

영국 특허지방법원(Patents County Court)의 개혁

정 차 호*

목 차

- I. 서론
- II. 영국 특허지방법원의 설립 배경과 실패
 - 1. 영국의 사법 체계
 - 2. 영국 특허지방법원의 설립 배경
 - 3. 개혁 전 영국 특허지방법원(PCC)의 실태
 - 4. 변리사 대리
 - 5. 영국 특허지방법원 심리기간
 - 6. 영국 특허지방법원의 실패
 - 7. 영국 특허법원(PC)의 실패
- III. 영국 특허지방법원의 개혁
 - 1. 소송비용의 제한
 - 2. 소송기간의 단축
 - 3. 손해배상액의 제한
 - 4. 특별관할 및 이송
 - 5. 소액사건
- IV. 영국 특허지방법원의 우리 특허소송 체계에의 시사점
 - 1. 특허사건 건수
 - 2. 소액소송의 배려
 - 3. 소송관리
 - 4. 판사의 법적 공정성
 - 5. 판사의 선발
 - 6. 2심의 역할
 - 7. 소송의 이원화(bifurcation)
- V. 결론

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수.

초록

특허소송은 다루는 내용이 어렵다는 점에서 다른 소송과 다른 특별한 취급이 필요하다. 그래서 영국은 1870년대 중반에 특허소송 1심의 전속관할을 가지는 특허법원(Patents Court, PC)을 설립하였다. 특허소송은 또한 소송비용이 많이 소요된다는 점, 소송기간이 길다는 점 등으로 인하여 다른 소송과 다른 특별한 취급이 필요하다. 특히, 중소기업에게는 그러한 필요성이 더 절실하다. 그런 견지에서 영국은 1990년 ‘작은’ 특허사건을 신속하고 저렴하게 처리할 수 있는 특허지방법원(Patents County Court, PCC)을 별도로 설립하였다. 이 글은 영국 PCC가 소송비용, 심리기간, 판결의 품질 등의 면에서 성공적이지 못하였음에 대한 자료를 수집, 분석하였다. 그러한 실패를 극복하기 위하여 영국은 2010년 PCC를 혁신하였다. 즉, 혁신된 새로운 체계는 소송비용 및 손해배상액에 상한액을 두어 진정한 ‘작은’ 사건을 위한 법원을 모색하고, 나아가 적극적인 소송관리를 통하여 소송기간을 대폭 단축하였다. PCC 개혁 후의 기간이 짧아서 동 개혁에 대한 평가는 아직 성급하지만 대체적으로 성공적임이 예감된다. 이러한 영국의 사례에 따라, 이 글은 다음과 같은 제안을 한다. 첫째, 한국 특허소송에서도 소송비용을 절감하고 소송기간을 단축할 수 있는 방안이 다양하게 강구되어야 한다. 특히, 작은 사건, 중소기업 사건을 배려하는 특별한 시스템의 모색이 필요하다. 둘째, 특허소송에서 특허권자의 적절한 승률이 보장되어야 한다. 영국의 PCC의 설치 및 개혁에도 불구하고 낮은 특허권자 승률은 영국 특허소송체계의 가장 큰 한계라고 생각된다. 셋째, 판사의 전문성이 보장되어야 한다. 초기 영국 PCC는 판사의 전문성으로 인하여 큰 어려움을 겪었다. 우리 특허소송에서도 판사의 전문성을 제고하기 위한 특별한 조치가 필요하다.

주제어

특허법원, 특허소송, 영국특허지방법원, 영국특허법원, 법원개혁

I. 서론

특허를 둘러싼 기업들 간의 공방이 치열하다. 특히, 애플과 삼성이 벌이는 국제 특허소송은 특허소송의 중요성과 국제성¹⁾을 잘 보여주고 있다.²⁾ 한편, 이러한 국제특허소송 시장에서 우월적 지위를 점하기 위한 각국 법원의 경쟁도 치열하다.³⁾ 국제특허소송 시장에서 미국 법원은 지금까지 가장 선호되는 시장의 지위를 점하여 왔다.⁴⁾ 그러한 미국 법원의 국제특허소송 시장에서의 우월적 역할에 대응하기 위하여 유럽은 최근 통합특허법원(Unified Patent Court)을 창설하기로 합의하였다.⁵⁾ 그에 따라 앞으로는 미국과 더불어 유럽이 중요한 특허소송지로 부상될 것으로 예상된다.⁶⁾ 한편, 중국에서의 특허소송도 급증하고 있

1) 한 국가의 선행 판결은 같은 특허발명에 대한 다른 국가에서의 소송에 큰 영향을 미친다. 더욱이, 독일법원은, 독일연방대법원의 판결(Walzenformengebungsmaschine, 15 April 2010)에 따라, 외국 법원의 선행 판결의 결과에 반드시 따를 필요는 없지만 그 판결의 논지(reasoning)를 반드시 검토하여야 한다.

〈http://www.hoganlovells.com/files/Event/b315706c-eb2-4bc4-bd15-36579e4baef5/Presentation/EventAttachment/6c3ef913-4001-4b2a-86a4-e8b9e0f4576f/European_Patent_Litigation_Webinar_-_Sept_2010.pdf〉.

2) 애플과 삼성 사이의 특허공방을 가장 전문적으로 해설하는 사이트는 다음 참고.

〈<http://www.iosspatents.com/>〉.

3) 예를 들어, 싱가포르의 외국변호사가 자국의 법정에서 (외국 대리인을 위하여) 소송을 대리할 수 있도록 허용한다. 〈<http://www.iam-magazine.com/blog/Detail.aspx?g=68d1e9ec-8bba-4272-8940-d42690147efc>〉. 또, 스위스는 자국의 공식언어(독일어, 프랑스어, 이탈리아어) 외에 영어로도 절차를 진행할 수 있도록 허용한다. Cyrill P. Rigamonti, "The New Swiss Patent Litigation System", 2 *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC)*, Vol.2(2011), para.43. 〈http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343〉.

4) 주요국의 특허소송 제기 건수를 비교한 한 자료에 의하면, 1997년부터 2005년까지 8년간의 건수가 미국은 약 2만건 정도이고, 그 다음으로 중국이 약 1만건 정도이며, 그 다음으로 독일(6850건), 프랑스(2762건), 일본(1623건) 등이 뒤따른다. David Hill, *Global Enforcement & Exploitation of IP*, 2007. 〈http://www.powershow.com/view/3a17f-YmJlZ/Global_Enforcement_powerpoint_ppt_presentation〉.

5) EU 27개 회원국 중 동 통합법원에 반대하는 스페인과 이탈리아를 제외한 25개 국가에서 소위 '유럽' 특허의 개념이 적용되는 것이다. 동 법원은 (복잡하고 정치적인 준비절차를 거쳐서) 2014년경 개청될 것으로 기대된다.

6) Charlie McCreevy (European Commissioner for Internal Market and Services), *EU Patent Strategy*, PanEuropean Intellectual Property Summit, Brussels, 7 December 2006("Ladies and Gentlemen, the protection of intellectual and industrial property – copyrights, patents, trademarks or designs – is at the heart of a knowledge-based economy and central to improving Europe's competitiveness. This is a priority for economic reform: grounded on sound economics, not just legal concepts, and concentrating on solutions that foster innovation and investment in real life.").

고,⁷⁾ 중국 법원의 국제특허소송 시장에서의 지위가 높아질 것으로 예상된다.⁸⁾ 이러한 세계 3대 경제권에서의 특허법원의 역할이 커지는 상황에서 우리나라는 어떠한 전략을 취해야 할 것인가?

최근 국가지식재산위원회는 특허소송의 관할집중과 관련하여 중요한 논의를 진행 중에 있다.⁹⁾ 즉, 우리 특허소송의 효율성을 제고하여 국내 당사자의 만족도를 제고할 뿐만 아니라 외국 당사자가 우리 법원을 선택할 수 있는 가능성을 높일 방안에 대하여 모색을 하고 있는 것이다. 경제규모만으로는 우리 시장은 미국, 유럽 및 중국의 것에 비하여 작은 것에 불과하지만, 우리 특허소송체계가 그들의 것에 못지 않은 서비스를 제공한다면 국내 기업은 물론 외국의 기업들도 우리 법원을 소송지로 선택할 수 있는 것이다.¹⁰⁾ 이러한 가능성을 염두에 두고 우리 특허소송체계를 설계함에 있어서 외국의 사례를 연구할 필요가 있다. 영국 특허지방법원(Patents County Court, 이하 'PCC')은 다른 나라의 특허전문법원이 가지지 않은 독특한 면을 가지고 있어서 연구의 가치가 있다. 이에, 이 글은 영국 특허지방법원의 사례를 연구하고, 그 연구를 바탕으로 우리 특허소송체계

7) 지재권법 전체적으로는 물론 특허소송 건수만으로도 중국은 이미 미국을 추월한 것으로 생각된다. Joff Wild, IAM Magazine, 08 March 2010 ("That said, PWC recently reported that in 2008 2,896 patent infringement cases were filed in American courts. The Supreme People's Court states that in 2009 4,422 patent cases were filed in China,").

(<http://www.iam-magazine.com/blog/detail.aspx?g=3a9c9c06-dd4f-4adc-8e2f-5a6eadc847c1&CommentReceived=1>).

8) 중국에서의 특허소송은 아직은 국내 당사자 사이에서의 소송이 대부분을 이루고 소송가액도 크지 않다는 한계를 가지고 있다. 즉, 외국 특허권자는 중국을 중요한 소송지로 보지 않는 것이다. Shengping Yang, "Patent Enforcement in China", *Landslide*, Vol.4 No.2(November/December 2011), p.2 table1(지재소송에서 외국 당사자가 개입된 건은 4.3%에 불과하고 국내 당사자 간의 건이 95.7%에 달한다는 통계를 제시).

9) 파이낸셜뉴스, 2012. 3. 7.자(“대통령 소속 ‘국가지식재산위원회’(공동위원장 : 국무총리, 민간위원장 윤종용)는 지식재산 관련 양대 특별전문위원회를 발족시키고 김황식 총리 주재로 위원장 위촉식을 8일 가진다고 7일 밝혔다. 특위는 지식재산권 분쟁해결제도 선진화, 산학연협력연구 협약 개선 특위로 구성된다. 지식재산권 분쟁해결제도 선진화 특위는 이날 1차 회의를 개최, 특허소송 관할집중, 소송대리 전문성 강화 등에 대해 의견을 나누고 분쟁대응능력이 취약한 중소기업의 어려움을 덜어주기 위한 개선방안을 논의했다.”).

(http://www.fnnews.com/view?ra=Sent0801m_View&corp=fnnews&arcid=201203070100056890002820&cDateYear=2012&cDateMonth=03&cDateDay=07).

10) 정차호, “대한민국 특허시장의 미래: 특허 분야 선도시장 구축”, 지식재산21, 제114호(2011.1), 특허청(국내 특허소송의 품질을 제고하면 우리 특허시장을 “Global IP Hub”로 키울 수 있다는 주장).

