

# 비즈니스 관점에서 본 특허 소송의 새로운 도전

- 아시아 지재 법원 가능하고 필요한가?



2017. 9.



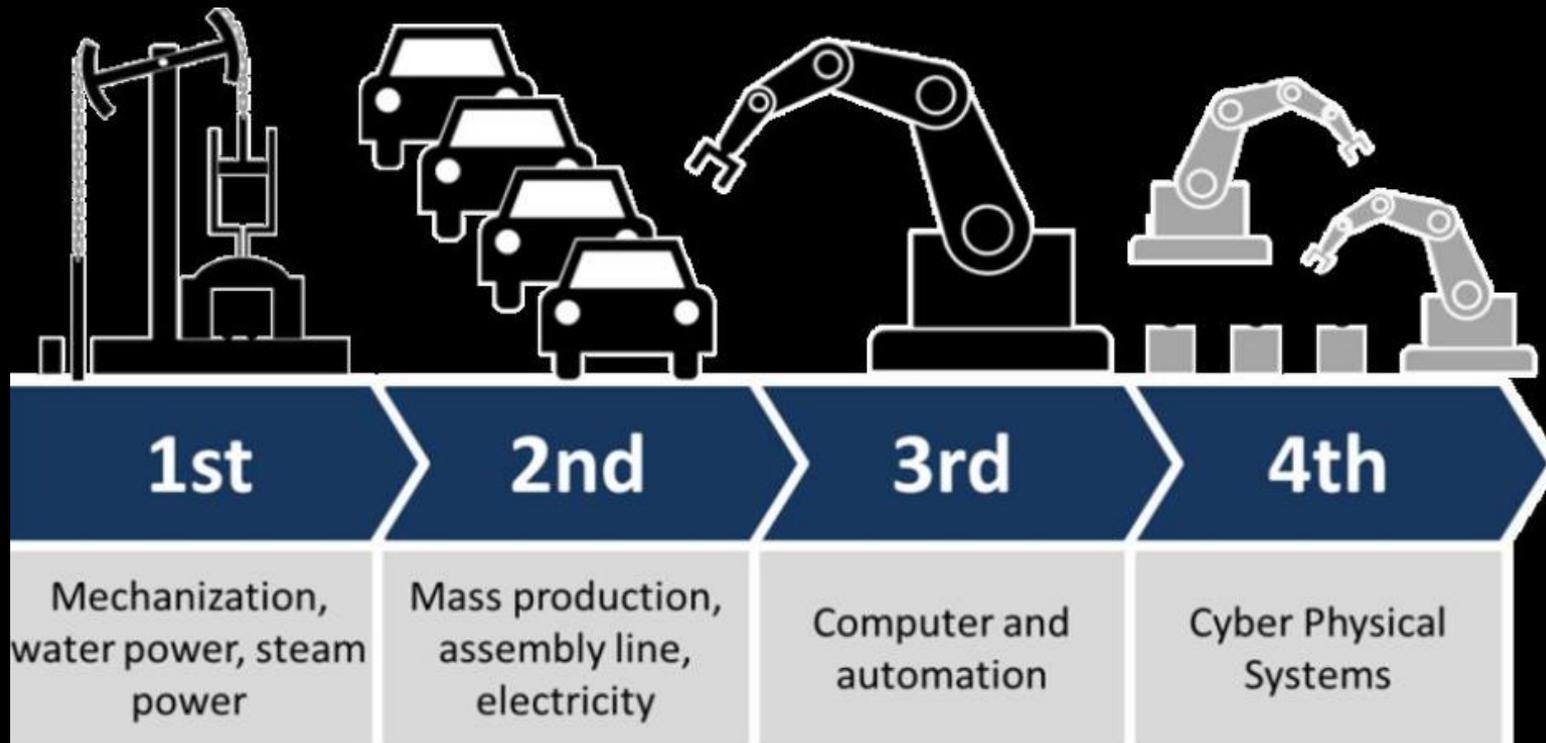
# CONTENTS

- I. **속지주의 원칙 완화와 법원의 새로운 역할**
- II. **IP5**
- III. **EU-UPC**
- IV. **WIPO**
- V. **아시아 특허청 및 아시아 지재 법원의 설치**
- VI. **결어**



