

국제지적재산분쟁의 중재

Arbitration of International Intellectual Property Disputes

손 경 한*
Kyung-Han Sohn

〈 목 차 〉

- I. 서 론
- II. 지적재산분쟁의 특징
- III. 국제지적재산분쟁의 중재적격성
- IV. 국제지적재산분쟁의 중재합의
- V. 국제지적재산분쟁의 중재절차
- VI. 국제지적재산분쟁 중재판정의 승인·집행
- VII. 결 론

주제어 : 지적재산, 중재, 중재합의, ADR, 분쟁, 국제분쟁, 중재판정, 승인, 집행, 중재적격성

* 건국대 법대교수 · 변호사(법무법인 아람) · 법학박사

I. 서론

세계무역협정(WTO)체제 하에서 상품뿐 아니라 기술과 지적재산의 교역이 증가하고 정보통신 네트워크의 확산에 따라 정보를 비롯한 지적재산의 교류는 날로 증대하고 있다. 이에 따라 국제적 지적재산분쟁도 증가하고 있으나 그 분쟁해결은 주로 소송에 의존하고 있으며 소규모 분쟁에 조정 등의 방법이 쓰여지고 있을 뿐 중재에 의한 분쟁해결은 희소한 실정이다.¹⁾

국제분쟁의 해결에 있어 중재의 유용성은 이미 입증되었다. 중재판정승인집행에 관한 UN협약('뉴욕협약'이라 약칭된다)의 성공이 이를 단적으로 말해주고 있다. 또한 지적재산 분쟁은 기술적 쟁점이 많고 또 그 기술자체 또는 분쟁을 대외비로 하여야 할 필요성이 크기 때문에 전문가의 중재에 의한 분쟁해결의 필요성이 크다. 더욱이 국제지적재산분쟁에 있어서는 그 분쟁이 수개국 심지어는 범세계적으로 발생하고 있어 어느 일국의 법원에 소송을 제기하여 판결을 받는다 하더라도 이는 당해 판결국내에서만 집행될 수 있을 뿐이고 외국에서의 승인·집행은 지적재산권의 속지적 성격 때문에 쉽지 아니하다.²⁾

이처럼 국제분쟁에 중재가 널리 활용되고 있고³⁾ 국제지적재산분쟁을 소송으로 해결하기 쉽지 아니하며 전문적 중재인에 의한 해결이 가능함에도 불구하고 국제적 지적재산분쟁해결에 중재가 그다지 이용되지 아니하는 이유는 무엇일까? 그것은 아마도 지적재산분쟁의 특수성으로 인하여 중재에 의한 분쟁해결을 저어하게 만드는 요인이 있기 때문일 것이다. 무엇보다도 지적재산분쟁이 중재의 대상이 될 수 있는가에 대한 의문과 그에 따른 중재합의의 유효성이 인정될 수 있는가 하는 의문 나아가 그러한 중재판정이 외국에서 승인·집행될 수 있는가 하는 의문에 기인한다고 할 수 있다. 지적재산분쟁을 중재에 의하여 해결하는 것을 활성화하기 위하여는 이러한 의문이 극복되어야 할 것이다.

1) 지적재산분쟁의 ADR에 의한 해결에 있어서 난점으로는 牧野利秋, 飯村敏明編, 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 2002, pp.116-118 참조.

2) 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 미국법협회(American Law Institute : 'ALI'라 약칭한다)는 지적재산소송의 재판관할과 준거법 그리고 외국판결의 승인·집행에 관한 원칙(Intellectual Property : Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes(이하 'ALI원칙'이라 한다))을 작성하는 작업을 하여 왔다. 동 원칙의 초안은 www.ali.org 참조. 본고는 2006. 4. 7. 공간된 Discussion Draft에 의거하였다. 이는 사법통일국제협회(International Institute for the Unification of Private Law : 'UNIDROIT'라 약칭한다)와 공동으로 성안한 국제민사소송원칙(Principles of Transnational Civil Procedure)에 이은 야심적 작업의 하나로서 2007. 5. 확정되었다.

3) 국제중재 특히 국제상사중재에 관하여는 일찍이 1958년 유엔외국중재판정의 승인및집행에 관한 협약이 성립되고 유엔국제거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law : 'UNCITRAL')는 1985년 국제상사중재에 관한 모델법(Model Law on International Commercial Arbitration)(이하 '모델중재법'이라 한다)을, 2002년에는 국제상사조정에 관한 모델법(Model Law on International Commercial Conciliation)(이하 '모델조정법'이라 한다)을 성안하여 각국에 그 채택을 권유하여 왔다. 모델중재법에 대하여는 Howard M. Holtzmann and Joseph E. Neuhaus, A Guide To The UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration : Legislative History and Commentary, 1989 참조.

이러한 관점에서 본고에서는 먼저 지적재산분쟁의 특징을 살펴보고(Ⅱ), 지적재산분쟁의 중재적격성(arbitrability)(Ⅲ), 국제지적재산분쟁의 중재합의의 요건과 유효성 그리고 효력(Ⅳ), 국제지적재산분쟁중재의 절차(Ⅴ), 지적재산에 관한 외국중재판정의 승인·집행(Ⅵ)의 순서로 고찰함으로써 국제적 지적재산분쟁의 중재에 의한 해결을 촉진, 제고하는 계기로 삼고자 한다.

Ⅱ. 지적재산분쟁의 특징

1. 지적재산권의 속지성

지적재산권의 속지성이라 함은 일반적으로 특허 등 지적재산권의 성립·소멸과 그 내용은 그 지적재산권을 부여한 국가의 법률에 의하여서만 결정되고 그 효력은 부여국의 영토주권이 미치는 범위내에만 인정된다는 속성을 말한다. 이러한 속지주의에 기초하여 지적재산분쟁은 그 권리부여국의 전속관할에 속한다고 이해되었고 특허무효분쟁을 일반법원이 아니라 특허청의 전속관할로 하고 있던 독일법제국가에서는 이러한 입장이 더욱 확고하였다.

2. 지적재산분쟁의 전속관할성

(1) 지적재산권 성립·유효성분쟁의 전속관할성

특허 등 등록지적재산권의 유효성판단은 등록국의 전속관할에 속하고 따라서 지적재산권의 성립·유효성 등에 관한 재판관할합의는 할 수 없다는 견해가 아직 우세하다고 할 수 있다. 2005. 6. 3. 체결된 헤이그재판관할합의협약⁴⁾ 제2조 제2항 n호·o호는 이러한 취지를 반영하여 저작권 및 저작인접권의 유효성에 관한 재판관할합의는 인정되나 그 이외의 지적재산권의 유효성에 관한 재판관할합의를 협약의 적용범위 외로 하고 있다. 막스플랑크연구소의 지적재산소송에 관한 원칙초안(이하 MPI 초안)⁵⁾에서는 등록지적재산권, 비등록지적재산권을 불문하고 그에 관한 유효성 소송은 관할합의 대상에서 제외하고 있다.

4) Hague Conference on Private International Law, "Convention on Choice of Court Agreements"(Concluded 30 June 2005), http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=98

5) MPI는 독자적인 원칙을 발표하기 보다는 ALI원칙에 대한 대안의 형태로 제시되고 있으나 편의상 MPI원칙 또는 MPI초안이라 부르기로 한다. 본고에서는 Josef Drexl and Annette Kur(eds), Intellectual Property and Private International Law, Studies in Industrial Property and Copyright Law(Volume 24) 부록의 MPI초안 조문에 의거하였다. MPI 초안의 첨부문서인 Alexander Peukert, Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property 부분 참조.

