

대한민국 지식재산전문법원의 사물관할

정 차 호*

차 례

- I. 도 입
- II. 주요국 지식재산전문법원의 사물관할
 - 1. 유럽통합특허법원
 - 2. 미국
 - 3. 스위스
 - 4. 영국
 - 5. 대만
 - 6. 일본
- III. 우리나라 지식재산전문법원에 대한 제안
 - 1. 주요국 지재전문법원의 사물관할 요약
 - 2. 우리나라 지재전문 1심법원의 사물관할
 - 3. 지재전문 1심법원의 성격 및 위치
 - 4. 특허무효 항변
 - 5. 중복관할 및 이송
 - 6. 반소 쟁점
 - 7. 특허법원 판사
- IV. 결 론

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수

접수일자 : 2012. 10. 13 / 심사일자 : 2012. 11. 22 / 게재확정일자 : 2012. 11. 30

I. 도입

우리나라에서 특허사건을 전문적으로 다루 법원의 설립의 필요성이 제기되었고, 그 필요성에 관한 논의의 결과로 1998년 3월 1일 특허법원이 설립되었다.¹⁾ 그러나, 동 (고등)법원은 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송만 다루고 침해소송 1심 판결에 대한 항소심은 다루지 않아서 명실상부한 ‘특허’ 법원으로서의 역할을 다하지 못하여 왔다. 특허법원이 침해소송 항소심도 관할하여야 한다는 주장, 지식재산소송을 1심 차원에서 다루는 전문법원의 설립이 필요하다는 주장 등이 오랫동안 있어 왔고,²⁾ 2012년 10월 현재 정부는 어느 때보다 긍정적으로 그 목소리를 경청하고 있다. 그에 따라 특허 또는 지식재산 침해소송 1심 및 2심을³⁾ 전담하는 전문법원이 조만간 설립될 것으로 보이고 또 그렇게 되어야 한다.

지금까지의 지식재산전문법원(IP Specialized Court)과 관련된 논의의 초점은 그러한 전문법원을 설립할 것인지 여부에 집중되었고, 그 설립 여부에 대한 찬반 논쟁에 밀려서 그러한 법원이 설립될 경우 그 법원이 무엇을 심리할 것인지에 대한 논의는 충분히 이루어지지 못하여 왔다.⁴⁾ 이 글은 특허 또는 지식재산 침해소송 1심을 전담하는 전문법원이 설립되는 경우 그 법원이 다루게 되는 사건의 범위에 대하여 살펴보고자 한다. 즉, 그 법원이 무엇을 심리할 것인지에 대하여 주요국 상대 법원의 사례를 비교하여 살펴보고, 그러한 비교분석을 바탕으로 향후 우리나라에 설립되는 지식재산전문법원의 사물관할에 대하여 제안을 하고자 한다.

1) 법률 제4765호(1994. 7. 27. 통과, 1998. 3. 1. 시행)로 법원조직법 제3조 등이 개정되어 ‘특허법원’의 설립이 가능하게 되었다.

2) 박성수, “특허소송의 관할집중에 관하여”, 『지적재산권』, 한국지적재산권법제연구원, 2005년 2월; 신운환, “과학기술 발전을 위한 특허소송제도의 개선 방향”, 『산업재산권』 제13호, 한국산업재산권법학회, 2003년 5월.

3) 최종심에서 지식재산 사건을 다루는 전문법원을 둔 예는 거의 없는 것으로 보인다. 다만, 독일, 대만, 프랑스 등이 대법원에 지식재산 사건을 전문적으로 다루는 부(chambers)를 둔 정도이다. 지재사건 최종심도 전문법원이 심리하는 것이 바람직한가, 가능한가?

4) 박성수, 앞의 기고문, 50쪽(“제1심의 관할집중은 어쩌면 논증이 필요없는 당위인지도 모른다. 문제는 제1심의 관할집중이 필요한가 여부가 아니라 과연 어떠한 방법으로 관할을 모으느냐에 있는 것인지도 모른다.”).

사물관할(subject matter jurisdiction)도 (1) 국제적 특허분쟁에 있어서 외국특허를 기반으로 어떤 국가에서 소송을 제기할 수 있는지 여부를 묻는 국제사법적 문제,⁵⁾⁶⁾ (2) 잠재적 침해자가 해당 특허의 무효 또는 해당 행위의 비침해의 확인을 구하는 소송(declaratory judgment litigation)에서 해당 사건이 분쟁(case and controversy) 요건을 충족하는 지 여부를 묻는 문제,⁷⁾⁸⁾ (3) 해당 법원이 다룰 수 있는 종류의 사건인지를 묻는 문제의 3가지 종류가 있는데,⁹⁾ 이 글은 세 번째의 쟁점만 다룬다.

지재전문법원을 설립하는 국가의 수가 증가하고 있다.¹⁰⁾ 그러나 각 국가의 지재전문법원의 사물관할의 범위는 제각각 매우 다양하다. 어떤 국가의 특허법원은 좁은 의미의 특허사건만 다룰 수 있는 반면 다른 국가의 특허법원은 넓은 의미의 지재사건을 다룰 수 있다. 여기서의 넓은 의

5) 서철원, “가상공간에서의 관할권행사에 관한 소고”, 『법학논총』, 숭실대학교 법학연구소, 2004년 10월호, 79쪽(“국제적인 사건을 어느 나라의 사법부에서 재판할 수 있는가 하는 국제민사재판관할을 결정하는 통일된 기준은 없다.”).

6) 이에 관한 여러 논문 중 비교적 최근의 것은 다음 참고. Arthur O. Hall, *Multinational Enforcement of Patent Rights: National Jurisdiction Over Infringement and Validity of A Foreign Patent*, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 192 (2012).

7) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118 (2007) (본 판결 이전에는 실시권자는 실시계약으로 인하여 소송을 제기당할 위험이 없으므로 확인청구소송(declaratory judgment action)을 제기하기 위해서는 실시료 지불의 중단 등을 통하여 실시계약을 파기(breaching)한 후에만 가능하다는 것이 법이었으나, 본 판결은 실시계약을 유지하며 확인청구소송을 제기하는 것이 가능하다고 판시한 사례).

8) 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결(“특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리준속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에 는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 포함된다.”).

9) 김상균, “미국연방민사소송의 재산을 근거로 한 재판관할권”, 『법학연구』, 한국법학회, 2012년 2월, 225쪽(“어떤 물건(또는 재산)을 중심으로 그 물건에 대한 모든 사람들의 권리를 선언하는 판결을 할 수 있는 법원의 관할권을 대물관할권(in rem jurisdiction)이라고 한다. 대물관할권을 행사하는 법원은 당해 재산에 관한 법적인 지위나 이해관계 또는 권리의 준부를 결정할 수 있으며, 법원의 재판은 당해 재산에 관해 이익을 가지는 모든 사람들에 대해 그 효력을 갖는다.”).

10) 적어도 90개 국가가 다양한 형태의 지식재산전문법원을 운영하고 있다. Zuallocobley, et al., *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 2012, p. 2.
<<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>>.

미의 지재사건은 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀, 불공정경쟁,¹¹⁾ 지재권의 소유권 분쟁, 직무발명의 성립 또는 보상, 지식재산의 라이선스 계약, 연구개발 계약, 자문 계약 등에까지 미칠 수 있다. 이런 견지에서 우리나라에 설립될 지재전문법원이 어떤 종류의 사건까지를 다루어야 하는지에 대하여는 여러 다양한 주장이 제기될 수 있다. 한편, 지재전문법원의 사건 수, 판사의 수 등 여러 환경도 사물관할의 범위를 정하는 데에 영향을 미칠 것이다. 이런 이해를 바탕으로 이 글에서는 주요국 특허법원의 사물관할의 범위를 비교하여 살펴보고자 한다.

II. 주요국 지식재산전문법원의 사물관할

1. 유럽통합특허법원

아직 정식으로 설립이 된 것은 아니지만, 유럽통합특허법원에 관한 논의는 그 논의의 결과가 유럽 대부분 국가에 영향을 미치는 국제조약이라는 점에서 우리나라에 미치는 영향도 크다고 생각된다. 그런 견지에서 우리나라 지재전문법원의 사물관할을 결정함에 있어서 유럽통합특허법원의 사물관할을 먼저 검토할 필요가 있다. 유럽연합(EU) 회원국 간에는 지난 수년간 통합 특허보호 시스템을 창설하려는 노력이 있었는데, 2012년 6월 29일 벨기에 브뤼셀에서 EU 정상들은 1973년의 유럽특허조약(EPC) 체결 이후 약 40년간 합의를 이뤄내지 못했던 EU 차원의 통합특허법원 발족에 대해 합의하였다.¹²⁾ 그 합의에 따라 유럽통합특허법원 1심 법원과 항소법원이 신설되고 일반 사법제도와 분리된 별도의 전문 특허사법 제도가 창설될 것이다. 유럽통합특허법원은 기본적으로 2심제를 채택하되, 유럽연합조약 해석이 전제 되어 유럽사법법원(European Court of Justice:

11) 미국연방지방법원은 특허 등 사건과 실질적으로 관련이 있는 경우 불공정경쟁(unfair competition)에 관하여도 관할을 가진다. 28 U.S.C.A. § 1338(b) (“The district courts shall have original jurisdiction of any civil action asserting a claim of unfair competition when joined with a substantial and related claim under the copyright, patent, plant variety protection or trademark laws.”).

12) Conclusions of the European Council (28/29 June 2012).

ECJ)의 해석이 필요한 경우에는 예외적으로 3심 구조를 취하게 된다.

유럽통합특허법원합의(안) 제15조 제1항이 유럽통합특허법원의 사물관할을 규정하는데,¹³⁾ 동 규정에 의하면, 동 법원은 특허에 관한 (1) 침해소송과 그와 관련된 항변(defenses)(라이선스에 관한 항변 포함), (2) 비침해확인소송, (3) 가처분, (4) 특허무효소송, (5) 반소에 의한 특허무효 주장, (6) 출원공개에 의하여 부여되는 가보호 권리에 관한 소송, (7) 선사용권에 관한 소송, (8) 시행규칙 제11조에 의한 라이선스 보상에 관한 소송, (9) 시행규칙 제12조에 의한 임무를 수행하는 EPO의 결정에 관한 소송을 담당한다.¹⁴⁾ 이 규정에 의하면 유럽통합특허법원은 개별 특허와 직접적으로 관련된 사안에 관하여만 사물관할을 가진다. 즉, 동 법원은 특허와 간접적으로 관련된 사안들, 예를 들어, 직무발명 관련 사안, 라이선스계약 사안 등에 대하여는 사물관할을 가지지 않는다. 유럽통합특허법원이 유럽특허청의 대응 조직이어서 유럽통합특허법원의 관할도 유럽특허청의 기존 업무의 범위에 영향을 받을 수밖에 없다는 점, 개별 국가 법원의 존재감을 살려야 한다는 점 등으로 인하여 유럽통합특허법원의 사물관할은

13) Council of European Union Document 14268/12 of Sept. 27, 2012.

14) Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute,

Article 15 (1) The Court shall have exclusive competence in respect of:

- (a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
- (a1) actions for declarations of non-infringement;
- (b) actions for provisional and protective measures and injunctions;
- (c) actions for revocation of patents;
- (c1) counterclaims for revocation of patents;
- (d) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published patent application;
- (e) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;
- (f) actions on compensation for licences on the basis of Article 11 of Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection; and
- (g) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 12 of Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection.

<<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14268.en12.pdf>>.

가장 소극적으로(좁게) 설정되었다고 생각된다.

한편, 위 규정에 의하면 동 법원은 특허무효확인소송을 담당하고, 피고의 반소에 의한 특허무효 주장에 대하여도 심리를 한다. 그럼으로 인하여 하나의 법원에서 특허권의 침해에 관한 판단과 특허의 무효에 관한 판단을 한꺼번에 할 수 있게 되었고, 그럼으로써 절차의 신속성을 이루게 되었고 나아가 양 당사자의 침해절차에서의 주장과 무효절차에서의 주장의 일관성을 기대할 수 있게 되었다. 이와 관련하여 향후 우리나라 지재전문 법원이 특허무효에 관한 쟁점을 어느 정도의 선에서 다루어야 하는 것인지에 대한 진지한 검토가 필요하다고 생각된다.

우리나라에서는 (독일과 유사하게) 특허무효에 관하여는 그 무효를 주장하는 자가 특허무효심판을 청구하도록 하고, 침해소송법원에서 피고가 해당 특허의 무효를 항변(defense)으로 제기하는 것에 대하여 대법원이 일관성 없는 입장을 보여 왔다.¹⁵⁾¹⁶⁾ 그러나, 최근 대법원 전원합의체 판결에 의하여 침해소송법원이 진보성 결여가 명백하다고 판단되는 특허권의 행사를 부정할 수 있게 되었다.¹⁷⁾ 이는 일본 최고재판소의 판례¹⁸⁾ 및 그에 따르는 일본 특허법의 개정과¹⁹⁾ 궤를 같이 하는 것으로서, 무효임이 명백한 권리의 행사를 부정하는 측면과 나아가서 (더욱 중요하게는) 침해

15) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결(침해소송법원이 특허발명의 신규성에 대하여는 판단을 할 수 있으나 진보성에 대하여는 판단을 할 수 없다고 판시한 사례).

16) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결(“특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”).

17) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결(“특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우, 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다고 할 것이다.”).

18) 日本最高裁 平成12(2000). 4. 11. 제3소법정 판결(소위 ‘킬비’ 사건).

19) 2004. 6. 19. 특허법 제104조의3(특허권자 등의 권리행사의 제한)을 신설(다만, ‘명백성’ 요건은 삭제).

소송법원이 특허의 무효도 같이 심리하여 심리의 효율성을 기하고자 하는 목적을 가지고 있다.²⁰⁾ 그렇다면, 우리는 대법원 전원합의체 판결을 어떤 방식으로 적용 또는 활용하여야 하는가? 일본과 같이 적극적으로 특허법을 개정하여 그 판결의 취지를 확대 적용하여야 할 것인지, 아니면 진보성 결여가 ‘명백한’ 경우가 어떤 것인지에 대하여 판례의 정립을 소극적으로 기다릴 것인가?

