





# Contents

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>모시는 글</b> Welcome Message                            | 002 |
| <b>프로그램</b> Program                                     | 004 |
| <b>축 사</b> Congratulatory Remarks                       | 007 |
| <b>기조연설</b> Keynote<br>국제분쟁해결 접근방법                      | 013 |
| <b>Session 1</b><br>국제 지식재산분쟁에서 선호되는 법정지                | 021 |
| <b>Session 2</b><br>균등론: 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무     | 045 |
| <b>Session 3</b><br>의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈                 | 071 |
| <b>Session 4</b><br>소송절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무             | 099 |
| <b>특별세션</b> Lawyers Session<br>한국 특허소송의 발전 방향           | 127 |
| <b>Session 5</b><br>인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈, 재판에서의 인공지능 활용 | 151 |
| <b>폐회사</b> Closing Remarks                              | 173 |



## Welcome Message



We are pleased to extend our heartfelt welcome to all participants of the 2024 International IP Court Conference.

First held in 2015 and now celebrating its 10th anniversary, the International IP Court Conference (IIPCC) brings together prominent judges and experts in the intellectual property field for in-depth discussions on critical issues in international IP law, firmly establishing itself as a vital platform for global exchange and collaboration in intellectual property.

This year, in light of the rapid advancements and transformations in AI and biotechnology, the IIPCC aims to foster insightful discussions on emerging and significant topics in the field of intellectual property, grounded in a thoughtful reflection on law, science, and technology. Additionally, it will offer an opportunity to explore the future direction of specialized IP courts.

The 2024 IIPCC will feature the following sessions, each addressing key issues in depth. First, we will examine various factors that influence the choice of forum in international intellectual property disputes (Session 1: Preferred Forum in International IP Disputes). Then, we will explore the theories and practices of different countries, viewed through the lens of the doctrine of equivalents, to ensure the substantial protection of patent rights (Session 2: DOE: Approaches in Different Jurisdictions for Substantial Patent Protection). Additionally, we will address the latest issues in pharmaceutical and biotechnology inventions, which have gained more attention in the post-COVID-19 era (Session 3: Emerging Issues in Pharmaceutical and Bioscience Inventions). We will also compare the practices of various countries for the efficient management of litigation procedures and seek ways to improve them (Session 4: Best Practices for Efficient Litigation

Practices). Lastly, we will delve into major intellectual property issues in the rapidly advancing field of AI and the application of AI technologies in judicial proceedings (Session 5: Emerging Issues in Artificial Intelligence and Its Utilization in Trials). A special feature of this year's conference is the inclusion of perspectives from legal professionals, allowing for a comprehensive discussion on the ideal judicial process beyond the courtroom.

This year's conference will welcome IP judges from Korea, the United States, the United Kingdom, Japan, China, Singapore, and the Unified Patent Court of Europe. We extend our deepest appreciation to the moderators and speakers of each session for their contributions. We hope all participants find the conference both insightful and rewarding.

**JIN, SeongChul**

Chief Judge of the IP High Court of Korea



2024년 국제 특허법원 콘퍼런스에 참여하시는 여러분을 진심으로 환영합니다.

2015년에 처음 시작되어 올해로 제10회를 맞이하는 국제 특허법원 콘퍼런스(International IP Court Conference, IIPCC)는 지식재산 분야에서 저명한 각국의 법관과 전문가들을 모시고, 세계 지식재산권법 분야의 주요 쟁점에 대한 심도있는 논의를 진행하는 행사로서, 세계적 교류의 장(場)으로 확고히 자리매김 하였습니다.

올해는 인공지능과 바이오테크놀로지의 급속한 발전과 변혁의 시기에, 과학기술과법에 관한 깊은 성찰을 토대로 지식재산권 분야에서 새롭고 중요한 주제들에 관하여 논의하고, 나아가 지식재산 전문법원이 나아가야 할 바람직한 방향을 모색하는 기회를 갖고자 합니다.

2024 국제 특허법원 콘퍼런스에서는 다음과 같은 세션을 통해 주요 이슈들을 심층적으로 논의할 예정입니다. 먼저 국제 지식재산분쟁에서 법정지 선택에 영향을 미치는 여러 요소들을 살펴보고(1세션 ‘국제 지식재산분쟁에서 선호되는 법정지’), 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무를 균등론 관점에서 조망합니다(2세션 ‘균등론: 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무’). 코로나19 이후 더욱 주목받는 의약 및 생명공학 발명의 최신 쟁점들을 다루며(3세션 ‘의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈’), 소송절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무를 비교해 보고 개선점을 모색합니다(4세션 ‘소송절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무’). 마지막으로, 급격히 발전하는 인공지능 분야에서의 지식재산권 주요 쟁점과 사법 영역에서 인공지능 기술 활용 방안을 논의합니다(5세션 ‘인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈 및 재판에서의 활용’). 특히 올해는 법관이 아닌 법률전문가의 시각에서 재판의 모습을 공유하고 이상적인 재판의 모습을 함께 논의하는 자리를 마련하였습니다.

이번 콘퍼런스에는 우리나라, 미국, 영국, 일본, 중국, 싱가포르뿐만 아니라 유럽 통합특허법원의 지식재산 전문법관들이 한자리에 모여 심도 있는 논의를 펼칠 예정입니다. 각 세션의 사회자와 발표자께 이 자리를 빌려 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 바쁘신 가운데 참석해주신 모든 분들께 유익한 시간이 되기를 기원합니다. 감사합니다.

특허법원장 **진 성 철**



## Program

### DAY 1 Nov 6 (Wed.)

| Time                       | Topic                                                                                         |                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:30~10:00                | Registration                                                                                  |                                                                                                                              |
| 10:00~10:30                | Opening & Congratulatory Remarks                                                              |                                                                                                                              |
| 10:30~10:50                | Break                                                                                         |                                                                                                                              |
| 10:50~11:10<br>(20 mins.)  | <b>Keynote Speech</b>                                                                         | <b>International Dispute Resolution Approach</b>   Justice Tae-ak RHO, Supreme Court of Korea                                |
| 11:10~12:30<br>(80 mins.)  | <b>Session 1 Preferred Forum in International IP Disputes</b>                                 |                                                                                                                              |
|                            | <b>Moderator</b>                                                                              | Jaheun KU<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                                     |
|                            |                                                                                               | Clark S. CHENEY<br>Chief Administrative Law Judge, United States International Trade Commission                              |
|                            |                                                                                               | Rian KALDEN<br>Presiding Judge, Second Panel of the Court of Appeal, Unified Patent Court                                    |
|                            |                                                                                               | Randall R. RADER<br>Former Chief Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit<br>Principal, The Rader Group |
|                            |                                                                                               | Hyejin LEE<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                                    |
| 12:30~14:00                | Luncheon                                                                                      |                                                                                                                              |
| 14:00~15:40<br>(100 mins.) | <b>Session 2 DOE: Approaches in Different Jurisdictions for Substantial Patent Protection</b> |                                                                                                                              |
|                            | <b>Moderator</b>                                                                              | Taeksoo JUNG<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                                  |
|                            |                                                                                               | Kenji AMANO<br>Judge, Intellectual Property High Court of Japan                                                              |
|                            |                                                                                               | Rian KALDEN<br>Presiding Judge, Second Panel of the Court of Appeal, Unified Patent Court                                    |
|                            |                                                                                               | Richard MEADE<br>Judge, High Court of England and Wales                                                                      |
|                            |                                                                                               | Randall R. RADER<br>Former Chief Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit<br>Principal, The Rader Group |
|                            |                                                                                               | Valerie THEAN<br>Judge, High Court of Singapore                                                                              |
|                            |                                                                                               | Kisu KIM<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                                      |
| 15:40~16:00                | Break                                                                                         |                                                                                                                              |
| 16:00~17:40<br>(100 mins.) | <b>Session 3 Emerging Issues in Pharmaceutical and Biotech Invention</b>                      |                                                                                                                              |
|                            | <b>Moderator</b>                                                                              | Sungyop WOO<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                                   |
|                            |                                                                                               | Kenji AMANO<br>Judge, Intellectual Property High Court of Japan                                                              |
|                            |                                                                                               | Lei FU<br>Presiding Judge, The Supreme People's Court of the People's Republic of China                                      |
|                            |                                                                                               | Maximilian HAEDICKE<br>Judge, Unified Patent Court, Paris Central Division<br>Professor, Freiburg University                 |
|                            |                                                                                               | Kent A. JORDAN<br>Circuit Judge, United States Court of Appeals for the Third Circuit                                        |
|                            |                                                                                               | Richard MEADE<br>Judge, High Court of England and Wales                                                                      |
|                            |                                                                                               | Jiyoung YI<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                                    |
| 17:40~18:40                | Break                                                                                         |                                                                                                                              |
| 18:40~21:00                | Dinner                                                                                        |                                                                                                                              |

### DAY 2 Nov 7 (Thu.)

|                            |                                                                                                                       |                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:30~10:00                | Registration                                                                                                          |                                                                                                        |
| 10:00~12:00<br>(100 mins.) | <b>Session 4 Best Practices for Efficient Litigation Process</b>                                                      |                                                                                                        |
|                            | <b>Moderator</b>                                                                                                      | Young Gi KIM<br>High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea                            |
|                            |                                                                                                                       | Jörn FEDDERSEN<br>Judge, Federal Court of Justice, Germany                                             |
|                            |                                                                                                                       | Kiyo A. MATSUMOTO<br>District Judge, United States District Court for the Eastern District of New York |
|                            |                                                                                                                       | Masaki SUGIURA<br>Presiding Judge, Tokyo District Court, Japan                                         |
|                            |                                                                                                                       | Jaepil YUN<br>Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                         |
| 12:00~13:30                | Luncheon                                                                                                              |                                                                                                        |
| 13:30~14:50<br>(80 mins.)  | <b>Lawyers Session Strategic Directions for the Development of the Korean Intellectual Property Litigation System</b> |                                                                                                        |
|                            | <b>Moderator</b>                                                                                                      | Un Ho Kim<br>Partner, Lee&Ko                                                                           |
|                            |                                                                                                                       | Taeksoo KWON<br>Partner, Bae, Kim&Lee                                                                  |
|                            |                                                                                                                       | Sung-Ho Lee<br>Of Counsel, Yoon & Yang                                                                 |
|                            |                                                                                                                       | SungJoon CHOI<br>Managing Partner, Kim Chang & Lee                                                     |
|                            |                                                                                                                       | Sang-Wook HAN<br>Attorney, KIM&CHANG                                                                   |
| 14:50~15:10                | Break                                                                                                                 |                                                                                                        |
| 15:10~16:40<br>(90 mins.)  | <b>Session 5 Artificial Intelligence: Intellectual Property Issues and Use in Judicial Proceedings</b>                |                                                                                                        |
|                            | <b>Moderator</b>                                                                                                      | Kyuhong LEE<br>Chief Researcher(Presiding Judge), Judicial Policy Research Institute of Korea          |
|                            |                                                                                                                       | Jörn FEDDERSEN<br>Judge, Federal Court of Justice, Germany                                             |
|                            |                                                                                                                       | Kiyo A. MATSUMOTO<br>District Judge, United States District Court for the Eastern District of New York |
|                            |                                                                                                                       | Young-Eon SOHN<br>Presiding Judge, Andong Branch of Daegu District Court of Korea                      |
|                            |                                                                                                                       | Bowon KWON<br>Judge, Intellectual Property High Court of Korea                                         |
| 16:40~17:00                | Closing Remarks                                                                                                       |                                                                                                        |



## 프로그램 소개

### DAY 1 (11. 6. 수)

| 시 간         | 프로그램                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:30~10:00 | 등 록                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 10:00~10:30 | 개회사 및 축사                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 10:30~10:50 | 휴 식                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 10:50~11:10 | <b>키노트</b>                                 | 국제분쟁해결 접근방법<br>노태약 대법관                                                                                                                                                                                     |
| 11:10~12:30 | <b>1세션</b> 국제 지식재산분쟁에서 선호되는 법정지            |                                                                                                                                                                                                            |
|             | 좌장                                         | 구자현 - 특허법원 수석판사                                                                                                                                                                                            |
|             | 패널                                         | Clark S. CHENEY - 미국 국제무역위원회(ITC) 수석 행정판사<br>Rian KALDEN - 유럽통합특허법원 항소법원 판사<br>Randall R. RADER - 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장<br>이혜진 - 특허법원 고등법원 판사                                                               |
| 12:30~14:00 | 오 찬                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 14:00~15:40 | <b>2세션</b> 균등론: 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무 |                                                                                                                                                                                                            |
|             | 좌장                                         | 정택수 - 특허법원 고등법원 판사                                                                                                                                                                                         |
|             | 패널                                         | Kenji AMANO - 일본 지적재산고등재판소 판사<br>Rian KALDEN - 유럽통합특허법원 항소법원 판사<br>Richard D. MEADE - 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사<br>Randall R. RADER - 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장<br>Valerie THEAN - 싱가포르 고등법원 판사<br>김기수 - 특허법원 고등법원 판사 |
| 15:40~16:00 | 휴 식                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 16:00~17:40 | <b>3세션</b> 의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈             |                                                                                                                                                                                                            |
|             | 좌장                                         | 우성엽 - 특허법원 고등법원 판사                                                                                                                                                                                         |
|             | 패널                                         | Kenji AMANO - 일본 지적재산고등재판소 판사<br>Maximilian HAEDICKE - 유럽통합특허법원 파리 본원 판사<br>Kent A. JORDAN - 미국 연방 제3항소법원 판사<br>Richard D. MEADE - 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사<br>Lei FU - 중국 최고인민법원 판사<br>이지영 - 특허법원 고등법원 판사      |
| 17:40~18:40 | 휴식 및 정리                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| 18:40~21:00 | 만찬                                         |                                                                                                                                                                                                            |

### DAY 2 (11. 7. 목)

|             |                                                |                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:30~10:00 | 등 록                                            |                                                                                                                           |
| 10:00~12:00 | <b>4세션</b> 소송절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무             |                                                                                                                           |
|             | 좌장                                             | 김영기 - 특허법원 고등법원 판사                                                                                                        |
|             | 패널                                             | Jörn FEDDERSEN - 독일 연방일반법원 판사<br>Kiyo A. MATSUMOTO - 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사<br>Masaki SUGIURA - 일본 도쿄지방법재판소 판사<br>윤재필 - 특허법원 판사 |
| 12:00~13:30 | 오 찬                                            |                                                                                                                           |
| 13:30~14:50 | <b>특별세션</b> 한국 특허소송의 발전 방향                     |                                                                                                                           |
|             | 사회                                             | 김운호 - 법무법인(유한) 광장 변호사                                                                                                     |
|             | 패널                                             | 권택수 - 법무법인(유한) 태평양 변호사<br>이성호 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사<br>최성준 - 법무법인 김장리 대표변호사<br>한상욱 - 김·장 법률사무소 변호사                          |
| 14:50~15:10 | 휴 식                                            |                                                                                                                           |
| 15:10~16:40 | <b>5세션</b> 인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈, 재판에서의 인공지능 활용 |                                                                                                                           |
|             | 좌장                                             | 이규홍 - 사법정책연구원 수석연구위원                                                                                                      |
|             | 패널                                             | Jörn FEDDERSEN - 독일 연방일반법원 판사<br>Kiyo A. MATSUMOTO - 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사<br>손영언 - 대구지방법원 안동지원 부장판사<br>권보원 - 특허법원 판사          |
| 16:40~17:00 | 폐회사 및 정리                                       |                                                                                                                           |



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스

# Opening Ceremony

축 사

Congratulatory Remarks

---





## Opening Remarks



### **JIN, SeongChul** Chief Judge of the IP High Court of Korea

Chief Judge of the IP High Court of Korea, Sung-chul Jin, passed the National Judicial Examination in 1986 and was appointed as a judge on March 1, 1993, to the Gyeongju branch of Daegu District Court. He was subsequently appointed as a judge in the Daegu District Court, the Daegu High Court, and as a Research Judge at the Supreme Court. Later, Chief Judge Jin served as the Chief Judge of the Daegu Family Court and as the presiding judge at the Daegu District Court, the Changwon Division of the Busan High Court, and the Daegu High Court. He is currently serving as the 22nd Chief Judge of the IP High Court of Korea.



## Congratulatory Remarks



### **JO, Hee-de** Chief Justice of the Supreme Court of Korea

Chief Justice Jo Hee-de was born in Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, on June 6, 1957. He studied law at the Seoul National University College of Law and graduated in 1979. After passing the 23rd National Judicial Examination in 1981, he was appointed to his judgeship in September 1986.

Chief Justice Jo began his judicial career at the Seoul Criminal District Court. Throughout the years, he held a number of positions within the judiciary, including as a judicial research judge at the Supreme Court, a professor at the Judicial Research and Training Institute, and a presiding judge at the Seoul High Court. Thereafter, he also served as the Chief Judge of the Daegu District Court, the Chief Judge of the Daegu Family Court, and a Justice of the Supreme Court of Korea. He was formerly a Distinguished Professor at Sungkyunkwan University School of Law. After being nominated, he was inaugurated as the 17th Chief Justice of the Republic of Korea and assumed office on December 11, 2023.

For over 33 years, Chief Justice Jo has presided over a wide range of cases at different levels of the court system as well as the Supreme Court. At the bench, he has been committed to conducting impartial and fair trials to keep the spirit of the Constitution faithfully. He firmly holds that judges' responsibility is to uphold the law for citizens to live safely and securely. It is under this belief that Chief Justice Jo has strived to safeguard the legitimate rights of the socially underprivileged and minorities.

He has authored numerous papers and essays, including "Is Gender Reassignment between Men and Women Permitted under Current Law?" and "Infringement of Trade Secrets and Compensation for Damages," as well as the essay collection Harmonious Coexistence Among All (originally titled Man-In-Sang-Saeng).



## 개회연설자



### 진성철 특허법원장

진성철 특허법원장은 1986년 사법시험에 합격한 후 1993. 3. 1. 판사로 임명되어 대구지방법원 경주지원에서 근무를 시작한 이래, 대구지방법원, 대구고등법원을 거쳐 대법원 재판연구관으로 근무하였다. 이후 대구지방법원 가정지원장, 대구지방법원, 부산고등법원 창원재판부, 대구고등법원에서 부장판사로 근무하였고, 2024년 제22대 특허법원장으로 부임하여 근무하고 있다.



## 축사



### 조희대 대법원장

조희대 대법원장은 1957년 6월 6일 경상북도 경주에서 출생하여 1979년 서울대학교 법과대학을 졸업하고 1981년 제23회 사법시험에 합격한 후 1986년 9월 법관으로 임관하였다.

서울형사지방법원에서 첫 근무를 시작한 이래 대법원 재판연구관, 사법연수원 교수, 서울고등법원 부장판사 등으로 근무하였고, 대구지방법원장 및 대구가정법원장, 대법관, 성균관대학교 석좌교수를 거쳐 2023년 12월 제17대 대법원장으로 취임하였다.

약 33년 6개월 동안 각급 법원과 대법원에서 다양한 재판업무를 두루 담당하면서 헌법정신에 충실한 엄정하고 공정한 재판을 하여왔고, 국민이 안심하고 편안하게 살도록 법을 바로 펴는 것(安民正法)이 법관의 사명이라는 신념 아래 사회적 약자와 소수자의 정당한 권리를 보호하기 위해 각별한 노력을 기울여 왔다.

『남녀의 성전환은 현행법상 허용되는가』, 『영업비밀의 침해와 그 손해배상』 등 다수의 논문과 수필집 『만인상생(萬人相生)』을 저술하였다.



## Congratulatory Message for 2024 International IP Court Conference

Distinguished guests,

I extend my sincere congratulations to the 10th International IP Court Conference on behalf of all the members of the Korean judiciary. My deep gratitude also goes to Chief Judge SeongChul Jin and all those whose dedicated efforts have made this conference a success. A warm welcome to IP judges and experts joining us from all around the world.

This year marks the 10th International IP Court Conference. Since its inception in 2015, it has become a key platform for rich exchanges and communication, bringing together IP judges and experts from around the world to share insights and experiences. This gathering also holds great significance for the advancement of IP laws globally. This year, we are honored to host more IP law experts, both domestic and international, than ever before, adding even greater value to this event.

Today, scientific technology advancements based on high-tech information and knowledge significantly influence society as a whole. Therefore, information and knowledge have emerged as critical sources of competitive advantage and IP rights have taken on unprecedented importance. Correspondingly, IP disputes have surged worldwide with their nature and processes growing ever more complicated. To effectively resolve them, we need insights into the core of the technology involved, which requires a deep understanding of science and technology. Careful consideration is also required of IP laws, other relevant laws, and comparative law studies.

At this year's event, we examined and discussed each country's practices related to IP law issues across medical, biotechnology, and artificial intelligence fields; the practical protection of patent rights through the doctrine of equivalents; and the effective operation of litigation procedures. This focus is particularly timely as we explored how traditional IP laws apply to emerging technologies and identified approaches to resolving disputes swiftly and fairly.

This year's conference offers IP judges and experts worldwide a valuable opportunity to exchange insights and diverse experiences, engaging in meaningful discussions based on thorough reflection on scientific technology and legal principles. I hope that through this event, we can uncover the wisdom for just and effective IP trials and conclude with fruitful outcomes.

I am certain that all the IP judges and experts gathered here today will forge lasting friendships and connections, sharing thoughts and fellowship beyond borders. Looking ahead, I envision the International IP Court Conference continues to flourish as a platform for ongoing dialogue and collaboration among IP judges across the globe. In conclusion, I offer my warmest congratulations once again on the success of this conference. Above all, I wish each of you all the happiness and good health. To our esteemed international guests, may you savor your time in Korea, immersing yourself in the full beauty of our autumn.

Sincerely,

**JO, Hee-de**

Chief Justice

Supreme Court of Korea

November 6th, 2024



존경하는 내외 귀빈 여러분!

오늘 특허법원이 제10회 ‘국제 특허법원 콘퍼런스’를 개최하게 된 것을 모든 사법부 구성원과 함께 진심으로 축하드립니다. 아울러 이번 콘퍼런스의 성공적인 개최를 위해 애쓰신 진성철 특허법원장님을 비롯한 관계자 여러분들 그리고 세계 각국에서 참석해 주신 지식재산 전문 법관과 전문가 여러분들께도 깊은 감사의 말씀을 전합니다.

2015년 처음으로 개최되어 올해로 10회를 맞게 된 ‘국제 특허법원 콘퍼런스’는 이제 전 세계 지식재산 전문 법관과 전문가들이 서로의 지혜와 경험을 나누는 값진 교류와 소통의 장으로 확고히 자리매김하였습니다.

이는 전 세계 지식재산권법 분야의 발전을 위해서도 매우 뜻깊은 일입니다. 특히 올해에는 예년에 비해 더 많은 국내의 지식재산 관련 법률 전문가들을 모시고 콘퍼런스를 진행할 수 있게 되어 더욱 의미가 깊다고 하겠습니다.

오늘날 최첨단의 정보와 지식을 기반으로 하는 과학 기술은 현대 사회 전반에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이처럼 정보와 지식이 경쟁력의 원천이 됨에 따라 지식재산권의 중요성은 그 어느 때보다 더욱 부각되고 있습니다. 그에 비례하여 지식재산권 관련 분쟁도 국경을 초월하여 전 세계적으로 급격히 증가하고 있을 뿐 아니라 분쟁의 양상도 날로 복잡해지고 있습니다. 이러한 분쟁 해결을 위한 지식재산권 재판은 그 특성상 과학 기술에 대한 올바른 이해를 통해 기술의 핵심을 제대로 파악하는 것은 물론, 지식재산권법 등 관련 법률에 관한 깊이 있는 성찰과 비교법적인 연구 또한 반드시 필요합니다.

이번 ‘국제 특허법원 콘퍼런스’는 의약 및 생명공학, 인공 지능 분야에서의 지식재산권법에 관한 쟁점, 균등론을 통한 특허권의 실질적 보호, 소송 절차의 효율적 운영을 주제로 각국의 실무를 비교, 검토하는 자리로 이루어졌습니다. 이는 지식재산 분쟁을 다루는 전통적인 법리가 새로운 기술 분야에 적용되는 국면을 다루고, 나아가 신속하고 공정하게 분쟁을 해결하는 절차적 관점을 조망한다는 점에서 매우 시의적절하다고 하겠습니다.

세계 각국의 지식재산 전문 법관과 전문가들이 이번 행사를 통해 과학 기술과 법에 관한 깊이 있는 성찰을 바탕으로 탁월한 식견과 풍부한 경험을 공유하고 활발하게 토론함으로써, 바람직한 지식재산권 재판을 구현하기 위한 많은 지혜가 모이고 좋은 결실로 이어지기를 기대합니다.

이 자리에 참석해 주신 지식재산 전문 법관과 전문가 여러분들께서 서로의 국적과 국경을 초월하여 따뜻한 우정을 나누는 친구이자 귀중한 사상적 동반자가 될 것이라고 믿습니다. 앞으로도 ‘국제 특허법원 콘퍼런스’가 더욱 발전하여 세계 지식재산 전문가들의 지속적인 교류와 소통의 중심이 되기를 바랍니다.

끝으로 이번 콘퍼런스의 성공적인 개최를 다시 한번 축하드리며, 이 자리에 참석하신 여러분들 모두의 건강과 행복을 기원합니다. 아울러 세계 각지에서 오신 모든 분이 여기 머무시는 동안 대한민국의 아름다운 가을 정취를 마음껏 느끼시길 바랍니다.

대단히 감사합니다.

2024. 11. 6.  
대법원장 조희대



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Keynote Speech

## New Approach to International Dispute Resolution

- Implementation of predictable and  
trusted procedural justice -

### 국제분쟁해결 접근방법

예측가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의 구현

---



## Keynote speech - New Approach to International Dispute Resolution

키노트연설 - 국제분쟁해결 접근방법



### Tae-ak RHO Justice, Supreme Court of Korea

Justice Tae-ak RHO has served as Justice of the Supreme Court of the Republic of Korea since his appointment. He was appointed Judge at the Seongnam Branch of Suwon District Court in March 1990. He served as a judicial researcher at the Supreme Court, a professor at the Judicial Research and Training Institute, and a Presiding Judge at the IP High Court. Since May 2022, he has also served as Chairperson of the National Election Commission. Justice Rho graduated with a law degree from Hanyang University, received an LL.M. from Georgetown University in the United States, and later earned a Master's in Bioethics (Bio-Culture) from the Graduate School of Bioethics at the Catholic University of Korea.

Justice Rho served as Chair of various Supreme Court Research Committees, such as Judicial Information Research Committee, Criminal Law Research Committee, and International Transactions Law Research Committee. Additionally, he held the positions of President of the Korean Association of the Law of Civil Procedure and Korea Private International Law Association. In May 2024, he was inaugurated as Chair of Global Dispute Resolution System Research Committee at the Supreme Court.

### 노태악 대법관

노태악 대법관은 2020년 3월에 대법관 임명되어 현재까지 직을 수행중이다. 1990년 3월에 수원지방법원 성남지원 판사로 임용된 후, 대법원 재판연구관, 사법연수원 교수 및 특허법원 고등부장 판사를 역임한 바 있다. 이후 2022년 5월부터 중앙선거관리위원장을 겸임하고 있다. 한양대학교에서 법학을 전공하였고, 미국 Georgetown 대학교에서 법학석사(LLM)학위를 취득하였으며 이후 카톨릭대학교 생명대학원에서 생명윤리(생명문화)학 석사학위를 취득하였다. 대법원 사법정보화연구회장 및 대법원 형사법 연구회장, 대법원 국제거래법 연구회장을 역임한 것을 비롯하여 한국민사소송법학회 회장, 한국국제사법학회 회장을 역임하였고, 2024년 5월에는 대법원 국제분쟁해결시스템연구회 회장으로 취임하였다.



## KEYNOTE

### 새로운 국제분쟁해결 접근방법의 모색

#### -예측 가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의 구현-

- **사회자(한지윤)** : 지금부터 대한민국 법원의 노태악 대법관님께서 기조연설을 해주시겠습니다.

노태악 대법관님께서 국제분쟁에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 오늘 우리에게 특별한 말씀을 해주실 예정입니다. 노태악 대법관님을 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다.

- **노태악** : 안녕하세요, 내외 귀빈 여러분. 오늘 이렇게 여러분 앞에서 발표할 수 있게 되어서 정말 영광입니다. 저는 <국제분쟁에 대한 접근 방법을 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의 구현>이라는 주제로 말씀드리겠습니다.

한국의 여러 가지 분쟁과 관련해서 우리가 제대로 해결하기 위해서는 여러 가지가 필요한데, 일단 상사와 지재권과 관련된 분쟁이 많다고 할 수 있습니다. 상사거래는 기본적인 상인법(*lex mercatoria*)에서 출발하여 당사자자치원칙이 철저히 지켜지며, 당사자가 임의로 처분할 수 있는 법률관계를 대상으로 합니다. 이러한 분쟁은 주로 계약관계가 될 것이지만, 계약에서 파생된 불법행위 책임을 묻는 경우도 해당할 것입니다.

이에 반해 국제간 지재권분쟁은 다소 맥락을 달리한다고 할 수 있습니다. 즉 국제간 지식분쟁 및 그 해결 절차는 국제출원과 인터넷의 일상화로 당해 지식재산권 유무와 침해 여부가 여러 국가에서 동시다발적으로 문제되는 경우가 많아서 판결의 모순과 저축을 피하기 위하여 통일적 해석과 처리가 필요하다는 점 및 등록을 요하는 특허권 등의 경우 전속관할의 문제가 있어 이러한 점도 고려되어야 한다는 점에서 설계의 방향성과 구조를 달리한다고 볼 수 있습니다.

아울러 국제지식재산권 분쟁의 경우 시장이 크고 특허권자에게 유리한 판결을 하는 법원에 소송을 제기하는 포럼 쇼핑 현상이 두드러지고 있고, 법원에서도 적극적으로 소송을 유치하는 포럼 셀링 현상도 나타나고 있습니다. 더욱이 NPE 소송의 증가와 함께 소송금융업자들이 IP 분쟁에 가담하면서 특허권자들이 선호하는 법원으로 소송이 집중되는 경향이 높아지고 있습니다. 이로 인하여 사법시스템의 공정성 확보 방안이 논의되고 있습니다.

국제상사분쟁 해결은 일반적으로 소송보다는 중재절차로 해결되는 경우가 많다고 할 수 있는데, 그 이유는 중재절차가 주는 여러 가지 신속함이나 편리함, 비공개성 및 임의적이고 탄력적인 절차를 통한 분쟁의 유연한 해결 가능성 등이 그 이유라고 할 수 있겠습니다.

그러나 중재에 대하여 근자에는 비용이 많이 들고 또 절차의 진행도 생각보다 신속하지 않고, 중재인의 선정과 중립성에 의문을 제기하는 경우도 있고, 무엇보다 중재판정에 대해 불복할 수 없어 한 번으로 끝난다는 점이 단점으로 부각되고 있습니다.

이러한 이유로 중재의 대안적 요소로서 소송절차를 취하되 신속하고 효율적인 처리를 목표로 하면서 불복절차도 보장하고 있는 국제상사법원이 주목을 받으면서 등장하게 되었습니다.

세계 각국의 법원은 국제적 상사사건을 신속하고 효율적으로 처리하고, 또 상사사건을 자국 법원으로 유치하기 위해 국제상사법원을 설립하여 왔습니다. 역사적으로는 영국의 상사법원이 1895년에 설립된 이래로 국내 상사사건뿐만 아니라 국제적 상사사건도 높은 비중으로 다루고 있습니다.

이러한 영국 상사법원을 모델로 하여 전 세계적으로 국제상사법원이라는 이름으로 전문(특별)법원들이 설립되고 있는데, 제가 알기로는 2005년 두바이 국제금융센터법원 'DIFC Courts'가 처음이었고, 연이어 국제상사재판을 다루기 위해서 카타르, 아부다비, 싱가포르, 프랑스, 프랑크푸르트, 스투트가르트, 맨하임, 중국 등 다수 국가가 상사사건을 전담하는 법원을 설립하여 운영하고 있고, 좀 더 세부 내용은 책자를 참조해 주시기 바랍니다.

한편, 2016년 영국의 전 대법원장 Lord Thomas를 중심으로 국제상사법원이 설립된 국가의 법관과 실무자들이 상사재판 절차에 대한 상호협력과 의견교류를 목적으로 SIFoCC가 시작되었는데, SIFoCC는 국제상사법원상설포럼(Standing International Forum of Commercial Courts)으로 2017년 런던에서 창립총회가 개최되었고, 한국 대법원도 2021년 12월 정식 회원으로 가입한 이후 2022년 10월 호주 시드니에서 열린 제4차 총회에 대표단이 참가한 바 있습니다.

그러면 2023년에 출범된 유럽 통합특허법원에 대해 말씀드리겠습니다. 2012년 12월에 유럽연합 27개국 중 24개국이 참여하여 모든 국가에 걸쳐 효력을 가지는 유럽 단일특허를 도입하기로 한 후 2023년 6월 드디어 유럽 단일특허제도에서 비롯된 분쟁 해결을 위한 유럽 통합특허법원 'UPC'가 출범하였습니다. 현재 UPC협정 비준 국가는 오스트리아, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 18개 국가이고, 루마니아, 아일랜드도 포함된 것으로 알고 있습니다.

유럽의 통합특허법원 UPC는 원칙적으로는 2심제의 심급 구조를 가지고 있으나, 예외적으로 유럽연합법의 해석과 효력이 다투어질 때 유럽연합법원에 해당 쟁점에 대한 판단을 요청하도록 되어 있습니다. 유럽 통합특허법원이 출범하기 전에는 원칙적으로 등록특허의 효력이 있는 나라에서 개별국가별로 각각 소송을 제기하여야 해서 당사자의 비용을 증가시키고 나라별로 통일되지 못하거나 모순 저촉되는 결정이 나올 우려가 있습니다.

그러나 이제는 단일특허에 대한 관할권을 가진 하나의 법원에서 특허의 유효성나 침해여부를 다룰 수 있어 위와 같은 단점이 많이 해결되었습니다. 그러나 위와 같은 유리한 점이 있는 반면, 한 번의 소송으로 유럽 각국에 등록되어 있는 특허가 하나의 소송결과에 따라 일거에 무효로 될 수도 있다는 단점도 지적되고 있습니다.

한국의 현황을 보도록 하겠습니다.

국제거래사건에 관하여는 일부 법원에 전담사건으로 집중 처리하는 재판부를 두고 있는데요. 대표적인 것이 제1심 서울중앙지방법원과 항소심 서울고등법원 등에서 각각 전담재판부 두 개를 운영하고 있는데, 좁은 의미의 국제거래사건뿐만 아니라 해상이나 중재판정의 집행결과와 같은 유형의 사건도 처리하고 있습니다.

특허법원과 서울중앙지방법원에서는 2018년부터 국제적 지식재산분쟁을 영어로 변론이 가능하도록 하는 국제재판부를 운영하고 있습니다. 2016년 특허사건 중 외국(법)인이 당사자인 사건이 40% 이상에 이르고 있고, 외국 당사자들의 영어 변론 요청이 지속적으로 제기되어 2017년 12월 12일 「법원조직법」 제62조의2가 신설되었고, 2018년 5월에 「국제재판부의 설치 및 운영에 관한 규칙」이 제정되었습니다.

진행방식은 외국어로 변론 및 증인신문을 진행하고 법원이 이에 대해 동시통역을 제공합니다. 서면이나 증거제출 시 번역본 제출은 필요하지 않고, 한국어로 작성된 판결문의 번역본을 제공하도록 하고 있습니다.

지금까지 국제재판부를 운영한 결과 언어접근성에 따른 불이익이 제거됨으로써 외국인은 외국어로, 한국인은 한국어로 변론과 서면 제출할 수 있게 되어 적은 비용과 빠른 시간 내에 합리적인 결론 도달 가능성이 있다는 장점이 있습니다.

그럼에도 불구하고 사건의 수는 예상보다 훨씬 기대에 못 미치고 있습니다. 외국어로 진행할 수 있지만 외국 소송대리인은 국내에서 소송대리권이 없으므로 결국 국내 소송대리인을 선임하여야 하는데, 이 경우 영어로 변론하거나 서면을 제출할 실익이 크지 않다는 것입니다. 그 개선방안으로 향후 국제재판부 사건에서 외국 소송대리인의 변론을 허용할 것인지에 대한 논의가 필요하고, 원고와 피고 모두 영어를 사용하는 경우 재판부에서도 영어를 사용하고, 결정, 명령, 판결도 영어로 할 것인지에 대한 전향적인 변화가 있어야 할 것입니다.

제21대 국회에 ‘해사국제상사법원 설치에 대한 법률안’이 제출된 바 있는데, 해사민사 및 해사행정 사건을 주요 대상으로 하나, 해사사건 외에도 특정 요건에 해당하는 국제상사사건도 포함하고 있습니다. 이 법률안은 주로 선박사건이 갖는 국제성과 특히 소송절차 및 보전처분과 강제집행에 관한 특례를 도입하여 전문성과 신속성 및 국제성을 갖추는 것을 목표로 하고 있습니다.

지금까지 전담재판부를 운영한 결과 적절하게 처리할 수 있는 사건 수나 신뢰성 확보에 대한 한계가 있는 것이 분명했습니다. 장차 다양한 국제적 분쟁을 신속하고 효율적으로 처리하기 위해서는 특별법원 또는 중재와 조정을 결합한 하이브리드 방식으로 절차를 진행하는 지역적 관할을 가지는 분쟁해결기구를 설치하는 것이 바람직할 것으로 생각됩니다.

2022년 10월에 일본에서는 ‘비즈니스 코트(Business Court)’라는 이름으로 지식재산고등재판소 재판부 전부와 동경지방법재판소의 상사, 도산 및 지식재산권 사건을 전문으로 처리하는 재판부가 새로 지은 청사로 이동하여 운영을 개시하였습니다.

한국의 경우에도 서울고등법원의 국제거래전담재판부와 특허법원 및 서울중앙지방법원 등의 국제재판부 등을 같이 인천국제공항이 위치한 인천 영종도 인근 등지에 같이 유치하여 집중적으로 국제분쟁사건을 전문적으로 처리하게 하는 것도 생각해 볼 만합니다.

그렇다면 특별법원 설립을 하기 위해서 어떤 것들을 검토해야 할까요?

이런 특별법원을 설립하는 목적은 절차적인 접근성을 강화하는 것, 그리고 신속하고 효율적인 분쟁의 처리를 돕는 것, 그리고 신뢰를 확보하는 것 등이 있을 겁니다. 그래서 뒤에서는 제가 이러한 국제적 상사분쟁이나 지식재산분쟁 사건을 처리하는 특수전문법원을 설계할 때 어떤 내용이 필요한지 말씀드리도록 하겠습니다.

첫 번째로 고려해야 하는 사안은 절차적인 접근성과 편의성을 강화하는 부분입니다. 온라인회의의 필요성과 활용이 팬데믹을 기점으로 굉장히 많이 늘어났습니다. 그런 면에서 영상재판도 많이 확대되고 있습니다. 2022년 제4차 SIFoCC 회의에서도 소장 접수단계에서부터 어떠한 분쟁해결시스템에서 어디서 잘 해결할 수 있는지를 분류하고 그에 따라 배당절차를 거치는 사건관리를 온라인으로 하는 디지털 사법시스템의 도입을 주제로 이야기를 나누었습니다.

또한, 외국재판으로 인한 가장 큰 문제점 중 하나가 외국재판의 강제집행에 대한 실효성 확보를 들 수 있는데요. 오늘날 대부분 국가는 일정한 요건 아래서 외국재판의 효력을 인정하고, 강제집행 또한 인정하고 있습니다. 마치 중재 결론이 나는 경우에는 이를 인정하는 뉴욕 협약과 같은 내용이죠.

그리고 최근에는 블록체인기술을 도입해서 해당 재판이 적법하게 절차에 따라 이루어졌다는 인증절차를 간소화하고, 비용 및 시간의 불필요한 소모를 줄이려는 시도가 있습니다. 블록체인과 스마트계약을 활용한 프로젝트들이 두바이 DIFC법원과 아부다비의 ADGM법원에서 진행 중입니다. 이러한 IT기술의 발전으로 국제특별법원의 접근성과 편의성은 한층 높아지게 될 것으로 생각됩니다.

다음으로 말씀드릴 부분은 영어로 절차를 진행하는 것이 필요하다는 점입니다.

국제특별법원에서는 외국 변호사에 의한 소송대리도 어느 정도 허용되어야 한다고 생각합니다. 왜냐하면, 그렇게 해야 분쟁 당사자들이 자신의 분쟁을 가장 정확하게 파악해서 공정하고 신속하게 해결해 줄

수 있다는 인상을 가질 수 있기 때문입니다. 다만, 제한된 범위에서 봐야 하는 사안이 분명히 있을 텐데요, 그것이 바로 주권 문제와 관련된 사안일 것입니다. 그리고 이러한 부분뿐만 아니라 일정한 등록절차를 필요로 하는 SICC의 정책을 참조해서 고려하면 좋을 것 같습니다.

두 번째로 고려할 점은 신속하고 효율적인 분쟁의 처리가 가능하다는 점인데요.

국제특별법원에서는 대륙법계 국가라고 하더라도 어느 정도 효율적이라고 알려진 영미법상의 재판 전 준비절차, 증거개시청구와 공개제도를 과감하게 도입할 필요가 있습니다. 그리고 명확한 준거법의 결정 원칙이 필요합니다.

2022년 대한민국은 국제사법을 전면 개정하여 분야별로 정치하고 국제적으로 정합성을 가진 국제재판관할 원칙과 준거법 원칙을 가지게 되었습니다. 그리고 법원의 실무를 봤을 때는 대체로 당사자 간의 명시적·묵시적인 준거법 합의를 존중하고 있습니다. 유럽계약법원칙과 같이 분쟁에 직접 적용될 실질법적인 통일은 힘들겠지만 국제사법과 같은 저촉법의 결정 원칙은 어느 정도 국제간 정합성을 맞출 필요가 있다고 생각합니다.

신속하고 효율적으로 분쟁을 처리하기 위해서는 소송절차에만 치중할 것이 아니라 중재절차에서 예컨대 가처분과 이의에 대한 법원의 적극적인 관여나 조정 등 국제특별법원에서도 다양한 절차에 문을 열어놓음으로써 유연하고 탄력적인 절차를 진행하는 것이 바람직할 것입니다.

2018년 12월 20일에 이른바 싱가포르 조정협약이 체결되었습니다. 일본에서는 작년 2023년 4월 21일에 위 협약에 따라 성립된 조정에 국내의 집행력을 부여하는 국내실시법을 제정했습니다. 다만 싱가포르 조정협약은 사적 조정만을 대상으로 하고 있고 법원에 의한 조정을 배제하고 있으므로, 재판상 화해와 같이 기판력과 집행력을 인정하고 있는 법원에 의한 국내 조정과 비교하여 좀 더 면밀하게 검토할 부분은 남아 있습니다.

세 번째로 말씀드리고 싶은 부분은 신뢰의 확보라는 점인데요.

신뢰를 확보하기 위해서는 우선 재판부 구성을 다양화하고 전문화를 해야 할 것입니다. 전문화된 자국 법관으로만 구성하는 것도 가능하겠지만 비상임 외국 재판관을 두는 것도 적극적으로 고려할 만합니다. 외국인 법관을 비상임재판관으로 임명하고 있는 것은 SICC의 안정적인 정착에 큰 역할을 하고 있기 때문에 이를 참고할 만합니다.

그리고 싱가포르에서는 2014년 헌법을 개정해서 외국법관과 은퇴한 법관을 SICC 법관으로 임명하기로 했습니다. 다만 SICC의 경우 주로 영미법계 국가의 법관이 많고 대륙법계 국가의 재판관이 소수에 그친다는 점은 아쉬운 점이라 할 수 있겠습니다.

국제상사법원의 등장이 전통적인 중재절차가 단심으로 마무리돼서 불복할 수 없다는 그런 단점에서 비롯된 지적이 있다는 점은 앞서 언급을 드렸는데요, 따라서 제1심법원의 판결에 대해서 항소하는 것처럼 불복절차를 마련할 필요가 있을 것입니다. 다만 신속하고 공정하게 분쟁을 해결하면서 당사자의 과도한 비용 부담을 배제해야 하기 때문에 불복 기회를 무한적으로 제공할 수는 없을 것입니다. 최종심을 통상의 대법원으로 할 것인가, 아니면 국제특별법원 내 별도의 판단기구로 둘 것인가 이 부분 또한 고민을 해봐야 되는 부분일 것입니다.

이제 결론을 말씀드리도록 하겠습니다.

최근의 국제정세가 확실히 불안정합니다. 굉장히 예측 불가능한 일들이 많이 일어나고 있죠. 코로나19로 전 세계가 많이 힘든 시간을 겪었고요, 팬데믹은 이제 끝이 났지만 여전히 세계에는 중동에서의 움직임 등 여러 가지 심상치 않은 일들이 벌어지고 있습니다.

그래서 많은 국가들이 안보나 공정경쟁의 논리를 앞세우고 개방이라든지 경제 논리를 조금 뒤로 두는 그런 움직임을 보이고 있습니다. 그리고 국익과 패권으로 여러 가지 불안정한 상황을 해결하려는 움직

임이 보이고 있습니다. 그리고 많은 국가에서 정치적 양극화가 많이 진행되고 있고, 그렇다 보니까 국내 포퓰리즘이 등장해서 외국기업, 외국인에 대한 거부감도 높아지는 실정입니다. 그래서 지금까지 진행이 되어왔던 개방과 소통을 하고자 하는, 그렇게 해서 인류 공동의 번영을 추구하려는 그런 노력들이 어떤 모멘텀을 잃지 않을까 하는 걱정이 드는 것이 사실입니다.

그래서 이러한 상황에서 법적인 규칙을 바탕으로 해서 국제사회의 보편적인 상식을 바탕으로 절차적 정의구현 시스템을 연구하는 그런 니즈가 커지고 있습니다. 그래서 이러한 상황에서 대법원에서는 새로운 분쟁해결시스템을 본격적으로 연구하기 위한 모임으로 '국제 분쟁해결시스템 연구회'를 발족했습니다. GDRS라고 부르는 연구회인데, 이게 2024년 5월에 출범했습니다.

이 연구회의 설립 목적은 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의의 구현을 위한 시스템을 연구하는 것입니다. 그 활동의 일환으로 이 연구회에서 세미나를 한 달 정도 했는데, 여기에서 국제 IP소송의 현황에 대해서, 대응방법에 대해서 이야기를 나누었습니다. 그래서 이 연구회가 계속해서 새로운 시스템을 만들어나가는 의미 있는 시작점이 되기를 희망합니다. 한국에서 많은 활동이 여기에서 나왔으면 좋겠습니다.

그러면 오늘 콘퍼런스에 참석하신 귀빈 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드리면서 기조연설을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Session 1

## Preferred Forum in International IP Disputes

국제 지식재산분쟁에서 선호되는 법정지

---



## Moderator



### **Jaheun Ku** High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Ku is a currently presiding Judge of Intellectual Property High Court of Korea. He received Bachelor of Law from Korea University in 1990 and LL.M degree from law school of Duke University in 2005. He had served as a judge at the Seoul Eastern Court, Seoul Central Court and Research judge of the Supreme Court of Korea. He has worked as a High Court Judge since 2012.



## Panelists



### **Clark S. Cheney**

#### **Chief Administrative Law Judge, U.S. International Trade Commission**

Judge Clark S. Cheney was appointed as Chief Administrative Law Judge (ALJ) at the U.S. International Trade Commission in February 2022, after serving as an ALJ at the Commission since March 2018. Prior to his USITC appointment, Judge Cheney worked in the USITC's Office of the General Counsel, where he regularly argued appeals to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit on behalf of the Commission. He also served on detail to the Office of the U.S. Trade Representative. He began his career as a patent examiner and served as a law clerk to Judge William Bryson at the Federal Circuit. During several years of private practice, he represented domestic and international clients in intellectual property litigation. He holds a juris doctor degree, cum laude, from the Georgetown University Law Center and a bachelor of science degree in electrical engineering from the University of Utah.



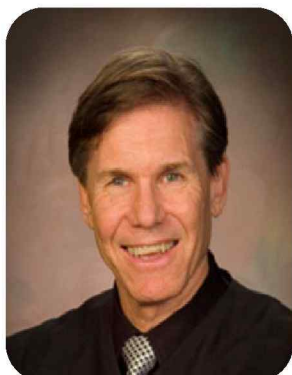
### **Rian Kalden**

#### **Presiding Judge, Second Panel of the Court of Appeal, Unified Patent Court**

Judge Rian Kalden is the Presiding Judge of the Second Panel of the Court of Appeal of the Unified Patent Court. She is also member of the Presidium of the UPC. Until 2023, she served as a Senior Judge at the Court of Appeal of The Hague, Netherlands. In July 2018, Judge Kalden was appointed Judge at the Benelux Court of Justice, where appeals from decisions of the Benelux trademark offices are heard. Judge Kalden first joined the Bench in 2002, when she became a judge at the District Court of The Hague, where she joined the Patent Chamber. Prior to her judicial appointments, Judge Kalden practiced at the Amsterdam Bar. Judge Kalden graduated from Leiden University in 1989 and received a Master's degree from the University of London in 1990. She regularly speaks at national and international conferences on patent law and related issues.



## Panelists



### **Randall R. Rader**

**Former Chief Judge of U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Principal of the Rader Group**

For over 25 years, Judge Rader has been a leading thought leader in the field of intellectual property law and jurisprudence. His work as Chief Judge, his publications and his work teaching patent law globally to students, judges and government officials has left an indelible mark on the field of IP law and the protection of IP rights throughout the world. Judge Rader was appointed to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit by President George H. W. Bush in 1990 and assumed the duties of Chief Judge on June 1, 2010. He was appointed to the United States Claims Court (now the U. S. Court of Federal Claims) by President Ronald W. Reagan in 1988. Before appointment to the Court of Federal Claims, former Chief Judge Rader served as Minority and Majority Chief Counsel to Subcommittees of the U.S. Senate Committee on the Judiciary. From 1975 to 1980, he served as Counsel in the House of Representatives for representatives serving on the Interior, Appropriations, and Ways and Means Committees. Judge Rader stepped down from Chief Judge position on May 30, 2014 and retired from the bench on June 30, 2014. Since leaving the bench, Judge Rader has founded the Rader Group, focusing on arbitration, mediation, and legal consulting and legal education services.



### **Hyejin Lee**

**High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea**

Judge Hyejin Lee currently serves as a presiding judge at the Intellectual Property (IP) High Court of Korea. She previously held positions as a judge at the IP High Court (2013–2017) and as a research judge at the Supreme Court of Korea (2017–2020). With over a decade of practical experience in the field of IP, she has contributed to numerous landmark cases. Judge Lee has also authored a variety of articles and columns, including “Patent Law Issues in Medical Use Inventions” (Supreme Court Law Journal, June 2016) and “Designing the Global Vaccine Supply Chain: Balancing Intellectual Property Rights with Post-COVID-19 Vaccine Equity” (BMJ Global Health, November 2023. 11.).



## 좌장

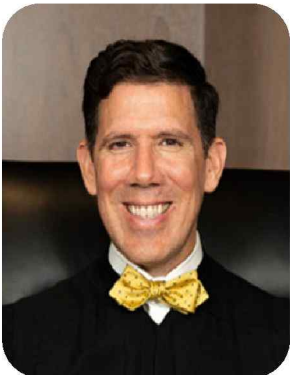


### 구자현 특허법원 수석판사

구자현 고법판사는 현재 특허법원 수석판사로 근무하고 있다. 고려대학교에서 법학사 학위를 받고 2005년 미국 듀크대학교 로스쿨에서 LL.M 학위를 취득하였다. 2000년 서울지방법원 동부지원 판사로 임용된 이후 서울중앙지방법원, 대법원 재판연구관을 거쳐 2012년 서울고등법원 고법판사로 근무하였고, 2022년부터 특허법원 고법판사로 근무하고 있다.



## 패널



### Clark S. Cheney 미국 국제무역위원회(ITC) 수석 행정판사

클라크 S. 체니(Clark S. Cheney) 판사는 2018년 3월부터 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission)에서 행정판사로 재직해 왔고, 2022년 2월에 같은 위원회의 수석 행정판사로 임명되었다. 미국 국제무역위원회에 임명되기 전에는 위원회의 법률자문실에 근무하면서 위원회를 대표하여 미국 연방순회항소법원에서 정기적으로 항소심 변론을 맡았다. 또한 미국 무역대표부에 파견되어 근무하기도 하였다. 특허심사관으로 경력을 시작하여, 연방순회항소법원에서 윌리엄 브라이슨 판사(Judge William Bryson)의 법률 서기로 근무하였고, 수년간 변호사로 활동하면서 지식재산권 소송에서 국내 및 해외 당사자를 대리하였다. 조지타운대학교 법학전문대학원에서 우등으로 법학박사 학위를, 유타대학교 전기공학부에서 이학사 학위를 취득하였다.

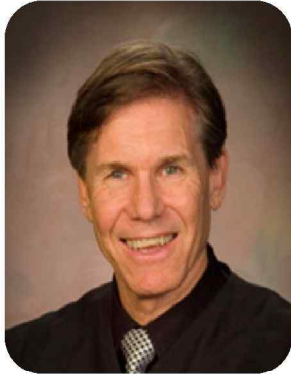


### Rian Kalden 유럽통합특허법원 항소법원 재판장

리안 칼덴(Rian Kalden) 판사는 UPC 항소법원 2부 재판장이며, UPC 의장단(Presidium)이다. 칼덴 판사는 2023년까지 네덜란드 헤이그 항소법원의 고등법원판사(Senior Judge)로 근무했다. 2018년 7월에 베네룩스법원 판사로 임명되었는데, 베네룩스법원은 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 상표청 결정에 대한 항소사건을 관할한다. 2002년에 헤이그 지방 법원 판사로 법관에 입문하였고 특허부에 배정되었다. 법관이 되기 전에는 암스테르담 변호사협회 소속변호사로 활동했다. 칼덴 판사는 1989년 네덜란드 라이덴 대학교(Leiden University)를 졸업한 후, 1990년 런던 대학교에서 석사 학위를 받았다. 현재 특허법 관련 주제에 관하여 국내외 컨퍼런스에서 정기적으로 발표하고 있다.



## 패널



### **Randall R. Rader** 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장, 레이더그룹 설립자

랜달 R. 레이더(Randall Ray Rader) 전 판사는 지식재산권법 및 법학 분야에서 사고(思考)를 선도하는 리더로 25년 이상 활동해 왔다. 저서를 집필하고, 전 세계 학생, 판사, 정부 관계자들을 대상으로 특허법을 교육하는 등 수석판사로서 수행해 온 다양한 활동은 전 세계 지식재산권 보호와 지식재산권법 분야에 지울 수 없는 자취를 남겼다. 레이더 전 판사는 1990년 조지 H. W. 부시 대통령에 의해 미국 연방순회항소법원에 임명되었으며, 2010년 6월 1일자로 법원장 직무를 시작하였다. 또한 1988년에 로널드 W. 레이건 대통령에 의해 미국 청구법원(현 미국 연방청구법원)에 임명된 바 있다. 연방청구법원에 임명되기 전에는 미국 상원 사법위원회의 소위원회에서 소수당 및 다수당 수석 법률 고문으로 활동하였다. 1975년부터 1980년까지는 하원에서 내무, 세출, 세입 위원회 소속 대표 의원들의 법률 고문으로 활동하기도 하였다. 2014년 5월 30일 법원장에서 물러난 후 2014년 6월 30일에 은퇴하였고, 퇴임 후에는 레이더그룹을 설립하여 중재, 조정, 법률 컨설팅, 법률 교육 서비스를 집중적으로 제공하고 있다.



### **이혜진** 특허법원 고등법원판사

이혜진 판사는 현재 대한민국 특허법원 고등법원판사(재판장)이다. 2013년부터 2017년 까지 특허법원 판사로 근무하였고, 2017년부터 2020년까지 대법원 재판연구관으로 근무하였다. 이혜진 판사는 IP 분야에서 10년이 넘는 실무 경험을 기반으로 다수의 주요 판례를 만드는 데 기여하였다. 또한 ‘의약품도발명의 특허법적 쟁점’(대법원 사법논집, 2016. 6.), ‘글로벌 백신 공급망 설계: 지적재산권과 코로나19 이후 백신 형평성의 균형’(BMJ Global Health, 2023. 11.) 등 다수의 논문과 칼럼을 집필하였다.



## SESSION 1

### 국제지식재산분쟁에서 선호되는 법정지

|    |                  |                                   |
|----|------------------|-----------------------------------|
| 좌장 | 구자현              | - 특허법원 수석판사                       |
| 패널 | Clark CHENEY     | - 미국 국제무역위원회(ITC) 수석 행정판사         |
|    | Rian KALDEN      | - 호주연방법원 판사                       |
|    | Randall R. RADER | - 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장, 레이더그룹 설립자 |
|    | 이혜진              | - 특허법원 고등법원판사                     |

■ **사회자(한지윤)** : 지금부터 「2024 국제 특허법원 콘퍼런스」 1세션을 시작하겠습니다. 이번 세션은 국제 지식재산분쟁에서 선호되는 법정지에 관해서 살펴봅니다.

구자현 특허법원 수석판사님께서 좌장으로 본 세션을 이끌어 주시겠습니다.

■ **좌장** : 안녕하세요. 1세션 좌장을 맡은 특허법원의 구자현 판사입니다.

오늘날에는 다수 국가에 동일한 특허가 등록되고 이에 따라 특허권 침해 역시 전 세계적으로 동시다발적으로 발생하고 있고, 특허권자는 자신에게 가장 유리한 나라의 법원을 찾아 소송을 제기하고 있는 현실입니다.

1세션에서는 특허법원의 국제적인 통합운동, 특허관리전문회사, 'NPE'라고 호칭하도록 하겠습니다. NPE의 등장과 포럼 쇼핑 현상에 대한 논의를 통하여 당사자들이 선호하는 법원의 형태를 이해하고 바람직한 법원의 모습을 알아보고자 합니다.

시작에 앞서 1세션에 참여하시는 패널 분들을 소개하겠습니다.

먼저 특허법원 이혜진 판사님이십니다.

유럽통합법원 제2항소법원의 재판장이신 Rian KALDEN 판사님이십니다.

미국 국제무역위원회의 Clark CHENEY 수석판사님이십니다.

CAFC 법원장을 역임한 Randall R. RADER 변호사님이십니다.

오늘 토론할 세부 주제에 대해서는 자료집에 게재되어 있으니 참석자분들께서는 자료집을 활용해 주시면 되겠습니다.

먼저 1세션 주제와 질문이 나오게 된 배경에 대해 특허법원 이혜진 판사님이 <국제 지식재산 분쟁에서 선호되는 법정지>라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 발표 시간은 10분입니다. 부탁드립니다.

■ **이혜진** : 안녕하세요. 특허법원 고법판사 이혜진입니다. 저는 오늘 <국제 IP 분쟁에서 선호되는 법정지>에 대해서 발표하겠습니다.

발표 내용은 다음과 같습니다. 국제적·지역적·통합적 움직임, NPE 소송의 증가, 포럼 쇼핑과 포럼 셀링 현상, 단일 법원에서의 분쟁 해결의 선호 현상, 통합적 결론 추구의 움직임 그리고 마지막으로 새롭게 혁신적인 IP 법원의 필요성입니다.

첫 번째로 국제적·지역적 통합 움직임에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

유럽연합국들은 2012년 단일특허제도를 도입하였죠. 단일특허가 유럽연합국에 효력을 미치도록 하였습니다.

니다. 그리고 단일 특허에 대한 분쟁을 해결하기 위해서 작년 6월 통합특허법원 UPC가 설립되었습니다. 여러 유럽국가들의 관할을 통합한 법원이라는 점에서 국제적·지역적 통합의 좋은 선례라고 할 것입니다. UPC 소송은 비용 감소와 함께 유럽 법원들 사이에 판결의 모순 접촉을 회피할 수 있다는 점에서 장점을 가지고 있습니다. 그러나 위험도 존재합니다. 단일 특허가 무효가 될 경우 유럽국가들의 특허가 모두 효력을 잃을 수 있기 때문입니다.

이 슬라이드는 2017년부터 현재까지 매년 각 유럽국가 법원에서 제기된 한국 기업 관련 총 소송건수입니다. UPC 설립 이전에는 매년 10여 건의 소송이 있었으나 UPC 설립 이후에는 2건 내지 5건으로 줄어들었습니다. 다음 슬라이드를 보시면 작년 6월 UPC 설립 이후 UPC에는 작년에 3건, 올해 12건, 총 15건의 한국 기업 관련 소송이 있었습니다. 예상보다 한국 기업 관련 소송이 UPC에 많지는 않은 것 같습니다. 아마도 UPC의 판결 결과가 많이 쌓이고 UPC의 장점이 부각될 때 많은 한국 기업들이 UPC에 소송을 제기할 것으로 예상됩니다.

두 번째는 NPE 소송의 증가를 살펴보도록 하겠습니다.

NPE는 두 가지 타입으로 구분됩니다. 특허 주장 기업과 그렇지 않은 기업입니다. 특허 주장 기업은 이익을 얻기 위해 공격적인 소송을 제기하는 기업으로 우리는 소위 특허괴물이라고 부르기도 합니다. 타 기업이 된 기업의 혁신활동을 방해하기 때문에 부정적인 것으로 인식되고 있지만, 이러한 공익적 활동을 하지 않는 NPE들 또한 존재합니다.

NPE 소송의 문제점은 다음과 같습니다. NPE의 타 기업이 된 기업의 경우에는 소송비용이 증가하게 됩니다. 그리고 NPE들은 이익 극대화를 위해서 자신에게 유리한 법원을 선택하기 때문에 포럼 쇼핑 현상도 증가합니다. 최근 NPE 소송과 관련하여 제3자가 소송비용을 투자하고 승소 시 자금을 회수하는 형태의 소송금융이 증가하고 있는 현실입니다. 그리고 NPE들은 제품을 생산하지 않죠. 그렇기 때문에 크로스 라이선스가 사실상 불가능합니다. 그렇기 때문에 NPE 소송은 기술의 혁신을 저해한다는 논란이 그동안 많았습니다.

그렇지만 학자들은 이에 대해 찬반 의견이 나뉩니다. 여러분도 보시다시피 대학이나 연구소, 개인 발명자들은 NPE가 될 수 있습니다. 왜냐하면 제품을 생산하지 않기 때문이죠. 누군가는 이들의 특허를 구매해줘야 발명을 유도하고 촉진할 수가 있습니다. 따라서 NPE 소송을 부정적인 시각에서만 볼 것은 아닌 것 같습니다.

다음으로 미국에서의 특허소송 경향을 살펴보겠습니다. 케이스별로 통계를 구한 건데, 매년 3천 건 이상의 소송이 미국에서 제기되고 있고, 그중 50% 이상은 NPE 소송입니다. 주목해서 볼 것은 2019년부터입니다. 2019년부터는 NPE 소송이 전체 소송의 3분의 2나 차지하게 됩니다.

다음은 미국에서의 한국 기업과 NPE의 소송 현황입니다. NPE들은 한국 기업을 타기업으로 하여 소송을 하고 있습니다. 최근에는 매년 60건 내지 80건 정도 제기되고 있는 현실입니다.

세 번째로는 포럼 쇼핑과 포럼 셀링 현상에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

PCT 국제출원과 국제무역 등의 발달로 특허권 침해는 전 세계적으로 동시다발적으로 일어나고 있는 것이 지금의 현실입니다. 특허권자로서는 자신에게 유리하고 파급효과가 큰 법원을 찾아 나서는 것을 일반적으로 합니다. 최근 들어 법원들은 특허권자들에게 적극적으로 절차의 편의를 제공하는 포럼 셀링 현상도 나타나고 있는 게 현실입니다.

한국의 경우는 특허권 등에 관한 소송은 6개의 지방법원에 소를 제기할 수 있습니다. 그중 서울중앙지방법원에는 중복 관할이 있습니다. 당사자들의 영업소와 주소지가 대체로 서울이고, IP를 담당하는 변호사들이 대체로 서울에 영업소를 두고 있는 관계로 서울중앙지방법원에 소를 제기하는 것을 선호하는 현상입니다.

반면, 이에 대한 항소심의 경우에는 특허법원이 전속관할을 가지고 있습니다. 따라서 사실상 한국에서는 포럼 쇼핑이 불가능합니다.

이 슬라이드는 특허법원이 2022년 9월 IP 소송을 담당하는 기업 대리인들인 KINPA 단체를 상대로 한 설문조사 결과입니다. 결과가 굉장히 흥미로운데요, 기업들이 소송을 제기할 때 가장 우선적으로 고려하는 것은 마켓의 크기라고 합니다. 따라서 미국과 독일이 굉장히 선호되는 지역이 되고 있습니다.

그리고 마켓이 정해진 다음에 선택해야 될 건 법원이겠죠. 법원은 소송절차가 빠르고, 특허의 무효 가능성이 적으며, 손해액이 크고 금지청구가 쉽게 받아들여질 수 있는 곳을 선택하곤 합니다. 그래서 대표적으로 미국의 경우에는 텍사스와 델라웨어, 독일의 경우에는 뉘른베르크라고 합니다.

다음은 하나의 법원에서 분쟁 해결을 선호하는 현상에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

한국이 IP 소송에서 선호되는 법정지일까요?

한국은 마켓이 상대적으로 작습니다. 그렇기 때문에 손해배상액이 클 수가 없죠. 이로 인한 파급 효과도 크지 않은 것이 현실입니다. 그렇기 때문에 일부 대기업들은 판결의 파급효과가 큰 미국 또는 독일에 소송을 제기하고 있는 것이 현실입니다. 이러한 현상은 2011년 애플과 삼성전자의 소송으로 인해 시작된 것으로 보여집니다. 2011년 발생한 애플과 삼성전자 소송은 전 세계적으로 스마트폰 전쟁이라고 알려질 정도로 유명한 사건입니다. 애플은 미국에서 삼성전자를 상대로 소송을 제기했고, 이에 삼성전자도 맞소송을 제기했습니다. 전 세계의 10여 국가에서 50여 개의 소송으로 확대되었습니다.

그런데 소송비용과 기간이 너무 길었던 걸까요. 이 두 기업은 2014년도에 전격 합의를 하게 됩니다. 미국 소송을 제외한 나머지 국가의 소송은 모두 취하하기로 말이죠. 그 뒤 소송은 미국에 집중되었습니다. 미국 대법원 판결을 거쳐서 2018년에 서로 합의를 하고 또 사건의 분쟁을 종결하게 됩니다. 이 사건으로 기업들이 소송으로 인한 시간, 비용, 노력을 절약하기 위해서 하나의 법원에서 분쟁을 해결하길 원한다는 것을 알 수 있습니다. 이 사건 소송 이후로 미국에서 한국 기업 관련 소송은 증가하였습니다. 매년 80~130건에 이릅니다.

다섯 번째는 통일된 결론을 추구하는 경향에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. DABUS 사건은 여러분 잘 아시죠? 2020년도에 전 세계를 깜짝 놀라게 한 사건입니다. 타일러 박사는 자신이 발명한 인공지능인 DABUS가 특허발명을 하였다고 주장하면서 특허 출원을 하였습니다. 그리고 전 세계적으로 특허 출원이 거절되자 이에 대해서 법원에 소송을 제기한 사건입니다.

소송 결과를 보면 2020년 영국에서는 타일러 박사의 청구를 기각했습니다. 그런데 이와 달리 2021년 호주 연방법원은 '인공지능은 발명자가 될 수 있다'라고 보고 타일러 박사의 청구를 받아들였습니다. 그 뒤 2021년에는 영국, 미국, 독일 법원은 순차적으로 타일러 박사의 청구를 기각하게 됩니다. 결국에는 2022년 호주 항소법원은 1심 판결을 뒤집고 타일러 박사의 청구를 기각했습니다. 그 뒤 한국과 일본도 같은 이유로 타일러 박사의 청구를 기각했습니다.

DABUS 사건은 동일 사안을 두고 일부 견해의 차이는 있었지만, 세계 각 법원들은 다른 나라의 선례를 참고해서 통일적이고 합리적인 결론을 도출할 수 있다는 걸 보여줍니다. 만약 각국의 판사가 하나의 법원에서 함께 재판을 하였다면 타일러 박사는 통일된 판결을 얻고 또 상당히 비용과 시간을 절약할 수 있지 않을까 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다.

마지막으로 새롭고 혁신적인 IP 법원의 필요성에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

IP 분쟁의 통일된 해결의 요청 그리고 인터넷 AI, 메타버스 등의 분쟁을 해결하기 위한 새로운 분쟁 메커니즘의 필요성이 제기되고 있습니다. 따라서 관할이 크고 중립성 있고 예측 가능하며 법적 확실성이 보장되는 새롭고 혁신적인 법원이 필요한 때라고 할 것입니다.

저는 개인적으로 UPC와 같은 형태의 새로운 법원이 아시아에도 가능하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다.

니다. 2020년 11월 역내 포괄적 경제동반자 협정이 아세안 10개국과 아시아 5개국 사이에 체결되었습니다. 이와 같은 강한 경제적 공동체는 아니지만 이를 구현하기 위한 시작으로 볼 수 있지 않을까 생각합니다. 언젠가는 아시아연합 지식재산법원에서 각국의 판사들이 모여 다 같이 심리하고 통일된 합리적인 결론에 이를 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 다음으로 <특허법원의 국제적 통합 운동>과 관련해서 Rian KALDEN 판사님이 유럽통합법원의 설립 배경과 장점에 대하여 발표해 주시겠습니다.

■ **Rian KALDEN** : 먼저 UPC가 설립된 이유에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 유럽이라고 하는 단어는 여러 가지 뜻이 물론 있죠. 유럽 특허는 유럽 특허청에서 중앙집중식으로 등록이 됩니다. 하지만 여기서 말하는 유럽은 유럽 특허협약에 가입한 국가를 얘기합니다. UPC는 27개의 EU 회원국과 11개의 EU 비회원국 해서 38개의 협약 회원국이 있습니다. 이 부분은 조금 헷갈리기는 하지만 알고 있으면 배경지식으로 상당히 도움이 됩니다.

EP 같은 경우에는 각 EPC 회원국에서 국가 특허의 효력을 가지고 있습니다. 그런데 앞에서 말씀해주신 것처럼 대부분의 경우 EP는 국가별로만 집행될 수가 있습니다. 그리고 법정지주의 때문에 등록되어 있는 특허에서 유효성과 관련되어 있는 이슈를 다룰 수가 있죠. 그러다 보니까 EU 국가들이 브뤼셀 규정에 적용이 되는데, 이런 경우에는 외국의 EP의 침해 여부를 판단할 수 없는 문제가 있습니다. 그렇다는 것은 결국에는 유럽의 특허라고 하는 것이 굉장히 국가적인 특허로 분류가 되고, 그렇다 보니까 국가별로 여러 가지 소송이 일어난다는 것을 말씀드릴 수가 있는 것이죠.

그래서 지금 이 18개의 EU 회원국들에서 하나의 법원을 만들어서 이런 것들을 한 번에 처리할 수 있도록 한 것입니다. 이 법원은 단일한 효과를 가지는 특허를 처리할 수 있도록 하였습니다. 그러니까 한 번에 이 18개 국가의 특허를 등록할 수 있게 되고, 그러면 좀 더 비용이 줄어들게 되는 장점이 있는 것이죠. 그리고 EP 같은 경우에는 UPC에서 또 처리를 할 수 있습니다. 초기 7년간은 과도기로 정해져 있습니다. 그래서 이 과도기 7년 기간 동안에는 국가에서도 병렬적으로 소송을 할 수 있는 것이죠. UPC에서도 할 수 있고, 개별 국가에서도 할 수가 있습니다.

특허권자들 같은 경우에는 시스템이 마음에 들지 않는다고 하면 이 시스템에서 나가도록 하는 수도 있는 것이죠. 그래서 이런 Unitary Patent라고 하는 유럽의 단일특허 같은 경우에는 UPC로만 갈 수가 있습니다. 하지만 유럽의 특허 중에서 옵트아웃을 한 경우에는 개별 국가의 법원으로만 갈 수 있는 것이죠. 그리고 이와 관련되지 않은 특허 같은 경우에는 모두 기존과 같이 개별국가에서 진행이 되는 것입니다.

그리고 양쪽에서 병렬적으로 진행되는 소송 같은 경우에는 소송 계속에 대한 브뤼셀 규정이 적용됩니다. 그러니까 처음 이를 수리하게 되는 법원에서 이 소송을 진행하게 되는 것이죠. 그렇다 보니까 뒤에 들어가게 되는 소송 같은 경우에는 정지가 되어야 하는 그런 구조로 되어 있습니다. 브뤼셀 규정을 적용하기 때문입니다.

UPC에서 유효성 소송 중인 경우 그리고 이의제기와 항소가 EPO/TBA에서 진행되고 있는 경우 이 둘 간에도 병렬적인 관할권을 가질 수가 있는데요. UPC에서 소송이 계속해서 진행되는 경우에는 UPC에 가속을 하는 그런 요청을 할 수가 있습니다. 이렇게 돼서 결국은 결과가 두 가지가 나올 수 있는데요. EPO 같은 경우에는 가속 요청을 할 수 있게 되는 그런 결과가 나오구요. 그리고 UPC 쪽 같은 경우에는 소송을 EPO의 결과가 나올 때까지 중지하도록 요청할 수가 있습니다.

UPC 같은 경우는 일을 그렇게 빠르게 진행하지는 않을 것입니다. 지금까지는 UPC가 어떤 큰 지연이

발생하지 않는다고 한다면 이렇게 하지 않겠다고 했기 때문에, 물론 큰 지연이라는 것을 정의하는 것은 어렵겠습니다마는 이 부분에 대해서는 그렇게 한 말씀드리고 넘어갈 수 있을 것 같습니다.

그렇다면 개별 국가에서 진행되고 있는 소송들에 대해서 좀 더 말씀드리고 싶은데, 여기에는 그렇게 큰 영향이 없습니다. 하지만 예외적으로 유럽에서는 전통적으로 굉장히 병렬적으로 진행된 소송이 많이 있었습니다. 소송이 굉장히 큰 시장으로 집중되는 경향이 있었습니다. 그리고 강한 특허 국가들로 많이 몰리는 경향이 있었습니다. 영국, 독일, 네덜란드, 스페인, 프랑스, 이탈리아 같은 국가들에 많이 집중이 되었습니다. 그리고 여기에서 나오는 소송 결과를 가지고 다른 유럽국가에서는 합의를 하는 그런 결과들이 많이 나왔었습니다. 이런 일이 계속 지속될 거라고 생각합니다. 다만, 지금 같은 경우에는 UPC에서 소송하는 것을 선택할 수 있습니다. 여기에는 지금 19개 국가가 한 번에 들어가 있으니까요. 그리고 영국을 따로 보기는 해야 되겠습니다마는 UPC로 가서 일을 하게 되면 빠르게 진행이 될 수 있는 그런 장점이 있을 거라고 생각이 됩니다.

