

지식재산권에 관한 주요 국가의 정책 동향



김 주 섭

엘지.필립스 엘시디(주)
특허총괄상무, 법학박사

5. 영국의 특허쟁송제도

1) 영국의 특허쟁송 제도의 특징

(1) 영국의 변호사 제도

영국의 변호사는 한국과 달리 사무변호사라 칭하는 솔리시터와 법정변호사라 칭하는 배리스터로 이원화되어 있으며 각자 고유한 영역을 가지고 있다.

(가) 솔리시터(Solicitor)

영국에는 약 6만 여명의 솔리시터가 있는데 일반인들이 가장 쉽게 접촉하는 변호사이다. 솔리시터는 대개 합동으로 사무실을 열어 개업하는데 이들의 활동영역은 소송사건 및 비소송사건의 모든 법률사건의 문제를 처리한다. 법률상의 모든 분쟁이 소송으로까지 발전하는 경우는 사실 일부라 할 수 있는데, 이러한 분쟁들을 법률적으로 정리하는데 많은 도움이 된다. 그래서 영국에서는 관청, 회사, 은행, 단체 그리고 개인의 법률고문으로서도 많은 솔리시터가 활동하고 있지만 이들의 변호권은 군법원 이하에서만 허용된다.

(나) 배리스터(Barrister)

약 4천명의 배리스터가 활동하고 있으며 상급법원에서 변호활동만을 전문으로 하는 변호사로서 사건의 수입은 의뢰인이 아닌 솔리시터를 통해서만 받게 되어 있다.

(2) 유럽법원에서 기피법원

영국법원과 독일법원의 차이점은 법조문에 있는 것이 아니라 특허분쟁에 대한 절차와 접근방식에 존재한다. 영국법원의 문제점은 비용이 많이 든다는 점인데 이는 시스템이 보다 엄격하고 소송에 걸리는 시간이 길다는 점이다. 증인들은 반대신문을 받으며 특허의 유효성을 입증하기 위해서 과학적 실험들이 행해지기도 한다. 유럽의 어떤 석유회사는 영국법원이 독일법원에 비해서 특허침해에 대한 가처분을 받은 비용이 5배가 비싸며 전 소송 과정에서의 비용은 3배 비싸다고 언급한 적이 있다.³⁰⁾

(3) 영국소송의 특징

(가) 증거입증 절차

영국법원은 신속한 소송처리보다는 신중한 소송처리를 그 목적으로 한다고 할 수 있다. 영국법원에서는 당사자의 증거자료 입증이 소송에서 매우 중요한 부분을 차지한다. 증거입증절차는 오랜 시일이 소요되며 그에 따른 비용도 적지 않다. 나아가 영국법원에서는 법관에게 심증을 심어주기 위하여 별도 실험도 한다.

(나) 법원

대부분의 특허소송은 런던에 소재한 특별법원에서 처리한다. 또한 특허침해의 주장과 무효의 주장을 동일한 소송절차에서 주장할 수 있다. 영국은 세 개의 관할권으로 나누어져 있다. (ㄱ) 영국, 웨일즈 지방의 소송은 런던에 소재한 특허법원(Patent Court) 혹은 특허지방법원(Patent County Court)에 제기한다. (ㄴ) 스코틀랜드 지역은 세션(Session) 지역의 법원에 제기한다. (ㄷ) 북아일랜드 지역은 북아일랜드 고등법원에 제기하도록 되어 있다.

(다) 특허 보호범위

영국에서 특허보호범위는 다른 국가에 비하여 다소 좁게 인정되는 편이었다. 그러나 1977년 특허법의 개정으로 인하여 기여침해, 유도침해가 인정되고, 법원은 고의에 의한 침해도 인정하였다.

2) 영국의 침해소송

특허침해에 대한 구제는 민사소송, 형사소송 모두 가능하다.³¹⁾ 첫번째는 침해행위금지 청구권이고, 둘째는 침해물건파기 청구권, 셋째는 침해물건인도 청구권, 넷째는 손해배상 청구권, 다섯째는 불당이득반환 청구권이며 여섯째는 침해행위 인정선언 청구권이다.

