
권리범위확인심판을 중심으로 한 특허침해소송 제도의 개정방안에 대한 연구

윤영진*

- | | |
|--|-----------------------------------|
| I. 서론 | 3. 소결 |
| II. 권리범위확인심판의 확인의 이익 | IV. 권리범위확인심판 제도와 특허침해
소송의 개정방안 |
| 1. 도입 | 1. 도입 |
| 2. 확인의 이익 | 2. 구체적인 개정방안 |
| 3. 소결 | 3. 개정안의 타당성 검증 |
| III. 특허침해소송과 권리범위확인심판에
서의 쟁점 | V. 결론 |
| 1. 도입 | |
| 2. 침해소송 계속 중 청구된 소극적 권리
범위확인심판의 쟁점들 | |

* 現 특허청 심사품질담당관실 사무관, 변리사(2003년), KAIST MIP 졸업.

초 록

권리범위확인심판은 내재된 문제점들로 인하여 존폐론 또는 제한론의 대상으로 지목되고 있다. 특히 특허법원은 1심 특허침해소송 진행 중에 청구된 권리범위확인심판의 확인의 이익을 부정하는 판결을 내놓아 논란을 부각시켰고, 이러한 논란에 대하여 대법원은 특허법원의 판결을 파기하였다. 그러나 특허법원의 판결은 특허침해소송에 대한 변호사와 변리사의 대리권 문제와 결부되어 더 큰 논란으로 발전되었고, 특허법원의 판결과 궤를 같이하는 의견이 법조계에서 계속 제기되고 있다.

이에 본고에서는 특허법원의 판결과 법조계에서 제기하는 권리범위확인심판의 문제점들에 대하여 미국 연방대법원의 최근 판례, 통계 및 설문조사 자료 및 타국의 사례를 통하여 타당성을 검토하였다. 특허쟁송제도는 기술적 사상에 대한 충분한 이해가 필수적으로, 법원의 기술전문성 문제가 해소되지 않는 한 권리범위확인심판은 법률소비자의 구체권 보장 측면에서 꼭 필요한 것으로 확인되었다. 다만 1심 특허침해소송 중에 청구된 권리범위확인심판은 절차적, 내용적 및 금전적 낭비일 수 있다. 따라서 권리범위확인심판제도와 특허침해소송의 역할이 상호 보완되도록 특허분쟁체계를 개정할 필요가 있다.

본고에서는 권리범위확인심판이 1심 특허침해소송 제기 전에 청구된 경우는 기존의 특허분쟁체계를 유지하되 1심법원과 특허심판원의 네트워크를 강화하고, 후에 청구된 경우에는 권리범위확인심판을 각하하되 심판절차를 1심법원의 기술배심원제로 흡수시켜 절차를 일원화하는 방안을 제안하고, 개정안의 타당성을 검증하여 보았다.

주제어

권리범위확인심판, 특허침해소송, 기술전문성, 확인의 이익, 소송경제, 권한배분

I. 서 론

2018년 4월 미국 연방대법원은 미국특허청의 행정심판 중 하나인 IPR제도¹⁾가 미국 연방헌법 및 수정헌법에 합치한다는 판결을 내놓았다.²⁾ 연방대법원의 판결은 행정청의 심판제도로 인해 법원의 소송절차가 실질적으로 무력화되는 현상에 대한 것으로,³⁾ 행정청 심판제도의 존재이유에 대한 중요한 판결이다. 이 판결에 대하여 간단히 살펴보면, PTAB⁴⁾가 주관하는 IPR이 미국 헌법상 보장하고 있는 특허권자가 연방법원 및 배심원 앞에서 재판받을 권리⁵⁾를 침해하는지 여부가 논란이 되었고, 이러한 논란에 대해 연방대법원은 특허권은 행정기관인 특허청이 부여하는 공적 특권(public franchise)이라고 인정하고 등록된 특허에 대한 유무효 판단도 행정 또는 입법기관이 행할 수 있는 합헌적 기능이라고 판시하였다. 연방대법원의 판결은 특허심판과 특허침해소송 사이의 역할론 또는 기능론에 대하여 논란이 일고 있는 우리나라에도 큰 의미를 가진다고 할 것이다.

1) IPR(Inter Partes Review)은 AIA(America Inventor Act)에 의해 2012년 9월 16일자로 도입된 새로운 특허무효제도로, 우리나라의 무효심판에 대응된다고 볼 수 있다. IPR은 법원에서 진행되는 특허소송에 비해 소요되는 시간과 비용이 크게 줄일 수 있어 인기가 높다.

2) Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC, 639 F.App'x 639 (2016) (No. 16-712).

3) 미국특허청이 발표한 통계지표에 따르면(2018년 6월, Trial Statistics, USPTO), 2012년 9월 16일부터 2018년 6월 30일까지 청구된 IPR은 8,072건으로 전체 심판사건 중 92%의 압도적인 비중을 차지하고 있다. 그리고 IPR을 통한 특허의 무효율(모든 청구항이 무효된 경우)은 약 64%이고, 일부 청구항이라도 무효된 경우를 포함하면 80%의 무효율을 나타내고 있다. 또한 IPR이 청구된 이후에 당사자 간 분쟁이 합의된 비율(Settlement rate)은 약 23%로 예상되며, 이 수치는 전년(2017년) 대비 1% 상승된 수치이다. 이와 같이 IPR은 특허소송을 거치지 않고 사전에 분쟁을 해결하는 유효한 수단으로 인정받고 있다. USPTO, "Trial Statistics", USPTO, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180630.pdf>, 검색일: 2018.7.10.

4) Patent Trial and Appeal Board, 우리나라의 특허심판원에 대응되는 미국 특허청 산하 조직.

5) 미국 수정헌법 제7조 배심원에 의한 재판받을 권리.

우리나라의 권리범위확인심판 제도는 다른 심판제도와 달리 그 존재이유에 대하여 지속적인 문제 제기가 있어 왔으며, 최근 우리나라 대법원도 침해소송과 관련하여 권리범위확인심판 제도의 기능과 심리범위에 대하여 중요한 판결을 내놓았다. 특히 침해소송 진행 중 청구된 권리범위확인심판의 심판청구 이익에 관한 대법원 판례⁶⁾는 특허법상 침해소송과 무관한 권리범위확인심판의 고유한 기능을 대법원이 인정했다는 측면에서 의의가 있다.

우리나라의 권리범위확인심판 제도는 본래 일본의 구 특허법에서 유래하였으나, 일본은 1959년 법 개정으로 권리범위확인심판 제도를 폐지하고 특허청이 행하는 공적 감정의 성격을 가지는 판정제도⁷⁾를 운영하고 있다. 오스트리아의 경우가 현재 우리나라의 권리범위확인심판 제도와 유사한 제도를 운영하고 있으나,⁸⁾ 오스트리아의 경우도 특허침해소송이 계속 중인 때에는 심판청구를 각하하도록 규정하여 중복 소송을 방지하고 있으며, 법원은 특허청의 결과를 반드시 판결의 기초로 삼아야 하는 점에서 우리나라의 권리범위확인심판 제도와 차이가 있다. 한편 영국에도 법원에 청구하는 확인의 소와 별도로 특허청에 발명의 실시 또는 실시예정인 발명이 등록된 특허의 권리를 침해하는지 확인하는 제도가 있으나,⁹⁾ 특허청의 비침해 확인은 법원의 확인판결과 동일한 효력을 갖는 점에서 우리나라의 권리범위확인심판 제도와 확연한 차이가 있다.¹⁰⁾

앞서 살펴본 일본, 오스트리아, 영국의 법제도 및 최근 미국 연방대법원의 판례를 보면, 법원과 별개로 기술전문성이 우수한 행정기관인 특허청에서 특허권의 권리범위를 확인하여 주는 제도가 법률소비자에게 꼭 필요하다는 것을 알 수 있다. 다만 법률소비자의 입장에서 특허심판원의 심결은 특허침해

6) 대법원 2018.2.8. 선고, 2016후328 판결.

7) 일본 특허법 제71조.

8) 오스트리아 특허법 제163조 제1항에서 우리나라의 소극적 권리범위확인심판에 대응하는 제도를 규정하고 있고, 제2항에서 우리나라의 적극적 권리범위확인심판에 대응하는 제도를 규정하고 있다.

9) 영국 특허법 제71조(1).

10) 영국 특허법 제71조(2)(제72조 (5)항에 따라, 이 조항에 의거하여 특허청장에 의해 이루어진 확인은 법원에 의한 선언 또는 선언자와 동일한 효과를 갖는다).

해소송과의 관계에서 절차적, 내용적 및 금전적 낭비일 수 있다. 따라서 권리범위확인심판 제도와 특허침해소송의 기능 및 역할이 상호 보완되도록 두 제도가 조화되는 방향으로 특허분쟁체계를 개정하는 것이 필요하다. 이런 개정방향에는 법률가나 법률서비스제공자의 측면을 고려하기보다는 법률소비자의 수요를 최우선으로 고려하여 개정하는 것이 타당하다 할 것이다.

따라서 이하에서는 법률소비자의 입장에서 행정청의 심판제도인 권리범위확인심판과 특허침해소송의 균형점을 찾는 방향으로 권리범위확인심판 제도의 개선안에 대하여 살펴보고자 한다. 구체적으로 본고의 제2장에서는 민사소송에서의 소의 이익과 연관 지어 권리범위확인심판의 확인의 이익에 대하여 살펴보고, 제3장에서는 특허침해소송과 권리범위확인심판의 사이의 쟁점들에 대하여 검토함과 더불어 앞서 간략히 살펴본 미국 연방대법원 판결과 비교연구를 통해 우리의 권리범위확인심판 제도의 타당성에 대하여 살펴보고, 제4장에서는 제3장에서 살펴본 쟁점들을 기초로 권리범위확인심판에 내재된 문제점들과 이런 문제점을 해소하면서 권리범위확인심판 제도의 쓰임새를 높이는 방향으로 권리범위확인심판 및 침해소송 제도를 개선할 수 있는지를 중심으로 살펴보겠다.

II. 권리범위확인심판의 확인의 이익

1. 도 입

권리범위확인심판 제도는 일본의 구 특허법 제84조 제1항 제2호에서 유래된 것으로,¹¹⁾ 기술전문성을 가진 특허청의 판단을 통해 등록된 특허권의 권리범위를 확인함으로써 분쟁해결의 유효한 수단으로 널리 활용되기 위하여 만들어진 제도이다. 권리범위확인심판에 대한 통계를 보더라도, 2003년~

11) 김태현, “권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부”, 특허법원, 2008, 223면.

2016년 사이에 지식재산권의 권리범위확인심판¹²⁾ 사건 처리건수는 매년 600~800건 이상 꾸준히 유지되고 있으며,¹³⁾ 침해소송에서 권리범위확인심판의 활용률은 약 75%로 높은 수치를 유지하고 있다.¹⁴⁾ 이처럼 권리범위확인심판은 내재된 여러 문제점에도 불구하고 법률소비자에게는 여전히 활용도가 높은 분쟁해결 수단으로 인식되고 있다 할 것이다.¹⁵⁾ 따라서 권리범위확인심판 제도는 그 명칭 및 내용이 무엇이냐를 떠나 기술전문가 집단에 의해 특허권의 권리범위가 어디까지인지 확인하여 주는 제도로서 쓰임새가 높다 할 것이며, 법원의 기술전문성이 법률소비자의 신뢰를 받기 전까지는 반드시 존치되어야 하는 제도라 할 것이다.

다만 현재의 권리범위확인심판 제도는 다양한 문제들¹⁶⁾이 내재되어 있어 권리범위확인심판 제도의 존폐론, 심리범위의 축소, 심판청구 시기의 제한 등 다양한 비판의 목소리가 잦으며, 이러한 상황에서 특허법원이 변론종결 예정시기에 청구된 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 부정하는 판결¹⁷⁾을 하여 권리범위확인심판에 대한 논란 및 법원과 특허청 사이의 갈등이 높아지는 형국이였다. 이러한 논란에 대하여 최근 대법원이 특허법원의 판결을 파기하며 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 인정하는 판결을 내놓았으나,¹⁸⁾ 대법원 판결에도 불구하고 권리범위확인심판의 확인의 이익에 대한 이슈는 변호사 및 변리사의 특허소송 대리권 문제와 결부되어 그

12) 특허법 제135조, 실용신안법 제33조, 상표법 제121조, 디자인보호법 제122조에 규정되어 있다.

13) 김범용, “권리범위확인심판의 한시적 존치 타당성 연구”, 『한국혁신학회지』, 제12권 제1호(2017), 168면.

14) 권태복 외 5인, 『특허심판과 침해소송의 비교연구』, 특허심판원, 2017, 156면.

15) 강명수, “권리범위확인심판 제도의 개선에 관한 소고”, 『법과정책』, 제23권 2호(2017), 3면.

16) 권리범위확인심판 심결의 기속력 인정여부, 침해소송과의 이원적 절차 진행으로 인한 비용 및 심리의 부담, 심판과 소송절차에서의 상반된 결론 도출 시의 해결방안, 행정심판제도의 임의 전치주의와 모순, 실질적 2심제 구조로써 국민의 재판받을 권리 박탈 문제 등 다양한 이슈가 제기되고 있다.

17) 특허법원 2016.1.14. 선고, 2015허6824 판결.

18) 대법원 2018.2.8. 선고, 2016후328 판결.

논란이 더욱 뜨거워지고 있는 상황이다. 이하에서는 민사소송의 소의 이익과 연관 지어 권리범위확인심판의 확인의 이익에 대하여 대법원 판례를 중심으로 구체적으로 살펴보겠다.