(2) 지적재산무효항변의 전속관할성

지적재산무효의 항변은 등록지적재산에 관한 것이라 하더라도 전속관할에 속하지 아니함은 대체로 인정되고 있다. 종전의 우리 판례에 의하면 일반적으로 특허의 유효성에 관한 분쟁의 국내관할과 관련하여 신규성 부존재의 경우에는 침해사건 관할법원에서 판단할 수 있으나, 진보성 부존재의 경우에는 특허심판원에 전속관할이 인정된다고 하므로,⁶⁾ 국제재판관할 문제에 있어서도 특허의 신규성결여인 경우에 침해소송의 관할법원에서 그 무효를 판단할 수 있으나, 진보성결여인 경우에는 등록국에서만 그 유·무효여부를 판단할 수 있다는 것이 되어 진보성 부존재의 항변에 관한 재판관할합의는 할 수 없다는 결론이 될 것이나, 신규성·진보성을 가리지 않고 특허가 무효임이 명백한 경우에는 침해사건을 관할하는 중재인 또는 법원이 그 무효여부를 판단할 수 있다고 해석하여야 할 것이다.⁷⁾

(3) 지적재산침해·계약분쟁의 전속관할성

지적재산침해소송의 전속관할여부에 관하여도 논란이 있으며 따라서 재판관할합의도 사후적 관할합의만 허용된다고 보는 견해도 있다.⁸⁾ 지적재산계약분쟁에 대하여는 대체로 전속관할성을 부정하고 있다.

3. 사이버지적재산분쟁의 증가와 속지주의에 대한 반성

(1) 사이버지적재산분쟁의 특수성

이와 같은 지적재산권의 속지주의와 그에 따른 지적재산분쟁의 전속관할이론은 인터넷을 통한 지적재산의 확산과 그에 관한 국제적 분쟁의 확대로 심각한 도전에 직면하였다. P2P 파일교환에 의한 소프트웨어 등 지적재산침해와 UCC⁹⁾에 의한 저작권 침해는 동시적으로 그리고 세계적으로 발생하고 있다. 지적재산분쟁을 속지주의원칙에 따라 권리부여국의 전속관할로 하여서는 범세계적으로 발생하는 지적재산분쟁을 해결할 길이 없게 되었다¹⁰⁾. 이에 대한 반성으로 앞서 본 ALI원칙이 탄생하게 되었다.¹¹⁾

- 6) 대법원 1992.6.2. 선고 91마540 결정(특허침해금지가처분사건)에서 이러한 입장을 취하였다. 그 후 약간의 입장을 변화가 있었으나, 대법원 1998.10.27. 선고 97후2095 판결에서 다시 진보성 여부는 일반법원이 판단할 수 없다는 입장의 회귀가 있었다. 이에 대한 자세한 설명으로는 최성준, “특허침해소송과 특허심판과의 관계,” 「특허분쟁해결의 초점」, 특허법연구회세미나, 1999년, pp. 225-227 참조.
- 7) 대법원 2004.10.28. 선고 2000다69194 판결도 같은 취지를 보이고 있다. 석광현, “국제적인 지적재산권 분쟁 해결의 문제점 - 국제사법적 논점에 관한 시론,” 「국제사법과 국제소송 제2권」, 박영사, 2001, p.564.
- 8) 헤이그관할합의협약은 저작권(저작인접권 포함) 침해에 관한 재판관할합의는 무제한으로 협약의 적용범위에 포함시키고 그 외의 지적재산침해소송에 관한 재판관할합의는 그 소송이 당사자간의 계약위반으로 제기되었거나 제기될 수 있었던 경우는 협약의 적용범위에 포함시키고 있다(동협약 제2조 제2항 o)참조).
- 9) 사용자창작콘텐츠 즉 User Created Contents를 말한다.
- 10) 지적재산권의 사이버스페이스상 분쟁의 ADR에 의한 해결의 그 성공적인 예가 ICANN이 제정한 통일도메인 이름분쟁해결정책(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 UDRP라 한다)에 의한 도메인이

(2) ALI원칙과 지적재산분쟁의 전속관할성 완화

ALI원칙은 사물관할에 관한 제2장에서 등록지적재산권에 관한 등록국의 포괄적인 전속관할 규정은 두지 아니하고, 다른 나라에 등록된 지적재산권에 대하여 한 유효성에 관한 법원의 판단은 당사자 간에만 효력을 가지는 것으로 하고 있다. 다만 등록지적재산권 무효확인소송(Declaratory Judgment)은 그 등록국 법원의 전속관할을 인정하고 복수국가에 등록된 등록권리에 대한 무효확인소송은 피고 상거소지국 법원의 전속관할로 규정하고 있다(제213조). 그러므로 위와 같은 등록지적재산권의 무효확인소송의 전속관할에는 재판관할합의의 효력이 미치지 않으나, 그 외에는 일체의 분쟁에 관할합의의 효력이 미치게 된다.¹²⁾

ALI원칙은 법원이 외국등록지적재산권의 무효항변을 판단할 수 있다고 하고, 다만 외국등록지적재산권을 무효로 판단한 판결의 효력은 당사자간에만 미친다고 한다(제212조 제4항). MPI초안도 지적재산권의 유효성유무가 부수적 쟁점인 경우에는 주된 쟁점의 관할 법원이 판단할 수 있다고 규정한다(제12a조 제2항).

ALI원칙은 제202조에서 재판관할의 합의(Agreements Pertaining to Choice of Court)에 관하여 규정하고 있는데, 합의당사자들이 반대의 의사를 표시하지 않는 한 전속적 관할합의로 해석하고, 비등록지적재산권뿐 아니라 등록지적재산권에 관한 분쟁에도 재판관할합의를 허용하고 있다.

Ⅲ. 국제지적재산분쟁의 중재적격성

1. 지적재산분쟁의 중재적격성에 관한 입법례

(1) 중재적격성에 관한 일반규정

UNCITRAL 모델중재법에서는 중재적격성에 관한 일반규정을 두고 있지 않다. 다만 모델중재법은 중재적격성 부존재를 중재판정의 취소¹³⁾ 또는 집행거부¹⁴⁾의 사유가 된다고 규정하고 있다. 미국연방중재법에 의하면 중재적격성에 제한은 없다. 특허법, 독점규제법,

류분쟁해결절차이다.

11) 이에 대한 소개로 Rochelle C. Dreyfuss & Jane C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters," 77 Chi.-Kent L. Rev. 1065; Rochelle C. Dreyfuss & Jane C. Ginsburg, 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.

12) 자세한 내용은 이성호, 국제지적재산권분쟁에 관한 합의관할·병합관할·이중소송에 관한 원칙, 제6회한일지재권·국제사법공동세미나 발표문 참조.

13) 모델중재법 제34(2)(b)(i).

14) 모델중재법 제36(1)(b)(i).

증권법 등을 둘러싼 분쟁 등 전통적으로 중재적격성이 부정되는 영역이 존재하였으나 최근에는 이러한 영역도 중재적격성이 확대되어 인정되고 있다.

