

지식재산 세미나

# 특허분쟁 장기화 기업은 골병 든다



- 일시 | **2009. 6. 10** (수) 오후 2시~4시
- 장소 | **국회의원회관 소회의실(의원회관 1층)**



# “특허분쟁 장기화, 기업은 골병 든다”

## 진행순서

### [제1부 : 개 회]

13:30~14:00 등 록

14:00~14:25 개 회

- 국민의례
- 내빈소개
- 인 사 말
  - 진 수 희 (여의도연구소장)
  - 박 영 탁 (한국지식재산연구원장)
- 축 사
  - 김 형 오 (국회의장)
  - 박 희 태 (한나라당 대표최고위원)
  - 안 상 수 (한나라당 원내대표)
  - 김 성 조 (한나라당 정책위원회 의장)
  - 이 윤 호 (지식경제부 장관)
  - 고 정 식 (특허청장)

### [제2부 : 주제발표 및 토론]

14:25~14:28 발표자 및 토론자 소개 ■ 좌 장 : 배 은 희 (한나라당 국회의원)

14:28~14:53 주제발표 ● 정 차 호 (성균관대학교 법학전문대학원 교수)

14:53~15:35 지정토론 ● 조 용 환 (특허청 심판장)

- 한 동 수 (대법원 판사)
- 김 정 중 (LG전자 특허센터 상무)
- 공 병 설 (스톨베르그&삼일 주식회사 부사장)
- 김 성 기 (대한변리사회 부회장)
- 서 경 진 (대한변호사협회 사무차장)

15:35~15:50 질의응답

15:50~16:00 마무리발언

16:00 폐 회



## 인사말



여의도연구소 소장  
국회의원  
진 수 희

안녕하십니까? 여의도연구소 소장 국회의원 진수희입니다.

21세기를 살고 있는 우리는 토지·자본 등 유형자산이 국가와 기업 경쟁력의 원천이었던 산업화 시대를 지나, 정보와 지식에 근거한 기술력과 디자인·브랜드 등 무형자산 중심의 지식기반사회로 변화하는 중요한 시점에 살고 있습니다. 이는, 高부가가치를 제공하는 지식중심의 지식재산권이 곧 국가와 기업의 부(富)를 좌우하는 국가간·기업간 총성 없는 지식전쟁의 시대가 도래 하였음을 의미합니다.

지식재산권 보호와 1인당 국민소득간 매우 높은 상관관계가 있다는 OECD의 실증분석결과가 말해 주듯이, 지식재산이 새로운 경제성장 동력이 되기 위해서는 지식재산을 통한 高부가가치를 창출할 수 있는 경제·사회구조로의 전환이 무엇보다도 절실합니다.

우리나라도 지식재산권 보장을 위한 일환으로, 1998년 특허법원을 설립하여 특허관련 심결취소소송의 전문성 제고라는 측면에서 많은 성과를 이루었습니다. 그러나, 매우 방대하고 전문적인 심층분석이 필요한 특허침해소송의 경우, 전문성이 떨어지는 일반법원에서 심의됨에 따라 특허분쟁 장기화에 따른 막대한 소송비용으로 기업활동의 어려움을 호소하는 사례가 급증하고 있는 실정입니다.

특허는 기술과 법이 만나는 영역입니다. 향후, 대한민국이 선진경제로 진입하기 위해서는 신속·정확한 지식재산권 분쟁해결을 통해 기업경쟁력을 강화할 수 있도록 선진국 수준의 ‘지식재산 사법제도’가 확립되어야 할 것입니다.

금번, 지식재산 공개 세미나에서 지식재산권 보호를 위한 보다 효율적인 법적·제도적 방안은 무엇인지, 그리고 구체적인 실천적 대안이 함께 제시될 수 있는 소중한 시간이 되었으면 합니다.

끝으로, 오늘 함께 자리해 주신 동료 국회의원 여러분, 그리고 관심을 가지고 참석해 주신 기업인들과 국민들께 진심으로 감사드리며, 아무쪼록 이 자리가 ‘21세기 지식·선진 경제’로 나아가기 위한 작은 단초가 될 수 있기를 간절히 바랍니다.

감사합니다.

## 인사말



한국지식재산연구원  
원장  
박 영 탁

안녕하십니까? 한국지식재산연구원장 박영탁입니다.

먼저 오늘 여의도연구소와 한국지식재산연구원이 공동주최로 특허쟁송제도상의 문제점 개선을 위한 지식재산 세미나를 개최하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 특히 바쁘신 일정에도 귀중한 시간을 내어 참석해 주시고 축사를 해주신 김형오 국회의장님, 박희태 한나라당 대표님, 안상수 한나라당 원내대표님, 김성조 한나라당 정책위 의장님, 이운호 지식경제부 장관님, 고정식 특허청장님 그리고 배은희 의원님을 비롯해 발표와 토론을 맡아주신 분들과 모든 내외 귀빈 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한 본 세미나가 개최되도록 모든 준비와 진행을 함께 해주신 진수희 소장님을 비롯한 여의도연구소 관계자 여러분께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

여러분도 잘 아시는 바와 같이 지금 세계경제가 어려운 상황에 있습니다. 100년에 한번 올까 말까 하는 글로벌 경제위기를 헤쳐 나가기 위하여 각 산업 분야의 많은 기업들이 고군분투 하고 있습니다. 더욱이 국가 간 . 기업 간 심지어는 NPE(Patent Troll)와 기업 간에 지식재산권을 매개로 한 분쟁이 치열하게 전개되고 있어 가히 “특허전쟁의 시대“라는 말이 나온 것이 어제오늘의 일이 아닙니다.

얼마 전 국내 어느 경제단체에서 수도권소재 기업들을 대상으로 한 설문조사

결과에 의하면 대상 중소기업의 86%가 지식재산권 분쟁을 경험하였다고 합니다. 저는 이러한 특허전쟁이 벌어지고 있는 어려운 때일수록 기본으로 돌아가서 특허 사법제도의 궁극적인 목적인 산업발전 및 국가 경쟁력 강화에 이바지 하는 길이 무엇인가를 진지하게 토론하고 기업의 경제활동이 지식재산권 분쟁으로 말미암아 위축되는 것을 최소화 할 수 있는 개선방안을 찾는 것이 중요하다고 생각합니다. 이러한 의미에서 오늘 이 자리가 마련된 것으로 봅니다.

오늘 토론할 주제는 “특허분쟁장기화 - 기업은 골병든다.“입니다. 본 주제는 특허청이나 정부 1개 부처에서 단독으로 해결할 수 있는 문제가 아니라 입법부, 사법부와 정부는 물론 지식재산권 관련 전문가 여러분들이 함께 참여해서 풀어나가야 하는 범국가적인 과제라고 생각합니다. 따라서, 오늘 세미나에는 평소 특허쟁송제도에 애정과 관심을 가져주신 국회, 정부, 법조계, 산업계와 학계를 망라하여 여러 분들이 모두 참석하여 주셨습니다. 부디 활발하고 진지한 토론을 통하여 앞으로 기업의 경쟁력을 강화할 수 있는 친기업적 지식재산권 분쟁 해결제도를 마련하는데 도움이 되는 좋은 의견들을 기탄없이 말씀해주시기 바랍니다.

마지막으로 오늘 세미나에 참석해주신 내외 귀빈 모든 분께 다시 한 번 감사의 말씀을 드리면서, 모쪼록 이번 세미나가 친기업적인 특허사법제도의 구축을 통하여 당면한 경제위기를 극복하고 우리나라의 발전에 큰 도움이 될 수 있기를 기원합니다.

감사합니다.



## 축 사



국회의장  
김형오

국가정책의 산실, 희망 대한민국을 디자인하는 (재)여의도연구소와 함께 (재)한국지식재산연구원에서 주최한 지식재산 학술세미나가 개최되어 진심으로 기쁘게 생각합니다. 오늘 의미 있는 토론회를 준비해주신 진수희 여의도연구소 소장님을 비롯한 관계자 여러분, 그리고 바쁘신 와중에도 발제와 토론을 위해 수고해주신 각계의 전문가 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다.

21세기 국가경쟁력은 지식재산이 좌우한다고 해도 과언이 아닙니다. 경제력, 군사력 등 유형의 물질자원이 아닌 무형의 자원, 지식재산이 인류 문명사의 새로운 질서를 재편하고 있습니다. 이에 세계 각국은 ‘소프트파워 강국’의 기치를 내걸고 우수한 인적자원을 기반으로 신기술 개발과 함께, 자국의 지식재산과 특허권 보호를 위해 총력을 기울이고 있습니다.

지식재산이 시대적 화두로 부상하면서 국가 간, 기업 간 지식재산권을 둘러싼 분쟁 또한 심화되고 있습니다. 국내 대기업의 63.3%가 지식재산권 분쟁으로 경제적 피해를 경험한 적이 있다는 조사결과도 있습니다. 특히 장기간의 분쟁으로 인한 비용이 급증하여 정상적인 기업활동을 어렵게 하고 있습니다. 설상가상 장기분쟁으로 파산하는 사례도 속출하고 있습니다.

이러한 지식재산권 분쟁의 장기화는 우리 지식재산 사법제도 체계의 비효율성에서 기인합니다. 특허침해소송 및 심결취소소송 관할의 이원화, 소송대리의 전문

성 부족으로 지식재산권 분쟁을 조속히 해결하지 못해 선의의 피해를 입는 기업들이 늘어가고 있습니다. 선진국은 지식재산권 분쟁의 효율적인 해결 관련 법, 제도를 정비하는 등 적극적인 대처를 하고 있습니다.

우리나라의 연간 지식재산권 피해규모가 전체 수출액의 6%, 약 32조에 달합니다. FTA 등 개방화 추세가 가속화되면서 지식재산에 대한 권리보호와 방어는 더욱 강화되고 그에 따른 특허분쟁은 급증할 것입니다. 특허권 분쟁에 신속하게 대응하기 위한 대책 마련이 시급합니다.

“특허분쟁 장기화, 기업은 골병 든다” 라는 제목이 시사하듯 세계적으로 보편적 현상인 특허권을 둘러싼 분쟁을 신속·정확하게 해결할 수 있는 지식재산 사법제도의 선진화 방안들이 오늘 세미나에서 다양하게 개선되기를 기대해 봅니다.

감사합니다.

## 축 사



한나라당  
대표최고위원  
박희태

지식재산 강국으로의 로드맵을 제시할 정책세미나가 열리게 된 것을 대단히 기쁘게 생각하며 축하의 말씀을 전합니다. 시의적절한 자리를 훌륭하게 준비해주신 여의도연구소와 한국지식재산연구원, 그리고 바쁘신 가운데에도 자리를 빛내주신 배은희 의원님과 정차호 교수님을 비롯한 각계 전문가 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

이명박정부와 한나라당은 저탄소녹색성장을 선진일류국가 건설을 위한 신국가발전 패러다임으로 제시하고 있습니다. 21세기 녹색성장시대에는 지식재산을 바탕으로 한 총체적 고부가가치 창출 역량이 바로 국가경쟁력을 좌우할 핵심 성장동력이 될 것입니다. 국가적인 차원에서 지식재산 비전과 실행전략을 세우는데 더 많은 관심과 노력을 기울여야만 합니다. 미국 일본 등 주요 선진국들이 지재권 전쟁시대를 맞아 치열하게 경쟁하고 있는 상황에서 우리 역시 녹색선진국가, 지식재산강국으로 도약하기 위한 지식재산권 경쟁력 확보에 지원을 아끼지 않아야 할 것입니다.

선진국들이 지식재산권 분쟁의 효율적인 해결을 위해 관련 제도 정비에 적극 나서고 있듯이, 우리도 제도 개선에 시급히 나서야 합니다. 기업들이 개발한 지식재산권이 공정하고 효율적으로 보호될 수 있도록 지식재산 사법제도의 비효율성을 과감히 고치고, 분쟁의 장기화를 막는 친기업적 지식재산 사법체계가 조속히 구축되어야 합니다.

그런 점에서 오늘 세미나는 큰 의미를 가지고 있습니다. 모쪼록 심도 있는 토론을 통해 구체적이고 실질적인 정책 대안을 마련해주시기 바랍니다. 우리 산업경쟁력 제고의 중요한 관건이 될 지식재산 사법제도의 획기적 개선 방안이 마련되기를 진심으로 기대합니다.

토론회의 성공적인 개최와 여러분 모두의 건승과 건강을 기원합니다.

대단히 감사합니다.

## 축 사



한나라당  
원내대표  
안 상 수

여의도연구소와 한국지식재산연구원의 “특허분쟁 장기화, 기업은 골병든다”를 주제로 한 지식재산 세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 행사 준비를 위해 애쓰신 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드립니다.

최근 지식재산권 분쟁 심화로 분쟁건수가 증가하고 있습니다. 또한 지식재산과 관련해 사법제도 체계의 비효율로 지식 재산권 분쟁의 장기화가 초래되고, 이에 따른 분쟁 비용 급증으로 많은 기업들이 어려움을 호소하고 있습니다.

이에 주요 선진국은 지식재산권 분쟁의 효율적인 해결을 통한 경쟁력 제고를 위해, 관련제도를 정비하는 등 적극 대처하고 있습니다. 우리나라도 신속·정확한 지식재산권 분쟁해결을 통한 국가 및 기업경쟁력을 강화하기 위해 지식재산 관련 사법제도를 선진국 수준으로 개선할 필요가 있습니다.

다시 한번 지식재산 세미나 개최를 축하드립니다. 이번 세미나를 통해 지식재산 관련 제반 환경이 갖추어지기를 바라며, 참석한 모든 분들의 가정에 행복이 충만하시기를 기원합니다.

대단히 감사합니다.

