



Overseas Infringement Patent Target Marketing Strategy and Monetization Plan

JPL Corporation

A top-down view of a desk with various items: a calculator, a notebook with a pen, a coffee cup, and a newspaper. The background is a light, neutral color. The text 'CONTENTS' is overlaid in the upper right quadrant. The list items are overlaid in the lower right quadrant.

CONTENTS

01. JPL corporation Introduction
02. Status of patent litigation at overseas universities
03. JPL Overseas Patent Monetization Platform
04. Target Company Marketing and Monetization Strategy

JPL corporation Introduction

■ JPL VISION



- 특허 권리자와의 실질적인 **협력 파트너 관계 구축**
- 특허 기반의 차세대 **수익 창출 모델 구현**
- **자립적 마케팅 전략** 기반의 글로벌 시장 확대

■ JPL 사업 방향성



- 보유 특허의 **우수성 증명** 및 **수익 다변화** 정책
- 기존과 차별화된 **마케팅 전략 프로그램** 구축
- 해외 파트너와의 협업을 통한 **글로벌 사업화 플랫폼**

01

해외 특허
수익화

해외 수익화 모델 플랫폼

공유 협력 네트워크

02

우수 기술
가치 발굴

기술중심의 검증모델

보유특허 가치 산정

03

기술-산업
연계 컨설팅

기술 적용 산업분야 도출

비즈니스 모델 컨설팅

04

정부 사업
연계 연구

기술사업화 정부사업 지원

제안서 작성 컨설팅

Status of patent litigation at overseas universities

■ 최근 해외 대학의 특허소송 현황

"美대학, 시장서 통할 R&D 활발... '장롱 특허' 넘치는 韓과 달라" [서경 CES 과학기술 포럼]

[2022 성장엔진을 다시 켜라-과학기술 대학신]
<6-끝> 서경 CES 과학기술 포럼 ② 대학의 기술 이전·사업화
■ 오린 허스코비츠 컬럼비아대 IP수석부사장 겸 컬럼비아기술벤처 센터장
컬럼비아대는 특허 등록 전에 대부분 기술이전 계약

최고

카이파이, '와이파이 콜링' 특허
AT&T에 1000억 규모 손배소
현지 이통시장서 널리 사용돼
결과 따라 소송 통한 수익화 주목

미국 이동통신사 AT&T를 상대로 국산 특허기술 침해 소송이 제기됐다. 미국 이동통신사 AT&T를 상대로 국산 특허기술 침해 소송이 제기됐다. 미국 이동통신사 AT&T를 상대로 국산 특허기술 침해 소송이 제기됐다. 미국 이동통신사 AT&T를 상대로 국산 특허기술 침해 소송이 제기됐다.

미국 이통사를 상대로 국내 원천 특허 권리를 요구하는 이례적 사례로, 특허 소송을 통해 권리를 확보할 것으로 전망된다.

소송 추정 가액은 1000억원 규모이다. 첫 재판은 오는 9월 텍사스 지방법원에서 열릴 예정이다.

미국 특허청에 따르면 소송을 제기한 주체는 미국 텍사스 소재 특허관리 전문업체 카이파이 지식재산(IP) 전문 기업 인텔렉추얼디스커버리의 손자회사로, KAIST로부터 관련 특허

애플, 美 위스콘신 대학과 특허소송서 패소

자주화 기자 | 승인 2017.07.27 11:21

스 칩 특허 침해 인정돼...5700억원 배상해야

애플, 와이파이 특허무효소송 패소... "배상금 1조원"

미국 항소법원, 칼텍 특허 인정...배상금 감액 희망 사라져

김익현 미디어연구소장 | 입력 : 2020/03/06 15:15 수정수정: 2020/03/06 17:08 홍&모바일

애플은 지난 1월 캘리포니아 공과대학(칼텍)과 특허소송에서 패소했다. 와이파이 특허 침해 혐의로 8억3천780만달러(약 9천900억원) 손해배상 폭탄을 맞았다.

하지만 애플은 경쟁 특허 중 하나가 무효가 될 수 있다는 기대감을 갖고 있었다. 이런 애플의 희망은 미국 연방항소법원 판결로 사라지게 됐다.

애플인사이드를 비롯한 외신들에 따르면 미국 연방순회항소법원은 5일(현지시간) 칼텍이 2006년 취득한 데이터 코딩 시스템 관련 특허(특허번호 7,116,710)가 유효하다는 특허심판위원회 판결을 지지했다.