하지만 하나로 법정지가 정해지지는 않을 거라고 생각합니다. SEP 케이스 같은 경우에는 글로벌한 이익이 걸려 있지 않습니까. 하지만 제약 케이스 같은 경우에는 여전히 이런 병렬적인 소송들이 많이 일어날 거라고 생각됩니다. 예를 들어 EPC 케이스 같은 경우 유럽 전역에서 진행이 되었었죠.

장점에 대해서 말씀드리겠는데요. UPC로 소송을 진행을 하는 이유는 뭘까요? 장점이 뭐길래 그렇게 될까요? 첫 번째로는 비용이 적습니다. 두 개 이상의 국가에서 소송을 하면 사실은 훨씬 더 비용이 저렴하고요. 단점이라고 한다면 한 번에 18개 국가에서 무효가 나올 수도 있는 그런 위험성도 있기는 하죠. 그렇다 보니까 특허가 약하면 조금 위험이 있을 수가 있겠습니다만 강한 특허를 가지고 있다면 UPC로 하는 것이 유리할 겁니다.

그리고 절차적인 부분에서 봤을 때는 양쪽 규칙을 좀 더 좋은 점들을 따서 가져가기 위해서 노력했습니다. 대륙법계와 영미법계의 장점을 가지고 혼합하려고 했습니다. 사실은 영국에서 원래는 참여하지 않으려고 했습니다마는 이렇게 참여를 함으로써 영미법계의 내용도 함께 들어가게 되었습니다. 그러다 보니 심리도 들어가게 되고 여기에서 전문가와 증인의 증언을 들을 수 있는 그런 내용들도 들어가 있고요. 그리고 반대신문도 진행할 수 있는 세팅이 되어 있습니다. 고등법원 같은 경우에는 3주간 진행이 되는 그런 것과는 좀 다릅니다. 일부 심리 같은 경우에는 좀 더 빠르게 진행이 될 수 있는 그런 장점이 있습니다. 그리고 굉장히 효율적으로 진행이 될 수가 있고 빠르게 진행이 될 수 있다는 장점이 있고, 그리고 결정 같은 경우에는 1년 내에는 나올 거라고 계획을 하고 있습니다.

그리고 NPE 같은 경우에는 굉장히 중요하다고 생각되는데요. 미국 밖에서는 코스트 시프팅이라고 하는 그런 시스템이 있습니다. 그러다 보니까 패소를 하게 되면 아무래도 승소한 당사자의 비용을 부담해야 하는 그런 구조가 되어 있죠. 그리고 피고가 원고에 대해서 비용 담보를 요청할 수가 있습니다. 그렇게 함으로써 NPE의 무분별한 소송을 막을 수 있는 장점이 있습니다.

그러면 비용의 담보와 관련해서 말씀드리고자 하는데요. 재량권, 법원의 재량권입니다. 그리고 여기서 기준 같은 경우에는 신청인의 재정상태상 이런 비용 명령이 회수 불가능할 수 있다는 실질적인 우려가 있다면, 그리고 UPC의 비용 명령이 집행 불가능하거나 부당하게 부담스러운 방식으로 집행될 가능성이 있는 경우라면 이런 비용의 담보를 요청할 수가 있습니다. 그리고 실제 공지된 정보를 봤을 때 충분한 자금을 가지고 있지 않구나라는 것을 알 수가 있죠. 그런 것을 알게 되면 비용에 대한 담보를 요청할 수가 있습니다. 그러면 실제로 충분한 자금을 가지고 있다는 것을 입증해야 하는 것은 원고 측, 신청인 측의 부담으로 넘어가게 됩니다. 왜냐하면 신청인만 가지고 있는 정보상에서 이런 자금 여부를 알 수도 있는 거니까요. 그래서 이런 부분은 신청인 측에서 확인을 해줘야 되는 부분이고요.

그리고 NPE 같은 경우에는 미국에서 아시다시피 보통 특허 포트폴리오만 가지고 있습니다. 하지만 이

것만 가지고 있으면 충분치 않다고 저희는 보고 있습니다. 만약에 이 특허가 유효가 아니라거나 혹은 이런 침해가 없다고 한다면 사실 포트폴리오 가치 자체가 내려가게 되고 거의 제로가 될 수도 있기 때문에 이런 특허에 대한 포트폴리오 자체를 가지고 자금력을 판단하지는 않습니다.

그리고 이 비용 담보를 미리 해야 되는 필요가 있다라고 한다면 적절한 구제를 받을 수 있는 그런 권리를 침해할 수가 있습니다. 그래서 충분한 소송을 위한 그런 자금도 있어야 하지만, 필요하다면 비용에 대해서도 커버를 할 수 있는 정도의 자금을 가지고 있는 것이 합당하다라는 그런 논리로써 비용의 담보가 들어가게 되어 있는 것입니다. 그래서 비용 담보 제공 의무가 사법 접근권을 저해하는 추가적인 부담으로 간주되지는 않습니다. 이 정도가 NPE들이 우리 법원으로 많이 오지 않았던 이유를 좀 설명 드린 거라고 볼 수 있겠습니다.

사실 이게 또 UPC의 상당히 장점인 점이기도 하다고 생각합니다. 왜냐하면 양쪽의 어떤 장점을 가지고 있는 부분이 있으니까요. 그리고 영어로 모든 절차를 진행할 수 있다는 것도 장점이고요. 특허 중재와 조정에 대한 센터도 가지고 있어서 관련되어 있는 분쟁 해결을 돕고 있습니다. 또 온라인으로 비디오 컨퍼런싱으로 진행하는 것도 가능합니다. 물론 원칙적으로는 실질적인 심리 같은 경우에는 현장에서 진행하고 있지만요. 하지만 팬데믹 기간 동안 화상으로 회의를 하는 것이 상당히 유효하다는 것을 우리 모두가 알 수가 있었습니다. 그래서 저뿐만 아니라 많은 UPC에 있는 법관들이 이런 실질적인 소송 심리에 대해서는 현장에서 듣고자 하지만 그래도 비디오 콘퍼런스로 많이 진행할 수 있게 되었습니다.

- **좌장** : Rian KALDEN 판사님의 UPC 발표에 대해서 미국의 Clark CHENEY 판사님과 Randall R. RADER 변호사님께 공통된 질문을 드리겠습니다. 먼저 유럽통합법원의 설립으로 인하여 미국 내 소송 절차나, 절차에 영향이 있거나, 이에 대한 논의가 있다면 설명을 부탁드립니다.

먼저 Clark CHENEY 판사님께 부탁드립니다. 답변 시간은 3분입니다.

- **Clark CHENEY** : 아주 큰 질문을 3분 안에 답을 하라니요. 어쨌든 오늘 이렇게 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 그리고 오늘 이렇게 여러 한국의 판사님들, 패널에 계신 판사님과 함께해서 아주 영광입니다. 제가 이분들에게도 지난 수년 동안 많이 배웠는데요. 저는 미국의 공식 출장으로 여기에 왔습니다. 왜냐하면 미국 정부가 한국과의 우호적인 관계를 유지하는 것의 중요성을 잘 알고 있기 때문입니다. 물론 제가 오늘 말씀드리는 것은 제 사건이긴 합니다만, 제가 몸을 담고 있는 ITC가 얼마나 한국과 미국과 우리 특허 관련 인더스트리의 협업 관계를 중요시 하는지를 강조 드리고 싶습니다.

일단 UPC에 대해서, 포럼 쇼핑에 대해서 질문 주셨는데, 아직 그런 트렌드는 제가 많이 못 봤습니다. 콘퍼런스에서 변호사라고 얘기하면 나중에 저에게 따로 와서 UPC에서 들어본 적 있느냐고 꼭 묻더라고요. 그러면서 UPC가 얼마나 빨리 모든 절차를 진행하는지 알고 있는지, 또 EPC가 영향을 미치는 시장이 얼마나 큰지 아는지도 질문을 받습니다. 그래서 제가 몸담고 있는 미국의 ITC의 장점은 항상 속도, 그리고 큰 시장에 대한 액세스를 컨트롤한다는 것이 장점이었는데요. 왜냐하면 미국의 시장은 한 3억3천 명을 대상으로 하지만 UPC 같은 경우에는 여러 가지 가치분 처분을 내린다는지를 18개국 플러스 영국에 영향을 미칠 수가 있습니다. 즉 여러 가지 경제적인 어떤 측면으로 고려해야 하는 것들이 다시 생기는 거죠.

일단 한국 기업과 ITC에서 소송에 대해 말씀드리고 싶은 것도 있습니다. 제가 ITC에서 일하는데 거기서 한국 기업이 제시하는 소도 많죠. 판사님께서도 미국에서 한국 기업의 소송이 진행된다고 설명해 주셨는데, 이게 저에게 중요합니다. 많은 미국 국민들이 미국에 있는 한국의 삼성이나 현대, KIA, LG 같은 회사가 운영하는 공장에서 일을 하기도 하죠. 그리고 이런 일자리는 미국 경제의 중요한 역할을 담당하

고 있습니다. 그렇기 때문에 여러 가지 분쟁을 양국에 도움이 되는 쪽으로 해결하는 것이 중요하다고 생각되고, 앞으로도 그러한 기조를 유지하기를 바랍니다. 물론 UPC가 저희의 큰 경쟁 상대가 되고는 있지만요.

■ **좌장** : 다음으로 Randall R. RADER 변호사님 답변 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 물론입니다. 기술은 국경이 없습니다. 그래서 큰 특허라든지 발명 같은 경우에는 전 세계 어디에서든 소송을 진행할 수 있다는 뜻입니다. 국제특허 전략의 매우 핵심적인 부분은 레버리지입니다. 굉장히 조기에 그리고 가장 강력한 어떤 레버리지를 줄 만한 그런 시장에 먼저 접근을 해야 됩니다. 침해하는 대상 회사에게 좀 더 강력한 레버리지를 활용할 수 있는 그런 시장으로 가야 되죠. 결국 UPC라고 하는 것은 굉장히 영향력이 큰 법원이라는 것을 의미합니다. 그리고 미국에서 많은 소송들이 UPC로 많이 넘어가겠죠. 왜냐하면 UPC에 진행하게 되면 훨씬 빠르게 레버리지를 얻을 수 있으니까요.

하지만 여기에서 말씀드리고 싶은 부분은 미국에서도 항상 동시에 이런 소송을 제기하는 게 좋다고 생각합니다. 전 세계의 합의를 유럽에서 하는 것은 좋지 않은 생각이라고 생각합니다. 미국에서 합의를 하는 게 좋습니다. 왜냐하면 여기서 손해배상과 관련되어 있는 법이 특허권자에게 유리하게 되어 있거든요. 그렇다 보니까 최종 합의를 미국에서 하면 훨씬 더 보상 금액이 커집니다. 하지만 이런 합의를 얻어내는 과정에서 아시아라든지 UPC와 같은 곳에서 빠르게 레버리지를 얻으면 도움이 됩니다.

그리고 한국에서는 굉장히 스마트한 일을 하는 게 하나 있는데요. 영어로 한국 특허법원에서 진행할 수 있도록 했다는 점입니다. 그러면 한국에 와서 굉장히 빠른 레버리지를 얻을 수 있게 되었다는 것을 뜻하죠. 하지만 언제든지 합의는 미국에서 하셔야 된다고 말씀드리고 싶습니다.

또 말씀드리고 싶은 부분은 Clark CHENEY 판사님의 법원과도 연결되어 있는 부분입니다. 왜냐하면 ITC 같은 경우에도 전체 미국 시장에 대한 레버리지를 더 빠르고 더 저렴한 비용으로 획득할 수 있게 해주는 것입니다. 그래서 ITC라든지 혹은 UPC로 먼저 가든지, 아니면 한국의 법원으로 먼저 가신 다음에 합의는 미국에서 하십시오. 감사합니다.

■ **좌장** : 두 번째 주제입니다. 이번에는 Clark CHENEY 판사님께 질문 드리겠습니다.

미국 무역위원회 판사 경험을 바탕으로 <미국에서의 NPE 소송과 포럼 쇼핑 현상>에 대해 발표해 주시기 부탁드립니다. 발표 시간은 9분입니다.

■ **Clark CHENEY** : 감사합니다. 제 인생 처음으로 한국에서 24시간을 보내는데, 첫 인상이 정말 좋은 것 같습니다. 아침에 일어났을 때 한강에서 해가 뜨는 것을 볼 수가 있었고 모든 것이 빛으로 가득 차고 또 단풍이 들고 해서 아주 강렬한 색상으로 가득 차서 정말 한국에서 좋은 시작을 생각했습니다.

ITC의 레버리지를 제가 드릴 수는 있지만 한국의 그런 아름다운 아침 풍광을 과연 미국이 이길 수 있을까요? 어쨌든 ITC도 나름의 특성들이 있기 때문에 NPE 소송에 대한 어떤 완충제를 제공한다고 할 수 있고, 그것이 저희 시스템 내에 내재되어 있습니다. ITC의 좋은 판결을 얻으려면 미국의 국내 인더스트리를 갖고 있다는 것을 보여줘야 되고, 그리고 국내 인더스트리를 가지고 있다는 것은 특허에 관련된 기술을 가지고 실제 실행을 하고 있어야 되고, 미국에 그러한 기술과 관련되어서 많이 투자를 했다는 것을 보여줘야 합니다.

그래서 저희가 국내 산업 Domestic Industry라는 용어를 사용했는데, 그런 업체가 꼭 미국에 본사를 둘

필요는 없습니다. 단지 그 기업이 여러 자원을 미국 경제에 도움이 되는 쪽으로 투자를 한다는 것만 보여주면 됩니다. 그러한 투자라는 것은 실리콘밸리의 엔지니어들과 R&D를 진행한 것이 될 수도 있고, 조지아주에서 예를 들어 전기차를 위한 배터리 생산공장을 두는 것이 될 수도 있고, 또 여러 가지 보톡스와 관련된 연구를 진행하는 설비를 미국에 두는 것도 다 Domestic Industry에 도움을 주는 것으로 간주가 되는 것입니다. 그래서 그러한 Domestic Industry의 입지가 있다는 것이 증명되면 ITC로 소를 제기할 수가 있는데요.

그런데 여러분은 ITC와 미국 지방법원의 차이를 모르실 수도 있기 때문에 그에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. Randall R. RADER 변호사님 말씀하셨듯이 ITC에서 주로 제공하는 구제책은 미국 시장에 대한 세 접근성이라고 할 수 있습니다. 미국에 제품을 판매하는데 미국의 특허를 침해하는 걸로 확인되고 그것이 Domestic Industry에 영향을 준다면 ICT가 오더를 이슈화해서 미국의 들어오는 입구항이 있죠. 지금 180개 이상의 항구가 있는데, 거기에 명령을 내려서 침해되는 제품이 미국으로 들어오는 것을 막을 수가 있습니다. 그렇지만 재정적인 어떤 보상을 드릴 수는 없고요. 또 아시겠지만 미국의 지방법원에 있는 배심원제도는 저희가 사용하지 않고 있습니다. 그런 것들이 좀 다른 측면이라고 할 수가 있고요.

또한 저희 ITC에는 많은 전문지식을 보유하고 있습니다. 지금 6명의 판사가 있는데, 5명이 Engineering degree를 가지고 있고, 판사 모두 Engineering degree를 가진 변호사 두 명의 자문을 받고 있습니다. 그래서 ITC에서 소를 재판할 때마다 실제적으로 기술적인 전문 노하우를 사용해서 진행한다고 보시면 되고요. 저희 ITC에서 다루는 90% 이상의 케이스가 IP와 관련된 것이고 또 무역기밀과 관련된 소도 지금 증가 추세에 있다고 할 수가 있습니다.

제가 ITC에 15년 전에 처음 왔을 때는 무역기밀 관련된 케이스가 2년에 한 번 정도 있었지만 지금으로서는 14개 정도가 매년 있는 것으로 증가되기 때문에 이렇게 ITC에서 다루지는 무역기밀 케이스는 증가하고 있다고 할 수가 있습니다. 그 이유는 아무래도 ITC가 빨리 신속하게 처리를 해줘서인 것 같습니다. 왜냐하면 ITC를 통하면 재판에 가는 게 9개월밖에 안 걸리고 또 기술과 전문 노하우가 있는 판사가 있고, 또 3개월 정도의 판결을 보통 내는 식으로 일정이 진행이 되기 때문이죠.

판결이 나면 저희 ITC가 또 리뷰를 합니다. 그래서 중립적인 정치성이 배제된 커미션이 있고, 각각 피고, 원고 증인 3명이 참여를 합니다. 이를 통해서 저희 ITC가 정치로부터 독립적으로 운영될 수가 있고, 정치적인 사안들보다는 어떤 데이터나 경제적인 측면을 충분히 고려해서 결론을 도출할 수 있기 위한 것입니다. 그리고 이 멤버들도 Engineering degree를 가진 변호사들의 자문을 받습니다. 즉 ITC에서 모든 프로세스가 끝나면 16명 정도의 Engineering degree를 가진 사람들이 여러분의 케이스를 면밀히 살펴봤을 것입니다. 그렇기 때문에 오버턴이 되지 않습니다. 제가 거기에 대해서는 조금 자랑하고 싶은 정도입니다. 번복이 없기 때문에 어떤 연방순회항소법원보다도 저희 퍼포먼스가 더 좋다고 할 수가 있습니다.

물론 저희가 내는 판결문은 300페이지 정도 돼서 길기는 합니다. 그래서 여러분이 이슈라고 논쟁거리로 제기하는 것에 대해서 저희가 다 판결문에 씁니다. 물론 배심원을 사용하면 기밀적으로 협의를 해서 답을 가지고 오지만, 저희가 판결 내는 판결문에 어떤 부분도 다시 리뷰가 가능합니다. 바로 그렇기 때문에 어떻게 보면 다른 법정지와 대비해서 우리만의 장점이 있는 것 같습니다. ITC가 내는 결정은 연방순회항소법원에서 꼭 이것을 준수해줄 필요는 없습니다. 그래도 존중을 받는다고 생각이 됩니다. 꼼꼼하게 모든 사안을 살피고 또 저희가 더 빨리 결론에 다다릅니다. 왜냐하면 미국의 지방법원에서는 법정까지 가는 데 3년이 걸리기도 하는데 저희는 12개월이면 모든 절차가 신속하게 완료되기 때문입니다.

ITC는 판사의 판결이 나고 나서 ITC 차원에서 결정을 내리지만 그게 번복되는 경우는 별로 없습니다. 그래서 판사가 결정을 하게 되면 그 자체가 커미션 차원에서 최종 결정으로 받아들인다고 보면 됩니다.

그리고 레이더 변호사님께서 얘기했듯이 합의를 진행하기도 합니다. 저희의 결정은 경제적으로 여파가 크죠. 왜냐하면, 침해 제품이 미국으로 들어오는 것을 금지시킬 수가 있기 때문에 파급효과가 크다고 볼 수 있습니다. 바로 그런 것들을 고려해서 미국 ITC에 소를 제기할지 여부를 결정하는 것 같습니다.

■ **좌장** : Clark CHENEY 판사님 발표와 관련해서 먼저 Rian KALDEN 판사님께 질문 드리겠습니다.

유럽통합법원에 NPE들이 제소를 한 사건이 어느 정도인지, 또 유럽통합법원이 NPE들에게 선호되는 법원이라고 생각하시는지 설명해 주시면 감사하겠습니다. 답변 시간은 3분입니다.

■ **Clark CHENEY** : 저희가 이거 관련해서 통계를 내고 있지는 않아요. 이게 실제 제조업체인지 아니면 관리업체인지 부분을 통계를 내지는 않는데, NPE 같은 경우에는 보통 조금 부정적인 그런 의견을 받고는 하는데, 다만 실제 특허를 사용하지 않는데 이것을 판매하는 회사들을 좀 구분할 필요가 있습니다. 그리고 이 특허를 활용해서 돈을 벌어서 이를 연구에 활용하는 경우죠. 이런 경우라면 NPE를 굉장히 엄격하게 봤을 때는 이걸 NPE라고 부르지는 않습니다라는 것입니다. 유럽에서는 에릭슨, 노키아 같은 경우에 모바일업계에서 큰 기업이었죠. 그런데 이 기업 같은 경우에는 상당히 관심 영역을 넘겨서 모바일 포트폴리오를 많이 매각하고 있습니다. 그렇게 해서 좀 더 네트워크 쪽에 많이 집중을 하고자 이런 활동들을 하고 있어요. 그러다 보면 이쪽에 많은 투자를 할 수 있는 여력이 마련되는 것이죠. 그렇다고 해서 에릭슨, 노키아가 NPE라고 할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 NPE의 정의를 어떤 식으로 선을 그을 것인가를 정할 필요가 있습니다.

또 대학도 있죠. 대학 같은 경우에는 특허 출원하고 등록이 되는 경우도 있고, 그렇게 하고 나서 판매를 해서 추가적인 연구자금으로 활용하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 이게 NPE다 아니다 이것을 가지고 얘기하는 것 자체가 상당히 조심스러운 부분이 있습니다. 다만, 비즈니스 모델로 이것을 활용하는 그런 기업들 같은 경우에는 굉장히 자금이 적게 있고, 보통 뒤에 등지고 있는 기업이 있고, 그렇게 해서 최소한의 자금만 들어가서 소송만 하는 그런 기업들이 있습니다. 그러면 만약에 예를 들어 패소를 하게 되면 굉장히 시간도 많이 썼지만 안타깝게 끝이 나고 소송의 안 좋은 결과가 계속해서 꼬리표처럼 따라 붙게 되고, 그렇다 보니 초기에 합의하고자 하는 노력이 들어가게 되는데요. 다만 UPC 같은 경우에는 이런 문제가 그렇게 크게 되지는 않습니다. 왜냐하면, 비용의 담보가 들어가기 때문입니다. 그리고 Cost-shifting이라는 부분이 있기 때문입니다. 항소법원에서 예를 들어 공지의 정보를 가지고 봤을 때 이 신청인 같은 경우 충분한 자금이 없는 것으로 판단이 된다면 이게 내 자산이라고 그쪽에서 얘기를 해주거나 아니면 그쪽에서 비용 담보에 대한 요청을 받아들여야 됩니다. 그렇기 때문에 UPC 같은 경우에는 미국보다는 아무래도 좋은 포지션에 있다고 생각합니다. 미국은 비용 담보 부분이 없기 때문에 굉장히 리스크가 크게 되고, 그러다 보면 아무래도 합의를 해야만 하는 그런 상황이 있다 보니 아무래도 UPC를 좀 더 좋아하는 부분도 있지 않을까 생각합니다.

■ **좌장** : 다음으로 레이더 변호사님께 질문 드리겠습니다. Clark CHENEY 판사님께서 ITC의 장점에 관해 설명해 주셨는데요. 기업이 미국의 무역위원회와 연방법원 중에서 연방법원을 선택할 때는 어떤 사항을 고려하는지, 또 어떤 경우에 기업은 무역위원회에 소송하는 것을 더 선호하는지 설명 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 어디에서 소송을 진행할 것이냐 하는 선택은 세 가지 요소를 중점적으로 보면 되는데요. 첫 번째는 얼마만큼 시간이 걸리느냐, 두 번째는 얼마만큼 비용이 드느냐, 세 번째는 그 소송에서 나오는 결과가 전체 국제 마켓에 어떤 영향을 미칠 것인가입니다. 그런 쪽에서 봤을 때 제가 의뢰인

들에게 ITC가 사실은 시작하기 제일 좋은 곳이라고 얘기하곤 합니다. 한 3~4년 걸리지 않고 한 해 만에 끝이 나죠. 빨리 끝이 나고 비용도 적게 들고요. 흥미로운 부분이 있죠. 왜냐하면, 앞부분에는 상당히 금액이 크지만 좀 더 길게 시간을 가져가다 보면 결국에는 내 비용을 아끼게 되는 결과가 나오기 때문에 ITC는 비용적인 측면에서도 효율적이라고 얘기합니다. 그리고 마켓에 대한 액세스를 금지할 수 있기 때문에 이 부분에서도 상당히 장점이 있습니다.

또 말씀드리고 싶은 부분은 동시에 지방법원에서도 소송을 해야 한다는 점입니다. 왜냐하면, 이렇게 레버리지가 ITC에서 나오게 되면 미국의 손해배상법에 따라서 합의를 하는 게 가장 유리하기 때문이죠. 그러니까 일단은 ITC에서 승소를 하고 그다음에 이 결과를 가지고 레버리지를 삼아서 지방법원에서도 합의를 하는 그런 것을 추천 드립니다.

■ **좌장** : Randall R. RADER 변호사님께서 전직 CAFC 법원장과 변호사 경험을 바탕으로 <NPE 소송과 포럼 쇼핑 현상>에 대해서 발표해 주시겠습니까. 역시 발표 시간은 9분입니다. 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 제 경험에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 판사직에서 내려오고 나서 굉장히 중요한 기업의 이사회에 참여했습니다. 거기에서 회사 내 변호사가 굉장히 크게 환호를 하면서 레이다 전 판사님이 어디서 특허소송을 할지에 대해서 법정지를 정해줄 거라고 얘기하더라고요. 그러면서 굉장히 드라마틱하게 얘기하더라고요. 그러면서 텍사스라고 생각하는 사람 손들어라, 델라웨어라고 생각하는 사람 손들어라 이러더라고요. 델라웨어 같은 경우에는 두 번째였어요. 델라웨어에서 오신 분이 계속해서 말씀드리는데요. 그리고 세 번째로 말씀한 곳이 캘리포니아였습니다.

그런데 제가 어떻게 말씀을 드렸냐면 '지금 투표를 상당히 흥미롭게 진행을 해 주셨는데, 제 답은 뒤셀도르프다'라고 말씀드렸습니다. UPC가 아직 출범을 하지 않았을 때였어요. 그래서 지금이면 UPC로 가라고 아마 할 거예요. 아니면 한국 특허법원으로 가라고도 얘기를 할 수 있을 겁니다. 영어로 심리를 진행할 수 있는 옵션이 있으니까요.

여기에서 핵심은 굉장히 빠른 레버리지를 얻을 수 있어야 된다는 겁니다. 그래야 국제적 시장에서 이를 적용할 수 있다는 것이죠. 그리고 이것을 굉장히 효과적으로 할 수 있는 곳이 UPC일 거고요. 왜냐하면, 여기에서 1년 내에 결론이 나오니까요. 그리고 ITC와 같은 곳도 마찬가지로입니다. 비용이 좀 덜 들어가고, 필요한 것을 얻을 수가 있게 되고. 그런 다음에 텍사스라든지 델라웨어라든지 이런 지방법원으로 가야 되는 것이죠. 지금 델라웨어 판사분이 계시니까 델라웨어로 가는 걸로 하죠. 그리고 여기에서 미국의 손해배상법에 따라서 합의를 하면 아주 유리합니다.

제가 특허법 수업을 할 때 학생들에게 하는 얘기가 있어요. 법정지의 선택, 그리고 재판장 혹은 판사의 선택이라는 것이 굉장히 중요하다, 이게 굉장히 중요한 영역이다. 한국 같은 경우에는 사실 판사를 고른다는 생각을 안 하잖아요. 하지만 이 부분이 미국에서는 상당히 중요한 전략 중 하나입니다. 예를 들어 올브라이트 판사에게 가야 한다, 아니면 조던 판사에게 가야 한다 이런 식으로 판사를 선택하는 게 매우 중요한 전략 중 하나입니다. 법정지뿐만이 아니라 판사도 선택을 하는 거죠. 물론 요즘은 규칙 그리고 법 등이 변화를 하면서 조금 어려워지고 있습니다마는 늘 그랬습니다. 그것이 조기에 레버리지를 얻고 이것을 이후에 합의에 활용하는 데 있어서도 매우 중요한 전략입니다.

NPE들에 대해서 말씀을 나누었기 때문에 한 마디 더 드리자면, 60%의 미국 지방법원에서의 소송들이 NPE 특허관리회사에 의해 제기되었다는 통계가 있습니다. 사실 여기에 이유가 있습니다. 대부분이 아주 큰 규모의 기업들 간의 경쟁적인 소송이죠. 그런 소송 같은 경우에는 대부분 중재로 갑니다. 왜냐하면, 판사 혹은 중재인도 고를 수가 있고, 준거법도 정할 수가 있고, 시간제한도 둘 수가 있습니다. 예를 들

어서 판결이 한 9개월 안에 나왔으면 좋겠다, 18개월 안에 나왔으면 좋겠다 이런 것들을 당사자들 간에 정할 수가 있어요. 그렇다 보니 중재로 가면 좀 많은 장점이 있는 거죠. 그래서 비슷한 수준의 경쟁 기업들 같은 경우에 많은 경우 중재로 가게 되는 것입니다, 지방법원 쪽으로 가는 것보다는요. 그렇다보니 대부분의 소송들이 NPE들이 제기하는 것처럼 보이게 되는 결과가 나오는데, 그런 건 아닙니다. 큰 소송 건들, 특히 바이오제약 쪽에서 나오는 그런 소송건 같은 경우 대부분 중재 형식으로 진행되다 보니 그런 부분이 있습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : Randall R. RADER 변호사님 발표와 관련해 먼저 Rian KALDEN 판사님에게 질문을 드리겠습니다. 유럽통합법원의 설립으로 앞으로 유럽 내에서는 더 이상 포럼 쇼핑의 문제는 발생하지 않을 것인지, 여전히 발생할 가능성이 존재한다면 그 이유는 어떻게 설명할 수 있는지 발표해 주시면 감사하겠습니다. 답변 시간은 3분입니다.

■ **Rian KALDEN** : UPC 같은 경우 영토 밖에서는 관할권이 없습니다. 그렇다 보니 포럼 쇼핑이 UPC의 관할권 안에서 제한이 될 겁니다. 독일이 과거에 강력한 소송 국가였기 때문에 유럽에서의 특허 소송들이 대부분 독일에서 많이 진행됐는데 여전히 계속해서 그렇게 진행되고 있습니다. 하지만 미래는 어떻게 될지 좀 지켜봐야 할 것입니다. 굉장히 업무량이 과중해지고 있다 보니 아무래도 다른 법원으로 가는 것이 어찌면 더 나은 옵션이 될 수 있기 때문입니다. 나머지 유럽 지역 같은 경우에는 앞에서 말씀드린 것과 비슷합니다. EP라고 한다면 대부분 EPC 국가에서는 많이 조율되어 있고, 그러다 보니 일부 국가에서 소송을 하고 나머지 부분에서 소송을 하는 그런 문화가 정착되어 있습니다. 그리고 제가 생각하기에는 현재 시스템이 그렇게 되어 있고요. UPC가 그러한 그런 시스템을 많이 바꿀 것 같지는 않습니다.

■ **좌장** : 다음으로 Clark CHENEY 판사님께 질문을 드리겠습니다. 무역위원회는 거대한 미국 시장을 타겟으로 하고 있어서 우리 한국 기업에서도 선호를 하고 있는 법원입니다. 1년 이내에 판결이 이루어져 소송 기간과 비용이 절약된다는 이점은 설명해 주셨는데, 우리 한국 기업들이 ITC를 이용할 수 있는 더 유리한 절차 등이 있다면 이에 대해 소개해 주시면 감사하겠습니다. 답변 시간은 3분입니다.

■ **Clark CHENEY** : 여기에 관련해서 세 가지를 말씀드리고 싶습니다. 왜 ITC가 이렇게 빨리 소를 처리하는가, 일단 의미 있는 데드라인을 설정하기 때문입니다. 즉 유효한 데드라인이 있다면 재판 기일을 설정하면 수정하지 않고, 판사가 판결문 내는 거, 또 위원회 차원에서 결정 내는 데드라인들이 바뀌지 않기 때문에 속도가 붙을 수 있고, 또 회사들이 그에 따라 소송과 관련된 예산을 미리 잡고 화해라든지 다른 것과 관련해서도 스케줄을 다 잡을 수가 있는 것입니다.

두 번째는 여러 가지 유예가 있다는 것도 말씀드리고 싶습니다. 그것 때문에 이런 데드라인의 의미가 더 생기는 거죠. 즉 여러 가지 침해 주장에 대해서 선행기술과 관련해서 이때까지 얘기를 하라고 하면 지켜야 됩니다. 안 그러면 포기한 것, 즉 waiver 한 걸로 간주하는 것이죠. 그런 식으로 해서 속도를 낼 수가 있는 것입니다. 데드라인을 지키지 않으면 포기한 것으로 간주하니까요.

세 번째는 적극적으로 판사가 개입을 하는 것입니다. ITC의 판사들은 자기가 맡은 소송에 대해 일반적으로 화상회의를 관련 당사자와 최소한 한 달에 한 번은 가지게 됩니다. 9개월 내에 재판을 가야 하기 때문에 시간이 별로 없죠. 그렇기 때문에 화상회의를 활용함으로써 빨리 처리하게 되고 여러 분쟁이 더 빨리 효율적으로 해결될 수 있다고 봅니다. 이 모든 장점 덕분에 제가 볼 때는 스피드를 가져온다고 말

씀드리고 싶습니다. 일단 케이스 자체가 빨리 처리된다는 감을 잡으면 여러 가지 것들에 대해서 더 이상 싸우지 않습니다. 왜냐하면 그럴 시간이 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 소가 더 빨리 처리될 수가 있는 것이죠. 그렇기 때문에 어떤 선순환적인 효과가 있다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 이런 것 때문에 케이스들이 빨리 처리된다고 할 수 있습니다.

■ **좌장** : 각 패널들의 발표와 답변에 근거해서 추가적인 질문을 드리도록 하겠습니다.

먼저 Rian KALDEN 판사님께 질문 드리겠습니다. UPC의 장점이기도 하지만 또 한편으로 한국 기업들은 UPC 소송에서 패소할 경우 유럽 전역의 특허권이 무효가 되는 것을 우려하여 소 제기 여부를 고민하는 것 같습니다. 이에 대해 Rian KALDEN 판사님의 의견을 듣고 싶습니다.

■ **Rian KALDEN** : 사실입니다. 분명 사실입니다. 긍정적인 부분은 하나의 판결을 가지고 18개 국가에서 집행 가능하다는 것인데, 반대로 생각해 보면 무효 결정이 한 번 나온다고 한다면 18개국에서 한 번에 무효가 될 수도 있다는 그런 리스크가 있습니다. 그렇다 보니 가능성을 가지고 선택을 하셔야 되는 것이죠. 그래서 일부 영역 같은 경우, 특히 제약 같은 경우에는 한 곳에 모든 계란을 담고자 하지 않습니다. 보통은 특허와 관련해서 옵트아웃을 선택하는 경우가 많습니다. 여기에서 여러 가지 전략들을 적용할 수가 있고요. 우선은 예를 들어서 UPC에서 어떻게 돌아가는지, 여기에서 판사들이 어떻게 하는지를 본 이후에 결정하겠다 할 수도 있습니다. 또 우리 법원에서 어떤 재판부와 일을 할 수도 있습니다. 또 메인 특허 같은 경우에는 국가 레벨에서 다르고 그리고 여기 나와 있는 좀 세부적인 특허들, 작은 특허들 같은 경우에는 예를 들어서 UPC로 가져가 본다든지 이런 식으로 할 수가 있습니다. 그리고 강한 특허가 아니라면 아마 UPC에서 하지 않는 게 좋을 것입니다. 강하다면 다른 이야기가 될 것이고요. 그래서 UPC를 선택하지 않는다면 여러 가지 병렬적인 소송을 진행해야 되니까 아무래도 비용이 많이 드는 문제는 분명히 있고요. 그렇다 보니 결과적으로 어디에서 밸런스가 맞춰질 것인지 생각할 필요가 있습니다.

■ **좌장** : 다음으로 Clark CHENEY 판사님께 질문 드리겠습니다. 2023년도 미국 IP소송 건수를 보면 텍사스 서부 및 동부뿐만 아니라 델라웨어, 캘리포니아주 등에서도 특허소송이 증가하여 특정 법원으로 IP소송이 편중된 현상은 많이 완화되어 있는 것 같습니다. 그 이유는 무엇이라고 보시는지 설명 부탁드립니다.

■ **Clark CHENEY** : 아주 좋은 질문 감사드립니다. 그런데 일단 Rian KALDEN 판사님에 대한 질문에 대해서 조금 답변 드리면, 특허가 무효되면 더 이상 주장이 안 되고 주장할 수 없으니까 무효화 되고. 일단 한번 주장하고 나서 어떻게 되는지 두고 볼 수도 있겠죠. 그런데 어쨌든 여러 가지 소송 처리하는 것과 관련해서 2017년에 TC Heartland 소송이 대법의 판결을 받았습니다. 그 결과로 지방법원들이 법정지가 어떤 소에 대해서 적절한 장소인지를 판단하는 게 달라지고 그에 따라서 소송이 가는 곳이 달라지게 되었습니다. 그리고 텍사스지방법원이 특정 판사에게만 특허권이 가지 않게 로테이션으로 돌리겠다고 결정하고 난 후 그에 따라 여러 가지가 또 바뀐 부분이 있는 것 같습니다. 대법원이 무엇보다도 포럼 쇼핑이나 판사 쇼핑에 대해서 우려를 가지고 있는 것 같고, 그에 따라 거기에 대한 대응조치들이 나온 것 같습니다.

ITC에서도 어떻게 사건이 할당되는지 규칙이 있습니다. 두 명의 판사에 대해서 로테이션으로 배당이 됩니다. 그를 통해서 문제가 조금 해결되는 경우가 있는데요. 예전에 ITC에 본인이 맡은 특허소송을 무효

처리하는 걸로 악명이 높은 판사가 있었는데 저희가 로테이션으로 사건을 맡다 보니 이 판사 차례다 그러면 커리어가 소장을 들고 빌딩 앞에서 그냥 기다렸습니다. 그러니까 잘 처리하는 택배회사들이 법무법인이 소를 내면 기다렸다가 다른 판사로 배정받을 수 있게 빨리 들어가서 처리하는 경우를 봤습니다. 그런데 이제 이러한 시스템이 더 이상 없습니다. 즉 더 이상 판사들 중에서 그런 쪽으로 행동하는 분들이 없기 때문입니다. 지금 ITC는 정말 투명하게 패소와 승소에 대해 웹사이트에 공시하고 있습니다. 그래서 여러분도 지금 들어가서 어떤지를 보실 수가 있고요. 미국에서는 소프트웨어라든지 웹 기반의 서비스를 제공하고 있지는 않습니다. 그렇더라도 판사 기록은 볼 수가 있습니다. 그래서 평균치를 볼 수가 있기 때문에 여러 가지 소송과 관련해서 결정할 때 도움이 된다고 생각합니다.

■ **좌장** : 다음으로 Randall R. RADER 변호사님께 질문 드리겠습니다. 미국에서 소송할 때 특허권자가 선호하는 법원과 상대방 피고 측에서 선호하는 법원이 있는지 한번 설명해 주시고 그 이유도 말씀해 주시기 바랍니다.

■ **Randall R. RADER** : 그건 어쩌면 논쟁적인 주제일 수도 있겠는데요. 제 생각에는 보통 특정 판사에게 가는 것과 관련해서 장점이 뭐가 있는지를 볼 때는 결정을 어느 정도 퍼센트로 내리는지를 보는 게 매우 중요하다고 생각합니다. 그러니까 재판으로 가기 전에 얼마나 빠르게 결정을 내리는 경우들이 많이 있느냐 이런 것을 보는 것이죠. 그래서 무효를 원하는, 침해를 면하고 싶은 피고들 같은 경우에는 비싼 재판을 피하기 위해서 이러한 판사들을 선호할 수가 있겠죠. 물론 이와 관련해서 통계들도 있을 것입니다. 일단 이런 약식판결이 많이 나오는 부분은 텍사스입니다. 텍사스법원 판사 같은 경우에는 재판에 대해서 중요하게 생각하기 때문에 이런 약식판결 같은 경우에는, 남부의 어떤 젠틀맨이라면 그런 걸 해야 되는 것이라고 생각을 하는 그런 것 같아요. 또 약식판결이 많이 나오는 지역 같은 경우에는 캘리포니아라고 볼 수 있습니다. 북부 그리고 남부지방 같은 경우에는 약식판결이 나오는 퍼센트가 높습니다. 그러니까 심리 들어가기 전에 소송을 종결하게 되는 그런 약식판결이 나오는 경우인 것이죠. 그래서 이런 약식판결이 몇 퍼센트 정도 나오는지에 따라서 텍사스 같은 경우에는 원고들이 선호하는 곳이고, 캘리포니아는 피고들이 선호를 하는 곳으로 되어 있습니다.

■ **좌장** : 이해진 판사님께 질문 드리겠습니다. 기업들이 유리한 재판을 찾아 소송하는 것은 시간적·경제적 측면에서 수긍할 수 있고, 그 필요에 따라 법원을 선택하고 있는 것으로 보입니다. 관할이 통합된 새로운 법원이 필요하다고 보는 이유는 무엇인지 설명해 주시면 감사하겠습니다.

■ **이해진** : 기업들이 자신에게 유리한 법원에서 소송을 하는 것은 시간과 경제적 측면에서 당연한 것 같습니다. UPC 또는 ITC 또는 캘리포니아, 텍사스의 법원을 찾아갈 수 있는 기업은 얼마나 될까요? 저는 개인적으로 NPE들이나 또는 사내 법무팀을 갖추고 있는 대기업은 가능할 것 같습니다. 반면 중소기업, 스타트업을 포함한 대다수의 기업들은 국제적 IP 분쟁이 발생하는 경우 기업의 생사가 위태로울 정도로 위험합니다. IP 법률이 세계화되는 경향이 있다 하더라도 국가마다 법률과 절차 등이 달라 당사자들이 다른 국가에서 소송을 제기하는 건 쉽지 않습니다. 그런데 미국과 유럽 같은 경우에는 굉장히 익숙하겠죠. 그렇지만 그렇지 않은 나라들의 경우에는 진입장벽이 굉장히 높게 됩니다. IP 분쟁은 여러 국가에서 동시 다발적으로 발생하는 경우가 많기 때문에 당사자는 이로 인한 시간과 비용을 감당하기 어려울 수 있습니다.

만약 관할이 통합된 법원에서 중립적이고 예측 가능한 판결이 이루어지면 어떨까요? 저는 기업들이 소

송으로 인한 시간과 비용, 에너지를 절약하고 R&D 등의 활동을 통해 혁신을 이룰 수 있을 것이라고 생각합니다. 저는 이런 이유로 통합된 새로운 법원이 필요하다고 보는 것입니다. 이미 미국과 유럽은 큰 마켓을 담당할 법원을 갖추고 있습니다. 그런데 아시아는 어떨까요?

개인적으로 UPC와 같은 새로운 통합법원의 형태가 아시아에도 가능하다고 생각합니다.

■ **좌장** : 예정된 질문과 토론은 이것으로 마무리하고, 혹시 오늘 주제에 대해서 플로어에서 궁금한 사항이 있으면 질문을 몇 분 받아보도록 하겠습니다. 질문 시에는 소속과 이름, 누구에게 질문하는지 밝혀주시고 질문해 주시면 감사하겠습니다.

■ **청중** : 저는 한국 특허법원의 권보원 판사입니다. 아주 좋은 발표 내용, 토론 내용 감사드립니다. 정말 많이 배우면서 즐거운 시간을 가졌습니다.

저는 Clark CHENEY 판사님께 웨이버(waiver) 시스템에 대해 질문 드리고 싶습니다. 웨이버 시스템이 법에 조항으로 명기화 되어 있는지요? 만일 아니라면 기본 법리로 수립하는 데 어려움은 없었는지. 왜냐하면 포기하라고 했을 때 그래도 판사가 나에게 조금 도움이 되는 쪽으로 판단하지 않을까라고 그런 느낌을 못 받으셨는지요?

■ **Clark CHENEY** : 일단 저도 이런 콘퍼런스에서 다른 판사님들과 얘기하면서 많은 것을 배우고 있는데요. 일단 ITC 같은 경우에는 「행정절차법」이라는 법안이 있고, 거기에 따르면 판사가 여러 절차의 과정을 관할할 수 있다고 광범위하게 쓰이기는 했지만 그렇기 때문에 여러 가지 것들이 가능하다고 할 수가 있습니다. 그러니까 한 15년 전에 ITC의 판사들이 소위 말해서 심리 절차를 관할하기 위한 자체 규정들을 두기 시작했고 그중에 하나가 웨이버 룰, 즉 포기와 관련된 규정이고 지방법원에서도 적용이 되는 것 같습니다. 즉 미국법의 일부로서 들어갔다고 할 수가 있고 그에 따라서 근거법이 돼서 ITC 판사들이 사용할 수가 있고요. 여기에 브루클린에서 오신 판사님도 계신데, 지방법원에서도 어떤 포지션이나 정보를 특정 기간까지 못 제출하는 경우에 웨이버를 발동시킬 수도 있습니다.

■ **좌장** : 답변 감사합니다. 또 질문 받아보겠습니다.

■ **청중** : 오늘 노태약 대법관님하고 이해진 부장님께서 국제재판부와 특별법원에 대해서 얘기를 하셨기 때문에 그 두 가지 사항에 대해서 조금 더 어드바이스를 받을 게 있는지 Rian KALDEN 판사님하고 Randall R. RADER 판사에게 간단하게 여쭙보겠습니다. 한국 법원에서 이미 몇 년 전에 가지고 있는 국제 특별재판부에 대해서 얘기를 나누었습니다. 영어로 심리를 진행할 수 있는 그런 효력들이 있고 또 여러 가지 다른 절차적인 효력들이 있는데요. 다만 국제재판부에 들어가는 소송건 같은 경우에는 우리가 원하는 만큼 그렇게 많은 건이 진행되고 있지는 않습니다.

그리고 두 번째로 중요한 부분은 이런 국제재판부 같은 경우에는 예를 들어 아시아 특허법원 같은 경우에는 한국이 조금 선도적으로 아시아 IP 법원을 만드는 일을 할 수 있을 것 같아요. UPC 같은 그런 통합법원을 만드는 데 저희가 선도적인 역할을 할 수 있을 것 같은데, 혹시 이와 관련해서 말씀해 주실 수 있는 부분이 있으시면 두 분께 청해 듣고 싶습니다.

■ **Rian KALDEN** : 유럽에서는 18개 계약국이 UPC 협정을 만드는 데 50년이 걸렸습니다. 그러니 이게 얼마나 어려운지 이해가 되실 겁니다. 그리고 정치적인 부분에서 상당히 어려운 부분이 있었는데 바로 그

게 언어였습니다. 아주 오랫동안 AI가 없었잖아요. 심지어 UPC와 관련되어 있는 여러 가지 사안들이 종결됐을 때도 지금만큼 AI가 많이 개발되지는 않았었습니다. 그렇다 보니까 언어가 굉장히 중요한 토끼이였습니다. 번역·통역 관련 비용들 그리고 이와 관련되어 있는 여러 가지 사안들이 매우 중요한 화두였습니다. 그래서 개인적으로 말씀드리고 싶은 부분이 있는데, 지금은 여러 가지 언어를 사용하는 법원은 간혀 있는 상황이라고 생각합니다. 그렇게 되면 가장 효율적인 방식으로 절차가 진행되지는 않는다고 생각합니다. 하지만 당시에는 이렇게 하는 것이 가장 좋은 방식으로 타협을 하는 것이였습니다. 그래서 여기에서 사실 어려운 점이 뭐냐 하면 소송을 하려면 판사가 있어야 하는데 그 판사가 여러 언어를 할 수 있는 사람을 찾기가 어렵다는 것이죠. 아마 아시아도 그럴 것 같습니다. 영어가 아무래도 국제적인 언어잖아요. 특히 이 기술과 관련해서는 그런데요.

그래서 제가 개인적으로 어드바이스 드리고 싶은 부분은 영어를 유일한 언어로 활용해서 국제재판부를 진행하면 어떨까 생각이 됩니다. 유럽 같은 경우에는 영국이 브렉시트를 했지만 영어라고 하는 것이 모두의 모국어가 아니게 되었어요. 다들 비슷한 수준이에요. 그렇다 보니 사실 어떤 면에서는 좋은 부분도 있습니다. 그리고 독어 같은 경우 몇 명의 판사가 유럽에서 독어를 할까요? 사실 우리의 자원이 한정되어 있습니다. 그리고 아마 변호사들에 대해서도 동일하게 얘기할 수 있을 것입니다. 여러 국가의 변호사들이 대리할 수 있도록 하려면 그 언어가 현지 언어로만 되어 있으면 어려움이 있습니다. 그러면 결국은 국제적이지가 않잖아요. 그리고 예를 들어 한국 같은 경우에는 한국어를 하는 판사를 원할 것이고, 베트남에서는 베트남어를 하는 판사, 변호사를 원할 겁니다. 그래서 이런 소송을 여러 언어로 진행할 수 있게 되면 이런 어려움이 있는데 영어로만 진행하게 되면 비슷하게 장점·단점을 모두 가지고 있기 때문에 영어로만 진행하는 것이 어떻겠느냐라고 하는 그런 개인적인 어드바이스를 드리고 싶습니다.

■ **Randall R. RADER** : 지금 던져야 할 질문은 그럴 만한 가치가 있느냐부터인 것 같습니다. KALDEN 판사님도 말씀을 주셨지만 이런 합의에 이르는 데 어려운 부분은 여러 국가에서 판사를 어떻게 선택할 것인가에서부터 시작합니다. 그리고 아시아 특허법원이 생긴다고 한다면 이 판결이 각각의 개별 국가에서도 인정이 되어야 하는데 과연 그렇게 될 것인가, 이 부분이 굉장히 비용도 많이 들고 시간도 오래 걸리는 그런 과정이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 할 가치가 있느냐 생각하실 필요가 있을 것 같습니다. 제 생각에는 물론 장점도 많이 있다고 생각합니다. 어떤 단일 법원이 있어서 여기에서 단일 결정이 나온다면 물론 장점이 있겠죠. 하지만 그런 장점 혹은 목적의 많은 부분들을 어떤 레버리지를 하나의 법원에서 먼저 얻은 다음에 그것을 활용을 해서 여러 다른 국가에서 기술분쟁을 합의하는 데 활용한다면 비슷하게 달성할 수 있지 않을까 생각됩니다. 그런 식으로 지금까지 시스템이 움직여왔고, 상당히 잘 돌아가고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 통합법원을 아시아 지역에서 만든다고 하는 것이 정말로 그렇게 노력을 많이 들일만 한 가치가 있는 일인지에 대해서 한번 생각해 보십사 부탁드립니다.

■ **Rian KALDEN** : 여기에 대해서 제가 첨언 드리고 싶은 게 있는데요. 유럽연합 안에는 법적인 프레임워크가 상당히 높은 수준으로 마련되어 있습니다. 예를 들어서 브뤼셀 규정이라든지, 특허와 관련돼 있는 시행규칙이라든지 이런 것들이 이미 마련되어 있는 상황입니다. 그러니까 유럽연합 내에서 여러 가지 실질법적인 부분에서 많은 프레임워크가 구축이 되어 있는 상태란 말이죠. 그럼에도 불구하고 이런 하나의 단일법원을 만드는 과정은 굉장히 많은 노력이 필요한 일이였습니다. 그래서 아시아 국가에서 진행을 할 때도 이런 많은 노력이 필요할 거라고 생각합니다. 굉장히 힘든 프로젝트라고 강조 드리고 싶습니다.

■ **좌장** : Clark CHENEY 판사님, 하시고 싶은 말씀 있으신가요?

■ **Clark CHENEY** : 국제적으로 경쟁하는 법원이라는 것은 어느 정도 구제책을 제공할지로 결정이 될 것 같습니다. UPC가 어떻게 보면 좋은 잠재력을 갖고 있는 이유는 구제책 자체를 아주 큰 시장에 대해서 제공하기 때문이죠. 그래서 그런 것들을 계산하셔야 됩니다. 내가 이러한 통합법을 만들었을 때 해당되는 마켓 사이즈가 어느 정도고 국제적으로 이게 경쟁력이 있는지를 봐야 될 것입니다. Randall R. RADER 판사님께서 말씀 주셨지만 현재의 시스템은 꽤 잘 돌아가고 있는 것 같습니다. 제가 맡고 있는 여러 가지 케이스들도 보면 당사자들에게 어떤 곳에서 소를 진행 중이냐를 묻습니다. 왜냐하면 분명히 ITC까지 왔다면 다른 곳에서도 소송이 진행되는 경우가 많기 때문이죠. 또 전략적 목표와 다르게 미국 내에서도 다른 법원으로 가는 것 같습니다. 그래서 통합법원이 있다고 하더라도 소송 당사자들이라면 해당 소송을 회사의 어떤 문제에 맞춰서 매칭해서 진행할 것이고, 그러면 그런 것들이 통합법원으로 가서 해결되는 문제들도 있지만 아닌 경우도 있죠. 왜냐하면 회사마다 경제적인 현실이라든지 처한 문제들이 다 다르니까요.

■ **좌장** : 감사합니다. 한정된 시간이 벌써 다 지나간 것 같습니다. 패널분들로부터 마무리 말씀을 듣는 것으로 해서 1세션은 마치도록 하겠습니다. 먼저 이해진 판사님부터 부탁드립니다.

■ **이해진** : 10회째를 맞이해서 국제 특허법원 콘퍼런스에 참가해주신 여러 패널 여러분 감사드리고요. 또 이 자리에 귀한 시간을 내주신 참석자 여러분께 깊이 감사드립니다. 저는 1회부터 지금 10회까지 항상 콘퍼런스에 참석해 왔던 것 같습니다. 그럴 정도로 우리 특허법원의 지킴이라고 할 수 있을 것 같아요. 저에게는 개인적으로 꿈이 있습니다. 아마도 새롭고 혁신적인 법원을 만들어가는 데 우리 패널 여러분들과 여기 참석하신 분들이 다 함께하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 감사합니다.

■ **Rian KALDEN** : 감사합니다. 지금 패널인 제가 굉장히 많은 감명을 받았는데 여러분도 그러셨으면 좋겠습니다. 이런 국제적인 콘퍼런스에 참여를 하게 되면 매번 배우는 것들이 많다는 것이 매우 인상적인 부분이고 이런 자리가 매우 가치 있다고 생각합니다. 그래서 이러한 콘퍼런스들이 열리는 것이겠죠. 한국의 특허법원께 이런 콘퍼런스를 마련해 주셨다는 것에 대해서 감사드리고 다음 세션에도 참여하고 싶습니다. 많은 기대가 됩니다. 언제나 새로운 것들이 있습니다. 심지어 굉장히 많은 경험을 가지고 많은 콘퍼런스에 가는 사람들이라 하더라도 언제나 새로운 것들을 배울 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 콘퍼런스를 계속해서 주최해 주십사 부탁드립니다. 그리고 이렇게 초청해 주셔서 감사드립니다.

■ **Clark CHENEY** : 저는 법학자이기도 하지만 무역도 다루고 있는데요. 10년 전에 제가 미국 무역대표부에서도 근무했습니다. 그 당시에 아주 중요한 무역협정을 한국과 체결했는데요. 미국에서는 코러스라고 부릅니다. 조금 조크도 들어가 있는데, 코러스는 말이 아시겠지만 사람들이 같이 합창하는 것을 의미하죠. 그런데 KOREA+US 약자를 합치면 또 코러스라고 발음할 수도 있습니다. 그래서 제가 무역협정 일을 하면서 한국이 이런 경제 기적에 대해서 쓰기도 했는데요. 한국에 직접 와서 한국이 무엇을 이뤄냈는지도 직접 제 눈으로 보고, 특히 그것을 이룩하는 데 특허가 도움이 됐다는 것도 생각해 보면, 또 한국, 미국의 어떤 유니크한 관계를 생각할 때 이렇게 초대해 주신 거 감사드리고, 점심시간에도 이러한 대화를 계속 나누고 이틀 동안 또 좋은 대화 있기 바랍니다. 초대해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 기술적인 법원과 관련되어 있는 개발 과정에 대해 얘기하고 싶습니다. 미국 같은 경우에는 특허와 관련되어 있는 전문성을 가진 법원들을 마련했는데 이것이 한국과 일본과 같은 그리고 베트남, 태국과 같은 국가들로 많이 퍼져나갔습니다. 대만도 있었고요. 그리고 이런 노력이 중국까지도 번져갔습니다. 20년~30년 정도의 시간 동안 여러 국가들이 서로에게서 배움을 얻어갔습니다. 그런 배움을 통해 법원에서 어떤 특정한 전문성을 가지고 기술소송을 다룰 수 있도록 했습니다. 앞으로의 10년, 20년의 기간은 협력의 시간이 되지 않을까 생각합니다. 이런 법원들이 서로 함께 일을 하면서 각각 일하는 것을 지켜보면서 배움을 얻는 그런 시간이 될 거라고 생각합니다. 그런 배움을 통해 이러한 소송들을 어떻게 진행하면 좋을까를 생각하게 되는 그런 기간이 될 거라고 생각합니다. 지난 5~10년 사이에 이런 움직임이 이미 시작되었다고 생각되고, 그러니까 UPC라고 하는 쪽으로 발전이 되었다고 생각되고, 그래서 UPC가 어떤 식으로 이런 기술법원에 많은 영향을 줄지에 대해서도 많은 기대가 됩니다.

그런데 여러분께 정말 말씀드리고 싶은 부분은 협력을 통해서 서로에게서 계속해서 배우셨으면 좋겠다는 점입니다. 그리고 서로에게 영향을 끼쳤으면 좋겠습니다. 판사들이 서로를 알고 또 서로 이야기를 함으로써 이러한 과정을 훨씬 더 개발할 수 있을 거라고 생각합니다. 그렇게 하면 사법 성과 부분에서도 많은 개선이 있을 거라고 생각합니다. 3~40년 전에 이미 시작했습니다마는 이제 기대치를 맞출 수 있게 된 수준이 됐잖아요. 그러다 보니 좀 더 높은 수준의 어떤 사법 성능 수행을 기술 부분에서 하기 위해서는 이러한 노력이 지속되어야 된다고 생각합니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이것으로 1세션을 마치도록 하겠습니다. 귀중한 발표하여주신 패널분들께 다시 한 번 감사의 박수 부탁드립니다.





**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Session 2

## DOE: Approaches in Different Jurisdictions for Substantial Patent Protection

균등론:  
특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무

---



## Moderator



### Taeksoo Jung High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea

As of 2011, Judge Taeksoo Jung had served as a judge of District Court, including Seoul Central, Daejeon, Cheongju, and Daejeon High Court. And he served as a judge of Patent Court from 2012 to 2013, and was transferred to Supreme Court as a judicial researcher on IP cases in 2014. After serving as chief judge of Chungju Branch of Cheongju District Court for two years, he is currently serving as a high court judge at the Intellectual Property High Court of Korea(former name: Patent Court of Korea).



## Panelists



### Kenji Amano Judge, Intellectual Property High Court of Japan

Judge Kenji Amano is a judge of the Intellectual Property High Court of Japan. He is appointed as a judge in 2006. In his 18 years of judiciary, he has been mostly in charge of civil litigations. He allocated to IP High Court in April 2023. Before, he had been a judge at the 29th Civil Division of the Tokyo District Court, which has exclusive (patent) or non-exclusive but intensive (copyright/trademark) jurisdiction in IP infringement cases. He received Bachelor's degree in Art and Literature from Waseda University and received a Master's degree(LL.M.) from Columbia Law School.



### Rian Kalden

#### Presiding Judge, Second Panel of the Court of Appeal, Unified Patent Court

Judge Rian Kalden is the Presiding Judge of the Second Panel of the Court of Appeal of the Unified Patent Court. She is also member of the Presidium of the UPC. Until 2023, she served as a Senior Judge at the Court of Appeal of The Hague, Netherlands. In July 2018, Judge Kalden was appointed Judge at the Benelux Court of Justice, where appeals from decisions of the Benelux trademark offices are heard. Judge Kalden first joined the Bench in 2002, when she became a judge at the District Court of The Hague, where she joined the Patent Chamber. Prior to her judicial appointments, Judge Kalden practiced at the Amsterdam Bar. Judge Kalden graduated from Leiden University in 1989 and received a Master's degree from the University of London in 1990. She regularly speaks at national and international conferences on patent law and related issues.

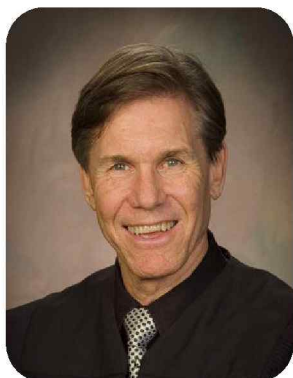


## Panelists



### **Richard D. Meade** Judge, High Court of England and Wales

Richard D. Meade was called to the Bar in 1991 and practised from Chambers at 8 New Square (where he worked with Sir Robin Jacob and Lord Kitchin) until 2020, taking silk in 2008. He appeared as an advocate in the Patents Court, the Court of Appeal and the House of Lords/ Supreme Court in numerous patent cases, as well as in the European Patent Office at all levels, including the Enlarged Board of Appeal, and the Court of Justice of the European Union. He was a Deputy High Court Judge from 2011 and was appointed a full time High Court Judge in September 2020. He has been Judge in Charge of Intellectual Property and Judge in Charge of the Patents Court since 2021.



### **Randall R. Rader**

**Former Chief Judge of U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Principal of the Rader Group**

For over 25 years, Judge Rader has been a leading thought leader in the field of intellectual property law and jurisprudence. His work as Chief Judge, his publications and his work teaching patent law globally to students, judges and government officials has left an indelible mark on the field of IP law and the protection of IP rights throughout the world. Judge Rader was appointed to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit by President George H. W. Bush in 1990 and assumed the duties of Chief Judge on June 1, 2010. He was appointed to the United States Claims Court (now the U. S. Court of Federal Claims) by President Ronald W. Reagan in 1988. Before appointment to the Court of Federal Claims, former Chief Judge Rader served as Minority and Majority Chief Counsel to Subcommittees of the U.S. Senate Committee on the Judiciary. From 1975 to 1980, he served as Counsel in the House of Representatives for representatives serving on the Interior, Appropriations, and Ways and Means Committees. Judge Rader stepped down from Chief Judge position on May 30, 2014 and retired from the bench on June 30, 2014. Since leaving the bench, Judge Rader has founded the Rader Group, focusing on arbitration, mediation, and legal consulting and legal education services.



## Panelists



### **Valerie Thean** Judge, High Court of Singapore

Justice Valerie Thean has been a High Court Judge of the Supreme Court since 30 September 2017 and is a judge on the High Court Specialist IP List. She was awarded the President's Scholarship in 1988 and graduated with a Bachelor of Arts (First Class Honours) from Downing College, Cambridge University, in 1991. She subsequently obtained her Master of Laws from Harvard Law School, in 1995. Justice Thean joined the Singapore Legal Service in 1992. After her first posting as a Justices' Law Clerk, she held various appointments within the public service, including Assistant Registrar at the Supreme Court, District Judge at the then Subordinate Courts, Senior State Counsel at the Attorney General's Chambers, Director-General (Legal) and Deputy Secretary of the Ministry of Law and Senior District Judge of the Family and Juvenile Justice Division of the State Courts. She was first appointed a Judicial Commissioner of the Supreme Court on 30 September 2014 (and was concurrently Presiding Judge of the Family Justice Courts from 1 October 2014 until 29 September 2017).



### **Kisu Kim** High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Kim is a High Court judge in the Republic of Korea who has built an impressive career in the field of intellectual property law. He earned his bachelor's degree in Mathematics Education from Seoul National University in 2002 before completing his judicial training at the Judicial Research and Training Institute from 2004 to 2005. After serving as a JAG in the ROK Army from 2006 to 2008, he began his judicial career. He served as a judge in various courts, including the Seoul Southern District Court, the Seoul Central District Court (IP division), the Daegu District Court (IP division), and the Patent Court of Korea.

In 2018, Kim was a Visiting Scholar at the UC Berkeley School of Law. He then returned to South Korea and continued his judicial career as a Judge at the Patent Court and as a Researcher (Presiding Judge) at the Supreme Court of Korea (IP research division).

Currently, he is serving as a High Court Judge at the IP High Court, where he brings his extensive legal expertise and experience to bear on complex IP cases in South Korea.



## 좌장



### 정택수 특허법원 고등법원판사

정택수 판사는 2001년까지 서울중앙지방법원, 대전지방법원, 청주지방법원, 대전고등법원 등에서 법관으로 재직하였다. 2012년부터 2013년까지 특허법원에서 판사로 근무했으며, 2014년에는 대법원으로 전보되어 지식재산권 사건을 담당하는 재판연구관으로 근무하였다. 이후 2년간 청주지방법원 충주지원장을 역임한 후, 현재는 고등법원판사로서 특허법원에 재직하고 있다.



## 패널



### Kenji Amano 일본 지적재산고등재판소 판사

아마노 켄지(Kenji Amano) 판사는 일본 지적재산고등재판소의 판사로 근무하고 있다. 아마노 판사는 2006년에 판사로 임명되었으며, 18년 동안 사법부에 근무하면서 주로 민사소송을 담당해 왔다. 그는 2023년 4월부터 지적재산고등재판소에서 근무하고 있고, 그 전에는 지식재산 관련 민사소송을 담당하는 도쿄지방법판소 민사 제29부에서 판사로 재직하였다. 아마노 판사는 와세다대학 문학부 학사학위를, 컬럼비아대학교 법학전문대학원에서 석사(LL.M.) 학위를 취득하였다.



### Rian Kalden 유럽통합특허법원 항소법원 재판장

리안 칼덴(Rian Kalden) 판사는 UPC 항소법원 2부 재판장이며, UPC 의장단(Presidium)이다. 칼덴 판사는 2023년까지 네덜란드 헤이그 항소법원의 고등법원판사(Senior Judge)로 근무했다. 2018년 7월에 베네룩스법원 판사로 임명되었는데, 베네룩스법원은 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 상표청 결정에 대한 항소사건을 관할한다. 2002년에 헤이그 지방 법원 판사로 법관에 입문하였고 특허부에 배정되었다. 법관이 되기 전에는 암스테르담 변호사협회 소속변호사로 활동했다. 칼덴 판사는 1989년 네덜란드 라이덴대학교(Leiden University)를 졸업한 후, 1990년 런던 대학교에서 석사 학위를 받았다. 현재 특허법 관련 주제에 관하여 국내외 컨퍼런스에서 정기적으로 발표하고 있다.

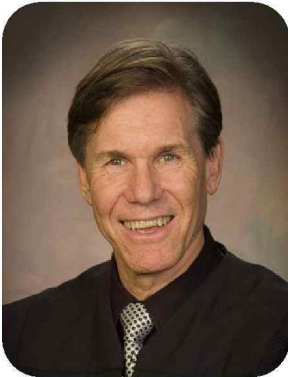


패널



**Richard D. Meade** 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사

리처드 미드(Richard D. Meade) 판사는 1991년 변호사 자격을 취득한 후 2020년까지 8 New Square에서 로빈 제이콥 경(Sir Robin Jacob), 키친 경(Lord Kitchin)과 함께 근무했으며, 2008년 퀸즈카운슬로 임명되었다. 그는 특허법원, 항소법원, 대법원, 확대항소심판부(Enlarged Board of Appeal) 등 유럽 특허청 모든 절차와 유럽연합사 법재판소에서 사건을 변론했다. 이후 2011년부터 부고등법원판사(Deputy High Court Judge)로 활동하다가, 2020년 9월 고등법원판사로 임명되었다. 2021년부터 현재까지 지식재산권을 담당하고 있고, 특허법원 판사 또한 맡고 있다.



**Randall R. Rader** 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장, 레이더그룹 설립자

랜달 R. 레이더(Randall Ray Rader) 전 판사는 지식재산권법 및 법학 분야에서 사고(思考)를 선도하는 리더로 25년 이상 활동해 왔다. 저서를 집필하고, 전 세계 학생, 판사, 정부 관계자들을 대상으로 특허법을 교육하는 등 수석판사로서 수행해 온 다양한 활동은 전 세계 지식재산권 보호와 지식재산권법 분야에 지울 수 없는 자취를 남겼다. 레이더 전 판사는 1990년 조지 H. W. 부시 대통령에 의해 미국 연방순회항소법원 판사로 임명되었으며, 2010년 6월 1일자로 법원장 직무를 시작하였다. 또한 1988년에 로널드 W. 레이건 대통령에 의해 미국 청구법원(현 미국 연방청구법원) 판사로 임명된 바 있다. 연방청구법원 판사로 임명되기 전에는 미국 상원 사법위원회의 소위원회에서 소수당 및 다수당 수석 법률 고문으로 활동하였다. 1975년부터 1980년까지는 하원에서 내무, 세출, 세입위원회 소속 대표 의원들의 법률 고문으로 활동하기도 하였다. 2014년 5월 30일 법원장에서 물러난 후 2014년 6월 30일에 은퇴하였고, 퇴임 후에는 레이더그룹을 설립하여 중재, 조정, 법률 컨설팅, 법률 교육 서비스를 집중적으로 제공하고 있다.



## 패널



### Valerie Thean 싱가포르 고등법원 판사

발레리 틴(Valerie Thean) 판사는 2017년 9월 30일부터 싱가포르 대법원 소속 고등법원 판사로 재직 중이며, 싱가포르 고등법원의 지식재산 전문가 목록에 등재된 판사이다. 1988년에 대통령 장학금을 받았으며, 1991년에 케임브리지대학교 다우닝칼리지에서 문학사 학사(수석 우등)를 취득하였다. 이후 1995년에 하버드 법학전문대학원에서 법학 석사 학위를 취득하였다. 1992년에 싱가포르 법률서비스부에 입사하였고, 재판관 법률 서기로 근무를 시작한 이후, 대법원 서기관, 하급법원 판사, 법무장관실 수석 법률 고문, 법무부 (법무)국장 및 차관, 주법원 내 가정 및 청소년 사법부 지방법원 수석 판사를 비롯해 공직에서 다양한 보직을 역임하였다. 2014년 9월 30일 대법원 사법위원으로 처음 임명되었다(2014년 10월 1일부터 2017년 9월 29일까지 가정법원 재판장 역임).



### 김기수 특허법원 고등법원판사

김기수 판사는 대한민국의 지식재산법 분야에서 뛰어난 경력을 쌓아온 고등법원판사이다. 그는 2002년에 서울대학교에서 수학교육 학사 학위를 취득하고, 2004년부터 2005년까지 사법연수원을 수료하였다. 2006년부터 2008년까지 육군 법무관(JAG)으로 복무한 후 법관으로서 경력을 시작하였다. 이후 서울남부지방법원, 서울중앙지방법원(지식재산부서), 대구지방법원(지식재산 부서), 특허법원 등에서 판사로 재직하였다. 2018년에는 UC 버클리 로스쿨에서 방문학자로 활동하였으며, 이후 한국으로 돌아와 특허법원 판사 및 대법원(지식재산연구조)에서 재판연구관(부장판사)로 재직하였다. 현재 그는 고등법원 판사로서 특허법원에 근무하면서 폭넓은 법률 전문 지식과 경험을 발휘하여 복잡한 지식재산분쟁들을 처리하고 있다.



## SESSION 2

### 균등론 : 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무

|    |                  |                                   |
|----|------------------|-----------------------------------|
| 좌장 | 정택수              | - 특허법원 고등법원판사                     |
| 패널 | Kenji AMANO      | - 일본 지적재산고등재판소 판사                 |
|    | Rian KALDEN      | - 유럽통합특허법원 항소법원 재판장               |
|    | Richard MEADE    | - 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사             |
|    | Randall R. RADER | - 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장, 레이더그룹 설립자 |
|    | Valerie THEAN    | - 싱가포르 고등법원 판사                    |
|    | 김기수              | - 특허법원 고등법원판사                     |

■ 사회자(한지윤) : 「2024 국제 특허법원 콘퍼런스」 2세션을 시작하겠습니다.

이번 세션에서는 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무를 균등론의 관점에서 조망해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

특허법원 정택수 고법판사님께서 이끌어 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다.

■ 좌장 : 안녕하세요. 방금 소개받은 정택수 판사입니다. 2세션 진행을 맡게 돼서 참 기쁘고 영광스럽게 생각합니다.

이번 세션 주제는 ‘균등침해’에 관한 것입니다. 이 주제는 실무상으로 정말 중요하다고 할 것인데요.

함께 이야기 나눠보실 패널들을 소개해 드리겠습니다.

먼저 일본의 지식재산고등재판소 Kenji AMANO 판사님이십니다.

유럽통합특허법원의 제2항소법원의 재판장이신 Rian KALDEN 판사님이십니다.

잉글랜드 웨일즈 상급법원의 Richard MEADE 판사님이십니다.

미국 연방순회항소법원 전 법원장이셨던 Randall R. RADER 판사님이십니다.

싱가포르대법원 소속 고등법원 판사님이신 Valerie THEAN 판사님이십니다.

마지막으로 대한민국 특허법원의 김기수 판사님이십니다.

우리가 살다 보면 때로는 버리고 가야 할 게 많은데, 우리 몸에도 건강과 피부 미용을 위해서 꼭 버려야, 수시로 버리고 가야 될 게 있어요. 그게 뭘까요? 바로 각질입니다.

저희가 가상 사례를 하나 준비해 봤어요. 레퍼런스북 117쪽입니다.

이게 뭐냐 하면 마이크로커터가 형성된 각질제거기라는 명칭의 특허발명에 관한 가상 사례인데요. 여기서 원고의 특허발명은 마이크로커터가 중요한데, 특징이 뭐냐 하면 그 형상이 2개의 원형 일부가 서로 겹쳐지면서 가운데가 오목한, 쉽게 말해 표주박 형상이라고 생각하시면 되는데 이렇게 한정이 돼 있고요. 그런데 피고 제품의 마이크로커터 형상은 보시다시피 그냥 원형입니다. 왼쪽 게 원고 특허발명, 오른쪽 보시는 게 피고의 제품입니다. 어두운 색깔로 표현된 면 부분이 커터입니다. 그래서 특허발명의 경우에는 절삭이 시작되는 2개 지점이 있어서 비교적 넓은 면적을 절삭할 수가 있고, 특히 중간에 약간 오목한 부분에 의해서 추가적으로 또 절삭 효과를 낼 수 있는 게 특징입니다. 그리고 이 사례에서 이런 표주박 형상이나 원형이나 이런 마이크로커터라는 것은 각질제거기에서 없었던, 종래 기술은 없었던 것입니다.

이제 설문 드립니다. 이런 사안이라면 이런 특허발명을 피고 제품이 균등침해한다고 보이십니까?  
그리고 반대로 오히려 특허발명이 원형이라고 하면, 그리고 피고 제품이 표주박 형상이라고 할 때 그럴 경우에는 균등침해가 될까요?