2. 미국

(1) 미국 지식재산전문법원 개요

미국에서 지식재산사건을 다루는 전문법원으로는 연방관할항소법원(CAFC)만이 존재하는 것으로 인정된다.²¹⁾²²⁾ 그 법원은 (1) 지식재산 사건이 아닌 상이군경 사건, 연방정부계약 사건 등을 다루는 외에, (2) 미국특허상표청 심판원의 심결에 대한 심결취소소송, (3) 연방지방법원의 특허사건 판결에 대한 항소사건, (4) 국제무역위원회(ITC)의 결정에 대한 항소사건 등도 다룬다.²³⁾²⁴⁾ 우리나라 지식재산전문법원의 설립 및 그 법원의 사물관할 결정과 관련하여서는 위 (3)항이 중요하며, 그래서 이 글은 미국 연방지방법원이 다룰 수 있는 ‘특허’ 사건의 범위에 대하여만 살펴본다.

20) 나아가, 대법원은 침해소송법원이 (상표등록의 무효판결의 확정 전이라도) 상표등록의 무효에 관하여도 다룰 수 있다고 판시하였다. 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.

21) CAFC는 1982년 설립되었지만, 그 법원 설립의 필요성에 관한 논의는 1887년부터 시작되었다. Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights, 85th Cong., *Single Court of Patent Appeals- A Legislative History* 3 (Comm. Print 1959) (아래 Scott Amy 논문의 각주 56에서 재인용).

22) 정차호, 「특허심판원 및 특허법원 기능 제고를 위한 미국 BPAI 및 CAFC 연구」, 특허청 연구용역보고서, 2006년 9월 참고.

23) CAFC의 여러 다양한 관할에 관하여는 28 U.S.C. § 1295 규정이 규율한다.

24) 결과적으로 CAFC의 판사가 다루는 사건 중 (사건 수 기준) 약 1/3만이 특허사건이다. 이런 견지에서 CAFC는 특허전문법원이라고 하기에는 너무 넓은 관할을 가진다. S. Jay Plager, *The Price of Popularity: The Court of Appeals for the Federal Circuit* 2007, 56 Am. U. L. Rev. 751, 754 (2007) (CAFC의 사물관할이 너무 넓은 점 및 판사들 경력이 다양한 점으로 인하여 전문법원이라고 하기에 부적절한 면이 있다는 언급).

(2) 미국 연방지방법원의 특허사건 사물관할

연방지방법원은 특허사건에 관한 관할을 가진다.²⁵⁾ 여기서의 특허사건이란 해당 사건이 연방특허법으로부터 비롯된(arising under) 실질적인 다툼(substantial question of federal patent law)에 관한 것이어야 한다.²⁶⁾²⁷⁾ 피고가 반소(counterclaim)로 제기하는 쟁점이 특허법 쟁점을 포함하고 있는 경우, 그 사건이 특허법으로부터 비롯된 것인지에 대하여 논쟁이 있었다. 1990년 CAFC는 원고의 소장(complaint)에 의하여만 관할이 정해지는 것은 불합리하며 피고의 적절한(nonfrivolous) 강제반소가 특허법 쟁점을 포함하는 경우 그 사건은 CAFC가 관할을 가지는 것이어야 한다고 판시한 바 있다.²⁸⁾ 그러나, 그러한 CAFC 판결에 의한 관할의 확대는 2002년 *Holmes* 연방대법원 판결에 의하여 파기된다. 즉, 연방대법원이 *Holmes* 사건에서 판시한 ‘적정 소장의 원칙’(well-pleaded-complaint rule)에 의하면 원고의 소장이 관할 결정의 기준이 될 뿐이고,²⁹⁾ 피고의 항변(defense)은

25) 28 U.S.C. § 1338(a) (“The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks. No State court shall have jurisdiction over any claim for relief arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, or copyrights.”).

26) *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Systems, Inc.*, 535 U.S. 826 (2002).

27) 변호사가 대리를 잘못하여 의뢰인에게 피해를 입힌 경우 그러한 변호사책임소송 (legal malpractice action) 사건은 일반적으로 주 법원의 관할이다. 특허소송에서 한 당사자의 변호사가 그 당사자에게 유리한 쟁점을 제기하지 못하였다. 그 의뢰인이 변호사를 상대로 그의 실수로 인한 손해배상을 제기하는 소송은 특허법으로부터 비롯된 것인가? *Gunn v. Minton*, 2012 WL 831493 (U.S.Tex. Oct. 05, 2012) (NO. 11-1118) (미 연방대법원이 동 쟁점에 관한 사건의 심리를 허용하였다.). 이 사건에 관한 간단한 설명은 다음 사이트 참고. <http://www.patentlyo.com/patent/2012/10/supreme-court-questions-whether-patent-law-malpractice-claims-arise-under-the-us-patent-laws-and-thus-are-amenable-to.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatentlyO+%28Dennis+Crouch%27s+Patently-O%29>.

28) *Aerojet-General Corp. v. Machine Tool Works, Oerlikon-Buehrle Ltd.*, 895 F.2d 736, 744 (Fed. Cir. 1990) (“Congress clearly wanted this court to get its hands on well-pleaded, nonfrivolous claims arising under the patent laws and thus to maximize the court's chances of achieving the congressional objectives that formed the basis for the FCIA.”).

29) 이런 견지에서 원고가 사건의 관할을 결정하는 주인이 된다고 보고 다음과 같은 표현이 사용된다. “Plaintiff is the master and commander of the complaint.” *Marcus v.*

물론이고³⁰⁾ 답변(answer) 또는 강제반소(compulsory counterclaim)도³¹⁾ 그 기준이 되지 못한다.³²⁾ 그러므로, 피고의 답변 또는 반소에 의하여 특허쟁점이 사건에 포함되더라도 그 사건의 지방법원 판결에 대한 항소는 CAFC가 아니라 지역항소법원이 담당하게 되는 것이다.³³⁾

미국에서는 *Holmes* 판결로 인하여 원고의 소장에 의해서 관할이 결정되는 법리가 정착되었다.³⁴⁾ 그러므로 적절한³⁵⁾ 소장에 기재된 바에 따라³⁶⁾ (1) 연방특허법이 소의 원인(cause of action)을 제공하거나 (2) 원고가 요청하는 구제가 실질적인 특허법 문제(substantial question of federal

AT&T Corp., 138 F.3d 46, 52 (2d Cir. 1998) (“[Plaintiff is the] ‘master of the complaint’ [and is] ‘free to avoid federal jurisdiction by pleading only state claims even where a federal claim is also available.’”).

- 30) *Aerojet-General Corp. v. Machine Tool Works, Oerlikon-Buehrle Ltd.*, 895 F.2d 736, 741 (Fed. Cir. 1990).
- 31) 피고가 적절한 기회에 반소를 제기하지 않는 경우 그 피고는 해당 쟁점을 다른 소송에서 제기하지 못하게 된다. Fed. R. Civ. P. § 13(a).
- 32) 피고가 자기 마음대로 작성하는 소장(complaint)에 의해서 관할이 결정되는 것은 불합리하므로 실제로 심리되는 쟁점을 기준으로 관할이 결정되어야 한다는 주장이 제기된 적이 있으나 그 주장은 받아들여지지 않았다. *Christianson v. Colt Indus. Operating Corp.*, 486 U.S. 800, 813 (1988).
- 33) *Scott Amy, Limiting the Jurisdiction of the Federal Circuit: How Holmes Alters the Landscape of Patent Cases on Appeal*, 38 Ga. L. Rev. 429, 429 (2003) (“Specifically, the rule set forth by the Court in *Holmes* looks solely to the plaintiff’s well-pleaded complaint to determine appellate jurisdiction, regardless of whether a patent issue in the answer or compulsory counterclaim is the main issue in the case. Thus, following *Holmes*, if no patent claim appears in the plaintiff’s complaint, any appeal from a judgment at the district court level now proceeds to the respective Circuit Court of Appeals rather than to the Federal Circuit.”).
- 34) 소장이 표면적으로 특허법 쟁점을 포함하고 있더라도 그 소장의 분석에 따라 그 특허법 쟁점이 판결을 위하여 필요하지 않은 것이라면 그 소장은 적절한 것이 되지 못한다. *Merrell Dow Pharm. v. Thompson*, 478 U.S. 804, 813 (1986).
- 35) 원고가 관할을 인정받기 위하여 별로 관련이 없는 쟁점을 소장에 포함하는 경우 그 소장은 적절한 것이 되지 못한다. *Eaton Corp. v. Appliance Valves Corp.*, 790 F.2d 874, 876 n.3 (Fed. Cir. 1986) (Claims that are “baseless or frivolous or” whose “addition to the complaint was a tactical procedural maneuver” cannot form the basis for Federal Circuit appellate jurisdiction.) (Christopher A. Cotropia, *supra*, note 115에서 재인용).
- 36) 소장이 정정되는 경우, 그 정정된 내용에 따라 관할이 결정된다. *Wright, Miller, & Cooper, Federal Practice and Procedure* § 3566 (3d ed. 1998).

patent law)의 해소를 필요적으로 요구하여야 한다.³⁷⁾³⁸⁾ 그럼에도 불구하고 *Holmes* 법리의 부당함을 강하게 지적하는 다수의 글이 있다는 점,³⁹⁾ *Holmes* 판례는 관련 (미국) 규정을 문언적으로 해석한 것에 불과한 점, 우리나라에서도 그대로 적용될지가 의문인 적정 소장의 원칙에 강하게 기대었다는 점⁴⁰⁾ 등은 *Holmes* 법리를 우리나라가 그대로 받아들일 필요가 없게 한다고 생각된다. 향후 우리나라에 지재전문법원이 설립되는 경우, 원고의 소장에 따라서만 관할을 결정할 것인지 아니면 피고의 적절한 반소에 의하여도 관할이 결정될 것인지에 대하여 고민을 하여야 할 것으로 생각된다.

2011년 9월 미국연방의회는 *Holmes* 법리를 파기하는 법을 통과시킨다.⁴¹⁾ 동 법에 의하면, 강제반소(compulsory counterclaim)에 의하여 특허로부터 비롯된 쟁점이 포함되는 경우, 양 당사자 중 일방의 신청이 있는 경우, 주 법원은 동 사건을 연방지방법원으로 이송하여야 한다.⁴²⁾ 동 법 개

37) *Christianson v. Colt Indus. Operating Corp.*, 486 U.S. 800, 808-809 (1988).

38) *Uroplasty, Inc. v. Advanced Uroscience, Inc.*, 239 F.3d 1277 (Fed. Cir. 2001).

39) Scott Amy, *Limiting the Jurisdiction of the Federal Circuit: How Holmes Alters the Landscape of Patent Cases on Appeal*, 38 Ga. L. Rev. 429 ((2003); Scott Cole, *The Rise and Fall of Patent Law Uniformity and the Need for a Congressional Response*, 81 Chi.-Kent L. Rev. 713 (2006); Kenneth C. Bass, III & Linda E. Alcorn, *Critique and Consequences of the Supreme Court's Decision in Holmes v. Vornado*, 5 J. App. Prac. & Process 501, 514-19 (2003); Christopher Cotropia, "Arising Under" Jurisdiction and Uniformity in Patent Law, 9 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 253 (2003); Joseph Etra, *Holmes v. Vornado: A Radical Change in Appellate Jurisdiction*, 5 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 4 (2003); Elizabeth I. Rogers, *The Phoenix Precedents: The Unexpected Rebirth of Regional Circuit Jurisdiction Over Patent Appeals and the Need for a Considered Congressional Response*, 16 Harv. J.L. & Tech. 411 (2003); Jiwen Chen, *The Well-Pleaded Complaint Rule and Jurisdiction over Patent Law Counterclaims: An Empirical Assessment of Holmes Group and Proposals for Improvement*, 8 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 94 (2009).

40) *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Systems, Inc.*, 535 U.S. 826, 832 (2002) ("[A]llowing responsive pleadings by the defendant to establish 'arising under' jurisdiction would undermine the clarity and ease of administration of the well-pleaded-complaint doctrine, which serves as a 'quick rule of thumb' for resolving jurisdictional conflicts.").

41) American Invents Act (AIA) of 2011.

42) 연방민사소송법 (Title 28) 제1338조 (a)항 두 번째 문장: "주 법원(State courts)은 특

정은 특허사건의 사물관할에 대한 CAFC와 대법원의 다른 견해에 대하여 입법기관인 의회가 CAFC의 손을 들어준 것이다. 동 법 개정으로 인하여 특허 법리의 통일성을 기하기 위한 목적으로 설립된 CAFC의 존재감이 더 높아졌다고 생각된다.

미국에서 주법 문제의 사건은 연방지방법원의 관할이 아니다. 지재권과 관련된 대표적인 주법 문제는 라이선스계약의 위반, 불공정거래, 특허(발명)의 소유권 분쟁 등이 예시된다.⁴³⁾ 미국은 연방법원인 CAFC가 어떤 종류의 사건을 담당할 것인지를 결정하기 전에 이미 연방법과 주법의 구분이 있어서 주법 사건을 연방법원의 관할로 포함시키기가 곤란하였다. 그러나, 우리나라에서는 연방법과 주법의 구분이 없으므로 이러한 사건을 지재사건으로 분류할 것인지 여부는 우리의 정책적 판단에 따라 자유롭게 선택할 수 있다.

