

우리나라 지식재산권 분쟁의 특징 분석: 무효, 권리범위확인 심판을 중심으로 *

추기능** · 오준병***

목 차

- I. 서론
- II. 우리나라 지식재산분쟁체계 및 실태
 - 1. 지식재산분쟁체계
 - 2. 지식재산분쟁실태
- III. 지식재산분쟁의 승소율: 지식재산권별 및 분쟁유형별 분석
 - 1. 승소율 자료구축
 - 2. 소유권자 승소율 변화
 - 3. 소유권자 승소율 검정: 모비율 검정
 - 4. 클러스터 분석
- IV. 지식재산분쟁의 승소율: 분쟁주체 간 분석
- V. 결론

* 본 연구는 2014년 정부재원(교육부 인문사회역량강화사업비)으로 한국연구재단의 지원을 받아 연구되었음 (NRF-2013S1A3A2053312).

** 해군사관학교 국제관계학과(kineungchoo@gmail.com).

*** 인하대학교 경제학부(jun@inha.ac.kr).

초록

본 논문은 1980년~2011년의 기간에 걸쳐 축적된 우리나라 당사자제 심판 자료를 이용해 지식재산 4권에 나타난 분쟁의 특징을 분석하였다. 본 연구에서는 전체 39,208건의 심판에 대하여 소유권자 승소 여부를 확인하여 더미변수를 설정하였으며, 승소율 50% 기준을 적용하여 12가지 ‘지식재산권-심판’ 조합을 유형화하였다. 유형화 결과, 무효심판은 권리범위확인심판과 구별되며, 상표권은 다른 지식재산 3권과 구별되었다. 전반적으로 무효심판에서의 소유권자 승소율이 권리범위확인심판에서의 승소율보다 높게 나타났다. 무효를 다투는 분쟁에서는 특허권과 디자인권의 양상이 비슷하고 실용신안권은 이들 두 권리와 구별된다.

본 연구에서는 지식재산권 분쟁의 주요 당사자인 기업, 외국인, 개인이 청구인과 피청구인으로 나섰을 때의 승소율이 어떠한지를 살펴보았다. 전반적으로 외국인은 공격과 방어에서의 성공률이 높았으며, 반대로 개인은 공격과 방어에서의 성공률이 낮았다. 소극적 권리범위확인심판은 무효심판과 같은 당사자 구조를 지니지만 지식재산권 자체를 무효화시키는 것은 아니므로 소유권자 승소율이 무효보다 낮게 나타났다. 적극적 권리범위확인심판에서의 낮은 소유권자 승소율은 소유권자가 적극적으로 지식재산권의 권리범위를 주장하는 경우 그 주장을 관철시킬 가능성이 상당히 낮음을 시사한다.

주제어

지식재산분쟁, 소유권자 승소율, 당사자제 심판, 무효심판, 권리범위확인심판

I. 서론

지식재산권은 산업발전에 이바지하는 창작물인 산업재산권과 인간 문화생활 향상에 이바지하는 창작물을 대상으로 하는 저작권으로 구분되며, 산업재산권에는 특허, 실용신안, 디자인, 상표권이 포함된다.¹⁾ 오늘날 특허, 실용신안, 디자인 등의 권리 보호범위가 중첩되거나 경계가 모호해지는 경향이 있으며,²⁾ 최근에는 애플-삼성 간 특허소송에서 아이폰의 둥근모서리 디자인 특허가 쟁점이 되면서 디자인권이 부각되고 있다.³⁾ 지식재산권(intellectual property) 소유권자는 일정기간 독점적 권리를 부여받는 만큼 지식재산권의 유무효는 경쟁관계에 있는 상대방의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 된다. 지식재산권의 등록요건에 대한 판단은 시간과 정보의 제약하에 있는 심사관에 달려 있으므로 등록요건을 충족하지 않음에도 권리가 부여될 수 있다. 또한, 지식재산권의 요건을 충족하여 적법하게 권리가 부여되었다 하더라도, 권리의 내용과 범위에 대한 해석이 소유권자와 상대방 간에 다를 수 있다. 따라서 소유권자와 상대방 간 분쟁 가능성이 상존하며, 실제로 지식재산권 분쟁이 빈번히 발생하고 있다.

지식재산권 분쟁의 양상과 특징을 이해하는 것은 국가차원 또는 기업차원에서 지식재산 창출, 보호, 활용에 관한 전략과 정책을 수립하는 데 필요하다. 그런데, 지금까지 지식재산 4권에 대한 분쟁을 비교 분석함으로써 우리나라 지식재산분쟁의 전체적인 상황을 파악할 수 있게 하는 연구는 없었다. 결정계 특허심판을 대상으로 거절결정에 불복할 가능성을 높이는 요인을 찾거나,⁴⁾ 특허만

1) 이외에 반도체배치설계, 데이터베이스 등이 신지식재산권으로 분류되고, 각각 반도체집적회로의 회로배치에 관한 법률, 저작권법에 의해 보호되며, 전통지식, 유전자원 등의 보호에 대한 논의도 활발하다. 임병웅, 이지 특허법, 제5판, 한빛지적소유권센터, 2006, 7-12면.

2) 물품의 디자인을 보호하는 방법은 특허적인 보호(patent approach)와 저작권적인 보호(copyright approach)가 있는데, 우리나라는 특허적인 보호를 하고 있다. 박해림, "의약품 디자인 분쟁사례를 통한 시사점 도출 및 보호방안 연구", 기초조형학연구, 제14권 제3호(2013), 111-121면.

3) 주관적이고 감성적이라고 할 수 있는 트레이드 드레스(Trade Dress, 상품외장)도 공식적인 법적권리로 인정되기에 이르렀다. 박해림, 앞의 논문: 정경원, "삼성전자와 애플의 소송을 통해 본 디자인권 보호의 양면성", 발명특허(Invention & Patent), 제425권(2011), 24-29면.

4) 오준병·추기능, "우리나라의 특허심사 및 심판에 관한 실증연구: '결정계' 특허심판을 중심으로", 산업조직연구, 제20집 제2호(2012), 17-47면.

을 대상으로 하여 청구인이 특허심판의 목적(특허결정, 무효 또는 특허권 범위 확정)을 달성하는 데에는 어떤 요인들이 중요한지를 분석하는 연구⁵⁾도 최근에야 시도되었다.

지식재산권 분쟁은 심판과 이에 이은 소송 등 공식적, 제도적 절차에 따라 해결될 수도 있고, 당사자 간의 합의와 같은 비공식적 방법에 의해 해결될 수도 있다. 공식적인 절차를 따르는 경우에도 금지청구, 손해배상, 신용회복 등을 청구한 일반 민사법원에서 해당 지식재산권의 무효나 권리범위확인의 문제를 제기할 수도 있고, 직접적으로 지식재산권의 무효, 권리범위확인 등을 구하는 소송을 특허심판을 전심절차로 하여 특허법원에 제기할 수 있다. 본 논문에서는 특허심판(및 후속하는 특허소송)의 계기로 침해소송이 발단이 되었든지, 지식재산권의 유효성이나 범위 자체에 대한 의문에서 시작되었든지 상관없이 특허심판원을 거친 전체 지식재산권 분쟁 자료를 이용하여 우리나라 지식재산분쟁의 특징을 분석한다.

우리나라 지식재산권 분쟁에서는 지식재산 소유권자가 승리할 확률이 어느 정도이며, 승소 확률이 시기별로 변화를 보이는가? 지식재산권 및 분쟁유형 간에 소유권자 승소율의 특징이 나타나는가? 지식재산권 분쟁에서 청구인과 피청구인은 누가 되며, 또 누가 승리자가 되는가? 이러한 문제제기에서 출발하여 본 연구는 30여년의 장기간에 걸쳐 축적된 특허심판 자료를 분석한다.⁶⁾

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 이원적인 우리나라 지식재산 분쟁해결절차를 요약하고, 분쟁자료들을 분석한다. 제3장에서는 소유권자 승소율의 관점에서 지식재산 4권을 분쟁유형별로 살펴본다. 승소율 50% 기준을 적용하여 지식재산 4권 및 분쟁유형 간 12가지 조합 각각에 대하여 승소율의 시기별

5) 추기능·오준병, “발명의 특허성 및 특허의 유효성 분쟁결과에 영향을 미치는 요인분석”, 기술혁신연구(Journal of Technology Innovation), 제20권 제3호(2012), 57-91면.

6) 특허심판은 행정심판으로서 특허심판원에서 담당하고 있다. 특허심판원의 심결에 불복하는 경우 특허법원에 항소할 수 있고, 항소심에 불복하는 경우 대법원에 상고할 수 있다. 본 연구의 특허심판 자료에는 항고심 및 상고심의 판결까지 포함되어 있다. 분쟁의 시작에서 보면 심판 자료이지만, 분쟁의 최종 결과측면에서 보면 심판 및 소송 자료이며, 양자를 포괄하는 용어로는 지식재산권 분쟁자료 또는 쟁송자료이다. 특허권뿐 아니라 실용신안, 디자인, 상표권의 발생·변경·소멸 및 그 효력범위에 관한 분쟁도 1차적으로 특허심판원 관할이며, 항소심은 특허법원 관할이다. 따라서 특허심판이라고 하면 실용신안, 디자인, 상표에 관한 심판도 포함한다.

자료를 새롭게 구성하고, 승소율 패턴을 클러스터 분석한다. 제4장에서는 누가 누구와 분쟁하고 누가 승자가 되는가라는 관점에서 주요 당사자 간 분쟁에서의 승소율을 분석한다. 제 5장에서는 우리나라 지식재산권 분쟁의 특징을 요약하고, 글을 맺는다.

II. 우리나라 지식재산분쟁체계 및 실태

1. 지식재산분쟁체계

우리나라 지식재산권 소송체계는 지식재산권의 유효성이나 권리범위에 관한 쟁송과 침해에 관한 소송으로 이원화되어 있어 있다.⁷⁾ 이를 도식화하면 <그림 1>과 같다. 유효성이나 권리범위에 관한 분쟁은 특허심판원에 심판을 청구함으로써 시작된다. 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원이 전속 관할하며, 특허법원의 판결에 대하여 대법원에 상고하는 것은 통상적인 권리구제 절차와 같다(특허법 제186조). 지식재산권 침해 사실이 발생했을 때에 행하는 금지청구소송, 손해배상청구소송, 신용회복청구소송 등 이른바 침해금지소송은 일반 민사소송사건 절차에 따르게 된다.⁸⁾ 이러한 이원적 소송체계하에서 특허의 유효성에 대한 판단은 반드시 특허심판원을 거쳐야 하며, 일반 민사법원은 등록된 특허가 유효하다는 전제하에 판단할 것이 요구된다.⁹⁾

그런데, 침해소송의 피고는 방어과정 중에 해당 지식재산권의 무효를 주장하는 경우가 흔하다. 이때, 일반 민사법원은 특허의 유효성 또는 권리범위에 관한 최종 판정이 나오기까지 기다려야 하는가? 대법원은 이미 1986년 판결(대법원 86도 51147판결)로 신규성(novelty)이 없다고 판단되는 경우는 침해소송을 종결할 수 있다고 보았으며, 진보성(obviousness)에 대해서는 2012년 판결(대법

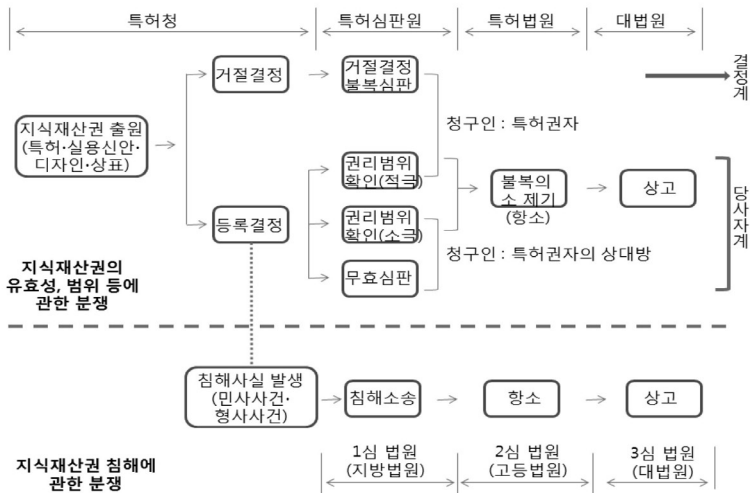
7) Cho, Kenneth K., "Country Report for IPO Invalidity White Paper—Republic of Korea", IPO(Intellectual Property Owners Association) 40th Annual Meeting, Sep. 9–11, 2012, San Antonio, Texas, USA.

