

특허분쟁 및 소송대응전략

경고장 대응 회피설계 및 문서관리

2014년 9월 18일
한국지식재산보호협회세미나

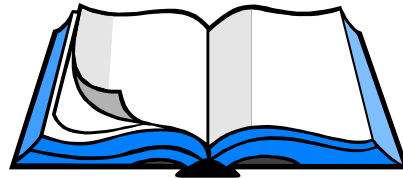
미국변호사 이선희

면책 선언 - 본 문서는 정보의 교환 및 교육을 목적으로 하여 작성된 것으로서, 법률적 자문이나 제안을 포함하고 있지 않으며, 법률적인 자문을 하기 위한 목적으로 사용될 수 없습니다.

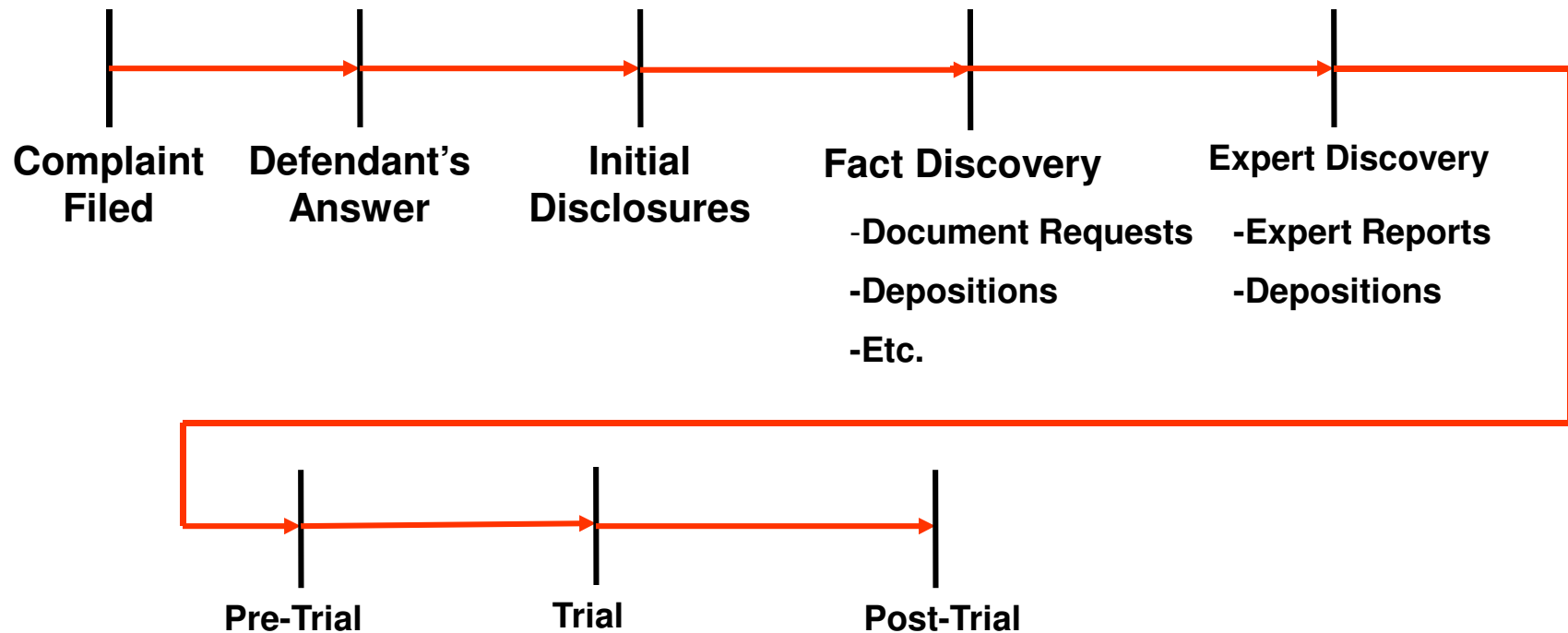
Topics

- 미국특허소송 Timeframe
- 소송전 준비 -
 - 미국수출을 하기 전 혹은 경고장을 받고
 - 회피설계
- 미국소송 디스커버리 대응
 - 미국특허소송 디스커버리의 범위
 - Litigation hold
 - 문서보관

