

#1. 계속되는 신발 특허 분쟁

나이키의 플라이니트(flynite) 기술

나이키는 2012년 2월 런던 올림픽에서 ‘플라이니트(flynite)’ 기술이 적용된 신발을 선보였습니다. 나이키의 플라이니트 기술은 강하면서도 가벼운 원사 가닥을 이용하여 무봉제 형태의 신발 어퍼(upper)를 만드는 편직 기술입니다.



플라이니트 기술이 적용된 나이키 신발 이미지("NIKE engineers knit for performance", 나이키 홈페이지, 2012.02.21)

아디다스와의 10 여년 간의 특허 분쟁

아디다스는 2012년 7월 어퍼가 일체형으로 짜인 신발을 출시하면서 ‘프라임니트(Primeknit)’ 기술이라고 지칭하였습니다. 곧이어 아디다스는 특허 침해 이슈를 예방하고자 유사 기술 특허인 나이키의 플라이니트(flynite) 기술과 관련된 특허를 무효화하기 위한 당사자제 무효심판(IPR; Inter Partes Review)¹을 2012년과 2016년에 청구하였습니다.

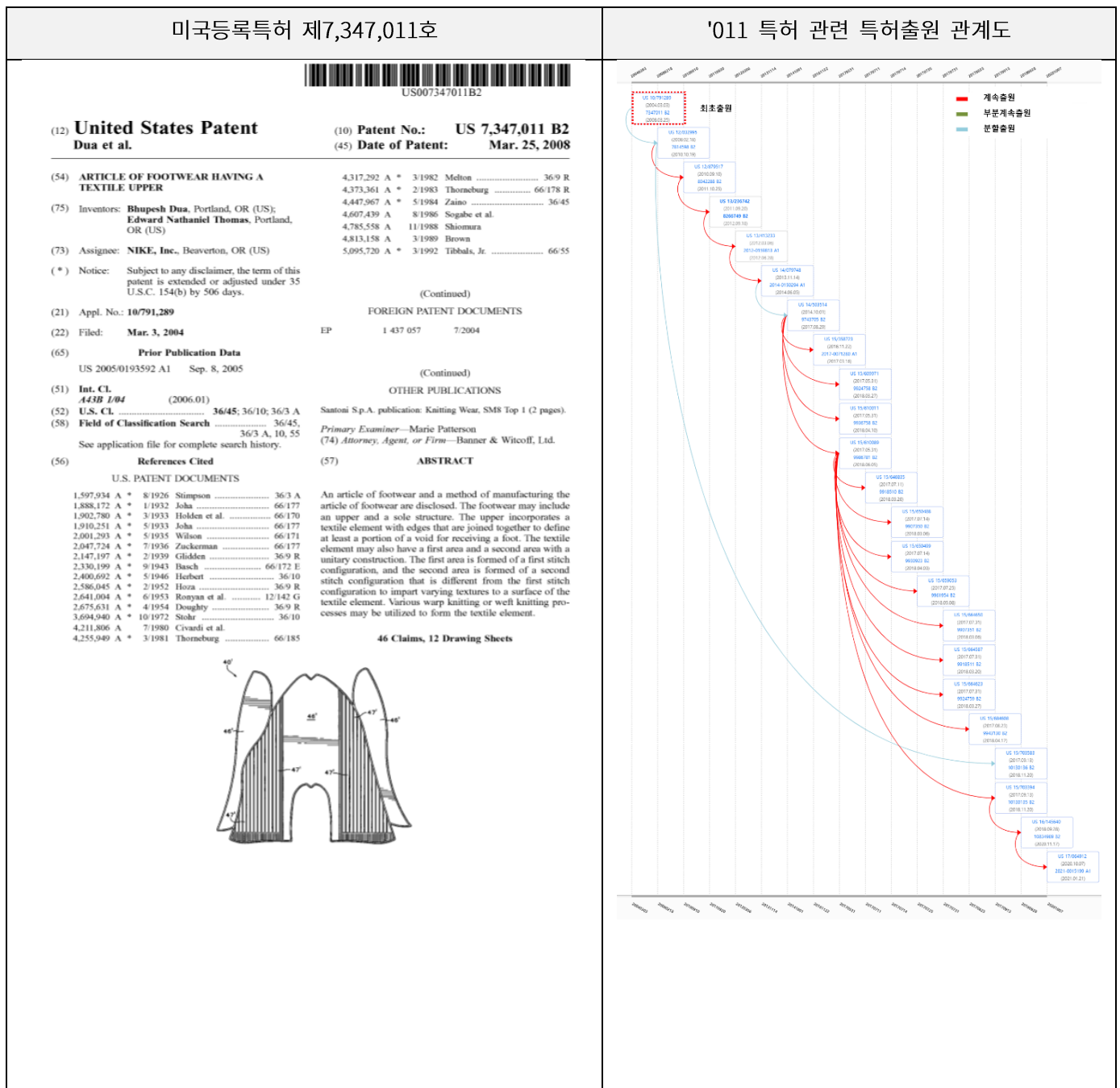


프라임니트 기술이 적용된 아디다스 신발 이미지("adidas PrimeKnit", SNEAKERNEWS, 2012.07.24)

¹ 미국 특허청(USPTO; United States Patent and Trademark Office) 내 특허심판원(PTAB; Patent Trial and Appeal Board)에서 등록특허의 무효를 다투는 절차 중 하나로서, 국내에서는 ‘미국 특허 무효심판’으로 이해되는 제도입니다.

그러나 나이키는 오랜 기간 심혈을 기울여 ‘플라이니트(flynite)’ 기술을 보호해왔습니다. 플라이니트 기술과 관련하여 최초 출원된 특허는 2004년 3월에 출원되어 2008년 3월에 등록된 미국등록특허 제 7,347,011호(이하, "'011 특허")이며, 그 후 수십 건의 특허를 추가 출원(아래, '011 특허 관련 특허출원 관계도 참고)함으로써 해당 기술을 겹겹이 보호를 하고 있는 것으로 확인됩니다.

그 결과, 2020년 아디다스가 제기한 대부분(상기 '011 특허에 대한 무효심판은 계속 중)의 무효심판에서 나이키가 승소하면서 아디다스와의 분쟁이 일단락되는 것처럼 보였습니다.



