

영국의 특허소송

우리나라의 주요 경제 교역국 중 하나인 영국의 특허소송 체계, 특허법원 및 소송절차에 대해 살펴 봄으로써 우리나라 발명가와 기업이 영국 및 유럽에서의 특허 분쟁 관련 경쟁력을 어떻게 확보해야 하는지 알아보자.



임 호 순

특허심판원 심판정책과 서기관

I. 서론

II. 특허소송

III. 영국의 특허소송

1. 영국의 사법 제도
2. 특허소송 전담 법원
3. 특허소송 체계
4. 특허 무효심판 및 무효 소송
5. 특허 불침해 선언 청구제도
6. 특허 침해소송
7. 영국의 지적권 소송건수(통계)
8. 영국의 특허소송 대리인

IV. 우리나라의 특허소송

V. 결어

6. 특허 침해소송²³⁾

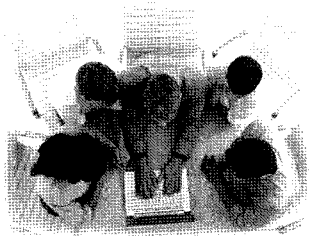
특허 침해소송이란 특허의 침해금지 또는 손해배상 소송 등을 말한다. 우리나라의 특허침해소송 절차와 영국의 특허 침해소송 절차는 내용 면에서는 유사하나, 그 구체적인 절차는 상당히 다르다.

우리나라에서의 소송절차는 대체로 ㉠ 소장 제출 및 송달 ㉡ 피고가 답변서를 제출하지 않는 경우에는 곧바로 재판을 열고 판결을 선고하고, 피고가 답변서를 제출하면, 서면공방절차 시작 ㉢ 원칙적으로 1회씩의 서면공방과 증거조사, 증인 신청 완료 후 쟁점정리기일 지정 ㉣ 쟁점정리기일에는 당사자, 대리인이 출석하여 쟁점을 정리 ㉤ 쟁점정리가 끝나면 집중증거조사기일에 증인을 모두 출석시켜 신문 ㉥ 판결로써 사건을 종결한다.

한편, 영국에서는 ㉦ 소장 제출 및 송달 ㉧ 사건관리 컨퍼런스(Case management conference) 개최 ㉨ 증거공개



(Disclosure) ㉔증인진술서, 실험결과서, 전문가의견서 교환 ㉕요약서면 제출 ㉖변론 전 검토회의 개최 ㉗변론 ㉘판결로써 사건을 종결한다. 아래에서는 위 사항을 구체적으로 살펴본다.



가) 소장 제출 및 송달

원고가 특허법원이나 특허지방법원에 특허침해에 관한 소장(claim form)²⁴⁾을 제출함으로써 특허침해소송은 시작된다. 소장에는 소송의 종류, 구제방법, 청구의 원인(particulars of claims) 및 법원이 요구하는 내용을 기재하여야 한다. 특허 침해소송이 제기되면, 소장은 소 제기일로부터 4개월 내에 피고에게 송달되며, 피고가 관할지역 외에 거주하고 있는 경우에는 6개월 내에 피고에게 송달되어야 한다²⁵⁾. 피고는 소장을 송달받으면 반박서를 제출하거나 소장 송달 확인서를 제출할 수 있다. 피고가 원고의 청구 원인에 대해 직접 다투고자 하는 때에는 반박서만을 제출하면 된다. 그러나 피고가 반박서 제출 기간 내에 원고의 주

장을 반박하는 의견서를 제출할 수 없거나, 법원의 관할권을 다투고자 하는 경우에는 소장 송달 확인서(acknowledgement of service)²⁶⁾를 제출할 수 있다. 이때 소장 송달 확인서는 소장에 청구의 원인이 포함되어 있는 경우에는 소장 송달일로부터 14일 이내에 제출되어야 하고, 소장에 청구의 원인이 포함되어 있지 않은 때에는 추후에 청구 원인 송달된 날부터 14일 이내에 제출되어야 한다.