# 속지주의 원칙의 완화와 법원의 새로운 역할

# 제4차 산업혁명

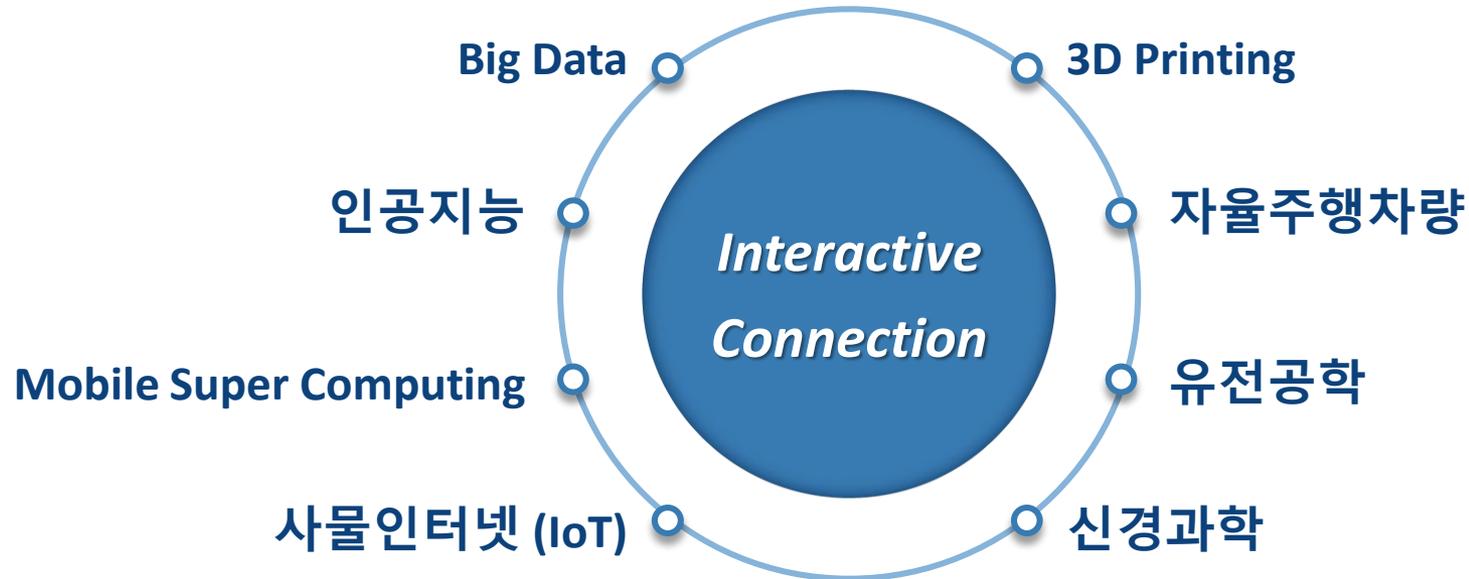


<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution/#3f90b78a3f90>

# 제4차 산업혁명

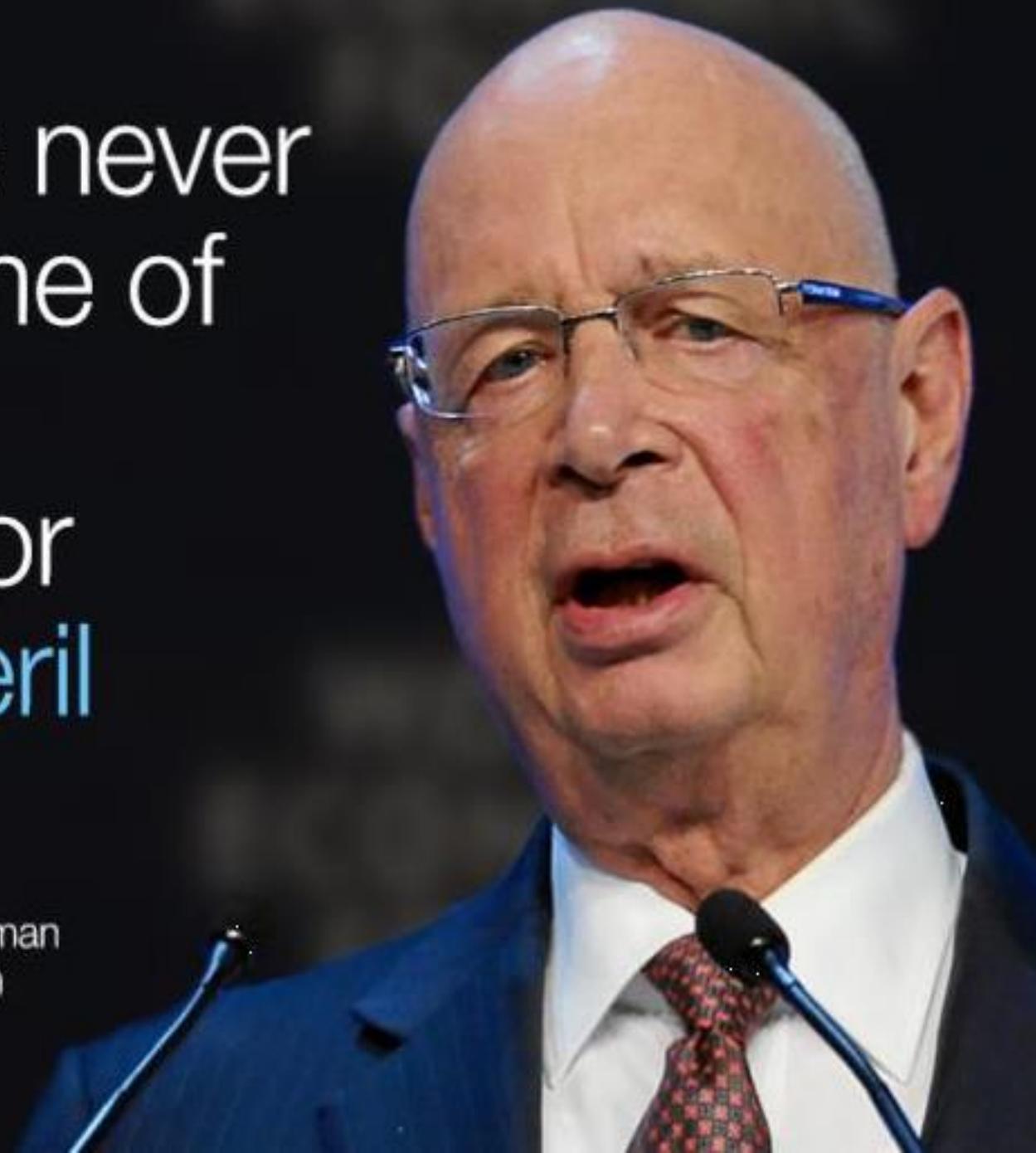
인간의 작업활동에 대한 조력

인간의 삶과 대인관계 및 사고방식의  
급격한 변혁



There has never  
been a time of  
greater  
promise, or  
greater peril

Professor Klaus Schwab  
Founder and Executive Chairman  
of the World Economic Forum





# IoT – 표준화 컨소시엄



# 국경을 넘어선 IP 이슈 발생

각각 다른 국가에 위치한 플랫폼 제공 서버,  
어플리케이션 제공 서버 및 단말기 사용자

- 국경을 넘어선 정보의 흐름
- 공동침해에 대한 합리적인 방어수단 제공 필요



## 기술 표준

- Software platform
- SEP 관련 Issues

제4차 산업혁명에서 IP의 중요성 - 특히 소프트웨어와 관련하여 -

- 법률을 통해서만 분쟁 해결이 가능한 제한
- 견고하고 유연한 IP 시스템 중요성 증대
- 법원의 강력하면서도 유연한 해석의 중요성 증대

# 특허 전략의 변화



나카야마 노부히로

일본 동경대학교 명예교수  
“특허법”, “저작권법” 등  
지식재산권법 관련 서적  
다수 집필

## Open-Close 전략

지식재산권을 다른 기업에 공개하거나  
또는 라이선스를 허용함으로써 자사  
기술의 표준화를 개진하여 시장  
확대를 도모

OPEN

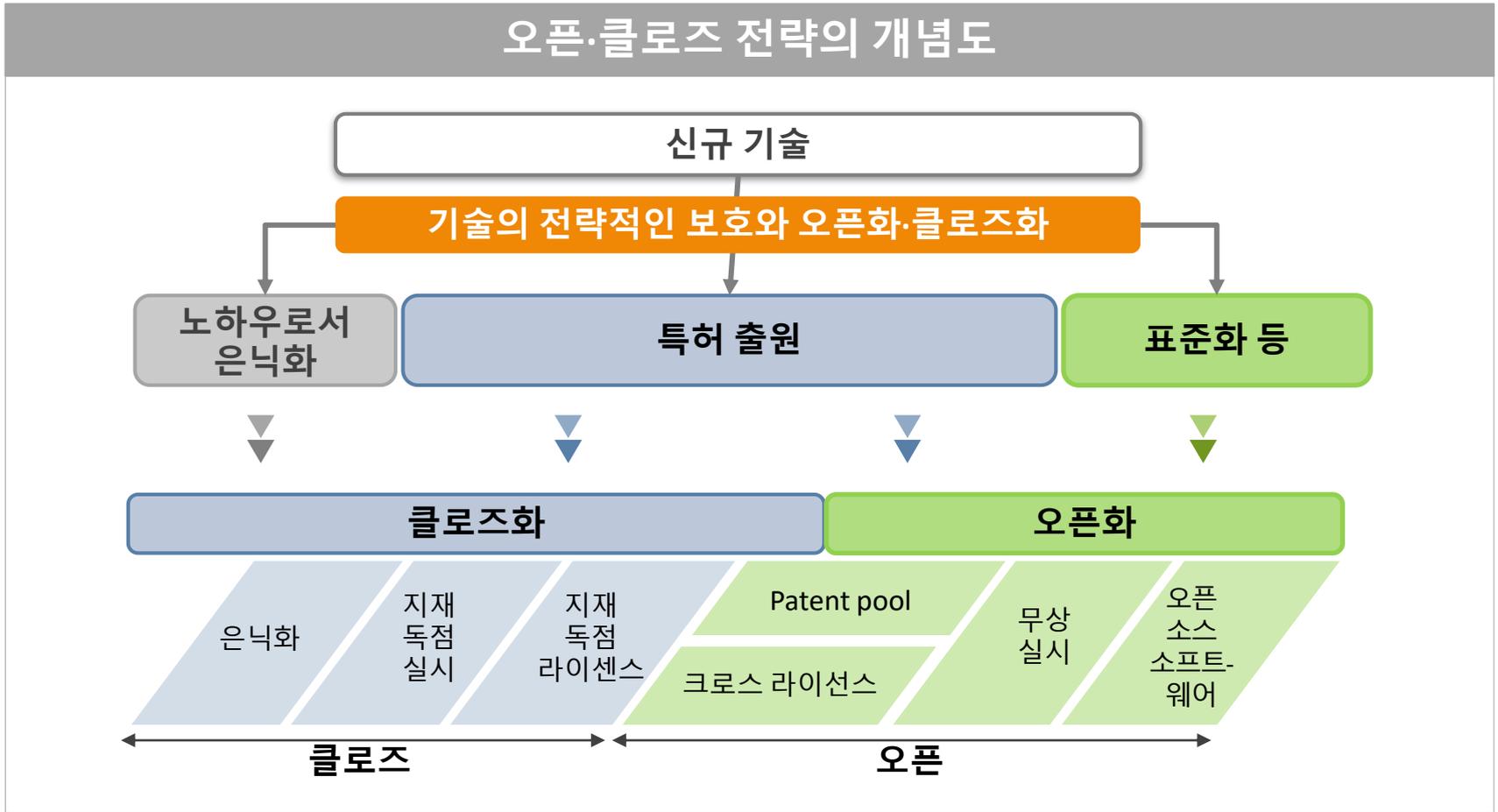
영업비밀로 은닉화 또는 특허권 등의  
방법으로 중심(core)기술 독점

CLOSE

- open-close 전략으로 기술 전반을 컨트롤  
코어 영역과 공개 영역의 접속 부분에 집중적으로 IP를 확보하여  
자사 우위의 글로벌 비즈니스 생태계를 구축
- **글로벌 비즈니스 장악력**이 클 수록, **신흥국기업의  
활력**을 자사의 고용/수익에 결부시키는 것이 가능

