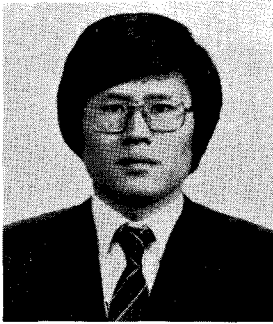


지적재산분쟁의 처리에 있어서 중재와 재판



尹 宣 熙
〈상지대 법학과 교수〉

목 차

- I. 머리말
- II. 지적재산분쟁처리에 있어서의 중재의 이점
- III. 지적재산분쟁의 중재적격성
- IV. 중재합의 조항의 삽입필요성
- V. 맺는말

〈이번호 전재〉

I. 머리말

최근 산업과 정보·통신의 발달로 인하여 국가간 무역이 활발해짐에 따라 기업도 국제화하게 되었고, 국내기업과 외국기업간에 분쟁도 多發하게 되었다. 특히 그 중에서도 상품에 대한 것보다는 지적재산에 대한 분쟁이 급속히 늘어나고 있음을 매스컴을 통해 자주 접하고 있다.

이와같은 지적재산권분쟁의 해결을 위해서는 재판제도를 이용하는 방법과 재판외의 해결방법으로서 중재, 조정, 화해 등의 방법이 있다. 전자인 재판제도를 이용하는 것이 바람직스러우나, 세계각국의 통일된 재판제도를 가지고 있지 않으므로 분쟁이 발생하면 서로가 자기 국가에서 해결하려고하며, 또 지적재산의 기술내용이 복잡화·고도화하여 재판제도만으로는 해결하기 어렵다. 그리하여, 최근 선진각국에서는 지적재산분쟁에 관하여 재판외의 해결방법인 중재제도를 많이 이용하기에 이르렀다.¹⁾

또 WIPO는 1992년 5월 기업간 지적재산권 분쟁을 효율적으로 해결하기 위하여 중재 등 재판외의 분쟁처리제도를 도입하고자 세계각국으로부터 20여개 단체와 전문가가 참가하여 규칙을 만들고 WIPO안에 중재센터를 설립하여²⁾ 94년 10월부터 지적재산권에 관한 국제적인 분쟁을 전문적으로 해결하기로 하였다.

그러면, 최근에 이르러 왜 중재가 재판보다 많이 이용되는 것일까? 그 이유를 간단히 간단히 살펴보면, 첫째 민사소송절차에 의할 경우에는 오랜 시간과 막대한 비용이 소요되는데 비하여 중재제도는 신속하고 비용이 저렴하기 때문에 훨씬 유리하며, 둘째 商事관계는 법관보다는 상거래 실정에 통달한 전문적인 중재인에 의한 해결이 용이하며, 셋째 소송에

1) 1990. 2. 27. 日經産業, 1989. 5. 26 日本經濟新聞 등
2) WIPO 資料 ARB/INF/1 November 5, 1993

서의 당사자는 원고, 피고가 되어서 공격과 방어의 수단을 총동원해서 다루게 되므로 후일 감정적인 문제를 남기고 있는 반면 중재에서는 그와 같은 염려가 적으며, 넷째 소송절차는 일반적으로 공개되기 때문에 사업의 내막이나 기업비밀이 외부로 누설될 염려가 있으나 비공개적 중재절차를 이용하면 이러한 위험을 피할 수 있으며, 다섯째 재판은 국가 공권력의 발동이기 때문에 국경을 넘어서까지 효력을 미치게 할 수 없는 반면 중재판정은 민간인의 자주적인 분쟁해결방법으로서 주권의 문제를 떠나서 국제적으로 효력을 미치게 한다. 마지막으로 중재는 1회의 판정으로 사건이 최종적으로 확정되지만 소송에서는 패소한 당사자의 상소로 많은 시간이 걸린다. 이러한 것들이 원인이 되어 중재의 중요성이 인식되기 시작하였다.