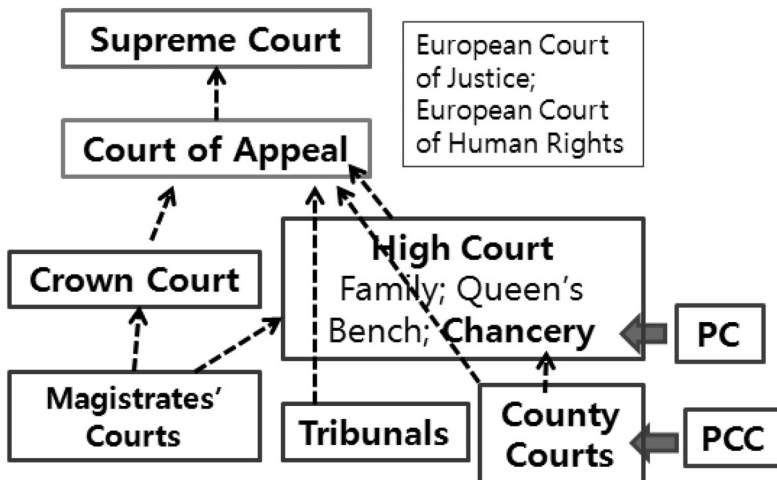
가 갖추어야 할 바를 제안하고자 한다.

II. 영국 특허지방법원(PCC)의 설립 배경과 실패

1. 영국의 사법 체계

영국은 우리나라와 유사한 3심제를 채택하고 있다. 대법원은 1명의 대법원장(President), 또 1명의 부대법원장과 나머지 10명의 대법관¹¹⁾으로 구성된다. 대법원의 명칭 및 기능이 2005년 법 개정¹²⁾에 의하여 2009년부터 변경되었는데, 이전의 “House of Lords”에서 지금의 “Supreme Court”로 변경되었다. 2심은

〈영국 사법체계 개요〉



11) 남자 대법관은 'Lord'로, 여자 대법관은 'Lady'로 불려진다. 임기는 평생이다. 그러므로, 사무실에서 작고하는 대법관도 있다. Lord Rodger of Earlsferry!

〈http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Justices_of_the_Supreme_Court_of_the_United_Kingdom〉. 고등법원의 판사는 'Lord Justice'로 불려진다.

12) The Constitutional Reform Act 2005.

민사고등법원(Court of Appeal)과 형사고등법원으로 구성된다. 유럽사법재판소(European Court of Justice)의 판결은 상황에 따라 대법원 또는 고등법원의 판결과 동일한 효력을 가진다.¹³⁾ 1심은 기본적으로 “High Court”에서 담당하지만,¹⁴⁾ 그 외 행정심판사건, 소액사건 등을 담당하는 다른 1심 법원도 존재한다.

2. 영국 특허지방법원의 설립 배경

영국에서는 High Court가 일반적인 1심 사건을 담당하는데, 특허소송 1심을 위해서 High Court의 형평부(Chancery Division)¹⁵⁾에 특허법원(Patents Court, 이하 ‘PC’)¹⁶⁾을 두었고,¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾ 그 법원의 판결²¹⁾에 불복하는 자는

13) 특허법의 견지에서 유럽사법재판소 판결의 지위를 강화하는 것이 바람직한가, 아니면 약화시키는 것이 바람직한가? ‘통일화’를 위하여 동 법원의 지위를 강화시켜야 한다는 주장에 대하여 다음 논문 참고. Dimopoulos, Angelos and Vantsiouri, Petroula, “Of Trips and Traps: The Interpretative Jurisdiction of the Court of Justice of the EU Over Patent Law”, *TILEC Discussion Paper*, No.2012-025(July 16, 2012). <<http://ssrn.com/abstract=2109378>>. 그러나, 영국은 자국 법원의 지위 강화를 위하여 유럽사법재판소 판결의 지위를 약화시켜야 한다는 주장을 한다.

<http://www.patentlyo.com/patent/2012/08/a-new-highest-patent-court-for-europe-not-as-long-as-the-court-of-justice-of-the-eu-is-here.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatentlyO+%28Dennis+Crouch%27s+Patently-O%29>.

14) 영국에서의 “High Court”라는 표현을 우리 말로 ‘고등법원’이라고 번역하는 사례가 있는데 잘못된 것이다. 영국에서 사용된 용어가 어떠한 그 법원이 1심을 담당하므로 우리말로 굳이 번역할 때에는 ‘1심법원’이라고 하는 것이 더 맞다. 비슷한 예로, 미국의 주(state) 중 1심법원을 “Supreme Court” 또는 “Superior Court”라고 칭하는 곳이 있다. 주의 1심사건을 처리하는 그 법원을 ‘대법원’이라고 번역할 수는 없는 노릇이다.

15) Hon. Judge Michael Fysh, QC SC, “Intellectual Property and Particularly Patent Litigation in the United Kingdom”, at the report of *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 2012, p.121 (“The law administered by the Court of Chancery was, and still is, known as ‘equity.’”).

16) Civil Procedure Rules, 2010, Part 63.1(2)(f) (“‘Patents Court’ means the Patents Court of the High Court constituted as part of the Chancery Division by section 6(1) of the Senior Courts Act 1981.”). <<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/pdf/parts/part63.pdf>>.

17) UK Patents Act, §§96(1)–(2).

18) 영국에서 특허사건을 전담하는 법원의 설립이 필요하다는 의견은 1851년까지 거슬러 올라간다. Hindmarch, *Observations on the Defects of the Patent Laws of this Country: With Suggestions for the Reform of Them*, Gale, Making of Modern Law, 2010, p.19(“Many persons entertain an opinion that the courts of law of this country are not fitted to determine questions respecting patent rights, and they contend that peculiar tribunals ought therefore to be erected with exclusive jurisdiction over all suits respecting patents.”). 그 후 1870년대 중반에 특허소송을 전담하

그 위로 고등법원(Court of Appeal)²²⁾²³⁾²⁴⁾, 나아가 대법원(Supreme Court)으로 항소할 수 있다.²⁵⁾²⁶⁾ 이런 견지에서 영국은 1심은 전문 특허법원이 특허소송 관할을 독점하고 2심 및 최종심에서는 일반 법원이 사건을 처리한다.²⁷⁾ 그러나, 이러한 특허소송 체계만으로는 중소기업, 개인발명가 등이 이용하기에는 부담

는 PC가 설립되었다. Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 122.

19) 영국 특허청의 결정에 대한 불복도 PC가 담당한다. European Patent Office(EPO), *Patent Litigation in Europe: An Overview of the National Patent Litigation Systems in Europe*, 2nd ed., 2010, p.40("A general appeal against all decisions of the IPO should be filed with the Patents Court within 28 days from the date of the decision.").

http://www.ipfrontline.com/downloads/patent_litigation_in_europe_en.pdf.

20) 잉글랜드(England)와 웨일즈(Wales)의 경우가 그러하고, 스코틀랜드(Scotland)의 경우에는 The Outer House of the Court of Session에, 북아일랜드(Northern Ireland)의 경우에는 The Northern Ireland High Court에 제기된다. *Id.* at 40.

21) PC에는 특허사건을 처리하는 6~7명의 전담판사가 있고, 복잡한 특허사건은 그 전담판사에게 배당되지만 간단한 특허사건은 다른 판사에게도 배당된다고 한다. 영국 변리사회 전 회장(Alasdair Poore)과의 인터뷰(2012년 8월 31일).

22) Civil Procedure Rules Practice Direction 52, paragraph 2A.2(2).

23) 고등법원에서의 특허소송은 통상 6~12개월이 소요되고 법률심만 담당한다. Richard C Price and Gareth E Morgan, *United Kingdom, Patents in Europe 2011/2012*, p.113("An appeal will typically be heard within six to 12 months of the trial. The appeal is heard on points of law only, although some limited reassessment of evidential matters is usually necessary in reviewing the first instance court's application of the law.").

<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=02a19701-db52-4abc-8733-0f70a2ffb504>.

24) 항소를 위하여, 1심 판결에 불복하는 자는 먼저 1심 판사의 허가를 구하여야 하고 1심 판사가 허가하지 않는 경우 2심 법원에 허가를 구한다. EPO, *supra* 19, at 40("There is no automatic right of appeal: a party must ask the trial judge for permission. If permission is refused, an application for permission can be presented to the Court of Appeal, where a single Lord Justice will consider whether to grant permission to appeal.").

25) 최종심이 대법원이기는 하나 심리 여부를 대법원이 결정하고 대법원이 특허사건을 심리하는 경우는 매우 드물다고 한다. *Guide to Intellectual Property Disputes in the Patents County Court*, p.4 ("There is a further possibility of an appeal on a point of law to the Supreme Court, although permission must first be sought (and is rarely granted).").

http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf.

26) 특허청 심사관의 거절결정에 불복하는 심판을 위하여 1932년 특허불복심판원(Patents Appeal Tribunal)이 설립되었다. Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 122.

27) 1심 관할만을 집중한 국가로는 영국, 스위스, 포르투갈 등이 있고, 2심 관할만을 집중한 국가로는 우리나라를 비롯해서 미국 등이 있고, 1심과 2심의 관할을 모두 집중한 국가로는 일본, 대만, 프랑스 등이 있다. Rohazar Wati Zualcobley et al., *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, IPI & USPTO, 2012.

이 너무 크다는 지적이 있어 왔다. 즉, 특허소송의 당사자의 입장에서 소송비용은 소송지를 선택함에 있어서 매우 중요하게 고려되는 사항이고, 그런 점에서 영국 법원은 높은 소송비용으로 인하여 매력적인 소송지가 되지 못하는 것이다.²⁸⁾²⁹⁾ 또, 소송기간이 장기인 점도 소송 당사자에게는 괴로운 일이다. 특히, 원고의 입장에서는 소송이 장기화되는 것이 패소와 유사한 결과를 초래할 수도 있다. 중소기업이 간단한 특허발명을 대상으로 소송을 제기하는 경우, 그 특허소송은 좀 더 빠르고 좀 더 저렴하게 처리될 필요성이 있는 것이다. 그러한 필요에 대응하기 위한 하나의 방안으로 특허소송 1심을 영국 특허청이 심리하여야 한다는 주장이 제기되기도 하였다.³⁰⁾ 그 주장은 (적어도 다른 나라에 유례가 없다는 점에서³¹⁾) 너무 과격한 것이기는 하지만 법원은 그러한 주장에 대응할 필요는 있었고, 여러 논의와 절충의 결과로 영국 의회는 특허소송을 더 효율적으로 처리하기 위한 별도의 법원을 설립하기로 하였고, 그래서 1990년 특허지방법원이 설립되었다.³²⁾³³⁾³⁴⁾

28) 영국특허소송 1심을 위한 비용은 1백만미국달러를 상회한다. Lord Justice Jackson, *Review of Civil Litigation Costs*, p.24("8.2 The adjusted costs incurred on these cases [selected cases from 1999 to 2007] up to first instance judgment or settlement range from £196,957 to £1,540,933, with an average cost incurred per case of £696,742. The costs have been adjusted from actual costs to current costs by reference to the hours spent on the case at current hourly rates,").

(<http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/jackson-final-report-140110.pdf>).

29) 영국 특허소송의 소송비용이 고액인 이유는 (1) 특허소송의 특성상 증거개시가 활발하다는 점, (2) 특허소송의 특성상 변리사가 개입되어야 한다는 점 외에도 영국 변호사 제도의 특성상 법정변호사와 사무변호사가 같이 개입되어야 한다는 점, (3) 기한의 연장이 비교적 자유롭다는 점 등이 지적될 수 있다. 김준기, "영국 특허 지방법원", *산업재산권*, 제2호(1996), *한국산업재산권법학회*, 121-123면.

