

라파스, 테라젝 ITC 제소에 대해 입장 밝혀

- ▶ 이미 세 차례 미국 테라젝 사의 특허의 청구항들 전부 무효 확정 시킨 상태
- ▶ 국내에서 이미 입증된 특허 무효화 방안으로 강경 대응할 것

<2019-11-27> 라파스가 최근 테라젝 ITC 제소 신청서 제출에 대한 입장을 밝혔다.

라파스는 지난 26일 테라젝아시아에서 기사를 통해 제기된 용해성 마이크로니들 특허침해 여부 조사와 관련된 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC) 제소 신청서에 대한 입장을 밝혔다.

미국 ITC 제소는 자국 내 산업을 보호하기 위한 제도로서 미국 기업이 해외 기업의 특허 침해 등에 의해 미국 내의 사업활동에 방해가 받는 행위가 있을 때, 미국 행정부에 조사를 요청해 수입금지 등의 조치가 이루어지는 절차다. 핵심은 '미국 내 산업이 의미 있는 수준으로 존재'하느냐의 여부가 중요하다. 통상적으로 수입금지 등의 조치가 내려지기까지는 1년 6개월에서 2년 정도의 시간이 소요된다.

라파스 관계자는 이에 대해 "미국 테라젝사의 특허는 효력 만료가 약 2년 7개월 정도 남아 있는 특허이다. 또한 미국 내에서 현재까지 제품을 생산하거나 판매활동 등의 '의미 있는 사업활동'이 전무하다"며, "따라서 미국 ITC제소와 조사가 실질적으로 이루어질 것인지, 또 조사와 수입금지 조치가 어떤 실효성이 있는지 의심스럽다"고 전했다.

본지 조사에 따르면, 실제로 2017년 7월 라파스가 기술특례 상장 심사를 받는 도중에 미국 테라젝 사 특허를 기반으로 전용실시권자로부터 민사 소송을 제기(2017가합546694)받아 상장심사를 철회한 바 있었다. 라파스는 미국 테라젝 사의 특허에 대한 무효 소송을 진행하였으며, 국내에서 이미 특허심판원(2017당2272), 특허법원(2018허1233), 대법원(2018후12066)까지 3번에 걸쳐 미국 테라젝 사의 특허의 청구항들 전부를 무효 확정시킨 상태이다.

이에 회사측 관계자는 "이미 국내에서 무효가 확정된 특허와 대동소이한 미국 특허를 가지고 ITC 제소를 진행했다 주장하는 것은 최근 라파스의 상장시점에 즈음하여 단순히 라파스로부터 합의금을 노리고 한 악의적인 제소가 아닌가 의심된다"며, "ITC 소장을 아직 전달받지 못한 상태라 본지에 구체적인 언급을 할 수 있는 상태는 아니다"라고 전했다.

아울러 라파스측은 "아직 조사 개시도 이루어지지 않은 상황에서 미국 테라젝 사와 별개 법적 주체인 (주)테라젝아시아의 이름으로 기사를 내보낸 것은 명백하게 라파스의 사업을 방해하겠다는 의도로 보인다"며, "한국에서 이미 입증된 특허 무효화 방안으로 정면대응하여 라파스의 미국 내 영업활동에 전혀 영향을 주지 못할 것으로 확신한다"고 전했다.