- 1990~2019년까지 미국내에서 대학의 특허 소송은 558건, 93개 대학이 참여
- 1위는 보스턴 대학으로 42건이며, 상위 15개 대학 중 대만, 영국, 캐나다 대학도 포함(*Scientometrics (22.09) Universities involvement in patent litigation: an analysis of the characteristics of US litigated patents)
- 미국대학에서도 '11년부터 특허침해 발굴을 통해 급격한 소송 증가 형태를 보이는데, **직접 소송하거나 NPE와 협력하는 플랫폼 구축**(*전자신문: 미 대학, 특허소송에 나서다)

JPL Overseas Patent Monetization Platform

■ 해외특허 : 침해 발굴 주체

- 보유 중인 해외특허에 대한 해외기업 제품의 침해 판단 주체는 국내 전문가가 아닌 **해외 Export Group에서 주체함**
- 해외 Export Group은 각 산업 분야에서 **장기간 연구활동 및 제품 제조를 주도한 Export**로 구성됨(* Global NPE와도 협력 관계)

JPL

- ✓ 해외 특허 대상 선별
- ✓ Agency와의 협업 프로세스
- ✓ 수익화 방향성 제시



Export Group

- ✓ 기술분야별 해외 전문가 그룹
- ✓ 기술분석, 침해판단, 특허발굴

■ 해외특허 : 마케팅 운영 주체

- 수십년 간 **해외 기업 및 NPE와의 Network를 구축**한 Agency Group과의 연계 업무 지속
- Long term 신뢰 관계가 구축된 잠재적 **Buyer** 및 **Outside Counsel**과의 협력 네트워크 운영



Agency Group

- ✓ 글로벌 기업 IP Network 구축
- ✓ Top class 등급의 NPE
- ✓ 매각, 라이선스 및 소송 제기

Outside Counsel

- ✓ 특허 침해 소송 시 협력파트너
- ✓ 전략적 제휴 관계 지속

JPL Overseas Patent Monetization Platform



■ 해외특허 : 침해 발굴 Process



- 성과**
- (주)JPL 설립 후 최근까지 진행한 해외특허 침해발굴 Process에는 **총 9개 대학**이 참여하였음
 - Step 1: 분석대상 특허 - 총 119건(* 대학 평균 13.2건 의뢰)
 - ▶ 침해 특허: **22건(18.5%)** / 침해 대상 제품: **33건(27.7%)**
 - ▶ 대학 당 평균 **2.4건**의 침해특허가 발굴되었고, **3.6건**의 침해 대상 제품이 발굴됨
 - Step 2: EoU 작성 대상 33건 중 16건 도출. 나머지는 진행중

■ 해외특허 : Marketing Platform



- 성과**
- (주)JPL과 연계된 Agency를 통해 마케팅을 진행한 대학은 총 9개 대학 중 4개만 수행
 - 대학 1 : 통신분야 마케팅 수행 - **일부 수익 취득**
 - 대학 2 : 디스플레이 분야 마케팅 수행 - **수익 X**
 - 대학 3 : 차량용 통신 네트워크 마케팅 수행 - **협의중**
 - 60% 대학과의 마케팅 계약은 현재 협의 중이거나 향후 계획 중임

JPL Overseas Patent Monetization Platform



■ 해외특허 : 침해 발굴 Process - 24년 현황

CASE 1

- **A대학**은 22년 11월부터 무선통신 분야에 대한 해외특허 침해발굴 Process에 참여하였고, 현재도 진행중임
 - 1차: 단말기 적용 특허 22건 중 **Strong 2개**, Medium 2개
 - 2차: LBS 및 네트워크 관리 21건 중 **Strong 9개**, Medium 3개
 - ▶ EoU 작성은 일부 진행되었으며, 추후 Agency와 마케팅 계약 예정

CASE 2

- **B대학**은 21년 9월부터 1차로 우선 시범 운영 후 23년 9월에 2차로 선별된 IT분야 특허에서 침해발굴을 진행함
 - 1차: 소프트웨어 분야 특허 2건 중 **발굴된 사례 X**
 - 2차: 영상, IoT, 블록체인 등 8건 중 **Strong 4개**, Medium 4개
 - ▶ EoU는 블록체인 관련 우선 진행. **24년 이내 수익화 가능성 높음**

■ 해외특허 : Marketing Platform - 24년 성과

CASE

- **C대학**은 현재 Agency를 통해 발굴된 바이어와 조건 합의 및 계약서 문구 조율 중
 - History
 - ✓ **22년 말** : 침해발굴 Process를 통해 Strong 3건 발굴 및 EoU 작성 완료
 - ✓ **23년 초** : **C대학**은 Agency를 통해 해외 업체를 대상으로 수익화 마케팅 시작
 - 특허 1건에 대해 D사 제품의 침해성을 확인하였는데, 경쟁사 인 E사에서 특허 매입에 관심을 표명하여 우선 협상을 진행함
 - ✓ **24년 초** : 협상 완료 및 조건 합의. 현재 계약서 문건 조율 중
 - ▶ 매각 금액: **수십만 USD**. 일괄 매입으로 결정(소요시간 20 개월)

