

최근 서울을 찾은,
쉐퍼드멀린 IP그룹 공동대표
Stephen Korniczky



쉐퍼드 멀린(Sheppard Mullin) 하면 2012년 7월 가장 먼저 서울에 사무소를 연 ‘얼리 버드(early bird)’ 외국 로펌 중 한 곳으로 유명하다. 업무상으로는 ‘히든싱어’의 글로벌 포맷을 NBC 유니버설(NBCU)에 수출하는 데 법률자문을 제공하는 등 엔터테인먼트 분야에서 두각을 나타내고 있고, 국제중재와 지적재산권(IP) 분쟁 등 미국 내 소송, 자유무역협정(FTA) 관련 자문, 공정거래, 통신 등의 분야도 쉐퍼드 멀린이 활약하는 분야로 잘 알려져 있다.

삼성 SDI, 현대차 사건 등 해결

이를 입증하듯 쉐퍼드멀린이 최근 하나은행을 대리해 미국 회사와의 연방대법원까지 가는 상표 다툼에서 완승을 거두었다. 쉐퍼드멀린은 또 삼성 SDI를 대리해 몇 년 전 미 연방 항소법원에서 승소 확정판결을 받아 내며 Honeywell 인터내셔널이 낸 특허침해소송을 완벽하게 방어했다. 이 외에도 현대차를 대리해 특허괴물의 공세를 해결하는 등 여러 한국 기업의 미국 내 소송대리인으로 이름을 날리고 있다.

지난 2월 한국을 찾은 쉐퍼드멀린의 IP그룹 공동대표 중 한 사람인 Stephen Korniczky를 만나 한국 기업이 자주 부딪치는 미국 내 IP 분쟁의 대응전략에 대해 들어보았다.

“한국 기업이 워낙 잘 나가기 때문이죠. 한국 기업들이 미국 등 해외시장에서 성공적으로 사업을 펼치면서 경쟁기업의 견제가 특허소송 등으로

한국 사건 연이은 승소 쉐퍼드멀린 IP팀

“유리한 대목 찾아 초기 전력집중 효과적”
변호사보수까지 받아내 고객 손실 최소화

나타나고 있다고 봐요.”

자신을 스티브로 불러달라는 그는 역설적인 표현으로 인터뷰를 시작했다. 한국 기업들이 잇따라 특허소송 등에 휘말리는 배경을 한국 기업의 성공에서 찾고, 그런 만큼 필요한 특허의 확보 등 포트폴리오를 강화해야 한다고 강조했다. 그러나 이것은 분쟁 예방 단계에서의 근본적인 처방에 해당한다. 일단 소송이 제기되거나 소 제기의 위험에 처하게 되면 어떻게 해야 할까.

“포트폴리오 강화가 근본 처방”

그는 “먼저 합의할 것인가 싸울 것인가를 따져보고, 싸운다면 무엇을 쟁점으로 삼아 방어해야 하는지 우리가 방어에 동원할 수 있는 유리한 대목을 찾아 초기에 전력을 집중하는 것이 효과적”이라고 말했다. 또 그런 전략을 통해 쉐퍼드멀린의 변호사들이 높은 승소율을 확보하고 있다고 덧붙였다.

25개 기업 중 삼성, 후지만 승소

실제로 쉐퍼드멀린은 한국 기업 등이 관련된 IP 소송에서 여러 건의 승전보를 올렸다. 스티브 등이 주도해 2010년 11월 연방항소법원에서 승소 판결을 받아 확정된 삼성 SDI와 Honeywell 인터내셔널과의 특허침해소송도 그 중 하나. 이 소송에서 Honeywell이 문제 삼은 25개 기업 중 23곳은 모두 합의

SheppardMullin

로 사건을 해결했으나 쉐퍼드멀린이 대리한 삼성 SDI와 또 다른 로펌이 대리한 후지만 응소해 1, 2심에서 모두 승소했다. 쉐퍼드멀린은 또 여기서 그치지 않고 Honeywell과 Honeywell을 대리한 로펌 및 그 로펌의 담당변호사들을 상대로 변호사보수와 비용 등을 청구해 현재 항소심 재판이 진행 중에 있다. 쉐퍼드멀린이 7년을 끈 삼성 SDI 소송의 변호사보수 및 비용으로 청구한 금액은 600만달러. 후지가 청구한 1200만달러의 절반 규모로 스티브는 쉐퍼드멀린의 변호사보수가 합리적이라고 말했다.