## 축 사



한나라당  
정책위원회 의장  
김 성 조

(재)여의도연구소와 (재)한국지식재산연구원의 공동주최로 ‘특허분쟁 장기화, 기업은 골병든다’ 정책세미나가 개최된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

지식재산 분쟁관련 제도정비는 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제입니다. 의도적으로 유망한 기업 제품의 기술을 특허로 선점한 뒤에 소송을 통해 천문학적인 보상금을 요구하는 이른바 ‘특허괴물’이 선진국에서 큰 문제로 대두되고 있습니다. 일례로 미국에서만 780만 대가 판매된 블랙베리폰의 제조회사인 RIM社는 직원수가 10명에 불과한 이름도 생소한 회사의 특허소송에 휘말려 4년간의 분쟁 끝에 결국 6억 1,250만 달러라는 천문학적인 보상을 하게 되었습니다.

분쟁 초기 RIM社는 공장도 없고, 이름도 생소한 소규모 회사의 소송을 간과하다가 결국 막대한 보상을 하게 되었는데, 이는 더 이상 일부 선진국의 문제로 치부할 수 없는 것이 현실입니다. 왜냐하면 세계시장에서 우리나라의 국제 경쟁력이 높아지고, 개별 기업들의 해외진출이 활발해질수록 ‘특허괴물’ 뿐만 아니라 경쟁 기업들로부터 각종 지식재산권관련 소송이 증가할 것이기 때문입니다.

이미 몇 차례 분쟁사례도 있었지만 각종 지식재산권관련 분쟁이 심화되고, 분쟁건수가 증가하고 있는 것에 반해 현행 우리나라의 지식재산 사법제도의 체계는 매우 비효율적이며, 국제적인 기준에 미흡한 것이 사실입니다.

예를 들어, 소송절차에 있어 심리대상이 동일함에도 불구하고, 특허침해소송 및 심결취소소송 관할의 이원화로 분쟁해결이 장기화 되고 있으며, 심리과정에 있어서도 지식재산권이 매우 방대하고 심층적인 분석이 있어야 하기 때문에 법정 심리기간이 지연되는 등의 문제가 발생하고 있어 결과적으로 기업들의 피해가 잇따르고 있습니다. 따라서 현행 제도로는 분쟁을 해결하는데 매우 비효율적일 뿐만 아니라 기업의 피해를 최소화하는데 역부족이라는 것이 일반적인 시각이며, 관련 제도를 시급히 개선해야 한다는 의견이 제기되고 있는 것입니다.

그러나 그 동안 문제의 중요성에 비해 사회적 공감대가 제대로 형성되지 않아 관련 제도를 개선하는데 노력이 매우 부족했습니다. 이에 이번 세미나를 통해 현행 우리나라의 지식재산관련 사법제도의 문제는 무엇인지, 주요 선진국들은 어떻게 대처해나가고 있는지, 나아가 대안은 무엇인지에 대한 건설적인 논의가 이루어지기를 바라마지 않습니다.

감사합니다.

## 축 사



지식경제부 장관  
이 윤 호

지식재산 세미나의 개최를 진심으로 축하드리며 뜻 깊은 토론회에 이렇게 축하의 글을 전하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 아울러 좋은 자리를 마련해 주신 진수희 여의도연구소 소장님을 비롯한 (재)여의도연구소 및 (재)한국지식재산연구원 관계자 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다.

지식기반경제에서는 토지, 자본 등의 유형자산보다는 특허, 디자인, 브랜드 등 지식재산이 새로운 성장 동력이 됩니다. 지식재산은 발명자 또는 창작자의 독점적 권리를 보장해줌으로써 성취 의욕을 높이고 새로운 혁신을 유인하기 때문입니다.

이미 주요 선진국들은 지식자산을 활용하여 시장을 선점하고 시장에서의 확고한 우위를 확보하고 있습니다. 전세계의 지식재산 수익도 1991년 303억 달러에서 2006년 1,468억 달러로 크게 증가했습니다.

세계 유수의 기업들 역시 지식재산의 확보를 기업의 중요한 경영전략으로 채택하고 있습니다. 빌게이츠는 ‘특허는 오늘날 나를 이 자리에 있게 한 일등 공신’이라 했을 정도이고, 삼성전자도 ‘No Patent No Future’라는 캐치프레이즈 아래 2005년부터 특허경영을 계속해오고 있습니다.

이렇게 뜨겁게 경쟁을 하다 보니, 특허가 다른 기업의 진입을 차단하는 시장독점의 수단으로 활용되는 경우도 많습니다. 외국기업이 국내기업을 상대로 한 특허심판청구 비율이 2003년 52.4%에서 2007년 62.2%로 증가하는 등 외국기업의 특허공세도 심화되고 있습니다.



특허분쟁이 증가하면서, 분쟁해결시스템을 보다 효율화해야 한다는 기업의 요구 역시 커져가고 있습니다. 특히, 사법제도는 지재권 분쟁을 경험한 기업의 절반 가까이 선택한 최종적이고 궁극적 해결 수단입니다. 그럼에도 불구하고 높은 소송 비용과 오랜 분쟁기간은 기업 활동에 큰 장애가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이에 대한 적극적 대처가 필요합니다.

미국은 1982년에 채택한 특허중시정책(Pro-Patent Policy) 이후 지재권 분쟁을 효율적으로 해결하기 위해 꾸준히 노력해왔습니다. 지식재산에 대한 법원 판결의 일관성과 신속성을 확보하기 위해 연방순회항소법원을 설립하여 특허 소송의 관할을 집중시켰습니다. 특허변호사가 대부분의 지재권 소송을 대리하고 있어 전문적이고 특화된 특허소송 서비스 제공도 가능합니다. 일본의 경우에도 지식재산고등재판소 설립, 변리사·변호사 공동대리 제도 등을 추진하여 특허소송의 전문성을 높인 바 있습니다.

이에 비해 우리의 대응은 미흡한 편입니다. 현재 특허침해 및 심결취소소송의 관할이 이원화되어 있어 분쟁기간이 길어지고 있습니다. 변리사의 특허침해소송 공동대리권도 인정되지 않아 기업들이 특허소송에 특화된 전문 서비스를 제공받는 데 어려움이 있습니다.

앞으로 우리나라의 지식재산 사법체제도 특허 소송의 전문성과 신속성을 높이는 방향으로 나아가야 합니다. 빠르고 정확한 심판 서비스로 기업의 역량을 더욱 높일 수 있는 디딤돌을 만들어야 합니다. 이를 위해 특허소송의 관할을 집중시키고, 동시에 소송 당사자가 기술과 법 모두에 정통한 전문가의 서비스를 쉽게 제공할 수 있도록 해야 할 것입니다.

바로 이와 같은 내용이 여러분께서 함께 고민해 주셔야 할 오늘 세미나의 주제입니다. 親 기업적 지식재산 사법제도를 구축하기 위한 방안에 대해 발전적이고 유익한 논의가 이루어지기를 바랍니다.

더불어, 새롭고 실현 가능한 좋은 아이디어가 풍부하게 제시되어 실질적인 제도 개선까지 이어졌으면 합니다. 전문가 여러분의 진지한 생각과 고민이 바로 우리 기업과 우리나라의 미래를 책임지는 주춧돌이라는 것을 유념해주시기 바랍니다.

아무쪼록 오늘 세미나의 성공적 개최와 참석하시는 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다.



지식재산 세미나

# 특허분쟁 장기화 기업은 골병 든다



재단법인 여의도연구소 · KIIP 재단법인 한국지식재산연구원



# 목 차

## 주제발표 ||

- 특허소송제도의 효율성·전문성 강화 필요
  - 정 차 호 (성균관대학교 법학전문대학교 교수)

## 지정토론 ||

- 지식재산 세미나 관련 입장
  - 조 용 환 (특허청 심판장)
- 특허관련 소송구조 개선방안
  - 한 동 수 (대법원 판사)
- 지적재산 사법제도 발제 논문을 읽고
  - 김 정 중 (LG전자 특허센터 상무)
- 지식재판 사법제도
  - 공 병 설 (스톨베르그&삼일 주식회사 부사장)
- 특허 소송의 효율화를 위한 제안
  - 김 성 기 (대한변리사회 부회장)
- 특허소송제도 개선방안에 대하여
  - 서 경 진 (대한변호사협회 사무차장)



발제문>>

## 특허소송제도의 효율성·전문성 강화 필요

정 차 호 (성균관대학교 법학전문대학원 교수)





## 특허소송제도의 효율성·전문성 강화 필요

정 차 호 (성균관대학교 법학전문대학원 교수)

### <요약>

본 글은 지식기반사회에서 발명의 활발한 창출, 보호 및 활용이 국가 경쟁력을 좌우한다는 이해 하에, 발명의 보호와 관련된 중요한 제도인 우리나라 특허소송제도를 지식사회형으로 구축하여야 함을 주장한다. 그러한 주장을 위하여 먼저, 현행 우리 제도에서 (1) 특허심판원 심결 취소소송의 재심은 특허법원이 담당하고 특허권침해소송 항소심은 각 지역 고등법원이 담당하여 동일 또는 유사한 대상물을 두고 다른 2개의 법원에서 사건을 다루는 문제점 및 (2) 특허권침해소송에서 기술전문가인 변리사가 대리권을 가지지 못하여 대리의 전문성이 담보되지 못한다는 문제점을 파악하였다. 그러한 문제인식 아래에서, 미국, 일본 및 영국의 사례를 조사하였고, 동 3국이 과거 동일한 문제를 가지고 있었고, 그러한 문제를 치유하기 위하여 특허침해소송과 심결취소소송의 관할을 전담법원이 집중적으로 다루도록 하고, 당사자가 변리사의 조력을 받을 수 있도록 변리사의 대리권을 확대하였다는 것을 파악하였다.

이와 같은 이해를 바탕으로, 본 연구는 특허권침해소송과 심결취소소송의 관할을 특허법원으로 집중하고 또 특허권침해소송에서 변리사가 변호사와 공동으로 당사자를 대리할 수 있도록 하여 특허소송의 효율성 및 전문성을 제고하여야 한다고 주장한다. 결국, 관련 제도의 효율성 및 전문성을 세계 최고수준으로 끌어 올리지 않고서는 지식재산강국은 헛된 꿈에 불과할 것이기 때문이다.

## I. 서론

지식기반사회는 말 그대로 지식이 중심이 되는 사회이며, 지식의 가치가 노동, 자본, 토지 등의 가치보다 더 높은 사회를 말한다.<sup>1)</sup> 즉, 지식기반사회에서는 지식재산의 효율적인 창출(creation), 보호(protection) 및 활용(exploitation)이 개인, 기업, 나아가 국가의 경쟁력을 좌우하는 것이다. 그런 견지에서 선진 각국은 지식재산의 창출, 보호, 활용의 선순환 사이클이 제대로 작동되는 시스템을 구축하기 위하여 노력을 경주하고 있다. 일본이 수상 산하 지적재산전략본부를 두고 국가적 차원에서의 지식재산 관련 전략을 수립하고 있는 것이 대표적인 예이다.<sup>2)</sup> 우리나라에서 최근 지식재산기본법을 제정하고자 하는 움직임이 있는 것도<sup>3)</sup> 이러한 시대적 인식 및 국제동향에 근거한다고 생각된다.

지식재산 중 매우 중요한 부분을 차지하는 발명의 효율적인 창출, 보호 및 활용을 위하여 국가는 전방위적 노력을 다하고 있다. ‘창출’을 유도하기 위하여 연구개발에 각종 연구비, 세금감면 등의 지원을 하고, ‘보호’의 효율을 높이기 위하여 특허권의 보호수준을 상향하고, 신속정확한 심사·심판·소송 서비스를 제공하고, 나아가 ‘활용’의 가능성을 높이기 위하여 특허발명 사업화 관련 제도를 신설 및 개선하고 있다. 이러한 다각도의 노력이 결실을 맺을 때, 우리나라도 최선진 지식재산강국이<sup>4)</sup> 될 것으로 믿는다.

한편, 이렇듯 국가의 경쟁력을 제고하기 위하여 매우 중요한 특허제도도 잘못 관리되는 경우 막대한 사회비용(social cost)을 발생케 한다. 그러한 사회비용 중 대표적인 것이 잘못 판단된 심사, 심판 또는 소송으로 인한 것이다. 하나의 예로서, 특허되지 않아야 할 발명이 부실심사로 인하여 잘못 등록되는 경우, (1) 특허권자는 등록료의 지불은 물론, 소득 없는 권리행사 등의 손해를 입게 되고, (2) 경쟁자 또는 제3

---

1) 기업의 자산 중 무형자산의 비율이 1978년에는 20%에 불과하던 것이 1997년에는 73%에 달하게 되었다고 한다. 미국연방하원 보고서(H.R. Rep. No. 109-673). 또, Brookings 연구소의 S&P 500 기업을 대상으로 한 연구에서 기업의 가치 중 무형자산의 가치가 1982년 38%에서 1998년 85%로 증가하였다고 한다. ICMB Ocean Tomo Brochure, Scope of Services, p. 3.

2) 2002. 12. 제정되어 2003. 3. 시행된 지적재산기본법에 기초하여, 같은 달 「지적재산전략본부」가 설치되었다. 이 전략본부는 2003. 7. 8. 약 270개 항목으로 된 지적재산전략추진계획을 정리하고, 매년 그 해의 중점 추진계획을 책정한다.

3) 국회산업자원위원회 “지식재산법안 등 3건의 법률안에 대한 공청회”(2006. 11. 2.) 및 한일 지적재산정책 국제세미나, “국가경쟁력강화를 위한 지적재산권 전략 - 지식재산 활성화를 위한 지식재산기본법 제정에 대하여”(2009. 5. 27.)

