

특허소송 관할집중



박종훈

특허청 화학소재심사과 사무관
행정고등고시 기술직 53회 합격

특허소송 관할집중의 필요성

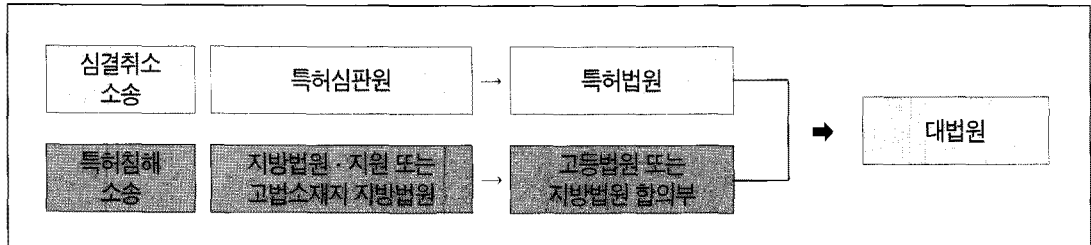
특허가 세계경제를 주도하는 이슈로 부상하면서 특허·상표 등 지식재산권에 관련된 기업 간 분쟁이 급증하고 있다. 대한상공회의소 조사결과를 보면 국내 1,000여 개 조사대상 기업 가운데 23%가 특허분쟁을 겪었으며, 이 중 분쟁에 이기고도 피해를 봤다는 기업이 33%에 달하는 등 특허분쟁은 승·패에 관계없이 기업에 피해를 주고 있다. LED 업체인 S반도체는 일본 기업과의 분쟁으로 3년간 5,000만 달러의 법률 비용을 지출하였고, S전자는 미국 기업과의 5년간의 소송 끝에 5년간 7억 달러의 로열티를 지급하기로 하였다. 또한 국내 반도체 업체인 P사의 경우 경쟁사와의 특허소송에서 최종 결론이 나기까지 53개월이 소요되는 등 특허소송은 기업경영에 큰 부담이 되고 있다.

o 대한상공회의소에서 국내기업 1,001개사를 대상으로 조사
- 최근 3년간 분쟁을 겪은 기업 22.6%, 이 중 손해를 본 기업은 58.9%
(분쟁에 이기고 손해 본 기업 33.2%, 분쟁에 지고 손해 본 기업 25.7%)
* 대한상공회의소 「특허분쟁에 따른 피해실태와 대응」('09.11)

이러한 특허분쟁에 대응하기 위해서는 R&D 역량을 강화해 질적으로 우수한 특허권을 확보하는 것이 무엇보다 중요하지만, 독점 배타적인 특허권의 특성상 분쟁을 피할 수는 없으므로, 특허분쟁으로 인한 기업의 피해를 최소화하기 위해서 신속·정확한 분쟁 해결 시스템을 마련하는 것도 중요하다. 그러나 우리나라의 현행 특허소송은 특허의 유·무효 및 권리범위 확정을 다루는 심결취소소송과 특허침해에 대해 손해배상을 청구하는 특허침해소송으로 이원화 되어 있다. 또한 심결취소소송은 특허법원에서, 특허침해소송은 지방법원·고등법원 등 일반법원에서 각각 독립적으로 담당하는 구조로 이루어져 있어 재판의 일관성·신속성 측면에서 효율적이지 못하다는 지적이 많다.

- 심결취소소송 : 특허청의 무효결정 또는 특허거절결정에 불복하여 제기하는 소송
- 특허침해소송 : 특허권의 침해에 대해 손해배상을 청구하는 소송

〈현행 특허소송 구조〉



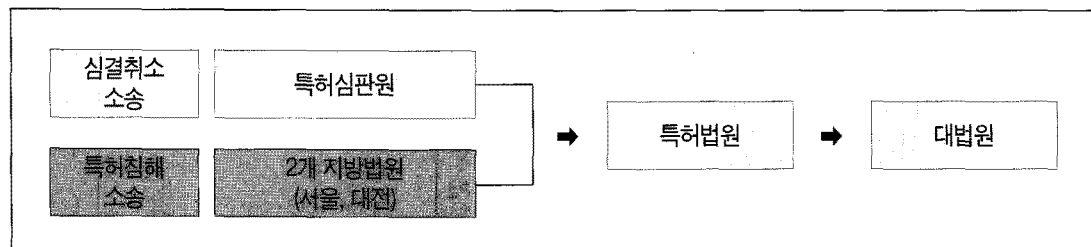
특허침해소송에서 특허침해 여부를 판단하려면 특허권의 유효·무효를 판단하는 심결취소소송이 선행되어야 하며, 이로 인해 심결취소소송의 결과를 기다리느라 소송이 장기화되는 경우가 많다. 또한 특허침해소송과 심결취소소송이 별개의 법원에서 진행되므로 양 소송 간 판결이 모순되는 등 이원화된 소송 구조로 인해 기업 등 소송의뢰인이 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 분쟁의 조기해결 및 판결의 일관성을 확보하기 위한 특허소송의 관할집중에 대한 논의가 제기되고 있다.

