehicle, each providing a measurement of a state of the sensor system or a state of the mounting location of the sensor system and generating a signal representative of the measurement, and a pattern recognition system for receiving the signals and diagnosing the condition of the vehicle with respect to its stability based on the measurements of the sensor systems. The pattern recognition system generates a control signal for controlling the part(s) based on the diagnosed condition of the vehicle. The control signal is directed to each part to cause it to vary its operation, for example, to cause the part to attempt to correct for any instability of the vehicle. The controlled part may be a steering, braking or throttle system.		
권리만료예상일	2018.06.11		

산업분류	전기 · 전자	국제특허분류(IPC)	G06K-015/00
등록번호	US8072637	등록일	2011.12.06
출원인 대표명	Automated Business Companies		
현재소유자	Freeny James P Iii / Freeny Charles C Iii / Freeny Bryan E		
명칭	Multiple integrated machine system		
요약	<p>A multiple integrated machine system (hereafter referred to as "MIMS") capable of performing as at least two or more digital machines. The MIMS comprises two or more digital machine elements controlled by the same operating system software. Each of the digital machine elements includes hardware portions and software portions and each digital machine element is capable of performing as part of one of the digital machines. Each of the digital machine elements is different. A digital machine element grouping control unit is also provided. The digital machine element grouping control unit automatically and operatively connects predetermined digital machine elements in a first combination to form a first digital machine upon receipt of a first digital machine selection, and automatically and operatively connects predetermined digital machine elements in a second combination to form a second digital machine upon receipt of a second digital machine selection. The first combination of predetermined digital machine elements is different from the second combination of digital machine elements. A plurality of subgroup function control units are provided with each subgroup function control unit being associated with one of the first digital machine and the second digital machine for selecting for use one or more function modes to be performed by the first digital machine and the second digital machine. Four different types of MIMS (a desktop MIMS, a kiosk MIMS, a mobile MIMS and a hospitality MIMS) are disclosed herein with the multiple digital machines in each type of MIMS being selectable for different functional purposes.</p>		
권리만료예상일	2021.09.24		

산업분류	전기 · 전자	국제특허분류(IPC)	G06F-009/30
등록번호	US5854936	등록일	1998.12.29
출원인 대표명	REC Software, Inc.		
현재소유자	Rec Software Inc		
명칭	Code server		
요약	A code server operates in a data processing system having an operating system or environment, such as OS/2 or Windows, which processes coded programs in discrete code modules. The code server maintains linkage information between the various code modules forming an association representing all the linkage data for the entire program. This information is gathered by way of searching through the files of the computer network or by direct insertion into the code module information table. Once the associative data has been gathered, a coded program may be retrieved quickly and efficiently without the need for repetitive on-line searching because the user need refer only to the code server which contains a look-up tables storing the data representing the associative information.		
권리만료예상일	2011.08.22		

산업분류	전기 · 전자	국제특허분류(IPC)	G10L-019/04
등록번호	US7260521	등록일	2007.08.21
출원인 대표명	Voiceage Corporation		
현재소유자	Saint Lawrence Communications LLC		
명칭	Method and device for adaptive bandwidth pitch search in coding wideband signals		
요약	An improved pitch search method and device for digitally encoding a wideband signal, in particular but not exclusively a speech signal, in view of transmitting, or storing, and synthesizing this wideband sound signal. The new method and device which achieve efficient modeling of the harmonic structure of the speech spectrum uses several forms of low pass filters applied to a pitch codevector, the one yielding higher prediction gain (i.e. the lowest pitch prediction error) is selected and the associated pitch codebook parameters are forwarded.		
권리만료예상일	2019.10.27		

산업분류	정보통신	국제특허분류(IPC)	H03M-013/00
등록번호	US6009553	등록일	1999.12.28
출원인 대표명	The Whitaker Corporation		
현재소유자	Orlando Communications Llc		
명칭	Adaptive error correction for a communications link		
요약	A method of data transfer between a transmitter and a receiver over a communications link achieves maximum throughput by dynamically adapting a coding rate, and specifically an error correction encoder, as a function of a measured reverse channel signal parameter. The method comprises the steps of transmitting a signal from the transmitter to the receiver, the receiver receiving and measuring the signal to noise ratio of the transmitted signal. The receiver determines an appropriate code rate and encoding technique as a function of the measured signal to noise ratio and transmits an encoding identifier of the determined encoder to the transmitter. The transmitter encodes its data according to the encoding identifier and transmits the encoded message to the receiver. The receiver receives the encoded message and decodes the message according to the determined code rate and encoding technique.		
권리만료예상일	2017.12.15		

산업분류	정보통신	국제특허분류(IPC)	H04M-001/00
등록번호	US7953390	등록일	2011.05.31
출원인 대표명	Affinity Labs of Texas, LLC		
현재소유자	Affinity Labs Llc		
명칭	Method for content delivery		
요약	A method for content delivery is disclosed. The method provides a digital engine accessible by a wireless communication device via an information network, maintains selectable content digitally formatted, receives a user selection of a content file, initiates transmission of the content file to the wireless communication device for storage and processing, and initiates transmission of additional information associated with the content file to the wireless communication device		
권리만료예상일	2020.03.28		

산업분류	정보통신	국제특허분류(IPC)	H04N-007/12 G06K-009/00
등록번호	US8179971	등록일	2012.05.15
출원인 대표명	G&H Nevada-Tek		
현재소유자	Vstream Technologies Llc		
명칭	Method and apparatus for video data compression		
요약	<p>A method for diagonal processing of video data includes separating diagonally arranged data from rectilinearly arranged data in a video stream, rotating the diagonally arranged data to a rectilinear position; and compressing the rotated diagonally arranged data by a rectilinear compression algorithm. Alternatively stated, the method includes recognizing diagonally arranged data in a video stream, processing the diagonally arranged data into rectilinear data, and compressing the rectilinear data by a rectilinear compression algorithm. An apparatus for diagonal processing of video data includes a demultiplexer receptive to a video stream and developing a plurality of separated color planes, at least one of which is a rectilinear color plane and at least one of which is a rotated color plane, a number of address generators associated with the plurality of color planes, wherein an address generator associated with the rotated color plane is operative to rotate the rotated color plane to a rectilinear position; and a data compressor receptive to the address generators and operative to compress the plurality of color planes with a rectilinear compression algorithm.</p>		
권리만료예상일	2020.10.02		

참고 1

산업(6대) · 기술(35대) WIPO-IPC 연계표

■ WIPO(세계지식재산권기구)-IPC(특허분류체계) Concordance 테이블

- 제품 단위의 표준화된 분류 설정이 어려운 점을 고려하여 특허 문헌마다 부여되는 IPC 코드를 기준으로 WIPO(세계지식재산권기구)에서 6대 산업, 35대 기술분야를 매칭한 테이블 공개
- 현재 보호협회의 산업 · 기술별 분쟁사건 분류는 WIPO 매칭 테이블에 의거 개별 소송사건에 포함된 특허 분류코드를 기준으로 분류

6대산업분류(원문)	6대산업분류(한글)	기술분류(원문)	35대 기술분류(한글)
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

Ⅲ. 주요 NPEs 분석

'14년 주요 NPEs TOP10

1. Edekka, LLC
2. Orlando Communications LLC
3. Logitraq, LLC
4. Olivistar, LLC
5. Innovative Display Technologies, LLC
6. Adaptix, Inc.
7. Cellular Communications Equipment, LLC
8. Uniloc USA(Uniloc), Inc
9. Qualiqode, LLC
10. Pantaurus, LLC

※ 동 보고서의 특허자산 수치는 특허권 양수/양도에 의해 변동 가능성을 내포하므로 실제 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.

'14년 주요 NPEs Top10

1 Edekka, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Edekka는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세 정보 파악은 어려우나 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 Texas에 기반을 둔 회사로 사업장 주소는 3400 Silverstone Drive, Suite 191-A, Plano, Texas 75023에 두고 있음
- 동사는 자체 보유특허 US6266674 한 건을 활용하여 전기전자 산업에 속하는 다양한 기업군을 상대로 다수의 소송을 제기함
- 동사의 소송제기 분야는 전자상거래 및 소프트웨어, 이동통신 및 장치 분야인 것으로 파악됨

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 132개사를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 아래와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Abercrombie & Fitch Co	1	ABT Electronics	1
AT&T Services	1	Amway	1
Coach	1	Barneys New York	1
Crocs	1	Oakley	1
Disney Interactive Studios f/k/a Disney Interactive	1	Saks Direct	1
Estee Lauder	1	Tiffany & Co	1
Ralph Lauren	1	Tory Burch	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 소송에 활용한 특허 한 건을 유일하게 보유하고 있는 것으로 파악되며 해당 분야는 전기전자산업임
- 특허자산주력분야 : 전기전자

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

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US6266674								X		Alive	2018.07.24

■ 소송 현황※

- '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
33	99	0	0

- '14년 산업별 소송 제기 분야(제쟁특허 : 1건)

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

- 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	26(1)	132

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv113	2014-02-24	D.C. E.D. Texas	Abercrombie & Fitch Co	US6266674
2:14cv114			Avon Products	
2:14cv115			Belk	
2:14cv116			Euromarket Designs D/B/A Crate & Barrel	
2:14cv117			LL Bean	
2:14cv118			Lowe's Home Centers	
2:14cv119			MSC Industrial Direct Co	
2:14cv120			Nordstrom	
2:14cv121			Ralph Lauren	
2:14cv122			Restoration Hardware	
2:14cv123			Sierra Trading Post	
2:14cv124			Systemax	
2:14cv126			Toys "R" Us	
2:14cv127			Valuevision Media	
2:14cv128			Victoria's Secret Direct Brand Management	
2:14cv129			Walgreen Co	
2:14cv130			Walgreenscom	
2:14cv130	Williams Sonoma			
2:14cv265	2014-03-28		American Girl Brands	
2:14cv266			Appleseeds	
2:14cv267			ArtCom	
2:14cv268			CafePress	
2:14cv270			Coastal Contacts	
2:14cv271			Coldwater Creek	
2:14cv272			Eddie Bauer	
2:14cv273			Karmaloop	
2:14cv274			Lululemon Athletica	
2:14cv275			OmahaSteakscom	
2:14cv276			One Kings Lane	
2:14cv277			Safeway	
2:14cv278			The Swiss Colony	
2:14cv279			Tiffany & Co	
2:14cv280			Zazzlecom	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv310	2014-04-10	D.C. E.D. Texas	ABT Electronics	US6266674
2:14cv311			Beachbody	
2:14cv312			Crutchfield	
			Crutchfield New Media	
2:14cv313			Edible Arrangements	
2:14cv314			Ellison Systems d/b/a Shopletcom	
2:14cv315			Foster and Smith	
2:14cv316			Oakley	
2:14cv317			The Tire Rack	
2:14cv318			US Auto Parts Network	
2:14cv319	VitacostCom			
2:14cv398	2014-04-23		Aeropostale	
2:14cv400			Amway	
2:14cv402			AT&T Services	
2:14cv403			B & H Foto & Electronics	
2:14cv404			Barnesandnoblecom	
2:14cv405			Barneys New York	
2:14cv406			Benchmark Brands	
2:14cv407			Big Fish Games	
2:14cv408			Bluestem Brands	
2:14cv409			BPS Direct LLC	
2:14cv410			Brooks Brothers Group	
2:14cv411			Brown Shoe Company	
2:14cv412			Buildcom	
2:14cv413			Buycom d/b/a Rakutencom Shopping	
2:14cv414			Cabela's	
2:14cv415			CardLab	
2:14cv416			Carter's	
2:14cv417			Coach	
2:14cv418			Crocs	
2:14cv419		CTD		
2:14cv420		Deckers Outdoor		
2:14cv421		Deluxe		
2:14cv422		Dick's Sporting Goods		
2:14cv423		Dillard's		
2:14cv424	Disney Interactive Studios f/k/a Disney Interactive			

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv425	2014-04-23	D.C. E.D. Texas	Ebags	US6266674
2:14cv426			Estee Lauder	
2:14cv427			Etsy	
2:14cv428			FABcom	
2:14cv430			Fanatics	
2:14cv431			Follett Higher Education Group	
2:14cv432			Foot Locker	
			Footlockercom	
2:14cv434			Fragrancenetcom	
2:14cv435			Fresh Direct	
2:14cv436			FTDCOM	
2:14cv438			GameFly	
2:14cv439			General Nutrition Centers	
2:14cv440			Gerler & Son	
2:14cv441			Gilt Groupe	
2:14cv443			Golfsmith International	
2:14cv444			Harry and David	
2:14cv445			Hayneedle	
2:14cv447			ideeli	
2:14cv448			J Crew Group	
2:14cv449			Jos A Bank Clothiers	
2:14cv450			JP Boden USA	
2:14cv452			Keurig Green Mountain	
2:14cv453			Kohl's	
2:14cv454			Lamps Plus	
2:14cv456			Mason Companies	
2:14cv457			Mens Wearhouse	
2:14cv458			MLB Advanced Media LP	
2:14cv460			Motorsport Aftermarket Group	
2:14cv461			Multimedia Commerce Group	
2:14cv462			Nasty Gal	
2:14cv464			NFL Enterprises	
2:14cv466			Northern Tool & Equipment Company	
2:14cv467			Opticsplanet	
2:14cv468			O'Reilly Automotive	
2:14cv470			PC Connection	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv472	2014-04-23	D.C. E.D. Texas	PCM	US6266674
2:14cv473			Peapod	
2:14cv475			Potpourri Group	
2:14cv476			Power Equipment Direct	
2:14cv478			Recreational Equipment	
2:14cv480			Saks Direct	
2:14cv481			Scholastic	
2:14cv482			School Specialty	
2:14cv485			Shoebuycom	
2:14cv486			Star Creations d/b/a AJ Madison	
2:14cv487			The Children's Place Retail Stores	
2:14cv490			The Container Store Group	
2:14cv491			The Dress Barn	
2:14cv492			The Jones Group	
2:14cv494			The Net A Porter Group	
2:14cv496			The Orvis Company	
2:14cv498			Tory Burch	
2:14cv499			VF	
2:14cv500			Vera Bradley Sales	
2:14cv502			VistaPrint USA	
2:14cv503			Wayfair	
2:14cv504			Yoox	
2:14cv505			Zale	
2:14cv506			Zones	
2:14cv507			1 SaleADay	
2:14cv508			1 800 Contacts	
2:14cv509			1 800 Flowerscom	

■ 주요 소송활용 특허 정보

- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 1건이며, 전기전자산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임

① US6266674

명칭	Random access information retrieval utilizing user-defined labels
발명자	Hejna, Jr.; Donald J.
최종권리자	EDEKKA LLC
산업 / 기술 분류	전기전자산업 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1992-03-16 / 2001-07-24
소유권 최종 양도일	2013-09-24
양도 이후 최초 소제기일	2013-11-20
기술 요약	대표도
Method and apparatus for storing information wherein a user defines labels which relate to the stored information and the user defines a data structure, for example, a hierarchical structure, comprised of such labels and method and apparatus for retrieving the stored information wherein the user randomly accesses the information utilizing the labels and the structure. In one embodiment of the present invention, a keypad is provided with pads to select movement up, down, to the right, and to the left in a hierarchical structure. Further, the keypad is provided with keys to cause insertion, deletion or interchange of labels; replay of labels and replay of stored information. Still further, in the preferred embodiment, up, down, left, and right directional arrows are provided to show a user which directions of movement are permitted at a particular point in the hierarchical structure.	

분쟁 대상제품

- ▷ www.1800contacts.com and associated subsites
- ▷ www.barneys.com and associated subsites
- ▷ www.belk.com and associated subsites
- ▷ www.amway.com and associated subsites
- ▷ website www.crocs.com and associated subsites
- ▷ www.disneystore.com and associated subsites
- ▷ www.oakley.com and associated subsites
- ▷ www.toryburch.com and associated subsites
- ▷ www.att.com and associated subsites
- ▷ www.aeropostale.com and associated subsites
- ▷ www.coach.com and associated subsites

2 Orlando Communications LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Orlando Communications LLC는 유명 NPE인 Acacia Research의 자회사로 추정되지만 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 어려움
- 소장에 기재된 당사자 정보를 보면 Dallas, Texas에 기반을 둔 유한책임회사로, 정확한 주소는 2400 Dallas Parkway, Suite 200, Plano, TX 75093인 것으로 조사됨
- 현재 보유 중인 특허 4건 모두 Acacia로부터 양도받은 것으로 그 중 2건으로 2014년 소송을 제기함

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 18개사를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 아래와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Sam**** Electronics	12	HTC America	4
L* Electronics	8	T Mobile US	4
AT&T Mobility	6	Pan****	4
Sprint Spectrum LP	5	Motorola Mobility	3
Sprint	5	Huawei Device USA	2
Verizon Wireless	5	Huawei Technologies Co	2
HTC	4	Huawei Technologies USA	2

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 특허 4건을 보유하고 있으며, 정보통신산업 관련 특허에 집중하고 있는 것으로 파악됨
- 보유특허 4건 모두 '14년 4월 22일에 Acacia research group LLC로부터 양도된 특허로 2건만 소송에 활용됨
- 특허자산 주력분야 : 정보통신

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

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US5859613								O	2014.04.22	Alive	2016.08.30
US5687196								O	2014.04.22	Terminated	2014.11.11
US6009553								O	2014.04.22	Alive	2017.12.15
US5960047								O	2014.04.22	Terminated	2014.09.30

■ 소송 현황※

● '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
0	54(12)	0	17(12)

● '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 2건)

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

● 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	71(24)

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

'14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
6:14cv1017	2014-06-26	D.C. M.D. Florida	L* Electronics, Inc	US5687196 US6009553
			L* Electronics U.S.A. Inc.	
			Verizon Wireless	
6:14cv1018			L* Electronics, Inc	
			L* Electronics U.S.A. Inc.	
			Sprint	
			Sprint Spectrum LP	
6:14cv1019			Motorola Mobility	
			Sprint	
			Sprint Spectrum LP	
6:14cv1020			Motorola Mobility	
			Verizon Wireless	
6:14cv1021			AT&T Mobility	
			Pan****	
			AT&T Mobility	
6:14cv1023			HTC	
			HTC America	
			HTC	
6:14cv1024			HTC America	
			T Mobile US	
6:14cv1025			At & T Mobility	
			Motorola Mobility	
			L* Electronics, Inc	
6:14cv1026			L* Electronics U.S.A. Inc.	
			AT&T Mobility	
			L* Electronics, Inc	
6:14cv1027			L* Electronics U.S.A. Inc.	
			T Mobile US	
			HTC	
6:14cv1028			HTC America	
			Verizon Wireless	
			Verizon Wireless	
6:14cv1029			Pan****	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
6:14cv1030	2014-06-26	D.C. M.D. Florida	HTC	US5687196 US6009553
6:14cv1031			HTC America	
			Sprint	
			Sprint Spectrum LP	
			Huawei Device USA	
			Huawei Technologies Co	
			Huawei Technologies USA	
			T Mobile US	
6:14cv1032			Kyocera	
			Kyocera Communications	
			Verizon Wireless	
6:14cv1033			AT&T Mobility	
			Huawei Device USA	
			Huawei Technologies Co	
			Huawei Technologies USA	
	6:14cv1022	Kyocera		
Kyocera Communications				
Sprint				
Sprint Spectrum LP				
6:14cv1623	2014-10-06 2014-10-06	AT&T Mobility		
		Sam**** Telecommunications America, LLC		
		Sam**** Electronics Co., Ltd.		
		Sam**** Electronics America, Inc.		
		6:14cv1624	Sprint	
			Sprint Spectrum LP	
			Sam**** Telecommunications America, LLC	
			Sam**** Electronics Co., Ltd.	
		6:14cv1625	Sam**** Electronics America, Inc.	
			T Mobile US	
			Sam**** Telecommunications America, LLC	
			Sam**** Electronics Co., Ltd.	
		6:14cv1626	Sam**** Electronics America, Inc.	
Cellco Partnership				
Sam**** Telecommunications America, LLC				
Sam**** Electronics Co., Ltd.				
	Sam**** Electronics America, Inc.			

■ 주요 소송활용 특허 정보

- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 2건이며, 모두 정보통신산업 관련 특허임

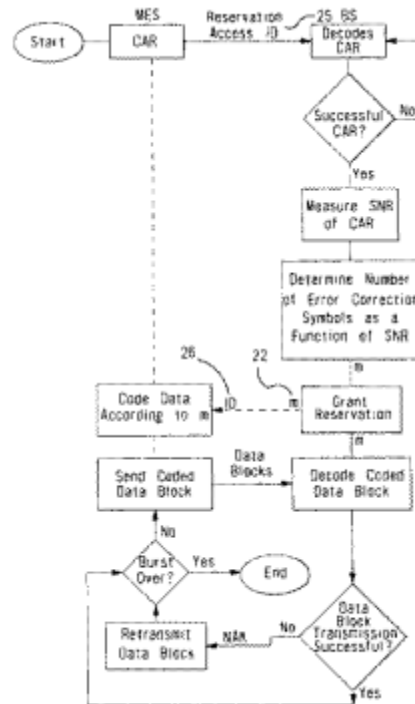
① US6009553

명칭	Adaptive error correction for a communications link
발명자	The Whitaker Corporation
최종권리자	ORLANDO COMMUNICATIONS LLC
산업 / 기술 분류	정보통신산업 / 기초통신프로세스기술
출원일 / 등록일	1997-12-15 / 1999-12-28
소유권 최종 양도일	2014-04-22
양도 이후 최초 소제기일	2014-06-26

기술 요약

A method of data transfer between a transmitter and a receiver over a communications link achieves maximum throughput by dynamically adapting a coding rate, and specifically an error correction encoder, as a function of a measured reverse channel signal parameter. The method comprises the steps of transmitting a signal from the transmitter to the receiver, the receiver receiving and measuring the signal to noise ratio of the transmitted signal. The receiver determines an appropriate code rate and encoding technique as a function of the measured signal to noise ratio and transmits an encoding identifier of the determined encoder to the transmitter. The transmitter encodes its data according to the encoding identifier and transmits the encoded message to the receiver. The receiver receives the encoded message and decodes the message according to the determined

대표도

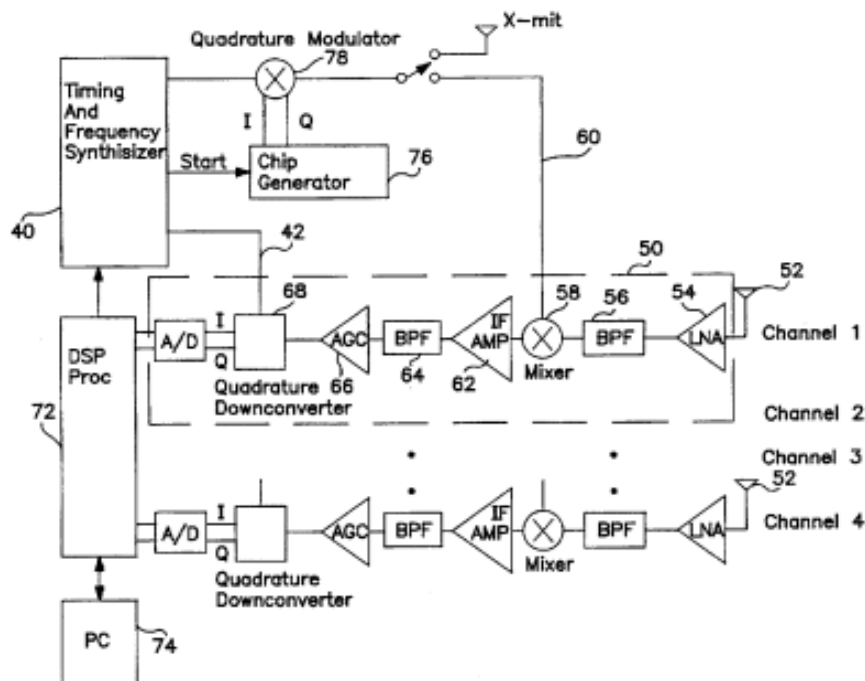


② US5687196

명칭	Range and bearing tracking system with multipath rejection
발명자	Harris Corporation
최종권리자	ORLANDO COMMUNICATIONS LLC
산업 / 기술 분류	정보통신산업 / 이동통신 · 디지털통신 기술
출원일 / 등록일	1994-09-30 / 1997-11-11
소유권 최종 양도일	2014-04-22
양도 이후 최초 소제기일	2014-06-26
기술 요약	

A system and method for tracking a remote RF transmitter with reduced susceptibility to the effects of multipath in which the distance and direction of an arriving RF chirp signal are determined with respect to the earliest arriving portion of the signal which is presumed to be the direct path signal. The received chirp signals, including the direct and multipath signals, from a remote transmitter are correlated into plural path signals, and the direction and distance to the transmitter is determined from the earliest arriving path signal.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ Motorola MOTO X,
- ▷ Motorola ATRIX HD MB886
- ▷ Motorola ATRIX 2
- ▷ Sam**** Focus 2
- ▷ Sam**** Galaxy Exhilarate, Galaxy Express, Galaxy Mega
- ▷ Sam**** Galaxy Note
- ▷ HTC Evo 4G, 8XT,
- ▷ HTC One, HTC One (M8), One Max
- ▷ Huawei Activa 40 (M920), Huawei Ascend
- ▷ HuaweiM83, M835 tokidoki Edition
- ▷ Huawei Prism, Prism II
- ▷ L* Optimus F6, F3, F3Q
- ▷ L* Google Nexus 5 (L* D820)
- ▷ Pan**** Burst, Discover, Flex, Element

3 Logitraq, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 힘들다, 2013년 12월에 설립된 신생 기업으로, 소장에 기재된 당사자정보에 따르면 Texas에 기반을 둔 회사이며, 사업장 주소는 1601 Welch St Ste B Houston, TX 77006-1730로 파악됨
- 동사가 자체출원 또는 최종권리자로 보유하고 있는 특허는 없는 것으로 파악되며, 다수의 운송기술 관련 특허를 보유하고 있는 Strategic Design Federation W, Inc와의 라이선스를 통해 US6975222 특허에 대한 전용실시권을 확보한 것으로 추정됨

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 66개사를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 하위에 제시된 표와 같음.

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Bekins Van Lines	1	Suddath Van Lines	1
Costco Wholesale	1	United Road Services	1
Evans Delivery Company	1	Wheaton Van Lines	1
JBS Carriers	1	ABF Freight System	1
Landstar Inway	1	Estes Express Lines	1
Mayflower Transit	1	Flying J Transportation	1
Southeastern Freight Lines	1	Graebel Companies	1

■ 특허 현황

- 소송특허 2건 모두 2014년 4월 29일 양도되어 현재 보유하고 있는 특허는 없으나 12월, Logitrag는 해당특허의 전용실시권을 행사하여 소송을 제기함
- 특허자산 주력분야 : 없음

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

■ 소송 현황※

- '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
30	0	0	36

- '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 2건)

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

- 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	66

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
6:14cv188	2014-03-20	D.C. E.D. Texas	Ace Hardward d/b/a AHC Trucking Co	US6556905 US6975222
6:14cv189			Ben E Keith Company	
6:14cv190			CR England	
6:14cv191			Core Mark International	
6:14cv192			CVS Transportation LLC	
6:14cv193			Estes Express Lines	
6:14cv194			Ferrellgas LP	
6:14cv195			Flying J Transportation	
6:14cv196			Jack Cooper Transport Company	
6:14cv197			JBS Carriers	
6:14cv198			KLLM Transport Services	
6:14cv199			Knight Transportation	
6:14cv200			Landstar Inway	
6:14cv201			Linde	
6:14cv203			Marten Transport	
6:14cv204			MVT Services D/B/A Mesilla Valley Transportation	
6:14cv205			National Freight	
6:14cv206			Nestle Transportation Company	
6:14cv207			Old Dominion Freight Line	
6:14cv209			Owens & Minor Distribution	
6:14cv210			Praxair	
6:14cv211			Roehl Transport	
6:14cv213			Ruan Transport	
6:14cv214			Ryder Integrated Logistics	
6:14cv215			Sentinel Transportation LLC	
6:14cv216			Southeastern Freight Lines	
6:14cv217			Stevens Transport	
6:14cv218			TransAm Trucking	
6:14cv219			Truserv Logistics Company	
6:14cv220			YRC	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
6:14cv953	2014-12-18	D.C. E.D. Texas	ABF Freight System	US6556905 US6975222
6:14cv954			Acme Truck Line	
6:14cv955			Amerigas Propane LP	
6:14cv956			Beacon Sales Acquisition	
6:14cv957			Bimbo Bakeries USA	
6:14cv958			CEMEX	
6:14cv959			Costco Wholesale	
6:14cv960			Evans Delivery Company	
6:14cv961			Gemini Motor Transport LP	
6:14cv962			Graebel Companies	
			Graebel of Texas	
			Graebel Van Lines	
6:14cv963			Halliburton Energy Services	
6:14cv964			Helena Chemical Company	
6:14cv965			JR Simplot Company	
6:14cv966			Key Energy Services	
6:14cv967			Knife River	
6:14cv968			Lowe's Home Centers f/k/a Lowe's Home Centers	
6:14cv969			Mohawk Carpet Transportation of Georgia	
6:14cv970			Mondelez Global	
6:14cv971			Nabors Completion & Production Services Co	
6:14cv972			Saia Motor Freight Line	
6:14cv973			Southern Wine & Spirits of America	
6:14cv974			Suddath Location Systems of Houston	
			Suddath Relocation Systems of Texas	
			Suddath Van Lines	
6:14cv975			Sunbelt Rentals	
6:14cv976			Transport of America	
6:14cv977			United Road Services	
			Urs Midwest	
6:14cv978			Mayflower Transit	
			United Van Lines	
6:14cv979			Weatherford US LP	
6:14cv980			Bekins Van Lines	
			Wheaton Van Lines	

■ 주요 소송활용 특허 정보

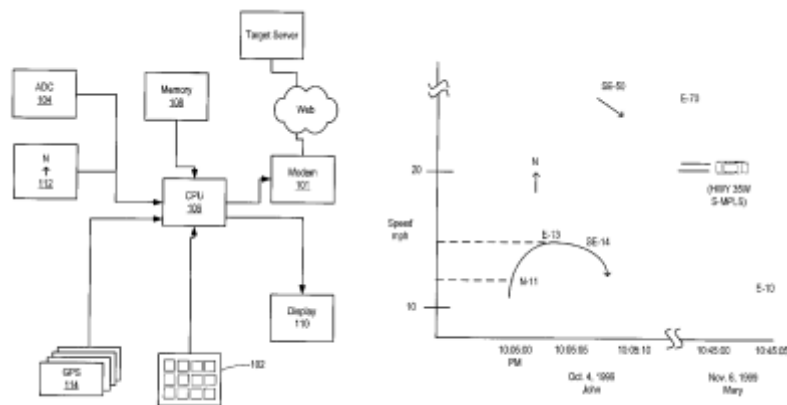
- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 2건이며, 모두 장치산업에 속하는 조정기술 관련 특허임. 2건 모두 양도된 특허이지만 전용실시권이 설정되어 있음

① US6556905

명칭	Vehicle supervision and monitoring
발명자	Mittelsteadt; Lisa M. / Mittelsteadt; John / Crawford; Robert J.
최종권리자	STRATEGIC DESIGN FEDERATION W INC
산업 / 기술 분류	장치산업 조정기술
출원일 / 등록일	2000-08-31 / 2003-04-29
소유권 최종 양도일	2014-04-29
양도 이후 최초 소제기일	-
기술 요약	

Vehicle monitoring arrangement tracks and records vehicle operation for post vehicle use supervision. In one specific embodiment, a record of vehicle-operation data contains periodic recordings of speed and direction of a vehicle while it was being driven, as such data is provided by a conventional electronic compass and the vehicle's electronic speed indicating signal. A processor performs calculations using speed and directional data to calculate acceleration and rate of directional change. Vehicle operation data from the recording devices and the calculations performed is compared to stored reference data to determine if the vehicle was abused or driven in an unsafe manner by the operator. The data is output to a display showing vehicle operating data and instances where the vehicle was abused or driven in an unsafe manner.

대표도

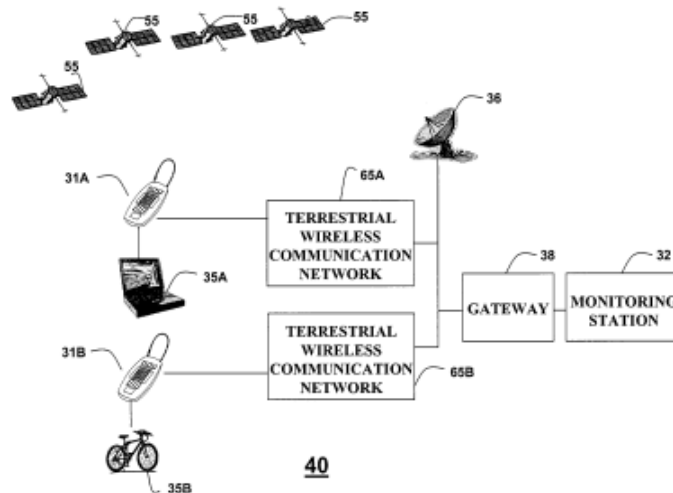


② US6975222

명칭	Asset tracking apparatus and method
발명자	Krishan; Baldev
최종권리자	STRATEGIC DESIGN FEDERATION W INC
산업 / 기술 분류	장치산업 조정기술
출원일 / 등록일	2003-03-21 / 2005-12-13
소유권 최종 양도일	2014-04-29
양도 이후 최초 소제기일	-
기술 요약	

An asset securing and tracking system (30) operates in conjunction with a wireless communication network (65) for tracking a portable asset (35). The system (30) includes a tracking device (31) adapted to be attached to the portable asset (35) and communicate with the wireless communication network (65). The tracking device (31) determines the location of the asset (35) using signals from GPS satellites (55) and the terrestrial wireless communication network (65). A monitoring station (32) receives and processes a location signal regarding the geographic location of the portable asset (35) from tracking device (31) via the wireless communication network (65).

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ Systems that gather and process information concerning the operation of its commercial motor vehicles

4 Olivistar, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Olivistar, LLC는 2014년 3월 설립된 Texas 기반의 유한책임회사로, 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세 정보 파악은 어려우나, 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 사업장 주소는 2150 S. Central Expressway, Suite 200, McKinney, Texas 75070에 두고 있음
- 설립('14년 3월)직후 한달 뒤(4월)부터 8개의 특허를 활용하여 62건의 소송을 제기하면서 본격적인 활동을 시작함
- 소송에 활용된 특허 중 동사가 매입한 특허의 이전 권리자는 대부분 Vigilos, LLC로 이 업체 역시 NPE로 파악되고 있음
- 동사의 소송제기 분야는 네트워크, 전자상거래 및 소프트웨어, 가전제품 및 PC, 이동 통신 및 장치, 소비재 분야인 것으로 파악됨

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 60개사를 상대로 62건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 하위에 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Facebook	2	Blackberry	1
Toshiba America	2	Nike	1
Amazon.com	1	Panasonic of North America	1
Lennox Industries	1	Skype	1
L* Electronics	1	Sony of America	1
Logitech	1	Toshiba America	1
Motorola Mobility	1	Sam**** Electronics	1
GE	1	Philips Electronics North America	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 6개의 특허권을 소유하고 있으며, 이 중 대부분의 특허는 권리이전을 통해 매입한 것으로, 전기전자산업 관련 특허에 집중하고 있는 것으로 파악됨

- 특허자산 주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	5	0	0	0	1

- 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US8239347								O	2014.03.28	Alive	2023.11.20
US7370074								O	2014.03.28	Alive	2021.12.06
US8239481								O	2014.03.28	Alive	2024.12.19
US7944469								O	2014.03.28	Alive	2029.12.22
US7606843								O	2014.03.28	Alive	2024.03.23
US6839731								O	2014.03.28	Alive	2023.05.20

■ 소송 현황※

- '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
0	61(2)	0	1

- '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 8건)

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
1	4	0	0	0	3

- 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	62(2)

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv1099	2014-12-05	D.C. E.D. Texas	Facebook	US7606843 US8239347
2:14cv338	2014-04-14		American Traffic Solutions	US6839731 US8239481
2:14cv339			Belkin International	
2:14cv340			Boxee	
2:14cv341			Facebook	
2:14cv342			Global Media Group	
2:14cv343			Honeywell International	
2:14cv344			Onstar	
2:14cv345			Sam**** Electronics America, Inc.	
2:14cv346			Somfy Systems	
2:14cv347			Sony of America	
2:14cv348			Vizio	
2:14cv349			ADT d/b/a ADT Security Services	
2:14cv390	2014-04-23		Brickhouse Electronics	US6839731 US8239481
2:14cv391			The Chamberlain Group	
2:14cv393			CONTROL4	
2:14cv395			CPI Security Systems	
2:14cv399			General Electric Company	
2:14cv512	2014-04-24		Leviton Manufacturing Co	US6839731 US8239481
2:14cv514			Lowe's Companies	
2:14cv515			Loxone	
2:14cv516			Philips Electronics North America	
2:14cv517			Amazoncom	
2:14cv518			D Link Systemsorporated	
2:14cv519			L* Electronics USA, Inc.	
2:14cv520			Panasonic of North America	
2:14cv521			TiVo	
2:14cv522			Protection One	
2:14cv524			Roku	
2:14cv525			Skype	
2:14cv526			Technical Consumer Products	
2:14cv528			Uniden America	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv529	2014-04-24	D.C. E.D. Texas	Vivint	US8689472
2:14cv530			Blackberry	US8533860
2:14cv531			Lennox Industries	US6839731 US8239481
2:14cv533			Logitech	US6505530
2:14cv534			Aliph d/b/a Jawbone	US7944469
2:14cv536			Lorex	US6839731 US8239481
2:14cv537			Nautilus	US7944469
2:14cv538			Motorola Mobility	US6839731 US8239481
2:14cv539			Fitbit	US7944469
2:14cv540			Garmin International	
2:14cv541			Nike	
2:14cv542			Oregon Scientific	
2:14cv543			Polar Electro USA	
2:14cv545			Netgear	US6839731 US8239481
2:14cv546			Pelco	
2:14cv547	Rain Bird			
2:14cv548	Summer Infant			
2:14cv550	Digital Peripheral Solutions			
2:14cv551	Creston Electronics			
2:14cv553	Sharp Electronics			
2:14cv554	Toshiba America		US6839731 US8239481	
2:14cv555	Toshiba America			
2:14cv618	Legrand North America d/b/a Legrand			
2:14cv619	Smartlabs d/b/a Insteon			
2:14cv620	Trane			
2:14cv621	Vtech Electronics North America		US7944469	
2:14cv673	New Balance Athletic Shoe			
2:14cv674	EB Brands d/b/a SYNC			
2:14cv675	TomTom			
2:14cv676	Under Armour			

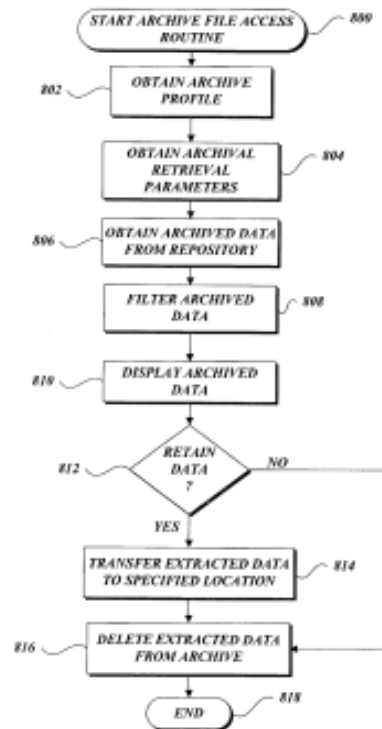
■ 주요 소송활용 특허 정보

- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 8건이며, 모두 전기·전자, 기타산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임

① US7606843

명칭	System and method for customizing the storage and management of device data in a networked environment
발명자	Vigilos, Inc.
최종권리자	Olivistar, LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 광학조절기술
출원일 / 등록일	2003-02-28 / 2009-10-20
소유권 최종 양도일	2014-03-28
양도 이후 최초 소제기일	2014-12-05
기술 요약	대표도

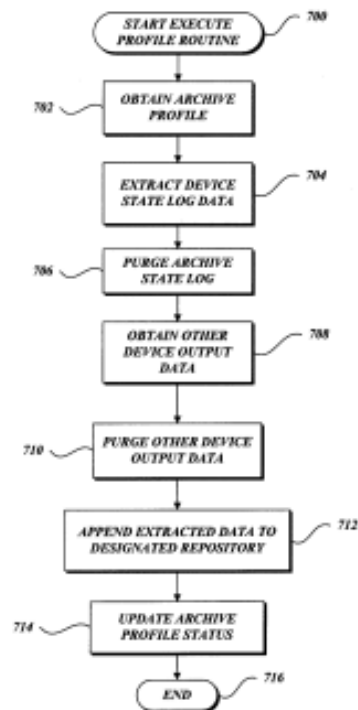
A system and method for customizing the storage of data according to data attributes are provided. A user is provided with a graphical user interface for generating data archive profiles. The data archive profiles can include information regarding the attributes of the device data, specifications regarding the storage of the data, specifications regarding the retrieval of the archived data, and management of the archived data during storage. The execution of the data archive profiles facilitates the individual processing of specific data types or individual pieces of identifiable data.



② US8239347

명칭	System and method for customizing the storage and management of device data in a networked environment
발명자	Vigilos, Inc.
최종권리자	Olivistar, LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 광학조절기술
출원일 / 등록일	2009-09-10 / 2012-08-07
소유권 최종 양도일	2014-03-28
양도 이후 최초 소제기일	2014-12-05
기술 요약	대표도

A system and method for customizing the storage of data according to data attributes are provided. A user is provided with a graphical user interface for generating data archive profiles. The data archive profiles can include information regarding the attributes of the device data, specifications regarding the storage of the data, specifications regarding the retrieval of the archived data, and management of the archived data during storage. The execution of the data archive profiles facilitates the individual processing of specific data types or individual pieces of identifiable data.

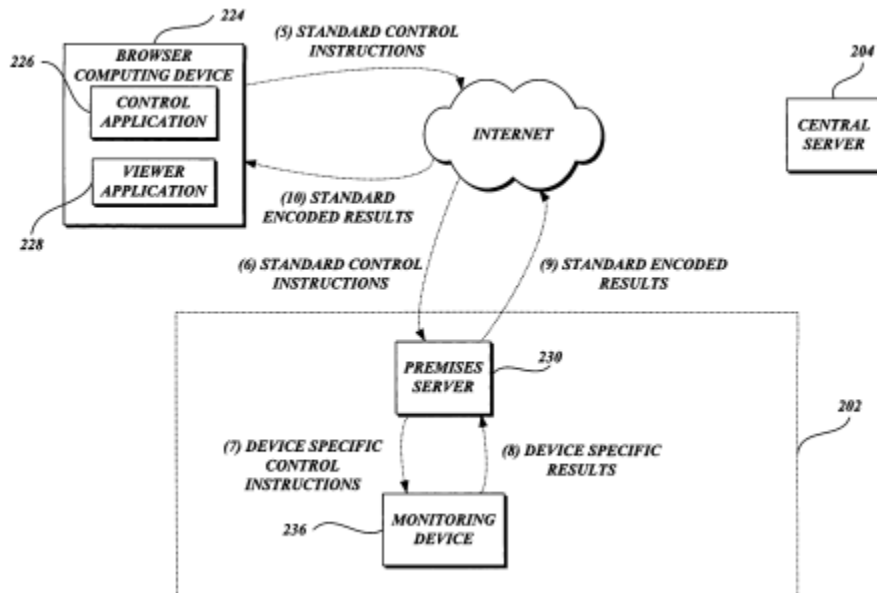


③ US8239481

명칭	System and method for implementing open-control remote device control
발명자	Vigilos, Inc.
최종권리자	Olivistar, LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	2008-03-24 / 2012-08-07
소유권 최종 양도일	2014-03-28
양도 이후 최초 소제기일	2014-04-14
기술 요약	

A system and method for implementing open-protocol remote device control are provided. A user accesses a common user interface for controlling one or more networked devices. Utilizing the interface, the user selects one or more actions. The selection is encoded in a standard protocol and transmitted to a premises server. The premises server obtains the selection, accesses a device interface database and translates the selection into a device-specific protocol. The translated instruction is transmitted to the selected device for implementation. The user interface then obtains any device return data for display on the user interface.