미국에서 소장이 실질적 특허법 문제를 포함하는 경우 및 포함하지 않는 경우는 다음과 같이 예시된다.⁴⁴⁾⁴⁵⁾

실질적 특허법 문제를 포함하는 경우: (1) 우선권 인정, (2) 특허출원의 회복(revival), (3) 특허청장이 고시한 규칙의 무효, (4) 주법 쟁점의 해결을 위하여 특허권의 부당한 행사 여부, (5) 계약 위반 여부를 해결하기 위하여 특허권 침해의 판단, (6) 파산 쟁점의 해결을 위하여 특허권 침해의 판단, (7) 행정소송법 문제의 해결을 위하여 특허

허, 식물품종보호 또는 저작권에 관하여 연방법률에 따라 제기된 소송에 대해 관할권을 갖지 않는다. 이 조항에서 말하는 ‘주(State)’라는 용어는 미국의 모든 주, 워싱턴 DC, 푸에르토리코 연방, 미국령 버진 아일랜드, 미국령 사모아, 괌 및 북 마리아나 아일랜드를 포함한다.”; 연방민사소송법 제1295조 (a)항 (1)호에 따라 CAFC의 사물관할이 강제반소 사항을 포함하게 되었다. “(1) 특허 또는 식물품종보호에 관하여 의회법률에 따라 제기된 민사소송에서 또는 그 법률에 따른 강제 반소가 주장된 민사소송에서, 미국 지방법원, 괌 지방법원, 버진 아일랜드 지방법원 또는 북 마리아나 아일랜드 지방법원의 최종 판결에 대한 항소에 관해”.

43) Jiwen Chen, *supra*, at 23 (“These state law claims generally include breach of patent licensing contract claims, state unfair competition claims, or ownership (rather than inventorship) claims of the patented invention.”).

44) Christopher A. Cotropia, *supra*, at 277-279에서 재 정리.

45) 다양한 종류의 특허사건에 관한 관할에 관하여 정리한 글은 다음 참고. J. E. Macy, *Jurisdiction of state court over actions involving patents*, 167 A.L.R. 1114.

출원의 각하의 부당 여부 판단, (8) 비특허 문제의 해결을 위하여 해당 특허출원이 다른 출원의 계속출원인지 여부 판단.

실질적 특허법 문제를 포함하지 않는 경우: (1) 계약 문제에서 특허권의 소유권 문제, (2) 계약 문제에서 특허권이 포함되어 있으나 특허권의 침해, 무효가 문제되지 않는 경우, (3) 영업비밀 유용의 문제에서 특허출원에 포함된 사항이 포함된 문제, (4) 주 법원의 변호사 징계 문제에서 특허법이 우선 적용되어야 하는지 여부.

미국의 경우, 지재전문법원인 CAFC가 연방지방법원이 다루는 특허사건에 대하여 관할을 가지며, 특허사건인지 여부는 원고의 소장 및 피고의 강제반소에 포함된 쟁점에 의하여 판단된다. 특허쟁점이 포함된 것으로 인정되거나, 특허쟁점이 사건의 해결에 필요한 요소인 것으로 인정되는 경우 해당 사건은 특허사건이 된다. 피고의 반소에서 특허쟁점을 포함하는 경우 그 사건을 특허사건으로 보는지에 대하여 이견이 있었으나, 2011년 9월 연방민사소송법의 개정으로 피고의 반소가 특허쟁점을 포함하는 경우 동 사건은 특허사건으로 분류되게 되었다. 미국 사례의 분석을 통하여, 우리나라는 (1) 지재전문법원이 ‘특허’사건만 다룰 것인지 아니면 다른 지재사건도 다룰 것인지 여부, (2) 소장만을 기준으로 판단할 것인지 아니면 피고의 반소도 기준으로 할 것인지 여부 등을 고민하여야 할 것이다.

3. 스위스

(1) 스위스 특허전문법원 개요

스위스에서 지재권과 관련하여 초기부터 연방의 단일 법 체계가 존재하였으나, 소송법에 관해서는 각 지방(canton)마다 다른 법을 가지고 있었다. 지방법원의 판사들은 특허사건의 쟁점을 이해하고 법리를 적용하는데 어려움을 겪었고, 그래서 기술적인 문제에 관하여 법원이 지명한 기술전문가의 의견이 제출될 때까지 판단을 미루었고, 심지어는 법률적인 문제에 대하여도 판단을 미루었다. 더욱이, 제2심 법원이자 최종심 법원인 스위스 대법원도 (특별한 경우를 제외하고는 법률쟁점만 심리하므로) 적절

한 재심(review) 기능을 수행하지 못하였다.

스위스는 이러한 문제를 해소하기 위한 걸림돌을 제거한 후⁴⁶⁾ 나아가 연방민사소송법을 제정하였다.⁴⁷⁾ 즉, 이전에는 26개 지방에⁴⁸⁾ 각각의 민사소송법이 존재하였으나, 2012년 이후 스위스 연방 전체에 적용되는 단일의 민사소송법을 제정하여 특허권 침해에 관한 민사소송 1심은 하나의 단일 특허법원에서 다루어지게 되었다. 연방민사소송법의 제정과 병행하여 연방특허법원법(Federal Patent Court Act)이 2009년 제정되고,⁴⁹⁾ 그 법에 따라 2012년 1월 연방특허법원이 업무를 개시하였다.⁵⁰⁾⁵¹⁾

스위스 국회는 판사의 능력이 새 특허법원의 능력을 좌우할 것으로 보고, 12명의 법률판사와 21명의 기술판사를 임명하였다. 사건처리기간을 단축하기 위해서는 기술전문가에의 의존을 줄여야 하고 그런 견지에서 다양한 기술분야의 기술판사를 임명한 것이다. 그러나, 처리하여야 할 사건 수(매년 약 30건)가 적으므로, 2명은 상임판사로 임명되고 나머지 31명은 비상임판사로서 사건별로 필요에 따라 판사의 직을 수행한다. 그 2명의 상임판사 중에서도 법률판사인 Dr. Dieter Brändle는 법원장으로서 100% 상임이고, 나머지 1명의 기술판사인 Dr. Tobias Bremi는 50%만 상

46) 각 지방자치단체의 민사소송법과 법원의 조직에 대하여 연방법이 간섭을 하는 경우 그 간섭은 지방자치단체의 자치권을 침해하는 것이 되어 위헌의 소지가 다분하였고, 그래서 2000년 연방헌법을 개정하여 지금과 같은 연방민사소송법의 제정(2011년 1월 발효)이 가능하도록 하였다고 한다. Cyrill P. Rigamonti, *The New Swiss Patent Litigation System*, 2 *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC)* 3, para. 4 (2011), <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343>.

47) Cyrill P. Rigamonti, *The New Swiss Constitution and Reform of the Federal Judiciary* (May 4, 2000), <<http://jurist.law.pitt.edu/world/swisscor1.htm>>.

48) Wikipedia (“A canton is a type of administrative division of a country. In general, cantons are relatively small in terms of area and population when compared to other administrative divisions such as counties, departments or provinces. Internationally the best-known cantons, and the most politically important, are those of Switzerland. As the constituents of the Swiss Confederation, theoretically (and historically) the Swiss cantons are sovereign states.”).

49) 동 법의 (영어) 번역문은 다음 사이트 참고. <http://www.admin.ch/ch/e/rs/c173_41.html>.

50) 스위스 연방특허법원의 공식 사이트는 다음 참고. <<http://www.bpatger.ch/en/>>.

51) 2006년부터 시작된 특허법원 설립을 위한 논의의 이력에 대하여는 다음 사이트 참고. <<https://www.ige.ch/en/legal-info/legal-areas/patents/patent-attorney-act-and-patent-court-act.html>>.

임이고 나머지 50%는 법원 밖에서의 직을 가질 수 있다. 모든 판사의 임기는 6년이며 연임될 수 있다.⁵²⁾ 향후 우리 지재전문법원이 설립되는 경우 그 법원의 성공도 판사의 전문성에 의하여 좌우될 것이므로, 판사의 전문성을 높이기 위한 여러 방안을 강구하여야 하며, 그 여러 방안 중 하나로 스위스의 사례를 참고하여야 할 것이다.

(2) 스위스 특허전문법원의 사물관할

스위스 연방특허법원의 사물관할은 민사 특허사건에 한정된다. 즉, 스위스 특허, 스위스에서 효력을 가지는 유럽특허, 특허권존속기간연장확인⁵³⁾ 관련된 양 당사자 사이의 분쟁이 동 법원에서 다투어지는 것이다. 나아가, 적용 가능한 국제민사규칙에 따라 국제관할을 가지는 외국 특허, 유럽특허의 외국 부분, 외국의 특허권존속기간연장확인에 대하여도 동 법원에서 다투 수 있다.⁵⁴⁾

스위스 연방특허법원의 관할은 특허권침해 형사사건이나 특허행정사건에는 미치지 않는다. 그러므로 다른 국가의 특허법원과는 다르게 스위스 특허법원은 스위스 특허청의 결정에 불복하는 소송에 관하여도 다루지 않고, 특허청의 결정에 불복하는 소송은 여전히 스위스 연방행정법원에서 다룬다.⁵⁵⁾ 지금까지 스위스 연방행정법원에서 스위스 특허청의 결정에 대하여 다툰 사건은 5건 밖에 없는데, 사건의 수가 그렇게 적은 것은 스위스 특허의 90%는 유럽특허청에서 심사된 것이고 더욱이 스위스 특허청은 신규성, 진보성에 대한 심사를 하지 않기 때문이다.⁵⁶⁾ 만약, 스위스에 특허행정사건의 수가 많았다면 스위스 특허전문법원의 관할이 어떠하였

52) Cyrill P. Rigamonti, *The New Swiss Patent Litigation System*, 2 *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC)* 3, para. 13 (2011), <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343>.

53) SPC(supplementary protection certificates). 우리 특허법 제92조에 의한 특허권존속기간 연장출원에 상응하는 유럽식 제도이다. 스위스 민사소송법이나 특허법원법에서 이에 관하여 규정하고 있지 않으나, SPC가 특허에 관한 것이므로 당연히 특허법원의 관할에 속하여야 한다.

54) Rigamonti, *supra*, para. 21.

55) Rigamonti, *supra*, para. 22.

56) Rigamonti, *supra*, note 67.

을지 의문스럽다. 즉, 특허행정사건의 수가 많음에도 불구하고 여전히 그 사건은 연방행정법원이 다루게 하여야 하는 것인가, 아니면 수가 많아지면 당연히 특허법원에서 다루게 하여야 하는 것인가?

위에서 설명한 종류의 특허사건을 제외한 나머지 지식재산 민사사건은 일반 지방법원에서 다루어지게 된다. 26개의 지방자치단체는 각 하나의 법원을 지정하여 그 법원이 지재사건에 관하여 독점적 관할을 행사하도록 하고 있다. 이 법원의 관할은 지식재산(권)의 침해, 무효, 소유권, 양도, 라이선싱 등에 미치며, 관련 법도 반독점법, 상호법 등에까지 확장되었으며, 지식재산 관련 잠정조치에까지 확대되었다.⁵⁷⁾ 그러므로 스위스에는 ‘특허’ 사건에 관한 특허전문법원이 하나 존재하고, ‘지재’ 사건에 관한 지재전문법원이 26개 존재한다고 볼 수 있다.

스위스 연방특허법원은 다음에 관하여 전속관할을 행사한다. (1) 침해 소송 및 비침해확인소송, (2) 특허무효소송 및 특허유효확인소송, (3) 강제실시 허여 신청에 관한 소송, (4) 위 3개 소송에 관한 잠정조치 신청. 이런 견지에서 스위스는 (독일과는 다르게) 하나의 특허전문법원에서 특허권침해소송과 특허무효소송을 같이 다룬다.⁵⁸⁾

반면에 연방특허법원과 지정된 26개의 지방법원은 다음의 민사소송에 관하여 경합관할을 행사한다. (1) 특허 또는 발명의 소유, 양도, 라이선싱, 계약 사건, (2) 연구개발, 자문 관련 계약 사건 등이 이에 해당한다. 그러므로, 원고는 이러한 문제에 대하여는 연방특허법원과 (지리적 관할을 가지는) 지정된 지방법원 중 하나를 선택하여 소송을 제기할 수 있다.⁵⁹⁾

위와 같은 사건에서는 기술적 전문성이 크게 요구되지 않는 것이 상례이다. 하지만, 어떤 경우에는 피고에 의하여 해당 특허가 무효라든지, 해당 제품이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다든지 하는 주장이 제기될 수도 있다. 이러한 경우, 지방법원이 해당 사건의 전부 또는 일부를 특허법원에 이송할 수 있는 (복잡한) 절차를 두고 있다.⁶⁰⁾

57) Rigamonti, supra, para. 24.

58) Rigamonti, supra, para. 27.

59) Rigamonti, supra, para. 28.

60) Rigamonti, supra, para. 29.

경합관할에 속하는 사건이 지방법원에 접수되었고 피고가 특허무효 또는 비침해의 반소(counterclaim)를 제기하는 경우, 지방법원은 해당 사건을 모두 특허법원으로 이송하여야 한다. 반면, 특허무효 또는 비침해가 단지 항변(defense)으로 주장되거나 예비적 문제(preliminary question)로 제기되는 경우에는 지방법원은 기한을 정하여 피고에게 해당 쟁점을 특허법원에 소송으로 제기할 것을 명령하고 특허법원의 최종(final)⁶¹⁾ 판결이 있을 때까지 절차를 중지한다. 만약, 피고가 정해진 기한 이내에 특허법원에 소송을 제기하지 않는 경우에는 지방법원은 해당 항변에 관하여는 무시하고 절차를 진행한다.⁶²⁾

스위스가 이러한 복잡한 이송체계를 채택하지 않을 수도 있었다. 즉, 반소의 경우에는 물론 항변의 경우에도 강제적 이송이 되도록 할 수 있었던 것이다. 이러한 복잡한 이송체계는 그 이전에 쥐리히 상사법원이 채택하고 있던 ‘Zurich Route’라는 선례에서 비롯된 것으로 보인다. 즉, *GAT v. LuK*⁶³⁾ 사건에서 쥐리히 상사법원은 피고에게 그 사건에 관련된 항변 쟁점을 유럽사법재판소(European Court of Justice)에 제기할 것을 명령하면서 위와 같은 선례를 남긴 것이다.⁶⁴⁾ 이러한 복잡한 이송체계를 개선하여야 한다는 주장이 스위스에서 강력하므로 우리나라에서도 스위스의 사례를 타산지석으로 참고할 가치가 있다고 생각된다. 만약, 우리나라에 특허지방법원이 설립된다면, 그 법원에서 특허에 관련된 주된 쟁점과 반소는 물론 항변의 경우에도 모두 관할을 가지도록 할 것인지에 대하여 검토하여야 하는 부분이다.