화면에 설문조사 QR코드와 웹주소가 있습니다. 가지고 계신 휴대폰으로 접속해서 눌러보실 수 있고 쪽 눌러서 나오는 화면에서 스크롤해보시면 정답을 두 번 누르게 돼 있어요. 설명 드린 이 사안과 거꾸로 본 사안에서 어떻게 답이 될지 한번 눌러봐 주세요. 질문마다 마음이 가는 결론에 클릭 부탁드립니다. 그리고 중간에 결론이 바뀌시면 얼마든지 눌렀던 부분을 다시 눌러서 취소하고 새로 누르셔서 답을 고칠 수 있습니다. 그리고 세션 마지막에는 패널들께도 아무런 부담이 없는 아주 직관적인 의견을 청해 듣도록 하겠습니다. 무엇보다도 청중 여러분의 결론이 어디로 가실지, 또 팽팽할지 정말 궁금합니다. 세션 진행되는 동안 가벼운 마음으로 클릭해 주시고, 다만 한 가지 주의사항이 있습니다. 이견 오로지 그냥 흥미를 돋우고 오후의 졸음을 쫓아보고자 하는 차원이니까 절대 심각한 고민 또 토론 이런 거 삼가주세요.

그러면 패널들의 발표 듣는 시간으로 들어가겠습니다.

사전에 저희가 8개의 세부 질문을 준비해 드렸고 그에 대해서 바쁜 와중에도 패널들이 정말 성실하게 답변해 주시고 프레젠테이션 자료도 준비해 주셨어요. 상세한 답변 내용은 참고하시는 레퍼런스북에 있으니 살펴봐 주시고, 오늘은 시간 관계상 질문을 2개씩 그루핑 해서 4개의 파트로 나누어서 질문 드릴까 합니다. 질문 답변 순서는 일본, 영국, 미국, 한국 순으로 생생한 발표를 듣겠습니다.

그리고 Rian KALDEN 판사님하고 Valerie THEAN 판사님께서도 프레젠테이션 자료를 준비해 주셨습니다. 이것은 사이사이에 발표를 청해 듣도록 하겠습니다. 무엇보다도 이렇게 고견을 청해 들으면서 한정된 시간밖에 말씀을 못 드리게 된 것 정말 아쉽고, 패널들께서 그 점에 대해서 깊이 양해해 주시기를 부탁드립니다. 그리고 청중 여러분도 나중에 다 들으시고 질문이 있으실 텐데, 그것은 마지막에 모아서 듣도록 하겠습니다.

그러면 시작하겠습니다. 드디어 파트1 질문입니다.

패널들께서는 귀국의 균등 테스트를 소개해 주시고 그 테스트에서 설정하고 있는 각 판단 단계의 의미를 사례나 판례로 설명해 주시기 바랍니다. 그리고 그 균등 테스트가 구성요소 대비방식과 발명 전체 대비방식 중 어느 것에 더 가까운지를 이와 관련한 판례를 소개하면서 설명 주시기 바랍니다. 답변 시간은 각 4분씩 드립니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님 부탁드립니다.

■ **Kenji AMANO** : 안녕하세요. 일본 판사 Kenji AMANO입니다.

어떤 법률이 균등론과 관련해서 존재하는 것은 아니지만 제가 책자에도 썼듯이 98년도에 대법원 판례가 나오기는 하였습니다. 그리고 이것은 미국법의 영향을 받은 것인데요. 피고가 다섯 가지 요건을 충족하면 피고 제품을 균등에 따라 침해로 간주하는 것이 되겠습니다. 그러니까 침해대상제품이나 방법에 결여된 청구범위의 구성요소가 특허발명의 본질적인 부분이 아니어야 되고, 두 번째는 결여된 청구범위의 구성요소가 침해대상제품이나 방법의 대응 구성요소로 치환되면 특허발명의 목적을 달성할 수 있고 동일한 작용효과를 나타내야 하고, 세 번째는 통상의 기술자가 결여된 청구범위 구성요소를 침해대상제품이나 방법의 대응되는 부분으로 치환한다는 생각을 하는 것이 침해행위 당시에 용이해야 할 것이고, 네 번째는 특허출원 당시 선행기술과 동일하지 않았거나 선행기술로부터 생각해내는 것이 쉽지 않아야 할 것입니다. 다섯 번째는 특별한 사정이 없어야 합니다. 그게 첫 번째 질문에 대한 답이고요.

두 번째 질문과 관련해서는 대법원 판례가 2016년에 마카칼시틀 케이스라는 것이 나왔습니다. 제가 이것도 책자에 썼는데요. 시간이 없기 때문에 일단 여기에서는 발명의 개념을 보는 것이 모든 발명을

구성하는 요소들을 보는 것은 아닙니다. 전체적인 측면에서 발명 전체를 대비하는 방식이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 구성요소 대비방식이나, 발명 전체 대비방식이나 하면 발명 전체라고 하겠습니다. 여기까지입니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이어서 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : 저도 이렇게 콘퍼런스에 오게 돼서 영광인데요. 세 번째로 참여하는데, 실제 제가 참여한 것은 이번이 처음입니다. 아주 중요한 특허법에 대한 사안을 다룰 수 있게 돼서 영광입니다. 제가 보기에 이것은 국제적으로 서로 다른 접근방법을, 관할권을 비교해 보는 데 있어서 흥미로운 것이고, 피고와 원고 측의 입장을 비교하는 데도 재미있는 개념이라고 생각합니다. 영국에서는 2017년 Actavis 판결에서 균등론이 인정되었는데, 제가 책자에도 설명을 드렸습니다. 그에 따라서 별도의 어떤 법리로 균등론을 처음으로 인식하기 시작했는데요. 균등론에 대한 침해를 보기 위해서는 일단 청구항의 문언적 의미가 무엇인지를 먼저 봅니다. 그러면서 변형된 요소가 세 가지 질문을 통해서 사실상 동일한 결과를 달성하는지를 보는데, 이것에 대해서는 제가 굳이 읽지는 않겠습니다. 그래도 간략하게 설명을 드리면, 발명된 핵심적 요소가 작동하는 방법이 동일한지, 두 번째는 통상의 기술자가 그것을 봤을 때 작동하는 방법이 동일하다고 생각할 수가 있는지를 보는 거고요. 세 번째는 특허권자가 해당 청구항의 문언적 의미를 엄격히 준수한 것이 필수 요건일 것을 의도했다고 결론을 내릴 수 있는가를 보는 것인데, 이런 것을 기준으로 실질적으로 균등론에 의한 침해가 성립되는지를 판단하는 것입니다. 그래서 청구항을 구성한 요소별로 본다고 할 수 있습니다. 이것이 등가가 되는 어떤 균등론으로 침해가 있는지 보기 위해서 구성요소별로 보면서 전체 발명의 본질적인 부분을 판단하는 것인데요. 그래서 element by element로 보면서 element가 존재하는지를 확인하지만 그래도 전체적으로 본질적인 요소를 기준으로 해서 일관성 있는 방법으로 접근한다고 정리하겠습니다. 이것이 영국 측의 1번과 2번에 대한 답이 되겠습니다.

■ **좌장** : Richard MEADE 판사님 감사합니다. 제가 하나 여쭙보고 싶은 게 Actavis 판결 이후에도 improve 판결의 목적론적 해석, 그러니까 기본 큰 틀은 그대로 유지하면서 균등을 모색하고 있다 이렇게 이해하면 됩니까?

■ **Richard MEADE** : 아주 좋은 질문입니다. 답변은 근본적으로 예스라고 드릴 수 있겠습니다. 항상 세 가지 질문을 가지고 접근했다고 할 수가 있습니다. 물론 이게 법의 일부로서 의무적으로 적용되는 것은 아니었지만 통상적으로 그렇게 접근을 했던 것이죠. 그래서 Amgen건 대법원 판례에도 그것이 적용되고 또 대법원이 'Actavis - Eli Lilly' 케이스에도 적용한 것입니다. 물론 본질적인 질문을 균등론에 적용해서 다르게 접근하겠지만 핵심 요소들은 improve와 관련해서 90년대부터 계속 동일하게 유지가 됐다고 볼 수가 있습니다.

■ **좌장** : 이어서 미국의 Randall R. RADER 판사님 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 미국 같은 경우에는 좀 단순한 테스트를 활용하고 있어요. 실질적으로 동일한 기능이 있는지 그리고 이 결과가 동일한지를 양 제품 간에 확인을 합니다. 이걸 결국 실질적으로 동일한 방식으로 어떤 결과 그리고 기능이 나오느냐라는 거, 그러니까 이 결과라고 하는 것이 거의 언제나 동

일한가 이것을 보는 것입니다. 젠킨슨 케이스에서 나왔던 내용이기도 합니다. 균등론을 다시금 봤던 그런 케이스였죠, 근간을 살펴봤던 케이스였습니다. 그리고 청구가 되어 있는 발명이 새로운 기술이 있는 이후에는 어떻게 보호할 것인가와 관련되어 있습니다. 이런 새로운 기술이 발명되게 되면 청구항의 내용이 바뀔 수가 있는데요. 그러면 여전히 발명한 것을 보호할 수 있느냐 하는 문제가 제기되죠. 청구항이 새로운 기술이 나온 이후에 변화했는데 여전히 보호할 수 있느냐. 그래서 저희는 이것을 element by element 기준으로 진행을 하고 있습니다. 요소별로 보고 있고, 여기에는 약간의 모순이 있긴 합니다. 왜냐하면 혹시 빠진 요소가 없는지를 봐야 하기 때문입니다. 그런데 사실 균등론이라는 테스트 자체가 이런 요소가 청구항에서 빠지는 게 있는지 없는지를 보는 것이다 보니까 이게 약간의 모순이 있습니다. 그렇기 때문에 구성요소별로 보는 이런 접근법 같은 경우에는 미국법에서 한 기능을 수행하고 있고, 이것이 결국은 균등론의 질문을 결국 사실에 대한 질문으로 바꾸는 것입니다. 글을 통해서 배심원이 이를 볼 수 있게 하는 것이죠. 그리고 이것을 또 법적인 질문으로 바꾸어서 어느 정도 부분에 있어서는 판사가 결정을 내리도록 하는 것입니다. 그리고 대부분에는 약식판결로 결정이 나게 되고 구성요소별로 보게 됩니다. 일단 결과적으로는 이런 방식이 실질적으로 크게 다르지 않다라고 하는 내용들을 보게 됩니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이어서 한국의 김기수 판사님 부탁드립니다.

■ **김기수** : 질문 감사드립니다. 여기에 한국의 균등론에 대해서 매우 잘 아시는 분들이 앉아 계실 것 같습니다. 그렇지만 오늘 다른 패널분들과 함께 일본, 미국, 영국 그리고 또 유럽의 여러 나라들의 균등 테스트와 우리나라의 균등 테스트를 비교하면서 들어보면 굉장히 재미있지 않을까라는 생각이 들고, 우리의 균등론에 대해서 다시 한번 좀 생각하면서 반성도 하고 또 어떤 점을 더 개선할 수 있을지 고민도 할 수 있는 좋은 시간이라고 생각합니다.

한국의 균등론은 다 아시다시피 특허발명과 사실상 동일한 기술사상의 핵심과 작용효과를 가지면서도 일부 구성요소의 매우 사소한 변경을 통해서 특허권을 무력화시키는 걸 방지하여 특허권을 실질적으로 보호하기 위해서 만들어진 판례이론입니다. 따라서 균등침해에 해당하기 위해서는 특허발명과 침해 제품이 기술사상의 핵심이 동일해야 되고 이것을 우리는 과제 해결원리의 동일성이라고 부르죠.

두 번째로 작용효과가 동일해야 되며, 세 번째로 특허발명의 구성요소를 침해 제품과 같이 변경하는 것이 통상의 기술자에게 자명해야 됩니다. 이것을 우리가 균등의 적극적 3요건이라고 하죠. 그러나 이와 같은 기술사상과 작용효과의 측면에서만 균등침해의 요건으로 고려한다면 경우에 따라서 애초부터 공중의 영역에 있었던 기술까지 균등의 범위를 확장하는 그런 결과가 될 수도 있습니다. 또는 침해 제품의 변경된 구성요소와 관련된 청구범위 한정 사항을 무시하는 결과가 될 수도 있어서 출원경과나 청구범위 한정 사항을 신뢰한 제3자 이익을 침해하는 결과가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 공공의 영역의 관점, 그리고 청구범위의 한정 사항에 대한 제3자의 신뢰라는 어떤 법률적 관점에서 균등의 성립을 제한하는 그런 요건이 필요합니다.

이러한 측면에서 우리 균등 판례이론은 자유실시기술이 아닐 것, 그리고 의식적으로 제외한 구성이 아닐 것이라는 두 가지 균등의 소극적 요건을 제시하고 있습니다. 즉 균등의 범위는 출원 시 공지기술이나 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는 기술, 즉 자유실시기술에까지는 미치지 못하고 특허권자가 출원 경과에서 보정 등 청구범위의 구체적인 한정 사항을 통해서 의식적으로 제외한 기술에까지는 미치지 못한다는 의미입니다. 균등침해 여부를 구성요소 대비방식으로 판단하는지, 발명 전체 대비방식으로 판단하는지는 다소 까다로운 질문이긴 합니다. 기본적으로 균등론은 구성요소 완비의 원칙을 전제로 합니

다. 이 말은 특허발명의 구성요소와 변경된 구성요소가 균등한지 여부를 판단한다는 의미입니다. 침해 제품에 특허발명의 구성요소에 대응되는 구성이 존재하지 않을 경우에는 균등침해가 성립할 여지도 없습니다. 이와 같이 균등의 판단 대상이 특허발명의 구성요소와 변경된 구성요소의 균등 여부라는 측면에서는 구성요소 대비방식이라고 설명할 여지도 있습니다.

그러나 구체적인 균등의 판단 과정에서는 특히 균등의 첫 번째 요건인 과제 해결원리의 동일성 또는 기술사상의 핵심의 동일 여부를 판단함에 있어서는 발명 전체의 관점에서 과제 해결원리 또는 기술사상의 핵심을 파악하게 됩니다. 따라서 과제 해결원리의 대비 단계에서는 발명 전체 대비방식을 사용한다고 설명할 수 있겠습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 그러면 파트2로 넘어가서 패널들께 질문을 또 드리겠습니다.

균등 테스트에서 작용효과의 동일성에 관한 판단 단계와 과제 해결원리의 동일성에 관한 판단 단계의 판단 순서가 어떤지 설명해 주시고, 균등 여부를 판단할 때 통상의 기술자의 지식과 기술 수준을 고려하는지, 고려한다면 어떤 요건과 관련해서 고려하는지, 이때 통상의 기술자의 기술 수준은 그 판단할 때 기준 시점이 언제인지, 이 부분에 대해서 설명 부탁드립니다. 답변 시간은 각 3분씩입니다. 일본 아마노 켄지 판사님 부탁드립니다.

■ **Kenji AMANO** : 첫 번째 질문은 별도의 스텝을 통해서 문제 해결을 하게 하느냐, 결과를 보느냐를 물어보신 것 같은데요. 제가 답변 드렸듯이 첫 번째로 보는 것은 발명의 본질적인 부분이 무엇인지를 먼저 살펴보고, 두 번째는 제품의 Function과 Effect에 대해서 보는 것입니다. 그러니까 발명의 Function과 Effect를 제품이 누리느냐를 별도로 보는 것이죠. 그런데 서로 많이 상관관계가 있다고 할 수가 있기 때문에 1번이 충족되면 보통 두 번째 요건도 충족된다고 볼 수가 있고요. 세 번째 요건에서는 관련된 제품이 쉽게 제작될 수 있는지를 보는 것입니다. 그러니까 침해가 조장된 날짜를 기준으로 하는 거고요. 네 번째로는 특허 출원 당시에 침해 대상 제품이 퍼블릭 도메인에 있는가를 따지게 됩니다. 이게 제 답변이 되겠습니다.

■ **좌장** : 이어서 Richard MEADE 판사님 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : 감사합니다. 우선 세 번째 질문과 관련해서는 결과와 그것을 달성하는 방법이 첫 번째 말씀드린 Actavis 판례에서 같이 고려된 것이고요. 그런 측면에서 Kenji AMANO 판사님이 한 얘기에 동의합니다. 즉 이러한 요건들이 서로 너무 밀접하기 때문에 분리하기가 어렵죠. 그런데 독트린 측면에서는 두 가지를 Actavis 첫 번째 1번과 같이 해서 고려한다고 할 수 있습니다.

그다음에 균등론을 판단하는 시점과 관련해서는 특히 무엇보다도 균등에 의한 침해가 일어나는지를 판단하는 데 중요한데요. 영국법에 따라 일단 특허의 유효성과 의미를 출원일을 기준으로 보기는 합니다. 그런데 그것을 무조건 적용하는 것은 아니고 유럽이나 영국의 특허법을 보더라도 DOE를 적용할 때 침해 시점에서 정보를 고려하자고 본 것은 여러 가지 특허권자에게 피해가 갈 수 있다고 생각을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 DOE와 관련해서는 영국에서는 일반적인 통상의 기술자가 예를 들어 침해 제품의 변형이 작동하는지를 생각할 수 있는지, 그리고 출원된 날짜 기준으로 그 정보를 몰랐더라도 그렇게 생각할 수가 있는지, 그리고 일반적인 특허일을 기준으로 지식을 가지고 작동할 수 있는지를 봅니다. 그래서 균등론과 관련해서 기술이 특허 출원 후에 개발된 기술이라도 고려할 수 있도록 하는 것입니다. 즉 특허일을 기준으로 DOE를 적용하는데, 변형과 관련된 것으로는 예를 들어 통상의 기술자에게 침해

기준으로 정보를 쫓을 때 그것을 사용할 수 있느냐 기준으로도 판단하는 것입니다.

■ **좌장** : 이어서 미국의 Randall R. RADER 판사님 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 침해 제품 혹은 공정을 청구항의 문언과 비교를 합니다. 그리고 기본적으로 이 침해 제품이 실질적으로 동일한 방식을 사용해서 동일한 문제를 해결하고 있는지를 봅니다. 대부분의 경우 이 이슈는 미국 법원에서 결정이 되는데 약간의 예외가 적용됩니다. 균등 침해가 있는지 여부가 부분이 될 텐데요. 일단은 기본적인 예외 부분이라고 한다면 이 출원경과금반언의 원칙일 것입니다. 지금 특허 출원 청구항 내용에 대해서 선행기술을 피하기 위해서 정정을 한 경우라면 이미 이러한 과정에서 포기한 내용에 대해서 다시 캡처를 하는 것은 불가능합니다. 그러니까 선행기술과 관련되어 있는 독트린이 적용되는 것이죠. 이미 특정한 소송물에 대해서 포기를 한 부분이 있다고 한다면 이 부분은 다시 DOE를 활용해서 캡처를 할 수는 없다라는 그런 규칙인 것이죠. 그리고 침해 당시를 기준으로 분석을 시행합니다. 그러니까 이 시점이라고 한다면 침해 시점 이후가 되겠죠.

■ **좌장** : 마지막으로 김기수 판사님.

■ **김기수** : 질문 감사드립니다. 답변들을 들어보니까 사실 일본의 실무가 한국과 굉장히 비슷하다는 생각을 하게 되었습니다. 일단 한국에서도 작용효과의 동일성에 대한 판단 단계 외에 과제 해결원리의 동일성을 판단하는 단계가 더 있습니다. 특허발명과 침해 제품의 작용효과가 동일하더라도 그것이 다른 과제 해결원리에 기초한 경우라면 두 발명이 기술적 관점에서 균등하다고 보기 어렵기 때문입니다. 균등의 다섯 가지 요건 중에 아까 말씀드린 적극적 세 가지 요건은 서로 독립적인 요건이기 때문에 판단의 어떤 논리적인 순서가 있다고 보기는 어렵습니다. 다만 실무적으로는 과제 해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성 그리고 변경의 용이성 순서로 판단하는 것이 일반적입니다. 한국에서 균등 여부를 판단할 때 통상의 기술자의 기술 수준을 고려하게 되고, 이는 특별히 균등의 세 번째 요건 변경의 용이성 요건과 자유실시기술이 아닐 것이라는 요건과 관련해서 중요한 의미를 가집니다.

변경의 용이성과 관련해서 우리는 통상의 기술자의 기술 수준을 침해 시로 볼지, 출원 시로 볼 것인지에 대해서 종래 논의가 있어왔는데, 최근 대법원 판결에 의해서 침해 시를 기준으로 한다는 것을 명확하게 공표했습니다. 균등의 네 번째 요건은 자유실시기술이 아닐 것인데, 자유실시기술, 공지기술이나 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부는 출원 시를 기준으로 판단하게 됩니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이어서 Rian KALDEN 판사님으로부터 유럽 균등론에 관한 프레젠테이션을 듣는 시간을 갖겠습니다. Rian KALDEN 판사님 부탁드립니다. 발표 시간은 15분입니다.

■ **Rian KALDEN** : DOE와 관련해서 최대한 중요한 유럽에 있는 관할권들을 보도록 하겠습니다. 하지만 일단은 중점적으로는 어떤 공통점이 있는지를 많이 보도록 하겠습니다. UPC가 앞으로 어떤 방향으로 갈지를 보여주는 사례가 될 수 있으니까요. 사실은 UPC 차원에서 DOE를 아직 확립을 하지 못했기 때문에 이런 여러 가지 사례를 살펴보면 도움이 될 것 같습니다.

균등이라고 하는 것은 청구항을 어떻게 구성하느냐의 문제입니다. 그리고 특허 보호 범위는 선행기술 수준에 대한 기여도와 일치해야 합니다. 결국 이것은 유럽 EPC 제69항에 적용이 되어 있는 내용입니다. 그리고 이를 해석하는 데 있어서도 매우 중요한 부분이죠. 그리고 이것이 굉장히 다르게 적용되는 부분

이 있는데, 유럽 대륙 부분과 그리고 영미법계에는 이러한 내용이 굉장히 다르게 적용되고 있습니다. 이제 영국 같은 경우에는 영미법계로서 문언에 많이 집중을 하고 있습니다. 하지만 독일이라든지 다른 국가들에서, 네덜란드 같은 그런 국가들에서는 이런 발명의 개념에 대해서 상당히 중요하게 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 설명 내용, 그러니까 명세서에서 나오는 내용들에서 어떤 의미를 가지고 있는가를 많이 보는 그런 경향이 있습니다. 그래서 이런 내용들을 함께 해석을 하게 됩니다. 그리고 저희가 이런 해석을 위한 프로토콜을 마련했는데, 제69조를 위해서, 내용을 보시면 특허권자에 대한 공정한 보호와 제3자에 대한 합리적인 수준의 예측 가능성 사이에 균형을 맞춰야 된다고 얘기하고 있습니다.

두 가지 단계의 접근법을 활용하여 보호 범위를 결정을 하는데, 첫 번째는 일단 문언상으로 해석을 하는 것이고 목적론적으로 해석을 하는 것입니다. 통상의 기술자의 관점에서 우선 기준으로 봐야 되고, 각 요소의 기술적인 기능을 고려하고, 특허 청구범위의 전체적인 맥락을 고려하고 그리고 설명 부분 그리고 도면을 고려합니다. 이런 활동 같은 경우에는 결국 특허의 핵심적인 부분, 발명의 핵심적인 부분이 무엇인지를 보는 것입니다. 그리고 이러한 모든 요소가 침해 제품의 실시예에 의해서 실현이 되면 특허가 침해된 것으로 봅니다.

그리고 균등론 같은 경우에는 제품의 실시가 청구범위에 명시된 요소와 다르지만 그 변형물이 청구범위에 명시된 요소와 균등한 것을 고려합니다. 하지만 일부 특허 유형 같은 경우에는 이런 요건을 충족하기가 더 어려울 수 있습니다. 예를 들어 어떤 파라미터와 관련되어 있는 청구항이라든지 이런 부분들 같은 경우에는 상당히 제한적인 범위가 있으니까요.

그래서 굉장히 오래된 케이스를 좀 소개를 드리고 싶은데, 지금 보고 계신 이 케이스입니다. 왼쪽에 보시면 특허의 명세서에 나와 있는 도면이고, 지금 실시예를 옆에 그려놓았습니다. Epilady라고 돼 있고 반대쪽에 보시면 Smooth&Silky의 실시예를 보고 계십니다. 이 특허 같은 경우에는 모터로 돌아가고 있는 커브가 되어 있는 나사 부분 스프링 부분을 특허를 하는 것이었고, 호일을 활용해서 털을 뽑아낼 수 있는 부분이었습니다. 그런데 이런 스프링에 대한 헬리컬스프링이라고 하는 표현이 실시예에 들어가 있지 않았습시다. 고무로 되어 있는 로트가 슬릿이 조금 뜬 부분인 그런 구조로 되어서 나와 있는 털을 잡을 수 있는 형태로 되어 있는 것으로 설명이 되어 있었습니다. 그래서 로트 활용을 하게 되면 이 내용에 대해서도 특허가 획득이 되었습니다. 그리고 이러한 소송전이 영국, 독일, 네덜란드 등에서 진행이 되었고요. 그리고 이것이 DOE 관점에서 봤을 때 침해를 하는 것이냐라는 그런 질문이 제기 되었었습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각할 것인가를 이론적으로 보도록 하겠고, 이 부분을 생각해 보시고 답을 제가 이후에 드리도록 하겠습니다.

독일 같은 경우에는 굉장히 오래전에 균등론에 대한 이론이 성립되어 있는 국가인데요. 세 가지 질문과 하나의 디펜스가 있는데, 첫 번째 질문 같은 경우에는 동일한 효과입니다. 그러니까 발명의 기초가 되는 문제를 해결하기 위해 사용된 대체 기능이 청구항에 명시된 기능과 동일한 효과를 갖는지입니다. 그리고 두 번째 기준 혹은 질문이라고 한다면 이것은 자명성에 대한 부분인데요. 통상의 기술자가 일반적인 지식을 가지고 특허 우선을 기준으로 대체적인 기능을 찾을 수 있었을까를 생각하는 것입니다. 그러니까 통상의 기술자가 일반적 지식을 가지고 있는 상황을 생각했을 때 동일한 기능을 대체적으로 찾을 수 있었겠는가 보는 것이고요. 세 번째는 상당히 미스터리한 질문이라고 할 수 있는데, 결국에는 이게 동일한 어떤 발명 개념에서 나오는 것인가를 물어보는 질문이라고 할 수 있습니다. 방어 같은 경우에는 한국과 일본과 비슷하다고 할 수 있는데요. 자유실시기술과 관련된 부분과 상당히 유사합니다.

질문은 바로 이겁니다. 이 공격받는 실시 자체가 우선일 당시의 선행기술을 비진보적인 방식으로 변형한 것이기 때문에 청구범위를 넓게 해석해서 피고의 실시예까지 포함한다고 보면 이게 어떻게 될 것인가 하는 것입니다.

영국에서도 비슷한 건이 있었죠, 질레트 방어로 알려져 있습니다. 그리고 프랑스와 네덜란드에서도 실무적으로 활용이 됩니다. 이 내용이 다음과 같이 정리를 할 수 있는데요. 공격을 받은 실시예 같은 경우에는 비진보적인 방식의 변형이다, 혹은 우선일 당시의 선행기술을 봤을 때는 그냥 비진보적인 방식으로 변형한 것이다. 그래서 청구범위를 넓게 해석해서 피고 실시예까지 포함한다고 보면 해당 특허는 신규성이나 진보성이 부족해서 결국 무효가 된다는 거예요. 또는 청구범위를 제한적으로 해석할 수 있는데, 그런데 그렇게 되면 결국 이 공격받은 실시예가 더 이상 침해가 아니게 되는 것이죠. 그러니까 이 균등론으로 보호가 되려면 선행기술 기반으로 했을 때 어느 정도 진보성이 있어야 된다는 그런 내용입니다. 그리고 네덜란드 같은 경우에는 오리엔테이션과 관련되어 있는 내용들이 좀 더 마련되어 있습니다. 이 내용이 69항의 프로토콜에도 나와 있는데, 첫 번째는 기술적 균등성을 보는 것이고, 두 번째는 특허권자에 대한 공정한 보호가 있는지 여부를 보는 것입니다. 어떤 발명의 개념이 충분히 넓으냐, 그래서 다른 실시예와 그런 실시예를 가지는 제품 또한 동일한 발명의 개념에 들어가느냐 하는 것입니다. 그러면 서로 동시에 제3자에 대한 합리적인 수준의 법적 예측 가능성이 주어져야 합니다. 그러니까 통상의 기술자가 봤을 때 특허권자가 특허범위를 청구요소로만 딱 제한하고자 했다고 추정할 만한 근거가 있다고 한다면 이것은 균등침해가 아니라고 보는 것이죠.

마지막으로는 균등요소를 가진 제품이 선행기술에 비해서 신규성이나 진보성이 있어야 된다는 것이죠. 앞서서 보셨던 질레트 폼슈타인 방어와 동일한 것입니다. 그리고 영국의 경우에 대해서 좀 더 말씀드리겠고 이후에는 프랑스에 대해서 말씀드릴 텐데, 그전에 약간 공통적인 사항에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 유럽에 있는 모든 법원에서 봤을 때 이런 공격받는 제품과 공정을 봤을 때 이것이 청구범위에서 근간으로 삼고 있는 그런 문제를 해결하는지를 봅니다. 그러니까 결국에 동일한 해결책을 달성하기 위해서 동일한 기능으로 달성하고 있는지를 보는 것입니다. 그리고 또 중요한 부분이 이 변형요소를 포함한 이런 침해 제품이 청구범위의 교시 내에 있는가입니다. 그리고 이것이 어떻게 선행기술에 기여를 하고 있는가를 보는 것입니다. 그리고 동시에 청구범위에 언급된 요소와 본질적으로 동일한 효과를 가지는지를 보아야 합니다. 이런 것들이 동일하게 적용되는 요소라고 볼 수가 있고 어떤 순서대로 적용하는지는 무관합니다. 말하자면 전체적인 내용을 보는 분석법이라고 할 수가 있겠고 요소별로 보는 분석법이랑은 좀 다르다고 생각할 수가 있겠습니다.

또 다른 기준은 변형제품의 자명성에 대해서 볼 필요가 있습니다. 그러니까 대체제품이 균등한가 봤을 때 왜냐라고 생각을 해봤을 때 통상의 기술자가 우선일을 기준으로 했을 때 어떤 진보성이 있어야지 문제해결책을 찾아낼 수 있다라고 한다면 결국에는 이 침해 실시예가 이런 문제가 되고 있는 특허 보호의 범위에 포함된다는 근거가 성립하지 않는다는 것이죠.

이 신규성 혹은 발명성이라는 부분에 대해서는 흥미로운 질문이긴 하지만 넘어가고 새로운 개발 관련해서 좀 더 말씀드리고 싶은데요. 우선일 이후에 발생한 개발 사항을 기반으로 한 변형요소 같은 경우에는 예상치 못한 균등물이라고 볼 수가 있는데, 이런 것은 우선일 기준으로 해서 자명하지 않더라도 여전히 고려될 수 있습니다. 여기에는 두 가지 방법으로 이를 달성할 수 있는데요. 첫 번째는 일단은 이게 영국에서도 활용되고 있고 독일에서도 활용되고 있는 것인데, 통상의 기술자가 변형요소를 알고 있었다고 가정적으로 가정을 하고 일반적인 지식에 기초해서 이를 청구항의 요소와 균등한 취합물로 간주했는지 여부를 검토해야 합니다. 그리고 두 번째는 일단 자명성 판단 기준을 침해 시점으로 삼고 있습니다. 이것은 프랑스와 네덜란드의 사례입니다.

그리고 세 번째 질문, 청구항의 의미라고 불리는 것인데 이건 독일에서 적용이 되고 있고, 엄격한 준수라고 불리기도 하고 혹은 특허 교시 내 변형요소가 어떻게 되는지에 대한 세 번째 질문을 네덜란드와 프랑스에서는 제기합니다마는 이런 것들이 모두 비슷한 가이드라인을 따릅니다. 문언적인 범위를 벗어

난 실시예가 보호대상이 아니라는 그런 암시가 있으면 균등침해를 구성하지 않습니다. 왜냐하면 선택을 이미 한 것으로 간주가 되기 때문입니다. 그리고 통상의 기술자가 봤을 때 청구범위의 문언적 의미를 엄격하게 따르는 것이 특허발명의 본질적인 요건이라고 결론을 내렸을 것이기 때문입니다.

그리고 여기에 추가로 명세서에 여러 가지 실시예가 됐지만 청구항에는 하나만 포함되어 있다라고 한다면 지금 개시는 되었지만 청구는 되지 않은 내용으로 취급이 됩니다. 그래서 특허 청구범위가 여러 가능성 중에 의도적으로 어떤 선택에 의해 근거한 것이라는 그런 암시가 있으면 균등침해가 아닌 것으로 간주가 됩니다.

아까 보여드렸던 Epilady 케이스를 보도록 하겠습니다. 독일과 영국 같은 경우에는 동일한 결과가 나왔습니다. 기준으로서는 자명하다고 봤고, 이러한 논의가 법원에서 받아들여졌습니다. 하지만 약간 차이가 있었는데, 독일 같은 경우에는 이런 발명의 콘셉트라고 하는 것이 충분히 넓다고 봤습니다. 그러니까 어떤 플렉서블 실린더와 약간 열려 있는 부분이 들어가 있다 보니까 털을 뽑을 수 있다 이런 기능이 되어 있고, 그러다 보니까 두 번째 실시예에서도 이것이 적용이 된다고 봤습니다. 하지만 영국 같은 경우에는 이 청구항의 콘셉트가 헬리컬스프링을 사용하는 것 자체에만 한정되어 있다고 봤습니다. 하지만 요즘에는 영국에서 만약에 이러한 동일한 소송이 진행됐다고 한다면 아마도 균등 침해로 여겨졌을 거라고 저는 생각합니다.

이제 출원경과에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 유럽에서 조금 차이가 이 부분에 있습니다. 물론 모든 국가들마다 명세서는 당연히 보고, 그리고 많은 국가에서 그리고 독일에서도 마찬가지로 공시된 출원 서류를 고려합니다. 그래서 특허명세서랑 출원 내용을 비교해서 보면 어떤 게 보정되었는지를 볼 수가 있잖아요. 그런 것들을 보고, 특허 등록 절차에서 서류 또한 네덜란드와 프랑스에서는 봅니다. 그리고 일반적인 기준을 보시면 특허를 선행기술과 구분하기 위한 보정이 있으면 보호 범위를 제한할 수 있습니다. 그런데 형식적인 이슈를 해소하기 위한 보정이 있을 수 있잖아요. 명확하게 이해를 하게 하기 위한 그런 보정, 이런 것들은 범위에 영향을 주지 않습니다.

그리고 영국 같은 경우에는 약간 조심스러운 접근법을 취하고 있는데요. 진정으로 불분명하고 또 서류가 굉장히 명확하게 이런 요점을 해결한다고 한다면, 또 서류 내용을 무시하는 것이 공공의 이익에 반하는 경우라고 한다면 이것을 고려하게 되는데요. 사실 실무적으로는 이러한 출원경과를 확인하지는 않는 상황입니다. 그리고 독일 같은 경우에는 이러한 등록 절차 서류는 보지 않고, 그리고 통상의 기술자가 우선일 기준으로 해당 특허를 어떻게 해석했을지를 암시하는 것으로 이것을 간주할 수 있기 때문입니다. 이런 파일을 본다면 그걸 보겠다고 얘기를 할 것이지만 그럼에도 불구하고 그 외에 있는 다른 팩트들을 기반으로 어떤 판결을 내리게 될 것입니다.

이 정도로 유럽에 대해서는 정리를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 감사합니다.

#### ■ 좌장 : 그럼 파트3 질문 드리겠습니다.

선행기술은 어떤 측면에서 균등 판단에 영향을 미치는지, 또한 명세서에 기재된 공지기술과 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 실무상 달리 취급하는지를 설명해 주시기 바랍니다.

그리고 출원경과는 어떤 조건에서 균등 여부 판단에 영향을 미치는지를 구체적 사례를 들어 소개해 주시고, 보정에 의해 감축된 부분에 대해서도 균등침해 여부 판단은 어떤 기준에서 하는지, 또 보정이 없는 경우에도 그런 출원경과금반언의 원칙이 적용될 수 있는지 이 부분에 대해서 말씀 부탁드립니다.

답변 시간은 각 3분씩입니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님 부탁드립니다.

#### ■ Kenji AMANO : 굳이 선행기술이 명세서에 없다고 해서 제한되지는 않지만 법원은 명세서에 기재된

선행기술을 중요하게 고려하는 경향이 있습니다. 당사자 입장에서는 다른 선행기술을 여러 가지 사실들이나 요건들을 균등론과 관련해서 제시할 때 다른 것을 제시해도 되고 있다가 다섯 번째 질문에 대한 답변이고요.

그다음에 출원경과와 관련해서 2017년에 케이스가 있었는데, 책자에도 제가 설명해 놓았습니다. 출원경과와 관련된 답변을 드리겠습니다. 침해 대상 제품이나 방법이 특허청 심사과정 중에 청구범위에서 의식적으로 제외되는 것과 같은 특별한 사정이 없는 한, 균등론은 배제되지 않습니다. 특별한 사정은 침해자가 증명책임을 부담합니다. 이는 출원경과금반언 원칙에 기반한 것입니다.

일본 법원은 균등 여부를 판단할 때 출원경과를 고려합니다. 만일 출원인이 출원과정에서 관련 청구항을 감축했지만 명세서상에는 발명의 더 많은 부분을 기술하고 있다면, 법원은 5번 요건을 근거로 특허권자의 균등 침해 주장을 받아들이지 않을 수 있습니다. 또한 출원인이 명세서에 기재된 특정 실시예를 청구하지 않았다면, 보정이 없었더라도 해당 실시예는 균등침해로 인정되지 않을 가능성이 높다는 것이 제 답변입니다.

■ **좌장** : 이어서 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : 무엇보다도 특허의 유효성에 대한 공격으로 사용될 수가 있지만 저는 선행기술이 균등론과 침해에서 어떤 연관관계를 가지는지를 말씀드리겠습니다. 영국법에서 선행기술이 특허 명세서에 사용이 됐다 그러면 청구 해석으로 사용이 될 수가 있습니다. 왜냐하면 특허권자가 그런 청구권의 어떤 의미로서 선행기술까지 포함했다고는 안 하니까요. 이거는 청구항의 해석과 관련된 부분이라고 할 수가 있습니다.

두 번째로 선행기술 자체가 DOE를 제한할 수 있습니다. Formstein 항변과 관련된 것인데요. 독일에서 나온 사례가 되겠습니다. Rian KALDEN 판사님께서 아주 좋은 발표를 통해서 이미 설명을 드렸기 때문에 제가 설명 안 드리겠습니다.

세 번째로는 출원경과가 연계가 되는 거죠. 영국법에 따라 출원경과는 제한적인 역할밖에 못 합니다. 그러니까 어느 정도 잠재적으로 영향을 미칠 수는 있겠지만 출원경과가 보정이 아니라 특허권자가 청구권에 대해서 주장한 것이라든지, 아니면 보정과는 별도로 얘기하는 것과는 연계가 될 수가 있습니다. 그런데 출원경과는 영국에서는 그렇게 제한적인 역할밖에 못 합니다. 그렇지만 국가별로 유럽에서는 다르게 해석되는 경우가 많기 때문에 지금 UPC 항소법원의 판례들에 따라서 유럽에서도 일반적으로 적용될 수 있기를 희망합니다. 그러나 그것은 미래에 대한 것이고 현재 영국의 입장은 아까 말씀드린 대로 정리할 수 있겠습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : Randall R. RADER 판사님 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 침해와 관련해서 분석을 하는 데 있어서 선행기술은 직접적인 역할을 하지는 않습니다. 대신 유효성에 대한 결정을 하는 것과 연결되어 있습니다. 다만 미국 같은 경우에는 균등론이 선행기술을 포함하는 정도까지 확장이 되게 된다고 한다면 그것은 허용이 되면 안 된다고 합니다. 특허를 받을 때 이미 고려를 했어야 되는 것에 대해서 균등론을 적용할 수 없다고 보기 때문입니다.

그리고 출원경과금반언의 원칙 같은 경우에는 좀 더 미국에서 많이 활용되고 있는 원칙인 것 같습니다. 대부분의 특허 같은 경우에는 청구항에 대한 보정이 있죠. 그리고 일부 보정물에 대해서는 포기되는 부분들이 발생하게 됩니다. 포기가 이미 된 부분들에 대해서 DOE를 적용할 수는 없습니다. 그리고 이러

한 내용이 대부분의 균등론 케이스에 적용되고 있습니다. 특허에 대한 보정이 있었던 경우 불가피하게 그러한 보정 내용이 결국은 균등론에 영향을 미치게 되니까요.

그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 Rian KALDEN 판님께서 말씀하셨듯이 미국은 명세상에 명시를 했지만 여기에 대해서 청구를 안 했다고 한다면 이것은 공지로 포기를 한 것으로 간주가 되고 이 이후에 균등론을 가지고 다시 캡처를 하기 위해서 노력을 할 수는 없다라고 되어 있습니다.

■ **좌장** : 이어서 김기수 판사님 부탁드립니다.

■ **김기수** : 제가 특허법원에 처음 왔던 게 2016년이었던 걸로 기억합니다. 그때는 지금과는 달리 업무시간이 끝나면 술을 참 많이 마셨는데요. 특허법원의 다른 선배 판사님들이랑 같이 술을 마시면 항상 누군가가 먼저 얘기를 합니다. 균등은 구성요소를 대비해야 되냐 발명 전체를 대비해야 되냐 이 얘기를 꺼내면 다른 판사님들이 또 거기에 대해서 얘기를 시작하면서 그렇게 시작된 얘기가 5시간, 6시간, 7시간, 밤 12시가 넘어서까지 이야기가 계속 진행이 되고, 제 기억으로는 항상 저는 그 가운데서 졸고 있었던 기억이 납니다. 그때 했던 여러 가지 질문들이 있는데 그중에 몇 개 생각나는 게 방금 우리가 답변한 구성요소 대비냐 발명 전체 대비냐, 아니면 균등 판단을 할 때 침해 시를 기준으로 할 건가 아니면 출원 시를 기준으로 할 건가, 또는 지금 질문 나온 것처럼 명세서에 기재된 선행발명만 고려할 것인지 아니면 소송 과정에서 새롭게 제출된 선행기술도 고려해야 될 것인지 이런 질문들을 가지고 답도 없어 보이는 논의를 끊임없이, 보통 술을 먹으면 했던 말을 반복하니까 계속 반복해서 했던 기억이 나는데요. 그때로부터 8년 정도 지난 지금에서 생각해 보면 그때 했던 질문들에 대한 대부분의 대답이 최소한 우리 한국 대법원에 의해서 판사가 나왔고 답변이 나왔다는 게 굉장히 새롭고 흥미로운 것 같습니다. 그때 했던 논의가 어쨌든 판례로서 열매를 맺었던 거죠. 그리고 그때 했던 여러 가지 토론들이 오늘 우리가 토론하는 여러 질문들의 씨앗이 되었다고 생각합니다.

사실은 굉장히 근본적인 균등론과 관련된 질문 같고요. 우리가 사실 균등론을 채택하는 것이 발명을 실질적으로 보호한다는 측면도 있지만 한편으로는 균등론으로 인해서 이거는 내가 쓸 수 있을 거라고 생각했던 제3자의 자유로운 어떤 경쟁을 조금 저해하는 측면도 분명히 있거든요. 그래서 어떤 사람은 그런 제3자의 예측 가능성을 고려해서 명세서에 기재된 선행기술만 고려되어야 된다고 주장하는 한편 어떤 분들은 발명의 실질적 가치를 봐야 되지 않겠느냐. 그런데 실질적 가치를 알기 위해서는 명세서에서 막 이렇게 출원인이 허위로 자기 발명이 굉장히 대단한 것처럼 썼던 그런 말보다도 어떻게 보면 새롭게 제출된 선행발명에 비해서 특허발명이 얼마나 가치가 있는 것인지를 평가하는 게 합당하지 않느냐 이런 논의가 있었습니다.

우리 대법원은 결과적으로 특허발명이 실질적으로 기술 발전에 기여한 정도에 따라서 균등의 범위를 결정해야 된다는 법리를 선언했고요. 그것은 우리가 아까 말씀드린 균등의 첫 번째 요건인 과제 해결원리의 동일성, 기술 사상이 핵심이 담겨 있느냐, 즉 이 요건을 판단할 때 기술사상의 핵심을 굉장히 추상적으로 상위 개념으로 파악을 하게 되면 균등 침해가 되게 쉬워지고, 이걸 굉장히 구체적인 단계로 좁게 파악을 하면 균등이 되게 어렵다고 생각되는데, 이런 선행 발명을 고려해서 기술사상의 핵심을 더 넓게 또는 좁게 판단한다는 법리를 선언한 겁니다.

사회자께서 첫 번째로 소개해주신 각질제거기 사안도 사실은 실제로 사건에서 어떤 선행발명이 제시됐느냐에 따라서 완전히 다른 결론이 나올 수도 있는 케이스라고 생각되거든요. 마치 명세서에서는 내가 이 마이크로커터라는 것을 처음 개발한 것처럼 굉장히 큰 개척 발명인 것처럼 종래기술과 특허발명의 기술적 의의를 썼다고 한다면 사실은 마이크로커터의 구체적인 형상이 어떠한 간에 그 마이크로커터

라는 그 기술사상 그걸로 인해서 해결하고자 하는 어떤 과제가 동일하면 다 균등의 요건을 만족하게 될 여지가 있습니다. 그런데 소송 가운데 실제로 나온 선행 증거들을 살펴보니 마이크로커터라는 것은 이미 존재하고 있고 그것의 구체적인 형상 자체에 이 발명의 특징이 있다고 판단이 된다면 이때는 이 발명의 균등의 범위를 마이크로커터에 기초한 기술사상으로까지 확대할 수는 없고 그 세부적인 마이크로커터의 형상으로 인한 어떤 효과를 고려할 수밖에 없게 되는 것이죠. 우리 대법원은 이런 법리를 통해서 정말 큰 개척 발명의 경우에는 균등의 범위를 넓게 가져가고 세부적인 개량 발명의 경우에는 균등의 범위를 좁게 가져가는 그런 법리를 확립했다고 볼 수 있습니다.

출원경과금반언에 대해서는 우리가 균등의 5요건으로 이미 말씀을 드렸고요. 사실 출원경과금반언으로 인해서 금반언이 적용되는 범위에 대해서도 다 아시는 것처럼 엄격한 금반언, 유연한 금반언 이런 논의들이 있었는데, 우리 대법원은 유연한 금반언의 원칙을 확립했습니다. 그 말은 출원경과를 통해서 감축하거나 보정했다고 해서 감축된 모든 부분들이 다 균등의 범위에서 제외되는 것이 아니고 그 감축된 범위의 실질적인 그 의사를 정합적으로 고려해서 감축됐다고 하더라도 일부는 유연하게 살아남을 수 있다는 그런 의미입니다. 그리고 우리의 출원경과금반언의 원칙은 반드시 출원 과정뿐만 아니라 등록 이후에 정정이란지 이런 경과를 통해서 드러난 특허권자의 의사도 고려해서 출원경과금반언을 적용하게 됩니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이제 Valerie THEAN 판사님의 싱가포르 균등론 관련 현황에 대한 프레젠테이션을 듣는 시간 가지겠습니다. Valerie THEAN 판사님 부탁드립니다. 발표 시간은 10분입니다.

■ **Valerie THEAN** : 무엇보다도 저를 초대해 주신 데 대해서 정말 감사드립니다.

일단 싱가포르의 균등론 적용에 대해 설명을 드리면, 싱가포르는 아시는지 모르겠지만 가장 높은 법원이 항소법원입니다. 그 밑에는 High Court가 있습니다. 고등법원에서 상소법원과 일반법원이 있는데요. 거기에 특허와 관련된 전담이 있고요. 그리고 싱가포르에 특허 관련된 판단을 해주는 센터가 있습니다. 일단 여기서 우리가 봐야 되는 것은 목적의식이 있는 청구항 해석을 적용한다는 것입니다. 그러니까 목적의식이 있다는 것은 실제로 특허권자가 청구항을 어떤 의미로 썼는지를 일반 통상의 기술자가 어떻게 이해하는지를 본다고 보시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 Actavis 판례가 나오기 전의 것을 적용하는 것입니다. 그러니까 청구항 그 자체가 어떻게 해석됐는지를 보는 것이고, 특허명세서에 청구항을 해석하는 데 도움을 주는 요소로 보는 것입니다. 그러니까 명목적인 어떤 통상의 기술자가 워크맨이든 테크니션으로서 첨단 기술 가지고 일반적인 기술을 만들 수 있지만 창의력을 가지고 할 수 없는 사람을 기준으로 보는 거죠.

그래서 Richard MEADE 판사님께서도 언급해 주셨지만 변형한 것 자체가 실질적으로 발명품에 영향을 미치느냐, 만일 YES라면 변형은 성공의 범위를 벗어나는 것이고요. 그리고 숙련된 기술자에게 특허출원 일 기준으로 알려진 것이다, 답이 YES면 세 번째 질문이 적용이 되는 것입니다. 그러면 이것을 읽는 사람이 숙련기술의 특허권자가 발명의 본질적 요건을 엄격히 준수했다고 이해를 했는지를 살펴보는 것이 되겠습니다. 그래서 이 세 가지 부분을 살펴보는 것이 기본이 되겠습니다.

그래서 법원 입장에는 청구항을 쓴 사람의 문언을 해석의 기준으로 봅니다. 한 가지 예를 들면 특허에서는 레진 몰딩이라는 것이 나오는데, 특허 자체는 유닛을 5로 하고 다른 건 5A, 5B, 5C로 유닛을 명했습니다. 그런데 소송에 걸렸을 때 전체적으로는 4개다라고 했는데 청구항에 문언적으로 목적의식으로 명기가 된 게 아니라고 간주해서 전문가의 증거까지 살펴보고 결론을 낸 것은 5A, B, C 그 자체가 모든 것들이 포함이 된 것은 아니고 단지 그냥 예시적으로 제시한 것이기 때문에 침해가 인용이 되었습니다.

그래서 싱가포르 법원에서는 DOE가 두 번 적용이 되었습니다. 첫 번째는 미국에 교리적으로 적용이 됐는데 그러다가 이것이 리렉션이 났죠. 왜냐하면 미국에서는 문언적으로 적용을 했기 때문입니다. 그런데 우리는 목적의식을 갖고 해석하는 것을 적용하기 때문이죠. 그러다가 영국 쪽에서 입장을 바꿨죠. 거기에 대해서 Richard MEADE 판사님께서도 말씀을 주셨습니다. 그래서 싱가포르도 비슷하게 적용해야 되는지를 고려하게 되었습니다. 따라서 일단 Actavis 판례에서 달라진 점은 일단 청구항 범위를 벗어나더라도 변형 자체가 침해 요건이 되는지를 본 것이죠. 그래서 기본적으로 상소법원에서는 여러 가지 것을 보지만 저희 특허법을 기준으로 살펴보는 것이고 그럼 특허법에 따라서 청구항 해석을 청구일 기준으로 그리고 관련된 내용을 기준으로 봐야 된다고 명기하고 있습니다. 그래서 상소법에서는 또 다른 이유로 본 것이 특허권자들이 실질적으로 청구항을 자기가 작성했던 그 문언에 구속을 받아야 된다고 했고, 그렇기 때문에 여러 가지 사용된 문언의 범위 내에서만 결정을 하도록 했습니다. 그를 통해서 특허권자에 대한 실효성 확보와 또 예측 가능성 간에 어떤 균등한 밸런스를 잡으려고 했던 것입니다. 그리고 이러한 DOE를 적용하게 되면 불확실함이 너무 추가가 된다고 생각을 했고 목적의식적으로 해석함으로써 더 예측 가능성이 증가한다고 생각을 했습니다. 왜냐하면 청구항으로 다시 돌아갈 수가 있기 때문이죠. 또한 사후적인 어떤 분석과 관련된 부분도 고려를 했습니다. 그래서 특허법이 나중에 또 개정이 될지는 모르지만 궁극적으로는 실효성 확보와 예측 가능성을 가지고 우리가 판단할 수 있는지에 대해서는 다시 봐야 될 것 같습니다.

어쨌든 어프로치에서는 다른 게 있습니다. Actavis 케이스 자체만 보면 분명히 이것은 기본적으로 새로운 특허는 청구항 내 범위를 벗어날 수도 있지만 이것은 진보성이 없는 거로 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 기본적으로 청구가 된 것은 특정한 화학물질이 사용되는 것이고 그리고 피청구인은 그것을 다른 유사한 물질을 사용한 것까지 연계가 되기 때문이죠. 그래서 이것 자체가 특허가 보증이 될지 여부에 대해서는 나중에 싱가포르에서 더 토의를 해봐야 될 것 같습니다.

여기까지만 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다.

- **좌장** : 오늘 이 시간이 영국의 경우에 최근의 어떤 변화, DOE에 관한 변화, 또 그것을 지켜보면서 조심스럽게 항상 DOE를 바라보면서 또 다른 방향에서 연구하는 싱가포르의 입장 이런 걸 함께 보게 돼서 굉장히 흥미롭고 좋은 것 같습니다, 유익했습니다.

- **좌장** : 그럼 파트4로 넘어가서 패넬들께 질문 드리겠습니다.

우리가 이른바 수치한정 발명이나 파라미터 발명이 있을 때 거기에 청구금액이 기재된 수치범위가 있을 텐데, 그 수치범위를 넘어서는 경우에 대한 균등 판단이라는 게 조금 어려운 주제인 것 같아요. 그 부분에 대해서 깊은 질문을 드리는데, 피고 제품이 특허발명에 대한 균등침해가 수치범위를 넘었을 때 어떤 경우에 균등하다라고 침해가 된다고 판단하는지 그 판단 기준에 관한 사례가 있으면 소개해 주시고요. 기타 균등에 관해서 더 보태실 말씀이 있으면 편하게 말씀 주시면 좋겠습니다. 답변 시간은 각 2분씩 드리겠습니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님 부탁드립니다.

- **Kenji AMANO** : 저희는 발명 타입에 따라 방법이 정해지는데 어떤 수치한정 발명에 대해서는 제가 책자에도 설명을 하였지만 법원 입장에서는 균등론을 적용하는 데 신중한 입장을 취하고 있습니다. 왜냐하면 기본적인 생각이 파라미터 자체로 특허권이 수치한정 발명에서는 부여되기 때문에 그 범위가 명확하기 때문이죠. 오사카지방법원에 아주 흥미로운 케이스가 있었는데요. 분자량이 699.99인 자외선흡수제 침해대상 구성에 균등론 침해를 인정하지 않은 바 있습니다. 법원은 '700 이상'이 발명의 핵심이라고 판

결하였습니다. 이에 지적재산고등재판소에 항소하여 곧 판결이 내려질 예정입니다.

위 사례에서 보듯이 법원 입장에서는 균등론은 신중하게 취하고 있고 자주 사용하지 않는 것 같습니다. 왜인지는 모르겠지만 글썄요, 다른 나라도 좀 들어보면 재미있을 것 같습니다.

■ **좌장** : 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : 기본적으로 Actavis와 관련된 판례가 모든 종류의 청구에 적용될 수 있을 것 같고, 실제적으로도 다양하게 적용이 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 Actavis 세 번째 관련된 항목을 보면 청구의 타입을 고려해서 특허권자가 의도적으로 더 범위를 좁혔는지를 봐야 되고, 특히 수치한정과 관련해서는 이것이 창의적 개념과 연계를 되는지를 봐야 되는데, 아마 Kenji AMANO 판사님께서 말씀 주셨지만 그런 청구는 아마 균등 적용이 안 될 것 같습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이어서 미국 Randall R. RADER 판사님 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 워너 켄킨슨 의견이 수치범위와 관련되어 있는 건이었어요. 법원에서 이와 관련된 균등 분석을 허용했습니다라는 이것을 굉장히 좁게 봤습니다. 이 출원경과금반언의 원칙과 연결해서 아주 좁게 봤어요. 그래서 균등론이라고 하는 것이 수치범위에 보정이 있었다면 얼마나 어렵게 적용이 되는가를 보여주는 예라고도 볼 수가 있습니다. 그리고 수치범위가 굉장히 명확해서 청구항의 범위를 넘어가게 됐다라고 하면 이게 동일한 방식이라고 하기가 어려워집니다. 특허에서 얘기하고 있는 방식과는 뭔가 다른 방식으로 접근을 했다 그렇게 해서 이 제한을 넘어갔다고 볼 수 있죠.

■ **좌장** : 김기수 판사님 부탁드립니다.

■ **김기수** : 일반론으로 말하면 수치한정 발명이라고 해서 균등론이 적용 안 된다 이런 일반론은 없는 것 같습니다. 수치한정 발명이나 파라미터 발명이나 기본적으로 동일한 균등 테스트에 의해서 균등 판단을 하게 되는데, 많은 경우에 그런 수치한정 자체에 기술적 의미가 있는 그런 발명인 경우에는 그 수치를 벗어나는 경우에 기술사상의 핵심이 다르다고 판단될 여지가 많기 때문에 균등이 부정되는 케이스가 많기는 한 것 같습니다. 제가 기억하는 케이스를 하나 제 자료에 소개해 드렸는데요. 텍스란소프라를 관련된 의약품에 대한 특허였는데, 이 과정은 뭐였냐면 소장의 강산성에서도 이게 잘 보존이 돼서 소장 상부에서도 흡수를 한번 시키고 소장 하부에서도 흡수를 한번 시킬 수 있는 이 방법이 뭔지에 대해서 고민했던 그런 특허였어요.

특허권자는 이 문제를 어떻게 해결했냐면 소장 상부와 하부의 PH농도가 다르다는 점을 이용해서 원물질을 코팅하는데 PH 의존적으로 방출되도록 이중코팅을 해서 첫 번째 소장 상부에서 한번 녹아서 방출하게 되고, 소장 하부의 PH에 적합한 농도에서 녹아서 방출을 하게 되는 그런 이중 박동형 방출 제제를 만들어서 혈중알코올농도를 유지하는 그런 발명 특허를 받은 것입니다. 그런데 그 PH농도를 청구범위의 수치한정으로 확인했는데요. 침해자는 그 수치를 살짝 벗어나지만 실질적으로 동일한 이중 박동 효과를 나타내는 그러한 침해 제품을 만들었고, 그 사건에서도 동일하게 이 수치한정 자체가 기술사상의 핵심이다라는 관점에서 또는 여러 가지 관점에서 반론이 이루어졌지만 그 사건에서는 이 기술사상의 핵심은 구체적인 수치라기보다는 그와 같은 이중 박동 방출이 되는 PH 의존적인 그런 효과를 나타내는 기술로 파악을 하고 균등론을 인정한 사례가 있습니다.

■ **좌장** : 질문에 대한 패널들의 답변을 다 들어봤습니다. 그러면 가상사례에 대한 우리 패널들의 의견을 한번 들어보는 시간을 갖겠습니다. 패널들께서는 제가 드린 가상사례에 대해서 아주 편하게 직관적인 의견을 말씀 주시면, 워낙 내용이 간명하니까요. 그에 대해서 편하게 말씀 주시면 좋겠습니다. 이번에는 UPC의 Rian KALDEN 판사님 먼저 들어보겠습니다.

■ **Rian KALDEN** : 이 건 같은 경우에는 특정한 표주박형 모양에 상당히 강조가 많이 되어 있어요. 그래서 이 발명의 개념이 무엇인지를 확인하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 이런 맥락이 전부 다 나와 있지 않고, 명세서도 주어져 있지 않고, 그리고 선행기술이 뭔지도 알 수가 없고, 이 선행기술에 대한 기여도가 어느 정도인지도 정확히 알 수가 없으니까요. 그리고 여기서 정확하게 어떤 문제가 피해 침해가 됐는지도 정확하게 알 수가 없습니다. 하지만 일단 지금 가지고 있는 정보만 가지고 판단해 봤을 때는 모양에 대해서 굉장히 많은 강조가 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 모양이라고 하는 것이 원하는 효과를 내는 데 있어서 상당히 본질적인 부분으로 고려가 되고 있는 것 같습니다. 그래서 이 케이스 같은 경우에는 아마 커버가 안 될 것 같습니다. 왜냐하면 발명의 개념이라고 하는 것이 특정한 청구가 되어 있는 모양에 한정되어 있다라고 생각해서요.

두 번째 질문에 대해서도 답변을 드리겠습니다. 특허발명이 동그란 모양이고 피고 쪽이 표주박형이라고 하면 뭔가 균등 침해가 구성될 수 있겠느냐라는 질문인데, 상당히 흥미로운 질문입니다. 여기에 제안되어 있는 첫 번째 시나리오의 사실관계를 보겠습니다. 그리고 이 모양이 어떤 기능을 하는지 보겠습니다. 그러면 이것이 발명에서 상당히 중요한 역할을 한다는 것을 알 수가 있고요. 아마도 이러한 경우라면 아니라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 통상의 기술자의 입장에서 봤을 때는 이런 표주박형이 동일한 결과를 낼 거라고 생각하기가 쉽지 않았을 테니까요. 하지만 여기서 확실하게 말씀드리고 싶은 부분은 균등한 실시예라고 하는 것이 그 자체로는 특허를 받지 못할 거라는 것입니다. 특허가 다른 문제와 관련이 되어 있다면 가능할 겁니다. 그러니까 이런 특허발명에 관련해서 다른 문제를 해결한다고 한다면 아마 특허를 따로 받을 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 다시 한 번 보면 일단 시작점이 동그란 마이크로커터이고, 진보 혹은 발명의 개념이 충분히 넓고 동일한 기능을 하느냐라고 생각을 해볼 수가 있겠고, 그런 관점에서 생각해 보면 이런 침해 제품이 동일한 개념을 쓴다고도 할 수 있을 것 같습니다. 핵심적인 발명의 부분이 동일하다라고도 볼 수 있을 것 같습니다.

그렇다라고 한다면 만약에 이런 동그란 것에서 표주박형이 명확하게 자명하게 생각할 수 있는 변형물이라고 한다면 아마도 침해가 되지 않을까 생각이 됩니다. 하지만 이러한 표주박형을 통해서 다른 종류의 문제를 해결한다라고 한다면 그러한 측면에서 발명으로 인정이 될 수 있을 것이고, 그러면 종속 특허로 아마 인정이 되지 않을까 생각이 됩니다.

■ **좌장** : 이어서 싱가포르 Valerie THEAN 판사님 의견 부탁드립니다.

■ **Valerie THEAN** : 저희가 받은 자료에 보면 명세서에 대한 설명이 들어가 있고, 그것을 읽어보면 기본적으로 두 가지 돌출한 포인트 때문에 커팅은 두 가지 부분에서 시작되고, 단일 모션으로 각질을 더 잘 제거한다는데요. 두 개의 포인트가 서로를 보고 있고 그래서 커팅 자체가 그 안에 들어가 있는 것입니다. 그래서 제가 볼 때는 기본적으로는 두 가지 블레이드가 서로 마주보는 것이 핵심인 것 같습니다. 처음에 그냥 봤을 때는 문언적으로 해석을 한다면 아마 표주박 모형과 원형 모형은 서로 다른 제품이라고 할 수 있는데 목적을 가지고 해석을 한다면 원형 제품의 디테일에서는 잘 안 들어오지만 여기서도 두 가지 블레이드가 서로를 보면서 같은 방법으로 사용을 한다면 침해가 되지 않을까 생각이 됩니다. 왜냐

하면 그렇게 된다면 실질적인 어떤 변형이라고 간주가 안 되기 때문입니다.

■ **좌장** : Kenji AMANO 판사님 부탁드립니다.

■ **Kenji AMANO** : 제가 볼 때는 실제 명세서 내용에 따라 결정이 되는 것 같습니다. 선행기술이 레이저 블레이드 면도칼이고 이런 마이크로커터 플레이트가 이전에는 존재하지 않았다면, 그러니까 특허 청구 기준으로요. 그렇다면 마이크로커터 블레이드는 어떤 특허의 창의적인 컨셉트로 간주가 되기 때문에 첫 번째 요건을 충족한다고 할 수가 있고, 또 피고 측의 제품은 그 효과를 누리는 작용 효과 원리가 적용이 되기 때문에 두 번째 요건도 충족한다고 할 수가 있습니다. 즉 기본적으로 설명 부분에 1에서 5까지 요건을 피고 제품이 충족하는지가 중요한 것 같습니다. 그러니까 실시예가 이런 원형 모형이라면 특허권자가 이것을 청구하지 않았든지, 아니면 이런 청구를 실제 어떤 출원경과에서 포함을 안 시켰다면 그것도 고려를 해야 될 것 같고요. 두 번째로는 통상의 기술자가 이런 표주박 모형으로 쉽게 바꿀 수 있느냐의 문제인데 그러면 네 번째 요건과 관련된 사항입니다. 자명성이 침해 기준으로서 이러한 마이크로커터의 모형 변형과 관련되어서 적용이 되느냐인데, 처음 보면 분명한 것 같지만 일단 진보성이 있습니다. 왜냐하면 블레이드의 모형을 변형시키는 데 진보성이 있다라고 할 수 있고, 이를 통해서 어떤 기술적인 진보가 이루어졌다고도 볼 수가 있기 때문에 네 번째 요건도 충족시킨다고도 할 수가 있습니다. 만약 그렇게 된다면 DOE 자체가 적용이 될 수 있지 않을까 생각이 됩니다.

■ **좌장** : 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : 무엇보다도 아주 좋은 가설이었다고 말씀드리고 싶습니다. 이러한 이슈들을 몇 가지 페이지로 다 녹여내기가 어려운데 정말 훌륭한 사례인 것 같습니다.

일단 주어진 질문에 대해서 답변을 드린다면 영국 같은 경우는 UPC에 참여는 하고 있지는 않지만 Rian KALDEN 판사님의 답변에 저는 동의하고 더 추가 첨언 드릴 거 없습니다.

■ **좌장** : Randall R. RADER 판사님 부탁드립니다.

■ **Randall R. RADER** : 청구가 표주박 형상에 상당히 집중하고 있는 것 같아요. 그리고 기능 그리고 방식이라고 하는 것이 표주박 형상에 연결되어 있어요. 그렇다 보니까 균등론을 애초에 차단하는 효과가 있지 않나 생각이 됩니다.

그리고 하나 추가적인 컨셉트를 말씀드려야 될 것 같은데요. 지금까지 얘기했던 거랑 상당히 가까운 주제입니다. 바로 예측 가능성입니다. 침해 제품을 만든 사람은 약간의 변형을 가했어요. 이러한 변형은 사실 특허권자 그리고 특허를 실제로 출원하는 과정을 돕는 사람에게 있어서는 예측 가능한 것이어야 했습니다. 그렇기 때문에 특허 청구 자체를 동그란 모양을 포함할 수 있도록 디자인을 했어야 합니다. 이런 표주박형에만 너무 집중하는 것이 아니라요. 그래서 청구에 대한 드래프팅을 하는 과정에서 균등론을 고려해서 하지는 않아야 합니다. 일단은 드래프팅을 먼저 하고 여기에 대해서 수정을 하는 것이 균등론이라고 할 수가 있습니다. 그러니까 애초에 청구를 했어야 되는 부분들에 대해서 고려를 하는 과정에서 균등론을 고려해야 되는 것이지 먼저는 일단 이 청구를 작성하는 것부터 시작입니다.

■ **좌장** : 이어서 김기수 판사님.

■ **김기수** : 사례가 굉장히 재미있고 실제로 이런 각질제거기 두 개를 사서 발 뒤꿈치에 있는 각질을 깎아 보면 좀 더 사건을 이해하기가 좋을 것 같기는 합니다.

첫 번째 표주박 형상으로 한정된 특허발명과 원형 마이크로커터가 균등하나. 이미 다른 패널분들께서도 말씀하신 것처럼 이 사건에 대한 답을 내기에는 정보가 굉장히 불충분하기 때문에 구체적인 케이스에서는 정말 다른 결론이 나올 수도 있는데, 직관으로 보면 사람들마다 조금 견해가 나뉘긴 하더라고요. 그렇지만 제가 볼 때는 나온 정보에 따르면 이 마이크로커터라는 게 도입된 게 선행기술로 두 가지가 나오거든요. 하나는 연마석, 돌 같은 까칠까칠한 돌로 각질을 갈아내는 그런 것인데 그게 너무 힘들다. 그리고 또 면도날은 싹싹 잘 갈리긴 하지만 면도날로 싹싹 갈다가 너무 싹 갈면 피가 나겠죠. 그런 위험성을 피하고 좀 편리하게 깎기 위해서 마이크로커터라는 걸 도입했다라고만 얘기하고 있으면 사실 청구범위를 마이크로커터의 구체적인 형상까지 그렇게까지 디테일하게 쓰지 않았다면 굉장히 넓은 범위의 개척 발명이 될 수도 있었는데, 실제로 청구범위의 기재와 그리고 상세한 설명을 읽어보면 이 특허권자가 출원하고자 하는 것은 그거에 더해서 마이크로커터의 표주박이라는 특정한 형상으로 인해 나타나는 어떤 특이한 효과까지 설명을 하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그래서 표주박 형상에 두 개의 돌출된 칼날 부분과 그사이에 오목한 부분으로 인해서 추가적인 절삭 효과가 발생한다는 부분을 강조하고 있기 때문에 피고 제품을 보면 이러한 효과나 이러한 것들이 드러나지 않아서 일단 균등의 1요건인 과제 해결원리의 동일성 단계에서부터 좀 부정되지 않을까라는 게 제 견해고, 마찬가지로 작용효과도 같지 않다고 볼 여지가 있을 것 같습니다. 피고 제품에는 그런 이중절삭 효과 내지는 오목한 부분으로 인한 그런 추가적인 효과가 나타나지 않기 때문이죠.

반면 둥근 형상의 마이크로커터 원형으로 한정을 한 것과 침해 제품이 표주박 형상인 것은 조금 다를 수도 있습니다. 사실은 명세서에 보면 둥근 형상 자체가 주는 의미는 칼날의 특정 방향이 아니라 어느 쪽 방향으로 깎더라도 비슷한 효과를 누릴 수 있다라는 것에 조금 포인트가 있어 보이는데요. 그러한 면이라면 사실 표주박 형상도 동일한 방식으로 방향과 관계없이 잘 깎이는 효과를 누릴 수 있다고 생각 합니다. 그래서 균등의 1요건은 쉽게 통과가 될 수 있을 거라고 생각되는데, 문제가 되는 건 균등의 3요건, 과연 이러한 변경이 통상의 기술자에게 자명하냐가 문제가 될 것 같습니다. 저 같은 경우에는 사실은 저런 표주박 형상의 모양과 원형의 형상의 마이크로커터의 작용효과의 차이를 영상으로 본 적이 있어서 일단 저런 정도 효과의 차이라면 통상의 기술자가 선뜻 변경하기 어렵다고 볼 여지도 있는데요. 이 부분은 사실은 정말 증거에 따라서 달리 판단될 여지가 있는 것 같습니다.

결론적으로 말하면 첫 번째 케이스에서는 균등을 부정하기가 쉬울 것 같고, 두 번째 케이스는 균등을 인정하기도 쉽지만 변경의 용이성이 부정될 가능성도 있다는 게 제 견해입니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 김기수 판사님의 답변을 듣다 보니까 이 멋진 가상사례를 누가 준비했는지 잘 알 수 있을 것 같습니다.

그러면 플로어에서 답변이 어떻게 됐는지 한번 보겠습니다. 많은 분들이 답을 해주셨네요.

‘침해된다’ 48%, ‘침해가 되지 않는다’라는 것이 53%로 나왔네요.

두 번째는 ‘침해된다’가 51%, ‘침해되지 않는다’ 49%.

저는 한쪽으로 결론이 기울지도 않을까 생각했는데 지금 종래 기술이 없었다라는 코멘트를 드렸더니 고민이 많아져서 결국 아주 팽팽한 결론이 나온 것 같아요. 되게 흥미롭네요. 고맙습니다.

혹시 이 부분에 대해서 특별한 코멘트 하실 분 계세요? KALDEN 판사님.

■ **Rian KALDEN** : 저도 한 가지 말씀드리고 싶은 부분이 있는데요. Randall R. RADER 판사님의 코멘트

에 대해서, 이런 예측 가능성에 대한 요건에 대해서 한 말씀 더 드리고 싶습니다. 제가 제대로 이해를 했다면 이 예측 가능성에 대한 부분은 예를 들어서 대체 대안이 있다고 하면, 청구된 요소에 대해서 우선일 기준으로 자명한 대체안이 있다고 한다면 특허권자가 이것을 청구를 해야 된다. 왜냐하면 시작 단계부터 청구했을 수 있을 것이기 때문이라는 것인데요. 하지만 저는 균등론을 보는 방향성이 유럽에서는 좀 다르다고 생각합니다. 대체적인 실시예가 자명했어야 한다, 찾아질 수 있었어야 한다. 왜냐하면 그렇지 않다고 하면 대체적인 실시예는 진보적인 것일 것이라고 하는데, 하지만 이렇다고 해서 이런 균등론이 배제가 돼야 되는 이유는 되지 않습니다. 왜냐하면, 그렇게 됐다 하더라도 어쨌든 이것이 작용을 하지는 않을 테니까요. 여기에서 제외가 되는 게 뭐냐하면 명세서라든지 혹은 다른 국가에서라면 어떤 암시가 생각을 해봤을 때 이 특허권자가 이런 대안에 고려를 해봤다고 한다면 이것은 명확한 대체안이 될 것이고, 자명한 대체안이 될 것이고, 그것에 포함이 안 되어 있다고 한다면, 그래서 청구를 하지 않은 것으로 간주가 된다면 이것은 개시는 되었지만 청구는 안 되었기 때문에 disclaim 되는 것이라고 결론이 될 수가 있습니다. 그리고 여기에 대해서 설명은 되어 있었고 왜 이런 특정한 실시예가 어떤 이유에서든지 다른 대안에 대해서 좀 더 나은 옵션이다라는 이야기까지 있었다라고 한다면, 그러고 나서 굉장히 의도적으로 선택을 한 것이라면 이런 특정한 실시예는 청구를 하고 다른 대안 같은 경우에는 이와 관련된 명세서를 포함하지 않는다고 결정을 할 수가 있습니다. 그러다 보니까 지금 말씀해주신 그런 접근법과 유럽에서의 접근법이 약간 차이가 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.

■ **좌장** : 의견 감사드립니다.