30) PCC가 설립된 후에도 (별로 인기가 없는) PCC를 없애고 특허청의 절차를 활용하여야 한다는 주장은 여전히 존재한다. (<http://nipclaw.blogspot.com/2010/01/costs-why-not-abolish-patents-county.html>). 흥미롭게, 영국은 영국특허청에 관련 특허의 무효와 침해에 관한 비구속적 의견(non-binding opinion)을 구하는 절차를 제공한다. 하지만, 그 절차를 이용하는 고객의 수가 많지 않아 왔고, 최근 영국특허청은 동 제도를 활성화하기 위한 방안에 대한 의견을 구하고 있다.

31) 중국이 중국특허법 제3차 개정안에서 중국특허청이 1심 법원의 기능을 한다는 내용을 포함하고 있다. 물론, 동 개정안이 실제로 통과될 가능성은 낮지만, (징벌적 배상제도 개정안과 함께) 중국(특허청)이 특허법 운용에 있어서 매우 적극적인 의지를 보이고 있다.

32) Michael Burdon, "UK Patents County Court - Phoenix Risen?", *Patent World*, July/August(2003), p.1("The Patents County Court is essentially the result of the controversial proposal in the 1986 White Paper for all patent disputes to be dealt with by the Patent Office

〈주요국 소송비용 및 소송기간 비교〉³⁵⁾

국가	1심 비용(USD)	1심 기간(월)
아르헨티나	20,000~30,000	24~36
호주	470,000~2,350,000	12~18
캐나다	985,000	23~36
중국	80~250,000	12
프랑스	72,000~145,000	18~36
독일	775,000~1,550,000	9~15
인도	5,000~10,000	35~60
이탈리아	77,000~155,000	24~36
일본	100,000~300,000	25
말레이시아	350,000~750,000	24~30
러시아	25,000	36
대한민국	300,000~800,000	8~18
스웨덴	325,000~480,000	18~24
영국	100,000~1,200,000	11~17 ³⁶⁾ (44~68주)

rather than the courts. The 'Oulton Report' prepared by the Committee of Interested Parties as a response to the White Paper suggested the creation of a Patents County Court as an alternative forum to the High Court for patent litigation.”).

(http://www.olswang.com/pdfs/phoenix_risen.pdf).

33) *Id.* at 1 (“This suggestion was, in turn, accepted and enacted under the 1988 Copyright Designs and Patent Act. The first, and so far only, Patents County Court was established, in London, on 3 September 1990.”).

34) Wikipedia (“Established in 1990 by an order made under Section 287 (1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, the intention was that the PCC should be a forum where simpler cases could be dealt with under a cheaper and more streamlined procedure than the High Court.”).

35) Matthew L. Cutler, *International Patent Litigation Survey: A Survey of the Characteristics of Patent Litigation in 17 International Jurisdictions*, 2008, (http://blog.hdp.com/wp-content/uploads/2009/08/60549706_1.PDF).

36) 영국 소송기간은 다음 사이트에서 인용.

(http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf).

〈유럽 주요법원의 소송비용 비교〉³⁷⁾

(단위: 1,000유로)

소송비용	독일	영국	프랑스	네덜란드	소계	미국
1심	50~250	130~1,500	50~200	60~200	310~2,150	
2심	90~190	150~1,000	40~150	40~150	320~1,490	-
소계	140~440	300~2,500	90~350	100~350	630~3,640	-
존속특허(건)	412,000	319,000	389,000	14,100	1,134,100	1,650,000
분쟁특허(건)	500	85	300	70	955	3,075

* 참고로, 유럽특허청에서의 이의신청(opposition)을 위해서는 6,000 내지 50,000유로가 소요된다고 한다.³⁸⁾

3. 개혁 전 영국 특허지방법원의 실태

1) PCC의 위치

영국 특허지방법원은 여러 법원들이 모여 있는 Rolls Building에 소재하며,³⁹⁾ 좀 더 구체적으로는 High Court 내의 형평부(Chancery Division)의 특허법원(Patents Court)과 같이 있다. PCC가 단 한 명의 판사로 구성되므로 단독 청사를 보유한다든지 따로 사무소를 구하는 것이 현실적이지 않아 보인다. 스위스 특허법원도 법원청사를 행정법원(Administrative Court)의 것을 빌려 쓰고 있다.⁴⁰⁾ 스위스의 경우도 처리하는 사건의 수가 많지 않으므로 예산을 절약하기 위하여 다른 법원의 시설을 공동으로 사용하는데, 이러한 법원 운용 형태는 (특허사건의 건수가 아직 많지 않은) 다른 나라에서도 참고할 수 있을 것으로 보인다.

37) Malwina Mejer, "Economic incongruities in the European patent system", *E.J.L. & E.*, Vol.34 No.1(2012), pp.215-234.

38) www.mewburn.com/Patents/European_Patents/European_Patents_Oppositions.htm.

39) Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

40) Cyrill P. Rigamonti, "The New Swiss Patent Litigation System", 2 *Journal of Intellectual Property*, 2011, Information Technology and E-Commerce Law(JIPITEC), para.12, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343.

2) 관할구역

영국에서 일반적인 지방법원(County Court)은 소액 소송을 위한 ‘지역’ 법원이다.⁴¹⁾ 그러나, PCC는 어떤 한 지역에 한정되지 않고 영국(England & Wales) 전체를 관할구역으로 한다.⁴²⁾ PCC는 이론적으로는 영국의 다른 지역에도 설치가 가능하나 지금까지는 런던에 단 하나의 PCC만 존재한다. 런던에서도 단 한 명의 판사가 근무하는 마당에 다른 지역까지 설치할 이유도 여유도 없을 것이다.

3) 판사

PCC가 처리하는 사건의 수가 많지 않아서 PCC에는 한 명의 판사만이 임명되고 개원 이래 3명의 판사가 임명되어 왔다.⁴³⁾ 1기 판사는 Peter Ford 판사였고(1990년 9월~2000년 9월), 2기 판사는 Michael Fysh 판사였고(2001년 8월~2010년 8월), 3기 판사인 Colin Birss 판사는 2010년 8월부터 2012년 10월 현재까지 근무하고 있다.⁴⁴⁾ PCC에는 판사 1명만이 근무하므로, 그 판사의 능력에 따라 PCC의 역량이 좌우되는 문제가 있다.⁴⁵⁾ 특히, 제2기 Fysh 판사는 제1기

41) Alasdair Poore (President, Chartered Institute of Patent Attorneys), Can Litigation Be Simple—Exploring the UK Patents County Court?, 2011, p.4 (“It is perhaps worth saying that in England ‘County Courts’ generally have a very limited financial jurisdiction, with cases involving damages in excess of US\$40,000 to US\$80,000 being expected to be heard in the High Court and not in County Courts.”).

42) John Pegram, Transcript, “New Specialized Patent Court in England”, IDEA, p.1(1994) (“However, the Patents County Court is not a court of limited jurisdiction either as to the amount of money or as to the region of jurisdiction. It covers all of England and Wales.”). <http://ipmall.org/hosted_resources/IDEA/p103.Transcript.pdf>.

43) 필요한 경우, PC의 판사가 PCC의 판사로 사건을 처리할 수 있다. Chancellor of the High Court, The Patents County Court Guide, 12th May 2011, p.6 (“The judges of the High Court, Patents Court are able to sit as judges of the Patents County Court as necessary.”).

44) Birss 판사의 이력서는 다음 사이트 참고.
<<http://www.debretts.com/people/biographies/browse/b/24615/Colin%20lan+BIRSS.aspx>>.

45) Gary Samuels, Transcript, “New Specialized Patent Court in England”, IDEA, p.4(1994) (“I do think there should be several sitting judges on the same case simply so they can get the broader range of experience by kicking around the issues in private before they make their decision and in my view the fact that the county court has one sole judge is probably the biggest failing.”). <http://ipmall.org/hosted_resources/IDEA/p103.Transcript.pdf>.

Ford 판사의 역량을 직접적으로 비판하기도 하였다.⁴⁶⁾ 이러한 문제를 방지하기 위해서는 판사의 숫자가 많아야 하고 판사의 숫자가 많기 위해서는 사건의 수가 많아야 하는데, 사건의 수를 늘리는 방법으로, (1) 전문법원의 수를 줄이는 방안,⁴⁷⁾ (2) 사물관할의 범위를 특허소송에서 지재소송으로 넓히는 방안, (3) 사물관할의 범위를 나아가 지재 ‘관련’ 소송으로 넓히는 방안 등이 제기될 수 있을 것이다.

4) 사물관할(subject matter jurisdiction)

PCC는 애초에는 특허사건과 디자인사건만 다루었으나,⁴⁸⁾ 2005년 이후로는 상표, 저작권 사건도 다루고 있다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾ 여기서의 특허, 디자인, 상표 및 저작권 사건의 범위는 광의로 해석되고, 침해사건 뿐만 아니라, 해당 권리의 무효, 특허의 정정, 비침해의 확인, 권리자 확인, 직무발명 보상, 권리남용 등도 포함한다.⁵¹⁾ 이런 견지에서는 특허지방법원이라는 명칭보다는 지식재산지방법원(IP Country Court)라는 명칭이 더 적합할 것이다.⁵²⁾

46) Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 125("Of course, one possible weakness of the specialist court is that if a person is appointed as a specialist judge and proves to be ineffective, the fact that he or she will often adjudicate proceedings can be a problem, as the early years of the Patents County Court demonstrated.").

47) 1심 지재전문법원의 수가 일본은 2개, 대만, 스위스, 포르투갈 등은 1개이다. 우리나라는 몇 개로 한정하는 것이 합당한가? 최근, 일본 변호사회는 1심 지재전문법원의 수를 현재의 2개에서 8개로 늘려야 한다는 주장을 시작하였다. 지방변호사회의 요구에 따른 것이다.

48) The Patents County Court has special jurisdiction to deal with all matters relating to patents and registered designs, together with other claims or matters which are ancillary to or arise out of such proceedings. It does not have jurisdiction to hear appeals from the Patent Office. There is no minimum or maximum limit of damages.

49) The Community Trade Mark(Designation of Community Trade Mark Courts) Regulations 2005 SI No. 440 and The Community Designs(Designation of Community Design Courts) Regulations 2005 SI No. 696.

50) Chancellor of the High Court, *The Patents County Court Guide*, 12th May 2011, p.2("The intellectual property jurisdiction of the Patents County Court includes patents, designs (registered and unregistered, Community and UK national), trade marks (UK and Community), passing off, copyright, database right and other rights conferred by the Copyright Designs and Patents Act 1988.").

51) *Id.* at 3.

