

Session 1

최신 IP 동향





좌장

**문주형** 특허법원 수석판사

문주형 고법판사는 2022년부터 특허법원 수석판사로 근무하고 있다. 1991년 서울대학교 법과대학에서 학사 학위를 받았고, 1996년 수원지방법원 판사로 임명된 이래 서울지방법원 판사, 창원지방법원 통영지원 판사, 서울행정법원 판사, 서울고등법원 판사로 근무하였다. 2009년부터 2010년까지는 대법원 재판연구관으로 근무하였다. 2011년 서울고등법원 고법판사를 거쳐 2021년부터 특허법원 재판장으로 근무하고 있다.

패널

**Anna-Lena KLEIN** 뮌헨 제1지방법원 판사

Anna-Lena Klein 판사는 뮌헨 제1지방법원 21부(특허) 소속으로, 2014년 12월 이래 뮌헨 제1지방법원 판사로 재임 중이며 2018년 이후 지식재산권법 분야에서 다양한 직위를 맡았다. 또한 여러 지재권 재판에서 조정 판사를 맡기도 했다. 2018년에서 2021년까지는 뮌헨 제1지방법원 부공보관을 역임했다.

Klein 판사는 2009년 바일하임에서 판사로 임관하면서 법조인으로서 첫 발을 내디뎠고 뮌헨에서는 검사로 근무했다. 2011년~2014년까지는 바이에른 주 관청에서 파견 검사로 일했다. 파견 근무 시절 여러 분야 중에서도 유럽 지재권법과 통합 특허법원(UPC) 분야를 집중적으로 다뤘다. Klein 판사는 뉘른베르크와 뮌헨에서 법학 교육을 받았으며 뉴욕과 홍콩에서도 여러 달 시간을 보낸 적이 있다.

**John NICHOLAS** 연방법원 판사

John Nicholas 판사는 시드니에 위치한 호주 연방법원 판사로, 1982년 뉴사우스웨일즈 대학에서 문학과 법학을 전공했다. 1987년까지 사무 변호사로 일하다가 뉴사우스웨일즈에서 법정 변호사로서 경력을 쌓기 시작했으며, 상법과 지식재산권 분야에서 일했다. 2001년에는 수석 변호사로, 2009년에는 호주 연방법원 판사로 임명되었다. 그 후 특허, 저작권, 상표 분야에서 다양한 지재권 소송의 재판 및 항소심을 맡았다. John Nicholas 판사가 맡은 호주의 대표적인 판례로는 분리된 유전 물질, 영업 방식, 컴퓨터 구현 발명의 특허적격성 등이 있다.

**Kathleen O'MALLEY** 연방순회항소법원 전 판사

Kathleen O'Malley 전(前) 판사는 현재 Irell & Manella LLP 로펌의 고문 변호사로 재임 중이며 각종 대체적분쟁해결, 지식재산권 정책을 포함해 광범위한 소송 컨설팅을 맡고 있다. 27년이 넘도록 미 연방법원 판사로 재직했으며, 재임 시절에는 1994년 오하이오 북부지방법원을 거쳐 가장 최근에는 미국 연방순회항소법원에서 근무했다. 지방법원 판사로서는 최초로 연방순회항소법원 판사에 임명되었다.

판사로 부임하기 전에는 Lee Fisher, 당시 오하이오 법무부장관의 수석보좌변호사 겸 수석보좌관으로서 1,100명의 직원을 이끌었으며 이전에는 수석자문관을 맡아 350명이 넘는 변호사들의 업무를 감독하고 주요 소송 사건에서 오하이오주 및 주 소속 선출직 공무원을 대리하였다. 변호사이자 판사, 그리고 법학 교수직을 역임했던 Nathaniel R. Jones 밑에서 재판연구관으로 재직하였으며 오하이오 주의 대형 로펌에서 복잡한 사업 관련 소송건을 맡으면서 법조계 일을 시작했다. 지재권 발전에 대한 공헌을 인정받아 수많은 상과 명예상을 수상했다.

패널

**박은희** 특허법원 판사

박은희 판사는 2014년 판사로 임용되어 2020년부터 특허법원판사로 재직 중이다. 이전에는 의정부지방법원, 서울중앙지방법원에서 근무하였다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 전담재판부에서 근무하였다. 판사 임용 전에는 2009년부터 2014년까지 변호사로서 활동하였다. 2002년 서울대학교를 졸업하고 전기공학 학사학위를 취득하였다.



SESSION 1

최신 IP 동향

1. 공통질문

귀국에서 최근에 지식재산권 관련 분야에 도입된 제도가 있다면 소개해 주시기 바랍니다. 특히 그러한 제도 중 상당한 성과를 낸 제도가 있다면 함께 소개 부탁드립니다.

ANSWER

GERMANY Anna-Lena KLEIN 독일 뮌헨 제1지방법원 판사

2021년 제2차 개정특허법(Patent Act Modernization Act)이 채택되었습니다.¹⁾ 2차 개정특허법은 침해소송과 무효소송 절차를 연동하고 특허법 제139조에 따른 비례성(proportionality) 테스트 관련 쟁점에 대한 변경사항을 반영하였으며, 특히 특허침해 사건 등에서 영업비밀보호를 더욱 강화하는 것을 골자로 하고 있습니다.

• 특허법 제139조 수정사항

특허권자는 특허권 침해에 대해 특허법 제139조를 근거로 하여 침해금지청구를 할 수 있습니다. 특허법 제139조 제1항 제3문은 법원이 양 당사자의 이익을 면밀히 비교衡量한 후 침해금지명령이 비례성의 원칙에 반하는 경우 법원은 침해금지명령에 의한 구제를 제한할 수 있도록 명시하고 있습니다. 이번 개정법에 대해 법무부는 개정 전부터 고려되어 왔던 비례성 원칙이 쟁점이 된 경우의 법적 효과를 명확히 한 것일뿐이라고 강조했습니다.²⁾ 특허법이 개정되기 전인 2016년, 독일 연방대법원(Federal Court of Justice)은 “Wärmetauscher ä” 판결³⁾에서 비례성 원칙을 쟁점사항으로 고려한 바 있습니다.⁴⁾ 또한, 입법부는 침해가 증명되는 경우 침해금지명령의 발부가 원칙임을 명확히 한 바 있으며, 비례성 원칙에 반하는지 여부에 대한 증명책임은 침해자가 부담합니다.⁵⁾

비례성 원칙의 적용 여부를 판단하는 경우 고려해야 할 요소로는 침해금지명령에 대한 특허권자의 정당한 이익, 침해금지명령으로 인한 경제적 영향, 소송상 쟁점이 된 제품의 복잡성, 실시권 설정에 대한 침해자의 의지 및 침해자의 FTO(특허침해 분석) 실시 여부, 나아가 제3자의 이익 등이 있습니다.⁶⁾

사건으로는 특허법 개정에도 불구하고 침해금지명령에 의한 구제제도의 원칙에 큰 변화가 없을 것으로 보입니다. 비례성에 반한다는 것을 증명하는 기준은 여전히 높기 때문입니다. 침해금지명령에 의한 구제는 예외가 아니라 원칙입니다. 2022년 8월 5일 뮌헨 제1지방법원 21 부는(21st Chamber of the Regional Court Munich I) *Nokia v. Oppo* 판결에서 침해금지명령을 발부한 바 있습니다.⁷⁾

1) 이 법의 일부 조항은 2021년 8월에 발효되었으며 개정된 특허법 제83조는 2022년 5월 1일 발효되었다.

2) BT-Drucksache 19/25821, 30, 52면. 입법부의 논리는 아래 링크에서 확인 가능하지만 독일어로만 제공된다. Drucksache 19/25821 (bundestag.de).

3) 독일연방대법원2016.10.5선고X ZR 114/13 - “Wärmetauscher”. 영문판결은 아래에서 확인할 수 있다. [Microsoft Word - BGH X ZR 114_13 - Wärmetauscher_EN.docx \(bgh-entscheidungen-patentrecht.de\)](#).

4) BT-Drucksache 19/25821, 31, 52면.

5) BT-Drucksache 19/25821, 53면.

6) BT-Drucksache 19/25821, 53, 54면.

7) 공개된 판결문을 입수하는 대로 상세한 판결이유를 제공할 것이다.

• 침해소송과 무효소송의 연동성

개정특허법은 침해소송(지방법원 및 고등법원)과 무효심판(연방특허법원, 소위 이원화 체계)의 연동성을 더욱 강화하는 것을 목표로 함으로써 소위 “침해금지명령에 대한 간극”을 메우는 것을 골자로 하고 있습니다.

특허법 제83조 제1항은 연방특허법원이 판결과 관련해 중요하게 다루어질 것이라 예상되거나 재판에서 필수적인 쟁점에 관해서 집중적 구두변론을 하는 데 도움이 될 수 있는 사정을 가능한 한 빨리 양 당사자에게 알릴 것을 규정하고 있습니다.

특허법 제83조 제1항 제2문은 연방특허법원이 늦어도 소장부분 송달 후 6 개월 이내에 ‘알릴 것을 규정하고 있으며 침해소송이 진행 중인 경우에는 해당 법원에 직권으로 알려야만 합니다.

이와 같이 개정된 이유는 일반적으로 절차상 침해소송이 무효심판보다 더 신속하게 진행되기 때문입니다. 침해 사건에서 법원은 무효심판으로 인하여 해당 침해소송을 중지해야하는지 여부를 결정하기 위해 필요한 경우에만 무효 여부 판단을 위한 쟁점들을 검토합니다. 특허법 제83조 제1항 제2호에 따른 조기 통지의 목적은 침해 법원이 침해소송의 중지 여부를 결정함에 (법적 구속력이 없는) 도움을 주기 위함입니다.⁸⁾

• 영업비밀

특허법 제145a조에 따라 영업비밀보호법(Trade Secret Act) 제16조 이하의 규정이 특허침해사건의 영업비밀에 준용됩니다.

ANSWER

USA

Kathleen O'MALLEY 전 미국 연방순회항소법원 판사

미국 특허제도는 미국의 역사만큼이나 오래되었습니다. 먼저 미국에서 특허와 상표의 등록을 결정하는 연방 기관은 미국 특허상표청입니다. 미국 의회는 특허제도의 현대화를 통해 개혁하고자 했으며 상하원이 수년간 노력한 결과 2011년 의회에서 개정 특허법(America Invents Act, AIA)이 통과되었습니다. 이를 바탕으로 설립된 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)은 특허상표청 내의 심판기관으로, 법적, 기술적 교육뿐만 아니라 특허와 관련한 풍부한 법적 경험을 갖춘 특허심판관으로 구성되어 있습니다.