2. 확인의 이익

(1) 정 의

권리범위확인심판은 권리관계의 사실 확정을 위한 행정행위이나 준사법적 성격을 가지는 행정상의 재송절차이므로,¹⁹⁾ 민사소송의 경우 적법한 소송요건을 충족시켜야 하는 것과 마찬가지로 심판청구도 적법요건을 갖추어야 한다. 따라서 권리범위확인심판의 확인의 이익은 민사소송의 확인의 소에서 요구되는 확인의 이익으로부터 그 의미를 이해할 수 있다. 확인의 소에서 확인의 이익이란 권리나 법률상 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 그 불안·위험을 제거함에 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단이 될 때 인정되며,²⁰⁾ 이를 즉시확정의 법률상 이익이라고 한다. 따라서 권리범위확인심판의 확인의 이익이란 등록된 지식재산권의 권리범위 확정에 법률상 이익이 존재하는 경우에 인정되는 것으로 볼 수 있다.²¹⁾ 이하에서는 대법원 판례를 기준으로 권리범위확인심판의 확인의 이익에 대하여 구체적으로 살펴보고자 한다.

19) 헌법 제107조 제3항(재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다).

20) 이충상, “확인·의 이익의 확대”, 『법학연구』, 제20집 제3호(2017), 134면.

21) 확인의 이익을 지나치게 넓히면 남소를 허용하고 피고의 응소를 과도하게 요구하며, 반면에 이를 지나치게 좁히면 헌법상 보장된 재판받을 권리를 침해하고 법원의 신뢰를 저해하게 되므로, 이 둘을 적절히 조화시켜 확인의 이익의 범위를 결정할 필요가 있다. 민사소송의 확인의 소에서처럼 권리범위확인심판의 확인의 이익도 그 범위를 적절히 결정하여야 불필요한 심판청구를 줄이되 청구인의 심판청구이익을 보장함으로써 권리범위확인심판에 대한 법률소비자의 신뢰를 높일 수 있을 것이다.

(2) 확인의 이익에 대한 대법원 판례 분석

1) 확인의 이익이 인정된 사례

① 장래 실시할 가능성이 있는 경우: 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익과 관련하여, 대법원은 “심판청구인이 실시하고 있는 발명이 확인대상 발명과 일치하지 않는다 하더라도 확인대상발명의 실시가능성이 전혀 없지 않는 이상 소극적 권리범위확인심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명이다.”라고 하여 장래에 실시할 가능성이 조금이라도 있는 경우 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 긍정하였다.²²⁾

② 권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판: 대법원은 “후등록 특허권자가 선등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후등록 특허권자가 스스로 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다.”고하여 권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 긍정하였다.²³⁾

③ 침해소송 계속 중에 청구된 소극적 권리범위확인심판: 상표사건의 소극적 권리범위확인심판 심결취소의 소의 이익과 관련하여, 대법원은 “상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법 제75조가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고, 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항은 “심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다.”고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한

22) 대법원 2002.3.29. 선고 2000후1115 판결, 대법원 2000.4.11. 선고 97후3241 판결.

23) 대법원 2007.10.11. 선고 2007후2766 판결, 대법원 1996.7.30. 선고 96후375 판결, 대법원 1985.4.23. 선고 84후19 판결. 상기 판결들은 후술할 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 부정하는 대법원의 태도와 비교하여 이해할 필요가 있다.

권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.”라고 판시하였고,²⁴⁾ 최근 특허사건의 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익과 관련하여, 대법원은 “특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 구속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다. 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다. 이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송

24) 대법원 2011.2.24. 선고 2008후4486 판결.

과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.”라고 판시하여,²⁵⁾ 침해소송의 계속여부에 관계없이 권리범위확인심판의 심결취소의 소의 이익뿐만 아니라 권리범위확인심판의 확인의 이익을 긍정하고 있다.

2) 확인의 이익이 부정된 사례

① 당사자 사이에 다툼이 없는 경우: 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익과 관련하여, 대법원은 “실용신안 권리범위 확인심판청구의 심판대상이 된 고안이 이미 등록된 실용신안의 권리범위에 속하거나 속하지 아니하는 것이라는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우 그 권리범위확인심판을 청구할 수 없는 것이라고 보아야 한다.”라고 판시하였다.²⁶⁾ 또한 대법원은 “당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위 확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.”라고 판시하여,²⁷⁾ 당사자 사이에 다툼이 없는 권리범위확인심판은 적극적이든 소극적이든 그 확인의 이익이 일관되게 부정되고 있다. 또한 당사자의 자백 등에 의해 장래에 실시할 가능성이 없는 것으로 인정된 발명에 대한 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익도 부정되었다.²⁸⁾

② 확인대상발명과 실시발명이 동일하지 않는 경우: 대법원은 “실용신안 권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과

25) 대법원 2018.2.8. 선고 2016후328 판결.

26) 대법원 1991.3.27. 선고 90후373 판결.

27) 대법원 2016.9.30. 선고 2014후2849 판결.

28) 대법원 2005.10.14. 선고 2004후1663 판결.

피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다.”고 판시하였다.²⁹⁾

③ 권리의 소멸, 이해관계의 소멸 등: 상기 판례들 이외에도, 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에 권리범위확인 of 이익이 없다는 것이 대법원 판례의 확립된 입장이고,³⁰⁾³¹⁾ 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 경우 이용관계인 경우를 제외하고는 확인의 이익을 부정하여 심판청구를 각하해야 한다는 것이 대법원의 입장이다.³²⁾ 그리고 청구인이 이해관계인이 아니거나 심판청구 후 이해관계가 소멸된 경우에도 확인의 이익을 부정하는 것이 판례의 태도이다.³³⁾

3. 소 결

앞서 살핀 대법원 판례를 종합적으로 검토하여 보면, 소극적 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 부정된 사례는 권리가 소멸하였거나 자백 등에

29) 대법원 2003.6.10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012.10.25. 선고 2011후2626 판결.

30) 대법원 1996.9.10. 선고 94후2223 판결, 대법원 2003.11.27. 선고 2001후1563 판결, 대법원 2006.2.9. 선고 2003후2690 판결, 대법원 2007.3.29. 선고 2006후3595.

31) 한편 대법원은 93후1117 판결(1994.3.22. 선고)에서 상표등록이 취소되었다 하더라도 상표권이 존속되는 기간 동안의 권리범위에 대한 확인심판을 구할 소의 이익까지 없다고 할 수 없다고 판시한 것도 있으나, 이후 대법원 2001후2474 판결(2002.2.22. 선고)에서 상고심 계속 중에 특허권이 존속기간 만료로 소멸된 경우와 같이 소급효가 없는 경우에도 심결취소소송의 소의 이익을 부정하는 판결을 하였다. 이러한 대법원 판례의 취지 및 특허심판의 준사법적 성질을 고려할 때 권리범위확인심판에 대하여도 권리가 소멸된 경우 확인의 이익을 부정하는 것이 타당하다고 생각된다.

32) 대법원 2002.6.28. 선고 99후2433 판결.

33) 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3325 판결, 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3318 판결.

의해 당사자 사이에 다툼이 없는 경우로 극히 제한되고 있다. 즉 소극적 권리범위확인심판에 의해 당사자가 처한 위험 및 불안을 해소할 법률상 이익이 조금이라도 인정되는 경우 확인의 이익을 긍정하여 주는 것이 대법원 판례의 태도이며, 소극적 권리범위확인심판은 적극적 권리범위확인심판보다 더 넓게 확인의 이익을 인정해 주고 있는 실정이다. 그럼에도 불구하고 법개정이 아닌 법 해석을 통해 권리범위확인심판의 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구 자체를 부정하는 것은 법의 잣대로 판단하여야 할 사항을 입법취지와 달리 해석하여 판단한 잘못이 있다 할 것이다.

다만 이러한 대법원의 태도에도 불구하고 침해소송 계속 중, 특히 변론종결시기에 청구된 소극적 권리범위확인심판 청구를 제한해야 한다는 주장이 여전히 제기되고 있다. 이런 주장은 변리사와 변호사의 침해소송 대리권 문제와 결부되어 논란이 가중되고 있다. 따라서 이하에서는 특허침해소송과의 관계에서 소극적 권리범위확인심판의 내재된 문제점들에 대하여 구체적으로 살펴보고, 그 문제점 지적의 타당성을 검증해 보고자 한다. 또한 최근에 미국에서 판시된 연방대법원 판례와의 비교연구를 통해 특허청 심판제도와 법원의 침해소송 사이의 균형점에 대하여 살펴보고자 한다.

Ⅲ. 특허침해소송과 권리범위확인심판에서의 쟁점

1. 도 입

특허권의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특허청구범위는 기술적 내용을 일정한 요건하에서 문자로 기재하고 있어 추상적이며 그 한계를 명확하게 특정하기 쉽지 않다. 이에 따라 당사자 간의 법적분쟁 발생 시 권리범위 해석에 대한 다툼이 가장 큰 이슈로 제기된다. 권리범위 해석에 다툼이 있는 경우 권리를 부여한 특허청의 판단이 무엇인지 알아보는 것은 분쟁해결의 기초라 할 것이다.³⁴⁾ 또한 분쟁해결의 기초단

계로서 특허청의 입장에서 권리범위를 해석하는 과정은 권리부여의 오류를 정정하는 중요한 계기가 될 뿐만 아니라 특허를 심사하는 과정에서 분쟁우려가 없는 특허권을 부여할 수 있도록 돕는 중요한 행정일원화 방향이라 할 것이다. 이러한 측면에서 살펴보면 당사자 간 분쟁에서 특허권을 부여한 행정청의 관여를 배제하는 것은 현실에 부합하지 않는다 할 것이다.

그럼에도 불구하고 일부 학계 및 법조계에서는 특허침해소송에서 권리범위에 대한 판단이 이루어지고, 현재와 같이 법원과 특허심판원으로 이원화되어 이중적으로 권리범위에 대한 해석을 하는 구조는 서로 다른 결론이 도출되는 문제, 절차와 비용의 낭비 문제, 분쟁의 신속한 종결을 저해하는 문제, 법원과 행정청 권한배분의 문제, 행정심판 임의전치주의 문제, 변리사의 침해소송 대리 문제 등 다양한 문제가 발생될 수 있어 권리범위확인심판을 폐지 또는 제한하자는 주장을 하고 있다. 따라서 이하에서는 침해소송 계속 중 청구된 소극적 권리범위확인심판을 중심으로 이원적 절차 진행에 의하여야 되는 문제점들에 대하여 검토해 보고, 이러한 문제점 지적이 타당한지 최근 이루어진 미국 연방대법원의 판결³⁵⁾과 비교 및 분석을 통해 구체적으로 살펴보겠다.

34) 특허청의 권리범위에 대한 판단은 분쟁해결의 종국적 절차라고 할 수는 없지만, 분쟁의 실마리를 풀어 나가는 핵심절차라 할 것이다. 왜냐하면 특허청의 심사라는 절차는 선행기술(다른 권리 또는 공지된 기술 등)과의 저촉이 발생되지 않도록 권리범위(특허청구범위)를 특정하여 특허를 부여하는 행정절차로, 심사과정에서 권리범위해석이 이루어졌고, 다툼의 대상이 된 권리에 대하여 심사 시 어떠한 권리범위해석을 기초로 특허권을 부여했는지 특허청의 입장을 들어보는 것은 기본적인 중요한 사실관계를 확인하는 절차이다. 만약 특허권의 허여가 특허청의 고유권한인 반면 부여된 권리의 권리범위해석은 법원만의 고유 판단사항이라고 주장하는 것은 특허청에서 이루어지는 심사 절차에서 권리범위에 대한 해석이 필수적으로 이루어지는 절차라는 것을 간과한 것이라고 생각된다. 따라서 법원은 특허청의 권리범위해석에 대한 판단을 기초로 당사자의 주장을 고려하여 권리범위 해석에 대한 다툼에 최종결정을 하는 것이 합리적이라고 생각된다.

35) Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC, 639 F.App'x 639 (2016) (No. 16-712).

2. 침해소송 계속 중 청구된 소극적 권리범위확인심판의 쟁점들

(1) 소송 지연을 목적으로 청구된 심판청구의 허용 여부

권리범위확인심판의 입법 취지와 달리 패소우려가 높은 당사자가 단순히 소송을 지연시킬 목적으로 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우에도 확인의 이익을 인정하여 청구를 받아들일 것인지, 아니면 심판청구를 제한해야 하는지, 제한한다면 어떻게 제한하는 것이 타당한지 검토가 필요하다. 특허법원 2016.1.14. 선고 2015허6824 판결에서 특허법원은 피고의 소극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 소의 법리,³⁶⁾ 권리범위확인심판이 가지는 다른 특허심판제도와의 차이점³⁷⁾ 및 권리범위확인심판의 심판청구 이익의 해소³⁸⁾ 등을 근거로 확인의 이익을 인정할 수 없어 각하되어야 한다고 판시하였다.³⁹⁾ 이러한 특허법원의 판결과 궤를 같이하는 의견으로, 절차의 지연

36) 특허법원이 인용한 확인의 소의 법리는 “이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008.7.10. 선고 2005다41153 판결)”, “반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적인 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007.4.13. 선고 2005다40709 판결)”이다.

37) 특허법원은 판결에서 “권리범위확인심판은 그 심결이 확정되더라도 무효심판, 정정심판, 특허취소신청과 같은 대세적 효력이 인정되지 않고 극히 제한된 일사부재리의 효력만이 인정되며, 권리범위확인심판은 다른 심판들과 달리 권리범위확인심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 행정청의 처분과 관련된 권리구제와 무관하다.”라고 지적하였다.