스위스 국제사법은 중재적격성(Schiedsfaehigkeit)에 관하여 재산권과 관련된 모든 분쟁(Rechtsstreit um vermögensrechtliche Anstrueche)이 중재의 대상이 될 수 있다고 규정하고 있다(제177조 제1항).

한편 일본개정중재법은 당사자가 화해할 수 있는 민사상의 분쟁에 중재합의의 효력을 인정하므로(제13조) 당사자가 화해할 수 있는 경우라면 중재적격이 있다고 한다.

(2) 미국특허법상 특허유효성의 중재적격성

미국내에서 특허분쟁에 대하여는 그 공익적 성격에서 특허권의 유효성에 관한 분쟁에 대하여는 중재적격성이 부정되어 왔지만 1982년 특허법의 개정에 의하여 특허의 유효성을 둘러싼 분쟁에도 중재적격성이 긍정되었다. 즉 미국특허법 제294조(a)항은 계약에 관하여 발생하는 특허의 유효성 또는 특허침해에 관한 분쟁을 중재에 의하여 해결하기로 하는 조항을 둘 수 있음은 물론 특허의 유효성 내지 침해에 관하여 발생한 분쟁의 당사자는 분쟁을 중재에 의하여 해결하기로 서면으로 합의할 수 있다고 규정하여 종래 부정되어오던 중재적격성을 인정하고 있다.¹⁵⁾ 중재판정의 효력에 대하여 중재인의 판정은 중재당사자간에 확정적이고 구속력이 있으나 제3자에 대하여는 효력을 가지지 아니한다고 하여 상대효를 인정하고 있다.¹⁶⁾

한편 대상특허에 대하여 재판관할을 가지는 법원에게 해당 중재판정을 수정할 권한을 주고 있다.¹⁷⁾ 또한 중재당사자에게 중재판정을 특허청장에게 서면으로 통지할 의무를 부과하면서¹⁸⁾ 당해 통지를 특허청장이 수령할 때까지 당해 중재판정은 집행력을 가지지 아니한다고 하여 통지의무를 이행하지 않은 당사자에게 불이익을 가하는 규정을 두고 있다.¹⁹⁾²⁰⁾

15) 35 U.S.C. 294(a). 특허 또는 특허권에 관한 계약은 그 계약과 관련된 특허의 유효성 또는 침해에 관한 분쟁을 중재에 의하여 해결하기로 하는 조항을 포함할 수 있다. 본 계약에 그러한 조항이 없는 경우 당사자는 특허의 유효성 또는 침해분쟁이 일어난 후에도 서면에 의하여 중재로 그러한 분쟁을 해결하기로 합의할 수 있다. 그러한 조항이나 합의는 유효하며 취소할 수 없으며 집행가능하다. 다만 법이나 형평법에 계약의 취소사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

16) 35 U.S.C. 294(c) 제1문.

17) 35 U.S.C. 294(e) 제2,3문.

18) 35 U.S.C. 294(d).

19) 35 U.S.C. 294(e).

20) 특허의 유효성과 침해를 둘러싼 분쟁의 중재적격성을 긍정하는 나라로 미국 외에 스위스, 영국, 오스트리아, 독일 등이 있다고 한다. 大貫雅晴, 「日本におけるADRの現状と問題點」, 新堀聰 等編著 『グローバル商取引と紛争解決』, 2006, p.131.

(3) 한국중재법상의 해석

1) 한국중재법의 규정

한국중재법은 중재적격성에 관하여 정면으로 규정하지 아니하고 제1조와 제3조에서 중재 및 중재합의의 대상을 사법상의 분쟁으로 규정하고 제2조 제2항에서는 “이 법은 중재 절차를 인정하지 아니하거나 이 법의 중재절차와는 다른 절차에 의하여 중재에 회부할 수 있도록 정한 법률 에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.”고 하고 제36조 제2항 제2호 가목에서 “중재판정의 대상이 된 분쟁이 대한민국법에 따라 중재로 해결할 수 없는 때”를 중재판정 취소사유로 열거하고 있을 뿐이다. 한국중재법이 중재적격에 관한 일반 규정을 두지 않은 것은 모델중재법에 이에 관한 규정이 없기 때문인 것으로 보이지만, 모델중재법이 중재적격에 관하여 규정을 두지 않은 것은 모델중재법을 채택하는 국가의 국내 실체법의 문제로 보았던 탓이고 한국중재법은 상사중재만이 아니라 비상사중재를 함께 규율하는 법이며 구중재법 제2조가 사법상의 법률관계로서 당사자가 처분할 수 있는 법률관계에 한하여 중재를 할 수 있는 것으로 규정하였던 점을 감안한다면 중재적격에 관한 규정을 두지 아니한 것은 입법의 후퇴라 할 것이다.²¹⁾

2) “사법상의 분쟁”의 범위

모델중재법은 상사분쟁을 그 대상으로 하고 있고 한국은 뉴욕협약에 가입시 상사유보선언을 한 바 있으나, 한국중재법은 민사 및 상사를 구별하지 아니하고 모든 사법상의 분쟁을 그 대상으로 하고 있다. 따라서 비재산권상의 분쟁도 그것이 사법상의 분쟁인 한 중재가 가능하다고 해석하여야 할 것이다.²²⁾

한국중재법상 지적재산권 행사가 독점규제법 등 강행법규에 위반함을 이유로 하는 손해배상청구, 지적재산침해금지등은 물론 일종의 불법행위 책임의 문제이므로 중재의 대상이 된다고 이해되고 있고 등록지적재산권의 무효의 중재적격성은 특허 침해여부의 전제로서 무효의 항변을 제기한 경우는 일반적으로 중재적격성이 인정되나 특허유효성에 관한 분쟁 자체의 중재적격성에 관하여는 견해가 대립되고 있다.

21) 同擘 석광현, “개정중재법의 몇 가지 문제점”, 중재, 2000 겨울호. p.20.

22) 독일 민사소송법 제1030조 제1항은 “모든 재산법상의 청구는 중재합의의 대상이 될 수 있다. 비재산법상의 청구에 대한 중재합의는 당사자가 그 분쟁에 관하여 화해할 수 있는 범위 내에서 법적효력을 가진다”고 규정하였고 구중재법 제2조의 “당사자가 처분할 수 있는 사법상의 법률관계”의 의미에 관하여 확실은 재산권에 관한 법률관계로서 당사자 간에 화해로써 종결될 수 있는 것이라고 해석하였으나 이는 중재적격을 부당하게 협소화하는 해석이었다.

2. 중재적격성판단의 준거법

(1) 중재적격성과 중재합의의 유효성의 준거법의 동일여부

중재합의의 승인단계에서 중재적격성 여부가 문제된 경우 중재적격성을 중재합의의 유효요건으로 볼 지 중재판정의 승인요건으로 볼 지에 따라서 그 준거법이 달라질 수 있다. 유엔협약이나 모델중재법 그리고 우리중재법도 중재합의의 무효와 중재적격성을 구별하여 규정하고 있으므로 이를 같은 카테고리에 속하는 것으로 볼 수 없고 중재적격성은 중재합의의 유효요건과 별개의 개념으로 보아야 할 것이다.