스위스 연방특허법원은 ‘특허’ 사건만 처리하고 일반 지재사건에 대하여는 관할을 가지지 못한다. 스위스 연방민사소송법에 의하면, 하나의 법원이 두 쟁점을 가진 사건을 다룰 수 있기 위해서는 두 쟁점 모두에 대하여 관할을 가져야 한다. 만약, 특허 쟁점과 저작권 쟁점이 섞인 사건이

61) Rigamonti, *supra*, note 85 (“Final judgment means *res judicata*, that is, adjudication of the issue by the Federal Patent Court possibly followed by Supreme Court review.”).

62) Rigamonti, *supra*, para. 30.

63) Zurich Commercial Court, Case No. HG050410, Order dated 13 October 2006, *sic!* 2006, 854.

64) Rigamonti, *supra*, para. 31.

있다면 특허법원은 그 사건을 다룰 수 없는 것이다. 이 경우, 원고는 특허 쟁점은 특허법원으로 가지고 가고 저작권 쟁점은 지방법원으로 가지고 가야 한다. 만약, 특허 쟁점이 원고에 의하여 제기되고 저작권 쟁점이 피고에 의하여 반소로 제기된 경우 해당 법원이 저작권 쟁점도 다룰 수 있는 것인지에 대하여는 논란이 있다.

스위스 연방특허법원은 ‘특허’ 전문법원이라는 이유로 다수의 기술판사를 임명하였다. 만약, 위와 같이 특허법원이 저작권법, 반독점법 등의 쟁점에 대하여도 간접적으로 관할을 가진다면 그 기술판사가 저작권법, 반독점법 등에 대하여 판단을 하여야 하는 합리적이지 않은 상황이 발생할 수도 있다고 한다.⁶⁵⁾

반대로, 원고가 지방법원에 상표법 쟁점 사건을 제기하고, 피고가 특허 쟁점을 반소로 제기하는 경우 지방법원은 그 두 사건을 모두 특허법원으로 이송하여서는 아니 되고 특허 쟁점에 대하여는 관할이 아님을 이유로 무시하고 상표 쟁점에 대하여만 진행을 하면 된다. 특허법원은 주 쟁점이 특허 쟁점인 사건에 대하여만 관할을 가지는 것이다. 만약, 특허 쟁점이 특허의 무효나 침해가 아니라면 (즉 특허라이선스 계약의 파기 등) 지방법원이 상표 쟁점과 더불어 특허 쟁점도 다룰 수 있다.⁶⁶⁾

4. 영국

(1) 영국 지식재산전문법원 개요

영국에서는 High Court가 일반적인 1심 사건을 담당하는데, 특허소송 1심을 위해서 High Court의 형평부(Chancery Division)⁶⁷⁾ 특허법원(Patents Court, 이하 ‘PC’)⁶⁸⁾을 두고 있고,⁶⁹⁾⁷⁰⁾⁷¹⁾ 그 법원의 판결에⁷²⁾ 불복하는 자

65) Rigamonti, supra, para. 34.

66) Rigamonti, supra, para. 35.

67) Hon. Judge Michael Fysh, QC SC, *Intellectual Property and Particularly Patent Litigation in the United Kingdom*, at the report of Study on Specialized Intellectual Property Courts, 2012, p. 121 (“The law administered by the Court of Chancery was, and still is, known as ‘equity.’”).

68) Civil Procedure Rules, 2010, Part 63.1(2)(f) (“‘Patents Court’ means the Patents Court of

는 그 위로 고등법원(Court of Appeal)⁷³⁾⁷⁴⁾⁷⁵⁾, 나아가 대법원(Supreme Court)으로 항소할 수 있다.⁷⁶⁾⁷⁷⁾ 영국에서 특허사건을 전담하는 법원의 설립이 필요하다는 의견의 출발은 1851년까지 거슬러 올라가고,⁷⁸⁾ 오랜

the High Court constituted as part of the Chancery Division by section 6(1) of the Senior Courts Act 1981.”). <<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/pdf/parts/part63.pdf>>.

69) UK Patents Act, § 96(1)-(2).

70) 영국 특허청의 결정에 불복하는 소송도 PC가 담당한다. European Patent Office (EPO), *Patent Litigation in Europe: An Overview of the National Patent Litigation Systems in Europe* 40 (2nd Ed., November 2010) (“A general appeal against all decisions of the IPO should be filed with the Patents Court within 28 days from the date of the decision.”). <http://www.ipfrontline.com/downloads/patent_litigation_in_europe_en.pdf>.

71) 잉글랜드(England)와 웨일즈(Wales)의 경우가 그러하고, 스코틀랜드(Scotland)의 경우에는 The Outer House of the Court of Session에, 북아일랜드(Northern Ireland)의 경우에는 The Northern Ireland High Court에 제기된다. *Id.* at 40.

72) PC에는 특허사건을 처리하는 6-7명의 전담판사가 있고, 복잡한 특허사건은 그 전담 판사에게 배당되지만 간단한 특허사건은 형평부의 다른 판사에게도 배당된다고 한다. 영국 변리사회 전 회장(Alasdair Poore)과의 인터뷰(2012년 8월 31일).

73) Civil Procedure Rules Practice Direction 52, paragraph 2A.2(2).

74) 고등법원에서의 특허소송은 통상 6-12개월이 소요되고, 법률심만 담당한다. Richard C Price and Gareth E Morgan, *United Kingdom, Patents in Europe 2011/2012*, p. 113 (“An appeal will typically be heard within six to 12 months of the trial. The appeal is heard on points of law only, although some limited reassessment of evidential matters is usually necessary in reviewing the first instance court’s application of the law.”). <<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=02a19701-db52-4abc-8733-0f70a2ffb504>>.

75) 1심 판결에 불복하여 항소하고자 하는 자는 먼저 1심 판사의 허가를 구하여야 하고 1심 판사가 허가하지 않는 경우 2심 법원에 허가를 구한다. EPO, *supra*, at 40 (“There is no automatic right of appeal; a party must ask the trial judge for permission. If permission is refused, an application for permission can be presented to the Court of Appeal, where a single Lord Justice will consider whether to grant permission to appeal.”).

76) 최종심이 대법원이기는 하나 심리 여부를 대법원이 재량으로 결정하며, 실질적으로 대법원이 특허사건을 심리하는 경우는 매우 드물다고 한다. *Guide to Intellectual Property Disputes in the Patents County Court*, p. 4 (“There is a further possibility of an appeal on a point of law to the Supreme Court, although permission must first be sought (and is rarely granted).”).

<http://www.innovatelegal.co.uk/Guide_to_the_Patents_County_Court.pdf>.

77) 특허청 심사관의 거절결정에 불복하는 심결을 위하여 1932년 특허심판원(Patents Appeal Tribunal)이 설립되었다. Hon. Judge Michael Fysh, QC SC, *Intellectual Property and Particularly Patent Litigation in the United Kingdom*, at the report of *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 2012, p. 122.

78) W.M. Hindmarch, *The Defects of the Patent Laws of this Country with Suggestions for*

논쟁 끝에 드디어 1870년대에 특허소송을 전담하는 PC가 설립되었다.⁷⁹⁾

한편, PC에서의 소송은 중소기업, 개인발명가 등이 이용하기에는 부담이 너무 크다는 지적이 있어 왔고, 여러 논의와 절충의 결과로 영국 의회는 특허소송을 더 효율적으로 처리하기 위한 별도의 법원을 설립하기로 하였고, 그래서 간단한 특허소송을 다루는 별도의 특허지방법원(Patents County Court, 이하 ‘PCC’)이 설립되었다.⁸⁰⁾⁸¹⁾⁸²⁾ 아래에서는 PCC의 사물관할에 대하여 알아본다.

(2) 영국 PCC의 사물관할

PCC는 애초에는 특허사건과 디자인사건만 다루었으나,⁸³⁾ 2005년 이후로는 상표, 저작권 사건도 다루고 있다.⁸⁴⁾⁸⁵⁾ 여기서의 특허, 디자인, 상표

Reforming Them, 19 (1851) (“Many persons entertain an opinion that the courts of law of this country are not fitted to determine questions respecting patent rights, and they contend that peculiar tribunals ought therefore to be erected with exclusive jurisdiction over all suits respecting patents.”).

79) Hon. Judge Fysh, *supra*, at 122.

80) Michael Burdon, *UK Patents County Court – Phoenix Risen?*, Patent World, July/August 2003, p. 1 (“The Patents County Court is essentially the result of the controversial proposal in the 1986 White Paper for all patent disputes to be dealt with by the Patent Office rather than the courts. The ‘Oulton Report’ prepared by the Committee of Interested Parties as a response to the White Paper suggested the creation of a Patents County Court as an alternative forum to the High Court for patent litigation.”). <http://www.olswang.com/pdfs/phoenix_risen.pdf>.

81) *Id.* at 1 (“This suggestion was, in turn, accepted and enacted under the 1988 Copyright Designs and Patent Act. The first, and so far only, Patents County Court was established, in London, on 3 September 1990.”).

82) Wikipedia (“Established in 1990 by an order made under Section 287 (1) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, the intention was that the PCC should be a forum where simpler cases could be dealt with under a cheaper and more streamlined procedure than the High Court.”).

83) The Patents County Court has special jurisdiction to deal with all matters relating to patents and registered designs, together with other claims or matters which are ancillary to or arise out of such proceedings. It does not have jurisdiction to hear appeals from the Patent Office. There is no minimum or maximum limit of damages.

84) The Community Trade Mark (Designation of Community Trade Mark Courts) Regulations 2005 SI No. 440 and The Community Designs (Designation of Community Design Courts) Regulations 2005 SI No. 696.

및 저작권 사건의 범위는 광의로 해석되고, 침해사건 뿐만 아니라, 해당 권리의 무효, 특허의 정정, 비침해의 확인, 권리자 확인, 직무발명 보상, 권리남용 등도 포함한다.⁸⁶⁾ 이런 견지에서는 특허지방법원이라는 명칭보다는 지식재산지방법원(IP County Court)라는 명칭이 더 적합할 것이다.⁸⁷⁾ 이런 견지에서 영국 특허전문법원인 PCC의 사물관할은 미국, 스위스의 대응되는 법원의 것에 비하여 더 넓다.

5. 대만

(1) 대만 지식재산전문법원 개요⁸⁸⁾

대만에서는 2007년 제정되고 2008년 발효된 지식재산법원조직법(Intellectual Property Court Organization Act) 및 지식재산사건소송법(Intellectual Property Case Adjudication Act)에 따라 2008년 7월 1일 대만 지재법원이 공식 설립되었다. 대만 지재법원의 관할은 매우 넓은데, 첫째 각 지방 형사1심법원에서의 지재권 침해죄 판결에 대한 항소심을 담당하며,⁸⁹⁾ 둘째, 대만특허청 심판원의 심결에 대한 심결취소소송 1심을 담당하며, 셋째, 지재(arising under IP law) 민사사건 1심을 담당하며, 넷째 지재 민사사건 항소심을 담당한다. 민사 1심에 대하여는 판사 1인에 의한 단독심으로 진행되

85) Chancellor of the High Court, *The Patents County Court Guide*, 12th May 2011, p. 2 (“The intellectual property jurisdiction of the Patents County Court includes patents, designs (registered and unregistered, Community and UK national), trade marks (UK and Community), passing off, copyright, database right and other rights conferred by the Copyright Designs and Patents Act 1988.”).

86) *Id.* at 3.

87) 미국은 특허청이 특허출원 외에 상표출원 등도 다루고 있는데도 불구하고 “Patent Office”라는 명칭을 사용하였었고 1975년이 되어서야 “Patent and Trademark Office”라는 명칭으로 바꾸었다. Pub. L. No. 93-596, § 1, 88 Stat. 1949 (1975). 2000년대 말 호주, 영국 특허청이 이름을 Patent Office에서 IP Office로 바꾸었다. 우리나라도 한글 이름은 ‘특허청’으로 동일하지만 영문 이름은 (문화부의 반대에도 불구하고) 2000년 “Korea Patent Office”에서 “Korea Intellectual Property Office”로 바뀌었다.

88) Sung-Mei Hsiung (Judge, Intellectual Property Court, Taiwan), *Numbers & Challenges - A Baby Court Toward to Five Years Old*, 2012년 발표자료에서 요약.

89) 다만, 소년법에 대한 형사사건은 가정법원에서 담당한다.

고, 행정소송 1심, 민사 2심 및 형사 2심에 대하여는 판사 3인에 의한 합의부로 진행된다.⁹⁰⁾ 대만에는 민·형사 대법원과 행정 대법원이 존재하는데, 위 둘째 경우의 상고심은 행정 대법원이 처리하며, 나머지 경우의 상고심은 민·형사 대법원이 처리한다. 대만 지재법원 민사사건 1심법원으로서의 관할이 우리에게 중요하게 참고가 될 것이다.⁹¹⁾

(2) 대만 지식재산전문법원의 사물관할

대만 지재법원 1심법원이 다루는 민사사건은 특허사건, 상표사건, 저작권사건, 영업비밀사건, 부정경쟁사건 및 기타 사건으로 구성된다. 여기서의 ‘기타’ 사건에는 직무발명보상사건, 라이선스 분쟁사건, 발명자 결정사건 등이 포함된다. 지식재산법원조직법 제3조 제4항이 대법원이 지재사건을 지재법원에 할당할 수 있다고 규정하고 있고, 2008년 대법원이 지재 관련 계약 사건도 지재법원이 관할하도록 명령하였기 때문이다.⁹²⁾

아래 표는 2008년 7월 1일부터 2012년 6월 30일까지 대만지재법원에 제소된 건수를 보여준다. 대만에서는 상표사건, 저작권사건 등의 소송건수보다 특허사건의 건수가 더 많은 것이 이채롭다. 특허민사사건이 총 1338건이고 그 중 약 2/3가 1심 사건이므로, 매년 약 200건 이상이 제소되는 것으로 보인다. 대만 중소기업들이 특허(기술)를 중심으로 분쟁을 많이 벌이는 추세를 보여준다고 생각된다.