52) 미국은 특허청이 특허출원 외에 상표출원 등도 다루고 있는데도 불구하고 "Patent Office"라는 명칭을

한편, 어떤 사건이 지재사건이냐를 결정하는 것도 쉬운 일이 아니다. 스위스 연방특허법원의 경우, 비 특허 사건이 지방법원에 접수되었고 피고가 특허무효 또는 비침해의 쟁점을 반소(counterclaim)로 제기하는 경우, 지방법원은 해당 사건을 모두 특허법원으로 이송하여야 한다. 반면, 특허무효 또는 비침해의 쟁점이 단지 항변(defense)으로 주장되거나 예비적 문제(preliminary question)로 제기되는 경우에는 지방법원은 피고에게 그 쟁점을 특허법원에 별도의 소로 제기할 것을 명령한다.⁵³⁾

4. 변리사 대리

1988년 영국 저작권·디자인·특허법이 개정되었고, 그 개정에 따라 1990년 PCC가 설립된 당시, 그 개정의 가장 중요한 특징은 PCC에서의 변리사 대리를 인정하는 것이었다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾ 변리사는 유럽특허청의 이의신청 절차, 특허청에서의 절차 등에서 대리권을 이미 보유하고 있었으나, 동 법 개정을 통하여 PCC에서도 대리를 할 수 있게 된 것이다.⁵⁶⁾ PC에서의 소송에서는 법정변호사(barrister)

사용하였었고, 1975년이 되어서야 "Patent and Trademark Office"라는 명칭이 도입되었다. Pub. L. No. 93-596, § 1, 88 Stat. 1949(1975). 2000년말 호주, 영국 특허청이 이름을 Patent Office에서 IP Office로 바꾸었다. 우리나라도 한글 이름은 '특허청'으로 통일하지만 영문 이름은 (문화부의 반대에도 불구하고) 2000년 "Korea Patent Office"에서 "Korea Intellectual Property Office"로 바뀌었다.

53) Cyril P. Rigamonti, "The New Swiss Patent Litigation System", 2 *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law(JIPITEC)*, 3. para.30(2011). <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343>.

54) Michael Burdon, supra 31, at 1-2("Unlike the High Court, patent agents as well as solicitors have the right to 'conduct' litigation (i.e. be on the record as running the proceedings). Also, unlike the High Court, patent agents and solicitors, as well as barristers, have the right of 'audience' (i.e. right to appear as an advocate) before the Patents County Court").

55) 영국 변리사회(CIPA, Chartered Institute of Patent Attorneys)에 등록된 회원은 2012년 8월 현재 1,949명이고 영국 전체의 변리사는 약 2천명에 이를 것으로 추정된다고 한다. 즉, 등록이 강제이지는 않지만 대부분의 변리사가 변리사회에 등록을 하는 것이다. 영국 변리사회 전 회장(Alasdair Poore)과의 인터뷰(2012년 8월 31일).

56) 그러므로, 변리사는 PCC가 특별관할을 가지는 저작권법 사건에 대하여도 단독으로 대리를 할 수 있고, 해당 지재사건과 연관된 다른 쟁점에 대해서도 단독으로 대리를 할 수 있다. Alasdair Poore, *PCC Page 16: How big are the patent attorney's boots?*, 15 February 2011("A patent attorney litigator can act in such intellectual property cases, and, in the light of the Atrium decision,

만이 대리를 할 수 있으며, 사무변호사(solicitor) 및 변리사는 법정변호사를 보조할 수 있을 뿐이다.⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 그러나, PC에서도 (1) 특허청의 심결에 불복하는 소송에서는 변리사도 대리권을 가지고, (2) 소송자격을 취득한 변리사는 PC에서의 다른 소송 및 그 소송의 항소심에서도 대리권을 가진다.⁵⁹⁾ 이러한 제도 변화를 통하여 의뢰인은 다양한 선택권을 가지게 되고, PCC에서 변리사는 변호사(solicitor/barrister) 없이 단독으로 대리가 가능하다. 그러한 변리사 단독대리제도로 인하여 의뢰인은 비용을 절감할 수 있으며, 더욱 중요하게는 분쟁과 관련된 기술과 이미 친숙한 변리사를 대리인으로 활용할 수 있으며, 그럼으로 인하여 시간을 절약할 수 있다.

영국에서 변리사(patent agent or patent attorney)⁶⁰⁾가 되기 위해서는 두 번의 시험을 통과하여야 한다.⁶¹⁾ 1차시험에 해당하는 JEB⁶²⁾ 기초시험은 ‘특허 법령 및 절차’, ‘국제 특허법’, ‘디자인보호법 및 저작권법 기초’, ‘상표법’ 및 ‘국제 상표법’으로 구성된다. 다만, Queen Mary 대학교 또는 London 대학교에서 소정의 과정을 이수한 경우, 동 1차시험은 면제된다.⁶³⁾ 2차시험에 해당하는 JEB

these are not just restricted to intellectual property infringement cases, but also include cases where the protection of intellectual property may be relevant such as those involving licence agreements.”), <<http://patlit.blogspot.com/2011/02/pcc-page-16-how-big-are-patent.html>>.

57) John Pegram, *supra* 41, at 1(“In the High Court, you are represented by a barrister, frequently by a senior and a junior barrister who do the speaking, a solicitor who does all the legal papers and you usually have a patent agent as well, who handles the technical matters.”).

58) Wikipedia(“One remaining difference however is that cases at the PCC can be argued by solicitors or patent agents, rather than having to be presented by separate qualified barristers (though a patent agent also has right of audience in the Patents Court in appeals from the Patent Office: a patent agent holding a Litigator Certificate has right of audience in any case before the Patents Court and in the court of appeal in appeals from the Patents Court).”).

59) <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWPCC/a/>>(“Patent agent also has right of audience in the Patents Court in appeals from the Patent Office: a patent agent holding a Litigator Certificate has right of audience in any case before the Patents Court and in the court of appeal in appeals from the Patents Court.”).

60) 영국에서 변리사를 지칭하는 용어로 patent agent 또는 patent attorney가 혼용된다. 변리사회는 후자를 선호할 것이고, 그래서 변리사회의 명칭이 CIPA(Chartered Institute of Patent Attorneys)이다.

61) <http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_attorney>.

62) “Joint Examination Board”. 2011-11-30.

63) Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 275; Register of Patent Agents Rules 1990:

심화시험은 ‘특허실무’, ‘특허출원서 작성’, ‘특허출원 보정’, ‘특허의 침해와 유효’로 구성된다. 다만, 유럽특허청 변리사 시험⁶⁴⁾을 통과한 자는 ‘특허출원서 작성’ 및 ‘특허출원 보정’의 과목은 면제된다.

5. 영국 특허지방법원 심리기간

PCC에서의 심리는 총 44~68주가 소요된다. 심리의 각 단계별 기간은 아래와 같다.⁶⁵⁾

단계	기간(주)
Exchange of statements of case	4~8
Case Management Conference	8~14
Disclosure of documents	14~24
Witness Evidence/ Expert Evidence	24~40
Trial	40~60
Judgment	44~68

6. 영국 특허지방법원의 실패

PCC는 성공적인 것으로 평가되지 않는다. 심지어 PCC의 판사가 2000년까지의 PCC를 죽어가는(moribund) 것으로 평가하기도 하였다.⁶⁶⁾ 특히, PCC에

Regulations for the Examinations for the Registration of Patent Agents & Trade Mark Agents 1991.

64) EPO를 상대로 하는 대리인 자격을 얻기 위해서는 EPO의 시험(EQE, European qualifying examination)을 따로 통과하여야 한다. 관련 정보를 망라한 EPO 사이트는 다음 참고.
(<http://www.epo.org/learning-events/eqe.html>).

65) (http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf).

66) Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 125("Although the Patents County Court started with great expectations, with over 300 actions in the first year, it was virtually moribund by 2000.").

의한 최초의 판결 10개 중 9개가 고등법원에서 파기되었으며, 나머지 1개도 가까스로 살아남았다고 한다.⁶⁷⁾ 법원이 성공적으로 운영되었는지를 판단하는 기준을 정하는 것도 어렵지만, (법원 내부인의 시각이 아니라) 법원 고객의 입장에서는 사건 수가 그 법원의 성공 여부를 판단하는 가장 중요한 기준이라고 볼 수 있다. 그런 견지에서 PCC에 제기된 사건 수는 예상보다 저조한 것이라고 생각된다. 아이러니 하게도 PCC의 존재에 자극을 받은 PC가 분발을 하여 PC의 경쟁력이 향상되었다는 평가가 있다.⁶⁸⁾

〈PCC 및 PC에서의 판결 건수〉

년도	PCC ⁶⁹⁾	PC ⁷⁰⁾⁷¹⁾
2012 상반기	25	?
2011	37	35
2010	9	26
2009	0	42
2008	3	40
2007	0	36
2006	2	28
2005	?	17

67) *Id.* note 792.

68) Patrick Cantrill, *A change for the better? One year on from rule changes at the UK Patents County Court*, 11 November 2011("The Patents County Court(PCC) opened its doors back in May 1990, and for 18 years it did not attract much by way of interest, let alone litigants. Quite simply, it failed to provide an affordable and quick route to justice. During the same period the older Patents Court, based in the High Court's Chancery Division, implemented a number of reforms that went some way towards addressing IP cases on a quicker and more cost-effective basis, but even with these changes, it was still proving too expensive and cumbersome for many IP owners.").

(http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/5012/a_change_for_the_better_one_ye).

69) (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWPCC/>).

70) (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/>).

71) Sarah Innes, "UK 2010 Patents Court Statistics", *Winston & Strawn Patent News*, Sept. 2011, p.3 note1("Over the past few years, on average there have been 16 patents cases heard in the Patents Court per year, and in 2009 there were 27 first instance patents trials.").

7. 영국 특허법원(PC)의 실패

PC의 판사는 다른 사건도 심리할 수 있어서,⁷²⁾ 업무부담의 약 1/3은 지재사건이 아닌 다른 사건에 할애된다. PC에서의 지재사건 전담판사⁷³⁾는 현재로는 6~7명이 있는데 그 중에서도 Floyd 판사와 Arnold 판사가 중요한 역할을 수행한다. 그 둘은 모두 이공계 분야 전공자이며 특허사건 경력을 가지고 있다. 2012년 중순 또 한 명의 판사가 임명될 것이라고 한다.⁷⁴⁾

PC에서의 소송비용은 악명이 높다. 영국 특허청에서의 비용이 2천5백파운드 내지 5만파운드가 소요되고, PCC에서의 비용이 2만5천파운드 내지 30만파운드가 소요되는 반면, PC에서의 비용은 50만 파운드 내지 2백5십만파운드가 소요된다.⁷⁵⁾ 한편, 이러한 비용은 다른 경쟁 국가에서의 비용과 비교하여도 터무니 없이 높다.⁷⁶⁾

PC에서의 사건도 그렇게 많지는 않은데, 그 중에서 특이한 점은 (1) 원고의 70%가 비 특허권자라는 점, (2) 양 당사자 중 적어도 한 당사자가 외국인 당사자인 사건이 전체의 90%에 이른다는 점 및 (3) 특허권자의 승소율이 높지 않다는

72) John Pegram, *supra* 41, at 1("Designated judges of that court spend all or part of their time on patent cases,").

73) 판사 명단은 다음 사이트 참고. <<http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/judges-magistrates-and-tribunal-judges/list-of-members-of-the-judiciary/senior-judiciary-list#headingAnchor13>>.

74) There are currently two main judges, Judge Floyd and Judge Arnold, both of whom possessed degrees in science and experience practicing patent law before their appointment. A third judge is expected to be appointed in May 2012. Although other Chancery judges sometimes adjudicate patent cases due to the volume of the work, they tend not to take the more technologically difficult cases. In addition, judges throughout the Division can and do take other IP cases.

