



발명으로 만드는 일자리,
특허로 더하는 행복



보도자료

www.kipo.go.kr

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

문 의	산업재산정책국 산업재산정책과	과 장 김용선 042-481-5168 서기관 박현수 042-481-5423
	2016년 5월 26일(목) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 5월 25일(수) 오전 11시 이후 게재 바랍니다.	

“기업부담을 줄이는 방향으로 특허무효 심판·소송제도 개선해야”

- 한·미·일 고위인사 참여한 국제 컨퍼런스 개최 -

특허청(청장 최동규)은 5월 25일(수) 오전 10시 서울 리츠칼튼 호텔에서 원혜영 의원(대한민국 IP허브국가 공동 추진위원장), 이대경 특허법원장, 최동규 특허청장, 시타라 류이치 일본 지적재산고등 재판소장, 마이클 김 미국 특허청 심판장을 비롯한 한·미·일 지식 재산 주요 인사 300여명이 참석한 가운데, 2016 지식재산 국제 컨퍼런스를 개최하였다.

이번 컨퍼런스는 ‘특허심판·소송의 조화와 협력’을 주제로, 최근 국내에서 이슈가 되고 있는 특허무효 심판·소송*제도와 관련한 한·미·일의 동향과 운영사례를 공유함으로써 합리적인 제도 개선 방안을 모색하기 위해 마련되었다.

특허무효: 특허권에 하자가 발견된 경우 이해당사자의 청구에 의해 특허권을 처음부터 없었던 것으로 만드는 절차. 일반 소송과 달리 기술전문성을 고려하여 특허청 특허심판원의 심판을 먼저 거치며, 이에 불복할 경우 특허법원(고등법원급)과 대법원의 소송을 거치는 특별한 구조(한·미·일 동일)

특허무효 심판·소송제도에서 핵심 이슈는 “해당 특허는 무효”라는 주장을 뒷받침 하는 ‘증거(주로 선행특허문헌)의 제출시기’이다. 미국, 일본 등 주요국은 증거의 제출 시기를 심판 단계로 제한하고 법원이 특허심판원의 기술적 판단을 반영하는 것을 원칙으로 하고 있다. 일본은 '76년 최고재판소 판결을 통해 특허심판원에 모든 증거를 제출하도록 하고, 법원 단계에서 새로운 증거 제출은 제한하였다. 미국도 '12년 특허법 개정으로 당사자계 특허무효심판(IPR)을 도입하여 특허심판원에 모든 증거를 제출토록하고, 우리의 특허법원격인 연방순회항소법원(CAFC)은 명백한 오류가 없는 한 심판원의 기술적 판단을 존중한다. 심판원 결정이 CAFC에서 파기되는 비율은 5%에 불과하다. IPR 도입으로 미국 기업들의 소송 비용과 기간이 크게 줄어들었다.

미국, 일본과 달리 우리나라는 심판 단계에서 제출하지 않은 새로운 무효증거라도 법원 단계에서 자유롭게 제출 가능하다는 점이 문제로 지적되고 있다. 세션 1의 한국측 발표자로 나선 특허청 류동현 심판정책과장은 “이러한 구조적 특징으로 인해 ‘특허무효’ 분쟁이 심판에서 정리되지 않고 소송으로 이어져 분쟁이 장기화되고, 분쟁해결에 대한 예측가능성이 떨어져 불복소송 제기율도 높다”고 지적했다.

* 심판원 유효판단이 법원에서 뒤집힌 비율: (韓) 56.4('13) 68.1%('14) 43.4('15)
vs. (日) 22.7%('13)

** 불복소송 제기율('15): 유효심결 60.7% vs 무효심결 31.8% (전체 심결 14.1%)

류 과장은 우리 특허무효 심판·소송제도의 개선방안으로 모든 무효증거를 심판 단계에서 제출토록 하고, 법원 단계의 새로운 증거 제출은 예외적으로 허용하되, 새로운 증거가 발견된 경우에는 중복 심판을 허용하는 방안을 제시하였다.

한편, 기조연설을 맡은 시타라 류이치 일본 지적재산고등재판 소장은 일본의 지식재산 소송 현황, 재판 외 분쟁해결수단으로서 ‘화해’ 제도, 특허분쟁의 글로벌화와 관련하여 ‘삼성-애플의 포럼쇼핑’, 및 ‘국제적 교류 활동’ 사례를 소개하였다.

이 밖에 세션 1에서는 미국 특허청의 마이클 킴 심판장, 일본 특허청의 야마시타 타카시 심판과장이 각 국의 특허무효 심판제도에 대해 소개하였고, 세션 2에서는 일본 지적재산고등재판소의 타카베 마키코 부장판사, 미국 특허청의 에이미 넬슨 송무수행관, 한국 특허법원의 장현진 판사가 각 국의 특허무효 소송의 이슈, 판례 및 심리 기준을 소개하였다.

최동규 청장은 “전 세계적으로 특허분쟁이 증가하고 있는데 우리 기업의 부담 경감을 위해 분쟁을 신속하고 합리적으로 해결하는 특허쟁송제도를 구비하는 것이 중요하다”면서, “이번 컨퍼런스를 통해 특허무효 심판·소송제도의 바람직한 개선방안을 도출하고 특허청과 특허법원이 조화와 협력을 강화하는 계기가 되길 기대한다.”고 강조하였다.