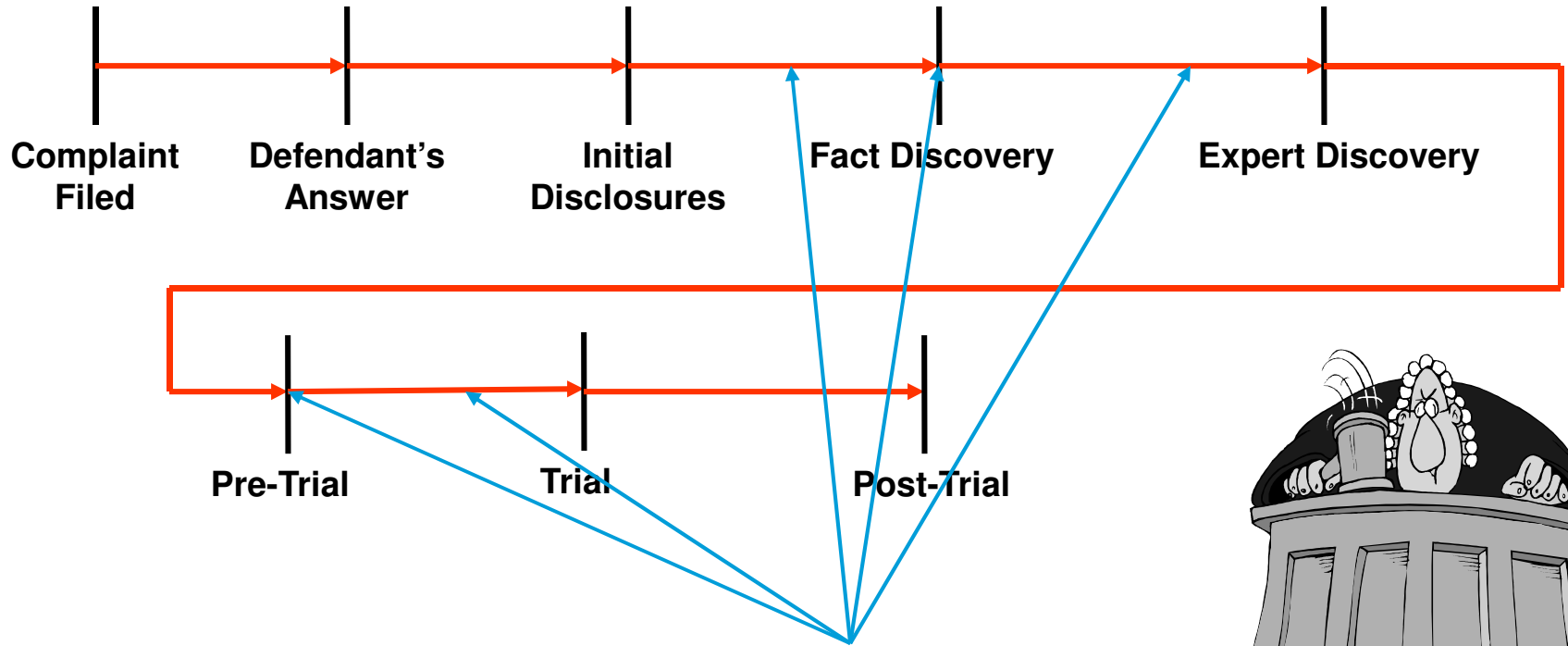
미국 특허 소송 Timeframe



Basic Flow of Patent Litigation in the U.S.



미국특허소송 Timeframe (Claim Construction Hearing)