90) 2012년 9월 현재, 대만 지재법원에는 민사 1심을 담당하는 3명의 판사가 있고, 5개 부(panels)가 행정사건 1심 및 민·형사 2심을 담당하는데, 그 5개 부에는 2명의 부장판사 및 7명의 판사가 있다. 그러므로 대만 지재법원 전체적으로는 1명의 법원장, 2명의 부장판사 및 10명의 평판사, 총 13명이 근무한다. 2013년 1월에 2명의 판사가 증원되어, 6명의 판사가 민사 1심을 담당하고, 3개 부가 민사 2심을 담당하고, 6개 부가 형사 2심 및 행정 1심을 담당하게 된다고 한다. *Id.*

91) 우리나라와 일본과 비슷하게 대만 지재법원도 기술심리관 제도를 운영하는데, 2012년 9월 현재 대만 지재법원에는 13명의 기술심리관(technical examination officers)이 있고, 그 중 12명은 대만특허청으로부터 파견되어 2-3년 근무하게 되고, 나머지 1명은 법원이 자체적으로 채용한 자이다. 기술심리관의 기술분야는 기계분야가 6명, 전기전자 분야가 3명, 디자인 분야가 1명, 화학 분야가 3명이다. *Id.*

92) 대만 지재법원에 관한 Sung-Mei Hsiung 판사와의 이메일 질의 및 응답.

<2008년 7월-2012년 6월: 대만지재법원 제소 건수>

분류	민사1/2심	행정1심	형사2심	계 (%)
특허	1338	625	0	2013 (32.4%)
상표	392	929	336	1657 (26.7%)
저작권	583	9	687	1279 (20.6%)
영업비밀	57	0	0	57 (0.9%)
기타	750	65	393	1208 (19.4%)
계	3170	1628	1416	6214 (100%)

원고의 소장이 지재 쟁점을 포함하지 않고 그래서 원고가 일반법원에 소를 제기하였는데 피고의 반소가 지재 쟁점을 포함하는 경우의 처리와 관련하여, 일반법원은 해당 사건을 지재법원으로 이송할 수 있는 재량을 가진다.⁹³⁾ 대만 지재법원의 관할과 관련하여 중요한 점은 대만 지재법원이 지재사건에 관하여 전속관할을 가지는 것이 아니라 다른 일반법원과 경합관할을 가진다는 점이다. 그러나, (1) 일반법원의 판사가 사건을 지재법원으로 이송할 수 있는 재량을 가지고 (2) 당사자가 전문성이 있는 지재법원을 선호하기도 하고, (3) 일반법원의 판사들이 지재사건을 처리하기를 싫어하여 사건을 이송하는 경향이 있으므로 실질적으로 대부분의 (99% 이상) 지재사건은 지재법원이 처리하게 된다고 한다.⁹⁴⁾ 만약, 원고 또는 피고가 제기한 지재 쟁점이 사건의 해결에 중요하지 않은 사사로운 것이라 하더라도 지재법원이 그 사건을 일반법원에 이송할 것인지 또는 그대로 다룰 것인지를 재량으로 결정할 수 있다.⁹⁵⁾

태국의 지재전문법원도 (대만과 같이) 매우 넓은 범위의 사물관할을 가진다. 즉, 특허, 상표, 저작권에 관한 민사소송은 물론 형사소송도 그 법원의 관할에 속하고, 나아가서 그 권리와 관련된 기술이전 및 라이선스

93) 대만 지재법원에서 지난 4년간의 기간 중 특허 및 실용신안 사건에서 특허의 무효가 항변으로 제기된 건은 255건에 달하고, 그 중 160건이 무효로 판단되어, 63%의 비율로 무효가 되었다. Sung-Mei Hsiung (Judge, Intellectual Property Court, Taiwan), *Numbers & Challenges - A Baby Court Toward to Five Years Old*, 2012년 발표자료. 우리나라 및 일본의 무효심판에서의 청구인용율과 비슷한 정도라고 생각된다.

94) *Id.*

95) *Id.*

계약에 관한 분쟁도 그 관할에 속한다.⁹⁶⁾ 우리 법원조직의 민사·형사에 관한 엄격한 구분에 따르면 우리 지재전문법원이 형사사건까지를 담당하기는 어렵다 하더라도, 대만, 태국의 경우와 같이 지재전문법원이 지재 ‘관련’ 사건에 대하여도 폭넓게 관할을 가지게 할 것인지에 대하여 충분한 검토가 필요하다고 생각된다.

6. 일본

(1) 일본 지식재산전문법원 개요

일본에서는 2005년 4월부터 ‘기술(technology)’ 사건은 도쿄지방법원과 오오사까지방법원의 두 법원만이 전속 관할을 가지는 것으로 되었다.⁹⁷⁾⁹⁸⁾ 도쿄지방법원에서는 4개부에 소속된 16명의 판사가, 오오사까지방법원에서는 2개부에 소속된 6명의 판사가 기술사건을 담당하고 있다.⁹⁹⁾ 이런 견지에서 (1심 차원에서는) 일본은 지재전문법원을 창설한 것은 아니고 기존의 법원에 지재전문부를 둔 것으로 이해된다.¹⁰⁰⁾ 동 전문부에 근무하는 판사는 통상 기술적 지식이나 특허에 관한 경험을 가지지 않는다. 그래서 동 법원은 기술심리관(research officials)을 두어 판사를 보좌하도록 하고 있다.¹⁰¹⁾¹⁰²⁾ 각 사건은 3명 판사로 구성된 하나의 패널에서 심리된다. 다

96) Kiat Poonsombudlert, *Case Study of Thailand's IPR Court Regime*, at Zualcobley, et al., *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 2012, p. 114.
<<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>>.

97) Code of Civil Procedure, No. 109 of 1996, Art. 6 (Japan).

98) 최근 일본 변호사회는 지재전문법원 1심을 위한 법원을 현재의 2개에서 각 고등재판소 소재지의 개수인 8개로 늘릴 것을 요구하고 있다. 지리적 접근성을 개선하기 위함이라고 한다. 일본변호사회 간부와의 면담(2012년 7월 10일).

99) Japan Patent Office, *Patent Infringement Litigation in Japan*, 2007, note 31.
<http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/3-01.pdf>.

100) Takenaka 교수는 이를 전문법원(Special Court)과 구분되는 일반법원의 전문부(Special Divisions in General Courts)라고 표현하고 있다. Toshiko Takenaka, *Comparison of U.S. and Japanese Court Systems for Patent Litigation: A Special Court or Special Divisions in a General Court?*, p. 50.
<<http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/number5/pub5atcl6.pdf>>.

101) 기술심리관은 통상 특허청에서 파견된 심사관이며, 동경지방법원에 7명, 오오사까지방법원에 3명, 지재고등재판소에 11명이 근무한다. *Id.* note 32.

102) 2009년 7월 현재, 동 법원은 자문을 받기 위한 전문가 약 200명을 지명하고 있다.

만, 가치분 사건은 1명의 판사가 담당한다.¹⁰³⁾ 일반적으로 1심 사건에 소요되는 기간은 12개월 내지 16개월이라고 한다.¹⁰⁴⁾

2심 차원에서는 지적재산고등재판소(IP High Court)가 도쿄고등재판소 내에 독립된 재판소로 2005년 4월 개설되었으며, 동 법원에는 4개부 17명의 판사가 근무한다.¹⁰⁵⁾ 동 법원은 도쿄지방법원 또는 오오사카지방법원이 판결한 기술사건의 항소심 및 일본 특허청 심판원의 심결에 대한 심결취소소송을 담당한다. 다만, 동 고등재판소는 사실심 법원으로서, 새로운 증거, 새로운 쟁점을 심리할 수 있다.¹⁰⁶⁾ 동 법원은 5명의 판사로 구성되는 소위 대합의체(grand panels) 시스템을 가지며, 그 대합의체에서는 4개부의 부장판사 4명 및 해당 사건을 담당한 판사 1명, 총 5명의 판사가 사건을 심리한다. 이러한 대합의체 시스템으로 4개부의 판결의 불일치를 해소 또는 방지할 수 있기를 기대한다.¹⁰⁷⁾

Plaintiff won in 22% of all cases and:	
19%	of cases before Tokyo DC
28%	of cases before Osaka DC
Reason for wins:	
Literal infringement	89%
DOE infringement	11%
Defense prevailed because:	
Non-infringement	75%
Invalidity	24%
Validity contested in:	
29%	of cases before Tokyo DC - Found invalid in 22% of all cases
22%	of cases before Osaka DC - Found invalid in 12% of all cases

Source: Mr. Junichi Kitahara

(<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/tomatsu20040708.html>)

그 중에는 대학교수가 64%, 변리사가 16%, 연구소 연구원이 20%를 구성한다. Ryoichi Mimura, *Court Appointed Experts with Technical Knowledge in Japan*, 2012, p. 15. <<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/02/Mimura1.pdf>>.

103) *Id.* at 21.

104) Masahiro Samejima, *Is Japan a hostile environment for patents?*, Intellectual Asset Management January/February 2010.

<<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=5514fb92-e4c3-4fb7-b45b-9ac226f07df3>>.

105) Ryoichi Mimura, *Court Appointed Experts with Technical Knowledge in Japan*, 2012, p. 6. <<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/02/Mimura1.pdf>>.

106) Japan Patent Office, *Patent Infringement Litigation in Japan*, 2007, p. 25.

107) *Id.* at 21.

(2) 일본 지재전문법원의 사물관할

일본 지재전문법원 1심이 전속 관할하는 기술사건이란 특허, 실용신안, 반도체배치설계, 컴퓨터 관련 저작권 등 기술적 이해가 필요한 사건을 말하고, 그 외 비기술적 사건으로는 상표, 디자인, 불공정거래, 식물재배자 권리, 보통의 저작권 등이 예시된다.¹⁰⁸⁾ 최근 일본변리사회는 지재전문법원의 사물관할을 비기술적 사건으로 확대하기를 요구하고 있다.¹⁰⁹⁾ 일본 변리사는 지재전문법원에서 사건을 (공동)대리할 수 있는 권한을 가지는데, 동 법원이 다루는 사건의 범위가 넓어지면 변리사가 대리할 수 있는 사건의 범위도 같이 넓어질 가능성이 높기 때문이다.¹¹⁰⁾

Ⅲ. 우리나라 지식재산전문법원에 대한 제안

1. 주요국 지재전문법원의 사물관할 요약

이상에서 살펴 본 주요국 지재전문법원의 사물관할은 다음 표와 같이 요약될 수 있다.

<주요국 지재전문법원의 사물관할 등>

구분	유럽통합 특허법원	미국	스위스	영국(PC 및 PCC)	대만	일본
1심/2심	1심/2심	2심	1심	1심	1심/2심	1심/2심
형사사건	-	-	X	-	O	X
심결취소 소송	-	O	X	O (PC)	O	O
특허 등에 한정	O	O	O	X	X	O (기술사건)
반소·항변 사건 포함	O	O	O (반소)	O	O	?
지재사건 포함	X	X	△ ¹¹¹⁾	O	O	X
특허무효	O	O	O	O	O	O

108) *Id.* note 31.

109) 일본 변리사회 간부와의 면담(2012년 6월 30일).

110) 2005년 특허소송 체계를 개정하는 당시 일본변리사회는 향후 동 법원의 관할의 확대를 주장하지 않기로 일본변호사회와 합의하였다고 한다. 일본변호사회 간부와의 인터뷰(2012년 7월 1일). 변리사회가 관할의 확대를 주장하는 것은 그 합의를 깨고자 하는 것인가, 아니면 변호사회가 전문법원을 도쿄, 오오사까 외에 다른 곳까지 확대하자는 주장에 대응하기 위하여 주장하는 것인가?

지재전문법원이 1심과 2심 모두에 설치된 국가는 유럽통합법원, 대만 및 일본이라고 파악된다. 이렇게 1심과 2심 모두에 지재전문법원을 두는 것이 최근의 추세라고 생각된다. 미국의 경우에는 연방지방법원의 독특한 체계로 인하여 연방지방법원 차원에서 특허사건을 전담하는 법원을 설립하는 것이 어려워, 차선책으로 1심 법원의 전문성을 높이기 위한 프로그램을 가동 중에 있다.¹¹²⁾ 스위스의 경우, 2심이 최종심이므로 최종심인 대법원까지 전문법원으로 만드는 것은 불가능할 것으로 생각된다. 우리나라도 2심은 물론이고 1심을 위한 전문법원을 설치하는 것이 바람직하다.¹¹³⁾¹¹⁴⁾

미국, 스위스 및 일본은 지재전문법원의 사물관할을 좁게 책정하여 특허사건 또는 기술사건에 한정하였고, 대만 및 영국은 지재사건은 물론 지재사건과 연관이 있는 사건에까지 확장하고 있다. 우리나라 지재전문법원은 어떤 정도 범위의 관할을 가지는 것이 적당한가?

