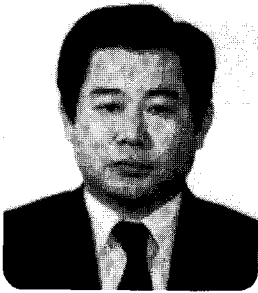


# 특허법원의 관할확대와 특허심판원의 위상(2)



서 정 현  
〈특허심판원 심판장〉

〈전호에 이어 계속〉

## 4. 법관의 사실판단능력을 보충해주는 제도의 문제점

현재 특허침해소송의 경우 법관의 사실판단 능력을 보충해 주는 제도적 장치로서 감정제도가 있고 또 한편으로는 특허심판원의 권리범위확인심판이 선결처리될 경우 사실상 침해사건의 처리지침의 역할을 할 수 있다고 보는데, 우리는 여기서 잠시 이러한 두제도의 운용현황과 문제점을 살펴볼 필요가 있다 하겠다.

전통적으로 법관의 사실판단능력을 보충해 주는 제도적 장치로서 감정제도가 있다. 이와 같은 감정제도가 특허침해사건과 같은 전문기술분야의 분쟁해결에 필요한 사실판단능력을 충분히 확보할 수 있겠는가?

감정은 그 본래기능이 재판관의 부족한 판단능력을 보완해주는 보충적인 증거방법이고, 감정의 결과는 준 심판적인 기능을 하게 된다. 소송의 대상이 되고 있는 사실관계가 법정에 선 양 당사자 간에 참여하게 대립되어질수록 그리고 그 내용이 전문기술적으로 더 복잡한 내용일수록 감정의 결과 여하에 따라 사실확정의 결정적인 기준이 좌우될 수 있기 때문에 실제 있어서 감정은 준 사법적인 기능을 하게 된다 하겠다.

또한 감정의 결과가 실제적 진실과 부합되지 않

### 목 차

1. 문제의 제기
2. 특허침해소송의 특수성
3. 법관의 사실판단능력
4. 법관의 사실판단능력을 보충해주는 제도의 문제점
5. 미국 특허전문법원의 교훈
6. 특허법원의 관할확대에 따른 문제점
7. 특허심판원과 특허법원의 관계설정
8. 특허심판원의 위상제고

〈고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호〉

거나 공평하지 못할 경우 이것은 곧 재판의 공정성과 직접 연관이 되어 소송당사자는 물론 재판의 신뢰성마저 잃어버리게 할 우려마저 있다 하겠다.

결국 감정의 결과가 정확성과 공정성을 담보할 수 있기 위해서는 일정한 인적요건, 물적요건 및 제도적 요건을 모두 갖추어져야만 문제가 없을 것이다.2)

현재 법원에서 감정인을 위촉하는 방법을 살펴보면, 감정능력유무를 일응 소정의 학위 내지 자격증을 가지고 있느냐 여부를 가지고 판단하고 있는데 구체적인 전문능력이냐 경력이나 연구실적 그리고 감정경험 등을 신중히 고려하고 있지 못하는 것 같다.3) 여기에 더하여 감정인의 자격요건의 구비 여부만을 따져서 감정인을 선정치 말고 감정인으로서 사명의식과 성실도도 잘 조사하여 선정하여야 할 것으로 본다. 현실적으로 감정인을 선정하는 법원 마저 전문기술에 식견력이 부족할 경우 적절한 감정인을 선정하는 일이 결코 쉽지 아니할 것이다.

자연법칙을 적용하는 감정에 있어서는 여러가지 기계장비나 분석방법 등이 동원되어야 할 터인데, 우리나라의 경우에는 이러한 물적인 요건이 잘 정비되어 있지 아니하고, 주로 이공계 국책연구소나 대기업 부설연구소 등에 산재되어 있어서 이마저도 그 이용이 공개되지 않아 활용이 쉽지 않다는 것이다.

또한 현재의 감정서에는 감정의 경위, 부여된 상황 및 결론 등은 어느 정도 명시되고 있으나, 그 같은 과정에 이르는 근거(의견 내지 판단의 근거)가 제시되지 않고 있음이 지금까지의 상례라 하겠

는데 감정인의 자의적인 의견개진을 방지하기 위하여 자신의 의견을 뒷받침하는 물적요건을 구체적으로 명시하도록 의무화하지 않고 있다 한다. 이 같이 감정방법과 기준이 제도화되지 못하고 감정인의 자의적 판단에 맡겨져서는 매우 곤란한 일임에 틀림없다.

특허분쟁에서의 감정은 주로 특허의 권리범위 등을 감별하는 감정을 말하는데, 이 역시 전문분야의 기술적 다툼에 관한 감정이다. 그런데 문제는 해당분야의 전문적 기술의 식견을 가진 사람이라고 해서 아무나 특허침해사건을 감정할 수 있는 것이 아니더라는데 그 어려움이 있다.