‘금주의 소송인’ 선정

지난 1월 스티브가 미국의 법률매체 ‘아메리칸 로이어’로부터 ‘금주의 소송인(Litigator of the Week)’으로 선정되는 직접적인 계기가 된 HTC와 Intellect Wireless의 소송도 스티브가 동료 파트너인 Martin Bader 등과 함께

“ 한국 기업들 해외시장에서 성공하며 미국 경쟁기업들 특허소송 견제 나서 합의나 싸움이나 초기 대응 가장 중요 ”



왼쪽부터 최근 Stephen Komiczky와 함께 서울을 찾은 쉐퍼드멀린 IP팀의 Edward V. Anderson, Martin Bader, 김남훈 미국변호사와 서울사무소 대표를 맡고 있는 김병수 미국변호사

활약한 비슷한 케이스. Intellect Wireless가 HTC 등 20개 기업을 상대로 특허침해소송을 제기해 19개 기업은 합의했으나 HTC만이 쉐퍼드멀린을 소송대리인으로 선임해 응소, 지난 1월 8일 시카고지방법원의 William Hart 판사로부터 Intellect Wireless 측은 변호사보수와 비용까지 물어주라는 완벽한 승소판결을 받았다. Hart 판사는 액수를 특정하지는 않았지만, Intellect Wireless와 Intellect Wireless를 대리한 로펌 'Niro, Haller & Niro' 및 이 로펌의 네임 파트너인 Raymond Niro 등은 변호사보수와 비용을 배상하라고 판결했다. 스티브는 Niro는 230만달러 이하를 내놓겠다고 하고 있으나 HTC는 받아야 할 변호사보수와 비용으로 470만달러를 요구하고 있다고 설명했다.

이 소송에서 쉐퍼드멀린은 Intellect의 CEO인 Daniel Henderson이 Intellect의 특허와 관련 미국 특허청(PTO)을 오도했다고 문제를 제기해 미 특허청이 Henderson의 특허출원을 수행한 Boston의 변호사인 Robert Tendler의

업무정지를 명하기도 했다.

특허출원 변호사에 업무정지 명령

스티브에 따르면, 미국에선 소송에 진 당사자 또는 그 당사자를 대리한 로펌이 사실을 왜곡하는 등 소송에서 부당한 행동을 했을 경우 아주 예외적으로 변호사보수 등의 배상을 명하고 있다. 이 대목이 상당한 시간이 소요되며 변호사보수 등 많은 소송비용이 발생하는 미국 IP 소송에서 피고 입장에 서는 경우가 많은 한국 기업들이 비용을 만회할 수 있는 수단 중 하나라는 게 스티브의 의견. 쉐퍼드멀린은 최근 연방대법원에서 이긴 하나은행 사건도 상대방 당사자 등을 상대로 변호사보수 등을 청구했다.

변호사보수 소송에서 이겨 상대방 로펌 등으로부터 이를 받아 낼 경우 이 소송 수행에 들어간 변호사보수는 어떻게 될까. 의뢰인으로부터 별도의 비용을 지급받게 될까? 스티브는 "변호사에 대한 가장 큰 칭찬은 실력을 인정받아 새로운 사건을 또 맡는 것"이라고 즉답을 피하고, "변호사보수 등 소송비용에 있어서도 손실을 보지 않도록 하지는 것이 쉐퍼드멀린이고 고객을 대리하는 방침"이라고 강조했다. 쉐퍼드멀린은 실제로 HTC 승소 소식이 알려지며 Intellect Wireless가

“ 가장 큰 칭찬은 새 사건 또 맡는 것
HTC 승소후 HP, Parm 사건도 수입 ”

쉐퍼드멀린, 하나銀 대리해 미 연방대법원서 승소 한국 기업 연방대법원 승소 두번째 판결 “상표 우선권 여부는 배심원 판단 사항”

미국 로펌 쉐퍼드멀린(Sheppard Mullin)이 하나은행을 대리해 미 연방대법원 상표권 소송에서 지난 1월 21일 대법관 만장일치로 승소했다고 밝혔다. 이번 판결은 지난 10년간 미국 연방대법원에서 결정한 첫 상표권 관련 판결이자 국내 기업의 미 연방대법원 두 번째 승소라는 의미가 큰 판결이다. 미 연방대법원은 아주 특별한 사건만 심리하기 때문에 연방대법원 판결은 많지 않다.

미 연방대법원 첫 상표권 판결

쉐퍼드멀린의 김병수 서울사무소 대표는 “하나은행이 미 연방대법원에서 승소할 수 있었던 것은 관련 상표권의 등록 등 지속적인 관리와 법적인 권리 확보 때문”이라고 강조하고, “국내 기업들도 미국에서의 법적 지위가 향상되고 있다”고 말했다.

쉐퍼드멀린은 미국계 ‘하나 파이낸셜’이 하나은행을 상대로 제기한 상표권 소송에서 하나은행을 대리하여 지난 2011년 캘리포니아 연방중앙지방법원에서 배심원 만장일치로 승소하였으며, 2013년 제9항소법원에서도 승소했다.

2007년 소송 시작

만장일치로 결정된 판결문을 작성한 미 연방대법원의 소니아 소토마요르(Sonia Sotomayor) 대법관은 상표의 우선권 여부는 사실관계에 대한 판단이 필요한 사항으로 배심원이 이를 판단해야 한다는 제9항소법원의 판결을 확정지었다. 상표의 우선권 여부는 과거 연방항소법원 및 제6항소법원이 이를 판사가

결정해야 하는 법률적 판단이라고 판시한 바 있어 미국 항소법원간에도 해석이 다른 사안이었다.