Source: 2016 KIPLA presentation by Nobuhiro Nakayama

# 오픈-클로즈 전략



# 미국 기업의 오픈-클로즈 전략

<p>Case 1</p>  <p>Apple</p>	<p>비중심 기술</p> <p>중심 기술</p> <p><b>전략</b></p>	<p>스마트폰 제조 관련 주변 기술</p> <hr/> <p>핵심 기술 및 디자인</p> <hr/> <p>스마트폰 시장을 넓힘과 동시에 디자인 독점으로 이익 창출</p>
<p>Case 2</p>  <p>Tesla</p>	<p>중심/비중심 기술</p> <p><b>전략</b></p>	<p>보유특허 오픈 소스화 선언/특허권 불행사 약속</p> <hr/> <p>전기차 관련 마켓 사이즈를 키워 이익 창출</p>
<p>Case 3</p>  <p>Intel</p>	<p>비중심 기술</p> <p>중심 기술</p> <p><b>전략</b></p>	<p>PC 주변기기(Motherboard) 특허 전세계에 공개</p> <hr/> <p>MPU 기술 프레임 독점</p> <hr/> <p>세트가격의 저하에 의하여 PC 판매대수 세계적 증가 실현 MPU는 미공개 영역으로 가격 저하 억제하면서 고수익 실현</p>

Source: 2016 KIPLA presentation by Nobuhiro Nakayama

# 유럽에서의 SEP 관련 주요 소송

## SEP 침해금지 – Huawei v. ZTE (CJEU 2015)

<i>Licensor</i>	특허와 침해사실 통지
<i>Licensee</i>	라이선스 수여 의사 표시
<i>Licensor</i>	문서로 FRAND 제안
<i>Licensee</i>	FRAND 역제안 Licensor가 거절하는 경우 Security 제공

- 합의에 이르지 못하는 경우 중재/소송으로 해결

## PAE (Patent Assertion Entity) 적극적인 권리행사

<i>St Lawrence Communication</i>	Acacia 자회사
<i>Unwired Planet</i>	Ericsson 특허 권리행사

# 유럽에서의 SEP 관련 주요 소송

## Saint Lawrence Communication v. Vodafone & HTC (Düsseldorf District Court, March 2016)

- Saint Lawrence Communication은 기존 계약서를 법원에 제출하여, License Offer가 이동통신 분야의 상업적 관행에 벗어나지 않는 것임을 보임
- License Offer는 독일 SEP을 대상으로 하지 않고 Worldwide 특히 Portfolio에 대한 라이선스 조건이었음.
- 법원은 worldwide license offer가 해당 기술분야의 라이선스 관행이라면 독일이라는 지역적 제한을 담은 counter offer는 FRAND가 아니라고 판단함.
- St Lawrence Communication은 Vodafone의 counter-offer를 거절하였으나 Vodafone은 security를 제공하지 않음.
- 법원은 침해금지를 결정하고, 항소법원도 원심 유지

# 유럽에서의 SEP 관련 주요 소송

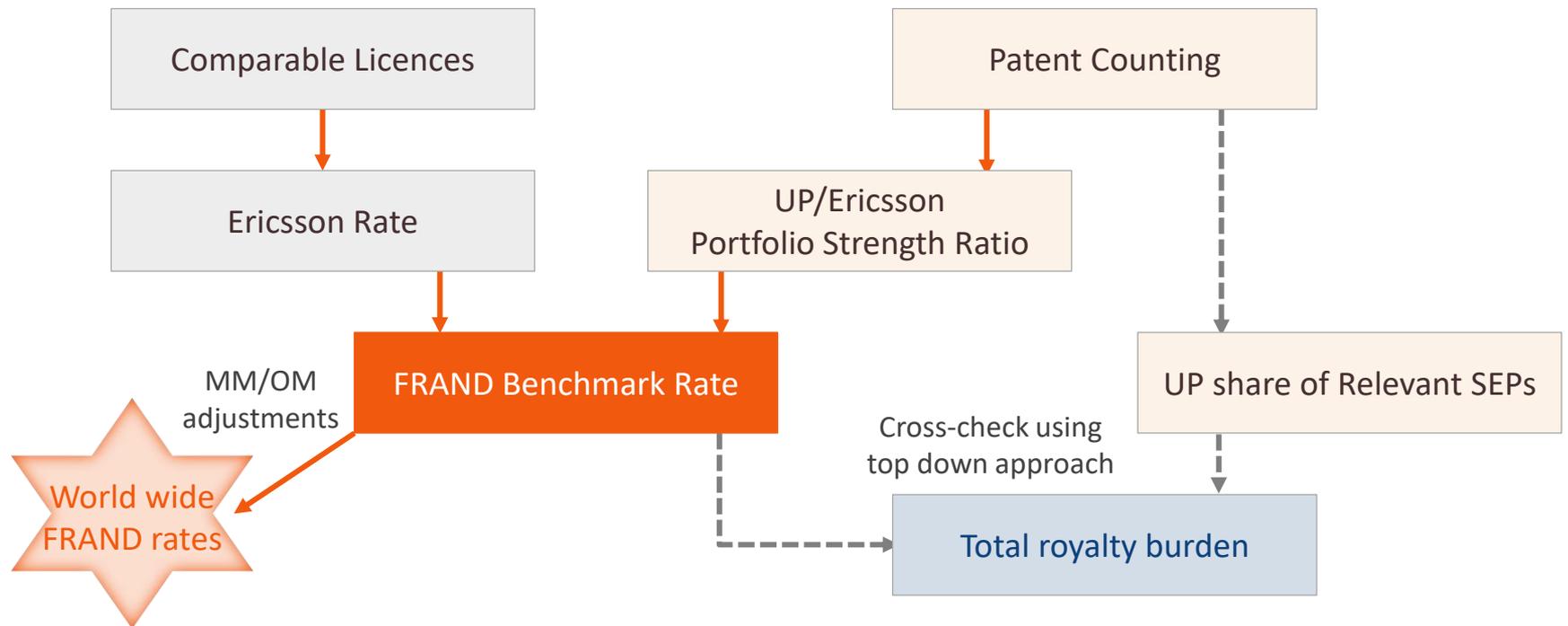
## Unwired Planet v. Huawei (UK High Court of Justice 2017)

- 영국 법원은 특정 라이선스 조건이 FRAND에 해당하는지 여부의 판단이 가능하고 전세계 라이선스의 조건(terms of worldwide license)을 결정할 수 있음
- 프랑스 법률에 따라 FRAND 확약은 제3자인 실시자에 의하여 집행 가능 (공정거래법 위반 주장 없이도 가능)
- 라이선스 허여를 거부한 실시자에 대해서는 SEP침해금지청구 가능
- Significance of Overstep: SEP holder의 제안이 FRAND 실시료율보다 현저하게 높지 않은 경우, 계약 위반 또는 시장 지배적 지위 남용에 따른 공정거래법 위반 문제 발생 없음
- Soft-Edge: 차별금지 요건은 유사한 상황의 Licensee와 동일한 라이선스 조건 및 실시료율로 체결할 것을 의미하나, 유사한 상황에서 실시료 차이가 있다 하여도 그 차이가 경쟁을 왜곡시키는 정도가 아니라면, 차별금지를 문제 삼을 수 없음

# 유럽에서의 SEP 관련 주요 소송

## Unwired Planet v. Huawei (UK High Court of Justice 2017)

- FRAND Rate Calculation (overview)



# 법원 역할의 변화

## 침해 금지

- 미국 법원의 eBay 기준 vs 유럽 법원의 Huawei v. ZTE 기준
- 법원이 정한 라이선스 조건에 따른 침해금지 (UP v. Huawei case)

