

지적재산의 국제적 분쟁해결합의

손경한*·박진아**

〈목 차〉

- I. 서론
- II. 지적재산권의 속지성과 그 분쟁
- III. 지적재산분쟁의 준거법합의
- IV. 지적재산분쟁의 재판관할합의
- V. 지적재산분쟁의 중재합의 기타 ADR합의
- VI. 결론

* 법무법인 아람 변호사, 법학박사

** (사)기술과 법 연구소 책임연구원, 법학박사

I. 서론

국제적 분쟁이 발생하는 경우 그 분쟁에 어느 나라 법이 적용되는가, 어느 나라의 법원에서 재판을 받아야 하는가, 법정지국 법원이 당해 분쟁을 적정, 공평 그리고 신속하게 해결할 수 있는가 하는 문제가 먼저 등장한다. 그러나 당해 분쟁의 재판관할은 법정지의 국제민사소송법에 의하여, 준거법은 법정지의 국제사법에 의하여 결정되고 그와 같이 결정된 재판관할과 준거법에 따라 내려진 판결이 외국에서 승인집행될 수 있는지는 승인·집행국의 관점에서 또다시 검토되어야 한다.¹⁾

이와 같은 국제분쟁해결에 있어서의 불확실성을 제거하기 위하여 분쟁당사자는 분쟁이 발생하기 이전에 또는 분쟁이 발생한 이후에 있어서도 당해 분쟁에 적용될 준거법과 재판관할에 관한 합의를 하는 경우가 많고²⁾ 또 재판의 공정 및 신속에 대한 우려 등으로 어느 특정 국가의 재판관할에 복종하고 싶지 않은 경우에는 중재등 재판외분쟁해결(ADR)합의를 하고 있다. 이와 같은 준거법합의, 재판관할합의, ADR합의³⁾를 통털어 본고에서는 분쟁해결합의로 부르기로 한다.

- 1) 이러한 문제점 해결을 위하여 헤이그 국제사법회의에서는 특히 국제재판관할의 결정기준을 정하고 외국판결승인·집행을 용이하게 할 목적으로 1992년 이래 “민사 및 상사사건의 국제재판관할과 외국재판에 관한 협약(Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)”의 체결에 노력하여 왔으며, 1999년에 예비초안, 2001년에 잠정협약안이 발표되었으나 최후협약안 마련에 실패하였다.
- 2) 이러한 관점에서 헤이그국제사법회의는 국제재판관할합의에 관하여서만이라도 국제조약을 성립시키고자 노력하고 있다. 노태약, 지적재산관련분쟁의 국제사법적 문제에 대한 국제적 동향, 제2회 한일지적재산권·국제사법공동연구회 발표논문 2004. 9. 4. 참조.
- 3) 본고에서 중재외 ADR에 관한 합의만에 한정하지 않고, 재판관할과 준거법합의를 포함하여 포괄적으로 분쟁해결합의를 다루는 것은 이미 정찬모 박사가 “지적재산권분쟁의 중재가능성”이라는 주제로 중재지(2003 봄)에 기고한 논문이

이러한 분쟁해결합의는 당사자가 처분할 수 있는 법률관계에 있어서는 당사자자치의 원칙에 따라 자유로이 할 수 있다고 일반적으로 이해되고 있다. 그러나 구체적으로 당해 분쟁이 당사자가 처분할 수 있는 법률관계인지, 또 당사자가 처분할 수 있는 법률관계의 의미는 무엇인지, 당사자가 처분할 수 없다하더라도 분쟁해결합의를 허용할 여지는 없는지 또 당사자 지위의 우열 등의 문제로 당해 분쟁해결합의가 불공정한 경우 어느 범위에서 그 효력을 인정할 수 있는지 등이 문제된다.

이러한 문제는 국제적 지적재산분쟁에 있어서 더욱 현저하다. 전통적으로 인정되어온 속지주의원칙 하에서는 지적재산권은 이를 부여한 나라의 법에 따라 그 나라의 영토 내에서만 효력을 가진다고 보았기 때문에 지적재산분쟁에 있어서 준거법합의나 재판관할합의 나아가 ADR에 의한 분쟁해결이 불가능하다고 이해되었기 때문이다. 반면 당사자자치가 상당부분 인정되었던 지적재산계약분쟁에 있어서의 준거법, 재판관할 또는 ADR합의 등의 효력과 그 한계문제 또한 불명확한 상태에 있어 왔다. 이러한 불확실성은 사이버스페이스의 등장에 의하여 더욱 확대, 심화되었다. 지적재산침해가 사이버스페이스를 통하여 국경 없이 일어나고 글로벌 라이선스가 일반화된 현금에 있어서는 속지주의에 기초한 준거법, 재판관할결정기준을 유지하고 분쟁해결합의의 효력을 부인하는 전통적 입장은 재고되어야 할 상황에 이르렀다.

이에 본고에서는 지적재산권의 속지주의를 극복하고 광범한 범위에서의 분쟁해결합의의 허용가능성을 집중적으로 검토해 보고자 한다. 이를 위하여 먼저 지적재산권의 속지성과 그 분쟁유형에 관하여 검토하고, 지적재산권분쟁해결합의를 지적재산계약에 관한 분쟁, 지적재산침해에 관한 분쟁, 그리고 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁에 관한 합의로 나누어 그 유효성과 허용한계를 헤이그국제사법회의의 외국판결

협약초안, 미국의 Dreyfuss·Ginsburg교수의 지적재산외국판결협약초안⁴⁾, MPI초안⁵⁾, 베른협약, 로마조약 I·II, 브뤼셀규칙 I, 미국 통일 컴퓨터정보거래법(Uniform Computer Information Transaction Act: 이하 'UCITA'라 함)⁶⁾등의 입장을 중심으로 살펴보기로 한다.

II. 지적재산권의 속지성과 그 분쟁

1. 지적재산권과 속지주의

(1) 속지주의원칙의 개념

지적재산분쟁에 있어서 국제재판관할과 준거법 합의를 허용할 것인가 하는 문제를 검토함에 있어서는 지적재산권에 있어서의 속지주의 원칙에 대한 검토에서부터 출발하여야 한다. 그 이유는 속지주의원칙에 따른 보호국관할주의와 보호국법주의를 관철하고자 하는 입장은 분쟁해결합의를 허용하지 않기 때문이다.

-
- 4) 미국의 Rochelle Dreyfuss교수와 Jane Ginsburg교수는 2001년 WIPO회의에서 “지적재산문제의 재판관할과 판결승인에 관한 조약초안(Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters)을 발표하였는데, 이하에서는 이를 ‘Dreyfuss/Ginsburg초안’이라 부르기로 한다.
 - 5) 독일의 막스프랑크연구소(Max Planck institute, MPI)는 2003. 1. “재판관할과 집행에 관한 국제협약: 지적재산권에 관한 규정에 대한 수정초안(International Convention on Jurisdiction and Enforcement: Proposed Alternative Draft for Provisions involving IP Rights)”을 공표하였는데, 이하에서는 이를 MPI초안이라 부르기로 한다. 이 작업은 Annette Kur와 Josef Drexel이 주도하고 있다. <http://www.ip.mpg.de/Enhenoed>. 자세한 소개로는 손경환, 지적재산권분쟁의 국제재판관할에 관한 조약의 과제, 제1회 한일지적재산권·국제사법공동연구회 발표논문, 2004. 2. 25. 참조.
 - 6) UCITA는 소프트웨어등 지적재산권의 거래도 포함하여 컴퓨터정보거래를 그 적용대상으로 하고 있으며 분쟁해결에 관한 내용을 포함하고 있는 바 국제지적재산권분쟁해결의 합의를 논함에 있어 참조할 가치가 있다고 생각한다.

속지주의란 특허 등 지적재산권의 성립·소멸과 그 내용은 그 특허 등을 부여한 국가의 법률에 의하여서만 결정되고 그 효력은 부여국의 영토주권이 미치는 범위 내에만 인정된다는 원칙을 말한다.⁷⁾ 극단적인 속지주의 원칙을 취하게 되면 권리를 부여한 국가 즉 그 지적재산권이 효력을 미치는 국가만 당해 지적재산분쟁에 대한 재판권(Gerichtbarkeit) 내지 전속적 재판관할권이 있다고 본다. 권리자체의 유효성에 관한 소송뿐 아니라 지적재산침해소송에 있어서도 마찬가지로 준거법지정에 있어서도 보호국법(*lex loci protectionis*)주의를 관철하고자 한다. 속지주의의 원칙은 특허권 등 등록에 의하여 그 권리가 발생하는 지적재산권 뿐 아니라 저작권 등 창작행위만으로 권리가 발생하는 지적재산권에도 적용된다고 본다.⁸⁾

(2) 속지주의의 문제점

주지하는 바와 같이 산업재산권보호를 위한 파리조약이나 저작권보호를 위한 베른조약 모두 19세기 즉 범선시대의 산물로서 그 조약성립 당시의 상황으로서는 속지주의 원칙을 전제로 내국민대우의 원칙을 채택하는 것이 타당하였을지 모르나 21세기 정보시대에 있어서는 속지주의원칙에 대한 근본적인 반성이 요구되고 있다.

즉 오늘날에 있어서는 국제적인 인적 교류와 물적 교역 나아가 지적재산의 이용이 폭발적으로 증가하고 있고 컴퓨터소프트웨어, 데이터베이스, 디지털콘텐츠 등 새로운 지적재산의 출현으로 즉각적이고 범세계적인 지적재산보호의 필요성이 현저하여졌으므로 속지주의에 바탕을 둔 보호국관할주의 또는 보호국법주의에 집착하여 지적재산이 침해되는 모든 국가에서 자국법에 따라 각각 침해소송을 다루는 것은

7) 최공용, 국제소송, 육법사, 1988, 625면; 서정우, 공업소유권의 국제적보호와 국제사법, 석외사건의 제문제(상) 1986, 579면.

8) 예컨대 이호정·정상조, 석외지적재산권법식론 - 지적재산권의 준거법, 서울대학교 법학 1998, 116면.

불가능하지는 않다하더라도 권리자나 침해자에게 현저한 불편과 비용을 강요하는 결과를 용인할 수는 없는 현실이 되었다.⁹⁾

(3) 속지주의의 극복방안

이와같은 속지주의의 문제점을 극복하기 위하여는 국제사법의 일반 원칙으로 돌아가 당사자 및 분쟁과 법정지와의 관련성에서 국제재판 관할과 준거법 결정기준을 모색하여야 할 것이며, 이러한 관점에서 지적재산침해자등 권리자 상대방이 소재지에 일반관할을 인정하고 그 소재지법을 당해 지적재산분쟁의 준거법으로 하는 방안과 보편주의의 입장에서 본원국관할주의 또는 본원국법주의를 채택하는 방안을 검토할 필요가 있다고 할 것이다.¹⁰⁾

2. 지적재산분쟁의 유형

(1) 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁

지적재산권 존재등에 관한 분쟁에는 지적재산권의 성립(유효성 포함)·범위·소멸 등(이하 ‘지적재산권의 존재등’이라 함)에 관한 분쟁이 있다.

(2) 지적재산계약에 관한 분쟁

지적재산계약에는 지적재산개발계약, 지적재산양도·담보제공계약, 지적재산 라이선스계약, 지적재산이용계약 등이 있으므로 분쟁도 계약

9) 속지주의의 문제점에 대하여는 손경환, 지적재산침해소송의 국제재판관할, 국제사법연구 제8호, 지산, 491면 이하 참조.