우선, 발명자나 양수인은 특허청에 특허출원을 해야 합니다. 이후 심사관은 출원의 내용이 모든 법적 요건을 충족하는지 검토합니다(예: 적격성, 신규성, 진보성, 기재요건, 명확성). 특허 심사관은 법적 요건의 충족 여부에 대한 증명책임을 부담합니다. 모든 법적요건이 충족된 경우 해당 특허출원에 대한 특허결정 및 설정등록이 이루어집니다.

당사자에게 무효심판(Inter Partes Review, IPR)은 의회가 개정 특허법을 통해 신설한 주요 절차 중 하나입니다. 당사에게 무효심판은 신청인이 특정 특허에 포함된 최소 하나 이상의 청구항에 대해 무효성을 제기하는 경우 무효성에 대한 근거로서 특허법 제102조(신규성)와 제103조(비자명성) 모두 활용될 수 있으나 특허 및 출판물의 선행기술 문헌만을 토대로 등록특허의 무효여부를 심판하는 절차입니다. 당사에게 무효심판은 2012년 9월 16일에 발효되었으며 해당 일자 이전, 당일, 이후에 등록된 모든 특허에 적용될 수 있습니다.

당사에게 무효심판은 본질적으로 당사자주의를 취하고 있습니다. 특허심판원의 당사에게 심판은 행정절차이므로 해당 무효심판의 개시를 위한 당사자 적격 요건은 없습니다. 당사에게 심판에서는 특허심판원의 심판관이 신청인과 특허권자 간의 변론을 심리합니다. 당사에게 심판에서 특허심판원은 연방지방법원에서 적용하는 것과 동일한 *Phillips* 청구항 해석 기준을 적용합니다.⁹⁾ 선행기술과 대비하여 경쟁 청구항이 자명하다면 특허심판원은 그 청구항이 구체적으로 어떻게 자명한지 그리고 해당 기술분야의 통상의 기술자가 그러한

8) BT-Drucksache 19/25821, S. 30, 31.

9) *Personalized Media Commc'ns, LLC v. Apple Inc.*, 952 F.3d 1336, 1340 n.2 (Fed. Cir. 2020) 판결 참조.



방식으로 선행기술을 결합하였을 것인지에 대해 적절히 설명하여야 합니다.¹⁰⁾ 제정 청구항이 이후 정정이 된다고 하더라도 해당 청구항의 특허성에 대한 증명책임은 신청인이 부담합니다.¹¹⁾ 특허심판원은 심판원이 선택한 일부 청구항만이 아니라 무효심판절차에서 제기된 모든 청구항의 특허성에 대해 최종심결을 해야만 합니다.¹²⁾ 특허법 제319조 및 제141조 제(c)항에 따라 특허심판원의 최종심결에 불복하는 자는 특허법 제11조 내지 제44조에 따라 미국 연방순회항소법원(CAFC)에 항소할 수 있습니다.¹³⁾ 당사자계 무효심판의 최종심결에 불복하여 항소하는 자는 미국 연방헌법 제3조에 따른 당사자 적격성(Article III standing)을 증명해야만 합니다.¹⁴⁾

ANSWER

KOREA 박은희 특허법원 판사

가. 특허법, 디자인보호법

특허권, 디자인권 및 그 전용실시권의 침해 행위를 처벌하는 규정에 대하여 기존에는 친고죄(피해자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없는 죄)로 규정하고 있었으나 이를 반의사불벌죄(피해자가 기소를 원하지 않는다는 의사를 확실히 표명할 경우에만 기소를 하지 않는 죄)로 변경하였습니다(2020. 10. 20. 개정 특허법 제225조 제2항, 2022. 6. 10. 개정 디자인보호법 제220조 제2항).

친고죄는 고소기간이 제한되어 특허권자, 디자인권자 등이 위 제한된 고소기간이 도과한 후에야 침해사실을 알게 되어 고소할 수 없게 되거나 침해가 불분명하더라도 고소기간 도과 전 고소를 남발하는 문제가 있었고, 수사기관이 침해사실을 인지하고도 권리자의 고소 의사를 확인하기 전에 적극적으로 수사를 진행하기 어렵다는 문제가 있었으며 그로 인하여 침해행위의 방지를 위한 실효성 있는 수단이 되지 못한다는 비판이 있었는데, 이를 수용하여 위와 같은 법 개정이 이루어진 것입니다.

나. 특허법

1) 4차 산업혁명 시대의 빠른 기술변화에 대응하여 일부 첨단기술분야의 특허심판에서의 전문성을 보완하기 위하여 외부의 관련 분야 전문가들을 전문심리위원으로 참여할 수 있도록 하였습니다(2021. 4. 20. 개정 특허법 제154조의 2).

2) 특허출원의 우선심사 사유에 ‘재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우’를 추가함으로써 코로나바이러스감염증-19 등 국가적 재난과 관련하여 이를 극복하기 위해 긴급한 심사가 필요한 특허출원에 대한 심사가 적시에 이루어질 수 있도록 하였습니다(2020. 12. 22. 개정 특허법 제61조 제3호).

다. 상표법

‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 전기통신을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위’를 상표의 사용에 해당하는 행위로 추가하는 내용의 상표법 개정이 이루어져 2023. 2. 4.부터 시행될 예정입니다(2022. 2. 3. 개정 상표법 제2조 제2항 제2호).

이는 최근 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품(Digital Goods)이 유통되는 현실을 반영하여 위와 같은 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용 행위에 포섭시킨 것입니다.

10) *In re NuVasive, Inc.*, 842 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2016) 판결 참조.

11) *Aqua Prods v. Matal*, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) 판결 참조.

12) *SAS Inst., Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348 (2018) 판결 참조.

13) 35 U.S.C. §§ 319, 141(c) 및 35 U.S.C. § 11-44 참조.

14) *Phigenix, Inc. v. ImmunoGen, Inc.*, 845 F.3d 1168 (Fed. Cir. 2017) 판결 참조.

라. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

1) 데이터를 부정하게 사용하는 행위를 부정경쟁행위로 금지하였습니다. 구체적인 금지행위로 ‘접근권한이 없는 자가 데이터를 부정하게 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위’, ‘접근권한이 있는 자가 부정한 목적으로 데이터를 제3자에게 제공하거나 사용·공개하는 행위’, ‘무권한자의 데이터 부정 취득 등 행위 또는 접근권한 있는 자의 부정 목적 데이터 제공 등 행위가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위’, 및 ‘데이터의 기술적 보호조치를 무력화하는 행위’의 4가지 행위유형이 규정되었습니다(2021. 12. 7. 개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 카목).

2) 유명인의 초상·성명 등 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 부정경쟁행위로 금지하였습니다(2021. 12. 7. 개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 타목).

2. 공통질문

귀국에서 최근에 이루어진 지식재산권 분야의 흥미로운 판례가 있다면 소개해 주십시오.

ANSWER

GERMANY Anna-Lena KLEIN 독일 뮌헨 제1지방법원 판사

표준특허와 관련된 FRAND 확약

FRAND 확약과 관련한 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union)의 *Huawei v. ZTE* 판결¹⁵⁾과 연방대법원(Federal Court of Justice)의 2건의 판결¹⁶⁾ 이후, 여러 법원에서 실시계약 체결에 대한 침해자의 의사 여부를 판단한 바 있습니다.

그 가운데 중요한 판결들을 소개하고 싶습니다.

뒤셀도르프 고등지방법원(Higher Regional Court of Düsseldorf)은 FRAND 확약에 따른 실시계약을 수용하고자 하는 일반적 의사(general willingness)와 FRAND 확약에 따른 것임이 증명된 구체적인 실시계약의 조건을 수용하는 구체적인 의사(concrete willingness)는 다르다고 판시하였습니다. 따라서 실시계약과 관련한 구체적인 의사는 특허권자가 제안하는 실시권 설정의 조건이 FRAND 확약에 부합되는 것으로서 증명된 경우에만 관련성이 있습니다.

객관적으로 침해자의 전반적인 행위가 실시계약을 위한 체결하고자 하는 진지한 노력의 일환이 아닌 협상을 지연시키기 위한 것으로 보여진다면 실시계약을 위한 청약(offer)에 대해 승낙의 의사를 명시적으로 표현하는 경우에도 이는 인정되지 않습니다. 예로써, 침해자가 실시계약풀(license pool)과 같이 객관적으로 적합한 실시권 설정 사례(model)를 수용하지 아니하고 양자간의 실시권 설정(bilateral license)을 요구하는 경우가 위의 사례에 해당될 수 있습니다.¹⁷⁾

15) EU 사법재판소 2015. 7. 16. 선고 - C-170/13. 판결문은 다음 링크에서 확인. CURIA - Documents (europa.eu).

16) 연방대법원 2020. 5. 5. 선고 KZR 36/17 - FRAND-Einwand I. 영문 판결문은 다음 링크에서 확인. Microsoft Word - BGH K ZR 36_17 - FRAND-Einwand I_EN.docx (bgh-entscheidungen-patentrecht.de); 연방대법원 2020. 11. 24 선고 KZR 35/17 - FRAND-Einwand II. 영문 판결문은 다음 링크에서 확인. Microsoft Word - BGH K ZR 35_17a - FRAND-Einwand II_EN.docx (bgh-entscheidungen-patentrecht.de).

17) 뒤셀도르프고등지방법원 2022. 5. 12. 선고 - I-2 U 13/21 - Signalsynthese II.



카를스루에 고등지방법원(Higher Regional Court of Karlsruhe)¹⁸⁾은 침해자가 실시계약에 대한 수용 또는 협상을 시작하기 위해 일반적 의사만 표현하는 경우, 의무를 다하지 않은 것으로 판결한 바 있습니다. 실시계약의 조건이 사실상 FRAND 확약에 부합되는 것으로 보여질 수 있다면 침해자 FRAND 확약에 따른 실시계약에 대한 승낙의 의사를 협상 중에 명시적으로 표현해야만 합니다. 양 당사자가 취해야 하는 행동은 협상을 성공적으로 마무리하고자 하는 합리적인 당사자라면 어떤 행동을 하였을지를 기준으로 판단됩니다.