## 손해배상

- 개별국 라이선스 조건 vs World wide 라이선스 조건
- 전세계 로열티 조건 산정

## 중재기관으로서의 역할



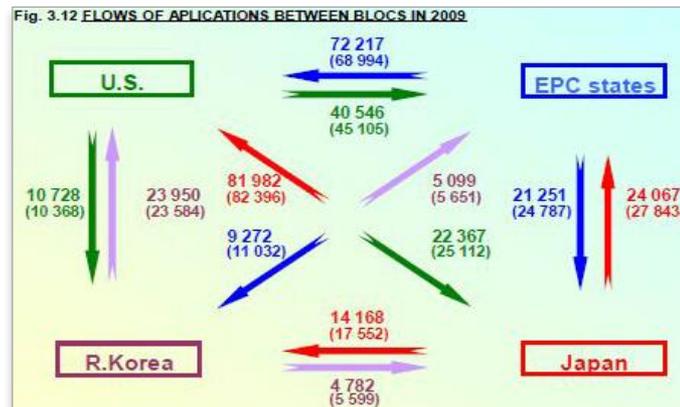
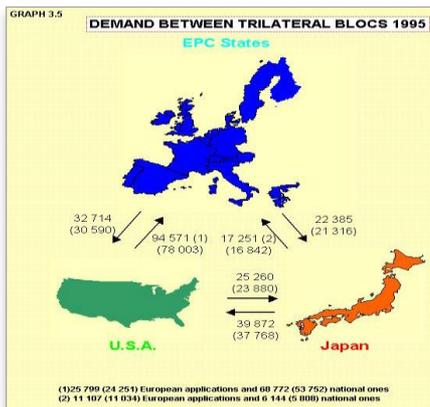
# IP5에서의 특허제도 통일 노력

# IP5 연혁 및 발전

## IP5 설립 및 회원국

- 세계 주요 5개 지식재산기관 포럼에서 유래된 명칭
- 전 세계적으로 특허심사과정의 효율화를 증진시키고자 설립
- 회원국: 한국 특허청(KIPO), 미국 특허상표청(USPTO), 일본특허청(JPO), 중국 국가지식산업권국(SIPO), 유럽특허청(EPO)

## 발전 형태

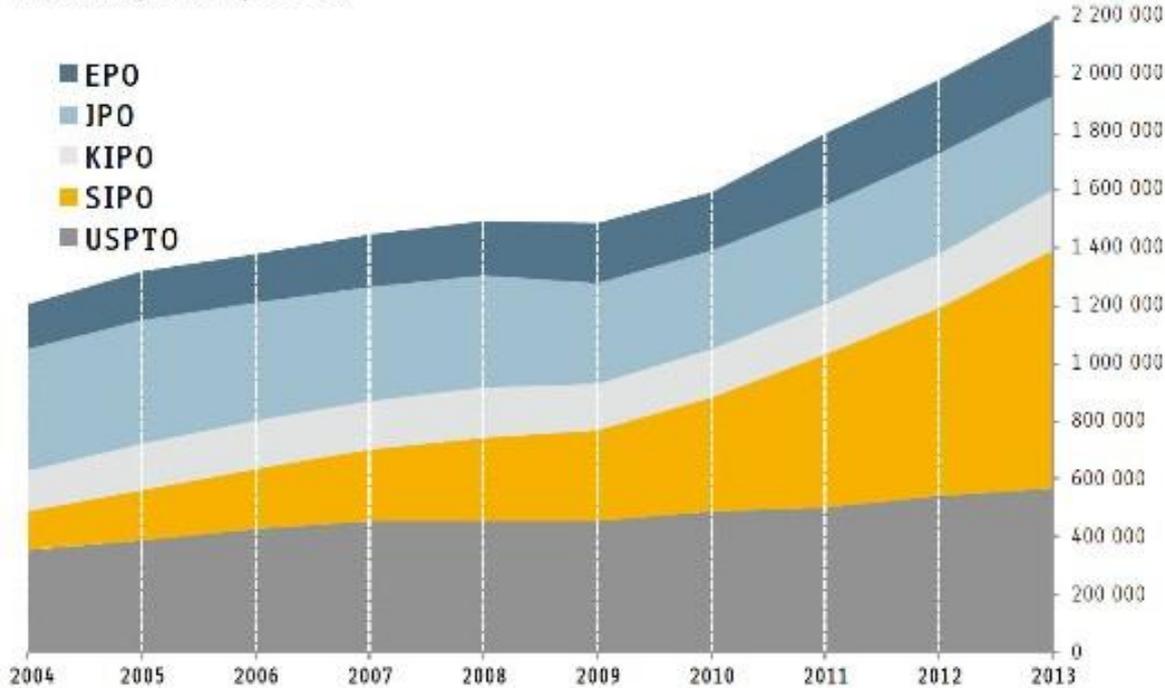


## five IP offices

European Patent Office // Japan Patent Office //  
 Korean Intellectual Property Office // State Intellectual  
 Property Office of the People's Republic of China //  
 United States Patent and Trademark Office

# IP5 출원 수 증가

Patent filings at IP5 Offices  
Preliminary data, April 2014



▶ 전세계 특허 출원의  
80% 차지

# IP5 - 몰타 IP5 청장 회의 (2017.05.30)

## 주요 안건

- 제4차 산업혁명 시대의 지식재산 보호방안에 대해 논의
- 협력심사 (Collaborative Search & Examination; CS&E)
  - 5대 특허청의 심사관들이 PCT 출원의 특허 가능성을 함께 조사
  - 2018. 5. 1. 시범 실시 예정

## 향후 과제

- 조화된 특허 관행과 절차를 위한 노력
- 품질 관리의 최적화
- IP5 내에서의 Work-Sharing 가능성 극대화
- 특허정보 서비스의 향상

# IP5 - PPH

## PPH program (patent prosecution highway program)

- IP5 회원국의 특허청에서 특허 가능하다고 판단을 받은 특허 출원이 있을 경우, 각국의 우선심사 신청 요건 및 절차에 따라 타국 특허청에 IP5 PPH 프로그램에 따른 우선심사를 신청할 수 있음



Pic. Source: The United States Patent and Trademark Office homepage  
<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track>

# IP5 – Global Dossier

## Global Dossier 설립

- 심사 효율성 향상 및 협력 심사를 위한 하나의 특허정보시스템 설립 필요성 대두
- 각국의 특허 관련 문헌, 심사 진행 정보 및 결과를 각국 특허청의 심사관과 출원인이 직접 one-stop으로 일괄 조회할 수 있는 국제특허정보시스템

European Patent Register

Patent family: EP2478020

Type	Publication No.	Date	T
Patent family member	→ CN1102510889	20.06.2012	A
	Priority number	Date	
	CA2010001400	14.09.2010	
	US24242109	15.09.2009	

Quick help

- What happens if I click on the "XML" or "ST36" buttons?
- What does "patent family" mean?
- What are "equivalents"?
- Which types of document will I find under "Patent family"?
- What does A1, A2, A3 and B stand for after a publication number?

Pic. Source: Goudreau Gage Dubuc homepage  
<http://ggd.com/en/patents/new-epo-service-the-global-dossier/>



# EU-통합특허법원(UPC)

# 유럽 특허제도의 미래 - 단일특허 도입예정 & 기존제도의 공존



개별국 특허들



유럽특허



단일특허

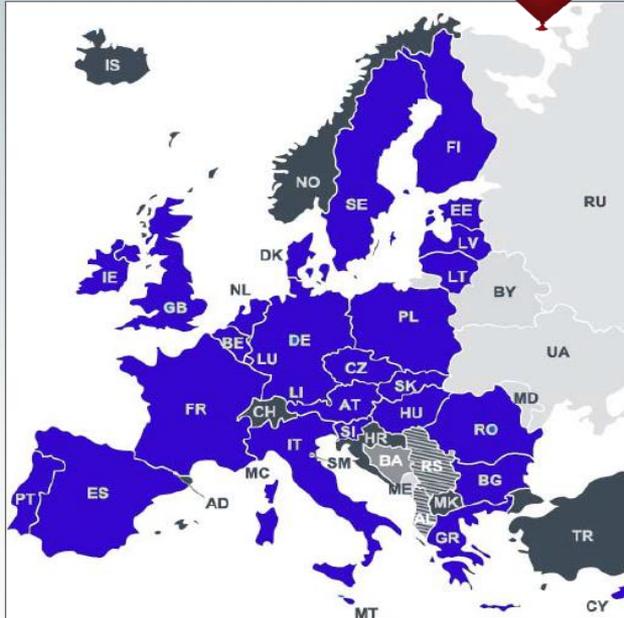
# 단일특허(유럽연합) vs. 유럽특허(유럽특허조약)