10) 여기에서 본원국이라 함은 특허의 경우 발명자의 소재지, 특허의 최초 출원국, 특허권자의 소재지 등을 종합적으로 검토하여 당해 특허발명의 본거라고 볼 수 있는 국가를 말하는 것으로 이해할 수 있을 것이다. 상표의 경우에는 상표권자의 주된 영업소소재지를 본원국으로 볼 수 있고 저작권의 경우에는 창작지, 저작자의 소재지를 본원국으로 볼 수 있을 것이다.

의 종류에 따라 다른 양상을 보인다.

(3) 지적재산침해에 관한 분쟁

지적재산침해에는 민사적 구제 방법으로 침해금지청구, 손해배상청구, 원상회복청구, 부당이득반환청구가 있으며 민사적 구제방법 외에 형사처벌 등의 형사상의 구제와 행정조정, 권리범위확인심판 등의 행정적인 구제 방법이 있다.

3. 지적재산침해의 법적 성질

지적재산권의 존재등에 관한 소송의 국제재판관할은 보호국관할에 따르고 그 준거법은 권리부여국법에 의하여 정하여지며, 지적재산계약에 관한 소송은 그 법적성질이 계약으로서 관할에 있어서는 채무의 이행지법원이 국제재판관할을 가지고 준거법에 있어서는 계약의 준거법이 적용되므로 그 법적 성질을 논할 실익이 크지 않으나, 지적재산침해소송의 국제재판관할과 준거법, 나아가 ADR허용여부를 결정하기 위하여는 지적재산침해의 법적 성질을 논할 필요가 있다. 국제사법상 법률관계의 성질결정(qualification)에 관하여 통설적 견해인 국제사법 자체설에 따라 지적재산침해의 법적 성질을 살펴보면 이를 불법행위의 일종으로 보는 견해¹¹⁾(불법행위설이라 한다)와 물권적 권리의 침해(물권적효력설이라 한다)로 보는 견해가 있으나 필자들은 법적 관계설을 지지한다.¹²⁾

11) 유영일, 국제재판관할의 실무운영에 관한 소고-개정 국제사법과 헤이그협약의 논의를 중심으로(下), 법조 통권555호 2002. 12, 19면은 지적재산권의 침해소송은 불법행위소송의 한 유형으로서 파악될 가능성이 높다고 한다. 또한 이 성호, 사이버 지적재산권 분쟁에 관한 국제재판관할과 준거법, 저스티스 통권 72호 2003. 4. 195면은 지적재산권침해사건에 관한 보호국법은 결국 불법행위지법(*lex delicti*)의 일종이라고 한다.

12) 이에 대하여는 손경환, 사이버상 지적재산권분쟁의 준거법, 사이버지적재산권

법적 관계설은 지적재산침해는 곧 지적재산의 무단이용의 문제이고 지적재산의 합법적 이용이나 지적재산의 위법한 침해냐는 법률상 지적재산을 이용할 권원이 있느냐의 여부에 달려있는바¹³⁾ 지적재산의 이용권원은 많은 경우에 라이선스계약 등 지적재산권자와의 계약에 의하여 발생하며 계약상 허용된 범위를 넘어서 지적재산을 이용하게 되면 지적재산 침해가 되므로 지적재산권자와 그 이용자 사이에는 계약관계가 있거나 계약관계가 의제될 수 있는 법률관계를 형성하게 된다. 지적재산의 무단이용, 즉 침해는 이와 같은 의제된 법률관계라는 법적성질을 가진다고 본다.

Ⅲ. 지적재산분쟁의 준거법합의

1. 지적재산분쟁의 준거법

(1) 베른협약

문학적·학술적 저작물의 보호를 위한 베른협약은 제5조 제2항과 제14조의 2¹⁴⁾의 규정을 저작권의 보호에 관한 규정으로 보면서 동협

법, 법영사, 2004, 650-651면 참조.

- 13) 결국 지적재산의 exploitation이 합법적이면 지적재산권의 실시, 사용, 이용이라고 하고 위법적이면 침해가 되는 바 필자는 이러한 합법 또는 위법한 지적재산권의 실시·사용 및 이용을 통칭하여 지적재산의 실용(實用)이라고 부를 것을 제안한 바 있다. 손경한, 사이버지적재산권법시론, 사이버지적재산권법, 법영사, 2004.
- 14) 동협약 제5조 제2항은 “제1항의 권리의 보유와 행사에는 어떤 방식의 이행도 요하지 아니한다. 그 보유 및 행사는 저작물의 본원국에서 보호받는지 여부를 불문한다. 따라서 보호의 범위 및 저작자의 권리를 보전하기 위하여 저작자에게 보장된 구제방법은 이 조약의 규정에 의하는 외에 전적으로 보호가 주장된 동맹국의 법령이 정하는 바에 의한다(the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed)”고 규정하고

약 제5조 제2항의 해석에 관하여 보호국법설,¹⁵⁾ 본원국법설, 법정지법설,¹⁶⁾ 절충설 등의 견해의 대립이 있으나 필자는 베른협약 제5조 제2항이 보호국법주의를 선언한 것이라고 보는 주류적인 견해는 의문이라 보면 베른협약 제5조가 저촉규범이라기 보다 외인법의 규정에 머물러 있다고 보는 것이 협약의 제정당시의 상황에 부합한다고 본다.¹⁷⁾ 따라서 영화저작물의 저작권 귀속문제를 제외한 모든 문제에 관하여 베른협약은 본원국법주의를 전제로 하고 있다고 봄이 타당할 것이다.

(2) EU의 로마협약 I, II

유럽연합내에 있어서는 지적재산 계약당사자간에는 “계약상 채무의 준거법에 관한 유럽공동체협약(European Community Convention on the Law Applicable to Contractual Obligation of 1980. 통상 로마협약 I 이라 부른다)”이 적용되는바 준거법지정에 있어서 당사자 자치가 허용되고 준거법합의가 없이 수개국에서 지적재산이 라이선스되는 경우 라이선스소재국법이 준거법이 된다고 본다.¹⁸⁾

있고, 또한 동조약 제14조의 2 제2항(a)는 “영화저작물의 저작권자의 결정은 보호가 주장되는 나라의 입법에 맡긴다(Ownership of copyright in a cinematographic work shall be a matter for legislation in the country where protection is claimed)”고 규정하고 있다.

15) 이호정 · 정상조, 전제논문, 117면; 이성호, 전제논문 195면 각각 참조.

16) 오승중 · 이해완, 저작권법, 박영사(2001) 532면.

17) 베른조약이 “laws of the country where protection is claimed”라고 규정하고 있는 것을 “law of the country for which protection is claimed”라고 해석하는 것은 베른협약의 연혁과 자료로 볼 때 정당화되지 아니하고 오히려 그 법원이 적용하는 법 즉 법정지법으로 해석하는 것이 옳으며 베른협약이 규정하는 ‘보호의 범위(the extent of protection)’도 저작권의 존재와 그 특정의 내용으로 해석하기 보다는 저작물이 민·형사법상의 보호가 보장되는지 여부에 관한 일반적인 문제를 규정한 것이고 ‘구제방법(the means of redress)’도 저작권침해에 대한 적절한 해결을 의미하는 것에 지나지 않는다고 볼 수 있다. Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 2 Aufl., 2001, S.400.

18) Fawcett · Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford, 1998. at 599.

로마협약 I 에 대응하는 “비계약적 채무의 준거법(law of non-contractual obligation)에 관한 조약(로마협약 II)”¹⁹⁾의 유럽의회 및 이사회 초안은 지적재산침해의 준거법에 관하여 보호국법주의 내지 침해지국법주의를 취하면서도 당사자간에 기존의 관계가 있는 때에는 그 관계의 준거법을 적용하며 당사자간의 준거법합의는 사후적뿐 아니라 사전적으로 가능하다고 한다.²⁰⁾

(3) 한국국제사법규정과 판례

우리나라 국제사법은 제24조에 지적재산권의 보호라는 표제 하에 “지적재산권의 보호는 침해지법에 의한다”고 규정하고 있다. 본 규정은 보호국법주의를 입법화 한 것으로 이해되고 있다.²¹⁾ 침해지의 개념에 관하여는 침해행위지 즉 행동지와 결과발생지 모두를 의미한다는 견해와 침해의 결과발생지 즉 특허의 부여국, 저작권의 본원국 등이 침해지로 된다는 견해가 대립되고 있다.²²⁾

지적재산침해의 준거법에 관하여 판례를 보면, 일본 Biz International사는 X-Girl 이라는 상표를 일본과 한국 양국에 등록해 놓고 있었는데 한국인 피고가 X-Girl상표를 부착한 위조상품을 한국에서 일본 보따리상에게 팔고 일본 보따리상은 위조상품을 일본에 가져가

19) 그 형식은 브뤼셀 규칙에서 보는 것처럼 조약보다는 EU이사회 규칙의 형식을 취하기로 하였다. 그 초안의 문언은 <http://www.ilpt.org/groups/rome-treaty.htm> 2004. 11. 4. 방문에 의거하였다. 로마협약에 대한 해설로는 Wallis, Diana, Draft Report(Revised Version) on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the law applicable to non-contractual obligations(“Rome II”), <http://www.dianawallismep.org.uk>. 2004. 11. 4 방문.

20) 한편 집행위원회 초안에서는 지적재산 침해의 준거법에 관한 사후적 합의도 불허하였으나 2004년 4월 의회·이사회 초안에서는 당사자자치를 전면적으로 인정하고 있다(Article 2a). 초안 Article 8 참조.

21) 법무부, 국제사법해설, 2001, 86면; 김연 외2인, 국제사법, 법문사, 2002, 256면; 석광현, 2001년 개정국제사법해설, 2001 153면.

22) 한국국제사법의 해석에 관하여는 손경한, 전개논문, 법영사, 2004, 682이하 참조.

판매한 사안에서 대법원은 한국상표권침해 주장에 대하여는 한국내에서 발생한 손해가 없다는 이유로 이를 배척하고 일본상표권 침해주장에 대하여는 국제사법 제24조에 의거 동상표가 등록되어 그 보호가 인정되고 따라서 침해가 인정될 수 있는 일본법이 준거법이 된다고 전제한 뒤 피고는 일본상표권을 침해하는 행위를 한바 없으므로 일본법상 책임이 없다고 판시하였다.²³⁾

한국에서 상표권침해행위가 있는 이상 그 손해가 한국에서 발생하였다고 보는 것이 정당하고 또 손해가 일본에서 발생하였다하더라도 한국법상 상표권침해행위를 구성한다면 그로 인한 손해의 배상을 한국법원에서 명하지 못할 이유가 없으므로 본판결은 극단적 속지주의를 취하였다는 비판을 받고 있다.

2. 지적재산계약에 관한 분쟁의 준거법합의

(1) 당사자자치의 원칙

우리나라 국제사법 제25조 제1항은 계약에 관한 준거법의 결정에 관하여 당사자자치의 원칙을 선언하고 있다. 명시적인 준거법의 선택 외에도 묵시적인 준거법의 선택도 인정하고 있다.²⁴⁾ 따라서 계약준거법의 하나로서 지적재산권에 관한 채권계약의 준거법도 계약당사자들이 약정에 의하여 선택할 수 있다.