대표도

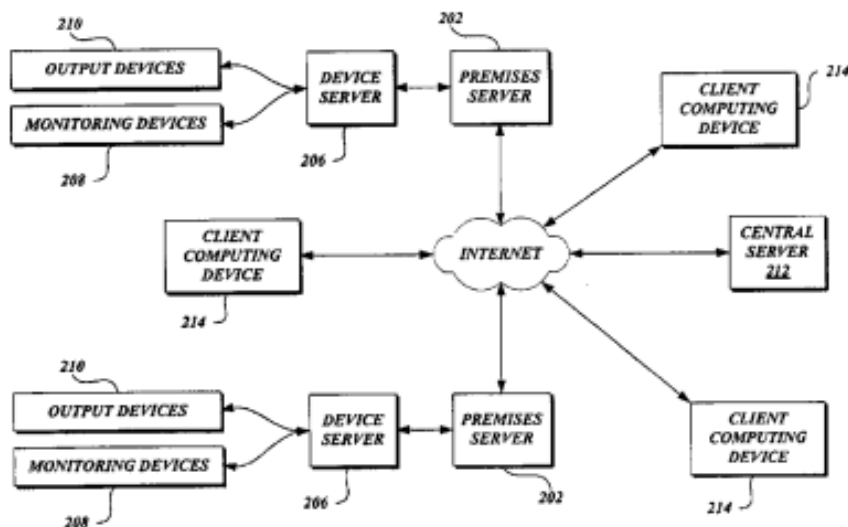


④ US6839731

명칭	System and method for providing data communication in a device network
발명자	Vigilos, Inc.
최종권리자	Olivistar, LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	2003-05-20 / 2005-01-04
소유권 최종 양도일	2014-03-28
양도 이후 최초 소제기일	2014-04-14
기술 요약	

A system and method for facilitating data communications in a device network are provided. An integrated information system includes a number of premises-server computing devices, a central communication device, and a number of client computing devices. Each client computing device communicates with the central communication device to request access to device data from the premises-server computing devices. Once access rights are established, the client computing devices communicate directly with specific premises-server computing devices. A command application resident on each premises-server computing device, referred to as the command proxy, administers the direct flow of data between the computing devices.

대표도

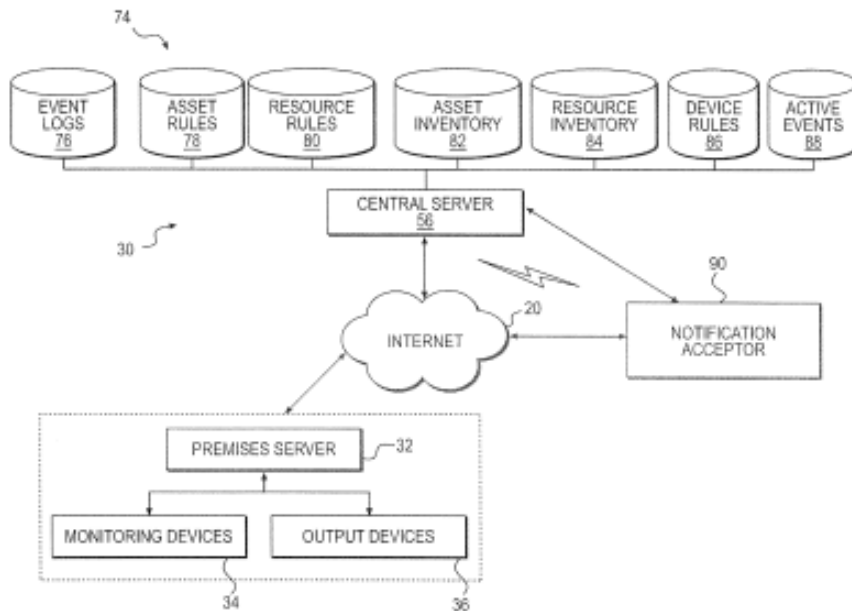


⑤ US7944469

명칭	System and method for using self-learning rules to enable adaptive security monitoring
발명자	Vigilos, Inc.
최종권리자	Olivistar, LLC
산업 / 기술 분류	기타산업 / 기타기술
출원일 / 등록일	2006-02-14 / 2011-05-17
소유권 최종 양도일	2014-03-28
양도 이후 최초 소제기일	2014-04-24
기술 요약	

Rules "learn" what is typical or expected for a certain attribute of device data for a given location, premises, time period, etc. Using a rule for a standard deviation the variance between newly collected data and the data stored in a fact table is either ignored or an alert (or some action) is generated. Data in the fact table is sampled for a specific time, or time period. Newly collected data may be used to update the fact table or discarded.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ Rain BirUSD MI Series Mobile Controller
- ▷ AutoPatrol RLSC-3USD
- ▷ Prime ViUSDeo anUSD Fire TV
- ▷ AUSDT Pulse
- ▷ Amazon Fire TV
- ▷ CPI Security InTouch System
- ▷ Facebook App and Facebook servers products and services
- ▷ L* Electronics Smart TV
- ▷ Wi-Fi® ViUSDeo Baby Monitor Camera
- ▷ Sam**** SHT-7507
- ▷ Tivo Stream
- ▷ Skype

5 Innovative Display Technologies, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Innovative Display Technologies, LLC는 Texas Austin에 기반을 둔 업체로 2013년 3월 설립되었으며, 온라인 검색결과에 의하면 1701 DIRECTORS BLVD STE 300, AUSTIN TX 78744-1044에 소재를 두고 활동하고 있음
- 동사는 미국의 유명 NPE인 Acacia Research Group의 자회사 중 하나로 특허자산 주력분야는 LCD(Liquid Crystal Display(액정 디스플레이))기술 등을 포함하는 전자·에너지장치기술 분야인 것으로 파악됨
- 동사는 LCD 스크린을 적용하는 전자제품 제조기업 뿐만 아니라, 최근에는 휴대폰 판매배급회사(Verizon, AT&T 등), 자동차 체조회사(Volkswagen, Mercedes-Benz 등), 카메라 제조회사(Canon, Nikon) 그리고 GPS 제조회사(TomTom, Garmin)까지 소송제기 영역의 범위를 넓히고 있는 것이 특징임

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 50개社를 상대로 60건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 하위에 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Hyun*** Motor Group	4	General Motors Company	1
K** Motors Corporation	3	Google	1
Apple	2	Honda of America Mfg	1
Nikon	2	Mercedes Benz US International	1
AT&T	1	Nissan Motor Co	1
BMW Manufacturing Co	1	Toyota Motor	1
Canon	1	Volkswagen AG	1
Best Buy	1	TomTom North America	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 49개의 특허권을 소유하고 있으며, 이 중 대부분의 특허는 Acacia Research Group로부터 권리이전을 통해 매입한 것으로, 장치산업 관련 특허에 집중하고 있는 것으로 파악됨
- 특허자산 주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	2	0	46	0	1

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US7736043								O	2013.06.26	Alive	2016.01.30
US7384177								O	2013.06.26	Alive	2016.04.04
US7374305								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7364342								O	2013.06.26	Alive	2019.02.23
US7364341								O	2013.06.26	Alive	2019.05.20
US7357553								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7322730								O	2013.06.26	Alive	2015.12.16
US7300194								O	2013.06.26	Alive	2015.10.30
US7226196								O	2013.06.26	Alive	2016.09.09
US7195389								O	2013.06.26	Alive	2016.02.29
US7178965								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7165873								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7160015								O	2013.06.26	Alive	2016.04.06
US7004611								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US6827456								O	2013.06.26	Alive	2019.02.23
US6755547								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US6752505								O	2013.06.26	Alive	2019.03.23
US6749312								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US6712481								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US6079838								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US5921652								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US5876107								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US5613751								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7806539								O	2013.06.26	Alive	2021.12.05
US7712932								O	2013.06.26	Alive	2019.11.05
US7563012								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7537370								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7497599								O	2013.06.26	Alive	2020.05.05

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US7467887								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7448775								O	2013.06.26	Alive	2019.02.23
US7434974								O	2013.06.26	Alive	2015.10.08
US7404660								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US6886956								O	2013.06.26	Alive	2016.01.16
US6796668								O	2013.06.26	Alive	2016.01.16
US6508563								O	2013.06.26	Alive	2016.01.16
US6367940								O	2013.06.26	Alive	2016.01.16
US6158867								O	2013.06.26	Alive	2016.01.16
US5895115								O	2013.06.26	Alive	2016.01.16
US8322905								O	2013.06.26	Alive	2019.02.23
US8215816								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US8142063								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US8123393								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7963687								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7887227								O	2013.06.26	Alive	2019.11.19
US7819558								O	2013.06.26	Alive	2019.02.23
US7798695								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7703967								O	2013.06.26	Alive	2015.10.12
US7404661								O	2013.06.26	Alive	2015.06.27
US7367705								O	2013.06.26	Alive	2026.01.30

■ 소송 현황※

● '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
34(7)	26	0	0

● '14년 산업별 소송 제기 분야(19건)

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
0	1	0	18	0	0

● 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	13	60(7)

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
1:14cv849	2014-06-30	D.C. Delaware	Ford Motor Company	US6755547 US6886956 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US8215816
1:14cv850			General Motors Company	US6755547 US6886956 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US8215816
2:14cv106	2014-02-21		BMW Manufacturing Co	US6508563 US6755547 US6886956 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US8215816
			BMW of North America	
2:14cv142	2014-02-26	D.C. E.D. Texas	Canon	US6079838 US6755547 US7004611 US7160015 US7165873 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US7736043 US7963687 US8142063 US8215816
			Canon USA	
			Garmin	US6079838 US7160015 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7736043 US8142063 US8215816
2:14cv143			Garmin International	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv144	2014-02-26	D.C. E.D. Texas	Mitac Digital	US6079838 US6755547 US7160015 US7165873 US7300194
			Mitac International	US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US8215816
2:14cv145	2014-02-27		Nikon	US6079838 US6755547 US7160015 US7165873 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US7736043 US7963687 US8142063 US8215816
2:14cv146	2014-02-27		TomTom International BV	US6079838 US7160015 US7300194 US7384177 US7404660
			TomTom North America	US7434974 US7537370 US7736043 US7963687 US8142063 US8215816
2:14cv200	2014-03-10		Gulf States Toyota	US6508563 US6755547 US6886956 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US8215816
			Subaru of Indiana Automotive	
			Toyota Motor	
			Toyota Motor Manufacturing Indiana	
			Toyota Motor Manufacturing Kentucky	
			Toyota Motor Manufacturing Mississippi	
		Toyota Motor Manufacturing Texas		
Toyota Motor Sales USA				

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv201	2014-03-10	D.C. E.D. Texas	Hyun*** Motor Group	US6755547 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US8215816
			Hyun*** Motor Company	
			Hyun*** Motor America	
			Hyun*** Motor Manufacturing Alabama, LLC	
			K** Motors Corporation	
			K** Motors America, Inc.	
			K** Motors Manufacturing Georgia, Inc.	
2:14cv202			Nissan Motor Co	US6755547 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US8215816
			Nissan North America	
2:14cv222	2014-03-13		American Honda Motor Co	US6508563 US6755547 US6886956 US7300194 US7384177 US8215816
			Honda Manufacturing of Alabama	
			Honda Manufacturing of Indiana	
			Honda of America Mfg	
2:14cv30	2014-01-17		Apple	US6755547 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US8215816
2:14cv300	2014-04-07		Audi AG	US6755547 US6886956 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US8215816
			Volkswagen AG	
			Volkswagen Group of America	
			Volkswagen Group of America Chattanooga Operations	
2:14cv301	2014-04-08		Apple	US5613751 US6755547 US7300194 US7384177 US7404660 US7434974 US7537370 US7914196 US8215816

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv302	2014-04-08	D.C. E.D. Texas	Google	US5613751 US6755547 US7300194 US7384177
			Motorola Mobility	US7404660 US7434974 US7537370 US8215816
Best Buy Co	US7300194			
Best Buy Purchasing	US7384177			
Best Buy Stores LP	US7404660			
Bestbuycom	US7434974 US8215816			
2:14cv532	2014-04-24		Mercedes Benz US International	US6508563 US6755547 US6886956 US7300194 US7384177
			Mercedes Benz USA	US7404660 US7434974 US8215816
2:14cv535			Mazda Motor	US6755547 US7300194 US7384177
			Mazda Motor of America	US7404660 US7434974 US8215816
2:14cv624	2014-05-13		AT&T	US6755547 US7300194 US7384177 US7404660
2:14cv720	2014-06-25		AT&T Mobility	US7434974 US7537370 US7914196 US8215816
			Sprint	US6755547 US7300194 US7384177
Sprint Solutions			US7404660 US7434974	
Sprint Spectrum LP			US7537370 US7914196 US8215816	
2:14cv721			Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	US6755547 US7300194 US7384177
			Verizon Communications	US7404660 US7434974 US7914196 US8215816
2:14cv722			T Mobile US	US6755547 US7300194 US7384177
			T Mobile USA	US7404660 US7434974 US7914196 US8215816

■ 주요 소송활용 특허 정보

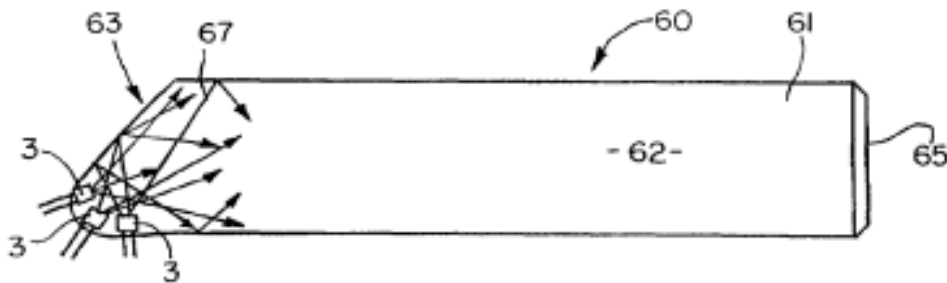
- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 19건이며, 대부분 장치산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임

① US7404660

명칭	Light emitting panel assemblies
발명자	Solid State Opto Limited
최종권리자	Innovative Display Technologies LLC
산업 / 기술 분류	장치산업 / 전자·에너지장치기술
출원일 / 등록일	2006-06-16 / 2008-07-29
소유권 최종 양도일	2013-06-26
양도 이후 최초 소제기일	2013-12-31
기술 요약	

Light emitting assemblies include a generally planar optical conductor having at least one input edge with a greater cross-sectional width than thickness and at least one light source having a light output distribution with a greater width component than height component positioned adjacent to the input edge for directing light into the optical conductor and emission of the light from at least one output region of the optical conductor. A transition region is disposed between the light source and output region that is configured to spread and transmit the light by the light source to the output region. A plurality of faceted surfaces in close proximity to the light source maximize or otherwise change the light emitted from the light source.

대표도

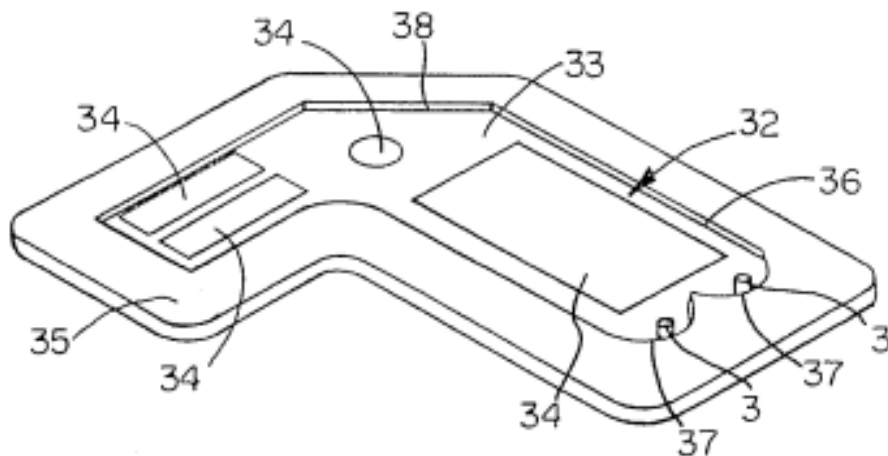


② US8215816

명칭	Light emitting panel assemblies
발명자	Rambus International Ltd.
최종권리자	Innovative Display Technologies LLC
산업 / 기술 분류	장치산업 / 전자·에너지장치기술
출원일 / 등록일	2011-12-09 / 2012-07-10
소유권 최종 양도일	2013-06-26
양도 이후 최초 소제기일	2013-12-31
기술 요약	

A light emitting assembly comprises a light source, a light emitting panel member having an input edge that receives light from the light source, and end edge and side edge reflectors. The panel member is received in a cavity or recess of a tray or housing. An additional component overlies the panel member. Light extracting deformities on or in a surface of the panel member cause light to be emitted from the panel member.

대표도

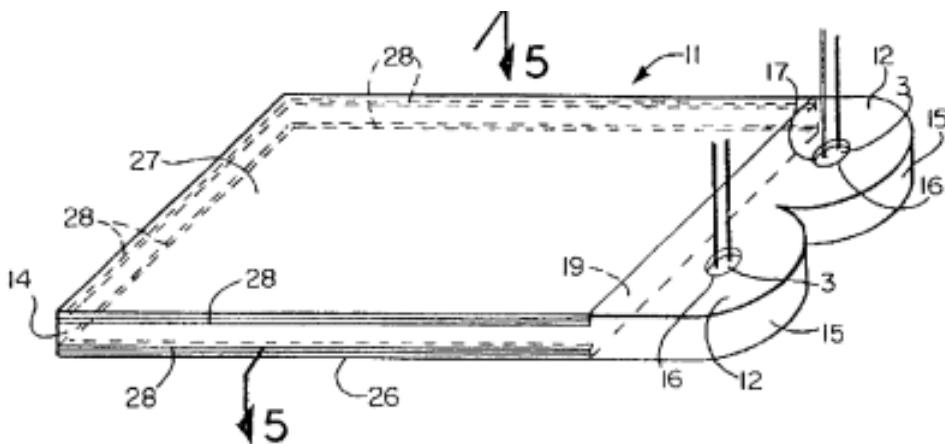


③ US6755547

명칭	Light emitting panel assemblies
발명자	Solid State Opto Limited
최종권리자	Innovative Display Technologies LLC
산업 / 기술 분류	장치산업 / 전자·에너지장치기술
출원일 / 등록일	2002-08-30 / 2004-06-29
소유권 최종 양도일	2013-06-26
양도 이후 최초 소제기일	2013-12-31
기술 요약	

Light emitting panel assemblies include a sheet, film or plate overlying a light emitting member. The sheet, film or plate has a pattern of deformities on one or both sides that may vary or be random in size, shape or geometry, placement, index of refraction, density, angle, depth, height and type for controlling the light output distribution to suit a particular application. Also the sheet, film or plate may have a coating or surface treatment for causing the light to pass through a liquid crystal display with low loss.

대표도

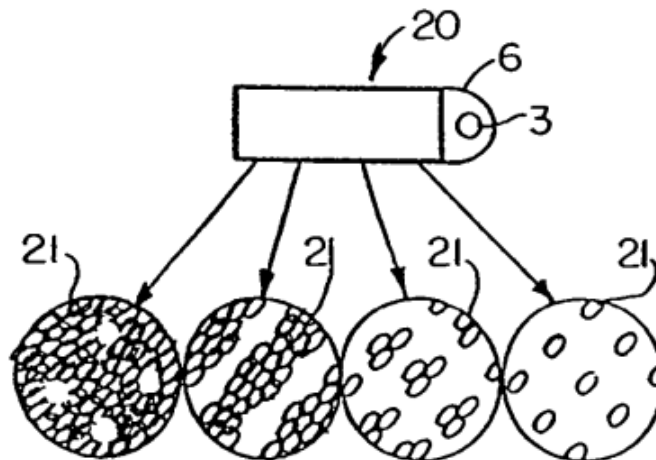


④ US7300194

명칭	Light emitting panel assemblies
발명자	Solid State Opto Limited
최종권리자	Innovative Display Technologies LLC
산업 / 기술 분류	장치산업 / 전자·에너지장치기술
출원일 / 등록일	(2005-10-06 / (2007-11-27
소유권 최종 양도일	2013-06-26
양도 이후 최초 소제기일	2013-12-31
기술 요약	

Light emitting assemblies include at least one light source and at least one film, sheet, plate or substrate having optical elements or deformities of well defined shape on at least one surface that have reflective or refractive surfaces for controlling the light output ray angle distribution of the emitted light. The film, sheet, plate or substrate may be positioned near the light emitting surface of a light emitting panel member with an air gap therebetween or over a cavity or recess in a tray through which light from a light source in the cavity or recess is emitted.

대표도

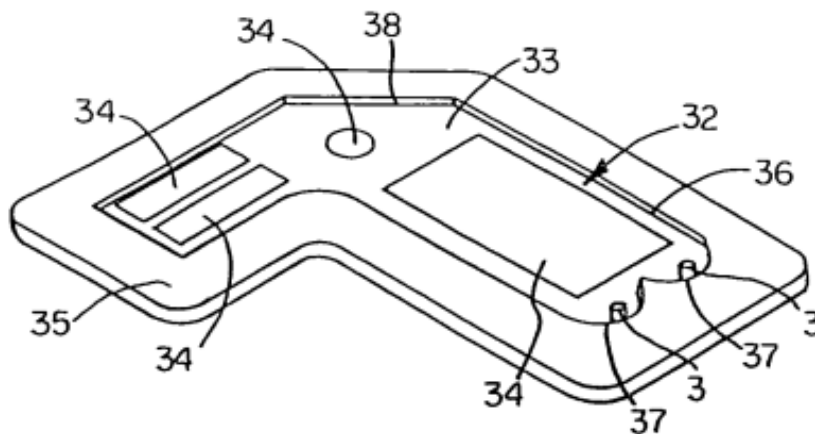


⑤ US7384177

명칭	Light emitting panel assemblies
발명자	Solid State Opto Limited
최종권리자	Innovative Display Technologies LLC
산업 / 기술 분류	장치산업 / 전자·에너지장치기술
출원일 / 등록일	2005-10-06 / 2008-06-10
소유권 최종 양도일	2013-06-26
양도 이후 최초 소제기일	2013-12-31
기술 요약	

Light emitting assemblies include a tray that forms a cavity or recess containing one or more light sources. A sheet, film or substrate is positioned over the cavity or recess for controlling the light emitted from the assembly. The tray acts as a back, side or edge reflector, and has one or more secondary reflective or refractive surfaces.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ Honda Civic Si
- ▷ Apple Desktops, laptops, monitors, mobile phones, music players and tablets
- ▷ Sam**** Galaxy Mega, Galaxy S4 Active, Galaxy Note 8
- ▷ Sam**** Galaxy Exhibit, Sam**** Galaxy Light
- ▷ The Insignia NS-14T002 tablet
- ▷ Canon PowerShot A2300, EOS Rebel T3, PowerShot SX260 HS
- ▷ Google Nexus 5, 7, 10
- ▷ Motorola Atrix HUSD, Moto G
- ▷ MerceUSDes-Benz M-class models
- ▷ Nikon 1 J1 DSLR, D3200
- ▷ Audi A4, A4 Quattro, A5, Q5, Q7, RS5
- ▷ Hyun*** Sonata Hybrid
- ▷ Garmin Nuvi 1450

6 Adaptix, Inc.

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Adaptix, Inc.는 2004년 설립된 Texas에 기반을 둔 회사로, 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 2400 Dallas Parkway, Suite 200, Plano, Texas 75093에 소재를 두고 있음
- 동사는 2000년 초반 4G 무선통신기술인 직교주파수분할다중접속 기술을 초기 개발한 선두기업으로 알려져 있으며, OFDMA · MIMO 등 다량의 4G 이동통신기술 관련 특허 포트폴리오를 구축하고 있음
- 2012년 1월 미국의 대표적 NPE인 Acacia Research가 동사를 1억 6000만 달러에 인수하면서, 당시 동사가 보유하고 있던 230개의 미국 등록특허와 13개국에서 출원 중인 특허를 획득함
- 초기 제조기업이었으나, NPEs로 전향하여 특허자산을 활용한 수익화 전략(소송, 매각, 라이선스 등)을 강화하고 있는 것으로 추정되는 업체

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 27개사를 상대로 55건의 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 하위에 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Blackberry	6	HTC	2
AT&T Mobility	5	HTC America	2
AT&T	4	T Mobile USA	2
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3	Kyocera International	2
Ericsson	3	Kyocera America	2
Cellco Partnership DBA Verizon Wireless	3	Amazoncom	1
Blackberry USA	3	Epson America	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 59개의 특허권을 소유하고 있으며, 정보통신 관련 특허에 집중하고 있는 것으로 파악됨
- 특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
57	0	0	2	0	0

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US8767702								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US8750238								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US8743729								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US8743717								O	2004.08.30	Alive	2021.11.18
US8036199								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US7933244								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US7454212								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US7428268								X		Alive	2026.11.22
US7379742								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US7146172								O	2004.08.30	Alive	2023.01.12
US6947748								O	2004.08.30	Alive	2023.01.19
US6940827								O	2004.08.30	Alive	2023.05.17
US6904283								O	2004.08.30	Alive	2022.12.12
US8760992								X		Alive	2024.12.07
US8738020								O	2004.08.30	Alive	2021.07.03
US8364119								X		Alive	2025.04.01
US7715358								O	2004.08.30	Alive	2021.07.26
US7650152								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US7573850								O	2009.05.10	Alive	2021.01.01
US7489934								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US7355962								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US7072315								O	2004.08.30	Alive	2023.05.12
US7852812								O	2004.08.30	Alive	2024.06.03
US7573851								X		Alive	2026.09.27
US6870808								O	2004.08.30	Alive	2022.12.20
US8548481								X		Alive	2025.04.01
US8145187								X		Alive	2025.04.01
US8040855								X		Alive	2022.07.12
US7668530								O	2005.03.22	Alive	2026.12.19
US7529311								X		Alive	2024.12.07
US8396153								X		Alive	2027.08.19
US8320396								X		Alive	2028.03.21
US8279985								X		Alive	2030.01.13
US7970377								X		Alive	2025.04.01
US7804910								X		Alive	2027.05.26
US8805324								X		Alive	2025.04.01
US8797970								X		Alive	2026.08.23
US8750888								O	2004.08.30	Withdrawn	2022.11.07
US8718081								X		Alive	2026.07.21
US8498360								X		Alive	2026.08.08
US8280444								X		Alive	2030.12.08
US8005479								O	2004.08.30	Alive	2025.07.04
US7782985								X		Expired	2029.01.03
US7606596								X		Alive	2026.03.04
US6751444								O	2004.08.30	Alive	2021.11.10
US8275320								X		Alive	2031.04.25
US8259777								X		Alive	2030.09.01
US8228809								X		Alive	2028.09.29
US8023598								X		Alive	2028.12.03
US7773614								O	2010.08.02	Alive	2028.10.19
US8681797								O	2006.12.14	Alive	2027.01.09
US8553649								X		Alive	2027.02.24
US8401130								X		Alive	2027.01.09

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US8223771								X		Alive	2028.08.03
US8036173								X		Alive	2029.02.25
US8934445								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US8934375								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US8891414								O	2004.08.30	Alive	2020.12.15
US8873516								O	2004.08.30	Alive	2023.06.01

■ 소송 현황※

● '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
25	26	4	0

● '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 5건)

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

● 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	109(2)	55

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허	
3:14-cv-1148	2014-05-06	D.C. S.D. California	Qualcomm	US6947748 US7454212	
3:14cv1379	2014-03-25		Amazoncom	US6947748 US7454212	
			AT&T		
			AT&T Mobility		
3:14cv1380			AT&T	US6947748 US7454212	
			AT&T Mobility		
			Blackberry		
			Blackberry USA		
3:14cv1385	2014-03-26		AT&T	US6947748 US7454212	
			AT&T Mobility		
			Sony Mobile Communications		
			Sony Mobile Communications (USA)		
			Sony of America		
3:14cv1387			Blackberry	US6947748 US7454212	
			Blackberry USA		
			Cellco Partnership DBA Verizon Wireless		
3:14cv2360			2014-05-21	Cellco Partnership DBA Verizon Wireless	US6947748 US7454212
				HTC	
	HTC America				
3:14cv2894	2014-06-24		Kyocera	US6947748U S7454212	
			Kyocera America		
			Kyocera Communications		
			Kyocera International		
			Sprint Spectrum LP		
			Cellco Partnership		
3:14cv2895			Kyocera	US6947748 US7454212	
			Kyocera America		
			Kyocera Communications		
			Kyocera International		
3:14cv3112	2014-07-09		Asus Computer International	US6947748 US7454212	
			ASUSTek		
			AT&T		
			AT&T Mobility		

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
4:14cv1386	2014-03-26	D.C. N.D. California	Blackberry	US6947748 US7454212
			Blackberry USA	
			MetroPCS Communications	
			Metropcs Wireless	
			T Mobile USA	
4:14cv2359	2014-05-21		AT&T Mobility	US6947748 US7454212
5:14cv1259	2014-03-20		Cellco Partnership DBA Verizon Wireless	US6947748
			Dell	US7454212
5:14cv2359	2014-05-21		HTC	US6947748
			HTC America	US7454212
6:14cv501	2014-05-20	D.C. E.D. Texas	Ericsson	US6870808
			Sprint Spectrum LP	US6904283
			Telefonaktiebolaget LM Ericsson	US7146172
6:14cv502			Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	US6870808
			Ericsson	US6904283
6:14cv503			Telefonaktiebolaget LM Ericsson	US7146172
			Ericsson	US6870808
			T Mobile USA	US6904283
			Telefonaktiebolaget LM Ericsson	US7146172

■ 주요 소송활용 특허 정보

- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 7건이며, 이들은 화학바이오, 기계소재, 기타산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임

① US6947748

명칭	OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading	
발명자	Adaptix, Inc.	
최종권리자	Adaptix, Inc.	
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술	
출원일 / 등록일	2000-12-15 / 2005-09-20	
소유권 최종 양도일	2012-01-12	
양도 이후 최초 소제기일	2013-04-19	
기술 요약	<p>A method and apparatus for subcarrier selection for systems is described. In one embodiment, the system employs orthogonal frequency division multiple access (OFDMA). In one embodiment, a method for subcarrier selection comprises each of multiple subscribers measuring channel and interference information for subcarriers based on pilot symbols received from a base station, at least one of subscribers selecting a set of candidate subcarriers, providing feedback information on the set of candidate subcarriers to the base station, and the one subscriber receiving an indication of subcarriers of the set of subcarriers selected by the base station for use by the one subscriber.</p>	
대표도	<pre> graph TD Begin([Begin]) --> 101[Periodically Broadcast Pilot OFDM Symbols to Subscribers] 101 --> 102[Subscriber(s) Continuously Monitors Pilot Symbols/Measures SINR and/or Other Parameters] 102 --> 103[Each Subscriber Selects One or More Clusters for Each Base Station] 103 --> 104[Base Station Selects One or More Clusters for Each Subscriber] 104 --> 105[Base Station Notifies the Subscriber Regarding Cluster Allocation] 105 --> Retrain{Retraining Needed?} Retrain -- No --> 101 Retrain -- Yes --> 103 </pre>	

② US7454212

명칭	OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
발명자	Adaptix, Inc.
최종권리자	Adaptix, Inc.
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2005-08-08 / 2008-11-18
소유권 최종 양도일	2012-01-12
양도 이후 최초 소제기일	2013-04-19

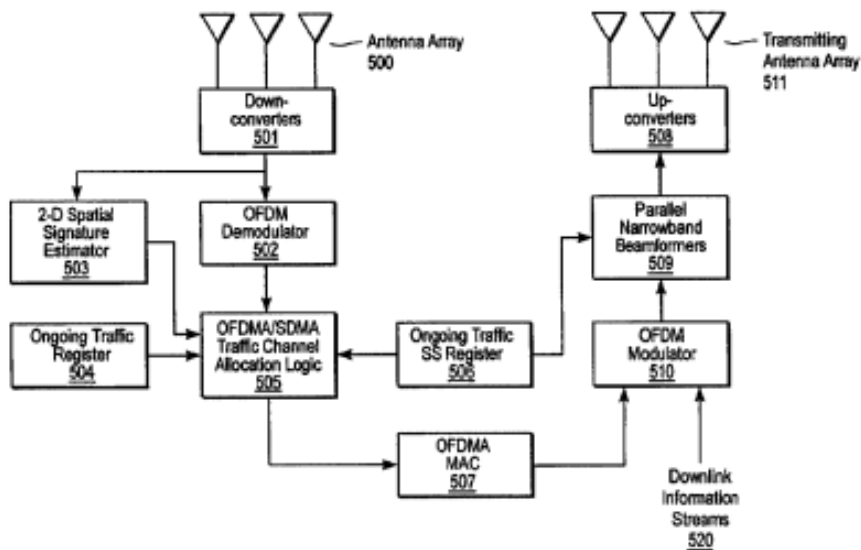
기술 요약	대표도
<p>A method and apparatus for subcarrier selection for systems is described. In one embodiment, the system employs orthogonal frequency division multiple access (OFDMA). In one embodiment, a method for subcarrier selection comprises each of multiple subscribers measuring channel and interference information for subcarriers based on pilot symbols received from a base station, at least one of subscribers selecting a set of candidate subcarriers, providing feedback information on the set of candidate subcarriers to the base station, and the one subscriber receiving an indication of subcarriers of the set of subcarriers selected by the base station for use by the one subscriber.</p>	<pre> graph TD Begin([Begin]) --> 101[Periodically Broadcast Pilot OFDM Symbols to Subscribers] 101 --> 102[Subscriber(s) Continuously Monitors Pilot Symbols/Measures SINR and/or Other Parameters] 102 --> 103[Each Subscriber Selects One or More Clusters for Each Base Station] 103 --> 104[Base Station Selects One or More Clusters for Each Subscriber] 104 --> 105[Base Station Notifies the Subscriber Regarding Cluster Allocation] 105 --> Retrain{Retraining Needed?} Retrain -- No --> 101 Retrain -- Yes --> 102 </pre>

③ US6870808

명칭	Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
발명자	Adaptix, Inc.
최종권리자	Adaptix, Inc.
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2000-10-18 / 2005-03-22
소유권 최종 양도일	2012-01-12
양도 이후 최초 소제기일	2012-03-09
기술 요약	

A network is described. In one embodiment, the network comprises multiple subscriber units to communicate with the base station using an orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) protocol, and a base station. The base-station includes a memory unit to store broadband spatial signature vectors associated with each subscriber and traffic channel allocation logic. The vectors are a function of frequency. The traffic channel allocation logic allocates OFDMA channels using the broadband spatial signature vectors of the subscribers.

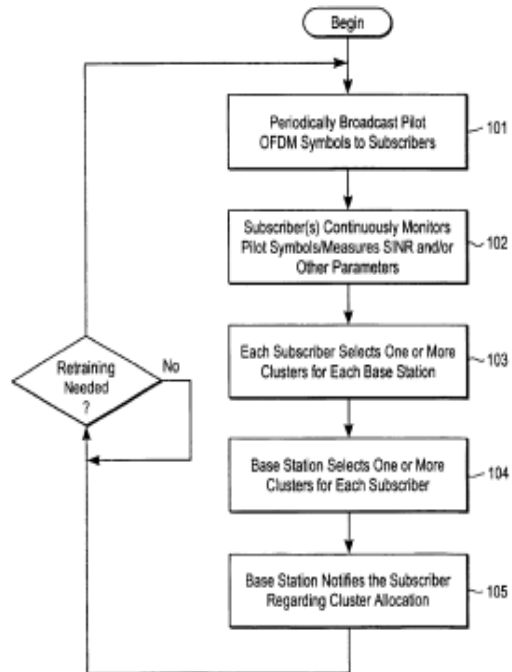
대표도



④ US6904283

명칭	Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
발명자	Adaptix, Inc.
최종권리자	Adaptix, Inc.
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2001-04-17 / 2005-06-07
소유권 최종 양도일	2012-01-12
양도 이후 최초 소제기일	2012-01-13
기술 요약	대표도

A method and apparatus for subcarrier selection for systems is described. In one embodiment, a method for subcarrier selection for a system employing orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) comprises partitioning subcarriers into groups of at least one cluster of subcarriers, receiving an indication of a selection by the subscriber of one or more groups in the groups, and allocating at least one cluster in the one or more groups of clusters selected by the subcarrier for use in communication with the subscriber.

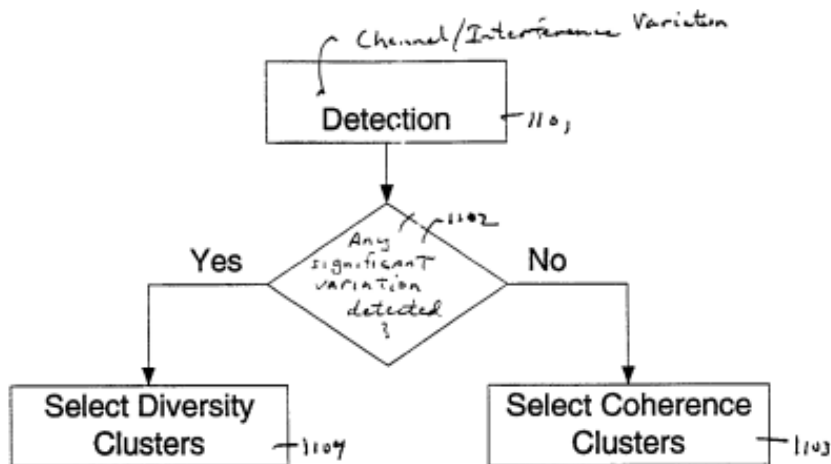


⑤ US7146172

명칭	Multi-carrier communications with adaptive cluster configuration and switching
발명자	Adaptix, Inc.
최종권리자	Adaptix, Inc.
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2001-04-17 / 2006-12-05
소유권 최종 양도일	2012-01-12
양도 이후 최초 소제기일	2012-01-13
기술 요약	

A method and apparatus for allocating subcarriers in an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system is described. In one embodiment, the method comprises allocating at least one diversity cluster of subcarriers to a first subscriber and allocating at least one coherence cluster to a second subscriber.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ AMAZON Kindle Fire
- ▷ ASUS VivoTab RT
- ▷ Blackberry Z10
- ▷ SONY XPERIA TL
- ▷ SONY XPERIA ION
- ▷ HTC One M8
- ▷ HTC One max
- ▷ RBS 6000 family of products
- ▷ Dell Latitude Series
- ▷ KYOCERA Torque smartphone
- ▷ KYOCERA Hydro Elite smartphone

7 Cellular Communications Equipment, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Cellular Communications Equipment는 유명 NPE인 Acacia Research의 자회사로 추정되나, 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않을 뿐만 아니라 유명 검색엔진으로도 그 정보를 찾기가 어려움. 소장에 기재된 당사자 정보를 통해 Plano, Texas에 기반을 두고 활동하고 있는 것으로 조사 됨
- 통신 인프라 및 솔루션 전문업체인 노키아지멘스네트웍스(Nokia Siemens Networks)는 Acacia Research와 '12년 12월 특허 라이선스 협정을 체결하였음. 이후 Acacia Research는 자회사를 통해 노키아지멘스네트웍스의 2G, 3G, 4G 무선기술과 관련된 무선 인프라스트럭처와 사용자 장치 기술을 획득했다고 발표함
- 소송에 활용한 특허 10건 중 동사 보유 특허는 4건이며, 다른 4건의 특허는 Acacia Research Group, LLC, 나머지 1건의 특허는 Nokia Siemens Networks Gmbh Co Kg이 최종 소유권자인 것으로 조사됨

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 17개 社를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 아래 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
AT&T	5	Sprint Solutions	4
AT&T Mobility	5	Sprint Spectrum LP	4
T Mobile USA	10	Sprint	3
Verizon Communications	5	Apple	2
Boost Mobile	4	L* Electronics	2
Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	5	Sam**** Electronics	3

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 13개의 특허권을 보유하고 있으며, 이 중 대부분의 특허는 Nokia로부터 양도된 정보통신기술 관련 특허인 것으로 파악됨
- 특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
12	1	0	0	0	0

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US8055820								O	2013.07.15	Alive	2029.06.01
US8645786								O	2014.09.16	Alive	2029.08.19
US8537876								O	2014.06.10	Alive	2031.09.10
US7941174								O	2013.06.20	Alive	2026.12.16
US8848556								O		Alive	2033.07.02
US8804629								O	2014.09.16	Alive	2031.06.13
US8385966								O	2014.03.24	Alive	2030.12.13
US8254872								O	2014.09.16	Alive	2029.02.20
US8208379								O	2014.09.16	Alive	2028.05.15
US7043261								O	2013.06.27	Alive	2023.10.23
US8935588								O	2014.09.16	Alive	2033.12.26
US8868060								O	2013.08.26	Alive	2029.01.24
US8867472								O	2014.03.24	Alive	2030.10.03

■ 소송 현황※

- '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
11	11	13(3)	20(2)

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

● '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 10건)

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업
9	1	0	0	0	0

● 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	76(4)	55(5)

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
6:14cv251	2014-04-07	D.C. E.D. Texas	Apple	US6377804 US6810019 US6819923 US7215962 US7941174 US8055820
			AT&T	
			AT&T Mobility	
			Boost Mobile	
			Cellco Partnership	
			Sprint	
			Sprint Solutions	
			Sprint Spectrum LP	
			T Mobile US	
			T Mobile USA	
6:14cv31	2014-01-17	D.C. E.D. Texas	Verizon Communications	US6377804 US6819923 US7215962 US7941174 US8055820
			Apple	
			AT&T	
			AT&T Mobility	
			Boost Mobile	
			Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	
			Sprint	
			Sprint Solutions	
			Sprint Spectrum LP	
			T Mobile US	
			T Mobile USA	
			Verizon Communications	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
6:14cv759	2014-09-15	D.C. E.D. Texas	AT&T	US6810019 US6819923 US7218923 US7941174 US8055820
			AT&T Mobility	
			Boost Mobile	
			Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	
			Sprint	
			Sprint Solutions	
			Sprint Spectrum LP	
			T Mobile US	
			T Mobile USA	
			Verizon Communications	
			Sam**** Electronics	
6:14cv982	2014-12-19	D.C. E.D. Texas	AT&T	US8385966 US8848556 US8868060
			AT&T Mobility	
			Boost Mobile	
			Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	
			L* Electronics	
			Sprint Nextel	
			Sprint Solutions	
			Sprint Spectrum LP	
			T Mobile US	
			T Mobile USA	
6:14cv983	2014-12-19	D.C. E.D. Texas	Verizon Communications	US8385966 US8848556 US8868060
			AT&T	
			AT&T Mobility	
			Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless	
			Sony Mobile Communications	
			Sony Mobile Communications (USA)	
			T Mobile US	
			T Mobile USA	
			Verizon Communications	

■ 주요 소송활용 특허 정보

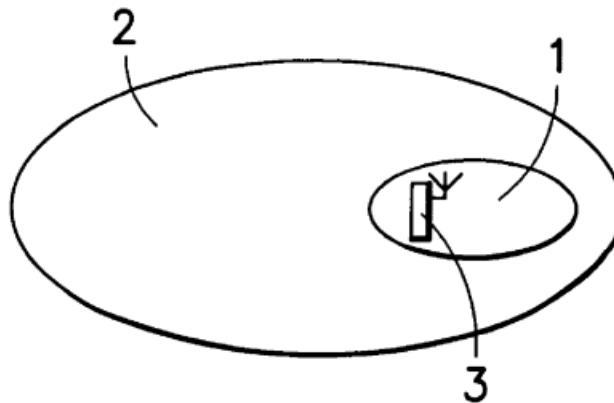
- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 11건이며, 대부분 정보통신산업에 속하는 이동통신기술 관련 특허임

① US6377804

명칭	Mobile communication systems
발명자	Nokia Mobile Phones Ltd.
최종권리자	ACACIA RESEARCH GROUP LLC
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	1998-06-11 / 2002-04-23
소유권 최종 양도일	2013-02-21
양도 이후 최초 소제기일	2013-06-25
기술 요약	

A method of operating a mobile telephone within a geographical area having overlapping coverage from a first, GSM, network and a second, UMTS, network, where said GSM network is the home network (HPLMN) of the mobile communication device and said GSM and UMTS networks provide respective first and second sets of services in said geographical area. The method comprises registering the telephone with the GSM network when a service of said first set is requested and registering the device with the UMTS network when a service of said second set, but not of said first set, is requested. The method provides the mobile telephone with a roaming for service function.