(2) 중재적격성이 문제되는 단계별 검토

1) 중재합의승인단계

중재적격성을 중재합의의 유효요건으로 보는 입장에서는 중재합의의 준거법 등에 따라 중재적격성 여부를 판단하고, 중재적격성을 중재판정의 승인요건으로 보는 입장에서는 승인·집행의 법정지법에 따라 중재적격성 여부를 판단하여야 한다고 한다.²³⁾ 그밖에 법정지법과 중재합의의 준거법을 중첩적으로 적용하여 중재가능성 여부를 판단하여야 한다는 입장도 있다.²⁴⁾

2) 중재판정취소단계

중재판정취소소송에서 중재적격성이 문제된 경우 법정지국법에 따라서 이를 판단하게 될 것인가²⁵⁾ 중재판정취소소송은 중재(판정)지국의 전속관할에 속한다는 일반적 견해에 따르면 중재지국법이 그 준거법이 될 것이다.

3) 중재판정승인·집행단계

뉴욕협약에 의하면 외국중재판정에 대한 승인·집행단계에서 중재적격성이 문제된 경우에는 집행지국법에 의하여 판단하게 된다.²⁶⁾

(3) 소결

중재합의의 승인단계, 판정취소단계, 판정의 승인·집행단계마다 중재적격성판단의 준거법이 달라지는 해석론은 문제이며 어떤 단계에 있어서도 또 어느 나라의 법원이 판단하더라도 동일한 준거법 하에서 중재적격성을 판단하여 중재와 재판간 또는 법원간의 판단의

23) 강수미, 중재합의 성립 내지 효력에 관한 준거법, 중재연구 제16권 제2호, p.99.

24) 목영준, 국제상사중재법론, 박영사, 2001, p.52.

25) 한국중재법 제36조 제2항 제2호 참조.

26) 동협약 제5조 제2항(a).

모순과 불일치, 절차적 비효율성을 피할 수 있는 해석론을 정립하여야 할 것이다.

이러한 관점에서는 중재판정취소단계에서는 앞서본 바와 중재지국법에 의함에 의문이 없고 중재합의의 승인단계에 있어서도 중재지가 어디인지는 알 수 있으므로 중재지국법에 따라 판단하도록 하여도 큰 문제가 없으며 또 중재판정을 집행하는 단계에서도 중재지국법상 중재적격성이 인정된다면 그 집행을 허용하는 것이 타당할 것이다. 이렇게 해석함으로써 중재인 또는 법원은 지적재산분쟁의 중재적격성이 문제된 때에는 항상 중재지법에 의하여 판단할 수 있을 것이다. 중재지가 존재하지 아니하고 중재인이 중재지를 정하기 전인 경우에는 중재합의의 준거법에 의하여 판단할 수 있을 것이다.

다만 이러한 해석은 위에서 본 바와 같이 집행국법을 준거법으로 규정하는 뉴욕협약에 반한다는 문제가 발생하나 중재인 또는 법원이 중재적격성 판단을 함에 있어서 당해 중재판정이 가능한 한 승인·집행될 수 있도록 중재판정의 승인·집행이 문제될 가능성이 높은 국가의 법이 당해 지적재산분쟁의 중재적격성을 인정하는 지 여부를 고려함으로써 그 중재판정의 승인·집행가능성을 제고하는 방식을 통하여 실무적으로 그 문제를 해결할 수 있을 것이다.

3. 지적재산분쟁의 중재적격성에 관한 개별적 검토

앞서 본바와 같이 지적재산계약분쟁에 관하여는 등록지적재산권인지 여부를 묻지 아니하고 전속관할성이 부정되므로 재판관할합의를 자유로이 할 수 있고 지적재산침해의 경우에도 다수의 견해가 전속관할성을 부정하므로 그 중재적격성을 인정하고 있다. 저작권과 같은 비등록지적재산권의 경우에는 그 성립·유효성 분쟁의 전속관할성이 부정되므로 중재적격성이 인정되고 있다.

문제는 등록지적재산권의 성립·유효성 분쟁의 중재적격성이다. 등록지적재산권 성립·유효성에 관한 분쟁의 등록국의 전속관할성을 강조하는 입장에서는 그 중재적격성을 부인한다. 그러나 재판관할합의를 허용할 것인가와는 별개로 당사자자치의 원칙이 존중되는 중재에 있어서는 당사자간의 중재합의로 등록지적재산권의 성립·무효등도 다른 계약상의 분쟁과 함께 중재의 대상으로 할 수 있도록 하되 다만 그 유효성판단의 효력은 중재당사자간에만 미친다고 하여야 할 것이다²⁷⁾.

27) 일본에 있어서도 구미의 제국이 인정하고 있는 것처럼 특허유효성을 둘러싼 분쟁의 중재적격성을 넓게 인정하는 것이 지적재산분쟁중재의 발전에 도움이 된다는 견해로는 大貫雅晴, 전제논문, p.132.

Ⅳ. 국제지적재산분쟁의 중재합의

1. 중재합의의 준거법

본계약의 유효성과 별도로 중재합의의 유효성을 결정하기 위하여 중재합의의 준거법이 문제된다. 이하에서는 중재합의의 방식, 중재합의체결능력, 중재합의 성립·유효성, 중재합의 효력의 준거법을 중심으로 살펴보기로 한다.

(1) 중재합의의 방식의 준거법

중재합의가 뉴욕협약의 적용을 받는 경우에는 뉴욕협약이 준거법이 될 것이며(협약 제2조 제1항), 그렇지 않은 경우에는 중재지법에 따라 방식준수여부를 판단하여야 한다고 보는 견해가 유력하다(한국중재법 제8조).²⁸⁾ ALI원칙은 재판관할합의에 관하여 합의관할법원소재지국법을 그 내용뿐 아니라 방식의 준거법으로 규정하고 있다(ALI원칙 제202조(2)(a)).

(2) 중재합의 체결능력의 준거법

중재합의의 체결능력의 준거법에 관하여는 본국법주의와 상거소지법주의가 대립한다. 우리나라에서는 그 준거법은 각 당사자의 본국법이며 당사자가 법인인 경우에는 그 속인법이 된다(국제사법 제11조, 제13조 제1항, 제16조; 중재법 제36조 제2항 제1호 가목 참조). ALI원칙은 재판관할합의체결능력에 관하여 영미법의 전통에 따라 당사자의 상거소지법을 그 준거법으로 규정하고 있다.²⁹⁾ 국가의 중재합의 체결능력은 주권면제의 문제로서 이에 관한 국제조약의 내용과 당해 법률행위의 성질 등을 고려하여 이를 인정할 수 있을 것이다.

(3) 중재합의 성립·유효성의 준거법

이와 관련해서는 뉴욕협약의 적용을 받는 경우와 받지 않는 경우로 나누어서 살펴볼 수 있을 것이다. 뉴욕협약은 외국중재판정에 대한 승인·집행과 관련해서 법정지국 곧 집행국법에 따른다고만 규정하고 중재합의의 승인단계에 있어서의 중재합의의 성립·유효성에 관한 준거법에 관하여는 명문규정을 두고 있지 않다. 뉴욕협약의 적용을 받지 아니하

28) 중재합의의 방식에 관한 중재법 규정을 저촉규정으로 이해하여 중재지법에 따라 중재합의의 방식을 정하여야 할 것이다. 국제사법상 법률행위의 방식에 관한 준거법(동법 제17조)과 같이 중재합의의 준거법 또는 중재합의의 체결지의 법에 따라 중재합의의 방식을 정해야 한다는 입장이 있다. 석광현, 전게서(2001), pp.481-2.