8) 임병웅, *이지 특허법*, 제5판, 한빛지적소유권센터, 2006, 961면.

9) 이문희, "권리범위확인심판에 관한 소고", 연세대학교 법무대학원, 석사, 2003; Cho, 앞의 글.

원 2010다 95390판결)로 일반 민사법원에서 판단할 수 있음을 명백히 하였다.¹⁰⁾ 따라서 지식재산권 분쟁에 있어서 종전의 다소 엄격한 2원적 체계가 2012년 판결을 계기로 완화된, 지식재산권의 무효등을 주장함에 있어서 이중의 체계(dual system)를 갖춘 일본의 지식재산소송과 같아졌다고 할 수 있을 것이다.¹¹⁾

〈그림 1〉 지식재산권 유효성/범위에 관한 분쟁과 침해분쟁



자료) 추기능·오준병(2012)과 Cho(2012)를 이용, 재구성.

10) “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다”(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390판결, 정태호·김혁중(2013)에서 인용). Cho, 앞의 글; 정태호·김혁중, “무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점-보충성 요건의 고려를 중심으로 -”, 선진상사법률연구, 통권 제63호(2013), 52-79면.

11) 일본도 지식재산권 무효는 일본특허청(JPO) 전속관할이었으나 민사법원이 이를 판단할 수 있는지에 관한 문제제기가 지속되어 왔다. 일본 최고재판소의 2000년 판결로 민사법원도 유효성에 대해 판단할 수 있게 되었으며, 2004년의 특허법 개정에는 이러한 원칙을 담았다. Palla, Sapna W., and Robert Smyth, “Patent Invalidation Rates in Japan”, IPO(Intellectual Property Owners Association) 40th Annual Meeting, Sep. 9-11, 2012, San Antonio, Texas, USA.

2. 지식재산분쟁실태

본 연구에서 사용된 자료는 특허청으로부터 입수한 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 지식재산 4권의 당사자계 심판(및 이에 후속하는 판결) 자료이다. 본 연구는 특허심판원의 심결이 내려진 날짜를 기준으로 1980. 1. 24 ~ 2011. 6. 24의 기간에 대한 자료를 이용했으며, 지식재산 4권에 대해 무효, 소극적 권리범위확인, 또는 적극적 권리범위확인을 구하는 분쟁의 심판(및 이에 후속하는 판결) 결과를 분석하였다. 당사자계 심판 중에서 일부취소, 전부취소, 취소, 정정, 정정무효심판은 제외하였다.¹²⁾

〈표 1〉 지식재산분쟁 자료

항목		전체관측치수	비중
무효		39,208	0.665
소극적 권리범위확인			0.208
적극적 권리범위확인			0.128
소유권자 승소여부			0.453
특허			0.262
실용신안			0.213
디자인			0.236
상표			0.289
청구인	기업		0.485
	외국인		0.102
	개인		0.406
피청구인	기업		0.417
	외국인		0.077
	개인		0.502

주) 기타 청구인 유형으로는 대학, 연구기관, 정부가 각각 0.1%씩 차지하고 있으며, 심사관이 0.2%를 차지하였다. 피청구인의 경우에도 대학, 연구기관, 정부가 각각 0.1%씩 차지하고 있다.

12) 무효뿐 아니라, 일부무효를 구하는 경우에는 본 연구의 분석대상에 포함되며, 소극인지, 적극인지 알 수 없고 다만, 권리범위확인으로만 표시된 경우에는 분석대상에서 제외하였다.

전체 표본수는 39,208건이며, 이중 무효를 다투는 분쟁이 66.5%를 차지한다. 소극적 권리범위확인이 20.8%, 적극적 권리범위확인은 12.8%를 점하고 있다. 지식재산 소유권자를 기준으로 승소여부를 판단했을 때, 전체 분쟁 건수의 45.3%에서 소유권자가 승리하였다. 지식재산권 유형별로는 상표 분쟁이 28.9%로 가장 많았고, 특허가 26.2%로 그 다음을 차지했으며, 디자인과 실용신안도 각각 23.6%와 21.3%로 비슷한 비중을 차지하고 있다. 특허심판의 청구인을 기준으로 보았을 때, 기업이 48.5%로 가장 많고, 개인은 40.6%, 외국인은 10.2%를 차지하고 있다. 특허심판 피청구인의 50.2%는 개인이며, 기업은 41.7%, 외국인은 7.7%를 차지한다.

지식재산권별로 심판유형에 따라, 시기별로 분쟁 건수를 <표 2>에 정리하였다. 이는 출원 코호트(cohort)를 기준으로 작성된 것이다. 등록된 지식재산권에 대한 심판청구는 해당 특허가 유효한 어느 시점에서든 할 수 있으므로 출원 코호트 기준의 분쟁 건수는 최근 연도로 올수록 중도절단된다. <표 2>에서 2000년~2005년 구간에 분쟁건수가 가장 많은 것도 이러한 현상을 반영한 것이다. 출원 코호트가 아니라 심판이 제기된 연도를 기준으로 한 분쟁건수는 팔호 안에 정리되어 있다. 심판제기 연도 기준으로 특허권 분쟁건수는 가파른 증가추세를 보이고 있다. 특히, 적극적 권리범위확인은 2000년대 전반 375건이던 것이 2000년대 후반 1,052건으로 1.8배 증가하였다. 1990년대 후반에서 2000년대 전반으로 넘어오면서 크게 증가했던 실용신안 분쟁건수가 2000년대 후반 다시 큰 폭으로 감소하였다. 지식재산 출원과 분쟁이 실용신안에서 특허로 이전되는 현상은 기술이 고도화되고 실용신안 출원이 감소하는 추세를 반영한 것이라고 할 수 있다.

무효나 소극적 권리범위확인 등 소유권자의 권리행사를 방해하는 분쟁건수는 감소하는 것과 달리, 소유권자가 적극적으로 권리를 행사하는 유형의 분쟁인 적극적 권리범위확인 제기건수는 실용신안 출원의 감소 추세에도 불구하고, 2000년대 전반 432건에서 2000년대 후반 441건으로 오히려 증가하였다. 디자인과 상표 분쟁에서는 특허 및 실용신안 분쟁과는 다른 양상이 나타나고 있다. 디자인 분쟁의 경우 무효와 소극적 권리범위확인심판 건수가 이미 1990년대 초반 높은 수준에 도달했으며, 그 이후 비슷한 수준을 유지 또는 오히려 감소하는

모습이다. 상표분쟁의 경우에도 1990년대 초반에 이미 분쟁건수가 상당한 수준에 도달했으며, 그 후 완만한 증가세 또는 정체 상태를 보여주고 있다. 다만, 적극적 권리범위확인은 디자인과 상표분쟁의 경우에도 2000년대 들어 가파르게 증가하고 있다. 지식재산 4권에서 관찰되는, 적극적 권리범위확인심판의 증가 추세는 지식재산권 소유자들이 지식재산권을 공격적으로 활용하고 있음을 의미

〈표 2〉 시기별 지식재산권 분쟁 건수 추이

분쟁유형 / 구간		~'84	'85~'89	'90~'94	'95~'99	'00~'05	'06~'10
특허	무효	238 (53) 58.9%	424 (149) 51.2%	679 (239) 52.5%	1,346 (522) 58.1%	2,208 (1,909) 58.8%	1,141 (3,164) 67.8%
	권리범위확인 (소극)	135 33.4%	132 (2) 37.7%	431 (284) 33.3%	634 (348) 27.4%	899 (893) 24.0%	259 (1,143) 15.4%
	권리범위확인 (적극)	31 (6) 7.7%	92 (12) 11.1%	184 (45) 14.2%	335 (80) 14.5%	646 (375) 17.2%	282 (1,052) 16.8%
실용 신안	무효	353 (101) 67.1%	656 (280) 49.2%	931 (628) 52.7%	989 (780) 55.3%	1,537 (1,864) 58.3%	182 (995) 60.9%
	권리범위확인 (소극)	88 16.7%	496 37.2%	556 (531) 31.5%	495 (535) 27.7%	657 (796) 24.9%	69 (499) 23.1%
	권리범위확인 (적극)	85 (4) 16.2%	181 (58) 13.6%	280 (221) 15.8%	306 (188) 17.1%	444 (432) 16.8%	48 (441) 16.1%
디자인	무효	299 (90) 82.1%	885 (540) 65.8%	1,434 (1,258) 61.7%	1,257 (1,255) 64.7%	1,379 (1,494) 60.7%	637 (1,254) 64.0%
	권리범위확인 (소극)	19 5.2%	291 (1) 21.6%	654 (586) 28.1%	447 (514) 23.0%	437 (485) 19.2%	146 (408) 14.7%
	권리범위확인 (적극)	46 (2) 12.6%	170 (57) 12.6%	237 (266) 10.2%	240 (160) 12.3%	457 (337) 20.1%	213 (541) 21.4%

상표	무효	1,173 (524) 81.3%	1,232 (883) 80.1%	1,803 (1,246) 82.0%	1,793 (1,924) 84.7%	2,694 (2,557) 86.2%	755 (2,349) 86.4%
	권리범위확인 (소극)	147 10.2%	200 13.0%	272 (235) 12.4%	196 (290) 9.3%	251 (300) 8.0%	58 (299) 6.6%
	권리범위확인 (적극)	123 (31) 8.5%	106 (47) 6.9%	124 (118) 5.6%	129 (100) 6.1%	179 (171) 5.7%	61 (257) 7.0%

하는 것이다.

각 지식재산권별 무효, 소극적 권리범위확인, 적극적 권리범위확인심판의 비중을 보면, 상표권의 경우 무효가 80% 이상을 차지해왔으며, 디자인권은 1980년대 후반이후 60%대를 유지해왔다. 특허와 실용신안권의 경우 무효심판의 비중이 1980년대 후반 50%대 전후였으나 꾸준히 상승하여 2000년대 후반에는 60%대로 높아졌다. 2000년대 들어 디자인권에서 적극적 권리범위확인심판 청구의 비중은 크게 증가하여 2000년대 후반 21.4%를 차지하고 있다. 특허권과 실용신안권에서의 소극적 권리범위확인심판 청구 비중은 2000년대 16%~17%대를 기록하고 있다. 적극적 권리범위확인심판의 비중이 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지는 소극적 권리범위확인심판의 절반 수준에도 미치지 못하였다. 그러나 특허권에서는 두 권리범위확인심판의 비중이 역전되었으며, 실용신안권에서도 비중의 격차가 점차 축소되고 있다.