대표도



② US6810019

명칭	Reducing interference in inter-frequency measurement
발명자	Nokia Mobile Phones Ltd.
최종권리자	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2001-02-13 / 2004-10-26
소유권 최종 양도일	2013-08-19
양도 이후 최초 소제기일	2014-04-07
기술 요약	

A method for defining measurement gaps in a wireless telecommunications system comprising at least one base station and several wireless terminals. The telecommunications system comprises defining measurement patterns for terminals, which measurement patterns set locations of gaps used for measurements in a time-slot frame, and the base station comprises a transmitter for transmitting the measurement patterns to the corresponding terminals. In the method, measurement patterns are defined for the terminals, setting the locations of the gaps used for measurements in a time-slot frame, the measurement patterns are transmitted through the base station to the corresponding terminals and various delays are defined for the measurement patterns of the terminals so that the gaps of different terminals are in substantially different locations in the time-slot frame.

대표도

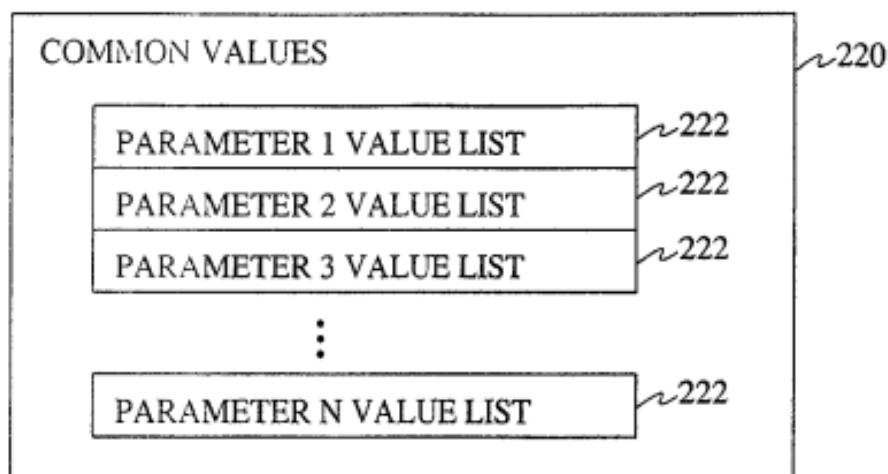
parametres not optimised					parametres optimised				
UE number	1	2	3	4	1	2	3	4	
CFN (frame no.)	1	1	1	1	1	1	1	2	
TGSN (slot no.)	4	4	4	4	0	8	4	4	
TGL1 (slots)	7	7	7	7	7	7	7	7	
TGPL1/2 (frames)	1	1	2	2	1	1	2	2	
frame 1 (gap: slot - slot)	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4 - 10	0 - 6	8 - 14	4 - 10	-	
frame 2 (gap: slot - slot)	4 - 10	4 - 10	-	-	0 - 6	8 - 14	-	4 - 10	
frame 3 (gap: slot - slot)	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4 - 10	0 - 6	8 - 14	4 - 10	-	

③ US6819923

명칭	Method for communication of neighbor cell information
발명자	Nokia Networks Oy
최종권리자	ACACIA RESEARCH GROUP LLC
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2001-06-12 / 2004-11-16
소유권 최종 양도일	2013-02-21
양도 이후 최초 소제기일	2013-06-25
기술 요약	

The invention is related to signaling in cellular telecommunication systems, namely to reduction of resources used by signaling. According to the invention, a list of neighbor cell information is communicated to a mobile station in compressed form. Preferably, the neighbor cell information list is transmitted in such a way, that a table reciting parameter values in use by the neighboring cells, and for each of these cells, each value listed in the table is represented by a pointer such as an index to the table. In this way, same parameter values do not need to be repeated for each cell using the same values. The neighbor cell information list can be further compressed by expressing a first frequency parameter value in the normal way, but expressing further frequency parameter values relative to the first, or as in a further embodiment, relative to the previous frequency parameter value. Such ways of representing frequency values allow the use of fewer bits to represent the frequency values.

대표도

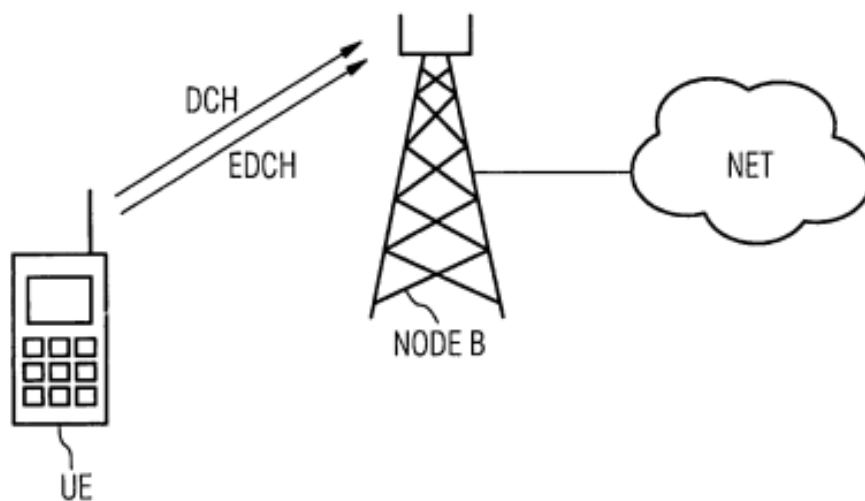


④ US7941174

명칭	Method for multicode transmission by a subscriber station
발명자	Nokia Siemens Networks GmbH &Co. KG
최종권리자	CELLULAR COMMUNICATIONS EQUIPMENT LLC
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술
출원일 / 등록일	2005-10-06 / 2011-05-10
소유권 최종 양도일	2013-06-20
양도 이후 최초 소제기일	2013-06-25
기술 요약	

In a radio communications system, several codes for transmitting messages are assigned to a subscriber station. A transmission power differential is determined between the total maximum transmission power of the subscriber station for the codes and the total transmission power of the subscriber station for the codes at the beginning of a message transmission, (the differential being respected by the subscriber station), by a first one of the codes.

대표도



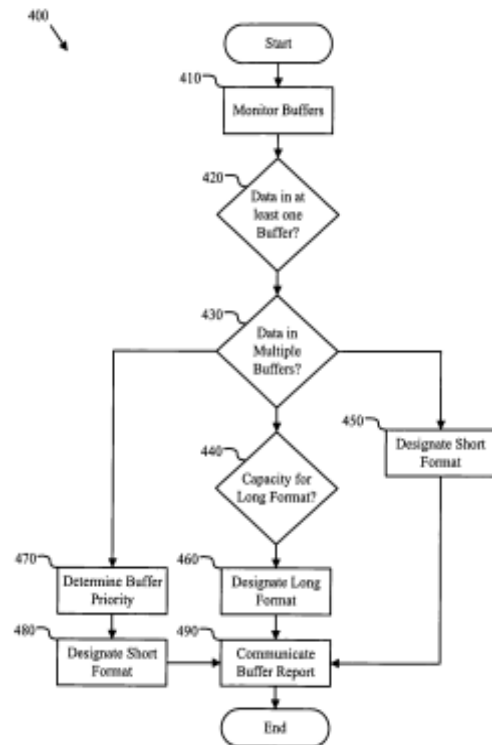
⑤ US8055820

명칭	Apparatus, system, and method for designating a buffer status reporting format based on detected pre-selected buffer conditions
발명자	Nokia Siemens Networks Oy
최종권리자	CELLULAR COMMUNICATIONS EQUIPMENT LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	2008-11-05 / 2011-11-08
소유권 최종 양도일	2013-07-15
양도 이후 최초 소제기일	2013-08-02

기술 요약

An apparatus, system and method for increasing buffer status reporting efficiency and adapting buffer status reporting according to uplink capacity. User equipment is configured to monitor a usage of a plurality of buffers, detect one of a plurality of pre-selected conditions corresponding to at least one of the plurality of buffers, designate one of a plurality of buffer status reporting formats depending on the pre-selected condition detected, communicate a buffer status report to a network device in accordance with the buffer status reporting format designated. The buffer status reporting format is configured to minimize buffer status reporting overhead created by the communicating of the buffer status report.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ Apple iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, the
- ▷ Apple iPad
- ▷ L* G2, L* G3, L* G3 Vigor
- ▷ L* G Flex, L* G Vista
- ▷ L* G Pad 7.0 LTE
- ▷ L* Optimus G
- ▷ Galaxy Express, Galaxy Mega
- ▷ Galaxy Note 2, Galaxy Note 3
- ▷ Galaxy Rugby Pro, S3
- ▷ Sony Xperia TL, Z,
- ▷ Sony Xperia Z1s, Z3v, ZL, SP
- ▷ Sony Tablet Z

8 Uniloc USA(Uniloc), Inc

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Uniloc USA는 Uniloc Corporation*이 특허 수익화를 위해 2003년 설립한 자회사로, 소장에 기재된 당사자 정보에 의하면 Legacy Town Center I, Suite 380, 7160 Dallas Parkway, Plano, Texas 75024 및 102 N. College, Ste. 806, Tyler, Texas 75702에 소재를 두고 활동하고 있는 것으로 파악됨

* 1992년 설립된 오스트레일리아 소재 보안기술솔루션 제공 업체

- 당사는 MS와의 소송에서 배상액이 1/3정도로 줄어드는 과정을 겪었지만 MS를 상대로 승소한 경험을 바탕으로 현재까지도 다수의 업체를 상대로 특허침해소송을 제기하고 있음

■ 주요 피소기업

- 당사는 '14년 48개社를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 하위에 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Alamy	2	Corel	1
Allscripts Healthcare Solutions	2	Edgewater Marine Industries	1
Cerner	2	Encore Software	1
Computer Programs and Systems	2	GE Healthcare	1
Arcsoft	1	HealthTronics	1
Brocade Communication Systems	1	Greenway Medical Technologies	1
Canon USA	1	Microsoft	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 2개의 특허권을 소유하고 있으며, 보유특허 모두 권리이전을 통해 매입한 것으로, 정보통신산업 관련 특허에 집중하고 있는 것으로 파악됨
- Uniloc Luxembourg S.A.와 공동원고로 특허소송을 제기한 이력이 있으며, 아래 도표로 나타난 특허자산 현황은 Uniloc or Uniloc Luxembourg S.A이 최종소유권자인 특허를 조사한 결과임
- 특허자산 주력분야 : 정보통신

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

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US8855083								O	2013.07.30	Alive	2031.04.10
US8750243								O	2013.07.30	Alive	2033.02.09
US5579222								O	2011.06.21	Terminated	2013.11.26
US7853000								O	2014.02.18	Alive	2024.12.22
US7804948								O	2014.02.18	Alive	2024.12.22
US5490216								O	2011.01.26	Terminated	2013.09.21
US8693473								X		Alive	2032.11.25
US8571194								O	2014.02.18	Alive	2024.12.22
US8407609								O	2014.02.18	Alive	2031.03.03
US8316421								O	2013.08.27	Alive	2031.02.23
US8260628								O	2012.05.08	Alive	2023.08.31
US8160962								O	2013.07.23	Alive	2031.02.06
US7934250								O	2013.07.23	Alive	2030.01.18
US7908662								O	2011.03.24	Alive	2029.10.21
US7783523								O	2012.05.08	Alive	2023.08.05
US7769595								O	2012.05.08	Alive	2023.07.07
US7337151								O	2012.05.08	Alive	2024.12.08
US7099849								O	2013.02.08	Alive	2023.05.12
US7092953								O	2013.02.08	Alive	2023.06.21
US5715451								O	2012.09.04	Alive	2015.07.20
US8782540								O	2014.02.18	Alive	2031.05.22

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US8521874								X		Alive	2033.01.16
US8374968								O	2011.03.24	Alive	2030.08.09
US8239852								X		Alive	2030.06.18
US7804079								O	2012.03.02	Alive	2026.09.05
US8838976								O	2013.07.23	Alive	2032.01.10
US8812701								O	2013.07.23	Alive	2030.01.31
US8769296								X		Alive	2031.12.20
US8736462								O	2013.07.23	Alive	2032.09.29
US8695068								X		Alive	2033.06.06
US8671060								X		Alive	2029.01.06
US8613110								X		Alive	2020.06.14
US8566960								O	2012.05.25	Alive	2030.02.26
US8515820								O	2012.05.08	Alive	2023.01.17
US8495359								O	2013.07.23	Alive	2030.06.02
US8452960								O	2013.07.23	Alive	2031.11.05
US8423473								X		Alive	2031.06.18
US8284929								O	2013.07.23	Alive	2031.05.10
US8266005								O	2012.05.08	Alive	2023.08.22
US8213907								O	2013.08.27	Alive	2030.12.16
US7987362								O	2013.07.23	Alive	2029.11.09
US7197144								X		Alive	2023.04.07
US7024696								X		Alive	2022.07.18
US6857067								O	2012.05.22	Alive	2022.11.29
US5892697								X		Alive	2015.12.19
US5682526								O	2012.09.04	Alive	2015.07.20
US8903653								O	2013.07.23	Alive	2031.10.05
US8892642								X		Alive	2033.01.16
US8881280								X		Alive	2033.11.07
US8881273								O	2013.07.23	Alive	2032.12.03

소송 현황※

● '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
2	32	17	2

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

● '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 8건)

정보통신	전기전자	화학바이오	장차산업	기계소재	기타산업
4	4	0	0	0	0

● 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
8	0	18	53	53

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv1040	2014-11-13	D.C. E.D. Texas	Microsoft	US7804948 US7853000 US8571194
6:14cv168	2014-03-14		Alamy	US7099849
6:14cv415	2014-05-06		Arcsoft	US5490216
6:14cv416			Ableton	
6:14cv417			Acronis	
6:14cv418			Altova	
6:14cv419			Cambium Learning Group	
6:14cv420			Canon USA	
6:14cv421			Chief Architect	
6:14cv422			Code 42 Software	
6:14cv423			Edgewater Marine Industries	
6:14cv424			Embarcadero Technologies	
6:14cv425			Encore Software	
6:14cv426			Juniper Networks	
6:14cv427			Kofax	
6:14cv428			Native Instruments North America	
6:14cv429			Perfect World Entertainment	
6:14cv430			TLM	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허	
6:14cv470	2014-05-09	D.C. E.D. Texas	CLC bio	US5579222	
6:14cv471			Hex Rays SA		
6:14cv472			Im in VR		
6:14cv473			Lavastorm Analytics		
6:14cv474			Modeliosoft		
6:14cv475			QuantumWise A/S		
6:14cv476			System Level Simulation		
			VI grade GmbH		
6:14cv486	2014-05-15			VeriSilicon	US5579222
6:14cv570	2014-06-23			Avanquest North America	US5490216
6:14cv571			Brocade Communication Systems		
6:14cv572			Corel		
6:14cv573			DRS Technologies		
6:14cv574			Rapid7		
6:14cv575			SDL International America		
6:14cv577			Zebra Technologies		
6:14cv622	2014-07-18			Allscripts Healthcare Solutions	정보없음*
6:14cv623			Cerner		
6:14cv624			Uniloc Luxembourg SA		
6:14cv625			Computer Programs and Systems	US5682526 US5715451	
6:14cv626			e MDs		
6:14cv627			Epic Systems		
6:14cv628			GE Healthcare		
			Greenway Medical Technologies		
			Altaris Capital Partners		
6:14cv629			Endo Health Solutions		
			HealthTronics		
			MeridianEMR		
6:14cv630	Medhost				
6:14cv631	Allscripts Healthcare Solutions				
6:14cv632	Cerner				
6:14cv633	Computer Programs and Systems				
6:14cv692	2014-08-14			e MDs	US5682526 US5715451
6:14cv921	2014-12-09			PerkinElmer	US5579222

* 2014년 11월 확인 기준

■ 주요 소송활용 특허 정보

- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 12건이며, 이들은 정보통신산업의 이동통신기술 및 전기·전자산업의 컴퓨터기술 관련 특허임

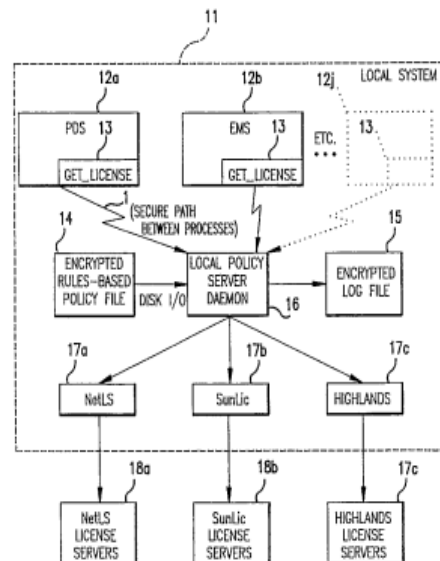
① US7804948

명칭	System and method for initiating a conference call	
발명자	LINQware, Inc.	
최종권리자	UNILOC LUXEMBOURG SA	
산업 / 기술 분류	정보통신 / 이동통신기술	
출원일 / 등록일	2004-12-22 / 2010-09-28	
소유권 최종 양도일	2014-02-18	
양도 이후 최초 소제기일	2014-11-13	
기술 요약	<p>The present invention is a system and method for initiating conference calls via an instant messaging system to reduce the effort required to initiate and manage the call. The system uses an IM connection between a requesting party and a conference call server to inform the conference call server of the desire to initiate the conference call. The conference call server may initiate the conference call by having involved parties called by a conference bridge, thus reducing the effort required by the parties to join the call.</p>	
대표도		

② US5579222

명칭	Distributed license administration system using a local policy server to communicate with a license server and control execution of computer programs
발명자	Intergraph Corporation
최종권리자	UNILOC LUXEMBOURG SA
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1992-12-14 / 1996-11-26
소유권 최종 양도일	2011-06-21
양도 이후 최초 소제기일	2012-10-26
기술 요약	대표도

An improved system for administration of license terms for a software product on the network, having an arrangement, for tracking software product usage, with one of the computers acting as a license server. This arrangement permits the license server (i) to identify the current set of nodes that are using the software product, (ii) to handle license data concerning conditions under which usage of the software product is permitted at any given node, and (iii) to determine whether at any given time the conditions would be satisfied if a given node is added to this set of nodes. The software product may thus include instructions to interface with the license server to cause enforcement of the license terms. The improvement, in one embodiment, to the system includes a policy server database maintained on each node, containing data specifying conditions under which usage of the software product is permitted on the corresponding node. Each node also has a policy server "daemon" in association with the corresponding policy server database, for (i) communicating with the license server, (ii) interfacing with both the software product and the corresponding policy server database, (iii) enforcing the license terms applicable to the software product at a given local node on the basis of both license policy maintained at the local node as well as applicable data from the license server.

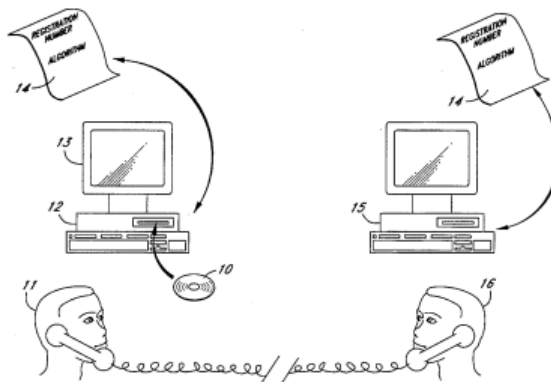


③ US5490216

명칭	System for software registration
발명자	Uniloc Private Limited
최종권리자	UNILOC LUXEMBOURG SA
산업 / 기술 분류	정보통신 / 디지털통신기술
출원일 / 등록일	1993-09-21 / 1996-02-06
소유권 최종 양도일	2013-06-06
양도 이후 최초 소제기일	2013-09-06
기술 요약	

A registration system allows digital data or software to run in a use mode on a platform if and only if an appropriate licensing procedure has been followed. Preferably, the system detects when part of the platform on which the digital data has been loaded has changed in part or in entirety, as compared with the platform parameters, when the software or digital data to be protected was last booted or run. The system relies on a portion of digital data or code which is integral to the digital data to be protected by the system. This integral portion is termed the code portion and may include an algorithm that generates a registration number unique to an intending licensee of the digital data based on information supplied by the licensee which characterizes the licensee. The algorithm in the code portion is duplicated at a remote location on a platform under the control of the licensor or its agents, and communication between the intending licensee and the licensor or its agent is required so that a matching registration number can be generated at the remote location for subsequent communication to the intending licensee as a permit to licensed operation of the digital data in a use mode. The code portion can be identical for all copies of the digital data. The algorithm provides a registration number which can be "unique" if the details provided by the intending licenses upon which the algorithm relies when executed upon the platform are themselves "unique".

대표도

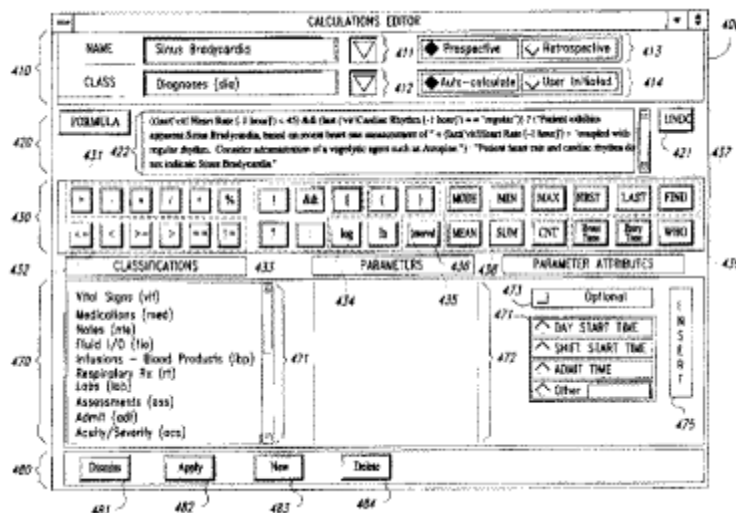


④ US5715451

명칭	Method and system for constructing formulae for processing medical data
발명자	SpaceLabs Medical, Inc.
최종권리자	UNILOC LUXEMBOURG SA
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1995-07-20 / 1998-02-03
소유권 최종 양도일	2012-09-04
양도 이후 최초 소재기일	2014-07-18
기술 요약	

A method and system for constructing formulae for processing medical data is provided by a formula construction facility. In a preferred embodiment, the facility displays a list of time-indexed medical values. A user selects the name of a time-indexed medical value from the displayed list. The facility also displays a list of time intervals for qualifying individual values of the identified time-indexed medical value. The user similarly selects an interval from the displayed list of time intervals. The facility further displays a list of functions for reducing the individual values of the selected time-indexed medical value whose effective times are within the identified time interval to a single value. In response, the user selects a function from the displayed list of functions. The facility then stores a formula for applying the selected function to individual values of the selected time-indexed medical value whose effective times are within the selected time interval in order to reduce the individual values to a single value.

대표도



5 US5682526

명칭	Method and system for flexibly organizing, recording, and displaying medical patient care information using fields in a flowsheet
발명자	SpaceLabs Medical, Inc.
최종권리자	UNILOC LUXEMBOURG SA
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1995-07-20 / 1997-10-28
소유권 최종 양도일	2012-09-04
양도 이후 최초 소재기일	2013-05-07
기술 요약	

A method and system for flexibly organizing, recording, and displaying medical patient care information is provided. In a preferred embodiment, a patient information management facility enables users to customize a patient information hierarchy, which defines and organizes the information that may be stored about each patient, as well as patient data flowsheets, which define views in which the patient data stored according to the hierarchy may be entered and viewed, in a way that is optimized for the structure and procedures of the particular health care organization. The facility enables users to add, modify, and rearrange global or local patient information parameters that make up the hierarchy. Users may define the parameters to be any of a number of types. The user may also customize flowsheets used for entering and displaying result values of parameters defined in the hierarchy for particular patients. The user may expand and contract overview encapsulating parameters to display or hide the encapsulated parameters encapsulated therein. The facility also allows the user to link a result value of one parameter to other parameters, causing the linked-to parameters to be displayed when the result value is entered.

대표도

parameter id		parameter name				data type	
4001		4002				4003	
4004		4005				4006	
4007		4008				4009	
4010		4011				4012	
4013		4014				4015	
4016		4017				4018	
4019		4020				4021	
4022		4023				4024	
4025		4026				4027	
4028		4029				4030	
4031		4032				4033	
4034		4035				4036	
4037		4038				4039	
4040		4041				4042	
4043		4044				4045	
4047		4048				4049	
4050		4051				4052	
4053		4054				4055	
4057		4058				4059	
4060		4061				4062	
4063		4064				4065	
4067		4068				4069	
4070		4071				4072	
4073		4074				4075	
4077		4078				4079	
4080		4081				4082	
4083		4084				4085	
4087		4088				4089	
4090		4091				4092	
4093		4094				4095	
4097		4098				4099	
4100		4101				4102	
4103		4104				4105	
4107		4108				4109	
4110		4111				4112	
4113		4114				4115	
4116		4117				4118	
4119		4120				4121	
4122		4123				4124	
4125		4126				4127	
4128		4129				4130	
4131		4132				4133	
4134		4135				4136	
4137		4138				4139	
4140		4141				4142	
4143		4144				4145	
4147		4148				4149	
4150		4151				4152	
4153		4154				4155	
4157		4158				4159	
4160		4161				4162	
4163		4164				4165	
4167		4168				4169	
4170		4171				4172	
4173		4174				4175	
4176		4177				4178	
4179		4180				4181	
4182		4183				4184	
4185		4186				4187	
4188		4189				4190	
4191		4192				4193	
4194		4195				4196	
4197		4198				4199	
4200		4201				4202	
4203		4204				4205	
4207		4208				4209	
4210		4211				4212	
4213		4214				4215	
4216		4217				4218	
4219		4220				4221	
4222		4223				4224	
4225		4226				4227	
4228		4229				4230	
4231		4232				4233	
4234		4235				4236	
4237		4238				4239	
4240		4241				4242	
4243		4244				4245	
4247		4248				4249	
4250		4251				4252	
4253		4254				4255	
4257		4258				4259	
4260		4261				4262	
4263		4264				4265	
4267		4268				4269	
4270		4271				4272	
4273		4274				4275	
4276		4277				4278	
4279		4280				4281	
4282		4283				4284	
4285		4286				4287	
4288		4289				4290	
4291		4292				4293	
4294		4295				4296	
4297		4298				4299	
4300		4301				4302	
4303		4304				4305	
4307		4308				4309	
4310		4311				4312	
4313		4314				4315	
4316		4317				4318	
4319		4320				4321	
4322		4323				4324	
4325		4326				4327	
4328		4329				4330	
4331		4332				4333	
4334		4335				4336	
4337		4338				4339	
4340		4341				4342	
4343		4344				4345	
4347		4348				4349	
4350		4351				4352	
4353		4354				4355	
4357		4358				4359	
4360		4361				4362	
4363		4364				4365	
4367		4368				4369	
4370		4371				4372	
4373		4374				4375	
4376		4377				4378	
4379		4380				4381	
4382		4383				4384	
4385		4386				4387	
4388		4389				4390	
4391		4392				4393	
4394		4395				4396	
4397		4398				4399	
4400		4401				4402	
4403		4404				4405	
4407		4408				4409	
4410		4411				4412	
4413		4414				4415	
4416		4417				4418	
4419		4420				4421	
4422		4423				4424	
4425		4426				4427	
4428		4429				4430	
4431		4432				4433	
4434		4435				4436	
4437		4438				4439	
4440		4441				4442	
4443		4444				4445	
4447		4448				4449	
4450		4451				4452	
4453		4454				4455	
4457		4458				4459	
4460		4461				4462	
4463		4464				4465	
4467		4468				4469	
4470		4471				4472	
4473		4474				4475	
4476		4477				4478	
4479		4480				4481	
4482		4483				4484	
4485		4486				4487	
4488		4489				4490	
4491		4492				4493	
4494		4495				4496	
4497		4498				4499	
4500		4501				4502	
4503		4504				4505	
4507		4508				4509	
4510		4511				4512	
4513		4514				4515	
4516		4517				4518	
4519		4520				4521	
4522		4523				4524	
4525		4526				4527	
4528		4529				4530	
4531		4532				4533	
4534		4535				4536	
4537		4538				4539	
4540		4541				4542	
4543		4544				4545	
4547		4548				4549	
4550		4551				4552	
4553		4554				4555	
4557		4558				4559	
4560		4561				4562	
4563		4564				4565	
4567		4568				4569	
4570		4571				4572	
4573		4574				4575	
4576		4577				4578	
4579		4580				4581	
4582		4583				4584	
4585		4586				4587	
4588		4589				4590	
4591		4592				4593	
4594		4595				4596	
4597		4598				4599	
4600		4601				4602	
4603		4604				4605	
4607		4608				4609	
4610		4611				4612	
4613		4614				4615	
4616		4617				4618	
4619		4620				4621	
4622		4623				4624	
4625		4626				4627	
4628		4629				4630	
4631		4632				4633	
4634		4635				4636	
4637		4638				4639	
4640		4641				4642	
4643		4644				4645	
4647		4648				4649	
4650		4651				4652	
4653		4654				4655	
4657		4658				4659	
4660		4661				4662	
4663		4664				4665	
4667		4668				4669	
4670		4671				4672	
4673		4674				4675	
4676		4677				4678	
4679		4680				4681	
4682		4683				4684	
4685		4686				4687	
4688		4689				4690	
4691		4692				4693	
4694		4695				4696	
4697		4698				4699	
4700		4701				4702	
4703		4704				4705	
4707		4708				4709	
4710		4711				4712	
4713		4714				4715	
4716		4717				4718	
4719		4720				4721	
4722		4723				4724	
4725		4726				4727	
4728		4729				4730	
4731		4732				4733	
4734		4735				4736	
4737		4738				4739	
4740		4741				4742	
4743		4744				4745	
4747		4748				4749	
4750		4751				4752	
4753		4754				4755	
4757		4758				4759	
4760		4761				4762	
4763		4764				4765	
4767		4768				4769	
4770		4771				4772	
4773		4774				4775	
4776		4777				4778	
4779		4780				4781	
4782		4783				4784	
4785		4786				4787	
4788		4789				4790	
4791		4792				4793	
4794		4795				4796	
4797		4798				4799	
4800		4801				4802	
4803		4804				4805	
4807		4808				4809	
4810		4811				4812	
4813		4814				4815	
4816		4817				4818	
4819		4820				4821	
4822		4823				4824	
4825		4826				4827	
4828		4829				4830	
4831		4832				4833	
4834		4835				4836	
4837		4838				4839	
4840		4841				4842	
4843		4844				4845	
4847		4848				4849	
4850		4851				4852	
4853		4854				4855	
4857		4858				4859	
4860		4861				4862	
4863		4864				4865	
4867		4868				4869	
4870		4871				4872	
4873		4874				4875	
4876		4877				4878	
4879		4880				4881	
4882		4883				4884	
4885		4886				4887	
4888		4889				4890	
4891		4892				4893	
4894		4895				4896	
4897		4898				4899	
4900		4901				4902	
4903		4904				4905	
4907		4908				4909	
4910		4911				4912	
4913		4914				4915	
4916		4917				4918	
4919		4920				4921	
4922		4923				4924	
4925		4926				4927	
4928		4929				4930	
4931		4932				4933	
4934		4935				4936	
4937		4938				4939	
4940		4941				4942	
4943		4944				4945	
4947		4948				4949	
4950		4951				4952	
4953		4954				4955	
4957		4958				4959	
4960		4961				4962	
4963		4964				4965	
4967		4968					

분쟁 대상제품

- ▷ www.alamy.com
- ▷ ArcSoft Portrait+
- ▷ Driver Genius
- ▷ imageRUNNER ADVANCE Desktop 3.0.
- ▷ Word Perfect Office X6
- ▷ Maptech Chart Registration Program
- ▷ Microsoft Lync Server 201
- ▷ Microsoft Lync Online
- ▷ Atomistix ToolKit ("ATK")
- ▷ KOFAX's VRS
- ▷ Medhost Emergency Department Information System ("EDIS")
- ▷ Greenway Medical PrimeSUITE

9 Qualiqode, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Qualiqode, LLC는 특허 매입 및 특허침해소송을 주력으로 하는 NPEs로서 소송 대상으로 대기업 · 중소기업을 가리지 않는 것으로 판단됨. Texas에 기반을 둔 회사로 207-B North Washington Ave., Marshall, TX 75670에 소재를 두고 활동하고 있음

■ 주요 피소기업

- 당사는 '14년 51개社를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업 리스트는 하위에 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Axway	1	Red Hat	1
Bosch Software Innovations	1	Tibco Software	1
Colosa	1	Webratio	1
Embarcadero Technologies	1	Ultimus	1
Fujitsu America n/k/a Fujitsu Management Services of America	1	Webratio	1
Newgen Software	1	Living Systems Technologies	1
Orbus Software	1	Kaisha Tec Co	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 1개의 특허권을 소유하고 있으며, 해당 특허는 전기전자산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임
- 특허자산 주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장차산업	기계소재	기타산업
0	1	0	0	0	0

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US5208748								O	2014.02.05	Terminated	2010.05.04
US6073109								O	2014.02.05	Terminated	2013.02.08
US6058413								O	2014.02.05	Terminated	2013.02.25
US5734837								O	2014.02.05	Alive	2015.03.31
US5630069								O	2014.02.05	Terminated	2014.05.13

■ 소송 현황※

- '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
32	0	19	0

- '14년 산업별 소송 제기 분야(계쟁특허 : 4건)

정보통신	전기전자	화학바이오	장차산업	기계소재	기타산업
0	4	0	0	0	0

- 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	0	51

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
2:14cv107	2014-02-21	D.C. E.D. Texas	AccuProcess	US5630069
2:14cv108			Axway	US5630069
2:14cv132	Appian		US5630069 US5734837 US6058413 US6073109	
2:14cv133	MEGA NA			
	Avolution			
	Avolution Pty			
2:14cv134	Casewise			
2:14cv136	Casewise Systems			
	Bosch Software Innovations			
	Bosch Software Innovations GmbH			
	Bonitasoft		US5630069	
2:14cv138	Colosa		US5630069	
2:14cv139	Cordys		US5630069	
2:14cv140	Fujitsu America n/k/a Fujitsu Management Services of America		US5630069 US5734837 US6058413 US6073109	
2:14cv151	Informatica			
2:14cv152	Intalio			
2:14cv153	KANA Software			
2:14cv154	Kofax a/k/a Kofax		US5630069	
2:14cv157	Orbus Software		US5630069	
2:14cv159	PMNsoft		US5630069	
2:14cv164	Progress Software		US5630069	
2:14cv183	Troux Technologies		US5630069	
2:14cv184	AgilePoint		US5630069 US5734837 US6058413 US6073109	
2:14cv209	BizFlow			
2:14cv211	Red Hat			
2:14cv214	Santeon Group			
2:14cv217	SAP America			
2:14cv218	Sybase			
2:14cv219	Tibco Software			
2:14cv221	Vitria Techonology			
2:14cv223	W4 SA		US5630069	

■ 주요 소송활용 특허 정보

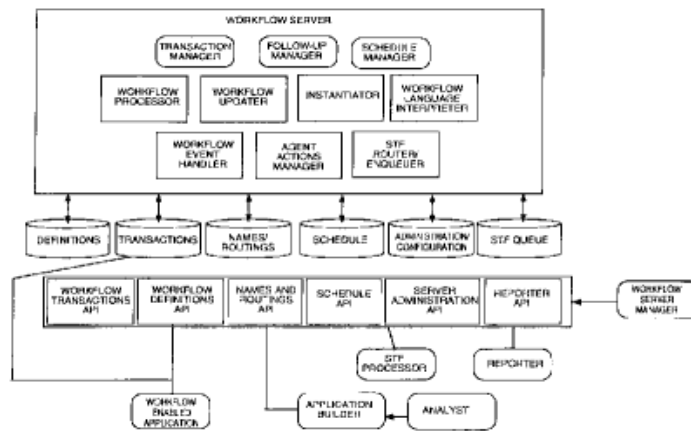
- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 4건이며, 모두 전기·전자산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임

① US6073109

명칭	Computerized method and system for managing business processes using linked workflows
발명자	Action Technologies, Inc.
최종권리자	QUALIQQODE LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1996-12-12 / 2000-06-06
소유권 최종 양도일	2014-02-05
양도 이후 최초 소제기일	2014-02-14
기술 요약	

A system for analyzing and structuring business processes implemented in software to provides businesses with tools to manage business processes. The system i) notifies the user that he or she has a step to begin or to complete; ii) provides the user with the proper tools to complete a task; iii) provides the user with the proper information to complete a task; iv) allows the user to see where a task fits in the overall process; v) manages proper reminders, alerts, and follow-ups to keep the process moving; vi) automates certain standard procedures; vii) integrates with the organization's existing business systems; and viii) provides application program interfaces that allow developers to develop applications that are workflow-enabled. The system utilizes a workflow server including a transactions manager and a database.

대표도

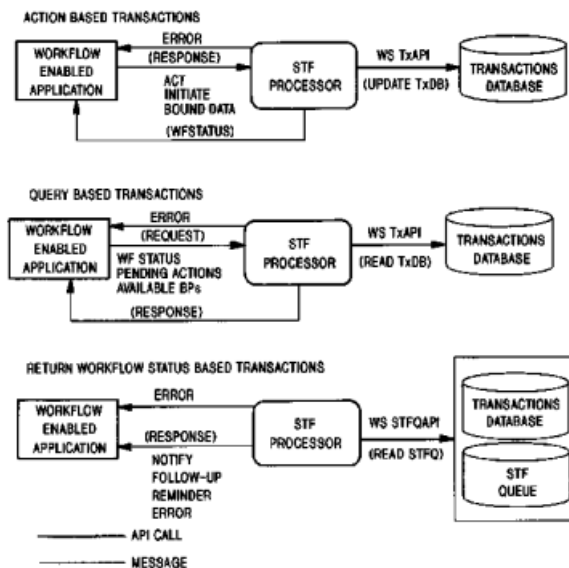


② US6058413

명칭	Method and apparatus for utilizing a standard transaction format to provide application platform and a medium independent representation and transfer of data for the management of business process and their workflows
발명자	Action Technologies, Inc.
최종권리자	QUALIQUOTE LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1997-05-13 / 2000-05-02
소유권 최종 양도일	2014-02-05
양도 이후 최초 소제기일	2014-02-14
기술 요약	

The present invention is a method and apparatus which is used to enable application developers to generate workflow enabled applications which request services from the workflow server component of the workflow system, remotely and indirectly using messaging, shared databases or inter-process communications. The present invention provides a standard transaction format (STF) for accessing such a workflow system through STF processors via messaging, updates to the shared databases or inter-process communications. Workflow enabled applications are used by users to act and participate in business processes and enable users and managers to observe and query the status of workflows and business processes.

대표도

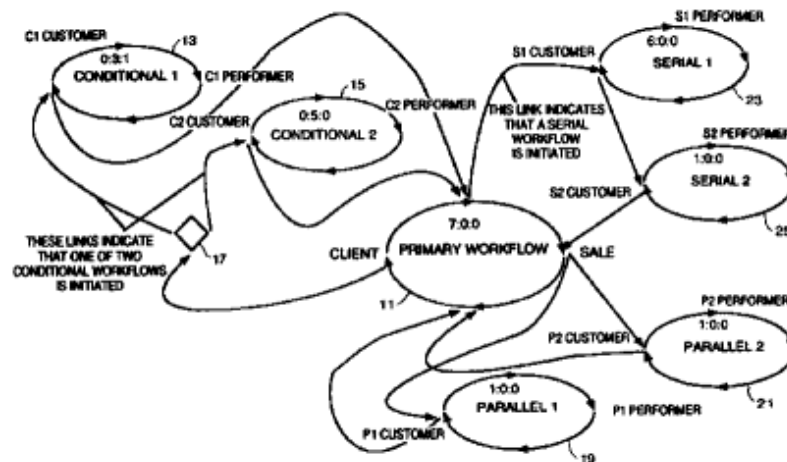


③ US5734837

명칭	Method and apparatus for building business process applications in terms of its workflows
발명자	Action Technologies, Inc.
최종권리자	QUALIQUOTE LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1994-01-14 / 1998-03-31
소유권 최종 양도일	2014-02-05
양도 이후 최초 소재기일	2014-02-14
기술 요약	

The invention is a method and system which provides consultants, business process analysts, and application developers with a unified tool with which to conduct business process analysis, design, documentation and to generate business process definitions and workflow-enabled applications. The invention may be implemented using a software system which has two functional sets. One is a set of graphical tools that can be used by a developer or business analyst to map out business processes. The second is a set of tools that can be used to document and specify in detail the attributes of each workflow definition, including roles, cycle time, conditions, of satisfaction, cost and value, associated text, forms, application data as well as detail the attributes of links between workflows required to complete a business process map, and to generate a business process definition and a workflow-enabled application. In this manner, the invention provides the capability of performing application generation and generation of business process definitions in a definitions database. The invention also includes a workflow language scripting capability.