38) 특허법원은 판결에서 “확인대상발명이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부에 대한 원고들과 피고 사이의 법적 지위의 불안·위험은 관련 침해소송을 통해 제거될 것이어서 그 이후에 청구된 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안·위험이 남아 있다고 보기 어렵다.”라고 판시하였다.

39) 이러한 판결이 가능했던 배경을 조심스럽게 예측해 보면, 특허심판원과 동일한 결론이 서울고등법원에서 판결로 확인된 이상 권리범위확인심판의 심결은 결과적으로 무의미해졌다 할 것이고(특허침해소송에서 원고패소로 결정됨에 따라 권리범위확인심판의 심결이 사라지더라도 당사자 사이에게는 결과적으로 큰 차이 없음), 따라서 마지막으로 심결취소소송을 담당하는 특허법원은 부담 없이 더욱 과감하게 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 부정하는 판결을 할 수 있었던 것으로 생각된다.

적 진행으로 인한 문제점을 해소하기 위해 오스트리아 특허법 제163조 제3항을 참고하여 침해소송이 먼저 제기된 경우에는 권리범위확인심판을 청구할 수 없도록 시기적 제한을 해야 한다는 의견이 있다.⁴⁰⁾ 또한 다른 권리범위확인심판 청구와 달리 실시자가 특허침해의 소로 제소된 이후에 특허권자를 상대로 동일한 실시품을 확인대상발명으로 하여 청구한 소극적 권리범위확인심판은 달리 보아야 하며, 그러한 소극적 권리범위확인심판은 침해소송에서의 청구기각을 구하는 것 이상의 의미가 없으므로 심판의 이익(확인이익)이 없다고 보는 것이 타당하다는 의견도 있다.⁴¹⁾

우선 특허법원 판단근거의 타당성을 검토해 보면, 특허법원에서 지적인 확인의 소의 법리는 이행의 소에 의해 확인의 소에서 달성하고자 하는 당사자의 구제권이 완벽하게 충족될 수 있는 경우를 말한 것인데, 1심 법원에서 진행되는 특허침해소송은 기술전문성과 특허법에 변호사와 법관이 정통하지 못한 경우가 많아 잘못된 판결에 대한 당사자의 우려가 높아 당사자의 구제권이 완벽하게 보장된다고 보기 어렵다. 특허분쟁은 기술적 사항을 파악해서 이를 특허법 원리에 적용하는 것이 핵심이고, 기술적 사항에 대해 기술전문가에게 더욱 정확한 판단을 받아 보고자 하는 법률소비자의 요구를 1심 법원이 채워 주지 못한다는 것이 통계 및 설문조사에서 확인되었기 때문이다.⁴²⁾ 이런 이유로 입법기관은 특허심판을 행정심판 임의전치주의의 예외를 인정한 것이기도 하다. 또한 대법원이 권리범위확인심판의 고유한 기능을 인정하고 있고, 권리범위확인심판이 매년 청구되는 건수가 많아 법률소비자의 활용률이 높으므로,⁴³⁾ 입법을 통하여 권리범위확인심판의 청구 자체를 부정하려고 하는 주장은 법률소비자의 구제권 및 선택권을 제한하는 것으로 설득력이 낮다 할 것이다.

40) 이숙연, “권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰”, 『법조』, 59권 4호(2010), 140면.

41) 박영규·이상정, “권리범위확인심판 제도의 문제점 및 개정방안”, 『산업재산권』, 54권(2017), 289면.

42) 본 논문의 「Ⅲ. 2. (3) 기술전문성, (6) 변호사와 변리사의 대리권 문제」 부분 참조.

43) 본 논문의 「Ⅱ. 권리범위확인심판의 확인의 이익, 1. 도입」 부분 참조.

또한 소송을 지연시키려는 목적으로 청구된 것인지 여부를 법원이 판단하기에 쉽지 않을 뿐만 아니라, 권리범위확인심판과 침해소송은 별개의 절차로 그 존재이유가 긍정되고 있고 침해소송의 절차를 중지할 강제성도 없으므로⁴⁴⁾ 침해소송의 절차가 지연된다는 주장도 설득력이 없다.⁴⁵⁾ 그리고 심판청구의 시기적 제한에 대한 법에 아무런 규정이 없으며, 법에서 절차의 중지를 재량적 사항으로 규정하고 있는 점을 감안할 때 침해소송 이후에 제기되었거나 침해소송의 변론종결 시에 제기된 심판청구 및 침해품과 동일한 실시품을 확인의 대상으로 하는 심판청구를 각하할 근거는 없다 할 것이다. 따라서 권리범위확인심판을 폐지하거나 제한하기보다는 침해소송과의 관계 조정의 문제로 파악하고 과제를 풀어나가는 것이 바람직하다고 생각된다.

한편, 침해사건에 대한 항소심이 특허법원으로 관할이 집중되어 기술전문성이 어느 정도 해소되었으므로 법 개정을 통하여 침해소송이 제기된 경우에 권리범위확인심판의 청구를 제한할 필요성이 있다는 주장도 있으나,⁴⁶⁾ 1심 법원의 기술전문성이 여전히 부족한 상황인데, 특허법원의 기술전문성만 해소되면 모든 특허분쟁을 무효심판 등 특허심판제도 없이도 법원의 소송절차만으로 해결이 가능하다는 주장인지 의문이다. 또한 기술전문성을 가진 특허청에서 분쟁의 대상이 된 특허를 등록결정한 특허청의 입장을 확인하는 것도 분쟁해결의 실마리를 이해하는 중요한 절차라고 할 것이다.

이와 같은 논의가 계속 이어지는 근거에는 침해소송이 중국적 해결절차이고 권리범위확인심판은 그렇지 못하다는 데 있다. 즉 침해소송이 주요 분쟁 해결 수단이므로 침해소송이 계속 중인 경우에는 이와 관련된 다른 절차의 진행을 제한하자는 것인데, 그렇다면 침해소송 계속 중 무효심판, 정정심판

44) 대법원 2009.10.15. 선고 2009다46712 판결 및 특허법 제164조 제1항 내지 제4항.

45) 침해소송과 관련된 모든 특허분쟁을 전체적으로 보았을 때 절차가 지연된다고 볼 수 있으나, 오히려 권리범위확인심판에 의해 사전에 특허분쟁이 예방되는 효과와 권리범위확인심판에 대한 법률소비자의 이용률이 높다는 통계결과를 고려하면 권리범위확인심판 청구를 제한하자고 하는 주장은 설득력이 낮다 할 것이다.

46) 강명수, “권리범위확인심판 제도 개선에 관한 소고”, 『법과 정책』, 23권 2호(2017), 20면.

등의 다른 심판청구도 제한할 수 있다는 것인지 의문이다. 이 문제는 권리범위확인심판판의 문제가 아니라 무효심판과도 깊게 관련되어 있다. 무효심판과 침해소송은 그 실체적 내용을 보면 특허권의 유무효를 다투는 점에서 절차의 중복이고, 침해소송에 의해 특허권의 유무효를 판단할 수 있다면 침해소송 중 제기된 무효심판의 청구도 제한하여야할 것인데, 대법원은 오히려 “특허무효심결이 확정되지 않는 한 법원은 특허를 무효로 하는 사유가 있다 라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다.” 라고 판시하여 침해소송의 심리범위를 제한하고 있다.⁴⁷⁾ 이런 대법원 결정과 달리 최근에는 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다⁴⁸⁾라고 하여 침해소송 중 특허의 무효사유를 판단할 수 있는 것처럼 판시하였으나, 앞서 살핀 대법원 판결들은 침해소송의 심리범위 제한여부에 대한 것일 뿐 무효심판의 청구 자체를 제한하는 것은 아니므로 침해소송 계속 중에 무효심판의 청구는 당연히 허용된다 할 것이다. 또한 권리범위확인심판을 다른 특허심판들과 구분하여 별도로 관리할 필요성이나 당위성도 없으며,⁴⁹⁾ 따라서 다른 특허심판들과 구분하여 권리범위확인심판만 별도로 심

47) 대법원 1992.6.2.자 91마540 결정.

48) 대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194 판결, 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결.

49) 이에 대한 반론으로 권리범위확인심판은 무효심판의 효력(특허법 제133조 제3항), 정정심판의 효력(특허법 제136조 제8항), 특허거절결정의 취소심결 효력(특허법 제176조 제1항)과 달리 일사부재리 효력밖에 없어 침해소송에 영향을 미칠 수 없으므로 다른 특허심판들과 차이가 있다고 주장할 수 있다(특허법원 2016.1.16. 선고 2015허6824 판결 중 「나. 구체적 판단」 참고). 그러나 권리범위확인심판에 일사부재리의 효력만을 인정하는 것은 다른 특허심판과 달리 권리범위확인심판 자체의 성질이 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 것 이상의 의미가 없기 때문일 뿐이다. 즉 무효심판은 그 성질 자체가 형성적 효력을 목적으로 한 것이나 권리범위확인심판은 행정청에 의한 확인적 효력만을 목적으로 제도화된 것이고, 이런 확인적 효력은 관련 분쟁에서 유력한 증거로 사용된다. 따라서 이런 효력의 차이가 다른 특허심판과 구분하여 권리범위확인심판만 별도로 관리하여야 필요성 있는 특수한 제도로 볼 근거가 될 수 없다. 또한 특허심판에서 일사부재리 효력은 ‘동일사실’ 및 ‘동일증거’에 의한 경우에만 인정된다. 즉 특허심판의 심결이 확정되면 당사자뿐만 아니라 당해 심판 절차에 직접 관여하지 아니한 일반 제3자에 대하여도 대세적 효력이 발생한다. 그

판청구 시기에 따라 확인의 이익 여부를 따져 선별적으로 심판청구를 제한하는 것은 타당하지 않다 할 것이다.⁵⁰⁾

(2) 소송경제

특허법원 2016.1.14. 선고 2015허6824 판결에서 특허법원은 “동일한 대상을 물을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 소극적 권리범위확인심판은 관련 침해소송에 대한 중간 확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하다. 이러한 심판청구는 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.”라고 판시하였다.

소송경제란 법원과 당사자가 들이는 비용과 노력을 최소한으로 하는 것을 말한다. 이 역시 당사자의 권리이며 법원의 의무라고 할 수 있으므로, 무자력자라고 해서 소송에 접근하기 어려워서는 안 될 것이며, 소송으로 얻는 이익에 비해 비용이 지나치게 커서도 안 된다. 즉 소송경제에 의해 당사자의 권리가 침해되지 않는 범위 내에서 소송경제가 고려되어야 할 것이며, 분쟁의 일괄적 및 종국적 해결이 당사자의 권리 구제와 합치되는 경우만 소송경

런데 제3자가 심판청구를 제기하고 나서야 비로소 자기 이외의 자가 먼저 그러한 심판청구를 제기하였다가 기각 당하였다는 사실을 알게 되는 경우도 얼마든지 있을 수 있고 더욱이 당사자가 심판의 수행을 제대로 못하여 필요한 증거를 제출하지 못함으로써 심판청구가 배척된 경우도 있을 수 있다. 따라서 대세적 효력에도 불구하고 제3자는 새로운 증거를 갖추어 다룰 수 있도록 하는 것이다. 즉 제3자의 심판청구를 봉쇄하는 것은 제3자의 이익을 해할 뿐만 아니라, 공의공용에 속한 발명에 대하여 특허를 하여서는 안 된다는 국가의 공익 내지 특허제도의 본질에도 반한다고 할 것이므로, 특허법은 동일한 사실에 관한 심판청구라도 그것이 동일한 증거에 의한 것이 아닌 때에는 이를 허용하는 것이다. 이러한 이유로 권리범위확인심판에서 일사부재리의 효력은 제한적으로 인정되고 있는 것이다.

50) 특허법원은 2015허6824 판결(2016.1.14. 선고)에서 권리범위확인심판은 다른 심판들과 달리 권리범위확인심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 행정청의 처분과 관련된 권리구제와 무관하여 행정심판 임의전치주의 예외로서 보기 어렵다는 취지로 판시하였으나, 특허청의 심사가 권리범위해석을 통해 이루어지는 절차임을 감안하면 권리범위확인심판의 대상이 되는 행정처분은 특허등록결정(심사과정)에서 심사관이 인정한 권리범위로 볼 수 있다 할 것이다. 또한 소극적 권리범위확인심판의 경우 특허결정과정(심사과정)에서 확인된 권리범위를 기초로 한 특허결정을 행정청의 처분으로 볼 수 있다.

제의 원리가 적용가능하다 할 것이다.