3) 특허법원

영국의 특허법원은 1심 민사법원(The High Court)의 형평부(Chancery Division) 소속의 특별법원으로서 단독 판사로 구성되어 있다. 특징으로서는 대리인인 사무변호사(solicitor)는 소송준비를 하고 Barrister는 법정대리를 한다.

관할은 England 와 Wales 전 지역이고 모든 특허청 처분 부복사건을 관할한다. 소송기간은 18개월에서 2년 정도 소요한다.

4) 지방특허법원(Patent County Court)

(1) 개요

Patent County Court는 1988년 저작권, 특허 및 디자인법의 개정으로 창설된 법원이다. 현재 런던 서쪽에 위치하고 있으며 소송가액에 제한이 없다. Patent County Court는 the High Court에 비하여 단순한 사건을 처리하기 위한 목적으로 설립되었기 때문에 복잡한 사건은 The High Court로 이송된다. Patent County Court에서는 ADR(대체적 분쟁해결)방안을 많이 사용한다.

30) Financial Times(London) 2002.9.16

31) 국제특허분쟁대응 표준 Manual 2005년 10월 유럽편207면, 한국전자산업진흥회, 주로 판례에 의해 형성된 구제방법이다.

(2) 관할

- (ㄱ) Patent Court와 동일하게 England와 Wales 전지역
- (ㄴ) 특허법원과 상호이송사건 가능
- (ㄷ) 소송가액에 제한 없음.

(3) 특징

- (ㄱ) 소송비용 절감 : 대리인 자격에 제한 없음.
- (ㄴ) 신속한 소송 진행 : 평균 12~18개월

(4) Patent County Court의 판사

두 명의 판사는 유럽특허청의 Legal Appeal Board의 의장이었던 자를 선임한다. Patent County Court에서는 Solicitor와 변리사(patent agent) 모두 법정변호인으로 활동할 수 있다. 이 경우 Barrister에게 사건을 부탁할 필요가 없다.

(5) 절차의 특징

High Court에서와는 달리 서면심리를 주로 한다. 이로 인하여 법정비용이 많이 절감될 수 있다. Pre-trial conference 라는 절차가 진행되는데 이 절차에서는 판사들이 쟁점이 되는 사항에 대하여 토론하며 결론을 도출하는 과정이다.

6. 프랑스의 특허쟁송제도**1) 프랑스의 변호사 제도**

프랑스에는 현재 변호사, 변리사 등의 2종류의 법률전문가가 활동하고 있다. 프랑스는 전통적으로 avocats, avoués, agréés 3가지 변호사 제도가 있었으며 이러한 구분은 1972년 폐지되고 현재는 avocats, avoués 2종류가 있다. 그럼에도 불구하고 법원에서 의뢰인을 대리할 수 있는 변호사와 그럴 수 없는 변호사의 구분이 존재한다. 법정대리는 avocats이며 avoués는 항소심에서 절차만 담당한다. 법정대리인을 할 수 없는 변호사는 Conseil Juridigue와

Notaires 두 종류이다.

2) 심급제도

프랑스에서 특허침해에 대한 구제는 민사적, 형사적 방법 모두 가능하다. 특허침해소송은 Tribunaux de Grande Instance(제1심 법원)라 불리는 일반법원에 제기하면 된다. 프랑스는 일반법원과 특별법원이 따로 구별되어 있지 않다. 그러나 2006년 1월 1일자로 개정된 법률에 의해 Bordeaux, Lille, Lyons, Marseilles, Paris, Strassbourg, Toulouse에 소재한 7개 법원에서만 특허사건을 심리한다. 따라서 이지역의 제1심 법원에 특허소송을 제기하면 된다.