소제기율에 있어서 지식재산권 간, 분쟁유형 간 특징적인 차이가 있는지는 <그림 2>를 통해 살펴볼 수 있다. 소제기율은 후출원특허에 의한 인용(forward citation)처럼 중도절단되는 특성이 있다. 최근 연도에 출원된 특허 코호트(cohort)일수록 중도절단이 많다. <그림 2>에서는 지식재산 4권에 대해 무효, 소극적 권리범위확인, 적극적 권리범위확인별로 소제기율 변화의 추이를 보여주고 있는데, 여기서 지식재산권 출원 코호트별 소제기율을 측정하는 대리변수(proxy)로서 “연도별 소제기건수를 해당 연도의 지식재산권 출원건수로 나눈 값”을 사용하였다. 분쟁유형별로 보면 무효, 적극적 권리범위확인, 소극적 권리범위확인의 순으로 소제기율이 높다.

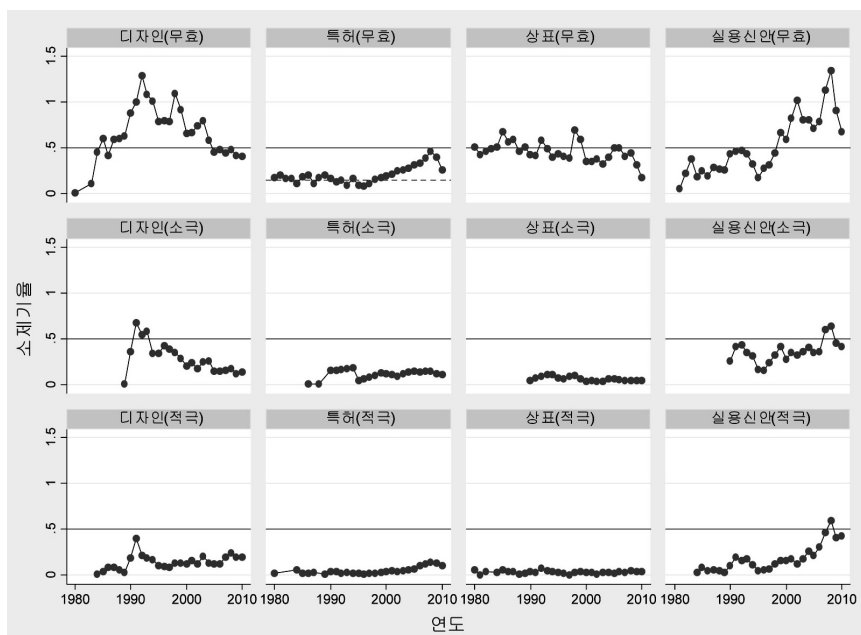
무효심판의 경우 특허의 소제기율이 다른 지식재산 3권에 비해 낮은 편으로 1990년대 중반까지 0.15% 근방에서 변동하였으며, 1990년대 후반부터는 증가세가 뚜렷해지다가 최근에는 감소세를 나타내고 있다. 당사자 구조가 같은 무효심판과 소극적 권리범위확인심판을 비교해보면 무효의 소제기율이 더 높고 변동성도 더 크지만, 추세는 두 심판유형에서 비슷하게 나타나고 있다. 무효와 소극적 권리범위확인심판을 놓고 볼 때, 디자인권 소제기율은 1990년대 초반 최고치에 달한 후 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 상표권 소제기율은 전체적으로 완만하게 감소하는 패턴을 보여주고 있다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 특허, 실용신안, 디자인권에서 소제기율이 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 상표권은 대체로 일정한 소제기율을 나타내고 있다. 지식재산권 4권의 분쟁 추이를 비교해보면, 실용신안과 특허에서는 분쟁유형과 관계없이 증가추세를 나타내고 있으며, 증가추세는 실용신안에서 훨씬 뚜렷하게 나타나고 있다. 디자인과 상표의 경우 적극적 권리범위확인을 제외하면 감소추세를 나타내고 있고, 감소추세는 디자인에서 더 뚜렷하다. 적극적 권리범위확인의 경우 지식재산권 4권의 소제기율이 증가추세를 보이거나 최소한 일정하게 유지되고 있다.

〈그림 3〉은 출원 코호트를 기준으로 한 소제기율 변화 추이를 나타낸다. 〈그림 3〉에서의 소제기율 계산은 해당연도에 출원된 지식재산권 중에서 특허심판이 제기된 건수를 해당연도에 출원된 지식재산권 건수로 나누어 계산하였다. 〈그림 3〉의 각 그래프의 앞부분은 많은 년수가 흘러 지식재산권 분쟁 관측에 중도절단이 별로 나타나지 않는 구간이다. 따라서 〈그림 2〉와 〈그림 3〉의 각 그래프의 앞부분을 비교해보면, 지식재산권 출원 코호트의 소제기율에 대한 대리변수로 사용된 “해당연도 소제기건수/해당연도 출원건수”가 얼마나 적절한지를 알 수 있다. 두 그림을 비교해보면 그림의 앞부분이 상당히 비슷한 형태를 보여주고 있어서 “해당연도 소제기건수/해당연도 출원건수”가 지식재산권 출원 코호트의 소제기율을 적절하게 측정하고 있다고 판단된다. 한편, 〈그림 3〉에서 각 그래프의 후반부에서는 소제기율의 감소현상이 공통적으로 나타나는데, 이는 관측치의 중도절단에 영향을 받았기 때문이다.

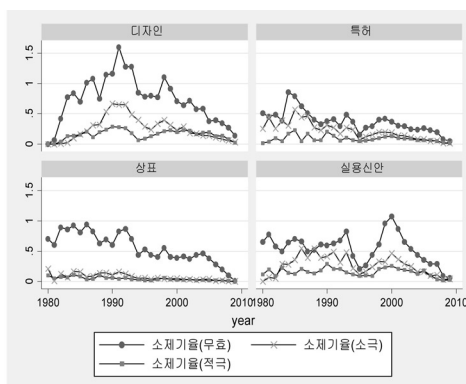
마지막으로 〈그림 4〉는 지식재산권별 출원증가율을 보여주고 있다. 특허출원은 1980년대 중반이후 20%가 넘는 고성장세를 보이다가 1991년 8.95%로 증

가세가 둔화되었으며, 다시 1995년에 전년대비 71.7%의 최고성장률을 기록한 바 있다. IMF사태 직후인 1998년에는 -18.9%로 크게 감소하였으며, 2006년,

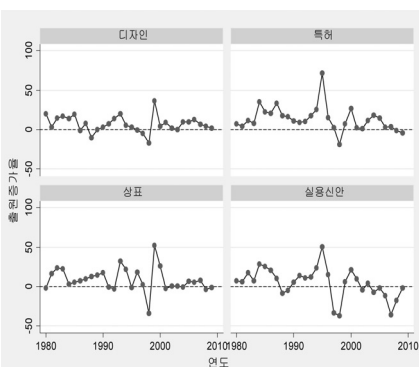
〈그림 2〉 지식재산권별, 분쟁유형별 소제기율 변화 추이



〈그림 3〉 출원 코호트별 소제기율



〈그림 4〉 지식재산권별 출원증가율



2007년에 3%대의 낮은 성장률을 이어가다가, 2008년, 2009년에는 연속으로 감소하였다. 실용신안의 출원건수는 1995년 50.4%의 높은 증가율을 기록했으나, 1997년 -33.4%, 1998년 -36.9%, 2007년 -35% 등 큰폭의 감소세를 보여 고저차가 큰 특성을 보이고 있다. 디자인 출원은 증감을 변동폭이 상대적으로 작았다. 상표도 1998년 -34.1%로 크게 감소했다가, 1999년 52.2%로 급증한 것 외에는 상대적으로 진폭이 작은 증가·감소의 양상을 보여주고 있다.

실용신안 출원건수를 보면, 1984년~1986년의 3년 동안 매년 20%가 넘는 증가세를 보일 정도였으나, 2003년~2013년의 기간 동안에는 2012년 한해를 제외하고는 지속적으로 감소하여 2003년 40,825건이던 것이 2013년 10,968건 출원되는데 그쳤다. 이러한 실용신안 출원의 추세적 감소 현상에 더하여 최근에는 실용신안제도가 산업발전에 기여한 점은 인정하면서도 특허제도와 차이가 점차 줄어들고 있다며, 그 존재성에 의문을 제기하는 연구도 있다.¹³⁾ 실용신안 제도는 현재 개발도상국에서, 또는 산업화된 국가에서는 과거 산업화과정에서, 또는 중소기업의 소발명 보호에서 효과적인 지식재산권 제도로 기능해온 것은 사실이다.¹⁴⁾ 실용신안 출원의 감소추세에도 불구하고 나타나는 실용신안권 소 제기율의 가파른 증가세를 볼 때, 아직도 실용신안이 중소기업이나 개인의 소발명 활동을 보호하기에 효과적인 제도로 생각된다.

Ⅲ. 지식재산분쟁의 승소율: 지식재산권별 및 분쟁유형별 분석

1. 승소율 자료구축

결정계 심판의 경우 청구인은 지식재산권자, 청구의 상대방은 특허청장이 되

13) 박종렬 · 노상욱, “우리나라 실용신안제도의 실효성에 관한 재검토-특허와 비교하여 -”, 법과 정책, 제 19집 제2호(2013), 201-231면.

14) 구대환, “실용신안제도에 의한 소발명의 효과적인 보호방안”, 서울대학교 법학, 제46권(2005), 249-276면; Kim, Yee Kyoung, Keun Lee, Walter G. Park, and Kineung Choo, “Appropriate Intellectual Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of Development”, *Research Policy*, Vol.41(2012), 358-375면.

나, 본 논문에서 대상으로 삼고 있는 당사자계 심판의 경우 지식재산권자와 그 상대방인 제 3자가 청구인 또는 피청구인이 된다. 무효와 소극적 권리범위확인 은 당사자 구조가 같아서 지식재산권자의 상대방이 청구인이 되고, 적극적 권리 범위확인 은 반대로 지식재산 소유권자가 청구인이 된다. 특허심판원의 심결에 불복하는 경우 특허법원에서의 피고와 원고는 <그림 5>와 같이 특허심판원 심결이 청구성립이나, 기각이나에 따라 상반되며, 대법원 상고의 경우에도 전심 및 전전심에서의 결과에 따라 상고인과 피상고인의 위치가 달라진다.¹⁵⁾ 한편, 무효 및 소극적 권리범위확인심판에서 청구성립의 심결을 받은 때에는 청구인이 승자가 되며, 기각의 심결을 받은 때에는 피청구인이 승자가 된다. 이때 불복하는 자 - 예를 들어, 청구성립의 경우 패자인 피청구인 - 가 특허법원 항소심에서의 원고가 되고, 승자인 청구인이 피고가 된다.