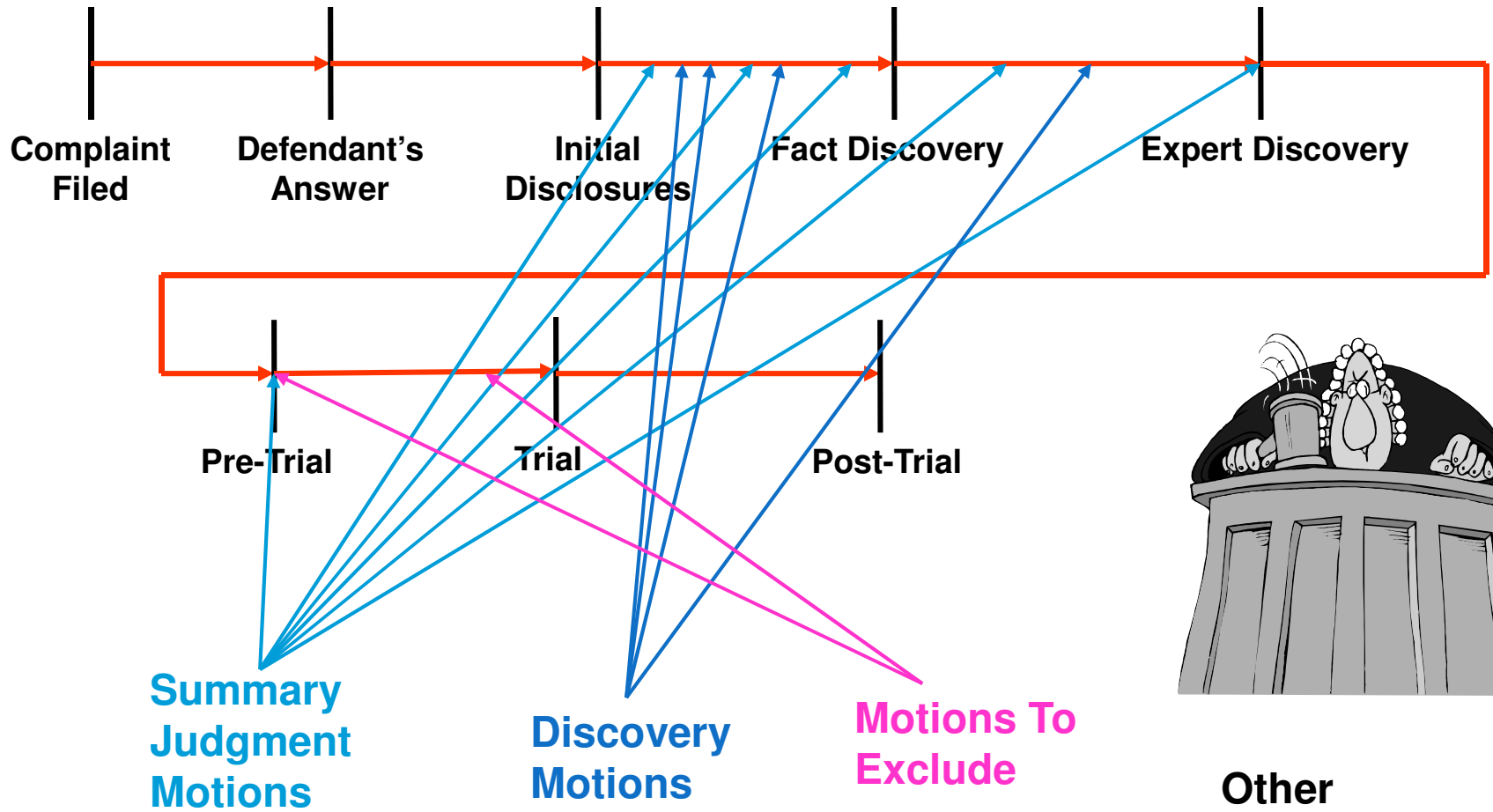


Markman Hearing

(Hearing During Which Judge Determines Scope Of Patent Claims)



미국특허소송 Timeframe (Motions - Can Be Many)



Other Motions

소송전 준비

-
- 미국수출을 하기 전 혹은 경고장을 받고
 - 회피설계

미국수출을 시작하기전 혹은 경고장을 받았다면

- 미국특허를 침해하지 않기 위한 노력을 할 의무
- 경고장에 대한 답변
 - 특허권자는 해태 (laches)를 피하기 위해 경고장 계속
- 침해를 피하기 위해서
 - 회피 설계(Design around)
 - 라이선스
- 피할수 없다면 소송에 대비

회피 설계 (Design Around)

(A) 특허의 분석 (미국특허법을 잘 아는 counsel의 도움 필요)

