



해외 IP 분쟁

기업의 해외 진출과 글로벌 공급망 구축이 가속화됨에 따라, 지식재산권 분쟁의 범위와 양상도 빠르게 변화하고 있습니다. 하나의 기술이나 제품을 둘러싼 특허·상표·디자인·영업비밀 분쟁이 여러 국가에서 동시에 진행되거나, 소송과 특허무효절차, 수입금지 절차 등이 복합적으로 전개되는 사례도 늘고 있습니다. 이러한 크로스보더 IP 분쟁에 효과적으로 대응하려면 각국의 법제와 절차에 대한 이해뿐 아니라, 국가별 사건의 진행 상황과 사업에 미치는 영향을 종합적으로 고려한 전략적 접근이 필요합니다.

법무법인(유) 세종 지식재산권 그룹은 미국, 유럽, 중국, 일본, 대만, 멕시코 등 주요 국가의 현지 로펌 및 전문가 네트워크와 긴밀한 협업 체계를 구축하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 기업의 해외 IP 분쟁은 물론, 해외 기업과 관련된 국내 IP 분쟁에도 폭넓게 대응합니다. 해외 특허·상표·디자인 침해소송과 영업비밀·기술유출 사건을 비롯하여 미국 국제무역위원회(ITC) 337 조사, IPR 등 특허무효절차, 유럽특허청(EPO) 이의신청, 라이선스 분쟁, 해외 디스커버리 및 국제사법공조 절차에 이르기까지 다양한 유형의 크로스보더 분쟁을 수행해 왔습니다.

특히 여러 국가에서 분쟁이 동시에 진행되는 경우, 개별 사건을 분리하여 대응하는 데 그치지 않고 국가별 절차와 쟁점, 증거자료 및 사업상 영향을 종합적으로 분석합니다. 이를 토대로 현지 로펌과 긴밀하게 협업하며 전체 분쟁의 방향과 대응 전략을 일관되게 조율합니다. 세종은 고객의 지식재산권을 효과적으로 보호하는 동시에 분쟁이 글로벌 사업에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록, 각 사안의 특성과 사업 목표에 부합하는 실질적인 대응방안을 제시합니다.

주요 서비스

세종은 해외 IP 분쟁 업무와 관련하여 다음과 같은 서비스를 제공합니다

- 해외 특허·상표·디자인 침해 분쟁 대응
- 해외 영업비밀 및 기술유출 사건 대응
- 해외 소송 및 중재 전략 수립
- 해외 가처분 및 침해금지 절차 지원
- 해외 세관 및 국경조치(Border Enforcement) 대응
- 해외 로펌 협업(Coordinating Counsel)
- 해외 라이선스 분쟁 및 계약 해석 자문
- 다국가 분쟁(Global IP Portfolio Dispute) 관리

업무 실적

- 미국 연방법원(District Court for the Western District of Texas) 및 PTAB – 국내 기업을 상대로 제기된 quick fitting 관련 특허 침해 민사소송 대응 및 IPR(Inter Partes Review) 제기, settlement 관련 자문 제공
- 독일 Mannheim 지방법원 – 국내 기업을 상대로 제기된 체외진단 의료기기 특허 관련 민사 침해소송 자문 제공
- 독일 연방특허법원 – 독일 기업의 특허에 대한 무효소송 관련 자문 제공
- 유럽특허청 이의신청 – CGMS 관련 특허에 대한 anonymous base의 이의신청 사건 관련 자문 제공
- 멕시코 지식재산국 IMPI(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) – 국내 기업을 상대로 제기된 열처리 장치 관련 특허 침해 사건 및 관련 settlement 절차 자문
- 대만 지적재산법원 (Intellectual Property and Commercial Court) – 국내 전자 기업이 대만 업체를 대상으로 제기한 특허침해 소송 지원
- 미국 연방법원(Central District of California) - 국내 음악 유통 기업들을 상대로 제기된 소송에서 10개 기업 중 7개 기업에 대한 미국소송 관련 자문 제공
- 미국 연방법원(Central District of California) - 국내 드라마 제작 기업을 저작권침해의 대상으로 하여 제기된 미국소송 지원 및 협상
- 국내 기업을 상대로 제기된 반도체 웨이퍼 건조장치 특허에 대한 중국 내 무효심판 사건 자문
- 미국 국제무역위원회 (U.S. International Trade Commission) – 국내 기업이 중국 기업을 상대로 영업비밀 침해로 유출된 기술을 도입해서 미국 내로 수입하는 제품을 차단하는 절차 (337 Investigation) 관련 전략 및 discovery 자문 제공
- 보툴리눔 균주 유출 관련 미국 ITC 사건 자문
- 국내 포털업체를 대리하여 Deep Web, LLP로부터 제기된 미국 특허침해소송 자문
- DPR 기술에 관한 S사의 미국 내 특허침해 피소 사건 관련 국내 부품 공급사의 디스커버리 업무 지원
- 국내 웹툰 서비스의 미국 특허 침해 주장 사건 자문
- 반도체 건조기 관련 중국 특허 무효심판 사건 자문
- 국내 글로벌 체외 진단시약 기업을 위하여 이탈리아 회사의 미국 ITC 제소 특허 사건 관련 자문
- 잠재적 CGM 특허 분쟁 대비 글로벌 CGM 기업간의 미국, 유럽 내 특허분쟁 모니터링 및 분석업무 지원
- 국내 자동차 회사를 상대로 제기된 미국 특허소송 관련 사법공조촉탁 사건에서 국내 부품공급사 대리
- 국내 철강 대기업의 중국 내 특허침해소송 관련 자문
- 국내 화학 및 공장기계류 대기업 그룹 로고에 대한 해외 7개국 이의신청 사건 자문
- 러시아 및 카자흐스탄 상표권 침해 소송 및 이의신청 사건 자문

주요 구성원

최재훈 (Kyle J. Choi)

외국변호사

02-316-4088

임보경

변호사

02-316-4041

kjchoi@shinkim.com

김윤희

변호사

02-316-4025

yhekim@shinkim.com

박민영

외국변호사

02-316-1689

mypark@shinkim.com

bklim@shinkim.com

신다운

외국변호사

02-316-1749

dyshin@shinkim.com

이영

외국변호사

02-316-1756

yli@shinkim.com