4) 정차호 등, “국가경쟁력 제고를 위한 지식재산행정체제 혁신방안에 관한 연구”(05. 7.) 37면(“지식재산강국이란 ‘지식재산의 활발한 창출, 보호 및 활용이 국가경제의 역동성 및 선진성을 주도하는 국가’라고 하겠다.”).

자는 사업포기, 무효심판의 비용, 회피설계 등의 손해를 입게 된다. 심사, 심판의 다음 단계로서의 소송은 경비가 더욱 많이 소요된다는 점, 관련 분쟁이 과열되어 있다는 점 등에서 심사, 심판보다도 더욱 중요하다고 할 수 있다. 달리 말하자면, 전문성(speciality) 및 효율성(efficiency)을 갖춘 특허 관련 소송제도가 특허제도의 사회비용을 최소화하고, 특허제도의 선순환 사이클이 제대로 작동되도록 하게 하는 것이다. 이런 견지에서, 지식재산강국을 지향하는 우리 대한민국이 갖추어야 할 특허 관련 소송제도가 최고의 가치로 내세워야 할 것은 전문화 및 효율화라고 생각된다.<sup>5)</sup> 이하, 특허소송제도의 전문성 및 효율성을 제고하기 위한 방안을 주장한다.<sup>6)</sup>

---

5) 일본 사법제도개혁심의회 최종의견서(2001. 6.)("지적재산권 관계 소송 사건의 충실·신속화는 정부 전체로서 몰두해야 할 가장 중요한 과제의 하나로서 이 문제를 자리매김할 필요가 있다.").

6) 한편, 지식재산 '행정' 체제의 전문성 및 효율성을 제고하기 위한 방안에 대하여는 각주 4) 연구보고서 참고.

## II. 현행 특허 관련 사법제도의 문제점

### 1. 심결취소소송 및 침해소송의 이원화

특허권자가 특허권침해소송을 일반 민사법원에 제기하는 경우, 피고는 그 소송과는 별도로 특허심판원에 해당 특허가 무효임을 주장하는 특허무효심판을 청구한다.<sup>7)</sup> 또, 원고 또는 피고는 피고의 행위가 특허권의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 권리범위확인심판을 청구한다.<sup>8)</sup> 특허권침해소송이 제기되는 경우, 피고가 방어의 수단으로 이러한 무효심판과 권리범위확인심판을 청구하는 것이 상례화 되어 있으므로,<sup>9)</sup> 침해소송과 이러한 심판의 관계를 제대로 정립하는 것이 특허소송의 ‘효율성’을 제고하기 위하여 매우 중요하다.

특허심판원 심판관의 특허무효심판 또는 권리범위확인심판에서의 결정(심결)에 불복하는 자는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.<sup>10)</sup> 현재의 특허법원은 특허심판원의 심결을 재심하는 기능만을 수행한다. 한편, 특허권침해소송의 1심 결정(판결)에 불복하는 자는 그 1심법원을 관할하는 지역 고등법원에 항소할 수 있다. 즉, 현재의 특허법원은 특허권침해소송의 항소사건에는 관할권이 없다. 이러한 제도로 인하여, 특허권자가 제기한 침해소송의 2심은 일반 고등법원에서 다루어지고, 그 소송의 피고가 제기한 심판의 재심은 특허법원에서 다루어지는 것이 현실이다. 즉, 동일 또는 매우 유사한 대상물을 심리하는 쟁송절차가 이원화되어 있는 것이다. 이러한 이원화로 인하여, (1) 법원자원이 낭비된다는 점, (2) 두 법원이 서로 다른 판단을 할 가능성이 있다는 점, (3) 당사자가 두 법원에서 서로 상반된 주장을 할 수 있다는 점 등의 폐단이 야기된다.<sup>11)</sup> 이러한 폐단을 치유하고 특허소송에서의 효율성 및 전문성을 제고하기 위하여 특허법원이 특허권침해소송의 2심을 관할하여야 한다는 ‘관할집중’의 주장이 제기된다.

7) 특허법 제133조 제1항(“이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”).

8) 특허법 제135조 제1항(“특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”).

9) 2007년 중 특허, 실용신안에 관한 무효심판은 854건이 청구되었으며, 권리범위확인심판은 691건이 청구되었다. 특허청 통계자료.  
<[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3044&catmenu=m02\\_06\\_01\\_04](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3044&catmenu=m02_06_01_04)>.

10) 특허법 제186조 제1항(“심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.”).

11) 미국 CAFC의 설립 시에도 비슷한 논의가 전개되었다. 이와 관해서는 David T. DeZern, *Federal Circuit Antitrust Law and the Legislative History of the Federal Courts Improvement of 1982*, 26 Rev. Litig. 457, 469 (2007) 참고.

## 2. 침해소송대리의 변호사 독점

1998년 특허법원의 설립과 함께, 특허심판원 심결의 재심절차인 심결취소소송에 대하여는 변리사가 단독으로 당사자를 대리할 수 있게 되었다. 변호사가 아닌 변리사가 법원에서 소송을 대리할 수 있도록 허용하는 이례적인 예외를 인정한 것은 (1) 기존 제도와 연속성을 기하여야 한다는 점<sup>12)</sup> 외에도, (2) 심결취소소송이 심판원 심결의 연장선상에 있다는 점, (2) 변리사가 기술적 사상의 창작인 발명에 관하여 좀 더 전문적인 대리를 할 수 있다는 점 등이 고려되었을 것이다.

한편, 특허권침해소송에서는 심급을 막론하고 변호사만이 당사자를 대리할 수 있다. 심결취소소송과 달리 침해소송에서 변리사의 대리권을 인정하지 않는 것은 변리사가 법률전문가가 아니라는 점이 가장 중요하게 제기된다. 다른 한편, 변호사가 기술전문가가 아니어서 다툼의 핵심인 발명(기술)에 대하여 제대로 이해를 못하고, 자연히 당사자의 이익을 적절히 보호하지 못하는 단점도 제기된다. 필자가 이해하기로는 특허권침해소송에서 명목상 대리인은 변호사로 하더라도 실제로는 변리사와 변호사가 협업을 하거나 또는 변리사가 대부분의 실무를 수행하고 변호사가 오히려 보조적인 역할을 하는 경우가 많다. 상기 단점을 치유하고 현실을 반영하기 위하여 특허권침해소송에서 변리사가 변호사와 공동으로 대리를 하는 방안이 제기된다. 이하, 우리 제도의 개선방안을 찾기 위하여 특허권침해소송의 관할집중 및 변리사 대리 제도에 대한 선진 외국의 사례를 살펴본다.

---

12) 현행의 특허심판원과 특허법원이 설립되기 전에는 심판의 기능을 특허심판소 및 항고심판소가 수행하였다. 특허심판소 위에 특허항고심판소가 있었고, 항고심판소의 심결이 바로 대법원에 상고되었다. 이러한 체계가 재판받을 수 있는 권리에 관한 헌법 규정에 반한다는 헌법재판소의 판단에 따라 항고심판소를 대체하는 특허법원이 설립되었다. 항고심판소의 심결을 대리할 수 있었던 변리사의 이익을 보호하기 위하여 항고심판소를 대체하는 특허법원에서도 대리를 인정하기로 하는 합의가 특허청과 대법원간 이루어졌다.

### Ⅲ. 선진 외국의 특허 관련 사법제도

#### 1. 미국

관할집중이라는 측면에서, 1982년 이전에는 미국도 지금의 우리와 유사한 제도를 가지고 있었다. 즉, 미국특허심판원의 심결에 불복하는 심결취소소송은 지금 우리의 특허법원과 유사한 기능을 하는 법원(CCPA, Court of Customs & Patent Appeals)이 담당하고, 특허권침해소송의 항소심은 각 지역 고등법원이 담당하였다. 그러한 제도로 인하여, (1) 특허사건에 관한 경험이 부족한 판사가 좋은 판결을 쓰기가 어려웠다는 점, (2) 각 지역 고등법원 사이에 판결의 일관성이 없게 되어 당사자에게 혼란 및 불만을 초래하였다는 점, (3) 결과적으로 특허권자의 권리를 제대로 보호할 수 없었다는 점 등의 폐단이 제기되었고, 그러한 폐단을 치유하기 위하여 1982년 새로운 특허법원(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)을 설립하고, 심결취소소송은 물론, 각 지역 지방법원 특허침해소송의 항소심을 그 법원이 모두 전속 담당하도록 하였다. 그 특허법원의 설립 후 판결의 일관성 및 전문성이 높아지게 되었고, 자연스럽게 특허발명의 보호 시스템이 제대로 가동되게 되었다.<sup>13)</sup>

변리사의 공동대리라는 측면에서, 미국은 이미 변리사의 기술전문성과 변호사의 법률전문성을 공히 구비한 자에 의한 대리가 가능하도록 하고 있다. 즉, 미국에서는 특허사건을 다루는 ‘특허변호사(Patent Attorney)’가 되기 위해서는 (1) 로스쿨을 졸업하고 각 주(州) 법원이 시행하는 변호사시험을 합격하여 변호사 자격증을 취득하여야 함은 물론이고, (2) 대학(원)에서 기술 관련 과목의 학점을 소정 이상 취득하고 특허청이 시행하는 변리사시험에 합격하여 변리사 자격증도 취득하여야 한다.<sup>14)15)</sup> 당사자가 변리사 자격증이 없는 변호사에게 사건을 의뢰하지도 않지만, 설혹 의뢰한다고 하더라도 그 변호사는 사건을 수임하기가 쉽지 않다. 기술(발명)을 제대로 이해하지 못하는 변호사가 사건을 대리하다 패소하게 되면, 능력 없는 자가 무리하게 변호하였음을 이유로 의뢰인에 의하여 소(malpractice action)를 제기당할 가능성이 있기 때문이다.<sup>16)</sup> 미국은 이러한 기술 ‘및’ 법률에 관한 전

13) CAFC의 설립 취지, 연혁, 효과에 대하여는 CAFC, *The United States Court of Appeals for the Federal Circuit - A History of 1990-2002* 및 Judge Pauline Newman, *Origins of the Federal Circuit: The Role of Industry*, 11 Fed. Cir. B.J. 541 (2002) 참고.

14) 미국의 변리사자격시험(patent bar) 응시요건에 대하여는 미국특허상표청(USPTO) 변리사등록과 홈페이지 참조. <<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/examregist.htm>>.

15) 한편, 미국에서는 미국특허상표청에서 특허심사관으로 4년 이상 근무한 자에게 변리사 자격을 자동으로 부여한다.

문적인 대리서비스가 함께 가능한 ‘특허변호사’ 제도로 인하여 특허소송에 있어서 세계 최고수준의 전문성을 확보하고 있다고 생각된다.

## 2. 일본

관할집중이라는 측면에서, 일본은 특허침해소송 1심은 東京地裁 및 大阪地裁만 담당할 수 있도록 하였고, 그 사건의 항소심은 東京高裁만 담당할 수 있도록 하였다. 심결취소소송도 東京高裁만이 담당한다.<sup>17)</sup> 일본의 이러한 관할집중은 판례의 조기 통일, 기술적 전문성 강화, 소송의 신속화에 대한 요청 등에 따른 것인데,<sup>18)</sup> 별도의 특허법원을 설립하지 않은 점은 미국보다는 약간 미진한 면이 있지만, 특허권침해소송 1심의 관할을 東京地裁 및 大阪地裁의 2곳으로 한정된 점은 미국보다 진일보한 면이 있다.<sup>19)</sup>

변리사 공동대리라는 측면에서, 일본도 지금의 우리나라와 같은 제도를 가지고 있었다. 그러나, 일본은 그러한 제도로 인한 소송의 신속성 및 전문성 저하라는 문제점을 깨닫고 2003년(平成 15년) ‘부기변리사’ 제도를 도입하여 일정한 교육을 받고 시험(년 1회)을 합격한 변리사는 특허침해소송을 변호사와 공동으로 대리할 수 있도록 하였다.<sup>20)</sup> 교육은 일본변리사회가 주최하고 시험은 특허청이 시행한다. 동 시험의 합격률은 2003년 68.8%(553명), 2004년 63%(613명), 2005년 67.8%(434명), 2006년 57.5%(246명)이었다. 변호사와 변리사의 관계에 있어서 부기변리사제도가 특허권침해소송의 신속화, 원활화에 기여하고 있다고 평가된다.<sup>21)</sup>

---

16) 예를 들어, *Kairos Scientific Inc. v. Fish & Richardson, P.C.*, 2003 WL 21960687 (Cal.Superior 2003).

17) 정확하게는 東京고등재판소 내 지적재산고등재판소이다. 지적재산고등재판소설치법(‘05. 4. 시행) 제2조 제1항(“東京고등재판소의 관할에 속하는 사건 중 다음에 기재한 지적재산에 관한 사건을 취급하기 위하여 재판소법 제22조 제1항의 규정에 불구하고, 특별한 지부로서 東京고등재판소에 지적재산고등재판소를 설치한다.”).

18) 설범식, “일본에서의 지적재산권 소송제도의 개혁 동향”(2004).  
<<http://patent.scourt.go.kr/dcboard/DcNewsViewAction.work>>.

19) 미국도 지방법원 판사들이 특허사건을 처리할 전문성을 구비하였는지에 대하여 의문을 제기하고, 최근 특허침해소송 1심을 일부 지방법원 특정 판사에게만 담당하도록 하는 제도에 대한 논의를 한 바 있다. Kimberly A. Moore, *Are District Court Judges Equipped to Resolve Patent Cases?*, 12 Fed. Cir. B.J. 1 (2002).

20) 일본 변리사법 제6조의2(업무), 동법 제27조의2(특정침해소송대리업무의 부기신청), 동법 제27조의3(특정침해소송대리업무의 부기).