- 권리범위 (Claim scope) 결정
 - 특허청 기준 v. 법원의 기준
- 침해여부 분석
 - 문언적 침해 (literal infringement) 여부
 - 균등론 침해 (infringement under Doctrine of Equivalents) 여부
- 무효여부 분석
- 특허권자 확인
 - 미국특허청에서 Assignment 검색

(B) Re-design

- 분석된 권리범위를 벗어나기 위한 변형/변경
- 예: All Element Rule (A, B, C 를 포함하는 장치 -> A, B, C중 하나를 생략 또는 D로 변형) -> 적어도 고의적 침해 회피
- 회피설계된 장치가 다른 제3자 특허 침해하지 않기
- 회피설계된 장치/방법에 대한 특허획득

특허의 분석

- 특허검색 - 수출 제품 혹은 방법을 커버할만한 특허 검색
 - Patent family
 - International
 - Pending applications
- 검색된 특허 혹은 특허출원의 분석
 - 출원경과기록 (prosecution history) 분석
 - Obtain all important references cited
 - Study references cited
 - **권리범위 (claim scope) 분석**
 - ✓미국특허청 거절이유통지서에 포함된 심사관의 거절이유
 - ✓심사관의 클레임 해석 및 그에 대한 출원인의 대응
 - ✓출원인의 응답 및 설명
 - ✓출원인 혹은 심사관이 한 보정 및 그 보정을 한 이유

특허의 분석 (계속)

- 출원경과기록 (prosecution history) 분석 (계속)
 - "포기된 발명 (abandoned subject matter)"
 - 보정이나 의견내용에 의한 포기
 - 명세서에 기재되었지만 클레임되지 않은 발명
 - 공중에 기부된 것으로 판단될 가능성
- Inequitability conduct issues 조사
- 대응 해외 출원의 심사기록 조사
 - Study foreign claim scope and claim changes over course of prosecution
 - Study arguments made in foreign cases

무효여부 분석

- Review references cited
 - In US cases
 - In foreign cases
- Conduct prior art search
 - Not cited but relevant
 - Patents and publications
 - Foreign language patents/publications
 - Search on inventor names and company name
 - Consider possible public use and/or sale in the US
 - Experimental use exception

무효여부 분석

- Other possible public records
 - Government filings
 - FDA, SEC, EPA, etc
 - Marketing brochures
 - Postings on the web
 - Email market solicitations
 - Speeches, posters, presentations at Trade fairs
 - Published proceedings of the above

무효여부 분석

- Inventorship issues
 - Compare with foreign counterparts
 - Search foreign chain of patents
- Possible swearing behind
 - Pre and Post WTO rules
 - Foreign inventive activity

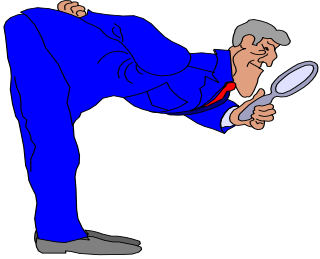
미국소송은

- 비싸고
- 회사업무 및 경영에 방해가 될 수 있기 때문에 피하거나 조기 **settlement**가 좋겠지만,
- 피할 수 없다면, **fight hard**

미국특허소송 디스커버리 대응

-
- 미국특허소송 디스커버리의 범위
 - Litigation hold
 - 문서보관

디스커버리란 ?



- 소송과 관련된 정보를 상대방에게 강제적으로 제공하게 하는 제도
- 매우 광범위 - "reasonably calculated to lead to admissible evidence"
 - 관련 있는 것 뿐만 아니라, 관련이 있을 수도 있는 정보/자료 포함
 - Motion to compel
 - Motion for protective order (discovery requests become unduly burdensome or for purpose of harassment)
 - Motion to strike
 - "motions in limine"
 - "objections" (during trial)

연방법원에서의 디스커버리

1. Initial Conference to plan for the discovery process
 - Initiated by Plaintiff after the complaint was served to D
 - Parties submit proposed Discovery Plan within 14 days after the conference

2. Initial Disclosure
 - 소송 초기에, 소송과 관련된 증인 및 문서의 종류 및 문서를 갖고 있을 만한 사람들과 장소에 대한 정보를 상대에게 제공
 - Researchers, foreign regulatory personal, patent department
 - Marketing (if plaintiff seeks for damages)
 - Format of information to be produced, 번역문 등 – 당사자 합의