무효 및 소극적 권리범위확인의 각 단계인 특허심판, 항소심, 상고심에서 내려지는 기각 결정의 승자는 해당 단계에서의 피청구인, 피고, 피상고인이 되며, 인용(청구성립) 결정의 승자는 그 단계에서의 청구인, 원고, 상고인이 된다. 그런데, 원고나 피고, 상고인이나 피상고인의 지위는 전 단계의 결정에 따라 달라 지므로, 어떤 한 당사자를 기준으로 일관되게 파악하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 지식재산권 분쟁의 결과를 지식재산권 소유권자의 입장에서 일관되게 파악하였다. <그림 5>와 <그림 6>에서 별표(*)로 표시되어 있는 당사자가 지식 재산권의 소유권자이다. 예컨대, 무효 및 소극적 권리범위확인에서는 피청구인이 소유권자가 되는 반면, 적극적 권리범위확인에서는 청구인이 소유권자가 된다. 특허법원에서의 소송상 지위는 전심의 결과에 좌우되며, 대법원에서의 소송 상 지위는 전심과 전전심의 결과에 좌우된다. 이처럼 각 지식재산분쟁의 결과를

15) 특허심판원의 심결주문은 매우 다양하다. 결정각하, 심결각하, 각하는 각하로, 일부기각-일부각하, 청구 기각, 청구무효, 기각은 "기각"으로 분류했다. 일부청구성립-일부기각-일부각하, 일부청구성립-일부기각, 특허결정 또는 등록결정, 일부기각-일부취소환송, 일부취소환송-일부각하, 일부성립-일부각하, 일부인 용-일부기각, 전치등록결정, 일부청구성립, 청구성립, 취소환송은 인용으로 분류하고, 출원취하에 의한 심판 종결, 출원포기에 의한 심판 종결, 심판청구 취하는 "취하"로 분류했으며, 드물지만 심결주문이 무 효처분(상태)인 경우는 분석에서 제외하였다. 특허청이 제공한 자료에서 특허법원과 대법원 심판 결과는 각하, 기각(청구기각, 상고기각 포함), 인용, 취하, 기타로 정리되어 있어 이를 이용하였다. 최종적으로 취 하, 각하, 기각은 "기각"으로 통합함으로써, 인용과 기각으로 이분하여 <그림 5>와 <그림 6>처럼 소유권 자 승소여부를 판단하였다.

소유권자 승소 여부라는 더미변수로 변수화하기 위해서는 각 심급에서 내려지는 결정 이후에 바뀌는 원고·피고(또는 상고인·피상고인) 관계를 감안해 소유권자의 입장에서 승소 여부를 다시 판단하는 것이 필요하다.¹⁶⁾

〈그림 5〉, 〈그림 6〉에서는 지식재산권 소유권자 입장에서 승소 여부를 각 심급별 결정 바로 옆의 괄호 속에 승 또는 패로 표기하였다. 예컨대, 무효심판이 특허심판단계에서 기각된 때에(〈그림 5〉 우측 상단 패널), 심판에서의 승자는 피청구인인 소유권자가 되며, 소송결과에 ‘기각(승)’으로 표기되어 있다. 후속하는 특허법원에서의 심판이 기각이라면(〈그림 5〉 우측 하단 패널) 그 단계에서의 피고인 소유권자가 승자이므로 ‘기각(승)’으로 표기하였으며, 인용이라면(〈그림 5〉 우측 상단 패널) 소유권자의 상대방인 원고가 승자이므로 ‘인용(패)’으로 표기하였다.

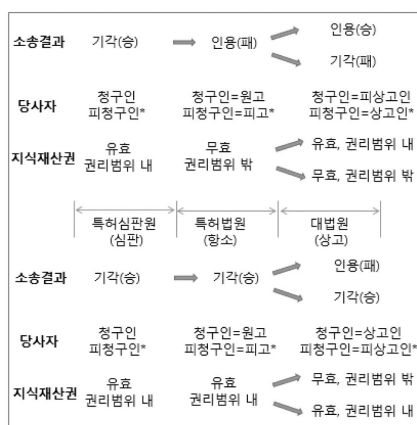
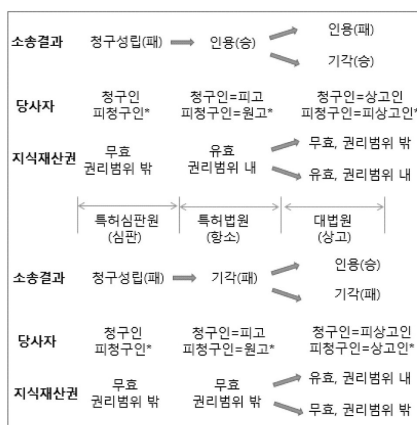
〈그림 5〉와 〈그림 6〉은 특허심판 → 특허법원 → 대법원으로 가는 심급제에서 최종심을 포함하여, 가능한 모든 결정조합들을 제시하고 있다. 그런데, 실제로는 특허심판에서 종결되는 경우도 많고, 특허심판 → 특허법원의 단계만 거친 채, 분쟁절차가 종결되는 경우도 많다. 본 논문에서는 (사실상의) 1심인 특허심판에서 종결된 경우에 그 단계를 기준으로 소유권자 승소 여부를 판단하였으며, 2심에서 종결된 경우에는 2심에서의 결과를 기준으로 소유권자 승소 여부를 판단하였다. 예컨대, 소극적 권리범위확인을 구하는 심판이 제기되고 난 후, 기각이라는 특허심판원 심결로 종결된 경우를 생각해보자. 이러한 경우 〈그림 5〉의 우측 패널이 적용된다. 소송결과는 ‘기각(승)’으로 표시되어 있는데, 피청구인인 소유권자가 승소한 것이다. 만약, 이러한 심판결과에 불복하여 특허법원에 항소하여 인용의 판결을 받은 경우에는 ‘기각(승)’에 이은 ‘인용(패)’의 결과를 얻은 것이며, 최종심인 항소심에서의 피고, 즉 소유권자의 패배로 기록된다.

〈그림 5〉와 〈그림 6〉은 심판 또는 판결로 인한 결과, 즉 지식재산권의 유효무효나 권리범위 등이 어떻게 되는지도 보여주고 있다. 예를 들어, 적극적 권리범위 확인심판을 청구하여 청구성립이라는 심결을 받았다고 하자. 이러한 심판 결과는 〈그림 6〉의 좌측 패널에 표기되어 있는데, 청구성립의 심결은 청구인(소유권

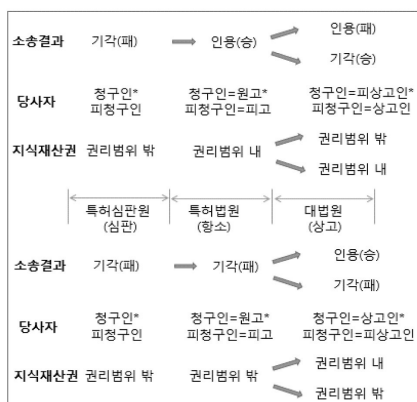
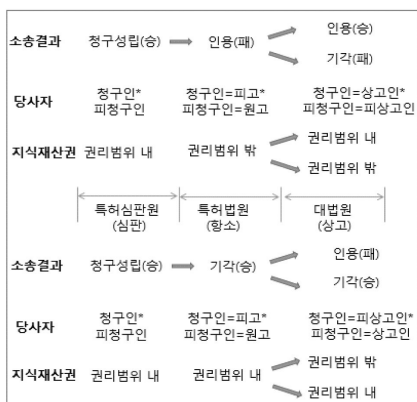
16) 추기능 · 오준병(2012)에서는 특허심판원→특허법원→대법원으로 가는 과정에서 소송당사자의 지위가 전심과 전전심의 결과에 따라 달라진다는 사실을 간과한 오류가 있다.

자)이 주장하는 대로 상대방의 행위가 해당 지식재산권의 범위내에 있음을 의미한다. 따라서, <그림 6> '청구성립(승)'의 소송결과 열의 하단, 지식재산권란에 '권리범위 내'로 기록하였다.

<그림 5> 무효 및 소극적 권리범위확인의 분쟁당사자와 결과



<그림 6> 적극적 권리범위확인의 분쟁당사자와 소송결과



2. 소유권자 승소율 변화

1) 심급별 승소율 및 항소율

본 연구의 표본자료(1980. 1. 24 ~ 2011. 6. 24)를 가지고, 지식재산권별 및 분쟁유형별로 특허심판, 항소심, 상고심에서의 소유권자 승소율을 <표 3>에 정리하였다. 무효심판에서 특허권의 소유권자 승소율은 48.2%로, 지식재산권 4권 중에 가장 낮았다. 상표 52.7%, 디자인 54.2%, 실용신안 56.3%로, 모두 50%대의 승소율을 나타냈다. 항소심까지 갈 경우 소유권자 승소율은 특허 30.9%, 실용신안 38.0%, 디자인 41.9%로 낮아지나, 상표의 경우에는 항소심에서도 소유권자 승소율이 48.6%로 거의 절반에 가깝다. 상고심에서의 소유권자 승소율은 전심인 항소심과 비교해 다소 낮기는 하지만 특허심판과 항소심 간의 차이처럼 급격히 낮아지지는 않는다. 특허, 실용신안, 디자인권에 대한 소극적

<표 3> 지식재산권, 분쟁유형 및 심급별 소유권자 승소율

IP 및 분쟁 유형		특허심판			항소심			상고심		
IP	쟁송유형	패소	승소	승소율	패소	승소	승소율	패소	승소	승소율
특허	무효	3,128	2,908	48.2%	1,517	678	30.9%	660	237	26.4%
	소극	1,758	912	34.2%	583	176	23.2%	188	65	25.7%
	적극	1,281	289	18.4%	340	111	24.6%	118	36	23.4%
실용 신안	무효	2,031	2,618	56.3%	904	553	38.0%	345	148	30.0%
	소극	1,395	966	40.9%	449	194	30.2%	152	74	32.7%
	적극	1,036	308	22.9%	259	138	34.8%	79	38	32.5%
디자인	무효	2,699	3,192	54.2%	878	633	41.9%	262	137	34.3%
	소극	1,234	760	38.1%	309	151	32.8%	82	48	36.9%
	적극	927	436	32.0%	216	134	38.3%	58	43	42.6%
상표	무효	4,488	4,995	52.7%	1,684	1,591	48.6%	683	522	43.3%
	소극	542	582	51.8%	207	154	42.7%	76	42	35.6%
	적극	370	354	48.9%	98	160	62.0%	34	67	66.3%

권리범위확인심판의 경우 상고심으로 갈 경우 무효에서처럼 소유권자 승소율이 하락하지 않고, 오히려 전심인 항소심보다 더 높아진다. 한편, 적극적 권리범위 확인심판의 승소율은 3가지 쟁송유형 중 가장 낮는데, 특허권 18.4%, 실용신안권 22.9%, 디자인권이 32.0%였다. 상표권의 적극적 권리범위확인심판에서의 소유권자 승소율은 48.9%로 상당히 높은데, 항소심과 상고심으로 갈수록 62.0%, 66.3%로 승소율이 크게 높아지는 특징을 보인다.