75) Richard C Price and Gareth E Morgan, *United Kingdom, Patents in Europe 2011/2012*, p.112. <<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=02a19701-db52-4abc-8733-0f70a2ffb504>>.

76) 소송비용에 관한 또 다른 자료는 다음 사이트 참고.
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p4_163kb.pdf>;
<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a5f1bebdd6f564356c12572bd00488dec/\\$file/impact_assessment_annex1_2006_02_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a5f1bebdd6f564356c12572bd00488dec/$file/impact_assessment_annex1_2006_02_en.pdf)>.

점이다. 이러한 점에 의하면, 외국의 비 특허권자가 특허권에 우호적이지 않은 법원의 성격을 활용하여 해당 특허의 무효 및 비침해 확인 소송을 위하여 영국의 PC를 활용하는 것으로 관측된다.

〈PC 소송의 현황〉⁷⁷⁾

공판	분야	원고	항소인	(적어도 한 당사자) 외국 당사자	1심 특허권자 승소율	2심 특허권자 승소율	공판 후 판결까지 기간
21	기계 3; 계약 3; 통신 3; 기타 8	특허권자 30%	특허권자 82%	90%	유효: 1/1 침해/유효: 3/14	유효: 2/8 침해: 0/3 침해/유효: 3/5	1심 4주 2심 8주

III. 영국 특허지방법원(PCC)의 개혁⁷⁸⁾

PCC가 특허권자로부터 좋은 평가를 받지 못하였고, 특히, PCC의 제2기 판사(Fysh)는 PC와 PCC의 절차가 동일함에 의한 단점을 지적하였다.⁷⁹⁾ 특히, PCC를 사용하는 고객도 PCC 개혁을 요구하였다.⁸⁰⁾ 그 논의의 결과로 2010년 다음과 같은 개혁이 이루어졌다.

77) *Id.* p.4.

78) Alasdair Poore, *supra* 55.

79) Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 125.

80) Intellectual Property Court User's Committee Working Group's Final Report on Proposals for Reform of the Patents County Court, 31 July 2009.

(<http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/News%20Release/proposals-reform-patents-county-court.pdf>).

1, 소송비용의 제한⁸¹⁾

정의(justice)란 무엇인가? 소송비용은 중소기업 및 개인발명가에게는 매우 중요하다. 정의(진실)를 찾기 위하여 매우 많은 비용을 요구하는 시스템이 있다면 그런 시스템이 정의로운 것인가? 정의(진실)를 찾기 위하여 많은 비용이 소요되고, 그러한 비용으로 인하여 정의(권리)를 지키기 위한 소송을 포기하는 자가 많다면 그러한 (고비용) 시스템은 정의로운 것인가?⁸²⁾⁸³⁾ 영국의 PCC는 중소기업, 개인발명가 등이 소송 시스템을 좀 더 용이하게 활용할 수 있도록 하는 정의(편의)를 실현하기 위하여 정의(진실)를 찾기 위한 비용을 낮추는 방법을 선택하였다.⁸⁴⁾⁸⁵⁾

영국에서는 패소한 자가 승소한 자의 소송비용을 지불하여야 하는데, 그 소송비용을 본 소송에서는 5만파운드, 손해배상액 산정에서는 2만5천파운드를 상한으로 정하였다.⁸⁶⁾ 많은 고객들이 상대방의 소송비용을 예측할 수 없음에 대하

81) 2010년 PCC 개혁은 소송비용의 절감이 주된 목적이다. *Id* ("The PCC has not succeeded in providing [an affordable forum for intellectual property litigation], however. There are two main reasons for this. The first is the fear of having to meet a substantial, and unpredictable, adverse costs award if unsuccessful. The second is that the procedure of the PCC is itself costly, because it is identical to that of the High Court. Changes both to the costs regime and to the procedure of the PCC are therefore needed.").

82) *Id* ("We are convinced that at present SMEs are denied access to justice in IP cases because they are priced out of the system. If litigation were made affordable, many more IP claims would be brought and defended.").

83) "In England, justice is open to all – like the Ritz Hotel." Sir James Mathew, recited from Patrick Cantrill, *A change for the better? One year on from rule changes at the UK Patents County Court*, 11 November 2011.
(http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/5012/a_change_for_the_better_one_ye).

84) Chief Judge Randall Rader of the US Court of Appeals for the Federal Circuit, William Mitchell Law School, April 21, 2011 ("The courts have a responsibility to facilitate rather than frustrate the marketplace. I believe in a little injustice. It must occur to achieve greater justice within the system."). (<http://web.wmitchell.edu/intellectual-property/2011/04/u-s-court-of-appeals-chief-judge-randall-rader-addressed-key-issues-in-patent-law-today-head-on-at-recent-lecture/>).

85) PCC Working Group ("We are convinced that at present SMEs are denied access to justice in IP cases because they are priced out of the system. If litigation were made affordable, many more IP claims would be brought and defended.").

86) (<http://www.ipj.gov.uk/ipenforce/ipenforce-dispute/ipenforce-courts.htm>).

여 우려를 표하였으며,⁸⁷⁾ 그러한 의견에 따른 조치이다. 한편, 그 상한액 이내라 하더라도, 해당 비용의 비례성(proportionality)은 여전히 인정이 되어야 한다.⁸⁸⁾ 즉, 사건이 (합의 등으로) 초기에 종결된 경우 소송비용은 5만파운드보다도 훨씬 적을 수 있는 것이다. 구체적으로, 쟁점의 특징에 6,125파운드, 증인진술의 준비에 5,000파운드, 전문가보고서 준비에 7,500파운드 등을 인정한다.⁸⁹⁾⁹⁰⁾⁹¹⁾ 다만, 한 당사자가 소송절차를 남용하는 경우, 판사는 그 상한액 이상의 비용을 인정할 수 있다. 예를 들어, 이미 다른 소송에서 유효가 인정된 특허에 대하여 다시 무효를 주장하고 그 주장이 인정되지 않는 경우에는 5만파운드를 초과하는 실 경비가 인정될 수 있는 것이다.⁹²⁾⁹³⁾

2. 소송기간의 단축

소송기간을 단축하는 것도 매우 중요하다. 그런 점을 염두에 두고 PCC는 소송기간을 단축하기 위한 여러 장치를 두고 있다. 첫째로, PCC는 양 당사자가 사건의 초기에 모든 사실과 주장을 간결하게 주장하도록 요구한다. 사건의 초기에 주장되지 않은 쟁점에 대하여는 차후에 다루지 않는다. 둘째로, 법관은 초기에 사건관리(case management) 회의를 적극적으로 수행한다. 그 회의를 통하여

87) *Intellectual Property Court Users' Committee*, Interim Proposals(June 2009), p.12.

88) 영국 민사소송법은 비례성을 판단함에 있어서 고려하여야 할 요소로, (1) 관련 금액, (2) 사건의 중요성, (3) 쟁점의 복잡성, (4) 양 당사자의 재정적 사정을 제시하고 있다. CPR1.1(2).

89) The Patents County Court (Financial Limits) Order 2011(SI 2011/1402).
(<http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2011/9780111507155/data.pdf>).

90) PCC에서의 소송가액을 제한하는 문제에 대한 관련 분석자료는 다음 참고.
(<http://www.ipo.gov.uk/pro-policy/consult/consult-closed/consult-closed-2010/consult-2010-pcc.htm>).

91) (<http://patlit.blogspot.com/2010/10/pcc-page-no1-all-change-at-patents.html>).

92) Patents Act 1977, s65: CPR 45.41(2)(a).

93) Clive Thorne and Henry Priestley, "Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd [2012], Court of Appeal, EWCA Civ 5, 20", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, January 2012(2012), first published online: August 30, 2012("This applies even if the case is heard in the PCC for which a £50,000 costs recovery cap usually applies. In *Polymer v D S Smith*, Judge Birss confirmed that, where a certificate of contested validity is granted after invalidity proceedings either before a court or the Comptroller, the PCC costs cap is not applied in subsequent invalidity proceedings against the patent in the PCC.").

주요 쟁점을 결정하고 가능한 경우 사건 진행일지, 공판일 등을 결정한다. 셋째로, 초기에 제출된 진술서가 주요 증거로 활용되도록 한다. 그러하기 위해서 법원은 추가적인 증거의 제출을 제한한다. 추가 증거를 제출하는 자는 그 증거의 특정한 필요를 제시하여야 하고 또 그것이 비례성(proportionate) 테스트를 충족함을 확인하여야 한다. 추가증거 제출의 신청은 적어도 사건관리 회의에서 신청되어야 하며, 그 후의 신청은 예외적인 경우에만 허용된다. 넷째로, 증거개시(discovery)는 특정한 명령에 의해서 특정 문서와 관련하여서만 이루어지며, 그 개시는 비례성 테스트를 충족하여야 한다. 사건관리 회의 당시에 법원은 특정한 개시를 명령하여야 한다. 법원은 해당 개시의 관련 쟁점과의 관련성은 물론이고 비용 대비 효과를 고려하여야 한다.⁹⁴⁾ 다섯째로, 전문가 증거 및 실험 증거의 인정은 특정 명령에 의해서만 이루어지며 그 증거는 비례성 테스트를 충족하여야 한다. 여섯째로, 반대 심문은 제한되며 사건관리 회의에서의 신청에 의하여야 하며, 그 후에는 필요한 경우로 제한된다. 일곱째로, 공판(trial)은 엄격한 일정 아래 수행되며, 최대 2일 이내로 제한되며 통상 하루 이내일 것이 예상된다. 반대심문은 엄격하게 제한된다.⁹⁵⁾

3. 손해배상액의 제한

PCC가 중소기업 또는 개인 특허권자가 이용하기 좋은 가벼운 법원을 추구하였으나,⁹⁶⁾ PCC에 제기되는 사건의 내용이 복잡하거나 소송 가액이 큰 것이 많았다. 그러나, 2011년 6월 14일부터는 PCC는 소송가액 50만파운드 이하의 사건만 다루도록 되었다.⁹⁷⁾⁹⁸⁾ 사건의 가액이 50만파운드 이상인 것을 PCC에 제

94) Lord Justice Jacob, *The Lawyer*, 8 September 1999("Discovery is still a waste of time in some areas although we've cut it back a lot, a bit too much subjectiveness in our patent litigation.").

95) 소송기간의 단축은 PC에서도 가능하다. PC에서 해당 사건을 신속재판으로 처리하기 위하여 고려하는 요소를 설명한 글은 다음 사이트 참고.

〈<http://patlit.blogspot.com/2012/10/explaining-patent-litigation-6.html>〉.

96) Chancellor of the High Court, *The Patents County Court Guide*, 12th May 2011, p.2("The PCC was intended to provide a less costly and less complex alternative to the High Court, Patents Court."). 〈<http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/patents-court-guide.pdf>〉.

97) Copyright Designs and Patents Act (CPDA) s 282(2).