피고가 소장 송달 확인서 대신에 반박서(defence)를 제출할 때에는 청구의 원인의 송달일로부터 42일 내에 제출하여야 한다. 청구는 반박서를 송달받으면 의견서를 21일 내에 제출하여야 한다.²⁷⁾

특허침해소송에서 피고가 반박서를 제출할 때 우리나라의 경우에는 특허무효를 주장할 수 없는 것이 일반적이던데 비해²⁸⁾, 영국에서는 피고가 반박서에 원고의 침해 주장에 대해 반박할 수 있을 뿐만 아니라 원고의 특허에 대한 무효를 같이 주장할 수 있다. 또한 더 나아가 특허의 무효 또는 침해여부에 관한 반소(Counterclaim)를 제기할 수 있는데 이 역시 소장 송달일로부터 42일 내에 제출되어야 한다.²⁹⁾

피고가 소장 송달 확인서 및 반박서 모두를 제출하지 않고 소장에 기재된 구제 방법에 침해금지 청구가 포함되어 있는 경우 법원은 소장이 피고에게 송달되었는지 여부와 소장 송달 확인서 및 반박서 제출 기간이 초과되었는지를 확인한 후에 변론 없이 판결을 내릴 수 있다.

23) 특허청, "유럽특허분쟁지도", 2007.
 24) "Civil Procedure Rules" Part7 및 63.5(a)
 25) "Civil Procedure Rules" 7.5: Service of a claim form
 7.5-(1) After a claim form has been issued, it must be served on the defendant.
 (2) The general rule is that a claim form must be served within 4 months after the date of issue.
 (3) The period for service is 6 months where the claim form is to be served out of the jurisdiction.
 26) "Civil Procedure Rules" 8.3 Acknowledgment of service
 8.3-(1) The defendant must (a)file an acknowledgment of service in the relevant practice form not more than 14 days after service of the claim form; and (b)serve the acknowledgment of service on the claimant and any other party.
 27) "Civil Procedure Rules" 63.6 Defence and reply
 63.6 Part 15 applies with the modification—
 (a) to rule 15.4 that in a claim for infringement under rule 63.9, the defence must be filed within 42 days of service of the claim form; and
 (b) to rule 15.8 that the claimant must—
 (i)file any reply to a defence; and (ii)serve it on all other parties, within 21 days of service of the defence.
 28) 우리나라 대법원은 1992. 6. 2. 선고, 91마540 결정특허권 침해금지가처분시간에서 '특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있다라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다' 라고 판시하여 특허침해소송 등을 담당하는 법원이 그 전제로서 침해 여부가 다투어지고 있는 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 없음이 원칙임을 분명히 하였고, 그 이후 이러한 입장은 유지되고 있다.
 29) "Civil Procedure Rules" 63.9 Claim for infringement and challenge of validity
 63.9-(1) In a claim for infringement or an application in which the validity of a patent or registered design is challenged, the statement of case must contain particulars as set out in the practice direction.
 (2) In a claim for infringement, the period for service of the defence or Part 20 claim is 42 days after service of the claim form.

특히 침해소송은 1심에서는 단독 전담 판사에 의해 심리되는데, 통상적으로 특허소송을 담당하는 전담 판사는 기술 및 법률적 지식을 가지고 있다. 항소 사건에서는 3명의 법관이 배석하며, 한 명은 특허소송 전담 판사로 구성되며, 미국과 달리 영국에서는 배심원 제도를 채택하고 있지 않다.

나) 사건관리회의

(Case management conference)

사건관리회의란 원고측과 피고측이 합의를 통해 앞으로의 소송절차를 정하기 위한 회의를 말한다. 사건관리 회의에서는 당사자의 신청기일, 사건의 내용을 감안하여 변론기일까지의 일정을 잡고, 증거공개 범위(scope of disclosure), 전문가 증인의 채택 또는 실험의 실시 여부 등에 대하여 결정한다. 변론일은 통상적으로 사건관리 회의일부터 9-12개월 기간 내에서 정해진다. 변론 기간은 일반적인 사건의 경우 2일 또는 3일이며, 복잡한 사건인 경우에는 2주 이상 소요될 수도 있다.

