



특허권 강화 소송 전략의 변화를 다룬 **Bloomberg** 기사에서 **Michael Ng** 변호사 인용

2020 02 7

출판물: **Bloomberg Law**

특허권 강화 소송 전략의 변화, 특히 미국 특허청의 당사자계 무효심판(inter partes reviews, IPRs)을 다룬 Bloomberg Law 기사에서 코브레 & 김의 Michael Ng 변호사를 인용하였습니다.

2012년 첫 실시 이래 당사자계 무효심판은 미국 내 특허 침해소송에 대한 거의 자동적인 대응으로 자리잡았습니다. 이는 일반적으로 피고에게 유리한 결과를 낳았지만, 최근 특허권자에게 유리한 경향 때문에 전략을 수정하게 되었습니다. 예를 들어 저희 로펌이 최근 스페인 연구개발 회사 Fractus를 대리하여 주요 미국 휴대전화 통신사에 대하여 제기한 소송에서 볼 수 있듯, 특허청은 지방법원 사건이 이미 본격 진행중인 경우 심판 개시를 기피하는 경향이 강해지고 있습니다.

해당 기사에서 Michael Ng 변호사는 침해 혐의를 받은 당사자는 바로 당사자계 무효심판을 제기해서는 안 되며, “재판 전반과 당사자계 무효심판 이후의 양상”에 미치는 영향을 고려하여야 한다고 경고하였습니다. 피고가 심판에서 무효 항변을 주장하면 소송에서는 이를 활용하지 못하게 될 수도 있는 만큼 피고가 심판 자체를 포기하는 추세가 강해지고 있습니다. 저희 로펌에서 호주의 국립 과학 연구소 CSIRO를 대리하여 수행한 성공적인 소송도 이러한 경우였습니다. 해당 사건에서 상대방 BASF와 Cargill은 오메가-3를 생산하는 카놀라유에 대한 CSIRO의 특허 무효를 구하는 당사자계 무효심판을 청구하지 않았습니다.

전체 기사는 여기에서 확인하실 수 있습니다.