## EU vs. EPC Member States

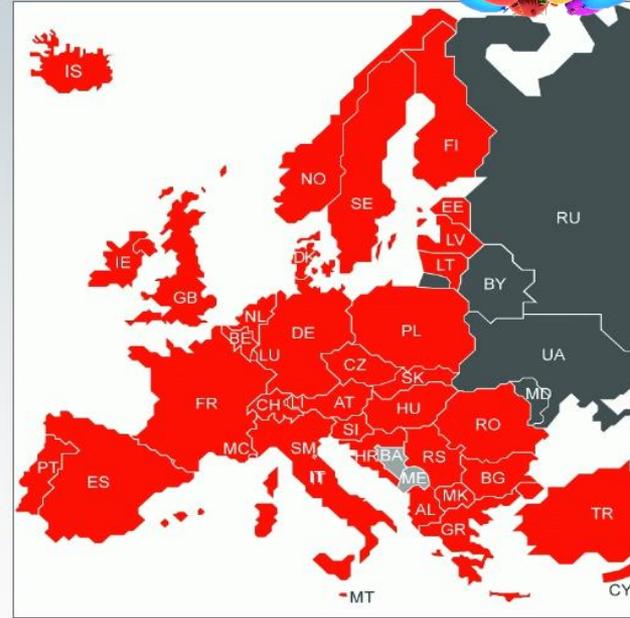
WINTER · BRANDL · FÜRNISS · HÜBNER  
RÖSS · KAISER · POLTE ■ PARTNERSHIP  
PATENT AND LAW FIRM



EU  
(28 member states)



EPC  
(38 member states)



\* Source: "Future European Patent System" by Dr. Alexander Wyrwoll at Patent and Law Firm, Winter, Brandl et al (2014.4.)

# 개별국 특허 vs. 유럽특허

## 개별국 특허들

- 각국 특허청에 별도 출원
- 상호 독립적인 권리 (ex. 일본특허, 한국특허)
- 각국 특허청/법원에서 별도로 무효시켜야 함 (kill one by one)
- 각 나라의 절차/실무가 다르기 때문에, 개별국 특허의 보호범위가 상이할 수 있음



## 유럽특허

- 유럽특허청에 출원(one application)하여 등록 결정 후
- 복수의 지정국 선택하면 복수의 권리 획득 (bundle of patents)
- 등록공고 후 9개월까지 **이의신청** 가능 (all kill by one shot within 9 months)
- 이후에는 개별국 특허들처럼 각국에서 별도로 무효시켜야 함 (kill one by one thereafter)



# 단일특허 도입 예상시기

독일, 프랑스, 영국 포함 최소 13개국 의회 비준 시 발효

- 현재 프랑스, 오스트리아 등 비준 완료



\* [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/ratification/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm)

# 통합특허법원(Unified Patent Court)

## UPC란?

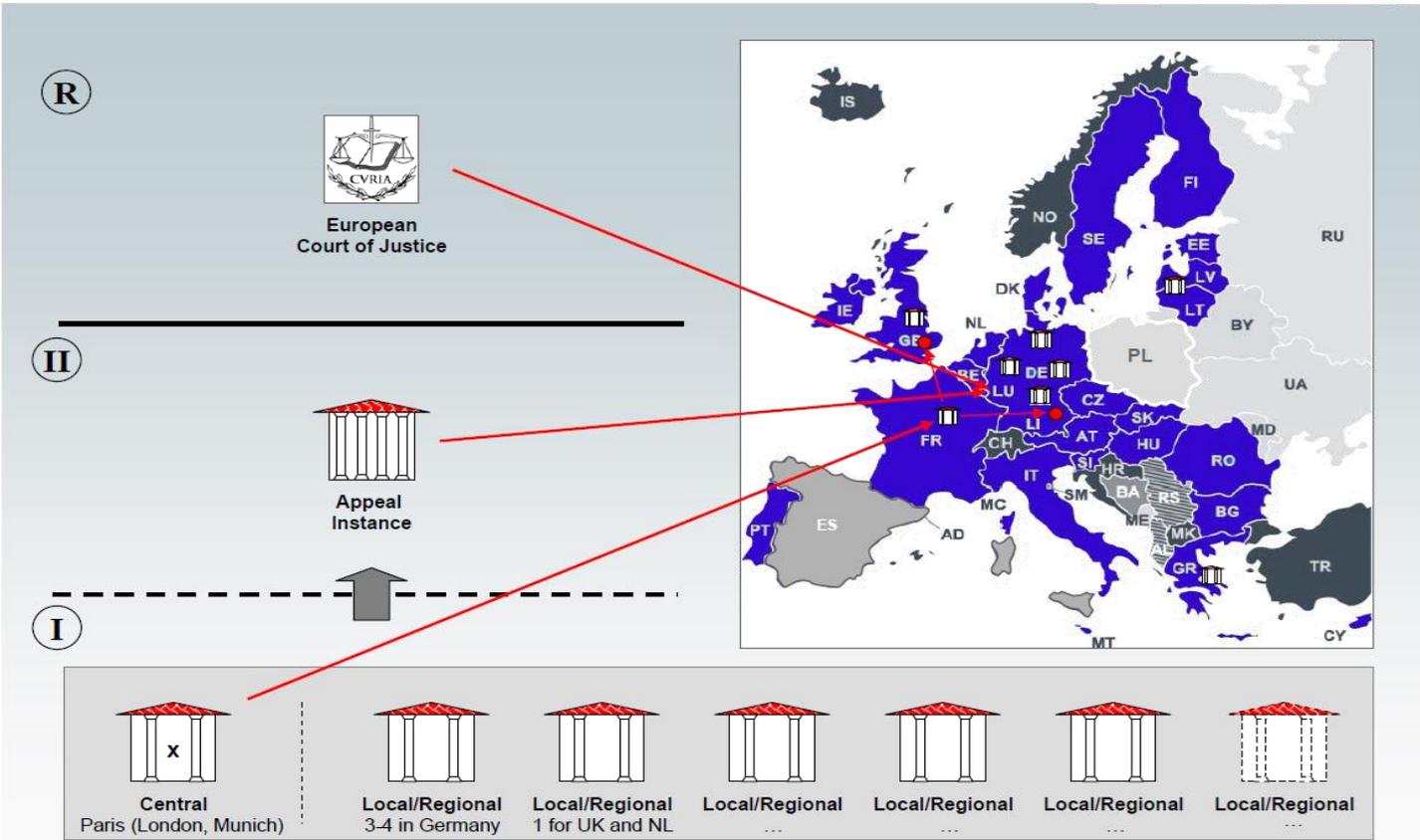
- EU 단일특허제도(Unitary Patent System\*) 도입과 병행하여 추진되고 있음
- 기존의 유럽특허(EP)와 새로이 도입될 예정인 'EU단일특허'에 대한 침해와 무효 사건

\*"Future European Patent System" by Dr. Alexander Wyrwoll at Patent and Law Firm, Winter, Brandl et al (2014.4.)