29) ALI원칙 제202조(2)(b).

는 경우에는 법정지법주의에 입각하여 당해 중재합의의 유효성이 문제되고 있는 국가의 국제사법에 의하여 그 준거법을 결정하여야 한다는 견해가 있다.³⁰⁾

(4) 중재합의 효력의 준거법

당사자가 준거법을 명시적으로 정한 경우에는 그에 따르고 이를 지정하지 않은 경우에는 중재지법을 중재합의의 준거법으로 하여야 한다는 입장, 가장 밀접한 관련이 있는 곳의 법을 중재합의의 준거법으로 하여야 한다는 입장, 본 계약의 준거법을 중재합의의 준거법으로 하여야 한다는 입장, 본 계약의 준거법과 중재지법을 준거법으로 하여야 한다는 입장 등이 주장되고 있다.

(5) 소결

법정냥기(forum shopping)를 방지한다는 관점에서 중재적격성의 준거법과 마찬가지로 중재합의의 성립·유효성의 문제도 중재지법을 그 준거법으로 함이 타당할 것이다. 한국 대법원은 중재합의가 유효한가의 여부나 그 효력은 중재가 행해지는 국가의 법이나 중재 조항상의 준거법에 따라 판단되어야 한다고 판시하고 있다.³¹⁾ ALI원칙은 재판관할합의에 관하여 위에서 본 바와 같이 그 방식뿐 아니라 내용의 준거법도 합의관할법원 소재지 국법으로 규정하고 있다(ALI원칙 제202조(2)(a)).

중재합의의 효력이 문제되는 것도 중재합의의 승인단계, 판정취소단계, 승인집행단계로 나누어 볼 수 있을 것인바 판정취소단계에서는 앞서본 바와 같이 중재지국법이 준거법이 되고 승인·집행단계에서도 뉴욕협약의 입장은 중재지국법을 준거법으로 한다는 전제에서 있다고 할 수 있으며 중재합의승인단계에 있어서도 중재합의와 가장 밀접한 관련을 가진 곳은 중재지라 할 것이므로 중재지국법을 준거법으로 함이 타당할 것이다. 다만 이 경우에도 당사자자치의 취지상 중재합의의 준거법에 관한 합의가 있는 경우에는 이를 존중하여야 할 것이다.³²⁾

2. 중재합의의 요건과 유효성

(1) 중재합의의 서면요건

모델중재법에서는 중재합의는 서면으로 할 것을 규정하고 있다(모델중재법 제7조 2항

30) 이 견해에 의하면 우리나라에서 중재합의의 성립 및 유효성이 문제되면 한국국제사법을 적용하여 당사자가 명시적·묵시적으로 선택한 법, 당사자가 준거법을 선택하지 않은 경우에는 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법이 준거법이 된다. 복영준, 전계서, p.60.

31) 대법원 1990.2.13. 선고 88다카23735 판결.

32) 위 1990. 2. 13. 대법원판결도 이러한 취지로 이해할 수 있다.

).³³⁾ 중재합의는 당사자가 서명한 서류에 포함되어 있거나 서신, 텔렉스, 전신 등 기타 중재합의를 기록한 통신 등의 교환에 포함되어 있거나 또는 신청서와 답변서의 교환 속에서 중재합의의 존재가 일방당사자에 의해서 주장되고 상대방당사자가 이를 부인하지 아니하는 경우에는 그러한 합의는 서면으로 작성한 것으로 한다. 그리고 당사자 간의 계약 속에서 어떤 중재조항이 포함되어 있는 서류에 대한 언급이 있는 경우에는 중재합의를 의미하고 있는 것으로 해석한다. 다만 그러한 계약이 서면으로 작성되어 있어야 하며, 당해 조항이 그러한 계약의 일부를 구성하는 것으로 볼 수 있을 경우에 한한다.³⁴⁾ 중재합의의 방식은 서면에 의하여야 하되 중재합의의 준거법 또는 중재합의체결지법 또는 중재지법이 서면요건을 완화하고 있는 경우에는 완화된 요건을 적용할 수 있을 것이다.

(2) 중재합의의 유효성

중재합의의 유효성은 소비자의 지적재산이용에 관한 분쟁이나 직무발명·직무저작분쟁의 중재합의에 경우에도 동일하게 볼 수 있을 지가 문제된다.

1) 소비자의 지적재산이용분쟁에 관한 중재합의의 유효성

헤이그관할합의협약은 소비자계약의 경우 전속적 관할합의를 인정하지 않고 있다.³⁵⁾ 한국국제사법에서는 소비자계약의 경우 소비자상거소지법에서의 소제기만 인정하고 국제재판관할합의는 사후합의만 인정됨을 규정하고 있다(제27조). 이 규정은 소비자지적재산이용에 관한 분쟁을 중재에 의하여 해결하기로 하는 합의의 경우에도 유추적용될 수 있다고 할 것이다. 소비자상거소지에서의 중재만 허용되고 그 준거법도 소비자상거소지법이 우선 적용될 것이다.³⁶⁾

2) 직무발명·직무저작분쟁에 관한 중재합의의 유효성

직무발명 또는 직무저작에 관한 분쟁을 중재에 의하여 해결하기로 하는 합의의 유효성이 문제된다. 헤이그관할합의협약은 근로계약의 경우 전속적 관할합의를 인정하지 않고

33) 중재합의의 서면요건에 대하여는 UNCITRAL에서 개정안이 나와 39회차 뉴욕회의에서 통과되었다. 전자통신(electronic communication)이 서면요건을 충족한다고 명문으로 규정하는 option과 서면요건에 대한 규정을 삭제하는 option 두 가지를 내놓고 있다.

34) 한국중재법 제8조도 같은 취지를 규정하고 있다.

35) 제2조(1)(a). 헤이그관할합의협약(1999년)은 관할합의가 소비자를 보호하기 위한 특칙(제7조)에 저촉되는 경우에는 효력이 없다고 규정하고 있었는데(제4조 제3항), 영업상 또는 직업상의 활동으로서 소비자와 계약을 체결한 상대방이 소비자를 상대로 제기하는 소는 소비자가 상거소를 가지는 국가의 법원에서만 제기할 수 있도록 하고(제7조 제2항), 소비자계약에 관한 관할합의는 분쟁이 발생한 후에 체결되거나, 또는 소비자에게 다른 법원에서의 제소를 허용하는 범위 내에서만 유효하도록 규정함으로써(제7조 제3항) 이른바 부가적 관할합의만 인정하고 있었다.

36) 일본에서는 소비자계약분쟁의 중재합의를 무효로 하고 있으나 소비자가 반대하지 않는 한 중재에 의한 분쟁해결을 허용하여도 무방할 것이다.

있다(제2조(1)(b)).³⁷⁾ 한국국제사법은 근로자의 상거소지국 또는 근로자의 일상적 노무제공 지국에서의 소재기만 인정하고 있으나(제28조 제4항), 직무발명 또는 직무저작에 관한 분쟁의 중재에서는 기술성과 확실적 확정의 필요성 등을 감안할 때 중재합의를 무효로 할 수 없고 다만 피용자에게 부당하게 불리한 중재합의는 무효로 하여야 할 것이다.