II. 지적재산분쟁처리에 있어서의 중재의 이점

1) 분쟁처리의 신속성

일반적으로 소송은 시간이 걸리는 것으로 이해되고 있다. 이에 비하여 중재는 소송에 비해 단기간안에 분쟁을 해결할 수 있다고 생각한다.³⁾ 이것은 재판에서는 한사람의 재판관이 다종다양한 사건을 다루는데 비하여, 중재에서는 해당분쟁내용의 전문가를 중재인으로 하여 심리를 집중하여 행함으로써 쟁점이 한정되어 있는 것과 같은 것에 대해서는 복잡한 기술적 문제가 결부되어 있어도 비교적 짧은

시간에 판단에 도달할 수 있기 때문이라 하겠다. 따라서 분쟁이 전문기술, 기업실무, 특정분야의 상관습 등의 특정문제로 特化하고 있는 경우에는 해당문제에 관해 상세한 지식을 가진 자를 중재인으로 함으로써 신속한 해결을 기대할 수 있을 것이다. 구체적으로, 어떤 기술이 타인의 특허권의 청구범위에 속하느냐 아니나만이 분쟁의 포인트인 경우 혹은 권리 침해 등 법률문제에 관하여는 다툼이 없고 손해배상액만 문제로 되어 있는 경우 등에서는 당해 기술분야의 전문가 또는 그 사업에 관하여 경험이 풍부한 실무자에게 판단을 맡기는 편이 신속한 처리를 할 수 있는 것으로 생각한다.

2) 절차비용의 경제성

비용면에서 중재와 소송을 비교하면, 소송에 비해 중재쪽이 항상 비용이 적게 든다고 단정하는 것은 적절하지 않다고 생각하나 다음과 같은 이유에서 신속성과 마찬가지로 분쟁내용에 따라 적절히 중재를 이용함으로써 경제적인 분쟁해결이 도모된다고 생각한다.

먼저, 소송과 중재신청에 요하는 비용은 소송에서는 국고로 들어가는 신청수수료이고 중재에서는 중재기관에서 지불하는 신청요금 및 중재요금(사단법인 대한상사중재원의 예)인데,⁴⁾ 이것은 소송을 제기하는 국가 및 중재를 신청하는 기관에 따라 각각 다른 동시에 訴額에 따라서도 달라지는 경우가 많아 일률적으로 어느 쪽이 비용이 적게 든다고 단정할 수

3) 그러나, 중재가 반드시 모든 경우에 신속하지만은 않다고 일본 (財) 지적재산연구소가 1990년 9월에 일본기업 270사와 영·미·독·프·스위스의 변호사 22명을 대상으로 한 앙케이트 조사에서 답한 것으로 되어 있다. 여기에는 몇가지 이유를 생각할 수 있는데 주된 이유는 복수의 해외변호사가 회답속에서 지적했듯이 비교적 단순하거나 분쟁 내용이 좁혀진 사건의 처리는 중재에서 신속히 처리할 수 있지만 그 내용이 복잡하고 여러 갈래에 걸쳐지는 경우에는 중재절차도 복잡하게 되고 그 처리에도 시간이 걸린다는 것을 들 수 있겠다.

그러나, 그 한편으로 회답자의 약 반수가 중재에 의해 분쟁이 보다 신속히 처리되었다고 하며 중재제도에 적합한 내용의 분쟁에 대해서는 재판보다도 신속히 처리될 수 있음을 나타내고 있는 것이라 생각한다.

4) 분쟁당사자가 중재기관을 이용하지 않고 당사자와 중재인만으로 행하는 중재의 경우에는 이러한 비용은 불필요하지만 이와같은 예는 그 수가 많지 않을 것이라고 생각한다.

없다. 오히려 중재가 비용면에서 소송에 비해 분쟁당사자에 의해 지불되어야 하며 이 액은 대체로 小額은 아니라는 것을 들 수 있다. 그렇지만 분쟁처리에 요하는 비용의 대부분이 변호사 비용, 기타 분쟁처리를 유리하고 원활하게 진행하기 위한 제 비용인 점에서 분쟁처리에 요하는 기간이 짧다 한다면 일반적으로 그만큼 요하는 비용도 적게 들게 되어 이 비용문제는 오히려 분쟁처리의 신속성문제와 표리일체라 할 수 있다. 따라서 전술한 바와 같이 분쟁의 내용에 따라 적절히 중재를 이용할 경우에는 분쟁이 신속히 해결되고, 결과로서 중재인 보수를 포함시켜도 중재에 의해 경제적으로 분쟁이 해결되는 것이라 생각한다.