2세션에 배정된 시간이 어느덧 다 되었습니다. 존경하는 Kenji AMANO 판사님, Rian KALDEN 판사님, Richard MEADE 판사님, Randall R. RADER 판사님, Valerie THEAN 판사님 그리고 김기수 판사님, 오늘 이곳에서 함께한 시간들 정말 유익하고 오래오래 기억에 남을 것 같습니다. 수고 많았습니다. 그리고 진지한 열정으로 함께해 주셔서 모든 여러분 감사합니다. 남은 시간 유익하고 행복한 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Session 3

## Emerging Issues in Pharmaceutical and Biotech Invention

의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈

---



## Moderator



### **Sungyop Woo** High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Sungyop Woo is a high court judge of Intellectual Property High Court of Korea since 2018. After his first appointment at Incheon District Court in 2009, he worked at several courts including Seoul Central District Court, Daegu High Court and Research Division of Supreme Court of Korea. He studied electronics engineering at Seoul National University from 1991 to 1992 and holds law degrees from Seoul National University (LL.B, 1999) and New York University (NYU) School of Law (LL.M on IP law, 2008) and completed Ph.D. course work on IP law at Seoul National University. He was invited as a visiting scholar at Santa Clara University School of Law in U.S. in 2015.



## Panelists



### **Kenji Amano** Judge, Intellectual Property High Court of Japan

Judge Kenji Amano is a judge of the Intellectual Property High Court of Japan. He is appointed as a judge in 2006. In his 18 years of judiciary, he has been mostly in charge of civil litigations. He allocated to IP High Court in April 2023. Before, he had been a judge at the 29th Civil Division of the Tokyo District Court, which has exclusive (patent) or non-exclusive but intensive (copyright/trademark) jurisdiction in IP infringement cases. He received Bachelor's degree in Art and Literature from Waseda University and received a Master's degree(LL.M.) from Columbia Law School.



### **Lei Fu**

#### **Presiding Judge, The Third Civil Division of The Supreme People's Court of the People's Republic of China**

Judge Lei Fu is Presiding Judge of the Third Civil Division of the Supreme People's Court of the People's Republic of China. Judge Fu holds a Ph.D. in Intellectual Property Law from China University of Political Science and Law. From July 2005 to November 2014, she served as the Deputy Director of the Intellectual Property Bureau of Guangdong Province. Since December 2014, she has been an intellectual property judge at The Supreme People's Court of the People's Republic of China. With extensive experience in intellectual property trials and administrative law enforcement, Judge Fu has adjudicated 900 intellectual property cases of various and difficult types. Additionally, she has published more than 40 articles on influential journals.



## Panelists



### **Maximilian Haedicke**

**Judge of Unified Patent Court, Paris Central Division, Professor of Freiburg University**

Maximilian Haedicke is professor for Intellectual Property Law at Albert-Ludwigs-University in Freiburg, Germany. He studied law in Munich, Geneva and Washington D.C. (LL.M. Georgetown 1995). Between 2011 and March 2017 he has also been a judge at the Patent Division of the Court of Appeals in Düsseldorf. Since 2023, he served as a judge at the Paris Seat of the Central Division of the Unified Patent Court.



### **Kent A. Jordan**

**Circuit Judge, United States Court of Appeals for the Third Circuit**

Kent A. Jordan was appointed in 2006 to serve as a United States Circuit Judge for the Third Circuit. Before that, he was a United States District Judge for the District of Delaware from 2002 to 2006. Judge Jordan received a B.A. in Economics in 1981 from Brigham Young University and a J.D. in 1984 from Georgetown University. He was an Assistant United States Attorney and head of the Civil Division in the U.S. Attorney's Office for the District of Delaware. Later, he served as an officer and as a member of the boards of directors of privately held businesses and was a partner in a Wilmington, Delaware law firm. He is an Adjunct Professor of Law at the University of Pennsylvania and Vanderbilt University and has served as President of the Board of Trustees of the American Inns of Court Foundation, as well as on the boards of other non-profit organizations.



### **Richard D. Meade** Judge, High Court of England and Wales

Richard D. Meade was called to the Bar in 1991 and practised from Chambers at 8 New Square (where he worked with Sir Robin Jacob and Lord Kitchin) until 2020, taking silk in 2008. He appeared as an advocate in the Patents Court, the Court of Appeal and the House of Lords/ Supreme Court in numerous patent cases, as well as in the European Patent Office at all levels, including the Enlarged Board of Appeal, and the Court of Justice of the European Union. He was a Deputy High Court Judge from 2011 and was appointed a full time High Court Judge in September 2020. He has been Judge in Charge of Intellectual Property and Judge in Charge of the Patents Court since 2021.



## Panelists



### **Jiyoung Yi** High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Jiyoung Yi was appointed as a district court judge in 2007 and served as a judge at the Patent Court from February 2018 to February 2021. Since February 2022, she has been serving as a High Court judge at the IP High Court. Judge Yi holds a Bachelor's and a Master's degree in Pharmacy from Pusan National University and has completed her Ph.D. coursework in Pharmacy. She later received her Bachelor's and Master's degrees in Law from Seoul National University and has finished a Ph.D. coursework in Law with a focus on Intellectual Property. From August 2016 to January 2018, Judge Yi was a visiting scholar at the George Washington University Law School in the United States and completed the Foreign Visiting Fellow program at the Federal Judicial Center in 2017.



## 좌장



### 우성엽 특허법원 고등법원판사

우성엽 판사는 2018년부터 특허법원의 고등법원판사로 재직 중이다. 2009년 인천지방법원 판사로 임용된 이후 서울중앙지방법원과 대구고등법원에서 근무하였고 대법원에서 재판 연구관으로 근무하였다. 그는 1991년부터 1992년까지 서울대학교 공과대학 전자공학과에서 수학하였고, 서울대학교 법과대학에서 법학사를, 뉴욕대학교 로스쿨에서 법학석사 학위(지적재산권법 전공)를 각각 취득하였으며, 서울대학교 법학대학원에서 지적재산권법 전공으로 박사과정을 수료하였다. 그는 2015년에는 미국 산타클라라 대학교 로스쿨에서 방문학자로 연구를 수행한 바 있다.



## 패널



### Kenji Amano 일본 지적재산고등재판소 판사

아마노 켄지(Kenji Amano) 판사는 일본 지적재산고등재판소의 판사로 근무하고 있다. 아마노 판사는 2006년에 판사로 임명되었으며, 18년 동안 사법부에 근무하면서 주로 민사소송을 담당해 왔다. 그는 2023년 4월부터 지적재산고등재판소에서 근무하고 있고, 그 전에는 지식재산 관련 민사소송을 담당하는 도쿄지방법판소 민사 제29부에서 판사로 재직하였다. 아마노 판사는 와세다대학 문학부 학사학위를, 컬럼비아대학교 법학전문대학원에서 석사(LL.M.) 학위를 취득하였다.



### Lei Fu 중화인민공화국 최고인민법원 민사3부 재판장

레이 푸(Lei Fu) 판사는 중화인민공화국 최고인민법원 민사3부 재판장이다. 중국정법대학(China University of Political Science and Law)에서 지식재산법 박사 학위를 취득한 후, 2005년 7월부터 2014년 11월까지 광둥성 지식재산국 부국장을 지냈으며, 2014년 12월 중화인민공화국 최고인민법원 지식재산 판사로 임명되었다. 지식재산 재판과 행정법 집행에 있어 폭넓은 경험을 토대로, 지금까지 900건의 다양하고 까다로운 지식재산사건을 판결했으며, 저명한 저널에 40편 이상의 기고문을 게재했다.



## 패널



### Maximilian Haedicke

유럽통합특허법원 파리 본원 판사, 프라이부르크 대학교 교수

막시밀리안 해디케(Maximilian Haedicke) 판사는 독일 프라이부르크 소재 앨버트-루트비히대학교의 지식재산권법 교수이기도 하다. 뮌헨, 제네바, 워싱턴 D.C.에서 법학을 공부(1995년 조지타운에서 법학 석사 취득)했으며, 2011년부터 2017년 3월까지 뒤셀도르프 항소법원에서 특허부 판사로 재직하였다. 2023년부터 유럽통합특허법원 파리 본원에서 판사로 근무하고 있다.



### Kent A. Jordan 미국 연방제3항소법원 판사

켄트 A. 조던(Kent A. Jordan) 판사는 2006년에 미국 연방제3항소법원 판사로 임명되었으며, 그보다 앞선 2002년부터 2006년에는 미국 델라웨어 연방지방법원 판사로 근무하였다. 1981년 브리검영대학교에서 경제학 학사 학위를, 1984년에 조지타운대학교에서 법학박사 학위를 취득하였다. 미국 델라웨어주 검찰청에서 연방검사 및 민사부 부장으로 근무했으며, 이후 비상장 기업의 임원 및 이사회 일원으로 활동하고 델라웨어 주 월링턴의 로펌에서 파트너 변호사로 근무하였다. 현재는 펜실베이니아대학교와 밴더 빌트대학교의 법학과 겸임교수로 재직 중이며, 미국 법원 재단 협회 이사장 및 기타 비영리 단체의 이사를 역임하고 있다.



### Richard D. Meade 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사

리처드 미드(Richard D. Meade) 판사는 1991년 변호사 자격을 취득한 후 2020년까지 8 New Square에서 로빈 제이콥 경(Sir Robin Jacob), 키친 경(Lord Kitchin)과 함께 근무했으며, 2008년 퀸즈카운슬로 임명되었다. 그는 특허법원, 항소법원, 대법원, 확대항소심판부(Enlarged Board of Appeal) 등 유럽 특허청 모든 절차와 유럽연합사법재판소에서 사건을 변론했다. 이후 2011년부터 부고등법원판사(Deputy High Court Judge)로 활동하다가, 2020년 9월 고등법원판사로 임명되었다. 2021년부터 현재까지 지식재산권을 담당하고 있고, 특허법원 판사직도 맡고 있다.



## 패널



### **이지영** 특허법원 고등법원판사

이지영 판사는 2007년 법관으로 임관하여 2018년 2월부터 2021년 2월까지 특허법원 판사로 근무하였고, 2022년 2월부터는 고등법원판사로서 특허법원에서 근무하고 있다. 이지영 판사는 부산대학교에서 약학사, 약학석사 학위를 받았고, 약학박사과정을 수료하였다. 이후 서울대학교에서 법학사 및 법학석사학위를 받았고 지식재산 전공으로 법학 박사과정을 수료하였다. 이지영 판사는 2016년 8월부터 2018년 1월까지 미국 조지워싱턴 대학교 로스쿨에서 방문학자로 활동하였고, 2017년 미국 연방사법센터 foreign visiting fellow 과정을 마쳤다.



## SESSION 3

### 의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈

|    |                     |                           |
|----|---------------------|---------------------------|
| 좌장 | 우성엽                 | - 특허법원 고등법원판사             |
| 패널 | Kenji AMANO         | - 일본 지적재산고등재판소 판사         |
|    | Lei FU              | - 중화인민공화국 최고인민법원 민사3부 재판장 |
|    | Maximilian HAEDICKE | - 유럽통합특허법원 파리본원 판사        |
|    | Kent A. JORDAN      | - 미국 연방제3항소법원 판사          |
|    | Richard D. MEADE    | - 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사     |
|    | 이지영                 | - 특허법원 고등법원판사             |

■ **사회자(한지윤)** : 3세션을 시작하겠습니다. 3세션에서는 <의약 및 생명공학 발명의 주요 이슈>에 관해서 다룰 예정입니다. 진행은 우성엽 특허법원 고법 판사님께서 맡아주시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다.

■ **좌장** : 안녕하세요. 오늘 3세션의 사회를 맡게 된 특허법원의 우성엽 판사입니다.

본 세션의 주제인 <의약 및 생명공학 관련 발명>은 우리 시대 과학적·의약적 진보의 핵심입니다. 이 분야의 혁신은 질병 진단과 치료법의 발전뿐 아니라 삶의 질을 향상시키는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 이러한 발명은 특허분쟁에서도 중요한 위치를 차지하며 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 직결됩니다. 이 세션에서 각국의 저명한 판사님들과 함께 중요한 주제에 대해 논의하게 되어 영광이며, 앞으로 뜻 깊은 토론의 장이 되기를 기대합니다.

그럼 본 세션에 참여하시는 판사님들을 패밀리네임의 알파벳 순서에 따라 소개해 드리겠습니다.

Kenji AMANO 일본 지적재산고등재판소 판사님입니다.

Lei FU 중국 최고인민법원 부장판사님입니다.

Maximilian HAEDICKE 유럽통합특허법원 파리본원 판사님입니다.

Kent A. JORDAN 미국 연방제3항소법원 판사님입니다.

균등론 세션에도 참여해 주셨던 영국의 Richard MEADE 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사님입니다.

마지막으로 이지영 한국 특허법원 고법판사님입니다.

세션 진행 중에는 통일적으로 판사님으로만 호칭하도록 하겠습니다.

각국의 패널들께서 본 세션의 주제에 대해 전문적이고 상세한 서면 답변을 이미 보내주셨습니다. 다만 시간의 제약으로 이 자리에서는 핵심적인 내용만을 발표하거나 답변하는 상황이 발생할 수 있으니 이 점에 대해서 미리 양해 말씀 부탁드립니다. 자세한 내용은 레퍼런스북을 참고해 주시기 바랍니다.

그리고 본 세션은 크게 두 개의 파트로 구성이 되어 있습니다. 1부에서는 각 패널들께서 본 세션의 주제에 관해 미리 준비하신 PPT를 활용하여 10분 동안 발표를 하십니다. 이어서 2부에서는 국가별로 다른 나라의 패널들께서 보내주신 질의 내용에 대해 각 판사님들의 답변을 들어보면서 각국의 법제도와 실무에 관해 논의해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

- **좌장** : 이 슬라이드는 오늘 발표 주제와 관련한 국가별 관계를 나타낸 표입니다. 보시는 바와 같이 의약 및 생명공학 발명 분야는 하나의 특허발명에 대해서 글로벌하게 연결되어 다수의 국가에서 분쟁이 발생하게 됩니다. 따라서 여러 국가에서의 사례에 대해서 비교법적으로 검토하고 논의해보는 것은 매우 필요하고 유의미하다고 하겠습니다.

그러면 발표를 듣도록 하겠습니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님의 순서입니다. Kenji AMANO 판사님께서 <일본 특허법의 기재요건 및 결정다형 의약 발명에 관한 법리와 사례>에 대해 발표해 주실 예정입니다. Kenji AMANO 판사님 발표 부탁드립니다.

- **Kenji AMANO** : 제약과 관련된 발명 이야기는 쉽지 않지만 최선을 다해보도록 하겠습니다.

저는 두 가지 일본의 특허 사례를 말씀드릴 텐데요. 첫 번째는 2차적인 사용과 관련된 거고, 그다음에 Polymorphs와 관련된 것이 되겠습니다. 일단 우리가 2차적인 사용과 관련해서 볼 때는 이러한 사용 자체가 명세서에 명기되는 것으로 충분하냐의 문제가 되겠습니다. 다른 관할권 국가들과 마찬가지로 일본의 특허법에서도 명세서와 관련된 요건들이 있는데, 그중에 하나가 바로 Support Requirements라는 것입니다. 즉 신청자가 청구되는 발명은 세부적으로 명세서에 설명을 해줘야 된다는 것입니다. 기본적으로 여기서 요구하는 것은 본질적인 요소가 어떤 명세서를 서포트하는, 즉 지지하는 내용을 충분히 가지고 있어야 된다는 점이 되겠습니다. 그러니까 그냥 기술적으로 청구항을 카피해서 일단 고등법원의 2005년 판례는 청구되는 발명품을 볼 때 청구항과 명세서를 같이 보면서 여기에 대한 통상의 기술자가 청구 발명 자체가 과제 해결을 할 수 있는지를 보는 것이 연계가 되겠습니다.

그러면 첫 번째 케이스를 보도록 하겠습니다. 국제 특허분쟁에서 유명한 건 중 하나죠. 바로 'Warner-Lambert - Kobayashi Kako' 건에서 Pregabalin 2차 사용과 관련된 것입니다. 관련된 특허가 여기 나와 있는데, EP 0934061입니다. 이건 아주 유명한 케이스고요. 그리고 Richard MEADE 판사님께서 나중에 설명을 주실 수 있을지 모르겠습니다. 이것은 이미 알려져 있는 화합물질이라는 것과 청구항은 모든 종류의 통증에 대해서 사용한다는 것이고, 두 번째로 청구된 내용은 신경계 통증에 대해서 치료 관계가 된다는 것입니다. 그런데 영국의 대법원에서는 '특히 신경계 통증과 관련해서는 과학적인 근거가 명세서에 불충분하다.'라고 얘기했습니다. 그래서 특허법원에서는 청구항 자체가 어떤 요건을 충족하지 못해서 기재 미비로 얘기하면서 이것을 아는 통상의 기술자가 과제를 해결하는지를 모를 수도 있기 때문이다, 즉 통증을 해결하는 것을 모를 수도 있다고 얘기한 것이죠. 그래서 고등법원에서는 이게 어떤 활성화와 관련된 부분이라고도 얘기를 했습니다. 실시 가능 요건과 관련돼서요. 어떻게 본다면 신청자에게 비슷한 것을 요구한다고 할 수도 있을지 모르겠는데요. 어쨌든 명세서 내용이 청구된 내용을 서포트 못 한다고 얘기한 것이라고 할 수가 있고요.

두 번째 경우를 보겠습니다. Polymorphs와 관련된 것인데, 일본의 특허법원에서는 Polymorphs와 관련된 진보성을 하는 데 있어서 엄격하게 접근하고 있습니다. 특히 제약물질과 관련해서는 결정형이 무정형보다 더 안정성이 좋다는 것이고, 또 통상의 기술자라는 것은 결정에 관련된 스크린 하는 것은 일반적으로 많이 하는 것이기 때문에 이러한 것에 대해서 더 진보를 만들 수 있다는 것입니다. 그리고 통상의 기술자라면 루틴하게 일반적으로 여러 시행착오를 거치면서 이러한 Polymorphs 혼합물을 개선하려고 할 것이기 때문에, 이것에 대해 계속 알아보려고 할 것이기 때문에 이렇게 결정을 한 것이었습니다. 그렇지만 예외적인 경우들도 있는데, 그중 하나가 바로 이 케이스가 되겠습니다. 이 케이스에서는 크기가 명기되어 있고 그리고 여기에 관련된 어떤 화합물은 선행기술로 알려진 것이 포함되어 있습니다. 따라서 청구 발명에서 이것은 진보성이 있다고 판단하였습니다. 왜냐하면 발명이 해결되는 그 과제가 용해성과 안정성과 관련해서 개선을 해줬고 이것은 이전에 발명품이 없었던 것이기 때문이죠. 그래서 어

면 통상의 기술자가 결정형을 통해서 안정성과 이런 것을 개선하는 것과 관련되는 절충점이 있다고 판단했습니다. 그리고 설명서 부분에 있었던 데이터는 예측 못했던 어떤 개선된 기술을 이뤄냈다고도 판단하였습니다. 정리해서 말씀드리면 Polymorphs에 관련된 발명품의 특허 출원을 위해서는 출원자가 이런 형성을 만들기 어렵다는 것과 이것에 대한 기술적인 작동 효과를 보여줘야 되고, 이것은 한국과 다른 나라와 비슷한 접근 방법으로 생각이 됩니다.

마지막으로 저에 대한 광고로 봐주시면 좋겠습니다. 제가 제 자신을 소개하는 것인데요. 제 꿈 중에 하나가 바로 모든 대륙의 대회에 참여하는 것입니다, 북극 빼고요. 그래서 전 세계 아이언맨 경주에서 여러분 다시 뵙기 바랍니다. 감사합니다.

■ **좌장** : Kenji AMANO 판사님 감사합니다. 발표해 주신 두 케이스 되게 흥미로운 케이스였습니다.

첫 번째 Warner-Lambert 사건은 영국의 Richard MEADE 판사님께서도 발표해주실 것 같은데요. 들으셨다시피 영국에서는 sufficiency 요건에 해당되지 않는다고 말씀했는데 일본에서는 서포트 요건에 충족되지 않는다는 이유로 판단이 된 것 같아서 비교해서 보시면 좋을 것 같고, 두 번째 결정형 발명에 대해서도 특허의 진보성을 인정했는데, 이따 한국에서도 결정형 발명에 대한 진보성 발표가 있으니 비교해서 들으시면 좋을 것 같습니다.

이어서 두 번째로 중국의 Lei FU 판사님의 순서입니다. 중국의 Lei FU 판사님께서도 최근 중국 특허법 개정에 따라 도입된 <의약품 특허분쟁의 조기 해결 메커니즘인 의약품 특허 연계제도의 입법 내용과 관련 사례>들에 관해서 발표해 주실 예정입니다. 판사님 발표 부탁드립니다.

■ **Lei FU** : 여러분 반갑습니다. 이 콘퍼런스에 초청받게 되어서 매우 영광입니다. 오늘은 제가 중국의 의약품 특허 연계 소송 실무에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.

제 발표는 네 가지 부분을 커버할 텐데요. 이 시스템의 중요한 점, 그리고 관련된 법, 그리고 사법적인 해석, 그리고 사법 실무에 대한 전체적인 개요, 그리고 특정한 소송건들에 대해서 말씀드리겠습니다.

의약품 그리고 바이오의약품 분야는 기술이 고도화되고 있고 또 투자가 가장 활발한 분야 중에 하나입니다. 이 분야는 공공의 건강과 안전에 이바지하는 핵심 분야입니다. 그리고 중국의 특허사법 실무가 굉장히 급속하게 지난 2년간 집중을 해왔던 분야이기도 합니다. 이런 제약 의약품과 관련되어 있는 특허분쟁을 해결하기 위해서 중국에서는 ‘의약품 특허 연계제도’라고 하는 새로운 제도를 최근에 도입했습니다. 그러면 입법과 관련된 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 의약품 특허 연계제도 같은 경우에는 중국 특허법에 2020년에 개정을 통해서 포함이 되게 되었습니다. 특히 제76조를 추가해서 포함되었는데요. 의약품 특허분쟁을 조기에 해결하는 메커니즘으로써 도입이 됐습니다.

이러한 프레임워크상에서 특허를 가지고 있는 의약품회사 같은 경우에는 제약품과 관련되어 있는 정보를 등록하게 되어 있습니다. 그리고 제네릭 회사 같은 경우에는 네 가지 유형 중에 하나의 선언서를 제출해야 합니다. 특허권자가 가지고 있는 특허에 대해서 관계자가 이의가 있다고 한다면 행정적인 판결을 요청할 수가 있습니다. 그렇게 해서 특허행정청에 판결을 요청할 수가 있습니다. 이것은 의약품 특허분쟁 조기 해결 메커니즘을 시행하는 방안입니다.

그리고 2021년에 중국 최고인민법원에서 이러한 해석을 내놓았습니다. 이 해석을 보면 핵심적인 부분에 대해서 내용을 담고 있습니다. 어떤 담당 법원인지 그리고 어떤 기판력이 미치는지 등과 같은 내용들을 담고 있습니다. 이러한 활동을 통해서 의약품 관련된 분쟁을 조기에 해결하고자 합니다.

그러면 실질적인 적용을 보도록 하겠습니다. 2021년 11월부터 SPC에서는 37건의 민사 2심사건을 수리했고, 이들이 의약품 특허 연계 소송과 관련되어 있는 것이었습니다. 그리고 이중 31건을 종결했습니다.

그리고 여기서 상당히 주요한 소송 예시를 좀 들어드리도록 하겠습니다.

첫 번째로 '주가이 제약 주식회사 - 원저우 하이허 제약 주식회사' 사건을 말씀드리고 싶습니다. 이 소송건 같은 경우에는 원고가 특허를 가지고 있었고 피고는 제네릭 의약품 가지고 있었습니다. 그런데 이 제네릭 의약품이 4번 유형의 선언을 제출했기 때문에 제네릭 의약품이 특허권 보호 범위에 속하지 않는다는 주장이 있었습니다. 그래서 원고 같은 경우에는 베이징 지식재산권법원에 소송을 제기해서 피고의 제네릭 의약품이 분쟁 중인 특허의 범위에 속한다는 것을 확인해 달라는 요청을 했던 것입니다. 피고가 4번 유형의 선언을 제출하기 전에 일단 원고가 행정절차를 통해서 청구항 1번을 정정했었습니다. 원래 청구항 1번 같은 경우에는 항산화제의 선택을 제한하지 않았었습니다. 그런데 이렇게 정정한 다음에는 원고가 이 항산화제 중에서 세 가지를 제외하고 하나만 유지했습니다. 그래서 제네릭에서 활용이 되었던 항산화제 같은 경우에는 원고가 포기를 한 세 가지의 항산화제 중에 포함이 되어 있었습니다.

그래서 베이징지식재산권법원은 첫 번째로 피고가 사용한 항산화제가 원고가 정정한 청구항 1에 제안된 항산화제와 다르다라고 판단했습니다. 그리고 둘째로 균등론 관련해서 피고가 사용한 항산화제가 특허 명세서에만 들어가 있고 청구항에는 들어가 있지 않다는 점을 고려해서 doctrine of dedication의 적용을 받는다고 보았습니다. 이 doctrine of dedication이라고 하는 것은 균등론에 대한 제한을 적용하는 부분이 있습니다. 그러니까 삭제된 기술 scheme을 다시 보호 범위로 포함할 수 없다는 의미를 담고 있는 법리입니다. 이에 따라서 법원에서는 이 제네릭 의약품이 특허의 보호 범위에 속하지 않는다고 판결한 것입니다.

여기에 대해서 원고는 SPC에 항소를 했습니다. 그리고 SPC는 금반언의 원칙에 따라 원고가 다른 세 가지 항산화제를 이전에 있었던 특허 무효 절차에서 포기가 있었다라고 봤습니다. 그래서 이 건에서 균등 관계를 주장할 수 없다고 판단했습니다. 그래서 SPC에서는 1심 판결을 유지했습니다. 그리고 법원에서는 피고가 선언과 고지와 관련되어 있는 의무를 위반했다는 점을 지적하기도 했습니다.

시간이 제한적이다 보니 케이스를 더 말씀드릴 수는 없을 것 같아 바로 결론으로 넘어가겠습니다.

중국에서 법원들이 여러 제네릭 의약품 기업들 그리고 제약 특허권자들을 보호하는 것을 중시하고 있습니다. 그래서 여러 가지 이익을 균형 있게 조정하고자 하고 있습니다. 그래서 이러한 목적을 가지고 의약품 특허 연계제도를 도입했습니다. 이를 통해서 의약품과 관련되어 있는 특허를 보호하고자 하고 있습니다. 그래서 여러 가지 협력 소통을 통해서 그리고 함께 여러 국가들과 일을 함으로써 특허 연계 시스템을 좀 더 강화시켜 나가고 싶습니다. 감사합니다.

- **좌장** : 중국의 Lei FU 판사님께서 중국에 최근 도입된 의약품 연계 특허 분쟁 해결 시스템에 대해서 그 입법 내용과 사례에 대해서 잘 설명해 주셨습니다.

이어서 UPC Maximilian HAEDICKE 판사님 순서입니다. Maximilian HAEDICKE 판사님께서 먼저 특허권 침해로 인한 가처분 결정의 발령 요건에 관한 UPC 판결 사례와 진보성 판단의 새로운 기준과 절차를 제시한 것으로 보이는 UPC 판결 사례들을 발표해 주실 예정입니다. Maximilian HAEDICKE 판사님 부탁드립니다.

- **Maximilian HAEDICKE** : 제가 어제 서울을 둘러보았는데, 무엇보다도 사람들이 정말 친절하고 또 모든 게 효율적인 것을 느꼈습니다. 베를린은 전혀 안 그런데요. 회의도 정말 그런 것 같습니다. 그래서 한국에서 즐거운 시간 보내고 있기 때문에 정말 감사하다는 말씀드리고 싶고요.

그리고 콘퍼런스가 10주년이라고 들었습니다. 파리 사법부에서 15개월 동안 첫 번째 저지먼트가 나오고

난 다음에 좋은 기념일을 맞이하기도 하였습니다. 그리고 설립된 지 얼마 안 됐습니다. 아기라고 부르고 아기에게 제약과 관련된 특허를 맡길 수 있느냐는 얘기도 하지만 아기는 계속해서 성장할 것이기 때문에 더욱더 좋아질 수 있을 거라고 생각합니다. 다른 쪽하고 비교가 안 될 정도로 아직 어린긴 하지만 앞으로 좋은 미래가 기다릴 거라고 생각합니다.

그리고 제가 거의 30장 이상의 슬라이드를 제출했는데 8분에 다 말씀을 못 드릴 것은 압니다. UPC에서는 여태까지 판결한 것이 3건밖에 없습니다. 이 중에는 아직 완전히 종료가 안 된 케이스도 있기 때문에 제가 스킵하는 것들이 있다는 거 양해 부탁드립니다, 또 이것이 모두 제 사건을 기준으로 한다는 점을 말씀드리고 싶습니다.

이미 들으셨겠지만 제약 관련 특허와 관련해서는 거기에 대한 판단을 저희 UPC에서 말한다는 데 처음에는 주저함도 있었습니다. 그러니까 누가 이것을 판단할 것인지, UPC와 관련된 단일 특허가 어떤 의미인지, 또 어떤 기준이 적용될 것인지에 대해서 의견이 많은데요. 제약특허와 관련해서 저희가 어떻게 진행을 했는지 두 가지 케이스를 말씀드리고 이런 질문들의 답을 좀 찾아보도록 하겠습니다.

우선 첫 번째는 NanoStrings와 관련된 것인데요. 10XGenomics와 관련된 분야가 되겠습니다. 이것은 조직샘플을 디텍션하는 것과 관련된 것인데 복잡하게 들리죠? 예, 복잡합니다. 일단 항소법원으로 가고 항소법원에서 확실성이 있어야만 된다고 판단하면서 특허에 대한 침해가 있다고 했습니다. 어느 정도까지 확실성이 없다면 개연성을 기준으로 해서 특허가 무효하다고 결정할 수 있는 것입니다. 스탠다드가 만족이 안 된 경우에 그렇게 보는 것이죠. 여러 가지 복잡해서 다 말씀은 안 드리겠지만, 통상의 기술자라면 분석 기술이라든지 발명을 그대로 재현해낼 수 있을 거라고 생각해서 항소법원 입장에서는 특허 자체가 진보성이 없어서 여기 나와 있는 대로 결정을 하였다고 보시면 되겠습니다.

두 번째 케이스로 넘어갈 텐데, 제가 진보성 결정하는 기준과 관련해서 법원이 어떤 걸 적용하는지는 말씀을 안 드렸습니다. 두 번째 케이스에서는 연계가 된다고 할 수가 있습니다.

이것은 'Sanofi - Amgen'의 케이스인데요. 활성물질인 evolocumab과 관련된 것입니다. 콜레스테롤을 저하시키는 약제였습니다. 그래서 이것에 대해서 진보성을 기준으로 검토했습니다. 그래서 NanoStrings와 관련된 케이스였는데, 그것을 기준으로 우선적으로 진보성을 판단하였습니다. 진보성이 각각의 개별적인 케이스에 있는지 그리고 여러 가지 작용 효과들을 법적으로 고려하였습니다. 그리고 객관적으로 보려고 했습니다. 즉 신청인의 주관적인 아이디어는 고려되지 않았으며, 체계적으로 보면서 청구되는 발명이 실질적으로 선행기술과 어떤 연관 관계가 있는지를 보았고요. 통상의 기술자가 첨단 기술을 전체적으로 일반적인 지식을 사용해서 재현할 수 있는지를 고려하였습니다.

그래서 다음과 같은 테스트를 적용하였습니다. 일단 실현적인 출발점을 잡았고, 그다음에는 청구된 피소 제품과 선행기술을 비교해서 통상의 기술자가 청구되는 솔루션을 만들어냈는지를 봤습니다. 이런 테스트를 적용하는데 사법부에서는 어떤 과제 해결 어프로치를 쓴다기보다는 현실적인 스타팅 포인트를 잡았습니다. 그러니까 현실적이라는 것은 통상의 기술자가 유사한 제품을 만들려고 했을 때 청구된 발명과 비슷한 과제를 보는지를 기준으로 현실적인 그것을 스타팅 포인트로 잡았던 것입니다. 물론 여러 가지 다른 것들을 스타팅 포인트로 잡을 수 있었겠지만 일단 여기서는 통상의 기술자가 청구항들을 진보성 없이 응용할 수 있는 지를 보았고, 또 콜레스테롤과 약제와 관련해서 물론 그 당시의 여러 가지 기술들도 고려를 하였습니다. 디테일들은 다 스킵하고요. 그래서 요약하면 두 가지 스텝을 통해서 진보성을 보는 것입니다. 일단 말씀드린 현실적인 스타팅 포인트를 잡을 수 있어야 되고, 두 번째는 청구와 관련된 제품과 선행기술을 비교해서 만일 통상의 기술자가 이런 현실적인 선행기술로 시작을 했을 때 비슷한 질문에 당면 의지를 보는 것이었습니다. 거기에 대해서는 진보성이 부족하다는 판단을 내린 것을 볼 수가 있었습니다.

우선 제가 처음에 던진 질문으로 돌아가서요. 첫 번째는 누가 판사가 되는지 제약업체들이 걱정한다고 할 수가 있는데요. 보통 각 국가별 법원의 판사들이 UPC에서 판사가 되고, 두 번째는 UPC가 특허 친화적이냐는 것에 대해서는 우리가 특허에 반대하는 사람들은 아니지만 그것과는 상관없이 객관적으로 저희는 법을 적용하고 무엇보다도 여러 가지 사안들을 고려해서 법에 따라서 판단한다고 말씀드리고 싶습니다. 그다음에 유럽의 특허청이 특허와 관련된 원칙을 EPO의 기본 특허성과 관련된 원리를 그대로 준수했느냐에 관련해서는 아직은 답하기 어려운 것 같습니다. 아직까지는 해야 될 일이 더 많기 때문이고요. 그렇기 때문에 특허권자가 신뢰를 갖고 UPC에 올 수 있도록 최선을 다하겠다는 말로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이번에는 미국의 Kent A. JORDAN 판사님 순서입니다. JORDAN 판사님께서서는 미리 PPT를 준비해 주셨는데, 미국 특허법상 enablement 요건이 쟁점이 되었던 연방대법원의 ‘Sanofi - Amgen’ 사례와 자명성 유형의 이중특허 사례들 그리고 시간이 된다면 미국 의회의 최근 입법 동향에 관해서 발표해 주실 예정입니다. JORDAN 판사님 발표 부탁드립니다.

■ **Kent A. JORDAN** : Maximilian HAEDICKE 판사님께서 말씀해 주신 것을 다 말씀드리고 싶습니다. 정말 아름다운 콘퍼런스입니다. 이렇게 참여하게 돼서 그저 감사하다는 말씀밖에 드릴 수가 없습니다. 그리고 이렇게 자리하게 돼서 영광입니다. 미국은 대선 날인데요. 그래서 미국 밖에 있는 게 너무 기쁩니다. 거기는 지금 완전 엉망이에요. 미국의 관점에 대해서 좀 말씀을 드리고 또 여러 가지 이슈에 대해서 말씀드릴 텐데, 미국 풋볼을 생각해 보시면 쿼터백이 필드에서 어떤 일이 벌어지고 있는 걸 보면 플레이를 바꾸는 작전을 수행하곤 합니다. 지금 저에게 주어진 시간을 생각해봤을 때 그런 쿼터백의 전략을 저도 써야 될 것 같습니다.

자명성 유형의 이중특허는 다루기가 어려울 것 같습니다. 그리고 균등론 같은 경우에 앞서서 김기수 판사님께서 술을 많이 마시고 얘기하셨다고 하셨는데, 그래서 그것처럼 제가 2번인 자명성 유형의 이중특허에 대해서 얘기하면 그런 식으로 될 것 같아서 일단은 ‘Sanofi - Amgen’에 대해서 좀 더 말씀드리고, 그리고 미국 의회에서 현재 진행 중인 법안들에 대해서 얘기를 드리는 것으로 하면 좋을 것 같습니다. 일단 아마 이게 법안이 통과가 안 될 수도 있지만 사실 어느 정도 가능성이 있는 것들도 있기 때문에 몇 가지 공유를 드리도록 하겠습니다.

그러면 Amgen 건으로 넘어가 보겠습니다. 미국의 대법원에서 스클리 판사님이 말씀하신 것을 한 번 더 말씀드리고 싶습니다. 바이오테크 특허 케이스 같은 경우에 대해서 얘기를 하면서 내가 동의를 하는 이유는 사실은 내가 과학을 이해를 못 해서 이렇게 동의하는 거다라고 얘기했습니다. 이게 정말 어려운 주제가 맞습니다, 특히 바이오 이 부분요. 여기 계신 여러 훌륭한 판사님들 같은 경우에는 제약 부문에 있어서 학위도 있으시겠지만 저는 그냥 특허권을 좋아하는 제너럴리스트 판사이다 보니 이런 제약 쪽 내용이 들어가 있으면 제가 과학을 이해할 수 있었으면 좋았을 텐데라는 생각을 하곤 합니다.

그러면 ‘Sanofi - Amgen’ 건에 대해서 좀 더 말씀을 드리고 싶습니다. 여기에서는 바이오로직 생물학적인 부분이 들어가 있는데, 사실은 바이오의약품 관련해서는 가장 복잡한 주제라고도 할 수 있겠습니다. 2023년에 대법원 판결이 났는데 굉장히 관심이 많았던 건이고, 대법원에서는 이 판결이 결국은 바이오 제약에서 여러 가지 이야기가 있었던 ‘실시가능 요건의 재진술이다’라는 이야기를 했습니다. 과거의 많은 건들에서 이야기가 됐던 것을 한 번 더 반복한 것이라라고 얘기를 했습니다. 특허가 프로세스, 기계, 제조물, 물질의 구성을 청구하는 경우 특허명세서에는 그 기술 분야의 통상의 기술자가 전체 구성을 만들고 사용할 수 있도록 해야 한다는 그런 것을 다시 반복한 판결이었습니다. Amgen건 같은 경우에는 전

통적인 특허법에 따라 제기된 것이며, 미국에서 많은 의약품 특허소송을 규율하는 전문적인 해치-왁스먼 법(Hatch-Waxman statute)이나 생물학의약품 가격경쟁 및 혁신법 BPCIA에 따른 것도 아니었습니다.

잠시 BPCIA에 대해 말씀드리면, BPCIA는 바이오시밀러(biosimilar) 제품을 승인하기 위한 간소화 절차를 제공하기 위해 2010년에 제정된 법률입니다. 마치 해치-왁스먼 법(Hatch-Waxman Act)에서 소분자 제네릭 의약품이 승인받는 절차와 유사한 절차를 마련한 것입니다. 판사분이 해치-왁스먼 법을 의회에서 얘기할 때 이런 입법적인 부분에 있어서 많은 균형을 맞추고자 노력을 했습니다. 여러 가지 우려 부분에 있어서도 해소하고자 노력을 했었던 그런 법입니다.

바이오시밀러 관련해서 BPCIAa가 제정됐는데 이것도 상당히 비슷한 것이었습니다. 일단은 이런 규제 세부사항으로 들어가지 않고 간단하게 설명을 하자면 이게 완벽하게 비슷한 것은 아니지만 바이오시밀러가 생물학적 치료 제품이랑 비교해 봤을 때 저분자 제네릭 의약품이 전통적인 브랜드 의약품과 이 관계가 비슷하다고 볼 수 있습니다. 그러니까 제네릭 저분자 의약품은 원래 브랜드와 정확히 동일한 복제품일 수 있긴 합니다마는 바이오시밀러는 완전히 똑같은 수는 없습니다. 왜냐하면 이런 복잡한 단백질이 완전히 복제될 수는 없기 때문에 그런 부분에 있어서는 살짝 다르지만 그런 관계성은 비슷합니다.

그래서 이것이 사실 특허성 문제에 영향을 미치게 됐는데요. 왜냐하면 바이오시밀러 케이스가 그렇게 관련된 사건이 많지는 않습니다. 적어도 해치 왁스만 사건에 비해서는 그렇게 많지가 않은데 다만 이와 관련해서 굉장히 쉽게 예측이 가능한 문제는 사실 실시가능성 문제입니다. 그리고 이게 Amgen건에도 영향을 미쳤습니다. ‘Sanofi - Amgen’건을 기억을 하신다면 Amgen이 일단은 소를 제기했고, 사노피에서 여러 가지 침해가 있었다라고 주장을 했습니다. LDL 콜레스테롤에 영향을 미치는 항체에 대해서 특허를 획득했는데, 여기에 대해서 침해했다는 주장을 했었습니다. 델라웨어 지역 순회법원에서 진행이 되었었고요. 일단 델라웨어 지역에서 일을 하고 있기 때문에 여기에 관련되어 있는 일들도 계속해서 하고 있습니다. 왜냐하면 특허 관련된 건들을 계속해서 핸들을 하고 싶기 때문입니다. 제 동료도 그래서 이 건을 담당했었습니다.

해당 특허는 PCSK9 단백질에 영향을 미치는 항체의 집합을 청구했습니다. 판결문에 의하면, PCSK9는 LDL 수용체와 결합하여 이를 분해하는 자연적으로 발생하는 단백질이며, 우리 몸이 혈액에서 LDL 콜레스테롤을 제거하는 유익한 기능을 수행하고자 LDL 수용체를 생성하기 때문에 문제가 될 수 있습니다. 이 사건에서 Amgen은 특정 아미노산 서열로 설명된 개별 항체에 대해 보호를 요청한 것이 아니라, PCSK9의 특정 아미노산 잔기에 결합하고 PCSK9가 LDL 수용체와 결합하는 것을 차단하는 전체 항체 집합을 청구했습니다. 이게 문제가 되었습니다.

시간 때문에 굉장히 많이 요약하고 있습니다. 그렇지만 여기에서 문제는 다양한 항체의 변형들이 나타날 수 있다는 점을 고려했을 때 수백만 가지의 청구범위에 부합하는 항체가 나타날 수 있다는 것이었습니다. 그런데 이 특허 같은 경우에는 청구범위를 제한적으로 진행을 했었던 것이죠. 그러니까 지금 항체에 대해서 또 기능에 대해서 좀 더 집중해서 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 이 항체가 어떤 기능을 했으면 좋겠는지, 이것이 단백질에 어떤 식으로 작용을 했으면 좋겠는지 이런 부분에 대해서 집중을 하겠다는 방식으로 청구가 이루어졌었습니다. 그런 식으로 Amgen이 했어요. 그렇게 하는 과정에서 이런 수백만 개 중에서 26개의 예만 제시를 했던 것입니다. 그러니까 일단은 대법원에서 봤을 때는 마치 100만 에이커의 땅 얘기를 하면서 26에이커만 청구하는 모습이었죠. 그래서 연방순회항소법원에서도 여기에 대해서 동의를 했습니다. 그리고 대법원도 여기에 대해서 동의를 했습니다. 대법원에서는 “명세서가 청구된 발명의 전체 범위를 실시 가능하도록 해야 한다. 더 많이 청구할수록 더 많이 실시 가능하게 해야 한다.”라는 언급을 했습니다.

이 원칙은 또 다른 항체 사건인 ‘Baxalta Inc. - Genentech Inc’ 사건에서도 다시 적용되었습니다. 작년

케이스인데요. 이것도 동일한 항제 관련 건인데요. 여기에서 보여줬던 사실관계를 보면 그 사실관계가 Amgen 사건과 실질적으로 구별되지 않는다는 지적이 있었습니다. 결국은 결과도 동일했습니다. 수백만 개의 잠재적 항제 후보가 있는데 명세서에는 11개만 공개되었기 때문입니다. 그래서 법원에서는 이후 청구항이 실시 가능하지 않기 때문에 무효라는 판결을 내렸습니다.

연방순회법원에서는 클레임된 반영에 대한 완전한 실시 가능성을 가지기 위해서는 스크리닝이 필요하다는 이야기를 했고요. Amgen에서는 시행착오의 정의에 해당하게 되고 결과적으로 일반 대중이 청구범위의 해당 항제 발명자가 처음 발견했을 당시와 비교해서 더 잘 만들거나 사용할 수 있는 상태에 이르지 못하게 됨에도 그렇게 되면 발명자가 독점적 권리에 관계된다는 것을 언급했습니다.

여기까지가 Amgen건에 대해서고, 앞으로 미국에서 통과될 수 있는 가능성이 있는 세 가지 법안에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 일단 하나는 특허 적격성 복구 법안이라는 것이 있는데요. 여러 가지 논란이 많이 되었던 특허 적격 대상 문제와 관련되어 있는 법안입니다. 저를 포함해서 많은 판사들이 'Mayo Collaborative Services - Prometheus Laboratories' 케이스를 잘 알고 계실 거예요. 이것도 바이오제약 부분과 관련되어 있는 케이스였는데 굉장히 큰 건이었습니다. 의회에서도 이 부분을 관심 있게 보았었습니다.

그리고 두 번째 법안이 하나 있는데요, PREVAIL 법안이라고 불리는 법안입니다. 이 법안 같은 경우에는 여러 가지 이야기를 하고 있는데요. PTAB이 어떤 식으로 운영하는지에 대한 그 방식을 변경하고자 하는 부분입니다. 그래서 지금까지는 없었던 소송요건을 부과하는 방식에 대한 법안입니다.

세 번째로 진행되고 있는 법안, 그리고 극적인 그런 법안이라고 한다면 RESTORE 특허권 법안이 있습니다. 'eBay - MercExchange' 판결은 결국은 이 법안이 무효하게 될 것이라고 생각이 됩니다. 이 판결 같은 경우에는 유효한 특허 침해가 발견될 경우에는 가처분 명령을 인정하는 연방순회항소법원의 판례를 폐지한 것이었는데요. 저는 이게 잘 통과될 거라고 생각하고 있습니다. 들어주셔서 감사합니다.

■ **좌장** : 이번에는 영국의 Richard MEADE 판사님의 순서입니다. Richard MEADE 판사님께서서는 기재 요건 및 진보성 요건에 있어서 plausibility 쟁점에 관한 영국법상의 사례들에 대해서 발표해 주시겠습니까. Richard MEADE 판사님 발표 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : 저는 plausibility 쟁점에 대해 말씀드릴 텐데요. 영국의 법의 관점에서, 또 EPO 유럽 특허청의 case law 판례 입장에서, 그리고 영국의 법원이 어떻게 EPO의 case law를 따르려고 하는지, 그래서 기존의 어떤 원칙이나 법리에 어떻게 수정하고 있는지 말씀드리겠습니다.

유럽 특허법의 개연성 plausibility는 단순히 제약 분야에만 적용되는 것은 아니지만 제약 분야에 가장 많은 영향을 미치기 때문에 특히 이쪽 전문가들이 관심이 많은 것 같습니다.

'Warner-Lambert - Generics' 2018년도에 대법원까지 간 사건을 말씀을 드릴 텐데요. 이것은 일본의 Kenji AMANO 판사님께서 말씀한 케이스랑 비슷한 거라고 할 수가 있고 그에 따른 결과는 제가 알고 있는 일본과 비슷하다는 이유로 비슷하게 판결이 나왔습니다. 일단 2차 의약 사용과 관련된 건강관리입니다. 이미 알려진 pregabalin이라는 약제가 신경계 통증 치료제로서 관련된 것입니다. 즉 재판에서는 특허상으로는 pregabalin이 신경통증에 효과가 있다고는 명시하였지만 실질적으로 합리적인 어떤 증거로 그것이 진실이라고 뒷받침을 못 해줬다는 것입니다. 대법원까지 핵심으로 봤던 것은 그에 따라 특허가 무효가 되느냐의 여부였습니다. 제가 나중에 또 설명을 드리겠지만 이 경우 영국 대법원에서는 EPO의 case law 전체를 다시 한 번 검토하였고, 그 당시 시점로서는 AB initio plausibility Test를 기준으로 삼았습니다. 이걸 EPO가 수년 동안 결정하기 전에 판단 기준으로 봤던 것 중에 하나인데요. AB

initio plausibility Test라는 것은 특허권자가 특정 작용 효과를 기준으로 한다면 이것은 pregabalin이 신경통증에 효과가 있다는 것이 기준점이 되겠죠. 그것을 기준으로 하려면 진보성이라든지 충분성과 관련된 부분에 있어서 어떤 증거를 제시해서 실제 이런 것이 달성됐다는 것을 보여줘야 된다는 것이었습니다. 그래서 대법원 입장에서는 이것 자체는 충족하기가 쉽다고 이야기를 하였습니다. 그래서 간단한 동물 모델을 통한 실험으로도 증명이 가능하고, 아니면 어떤 합리적인 이론을 제시해서 뭔가 실험이 없더라도 증명이 가능하다고 본 것이죠. 그런 것을 배경으로 영국에서 대법원 판례가 나왔다고 볼 수 있습니다.

그다음에 또 중요한 포인트는 바로 유럽 특허청의 Enlarged Board라는 위원회에서 결정한 것입니다. 유럽 UPC가 아니라 유럽의 특허청이죠. 이것은 G2/21과 관련된 사건이 되겠습니다. 그래서 확대위원회는 EPO에서 가장 큰 상소법원으로서 중요한 것만 다루고 있고 하위법원으로 보내거나 아니면 유럽 특허청장이 판단을 요청하기 때문에 심리에 들어가는 것입니다. G2/21과 관련된 부분은 진보성과 관련된 부분이었습니다. 저희는 유럽 특허협약 제56조를 기준으로 하는 것인데요. 거기에는 그러나 Obiter 코멘트가 들어갔습니다. 다시 말씀드리면 83년 EPC 조항과 관련된 기재요건 불충분 특히 2차 의약용도 발명과 관련된 부분이었습니다. 그리고 이와 관련된 기재불비 insufficiency는 진보성과는 다르게 간주하였습니다. 법원은 판사에서 plausibility 개연성이라는 것은 유럽의 특허협약을 인정하는 별도의 개념이 아니라고 했습니다. 영국의 대법원도 동일하게 Warner-Lambert 사건에서 비슷하게 판결을 하였던 것이죠. 그래서 EPO의 확대위원회에서는 진보성이라는 것이 공시와 관련된 테스트다. 특히 EPO가 볼 때는 그렇게 본다는 것입니다. 다시 말씀드리면 청구되는 기술적인 효과가 자명성과 연계해서 기준을 잡으려면 특허 신청서에 이것이 명기돼야 되고 특허출원서에 이것이 참이라는 근거가 없어도 된다. 즉 특허신청권자가 이러한 효과가 존재한다고만 명기해도 충분하다는 것입니다. 확대 위원회에 대해서는 청구항에 들어간다고 한다면 이것은 2차 용도와 관련된 것이죠. 그렇게 명기되면 명세서에서 이런 작동 효과가 있다는 것으로 간주할 수 있다라고 얘기했습니다. 이것이 바로 EPO의 G2/21 관련된 case law에 들어간 내용이었습니다. 그래서 보시면 아시겠지만 잠재적으로 EPO case law와 영국의 case law는 특히 진보성 관련해서는 다른 점이 있다고 볼 수가 있습니다.

그러면 영국은 이런 판례 기준일 때 어떻게 해야 되는지 문제가 있었는데요. 여기서 그래서 네 가지의 가설을 세웠습니다. 첫 번째로는 영국의 법원은 통상적으로 EPO에서 결정된 case law를 따르고, 특히 확대위원회에서 결정한 것이기 때문에 그런 결로 간주할 수가 있습니다. 그러나 두 번째는 영국에서는 어떤 전례가 있는지를 봅니다. 항소법원 입장에서는 자체의 어떤 결정은 물론 구속력을 가지지만 사후에 EPO case law와 다르게 판시가 나면 또 다르게 결정을 할 수 있다고 보고 있습니다. 그러나 영국의 대법원만이 자체 결정과는 다르게 할 수가 있습니다. 나중에 EPO case law가 또 나올 경우에는, 그렇기 때문에 대법원이 Warner-Lambert 케이스를 다시 보지 않는 이상은 이 결정이 현재로서는 구속력을 가진 거라고 볼 수가 있습니다. 그렇다면 Sandoz and TevaDHK BMS 케이스에는 어떻게 판례를 적용하는지 볼 수가 있는데요. Rian KALDEN 판사님께서도 말하는 특별한 케이스라고 할 수가 있는데요. 그래서 항소법원은 Single molecule라는 청구 주장과 관련해서 일단 이것을 대법원의 Warner-Lambert 판시에 따라 체인지 할 필요가 없다고 했습니다. EPO case law로 더 추가적으로 검토하고 난 다음에 EPO의 G2/21의 결정이 AB initio plausibility와 비슷하다고 판단하였습니다. 나중에 EPO의 case law에 따라서는 이것이 틀렸다고 판단하였지만 어쨌든 초기에 이렇게 결정이 되었던 것입니다. 즉 항소법원 입장에서는 특허가 무효로 주장이 됐지만 다른 유럽의 관할권에서는 또 다른 결정이 있었기 때문에 이것이 아직까지도 핫한 중요한 주제가 되고 있는 것 같습니다.

다시 한 번 강조드리고 싶은 것은 이것이 실질적으로 Apixaban과 Warner-Lambert 간에 어떤 단일 컴

파운드에 대해서 청구항에 다른 점이 있다는 것은 아니었습니다. Apixaban 케이스에서는 항소법원에서 소송 당사자가 케이스 자체가 동일하게 판단될 거라고 했다는 것을 인지하였습니다. 그런데 이제는 G2/21의 결정 때문에 어떻게 될지 모르게 되었습니다. 그렇지만 항소법원 입장에서는 이미 당사자가 이 케이스가 어떻게 결정이 됐는지 합의된 것에 대해서 무시할 수가 없었던 것이죠. 영국의 대법원 같은 경우에는 이것의 항소를 기각했습니다. 그래서 많은 변호사들을 놀라게 했었는데요. 그렇지만 영국이 자체 결정을 한 것이고 어떤 것을 더 어필할지를 독자적으로 판단할 수가 있는 것입니다. 전체적으로 봤을 때는 이 경우에 영국 대법원 입장에서는 일반적으로 다시 심리할 시점은 아니라고 본 것 같습니다. 즉 앞으로 우리가 생각해야 되는 것은 이것들이라고 할 수가 있습니다. 일단 영국의 대법원이 G2/21를 리뷰하게 된다면 아마 분명히 그걸 볼 것 같습니다. 왜냐하면 대법원만이 법을 바꿀 수가 있기 때문에 다시 볼 수밖에 없습니다. 그다음에 2차적인 청구는 어떻게 관리해야 되느냐. 2차적 청구라는 것은 이게 참으로만 주장을 하면서 그냥 클레임을 하는 것입니다. 그런데 G2/21의 결정을 고려할 때 이러한 투기적인 주장을 하는 경우 어떻게 대응할지는 아직 모른다고 할 수가 있습니다.

세 번째로는 기재 불충분과 관련된 부분을 G2/21의 판결과 관련해서 앞으로 어떻게 봐야 될지는 더 두고 봐야 될 것 같습니다. 아직은 오픈 퀘스천이라고 할 수가 있고요.

네 번째로는 이와 관련된 기재 요건 기준으로 봤을 때 청구항에 명기가 될지 안 될지보다는 또 명세서를 기준으로 특허성을 기준으로 할지, 아니면 청구항을 기준으로 볼지를 더 봐야 될 것 같습니다. 물론 앞으로는 영국에서 더 많은 case law들이 이 부분에 대해서 나올 것이라고 생각되고 그에 따라 영국특허청이나 유럽 특허청들도 앞으로 어떻게 여기에 대해서 판단할지를 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 이번에는 1부의 마지막으로 한국의 이지영 판사님의 순서입니다. 이지영 판사님께서서는 의약 발명과 관련된 실시 가능 요건과 진보성 판단이 쟁점이 된 한국의 사례들에 대해 발표해 주실 예정입니다. 이지영 판사님 발표 부탁드립니다.

■ **이지영** : 시간이 얼마 남지 않아서 몇 가지 사건들 위주로 말씀을 드리겠습니다. 사건을 말씀드리기에 앞서 개인적인 소회를 좀 말씀드리자면, CV에 나와 있다시피 저는 법학을 공부하기 전에 약학을 공부했었고요. 약 33년 전에 약학을 시작했었는데, 그 당시만 해도 제가 열심히 공부해서 정말 인류를 구원할 약을 만드는 데 조금이나마 기여를 하겠다라는 생각으로 열심히 공부를 했었고 또 석사과정, 박사과정을 거치면서 Tyrosine Kinase Inhibitor, 그러니까 지금 Imatinib으로 알려져 있는 그런 약물을 개발하는 데 나름의 노력을 기울여 왔었습니다. 그런데 지금 판사가 되면서 저는 매일 제약 특허들을 죽이고 있는 사람이 되었습니다. 그래서 이게 참 아이러니한 상황이라고 생각을 하는데요.

한편 민사·형사를 하는 판사님들이 나의 판단이 잘못되었을 때 다른 사람들의 인생을 내가 망치는 게 아닐까라고 늘 고민하시는데, 특허를 하는 판사님들이야말로 내가 인류를 구할 수 있는 약을 함부로 죽이는 것인가 아닌가 하는 그런 굉장히 심오하고도 깊은 고민을 하게 되는 것 같습니다. 그래서 우리가 이런 같은 고민을 공유하는 사이라는 걸 한번 생각해 보면서 이 발표를 시작하고자 합니다.

그럼 시작하도록 하겠습니다.

한국의 의약용도 발명에 대해서 말씀을 드리자면, 일단 실시가능 요건에 대해서는 여기 계신 분들은 다 잘 아실 것 같아서 몇 가지만 말씀을 드리겠습니다. 특히 의약품의 경우에는 약리기전이 중요한데 약리기전이 명확히 밝혀진 경우라면 상관이 없지만 그렇지 않은 경우라면 약리 데이터 등에 나타난 실험들을 기재하거나 아니면 이를 대신할 수 있는 구체적인 기재가 있어야 된다고 보고 있고요. 그리고 또 명

세서의 약리데이터를 이후에 보충도 할 수 없다고 해서 다소 엄격하게 본다는 평가도 있기도 합니다. 그럼 이렇게 약리데이터 등에 나타난 시험례로 대신할 수 있는 기재란 과연 무엇인가라고 할 때 어떤 정량적인 기재라든지 아니면 실험적이나 임상적으로 투여했던 정성 분석한 그런 결과들까지도 보고 있습니다. 그러나 이게 영국이나 유럽의 plausibility처럼 시험 결과 외에 단순히 선행 문헌에 나타나는 것까지도 포함해서 실사가능 요건을 인정하느냐에 대해서는 조금 이견들이 있는 것 같습니다.

그다음에 이런 사례가 드러난 것을 한번 말씀을 드리자면 ABILIFY 케이스를 들 수 있을 것 같습니다. 보시다시피 첫 번째 용도는 단극성 우울증인 거고, 이것에 대해서는 어느 정도 약리기전이 밝혀졌다고 보더라도 이것을 2차 용도인 양극성장애로 인한 우울증에도 그대로 적용할 수 있는지가 사실 문제가 됐었습니다. 그런데 우리 대법원은 아까 말씀드렸던 세 가지 요건, 첫 번째 약리기전이 확실한지, 두 번째 약리기전이 없다면 약리데이터가 있는지, 혹은 데이터가 없다면 이를 대신할 만한 구체적인 기재가 있는지 이렇게 세 가지를 한 번 더 따져봤었는데요. 말씀드린 것처럼 단극성 우울증과 양극성 장애로 인한 우울증은 일단 질병 자체가 다르고 진단 방법이나 치료 방법이 다르기 때문에 설령 단극성 우울증에 대한 약리기전이 밝혀졌다 하더라도 그걸 가지고 양극성 장애는 적용할 수 없다고 본 거죠. 그래서 이거는 약리기전이 밝혀지지 않은 것이라고 봤고요.

그렇다면 두 번째 단계로 가서 그럼 약리데이터가 있느냐라고 봤더니 명세서에 그런 게 없었던 것입니다. 그러면 약리데이터가 없더라도 아까 말씀드렸던 약리데이터를 대신할 만한 구체적인 기재가 있는지를 봤더니 이 역시도 없었습니다. 그래서 이것은 진보성이 부정된다고 해서 특허를 무효로 봤던 사안입니다. 이에 대해서 의약품도 발명이 다른 발명에 비해서 판단 기준을 높게 보는 것이 아닌가라는 비판들이 있기도 합니다. 이 부분에 대해서는 저희가 학술적으로 좀 더 연구가 필요하지 않나라고 생각을 하고요.

이제 진보성으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 진보성의 경우에는 보시다시피 특허법 제29조에서 규정하고 있습니다. 한국분들은 다 아시기 때문에 넘어가도록 하고요. 이 진보성 판단 기준에 대해서 한국 대법원이 여러 차례 판시를 한 사항이 있습니다. 그 부분은 그 밑에 제가 인용을 해놨습니다. 이런 기준으로 결국은 통상의 기술자가 선행기술을 통해서 쉽게 구성을 해서 효과까지도 예측이 가능한지를 보고 진보성이 있다 없다 판단하고 있다고 보시면 되겠습니다. 이런 진보성 판단 기준은 아마 나라별로 큰 차이는 없지 않나라고 저는 생각을 하는데요. 이게 대표적으로 드러나는 두 가지 케이스를 간략히 한번 설명 드리겠습니다.

이게 아까 말씀드렸던 Imatinib 케이스입니다. Tyrosine Kinase Inhibitor라고 해서 세포 발암기전에 작용하는 receptor들이 있습니다. 그 receptor의 작용을 억제시키는 약물인데요. Glivec이라고 백혈병 치료제로 굉장히 잘 알려진 약물입니다. 첫 번째 용도가 이렇게 Glivec이고, 두 번째 용도로 GIST라고 하는 위장관계 자가면역성 질환입니다. 이 치료제로 특허 등록이 됐습니다. 특허법원에서는 특허가 유효하다고 인정했습니다. 진보성이 인정된다고 봤습니다만 대법원에서는 진보성이 부정된다고 봤었는데, 그 이유는 다음과 같습니다. 간략히만 말씀드리자면 그림에 보시다시피 glivec이 c-kit이라는 유전자가 있습니다. 이 유전자의 활성을 억제합니다. 이게 선행기술에 나와 있는 거고요.

두 번째, 이 c-kit이라는 유전자가 잘못되면, 고장이 나면 GIST를 일으킨다라는 게 또 알려져 있다는 거죠. 그래서 통상의 기술자가 봤을 때 glivec이 c-kit 아브노말과 관련이 있구나. 비정상적인 c-kit이 GIST와 관련이 있다는 거, 약간 3단 논법처럼 붙여보면 충분히 Glivec이 GIST에 효과가 있을 거라고 예상이 가능하고, 이렇게 만드는 것도 쉬울 것이라고 봐서 이걸 진보성이 부정된다고 봤던 사안입니다.

그런데 반면 조금 복잡한 케이스가 있습니다. pregabalin 사안인데, 앞서 일본 판사님과 영국 판사님은 pregabalin의 2차 용도와 관련해서 명세서 기재 요건을 말씀하셨습니다. 그런데 한국에서는 이것이 진보

성이 문제가 됐었는데요. 한국에서는 진보성이 인정되어서 특허가 유효하다고 봤던 사안입니다. 이 판결을 읽어보면 굉장히 복잡한데, 이것도 역시 시간관계상 간단히만 말씀을 드리자면 이렇습니다. pregabalin이라는 게 특허발명이고, 선행 발명으로는 이 pregabalin의 라세미체입니다. 아시다시피 라세미체라는 것은 거울상의 화학기 구조식은 똑같은데 구조의 모양이 거울을 본다고 해서 이렇게 생겼던 건데요. 이게 두 개가 딱 결합이 된 거를 라세메이트라고 하고, 이 중에서 하나를 S형 이성주체 isomer, 또 다른 하나를 isomer라고 합니다. 그런데 하여튼 선행발명은 여기 딱 붙어 있는 형태이고 특허발명은 이 중에서 하나가 떨어진 형태라는 거죠. 그러니까 뭔가 구조는 비슷한데.

그런데 선행기술로 뭐가 알려져 있나하면 GABA라고 보이는 게 있습니다. 저게 Gamma-Aminobutyric Acid라고 저게 뇌 안에서 올라가게 되면 이렇게 항경련, 몸이 마비되고 떨리는 것들이 진정이 되는 작용을 하는 것이고 이게 첫 번째 효과고요. 두 번째로는 통증을 낮춰주는 효과를 가지고 있습니다. 그래서 GABA가 올라가면 이 두 개가 이렇게 작용한다는 걸 알려져 있긴 한데, 이제 원고가 주장하는 거죠. 이 Pregabalin이라는 것은 이 racemite가 GABA를 올려가지고 이 GABA가 올라가면 항경련 작용을 일으키는데, 이게 하나의 선행발명이고. 두 번째 선행발명은 GABA가 올라가면 통증을 억제시켜준다. 그러면 이 racemite가 GABA를 올려주는 거 하나, 그다음에 이 GABA가 통증을 억제시키는, 이거 두 개 결합하면 다 그냥 pregabalin이 통증을 억제하는 작용이 있는 것 아니냐. 아까 앞에서 제가 말씀드렸던 GIST 사건을 생각하시면 3단논법으로 가면 이게 다 구성이 되지 않느냐라고 주장을 했던 거죠.

그런데 대법원은 어떻게 판단했냐면 첫 번째 racemite가 GABA를 올린다는 것에 대해서 다시 한 번 다른 선행문헌들을 봤더니 그게 아니라는 겁니다. 왜냐하면 GABA를 올리기 위해서는 GAD라고 하는 효소 엔자임을 활성화시킨다는 건데, 세포에서 이걸 한번 실험해 봤더니 GABA를 올렸습니다. 그런데 이걸 쥐에 한번 해봤더니 또 효과가 떨어지는 걸로 나왔다는 거죠. 그럼 결국은 이 racemite가 GABA를 올리는지조차도 의문이 든다는 겁니다. 그럼 결국 이 racemite에서 항경련 효과가 나타난다는 건 GABA 때문이 아닐 것이다, 그렇게 아니라고 생각할 수 있다는 거죠. 그렇게 되면 이게 3단 구조에서 앞에 게 무너지는 겁니다. 그래서 우리 대법원은 이게 GABA 때문에 통증을 억제한다 하더라도 이게 GABA의 활성화하고 통증하고는 관계가 있지만 GABA가 pregabalin과는 직접적인 관계가 있는지조차 드러나지 않았기 때문에 이거는 진보성이 부정된다고 볼 수 없다 이렇게 봤습니다. 이 부분에 대해서는 제가 식사 시간에 좀 더 시간을 가지고 말씀드리겠습니다만, 여튼 이 경우에는 3단논법이 적용 안 된다고 봤다고 이해하시면 될 것 같습니다.

다음으로 중요한 두 가지 판례만 간단히 소개를 드리겠습니다. 한국에서는 선택 발명에 대해서는 이걸 쉽게 조합할 수 있느냐 그리고 이것이 효과가 좋으냐를 따져볼 때 쉽게 조합하는지 문제, 그걸 구성의 곤란성이라고 얘기하는데, 구성의 곤란성을 그동안 보지 않았습니다. 왜냐하면 선택발명이라는 것은 큰 화합물 중에서 특정한 구조를 가진 것을 골라낸다, 셀렉션 한다는 의미이기 때문에 고르는 건 뭐가 어렵냐, 구성은 어렵지 않고, 다만 효과가 더 좋으냐 아니냐만 가지고 진보성을 판단해 왔습니다. 그런데 이 Apixaban 사안에서 비로소 이걸 만드는 것도 얼마나 어려운지를 보기 시작했습니다. 약물의 작용기전은 다음과 같고요. 보시게 되면 이게 선행기술에서 Apixaban을 만들기 위해서는 저기 보이는 A, B, D, G라는 것이 나오는데 각종 결합하는 부위에 굉장히 많은 화합물의 구성이 들어갈 수 있는 건데 이게 콤비네이션이 들어가게 되면 수백만 가지도 콤비네이션이 될 수 있다는 거죠. 그러면 통상의 기술자가 이걸 하루에 한 개씩 콤비네이션 한다고 하더라도 이게 수백만 번을 해야 되는 것이고요. 아무리 컴퓨터를 쓴다고 하더라도 이게 쉽게 만들 수 있느냐, 아니라는 거죠. 그래서 우리 대법원은 선택 발명이라고 해서 무조건 효과만 보면 안 되고, 경우에 따라서는 구성이 얼마나 편한지, 그러니까 시행착오도 얼마나 해야 되는지도 봐야 된다고 선언을 했습니다. 그래서 이 법리가 나오기 시작했고, 같은 법리가

적용된 것이 결정형 사건입니다. 다 아시다시피 결정이라는 것은 결국 여러분이 설당을 끓인다고 생각하시면 됩니다. 뜨거운 물에 설당을 끓여서 갑자기 온도를 확 낮춰버리면 고체였던 설당이 녹았다가 다시 또 결정이 만들어집니다. 이런 과정을 통해서 여러 고체 중에서 특정한 어떤 구조를 가진 물체를 찾아낼 수가 있습니다. 이것이 결정형 발명의 핵심인데, 그동안은 그렇게 하는 과정을 누가 못 하느냐, 이거는 너무나 혼한 과정이라고 해서 구성의 곤란성을 대체로 안 봤습니다. 그러나 Tyrosine 사건에 이르러서는 우리 대법원이 결정형 발명이라도 이게 쉽게 되는지 안 되는지는 따져봐야 된다고 해서 구성의 곤란성을 인정하기 시작했습니다. 그 판결의 주요 내용들은 제가 뒤에 열심히 정리를 했는데요. 아마 한국 분들은 잘 이해하실 것 같고요. 이와 관련해서 의문이 드는 점이 있다고 하신다면 패널들께서는 따로 질문해 주시면 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 이상입니다.

- **좌장** : 이로써 3세션의 1부 발표 순서를 모두 마쳤습니다. 2부는 Q&A 시간입니다. 한명의 패널에 대해서 나머지 5명의 패널분들이 질문을 하고 그에 대한 대답을 듣는 시간입니다. 시간도 많이 지났고 행사를 효율적으로 진행하기 위해서 저희가 미리 질문을 받고 그 질문을 패널분들에게 전달해 드렸습니다. 그래서 각 패널에 대한 질문은 PPT로 띄우도록 하겠습니다. 각 패널들께서는 미리 준비된 질문들에 대해서 5분 동안 종합적인 답변을 해주시기 바랍니다. 이후에 시간이 남는다면 플로어 질문을 받도록 하겠습니다.

그러면 먼저 일본 Kenji AMANO 판사님, 5분의 시간을 드릴 테니 종합적인 답변을 부탁드립니다.

- **Kenji AMANO** : 중국 질문과 관련해서 이미 설명을 드린 것 같습니다. 모노폼과 관련된 스크리닝은 일상적인 프로세스로 간주가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 결정체나 이런 것을 진보성으로 고려는 안 되기 때문에 그 부분은 또 다른 작용효과가 있어야지만 진보성이 인정된다고 할 수가 있고요.

UPC에서 나온 질문은 특허 사용과 관련된 부분이었는데요. 일본의 제약업체에서는 패키지의 설명서라든지 제품에 관련된 보건부가 만든 모노그래프를 보게 됩니다. 그래서 거기에서 충분한 증거가 확보해서 지시사항들을 피고가 준수하지 않고 다르게 사용한다 그러면 침해로 간주하는 경우도 있습니다.

미국의 질문과 관련해서는 최근에 어떤 변화가 있었는지, 특히 실시 가능 요건과 관련해서 질문 드렸는데요. 여기에는 변경 사항은 없습니다만 어떤 특허 복원과 기술에 대한 접근성에 대한 어떤 균형을 맞추기 위해서 저희 지식재산고등재판소에서는 특허침해와 관련된 다양한 것들을 밝으면서 어떤 범위까지 의사가 책임을 져야 하는지를 보고 있습니다. 일본 같은 경우에는 의사가 충분히 특허침해로부터 보호되지 않는다는 주장이 있기 때문에 의사가 더 많은 보호를 받아야 되는지에 대해서 생각을 해볼 수 있는 트리거가 될 수 있을 것 같습니다, 일본에서요.

영국의 질문과 관련해서는 이론적으로 봤을 때 이런 물질들이 어떤 자명성이나 신규성에 대해서 검토를 통과를 했다면 그 자체로서 보호를 합니다. 그래서 일본의 특허청에서는 신청자가 진보성과 관련된 내용을 이미 청구되는 제품이 자명성 있고 신규성을 가지고 있다면 청구할 필요는 없지만 대부분은 심사관이 일단 신규성이나 자명성과 관련되어서 물질에 대해서 그 첫 번째로 판단을 하고요.

한국 질문에 대해서는 2차적인 발명품과 관련해서 일본에서는 의무사용과 관련된 하나의 실시예를 최소한으로 요구하고 있습니다. 램버트 케이스에서도 말씀드렸지만 서포트 리콰이어먼트와 또 실시 가능 조건을 기준으로 해서 충분한 실시예를 줘서 충분히 통상의 기술자가 이게 효과가 있는지를 검증하고 증명할 수 있어야 되는데, 솔직히 이러이러한 어떤 실무에 대해서 비판은 없었던 것 같습니다. 여기까지입니다.

■ **좌장** : 이어서 중국의 Lei FU 판사님, 5분 시간 내에 판사님께 드린 질문에 대한 종합적인 답변을 부탁드립니다.

■ **Lei FU** : 첫 번째 질문은 일본에서 주셨는데요. 이 질문은 제 두 번째 케이스와 관련되어 있는 질문이었습니다. 이 패스트트랙 절차와 관련해서 현재 어떤 법원의 결정을 신속하게 할 수 있는 그런 절차가 있지는 않습니다. 특허에 대한 유효성이 이후에 유지가 되게 되면 특허권자가 여전히 소송을 제기할 수가 있고요. 이 갭이 여전히 이에 따라서 보호가 됩니다.

두 번째 질문은 UPC에서 해주셨는데, 저는 제조 금지 명령이 SEP 분야에서 제기가 될 것인지에 대해서 제가 예측을 할 수는 없을 거라고 생각이 됩니다. SEP 같은 경우에는 중국의 특정한 법과 관련되어 있고 이 사법적인 실무와 연결이 되어 있기 때문입니다.

미국에서 또 질문을 세 번째로 주셨는데 여기에 대해서 답변을 드리자면, 맞습니다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 화학적인 화학품이 실용신안으로 보고가 될 수가 있습니다. 하지만 제조에서 활용된 그런 기기 같은 경우에는 실용신안의 모델로 보호를 받을 수가 있습니다.

다음 질문은 영국입니다. 이 의약 발명 특허가 유효하고 특허권이 침해된 것으로 판결이 나면 법원에서는 이 청구가 서포트가 될 수 있는지를 확인을 해봐야 됩니다. 제약 부분에 있어서 특허 같은 경우에는 이 금지명령을 발령하는 요건에는 여러 가지 기술적인 요건들을 고려를 합니다.