침해자가 실시계약을 기꺼이 수용할 의사가 있는 자인지 검토하기 위해서는 개별 사건의 사실관계를 고려하여야 합니다. 실시계약의 수용에 대한 의사 표시는 단순히 협상을 지연시키기 위한 것일 수 있습니다. 따라서 침해자가 실시계약에 대한 승낙 의사가 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 침해자의 향후 행동도 고려되어야 합니다. FRAND 확약에 따른 실시계약 설정시 협상의 목적은 양 당사자의 이익과 협상이 진행되는 동안의 사실관계와 법적 쟁점을 바탕으로 공평하면서 적정한 계약의 체결에 도달하는 것이므로 침해자는(침해자의 관점에서) FRAND 확약을 준수하지 아니한 청약에 대해서 대응해야만 합니다. 따라서 침해자가 특허권자의 청약에 대해 적시에 응하지 않거나 대안을 제시하지 않은 채 해당 청약을 거부하는 경우는 침해자가 협상을 지연시키고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 침해자는 특허권자의 청약이 FRAND 확약에 위배된다는 사유를 제시함으로써 그 청약이 객관적으로 FRAND 확약에 따르지 않았다는 점을 주장할 필요가 있습니다. 침해자는 해당 청약이 다양한 사유에 의해 FRAND 확약에 위배된다는 점을 주장하려는 경우 합리적인 당사자로서 해당 사유 모두를 언급하려는 노력을 기울여야 합니다.

뮌헨 제1지방법원(Regional Court Munich I)은 2022년 8월 5일 4 건의 판결에서 침해자에게 실시계약을 체결할 의사가 있었는지 여부를 쟁점으로 다룬 바 있습니다.¹⁹⁾

ANSWER

USA

Kathleen O'MALLEY 전 미국 연방순회항소법원 판사

• *Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC* 987 F.3d 1080 (Fed. Cir. 2021) 판결

2021년 2월 11일, 연방순회항소법원은 델라웨어 연방지방법원의 평결불복법률심리(Judgment as a Matter of Law, JMOL)를 인용하였습니다. 델라웨어 법원은 미국 특허 제8,829,165호(이하 '165 특허)의 청구항 17 및 27, 특허 제8,859,741호(이하 '741 특허)의 청구항 7이 실시가능성의 흠결을 이유로 무효라고 판단하였습니다. '165 특허와 '741 특허는 프로단백질 컨버타아제 서브틸리신/케신 9형(Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, 이하 "PCSK9")의 아미노산잔기 15개 중 하나 이상에 결합되며 PCSK9가 저밀도지질단백(이하 "LDL") 수용기에 결합되지 못하도록 막는 항체에 관한 것입니다. 두 특허는 특허 명세서에 공통된 발명의 설명을 기재하고 있었습니다.

연방순회항소법원은 실시가능성 요건에 대한 기존 판례에서의 논의를 검토하였습니다. 특허법 제112조는 특허 명세서 기재 요건으로서 "통상의 기술자"가 특허발명을 "제조하고 사용"할 수 있도록 기재되어야 한다고 규정하고 있습니다.²⁰⁾ 실시가능성의 흠결을 이유로 청구항의 무효성을 증명하기 위해 그 무효를 주장하는 자는 통상의 기술자가 '과도한 실험' 없이 청구항 기재 발명을 실시할 수 없다는 사실을 명확하고 설득력 있는 증거로 증명해야 합니다.²¹⁾ 연방순회항소법원은 이후 *Wands* 판례에서 제시한 다양한 요소들을 고려하여 과도한 실험이 필요했는지 여부를 결정하였습니다.

청구항의 범위: 연방순회항소법원은 청구항의 범위가 넓다는 것에는 반박의 여지가 없으며, 대상 청구항은 개시된 항체 예시에서 즉, 뒷받침되는 것보다 기능적 다양성 측면에서 상당히 넓게 작성되어 있다고 판단하였습니다.

18) 카를스루에(Karlsruhe) 고등법원, 2022. 2. 2. 선고, 6 U 149/20 - Steuerkanalsignalisierung II.

19) 공개된 판결문을 입수하는 대로 판결의 상세를 제공할 것이다.

20) 35 U.S.C. § 112 참조.

21) Alcon Research, 745 F.3d 1180, 1188 (Fed. Cir. 2014) (*In re Steelbuilding.com*, 858 F.2d 731, 736- 736 (Fed. Cir. 1988) 인용) 참조.

해당 기술분야에서 예측가능성 여부, 발명의 성질, 발명자가 발명의 실시에 대한 내용을 제공한 정도: 연방순회항소법원은 해당 항체에 속하는 예시 중 그 생성을 예측할 수 있는 항체는 매우 소수에 불과하므로 청구된 발명이 예측할 수 없는 과학 분야에 속한다고 판단하였습니다. 따라서 합리적인 사실 판단자가 청구된 항체의 생산을 위해 개시된 로드맵(roadmap)은 해당 기술분야의 예측 불가능성으로 인하여 통상의 기술자에게 필요한 지침을 제공해주지 못한다고 판단할 것으로 보았습니다.

필요한 실험의 양: 연방순회항소법원은 명세서에 개시된 “로드맵”이 “통상의 기술자에게 전체 청구범위에 대하여 충분한 지침을 제공하지 않는다”고 판단하였습니다. 즉, 청구된 실시예가 개시된 실시예와 지침의 범위를 넘어 존재한다는 것은 과도한 실험이 요구되는 것으로 판단한 연방지방법원의 판단에 동의한 것입니다. 즉, 기능적 요소로 한정되어 있는 대상 청구항은 청구범위가 광범위한 반면, 개시된 실시예와 지침의 범위는 협소합니다. 따라서 해당 분야의 통상의 기술자는 실시예로 개시된 항체에 변경을 가함으로써 청구된 항체를 새롭게 발견해야 할 것입니다.

결론적으로 연방순회항소법원은 대상 청구항의 전체범위를 실시하려면 과도한 실험이 요구되므로 실시가능성 요건이 충족되지 않은 것으로 판단하였습니다.

• *Biogen Int'l GMBH v. Mylan Pharms. Inc.*, 18 F.4th 1333 (Fed. Cir. 2021) 판결

2021년 11월 30일, 연방순회항소법원의 다수 의견은 Biogen의 특허 제8,399,514호(이하 '514 특허)는 특허법 제112조 제a항이 규정하고 있는 발명의 설명 기재요건(written description requirement)을 충족하지 못하므로 무효가 되어야 한다고 판단한 웨스트버지니아 북부지방법원 판결을 인용하였습니다.

특허발명은 중추신경계에 영향을 미치는 자가면역질환인 다발성 경화증(MS)의 치료방법에 관한 것입니다. 청구항에 따르면 해당 치료법에서는 치료상 효과적인 양인 “약 480mg/일”(이하 “DMF480 투여량”)의 디메틸푸마레이트를 투여함이 필요합니다. 항소심에서의 핵심 쟁점은 명세서에 기재된 사항이 청구항의 구성요소를 뒷받침하고 있는지 여부였습니다. 구체적으로 MS 치료를 위해 청구항에서 한정된 DMF480 투여량이 출원일을 기준으로 발명자에 의해 “소유(possession)”되고 있었다는 점이 명세서에 기재되어 있었는지 여부가 쟁점이었습니다. DMF480 투여량이 임상 3상에서 유효하다고 밝혀진 것은 해당 특허의 유효출원일 이후였습니다.

대상 판결에서 다수 의견은 “대상 명세서에는 무수한 신경성 질환의 치료를 포섭하는 것으로 기재되어 있다”고 판단하였습니다. 또한, 명세서에는 “480~720mg/일” 등 치료상 효과적인 투여량의 범위(예: mg/일)가 다수 포함되어 있었습니다. “치료상 효과적인 투여량”은 1) 증상의 시작 예방/지연 또는 증상의 개선, 2) 신경세포사멸의 감소 등 생물학적 결과의 달성, 3) CNS 세포의 염증 감소 등 세 가지 측면을 기준으로 광범위하게 정의되어 있었습니다. 대상 판결에서 다수 의견은 통상의 기술자라면 명세서에서 DMS 및 MS를 언급한 다수의 내용을 바탕으로 DMF480 투여량과 MS와의 연결고리를 인지하였을 것으로 보았음에도 불구하고, 대상 청구항은 DMF480 투여량을 단 한 번만 언급하고 있고, 나아가 명세서에는 하나의 범위만 기재되어 있으므로 특허법 제112조 제a항의 발명의 설명 기재요건을 충족하지 않는다고 판단하였습니다. 결과적으로 출원인은 “2007년 출원 당시 치료상 효과적인 DMF480 투여량에 관한 발명을 소유하지 못하였다”는 이유로 다수 의견은 대상 청구항을 무효로 하는 심결을 하였습니다.

저는 “Biogen이 임상효과와 치료효과를 구분하는 것은 금반언 원칙에 반한다고 본 지방법원의 판단에 오류가 있다고 보았고, 그러한 오류로 인하여 “발명의 설명 기재요건에 대한 지방법원의 분석 전체가 영향을 받았다”고 생각합니다.

첫째, 지방법원이 치료효과와 임상효과의 차이를 인정하지 않은 것에서 볼 수 있듯이 '514 특허와 관련하여 특허발명으로 보호받으려 하는 것이 무엇인지에 대한 근본적인 오해가 있었으므로 발명의 설명에 의해 뒷받침 되는 내용에 대한 근본적인 오해가 있었습니다. Biogen은 재판 후 서면제출을 통해 연방지방법원으로 하여금 특허출원 당시 제3상 ‘임상’시험을 통해 얻은 효능에 대한 데이터가 없었다는 단순한 사실보다는 ‘치료적’ 효능에 집중하도록 환기시킨 바 있습니다. 대상 판결에서의 반대의견의 설명에 따르면 Biogen은 단순히 연방지방법원으로 하여금 경쟁 청구항의 용어에 주의를 기울이도록 하는 시도를 한 바 있습니다. 연방지방법원은 Biogen의 이러한 시도를 금반언 원칙에 위반되는 것으로 판단하였고, “청구항을 우선적으로 고려해야 할 시점에 오히려 해당 청구항을



무시함으로써” 연방순회항소법원의 선례를 오용한 측면이 있습니다.