본 컨퍼런스의 발표자료 및 영상자료는 한국지식재산연구원 홈페이지(www.kiip.re.kr)를 통해 확인할 수 있다.

[붙임]

2016 지식재산 국제 컨퍼런스 개요

□ 행사주제 : 특허심판·소송의 조화와 협력

- 세계 주요국의 특허쟁송제도의 동향과 운영사례를 공유함으로써 합리적인 특허심판·소송의 조화와 협력 도모

□ 행사개요

- (일시/장소) '16. 5. 25(수) 10:00~17:00, 리츠칼튼 그랜드볼룸
- (주최/주관) 특허청, 한국지식재산연구원
- (후원) 국가지식재산위원회, 미래부, 산업부, 한국발명진흥회

시 간	내 용
10:00 - 10:30	등 록
	개회식(Opening Ceremony)
10:30 - 11:00 (30')	■ 개회사: 최동규 특허청장 ■ 격려사: 원혜영 국회의원(IP허브국가 추진위원장) ■ 축 사: 이대경 특허법원장
11:00 - 11:20	[기조연설 : 합리적 분쟁해결을 위한 특허심판과 소송의 조화와 협력] ■ 시타라 류이치 일본 지적재산고등재판소 소장
11:20 - 13:00	Break Time
	[Session 1 : 주요국의 특허무효심판제도 운영 현황]
13:00 - 14:50 (110')	주제발표 (45') ■ Michael Kim 미국특허청 심판장 ■ 야마시타 타카시 일본특허청 심판과장 ■ 류동현 특허청 심판정책과장
	Break Time
	종합토론 (45') ■ 조영선 교수(좌장) 및 패널(연사 및 김주미 변호사) * (주제) 심판결과의 활용도 제고 방안 및 특허심판 운영실 무상의 문제점과 개선 방안
14:50 - 15:10	Break Time
	[Session 2 : 특허심판과 소송의 조화로운 운영 방안]
15:10 - 17:00 (110')	주제발표 (45') ■ 타카베 마키코 일본 지적재산고등재판소 부장판사 ■ Amy Nelson 미국특허청 송무수행관(solicitor) ■ 장현진 특허법원 판사
	Break Time
	종합토론 (45') ■ 박준석 교수(좌장) 및 패널(연사 및 장완호 특허청 국장) * (주제) 심판-소송 결과의 조화를 위한 법원과 특허심판 원간 협력 과제 등
17:00	폐 회

○ (연사, 좌장 및 토론패널 약력)

구분	성명/직함	사진	주요 약력
기조연설			
	시타라 류이치 일본 지적재산고등재판소장		■ 지적재산고등재판소 부장판사(2013) ■ 동경 고등재판소 부장판사(지적재산부, 민사부) ■ 동경 지방재판소 판사(지적재산부) ■ 동경대 법학과
Session 1			
발표 및 토론	마이클 킴 미국특허청 심판장		■ 미국특허청 특허심판원 심판장(2013) ■ 미국특허청 특허심판원 심판관 ■ Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner LLP 변호사 ■ 듀크대 로스쿨(J.D.), MIT 기계공학 학사
발표 및 토론	야마시타 타카시 일본특허청 심판과장		■ 일본특허청 심판과장(2016) ■ 일본특허청 심사 제1부 응용광학 상석심사장 ■ WIPO PCT 국제협력국장 ■ 미국 워싱턴대
발표 및 토론	류동현 심판정책과장		■ 특허청 심판정책과장(2015) ■ 특허청 특허심사정책과장 ■ 특허법원 기술심리관 ■ 홍익대 전자공학과
좌장	조영선 고려대 교수		■ 고려대학교 법학전문대학원 교수(2008) ■ 대전지방법원 논산지원장(부장판사) ■ 특허법원 판사 ■ 고려대 법학과 법학사
토론	김주미 미국 변호사		■ Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck p.c. 파트너 변호사 ■ 김앤장 법률사무소(변리사) ■ 조지워싱턴대학교 로스쿨, LL.M. ■ 서울대 약대 학사
Session 2			
발표 및 토론	타카베 마키코 일본 지재고재 부장판사		■ 지적재산고등재판소 부장판사(제4부)(2015) ■ 동경 지방재판소(부장판사) ■ 대법원 조사관 ■ 동경대 법학과
발표 및 토론	에이미 넬슨 미국특허청 송무수행관		■ USPTO 송무수행관(2010) ■ CAFC 재판연구관 ■ USPTO 버지니아 알링턴 심사관 및 심사장 ■ 조지워싱턴 로스쿨(J.D.)
발표 및 토론	장현진 특허법원 판사		■ 특허법원 공보판사(2015) ■ 서울중앙지법 민사12부(지재권 전담재판부) ■ 대전지법, 의정부지방법원(고양지원) 판사 ■ 서울대 도시공학과
좌장	박준석 서울대 교수		■ 서울대학교 법학전문대학원 부교수(2012) ■ 서울대학교 법과대학 조교수 ■ 서울, 대구지법 판사 ■ 서울대 법학과
토론	장완호 특허심사기획국장		■ 특허청 특허심사기획국장(2016) ■ 특허청 정보고객지원국장 ■ 특허심판원 심판장 ■ 미국 피츠버그대 정책경영학 석사