기하는 것은 가능하지만, 권리자가 승소하더라도 받을 수 있는 손해배상은 50만 파운드로 제한되는 것이다.⁹⁹⁾ 다만, 양 당사자가 합의하는 경우 그 제한을 없앨 수 있다.¹⁰⁰⁾

4. 특별관할 및 이송¹⁰¹⁾

영국에서 1심 차원의 지재사건을 처리하는 법원으로는 PCC와 PC 두 개가 존재하고, 그러므로 원고는 두 법원 중 하나를 비교적 자유롭게 선택할 수 있다.¹⁰²⁾ 하지만, 기본적으로 PCC는 작은 사건을 처리하기 위한 목적으로 특별히 탄생된 법원이므로 작은 사건의 경우 PCC가 그것을 처리하는 것이 더 합리적이라고 하겠다. 달리 말하면, 너무 큰 사건은 PCC가 처리하는 것이 적합하지 않을 수 있다. 그래서 PCC는 재량으로 (큰) 사건을 PC로 이송할 수 있고, PC도 (작은) 사건을 PCC로 이송할 수 있다.¹⁰³⁾¹⁰⁴⁾¹⁰⁵⁾ 해당 사건이 작은 것인지 여부를 판단함에 있어서 법원은 다음 요소를 고려한다. (1) 양 당사자의 재정적 위치, (2) 청구의 가치, (3) 쟁점의 복잡성, (4) 공판의 예상 기간, (5) 청구의 공중에 대한

98) 손해배상액을 50만파운드로 제한하기까지 이루어진 논의들은 다음 사이트 참고.

(<http://www.ipo.gov.uk/consult-pcc.pdf>).

99) (<http://patlit.blogspot.com/2010/11/pcc-page-no8-last-chance-to-make-your.html>).

100) CDPA s 288(4).

101) 사건 이송에 관한 판례에 관해서는 다음 사이트 참고.

(<http://nipclaw.blogspot.com/2010/11/patents-alk-abello-ltd-v-meridian.html>).

102) Michael Burdon, *supra* 31, at 1("Somewhat curiously, there is no formal jurisdictional division between the Patents County Court and the Patents Court of the High Court in relation to patent disputes. There is an understanding that the 'simpler' cases will find their way to the Patents County Court, but there is no formal threshold of value or complexity.").

103) Section 289(1), Patents Act 1977.

104) 한편, 일반 법원과 특허법원(PCC 또는 PC) 사이에서의 이송도 문제가 되는데, 이러한 이송은 위에서 설명한 사물관할에 의하여 좌우된다.

105) *Liversidge v Owen Mumford Ltd* [2012] EWPC 33(패소 시 피고에게 지급하여야 할 소송비용이 부담스러운 원고가 소송을 PCC에 제기하는 대신, 피고에게 손해배상액은 실제로 상당액으로 산정하고, 침해금지청구를 하지 않는다는 약속을 하고 양 당사자의 합의에 의하여 PCC로 제기된 복잡한 사건). (http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=37eb9e93-1ba1-4c60-863d-357802f69aac&utm_source=IAM+Weekly+Email&utm_medium=email&utm_campaign=IAM+Weekly+Email&utm_content=IAM+Weekly+Email+2012-08-15).

중요성.¹⁰⁶⁾

5. 소액사건

소액사건의 당사자는 더욱 간편한 법원을 요구한다. 그런 의미에서 PCC는 2012년 10월 1일부터 소액사건 트랙(small claims track)을 신설하여 소액사건에 대하여 더욱 신속히 대응할 수 있도록 한다. 즉, (관련 영국민사소송법 규정이 개정되어) 청구되는 손해배상액이 5천파운드 이하의 사건인 경우, 일정 조건을 충족하면,¹⁰⁷⁾¹⁰⁸⁾¹⁰⁹⁾ 그 사건은 소액사건으로 분류되어 더욱 신속한 판결을 받을 수 있는 것이다.¹¹⁰⁾ 중소기업 또는 개인이 이용하기에 더욱 편리한 법원을 만들기 위한 노력이 계속되는 것으로 이해된다.¹¹¹⁾¹¹²⁾

IV. 영국 특허지방법원의 우리 특허소송 체계에의 시사점

영국은 전 세계에 유례가 없는 독특한 특허전문법원인 PCC를 1988년 출범하였다. 그러나, 초기 PCC는 성공적이지 않은 것으로 평가되고, 2009년 개혁

106) <<http://www.mondaq.com/x/190156/Patent/Patents+County+Court+Claimants+Cant+Have+Their+Cake+And+Eat+It>>.

107) 상표, 저작권 등의 사건만 이에 해당하고, 특허 또는 디자인 사건은 이에 해당되지 않는다. <<http://soloip.blogspot.co.uk/2012/09/driving-on-small-claims-track.html>>.

108) 원고가 해당 사건이 소액사건으로 분류되기를 신청하여야 하고, 피고가 그에 대하여 이의를 제기하지 않아야 한다.

109) 소액사건 절차에서는 CPR part 25에 의한 가치분 신청이 인정되지 않는다. Liz Cohen, *Explaining patent litigation 2: All change for smaller businesses – the PCC*, Sept. 30, 2012. <<http://patlit.blogspot.com/2012/09/explaining-patent-litigation-2-all.html>>.

110) <<http://ipkitten.blogspot.co.uk/2012/09/patents-county-court-small-claims-track.html>>.

111) *Id.* ("It is no doubt that two years on the PCC has been a resounding success, in no short part due to its proactive and productive judge. But the PCC will not rest on its laurels and with the impending publication of the new procedure, the PCC is continuing to improve and adapt to the needs of its users.").

112) Robert P. Greenspoon, "Is the United States Ready for a Patent Small Claims Court?", 10 *MINN. J.L. SCI. & TECH.*, 549(2009).

이후 지금까지의 기간이 짧아 아직 정확한 평가를 하기는 이르지만, PCC에 제기되는 건수가 증가하는 경향을 보이므로¹¹³⁾ (선부르긴 하지만) 성공의 가능성을 보여주는 것으로 평가할 수 있다. 위에서 PCC의 효과와 한계를 살펴보았는데, 그렇다면, PCC의 탄생, 실패 및 개혁으로부터 우리는 무엇을 배울 것인가?

1. 특허사건 건수

PCC의 개혁 이후 사건 건수가 증가하고 있지만, 그 사건의 대부분은 특허사건이 아닌 저작권, 상표 등 비 특허 사건이다.¹¹⁴⁾ 그런 견지에서 영국의 PCC가 '특허' 전문법원으로서 성공할 가능성에 대하여는 여전히 회의적이라고 할 수 있다. 특허소송은 특허권자의 권리를 보호하기 위하여도 중요하지만, 해당 국가의 연구개발 역량을 제고한다는 측면에서도 중요하다.¹¹⁵⁾ 즉, 특허소송은 해당 국가의 연구개발 정책 및 산업정책과 관련되고 그런 견지에서 영국의 PCC는 그러한 정책에 중요한 역할을 하지 못하고 있는 것으로 평가된다.

2. 소액소송의 배려

소액소송을 배려하는 사법시스템은 필요하다. 만약, 우리나라가 특허소송 1심을 1~5군데의 (전문)법원이 집중적으로 처리하게 한다면, 그 법원이 소액소송

113) PC의 판결 건수는 최근 5년간 매년 30~40건 정도로 일정한 추세이나, PCC의 판결 건수는 2009년 0건, 2010년 9건에서 2011년 37건으로 폭증하였고, 올해 상반기만 25건의 판결이 나왔다.

114) Phil Carey, "The Patents County Court Reborn Again", *Winston & Strawn Patent News*, Sept. 2011, p.8("To date his judgments have included decisions in trade marks, passing off, copyright and design rights but, as yet, no cases of alleged patent infringement or invalidity. With the recent imposition of a recoverable damages cap of £500,000, and with costs awards limited to £50,000, it may be that patent cases do not find a natural home in the PCC. As the Court beds down, it may become a better forum for smaller design right, copyright and trade mark disputes. As such it is notable that Judge Birss has suggested that the court be renamed the Intellectual Property County Court, a change of name the government has recently indicated it approves.").

115) Rochelle Cooper Dreyfuss, "The Federal Circuit: A Case Study In Specialized Courts", 64 *N.Y.U.L. Rev.*, 1, 7(1989)(특허법 법리의 발달이 연구개발을 유도한다는 실증적 연구).

을 어떻게 처리할 것인지에 대하여도 같이 고민을 하여야 한다.¹¹⁶⁾ 영국 특허지방법원의 경우와 같이 소액소송의 경우 판사가 그 소송의 성격을 고려하여 적절한 소송지휘권을 행사하여 심리의 범위 및 속도를 조절할 수 있어야 하고, 그러한 속도조절은 판사 개인의 소송지휘능력에 의존하지 않고 체계(system) 또는 법령에 의하여 가능하도록 할 필요가 있다.

3. 소송관리

PCC는 사건관리회의(case management conference)를 통하여 쟁점을 정리하고 일정을 결정한다. 이러한 회의를 통하여 소송이 매우 효율적으로 처리된다고 평가된다. 우리나라 법원도 실체적 진실을 찾으려는 노력과 함께 사건을 효율적으로 처리하려는 노력을 병행하여야 한다. 특히, 증거를 사건 진행 초기에 제출하도록 요구하고, 그 기한을 넘겨서는 증거를 제출할 수 없도록 하는 법원의 절차 또는 법령이 필요하다고 생각된다.

4. 판사의 법적 공정성

영국 특허법원에서는 1심 특허판사의 업무 중 1/3 정도, 2심 특허판사의 업무 중 2/3 정도가 지재사건이 아닌 다른 사건이라고 한다. 이렇게 다양한 사건을 다룸으로써 지재권법과 다른 법과의 정합성을 도모할 수 있다고 한다.¹¹⁷⁾ 만약, 우리나라에 특허전문법원이 1심 차원에서 설립된다면, 그 법원의 판사가 어

116) 미국에서도 소액 특허사건을 위한 법원의 설립에 관하여 심각한 논의가 있었다. Robert P. Greenspoon, "Is the United States Finally Ready for a Patent Small Claims Court?", *MINN. J.L. SCI. & TECH.*, Vol.10 No.2(2009), pp.549-566.
(<http://www.ig-law.com/docs/Greenspoon-PatentSmallClaims.pdf>).

117) Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 125("Patents judges are a part of the general judicial system and play an active role in deciding non-IPR cases. Depending on the workload, patent judges may spend a third of their time on other work. In the Court of Appeal, about two-thirds of the judges' time is unrelated to IPR. This approach, where judges are both specialists and generalists, has worked well. It provides judges with a wider perspective which helps them to balance IPR laws in the context of broader commercial law.").

편 사건을 담당하게 하여야 하는가? 좁게는 특허사건에서, 중간 영역으로는 특허사건 외에 상표, 디자인 사건을 포함할 수 있고, 넓게는 지재 ‘관련’ 사건까지 넓힐 수 있을 것이다. 판사의 법적 균형 감각을 유지하게 하기 위해서는 범위를 넓히는 것이 바람직하다.

5. 판사의 선발

특허 또는 지재 전문법원의 판사는 당연히 특허법에 관한 전문성을 갖추어야 한다. 그러나, 판사가 1명이 아니라 여러 명이라면 그 중 일부 판사의 경력을 다양하게 할 필요가 있다. 특히, 변호사로서 특허실무를 한 자를 판사로 선발하는 것이 중요하다.¹¹⁸⁾ 또, 특허법에 정통하지는 않지만 일반 법에 정통한 판사도 같이 근무하게 할 필요가 있다. 법의 균형 감각이 판사들 간의 의견교환에 의하여 이루어질 수 있을 것이다.