우리나라는 분쟁의 조기해결과 판결의 일관성을 확보하기 위해, 1998년 3월 1일 특허법원을 설치하였으나, 현재 특허법원은 특허소송 전부를 관할하려던 본래 설립취지와는 달리 소송 중 일부인 심결취소소송만을 담당하고 있다.

특허법원은 2010년 현재 14명의 특허전문판사 및 17명의 기술심리관이 특허사건의 심결취소소송을 담당하여 처리하고 있어 전문성을 인정받고 있으나, 특허침해 소송의 1심은 전국의 18개 지방법원과 38개의 지원에서 처리되고, 2심은 특허법원이 아닌 전국의 모든 고등법원에서 처리되고 있어 전문성을 확보하기 어려운 상황이다.

이러한 이유로 특허침해소송 1심을 서울·대전 2개 법원으로 집중하고, 특허 침해소송 2심을 특허법원으로 집중하여 판결의 신속성·일관성을 높이자는 주장이 제기되고 있다.

〈특허소송 관할 개선방안〉



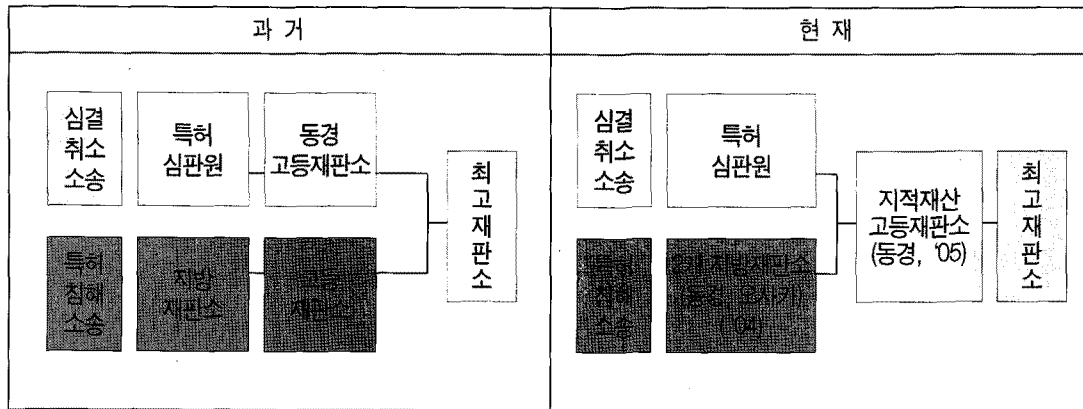
특허소송 관할집중 해외사례

주요 선진국들은 지식자산을 미래 성장전략의 핵심과제로 정하고 이를 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 특허소송 관할집중은 지식재산강국으로 가는 필수적인 과제로서 대부분의 선진국이 이미 시행하

고 있는 국제적인 흐름이다. 현재 미국과 일본, 영국 등 주요 선진국들은 특허침해소송과 심결취소소송의 관할을 집중하여 지식재산관련 소송의 효율성 및 전문성을 높이고 있다. 특허소송 관할집중이 진행되고 있는 대표적인 해외사례는 다음과 같다.

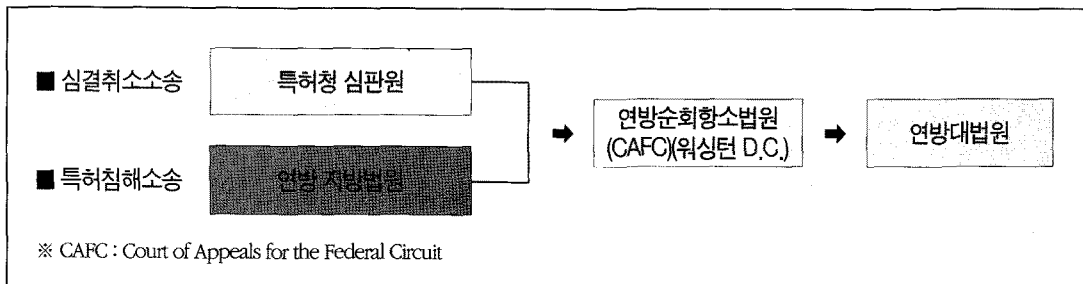
일본은 이미 2004년에 특허침해소송 1심을 동경과 오사카의 2개 지방법원에서만 처리하도록 하여 특허침해소송 1심의 전문성을 높이는 방안을 강구하였다. 나아가 2005년에는 항소심도 지적재산고등재판소(동경)로 집중하여 특허소송 관할집중을 시행하고 있다.