〈표 4〉는 각 지식재산권별 분쟁유형에 대하여 승소, 패소별로 항소율 및 상고율을 정리한 것이다. 특허권에 대해 제기된 무효심판중에서 패소 심결을 받은 3,128건(〈표 3〉 가장 왼쪽 수치) 중에서 1,391건(〈표 4〉 가장 왼쪽 수치)에 대해 항소가 제기되어 44.5%의 항소율을 나타냈다. 특허권에 대한 무효심판의 항소율이 가장 높고, 실용신안 무효심판이 그 다음으로 높은 39.5%를 나타냈다. 적극적 권리범위확인의 경우 패소한 경우 지식재산 4권 모두 항소율이 20%대에 머물고 있어, 패소측인 소유권자가 심판결과를 상대적으로 잘 수용하는 편임을

〈표 4〉 지식재산권 및 분쟁유형별 항소, 상고 제기 건수 및 비율

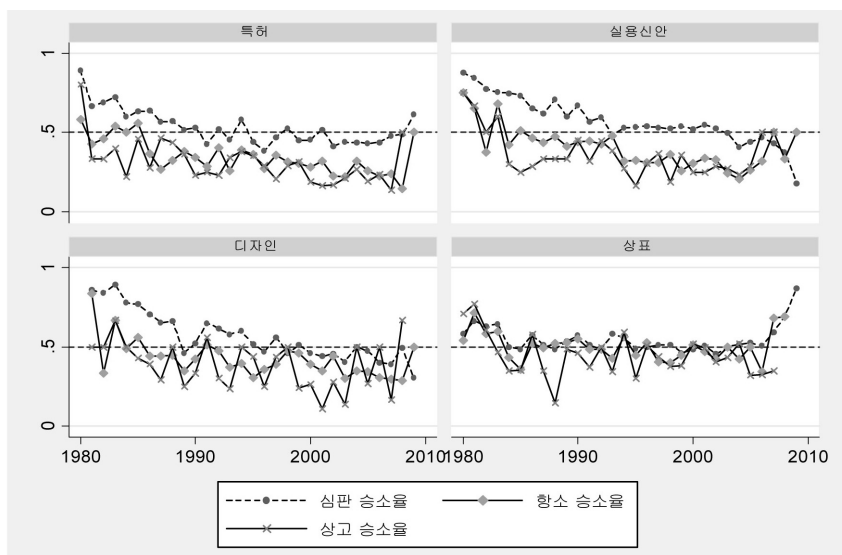
IP 및 쟁송 유형		항소제기 특허심판 건수 및 항소율				상고제기 항소심 건수 및 상고율			
IP	쟁송유형	패소	항소율	승소	항소율	패소	상고율	승소	상고율
특허	무효	1,391	44.5%	804	27.6%	658	43.4%	239	35.3%
	소극	607	34.5%	152	16.7%	184	31.6%	69	39.2%
	적극	291	22.7%	160	55.4%	124	36.5%	30	27.0%
실용 신안	무효	801	39.5%	656	25.1%	337	37.3%	156	28.2%
	소극	442	31.7%	201	20.8%	151	33.6%	75	38.7%
	적극	249	24.0%	148	48.1%	82	31.7%	35	25.4%
디자인	무효	724	26.8%	787	24.7%	244	27.8%	155	24.5%
	소극	328	26.6%	132	17.4%	81	26.2%	49	32.5%
	적극	193	20.8%	157	36.0%	57	26.4%	44	32.8%
상표	무효	1,596	35.6%	1,679	33.6%	674	40.0%	531	33.4%
	소극	208	38.4%	153	26.3%	69	33.3%	49	31.8%
	적극	100	27.0%	158	44.6%	42	42.9%	59	36.9%

알 수 있다. 지식재산권 소유권자가 승소한 경우의 항소율을 보면 특허 55.4%, 실용신안 48.1%, 상표 44.6%로 이때의 패소측인 제3자는 소유권자가 패소한 경우에 비해 불복하는 성향이 높다. 항소심 패소 판결에 대한 지식재산 4권의 상고율은 무효나 소극적 권리범위확인심판에서는 항소율과 비슷하지만, 적극적 권리범위확인의 상고율은 특허권과 상표권에서 항소율보다 상당히 높게 나타나고 있다. 항소심에서 소유권자가 승소한 경우 특허, 실용신안, 디자인권의 소극적 권리범위확인심판 상고율이 항소율보다 15% 이상 높았다. 즉, 소유권자의 상대방인 제3자가 ‘소유권자 지식재산권의 보호범위에 속하지 아니함’을 상고심까지 가서라도 적극적으로 주장하고 있음을 알 수 있다. 반면, 특허와 실용신안의 적극적 권리범위확인심판 상고율은 항소율에 비해 20% 이상 낮다. 특허와 실용신안의 소유권자가 적극적으로 ‘자신의 지식재산권 보호범위에 속함’을 주장하고 나서는 상황에서 소유권자가 항소심에서 승소한 경우에는 상고심에서 제3자는 판결결과에 좀 더 수용적인 태도를 보임을 의미한다.

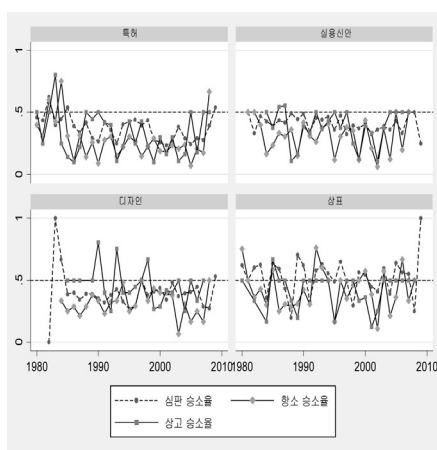
〈그림 7〉~〈그림 9〉는 지식재산 4권에 대해 소송유형별로 심급별 승소율 추이를 보여주고 있다. 특허, 실용신안, 디자인권 무효심판에서는 1980년대 초반 50%보다 훨씬 높았던 소유권자의 심판 승소율이 점차 하락하는 추세를 보이면서 50% 아래로 떨어졌으며, 3권 중에서 특허권은 다시 상승추세로 돌아서, 승소율이 50%를 넘었다. 항소심이나 상고심의 승소율은 낮고 변동이 심한 것 외에는 심판 승소율과 비슷한 모습을 보여주고 있다. 다만, 항소심과 상고심에서는 실용신안권과 디자인권의 경우에도 승소율이 하락추세에서 다시 반등하는 모습을 나타내고 있다. 상표권의 경우 승소율 추세가 바닥이 넓적한 U자 모양을 하고 있는 것이 다른 지식재산권과 다른 점이다. 즉, 1980년대 초와 2000년대 말을 제외하고는 상당히 오랜 기간에 걸쳐 승소율이 50% 근방에서 유지되어 왔다. 항소심 및 상고심 승소율이 심판 승소율 아래에서 약간 큰 진폭을 가지고 움직이는 것은 다른 지식재산권과 같으나, 항소심 승소율 추세가 심판 승소율 추세와 좀 더 가깝게 붙어 있다는 점이 다르다. 권리범위확인심판의 경우 무효심판에서처럼 심판 승소율이 항소율, 상고율보다 확연히 높은 현상은 보이지 않는다. 소극적 권리범위확인의 경우 심판 승소율을 중심으로 항소심 또는 상고심 승소율이 상하로 변동하는 모습을 보이며, 적극적 권리범위확인의 경우 지식재

산 4권 모두 심판 승소율이 항소율이나 상고율보다 낮은 궤적을 그리고 있는 점이 특징적이다.

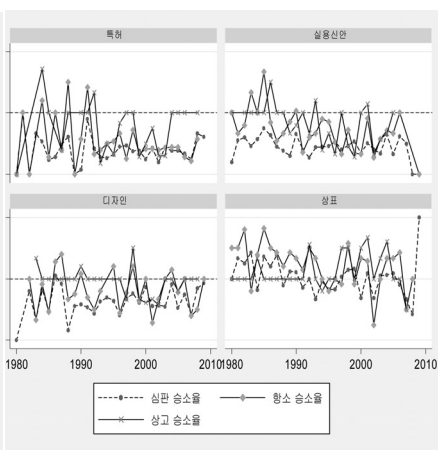
〈그림 7〉 심급별 승소율의 변화(무효)



〈그림 8〉 심급별 승소율의 변화(소극)



〈그림 9〉 심급별 승소율의 변화(적극)



2) 전심결과별 후속심 승소율

〈표 5〉는 전심에서의 심판 결과를 지식재산권 소유권자의 관점에서 승과 패로 구분한 후, 전심의 결과에 따라 후속심에서의 소유권자 승소율이 어떻게 변화하는지를 보여주고 있다. 특허심판에서 패소하였을 경우 특허, 실용신안, 디자인권 항소심에서의 승소율은 대체로 10%대를 기록했다. 즉, 특허심판에서 소유권자가 패소할 경우 법원의 판결에서도 소유권자가 패소할 가능성이 높다. 특허심판에서 소유권자가 승소하였을 경우에 항소심에서도 승소할 확률은 특허권에서는 무효 53.5%, 소극적 권리범위확인 44.1%, 적극적 권리범위확인 42.5%로 절반 정도의 승소가능성이 있다. 실용신안권의 경우 이 비율이 각각 63.6%, 54.2%, 58.8%로 특허권보다는 더 높은 수준이다. 디자인권은 특허심판 승소 후의 항소심 승소율이 3가지 유형 모두 60%대, 상표권은 무효나 소극적 권리범위확인심판 승소후 항소심 승소율이 70%대, 적극적 권리범위확인심판에서는 80.1%를 기록하고 있다. 상고심까지 가는 지식재산권 분쟁에 대하여, 심판결과 승패를 기준으로 상고심 승소율을 보면(〈표 5〉 8번째 열), 특허권이 분쟁대상이 되고 심판결과가 패소인 경우에 무효 22.0%, 소극적 권리범위확인 21.2%, 적극적 권리범위확인 23.3%로 항소심 승소율보다는 높아지는 반면, 심판결과가 승소인 경우에는 각각 33.2%, 40.0%, 23.5%로 항소심 승소율보다 제법 큰 폭으로 하락한다. 이러한 양상은 다른 지식재산권 분쟁 결과에서도 나타나고 있다.

〈표 5〉의 오른쪽 패널은 각 지식재산권 및 소송유형에 대하여 소유권자를 기준으로 항소심 승패에 따라 상고심 승소율이 어떻게 달라지는지를 보여주고 있다. 특허심판원 무효 심판결과에 대해 항소하여 소유권자 기준에서 패한 판결 658건 중에서 상고심에서 승소한 사건은 43건으로 6.5%에 불과하다. 실용신안권, 디자인권은 이 비율이 각각 6.2%, 8.2%로 한 자리 수 승소율에 그쳤고, 상표도 12.0%로 낮은 수준이다. 소극적 권리범위확인의 경우 항소심에서 패소한 후의 상고심 승소율은 지식재산 4권 모두에서 한 자리수를 기록했다. 적극적 권리범위확인의 항소심 판결에서 패한 경우 특허와 실용신안은 여전히 한 자리 수 상고심 승소율을 보였고, 디자인권도 12.3%로 낮은 편이었으나, 상표의 경우에는 항소심에서 패소한 후 상고심에서의 승소율이 26.2%로 상대적으로 높았다.

〈표 5〉 전심 결과에 따른 후속심에서의 소유권자 승소율

		특허심판 결과별 항소, 상고심 승소율								항소심 결과별 상고심 승소율				
IP 유형	쟁송 유형	심판건수 계		항소심 패	항소심 승	항소심 승소율	심판결과 기준 항소건수	상고심 패	상고심 승	항소건수 계		상고심 패	상고심 승	상고심 승소율
특 허	무효	패	1,391	1,143	248	17.8%	545	425	22.0%	패	658	615	43	6.5%
		승	804	374	430	53.5%	352	235	33.2%	승	239	45	194	81.2%
	소극	패	607	498	109	18.0%	193	152	21.2%	패	184	168	16	8.7%
		승	152	85	67	44.1%	60	36	40.0%	승	69	20	49	71.0%
	적극	패	291	248	43	14.8%	86	66	23.3%	패	124	115	9	7.3%
		승	160	92	68	42.5%	68	52	23.5%	승	30	3	27	90.0%
실 용 신 안	무효	패	801	665	136	17.0%	278	224	19.4%	패	337	316	21	6.2%
		승	656	239	417	63.6%	215	121	43.7%	승	156	29	127	81.4%
	소극	패	442	357	85	19.2%	160	112	30.0%	패	151	136	15	9.9%
		승	201	92	109	54.2%	66	40	39.4%	승	75	16	59	78.7%
	적극	패	249	198	51	20.5%	68	46	32.4%	패	82	75	7	8.5%
		승	148	61	87	58.8%	49	33	32.7%	승	35	4	31	88.6%
디 자 인	무효	패	724	616	108	14.9%	206	159	22.8%	패	244	224	20	8.2%
		승	787	262	525	66.7%	193	103	46.6%	승	155	38	117	75.5%
	소극	패	328	265	63	19.2%	90	64	28.9%	패	81	73	8	9.9%
		승	132	44	88	66.7%	40	18	55.0%	승	49	9	40	81.6%
	적극	패	193	158	35	18.1%	48	32	33.3%	패	57	50	7	12.3%
		승	157	58	99	63.1%	53	26	50.9%	승	44	8	36	81.8%
상 표	무효	패	1,596	1,229	367	23.0%	646	467	27.7%	패	674	593	81	12.0%
		승	1,679	455	1,224	72.9%	559	216	61.4%	승	531	90	441	83.1%
	소극	패	208	163	45	21.6%	68	52	23.5%	패	69	66	3	4.3%
		승	153	44	109	71.2%	50	24	52.0%	승	49	10	39	79.6%
	적극	패	100	68	32	32.0%	38	19	50.0%	패	42	31	11	26.2%
		승	158	30	128	81.0%	63	15	76.2%	승	59	3	56	94.9%

반면, 항소심에서 소유권자 승소 판결을 받았을 때에 상고심에서도 승소할 가능성은 70%~80%대로 높았고, 특허와 상표에 대한 적극적 권리범위확인의 경우 상고심 승소율은 90%가 넘는다.