그렇다면 권리범위확인심판이 분쟁해결의 중국적 절차가 아님을 근거로 소송경제에 부합하지 않는다는 논리는 1심 법원의 판결이 당사자의 권리구제에 합치되어야 설득력이 있다. 권리범위확인심판은 행정심판의 일종으로 특허심판은 행정심판 임의전치주의의 예외⁵¹⁾로 규정되어 있다. 즉 특허분쟁은 먼저 특허청의 처분에 대하여 심판절차를 거치게 함으로써 특허청 스스로 반성을 통한 시정을 길을 마련하여 능률적이고 질서 있는 행정작용을 보장하고, 기술전문가 집단인 특허심판원의 신속하고 타당성 있는 결정을 통해 분쟁해결을 촉진할 수 있다고 보는 것이 입법기관의 해석인 것이다. 이와 같은 해석의 타당성은 최근 미국 연방대법원에서 내놓은 판결에서도 확인할 수 있다. 미국은 우리나라의 무효심판에 대응대되는 IPR(inter partes review)와 행정심판 임의전치주의와 유사한 구제권의 소진 제도(the exhaustion of remedies)⁵²⁾를 가지고 있다. 당사자에게 무효심판에 해당하는 IPR(inter partes review)이 헌법상 삼권분립 위배이며 재판을 받을 권리를 침해해서 위헌이라는 주장에 대하여 미국 대법원은 특허권은 행정기관인 특허청이 부여하는 공적 특권(public franchise)이라고 인정하고 등록된 특허에 대한 유무효 판단도 행정 또는 입법 기관이 행할 수 있는 합헌적 기능이라고 판시한 것이다. 즉 당사자의 권리구제를 위해서는 행정심판이 필요하다는 것이 우리나라와 미국 입법기관의 판단이고, 미국 연방대법원은 이를 다시 한 번 확인해 주었다고 봄이 타당하며,⁵³⁾ 이런 연관성에서 침해소송에 의해 당사자의 권리구제가 완벽하게 해소될 수 없다고 할 것이다. 이는 행정청의 전문지식 이용에 대한 강력한 요구, 즉 특허분쟁이 기술문제와 관련성이 높다는 특수성을 고려한 것으로, 법원의 기술전문성이 법률소비자의 신뢰를 받기 전까지는 1심

51) 특허법 제186조 제6항.

52) 구제의 소진 원칙은 본래의 청구나 구제에서 그 청구들이나 구제들이 모두 소진될 때까지 소송당사자로 하여금 새로운 법원이나 관할에서 구제를 추가할 수 없도록 하는 것을 말한다.

53) 김창화, “특허심판의 필수적 전치주의에 대한 타당성 연구—미국과의 비교를 중심으로”, 『법학논총』, 41권 3호(2017), 368~370면.

법원에서의 침해소송만으로 당사자의 권리구제가 완전하게 해소되었다고 보기 어렵다. 따라서 침해소송에 의해 당사자의 권리구제가 완전해 해소될 수 있음을 전제로 중국적 해결절차인 침해소송을 강제하는 논리는 국내 행정심판 임의전치주의의 예외 및 미국 연방대법원 판결로부터 타당하지 않다 할 것이다. 즉 소송경제가 당사자의 권리구제보다 더 중요한 가치라고 보기 어렵다 할 것이다.

(3) 기술전문성

특허심판이 행정심판 임의전치주의 예외로 운영되는 가장 큰 이유 중에 하나가 특허분쟁에서 기술문제가 중요한 사안으로 다루어지기 때문이다. 즉 법원의 기술전문성이 법률소비자의 신뢰를 받는다면 특허심판을 미국과 같이 임의전치주의로 개정하여 법률소비자의 선택에 맡기는 것도 타당한 방안이라고 생각된다. 그렇다면 지금 또는 향후 법원의 기술전문성은 법률소비자의 신뢰를 얻기에 타당한지 검토할 필요가 있다.

먼저 특허심판원의 소극적 권리범위확인심판 단계에 대비될 수 있는 침해소송의 1심 법원의 기술전문성을 살펴볼 필요가 있다. 2016년 특허권 등 지식재산권에 관한 소송의 관할 집중에 의해 침해소송의 1심 법원은 5개 지방법원⁵⁴⁾이다. 그리고 1심 법원에 대한 항소는 특허법원으로 관할이 집중되면서, 권리범위확인심판의 심결취소소송과 동일한 관할에서 판단이 이루어지게 변경되었다. 이 중 전체 지식재산 사건의 대략 81%⁵⁵⁾를 차지하는 서울중앙지방법원은 11명의 기술조사관(기계 2명, 화학 3명, 전기 3명, 통신 1명, 약품 1명, 건축 1명)이 근무하고 있으며, 지식재산 관련 단행 가처분 사건을 전담하는 지식재산권 수석부(제60민사부)와 중요 지식재산 합의사건 담당 특별합의를 신설하는 등 기술전문성 제고를 위해 노력하고 있고,⁵⁶⁾ 학부가 이공계 열이거나 국내외 교육기관에서 지식재산권 관련 연구를 한 사람을 중심으로

54) 서울중앙지방법원, 대전지방법원, 대구지방법원, 부산지방법원, 광주지방법원.

55) 권태복 외 5인, 『특허심판과 침해소송의 비교연구』, 특허심판원, 2017, 85면.

56) 장현진, “특허심판임의전치 관련 세미나”, 대한변호사협회, 2017, 18~20면.

재판부를 구성하고 있다. 그러나 전담부에 배치된 법관의 근무기간이 순환 보직 관행으로 인해 3~5년을 넘지 못하는 것이 1심 법원의 현실이다. 또한 소수의 기술조사관 및 이공계열 법관으로는 인공지능, 사물인터넷, 블록체인과 같은 4차 산업혁명을 이끄는 최신 기술 및 다양한 기술 분야를 모두 다루기에는 여전히 부족한 인적 자원이라 할 것이다.⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 이와 같은 법관의 기술전문성 논란은 우리나라만의 문제가 아니다. 한 법원에서 오랫동안 근무하는 관례가 있는 미국에서도 1심 법원의 기술전문성이 논란이 되었고, 이에 2011년 “Patent Pilot Program”⁵⁹⁾이 추진되었다.⁶⁰⁾ 특히 Apple v. Motorola 사건에서 Richard Posner 판사는 판사의 기술전문성 및 특허소송을 효율적으로 다룰 능력이 있는지 불신을 표명하기도 했다.⁶¹⁾ 미국의 사례로부터 우리나라 법원의 기술전문성 문제는 법관에 대한 기술전문교육, 기술전문가의

57) 특허법원, 서울중앙지방법원에 근무하고 있는 기술조사관(특허청 파견자 제외)은 일반임기제 공무원으로 2~5년으로 근무기간이 정해져 있는 등 선발요건 대비 처우가 상대적으로 좋다고 보기 어렵고, 특허청에서 선발하는 심사관(5급 사무관)과 비교하여 자격요건이나 기술전문성이 상대적으로 낮은 게 현실이다. 법원의 기술전문성을 확충하기 위해서라도 정규 공무원 신분(5급 이상)의 기술조사관 자리가 많이 필요하다 할 것이다. 전담판사들의 경우도 근무기간이 3년을 넘지 않아 기술전문성을 갖추기에는 부족한 기간이라 할 것이다.

58) 특허분쟁의 1심사건 중 약 81%를 차지하는 서울중앙지방법원의 기술전문성도 신뢰하기 어려운 현 상황에서 다른 지방법원의 기술전문성은 논하기 어려울 정도로 부족한 것이 우리나라 특허분쟁의 현실인 것이다. 특허분쟁 사건의 비중이 높지 않은 환경을 고려하면 무조건 지방법원의 기술전문성을 강조하기에는 무리가 있다 할 것이고, 이런 논란을 잠재우기 위해 무조건 지방법원의 기술전문인력 및 교육을 강화하는 것도 자원 낭비로 여겨질 수 있다. 따라서 현 상황에서는 특허심판원의 전문성을 법원이 적극 활용하는 방안이 최선인 것으로 생각된다.

59) Patent Pilot Program은 2011년 오바마 대통령이 Public Law 111-349에 서명하면서 도입된 제도로, 이 프로그램에 자원하여 참여한 연방지방법원 판사들의 특허소송에 대한 전문성을 높여 그들에게 특허소송을 우선적으로 배당하도록 하는 것을 목적으로 만들어졌다.

60) 이태원, “특허소송에서의 배심제도에 관한 고찰”, 서울대학교, 석사, 2017, 95~97면.

61) 상기 이태원 논문 95면(Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 911 (N.D. Ill. 2012). (“This is a formidable list. The ‘some’ in the second sentence [the following are some of the factors...] is particularly rich – how many additional factors may be lurking somewhere? And could a judge or a jury really balance 15 or more factors and come up with anything resembling an objective assessment?”))

채용 등의 수단을 통해 단기간에 해소될 수 없는 문제라는 것을 인식할 필요가 있다.

〈표 1〉 특허법원 2016.1.14. 선고 2015허6824 판결의 진행 내역

관련 침해소송	일자	이 사건 심결취소소송
원고들의 침해소송 제기	2014.2.27.	
1심 변론 종결	2015.3.3.	
	2015.3.6.	이 사건 소극적 권리범위확인심판 청구
수원지방법원 1심 판결 선고 (<u>원고들 승소</u>)	2015.4.7.	
피고 항소 제기	2015.4.21.	
	2015.9.30.	특허심판원 심결 (<u>피고 청구인용: 권리범위 속하지 않음</u>)
	2015.10.22.	원고들의 심결취소소송 제기
서울고등법원 판결선고 (<u>원고들 패소</u>)	2015.12.3.	

특히 위 〈표1〉에서와 같이, 2016후328 판결과 관련된 침해소송에 대한 1심 법원의 판결내역과 특허법원 2016.1.14. 선고 2015허6824에 기재된 판결의 진행 내역을 비교해 보면 1심 법원의 기술전문성에 대하여 의문을 갖지 않을 수 없다.⁶²⁾ 1심 법원의 변론종결 시에 피고는 패소에 대한 불안으로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 소극적 권리범위확인심판 계속 중 1심 법원이 먼저 판결을 내놓았다.⁶³⁾ 구성의 차이는 있으나 균등범위에 속하

62) 본 사건은 난방장치에 관한 것으로, 생명공학, 약학, 통신, 반도체, 디스플레이 등의 최신기술과 비교해보면 상대적으로 이해하기 쉬운 기술 분야라 할 것이며, 이런 쉬운 기술 분야에서도 법률소비자의 신뢰성을 얻지 못한다면 최신 기술을 다루는 특허분야에서의 1심 법원의 기술전문성은 계속 논란이 될 수밖에 없다 할 것이다. 한편, 이 사례 하나로 1심 법원의 기술전문성을 일반화하여 이야기하는 것은 어렵다 할 것이지만, 현재 우리나라 지식재산 쟁송에서 기술전문성이 다른 나라에 비하여 부족한 상황에서 권리범위확인심판의 존재론 및 제한론을 이야기하는 것은 법률소비자 입장에서 볼 때 문제를 해결하기 위해 사전에 해결되어야 할 문제의 해결 없이 결론만 이야기하는 것이 되어 문제의 선후가 바뀌었다고 생각된다.

63) 수원지방법원 2014가합3026.

므로 침해라는 원고소송 판결을 내놓은 것이다. 이에 피고는 서울고등법원에 항소하였고, 항소 과정 중에 특허심판원의 심결이 나왔다. 특허심판원은 1심 법원의 판결과 배치되게 균등범위에 속한다고 볼 수 없어 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내놓았다.⁶⁴⁾ 특허심판원의 심결 이후 서울고등법원은 결과적으로 1심 법원의 판결과 달리, 즉 특허심판원 심결과 같이 구성의 차이는 인정되고 그 차이가 균등관계에 있다고 보기 어려워 특허침해로 볼 수 없다는 비침해 판결을 한 것이다.⁶⁵⁾ 이와 같은 특허분쟁 과정을 보면 1심 법원은 특허법 및 기술이해도가 부족하여 구성대비 및 균등론 적용에 미진함이 인정되었다 할 것이고, 기술전문가에게 다시 판단을 구해보고자 하는 법률소비자의 요구는 채워질 수 없다 할 것이다.

이와 같은 1심 법원의 기술전문성 문제는 통계 결과에서도 확인된다. 2017년 특허심판원이 발표한 “특허심판과 침해소송의 비교연구” 보고서⁶⁶⁾를 살펴보면, 1심 법원의 침해소송 1건당 제기되는 특허권 또는 실용신안권에 대한 권리범위확인심판은 약 1.68건이고,⁶⁷⁾ 침해소송과 권리범위확인심판이 연관성 있는 것으로 보이는 사건을 대상으로 범위를 좁히면 침해소송 1건당 약 2.33건의 권리범위확인심판이 청구되었다.⁶⁸⁾ 즉 침해소송이 계속 중인 경우 권리범위확인심판을 통하여 특허심판원의 판단을 구하는 비율이 상당히 높다는 것으로 해석된다. 1심 법원의 기술전문성 및 특허법 전문성이 특허심판원보다 훨씬 뛰어나다면 법률소비자는 굳이 절차적 및 비용적 낭비인 심판절차를 진행하지 않을 것인데, 1심 법원의 현실은 그렇지 못하다는 것이 통계로 확인된 것이라 할 것이다. 이와 같은 통계 결과는 설문조사에서도 확인된다. 침해소송에 비해 특허심판원이 갖는 가장 큰 장점으로 기

64) 특허심판원 2015.9. 결정 2015당720.

65) 서울고등법원 2015나2021422, 이에 대한 상고심에서 대법원 판결(2016다201067)은 상고를 기각하였다.

66) 권태복 외 5인, 『특허심판과 침해소송의 비교연구』, 특허심판원, 2017.

67) 상기 보고서, 148면.

68) 상기 보고서 149면(소극적 권리범위확인심판은 침해소송 1건당 1.76건, 적극적 권리범위확인심판은 침해소송 1건당 1.0건으로, 권리범위확인심판 전체로 보면 침해소송 1건당 2.33건이 청구된 것으로 나타났다).