대표도

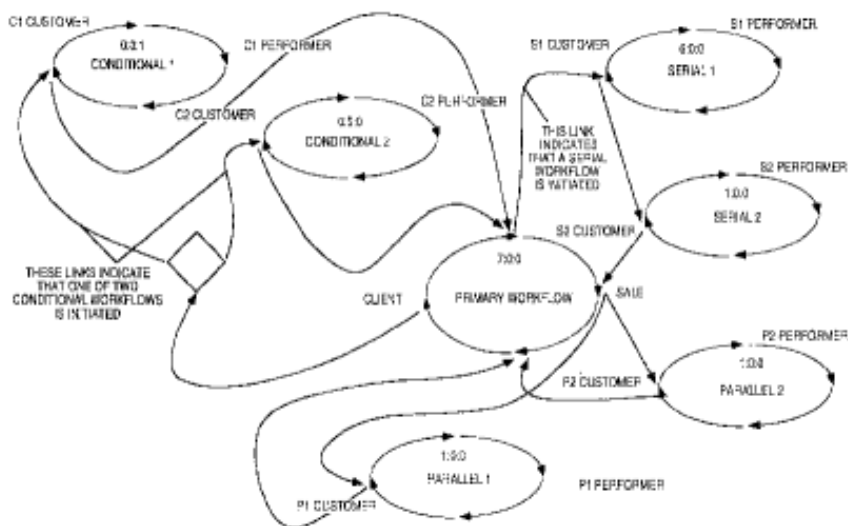


④ US5630069

명칭	Method and apparatus for creating workflow maps of business processes
발명자	Action Technologies, Inc.
최종권리자	QUALIQUOTE LLC
산업 / 기술 분류	전기전자 / 컴퓨터기술
출원일 / 등록일	1993-01-15 / 1997-05-13
소유권 최종 양도일	2014-02-05
양도 이후 최초 소재기일	2014-02-14
기술 요약	

The invention is a method and system which provides consultants, business process analysts, and application developers with a unified tool with which to conduct business process analysis, design, and documentation. The invention may be implemented using a software system which has two functional sets. One is a set of graphical tools that can be used by a developer or business analyst to map out business processes. The second is a set of tools that can be used to document and specify in detail the attributes of each workflow definition, including roles, timing, conditions of satisfaction, forms, and links required to complete a business process definition. The invention utilizes fundamental concept of workflow analysis that any business process can be interpreted as a sequence of basic transactions called workflows.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ ABACUS software
- ▷ Inubit software
- ▷ Casewise Modeler software
- ▷ SAP Sybase PowerDesigner software
- ▷ URequire Studio software
- ▷ Visual Paradigm software
- ▷ WebRatio Platform software
- ▷ Living Systems Process Suite (LSPS) software
- ▷ W4 BPMN+ software
- ▷ JBoss Enterprise BRMS Platform software
- ▷ Pega BPM software
- ▷ Newgen OmniFlow iBPM Suite software

10 Pantaurus, LLC

■ 업체정보

기업 일반 현황

- Pantaurus, LLC는 기업 홈페이지가 개설되어 있지 않아 상세정보 파악은 어려우나, 소장에 기재된 당사자정보를 보면 2305 NORTH STREET, SUITE 205 BEAUMONT, TEXAS 77702에 위치하고 있는 것을 알 수 있음
- 동사는 '15년 1월 기준 미국 등록특허 US6272533 1건을 보유하고 있는 것으로 파악되며, 해당 특허를 활용하여 '14년 한 해 동안 전기전자산업에 속하는 다수의 피고를 상대로 소송을 제기한 것으로 조사됨
- SnadDisk, Lenovo, Apple, Acer, Fujitsu, Sony등 세계적인 전자제품(기기) 제조업체 등을 주요 상대로 텍사스 동부지법에 특허침해 소송을 제기하였음

■ 주요 피소기업

- 동사는 '14년 33개社를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 주요 피고기업은 아래에 제시된 표와 같음

기업명	피소건수	기업명	피소건수
Adobe Systems	1	Google	1
Amazoncom	1	Microsoft	1
Bank of America	1	Morgan Stanley	1
Chevron	1	Telenav	1
Citibank	1	Toshiba America	1
Dropbox	1	Wells Fargo & Company	1
Facebook	1	Sam**** Electronics	1

■ 특허 현황

- 당사는 '15년 1월 현재 1개의 특허권을 소유하고 있으며, 해당 특허는 전기전자산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임
- 특허자산 주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장차산업	기계소재	기타산업
0	1	0	0	0	0

● 특허자산현황

번호	소송제기연도							소유권 이전여부	소유권 최종양도일	Life status	권리만료일자
	08	09	10	11	12	13	14				
US6272533								X		Alive	2019.02.16

■ 소송 현황※

- '14년 분기별 소송 제기 건수

1Q	2Q	3Q	4Q
0	15(1)	23	13

- '14년 산업별 소송 제기 분야(제쟁특허 : 1건)

정보통신	전기전자	화학바이오	장차산업	기계소재	기타산업
0	1	0	0	0	0

- 연도별 소송 제기 건수

2010	2011	2012	2013	2014
0	0	0	15	51(1)

※ 소송건수를 나타낸 것으로 (괄호)안은 국내기업을 상대로 제기한 사건 수

■ '14년 소송 기록

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
1:14cv226	2014-04-23		Amazoncom	
1:14cv227			Brightpearl	
1:14cv228			Carbonite	
1:14cv229			Code42 Software	
1:14cv230			Dropbox	
1:14cv231			Fuhu	
1:14cv232			Google	
1:14cv233			Hisense USA	
1:14cv234			Best Buy Purchasing d/b/a Insignia Products	
1:14cv235			Microsoft	
1:14cv236			Salesforcecom	
1:14cv237			Sam**** Electronics	
1:14cv238			Seagate Technology	
1:14cv239			Symantec	
1:14cv240			Toshiba America	
1:14cv439	2014-09-02	D.C. E.D. Texas	Bank of America	US6272533
1:14cv440			Bank Of America NA	
1:14cv441			Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith	
1:14cv442			Chevron	
1:14cv443			Citibank	
1:14cv444			Citibank NA	
1:14cv445			Citicorp	
1:14cv446			Citigroup	
1:14cv447			eHarmony	
1:14cv448			E*trade Financial	
			Facebook	
			Hulu	
			Chase Bank USA NA	
			JP Morgan Securities	
			JPMorgan Chase & Co	
			JPMorgan Chase Bank NA	
			LinkedIn	
			Morgan Stanley	

사건번호	소송일자	관할법원	피고	분쟁특허
1:14cv449	2014-09-02	D.C. E.D. Texas	Spotify Sweden AB	US6272533
1:14cv450			Spotify USA	
			Wells Fargo & Company	
			Wells Fargo Bank NA	
			Wells Fargo Securities	
1:14cv511	2014-10-10		Adknowledge	
1:14cv512			Adobe Systems	
1:14cv513			Ancestrycom	
1:14cv514			AOL	
1:14cv515			Etsy	
1:14cv516			Kayak Software	
1:14cv517			Opower	
1:14cv518			Rovi	
1:14cv519			Sling Media	
1:14cv520			Telenav	
1:14cv521			The Boeing Company	
1:14cv522			The Rubicon Project	
1:14cv523			US Xpress Enterprises	

■ 주요 소송활용 특허 정보

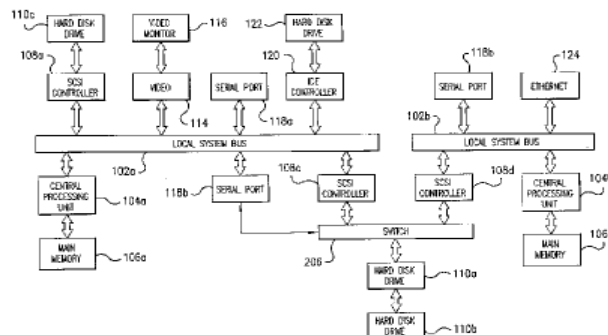
- 동 분기 원고에 의해 소송에 활용된 특허는 총 1건이며, 전기·전자산업에 속하는 컴퓨터기술 관련 특허임

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
발명자	BROWNE, HENDRIK A
최종권리자	PANTAUROS LLC
산업 / 기술 분류	전기전자/컴퓨터 기술
출원일 / 등록일	1999-02-16 / 2001-08-07
소유권 최종 양도일	2013-07-12
양도 이후 최초 소제기일	2013-09-03
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.

대표도



분쟁 대상제품

- ▷ Amazon Web Services cloud-based system
- ▷ Digital computer systems comprising one or more Hadoop-compatible file systems
- ▷ Dropbox cloud-based system
- ▷ Google Nexus 7 tablet
- ▷ Microsoft Surface and Surface 2 tablets
- ▷ Salesforce.com cloud-based system
- ▷ Symantec Enterprise Vault cloud-based system
- ▷ Toshiba tablets, laptop computers
- ▷ Sam**** tablets, laptop computers using Windows versions
- ▷ Fuhu tablets utilizing Tegra 3 or Tegra 4 processor
- ▷ Crashplan PROe cloud-based system
- ▷ Brightpearl cloud-based system

IV. NPEs 이슈 판례분석

1. LG Electronics, Inc., et al., v. Interdigital Communications, LLC, et al
2. Technology Properties Limited LLC et al v. Samsung Electronics et al

1

LG Electronics, Inc., et al., v. Interdigital Communications, LLC, et al

가. 사건정보 【Case Information】

구분		주요 내용		
사건명		LG Electronics, Inc., et al., v. Interdigital Communications, LLC, et al.		
법원		국제무역위원회 (ITC)	사건번호	No. 337-TA-800
			소 제기일	2011.01.26.
		연방항소법원 (CAFC)	사건번호	2012-1628
			판결일	2013.06.07.
		연방대법원 (Supreme Court)	사건번호	No. 13-796
			판결일	2014.03.23.
당사자	원고	(상고인) LG Electronics, Inc.		
	피고	(피상고인) Interdigital Communications, Inc. Interdigital Technology Corporation. IPR Licensing, Inc.		
소의 종류		특허침해	관련 지재산 (권리)	US 7,349,540 US 7,502,406 US 7,536,013 US 7,616,970 US 7,706,332 US 7,706,830 US 7,970,127

나. 사실관계【Fact Finding】

■ 소송의 발단 및 원인 관계

- InterDigital은 3G 무선기술에 관한 다양한 특허들을 보유하고 있으며, LG를 포함한 복수의 기업들이 그러한 특허들을 침해한 무선기기들을 미국 국내로 수입함으로써 관세법 §337조를 위반했다고 주장함
- 이에 LG 등은 InterDigital의 특허 주장이 중재 대상이며, 2006년 당사자 간 계약에 따라 특정 InterDigital의 특허들에 대해 실시권을 부여받았음을 반박함
- 앞서 언급된 2006년 계약에 따르면, 당사자 간 분쟁 해결 조치가 실패할 경우 일방 당사자는 계약으로부터 기인하는 분쟁을 중재에 맡기기로 약정함
- 1심인 국제무역위원회(ITC)는 InterDigital의 청구를 기각하였고, 2심인 연방항소법원에서 1심의 결정은 파기·환송됨

■ 지재권(권리)

- US 7,349,540

명 칭	Generation of user equipment identification specific scrambling code for high speed shared control channel
기술 요약	A user equipment is used in a code division multiple access communication system. The user equipment comprises circuitry configured to process a user equipment identification (UE ID) by $\frac{1}{2}$ rate convolutionally encoding the UE ID to produce a code. The code is used by the user equipment for descrambling a high speed shared control channel (HS-SCCH). The user equipment comprises circuitry configured to receive payload data over a high speed physical downlink shared channel (HS-PDSCH) associated with the HS-SCCH.

● US 7,502,406

명 칭	Automatic power control system for a code division multiple access (CDMA) communications system
기술 요약	A receiver receives signals and noise over a frequency spectrum of a desired received signal. The desired received signal is spread using code division multiple access. The received signals and noise are demodulated to produce a demodulated signal. The demodulated signal is despread using a code uncorrelated with a code associated with the desired received signal. A power level of the despread demodulated signal is measured as an estimate of the noise level of the frequency spectrum.

● US 7,536,013

명 칭	User equipment identification specific scrambling
기술 요약	A base station for use in a code division multiple access communication system comprises circuitry configured to process a user equipment identification (UE ID) by $\frac{1}{2}$ rate convolutionally encoding the UE ID to produce a code. The code is used by the base station for scrambling a high speed shared control channel (HS-SCCH). The base station is configured to transmit a wireless signal. The wireless signal provides the user equipment with payload data carried on a high speed physical downlink shared channel (HS-PDSCH). The HS-PDSCH is associated with the HS-SCCH.

● US 7,616,970 :

명 칭	Dual mode unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
기술 요약	A technique for communicating with a local area network (LAN) via a wireless connection determines whether a first short-range, high-speed, wireless communication path is available and connects to the LAN using a longer range, lower speed wireless communication path if the short-range, high-speed wireless communication path is not available. The low-range, high-speed wireless communication path is a wireless LAN connection such as an IEEE 802.11-compliant wireless LAN and the long-range, low-speed wireless communication mode is a cellular CDMA-type connection. Determining whether the first IEEE 802.11 mode is available can be done by detecting a beacon signal, or by transmitting a probe request message and detecting a probe response message in response to the probe request, indicating the presence or availability of the short-range, high-speed wireless communication path. Alternatively, the availability of short-range, high-speed wireless communication path can be detected by simply detecting activity on it.

● US 7,706,332

명 칭	Method and subscriber unit for performing power control
기술 요약	A system for rapidly acquiring a spreading code, used in a code division multiple access (CDMA) system, comprises a generator for generating a first long code and a second long code, with each long code having a length of N chips. The first long code is different from the second long code. A transmitter transmits the first long code and the second long code at a first phase angle and at a second phase angle, respectively, on a carrier signal over a communications channel using radio waves. The first long code and the second long code may be transmitted at an in-phase (I) angle and at a quadrature-phase (Q) angle, respectively, on the carrier signal. From the communications channel, an I acquisition circuit and a Q acquisition circuit may acquire, in parallel, the first long code and the second long code from the I angle and the Q angle, respectively, of the carrier signal by searching, in parallel, N/2 chips of the first long code and the second long code.

● US 7,706,830

명 칭	Method and subscriber unit for performing an access procedure
기술 요약	A base station for controlling transmission power during the establishment of a communication channel utilizes the reception of a short code during initial power ramp-up. The short code is a sequence for detection by the base station which has a much shorter period than a conventional access code. The ramp-up starts from a power level that is lower than the required power level for detection by the base station. The power of the short code is quickly increased until the signal is detected by the base station. Once the base station detects the short code, it transmits an indication that the short code has been detected.

● US 7,970,127

명 칭	User equipment identification specific scrambling
기술 요약	A base station for use in a code division multiple access communication system comprises circuitry configured to process a user equipment identification (UE ID) by $\frac{1}{2}$ rate convolutionally encoding the UE ID to produce a code. The code is used by the base station for scrambling a high speed shared control channel (HS-SCCH). The base station is configured to transmit a wireless signal. The wireless signal provides the user equipment with payload data carried on a high speed physical downlink shared channel (HS-PDSCH). The HS-PDSCH is associated with the HS-SCCH.

다. 사안의 쟁점 【Issue】

■ 법원의 관할권 해당 여부

- 연방순회항소법원(CAFC)이 중재계약에 근거하여 특정 당사자들을 관세법 제337조의 조사 대상에서 배제하는 국제무역위원회(ITC)의 결정의 타당성을 검토할 수 있는 관할권을 갖고 있는지 여부
- 연방항소법원이 ITC 조사의 대상이었던 분쟁이 중재 대상이었다는 상고인의 주장을 전적으로 근거 없다고 평가한 것이 오류인지 여부

라. 법원의 판결 【Reasoning】

■ 중재요건 해당 여부

- CAFC는 ITC의 최종 결정에 대하여 항소의 관할권을 갖지만 위반이 있었는지 여부를 결정함이 없이 중재계약에 근거하여 소송을 각하하는 여부에 관하여는 관할권을 갖지 않음
- CAFC는 LG의 주장을 관련 계약의 용어 해석에 근거하여 중재에 우호적인 관점에서 보는 대신, 그 주장이 타당한지 여부에 중점을 둔 결과 중재자의 영역을 침해하는 결과를 초래함
- 관할권 여부 및 쟁점 판단에 관한 오류에도 불구하고, CAFC의 판결은 대법원의 검토를 보장하지 않으며, 대신 항소법원의 판결은 Interdigital이 ITC의 재심을 철회한 것을 고려할 때 더 이상의 실익이 없어서 무효가 됨
- 결과적으로 양 사의 특허료 관련 분쟁은 소송에 앞서 중재기관을 통해 해결해야 함
- CAFC는 ITC의 최종 결정에 대하여 항소의 관할권을 갖지만 위반이 있었는지 여부를 결정함이 없이 중재계약에 근거하여 소송을 각하하는 여부에 관하여는 관할권을 갖지 않음
- CAFC는 LG의 주장을 관련 계약의 용어 해석에 근거하여 중재에 우호적인 관점에서 보는 대신, 그 주장이 타당한지 여부에 중점을 둔 결과 중재자의 영역을

침해하는 결과를 초래함

- 관할권 여부 및 쟁점 판단에 관한 오류에도 불구하고, CAFC의 판결은 대법원의 검토를 보장하지 않으며, 대신 항소법원의 판결은 Interdigital이 ITC의 재심을 철회한 것을 고려할 때 더 이상의 실익이 없어서 무효가 됨
- 결과적으로 양 사의 특허료 관련 분쟁은 소송에 앞서 중재기관을 통해 해결해야 함

2 Technology Properties Limited LLC et al v. Samsung Electronics et al

가. 사건정보 【Case Information】

구분		주요 내용		
사건명		Technology Properties Limited LLC et al v. Samsung Electronics et al		
사건번호		337-TA-853		
법원		국제무역위원회 (ITC)	소 제기일	2012.07.24.
			최종 판결일	2014.02.19.
당사자	원고	(원고) Technology Properties Limited LLC Phoenix Digital Solutions LLC Patriot Scientific Corporation		
	피고	(피고) Barnes and Noble, Inc ; Garmin Ltd ; HTC Corporation ; Huawei Technologies Co, Ltd ; Kyocera Corporation ; LG Electronics, Inc ; Nintendo Co. Ltd ; Novatel Wireless, Inc ; Samsung Electronics, Inc ; Sierra Wireless, Inc ; ZTE Corporation et al		
소의 종류		특허침해	관련 지재산권 (권리)	US 5,809,336

나. 사실관계 【Fact Finding】

■ 소송의 발단 및 원인 관계

- 2012년 6월 24일 피공소인들(이하 TPL 등)은 관세법 제337조 위반을 이유로 피공소인들(이하 삼성 등)을 국제무역위원회(ITC)에 제소함
- 예비심사에서 행정판사는 삼성 등이 관세법 제337조를 위반하지 않았고 TPL 등이 상기 조항의 국내 산업 요건을 갖추었다고 결정함

■ 지재권(권리)

- US 5,809,336

명 칭	High performance microprocessor having variable speed system clock
기술 요약	A high performance, low cost microprocessor system having a variable speed system clock is disclosed herein. The microprocessor system includes an integrated circuit having a central processing unit and a ring oscillator variable speed system clock for clocking the microprocessor. The central processing unit and ring oscillator variable speed system clock each include a plurality of electronic devices of like type, which allows the central processing unit to operate at a variable processing frequency dependent upon a variable speed of the ring oscillator variable speed system clock. The microprocessor system may also include an input/output interface connected to exchange coupling control signals, address and data with the central processing unit. The input/output interface is independently clocked by a second clock connected thereto.

다. 사안의 쟁점 【Issue】

■ 관세법 제337조 위반 여부

- 피공소인들이 美 관세법 제337조를, 즉 '336 특허의 특정 청구항들을 침해하는 무선 전자기기와 부품들을 국내로 수입, 수입 목적의 판매 및 수입 후 국내 판매, 위반했는지 여부

라. 법원의 판결【Reasoning】

■ 특허침해 해당 여부

- 위원회는 삼성 등이 '336 특허에 관하여 제337조를 위반하지 않았고, 특히 해당 특허 6번과 13번 청구항에 관한 예비 심사의 해석을 확정함
- 또한 청구항의 해석에 따라 TPL 등이 여하한 특허침해 여부를 입증하는데 실패했다는 예비심사 결정을 확정함
- 해당 조항의 국내 산업 요건과 관련하여, 위원회는 TPL 등이 경제적 요건을 충족하였다고 결정함

V. NPEs 관련 해외저널 번역문

1. Patent Assertion and Startup Innovation



산타클라라 법 산타클라라 법 디지털 공유물

법학부 출판물

9-2013

특허주장과 창업기업 혁신 (Patent Assertion and Startup Innovation)

Colleen Chien

산타클라라 대학교 법학대학원(Santa Clara University School of Law),

본 논문과 후속 연구 게재 사이트:

<http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs>

법 공유물의 일부(Part of the Law Commons)

I. 서론

II. NPES 동향 통계

III. 주요 NPES 분석

IV. NPES 이슈 판례 분석

V. NPES 관련 해외저널 번역문

VI. NPES 주요 언론기사

뉴 아메리카 재단(New America Foundation)



OPEN TECHNOLOGY INSTITUTE

특허 주장과 창업기업 혁신 (Patent Assertion and Startup Innovation)

Colleen V. Chien

산타클라라 법학대학원 부교수(Associate Professor)

2013년 9월

■ 주요 내용 요약(Executive Summary)

입법자들이 소송과 요구를 남소하는 관행을 억제하기 위해서 특허의 법률 및 절차를 변경할 것을 고려 중이다. 입법자들이 고려하는 가장 중요한 요소들 중의 하나는 혁신적 소기업들이다. 창업기업, 특히 하이테크 창업기업들은 신규 일자리와 혁신의 중요한 원천이기 때문에 그런 기업들에 대한 특허제도의 영향은 매우 중요하다. 엔진(Engine)과 코프먼 재단(Kauffman Foundation)에 따르면, “비록 시작은 미약하지만, 신생 하이테크 기업들은 초반에 급성장하며 수천 개 일자리를 창출한다.”※

창업기업들은 또 특허주장에 대한 독특한 시각을 갖는데, 본 보고서에서 특허권행사전문기업(PAEs: patent assertion entities) 혹은 특허관리전문회사(NPEs: non-practicing entities, 특허비실시기관)이라 상호 교환적으로 칭하는, 특허 주장을 영업으로 하는 법인들로부터 피해를 입을 뿐만 아니라 도움을 받을 수도 있다.※※ 수입이 1,000만 달러 미만인 기업들이 PAE 소송 단일피고(unique defendants)의 55%를 차지한다. 적은 마진, 집중적 영업(focused operations)과 높은 혁신율의 창업기업들은 특허 청구를 방어하거나 기존 기업들이 자신의 혁신을 복제하지 못하게 하는 값비싼 소송에 관여할 여력이 거의 없는 것이 틀림없다. 그러나 이 창업기업들은 NPE를 통해 자사의 특허를 수익화(monetize)할 수 있게 됨으로써 이익을 얻을 수도 있다.※※※

본 보고서의 제1부는 2013년에 약 300명의 벤처투자가들(venture capitalists)과 벤처자본 지원 창업기업들(venture-backed startups)을 대상으로 실시한 설문조사에 기초하여 창업기업들의 특허주장 경험을 기술한다. 또한 2013년에 실시한 특허소송전문변호사들(patent litigators)과 대기업 특허 고문변호사(patent counsel)를 대상으로 한 동반 조사들과 2012년에 수행한 1,100여 응답자의 비무작위적 비대표적

※ “New Engine/Kauffman Foundation Research Lists Top 10 Metro Areas with Highest Tech Startup Density,” Ewing Marion Kauffman Foundation, Press Release, August 14, 2013, <http://www.kauffman.org/newsroom/young-high-tech-firms-outpace-private-sector-job-creation.aspx> (accessed August 29, 2013).

※※ We defined a non-practicing entity (NPE) in our survey as “an entity that asserts patents as a business, not including universities or startups.”

※※※ Jon Leibowitz, “Opening Remarks of FTC Chairman Jon Leibowitz,” (opening remarks at Federal Trade Commission Patent Assertion Entity Workshop, Washington, DC, December 10, 2012) available at <http://www.ftc.gov/speeches/leibowitz/121210paeworkshop.pdf>.

창업기업 조사(non-random, non-representative survey of startups)에 관하여 보고한다. 대표적인 모집단에 도달하기가 곤란하기 때문에 이 결과들을 모든 창업기업과 창업기업 투자자로 일반화할 수는 없으나, 그 대신에 이 결과들은 그들의 경험과 시각을 들여다 볼 수 있는 창 역할을 한다. 본 보고서의 제2부는 기존 및 가능한 입법, 사법 및 시장기반 응답들을 기술하고, 창업기업들과 자원이 부족한 기업들의 필요를 보다 잘 충족하기 위해 그것들을 어떻게 조정할 수 있을지 권고한다.

설문조사의 응답들에 따르면, 신규발명의 특허는 창업기업들을 위해 전반적으로 긍정적인, 때때로 극히 중요한 역할을 수행한다. 특허는 기술이전을 돕고 투자를 가능하게 하며 특히 바이오/제약 산업에서는 투자 회수(exit, 출구)를 돕는다. 그러나 창업기업의 방어능력이 극히 저하돼 있을 때—자금조달이나 인수 직전, 또는 40%의 경우 창업기업 고객이 연관되어 있을 때 창업기업들을 때때로 공격하는 NPE의 특허 주장은 상당하고도 때로는 파괴적인 영향을 기업에 입힐 수 있다. NPE와의 제휴를 통해 특허를 수익화 하는 것이 기업에도 이익이 될 수 있지만, 조사 응답들과 소속 기업을 NPE에 매각했다가 해당 NPE로부터 고소를 당했던 VC 응답자들에 따르면 그 이익이 손해를 상쇄하지 않는 것으로 보인다.* 뿐만 아니라 많은 조사응답자들은 그런 특허 주장들이—법적으로 유효할지 몰라도 사소하거나 지나치게 광범위하다고 여겨지는 특허들에 근거한—사회적으로 생산적이지 않다고 생각한다.

특허 관련 리스크들이 “무한하게” 느껴진다고 기술되었으나 인수자, 투자자 및 고객과의 관계에서 창업기업들이 이 리스크를 흡수할 것으로 보통 기대된다. 연구 대상자들에 따르면, 전반적으로 이 주장들은 기술 거래에 마찰(friction)을 일으키고 창업기업의 가치를 감소시키고 거래의 손해배상을 야기해 왔다.

보다 구체적으로 우리는 다음을 확인했다:

- **조사결과 1:** 조사 응답에 기초할 때, 조사 대상 벤처투자자들(VCs)의 75%와 특허 경험이 있는 벤처자본 지원 창업기업들의 20%가 NPE 요구로 인해 공격을 받은 적이 있고, 전체 기술 VC들 가운데에서는 거의 90%가 공격을 받았다. 당시 요구의 40%는 창업기업이 다른 기업의 기술을 차용했다는 이유에서였다. 질 낮은 특허와 소프트웨어 특허가 문제가 되는 것으로 확인되었다.

* See Ellson, Burnham, Appendix B.

- **조사결과 2:** NPE 주장들의 주된 동기는 금전적인 것으로 감지되지만, 응답자들은 고용 지연, 업무계획 차질, 그리고 사업 전환 및 투자회수 등의 비금전적인 영향을 종종 경험한다고 보고했다.
- **조사결과 3:** 대부분의 VC 응답자들은 특허가 혁신에 중요하다고 믿는다. 5%로 추정되는 창업기업들이 특허를 NPE에 매각하여 긍정적인 이득을 얻었다. 그러나 NPE에 기업을 매각한 소수를 포함한 대부분의 조사 대상 VC들은 NPE가 혁신에 유해하다고 믿는다.
- **조사결과 4:** 특허권 행사(patent enforcement)에 대한 창업기업의 우려는 NPE를 넘어서서 질 낮은 특허, 고비용 그리고 특허절차 지연으로 인해 창업기업들이 대기업에 비해 겪는 불이익으로까지 확대된다고 조사 응답자들은 말했다. 창업기업들의 특허방어능력 부재와 “특허 약탈자들(patent predators)”, 즉 반경쟁적 동기로 보다 큰 기업이 반경쟁적 동기로 제기하는 소송 또한 특허 우려하고 있었다.

소기업에 대한 특허주장의 해악을 개선하기 위해 우리는 몇 가지 조정을 권고한다. 특허 절차가 고비용이고 느리며, 특허전문지식(또는 “특허 게임” 수행기술)을 요구하는 상황에서, 창업기업은 상대적으로 불리한 입장에 처할 수밖에 없다. 그들은 적은 자원과 시간으로 사업설계에 관심을 집중하기 때문이다. 아래의 조정에서는 이들의 특수한 요구를 고려했다.

- **권고 1:** PTO 그리고 기능적 청구항 강화 등 PTO의 품질 향상(quality initiatives)을 위한 자금을 충분히 조달한다. 그리고 소기업 및 초소기업에 대한 수수료를 인하하고 다수 피고를 대상으로 주장된 특허에 대한, 특히 하류부문 사용자들(downstream users)과 소기업들에 의한 공동 이의제기(collaborative challenges)를 지원 및 우선함으로써 PTO의 과도기적 프로그램(transitional program)과 그 밖의 특허등록 후 재심(post-grant review) 형식들에 대한 저비용 접근을 확대한다.
- **권고 2:** 비핵심적인 증거개시(non-core discovery)에 대한 수수료와 비용을 사정할 때 그리고 예를 들면 모범실무(best practices)의 영향을 구현하고 측정하는 특허

파일럿 프로그램(Patent Pilot Program)을 요구함으로써 정형성(uniformity)과 조기 처분적 판결(early dispositive rulings)을 촉진할 때 보다 많은 자유재량을 허용함으로써, 누가 상대측보다 더 오래 지속하거나 더 많이 지출할 수 있는지가 아닌 본안(merits)에 관한 특허 판례들을 만든다.

- 권고 3: 경고장(demand letters)과 고소장(complaints)을 통해 실제 이해관계인(real-party in interest), 특허 청구항 비교표(claim charts), 관련 소송 및 재심, 이 사안에 적용될 수 있는 실시권 등을 공개하도록 요구함으로써 특허 리스크를 창업기업들이 보다 쉽게 관리할 수 있도록 만든다.
- 권고 4: 하류부문 사용자들의 책임과 소기업들이 서명한 합의의 선례적 가치(precedential value)를 제한하여 창업기업들을 덜 매력적인 표적으로 만든다.

본 보고서는 방어 서비스 제공자들과 소기업 대상의 특허를 주장하고 처리하는 전문가들과의 광범위한 연구조사 및 면접에 기초하면서, 소기업들이 특허주장을 스스로 처리하도록 돕는 기존의 사적 민간 부문의 대응들과 전술들을 다루는 절로 끝맺는다. 부록 C-1은 17개 방어 서비스 제공자들, 그들의 제공물, 표적 클라이언트 프로파일, 그리고 그들을 고용하는 방법을 담고 있다. 부록 C-2는 “반격(fighting back)”, “눈에 띄지 않는 태도의 유지(laying low)”와 퍼블리시티(publicity) 등 NPE 요구로부터 방어하기 위한 여러 가지 다양한 전술들, 그리고 그것들의 효과성에 대한 노련한 사내·기업 및 공익 법률가들의 논평을 기술하고 제시한다.

끝으로, 우리는 특허소송을 직접 경험한 5명의 개인—2명의 투자자, 2명의 창업기업 임원, 그리고 1명의 공익 법률가—의 이야기와 조언을 포함한다. 특허주장에 대한 그들의 대응은 다양하다—한 사람은 시장 기반의 해법, 즉 “특허괴물과의 제휴”를 찾았고, 다른 사람들은 특허주장 때문에 자신의 회사가 저평가되고 크게 약화되는 것을 경험했고, 또 다른 사람은 특허제도의 보호 장치들 중 어느 것도 사용할 수 없는 고객들의 시각을 제시한다. 그들을 통해, 특허제도를 형성해 가는 판사들과 정책입안자들은 특허제도가 세상에서 어떻게 경험되고 있는지 그리고 어떻게 개선될 수 있을지를 일별할 수 있다.

■ 저자 소개(About the Author)

Colleen Chien 교수는 국내외 특허법 및 특허정책 쟁점들을 둘러싼 연구와 출판물로 미국 내에 알려져 있다. Chien 교수는 의회와 국방부(DOJ)/연방거래위원회(FTC)/특허청(PTO)에서 특허 문제들에 관해 증언한 바 있고, 전국 법률 콘퍼런스에서 종종 강의하며, 특허소송·특허 법정조언서(amicus briefs)·강제 실시(compulsory licensing)·특허권행사전문기업(PAEs)과 2차 특허시장(secondary market for patents)을 포함한 여러 심층적인 경험적 연구를 발표했다. Chien 교수는 국제거래위원회(ITC: International Trade Commission)에 관한 전문가이다. 이 주제와 관련하여 여러 논문을 저술했고 실무지침인 특허심사관리지침 제337절(The Section 337 Patent Investigation Management Guide)을 공동 집필했다.

Chien 교수는 2007년 산타클라라 법학대학원 교수진에 합류하기 전에는 샌프란시스코 소재 Fenwick & West LLP의 Associate 변호사로, 그 다음에는 Special Counsel로 근무했고 스탠포드 법률·생명과학 센터(Stanford Center for Law and the Biosciences)의 연구원이었다. 또한 Dean and Company에서 전략 컨설턴트로, NASA/제트 추진 연구소(Jet Propulsion Lab)에서 우주선 엔지니어로, 그리고 필리핀 추적조사 저널리즘 센터(Philippine Center for Investigative Journalism)의 추적 저널리스트(풀브라이트 장학생)로 근무하기도 했다. Chien 교수는 스탠포드와 버클리에서 교육받았고 남편, 두 아들과 함께 북부 캘리포니아에 거주한다. 그녀의 저술들은 colleenchien.com에 게재되고 @colleen_chien에서 공표된다.

2013년 Chien 교수는 지식재산권전문지인 Managing Intellectual Property Magazine에 의해 전 세계에서 가장 영향력 있는 지적재산권 분야 50대 인물로 지명되었고, Eric Yamamoto Emerging Scholar 제1회 수상자였으며, 실리콘 밸리의 “영향력 있는 여성(Women of Influence)” 중 1인이었다.

■ 감사의 글(Acknowledgments)

Steve Vicinanza, Jon Potter, Michael Risch, David Schwartz, Leora Lawton, Kate Endress, Ann Fort, Alan Schoenbaum, Lee Cheng, Mary Stich, Ron Lawton, Nicole Shanahan, Christopher Tosetti, Jim Yoon, Stefani Shanberg, Julie Samuels, Edward Goodman, Dane Stangler, Dan Ravicher, Marvin Ammori, Jennifer Dowling, Dirk Calcoen, Jason Mendelson, Brad Feld, Coryn Millslagle, John Neal, Erich Spangenberg, Chris Reohr, PatentFreedom, Seth Besse 그리고 특허제도 경험에 관해 개인적으로 이야기해 준 많은 VC들과 창업기업들에 감사드립니다. 또한 New America Foundation의 Open Technology Institute 스태프인 Benjamin Lennett, Hibah Hussain, Danielle Kehl, Patrick Lucey와 Nick Russo께도 감사드리고 싶습니다. 그 스스로 또는 그가 이끈 펀드들을 통해 Tandem Computers(현 휴렛 팩커드), Boole and Babbage(현 BMC 소프트웨어)와 IDEC(현 바이오젠 IDEC)를 비롯한 200여 기업의 초기 단계에 투자해 온 51년 경력의 실리콘밸리 벤처투자가로서 팰로앨토 자산관리회사(Asset Management Company of Palo Alto)의 설립자인 Franklin Pitcher Johnson과 고성장 사업 기회를 창출하는 혁신적인 방식으로 정보 기술을 이용하는 신생기업들에 집중하는 뉴욕의 초기단계 창업투자회사 Union Square Ventures(USV)의 업무집행사원(managing partner)인 Brad Burnham께 특히 감사드립니다.

■ 배 경(BACKGROUND)

■ 조사결과(FINDINGS)

- 조사결과 1. 조사 응답에 기초할 때, 조사 대상 벤처투자자들(VCs)의 75%와 특허 경험이 있는 벤처자본 지원 창업기업들의 20%가 NPE 요구로 인해 영향을 받은 적이 있다. 요구는 당시의 40%가 창업기업이 다른 기업의 기술을 차용한 것에 근거했다.

기회주의적 주장(Opportunistic Assertions)

산업전반 캠페인(Industry-Wide Campaigns)

고객(Customer) 소송 또는 “최종사용자(End-User)” 소송

소기업 공급자들과 기술차용자들에 대한 고객주장의 영향

질 낮은 특허들(Low Quality Patents)

- 조사결과 2. 특허 “괴물” 주장들의 주된 동기는 돈인 것으로 보이지만, 응답자들은 고용업무계획(milestones) 차질, 사업전환(pivot)과 투자 회수(exit)를 비롯한 비경제적인 결과를 종종 경험한다고 응답했다.

무한한 재무 리스크의 인식

리스크는 특허소송으로 인한 손실이 아닌 방어 비용으로부터 발생

고객관계, 거래 및 운영에 미치는 영향

- 조사결과 3. 설문조사 응답에 따르면 대부분의 VC들, 특히 제약·생명공학 및 의학 기기산업들의 VC들은 특허가 혁신에 중요하다고 믿으며, 5%로 추정되는 창업기업들은 특허를 NPE에 매각하여 긍정적인 결과를 얻었다. 그러나 NPE에 기업을 매각한 몇몇 기업 등의 VC 응답자 대부분은 NPE가 혁신에 유해하다고 믿는다.

일부 창업기업들에 대한 NPE의 긍정적 영향.....

특허권과 특허주장이 혁신에 미치는 영향에 관한 VC 의견들...

특허의 긍정적 역할.....

특허권행사전문기업들의 부정적 역할.....
NPE로부터 이익을 얻은 자들과 피해를 입은 자들의 견해.....

- 조사결과 4. 특허권 행사에 대한 창업기업의 우려는 NPE를 넘어서서 질 낮은 특허, 고비용 그리고 특허절차 지연으로 인해 창업기업들이 기존 대기업에 비해 겪는 불이익으로까지 확대된다. 창업기업의 특허 방어능력 결여와 소위 “특허 약탈자들”이라 불리는 대기업이 반경쟁적 동기로 제기하는 소송에 대해 특별히 우려하고 있었다.

특허괴물 때문에 숲을 보지 못하다
특허 방어에서 기존기업들의 우위
특허공격에서 기존기업들의 우위, 전술 및 동기
“경쟁사(Competitor)” 대 “NPE”

■ 제안과 관측(PROPOSALS AND OBSERVATIONS)

〈공공부문 제안(PUBLIC SECTOR PROPOSALS)〉

- 권고 1: “소프트웨어 특허는 진정으로 혁신적인 것에 대해서만 취득한다”

PTO를 위한 자금을 충분히 조달한다
PTO의 과도기적 프로그램과 그 밖의 특허등록 후 재심 형식들에 대한 저비용 공동 접근을 확대한다

- 권고 2: 누가 상대측보다 더 오래 지속하거나 더 많이 지출할 수 있는지가 아닌 본안(merits)에 관한 특허 판례들을 만든다

수수료 이전과 증거개시 비용 이전을 촉진한다
전체 특허법원들에 걸친 정형성을 보다 촉진한다

처분적 쟁점들에 관한 조기 판결을 촉진한다

- 권고 3: 특허 리스크를 창업기업들이 보다 쉽게 처리할 수 있도록 만든다

답변서(Pleading)/경고장(Demand) 기준의 강화

- 권고 4: 창업기업들을 덜 매력적인 표적으로 만든다

〈사적 민간 부분 관측〉

NPE 요구로 인한 리스크를 줄이는 것에 초점을 맞춘 사적 민간 부문 서비스 제공물들

자력구제 전술(Self-Help Tactics)

■ 부 록(APPENDICES)

A: 방법론(METHODOLOGY)

B: 현장의 시각: VC, 창업기업 및 소기업의 이야기

C-1: 특허방어서비스 제공자/제공물

C-2: 특허 주장 대응 전술

D: PATENTFREEDOM 고객소송 방법론

조사 결과(Findings)

■ 배 경(BACKGROUND)

특허주장에 관한 효과적인 정책을 입안하기 위해서는 그 출현율(prevalence), 운영(operations)과 영향을 이해하는 것이 중요하다. 이를 인식하고서 의회는 특허권행사전문기업(PAEs)이라고도 하는 특허관리전문회사들(NPEs)※이 제기하는 특허주장에 관한 연구를 미국발명법(America Invent Act)※※의 일환으로 명했다. 특허권 주장을 정량화하고자 한 시도들은 모든 특허소송 중의 비율로서의 소송 출현율,※※※ 공기업과 조사 대상 기업들에 미치는 NPEs의 재정적 영향,※※※※ 신제품 도입※※※※※ · 소비자 및 혁신에 대한 NPEs의 영향, 그리고 주장된 특허들 중 소프트웨어 특허의 출현율※에다 초점을 맞추어 왔다.

이런 보고서는 주로 특허제도에 관한 영업회사 데이터(operational company data)를 사용했으나, 특허주장이 운영에 미치는 영향에 관한 기업 수준 데이터를 체계적으로 수집하려는 노력은 극히 적었다. 이는 긍정적이든※※ 부정적이든※※※

※ This report uses the terms interchangeably, defining in the survey an NPE as “an entity that asserts patents as a business, not including universities or startups.”

※※ America Invents Act, 35 U.S.C. § 34 (2012).

※※※ “Tracking PAE Activity: A Post-script to the DOJ Review,” RPX blog, January 23, 2013 <http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageID=14&itemID=27>, (accessed August 29, 2013); Robin Feldman, Thomas Ewing, and Sara Jeruss, “The AIA 500 Expanded: Effects of Patent Monetization Entities,” UC Hastings Research Paper No. 45, 2013, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247195.

※※※※ James Bessen and Michael Meurer, “The Direct Costs from NPE Disputes,” *Cornell Law Review* 99 (forthcoming 2014), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210; James Bessen, Jennifer Ford, and Michael Meurer, “The Private and Social Costs of Patent Trolls,” *Regulation Magazine*, Winter 2011-2012, 26-35.

※※※※※ Catherine Tucker, “Patent Trolls and Technology Diffusion,” *Massachusetts Institute of Technology, Management Science Working Paper*, 2011, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1976593; Fiona Scott Morton and Carl Shapiro, “Strategic Patent Acquisitions,” (unpublished manuscript, 2013), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2288911.

※ Colleen V. Chien and Aashish Karkhanis, “Software Patents & Functional Claiming,” [presentation to Software PTO Roundtable, Stanford, CA, February 12, 2013], available at http://www.uspto.gov/patents/init_events/software_ak_cc_sw.pdf; U.S. Government Accountability Office, Intellectual Property: Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, GAO-13-465, 2013, available at <http://www.gao.gov/products/GAO-13-465>.

※※ “Testimonials,” *Acacia Research Group LLC*, <http://www.acaciatechnologies.com/testimonials.htm> (accessed August 29, 2013).

※※※ *This American Life*, NPR, July 22, 2011, available at <http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/>

특허주장의 영향에 관한 일화적 보고들이 정책형성에 과도한 영향을 미칠 위험을 초래한다.

영업비밀(trade secrecy)과 영업 및 재무 정보의 기밀을 유지해야 할 필요성을 비롯한 기업 수준 데이터의 수집을 제한하는 통상적인 장벽들* 외에, 기업들이 공공연하게 “자신들의 이야기를 말하는 것”에 대한 많은 장애물들이 존재한다. 대중매체들은 “특허괴물의 특허주장(trolling)”을 탐탁지 않게 여기고, 잘 알려진 일부 “특허괴물들”과 연계된 사람들은 위협을 받는다고 보고했다.** 그 결과, 특허주장으로부터 이익을 얻는 기업들은 그들의 경험에 관해 공개적으로 말하기를 꺼릴 수 있다.***

특허주장을 당하는 쪽에 있던 기업들은 다른 장벽들에 직면한다. 특허 주장이 해결되면, 일반적으로 기밀유지협약(non-disclosure agreements)이 체결된다.**** 진행 중인 분쟁에 관해 공개적으로 이야기하는 것은 법정에서 유리하지 않을 가능성이 있다. 특허괴물에 관해 공개적으로 부정적인 말을 한 기업들은 그 결과로 고소를 당했다고 믿는다.***** 낙인(stigma)은 기업들이 자신의 경험을 나누는 것을 어렵게 만들 수 있다.* 클라이언트들에 관한 그리고 민감한 기업정보의 공유에 관한 우려들이 존재할 수도 있다.**

441/when-patents-attack: This American Life, NPR, May 3, 2013, available at <http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/496/when-patents-attack-part-two>.