(2) 당사자자치원칙에 대한 제한

23) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결; 서울고등법원 2003. 10. 29. 선고, 2002나 65044 판결.

24) 이 때 묵시적인 준거법의 선택은 계약내용과 그 밖의 모든 사정으로부터 합리적으로 인정할 수 있는 경우에 한한다. 예컨대 계약내용 외에 표준계약조항의 내용, 재판관할 또는 중재합의, 계속적 거래관계 당사자간에 체결한 종전 계약의 준거법, 당사자의 국적, 상거소 등을 고려할 수 있을 것이다.

당사자자치 원칙이 제한되는 경우로는 법정지 강행법규의 특별연결과 제3국 강행법규의 특별연결을 들 수 있다. 그 중 법정지 강행법규의 특별연결은 국제사법이 명문으로 규정하고 있으나(제7조) 제3국 강행법규의 특별연결에 관하여는 명문규정이 없어 해석론에 맡겨져 있다.²⁵⁾

국제사법 제25조 제4항은 순수한 국내적 법률관계라고 할 법률관계에 대하여 실질법적 지정을 하거나 저촉법적 지정을 한 경우에 그 국가의 강행법규를 적용함을 명시한다. 동항은 순수한 국내계약에 대해 외국법을 준거법으로 지정할 수 있는가는 당사자자치를 존중하여 이를 원칙적으로 허용하되, 당해 국가의 강행규정이 여전히 적용됨을 명확히 하고 있다.

당사자일방이 소비자인 지적재산계약에 있어 준거법합의가 가능한 소비자보호를 위한 국제사법규정이 지적재산계약에 그대로 적용되는가의 문제이다. 국제사법 제27조는 소비자의 보호를 위하여 준거법선택에 있어 당사자자치의 원칙을 제한하였는 바, 국제사법은 소비자계약에 관하여 당사자에 의한 준거법 선택을 인정하되 소비자의 상거소국의 강행규정(단순한 강행법규, 예를 들어 방문판매등에관한법률, 할부거래에관한법률 등)이 적용됨을 명시하고 있다(제27조 제1항).²⁶⁾

(3) 준거법약관의 효력

지적재산거래는 많은 경우 대부분 약관에 의거하여 행하여지고 있고 그 약관에는 준거법 합의조항이 포함된다. 대부분의 경우 지적재산권자의 소재지국법을 준거법으로 하는 조항을 두고 있다. 이러한 준거

25) 이에 대한 상세한 설명으로는 孫京漢, 電子商取引紛争の解決, 大阪大學, 2002, 167-168 참조.

26) 준거법을 선택하지 아니한 경우 객관적 준거법은 소비자의 상거소지법에 의하며(제27조 제2항), 소비자계약의 방식은 소비자의 상거소지법에 의한다(제27조 제3항). 상세한 내용은 손경환, 상계논문, 12면 참조.

법지정 약관의 효력이 부인되는가 하는 점에 관하여는 견해가 나뉜다.²⁷⁾

우리나라에서는 불공정한 약관의 효력을 부인하고 이를 규제하기 위하여 약관의 규제에 관한 법률이 제정되어 있는바 약관규제법 제14조는 불공정한 관할합의약관을 무효로 규정하고 있다²⁸⁾. 약관규제법은 강행법규이므로 한국법이 준거법이거나 한국이 법정지인 때에는 약관규제법 제14조를 준거법약관에 유추적용 할 수 있다고 본다. 약관규제법 제6조는 약관이 '신의성실의 원칙'에 위반되는 때에는 불공정한 것으로 보고 있는바 당사자 및 거래와는 아무런 관련이 없는 제3국의 법을 준거법으로 지정한 약관은 그 자체로 불공정하다고 할 수는 없을 것이지만, "고객이 계약의 거래형태 등 제반 사정에 비추어 예상하기 어려운 조항²⁹⁾"이라면 공정하지 아니한 것으로 추정될 수 있을 것이다. 따라서 그러한 약관을 사용하는 사업자가 동약관이 신의칙에 반하여 불공정한 것이 아님을 입증하여야 할 것이다³⁰⁾.

27) 그러한 약관의 효력을 부정하는 견해는 통상 거래 상대방이 사업자가 지정한 불공정한 외국법에 따라 거래한다는 것은 기대할 수 없음을 근거로 신의성실의 원칙에 반하여 무효라고 한다. 반면에 약관의 효력을 긍정하는 견해는 대량의 신속·확실적인 거래 및 국제적 거래에서 매 거래 상대방마다 그 준거법을 달리 지정하여야 한다는 것은 사업자에게 지나치게 과중한 부담을 지우는 것이므로 지적재산거래의 안정적인 발전에 장애가 되고, 준거법지정약관은 국제재판관할합의약관에 비하면 거래 상대방에게 주는 부담이 적으므로 원칙적으로 유효한 것으로 보고, 다만 예외적으로 상대방에게 현저히 불이익을 주는 경우에 한하여 그 효력을 부정하는 방향으로 해석하여야 한다고 한다.

28) 약관규제법 제14조는 "고객에 대하여 부당하게 불리한 소제기 금지조항 또는 재판관할의 합의조항이나 상당한 이유 없이 고객에게 입증책임을 부담시키는 약관조항은 이를 무효로 한다"고 규정하고 있다.

29) 약관규제법 제6조 제2항 제2호 참조.

30) 제3국법을 준거법으로 선택한 약관은 그 제3국법이 승인 가능한 이익이 있는 경우에만 유효하다고 규정하고 있는 입법례가 있었으나 폐지되었다. 독일 AGBG s. 10 Nr. 9참조.

3. 지적재산침해에 관한 분쟁의 준거법합의

(1) 지적재산침해에 관한 준거법합의의 가부

1) 사후합의

국제사법 제33조는 불법행위 등이 발생한 후 한국법을 준거법으로 선택하는 합의를 인정한다. 지적재산침해에 관한 준거법이 외국법인 경우 이 규정에 따라 당사자들이 한국법을 지적재산침해의 준거법으로 합의하는 것이 가능한지에 관하여는 지적재산침해의 불법행위성에 근거하여 동규정을 유추적용하여 가능하다는 견해와 지적재산의 속지성 내지 물권적 성격을 강조하여 그와 같은 준거법합의는 가능하지 않다는 견해가 있을 수 있다.³¹⁾ 그러나 지적재산침해에 관한 법적관계설에 따르면 당사자자치의 원칙에 따라 지적재산침해에 관한 준거법의 합의가 일반적으로 허용되므로 사후적 합의는 물론 가능하다고 보게 된다.

2) 사전합의

국제사법 제33조가 지적재산침해에 유추적용된다고 보는 견해에 의하면 지적재산침해의 준거법에 관한 사전합의는 허용되지 아니하나 동조의 유추적용을 부인하는 법적관계설에 따르면 사전적 합의의 효력을 인정하고 있다. 앞서본 바와 같이 로마협약 II가 지적재산침해를 포함한 비계약적 채무의 준거법에 관하여 사후합의 뿐아니라 사전합의를 허용하고 있는 점에 주목할 필요가 있다고 생각한다.

(2) 계약등 관계의 준거법합의 적용여부

지적재산권자와 지적재산실용계약을 체결한 상대방이 계약상 허용된 범위를 넘어 지적재산을 이용·실시하거나 계약기간이 경과한 이후에도 계속하여 당해 지적재산을 실용하는 등의 방법으로 지적재산

31) 석광현, 2001년 개정국제사법해설 제2판, 지산, 2003, 157면.

을 침해하는 경우에 그 준거법을 어느 나라의 법으로 할 것인가가 문제된다.

이 점에 관련하여 국제사법 제32조 제3항은 “가해자와 피해자간에 존재하는 법률관계가 불법행위에 의하여 침해되는 경우에는 제1항 (불법행위법 적용) 및 제2항 (공통상거소지법 적용)의 규정에 불구하고 그 법률관계의 준거법에 의한다”고 규정하고 있다. 동 규정은 불법행위에 관한 규정이기에는 하나 지적재산침해의 경우에 있어서도 당사자간에 계약 등 법률관계가 침해되는 때에는 그 계약 등의 준거법에 의하는 것이 법률관계의 확실적 확정이라는 면에서 일용 타당하다고 할 수 있으므로 국제사법 제32조 제3항의 규정은 지적재산침해에 유추적용될 수 있다 할 것이다.³²⁾

4. 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁의 준거법합의

(1) 지적재산권의 존재등에 관한 준거법합의의 가부

지적재산권에 관한 속지주의를 주장하는 입장에서는 지적재산권의 성립·범위·유효성 소멸등 판단의 준거법을 당사자간에 합의할 수 없다고 보게 된다. 그러나 이와 같이 단정할 필연적인 이유는 없고 범세계적으로 발생하는 분쟁에 대처하기 위하여 저작권이든 특허이든 불문하고 그 성립·유효성등의 준거법에 관한 합의를 인정하되 다만

32) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2001다53349판결은 선하증권 이면약관에 선하증권에 의하여 입증되는 계약에 적용될 준거법이 규정되어 있더라도 이 규정이 운송계약상의 채무불이행이 아니라 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구에 있어서까지 그 준거법을 배타적으로 적용기로 한 취지라고 해석되지 않는다고 하면서 원고의 이 사건 청구는 피고가 선하증권과 상환함이 없이 화물을 인도함으로써 인하여 선하증권 소지인의 이 사건 화물에 대한 소유권 등을 침해한 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구이므로 그 준거법은 구 설외사법 제13조 제1항에 의하여 불법행위지(양륙항인 울산항)인 대한민국의 법이 된다고 하였다. 그러나 이 판결은 구설외사법이 적용될 당시의 사건으로서 국제사법 하에서는 그 결론을 달리하여야 할 것이다.

당사자간에만 효력이 미치는 것으로 보아 당사자간의 법률관계를 단일의 준거법에 의거 획일적으로 처리할 수 있도록 하여야 할 것이다.

(2) 계약등 관계상 준거법합의의 적용여부

지적재산권 계약에 준거법에 관한 합의가 포함되어 있다 하더라도 그러한 합의는 채권계약의 준거법에 관한 합의이고, 계약의 목적인 지적재산권의 성립·소멸에 관한 분쟁의 준거법에 관한 합의까지 포함하는 것은 아니며³³⁾ 지적재산권의 양도 및 이용허락 계약상의 합의된 준거법은 채권계약의 성립 및 효력의 준거법이 될 뿐이고 지적재산권의 양도성 및 이용허락의 제한 등의 문제의 준거법까지 되는 것은 아니라고 이해되고 있다.³⁴⁾ 지적재산계약에 관한 준거법 합의가 지적재산권의 성립·범위·유효성 소멸등의 경우까지 확장될 수 있는가하는 것은 당사자의 의사해석의 문제이나 지적재산권의 본원국법을 준거법으로 지정하지 아니한 이상 명시적 확장을 규정하지 않는한 지적재산권의 성립등에까지 확장하기는 어려울 것이다.

IV. 지적재산분쟁의 재판관할합의

1. 지적재산분쟁의 재판관할

(1) 일반

우리나라 국제사법에는 지적재산과 관련한 분쟁의 국제재판관할에 관한 조항은 없다. 다만 국제사법은 국제재판관할에 관하여 제2조에 다음과 같은 일반규정을 두고 있다. 즉 “① 법원은 당사자 또는 분쟁

33) 이호정·정상조, 전제논문, 126면 참조.