술전문성이 약 62%로 높은 비율을 차지하였고,⁶⁹⁾ 1심 법원의 침해소송 절차 진행에 만족하지 않았던 이유 중 가장 높은 비율을 차지하는 것도 재판부(판사)의 기술에 대한 이해도였다.⁷⁰⁾ 또 침해소송과 병행하여 특허심판원에 심판(무효 또는 권리범위)을 청구하는 가장 큰 이유로 ‘기술에 대한 전문성을 가진 특허심판원의 심결을 재판부가 존중해 줄 것이라는 생각’이라고 답해,⁷¹⁾ 법률소비자는 특허심판원의 기술전문성을 더 신뢰하고 있는 것으로 풀이된다. 이와 같은 설문결과는 다른 설문에서도 동일하게 확인된다. 2009년 충남대학교 산학협력단에서 발행한 보고서에 따르면, 특허청에 권리범위확인심판을 청구하는 가장 큰 이유가 기술전문성을 갖는 심판관에게 정확한 답변을 구하기 위한 것이고, 심판관에게 인터뷰 등을 통해 의견을 제시하는 것이 법관보다 상대적으로 쉽다는 설문조사 결과도 발표되었다.⁷²⁾ 즉 2009년 이후 2017년까지 법원은 기술전문성 해소를 위해 다양한 노력을 했음에도 불구하고, 이런 노력에 대한 법률소비자의 평가는 특별히 긍정적이지 않음을 알 수 있다.

특허분쟁의 핵심적 쟁점은 특허의 유무효성 및 권리범위 귀속 문제라 할 것이다. 그리고 분쟁대상인 특허라는 권리의 ‘발생’에는 산업계의 이공계열 연구원이 깊게 관여하고 있고, 산업계의 특허팀 구성과 변리사들도 대부분이 이공계열 배경을 가진 사람들이다. 즉 특허권의 ‘발생’에는 이공계열 인력이 전담하고 있다는 것은 부정할 수 없다 할 것이다. 그래서 특허권 ‘발생’에 기술 전문성 문제는 크게 발생하지 않는다. 그러나 발생된 권리에 ‘분쟁’이 발생된 경우 침해소송에는 대리인인 변호사도 대부분이 이공계열이 아니고, 이를 판단하는 법관도 대부분 이공계열이 아닌 것이 우리나라 특허분쟁의 현실이다. 즉 특허권의 ‘발생’과 ‘분쟁’ 사이에 기술전문성의 격차가 급격히 발생하고 있는 이상한 구조로 특허관련 사법체계가 구축되어 있는 것이다.

69) 상기 보고서, 167면.

70) 상기 보고서, 174~175면.

71) 상기 보고서, 179면.

72) 김용진 외 2인, “지식재산심판의 신속성 및 공정성 제고를 위한 산업재산권법 법률개정안 연구”, 충남대학교 산학협력단, 2009, 138~153면.

미국의 애플-삼성 소송의 평결에 대해 우리는 비전문가적인 배심원이 삼성 전자의 통신특허를 이해하지 못해 이루어진 편파적인 판결이라고 비평하면서,⁷³⁾ 정작 우리나라 특허분쟁에서 기술전문성을 제고하기 위한 혁신적인 변화를 꾀하고 있지 못하는 이중적인 자세를 보이면 과연 누가 법원을 신뢰할 수 있을지 의문이다. 또한 절차의 이원적 진행으로 인한 소송경제 문제와 특허법원으로 관할 집중되었다는 이유로 1심 법원의 기술전문성 문제가 등한시되어도 되는 것인지 의문이다.

(4) 권한배분의 원칙

특허법원 2016.1.14. 선고 2015허6824 판결에서 특허법원은 “궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통한 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.”라고 판시하였다.

이러한 특허법원의 주장은 미국 연방대법원 판결에 의해 설득력을 잃었다고 생각된다.⁷⁴⁾ 우선 우리 특허법도 권한배분의 원칙에 의하여 특허권의 부여절차와 부여된 특허권의 심판절차에 대한 권한을 행정청인 특허청에 명시적으로 부여하고 있다. 또한 우리나라와 달리 필수적 특허심판 전치주의를 채택하고 있지 않는 미국에서도 특허청의 전문지식을 이용할 강력한 이유와 의회에 의해 특허를 적정하게 부여할 권한 및 잘못 부여된 특허에 대하여 다시 바로잡을 권한도 특허청에 주어졌다고 하여 특허심판제도의 필요성을 긍정하고 있음을 연방대법원 판결로 확인한 것이다.⁷⁵⁾ 또한 우리와 가장 근

73) 김대기, 「삼성·애플 재판으로 본 미 배심원제 불편한 진실」, 매일경제, 2012.8.22자; 이태성, 「배심제도, 삼성-애플 소송서 단점 드러나」, 머니투데이, 2012.10.11자; 설성인·안석현, 「동네 아저씨가 특허침해 판결? 미 배심원제 논란」, 조선비즈, 2012.9.3자 등 다수.

74) 김창화, “특허심판의 필수적 전치주의에 대한 타당성 연구—미국과의 비교를 중심으로”, 『법학논총』, 41권 3호(2017), 361, 366, 376, 377면.

75) MCM Portfilio LLC v. Hewlett-Packard Company.

접한 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 오스트리아에서는 기존에 권리범위확인심판의 심결에 구속력을 부여하는 것이 헌법상 권한배분의 원칙에 반하는 것이라는 판단을 내렸으나, 2002년 대법원 판결로 권한배분의 원칙에 반하지 않아 구속력을 인정하는 것이 타당하다고 판단하였다.⁷⁶⁾ 최근 미국 연방대법원 판결에서도 인정되었듯이 공적인 성질을 갖는 특허권에 대한 분쟁은 법원 이외의 판단기관이 취급하는 것을 허용하는 것이 전문성 및 행정 일관성 측면에서 타당하고, 오스트리아 대법원 판결에서 확인하였듯이 행정청의 권리범위확인심판의 존재 당위성뿐만 아니라 그 심판의 구속력을 인정하는 것도 권한배분의 원칙에 반하지 않는다고 판단된 사례가 있다. 따라서 권한배분의 원칙 위배라는 주장은 이러한 사정을 종합적으로 고려함과 더불어 특허분쟁의 특수성을 고려하여 결정한 국회의 입법권을 고려하지 않은 주장으로 재고되어야 할 것이다.

(5) 특허심판원의 공정성

권리범위확인심판 제도를 폐지 또는 제한을 주장하는 논거 중 하나로 특허심판원의 공정성을 거론한다. 그러나 결정계 사건과 달리 권리범위확인심판과 같은 당사자계 사건은 당사자의 공격과 방어에 의해 심판절차가 진행되므로, 특허청의 산하기관인 특허심판원에서 다시 사건을 검토한다고 하더라도 공정성에 문제가 있다고 보기 어렵다. 특히 1심 법원의 판결에 대하여 2심 법원이 다시 판결하는 것은 특허청의 행정처분에 대하여 특허심판원이 다시 판단하는 것과 같은 구도라 할 것이므로, 2심 법원이 1심 법원과 같은 사법기관이라고 하여 공정성 문제를 제기하지 않는 것과 같은 이치로 특허심판원의 판단에 공정성 문제를 제기하는 것은 합당하지 않다 할 것이다. 또한 앞서 살핀 권한배분의 취지상 잘못된 행정처분을 바로잡는 권한이 행정청에 있고, 향후 행정의 일관성을 위해 행정청에서 다시 문제를 검토하는 것은 오히려 타당하다 할 것이다. 한편 특허심판원의 공정성에 대한 법률소비

76) 정차호 외 4인, “권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구”, 특허청, 2015, 29면.

자의 신뢰를 더욱 구축하고, 기술전문 심판기관으로 발전하기 위해 특허심판원을 특허청에서 독립시키고 1심 법원과 네트워크를 더욱 견고히 구축하는 것이 적합하다 할 것이다.

(6) 변호사와 변리사의 대리권 문제

특허분쟁의 핵심적인 쟁점은 특허의 유효성 및 권리범위 귀속 문제이다. 그리고 분쟁 대상이 되는 특허의 기술적 내용과 권리범위뿐만 아니라 그 기술의 개발과정, 상대방의 제품 분석 등 모든 실체적 사항에 깊게 관여한 사람은 특허를 의뢰한 특허권자와 이를 대리한 변리사임에는 이의가 있을 수 없다. 그럼에도 불구하고 침해소송에서 변리사를 배제시켜 변호사만의 단독대리를 고수하는 것은 법률소비자에게 하나의 사건에 대하여 두 유형의 대리인에게 나누어 진행할 수밖에 없도록 강제하는 매우 이상한 구조라 할 것이다.⁷⁷⁾ 즉 권리의 발생은 변리사에게 의뢰하고, 권리의 분쟁은 변호사에게만 의뢰하도록 강제하는 대리제도는 외국에서도 찾아보기 어렵다. 이와 같이 법률소비자의 선택권을 제한하는 이례적인 대리인 제도로 인해 법률소비자는 특허기술에 대하여 처음부터 다시 변호사에게 설명하여야 하는 부담과 추가적인 비용을 부담해야 하는 이중고를 겪고 있다 할 것이다. 이와 같은 이유로 산업계 · 학계에서는 침해소송에서의 기술전문성 강화를 위한 방안으로 변리사의 공동소송대리권 인정을 지속 요청하고 있고, 아울러 변리사의 공동대리를 허용하는 변리사법 개정안이 국회에 여러 번 제출되었지만 매번 그 결실을 보지 못했다.

다른 나라의 특허침해소송에 대한 대리제도를 간단히 살펴보면, 우리나라

77) 변호사법 제34조의 “전문자격사 간의 동업 금지” 규정에 의해 변호사가 아닌 자는 변호사를 고용하여 법률사무소를 개설 및 운영할 수 없다. 이에 특허법인은 변호사를 고용할 수 없어 변호사 우월주의가 실질적으로 이루어지고 있고, 소형 법무법인은 변리사를 고용하고 있지 않는 곳이 많아 실질적으로 변호사와 변리사의 협업이 제한되고 있다 할 것이다. 이러한 이상한 대리인 제도 체계로 인해 특허분쟁에 대한 법률소비자는 비용이 변호사와 변리사가 모두 있는 비싼 대형 로펌만을 선택할 수밖에 없으며, 소형 로펌은 기술전문성이 부족해 선택할 수 없는 것이 현실이다. 이런 상황을 감안하면 현 특허분쟁 대리인제도는 실질적으로 법률소비자의 선택권을 제한하고 있는 것이다.

의 대리인(변호사)에 비해 기술전문성이 훨씬 높으며, 기술전문성을 위해 변리사의 법원 진술 및 공동대리를 허용하고 있는 것을 알 수 있다. 가까운 일본의 경우 2003년부터 일정한 교육과 시험을 통과한 변리사들에게 특허침해 소송에서 변리사-변호사의 공동대리를 허용하고 있고,⁷⁸⁾ 미국의 경우 변호사 자격을 갖춘 사람으로서 공학사 및 이에 대응한 자격이 있는 사람이 별도로 변리사 시험을 합격해야 특허소송에 참여할 수 있는 특허변호사가 될 수 있다.⁷⁹⁾ 영국에서는 특정한 교육을 이수한 사람이 소송인가증을 받은 경우 법정변호사(Barrister)와 공동으로 소송을 진행할 수 있으며, 독일의 경우 변리사의 법정변론제도를 법제화하여 사실상 특허 등 침해소송에서 변호사와 변리사의 협업을 인정하고 있다.⁸⁰⁾ 중국의 경우는 변리사의 특허침해소송 단독대리가 가능하다고 한다.⁸¹⁾ 이와 같이, 현재 기술전문성이 부족한 우리나라의 변호사 자격만으로 특허분쟁을 단독으로 대리하는 사례는 극소수에 불과하고 대부분의 국가에서는 기술전문가(변리사)의 소송참여를 허용하고 있다. 또한 변리사 자격만으로 특허분쟁을 단독으로 대리하게 하는 나라도 극소수에 불과하다. 즉, 변리사나 변호사나 부족한 전문성 부분을 만족시킨 경우에 한하여 단독으로 또는 공동으로 특허분쟁을 대리할 수 있도록 하는 것이 국제적 흐름이라 할 것이며, 이러한 국제적 흐름에 부합하도록 대리제도를 개정하는 것이 지식재산 허브 코트(IP HUB COURT) 추진을 위하여도 올바른 흐름이라 할 것이다.

한편, 기술전문성만 강조하여 변리사의 침해소송 대리권을 인정하는 것도

78) 일본 변리사법 제6조의2에는 “변리사는, 제15조의2 제1항에 규정하는 특허침해소송 대리업무시험에 합격하고, 제27조의3 제1항의 규정에 의해 그 취지의 부기를 받았을 때는, 특정침해소송에 관해서, 변호사가 동일한 의뢰자로부터 수입하고 있는 사건에 한정해, 그 소송대리인이 될 수 있다.”라고 규정하고 있다.

79) 미국 로스쿨을 졸업한 변호사도 우리나라의 변호사와 동일하게 특허침해소송을 대리할 수 있는 것처럼 잘못 알려진 경우도 있으나 사실과 다르다. 미국의 특허변호사(PATENT ATTORNEY)는 우리의 변호사(ATTORNEY)와 다르다.

80) 조명근·이환수, “특허침해소송에서의 변리사의 역할 개선 방안에 대한 연구”, 『예술인문사회융합멀티미디어논문지』, 8권 4호(2018), 39~40면.

81) 대한변리사회, “특허와 상표”, 제943호, 대한변리사회, 2018.12.20, 1면.