특허사건의 85~90%는 Paris 법원에서 담당하고 있으며 그 다음으로는 Lyons, Lilles의 법원이 될 수 있다. 이들 법원에는 특허판사(Specialis Patent Judges)들이 사건을 심리한다. 특허법원의 제2심은 지방항소법원, 제3심은 대법원(The Cour de Cassation)에 상고한다. 대법원에 상고하는 경우는 하급심 법원이 재판시 법률을 잘못 적용한 경우에 한정한다. 대법원의 판결이 2심인 지방항소법원과 다른 경우, 대법원은 동일한 항소법원이 아닌 제3의 항소법원으로 사건을 송부한다. 이점이 프랑스 심급제의 특징이라 할 수 있다.

3) 압수명령

프랑스에서는 특허권자가 증거를 좀 더 수집하고자 하는 경우에는 제1심 법원에(Tribunaux de Grande Instance) 조력을 구할 수 있다. 법원에 압수명령(saisie)를 신청하면 법원은 이를 심리한 후 압수명령을 발한다. 그러면 법원이 선임한 집행관이 특허침해(추정)자의 물품을 수사, 압수, 보고서를 작성한다.³²⁾

4) 특허침해소송의 특징

프랑스의 특허침해소송의 특징은 특허침해와 무효주장을 동일한 법원에서 하는 것이 가능하다는 점이다. 특허침해소송에서 피고는 특허무효로 인한 반소 및 특허이의신

32) 여기서 주의할 점은 압수명령이 내려진 후 15일 이내에, 압수명령신청자는 특허침해소송을 제기하여야 법정증거로 채택이 가능하다. 만일, 소송을 제기하지 않을 경우, 압수명령 신청자는 특허침해(추정)자의 소유물을 압수함으로써 끼친 손해를 배상하여야 한다.

청이 가능하다는 점이다. 피고의 주장이 받아들여지는 경우 특허의 무효판정이 가능하다. 법원의 특허 무효판정이 내려질 경우, 원고(특허권자)는 Claim의 범위내에서 특허를 정정하여 특허청에 특허범위정정 신청을 할 수 있다.

또한, 프랑스의 심리는 주로 문서로 이루어진다. 법원은 좀처럼 증인신문을 하지 않으며, 거의 당사자가 제출한 문서를 심리하여 이를 토대로 판결을 내린다. 한편, 법원에 의한 감정인 제도가 있기는 하지만 실제로 이것을 이용하게 되는 경우는 매우 드물다.

5) 중간금지명령(Interlocutory Injunction)

1984년 이래로 프랑스에서는 중간금지명령이 인정된다. 프랑스의 중간금지명령은 우리나라의 가처분에 해당한다. 그러나 우리나라에 비하여 가처분의 절차가 엄격하다. 중간금지명령은 일반인이 잘 이용하지 않는 제도다. 이는 금지명령을 받기 위한 요건이 매우 엄격하기 때문인 것으로 보인다. 중간금지명령을 받기 위해서는 원고(특허권자)는 특허침해소송을 제기하여 특허의 유효성과 침해에 대한 증거를 제시하여야 하고, 특허권자가 특허침해 사실을 안 후 6개월 내에 임시금지명령을 신청하여야 한다.

제3절 일본의 특허쟁송 제도


1. 개요³³⁾

일본의 특허심판제도는 대부분 한국의 제도와 유사하기 때문에 여기서는 특성이 있는 특허침해소송만을 살펴보기로 한다.

1) 특허침해의 구제

(1) 민사적 구제

특허침해사건의 일반적인 심리진행은 준비단계와 구두 변론단계를 거쳐 진행되며 준비단계는 제소 전 준비단계와 제소 후 준비단계가 있다. 소송의 신속화와 효율화를 위



해 최근 개정된 특허법과 민사소송법에 의해 보다 융통성 있는 증거조사제도가 가능해졌으며 전반적인 친 원고주의 경향 때문에 피제소자 측의 소송에 대한 부담이 커지고 있다.