사건관리회의에서 소송 일정이 정해지면, 양 당사자가 소송절차의 연기를 동의하더라도 양 당사자는 법원의 허가 없이는 일

정을 조정할 수 없다. 따라서 사건관리회의 이후에는 일방 당사자가 소송을 연기하려 하는 경우 법원은 일방 당사자의 증인이 심각한 병에 걸린 경우와 같은 아주 예외적인 경우에만 일정 조정을 허락한다.



다) 증거의 공개(Disclosure)

증거공개 단계는 관련 문서를 인부하는 단계, 각각의 당사자가 소지하거나 관리하고 있는 문서의 목록을 교환하는 단계, 문서 목록상의 문서를 열람하는 단계로 이루어진다. 문서 열람 단계에서, 특권 문서(privileged document)는 열람 대상에서 제외된다.

각 당사자는 자신이 소지하거나 관리하고 있는 모든 관련 문서를 합리적인 범위 내에서 검색할 것이 요구된다. 또한, 증거공개 절차에서는 각 당사자는 법적 특권으로 보호되는 문서를 제외한 상대방의 논거에 불리하게 또는 유리하게 작용하는 문서와, 자신의 논거에 불리하게 작용하는 것이라고 믿는 모든 문서를

공개하여야 한다. 침해로 주장된 행위에 대한 피고의 증거공개 의무를 충족시키기 위해서는 침해로 주장된 제품 또는 제조 방법을 설명할 필요가 있다. 또한, 법원은 간이절차 제도에서 증거공개 범위를 제한하거나, 증거공개 절차를 생략하도록 할 수 있다. 제3자의 문서가 일방 당사자의 논거를 뒷받침하거나 타방 당사자 중 하나의 논거에 불리한 영향을 미칠 수 있는 경우에, 제3자에게도 증거공개 명령이 내려질 수 있다. 예외적으로 소송절차가 공식적으로 개시되기 전에도 증거공개 명령이 발령될 수 있다. 일단 증거공개 절차가 예견되는 경우 각 당사자들은 증거공개 범위에 해당하는 문서들을 보유할 엄격한 의무를 가진다. 따라서, 불리한 문서를 폐기하여서는 아니되며, 만일 관련 문서가 폐기된 경우 법정에서 불리하게 추론될 가능성이 있다. 증거공개의 의무는 소송절차가 종결될 때까지 계속된다.

라) 실험결과서, 증인진술서, 전문가의견서의 교환

특히 침해소송에서 사실 또는 주장을 입증하기 위해 실험이 이용될 수 있다. 한 당사자가 자신의 주장을 입증하기 위한 실험을

행할 경우에는 실험에 의해 증명하고자 하는 사실과 테스트하고자 하는 상세 내역 및 결과를 나타내는 실험 통지서(Notice of experiment)를 상대방에게 송부하여야 한다. 상대방 당사자는 실험의 재현 가능 여부를 검사할 수 있다. 하지만, 실험에 소요되는 비용은 전체 소송비용 중 상당액을 차지하고, 소송 절차를 지연시키는 한 원인이 되기도 한다. 증인의 주요 진술은 증인 진술서(Witness statement)의 형태로 상대방에게 제공된다. 증인 진술서에는 주요 증인의 진술 내용, 즉 법정에서 자기편 법정 변호사의 질문에 답하여 자기편 증인이 진술할 내용을 기재한다. 증인 진술서는 통상 변론일로부터 6주 전에 상대방에게 송부된다.