당해 기술분야에서 다년간 계속해서 심사·심판을 해본 경험을 축적하지 않으면 아무리 그 분야의 기술전문가라도 쉽지 않다.

왜냐하면 그 기술분야의 전문가라 하더라도 지금까지 어느 정도로 개량 진보된 기술에 특허를 부여해 왔는지를 그 기준과 흐름을 알지 못하면 제대로 된 감정이 불가능하기 때문이다.

그 산업기술분야별로 세부적인 심사기준을 알지 못한채 어쩌다 한번씩 감정하게되는 비전문 임시의 감정인이 사건 때마다 그때 그때의 자의적인 기준으로 진보성 등을 판단하여 침해여부를 감정하게 된다면 이것이야말로 특허제도를 커다란 혼란에 빠트리는 원인이 될 수도 있을 것이다.

이상과 같은 감정제도의 문제점에 못지 않게 특허침해사건과 관련하여 논란이 되는 부분이 권리범위확인심판제도의 문제점이다. 왜냐하면 특허침해사건이 발생하면 우선 먼저 침해받은 특허권의 권리범위를 명확히 할 필요가 있기 때문이다. 즉

2) 신운환, 특별행정 정송제도에 관한 연구, 학위논문, 1994. 8. PP.53~72

3) 안범수, 재판과 감정, 대한변호사 협회지, 1987. 10. PP. 16~17

이것은 선후 출원관계에 있는 특허권 또는 공지 공용된 발명 등과의 이용저촉이나 기타 제3자와의 관계에 있어서 그 한계를 명확히 할 필요가 있다는 말이다. 이것이 명확하지 않을 때 특허침해사건이 발생하게 되면 비권리자(제3자)가 실시하는 또는 실시하고자 하는 발명이 과연 특허권리의 범위에 속하는지 여부가 불분명하여 여러가지 시비가 계속될 수 있기 때문이다.

일반적으로 권리자는 자기의 권리가 미치는 범위를 넓게 해석하려는 경향이 많아 자기와 비슷한 물건만 보아도 경고장을 발하여 권리행사를 남용하는 사례마저도 우리주위에서 흔하게 볼 수 있다. 이와 반면에 비권리자는 이를 좁게 해석하려는 경향이 있어서 양자간에는 이와 같은 해석을 둘러싸고 끊임없는 다툼이 치열하게 전개된다.

그래서 특허침해소송이 제1심법원에 제소되면 대부분은 특허심판원에 권리범위확인심판이 동시에 청구되는데, 결과적으로 이것은 전문기술분야인 특허침해소송에서 법관의 사실판단능력을 실질적으로 보충해 주는 역할을 하게 되는 것이다.

그런데 문제는 특허침해사건의 민·형사사건에 비하여 특허심판의 처리기간이 너무 지체되어서 특허권보호가 제대로 되고 있지 못하다. 98년 상반기 현재로 심판청구되어서 심결되어 나오기까지 무려 15개월 이상이 걸리는데 이는 주로 매년 심판청구건수가 계속 증가되는데도 불구하고 이를 처리하는 심판관수는 “적은정부”의 구현으로 10년전이나 마찬가지로 동결되어 있기 때문이다. 그러나 특허침해사건을 다루는 민사소송은 대략 6개월 이내에 처리되고 있으며 가처분사건일 경우에는 3개월 이내에 처리되고 있고 형사사건도 3~4개월이면 충분히 처리된다. 이에 비하면 특허심판의 지체현상은 매우 심각한 수준에 이르고 있

다 하겠다.

기본적으로 특허침해사건이 제1심법원에 제소되면 전문기술관청인 특허청의 권리범위심판의 결과가 먼저 나와져 사법부 등의 침해사건 처리에 있어서 보충적인 역할을 해주어야 할 터인데 실제로는 사후적으로 심결처리됨으로써 산업재산권 보호에 지장을 초래하고 있다 하겠다. 특허청의 심결 결과가 나오도록까지 소송절차를 중지시켰다가 특허침해소송을 처리한 건이 97년도의 경우 413건에 불과하고 나머지는 특허청의 심결을 기다리지 않고 민·형사 판결을 선고해 버리고 마는 것은 재판의 적정성면에서 문제가 될 수 있다 하겠다.

특허심판원에서는 이러한 경우를 대비해서 민·형사사건에 연루되어 긴급히 심판사건을 처리해야 할 필요가 있을 때는 우선심판제도를 활용하도록 하고 있으나 심판관들이 실제운동과정에서 너무 엄격하게 요건을 적용하다 보니 민원인의 불만의 대상이 되기도 한다. '97년도 심판소에서 우선심판청구된 것이 모두 69건인데 이중에 우선심판을 허용한 것은 겨우 39건에 불과하고 나머지 30건은 기각된 바 있다.