21) 일본변리사회, “변리사업무의 실태 및 의식보고서”(平成 17년 8월) 참조.

### 3. 영국

관할집중이라는 측면에서, 영국은 특허침해소송의 1심을 주특허법원, 특허법원 또는 일반법원의 형평법부(Chancery Division)에 제기할 수 있게 하고, 심결취소소송은 특허법원에 제기할 수 있도록 하여 관할의 집중을 도모하였다. 주 법원에 특허사건을 전담하는 주 특허법원을 두었다는 점은 전문성 제고라는 측면에서 진일보된 면이라고 판단되나, 일반법원의 형평법부가 특허사건을 다루는 측면 및 항소심은 특허전문법원이 아닌 일반 항소법원이 담당한다는 측면은 미흡한 면이라고 판단된다.

변리사의 특허사건 대리권이라는 측면에서, 영국 특허법원에서는 법정변호사(Barrister), 사무변호사(Solicitor) 또는 특허변리사(Patent Agent)가 소송을 대리하고 있으며, 지방특허법원의 경우, 사건의 약 60%는 법정변호사 또는 사무변호사가, 약 40%는 변리사가 대리하고 있다.<sup>22)</sup> 기존에, 특허변리사는 특허법원과 지방특허법원에서만 소송대리가 가능하였던 것을 특허변리사의 소송수행권 확대조치로 인해 특허변리사가 특허법원과 특허지방법원은 물론 일반법원의 특허 관련 소송까지 대리를 할 수 있게 되었다.<sup>23)</sup>

---

22) 이러한 대리를 위하여 변리사는 소송인가장을 취득하여야 한다. 유주선 외, “법률시장개방에 따른 지재권 소송체계 개선방안”, 112면.

23) Patent Act 1977 amended; Patent Rules 2007, Section 68 of the Courts and Legal Services Act 1990; Litigation Manual.  
<[www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-litigation.htm](http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-litigation.htm)>.



## IV. 지식사회에 부응하는 특허소송제도

### 1. 심결취소소송 및 침해소송 관할의 집중

이상에서 살펴본 바와 같이, 선진 주요국은 구체적인 모습은 약간씩 다르더라도, 특허침해소송과 심결취소소송의 관할을 집중하여 관할 이원화로 인한 비효율 및 비전문성을 방지하고자 하고 있다. 그러한 제도 도입의 시기가 특허의 가치가 국가의 경쟁력을 좌우한다고 인식되는 시기와 비슷하다는 점은 시사하는 바가 크다. 상기 미국, 일본 및 영국의 사례를 벤치마킹하여 우리나라도 (1) 최소한 특허법원이 특허침해소송 항소심을 전속 관할하여 대응되는 심결취소소송과 함께 사건을 처리할 수 있도록 하여야 하고, (2) 더욱 바람직하기로는 전국 모든 지방법원에 특허침해소송의 제기가 가능한 것이 아니라 고등법원 소재지인 서울, 부산, 광주, 대구, 대전의 지방법원에서만 가능하도록 하여 사건의 집중 및 법관의 전문성을 도모하여야 한다.<sup>24)</sup>

물론 소송체계의 그러한 변화에는 위에서 말한 장점(필요성) 외에도 단점이 부속될 것이다.<sup>25)</sup> 여러 장점 및 단점이 제기될 수 있겠지만, 제도 운영의 최고의 가치를 전문성 및 효율성에 두어야 한다. 1998년 특허법원의 설립으로 심결취소소송 및 후속 대법원의 판결의 질이 획기적으로 높아졌다는 평가가 내려지고 있다. 특허사건의 특허법원에의 관할집중으로 특허권침해소송 및 후속 대법원 판결의 질을 또 한 번 획기적으로 고도화하고, 특허사건의 이원적 처리에서 오는 여러 부작용을 없애고 지식재산강국을 향해 나아가야 한다.

부수적으로, (1) 특허법원 판사 중 3년 이상의 장기근무를 희망하는 자가 장기근무할 수 있도록 하여야 하고, (2) 특허사건 전담 재판연구관이나 지적재산권 전담 재판부 경력이 있는 법관, 특허 관계 국내·외 연수 경력이 있는 법관, 이공계 대학 출신 법관 등을 일차적으로 특허법원 판사로 배치하여야 하고, (3) 특허사건을 많이 처리한 변호사 중 특허법원 판사로의 특채를 확대하여야 하고, (4) 특허청에서 특허법원으로 파견하는 기술심리관의 숫자를 더욱 늘려야 할 것이다.

24) 더 나아가서, 일본과 유사하게, 서울중앙지방법원과 대전지방법원에만 특허침해소송의 제기가 가능하도록 할 수도 있을 것이다.

25) 가장 대표적으로 제기되는 단점이 민원인의 불편이라고 한다. 즉, 현재 특허권침해소송의 1심 사건은 대부분 서울에서 다루어지므로 당사자, 증인 등의 민원인이 대부분 서울에 소재하고 있다는 것이고 따라서 2심을 대전에 소재한 특허법원이 다루는 경우, 민원인에게 불편을 초래한다고 주장한다. 이러한 주장은 (1) 기껏 하여야 차선의 가치에 근거할 뿐이고, (2) 미국의 경우 민원인이 지리적 불편은 거의 염두에 두지 않는다는 점을 간과하고, (3) 실제로 사건 해결에 있어서 가장 중요한 인물인 발명자의 대부분은 서울보다 대전이 더 편리하다는 점을 간과하고 있다.

## 2. 변리사의 침해소송 대리

이상에서 살펴본 바와 같이, 특허침해소송의 특성으로 인하여 의뢰인이 양질의 대리서비스를 받기 위해서는 기술적 조력과 법률적 조력을 동시에 받을 수 있어야 한다. 선진 주요국은 그러한 이해 하에 특허변호사 제도를 두거나(미국), 부기변리사 제도를 두거나(일본), 변리사 단독의 대리가 가능하도록 하고 있다(영국). 우리나라의 실정을 고려할 때, 가장 용이하게 도입이 가능하고, 특허침해소송에서의 전문적인 대리서비스가 가능하도록 하는 한국판 부기 변리사 제도를 도입하여야 한다. 즉, 소송대리에 필요한 교육을 받고, 시험을 통하여 기본요건을 검증받은 변리사가 변호사와 함께 공동으로 특허침해소송을 대리할 수 있도록 하여야 한다.

이러한 변리사 공동대리제도는 (1) 변호사가 기술적인 이해도가 낮은 단점을 보완하고, (2) 당사자의 선택권을 넓혀 주고, (3) 변리사와 변호사간 경쟁체제를 유도하고,<sup>26)</sup> (4) 출원 단계에서부터 해당 발명을 이해하여 온 변리사가 효율적으로 사건을 처리할 수 있도록 하여줄 것이다.

물론, 이러한 제도의 개선에도 극복하여야 할 여러 단점 및 문제점이 뒤따를 수 있다. 첫째, 변리사가 소송과 관련된 법률지식이 부족하여 대리인에게 잘못된 자문을 할 수도 있다. 이와 관련, 변리사에 대한 교육의 내실을 기하기 위하여, 대한변리사회는 주요 선진국의 교육사례 및 사법연수원의 교육사례를 벤치마킹하여야 하고, 시험의 형식화를 방지하기 위하여, 특허청은 동 시험의 합격율이 일본 수준(약 60%)보다 높지 않도록 엄격하게 관리하여야 할 것이다. 또한, 합격 후에도 의무적 계속교육제도를 운용하여 변리사가 전문적인 소송 수행에 필요한 최신 지식을 계속하여 습득하도록 하여야 할 것이다.

둘째, 변리사라고 하여도 모든 기술분야에 능통한 것은 아니라는 문제점이 제기된다. 이와 관련하여, 자기가 익숙한 기술분야의 사건만 맡을 수 있는 분위기 또는 제도를 모색하여야 할 것이다. 하나의 방안으로 제시되는 것은 변리사의 명단을 특허청 홈페이지에 공개하고, 본인이 익숙한 기술분야를 기재하도록 하는 것이다. 좀 더 적극적인 방안으로는 미국과 같이 본인이 익숙하지 않은 기술분야를 대리하는 경우, 패소의 책임을 물을 수 있는 제도까지 연구할 수 있을 것이다.

---

26) 특허법원 심결취소소송에서 소송 당사자는 약 3/4의 경우에 변리사를 선임하였고, 나머지 1/4의 경우에만 변호사를 대리인으로 선임하였다. 공동대리가 도입되는 경우, 당사자가 주 대리인으로 누구를 더 선호할지 귀추가 주목된다. 이러한 점이 변리사와 변호사의 경쟁체제를 조장하고 결과적으로 전문적인 대리서비스 체제로 나아가게 하는 것이다.

## V. 결론

전문성과 효율성은 특허소송제도에서 가장 중요한 가치이다. 미국, 일본, 영국 등은 특허소송제도의 전문성 및 효율성을 제고하기 위하여 전문법원이 특허침해소송을 집중 관할하도록 관련 법을 제정 또는 개정하였다. 가장 먼저 그러한 전문법원을 설립한 미국의 경우, 그 법원의 설립으로 인하여 특허권자에 대한 적정한 보호, 판결의 품질 향상 등이 이루어졌음에 대한 다양한 검증 논문이 존재한다.<sup>27)</sup> 일본도 지적재산고등재판소의 설립으로 특허 판결의 품질이 획기적으로 개선된 것으로 생각된다. 우리 특허법원이 특허침해소송의 2심을 전속 관할하는 경우, 신속하고 정확한 재판이 가능할 것이라는 것이 쉽게 예측된다. 특허법원은 1998년 설립 이후로 심결취소소송의 전문성 제고라는 측면에서 기대 이상의 성과를 시현하였다. 그러한 성공이 특허침해소송의 관할집중에서 또 한 번 이루어질 것으로 믿는다.

특허는 기술과 법이 만나는 영역이다. 그러므로, 특허 사건에 연루된 당사자에게 제대로 된 대리서비스를 제공하기 위해서는 대리인의 기술지식과 법률지식이 공히 요구된다. 그런 견지에서 당사자가 기술지식에 강한 변리사와 법률지식에 강한 변호사의 협업에 의한 대리서비스를 받을 수 있도록 하여야 한다. 그러한 공동대리에 의한 서비스가 당사자의 권리를 가장 강력하게 보호해 줄 것이다.

특허소송제도가 신속, 정확하게 작동되지 않는 경우, 지식재산 중 가장 중요한 발명(특허)의 창출, 보호, 활용의 선순환 사이클 중 한 부분이 막히게 되고, 결과적으로 국가적 발명 역량이 저하될 것이다. 최선진 지식재산강국을 이루기 위해서, 발명의 보호 메카니즘의 원활한 작동이 필수적이고 그를 위해 특허법원의 특허침해소송 관할집중과 변리사의 특허침해소송 공동대리가 하루 빨리 이루어져야 한다.

---

27) Kimberly A. Moore, *Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?*, 79 N.C. L. Rev. 889 (2001) 등.



토론 >>

## 지식재산 세미나 관련 입장

조 용 환 (특허청 심판장)



# 지식재산 세미나 관련 입장

조 용 환 (특허청 심판장)

## I. 관할 집중에 관한 입장

### 1. 전문성 및 통일적인 법해석

- 특허법원은 기술과 법을 가교시킬 수 있는 인적·물적 인프라와 그 위상이 뛰어난 전문법원으로 자리매김하고 있고, 판결의 적정성을 높이기 위해서도 특허권 성립 및 특허의 유·무효 여부뿐만 아니라 특허침해사건 해결을 동일기관에서 통일적으로 판단하는 것이 가장 효과적일 것이므로 관할집중이 절실히 요구되고,

- 특허법원은 일반 민사소송적 문제에까지 많은 시간과 노력을 들여야 할 것이므로 전문성과 효율성이 약화될 것이라는 주장이 있으나, 특허법원의 재판부가 일반고등법원의 재판부보다 일반 민사소송적 문제에 더 많은 시간과 노력을 들인다는 것은 있을 수 없고,

- 또한, 일반 고등법원들간 선의의 경쟁을 하듯이, 특허법원과 침해판단법원간에도 전문성 등에 대한 선의의 경쟁을 해 나가는 것이 국가적으로 바람직하다는 주장은 침해소송에 대한 특허법원의 관할을 허용해서는 안된다는 주장이기 보다는 침해소송에서 전문성 등에 대한 선의의 경쟁을 하기 위해서는 반드시 일반 고등법원도 기술에 대한 전문성을 확보해야 한다는 전제에 기초한 주장이므로, 현실적으로 실현 가능성이 거의 없다 하겠다.

### 2. 소송경제와 효율성 측면

- 현행 체제는 침해소송과 심결취소소송 간에 상당 부분 그 심리대상이 중복되어 법원은 법원대로 중복심리를 하게 되고, 당사자는 당사자대로 동일주장 및 동일

증거 제출로 이중의 시간과 노력·비용을 지출하게 되는 문제가 있고,

- 관할 집중이 되더라도 심리의 중복을 피하기 어렵다는 주장이 있으나, 동일 재판부에 관련 사건을 배당하는 방법으로 실질적인 중복 심리를 최소화할 수 있고,

- 중복심리는 기본적으로 침해소송과 심결취소소송이 동시에 진행되는 경우를 전제로 하고 있는 반면에, 관할집중을 반대하는 입장에서는 무효심판단계를 반드시 밟을 필요가 없이 침해소송에서 모두 해결할 수 있다는 주장이 있으나, 이는 침해소송에 대한 특허법원의 관할을 허용해서는 안된다는 주장이기 보다는 침해소송에서 분쟁해결을 일괄해서 처리하기 위해서는 반드시 일반 고등법원도 기술에 대한 전문성을 확보해야 한다는 전제에 기초한 주장이므로, 현실적으로 실현 가능성이 거의 없다 하겠다.