34) 이성호, 전제논문, 187면 참조.

이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련성의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다. ② 법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다.” 국제사법 제2조의 일반원칙을 해석하는 판례에 의하여 구체화되어야 할 것이다.³⁵⁾

- 35) 서울地方法院 南部支院 2000. 10. 20. 宣告 99가합14496 判決. 저작권침해소송의 국제재판관할에 관한 판례로서 미국의 직물디자인저작권침해 판결의 승인과 관련하여 간접관할문제를 다룬 사건을 살펴본다. 원고甲은 미국 법인이고 피고乙은 한국 법인으로서, 乙이 甲의 허락을 받지 아니한 채 甲의 두보넷(Dubohnet)이라는 직물 디자인을 사용한 직물 제품을 만들어 미국 뉴욕주에 사무소를 개설하고 판매한 사안에 관한 것이다. 甲이 乙을 상대로 미국법원에 직물디자인의 저작권 침해로 인한 손해배상을 청구소송을 제기하였고, 乙는 미국변호사를 대리인으로 선임하여 응소하였다. 미국법원은 우선 乙의 저작권 침해로 인한 손해배상책임을 인정하는 약식판결(summary judgement)을 하였고 이어 손해배상액에 관하여 乙이 저작권 침해로 인해 얻은 총수입을 미화 435,459.47달러로, 甲의 소송비용을 미화 6,840.72달러로 각 인정하고 乙이 위 총수입에서 공제 가능한 제조 및 판매비용을 입증하지 못하였다는 이유로 위 총수입과 소송비용의 합계액 442,300.19달러에 대해 원고 전부 승소판결을 내렸고 그 판결은 피고가 항소하지 아니 하여 그대로 확정되었다. 甲은 乙을 상대로 위 미국판결 전체에 대한 집행판결을 구하는 소송을 한국법원에 제기하였다. 이 사건에서 한국법원은 乙이 미국뉴욕주에 사무소를 두고 甲의 디자인을 도용한 제품의 판매하는 불법행위를 하였음을 이유로 하는 손해배상청구소송에 있어서 미국법원의 재판관할권이 부정되지 아니하고 나아가 乙이 이 손해배상청구의 소에 응소하였으므로 이 사건 미국법원은 甲과 乙사이의 소송에 관한 적법한 재판관할권을 갖추고 있었다고 판시하였다. 그런데 위법원은 이 사건 디자인 침해행위에 대한 재판관할권은 미국법원 뿐만 아니라 한국 법원에도 있는데 원고가 미국법원에 손해배상청구의 소를 제기하고 그 집행은 한국에서 하려고 하는 점을 이유로 미국판결이 인정한 손해배상액의 1/2의 한도로 승인을 제한하였다. 이법원은 공서위반사유로 다음과 같은 사정을 들었다. (i) 이 사건 디자인 침해행위에 대한 재판관할권은 미국법원 뿐만 아니라 한국 법원에도 있는데 甲이 미국법원에 손해배상청구의 소를 제기하고 그 집행은 한국에서 하려고 한다. (ii) 乙이 원격지인 미국법원에 응소하여 소송을 수행하면서 변론 및 입증에 상당한 어려움을 겪었을 것이다. (iii) 甲이 한국 법원에 저작권침해소송을 제기하였다면 이 사건 디자인의 침해행위가 저작권 침

지적재산분쟁과 관련하여서도 민사소송법의 토지관할규정을 기초로 국제재판관할의 특수성을 고려하여 이를 적절히 수정, 보완함으로써 가능한 한 국제적으로 통용될 수 있는 정치한 국제재판관할규칙을 정립해야 한다.

특허등의 등록을 요하는 지적재산권소송의 경우 그 유효성등 권리의 존부에 관한 분쟁은 등록국의 전속관할에 속하는 것으로 일반적으로 이해되나, 지적재산침해의 경우에는 등록국 내지 권리부여국의 전속관할에 속하지 않는 것으로 이해되고 있다. 일반적으로 원고는 피고에 대해 일반관할을 가지는 국가에서 소를 제기할 수 있으며 일반관할은 자연인의 경우, 원칙적으로 주소가 있는 국가가, 법인의 경우, 원칙적으로 그 주된 사무소(또는 영업소)가 있는 국가가 가지는 바 지적재산권분쟁에 있어서도 이러한 일반관할은 인정되어야 할 것이다. 지적재산분쟁의 특별관할로서 의무이행지관할과 불법행위지관할이 논의되고 있으나 지적재산분쟁의 법적 성질을 법적 관계설의 입장에서 이해하는 한 이러한 특별관할은 부정되어야 할 것이다.³⁶⁾

(2) 신헤이그협약초안

1999. 10. 30. 헤이그 국제사법회의 특별위원회에 의하여 채택된 ‘민·상사사건에 관한 국제재판관할과 외국판결의 승인과 집행에 관한 협약 예비초안’(Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)은 제2장 제3조부

해로 인정되기 어렵다. (iv) 미국법원이 乙에게 입증기회를 제대로 주지 않고 공제 가능한 비용을 입증하지 못하였다는 이유로 총수입과 소송비용 합계 전액을 지급하도록 명하였다. (v) 일반적으로 직물 생산에 많은 비용이 소요되고 특히 시장개척 초기 단계에서는 더 많은 비용이 소요되어 이익을 남기기가 쉽지 않다. 그런데 원고 甲이 처음부터 한국법원에 저작권침해소송을 제기하였다하더라도 미국에 있어서의 저작권침해에 대하여는 미국법을 적용하여야하므로 한국법상 직물디자인이 저작권보호를 받지 못하는 사정은 공서위반의 사유로 삼을 수 없다고 생각한다.

36) 손경환, 지적재산침해소송의 국제재판관할, 국제사법학회, 지산, 2003, 488-9면.

터 제22조에 걸쳐 직접관할인 국제재판관할에 관하여 규정하고 있다.³⁷⁾ 이 예비초안은 특허등과 저작권을 구별하여 특허등에 대하여 성립, 유효성에 관하여 전속관할을 인정하고 저작권의 경우에는 통상의 관할규칙에 따르도록 규정하였으나, 2001년 잠정협약 초안³⁸⁾에서는 그에 대해 의문이 제기되어 괄호 안에 규정하였다. 2001년 잠정협약초안에 의하면 첫째 등록할 수 있는 저작권 등의 경우에는 특허 등과 마찬가지로 전속관할을 인정할지 여부, 둘째, 등록가능한 저작권 등의 침해소송에 대하여도, 유효성을 다투는 소송의 경우처럼 등록국의 전속관할을 인정할지의 여부, 셋째, 등록가능한 저작권등의 침해소송에서 권리의 유효성이 선결문제로 다투어지는 경우 침해소송에 대해 국제재판관할을 가지는 법원이 저작권의 유효성에 대해서도 판단할 수 있는지에 대하여 재검토가 필요하게 되었다.

1999년 예비초안과 2001년 잠정협약초안(각 제6조)에서는 계약에 관한 의무이행지 관할을 매우 제한적으로 규정하여 매매계약과 용역 계약에 따라 실제로 이행이 행해진 곳에 인정한다.

(3) 브뤼셀규칙

브뤼셀협약³⁹⁾도 피고의 주소(domicile)를 일반관할의 근거로 규정하고 있으며(동협약제2조), 특별관할로서 불법행위의 재판관할에 관하여는 가해적 사실이 발생한 장소의 법원에 소를 제기할 수 있다고 규정

37) 헤이그초안과 관련하여서는 IIA에서 많은 논의가 있었는데 시간부족으로 이를 참조하지 못하여 유감스럽다. <http://www.ila-hq.org> 참조.

38) 2001. 6.에 성안한 Summary of the outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001, Interim Text 참조.

39) 브뤼셀협약이란 1968년 성립된 「민사 및 상사사건의 재판관할 및 재산의 집행에 관한 협약」을 말하며 국제재판관할문제를 다루고 있다, 2000.12.12 브뤼셀협약은 「민사 및 상사사건의 재판관할 및 재판의 승인·집행에 관한 이사회규칙」(브뤼셀규칙 I 이라 통칭된다)으로 유럽연합의 규칙으로 발전하였다. EC 44/2001.

한다(동협약 제5조제3호). 브뤼셀규칙 I 은 브뤼셀협약의 규정을 그대로 계승하면서 불법행위의 재판관할에 관한 동 제5조제3호에 「가해적 사실이 발생할 위험이 있는 곳」을 추가하여 손해배상청구뿐 아니라 금지청구에 있어서도 재판관할이 인정됨을 명확히 하였다. 브뤼셀협약 제16조 4항, 브뤼셀 I 규칙 제22조 제4항은 특허등 등록을 요하는 지적재산권의 유효성판단에 대하여 부여국의 전속관할을 인정하고 있다.

(4) Dreyfuss/Ginsburg 초안

1999년 발표한 헤이그예비초안에 대하여 미국의 지적재산업계의 입장을 대변하여 Rochelle Dreyfuss 교수와 Jane Ginsburg 교수는 2001년 WIPO 회의에서 “지적재산문제의 재판관할과 판결승인에 관한 조약초안(Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters)”을 발표하였다.⁴⁰⁾ 미국법협회(American Law Institute, ALI)는 Dreyfuss 교수와 Ginsburg 교수로 하여금 2001년 초안을 더욱 정치하게 수정하는 작업을 진행하도록 한바 있다.⁴¹⁾ Dreyfuss/Ginsburg 초안은 인터넷을 통한 저작권 침해사건에 주안을 두고 지적재산권자인 원고에게 다수의 관할법원 중에서 병합청구를 통해 법원을 선택할 수 있게 함으로써 헤이그협약안의 지적재산분쟁의 재판관할보다도 훨씬 더 넓게 관할을 인정하고 있다.

40) Dreyfuss, Rochelle C. & Ginsburg, Jane C., Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments of intellectual Property Matters, (Geneva, Jan. 30 and 31, 2001) <http://www.wipo.int/pil-forum> 그 규정범위는 모든 지적재산권의 국제사법적 문제를 포괄하지 못하고 저작권 및 저작인접권 침해문제를 그 주된 대상으로 하고 있다.

41) Dreyfuss, Rochelle C. & Ginsburg, Jane C., Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters, 77 Chi-Kent. L. Rev. 1005, 2002 at 1065. 이를 Dreyfuss/Ginsburg 2002년 초안이라 한다. 그런데 Dreyfuss, Rochelle C. & Ginsburg, Jane C., Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: Aim, Scope and Approach of the American Law Institute Project on Intellectual Property, CRi 2/2003.에 의하면 ALI는 조약성안 보다는 법원칙의 정립쪽으로 그 활동방향을 선회하였다.

2. 지적재산계약에 관한 분쟁의 재판관할합의

(1) 국제재판관할합의의 유효요건

국제재판관할합의에는 법정관할 이외에 하나 또는 수 개의 법원을 부가하는 부가적 재판관할합의와 특정 법원의 관할권만을 인정하고, 그 외의 법원의 관할을 배제하는 전속적 재판관할합의가 있는데, 국제재판관할 합의에서 주로 논의되는 것은, 특정국가의 법원의 관할권만을 인정하는 전속적 재판관할합의이다. 재판관할합의에 관한 논의는 중재합의에 관한 논의에도 동일하게 적용할 수 있다.