3. 소유권자 승소율 검정: 모비율 검정

Priest와 Klein(1984)은 판사나 배심원이 분쟁해결 기준(decision standard)을 일관되게 적용하는 한, 법적 분쟁에서 원고승소의 비중이 50%에 접근한다는 연구결과를 제시한 바 있다.¹⁷⁾ 본 절에서는 앞에서 살펴본 소유권자 승소율의 변화를 Priest와 Klein(1984)의 승소율 50%의 관점에서 살펴보고, 승소율 자료를 새롭게 구성한다.

불량률, 찬성률, 승소율 등에 대한 검정은 모집단 내의 특정한 부분(불량, 찬성, 승소 등)의 비율 p 에 관한 검정, 즉 모비율에 관한 검정이다. 예를 들어, 특허권에 대한 무효심판에서의 승소확률이 50%인지 여부를 검정한다고 하자. 40건의 특허무효심판 사건이 있고, 이중 17건의 사건에서 승소하였다고 하자. 이 경우 40건의 심판 건수 중 승소사건의 수 X 는 이항분포 $B(40, 0.5)$ 를 따르게 되므로, 이항검정법(binomial test)을 사용하게 된다. 이때, 표본크기 n 이 크고, 모비율 p 가 작지 않은 경우, 검정통계량

$$Z = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0q_0}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0q_0/n}} \quad \text{여기서 } p_0 + q_0 = 1, n \text{은 표본수}$$

을 사용하여 모비율에 관한 검정을 할 수 있다.¹⁸⁾

$$\text{위의 예에서 검정통계량 } Z = \frac{\frac{17}{40} - 0.5}{\sqrt{40 \times 0.5 \times 0.5}} = -0.02372$$

로는, 청구된 무효심판 40건 중 17건이 승소했을 때의 ‘승소확률(42.5%)’이

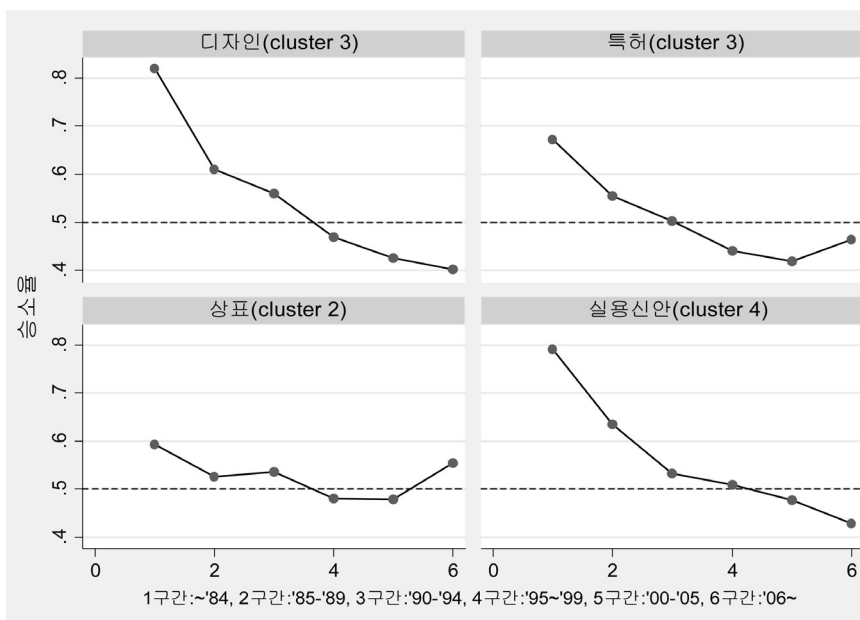
17) Priest, George L., and Benjamin Klein, "The Selection of Disputes for Litigation", *Journal of Legal Studies*, Vol.13(1984), 1-56면.

18) 김우철 외, 현대통계학, 제3개정판, 영지문화사, 1989, 152-156면.

50%와 같다'라는 가설을 기각할 수 없다.

본 논문은 모비율 검정법으로 자료를 재구성한 후 클러스터 분석을 적용하기 위해 표본기간(1980년~2010년)을 각 연대의 전반과 후반으로 나누어 6개 구간으로 구분하였다.¹⁹⁾ <그림 10>~<그림 12>은 각 구간별로 계산된 승소율의 추세를 보여주고 있다. 6개 구간으로 요약된 승소율 추세에서 지식재산권간, 분쟁유형간 차이가 보다 뚜렷이 나타나고 있다. 다음으로 6개 각 구간의 승소율에 대해 승소율 50%를 기준으로 모비율 검정법을 적용하여 새로운 자료를 구성하였다. 예를 들어 특허권 무효심판의 승소율은 1984년 이전 67.2%, 1985년~1989년 55.4%, 1990년~1994년 50.2%, 1995년~1999년 44.0%, 2000년~2005년 41.8%, 2006년 이후 46.4%이다. 이를 모비율 검정법을 적용하면 (1 1 0 -1 -1 -1)로 재구성된다. 여기서 1은 검정통계량이 유의한 양의 값일 때, 즉 승소율이

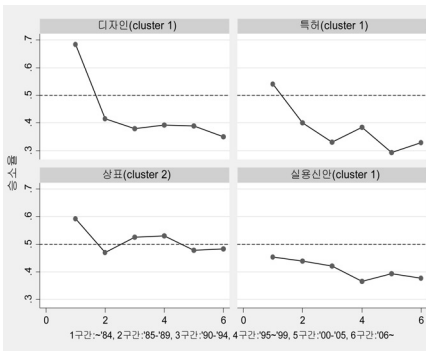
<그림 10> 지식재산권별 구간별 승소율(무효)



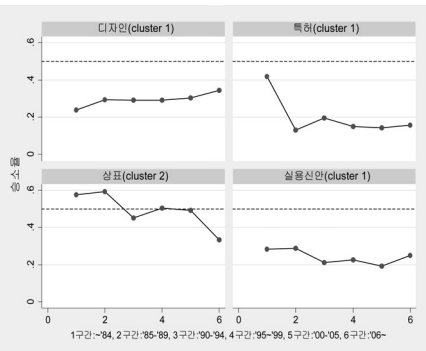
19) 연도별 변화를 나타내는 <그림 7>~<그림 9>의 추세를 그대로 이용하면 좋겠지만, 연도별로는 관측치 수가 부족하여 검정하기에 부적당한 연도도 생기므로 부득이 각 연대를 전반과 후반으로 나누어 5년 정도로 구간을 넓게 잡았다. 5년이 아니라 3년 정도로 해서 구간을 더 세분화할 수도 있을 것이다.

50%보다 높고 검정통계량이 유의한 수준일 때, 0은 유의하지 않을 때, -1은 승소율이 50%보다 낮고 검정통계량이 유의한 수준일 때를 의미한다. 각 그림 상단의 소제목 옆의 괄호 속 클러스터 번호는 구간별 승소율에 대하여 승소율 50%를 적용하여 모비율 검정을 시행한 후, 다음 절에서의 클러스터 분석으로 클러스터링한 결과이다.

〈그림 11〉 지식재산권별 구간 승소율(소극)



〈그림 12〉 지식재산권별 구간 승소율(적극)



4. 클러스터 분석

클러스터 분석을 하기 위해서는 각 개체(본 논문에서는 지식재산권×분쟁 유형의 어느 한 조합)간의 거리를 구해야 한다. 본 논문에서는 유클리드 거리를 이용하였다.²⁰⁾ ‘지식재산권×분쟁 유형’의 12개 조합 간에 계산된 거리는 12×12 하삼각행렬을 이루며 이에 기초하여 Ward의 최소분산 클러스터 분석을 수행하였다.²¹⁾ 12가지 지식재산권 및 분쟁 유형의 조합을 클러스터링 한 결과, 특허와

20) 유클리드 거리(Euclidean distance)는 R^n 의 두 벡터 $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 과 $y=(y_1, y_2, \dots, y_n)'$ 사이의

거리를 $d(x, y)$ 로 표시할 때, $d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$ 로 정의되는 거리이다. 김종덕, 통계학을 위한 행렬대수, 자유아카데미, 2005, 106면.

21) 12가지 승소율 패턴 간의 거리 및 클러스터링을 위해 SAS의 proc distance와 proc cluster를 사용하였다.

실용실안 및 디자인권에 대해 소극적 또는 적극적 권리범위확인을 구하는 경우가 하나의 클러스터로 구성된다. 이는 이들 유형들이 비슷한 승소율 추세를 보인다는 의미이다. 특히, 실용실안, 디자인권 권리범위확인심판의 승소율은 1980년대 후반부터 지속적으로 50%를 하회하고 있다. 상표 분쟁은 분쟁형태와는 상관없이 하나의 클러스터를 구성한다. 이는 앞의 그림들에서 상표 소유권자의 승소율 추세가 다른 지식재산권들과는 다른 모습을 보이고 있음에서 확인된 바 있다. 상표 분쟁의 승소율은 1980년대 전반을 제외하고는 대체로 승소율

〈표 6〉 클러스터링 결과

CLUSTER=1						
group	~'84	'85~'89	'90~'94	'95~'99	'00~'05	'06~'10
passive_design	0	-1	-1	-1	-1	-1
passive_patent	0	-1	-1	-1	-1	-1
passive_utility	0	-1	-1	-1	-1	-1
passive_design	0	-1	-1	-1	-1	-1
passive_patent	0	-1	-1	-1	-1	-1
passive_utility	0	-1	-1	-1	-1	-1
CLUSTER=2						
group	~'84	'85~'89	'90~'94	'95~'99	'00~'05	'06~'10
nullit_mark	1	0	1	0	-1	1
passive_mark	1	0	0	0	0	0
positive_mark	1	0	0	0	0	0
CLUSTER=3						
group	~'84	'85~'89	'90~'94	'95~'99	'00~'05	'06~'10
nullit_design	1	1	1	-1	-1	-1
nullit_patent	1	1	0	-1	-1	-1
CLUSTER=4						
group	~'84	'85~'89	'90~'94	'95~'99	'00~'05	'06~'10
nullit_utility	1	1	1	0	0	-1

50%를 유지한다. 클러스터 분석 결과, 무효와 권리범위확인은 다른 특성을 보이고 있으며, 특허권과 디자인권이 비슷한 시간적 특성을 보이면서 실용신안권과 구별되고 있다. 특허권과 디자인권에 관한 무효 분쟁의 승소율은 표본 기간(1980년~2010년)의 전반부에는 승소율이 50%보다 높게 유지되다가 후반부에는 지속적으로 50%보다 낮게 나타나고 있다. 한편, 실용신안권은 승소율 하락의 추세가 특허권이나 디자인권에 비해 더디게 나타나고 있다.