문제가 있다. 일반적으로 변리사는 변호사와 비교하여 법전문성이 부족함에는 이견이 없다 할 것이고, 현 사법체계에서 침해소송을 판결하는 사람은 법관이고 법정에서의 정해진 방식에 따라 절차를 진행하기 위해서는 민사소송의 기본적인 이해와 지식이 필요하다 할 것이다. 따라서 침해소송의 원활한 진행과 법률소비자의 정당한 구제권을 보장하기 위해서 법전문성도 강조되어야 한다. 따라서 기술전문성과 법전문성이 조화되는 방향으로 특허분쟁 대리제도가 변화되어야 하며, 변호사와 변리사는 직역다툼 문제가 아니라 국가와 국민의 입장에서 대승적으로 변화를 받아들여야 할 것이다. 이익단체의 이권 챙기기에 급급할 것이 아니라 공정경쟁을 통한 전문성 강화를 통해 법률소비자의 신뢰를 구축하는 것이 복잡하게 얽힌 변리사와 변호사 대리제도의 문제해결의 실마리인 것이다.

3. 소 결

이상에서는 특허법원의 판결과 학계에서 지적한 권리범위확인심판 제도의 여러 문제점들의 타당성을 검증해 보았다. 권리범위확인심판은 입법기관에 의해 그 필요성이 인정되었고, 법률소비자도 특허심판원의 기술전문성을 법원보다 신뢰하고 있으며, 권리범위확인심판의 활용도가 높다. 또한 현재 특허분쟁의 환경이 아직 기술전문성 문제를 해소하지 못하고 있음을 고려할 때 권리범위확인심판의 폐지나 제한은 법률소비자의 권리구제와 선택권 보장 측면에서 무리한 주장이라 할 것이다. 다만 침해소송이 제기된 후 청구된 권리범위확인심판은 신속한 결론 도출을 통한 분쟁의 사전 방지라는 권리범위확인심판 제도의 목적에도 부합하지 않을 수 있고, 분쟁의 장기화 및 당사자의 부담 등을 고려할 때 침해소송과 조화되는 방향으로 권리범위확인심판이 개정 및 운영될 필요성이 있는 것으로 보인다.

IV. 권리범위확인심판 제도와 특허침해소송의 개정방안

1. 도 입

우리와 동일한 권리범위확인심판 제도를 운영하던 일본에서 권리범위확인심판 제도가 1960년 폐지되면서 지식재산권 소송 건수가 급증하는 풍선효과가 발생했다는 보고가 있다.⁸²⁾ 또한 2016년 관할집중 이후 1심 법원 지식재산 합의 사건이 전년 대비 143% 증가했고, 2017년 지식재산 사건 전담 가처분 재판부 신설 후 월 평균 26.6건이 접수되어 전년 대비 125% 증가했다고 한다.⁸³⁾ 권리범위확인심판 제도가 폐지 또는 제한될 경우 1심 법원의 사건이 급격히 늘어날 것이 예측되는데, 법률소비자의 불만을 잠재우면서 지식재산권 분쟁을 현재 법원이 감당할 수 있는지 의문이다. 권리범위확인심판의 존폐론 또는 제한론을 이야기하기 전에 이런 문제에 대한 논의 및 대책이 충분히 고려되었는지 살피는 것이 권리범위확인심판 제도의 개정에 중요한 변수라 할 것이다.

독일과 오스트리아 등 유럽 국가는 기술판사 제도를 채택하고 있으나, 법조 순혈주의가 강한 우리나라에서는 근시일 내에 채택되기 어려운 방안으로 보인다. 영국과 미국은 판사가 하나의 법원에서 장기 근무하는 관례가 유지되어 있고 Patent Pilot Program을 통해 법관의 기술전문성 제고를 위해 노력하고 있음에 반하여, 우리나라는 법원의 순환보직 관행, 다른 법률분야 대비 지식재산권 분야에 대한 법관의 선호도가 낮은 문제⁸⁴⁾로 인해 현실화되

82) 김범용, “권리범위확인심판의 한시적 존치 타당성 연구”, 『한국혁신학회지』, 제12권 제1호(2017), 170~175, 180면.

83) 장현진, “특허심판원의전치 관련 세미나”, 대한변호사협회, 2017, 20면.

84) 현재 법관의 대부분이 비이공계 출신이어서 까다로운 기술문제를 다루는 업무를 꺼릴 뿐만 아니라, 경력상 잠시 특허법원 및 서울중앙지방법원 지식재산전담부에 근무하는 것을 제외하고 장기간 근무하는 것을 선호하지 않고 있으며, 다른 법률 분쟁 대비 지식재산 분쟁의 사건 수 및 수입비용이 상대적으로 낮은 현실적인 이유가 있다.

기 어렵다고 생각된다. 또한 일본의 판정제도는 그 활용도가 낮아 사실상 실패하였으므로,⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 일본의 판정제도를 대안으로 고려하는 것은 행정청의 전문지식(특허심판원의 기술전문성)을 이용하고자 하는 법률소비자의 선택권을 제한하는 것으로 적합하지 않다 할 것이다. 따라서 현재 잘 운영되고 있는 권리범위확인심판 제도를 폐지하여 기술전문성 문제를 야기하기보다는 적어도 법원의 기술전문성이 법률소비자의 신뢰를 받고 다른 나라와 비교하여 경쟁력을 갖출 때까지만이라도 존치시키는 것이 타당하고 생각된다.

권리범위확인심판의 심결과 침해소송에서의 판결이 일치하는 비율이 높다는 것은 권리범위확인심판에 의한 침해소송의 예측 가능성이 높다는 것이고,⁸⁷⁾ 이 통계자료로부터 당사자 사이의 특허분쟁의 지표로서의 권리범위확인심판의 목적은 어느 정도 달성되고 있다. 따라서 권리범위확인심판을 폐지하거나 제한하는 것은 법률소비자의 간편한 분쟁해결 수단을 제한하는 것으로 타당하지 않다 할 것이다. 그렇다면 권리범위확인심판의 내재된 문제점을 최소화하면서 쓰임새를 높이는 방향으로 법원과 특허청이 각각 조금씩 양보하여 개정되는 것이 법률소비자 입장에서 타당하고 설득력 있는 개정 방향이라 할 것이다. 이하 구체적으로 살펴본다.

2. 구체적인 개정방안

본 논문에서 제시하는 개정안은 침해소송 제기 전에 청구된 권리범위확인

85) 윤선희, “일본의 판정제도에 관한 고찰”, 『산업재산권』, 47호(2015), 177면.

86) 표호진·김원호, 『권리범위확인심판의 존재문제연구』, 한국발명진흥회 지적재산권연구센터, 2000, 53면.

87) 상기 보고서(권태복 외 5인, 특허심판원)의 132, 133면에 따르면, 1심 침해소송 판결문에 권리범위확인심판이 언급된 판결은 침해소송 1건당 0.86건(권리범위확인심판만 언급된 비율 0.34 + 무효심판 및 권리범위확인심판이 언급된 비율 0.52)으로 권리범위확인심판을 인용하는 비율이 상당히 높음을 알 수 있다. 또한 상기 보고서 155, 156면에 따르면, 침해소송 판결문에 권리범위확인심판이 활용된 비율은 약 75.3%이고, 상기 보고서 180, 181면에 따르면 설문조사 결과에서도 법률소비자가 느끼는 특허심판과 침해소송의 결과가 일치한다고 느끼는 비율이 약 77%로, 두 수치가 거의 동일하게 일치하는 것으로 나타났다.

심판의 절차와 침해소송 제기 후에 청구된 권리범위확인심판 절차를 이원화시키되, 결과적으로 법률소비자 입장에서는 특허분쟁 절차가 일원화된 것과 같은 효과를 누리도록 설계되었다. 즉 침해소송 전에 제기된 권리범위확인심판은 신속한 결론 도출을 통해 분쟁을 사전에 예방하기 위해 신속한 심판이 이루어지도록 현 제도의 활용을 장려하고, 침해소송 후에 제기된 권리범위확인심판은 침해소송과의 관계를 조정하여 권리범위확인심판 절차가 1심 침해소송 절차와 조화되는 방향으로 개정하는 안을 제시한다.

본 개정안은 권리범위확인심판이 침해소송보다 먼저 청구된 경우 권리범위확인심판의 심결이 침해소송의 판결 선고보다 빠른 경우가 많고,⁸⁸⁾ 심결의 기속력이 없다 하더라도 1심 법원이 특허심판원의 심결을 활용하는 비율이 높다⁸⁹⁾는 통계결과에 근거한 것이다. 따라서 1심 법원과 특허심판원의 네트워크가 강화된다면 현 제도에서도 권리범위확인심판이 침해소송보다 먼저 청구된 경우 법률소비자 입장에서는 절차가 일원화되는 것과 같이 느낄 수 있다 할 것이다. 반면에 1심 법원에서 침해소송이 권리범위확인심판보다 먼저 청구된 경우에, 특히 권리범위확인심판보다 먼저 1심 법원의 판결 선고가 있는 경우 상이한 결론이 도출될 가능성이 높다. 따라서 침해소송 이후에 권리범위확인심판이 청구되는 경우에, 1심 법원에서 권리범위확인심판과 같은 절차를 기술배심원제로 진행시켜 법원절차로 일원화함으로써 실

88) 상기 보고서(권태복 외 5인, 특허심판원)에 따르면, 특허 또는 실용신안에 대한 1심 선고기간은 평균 15.3개월인 반면(87면 참조), 권리범위확인심판의 심결 처리기간은 특허가 8.7개월, 실용신안이 7.6개월(115면 참조)로 차이가 크다.

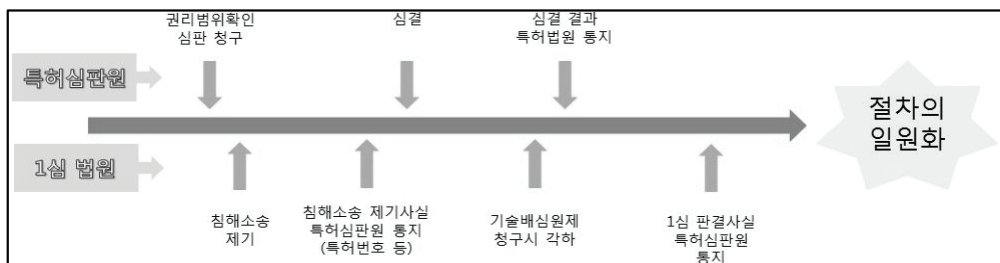
89) 상기 보고서(권태복 외 5인, 특허심판원) 155, 156면에 따르면, 침해소송 판결문에 권리범위확인심판이 활용된 비율은 약 75.3%로 상당히 높다. 권리범위확인심판은 침해소송과 달리 진보성 판단이 불가능하고, 진보성 판단이 침해소송의 중요한 판단부분임을 감안할 때, 진보성 판단을 할 수 없는 권리범위확인심판의 활용률이 75.3%에 이른다는 것은 상당히 높은 수치로 평가된다. 또한 침해소송에서는 권리범위확인심판에서 제출하지 않은 증거도 제출할 수 있어 결론이 달라질 수 있는 점을 감안하면 1심 법원은 실질적으로 권리범위확인심판을 참고하여 1심 판결을 하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 권리범위확인심판 단계에서 모든 증거를 제출하게 하고, 법원에서 증거제출을 제한하면 심결과 1심 판결의 결론이 동일해질 확률은 훨씬 높아진다 할 것이다. 그러나 법원에서의 새로운 증거제출 제한은 법원과 변호사 업계의 반대로 현실화되기 어려워 보인다.

제로 법률소비자에게는 절차가 일원화되는 효과를 거둘 수 있다고 생각된다. 본 개정안에서도 1심 법원과 특허심판원 사이에 상이한 결론이 도출될 가능성은 여전히 존재하나, 그 가능성은 현 특허분쟁의 체계보다 훨씬 낮다 할 것이며, 상이한 결론이 도출되더라도 이에 대한 2심은 모두 특허법원으로 관할 집중되었기에 감내할 만한 정도라고 생각된다. 이하 개정안에 대하여 구체적으로 살펴보겠다.

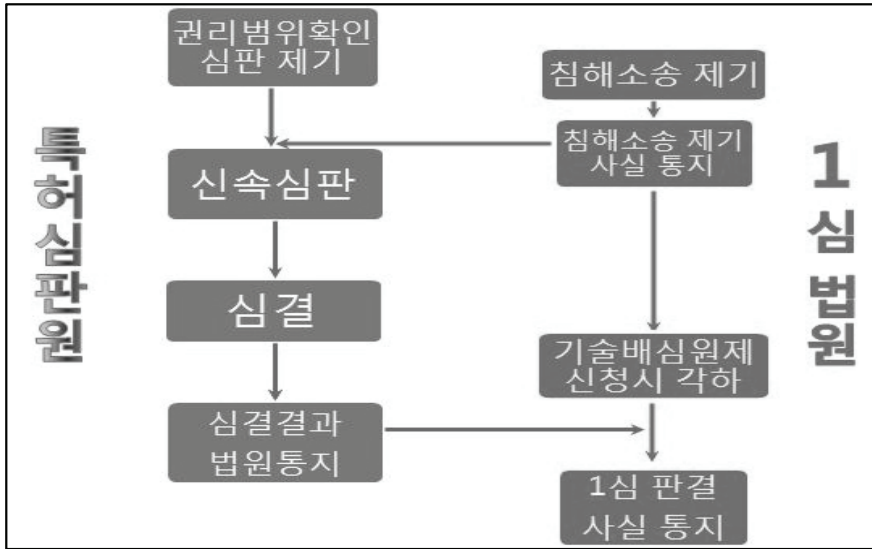
(1) 특허침해소송 제기 전에 청구된 권리범위확인심판에 대한 개정안

침해소송이 제기되기 전에 권리범위확인심판이 청구된 경우, 현 제도의 틀을 유지한 상태에서 특허심판원과 1심 법원의 네트워크를 강화해 서로 절차 및 결과를 빨리 공유함으로써 서로의 단점을 보완할 수 있다고 생각된다. 1심 법원의 가장 큰 문제점은 기술전문성이다. 반면 특허심판원의 장점은 기술전문성이다. 따라서 1심 법원의 부족한 기술전문성을 특허심판원이 채워줄 수 있도록 특허심판원이 빠른 심결을 내놓아 1심 법원에 제공하는 것이 타당하다고 생각된다. 따라서 아래 <그림 1>, <그림 2>와 같이, 1심 법원은 침해소송이 제기된 경우 이를 특허심판원에 알리고, 특허심판원은 먼저 청구된 권리범위확인심판을 신속심판으로 절차를 진행하여 빠른 심결을 도출하고, 그 심결을 1심 법원에 통지하여 1심 법원이 활용할 수 있도록 절차를 조화시키는 것이다.