(3) 중재합의의 실효

중재합의에 있어서 무효, 취소, 철회, 해제 등의 허용여부, 기간만료나 목적의 달성 또는 불능에 의하여 그 효력이 상실되는가의 여부 등의 문제는 당해 중재합의의 해석에 관한 것이므로 중재합의의 준거법에 의하여 판단할 수 있을 것이다.

3. 중재합의약관의 유효성과 그 한계

(1) 분쟁해결합의약관의 유효성

헤이그관할합의협약은 소비자계약의 전속적 관할합의를 협약의 적용범위에 포함시키지 않는 것 외에 재판관할합의약관의 유효성에 관한 규정을 두고 있지 않다. 한편 ALI원칙은 제202조에서 대중시장계약(mass-market contract)에 관한 규정을 두고 있다. 대중시장계약에서의 관할합의 규정이 사실상 일방적인 지정의 성격을 가지는 점을 고려하여, 약정된 법정지와 당사자 및 분쟁과의 실질적 관련성과 관할합의 약정의 합리성(reasonableness)을 담보하기 위한 요건을 규정하고 있다.

(2) 중재합의약관의 구속력 부여요건

ALI원칙에서는 관할합의 약정의 유효성을 판단함에 있어서 비교섭계약의 경우 그 문안을 작성하지 아니한 당사자가 계약을 고지받았는지 여부를 고려하고 있다. 한국약관규제법상으로는 약관교부의무와 중요약관설명의무가 사업자에게 부과되는데 중재약관은 중요조항이므로 약관의 교부만으로는 부족하고 명시적으로 그 상대방에게 고지되고 설명되어야 할 것이다.

(3) 중재합의약관의 유효요건

ALI원칙은 대중시장계약에 포함되어 있는 관할합의 약정이 유효하기 위하여서는 합리적이어야 하며 그 합리성의 기준은 (i) 특히 반대당사자(nondrafting party)의 재정적 능력과 숙련도를 고려하여 당사자의 소재, 이익, 재정상태 (ii) 분쟁 또는 당사자와 관련된 국

37) 헤이그재판관할협약안(1999년)은 관할합의가 개별 근로자를 보호하기 위한 특칙(제8조)에 저촉되는 경우에는 효력이 없다고 규정하고 있었다(제4조 제3항).

가들의 이익 (iii) 온라인 분쟁해결과 같은 지정된 법원에서의 원격지 분쟁해결의 이용가능성 (iv) 약관작성 상대방당사자가 계약을 고지받았는지 여부와 당해 약정이 법원이나 당사자가 사후에 참조할 수 있도록 그 내용에의 접근이 가능한, 현재 알려지거나 장래 개발될 유형의 표현매체에 고정되었는지 여부 (v) 지정된 법원이 법정지 국가에 의하여 그와 같은 유형의 분쟁의 재판에 대한 전문성을 높이기 위하여 설립된 것인지 여부 등이 된다고 규정한다. 그와 같은 합리성을 결하여 무효인 약정은 무시되어야 하며, 이때는 동원칙상의 다른 관할조항들에 의하여 관할이 결정되어야 한다고 규정한다.³⁸⁾

중재합의약관이 유효성과 관련하여 한국약관규제법 제14조의 재판관할합의 규정과 같이 ‘고객에게 부당하게 불리한가’의 기준으로 유효여부를 판단할 수 있을 것인가가 문제된다. 재판청구권을 포기시킨다는 점에서 중재합의약관의 유효성 기준은 보다 엄격하여야 한다는 견해도 있으나 한국약관규제법상 재판관할합의의 유효요건과 같은 정도로 보아도 무방하지 않을까 생각한다. ALI원칙이 정하는 대중시장계약상의 관할합의 조항의 합리성 내지 공정성판단의 기준은 지적재산분쟁에 관한 중재합의약관의 유효성판단에도 참고가 될 것이다.

4. 중재합의의 효력

(1) 중재합의의 객관적 범위

중재합의는 중재조항이 명기되어 있는 계약 자체뿐만 아니라, 그 계약의 성립과 이행 및 효력의 존부에 직접 관련되거나 밀접하게 관련된 분쟁에까지 그 효력이 미친다고 할 것이다.³⁹⁾ 지적재산관련 계약에 밀접한 관련이 있는 지적재산침해분쟁 예컨대 특허발명을 실시허락하였는데 그 개량특허발명을 실시하여 특허침해를 한 경우등도 기왕의 중재합의에 의거 분쟁을 해결함이 소송경제의 이념에 부합할 것이다

(2) 중재합의의 주관적 범위

우선 권리의 포괄승계 또는 특정승계에 의하여 당사자 이외의 자에게 지위가 이전된 경우 중재합의도 승계되는가 하는 것이 문제되나 권리의 포괄승계의 경우 그 원인된 사실, 즉 상속 또는 합병등의 준거법에 의하여 중재합의의 승계여부도 판단한다고 보는 것이 일반적이다.⁴⁰⁾ 한편, 권리의 특정승계의 경우, 지적재산권의 양수인은 예컨대 라이선스 계약 상의 중재조항도 승계하는가 하는 문제는 지적재산권양도의 준거법에 의할 것이 아

38) ALI원칙 제202조 제3항 a, b.

39) 대법원 2005. 5. 13. 선고 2004다67264, 67271 판결.

40) 중재합의분리의 원칙에서 볼 때 문제가 있다고 보는 견해가 있으나 이를 중재합의의 준거법에 의하여 해결할 문제는 아니라 할 것이다.

나라 중재합의의 준거법에 따라 판단하여야 할 것이다.

주된 채무자와의 중재합의의 효력이 보증인에게도 미치는가의 여부도 중재합의의 준거법에 의하여 판단할 수 있을 것이다.

(3) 중재인에 의한 중재합의의 승인

당사자의 중재합의가 있게 되면 중재인은 기술적 판단능력의 부존재등을 이유로 중재를 거부해서는 안된다. 중재인은 감정인의 채택 등의 방법으로 기술적 지식의 불충분을 보완할 수 있을 것이다. 당사자가 중재합의에 불구하고 소송을 제기한 경우에도 마찬가지이다.⁴¹⁾ 당사자 일방이 중재의 진행에 이의를 제기하는 경우 중재인은 중재절차의 수행여부를 그 준거법에 의거 판단하여야 할 것이다.

(4) 법원에 의한 중재합의의 승인

중재합의가 있음에도 당사자가 법원에 소송을 제기한 경우 법원은 법정지법에 따라 소송절차를 중지하거나 소를 각하하여야 할 것이다.⁴²⁾

V. 국제지적재산분쟁의 중재절차

1. 중재지

(1) 중재지 부존재중재의 인정여부

중재지는 사실상의 개념이라기보다 법적, 의제적(fictitious)인 개념이다. 중재지라 함은 일반적으로 중재의 법적 장소로서 주된 중재절차가 진행되고 중재판정이 내려진 국가 또는 그 국가의 영토를 말한다고 할 것이다.

중재지와 관련해서는 중재지없는 중재를 하기로 합의할 수 있는지가 문제된다. 당사자 자치의 원칙을 존중하여 당사자가 중재지가 없음에 합의하는 경우 이를 인정할 수 있을 것이며 지적재산분쟁의 중재의 경우 속지주의의 제한을 벗어날 수 있다는 점에서 유용성이 있다 할 것이다.