UCITA에서도 재판관할합의는 특약이 없는 전속적관할합의로 해석되고 있다(§110(a)). 전속적재판관할합의로 인정되기 위하여는 그 관할이 전속적임이 명시적으로 규정되어야 하며 명시적으로 전속적임을 규정하지 않은 경우에는 비전속적관할합의로 취급된다(§110(b)).⁴²⁾ UCITA에서는 재판관할합의조항이 법정지의 공서양속(fundamental public policy)에 반하거나⁴³⁾ 비양심적(unconscionable)이거나⁴⁴⁾ 불합리하고 부당한(unreasonable and unjust) 경우에는⁴⁵⁾ 법원은 이 조항을 무효로 다루거나 그 적용을 제한할 수 있음은 준거법지정조항의 경우와 같다. UCITA는 재판관할합의에 관하여는 준거법지정합의와는 달리 소비자보호를 위한 특칙을 규정하고 있지 않다. 소비자 계약이든 아니든 재판관할합의는 원칙적으로 유효하다는 입장에 서있는 것으로 보인다. 비전속적관할합의에 관하여는 UCITA에는 규정이 없는 바 비전속적관할합의는 언제나 유효하다는 전제에서 규정하지 아니한 것으로 보인다. 비전속적관할합의의 경우에도 비양심적(unconscionable)이거나

42) 재판관할합의의 유효성은 일찍이 *Bremen v. Zapata Offshore Co.*, 407 U.S.1 (1972) 미국연방대법원 판결에 의하여 확립된 바 있다.

43) §105(b) 참조. §110 Official Comment 3.

44) §111(a) 참조. §110 Official Comment 3.

45) §110(a) 및 Official Comment 3.

다른 지나친 제약(other overriding restriction)을 가하는 때에는 당사자 자치를 제한할 여지는 있다(Official Comment 4).⁴⁶⁾

Dreyfuss/Ginsburg 초안이 헤이그협약안과 달리 소비자계약에 관한 별도의 보호 규정을 두지 아니하고, 지적재산의 효율적인 이용에 있어서 중요한 온라인을 통한 소프트웨어 라이선스계약 등 대중시장계약에 관하여 약정된 법정지와 당사자 및 분쟁과의 실질적 관련성과 관할합의 약정의 합리성을 담보하기 위한 안전장치규정만을 두고 있다(동 초안 제4조 제3항).⁴⁷⁾

우리나라 국제사법 제27조 제6항은 소비자계약의 당사자는 서면에 의하여 국제재판관할에 관한 합의를 할 수 있으나, 그 합의는 분쟁이 이미 발생한 경우이거나 소비자에게 관할법원 외에 다른 법원을 추가하는 경우에만 효력이 있다고 규정하면서 지적재산분쟁에 대한 별도의 예외 규정을 두고 있지 않은바, 동조항이 지적재산분쟁에도 적용되는지 여부에 관하여는 논란이 있다.

대법원은 국제재판관할합의 특히 전속적 관할합의의 유효요건으로 ① 당해사건이 한국법원의 전속관할에 속하지 아니할 것, ② 지정된 외국법원이 그 외국법상 당해사건에 대하여 관할권을 가질 것, ③ 당해사건이 그 외국법원에 대하여 합리적인 관련성을 가질 것 ④ 그 관할합의가 현저하게 불합리하고 불공정하지 않을 것의 네 가지를 요구하고 있다.⁴⁸⁾ 그러나 제3의 요건 즉 내국관련성요건은 국제거래의 증

46) 비전속적재판관할합의는 준거법지정과 관련하여 Forum Non-convenience 법리가 적용될 여지가 생기는 점은 후술한다.

47) 자세한 설명으로는 이성호, 지적재산분쟁의 국제사법적 문제에 관한 ALI의 논의 동향, 제2회 한일 지적재산권법·국제사법 공동세미나, 2004. 9. 48면 참조.

48) 대법원 1997. 9. 9. 선고, 96다20093 판결, 대법원 2004. 3. 25. 선고 2001다53349판결. 후자의 사건에서는 관할법원으로 지정된 외국법원에 대하여 당해사건이 합리적인 관련성을 갖지 못하고 당해 사건의 준거법도 외국법이 아니라 대한민국 법이라는 점등을 고려하여 외국법원을 관할법원으로 지정한 전속적 재판관할 합의가 무효라고 판시한 것이다. 즉 한국법원의 관할을 배제하고 외국법원을 관할법원으로 하는 전속적 재판관할합의가 유효하기 위하여는 당

가와 국경의 중요성의 감소에 비추어 부당하다는 비판을 받고 있다.⁴⁹⁾ 민사소송법은 관할합의에 관해 서면합의를 요구하므로, 국제재판관할합의에 있어서도 서면에 의한 합의요건을 만족해야 한다고 하는 것이 일반적이다. 이 때, 서면의 요건으로 반드시 다른 독립적 서면이나 계약서임을 필요로 하는 것은 아니며, 일용 그러한 합의가 있었던 것을 확인 할 수 있는 정도의 내용이 있는 서면이면 충분하다고 이해되고 있다.

(2) 재판관할합의약관의 효력

관할합의에 관한 약관규제법 제14조⁵⁰⁾의 해석과 관련하여 공정거래위원회에서 일관하여 약관상의 전속적 관할합의조항은 무효라는 입장을 취하고 있고, 판례도 이를 뒷받침하고 있으므로⁵¹⁾ 계약의 약관에

해 사건이 한국법원의 전속관할에 속하지 아니하고 지정된 외국법원이 그 외국법상 당해 사건에 대하여 관할권을 가져야 하는 외에 당해 사건이 그 외국법원에 대하여 합리적인 관련성을 가질 것이 요구되고 한편 전속적인 관할합의가 현저하게 불합리하고 불공정한 경우에는 공서양속에 반하는 법률행위에 해당하는 점에서도 무효라고 판시하였다. 동 판결의 문제점을 지적한 평석으로는 석광현, 전속적 국제재판관할합의의 유효요건, 법률신문 제3270호. 2004. 5. 27.

- 49) 손경한, 전속적 재판관할합의의 유효요건, 중재, 1998; 동지 한충수, 국제재판관할합의에 있어 내국관련성 문제(상),(하), 법률신문 1997. 11. 20, 27면 참조. 서울민사지법 1981. 10. 21. 선고 81가합949판결은 內國關聯性을 전속적 재판관할합의의 유효요건으로 요구하지 아니하였다.
- 50) 또한 방문판매 등에 관한 법률 제57조 할부거래에 관한 법률 제16조 및 전자상거래 소비자보호에관한법률 제36조는 소비자의 주소지 법원에 전속관할을 인정하는 규정을 두어 관할합의를 부인하는 것처럼 보이거나 사후적 재판관할합의나 소비자에게 유리한 부가적 관할합의를 무효로 볼 필요는 없을 것이다. 이 제36조가 국제적 거래에는 적용되지 않는다는 견해로는 김용진, 사이버거래에서의 국제분쟁과 재판관할, 사이버공간에서의 국제분쟁의 해결, 2002년 한국국제사법학회 심포지움교재 13면.
- 51) 대법원(1998. 6. 29, 98마863결정)은 국내사건에 있어서 “본 계약에 관한 소송은 서울민사지방법원을 관할법원으로 한다고 정하고 있는 바, 이와 같은 관할합의조항은 약관규제법 제2조 소정의 약관으로서 민사소송법 상의 관할법원 규정으로 고객에게 불리한 관할법원을 규정한 것이므로 사업자에게는 유리할

규정된 관할합의조항은 부가적 관할합의만 허용되며 부가적 관할합의의 경우에도 그 결과 고객에게 불이익이 발생하는지 여부에 따라 효력을 판단하게 된다. 그러나 상인 사이에는 전속적 관할합의도 원칙적으로는 유효하며, 제소 또는 응소의 기회를 부당하게 침해하는 경우 등에만 예외적으로 무효가 된다고 보아야 할 것이다. 단, 동법 제15조는 국제운송업, 금융업 및 보험업(수출보험업을 포함)의 영위에 관련하여 국제적으로 통용되는 약관에는 약관규제법이 적용되지 않는다고 규정한다.

약관규제법 제14조가 국제재판관할 합의에도 적용될 것인가 하는 문제에 관하여는 동조의 재판관할합의에 국내관할합의 뿐만 아니라 국제재판관할합의도 포함된다고 보는 것이 타당하다.⁵²⁾⁵³⁾

지도 모르나, 원거리에 사는 경제적 약자인 고객에게는 제소 및 응소에 많은 불편을 가져다 줄 우려가 있으므로, 약관규제법 제14조 소정의 ‘고객에 대해 부당하게 불리한 재판관할의 합의조항’에 해당되고 무효로 간주해야 할 것이다”라고 판시하였다.

- 52) 일반적으로 보아도 국내토지관할합의에 관한 규제의 필요성은 국제재판관할 합의에 대한 규제의 필요성과 그 취지가 같고 또한 약관규제법 제15조가 국제적으로 통용되는 약관에 관한 예외규정을 만든 것은 국제계약약관에도 약관규제법이 원칙적으로는 적용되는 것을 전제로 하고 있다고 보아야 하는 점을 그 근거로 들 수 있다.
- 53) 이 점에 관련하여 대법원 1999. 12. 10. 선고98다9083판결이 국제적으로 통용되는 약관에서는 일반원칙인 약관규제법 제6조가 적용되지 않는다는 취지의 판결을 하였으나, 이는 그 동안의 공정거래위원회의 약관 심사관행에 배치하는 해석으로서 약관규제법의 적용범위를 부당하게 협소화시키는 결과가 되므로 찬성할 수 없다. 어쨌든 국제적으로 통용되지 않거나 국제운송, 금융, 보험거래에 관한 것이 아닌 약관에는 약관규제법이 적용될 수 있다. 동지, 석광현, 국제적인 전자상거래와 분쟁해결-국제재판관할을 중심으로, 인터넷법률 창간호 2001.7. 102면.

3. 지적재산침해에 관한 분쟁의 재판관할합의

(1) 지적재산침해에 관한 재판관할합의의 가부

헤이그전속관할합의협약안⁵⁴)과 Dreyfuss/Ginsburg초안⁵⁵)은 당사자 간에 다른 특약이 없는 한 관할합의를 전속관할합의로 하고 있다(제4조 제1항, 제2항). 2004년 헤이그전속관할합의협약초안에 의하면 전속적 관할합의(exclusive choice of court agreement)가 유효하기 위하여 1) 둘 또는 다수당사자 사이에서 합의가 있어야 하고 2) 제3항에서 규정하고 있는 서면과 같은 형식적 요건을 갖추어야 하고 3) 어느 나

54) 동조약의 적용범위를 전속적 재판관할합의로 축소하기로 하여 2003. 3. 'Preliminary Result of the Work of the Informal Working Group on the Judgments Project'에 이어 2003. 12.과 2004. 4. Draft on exclusive choice of courts agreements(이하 '헤이그전속관할합의협약'이라 한다)가 발표되었다. 2004. 4. 초안에 의하면 지적재산권에 관하여는 저작권이나 저작인접권이 아닌 지적재산권을 전속적 합의관할의 대상에서 제외하되, 다만 라이선스계약이나 양도계약 및 계약과 관련된 침해소송에서 관련되는 경우는 그렇지 않는 것으로 규정하고 있으나 역시 일치된 하나의 결론을 이끌어내지 못하고 []안에 규정하였다. 이는 대체로 그동안 논의된 결과를 반영한 것으로 특허권이나 상표권 등과 같은 산업재산권의 경우 그 유효성 여부에 대하여는 권리부여국이 나 등록국의 전속관할을 인정하고, 그와 달리 저작권의 경우 전속관할을 인정하지 않으며, 특허권과 같은 산업재산권의 경우도 침해소송에서 선결문제가 된 경우 관할합의의 대상이 될 수 있도록 규정하고 있는 것이다. 다만 선결문제가 된 경우에도 계약관계를 전제로 하고 있는 본 협약의 성질상 계약과 관련하여 침해여부가 문제된 경우(proceedings for infringement of the right to which the contract relates)로 한정하고 있다. Prel. Doc. No 8 of March 2003 for the Special Commission on General Affairs, Work. Doc. No 49 of December 2003, Work. Doc. No 110, revised April 2004, 이에 대한 자세한 소개로는 노태악, 지적재산관련분쟁의 국제사법적 문제에 대한 국제적 동향 - 헤이그 국제사법회의의 최근논의를 중심으로, 제2회 한일지적재산권법·국제사법 공동세미나, 2004. 9. 12, 5면.