연방법원에서의 디스커버리

3. Pre-trial discovery

- **Interrogatories** – list of questions designed to elicit specific information, typically background related to the suit
 - One question, one fact; Limited to 25 requests
- **Depositions** – after facts come to light thru other discovery methods that require further explanation or clarification by one party
 - Sworn testimony (nowadays, mostly videotaping + court reporter)
 - Fed Rule: maximum one day/witness, 7 hours of total deposition time
 - Experts whose declarations were filed; employees (e.g., inventors, attorneys who prosecuted the patent, marketing person, business person)
- **Request for admissions** – designed to establish what exact issues are settled and not in question
 - Genuineness of documents received or presented
 - Responding party can admit, deny, or object based on particular legal reasoning
- **Requests for production** – serve the purpose of gaining information and evidence that you likely do not have in your possession

(사례) 제약 소송에서 특허권자가 요청한 문서제출 범위

- 특허권자(원고)의 침해 주장 뿐만 아니라 피고의 항변에 대한 모든 광범위한 정보 요청

Requests for all, any, each document, all studies, analyses, *concerning*, relating to, etc.

특허 - 특정 유효성분 (X)의 특정 염 (염) 화합물, 조성물, 치료 방법

- 피고가 개발/판매하는 any X 특정 염 제품
- 피고가 미국 FDA 허가를 받은/받고자 신청한 모든 product
- 피고가 만들거나, 개발하거나, 판매하는, X를 포함하는 모든 제품
- 피고가 만들거나, 개발하거나, 판매하는 X를 포함하는 모든 제제 (formulation)
- 위와 관련된 R&D에 참여한 모든 사람들의 정보

(사례)제약 소송에서 특허권자가 요청한 문서제출 범위- 계속

• 좁은 범위의 구체적인 정보/자료 요청

- 미국 FDA 허가를 받기 위해 제출한 모든 자료 / 서신 (한국 및 그외 다른 나라에 허가를 받은 자료 포함; 제조공정; 비임상실험, 허가후 얻어진 임상 자료 포함)
- 피고의 제품의 연구 개발과 관련된 모든 자료
- 피고의 비침해 항변을 입증하기 위한 자료
- 피고가 주장하는 특허의 무효를 입증하기 위한 모든자료
- 침해소송의 대상이 된 특허 및 특허권자의 제품과 관련된 모든 정보
- 피고가 갖고 있는 선행기술
- 피고회사의 지식재산권/Due diligence 정책
- 피고가 획득한 특허에 관한 정보

디스커버리의 예외 - U.S. Privileges and Immunities

- Privilege (고객과 변호사 사이의 Communication)
 - U.S. Attorney - Client Communications
 - Communications with Foreign Attorneys
 - Communications with Patent Agents
 - Communication with in-house attorney/patent attorney
- Work Product Immunity
 - 소송이 있을것을 예측하여 준비한 서류들
 - 특허출원 및 소송 준비 자료
 - Business related documents

Attorney Client Privilege Examples

- 발명신고서
 - 특허가능성 여부를 검토하기 위한 목적으로 변호사/변리사 (내부 혹은 외부)에게 보내진 경우
- 선행기술 조사 보고 검토의견서
 - 사내 변호사 혹은 변리사가 관여해야만 privilege 적용가능
 - 단순 조사 결과를 송부하는 것은 privilege보호받지 못하고, 그 결과에 대한 법적 자문이 포함되어 있어야 보호가능
- (비)침해 의견 검토서