# 통합특허법원(Unified Patent Court)

## Unified Patent Court System (UPC) (I)

WINTER · BRANDL · FÖRNISS · HÜBNER  
RÖSS · KAISER · POLTE ■ PARTNERSHIP  
PATENT AND LAW FIRM

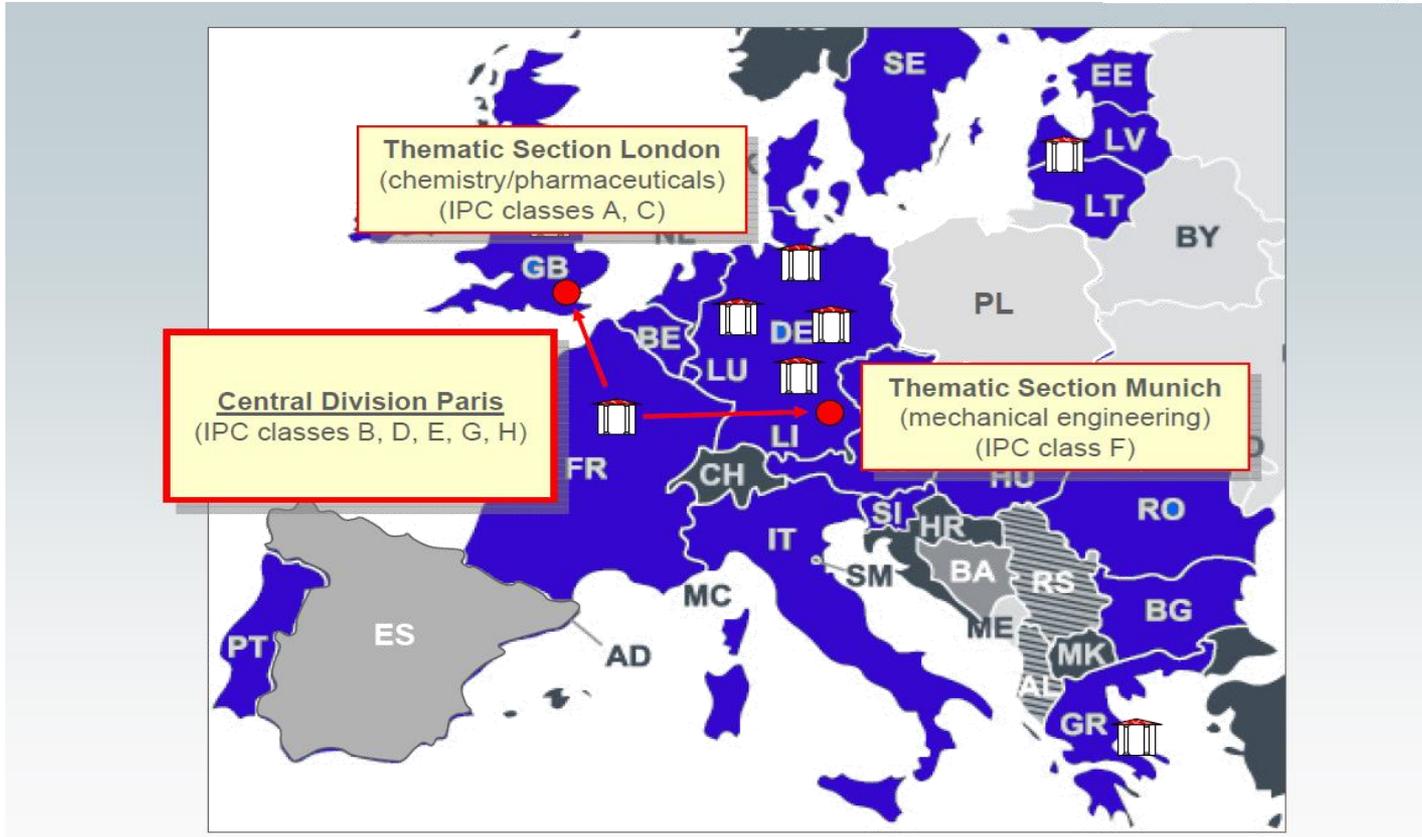


\*"Future European Patent System" by Dr. Alexander Wyrwoll at Patent and Law Firm, Winter, Brandl et al (2014.4.)

# 통합특허법원(Unified Patent Court)

## Unified Patent Court System (UPC)

WINTER · BRANDL · FÜRNISS · HÜBNER  
RÖSS · KAISER · POLTE ■ PARTNERSHIP  
PATENT AND LAW FIRM



\*"Future European Patent System" by Dr. Alexander Wyrwoll at Patent and Law Firm, Winter, Brandl et al (2014.4.)

# 장단점

## Pros

- 단일특허는 하나의 출원 절차, 하나의 연차료(administration)
- 단일특허는 보다 높은 가치의 자산 가능성 (넓은 coverage에 근거)
- 많은 EU국가에서 보호/권리행사 할 경우
  - 권리행사 비용의 절감 가능
  - 개별국 절차보다 빠를 수 있음

## Cons

- 특허 중 시장가치가 낮은 특허의 선택적 포기 불가능
  - 기존의 유럽특허는 연차료 미납을 통해 선택적 포기가 가능하므로 특허의 유지/관리비용을 절약 가능 (portfolio 및 비용관리)
- 통합특허법원이 알 수 없는 변수 (less predictability)
- 무효항변의 반소가 제기되는 경우, 권리를 전부 잃을 위험 존재



# WIPO

# WIPO (World Intellectual Property Organization)

## WIPO 설립 및 구성

- 1967년 스톡홀름에서 체결하고 1970년 발효된 세계 지식재산기구설립조약에 따라 설립
- 산업재산권 문제를 위한 파리협약(1883), 저작권 문제를 위한 베른조약(1886), 특허협력조약 및 특허법조약 등을 관리하고 지식재산권 분야의 국제협력 도모
- 1974년 국제연합의 전문기구
- 일반총회, 체약국회의, 조정위원회, 국제사무국 등 4개 기구

## WIPO의 주요 임무

- 지적재산권의 효율적 보호 촉진
- 지식재산권 관련 조약의 체결, 운용 및 각국 법제의 조화 도모
- 개발도상국에 대한 법제, 기술 측면의 원조 실시

# PLT (Patent Law Treaty)

## 개요

- 1995년부터 각 체약국의 특허절차를 통일화하는 것을 목적으로 하는 특허법조약 체결을 위한 논의 시작
- 2000. 6. 스위스 제네바 세계 지식재산기구(WIPO)에서 개최된 「특허법조약 채택을 위한 외교회의」에서 타결
- 2005. 4. 조약 발효; 2017년 현재, 조약 가입국은 39개
- 총 27개의 조문(Article)과 부속하는 21개의 규칙(Rule) 및 6항의 합의선언문(Agreed Statement)으로 구성



특허법 절차의 통일화

# PLT (Patent Law Treaty)

## 주요 내용

- 출원일 요건이 완화되어 출원일 설정 용이 (제5조)
- 출원서식의 표준화로 외국출원 용이 (제6조)
- 출원서 기재요건 완화로 출원서 작성 간편 (제6조)
- 2005. 6. 2.부터 체약국은 100% 전자출원을 선택 가능 (제8조)
- 실수에 의한 권리의 상실 방지 (제11조 내지 제13조)
- WIPO와 선진국은 개도국의 전자출원 환경조성을 위하여 개도국에 기술적 및 재정적 지원 (합의선언문 제4항)

→ 각국 특허 절차법의 통일화 및 단순화를 통하여, 출원인에게 예측가능하고 일관되며 간소한 특허 절차를 제공

# SPLT (Substantive Patent Law Treaty)

## 개요

- ‘특허 절차에 관한 사항을 통일화시킨 PLT 타결에 뒤이어, 특허실체에 관한 사항을 통일화시키기 위한 것으로 현재 논의가 진행 중
- 특허실체에 관한 사항: 특허를 받을 수 있는 권리, 명세서의 내용 및 순서, 청구범위 기재방법, 특허요건(특허대상, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성), 보정 등



실체법 절차의 통일화

# SPLT (Substantive Patent Law Treaty)

## 추진 경위

- 초기논의('86 ~ '94): 8차에 걸친 전문가 회의를 통해 기본안(Draft Patent Harmonization Treaty; PHT)이 작성되었으나 미국의 선발명주의 입장 고수로 인하여 조약체결을 위한 외교회의 개최 무산
- 절차법통일화('95 ~ '00): '95 이후 “실체”에 관한 부분을 제외하고 “절차”에 관한 사항에 한하여 논의를 진행한 끝에 2000. 6. 특허법조약(PLT) 체결
- 논의재개('00 ~ '01): WIPO 국제사무국이 작성한 특허실체법조약(안)을 기본(안)으로 하여 WIPO 특허법상설위원회(Standing Committee on the Law of Patents; SCP)에서 실체법 통일화 논의를 재개
- 논의중단('02 ~ '05): 제7차 SCP 회의에서 유전자원 및 전통지식 보호와 같은 새로운 이슈가 제기되고, 제11차 SCP 회의('05. 6.)에서 논의 대상 주제 설정 합의 실패 후 논의가 사실상 중단



개발도상국과 특허선진국 사이의 이견을 좁히지 못하고 논의 중단

# SPLT (Substantive Patent Law Treaty)

## 다른 방향으로의 시도

- 특허제도의 실체적 사항을 통일하는 논의는 합의점 도출이 어려워, 대신 SCP 회의에서 기술적이고 법적인 근거자료를 축적하기 위해 관련 주제로 논의 진행 중
- WIPO SCP (Standing Committee on the Law of Patents): WIPO 특허법상설위원회
- SCP 논의 주제: 특허 제외 대상 및 특허권의 제한, 이의신청 제도를 포함한 특허의 품질, 특허와 보건의, 특허고객과 대리인의 통신비밀유지, 기술 이전