<그림 1: 침해소송 제기 전 청구된 권리범위확인심판 절차진행>



〈그림 2: 침해소송 제기 전 청구된 권리범위확인심판 절차흐름도〉



이 개정안에서도 특허심판원 심결의 기속력은 없다 할 것이나, 특허법원에서 심결취소소송과 침해소송의 항소심을 모두 다루므로 실제적으로는 1심 법원은 특허심판원 심결에 대한 검토를 하지 않을 수 없다 할 것이다. 따라서 특허심판원과 1심 법원이 협력한다면 현 체계에서도 절차를 일원화하는 효과를 달성할 수 있다 할 것이다. 한편, 이와 같은 절차의 일원화 및 결과의 통일성을 기하기 위해서는 당사자가 특허심판 단계에서 활용가능한 모든 증거를 제출하여 다투는 것이 타당하다 할 것이다.

(2) 특허침해소송 제기 후에 청구된 권리범위확인심판에 대한 개정안

침해소송이 제기된 후 권리범위확인심판이 청구된 경우에 1심 법원과 특허심판원의 결론이 상이할 가능성이 높으며, 이 경우 법률소비자는 절차의 지연, 기술전문성 논란, 새로운 절차를 진행해야 하는 심리적 및 경제적 부담 등을 느끼게 된다. 그리고 이 경우에 권리범위확인심판의 존재론이 논의되곤 한다. 특허법원이 소극적 권리범위확인심판의 확인의 이익을 부정한 이유도 이 경우에 나타나는 심리적, 사법적, 경제적 낭비를 묵과할 수 없어서인 것으

로 짐작된다. 따라서 대법원 판결이 변론종결 시에 제기된 소극적 권리범위 확인심판의 확인의 이익을 긍정했다 하더라도 급격하게 변하는 특허분쟁 환경에서 특허심판 제도가 법률소비자의 신뢰를 얻기 위해서 침해소송이 제기된 후 청구된 권리범위확인심판에 대한 개선이 필요하다 할 것이다.

본 개정안에서는 기술배심원제가 새롭게 도입된다. 기술배심원제는 침해소송 제기 후에 권리범위확인심판이 청구된 경우에 1심 법원과 특허심판원의 절차를 실질적으로 일원화시키기 위해 도입된 것으로, 1심 법원의 기술전문성 문제를 특허심판원의 협조로 해소하고, 이를 통해 절차를 일원화하는 과정이다. 즉 아래 <그림 3>, <그림 4>에 나타난 바와 같이, 1심 법원은 침해소송 제기 사실 및 관련 특허권의 등록번호 등을 특허심판원에 통지해 주고, 특허심판원은 침해소송 제기 후에 권리범위확인심판이 청구되면 이를 각하한다.⁹⁰⁾ 즉, 특허심판원은 1심 법원이 통지해 준 관련 특허권에 권리범위확인심판 청구 사실이 있는지 확인하고, 청구가 있는 경우 그 청구를 각하하되, 그 심판청구 사실을 즉시 1심 법원에 통지한다. 1심 법원은 특허심판원의 통지가 있는 경우 당사자에게 기술배심원제 신청에 대한 의사가 있는 것으로 보고 당사자에게 그 기술배심원제에 대한 의사를 확인한다. 당사자 중 어느 하나라도 기술전문성에 대한 전문기관의 판단이 필요하다고 인정할 경우 1심 법원은 기술배심원제를 구성하여야 한다. 기술배심원제는 특허심판원의 심판관 및 일반 기술전문가들로 구성된 배심제 또는 참여재판의 일환으로, 특허심판원이 배심원의 일원으로 1심 법원 절차에 참여하여 실제로 기술전문성에 대한 의견을 제시하는 것이다.

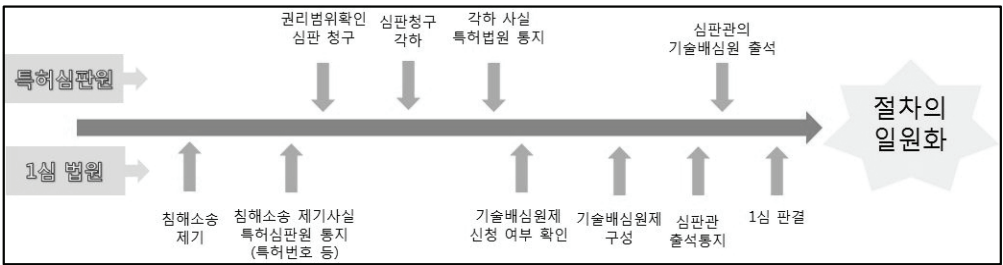
기술배심원의 구성은 특허청 심판관 3인 이상을 필수적으로 포함하되,⁹¹⁾ 당사자의 신청에 의해 이해관계가 없는 일반 기술전문가도 참여할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 그리고 기술배심원제는 국민참여재판과 같이 권고

90) 한편 침해소송보다 권리범위확인심판이 먼저 제기된 경우(그림<1>, 그림<2>의 경우), 당사자가 기술배심원제를 신청하면 법원은 그 신청을 각하하여야 한다. 기술배심원제는 침해소송 제기 후 권리범위확인심판이 제기된 경우에 1심 법원과 특허심판원의 절차를 실질적으로 일원화시키기 위한 것으로, 권리범위확인심판에서 기술배심원제의 역할과 목적이 달성될 수 있기 때문이다.

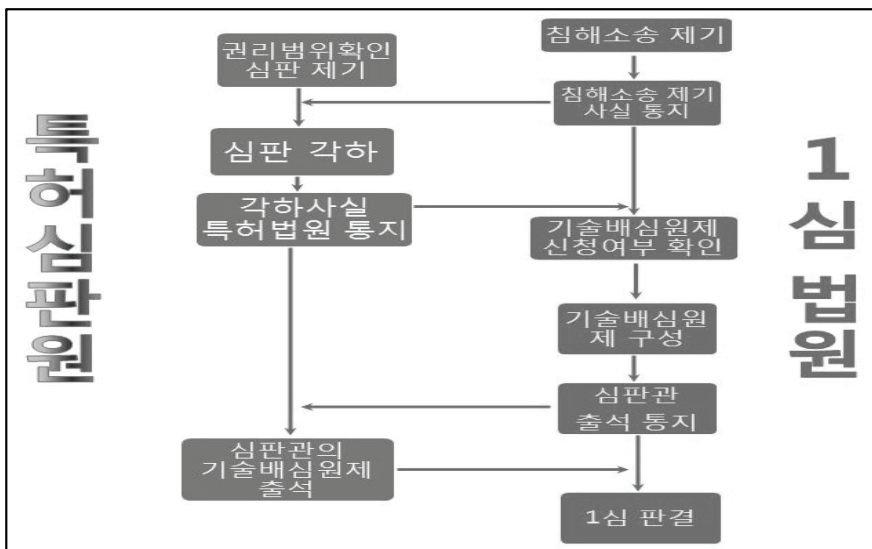
91) 특허심판원의 권리범위확인심판도 심판관 3인의 합의에 의해서 이루어진다.

의견만 제시할 뿐 법원을 구속하지 못하고, 다만 법관이 기술배심원제의 일 치된 의견을 배척하고자 하는 경우 그 구체적 이유를 밝히도록 하는 것이 타 당하다고 생각된다. 기술배심원의 의견은 일치된 의견이 도출되는 것이 바 람직하며, 미국의 배심제의 경우 사실문제와 법률문제를 구분하여 사실문제 만 배심원이 판결을 할 수 있음에 반하여, 본 개정안의 기술배심원제는 법률 및 사실문제 모두에 대하여 의견을 제시하도록 하는 것이 타당하다. 법률문 제와 사실문제를 구분하는 것이 현실적으로 어렵고, 기술배심원제의 의견에 법관이 구속되지 않기 때문이다.

〈그림 3: 침해소송 제기 후 청구된 권리범위확인심판 절차진행〉



〈그림 4: 침해소송 제기 후 청구된 권리범위확인심판 절차흐름도〉



한편, 특허심판원이 기술배심원제에 참여하는 것이 타당한지 검토할 필요가 있다. 우선 기술배심원제는 기술적 전문성과 특허법 원리에 대한 능통한 전문가가 필요하다 할 것이다. 이 경우 특허청의 인적 자원이 가장 최적이다 할 것이며, 심판관은 법률에 의해 중립할 의무가 있어 어떤 이해관계도 없는 것이 명백하다.⁹²⁾ 또한 현재 특허심판원에 계속 중인 관련된 권리범위확인심판도 없으므로⁹³⁾ 기존에 논란이 있어 온 공정성 문제는 해소되었다고 생각된다. 또한 미국 배심제도의 가장 큰 문제점으로 지적되는 것이, 기술전문가들은 바빠서 정해진 날짜에 법원에 출석하기 어려운 경우가 많고, 또 당사자와 이해관계 여부가 얹혀 있는 경우가 많아 일반인의 기술전문가를 선정하는 것이 쉽지 않는 것이 미국 특허소송의 현실이다.⁹⁴⁾ 또한 특허분쟁 사건이 많지 않은 현실에서 1심 법원에 모든 분야의 기술전문가를 채용하는 것도 현실적으로 어렵다 할 것이다. 이러한 현실적인 문제를 감안하면 행정청의 전문가를 법원의 절차에 활용하는 것이 절차의 일원화, 신속화, 기술전문성 문제를 모두 해결할 수 있는 타당한 방안이라 생각된다. 또한 1심 법원의 기술전문성을 확보하기 위해 노력하기보다 행정청의 도움으로 협력하는 것이 국가적 차원에서도 자원을 절약하고 효율을 높이는 바람직한 방향이라고 생각된다. 다만 3권 분립 문제가 제기될 수 있으나, 특허법원으로 일원화된 상황, 권한배분의 원칙에 의해 입법기관이 행정청이 다시 판단해 볼 기회를 열어 두었다는 점 등을 감안하면 가능한 방안이라고 생각된다. 기술배심원 제도는 현 민사소송법 제164조의2(전문심리위원) 규정을 아래와 같이 개정하여 새롭게 규정할 수 있다.⁹⁵⁾

92) 특허법 제148조 내지 제153조의2 및 특허심판원 심판관 윤리강령, 2017.11.27. 제정.

93) 침해소송 제기 후에 청구된 권리범위확인심판은 각하된다.

94) 변진석, “미국의 특허소송과 배심재판”, 『외법논집』, 37권(2013), 45면.

95) 기술배심원제에 대한 세부적인 사항은 추가적 연구와 법조계 의견을 수렴하여 정교하게 설계할 필요가 있으나, 본 논문에서는 그 제도의 취지 및 용도만 간략히 설명하였다.

〈민사소송법 제164의 2 개정안〉

제164조의2(전문심리위원의 참여)

(1) 법원은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차(증거조사·화해 등을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 제164조의 4 제1항에 따라 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다. 다만 특허 또는 실용신안 관련 사건의 경우, 당사자의 신청이 있는 경우 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 하여야 한다. (개정)

(2) ~ (4) 생략

(5) 법원은 특허 또는 실용신안 관련 사건에 대하여 특허심판원의 심판관 3인을 전문심리위원으로 지정하여야 하며, 심판관 3인의 전문심리위원이 포함된 기술배심위원단을 구성하여야 한다. 당사자의 신청 또는 법원의 결정에 의해 기술배심위원단은 특허심판원 외 기술전문가를 참여시킬 수 있다. (신설)

(6) 법원은 제5항에 따라 기술배심위원단이 제출한 의견서의 인용 여부를 판결문에 표시하며, 기술배심위원단의 일치된 의견을 배척하고자 하는 경우에는 그 이유를 밝힌다. (신설)

3. 개정안의 타당성 검증

(1) 절차의 일원화 및 소송경제

본 개정안에 따르면 권리범위확인심판이 먼저 청구된 경우 기존과 동일한 절차로 진행되나, 신속심판으로 처리한다. 이 경우 권리범위확인심판의 심결이 1심 법원의 침해소송 계속 중에 나올 가능성이 높다는 것을 통계로서 확인하였고, 이에 따라 심결이 1심 법원에서 활용될 가능성이 높다는 것도 통계로 확인하였다. 또한 심결의 취소소송과 1심 법원의 항소심이 특허법원으로 집중되고 있어, 먼저 결과가 도출된 권리범위확인심판의 내용을 1심 법원은 확인하지 않을 수 없다 할 것이다. 그렇다면 법률소비자는 먼저 제기된 권리범위확인심판을 통하여 차후 침해소송의 결과를 예측할 수 있다 할 것이고, 이에 따라 간이한 행정절차를 통해 분쟁을 사전에 방지하고자 하는 권리범위확인심판의 목적도 달성될 수 있을 것으로 생각된다. 본 개정안에 의하면 권리범위확인심판으로 먼저 분쟁의 결과를 예측하여 1심 법원에서 화해나 중재 등을 통해 합의를 이끌어 낼 가능성도 더욱 높아진다고 할 것이다.