* Allen I. Kraut, *Organizational Surveys: Tools for Assessment and Change* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996).

** Zach Honig, “Lodsys Comments on iOS Patent Infringement, Receives Hate Mail, Death Threats,” *Engadget*, May 16, 2011, <http://www.engadget.com/2011/05/16/lodsys-comments-on-ios-patent-infringement-receives-hate-mail/> (accessed August 29, 2013).

*** Colleen V. Chien, “Startups and Patent Trolls,” *Stanford Technology Law Review* (forthcoming 2014), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146251.

**** Drew Curtis, “TED Talks: How I Beat a Patent Troll,” TED, April 2012, http://www.ted.com/talks/drew_curtis_how_i_beat_a_patent_troll.html (accessed August 29, 2013).

***** Todd Moore, “Why I’m Not Paying the Troll Toll,” *My Random Tech Blog*, July 2, 2013, <http://toddmooore.com/2013/07/02/why-im-not-paying-the-troll-toll/> (accessed August 29, 2013).

* As one interviewee said: “I know for a fact that every single technology entrepreneur deals with [patent assertion risk]... People can’t talk about it. If you reveal - even among close entrepreneur friends - that you are being trolled, it’s really scary and you don’t want to give a real sense of how serious the situation is. ...if your company isn’t doing well, you don’t tell people. You say ‘[w]e’re crushing it’ not ‘we’re getting crushed by it.’”

** As one lawyer to a several nonprofits that have received demand letters told me in declining my request to share information they had publicly filed with the state, “confidentiality is very important in what [my clients]...do, and they try to avoid doing anything that attracts attention to [their customers]....” While face-blurring and voice modification have been used to anonymize public talks small companies have given on patent assertion (e.g. Application Developer Alliance 2013), they are not readily scalable to a large population.

특허제도의 가장 중요한 구성요소들 중 하나가 혁신 창출자이자 특허소송의 표적인 창업기업들이다. 창업기업들은 오래 특허 논쟁에 직면하는 대기업들에 비해 로비에 대해 충분한 경험을 가지고 있을 가능성이 보다 적다. 그러나 창업기업들, 특히 하이테크 창업기업들에게 일어나는 일은 중요하다. 엔진(Engine)과 코프먼 재단(Kauffman Foundation)에 따르면, “하이테크 창업기업들은 미국 전역에서 일자리 창출의 핵심적인 동인이다.”※ 구체적으로, 하이테크 부문은 지난 30년 동안 나머지 민간부문과 비교해 더 큰 창업 비율을 경험해 왔다.※※

이런 이유로 본 보고서는 창업기업들과 벤처자본 지원 창업기업들의 포트폴리오에 스스로 투자하고 감독하는 벤처투자가들 등이 이야기하는 창업기업들의 특허제도 경험에 초점을 맞춘다. 소수의 기업들만 매년 VC 자금을 얻지만 벤처자본의 지원을 받는 기업들은 고용, 혁신 및 새로운 부의 큰 원천이다.※※※

창업기업과 벤처자본의 특허주장에 관한 경험과 의견을 입수하기 위해, 나는 웹 기반의 익명 조사를 사용했고 대략 50명의 법률회사 변호사, 기업가, 벤처투자가와 대기업 고문변호사들을 대상으로 전화 및 이메일 면접을 수행했다. 본 보고서는 내가 2012년에 수행한 기존의 창업기업 조사를 기반으로 한다.※※※※ 그 조사는 223명의 응답자를 생성했다. 79명은 특허침해 경고장(patent assertion demand)을 받은 바 있었고, 몇 명은 특허권행사전문기업(PAEs)을 통해 그들의 특허를 수익화 했다. 그 조사(보고서 전체를 통해 “Chien 2012”라고 칭함)는 다수의 암시적 조사결과(suggestive findings)를 포함하기는 했지만 비무작위·비확률 표본의 것으로서, 이 조사에 응하려면 “사전동의(opt-in)”를 해야 하는 기술·법 및 공익/학술 블로그 독자들의 모집단에 주로 공개적으로 배포되었다.

본 보고서는 2013년에 Venture Xpert 데이터베이스로부터 생성된 VC 지원 창업기업들 및 창업기업 투자자들의 폐쇄형 목록(closed list)과 벤처투자가들의 종합전국목록을 대상으로 주로 배포된 신규 조사를 활용하고, 특허제도와 특허주장에 관한 그들의 피드백을 요청한다. 본 보고서 전체에 걸쳐 단일의 “조사(survey)”라고

※ Ewing Marion Kauffman Foundation, “New Engine/Kauffman Foundation Research Lists Top 10 Metro Areas with Highest Tech Startup Density.”

※※ Ewing Marion Kauffman Foundation, “New Engine/Kauffman Foundation Research Lists Top 10 Metro Areas with Highest Tech Startup Density.”

※※※ Paul A. Gompers and Josh Lerner, The Money of Invention: How Venture Capital Creates New Wealth (Boston, Harvard Business School Publishing, 2001).

※※※※ Chien, “Startups and Patent Trolls.”

칭하여지고 있지만, 응답자가 밝힌 기업 직원 또는 기업 투자자의 신원에 따라 그 조사의 두 형태(versions) 중 하나가 각 응답자에게 제공되었다. 특허소송 역학에 대한 보다 강인한 이해를 생성하기 위해서, 보고서는 대기업들과 특허소송 법률회사들의 법률고문(legal counsel)에게 발송된 자매 조사들을 또한 활용한다.

부록 A(방법론)에 상술된 바와 같이, 응답자 모집단은 307개 응답의 벤처투자자들("VCs")과 창업기업들을 포함했다. 창업기업들 중 35개 사는 요구를 받은 적이 있었다. 조사 대상 VC 모집단은 전국 평균으로부터 초기단계 투자자들과 바이오/제약 및 하드웨어/반도체의 투자자들 쪽으로 치우쳐 있었다. 창업기업 참여자들 중에서는 73%가 창업자/임원이었고, 기업들의 75%는 1,000만 달러 미만의 수입을 보고했고 93%는 500명 미만의 종업원 수를 보고했다. 낮은 응답률로 인해 결과를 모든 기업에 적용할 수는 없다. 그럼에도 불구하고, 응답자들이 제공한 열린 결말의 의견(open-ended comments)과 함께 수치 결과들은 우리로 하여금 벤처자본 지원 기업들이 특허제도를 어떻게 경험하고 있는지에 관한 귀중한 분석을 제공할 수 있게 한다.

■ 조사 결과(FINDINGS)

조사결과 1. 조사 응답에 기초할 때, 조사 대상 벤처투자자들의 약 75%와 특허 관련 경험이 있는 벤처자본 지원 창업기업들의 20%가 NPE로부터 경고장을 받은 적이 있고, 기술 VC들 중에서는 거의 90%가 경고장을 받았다. 경고장 발송 유인은 당시의 40%가 창업기업이 다른 기업의 기술을 차용한 것에 근거했다. 조사 참가자들은 낮은 품질과 소프트웨어 특허가 문제가 되는 것으로 인식했다.

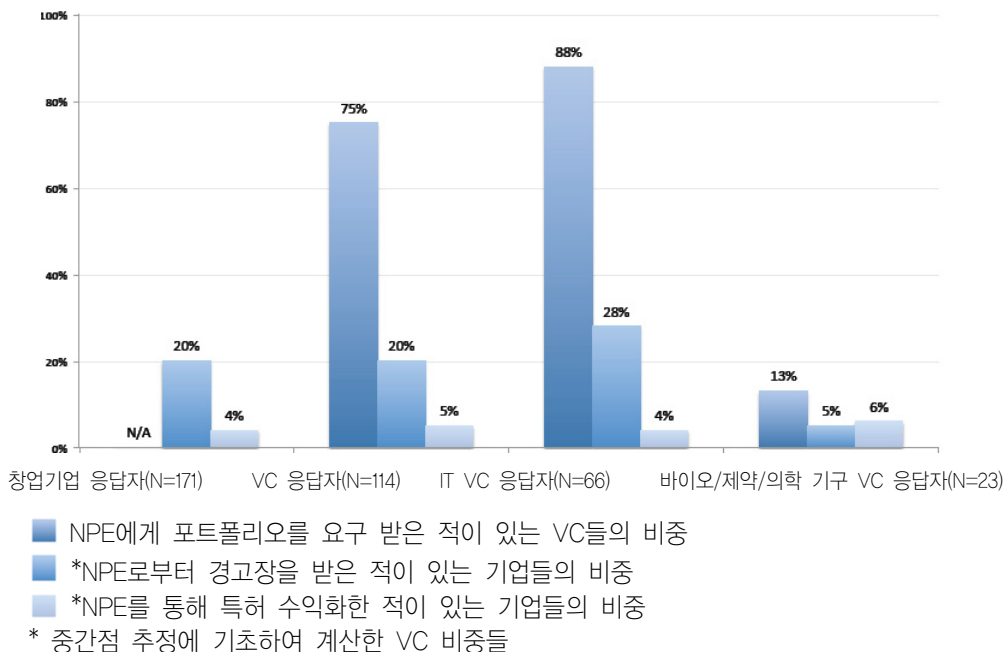
본 연구의 한 가지 목표는 NPE들의 영향이 생산적, 혁신적 기업들 사이에 얼마나 광범위하게 존재하는지를 문서화하는 것이었다. 연구들은 최근 제기된 모든 특허소송들 중 NPE소송 비율이 45%*에서 약 60%**에 이른다고 추정한다. 연간 수입이 1,000만 달러 이하인 PAE 소송 단일 피고(unique defendants)의 비중은 약

* Based on an analysis of 425 cases chosen at random filed between Sept. 17, 2011 and July 30, 2013; Steve Moore, "Probing 10 Patent Troll Myths - A Fractured Fairytale Part 2," IPWatchdog, July 30, 2013, <http://www.ipwatchdog.com/2013/07/30/probing-10-patent-troll-myths-a-fractured-fairytale-part-2/id=43754/> (accessed August 29, 2013).

** For "PAEs Filed 62% of all Patent Suits in 2012," see RPX blog, "Tracking PAE Activity: A Post-script to the DOJ Review." For "patent monetization entities filed 58.7% of the patent lawsuits in 2012," see Feldman, Ewing, and Jeruss, "The AIA 500 Expanded: Effects of Patent Monetization Entities."

55%인 것으로 추정되었다.※ 그러나 모든 기업들 가운데 어느 정도의 비율이 실제로 영향을 받고 있는지는 분명하지가 않다.※※ 특히 소송당사자들이 기업들의 일반 모집단을 대표하지는 않지만, 어떤 정책 개입들은 광범위한 영향을 미칠 수도 있을 것이다.

우리는 만일 있다면 자신의 포트폴리오 기업들 중 몇 %가 NPE 특허 경고장을 받은 적이 있는지를 추정할 것을 VC들에게 요청했고, 창업기업 임원들에게는 NPE 경고장을 받은 적이 있는지 여부를 표시해 줄 것을 요청했다. VC들(N=114) 중 75%가 자신들의 포트폴리오 중 적어도 일정 비율은 영향을 받았다고 언급했다. 그 비율은 산업별로 상당히 다른 양상을 보였다.—기술 VC들(N=66) 중에서는 약 90%에 달하는 비율이, 그리고 바이오/제약 또는 의약 기기 VC들(N=23) 중에서는 단 13%만이 포트폴리오에 영향을 받았다고 응답했다. 조사 대상 모집단에 반영되어 있는 바와 같이, 기술 투자는 일정 기간 벤처자본투자의 규모에 해당한다.※※※



[그림 40] NPE 경고장 수령 빈도(Prevalence of NPE Demands)

※ Chien, "Startups and Patent Trolls."

※※ Michael Risch, "Patent Troll Myths," Seton Hall Law Review 42 (2012): 457.

※※※ PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association, "MoneyTree™ Report," Investments by Industry Q1 1995 - Q2 2013 Data. <https://www.pwcmoneytree.com/MTPublic/ns/index.jsp> (accessed September 3, 2013).

VC들이 제공한 범위들로부터 중간점을 취하는 것에 기초하여 우리는 영향을 받은 기업들의 비율을 20%로 추산했다(N=114). 20%는 또한 조사 대상 창업기업 모집단 사이에서 보고된 수치였다(N=171).

● 기회주의적 주장들(Opportunistic Assertions)

VC 응답자들은 여러 형태의 주장에 대해 설명했다. 시기는 종종 기업의 성장 포인트—홍보/성공, M&A나 Funding event, 또는 기업의 IPO—에 의해 영향을 받는 것으로 보였다.* 전략은 기업의 프로필에 좌우된다—예를 들면, “시리즈 A(Series A)나 시리즈 B (Series B)가 발표되면 이것이 그 기업을 NPE들의 ‘레이더 망’에 올려놓게 된다.”고 한 VC 응답자는 말했다. 기업이 승소하려면 높은 비용을 지출해야 하는데, 이는 소송비용을 지출하는 것 보다 피하는 편이 더 경제적이다. “만일 당신이 승소 할 경우에도, 소송 보다는 합의를 하는 편이 더 경제적이기 때문에 소송을 당하게 될 것이다. 당신은 일단 승소하면, 청구항이 전혀 근거가 없더라도 일반적으로 50,000~1,000,000달러의 합의금과 함께 고소를 당한다. 방어 비용이 1,500,000달러 이상이기 때문에 우리는 합의를 한다.”고 또 다른 응답자는 말했다.

그러나 NPE 경고장은 높은 소송비용뿐만 아니라 취약점(vulnerability)에 의해서도 유발되는 것으로 감지되었다. 한 응답자에 따르면, “NPE는 회사가 상당한 자금을 보유하고 있으나 그 자금이 장기적인 법률분쟁에 대응하기에는……충분하지 않은 것으로 보았다. 취약한 상태에 있으며, 집중력 저하 및 비용을 회피하기 위해 필사적으로 합의하고자 한다고 보았다. 때때로 그들이 고소를 목적으로 삼는 이유는 기업의 자금이 풍부해서가 아니라 기업이 자금을 필요로 하기 때문이다.” : “자금 모금을 홍보한 것이 특허괴물로 하여금 특허침해를 주장을 유발한 셈이다. 그들은 기업이 신규 자본의 조달을 위해 자신들을 매수해야 했다는 것을 알고 있었다. 어느 투자자도 특허침해로 고소당한 기업에 신규 투자를 하려 하지 않는다. 그것은 매우 일반적인 전략이다.” 기업의 논거가 강력하고 기술가치가 낮을 때에도, 진행 중인 특허소송의 존재는 기업 가치 평가에서 상당한, 예를 들면 20% 정도의 가치 저하를 초래할 수 있다.**

* The survey asked startup and VC respondents to identify what they thought triggered the suits/demands they had experience with. The top answer was publicity or success (N=21), followed by an M&A event (N=5), IPO (N=6), and funding (N=5).

** See Smith, Appendix B.

“두 번째 소송에 직면하자 우리는 이 전 과정을 시작하기 위해 이 모든 돈을 다시 지출하게 되리라는 것을, 그리고 이로써 경제적으로 어려워질 거라는 것을 알았다. 따라서 첫 번째에서는 승소했지만 두 번째에는 다투기 보다는 합의하는 것(약 1,000~2,500 달러로)이 훨씬 더 매력적이었다.

우리는 지금이 고갈된 상태였고 이를 감당할 의사가 없는 중국 기업과 협상 중이었다. 배심원이 관심을 가질 만한 논쟁이 없었다. 우리는 회사 가치에 관해 합의했었다. 그러나 그리고 나서는 매입자가 소송이 진행 중이라는 이유로 가격을 대략 1천만 달러 삭감하기 위한 수단으로 소송을 이용했다—회사 가치의 20%였다. 그들은 이것이 2천만 달러의 부담이라고 말했는데, 그것은 거짓이었다. 그러나 우리는 합의할 돈이 없었다.”

—Laura Smith, 지적재산권 관리자
진술 전문은 부록 B 참조.

구체적인 동기가 무엇이든, 많은 NPE 주장들은 합의를 얻어내기 위해 전략적으로 시기를 결정하는 것으로 보인다. 테크놀로지에 중점을 둔 한 사모펀드의 업무집행사원(Managing Partner)이 면접에서 말했듯이, “좋은 거래를 위태롭게 하지 않기 위해 당사자들이 합의할 가능성이 보다 많을 경우, NPE들은 적절한 시기—예를 들면, 회사 매각이 발표되는 때—에 고소하는 것에 매우 능숙해져……있다.”

● 산업 전반의 소송(Industry-Wide Campaigns)

요구의 또 다른 범주—“일괄 소송(blanket suits)”—는 다수의 표적을 포함한다. 일반적으로, 한 기업은 “해당 산업(바이오메트릭스) 내 다른 모든 기업과 함께 NPE에 의해 제소된다.” 산업 전반에 걸친 소송들이 전개될 수 있다: 한 응답자는 “로열티가 적용되었던 판매 기반(sales base)과 상관없이 가능한 최대의 로열티 비율을 위해 협상하기” 위해서 자신의 회사가 먼저 고소당했던 전략을 기술했다. “그들은 그 다음에 더 큰 경쟁사들과의 협상에서 그 ‘비율’ 합의를 사용하는 것으로 보였다.”※ 산업 전반의 캠페인은 서한만 포함하거나 또는 서한과 소송을 포함할 수도 있다. 보다 규모가 큰 이 캠페인들과 관련하여, “미친 듯이 과도하게 광범위한 특허들(crazy insane broad patents)”과 “소프트웨어 특허들”에 대한 언급이 인용되었다.

※ David L. Schwartz, “The Rise of Contingent Fee Representation in Patent Litigation,” Alabama Law Review 64 (2012): 335.

● 고객 소송(Customer Suit) 또는 “최종사용자” 소송(“End-User” Suit)

그러나 가장 많은 수의 피고를 만들어낸 산업전반 소송들은 뚜렷한 프로필—창업기업은 자신의 기술이 아닌 또 다른 기업의 기술의 사용(use)이나 구현(implementation) 때문에 피소되고 있다—에 들어맞는다.* NPE 소송들을 추적하는 PatentFreedom이 제공한 한 분석에 따르면, 피고 수로 측정한 지난 3년 동안의 10대 특허소송은 모두 기술의 사용자 혹은 구현자 100여 명을 피고로 지정했다.**

우리는 NPE 경고장을 수령한 적이 있는 창업기업들에게 그들이 받았던 경고장의 근거를 확인해 줄 것을 요청했다. 응답자들(N=35)의 40%는 경고장의 근거가 창업기업이 타기업의 기술을 차용한 것이라고 말했고, 그 수는 2012년 조사와 일치했다. 다양한 기술이 언급되었으며, 조사 응답자들은 “프린터 [기능들]”과 “구글 플레이(Google Play)”의 사용 과 같은 것으로 고소당했다고 응답했다.

〈표 22〉 NPE 경고장의 근거

설문에 대한 응답: “만일 NPE로부터 경고장을 수령한 적이 있다면, 그 근거는 무엇이었습니까?”

경고장 근거	(경고장을 수령한 적이 있는) 창업기업 응답자(N=35)	Chien 2012(N=79 경고장을 수령한 적이 있는 창업기업 응답자들)
또 다른 기업의 기술의 사용 또는 구현	40%	40%
자체 기술	80%	66%

(복수 응답 허용)

조사 응답자들은 또 창업기업들이 기술 공급자로서 직면하는 부담(liability)을 확인하기도 했다. 수입과 고객의 증가는 신생 기업의 발전에서 중요한 단계이기 때문에 창업기업들은 고객관계 문제에 특히 민감하다. 한 조사대상자가 말했듯이, “[NPE들]은 소프트웨어 기업들의 고객을 추적하는 것에 능숙해졌다—그들이 당신의 고객들에게 고소하겠다고 위협하면 고객들은 당신에게 합의하도록 압력을 가한다.” 경고장을 다루었는지 모를 창업기업도 고객들로부터 NPE에 지불하라는 압력을

* See Table 2.

** See Table 2.

받으면 다룰 수 없다.

로드시스(Lodsys)가 진행한 소송은, 애플 iOS 및 안드로이드 개발 킷과 API를 통해 클릭 투 업그레이드(click-to-upgrade)와 앱 내부 구매(in-app purchasing)를 구현했다는 이유로, 제조업체들·전자상거래기업들·게임개발사들·웹 사이트 설문조사 제공업체들·인터랙티브 채팅의 웹 사이트 소유기업들과 모바일 앱 개발자들을 표적으로 삼았다.* 또 다른 소송에서는 Geotag가 위치 탐지기 기능을 탑재하여 결과를 지리적으로 처리하는 웹 사이트를 가졌다는 이유로 544명으로 추산되는 피고들을 고소했다.** 이 기능은 단일 공급자에 의해 제공되는 것이 아니라(예를 들면, 구글과 마이크로소프트 서비스 둘 다 연루되었다), 피고들 등을 위해 일하는 웹 디자인들에 의해 구현되는 것으로 보인다.

● 소기업 공급자들과 기술 차용자들(Adopters)에 대한 고객 소송의 영향

시장에서 창업기업들에 미치는 고객 소송(customer campaigns)의 영향 이면의 전략을 이해하기 위해 우리는 사내외 고문변호사와 테크놀로지 제품들의 구매자 및 고객들을 조사하고 면접했다. 고객들을 대상으로 한 소송은 고객 및 공급자로서의 창업기업들에 뚜렷이 영향을 주었다.

타기업 기술을 사용하는 창업기업들은 고객 소송으로부터 보호받을 가능성이 보다 적다. 소기업들이 구매의 손해보상(indemnity) 조건을 협상할 가능성, 그리고 기술 공급자들의 보호를 요구하는 대형 고객들의 “구매협상력(buying power)”을 가질 가능성은 대기업들보다 적다고 면접대상자들은 말했다.

공급자로서 창업기업들은 자사의 고객들이 피소당할 때에 리스크에 직면한다.*** 고객 소송은, 특허가 작성되는 방식, 혹은 공급자의 해외 거주 등으로 공급자 고소에 현실적으로 장애가 있다는 사실이 동기가 될 수 있다.**** 그러나 우리가 조사한 법률가들에 따르면, 그 동기는 대개 전략적이다: 예를 들면, 손해배상액 산정의 기초(base)의 증액과 같은 것이다—“수익” 극대화를 위해 피고 수를 최대화할

* Analysis of case pleadings.

** See Table 2.

*** See Burnham, Appendix B.

**** Colleen V. Chien and Edward Reines, “Why Technology Customers are Being Sued En Masse for Patent Infringement & What Can Be Done,” Santa Clara Univ. Legal Studies Research Paper No. 20-13, 2013, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2318666.

목적으로” 또는 “[특허 괴물들은]……기술이 어떻게 작동하는지 알지 못하는 피고들로부터 손쉽게 돈을 얻어내고자……하기 때문에”, “특허권자는 손해배상액 산정의 기초(damages base)가 칩 가격 25달러, 혹은 소프트웨어 가격(때로는 0달러)이 아닌 전화기 가격 400/500달러가 되기를 원하기 때문에 공급자들을……고소하지 않[았다].”고 조사 응답자들은 말했다.

고객을 소송에 연관시킴으로써 역학이 변화되어 합의하지 않고 버티는 것을 보다 어렵게 만들 수 있다. 한 벤처자본가가 말했듯이, “우리는 실제로 우리 클라이언트들을 고소한 NPE로부터 방해소송(nuisance suit)을 당했고, 우리는 사업차질을 감안해 [텍사스 동부 지방 법원(Eastern District of Texas)]……에서……다투는 비용을 지불하기보다는 합의하는 쪽을 선택한다. 초기에 다투고 나서 합의하기 위해 수백만 달러를 지출한 것은 우리의 고용과 신제품 개발을 축소시켰다. 이미 비용이 1백만 달러에 육박했고 고객들이 불안해했기 때문에 우리는 [합의하는 수밖에] 별 도리가 없었다.”

〈표 23〉 지난 3년 동안의 상위 특허소송

(원고)	피고 수*	기 술	기술을 사용 또는 구현한 피고의 추산 비율
Geo Tag Inc	554	웹사이트 위치추적기	100%
PJC Logistics LLC	517	차량 추적	85-90%
Select Retrieval LLC	223	데이터 디스플레이	100%
Lodsys LLC	192	고객 인터랙티브 기능	100%
LVL Patent Group LLC	158	데이터베이스	100%
Webvention LLC	201	인터랙티브 온라인 환경	100%
Blue Spike LLC	224	디지털 지문	-50%
Unified Messaging Solutions LLC	183	이메일	-90-95%
MacroSolve Inc	100	전자 양식	70%
DietGoal Innovation LLC	109	다이어트 소프트웨어	100%

출처: PatentFreedom

(방법론은 부록 C에 기술됨)

* 행정 중복 포함

고객의 영향력과 제소 위협은 실제로 소송이 제기되지 않더라도 창업기업 공급자에게 손해를 끼칠 수 있다. 한 베테랑 소송전문변호사가 언급했듯이, “소기업들은 두 가지 면에서 손해를 입는다. 첫째로, 대형 고객들은 비교적 적은 금액의 수입에 대해 무제한 공개(uncapped exposure)를 요구하는 손해보상계약을 공급자에게 강요한다. 둘째로, 대형 고객들은 의무가 없을 경우에도 방어 및 보상 의무를 떠안을 것을 공급자에게 강요할 수 있다. 소규모 공급자는 대형 고객들을 기분 나쁘게 할 여유가 없다. 그 결과로, 이런 기업들은 대형 고객에게 제품을 판매해서 얻은 수입을 훨씬 초과하는 법률 관련 청구서들에 (옳고 그름과 무관하게) 직면할 수 있다.”

공급자가 고객의 비용을 부담하더라도, 사건은 관계에 회복할 수 없는 손상을 입힐 수 있다: 한 VC 응답자에 따르면, “[NPE 소송은] 동일한 상황에 대처해야 하는 대형고객 편을 들어주어야 한다는 대가를 치르게 한다. 우리는 손해를 보상해주었지만 잃어버린 시간, 잃어버린 신뢰 그리고 불확실성[을 감안하면]…… 그것으로는 충분하지 않았다. 공급자 선정 단계에서, 소기업은 제품에 대해 책임질 재정능력이 없을지도 모른다는 인식이 구매결정에 또한 영향을 미쳐 왔다—이런 인식은 손실이 발생할 경우 소규모 공급자의 보상 능력에 대한 의심을 야기하여 고객들이 해당 기술을 포기하거나※ 보다 큰 공급자를 선택하게 만든다.” 대형은행의 법률고문인 한 면접대상자는, “한쪽에 대기업이, 다른 쪽에 소기업이 있다면 손해보상이 [소기업을]……무너뜨릴 것이기 때문에 우리는 보다 큰 공급자와 함께한다—이것이 현실이다.”고 말했다.

● 질 낮은 특허들(Low Quality Patents)

많은 응답들은 질 낮은 특허, 특히 소프트웨어 특허와 영업방법 특허가 문제인 것으로 지목했다. 한 창업기업 응답자가 말했듯이, “소프트웨어 특허들의 경우, 대개 중요한 선행기술이 존재할 뿐만 아니라 신규성이 없다: 누군가가 무언가를 할 필요가 있어서 창작해 냈다. 그것이 소프트웨어가 작동하는 방식이다. 이런 사실들은 당신이 그 사실들을 밝히기 위해 법적 분쟁을 수행할 자원을 가지고 있지 않다면 NPE와 대면할 때 도움이 되지 않는다.” 기술적 관점에서는 간단해 보이더라도 소프트웨어

※ See Burnham, Appendix B.

특허 경고장은 “법률적 관점에서는 비용이 많이 든다.”고 기술되었다. 공통적인 인식은 “특허의 가장 큰 문제점은 소프트웨어 업계에서 발견된다. 여기서는 자명한 것들에 특허가 부여된다. 이는 전체 시스템을 더욱 약화시킨다.”

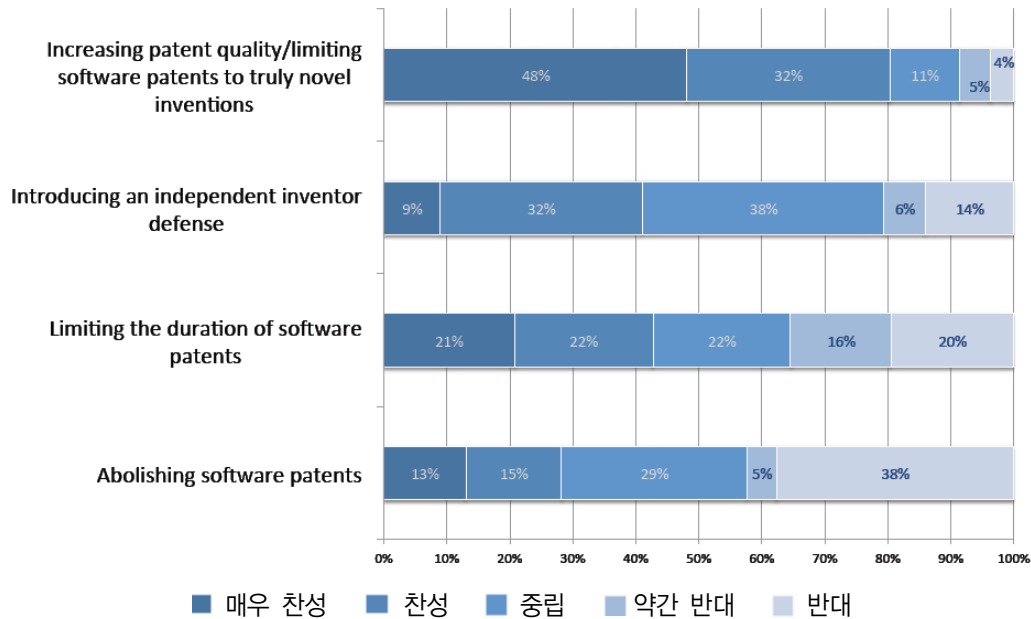
“대기업들이 비축한 특허들을 사용해 남소할 때”, “가치 있는 특허들이 무가치한 것들과 동일한 존속기간을 얻으면서” 저질의 특허가 창업기업들과 소기업들에게 손해를 끼치고, 응답자들의 표현으로는 “[자명한] 소프트웨어 특허들이 혁신을 훼손하고 일자리를 감소시킨다.”고 응답자들은 말했다.

그러나 “특허 등록이 너무 쉬운”것이 문제라면, 해결책은 무엇인가? 조사 응답자들 중 유의한 소수는 소프트웨어 특허나 영업방법 특허의 폐지 또는 혁신 주기를 반영한 소프트웨어 특허 수명의 단축을 언급하였다. 다른 여러 응답들은 “남소의 문제(problem of frivolous litigation)”가 해결되지 못할 경우에 그렇게 하는 것을 지지했다.

그러나 현행 특허제도를 극적으로 변화시킬* 이런 제안들은 조사 응답자들 가운데 찬성자와 같은 수의 반대자, 어떤 경우에는 더 많은 반대자가 있었다. 예를 들면, 소프트웨어 특허의 폐지는 조사 대상 VC들 가운데 약 13%는 찬성했으나 38%는 반대했다(N=87). 특허기간을 단축해야 할지 여부에 관한 설문에서는 의견이 거의 대등하게 나뉘었지만, 약 70%는 소프트웨어를 진정으로 신규성 있는 발명으로 제한하는 것에 찬성하거나 매우 찬성하였다(그림 41).

* For addressing concerns about how such industry-specific proposals can pass international trade muster, see Colleen V. Chien, “Tailoring the Patent System to Work for Software and Technology Patents,” (unpublished manuscript, 2012), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2176520.

다음 질문에 대한 응답들: “입법자들이 소프트웨어 특허를 규제하기 위한 해결책들을 고려하고 있다.”
귀하는 다음에 대해 어느 정도로 찬성하는가?

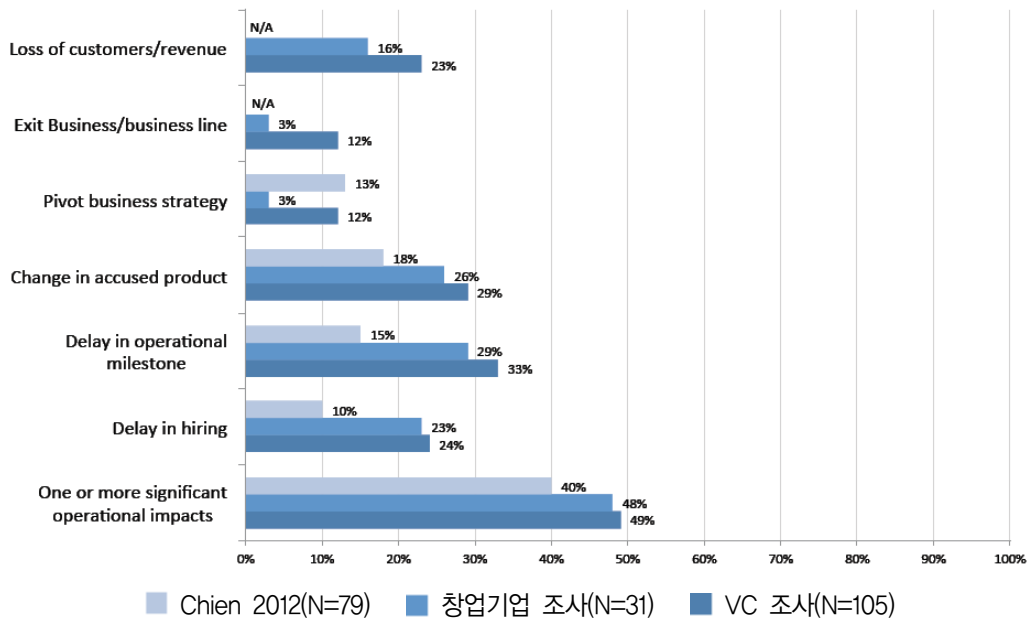


[그림 41] 소프트웨어 특허 개혁에 관한 VC 의견(N=87)

조사결과 2. 특허 “괴물” 주장의 동기는 대부분 경제적인으로 감지되지만, 응답자들은 고용-사업계획의 지연, 사업전환(pivot)과 투자 회수를 비롯한 비재무적인 영향을 종종 경험한다고 응답했다.

본 조사에서 우리는 NPE 주장을 받았을 때 자신의 회사에 미친 영향을 기술해 줄 것을 벤처자본가들과 창업기업들에게 직접 요청했다. 우리는 이 결과를 Chien 2012*의 조사결과와 비교했는데, Chien 2012도 조사 참여자들에게 NPE 영향에 관한 질문을 했다(그림 3). 일치의 정도는 영향의 유형별로 차이가 있었다. 그러나 전반적으로 응답자들의 상당 비율—각 그룹에서 근 50%—이 주장으로 인해 결정내린 운영상의 변화가 최소한 하나는 있다고 대답했다. 고용이나 기타 사업계획의 지연, 제품 변경, 사업 전환, 투자금 회수, 또는 고객 및 수입의 상실이 그것이다(그림 42).

* Chien, “Startups and Patent Trolls.”



[그림 42] NPE 특허권 주장의 영향

● 무제한적인 리스크의 인식(Perception of Unbounded Risk)

응답자들에 따르면, 기업의 설립과 운영에 많은 리스크가 따르지만 특허 요구의 리스크와는 비교할 수 없다고 한다. 일반적으로 경고장에 대응하는 것을 “많은 염려와 스트레스를 유발하고 영혼을 파괴하는 과정”이라고 묘사했다. 문제의 일부는 익스포저(exposure)가 당사자들의 경영진에 알려져 있지 않다는 것이다. NPE들로부터 다수의 요구에 직면한 적이 있던 기업가인 한 면접대상자는, “당신은 무언가 빠뜨렸다고 느낀다. 리스크들은 끝이 없는 것처럼 느껴진다. 당신은 회사를 잃을 수도 있을 것이다. 당신은 그저 모를 뿐이다.”라고 말했다. 한 창업자는, “특허들은 창업기업 운영에서 가장 고통스런 부분 중의 하나이고 이는 시사하는 바가 크다.”라고 말했다.

“NPE나 PAE의 정의에 들어맞지 않는 서로 다른 두 법인에 의해 2건의 특허소송에 잇따라 피소된 결과 완전 폐업하지는 않았지만 이전에 비해 아주 적은 빈껍데기만 남은 회사. 그 둘은 모두 진출에 실패했다. 우리 회사는 메이저 브랜드들에게 광고 서비스를 제공하는 사업을 하고 있었다. 우리가 겪은 첫 번째 소송은 광고서비스업과는 전혀 상관없는 기업이 제기한 것이었다. 그 기업은 완전히 다른 산업—법 집행(law enforcement)—에 서비스가 아닌 소프트웨어를 공급하고 있던 B2B 기업이었다. 우리는 그 특허를 결코 검색할 수 없었다.”

“우리가 당한 두 번째 소송 역시 우리가 하고 있는 일과는 완전히 다른 성질의 것이었다. 그들이 우리를 고소한 것은 고통스러웠다. 그러나 그것이 아주 큰 영향을 미치지는 않았다. 그들은 법원의 가처분 명령은 얻지 못했다.”

“그러나 이후에 그들은 계속해서 우리 고객들을 고소했다. 이 고객들은 아메리칸 익스프레스(American Express), 아메리칸 에어라인(American Airlines), 제너럴 모터스(General Motors) 같은 자들이었다. 그 문제의 회사는 70명을 고용하고 있었다. 우리는 약 1천만 달러의 연간수입을 올리고 있었고, 그들이 우리 고객들을 고소했을 때에는 그것은 보유하면 좋지만 반드시 보유해야 할 필요가 있는 것은 아니었다. 그것은 고객용 마케팅 프로그램이었다. 그 소송들은 우리 수입을 3개월 만에 반 토막 나게 만들었다. 그 결과 우리는 급여대상자명단에 있던 70명을 유지할 수 없어 회사를 절반으로 축소해야 했다.”

—Brad Burnham, Union Square Ventures
진술 전문은 부록 B 참조.

● 타격은 특허사건 본안(Merits)의 손실이 아닌 방어 비용으로부터 발생

특허주장의 영향은 창업기업이 궁극적으로 본안에서 승소하는지 여부와 상관없이 흔히 경험된다. 특허법은 어렵고, 경고장을 수령한 기업의 설립자 등이 시간과 노력을 투자하여 고문변호사를 찾고, 특허청과 특허법원의 복잡하고 기술적이며 난해한 절차에 대해 빠르게 대처할 것을 요구한다. 예를 들면, 특허를 출원하고 증거개시절차(depositions)를 수행하기 위해서는 상당한 처리 시간(considerable engineer time)이 요구된다. 특허법은 또 비용이 많이 들기도 한다. 한 응답자에 의하면, 회사는 침해하지 않았다는 사실을 “피소당한 지 24시간 내에” 알았다고 한다. 그러나 소송이 각하되기 전까지 3백만 달러의 소송비용이 발생했다.* 소송 기간 중에 회사가 한 증거개시(disclosures)에 근거하여, 특허권자는 새 청구항들에 대한 특허를 출원해 특허를 받아 그것들을 회사를 다시 고소하기 위해 사용했다. 회사는 첫 번째 소송에서 승소했으나, 또 다른 소송을 감당하기보다는 NPE에 “1000~2500달러”를

* See Smith, Appendix B.

지급하고서 청구를 해결하기로 결정했다. 그러는 사이에 회사는 인수됐는데, 인수자는 그 소송을 이유로 회사 가치를 20% 삭감했다.*

● 고객관계, 거래 및 운영에 미치는 영향

전술한 바와 같이, 소기업들의 경우에 고객관계는 자금 조달(fundraising) 및 인수(acquisition)의 시기와 마찬가지로 특히 취약한 부분이다. 후자와 관련하여 여러 면접대상자들과 응답자들은 높아진 특허소송 리스크가 야기한 시장마찰을 기술했다. 한 면접대상자의 말을 빌리면,

인수는 종종 특허괴물들의 IP 소송을 유발하기 때문에(예를 들어, 오라클이 기업 X를 매입하면, 특허괴물들은 기업 X의 제품이 자신들의 특허를 침해했다고 주장하면서 돈이 많은 오라클을 즉시 고소한다), 인수자들은 현재 거래의 배상금을 계약에 포함시키고 있고, 우리가 본 몇몇 사례에서는 배상금이 전체 계약 금액에 육박하기까지 한다. 이는 오라클이 고소당할 경우, 기업 X의 주주들에게 지급된 계약금 총액을 되돌려 주어야 할지도 모른다는 것을 의미한다.

또는 또 다른 응답자가 말했듯이, 소송의 동기가 “특허 괴물이 포트폴리오 기업 인수 후에 에스크로 금액(escrow money)을 탈취하려는 것일 수도 있는데, 이는 에스크로 금액의 이용 가능성이 피인수 기업을 공격에 더욱 취약하게 만든다는 것을 시사하는 것으로 보인다.

이런 상태들이 존재하지 않을 때조차도 특허소송의 기업의 방향을 근본적으로 변경시킬 잠재력을 지닌다. 한 면접대상자가 언급했듯이, “우리가 투자한 기업들 중 한 곳이 NPE에 피소됐다. 그 회사는 170명을 고용하는데, 높은 보수의 제조 직군에 속하는 이들이 많았다. 그 회사는 고통에 처한 환자들을 치료하기 위한 신규성 있는 치료용 의학 기구들을 개발해 판매한다. NPE의 소송은 회사가 소송을 처리하기 위해 고용 및 상품화 계획을 변경하는 결과를 가져오게 되거나” 혹은 더 안 좋은 경우에는 “[당면한 소송]이 그 기업을 폐업하게 만들지도 모른다. 소송은 그런 소기업에 너무나 큰 비용을 초래한다.”

* See Smith, Appendix B.

“당신의 회사가 작은 창업회사라고 상상하자. 당신은 당신 자신을 포함해 3명의 직원을 두고 있고, 매년 약 50만 달러의 수입을 올린다. 당신은 특허침해 통지서를 받고서 어떤 변리사에게 문의하는데, 수수료가 시간당 500달러이고 그 문제를 검토하는 데 최소한 40~60시간이 걸릴 거라는 말을 그 변리사로부터 듣는다. 이어서, 만일 당신이 이 변리사가 특허권자에 대응하는 것을 원할 경우 서신 작성·전화회의 등에 또 다른 20시간이 요구된다. 당신이 모르는 사이 당신은 이미 5만 달러를 사용했고 직원 중 한 사람을 해고해야만 했다. 그동안 특허권자는 2만~4만 달러에 합의할 것을 제의하고 있다. 당신은 어떻게 할 것인가?”

—Dan Ravicher, Public Patent Foundation 집행이사
진술 전문은 부록 B 참조.

조사결과 3. 설문조사 응답에 따르면, 대부분의 VC들, 특히 제약·생명공학 및 의학 기기산업들의 VC들은 특허가 혁신에 중요하다고 믿으며, 5%로 추정되는 창업기업들이 특허를 NPE에 매각했고 그로 인해 이익을 얻었다. 그러나 NPE에 기업을 매각한 소수의 기업 등 대부분의 VC 응답자들은 NPE가 혁신에 유해하다고 믿는다.