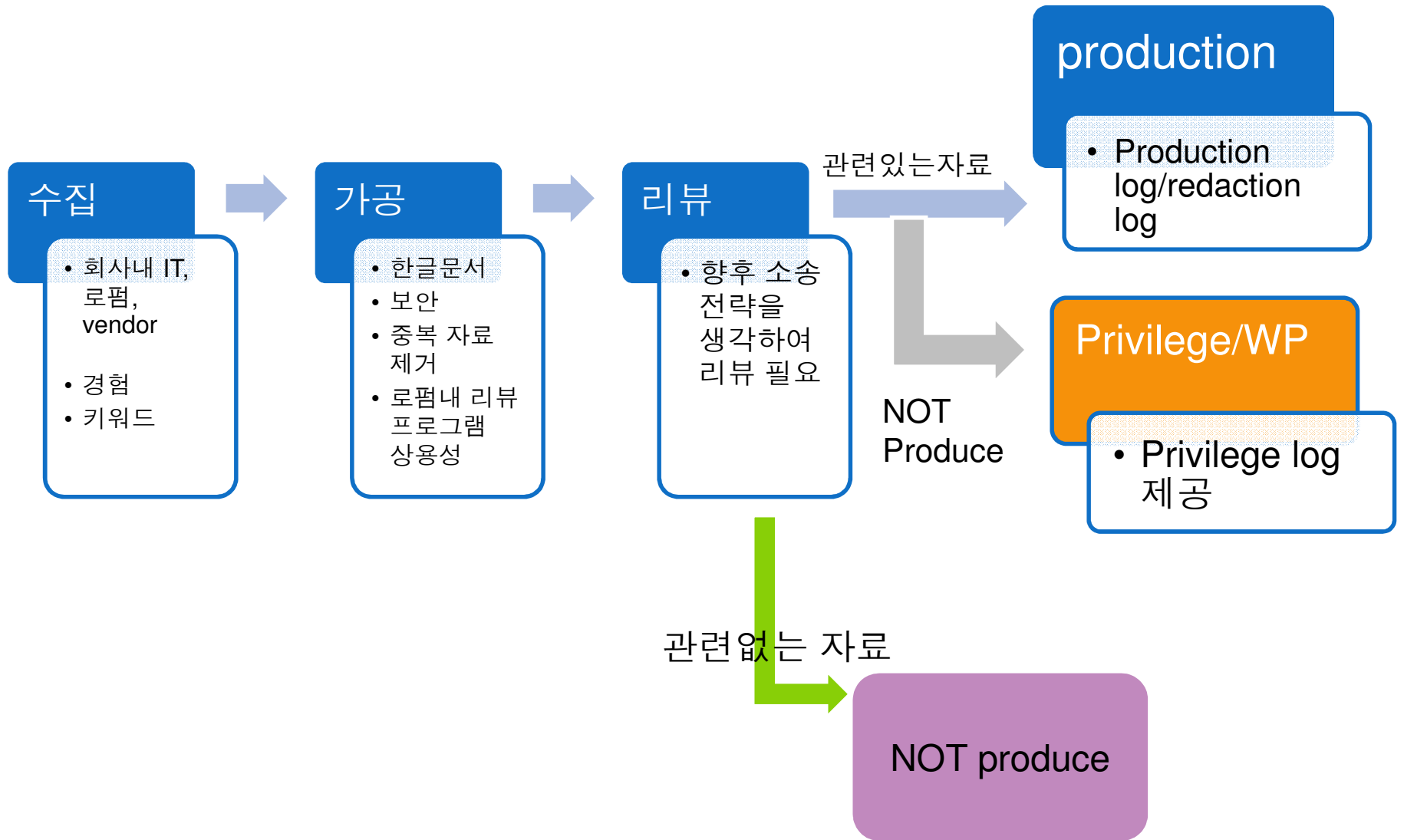
Work Product Immunity- Business related documents

- 통상의 사업의 일환 (**ordinary course of business**)으로 준비된 자료는 대상 아님
- 늘상 하는 업무의 일환으로 이루어진 경쟁사의 제품 분석은 대상 아님

디스커버리에 불성실한 경우의 제재

- 상대방의 요구에 불응하거나 증거를 파괴하는 경우
 - 금전적인 제재
 - 상대방이 요구하거나 주장한 내용에 대한 “용인”으로 인정되거나; 내가 주장하는 소의 내용이 부정되거나; 특정을 의견/주장을 하는 것을 금지당할 수 있음