마지막 질문은 한국에서 주셨는데요. 2020년에 중국 특허법이 개정되기 전에도 중국에 여전히 특허 유효성과 관련되어 있는 소송들이 있었습니다. 지금 새롭게 도입이 된 게 연계제도인데요. 이것이 이런 확인 소송에 대해서 좀 더 빠르게 진행이 될 수 있도록 도움을 주는 방향으로 도입이 됐습니다.

■ **좌장** : UPC의 Maximilian HAEDICKE 판사님 5분의 시간 내에 미리 드린 질문에 대한 답변을 부탁드립니다.

■ **Maximilian HAEDICKE** : PSA 질문 주셨는데, 제가 발표에도 말했듯이 결정은 안 됐습니다. 그래서 문제해결법과 독일적인 접근법이 있을 수 있는데 문제해결법에서는 발명과 비슷한 다큐먼트를 보고 독일에서는 조금 더 오픈한 방법으로 접근을 합니다. 그러니까 어떤 기술적인 문제를 보고 그것을 해결 방법과 비교를 하기 때문에 시작하는 출발점이 다릅니다. 일단 독일적인 부분에 있어는 어떤 진보성이 있는지도 봐야 되는데, 그거 외에도 다른 고려야 되는 점들이 많다고 할 수가 있습니다. 또 사후적으로 어떤 침단성을 보는 경우도 있고요. 그렇기 때문에 어떤 본질적인 부분이 어떻게 이행이 되는지를 봐야 되는 거고, 또 일반적으로 접근하는 것이 독일적인 방법이고 어떤 기술적인 문제 해결을 하려는 협의된 의미로 보지 않기 때문에 어떻게 보면 빨리 진행하는 데 있어서 문제가 될 수도 있고요. 또 독일 접근 방법에서는 발명자가 어떤 방향으로 가는지 모르는지도 생각을 하는 거라고 할 수가 있습니다. 전체적으로 봤을 때는 그렇게 차이가 크지 않다고 할 수 있는데, 아까 말씀드렸듯이 UPC는 아직 시작 단계이기 때문에 앞으로 접근 방법이 UPC하고 독일이나 다른 데하고 어떻게 다를지는 더 두고봐야 되는 것 같습니다. 지금 많은 것들이 아직 오픈된 상태입니다.

저희 사례는 2~3개밖에 없다고 이미 말씀을 드렸고요. 그래서 함부르크 사법부의 판사님께서 화학공학을 전공하셨기 때문에 특허도 우리가 다룰 수 있다고 홍보를 드리고 싶습니다. 아직까지는 제약 분야에서 특허를 다룬 경우가 저희가 별로 없기 때문입니다. 말씀드린 대로 조금 더 정리도 필요하고 더 많은 케이스들을 다룰 필요는 있을 것 같습니다. 여기까지 답변 드리겠습니다.

■ **좌장** : 이어서 미국의 JORDAN 판사님, 답변 부탁드립니다.

■ **Kent A. JORDAN** : Kenji AMANO 판사님의 질문부터 시작하겠습니다. RESTORE 법안 관련해서 여기에서 금지명령의 요건이 있는지 물어봐 주셨는데 답은 없다는 것입니다. 하지만 중요한 부분은 그 반대를 사실 목표로 하고 있다는 것입니다. 이런 금지명령을 받는 것을 쉽게 하기 위해서 가지고 있는 법안입니다. 더 어렵게 하기 위해서 만든 법안이 아닙니다. 그렇기 때문에 법안이 통과가 되면 사실 미국 의회에서는 이름의 약어를 만드는 것을 의미가 있게 만드는 것을 노력하고 있는데요. RESTORE 특허권 법안도 알파벳마다 다 뜻이 있습니다. 그래서 eBay사건 판결 이전으로 돌아가게 되는 그런 법안이고요. 만약에 법안이 통과가 되면 말씀드리기 어렵지만 특허 부분에 있어서 여러 가지 법안들 중에서 가장 많은 양당의 지지를 받고 있는 그런 법안이다 보니 법안이 통과될 가능성을 높게 점치고 있는 상황입니다. 하지만 대선이 사실은 그렇게 크게 영향을 미칠 거라고 생각하지 않습니다. 민주당이나 공화당이나 어떤 쪽에서 밀고 있는 이슈는 아니고 양당의 지지가 있어서 그렇게 큰 영향은 없을 것 같습니다.

다음으로는 미국 대선 결과가 영향을 얼마나 미칠 것인가라는 질문을 해 주셨는데 이미 말씀드린 것 같고요. 아마도 영향은 크게 있지는 않을 거라고 생각합니다. 물론 조금 어려운 부분이 있어요. 지금 이걸 나누는 분기점이라고 한다면 의회 같은 경우에 다른 국가들과도 비슷할 것 같은데, 기술 분야의 이익, 그리고 제약 분야의 이익 간에 어떤 선이 그어져 있다고 생각이 됩니다. 어느 정도 특허를 보호받고자 하느냐 하는 그런 이익과 관련된 부분이 좀 더 크고, 정치에서 민주당이나 공화당이나 하는 문제와는 크게 연결되지 않다 보니까 대선에 크게 영향을 미치지는 않을 것으로 생각이 됩니다.

그리고 과거를 살펴보면 민주당에서 좀 더 이런 제약업계에 대해서 테크 기업들에 대해서 어떤 제재를 하려는 그런 의지가 있는 것으로 보이긴 했는데요. 이런 정당들의 그런 포지션 또한 계속해서 움직이고 있습니다. 그리고 RESTORE 특허권 법안이 있더라도 금지명령 구제수단이 거부되는 게 어떤 경우냐고 물어봐 주셨는데, 사실 이게 eBay사건이 있기 전으로 돌아가는 것입니다. 그래서 공공에 굉장히 큰 영향이 있는 그런 특허와 같은 경우에는 제약에도 그런 게 많이 있을 것이고요. 그리고 당시 같은 경우에는 블랙베리 모바일폰과 관련되어 있는 기술 특허가 관련되어 있었는데 그런 비슷한 것이 아마 다시 나오지 않을까 하는 생각이 듭니다.

그리고 마지막 한국의 이지영 판사님께서 질문해 주신 부분이 있었는데 굉장히 상세한 질문이고 또 아주 중요한 질문을 해주셨습니다. 항제와 관련되어 있는 예외원칙이라고 불리는 것이 있어요. PTO에서는 넓은 Genus claim을 기능 claim과 함께할 수 있는지를 봤을 때 항제 관련해서는 할 수 있다고 보고 있습니다. 왜냐하면 사실은 이 구조를 제대로 이해를 하고 있지 않기 때문에 그렇게 일단 진행을 해라라는 식으로 진행을 해온 바가 있습니다. 그런데 연방순회법원에서 이러한 실시가능 요건 부분에 대해서 조금 더 강력하게 타이트하게 보게 되었습니다. 90년대 후반에 릴리 케이스, 그리고 젠슨 대 예비 2014년 케이스 이런 것들이 문언으로 적혀 있는 내용을 가지고 판단을 했었어요, 실시가능 요건이 아니라. 그래서 ‘Sanofi - Amgen’ 건에서 실시가능 요건과 관련해서 상당히 타이트한 방식으로 조금 방향성이 바뀌었기 때문에 앞으로 이런 부분이 그런 방향으로 가지 않을까 생각합니다. 이 항제 예외원칙이라고 하는 것이 다시 돌아오고 있다고 생각이 되고요. 여기에 대해서 지금으로서는 당장 답변드릴 수 있는 부분은 없을 것 같습니다. 왜냐하면 시간이 좀 걸리는 문제이기 때문입니다. 시간이 있다면 이거와 관련해서 패널분들과 조금 더 깊이 얘기를 나누면서 어떤 식으로 여기서 균형을 맞출 것인가 생각을 해볼 수 있는 기회가 있으면 너무 좋을 것 같습니다. 개시를 실시 가능하게 하는 것 그리고 많은 전망이 있는 그런 분야를 숨 막히지 않게 하는 것, 이런 것 간에 어떤 식으로 접근을 하면 밸런스를 맞출 수 있는지에 대해서 상당히 많은 이야기를 나누면서 조금 찾아가면 좋을 것 같습니다.

■ **좌장** : 이어서 영국의 Richard MEADE 판사님 답변 부탁드립니다.

■ **Richard MEADE** : Lei FU 판사님과 이지영 판사님께서 서로 비슷한 질문을 했는데요. Lei FU 판사님께서는 영국과 EPO 판례가 어떻게 다르고 밸런스를 어떻게 찾는지 질문 주셨고, 이지영 판사님께서는 G2/21에 대해서 질문 주셨는데요. 제 발표에서 이미 많이 설명을 드린 것 같습니다. 일단 저희는 무엇보다도 EPO 판례를 따르려고 노력하고 있지만 영국의 판례를 항소법원이라든지 아니면 영국의 대법원이 특히 바뀌어야 되는 경우에는 또 어떻게 될지 봐야 되는데, 저는 1심 판사이기 때문에 어떻게 보면 저보다 더 높은 분들이 결정한다고 정리를 해야 될 것 같습니다.

영국과 EPO의 다른 점이라면 프로그램 솔루션 어프로치를 우리가 문제해결 접근방법에서 고려하지 않지만 결과에서는 우리가 사용하는 방법과 또 문제해결방법 간에 어떤 차이가 나서는 안 된다고 생각되고, EPO에서는 문제해결 접근방법은 여러 가지 실용적이고 절차상 이유 때문에 채택을 한다고 할 수 있고, EPO와 영국의 고등법원 모두 다 궁극적인 법과 관련된 EPC의 86조 기준으로 판단한다고 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 영국과 EPO 간에 서로 다른 점은 독일이라든지 EPC와 EPO는 외부에서 보기에 다른 것이지 내용적으로는 거의 비슷하다고 생각이 되고, 영국에서도 만일 장기적으로 EPO하고 다른 길을 간다면 되게 실망할 것 같습니다. 그렇기 때문에 시간이 되면 물론 맥락은 다르고 외부적으로 다르게 보인다고 하더라도 궁극적으로 내용적으로는 비슷하게 정리가 될 거라고 생각이 됩니다.

Maximilian HAEDICKE 판사님께서는 UPC와 관련해서 10XGenomics와 관련해서 영국 법원이 가처분을 내리는 데 있어서 어떤 것을 적용하는지를 보면서 우리가 어떤 preponderance evidence 테스트를 정하는지를 물었는데요. 영국에서는 가처분과 관련해서는 적용하지 않고 최종 재판에서는 증빙의 책임에 대해서 burden of proof를 기준으로 본다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 법원 쪽에서 내가 만일에 여기에 가처분을 줬는데 재판하다가 이게 아니더라고 한다면 피고가 이에 대해서 보상을 받을 수 있느냐 아니면 내가 가처분을 거부했는데 재판을 봤을 때 했어야 된다고 한다면 정의의 이름을 위해서 특허권자에게 어떤 시정조치가 가능하냐기 때문에 그런 것을 봤을 때 누가 증명하기보다는 양쪽에서 충분히 할 수 있는 케이스를 갖고 있느냐가 더 중요하다고 할 수 있습니다.

마지막으로 미국 판사님께서 미국에서는 특허와 관련해서 독점금지소송이나 이런 거 연계가 되는데 영국도 비슷하냐고 물었습니다. 일단 유럽의 법제도하에서도 유사한 경우도 있는 것 같습니다. 특히 제약 회사가 특허를 출원하기 위해서 의도적으로 특허청에 잘못된 정보를 제시한다든지 특허권자들의 어떤 여러 가지 발행을 딜레이시키기 위한 조치를 취하는 경우도 있는데요. 그런 경우에는 수백만 유로의 벌금을 받을 수가 있습니다. 그래서 이런 것은 private claim이 아니라 반독점 조사로 경쟁당국이 조사를 하게 됩니다. 브렉시트 다음에 저희의 경쟁당국 쪽에서도 그렇게 할 수 있는 권한이 있고 그렇기 때문에 이론적으로 봤을 때는 이것이 민사적으로도 다룰 수가 있지만 성공적으로 하는 경우도 없고 대부분 독점금지로 나간다고 보셔야 될 것 같습니다.

■ **좌장** : 마지막으로 한국의 이지영 고법 판사님 답변 부탁드립니다.

■ **이지영** : 일본 판사님 질문에 대해서는 구성의 곤란성뿐만 아니라 현저한 효과 여부까지도 함께 판단했다는 점을 말씀드리겠습니다.

중국 판사님 질문에 대한 답변으로는 특허 청구범위에 맞는 데이터인지를 확인하는 방법은 결국 당사자들의 주장과 당사자들이 제출한 증거에 의해서 판단할 수밖에 없는 것 같습니다. 일방 당사자가 낸 증거에 의한 청구범위를 인정할 수 없다고 한다면 그걸 주장하는 반대쪽에서 합당한 반증을 제출하면

되는 것 같습니다. 관련해서 당사자의 주장과 증명만으로 부족할 경우에는 민사소송법과 특허법이 규정하는 전문가 증인제도나 감정, 검증을 통해서도 확인이 가능합니다. 실제로 특허사건에서 직접 재판부에서 검증을 통해서 이것이 효과가 있는지 그 권리범위에 속하는지를 판단했던 사례도 있다고 저는 들었습니다. 그래서 그런 방법으로 판단이 가능하다는 것이고, 또 제출된 데이터의 신뢰성에 대해서도 같은 방식으로 확인이 가능한 것 같습니다. 그리고 데이터가 조작이 되거나 위조, 변조된 사례는 사실은 거의 없었던 것 같습니다. 일단 제출된 증거 자체는 거짓이 없으나 그 증거가 주장과 합당하느냐의 문제만 남기 때문에 결국은 법관이 자유심증으로 판단할 사안이라고 생각합니다.

UPC의 질문에 대해서는 이게 한국에서는 manifest arrangement라 불리는 법리는 없긴 합니다만 2차 용도에 대한 권리범위 파악은 굉장히 중요한 문제라서 한국에서도 이와 관련한 pregabalin 침해사건이 있긴 합니다. 그래서 이게 잘 아시다시피 폴라벨과 스키니라벨의 문제입니다. 한국 발음으로 라벨이지만 번역하실 때 레이블이라고 해주시면 될 것 같고요. 결국은 2차 특허는 유효한 것이고 1차는 특허가 효력이 없다고 하면 제네릭사 입장에서는 특허 효력이 없는 1차 용도에 대해서만 품목 허가를 신청하고 또 약병의 인디케이션에도 1차 용도에 대한 것만 표시를 하면 됩니다. 그런 어떤 스키니라벨을 활용을 해서 권리범위를 확정하면 되는 문제이긴 한데, 그래서 실제로 폴라벨을 쓴 경우에는 침해를 인정했고 스키니라벨을 쓴 경우에는 침해를 인정하지 않은 pregabalin 사례가 있긴 합니다.

더 문제는 뭐냐 하면 실제로 스키니라벨을 쓰고 의약품 품목허가도 특허가 있는 부분을 제외하고 받았다고 하더라도 의사가 이것을 제2용도로 사용하게 된 경우에 이 제약회사에게 책임을 물을 수 있는지가 사실 문제가 되는 것인데요. 이와 관련해서 한국의 경우에는 구조적으로 조금 어렵다고 말씀을 드리고 싶은 것이 첫 번째는 일단 한국은 처방이 성분명으로 나가는 게 아니라 상품명으로 나갑니다. 그렇기 때문에 같은 성분을 다른 용도에 쓰는 경우가 쉽지 않다는 것이고, 두 번째는 품목허가제도를 활용할 수 있을 뿐만 아니라 허가된 대로 사용하지 않을 경우에 나라에서 돈을 받을 수가 없습니다, 의사가. 어려운 말로는 건강보험급여를 받지 못한다는 건데, 그런 제도가 있기 때문에 의사가 임의로 용도를 전용하는 경우라는 것은 거의 없다고 보면 될 것 같습니다.

다음으로 미국 판사님 질문에 의하면 일단 인공지능의 발명자성은 저희도 DABUS 판결을 통해서 부정했습니다. 다만 인공지능을 활용한 발명에 대해서는 사실 사법 프라이빗 섹터 쪽에서는 활발히 이용하고 있다고 알고 있습니다. 특히 의약 2차 용도를 찾을 때 예전 같으면 직접 세포실험, 동물실험을 했던 것을 지금은 인실리코를 통해서, 그러니까 인공지능을 활용한 도킹이라든지 이런 걸 이용해서 제2용도로 찾아내는 일은 많이 있습니다. 다만 이것을 출원을 할 때 명세서 기재할 어느 정도까지 해야 되는지 문제가 발생하겠죠. 왜냐하면 실시가능 요건에서 본다고 한다면 사용했던 디바이스도 다 게시가 돼야 되는 게 아닌가 싶은데, 하여튼 인공지능을 활용한 의약 발명에 대한 부분에 대해서는 아직 본격적인 사업이 진행된 건 아니지만, 제가 최근에 확인한 바에 의하면 특허청에서 연구를 시작했다고 합니다. 그래서 조만간 몇 년 안에 이와 관련된 연구 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.

마지막으로 영국 판사님 질문에 대해서는 저희가 Imatinib 아까 말씀드렸던 GIST 사건에서 대법원이 명시적으로 판시를 한 사항이 있습니다. 즉 발명의 치료 효과를 선행 발명들로부터 쉽게 예측할 수 있으면 이게 임상시험 성공 여부와 상관없이 진보성이 부정된다고 해서 어떤 임상시험의 성공 가능성 정도와 진보성 판단에서의 성공 가능성 정도는 다르게 봤고, 진보성 판단의 어떤 허들을 조금 더 낮게 보지 않았나 생각을 합니다. 이상입니다.

- **좌장** : 공식적인 발표와 답변 순서를 모두 마쳤습니다. 패널분들께 감사드립니다. 시간이 많이 부족하지만 플로어에서 오늘 각국에서 오신 패널분들 발표 내용에 대해 한두 개 정도 질문받도록 하겠습니다.

■ **청중** : 아주 좋은 발표 감사드립니다. 모두 다 지치셨겠지만 저는 꼭 이 질문을 드리고 싶었습니다. Kent A. JORDAN 판사님께 질문을 드리겠습니다. 이 케이스가 발간되고 나서 특허법원 동료들과 바로 읽어봤어요. 이와 관련해서 여러 가지 아티클들, 코멘트를 봤어요. 굉장히 강력하게 이 결정에 대해서 비판하더라고요. 예를 들어 대지가 변동이 일어나고 있다라든지, 양날의 포지타로 지금 혁신을 죽이고 있다, 그리고 출원 과정에서의 포지타의 어떤 능력을 가지고서 특허가 무효가 됐다 이런 식으로 많은 얘기가 있었습니다. 보건법 같은 경우에 말씀해 주시기로 양당의 지지를 받고 있다고 해주셨는데 그래서 지금 법원에서 그리고 판사들 간에는 어떤 분위기인지 궁금합니다, 이 결정과 관련해서요. 이와 관련해서 비즈니스에서 뭔가 다른 관점이 있는지 궁금합니다.

그리고 제가 개인적으로 AI에 관심이 되게 많아요. 그래서 'Sanofi - Amgen' 전 같은 경우에 AI 시대에 아주 중요한 톨이 될 수 있지 않을까 생각을 했습니다. AI 시대 그리고 생성형 AI가 있는 시대에는 사실은 가짜 발명을 굉장히 많이 만들어낼 수 있잖아요. 그래서 이런 실시가능 요건이라고 하는 것이 정말 중요한 어떤 특허를 연결할 수 있는 그런 톨이 될 수 있다고 생각합니다. 문언상에 있는 특허와 실제 세계를 연결할 수 있는 그런 톨이 될 수 있을 거라고 생각해서 여기와 관련해서도 어떻게 의견을 가지고 계신지 너무 궁금합니다. 그리고 다른 패널분들께서도 좀 더 첨언해 주실 부분이 있으시면 청해 듣고 싶습니다. 감사합니다.

■ **Kent A. JORDAN** : 판결 같은 경우에는 어느 정도 논쟁이 있었습니다. 논쟁의 일부 같은 경우에는 말씀하신 그것과 같았습니다. 결국 우리가 혁신을 저해하는 결과가 되지 않겠느냐. 바이오로직스 쪽에서 상당히 혁신이 죽을 것이다. 왜냐하면 구조에 대해서 얘기를 할 때 소분자 구조 대해서 얘기를 하는 것만큼 잘할 수는 없기 때문에 그렇다 이런 식으로, 그만큼 될 수는 없다라는 식으로 얘기를 하면서 스탠 포드에 마크랜이라는 분이 있는데 작년에 어떤 아티클을 발간하기도 했습니다. 항체 특허의 파라독스 뭐 이런 제목이었던 것 같아요. 법원이 전통적으로 실시가능 요건을 적용했던 것이 이 영역에서의 인센티브를 제공하는 데는 어려움이 있다라는 그런 얘기가 있었습니다. 하지만 여기에 대해서 또 다른 학자들이 반론을 제기한 부분도 있습니다. 일부 실무가들이 그런 반론을 제기했었어요. 왜냐하면 이쪽에서는 이렇게 주장합니다. 구조와 기능이 완전히 가깝게 연결되어 있지 않는다고 하는 것이 결국은 더 큰 청구력을 주기 때문에 결국은 인센티브를 주는 것이지 혁신을 죽이는 게 아니라는 그런 반론을 제기하기도 했습니다. 제가 사실은 스캘리아 판사님 편에 있습니다. 물론 각각의 케이스마다 보기는 합니까 마는 여기서 주장하는 바는 이 구조의 작은 변화로 기능에서는 큰 변화가 있을 수 있다는 것입니다. 그래서 큰 영역을 커버하게 되면 어떤 개발이 많이 저해가 된다는 것입니다. 어떻게 앞으로 일어나게 될지는 정확히 모르겠습니다. 하지만 Sanofi 대 Amgen 케이스에서 나온 것을 보고 양쪽 모두에 대해서 여러 제약회사들이 의견을 가지고 있습니다. 예를 들어서 머크, 브리스트로 마이어스, 일라이 릴리, 제넨텍, 아스트로제네카 등등 이들이 모두 Sanofi 쪽으로 들어갔고요. 그리고 이들이 다 동의를 할 수 없는 것이라고 한다면 문제가 있다라는 것은 모두가 자명하게 알 수 있는 것이라고 생각합니다.

■ **좌장** : 이제 마무리할 시간인데요. 시간은 없지만 오늘 참석하신 분들에게 한 30초 내지 1분 정도 마지막 하시고 싶은 말씀이 있는지 한 말씀씩 듣도록 하겠습니다. Kenji AMANO 판사님부터 부탁드립니다.

■ **Kenji AMANO** : 오늘 정말 좋은 시간이었고, 이렇게 콘퍼런스에 초대해 주셔서 감사드립니다. 또 10주년 축하드리고 싶습니다. 제가 아주 젊은 판사였을 때는 IP 전문으로 하는 판사가 되는 거 정말 하고 싶었습니다. 그래서 2009년에 미국에 갔고 2011년에 연방순회법원에 가서 그때 법원장도 만나기도 하고

요, 또 Randall R. RADER 판사님의 사무실에서 몇 주 동안 같이 보내기도 하였습니다. 그래서 오늘 제가 Randall R. RADER 전 판사님과 이야기할 수 있는 기회가 있어서 정말 좋았습니다. 그래서 제 답변이 DOE에 관련해서는 Randall R. RADER 판사님 답변하고 조금 다르기는 하였지만 어쨌든 같은 시간을 보낼 수 있어서 너무 좋았고요. 또 이렇게 아주 잘 회의 준비해 주신 거 감사드리고 싶습니다. 감사합니다.

■ **Lei FU** : 오늘 이렇게 자리할 수 있어서 너무나 영광입니다. 중국 법원들이 제약 부분을 매우 중시하고 있습니다. 그리고 바이오텍도 중시하고 있습니다. 그래서 본 세션을 통해서 굉장히 사법체계에서의 많은 경험을 배울 수가 있었습니다. 여러 국가의 판사님들이 모여 있었기 때문에 배울 점이 많았죠. 이를 통해서 제가 그리고 우리 모두가 좀 더 많은 개선을 할 수 있고 더 발전할 수 있었다고 생각합니다. 앞으로도 계속해서 참여하고 싶습니다. 감사합니다.

■ **Maximilian HAEDICKE** : 저는 매년 대학에서 특허법을 가르치고 있는데, 대학교에서 특허법은 뭔가 이상하고 아주 어려운 분야로 알려져 있습니다. 그렇지만 여러 가지 혁신을 우리가 보호하고 미래를 보장하고 미래를 열어나가는 분야이기 때문에 저는 중요한 분야라고 생각합니다. 우리가 기술의 발전을 저해하는 것이 아니라 생명을 더 보호하고 기술을 더 진보시키는 것이기 때문에 중요한 역할을 한다고 생각이 되고요. 그렇기 때문에 이런 콘퍼런스를 통해서 이런 중요한 주제에 대해서 얘기할 수 있어서 아주 좋은 기회라고 생각이 되고, 덕분에 아주 좋은 발표를 들을 기회 주신 것 감사드립니다.

■ **Kent A. JORDAN** : 이 콘퍼런스에 20년에 참여를 했는데 그때 코로나 시기여서 원격으로 했었어요. 그래서 이렇게 실제로 오는 게 얼마나 좋은지 너무 말씀드리고 싶습니다. 다들 실제로 만나니까 더 좋으시네요. 물론 화상으로 만나는 것도 좋지만 이런 식으로 실제로 만나서 얘기도 나누고 먹는 것도 너무 맛있고 너무 좋습니다. 그래서 이렇게 참여를 직접 할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드린다는 말씀으로 마무리를 하고 싶습니다. 내일도 기대 하겠습니다. 감사합니다.

■ **Richard MEADE** : 패널분들께서 이번 회의가 얼마나 잘 진행되고 있고 조직이 되어 있는지에 대해서 말씀 주신 대로 저도 전적으로 동감을 하고 싶습니다. 제가 참여했던 두 개의 세션에서는 정말 사전에 아주 꼼꼼하게 자료가 준비되었기 때문에 미리 생각할 시간이 충분히 있었고, 이러한 여러 가지 좋은 질문들도 또 자극을 주는 질문들도 나올 수 있었던 것 같습니다. 제가 이러한 콘퍼런스에 많이 참여를 하는데, 그 덕분에 UPC나 유럽이나 미국의 판사들하고 많은 대화를 나눌 기회는 있지만 한국, 중국 또 일본의 판사를 만날 첫 기회가 되었고, 그게 아주 소중한 부분이 된 것 같습니다. 그래서 다시 한 번 주최 측에 감사 말씀을 드리고 싶습니다.

■ **이지영** : 어려운 주제를 함께해 주셔서 좌장님을 비롯해서 판사님들 모두 감사합니다. 그리고 어려운 주제임에도 자리 뜨지 않고 열심히 들어주셔서 함께해 주신 변호사님들, 판사님들 모두 다 감사합니다. 이제 우리 다 끝났으니까 오늘 저녁을 즐기도록 합시다.

■ **좌장** : 이로써 세션을 마치겠습니다. 우리가 잘 살고 생명을 잘 유지하고 연장하기 위해서는 의료 및 생명공학 특허도 중요하지만 우리가 멋진 저녁을 맛있게 먹는 것이 우리의 생명을 위해서 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 오늘 멋진 저녁 되시기 바랍니다. 감사합니다.





**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Session 4

## Best Practices for Efficient Litigation Process

소송절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무

---



## Moderator



### **Young Gi Kim** High Court Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Kim studied jurisprudence at Korea University in Seoul, Korea, and completed LL.M. (IP Specialization) at UCLA in U.S.A. Afterward, He was invited to U.S. District Court for the Eastern District of Texas as a fellowship judge. He has been in the bench for about 18 years as a judge, and appointed as a High Court Judge for the IP High Court of Korea in 2021. He also served as the Director of Judicial Policy at the National Court Administration for 2 years. He is the co-author of the book, New U.S. Patent Law (2nd Edition) and currently serving as an expert member of the Presidential Council on Intellectual Property in Korea. He has been invited to lots of international conferences as a speaker such as WIPO Judges Forum, INTA Judicial Workshop, New York State Bar Association international conference, etc.



## Panelists



### **Jörn Feddersen** Judge, Federal Court of Justice, Germany

Judge Feddersen studied law at the University of Hamburg (completed with First State Examination in 1993). He obtained a Master of Laws (LL.M.) in International Legal Studies as a Fulbright scholar at Washington College of Law, American University, Washington, D.C. After two years of mandatory practical training, Judge Feddersen joined the bench at Hamburg Local Court in 1997. From 2008 to 2014 he worked as a judge at Higher District Court of Hamburg (Court of Appeal). Since 2014 he is Judge at the Federal Court of Justice, Karlsruhe, in the 1. Civil Senate with jurisdiction over copyright, trademark, design and unfair competition law. Judge Feddersen is Co-Author of Köhler/Bornkamm/Feddersen, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Commentary about Unfair Practices Law), 42. Ed. 2024, Co-Author of Großkommentar UWG (Commentary about Unfair Practices Law) edited by Peifer, 3. Ed. 2022, and Co-Author of Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren (Competition Law Claims and Procedure), 11. Ed. 2015 and 12. Ed. 2019. He has also published numerous articles in the fields of procedural and unfair practices law.



## Panelists



### **Kiyo A. Matsumoto**

**District Judge, U.S. District Court for the Eastern District of New York**

Kiyo A. Matsumoto was appointed as a United States District Judge for the Eastern District of New York in 2008. She earned her bachelor's degree with high honors from the University of California at Berkeley and law degree from Georgetown University Law Center. She joined the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York, where she served as a Deputy Chief, First Deputy Chief and Chief of the Civil Division. Judge Matsumoto was an adjunct professor at Brooklyn Law School, New York University School of Law, and Columbia Law School. Judge Matsumoto has participated in seminars with judges from the Baltic region, the Balkan region, and the Indo-Pacific region. She has served as a trustee and vice chair of the board of the Federal Bar Council and as President of the Inn of Court; a member of the Judiciary Committee, Chair of the Honors Committee and a board member of the New York City Bar; a member of the Asian American Bar Association of New York and National Asian Pacific American Bar Association; a member of the American Bar Association Standards Review Committee, the National Conference of Bar Examiners Civil Procedure Drafting Group; the United States Judicial Conference Committee on the Administration of the Magistrate Judges System and the Committee on International Judicial Relations.



### **Masaki Sugiura**

**Presiding Judge, Intellectual Property Division in the Tokyo District Court**

Judge Masaki Sugiura is the presiding judge of the IP Division in the Tokyo District Court. He was appointed as judge in 1996 and has taken charge of IP-related cases at the IP Division in the Tokyo District Court (2004 – 2007), in the IP High Court of Japan (2016 – 2019), in the IP Division of Osaka District Court (as the presiding judge, 2019 – 2022) before assigned to the current position. He has rich experience in patent cases as well as other cases related to IP right such as copyright, trademark, industrial design. In addition, he has written some papers such as claim construction, international jurisdiction, etc.



### **Jaepil Yun** Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Jaepil Yun obtained his law license in 2012 and was appointed as a judge in 2015. Since February 2023, he has been serving as a judge at the Intellectual Property High Court of Korea. He graduated with a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Seoul National University in 2001 and worked as a programmer for about eight years until entering law school in 2009. In 2012, he earned a Master of Laws from Chungnam National University Law School. In 2024, he completed a Master of Engineering from Master of Intellectual Property at Korea Advanced Institute of Science and Technology.



## 좌장



### 김영기 특허법원 고등법원 판사

김영기 판사는 고려대학교 법과대학 학사, 석사(전공: 행정법)를 마치고 미국 UCLA 대학에서 IP 전공으로 LL.M. 학위를 받았다. 그는 법관으로 약 18년을 재직하며, 미국 EDTX 연방법원 Fellowship, 법원행정처 사법정책심의관을 거쳐 서울중앙지방법원 지식재산 전문재판부 판사를 역임하였고, 현재는 특허법원 고등법원판사로 재직 중이다. 그는 최승재·김영기·박현우가 함께 저술한 「신미국특허법(제2판, 법문사, 2023)」의 공동 저자이고, 국가지식재산위원회 'IP 소송특위 특별전문위원'을 맡고 있다. 그는 WIPO Judges Forum, INTA Judicial Workshop, New York State Bar Association international conference 등 여러 국제 회의에 연사로 초청된 바 있다.



## 패널



### Jörn Feddersen 독일 연방일반법원 판사

온 페더슨(Jörn Feddersen) 판사는 함부르크대학교에서 법학을 전공했으며(1993년 제1차 사법시험 통과), 워싱턴 D.C. 소재 아메리칸대학교 워싱턴칼리지 법학전문대학원에서 풀브라이트 장학생으로 국제법학 석사(LL.M.) 학위를 취득했다. 그후 2년 과정의 의무 실습을 마치고 1997년 함부르크지방법원 판사로 임용되었다. 2008년부터 2014년까지 함부르크고등법원(항소법원) 판사로 재직했으며, 2014년부터 연방일반법원에서 저작권, 상표, 디자인, 부정경쟁법을 관할하는 제1민사부 판사로 근무하고 있다. 페더슨 판사는 Köhler/Bornkamm/Feddersen, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb(부정경쟁방지법 해설서) (42판, 2024년), Großkommentar UWG (불공정거래법 해설서) (Peifer 편집, 3판, 2022년), Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren (경쟁법 주장 및 절차) (11판, 2015년 / 12판 2019년)의 공동저자이며, 절차법 및 불공정거래법 분야에서 다수의 논문을 발표했다.



## 패널



### Kiyo A. Matsumoto 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사

키요 A. 마츠모토(Kiyo A. Matsumoto) 판사는 2008년에 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사로 임명되었다. 그는 UC버클리에서 우등졸업으로 학사 학위를, 조지타운대학교 법학전문대학원에서 법학 학위를 취득했다. 뉴욕동부지방검찰청에 입사하여 부장검사, 제1부장검사, 민사부 부장검사를 역임했으며, 브루클린법학전문대학원, 뉴욕대학교 법학전문대학원, 컬럼비아대학교 법학전문대학원에서 겸임교수로 재직했다. 발트해, 발칸, 인도-태평양 지역 판사들과 함께 세미나에 참석하였고, 연방변호사협회 이사 및 부위원장, 법조인협회 회장, 사법위원회 위원, 명예위원회 위원장, 뉴욕시 변호사협회 이사, 뉴욕 아시아계 미국인 변호사협회 및 전미 아시아태평양계 미국인 변호사협회 위원, 미국 변호사협회 표준검토위원회 위원, 전미 변호사시험 협회 민사소송법 출제 그룹, 미국 사법회의 치안판사제도 운영 위원회 및 국제사법관계위원회 위원으로 활동하고 있다.



### Masaki Sugiura 일본 도쿄지방재판소 판사

마사키 스기우라(Masaki Sugiura) 판사는 도쿄지방재판소 내 지적재산부 재판장이다. 그는 1996년에 판사로 임용되어 도쿄지방재판소 지적재산부(2004~2007), 일본 지적재산 고등재판소(2016~2019), 오사카지방재판소 지적재산부(재판장, 2019~2022)에서 지적재산권 소송을 담당해 오다가 현재 자리에 부임하였다. 특허 소송뿐만 아니라 저작권, 상표, 산업 디자인 등 지적재산권과 관련한 사건에 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 청구항 구성, 국제 관할권 등을 주제로 하는 논문들을 집필하였다.



### 윤재필 특허법원 판사

윤재필 판사는 2012년에 변호사자격을 취득하고 2015년에 판사로 임용되었으며, 2023년 2월부터 특허법원에서 근무해 왔다. 그는 2001년에 서울대학교에서 전기공학학사 학위를 취득하고, 2009년 법학전문대학원에 입학하기 전까지 약 8년간 프로그래머로 근무하였다. 2012년에는 충남대학교 법학전문대학원에서 법학 석사 학위를 취득하였고, 2024년에는 한국과학기술원(KAIST)에서 지식재산 석사 과정(Master of Intellectual Property)의 공학 석사 학위를 취득하였다.



## SESSION 4

### 소송 절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무

|    |                   |                    |
|----|-------------------|--------------------|
| 좌장 | 김영기               | - 특허법원 고등법원판사      |
| 패널 | Jorn FEDDERSEN    | - 독일 연방일반법원 판사     |
|    | Kiyo A. MATSUMOTO | - 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사 |
|    | Masaki SUGIURA    | - 일본 도쿄지방법재판소 판사   |
|    | 윤재필               | - 특허법원 판사          |

■ **사회자(한지윤)** : 지금부터 「2024년 국제 특허법원 콘퍼런스」 4세션을 시작하겠습니다.

이번 세션에서는 <소송 절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무>에 대해서 살펴봅니다.

김영기 특허법원 고법 판사께서 본 세션을 이끌어 주시겠습니다.

■ **좌장** : 저는 특허법원 판사인 김영기입니다. 사실 특허법원은 아시아에서 특허에 전문화된 초창기 법원 중 하나입니다. 그리고 굉장히 훌륭한 판사님들을 모셨습니다. IP 소송과 관련하여 이야기를 나누도록 하겠습니다.

효율적인 소송 프로세스라고 하는 것은 전 세계 법원들이 굉장히 중요하게 생각하는 주제입니다. 그리고 이런 목표를 하기 위해서 여러 가지 제도를 발명해내고 있습니다.

4세션에서는 <소송 절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무>에 대해 이야기를 나누도록 하겠습니다. 그래서 어떻게 하면 절차를 효율적으로 진행할 것인지에 대해서 이야기할 것이고 그리고 판결과 항소에 대해서도 다루게 되겠습니다. 그리고 여러 가지 질문과 답변을 미리 받았는데요, 제가 좌장으로서 이와 관련해서 중요한 부분들을 선정을 해봤습니다.

그리고 이번 세션에서는 서로에게서 배울 수 있는 좋은 기회가 될 거라고 생각합니다. 그리고 어떤 방법이 좋은 방법인지에 대해서 알아갈 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다.

그러면 이제 훌륭한 참석자분들 소개를 드리도록 하겠습니다. 네 분의 아주 훌륭한 판사분들이 함께하고 계십니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사님 함께하고 계십니다.

Jorn FEDDERSEN 독일 연방일반법원 판사님이십니다.

일본 도쿄지방법재판소 Masaki SUGIURA 판사님 함께하고 계십니다.

마지막으로는 윤재필 특허법원 판사님 함께하고 계십니다.

이제 세션으로 들어가기 전에 안내말씀을 드리고 싶습니다. 이 세션은 다른 세션과 다르게 굉장히 편안하게 판사님들이 이야기를 나눌 수 있도록 준비했습니다. 이 부분에 대해서 양지를 부탁드립니다.

그러면 좀 넓은 질문부터 시작해 보도록 하겠습니다. 특허침해소송 또는 취소심판을 효율적으로 처리하기 위해 채택한 귀국의 가장 중요한 조치 중 하나를 소개해 주십시오. Kiyo A. MATSUMOTO 판사님.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 미국 같은 경우에는 지방법원들은 일반적인 관할권을 가지고 있습니다. 그래서 Clark CHENEY 판사님이 속한 법원하고 다르게 엔지니어링이나 과학, IT의 전문가들은 아닙니다.

저는 신방과를 나왔습니다. 저희는 민사와 형사 다 다루는데, 그래서 저희가 사건 관리를 위해서는 지방 특허법이라든지 소송 관련된 규정 또한 청구 해석과 관련된 마크만 사건과 관련되어서 수립된 규정입니다. 그를 통해서 법원과 함께 청구항의 해석을 정리해 나가는데요. 그를 통해서 소송을 진행한다고 보시면 되겠습니다.

■ **좌장** : 그러면 독일로 넘어가 보겠습니다. 독일은 어떠신가요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 아시다시피 독일 같은 경우에 특허법은 이원화 체계를 따르고 있습니다. 그렇기 때문에 취소 절차와 유효·무효 판단 절차가 따로 진행이 됩니다. 침해소송 같은 경우에는 지방법원에서 하고, 특허법상으로 특정한 지방법원에 대해서 특허심판 같은 경우에는 독점적 관할권을 가지도록 했습니다. 그래서 대부분의 침해소송 관련되어 있는 법원 같은 경우에는 만하임, 뮌헨, 함부르크 등등 이름들이 아마 익숙하실 것입니다. 어제 UPC에 대해서 이야기를 나눴기 때문에 잘 아실 거예요. 그렇기 때문에 4개의 독일 법원들이 지금 이러한 도시들에 있는 것이 놀랍지 않으실 것입니다. 그리고 지방법원 같은 경우에는 3명의 판사가 주재하고, 여기서 나오는 판결 같은 경우에는 고등법원에 항소를 할 수 있습니다. 그리고 이 고등법원에서는 3명의 판사가 심판을 합니다. 그리고 항소와 관련되어 있는 법적인 검토 같은 경우에는 법원에서 진행을 합니다. 여기에는 5명의 판사가 주재하게 되어 있습니다. 그래서 고등법원에서 리뷰에 대한 허가를 하게 되면 대법원에서 이 부분에 대한 하급심을 뒤집는 판단을 할 수가 있습니다. 그리고 뮌헨에 있는 곳에서 무효심판이 진행되는데, 이원화가 돼 있다는 것을 아실 수가 있을 것입니다. 특허의 무효성, 유효성과 관련되어 있는 내용이 침해 관련된 소송에서는 문제가 되지 않게 됩니다. 다만 유효성 관련된 소송이 진행되고 있는 동안에는 침해소송이 중지가 될 수 있습니다. 그리고 취소와 관련된 심판 요청이 있는 경우에는 두세 명의 판사 그리고 한 명의 법적인 자격을 가지고 있는 판사가 주재하게 됩니다. 그리고 취소와 관련된 결정 또한 항소를 할 수가 있는 사안입니다. 말씀드렸듯이 민사재판부에서 진행을 할 수가 있고요. 그리고 연방특허법원에서 항소에 대한 허가를 해주어야 되고 이러한 경우에는 하급심을 뒤집는 결정이 나올 수가 있습니다. 그리고 무효성에 대한 결정은 저희 법원에서 리뷰하게 되어 있습니다. 언제나 그렇습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 원격으로 하는 게 상당히 인기가 높아지고 있다고 제가 들었어요. 그러니까 판사가 다른 곳에 있고 그러면서도 재판을 진행하는 그게 어떤가요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 저희 「민사절차법」을 보시면 화상으로 재판을 할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 조항이 「민사절차법」에 들어간 것은 20년 정도 전이었는데요. 그 당시에는 약간 잠자는 숲 속의 미녀처럼 있었다고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 조항은 있었지만 그렇게 사용이 안 됐기 때문입니다. 그런데 코로나 팬데믹이 시작되면서 이 잠자는 숲 속의 공주가 일어나게 된 것이죠. 약간 이상한 비유법을 쓴 것 같긴 한데요. 그리고 코로나 시기에는 수천 건 정도의 화상 재판이 진행됐습니다. 제 동료분들의 이야기도 듣고 싶습니다. 제가 생각하기에는 다들 비슷한 상황이 아니었을까 생각되는데요. 법원에 사람이 가야 한다, 당사자들이 만나야 한다 등등 이런 것들이 물론 당연히 생각이 됐습니다마는 이런 것들이 화상으로 구현이 가능했습니다. 코로나를 거치면서 모두 그랬을 테지만 상당히 유연성이 높아진다는 것을 알 수가 있었습니다. 그런 식으로 유연성이 높아질수록 이런 위기에 대해서 대처하는 능력이 높아진다는 것을 저희가 알게 됐습니다. 그렇기 때문에 코로나를 겪으면서 코로나가 지나가고 나서도 어떻게 하면 이런 화상 재판을 좀 더 많이 활성화할 수 있을까에 대한 논의가 계속되었습니다. 그리고

이런 논의에서는 사실 재판부 자체도 다른 장소에 있어야 되지 않을까 그런 얘기까지로 넘어갔습니다.

■ **좌장** : 질문을 더 드리고 싶은데요. 판사가 원격재판을 선호하나요, 아니면 전통적인 재판을 선호하나요? 빠르게 답변 주시면 감사하겠습니다.

■ **Jorn FEDDERSEN** : 어제 Rian KALDEN 판사님의 의견을 들었는데 저도 동의합니다. 그리고 비슷한 경험들을 다들 하고 계실 거라고 생각합니다. 저는 언제든지 화상보다 대면으로 재판하는 것을 선호하긴 할 겁니다. 왜냐하면 상대방이 얘기하는 것에 따라서 어떤 식으로 반응을 보이는지를 보고 싶고, 또 판사가 어떤 표정을 짓는지 이런 것들을 보고 싶고, 이런 모든 정보들을 활용해서 재판 전략에 사용할 수 있기 때문입니다. 커뮤니케이션은 결국 그냥 멀리서 들리는 소리 아니면 보이는 것만이 아니잖아요. 굉장히 비언어적인 그런 커뮤니케이션도 매우 중요하다고 생각합니다. 저도 제 동료 판사들의 얼굴을 마주하고 만나고 싶기도 하고요. 그래서 저는 언제나 대면 재판을 선호할 것 같습니다.

■ **좌장** : 한국으로 넘어가도록 하겠습니다. 부탁드립니다.

■ **윤재필** : 오늘 이렇게 중요한 주제를 전문가들과 함께 토의할 수 있게 되어서 영광입니다. 제가 준비하면서 전 세계 국가들이 무엇보다도 소송 절차의 효율성을 위해서 노력하는 것을 느낄 수 있었는데, 한국에서도 많은 변화가 있었습니다. 일단 무엇보다도 집중화제도가 도입되었습니다. 그렇기 때문에 한국에서는 특허법원이 탄생하기도 하였고요. 특허법원은 82년에 심사와 관련된 항소를 다루기 위해서 전담 법원으로 탄생했고, 그에 따라서 상표나 설계권 등들이 이전에는 그냥 민사소송으로만 처리되었지만 민사소송법이 개정되고 2016년에 법원과 관련된 법이 개정되면서 이러한 집중화제도가 탄생하게 되었고 그에 따라서 1심 같은 경우에는 6개의 고등법원이 있는 지방법원에 할당되었고, 그러면서 특허와 관련된 항소는 다 특허법원으로 집중화되었고, 이런 집중화는 학계, 법리 실무자들로부터 여러 가지 효율성을 증대했다는 측면에서 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 현재는 대통령직속 지재권과 관련된 자문위에서 이런 집중화된 관할권은 다른 종류의 전문화에 대한 이해와 IP에 대한 분석이 필요한 다른 부분에도 적용하는 것을 생각하고 있습니다. 가처분이라든지 영업비밀이라든지 아니면 특허 관련된 것이지만 형사소송도 검토가 되고 있습니다. 그래서 이런 위원회에 참여하는 특허법원 판사분들이 많은데, 거기에 참여하신 판사분들의 노력에 대해 감사드리고 싶습니다.

■ **좌장** : 일본 Masaki SUGIURA 판사님 부탁드립니다.

■ **Masaki SUGIURA** : 제일 중요한 조치는 독점관할권을 특허 침해 그리고 취소소송에 대해서 부여하는 것이라고 생각합니다. 민사절차법상 도쿄, 오사카지방법원에 독점적 관할권이 부여되어 있습니다. 도쿄지방법원에는 4개의 IP와 관련되어 있는 재판소를 가지고 있고, 오사카는 2개의 재판소가 있습니다. 그리고 일본의 지재고재 같은 경우에는 앞에서 나온 그런 지방법원에서의 항소에 대해서 독점적 관할권을 가지고 있습니다. 그리고 특허법상 IP 지재고재에 독점적 관할권을 부여했고 이게 지금 도쿄지방법원에 일부로 들어가 있는데요. 여기에서 여러 가지 판결에 대한 심판을 할 수 있게 되어 있습니다. 그리고 이렇게 함으로써 효율성과 효과성을 증진할 수 있습니다. 그리고 굉장히 특화되어 있는 이런 IP와 관련되어 있는 사법 체계를 갖추고 있습니다. 그렇게 함으로써 전문성을 갖춘 판사들이 이런 상황을 보고 있습니다.

특히 역량강화 측면에서 생각해 봤을 때 이런 것이 있기 때문에 젊은 판사들이 IP 관할권 관련자들과 조금 커넥션을 만들 수 있는 것 같습니다.

■ **좌장** : 일본 같은 경우에는 특허권과 관련해서 어드바이저가 있다고 들었는데, 이 사람들은 풀타임으로 일하는 건가요, 아니면 특정한 사건에 대해서 임시적으로 일하도록 되어 있는 건가요?

■ **Masaki SUGIURA** : 기술 어드바이저 같은 경우에는 파트타임으로 일하는 공무원이라고 생각하시면 되겠고, 대법원에서 지정하게 되어 있습니다. 예를 들어 대학교수가 될 수도 있고, 연구원이 될 수도 있습니다. 이런 분들이 파트타임으로 전문적인 토픽들에 대해서 어드바이스를 제공하는 것입니다. 다만, 사법연구원들은 풀타임으로 일을 하고 있는 연구원들입니다. 그러니까 일본특허청에 있는 심사관들 그리고 특허 관련된 변리사들로 구성되어 있습니다.

■ **좌장** : 한국이랑 일본이 상당히 비슷한 부분이 많은 것 같아요. 특허법원하고 서울중앙지방법원 같은 경우에는 풀타임 기술 어드바이저를 가지고 있습니다. 감사합니다.

굉장히 넓은 질문이었는데, 이제는 조금 더 중점적인 부분으로 들어가 보도록 하죠. 소장 접수와 관련된 부분부터 들어가도록 하겠습니다. 미국 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님 질문입니다. 법원에서 당사자에게 소송에 필요한 정보에 대해서 가이드라인을 제공하나요? 그러면 당사자가 여기에 대해서 준수를 하도록 어떤 조치를 취하고 있고, 또 이를 준수하지 않을 경우에는 어떤 제재가 가해지나요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 소장에 무엇이 포함되는지와 관련해서 구체적인 가이드라인은 없습니다. 그렇지만 대법원 차원에서는 두 가지 관련된 케이스 ‘Bell Atlantic - Twombly’ 케이스, ‘Ashcroft - Iqbal’ 케이스 다 2007년과 2009년도 사건인데, 이 재판들에서 소장에서는 명시적으로 사실과 주장하는 것을 설명하도록 되어 있습니다. 지방법원에서는 간접·직접 침해를 보고 있는데요, 그래서 이를 판단하기 위해서 추가적인 사실을 요구할 수가 있습니다. 설득력 있는 주장이 들어가야 하는데 클레임이 안 들어갔다는지, 피고 입장에서 다른 의견이 있다면 연방 민사소송과 관련된 B6항에 따라서 처리가 될 수가 있습니다. 이것은 원고에 더 손을 들어줍니다. 모든 주장된 것이 사실이라고 간주를 하는 것이죠. 그리고 이것이 사실이라면 이것이 유효한 클레임이 되는지를 판단합니다. 그게 안 되면 기각을 하게 되는 것이죠. 그리고 나서 원고 입장에서는 다시 또 원한다면 소송을 제기할 수가 있고요.

그래서 저희 법원에서는 예를 들어서 피고 쪽에서 재판을 무효화시키고 싶으면 원고 측에 추가적으로 주장할 수 있는 팩트가 있는지, 그를 통해서 주장하는 것이 충분한지에 대해서 확인을 하게 되는 것입니다. 그를 통해서 여러 가지 비용 등등이 절감될 수 있도록 신속하게 처리가 가능하다고 생각합니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 그리고 이러한 내용들이 현재 특허법에 대해서 들어가 있는 거죠?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 민사법 규정에도 들어가고 그것이 특허 관련된 판례에도 적용되는 것입니다.

■ **좌장** : 한국은 어떻게 진행이 되나요?

■ **윤재필** : 일반적인 조항들이 민사소송법에 나왔지만 구체적으로 특허 침해와 관련된 규정은 없습니다. 다만 실제적으로 항소와 관련해 서면 제출하고 나서 적용되는 규정은 있습니다. 관련된 가이드라인은

공식적으로 IP 특허 웹사이트에도 올라가 있고 또 영어로도 번역이 되어 있습니다. 일단 항소 서면을 받게 되면 법원 측에서 준비해달라고 서면준비명령을 내립니다. 웹사이트에 가시면 관련해서 어떤 것들을 요구하는지가 나와 있습니다. 그것 외에도 만일 이것을 제대로 준수하지 않으면 판사의 재판에서 불이익을 당할 수가 있습니다. 증거를 제출하더라도 「민사소송법」 제149조에 의해서 법정에서 받지 않을 수가 있습니다. 그리고 그에 따라서 효율적으로 또 전문화된 재판이 진행될 수 있도록 여러 가지 심리와 일정을 진행하게 되는데요. 전문화된 특허법원이기 때문에 소송 당사자들은 다 이 분야의 전문가라고 할 수가 있고 그렇기 때문에 가이드라인을 다 준수합니다. 그런데 가이드라인은 가이드라인이기 때문에 준수하지 않는다고 해서 벌금형에 처한다든지 그렇지 않는다고 할 수가 있습니다.

■ **좌장** : 가이드라인이라고 하셨는데, 그것이 실제로 민사 항소라든지 무효소송에서도 해당이 되는 어떤 일반 규정이 IP 특허법원에 적용된다는 것을 알겠습니다.

이제 다음으로 넘어가겠습니다. 이것은 초기 단계 사건 관리인데요. Masaki SUGIURA 판사님께 먼저 질문 드리고 싶습니다. 법원에서 초기 단계에 사건 관리 계획을 수립하나요? 만약 그렇다면 이 과정에는 어떤 것들이 포함되나요? 그리고 당사자가 수립된 계획을 따르지 않을 때는 법원이 어떤 조치를 취할 수 있습니까?

■ **Masaki SUGIURA** : 많은 경우에 법원에서 사건관리계획을 초기에 수립합니다. 이 계획 수립의 경우에는 물론 당사자 간의 그리고 법원과의 논의를 기반으로 설정이 될 것입니다. 어느 정도의 빈도로 할 것인지 그리고 언제까지 서면을 제출해야 되는지, 그리고 증거물은 언제까지 제출해야 되는지와 같은 것들을 정하게 됩니다. 이런 것들에 대해서도 필요하다면 설명하는 세션도 가지게 됩니다. 그리고 이렇게 법원에서 절차를 정하게 되면 여기에서 활발한 논의가 될 수 있도록 주도를 하게 됩니다. 하지만 여기에서 어떤 결정적인 역할을 하지는 않습니다. 하지만 당사자가 어떤 특정한 주장이라든지 혹은 서면 등을 제출하는 날짜를 놓치는 등의 큰 과실이 있었다라고 한다면 그리고 그런 것 때문에 그리고 지연됐다고 판단되면 이러한 내용은 각하를 할 수도 있습니다.

■ **좌장** : 다음으로 넘어가기 전에 가이드라인 관련해서 코멘트를 남기고 싶습니다. 윤재필 판사님께서 가이드라인과 관련해서 큰 제재는 없다고 말씀해 주셨어요. 하지만 소송의 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 왜냐하면 판사가 이런 미준수에 대해서 별로 좋아하지 않기 때문입니다.

이제 독일로 넘어가 보도록 하겠습니다. Jorn FEDDERSEN 판사님.

■ **Jorn FEDDERSEN** : 우선 침해소송을 제기하는 것 관련해서 어떤 특정한 요건들은 있지 않은데요. Clark CHENEY 판사님 얘기에 상당히 많이 공감했습니다. 데드라인에 대한 집행을 하는 것이 굉장히 소송 가속화에 중요하다는 것이었어요. 이것도 독일 민사소송법에 반영돼 있습니다. 물론 원고 쪽에서 먼저 청구해야 될 것이고 여기에 대해서 피고가 답변을 할 것이고, 그렇다면 원고가 여기에 대해서 재답변을 할 수 있을 것이고 그리고 거기에 대해서 또 피고가 다시 답변을 할 수 있는 기회가 주어질 것이고, 그런 식으로 해서 한 번의 심리로 소송이 종결되게 될 것입니다.

그런데 이때 법원에서 정보가 부족하다고 생각된다면 각각의 당사자에게 이게 충분치 않다는 얘기를 할 수 있습니다. 공정한 재판에 대한 권리와 효율적인, 효과적인 어떤 구제를 받을 수 있는 권리가 있어야 되기 때문에 이러한 정보가 부족하다면 얘기를 하게 되어 있고요. 그리고 각 당사자에게 이런 식으로 고지를 하는 것은 매우 중요합니다.

그런데 데드라인이 지나가는데도 뭔가 제출을 하지 않았다면 그 이후에 제출하는 사실 관계 같은 경우에는 그것이 고려가 되지 않을 수가 있습니다. 하지만 그런 건 누구도 원하지 않겠죠. 그렇기 때문에 데드라인은 꼭 지켜야 됩니다.

■ **좌장** : Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 미국 같은 경우에는 굉장히 사건 관리에 대해서 잘 알려져 있는데, 이와 관련해서 실무 좀 알려주실 수 있을까요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 일단 소가 제기돼서 여러 가지를 받고 준비가 되면 콘퍼런스가 열리게 되는 것입니다. 그러면 여러 가지 일정을 법정이 잡는 거죠. 청구권과 관련해서 파일링은 어떻게 해야 하는지, 심리는 언제 할 것인지, 디스커버리는 어떻게 진행할 것인지, 그리고 침해라든지 무효와 관련되어서 어떻게 대응할 것인지, 그리고 특허 무효와 관련해서는 그 주장을 어떻게 진행할 것인지도 일정을 다 정하고요. 또 선행기술이 있어서 이러한 주장이 무효화 된다면 그런 것은 어떤 근거로 할 것인지, 또 이것에 대한 집행력은 어떤 식으로 가질 것인지. 물론 입장을 준비하고 서면도 준비하고 그것이 업데이트 되고 조정도 되겠죠. 그렇지만 무엇보다 중요한 것은 상대방이 불공정한 어떤 예측 못 한 것이 있으면 안 됩니다. 그렇기 때문에 대리인을 고용해서 진행한다면 침해를 주장하는 쪽에서 무엇을 근거로 그것을 주장하는지도 설명을 해줘야 되고요. 그리고 나서 당사자 간에 서로 협의를 하고 난 다음에 팀 차트가 준비되어야 되는데, 실제적으로 재판에서 판사가 고려해야 하는 해석과 관련된 내용이 근거가 돼서 진행을 하게 된다고 보시면 되겠습니다.

■ **좌장** : 다음 재판 전 증거수집입니다.

Masaki SUGIURA 판사님께 질문 드리겠습니다. 전 세계적으로 주로 사용되는 증거수집 시스템에는 두 가지가 있습니다. 하나는 보통 법계에서 사용이 되는 디스커버리 시스템이고요, 미국 같은 국가에서 사용하고 있죠. 그리고 다른 하나는 사법부에서 주도하는 증거수집제도입니다.

첫 번째 질문입니다. 특허 침해 사건에 대해서 법원이 주로 채택하는 증거수집제도가 어떤 것인지 궁금합니다. 그리고 이 과정에서 당사자가 법원 명령을 준수하지 않을 경우에 귀국의 법원에서는 어떤 조치를 취할 수 있나요?

■ **Masaki SUGIURA** : 일본 같은 경우에는 당사자가 주장 그리고 증거를 자기입증책임에 따라서 제출해야 됩니다. 그리고 법원에서는 제출된 내용을 바탕으로 해서 판정을 내립니다. 그렇기 때문에 당사자가 증거를 제출할 의무를 지게 됩니다.

그리고 증거수집 같은 경우에 증거를 보전하기 위한 청원을 할 수가 있습니다. 심지어 소를 제기하기 전에도 이러한 청구를 할 수가 있는데요. 특허 침해소송 같은 경우에는 증거를 수집하기 위해서 민사 쪽 그리고 특허법원 쪽으로 모두 제출할 수가 있습니다. 그리고 조사를 신청하는 요청도 할 수가 있습니다. 그래서 심사관 혹은 조사관이 특허법에 따라서 조사를 진행할 수도 있습니다. 이런 증거를 보전하는 것과 관련해서 문제가 있는 당사자와 관련해서는 조사명령이 나왔는데 여기에 대해서 합리적인 근거가 없이 준수하지 않는다면 제재를 받을 수가 있습니다. 이러한 절차를 진행하게 됩니다. 그리고 제3자가 이러한 부분에 있어서 문제가 있다라고 한다면 여기에 대해서 민사적인 벌금이 나올 수가 있습니다.

■ **좌장** : 증거 보전에 대해서 궁금한 점이 있는데요. 한국도 상당히 비슷한 시스템이 있는 것 같습니다. 그래서 질문 드리고 싶은 것이 일본에서 많이 사용되는 것인가요? 그리고 증거 보전에 대한 요청은 잘

허용이 되는 편인가요?

■ **Masaki SUGIURA** : 솔직히 말해서 몇 가지 케이스가 있습니다. 증거 보전과 관련해서 도쿄지방법원에서는 1년에 한 5건 정도가 인용됩니다. 그런데 증거수집의 재판 재량과 관련된 부분에서 문제가 있다고 지적되고 있습니다. 효율성, 효과성에 대한 지적이 되고 있고, 어떤 절차적인 요건이 상당히 어렵다는 지적이 또 있습니다.

■ **좌장** : 그러면 독일은 어떻습니까, Jorn FEDDERSEN 판사님?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 독일의 민사소송법 같은 경우에는 이런 보통법 스타일의 증거개시절차를 하고 있지는 않습니다. 하지만 만약에 제품이 시장에는 없지만 어떤 침해를 하고 있다고 생각된다면 아마도 침해를 하고 있는 것으로 생각이 되는 실시예를 확보할 수 있어야 됩니다. 그래서 독일의 실질법상으로 봤을 때 여러 가지 방법으로 목적을 달성할 수가 있습니다. 그리고 증거수집은 당사자의 신청에 따라서 법원이 주도를 합니다. 그렇기 때문에 디스커버리가 있지는 않고 법원에서 모두 주도적으로 증거수집을 진행한다고 보시면 되겠습니다, 당사자의 신청에 따라서요.

몇 가지 청구가 있어요. 특허권자가 다른 당사자에게 논쟁이 되는 이 실시예를 내놓으라고 하는 경우가 있어요. 실질적인 청구요건의 가능성이 있는 특허 침해를 다루는 경우에 그렇습니다. 그렇다면 이 실시예가 침해를 하는지 아닌지를 봐야 되기 때문에 이 부분과 관련해서도 다른 절차적인 조치가 있는데요. 이것은 무엇이나면 독립적인 증거절차라고 하는 것이 있습니다. 이 부분은 상당히 허들이 낮은 경로라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 이 독립 증거절차 같은 경우에는 예를 들어 증거가 없어질 수 있다라든지, 혹은 사용하기 어렵게 될 수 있다라든지 그런 위험이 있는 경우에 적용되게 됩니다. 이 청구에 대해서 물론 정당화를 하기 위해서 얘기를 해야 될 부분들이 있겠죠. 당사자가 어떤 식으로 예를 들어서 예전에 숨기려고 하는 모습을 보였더라든지 이런 증거를 가지고 있어야 될 것입니다.

하지만 좀 더 쉽게 접근할 수 있는 부분이 또 하나 있는데요. 증거 절차 같은 경우에는 사실 이 물건의 현재 상황에 대해서도, 그러니까 실시예에 대해서도 적용될 수가 있습니다. 그래서 이러한 증거를 설립하는 데 대해서 이익을 가지고 있는 당사자라고 한다면 이러한 부분을 진행할 수가 있습니다. 그리고 이런 사실관계의 성립 그러니까 물건의 어떤 상황에 대한 사실관계가 성립하는 경우에는 결국 분쟁을 피할 수 있는 부분이기 때문에 이것은 굉장히 넓은 선결 요건이라고 할 수가 있겠습니다. 그러니까 사실 어떻게 하면 재판을 피할 수 있을까를 생각하는 것에서 이 부분을 활용할 수가 있습니다. 이런 실시예가 침해를 하는지 아닌지와 관련해서도 재판을 피할 수 있는 방법이 열려 있는 것이죠. 그래서 상당히 기분이 낮은 경로가 열려 있는 것이고, 그렇게 해서 이러한 논쟁이 되는 실시예를 얻을 수 있습니다. 상대가 준수하지 않는다면 청구자가 실시예를 얻도록 경찰력까지도 동원될 수 있습니다.

■ **좌장** : 미국의 디스커버리와도 비슷해 보입니다. 예비적인 조사 단계가 법원에서 진행이 많이 되나요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 사실 법체계가 다른 점을 비교하는 게 굉장히 흥미로운데요. 모든 것이 다 다르다는 인상을 받게 되는 게 다른 이름으로 부르기 때문에 그렇습니다. 하지만 동일한 혹은 비슷한 목적을 가지고 일을 하고 있다 보니까 결국은 비슷한 그런 방식을 사용하게 되는 것 같아요. 그래서 앞서 기준이 낮다고 말씀드렸던 것이 제가 여기에 대해서 전문가가 아닙니다만 디스커버리 절차에서도 어쩌면 법원이 개입을 할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예를 들어서 특정 문서에 대해서는 법원이 개

입을 할 수도 있지 않을까요? 그러니까 좀 다르기는 하지만 굉장히 효과적이고 자주 활용되는 방식이라고 말씀드리고 싶습니다.

■ **좌장** : 자주 활용이 된다고요? 알겠습니다. 그럼 한국은 어떻습니까, 윤 판사님?

■ **윤재필** : 제가 Masaki SUGIURA 판사님 말을 들었을 때는 저희가 비슷한 과정을 겪고 있는 것 아닌가라는 생각이 들었습니다. 한국 같은 경우에 「민사소송법」에는 디스커버리 프로세스 미국 같은 것들이 포함되어 있지는 않습니다. 사법부가 증거를 컬렉션 하는데, 특히 침해 건에서는 증거제출 명령을 통해서 증거를 확보할 수가 있습니다. 이것은 민사소송법에서 얘기하는 여러 가지 서류 제출 범보다는 훨씬 더 강력한 조치라고 할 수가 있고요. 또 요청되는 여러 가지 문서에 영업비밀이 들어가 있더라도 소송 당사자는 그 정보가 침해나 손해를 계산하는 데 필요한 경우에는 거부할 수가 없습니다. 거부하더라도 충분한 이유가 있어야 되고요. 그리고 또 법정 입장에서 제출된 증거가 사실인지를 확인할 수도 있습니다. 또 여러 가지 내용에 대해서 특정 자료에 대해서는 좀 더 세부적으로 보충자료를 제공할 수도 있는데, 그러면 법정 입장에서 내용뿐만이 아니라 당사자가 팩트를 제대로 제출했는지를 확인할 수도 있습니다.

그리고 여러 가지 증거보전을 민사소송법에 따라 요구할 수도 있습니다. 증거보전과 관련해서는 예비심리보다는 증거를 수집한 날짜만 통보하면 됩니다. 그런데 상황이 좀 급박하다면 이런 통지 자체도 안 해도 되는 경우도 있습니다. 단지 조건만 있다면 증거를 사전에 보전하지 않는다면 이 증거를 나중에 재판에서 사용 못 할 수도 있다는 것, 특히 침해를 다투는 데 있어서는 그렇기 때문에 이게 필요하다는 것입니다. 그래도 이러한 증거보전은 조금 엄격하게 기준이 적용되기 때문에 때에 따라서는 이게 오히려 적극적으로 증거를 보전하는 데 장애가 된다는 말도 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 미국 제도를 채택하는 데 관심이 있는 것 같습니다. 미국을 보면 디스커버리 제도가 유명하잖아요. 물론 장단점이 그 나름대로 있지만요.

■ **좌장** : 그렇다면 여러 가지 디스커버리 관련된 제재조치가 어떤 것들이 있는지 좀 설명해 주시기 바랍니다. 과연 제재 자체가 여러 당사자에게 적용되는 사례가 빈번하죠?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 같은 경우에는 민사법에 있어서 디스커버리율이 있는데, 광범위한 범위를 갖고 있습니다. 그런데 어떤 편향이 안 돼야 되고 증거로 필요하다면 디스커버리로 들어가야 합니다. 서면으로 질문을 드린 다음에 답변을 받을 수도 있습니다. 그런데 이 답변은 전문가의 증명을 받아야 되고, 아니면 어떤 물건이나 개체를 조사할 수 있는 권리도 디스커버리에 들어갑니다. 만일 준수하지 않는다면 판사가 디스커버리를 요구하는 명령을 내릴 수가 있고요. 그래서 언제까지 요청을 준수해야 되는지 테드라인을 정합니다. 그럼에도 불구하고 준수가 안 된다면 「연방민사소송절차규칙」 제37조에 따라서 광범위한 제재가 발동되고 있지만 이것이 발동하기 위해서는 성실하게 소송 당사자가 서로 협의를 해서 해결하려는 노력을 시도해야 됩니다. 그렇지만 사법권을 발동해서 디스커버리에 대해서 분쟁을 해결해야 한다면 법원 차원에서 이런 제재를 가질 수가 있습니다. 그러니까 실제로 일본이나 한국과 비슷하게 이게 근거가 되는지를 확인해야 되고 또한 지정이 된 주장이나 방어권을 증거와 관련해서 이것을 나중에 활용하는 데도 좀 문제가 될 수도 있고 또한 이것을 지키지 않으면 무효 재판으로 선언이 될 수 있다는 것도 알아야 될 것입니다. 그리고 범정모독죄로 결석판결로 될 수도 있다는 것입니다. 그리고 벌금도 명령을 준수할 때까지 판사 입장에서 낼 수 있고요. 그다음에 궁극적인 제재라고 하면

형사적인 어떤 규정이 적용되는 거죠. 그런데 그런 경우는 거의 흔하지가 않습니다. 즉 이렇게 제재들이 단계별로 적용될 수 있고, 또 변호사비용 같은 것들을 여러 가지 증거 제출을 거부하는 쪽에 징수할 수 있습니다.

■ **좌장** : 이 모든 제재 내용들이 아마 FRCP에 명기되어 있는 것이죠? 그리고 내부적인 권한인 것이죠?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 맞습니다. 「헌법」 제3조에 따라서 법원에서 사건의 기록을 관리할 수 있는 고유권한이 있고요. 이것은 다 공공의 이익을 위한 것이고, 이것을 토대로 해서 소송절차를 공정하고 효율적인 방법으로 진행시킬 수가 있습니다.

■ **좌장** : 그러한 내재된 독립적 권한이 우리도 있으면 좋을 것 같은데요

그러면 재판 전 그리고 재판 중 단계를 보도록 하겠습니까. 미국으로 다시 넘어가 보도록 하겠습니까. 질문 드리겠습니다. 재판 전 또는 재판 단계에서 효율적인 심리를 위해 법원이나 판사가 채택하는 구체적인 지침이나 절차가 있습니까?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 제가 사전심리에 대해서도 설명을 드렸지만 여러 가지 민사소송과 관련해서 신속하게 재판 결과를 받을 수 있습니다. 예를 들어 약식판결로 갈 수 있는데, 여러 가지 팩트들을 디스커버리 하고 난 다음에 소송 당사자들이 이걸 보고 나서 결정하기를 어떤 중요한 팩트에 대해서 분쟁이 없다면 약식판결을 요청할 수 있습니다. 즉 자기가 분쟁이 안 되는 객관적인 자료를 근거로 판결을 요청하는 것이죠. 그러려면 객관적인 팩트들도 제출해야 할 뿐만 아니라 어떤 법적인 서면도 내서 이런 식으로 진행하겠다는 것을 다시 한 번 확인해야 됩니다. ‘Celotex - Catret’ 사건이 86년에 대법원 판례가 나온 건이 있는데, 당사자들이 약식판결을 하라고 촉구한 사례가 있습니다. 그를 통해서 재판 없이 판결을 받을 수도 있습니다.

■ **좌장** : 약식판결 그리고 JMOL에 대해서도 말씀해 주셨는데요, JMOL에 대해서 더 말씀해 주시죠.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : JMOL은 법리적으로 판단한 것이기 때문에 좀 다릅니다. 그러니까 원고의 입장이 다 증거도 제출됐고 항변이 됐다면 어떤 클레임이나 카운터클레임을 기준으로 해서 법에 따라서 판결이 나올 수 있습니다. 즉 원고 쪽에서 어떤 모션을 낼 수가 있는 것이죠. 「연방민사소송절차규칙」 제50조에 있어서는 당사자의 입장들이 충분히 재판에서 받아들여졌고 또 재판의 기록을 봤을 때 사실이 불충분하여서 인용을 못 한다, 아니면 피고 측에서 제시한 것들이 어느 정도 근거가 있다면 자체적으로, 배심원을 통하지 않고 자체판결을 할 수도 있습니다. 물론 당사자의 입장을 충분히 듣고 난 다음에.

■ **좌장** : 그러니까 JMOL이 사전이나 사후적으로 가능하다는 것이죠?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 그러니까 당사자가 자신들의 변론은 증거제출을 다 끝낸 다음에 적용이 될 수가 있습니다. 그리고 보류가 되거나 아니면 기각이 된다면 30분인가요? 판결 30분 후에 다시 한 번 또 소를 제시할 수도 있습니다.

■ **좌장** : 그러면 윤 판사님, 한국은 어떻게 접근하는지 설명해 주실 수 있을까요?

■ **윤재필** : 특허법원이 심리를 결정하면 당사자들에게 일단 전략적으로 쟁점 정리 서면을 7일 전에 제출하도록 합니다. 이것을 통해서 쟁점이 되는 부분들을 알 수 있게 되고 절차도 정리가 될 수가 있는데요. 여기에 대한 세부사항은 책자 참조해 주시기 바랍니다.

■ **좌장** : 그러면 재판 후 단계로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이 부분은 사실 각 국가마다 효과적인 분쟁 해결을 위해 다들 활용하고 있는 게 있더라고요. 재판 후 단계에서 효율적인 분쟁 해결을 위해서 법원이 당사자들로 하여금 조정·화해 또는 다른 ADR 예를 들어서 합의 같은 게 제일 좋잖아요. 이런 것들을 통해서 분쟁을 해결하도록 권장하는 그런 일반적 관행이 있는 것 같습니다.

다음으로 넘어가면 판결을 준비하는 것인데요. 판결과 관련해서 매우 중요한 부분인데 Masaki SUGIURA 판사님께 질문을 드리고 싶습니다. 일본과 같은 경우에는 판사의 판결문 작성 업무량을 줄이는 데 도움이 되는 시스템이나 관행이 있을까요?

■ **Masaki SUGIURA** : 특별히 판결문 작성 업무량을 줄이는 시스템이 있지는 않은데요. 그래도 좀 업무량을 줄이기 위해서 전자로 제출하도록 하는 것을 활용하고 있습니다. 이게 상당히 유용한 방법입니다. 또 판결문의 포맷을 조금 개선하는 것에 대해서 이야기가 나오고 있습니다. 많은 경우에 사실은 엑셀을 가지고 표를 그려서 판결문 작성에 쓰거든요. 그런 식으로 법원에서 표를 만들 때 엑셀을 활용해 가지고 만드는 경우가 많이 있는데요. 각각의 당사자가 만든 증거에 대한 내용들을 넣고 그다음에 이것을 판결문에 붙이는 그런 것들을 하고 있습니다.