● 일부 창업기업들에 대한 NPE의 긍정적 영향

특허주장의 부정적인 영향이라 알려진 것은 잠재적으로 긍정적인 영향과 분리해서 생각할 수 없다. 특허괴물들은 유동성 확보의 방법을 제공하고 추가적인 투자와 혁신을 가능하게 함으로써 창업기업들에게 이익이 될 수 있다. 소송비용이 증가하면서 이 방법은 점차 까다로운 것이 되었다. VC 조사응답자 중 한 명이 기술한 바와 같이, “특허권 행사는 소규모 창업기업들로서는 재정적으로 실행할 수 없게 되어 버렸다. NPE들은 재정적 제약 때문에 잃었을 자산을 보호할 길을 제공해 준다.” 긍정적인 미디어 기사는 비교적 드물지만, 그것이 NPE가 어떤 이익도 만들어내지 않는다는 것을 의미하지는 않는다.※

조사 응답에 기초할 때, 5%로 추산되는 창업기업들이 특허를 수익화 하고 있다. 현금 유입은 보다 많은 자원을 기업 내로 가져오기 때문에 매출은 판매하는 기업에 유의한 긍정적인 영향을 줄 수 있다.※※ 소수의 VC 응답자들과 기업 응답자들은 특허 수익화의 수입이 그들에게 어떻게 할당되는지에 관한 정보를 제공하였다. 10명의

※ Nathan Myhrvold, “The Big Idea: Funding Eureka,” Harvard Business Review, March 2010, <http://hbr.org/2010/03/the-big-idea-funding-eureka/ar/1> (accessed September 3, 2013).

※※ See Ellson, Appendix B.

응답에 따르면, 60%는 일시불(lump-sum payment)로 보상받았고 나머지는, 때로는 초기 지급액(upfront payment)과 함께, 수익 중 10~67%의 몫을 수령했다.

이 자금은 창업기업을 위한 중요한 가치의 창출을 위해 사용될 수 있다. VC 응답들에 따르면, 창업기업 특허를 수익화한 기업은 NPE를 통해 확보한 자금을 이용해 사업전환(business pivot) 자금을 조달하고(37%) 신규 고용의 임금을 지급하고(20%) 사업계획) 달성을 지원(17%)할 수 있었다(N=30). 한 VC 응답자가 말했듯이, “그것이 없었다면 회사는 사라졌을 것이다—그 대신에 우리는 성장했다.” 한 창업기업 설립자는 그 이익이 회사로 하여금 경쟁사들의 절도를 막을 수 있게 한다고 말했다: “NPE들은 우리가 우리 연구를 훔치는 침해자들과 싸울 수 있게 한다.” 기업은 특허소송을 개시할 경우에 반소와 신용 훼손의 리스크를 안게 된다. 그러나 회사는 특허를 NPE에 매각함으로써 리스크 없이 이익을 회수할 수 있다. NPE는 제품을 제조하지 않기 때문에, 반소와 기타 소송제기로 인한 잠재적인 결과에 취약하지 않다.

특히 수익화과 관련된 긍정적인 영향들을 고려할 때, 어쩌서 보다 많은 기업들이 그렇게 하지 않고 있는가? 매각하지 않은 자들과 매각한 자들이 몇 가지 답변을 제시했다. 다수의 응답자들은 특허 취득과 특허 주장에 대한 도덕적인 거부감을 언급했다: “전 종업원이 [특허에] 철학적으로 반대했다.”, “그것은 우리의 기업윤리에 어긋난다.”, “대부분의 창업기업들은 특허괴물과 함께 일하기를 그다지 원하지 않는다.” 다른 이들은 NPE 수익화를 최후의 수단으로 보았다: 그것은 “자포자기의 궁여지책”이었거나 “청산(liquidation)”의 일부로 행하여졌고, 한 VC 피면접자는 자신의 포트폴리오 내 한 기업의 매각인이 나중에 “그것을 후회했다”고 말했다.*

어떤 응답자들은 NPE와 창업기업 비즈니스 모델은 서로 의도가 다르다는 점을 강조했다: “우리는 특허를 수익화 하는 제품의 개발을 목적으로 하지 않는다.”, “창업기업들은 실시(execution)를 목적으로 한다.”, “우리는 현실의 문제들을 해결하고 돈을 번다.”, “나는 경쟁의 가치를 믿는다.” 등이 “만일 당신의 회사가 특허를 보유하지 않는다면, 그 이유를 말해 주세요.”라는 질문에 대한 한 창업기업 임원의 대답이었다. 그러나 실제적인 장애들 또한 존재한다: 창업기업들이 새 특허를 가지고 있으나, NPE들은 기존의 만료된 기술을 포함하는 구 특허들을 주장한다.** 비록 본

* See Ellson, Appendix B.

** Brian J. Love, “An Empirical Study of Patent Litigation Timing: Could a Patent Term Reduction Decimate Trolls

조사의 VC 응답자들은 그들 기업들 사이의 높은 특허취득 수준(70%)을 보고하기는 했으나,* 많은 창업기업들은 제품 라이프사이클에 비해 긴 준비기간(gestation)** 및 비용 때문에 특허를 보유하지 않는다. 성장하는 성공적인 젊은 기업들은 흔히 방어적(defensive)이고 신호를 보낼 목적으로 특허를 필요로 하여 특허를 NPE에 매각할 수 없거나, 실시권 협상을 위해 주된 영업 외에 시간이나 집중력을 투자할 여력이 없다.***

● 특허와 특허주장이 혁신에 미치는 영향에 관한 VC 의견들

정책 논의들의 초점은 특허주장의 사회적 미적분(social calculus)이어야 한다. 어떤 추정치들에 의하면, 비록 이전(transfers)으로 적절히 분류되어야 할 비용들의 자료점들(data points)의 대표성(representativeness)이 알려져 있지 않지만,**** 조사 데이터의 외삽(extrapolating)에 기초할 때 NPE 주장을 처리하는 사적비용(private costs)과 사회적 비용(social costs)이 연간 수백억 달러에 달한다.***** 특허 주장으로 인한 수익이 대기업들로부터 혁신적인 소기업들로 가고 있다면, 높은 거래비용에도 불구하고 사회는 강화된 경쟁을 통해 이익을 얻을지도 모른다.

Without Harming Innovators?" University of Pennsylvania Law Review 161 (2013): 1309.

* As compared to a 82% share among venture-backed companies that took the Berkeley Patent Survey, see Graham, et al., "High Technology Entrepreneurs and The Patent System: Results Of The 2008 Berkeley Patent Survey."

** Stuart J.H. Graham, et al., "High Technology Entrepreneurs and The Patent System: Results Of The 2008 Berkeley Patent Survey," Berkeley Technology Law Journal 24 (2009): 255, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1429049.

*** Chien, "Startups and Patent Trolls."

**** David L. Schwartz and Jay P. Kesan, "Essay: Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System," Cornell Law Review (forthcoming), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2117421

***** Bessen and Meurer, "The Direct Costs from NPE Disputes."

“한 소송이 매우 취약한 시기에 있던 회사에 타격을 가해 거의 폐업 상태에 이르게 했다. 그 회사는 이 경험으로부터 많은 것을 배웠고 방향을 전환해 NPE에 실시권을 부여하기 시작했다. 처음에 그들은 그 돈이 필요했다.”

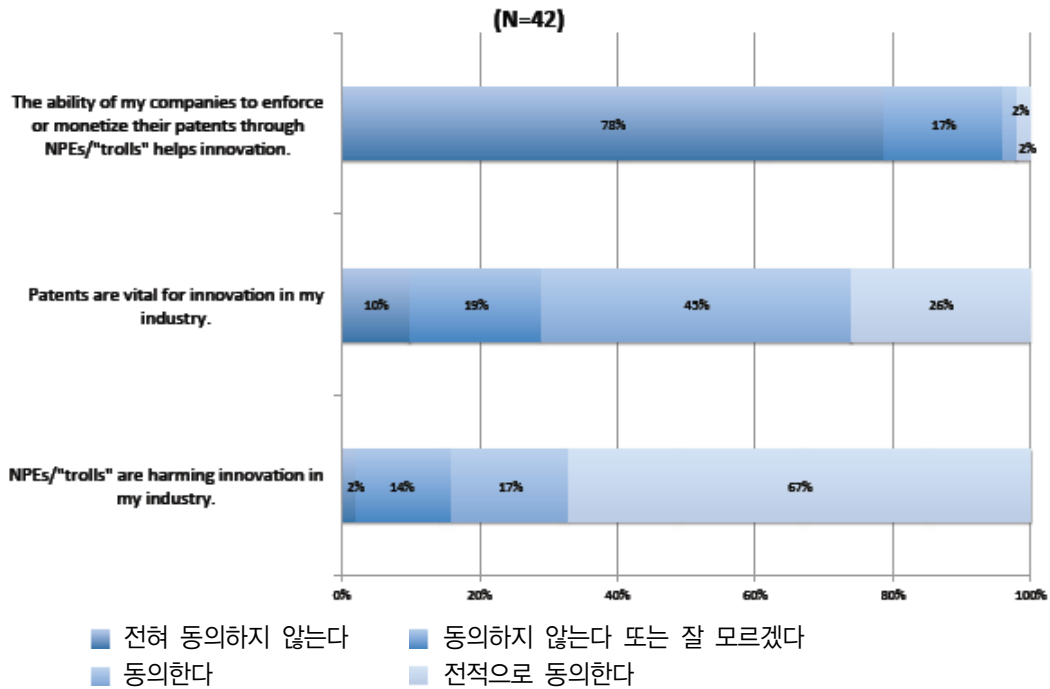
“그러나 그 후에 그들은 이것이 보다 많은 자원을 회사로 들어오는 기회라는 것을 깨달았다…….” 첫 번째 매각 이후, 그들은 정기적으로 자신들의 포트폴리오를 검토해 왔고, 특허군을 서로 다른 소송 법인들에게 매각했다. 그 회사가 피소된 또 다른 소송은 실은 우리 포트폴리오 기업들 중의 다른 회사로부터 특허를 확보한 NPE가 제기한 것이었다. 나는 매각했던 그 기업에 투자하던 중 실사과정(due diligence process)에서 이것을 알게 되었다. 특허를 매각했던 그 사람은 판 것을 후회한다고 최근에 내게 말했고, 회사는 어떤 추가적인 특허 실시권 설정을 하지 않는 것을 중요시하고 있다.

“최종적으로, 나는 우리가 공격도, 방어도 하지 않았더라면 좋았을 것으로 생각한다. 나는 회사가 침해 고소를 안 당했고 특허를 팔지 않았더라면 형편이 더 나았을 것으로 생각한다. 실제로, 특허—시스템의 배타적 사용(their own use of the system)—매각의 이익은 소송의 고통을 상쇄하지 않았다.”

—Don Elson, 프라이빗 에쿼티 투자자
진술 전문은 부록 B 참조.

VC들은 기술의 원천인 동시에 사용자로서 이런 흐름들을 이해할 준비가 잘 되어 있다. 혁신에 미치는 특허주장의 영향을 VC들은 어떻게 보고 있는지 이해하기 위해 우리는 생명공학에서 앱 개발에 이르는 다양한 기술에 투자하는 약 73명(조사 대상 모집단의 약 절반)의 VC 조사 응답자들에게 별도의 모듈(module)을 제시했다. 조사는 조사 응답자들이 3개 주장에 얼마나 동의하는지 혹은 동의하지 않는지를 질문하였다(그림 43):

1. 내 기업들이 NPE/“특허괴물”을 통해 특허권을 행사 또는 수익화 할 수 있는 것이 혁신에 도움이 된다.
2. 특허는 내 산업에서 혁신을 위해 필수적이다.
3. “NPE(특허괴물)”은 내가 관련하고 있는 산업의 혁신을 저해하고 있다.



[그림 43] 특허, NPE들과 혁신에 관한 VC의 견해들

● 특허의 긍정적 역할(The Positive Role of Patents)

41명의 응답자 중에서 71%는 그들 산업에서 특허가 혁신에 필수적이라는 것에 동의하거나 전적으로 동의했다(그림 43). 총 응답자 수가 너무 적어 산업 코호트들로 나눌 수는 없었으나 생명과학, 약학 및 의료기기 산업으로부터 긍정적인 논평이 다수 나왔다. 예를 들면, 조사 응답자들은 특허가 “제품 개발을 위한 자금 조달에 결정적”이었고 “새롭고 효과적인 제품이 규제 절차를 통과하기 위해 반드시 이루어져야 하는 값비싼 혁신과 제품개발 투자를 보호하는 데 결정적”이었다고 응답했다. 한 투자자는 “특허 포트폴리오로 인해 어떻게 인수가격을 상당히 인상할 수 있었는지”를 기술했다. 또 다른 VC는 특허는 투자를 가능케 하는 불가결한 것이라고 논평했다: “좋은 특허 전략, 실시 자유(freedom to operate), 그리고 특허성(patentability)의 좋은 전망이 없이는 자금 조달이 불가능[하다].”

한 관련 설문에 대한 답변들이 그 응답을 부분적으로 설명해 줄 것이다: VC들은 자신의 기업들이 특허 출원,※ 기술에 접근하기 위한 타 특허의 실시권 획득,※※ 기술이전을 위한 자신의 특허의 실시권 부여※※※ 등 다수의 방식으로 특허제도에 관여하고 있다고 응답했다.

대부분의 조사 대상 VC들이 특허에 관해 긍정적이었던 반면, 창업기업 응답자들※※※※은 예를 들면 “소프트웨어 특허를 폐지”하라거나 “영업방법 특허는 허용되어서는 안 된다.”와 같이 반-특허 정서를 보다 많이 표현하는 경향이 있었다. 심지어 특허를 높이 평가하는 VC들 사이에서도, 특허제도에 대한 인상은 NPE 경험으로 인해 부정적인 색채를 띠었다:

나는 특허가 긴 안목으로 보면 산업의 혁신에 도움이 된다고 생각하기 때문에…… 특허 찬성론자, 그것도 대단한 특허 찬성론자이다. 나는 혁신하는 사람들은 보상을 받을 가치가 있다고 생각한다. 그러나 그 방법이 남소를 통해 사업비용을 증가시키는 NPE 패거리라면, 나는 소프트웨어 특허를 폐지해야 이 나라 형편이 더 나아질 것이라고 생각한다.

● 특허권행사전문기업들의 부정적 역할

많은 VC 응답자들은 혼재된 시각을 보여주었는데, 대다수 응답자들은 특허는 좋게 평가했으나 특허 주장은 부정적으로 보았다: 응답자들의 78%는 기업들이 NPE/“특허괴물”을 통해 특허권을 수익화 할 수 있는 것이 혁신에 도움이 된다는 것에 전혀 동의하지 않았고, 83%는 NPE/“특허괴물”이 혁신을 저해하고 있다는 것에 동의하거나 전적으로 동의했다(그림 4).

많은 언급들이 NPE에 대해 부정적인 감정만을 표현했고,※※※※※ 다수는 기업 방어를 돕는 특허와 특허를 공격적으로 주장하는 NPE 간의 차이를 공공연히 다루었다:

※ Approximately 70% of portfolio companies, based on N=150 responses.

※※ Approximately 22% of portfolio companies, based on N=148 responses.

※※※ Approximately 13% of portfolio companies, based on N=147 responses.

※※※※ Startup respondents were not asked the same set of questions.

※※※※※ Using terms like “federally supported extortion,” or “federally endorsed organized crime,” “soul-sucking,” “highway robbery,” “parasitic,” or the more polite “asymmetric business model.”

특허는 중요하다……. 괜찮은 포트폴리오를 기업들이 자신의 솔루션을 중심으로 “지분(stakes)”을 형성할 수 있게 하고, 상당한 노력 없이는 경쟁사가 솔루션을 복제하는 것을 보다 어렵게 만든다. NPE인 특허괴물들은 수익화를 위해서만 특허를 이용하고 있고, 우리 기업들이 창출하는 것과 같은 가치를 전혀 창출하지 않는다. 따라서 나는 그것들이 우리 기업들이 특허를 대부분의 경우에 (공격적이 아닌) 방어적 수단으로 사용하는 방식에 맞지 않는다고 본다.

“당신의 투자와 당신의 기업들에 미치는 특허/특허권 행사의 긍정적이거나 부정적인 영향에 관해 입법자들과 나누고 싶은 경험이 있으면 기술해 주세요. 특허는 당신의 산업에서 거래와 혁신을 어떻게 촉진하거나 저해했습니까?”라는 질문에 대한 관련 답변들은, 비록 특허는 소중하지만, NPE들은 “정정당당하게 싸우거나” 사회에 공헌하지 않는다는 인식이 팽배했다.

NPE들은 다른 경우에는 긍정적이었을 특허관에 부정적인 영향을 미쳤다. 한 응답자가 전한 말과 같이, “정당한 제품의 기업들이 보유하는 특허는 투자와 혁신을 지원하는 데 중요하다. NPE의 활동은 엄격히 제한되어야 한다—그들은 사회의 공헌자들이 아니고 투자 회수(exits)에 대한 그들의 공헌은 중요하지 않다.” 자신의 포트폴리오 기업들이 NPE에 특허를 매각한 적이 있다고 말하는, 첨단 제조 및 공업 기술에 투자한 또 다른 사람의 견해로는,

우리의 포트폴리오 기업들은 모두 특허 출원을 한다. 특허를 받은 적이 있고, 지속적으로 혁신을 하고 있고 진행 중인 신규 발상/제품의 출원에 대해 자신들의 IP 위원회(IP Committees)와 협의한다. 우리는……특허 괴물들이……제기한 3개 소송에서 피고였던 적이 있다. 그 3개 소송 중 하나는 사건 합의 비용뿐 아니라 자본 비용—그 소송은 자금 조달 중에 제기되었다—측면에서 우리 회사에 큰 손해를 입혔다.

한 VC 응답자는 장단점을 다음과 같은 식으로 비교 검토했다:

[특]허들은 약간 도움이 된다: 투자자들이 당신 기업을 지원할 가능성을 높인다(당신은 독특하고 보호 가능한 무언가를 가지고 있다). 그러나

창업기업들은 특허권을 행사하기 어렵고 대개는 실시할 방법들이 주위에 있기 때문에 투자자들은 대부분 관심이 없다. [그것들은] 종종 손해를 끼친다: 특허는 소기업의 경우에 지뢰밭에 해당한다. 당신이 위험을 벗어나 있다는 것을 확인하기에는 비용이 많이 들고, NPE의 노상강도 같은 폭리의 가능성[이 존재한다]. 최종적으로, 오늘날에 그것들은 부정적일 가능성이 많다.

● NPE로부터 이익을 얻은 자들과 피해를 입은 자들의 견해

특허를 매각한 적이 있는 자들은 그 매각의 긍정적인 영향에 대한 직접적인 경험을 보다 많이 가지고 있다. 혁신에 대한 견해를 제공한 소수의 VC들(N=12)은 또한 그들의 기업들이 특허를 수익화한 적이 있다고 말했다. 주장의 긍정적인 영향을 잘 알고 있을 것 같은데도 불구하고 이 VC들은 특허 “괴물”에 대해서는 매우 부정적인 견해를 가지고 있었다: 83%는 “기업들이 NPE/‘특허괴물’을 통해 특허권을 행사하거나 수익화할 수 있는 것이 혁신에 도움이 된다.”는 것에 전혀 동의하지 않았다. 67%는 특허가 혁신에 필수적이라는 것에 동의하거나 전적으로 동의했고, 58%는 NPE가 혁신을 저해한다는 것에 전적으로 동의했다.

이 의외의 결과는, 응답들에 기초할 때, 자신의 기업이 NPE를 통해 수익화한 적이 있는 조사 대상 VC들(5%)의 포트폴리오가 NPE 요구를 받은 적이 있는 기업(기업들의 20%)을 또한 포함했을 가능성에 의해 설명될 수 있을 것이다. 자신의 기업들이 NPE에 특허를 매각하기도 했고 NPE로부터 고소당하기도 했던 VC들은 장점이나 단점을 어떻게 트레이드오프 했는가?

여러 벤처투자자들은 그들의 포트폴리오 기업이 다른 포트폴리오 기업이 이전에 매각했던 특허에 근거해 고소당했던 교차 포트폴리오 공격(cross-portfolio attacks)을 기술했다. 한 사례에서 특허는 첫 번째 포트폴리오 기업이 현금을 필요로 하여 매각되었다. 나중에 그 특허들이 두 번째 포트폴리오 기업을 대상으로 한 NPE 소송에서 재등장했다. 매각을 했던 기업도 NPE들에 의해 수차례 고소당한 결과, 그 벤처 자본가는 다음과 같이 결론을 내리게 되었다: “특허—시스템의 배타적 사용—매각의 이익은, 특히 소송이 발생할 때에는, 소송의 고통을 상쇄하지 않았다……. 나는 현행 제도보다 차라리 특허가 없는 편이 좋다.”※

또 다른 투자자의 사례에서는, 특허가 회사의 급매(firesale)에서 매각되었다. 그것은 결국에는 NPE가 아닌 한 기존 대기업의 수중에 들어갔는데, 이 대기업이 태도를 돌연 바꾸어 그 투자자의 새로운 포트폴리오에 대해 특허를 주장했다: “우리 회사가 자금을 일부분 제공했던 IP가 포트폴리오의 다른 기업들을 고소하는 데 사용되었다……그래서 그것은 내가 소프트웨어 특허와 영업방법 특허는 혁신의 적이라고 믿게 된 많은 이유들 중의 하나이다.”※

자신의 기업들이 NPE들에게 특허를 매각했을 뿐만 아니라 그 NPE들의 표적이 되기도 했던 또 다른 VC는 더 냉소적으로 설명한다.

NPE들은 혁신에 긍정적인 영향을 전혀 미치지 않는다. 진정한 혁신자들은 NPE에 팔아치우기 위해 수년간을 연구하지 않는다. 그들의 동기는 사업(operating business)을 구축하여 세상을 변화시킬 수 있다는 희망이다. NPE들은 대량해고 후의 고리대금업자처럼 나타나서 산산조각 난 꿈을 헐값에 사들인다.

조사결과 4. 조사응답자들은, 특허 행사에 대한 창업기업의 우려가 NPE뿐만 아니라 저질의 특허, 고비용 그리고 특허 관련 절차의 지연으로 창업기업들이 기존의 대형 기업들에 비해 겪는 불이익에까지 이른다고 말했다. 이들은 창업기업들의 특허방어능력 결여와 소위 “특허 약탈자들(patent predators)”, 라 불리는 대기업들이 반경쟁적 동기로 제기하는 소송에 특히 우려를 표했다.

본 보고서의 초점은 NPE들의 특허주장에 있지만, 조사의 많은 설문들은 경쟁사를 대상으로 한 특허소송, 특허제도에서 대기업과 중소기업의 상대적 지위, 특허제도의 행정 등 특허제도에 관한 다른 주제들을 다루었다. 선행 연구는 벤처 자본 조달의 지연(delayed venture capital funding)이 기존기업들이 많은 특허를 보유하고 있는 소프트웨어 부문들의 특징이라는 것을 확인한 바 있다.※※ 본 조사의 답변들 사이에는

※ See Ellson, Appendix B.

※ Fred Wilson, “The Twitter ‘Patent Hack,’” AVC: Musings of a VC in NYC, April 18, 2012, http://www.avc.com/a_vc/2012/04/the-twitter-patent-hack.html, (accessed September 3, 2013).

※※ Iain M. Cockburn and Megan J. MacGarvie, “Patents, Thickets and the Financing of Early-Stage Firms: Evidence from the Software Industry,” (unpublished manuscript, 2007), available at <http://patentability-pending.com/files/COCKBURN%20Iain%20M.,%20Megan%20J.%20MacGARVIE%20-%20Patents,%20Thickets%20and%20the%20Financing%20of%20Early-Stage%20Firms%20-%20Nov%202007.pdf>

공통적인 주제가 발견되었다: 특히 “게임”은 소기업들이 하기에는 “너무 느리게” 진행되고 “비용이 너무 많이 드는” 게임이기 때문에 소기업들은 특히 관련 비용 및 지연으로 인해 불리한 처지에 있다.

조사 응답자들은 특허제도 전반에 걸쳐 소기업들에게 불리한 점이라고 느낀 바들을 기술했다: 소 제기측면에서는, “대기업들은 엄청난 양의 특허 출원을 할 수 있기 때문에 특허성에 대한 보다 높은 제한이 필요하다.” 방어 측면에서, “재정적으로 법적 투쟁이 어려운 소기업들을 고소하고 괴롭힐 수 있는 자산 기업들의 힘은 혁신적인 신규 사업에 불공정하게 유해하다.” 그리고 공격 측면에서는, “대기업들이 임원들에게 법정에서 소기업보다 오래 버틸 수 있을 것이므로 소기업의 특허에 대해서는 염려하지 말라고 하면서 시장에서 필요로 하는 제품이면 무엇이든 만들라고 말하는” 때이다.

이 모든 맥락 및 논평에서, VC 응답자들과 기업 응답자들은 “[대기업이] 소규모 기업보다 더 오래 버티고 더 많은 지출을 할 수 있다.”는 통념을 표현했다.

● 괴물 때문에 숲을 보지 못한다※

다수의 VC들은 기존기업들의 특허 우위(patent advantages)가 창업기업들에게는 “괴물들”보다 더 심하지는 않더라도 그에 못지않은 문제라는 의식을 나타냈다. 한 응답자에 따르면,

IP는 흑백이 분명한 게 아니어서 당신은 우리를 특허 추구 기업과 그렇지 않은 기업으로 간단히 분류할 수가 없다. 적은 수의 특허를 출원하는 소기업들은 더 많은 특허를 출원(또는 구입/실시)할 수 있고 전투 가능한 더 많은 재원을 가진 대기업들보다 여전히 약하다. 이는 똑같이 중요한 NPE 문제를 넘어서는 것이다…….

다른 이들은 한발 더 나아가, NPE들이 힘을 남용하는 대기업들의 진정한 문제로부터 주의를 분산시킨다고 본다:

※ This is the title of a paper by Mark Lemley and Doug Melamed that makes the point that NPEs are a symptom of underlying problems with the patent system.

특허는 소기업의 혁신에 필수적이고 소기업들은 우리나라에서 일자리 창출에 매우 중요하다. 우리는 대기업을 상대로 특허제도를 이용하는 특허 괴물들에 대해 염려하는 것보다 소기업들을 대상으로 특허제도를 남용하는 대기업들에 대해 훨씬 더 많이 걱정해야 한다. 대기업 로비는 이 전투에서 시종일관 ‘승자’이고 그것이 우리나라를 해치고 있다.

● 특허 방어에서 기존기업들의 우위

조사 응답자들은 경고장을 다룰 경우뿐만 아니라 경고장을 보낼 경우의 대기업 남용을 기술했다. 한 VC의 말을 빌리면, “대기업들은 우리가 침해소송에 착수할 자원을 가지고 있지 않다는 것을 알고 있기 때문에 소기업들을 심각하게 생각하지 않는다.” 다수의 의견은 뿐만 아니라 느리고 번거로운 특허행정제도로 인한 대기업의 절도를 또한 언급한다: “나는 대형 경쟁사들은 불가능하다고 말한 기술을 개발한 한 회사를 현재 가지고 있다. 우리가 특허를 받았지만, 이 기술이 시장에서 성공하자 전술한 동일한 경쟁사들이 그것을 마음대로 복제하고는 우리의 특허는 자명한 것이었다고 말한다. 우리의 특허들을 방어하려면 여러 해가 걸리고 매우 비용이 많이 든다. 우리가 마침내 승소한다면 그들은 경쟁은 미국 경제를 위해 좋다고 주장할 것이다.”

● 특허 공격에서 기존기업들의 우위, 전술 및 동기

다수의 논평들은 또한, 특허 약탈(patent predation)[※]이나 특허 괴롭힘(patent bullying)^{※※}으로도 알려져 있는, 대기업들이 소기업을 고소할 때의 대기업들의 공격 우위와 명백히 반경쟁적인 대기업들의 동기를 다루었다.

설문 “소송/요구를 유발한 계기가 된 것은 무엇입니까?”^{※※※}에 대한 응답에서, 소수의

※ Colleen V. Chien, “Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents,” North Carolina Law Review 87 (2009), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1396319.

※※ Ted M. Sichelman, “The Vonage Trilogy: A Case Study in ‘Patent Bullying,’” in Perspectives on Patentable Subject Matter, eds. Michael Abramowicz, John Duffy and F. Scott Kieff, (San Diego Legal Studies Paper No. 11-057, 2013) available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1856703.

※※※ VC Survey Question: If your companies have received demands, what do you think triggered the suit/demand(s) (e.g. IPO, acquisition, publicity) and what was the patentee’s strategy? Please include whether the suit was by a competitor or a patent assertion entity/“troll;” Startup Survey Questions: “please describe the motivations you think were behind the competitor demand and how it resolved;” “Please comment, if you know, on what event triggered the [NPE] demand (e.g. acquisition, publicity), and the patentee’s strategy, if you can.”

VC들은 소송이 인수(acquisition)나 실시권 설정(licensing)의 준비단계이거나[“특허권자의 전략은 합병을 강제하는 것이었다(경쟁사).”], “어떤 경우에는 실시권 계약을 이끌어 내거나” 또는 창업기업의 운영을 방해하기 위한 것(“대기업의 초토화 전략은……소기업을 겁먹게 만들고 자금 모집을 어렵게 만든다.”)이었다고 응답했다. VC 응답자들에 따르면, 극단적인 경우에는 소송을 걸어 회사 문을 닫게 만드는 것이 소송의 목표인 것처럼 보였다: “경쟁사를 제거하기 위해 창업기업의 현금을 고갈시키는 것”, “자금이 부족한 경쟁사를 압박하는 것”, “회사 문을 닫게 만들고자 하는 경쟁사의 욕구”. 그러나 무엇이 소송이나 요구를 유발한 계기였는지 질문 받았을 때 VC들은 창업기업의 성공을 두려워한 기존기업들의 방어적 관점에서의 우려도 언급했기 때문에 소송사건들의 자세가 반드시 공격적이지만은 않았다: “회사 시장점유율 상승의 방해 또는 신기술의 시장 견인(market traction) 지연”, “경쟁사는 이 기술은 없지만 훨씬 많은 재력이 있다.”, “점차 기존기업들의 위협이 되는 창업기업”, “경쟁사는 보통 겁을 먹게 되고 대개는 실제 청구항을 가지고 있지 않지만 소기업을 꼼짝 못하게 만들려 한다. 경쟁사는 대개는 매우 큰 공기업(public corp)이다.” 기업 응답자들은 보다 분명하게 말했다: “경쟁사는 지고 있고 가짜 영업방법 특허들(spurious business method patents)에 의존하고 있다.”, “[경쟁사 소송은] 근거가 없지만, 그들의 회사가 파산해 가고 있어서 아마도 그것은 자포자기의 필사적 행위였을 것이다.”

● “경쟁사” 대 “NPE”

이 사례들 중 많은 경우에 대기업 경쟁사와 “특허괴물”의 구별이 불분명했다—“NPE와 경쟁사의 차이는 모호하다. 경쟁사들은 어느 시점에서는 제품을 출시하려고 노력했지만 자원을 확보하지 못한 것이 분명하다. 그래서 그들은 사실상 NPE가 되었다.”고 한 VC는 말했다. 또 다른 VC와 그의 포트폴리오 회사는 조사 응답과 후속 질문에서 다음과 같이 이야기했다:

[어떤] 영업회사들은 말소된 기업이나 영업하지 않는 기업을 헐값에 인수하고 그 특허들을 사용해 대기업과 소기업을 가리지 않고 공격하거나, 약간의 적법성을 획득하기 위해 최소한만을 판매하는 ‘가짜 기업들(sham companies)’이다. 그것들은 선례를 남기기 위해 창업기업들을 공격한다.

이런 논평자들에게 명목상의 구분보다 중요한 것은 기업이 실제로 제품을 개발하거나 판매하고 있는지의 여부였다. 비록 특허 소유나 주장의 요건은 아니라 하더라도, 특허가 “사용되고” 있다는 것이 척도(yardstick)인 것으로 보인다.: “합법적인 특허들은 영업회사가 소유하고 사용할 때에 유용한 목적에 이바지한다. 기업은 해당 특허에 의존하는 상업적 제품을 가지고 있거나 개발 중일 경우에만 특허에 소송을 제기할 수 있어야 한다.”고 한 VC 조사응답자는 말했다. 또 다른 응답자가 동의했다: “적법한 생산기업이 보유하는 특허들은 투자와 혁신의 지원에 중요하다. NPE 활동은 엄격히 제한되어야 한다—그들은 사회에 대한 순 기여자(net contributors)가 아니며 자금회수에 크게 기여하지도 않는다.”

이런 구별은 특허소송의 궁극적인 사회적 가치에 관한 태도로 전환된다. 한 VC의 견해로는, “경쟁사의 요구들은 긍정적이면서 기업전략을 향상시키고 특허괴물의 요구들은 훨씬 더 유해함—순전한 탈취(extortion)—은 명백하다.” 그러나 다른 이들은 경쟁사 사건들이 더 힘들다고 생각했다: “기업 소송들은 수익화 이상의 것이 동기가 되고 흔히 감정적으로 소송 결정을 하기 때문에 기업의 행사 소송들이 NPE의 행사 소송보다 종종 더 복잡하고 힘이 든다. NPE들에게는 이런 문제들이 드물다.” 그러나 또 다른 이에 따르면, “당신은 경쟁사와 사업 이야기를 한다. NPE와는 승인된 조직범죄와 이야기하는 것과 같다.”

“우리는 2013년 여름에 시리즈 A를 조달할 계획을 세우고 있었으나 그 전에 1-800-Contacts와 Glasses.com를 소유한 최대 경쟁사인 Wellpoint에 의해 특허침해로 피소되었다. 그렇게 우리는 250억 달러 가치 경쟁사의 ‘금지명령(injunction)’ 위협에 직면하였다. 나는 우리가 수년 간 힘들게 일한 것이 헛된 것이 되어 두려웠다.”

“밝혀진 바에 의하면, Wellpoint는 우리의 기술을 보고 난 뒤 자사의 제품을 출시했고, 현재 우리를 고소하기 위해 사용 중인 특허를 즉시 사들였다. 소비자에 공감하고 이해하고 배려하는 이미지를 세심히 만들어내는 250억 달러 가치의 헬스 케어 회사가 직원이 13명인 창업기업을 계속 공격하려 한다는 것을 나는 뒤늦게 알게 되었다. 나는 그들이 우리가 출원한 특허(이 특허가 부여되기까지는 수년이 걸린다!)가 장래에 그들을 향한 무기가 될 것을 두려워한다고 추측할 수 있을 뿐이다. 그러나 그들이 우리를 제소하기 전에 전화만 했었다더라도, 우리가 그 특허들을 공격적이 아닌 방어적 목적을 위해 출원한다는 것을 알았을 것이다. 나는 특허로 그들을 뒤쫓는 것보다는 우수 고객 경험을 축적하는 것에 더 관심이 있다.”

—Kate Endress, DITTO.com의 설립자 겸 CEO
진술의 전문은 부록 B 참조.

제안과 관측(Proposals and Observations)

본 보고서의 제2부는 특허주장에 대한 기존의 그리고 잠재적인 입법, 사법 및 시장기반 응답들과 그것들이 창업기업들과 자원이 부족한 피고들의 요구를 보다 잘 충족하기 위해 어떻게 조정될 수 있을지를 기술한다. 조사 응답들에 따르면, 신규 발명들의 특허는 창업기업들의 경우에 일반적으로 긍정적인 그리고 때로는 결정적인 역할을 수행하여 기술이전을 촉진하고 투자를 가능하게 하며, 특히 생명과학 산업에서는 투자 회수(exits)를 용이하게 하는 것으로 보인다. 그러나 때때로 특허 주장들은—자금조달이나 인수 직전, 또는 40%의 경우 고객관계의 맥락에서 가장 취약한 시기에—창업기업을 공격하여, 기업에 상당한, 때로는 파괴적인 영향을 미친다. 뿐만 아니라 많은 조사 응답자들은 이런 특허주장들이 사회적으로 생산적인 주장이 아니라고 생각한다—오히려 사소하거나 지나치게 광범위한 특허와 연관되어 있고, 경쟁을 촉진하기보다는 저해한다.

기술 VC의 거의 90%가 NPE 주장을 경험했다고 응답하여 조사대상 VC 사이에서는 NPE 경험이 일반적이었고, VC 응답자들 중 2/3가 NPE/“특허괴물”이 그들 산업에서 혁신을 저해하고 있다는 주장에 전적으로 동의했는데, 이는 특허를 수익화한 자들까지도 공유하는 관점이어서 매우 우려스러웠다. “[특허와 관련된] 리스크는 무한한 것으로 느껴지지만,” 창업기업들이 인수자·투자자 및 고객과의 관계에서 이 리스크들을 흡수할 것으로 보통 기대되고 있다. 증언에서 상술되고 있듯이, NPE 주장들은 기술 거래에 마찰을 더하고 표적이 된 창업기업의 가치를 감소시키고 조사 대상 모집단 사이에서 대규모의 손해보상을 발생시켰다.

종합해보면, 이 응답은 특허 개혁, 특히 창업기업 및 소기업, 그리고 그들의 분명한 필요와 취약성에 도움이 될 개혁에 대해 강력한 논거를 제공한다. 특허 절차가 값비싸고 느리며 깊은 특허 전문지식을 요하기 때문에, 자원과 시간이 부족하고 사업 구축에 더 집중하는 창업기업들은 상대적으로 불리한 입장에 있게 된다. 이런 약점이 창업기업들을 특허 “강패들(bullies)”—특허 방해소송(patent nuisance claims)을 제기하는 “특허괴물들(trolls)”뿐 아니라 창업기업들의 성공으로 위협을 느끼는 기존기업들—에

취약하게 만든다.

이런 조사결과는 특허제도를 개선하고자 하는 공공 행위자들(public actors)뿐만 아니라 특허주장으로 인한 사업 리스크를 줄이고자 하는 민간 행위자들(private actors) 에게도 시사점을 갖는다. 아래에서 논하는 아이디어는 기존 및 제안된 활동을 강화하고, 우리의 특허제도를 개선하기 위한 기타 활동을 제시한다. 새로운 소송원인, 규제 인프라, 또는 PTO 및 법원에 부담스러운 감시의무를 덧붙이기 보다는 기존 법률과 프로그램, 계획을 저울질하여 창업기업과 소기업의 요구에 더욱 적합하게 만드는 것을 권고한다.

■ 공공부문에 관한 제안(PUBLIC SECTOR PROPOSALS)

- 권고 1: “소프트웨어는 진정으로 혁신적인 것들에 대해서만 특허를 허가한다.”
- 방법(How): PTO를 위한 자금과 기능적 청구항 강화를 포함한 PTO의 품질 강화 계획(quality initiatives)을 위한 자금을 충분히 조달하고, 소기업과 초소기업에 대한 수수료를 인하하고 다수 피고를 대상으로 주장된 특허에 대한, 특히 하류부문 사용자와 소기업들에 의한 공동 이의제기(collaborative challenges)를 지원 및 우선함으로써 PTO의 과도기적 프로그램(transitional program)과 기타 특허 등록 후 재심(post-grant review) 형식들에 대한 저비용 접근을 확대한다.

VC 응답자들과 창업기업 응답자들에 따르면, 지나치게 광범위하고 저질의 특허들이 특허제도에 대한 많은 불만의 원인이 된다. 나쁜 특허들이 통제 불가능한 리스크를 만들어내고 있다는 인식을 처리하기 위해 입법자들과 행정가들은 다음을 수행해야 한다:

1. PTO에 충분한 자금과 인력을 공급하고, 특허 질을 높이기 위해 현재 및 장래의 계획에서 PTO를 지원한다.

질 낮은 특허가 라이프사이클에서 보다 초창기에 제거될 수 있을수록, 사회에 대한 비용을 덜 초래할 것이다. 따라서 신규성이 없는 발명들의 특허를 방지함으로써 공중의 진정한 문지기와 수호자 역할을 할 수 있는 권한을 PTO에 부여해야만 한다. 그러나 이는 PTO의 현 업무 수행 방식에 대한 변화를 요구할 것이라는 것을 고려할

때, 여러 방면의 지원이 필요할 것이다.

첫째, PTO는 충분한 자금과 인력을 제공받고, 현재와 미래의 특허 질 계획에서 지원을 받아야 한다. 이런 프로그램들은 훈련, 지침 개발, 예를 들면 Stack Exchange의 Software Patent와의 제휴 같은 선행기술 제휴, 기초 인프라 개선 등을 포함한다. 투자 대비 높은 사회적 수익 때문에 이런 종류의 계획들이 우선시되어야 한다. 둘째, 그리고 결정적으로, 제도적 압력이 특허 질 개선을 약화시켜서는 안 된다. 많은 수의 특허 출원을 거절하는 심사관이 그렇게 한다는 이유 때문에 처벌을 받아서는 안 된다.* PTO는 재정 전망을 위태롭게 하지 않으면서 법을 엄격히 적용할 수 있어야 한다. 특허 부여 기준을 단계적으로 상승시키는 보다 점진적인 과정이 특허권자와 기소자(prosecutors)에게 범위가 보다 좁고 명확한, 보다 질 높은 특허 출원의 작성을 가능하게 할 것이다. PTO는 자명성(obviousness), 기능적 청구항**과 기타 공개 원칙들(disclosure doctrines)과 같은 품질 척도(quality levers)에 초점을 맞추고서 그것들을 엄격하게, 투명하게 그리고 일관성 있게 적용해야 한다.

예를 들어, 심사관들에게 기능적 청구항에 관한 새로운 훈련을 제공하고 청구항 명확성을 제공하라는 오바마 대통령의 명령***을 실행할 때, PTO는 특허 검사(patent prosecutors) 교육·지침의 단계적 도입·법원 및 인센티브 제도의 조정 등을 포함한 법률 적용에 필요한 지원을 받아야 한다.**** PTO는 Software Partnership을 통해 대중의 관심을 끌고, 그 발전의 추적과 특허 수준에서의 관여를 용이하게 해야 한다.

2. 다수의 표적들에 대해 주장된, “파급효과가 큰(high-impact)” 특허들에 특별 우선권을 부여하는 것을 비롯해 PTO 행정재심과정에 대한 저비용 접근을 늘린다.

특허 질의 개선이 리스크와 비용의 감소로 전환될 필요가 있다. 창업기업들이 사건을 방어할 때에 드는 비용이 수백만 달러에 달할 수 있다.***** 따라서 특허 출원의 질을 개선하는 것이 중요하지만, 이미 부여된 특허권들이 특허 품질 계획(patent

* See Ravicher, Appendix B.

** Mark Lemley, “Software Patents and the Return of Function Claiming,” Stanford Public Law Working Paper No. 2117302, 2013, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2117302

*** “FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues,” The White House, June 4, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (accessed September 3, 2013).

**** Chien and Karkhanis, “Software Patents & Functional Claiming” (presentation).

***** See Endress, Appendix B.

quality initiatives)의 마찬가지로 시급한 대상이다.

미국 발명법(America Invents Act)은 의심스런 특허에 이의를 제기하는 제도를 마련했으나 창업기업과 중소기업의 경우 제한적으로밖에 이용할 수 없다. 당사자계 재심(inter partes review) (IPR)과 보호영업방법(covered business method)(CBM) 재심 등의 절차들이 이전의 등록 후 재심 형태들보다 훨씬 더 많이 이용되고 있다.* 전술한 재심들의 개시는 특허 요구들을 둔화시키는 데 효과적일 수 있다. 예를 들면, 스캐너 특허 주장 기업인 MPHJ의 경우에, 그 기업은 실시권 계약과 자사 특허들에 대한 2건의 당사자계 재심 착수 이후에 소송을 중단했다.