### 3. 분쟁 해결의 지연 및 판단의 모순 발생

- 특허침해소송에서는 선결문제인 특허의 유효·무효를 판단할 수 없어 소송이 지연되며, 설사 무효항변을 받아들여 판단하더라도 특허성에 대한 일반고등법원과 특허법원의 판단차이로 인한 혼란이 발생할 수 있고,

- 특허법원과 일반법원이 선의의 경쟁을 해 나가는 것이 국가적으로 바람직하다는 주장이 있으나, 이는 동일한 사건에 대하여 서로 다른 법원이 판단하는 것을 허용하게 되어 중복소제기금지 원칙에 반하고,

- 특허침해소송에서 무효항변을 받아들이면 무효심판을 제기할 이유가 없으므로 법원간의 판단차이가 있을 수 없고 무효심판을 제기했다고 하더라도 침해소송에서 분쟁해결이 독립적으로 가능하므로 크게 문제될 것이 없다는 주장 역시, 침해소송에 대한 특허법원의 관할을 허용해서는 안된다는 주장이기 보다는 침해소송에서 분쟁해결을 독립적으로 처리하기 위해서는 반드시 일반 고등법원도 기술에 대한 전문성을 확보해야 한다는 전제에 기초한 주장이므로, 현실적으로 실현 가능성이 거의 없다 하겠다.

### 4. 관할 결정 문제

- 상호사용금지청구, 출원인명의변경청구 등과 같은 유형의 분쟁의 경우 당사자가 그 관할을 결정하기 어려운 면이 있을 수 있으나, 특허법원에서 판단하지 못할 이유가 없고,



- 물론 위 경우는 기술적 사항에 관한 것이 아니므로 관할집중의 필요가 없다고 하더라도, 홍보, 사건이송 등의 방법으로 해결될 수 있고,
- 근본적으로 특허침해소송의 관할을 특허법원으로 전속시키거나 확대시켜야 하는 이유는 특허침해소송에 대한 일반 고등법원의 관할을 부정하기 때문이라기 보다는 특허침해소송을 일반 고등법원에서 관할하려면 기술 전문성이 확보되어야 하는데 이것이 현실적으로 어렵기 때문이다.

## 5. 대전은 교통이 불편

- 수도권 지역 당사자가 특허법원이 있는 대전으로 왕래하기에는 교통이 불편할 수 있으나, 실제로 당사자가 소송에 직접 관여하는 경우는 극히 드물기 때문에, 이는 서울에 있는 소송대리인이 대전으로 왕래하기가 불편하다는 주장에 불과하다.
- 침해소송을 대전보다는 서울에서 해결하는 것이 더 편리하다고 하더라도, 그 이유만으로 침해소송에 대한 특허법원의 관할을 허용해서는 안된다는 주장이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일반 고등법원도 기술에 대한 전문성을 확보한 경우가 아니라면 서울과 대전의 교통을 비교하는 것은 그 자체로 설득력이 없다.

## II. 변리사의 침해소송 공동대리

### 1. 변호사 단독 대리시 특허침해소송의 기술 전문성 확보 곤란

- 특허침해소송에서는 심결취소소송에서와 같이 기술적인 사항이 쟁점이 되고, 현실적으로 소송대리인이 아닌 기술전문가인 변리사가 대부분의 소송서류를 작성하고 있는 것이 공공연한 사실인 점으로 미루어, 침해소송에서도 효과적인 분쟁해결을 위해 심결취소소송에서와 같이 변리사가 대리할 수 있어야 한다.

### 2. 변호사 단독 대리시 소송당사자의 권익보호 미약

- 소송당사자가 변호사를 선임한 사건에 한해서 해당 변호사가 기술적 쟁점에 대해서 대응이 어려울 것으로 보이는 경우 소송당사자가 자신의 권익보호를 위해 추가 비용을 부담하여서라도 추가적으로 변리사를 선임하려는 것을 막는 것은 소송당사자의 대리인 선택권을 부당하게 침해하는 것이다.



토론 >>

## 특허관련 소송구조 개선방안

한 동 수 (대법원 판사)



# 특허관련 소송구조 개선방안

한 동 수 (대법원 판사)

## 1. 들어가며

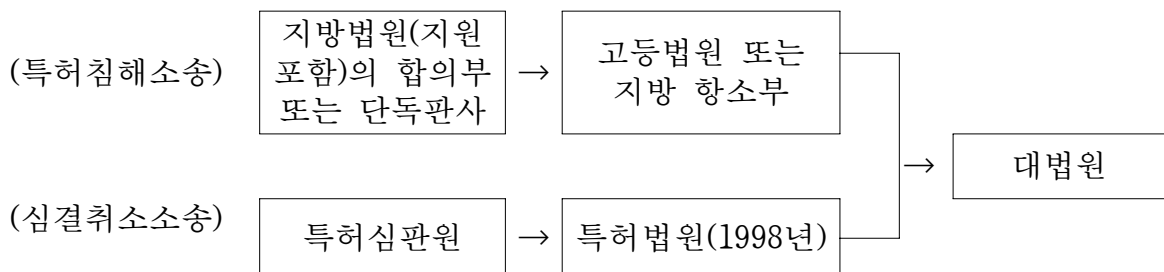
이번 세미나는 우리나라가 과학기술강국으로 자리매김하는 데 있어서 매우 시의적절하고 뜻깊은 작업이라고 생각한다.

아래의 내용은 특허법원과 대법원에서 지적재산 관련 소송업무를 담당하면서 가지게 된 개인의 견해일 뿐 사법부의 공식적인 입장과는 무관하다.

참고로, 오늘의 주요 논제인 심결취소소송과 침해소송의 관할집중, 변리사의 침해소송에서의 소송대리권 부여 의제에 관해 사법부 내부 논의가 어느 정도 축적되어 있는 것으로 알고 있다. 이는 특허법원 발간 자료 내지 법원조직법 중 개정 법률안에 대하여 국회에 제출한 대법원의 의견서 등을 통해 대강의 내용을 파악할 수 있을 것으로 보인다.

## 2. 우리나라 특허관련 소송구조

### 1) 관할



### 2) 소송대리권

- 특허침해소송 : 변호사
- 심결취소소송 : 변호사, 변리사(단독대리 가능)☞ 변리사법 제2조)

### 3. 주요국가의 특허관련 소송구조

〈표〉

	관할 집중	심결취소소송			특허침해소송			침해소송에서의 소송대리인의 자격	특징
		행정심판	제1심	제2심	제3심	제1심	제2심		
미국	○	특허상표청 (PTO)	CAFC (1982년)	연방 대법원		연방 지방법원	CAFC	연방 대법원	특허변호사 (Patent Attorney= Patent Agent + Bar Exam) 1..CAFC의 관할 중 노동사건이 포함 2. 변리사(Patent Agent)는 심결취소소송 및 침해소송 모두 소송대리 불가
일본	○	특허청심판소	지적재산고등재판소 (2005년)	최고 재판소		오사카, 동경 지방 재판소	지적재산고등재판소	최고 재판소	변리사는 변호사와 공동대리 (2003년부터 시행된 특정 침해소송대리 업무시험에 합격한 변리사에 한함) 변리사와 변호사의 공동대리
영국	○	×	특허법원, 특허지방법원	1개의 항소법원	귀족원	특허법원, 특허지방법원, 일반법원	1개의 항소법원	귀족원	변리사는 특허지방법원(Patents County Court)에서만 가능
독일	×	×	연방특허법원 (1961년)	연방 대법원		13개 지방법원	해당 주의 항소법원	연방 대법원	변리사는 변호사와 공동대리 1. 행정심판을 거치지 않음 2. 기술판사

특허관련 분쟁의 국제적 성격에 비추어 선진 각국의 소송구조의 현황(관할, 침해소송에서의 소송대리인 자격 및 특징)에 대한 이해가 필수적임

### 4. 특허관련 소송구조의 개선방안

#### 1) 침해소송과 심결취소소송의 관할 집중

더블트랙(Double Track)이 시간·비용의 증가 및 판결의 모순·저축 염려가 있고, 궁극적으로 특허권자 및 특허를 실시하는 기업의 이익에 반한다는 점은 자명하다 할 것이고, 국내에서 침해소송의 항소심 관할 집중의 당위성 자체에 대해서는 현재 대체로 이견(異見)이 없음

다만, 침해소송의 항소심 관할집중주체를 특허법원으로 할 것인지, 특허법원의 소재지 및 변리사의 침해소송에서의 소송대리권 부여 의제와 관할집중론을 연계할 것인지, 권리범위확인심판제도의 폐지, 침해소송에서의 무효항변의 인정 등이 선결과제인지 여부 등이 관할집중의 입법을 지체하게 만드는 요인으로 작용하였음

따라서 관할집중의 조속한 입법화를 위해서는, 외국의 운용경험과 우리나라 특유의 소송구조<sup>1)</sup> 및 환경<sup>2)</sup>을 종합적으로 고려하되, 특허관련 소송의 실수요자(實需要

者)인 특허권자 및 기업의 입장<sup>3)</sup>에서 타당한 방향과 내용을 결정하여야 하는바, 여기에는 직역과 지역의 이해를 뛰어넘는 대승적 결단이 필요할 것으로 보임

## 2) 변리사의 침해소송에서의 소송대리권 부여

침해소송은 본래 민사소송법의 규율을 받는 것으로서, 변호사가 소송을 대리함이 원칙임

그러나, 특허관련 침해소송은 법과 기술이 만나는 영역으로서 도출 기술에 대한 전문적 이해가 필요한 점, 일본에서 변리사의 공동대리를 도입하게 된 유력한 근거가 실제로 변리사의 소송관여가 광범위하게 이루어지고 있다는 현실에 기초한 점 등을 참작하여 볼 때, 변리사의 소송대리권 부여 의제에 대해 긍정적으로 검토할 필요가 있음

다만, 침해소송에서의 변호사와의 공동대리, 관여 기술분야의 한정과 연수프로그램의 부가 등의 보완조치가 부가되어야 할 것임

## 3) 기타 검토할 사항

제도운영의 성공요인으로서, 특허법원 근무 법관의 전문성 제고 방안(근무기간 연장 및 전문인력 배치 등 인사원칙 관련 사항), 기술심리관의 운용 및 개선 방안(현재 특허청 파견 형식으로 운용되고 있음), 관할집중의 입법자료로서, 특허관련 침해소송의 통계 및 현황 분석(전체 접수건수, 소요되는 기일 및 증인수, 조정화해율, 판결이유의 유형, 각 법원의 사건분포도) 등은 사법부의 권한과 책임 아래 검토되어야 할 사항으로 보임

기타, 특허침해 관련 수사와 형사소송 및 침해금지 가처분이 해당 기업에 지대한 영향을 미치는 점에 비추어 볼 때, 그 제도개선 방안을 입법적으로 검토할 필요가 있고, 나아가 관할집중 논의시 특허관련 소송을 담당하는 법관의 터널비전(Tunnel vision)을 방지하기 위한 관할의 조절·확대 방안도 함께 검토할 필요가 있음.

---

1) 독일의 기술판사 제도를 도입하지 않는 대신, 특허심판원을 존치하고 기술심리관의 역할을 상당히 부여한 점, 상고사건에 미국, 일본과 같은 상고허가제를 도입하고 있지 아니한 사정 등

2) 향후 특허소송이 패이퍼리스의 전자소송으로 변화되면, 소송서류의 제출, 송달 및 변론에서 상당한 편익이 예상되는 점, 로스쿨의 도입으로 이공계 출신의 판사, 변호사가 증가되는 점, 특허관련 규범과 제도의 하모니제이션(Harmonization) 압력 등

3) 예를 들어, 권리범위확인심판 제도는 침해소송과 심결취소소송이 이원화 되어 있는 현재의 사법시스템 하에서는 전문적인 판단자료의 제공이라는 점에서 현실적으로 중요한 역할을 하고 있음을 부인할 수 없으나, 경우에 따라서는 권리범위확인심판 제도를 남용하거나 궁극적으로는 소송의 개수(個數) 증가로 인하여 소송비용을 증가시키는 요인이 되기도 하는데, 이는 소송당사자의 입장에서는 손실이 클 수 있음(일본에서는 권리범위확인심판 제도가 1959년 특허청 자체의 감정적 성격을 가지는 판정 제도로 대체됨). 다만, 관할집중이 우선적으로 이루어진다면 자연 그 역할이 축소될 수밖에 없는 제도로 보임

## ※ 비고

### ○ 미국 CAFC(<http://www.fedcir.gov>)

- ▶ 당사자가 유리한 법원을 찾아 제소하는 폐단(forum shopping)과 항소법원 간 저촉되는 판결(intercircuit conflict)을 방지하고 **국가적 차원에서 특허권을 보호**하기 위한 pro-patent 정책을 시행하면서 관할을 집중하였고, 특허관련 분쟁에 관한 법해석의 통일성 획득, 특허대상의 범위확대, 특허권 보호의 충실화 등의 효과를 달성하였다고 평가되고 있음
- ▶ 관할에 노동사건(연방정부 고용인의 노동분쟁사건에 관한 능력주의인사제도 보호위원회의 결정에 대한 불복사건) 등이 포함되어 있는 이유는 ‘Tunnel vision’ 현상(전문화가 진행됨에 따라 해당 법관의 시각이 점차 좁아질 수 있다는 주장)이나, 전문법관들의 기술편향성 문제(특허사건만을 전문적으로 취급함으로써 CAFC의 법관들이 스스로 편견을 키워나가 장기적으로 지나치게 반특허적이 되거나 또는 친특허적이 될 가능성이 있다는 주장)를 해결함에 도움을 주기 위한 취지에서 마련된 것으로 설명되고 있음(재판부의 공정성 확보를 위한 사회 전체의 제도적 배려의 모범)