■ **좌장** : 그러니까 일부 주장에 대한 내용을 조금 첨부할 한다는 말씀이시죠? 좋다는 생각이 드는데요. 판사들이 좋아하고 있나요?

■ **Masaki SUGIURA** : 물론입니다.

■ **좌장** : 그런데 변호사들도 의견이 좋나요?

■ **Masaki SUGIURA** : 케이스별로 다른 것 같습니다. 상당히 어려운 작업이잖아요. 표를 작성하고 완료하는 게요. 표를 완성하고 나면 사실은 굉장히 유용합니다. 그러면 양 당사자 간에 이해도를 동일하게 가져갈 수가 있고 법원의 이해도도 같이 가져갈 수 있으니까요. 예를 들어서 말씀드리겠습니다. 피고가 무효와 관련된 방어를 하는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 대여섯 가지의 방어의 다른 모양들이 있을 텐데, 여기에 대해서 사실은 여러 가지 방식을 활용을 하니까 동일한 이해를 가져가기가 쉽지 않습니다. 그런데 이런 표를 작성하게 되면 이러한 내용들을 모두가 동일하게 이해하는 데 도움이 됩니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 그 판사의 업무량을 줄이는 것은 사실 판사들이 모두 관심 있어 하는 주제인데요. 그런데 이 주장의 내용의 일부를 어떻게 첨부하는 것은 상당히 흥미롭습니다. 그런데 고등법원 판사들이라든지 이런 사람들도 다 이걸 좋아하나요? 어떠세요?

■ **Masaki SUGIURA** : 항소법원의 판결 같은 경우에는 1심 판결과 관련해서 내용을 표에 담는 경우도 본적 있습니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 그럼 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 미국은 어떻습니까?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 미국 같은 경우에는 다행히 서기들이 있어서, 젊은 변호사들이죠. 변호사시험을 통과해서 1~2년 정도 실제로 실무 경험이 있지만 1년 동안 저희와 같이 일을 하게 됩니다. 그래서 만일 아주 큰 케이스나 모션이 있다 그러면 콘퍼런스를 해서 관련된 법적인 문제 협의하고 그러면서 판결문 초안을 잡아냅니다.

제가 설명해 드리고 싶은 것은 「연방민사소송법」 제58조에 있어서 판결문은 별도의 문서로 작성되어야 합니다. 여기에서는 어떤 법리가 들어온 것이 아니라 단순히 재판 후에 그러니까 이것은 BMW와 관련된 건인데, 다쳐서 손가락 일부를 잃어서 손배를 받는 건이었습니다. 배심원 쪽에서 100만 달러 이상의 손해배상을 판결했는데요. 그런데 여기에 들어가 있지 않은 부분은 재판 후에 결정과 관련된 것입니다. 그것을 Memory random and decision이라고 판사가 쓰는 것을 부르는데요. 그것은 M&L이라고 약자로 말하는데 제가 이것을 한 80~90페이지를 써야 되는 것입니다. 그래서 BMW가 이것을 취소하는 것을 요청했지만 여러 가지 재판에서 증거를 봤을 때 원고가 승소할 근거가 충분하고 배심원이 100만 달러를 청구로 계상한 것도 타당한 증거 근거가 있다고 얘기를 하였습니다.

■ **좌장** : 이런 간단한 판결문 이후에 뭔가 합의 같은 것이 있을 수 있잖아요, 많은 경우에.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 다른 BMW 케이스가 있었는데 2주 동안 재판을 하고 난 다음에도, 이 케이스는 타이어 압이 잘못돼서 고속도로에서 차에 붙이 났던 케이스였는데요. 운전하던 여성분이 자동차에 40만 달러 이상의 주얼리를 가지고 있었습니다, 전시회에 가고 있었기 때문이죠. 그래서 아주 뜨거운 공방이 이어졌습니다. 1심 끝나고 난 다음에 합의에 이르렀고 그렇기 때문에 항소를 취소하였습니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 한국의 사법 체계에서도 이런 좋은 판결문을 간소화하는 실무를 배우고자 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저희에게 좋은 예시가 된 것 같습니다.

다음은 항소 부분으로 넘어가겠습니다. 물론 판결이 끝이 아니죠. 변호사들이 항소하기 좋아하니까요. 이 질문은 독일부터 답을 해주시면 좋을 것 같습니다. 질문 드리겠습니다. 귀국의 항소법원은 하급 법원에서 작성된 사건 기록만을 토대로 사후적으로 상급 법원의 판결을 검토하나요? 아니면 하급 법원의 사건을 계속해서 심리하고 검토를 하나요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 먼저 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다. 이게 상당히 복잡한 내용이어서 미리 사과를 드릴게요. 항소법원 같은 경우에는 지방고등법원인데요. 물론 1심에서 나와 있는 사실관계를 기반으로 봅니다. 이게 사실은 이상적인 상황이죠. 하지만 어떤 특정한 상황 때문에 분명히 1심 법원에서 진행한 부분에 있어서 사실 관계 확인이 충분치 않았더라는 것이 있다라고 한다면 상급 법원에서 이런 사실관계를 다시금 성립하는 그런 과정을 거치게 되어 있습니다. 그리고 이런 사실은 새로운 챌린지 그리고 방어를 위한 방법을 활용을 하고 있다고 한다면 이것은 굉장히 제한적인 상황에서만 가능합니다. 첫 번째 1심 법원에서 중요한 부분을 놓쳤다고 판단되는 경우에만 새로운 방어법을 활용할 수가 있습니다. 그리고 이것이 예를 들어서 절차상의 문제 때문에 이러한 주장이 되었어야 하는 것이 주장이 되지 않고 1심 법원에서 넘어갔다고 한다면 이런 부분들을 사실은 항소 과정에서의 어떤 사실관계 성립 단계에서 이 부분을 바로잡아야 합니다. 당사자가 1심에서 실질적으로 들어가지 않았던 새로운 내용을 추가하고 싶을 때는 만약에 이게 과실에 의한 것이 아니었다면, 그러니까 더 빨리 넣었어야 되는데 이것이 과실

에 대한 것이 아니었다면 이런 내용을 추가할 수가 있습니다. 이것이 지금 현재 사용하고 있는 과실과 관련되어 있는 기준입니다. 그래서 항소 같은 경우에는 법상에서의 사실도 물론 보지만 당연히 이런 제한적인 상황에서의 사실 관계를 가지고 판단을 하게 됩니다.

■ **좌장** : 그러면 윤 판사님, 한국은 어떻습니까?

■ **윤재필** : 저희 제도에서는 항소법원 자체가 하위 법원의 케이스를 계속 진행하도록 되어 있습니다. 기본 원칙은 항소법원의 소송 절차는 1심하고 동일하다라고 볼 수 있습니다. 단지 판사에 따라서는 증거 제출을 엄격하게 적용하는 경우가 있습니다. 첫 번째 재판에서 받았던 증거들과 관련해서요. 특히 전문가의 분석 평가나 증인 진술이 1심에서 제출이 되었지만 신뢰성에서 문제가 있지 않는 한은 이것을 다시 제출하는 데는 꼼꼼하게 따지는 경우도 있습니다.

■ **좌장** : Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 워싱턴에 연방순회법원이 있잖아요. 여기에서 어떤 식으로 실무가 진행되는지요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 연방순회항소법원 같은 경우는 배타적으로 지방법원과 미국 국제통상법원의 특허등록이라든지 다른 전문 분야의 어떤 법원의 케이스들을 심리할 수가 있습니다. 그리고 미국의 상표와 특허와 관련된 심판원 그러니까 PTAB의 것을 다룰 수도 있고, 또 ICT의 항소건을 다룰 수가 있습니다. 그런데 항소건과 관련되어서는 1심에서 하위 법원에서 다뤘던 증거만 리뷰를 합니다. 연방에서는 그러나 여러 가지 자명성과 관련해서 리뷰할 때는 다른 기준을 적용하는데요. 왜냐하면 연방순회법원에서는 이것을 법이나 사실이나를 비교하면서 리뷰하기 때문입니다. 사실에 근거해서 판단을 하는 거죠. 그래서 '일라이 릴리와 지네프'의 2016년 케이스를 보더라도 특허는 발명 자체가 특허나 아니면 공지된 응용 부분에 있어서 나와 있는 경우에는 이렇게 한다고 나와 있습니다. 즉 각각의 구성 요소에 청구된 발명에 대해서 어떤 단일된 선행기술 기준으로 리뷰를 한다는 것이죠. 사실적인 부분과 관련해서는 연방정부는 어떤 증거 기준이라든지 아니면 다른 기준으로, 소스를 기준으로 판단한 경우도 있는데요. 즉 법원이 알아서 기준을 정하는 것입니다. 그런데 PTAB에서 나온 결정을 또 검토할 때는 실질적인 증거를 기준으로 하는 경우가 많습니다. 그 이유는 합리적인 사실을 봤을 때 심판문에서 관련된 증거로 이런 결정을 할 수 있느냐를 기준으로 보는 것이죠. 미국의 지방법원 1심에서 분명하게 잘못된 경우에만 번복을 하게 되는 것입니다. 그러니까 증거가 충분히 있음에도 불구하고 전체적인 기록상으로 봤을 때 잘못된 것을 기준으로 했을 때만 번복이 된다는 것입니다.

그럼 다른 법이나 리걸 이슈에 대해서 말씀드릴까요? 심판에서 나온 것은 팩트를 기준으로 다시 보는 거고, 지방법원에서 나오는 것은 오류가 있는지 없는지를 근거로 본다고 말씀드렸는데요. 일단 이러한 리뷰를 하는 법원에서는 기존의 기술을 규제해 봤을 때 청구되는 발명 전체가 발명 시점에 통상의 기술자가 만들 수 있느냐를 기준으로 보는 것입니다. 즉 범위라든지 아니면 기존의 기술이 어떤 것인지, 무슨 오류가 있을 수 있는지 보고, 또 지방법원의 궁극적인 법리적인 결론이 자명성과 관련해서 어떻게 되는지를 보는 거기 때문에 그런 결론은 독립적으로 항소법원에 있어서는 판단을 할 수 있는 근거는 있습니다.

■ **좌장** : 리뷰 기준 같은 경우에는 배심원으로 하는 경우 그리고 재판부에서 하는 경우는 좀 다를 수가 있죠. 만약에 이게 재판부 기준이면 여기에 대해서 명확하게 잘못된 부분이 있는지를 볼 것이고 배심원

재판 같은 경우에는 실질적인 그런 증거가 있는지를 보는 것이죠. 맞나요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 그러니까 배심원이든 판사가 연방법원에서 판단을 할 때는 기본적인 증거를 기준으로 움직이는 것입니다. 그게 차별화된 포인트고요. 그리고 항소법원 차원에서는 실제 배심원이나 아니면 판사가 판단한 것에 대한 신뢰성이나 이런 것을 다시 한번 묻지는 않는 경우가 더 많습니다.

■ **좌장** : 독일, 한국, 일본 같은 경우에는 비슷한 대륙법계이고 그리고 미국 같은 경우에는 영미법계다 보니까 조금 제도가 다릅니다. 미국 같은 경우에는 사후적으로 연방순회법원에서 이것을 확인을 하잖아요. 그래서 여기에서 판사가 어떤지 궁금합니다. 물론 연방순회법원의 판사랑 지방법원의 판사랑 좀 다를 수가 있겠는데, 맞을까요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 지방법원의 판사라면 제대로 잘 해야 되고 법리적으로 문제가 없는 것이 중요하겠죠. 그리고 번복이 되면 어렵기는 하지만 저희는 최선을 다해야 하는 의무가 있기 때문에 소송 당사자들은 항소 권리가 있는 거고, 또 우리가 판결한 데서 리뷰를 요청할 수 있고, 또 자주는 아니지만 때로는 연방순회법원이 다른 판단을 해서 번복할 수도 있고, 그래도 괜찮다고 생각이 됩니다.

■ **좌장** : 최근에 특허법원에서 진행된 것이 번복되는 것이 좀 높은 퍼센트였던 것으로 알고 있습니다. 윤재필 판사님께서 심지어 항소법원 레벨에서도 이것이 가능하다고 얘기해 주셨는데, 일본도 비슷한가요?

■ **Masaki SUGIURA** : 예.

■ **좌장** : 좋습니다. 그러면 침해소송 관련해서는 마무리를 했는데 이게 반 정도 온 겁니다. 그러면 이제 행정취소소송에 대해서 보도록 하겠습니다. 행정취소소송의 전체적인 제도에 대해서 얘기를 나눠보면 좋겠는데요. 윤 판사님께 질문 드리겠습니다. 취소이의신청을 효율적으로 처리하기 위한 시스템이나 어떤 규칙이 있으면 말씀해 주세요.

■ **윤재필** : 특허법원 같은 경우에는 민사 항소 사건뿐만 아니라 심결취소소송도 어떻게 다른지 가이드라인이 있는데요. 그거는 저희 웹사이트에 있습니다. 여기에 대해서 심리를 받을 수가 있는데, 항소는 단일의 심리를 거친 다음에 판사의 판단을 따르게 됩니다. 특허법원에서는 PPT를 사용해서 구두심리를 좀 더 효과적으로 진행하기를 요청하고 있습니다. 이것은 관련된 규정에도 나오고 있습니다. 관련된 가이드라인은 자료집 262페이지에도 나와 있는데요.

대부분의 항변이나 변론은 파워포인트 프레젠테이션을 많이 사용하고 이를 통해서 어떤 사건의 이해도를 높일 수 있다고 생각이 됩니다. 이렇게 효율성과 공정성을 잘 확보하게 때문에 발표 시간도 체크를 하고, 신속하게 처리가 될 수 있다고 생각이 됩니다. 일단 양쪽에 충분한 시간이 할당되는데 법정에는 타이머를 이용해서 엄격하게 시간관리도 되고 있습니다. 소송 담당자들은 타이머를 보면서 약간 스트레스를 받기도 하는 것으로 알고 있습니다. 저도 좀 타이머 때문에 스트레스 받는 경우들이 있었는데요. 자료에 보시면 이런 식으로 진행한다고 할 수 있습니다.

■ **좌장** : 자료에 보시면 시계가 있는 것을 아실 수가 있습니다. 그게 재판장님의 아이디어였던 건가요?

■ **윤재필** : 저희가 법원장님께 예산 할당받아서 다 타이머를 설치하였습니다.

■ **좌장** : 예를 들어 변호사들이 변론을 더 오래 하고 싶어하면 어떻게 되나요? 그럼 시간을 더 주나요?

■ **윤재필** : 아주 어려운 질문입니다.

■ **좌장** : 재판장이 결정하나요?

■ **윤재필** : 저는 재판장이 아닙니다, 부장판사가 아니기 때문에 솔직히 제가 거기에 대해서 답변을 드리기는 좀 어려운 것 같습니다.

■ **좌장** : 당사자들에게 시간을 좀 더 줄 수는 있지만 동일한 시간을 더 주겠죠.  
그러면 독일로 넘어가 보도록 하겠습니다. 독일은 어떻습니까?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 시간을 타임으로 정하는 건 너무 좋은 것 같습니다. 아주 훌륭한 생각입니다. 이것 저희도 한번 공유해 보면 좋겠는데요.

연방특허법원 같은 경우에는 특허청에서 나온 행정 결정에 대해서 나오는 항소를 다룹니다. 앞에서 말씀드렸다고 이런 취소, 무효, 침해소송들에 대한 부분이 이원화가 돼 있어서 다른 재판부에서 한다고 말씀드렸었는데요. 항소 같은 경우에는 행정 결정이 나온 지 1개월 내에 나와야 되고, 보통 서면으로 나오기 때문에 시간제한은 없습니다. 그리고 법원에서 데드라인을 설정을 하는데 보통은 9개월에서 24개월 정도 됩니다. 그리고 무효소송 같은 경우에는 2개월 정도를 쓸 수가 있고, 그리고 최대한 빠르게 이러한 부분들에 대해서 답이 나오도록 되어 있고요. 그렇게 하면 구두심리 내용 같은 경우에는 굉장히 본질적인 부분들에 대해서만 집중을 해서 진행할 수 있는 장점이 있습니다.

새로운 조항이 생긴 부분이 있어요. 규칙에 '서비스 이후에 6개월 내에 되어야 된다'라는 내용이 포함됐습니다. 이 조항 같은 경우에는 이원화라고 하는 부분이 있기 때문에 들어간 부분입니다. 사실은 침해소송이 진행되고 있는데 취소소송보다 빠르게 진행되는 경우가 있습니다. 사실은 침해소송이 빠르게 되다 보니까 시간차가 있어요. 보통 침해소송 같은 경우에는 1심이 한 1년 정도 진행되고요. 그리고 앞서 말씀드렸다고 연방특허법원에 들어가게 되면 2년 정도 들어가게 돼서 취소소송이 그 정도 들어가게 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 시간 차이가 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 이것을 injunction gap이라고 부르기도 합니다. 그러니까 침해소송에서 금지명령을 받았지만 이후에 무효가 되는 그런 경우가 있죠. 그렇게 해서 갭이 있다고 하는데요. 그렇기 때문에 연방특허법원에서도 이러한 특허와 관련해서 볼 때 유효성에 대해서도 상당히 면밀하게 보도록 하고 있는 부분이 있습니다. 지금 이 특허가 유효가 될 것인지 자체도 침해소송에서도 고려를 하는 것이죠. 그리고 연방특허법원 같은 경우에는 어떤 예비적인 평가 내용을 소 제기가 있는 후 6개월 내에 내도록 되어 있습니다. 이를 통해서 취소소송을 좀 더 가속화하고자 하는 목적도 있지만 침해소송에서도 상당히 도움이 될 수가 있습니다. 어떤 지방법원에서 어떤 도움을 받을 수 있는 그런 구조가 된다는 것이죠. 연방특허법원에서는 이런 생각을 하고 있구나라는 것을 다른 소송이 진행되고 있는 지방법원에서 알 수 있는 부분이 있어서 이러한 부분이 시간이 정해져 있어서 가속화가 될 수 있도록 하고 있습니다. 전체적으로 봤을 때는 이런 injunction gap이라고 하는 부분을 상당히 잘 관리하고 있는 것 같습니다.

그리고 연방특허법원은 각 당사자들에게 시간제한을 물론 정할 수가 있고 연장이 가능합니다. 보통 무

효소송 같은 경우에는 한 24개월 정도를 평균적으로 가져가고 있습니다.

- **좌장** : 감사합니다. 독일 같은 경우에는 이원화 시스템이 굉장히 체계적으로 돼 있는 것으로 많이 알려져 있습니다. 지난해 콘퍼런스에서 뮌헨법원에서 오신 독일 판사님께서 무효성 소송과 관련해서 예비적인 의견을 내는 것에 대해서 말씀을 해 주셨습니다.

그래서 여기에 대해서 추가적으로 질문 드리고 싶은데요, 상당히 흥미로운 시스템이어서요. 이게 실제로는 어떤 식으로 작동을 하나요? 예비적인 평가라고 하는 게 판사들에게 구속력이 있는 건가요, 아니면 그냥 제언 정도로 되는 건가요?

- **Jorn FEDDERSEN** : 질문 감사합니다. 우선 이와 관련해서 통계적인 정보를 제가 가지고 있지는 않습니다. 몇 개의 케이스에서 6개월이 맞춰지는지 아닌지는 제가 모르는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 문안을 보시면 ‘룰’이라고 ‘규칙’이라고 되어 있습니다. 그러니까 이런 ‘예비적인 조사 평가 결과가 6개월 내에 나와야 되는 것이 규칙이다’라고 되어 있습니다. 시간이 많이 필요한 경우도 있을 수 있죠. 그래서 일단 규칙으로 원칙적으로 봤을 때는 6개월 내에 해야 된다고 정해져 있습니다.

- **좌장** : 두 번째 질문은 판사들이 예비적인 평가 내용이 나오면 변화를 주는 것에 대해서 부담을 느끼지는 않나요? 혹시 이것 때문에 빠르게 예비적인 평가가 나오지는 못하게 되는 그런 결과는 없나요? 그러니까 판사들이 좀 빠르게 예비적인 의견을 내는 데 있어서 조금 주저하게 되는 그런 결과는 없나요?

- **Jorn FEDDERSEN** : 두 번째 질문에 대해서 답변을 드리자면요. 예를 들어 판사들이 뭔가 부담을 느끼거나 아니면 의견을 바꿀 것인가 이것은 사실, 여기서 제가 설교 톤으로 말할 거라 마음의 준비를 해주셨으면 좋겠는데요. 판사는 법을 따라야 하죠. 그렇기 때문에 판사들이 조금 주저하는 마음이 있더라도 그런 어려운 마음을 이겨내고 예비적인 평가 의견을 내야 합니다. 그런 것은 당연히 할 수 있을 거라고 생각합니다.

- **좌장** : 그러면 하나 더 질문을 드리고 싶은데요. 어떤 판사가 이런 예비적인 평가를 데드라인이 지났는데도 내놓지 않으면 어떤 결과가 이어지죠?

- **Jorn FEDDERSEN** : 잘 모르겠습니다. 새로 나온 조항이다 보니까 데드라인 내에 미준수 사례에 대해서는 제가 정확히 알고 있지는 못하는데요. 제 생각에는 아마도 여기에 대한 특별한 구체책은 없을 거라고 생각합니다. 이걸 절차적인 조치잖아요. 진행이 되고 있는 소송에서의 절차적인 조치와 관련된 부분이기 때문에 예를 들어서 판사의 평판에 좋은 영향을 미치지 않는다고 생각합니다. 아마 이와 관련해서 구체책이 있지는 않을 것으로 생각이 됩니다.

하지만 여기에 대해서 한 마디 드리고 싶은 부분은 제가 설교를 조금 몇 마디 드려도 되나요? 이게 사실은 앞에 Kiyoo A. MATSUMOTO 판사님이 말씀하신 것과도 연결이 되어 있습니다. 질문을 보면 판사들이 자신의 예비적인 평가 결과를 바꾸는 것에 대해서 조금 주저하는 그런 마음에 대해서 말씀해 주셨는데, 사실은 이것을 제대로 평가하는 것이 판사로서 직업적인 의무입니다. 그리고 어떤 판결을 내기 전에 이러한 모든 평가를 제대로 해야 됩니다. 그래서 만약에 거기에서 어떤 잘못된 평가가 있었다고 한다면 여기에 대해서 수치심을 느낄 필요는 없다고 생각합니다. 추가적인 정보가 주어졌기 때문에 필요하다면 여기에 대해서 변경하는 것은 당연한 일이라고 생각합니다.

■ **좌장** : 굉장히 새로운 시스템이다 보니까 실무적인 그런 내용 같은 경우에는 좀 더 시간이 필요한 것 같은데요. 이러한 것이 좀 더 시간이 쌓이면 다음 해에 와서 좀 더 공유해 주십시오.

■ **Jorn FEDDERSEN** : 물론 그렇게 하겠습니다.

■ **좌장** : 그러면 특허 청구 정정에 대한 부분으로 넘어가겠습니다. 물론 이게 침해라든지 여러 가지 소송에서 굉장히 많이 쟁점이 되는 부분이기도 한데요. Masaki SUGIURA 판사님께 질문 드리고 싶습니다. 귀하의 국가에서 특허 무효 결정에 대한 취소소송 중에 특허 청구에 대한 보증서 제출 또는 보증 절차 개시를 제한하거나 금지하고 있습니까?

■ **Masaki SUGIURA** : 특허법상에 이런 청구항에 대한 정정에 대한 내용이 명시되어 있습니다. 그렇기 때문에 취소소송이 진행되고 있는 과정에서는 이러한 것을 할 수가 없습니다. 예를 들어서 정정소송에 대한 청구 같은 경우에는 무효소송이 JPO에서 계류 중인 상황에서는 진행을 할 수가 없습니다. 그리고 진행 중인 소송이 완료되고 여기에 대해서 구속력이 발생해야만 이것이 진행될 수가 있습니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 청구에 대한 정정을 취소소송이 진행되는 중에는 제한을 하는 것이 2011년에 시작됐다고 알고 있는데, 맞나요?

■ **Masaki SUGIURA** : 정정심판에 대한 부분 같은 경우에는 JPO에 무효소송이 청구되고 나서 이 부분에 대한 결론이 구속력이 생겨야만 진행될 수가 있습니다. JPO에서 나오는 심판에 대한 소송이 그 이후에는 지재고재로 나오게 되고 여기에서 나오는 판결이 또 구속력이 생기게 되겠죠. 이 시스템 같은 경우에는 2011년에 특허법 개정을 통해서 진행되게 되었습니다. 이러한 제도가 들어오게 된 이유는 굉장히 복잡한 상황을 해결하기 위해서 도입됐습니다. 이러한 개정이 있기 전에는 이런 정정심판이 진행이 됐는데, 사실은 다른 앞선 재판에 결정이 나지 않았는데 이러한 내용이 나오게 되면 JPO 같은 경우에는 캐치볼 상황에 놓일 수밖에 없는 그런 상황이 있었습니다. 그렇기 때문에 이러한 개정이 들어오게 된 것이고, 개정이 되고 나니까 이러한 문제의 상황이 해결될 수가 있었습니다. 이런 무효소송에 대한 내용이 좀 더 원활하게 진행이 될 수 있는 부분이 생겼습니다.

■ **좌장** : 그런데 한국 같은 경우에 특허법원에서 심리를 하고 있는 상황에서 PTO에 다시 가서 청구범위를 변경하고자 하는 그런 문제들이 있어서 여기에서 좀 지연이 되는 부분이 저희도 있습니다. 그러면 혹시 이런 개정 후에 어떤 변화가 있었는지에 대해서 좀 더 말씀을 해 주실 수 있을까요?

■ **Masaki SUGIURA** : 제도를 굉장히 많이 바꾼 그런 결정이었습니다. 그래서 제가 개정의 결과가 어떤지에 대해서 통계라든지 데이터를 가지고 말씀드리기는 지금은 어렵습니다마는, 제가 생각하기에 특허권자의 전략이, 그러니까 원고의 전략이 바뀌었을 거라고 생각합니다. 잘 아시다시피 일본에서는 더블 트랙 제도를 가지고 있어요. 무효소송을 특허청에 제기하고 또 특허법원에다 제기할 수가 있고, 그리고 이 침해소송 같은 경우에는 동시에 진행이 될 수가 있습니다. 어떤 경우에는 그렇게 동시에 진행이 되기도 합니다. 그래서 원고의 입장에서는 전략을 이런 상황을 고려해서 세우게 되죠. 어떤 시점에 정정심판을 요구할 것이냐, 정정심판은 요구하지 않지만 침해소송에서는 어떤 반론으로 활용할 수가 있는 것이죠. 그러니까 특허권자 입장에서는 피고에게 어떻게 얘기할 것인지에 대해서 전략을 세울 수 있습니다.

다.

■ **좌장** : 그러면 이 부분에 대해서 좀 더 질문 드리고 싶은데, 그러니까 취소소송이 진행되고 있는 상황에 특허권자가 특허청을 방문을 해서 청구를 정정할 수 있는 건가요? 안 되는 거죠? 그러니까 취소소송이 진행되고 있는 중에 청구에 대한 정정을 할 수는 없는 거죠?

■ **Masaki SUGIURA** : 특허 무효가 진행되고 있는 상황에는 특허권자의 입장에서는 청구에 대한 정정을 할 수 있는 기회가 있는데, 특허청에서 무효와 관련해서 예비적 결정이 나왔을 때 그렇게 할 수가 있습니다. 이런 무효와 관련된 예비적 결정에 대해 대응하기 위해서 청구를 정정할 수 있습니다.

■ **좌장** : 그러니까 아마 무효화가 될 수 있다는 것을 미리 좀 알 수 있도록 하는 것이네요. 그러니까 일본은 좀 더 섬세한 시스템을 가지고 있는 것 같습니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 실제로 이와 관련해서 어떤 것이 있는지 궁금합니다. 이런 reissue라고 하는 것이 사실은 이 청구에 대한 정정으로 활용되고 있는 걸로 알고 있는데, 어떻게 되나요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 저희가 원하지 않는 것은 중복을 허용하는 것입니다. 그러니까 노력이나 비용이 소송 당사자에 대해서 그리고 사법부에서요. 그래서 저희는 어떤 절차를 중지를 시킬 수 있는 제도가 있습니다. 리뷰가 진행되는 기간 동안요. 그러한 중지 결정은 또 항소법원에 즉각적으로 항소가 가능하고요. 일단 행정적으로 특허 청구항에 대한 리뷰가 들어가면 정정이 필요한 경우에는 관련 규정에 있어서 관할이 됩니다. 한 번의 정정과 관련된 모션을 제출할 수가 있는데요. 물론 새로운 사실이 그에 따라서 추가될 수는 없습니다. 또 어떤 특허성과 관련해서 정정이 일어나야 되고요. 정정이 되고 개정이 되고 난 다음에는 리뷰 절차를 거치지만 특허 내용으로 추가될 수는 없습니다. 특허권자 입장에서는 특허성과 관련해서 정정과 관련한 모션을 낼 때 거기에 대해서 주장, 설득의 근거를 제시할 필요는 없지만 심판원의 입장에서는 규정에 따라서 청구항에 대한 정정을 거부할 수 있는 권리도 있습니다. 또 유효성과 관련되어서 심판원이 또 결정을 할 때는 특허법에 따라서 일단 청구항의 범위를 더 넓히면 안 되고 새로운 사실들을 추가해서는 안 된다는 규정도 준수해야 합니다. 질문에 대한 답변이 됐을까요?

■ **좌장** : 감사합니다. 미국 같은 경우에는 reissue 하는 것들이 광범위한 범위로 허용이 되는 것 같습니다. 그러면 이제 마지막 금반언입니다. 굉장히 어려운 질문이죠.

Jorn FEDDERSEN 판사님께 질문 드리고 싶은데요. 귀하의 국가에서 금반언의 원칙을 적용해서 효율적이고 비용 효과적인 소송 절차를 보장하는 그런 제도가 있는지요?

하나 더 질문드리고 싶은데요. 특히 동일한 특허에 대한 침해소송에서 특허권자가 특허출원, 특허심판원 절차 또는 기타 민사소송에서 주장했던 이전의 주장이나 청구항과 모순되는 청구항 구성을 주장할 수 있나요? 답변 부탁드립니다.

■ **Jorn FEDDERSEN** : 노력해 보겠습니다. 첫 번째 질문 답변 드리겠습니다. 독일의 소송법에는 금반언 원칙은 없습니다. 하지만 「민사소송법」 제138조에 따르면 소송 당사자들이 사실과 여러 가지 환경에 대해서 선언을 하고 그리고 진실을 말하는 의무를 지게 됩니다. 그리고 소송 당사자 같은 경우에는 민사적인 법적인 의무도 지게 됩니다. 그래서 선의로 이런 요건을 갖추도록 되어 있습니다. 그러니까 모순되는 행동을 하지 못하도록 하는 것이죠. 그리고 당사자들이 이전에 있었던 언급 내용에 대해서 이를 조

금 더 구체적으로 밝히거나 혹은 명확하게 하는 것은 가능합니다. 하지만 이런 일이 발생하게 된다면 이러한 모순되는 주장이 바로 자동적으로 무관하게 되는 것은 아닙니다. 제286조에 따르면 법원에서 재량에 따라서, 확신에 따라서 주장 내용이 진실인지 아닌지에 대해서 결정할 수가 있습니다. 그래서 법원에서 이런 당사자의 모순적인 주장에 대해서 어떤 입장을 취할 것인지 결정할 권한이 있다라는 판례가 있습니다.

두 번째 질문 답변 드리겠습니다. 이 부분 같은 경우에는 특허법 관련된 문제인 것 같습니다. 연방특허법원 같은 경우에는 사실 판사하기를 현재 얘기되고 있는 실시에 대해서 청구를 하게 된다면 여기에 대해서 할 수 없다라고 되어 있습니다. 왜냐하면 이렇게 하는 것이 허용되게 되면 선의로 이러한 여러 가지 절차를 진행해야 한다는 큰 원칙에 위배되기 때문입니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 그러니까 그러한 원칙을 적용할지 말지는 법원의 재량권에 들어간다는 것이죠?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 맞습니다.

■ **좌장** : 일본은 어떻습니까, Masaki SUGIURA 판사님?

■ **Masaki SUGIURA** : 일본 같은 경우에는 금반언 원칙이 잘 이해가 되고 있고, 선의로 진행해야 한다는 것이 일반적인 원칙으로 받아들여지고 있습니다. 그렇기 때문에 민사소송에서 진행했던 그런 당사자의 행동이 이런 금반언의 원칙을 위배하게 된다면 이 부분에 대해서 무효한 액션이다라는 식으로 법원에서 무효로 기각을 할 수가 있습니다. 그리고 클레임을 어떤 식으로 구성할 것인지에 대해서 금반언의 원칙이 명시되어 있지는 않은데요. 하지만 특허 침해소송 그리고 JPO의 결정에 대해서 항소를 하는 소송 같은 경우에는 특허의 출원 경과를 고려하도록 되어 있습니다. 그래서 이 부분에서 당연히 청구에 대한 구성 부분이 고려가 되겠죠. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 하지만 이 부분에 대해서 비용 부분도 고려해야 합니다.

■ **좌장** : 그러면 독일이랑 상당히 비슷한 거네요. 그러면 미국은 어떻습니까?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 미국 같은 경우에는 여러 가지 금반언을 사용하는 경우가 있는데요. 무엇보다도 소송을 동일한 건에 대해서 다시 제기하지 않는 것을 기본 목적으로 하고 있습니다. 동일한 소송에서 이전하고 입장을 바꾼다든지 다르게 할 수는 없고요. 그리고 소송에서 이전에 해결이 되거나 행정 절차에서 해결이 된 것을 다른 클레임하고 관련 있다고 하더라도 제시 못 하는 것이 바로 '쟁점(배제)효'가 되겠습니다. 쟁점(배제)효는 이전의 재판건과 연계를 못 시킨다는 것이죠. 그러니까 동일한 건에 대해서 다시 안 한다는 기본 원칙이 적용이 되는 것입니다. 특허소송과 관련해서 피고가 충분히 변론을 할 수 있었고, 변론이 다 되었고, 적절한 법리가 적용되어서 분쟁이 1심에서 정리가 될 수 있도록 노력하는 것입니다. 그렇지만 당사자의 심판과 관련된 금반언을 미국에서 제정한 규정도 있는데요. 그러니까 당사자의 변론에서 최종 판결이 나온 경우에는 민사적으로는 아니면 ITC의 절차상으로서 클레임의 무효화를 주장할 수가 없도록 되어 있습니다. 따라서 이러한 기본 원칙들로 말씀드린 대로 비용을 절감하고 중복을 피하려고 하고 있는 것입니다.

■ **좌장** : 그러니까 주장할 수 있던 부분에 대해서도 이것이 적용된다는 것이죠? 아마 여러 가지 종류의

금반언이 있는데요. 미국에서는 금반언이라고 하는 프레임워크가 굉장히 여러 가지 효과성을 담보하기 위한 제도인 것 같습니다.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 형평성을 기본으로 한 법리를 기준으로 했습니다. 왜냐하면 미국에서는 최종적으로 하는 것을 중요하게 하고 있습니다. 시간과 공을 들여서 소송을 했는데 판결이 났다 그러면 그것을 최종으로 보는 것입니다. 물론 항소할 권리는 있지만 누군가가 그것을 다시 붙잡고 포럼 쇼핑 같은 것들을 하지 않기를 원하는 것입니다.

■ **좌장** : 그렇다면 금반언과 관련해서 주장을 하게 된다면 보통 그것이 허용이 되나요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 주장이 많이 되고는 있습니다. 그리고 지방법원 차원에서는 특허심판원도 이 부분을 검토는 하고 있다고 알고 있고요. 그를 통해서 1심에 그것을 그대로 인용하거나 아니면 다르게 결정하는 경우도 있는 것 같습니다.

■ **좌장** : 마지막 가상의 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 이 세션을 통해서 여러 가지 제도들에 대해서 논의해 봤습니다. 소송제도들을 다 들어보셨는데, 우리나라에 적용해서 우리 관할권을 좀 더 매력적으로 만들 수 있으면 좋겠다고 생각한 부분이 있으실까요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 제가 답변 드리겠습니다. 가능하면 이 세 국가의 제도들을 다 섞어서 가져오면 너무 좋을 것 같습니다. 그 부분에 대해서 이미 이야기를 나누기는 했습니다마는 이게 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님이 말씀을 잘해 주셔서이기도 하지만, 또 할리우드에서 훌륭한 법정드라마들을 많이 봤기 때문에도 그런데, 사실 법정에 어떤 complaint of court라고 하는 것을 우리도 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 미국 밖에서 모두 다 원하는 게 아닌가 생각됩니다.

그리고 Masaki SUGIURA 판사님께서 말씀해 주신 것 중에 특허법원에서 기술 어드바이저들에 대한 얘기를 들었는데, 이 부분이 상당히 마음에 들었습니다. 어제 Kent A. JORDAN 판사님께서도 말씀해 주신 것을 들어봤는데, 이러한 부분들에 대해서 제가 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 어제 한국의 훌륭한 판사님께서 말씀해 주신 내용을 들어 봤더니 기술적인 어드바이저가 있다고 들었습니다. 저도 사실 기술자가 아니고 물리학자가 아니에요. 그렇기 때문에 법원에서, 독일에서도 기술적인 부분에 있어서 어드바이저를 줄 수 있는 그런 지원을 받을 수 있으면 참 좋겠다는 생각이 들었습니다. 또 앞서서 이미 말씀드렸지만 한국의 시간제한을 두는 것도 너무 좋은 것 같습니다. 유럽의 사법재판소 같은 경우에는 사실 페이지 리미트가 있어요. 예를 들어서 청구를 하려면 아마 15페이지인가 그 안에 내용을 다 넣어야 됩니다. 말하자면 굉장히 간결하게 내용을 표현해야 된다는 규칙이 있어서 변론을 하는 데 있어서도 시간제한을 두는 것에 대해서 상당히 마음에 들었습니다. 미국의 대법원에서도 이런 식으로 무자비하게 시간제한이 된다면 아주 좋을 것 같습니다. 이 세 가지를 독일 재판에 적용해 보면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 판사님 감사합니다. 하지만 그렇게 되면 가져가실 게 너무 많겠는데요. 어떻게 해야 하죠?  
윤재필 판사님 답변해 주시죠.

■ **윤재필** : 저는 솔직히 하나만 선택하지는 못합니다. 왜냐하면 각국마다 각각 갖고 싶은 것들이 있더라고

요. 미국 같은 경우에는 좀 강력하고 구체적인 제재를 법원이 집행할 수 있다는 것, 그래서 소송 절차의 효율성을 높일 수 있다는 게 매력적인 것 같습니다. 물론 거기에 대해서 변호사들이 어떻게 생각하는지는 모르겠지만요. 독일에서는 저는 무엇보다도 엄격한 페널티 제도, 벌금제도라든지 구류까지 가능한 거, 여러 가지 조사 명령을 거부했을 때 적용되는 게 매력적이고요. 일본에서는 취소와 관련된 소가 진행됐었을 때 여러 가지 제재를 가하는 것도 우리 한국 제도에서 충분히 채택할 만하지 않나 생각이 들었습니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 우리의 특허법원을 아주 매력적으로 만들 수 있을 것 같습니다.

■ **Masaki SUGIURA** : 저 같은 경우에 증거를 수집하는 게 상당히 어렵다고 생각합니다. 특히 손해액 산정을 위해서 필요한 부분에서 상당히 증거수집이 어렵습니다. 피고 측에서 이런 정보공개, 재무적 정보 공개를 반대하면 수집이 어렵잖아요. 그런데 이 세션에서 들었던 제도가 상당히 마음에 드는 게 있었습니다. 아직은 완전히 이런 제도가 작동하고 있지는 않은 것 같습니다만 이런 정보를 수집할 수 있는 방법을 여러 국가에서 배울 수 있으면 너무 좋겠습니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 훌륭한 경험을 공유해 주셨습니다. 이제 마지막으로 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님 답변 들어보도록 하겠습니다.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : Jorn FEDDERSEN 판사님께서 말씀 주셨지만 저희는 일반적인 관할권을 가진 법원에서 하고 제가 과학이나 공학을 전공하지도 않았기 때문에 저희가 하는 일이 재미도 있지만 어려움이 생기는 것 같습니다. 그래서 기술적인 자문을 더 받으면 좋을 것 같고 전담법원이 있으면 좋을 것 같습니다. Clark CHENEY 판사님께서 어제 말씀해 주셨지만 법정에서 공학전공자들의 도움을 받을 수 있다면 정말 좋을 것 같습니다. 저는 스타디움의 접을 수 있는 지붕에 대한 케이스가 있었는데 공학 물리학 개념을 알아야 됐기 때문에 쉽지 않았습니다. 그래서 이러한 부분에서 일하는 변호사들 정말 대단하다고 생각합니다. 그래서 변호사분들이 저희를 잘 가르쳐주고 정보를 주면 좋을 것 같고, 그분들 다 잘하고 계십니다. 그리고 다른 국가들에서는 병렬적으로 진행이 되는 것들이 있는 것 같은데 그래서 법원이 어떤 분쟁을 해결하려고 여러 가지 노력을 하는데 동시에 행정적인 절차가 진행이 돼서 특허가 무효화 된다면 또 우리가 하고 있는 일들이 완전히 무효화 될 수도 있잖아요. 그러면 비효율적인 결과가 있을 수가 있고. 그래서 저희 특허법에서는 그런 것들을 배제하기 위한 규정들을 두고 있는 것 같습니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 그러면 청중 질문을 한두 개 정도 받아보겠습니다.

■ **청중** : 모두 훌륭한 정보공유 감사드립니다. 저는 윤정운 판사라고 하고 특허법원에서 일하고 있습니다. Kiyo A. MATSUMOTO 판사님께 질문이 있고, Jorn FEDDERSEN 판사님께도 질문이 있습니다. 제가 손해배상 산정을 하는 데 있어서 Masaki SUGIURA 판사님 말씀하신 것처럼 어려움이 있는데요. 한국 같은 경우에는 현재 진행 중인 이슈가 바로 증거수집 절차 개선입니다. 특히 미국과 독일의 어떤 제도에서 균형 잡힌 그런 접근법을 도입하려고 합니다. 그래서 제가 아는 부분에 있어서는 미국은 민사에서 디스커버리와 관련된 여러 가지 툴들이 있는 것으로 알고 있는데, 이런 특허소송 관련해서 활용될 수 있는 아주 강력한 툴이 어떤 게 있나요?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 제 생각에 디스커버리에 사용될 수 있는 툴들을 다 같이 활용하면 효과가 더 배가되는 것 같습니다. 처음에는 오토매틱한 디스클로저가 있어서 당사자들이 소송이 있을 때는 다 개시를 해야 되고요. 또 여러 가지 질문을 서면으로 해서 서면답변을 받는 것도 있고, 또 원고나 피고 쪽에 특정 사실을 인정하라고 요청하는 것, 이런 것이 너희가 주장하는 것이지 확인 받는 것도 있고요. 또 문서 제출과 관련해서는 정말 돈이 많이 들 수도 있습니다. 그래서 문서 정리와 관련된 사용할 수 있는 툴이 있고요. 또 Jorn FEDDERSEN 판사님께서도 설명을 주셨지만 침해되는 어떤 물건이나 항목을 조사하는 부분도 있고요. 물론 그에 따라서 기밀보호 요건이 있기 때문에 보호조치를 판사가 발동해서 소송 당사자들이 알게 되는 정보를 공개하지 못하도록 할 수 있는 부분도 있고요. 그런데 상황을 복잡하게 하는 것은 판사가 어떤 특정 사안에 대해서 결정을 했는데 그런 보호된 정보를 인용해야 되는 경우가 있기 때문입니다. 그렇게 되면 이것은 사법 사실로 간주되게 됩니다. 그래서 좀 이해할 수 있고 사람들에게 근거를 제공하는 서술을 자기 판결물에 기록을 하면 내 판결의 핵심사항이기 때문에 당사자 이외에도 이것이 어느 정도 설득력을 가지려면 이게 공시가 되는 팩트가 된다고 얘기를 할 수밖에 없습니다. 어제 판사님께서도 얘기했지만. 그래서 어떤 것들이 공개될 수밖에 없다고 노티스를 줄 수밖에 없는 거죠.

그리고 가장 비싼 툴이라고 한다면 증인신문을 받는 것입니다. 그것을 deposition이라고 하죠. 그래서 담당하는 변호사는 소가 어떻게 진행이 될 것인지, 증인이 본인의 건에 대해서 알고 있는지, 아니면 재판장에 섰을 때 신뢰를 주는 증인인지 이런 것들을 확인하는 절차라고 할 수가 있습니다.

■ **좌장** : 그렇다면 후속 질문을 드리겠습니다. 가장 강력한 것 하나만 선택하면 뭐를 선택하시겠습니까?

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 제가 deposition을 옛날에 변호사일 때는 좋아했습니다, 증인신문이요. 왜냐하면 이 사람이 어떤 사람인지, 법정에 가서는 어떨지도 알고 그리고 내가 반대편에서 신문했을 때 어떻게 나올지도 알고, 이 사람의 또 단점이 무엇인지도 알고, 이런 증인의 녹취록을 따서 확정시킬 수가 있기 때문입니다. 나중에 그것을 소송에서 이용할 수가 있는 거죠. 즉 변호사 입장에서는 deposition을 통해서 어떤 감을 잡을 수 있기 때문에 아주 도움이 되는 것 같습니다.

■ **청중** : 그리고 독일 특허법 140C조는 일반적인 민사에 적용이 되는 것으로 알고 있습니다. 그래서 이 내용이 실제 사건에는 얼마나 자주 적용되는지 궁금합니다. 제가 독일법은 잘 알지 못해서 틀릴 수도 있는데, 제가 알기로는 만약에 당사자들이 이런 증거를 원한다면 이것의 가능성에 대해서 공유해 줘야 된다는 것입니다. 민사 같은 경우에는 이 가능성이 좀 더 높아야 되는데 특허소송 같은 경우에는 이 내용상 보면 증거를 침해 가능성이 상당히 낮더라도 이런 증거수집을 할 수 있다는 그런 내용이 있습니다. 민사상으로는 이런 증거수집을 하기 위해서는 가능성이 높아야 되는데 특허법에서는 이런 가능성이 낮아도 된다는 그런 내용이 들어가 있었던 것으로 기억하고 있습니다.

■ **Jorn FEDDERSEN** : 침해 가능성에 대한 일반적인 원칙이 여기에도 적용될 것입니다. 법원에서 침해 여부를 판단해야 되고 그렇다 보니 민사에서 적용되는 그런 일반적인 기준이 여기에도 적용될 거라고 생각되는데, 이렇게 답변을 드리면 도움이 되는지는 모르겠습니다만 지금으로서는 이 정도로 제가 답변드릴 수가 있을 것 같습니다.

■ **청중** : 저는 Rian KALDEN이고 UPC에서 왔습니다. 독일 판사님께 질문 드리고 싶습니다. 독일법에 성

실의 원칙이 있습니다. 당사자들이 특정적으로 어떤 반대에 대해서 이것이 아니라고 얘기한다면 자기가 아니라고 얘기한 것을 나중에 번복할 수 없다는 절차가 있는 것으로 알고 있는데, 그것을 독일에서는 절차상에 있어서 다른 부분하고 어떻게 서로 상응하고 매치시키고 정합성을 이루어내시는지요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 이에 대한 결정이 있었는데, 이 내용은 특허권자가 선의로 해야 되는 요건에 대해서 기준이 적용됐던 부분입니다. 그러니까 모순된 행동을 할 수 없다는 그런 기준이 적용됐던 건이네요. 이걸 어떤 배제라든지 어떤 특수한 상황이라고 생각할 수 있지만 사실은 출원경과를 고려를 해야 된다는 내용과 맞물려 있습니다. 네 감사합니다.

■ **Rian KALDEN** : 죄송합니다, 제가 이해할 수 없는 부분이 있어서요. 이걸 어떻게 맞출 수가 있는 거죠? 예를 들어서 침해소송에서 진행이 될 때는 법적인 확실성이 중요한 거잖아요. 제3자를 위한 법적인 확실성이라고 하는 것이 실제 프로토콜이다 보니까 출원경과 파일을 보고 특허권자가 어떤 얘기를 했는지를 보고 청구범위가 무엇인지를 보는 것하고 선의라는 그런 원칙하고 이게 어떻게 말이 되는지, 두 가지가 동시에 성립할 수 있는지를 모르겠습니다.

■ **Jorn FEDDERSEN** : 반대소송에서의 당사자 같은 경우에 상당히 특수한 케이스였다고 볼 수가 있습니다. 선의에 대한 원칙이 양 당사자에게 굉장히 특수하게 적용된 사례이다 보니까 이 부분에 있어서는 좀 구별을 했어야 된다는 것이죠.

■ **Rian KALDEN** : 그러니까 반대소송에 직접적으로 들어가 있는 당사자에만 적용된다는 건가요?

■ **Jorn FEDDERSEN** : 제가 이해하기로는 그렇습니다.

■ **좌장** : 많은 분들이 질문하시고 싶은 것을 제가 알겠습니다. 하지만 우리 다 같은 공간에 있으니까 이 세션 끝나고 개별적으로 이야기 나누시면 좋을 것 같습니다.

이제 세션이 다 끝났습니다. 굉장히 좋은 논의들이 있었습니다. 판사님들께서 적극적으로 참여해 주신 데 대해서 감사드리고 싶고, 모두 즐거운 시간이셨기를 바랍니다.

판사님들 이제 긴 세션에서 해방되었습니다. 감사합니다.



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Lawyers Session

## Strategic Directions for the Development of the Korean Intellectual Property Litigation System

한국 특허소송의 발전 방향

---



## Moderator



### Un Ho Kim Partner, Lee&Ko

Un Ho Kim is the head for the IP Practice Group at Lee & Ko and is highly reputed as a brilliant legal analyst and scholar, whose expertise in patent infringement and invalidation cases are well-known among IP litigators in Korea. Prior to joining Lee & Ko in 2009, he served in the bench as a judge for the Seoul High Court's Intellectual Property Division, and a research judge for the Supreme Court's Intellectual Property Division. Mr. Kim is also currently the president of Korea Intellectual Property Lawyers Association.



## Panelists



### Taecksoo Kwon Partner, Bae, Kim&Lee

- Arbitrator, Patent Court of Korea (2016–Present)
- Bae, Kim & Lee LLC (2014–Present)
- First President, Korean Intellectual Property Lawyers Association (2014–2016)
- Chairman, Intellectual Property Law Research Center, Supreme Court (2012–2014)
- Presiding Judge, Seoul High Court (division handling litigation involving intellectual property, 2012–2014)
- Chief Presiding Judge, Patent Court of Korea (2011–2012)
- Research Judge, Supreme Court of Korea (head of intellectual property right group, 1999–2003)



### Sung-Ho Lee Of Counsel, Yoon & Yang

Sung-Ho Lee is Of Counsel at Yoon & Yang LLC. Mr. Lee served as a judge, presiding judge, and chief judge at various courts for 30 years before retiring from public office as the chief judge of Seoul Central District Court in 2015. In particular, Mr. Lee served as a chief presiding judge of the Patent Court in 2006. He received Bachelor of Law from SNU in 1980 and LL.M degree from law school of UCLA in 1990.



## Panelists



### **SungJoon Choi** Managing Partner, Kim Chang & Lee

SungJoon CHOI is an attorney of Kim Chang & Lee since June 2017. Before joining Kim Chang & Lee, he was appointed as a judge in 1986, and worked as a judge at the Patent Court from March 1998 to February 2000, as a presiding judge and senior presiding judge at the Patent Court from February 2005 to February 2007, and as a Chief Presiding Judge for Civil Division at the Seoul Central District Court from February 2010 to February 2012, and as the Chief judge of the Chuncheon District Court from February 2012 to February 2014. He was also the President of the Korea Association for Informedia Law from March 2006 to March 2011. After retiring from the court, he worked as the Chairman of the Korea Communications Commission from April 2014 to April 2017. He graduated from Seoul National University Law School in 1979.



### **Sang-Wook Han** Attorney, KIM&CHANG

Sang-Wook Han is a senior attorney, who practices primarily in Kim & Chang's Intellectual Property Practice and Japan Practice. Mr. Han specializes in IP litigation, trade secret litigation, and various disputes relating to Patent Law, Unfair Competition Prevention Law, and Copyright Law among others. He is particularly known for his expertise and experience in IP and technology-related transactions, as well as license contract negotiations. Since joining the firm in 1991, Mr. Han's practice has focused on domestic and international IP-related disputes. Mr. Han also counsels major multinational companies on a wide range of issues, from strategic client counseling to IP portfolio management. For nearly thirty years, Mr. Han has advised multinational companies in evolving technology, Internet-related matters, patents, trademarks and copyrights, as well as complex litigation/disputes.



## 좌장



### 김운호 법무법인(유한) 광장 파트너 변호사

김운호 변호사는 대법원 지식재산권 전담조 연구관, 서울고등법원 지식재산권 전담부판사로 근무하는 등 법원에서 다년간 지식재산권 관련 사건을 전문적으로 처리하였고, 2009년 법무법인(유한) 광장에 합류한 이래 국내외 유명 회사들의 특허무효·침해소송, 영업비밀침해금지소송, 부정경쟁행위금지 소송, 상표무효·침해금지소송, 저작권침해소송 및 지적재산권 관련 자문 등 지식재산권법 전문가로 활동하고 있다. 현재 한국지적재산권 변호사협회(KIPLA) 회장을 맡고 있다.



## 패널



### 권택수 법무법인(유한) 태평양 변호사

- 특허법원 조정위원(2016-현재)
- 법무법인(유한) 태평양(2014-현재)
- 한국지적재산권변호사협회 초대회장(2014-2016)
- 대법원 지적재산권법연구회 회장(2012-2014)
- 서울고등법원(지재소송 전담부) 부장판사(2012-2014)
- 특허법원 수석부장판사(2011-2012)
- 대법원 재판연구관(지적재산권조 조장, 1999-2003)



### 이성호 법무법인(유한) 화우 고문변호사

이성호 변호사는 현재 법무법인(유한) 화우 고문변호사로 근무하고 있다. 30년간 각급 법원의 판사, 부장판사, 법원장으로 근무하다가 2015년 서울중앙지방법원장으로 퇴임하였고, 특히 2006년에 특허법원 수석부장판사를 역임하였다. 1980년 서울대학교에서 법학사 학위를 받았고, 1990년 UCLA 로스쿨에서 법학석사 학위를 받았다.



## 패널



### 최성준 법무법인 김장리 대표변호사

최성준 변호사는 1979년 서울대학교 법과대학을 졸업하고, 1983년 사법연수원을 13기로 수료하였다. 1986년 판사로 임관하여, 특허법원에서 1998년 3월부터 2000년 2월까지 판사로, 2005년 2월부터 2007년 2월까지 부장판사 및 수석부장판사로 근무하였고, 2010년 2월부터 2012년 2월까지 서울중앙지방법원 민사수석부장판사로, 2012년 2월부터 2014년 2월까지 춘천지방법원장으로 근무하였다. 법원 퇴직 후 2014년 4월부터 2017년 4월까지 방송통신위원회 위원장으로 근무하였고, 현재 법무법인 김장리에서 근무하고 있다.



### 한상욱 김·장 법률사무소 변호사

한상욱 변호사는 김·장 법률사무소의 지식재산권 그룹과 일본 그룹 소속으로, 지식재산권 소송, 영업비밀 소송, 그리고 부정경쟁방지법, 저작권법 등과 관련한 다양한 분쟁을 주로 다루고 있다. 또한, 지식재산 관련 거래, 라이선스 계약 협상 등에도 많은 경험을 가지고 있다.

1991년에 김·장 법률사무소에 합류한 이래로, 그는 국내외 지식재산권과 관련한 분쟁 업무를 맡고 있다. 또한, 전략적 고객 자문부터 IP 포트폴리오 관리까지 다양한 이슈에 관해 주요 다국적기업의 자문을 담당하고 있다. 근 30년간, 그는 빠르게 발전하는 기술, 인터넷, 특허, 상표, 저작권과 관련한 복잡한 소송·분쟁 분야에 대한 자문을 제공하고 있다.



## Lawyers SESSION5

### 한국 특허소송의 발전 방향

|    |     |                       |
|----|-----|-----------------------|
| 좌장 | 김운호 | - 법무법인(유한) 광장 파트너 변호사 |
| 패널 | 권택수 | - 법무법인(유한) 태평양 변호사    |
|    | 이성호 | - 법무법인(유한) 화우 고문변호사   |
|    | 최성준 | - 법무법인 김장리 대표변호사      |
|    | 한상욱 | - 김·장법률사무소 변호사        |

■ **사회자(한지윤)** : 이제 특별세션을 시작하겠습니다. 이번 세션은 한국 특허소송의 발전 방향을 조망하는 자리입니다. 한국지적재산권변호사협회 김운호 변호사님의 사회로 권택수, 이성호, 최성준, 한상욱 변호사님께서 귀중한 말씀을 해주시겠습니다.

■ **좌장** : 오늘 특별세션 좌장을 맡게 되어서 아주 영광입니다. 이번 세션은 우리 한국의 특허소송 제도를 어떻게 더 발전시킬 수 있을지를 알아보는 세션입니다. 그래서 판사님들께서 좀 불편함을 느끼실 수도 있겠습니다마는 이번 세션이 여러분에게 현 제도에 대해서 조금 더 많은 인사이트를 드릴 수 있기를 바라고, 또 판사님들께서도 저희가 드리는 조언을 오픈마인드로 잘 들으실 수 있으면 좋겠습니다.

이번 세션을 시작하기 전에 저부터 소개해 드리겠습니다. 저는 김운호이고, 광장 파트너 변호사입니다. 그리고 지식재산권변호사협회 회장이기도 합니다.

KIPLA, 한국지적재산권변호사협회 약자입니다. KIPLA에는 IP 담당 변호사들이 멤버로 있고, 저희는 IP 권리를 보호하고 혁신을 장려하는 것을 목표로 하고 있습니다. 저희 협회는 다른 관할권협회와 협업하고 있습니다. 유럽특허변호사협회, IPLNET 일본지재권변호사협회가 있습니다. 내년에 일본 IPLNET과 공동으로 국제콘퍼런스를 개최할 계획을 세우고 있습니다. 이에 대해서 여러분의 관심을 부탁드립니다. 그러면 패널분들 소개해 드리겠습니다.

첫 번째 발표해 주실 분은 권택수 변호사님입니다. 법무법인 태평양 변호사님이시고, 한국지적재산권변호사협회 초대 회장이시기도 합니다.

두 번째 이성호 변호사님입니다. 법무법인 화우 소속변호사님이시고, 특허법원 수석부장판사를 역임하셨고 인권위에도 재직하셨습니다.

다음은 최성준 변호사님이십니다. 법무법인 김장리 대표변호사시고, 한국 특허법원 창립멤버이자 한국방송통신위원회 위원장을 역임하셨습니다.

마지막으로 한상욱 변호사님이십니다. 김앤장 법률사무소 소속변호사님으로서 지재권 분야를 주로 다루고 계십니다.

그러면 첫 번째 발표는 권택수 변호사님께 부탁드립니다. <한국의 금지청구 및 가처분소송의 발전 방향>에 대해서 말씀 주시겠습니다.

■ **권택수** : 소개받은 권택수 변호사입니다.

오늘 제가 발표할 주제는 <금지청구 및 가처분소송의 발전 방향>이라는 제목을 가지고 발표를 하도록

하겠습니다. 다만, 오후 시간이 줄릴 시간이어서 여러분이 줄리지 않게 재미있게 설명을 해드려야 될 텐데 그럴 재주가 있을지는 모르겠습니다. 그러면 순서대로 발표를 진행하겠습니다. 특허를 중심으로 해서 말씀드리도록 하겠습니다.

우선 금지청구 및 가처분소송 결과는 여러분이 다 아시는 바와 같이 금지청구는 특허법 제126조 제1항에 규정돼 있고, 현재는 우리나라 학설이나 판례들이 물권적 청구권과 유사한 권리다라는 점을 얘기하고 있습니다.

현황에 대해서는 보통 특허침해에 대해서 구제수단이 금지청구 및 손해배상청구가 있는데, 금지청구만 제기하는 경우도 있고 손해배상만 청구하는 경우도 있고, 또 양자를 같이 병합해서 청구하는 경우가 있는데, 양자를 병합한 것까지 포함해서 전체적으로 약 80% 정도가 금지청구 소송을 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.

가처분은 그냥 넘어가도록 하겠습니다.

현황은 전반적으로 가처분 비율도 과거에 비해서 떨어졌습니다마는 계속 많이들 이용하고 있다고 생각이 됩니다. 2022년도에 약 56.7%니까 본안소송 제기 전에 또는 제기하지 아니하고 가처분만 하는 경우도 꽤 된다고 말씀드릴 수가 있습니다.

본론으로 들어가도록 하겠습니다.

<금지청구소송 실무에 관한 전향적 고찰>이라는 제목으로 말씀을 드리도록 하겠습니다.

지금 현재 재판 실무는 특허 침해가 인정되면 거의, 거의라는 표현이 어떨지 모르겠습니다마는 '특허 침해 이퀄 금지청구 인용'으로 실무가 진행되고 있습니다. 이 점과 관련해서 실무가 이제까지 해온 방향이 과연 맞는 것인가 그런 각도에서 살펴보도록 하겠습니다.

금지청구권의 긍정적 측면으로는 금지청구를 함으로써 직접적 제재를 통해서 특허권자의 지위를 강화시킬 수 있고, 또 손해배상으로는 보전할 수 없는 피해를 구제하는 그런 측면도 있고, 당사자 간에 협상 및 분쟁 해결을 촉진하는 그런 긍정적 측면이 있습니다.

반면에 발명을 이용하자고 하는 특허법 목적과는 다소 긴장관계를 형성할 수가 있고, 또 피해 회복을 넘어서 금전적 이익을 극대화하려는 수단으로 악용될 가능성도 있다. 또 침해자에게 예상치 못한 손해가 발생할 수도 있겠다. 이런 측면이 부정적 측면으로 얘기할 수가 있습니다. 그래서 금지청구권의 기능과 역할에 대해서 고민이 필요하다는 말씀을 드리겠습니다.

eBay 판결은 여러분이 아시는 바와 같아서 그냥 넘어가도록 하겠습니다.

다음은 주요국의 금지청구에 관한 내용이어서 이것도 역시 그냥 넘어가도록 하겠습니다.

과연 금지청구권이 어떤 성질을 가지고 있느냐. 종전의 물권적 청구권이 지금으로서는 일반적인 학설의 입장이고 이에 대해서 별다른 이견이 있는 것 같지는 않습니다. 일종의 방어·배제·예방 청구권으로서 물권적 청구권의 일종 내지 유사한 권리다, 물권이다, 물론 이에 대해서 불법행위설이나 특허법의 효력설이 있습니다만, 이견 아직은 소수설에 불과한 것 같습니다.

그런데 금지청구권도 우리 특허법 규정에 따른 제도이기 때문에 역시 특허법 목적과 관련돼서 과연 금지청구권의 행사 방향이라 할까요, 인정 방향을 검토할 필요가 있다는 의미에서 특허제도는 산업발전에 이바지하는 데 그 목적이 있으므로 특허권은 이를 궁극적인 목적으로 하는 도구주의적인 권리이지 자기 목적적인 권리는 아니다, 바꿔 말하면 특허제도의 목적을 위해서 금지청구권이라는 제도가 있는 것이지 금지청구권 자체가 자기 목적적인 권리는 아니다, 그래서 구체적인 경우에 있어서 특허권에 어느 정도의 효력을 부여할지는 특허 제도의 본래의 목적에 부합하여야 된다, 이러한 측면에서 과연 종래 물권적 청구권 물권설에 입각한 입장에서 생각하는 금지청구권의 재판 실무례가 과연 적절한 것인가, 상대화할 필요가 있지 않을까, 제한시킬 필요가 있지 않을까라는 각도에서 설명을 드리도록 하겠습니다.

첫 번째는 금지청구권에 필요한 고려대상의 재구성입니다. 한 여섯 가지로 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫째는 특허권 실시 여부. 특허권자가 실시도 안 하면서 실시할 의사도 없는 경우에도 과연 금지청구권을 보호할 필요가 있는지.

두 번째, 금전적 배상 가능성. 특허권자의 손해를 금전적으로 충분히 배상할 수 있음에도 불구하고 굳이 금지청구권을 인정할 필요가 있을는지.

세 번째, 특허권자의 의도입니다. 특허권자가 과도한 대가를 얻기 위한 협상의 도구로서 금지청구권을 행사하는 경우는 없는지.

네 번째, 경쟁관계의 존부입니다. 특허권자와 침해자가 경쟁관계에 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구별해서 금지청구의 필요성을 판단할 필요는 없는 것인지.

다섯 번째, 권리의 효력 특허권의 무효 가능성이나 잔여 존속기간을 고려할 필요는 없는 것인지.

여섯 번째, 공공의 이익입니다. 금지청구가 인용될 경우 소비자의 이익, 시장수요, 공중의 필요 등 공공의 이익에 미치는 영향은 고려할 필요는 없는 것인지. 이런 것을 고려한다고 할 때 과연 종전에 우리 재판 실무례에서 특허 침해 이퀄 금지청구 인용이라는 공식화된 재판 실무례가 그대로 유지해도 좋은 것인지는 각도에서 금지청구에 필요한 고려 요소를 6가지로 나누어 봤습니다.

이걸 기초로 해서 금지청구권을 제한 내지는 상대화할 수 있는 가상례 열 가지를 생각해 봤습니다.

첫 번째는 전체 물건 완성품 중 일부에만 권리침해, 특허권 침해가 있는 경우에 과연 금지청구권을 인정할 필요가 있을는지. 특히 전체 제품에 대한 당해 문제된 특허의 기여도가 낮은 경우에 문제가 특허될 거고요. 또 소프트웨어에 관한 특허 침해가 문제돼서 물건 전체의 생산·판매에 차질이 있는 경우에 과연 금지청구권을 인정해야 되는 것인지. 이때 고려사항은 여러 가지가 있겠습니다마는 유인물로 대체하고요. 실무례는 아마 이런 경우에 일부만 침해되는 경우에 가분 여부를 떠나서 가분할 수 있는 경우는 그 부분만 금지·폐기하는 경우, 또 불가분인 경우는 전체를 금지·폐기하는 경우, 아마 그렇게 실무례가 운영되고 있는 것으로 알고 있습니다.

두 번째, 권리침해, 특허권 침해가 선의로 일어난 경우. 특허권 계약에 따라서 실시자가 인도받은 물건이 공교롭게 침해제품인 경우에 그 사람은 선의인 경우가 대부분일 경우인데 과연 그런 사람에 대한 금지청구권을 인정해도 될 것인지. 또 선사용권 인정요건이 특허법에 규정돼 있는데 과연 그와 같은 요건을 구비하지 못한 경우인데도 선의인 경우에 과연 금지청구권을 인정해도 되는 것인지. 물론 금지청구권은 고의과실이 없어도 인정된다는 게 종래 일관된 입장입니다마는 손해배상청구 의견은 경과실의 경우에도 중과실하고 나눠서 손해배상액을 달리 할 수 있는 규정이 있음에도 불구하고 금지청구의 경우는 그런 규정이 없습니다. 그래서 그 균형상 어떨는지 이런 측면을 생각해 봤습니다.

세 번째는 권리가 무효될 가능성. 특허권이 무효될 가능성이 있는 경우에 과연 금지청구권을 인정해도 좋을 것인지. 물론 종전에 권리남용이라는 항변을 가지고 금지청구를 방어할 수는 있겠습니다마는 과연 이 무효 사유와 관련해서는 가처분의 경우도 문제 되겠습니다마는 이것 때문에 심리가 길어지고 또 추정되고 해서 과연 어떨는지 그런 측면을 한번 생각해 봤습니다.

네 번째가 이른바 Patent troll, NPE가 권리보호를 목적으로 하는 것이 아니고 이윤추구 수단으로 금지청구권을 행사하는 경우에도 과연 인정하여야 될는지. 최근에 외국 기업들이 국내 기업을 상대로 해서 특허 침해소송이 최근 5년간 321건 정도 있다고 합니다. 그중에 대부분은 다 소취하로 끝났고 일부는 판결이 나서 승패가 가려졌습니다마는, 이런 식의 NPE 소송제기를 과연 그대로 용인해도 될는지라는 측면.

그다음에 다섯 가지 정도 가상사례를 들어봤습니다. 기술표준이 되는 기술, 예컨대 규격화에 관련된 기술에 대한 금지청구권을 행사하는 경우에도 과연 어떨는지. 스스로 실시할 의사 및 실시허락의사 없이

제3자로 하여금 실시하지 못하도록 금지청구권을 행사하는 경우도 과연 인정해야 될는지. 일곱 번째, 금지청구권이 기술개발에 장애가 되는 경우 특허법 제96조에 연구시험의 경우에 특허권의 효력이 미치지 않는 걸로 특허법이 규정돼 있는데 과연 그런 경우에 해석과 관련돼서 어떨는지. 또 공익성이 강한 발명특허, 예컨대 의약품, 의료기기 등 사람의 건강에 관한 기술, 또 공해방지 등 환경에 관한 기술, 정보전달, 에너지 절약 등 사회 인프라에 관련된 기술. 요새는 이걸 라인사업이라고 얘기하던데, 이런 기술에 대해서 금지권을 행사하는 경우에도 과연 침해가 인정된다면 금지청구권을 인정해야 될는지. 마지막으로 다른 법률과 충돌이 생기는 경우, 특히 공정거래법과 관련돼서 충돌이 생기는 경우에 과연 금지청구권을 인정하게 될는지. 이 점과 관련돼서 9개 정도 예를 들었습니다마는 아마 다섯 번째 기술표준이 되는 기술과 관련해서는 종래 애플-삼성 사건에서도 필수특허와 관련돼서 우리나라 판결이 판단한 바 있고요. 뒤에서 볼 가치분 사례 삼성-애플 사건을 일본에서는 가치분을 기각했는데 그런 사정이 있습니다. 또 마지막 공정거래법과 관련된 것은 최근에 공정위에서 불공정거래행위 심사지침 개정안을 행정예고 했는데, 거기에 보면 경쟁사의 시장 진입을 저지하거나 또는 영업을 방해할 목적으로 특허 침해소송, 금지소송을 제기하는 경우에 이걸 위법한 걸로 예고했습니다. 그런 경우에도 과연 어떨는지 이런 걸 생각해 봤습니다.

두 번째 특허권자의 침해자의 형평성 고려는 여러분이 읽어보시면 대략 알 수 있는 내용이어서 넘어가도록 하겠습니다.

세 번째 금지청구 유형의 다양화. 금지할 수 있다고 지금 법에 규정돼 있거든요. 그런데 실무례는 “침해되면 금지한다”로 운영되고 있는 상황입니다. 이런 상황에 비춰볼 때 제가 설명드릴 금지청구의 다양한 변형 허용이 과연 가능할는지 한번 생각해 봤습니다. 또 태양과 관련된 부분, 기간, 수량, 지역, 수출과 관련된 특정국가에 수출 금지, 기타 손해배상 외에 금전적 배상을 인정할 여지는 없는 것인지. 이거에 대응해서 법관의 폭넓은 재량을 인정할 여지는 없는 것인지, 이런 것들을 한번 생각해 봤습니다.

가치분은 여러분들이 잘 알고 계시는 바여서, 다만 가치분소송과 관련돼서 사실은 가치분이 본안소송화되다시피 하는 경향이 다소 있어서 가치분의 신속성에 대해서는 다소 실무상 어긋나는, 맞지 않는 부분이 있습니다마는, 가치분의 결론이 본안소송 결론에 그대로 영향을 미치는 경우가 많아서 과연 그런 부분에 대한 반성적 고찰은 필요하지 않을까 그런 말씀을 드리고 넘어가도록 하겠습니다.

제도도 비교도 넘어가고, 피보전권리에 관해서는 앞서 말씀드린 권리의 상대화 부분이 그대로 설명이 타당할 거고요. 두 번째 일본 지재고재 대합의 결정이 가치분 사건인데 이게 삼성과 애플 사건입니다. 결국은 권리남용 가치분신청이 권리남용에 해당된다고 해서 각하한 예가 있었습니다.

보전의 필요성은 여러분이 다 아시는 듯해서 넘어가도록 하겠습니다. 공탁제도도 넘어가고요.

그다음에 가치분에서 제일 심리상 문제되는 게 무효 사유입니다. 무효심판이 걸렸을 때 가치분이 신속하게 결정이 안 내려지고 적어도 특허심판원의 심결까지 기다려서 가치분 결정을 하는 경우가 많아서 과연 어떨는지. 그런 의미에서 사실은 특허 무효의 비율을 낮추는 그런 사전적인, 실무적인 특허청의 제도 내지는 보완, 심리 충실 이런 게 필요하지 않을까라는 측면에서 특허등록 심사의 품질 제고라는 측면에서 말씀을 드렸고요.

가치분제도의 집행정지는 실무상 인정은 안 되고 있습니다. 특허소송의 침해금지에 대한 가치분은. 그런데 이 점도 다시 한번 고려할 필요가 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.

취소도 넘어가고요.

사실 가치분 사건의 관할집중이 제일 중요한 건데, 침해소송 항소심이 관할집중으로 되어 있는데, 가치분사건의 관할집중 항고사건은 여전히 일반 관할에 따라서 전국에 다 흩어져 있는 상황입니다. 그래서 이 점도 입법적으로 관할집중을 했으면 좋겠다고 말씀을 드리고요.

어쨌든 금지청구소송이든 가처분이든 간에 ‘특허침해 이퀄 금지청구 가처분 인용’이라는 지금의 재판 실 무례가 과연 맞는 것인지 그 점에 대한 반성적 고려에서 한번 생각해 봤습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 다음은 이성호 변호사께서 <손해배상청구소송의 발전 방향>에 대해서 발표해 주시겠습니다.

■ **이성호** : 안녕하세요, 이성호 변호사입니다. 오늘 특허법원 진성철 법원장님을 비롯해서 지재 분야의 여러 명망가분들을 모시고 이와 같이 발표 토론의 기회를 갖게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다.