“가장 중요한 문제들 중의 하나는 특허청이 근거 없는 특허를 너무 많은 부여한다는 것이다. PTO는 특허 부여에서 특허 거절의 10배나 되는 돈을 벌고, 심사관들은 특허를 거절하고 그 거절을 반복 방어하기보다는 아무도 이의를 제기하지 않기 때문에 특허를 부여함으로써 훨씬 쉽게 할당을 채운다. 특허를 거절하기보다는 특허를 부여하는 특허청과 그 직원들에 주어지는 인센티브들을 처리하기 전까지는, 다른 자들로부터 부당한 합의금을 탈취하기 위해 그 보유자들이 전략적으로 사용할 수 있는 효력 없는 등록 특허들이 너무나 많을 것이다.”

—Dan Ravicher, Public Patent Foundation 전무이사
진술 전문은 부록 B 참조.

그러나 창업기업들과 중소기업들의 경우에 2개 특징, 즉 비용과 재심 범위가 이 절차들의 유용성을 크게 제한한다. 첫째로, IPR과 CBM은 비용이 많이 들고 초기비용(upfront costs)이 증가한다—IPR 비용의 추산치는 20만~30만 달러이고 CBM은 35만 달러로 가격이 정해져 왔다. 예를 들면, 한 경험 많은 소송전문변호사에 의하면 당사자계 재심(IPR)의 신청은 “선행기술 조사, (약식판결 준비서면과 유사한) 상세한 신청(filing)과 전문가 진술(expert declaration)을 일반적으로 요구한다……. 거액의 초기비용(예를 들면, 75,000달러)은 중소기업들로 하여금 단기적으로 비용이 더 많이 드는 IPR의 신청을 단념하게 만든다.” 동반하는 소송이 중지되지 않을 경우 이 비용들은 상쇄되지 않을 것이다.** 둘째로, 모든 특허들이 모든 근거로 모든 절차를 이용할 수는 없다. 예를 들면, CBM 프로그램은 영업방법 특허들로 한정된다. 그러나

* U.S. Government Accountability Office, Intellectual Property: Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality.

** U.S. Government Accountability Office, Intellectual Property: Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality.

현재로서는 CBM이 지나치게 광범위한 기능적 청구항(제112절)과 관련 무효성 근거를 기초로 기존 특허에 이의를 제기할 수 있게 하는 유일한 특허 등록 후 재심 절차이다.

특허의 행정 재심에 대한 저비용 접근이 확대되어야 한다. 소기업 및 중소기업을 위한 수수료 시스템이 마련되어야 하고, PTO는 복수 소기업이 행정재심을 활용할 수 있게 하는 공동 이의제기(collaborative challenges)를 지원해야 한다. 법원들은 중지(stays)나 고의 제한(limitations on willfulness)을 통해 더 낮은 비용으로 전환되도록 그런 재심들을 우선시해야 한다.

예를 들면, 에너지 보존이나 대테러 발명을 다루는 특허 출원의 재심을 우선하는 것과 같은 식으로 공익에 근거해 재심을 우선할 권한이 또한 PTO에 부여될 수 있을 것이다.* 특허 이의제기의 경우, 다수(올바른 수는 경험적으로 유도되어야 하겠지만, 예를 들면 20)의 법인에 대해 서면이나 소송을 통해 주장되기 때문에 또는 예를 들면, 직원이 500명 미만이거나 비영리 지위를 갖는 일정한 수의 소규모 법인에 대해 주장되기 때문에 “파급효과가 큰(high impact) 특허”들에 대해서는 특별한 처리를 따로 마련할 수 있을 것이다. 이에선 다수의 고객들에 대해 주장된 “집단(en masse)” 소송**이나 다른 방식으로 “산업에 포괄적으로 적용되는(blanket the industry)” 소송이 포함될 것이다. 그런 처리는 모든 특허 캠페인들이 동등하게 발생하는 것은 아니라는 것을 인정할 것이다. 분쟁이 공중의 다수 구성원들에게 영향을 미치거나 소규모 법인에게 불균형적으로 큰 영향을 미칠 때에는 청구항 범위 및 특허 유효성의 명료화로부터 발생하는 사회적 수익이 크다.

이런 이득은 특허가 확인되든지, 무효가 되든지 혹은 명료해지든지 실현될 것이다. 특허의 유효성에 대해 법정 공방을 하기 보다는 당사자들은 계속 진행하여 사건을 합의하거나 아니면 분쟁에다 초점을 맞출 수 있을 것이다. 이런 특허 유형들의 경우, 모든 재심 근거를 이용할 수 있을 것이고, 그런 재심은 틀림없이 일반 재심보다 더 많은 사람들에게 영향을 줄 것이므로 신청 시에는 재심이 신속하게 처리되는 방식으로 제공될 수 있을 것이다. PTO는 또 공중의 구성원들로부터 “재심 신청(petitions to review)”을 받아들여, 공익에 기여한다고 생각할 경우에는 자체적인 등록 후 재심에 착수할 수 있을 것이다.

* 37 C.F.R. § 1.102.

** See Table 2.

뿐만 아니라, PTO는 재심을 적시 처리하고 있다는 자신감을 계속해서 복돋아야 한다. 행정절차를 투명하게 하고 접근성을 개선하여, 법원이 사건을 중지하고 PTO의 재심을 기다릴 때 재판을 무기한 연기하지 않으리라는 확신을 주어야 한다. 미국국제무역위원회(ITC; International Trade Commission)가 ‘조사’를 지방법원 재판과 동시에 진행하는 것과 같이, PTO는 목표 절차 종료일을 알려야 한다.

● 권고 2: 누가 “특허 게임을 더 잘하는지……[또는] 더 오래 버티거나 더 많이 지출”할 수 있는지가 아닌, 본안(merits)에 관한 특허 판례를 구축한다.

● 방법: 비핵심적인 증거개시 비용의 지급, 통일성 및 신속한 처분적 판결의 장려에 보다 폭넓은 재량권을 허용한다. 후자의 예로 모범 사례의 실행 및 그 영향력 측정을 위해 특허 파일럿 프로그램을 요구하는 것이 있다.

만일 “고비용의 관료주의적 제도는 언제나 재력가에게 유리하다”는 것이 사실이라면, 다음의 3단계가 소기업의 특허 원고 및 피고의 비용과 리스크를 줄여 줄 수 있다.

1. 수수료 이전(fee-shifting)과 증거개시 비용 이전(discovery cost-shifting)을 촉진한다.

다수의 의견은 원고들이 부분적으로는 불충분한 논거로 소송을 제기해도 처벌받지 않을 것이기 때문에 그런 소송들을 제기한다는 인식을 반영한다: “기업의 운영에서 법률 비용이 상당하다. 청구가 터무니없더라도 기업을 고소하는 것으로는 처벌받지 않는다. 따라서 재력이 있다고 생각되는 임의의 기업을 고소하더라도 잃을 것이 없다.”

수단이 부족한 당사자가 더 강력한 논거를 가지고 있다면, 수수료 이전(fee-shifting)이 위의 역학에 변화를 가져올 것이다. : “[우리는] 방해소송을 당했다……. 우리는 소송비용을 지불할 바에야 합의하기로 결정했다. 승소할 경우 비용을 돌려받는다라는 것을 알았다면, 우리는 계속했을 것이다.”, “침해하지 않은 것이 확실하더라도, 소기업들(창업기업들)은 우리 법제도의 작용 방식 때문에 남소를 방어하거나 합의하느라 시간과 자본을 낭비하고 있다(양측 모두 법률 수수료를 지불하기 때문에 승소가능성이 있다는 것을 알더라도 다투기보다는 합의하는 것이 비용이 덜 든다).” 특허소송을 피하려고 투자자들로부터 자금을 모집하고자 했던 한 창업자이자

CEO는 “수수료가 매물비용(아직 수수료 이전이 정착되지 않았다)이라는 사실 또한 이를 위한 자금 모집을 더욱 어렵게 만들었다.”고 말했다.* 앞서 논의한 바와 같이, 수수료 이전은 또한 대기업이 가치 있는 요구(meritorious demand)를 무시한 것을 처벌함으로써 소기업들이 부족한 수단으로도 대기업 경쟁사를 상대로 강력한 소를 제기하도록 촉진할 수 있을 것이다. 그러나 수수료 이전은 만병통치약이 아니다—다른 환경에서는 수세기 동안 이것이 표준이었으나 그 남소 방지 효과가 문서로 충분히 입증된 바가 없다.** 특히 소송의 맥락에서는, 당사자가 담보제공 없이 판결을 회피할 수 있다는 사실 뿐 아니라, 특히 판결 및 상소에서의 불확정성이 회수 과정(recovery process)에서 실질적인 장애로 작용한다. 그럼에도 불구하고 쌍방 수수료 이전(two-way fee-shifting)은 meritorious claim을 무시한 데 대한 처벌뿐만 아니라 불충분한 청구 대한 처벌을 늘리고, 강력한 논거를 가진 자들이 그들의 논거를 주장할 수 있도록 할 것이다.

법원은 소모적인 소송과 소송실무를 막기 위해, 수수료 이전을 위해 부여된 기존의, 그리고 확대된 재량권을 모두 사용해야 한다. 소송에서 “갈 데까지 갈” 수 있는 능력을 가진 중소기업은 극히 적기 때문에 의회도 사건 해결 전에 수수료를 전가할 수 있는 권한을 법원에 부여해야 한다. 다수의 의회 법안이 제안한 바와 같이, 핵심 문서들(core documents)을 벗어나는 증거개시 비용의 지불을 당사자들에게 요구한다면, 기존의 특허소송이 수반할 수 있는 엄청난 비용과 비효율을 줄여줄 것이다.

“이 사건 직후에 그 판사는 방법을 바꾸었다. 이제 그는 판결 당일 청구항 해석을 발표한다. 이는 우리의 고통을 상당 부분 경감시켜 주었을 것이다.

“바로 그때 끝내는 것, 이것이 요건이 되어야 한다. 당신은 결코 그날보다 사건을 더 잘 이해할 수는 없을 것이다. 오래 기다릴수록 내용은 더욱 생소해진다. 우리가 패소했더라도 증거개시에 또 다른 150만 달러를 지출하기보다는 수표를 쓰고 합의했을 것이다.”

—Laura Smith, 지적재산권 관리자
진술의 전문은 부록 B 참조.

* See Endress, Appendix B.

** Werner Pfennigstorf, “The European Experience with Attorney Fee Shifting,” Law and Contemporary Problems 47 (1984): 37.

2. 특허법원 전반의 통일성을 촉진한다.

의견 중에 반복적으로 등장하는 주제는 게임플레이의 문제(the problem of game-playing), 특히 재판적 쇼핑(venue-shopping)이다. 응답자들은 구체적으로 특정 재판적을 지적했다. 예를 들면, 한 VC 응답자는 자신의 회사들이 3개 특허 “괴물들”에게 피소됐다고 말했는데, 그 중 한 건은 “텍사스 동부지방법원에서 제기되어 Ward 판사에게 배당되었고 우리 회사에 많은 자본비용과 합의비용—수천 달러—을 초래했다. 합의는 Ward 판사가 오하이오 주 법원으로 판결 법원을 변경하는 데 동의하고서야 이루어졌다. 이 특허괴물들이 추진한 이 ‘게이밍 전략(gaming strategy)’은 신생 기업들에게는 매우 파괴적이고 많은 비용을 발생시킨다. 나는 이런 특허 괴물들의 견잡을 수 없는 행동을 제한하는 것에 적극 찬성한다.” 다른 많은 사람들이 그들에게 불리한 법원에서 피소됨으로써 발생한 추가 비용을 언급했다.※

500명의 사내·외 특허고문 변호사를 대상으로 한 조사에서, 법원이 특허사건을 다양한 방식으로 처리한다는 것을 발견했다.※※ “전자증거개시 절차의 규정 및 표준이 법원마다 굉장히 다르다는 것이 여전히 확인된다.”고 한 원고의 변호사가 말했다. 특허소송의 효율성을 높이기 위한 다양한 조치(interventions)의 효과에 대한 의견을 요청받았을 때 또 다른 변호사는 “위 사항은 모두 판사에 의해 좌우된다.”고 응답했다.

자유재량(discretion)이 우리 사법제도의 근본원리이기는 하지만, 의회는 특허법원 전체의 통일성을 보다 추구해야 한다. 이에는 다양한 방식이 있을 수 있다. 예를 들면, 의회가 특정 관행 및 원칙을 지시하거나, 계획에서 통일적인 사건처리방법을 장려하여 사건가액의 비율로서의 비용 및 해결시간, 당사자 만족도와 같은 여러 기준을 통해 결과를 측정함으로써 달성할 수 있다. 이것이 추가적인 정책결정의 기초로 사용될 수 있는 결과물(deliverable)과 함께 특허 파일럿 프로그램을 정착시킬 것이다.

※ See Endress, Appendix B.

※※ Colleen V. Chien, et al., “Santa Clara Best Practices in Patent Litigation Survey,” (unpublished paper, forthcoming).

3. 처분적 쟁점들에 관한 조기판결을 장려한다.

한 VC 조사 응답자의 말을 빌리면, 특허소송은 보다 많은 수단과 시간, 전문지식이 있는 자들에게 유리한 “소모전”이다. 이런 우위는 쟁점에 집중하고 “처분적(dispositive)” 쟁점, 즉 해당 쟁점의 해결이 전체 사건을 해결할 수 있는 쟁점에 관한 조기 판결을 촉진함으로써 약화시킬 수 있다. 처분적 쟁점의 한 예로서, 법원이 어떤 근거로 특허를 무효라고 판결한다면, 그것은 전체 사건을 의제로 삼는—또는 처분하는—것일 것이다. 만일 법원이 특허를 특정 방식으로 해석해야 한다고 판결한다면, 그 사건은 지속되어 비처분적 쟁점이 될 수도 있을 것이다.

조사 대상의 500여 사내외 고문변호사들 사이에서—수수료 전가, 증거개시절차 개혁, 다수의 입법 및 사법적 조치 이상으로—특허소송의 효율을 증진시키는 조치로 가장 높은 평가를 받은 것은 약식판결(SJ: summary judgment) 신청에 대한 적시 결정이었는데, 약식판결 신청은 정식재판 없이 소송당사자에게 판결을 제공한다. 사내외 고문변호사 조사 응답자들 중 75%는 다른 어떤 조치보다도 약식판결 신청이 효율성 증대에 “매우 효과적”이라고 평가했다.

“우리 클라이언트들은 자신을 대리할 변리사를 고용할 재정적 능력이 없기 때문에, 소송을 통해 특허에 이익을 제기하거나 저지하는 법률적 메커니즘들을 단순히 보다 많이 만들어내는 제안들은 아무런 도움도 되지 않을 것이다. 오히려 나의 클라이언트들은 특허법에 따른 면제(exemption)나 면책(immunity)을 통해서, 아니면 비공식적으로 보험 같은 어떤 사적 리스크 공유 제도를 통해서 무료(pro bono) 법률 조언이나 전문한 리스크들로부터의 보호를 제공하는 제도를 필요로 한다. 개인들, 비영리단체들과 소기업들은 장기적인 특허소송에 관여할 자원이나 시간이 없으므로, 결코 이용할 일이 없는 수수료 전가 같은 제안들은 도움이 되지 않을 것이다.”

—Dan Ravicher, Public Patent Foundation 전무이사
진술 전문은 부록 B 참조.

예를 들면, 로드시스(Lodsys)는 iOS App Developer Toolkit이 제공하는 기능을 구현한 앱 개발자들을 말려들게 한다. 애플이 구현자들을 대신해 개입하면서 그들을 책임으로부터 보호할 소진항변(exhaustion defense)를 주장했다. 이 문제의 조기 결정은 여러 요구들과 소송당사자들의 이익제기를 일축하거나, 애플에 불리한 판결이 날 경우에는 구현자들을 보호하기 위해 로드시스와 추가의 실시권 계약을

체결할 것을 애플에 권할 수 있을 것이다. 당사자적격(standing) 같은 다른 처분적 신청들은 저위험 고보상의 제의를 법원에 제출한다. 신청이 성공하면, 사건은 없어진다. 신청이 거절당하면, 당사자들의 불확실성 원인이 제거되고 합의가 용이해진다. 낭비를 피하기 위해서는 사건이 기본적인 심사를 실제로 통과하는지 여부를 아는 것이 현명하다. 다수 피고들이 지명된 사건들에서는, 절약 잠재력(savings potential)은 공통의 사실문제가 책임의 기초를 제공하는 특정 고객소송(customer suit)이나 실시자 소송(implementer suit)에서 크다.

사건발생 100일 내에 조기의 처분적 신청을 할 것을 명령한 ITC의 최근 혁신은 우선순위를 정하는 것이 당사자들과 법원들의 이해관계를 어떻게 조정할 수 있는지를 보여주는 좋은 예이다.* ITC와 같이 처분적 신청을 심리할 기간을 따로 확보함으로써 불필요한 지연과 낭용이 줄어들 수 있다. 뿐만 아니라 집중적인 증거개시를 요하지 않는 처분적 신청들을 초반의 일정 기간에 이루어지도록 함으로써 법원들은 정당한 이유 없이 연속해서 끝없이 제기되는 처분적 신청들의 위험에 대처할 수 있다. 게다가 이런 조치는 다양한 방식으로 추진될 수 있는데, 예를 들면, ITC 파일럿 프로그램의 결과를 홍보하고 그 프로그램의 일정한 형태를 특허 파일럿 프로그램으로 확장해서 성공적일 경우에는 성과를 측정하고 장려하는 것 등이다.

가능할 경우, 전반적으로 신속한 판결(prompt rulings)이 당사자들을 안심시킨다. 사실 판사들은 긴급을 요하는 비특허 물품이 다수 연관된 과중한 스케줄에 시달리고 있다. 그러나 마크먼 심리(Markman hearing) 이후 최대한 신속하게 판결을 내리는 것은, 수개월 뒤 판결을 내리는 것에 비해, 법원은 사건의 세부사항을 다시 숙지해야 할 필요가 없고, 당사자들은 사건에 대한 이해에 기초하여 후속 소송 및 합의를 진행하도록 돕게 되어 보다 경제적이다.** 또한 특허 리스크는 조기 처분(early disposition)뿐 아니라, 배상 익스포저(damages exposure)를 제한할 수 있는 비공개 재무정보 조기공개(early disclosure under seal)를 통해서도 관리할 수 있다.*** 기업들은 직면한 소송으로 인한 노출을 이사회에 알릴 수 있어야 한다.

* "Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section 337 Investigations," United States International Trade Commission, http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337pilot_article.htm. (accessed September 3, 2013).

** See Smith, Appendix B.

*** Chief Judge Randall R. Rader, "The State of Patent Litigation," (lecture at the Eastern District Texas Judicial Conference, Irving, TX, September 27, 2011).

- 권고 3: 특허 리스크를 창업기업이 보다 쉽게 관리할 수 있도록 한다.
- 방법: 경고장(demand letters)과 소장(complaints)이 이해관계자, 청구항 비교표, 관련 소송 및 재심, 목적물에 적용될 수 있을 실시권 등을 공개하도록 요구하고 경고장의 명료성을 강화한다.

답변서(Pleading)/경고장(Demand) 기준의 강화

경고장의 근거가 되는 청구항이 무엇인지, 제소 대상 혹은 침해 대상인 제품이 무엇인지, 그 특허가 어떤 실시권의 설정을 받았는지, 주장의 배후인 실제 이해관계자가 누구인지, 특허가 과거에 소송 중이었거나 현재 소송 중인지, 또는 특허가 진행 중인 행정 재심의 대상인지 등을 경고장을 수령한 직후 알지 못한다면, 창업기업은 불필요한 비용과 예상할 수 있는 위험에 노출된다. 조사 응답자의 40%는 침해의 근거가 타기업의 기술이라는 것을 알았는데, 이 경우 그들의 선택권은—예를 들면, 공급자에 대한 손해보상(indemnity) 청구 혹은 우회설계(design around)—바뀐다. 또는, 특허가 특허재심의 대상이라는 사실, 특허의 실시권자를 안다면, 피소기업은 이 정보를 이용하여 리스크를 평가할 수 있다. 만일 그들이 실제 이해당사자가 누구인지 안다면, 피소기업은 해당 당사자의 다른 자산 및 활동을 조사하여 익스포저와 선택권을 보다 잘 평가할 수 있다.

이런 기초 사실은 대중, 특히 특허제도가 낮은 이들이 입수하려면 많은 비용이 소요될 수 있다. 그러나 이는 특허권자들이 충분히 숙지하고 전달할 수 있는 범위의 지식이다. 이러한 추가적인 정보를 이용하여, 피소기업은 특허소송에서 종종 발생하는 정보 비대칭을 해소하는 것이 아니라, 본안의 침해 리스크를 평가하는 일에 집중할 수 있다. 의회는 그런 것들을 요구할 것을 고려해야 한다.

답변서(litigation pleadings)의 질을 향상시키기 위한 의회 제안이 경고장에도 적용되어야 한다.* 의회는 당사자가 경고장을 발송하거나 소송을 제기할 때에는 상술한 기본 정보를 요구할 것을 고려해야 한다. 그렇게 하지 않는 것은 특허 시행을 위한 다른 행정 요건, 즉 유지관리 수수료 납부를 준수하지 않는 것이나 다름이 없고,

* House Committee on the Judiciary, Abusive Patent Litigation: The Impact on American Innovation & Jobs, and Potential Solutions, 113th Cong., 1st sess. March 14, 2013, (statement of Mark Chandler, Senior Vice President and General Counsel, Cisco Systems, Inc., available at http://judiciary.house.gov/hearings/113th/03142013_2/chandler%2003142013.pdf.)

미준수에 대해서는 동일한 행정처벌을 사용할 수 있을 것이다. 이런 종류의 요건들은 기존의 규제 인프라를 레버리지 하고, 모든 특허들이 아닌 주장된 특허들에 좁게 적용될 것이다.

선택적으로, 혹은 추가적으로, PTO와 특허정보를 가진 그 밖의 기관은 오바마 대통령의 지시에 따라, 경고장을 수령한 많은 기업이 의지할 수 있는 권위 있는 특허 관련 정보와 대처방안을 제공하기 위해서 노력해야 한다. 누가 주장의 실제 당사자인지, 특허가 과거에 소송 중이었거나 현재 소송 중인지, 또는 특허가 진행 중인 행정 재심의 대상인지의 여부 등은 보다 그 접근성을 보다 용이하게 만들 수도 있는 정보이다. 민간부문 행위자들과 제휴해 경고장의 명료성을 추구함으로써, 이런 정보는 공유될 수도 있다.※

● 권고 4: 창업기업들 덜 매력적인 표적으로 만든다.

● 방법: 소규모 피고 및 하류부문 사용자(downstream users)의 책임과 소기업이 동의한 합의의 선례적 가치(precedential vale)를 제한한다.

자금사정이 좋지 않은 기업들은 일반적으로는 선호되는 소송 대상이 아니다. 그러나 조사 응답자들은 사용자 및 공급자로서 특허를 침해했다는 이유로 창업기업들과 소기업들을 추적할 때 존재할 수 있는 다음의 두 가지 동기를 지적했다: (1) 방해 가치(nuisance value)(“특허괴물들은 실시료를 소송비용에 약간 못 미칠 정도로 제한해야 한다는 것쯤은 안다.”), 그리고 (2) 선례적 가치(“[특허 보유자들은] 판례를 확립하기 위해 창업기업들을 쫓아다닌다. 창업기업들은 비용이 많이 드는 법정 다툼을 견뎌낼 자금이 없기 때문에 적은 금액의 합의에 신속히 동의한다. [특허 보유자는] 그런 다음 돈을 노리면서 보다 큰 기업들을 앞서 확립된 그 판례들을 이용해 공격한다.”)

창업기업들을 방해 경고장(nuisance demands)의 덜 매력적인 표적으로 보이게 할 방법은 의회가 책임(liability)이나 면책(immunity)에 일종의 법정 한계를 규정하는 것이다—예를 들면, 일정한 일반적 한계치(threshold) 미만 수입의 기업※※이나 다른 기업 기술의 하류부문 사용자라는 이유로 추적당하는 기업※※※에게 적용될 한계 같은

※ See Appendix C-1.

※※ See Ravicher, Appendix B.

※※※ Chien and Reines, “Why Technology Customers are Being Sued En Masse for Patent Infringement & What

것이다. 후자의 경우에, 일반적으로 소기업은 전반적 침해에 관한 정보, 전문가, 재무 기록 등에 대한 접근에서 제품의 책임을 져야 하는 기술 공급자보다 불리하다. 그러나 적절한 한계치를 결정하는 일은 추가의 분석과 평가를 요구할 것이다.

최종 방안은 소기업과 체결된 로열티 계약의 선례적 가치를 정밀 검사하여, 이에 해당될 경우 보다 큰 기업들에 대해 설정될 로열티율의 공정한 표시로 법원들이 거절하는 것일 것이다.

■ 사적단체 및 민간 부문 조망(PRIVATE AND CIVIL SECTOR OBSERVATIONS)

본 보고서는 주로 정책 수용자들(policy audiences)을 위한 것이기 때문에 정책 개발에 많은 관심을 기울인다. 그러나 사적단체 및 민간 영역이 특허 “괴물들”의 전신인 “특허 투기자들(patent speculators)”이 제기한 남소를 억제하는 데 역사적으로 중요한 역할을 수행한 적이 있다.* 1870년대 서구 농민들이 자신들이 특허 로열티 추심자들의 방문 대상이라는 것을 깨달았을 때, 농업 출판물들과 신문들은 “그 대리인들에게 쉽게 속아 넘어가지 않도록 농민을 교육”하기 위한 기사들을 발표했고, 농민 동맹들(farmer alliances)은 회원들이 곤경에 처한 결과로 의회와 공중을 대상으로 로비하려고 노력했다.** 농민들 사이의 불만이 지속된 후, 농업 디자인 특허(agricultural design patent) 부여 기준이 변경되었다.

자신들이 특허상어(patent sharks)의 공격을 받고 있다는 것을 깨달은 철도회사들은 전문협회(professional associations)를 통해 단결했고, 연회비를 납부해 공동 방어하고 포괄적인 법률서비스를 받고, 정보와 특허 참고문헌을 공유하며 특허를 피하도록 서로 돕고 특허보유자들과 합의하지 않기로 집단적으로 합의했다.*** 그들이 또 다양한 정부 부서에 로비한 결과, 일반인들은 특허상어의 관행을 비난했고 법률이 점진적으로 변경되었다.**** 이런 전술들은 성공적이어서, 특허상어 문제의 많은 부분을 효과적으로 종식시켰다.

Can Be Done.”

* Colleen V. Chien, “Reforming Software Patents,” Houston Law Review 50, no. 2 (2012): 325, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2125515.

** Earl W. Hayter, The Patent System and Agrarian Discontent: 1875-1888, (Cedar Rapids: Torch, 1947).

*** Steve Usselman, “Patents Purloined: Railroads, Inventors, and the Diffusion of Innovation in Nineteenth Century America,” Technology and Culture 32 (1991): 1047.

**** Chien, “Reforming Software Patents.”

시대가 변했지만, 현재의 많은 사적단체 및 민간 부문 대응들은 과거의 대응과 유사하다. 보고서의 본 절은 정보를 공유하고 모범실무를 전파할 뿐만 아니라 기존의 사적단체 및 민간 부문 자력구제 전술들을 문서화하고자 한다. 제공물들에 관한 정보를 수집하기 위해서 우리는 우리가 찾을 수 있는 대로 많은 비영리 및 영리의 특허방어서비스 제공자들과 협의했고, 그들의 제공물을 기술해 줄 것을 요청했다. 그 결과가 부록 C-1에 반영되어 있다. NPE 주장으로부터 방어하기 위해 어떤 전술들이 사용되고 있고 그것들이 얼마나 효과적인지에 관한 정보를 수집하기 위해 우리는 광범위한 연구조사를 수행했고 많은 전문가들에게 문의했다. 우리는 그 조사결과를 부록 C-2에서 제공한다.

● NPE 요구로 인한 리스크를 줄이는 것에 초점을 맞춘 사적단체 및 민간 부문 서비스 제공물들

수십억 달러는 아니라도 수백만 달러가 매년 특허 방어 및 주장에 지출되고 있고, 보다 큰 효율들이 분명히 포로로 사로잡혀 있을 수 있다. NPE 요구로 인한 리스크를 줄이기 위한, 개별적인 사적단체 및 민간부문 제공물들은 대체로 새로운 것들이고—목록화된 대부분은 작년에 시작되었다—특정 프로파일의 기업들이 경험한 특허 주장들의 개별적인 측면들에 대한 개별적인 해법을 제공하는 경향이 있다.* 그러나 확장성(scalability), 도달 범위(reach), 실행 능력, 전문가들의 기회비용, 투자자들의 실행 가능한 투자회수(viable exits)의 결여 등과 관련한 문제들은 특히 소기업들과 창업기업들의 경우에 “사적단체에 맡기는 것”에 대해 경고한다.

보험 같은 전반적인 시장 기반 솔루션***이나 기존 특허소송의 비용과 비효율의 극적인 감소 없이는, 민간 부문 서비스 솔루션 제공자들이 특허요구 리스크를 기업들이 연방 입법자들에게 더 이상 변화를 요구하지 않게 될 수준으로 줄일 수 있을 것 같지 않다. 한 기업이 지적했듯이, 특허는 연방 기관이 발표하고 연방법원들이 해석하는 연방법의 소산이므로 정부가 수행해야 할 중요한 역할이 있다.***

* See Appendix C-1.

*** See Ravicher, Appendix B.

*** House Committee on the Judiciary, Abusive Patent Litigation: The Impact on American Innovation & Jobs, and Potential Solutions, 113th Cong., 1st sess. March 14, 2013, (statement of John Boswell, Senior Vice President and General Counsel, SAS, available at http://judiciary.house.gov/hearings/113th/03142013_2/Boswell%2003142013.pdf).

나열된 해결책은 사적단체부문과 민간부문으로 반씩 나뉜다. 많은 서비스들이 양 유형의 제공자들에 의해 제공된다—예를 들면, 경고장 등록(EFF의 Trolling Effects와 That Patent Tool), 선행기술 조사(Article One Partners와 AskPatents), 방어소송 상담(PTLCN, Gerchen Keller Capital과 ipCM)과 같은 것들이다.

소기업들에 대한 조언: 적당한 수입료의 변호사를 조기에 선택하라

“우리는 변호사 선정에서 큰 실수를 저질렀다. 우리는 유명한 소송변호사의 지명도를 보고 선택했다. 처음부터 우리는 우리를 소송에서 대리해주었으면 싶은 마음과 로펌의 명성에 기초하여 선택하고 있었다—그리고는 이사회에 가서 “보십시오. 우리는 일류 변호사를 얻었습니다.”라고 말한다. 우리는 반대로 했어야 했다—훨씬 더 작은 로펌에서 고정 수수료의 평범한 변호사를 선택했어야 한다. 앞으로의 재판에 대해 당시 예측할 수 있었다면, 우리는 3~6개월 앞서 변호사를 교체할 수 있었을 것이다. 우리는 법률 서비스를 잘못 구매한 좋은 예이다.”

“처음에 당신이 다루어야 하는 모든 쟁점들을 고려할 때, 나는 훨씬 더 저렴하거나 고정수수료로 기꺼이 일하고자 하는 변호사를 권장한다. 증거개시절차의 처리를 위해서 가장 유명한 로펌이 필요하지는 않다.”

—Laura Smith, 지적재산권 관리자
진술 전문은 부록 B 참조.

이 서비스가 기존의 전형적인 법률서비스를 지원하거나 보충하는 경향이 있는 반면, 다른 것들은 상당히 차별화된 가치 제안(value propositions)을 제공한다. 일부의 서비스는 특허가 “공격적인(offensive)” 방식으로 사용되는 것을 막기 위해 기업과 협력하는 것을 목표로 한다(IPA, DPL, LOT, OPN, OIN). OIN(Open Invention Network)은 가장 오래된 곳으로, 2005년에 시작해 현재 600곳의 특허실시권자들이 소속되어 있다. 그것은 커뮤니티 구성원들 사이에 특허상호실시허락(crosslicense)을 맺음으로써 리눅스 및 기타 오픈 소스 프로젝트를 보호하는 것에 초점을 맞추고 있다. 다른 것들 중에서는 둘은 구글이, 하나는 트위터가, 그리고 나머지 하나는 법학교수인 Jennifer Urban과 Jason Schultz가 앞장서고 있다. 이런 “사적 규제(private ordering)” 계획은 정도에 따라 구성원의 리스크를 상당히 줄일 수 있고, 실제로 “특허 데탕트(patent détente)”, 그리고 특허권 행사 전문기업의 탄생 이전에 존재했던 비강제적 규범(norm of non-enforcement)*이 광범위한 테크놀로지 산업에서 위와

* Colleen V. Chien, “From Arms Race to Marketplace: The New Complex Patent Ecosystem and Its Implications

같은 기능을 수행했다.

RPX는 유일하게 특허소송을 전문으로 하는 공기업이다. 그들은 “공개시장에서 그리고 적극적인 소송(active litigations)으로부터 고위험의 특허를 인수하고 위험을 제거하지만” 또한 시장과 특허주장에 관한 깊은 이해를 형성해 왔다. 그들은 최근에 중소기업을 대상으로 보험 상품을 판매하기 시작했다. 역사적으로는 합의(settlements) · 역선택(adverse selection) 문제 · 사건 결과 예측의 곤란함 등에 관한 정보부족이 강력한 보험 상품의 발전을 저해해 왔다.* Unified Patents는 또한 일정한 테크놀로지 분야에서 리스크를 선제적으로 제거하기 위한 상품을 개발해 왔다.

지금까지 어떤 기업이나 동맹도 경고장을 다투기 위해 기업들이 체계적으로 단결하는 “연합 전선(unified front)”과 같은 것을 제공하려 한 적이 없다. 과거에 실시되었을 때 그 비즈니스 모델의 한 가지 문제점은 그것이 “너무 성공적”으로 되어버렸다는 것인데, 청구를 너무 효과적으로 저지하여 그 스스로 더 이상 쓸모가 없게 되어버렸다. 뿐만 아니라, 특허 방어에서 당사자 간의 복잡한 이해관계는 연합을 더욱 어렵게 만든다. 한 설문조사의 대기업 사내 고문변호사 응답자들(N=86)에 따르면, 23%는 그들의 특허를 수익화한 적이 있었고 28%는 이를 고려중이었다.** 개별적인 기술 및 부문을 대상으로 하는 방어전선은 보다 용이하게 형성되고, 다수의 서비스에 의해(예를 들면, OIN, Unified Patents)제공되고 있거나 제공이 고려되고 있다.

● 자력구제 전술(Self-Help Tactics)

NPE 경고장에 대한 방어에 들어가는 수입 중 단연코 가장 큰 부분을 차지하는 것은 로펌 수입료이다. 많은 로펌이 광범위한 특허 방어 업무를 수행하지만, 우리가 알기로는 NPE 경고장에 대처하도록 소기업을 지원하는 일에만 특화한 것으로 알려진 회사는 없다. 그러나 NPE가 제기하는 특허소송의 비중이 증가함에 따라 법조계 내에서 일반적인 NPE 경험 수준도 높아졌다.

for the Patent System,” Hastings Law Journal 62, (2010): 297, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1703557.

* Colleen V. Chien, “Predicting Patent Litigation,” Texas Law Review 90 (2011): 283, available at <http://www.texasrev.com/90-texas-l-rev-283/>.

** Colleen V. Chien, et al., “Santa Clara Best Practices in Patent Litigation Survey,” (unpublished paper, forthcoming).

대중매체에서 “법정 공방(fighting)”, “무지(ignorance)”, “공개적 망신(public shaming)”과 같은 특허소송 대응 전술이 논의되고 있다. 이것들과 다른 전술의 유용성, 그리고 창업기업의 비용과 리스크를 줄일 수 있는 능력에 관한 정보를 제공하기 위해 우리는 여러 전술을 조사 연구했고 기업·로펌 및 비영리단체에 소속된, 흔히 소기업을 대상으로 제기된 소송에서 원피고 모두에 대한 심층적인 특허소송 경험이 있는 노련한 소송전문변호사들과 대화했다. 전술 및 그것의 활용에 관해 우리가 수집한 의견 전부가 부록 C-2에 요약되어 있다.

전술은 다음과 같은 각각의 여러 범주로 구분될 수 있다: 1) 다수의 기업을 대상으로 발송된 경고장에서 눈에 띄지 않는 태도 유지하기(keeping a low profile), 2) 반대로 “전갈(scorpion)”이 되기—, 관심을 더 기울이고 부수적인 주장을 내세움으로써 “독기를 뺀” 자가 되어, 원고가 다른 표적으로 주의를 돌리도록 하기 3) 특정 주장과 관련하여 다른 사람들과 함께 행동하거나, 입법자들 및 그밖에 특허제도에 영향력 있는 사람들과 경험을 공유하여 도움을 요청하기, 4) 외부 변호사를 신중히 고용하고 적절한 경우 협력함으로써 비용 절감하기.

하나로 모든 것을 해결할 수는 없으며, 각 기업이 자신의 리스크와 상황을 평가할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 이들의 의견은, 이미 그 길을 가본 자들이 유효하다고 판단한 것이 무엇인지를 엿볼 수 있는 창을 제공한다.