IV. 지식재산분쟁의 승소율: 분쟁주체 간 분석

지식재산권 분쟁에서 누가 누구를 대상으로 많은 분쟁을 제기하며, 누가 승리가 되는가? 이러한 물음에 답하기 위해 본 장에서는 지식재산권 분쟁을 청구인과 피청구인의 대립 구도하에서 살펴본다. 이미 <표 1>에서 기업, 외국인, 개인이 지식재산권 분쟁의 당사자인 청구인과 피청구인의 대부분을 차지함을 살펴보았다. 본 장에서는 주요 분쟁 당사자인 이들 3그룹이 각각 청구인과 피청구인으로 되는 경우에 서로간의 분쟁 승소율이 어떠한지를 분석하였으며, 그 결과를 <표 7>~<표 8>에 제시하였다. <표 7>에서 행의 청구인이 무효를 주장하는 공격측이 되고 이에 대응되는 열의 피청구인이 무효가 아님을 항변하는 방어측이 된다. 각 셀 안의 위의 수치는 방어하는 피청구인(소유권자)의 승소율을 의미한다.²²⁾ 각 셀 아래에는 검정통계량 값과 유의도를 표시하였고, 괄호 속에는 분쟁 건수를 적었다.

기업이 청구인인 특허권 무효심판에서 소유권자 승소율은 피청구인이 누구인가에 상관없이 유의하게 50%보다 낮다. 즉, 청구인이 자신의 주장(특허무효)을 어느 정도 관철시키고 있는 것이다. 기업이 기업을 상대로 무효심판을 청구한 건수는 2,210건이며, 그중 47%에서 승소했다. 기업이 개인에 대해 무효심판을 청구한 건수는 1,029건이며, 승소율은 41%로 다른 두 유형의 피청구인에 비해 낮다. 외국인이 청구인이 되어 기업이나 개인을 상대로 무효심판을 청구했을

22) <표 8>의 아래쪽 패널, 즉 적극적 권리범위확인에서는 각 셀 안의 위의 수치는 공격하는 청구인(소유권자)의 승소율을 의미한다

때는 소유권자 승소율이 더 낮아진다. 개인이 청구인인 때에는 개인을 상대로 한 무효심판이 가장 많다. 개인을 피청구인으로 해서 935건의 무효심판을 청구했으며, 기업에 대해서는 716건의 무효심판을 청구했다. 개인이 무효심판을 청구한 경우의 승소율은 50%가 아니라고 하기에는 유의도가 낮다.

실용신안권에서는 특허권에 비해 무효심판의 승소율이 높아지며, 수치상으로는 기업이 청구인인 경우 50%보다 높게 나타나지만 유의도 측면에서 볼 때, 승소율이 50%와 다르지 않다. 다만, 개인이 청구인인 경우 소유권자 승소율은 50%보다 훨씬 높고 유의한 수준이어서, 개인이 청구한 사건에 대해서는 소유권자가 보다 효과적으로 방어하고 있음을 알 수 있다. 외국인이 실용신안 심판의 당사자가 되는 경우는 많지 않다. 디자인권의 경우 기업이 기업을 대상으로 심판을 제기한 경우 승소율이 50%보다 높고, 개인을 상대로 한 경우에는 낮다. 개인이 청구인일 경우 개인을 상대로 제기한 디자인 무효심판이 가장 많고(2,356

〈표 7〉 당사자 간 심판건수와 승소율(무효)

			피청구인		
			기업	외국인	개인
청구인	특허	기업	0.47 -2.47**(2,210)	0.45 -2.58*** (656)	0.41 -5.52*** (1,029)
		외국인	0.38 -2.36**(95)	0.47 -0.77(137)	0.34 -1.95**(38)
		개인	0.47 -1.57(716)	0.46 -0.75(114)	0.52 1.14(935)
	실용신안	기업	0.51 0.97(1,086)	0.61 1.22(33)	0.50 -0.12(1,102)
		외국인	0.44 -0.60(25)	0.00 -1.00(1)	0.20 -3.00*** (25)
		개인	0.60 4.40*** (476)	0.73 1.81* (15)	0.57 6.21*** (1,849)
	디자인	기업	0.53 2.49*** (1,362)	0.56 0.78(41)	0.46 -2.94*** (1,179)
		외국인	0.31 -3.80*** (95)	0.40 -0.45(5)	0.21 -8.41*** (207)
		개인	0.50 0.21(563)	0.56 0.58(27)	0.57 6.51*** (2,356)

	상표	기업	0.52 2.04**(2,034)	0.48 -0.94(648)	0.48 -1.92**(1,560)
		외국인	0.56 4.21*** (1,304)	0.52 0.85(352)	0.46 -3.06*** (1,465)
		개인	0.59 4.52*** (660)	0.62 3.37*** (211)	0.55 3.38*** (1,100)

주) ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의함을 의미. <표 8>에서도 이와 같음.

건), 승소율도 57%로 유의하게 50%와 다르다. 상표권의 경우 다른 지식재산권에 비해 소유권자 승소율이 높다. 기업이 피청구인(소유권자)으로서 상표 무효 주장에 항변하는 경우, 청구인이 누구냐에 상관없이 50%보다 높은 승소율을 보이고 있다. 개인이 청구인이 되어 상표권 무효를 주장하는 경우에는 피청구인인 기업, 외국인, 개인 모두 50% 이상의 승소율을 보이고 있다. 즉, 개인의 상표 무효 주장에 대해서는 상표 소유권자들이 상대적으로 잘 방어하고 있다. 전체적으로 볼 때 외국인은 공격에서는 상대적으로 성공률이 높고(소유권자 승소율이 낮고), 방어에서도 상대적으로 성공률이 높다(소유권자 승소율이 높다). 개인의 경우에는 그 반대로, 공격에서 성공률이 낮고(소유권자 승소율이 높고), 방어에서도 성공률이 낮다(소유권자 승소율이 낮다). 개인과 개인 간에는 방어하는 측(소유권자)이 효과적으로 대응하는 편이다.

소극적 권리범위 확인의 승소율은 지식재산권 자체를 무효화시키는 시키는 것은 아니므로 무효심판과 같은 당사자 구조를 취하지만 소유권자 승소율이 낮다. 소극적 권리범위확인심판은 비권리자인 ‘확인대상 발명(구체적으로 실시되고 있거나 실시하고자 하는 기술로서 해당 발명에 대비되는 기술)’의 실시자가 지식재산권 보유자를 상대로 제기하는 것이므로,²³⁾ 외국인이 청구인이 되는 일은 별로 없다. 반대로, ‘확인대상 발명’의 실시자가 청구인이 되어 외국인 지식재산권 보유자를 상대로 심판을 제기하는 경우는 많다. 적극적 권리범위확인심판은 지식재산권자가 비권리자인 ‘확인대상 발명’의 실시자를 상대로 청구하는 것이므로,²⁴⁾ 외국인이 청구인이 되는 것은 빈번할 수 있지만, 반대로 외국인이

23) 천효남, 특허법, 개정 14판, 법경사21c, 2007, 817-818면.

24) 천효남, 위의 책.

‘확인대상 발명’의 실시자로서 피청구인이 되는 일은 별로 없다. 이러한 사실은 <표 8>의 소송건수에 반영되어 있다.

<표 8> 당사자간 심판건수와 승소율(소극적 및 적극적 권리범위확인)

				피청구인		
				기업	외국인	개인
소극	청구인	특허	기업	0.36 -7.83*** (825)	0.40 -4.06** (388)	0.30 -9.52*** (559)
			외국인	0.60 0.45(5)	0.00 -3.32**8(11)	0.00 -2.65*** (7)
			개인	0.03 -6.45*** (270)	0.42 -1.27(62)	0.38 -5.60*** (515)
		실용신안	기업	0.43 -2.69*** (417)	0.20 -1.90* (10)	0.36 -6.79*** (577)
			외국인	1.00 1.00(1)		0.67 0.58(3)
			개인	0.47 -0.97(272)	0.25 -1.00(4)	0.41 -6.22*** (1,076)
		디자인	기업	0.41 -3.67*** (406)	0.41 -0.85(22)	0.39 -4.35*** (381)
			외국인	0.00 -1.73* (3)		0.33 -0.58(3)
			개인	0.40 -2.99*** (236)	0.36 -1.07(14)	0.38 -7.16*** (926)
		상표	기업	0.51 0.23(302)	0.61 2.43*** (123)	0.42 -1.86* (140)
			외국인	0.67 0.58(3)	1.00 3.00*** (9)	0.57 0.38(7)
			개인	0.57 4.40*** (162)	0.74 5.08*** (117)	0.41 -2.93*** (279)
		특허	기업	0.16 -15.81*** (536)	0.29 -1.13(7)	0.20 -1.86* (140)
			외국인	0.22 -6.06*** (115)	0.00 -1.00(1)	0.00 -1.73* (3)
			개인	0.12 -15.01*** (394)	0.50 0.00(2)	0.16 -12.65*** (342)

적극	청구인	실용신안	기업	0.19 -9.91*** (248)	0.00 -1.00(1)	0.29 -4.77*** (128)
			외국인	0.29 -1.70* (17)		0.00 -1.00(1)
			개인	0.22 -10.43 (346)	0.00 -1.00(1)	0.23 -13.17*** (590)
		디자인	기업	0.31 -6.44*** (302)		0.35 -3.62*** (148)
			외국인	0.29 -1.13 (7)	0.00 -1.00(1)	0.25 -1.00(4)
			개인	0.27 -8.26*** (330)	1.00 -1.00(1)	0.30 -9.57*** (568)
		상표	기업	0.50 -0.06 (255)	0.40 -0.45 (5)	0.49 -0.12 (69)
			외국인	0.64 1.57 (33)		0.85 3.13*** (20)
			개인	0.45 -1.04 (111)	0.17 -1.63* (6)	0.47 -0.73 (190)

소극적 권리범위확인에서 특허권, 실용신안권, 디자인권 원고 승소율은 50%보다 낮은 값을 보여주고 있다. 상표권의 경우 원고승소율이 다른 지식재산권에 비해 높다. 특히, 외국인이 소유권자인 경우에는 승소율이 상당히 높았으며, 50% 모비율 검정 결과도 유의하다. 한편, 개인이 청구한 상표권의 소극적 권리범위확인심판에서 소유권자 승소율은 소유권자(피청구인)가 기업이나 외국인인 경우 상대적으로 높았고, 개인인 경우 상대적으로 낮았다. 한편, 적극적 권리범위확인의 당사자간 분쟁결과를 보면, 소유권자가 적극적으로 지식재산권의 권리범위를 주장하더라도 그 주장을 관철시킬 가능성이 상당히 낮음을 알 수 있다. 권리범위확인을 구하는 심판에서 소극적이든 적극적이든, 특허와 상표의 경우 기업 간 분쟁이 많았고, 실용신안과 디자인권의 경우 개인 간 분쟁이 많았다.

V. 결론

지식재산권에 대한 다툼이 있는 경우 지식재산 소유권자는 권리침해를 이유로 일반 민사법원에 침해금지, 손해배상, 신용회복조치 등을 구하는 소송을 일반 민사법원에 제기할 수 있다. 소유권자는 특허심판절차로서 적극적 권리범위 확인을 구할 수 있으며, 상대방은 해당 지식재산권이 무효임을 주장하거나 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있고, 불복하는 경우 양 당사자는 특허법원에 소송을 제기할 수 있다. 또한, 당사자 간 합의 등 특허분쟁과 관련하여 다양한 해결가능성이 있다. 본 논문은 침해소송이 발단이 되었든, 지식재산권의 유효성이나 범위 자체에 대한 의문에서 시작되었든, 즉 특허심판(및 후속하는 특허소송)의 계기와는 상관없이 특허심판절차를 통한 지식재산권 분쟁의 특징을 분석하였다.