3) 판단의 적정함

분쟁처리수단을 선택할 때에는 그 수단이 신속하고 경제적인가의 여부뿐만 아니라 그것에 의해 얻어지는 결과가 공정하고 적절한 것인가의 여부도 중요한 요소이다. 공정함이라는 점에서는 재판관의 경우 공적인 입장에서 신분·지위가 보증되어 있기 때문에 중립·공정함이 담보되어 있다고 하겠지만 그 한편으로 고도의 전문적인 지적재산문제에 관해서는 그 내용을 전문가가 아닌 재판관이 과연 이해할 수 있을까 하는 불안이 있다. 이에 비하여 중재에서는 분재내용을 충분히 이해할 수 있는 해당분야의 전문가를 중재인으로 선정할 수 있기 때문에 분쟁내용에 따라서는 재판이상으로 적절한 분쟁해결을 중재에 의해 얻을 수 있다고도 생각된다.

구체적으로는 법률문제, 기술문제, 해당분야의 상관습 등 분쟁의 논점이 복잡다양한 안건보다도 오히려 어느 정도 논점이 좁혀진 분쟁을 중재에서 해당내용에 상세한 전문가를 중재인으로 기용하여 적절히 해결하는 것이 중재의 가장 유효한 이용방법이라고 생각된다. 이때 분쟁의 포인트가 법률문제인 경우에는 오히려 법률전문가인 재판관에 의해 적절한 해결을 얻을 수 있다고 생각하기 때문에,

중재를 이용할 가치가 있는 분쟁내용으로서 그 포인트가 법률문제보다는 오히려 기술문제, 상관습의 문제, 기타 실무자에 의한 판단이 합당한 문제인 경우라고 생각한다.

이렇게 보면 적정한 중재판단을 얻기 위해서는 분쟁내용에 따른 적절한 중재인을 선정하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있으며 중재가 一審制인 점에서도 이것은 매우 중요한 포인트라고 생각한다.

4) 비밀성의 유지

중재의 이점의 하나로 들 수 있는 특징에 비밀성의 유지가 있다. 중재는 당사자간의 합의에 의거한 사적인 분쟁해결수단이기 때문에 그 본래적 성질상 분쟁을 제3자에게 공개하지 않고 해결하는 것이 가능하다. 그리고 이 특징은 비밀인 것에 재산적 가치가 있는 부정경쟁방지법하에서의 영업비밀, 소위 트레이드 시크리트에 관한 분쟁에 대해서는 다른 일반 분쟁사건에 비해 두드러진 장점이라고 할 수 있다. 현재 우리의 재판제도에서는 재판공개 원칙에 따라 법정에서의 절차 및 소송기록은 원칙적으로 모두 공개되고 있으며, 영업비밀이라 할지라도 그 예외는 아니다. 그 결과 영업비밀 보유자는 그 이익을 확보하기 위해 재판에 소송한 경우, 그것으로 인하여 자기의 영업비밀의 재산적 가치를 상실할 우려가 있다고 하는 모순된 결과를 초래하게 된다.

이상과 같이 영업비밀에 관한 분쟁에 대하여 현행 재판제도에서 충분한 보호를 기대할 수 없는 현상에서는 이에 관련된 분쟁의 처리 수단으로서 중재는 큰 장점을 갖고있다 하겠다. 다만, 소송이라면 그 내용·결과가 공개되기 때문에 이것으로 유사한 침해행위의 재발을 방지하는 효과를 가져오는데 비하여 비밀성을 특징으로 하는 중재에서는 똑같은 효과를 기대할 수 없다. 따라서 중재에서의 비밀성이라는 특징은 모든 경우에 이점으로 작용하는 것이 아니라 안건의 내용과 자기의 권리 행사자세를 충분히 감안한 후에 비밀성이라는

특징의 장점·단점을 그때그때 판단할 필요가 있다는 점에 주의해야 한다.

5) 국제적 분쟁의 처리

국제적 분쟁에서의 중재의 장점으로는, 우선 첫째로 中立性을 들 수 있다. 국제적 분쟁에 있어서는, 양 당사자는 서로 상대방 국가에서 소송을 하는 것을 싫어하는데, 이와같은 경우에 쌍방과 관계없는 제3국을 중재지로 함으로써 당사자는 판단의 중립성을 기대할 수 있다.⁵⁾

또, 분쟁상대국의 소송제도에 친숙하지 않아 소송에 의한 분쟁해결을 바라지 않는 경우에도 중재의 이용가치가 있을 것이다. 예를들면, 미국의 디스커버리 제도(discovery, 증거개시절차)나 배심제도 등 우리나라에서 보면 친숙함이 적은 소송절차에 의해 분쟁을 해결하기에 바라지 않는 경우 등에 중재의 장점이 있다고 생각한다.