위 5개국 전문법원 및 유럽통합특허법원 모두가 특허무효의 항변을 인정하고 있다. 스위스의 경우 독특한 법리로 인하여 반소에 의한 특허무효 주장은 전문법원에서 관할하고 항변에 의한 주장은 관할하지 않는데, 피고가 반소로서 특허무효를 주장하는 것이 가능하므로 실질적으로 다른 나라의 경우와 큰 차이는 없다고 볼 수 있다. 결론적으로 비교 분석된 모든 사례에서 소송의 효율을 제고하기 위하여 특허무효의 항변을 인정하

111) 스위스 특허법원은 특허사건만 처리하고, 나머지 지재 (관련) 사건은 각 지방 (canton)의 지정된 법원에서 처리한다. 다만, 특허법원도 경합관할을 가지고 있어서 원고가 특허법원을 선택할 수도 있다. Rigamonti, supra, para. 28.

112) "Fourteen federal district courts have been selected to participate in a 10-year pilot project designed to enhance expertise in patent cases among U.S. district judges. The pilot, mandated by Pub. L. No. 111-349, begins in most selected courts in July." <http://www.uscourts.gov/News/NewsView/11-06-07/District_Courts_Selected_for_Patent_Pilot_Program.aspx>.

113) 우리 특허법원의 설립 후 대만도 특허법원의 설립을 검토하였고, 그 차원에서 2004년 대만 출장단이 우리 특허법원을 방문하였는데, 그 당시 양승태 특허법원장(현 대법원장)이 우리나라가 1심 차원에서 관할을 집중하지 못한 점에 아쉬움을 표하며 대만은 1심도 관할을 집중하기를 권고하였다고 한다. Sung-Mei Hsiung 대만 특허법원 판사(그 당시 대만 출장단 일원)와의 인터뷰.

114) 1심 관할집중의 당위성에 대하여는 다음 글 참고. 박성수, "특허소송의 관할집중에 관하여", 『지적재산권』, 한국지적재산권법제연구원, 2005년 2월, 48-49쪽.

는데 우리나라 지재전문법원은 특허무효 항변에 대하여 어떤 태도를 취하여야 하는가?

2. 우리나라 지재전문 1심법원의 사물관할

지재전문 1심법원의 사물관할과 관련해서 다양한 주장이 가능하다. 심지어 대만과 같이 지재전문법원이 형사사건도 처리하게 하자는 주장도 가능하다. 그러나, 그 주장은 (1) 다른 나라에서의 사례가 적다는 점, (2) 지재전문법원 관할의 지나친 확대 주장은 자칫 잠재적인 반대론자의 쉼기를 유도한다는 점, (3) 적어도 특허사건에서는 형사소송이 중요하지 않다는 점, (4) 형사사건과 민사사건이 같이 심리되는 경우 많은 소송절차적 문제가 야기될 수 있다는 점 등으로 인하여 당장 받아들이기 어렵다. 지금 시점에서 적절한 대안으로는 다음 정도가 예상된다.

(1) 1안: 특허사건에 한정

지재전문법원 설립의 필요성은 애초 특허사건의 특성에서부터 비롯되었다. 즉, 특허사건이 기술과 법이 교차하는 영역이어서 일반적인 민사법원이 다루기에는 부적절한 면이 있다는 것이었다.¹¹⁵⁾ 만약, 지재전문법원이 특허사건 외에 다른 지재권 사건을 다루게 된다면, 주장의 결과물이 주장보다 더 커지는 것은 배보다 배꼽이 더 커지는 바와 다름이 아니라는 지적이 가능하다. 또, 너무 많은 지재사건을 일부 법원에 집중시키는 경우, 다른 법원에서 지재사건을 다룰 기회가 줄어들고 자연히 해당 지역의 변호사, 전문가의 활발한 양성도 기대하기 어려운 면이 있다.¹¹⁶⁾ 한편,

115) Christopher M. Holman, *Do Reverse Payment Settlements Violate the Antitrust Laws?*, 23 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 490, 535 (2007) (“Most district courts find it difficult to deal with the intricacies of law and technology that so often pervade patent litigations, and patent cases also generally consume more judicial resources than other types of litigation.”)

116) 스위스 지방법원 판사들도 특허사건의 관할을 집중하는 것에 대하여는 찬성하였지만, 다른 지재사건의 관할의 집중에 대하여는 찬성하지 않았다고 한다. Michael Ritshcer, *Patent Litigation in Switzerland-At the Brink of a New Era*, on the book, *Patent Practice in Japan and Europe*, Wolters Kluwer, p. 213 (2011) (“An informal

지재전문법원이 특허사건만을 처리하는 경우 (1) 사건의 수가 많지 않아서 적절한 수의 법관을 운용하기 어려워지는 점, (2) 심결취소소송과 침해소송의 상호모순의 방지라는 목적이 상표, 디자인 사건에는 미치지 못한다는 점, (3) 터널(tunnel) 비전의¹¹⁷⁾ 부작용이 발생할 것이라는 점 등이 지적될 수 있다.

(2) 2안: 넓은 의미의 민사 지재사건

지식재산의 중요성은 저작권, 직무발명, 라이선스 계약 등에서도 동일하게 적용된다. 기왕 지식재산전문법원을 설립하는 이번 기회에 동 법원이 넓은 의미의 지재사건을 다룰 수 있도록 하여야 한다는 주장이 가능하다. 이 경우, (1) 판사가 특허(기술)사건 외에 다양한 사건을 다루게 되어 터널 비전이라는 단점이 감소될 것이고, (2) 지식재산강국 구현을 위한 정부의 의지를 국민에게 더 명확하게 전달한다는 장점이 있다. 1안의 단점은 2안에서도 그대로 적용된다.

(3) 3안: 현행 특허법원의 관할과 대응되는 침해소송

현행 특허법원은 특허심판원 심결에 대한 취소소송을 담당한다. 즉, 특허, 실용신안, 상표 및 디자인에 관한 심결의 취소소송을 담당한다. 그러한 현행 특허법원의 관할과 상응하게 지재전문법원 1심의 관할을 책정할 수 있다. 즉, 동 1심법원이 특허, 실용신안, 상표 및 디자인에 관한 침해소송을 담당할 수 있도록 하고, 그 소송의 항소심을 고등법원인 특허법원이 담당하도록 하는 것이다. 이 경우, 침해소송의 결과와 심결취소소송의 결과가 서로 달라지는 점을 방지할 수 있고, 소송이 신속하게 처리될 수 있다.

survey among cantonal courts indicated that all of the courts (except the Cantonal Court of Zurich) would have been happy to relinquish their jurisdiction over patent disputes (not, however, their jurisdiction in other types of IP disputes.”).

117) 1982년 미국에 CAFC가 창설될 당시, CAFC가 특허사건만을 다루게 되면 터널을 통하여 사물을 바라보는 좁은 시각(tunnel vision)의 문제가 발생한다는 지적이 있었다.

(4) 소결(제안)

제3안이 현실을 감안한 가장 합리적인 방안이라고 생각된다. 향후 지재전문법원이 설립된 후 변리사 소송대리와 관련하여 또 다른 논쟁이 있을 것을 염려하는 변호사단체가 지재전문법원의 관할이 너무 넓어지는 것을 반대할 것이 예상된다. 점 및 이미 특허는 물론 실용신안, 상표, 디자인에 관한 심결취소소송을 변리사가 대리하여 왔던 점을 감안하여 지재전문법원이 그 정도까지 관할을 가지는 것이 소송의 효율성 제고를 위하여 필요하다고 생각된다.

현행 특허법원의 관할이 아닌 다른 지재사건(민사소송법 제24조의 지식재산권에 관한 소송)에 대하여는 경합관할을 인정하여, 원고가 법원을 선택할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 스위스도 그러한 경합관할의 장점을 활용하고 있다. 현재 (예를 들어 서울중앙지방법원) 지재전담부로 배당되는 사건의 범위가 다른 지재사건도 포함하고 있으므로 기왕의 그러한 실무적인 관할을 그대로 이어가면 될 것이다.

3. 지재전문 1심법원의 성격 및 위치

일본은 기술사건을 다루는 전문법원을 도쿄 및 오오사카 지방법원 내에 전담부를 설치하는 식으로 운용하고 있다. 영국은 1심법원(High Court) 내에 지재사건을 전담하는 별도의 법원(Patents Court)를 두고, 또 작은 사건을 처리하는 별도의 특허지방법원(Patents County Court)을 두고 있다. 스위스의 경우 특허사건을 처리하는 별도의 전문법원을 설립하였다. 대만은 지재사건을 다루는 별도의 전문법원을 설립하였다. 우리나라는 어떤 방식을 따르는 것이 더 합당한가?

(1) 제1안: 서울중앙지방법원 및 대전지방법원 내에 전담부를 설치

일본과 같이 기존의 법원 조직을 활용하되 전담부를 설치하는 방식으로 하는 경우, 동 전담부가 서울중앙지방법원장 및 대전지방법원장의 지휘를 받게 되므로 지재전문법원만의 특별한 운용을 기대하기가 어렵다는

점, 기존 특허법원 청사를 활용하기가 어렵다는 점, 해당 지역 지방법원 판결의 항소심을 해당 지역 고등법원이 아닌 특허법원이 관할하는 것이 어색하다는 점 등의 단점이 있고, 그 대신 동 법원에 접수되는 다른 지재 사건도 같이 다룰 수 있다는 점, 행정적 낭비를 최소화 할 수 있다는 점, 특허전문법원 설립과 관련하여 법원층의 지지를 끌어내기가 쉽다는 점 등의 장점이 있다.

(2) 제2안: 특허서울지방법원 및 특허대전지방법원을 신설

대만은 특허법원이라는 큰 이름 아래 특허고등법원과 특허지방법원을 운영한다. 우리가 대만 방식을 따른다면, 특허법원이라는 큰 이름 아래 2심을 담당하는 특허고등법원과 1심을 담당하는 특허서울지방법원 및 특허대전지방법원을 설립할 수 있고, 그 3개 법원을 총 지휘하는 특허법원장을 임명할 수 있다. 특허대전지방법원은 기존의 특허법원 청사에 두고, 특허서울지방법원은 서울중앙지방법원 청사를 같이 활용하게 할 수 있을 것이다. 이 경우, 모름지기 지재전문법원을 명확하게 설립하였다는 점이 부각될 수 있다는 점, 특허법원 판사의 임명 및 재임기간 등과 관련하여 (일반법원과 구분되는) 특별한 운용이 가능하다는 점 등이 장점이고, 서울중앙지방법원에 접수되는 다른 지재사건을 다룰 수가 없다는 점¹¹⁸⁾ 등이 단점이 될 것이다.

(3) 소결(제안)

지재전문법원은 (기왕 동 법원을 설립하기로 하는 마당에) 판사의 임명, 재임기간 등에 있어서 일반법원과 다르게 운영될 필요가 있다. 그런 의미에서는 지재전문법원은 기존의 법원과 어느 정도 독립적으로 운용될 필요가 있다. 또, 특허고객 및 전문가를 대상으로 한 2012년 6월 설문조사에 의하면, 특허법원의 관할 확대와 관련하여, 특허권 침해소송의 1심과 2심을 모두 관할하는 것이 적합하다는 의견이 63.5%로 다수이며,

118) 동경지방법원의 경우, 동 법원이 일본 동부지역에 전속관할을 가지는 기술사건 외에, 동경지방법원에 접수되는 비기술사건에 대하여도 심리를 할 수 있다.

2심만 관할하는 것이 적합하다는 의견이 25.4%를 차지하였다.¹¹⁹⁾ 즉, 다수 특허고객은 특허법원이라는 이름 아래 관할이 집중되기를 희망하는 것이다. 그런 견지에서 특허법원(IP Court)이라는 큰 이름 아래 특허고등법원(IP High Court), 특허서울지방법원(IP Seoul District Court) 및 특허대전지방법원(IP Daejeon District Court)를 두는 것이 합당하다고 생각한다.¹²⁰⁾ 또, 특허지방법원은 전속관할의 범위에 들지 않는 다른 지재사건에 대하여는 다른 지방법원과 경합관할을 가지게 하고 경합관할에 의하여 특허지방법원이 판결을 한 사건의 항소심은 특허고등법원이 관할을 가지도록 하여야 할 것이다.

4. 특허무효 항변

우리나라에 신설되는 지재전문법원 1심이 특허, 실용신안, 상표 및 디자인에 관한 침해소송을 담당하고, 2심이 기존에 담당하던 심결취소소송은 물론 지재전문법원 1심의 판결에 대한 항소심을 담당하게 되더라도, 1심의 사물관할에 대하여는 추가적인 검토가 필요하다. 예를 들어, 그 1심 법원이 특허사건을 담당하는 경우, 그 ‘특허’사건의 범위를 정확하게 확정할 필요가 있다. 즉, 그 법원이 특허쟁점이 반소로 제기되는 사건까지를 담당할 것인지 여부를 결정하여야 하는 것이다. 만약, 반소에서 제기된 쟁점이 특허의 유·무효, 침해 등의 결정과 관련된 경우에는 그 사건은 ‘특허’사건으로 분류되어 지재전문법원 1심이 담당하여야 하는 것이다.¹²¹⁾ 이러한 접근법이 기왕에 설립되는 지재전문법원의 전문성을 최대한 활용하는 것이 될 것이다. 2011년 미국 특허법 개정도 그러한 취지를 실현하였다.

만약, 지재전문법원 1심이 특허의 유·무효 쟁점을 다룰 수 있게 된다

119) 지재위 주관 연구용역의 일환으로 약 1000명의 특허고객 및 전문가를 대상으로 한 설문조사(2012년 6월 시행).

120) 영어로는 지재법원인데도 불구하고 한국어로는 특허법원이라고 부르는 것이 간편해 보인다. 현행 특허법원이 특허사건 외에 상표, 디자인 사건을 다룸에도 불구하고 간편하게 특허법원이라고 칭하는 것과 유사하다. 특허청도 영어 명칭은 “Korea Intellectual Property Office”이다.

121) 즉, CAFC의 *Aerojet* 판결을 따르자는 것이 된다.