둘째, 대상 판결에서의 반대 의견은 연방지방법원이 자명성의 개념과 발명의 설명 기재요건의 개념을 혼용함으로써 치료효과와 임상효과를 구분하지 못하였다고 설명하였습니다. 즉, 연방지방법원은 순환적 분석오류를 범한 것으로 판단한 것입니다. 연방지방법원은 발명의 설명 기재요건을 충족하기 위해 효과(effectiveness)를 증명하는 임상 데이터의 기재는 요구되지 않는다는 것을 인정하면서도 '514 특허와 관련한 임상효과(clinical efficacy)에 관한 데이터가 기재되어 있지 않다는 이유로 발명자에 의해 소유되지 않았던 발명으로 판단하였습니다.

• *Novartis Pharms. Corp. v. Accord Healthcare, Inc.*, 38 F.4th 1013 (Fed. Cir. 2022) 판결

2022년 1월 3일, 연방순회항소법원의 다수 의견은 Novartis의 특허 제9,187,405호(이하 '405 특허)가 특허법 제112조 제(a)항이 규정하고 있는 발명의 설명 기재요건을 충족하는 것으로 판단한 델라웨어 지방법원의 판결을 인용하였습니다.

Novartis는 HEC의 약식신약허가신청(이하 “ANDA”)이 있는 후 대상 특허 청구항 제1항 내지 제6항을 침해하였다고 주장하며 HEC를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였습니다. HEC는 대상 특허의 무효를 이유로 비침해를 주장하면서 Novartis를 상대로 확인판결(declaratory judgement)을 구하는 소를 제기하였습니다. 연방지방법원은 계정 청구항에 무효사유가 없다고 판단하였고, 나아가 HEC의 ANDA 신청은 특허권 침해를 인정하였습니다.

대상 판결에서의 다수 의견은 발명의 설명 기재요건과 관련하여 지방법원의 판결에 명확한 오류가 없다고 판단하였습니다. 구체적으로 다수 의견은 대상 청구항에서 1일 0.5mg 투여량으로 한정하는 사항이 명세서에 적절히 기재되어 있으며 해당 분야의 통상의 기술자는 “직전 부하용량의 부재(absent an immediately preceding loading dose)”의 소극적 한정사항(negative limitation)을 특허발명의 개시에 의해 인지하였을 것으로 판단하였다. 다수 의견은 명세서에 “해당 한정을 제외하는 이유가 기재되어” 있으면 소극적 한정사항은 적절히 뒷받침되며, “해당 분야의 통상의 기술자가 개시 내용이 청구된 발명을 설명하는 것으로 인지할 수 있는 한 발명의 설명에 대한 기재 형태는 상관이 없다”고 설명하였습니다. 대상 판결에서의 다수 의견은 전문가 증언을 기반으로 소극적 한정사항을 기재한 청구항이 발명의 설명 기재요건을 충족한다고 판단하였습니다. 왜냐하면 해당 분야의 통상의 기술자는 임상환경(clinical setting)에서 “부하용량이 존재했었다면 명시되었을 것”으로 인지하였을 것이기 때문입니다.

당시 연방순회항소법원장이었던 Moore 판사는 다수 의견에 대해 반대 의견을 개진하였고, 다수 의견에 따르면 소극적 한정사항이 모든 청구항의 구성요소로 허용될 수 있는 문제점을 제기하였습니다. 나아가, Moore 판사는 소극적 한정사항이 포함되어 있는 경우 “실시예의 단점을 제시하는 등”의 배제사유 또는 특허발명의 대체적 특징의 개시가 요구된다고 명시하였습니다. 이와 관련하여 Moore 판사는 “기재의 부재(silence)로도 충분한 경우 해당 특허에서 소극적 한정사항에 대한 어떠한 기재도 없는 한 이후 추가되는 모든 소극적 한정사항은 명세서 기재요건을 충족할 것이므로 이는 근본적인 법적 오류를 야기한다”고 명시하였습니다.

HEC는 대상 재판부의 재심리(panel rehearing)와 전원합의체 재심리(en banc rehearing)를 신청하였습니다.

2022년 6월 21일, 대상 재판부는 재심리를 허가하였고, '405 특허는 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침 되므로 유효한 것으로 판단한 앞선 판결을 파기하였습니다. 종래 판결에서 반대 의견을 표했던 Moore 판사가 판결문을 작성하였습니다. 구체적으로 대상 재판부는 재심리에서 “직전 부하용량의 부재”의 소극적 한정이 특허법 제112조 제(a)항의 기재요건을 충족한 것으로 판단한 연방지방법원의 판결에 오류가 있었다고 판단한 것입니다.

대상 재판부는 “기재의 부재가 개시로 인정되는 경우 해당 특허에서 소극적 한정사항에 대한 어떠한 기재도 없는 한 이후 추가되는 모든 소극적 한정사항은 명세서 기재요건을 충족할 것”이므로 “기재의 부재(silence)는 일반적으로 개시로 볼 수 없다”고 판단하였습니다. 즉, 대상 재판부의 다수 의견은 소극적 한정사항이 명세서에 명시적으로 기재될 필요는 없으나 청구범위에서 특정 요소를 명시적으로 제외하기 위해서는 그 요소를 사용함에 따른 불이익을 설명하거나 그 제외되는 요소와 다른 대체적인 요소들을 구분하여 설명함으로써 발명자가 해당 구성요소를 제외하고자 했던 의도를 보여주어야만 한다고 강조하였습니다. 대상 재판부는 부하용량의 준부가 '405 특허의 명세서에 기재되어 있지 않으며 “사용 여부와 관계없이 부하용량 그 자체가 기재되어 있지 않았다”는

이유로 “직전 부하용량의 부재”의 소극적 한정사항은 기재요건을 충족하지 못한다고 판단하였습니다. 따라서 대상 재판부는 “대상 특허 자체의 내적증거(intrinsic evidence)에 근거하여 부하용량에 대한 기재 없이 일일 투여용법을 기재하였다고 하여 해당 분야의 통상의 기술자가 부하용량을 배제하는 것으로 인지할 수 없었을 것이라고 판단하였습니다.”

Linn 판사는 다수 의견에 대한 반대 의견을 개진하였습니다. Linn 판사는 “배제 사유”뿐만 아니라 해당 소극적 한정사항의 “배제” 또한 개시할 것을 요구한 다수 의견은 소극적 한정사항으로 작성된 특허의 기재요건 충족 여부 판단에 높은 기준을 적용한 것이라고 주장하였습니다. Linn 판사는 형태를 불문하고 한정사항이 포함된 특허에 대한 기재요건의 충족 여부를 판단하는 핵심은 해당 분야의 통상의 기술자가 발명의 설명에 개시된 내용을 토대로 출원일 당시 발명자가 해당 특허발명을 소유하고 있었던 것으로 합리적으로 인지할 수 있었는지 여부를 판단하는 것이라고 설시하였습니다. 즉, Linn 판사는 해당 사안의 사실관계에 입각하여 해당 분야의 통상의 기술자의 관점에서 분석되어야만 한다는 것을 강조한 것입니다.

• *CareDx, Inc. v. Natera, Inc.*, 40 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2022) 판결

2022년 7월 18일, 연방순회항소법원은 미국 특허 제8,703,652호(이하 '652 특허), 제9,845,497호(이하 '497 특허), 제10,329,607호(이하 '607 특허)가 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허적격성이 없다는 이유로 대상 특허들을 무효로 판단한 델라웨어 지방법원의 판결을 인용하였습니다.

대상 특허 3개 모두 명세서의 내용이 동일하고, 장기기증자의 세포유리 DNA(이하 “cfDNA”)를 발견하여 장기이식상태를 진단 또는 예측하는 방법에 관한 특허입니다. 구체적으로 다음의 네 단계를 통해 수혜자에게서 기증자의 cfDNA를 발견합니다.

1. 수혜자로부터 cfDNA를 포함한 “시료”를 “채취”하거나 “제공” 받습니다.
2. 장기기증자 및 수혜자의 “유전자형을 분석”하여 “다형성” 또는 “SNP” “프로필”을 개발합니다.
3. “다중(multiplex)” 또는 “대량(high-throughput)” 유전자 배열순서 규명을 활용해 시료의 cfDNA의 “배열순서를 규명”하거나 “디지털 PCR”을 시행합니다.
4. 기증자 cfDNA량을 “결정”하거나 “측정”합니다.

대상 재판부는 Alice 판결에서 제시한 2단계 테스트를 적용하여 특허적격을 판단하였습니다. 법원은 Alice 테스트의 1단계에서 대상 특허발명이 “자연법칙이나 자연현상”에 관한 것인지 여부를 검토합니다.²²⁾ 1단계 테스트가 인정되는 경우 2단계 테스트로 나아갑니다. 2단계에서는 “개별적으로, 그리고 순차적으로 결합된 것으로 고려했을 때 자연법칙이나 자연현상을 제외한 청구항의 한정사항이 ‘청구항의 본질을 특허적격성이 있는 것으로 변형시키는지 여부’를 검토해야 합니다.”²³⁾

우선, 대상 재판부는 해당 사안을 특허적격성이 인정되는 조제방법(method of preparation)이나 새로운 측정 기술을 포함하고 있지 않다고 판단하였습니다.²⁴⁾

대상 재판부는 청구된 방법은 연방대법원이 Mayo 판결 및 연방순회항소법원이 여러 판결에서 특허적격성이 인정되지 않는 것으로 판단한 다른 진단 방법과 구별되지 않는다고 판단하였습니다.²⁵⁾ 구체적으로 대상 재판부는 본 사건의 특허발명이 Ariosa 판결에서 무효로 판단된 청구항과 유사하다고 판단하였습니다. Ariosa 판결에서의 청구항은 “임산부의 혈액에 존재하는 유리세포 태아 DNA(이하 “cffDNA”)를 기반으로” 특정 태아의 특성을 진단하는 방법을 기재하고 있었습니다.²⁶⁾ Ariosa 판결에서 주장된 특허의 청구항은 1) 자연의 산물이라 할 수

22) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 217 (2014) 참조.

23) *Id.* (Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Lab's, Inc., 566 U.S. 66, 78 (2012) 인용).

24) Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., 952 F.3d 1367, opinion modified by 967 F.3d 1319, 1327 (Fed. Cir. 2020) (대상 판결은 단순히 cfDNA를 “포함하는 시료로부터 cfDNA의 존재를 관찰하는 진단 방법”을 기재한 청구항과는 달리 크기가 작은 태아 cfDNA 조각을 더 큰 조각으로부터 분리하여 인위적으로 풍부한 태아 cfDNA 조각을 조제하는 새로운 개선된 방법은 특허적격성이 있다고 본 사례).