둘째로, 국제적 분쟁에서의 중재의 장점으로 중재판단의 승인·집행의 안정성을 들 수 있다. 소송에서는 외국판결의 승인·집행은 각각의 국가의 법률에 따르고 있어 이점에 관해 내용적으로 불안정함이 남는 것은 부정할 수 없다. 이에 비해 중재에서는 우리나라를 포함하여 세계의 모든 주요국이 「외국중재판단의 승인 및 집행에 관한 국제연합조약(1958년)」⁶⁾에 가맹하고 있기 때문에 이 조약의 조건을 만족시키는 한 외국중재판단의 승인·집행을 주요각국에서 안정적으로 얻는 것이 가능하다.

이상과 같이 국제적 분쟁의 처리수단으로서

의 중재는 재판에 비해 장점을 갖고 있다고 생각한다.

Ⅲ. 지적재산분쟁에 있어서의 중재적격성

지적재산분쟁에 관한 중재에 대하여 검토할 경우 그 논점의 하나로서 특허권, 의장권, 실용신안권 등 행정청에 의해 심사되어 독점·배타적 권리가 부여된 지적재산권의 유효·무효 문제를 중재에서 판단할 수 있는가 하는 소위 중재적격성의 문제가 있다. 특허분쟁중 권리의 유효성 이외의 분쟁, 예를들면 특허라이센스계약에서의 일반의 계약조건, 또 특허권의 침해·비침해에 관한 분쟁에 대해서는 그외의 商事사건과 마찬가지로 중재에서 판단하는데 문제가 없음을 논의의 여지가 없다고 생각하지만, 특허권은 행정청의 심사에 근거하여 부여된 독점적·배타적 권리이기 때문에 그 유효·무효의 판단은 공익성 시점에서 이루어질 필요가 있으며 사적인 분쟁처리수단에 의해 판단할 수는 없다고 하는 사고방식이 있을 수 있다. 또한 중재는 당사자만의 분쟁해결수단이기 때문에 중재판단이 대세적인 의미에서 특허권의 무효를 선언할 수 없는 것은 당연하며, 이 경우의 문제는 당사자만의 상대적인 의미에서 특허권을 무효라고 판단할 수 있는가 없는가 하는 점이다.

이점에 관하여 참고로 해외의 상황을 보면 영국, 미국 및 스위스에서는 중재 적격있음으로 되고 독일 및 프랑스에서는 중재적격이 부정되고 있는 것 같다.⁷⁾ 이에 비하여 우리나라나 일본에서는 이 건에 관하여 중재적격의 유

5) 재판에 있어서도 당사자가 제3국의 재판소에서 소송을 한다는 취지의 관할합의를 하는 것이 가능하지만 해당 제3국의 재판소가 이 합의를 유효하다고 하여 자국에 재판관할을 인정하느냐의 여부는 해당국의 법률에 맡기고 있다.

6) 통칭 뉴욕조약이라 불리우고 있으며 1994년 5월 현재 가맹국 수는 98개국이다.

7) 영국에는 이것을 언급한 법률은 없지만 중재판단은 당사자에게만 유효하고 대세적 효과가 없음을 전제로, 특허권 무효판단도 중재적격 있음이라고 일반적으로 이해되고 있다. 이에 비하여 미국에서는, 1982년에 특허법을 개정하여 당사자만의 특허권의 유효·무효의 문제를 중재에 부칠 것을 명문으로 인정하고 있다(35 USC § 294). 또 스위스에서는 모든 재산법상의(혹은 재산권에 관한) 청구는 중재가능하다고 되어 있고(스위스연방 177조), 그 해석으로서 특허권의 유효·

무를 논한 것은 거의 없지만 대세적이 아니라 당사자만이라는 상대적 무효의 의미에서라면 중재에 의한 무효판단이 제3자에게 영향을 미치는 일은 없으며, 이 점에서 당사자가 임의로 화해한 경우와 마찬가지로이기 때문에 중재적격을 인정해도 좋지 않겠는가 하는 의견도 있다. 어쨌든 이러한 사안을 특허권의 유효·무효의 문제로 하지 않고 사실상 특허권의 유효성을 고려하면서 특허권의 침해·비침해형태로 중재판단을 구할 수 있음에는 理論이 없기 때문에 이점을 문제로 하지 않고 분쟁처리를 피하는 것이 실무적으로는 가능할 것이다.