영국의 민사 소송에서는 전문가의 이용을 위해서는 법원의 허가가 필요하지만, 특허 침해소송에서는 통상적으로 전문가의 이용이 허가된다. 양 당사자가 전문가의 이용을 신청한 경우 법원은 당사자에 대하여 양 당사자의 공동 전문가 1인의 선임을 명할 수 있지만, 특허소송에서는 공동 전문가의 선임은 부적절하다고 여겨지고 있고, 그 선임이 명령되어지는 일은 없다고 한다. 전문가는 법원에 대하여 협력의 의

무를 지고, 법원에 대한 의무는 자신을 고용하여 대가를 지불하는 당사자에 대한 의무보다 우월하다. 전문가 의견의 이용은 감정서 제출을 통하여 이루어지며, 상대방은 1회에 한하여 서면으로 질문할 수 있다. 법원은 양 당사자가 선임한 전문가에 대해 상호 토의를 통해 i)전문적 쟁점을 특정함과 동시에, 가능하다면 합의 의견을 형성할 것, 또는 ii) 합의가 이루어진 쟁점 및 합의가 이루어지지 않은 이유를 명백히 하는 진술서를 작성하도록 명령할 수 있다. 각 당사자에 의해 선임된 전문가가 작성한 감정서에는, 침해 여부, 특허의 무효 여부에 대한 내용은 포함되지 않으며, 특허 발명 및 침해로 주장되는 물품에 대한 기술적 설명과 경쟁특허에 사용된 단어 및 문장에 대한 기술적 의미에 대한 설명이 포함된다. 전문가 의견서는 통상적이고 일반적인 지식(common general knowledge)에 대한 주요 증거로 인정된다. 통상적으로, 전문가 의견서는 변론일로부터 8주 전에 상대방에게 송부된다.

한편, 특허권자는 침해소송 진행 중에 영국 특허법 제 75조에 따른 특허명세서의 정정을 청구할 수 있는데 이 경우 특허권자

는 이를 법원에 알려야 한다.³⁰⁾

마) 변론 전 검토회의 (Pre-trial review)

변론기일로부터 가까운 시점에 각 당사자는 자신의 법률적 주장 및 이를 뒷받침하는 증거에 대한 개략적인 주장을 담은 요약서면을 법원에 제출함과 동시에 상대방에게 송부한다. 변론 전 검토회에서는 쟁점을 최종 확인하고, 변론 일정을 결정하고, 화해를 유도하기 위한 단계이다. 많은 사건에서 이 단계에서 화해가 이루어진다.

30) "Civil Procedure Rules" 63.10
63.10-(1) An application under section 75 of the 1977 Act for permission to amend the specification of a patent by the proprietor of the patent must be made by application notice.
(2) The application notice must (a)give particulars of (i)the proposed amendment sought; and (ii)the grounds upon which the amendment is sought; (b)state whether the applicant will contend that the claims prior to amendment are valid; and (c)be served by the applicant on all parties and the Comptroller within 7 days of its issue.
(3) The application notice must, if it is reasonably possible, be served on the Comptroller electronically.
(4) Unless the court otherwise orders, the Comptroller will forthwith advertise the application to amend in the journal.
(5) The advertisement will state that any person may apply to the Comptroller for a copy of the application notice.
(6) Within 14 days of the first appearance of the advertisement any person who wishes to oppose the application must file and serve on all parties and the Comptroller a notice opposing the application which must include the grounds relied on.
(7) Within 28 days of the first appearance of the advertisement the applicant must apply to the court for directions.
(8) Unless the court otherwise orders, the applicant must within 7 days serve on the Comptroller any order of the court on the application.
(9) In this rule, "the journal" means the journal published pursuant to rules made under section 123(6) of the 1977 Act.

바) 변론(Trial)

변론은 특별한 사정이 없는 한 공개된 법정에서 이루어지며, 법원은 증인 진술, 전문가 의견 등을 참조하여, 특허청구범위를 해석하고, 계쟁특허의 유무효성 여부를 판단한 뒤, 침해로 주장되는 물품이 유효한 특허의 권리 범위에 속하는지 여부를 판단한다. 변론시 원고 대리인에 의한 원고측 증인신문 및 피고 대리인에 의한 원고측 증인 반대신문이 이루어진 후, 피고 대리인에 의한 피고측 증인신문 및 원고 대리인에 의한 피고측 증인 반대신문이 이루어진다. 그 후, 변론은 피고 대리인에 의한 최종 진술 및 원고 대리인에 의한 종결 발언으로 마무리된다. 변론은 피고가 원하는 경우, 일부 심리는 비공개로 진행될 수 있으며, 비공개로 진행된 심리에 대한 속기록은 별도로 보관되어야 한다. 또한, 필요한 경우, 판결문은 2가지 양식으로 작성되어야 하며, 공개될 판결문에서는 기밀 정보가 삭제되어야 한다. 증인은 서면 및 구두로 증거를 제출할 수 있으며, 증인이 추가적인 내용을 추가할 것을 원하지 않으면, 증인 진술은 그 증인의 주요 증거가 된다. 증인 진술 이후, 상대방 당사자에 의한 반대 신문에