25) Mayo, 566 U.S. at 82 (대상 사안에서 연방대법원은 자연에서 발견되는 현상 자체를 관찰하는 방법을 청구하는 청구항은 특허적격성이 없는 것으로 보았다).

26) Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015) 참조.



있는 cffDNA를 종래의 기술(예: PCR)을 적용하여 확대하고, 2) cffDNA를 발견하므로 특허적격성이 인정되지 않은 바 있습니다. 이와 마찬가지로, 대상 재판부는 대상 특허의 청구항이 기본적으로 1) 신체 시료를 수집하고, 2) 종래의 기술(예: PCR)을 적용해 cfDNA를 분석하고, 3) 기증자 장기에서 자연적으로 발생하는 DNA를 파악하고, 4) cfDNA의 높은 수치와 이식 이후 사이에 자연적으로 발생하는 상관관계를 활용하여 잠재적 거부 반응을 파악하므로 대상 진단방법은 특허적격성이 인정되지 않는 것으로 판단하였습니다.

ANSWER

KOREA 박은희 특허법원 판사

- 1) 저작권자인 피고의 허락을 받지 아니한 원고의 제품키 판매가 저작권 침해행위의 방조에 해당하는지 여부(대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다303134 판결)

사용자가 별도의 라이선스 구입 없이 원고로부터 피고가 저작권을 가지는 이 사건 프로그램(Windows 10 Pro 또는 Home)의 제품키만을 구입하여, 피고가 운영하는 사이트에서 이 사건 프로그램을 다운로드 받으며 그 과정에서 제시되는 사용권 계약에 동의하고 원고로부터 구입한 제품키로 인증 받아 사용한 사건에서, 대법원은 사용자가 위와 같이 이 사건 프로그램을 다운받아 복제하는 행위는 사용권 계약에 따라 허용되지 않고 저작권 침해행위에 해당하며, 제품키를 판매한 원고의 행위는 저작권 침해행위의 방조에 해당하고, 위 사용권 계약에서 정한 프로그램 양도 조건을 충족하지 않는 한 원고로부터 이미 사용된 제품키를 구입하여 새롭게 이 사건 프로그램을 다운받아 인증한 것만으로 라이선스가 이전된다고 볼 수 없다고 판단하였다.

- 2) 데이터베이스제작자의 권리 침해 여부를 판단하는 기준(대법원 2022. 5. 12. 선고 2021도1533 판결)

데이터베이스제작자의 권리가 침해되었다고 하기 위해서는 데이터베이스제작자의 허락 없이 데이터베이스의 전부 또는 상당한 부분의 복제 등이 되어야 하는데, 여기서 상당한 부분의 복제 등에 해당하는지를 판단할 때는 양적인 측면만이 아니라 질적인 측면도 함께 고려하여야 한다. 양적으로 상당한 부분인지 여부는 복제 등이 된 부분을 전체 데이터베이스의 규모와 비교하여 판단하여야 하며, 질적으로 상당한 부분인지 여부는 복제 등이 된 부분에 포함되어 있는 개별 소재 자체의 가치나 그 개별 소재의 생산에 들어간 투자가 아니라 데이터베이스제작자가 그 복제 등이 된 부분의 제작 또는 그 소재의 갱신·검증 또는 보충에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 하였는지를 기준으로 제반사정에 비추어 판단하여야 한다.

데이터베이스의 개별 소재 또는 상당한 부분에 이르지 못하는 부분의 반복적이거나 특정한 목적을 위한 체계적 복제 등에 의한 데이터베이스제작자의 권리 침해는 데이터베이스의 개별 소재 또는 상당하지 않은 부분에 대한 반복적이고 체계적인 복제 등으로 결국 상당한 부분의 복제 등을 한 것과 같은 결과를 발생하게 한 경우에 한하여 인정함이 타당하다.

- 3) 부정경쟁행위자가 침해행위로 얻은 이익의 의미(대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다31087 판결)

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 정하고 있다. ‘침해자가 받은 이익’이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로 부정경쟁행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될 수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이익에만 한정되지 않는다. 타인의 성과 등을 무단으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의 성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

- 4) 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법(대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결)

청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건

자체이다. 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로, 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상발명과 대비하여야 한다.

5) 선택발명의 진보성 및 명세서 기재요건(2021. 4. 8. 선고 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후 10609 판결)

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러운 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조).

6) 편집저작물의 창작성 인정 기준(대법원 2021. 8. 26. 선고 2020도13556 판결)

편집물이 저작물로서 보호를 받으려면 일정한 방침 내지 목적을 가지고 소재를 수집·분류·선택하고 배열하여 편집물을 작성하는 행위에 창작성이 있어야 하는바, 그 창작성은 작품이 저자 자신의 작품으로서 남의 것을 복제한 것이 아니라는 것과 최소한의 창작성이 있는 것을 의미하므로 반드시 작품의 수준이 높아야 하는 것은 아니지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 최소한의 창작성은 있어야 한다. 편집물에 포함된 소재 자체의 창작성과는 별개로 해당 편집물을 작성한 목적, 의도에 따른 독창적인 편집방침 내지 편집자의 학식과 경험 등 창조적 개성에 따라 소재를 취사선택하였거나 그 취사선택된 구체적인 소재가 단순 나열이나 기계적 작업의 범주를 넘어 나름대로의 편집방식으로 배열·구성된 경우에는 편집저작물로서의 창작성이 인정된다. 편집방침은 독창적이라고 하더라도 그 독창성이 단순히 아이디어에 불과하거나 기능상의 유용성에 머무는 경우, 소재의 선택·배열·구성이 진부하거나 통상적인 편집방법에 의한 것이어서 최소한의 창작성이 드러나지 않는 경우, 동일 내지 유사한 목적의 편집물을 작성하고자 하는 자라면 누구나 같거나 유사한 자료를 선택할 수밖에 없고 편집방법에서도 개성이 드러나지 않는 경우 등에는 편집저작물로서의 창작성을 인정하기 어렵다.

**개별질문**

호주 연방법원은 최근, 인공지능인 다부스(DABUS)를 발명자로 인정한 호주 연방법원의 판결에 대한 호주 지식재산청의 항소를 인용하는 판결을 하였습니다. 위 판결의 내용과 그 의의에 관하여 설명을 해 주시기 바랍니다.

ANSWER

AUSTRALIA John NICHOLAS 호주연방법원 판사

최근 특허 분야에 있었던 두 가지 중요한 쟁점을 소개해 드리고자 합니다. 먼저 인공지능이 호주법에 따라 특허발명의 발명자가 될 수 있는지에 관한 문제가 제기되었습니다. 저는 해당 쟁점에 대해 판결한 풀코트(Full Court)에 참석하였습니다. 해당사건에 대한 풀코트의 판결(Commissioner of Patents v Thaler (2022) 166 IPR 215)은 책자에서 확인해 주시기 바랍니다.

3. 공통질문

귀국에서 지식재산권 분야와 관련하여 현재 진행 중이거나 향후 논쟁의 여지가 있는 것으로 보이는 쟁점 또는 귀하가 개인적으로 특히 관심 있게 지켜보는 귀국의 지식재산권 분야의 쟁점이 있다면 알려 주십시오.

ANSWER

GERMANY Anna-Lena KLEIN 독일 뮌헨 제1지방법원 판사

독일에서는 제2차 개정특허법으로 인하여 많은 논쟁이 야기되었습니다. 특히 개정특허법 제139조는 여러 콘퍼런스 등에서 쟁점이 되고 있습니다. 개인적으로 비례성 테스트는 여전히 특허법에서 가장 논란이 되고 있는 쟁점 중 하나라고 생각합니다.

독일 개별질문*Commissioner of Patents v Thaler*

유럽에서는 지난 수년간 통합특허법원 협정(Agreement on the Unified Patent Court, UPCA)에 관하여 논의되어 온 것으로 알고 있습니다. 이와 관련하여, 통합특허법원 협정의 내용, 특허 출원, 특허 유, 무효 및 침해소송 등에 관한 기존의 유럽 제도와의 차이점, 현재 논의되고 있는 쟁점이나 판례 등이 있다면 소개하여 주십시오.

• 현황

통합특허법원(UPC)이 곧(2023년) 출범될 예정입니다. 제가 알기론 다양한 직위를 두고 후보자들이 면접을 보았습니다. 아직 판사직 책임자를 모두 찾지는 못한 것으로 알고 있습니다. 독일에는 통합특허법원 지부가 4 곳에

설치될 예정입니다.

• 통합특허법원 협정(UPCA) 세부 내용

통합특허법원 협정(UPCA)²⁷⁾은 통합특허법원의 설립과 규칙을 담고 있습니다. 단일특허보호(unitary patent protection)를 위한 협력 강화를 승인하는 2011년 3월 10일 유럽연합 이사회 결정²⁸⁾에 따라 두 가지 이사회 규칙이 채택되었습니다. 단일특허보호를 위해 강화된 협력 이행에 관한 2012년 12월 17일 유럽연합 이사회 규칙 제1257/2012호와 단일특허보호를 위해 강화된 협력 이행을 위한 적용 가능한 번역 방식에 관한 2012년 12월 17일자 유럽연합 이사회 규칙 제1260/2012호²⁹⁾입니다. 통합특허법원 협정은 2013년 2월에 채택되었고 2022년 1월에 잠정 발효되었습니다.

본 답변에서는 통합특허법원 협정 내용 가운데 일부만 소개하겠습니다.

제I장은 일반 조항과 조직에 관한 조항으로 구성되어 있습니다. 제I장 제II절은 조직에 관한 조항입니다. 특히 통합특허법원을 구성할 주체에 대한 내용을 담고 있습니다(제1심 법원, 항소 법원, 등기소, 통합특허법원 협정 제6조 제1항). 제III절은 법관에 관한 규정입니다. 제IV절은 유럽연합법 우위의 원칙, 협약 가입국의 법적 책임 및 의무에 관한 규정입니다. 제V절은 법원(法源)과 실체법을 다룹니다. 통합특허법원 협정 제25조와 제26조는 특허권자에게 부여되는 권리를 규정하고 있습니다.³⁰⁾

제32조(제VI절에 기초한 - 국제적 관할권 및 권한)는 통합특허법원의 권한을 규정합니다. 그중에서도 해당 법원이 특허침해소송, 가처분(provisional) 및 보호 조치 신청, 침해금지명령에 대한 소송, 특허무효소송 등을 심리하는 내용을 담고 있습니다. 제34조에 따르면 통합특허법원은 유럽특허가 효력을 가지는 협약 회원국의 영토에 관할권이 미칩니다.