사실 저는 변호사 생활을 얼마 안 했기 때문에 지금도 꿈을 꾸면 변호사 하는 꿈을 꾸 적은 한 번도 없고 복잡한 기록을 아직 파악을 못 했는데 합의를 해야 되는 그래서 찢찢때는 그런 판사로서의 꿈을 지금도 꿈니다. 이번에 발표 준비하면서 또 생각을 해 보니까 26년 전에 1998년 우리 특허법원 개원을 앞두고서 그 당시에 제가 재판연구관이었을 때인데 특허소송 규칙제정정위원회도 만들고, 또 사료비판으로 조그마한 특허소송 실무책자도 만들고 이렇게 준비했던 일들도 생각이 납니다. 어쨌든 특허법원이 1998년도에 개원한 이래로 우리나라 지재권 분야의 실무나 학술적으로 엄청난 발전에 기여를 하면서 우리나라가 IP 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖게 되는 데는 특허법원이 전문법원으로서 지재권 보호를 적절하게 해줌으로써 외국에서도 더 많은 투자도 이루어졌고 이렇게 된 것 같아서 특허법원의 역할에 대해서, 또 지금까지 그 전통을 잘 이어오고 있는 현재 특허법원 구성원 여러분에게 감사와 존경의 뜻을 먼저 표합니다.

제가 오늘 발표하는 주제는 <손해배상청구소송의 발전 방향>입니다. 사실 그렇게 학술적으로 어려운 부분도 없고 어떻게 보면 다 아는 내용인데 다시 한 번 상기시키는, 어떻게 보면 제가 변호사로서라기보다는 선배 법관으로서 얘기하는 것일 수도 있겠습니다.

크게 강화된 사건관리와 집중관리, 실효적 증거수집제도, 적정한 손해배상액 산정, 세 가지 부분으로 나눠서 얘기하겠습니다.

서론 부분에서 얘기하고 싶은 것은 특허법원이 전국 관할 법원이기 때문에 먼 거리에서 출석하는 당사자의 불편이나 이런 것을 생각하면 특허법원의 심리야말로 집중적으로 이루어져야 된다. 그런데 그렇게 하기 위해서는 특허법원만 잘해서 될 문제가 아니고 1심 법원부터 충실하게 심리가 이루어져야 되겠다, 그 부분이 큰 줄거리의 하나고요.

그다음에 변호사로서 실무를 해보면 문서제출명령이라든가 이런 것이 실효적으로 이루어지지 않기 때문에 증거수집에 여러 가지 문제가 있고, 그러다 보니 손해배상액 산정에 있어서도 실질적으로 전부배상을 하는 것이 아니고 재량손해에 의해서 인정되는 경우가 많기 때문에 결국은 실효적인 증거수집 방안을 확보함으로써 결국은 적정한 손해배상액 산정도 이뤄야 되겠다, 이런 방향으로 말씀드리겠습니다.

특허소송의 문제점이라고 하면 첫째는 사건관리에 있어서 적극성 부족 그리고 항소심 심리에서도 1심이나 마찬가지로 반복적으로 계속 심리가 이루어진다, 이 두 가지를 들 수 있을 것 같습니다. 이 부분에서 저도 법관으로서의 경험을 돌이켜 보면 사실 미국에서는 1993년도에 「연방 민사소송규칙」이 개정이 됐고, 또 일본에서도 1996년이라든가 민사소송제도가 바뀌어서 법관의 역할에 대해서 종래의 중립적인 심판자에 그치는 것이 아니고 적극적인 사건관리자로서의 역할을 부여하는 쪽으로 제도가 바뀌었는데, 거기에 따라서 우리나라도 어느 정도 변론준비절차라든가 제도를 도입한 것은 있지만, 저도 30년 동안 그랬지만 과거부터 쪽 해오던 법관으로서의 역할이 당사자한테 맡겨두고 기본적으로는 소극적으로 심판 역할을 하는 거다, 이런 거에 머물러 있다 보니 1심에서부터 사건 초기에 집중적인 심리가 이루어지지 않은 것 아니냐 이런 생각이 듭니다. 그러다 보니 항소심인 특허법원에 와서도 증거조사가 계속돼야 되고 그러면서 심리가 지연되는 문제점이 있는 것 같습니다.

그래서 결국은 어떻게 손해배상청구소송을 개선할 것이냐. 먼저 제도개선을 이룬 미국이나 일본의 법제를 비교해서 우리가 그 장점을 지금이라도 따라가는 게 좋지 않겠느냐 그런 생각에서 미국법제에 대한 소개와 일본법제에 대한 소개를 적어놨습니다. 미국법제 중에서 사건관리와 관련되는 부분은 변론 전 회합, 디스커버리 이 부분이 아닌가 싶습니다. 변론 전 회합은 우리 준비절차랑 비슷하기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. 변론 전 회합에서 협의사항이라든가 이런 것은 우리와 크게 다른 점은 없는 것 같습니다.

그다음에 증거개시제도가 우리하고는 가장 큰 차이점인데, 증거개시제도 중에서 제가 주목하는 부분은 당사자 사이에 최초 증거공개, 소위 Initial Disclosure라는 부분입니다. 이 부분은 사실 미국 「연방민사소송규칙」에도 원래는 없다가 1993년도 개정에 의해서 들어간 부분인데요. 그중 특허침해 손해배상청구소송과 관련해서는 소송 제기한 초기에 원고가 자기가 주장하는 손해배상액 산정의 근거를 먼저 밝혀야 되고, 그러니까 피고의 증거를 받기 전에 일단 자기가 가지고 있는 모든 증거에 기초해서 손해배상액을 산정해서 제서를 하고, 또 거기에 따른 근거서류를 자기가 가지고 있는 것만큼은 바로 다 제출하도록, 상대방 요구가 없더라도 자동개시 하도록 하는 것이 특징입니다. 그래서 FJC에서 만든 특허소송 관련한 여러 가지 안내서라든가 이런 걸 보더라도 이 부분을 많이 강조하고 있는데, 사건 초기에 재판부가 이 사건이 어느 정도 규모의 사건인가, 이걸 어떻게 다뤄야 될 것인가, 금액적으로 어느 정도 되는지를 알아야 거기에 기초해서 심리계획도 세울 수가 있고 또 이게 화해 가능성이 있는 건지 이런 것도 좀 일찍 평가할 수 있기 때문에 초기에 가지고 있는 자료는 원고가 일단 다 내봐라 이게 핵심인 것 같습니다.

그런데 그러면 우리나라는 이런 제도가 없느냐. 사실 여기에 딱 해당하는 건 아니지만 제가 생각할 때는 우리나라도 소장심사권에 대한 규정이 「민사소송법」 254조에 있습니다. 재판장이 원고에게 청구에 대응하는 증거방법을 구체적으로 적어내도록 명할 수도 있고, 또 소장에 인용한 서증의 등본, 사본 이런 걸 제출하도록 할 수도 있습니다. 그러니까 거기에 준해서 원고가 특허침해 손해배상소송 소장을 내면 일단 네가 가지고 있는 거는 다 내봐라. 나름대로 피고의 자료를 받아봐야 될 구체적으로 주장할 수 있겠습니다 이렇게 미룰 것이 아니고 일단 가지고 있는 거는 다 내봐라 이렇게 요구한다는 것이죠. 이게 재판장의 소장심사권뿐만 아니라 140조(법원의 석명처분)에도 가지고 있는 증거서류를 내도록 명할 수 있으니까 이런 제도를 재판부에서 활용해서 초기에 손해배상액에 대한 자료를 제출받으면 거기에 기해서 이게 어느 정도 복잡한 사건인지, 계획 심리에 의해서 어느 정도 해나가야 될지도 세울 수도 있고, 또 이등의 손해액을 기준으로 해서 조정·화해도 더 잘 할 수가 있다. 그런 측면에서 저는 이 부분을 우리 특허침해 손해배상소송에서 1심 재판부가, 항소심은 좀 아쉽니다마는 1심 재판부가 이 부분을 좀 잘 했으면 하는 그런 생각이 있습니다.

그다음에 증거개시규칙 위반에 대해서 미국에서는 여러 가지 다양한 제재 수단이 있습니다마는 제가 보기에는 그 주장을 각하하거나 증거제출을 못 하게 하는 거하고 소송비용을 변호사 비용까지 포함해서 부담시키는 것, 이 두 가지가 핵심인 것 같습니다. 그래서 이런 부분은 우리가 나름대로 가지고 있는 제출명령이나 이런 걸 위반했을 때 그걸 참고해서 활용할 수 있지 않나 이런 생각을 합니다.

다음에 일본 제도에 대해서 꼭 적어놨는데 시간관계상 빨리빨리 넘기겠습니다. 일본에서는 96년도에 집중심리를 위해서 민사소송법 개정을 했고, 2003년도에 계획심리 도입을 위한 개정을 하고, 「재판의 신속화에 관한 법률 제정」 이런 걸 통해서 실무가 많이 바뀌고 있는 것 같은데, 거기에 따라서 여러 가지 제도도 도입이 됐고요.

그런데 우리나라는 그런 걸 보고 일부 준비절차에 관한 규정이나 뭐나 들어온 건 있지만 그게 실무적으로 제대로 인식이 안 됐기 때문에 실질적인 변화는 크게 없이 종래 방식의 심리가 이루어지는 게 아닌가 이런 생각이 저는 많이 듭니다.

일본 제도 중에는 소 제기 전 조회제도, 소 제기 전 증거수집처분제도 이런 것이 새로 들어가 있습니다. 쟁점정리절차는 우리하고 크게 다름이 없는 것 같고, 계획심리라는 부분에서 특허침해 손해배상소송은 대부분 복잡한 사건이죠. 그래서 이런 사건은 의무적으로 계획심리를 하도록 하고 있다는 점, 이런 것은 우리가 참고할 필요가 있겠습니다.

그다음에 증거조사제도 중 계산감정제도가 있는데, 우리나라의 경우에는 원고나 피고가 사후감정을 의뢰해서 그걸 서증으로 제출하는 경우가 많이 있어서 이게 실질적인 증거력이 있는 건지 의문이 많이 있고 그러는데, 이런 부분도 우리가 참고할 만한 제도가 아닌가 생각이 되고요.

그다음에 일본이나 미국은 지재소송 분야에서도 조정·화해 이게 굉장히 활성화되어 있다. 이 부분이 아마 한국 실무가 제일 부족한 부분이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 일본에서는 1심 민사소송사건의 약 61%가 화해로 종결된다고 하고, 표에 보면 지재사건만 하더라도 실질조정화해율이 52.33%로 2018년도 자료인데 나와 있습니다. 그런데 최근에 동경지재에 전국을 관할하는 조정부를 설치해두고 있는데, 2019년부터 2024년까지 통계에 의하면 조정성립률이 68%예요, 자료에는 없습니다마는. 그다음에 평균 심리기간이 6.2개월이라고 합니다. 그리고 미국 FJC 특허소송 실무가이드에 의하면 특허사건의 95%가 미국에서는 화해로 종결된다고 합니다. 우리나라는 기껏해야 십 몇 퍼센트 이 정도밖에 안 되는 걸로 알고 있는데, 이 부분이 상당히 부족한 부분이 아닌가. 그래서 우리 판사님들이 전부 판결로 쓰다 보니까 판결 쓰는 데 너무 시간이 많이 소요돼서 정작 심리를 제대로 하거나 또 사건관리를 하는 데는 많은 시간을 투여할 수 없는 그런 악순환이 되고 있지 않나 이런 생각이 듭니다.

소결이라고 돼 있지만 사실 대부분 얘기를 했기 때문에 시간 관계상 넘어가겠습니다.

실효적 증거수집제도. 우리나라도 자료제출명령제도라든가 행위태양제시의무 같은 것이 있지만 결국은 여기에 따라서 실질적으로 당사자가 응하지 않는 경우가 많고, 또 그렇다고 해서 실효적인 제재를 가하지도 않는 그런 것이 문제가 아닌가 이런 내용입니다.

그다음에 비공개 심리절차의 개선 및 적극 활용. 비공개 심리절차가 들어와 있긴 하지만 문서 제출의 필요성 부분에 대해서는 제대로 심리가 안 돼 있는 부분, 신청인이 참석한다든가 아니면 신청인이 의뢰하는 소송대리인이건 아니면 전문가가 같이 참여해서 그 부분에서부터 심리할 수 있는 제도가 미국이나 일본과 달리 우리는 없다 이런 부분을 적어놨습니다.

문서 제출 관련해서는 불응 시에 실효적인 제재를 하자 그런 내용을 적어놔고, 또 재량손해액 산정 시에도 그런 부분을 좀 반영하자 이런 내용이 있고, 마지막으로 손해배상액 산정에 관한 내용인데요. 증거수집제도가 제대로 안 되다 보니까 거기에 따라서 손해배상액을 권리자의 이익이라든가 아니면 침해자의 이익 이런 거에 의해서 산정하는 경우는 드물고 대부분 그냥 재량손해로 가다 보니까 과소배상 되는 경향이 있다. 실제 우리나라는 징벌적인 배상을 거의 하지 않기 때문에 결국은 실제 손해만 전보한다는 것은 강제로 실시허락을 하는 것과 마찬가지로, 또 1심에서 패소를 하더라도 집행정지제도를 이용해서 항소심에서 계속 침해행위를 하는 그런 경우도 많이 있는 것 같은데, 결국 기여율에 따른 실시료 상당의 손해만 배상하면서 결국 침해행위를 계속하는 게 오히려 유리하다 그런 결과가 되기 때문에 그걸 막기 위해서는 손해배상액을 적정하게 산정하고 또 징벌적 손해배상제도도 과감하게 활용해야 되지 않나 그런 내용들을 쭉 적어놨습니다.

제가 얘기한 건 크게 세 가지인데, 1심 단계에서부터 사건관리를 강화해서, 특히 제가 맡은 부분이 손해배상청구 부분이니깐 손해액 산정의 내용을 일단 원고가 먼저 제시하고 거기에 따른 증거도 먼저 제시해서 거기에 따른 조기 화해해결이라든가 또 계획심리 이런 것을 할 수 있도록 하는 게 좋겠다. 그다음에 자료제출명령제도 같은 것을 실효적으로 하기 위해서 불응 시에 제재나 이런 것을 좀 강화했으면 좋겠다. 손해배상액에 있어서 적정한 배상액이 산정될 수 있도록 했으면 좋겠다. 세 가지 결론입니다. 감

사합니다.

- **좌장** : 발표 감사합니다. 여러 가지 수치도 알려주셔서 정말 감사드립니다.

다음 발표자는 최성준 변호사님께서 <심결취소소송의 발전 방향>에 대해서 말씀해 주실 것이고, 한국의 <권리범위확인심판>에 대해서도 말씀해 주시겠습니다.

- **최성준** : 여러분, 안녕하십니까. 반갑습니다. 제가 이거를 준비하면서 사실 1998년에 특허법원 처음 생겼을 당시 여러 가지 많이 부족한 상황에서 일을 해나가던 그때가 떠오릅니다마는, 제가 특허법원에 다시 근무하긴 했습니다마는 그 이후에 사실 특허법원은 굉장히 눈부신 발전을 해서 이성호 변호사님도 말씀하셨듯이 세계 어디에 내놔도 손색이 없는 그런 훌륭한 법원으로서의 역할을 잘 하고 있기 때문에 사실 여기에서 심결취소소송의 발전 방향을 언급한다는 것이 굉장히 조심스러웠습니다. 다만, 먼저 꺾어진 사람으로서, 또 밖에서 쳐다보는 사람으로서 이런 내용들을 한번 제안을 좀 드리고, 또 제가 말씀드릴 부분 중에는 다음 세션에서 인공지능 관련된 이야기를 합니다만 특허의 진보성 문제와 관련해서 인공지능 문제를 언급 안 할 수가 없기 때문에 그 부분에 대해서 간략하게나마 설명을 드리고 지나가도록 하겠습니다. 설명 순서는 이와 같은데, 저는 심결취소소송 전반에 관해서 설명하기 위해서 그림 상표에 관한 것도 하나 구색을 맞추기 위해서 넣어야 되겠다 그랬더니 주로 특허에 관한 내용을 언급해달라고 말씀하셔서 시간도 제한돼 있어서 4번은 생략하고 1-2-3-5순서로 말씀드리겠습니다.

사실 심결취소소송 얘기가 나오면 무효심판, 무효심판에서는 결국 진보성. 그런데 진보성은 사실 어떻게 설명을 해도 마땅한 명확한 그런 해결 방안을 내세울 수는 없지만, 그렇다고 해서 또 빼놓고 할 수 없는 그런 주제라고 생각합니다. 그래서 진보성 판단의 예측 가능성을 제고하는 것이 무엇보다도 중요한데, 진보성 판단의 방법 일반론으로 보면 핵심적인 요소는 세 가지입니다. 통상의 기술자의 기술 수준과 쉽게 발명할 수 있는지, 또 하나는 약간 부정적인 것이지만 사후적으로 고찰을 하면 안 된다, 이 세 가지가 저는 핵심이라고 생각합니다.

통상의 기술자의 기술 수준은 사실 사후적 고찰을 방지하는 데 있어서 매우 중요한 기능을 담당하고 있습니다. 통상의 기술자 수준을 너무 높게 책정하면 진보성 인정이 곤란한 반면 명세서 기재요건 인정은 용이하게 되고, 또 통상의 기술자 수준을 너무 낮게 설정하는 경우에는 진보성 인정은 용이한 반면 명세서 기재요건 인정이 어려워지는 그런 문제가 있어서 과연 적절한 통상의 기술자 수준이 무엇인가가 굉장히 중요한 문제가 됩니다.

제가 여기 적어놓은 것처럼 우리나라의 특허 실용신안 심사기준은 통상의 기술자를 정의하고 있습니다. 그런데 이 통상의 기술자의 정의에 있어서 눈여겨봐야 될 부분은 뒷부분에 등등등 해서 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이라는 내용입니다. 대법원 판결은 이에 대해서 명확한 설명을 안 해주고 있습니다. 그런데 특허법원 판결에서는 이 심사기준을 그대로 따가지고 그 앞에다가 일부 문구를 추가했는데, “출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고”라는 말을 집어넣었습니다. 당연한 의미라고 생각이 됩니다.

그러다 보니까 그러면 추상적으로 말하기도 힘든데 과연 구체적인 상황으로 들어가서 통상의 기술자의 수준을 설명하는 게, 확정하는 게 과연 명확하지 않은 것을 어떻게 해야 되느냐 하는 그런 문제에 다다르게 됩니다. 통상의 기술자의 기술 수준은 대법원 판결들이 증거 등 기록에 의해서 자료에 기초해서 파악하라고 말씀은 하고 있습니다마는 그러면 과연 그 통상의 기술자의 기술 수준이 기록에 의해서 어떻게 인정될 수 있을 것인지 소송법상의 문제인데 이것은 요건사실이니까 당연히 변론주의가 적용돼서 당사자가 여기에 대해서 주장 책임을 지고 법원도 아까 말씀드린 것처럼 증거에 의해서 인정을 하는데

과연 이것을 어떻게 인정하고 그다음에 어느 범위로 확정할 것인지 참 어려운 문제고, 2019년에 특허법원이 당사자 사이에 다툼 없는 사실로 통상의 기술자 수준을 어느 분야의 학사학위 소지자고 실무경력이 5년 정도인 사람이라고 정한 그런 부분이 있기는 합니다. 그런데 제가 보기에는 아직은 그렇게 만족스러운 수준이 아니고, 판결에서도 통상의 기술자 수준을 인정함에 있어서 상당한 어려움이 있다고 보여집니다. 그리고 이 통상의 기술자 수준을 정함에 있어서 또 하나 고려해야 될 것이 해당 기술 분야입니다. 해당 기술 분야를 어느 분야까지 인정할 것인지가 굉장히 의미를 갖는 부분인데, 이 기술 분야를 너무 광범위하게 인정할 경우에는 통상의 기술자 수준이 너무 높아져서 문제가 생기고 그런 우려가 있습니다만, 이와 관련해서는 조금 이따 말씀을 드리겠습니다만, 최근에 인공지능을 활용해서 그 통상의 기술자 수준에 영향을 주다 보니까 그렇게 되면 이 기술 분야의 한계가 조금 애매해지는 그런 문제가 생기게 됩니다.

통상의 기술자의 기술 수준과 인공지능과의 관계를 말씀드리겠습니다. 통상의 기술자의 기술 수준은 기본적으로 현재 연구·개발하고 있는 그 연구자들의 상황을 봐야 되는데, 지금 연구·개발하고 있는 모든 연구자들은 당연히 인공지능기술의 도움을 받고 있습니다.

통상의 기술자의 기술 수준을 정하는 데는 두 가지 요소가 있는데, 단순한 지식의 능력과 또 하나는 창의성 등의 능력을 봐야 되는데, 단순한 지식의 능력보다는 창의성 등의 능력에 인공지능의 도움을 상당히 많이 받고 있습니다. 그러니까 인공지능이 직접 창작을 하는 문제도 논의가 되고 있습니다만 그 단계까지 이르지 않더라도 단순히 인공지능이 인간의 발명을 조력하는 과정에서 효율성을 높여주는 그런 도구적 활용에 한정되지 않고 실제 발명의 내용 자체, 즉 창작 자체에 영향을 미치는 조력을 제공하기 시작했다고 봐야 할 것입니다. 그러면 이와 같이 창작하는 데 인공지능이 역할을 하게 되면 당연히 더 높은 수준의 발명을 만들어낼 수 있게 됩니다.

통상의 기술자의 수준을 판단함에 있어서 인공지능이 어느 정도의 역할을 하느냐는 해당 기술 분야마다 다를 수가 있습니다. 어느 분야는 인공지능을 매우 활발히 활용하는 분야가 있고, 또 어떤 분야는 인공지능과 관계없는 분야도 있습니다. 이러다 보니 통상의 기술자 수준에 일률적으로 인공지능이 역할을 해야 된다고 또 단정할 수도 없는 그런 어려움이 있기도 합니다.

발명의 창의적 능력을 향상시키기 위해서 조력하는 역할을 인공지능이 할 경우에 지금의 진보성 기준은 또 통상의 기술자의 기술 수준을 전제로 하여서는 더 쉽게 특허가 부여되는 그런 문제가 나타나게 됩니다. 그래서 이러한 문제는 필연적으로 인공지능 활용으로 통상의 기술자의 기술 수준이 높아질 수밖에 없는 것이고, 결과적으로는 앞으로는 진보성의 문턱은 점점 높아진다고 볼 수밖에 없다고 생각합니다. 다만, 일부에서는 현재의 통상의 기술자의 기술 수준을 아예 사람이 아니고 머신, 인간이 아닌 인공지능 그 자체로 대체하는 것을 논의해야 되는 것 아닌가라는 논의도 있습니다만, 그 부분까지 나가기에는 아직은 너무 성급한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.

발명의 용이성 판단과 관련해서도 제가 우선 말씀드리고 싶은 것은 판결에 발명의 용이성에 대한 판단에 대한 분석, 또 구체적인 판단이 명시적으로 기재가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 실무에서 그런 부분이 조금 부족하다고 생각되고, 이 발명의 용이성과도 또 인공지능이 영향을 서로 미치게 됩니다. 발명의 용이성과 관련해서 통상의 기술자 수준도 문제가 되지만 인공지능을 통해서 아까 말씀드린 것처럼 창의성의 조력을 받게 되면 용이하게 발명할 수 있는 경우가 당연히 더 많아질 수밖에 없는 것이고, 그로 인해서 진보성의 문턱은 다시 또 높아지리라고 생각합니다.

그다음에 사후고찰 금지와 관련해서 말씀드리면 누구든지 사후고찰은 해서는 안 된다는 것은 너무나 다 잘 알고 있고 당연한 명제입니다. 그런데 사람의 사고체계가 당연히 본 것을 보지 않은 것으로 하고 사후고찰을 하지 말라고 하는 것은 인간의 기본 속성에 어긋나는 것이기 때문에 매우 어렵다고 생각됩니

다. 대법원도 사후고찰을 하지 말아야 되는 원칙은 선언하고 있습니다라는 그럼 어떻게 하면 사후고찰을 안 할 수 있는 것인지에 대해서는 구체적인 설명을 안 하고 있습니다.

그래서 제 나름대로 사후고찰을 하지 않을 예시를 한번 생각해 봤습니다. 이게 현실적으로 가능할는지 모르지만 진보성 여부를 판단하는 사람은 특허발명의 명세서를 읽기 전에 당사자가 제출한 선행기술에 관한 문언을 먼저 읽음으로 인해서 명세서에 나와 있는 것에 의해서 오염되는 것을 방지하고, 또 기술 분야를 최대한 합리적으로 설정하고, 그다음에 아까도 말씀드렸듯이 용이한 발명에 이를 수 있는지에 관해서 결합 가능성이나 또는 결합을 위한 합리적인 근거가 있는지, 더 나아가서는 필요적으로 2차적 고려사항에 대한 객관적인 증거를 심리하는 것이 필요하다고 생각합니다. 2차적 증거에 대한 고려사항으로 상업적인 성공이라든지 이런 것들을 고려하는 것이 사후고찰을 방지하는 데 상당한 도움이 되리라고 생각합니다.

다음에 권리범위확인심판제도의 운용과 관련해서 말씀드리겠습니다. 여기 계신 외국에서 오신 분들은 권리범위확인심판제도에 대한 이해가 잘 안 되실 수도 있을 텐데, 우리나라는 과거부터 권리범위확인심판제도를 운영해 오고 있고, 점점 특허 침해소송의 항소심도 관할집중이 된 상황에서 과연 권리범위확인심판제도가 유용한 것인지에 대해서 논의가 더욱더 필요한 시점이 됐습니다. 대법원은 아직도 상당한 기능을 하고 있다고 해서 권리범위확인심판의 유효성을 인정하고 있습니다라는 권리범위확인심판은 제 3항에서 설명한 것처럼 여러 가지 문제점들을 많이 가지고 있습니다.

그런데 최근에 권리범위확인심판과 관련된 몇 개의 대법원 판결들이 선고가 됐는데, 우선 2014년에 선고된 대법원 판결은 일반 침해소송에서는 특허발명의 진보성 여부에 대해서 침해성 담당법원이 심리를 할 수 있지만 권리범위확인심판에서는 그런 진보성 여부를 판단할 수 없다고 해서 침해소송과의 차별화를 인정하려고 하는 시도를 하였습니다. 그런데 이상하게 2017년 대법원 판결에 가서는 권리범위확인심판에서 확인 발명에 대한 자유실시기술 주장을 또 허용해서 그 의미가 많이 퇴색되기는 했습니다.

그리고 대법원이 2021년에 선고한 전원합의체 판결은 특허 침해소송에 있어서는 후출원특허권이나 실용신안권의 실시가 선출원특허권이나 실용신안권과 저촉되는 경우에는 침해가 성립된다고 했음에도 불구하고 적극적 권리확인심판에서는 여전히 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 돼서 권리 대 권리 간에 적극적 권리범위확인심판은 인정을 하지 않고 있습니다. 이와 같은 서로 모순되는 부분들이 많이 나오고 있고, 이제는 가능한 한 권리범위확인심판의 역할을 좀 축소시키고, 나아가서는 권리범위확인심판의 존폐도 이제 논의를 할 충분한 시기에 이르렀다고 생각합니다.

그다음에 세 번째 것을 말씀드리겠습니다. 우리 지금 정정심판이 너무 과도하게 남용돼서 대법원까지 갔다가 다시 돌아오기도 하는 등 여러 가지 문제를 일으키고 있었습니다. 그래서 최근에 전원합의체 판결이 나와서 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정의 무효심결이 있으면 그 경우에는 재심사유를 봤던 종전의 판결을 뒤엎고 재심사유로 인정을 하지 않고 있기 때문에 어느 정도 문제가 정리되기는 했습니다. 그렇지만 아직도 정정과 관련해서는 여러 가지 문제가 있고, 지금 대법원이 판시한 그 취지를 이어받아서 제도적으로는 정정을 할 수 있는 시기를 제한하는 것이 필요하지 않을까 하는 생각도 해봤습니다.

그다음에 마지막으로 조금 편한 말씀 하나 드리겠습니다. 민사소송규칙에 의하면 저희가 제출하는 준비서면의 분량을 30페이지로 제한하고, 물론 당사자 사이에 재판부와 합의가 있을 경우에는 그렇지 않습니다라는 제한을 해놨습니다. 그런데 실무에서는 이런 것들이 많이 안 지켜지고 있고, 저 역시 변호사를 하면서 이것저것 내용을 담다 보면 30페이지를 넘어가는 경우가 자주 있습니다. 그래서 그 부분은 저희도 소송대리인 입장에서 신경을 써야 되겠지만, 한 가지 선배로서 특허법원에 당부 드리고 싶은 말은 소송대리인이 그와 같이 많은 양을 다시 쓰는 이유가 과연 무엇일까를 생각해봐 주셨으면 좋겠습니다.

사실 재판부가 그 이전에 제출된 서면을 완벽하게 파악하고 있다면 대리인 입장에서도 동일한 내용을 다시 반복해서 또 쓰는 노력은 하지 않을 것입니다. 그런데 그런 부분이 조금 부족한 부분이 있기 때문이라고 생각을 하시고 그런 부분에 대해서 재판 진행에 있어서 조금 유념해 주시기를 당부드리면서 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 다음은 한상욱 변호사님께서 <한국 특허소송의 클라이언트가 바로본 발전 방향>에 대해서 발표해 주시겠습니까.

■ **한상욱** : 저는 김앤장법률사무소의 한상욱 변호사입니다.

오늘 저는 효율성을 위해서, 그리고 시간이 별로 없기 때문에 제 발표를 한국어로 하는 거 양해 부탁드립니다. 외국 판사님, 참석자분들께서는 영어 슬라이드가 올라가니까 참조해 주시기 바랍니다.

제한된 시간 내에서 제가 드리고 싶은 말씀을 드리려고 합니다. 김운호 변호사님 통해서 오늘 이 자리에 초대받았을 때 오늘이 아마 특허법원 주치의 IP 콘퍼런스에서는 제가 마지막으로 프레젠테이션 하는 자리가 아닐까 이런 생각을 했었습니다. 왜냐하면 사실 지금 IP 변호사로서도 너무 훌륭한 후배들이 많고 저도 10년 동안 빠짐없이 회의를 참석했던 것 같습니다. 그런데 올해 10년째 회의가 저한테도 특별히 의미가 있고, 그리고 항상 저는 주위의 후배들한테도 IP라는 것은 “법 중에 하나가 아니고 이견 굉장히 스펙트럼한 것이다.” 하는 얘기를 많이 해왔는데, 이번 행사에서 증명이 된 것이 어느 법원 행사에 대법원장님이 나오시고 대법관님이 세 분이 나오시고, 또 이렇게 존경스러운 현직 판사님들이 많이 참석하는 분야가 있을까 생각하면 제가 과문해서 모르겠지만 IP 말고는 없겠다 하는 자랑스러운 생각도 들었습니다.

오늘 슬라이드가 많지만 제 얘기를 다 잊어먹어도 되니까 세 가지만 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 첫째는 국제재판부, 두 번째는 사후적 고찰을 방지하기 위한 코리안 히어링, 세 번째는 RCEP IP Court, 이 세 가지만 제가 집중적으로 말씀을 드리려고 합니다.

UPC하고 미국 ITC 주요 법원의 실무에 대해서는 어제 그리고 오늘 아침도 그렇고 너무 훌륭한 분들이 직접 오셔서 설명을 하셨기 때문에 이 부분은 생략하고 넘어가겠습니다. 나중에 기회 되시면 보시면 좋을 것 같고.

왜 우리가 UPC하고 ITC나 미국의 법원, 일본 법원, 싱가포르 법원 내 practice를 봐야 되느냐. 이견 말할 필요도 없이 저희가 그들 법원과 경쟁하는 것은 아니라고 생각합니다. 그런데 그들 법원에서 왜 사건이 많이 그리로 가는지, 그 이유 중에서 우리가 참고할 것이 있는지 이를 가리기 위해서, 또 하나는 한국 법원에도 물론 사건이 있었습니까마는 한국 기업들끼리 ITC로 간 사건들이 있었기 때문에 그런 사건들이 한국 기업 입장에서는 우리나라 법원만 제소해서는 혹시 해결이 안 되는가 하는 점에서 참고할 점이 있다고 그렇게 생각을 했습니다.

저는 사실 실무를 많이 하면서 외국 클라이언트들한테 우리나라 법원은 이렇게 좋은 실무가 많아요 하는 얘기를 많이 합니다. 그래서 너무 많은데 몇 가지만 뽑아보면 오늘 제가 많이 말씀드릴 국제재판부 뒷부분에서 상세히 설명드릴 거기 때문에 이것도 넘어가겠습니다.

그리고 IP 가처분만 하는 전문부가 있다 하는 것도 2016년도에 설립됐지만 외국 클라이언트들이 볼 때는 인상적인 시스템이라고 제가 자랑을 많이 하고 있습니다.

그 다음에 우리 특허법원에서 첫 기일에 PT를 하는 practice. 그래서 첫 기일이 결심이 될 수도 있다 하는 것도 굉장히 좋은 실무로 받아들여지는 경우도 있는 것 같습니다. 물론 경우에 따라서는 몇 기일 더 필요한 경우도 있지만.

그다음에 부정경쟁방지법상의 일반조항. 이것은 특히 Masaki SUGIURA 재판장님하고 Kenji AMANO 판사님도 계시지만 일본 실무가들이 굉장히 부러워합니다. 어떻게 그걸 일반조항에 넣어서 부정법상 61~63부로 가고, 부정법상 손해배상특칙, 자료제출명령 이런 것들을 다 혜택을 받을 수 있느냐. 일본에서는 아직도 일반 불법행위에 그치기 때문에 금지청구권 인정이 안 되는 그런 실무로 알고 있습니다. 이 부분도 굉장히 제가 자랑을 많이 하고 있고요. 또 징벌적 손해배상 규정도 말씀을 많이 드리고 있습니다. 아침에 들어보니까 제가 하나 빼먹었는데, 시간제한을 두고 켜각켜각 해서, 저는 굉장히 가슴이 철렁철렁 하는데 그것도 굉장히 좋은 실무인 것 같습니다.

그 다음에 KTC, ITC 수석행정판사도 오셨지만 한국에 KTC라는 게 있는데 무역위원회입니다. 우리나라가 세계 유일한 IP 시스템을 갖고 있는 면이 몇 가지가 있는데 그중에 하나가 무역위원회에 해당하는 KTC가 있고, 세관에서 지재권 금지할 수 있는 시스템이 있고, 법원은 물론 있고. 미국은 지금 ITC만 있고 세관에서는 조치가 없습니다. 다른 나라들은 KTC, ITC에 해당하는 기관이 없기 때문에 세 가지 시스템을 갖고 있는 유일한 나라라고 이해하고 있습니다. 그런데 KTC 실무도 점점 개선되고 있기 때문에 맨 왼쪽을 보시면 예를 들면 중국에서, 아니면 일본에서 물건을 만들어서 우리나라에 들여오는 행위. 그러니까 국내에서는 실시행위가 없다 하더라도 KTC가 조사를 할 수 있는, 엄격하게 보면 약간 속지주의의 예외에까지도 지금 커버할 수 있게 돼 있고, 그 다음에 네 번째 박스를 보시면 기본적으로 조사 신청 개시가 된 날로부터 6개월 내 판결을 하도록 돼 있습니다. 연장을 하더라도 10개월 내. 이거는 KTC가 철저하게 지키고 있는 걸로 이해하고 있습니다. 그래서 무효심판이 걸렸더라도 KTC는 안 기다리는 게 실무입니다. 그래서 저희도 참고할 것이 있겠다 싶고 많이 얘기를 하고 있고. 그다음에 특사정도 굉장히 외국에서 관심이 많은 제도고.

제가 지금 소개를 꼭 드리는 것은 이런 제도들이 우리나라가 자랑할 만한 제도이기 때문에 자랑할 만한 제도는 더 개선할 것이 없는지 볼 필요가 있겠다 하는 점에서 말씀을 드렸습니다.

그러면 혹시라도 있다고 그러면 한국 법원의 실무를 개선할 점이 뭐가 있을까 하는 것인데, 국제재판부 얘기를 잠깐 드리겠습니다. 그 2018년도에 노태약 대법관님도 기조연설을 하시면서 언급을 많이 해주셨는데, 대한민국이 법원조직법을 개정했습니다. 왜 개정을 했냐면 개정 전 법원조직법에는 “법정에서의 언어는 한국어로 한다.” 이렇게 규정이 돼 있던 것을 국제재판부에서 외국어/영어 변론을 가능하게 하기 위해서 법원조직법을 개정했고, 아직도 기억이 굉장히 생생한 게 강영호 특허법원장님 포함해서 여러 분들이 실제로 국회에 가서 설명도 직접 하시고 정말 애를 많이 쓰셨습니다. 그래서 그때 법원조직법 통과된 다음에 몇 명이 모여서 정말 큰 파티를 하고 그랬던 기억이 생생한데, 그 이후에 기대보다는 활용이 안 되고, 주위에 지재를 한다는 분들도 ‘그런 게 있어요?’ 이런 반응이고, 저도 반성을 많이 하지만. 그래서 2018년에 제정된 「국제재판부 설치·운영에 대한 대법원 규칙」이 있습니다. 어제 대법원장님도 오셨고 대법관님들도 많이 오셨기 때문에 대법원 규칙만 개정하면 훨씬 더 우리가 넓은 범위로 할 수 있다는 점에서 건의를 드렸으면 합니다. 그래서 물론 영어 말고도 다른 외국어도 할 수 있게 되어 있지만 좀 더 확대하고, 그다음에 지금은 양 당사자의 동의가 필수인데 한 당사자의 신청하고 법원의 결정에 의해서 할 수 있게 하는 방법, 그다음에 국제재판부로서 노태약 대법관님이 송도에 두는 방법, 그다음에 변호사자격도 좀 오픈할 필요가 있다. 그다음에 싱가포르 예를 드시면서 싱가포르는 SICC 상사재판소에 외국 판사님들도 계십니다. 그걸 위해서 싱가포르 헌법을 개정했다고 노태약 대법관님이 소개해 주셨는데, 저희도 사고의 틀을 바꿔야 되는 거 아닌가. 재판이라는 게 꼭 그런 건가, 그러니까 당사자 간에 분쟁을 잘 해결해주고 그런 역할을 잘 할 수 있기 위해서 뭐를 더 할 수 있을까. 그러면 신청하는 사람한테도 조금 더 혜택을 줄 수 있다면 아까 무역위원회도 6개월 했지만 물 같은 걸로 조금 더 디스커버리 혜택이라든지 아니면 판결을 빨리 한다든지 여러 가지 혜택이 고려될 수 있겠다 하는 건

의를 드립니다.

두 번째 케이스 매니지먼트 콘퍼런스는 오늘 오전에도 많이 나왔는데, 우리나라에서도 채택하는 데 저는 큰 어려움이 없지 않을까. 지금도 사실은 어느 정도 예측을 하게 해주시는 재판부도 많으시고 해서. 일본 동경지재고재가 최근에 다른 건 때문에 경험을 해보니까 이거는 언제까지 뭐 내고, 무효심판은 제기하실 거면 언제까지 하시고, 선고는 언제 합니다. 그래서 첫 준비절차기일에 그렇게 정하는 그런 경우를 봤습니다. 그래서 우리도 참고하면 좋겠다 해서 적어놨고.

그다음에 Korean Hearing입니다. 최성준 원장님이 말씀해 주셨는데, 제가 이 얘기 하면 '저 사람 저 얘기 또 하네, 기회만 주면 하네' 이런 반응을 보이시는 분들이 벌써 몇 분 계시는데, Gregory N. Mandel 교수님이라고 저도 직접 뵙고 여러 가지 얘기를 했었는데, 그룹을 셋으로 Foresight, Hindsight, Debiasing 그룹 이렇게 나누는데, Foresight 그룹은 기술적 과제만 주고 발명을 어떻게 해결했는지를 안 가르쳐 줍니다. 그 예가 야구공, 낚시대. 그다음에 Hindsight 그룹은 이거 이렇게 해결해서 발명이 이거예요 알려준 그룹. Debiasing 그룹은 '너 사후적 고찰 하면 안 돼. 사후적 고찰하면 안 되는 거야.' 이렇게 지시를 준 세 가지 그룹인데, 결과가 참 재미있습니다.

obviousness 부분만 보시면 재미있는 것은 Hindsight 답을 알고 있는 그룹하고 사후적 고찰하면 안 돼 하고 엄격하게 해준 데하고 큰 차이가 없습니다. 그런데 대신 안 가르쳐 준 데는 10퍼센트 정도 되고 굉장히 낮다는 걸 알 수 있는데, 그래서 최성준 원장님하고 저도 비슷한 생각인데 법원에서 준비서면을 할 때도 그렇고 히어링도 나는 특허발명을 얘기 못 한다. 그리고 통상의 기술자 시각에서 출원 당시 2001년이면 2001년으로 돌아가서 그때 당시에 있던 문언 가지고 설명을 어떻게든지 해봐라. 왜 특허발명에 다가가기가 쉬운지 그런 히어링을 좀 갖자. 이 얘기를 제가 사실 그동안 여러 군데서 많이 해왔고, 실제로 채택을 해주셨던 재판부도 있었습니다. 그런데 요즘에 이런 경우가 많지 않은 것 같아서. 미국에서 Markman Hearing 그러면 전 세계적으로 유명한 히어링이니까 이걸 뭐 Korean Hearing이라고 부르자 그렇게 제안을 했고, 우리 특허법원에서도 그렇고 앞으로 아시아지재법원이 생기면 채택이 됐으면 좋겠다는 바람을 다시 말씀드리고.

우리나라의 IT 기술 수준을 보면 이런 것을 법정에서 연출하는 데 전혀 문제가 없는 걸로 압니다. 그리고 국제재판부 생기면 외국에서 영상으로 하더라도 이렇게 하고, 제가 증언하면 옆에 영어로 쪽 자막이 나오는 것도 굉장히 어렵지 않은 서비스로 알고 있어서 노태악 대법관님이 송도 말씀해 주셨지만, 송도도 굉장히 좋고 좀 특별한 법정을 만들어서 우리의 IT 기술, 법원의 수준을 전 세계적으로 알렸으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 그래서 결국은 지재 톨이 바뀌어가고 있다 그런 생각을 많이 하고, 그다음에 미국의 ITC, 우리 KTC처럼 행정적인 요소도 저희가 특허법원에서 어우르면 좋겠다. 그다음에 무역위원회 불복절차도 특허법원에서 하면 좋겠다. 이런 바람도 말씀드리고요.

RCEP라는 게 또 뭔가 하는 분들이 계시는데, Regional Comprehensive Economic Partnership이라고 해서 2019년도에 아세안 10개국하고 한국, 중국, 일본, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 15개국 내에서 지재 관련 협정을 만들었는데, 조약이죠. 그게 TRIPs보다도 굉장히 높은 수준의 의무를 당사자 간에 부과한 그런 내용입니다. 제가 앞에 세션에서 플로어에서 질문 드리면서 유럽은 UPC가 생겼지만 50년 동안 논의를 해왔다 그렇게 말씀해 주셔서 동의를 하면서, 그런데 아시아는 그러면 지금 논의가 하나도 없는 상태에서 맨땅에서 아시아법원을 만들자 하는 것은 전혀 아니고요. 어떻게 보면 굉장히 논의가 지금 무르익었고, 우리가 아니더라도 다른 나라에서 아시아 IP법원을 만들자 그래도 전혀 이상하지 않은, 이미 RCEP Agreement가 돼 있기 때문에 이런 상태라는 점을 말씀드리고.

저는 우리나라 실무가 전 세계적으로 대한민국에서는 이런 걸 한답니다 하는 실무가 돼서 아시아 아니면 RCEP IP Court 설립에도 우리나라 실무가 많이 적용이 되고 우리가 좀 리드해 나가기를 바라고 있

습니다. 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다.

- **좌장** : 감사합니다. 특히 한국의 실무가 좋다고 잘 소개해 주신 것 정말 저희가 자긍심을 느껴도 될 것 같은데요.

이제는 질의·응답 시간을 가져보도록 할 텐데, 시간이 별로 없어서 아주 짧은 질문들만 던져보도록 하겠습니다.

권택수 변호사님께 먼저 여쭙겠습니다. 발표하신 바에 따르면 금지청구권을 일정한 경우에 기술 발전의 촉진과 산업 발전에 이바지해야 한다는 특허법의 목적에 따라서 제한하자고 견해를 주신 것으로 이해했습니다. 우리 특허법에 금지청구권을 규정한 126조는 “특허권자는 권리침해자에 대해서 금지를 청구할 수 있다.”라고만 하고 있습니다. 그러면 이와 같은 규정을 가지고 그 특허법의 현재 규정의 해석을 통해서 금지청구권을 일정한 경우에 제한을 할 수 있다는 견해를 가지고 계신 것인지, 아니면 현재 법으로는 불충분하고 개정 입법을 통해서 특허법에 명확하게 법관이 금지청구권에 대해서 재량권을 가지는 규정을 신설한 다음에 이와 같은 금지청구권을 상대해야 한다고 하는 견해를 가지고 계신지 고견을 듣고 싶습니다.

- **권택수** : 여러분이 아시다시피 특허권하고 소유권은 차이점이 기본적으로 유형을 대상으로 하느냐 또는 무형을 대상으로 하느냐 차이가 있고, 또 하나는 특허권은 일반적인 소유권에 비해서 공익적 성격이 강하지 않습니까. 그래서 지금 질의하신 내용과 관련해서 여러 가지를 생각해 볼 수 있는데, 하나는 일반 민법 이론 또는 권리남용이나 신의칙을 원용해서 금지청구권의 상대화를 인정하는 방안, 또 하나는 특허법 그 자체, 특허권이 특허법의 효력에 의해서 생긴 권리니까 특허법 자체에서 상대화하는 방안, 또 세 번째는 개개의 사건마다 특허법이든 일반 민법상의 권리남용에 대해 신의칙을 적용해서 하는 방안이 있을 수가 있겠습니다. 그런데 대법원에서 특허의 무효사유가 명백한 경우에 권리남용을 원용해서 판단하고 있습니다라는 사실 그 점은 저로서는 조금 불만스러운, 바꿔 말씀드리면 민법 이론을 원용해서 했다. 금지청구권은 특허법에 규정된 겁니다, 일반 민법에 규정된 게 아니고요. 그러니까 구체수단으로서의 손해배상청구는 민법에 규정된 손해배상청구권입니다라는 특허법에서 말하는 금지청구권은 일반 민법이 얘기하는 물권이나 이런 것하고는 좀 다르지 않을까. 그렇다면 궁극적으로는 특허법 개정을 통해서 그렇게 상대화 내지는 다양한 유형의 법관의 재량을 인정하는 방향으로 나가야 되지 않을까 싶습니다. 다만 이걸 현실적으로 개정하기까지는 시간이 상당히 걸릴 거라고 생각이 됩니다라는 그 과정에서 사실 전직금지 같은 경우는 법에 따로 전직 1년, 2년, 1년 6개월 제한이 없지 않습니까. 그럼에도 불구하고 판례는 많은 경우에 1년을 전직 금지 시키고 있습니다. 그런 것에 비춰볼 때 이것도 법관의 재량에 의해서 입법될 때까지도, 되기 전까지라도 일정 부분은 해석상 가능하지 않을까 저는 그런 생각을 가지고 있습니다.

- **좌장** : 말씀 감사합니다. 금지청구권을 일정한 경우에 제한하자는 데 대해서 세 분 변호사님의 의견은 어떠신지 여쭙습니다. 매우 중요한 발제인 것 같아서 세 분 변호사님 차례로 간단하게 의견 주시면 좋겠습니다.

- **이성호** : 가처분의 경우에는 보전의 필요성이라는 심리에서 당사자의 이해득실 관계라든가 공공복리를 고려해서 보전의 필요성을 인정하지 않음으로써 그걸 기각할 수가 있는데, 지금 규정돼 있는 금지청구권 본안소송에서는 권리자의 권리가 인정되고 침해행위가 객관적으로 인정되면 고의과실이라든가 선의

여부 주관적 요소를 필요로 하지 않고 금지청구의 대상이 되기 때문에 지금 현행 법제하에서는 그렇게 하는 게 좀 어렵지 않나 이런 생각이 들고요. 권리자 보호가 좀 약화될 수가 있고 또 법적 안정성도 침해될 우려가 있다. 이게 의약품의 조제행위처럼 특허법에 특허권의 효력이 제한되는 경우라든가 또 특허 무효 사유가 명백해서 권리남용에 해당된다든가 이런 예외적인 경우가 아니라면 일반적으로 상대화를 하는 건 어렵지 않나 이런 생각입니다.

■ **최성준** : 저도 이성호 변호사님하고 비슷한 생각입니다만 권택수 변호사님께서 제안해주신 것은 매우 의미 있는 제안이고 저희가 검토를 해볼 사안이라고 생각합니다. 그런데 저는 그에 앞서 선결조건이 있다고 생각되는데, 그 선결조건은 이성호 변호사님이 발표하신 손해배상제도가 제대로 정립이 돼서 손해배상소송을 하면 최소한 특허권자가 입은 손해보다 그것보다 많거나 같은 금액의 손해배상을 받아서 자기의 권리에 대한 보장이 된다는 것이 전제가 된다면 침해금지에 대한 어떠한 재량제한이 좀 가능하겠지만, 현재로서는 손해배상이 제대로 이루어질 수가 없는 상황에서는 그렇게 하는 것은 권리자한테 좀 너무 가혹한 면이 있지 않나 그런 생각을 해봤습니다.

■ **좌장** : 손해배상제도와와 전제적 고려를 해서 정하셔야 된다는 의견 주셨습니다.  
한상욱 변호사님.

■ **한상욱** : 저도 기본적으로는 특허법 개정을 통하지 않고는 좀 어려운 거 아닌가 이렇게 생각을 하고, 어제 미국에서도 eBay 판결에 대한 개정 논의가 있다는 점, 그다음에 ITC는 아시다시피 침해가 인정되면 Exclusion Order라고 해서 금지청구권이 인정되는 그런 실무를 보더라도 지금 실무에서 특허권자에게 좀 후퇴하는 모습, 그거는 현행법상은 좀 어렵지 않나, 그리고 바람직하지도 않겠다 이런 생각을 합니다.

■ **좌장** : 의견 감사합니다. 방금 말씀하신 바와 같이 손해배상과 침해금지는 큰 두 축이어서 그 두 축을 서로 잘 균형을 맞춰서 바라보면서 다른 제도를 조정해야 될 것 같다는 생각은 듭니다.  
그러면 손해배상제도에 대해서 말씀이 나왔으니까 우리나라의 손해배상이 충분하지 않다는 데 대해서 많은 분들이 그런 견해를 표시하는 것 같은데요. 만일 우리나라의 손해배상이 충분하지 않다면 과연 그 이유는 어디에서부터 비롯되는 것인지 가장 큰 이유는 무엇인지에 대해서 의견을 주시면 좋겠습니다.  
발제하신 이성호 변호사님부터 의견 부탁드립니다.

■ **이성호** : 발표문에서도 얘기했지만 결국은 손해배상이 제대로 되려면 권리자의 이익이나 아니면 침해자의 이익, 아니면 합리적인 실시로 이게 증거에 의해서 특정이 돼야 되는데 결국 디스커버리제도도 없고 지금 있는 자료제출명령 같은 것도 제대로 실행이 안 되니까 그와 같은 계산을 할 수가 없게 되고, 그러다 보니 재판부에서 재량으로 인정하면서 많은 금액을 턱도 없이 인정하기도 어렵고 그런 것이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.

■ **좌장** : 증거 신청에 있어서 좀 더 적극적으로 재판부가 채택을 하고, 나아가서 손해배상을 조금 더 늘리는 방향이 바람직하다는 의견을 주신 것으로 이해했습니다.  
그러면 진보성 이슈가 사실은 무효 판단에서는 가장 큰 이슈인데요. 진보성 이슈에 있어서 무엇이 진보한 발명인지, 무엇이 진보하지 않은 발명인지에 대해서 그 기준이 무엇인지가 가장 큰 문제가 되는 것

같습니다. 그래서 최성준 변호사님이 발제 의견을 주시면서 판단기준이 명확해야 된다고 의견을 주셨고, 그 기준의 하나로 고려해야 할 부분들을 여러 가지 주셨는데, 그중에서 우리나라 법원에서 가장 평가하지 않는 부분이 2차적 고려사항, Second consideration이라는 부분을 진보성 판단에서 가장 고려하지 않는 것 아닌가 싶습니다. 우리나라 법원은 2차적 고려사항은 보충적 고려사항에 지나지 않는다고 하고 있는데, 이 부분을 주의적 고려사항으로 바꾸는 부분에 대해서 의견이 어떠신지 발제자이신 최성준 변호사님부터 의견 주시면 좋겠습니다.

■ **최성준** : 제가 아까 말씀드렸던 부분은 사후적 고찰하고도 관련이 있고, 그다음에 2차적 고려사항이 말 그대로 2차적이기 때문에 그게 주의적이 될 수는 없는 것이지만, 지금 우리나라 실무에서는 2차적 고려사항은 굉장히 낮게 평가가 되고 있는 경향이 많은 것 같아서 그것을 고려해야 되고, 실무를 보면 저도 옛날에 그랬습시다라는 침해 여부 또는 진보성 여부를 따질 때 구성을 먼저 대비하고 구성에 있어서 차이가 별로 없으면 그 효과 부분은 그렇게 큰 설명을 안 하고 그냥 넘어가게 되는데, 그러다 보니까 구성에 있어서의 차이가 진보성에 의해서 극복이 될 수 있는 것인지 없는 것인지가 효과하고는 별로 연결이 잘 안 되는 부분이 있었습니다. 그래서 그런 2차적 고려사항이 단순히 상업적 성공이라든지 그런 2차적 고려사항뿐만 아니고 기존의 효과하고도 밀접한 관련이 있는 것 같아서 그런 부분과 연결시켜서 좀 더 심도 있는 검토가 있었으면 하는 생각입니다.

■ **좌장** : 2차적 고려사항, 특히 대표적인 고려사항인 판매량 이런 것들이 객관적 기준임에는 틀림없는 것 같은데 그것이 효과하고 연결해서 법원이 판단할 수 있다라는 의견을 주셨습니다. 권택수 변호사님, 2차적 고려사항에 대한 판단 기준 어떻게습니까?

■ **권택수** : 진보성 판단은 저희들 특허 무효 판단할 때 제일 어려운 부분이고 할 때마다 참 자신 없는 부분입니다. 제가 현직에 있을 때도 역시 마찬가지로였고 나와서도 역시 대리인으로서 주장할 때도, 또 진보성이 있다 없다 주장할 때도 보는 각도에 따라서 여러 가지 판단을 할 수가 있습니다만, 저는 2차적 고려사항이 미국에서 얘기하듯 5~6가지 미국에서 통상 하죠. 상업적 성공을 비롯해서 오랫동안 해결되지 않은 과제, 타인의 실패, 라이선싱 전문가의 회의적 시각, 경쟁자의 모방 이런 것들을 주로 들고 있습니다만, 저는 개인적으로 2차적 진보성 판단에서 고려할 사항 중에 가장 중요한 게, 실무에서 간과하고 있는 게 오랫동안 해결되지 않은 과제 아닌가 싶습니다. 이게 사실은 어떤 면에서는 기술 개량에, 또 통상의 기술자가 용이하게 도출하기 어려운 발명이라고 하는 점을 객관적으로 잘 나타낼 수 있는 지표가 아닐까. 또 이걸 입증도 비교적 용이하지 않을까라는 생각을 가지고 있고요. 또 상업적 성공이라는 측면은 사실 별 의심 없이 저희가 인정합니다만 사실 상업적 성공은 잘못하면 자칫 사후적 고찰로 넘어갈 가능성도 있지 않으나 그런 생각을 한편으로는 또 해봅니다. 이상입니다.

■ **좌장** : 감사합니다. 권리범위확인심판과 침해소송이 중복되는 절차라는 의견을 최성준 변호사님 발표에서 주셨습니다. 이 부분과 관련해서 사실 권리범위확인심판이라는 것이 예전에 배우기를 우리나라와 오스트리아에만 존재하는 유일한 제도로 이해하고 있는데요. 과연 권리범위확인심판이라는 제도가 앞으로 계속 존치돼야 되는지에 대해서는 계속적으로 의문이 제기되고 있는 것 같습니다. 그 부분에 대해서 한상욱 변호사님 의견 주시기 바랍니다.

■ **한상욱** : 대법원에서 입장이 나오고 그다음에 실무에서는 여전히 그래도 유용하지 않느냐 하는 의견도

있고, 저도 어찌 보면 소극적 권리범위확인심판 제기하고 그냥 합의가 되는 경우를 또 봤기 때문에 그런 면도 있겠다 싶긴 하지만, 변호사 시각에서는 확인의 이익이라는 측면에서 봤을 때는 새로운 이슈는 아니지만 문제가 있는 그런 제도라고 생각하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 심판이라는 것은 어찌 보면 사법이라기보다는 행정적인 요소가 있기 때문에 또 심판까지는 그냥 유지해도 되는가 하는 생각도 좀 있고, 그 부분은 제가 공부를 더 해보겠습니다.

■ **좌장** : 이성호 변호사님, 권리범위확인심판의 기능을 인정할 수 있을지, 또는 그 제도의 존치에 대해서 의견 있으시면 말씀 주십시오.

■ **이성호** : 기본적으로는 우리나라만 있는 제도이고 소송으로까지 그렇게 할 필요가 있나, 폐지 내지 축소하는 방향으로 가야 되지 않나 생각하는데, 특히 대법원에서 소극적 권리범위확인심판 중에서 그것도 장래 실시 예정인 것에 대해서까지도 인정하는 부분에 대해서는 상당히 의문이 많습니다. 왜냐하면 확인의 이익이라는 게 현재의 법적 불안을 해소하기 위해서 하는 건데 아직 실시하지도 않은 장래 실시할 수 있다, 심지어는 몇 년 뒤에 할 수도 있다 이런 것까지도 대상으로 해서 청구할 수 있느냐. 그게 현존하는 불안을 제거하는 데 필요한 건지, 일반적인 확인의 이익하고는 너무 좀 다른 것 같고요. 그 경우에 결국은 청구인이 자기가 장래에 이렇게 실시할 예정이다 하면서 확인대상 발명을 특정하는데 거기에 바보가 아닌 바에야 특허권자의 발명의 모든 요소를 완비해서 그걸 실시하겠다 이렇게 할 사람이 어디 있겠습니까. 그러면 피청구인 입장에서는 100% 다 지는 거거든요. 그야말로 무익하게 끌려들어가서 시간과 비용을 들여서 결국 재판에 지는 결과가 되는 부분이 있고. 이게 그러면 권리범위확인심판의 가장 큰 순기능이 분쟁예방기능이라고 하는데, 사실 확인대상발명은 A라고 특정해놓고 그래서 이겼더라도 나중에 실제 몇 년 후에 실시할 때는 B로 실시한다 그러면 그 B에 대해서는 그건 확인대상발명하고 다르다 그러면서 특허 침해 여부가 문제되고 새로운 분쟁이 또 될 것이기 때문에 그건 분쟁예방기능도 전혀 없다. 그런 측면에서 보면 적어도 장래 실시 예정인 소극적 권리범위확인심판 이것까지 인정하는 것은 좀 지나친 것 아닌가 이렇게 생각됩니다.

■ **좌장** : 의견 감사합니다.

마지막 주제로 넘어가서 한상욱 변호사님 발제에서 현재 시행 중인 국제재판부 사건 확대의 구체적 방안은 영어 외에 다른 언어를 사용하고, 국제재판을 진행함에 있어서 상대방의 동의를 받지 않고도 국제재판을 진행하자는 의견을 주셨습니다. 제안을 주신 것처럼 신청한 회사가 외국어로 변론을 하고 외국어로 준비서면을 제출할 경우 신청인 회사는 굉장히 편리할 것 같습니다마는 상대방이 되는 한국 회사는 동의를 하지 않았음에도 불구하고 법정에서 영어로 하는 변론을 반박해야 되고 영어로 나온 준비서면을 반박해야 하는 어려움이 있습니다. 그러면 국제재판사건을 통해서 우리나라에서 특허재판을 하고자 하는 외국 회사들이 늘어날 것으로는 짐작되는데 국제재판사건을 직면하게 되는 한국 회사로서는 어떠한 이점이 있을지 그 부분에 말씀 부탁드립니다.

■ **한상욱** : 번역 문제는 제가 이거 가지고 나왔습니다. 대법원 「국제재판부 설치·운영에 관한 규칙」 4조를 보면 “통·번역 업무를 수행하기 위해서 통·번역센터를 설치할 수 있다.” 이렇게 돼서 지금 우리 국제재판부 사건 몇 건 했지만 동시통역 서비스는 법원에서 다 제공을 했고, 번역서비스도 법원에서 제공을 못 할 바 아니다 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 저도 물론 피고대리도 많이 하고, 항상 외국회사 원고대리만 하는 것은 전혀 아닙니다. 피고대리도 많이 하고 피고의 입장도 충분히 고려돼야 되는데, 소

송에서 원고와 피고를 다 만족시키는 절차적인 정의라는 것은 없지 않나. 빠르게 하려고 그러면 원고는 해피하더라도, 또 원고가 꼭 해피한가, 빨리 질 수도 있는 거니까. 그래서 저는 외국 법정, 특히 미국 법정 갔을 때 제일 인상적인 말 중에 하나가 판사님들이 'My Court'라는 표현을 쓰는 겁니다. My Court에서는 내가 왕이다 하는 콘셉트. 그래서 이거는 대한민국 법정이고 대한민국 법정에서 정하는 룰대로 하는 것이다 하면 되는 거 아닌가. 그러면 사실 피고도 좋고 원고도 좋고 절차적으로 뭐든 그리고 결과도 좋고 이런 건 있을 수 없기 때문에 그것보다 더 큰 가치가 있다면 어느 정도의 불만은 또 우리가 안고 가야 되는 거 아닌가 그렇게 생각합니다.

- **좌장** : 감사합니다. 사실은 질의하고 싶은 사항이 훨씬 많습시다마는 타임키퍼로서 제 역할이 있기 때문에 여기서 아쉬운 세션을 마치도록 하겠습니다. 충실하게 준비해 주신 네 분 연사분들께 격려의 박수 부탁드립니다.



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Session 5

## Artificial Intelligence: Intellectual Property Issues and Use in Judicial Proceedings

인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈,  
재판에서의 인공지능 활용

---



## Moderator



### Kyuhong Lee

**Chief Researcher (Presiding Judge), Judicial Policy Research Institute**

Presiding judge Lee is an adjunct Chief Researcher of Judicial Policy Research Institute (JPRI). He was appointed as a judge in 1995, and has been working as a judge (Seoul) High Court IP division, Constitutional Researcher, and professor(civil Law, IP law) at JRTI. He received a double LL. B (Economics), Law from Yonsei University, and got Ph.D in IP Law. He was invited as a visiting scholar (2005~2006) at UNH (Franklin Pierce Law Center, US). He served as the chairman of KPLS (Korea Patent Law Society), and has been cochairman of KAFIL (Korea Association For Informedia Law) from 2022. He is coauthor of "KOREAN BUSINESS LAW" (IP Part, Carolina Academic, 2009, US), "Copyright and Infringement" (2016), and also wrote many articles including "A Review on the Environmental Right, Science & Technology and Patent System in Ecological Transition."



## Panelists



### Jörn Feddersen Judge, Federal Court of Justice, Germany

Judge Feddersen studied law at the University of Hamburg (completed with First State Examination in 1993). He obtained a Master of Laws (LL.M.) in International Legal Studies as a Fulbright scholar at Washington College of Law, American University, Washington, D.C. After two years of mandatory practical training, Judge Feddersen joined the bench at Hamburg Local Court in 1997. From 2008 to 2014 he worked as a judge at Higher District Court of Hamburg (Court of Appeal). Since 2014 he is Judge at the Federal Court of Justice, Karlsruhe, in the 1. Civil Senate with jurisdiction over copyright, trademark, design and unfair competition law. Judge Feddersen is Co-Author of Köhler/Bornkamm/Feddersen, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Commentary about Unfair Practices Law), 42. Ed. 2024, Co-Author of Großkommentar UWG (Commentary about Unfair Practices Law) edited by Peifer, 3. Ed. 2022, and Co-Author of Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren (Competition Law Claims and Procedure), 11. Ed. 2015 and 12. Ed. 2019. He has also published numerous articles in the fields of procedural and unfair practices law.



## Panelists



### **Kiyo A. Matsumoto**

**District Judge, U.S. District Court for the Eastern District of New York**

Kiyo A. Matsumoto was appointed as a United States District Judge for the Eastern District of New York in 2008. She earned her bachelor's degree with high honors from the University of California at Berkeley and law degree from Georgetown University Law Center. She joined the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York, where she served as a Deputy Chief, First Deputy Chief and Chief of the Civil Division. Judge Matsumoto was an adjunct professor at Brooklyn Law School, New York University School of Law, and Columbia Law School. Judge Matsumoto has participated in seminars with judges from the Baltic region, the Balkan region, and the Indo-Pacific region. She has served as a trustee and vice chair of the board of the Federal Bar Council and as President of the Inn of Court; a member of the Judiciary Committee, Chair of the Honors Committee and a board member of the New York City Bar; a member of the Asian American Bar Association of New York and National Asian Pacific American Bar Association; a member of the American Bar Association Standards Review Committee, the National Conference of Bar Examiners Civil Procedure Drafting Group; the United States Judicial Conference Committee on the Administration of the Magistrate Judges System and the Committee on International Judicial Relations.



### **Young-Eon Sohn**

**Presiding Judge, Andong Branch of Daegu District Court**

Judge Young-Eon Sohn is currently serving as a presiding judge at Andong Branch of Daegu District Court. Since being appointed as a judge in 2012 at Suwon District Court, Judge Sohn has held various positions, including in the IP Division of Seoul Central District Court and at Cheongju Division of Daejeon High Court. From February 2021, Judge Sohn served for three years at the IP High Court of Korea, and in 2022, also held the role of Director of the International IP Law Research Center at the IP High Court. Judge Sohn graduated from Seoul National University School of Law in 2006 and completed an Advanced IP Program at University of Pennsylvania Law School, where an LL.M. degree was awarded in 2020.



### **Bowon Kwon** Judge, Intellectual Property High Court of Korea

Judge Bowon Kwon, appointed in 2014 following three years of service as a JAG officer in the ROK army, currently serves at the IP High Court of Korea. An alumnus of Seoul National University, he holds an LL.B., a B.A. in Economics, and a Master of Laws specializing in Law and Economics. He also earned an IP LL.M. from George Washington University and a B.S. in Statistics and Data Science from Korea National Open University. Judge Kwon has published papers on the economic and statistical analysis of law, including topics on AI inventorship and AI sentencing.



## Moderator



### 이규홍 사법정책연구원 수석연구위원(부장판사)

이규홍 판사는 사법정책연구원 수석연구위원(서울고등법원 부장판사)으로 1995년부터 서울고등법원(IP전담부), 헌법재판소 연구관을 비롯하여 각급 법원에서 (부장)판사로 근무하였고, 2011~2013년에는 사법연수원과 법학전문대학원에서 민사법, IP법 등을 가르쳤다. 연세대학교에서 경제학, 법학을 복수전공하고, KAIST 미래전략대학원에서 공학석사를, 연세대학교에서 법학박사학위를 취득하였다. 2005~2006년에는 미국 프랭크린 피어스로센터(현재 UNH)에서 방문학자로 연구하였고 그 후 한국특허법학회 회장 등을 역임하였고, 현재 한국정보법학회 공동회장이다. 미국에서 2009년 출간된 “KOREAN BUSINESS LAW”의 IP Part를 집필하였고, 2016년 “저작권과 침해”를 공저하였으며, “생태전환기의 환경권, 과학기술 및 특허제도의 재조명” 등 다수의 논문을 집필하였다.



## Panelists



### Jörn Feddersen 독일 연방일반법원 판사

온 페더슨(Jörn Feddersen) 판사는 함부르크대학교에서 법학을 전공했으며(1993년 제1차 사법시험 통과), 워싱턴 D.C. 소재 아메리칸대학교 워싱턴칼리지 법학전문대학원에서 풀브라이트 장학생으로 국제법학 석사(LL.M.) 학위를 취득했다. 그후 2년 과정의 의무 실습을 마치고 1997년 함부르크지방법원 판사로 임용되었다. 2008년부터 2014년까지 함부르크고등법원(항소법원) 판사로 재직했으며, 2014년부터 연방일반법원에서 저작권, 상표, 디자인, 부정경쟁법을 관할하는 제1민사부 판사로 근무하고 있다. 페더슨 판사는 Köhler/Bornkamm/Feddersen, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb(부정경쟁방지법 해설서) (42판, 2024년), Großkommentar UWG (불공정거래법 해설서) (Peifer 편집, 3판, 2022년), Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren (경쟁법 주장 및 절차) (11판, 2015년 / 12판 2019년)의 공동저자이며, 절차법 및 불공정거래법 분야에서 다수의 논문을 발표했다.



## Panelists



### **Kiyo A. Matsumoto** 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사

키요 A. 마츠모토(Kiyo A. Matsumoto) 판사는 2008년에 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사로 임명되었다. 그는 UC버클리에서 우등졸업으로 학사 학위를, 조지타운대학교 법학전문대학원에서 법학 학위를 취득했다. 뉴욕동부지방법검찰청에 입사하여 부장검사, 제1부장검사, 민사부 부장검사를 역임했으며, 브루클린법학전문대학원, 뉴욕대학교 법학전문대학원, 컬럼비아대학교 법학전문대학원에서 겸임교수로 재직했다. 발트해, 발칸, 인도-태평양 지역 판사들과 함께 세미나에 참석하였고, 연방변호사협회 이사 및 부위원장, 법조인협회 회장, 사법위원회 위원, 명예위원회 위원장, 뉴욕시 변호사협회 이사, 뉴욕 아시아계 미국인 변호사협회 및 전미 아시아태평양계 미국인 변호사협회 위원, 미국 변호사협회 표준검토위원회 위원, 전미 변호사시험 협회 민사소송법 출제 그룹, 미국 사법회의 치안판사제도 운영 위원회 및 국제사법관계위원회 위원으로 활동하고 있다.



### **손영언** 대구지방법원 안동지원 부장판사

손영언 판사는 현재 대구지방법원 안동지원 부장판사로 근무하고 있다. 2012년 수원지방법원 판사로 임관한 후 서울중앙지방법원(지식재산 전담부), 대전고등법원 청주재판부등을 거쳐 2021. 2.부터 3년 동안 특허법원에서 근무하였다. 2022년에는 특허법원 국제지식재산권법연구센터 간사를 겸임하였다. 2006년 서울대학교 법학부를 졸업하였고, 2020년 펜실베이니아 대학 로스쿨에서 지식재산 심화 과정을 수료하고 석사학위를 받았다.



### **권보원** 특허법원 판사

권보원 판사는 3년간 육군법무관으로 복무한 뒤 2014년 판사로 임관하였다. 서울북부지방법원, 서울중앙지방법원(지식재산권 전담부 포함), 대전지방법원 홍성지원, 부산고등법원 창원재판부에서 근무하였다. 서울대학교에서 법학과 경제학을 복수전공한 후, 같은 대학원에서 법경제학 전공으로, 미국 조지 워싱턴 로스쿨에서 지식재산권법 전공(IP LLM)으로 법학석사 학위를 취득하였고, 한국방송통신대학교 통계·데이터학과를 졸업하였다. 법의 경제적, 통계적 분석에 관심이 있으며, 인공지능의 발명자성, 인공지능 양형 등에 관하여 논문을 썼다.



## SESSION 5

### 인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈, 재판에서의 인공지능 활용

|    |                   |                    |
|----|-------------------|--------------------|
| 좌장 | 이규홍               | - 사법정책연구원 수석연구위원   |
| 패널 | Jorn FEDDERSEN    | - 독일 연방일반법원 판사     |
|    | Kiyo A. MATSUMOTO | - 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사 |
|    | 손영언               | - 대구지방법원 안동지원 부장판사 |
|    | 권보원               | - 특허법원 판사          |

■ 사회자(한지윤) : 콘퍼런스의 마지막 세션인 5세션을 시작하도록 하겠습니다.

5세션은 최근 급부상하고 있는 인공지능에 관한 것입니다. 사법정책연구원의 이규홍 수석연구위원께서 <인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈와 재판에서의 인공지능 활용>을 주제로 5세션을 이끌어 주시겠습니다.

■ 좌장 : 방금 소개받은 사법정책연구원의 이규홍입니다. 한국말로 시원섭섭하다는 말이 있습니다. 굉장히 번역하기 어려운 말일 텐데, 어제부터 조금 전까지 굉장히 심도 깊은 주제에 대해서 정말 열띠게 논의가 있었고 계속 시간이 지연되면서 논의가 이루어져온 것 같습니다.

저 개인적으로 사법정책연구원에 대해서 잠시 말씀을 안 드릴 수가 없습니다. JPRI라고 약칭되는 곳인데요. 이곳은 미국 FJC가 교육과 연구기능을 같이 하는 거와 달리 한국에서 연구기능에 집중하기 위해서 10년 전에 설립한 대법원 산하 연구원이 되겠습니다. 교육은 사법연수원에서 하고 저희는 연구만 하는데, 연구원의 구성은 약 10명의 전문직 박사들과 파견 나오고 겸임으로 와 있는 판사들 10명이 사법부의 중장기과제에 대해서 보고서를 작성하고 있습니다. 지금까지 10년 동안 약 180건 정도의 중장기 보고서 권당 200~300페이지쯤 되는 보고서를 작성해서 정책연구를 하는 곳이라는 것을 말씀드립니다.

또 한 가지는 올해가 10주년이고, 저도 2018년부터 4년간 특허법원에 근무를 했었습니다. 저도 10년간 이 콘퍼런스에 개근을 했는데, 그중에 특히 기억나는 게 2020년, 21년 코로나19에도 불구하고 저희는 어떻게 운도 좋았습니다만 계속 그치지 않고 진행을 했던 것이 굉장히 기억이 납니다. 그때 Kent A. JORDAN 판사님께서 2020년에 ZOOM으로 참여해 주셨고 Richard MEADE 판사님도 제가 알기로는 2021년인가에 ZOOM으로 참여하셨는데, 아마 시간대가 안 맞아서 굉장히 고생하셨던 걸로 생각이 되고 다시 한 번 감사드립니다. 두 가지 말씀을 드렸고요.

오늘 다루게 되는 AI와 관련해서 네 분의 저명한 연사를 모시고 같이 진행을 하게 됐습니다. 우선 소개를 시켜드려야 되겠습니다.

Jorn FEDDERSEN 독일 연방일반법원 판사님이십니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사님이십니다.

그리고 한국에서 두 분 판사님이 참여하십니다. 두 파트를 맡아서 한 파트씩 담당하게 됐는데요. 우선 IP 분야를 맡은 손영언 대구지방법원 안동지원 부장판사님이십니다. 제가 특허법원에 있을 때 같은 재판부를 이루어 일을 했던 분이고, 펜실베이니아대학 로스쿨에서 석사 LLM도 취득한 바 있습니다.

그리고 지금 특허법원에 계신 권보원 판사님을 소개합니다. 프로필에서 보시다시피 굉장히 다양한 공부

를 하고 미국 조지워싱턴로스쿨에서 LLM을 한 경력이 있습니다.