의해 구두 증언이 시작된다. 그 후, 증인을 신청한 당사자는 반대 신문에서 제기된 쟁점에 대해 증인이 답하는 것을 돕기 위해 재신문을 할 수 있다. 각 당사자는 법원의 허가를 얻어 전문가 증인을 신청할 수 있고, 상이한 여러 분야의 전문성이 요구되는 경우에는 2명 이상의 전문가를 증인으로 신청할 수 있다. 전문가들은, 일반 당사자에 의해 선임되지만, 기술적 문제에 관한 자신의 독립적인 의견을 법원에 제출할 의무가 있다. 전문가의 의견은 종종 특허 분쟁 소송 결과에 결정적인 영향을 미친다.

사) 판결

판결문은 서면으로 주어져며, 변론일로부터 4주 내지 8주 내에 송달된다. 영국에서의 특허 침해소송에서는 침해를 인용하는 판결은 이른바 일반 침해 금지 명령(general injunction)으로서 판결 주문은 '피고는 원고의 특허를 침해해서는 안 된다'라는 일반적인 내용이 된다. 판결 주문이 일반적인 내용으로 이루어지더라도, 영국에서는 소송 결과의 집행을 면탈하는 행위는 법원 모독으로서 강력한 제재를 받기 때문에, 일반 침해금지의 판결의 집행이 문제되는 경우는 없다고 한다.

아) 불복 절차

특허법원 및 특허지방법원의 판결에 대한 불복하는 경우, 원심 판결일로부터 14일³¹⁾ 이내에 항소법원에 항소할 수 있다. 항소법원에 항소하기 위해서는 1심 법원의 허가, 또는 1심 법원이 허가해주지 않는 경우에는 항소법원의 허가³²⁾가 필요하지만, 특허 침해소송 사건에 대해서는 통상적으로 허용되고 있다. 항소심은 사실심이며, 예외적인 경우를 제외하고는 1심 판결의 검토를 원칙으로 한다. 따라서, 1심에서와 같은 증인 진술 및 전문가 의견 청취는 행해지지 않고, 1심에서 제출되지 않았던 새로운 증거의 제출은 원칙적으로 허용되지 않으므로, 소송기간은 1심보다 짧다. 통상적으로 항소법원에서의 소송 절차는 약 1년 정도 소요된다. 판결문은 서면으로 주어져며, 공판일로부터 6주 내지 8주 내에 송달된다. 항소법원의 판결에 불복하고자 하는 경우, 최고법원 또는 항소법원이 허용하는 때에 한하여 상고할 수 있으며, 특허 사건에 대해 상고가 받아들여지는 경우는 매우 드물다. 상고심은 법률심이며, 소송기간은 통상적으로 1년 내지 2년이다.

7. 영국 지재권 소송 건수(통계)

- 1심 건수(출처: 영국 법무부 사법통계)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
Confidential information	11	3	21	23	95
Passing off and trade marks	105	50	118	142	171
Patents and registered designs*	54	57	111	111	130
Copyright and design right*	148	120	172	286	374

*는 특허법원(Patents Court) 관할사건

- 2심(Patents Court 결과 불복) 건수: 26건('05) → 23건('07) → 14건('10)

8. 영국의 특허소송 대리인

우리나라의 특허소송 대리인은 크게 변호사와 변리사로 구분된다. 변호사는 특허침해소송 및 심결취소소송(특허행정소송)에 대한 대리권이 있는데 비해, 변리사는 심결취소소송에 대한 대리권만 있다. 한편, 영국의 특허소송 대리인은 크게 법정변호사(Barrister), 사무변호사(Solicitor), 특허변리사(Patent Agent)로 나눌 수 있다.