통합특허법원 협정 제II장은 재정에 관한 조항이기 때문에 설명은 생략하도록 하겠습니다.

통합특허법원 협정 제III장은 조직과 절차에 대한 규정을 담고 있습니다. 제I절(일반 규정)은 통합특허법원 협정에 수반되는 절차법(Rules of Procedure)에 관한 내용이지만 통합특허법원 협정 제41조에 따라 위의 절차법은 통합특허법원 협정에 우선하지는 않습니다. 또한 제II절은 비례성과 공정성(제42조), 사건 관리 및 법적 절차(전자(electronic) 절차의 경우 제44조, 공개적 절차의 경우 제45조), 당사자(제47조) 및 대리(제48조)도 규정하고 있습니다. 제III절은 언어 관련된 쟁점들을 다루고 제III절은 법원에서의 재판 전 절차에 관한 내용입니다. 구체적으로 제III절은 증거(제53조) 및 증명책임(제54조 및 제55조)을 규정하고 있습니다.

제IV절은 법원의 권한에 관한 내용입니다. 금지명령 조치(가처분, 제62조)와 침해금지명령(제63조) 및 침해소송에서 시정조치(제64조)가 명시되어 있습니다. 제68조는 손해배상에 관한 규정이며 제65조는 무효판단 절차에 관한 내용입니다.

항소 절차는 제V절에 규정되어 있습니다. 나아가, 제VI절은 판결에 관한 요건, 즉 판결의 공개(제80조), 재심(제81조) 및 집행(제82조)에 관한 내용을 집중적으로 다루고 있습니다.

제IV장은 통합특허법원 협정 발효일로부터 7년 내에 체제이행(transitional regime) 관련 사항을 규정하고 있습니다.

• 단일특허제도와 기존 유럽특허제도 간 차이

단일특허제도 아래 특허권자는 여전히 유럽특허청(EPO)에 특허 출원신청을 할 수 있습니다. 특허권자는

27) 통합특허법원 협정(unified-patent-court.org).

28) 단일특허보호를 위해 강화된 협력 이행에 관한 2011년 3월 10일 유럽연합 이사회 결정(europa.eu).

29) 단일특허보호를 위해 강화된 협력 이행을 위한 적용 가능한 번역 방식에 관한 2012년 12월 17일 유럽연합 이사회 규정 제1260/2012호(europa.eu).

30) 규정 제1257/2012호 제5조 또한 참조.



제5조³¹⁾ 이하와 단일특허 보호에 관한 규칙³²⁾에 따라 단일 효력(unitary effect)을 갖는 특허 출원을 신청할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 무효소송[제32조 제1항 라목, (비)침해소송(제32조 제1항 가목, 나목)]이 통합특허법원에 제기될 수 있습니다: ① 해당 사건 특허가 단일 효력을 갖는 유럽특허이고 ② 통합특허법원 협정 발효일을 기준으로 효력이 소멸되지 않았으며 ③ 통합특허법원 협정 발효일 이후에 허가된 유럽특허이나 통합특허법원 협정 발효일을 기준으로 계류 중이거나 ④ 통합특허법원 협정 발효일 이후 신청한 유럽특허, ⑤ 그리고 특허권자가 통합특허법원 협정 제83조 제3항에 따른 법원의 배타적 관할권에 포함되는 것을 철회(opt-out)하지 않는 경우.

주요 변화는 통합특허법원의 관할권입니다. 통합특허법원의 판결이 모든 회원국에 효력을 가지므로 청구인은 더 이상 여러 개별 국가에서 소송을 제기할 필요가 없습니다.

독일 제도와 비교해 볼 때 주목할 점은 침해소송이 진행 중인 법원이 통합특허법원 협정 제33조 제3항 가목에 근거하여 기술판사(technical judge)의 조력을 받아 무효주장에 대한 반소도 판단할 수 있다는 것입니다. 혹은 해당 법원이 반소를 중앙법원(Central Division)에 회부하거나 모든 당사자의 동의 하에 침해소송과 반소를 중앙법원에 회부할 수 있습니다(UPCA 제33조 제3항의 나목, 다목). 제33조 제3항 나목에 해당하는 경우, 중앙법원은 침해소송을 진행하거나 소송을 중지할 수 있습니다.

• 흥미로운 쟁점들

통합특허법원과 관련한 핵심 쟁점 중 하나는 법원이 침해금지명령을 발부하는 것을 허용하는 통합특허법원 협정 제63조입니다. 침해가 인정되는 경우 법원은 당연히 금지청구를 인용해야 하는 것인지 또는 법원이 다른 요소들(예를 들어, 비례성에 반하는지의 쟁점)을 고려할 수 있는 재량이 있는지에 관한 논의가 계속 이루어지고 있습니다. 사건으로는 법원이 침해금지청구를 반드시 인용해야만 하는 것은 아니지만 침해금지명령의 발부가 원칙이라고 생각합니다. 침해금지명령을 제한하기 위한 기준은 높아야 하고, 이는 특허권 행사에 있어서 가장 효과적인 방법이 바로 침해금지명령에 의한 구제이기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 법원은 비례성 테스트와 관련된 쟁점들을 고려할 수 있습니다. 물론, 통합특허법원 협정 제63조의 해석은 향후 통합특허법원의 법관의 판단에 남겨져 있습니다.

ANSWER

AUSTRALIA John NICHOLAS 호주연방법원 판사

최근 특허분야의 또 다른 중요 쟁점으로는 컴퓨터 구현 발명에 대한 특허적격성 판단이 있습니다. 최근 여러 판결에서 영업행위 또는 게임을 위한 컴퓨터 구현 발명은 컴퓨터 기술의 발전에 그 뿌리를 두고 있지 않는 한 특허적격성이 없다고 판시한 바 있습니다.

더 많은 정보와 배경 관련 설명을 확인하시려면, 피트니스 수업을 위한 컴퓨터 구현 방법과 관련한 본 세션 마지막의 2022년 판결[F45 Training Pty Ltd v Body Fit Training Company Pty Ltd (No 2) (2022) 165 IPR 111]과 제가 풀코트 법관 3명 중 한 명으로 참가하여 전자 게임기의 특허적격성을 검토한 2021년 풀코트 판결[Commissioner of Patents v. Australia Pty Ltd (2021) 163 IPR 231]을 참조해 주시기 바랍니다. 후자의 2021년 풀코트 판결에 대한 상소가 연방대법원에 계류 중이며, 연방대법원의 심리는 2022년 8월 셋째주로 예정되어 있습니다. 대상 판결을 통해 게임, 전자 게임기뿐만 아니라 컴퓨터 구현 발명에 대한 연방대법원의 입장을 명확히 파악할 수 있을 것으로 생각합니다.

31) 제5조에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

규칙5: 일반규칙

- (1) 유럽 특허권자가 요청하는 경우, 유럽 특허청은 단일 특허보호를 위해 단일효력을 등기소에 등록한다.
- (2) 모든 참가국에 있어서 동일한 청구범위에 대하여 유럽특허를 받은 경우에만 단일효력을 등록할 수 있다.

32) “유럽특허기구행정협의회 특별위원회의 2015년 12월 15일 결정에 따라 채택하고 행정협의회 특별위원회의 2022년 3월 23일 결정에 따라 마지막으로 개정한 단일 특허보호에 대한 규칙”. 본 규칙은 다음에서 확인할 수 있다. [European Patent Office \(epo.org\)](http://European Patent Office (epo.org)); 유럽연합이사회규정 제1257/2012호 제9조 또한 참조.

ANSWER

USA

Kathleen O'MALLEY 전 미국 연방순회항소법원 판사

Amgen, Biogen, Novartis 등 최근 일련의 판결은 특히 의약특허에서 실시가능성 기재요건과 뒷받침 요건을 충족하기 위한 발명의 설명의 기재요건이 어떻게 적용되는 것인지 및 위의 판결들에 따라 종래 유효한 제약특허의 청구범위가 좁게 해석될 수 있는 것인지를 관련하여 열띤 논쟁을 촉발하였습니다. 연방순회항소법원의 판결 이후 Biogen은 연방대법원에 연방순회항소법원 판결의 재심리를 위한 상고허가신청을 하였고, Novartis는 연방순회항소법원에 전원합의체에 의한 재심리를 신청하였습니다. 두 신청 모두 현재 계류 중입니다.

• 상고허가신청 : *Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC*, No. 2021-757, petition from 987 F.3d 1080 (Fed. Cir. 2021).

우선, Amgen은 상고허가신청에서 “실시가능성이 법적판단의 문제인지, 사실판단의 문제인지 여부”에 대한 심리를 신청하였습니다. Amgen은 연방대법원이 이미 *Wood* 판결³³⁾에서 실시가능성 여부는 “배심원이 결정해야 할 사실의 문제”라고 판단한 바 있다고 주장하였습니다. 나아가, Amgen은 실시가능성 여부를 법적판단의 문제로 본 연방순회항소법원은 “권리로서 배심원이 결정해야 할 쟁점 사항을 법관의 판단으로 대체가능하도록 암묵적으로(sub silentio) 허용하는 것”임을 주장하였습니다. 이에 대해 Sanofi는 특허의 유효성 판단은 “사실적 쟁점을 토대로 한 법적판단의 문제”로 보는 것이 연방순회항소법원에 의해 확립된 법리이고, 법관은 사실적 쟁점에 대해 판단할 권리가 있다고 주장했습니다.

둘째, Amgen은 연방순회항소법원이 “상당한 시간과 노력이 요구되는 경우” 상위개념으로 표현될 수 있는 속(屬)청구항(genus claim)을 무효로 판단함으로써 속(屬)청구항에 대한 “실질적 실시가능성 기준을 재정립”하였다고 주장했습니다. Amgen은 그 새로운 기준에 따라 해당 분야의 통상의 기술자는 “발명을 제조 및 사용”할 수 있었을 것 이외의 추가 사항에 대해서도 고려해야 하고, 나아가 특허법 제112조의 문언적 의미에도 부합하지 않는다고 주장하였습니다. 이에 대해 Sanofi는 “특허가 발명의 일부분에 대한 제조 및 사용하는 방법을 개시하고 있는 경우” “특허권자는 법정 요건을 준수하지 않은 것”으로 법정 요건은 명확하다고 주장하였습니다. Sanofi는 Amgen의 속(屬)청구항은 “천문학적으로 큰 수”는 아닐지라도 ‘수백만’에 이르는 ‘가능한 형태의 광범위한 범위’를 포섭하도록 작성되어 있으므로 통상의 기술자는 “Amgen의 개시된 방법으로 생성된 모든 형태를 각각 검증하여 필요한 기능적 특징을 갖췄는지 여부를 판단해야 하는 상황”이라고 주장했습니다.