면, 지금까지 침해소송법원에서 특허의 유·무효 쟁점을 소극적으로 다루어왔던 전례에 대하여 전반적인 재검토가 필요하다. 즉, 지금까지는 특허의 유·무효는 특허심판원의 무효심판을 통하여 다루는 것이 정상적인 경로이고, 침해소송법원에서 특허의 유·무효를 다루는 것은 권리의 남용을 방지하기 위한 제한된 목적에서만 이루어지는 것으로 이해되는데, 앞으로는 침해소송법원에서 특허의 유·무효를 적극적으로 다루어야 하는지에 대한 재검토가 필요한 것이다. 지재전문법원의 사물관할을 넓힌다는 견지에서는 침해소송법원이 특허의 유·무효를 적극적으로 다룰 수 있어야 한다는 주장이 제기되고, 특허심판원 무효심판의 의의를 보존하기 위해서는 침해소송법원이 특허의 유·무효를 다루는 것에 대하여 소극적이어야 한다는 기존의 주장이 되풀이 될 수 있는 것이다.¹²²⁾ 이에 관하여는 일본 최고재판소의 소위 킬비 판결¹²³⁾¹²⁴⁾ 및 그에 후속되는 특허법 개정¹²⁵⁾ 관한 연구가 당연히 필요하고, 나아가 스위스 사례¹²⁶⁾, 미국 사례 등 다른 국가의 사례도 연구되어야 할 것이다.

122) 한편, 침해소송법원에서 특허의 정정을 허용할 것인지 여부 및 허용한다면 그 범위 및 절차는 어떻게 할 것이냐가 또 다른 중요한 쟁점이 된다.

123) *Texas Instruments Inc. v. Fujitsu Ltd.*, 54 MINSHU 1368 (Sup. Ct. Japan, April 11, 2000). <www.softic.or.jp/en/cases/Texas_Inst_v_Fujitsu.html>.

124) 일본 킬비 판결의 우리나라 판 대법원 판결에 관한 해설은 다음 참고. 김관식, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부”, 『지식재산정책』, 지식재산연구원, 2012년 6월호.

<[http://www.kiip.re.kr/issuefocus/down/\(11호\)014-국내판례.pdf](http://www.kiip.re.kr/issuefocus/down/(11호)014-국내판례.pdf)>.

125) 2004년 6월 개정되고 2005년 4월 1일자로 발효된 일본 특허법 제104조 제3항에 의하면 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 특허가 무효심판에서 무효되어야 하는 것으로 인정되는 경우, 특허권자 또는 전용실시권자의 권리는 상대방에게 행사되지 않아야 한다.

126) 스위스 특허법원에서는 법원이 직권으로 무효를 판단할 수는 없고 당사자가 제기하는 경우에만 무효를 판단할 수 있고, 그 판단의 결과도 대세효가 있는 것이 아니라 양 당사자에게만 효과가 있다. 또, 무효 사유도 신규성, 진보성에 한정되는 것이 아니라 용이실시, 진정한 발명자 등의 다른 무효 쟁점도 포함한다. Michael Ritshcer, *Patent Litigation in Switzerland-At the Brink of a New Era*, on the book, *Patent Practice in Japan and Europe*, Wolters Kluwer, pp. 214, 215 (2011).

5. 경합관할 및 이송

스위스의 경우, 연방특허법원과 지정된 26개의 지방법원은 특허 또는 발명과 ‘관련된’ 민사소송에 관하여 경합관할을 행사한다. 즉, 원고는 이러한 쟁점에 대하여는 연방특허법원과 (지리적 관할을 가지는) 지정된 지방법원 중 하나를 선택하여 소송을 제기할 수 있다. 대만의 경우, 일반법원과 지재민사 1심법원이 지재사건에 관하여 경합관할을 가진다. 즉, 원고는 일반법원과 지재법원 중 선택하여 소송을 제기할 수 있다. 다만, 사건이 일반법원에 접수되었다 하더라도 동 법원이 해당 사건이 지재사건이라고 판단하는 경우 재량으로 그 사건을 지재법원으로 이송할 수 있다. 일본의 경우, 도쿄 및 오오사카 지방법원의 경우, 기술사건에 관한 전속 관할을 가지는 외에 다른 민사소송에 관한 지역적 관할을 가진다.

위의 경우를 참고하면, 우리나라가 (특허대전지방법원과 특허서울지방법원을 두든 혹은 서울중앙지방법원과 대전지방법원에 특허전문부를 설치하든 상관없이) 특허, 실용신안, 상표, 디자인에 관한 사건은 그 전문법원이 전속관할을 가지게 하고, 그 외 지식재산권 ‘관련’ 사건에 대하여는 경합관할을 인정해서 원고가 지역의 법원과 특허전문법원 중 하나를 선택하게 할 수 있을 것이다. 우리 민사소송법에 이미 규정된 경합관할의 취지를 확대하여 적용하면 될 것이다.¹²⁷⁾ 이렇게 하는 경우, 판사가 특허 등 전통적 지재사건 외에 지재권과 연관된 쟁점을 같이 다룰 수 있어서 판사의 법적 균형감이 유지될 수 있고, 전문법원의 판사 수를 늘릴 수 있어서 (1) 지재전문인력양성이라는 측면에서 다수의 판사를 지재전문인력으로 키울 수 있다는 장점 및 (2) 지재사건을 다루고자 희망하는 다수 판사들의 요구에 부응할 수 있다는 장점 등이 기대된다.¹²⁸⁾

127) 민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적) “지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다.”.

128) 요즘 지재사건을 다루기를 희망하는 판사의 숫자가 증가하고 있다고 한다. 또, 대학에서 이공계 분야를 전공하고 로스쿨을 졸업한 변호사 중에서도 지재사건을 다루는 판사가 되기를 희망하는 자가 많다.

6. 반소 쟁점

원고가 지역의 일반법원에 소를 제기하였고 그 소장에 의하면 지재 쟁점이 포함되지 않았지만, 피고의 반소에 의하여 지재 쟁점이 포함된 경우 동 사건은 지재사건으로 분류가 되어야 하고, 해당 법원은 동 사건을 지재전문법원으로 이송하여야 한다.¹²⁹⁾ 이렇게 하면 지재사건의 판결의 전문성 및 효율성을 높이고자 하는 취지가 좀 더 넓게 적용되는 것이다. 미국의 최근 민사소송법 개정의 정신도 그러한 체제를 지지하고, 대만, 스위스 등도 그러한 체제를 가진다. 우리 민사소송법도 반소에 의하여 다른 법원의 전속관할이 되는 사건에 대한 규정을 두고 있다.¹³⁰⁾

7. 특허법원 판사

지재전문법원 설립의 필요성은 애초 특허사건에 관한 전문성 제고의 필요성에서부터 비롯되었다.¹³¹⁾ 그런 견지에서 새로 설립되는 지재전문법원의 전문성을 제고하기 위하여 유럽통합특허법원 및 스위스 연방특허법원의 경우처럼 지재전문법원에 일정 수 이상의 기술판사를 임명하는 것이 필요하다. 그러나, 지재전문법원 설립 초기에 너무 많은 변화를 시도하는 경우 자칫 지재전문법원 설립에 관한 정치적인 합의를 도출하지 못할 가능성이 높아진다. 그런 견지에서 변리사측은 지재전문법원 설립 초기에는 기술판사 도입의 필요성에 관하여는 목소리를 낮출 필요가 있다. 한편, 향후 대학에서 이공계 전공을 하고 로스쿨을 졸업하는 변호사의 숫자가 늘어나면 근본적으로 기술판사

129) 민사소송법 제36조(지식재산권 등에 관한 소송의 이송) ① “법원은 지식재산권과 국제거래에 관한 소가 제기된 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 그 소송의 전부 또는 일부를 제24조의 규정에 따른 관할법원에 이송할 수 있다. 다만, 이로 인하여 소송절차를 현저하게 지연시키는 경우에는 그러하지 아니하다.”

130) 민사소송법 제269조(반소) ① “피고는 소송절차를 현저히 지연시키지 아니하는 경우에만 변론을 종결할 때까지 본소가 계속된 법원에 반소를 제기할 수 있다. 다만, 소송의 목적이 된 청구가 다른 법원의 관할에 전속되지 아니하고 본소의 청구 또는 방어의 방법과 서로 관련이 있어야 한다.”

131) 앞에서 소개한 설문조사에 의하면, 특허법원의 관할을 확대하는 경우의 기대 효과로는 법원·법관의 전문성 제고(64.4%)를 가장 중요한 점으로 보았고, 다음으로 소송기간(19.0%), 소송경비(13.3%)의 순으로 나타났다.

임명이라는 주장 자체가 무의미해질 수도 있다. 장기적으로 검토할 일이다.

지재전문법원의 성공은 판사의 능력에 의하여 좌우된다. 아무쪼록, 지재권법에 관한 전문성을 갖춘 판사를 지재전문법원에 임명할 수 있도록 하여야 한다. 한편, 현재 우리의 여건에서 지재사건에 정통한 판사의 수가 많지 않으므로, 그 판사의 임기를 일정 기간 이상으로 보장하여 재임 중 경험을 통하여 전문성을 제고할 수 있도록 하여야 한다.¹³²⁾ 그런 견지에서 판사의 임기를 현행 2-3년에서 5-7년으로 연장하여야 하고, 더욱 바람직하게는 본인이 희망하는 경우 연임이 가능하도록 하여야 한다.

<주요국 특허전문법원 판사의 성격 및 임기>

구분	유럽 통합법원	미국	스위스	영국(PC 및 PCC)	대만	일본
기술판사	O ¹³³⁾	△ ¹³⁴⁾	O ¹³⁵⁾	X	X	X
판사 임기	6년, 연임 ¹³⁶⁾	종신	6년, 연임	10년	본인 희망	2-5년

IV. 결 론

이 글은 향후 우리나라에 설립될 지재전문법원이 어떤 종류의 사건에 대

132) 프랑스도 우리와 유사한 순환보직 제도를 운영하고 있고, 그럼으로 인하여 법원의 비효율성 및 결과의 예측가능성의 저하가 문제점으로 지적된다. “One problem that does occur in France is that as a result of the relatively rapid rotation of judges through various judicial posts, there may be fairly frequent changes of judges throughout the procedure. This can lead to some inefficiency and unpredictability.” <http://www.ladas.com/Litigation/ForeignPatentLitigation/France_Patent_Lit.html>.

133) Draft Agreement on a Unified Patent Court and draft Statute (27 September 2012) Arts. 6 & 7.

134) 미국의 경우, CAFC 판사의 약 1/2이 이공계 전공 이력을 가지고 있다. 아무도 그들을 기술판사라고 부르지는 않지만, 기술적 배경을 가진다는 점에서는 그들은 기술 판사의 능력을 가지고 있다고 할 수 있을 것이다.

135) 스위스는 판사의 능력이 새 특허법원의 전문성을 좌우할 것으로 보고, 12명의 법률 판사와 21명의 기술판사를 임명하였다.

136) Draft Agreement on a Unified Patent Court and draft Statute (27 September 2012) Article 3a. <<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14268.en12.pdf>>.

하여 전속관할을 가질 것인지에 대하여 검토하였다. 그러한 검토를 위하여 유럽, 미국, 영국, 스위스, 대만 및 일본의 사례를 비교, 분석하였다. 이 연구를 통하여 각 국가의 사례가 저마다의 법적 배경에 따라 다양한 형태를 가짐을 알게 되었는데, 특히 유럽, 미국, 일본이 사물관할을 특허 또는 기술 사건에 한정하는 반면, 대만, 스위스가 지재 관련 사건까지 넓히고 있음을 알 수 있었다. 이 글은 우리 지재전문법원은 (기존의 특허법원 관할을 고려하여) 그 중간 정도의 범위로, 특허, 실용신안, 상표, 디자인 사건에 대하여 전속관할을 가져야 한다고 보았다. 또, 저작권, 직무발명, 라이선스계약 등 지재 관련 사건에 대하여는 지재전문법원과 해당 지역법원이 경합관할을 가지도록 하여 원고가 선호하는 법원을 선택할 수 있도록 하여야 할 것이다. 나아가, 원고가 일반법원에 사건을 제소하고 원고의 소장이 특허 쟁점을 포함하지 않는다 하더라도 피고의 적절한 반소가 특허 쟁점을 포함하는 경우 해당 법원의 판사가 그 사건을 특허법원으로 이송하도록 하여야 할 것이다.

이 글은 우리 지재전문법원이 (대만과 유사한 방식으로) ‘특허법원’이라는 하나의 큰 이름 아래, 특허고등법원, 특허서울지방법원 및 특허대전지방법원으로 구성되는 것이 바람직하다고 주장한다. 일본과 같이 기존의 법원 내에 전담부(special division)를 두는 방식으로는 그 전담부를 그 법원 내의 일반 부와 다르게 특별히 운용하기가 어렵기 때문이다.

지재전문법원이 설립되는 경우, 그 법원의 판결의 품질이 동 법원의 성공 여부를 좌우한다.¹³⁷⁾ 즉, 판사의 전문성이 중요한 것이다. 그런 견지에서 가급적 이미 지재권법에 정통한 판사를 동 법원에 임명하도록 하고,¹³⁸⁾ 또, 특허사건의 경험이 많은 변호사 중 희망하는 자를 선발하여

137) 일본에서도 법원의 전문성(expertise) 제고가 지재전문법원을 설립하는 가장 중요한 목적으로 제시되었다. INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT COMMITTEE, JAPANESE PATENT OFFICE, TOKKYO HOU TOU NO KAISEI NI KANSURU TOUSHIN (Invitation of Comments on the Proposal for Revising Patent Law and Other Industrial Property Laws) (Dec. 16, 1997) (Toshiko Takenaka, U.S. AND JAPANESE COURT SYSTEMS FOR PATENT LITIGATION, CASRIP (1999) p. 53에서 재인용).

138) 대만의 경우, 판사들이 지재 관련 전문성에 관하여 신청을 하고, 대법관, 교수 등으로 구성된 위원회가 해당 판사의 지재 관련 논문발표, 판결경험, 학위 등에 따라 전문성 구비 여부를 결정한다. 2012년 9월 현재 대만에는 지재권법 전문성을 인정 받은 판사가 15명이라고 한다.