55) Dreyfuss/Ginsburg초안은 당사자 간에 다른 특약이 없는 한 관할합의를 전속관할로 한 점 및 관할합의의 방식 등에 있어서 헤이그협약안과 동일하게 규정하고 있다(제4조 제1항, 제2항). 특히 인터넷을 통한 저작권 침해사건에 주안을 두고 다수의 관할법원 중에서 지적재산권자인 원고로 하여금 병합청구를 통해 가장 효율적으로 분쟁을 해결할 수 있는 법원을 선택할 수 있도록 하고 있다.

라의 법원 또는 다른 법원의 관할을 배제하는 특정 법원을 지정하는 합의가 있어야 하며, 4) 특정한 법률관계로 생긴 또는 생길 분쟁을 해결하기 위하여 지정이 이루어져야 한다고 한다. 그리고 분쟁이 발생한 후 사후적으로 관할합의를 하는 경우에도 적용된다. 또 반드시 계약관계에 한정되는 것은 아니고 어떤 특정한 관계에서 발생하는 불법행위의 경우도 이에 포함된다.⁵⁶⁾

지적재산침해에 관하여 재판관할합의를 할 수 있는지에 대하여는 앞에서 취한 법적관계설에 의하면 사전·사후적 합의 모두 인정된다고 할 것이다.

우리나라의 판례에 의하면 일반적으로 특허의 유효성에 관한 분쟁의 국내관할과 관련해서는 신규성 부존재인 경우에는 침해사건 관할법원에서 판단할 수 있으나, 진보성 부존재인 경우에는 특허법원에 전속관할권이 있다고 한다.⁵⁷⁾ 이러한 판례의 입장을 국제재판관할 문제에 관철한다면 특허의 신규성이 부존재인 경우 침해소송의 관할법원에서 그 무효를 판단할 수 있으나 진보성이 부존재인 경우에는 등록국에서만 그 유효성 여부를 판단할 수 있다는 결론이 될 것이다. 이는 진보성이 부존재인 경우 지적재산침해에 관한 재판관할합의도 불가능하다는 것이 된다. 신규성, 진보성 가리지 않고 특허가 무효임이 명백한 경우 침해사건을 관할하는 중재인 또는 법원이 무효 여부를 판단할 수 있다고 해석하여야 할 것이다.⁵⁸⁾

56) Preliminary draft Convention on exclusive choice of court agreements - draft report drawn up by Dogauchi, Masato and Hartley, Trevor(Prel. Doc. No 25, revised May 2004) para. 59

57) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정(특허침해금지가처분사건)에서 이러한 입장을 취하였다. 그 후 약간의 입장을 변화가 있었으나, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095판결에서 다시 진보성 여부는 일반법원이 판단할 수 없다는 입장의 회귀가 있었다. 이에 대한 자세한 설명으로는 최성준, 특허침해소송과 특허심판과의 관계, 특허분쟁해결의 초점(1999년 특허법 연구회 세미나) 225-227면 참조.

58) 동지 석광현, 국제적인 지적재산권 분쟁해결의 문제점-국제사법적 논점에 관한

(2) 계약등 관계상의 재판관할합의의 적용여부

지적재산침해에 관한 분쟁에 대하여 지적재산계약관계의 재판관할합의를 적용할 수 있는지가 문제되는데, 법적관계설에 의하면 이는 인정할 수 있을 것이다. 최근 대법원판결에서도 관할합의는 불법행위에도 미침을 확인하였는데,⁵⁹⁾ 이는 지적재산침해에도 유추적용할 수 있을 것이다.

4. 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁의 재판관할합의

(1) 지적재산권의 존재등에 관한 관할합의의 가부

앞에서 살펴본 바와 같이 국제재판관할의 결정에 있어서 특허등 등록을 요하는 지적재산권의 유효성판단에는 부여국의 전속관할을 인정하는 사고방식이 세계적으로 우세한 바 지적재산권의 존재등에 관한 소송의 관할합의는 할 수 없다는 입장이 대세라고 할 수 있다.

2001년 신헤이그잠정협약안(제4조 제3항)이나 2004년 헤이그전속관할합의협약초안⁶⁰⁾(제1조 제3항 k호)에서는 특허, 상표 등의 유효성에 관한 소송에는 관할합의의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있고, 지적재산의 유효성 유무가 부수적 쟁점으로 제기된 경우에만 관할합의가 유효하도록 하고 있다. Dreyfuss/Ginsburg초안에서는 이 점에 관한 아무런 규정을 두지 않고 있다.⁶¹⁾ 반면 MPI 초안에서는 특허등 저작권이든 지적재산권에 관한 유효성 소송은 관할합의 대상에서 제외하고 있으며,⁶²⁾ 지적재산의 유효성 유무가 부수적 쟁점으로 제기된

시론, 국제사법과 국제소송 제2권, 박영사, 2001. 564면.

59) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2001다53349판결.

60) "Preliminary Draft Convention on Exclusive Choice of Court Agreements", Prel. Doc. No. 25(March 2004), <http://www.hcch.net/doc/jdgm-pd25e.pdf>.

61) Dreyfuss/Ginsburg초안에 대한 소개로는 이성호, 각주 47의 논문 참조.

경우에만 관할합의가 유효하도록 하고 있다.⁶³⁾

브뤼셀협약(제16조 제4호)과 루가노협약(제16조 제4호)에서도 특허의 지적재산권에 관한 유효성 소송은 등록국의 전속적 관할이라고 규정하는 바 이는 특허의 지적재산권의 유효성소송에서 당사자간의 관할합의를 부인하고 있는 것이라 할 수 있다.⁶⁴⁾

그러나 법적관계설에 의하면 지적재산권의 존재등에 관하여 당사자간에 관할합의를 할 수 있다고 할 것이나 그 판결의 효력은 당사자간에만 미치고 대세적인 효력은 없다고 하여야 할 것이다.

(2) 계약등 관계상의 재판관할합의의 적용여부

위에서와 같이 지적재산권의 존재등에 관하여 당사자간 관할합의를 인정하는 경우 계약등 관계의 관할합의를 지적재산권의 존재 등에 관한 분쟁의 재판관할에 적용하지 못할 이유는 없다고 할 수 있다.

V. 지적재산분쟁의 중재합의 기타 ADR 합의

1. 지적재산분쟁의 중재

(1) 지적재산분쟁의 중재적격성

우리나라의 1999년 개정 전 중재법 제2조 단서에서 당사자가 처분

62) MPI 초안의 첨부문서인 Alexander Peukert, Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property 부분 참조.

63) MPI 초안에 의하면 지적재산침해소송에서 무효항변이나 부수적 쟁점으로 지적재산권의 존재등 문제가 제기된 경우 침해소송의 관할법원에서 이를 판단할 수 있으나, 그 판결은 당사자간에만 효력을 가지는 것으로 본다고 한다. Kur, Annette, Applicable Law: An Alternative Proposal For International Regulation, The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law, 2004.

64) 관련 판례와 해설에 대하여 Fawcett · Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford, 1998 at 91-4.

할 수 없는 법률관계에 관하여는 중재합의의 효력을 부인하였으며 그 결과 중재가능성이 엄격하게 해석되었다. 개정중재법은 위의 단서조항을 삭제함과 함께 중재의 대상이 되는 사법상의 법률관계가 계약상의 분쟁에 한정되지 않음을 명시함으로써 중재의 대상을 확대하고 있다. 그러나 중재법이 사법상의 분쟁이라고 칭하는 범위에 지적재산권, 독점금지법과 같은 공사법적 성격이 혼재되어 있는 분쟁이 어느 정도 포함되는지가 불명확한 문제점이 있다.⁶⁵⁾

대부분의 국가들은 지적재산권의 중재가능성을 인정하고 있다. 미국의 경우 1982년 특허법 개정을 통하여 동법 제294조에 명시적으로 특허권의 중재가능성을 인정하였다. 1984년에는 다시 특허법 제135조에 (d)항을 신설하여 특허충돌(patent interference)의 경우 중재로 해결할 수 있도록 하였다. 같은 해 제정한 반도체칩보호법은 선의의 침해에 따른 로얄티에 대해서는 당사자간 자발적 협상, 조정, 중재에 의해 해결할 것을 규정하고 있다.⁶⁶⁾

지적재산권의 중재적격성을 인정하여야 할지의 문제는 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁, 지적재산계약, 지적재산침해 별로 나누어 살펴야 할 것이나 지적재산의 재판관할부분에서 가능하면 재판관할합의를 인정하려는 입장에서 서 있었으므로 지적재산권의 중재적격도 가능하면 인정하는 쪽으로 해석하여야 할 것이다.

(2) 지적재산분쟁의 중재에 관한 외국제도

1) WIPO 중재센터

65) 현실적으로 이미 국내에도 지적재산권관련 분쟁조정기관이 운영되고 있는 것을 감안한다면 지적재산권 및 독점규제법 관련 분쟁의 중재가능성을 분명히 하기 위하여 문제의 표현을 '(사법상의 분쟁 및) 경제적 이익과 관련되는 분쟁'으로 바꾸는 것을 검토해 볼 필요가 있다는 견해로는 정찬모, 사이버지적재산권분쟁의 재판의 해결, 사이버지적재산권법, 법영사, 2004, 692면.

66) 17 USC §907. 김홍규, 설외적 중재계약의 집행상의 문제점, 중재논총(1972-1990), 대한상사중재원, 1991. 347면.

WIPO에서 1994년 지적재산권 라이선스상 발생하는 분쟁을 포함한 상사분쟁을 소송외적 방법으로 해결하기 위하여 중재조정센터⁶⁷⁾를 설립하여 중재이외에도 조정, 간이중재, 조정과 중재의 혼합형태 (Med-Arb)도 함께 운영하고 있다. WIPO중재규칙은 지적재산권 분쟁을 염두에 두고 만들어진 것이기는 하나 분쟁대상을 지적재산권 분쟁으로 한정하는 명문규정은 두고 있지 않다.

2) AAA기술분쟁중재

AAA(American Arbitration Association: 이하 'AAA'라 함)는 1920년대 연방중재법의 제정과 거의 같은 시기에 설립된 이래 세계최대의 비영리 ADR서비스기관이다.