• 상고허가신청: *Biogen Int'l GMBH v. Mylan Pharms. Inc.*, No. 21-1567, petition from 18 F.4th 1333 (Fed. Cir. 2021).

우선, Biogen은 대상 판결이 특허법 제112조의 문언 및 목적에 부합하지 않는다고 주장했습니다. 구체적으로 연방순회항소법원의 판결에 따라 특허출원인은 “청구된 발명이 기재에 따라 실시가능한 것인지에 대한 증명책임” (예: 청구된 방법의 효능에 대한 명세서 증거 포함)을 부담하게 된다고 주장한 것입니다. Biogen은 특허법 제112조의 문언적 의미상 “발명의 설명의 기재”만이 요구된다고 주장하면서 “설명”이라는 용어의 문언적 의미에 따라 특허권자는 오로지 “발명의 특징에 대해 설명하는 서면 진술(written statement)만”을 제출할 의무를 부담한다고 주장하였습니다.

나아가, Biogen은 대상 판결로 인하여 추가적인 법정 요건이 부과되고 발명의 설명 기재요건이 강화되었다고 주장했습니다. 대상 판결에서 연방순회항소법원은 Biogen이 특허출원시 임상시험 결과를 개시하지 않았기 때문에 기재요건을 충족하지 못한 것으로 판단했습니다. 따라서 대상 판결은 청구된 효과에 대한 단순 설명이 아닌 증명부담을 특허출원인에게 부과한 것입니다.

둘째, Biogen은 대상 판결로 인해 혁신이 저해될 것이라고 주장했습니다. 구체적으로 연방순회항소법원의 판결에 따르면 특허출원인은 효능을 증명해야 하므로 사실상 발명을 특허출원 전에 실시할 수밖에 없습니다. 투자자와 연구자는 비용문제로 인하여 연구개발의 동력을 상실할 것이며, 경우에 따라서는 특허권으로 보호 받지 못할 수도 있는 불확실성에 따른 영업상의 위험부담으로 인하여 혁신은 저해될 것입니다.

33) *Wood v. Underhill* 46 U.S. 1, 4 (1846).



셋째, Biogen은 대상 판결에서 해당 쟁점에 대한 재판부의 의견이 일치하지 않았다는 점을 이유로 대상 재판부의 판결에 일관성이 결여되어 있을 위험성이 상당하다고 주장했습니다.

• **전원합의체 재심리 신청: *Novartis Pharms. Corp. v. Accord Healthcare, Inc.*, No. 21-1070, petition from 38 F.4th 1013 (U.S. Fed. Cir. 2022).**

Novartis는 2차 항소심에서의 다수 의견에 따른 “명확한(express) 또는 내재적(inherent) 개시의 법리”는 연방순회항소법원의 확립된 법리에 배치된다고 주장했습니다. 또한, 발명의 설명 기재요건의 충족 여부를 판단하는 기준으로 “해당 분야의 통상의 기술자가 청구된 발명과 명세서의 “기재 내용이 일치함을 인지할 수 있는지” 여부를 검토해온 것이 확립된 법리라고 주장했습니다. Novartis는 대상 판결에 따르면 특허권자는 명시적 또는 필수적으로 명세서에 청구된 발명의 한정사항을 개시하여야 하고, 이는 선례에 의해 확립된 법리에 배치된다고 주장했습니다.

둘째, Novartis는 대상 판결에서의 다수 의견에 따른 “명확한(express) 또는 내재적(inherent) 개시의 법리”는 “해당 분야의 통상의 기술자 및 사실판단자의 판단을 배제하는 오류를 야기한다”고 주장했습니다. 구체적으로 항소재판부나 일반인은 명세서에 개시되지 않은 부분에 대하여 통상의 기술자와는 다르게 이해할 수 있습니다. 따라서 대상 판결에 따른 접근법은 통상의 기술자가 명세서의 기재내용을 토대로 그 기술적 구성의 내용을 ‘합리적으로 알 수 있었는지’에 관한 사실판단 문제를 “명세서의 기재가 ‘반드시’ 판사의 명확성 기준에 부합하는 수준으로 한정을 개시해야 하는지 여부”에 관한 법적판단 문제로의 변형을 야기합니다.

Accord는 답변서에서 대상 판결은 단순히 확립된 법리를 재차 확인하였을 뿐이라고 주장했습니다. 구체적으로 대상 판결은 “통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 청구된 발명이 자명한(obvious)것으로 인식하게 하는 개시 또는 청구된 발명에 대한 구체적인 개시가 없어 발명인지 여부가 의심스러운 개시는 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것으로 판단하였습니다. 즉, 발명의 설명 기재요건이 충족되기 위해서는 청구항의 구성요소를 한정한 사항을 명세서에 기재해야만 합니다.

ANSWER

KOREA 박은희 특허법원 판사

발표자가 개인적으로 관심 있게 지켜보는 쟁점은, 출원 전에 공지된 디자인이 신규성 상실의 예외에 해당하는 경우 그 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변이 허용될 수 있는지에 관한 것입니다.

디자인보호법 제36조는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 디자인등록출원 전에 공지되었다고 하더라도 일정한 요건을 갖추는 경우(그 디자인이 공지된 날로부터 12개월 이내에 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 디자인등록 출원을 하고, 신규성 상실의 예외에 해당한다는 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하는 등 절차적 요건을 충족하는 경우) 디자인등록의 요건으로서 신규성, 창작비용이성을 판단함에 있어 공지디자인으로 보지 아니한다고 규정하고 있는데, 이를 ‘신규성 상실의 예외’라고 합니다.

이와 같이 출원 전에 공지된 디자인이 신규성 상실의 예외에 해당하는 경우 해당 디자인의 등록이 가능해지지만, 제3자가 출원 전에 공지된 디자인을 근거로 그 실시 디자인이 자유실시디자인에 해당하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인권의 침해에 해당하지 않는다고 주장할 수 있는지가 문제됩니다.

디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이나(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항), 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에 있어 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것입니다. 그런데 신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서

형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 됩니다.

즉 디자인등록 출원 이전에 이미 공공의 영역에 놓인 디자인에 대하여 누구나 자유롭게 실시될 수 있다는 믿음을 가지고 그와 동일, 유사하거나 그로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인을 실시하고 있는 제3자의 실시 행위가 그 공지된 디자인이 신규성 상실의 예외에 해당된다는 이유로 결과적으로 디자인권 침해에 해당하는 것으로 된다면, 이는 제3자가 불측의 피해를 입게 될 수 있게 될 뿐만 아니라 제3자에게 출원 전에 공지된 디자인이 신규성 상실의 예외에 해당하는지에 관한 조사 의무를 부담하게 하는 결과가 발생하여 불합리하다는 점을 근거로 자유실시디자인 항변이 허용된다는 견해가 있습니다.

그러나 한편으로는, 출원 전에 공지된 디자인이 신규성 상실의 예외에 해당함을 이유로 디자인등록이 되었음에도 불구하고, 그 출원 전에 공지된 디자인에 의하여 자유실시디자인 항변을 허용한다면 신규성 상실의 예외 규정을 적용받아 등록된 디자인은 사실상 그와 동일, 유사한 디자인의 실시 행위에 대하여 디자인권 침해를 주장하지 못하게 되어 그 등록디자인권자로서의 독점배타적인 권리를 사실상 누릴 수 없게 되어 신규성 상실의 예외 규정이 유명무실하게 된다는 점을 근거로 자유실시디자인 항변이 허용되지 않는다는 견해도 있습니다.

4. 공통질문

팬데믹 이후 귀국의 지식재산권 분야의 소송 및 재판 절차 등에 변화가 있었다면 알려주시기 바랍니다. 팬데믹으로 인하여 비대면 재판 진행의 필요성에 대한 인식과 요구, 이를 위한 새로운 제도의 도입, IT 기술의 활용 등과 관련된 논의나 사례가 있다면 소개 부탁드립니다.

ANSWER

GERMANY Anna-Lena KLEIN 독일 뮌헨 제1지방법원 판사

팬데믹으로 인하여 법원에서의 소송절차에 큰 변화가 있었습니다. 독일 민사소송법 제128a조에³⁴⁾ 따라 팬데믹 이전에도 디지털 방식으로 재판을 개시할 수 있었지만 2020년 이전에는 제128a조가 많이 활용되지 않았습니다.

팬데믹 초기에 뮌헨 제1지방법원은 화상회의 시스템을 여럿 도입했습니다.³⁵⁾ 특허침해사건 중에서도 국제분쟁일 경우 화상회의 시스템을 널리 활용하였고 현재도 사용되고 있습니다. 법원이 화상회의 시스템을 제공할 수 없는 일부 사건들의 경우, 양 당사자가 소지하고 있는 장비를 가져와 (법원과의 사전협의 후) 외국에 있는 고객에게 하이브리드 환경을 제공합니다. 또한 법원은 독일어가 유창하지 않은 당사자에게 번역 서비스를 제공합니다.

특허침해사건 중에서 디지털 시스템을 활용하는 사건은 대개 하이브리드 형식으로 진행됩니다(재판부와 대리인 일부만 출석). 그 가운데 완전히 디지털화된 방식으로 진행된 사건들도 있었는데 법정에서 재판부만 출석하고 여타 관련인들은 화상회의에 접속하는 방식으로 진행되었습니다.

여기서 주의해야 할 점은 변론기일(trial hearing) 동안 법원은 대리인과 양 당사자가 출석하지 아니하는 행위를

34) 제128a조 영상 및 음성 전송을 활용한 구두 변론의 심리

(1) 법원은 당사자, 당사자 대리인 및 전문위원의 의견을 듣거나 직권으로 당사자, 당사자 대리인 및 전문위원이 구술심리 도중 다른 장소에 있으면서 심리에 개입하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 심리를 위한 영상과 음성을 해당 장소와 해당 법정으로 실시간 전송한다.