가) 법정변호사(Barrister)

법정변호사는 법정에서 의뢰인을 대신하여 변론할 수 있는 권한인 법정변론권(Rights of audience)을 가지는 변호사로, 당연히 특허법원, 항소법원 및 대법원에서의 특허사건에 대한 법정변론권은 법정변호사에게 있다. 법정변호사는 사무변호사와 협의하여 사건의 변론에 참여하고, 의뢰인에게 직접 법률 상담을 하는 경우는 거의 없다. 영

국의 법학 전공자가 법정변호사가 되기 위해서는 법정변호사 실무과정(Bar Vocational Course, 1년)을 수료한 후 로펌에서 1년간의 실무연수를 마쳐야 한다. 영국의 비 법학 전공자가 법정변호사가 되기 위해서는 법학 전공자에 비해 한 가지 과정이 더 필요한데, 법정변호사 실무과정 전에 1년간의 공통전문시험과정(CPE, Common Professional Examination)을 마치고 시험을 통과해야 하는 것이다.

나) 사무변호사(Solicitor)

사무변호사는 원칙적으로 소장을 작성할 수 있는 권한인 소송수행권(Rights to conduct litigation)을 갖는다. 의뢰인을 직접 접견하여 법률상담을 진행할 수는 있으나, 원칙적으로 법정변론권은 없다. 그러나 "Courts and Legal Services

Act 1990"에 의해, 일정한 실무과정을 연수하면 사무변호사도 법정변론권을 갖는다. 영국의 법학전공자는 법률실무과정(Legal Practice Course, 1년)을 수료한 후 로펌에서 2년간의 실무연수를 마쳐야 한다. 비 법학 전공자는 법률실무과정 이전에 1년간의 공통전문시험과정(CPE, Common Professional Examination)을 마치고 시험을 통과한 뒤에 법률실무과정 1년, 로펌에서 2년간의 실무연수를 거쳐야 한다.

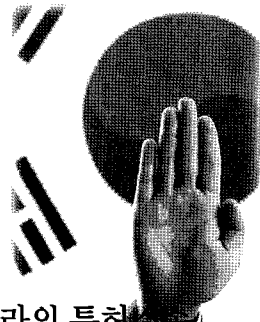
다) 특허변리사(Patent agent)³³⁾

특허변리사는 특허 및 디자인, 상표 및 저작권에 관하여 특허청에서 대리업무를 할 수 있다. 특허변리사가 되기 위해서는 반드시 이공계 학위를 소지해야 하고, Patent Agent 시험에 합격

31) "Civil Procedure Rules" 52.4 appellant's notice
52.4-(1) Where the appellant seeks permission from the appeal court it must be requested in the appellant's notice.
(2) The appellant must file the appellant's notice at the appeal court within
(a) such period as may be directed by the lower court; or
(b) where the court makes no such direction, 14 days after the date of the decision of the lower court that the appellant wishes to appeal.

32) "Civil Procedure Rules" 52.15 Judicial review appeals
52.15-(1) Where permission to apply for judicial review has been refused at a hearing in the High Court, the person seeking that permission may apply to the Court of Appeal for permission to appeal.
(2) An application in accordance with paragraph (1) must be made within 7 days of the decision of the High Court to refuse to give permission to apply for judicial review.