나이키의 반격

하지만 2021년 12월 나이키는 미국 오리건주 지방법원에 아디다스를 상대로 자신의 플라이니트 기술 관련 특허에 기초하여 특허 침해 소송을 제기(사건번호: 3:21-cv-01780)하고 미국 국제무역위원회(ITC)²에 아디다스 제품을 대상으로 미국 관세법 제 337 조에 기초한 수입 금지 요청(사건번호: 337-TA-3580)을 하면서 바로 반격에 나섰습니다.

특허 침해 소장에 따르면 과거 아디다스가 소송 부제기 특약을 요청하면서 받아들이지 않으면 나이키의 플라이니트 기술 관련 특허를 무효화하겠다고 위협한 바 있으며, 아디다스는 독립적인 혁신을 포기하고 허가 없이 나이키의 특허 기술을 이용하였다고 기재하고 있습니다.

아디다스도 나이키의 이러한 주장에 변호하여 맞설 것이라고 예고하면서, 신발 특허 분쟁이 계속 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

나이키는 플라이니트 기술 관련 특허 포트폴리오를 견고하게 구축하고 있는 만큼 그 기술에 대한 보호 의지와 애착도 상당히 강한 것으로 보이며, 플라이니트 기술 관련 특허가 무효심판에서 특허의 유효성을 어느 정도 인정받은 만큼 앞으로 해당 기술과 관련된 특허 침해 이슈에 더욱 적극적으로 대응할 것으로 보입니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright©2021 SEUM IP

윤영진 변리사/외국변호사

Patent Attorney Foreign Attorney/Partner

yjyun@seumip.com

² 미국 ITC는 SK 이노베이션과 LG 에너지솔루션의 배터리 소송 이슈와 관련하여 과거 언론에서 자주 언급된 곳입니다. 미국 법원에 제소하게 되면 종결까지 통상 31 개월이 걸리는 반면, 미국 ITC 에 조사(미국 관세법 제 337 조에 따른 조사)를 청구하게 되면 15 내지 18 개월 이내에 신속하게 결론이 나오며, 특허 침해가 인정되면 특별한 사정이 없는 한 수입 금지 명령 등 강력한 조치가 이루어지게 되므로 특허 분쟁에서 많이 활용되는 수단입니다.