### ○ 일본 지적재산고등재판소(<http://www.ip.courts.go.jp>)

- ▶ 2005. 4. 1. 설치 목적은 침해소송에서의 무효항변에 대한 판단과 무효심판에 대한 사실심의 최종단계에서는 기술전문가가 뒷받침하는 하나의 법원에서 처리하도록 일원화함으로써 조기에 판결례가 통일되도록 하여, **국가 산업의 근간이 되는 기술 분쟁이 조기에 종결되게 하기 위한 것임**(고이즈미 총리가 2002년 知財立國을 선언한 이후 결과물 관할집중이 정책적 결단 사항임을 시사)
- ▶ 동 재판소의 홈페이지에 게시된 통계에 의하면, 지적재산고등재판소 설치 이전에 비하여 접수건수가 감소하고 평균심리기간이 크게 단축되는 효과가 있는 것으로 나타났음. 즉, 지적재산권 관계 민사사건은 [2007년 : 105건 접수, 88건 처리, 평균심리기간 7.6개월 Vs. 2003년 : 114건 접수, 128건 처리, 평균심리기간 10.4개월], 심결취소소송은 [2007년 : 437건 접수, 543건 처리, 평균심리기간 9.1개월 Vs. 2003년 : 534건 접수, 693건 처리, 평균심리기간 12.4개월]로 집계됨



○ 독일 연방특허법원(<http://www.bpatg.de>)

- ▶ 1961년 연방특허법을 개정하여 특허심판원을 폐지하고 기술판사제도를 도입한 연방특허법원(Bundespategericht)을 뮌헨에 설립하여 특허의 무효판단은 연방특허법원에서 관할하고, 특허침해소송은 연방법이 아니어서 일반 주법원에서 관할하며, 일반 주법원에서는 특허의 유·무효 판단을 하지 못함. 이와 같이 특허무효소송과 침해소송의 관할이 달라진 배경은 각 주에서 침해소송으로 인한 수입원을 연방으로 넘기지 않으려 함에 따른 부득이한 상황일 뿐 논리적인 근거가 있는 것은 아님
- ▶ 재판장 26명(법률판사 14명, 기술판사 12명), 배석판사 83명(법률판사 41명, 기술판사 42명). 단, 상포부, 법률부, 특정사건의 실용신안부는 전원 법률판사로 구성됨
- ▶ 유럽특허침해소송의 70% 이상이 독일에 제소되고, 특히 뒤셀도르프 지방법원이 담당재판부의 경력과 기술이해도가 높다는 소문이 있어서 독일 전체 침해사건의 60% 정도를 처리하고 있다고 함(재판인력의 전문화가 주요한 과제라는 점을 시사)
- ▶ 변리사의 연방특허법원에서의 대리는 허용되나, 교육프로그램이 엄격함(변시 합격 후 3년간의 연수과정 및 연방특허법원에 운영하는 6개월간의 교육 프로그램 이수 요구)



토론 >>

## 지적재산 사법제도 발제 논문을 읽고

김 정 중 (LG전자 특허센터 상무)



## 지식재산 사법제도 발제 논문을 읽고

김 정 중 (LG전자 특허센터 상무)

지식재산관련 쟁송제도에 대한 개선방안에 대해서는 그간 수년간에 걸쳐 논의가 되었습니다만, 아직도 결실을 맺지 못한 점에 대해 안타깝게 생각해 왔습니다. 그런 면에서 이번 정교수님의 발제 논문은 지금까지 논의보다는 체계적인 분석과 현실적인 대안을 제시하고 있어 앞으로 한층 생산적인 토론의 계기가 되리라 생각합니다.

사법제도가 하나의 제도로서 기능하기 위해서는 그 판단 결과가 일관성이 있어야 하고 예측 가능해야 할 것입니다. 특히 지적권 침해사건에서는 기술적인 사안뿐 아니라 법률적으로도 매우 다양한 사안에 대해 공방이 벌어지게 됩니다. 각 사안별로 민사지방법원마다 판단이 상이하고 또 고등법원의 항소심 역시 각 고등법원마다 또 판사마다 상이한 상황에서는 특허 실무 이론의 발전을 저해하는 문제점은 차치하고라도 매년 재판결과가 어떻게 나올 지 몰라 항상 불안감을 갖고 임하고 있습니다.

특허사건의 관할 집중은 이제 국제적인 흐름이며 Global Standard가 되었습니다. 이를 단지 변호사와 변리사간의 직역다툼이라 보는 것은 편협한 시각이라 생각합니다. 일관되고 예측 가능한 사법적 판단을 통해 특허 실무이론이 발전하고 이를 토대로 국제적으로도 경쟁력있는 특허를 확보할 수 있습니다. 이제 Global 시장에서 경쟁하고 있는 국내 기업입장에서는 국내에서만 통하는 특허 실무이론만으로는 국제적으로 강력한 특허를 확보하는데 도움은 커녕 실무상 혼란만 가중시키고 있을 뿐입니다.

침해소송의 관할을 특허법원으로 일원화하게 되면 무효 심결에 대한 다툼과 침해여부의 다툼을 하나의 법원에서 다룰 수 있게되어 소송 경제성 측면에서도 법류소비자 입장에서는 훨씬 효과적이라 하겠습니다. \*(1)

정교수님의 논문에 굳이 첨언한다면, 유럽의 경우, 특허소송을 각국에 위임한 결과 Forum Shopping<sup>2)</sup> 등 사법제도를 남용하는 폐단이 심각해지자 최근 EU내 통일 특허법원을 설립, 특허소송의 관할 집중을 추진하고 있습니다. <sup>3)</sup>

한편 특허 침해사건에서 변리사를 일률적으로 배제하는 것은 법률서비스의 소비자입장에서는 기본권을 제한받는 것이라 생각합니다. 정교수님 제안과 같이 최소한 변호사와 변리사의 공동대리를 허용하는 것이 현실과도 부합한다고 봅니다. 실제로는 변호사와 변리사가 공동으로 사건을 처리하고 있는 것이 다반사인데이를 굳이 변호사만으로 대리인을 제한하는 것은 현실적이지도 합리적이지도 않은 것입니다. 미국의 경우 특허 사건의 성격상 통일적 판단이 요구되는 점을 감안, 특허쟁송의 관할을 각 주 법원이 아닌 연방 법원 관할로 규정하고 있고 더 나아가 연방지방법원의 판결의 일관성을 담보하기 위해 항소심을 종전 CCPA에서 CAFC로 일원화 했던 것입니다. 물론 CAFC의 판사들 중에도 이공계를 전공하지 않은 판사들도 있지만 이들을 종신직 판사로 임명하여 판단의 일관성과 전문성을 기하고 있습니다. 대리인의 경우도 미국의 Patent Attorney(특허변호사)는 Law School을 졸업하고 Bar Exam에 합격한 변호사이고 이공계를 전공했으며 Patent Bar를 합격한 자입니다. 다시말해 특허사건의 특수성을 고려하고 최적의 법률서비스를 제공하기 위해 일반 변호사(General Attorney) 자격에 변리사 자격을 추가로 구비(변호사+변리사+이공계전공) 할 것을 요구한 것입니다. 이는 변리사사에게는 소송대리권을 제한했다는 취지보다는 변리사 자격과 이공계 전공자만이 비로소 특허변호사 자격을 취득할 수 있도록 요건을 강화한 것이지 우리나라의 경우처럼 변호사에게만 소송 대리권을 부여한 제도와는 비교가 되지 않을 정도로 자격요건을 강화한 것입니다.

독일의 경우, 특허법의 규정에 따라 각각의 주내 지방 법원중 특허사건을 전담

---

1) 미국의 경우에서도 연방 지방법원이나 CAFC에서 침해소송시 무효여부를 다루고 있음

2) 특허 침해사건의 이해 당사자들이 자신에 유리한 국가의 법원을 찾아가서 소송하는 행위

3) EU Commission이 EU Council에 제출한 Recommendation - '09.3.20일자 "To authorize the Commission to open negotiations for the adoption of an agreement creating a Unified Patent Litigation System"

하는 법원을 특정하여 특허소송의 1심 심급단계에서 관할이 집중되도록 하고 있습니다.\*4) 또한 변리사는 침해 사건에서 변호사와 공동대리가 허용되며 법정에서 Client를 위하여 구두 변론할 수 있습니다. 사건 당사자의 Need에 부합되도록 선택권을 확대했다는 점을 주목할 필요가 있습니다.

혹자는 특허소송에서 변리사에게 소송 대리권을 부여하는 것을 의료분쟁에서 의사에게 소송대리권을 허여하는 것과 다를 것이 없다고 합니다만, 이는 피상적인 비유라 하지 않을 수 없습니다. 기술을 전공한 자로서 특허법등 지재권법을 공부하여 전문적인 법률지식을 갖춘 변리사와 법률적인 지식을 전혀 다루지 않고 의학만을 전공한 의사와 비교하는 것은 논점을 호도하는데 불과할 것입니다. 물론 변리사 중에서도 해당 사건에 적합한 변리사가 대리하도록 보완책을 강구하는 것은 이론의 여지가 없습니다. 이번 논의의 초점은 가장 적절한 대리인을 선임하고자 하는 당사자인 기업의 절실한 욕구에 반하여 타의에 의해 법률적 규정에 의해 제한받고 싶지 않다는 점입니다. 이러한 차원에서 입법 기관과 학계, 법조계 전문가 분들의 현명한 판단을 기대합니다.

---

4) 각 洲에는 고등법원이 1개씩 있으므로 2심 법원도 제한적이거나 관할이 집중되어있음. 다만 미국의 CAFC와 같은 법원은 아직 없음





토론 >>

## 지적재산 사법제도

공 병 설 (스톨베르그&삼일 주식회사 부사장)



# 지적재산 사법제도

공 병 설 (스틀베르그&삼일 주식회사 부사장)

지식재산의 창출, 보호, 활용의 선순환 cycle이 제대로 작동되는 system을 구축하여 지식기반사회로 한걸음 더 나아가기 위한 본 지식재산 사법제도 개선 토론회에 참여의 기회를 주셔서 감사합니다.

지식재산은 창조적 사고 또는 발상에 소요되는 창작자의 노력의 결과물이며 이러한 지적재산권은 무형의 권리로서 존재하기 때문에 모방 또는 도용이 용이하고, 권리가 침해되었을 때, 즉각적인 권리구제가 용이치 않다는 특징이 있다. 또한 산업의 발달 및 다양화에 따라 전통분류방식에 의한 지적재산권 이외에도 새로운 분야의 다양한 종류의 지적재산권의 영역이 확대되고 있는 추세이므로 이의 효율적인 보호를 위해서는 현행 특허소송제도의 효율성 및 전문성을 제고 시킬 수 있는 제도 개선은 필수적이라고 사료됨.

본 발제문에서 특허소송제도의 효율성·전문성 강화를 위해 주장된 대부분의 내용에 동감하며 토론문에서는 당사에서 경험했던 “영업비밀 침해사건”의 내용을 중심으로 사건개요와 당시 느꼈던 사법제도의 문제점 및 이에 대한 개선의견을 제시해 보았음.

당사의 사례는 본 포럼의 토의 주제인 “특허소송제도”와 관련된 사례가 아닌 “영업비밀 침해”에 관한 내용이나, 영업비밀도 지적재산권과 같이 기업이 시장에서 경쟁상의 우위를 확보키 위해 스스로 개발하고 기밀로 보유한 ‘기술정보’와 ‘경영정보’이며 이러한 영업 비밀은 산업이 복잡, 다양화됨에 따라 여러 가지의 다양한 형태로 존재되고 있는바 이러한 영업비밀도 특허로 보존되는 산업재산권과 같이 배타적인 권리를 부여받을 수 있는 제도의 마련이 필요할 것으로 사료됨.

## 1. 사건개요 :

- 1).형사 : 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률
- 2).민사 : ① 전업금지 및 영업비밀 침해 가처분  
② Mold Flux제조 및 판매금지 가처분

◎ 관련인은 1987년 6월 입사 후 회사규정에 따라 1995년 2월 회사에 제출한 서약서를 통하여

- 회사의 재직 중 및 퇴직 후 5년간 업무에 관련하여 취득한 영업기밀, 기타 회사의 기밀을 직. 간접으로 제3자에 공개하지 않는다.
  - 회사의 시설과 (지적)재산을 보호하고 이를 사적인 목적으로 이용(이는 부정경쟁 방지법상의 영업비밀과 동일하게 취급)하지 않는다.
  - 퇴사 후 1년 내에 회사의 경쟁업체로 서면동의 없이 취업을 금하며, 경쟁업체를 운영하지 않는다.(취업 시에도 상기 항에 규정된 기간 동안 모든 기밀의 누설을 금한다.)
  - 퇴직 시 소유하고 있는 회사의 기밀정보와 관련 모든 정보(서류, 배합비율, 기술정보, 고객정보 및 Disk 포함), 물건 등을 반환하며, 그에 관한 복사본 또한 반환한다.
- 이를 위반 시에는 부정경쟁방지법 및 제반관련 법규에 의거한 민, 형사상의 책임을 질 것을 엄숙히 서약한다.