→ 실체법 통일을 대체하기 위해 다각도로 논의



# 아시아 특허청 및 아시아 지재 법원 설치

# 논의의 범위 - 한중일 통합을 중심으로

아시아 특허청 및 아시아 지재 법원의 설치 및 운영 주체

## 한국, 중국, 일본 3개국 중심 - *통합의 용이성*

- 지리적 이점
- 각국 특허제도 개선 방향의 유사성
  - 일본의 지식재산 시스템 기반 정비 내용과 한국의 지식재산 개선 논의의 유사성
  - 중국의 징벌적 손해배상 제도와 한국에서의 손해배상 범위 확장 및 징벌적 손해배상 제도 도입 논의
  - 현재 운용하는 특허제도의 유사성

# 논의의 범위 - 한중일 통합을 중심으로

## 아시아 특허청 및 아시아 지재 법원의 설치 및 운영 주체

### 한국, 중국, 일본 3개국 중심 - 통합의 유용성

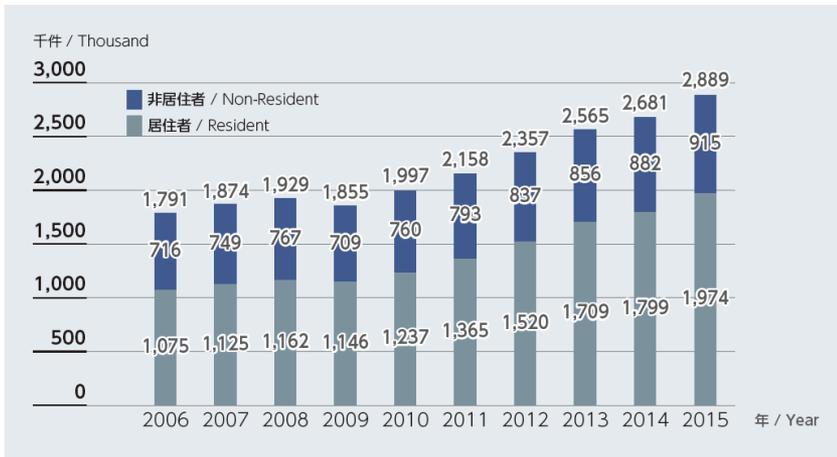
- 3국에 의하여 이루어지는 대규모의 교역량
  - 세계 교역량의 18%
- 통합 및 협력의 필요성
  - 한중일 3국의 시장의 크기
  - 한국, 일본의 기술 수준 및 해외 기업 제조허브로서 중국의 시너지



# 세계 시장에서 한중일 특허의 출원 규모

한국, 중국, 일본의 출원 건수  
 → 전세계 출원 건수의 50% 이상을 차지  
 중국 출원 건수의 급격한 증가

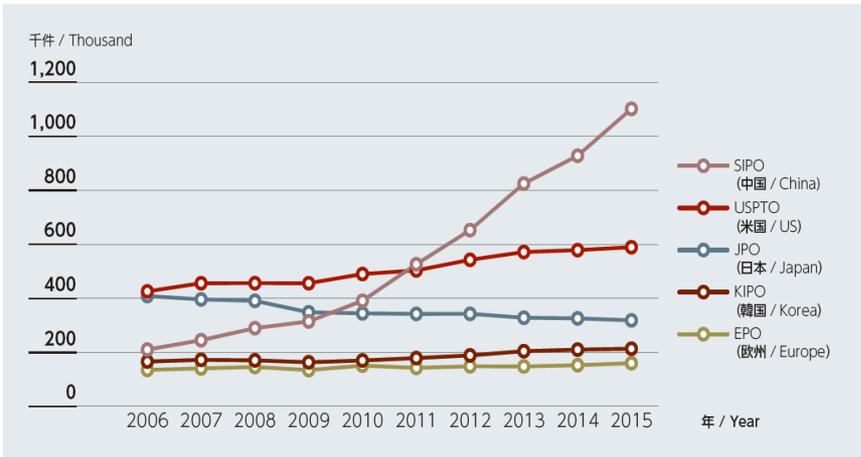
Chart 1-2-1 : Changes in the Number of Patent Applications in the World



(資料)  
 WIPO Intellectual Property Statistics을基に  
 特許庁作成

(Source)  
 Prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property  
 Statistics.

Chart 1-2-2 : Changes in the Number of Patent Applications Filed with the IP5 Offices



# 한중일 3국의 특허제도에 대한 고민과 통합 특허제도

 Japan

 China

 Korea

## 2016년의 “지적재산 추진계획”

- 4대 전략목표 중 “지식재산 시스템 기반 정비”
  - 지식재산 분쟁처리시스템 기능 강화
    - 지식재산분쟁에서의 증거수집절차 개선
    - 손해배상액 현실화
    - 특허권의 안전성 향상
  - 세계를 선도하는 심사실현에 의한 글로벌 사업전개 지원 강화
    - 특허 심사기간 단축 및 심사의 질 향상 노력
    - 특허심사 등 외국 특허청과의 협력 지속적 추진 (미일 특허심사협력조사 시험프로그램)
    - 특허행정 서비스 품질 향상
- 한국에서 논의되는 특허제도 개선안과 동일한 방향성

# 한중일 3국의 특허제도에 대한 고민과 통합 특허제도

 Japan

 **China**

 Korea

## 매우 능동적인 특허제도 수정 노력

- 지식재산 후발주자
  - 1985년 현대적 특허법 제정으로 출발선이 매우 늦음
  - 수동적인 제1차 및 제2차 수정
- 특허권 보호수준 향상을 능동적으로 꾀한 2008년 특허법의 제3차 수정
  - 징벌적 손해배상 제도 도입 등
- 제3차 수정 이후 현재 중국 특허실무의 특징
  - 특허소송 관할 집중 단행
  - 특허분쟁사건 급증
    - 2,232 cases(2012) / 4,684 cases(2013) / 7,671 cases(2014) / **14,202 cases(2015)**
  - 외국 특허권자에게 우호적인 판결 다수 등장

(Source :  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/s342\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s342_e.pdf))

# 한중일 3국의 특허제도에 대한 고민과 통합 특허제도

 Japan

 China

 Korea

## 국가기관의 종합적 노력

- 국회의 세계특허 허브국가 추진위원회
  - 세계특허 허브 미래전략 심포지엄 등 활발한 논의 전개
  - 지식재산제도 개정 제안
    - 손해배상액 현실화
    - Forum Shopping에서의 우위 획득 전략
- 법원의 IP 국제 허브코트 추진위원회
  - 특허법원 중심의 국제적 네트워크 강화
  - 아시아 최초 특허소송 심리매뉴얼 제정

# 한중일 3국의 특허제도에 대한 고민과 통합 특허제도

Japan

China

Korea

## 국제재판부 신설 논의

- 국회에 관련 법률개정안 계류 중
  - 특허법원의 영어재판 시범진행



(Pic. Source : Patent Court of Korea  
[http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=666&gubun=41&cbub\\_code=&scode\\_kname=특허법원&searchWord=&currentPage=0](http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=666&gubun=41&cbub_code=&scode_kname=특허법원&searchWord=&currentPage=0))

# 3국의 특허제도에 대한 고민의 해결방안 제안

## 특허제도 통합의 필요성

### 세계각국의 IP Hub에 대한 주도권 경쟁

- 경쟁 배경: 세계 지적재산권 분쟁 시장 규모 대략 500조 원

### 지식재산 제도의 중심을 아시아로 재편할 수 있는 통합 특허제도의 발판

- 3국 통합의 아시아 특허청 및 아시아 지재 법원 설치
  - 3국 특허발명의 양적/질적 측면에 맞춘 권리행사와 권리 보호제도 정립
  - 3국의 심사결과 상호인정 시스템 정착
  - 통합 특허제도의 내용
    - 아시아 특허청 / 아시아 특허권 / 아시아 지재 법원
    - 특허제도의 통일화 및 해석기준의 일치 전제

# 아시아 지재 법원 설립을 위한 TFT 발족을 suggest함

## 아시아 통합 특허제도 Task Force Team(TFT)

### TFT의 목적

- 통합 특허제도의 안정적 정착을 위한 논의와 실무의 구심점

### TFT의 구성과 설립 태양

- 구성 - 한중일 3국의 지재부 판사 / 변호사 / 학자
- 설립 태양 - 상임위원을 포함하는 상설기구

### TFT의 업무 내용

- 3국의 특허제도 통일을 위한 국가 협력의 매개
- 개별 국가 특허실무의 검토와 3국 실무의 통일안 마련 협의
- 3국 통합 특허제도의 내용 확립