〈일본의 특허소송 체계〉



미국은 현재 연방순회항소법원(CAFC)을 통해 심결취소소송과 특허침해소송의 항소심을 하나의 법원에서 처리하고 있다. 과거 미국에서는 특허소송에서 관할이 경합하는 경우 유리한 판결을 받을 수 있는 법정을 찾아다니는 이른바 「포럼쇼핑(FORUM SHOPPING)」이 행해져 왔다. 위와 같은 폐해를 불식시켜야 한다는 인식하에 1982년 의회에서 연방법원개선법(The Federal Courts Improvement Act, 28 U.S.C.)이 통과되었고, 이 법에 따라 종래 관할 지역에 따라 12개로 구성되어 있던 연방항소법원에 13번째 법원인 CAFC가 새로이 설치되었다.

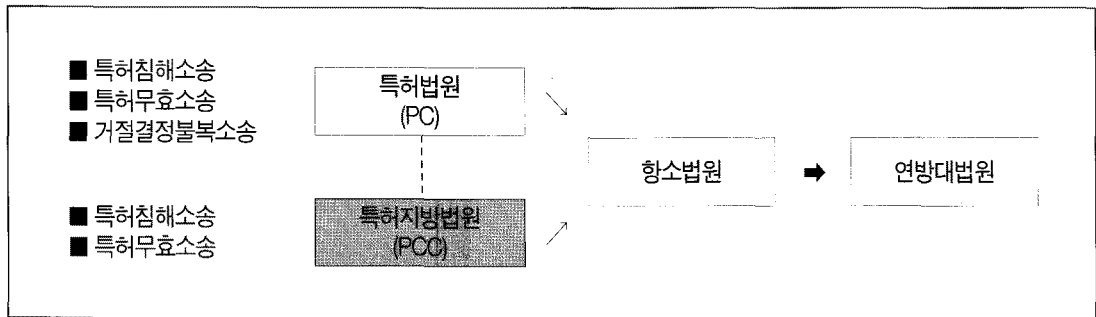
〈미국의 특허소송 체계〉



* 상표 침해소송은 연방지방법원(1심) → 지역별 연방고등법원(2심) → 연방대법원 관할

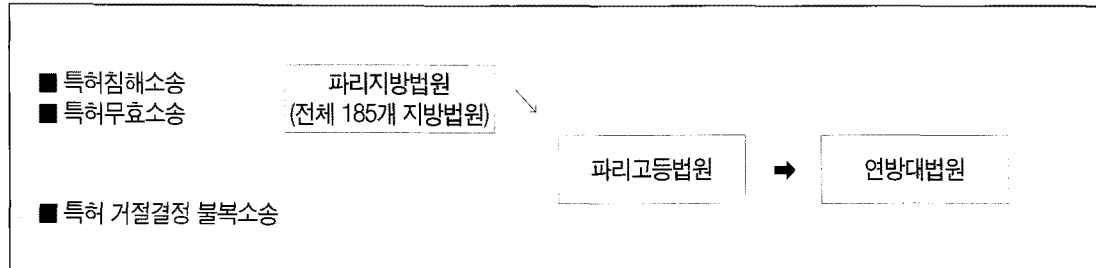
영국은 1977년부터 민사 1심법원(High Court)에 특허법원(Patent Court)을 설치하여 침해소송 및 심결취소소송을 관할 집중하고 있다. 또한 1990년에 침해소송 절차의 간소화를 통한 기업의 신속한 특허권 행사를 위해 런던에 특허지방법원 (Patent County Court)을 추가 설치하였다.

〈영국의 특허소송 체계〉



프랑스는 2009년에 특허침해소송을 파리지법 및 파리고법으로 집중하였고, 특허청의 거절결정에 대한 불복소송도 파리고법으로 관할집중하였다.

〈프랑스의 특허소송 체계〉



* 상표·디자인의 거절불복소송 및 침해소송은 9개 지법 및 9개 고법이 담당

위 자료에서 보듯이 미국, 일본, 영국, 프랑스 등 주요 국가는 특허소송의 관할집중을 통해 판결의 신속·전문화를 추구하고 있다. 하지만 현재 우리나라 특허소송은 특허침해소송과 심결취소소송으로 나뉘어 각각 다른 법원에서 판결하고 있고, 더구나 특허침해소송의 경우 1심은 전국의 지방법원과 지원에서, 2심은 전국의 모든 고등법원에서 처리하고 있는 상황이다. 우리나라도 기술선진국의 사례와 같이 판결의 신속·전문화를 위해 특허소송 관할집중문제를 검토할 필요가 있다. 2011. 4]