라는 내용에 자필날인(서명)을 해 회사에 제출하였음에도 불구하고,

2001년 6월경 만 14년간 당사에서만 제품개발, 기술영업 등의 핵심 업무를 담당하는 기술 책임자(상무이사)로 재직하다가 스톨베르그&삼일에 재직하면서 습득한 모든 핵심조업 기밀을 자신이 업무용으로 사용하던 노트북 컴퓨터에서 유출하여 빼내 퇴사해서 동일업종의 회사를 창업하였는바,

이것은 당사의 기술상무로서 영업 비밀에 해당하는 기술정보를 습득한 자가 계약관계 및 신의 성실의 원칙상 퇴사 후에도 상당기간동안 비밀유지 의무를 부담하여야함에도 불구하고 불법적으로 창업한 경쟁사와 공모하여 동 회사가 Mold Flux를 제조함에 있어 그 기술 정보를 이용하여 시간적·경제적인 면에서 이익을 얻게 하기 위해 그가 습득하고 있는 당사의 기술정보를 공개하고 이를 사용하여 Mold Flux를 생산하려 한다면 이러한 행위는 공정한 경쟁의 이념에 비추어 볼 때 당사보다 유리한 출발 내지 시간절약 이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하게 될 것이므로 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률을 위반한 것이므로 이에 대한 민. 형사상 소송을 제기하게 되었었음.

## 2. 사건판결 진행

- 1) 검찰사건 접수 : 2001. 9
- 2) 관련자(박종선의 2명) 형사1심 판결 : 2003.12.19 <징역3년 집행유예4년>  
<대구지방법원 포항지원>
  - 2-1) 대구공등법원 형사 2심 판결 : 2004. 6. 3 항소기각
  - 2-2) 대법원 형사 3심 판결 : 2004.10.28 상고기각
- 3) 대구지방법원 포항지원 제2 민사부 1심 결정 : 2002.11.20  
<결정문 : 박종선은 2004. 7월까지 회사로부터 불법 유출한 상기 영업기밀을 이용하여 Mold Flux를 제조하여서는 아니 되고, 또한, 상기 영업기밀을 사용하거나, 불법적으로 설립한 경쟁업체(제3자)에게 제공하거나 공개하여서는 아니 된다>
- 4) 대구고등법원 제1 민사부 결정 : 2003.11.20  
<Mold Flux제조 및 판매금지 가처분>
- 5) 대구고등법원 제3 민사부 결정 : 2003.11.26  
<전업금지 및 영업비밀 침해금지 가처분>
- 6) 대법원 제3 민사부 확정판결 : 2004. 7. 9  
<Mold Flux제조 및 판매금지 가처분>
- 7) 대법원 제2 민사부 확정판결 : 2004.12.10  
<전업금지 및 영업비밀 침해금지 가처분>

## 3. 본 소송과정에서 경험했던 사법제도의 문제점 및 개선의견

### 가. 전업금지 기간과 회사의 핵심 기술보호 기간 (전통제조업의 경우)

대부분의 특허침해 및 부정경쟁방지의외법에 대한 소송사건들이 첨단 IT산업 분야에서 주로 발생되고 있는 관계로, 이를 기준으로 전업금지기간이나 핵심 기술 보호 기간을 통상 6개월 내지 1년 정도만으로 제한하여 전업금지 기간에 따른 개인의 직업 선택의 자유를 보호하면서 핵심기술의 보호기간을 첨단제품 life cycle에 맞추어 최소화하고 있으나 이는 당사와 같은 전통적인 제조업종의 경우 제품 life cycle 기간이 상기 IT업종과는 상당한 차이가 있음을 인정하여야 전업금지 기간이나 핵심기술 보호기간을 달리 고려해야 할 것으로 사료됨.

⇒ 이로 볼 때, 대상인의 전업금지과, 핵심기술 보호기간은 일률적이 아닌 각 산업별로 세분화하여 적용함이 타당할 것으로 사료됨.

## 나. 재판기간의 장기화

당사의 경우1심에서 대법원 확정판결이 날 때까지 약 3년여의 기간이 소요된 바, 이는 당사의 기술이 과연 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가치는 보호될만한 상당한 수준에 있는 영업 비밀에 해당하는 핵심기술인가? 라는 쟁점에 대한 재판부의 판단이 매우 어려워 재판이 지연된 결과라고 사려되며, 이는 상해, 절도, 사기 등의 일반 사건을 주로 다루는 재판부로서는 본 사건과 같은 지적재산권 관련소송 분야에 대한 경험 및 기술지식이 없어 신속, 정확한 판단을 내리기가 매우 어려웠을 것으로 판단되며, 법정대리를 맡은 변호사의 경우에도 해당기술 분야에 대한 전문지식이 없었던 관계로 소송의 주요쟁점이었던, “핵심기술”에 대한 이해와 판단이 부족하여 당사의 이익을 적절히 적시에 보호하고 대변하는데 상당한 어려움을 겪었음.

또한, 재판기간의 장기화에 따라 당사 또한 본 사건 소송기간 내내 내부 핵심인력들의 관련 소송업무 참여로 동기간 회사의 중요한 업무들이 부분 마비되는 등의 피해를 당하였음.

⇒ 이러한 사항들의 개선을 위해서는 지적재산권이나 회사 영업비밀 유출등과 관련된 사건 등에는 이와 관련된 전문지식을 갖춘 전문가 집단으로 구성된 배심원 제도를 도입하거나, 또는 전담 재판부 제를 도입, 운용하는 것이 필요할 것으로 사료되며 소송대리의 경우도 특허전담 변호사 제도나 기술전문성을 갖고 있는 변리사와의 공동 대리제도 도입이 필요할 것으로 판단됨

## 다. 재판기간 중 유출된 영업비밀 사용문제

上記에서 언급 드린 바대로 관련 재판기간이 길어지고 이에 대한 신속한 판결이 늦어지게 됨으로써, 同 재판기간 중에도 유출된 기술정보가 사용되거나 유출이 폭 넓게 진행될 수 될 수 있는 우려가 있음.

실제로 당사도 同 재판기간 중에도 불법적인 당사 영업기밀 사용에 대한 신속한 공장가동 중지 가치분이 내려지지 않아서 동기간 내내 경쟁업체의 공장이 정상 가동되어 회사의 이익을 계속 침해받는 피해를 당하였음.

⇒ 이에 대한 해결책으로서는 동 재판(소송) 기간 중 1심 판결이 날 때까지 기술유출이 의심되는 영업기밀의 사용을 한정적으로 제한하는 법적 제도장치 마련이 필요하다고 사료됨.

## 라. 영업비밀의 법적보호제도

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조2호의 “영업비밀”은 산업재산권과 같이 배타적 권리를 부여하는 것이 아니므로 제3자가 동일한 내용의 영업비밀을 독자적으로 개발하여 사용한다 하더라도 그것만을 이유로 침해주장을 할 수 없음. 그러한 이유로 기밀유출자가 “유출된 정보는 영업비밀이 아니며 유출자에 의해 사용되고 있는 기술도 독자적으로 개발된 영업비밀에 의한 것”이라고 주장할 경우,

이를 반박하여 유출된 정보는 “영업기밀”에 해당되며 유출자가 사용하고 있는 기술은 본 유출된 “영업기밀”을 침해한 것이라고 객관적으로 증명할 수 있는 방법이 상당히 어려움. 이러한 이유로 판결자체가 장기간 지연되고 이로 인한 막대한 사회적 비용이 발생케 됨.

⇒ 이를 개선키 위해 영업비밀을 “신지식재산권”으로 분류하여 그 유형에 따라 (Data base, computer program, 도면 등) 보호받을 수 있는 제도 마련이 필요할 것으로 판단됨.

예를 들면 “영업비밀 기탁제도” 또는 회사에서 내부규정으로 법상 영업기밀로 인정받을 수 있는 특정정보를 Data base화하여 그의 비밀유지에 상당한 노력을 기울여 보호하고 있는 경우에는 “영업비밀”로 인정하여 배타적 권리를 부여받을 수 있도록 하는 등의 제도가 마련돼야 할 것으로 판단됨.





토론 >>

## 특허 소송의 효율화를 위한 제안

김 성 기 (대한변리사회 부회장)



# 특허 소송의 효율화를 위한 제안

김 성 기 (대한변리사회 부회장)

## I. 침해소송 1, 2심 관할 집중

현행 : 특허법원은 심결취소소송만 관할

심결취소(특허무효, 권리범위 등)

특허심판원 → 특허법원 → 대법원

특허침해소송

지방법원, 지원 → 고등법원 → 대법원

행정소송

행정법원 → 고등법원 → 대법원

개선안 :

특허침해소송

[ 서울중앙지방법원 ] → 특허법원 항소부 → 대법원  
특허법원\*

\* 서울고등법원 이외의 고등법원을 관할지역의 1심 전속관할

## II. 침해소송대리

- 변리사법(1961) 8조 (소송대리인이 될 자격)

변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다.

\* 민사소송의 변호사 대리 원칙에 대한 예외

- 서울고등법원 1966. 7. 14. 64 구 10(발명특허취소 처분 취소)

원고소송대리인 : 변호사 한환진, 유대철, 김정규, 이병호 ; 변리사 김창성

피고 : 특허국장 전준항

“다음으로 원고의 소송대리인 변리사 김창성 에 대한 피고의 소송 추행권 부인에 관하여 본다.

피고는 변리사는 변리사법 제 8조에 의하여 특허법 제7장에 규정된 소송사건에 있어서만 소송대리를 할 수 있을 뿐이고, 본건과 같은 경우에 있어서는 소송대리를 할 수 없다고 주장한다.

그러나 변리사법 제8조의 특허에 관한 사항이란 특허법 제7장에 규정된 소송사건에 관한 것 뿐만 아니라 본건의 경우와 같이 특허의 취소를 구하는 특허에 관련된 소송도 포함한다고 할 것이므로 변리사 김창성 의 소송 대리행위가 위법 하다고 할 수 없다.“

- 1998. 3. 발족된 특허법원에서 변리사 단독대리 비율 : 80%

- 2000년 10월까지 변리사에 의한 특허침해 소송의 가처분사건대리

\* 변리사 대리의 소장 각하 등 법원의 처분이 있으면 헌법소원 가능성

헌법재판소법 68조①(헌법소원에서 ‘법원의 재판’ 을 제외) 규정의 위헌성 확인 후 헌법 소원 가능

토론 >>

## 특허소송제도 개선방안에 대하여

서 경 진 (대한변호사협회 사무차장)



# 특허소송제도 개선방안에 대하여

서 경 진 (대한변호사협회 사무차장)

1. 지식기반사회에서는 지식재산의 효율적인 창출, 보호 및 활용이 개인, 기업 나아가 국가의 경쟁력을 좌우한다는 기본적인 문제인식에는 공감하나, 구체적인 개선방안에 대해서는 반대한다.

## 2. 특허관련소송의 관할 집중 문제

가. 일반민사사건인 특허침해사건을 행정법원인 특허법원의 전속관할로 하는 것은 민사소송법의 체계를 혼란케 하고, 소송실무상으로도 많은 문제를 야기한다. 현재 특허법원이 관할하는 심결취소소송은 권력관계에서 처분의 당위를 직권탐지주의에 의하여 절대적으로 판단하는 행정사건이고, 특허침해소송은 이해관계 당사자간의 분쟁을 상대적으로 확정하는 변론주의가 지배하는 민사사건인바, 특허법원이 민사사건에 관하여 관할을 갖게 하는 것은 민사소송법 체계와 배치되고 국민에게 혼란을 주게 된다.

민사소송에서는 관련사건을 일거에 해결하기 위해 특허침해사건과 일반 민사사건을 당사자가 동일하고 관련사건인 경우에 같이 심리하여 판결하고 있는데, 특허침해사건을 특허법원의 전속관할로 할 경우 전속관할에는 민사소송법 제22조의 관련재판적이 적용되지 아니하고 반소청구가 전속관할 대상이 아닌 경우 항소심에서 사건이 분리되게 되는데, 고등법원에서 일거에 해결할 수 있었던 병합청구가 이중의 절차를 밟게 되어 소송경제에 반하고, 판결이 모순된 불합리를 초래할 가능성이 있고 일반국민들에게 지대한 불편과 손해를 초래하게 된다.

나. 기술전문성은 일반법원에서조차 확보된다. 특허침해사건을 다루는 서울고등법원 및 지방법원은 지적재산권전담부를 운영하고 있으며, 특허법원 근무 경력판사를 전담판사로 지정하여 전문성을 확보하고 있는 것으로 알고 있는데, 서울고등법원의 지적재산권 전담부의 전문성이 특허법원보다 떨어진다고 할 수는 없다. 기술전문성은 법관 자신이 기술전문가가 되어야 하는 것이 아니고 법원에서 전문가에 의한 감정, 전문가 증인을 통해 충분히 확보되는 것이다. 예컨대, 컴퓨터프로그램, 반도체회로, 의료사고, 첨단기술이용 계약 분쟁 등에 있어서 법원은 각 분야의 최고전문가와 전문 기관에 감정 및 증언을 통해 해당사안에서 충분한 기술 전문성 판단을 내리고 있다.

또한, 특허법원에 기술심리관이 있다는 이유만으로 특허침해사건을 특허법원으로 가져가야 한다는 논지도 이유가 없다. 기술심리관을 두는 문제는 특허법원에만 국한할 이유가 없고, 일반법원의 지적재산권전담재판부에 둘 수도 있기 때문이다.

다. 해외입법례와 관련하여서는 특허침해소송은 일반법원에서 심리하고 있는 것이 세계적인 추세라는 주장도 있는 것으로 알고 있다. 따라서 해외 제도를 국내에 소개, 도입함에 있어 다른 평가가 제기될 때에는 심층적이고 종합적인 비교, 검토가 다시 이루어질 필요가 있다고 판단된다.