동 법원에 판사로 임명하여야 하고, 임기도 최소 5년, 바람직하게는 7년이 되어야 하고, 본인이 희망하는 경우 연임이 가능하도록 하여야 한다. 다만, 유럽통합특허법원, 스위스가 그러한 연임을 허용한다.¹³⁹⁾ 그렇게 하여야 판사의 전문성이 제고되어 지재권법 법리의 발전을 도모할 수 있고, 나아가서 그 법리의 발전은 분쟁을 사전에 예방하게 하고 우리나라 발명가의 연구개발 의욕을 진작시킬 것이다.¹⁴⁰⁾¹⁴¹⁾

지재전문법원의 설립 및 관할의 집중은 지식기반사회에 대응하고자 하는 많은 국가들이 한결같이 취하는 태도이다.¹⁴²⁾ 이미 90개 이상 국가에서 지재전문법원을 설립하였으므로,¹⁴³⁾ 우리나라는 차제에 이들 국가의 지재전문법원의 장점을 두루 가지는 가장 이상적인 형태의 지재전문법원을 설립하여야 한다. 그러한 체제 아래, 지재권 관련 분쟁이 효과적으로 해결되어 지식재산의 보호가 강화되고,¹⁴⁴⁾ 나아가 지식재산의 창출-보호-활용의 선순환 사이클이 힘차게 돌아가기를 기대한다.

139) Cyrill P. Rigamonti, *The New Swiss Patent Litigation System*, 2 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC) 3, para. 20 (2011). <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343>.

140) Rochelle Cooper Dreyfuss, *The Federal Circuit: A Case Study In Specialized Courts*, 64 N.Y.U.L. Rev. 1, 7 (1989)(특허법 법리의 발달이 연구개발을 유도한다는 실증적 연구).

141) Lee Petherbridge, *On the Development of Patent Law*, 43 Loy. L.A. L. Rev. 893, 899 (2010) (“[M]ore predictable rights can make innovation more efficient.”).

142) 대한변호사회는 아직도 그러한 세계적 변화를 외면할 것인가? 도두형(당시 대한변호사협회 공보이사), “특허법원 관할집중방안에 관한 의견, 특허침해소송을 특허법원의 전속관할로 하는 것이 바람직한가”, 『지적재산권』, 한국지적재산권법제연구원, 2004년 12월, 152면(“한편 독일, 프랑스 등 세계주요 국가들에 있어서도 특허관련 심결취소소송은 특별법원의 관할로 하고 있으나 특허침해소송은 일반 민사법원의 관할로 하는 것이 일반적이다.”)(주장에 관한 아무런 근거가 제시되지 않고 있다).

143) Zuallcoble, et al., *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 2012, p. 2. <<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>>.

144) 김민지, “글로벌 특허분쟁 현황과 정책과제”, 『이슈와 논점』 제539호, 국회입법조사처, 2012년 10월 9일, 4면(“끝으로, 미국 등과 달리 수출주도형 경제인 우리나라는 지식재산을 활용한 보호무역주의에 편승하기보다는 장기적인 관점에서 정당한 특허권에 대한 강력한 보호를 통해 국내 특허사법시스템의 위상을 제고하는 것이 바람직하다고 하겠다. …… 이에 우리나라 특허사법시스템의 신뢰도와 전문성을 강화, 사법서비스를 수출하는 것이 글로벌 특허분쟁 증가에 능동적으로 대응하는 방안이 될 것이다.”).

참 고 문 헌

〈국내 문헌〉

- 김관식, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부”, 『지식재산정책』, 지식재산연구원, 2012. 6.
- 김민지, “글로벌 특허분쟁 현황과 정책과제”, 『이슈와 논점』 제539호, 국회 입법조사처, 2012. 10.
- 김상균, “미국연방민사소송의 재산을 근거로 한 재판관할권”, 『법학연구』, 한국법학회, 2012. 2.
- 도두형(당시 대한변호사협회 공보이사), “특허법원 관할집중방안에 관한 의견, 특허침해소송을 특허법원의 전속관할로 하는 것이 바람직한가”, 『지적재산권』, 한국지적재산권법제연구원, 2004. 12.
- 박성수, “특허소송의 관할집중에 관하여”, 『지적재산권』, 한국지적재산권법제연구원, 2005. 2.
- 서철원, “가상공간에서의 관할권행사에 관한 소고”, 『법학논총』, 숭실대학교 법학연구소, 2004. 10.
- 신운환, “과학기술 발전을 위한 특허소송제도의 개선 방향”, 『산업재산권』 제13호, 한국산업재산권법학회, 2003. 5.
- 정차호, 『특허심판원 및 특허법원 기능 제고를 위한 미국 BPAI 및 CAFC 연구』, 특허청 연구용역보고서, 2006. 9.

〈외국 문헌〉

- Arthur O. Hall, Multinational Enforcement of Patent Rights: National Jurisdiction Over Infringement and Validity of A Foreign Patent, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 192 (2012).
- Chancellor of the High Court, The Patents County Court Guide, 12th May 2011.
- Christopher Cotropia, “Arising Under” Jurisdiction and Uniformity in Patent Law, 9 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 253 (2003).
- Christopher M. Holman, Do Reverse Payment Settlements Violate the Antitrust Laws?, 23 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 490 (2007).

- Cyrill P. Rigamonti, The New Swiss Patent Litigation System, 2 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC) 3 (2011),
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1799343>.
- Cyrill P. Rigamonti, The New Swiss Constitution and Reform of the Federal Judiciary (May 4, 2000), <<http://jurist.law.pitt.edu/world/swisscor1.htm>>.
- Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute, Council of European Union Document 14268/12 of Sept. 27, 2012.
<<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14268.en12.pdf>>.
- Elizabeth I. Rogers, The Phoenix Precedents: The Unexpected Rebirth of Regional Circuit Jurisdiction Over Patent Appeals and the Need for a Considered Congressional Response, 16 Harv. J.L. & Tech. 411 (2003).
- European Patent Office (EPO), Patent Litigation in Europe: An Overview of the National Patent Litigation Systems in Europe 40 (2nd Ed., November 2010).
<http://www.ipfrontline.com/downloads/patent_litigation_in_europe_en.pdf>.
- INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT COMMITTEE, JAPANESE PATENT OFFICE, TOKKYO HOU TOU NO KAISEI NI KANSURU TOUSHIN (Invitation of Comments on the Proposal for Revising Patent Law and Other Industrial Property Laws) (Dec. 16, 1997).
- J. E. Macy, Jurisdiction of state court over actions involving patents, 167 A.L.R. 1114.
- Joseph Etra, Holmes v. Vornado: A Radical Change in Appellate Jurisdiction, 5 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 4 (2003).
- Japan Patent Office, Patent Infringement Litigation in Japan, 2007.
<http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/3-01.pdf>.
- Jiwen Chen, The Well-Pleaded Complaint Rule and Jurisdiction over Patent Law Counterclaims: An Empirical Assessment of Holmes Group and Proposals for Improvement, 8 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 94 (2009).
- Kenneth C. Bass, III & Linda E. Alcorn, Critique and Consequences of the Supreme Court's Decision in Holmes v. Vornado, 5 J. App. Prac. & Process 501 (2003).

- Kiat Poonsombudlert, Case Study of Thailand's IPR Court Regime, at Zuallcoble, et al., Study on Specialized Intellectual Property Courts, 2012. <<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>>.
- Lee Petherbridge, On the Development of Patent Law, 43 Loy. L.A. L. Rev. 893 (2010).
- Masahiro Samejima, Is Japan a hostile environment for patents?, Intellectual Asset Management January/February 2010. <<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=5514fb92-e4c3-4fb7-b45b-9ac226f07df3>>.
- Michael Burdon, UK Patents County Court – Phoenix Risen?, Patent World, July/August 2003. <http://www.olswang.com/pdfs/phoenix_risen.pdf>.
- Michael Fysh, QC SC, Intellectual Property and Particularly Patent Litigation in the United Kingdom, at the report of Study on Specialized Intellectual Property Courts, 2012.
- Michael Ritshcer, Patent Litigation in Switzerland-At the Brink of a New Era, on the book, Patent Practice in Japan and Europe, Wolters Kluwer (2011).
- Richard C Price and Gareth E Morgan, United Kingdom, Patents in Europe 2011/2012. <<http://www.iam-magazine.com/issues/article.ashx?g=02a19701-db52-4abc-8733-0f70a2ffb504>>.
- Rochelle Cooper Dreyfuss, The Federal Circuit: A Case Study In Specialized Courts, 64 N.Y.U.L. Rev. 1 (1989).
- Ryoichi Mimura, Court Appointed Experts with Technical Knowledge in Japan, 2012. <<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/02/Mimura1.pdf>>.
- S. Jay Plager, The Price of Popularity: The Court of Appeals for the Federal Circuit 2007, 56 Am. U. L. Rev. 751 (2007).
- Scott Amy, Limiting the Jurisdiction of the Federal Circuit: How Holmes Alters the Landscape of Patent Cases on Appeal, 38 Ga. L. Rev. 429 (2003).
- Scott Cole, The Rise and Fall of Patent Law Uniformity and the Need for a Congressional Response, 81 Chi.-Kent L. Rev. 713 (2006).
- Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights, 85th Cong., Single Court of Patent Appeals-A Legislative History 3 (Comm. Print 1959).
- Sung-Mei Hsiung (Judge, Intellectual Property Court, Taiwan), Numbers &

Challenges - A Baby Court Toward to Five Years Old, 2012.

Toshiko Takenaka, Comparison of U.S. and Japanese Court Systems for Patent Litigation: A Special Court or Special Divisions in a General Court?.

<<http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/number5/pub5atcl6.pdf>>.

W.M. Hindmarch, The Defects of the Patent Laws of this Country with Suggestions for Reforming Them, 19 (1851).

Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure § 3566 (3d ed. 1998).

Zuallcoble, et al., Study on Specialized Intellectual Property Courts, 2012.

<<http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>>.

<국문초록>

이 글은 향후 우리나라에 설립될 지재전문법원이 어떤 종류의 사건에 대하여 관할을 가질 것인지에 대하여 검토하였다. 그러한 검토를 위하여 유럽, 미국, 영국, 스위스, 대만 및 일본의 사례를 비교, 분석하였고, 그 분석에 기초하여 다음과 같은 제안을 한다. 첫째, 우리 지재전문법원은 (기존의 특허법원 관할을 고려하여) 특허, 실용신안, 상표, 디자인 사건에 대하여 전속관할을 가져야 한다. 참고로, 유럽, 미국, 일본이 사물관할을 특허 또는 기술 사건에 한정하는 반면, 대만, 스위스가 지재 관련 사건까지 넓히고 있다. 둘째, 저작권, 직무발명, 라이선스계약 등 지재 관련 사건에 대하여는 지재전문법원과 해당 지역법원이 경합관할을 가지도록 하여 원고가 법원을 선택할 수 있도록 하여야 할 것이다. 셋째, 원고의 소장이 특허 쟁점을 포함하지 않는다 하더라도 피고의 적절한 반소가 특허 쟁점을 포함하는 경우 그 사건은 특허사건으로 분류되어야 한다. 넷째, 우리 지재전문법원이 (대만과 유사한 방식으로) ‘특허법원’이라는 하나의 큰 이름 아래, 특허고등법원, 특허서울지방법원 및 특허대전지방법원으로 구성되는 것이 바람직하다. 일본과 같이 기존의 법원 내에 전담부(special division)를 두는 방식으로는 그 전담부를 그 법원 내의 일반 부와 다르게 특별히 운용하기가 어려워지기 때문이다. 다섯째, 지재전문법원에서 근무하는 판사는 가급적 이미 지재권법에 정통한 판사를 동 법원에 임명하도록 하고, 또, 특허사건의 경험이 많은 변호사 중 희망하는 자를 선발하여 동 법원에 판사로 임명하여야 하고, 임기도 최소 5년, 바람직하게는 7년이 되어야 하고, 본인이 희망하는 경우 연임이 가능하도록 하여야 한다.

주제어 : 특허법원, 지재전문법원, 사물관할, 관할집중, 전문성

Subject Matter Jurisdiction of the Korea IP Specialized Court

Jung, Cha-Ho*

This paper studies the subject matter jurisdiction of the would-be established IP specialized court of the Republic of Korea. For the study, precedents of Europe, the U.S.A., the U.K., Switzerland, Taiwan and Japan were comparatively analyzed. Based on such analysis, this paper proclaims the followings: First, the Korea IP Specialized Court (considering current subject matter jurisdiction of the Korea Patent Court) must have exclusive jurisdiction on cases arising under the laws of patent, utility model, trademark and design. As a reference, Europe, the U.S.A. and Japan have such jurisdiction on patent or technological cases only, and on the other hand, Taiwan and Switzerland have such jurisdiction on broad intellectual property related cases. Second, other intellectual property related cases on, for example, copyright, employee invention, license agreement may be dealt with either the IP Specialized Court or relevant district court, thereby allowing the plaintiff to choose his convenient forum. Third, even though the plaintiff's complaint does not include patent related issues, if a nonfrivolous counterclaim raised by the defendant includes patent related issues, the case must be classified as a patent case. Fourth, the Korea IP Court (similar to Taiwanese precedent) must have the IP Appeals Court, the IP Seoul District Court and the IP Daejeon District Court. If a special division is established in current general court, it would be difficult to specially treat the division differently from other normal divisions in the court. Fifth, the judges who will serve in the IP Specialized Court must be selected among judges based on their IP expertise or specially recruited among already experienced IP specialized lawyers, and further more, must have at least five year tenure and better be reappointed upon their wish.

Key Words : Patent Court, IP Specialized Court, Subject Matter Jurisdiction, Consolidation of Jurisdiction, Expertise

* Professor of Law, Law School, Sungkyunkwan University, Seoul, Korea.