(2) 법원은 증인, 전문가, 또는 당사자의 의견을 들어 심리 중 증인, 전문가, 또는 당사자가 다른 장소에서 참석하는 것을 허용할 수 있다. 심리를 위한 영상 및 음성은 다른 장소와 해당 법정으로 실시간 전송한다. 제1항 첫 번째 문장에 따라 당사자, 당사자 대리인 및 전문위원이 다른 장소에 머무를 수 있도록 허용한 경우, 심리를 위한 영상과 음성을 해당 장소로 전송한다.

(3) 전송한 영상과 음성은 기록하지 아니한다. 제1항의 제1문과 제2항의 제1문에 따른 판결은 전송의 대상이 아니다.

35) 2020년 4월 30일 새로운 화상회의 시스템을 활용한 첫 번째 특허 침해소송 심리가 뮌헨 제1지방법원에서 열렸다. 이에 대한 언론 보도는 다음을 참고한다.Pressemitteilung 06/2020 - BayerischesStaatsministerium der Justiz (bayern.de).



허용할 수 있다는 것입니다. 달리 말하면, 변론기일 중 법원은 대리인과 당사자에게 법정에서 직접 출석하지 못하도록 하는 명령을 발부할 수는 없습니다. 이처럼 새로운 기술 시스템 도입 초반에는 일부 대리인들과 당사자가 사용을 주저하기도 했지만 디지털 심리는 대개 원만하게 진행되었습니다. 법원 중재인들은(필자포함) 중재를 온라인으로 진행하기도 했습니다.

ANSWER

AUSTRALIA John NICHOLAS 호주연방법원 판사

코로나로 인한 봉쇄 기간에 저를 포함한 법원의 여러 법관들은 Microsoft Teams 등의 화상회의 기술을 활용하여 온라인으로 다수의 재판을 진행했습니다. 이렇게 진행한 재판 중 일부는 몇 주간 이어졌으며 해외에 있는 여러 전문가를 포함하여 많은 증인이 참여하였습니다. 주요 증거는 Microsoft Teams를 활용하여 평소와 같이 구술에 의한 반대신문(cross-examination)과 더불어 선서진술서(affidavit)의 형태로 제출되었습니다. 특허관련 소송에 참여하는 증인은 해외에 거주하는 경우가 많습니다. 따라서 팬데믹 이후 해외에 있는 증인이 직접 호주법원에 출석하지 않고도 화상회의 기술을 활용해 증인의 진술을 들을 수 있었고, 그럼으로 인하여 더 많은 증거의 확보가 가능하게 되었습니다.

호주에서는 일반적으로 전문가 증거를 동시에 받도록 하고 있습니다[이 제도는 흔히 ‘핫텅(hot tub, 집중적교호 신문제도)’이라고도 명명됩니다.] 즉, 일방의 전문가만 참여한 자리에서 따로 진술을 받는 것이 아니라 양측의 전문가가 동석하여 진술하도록 하는 제도입니다. 저는 판사로서 2명, 4명, 때로는 6명의 전문가 증인이 동석하여 진술하는 재판을 주기적으로 주재하였고, 코로나 봉쇄기간에 진행된 그러한 재판에서 Microsoft Teams를 활용한 재판도 주재한 바 있습니다. 절차적으로 Microsoft Teams의 활용은 재판진행에 효과적이었고 실무상 매우 복잡한 특허사건에서도 당사자의 만족도가 높았습니다. IT 기술을 활용한 결과, 무기한 지연될수도 있었던 사건의 심리를 진행할 수 있게 되었고 증인이 진술을 위해 시드니까지 올 필요가 없으므로 비용도 절약할 수 있었습니다. 향후 화상회의 기술의 활용은 사전심리(pre-trial hearing)에서 뿐만 아니라 증인이 다른 주나 국가에 거주하고 있어 진술을 위해 먼 거리를 이동해야 했던 사건에서도 더욱 확대될 것으로 보입니다.

ANSWER

USA Kathleen O'MALLEY 전 미국 연방순회항소법원 판사

팬데믹 이후 미국 연방법원의 가장 큰 변화는 영상 배심재판을 진행하게 되었다는 것입니다. 팬데믹 초기에는 급변하는 조건, 주 및 연방 지침의 급격한 변화, 예측하기 힘든 상황 등으로 연방지방법원이 사건 진행 절차를 조정할 수밖에 없었습니다. 지방법원에서는 법원 직원, 당사자, 증인을 포함한 사건 참여자의 안전과 공정성 및 정의의 수호 사이에서 균형을 유지해야 했습니다. 결과적으로 많은 재판이 개시되지 못하였고, 배심재판이 장기간 연기되었습니다.

2020년 3월 미국 정부는 코로나바이러스 지원, 구호 및 경제안정법(별칭: 케어스법, CARES Act)을 통과시켜 연방법원이 화상 및 음성 회의를 통해 법적 절차를 진행할 수 있도록 권한을 확대했습니다. 이후 심급에 상관없이 모든 연방법원은 전화 또는 화상 회의를 통해 정기적으로 심리를 진행해 왔습니다.

현재 연방지방법원에도 전화나 화상 회의를 통해 민사재판을 진행하도록 장려하고 있습니다. 미국 전역의 연방지방법원은 지식재산권과 관련된 소송에서 영상 배심재판을 진행했습니다.

마찬가지로, 연방순회항소법원에서도 팬데믹 초기에 유선상으로 심리가 진행되었습니다.

ANSWER

KOREA 박은희 특허법원 판사

가. 영상재판 확대 실시

1) 한국은 1995. 12. 6. 원격영상재판에 관한 특례법의 제정 및 시행으로 인하여 영상재판에 의한 변론 등이 가능해졌으나 팬데믹 이전까지는 많이 활용되지 못하였습니다.

그러나 팬데믹으로 인하여 비대면 활동이 일상화되어 비대면 재판에 대한 요구가 증가하였고, 소송관계인이 직접 법정에 출석하기 어려운 경우에도 쉽고 편하게 재판절차에 참여할 수 있도록 하기 위하여 2021. 11. 18.부터 영상재판이 확대 실시 되었습니다.

2) 영상재판의 주요 내용은 다음과 같습니다.

① 대상: 변론기일, 변론준비기일, 심문기일, 조정기일, 증인·감정인·당사자신문입니다.

② 요건

	실체적 요건	절차적 요건
변론기일	- 교통의 불편 또는 그 밖의 사정으로 당사자가 법정에 직접 출석하기 어려운 때	당사자의 신청 또는 동의
변론준비기일, 심문기일, 조정기일	- 상당하다고 인정하는 때	
증인신문, 당사자신문	- 증인 등이 멀리 떨어진 곳 또는 교통이 불편한 곳에 살고 있거나 그 밖의 사정으로 법정에 직접 출석하기 어려운 때 - 증인 등이 법정에 서 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 때	당사자의 의견을 들어 결정
감정인신문	- 감정인이 법정에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있는 때 - 감정인이 외국에 거주하는 때	

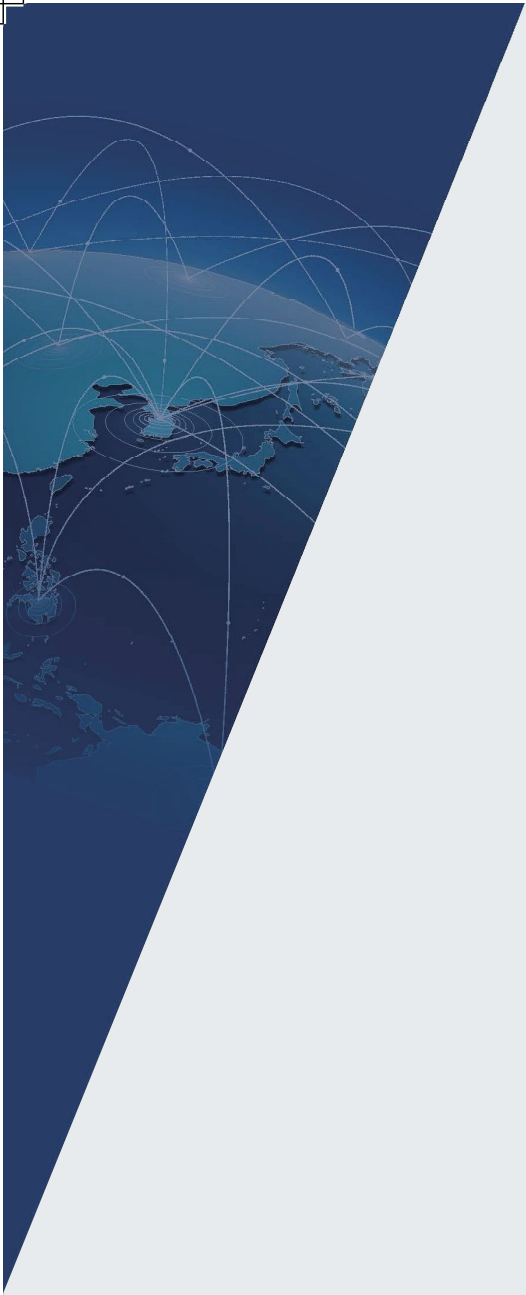
③ 방식 및 효력

- 영상재판 프로그램을 이용하여 영상법정에 접속하여 재판 진행
- 사무실, 집, 가까운 법원에서 영상재판 참여 가능
- 한쪽 당사자만 영상재판을 할 수도 있고, 양쪽 당사자 모두가 영상재판을 할 수도 있음
- 법정에서 재판받는 것과 동일한 효력을 지님

3) 영상재판을 경험해 본 당사자 및 소송대리인들은 그 편리함 등을 이유로 높은 만족감을 보이고 있으며, 영상재판 신청도 증가하는 추세입니다. 특히, 한국의 서울중앙지방법원과 특허법원은 전국의 지식재산권 관련 소송 사건의 관할권을 가지고 있어 사건 관계인의 주소 및 거소 등과 멀리 떨어져 있는 경우가 많고, 외국 사건 또는 고도의 기술 관련 소송의 증인, 감정인 등이 외국에 거주하는 경우가 많아 여타의 소송사건에 비하여 영상재판의 필요성이 크고 그 실시로 인한 편의성의 증대 등 장점도 많다고 볼 수 있습니다.

나. 팬데믹 관련 제품의 특허출원 증가

팬데믹 관련 제품(마스크 등)과 기술(백신 등)에 관한 특허, 디자인 출원이 증가하는 경향이 있었습니다.



**2022 International
IP Court Conference**
2022 국제 특허법원 콘퍼런스