하여야 한다. 특허변리사 시험에 합격한 자는 특허변리사의 감독 하에 최소 2년간의 실무경력을 거쳐야 특허변리사로 등록할 수 있다. 한편, 영국특허변리사협회(CIPA)로부터 '소송인가장(Litigation Certificate)'을 받은 변리사는 특허권, 상표권, 저작권 등 지식재산권 전반에 관한 소송 수행도 가능하다. 3년 이상 특허변리사협회의 정식회원으로 등록된 변리사가 위 협회가 주관하는 소송교육과정을 이수하고 정식 소송자격을 갖는 자의 지도 하에 6개월 이상의 실무수습을 거치면 소송인가장 부여된다. 소송교육과정은 대학 등 외부 교육 기관에 위탁하고, 소송절차, 증거법 등 소송관련 실무지식을 습득할 수 있는 과목으로 구성된다. 소송인가장을 받은 특허변리사는 특허지방법원, 지방법원, 특허법원 및 항소법원에서 특허, 디자인, 기술정보에 관련되는 저작권, 상표사건 등에 대한 소송수행권(rights to conduct litigation)이 부여된다. 다만, 소송인가장을 가진 특허변리사라 하더라도 특허법원 이상의 소송에서는 법정변론권이 없으므로, 법정에서의 변론을 위해 법정변호사(Barrister)와 공동으로 대리 하여야 한다.



IV. 우리나라의 특허소송

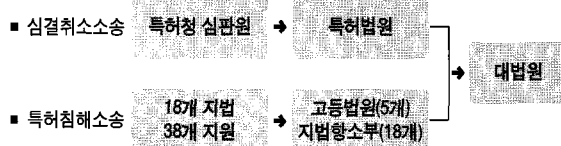
우리나라 특허소송의 가장 큰 특징은 행정소송과 민사소송의 이원화 체계이다. 즉 특허거절불복·무효여부와 관련된 소송(심결취소소송³⁴⁾)은 특허심판원(행정심판) → 특허법원(제1심) → 대법원(제2심)의 순서로 진행되고, 특허침해와 관련된 민사소송은 지방법원(제1심) → 지법항소부·고등법원(제2심) → 대법원(제3심)의 절차를 거치게 된다.

최근 지재권이 기업 활동의 중요한

지표로 부상하면서 지재권 관련 분쟁도 아래와 같이 꾸준히 증가하고 있다.

현행 우리나라의 지재권 소송구조에서는 특허침해소송과 동시에 특허무효·권리범위확인에 관한 소송을 중복하여 진행하여야 한다. 특허소송 당사자는 기술내용이 동일한 특허에 대해 민사법원과 특허법원에서 중복하여 소송을 수행하게 되므로 시간과 비용이 이중으로 들게 된다. 최근 연구자료³⁵⁾에 의하면 2000년~2009년에 선고된 특허침해소송 408건 중 52%(213건)가 무효·권리범위확인심판을 이중으로 수행하였다. 또한 연계된 심판건수는 360건으로 소송 1건당 심판을 1.7건 중복하여 수행하는 것으로 드러났다. 위 특허침해소송 408건의 제1심 평균심리기간은 16.6개월이었고, 이와 연계된 무

효·권리범위확인심판사건 360건의 평균심리기간은 10.0개월이었다. 또한 특허침해소송을 다루는 민사법원 중 일부는 연간 특허사건의 수



<현행 우리나라 지재권 소송 구조>

구분	특허심판원 심결건수	심결취소소송 건수		침해소송 접수 건수		
		특허법원 판결건수	대법원 판결건수	침해 1심	침해 2심	대법원
2006	10,334	1,191	472	125	20	6
2007	11,626	1,251	520	70	25	6
2008	11,628	1,566	581	74	28	8
2009	9,764	1,203	556	129	41	14
2010	9,274	1,013	399	184	54	14

(출처 : 특허청 2010 지식재산통계연보, 대법원 2010 사법연감)

<지식재산권 소송 처리 건수>

가 매우 적어 다른 분야보다도 더욱 전문성을 요구하는 특허소송의 정확한 해결에 어려움이 있을 수 있다. 매년 특허침해소송의 80% 이상이 서울중앙지방법원(제1심), 서울고등법원(제2심)에 집중되어 있고, 다른 지방법원·고등법원은 연간 처리건수가 5건 내외이기 때문이다. 한편, 심결취소소송만을 담당하는 특허법원은 14

명의 판사, 17명의 기술심리관으로 4개 재판부가 구성되어 있으며 연간 1,200여건의 지식재산에 관한 무효권리범위·거절불복 사건만을 담당하여 처리하고 있다.

V. 결어

지금까지 살펴본 바와 같이 영국의 특허소송 체계는 다음과 같은 점에서 우리나라와 약간의 차이가 있다.