Document Production Process



Production/Privilege/Redaction Log

Ex. No. 11-a

August 15, 2012

No.	Document Date	Author(s)	Recipient(s)	Copy(es)	Privilege Basis	Description
19	2/22/1983				Attorney-Client	Study protocol relating to legal advice about the patent family including the '674 patent
20	2/22/1983				Attorney-Client	
21	2/23/1983				Attorney-Client	
22	3/4/1983	Su			Attorney-Client	
23	3/4/1983				Attorney-Client	
24	3/4/1983				Attorney-Client	
25	3/29/1983				Attorney-Client	
26	4/6/1983				Attorney-Client	
27	5/6/1983				Attorney-Client	
28	5/27/1983				Attorney-Client	
29	5/27/1983				Attorney-Client	
30	5/27/1983				Attorney-Client	
31	6/28/1983	Pa			Attorney-Client	
32	7/6/1983	Pa			Attorney-Client	
33	8/16/1983				Attorney-Client	
34	8/30/1983				Attorney-Client	
35	9/17/1983				Attorney-Client	
36	10/12/1983				Attorney-Client	
37	10/21/1983				Attorney-Client	
38	10/27/1983				Attorney-Client	
39	10/25/1983	Pa			Attorney-Client	
40	10/25/1983				Attorney-Client	
41	11/18/1983				Attorney-Client	

Litigation Hold

- 소송이 예상될 때 모든 형태의 관련 정보를 보존하기 위하여 취하는 조치
- 회사는 진행중인 소송이 있거나 혹은 현재 소송의 위협을 받고 있는 것을 알고 있거나 합리적인 경위를 통해 알수 있는 경우에는 그 소송과 관련된 모든 정보를 보존할 의무
- 법률고문이 회사내에 관련 정보를 갖고 있는 사람 (custodian) 및 장소를 지정하여, 모든 관련정보를 파괴하거나 가공하는 것을 정지하도록 하는 서신
- litigation hold 발효시 당시 존재하고 있던 그리고 그 이후에 생성되는 모든 형태의 정보를 보존할 의무

Sample Litigation Hold Letter

- 명료하게 요약된 법적 이슈
 - 관련 정보가 있을 수 있는 장소 및 정보의 형태 (desktop, e-room, handheld set, blog(?))
 - litigation hold와 관련하여 질문이 있는 경우 문의할 사람의 정보
 - 주요 custodians 리스트
 - 해서는 안될 행위들을 설명한 리스트 (hardware upgrades, opening/moving/deleting files)
- 효과/의무
 - 회사의 정책에 따른 자료/문서 파기의 대상에서 제외
 - 개인적으로 행하던 자료파기 중지
 - 원래의 electronic form으로 계속 저장할 의무

문서보관 정책

- Records Management
 - 기록보관 policy, 데이터 파기 policy, information management,
 - 비즈니스 과정중에 생성된 데이터를 저장, 유지, 및 파기하는 것을 말하며, 각종 규제 (예, 세금, 식약청) 및 사업과 관련된 정보 (예, 회계기록, 기업 intelligence 등)을 포함
- Litigation hold 정책을 문서화 해놓는 것을 고려하고 정기적으로 감독 및 재확인

디스커버리를 고려했을때, 문서관리상 **Do's and Don't's**

- Do

- 회사전체에 적용되는 서류/데이터 (이메일 포함) 보관 policy 마련
 - 회사의 성격, 요구, 및 사업 종류에 따라 다양
 - 각 부서별 서류/데이터 보관, 관리, 및 주기적 파기 policy 마련
 - 중복 서류/이메일/데이터의 저장을 피할 수 있는 시스템 마련
 - 핸드폰, 노트북
 - 개인별 이메일 preference 가능; 주기적으로 이메일 체크 및 삭제
- 회사 정책을 준수하도록 하는 정기적 교육 필요
- 사내 문서/통신에 "Confidential" (and "privileged," if applicable)

디스커버리를 고려했을때, 문서관리상 **Do's and Don't's**

- Do Not

- 연구원이 사내/외부 변호사/변리사와의 통신없이 직접 비침해/무효 여부를 서면으로 작성하여 보관
- 내 발명에 대하여 발견한 선행기술에 기초하여 특허성에 대하여 부정적인 의견 개시
- long email strings – 특히 여러개의 제품/연구과제가 포함된 이메일
- 외부 파트너와의 통신시
 - 미국특허의 무효감정의견/비침해의견 공유 X
 - 필요하면, common interests agreement 체결

THANK YOU

이선희 변호사 **Sunhee (Sunny) Lee**
sxlee@sughrue.com
SUGHRUE MION PLLC