또한 심판과 소송이라는 절차로 이원화되어 있지만 특허심판원의 심결이 법원에서 활용됨에 따라 실제로 분쟁이 일원화되는 효과, 즉 전체적인 특허분쟁 절차는 신속하게 진행될 수 있어 소송경제에 이바지할 수 있는 개정안으로 생각된다. 한편, 침해소송 후에 청구된 권리범위확인심판은 각하하도록 하고, 특허심판원의 심판관이 1심 법원의 기술배심원에 출석해 의견을 제출함으로써, 모든 절차는 1심 법원으로 일원화되어 소송경제 문제도 더 이상 발생되지 않으며, 상이한 결론이 도출될 가능성도 없다고 생각된다.

(2) 기술전문성 및 권한배분의 원칙

침해소송 제기 후에 권리범위확인심판이 청구된 경우, 특허심판원 심판관이 1심 법원의 기술배심원제에 출석해 기술적 및 특허법적 사항에 대하여 다른 기술배심원들과 일치된 의견을 법원에 전달함으로써 1심 법원의 기술전문성 문제는 어느 정도 해소된 것으로 평가된다. 또한 침해소송 전에 권리범위확인심판이 청구된 경우, 기술 및 특허 전문성이 우수한 특허심판원에서 먼저 결과를 도출하고, 1심 법원은 그 결과를 참고할 수 있으므로 1심 법원의 기술전문성 문제의 해소에 크게 기여할 것으로 보인다. 특허와 기술의 전문성을 모두 겸비한 인력은 특허청 인력이 우수하다 할 것이고, 특허 심판관은 특허분야에 적어도 10년 이상 근무한 사람들로, 공정성과 중립성을 갖춘 것으로 평가된다. 또한 일반 기술전문가들과 비교하여 침해소송의 당사자들과 이해관계가 얽힐 가능성도 낮고, 일반인 기술전문가보다 침해소송 중 열린 기술배심제에 참석하는 것도 용이하다 할 것이다. 즉, 단기간에 법원의 기술전문성 문제가 해소될 수 없다면, 현 상황에서 행정청의 전문인력을 활용하는 것이 법률소비자에게는 구제권 보장 측면에서도 타당한 방안이라고 생각된다.

한편 앞서 살핀 바와 같이 행정청의 심판은 입법기관의 판단에 의해 당사자의 구제권 보장 및 행정청의 전문지식을 활용할 필요성에 의해 인정된 것으로, 권한배분의 원칙에 합치된다. 특히 미국의 대법원 판례 및 오스트리아의 판례를 통하여 행정청 심판은 권한배분의 원칙에 반하지 않음이 확인되

었다. 따라서 침해소송 제기 전에 청구된 권리범위확인심판에 대한 권한배분의 원칙 위배는 문제되지 않는다. 또한 본 개정안 중 침해소송 제기 후 청구된 권리범위확인심판은 각하될 것이므로 권한배분 문제는 더 이상 발생하지 않아, 개정안은 현재의 제도보다 권한배분 문제에서 더 자유로워졌다고 생각된다.

(3) 국민의 소송수행 편의성 및 특허쟁송제도 혁신

사법부와 행정부가 벽을 허물고 상호 협력함으로써, 법률소비자는 기술성 문제와 법률 문제를 하나의 절차로 처리할 수 있어 국민의 소송수행 편의성이 향상되고, 소송비용을 절감할 수 있다. 또한 특허청의 기술전문성을 활용한 기술배심원제는 외국에서 찾아볼 수 없는 입법례로, 특허침해소송에서 미국 배심제도의 문제점을 보완하면서 3권 분립을 유지하되 법률소비자의 효율성과 편리성을 최대한 보장하는 융복합 시대에 부합하는 새로운 제도로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다.

(4) 대리권 문제

앞서 살핀 기술전문성 문제로부터 알 수 있듯이, 변호사만이 침해소송의 대리권을 갖는 현 대리제도에서는 기술전문성 문제는 여전히 논란이 일 수 있는 것으로 보인다. 로스쿨을 통하여 이공계열의 변호사들이 늘어나고 있지만 우리나라 특허분쟁 사건이 상대적으로 많지 않고, 그 수임비용도 높지 않아 이공계열 변호사들이 침해소송만을 전문으로 법률서비스를 제공하기에는 쉽지 않은 것이 우리나라 특허시장의 현실이다. 즉 간헐적으로 특허침해소송을 처리하는 환경에서는 변호사의 특허법 및 기술 전문성이 쌓이기 쉽지 않다 할 것이다. 이와 같은 문제로 인해 현재 침해소송은 변호사와 변리사가 같이 있는 대형 로펌으로 편중되는 현상이 잦고, 중소기업 및 개인은 침해소송 발생시 높은 비용을 지불하고 대형 로펌을 이용하여야 하는 문제가 발생된다. 즉 법률소비자 입장에서는 침해소송에 대한 대리인들 사이의 경쟁이 필요하다 할 것이며, 이런 경쟁을 통해 대리인의 전문성이 높아지고

대리인 선임 비용도 합리적인 수준으로 조정될 수 있다 할 것이다. 그리고 법률소비자의 선택권도 넓어져 법률 구제권에 대한 접근성도 개선될 수 있다 할 것이다.

따라서 일본, 미국, 영국처럼 일정한 교육 또는 시험을 통과한 변리사들에게 침해소송의 공동대리권을 부여하고, 이 경우에 한해 변호사법의 전문자격사 간 동업금지 규정의 예외로 인정하는 방향으로 개정이 필요하다. 변호사의 경우도 이공계열 학사학위 또는 이에 준하는 기술전문성이 있다고 인정되는 경우에 한하여 침해소송에 대한 대리권을 인정해 주는 것이 법률소비자의 측면에서 타당하다 할 것이다. 다른 법률소송들과 달리 특허소송은 국제적인 형태로 번져 가는 것이 일반적이라는 것을 우리는 삼성-애플 특허소송에서 경험하였다. 기술 산업이 우리 경제의 주축이 되고 있는 산업구조에서 국제적 특허분쟁에서 패소하게 되면 그 경제적 여파가 우리경제에 미치는 영향은 지대하다 할 것이다. 또한 NPE에 의한 특허분쟁은 여전히 줄어들지 않고 있는 추세이고, 우리나라의 기업들은 NPE의 주요 타깃으로 매년 많은 돈을 특허분쟁 비용 및 로열티 명목으로 지불하고 있다.⁹⁶⁾ 이런 상황을 타파하고, 특허분쟁의 국제적 시장에서 우위를 선점하여 지식재산 허브 코트(IP HUB COURT)를 추진하기 위해서도 변호사와 변리사가 서로 부족한 전문성 부분을 채운 경우에 한하여 특허침해소송의 대리권을 인정하는 것이 올바른 대리인 제도 개정 방향이라 할 것이다.

V. 결 론

지난 7년 동안 지식재산 분야에서 가장 큰 이슈였던 삼성-애플 사이의 다툼이 합의를 통해 종지부를 찍었다. 두 스마트폰 거인의 특허분쟁을 통하여 우리는 많은 것을 배웠고, 국제적 특허분쟁에 대비하여야 한다는 공감대가

96) 윤영진, “실시요건과 특허권을 활용하여 PAEs를 규제하는 새로운 모델에 대한 연구 및 입법론: 미국 특허법을 중심으로”, 『산업재산권』, 51권(2016), 53~55면.

형성되었다. 그러나 정작 우리나라의 특허분쟁 제도 및 시스템은 지난 7년간 크게 개선된 것이 없어 보인다. 특허법원으로 관할이 집중되었다는 소기의 성과는 있었지만, 실제로 특허분쟁을 대비하기 위한 특허분쟁 전문성 및 기술전문성을 겸비한 인력을 배출하기 위한 여건은 마련되지 못했다. 즉 우려와 근심은 높으나, 그 대비책은 미비한 실정이다. 이와 같은 상황의 근저에는 변호사와 변리사의 대리권 문제, 사법부와 행정부의 권한배분 문제 및 절차의 일원화에 따른 소송경제 문제가 복잡하게 얽혀 있다. 따라서 획기적이거나 통 큰 양보 및 합의가 아니면 쉽게 풀기 어려운 숙제라 할 것이다.

이에 본고에서는 특허분쟁 체계에 대한 개정안 도출을 위해 권리범위확인심판 제도에 제기된 문제점들의 타당성을 검증해 보았고, 이런 타당성의 검증을 기초로 권리범위확인심판이 청구된 시점을 침해소송 제기 전후로 구분하여, 전에 청구된 경우는 기존의 체계를 유지하되 1심 법원과 특허심판원의 네트워크를 강화하는 방안을 제시하였고, 후에 청구된 경우에는 권리범위확인심판을 각하하되 그 심판 절차를 1심 법원의 기술배심원제로 흡수시켜 진행함으로써 절차를 일원화시키는 방안을 제안하였다. 국민 소송수행의 편의성과 소송비용의 절감의 관점 및 사법제도의 혁신을 통한 법률소비자의 만족도 제고를 위해서라도 권리범위확인심판과 특허침해소송은 일원화되는 방향으로 개정이 필요하고, 두 제도의 일원화 방향에는 특허청의 기술전문성을 배제하는 것이 아닌 특허청의 기술전문성을 최대한 활용하는 방안이 전제되는 것이 바람직하다 할 것이다.

이런 관점에서 본고의 개정안은 복잡하게 얽혀 있는 권리범위확인심판과 특허침해소송의 문제에서 어느 한 제도의 폐지나 축소를 주장하기보다는 법률소비자 입장에 맞추어 행정청의 전문성을 법원에서 활용할 수 있도록 서로 협력할 수 있는 하나의 아이디어에 불과하다. 그리고 본고의 개정방안이 이해상반되는 모든 단체의 이익을 충족시킬 수 없다 할 것이지만 IP 허브 코트(IP HUB COURT)의 원활한 추진과 국제적 특허분쟁 환경에서 경쟁력을 확보하고 법률소비자의 구제권 만족도를 높이기 위한 변화의 움직임에 새로운 정책 및 제도의 기초가 될 것으로 기대된다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 권태복 외 5인, 『특허심판과 침해소송의 비교연구』, 특허심판원, 2017.
표호건 · 김원호, 『권리범위확인심판의 존폐문제연구』, 한국발명진흥회 지적재산권 연구센터, 2000.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강명수, “권리범위확인심판 제도의 개선에 관한 소고”, 『법과정책』, 제23권 2호(2017).
김범용, “권리범위확인심판의 한시적 존치 타당성 연구”, 『한국혁신학회지』, 제12권 제1호(2017).
김창화, “특허심판의 필수적 전치주의에 대한 타당성 연구—미국과의 비교를 중심으로”, 『법학논총』, 41권 3호(2017).
박영규 · 이상정, “권리범위확인심판 제도의 문제점 및 개정방안”, 『산업재산권』, 54권 (2017).
변진석, “미국의 특허소송과 배심재판”, 『외법논집』, 37권(2013).
선희, “일본의 판정제도에 관한 고찰”, 『산업재산권』, 47호(2015).
윤영진, “실시요건과 특허권을 활용하여 PAEs를 규제하는 새로운 모델에 대한 연구 및 입법론: 미국 특허법을 중심으로”, 『산업재산권』, 51권(2016).
이숙연, “권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰”, 『법조』, 59권 4호(2010).
이충상, “확인의 이익의 확대”, 『법학연구』, 제20집 제3호(2017).
조명근 · 이환수, “특허침해소송에서의 변리사의 역할 개선 방안에 대한 연구”, 『예술 인문사회융합멀티미디어논문지』, 8권 4호(2018).

〈학위논문〉

- 이태원, “특허소송에서의 배심제도에 관한 고찰”, 서울대학교, 석사, 2017.

〈인터넷 자료〉

- USPTO, “Trial Statistics”, USPTO, (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180630.pdf>), 검색일: 2018.7.10.

〈기타 자료〉

김용진 외 2인, “지식재산심판의 신속성 및 공정성 제고를 위한 산업재산권법 법률개정안 연구”, 충남대학교 산학협력단, 2009.

김태현, “권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부”, 특허법원, 2008.

대한변리사회, “특허와 상표”, 제943호, 대한변리사회, 2018.12.20.

장현진, “특허심판임의전치 관련 세미나”, 대한변호사협회, 2017.

정차호 외 4인, “권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구”, 특허청, 2015.

A Proposal on Reform of Patent Infringement Litigation System, focusing on Trials to Confirm Scope of Patent Right

Yoon Youngjin

Trials to confirm scope of rights has been pointed out as a subject of abolition or limitation because of immanent problems. The Patent Court highlighted the controversy by issuing a judgement on denying benefit of confirmation on trials filed during the proceedings of patent infringement litigation of the First Instance Court, and the Supreme Court overturned the judgement of the Patent Court on the controversy. However, the Patent Court's judgement has become more controversial due to procuratorial right issues of lawyers and patent attorneys.

This article examines the feasibility on problems raised by the Patent Court based on recent US Supreme Court's decision, statistic and survey data, and other countries' cases. From feasibility study, trials to confirm scope of rights are necessary to satisfy the remedy of law consumers because technical expertise of the Court is not enough. On the other hand, trials can be waste of time and money because procedure and content are similar to the Court's patent litigation. Therefore, it is required to reform the patent litigation system to harmonize mutually without overlapping roles between the First Instance Court and the Patent Trial and Appeal Board. Specific revision ideas of this article will be examined.

Keyword

Trials to confirm scope of patent right, Patent litigations, technical expertise, benefit of confirmation on trials, judicial economy, authority distribution