첫째, 우리나라는 특허소송을 특허행정소송과 특허침해소송으로 이원화하여 각각 다른 법원의 관할로 하는데 비해, 영국은 특허소송의 신속성 및 전문성을 확보하기 위해 전문법원으로 특허지방법원(Patents County Court)과 특허법원(Patents Court)을 두고 제1심 관할을 집중하고 있다.

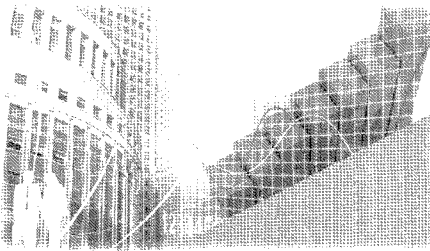
둘째, 우리나라는 특허의 무효에 관해서는 법원에 제소할 수 없고 반드시 특허심판원의 심판을 통해 해결하는데 비해, 영국은 제3자가 특허청 또는 법원에 선택하여 무효 소송을 제기할 수 있다.

셋째, 우리나라와 달리 영국은 변리사에게도 일정한 요건 하에 특허침해소송에서의 대리권을 부여하고 있다.

넷째, 우리나라는 권리범위 확인심판을 제3자(소극) 또는 특허권자(적극)가 각각 청구할 수 있는데 반해, 영국의 특허불침해 선언 청구는 제3자가 특허권자를 상대로 청구할 수 있는 점에서 차이가 있다.

한편, 세계 각국은 특허소송의 전문성과 중요성을 인식하고 특허소송의 전문화를 꾀하고 있다. 위에서 살펴본 영국 외에 일본도 2005년에 일종의 특허법원인 지적재산고등재판소를 신설하여 특허행정소송과 특허침해소송 제2심을 일원화하고 변리사에게 변호사와 공동소송 대리권을 부여한 바 있다. 또한 미국은 1982년에 특허소송 제2심의 관할을 집중하기 위해 지재권 전문법원(Court of Appeals for the Federal Circuits)을 설치하였다. 이러한 세계 각국의 특허소송 전문화 경향을 반영하여 우리나라도 바람직한 특허소송 체계에 대한 새로운 방향 정립이 필요할 것으로 보인다.

2011. 10 |



연도	2006	2007	2008	2009	2010
1심 소계	125	70	74	129	184
서울중앙	86	33	37	75	153
서울동부	4	3	3	7	4
서울남부	3	2	1	4	1
서울북부	2	0	3	2	3
서울서부	2	3	5	5	1
의정부지법	2	0	1	11	3
인천지법	3	2	1	3	2
수원지법	3	4	4	6	1
춘천지법	2	0	1	2	0
대전지법	2	6	2	3	6
청주지법	1	0	2	0	0
대구지법	3	8	7	3	4
부산지법	7	7	3	3	2
울산지법	0	0	0	0	0
창원지법	0	2	1	0	2
광주지법	3	0	1	4	1
전주지법	0	0	1	1	1
제주지법	2	0	1	0	0
2심 소계	20	25	28	41	54
서울	16	19	22	36	51
대전	0	1	3	0	1
대구	1	0	0	3	2
부산	2	4	1	1	0
광주	1	1	2	1	0
대법원	6	6	8	14	14
합 계	151	101	110	184	252

(출처 : 사법연감)

〈법원별 특허침해소송 접수 건수〉

33) "Copyright, Designs and Patents Act 1988" 제274조 Persons permitted to carry on business of a patent agent.
 (1) Any individual, partnership or body corporate may, subject to the following provisions of this Part [and to the Legal Services Act 2007], carry on the business of acting as agent for others for the purpose of-
 (a) applying for or obtaining patents, in the United Kingdom or elsewhere, or
 (b) conducting proceedings before the comptroller relating to applications for, or otherwise in connection with, patents.
 34) 특허법 제186조(심결등에 대한 소) ① 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.
 35) 특허청, "관할집중 방항수립을 위한 특허소송 판결 현황분석", 2010.