41) 이 문제는 중재합의의 효력의 문제라기보다 법원에 의한 중재절차에 대한 통제문제로 보아 법정지법에 의하여야 한다는 견해가 있다.

42) 同旨, 小山昇, 仲裁法, 有斐閣, 1983, p.83.

(2) 중재지 선택의 자유

모델중재법에서는 당사자는 중재지에 관하여 자유로이 합의할 수 있다고 규정하고 있다(제20조 제1항 본문). 한국중재법도 동일한 규정을 두고 있다(제21조 제1항). 지적재산분쟁의 중재의 경우에도 당사자가 중재지를 자유로이 정할 수 있다고 할 것이다.

(3) 합의가 없는 경우의 중재인의 결정권

모델중재법에서는 당사자간 합의가 없는 경우 중재지는 중재판정부가 당사자의 편의 등을 포함한 당해사건의 사정을 고려하여 결정한다고 규정하고 있다(제20조 제1항 단서). 한국중재법도 모델중재법과 마찬가지로 당사자간 합의가 없는 경우에 중재판정부는 당사자의 편의와 당해 사건에 관한 제반 사정을 고려하여 중재지를 정한다고 규정하고 있다(제21조 제2항).

지적재산분쟁의 경우에도 중재지에 관한 당사자 간에 합의가 없는 경우에는 중재인이 당사자의 편의, 당해 지적재산분쟁 사건의 정황 등을 고려하여 정할 수 있다고 할 것이다.

2. 중재절차의 준거법

(1) 당사자자치의 원칙

중재절차는 중재사건이 접수되어 판정이 내려질 때까지의 모든 절차를 의미하며, 당사자간의 중재합의로 정할 수 있다(한국중재법 제12조제2항, 제20조제1항). 원래 ‘절차는 법정지법에 따른다’는 원칙이 인정되어 왔으나 중재절차에 관하여는 당사자자치가 점차 확대되어 왔다. 한국중재법 제20조는 ‘이 법의 강행규정에 반하지 아니하는 한 당사자들은 중재절차에 관하여 합의할 수 있다.’고 하여 당사자자치의 원칙을 인정하고 있으며, 이 당사자자치의 원칙에는 당사자가 중재절차의 준거법을 지정하는 것도 포함된다고 해석한다.

지적재산분쟁의 중재의 경우에도 마찬가지로 중재절차는 당사자가 합의한 바에 따라 진행할 수 있도록 하여야 할 것이다.

(2) 중재인자치의 원칙

중재법은 당사자 간에 합의가 없는 경우에는 중재판정부가 이 법의 규정에 따라 적절한 방식으로 중재절차를 진행할 수 있다(한국중재법 제20조 제2항 본문). 지적재산분쟁의 중재절차에 있어서도 마찬가지로 당사자 간에 합의가 없는 때에는 중재인은 중재지법을 고려하여 자신이 적절하다고 판단하는 바에 따라 중재절차를 진행할 수 있도록 하여야 할 것이다.

(3) 중재지법의 적용

모델중재법은 당사자 간에 합의가 없는 경우에는 중재판정부가 이 법의 규정에 따라 적절한 방식으로 중재절차를 진행할 수 있다고 하여 중재지법 적용의 원칙을 밝히고 있다(제19조 제2항).

3. 소송절차와의 관계

(1) 관련청구의 병합

1) 객관적 병합

한국민사소송법은 청구의 객관적 병합을 널리 인정하고 있어서 국내의 동일 당사자 간에 복수의 청구를 병합함에 있어서는 청구 간의 관련성을 요구하지 않는다(제25조 제1항). 반면 국제재판관할에 있어서는 청구 간의 밀접한 관련성을 요구하는데 이는 본래의 재판관할국에서 재판을 받을 당사자의 이해관계가 훨씬 크기 때문이다.

중재의 경우에도 중재합의의 대상인 분쟁에 한하여 중재할 수 있는지 아니면 관련된 분쟁을 병합하는 것이 가능한지, 가능하다고 할 때 어느 정도 관련성이 있는 분쟁에 병합이 가능한지가 문제된다.⁴³⁾

예컨대 원발명에 관한 라이선스계약을 체결하면서 중재합의도 함께 한 경우 라이선서가 라이선서의 동의없이 원발명에 대한 개량특허발명을 실시하여 그 특허권을 침해하였다면 분쟁의 일의적 해결을 위하여 개량발명에도 원발명에 관한 중재합의의 효력이 미친다고 볼 수 있는지가 문제될 수 있다. 중재합의의 해석을 통하여 대상분쟁의 범위를 최대한 확대하여 해석할 수 있을 것이다.

그런데 이러한 대상분쟁범위의 확대해석을 통하여서도 분쟁범위에 속할 수 없기 때문에 병합할 수 없는 경우에는 입법을 통하여 관련 분쟁을 병합하여 절차를 진행할 수 있도록 할 필요가 있을 것이다. 이 경우 상대방이 분쟁범위를 벗어난다는 이유로 이의를 제기하는 경우에는 병합할 수 없는 것으로 하되 ALI원칙처럼 이의제기를 할 수 있는 최초의 기회로 제한하는 책문권제도를 도입할 필요가 있을 것이다(ALI원칙 제222조 제6항).

2) 주관적 병합

주관적 병합이 인정되기 위하여 ALI원칙은 기본청구와 병합되는 청구 간의 관련성을 요구하고 있으나, 병합되는 피고와 법정지 국가와의 관련성에 대하여는 ALI원칙(제206조)은 ① 법정지 국가의 “지적재산권”과 “피고” 사이에 실질적이고 직접적이며 예측가능한 관련

43) ALI원칙은 청구 간에 동일한 거래, 발생, 또는 일련의 거래, 발생으로부터 비롯된 정도의 관련성이 인정되면 객관적 병합의 요건으로서의 관련성이 충족되는 것으로 보고 있다(제221조).

이 있거나, ② 그와 같은 관련이 없더라도 그 법정지와 다른 피고들의 상거소지 국가들 사이에 전체 분쟁에 보다 밀접하게 관련된 다른 법정지가 없을 때에는 주관적 병합을 허용하므로 그 허용범위가 넓다.⁴⁴⁾ 한국 국제사법 제2조 제1항에서는 실질적 관련성의 원칙을 규정하고 있는 바 ALI원칙의 규정은 실질적 관련 여부의 판단에 참고가 된다 할 것이다.

이러한 해석은 중재에 있어서도 마찬가지라 할 것이며, 따라서 중재인이 중재합의 당사자 이외의 제3자가 중재대상인 분쟁과 밀접한 관련을 가지고 있고 또 중재당사자 일방의 신청이 있는 때에 그 제3자를 중재절차에 참가시켜 절차를 진행할 수 있다고 할 것이다. 물론 상대방 또는 그 제3자의 이의제기가 있는 때에는 주관적 병합을 인정할 수 없을 것이다. 이 경우에도 이의는 이를 할 수 있는 최초의 기회에 제기하도록 제한할 수 있을 것이다.