JPL Overseas Patent Monetization Platform



Agency 현황

기업 소개

- 설립연도: 2017년
- 업력: 특허 Licensing(in-out) 및 수익화 분야에서 25년 이상의 경력 소유
 - 다수의 글로벌 기업 IP 담당자와의 네트워크 구축
 - 미국, 유럽 등의 거점 파트너와의 협력체계 구축

주요 실적

- 설립 이후 주요 매출 현황
 - 거래실적: 1,000만 USD 이상
 - 거래 대상 Buyer 현황: 5~10개
 - 주요 기술 분야: 통신, IoT, 영상, 반도체 등

Agency 운영 사례

CASE

- 국내 대학 마케팅 사례
 - 국내 **F대학**과 20년 초에 통신분야 해외특허에 대한 마케팅 계약 체결
 - 수십건의 대상 특허 중 **일부 건에 대해서만 우선 마케팅 진행**
※ 현재 나머지 건은 차세대 수익화 기획 및 소송 준비 단계
 - 계약 후 20개월 시점부터 해외 수요기업과 계약체결 시작
 - 최근까지 지속적인 수요기업 발굴 확대 및 수익 발생 중
- ▶ 현재까지 누적거래 금액: **약 50만 USD.** (23년 말 기준)



Target Company Marketing and Monetization Strategy

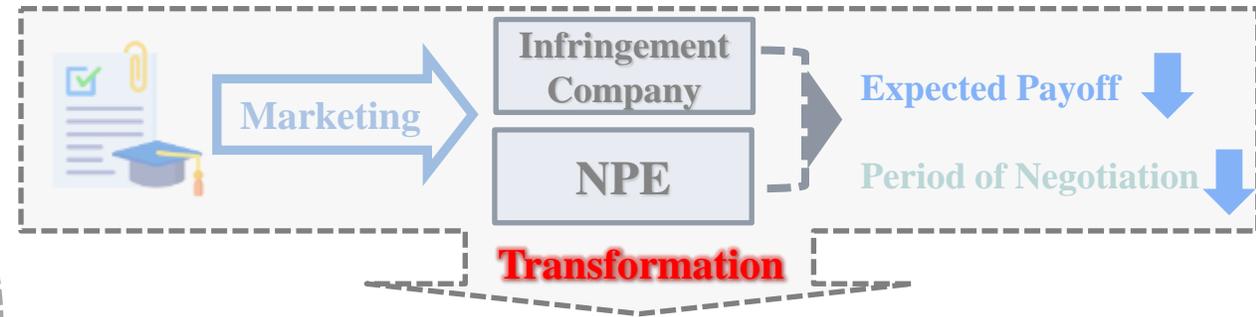
Marketing Platform : Target Company Marketing

- TCM('Target Company Marketing') Program은 기존 기술, 제품 중심의 특허 패키징이 아닌 **타겟기업 대상으로 침해특허를 패키징화** 하여 수익화를 실현
- 본 프로그램은 다수의 대학들이 보유한 침해특허가 타겟기업이 동일할 경우 패키징화하여 소송을 기반으로 라이선스 및 매각을 위임 수행



Marketing Platform : Difference

- 단일 대학의 침해특허 수익화에 있어 성사되기까지 단기간 소요되지만, 기대 수익은 높지 않는 편임(* 단, 실패 RISK도 존재)
- 다수의 대학들이 유사 특허들을 모집하면, 강력한 침해특허 기반에서 유리한 협상 전략 구축이 가능하여 수익화를 극대화할 수 있음
- 하지만, 대학 자체에서 직접 소송 및 IP 투자 펀드에 대한 부담이 있기에 **별도의 기업 형태로 운영하는 방식**을 취하고자 함



Target Company Marketing and Monetization Strategy

Marketing Platform : TCM Process

- TCM Program에 참여하는 대학을 대상으로 사전 특허분석, 침해발굴, 특허권 이전 협의 순으로 진행
- 수익화 기반 기업을 활용한 마케팅 연계 Process



Marketing Platform : Monetization Strategy

- 실질적인 마케팅 전략은 수익화를 우선적으로 실현하는 것을 목적으로 하며, 최후의 수단으로 소송까지 진입할 수 있는 기반이 필요
- Agency의 역량을 기반으로 Outside Counsel Network 구축