분쟁은 LA에 기반을 둔 하나 파이낸셜이 2007년 상표침해를 이유로 하나은행에 대해 미국에서 ‘하나’ 상표를 사용하지 말라고 소송을 내면서 시작됐다. 이에 대해 하나은행은 하나 파이낸셜보다도 미국에서 ‘하나’라는 이름을 처음으로 쓴 곳이 하나은행이라고 주장했다. 실제로 하나은행은 1994년 5월 ‘Hana Overseas Korean Club’을 설립해 코리아타임즈 LA판을 포함하여 미국에서 발행되는 몇 개의 한국어 신문에 광고를 냈고, 하나 파이낸셜은 1995년까지 자신의 이름을 사

용하지 않았다. 2007년 캘리포니아 중앙지방법원은 상표 우선권에 기초해 하나은행에 유리한 약식판결(summary judgement)을 내렸고, 2011년

제9항소법원으로 이송되어 소송으로 진행된 연방지법 판결에서도 하나은행이 ‘하나’ 상표에 대해 우선권을 갖는다는 배심원 만장일치 판결을 받았다.

‘하나’ 상표 우선권 인정받아

이에 대해 하나 파이낸셜은 ‘Hana Overseas Korean Club’과 하나은행 상표가 계속적인 상업적 인상(continuing commercial impression)을 전달하는 데 너무 다르다며 항소했으나 제9항소법원은 하나은행의 손을 들어 주었다. 이어 하나 파이낸셜이 이번엔 상표의 우선권 여부는 사실판단이 아니라 법률판단이라는 주장을 펴며 상고했으나 미 연방대법원이 배심원의 판단이 필요한 사실판단이라는 취지의 대법원 만장일치의 판결을 내린 것이다.



똑같은 특허에 대해 Hewlett Packard, Palm, Del, Sharp를 상대로 제기한 별도의 소송에서 HP와 Pam의 소송대리인으로 선임되었고, 시카고의 연방 판사는 약식재판을 통해 HP와 Palm이 특허를 침해하지 않았다고 판결했다. 웨퍼드멀린이 또 한 번 승소한 셈인데, 스티브는 이 사건에서도 Niro를 상대로 변호사보수 등에 대한 신청을 진행 중이라고 말했다.

대학에서 기계공학 전공

대학시절 기계공학을 전공한 공학도 출신인 스티브는 미 변리사시험(Patent Bar Exam)에도 합격해 특허침해 소송 등에서 활약하기에 앞서 수년간 특허출원 등의 업무를 수행한 경험도 있다. 그만큼 특허의 유무효 등에 대해서도 해박한 지식을 보유하고 있다. 또 HTC 케이스에서 함께 활약한 마틴 변호사는 학부에서 전자공학을 전공했으며, 스티브, 마틴과 함께 같은 산디에고 사무소에 근무하는 김남훈 미국변호사는 중학교 때 미국으로 이민을 가 스탠포드대에서 물리학을 공부하고 코넬대에서 물리학 박사학위를 받은 물리학도 출신으로 유명하다. 김남훈 변호사와 마틴도 변리사시험에 합격, 변리사 자격을 갖추고 있으며, 웨퍼드멀린의 IP팀엔 이들을 포함 변호사만 123명이 포진하고 있다고 한다.

지난 2월 초 스티브는 마틴, 김남훈 변호사 등과 함께 서울을 찾았다. 이들 세 사람과 달리 샌프란시스코에서 날아와 합류한 또 한 명의 변호사는 IP와 함께 공정거래 법에도 밝은 Edward V. Anderson. 그는 공정거래와 관련된 IP 이슈를 많이 다루는 것으로 유명하며, 한국 사건 경력이 25년에 이르는 베테랑 변호사다.

한국 사건 경력 25년

간단치 않은 경력의 4명으로 이루어진 웨퍼드멀린의 IP 방한팀은 서울에서 삼성전자 등 삼성 관계사와 현대차 관계사 등 고객사들을 만나 미국 특허법의 달라진 내용과 한국 기업에 대한 미국에서의 특허 공세 움직임 등에 설명하고 사내변호사 등과 의견을 나누었다고 소개했다. 일종의 대고객 서비스로, 특별한 사건이 없더라도 종종 팀을 짜 서울을 방문한다는 게 스티브의 설명. 웨퍼드멀린은 서울사무소에 상주하는 변호사는 금융과 도산 분야가 전문인 김병수 대표 등 4명에 불과하지만 IP 중진 변호사들이 미 본토에서 직접 날아와 한국의 기업 관계자 등과 수시로 미팅을 갖고, 김병수 대표 등이 서울에서 활약하면서 한국 IP 시장을 개척하고 있다. ■

이은재 기자

한국의 로펌, 로펌변호사에 관한 최신 가이드북

단행본 <한국의 로펌> 나왔다!

**한국 로펌의 미래를 알고 싶다면
이 책을 읽어라!**

리걸타임즈 본사에서도 구입할 수 있습니다.
구입문의는 02-3476-2015