AAA는 지적재산권, 인터넷관계 등 기술분쟁중재에 대하여도 차별화된 프로그램을 가지고 있다. 기업 등의 서비스 이용자는 AAA의 절차와 AAA가 소개하는 중재 또는 조정인을 이용한다는 내용의 ADR합의를 분쟁해결조항으로 삽입하는 조건으로 ADR서비스를 이용할 수 있다. 절차규칙의 채택여부 및 변경은 임의이다.

3) UDRP행정절차

도메인이름 분쟁과 관련하여 국제인터넷주소관리기구(ICANN)는 도메인이름 선점에 관련한 국제적인 분쟁해결기구와 절차 마련을 위하여 WIPO의 제안을 바탕으로 1999. 8. 26. 신속한 온라인분쟁해결절차인 통일도메인이름분쟁해결정책(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 UDRP라 함)을 채택하였는데 이러한 UDRP에 의하여 4개의 국제적인 도메인이름분쟁기구에서의 도메인이름분쟁을 조정하고 있다.⁶⁸⁾

UDRP에 의한 도메인 분쟁해결절차의 법적 성격은 중재로 보아야

67) <http://arbiter.wipo.int>

68) WIPO, NAF, eResolution, CPR, eResolution은 2001. 12. 서비스를 중단하였고 새로 Asian Domain Name Dispute Resolution Centre(ADNARC)가 승인되어 활동 중이다.

할 것이다. 우리나라 판례에서도 이와 동일한 입장을 취하고 있다고 할 것이다. 동 판결에서는 도메인이름 분쟁과 관련하여 WIPO중재조정센터가 내린 결정에 대하여 “설사 그 결정이 부당한 점이 있다고 하더라도 위 결정의 효력이 없다고 다룰 수는 없다”고 판시하면서 분쟁의 실체에 적용되는 UDRP의 판정의 내용에 대하여는 심사의 대상으로 하지 않았다.⁶⁹⁾

(3) 지적재산분쟁의 중재에 관한 국내제도

1) 대한상사중재원의 중재

대한상사중재원의 중재에서 지적재산분쟁이 차지하는 비중은 아직 낮으나 점차 늘어나고 있는 추세이다.

2) 인터넷주소분쟁조정위원회의 중재

당사자의 약정이나 약관에 의하여 인터넷주소분쟁조정위원회의 조정에 의하기로 하는 합의가 있다면 중재합의와 같이 이에 의하여 분쟁을 해결하여야 하는 강제절차로 볼 수 있는바 중재합의와 동일하게 볼 수 있을 것이다.

3) 각종지재권분쟁조정위원회에서의 중재

저작권심의조정위원회, 프로그램심의조정위원회, 산업재산권분쟁조정위원회, 소프트웨어분쟁조정위원회 등 분쟁조정위원회에 분쟁해결 신청시 분쟁해결의 방법으로서 중재합의를 한다면 일단 조정절차가 개시된 경우에도 중재로 전환할 수 있다. 이를 통하여 분쟁의 당사자는 유연하게 조정 또는 중재를 선택함으로써 분쟁을 효율적으로 신속하게 해결할 수 있게 된다.⁷⁰⁾

69) 서울지방법원 2002. 10. 18선고 2001가합35469.

70) 이에 대하여는 기술과 법연구소, 소프트웨어 사업분쟁해결제도도입에 관한 연구, 한국소프트웨어진흥원, 2003, 99-100면.

2. 지적재산계약에 관한 분쟁의 중재합의

(1) 당사자자치의 원칙

중재합의에 대하여는 국제재판관할합의에 관한 일반론이 그대로 준용된다고 보므로 있어서 중재합의에 있어서도 당사자자치의 원칙에 따른다.

전속적재판관할합의에 관한 UCITA §110의 규정은 중재나 다른 재판의 분쟁해결합의(agreements choosing arbitration and other non-judicial forum choices)에는 적용되지 않는다고 한다(Official Comment 1). 그러나 이 공식해설은 타당하지 않다고 본다. 독점규제법위반사건에 있어서의 국제중재합의의 유효성을 인정한 *Mitsubishi Motors Corp. v. Solar Chrysler-Plymouth, Inc.*(1985) 미국연방대법원판결 등도 그 유효성의 근거를 재판관할합의에 관한 위 *Zapata* 판결에서 찾고 있으므로 중재 기타 재판외분쟁해결합의의 유효성판단기준도 재판관할합의의 유효성판단기준과 크게 다르지 않다고 보아야 할 것이다. 다만 사이버스페이스에서는 중재 기타 ADR에 의한 분쟁해결의 필요성이 큰 만큼 중재 기타 재판의 분쟁해결합의는 재판관할합의보다 더 존중되어야 할 것이라는 점은 지적하여 두고 싶다.⁷¹⁾

선택적 중재합의의 효력은 지적재산계약분쟁에 관하여도 문제가 된다. 대법원은 원고 한국철도시설공단이 피고 두산산업(주) 등 3개 건설사와 공사도급변경계약을 체결하면서 계약서에 “분쟁발생시 조정

71) London Report는 재판에 의한 분쟁해결을 배제하는 구속적인 중재합의를 권장하지 않는다. 동 보고서는 B2C거래에 한하여 정보서비스제공자의 선택에 따라 중재에 의하여 분쟁을 해결할 수 있도록 하고 이 경우에도 이용자 즉 소비자가 법정지 및 준거법선택조항에 명시적으로 동의하는 것이 필요하다고 하며 중재를 이용할 수 있게 하는 논거로 “law merchant” 발전을 도모함을 들고 있다. American Bar Association, A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet (2001) at 22. 미국법률가들의 중재에 대한 불신의 일면을 엿볼 수 있다 하겠다.

또는 중재에 의하고 조정 불복할 경우 법원의 판결에 의해 해결한다”는 내용의 이른바 선택적 중재조항을 둔 사안에서 피고들이 원고를 상대로 상사중재원에 중재를 신청하고 상사중재원이 이를 받아들여 “건설공단은 두산건설등에게 66여억원을 지급하라”고 판정하자, 피고들을 상대로 중재판정취소소송을 제기하였던바 “선택적 중재조항은 일방당사자가 상대방에 대해 조정이 아닌 중재절차를 선택해 그 절차에 따라 분쟁해결을 요구하고 상대방이 별다른 이의 없이 중재절차에 임하였을 때 비로소 중재합의로서 효력이 있다”며 “일방 당사자의 중재신청에 대해 상대방이 중재신청에 대한 답변서에서 중재합의의 부존재를 적극적으로 주장하면서 중재에 의한 해결에 반대한 경우에는 중재합의로서 효력이 있다고 볼 수 없다”고 하여 대한상사중재원의 중재판정이 무효라고 판결하였다.⁷²⁾

선택적 중재합의도 중재합의로서 유효하고, 또 이 사건 계약서의 선택적 중재조항을 제시한 원고가 뒤늦게 중재합의의 부존재를 주장하는 것은 신의칙 내지 금반언의 원칙에 반한다고 생각한다.

(2) 중재합의약관의 효력

지적재산분쟁의 중재합의약관의 효력에 대하여도 재판관할합의약관에서 설명한 것과 마찬가지로 약관규제법 제14조가 준용되어 무효가 되는 경우가 있다고 할 것이다.

3. 지적재산침해에 관한 분쟁의 중재합의

(1) 지적재산침해에 관한 중재합의의 가부

지적재산침해에 관한 중재합의가 가능한가에 대하여 선결문제로서

⁷²⁾ 대법원 2004. 11. 11. 선고 2004다42166판결; 동지로는 대법원 2003. 8. 22. 선고 2003다318판결.

특허권의 유무효가 관련된다면 무효심판제도의 독립성을 중시하는 견지에서 특허권의 유무효에 대하여 중재인은 판단할 수 없다는 견해도 없는 것은 아니다.

그러나 지적재산침해분쟁의 재판관할합의와 마찬가지로 지적재산권의 중재합의에 있어서도 중재합의를 인정하여야 할 것이며 침해소송의 전제문제로서 문제되는 특허권의 유효성에 대하여는 중재가능성을 인정하여야 할 것이다.

(2) 계약등 관계의 중재합의 적용여부

지적재산침해에 관한 분쟁에 대하여 지적재산계약관계의 중재합의를 적용할 수 있는지가 문제된다. 법적 관계설에 따르면 이를 긍정할 수 있을 것이다. 앞에서 살펴본 대법원판결에서 관할합의는 불법행위에도 미침을 확인하였는데,⁷³⁾ 이를 유추적용할 수 있을 것이다.

4. 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁의 중재합의

(1) 지적재산권존재에 관한 중재합의의 가부

지적재산권존재등에 관한 분쟁의 재판관할합의와 마찬가지로 특허 등 등록을 요하는 지적재산권의 중재합의도 주류적 입장에서는 이를 인정하기 어려울 것이다. 그러나 필자들이 취하는 견해에 의하면 중재합의의 유효성은 일단 인정하면서 그 판정의 효력은 당사자간에만 미치고 대세적인 효력은 없다고 하여야 할 것이다.

(2) 계약등 관계의 중재합의 적용여부

계약등 관계의 관할합의를 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁의 중재에 적용할 수 있는지가 문제된다. 당사자간에 명시적으로 이를 합의

73) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2001다53349판결.

하였다면 특허권의 유효성에 관한 중재법정의 판단은 당사자간에서만 상대적 효력을 가지는데 지나지 않는 범위 내에서 가능하다고 보아야 할 것이다.

5. 지적재산분쟁의 중재외 ADR합의

지적재산분쟁을 조정과 같은 중재외 ADR방법으로 해결하기로 합의하는 경우가 있다. 저작권심의조정위원회, 프로그램심의조정위원회, 산업재산권분쟁조정위원회, 도메인이름분쟁조정위원회 등에서의 조정이에 속한다고 할 것이다.

그런데 지적재산분쟁에 대하여 중재외 ADR로 해결하고자 하는 합의가 유효한 지가 문제된다.

지적재산분쟁의 조정허용여부에 관련하여 발명진흥법 제29조의4에서는 분쟁 중 산업재산권의 무효 및 취소여부, 권리범위의 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 조정신청의 대상에서 제외하고 제29조의 6에서 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 대하여는 조정의 성립을 부인하고 있다. 지적재산계약이나 지적재산침해분쟁 외에도 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁에 있어서도 당사자자치를 존중하여 사적 분쟁해결을 장려하는 차원에서 조정을 허용하여야 할 것이다. 다만, 그 조정의 효력은 당사자간에만 미치고 대세적 효력은 인정되지 아니한다고 할 것이다.

지적재산분쟁의 조정성립의 효력은 당사자간의 합의로서 화해계약이 성립된 것과 같이 볼 수 있다. 그러나 조정위원회의 조정안을 당사자가 수락할 경우 조정조서의 내용에 재판상 화해의 효력을 인정할 필요가 있다.

외국에서 내려진 조정에 대하여 국내에서 집행할 수 있는가와 관련하여서는 별개의 소제기로 할 수 밖에 없는바 광범위하게 조정에 의

한 지적재산권분쟁해결합의를 허용하여야 할 것이다. 다만 지적재산권 존재등의 분쟁에 대하여는 권리부여국의 전속관할에 속한다는 견해에 의하면 조정합의가 부정되나 법적 관계설에 따르면 당사자간 효력을 가지는 조정이 가능하다. 한편 조정내용을 그대로 집행할 수 있는지 아니면 지적재산권존재등에 관하여 재판단하여야 하는지가 문제되는데 당사자간에만 효력이 미치는 범위 내에서 조정내용에 따르는 판결을 해도 무방하다고 할 것이다.