라. 관례의 통일은 대법원의 판결로 기하는 것이 사법제도의 기본원칙이다. 민주사법국가는 관할별로 법원을 설치하고 삼심제도를 운영하고 있으며, 관례의 통일은 정점에 있는 대법원의 판결에 의하는 것이 원칙이다. 관례 통일을 기하기 위해 특허관련 사건을 전부 특허법원의 전속관할로 한다고 하나, 특허법원에서도 재판부별로 배치되는 판결이 나올 수 있고, 대법원에서의 상고절차가 남아있기 때문에 논거가 미흡하다.

마. 공지의 사실이지만, 이 문제의 가장 큰 문제점은 이 문제가 변리사회의 숙원사업인 ‘특허침해소송에서의 변리사 소송대리권 취득’을 위한 방편으로 제기되고 있다는 것이다. 만약 관할 집중이 이루어진다면 변리사가 특허침해사건까지 대리를 하겠다고 주장을 하게 되어 분쟁의 소지를 안고 있을 뿐만 아니라 국민들에게 혼란을 초래하여 변호사 제도의 근간을 흔들게 된다.



변리사는 현재 특허법원의 특허심결취소소송에 관하여 소송대리를 맡고 있는데, 원래 변리사의 대리권은 특허청, 특허심판소를 거치는 사건에 대해서 심결취소소송에 한하여 대법원에서만 인정되던 것이, 특허법원이 신설되면서 항소심인 특허법원에까지 변리사의 소송대리권이 확장된 것인바, 이 또한 세계적으로 유례가 없고 바로 잡아야 할 사안이다.

바. 결론적으로 관할 집중 주장은 대전지역에 특허사건을 유치하고, 변리사의 직역을 확대하고자 하는 데에는 도움이 되겠지만, 일반 국민의 공익과 사법제도 측면에서는 오히려 큰 혼란과 피해를 주게 될 것인바, 이 보다는 예산 증액을 통하여 일반 법원의 지적재산권 전담 재판부에 기술심리관을 두는 제도 개선으로 충분할 것이다.

### 3. 특허등침해소송에서의 변리사의 대리권(공동대리권) 확대

가. 법률적 측면에서 ‘특허등침해소송’은 민사소송사건으로, 변리사의 대리가 허용되는 심결취소소송(특허법원 전속관할)과는 그 성격을 달리한다. 현행법은 소송대리업무의 고도의 전문성, 공공성과 윤리성 등의 특성 때문에 엄격한 자격을 갖춘 변호사에게만 일반소송 사건의 수행을 허용하고 있다. 특허침해소송에서 ‘기술의 동일성, 신규성, 진보성’ 등에 관한 판단은 그 판단의 대상이 기술적 문제일 뿐, 그 본질은 순수한 법률적 판단이므로 법률전문가인 변호사에게 맡기는 것이 당연하다. 법률적 판단의 대상이 기술적 문제이므로 변리사도 소송대리권을 가질 수 있다는 것은 마치 의료소송에서 의사가 소송대리권을 가져야 한다는 것이어서, 그와 같은 논리의 비합리성은 재론의 여지가 없다. 결국 변리사에게 소송대리를 허용하는 것은 법률전문가에게만 소송대리를 맡겨 국민의 이익을 보호하려는 변호사 소송대리원칙의 근간을 흔드는 것이다.

한편, 변리사가 공동소송대리인이 된다고 하더라도 소송과정에서 할 수 있는 것은 기술적 문제에 대한 ‘자문’에 불과하다. 변리사가 갖고 있는 기술적 전문성으로 변호사의 소송업무를 도울 수 있는 방법은 공동소송대리를 통하지 않고 법정 외에서 기술적 자문을 제공하는 방식으로도 얼마든지 가능한 것이므로 굳이 변리사에게 소송대리권을 인정할 실익도 없다.

나. 특허등침해소송에서 그 기초사실인 자연과학이나 기술에 관한 내용은 변리사가 잘 알 수 있겠으나, 동 소송의 요건사실은 1) 유효한 특허권의 존재, 2) 특허권 침해행위, 3) 손해의 발생과 손해배상의 범위 등 법률적 판단에 관한 것이므로 이에 대한 주장과 증거 제시는 그 분야 전문가인 변호사가 맡아야 한다. 또한 특허등침해 사건의 경우 일단 수사기관에 고소·고발을 한 다음 특허등침해소송을 제기하거나 최소한 그와 동시에 이를 진행하는 등 또 다른 법률사무인 형사사건 등과 밀접하게 연계되어 있는 경우가 대부분이어서 법률전문가인 변호사가 이를 전담하는 것이 적절하다.

또한, 변리사도 특정 기술분야에서만 전문성을 갖고 있을 뿐인데, 변리사가 모든 기술분야에 대해 소송대리권을 갖게 되면 변리사의 능력에 대한 정보가 부족한 일반 국민에게 예상치 못한 피해를 입힐 우려도 있다. 따라서 오히려 변리사가 담당할 수 있는 기술분야를 세분화하는 방식으로 자격요건을 강화할 필요가 있다.

다. 변리사 자격시험의 제1차 시험 및 제2차 시험 과목 중 하나인 민법개론, 민사소송법, 영어는 사법시험에서도 필수과목이고, 특허법·상표법·실용신안법 등 산업재산권법은 사법시험에서 선택과목(지적재산권법)으로 되어 있을 뿐만 아니라, 사법연수원 교육과정에도 포함되어 있다. 사법연수원에는 특허법 연구, 상표법과 부정경쟁방지법연구, 저작권법 연구 등 3개의 지적재산권 관련 전공계열 과목이 개설되어 있고, 연수생들이 자발적으로 지적재산권연구를 위한 학회를 구성하여 연구활동을 하는 경우도 있다.

또한 최근 변호사의 수가 증가함에 따라 이공계 출신 대학졸업자들의 변호사 합격도 증가하고 있으며, 다양한 분야의 전문가를 법조인으로 양성하려는 로스쿨 제도의 도입으로 이공계 전문가의 변호사 합격률은 계속 높아질 것으로 예상된다. 즉, 다양한 전공분야를 가진 인재들이 사법시험에 합격하고 있으며, 각자의 전공분야를 살려 해당 전문분야의 법률사무로 진로를 특성화하고 있는 것이 현재의 법률시장 환경이다.

※ 최근 3년간 사법연수원에 입소한 사법시험 합격자 중 이공계 출신자 비율은 47회 합격자 977명 중 59명, 48회 971명 중 64명, 49회 1001명 중 60명으로 약 6%를 넘는 수치로서, 사법시험 합격자의 전공편중 현상은 사실상 없다고 보아야 함

반면, 변리사 자격을 취득하기 위한 시험과목을 살펴보면 변리사가 변호사에 비해 뛰어난 기술적 전문성을 갖고 있다고 보기도 어렵다. 현재 변리사 시험 과목 중 기술적 분야에 관한 것은 1차 시험에서 ‘자연과학개론’ 과 2차 시험에서 자기 전공 기술분야에 대한 선택과목 1과목에 불과하다.

※ 현재 변리사 제1차 시험 과목은 산업재산권법, 민법개론(친족편 및 상속편 제외), 자연과학개론, 영어로 구성되어 있고, 제2차 시험은 특허법, 상표법, 민사소송법 등 3개의 필수과목과 디자인보호법(조약을 포함한다)·저작권법·산업디자인·기계설계·열역학·금속재료·유기화학·화학반응공학·전기자기학·회로이론·반도체공학·제어공학·데이터구조론·발효공학·분자생물학·약제학·약품제조화학·섬유재료학·콘크리트 및 철근콘크리트공학 중 1과목을 선택하여 시험하도록 되어 있음

그 밖의 시험과목들은 모두 사법시험이나 사법연수원 교육과목에 반영되어 있는 법률과목들로 변리사가 변호사보다 전문성을 갖고 있다고 볼 수 없는 것들이다.

한편, 변호사는 법률에 관한 전문가로서 지적재산권에 관련된 개별 법률들을 해석·적용하는 데 관하여는 누구보다도 전문적인 지식과 능력을 갖추고 있다. 개별 법률에 대한 해석·적용의 문제는 순수한 법률적 판단의 문제로서 개별 법률이 다루고 있는 분야가 기술적 분야라고 하여 그 법률의 해석·적용이 기술적 판단의 대상이라고 볼 수는 없는 것이다. 결국, 법률전문가인 변호사의 지적재산권 분야에 관한 전문성 부족을 탓하는 것은 설득력이 없다.

라. 최근 다양한 분야의 전문가를 법조인으로 양성하기 위한 법학전문대학원(로스쿨) 제도가 도입됨에 따라, 앞으로는 지적재산권 분야에 관하여 보다 전문성을 갖춘 변호사들이 양산될 것으로 예상된다. 변호사에게 기술적 분야의 전문성이 부족하다는 이유로 변리사에게 공동소송대리권을 허용하겠다는 것은 다양한 전문가들을 법률가로 양성하여 국민에게 보다 질 높은 법률서비스를 제공할 것이라는 로스쿨 제도의 취지와 정면으로 모순되는 처사가 될 것이다.

2009년 정원 2,000명 수준의 법학전문대학원(일명 로스쿨) 제도가 도입되어 학부에서 자연과학과 공학 등 여러 전공과목을 이수한 자들이 로스쿨에 입학하게 되고, 특히 로스쿨 정원의 1/3 이상은 비 법학 전공자를 반드시 선발

하도록 법으로 정해졌다. 또한 현재 인가된 로스쿨 25개 대학 중 6개 대학은 지적재산권 분야에 특화된 법률가를 양성하겠다는 특화계획을 발표하였는바, 변리사에게 소송대리권을 인정하는 것은 다양한 분야를 전공한 인재들을 로스쿨에 입학시켜 전문적 분야에 대한 법률전문가를 양성하겠다는 로스쿨 제도의 취지를 몰각시키는 것이다.

※ 연세대(과학기술과 법, 정원 120명), 한양대(지식·문화산업법무, 100명), 인하대(지적재산권, 50명), 충남대(지적재산권, 100명), 충북대(과학기술법, 70명), 경북대(IT법, 120명) 등이 기술분야에 대한 특성화계획을 발표하였음

이와 같이 향후 공학, 기초 및 자연과학, 의학 등에 대한 전문지식을 갖춘 변호사가 양산될 것이 명확하므로 국민의 권익보호라는 측면에서 접근하고 있는 변리사 소송대리 문제는 더 이상 그 근거를 갖기 어렵다. 로스쿨제도를 운영하는 미국의 경우도 특허 관련 소송은 일반 변호사(attorney at law) 자격을 가진 자만이 할 수 있음을 참조할 필요 있다.

마. 해외입법례와 관련하여, 영국의 경우 사무변호사와 법정변호사의 구분이 엄격하고, 소송수행인가장을 받은 변리사는 사실상 사무변호사와 거의 동일한 자격을 가지므로 소송사건을 수입한다고 해도 법정에서의 변론은 법정변호사에 의뢰하여 수행하여야 한다.

미국의 특허변호사는 일반변호사가 특허관련 소송수행 자격을 취득한 것으로 의사로 말하면 전문의에 해당하여 우리의 변리사로 보기도 어렵다. 미국의 변리사는 특허에 관한 기술적인 업무만 가능하고, 변호사자격이 있는 특허변호사만이 특허침해소송에 관한 대리업무를 수행할 수 있다. 즉, 특허변호사는 특허청의 결정에 대한 취소소송 제기문제 및 특허침해에 대한 손해배상이 문제되는 경우 이에 대한 법률서비스를 제공할 권한이 있는데 반해, 특허변리사는 이러한 권한이 전혀 없다. 오히려 한국보다 변리사의 업무영역이 훨씬 제한되어 있다는 점에 유념할 필요가 있다.

일본의 경우 공동대리를 허용한다고 하나, 실제 재판에 있어 공동대리는 활용률이 매우 낮다고 하며 기존의 보좌인 제도가 여전히 활용되고 있다는 점에서 제도 도입과 실제 사이에 간극이 있음을 지적할 필요가 있다.

나아가 발제에서는 인용되지 않았지만 독일은 변리사가 법정에서 진술함으로써 사실상 공동대리인으로 활동한다고 하지만, 독일의 제도는 당사자가 원할 경우 법정에서 구두진술이 가능하다는 것일 뿐이어서 이를 두고 독일이 공동대리를 허용하고 있다고 보는 것은 무리이고 우리 민소법의 감정인이나 증인제도와 유사하다.

4. 원래 법률사무는 변호사만이 할 수 있도록 되어 있음에도 불구하고, 변호사 수의 부족과 관련분야 종사자의 경험 활용, 국민으로 하여금 적은 비용으로 신속히 서비스를 받을 수 있도록 하기 위하여 기술적이거나 단순하고 정형적인 법률문제에 대하여 예외를 인정하여 변리사, 법무사, 세무사 등의 영역을 두게 된 것이다. 즉, 법조유사직역의 법률사무 수행 허용은 필요최소한의 범위에서 예외적으로만 허용되어 온 것임에도 불구하고 역사적 필요성에 의해 인정받은 예외적인 업무범위를 별다른 이유 없이 확장하려고 하는 것은 직역 이기주의에 기인한 것이다. 오히려 법조유사직역을 두게 된 중요 원인 중의 하나인 변호사 수의 부족 문제는 거의 해결되고 있다. 또한 유사 직종인 세무사, 법무사 등과 비교하여 보아도 유독 변리사에게만 심급과 사건의 성격을 불문하고 전적으로 소송대리를 인정할 별다른 이유를 찾기도 어렵고, 형평에도 맞지 아니하다.

따라서 로스쿨 도입 문제와 함께 논의가 이루어지는 것이 가장 바람직하였으나, 이제라도 원칙으로 돌아가, 변리사에게 공동대리권을 인정하여 예외적으로 인정된 직역을 비정상적으로 확대할 것이 아니라, 변리사를 포함한 법조유사직역을 변호사제도로 통폐합하는 것을 본격적으로 논의할 필요가 있다.