(2) 형사적 구제 개요

1998년 특허법 개정에 의해 일본에서 특허권 침해죄는 비친고죄에 해당하여 피해자의 고소가 없어도 수사기관이 공소를 제기할 수 있다(일본특허법 제196조). 특허법상으로 침해죄 외에도 허위로 특허표시를 하고 제품을 판매하는 경우의 허위표시죄와 사기행위에 의해 권리를 취득하는 경우의 사기행위죄도 처벌대상이 된다. 그러나 허위로 고소 또는 신고를 한 경우에 대해 형법에서 허위고소죄를 처벌하고 있기 때문에 권리자의 권리남용에 대응할 수 있다.

33) 국제특허분쟁대응 표준 Manual 2005년 10월 일본편159면, 한국전자산업진흥회.

34) 소송의 신속화, 관할 집중화로 1심 심리기간 1년 남짓 걸림

2) 특허소송의 현황

(1) 1심 법원³⁴⁾

특허침해소송의 경우 관할이 분산되면 재판의 효율성이 나 신속성이 떨어지기 때문에 관할권 통일화의 필요성이 대두되었다.

수 차례의 개정을 거치면서 특허침해소송 관할권의 집중화가 이루어진 결과 최초의 소송인 1심의 경우에는 도쿄 지방재판소와 오사카 지방재판소에서 경합관할권을 가지게 되었다. 따라서 모든 특허침해사건의 경우 관할요건 중 하나가 동일본에 속하는 경우에는 도쿄 지방재판소에서 서일본에 속하는 경우는 오사카 지방재판소에 소송을 제기하여야 한다.

(2) 항소법원

2005년 4월부터 특허침해소송의 항소심은 신설된 지식재산고등재판소의 전속관할에 속한다. 지식재산고등재판소는 지식재산의 보호체제를 강화하기 위하여 지식재산권 계 사건에 대한 사법권의 대응을 강화하고, 특허권 등 관련 소송에 대한 재판의 충실화 및 신속화를 목적으로 도쿄 고등재판소의 특별지부로 설치되었다. 기존의 도쿄고등재판소내의 지식재산부(제1부-제4부)와 '지식재산 대합의부'가 지식재산 고등재판소의 통상부(제1부-제4부)와 특별부로 이행되어 성립되었다. 통상부는 3인의 합의체로 운영이 되며 사법판단의 통일이 조기에 요구되는 중요한 사항에 관해서는 5인 합의체인 특별부에서 재판을 수행하게 된다.³⁵⁾

(가) 행정사건의 제1심 : 심결취소소송

특허청에 의해 선고된 심결에 대한 부복신청인 심결취소소송이다.

(나) 민사항소사건

특허권, 실용신안권 등 기술계 항소사건에 해당되

며 이러한 전국의 사건이 지식재산고등재판소로 집중된다.

(다) 민사항소사건

디자인권, 상표권, 저작권, 불정경쟁에 의한 영업상의 이익침해 등의 항소사건에 대해서는 제1심을 취급한 각 지방재판소에 대응하여 전국의 8곳에 있는 고등재판소가 관할을 가지므로 그 중 도쿄고등재판소의 관할에 속하는 사건을 지식재산고등재판소가 취급한다.

(라) 기타

도쿄고등재판소의 관할에 속하는 민사사건 및 행정사건 중에서 주요한 쟁점의 심리에 대해 지식재산권에 관한 전문적인 의견을 필요로 하는 사건이다.

2. 민사소송

1) 소송 준비단계

(1) 소송대리인 선임

2002년 개정법에 의해 특정침해소송 대리업무시험에 합격, 변리사회에 등록하여 특허권 등의 침해소송 대리인이 될 수 있는 '부기변리사'도 적지 않게 등장하였는데 2005년 6월을 기준으로 변리사회에 등록된 총 6629명의 변리사중 16% 정도인 1075명이 '부기변리사'의 자격으로 등록되어 있다.