우리나라에서 1980년~2010년의 기간 동안 제기된 지식재산 4권에 대한 심판을 소제기를 측면에서 보면, 지식재산권 및 분쟁 유형에 따라 특징적인 차이가 나타나고 있다. 한편, 지식재산권 분쟁에서 소유권자가 승리할 확률은 얼마나 되며, 추세적으로 어떤 변화가 나타났는가라는 의문에 답하기 위해 본 연구는 표본기간을 6개 구간으로 나누어 각 구간에 대해 지식재산 4권의 소유권자 승소율을 계산하였다. 소유권자 승소율을 계산하기 위해 지식재산권 분쟁에 관한 심급별 심판결과를 소유권자의 입장에서 정리하였다. 무효 및 소극적 권리범위확인의 청구인-피청구인 구조는 적극적 권리범위확인의 청구인-피청구인 구조와 다르다. 또한, 각 심급에서의 청구성립(인용)과 기각 결정에 따라 다음 심급에서의 원고와 피고, 상고인과 피상고인도 달라지므로 분석을 위해서 각 심판(판결)에서의 승자와 패자를 소유권자 입장에서 일관되게 정리하였다. 표본 기간 동안 이루어진 39,208건의 각 심판에 대하여 소유권자 승소 여부를 확인하여 더미변수로 구성하였으며, 이를 이용해 소유권자 승소율을 계산하였다.

본 연구에서는 30여년의 장기간에 걸쳐 우리나라 지식재산권별 및 분쟁유형별로 소유권자 승소율의 변화양상을 살펴보았다. 이를 위해 Priest와 Klein(1984), Waldfogel(1995)²⁵⁾ 등의 승소율 50% 기준에서 “4가지 지식재산

권×3가지 분쟁유형=12가지 지식재산권 및 분쟁 유형 조합”에 대해 시기별 자료를 새롭게 구성한 후 모비올 검정과 클러스터 분석으로 유형화하였다. 유형화 결과, 무효를 다투는 분쟁은 권리범위확인을 구하는 분쟁과 구별되며, 상표권은 다른 지식재산권 3권과 구별되었다. 또한, 무효 분쟁의 경우 특허권과 디자인권이 비슷한 변화양상을 보이면서 실용신안권과 구별되었다. 분쟁 유형간 비교에서는 전반적으로 무효에서의 소유권자 승소율이 권리범위확인에서의 승소율보다 높게 나타났다.

지식재산권 분쟁에서 누가 누구를 대상으로 많은 분쟁을 제기하며, 누가 분쟁의 승리자가 되는가? 본 연구에서는 지식재산권 분쟁의 가장 중요한 당사자인 기업, 외국인, 개인의 3그룹으로 나누어 누가 누구를 이기는지 즉, 각 청구인 그룹과 피청구인 그룹이 분쟁 당사자로 나섰을 때의 승소율이 어떠한지를 살펴보고, 승소율 50% 기준에서 각 승소율을 검정하였다. 무효심판의 경우 전반적으로 외국인은 공격에서 상대적으로 성공률이 높고(소유권자 승소율이 낮고), 방어에서도 상대적으로 성공률이 높다(소유권자 승소율이 높다). 개인의 경우에는 그 반대로, 공격에서 성공률이 낮고(소유권자 승소율이 높고), 방어에서도 성공률이 낮다(소유권자 승소율이 낮다). 개인과 개인 간에는 방어하는 측(소유권자)이 효과적으로 대응하는 편이라고 할 수 있다.

소극적 권리범위 확인의 승소율은 지식재산권 자체를 무효화시키는 시키는 것은 아니어서, 무효심판과 같은 당사자 구조를 취하지만 소유권자 승소율이 낮았다. 소극적 권리범위확인심판은 비권리자인 ‘확인대상 발명’의 실시자가 지식재산권 보유자를 상대로 제기하는 것이므로 외국인이 청구인이 되는 일은 별로 없었다. ‘확인대상 발명’의 실시자가 청구인이 되어 외국인 지식재산권 보유자를 상대로 심판을 제기하는 경우는 많았다. 적극적 권리범위확인심판은 지식재산권자가 비권리자인 ‘확인대상 발명’의 실시자를 상대로 청구하는 것이므로, 외국인이 청구인이 되는 것은 빈번하고, 반대로 외국인이 ‘확인대상 발명’의 실시자로서 피청구인이 되는 일은 별로 없었다.

25) Waldfogel, Joel, “The Selection Hypothesis and the Relationship between Trial and Plaintiff Victory”, *Journal of Political Economy*, Vol.103, No.2(1995), 229-260면.

상표권의 경우 권리범위확인심판에서의 소유권자 승소율이 다른 지식재산권에 비해 높았으며, 개인이 청구한 소극적 권리범위확인심판에서 소유권자(피청구인)가 기업이나 외국인인 경우 소유권자 승소율이 높고, 개인이 소유권자인 경우에는 소유권자 승소율이 상대적으로 낮았다. 권리범위확인을 구하는 심판에서는 소극적이든, 적극적이든 특허와 상표의 경우 기업 간 분쟁이 가장 많았고, 실용신안과 디자인권의 경우 개인 간 분쟁이 가장 많았다. 적극적 권리범위확인심판에서 당사자 간 분쟁 결과는 소유권자가 적극적으로 지식재산권의 권리범위를 주장하더라도 그 주장을 관철시킬 가능성이 상당히 낮음을 시사한다.

본 연구는 30여년의 장기간 동안 축적된 지식재산 4권에 관한 분쟁 자료를 이용해 소유권자 승소율이라는 관점에서 지식재산 분쟁의 특징을 체계적으로 분석하였다는 점에서 의의가 있다. 승소율의 추세적 변화를 파악하고, 유형화를 하였으며, 분쟁 유형별 특징을 비교하였다. 그런데, “지식재산권의 획기적(양적) 성장”, “많은 양보다는 강한 지식재산권 창출”, “신속한 심사”, “무효화를 낮은 심사” 등의 문구를 통해 짐작할 수 있는 지식재산권 출원인이나 지식재산 정책당국의 태도 변화는 지식재산 분쟁의 제기율, 승소율 등에 영향을 끼쳤을 것으로 생각된다. 지식재산 분쟁의 승소율에 출원인의 출원전략이나 정책당국의 지식재산정책이 어떠한 영향을 미쳤는지는 앞으로 규명될 필요가 있다. 특허, 실용신안, 디자인 등 지식재산 3권의 권리범위가 중첩되고, 경계가 모호해지는 경향²⁶⁾이 승소율 등 분쟁의 특징에 반영되고 있다고 생각되는데, 이들 지식재산 3권의 분쟁에 대한 진전된 분석은 향후 3권의 입법정책에도 유용한 자료가 될 수 있을 것이다.

본 논문은 특허심판절차를 통한 분쟁해결과정에서 축적된 자료만을 대상으로 하였다는 점에서 지식재산권 분쟁의 일면만을 주목하고 있다는 한계가 있다. 향후에 침해소송, 로열티 지급 합의 등 여러 형태의 분쟁해결과정에서 축적된 자료가 구축되어 본 논문의 자료와 결합된다면, 지식재산 분쟁 해결수단의 선택, 분쟁 대응전략, 지식재산권 입법정책 등에 기여할 수 있는 깊이 있는 연구가 시도될 수 있을 것으로 생각된다.

26) 박해림, 앞의 논문.

참고문헌

〈국내단행본〉

김우철 외, 현대통계학, 제3개정판, 영지문화사, 1989.

김종덕, 통계학을 위한 행렬대수, 자유아카데미, 2005.

임병웅, 이지 특허법, 제5판, 한빛지적소유권센터, 2006.

전효남, 특허법, 개정 14판, 법경사21c, 2007.

〈국내 학술지〉

구대환, “실용신안제도에 의한 소발명의 효과적인 보호방안”, 서울대학교 법학, 제46권(2005).

박종렬 · 노상욱, “우리나라 실용신안제도의 실효성에 관한 재검토 - 특허와 비교하여 -”, 법과 정책, 제19집 제2호(2013).

박해림, “의약품 디자인 분쟁사례를 통한 시사점 도출 및 보호방안 연구”, 기초조형학연구, 제14권 제3호(2013).

오준병 · 추기능, “우리나라의 특허심사 및 심판에 관한 실증연구: ‘결정계’ 특허 심판을 중심으로”, 산업조직연구, 제20집 제2호(2012).

정태호 · 김혁중, “무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점 - 보충성 요건의 고려를 중심으로 -”, 선진상사법률연구, 통권 제63호(2013).

추기능 · 오준병, “발명의 특허성 및 특허의 유효성 분쟁결과에 영향을 미치는 요인분석”, 기술혁신연구(Journal of Technology Innovation), 제20권 제3호(2012).

〈학위논문〉

이문희, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2003.

〈국내 기타자료〉

정경원, “삼성전자와 애플의 소송을 통해 본 디자인권 보호의 양면성”, 발명특허(Invention & Patent), 제425권(2011).

〈해외 학술지〉

Kim, Yee Kyoung, Keun Lee, Walter G. Park, and Kineung Choo, “Appropriate Intellectual Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of Development”, *Research Policy*, Vol.41(2012).

Priest, George L., and Benjamin Klein, “The Selection of Disputes for Litigation”, *Journal of Legal Studies*, Vol.13(1984).

Waldfogel, Joel, “The Selection Hypothesis and the Relationship between Trial and Plaintiff Victory”, *Journal of Political Economy*, Vol.103, No.2(1995).

〈해외 기타자료〉

Cho, Kenneth K., “Country Report for IPO Invalidity White Paper – Republic of Korea”, IPO(Intellectual Property Owners Association) 40th Annual Meeting, Sep. 9-11, 2012, San Antonio, Texas, USA.

Palla, Sapna W., and Robert Smyth, “Patent Invalidity Rates in Japan”, IPO(Intellectual Property Owners Association) 40th Annual Meeting, Sep. 9-11, 2012, San Antonio, Texas, USA.

A Study on Characteristics of Intellectual Property litigation in Korea: Focusing on Invalidation Trial and Confirmation of Scope Trial

Kineung Choo & Jun-Byoung Oh

Abstract

This paper analyzes the characteristics of intellectual property(IP) litigation ruled by the administrative tribunals at the Korean Intellectual Property Office during 1980~2011. The data covers patents, utility models, design and trade mark, and the types of litigation in this study include invalidation, positive and negative confirmation of scope. We identify the IP holder winning cases with dummy variable using 39,208 trial cases filed during the sample period, and try to find stylized facts for the IP holder success in litigation. The statistical analyses suggest that nullity cases show a significantly different pattern from the cases of confirmation of scope, and trade mark is also distinctive from other three intellectual properties. The study also finds that IP holder success rate in invalidation trials is likely to higher than the success rate in confirmation-of-scope trials, and patent rights have similar time trends with design in nullity cases. Among the three major parties such as firms, foreigners, and individuals, foreigners show higher success rates regardless of their status; defendants or plaintiffs. IP holder success rate was lower in negative trials to confirm the IP scope compared with invalidation trials, and lowest in the positive trials to confirm the scope, which implies that owners may have difficulties in enforcing their IP rights.

Keywords

intellectual property disputes, IP owner success rate, inter partes review, invalidation trial, confirmation of scope trial