IV. 중재합의조항⁸⁾

지적재산권 분쟁을 중재에 부치기 위해서는 분쟁당사자가 중재에 의해 분쟁을 해결한다는 취지의 합의가 필요한데, 일단 분쟁이 발생하고 당사자가 적대관계에 들어가고 나서는 중재합의를 하는 것이 비교적 곤란하다. 따라서 제3자와 계약관계가 있는 경우에는 위에서 서술한 중재의 장점·단점을 감안하여 해당계약에 관한 분쟁에 대해 중재가 바람직한 경우에는 사전에 해당계약 속에 중재합의조항을 넣어두는 것이 필요하다. 특히 영업비밀을 포함하는 지적재산의 라이선스계약의 경우, 분쟁 해결을 도모할 경우에는 라이선스는 계약속에 반드시 중재합의 조항을 넣어두는 것이 바람직하다고 생각한다.

V. 맺는말

계약당사자간에 중재합의조항이 없으면 계약으로 인해 발생한 분쟁을 중재로 해결할 권한은 없다. 그럴때에는 분쟁은 일반적으로 재판절차에 의하여 해결된다. 그러나 고도의 기술내용을 갖는 특허권이나 첨단기술인 소프트웨어·저작권 등, 적정하게 판단하려면 전문적 지식이 불가결한 지적재산분쟁이나, 비밀인 것이 가치의 전체인 영업 비밀 등의 지적재산 분쟁에 있어서는, 중재는 매우 유용한 해결방법이다. 또 기술무역을 포함한 국제거래가 활발하면 할수록 지적재산에 관한 국제적분쟁은 더욱 증가할 것으로 생각되는데 전술했듯이 이러한 국제적 분쟁에 있어서도 중재는 이용 가치가 높은 것으로 생각된다. 더구나 우리나라나 일본 등 소송을 “재판사건”이라 하여 싫어하는 풍토가 있어, 중재라는 비공개의 장에서 체면을 손상시키지 않고 분쟁을 해결하는 편이 똑같은 결과라 할지라도 받아들이기 쉬워 바람직스럽다고 생각한다.

한편, 분쟁내용이 공표되지 않아 판례 등의 형성도 없는 중재제도의 경우 중재판단의 적정함의 담보는 전적으로 중재인의 능력에 달려 있어 중재를 이용하는 전제는 신뢰받는 중재인의 확보에 있음은 말할 것도 없다. 그러나 분쟁당사자만으로는 당해 분쟁에 관한 전문가를 그때마다 색출하는 것은 곤란하며 중립적인 제3자 기관이 당해 분쟁에 적합한 전문가를 알선하는 등 앞으로 증대할 지적재산 분쟁을 원활히 해결하기 위한 기구의 설치가 요망된다. <♣>

무효의 문제를 포함한 특허분쟁도 중재가능하다고 말해지고 있다.

한편, 독일에서는 당사자만의 상대적인 특허권의 무효라는 개념은 일반적으로 없고 특허권의 무효라 하면 반드시 대세적인 효력이 있는 것이라고 해석하는 동시에 이 판단에 관해서는 연방특허재판소의 전속관할이기 때문에(특허법 66조) 그 이외의 기관이 이 점을 판단하는 것은 불가능하다고 해석되고 있으므로 중재에 의해 판단할 수 없는 사항으로 되어 있는 것 같다. 또, 프랑스에서는 법률에 따라 공익의 이익과 관계있는 내용을 중재에 부치는 것을 부정하고 있으며(민법 2060조), 특허권의 유효·무효의 문제는 이 공공이익에 관한 것이라는 점, 특허청이라는 국가기관이 판단한 사항에 대하여 사적인 기관인 중재가 판단하는 것은 허락되지 않으므로 중재에서 판단하는 것은 불가능하다고 일반적으로 이해되고 있는 것 같다.

8) 김병헌 「국제상사중재계약에 관한 소고」 중재 제269호 P.5 참고