# 아시아 지재 법원에서 논의할 사항들 – 한국의 제안

## Korean Hearing

### 제도의 목적

- 사후적 고찰 방지를 위한 제도
  - 진보성 판단의 객관성 확립 목적

### 주요 내용

- 특허의 자명성 이슈에 대한 별도의 변론기일 진행
- 당해사건발명이 통상의 기술자의 기술수준에서 자명하였는지 객관적으로 판단

### 시사점

- 실무매뉴얼 등 재판 기타 심판의 준거기준의 객관성 담보 필요
  - 3국에 국한되지 않고 외국인을 포함한 특허권자에게도 납득 가능한 설득력 필요

# 아시아 지재 법원에서 논의할 사항들 – 한국의 제안

## Korean Discovery의 반영

### 제도의 목적

- 증거의 구조적 편중에 따른 사실심의 불합리 해소와 사실심 법원의 심리역량 강화

### 주요 내용

- 일반적 문서제출의무로 문서제출범위 확대
- 소제기 전 증거조사 절차 신설을 통한 당사자 증거수집권 확충
- 절차의 실효성 담보를 위한 증거유지명령제도 도입

### 시사점

- 선진 입법례의 참조를 통한 우리 실정에 맞는 독립된 증거수집절차
  - 독일, 일본 등 증거조사절차 및 영미법계 증거개시절차 참조
- 제도 배경이 다른 타국의 법제의 성공적 안착에 대한 시사

# 아시아 지재 법원에서 논의할 사항들 – 한국의 제안

## 국제재판부 구성

### 한국에서 논의의 배경

- 각국에서 지식재산에 대한 주도권 확보 경쟁 치열
  - 2016년 특허법원 처리 사건 중 약 43%가 외국법인 또는 외국인이 당사자
    - 총 611건 중 260건
  - 외국어로 변론할 수 있는 국제재판부 필요성이 지속적으로 증가

### 한국 재판의 국제적 경쟁력 강화 노력

- 국회에 국제재판부 신설을 포함한 법원조직법 개정안 계류
- 외국인의 법원신뢰도 향상을 위하여 2016년 소송매뉴얼 발간
- 영어재판(변론) 시범실시

# 아시아 지재 법원에서 논의할 사항들 – 한국의 제안

## 국제재판부 구성

### 제도 실시에서 언어의 중요성

- 아시아 특허청 및 아시아 지재 법원의 경쟁력을 위하여 영어재판 도입 필요
  - 3국 중 1국의 모국어 결정에 대한 합의 불가능 및 외국 특허권자의 접근성 강화 고려

# 통합 특허제도 TFT에 대한 제언

## Bench & Bar Conference 정기 개최

### 3국의 지속적인 대화와 타협, 창의적인 제안의 장

- 가장 효율적인 협력 매개 방안
- 각국 이해관계와 공조의 조화 가능

### 특허분야 전문가들의 합동회의

- 국가 기관 일부 주도가 아닌 이해관계가 서로 다른 전문가들의 현실적 논의
- 특허제도에 관한 연구 및 제안 등 활성화
- 통일된 제도 도입 순서에 대한 논의와 합의의 과정

# 통합 특허제도 TFT에 대한 제언

## 특허 관련 심리매뉴얼 통일

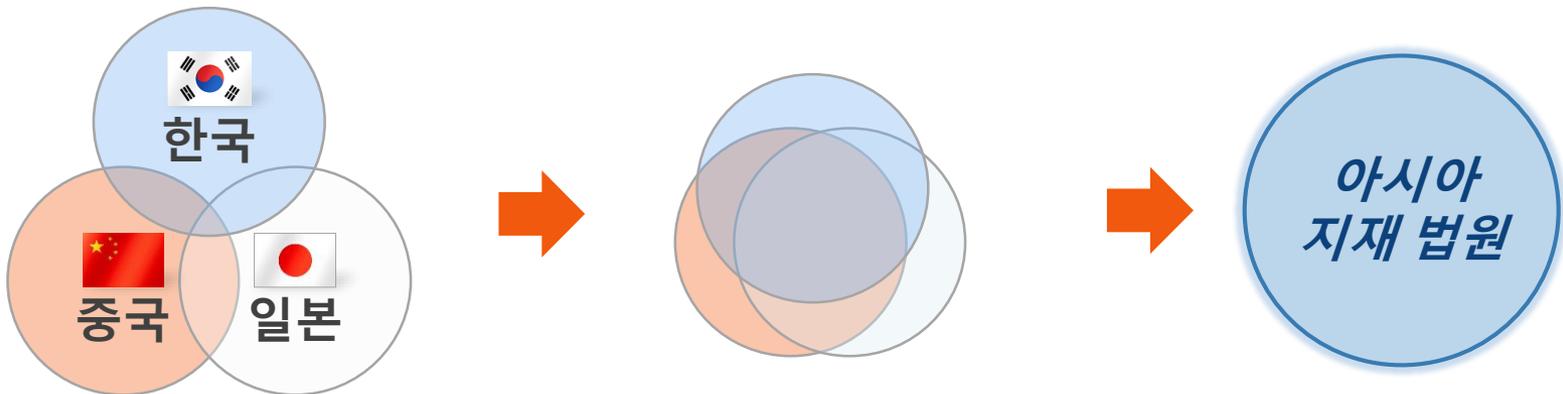
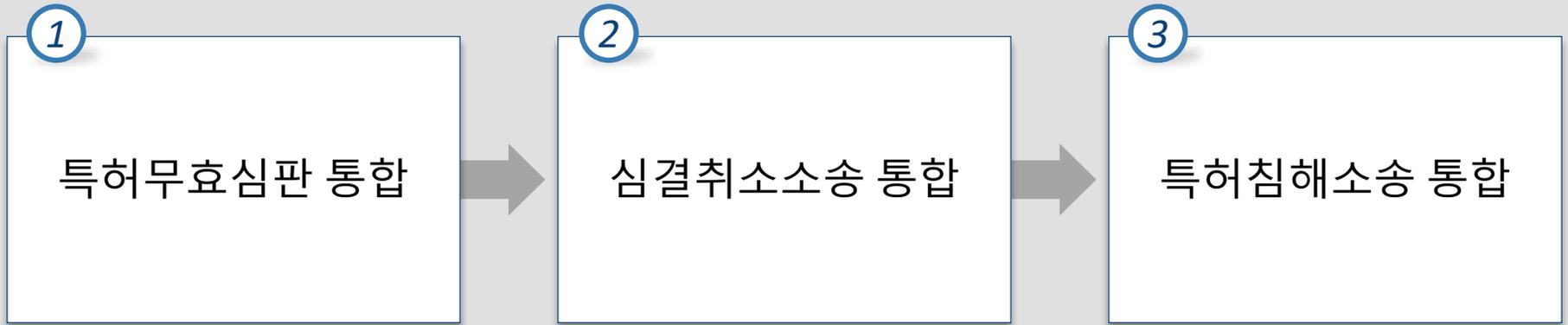
### 심리매뉴얼의 유용성

- 심사결과 상호인정의 전제로서 실무 태도 통합 가능
- 가장 기초적인 합의과정으로서 우선적으로 요구됨

### 심리매뉴얼 통합과정에서 필요한 합의

- 실체적 주요 논점의 합의
  - 청구항 해석
  - 균등론 등
- 소송 및 심판제도의 절차적 주요 논점의 합의
  - 비밀정보보호
  - 사후적 고찰 방지
  - 증거 개시(Discovery) 등

# 방법론: 단계적 통합



# 감사합니다

Sang-Wook Han

[swhan@kimchang.com](mailto:swhan@kimchang.com)

+82-2-3703-1188

These materials are provided for general informational purposes only and should not be considered reflecting legal opinions of the firm nor relied upon in lieu of specific advice. Recipients of these materials, whether clients or otherwise, should not act or refrain from acting on the basis of any information included in this material without seeking appropriate legal or professional advice. These materials are property of Kim & Chang, and therefore, while recipients may view the materials recipients may not otherwise distribute, disclose or provide to third parties without Kim & Chang's prior written consent.