그러나 현재까지는 소송시 변호사와 공동대리(공동출정)가 요구되는 제한이 있으나, 법원이 허락하는 경우 단독출정도 가능하다. 부기변리사가 변호사와 공동 소송대리를 할 경우 법원에 소송위임장을 제출함과 동시에 부기변리사로서의 자격을 증명하기 위해서 변리사회에서 발행하는 '특정침해소송 대리업무 부기증서'를 첨부해야 한다.³⁶⁾ 부기변리사 자격을 얻지 못한 변리사는 개정 이전과

35) 일본 지적재산고등재판소 홈페이지 인용 <http://www.jp.courts.go.jp/index.html>

36) 2002년 개정변리사법에서 특정침해소송대리업무시험을 신설하고, 이 시험에 합격하였다는 취지의 부기를 받기 위해서는 변리사회에 부기신청서를 제출하고 이 경우 시험에 합격하였다는 증명서류를 첨부해야 한다.

같이 출정 시 변호사의 보좌로 특허침해소송에 관여할 수 있다.

(2) 제소 전 증거수집

소송을 제기하기 전에 권리자측은 침해가 의심이 되는 물품이나 그 상대방에 대해서 침해여부에 대해 상세히 조사를 해야만 할 경우가 있다. 또한 반대의 경우에 침해자로 오인 받고 경고장 등을 수령한 후 상대방 제품이나 권리에 관해 조사를 해야 하는 경우도 있다. 이러한 제소 전 증거조사의 필요가 있을 경우 이용할 수 있는 사전 증거수집의 방법으로는 크게 첫째는 증거보전수속, 둘째는 제소에 고통지를 전제한 당사자 조화와 셋째는 증거수집처분이 있다.

2) 소의 제기

(1) 소송 당사자

특허권자는 침해품의 금지청구권, 폐기청구권, 손해배상, 부당이득반환 청구권을 갖고 있으나, 전용실시권자는 특허권자와 동일한 청구권을 갖고, 독점적 실시권자는 손해배상, 부당이득반환청구권과 대위청구권을, 비독점적 실시권자는 손해배상, 부당이득반환청구권만을 가진다. 따라서 각 권리자별로 이러한 소송에서만 소송당사자가 될 수 있다.

(2) 소장 제출

소장에는 제소법원, 날자, 소장 작성명의인 명칭과 도장, 당사자, 원고소송 대리인, 원고보좌관의 표시, 송달장

소의 기재, 사건명 표시, 소송물 가격과 인지액의 표시, 청구의 취지, 청구의 원인, 증거방법 등의 필수 요소를 기재하여야 하고 법령이 정하는 인지를 첨부하여야 한다.

3) 가처분

(1) 내 용

가처분은 크게 두 종류로 나누어 볼 수 있는데, 계쟁물에 대한 가처분과 임시의 지위를 정하는 가처분이 있다. 계쟁물에 대한 가처분은 금전 이외의 물건이나 권리를 대상으로 하는 청구권이 있는 경우 최종판결 전에 계쟁물의 처분이나 변경금지 등을 요구하는 것이다. 임시의 지위를 정하는 가처분은 잠정적으로 현재 다툼이 있는 권리관계를 인정해주기를 청구하는 것인데 특히 조기의 특허침해소송에서 침해제품 잠정폐기, 처분금지, 판매금지 등의 임시조치를 위해 사용된다.

(2) 절 차

가처분은 본안소송의 관할 법원 내지는 계쟁 대상물의 소재 관할권을 보유한 법원에 신청하여야 한다.

(3) 성립요건

‘피보전권리의 존재’ 특허침해 사건의 경우 금지청구권의 존재와 ‘보전의 필요성’을 소명하여야 한다. 가처분 명령은 침해자로 간주되는 상대방에게 큰 피해를 가져다 주기 때문에 신청인은 두 요건을 엄격하게 증명하여야만 한다.

〈다음호에 계속〉

|발명특허 2008. 6