다행히 금년부터 특허심판원이 설립되면서 심판관수가 대폭 증원되었기 때문에 앞으로 권리범위확인심판의 경우 6개월 이내 처리토록 조치 중에 있어 다행스럽게 생각한다.

## 5. 미국 특허전문법원의 교훈

1982년 미국의회는 연방법원개선법(Federal Court Improvement 1982)에 근거해서 특허전문법원인 연방순회항소법원(The Court of Appeals for the Federal Circuit:CAFC)을

창설하기에 이르렀다.

특허전문법원이 창설되기 이전까지는 특허침해 사건은 지방분권화된 각 주의 연방지방법원과 각 지구순회항소법원에서 다루었고, 특허청의 거절사정불복사건은 칼럼비아지구 지방법원에도 제소할 수 있으나 대부분은 관세특허항소법원 (CCPA)에 제소되었다. 이처럼 특허심판과 특허침해소송의 관할법원이 이원적인 제도를 가짐으로써 특허법운영에 여러가지 혼란이 초래되었다. 특허침해사건이 발생하면 각 지방마다 처리상황이 다르다 보니 자기에 유리한 법정을 찾아 이리 저리 법원을 물색하는 이른 바 “Forum Shopping” 같은 폐단이 생겨나게 되었다. 그러다 보니 엄청난 소송비용이 늘어나게 되고 드디어는 특허제도의 운영에 혼란이 가중되기에 이르렀다.

이러한 특허법 운영의 혼란을 막아 특허법의 전국적인 일관성유지를 시급히 해결코자 CAFC라는 단일전문법원이 설립되게 되었던 것이다.

우리는 1982년에 미국특허쟁송제도 개혁으로 특허전문법원이 설립됨으로서 여러가지면에서 달라진 모습을 발견할 수 있다.

첫번째로 지금까지 특허법을 둘러싼 법원간의 해석상의 불일치가 점차 통일화되어가고 앞으로의 판결 결론에 대한 예측 가능성이 높아지게 되었다. 그리고 특허전문법원에 의해서 특허법상의 여러가지의 기준 즉 비자명성, 침해, 손해액 등 중요문제에 대한 기준이 실질적으로 명확하게 새로이 제시되기에 이르렀고, 일반법원의 기술적 전문성 부족으로 인하여 특허사건의 처리기간이 장기화되던 것이 차츰 해소되기에 이르러, 법원자체로서는 사건 부담이 크게 경감되고 소송당사자들로서는 소송관련 비용이 크게 감소되는 효과가 생겨나게 되었다.

이러한 특허전문법원의 직접적인 파급효과는 이미 우리 모두가 잘 아는 사실이지만, 여기서 주목해야 할 사실은 특허전문법원이 생김으로 인하여 국가경쟁력이 크게 향상되었다는 점이다.

CAFC에서 특허사건을 일관된 기준으로 처리하다 보니 사법부내의 법관들 사이에 광범위하게 특허에 대한 우호적인 인식이 점차 확산되게 되었고 드디어는 기술개발과 그 이용의 중요성을 깊이 인식하고 기술에서 생긴 특허의 가치를 보다 더 잘 이해하게 되었다는 것이다. 그 결과 미국의 CAFC는 미국특허청(US PTO) 전문가의 판단을 존중하는 경향이 늘어나게 되었고 오히려 특허를 무효라고 한 하급심의 판단을 번복하는 사례가 많아지게 되었다.

사법부내의 이러한 경향은 미국 기업체나 개인 발명가들 사이에 기술개발에 다시 불꽃을 당기는 계기가 되었고 그 결과 특허권을 획득하려는 붐이 일고 자기 특허에 대한 권리행사를 하게 되는데 관심을 부쩍 증대시키기까지 이르렀다. 심지어는 특허권을 대외교섭의 무기로까지 생각하게 되었고, CAFC창설 이래로 비교적 일관된 판결이 나오게 되자 특허권자나 실시권자들은 특허기술료의 상한을 크게 올리는 사태까지 벌어졌다. 수많은 외국기업들은 이러한 미국기업의 움직임을 보고는 앞으로 특허침해소송에 연루되어 피소되지는 않을까 두려워하게 되었고 미국기업의 눈치를 살피며 긴장을 늦추지 않게까지 되었다.

이처럼 CAFC창설은 미국특허에 힘을 실어 주는 계기가 되었고 그야말로 미국의 Pro-patent 시대를 이끌어 오는데 크게 기여하고 있다는 사실을 우리는 각별히 유념해야 할 것이다. **발특9807**