VI. 결 론

위에서는 국제지적재산분쟁에 있어서 어느 범위에서 분쟁해결합의를 허용할지 그리고 어느 범위에서 분쟁해결합의를 유효하다고 볼지에 초점을 맞추어 지적재산권분쟁해결합의를 지적재산계약에 관한 분쟁, 지적재산침해에 관한 분쟁, 그리고 지적재산권의 존재등에 관한 분쟁으로 나누어 그 유효성 여부를 검토하였다. 검토에 있어서는 지적재산에 있어서 분쟁해결합의는 지적재산의 속지성으로 인하여 특수한 고려를 필요로 하는 한편 지적재산권자의 우월적 지위 때문에 지적재산권자편에 유리한 분쟁해결합의를 하는 불공정한 재판관할 합의가 많은 점을 염두에 두었다.

지적재산계약에 관한 분쟁에 있어서는 당사자 자치의 원칙은 긍정되고, 또한 존중되지 않으면 안된다. 따라서 부가적 재판관할의 합의는 물론 전속적 재판관할의 합의도 원칙적으로 유효하며, 준거법합의와 재판의 분쟁해결의 합의도 원칙적으로 유효하다고 하여야 할 것이다. 그러나 법정지나 제3국의 강행법규에 의하여 당사자자치의 원칙이 제한되는 경우가 있으며 국제재판관할 중 전속관할합의가 유효하기 위하여도 일정요건이 충족되어야 한다. 한편 재판관할합의나 준거법, ADR합의가 약관으로 이루어질 경우에는 불공정한 약관조항으로서 무

효로 될 여지가 있는바 그 유효성에 특별한 주의를 하여야 할 것이다.

지적재산침해소송에서 재판관할과 준거법 합의를 인정할 수 있는지에 대하여 준거법합의와 관련하여서는 로마조약 II초안의 입장과 같이 지적재산침해에도 사전·사후적 준거법합의를 인정하는 것이 바람직하다고 할 것이며, 이는 특허권등의 무효 등이 선결문제로서 다투어지는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다. 지적재산침해소송의 재판관할과 관련하여서도 소비자계약이 아닌 한 사전·사후적 관할합의를 인정하여야 할 것이다. 특허권등의 무효 등이 선결문제로서 다투어지는 경우에도 신규성, 진보성을 가리지 않고 특허가 무효임이 명백한 경우 침해사건을 관할하는 중재인 또는 법원이 무효여부를 판단할 수 있다고 해야 할 것이다. 또한 지적재산계약상의 준거법과 재판관할합의를 당사자간의 계약으로 지적재산침해에도 미치는 것으로 명시적으로 합의하는 경우에는 지적재산침해에도 적용되는 것으로 보아야 할 것이다.

한편 지적재산권의 유효성 등 존재여부에 관한 분쟁에 있어서도 저작권이든 특허권이든 당사자가 계약에서 명시적으로 준거법과 재판관할을 합의한 경우에는 이러한 합의가 당사간에는 효력을 미친다고 할 것이다. 또한 지적재산계약상의 준거법과 재판관할합의를 당사자간의 계약으로 지적재산권의 유효성등에도 미치는 것으로 명시적으로 합의한 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

최근에는 지적재산분쟁에 있어서도 중재등 ADR에 의한 분쟁해결이 증가하고 있는 바 지적재산분쟁의 ADR합의에 대하여도 지적재산분쟁의 재판관할합의에 관한 논의가 그대로 원칙적으로 유효한 것으로 보아야 할 것이다.

사이버스페이스의 등장으로 전통적 국제사법에 따른 준거법결정원칙과 재판관할결정원칙이 중대한 위협을 받고 있는 현금이 있어서 당사자간의 합의에 의한 준거법과 재판관할결정은 국제적 분쟁해결에 있어서의 불확실성을 대폭 감소시키게 될 것이며 이 점은 중재등

ADR합의에 의하여 더욱 강화될 수 있다. 이 점은 지적재산의 활용과 침해가 범세계화된 오늘날에 있어서 지적재산분쟁해결의 합의에도 그 대로 타당하다고 하여야 하며 이러한 관점에서 지적재산권에 있어서 전통적으로 인정되어온 속지주의 원칙은 이제 그 근본적인 점에서부터 재검토되어야 할 시점에 이르렀다 할 것이다.

참 고 문 헌

- 김용진, 사이버거래에서의 국제분쟁과 재판관할, 사이버공간에서의 국제분쟁의 해결, 2002년 한국국제사법학회 심포지움교재.
- 김홍규, 섭외적 중재계약의 집행상의 문제점, 중재논총(1972-1990), 대한상사중재원, 1991.
- 노태약, 지적재산관련분쟁의 국제사법적 문제에 대한 국제적 동향 - 헤이그 국제사법회의의 최근 논의를 중심으로, 제2회 한일 지적재산권법·국제사법 공동세미나, 2004.9.12.
- 박익환, 전자상거래 상 전속적 관할합의의 효력, 법조 519호 1999. 9.
- 서정우, 공업소유권의 국제적보호와 국제사법, 섭외사건의 제문제(상), 1986.
- 석광현, 헤이그국제사법회의의 민사 및 상사사건의 국제재판관할과 외국재판에 관한 협약 예비초안, 국제사법연구 제5호 2000.
- 석광현, 국제적인 전자상거래와 분쟁해결-국제재판관할을 중심으로, 인터넷법률 창간호 2001.7.
- 석광현, 국제적인 지적재산권 분쟁해결의 문제점-국제사법적 논점에 관한 시론, 국제사법과 국제소송 제2권, 박영사, 2001.
- 석광현, 2001년 개정국제사법해설 제2판, 지산, 2003.
- 석광현, 헤이그국제사법회의의 민사 및 상사사건의 국제재판관할과 외국재판에 관한 협약 2001년 초안, 한양대학교 법학논총 제20집 제1호 2003. 8.
- 석광현, 전속적 국제재판관할합의의 유효요건, 법률신문 제3270호. 2004. 5. 27.
- 손경한, 전속적 재판관할합의의 유효요건, 중재, 1998.

- 손경한, 지적재산침해소송의 국제재판관할, 국제사법연구 제8호, 2003.
- 손경한, 사이버지적재산권법시론, 사이버지적재권법, 법영사, 2004.
- 손경한, 사이버상 지적재산권분쟁의 준거법, 사이버지적재권법, 법영사, 2004.
- 손경한, 지적재산권분쟁의 국제재판관할에 관한 조약의 과제, 제1회 한일 지적재산권·국제사법공동연구회 발표논문, 2004. 2. 25.
- 오승종·이해완, 저작권법, 박영사, 2001.
- 유영일, 국제재판관할의 실무운영에 관한 소고-개정 국제사법과 헤이그협약의 논의를 중심으로(下), 법조 통권554호·555호 2002. 11, 12
- 이성호, 사이버 지적재산권 분쟁에 관한 국제재판관할과 준거법, 저스티스 통권 72호 2003. 4.
- 이성호, 지적재산분쟁의 국제사법적 문제에 관한 ALI의 논의 동향, 제2회 한일 지적재산권법·국제사법 공동세미나, 2004. 9.
- 이호정·정상조, 섭외지적재산권법식론 - 지적재산권의 준거법, 서울대학교 법학 1998.
- 정찬모, 지적재산권분쟁의 중재가능성, 중재, 2003 봄.
- 정찬모, 사이버상 지적재산권분쟁의 재판외해결, 사이버지적재산권법, 2004.
- 최공웅, 국제소송, 육법사, 1988
- 최성준, 특허침해소송과 특허심판과의 관계, 특허분쟁해결의 초점(1999년 특허법 연구회 세미나).
- 한충수, 국제재판관할합의에 있어 내국관련성 문제(상),(하), 법률신문 1997. 11.
- 孫京漢, 電子商取引紛争の解決, 大阪大學, 2002.
- 道垣内正人, 著作権をめぐる準據法及び國際裁判管轄, コピライト, 2000. 8.
- 牧野利秋 · 飯村敏明, 知的財産關係訴訟法, 青林書院(2002).

- 高桑 沼 · 道垣内正人, 國際民事訴訟法(財産法關係), 青林書院(2002).
- 木棚 照一, 國際知的財産侵害訴訟 基礎理論, 經濟産業調査會(2003)
- 安達 榮司, 知的財産侵害訴訟における國際裁判管轄: スイス, 國際知的財産侵害訴訟 基礎理論(木棚 照一編), 經濟産業調査會(2003)
- American Bar Association, A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet, 2001.
- Dogauchi, Masato and Hartley, Trevor, Preliminary draft Convention on exclusive choice of court agreements - draft report drawn up by Masato Dogauchi and Trevor Hartley (Prel. Doc. No 25, revised May 2004).
- Dreyfuss, Rochelle C. & Ginsburg, Jane C., Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments of intellectual Property Matters, (Geneva, Jan. 30 and 31, 2001)
<http://www.wipo.int/pil-forum>
- Dreyfuss, Rochelle C. & Ginsburg, Jane C., Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters, 77 Chi-Kent. L. Rev. 1005, 2002
- Dreyfuss, Rochelle C. & Ginsburg, Jane C., Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: Aim, Scope and Approach of the American Law Institute Project on Intellectual Property, CRi 2/2003.
- Fawcett · Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford, 1998.
- Franklin, Jonathan A. & Morris, Roberta J., International Jurisdiction and Enforcement of Judgments in the Era of Global Networks: Irrelevance of, Goals for, and Comments on the Current

Proposals, 77 Chi.-Kent L. Rev. 1288, 2002.

Kur, Annette, Applicable Law: An Alternative Proposal For International Regulation, The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law, to be presented at Waseda University on November 27, 2004.

Regelin, Frank Peter, Das Kollisionrecht der Innaterialgüterrechte an der Schwelle Zum 21 Jahrhundert, 2000.

Schack, Haimo, Urheber-und Urhebervertragsrecht, 2 Aufl., 2001.

Sohn, Kyung Han, Comment to Kur, Annette, to be presented at Waseda University on November 27, 2004.

Wallis, Diana, Draft Report(Revised Version) on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the law applicable to non-contractual obligations("Rome II"), <http://www.dianawallismep.org.uk>.

ABSTRACT

Agreements on International Intellectual Property Dispute Resolution

Kyung-Han Sohn

Jin-A Park

This paper discusses to what extent the party autonomy can be allowed in intellectual property dispute resolution agreements in determination of governing law, international jurisdiction, and ADR agreement for arbitration, etc. in considering of the territoriality principle of IP.

The party autonomy in choice of governing law and jurisdiction can be fully enjoyed in IP contract disputes. However, the freedom of choice is limited to the disputes regarding IP infringement disputes. The party autonomy is denied in the issues of determination of validity of patent or other IP rights. The author seeks the possibility to allow as much freedom in making choice of applicable law or jurisdiction, or entering into arbitration agreement.

Key words: Agreement, Intellectual Property, Dispute Resolution, Jurisdiction, Conflict of Law, Governing Law, ADR, Patent, Copyright.