VI. NPEs 주요 언론기사

1. '14년 NPEs 관련 주요 언론기사

1 '14년 NPEs 관련 주요 언론기사

1월

제목	미국 NPE 규제 '현실로', LG 특허 침해 소송 기각 가능성 높아		
일자	2014.01.08.	기사출처	전자신문
<p>(상략) 한국지식재산연구원에 따르면 지난달 ITC는 전형적인 NPE로 알려진 인터디지털이 화웨이·노키아·ZTE 등을 상대로 제소한 특허 침해 주장을 최종적으로 기각한 것으로 7일 확인됐다. 지식재산(IP) 업계에서는 다음달 17일 결정될 LG전자에 대한 특허 침해에서도 인터디지털의 소송이 기각될 가능성이 크다는 입장이다. (중략)</p> <p>인터디지털의 패소에 따라 NPE가 부적절한 방식으로 특허권을 이용하는 사업방식에 대한 규제가 현실화되고 있다는 것이 업계 평가다. (중략)</p> <p>앞서 지난달 17일 미국 의회가 불필요한 특허 소송 남발을 억제하기 위해 발의한 법안을 논의하는 청문회에서도 법안 통과를 지지하는 목소리가 큰 것으로 알려졌다. 미 의회에는 △혁신법 △특허 투명성 및 개선법 △소송남용제한법 등 NPE 소송 남용을 억제하기 위한 법안이 상정된 상황이다. (중략)</p> <p>업계에서는 NPE 규제가 최근 나타난 ITC뿐 아니라 특허 법원 등에도 확대 적용될 것이란 전망을 내놓았다. (중략) 한 미국 특허변호사는 “NPE 규제 법안이 통과되면 NPE가 주로 활동하는 특허 법원에서도 승소하기 힘든 구조로 갈 것”이라며 “기업의 혁신을 방해하는 요소를 최소화하는 구조가 만들어질 전망이다”고 말했다.</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/201401070288		

제목	글로벌특허전문회사 IV, 국내 특허 1200건 매집...소송전 폭풍전야		
일자	2014.01.14.	기사출처	전자신문
<p>글로벌 특허관리전문회사 1위인 인텔렉추얼벤처스(IV)가 기업이 파산하거나 인수합병(M&A)할 때 대량으로 나온 국내 특허를 집중적으로 매집한 것으로 드러났다.</p> <p>14일 광개토연구소에 따르면 세계 최대 NPE인 IV가 공개한 특허 가운데 1200여건이 우리나라 특허청에 등록·출원돼 관리되고 있는 것으로 확인됐다. 이들 특허를 앞세워 대규모 소송에 나설 때 국내 기업도 피해가 불가피해 대책 마련이 시급하다는 지적이다. (중략)</p> <p>IV가 보유 중인 국내 특허는 대다수가 IT 관련 특허여서 소송에 나서면 국내 IT업계에도 상당한 파장이 예상된다. IV에 몸담았던 업계 전문가는 “국내에서 활발하게 특허 매집활동을 펼쳤던 것은 IV 운용펀드 가운데 ‘발명매입펀드(If)’였다”며 “IT기업이 투자해 만든 펀드라서 IT에 관심이 높았던 것”이라고 설명했다. IV는 발명매입펀드 외에 발명과학펀드(ISF), 발명개발펀드(IDF) 등을 운용한 것으로 알려졌다.</p> <p>전종학 대한변리사회 부회장은 “기업을 M&A하거나 분사 혹은 파산했을 때 특허는 그대로 남는다”며 “지식재산(IP)권 관련 분쟁을 피하려면 철저한 추적과 관리 체계를 마련해야 한다”고 강조했다. 이어 특허 분쟁을 겪지 않기 위해서는 특허 소유권을 확실히 해두거나 NPE 이전 특허 동향 분석이 필요하다고 덧붙였다.</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/201401140471		

■ 2월

제목	오바마, '특허괴물'과 전쟁 선언...행정명령 발동		
일자	2014.02.21.	기사출처	연합뉴스
<p>버락 오바마 미국 대통령은 20일(현지시간) 특허 시스템을 개선하고 이른바 '특허괴물'(patent troll)의 지적재산권 관련 소송 남발을 막기 위한 조치를 하기로 했다. (중략)</p> <p>그는 앞서 지난달 국정연설에서도 특허 문제와 같은 중요한 현안에 대해 의회의 입법 행위가 뒷받침되지 않더라도 '일방적' 조치를 할 준비가 돼 있다고 강조한 바 있다.</p> <p>백악관이 마련 중인 대책에는 사기업, 대학 등이 선행 기술(prior art)을 적극 등록하게 함으로써 다른 기업이나 혁신적 기술자 등이 특허괴물의 소송에 불필요하게 휘말리는 것을 막고 관련 부처 공무원들이 원천 기술이나 아이디어를 쉽게 판별하도록 하는 방안이 포함될 것으로 알려졌다. (중략)</p> <p>백악관은 미리 낸 성명에서 "이번 조치는 혁신과 발명을 권장하고 지적재산 창작 행위를 정당하게 보상하며 투자 및 일자리 창출을 유도하게 될 것"이라고 강조했다. (하략)</p>			
원문링크	http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2014/02/20/0200000000AKR20140220218700071.HTML?from=search		

제목	LG전자, '특허괴물'과 미국 ITC 분쟁서 승리		
일자	2014.02.21.	기사출처	연합뉴스
<p>(상략) 21일 LG전자에 따르면 미국 국제무역위원회(ITC)는 19일(현지시간) TPL이 LG전자를 상대로 제기한 특허침해 심판에서 LG전자의 손을 들어줬다.</p> <p>TPL은 자사가 보유한 스마트폰 애플리케이션프로세서(AP) 특허를 침해했다며 2012년 7월 ITC와 캘리포니아북부 연방지방법원에 LG전자를 제소했다.</p> <p>그러나 LG전자는 지난해 열린 관련 심판에서 이를 반박했으며 ITC 행정판사도 지난해 9월 LG전자가 이번 건과 관련해 무혐의라고 예비판정을 내렸다.</p> <p>그리고 ITC 전체 위원회도 행정판사의 예비판정을 받아들여 이번에 최종 무혐의로 결정한 것이다.</p> <p>LG전자는 지난해 2월에도 특허괴물 MPT와의 소송에서 승소한 바 있다.</p>			
원문링크	http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2014/02/20/0200000000AKR20140220201300017.HTML?from=search		

3월

제목	美 대학들 “우리가 특허괴물?”... 광범위 제재에 반발		
일자	2014.03.24.	기사출처	뉴스핌
<p>(상략) 기업들을 옥죄는 ‘특허괴물(Patent troll)’과의 전쟁을 선포한 가운데 특허를 보유하고 있는 미국 대학들과 특허를 사용하지 않을 수 없는 실리콘 밸리 기술 기업들이 특허괴물 제재 법안에 담길 구체적인 내용들을 놓고 옥신각신하고 있다. (중략)</p> <p>특히 특허침해 소송에서 패소한 원고가 피고의 특허소송 비용을 부담하게 하고, 패소자가 소송 비용을 지불하지 못하는 경우 당해 특허의 이해관계자가 대신 지불하도록 하는 ‘비용이전(fee shifting)’ 항목이 법안에 명시될 지 여부가 양자간의 큰 관심사라고 23일(현지시간) 정보기술(IT) 전문매체 리코드가 보도했다. (중략)</p> <p>그러나 대학을 포함해 특허를 다량 보유하고 있는 주체들은 이를 두려워하고 있다. 하원이 유사한 문구가 들어있는 특허소송 관련 법안을 통과시키자 이들은 상원에 이 조항을 빼줄 것을 요구하고 있는 상황이다. 하지만 마크 롬리 스탠포드대 법학전문대학원 교수 등은 “대학들이 실제 특허괴물과 같은 행동을 하고 있다”고 지적했다. (중략)</p> <p>전미대학협회의 존 본 부회장은 “일부 대학들이 특허괴물처럼 특허 라이선스 수수료를 받거나 파는 경우가 있지만 대학들을 무분별한 특허괴물과 똑같이 취급해선 안된다”면서 “이런 특허괴물들을 가려내 효율적으로 제재하는 방안이 필요하다”고 반박했다. (중략)</p> <p>이런 대립 구도는 이번 주 상원 법사위원회에서 패트릭 레히 법사위원장(민주당)이 발의한 또다른 특허괴물 제재 법안이 논의되면서 다시 한 번 모습을 드러낼 것으로 보인다.</p>			
원문링크	http://www.newspim.com/view.jsp?newsId=20140324000118		

제목	생산 않는 노키아 결국 특허괴물 되나		
일자	2014.03.25.	기사출처	서울경제
<p>(상략) 25일 외신과 관련업계 등에 따르면 마이크로소프트(MS)의 노키아 휴대전화 사업부의 인수작업이 당초 예정된 3월 말에서 4월 말로 늦어질 전망이다. 한국과 중국 등 각국의 규제당국으로부터 승인결정이 늦어진 데 따른 것이다. (중략)</p> <p>한국 등 규제당국이 MS의 노키아 인수 건에 대해 심사숙고하는 이유는 노키아가 특허괴물로 변신할 수 있기 때문이다. MS는 노키아의 휴대폰 사업 부문을 인수하면서 특허권은 노키아에 놔둔 채 향후 10년간 휴대폰 관련 특허를 사용할 수 있도록 했다. 한마디로 사업부 매각으로 휴대폰을 생산하지 않는 노키아가 특허만으로 돈을 벌 수 밖에 없는 상황이기 때문이다.</p> <p>이에 따라 노키아는 MS와의 거래가 마무리되는 5월부터는 본격적인 공세에 나설 것으로 예상된다. 노키아는 3만여개 특허와 8,500개 디자인 특허로 매년 6억5,800만 달러의 로열티를 받는다. 자금압박에 시달리던 지난 2012년 5월에도 RIM과 HTC, 뷰소닉 등을 상대로 미국과 독일 법원에 45개 특허를 침해했다는 소송을 제기한 바 있다. (중략)</p> <p>노키아가 제조업체에서 NPE로 전환됨에 따라 제조사들의 로열티 부담도 커질 전망이다. 과거에는 제조사들이 크로스 라이선스 통해 로열티를 절반 가량 깎을 수 있지만, 노키아가 제조를 포기하면서 더 이상 불가능하기 때문이다. (중략)</p> <p>한 특허 전문가는 “NPE에 대한 공격은 특허를 무효화하는 것 밖에 없지만, 노키아 특허는 강력해 무효화가 쉽지 않다”며 “다만 미국 정부가 특허괴물에 대해 엄격한 잣대를 들이대고 있는 것에 기대는 수밖에 없다”고 전했다.</p>			
원문링크	http://economy.hankooki.com/lpage/it/201403/e20140325182046117760.htm		

4월

제목	'특허괴물'로 변신하는 애플 · 노키아		
일자	2014.04.02	기사출처	한국경제
<p>(상략) 애플의 최근 행보는 특허괴물과 판박이다. 애플은 2011년 MS 에릭슨 소니 등과 컨소시엄을 구성한 뒤 캐나다 통신장비업체 노텔의 특허를 45억달러에 매입해 록스타비드코라는 이름의 NPE를 설립했다. 이 회사는 지난해 11월 삼성전자 LG전자 HTC 구글 화웨이 등에 특허소송을 제기했다.</p> <p>2010년에도 디지털라이브이션이라는 NPE에 일부 특허권을 양도한 뒤 삼성전자 LG전자 HTC 노키아 등을 상대로 소송을 냈다.</p> <p>애플이 NPE를 활용해 특허소송에 나선 이유는 맞소송 위험을 피하기 위해서다. 전자업계 관계자는 "NPE는 제품이나 서비스를 생산 판매하지 않기 때문에 NPE를 내세워 특허소송을 진행하면 맞소송을 당할 위험이 적고 상대방을 더 강력하게 압박할 수 있다"고 설명했다. (중략)</p> <p>노키아도 최근 중국의 한 스마트폰 제조업체에 자사의 특허료를 20배 인상해 달라고 요구한 것으로 알려졌다. 노키아는 작년 9월 MS에 휴대폰 제조사업부를 72억달러에 팔았지만 스마트폰 관련 특허는 양도하지 않았다. 스마트폰 제조업에서 손을 떼고 특허괴물로 남기 위한 전략이라는 분석이다. 실제로 노키아는 휴대폰사업부 매각 이후 특허권의 적극적인 행사를 통해 이익을 극대화하겠다는 뜻을 공공연히 밝혀왔다. 지난 2월에는 HTC에 특허소송을 제기해 거액을 받아내기도 했다.</p> <p>애플과 노키아가 특허괴물로 변신하고 있는 것은 성숙기에 접어든 스마트폰 시장의 환경과 연관이 깊다. 스마트폰 판매만으로 더 이상 주주들의 눈높이를 만족시킬 수 없게 되자 특허를 통해 수익성을 높이려 하고 있다는 지적이다.</p>			
원문링크	http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2014040185821		

제목	애플-삼성 美법원장 "애플, 특허괴물로 경쟁사 위협"		
일자	2014.04.20.	기사출처	연합뉴스
<p>(상략) 클로디아 윌켄(Claudia Wilken) 미국 캘리포니아주 연방복부지법원장은 최근 발부한 명령서에서 "(애플의 자회사격인) '록스타 컨소시엄'이 구글 안드로이드 사업을 방해하고 애플의 이익을 늘리는 위협 전술('scare the customer and run' tactic)을 쓰고 있다"고 언급했다고 독일의 특허전문 블로그 포스페이턴츠가 18일(이하 현지시간) 전했다. (중략)</p> <p>특허업계 관계자는 이 명령서에 대해 "애플이 록스타 컨소시엄 지분의 과반을 점유한 상황에서 그에 상응하는 영향력을 행사할 수 있다고 볼 수 있다"며 "실제 록스타가 안드로이드 제조사들을 집중적으로 위협해온 점 등을 고려하면 그 배후에 애플이 있다고 보는 합리적인 추정"이라고 해석했다.</p> <p>실제로 록스타 컨소시엄은 구글을 비롯해 삼성전자, LG전자[066570], 팬택, HTC, 에이수스, 화웨이, ZTE 등 안드로이드 진영을 상대로 수차례 특허침해 소송을 제기한 바 있다.</p> <p>록스타 컨소시엄은 애플이 마이크로소프트(MS) · 인텔 · 소니 · 리서치인모션(RIM) 등과 컨소시엄을 구성해 만든 회사로 2011년 노텔의 특허 6천여 건을 인수했다.</p> <p>애플은 록스타 지분의 과반인 58%를 보유하고 있으며, 2년 전 이 회사로부터 특허 1천24건을 넘겨받은 바 있다. (중략)</p>			
원문링크	http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2014/04/19/02000000000AKR20140419057400017.HTML?from=search		

■ 5월

제목	LG전자, 미국 연방대법원서 '특허괴물'에 승리		
일자	2014.05.07	기사출처	연합뉴스
<p>(상략) 7일 업계에 따르면 특허관리회사(NPE) 인터디지털은 지난 2011년 미국 국제무역위원회(ITC)에 LG전자를 제소하면서 특허료 등과 관련한 공방을 벌였으나, 지난달 말 미국 연방대법원이 최종적으로 LG전자의 손을 들어줬다.</p> <p>LG전자와 인터디지털은 지난 2005년부터 5년간 다수 특허의 사용 계약을 맺었으나, 계약 기간이 끝난 2010년 이후 재계약 협상 과정에서 적정 로열티 금액을 두고 입장이 갈려 지루한 법률 싸움을 시작하게 됐다. (중략)</p> <p>인터디지털은 협상 과정에서의 이견을 중재를 통해 해결하지 않고 곧바로 미국 국제무역위원회(ITC)에 LG전자를 제소하는 방식으로 해결하려 했다. 이에 LG전자는 소송보다 중재가 먼저라고 맞섰다.</p> <p>ITC는 '중재가 먼저'라고 주장한 LG전자의 입장을 받아들였으나, 인터디지털이 이에 불복해 항고했으며 연방항소법원은 거꾸로 인터디지털의 주장을 수용했다.</p> <p>여기에 LG전자가 다시 대법원에 재항고하면서 최종적으로 LG전자가 법정공방에서 승리하게 됐다. (중략)</p> <p>이번 미국 대법원의 판정은 특허 계약을 갱신하면서 이견이 생겼을 때 소송 등 법정공방 대신 중재기관을 통한 해결이 우선해야 한다는 취지다.</p> <p>이에 따라 전자업계에서는 이번 대법원 결정을 기화로 특허 괴물이 소송으로 다른 기업들을 위협하는 행태가 줄어들 것으로 기대하고 있다.</p>			
원문링크	http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2014/05/07/02000000000AKR20140507172500017.HTML?from=search		

제목	세계 반도체 업계, '특허괴물' 공동 대응...MCO 무관세 논의는 제자리		
일자	2014.05.26.	기사출처	전자신문
<p>(상략) 26일 관련 업계에 따르면 세계반도체협회(WSC)는 지난주 대만 타이베이에서 한국을 비롯해 대만·미국·일본·중국·EU 6개 회원국 협회 대표가 참석한 가운데 연례 사장단 회의를 갖고 이 같은 내용에 합의했다. WSC 사장단 회의는 매년 상반기 열리는 것으로 이 자리에서 도출된 내용은 하반기 정부 간 협의체 GAMS(Government·Authorities Meeting on Semiconductor)에서 다시 논의된다. (중략)</p> <p>WSC는 특허침해 소송 요건을 강화하는 동시에 소송의 사전 단계인 특허침해 경고장 발송 요건도 엄격히 하는 방안을 마련하기로 했다. 그간 반도체 업계는 소송뿐 아니라 경고장만 받아도 정상적인 사업에 어려움을 겪는 경우가 많았다.</p> <p>WSC는 국제 특허소송에서 패소자 부담 원칙(fee shifting system)을 도입하는 방안도 추진하기로 했다. 특허소송을 제기한 측이 패소 시 소송비용을 부담하도록 해 무분별한 소송을 사전 차단하겠다는 의도다. 아울러 업계가 공동으로 특허와 품질 향상 등에 관한 연구에 힘쓰기로 의견을 모았다. 업계 관계자는 "특허소송 대응에 관해 업계가 합의점을 도출한 것은 의미 있는 결과"라고 평했다.</p> <p>반면 관심을 모았던 MCO(Multi-Component IC) 무관세화 논의는 별다른 진척이 없었던 것으로 전해졌다. WSC는 지난 2005년 반도체를 적용한 멀티칩패키지(MCP) 무관세화에 합의한 후 능동·수동 소자 등을 통합한 MCO로 무관세 범위를 확대하는 방안을 논의해왔다. 현재 반도체 업계는 무관세화에 동의하는 상황이지만 중국 정부가 반대 입장을 고수하고 있다. (하략)</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/20140526000115		

■ 6월

제목	전자문서 SW 해외 수출... "해외 특허 장벽을 뚫어라"		
일자	2014.06.04.	기사출처	전자신문
<p>(상략) 4일 광개토연구소가 분석한 SW 기술 그룹별 특허(미국 등록 기준) 가운데 최근 3년간 가장 높은 소송 증가율을 보인 특허는 '문서(Document)' 기술로 조사됐다. SW 문서 기술 특허 소송은 지난 2008년부터 2010년까지 13건에 불과했지만 2011년부터 지난해까지 152건으로 늘어나면서 1069%의 증가율을 보였다. 뒤를 이은 인터페이스(336%), 암호판독(292%)에 비해 비약적으로 소송 건수가 늘었다.</p> <p>문서 기술 관련 소송 중에는 '하이퍼미디어(Hypermedia)' 기술이 99%로 대다수를 차지했다. 하이퍼미디어는 텍스트·그래픽·오디오·영상·하이퍼링크 등 비선형 매체의 정보 집합체를 의미한다. 최근 오피스 프로그램, 전자문서 플랫폼이 웹브라우저에서 출판되는 전자문서 기능을 탑재하면서 하이퍼미디어 기술이 필수 요소로 자리 잡았다. (중략)</p> <p>특허 소송의 척도가 되는 미국 시장에서 전자 문서 관련 소송이 크게 증가하자 업계는 오피스나 전자문서 플랫폼 수출에 적신호가 켜진 것이 아니냐는 우려를 나타내고 있다. 수출 대상국에서 특허 소송을 진행되면 판매금지나 손해배상액을 지불해야 하기 때문이다.</p> <p>국내에서는 정보통신산업진흥원(NIPA)과 전자문서 생성·유통·보관 솔루션 개발업체 12곳이 문서 작성과 배포를 한번에 해결하는 '전자문서 원스톱 플랫폼' 개발을 진행하고 있다. 서비스가 출시되면 샵메일을 사용하는 국가를 중심으로 해외 수출을 추진할 계획이다.</p> <p>관련 업계는 수출 추진에 앞서 특허 분쟁에 대비한 작업을 선행하지 않으면 자칫 낭패를 볼 수 있다고 경고하고 있다. 한 전문가는 "플랫폼 수출 시 해당 국가에 관련 특허권을 취득하지 않으면 NPE나 현지 경쟁업체에 특허 공세를 받을 수 있다"며 "미리 경쟁업체의 특허 포트폴리오 분석해 분쟁을 원천 차단해야 할 것"이라고 말했다.(하략)</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/20140604000073		

■ 7월

제목	전기·스마트카가 느니.. ‘車+IT’ 특허분쟁 느다		
일자	2014.07.23.	기사출처	파이낸셜뉴스
<p>특허분쟁이 정보기술(IT) 업종에서 자동차 업종으로 옮겨가고 있다. 이는 자동차 업계가 특허의 중요성을 인식하고 많은 특허를 출원하고 있는 측면도 있지만 완성차에 IT기술이 많이 접목되고 있어서다. (중략)</p> <p>운전자 편의 및 안전성 향상을 위해 ICT와 융합한 스마트카가 탄생했지만 그만큼 경쟁기업으로부터 특허 공격을 받을 가능성도 커졌다. 실제로 자동차 업체가 특허관리회사(NPEs)로부터 특허 소송을 당하는 경우가 많아지고 있다.</p> <p>특허분석 전문기업 광개토연구소에 따르면 현재 NPEs로부터 특허소송 공격을 가장 많이 받고 있는 완성차 업체는 BMW다. 총 54건 피소됐으며, 최근 3년래 소송이 32건에 달한다. 2013년 시장점유율 1위인 도요타도 총 46건 제소당했고, 2009년부터 상승세를 탄 제너럴 모터스(GM)도 40건의 소송을 당했다.</p> <p>NPEs뿐만 아니라 ICT기술 업체와 완성차 업체 간 특허 분쟁도 많다.</p> <p>한국지식재산연구원과 업계에 따르면 지난 2011년부터 2013년까지 3년간 현대자동차, 폭스바겐, 도요타, 다임러, GM 등 주요 자동차 완성업체들의 특허분쟁 건수는 188건에 달한다. 대부분이 ICT 기술 관련 분쟁이다. 자동차용 전자부품에 적용된 ICT 관련 기술이 특허분쟁의 주요 타깃이 되고 있는 것이다.</p> <p>국내 특허법인의 한 변리사는 "자동차가 빠르게 스마트화되면서 특허 출원은 물론 이를 전문적으로 취급하는 특허법인도 설립되고 있다"며 "자동차부품에 대한 자체 연구개발도 서둘러야 하지만 특허 분쟁에 대한 역량도 자동차 업계가 하루빨리 강화해야 한다"고 조언했다.</p>			
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201407231742264638		

제목	인텔렉추얼디스커버리 출범 4년, IP금융·투자 활성화 첨병된다		
일자	2014.07.30.	기사출처	전자신문
<p>국내 첫 지식재산(IP) 전문기업 인텔렉추얼디스커버리(ID·대표 강순곤)가 출범 4년을 맞아 금융·투자 업계의 새 화두로 떠오른 'IP금융' 활성화에 집중한다. (중략)</p> <p>IP금융을 전문으로 하는 아이디어브릿지(IB)자산운용과 IP 기반 벤처투자를 전문으로 하는 아이디어벤처스를 계열사로 두고 있는 만큼 IP금융·투자에 필요한 경험과 인력, 4300여건의 핵심 특허를 핵심 역량으로 삼기로 했다.</p> <p>금융권이 IP 담보대출에 적극 나설 수 있도록 IP 회수펀드 운용 방안을 보완하겠다고 밝혔다. 수요기업의 신용도 하락 없는 IP 담보대출을 활성화하고 부실 IP만을 전문적으로 회수한다는 게 골자다. 이는 은행의 부실을 막고 부실 IP의 수익성을 제고할 수 있다. (중략)</p> <p>강순곤 ID 대표는 "세계 전체 IP 거래규모는 2조달러에 육박하고 국가 간 로열티 지급규모는 2015년 5000억달러에 이를 것으로 추산돼 세계 반도체 교역 시장과 맞먹는 규모로 성장할 것으로 예측되고 있다"며 "국내 여러 금융·투자기관과 협업해 실제 수익을 창출하고 국내에서도 본격적인 IP금융·투자 시장을 만들어 나가는 기회를 갖길 희망한다"고 말했다. (하략)</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/20140729000191		

■ 8월

제목	"수조 내나라" 무분별 소송 우려... 특허괴물 방어장치 마련		
일자	2014.08.25.	기사출처	서울경제
<p>(상략) 노키아는 MS에 휴대폰 사업부를 매각하면서 자사의 특허권을 10년간 사용할 수 있는 '통상실시권(non-exclusive license)'을 확보했다. 한마디로 제품은 생산하지 않고 특허를 활용해 특허괴물로 변신할 수 있는 발판이 마련된 셈이다.</p> <p>이를 바탕으로 노키아는 현재 삼성전자와 LG전자 등 국내 업체에 거액의 로열티를 요구해와 협상이 진행되고 있다. 특허업계 관계자는 "노키아가 삼성과 LG전자에 요구한 금액은 말 그대로 '상당한 거액'인 것으로 알고 있다"며 "현재 삼성과 LG가 노키아의 터무니없는 요구에 머리를 싸매고 있다"고 말했다.</p> <p>설상가상으로 MS는 삼성전자를 상대로 최근 특허소송을 냈다. 이유는 삼성전자가 안드로이드 운영체제의 MS분 특허 로열티를 제대로 지급하지 않았다는 것이다. 아울러 일부 지급된 로열티 역시 연체 이자를 납부하지 않았다고 주장하고 있다. (중략)</p> <p>특허업계 고위 관계자는 "노키아와 MS가 우리 제조사에 요구하고 있는 로열티 금액은 각각 수조원대로 추정된다"며 "일부에서는 지금껏 삼성·LG가 지불한 로열티 금액 중에서 가장 많다는 이야기마저 나오고 있다"고 말했다.</p> <p>이에 따라 국내 전자 업체들은 공정위가 MS와 노키아 합병 승인 시 까다로운 조건을 걸어야 한다는 점을 수차례 강조해왔다. 특히 노키아의 공세를 우려해서다. 노키아가 특허관리전문회사(NPE)로 과도한 로열티 인상과 판매금지 등을 요구하는 무분별한 소송에 주력할 수 있기 때문이다. (중략)</p> <p>노키아의 경우 표준특허는 '프랜드(Frand·공정하고 합리적이며 비차별적인)' 원칙을, 비표준특허는 다른 업체로 특허가 넘어가 이중부담을 질 가능성을 배제하는 식으로 양도금지 조항이 적용될 것으로 예상된다.</p> <p>비표준특허의 양도금지 기간은 중국의 5년과 크게 차이가 없을 것으로 전망된다. MS에 대해서는 우리 스마트폰 제조업체가 표준특허를 침해하더라도 판매금지 조치는 취하지 않는다는 조건을 둘 것으로 보인다. 합병 후에도 현재와 같은 기술특허 사용료나 허가조건 수준을 초과하지 않도록 하는 방안이 유력하다. (중략)</p> <p>중국 상무부는 프랜드 원칙과 판매금지령·배제령 청구 금지를 포함하는 방향으로 승인했고 표준특허와 비표준특허의 끼워팔기는 금지했다. 유럽연합(EU)과 미국은 지난해 두 회사의 합병을 조건 없이 승인했고 대만은 2월 안드로이드 폰 제조업체와 원도 폰 제조업체 간 차별적 인상금지 조건을 달았다. 노키아가 보유 중인 휴대폰 특허는 약 3만건에 이르며 이 중 7,000건은 통신 분야 특허다.</p>			
원문링크	http://economy.hankooki.com/lpage/it/201408/e20140825180337117760.htm		

■ 9월

제목	공정위, 서울국제경쟁포럼 개최...NPE의 지재권 남용 논의		
일자	2014.09.04.	기사출처	뉴스토마토
<p>(상략) 4일 공정위가 주최한 서울국제경쟁포럼에는 강기중 삼성전자 부사장과 알렌 로 구글 법률자문이 업계대표로 참석해 특허괴물의 소송 남용에 대한 각국의 경쟁법 개정과 집행이 필요하다는데 입을 모았다. (중략)</p> <p>강기중 부사장은 "2006년 발생한 '이베이(eBay) 사건' 이래 미국에서는 특허소송 남용피해에 따른 구제가 이뤄지기 시작했지만 특허소송 과정에서 발생한 금전적 손해에 대한 배상은 여전히 어렵다"고 밝혔다. (중략)</p> <p>또한 "EU와 한국, 일본 등에서도 특허침해가 발생하면 무효항변이 어렵다"면서 "항소를 통해 특허침해 관련 집행정지를 받아내기도 어려워 제조사에 상당히 불리하다"고 주장했다. (중략)</p> <p>그는 "특허침해금지 명령요건에 엄격한 해석이 적용돼 NPE의 특허소송 남용을 유발하고 있다"면서 "경쟁법을 NPE 남용에 적용하려는 시도는 가치가 있다"며 "반독점에 대한 개입과 법률 개정이 NPE 문제 해결에 좋은 방법이 될 것"이라는 의견을 내놔다. (중략)</p> <p>알렌 로 법률자문은 "경쟁을 저해하고 제품 가격을 높히는 것이 특허소송 남용의 대표적 부작용"이라면서 "신제품을 개발하려는 회사는 특허를 계속 구매해야 하는데 이를 해결하기 위해 소송비용을 소비자에게 전가한다. 이 비용이 평균 150만 달러에서 890만 달러에 달하기도 한다"고 밝혔다. (중략)</p> <p>그는 특허법 관련 개정안이 올해 내 미국 의회를 통과되기는 어렵다고 보면서도 특허 시스템을 바꿔야한다는 데는 전반적인 동의가 이뤄졌다고 풀이했다. (중략)</p> <p>그는 "프랜드(FRAND) 조항에 따라 특허 시스템이 정비되길 바란다"며 "규제당국은 무엇보다도 과도한 로열티나 라이선스 비용 등을 중점으로 문제를 해결해야 한다"고 주문했다.</p>			
원문링크	http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=496496		

제목	노키아, "우린 특허괴물 아니다"		
일자	2014.09.28.	기사출처	디지털타임스
<p>(상략) 예리 바리오 노키아 테크놀로지의 지적 재산권 비즈니스 담당 이사(사진)는 25일(현지시간) 핀란드 에스푸에 위치한 노키아 본사에서 '특허괴물'로서 타 경쟁사의 발목을 잡는 것 아니냐는 한국 기자단의 우려에 대해 이렇게 말했다. (중략)</p> <p>예리 바리오 이사는 일반적인 NPE들과 다르게 스스로 개발해왔던 기술에 국한해서 라이선싱 정책을 유지하고 있다며 명백히 NPE와는 구별된다고 강조했다.</p> <p>예리 바리오 이사는 노키아 스스로의 라이선싱 프로그램을 확대하고, 다른 기업에 도움을 주며, 향후 개발돼 나올 신규 기술에도 확용할 수 있는 기회를 모색하겠다는 라이선싱 철학을 확립했다고 설명하고 있다. 신규 특허를 확보하기 위한 기술 개발 투자도 병행하고 있다고 말했다.</p> <p>노키아 측의 적극적인 해명에도 여전히 노키아가 특허를 무기로 전 IT 산업을 휘두를 여지는 남아있는 상황이다. 노키아가 직접 제기한 특허소송은 2012년 6건으로 크게 늘었다가 1년만인 2013년 다시 1건으로 감소한 것으로 알려졌다. 반면에 노키아가 출원한 특허를 사용한 소송은 도리어 2013년 13건으로 늘었다. 이는 노키아가 출원해 보유하던 특허가 직접 또는 여러 경로를 거쳐 NPE에 양도됐고 이를 활용한 소송이 급증했다.</p> <p>때문에 관련 업계는 공정거래위원회의 노키아-MS의 기업결합 심사에서도 우회 특허 공세 활동을 사전에 진압하기 위해 타사에 특허를 일정 기간 동안 양도하지 못하도록 하는 조건을 포함시킬 것으로 보고 있다.</p>			
원문링크	http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2014092802109931759001		

■ 10월

제목	한때 휴대폰 양대 거물 노키아·에릭슨 ... 이젠 '특허괴물'		
일자	2014.10.06.	기사출처	중앙일보
<p>(상략) 노키아는 휴대전화 사업이 내리막길을 걷기 시작하면서부터 특허공세를 높여오고 있다. 2009년 10월 애플을 특허침해로 제소해, 2년 뒤 6억 달러를 배상받았고, 향후 특허사용을 위한 추가 특허사용료 계약까지 받아냈다. 2012년에는 대만의 휴대전화 제조사 HTC가 노키아의 특허 50개를 침해했다고 제소당했다. (중략)</p> <p>지난해 4월 삼성은 노키아와 특허 라이선싱을 2018년까지 연장하는 계약을 했다. 이 때문에 지난해 말에는 유럽연합(EU)의 집행위원회까지 노키아를 향해 '특허 괴물(Patent Troll)'이 되지 않기를 바란다'는 경고성 메시지를 전달하기도 했다. (중략)</p> <p>최근 들어 에릭슨은 보유한 기술특허를 무기로 내세우기 시작했다. 올 1월 삼성전자는 에릭슨에 6억5000만 달러의 로열티를 일시불로 지불하고, 추가로 약 5억 달러의 특허 로열티 지불 라이선싱 계약을 해야 했다. 2012년 11월 에릭슨이 삼성전자를 상대로 특허침해소송을 벌인 결과였다. (중략)</p> <p>한편 삼성전자가 MS에 내는 연간 특허료 규모가 약 1조 원 정도인 것으로 알려졌다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 MS가 미국 법원에서 진행 중인 삼성전자와의 특허료 소송에서 지난해 삼성으로부터 받은 안드로이드 운영체제(OS) 관련 로열티가 10억 달러(1조600억원)라고 밝혔다고 4일(현지시간) 보도했다. 삼성전자가 MS에 내는 로열티 규모가 공개된 건 이번이 처음이다.</p> <p>법무법인바른의 신피터경섭 특허전문 변호사는 “한국 기업을 포함한 많은 기업이 특허의 중요성을 늦게 깨달아 관련 제소가 이어지고 있다”며 “다음 먹거리를 위해서라도 원천 기술 특허를 보유한 기업 인수에 적극적으로 나서야 한다”고 말했다.</p>			
원문링크	http://article.joins.com/news/article/article.asp?total_id=16026030&clcc=olink article default		

제목	미국, 부실특허 심사 강화하자 특허소송 줄었다.. 특허괴물 퇴치될까		
일자	2014.10.26.	기사출처	전자신문
<p>최근 오바마 행정부는 특허괴물로 인한 사회적 비용을 줄이려는 방편으로 소프트웨어와 비즈니스 모델 특허에 대한 미국 특허청의 심사 강화를 주문하고 있다.</p> <p>이미 등록이 결정된 특허도 등록이 반려되는 것은 물론이고 특허청 심판 과정에서 추상적 아이디어를 포함한다는 이유로 다수 특허가 무효화되고 있다. 특허 범위가 모호한 특허를 무기로 소송을 제기하려는 원고 측에서 특허 소송을 꺼리고 있다는 설명이다. 실제로 모호한 특허는 사건 초기 무효 특허로 결정될 가능성이 높고, 이에 빠른 합의로 수익을 극대화하려는 특허 괴물에게는 매력적인 사업 모델이 아니다.</p> <p>무분별한 소송을 제기하게 되면 최악의 경우 막대한 소송 비용 전체를 부담해야 한다는 최근 대법원 판결도 소장 접수를 주저하게 한다는 설명이다. 소송을 제기하기 전 보다 면밀한 검토를 통해 사건을 분석하는 과정으로 비용부담 위험을 줄이려 한다는 것. (중략)</p> <p>김성훈 미국 특허변호사는 “미국의 이 같은 경향이 지속될지는 지켜봐야겠지만 많은 특허 괴물의 먹잇감이 되고 있는 국내 기업 입장에서 환영받을 만한 소식일 것”이라며 “이럴 때일수록 국내 기업은 특허경영 내실화로 특허 경쟁력을 높이고 나아가 기업 수익모델로 발전시킬 필요가 있다”고 전했다.</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/20141024000199		

■ 11월

제목	고려대 ICR센터, '기획 세미나' 통해 "NPE에 대한 韓中美 관점 비교분석"		
일자	2014.11.19.	기사출처	아시아뉴스통신
<p>(상략) 고려대학교 혁신·경쟁·규제법 센터(ICR센터, 소장 김연태)는 오는 21일(금) 오후 2시 고려대 CJ법학관 베리타스홀에서 한국과 중국, 미국의 주요 정부 관계자, 법학자 및 변호사들이 함께 참석한 가운데 "NPE에 대한 한국·중국·미국의 관점 비교분석"을 주제로 기획세미나를 개최한다.</p> <p>이번 세미나에서는 최근 이슈화된 NPE에 대한 한국과 중국, 미국의 관점을 비교·분석할 예정이며 특히, 각국의 입장을 심층 분석한 후, 국내의 관련 정부부처에서 해당 실무를 관장했던 관계자를 초청해 관련 주제에 대한 토론이 진행된다. (중략)</p> <p>고려대 ICR센터는 앞으로도 세계적인 경쟁법과 지적재산권법의 추세를 주시하며 정책형성에 기여하기 위한 학술활동을 계속할 계획이다.</p>			
원문링크	http://www.anews.com/detail.php?number=739738&thread=09r02		

제목	일본IIP, "특허괴물 소송, 제품 기여도 낮은 특허소송 등은 제한돼야"		
일자	2014.11.07.	기사출처	전자신문
<p>특허괴물(NPE)에 의한 소송이나 제품에 기여도가 낮은 특허를 근거로 하는 권리 행사가 제한돼야 한다는 지적이 제기됐다.</p> <p>9일 지식재산연구원은 일본 지식재산연구소(IIP)가 일본 특허청(JPO) 산업재산권 제도 문제 조사연구 보고서의 일환으로 발간한 '권리행사태양의 다양화에 입각한 특허권 효력의 이상적 모습에 관한 조사연구보고서'를 인용해 이 같이 밝혔다.</p> <p>보고서에 따르면 글로벌 시장에서 오픈 이노베이션이 진전되면서 특허권자가 많아졌고, 이들이 특허권을 행사하는 양태에 따라 권리 행사가 제한돼야 하는 경우도 생겼다는 지적이다. △특허괴물에 의해 권리 행사가 이뤄지거나 △제품에 대한 기여도가 낮은 특허를 근거로 침해금지 청구권이 행사된 경우, △표준 기술에서 홀드업을 하게 만드는 권리 행사가 이뤄진 경우가 대표적이다. 홀드업이란 해외 진출 기업이 현지 정부의 제도나 정책 변화 때문에 철수를 하게 되는 것을 말한다. (하략)</p>			
원문링크	http://www.etnews.com/20141107000273		

■ 12월

제목	한국형 NPE 만들어 국내기업 특허 보호한다		
일자	2014.12.03.	기사출처	파이낸셜뉴스
<p>(상략) 3일 금융권에 따르면 정부는 6개 부처(금융위, 산업통상자원부, 미래창조과학부, 특허청, 중소기업청, 국가지식재산위원회)가 참여하는 '기술금융 활성화 태스크포스(TF)'를 통해 내년 상반기에 3000억~4000억원 규모의 한국형 NPE를 설립하는 작업을 진행하고 있다.</p> <p>정부는 금융위 주도 아래 국책은행인 KDB산업은행과 IBK기업은행 등으로부터 투자를 받는 형태로 한국형 NPE를 설립할 예정이다. (중략)</p> <p>금융위가 만드는 한국형 NPE는 금융, 특허, 법률, 컨설팅, 마케팅 등 전문인력을 두루 갖춘 특허전문기업 형태로 구성된다.</p> <p>이렇게 구성된 한국형 NPE는 단순한 특허 확보는 물론 기술력 있는 기업에 대한 투자나 직접적인 기술 확보 등을 공격적으로 해나갈 전망이다. 만일 해외 기업이 특허를 침해했을 경우엔 법률 전문 조직을 통해 소송을 진행해 수익을 창출하는 활동도 벌이게 된다.</p> <p>금융권 관계자는 "세계 전체 기술 거래규모가 2조달러에 육박하고 국가 간 로열티 지급 규모는 2015년 5000억달러에 이르는 상황에서 한국형 NPE는 세계기술거래시장 선점과 해외 특허 괴물 방어에 크게 기여할 것"이라며 "한국형 NPE는 그간 대출 위주의 기술금융을 투자와 수익창출 중심으로 전환시키는 견인차 역할도 기대된다"고 말했다.</p>			
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201412031712515895		

제목	핸드셋, 중국 스마트폰 업체와 특허괴물 간 로열티 분쟁 점화-KB證		
일자	2014.12.18.	기사출처	파이낸셜뉴스
<p>KB투자증권 김상표 연구원은 핸드셋업종에 대해 중립의견을 제시했다.</p> <p>전일 인도 델리고등법원은 에릭슨의 통신 특허 침해를 이유로 12월 초 샤오미에 내렸던 인도 시장 내 판매금지 처분을 1월 8일까지 잠정 보류 결정을 내렸다.</p> <p>샤오미는 1월 6일부터 9일까지 열리는 CES 2015에서 Mi5 등 신제품을 공개할 것으로 예상되는 가운데, 샤오미의 인도 시장 내 판매 금지 여부 최종 결정에 따라 중국 스마트폰 업체들의 해외 진출 전략에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.</p> <p>Gartner에 따르면 샤오미는 올해 3분기 누적으로 해외 판매 비중이 3.7%에 불과하다.</p> <p>그는 "세계에서 두 번째로 큰 휴대폰 시장이자 샤오미의 해외 진출 과정에서 가장 중요한 국가인 인도 내에서의 판매 금지 여부는 2015년 스마트폰 경쟁 구도에 중요한 변수로 작용할 것으로 판단한다"고 말했다.</p> <p>이어 "중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 급증에도 불구하고, 샤오미를 제외한 대부분의 업체들은 BEP 혹은 적자를 기록하고 있는 것으로 파악된다"면서 "Nokia, Ericsson 등 특허괴물 (NPE)과의 로열티 분쟁은 중국 로컬 업체들의 구조조정을 가속화시킬 수 있는 요소로 판단한다"고 말했다.</p>			
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201412180746066329		

■ 기타 기사

제목	삼성·LG, 특허분쟁 한숨 돌렸다...작년 상반기 '특허괴물' 피소건수 줄어		
일자	2014.01.05.	기사출처	조선비즈
원문링크	http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2014/01/05/2014010501293.html		

제목	'특허 괴물'에 칼 빼든 공정위...한해 특허 괴물 200여건 소 제기		
일자	2014.01.14.	기사출처	조선비즈
원문링크	http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2014/01/13/2014011303281.html		

제목	노대래 "특허관리전문회사 지재권 남용 행위 규제해야"		
일자	2014.01.14.	기사출처	뉴시스
원문링크	http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20140114_0012657059&clD=10401&plD=10400		

제목	화웨이, '노텔 특허' 소송 이탈... 국내 제조사 "타협없다"		
일자	2014.01.24.	기사출처	파이낸셜뉴스
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201401241047595557		

제목	[미리보는 미래 특허전쟁] 한국기업 특허 소송, "해외 대학·연구소도 노린다"		
일자	2014.01.28.	기사출처	전자신문
원문링크	http://www.etnews.com/201401280321		

제목	착한 공생... '특허 해적'에 반격 칼날		
일자	2014.02.21.	기사출처	뉴스헤럴드
원문링크	http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20140206000173&md=20140209004708_BL		

제목	공정위, '특허괴물' NPE 무분별 소송 적극 대응		
일자	2014.02.20.	기사출처	파이낸셜뉴스
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201402201658424300		

제목	노대래 "특허괴물, 순기능도 적잖아"...입장변화?		
일자	2014.03.05.	기사출처	머니투데이
원문링크	http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2014030513594584864&outlink=1		

제목	특허괴물 개별 대응은 무리...제도적 장치 마련 시급		
일자	2014.03.10.	기사출처	이데일리
원문링크	http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JC51&newsid=01108646606022008&DCD=A00305&OutLnkChk=Y		

제목	삼성, 특허괴물 먹잇감 됐다.. 이번엔 반도체 소송 당했다		
일자	2014.03.13.	기사출처	파이낸셜뉴스
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201403131743549775		

제목	'특허괴물' 삼성·SK하이닉스 정조준...소송전 재점화		
일자	2014.03.17.	기사출처	디지털타임스
원문링크	http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2014031802010351803002		

제목	노대래 "특허괴물, 국제 M&A 규율할 국제통일법 필요"		
일자	2014.03.19.	기사출처	조선비즈
원문링크	http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2014/03/19/2014031900634.html		

제목	애플 특허소송 전략은 '특허괴물 따라하기'		
일자	2014.03.24.	기사출처	동아일보
원문링크	http://news.donga.com/3/all/20140323/61942518/1		

제목	특허괴물 소송 中企로 확대		
일자	2014.05.07.	기사출처	매일경제
원문링크	http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2014&no=707640		

제목	미국 SW 특허에 주목, "NPE 규제가 SW 산업 영향 줄 것"		
일자	2014.05.07.	기사출처	전자신문
원문링크	http://www.etnews.com/20140507000016		

제목	노대래 공정위원장 "한-미, NPE 문제 긴밀 협력"		
일자	2014.05.14.	기사출처	파이낸셜뉴스
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201405141319103290		

제목	IP시장 생태계 구축 위해 한국형 NPE와 전문 서비스기업 머리 맞댄다		
일자	2014.05.27.	기사출처	전자신문
원문링크	http://www.etnews.com/20140527000143		

제목	“특허청, 소프트웨어 특허대상 확대, 특허괴물에 문 열어주나”		
일자	2014.07.04.	기사출처	이투데이
원문링크	http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=943947		

제목	"국제 특허괴물 소송대비 SW업체 보호책 마련을"		
일자	2014.07.04.	기사출처	뉴스원
원문링크	http://news1.kr/articles/?1755390		

제목	LG전자, 항소심서도 '특허괴물' MPT에 승소		
일자	2014.07.18.	기사출처	연합뉴스
원문링크	http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2014/07/18/0200000000AKR20140718059800017.HTML?from=search		

제목	공정위, 특허괴물 규제방안 연내마련		
일자	2014.07.21.	기사출처	아시아경제
원문링크	http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014072111004254267		

제목	국제무대 활개 특허괴물 750개…法하나로 잡을까		
일자	2014.07.21.	기사출처	아시아경제
원문링크	http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014072111032573231		

제목	‘특허괴물’ 어찌하오리까?…한국기업 ‘못 살겠네’		
일자	2014.09.08.	기사출처	경향신문
원문링크	http://bizn.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201409080730021&code=920509&med=khan		

제목	노대래 "특허관리전문회사(NPE) 지재권 남용 우려"		
일자	2014.09.04.	기사출처	뉴스원
원문링크	http://news1.kr/articles/?1845185		

제목	삼성·구글 입 모아 세계 경쟁당국에 특허괴물 제지 요청(종합)		
일자	2014.09.04.	기사출처	뉴스토마토
원문링크	http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=496496		

제목	애플, 삼성 등 특허전문관리회사 무더기 소송에 '몸살'		
일자	2014.09.30.	기사출처	경향신문
원문링크	http://bizn.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201409301436051&code=930201&med=khan		

제목	특허괴물-NPE의 국내기업 '공격' 본격화!		
일자	2014.10.07.	기사출처	이코노믹리뷰
원문링크	http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=221546		

제목	'특허괴물' 일반 이용자도 노린다		
일자	2014.10.09.	기사출처	아이뉴스24
원문링크	http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=221546		

제목	'특허 괴물' 무더기 소송에 몸살 앓는 글로벌 IT기업		
일자	2014.10.10.	기사출처	한국경제
원문링크	http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2014101040001		

제목	특허괴물에 시달리는 국내기업		
일자	2014.10.17.	기사출처	매일경제
원문링크	http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2014&no=1324597		

제목	특허괴물은 공격할 때만 기다리고 있다		
일자	2014.12.08.	기사출처	매일경제
원문링크	http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2014&no=1505926		

제목	한국형 NPE를 제대로 운영하겠다면		
일자	2014.12.16.	기사출처	전자신문
원문링크	http://www.etnews.com/20141216000125		

제목	신제윤 "기술금융 획기적으로 확대...산업은행, 특허관리전문회사로 육성"		
일자	2014.12.23.	기사출처	파이낸셜뉴스
원문링크	http://www.fnnews.com/news/201412231603394741		

참여인력

편찬기관 | 특허청

박진석	과장	산업재산보호정책과
강현지	사무관	산업재산보호정책과
이미옥	주무관	산업재산보호정책과

주관기관 | 한국지식재산보호협회

박경진	팀장	연구기반팀
황규철	미국변호사	연구기반팀
고순복	대리	연구기반팀
이지호	사원	연구기반팀
전은지	사원	연구기반팀

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

2014년 NPEs 동향 연차보고서

| 발 행 |

특허청 산업재산보호정책과

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

한국지식재산보호협회 연구기반팀

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

| 발행일 | 2015년 2월

무단전재 및 재배포 금지

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