오늘 말씀드릴 부분이 AI입니다. 모든 세미나에서 AI는 빠뜨리지 않는 주제이기도 합니다. 너무나 중요하다고 생각되고 있음에도 불구하고 굉장히 발전이 빠른 속도로 이루어지고 있어서 일주일 뒤를 예상할 수 없는 정도의 그런 스피드로 발전이 되고 있는 것으로 압니다. 그만큼 법적 쟁점이 다 무르익거나 사안이 존재하거나 그렇게 많지는 않고, 미국에서만 저작권 1심 소송이 진행되고 있는 수준 그 정도에 있는 것이 주제가 되겠습니다. 이러한 점에서는 앞 세션이 이미 많이 누적된 실무례와 각국의 관행과 법적 제도의 문제로 논의할 게 참 많았는데 이번 세션은 성격이 상이한 게 실무 논의를 지금 가져갈 수는 없는 그런 상황이라고 생각합니다. 이 세션이 가장 마지막에 있는 것도 차후 콘퍼런스에서는 아마 제일 앞에 나올지도 모른다고 생각됩니다만 그런 면에서 미래를 바라보고 제일 마지막에 배치가 된 것이라고 저는 생각합니다. 하지만 말씀드린 것처럼 이게 실무에서는 대형 로펌에서는 오히려 이것을 사용하면 정보가 외부에 유출될까 봐 두려워하기도 하고, 제가 아는 작은 로펌에서는 주니어변호사들이 이미 굉장히 많이 사용하고 있는, 거의 절대적 지위를 점해가고 있는 것으로 알고 있습니다. 사법연수 콘퍼런스에서는 '법조인에게 지나친 AI에 대한 의존을 어떻게 예방하느냐 이 문제를 가르쳐야 되지 않느냐'라는 말까지 나오는 상황입니다.

참고로 지금 이 시점은 제가 들은 바로는 지금 세상이 굉장히 극단적으로 흘러가고 혼란이 많고 이런 것 중에 하나에 대해서 SNS를 원인으로 드는 사람도 있습니다. SNS가 가짜뉴스를 너무 많이 퍼뜨린다, 사람들이 극단화된단, 중도가 없어진다 이런 얘기가 있는데 그것은 모두 다 알고리즘에 따라서 가는 거라고 많이 설명이 됩니다. 이 부분에 대해서는 SNS에 대한 초기부터의 규제가 실패했기 때문이라는 설명도 있는 것으로 봤을 때 AI에 대해서는 지금 초기 단계에 엄청나게 떠오를 단계인데 지금부터, 딱히 규제라는 말이 부담스러우면 뭔가 이것에 대한 실체 파악이 필요하지 않은가 생각됩니다.

그래서 오늘 논의는 두 가지 부분이 되겠습니다. AI하고 IP Rights 논의를 파트1에서 하고, 파트2에서는 보다 일반적으로 재판에서의 AI의 활용을 논의해 볼까 합니다. 이 부분은 프로그램북에 영문으로는 416 페이지, 한글로는 512페이지부터 우리 연사들이 작성해서 제출해주신 글들이 있습니다. 그 부분은 나중에 참조하시면 될 것 같습니다.

세션5를 운영하는 방식에 대해서 저희가 내부적으로 여러 가지로 고민을 많이 했습니다. 그런데 초반에 말씀드린 것처럼 이게 굉장히 구체적인 사건화가 돼 있지 않고 굉장히 브레이크가 많은 질문들이고 뭔가 상상력을 발휘해서 서로 논의를 끌어가야 되고 미리 대비를 해야 된다는 그런 의미가 강하기 때문에 제가 파트1과 파트2의 개략적인 질문을 쪽 설명을 드리고 나서 독일, 미국, 한국 순서로 각각 15분에서 20분 정도 설명을 해주시는 걸로 그렇게 진행을 한 뒤에 마지막에 전체적으로 Q&A 때 또 궁금하신 부분들 설명을 들을까 생각합니다.

참고로 조금 전 세션에서 최성준 변호사님께서 AI에 대해서 언급해 주신 부분도 상당히 인상적이었습니다. 한 말씀만 딱 요약해 드리면 진보성 판단에 있어서 최 변호사님 말씀은 AI 때문에 통상의 기술자의 기술 분야가 애매해진다. 그래서 이 부분을 고려해야 되는데 아직은 포지타에서 모지타로 넘어가는 건 아니지 않는가라고 말씀하시는 것 같습니다. 한마디로 말하면 제 생각에는 과도기에 있는 것이라고 생각돼서 저희 논의가 더 할 것이 많은 것으로 생각됩니다.

제가 말씀이 좀 길니다만 부득이한 면이 있다는 점을 말씀드리고요.

질문을 제가 간략하게 설명을 드리겠습니다. 우선 저희가 만든 질문 첫 번째는 IP 케이스, 이것은 저작권을 제외한 특허하고 상표법하고 디자인의 문제에 있어서 각국에서 학습과정에서 발생하는 지식재산권 관련 AI 문제들이 있으면 소개해 주십사 하는 질문이었습니다.

두 번째 질문은 저작권 침해가 문제되는 경우 지금 진행되는 사례가 있는지 문의를 드렸고요. 그리고

이 부분에 있어서 fair use, 공정이용조항이나 공정이용과 관련된 사안이 있는지에 대해서도 문의를 드렸습니다. 또 저작권에 관련해서, 사실 AI와 지적재산권은 저작권에서 굉장히 많은 문제가 되고 있기 때문에 이 해결을 위한 방안으로서 Text·Data Mining (TDM) 구체적으로 이러한 AI 활동을 면책시켜주는 조항의 존재가 있는지에 대해서도 문의를 드렸고, 또 '유상'으로 법정사용권이 논의되고 있는지도 문의를 드린 바 있습니다. 그리고 만일에 로열티를 지급한다면 이게 통상의 로열티와 같은 관점으로 가야 될지 아니면 좀 다르게 가야 될지에 대해서도 질의를 드렸습니다. 이 부분 질의가 사실은 다 현재 벌어지고 있지는 않고 이 부분이 상상을 해서, 상정을 해서 이럴 수가 있겠다라고 해서 미리 논의를 한번 해보자는 취지의 질문이었음을 알아주셨으면 되겠습니다. 마지막으로 인공지능을 활용해서 도출한 결과물 또는 인공지능 자체의 생성물 이런 것에 저작권을 부여할 수 있는지의 문제, 혹시 사례가 있으면 그 사례를 소개해 주시기를 바라는 그러한 그 질문을 만들었습니다. 관련된 사례가 있는지와 그리고 면책의 문제가 주된 쟁점이 될 것으로 보입니다. 이와 관련하여 말씀드린 바와 같이 독일의 Jorn FEDDERSEN 판사님부터 독일의 현재 상황에 대해서 설명해 주시길 부탁드립니다.

- **Jorn FEDDERSEN** : 굉장히 인트로를 잘 해주신 것 같습니다. 이 패널 세션은 굉장히 어려운 부분들이 많이 있습니다. 첫 번째로는 아까도 그랬던 것 같은데, 사실 이런 AI에 대한 기술적인 지식을 제가 가지고 있지 않다는 것이 참으로 문제입니다. 하지만 손 판사님 그리고 권 판사님께서 굉장히 많은 지식을 가지고 있는 것으로 알기 때문에 여기에서 많은 도움을 받을 수 있을 거라고 생각합니다.

그리고 두 번째로 좀 어려운 부분은 사실 독일이라든지 아니면 유럽에는 케이스가 아직 없어요, 판례가 아직 없습니다. 그게 어려운 점입니다. 그렇다 보니 미국에서 어떤 결과가 나올지 굉장히 기다리고 있습니다. Kiyō A. MATSUMOTO 판사님께서 여기에 대해서 판례를 소개해 주실 수 있지 않을까 하는 큰 기대가 있습니다. 먼저 감사드립니다 말씀 드리고 싶고요.

저희의 이런 어려움을 극복할 수 있도록 잘 준비를 해주셨는데, 제가 말씀드리고 싶은 것은 제가 답변을 드리는 과정에서 약간 여러 가지 가정들을 좀 넣었다는 것입니다. 하지만 이것은 가정해보는 것에 불과하긴 합니다. AI와 관련된 질문들 그리고 특허, 디자인, 상표권, 저작권과 관련된 질문들 같은 경우는 여전히 많이 열려 있는 상태고 답이 다 나와 있지 않은 상태입니다. 그렇기 때문에 조금 단계적으로 답을 찾아나가야 되고 건별로 봐야 되는 사안이라고 생각합니다. 그런데 굉장히 넓은 분야입니다. 그렇다 보니까 토픽도 정말 넓게 다양하게 존재합니다. 그래서 제가 답변을 드릴 때는 이미 현실화된 것들, 일단 규제에 관련해서는 이 부분에 대해서 집중해서 말씀드리려고 합니다. 지금 현재 상황에서 확실하게 나와 있는 것들을 기반으로 말씀을 드리고 싶습니다.

그리고 AI에 대한 EU의 규제가 어떻게 진행되고 있는지, 그리고 여기에서 저작권 관련된 이슈들과 어떻게 영향이 있는지에 대해서 지금 현재 있는 것들 관련해서 말씀을 많이 드리려고 합니다. 이후에 이와 관련해서 질문이 있으시면 언제든지 말씀해 주시기 바랍니다. 그리고 프로그램북에 제가 답변 드린 부분도 있는데 이와 관련해서도 질문 있으시면 언제든지 해주시면 감사하겠습니다.

우리 다 관료주의는 싫어하잖아요. 하지만 EU에서는 굉장히 규제를 좋아합니다. 그리고 EU 규제가 새로운 AI에 대해서 논의가 되고 있는데, 이에 대해서 굉장히 규제를 좋아한다고 볼 수 있을 것 같습니다. 이런 입법 프레임에 대해서 말씀드리기 전에 EU의 저작권법에 대해서 먼저 말씀드리는 것이 좋을 것 같습니다. 그렇게 해야지 전체적인 구조가 이해가 되니까요. AI 규제 같은 경우에는 저작권 규제와는 전혀 다릅니다. 지금 입법이 거의 막바지에 와 있는 것으로 알고 있는데요. 그리고 상당히 불분명한 부분도 있는데, 저작권과 관련된 문언들이 여기에 들어 있지만 그럼에도 AI와 관련된 규제가 결국은 저작권의 내용이 완전히 핵심적인 부분으로 들어가 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 몇 가지 유럽의 저작권법

에 대해서 설명을 먼저 드리면 이해에 도움이 될 것 같습니다.

이 분야 같은 경우에는 EU의 지침들로 인해서 많은 조화가 이루어진 부분이라고 볼 수가 있습니다. Infosec Directive, 이것은 저작권과 관련되어 있는 권한에 대한 ‘정보화사회지침’이라고 부르고 있는데, 이게 어떤 의미를 가지느냐를 생각해 보면 조정을 해야 하는 범위가 점점 더 넓어지고 있습니다. 유럽 사법재판부 기준에서 그렇게 되고 있습니다. 예를 들어 저작물에 대한 보호라든지 이런 부분 같은 경우에는 상당히 조정이 많이 되어 있습니다. 그리고 특정한 저작권과 관련되어 있는 법률에 있어서도 많은 조정이 있었습니다.

정보화사회지침 제3 내지 4조를 보면 “유럽연합 회원국들은 저작자의 독점적 권리를 대중과의 커뮤니케이션 배포와 관련하여 규정해야 한다”고 되어 있습니다. 그리고 여기에는 실연자 등의 관련 권리가 포함되어 있습니다. 이 지침 5조에 보면 특정 사용에 대해서는 이런 독점적 권한이 적용되지 않는 것으로 되어 있습니다. 보시다시피 그렇게 넓은 공정 사용에 대한 조항이 미국처럼 있지는 않습니다. 굉장히 구체적인 사안을 예외로 지정해 놨습니다. 그래서 아주 좁게 예외사항을 규정하고 있습니다.

이중에 몇 가지를 말씀드리면, 예를 들어 부수적이거나 일시적인 복제 행위 같은 경우에는 저작권 보호에서 제외되고 있습니다. 그리고 사적 용도로 비상업적인 목적으로 하는 복제라면 이것도 예외가 적용됩니다. 물론 권한을 가지고 있는 권리자에게 합당한 보상이 제공된다는 전제가 여기에는 깔려 있습니다. 유럽에서는 이런 저작권과 관련되어 있는 협회에서 로열티들이 지급되고 있기 때문에 이러한 것이 성립되는 것입니다.

여기서 질문을 좀 던져야 될 텐데요. 이런 보호되는 저작물이 AI로 사용되면 여기에 대해서 로열티는 어떻게 사용이 될 수 있을 것인가를 볼 필요가 있습니다. 예를 들어 캐리커처라든지 패러디라든지 이런 것들을 위해서 AI로 활용이 된다고 한다면 AI에서 유머를 좀 배운다면 이 부분에서 좀 더 많은 사용이 될 수가 있겠는데요. 그런 경우에도 이러한 예외가 적용될 수 있습니다. 하지만 이렇게 사용되는 것이 정당한 권한자의 권익을 특별히 침해하지 않는다, 충돌하지 않는다고 한다면 이것은 예외에 들어가게 되어 있습니다.

하나 더 그 예외를 설명 드려야 될 것 같은데, 매우 중요한 부분을 하나 더 말씀드려야 될 것 같은데요. Text·Data Mining과 관련된 예외가 있습니다. 이 예외 같은 경우에는 여러 예외들에 포함이 새롭게 됐는데, 이게 디지털 싱글 마켓 디렉티브라고 하는 2019년에 지침에 의해서 추가된 그런 예외사항입니다. TDM, Text·Data Mining 같은 경우에는 복제와 추출이 필요한 만큼 유지가 될 수 있다고 되어 있습니다. 그리고 이러한 저작물의 사용이 명시적으로 이 권리자에 의해서 유보되지 않은 경우에 한해서 예외가 적용된다고 되어 있습니다. 예를 들어 읽을 수 있는 방식으로 되어 있거나 혹은 이러한 콘텐츠가 온라인으로 접속이 가능한 경우가 여기에 포함된다고 되어 있습니다. 그래서 이게 굉장히 중요한 조건으로 되어 있고요. 예를 들어서 권한자라고 한다면 이러한 권리유보에 대한 내용을 표시해 놓는 것이 매우 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 연구재단 혹은 기관에서 만드는 이런 재생이라든지 추출에 대해서도 예외가 적용이 됩니다. 이게 어떻게 볼리냐면 텍스트·데이터 마이닝에 관련되어 있는 배제라는 이름으로 불립니다. 이것이 결국은 AI가 어떤 식으로 돌아가는지와도 연결되어 있다고 볼 수 있습니다.

이제 ‘2024/1689 AI 인공지능법’이라고 하는 것에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 이것은 저작권법은 아니고, 제품의 안전성과 관련되어 있는 접근법을 적용한 것입니다. 이것은 “높은 수준의 보건, 안전, 기본권 보호를 보장하면서 유럽연합의 가치를 바탕으로 회원국 간에 AI 시스템의 개발, 시장 출시, 서비스 제공, 사용을 중심으로 한 통일된 법적 체계를 수립해서 내부 시장 기능을 개선”하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 인공지능법은 2024년에 발효됐고 적용은 2026년부터 될 것입니다. 그래서 한 2년 정도 적

용이 되는 것까지 시간이 남았다고 볼 수가 있겠습니다. 그때까지 이런 내용들을 잘 숙지해야겠죠. 그리고 이런 범용 인공지능 모델에 대한 적용, 그리고 저작권과 관련된 맥락에서 적용이 되는 것은 내년부터 시작될 예정입니다.

인공지능법의 내용에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 우선 이 인공지능법은 특정한 인공지능 사용 행위를 규제하고 있습니다. 몇 가지 말씀드리겠습니다. 예를 들어 사람의 잠재의식에 작용하는 기술이 들어갈 것이고, 의도적으로 조작하거나 기만하는 기법이 규제가 됩니다. 그리고 정보에 입각한 결정을 내리는 사람의 능력을 손상시키는 행위도 규제가 됩니다. EU 소비자보호법의 정신에 따르고 있습니다. 그리고 이 내용이 인공지능법에도 들어가게 된 것이죠.

그리고 두 번째로 제한되는 것이 자연인 혹은 특정 그룹의 취약성을 악용하는 행위 또한 제한되고 있습니다. 특정한 경제적 나이, 장애, 사회적 상황 등으로 인해서 야기된 그런 취약성을 악용해서는 안 됩니다. 그리고 자연인의 프로파일링 정보 또는 성격적 특징이나 특성 평가에만 기반하여 자연인이 범죄를 저지를 행위의 위험성 같은 것을 평가하는 것, 그러니까 프로파일링은 막고 있습니다. 또 제한되는 것이 대상을 특정하지 않고 얼굴 이미지를 수집해서 얼굴 인식 데이터베이스를 생성하거나 확장하는 행위 또한 제한되고 있습니다. 이런 것들이 아주 중요하게 생각되고 있는 제한 사항들이라고 볼 수가 있고요. 그리고 다른 목적들에 대해서도 말씀드리겠습니다. 다른 목적은 AI 시스템이지만 고위험인 인공지능 시스템을 규제하는 것입니다. AI 중에 고위험한 부분이 뭐냐라고 한다면 생체인식이라든지 주요 기반시설이라든지 교육, 고용, 필수 서비스, 이주, 사법 행정 및 민주주의 절차 등이 연결되어 있는 시스템이라고 보겠습니다. 이런 부분에 있어서도 제한이 있어야 될 것이고요. 그리고 투명성과 관련된 요건들이 있습니다. 예를 들어 제가 핫라인에 전화를 해서 상대 쪽 받는 사람이 자연인이 아니라 AI 기반의 컴퓨터 시스템이라고 한다면 대화를 나누고 있는 것이 사람이 아니더라는 것은 미리 고지가 돼야 됩니다.

그리고 이런 인공지능법 같은 경우에는 새로운 권한을 만들어내고 있는데, 바로 인공지능사무국이라고 하는 것을 신설하는 내용도 담고 있습니다. 여기에서는 독점적인 권한을 가지고 감독·집행을 할 수 있도록 되어 있습니다. 사적인 집행이 금지되는 것입니다. 지금으로서는 그렇다는 겁니다. 지금은 행정법 상으로 존재하는 거라고 볼 수 있고, 인공지능사무국의 요청을 불이행하면 매출 총액의 3% 이하 또는 1500만 유로 중 높은 금액으로 벌금이 부과됩니다. 어느 정도 규모인지 알고 들으면 느낌이 오시죠? 이게 범용 인공지능 모델에 한해서만 적용된다는 것도 말씀드립니다. AI 모델이고 굉장히 넓은 범위의 테스트들을 할 수 있고 이것이 어느 시장에 있는지와는 무관하게 이런 일들을 할 수 있는 그런 내용들이 함께 들어가 있습니다.

그렇지만 이것이 프로토타이핑이라든지 R&D와 관련된 것으로 시장에 나오기 전에 활용되는 경우에는 이것은 다른 내용으로 관리가 될 것입니다. 이런 정도 느낌으로 AI가 현재 유럽 시장에서 자리매김하고 있다는 것을 들으시면 아실 것입니다. 그래서 범용 AI모델의 공급자 같은 경우에는 저작권과 관련되어 있는 EU법을 따라야 하는데요. 하지만 인공지능법은 실제로 이런 의미를 바로 규제하지는 않습니다. 어떤 공급사 같은 경우에는 비공식적인 규제를 통해서 이러한 요건을 지킬 수 있습니다.

여기까지 말씀드리고 저작권과 관련 효과에 좀 더 말씀드리도록 하겠습니다. 하지만 여기서 말씀드리고 싶은 내용은 그냥 저의 개인적인 생각이고, 동료 판사들의 의견을 완전히 대변하는 것은 아니라는 말씀을 드리고 싶은데요. 저작권이 인공지능에 어떤 영향을 미치는지 잠정적 평가를 말씀드리고 싶습니다. 인공지능 학습을 위해서 저작권 보호를 받는 자료를 복제하는 행위는 아마도 데이터 마이닝 예외 조처에 따라서 허용될 수 있을 거라고 생각됩니다. 디지털 싱글 마켓 액트 전에는 어떻게 인공지능을 볼 것인지 그리고 보호된 정보에 대해서 어떻게 볼 것인지에 대해서 명확하지 않은 부분이 있었습니다. 하지만 싱글 마켓 액트가 나오고 나서는 앞서 말씀드렸다시피 이런 데이터 마이닝과 관련되어 있는 예외가

제한되고 있습니다. 그리고 인공지능법이 데이터 마이닝에 대한 예외 조항에 대해서 언급을 하면서 이게 가능한 톨이 된다고 얘기하고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 예외가 지금 이 시점에서는 적용이 가능하다고 생각합니다.

그리고 명령어를 입력해야 인공지능에서 결과가 나오잖아요. 그러니까 저작권의 보호를 받는 자료를 이런 명령어를 입력할 때는 사용을 할 수가 있습니다. 이게 아무래도 복제와 관련해서 상당히 트렌드인 것 같아서 여기서 약간의 예외가 또 적용될 거라고 생각합니다.

그리고 좀 더 민감한 부분으로 넘어가야 될 텐데, 이런 산출물에 대한 저작권 보호도 상당히 중요한 토픽일 것입니다. 이 부분이 어찌면 우리 저작물과 관련해서 얘기해볼 부분이 있을 거라고 생각되는데요. 만약에 유저가 이런 사용에 대한 권한이 없다면 이런 복제 같은 경우는 허용이 될 것입니다. 하지만 이 복제가 일시적인 복제 행위에 대한 면제는 적용이 되지 않습니다. 그리고 텍스트·데이터 마이닝에 대한 예외 조치 같은 경우에는 인공지능학습에만 적용될 거라고 생각합니다. 그리고 이것은 부수적인 포함이라기보다는 결국 이것이 결과가 나오기 위해서는 완전히 중요한 부분이잖아요. 그래서 인용 같은 경우에 그리고 소스가 무엇인지에 대해서 명확하게 알 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 그리고 캐리커처, 패러디, 모방 목적의 사용에 대한 예외 조치가 이러한 자료를 생성하는 인공지능에 적용될 수가 있습니다. 그리고 사적 사용에 대한 예외가 적용될 수 있으리라고 생각합니다.

그런데 이 저작권자가 자신의 저작물에 대해서 어느 정도 보상이 있어야 하는 것이 아니냐라는 질문이 있을 텐데, 여기에 대해서는 인공지능법에서 명확한 답이 내려져 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 지금 현재 입법가들이 논의하고 있는 것이고, 다만 이런 것은 옵션으로 조금 고려가 되고 있는 상황입니다. 이 부분은 유럽에서 논의가 늘어나고 있는 추세라고 볼 수가 있습니다.

그러면 운영자의 의무는 무엇일까요? 말씀드린 것처럼 인공지능법에 따르면 인공지능 운영자가 명확하게 유럽연합법을 준수하도록 하고 있고요. 그리고 여기에서 여러 가지 질문이 나오게 됩니다. 제가 적어 놓기도 했습니다. 복제의 장소 같은 경우에는 어떻게 될 것이냐. 지금 저작권법상으로 봤을 때는 이런 territoriality가 굉장히 중요하게 고려가 되는데, 이것이 인공지능에서도 동일하게 적용이 돼야 될 것이냐 하는 부분입니다. 예를 들어 AI가 유럽에서 사용이 된다면 실제 복제가 다른 곳에서 일어났다고 하더라도 어떻게 이것을 규율할 것인가에 대한 문제가 남아 있습니다.

학습하는 단계에서는 사실 운영자 입장에서는 이런 트레이닝에 어떤 콘텐츠가 사용이 되는지에 대해서 명확하게 상세한 요약정보를 제공해야 됩니다. 이러한 내용이 있어야만 어떤 내용이 머신에 들어갔는지를 알 수가 있고요. 내 특정한 저작물이 인용되었다 이런 것을 명확하게 다 하시는게 어려울 수 있겠습니다만 어떤 데이터베이스가 사용이 되었는지와 같은 것들은 명기할 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 이것을 실제로 실행하는 단계에서는 당연히 운영자들은 유럽연합법을 따라야 하는 의무가 있고요. 또 다른 IP 법률과 관련된 부분에서도 볼 수 있겠습니다만 만약에 부적절한 부분이 있다고 한다면 이것을 내리는 것에 대한 고지를 하는 내용도 포함되어 있습니다.

제가 여기까지 말씀드릴 수 있을 것 같고, 이후에 또 얘기 나누는 것에 대해서 큰 기대를 가지고 있습니다. 감사합니다.

- **좌장** : 저작권 문제는 특허법원에서 저작권 문제도 같이 다루면 좋았겠습니다만 그동안 별로 못 다뤘던 문제인데 이번에 처음 다루게 됐고, 유럽 저작권 관련 법규는 아시다시피 레굴레이션, 디렉티브 등이 있고 또 굉장히 누적이 많이 돼 있고요. 또 EU AI 액트가 일부 여기 범용성 AI에 대해서 규율을 하고 있기 때문에 상당히 복잡하게 돼 있는 것으로 보입니다. 이것은 나름대로 설명해 주셨고 앞으로 또 연구가 되어야 될 것으로 보입니다.

바로 이어서 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님께서 현재 미국의 상황에 대해서 설명해 주시겠습니다.

- **Kiyo A. MATSUMOTO** : EU와 달리 미국은 적절하게 AI를 사용하는 대한 법 제정이 필요한데요. 그래서 법원은 어떻게 보면 선두에 서서 급진하게 새로 등장한 기술을 어떻게 정해야 하는지에 대해서 대응을 하고 있는데요. 그래서 특허라든지 상표, 저작권법의 기본적인 원리와 관련된 판례들을 많이 참고를 합니다.

책자를 보시면 제가 여러 판례를 정리한 것도 있는데요. ‘Thaler - Vidal’ 케이스는 자연인만이 특허권자가 될 수 있다고 얘기하고 있습니다. 스티븐 테일러라는 사람이 DABUS라는, Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience의 약자인데, 그것을 AR발명자로 등록하려고 했지만 미국의 특허청이 이를 거부하였습니다. 왜냐하면 자연인만이 발명자로 지정될 수 있다라고 얘기했기 때문이죠. 그래서 순회항소법원도 이를 인정했고 대법원까지 그렇게 되었습니다.

특허권에서 저작권으로 넘어가 보면 ‘Naruto - Slater’ 건에서도 법원이 인간만이 저작권법에 의해 저작자로 인정될 수 있다고 판시하고 있습니다.

그런데 AI가 비인간으로서 여러 가지를 만들잖아요. 그런데 현재로서는 인간이 아닌 크리에이터는 저작권을 가질 수 없다는 거죠.

그런데 마지막으로 ‘Perry - Shein Distrib. Corp.’ 사건 같은 경우에는 디자이너들이 온라인 패션 소매업자에 대해 소송을 걸었습니다. 왜냐하면 인터넷에서 패션 디자인을 알고리즘으로 가져다가 쓴 거죠. 그래서 디자이너의 작업물 그대로 사용하면서 제품들을 만들어냈기 때문입니다. 이건 아직 discovery 단계 이기는 하고요. 이 건 같은 경우에는 현재 각하소송이 들어와서 지켜보고 있습니다.

그다음에 ChatGPT는 OpenAI가 22년 만에 만들었죠. 그 덕분에 많은 소송이 제기되기도 했습니다. 생성형 AI는 여러 가지 데이터들을 취합해서 스스로 학습을 하는데, 그래서 AI가 학습하고 교육을 받으면서 저작권이 침해됐다는 주장이 있어서 소송들이 제기된 것인데요. 우선적으로 봤을 때는 일단 AI 교육 데이터와 정보취합과 관련해서 보면 이런 AI가 만들어내는 아웃풋들은 교육을 받을 때 기존의 데이터를 사용하고 있고 이것에 대해서 법원은 어떻게 판단해야 하는지 고심하고 있습니다. 그래서 IP적으로 볼 때도 있고, 또 보안과 개인정보보호 문제로 보는 경우도 있습니다. 또 이미지를 사용하여 소송이 걸린 경우가 있었는데요. Stability AI가 이미지 모델들을 가지고 교육을 하는데 저작권이 있는 Getty Images의 카테고리에서 이미지를 검색해서 승인을 받지 않고 교육용으로 사용했기 때문이죠. 이 소송은 구두심리로 여기에 대해서 변론하겠다고 하는데 델라웨어로 이송돼서 아직도 진행 중이라고 할 수가 있고, 구두심리도 현재 진행 중인 것으로 알고 있습니다.

그다음에 텍스트 베이스로 보면 여러 작가들이 오픈AI를 상대로 소송을 걸었습니다. 왜냐하면 자기들이 쓴 책자 문언을 사용해서 ChatGPT나 다른 AI를 학습시켰다는 것이죠. 어떤 것을 요약해서 텍스트를 생성해내서 저작권이 있는 작품을 그대로 따라하는 것은 침해라고 주장했는데 아직도 디스커버리 단계에 있습니다.

최근에는 뉴욕타임스가 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 소송을 제기했는데, 오픈AI가 뉴욕타임스의 실제 기사를 허락 없이 훈련용 데이터셋에 사용한 사실이 쟁점이 되었습니다. 프롬프트에 대답하는 방식을 학습시키기 위해 뉴욕타임스가 저작권을 갖고 있는 기사 내용을 사용했다는 것입니다.

또 다른 케이스는 음악과 관련된 건이 있습니다. Anthropic이 저작권이 있는 음악을 허가받지 않고 AI 기반 대화형 인터페이스 모델인 ‘Claude’를 학습시키기 위해 수십억 개의 문자들을 갖다 썼다는 것입니다. 그런데 AI 쪽에서는 복합적인 리스닝과 창의성을 추가해서 인간의 인지처럼 사용했기 때문에 그대로 갖다 쓰지는 않았다는 것입니다. 물론 원고는 이에 대해서 동의하지 않았고, 그러면서 Claude가 음

악을 제공하라는 프롬프트를 입력하면 수백만 건의 가사를 그대로 가져와서 거의 동일한 가사의 복제본을 생성했다고 주장했습니다. 현재 디스커버리 단계로 연방테네시중부지방법원에서 연방캘리포니아북부지방법원으로 이송되었습니다. 책자에 보시면 그런 케이스들이 정리돼 있습니다.

그리고 1976년에 제작성된 저작권법에 따라 '공정이용'에 해당하는지 판단할 때 네 가지 요소를 고려해야 합니다. 첫 번째는 이용이 상업적인지, 비영리적 교육 목적으로 사용이 되는지를 봐야 되는데, EU가 가지고 있는 상업적 사용과 사적 사용에 대한 우려와 맥을 같이 합니다. 두 번째는 원저작물의 기본 특성, 세 번째는 실질적으로 저작권 작품의 어느 정도 사용인지를 보고, 네 번째는 이것이 시장에 미치는 영향을 보게 되는데요. 법원은 1번과 4번 요소에 더 큰 비중을 둡니다.

1번 요소인 이용의 목적과 성격은 문제가 되는 원저작물의 이용이 얼마나 변형적(transformative)인지에 초점을 두었습니다. 'Campbell - Acuff-Rose Music' 사건은 1994년도 판례에서 상업적 사용이라 공정이용이 아니라고 추정한 1심 판결이 위법하다고 보았습니다. Roy Orbison의 "Oh, Pretty Woman"이라는 노래를 랩그룹 쪽에서 패러디하였습니다. 동일한 음악을 사용했지만 가사는 수정한 것이죠. 그거에 대해서 법원은 뭔가 새로운 것이 패러디 목적으로 노래에 추가되었는데, 작품이 원저작물을 대신할 수 없고 추가적인 목적이나 다른 성격을 가진 어떤 새로운 것을 추가했을 뿐이라면 공정이용에 해당하고, "새로운 작품의 변형성이 클수록 공정이용 판단에 있어서 상업성 등 다른 요소들이 가지는 중요성은 줄어든다."라고 판시하였습니다.

그리고 최근 사례인 'Andy Warhol Foundation - Goldsmith' 사건에서 대법원은 제1요소를 분석 할 때는 일반적으로 피고가 원작을 변형한 정도뿐만 아니라 확인 대상의 목적이 원저작물의 목적과 얼마나 다르게 사용되었는지를 살펴봐야 한다고 판시하였습니다. 앤디워홀재단에서는 음악가의 사진이 잡지 커버로 사용됐는데 이게 공정이용이 아니라고 주장했습니다. 프린트물을 사진작가가 그대로 찍어서 잡지 커버로 사용했는데 사용 목적물에서는 이미지 자체는 출발점이 동일하다고 주장이 되었기 때문입니다. 앤디워홀재단이 작품을 얼마나 변형했는지는 위 판결에서 결정적인 부분이 아니었습니다. 타인 저작물을 이용하는 행위가 원저작물 또는 라이선스를 받은 2차적 저작물을 대체할 가능성이 있을 경우 법원은 패러디나 비평처럼 특별히 관련 독립성으로 정당화될 경우에만 공정이용으로 볼 수 있다고 판단했습니다. 해당 판례는 제1요소인 이용의 목적 및 성격 분석에 관하여 새로운 기준을 제시하였습니다.

제4요소는 침해적 이용이 저작권법의 보호를 받는 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향에 관한 것입니다. 잠재적 시장에는 저작물 자체와 2차 저작물이 모두 해당됩니다. 예를 들어 작가가 책을 썼는데 그게 동의 없이 영화로 되었다면 원래 저작권자가 2차 저작물로부터 이익을 받을 수 있느냐를 기준으로 봅니다. 그래서 2차 저작물이 시장에 미치는 영향을 법원은 따지게 되는 것이고 그러면서 작가가 책을 쓰는 것이 영화나 다른 목적으로 사용이 될 수 있는지를 알고 쓰는지를 보는 거고요.

또 공공의 이익도 따집니다. 오라클이 구글에 소송을 제기했는데, declaring code를 허락 없이 안드로이드폰의 API (Application Programming Interface)에 사용했다고 주장했습니다. API를 사용하면 코딩을 미리 해놓아서 프로그램 내에 기능을 넣어서 처음부터 코딩 프로그램을 할 필요 없이 평선 기능을 퍼포먼스할 때 기존에 있는 코드를 그대로 사용해 주도록 하는 것이 API입니다. 그래서 이것이 공공의 이해를 침해하느냐 공정사용에 들어가는냐를 따져 보았습니다. 그래서 오라클의 코드를 사용하는 것이 그 자체로서 새로운 프로그램 창의성을 저해하는지를 따져본 것이죠. 특히 생성형 AI 관련해서는 이런 문제는 또 나타날 수 있다고 생각합니다.

2요소는 저작물의 특성을 보는 건데, 이것이 결정적인 요소는 아니지만 픽션이나 창작물과 관련해서 보는 것입니다. 기사라든지 스포츠라든지 팩트 기반의 저작물보다는요. 'Hachette Book Group - Internet Archive' 소송에서 연방순회항소법원은 저작물 자체가 표현이 많이 되고 창의성이 더 많이 된다면 저작

권 보호의 핵심 요소인 창의를 보호에 더 연관이 되느냐 아니면 좀 더 팩트 기반의 작업물하고 연관이 됐는지 봤고요.

제3요소는 사용된 부분이 피고가 원래 목적보다 필요 이상으로 원저작물을 더 많이 사용했는지를 보는 건데요. ‘Harper & Row Publishers, Inc. - Nation Enter’ 소송에서는 Gerald Ford의 출간되지 않은 회고록에서 가장 중요한 문구를 잡지 기사가 그대로 인용했는데, 일부만 써야 하는데 범위 이상으로 사용했다는 거죠. 그래서 저작권 보호를 받는 저작물이 어느 정도까지 사용됐는지를 보는 것입니다. 관련 디테일은 책자를 보시기 바랍니다.

■ **좌장** : 제 생각에는 판사님께서 도출한 결과물에 저작권을 부여할 수 있는지 여부를 설명해 주시면 좋겠습니다.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : 연방법원에서는 생성형 AI가 저작권을 침해하는지, 아니면 저작권법의 보호를 받는 데이터를 인공지능 학습에 사용한 것을 공정이용으로 볼 수 있는지에 관한 소송이 진행 중입니다. 세 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 첫째, ChatGPT처럼 거대 언어 모델 LLM에 서적 및 기사 내용을 넣는 것, 두 번째는 시각예술이나 사진을 생성형 AI 모델인 Stability AI 등에 넣는 것, 세 번째는 며칠 전에 나온 케이스로서 공정이용과 관련한 지침을 제공하고 있는데, 문맥과 관련된 AI 훈련과 관련된 것입니다.

첫 번째 LLM에 기사나 책자 정보를 넣는 것은 ‘뉴욕타임스와 마이크로소프트’ 사건인데, 뉴욕타임스의 기사를 ChatGPT에 그대로 라이선스를 받지 않고 사용하는 것을 말합니다. 프롬프트에 대답하는 방법을 학습시킬 때 뉴욕타임스의 기사를 사용했을 뿐만 아니라 때로는 뉴욕타임스 기사와 완전히 동일하거나 거의 유사한 결과물을 출력한다고 주장했습니다. 뉴욕타임스 입장에서는 자신들이 기사를 쓸 때 이것을 유료로 쓰기도 하는데 ChatGPT가 뉴욕타임스 기사의 복제본을 만들어냄으로써 결과적으로 사용자들이 구독료를 내지 않고 우회적인 방법으로 뉴욕타임스 기사를 볼 수 있게 된 것입니다. 그래서 이것이 과연 공정이용인지에 대해서 챌린지를 하였습니다. 아직 진행 중인 케이스이기 때문에 앞으로 어떻게 될지는 두고 봐야 될 것 같습니다.

유사한 관련 소송에서도 오픈AI는 비슷한 주장을 하고 있습니다. ‘Authors Guild - OpenAI’ 사건은 23년도 9월 달에 소가 제기되었는데, 저작권 침해를 AI 학습데이터와 관련해서 걸었습니다. 즉 ChatGPT가 기사라든지 다른 문학 작품들을 여러 가지 조작과 응용을 통해서 복제품을 만들어낸다고 주장하고 있습니다.

두 번째 유형인 비주얼아트와 사진물을 생성형 AI에 입력한 사례는 ‘Andersen - Stability AI’ 건입니다. 이 사건의 원고는 그래픽아티스트들로서 자신들의 작품을 학습용 이미지로 쓰는 것에 대해서 AI 이미지 생성기인 Stable Diffusion에 집단소송을 걸었습니다. 공정이용을 이유로 많이 기각은 되었지만 아직 해결되어야 할 쟁점들은 남아 있다고 생각합니다. 담당 판사는 한꺼번에 기각을 시키기보다는 디스커버리를 하고 나서 약식판결 단계에서 판단하는 것이 바람직하다고 판시했습니다.

그다음에 ‘Getty Images - Stability AI’ 사건도 있습니다. Stability AI가 Getty Images의 카탈로그에서 수백만 개의 이미지 저작물을 무단으로 도용하여 Stability AI의 생성형 이미지 모델인 Stability Diffusion의 학습에 사용했다고 주장했습니다. 현재 소송당사자는 사건 심리 관할과 장소 결정을 두고 다투고 있습니다. 영국 법정에서 유사하게 진행 중인 소송에서 Stability AI는 공정이용과 유사한 영국의 pastiche 예외를 인용하고 있어서 영국과 미국 법원이 조금 다르게 나타나고 있는 것 같습니다.

세 번째 유형의 공정이용에 연방지방법원이 지침을 내린 판례가 있습니다. ‘Thomson Reuters - Ross Intelligence’ 사건에서 Westlaw라는 법학 리서치툴의 모기업이 AI 스타트업인 Ross를 상대로 Westlaw의 헤드노트를 허락 없이 사용했다고 소를 제기했습니다. Ross는 머신러닝 훈련을 위해 질문지를 만들고 Westlaw의 헤드노트를 사용했다는 것이죠. Ross 입장에서는 WestLaw의 헤드노트 및 Key Number 시스템을 사용한 것은 공정이용이라 주장했습니다. 신제품을 만들기 위해 단순히 자료를 복사하는 행위는 변형적인 공정이용에서 수반되는 경미한 단계라는 거죠. 그러나 공정이용을 기반으로 약식 판결을 하지 않겠다고 델라웨어 법정은 기각했습니다. 왜냐하면 언어패턴을 배우고 사법권과 관련된 의견서를 그대로 사용하는 것이 공정이용인지, 아니면 편집자의 창의적인 표현하기 위해 헤드노트를 사용했는지 여부, Ross 입장에서는 변형적이라는 입장이지만 WestLaw는 변형에 해당하지 않는다고 주장합니다. 담당 판사는 헤드노트라는 것은 저작권의 핵심과 가깝지 않기 때문에 요소2가 공정이용이라 판단할 가능성이 높지만 앞으로 변환이 어떻게 연계될지는 두고 봐야 될 것 같습니다.

- **좌장** : 3번과 4번 요소들은 시간관계상 자료를 참조하시면 어떨까 싶습니다. 미국의 많은 사례를 상세하게 설명해 주셔서 깊이 감사드립니다. 자료에 보시면 별지로 판결의 현재 동향을 잘 정리해 주셔서 실무자들에게 상당한 도움이 되는 자료라고 생각합니다.

바로 이어서 한국의 상황에 대해서 손영언 부장판사님께 발제를 부탁드립니다.

- **송영언** : 안녕하십니까. 올해 2월까지 대한민국 특허법원에서 근무를 하다가 현재는 대구지방법원 안동지원에서 형사사건을 맡고 있는 손영언 판사입니다. 여기 계신 모든 분들 대단히 반갑습니다.

주지하시다시피 최근 인공지능이 지식재산권 분야를 포함한 여러 분야에서 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 시기에 오늘 발표를 맡게 되어서 굉장히 영광입니다. 앞서 두 분 판사님께서 너무나 훌륭히 발표를 해주셨기 때문에 중복되는 부분은 과감히 생략하도록 하겠습니다.

먼저 한국에서의 인공지능과 관련된 지식재산권 이슈부터 말씀드리겠습니다. 우선 한국에서도 DABUS 관련 사건이 현재 계속 중입니다. 자세한 내용은 말씀드리지 않아도 될 것 같고요. 원고가 1심과 2심에서 모두 패소를 했고, 현재 이 사건은 대법원에 계속 중인 상황입니다. 이외에도 인공지능 발전으로 특히 지식재산권과 관련해서 향후 많은 쟁점이 부상하지 않을까 생각하는데, 어디까지나 상상력의 단계에 있는 것 같습니다. 결과를 아직까지 확실하게 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다만, 이전 세션에서도 언급이 되었지만 인공지능 기술의 사용이 더욱 보편화가 되면 특허소송에서 통상의 기술자 수준을 어느 정도로 보아야 할지가 문제가 될 수도 있을 것 같고요. 그리고 직무발명 보상금 산정에서 발명자의 기여도를 또 어떻게 산정해야 하는지 등등의 문제가 대두될 수 있을 것 같습니다.

그리고 대량의 데이터를 신속하게 분석할 수 있는 인공지능이 출현함에 따라 종래 자명하지 않았던 발명이 자명한 것으로 될 수도 있을 것이고, 이는 진보성 판단 기준 전반에 상당한 영향을 미칠 수도 있을 것 같습니다. 이런 쟁점들은 인공지능의 비약적 발전 속도에 비추어서 예측하기는 굉장히 어렵습니다만 계속 관심을 가지고 고민해봐야 할 것 같습니다.

다음으로 인공지능과 저작권 침해 관련 이슈에 대해서 살펴보겠습니다. 현재 대한민국에서는 인공지능 학습 데이터의 저작권 침해를 쟁점으로 하는 소송이 제기되어 있지는 않습니다. 그러나 ChatGPT를 비롯한 생성형 인공지능이 국내에서도 널리 사용되고 있고, 한국 기업들도 새로운 인공지능 기술이나 플랫폼 등을 개발하고 있기 때문에 향후 국내에서 관련 소송이 제기될 가능성이 충분하다고 보입니다.

그리고 인공지능 학습 데이터의 저작권 침해 관련 소송이 제기될 경우에 이른바 공정이용 조항이 적용될 수 있을지가 문제 될 수도 있습니다. 대한민국 저작권법도 공정이용 조항을 규정하고 있는데, 자세한

내용은 자료집에 소개해 놓았습니다.

조문에 따르면 다음과 같이 정하고 있습니다. 미국의 조문과 상당히 유사합니다. 저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 않고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않는 경우에 저작물을 이용할 수 있습니다. 그리고 여기에 해당하는지를 판단할 때에는 이용의 목적과 성격, 두 번째, 저작물의 종류 및 용도, 세 번째, 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 중요성, 네 번째, 저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향 등이 고려될 수가 있습니다.

관련해서 인공지능에 관한 사건은 아닌데 대한민국 대법원이 최근에 공정이용 조항의 판단기준을 구체적으로 실시한 바 있습니다. 이 사건에서 원고는 저작권 신탁관리업자였고 피고는 학력평가시험의 출제와 채점 등의 업무를 하는 기관이었습니다. 피고가 고등학교 입학 선발고사 등 시험 종료 이후에 피고 홈페이지에 원고가 관리하는 저작물을 이용한 평가문제를 게시해서 누구든지 다운로드 받을 수 있게 했습니다. 그러자 원고가 피고의 위와 같은 행위가 저작권 침해에 해당한다는 이유로 피고를 상대로 손해배상을 구한 사안입니다. 대법원은 말씀드렸듯이 각 요건에 대해서 상세한 판단기준을 실시했는데요. 시간관계상 생략하겠습니다. 자료집을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 미국의 판단 기준과는 또 약간 다른 측면이 있으니 잘 참조해 주시면 감사하겠습니다.

결론을 말씀드리면 이 사건에서 대법원은 피고의 게시행위가 공익적이고 비영리적인 측면이 있다고 인정을 하기는 했습니다. 그러나 피고의 게시행위에 따라서 이 사건 저작물이 새로운 표현이나 의미 등으로 변형되는 정도가 높다고 할 수 없고, 또 피고가 원고로부터 이용 허락을 받지 않고 복제 방지 조치 등과 같은 필요한 조치도 없이 원고의 저작물을 부당하게 이용한 점 등을 종합해서 피고의 게시행위가 저작물의 공정이용에 해당한다고 보기는 어렵다고 판단했습니다. 이러한 판단기준은 향후 인공지능 학습데이터의 저작권 침해 관련 소송이 제기될 경우에도 매우 중요한 쟁점이 될 수 있을 것 같습니다.

그리고 공정이용 조항 말고 한국에서 TDM 규정 신설 문제도 논의가 되고 있습니다. 텍스트·데이터 마이닝에 관해서는 따로 설명을 드리지는 않아도 될 것 같고요. 대량의 데이터를 분석하는 과정에서 데이터 혹은 저작물의 수집과 분석을 할 때 수반되는 데이터의 복제행위가 저작권 침해 문제를 야기할 수도 있겠습니다. 한국에서는 제21대 국회에서 TDM 면책규정 신설에 대한 논의가 진행이 되었고 다수의 저작권법 개정안이 발의가 되었습니다.

개정안들은 모두 다음과 같은 내용을 포함하고 있습니다. 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니하는 경우와 해당 저작물에 적법하게 접근한 경우에 한해서 저작물을 복제하거나 전송하는 행위만을 허용하는 것으로 그 적용 범위를 상당히 제한을 하고 있습니다. 그럼으로써 저작권자의 권리를 보호하는 한편 인공지능 기술의 발전 또한 도모하고 있습니다. 그러나 이 개정안에 대해서 '사상 또는 감정의 비향유적 이용의 의미가 불명확하다'라는 등의 비판도 있었습니다. 아쉽게도 이 개정안들은 21대 국회 임기 만료로 폐기가 되었는데, 향후에도 계속 논의가 될 것으로 보입니다.

다음으로 인공지능 학습데이터 이용을 위한 로열티 관련 쟁점에 대해 말씀드려 보겠습니다. 인공지능 기술 발전과 인공지능 기반 콘텐츠 활용이 보편화될수록 저작물을 학습데이터로 이용한 것에 대해서 저작권자에게 적절한 경제적 보상이 이루어져야 할 필요가 있다는 점은 비교적 분명해 보입니다. 다만 이 부분도 말씀드렸듯이 현재까지 확실히 어떻게 될 것이라고 말씀드릴 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 개인적으로는 인공지능 학습데이터로 저작물이 이용되는 경우에는 기존과 같이 저작물에 표현된 사상이나 감정 그 자체를 우리가 직접 체감 또는 향유하는 것이 아닌 것 같습니다. 그리고 통상의 로열티가 지불이 되게 되면 인공지능 개발 비용이 높아지게 되는 점 등도 아마 고려가 돼야 되지 않나 싶습니다. 이런 점들을 고려했을 때 기존과 같은 통상의 로열티 산정과 동일한 기준을 적용하기는 좀 어렵지 않겠나 하는 게 개인적인 생각입니다.

보상의 방식과 관련해서도 역시 아직까지 국내에서 활발한 논의가 이루어지고 있는 것 같지는 않고 한 두 가지 논의가 이루어지고 있기는 있는데요. 저작권자와 AI 개발자 간에 균형 있는 이익 분배와 AI산업 발전을 두루 도모할 수 있는 합리적인 방안에 대해서 향후 지속적인 논의가 필요하다고 보입니다.

마지막으로 인공지능 생성물의 저작권이 인정될 수 있는지 여부에 대해서 말씀드리겠는데, 미국과 마찬가지로 대한민국에서도 저작권법상 자연인이 아닌 AI가 만들어낸 산출물 자체에 대해서는 저작물성이 인정될 수가 없습니다. 그리고 AI가 저작자가 될 수도 없습니다. 다만 AI 산출물의 수정이나 증감 또는 편집, 배열 등의 작업을 통해서 인간의 창작성이 부가된 경우에는 그 해당 부분에 대해서는 창작 자연인에게 저작권을 인정할 수가 있을 것 같습니다. 이와 관련해서 몇 가지 사례가 있는데 소송 사례는 아니고요. 살펴보면 될 것 같습니다.

시간 관계상 한국에서 인공지능과 지식재산권 관련 이슈에 대한 발표를 여기까지만 하도록 하겠습니다. 감사합니다.

■ **좌장** : 대단히 감사합니다. 짧은 시간 내에 잘 요약해 주셨습니다.

제가 한번 정리를 해볼까 싶습니다. 이 문제가 굉장히 헷갈릴 수 있는 문제인데, AI 사업자는 아시는 대로 학습데이터를 모아서 학습시킨 다음에 삭제를 한다고 말을 합니다. 그리고 나서 이용자는 프롬프트에 지시를 쓰고 나서 기존에 학습된 데이터에서 그대로 검색해 나오는 게 아니라 알고리즘을 통해서 창출해서 나온다고 지금 설명이 됩니다. 두 가지 단계가 있습니다. 첫째, 학습 단계에서 우리가 학습데이터를 가지고 썼을 때 이게 과연 복제권 침해냐 이 문제가 등장합니다. 다 말씀하신 부분이 지금 여기에 초점이 맞춰져 있는 상황입니다. 이 쟁점은 AI별 특별한 차이점이 없이 학습데이터라는 것으로 복제권 문제가 되는 것이고, 여기에 대해서 일본은 TDM 조항을 2022년 11월 ChatGPT 나오기 전에 입법화하였습니다. 우리도 입법화하려고 했으나 지금은 강력한 반대로 입법화가 안 되고 있는 상황입니다. 두 번째 단계는 아웃풋 단계, 출력입니다. 이제는 나올 때가 문제인데, AI 산출물에 대해서 아까 설명하신 것처럼 쟁점이 다양한데 두 가지 쟁점이 있습니다. 산출물이 다른 저작권을 침해하느냐의 문제가 있습니다. 이 문제는 의거성 문제와 실질적 유사성이라는 저작권 두 개의 쟁점에 공통이 됩니다. 의거성이 가장 중요한 것인데 의거성은 기존의 데이터를 학습한 다음에 삭제하기 때문에 의거성이 문제가 되는 것입니다. 여기는 인과관계론에 대해서 많은 논의가 있는 상황입니다. 실질적 유사성은 기존의 일원으로 가면 된다고 봅니다.

또 하나의 아웃풋 단계의 쟁점은 아까도 설명한 것처럼 산출물이 저작권법적으로 보호가 될 수 있느냐의 문제입니다. 이 문제는 많은 논의는 사진기 카메라와 같은 것이 아니냐라고 보는 데서 논의가 시작되고 있습니다. 생성물이 예측 가능하면 이것도 도구성이 있는 것 아니냐. 프롬프트를 얼마나 구체적으로 적어넣어야 되느냐라는 문제로 현재 활발하게 논의가 되고 있습니다.

쟁점을 이렇게 정리해 드리고 나중에 자료집을 보시고 발제자분들의 의견을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.

■ **좌장** : 이제 파트 2로 넘어가도록 하겠습니다. 파트2는 아까 말씀드린 대로 보다 더 폭넓은 주제가 되겠습니다. <재판에서의 인공지능 활용>의 문제입니다. 우리 대법원도 이거에 대해서 깊은 관심을 가지고 있는 부분인데요. 저희가 질문을 드린 부분이 인공지능을 재판에서 활용하는데 업무 분야가 어떤 분야로서 이것을 활용할 수 있는 것인가의 문제로서 각국에서 어떤 분야에 활용할지에 대해서 설명해 주시면 좋겠다는 각국의 계획을 여쭙보는 것이고, 두 번째는 각국에서 당연히 문제점들이 논의가 될 수 있을 것입니다. 보안성이라든지 개인 정보라든지 이런 문제점에 대해서 어떠한 대책을 가지고서 계신지,

특히 미국에서 'COMPAS' 사건이 있었고 하기 때문에 이런 것에 대한 논의를 부탁드립니다 하고요.

세 번째는 이와 관련해서 나아가서 이러한 문제를 해결하기 위한 규제나 가이드라인, 법안 이런 것이 있는지, 또 AI 기술 적용에 대한 출처표시의무 등등 이러한 부분에 대한 논의가 있고 이것을 입법화시킬 계획이 있는지에 대해서 문의를 드리고자 합니다.

마지막 기타 문제로서는 여러 가지 그 이외의 사항들, 법률가라는 직업이 어떻게 될 것이냐를 포함해서 그런 거에 대한 개인적인 소견도 여쭙보고자 합니다.

이것도 마찬가지로 독일의 Jorn FEDDERSEN 판사님부터, 시간이 많지가 않아서 한 5분 내로 말씀 주시면 좋겠습니다.

- **Jorn FEDDERSEN** : 우선 제 일자리에 대한 말부터 하면 좋을 것 같은데요. 제가 판사인데 자동화된 의사결정이 가능할 것인가라는 질문이 있을 것입니다. 물론 이런 걸 상상을 할 수는 있겠지만 이것이 허용이 가능할 것인가 하는 것은 완전히 다른 질문이라고 생각합니다. 일단 독일의 입장에서 봤을 때 우리의 헌법을 생각을 했을 때 사법권이 헌법에서 규정하기로 인간 판사들이 이런 사법권을 행사하는 것으로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 AI로 현재로서는 인간 판사를 대체하는 것은 불법이 될 것입니다. 이런 내용에 대해서는 자료집에다가 적어놓은 부분도 있는데요. 일단은 EU에서도 이런 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 인공지능법에 나와 있는 부분이 있어요. '리사이틀 61번'을 보시면 아실 수 있을 것입니다. 의사결정을 하는 데 있어서 보조를 할 수는 있지만 이를 대체해서는 안 된다는 내용이 분명히 서문에 들어가 있습니다. "최종 의사결정은 인간의 활동으로 유지되어야 한다"고 되어 있습니다. 그렇게 되어 있는 부분이 있기 때문에 두 번째 요소로 넘어갈 수가 있을 것 같은데요.

그렇다면 의사결정에서 보조를 받는 것은 대체 어떤 것인가라는 생각을 할 필요가 있겠습니다. 독일 판사들 사이에서는 이렇게 많이 생각하는 것 같은데요. 예를 들어 자동화된 시스템으로 준비를 하지만 인간이 최종적인 의사결정을 함에 있어서 이런 내용들에 대한 통제를 할 수 있고 제대로 이를 활용할 수 있는 상황이라면 이것이 문제가 없다는 생각을 하고 있습니다. 문제가 없지 않을까라는 생각입니다. 어떤 시점에는 변화할 수도 있겠지만 지금으로서는 AI가 그렇게 아주 명확하게 투명하게 어떤 내용으로 인해서 이런 산출물이 나왔는지 설명을 하지 못하는 그런 문제가 있습니다. 블랙박스형으로 구조가 되어 있잖아요. 그래서 제가 판사로서는 이 블랙박스를 가지고 여기에 대해서 책임을 질 수는 없는 노릇 아닙니까? 그런 상황입니다. 그리고 지금 현재로서는 인공지능과 관련해서 굉장히 여러 가지 우려되는, 저어되는 부분들이 있는 것은 확실하고요. 특히 형사소송과 관련해서는 더욱 그렇습니다. 왜냐하면 차별적인 성향이 인공지능으로 인해서 발현이 될 위험도 분명히 있고, 공정성이 부족하거나 투명성이 결여되거나 피고에 대한 대상화가 있을 수도 있다라는 그런 위험들이 있습니다. 정리해서 말씀드리면 보조는 받을 수가 있습니다마는 결국에는 결과에 대해서 투명성, 소명 가능성, 검증 가능성이 있어야 되기 때문에 이를 보장하지 않으면 활용하기는 어려울 것입니다.

그리고 AI를 독일에서 사용을 할 수 있을까에 대해서는 지금으로서는 단순히 짧게 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 지금으로서는 거기에 대해서 표준화된 AI 시스템의 활용 방안이 수립되어 있지 않기 때문에 그렇습니다. 하지만 이런 실험을 하기 위한 몇 가지 프로젝트들은 지금 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 그래서 지금으로서는 굉장히 기본적인 포인트에서부터 시작이 되는 것으로 알고 있습니다. 메타데이터에서 추출을 하는 것 이런 것부터 시작하는 것으로 알고 있고요. 예를 들어서 연구 데이터베이스에서 AI의 도움을 받아서 키워드를 돌려보는 것, 이런 것들을 고려하고 있는 것으로 알고 있습니다만, 대규모로 활용되고 있지는 않습니다.

'디젤 스캔들'에 대해서 혹시 아시는지 모르겠습니다. 독일 법원에서 디젤 소송과 관련해서 너무나 많은

업무량이 거의 쓰나미처럼 몰려오는 것에 힘들어했던 적이 있었어요. 그리고 일부 하급심의 내용 같은 경우에는 재판부에서 볼 필요도 있었는데요. 이거에 대해서 들어본 적이 있으실 겁니다. 굉장히 두꺼운 파일들, 굉장히 많은 페이지들이 제출됐을 때 이것을 어떻게 할 수 있을 것인가, 관리할 수 있을까 생각하면 사실은 소프트웨어를 활용해서 문언의 패턴을 좀 이해할 수 있으면 굉장히 도움이 되겠다는 생각을 했습니다. 왜냐하면 굉장히 많은 로펌에서 문건을 작성할 패턴이 있으니까요. 그런 것들을 활용해서 앞에서의 내용이랑 다른 것이 무엇인지를 바로 표시를 해서 이것만 좀 빠르게 검토를 할 수 있게 된다면 훨씬 더 도움이 되는 부분이 있지 않을까라는 생각이 개인적으로 들었습니다.

제가 생각하기에는 이 부분이 모두가 원하는 AI 솔루션인 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서는 그런 대규모 소송건들이 진행되는 경우에는 많은 도움을 받을 수 있지 않을까 생각됩니다. 그리고 챗봇이라든지, 익명화라든지 이런 것들에 대해서도 얘기를 앞서서도 했던 것 같은데, 여기에서 했던 그런 얘기도 여기에 관련될 수 있을 것 같습니다.

■ **좌장** : Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 가능하면 5분 내로 부탁드립니다.

■ **Kiyo A. MATSUMOTO** : AI를 사용하는 것은 미국에서는 아직 흔하지는 않습니다. 그러나 대법원장께서는 AI 자체가 법을 더 접근 가능하게 하고, 또 변호사를 선임할 수 없는 사람에게도 도움을 줄 수가 있다고 얘기했지만, 동시에 AI로 본인 소송을 직접 한다면 소송 건수가 너무나 늘어날 수가 있겠죠. 하지만 중요한 것은 아까도 나왔듯이 판단하고 판결하는 것은 인간이 하는 것입니다. 우리가 인간으로서 정말 집중해서 법적인 것들을 따져서 판결을 해야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 앞으로 AI를 어떻게 사용하는지는 두고 봐야 할 텐데, 그러나 리서치를 사용하면 AI Hallucination이 있을 수 있습니다. 잘못된 인용이나 잘못된 정보를 줄 수도 있고, 편향이 생기게도 할 수 있습니다. 사회·경제적인 측면에서, 인종차별적인 측면에서도요. 그를 통해서 불공정한 결과가 도출이 될 수도 있다는 거죠.

SDNY의 P. Kevin Castel 판사 같은 경우 양쪽 변호사가 서면에 여러 가지 케이스들을 인용해서 제출했는데 다 가짜였습니다. 그래서 각각 5천 달러의 벌금을 물었습니다. 그렇기 때문에 AI 것을 그대로 믿지 않고 실제 사건이 맞는지 확인하고 제출하는 것이 중요할 것 같습니다.

도널드 트럼프 전 대통령의 전임 변호사인 Michael Cohen은 현재 변호사 자격은 잃었는데, 법원에 제출할 서면에 Google의 Bard로 만들어낸 거짓 사례를 변호사에게 제출한 덕분에 연방법원의 제재를 피할 수 있었습니다. 실수였죠. 어쨌든 디스커버리에서 여러 가지 데이터들이 서로 왔다 갔다 AI를 이용하면 정리하고 관련된 정보를 더 빨리 검색하는 데 도움은 받을 수가 있을 것이고, 또 AI는 다양한 여러 가지 키워드 검색이라든지 문서들을 정리하는 데 도움은 될 것 같습니다. 그리고 여러 가지 리스크를 계산하고 분석하는 데도 판사들이 사용할 수는 있겠죠. 그렇다고 하더라도 AI가 투명성은 좀 없습니다. 그래서 실제적으로 판사들이 어떤 요소들을 고려해서 자유권을 인정한다든지 그것을 AI에 돌려가지고 예측하기가 어렵습니다. 모든 것들은 인간이 하는 것이기 때문이죠. 그렇기 때문에 리스크 평가 분석을 하는 데에도 편향이 없는지, 또 어떤 명령을 객관적으로 내리는지 다양한 요소들을 고려해야 될 것들 있지 말아야 할 것입니다.

나머지 분들이 더 많은 시간을 쓰실 수 있도록 여기까지만 말씀드리도록 하겠습니다.

■ **좌장** : 대단히 감사합니다. 좋은 자료를 많이 주셨어요. 나중에 꼭 읽어보시기 바랍니다.

마지막으로 권보원 판사님도 자료를 많이 준비하신 것 같은데, 5분 좀 넘는 정도에서 마무리해 주시죠.

■ 권보원 : 안녕하세요. 거의 끝이 보이기 시작합니다. 콘퍼런스에서 이 세션에 참여할 수 있게 되어서 아주 영광인데요. 정말 마지막 발표자이기 때문에 여러분의 피곤한 얼굴이 보이는 상태에서 부담감을 느낍니다. 제가 아주 멋진 슬라이드를 준비했는데 다 발표를 하려면 20분은 걸리고요. 그렇지만 여러분에게 더 시간을 좀 내달라고 요청은 못 드릴 것 같아서 빨리빨리 진행하도록 하겠습니다.

기술적으로 AI를 살펴보기 위해서 제 슬라이드를 두 가지 부분으로 나눴습니다. 법적인 관점에서 AI를 보는 것입니다. 변호사라든지 판사들 또 법학생들에게 테크니컬하게 AI를 우리 법률전문가들이, 실무자들이 어떻게 봐야 되는지를 설명하는 데 사용하는 부분이 있는데, 그 부분은 건너뛰고 실제 한국의 사법제도 내에서 AI 기술이 어떻게 검토되고 있는지만 보도록 하겠습니다. 머신러닝과 뉴럴네트워크 이런 것들이 어떻게 서로 연관관계가 있는지 나와 있고, 학습 기반 모델, 룰 기반 모델이라는 것들이 있고요. 또 Common Law와 Civil Law 시스템하고 비교가 된다는 것, Civil Law 시스템 같은 경우는 주로 정량화된 법을 기준으로 한다는 것, 영미법은 판례를 기준으로 하죠.

그런데 현재 세상은 많이 변하고 있습니다. 그리고 AI와 머신러닝 자체는 순수하게 학습하는데 룰 베이스나 코드 같은 것도 사용한다는 것이고, 머신들 자체가 0과 1로서 세계를 인식한다는 것, 그리고 여기 보시면 파이썬 코드가 있는데, 다양한 수치들을 사용해서 작동한다는 것, 또 AI가 word embedding 해서 텍스트를 숫자로 변환하는 것입니다. 이렇게 한다면 여러 텍스트나 단어들을 공상의 어떤 공간에 플러팅 할 수가 있고 단어 간의 관계가 얼마나 소원한지, 긴밀한지를 나타내주는 것을 거리로 표현할 수도 있고, 또 단어로부터 우리가 컨텍스트를 추론해내기도 하죠. 즉 이게 다 의미하는 것 머신은 수치만 조정하는 것이기 기계를기 때문에 우리 인간처럼 변수들은 인식을 못 한다는 것이죠. 여기서 말하는 여러 변수들은 인종이라든지 성별, 젠더 같은 것입니다. 그래서 세계에 있는 것들을 인풋으로 잡을 수가 없다는 것이고, 그렇게 못 하기 때문에 차별 같은 것들을 뽑아낼 수가 없는 것입니다. 여러 가지 영향을 미치는 요소들을 그러나 간접적으로 활용할 수가 있는데, 그래서 proxy discrimination이라고 부르기도 합니다.

AI는 분류와 회귀, 두 가지 카테고리로 나누기도 합니다. 분류는 카테고리로 나누는 것을 말하는 것입니다. 법적인 판결을 하는 데도 형사재판에서는 무죄나 유죄를 보고 그에 따른 형벌을 줄지는 회귀라고 할 수도 있습니다. 또 신규성이나 자명성 이런 것들을 기준으로 실제 손보를 계산하는 것이 회귀가 되겠고, 첫 번째 것이 분류가 될 것입니다. 그래서 AI가 그렇기 때문에 이러한 작업들을 할 수 있지만 그 전에 우리가 일단 사실들이 무엇인지를 걸러내야 되는 것입니다. 그래서 관련된 정보를 복잡한 기록물에서 추출해 내서 어떤 걸 데이터로 사용할지를 결정해야 된다는 것입니다.

머신은 데이터로 인풋 하지 않으면 인간의 의도나 컨텍스트는 잡아내지 못하죠. 그러나 데이터를 인풋하더라도 완전히 자동화된 의사결정은 아직은 불가능합니다. 또 아까 말씀드린 두 가지 분류와 회귀를 통한 테스트 외에도 AI를 통해서 문장도 만들어낼 수가 있는데요. 이것은 여러 기준을 넣고 일관성 있게 확률에 따라서 문장을 만들어내는 것입니다.

워싱턴대학교의 에밀리 벤더 교수님께서 AI를 확률적(stochastic) 앵무새다 이런 말을 하기도 하였다는 점을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 그냥 따라하는 앵무새라는 거죠.

그렇다면 한국의 법령제도에서 AI를 어떻게 채택하고 있는지 말씀드리겠습니다.

한국에 전자소송제도가 있습니다. 2010년부터 사용됐는데, 이제 조금 울드해졌습니다. 그래서 새로운 것으로 업그레이드를 시켜야 되는데요. AI 툴을 그런 맥락에서 채용할 수 있을 것이고 현재 테스트 단계이고, 실제 사용은 곧 가능할 것으로 보이고 있습니다.

무엇보다도 이 프로젝트의 중요한 것은 인텔리전트 검색 모델입니다. 이를 통해서 자연어를 처리하고 사용자의 행동들을 로그 데이터를 통해서 파악해서 유사한 케이스를 잡아내기도 했고요. 또 쟁점 추출

모델도 있습니다. 여러 가지 주장들을 태블릿으로 분류하고 정리하기도 하죠. 다른 연사분께서도 말씀을 주셨는데요. 반복적인 콘텐츠를 강조해서 판사가 반복되는 부분은 다시 읽지 않아도 되게 하고, 그리고 또 증거와 관련된 기록들은 연관 관계를 주고 하이라이트를 주는 것입니다. 또 인텔리전트한 케이스 매니지먼트인데, 이것은 자동 오류 판단이라든지 개선툴로 차용할 수 있는 부분이 있을 거고, 그다음에는 사법제도에 공공의 액세스를 확대하는 것입니다. 이것은 365일 소송담당자들에게 가이드를 줄 수 있는 것이고, 서로 능력이 다른 사람들에게도 이것을 지원해줘서 법원과 소송담당자의 커뮤니케이션을 지원할 수가 있고, 계산해서 합의가 더 낫다라고 추천해줘서 분쟁이 조기에 해소되게 하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 그리고 여러 가지 사법정책들 관련해서 자문을 해주는 위원회 쪽에서도 AI를 어떻게 사용하는지에 대해서 권고안을 내놨고, 또 AI를 연구하는 판사들을 위한 가이드라인을 작성하고 있습니다. 그러면 실제로 AI가 여러 가지 사법절차에 있어서 법적·윤리적인 문제를 일으키는지를 보면 편향이 있을 수가 있습니다. 알고리즘보다는 데이터 때문에 발생한다고 할 수가 있겠죠. 또 책임성, 개인정보보호와 보안 문제도 중요할 수밖에 없죠. 앞으로는 AI와 관련해서 문해율을 높이는 거, 윤리적인 문제, 이를 통해서 법조계 종사자들에게 또 신참 변호사들에게 도움을 줄 수가 있을 것 같습니다. 여러 가지 교육을 받는 데 있어서요. 그리고 AI는 계속 발전하고 있습니다. 그런데 이제는 현명한 사람은 더 현명해지고, 편향이 강한 사람은 더 편향이 강해질 것이라라는 말도 했는데요. 어쨌든 데이터 중심의 여러 가지 의사결정에는 아마 효율적인 자원으로 사용될 수 있을 것입니다. 경청해 주셔서 감사합니다.

■ **좌장** : 발제자 분들의 너무나 좋은 내용들이 있는데 시간을 못 드려서 대단히 죄송하게 생각합니다.

이제 세션5 정리를 할까 합니다. Q&A 세션을 원래 예상했었는데 시간문제도 있고, 사실은 질문을 주셔도 저희가 시원하게 답변을 드리기가 어려운 그런 문제이기 때문에, 제 생각에는 조만간 이 주제가 다음 콘퍼런스의 첫 번째 세션이 되지 않을까 저는 생각이 됩니다. 그때까지 질문을 모아두셨다가 같이 한 번 논의하면 참 좋을 것 같습니다.

특별하게 다른 의견이 없으시면 여기서 5세션을 마칠까 합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.



**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스

# Closing Remarks





## 폐회

■ **사회자(한지윤)** : 대단히 감사합니다. 안타깝게도 이제 콘퍼런스를 마무리해야 할 시간이 되었습니다. 마지막으로 특허법원 구자현 수석판사님의 폐회사가 있겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다.

■ **구자현** : 굉장히 긴 시간 동안 강행군 해주신 해외에서 오신 패널분들, 또 우리 특허법원 판사님들, 여기 계시는 분들에게 모두 감사 인사 드리겠습니다.

「2024년 국제 특허법원 콘퍼런스」에 참석해주신 모든 분들께 감사드립니다.

올해 「제10회 국제 특허법원 콘퍼런스」는 지식재산분쟁에서의 선호되는 법정지, 특허권의 실질적 보호를 위한 균등론, 의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈, 소송절차의 효율적 운영, 인공지능 분야의 최신 이슈 등에 대한 주제를 다루었습니다.

해외 각국에서 오신 패널 분들의 발표와 토론을 통해서 지식재산 분야의 국제적 동향과 변화를 느낄 수 있었습니다. 이번 콘퍼런스를 통해서 얻은 지식과 경험은 특허법 발전에 큰 토대가 되리라고 믿습니다.

올해 우리 특허법원 판사들은 진성철 법원장님의 지원 하에 국제 특허법원 콘퍼런스가 지식재산 분야의 전문 법관들과 전문가들의 국제적 교류의 장으로 매김할 수 있도록 노력하여 왔습니다.

우리 특허법원 판사님들 모두 한번 일어서시겠습니다.

특허법원 판사님들께 감사의 인사 박수 부탁드립니다.

(일동 박수)

또 이번 행사를 위하여 보이지 않는 곳에서 지원활동을 하여주신 특허법원 민동원 사무국장님, 그리고 뒤에서 많이 지원해주신 우리 특허법원 직원들에게도 인사 부탁드립니다.

(일동 박수)

무엇보다도 이번 행사를 처음부터 끝까지 기획하고 이끌어주신 우리 특허법원 한지윤 판사님에게 박수 부탁드립니다.

(박수와 환호)

올해의 성과를 바탕으로 내년에는 보다 더 나은 프로그램으로 여러분을 만나보기를 기대하면서 「제10회 국제 특허법원 콘퍼런스」를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(박수와 환호)

■ **사회자(한지윤)** : 총 이틀간 진행된 「2024년 국제 특허법원 콘퍼런스」를 어느덧 마쳐야 할 시간이 되었습니다. 모두에게 유익하고 뜻깊은 시간이 되셨기를 바랍니다. 함께해 주신 참가자 여러분께 다시 한번 감사 인사드립니다. 다시 뵈 때까지 모두 건강하시기 바랍니다.

그럼 이것으로 「2024년 국제 특허법원 콘퍼런스」를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.





**2024 International  
IP Court Conference**  
2024 국제 특허법원 콘퍼런스



# Photo

## Opening Remarks and Keynote



 Session 1





## Session 2



 Session 3

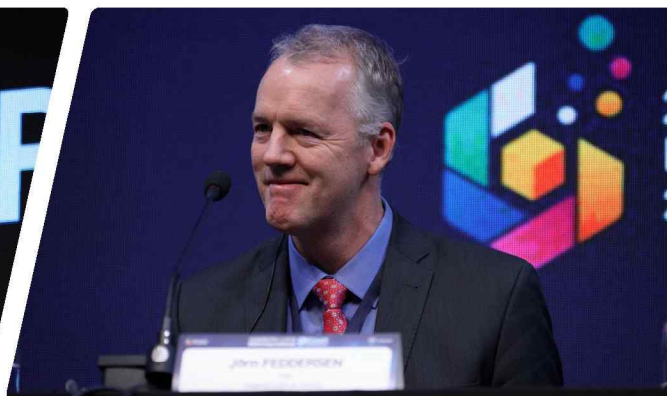




## Session 4



 Session 5



 특별세션