6. 2심의 역할

2심 법원의 역할을 어떻게 책정할 것인지가 중요하다. 만약, 2심 법원이 1심 법원이 행한 사실파악의 절차를 다시 새로 밟고 사실관계에 대한 판단도 새로 하게 된다면,¹¹⁹⁾ (1) 1심 법원 판결의 중요성이 낮아지고, (2) 2심에서의 파기율이 높아지고, (3) 그림으로 인하여 2심을 유도하는 결과를 초래하고, (4) 과도한 소송비용이 필요하게 된다. 이런 견지에서 영국의 경우 2심은 원칙적으로는 법률심만 담당한다.¹²⁰⁾ 즉, 2심 법원은 사실심에 대하여는 1심 법원의 판단을 존

118) Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 125("It should also be noted that patent judges are selected from patent law practitioners with extensive experience and are not career judges, a usual practice in common law systems. This method produces better judges: a gamekeeper would likely to be better at his or her job if he or she were first a poacher,").

119) 프랑스의 경우 2심이 1심의 절차를 반복(full hearing)한다. EPO, *supra* 19, at 37([In France] "In the Court of Appeal the parties will follow the same stages of procedure as in the first instance (full rehearing)").

120) *Id.* at 40([In UK] "An appeal is not a rehearing; facts are taken to be as found by the judge at the first instance and the appeal examines whether that judge correctly applied the law to

중하는 것이다. 그러한 절차법을 통하여 위에서 제시한 단점을 방지하고자 하는 것이다.

특허와 관련된 쟁점은 사실관계의 파악이 매우 중요하다. 그리고, 사실관계의 파악은 1심 법원 판사가 2심 법원 판사보다도 더 잘 할 수 있다. 그런 견지에서 미국의 경우, 사실문제에 대하여는 1심 법원의 판단이 존중된다. 우리나라는 (적어도 특허사건에 있어서는) 프랑스 방식을 따를 것인가,¹²¹⁾ 아니면 영국/미국 방식을 따를 것인가? 1심 판결의 권위를 높이고 항소비용을 낮추고 소송비용을 절감케 하기 위하여 2심은 일정 범위 이내에서 1심 법원의 사실판단을 존중할 필요가 있다.

7. 소송의 이원화(bifurcation)

영국의 특허소송에서는 (PC와 PCC를 막론하고) 제1단계로 해당 특허의 무효와 침해를 먼저 판단하고, 특허의 유효와 침해가 인정되는 경우, 제2단계로 손해배상액을 산정한다.¹²²⁾ 이러한 이원화된 절차로 인하여 해당 특허가 무효되거나 또는 해당 행위가 비침해라고 판단이 되는 경우, 손해배상액 산정을 따로 할 필요가 없게 되어 시간과 경비를 절약할 수 있다. 손해배상액 산정은 (1) 법리가 너무 어렵다는 점, (2) 비용이 대단히 많이 소요된다는 점, (3) 영업비밀 노출의 위험성이 높다는 점 등의 어려움을 내재하므로, 가급적이면 그 절차를 미루는 것이 필요하다고 생각된다.

those facts.”).

121) 각주 119 참조.

122) INNOVATE LEGAL, *Guide to Intellectual Property Disputes in the Patents County Court* 1 (2010)(“Legal cases concerning the infringement of IP rights that are heard in the courts of England and Wales (including in the Patents County Court) are divided into two parts(the procedure is said to be ‘bifurcated’). First, the court will determine the question of liability, i.e. has the IP right been infringed? Second, provided that the answer to the first question is ‘yes’, the court will determine (in a separate procedure) how much the infringer should be required to pay by way of compensation to the IP rights-holder.”).
(http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf).

V. 결론

영국은 PCC와 PC 간의 경쟁체계를 두고 있고, 또 유럽 내 다른 법원, 특히 독일법원과의 경쟁을 염두에 두고,¹²³⁾ 그러한 경쟁을 통하여 영국 내에서의 특허소송의 효율이 높아질 것으로 기대한다.¹²⁴⁾ 그러한 경쟁에서의 우위를 점하기 위하여 영국은 PCC와 PC라는 전문법원을 설립하였고, 그러한 전문법원의 운영으로 인하여 예측가능성(predictability)이 높아졌고, 그럼으로 인하여 법원 밖에서 분쟁을 해결하는 비율이 높아졌을 것이다.¹²⁵⁾

한편, PCC 및 PC의 실패에 관한 자료도 많다.¹²⁶⁾ 한 자료에 의하면, 2006년부터 2009년까지의 기간 중 영국, 독일 및 네덜란드 법원에서의 특허권자 승소율을 비교한 결과, 각각 20%, 60% 및 41%였다고 한다.¹²⁷⁾¹²⁸⁾ 이런 통계에 근거하여 특허권자는 독일에서 특허권침해소송을 제기하기를 좋아하고 비 특허권

123) Alasdair Poore, *supra* 55, at 2("Much of this may well have resulted from competition with the Patents County Court, even with its previous procedures, and competition with courts in other European jurisdictions, most notably Germany.").

124) 영국에서 특허에 대한 투자가 늘어나고 있다고 한다. 그 추이가 계속될지 지켜볼 일이다. Simon Crompton, "Patent Litigation Funding on the Rise in UK", *Managing IP Magazine*, Aug. 29, 2012(기금회사가 특허에 대한 전문성이 증가하고 있고, 또 특허소송에 관한 기금(fund)이 증가하고 있으며, 그 기금이 특허과물에게 좋은 인센티브가 될 수도 있다는 기사).
<<http://www.managingip.com/Article/3081518/Archive/Patent-litigation-funding-on-the-rise-in-UK.html?LS=EMS708564>>.

125) Hon. Judge Fysh, *supra* 15, at 125("Another benefit of the specialist court is its greater predictability. This allows potential litigants to know where they likely stand without going to court.").

126) 영국에서의 2000년부터 2008년까지의 1심 및 2심 특허사건을 조사한 최신 통계는 다음 참고. Helmers, Christian and McDonagh, Luke, "Patent Litigation in the UK"(September 23, 2012), *LSE Legal Studies Working Paper*, No.12(2012), Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=2154939>>; Helmers, Christian and McDonagh, Luke, "Trolls at the High Court?"(September 23, 2012), *LSE Legal Studies Working Paper*, No.13(2012), Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=2154958>>.

127) *Managing Intellectual Property*, September 2010, pp.34-47.

128) 특허권자 승소율의 계산방식을 달리 하여 계산하면 영국에서의 특허권자 승소율이 41%에 달한다는 자료가 있다. 그러나 그 자료는 그 새로운 계산방식에 의한 독일, 네덜란드 등의 승소율을 제시하지 못하여 상대적인 비교를 못하고 있다. Gary Moss and Robert Lundie Smith, "Forum shopping: is the England and Wales Patents Court really a non-starter for patentees?", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol.6 No.10(2011).

자는 영국에서 특허무효확인소송을 제기하기를 좋아할 것이다. 실제로 영국 특허소송의 70%는 비 특허권자에 의하여 제기되는 무효·비침해 확인소송이고, 나머지 30%만이 특허권자에 의하여 제기되는 침해금지·손해배상 청구소송이다.¹²⁹⁾ 특히, 영국 특허소송의 90%에서는 양 당사자 중 한 당사자가 외국인인데, 이런 견지에서는 외국의 기업이 무효·비침해 확인소송을 제기할 경우에 영국 법원을 선호하는 것이다. 그래서 혹자는 “영국 법원은 특허권자의 무덤(graveyard)”이라고 혹평한다.¹³⁰⁾¹³¹⁾ 그래서 영국에서의 특허소송 건수는 독일, 프랑스, 네덜란드 등에 비하여 현저히 적다.¹³²⁾ 이런 상황은 개선되어야 한다. 영국은 소송비용과 소송기간을 절감 및 단축하는 것에 만족하지 않고 승소를 자체를 개선하기 위한 노력을 더 하여야 할 것이다.¹³³⁾ 특허권자의 승소율을 개선하지 않고서는 (새로 설립되는 유럽통합특허법원은 물론이고) 독일, 프랑스 법원과의 경쟁에서 밀릴 뿐만 아니라,¹³⁴⁾ 포르투갈,¹³⁵⁾ 핀란드,¹³⁶⁾ 스위스 등에 새로 설립된 지재법원에도 뒤쳐질 수도 있다.¹³⁷⁾

129) Sarah Innes, “UK 2010 Patents Court Statistics”, *Winston & Strawn Patent News*, Sept. 2011, p.4.

130) Will Ireland Outstrip UK's Reputation as A Patent "Graveyard"?.
http://www.winston.com/siteFiles/Publications/patent_graveyard.pdf.

131) 많은 자료들이 영국 법원이 특허권(자)에 대하여 우호적이지 않음을 보여준다. Michael Elmer and Stacy Lewis, *Where to win: patent-friendly courts revealed*, 2010.
http://www.finnegan.com/files/upload/Articles%20and%20other%20Resources%20-%20PDF%20Files/Managing_Intellectual_Property_Where_to_win_patent_friendly_courts_revealed_09_10.pdf.

132) Van Zeebroeck, Nicolas and Graham, Stuart J. H., “Comparing Patent Litigation Across Europe: A First Look”(September 8, 2011), p.13.<http://ssrn.com/abstract=1924124>.

133) 영국은 중소기업의 지재권 활용을 제고하기 위하여 매우 중요한 세제혜택을 주고 있다. 즉, 최근의 세법 개정을 통하여 지재권에 의하여 보호되는 제품으로 인한 수입, 로열티 수입, 침해소송의 손해배상 수입 등에 대하여는 기존의 20% 세율이 아닌 10% 세율을 적용하는 것이다. 그에 관한 설명은 다음 사이트 참고. <http://patlit.blogspot.com/2012/10/explaining-patent-litigation-3-all.html>.

134) Michael Ritscher, *Patent Litigation in Switzerland-At the Brink of a New Era, on the book, Patent Practice in Japan and Europe*, Wolters Kluwer, 2011, p.212(“... thanks to globalisation and international forum shopping there is worldwide and increasing competition among IP Courts.”).

135) Brett Allan King, “Portugal Established IP Court”, *Bloomberg Worldwide IP Report*, Vol.26 No.5(May 2012).

136) Mikael Segercrantz & Sami Sunila, “Finland to Establish Centralized IP Court”, *Bloomberg World IP Report*, Vol.26 No.5(May 2012).

137) 유럽통합법원의 지부(branch court)가 런던에 설립된다. 그로 인하여, 영국 특허법원이 앞으로 어떤 변

유명한 발명가인 타파스(Tafas) 박사¹³⁸⁾가 미국과 유럽에서 특허를 바탕으로 투자를 유치한 경험은 미국과 유럽의 특허에 대한 인식의 차이를 말해준다. 타파스 박사에 의하면, 미국의 투자자는 특허를 바탕으로 한 신생기업에 투자를 하려는 의향이 있는 반면, 유럽의 투자자는 그러한 기업에의 투자를 꺼려하였다고 한다.¹³⁹⁾ 달리 말하면, 전 세계에서 오직 유일하게 미국만이 특허권이 존중되고 특허에 대한 투자가 가능한 국가인 것이다.¹⁴⁰⁾ 이런 견지에서 유럽 법원은 특허권에 대한 좀 더 우호적인 태도를 가질 필요가 있다. 그러한 논리는 우리나라 법원에도 그대로 적용된다. 향후 우리 법원이 특허권에 대하여 좀 더 우호적인 태도를 가지기를 기대한다. 물론, 특허권의 강화되면 그로 인한 부작용이 없지 않지만, 신생기업이 투자를 받을 수 있다는 엄청난 효과에 비하면 그러한 부작용은 (줄이기 위해서 노력을 해야 하지만) 일정 부분 감수하여야 하는 것으로 생각된다.

화를 겪을지 궁금하다. 바이어로 유럽 특허소송 시장의 격변기가 다가오고 그 와중에 어떤 시장이 유럽 시장에서 우위를 점할지 매우 궁금하다. Harhoff, D., *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System*, Final Report, 2009, Tender No MARKT/2008/06/D.

138) 2007년 미국특허상표청이 청구항의 수와 계속출원의 회수를 제한하는 내규를 발표하였고, 많은 특허단체 및 전문가들이 그 내규의 부적절함을 지적하였지만, 정작 아무도 구체적인 행동을 취하지 않았다. 개인발명가인 Triantafyllos Tafas 박사는 홀로 그 내규의 발효의 금지를 청구하는 소송을 제기하였고 우여곡절 끝에 승소하였다. *Tafas v. Kappos*, 586 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2009). 특허업계는 타파스 박사에게 큰 빚을 졌다.

139) Steven J. Moore & Elizabeth Swedock, "Tafas v. Dudas/Doll - 5 Years Later But Still Very Pertinent", *IP Watchdog*, August 22, 2012("Dr. Tafas' beliefs grew from his experience attempting to start his company in Europe where he found few investors willing to invest in small companies whose only major asset was a patent portfolio. However, he found investors in the U.S. to be much more respectful of U.S. patents and willing to invest in companies with a good patent portfolio, irrespective of whether they were owned by a large multinational or the new kid on the block. This cemented Dr. Tafas' belief in the importance of the U.S. patent system.").

http://www.ipwatchdog.com/2012/08/21/tafas-v-dudasdoll-5-years-later-but-still-very-pertinent/id=27526/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ipwatchdog+%28IPWatchdog.com%29.

140) 미국 대학기술이전협회(AUTM) 조사에 의하면, 2012년 중 186개 회원 대학에서 9,145개 라이선스 계약이 유효하며, 평균 로열티율 1.8%, 총 로열티 수입은 약 1조 6천억원에 달한다고 한다.

http://www.ipwatchdog.com/2012/12/10/university-tech-licensing-has-substantial-impact-on-economy/id=31258/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ipwatchdog+%28IPWatchdog.com%29.

참고문헌

김준기, “영국 특허 지방법원”, 산업재산권, 제2호(1996), 한국산업재산권법학회.
정차호, “대한민국 특허시장의 미래: 특허 분야 선도시장 구축”, 지식재산21, 제114호(2011.1), 특허청.

Alasdair Poore(President, Chartered Institute of Patent Attorneys), “Can Litigation Be Simple - Exploring the UK Patents County Court?”
<[http://www.aipla.org/committees/committee_pages/IP-Practice-in-Europe/Committee%20Documents/Spring%20Meeting%202011/UK%20Patents%20County%20Court%20\(Alasdair%20Poore\).doc](http://www.aipla.org/committees/committee_pages/IP-Practice-in-Europe/Committee%20Documents/Spring%20Meeting%202011/UK%20Patents%20County%20Court%20(Alasdair%20Poore).doc)>.

Clive Thorne and Henry Priestley, “Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd [2012], Court of Appeal, EWCA Civ 5”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 20 January 2012(2012).

Cyrill P. Rigamonti, “The New Swiss Patent Litigation System”, 2 *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC)* (2011).
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343>.

Dimopoulos, Angelos and Vantsiouri, Petroula, “Of Trips and Traps: The Interpretative Jurisdiction of the Court of Justice of the EU Over Patent Law”(July 16, 2012). *TILEC Discussion Paper*, No.2012-025.
<<http://ssrn.com/abstract=2109378>>.

Gary Moss and Robert Lundie Smith, “Forum shopping: is the England and Wales Patents Court really a non-starter for patentees?”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol.6 No.10(2011).

John Pegram, Transcript, “New Specialized Patent Court in England”, IDEA,1994.
<http://ipmall.org/hosted_resources/IDEA/p103.Transcript.pdf>.

Malwina Mejer, “Economic incongruities in the European patent system”, *E.J.L. & E.*, Vol.34 No.1(2012).

Michael Burdon, “UK Patents County Court - Phoenix Risen?”, *Patent World*, July/August(2003).
<http://www.olswang.com/pdfs/phoenix_risen.pdf>.

Michael Ritscher, "Patent Litigation in Switzerland-At the Brink of a New Era", on the book, *Patent Practice in Japan and Europe*, Wolters Kluwer, 2011.

Robert P. Greenspoon, "Is the United States Ready for a Patent Small Claims Court?", *10 MINN. J.L. SCI. & TECH.*, 549(2009).

Shengping Yang, "Patent Enforcement in China", *Landslide*, Vol.4 No.2(November/December 2011).

Van Zeebroeck, Nicolas and Graham, "Litigation Across Europe: A First Look", (September 8, 2011), <<http://ssrn.com/abstract=1924124>>.

〈보고서〉

Alasdair Poore, *PCC Page 16: How big are the patent attorney's boots?*, 15 February 2011.
<<http://patlit.blogspot.com/2011/02/pcc-page-16-how-big-are-patent.html>>.

Brett Allan King, "Portugal Established IP Court", *Bloomberg Worldwide IP Report*, Vol.26 No.5(May 2012).

Charlie McCreevy(European Commissioner for Internal Market and Services), *EU Patent Strategy*, Pan European Intellectual Property Summit, Brussels, 7 December 2006.

Chancellor of the High Court, *The Patents County Court Guide*, 12th May 2011.
<<http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/patents-court-guide.pdf>>.

David Hill, *Global Enforcement & Exploitation of IP*, 2007.

European Patent Office(EPO), *Patent Litigation in Europe: An Overview of the National Patent Litigation Systems in Europe 40*, 2nd Ed., November 2010.
<http://www.ipfrontline.com/downloads/patent_litigation_in_europe_en.pdf>.

Guide to Intellectual Property Disputes in the Patents County Court.
<http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf>.

- Harhoff, D., *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System*, Final Report, 2009, Tender No MARKT/2008/06/D.
- Hon. Judge Michael Fysh, QC SC, “Intellectual Property and Particularly Patent Litigation in the United Kingdom”, at the report of *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 2012.
- INNOVATE LEGAL, *Guide to Intellectual Property Disputes in the Patents County Court* 1 (2010).
<http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf>.
- Intellectual Property Court Users Committee, *Interim Proposals* (June 2009).
- Intellectual Property Court User’s Committee Working Group, *Final Report on Proposals for Reform of the Patents County Court*, 31 July 2009.
- Joff Wild, *IAM Magazine*, 08 March 2010. <<http://www.iam-magazine.com/blog/detail.aspx?g=3a9c9c06-dd4f-4adc-8e2f-5a6eadc847c1&CommentReceived=1>>.
- Liz Cohen, *Explaining patent litigation 2: All change for smaller businesses - the PCC*, Sept. 30, 2012.
<<http://patlit.blogspot.com/2012/09/explaining-patent-litigation-2-all.html>>.
- Lord Justice Jackson, *Review of Civil Litigation Costs*.
<<http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/jackson-final-report-140110.pdf>>.
- Matthew L. Cutler, *International Patent Litigation Survey: A Survey of the Characteristics of Patent Litigation in 17 International Jurisdictions*, 2008. <http://blog.hdp.com/wp-content/uploads/2009/08/60549706_1.PDF>.
- Michael Elmer and Stacy Lewis, *Where to win: patent-friendly courts revealed*, 2010.
<http://www.finnegan.com/files/upload/Articles%20and%20other%20Resources%20-%20PDF%20Files/Managing_Intellectual_Property_Where_to_win_patent_friendly_courts_revealed_09_10.pdf>.

- Mikael Segercrantz & Sami Sunila, "Finland to Establish Centralized IP Court", *Bloomberg World IP Report*, Vol.26 No.5(May 2012).
- Patrick Cantrill, *A change for the better? One year on from rule changes at the UK Patents County Court*, 11 November 2011.
 <http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/5012/a_change_for_the_better_one_ye>.
- Phil Carey, "The Patents County Court Reborn Again", *Winston & Strawn Patent News*, Sept. 2011.
- Richard C Price and Gareth E Morgan, *United Kingdom, Patents in Europe 2011/2012*.
 <<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=02a19701-db52-4abc-8733-0f70a2ffb504>>.
- Robert P. Greenspoon, "Is the United States Finally Ready for a Patent Small Claims Court?", *MINN. J.L. SCI. & TECH.*, Vol.10 No.2(2009).
- Rohazar Wati Zuallcoble et al., *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, IPI & USPTO, 2012.
- Sarah Innes, "UK 2010 Patents Court Statistics", *Winston & Strawn Patent News*, Sept. 2011.
- Simon Crompton, "Patent Litigation Funding on the Rise in UK", *Managing IP Magazine*, Aug. 29(2012).
 <<http://www.managingip.com/Article/3081518/Archive/Patent-litigation-funding-on-the-rise-in-UK.html?LS=EMS708564>>.
- The Patents County Court (Financial Limits) Order 2011 (SI 2011/1402).
 <<http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2011/9780111507155/data.pdf>>.
- Working Group's Final Report on Proposals for Reform of the Patents County Court, 31 July 2009.
- W.M. Hindmarch, *The Defects of the Patent Laws of this Country with Suggestions for Reforming Them*, 19(1851).

Revolution of Patents County Court of England

Jung, Chaho

Abstract

Patent litigations deserve special consideration in that they handle more difficult subject matters than other litigations. In that regard, the United Kingdom, in the middle of 1870's, established the Patents Court (PC), which sits in the High Court, and which has exclusive jurisdiction over first instance patent litigations. Patent litigations also deserve special consideration in that they demand higher cost and longer period than other litigations. Especially, such necessity is crucial to small and medium sized enterprises (SMEs). Under such understanding, the U.K., in 1990, additionally established the Patents County Court (PCC), which handles "petty" patent cases on a speedier and cheaper manner. This paper collects and analyses data which reveal that the PCC has not been successful in terms of cost, period and quality of holdings. To overcome the failure, in 2010, the U.K. revolutionized the PCC. The revolutionized system seeks a court for real "petty" cases by setting caps on litigation costs and damages amount, and further dramatically shortening litigation period by actively maintaining cases. It is too early to evaluate the success of the PCC revolution, because it has been only two years after the revolution. However a success is being carefully predicted. Understanding the PCC precedents, this author suggests the followings. Firstly, various options must be developed to shorten litigation periods and to reduce litigation costs in Korean patent litigations. Especially, a special system must be developed to consider

petty cases and SMEs cases. Secondly, a reasonable patentee winning rate must be guaranteed. Even though the establishment and revolution of the U.K. PCC, the low patentee winning rate is the most important barrier in the U.K. patent litigation system. Thirdly, expertise of judges must be guaranteed. In the early period, the PCC had experienced huge difficulties because of judge expertise. In the Korean patent litigation too, a special measure is necessary to enhance expertise of judges.

Keywords

patent court, patent suit, English Patents County Court, English Patents Court, revolution of court