(2) 지적재산무효절차와 중재절차간의 관계

한국특허법은 심판과 소송과의 관계에 관하여 심판에 있어서 필요한 때에는 당해 심판 사건과 관련되는 특허이의신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있으며(동법 제164조 제1항), 소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다고 규정한다(동조 제2항). 중재절차에 있어서도 이를 원용할 수 있을 것이다. 즉 중재대상분쟁에 직접 관련된 지적재산권의 성립 또는 무효에 관하여 그 판결 또는 심결의 대세적 효력이 인정되는 소송 또는 심판이 계류된 경우에는 중재인은 당사자의 신청에 의하여 그 소송절차의 판결 또는 심결이 있을 때까지 중재절차를 중지할 수 있다. 그러나 중재는 당사자 간에 효력이 있으며 대외비로 처리되므로 소송과 달리 그대로 진행해도 무방할 것이다. 중재에 있어서는 보통 1국 지재권만 아니라 수개국의 지재권을 대상으로 중재를 하는 경우가 많은바, 1개의 무효소송 제기로 그 외 국가의 지재권을 장기 방치하는 것은 옳지 못하기 때문이다. 따라서 당사자 일방이 이에 이의하거나 중재절차가 심히 지연될 우려가 있는 경우에는 중재절차를 중지하지 않을 수 있다고 생각한다.

대세적 효력이 인정되는 소송 또는 심판이 계류 중임에도 중재절차를 진행, 중재판정을 하였으나 대세적 효력을 가진 판결 또는 심결이 확정된 때에는 “중재자치의 원칙”에 비추어 중재인이 스스로 중재판정을 수정할 수 있도록 할 필요가 있다. 직권 또는 당사자 일방의 신청에 의하여 중재절차를 재개하여 위 판결 또는 심결에 의거 종전의 중재판정을 취소하고 새로이 중재판정을 할 수 있도록 하여야 할 것이다. 원칙적으로는 재심에 의하여 바로 잡아야 하나 중재의 경우에는 재심에 의하지 아니하고 중재인 직권으로 바로 잡

44) 과거 헤이그재판관할협약안(1999년)은 ALI원칙과 마찬가지로 기본청구와 병합되는 청구 간의 관련성을 요구하고 있었으나, 병합되는 피고와 법정지 국가와의 관련성에 대하여는 ALI원칙과 달리 반드시 각 피고를 둘러싼 “분쟁”과 “법정지 국가” 사이에 실질적 관련이 있을 것을 요구하였다.

을 수 있게 하여야 할 것이다.

중재인이 당사자의 신청이 있는데도 불구하고 중재판정을 수정해 주지 않는 경우 당사자는 법원에서 취소절차를 밟을 수 있도록 하여야 할 것이다. 취소절차에 의하여 중재합의의 효력이 소멸되는지에 관하여는 학설이 나뉘나 소멸되지 않는다고 보아 중재인이 다시 절차를 진행하여 중재판정을 내릴 수 있다고 보아야 할 것이다. 이와 관련하여 미국 특허법은 대상특허에 대한 판정이 내려진 후에 재판관할을 가지는 법원이 동 특허를 무효이거나 집행력이 없다고 판결하고 이에 대하여 항소를 할 수 없거나 하지 않은 경우, 중재당사자의 신청으로 재판관할을 가지는 법원은 법원판결이전의 중재판정을 수정할 수 있으며 그러한 수정은 그 수정일로부터 그 당사자 간의 권리의무에 효력을 미친다고 규정하고 있다.⁴⁵⁾

반면 중재대상분쟁과 관련된 분쟁이 수개국에 걸쳐 일어났고 그에 관한 소송이 2개국 이상에서 계류되어 있는 경우에는 소송경제의 관점에서 당해 소송의 수소법원은 중재판정이 있을 때까지 소송절차를 중지할 수 있을 것이다.

(3) 관련침해소송과 중재절차와의 관계

관련지적재산침해소송이 제기된 경우에는 지적재산무효등 소송의 경우와는 달리 중재절차를 중지할 필요는 없다고 할 것이다.

4. 지적재산침해금지 등 임시적처분

일반적으로 법원의 보전처분재판과 아울러, 중재판정부도 중재판정의 실효성을 확보하기 위하여 당사자에게 임시적 조치를 취하는 권한을 갖는다.⁴⁶⁾ 이는 분쟁의 확정적 해결과 그 결과의 이행에 이르기까지의 중재절차 중에 발생할 수 있는 불이익을 예방 또는 최소화하기 위한 것이다. 지적재산분쟁에 있어서도 중재인은 긴급한 필요가 있다고 인정하는 때에는 당사자의 신청에 따라 지적재산침해중지를 명하는 등 임시적 처분을 할 수 있으며, 이 때 중재인은 임시적 처분의 신청인에게 적절한 담보를 제공할 것을 명할 수 있도록 하여야 할 것이다.

만일 임시적 처분의 수명자가 이를 스스로 이행하지 않을 때 법원의 협력을 얻어 집행을 할 수 있는지가 문제되나 독일과 같은 명문규정(제1041조)이 없는 한 불가능하다고 해석된다.⁴⁷⁾ 입법론으로는 독일법의 태도가 옳다고 할 것이다. 따라서 중재당사자가 임시적 처분에 복종하지 아니하는 때에는 상대방은 관할법원에 임시적 처분의 집행을 청구할 수

45) 35U.S.C. 294(c) 제2, 3문.

46) 모델중재법 제17조, 한국중재법 제18조 참조.

47) 이호원, "개정중재법에 관한 소고", 중재, 2001, 겨울호. p.12.

있도록 하고, 청구를 받은 법원은 관계법령에 따라 임시적 처분이 신속하게 집행될 수 있도록 제도적으로 보완하여야 할 것이다. 그러나 이러한 절차는 민사소송절차에 따른 보전 처분에 영향을 미치지 아니함은 물론이다.

5. 온라인 중재절차

(1) 온라인 중재에 관한 입법례

도메인이름 분쟁과 관련하여 국제인터넷주소관리기구(ICANN)는 도메인이름 선점에 관한 국제적인 분쟁해결기구와 절차 마련을 위하여 WIPO의 제안을 바탕으로 1999. 8. 26. 신속한 온라인분쟁해결절차인 UDRP를 채택하였는데 이러한 UDRP에 의하여 4개의 국제적인 도메인이름분쟁기구에서 도메인이름분쟁을 조정하고 있다.⁴⁸⁾ ICANN의 도메인 네임 분쟁해결절차는 온라인분쟁해결절차로 각광받는 가장 성공적으로 진행되고 있는 ADR의 예라 할 것이다.⁴⁹⁾

UDRP에 의한 도메인 분쟁해결절차의 법적 성격에 대하여는 특수한 절차라는 견해와 일종의 중재라는 견해가 있다. 우리나라 판례는 후자의 입장에서 서 있는 것으로 보인다. 하급심판결에서 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 대하여 심사의 대상으로 하지 않았다.⁵⁰⁾

다만 중재의 경우에는 당사자에게 제소권이 없어야 하는데 UDRP에 의한 도메인 분쟁 해결절차에서는 당사자가 언제든지 제소할 수 있으므로 중재와는 구별되나 다만 당사자가 제소하지 않으면 그 결정은 법원에 의한 집행절차 없이도 자력집행될 수 있도록 하고 있다. 이는 당사자자치에 의한 분쟁해결이라는 점에서 중재보다 한걸음 더 나아갔다고 평가할 수 있을 것이다.

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

49) 강제행정절차는 1인 또는 3인의 Panelist로 구성되는 Administrative Panel에 의해 수행되며 판정(Decision)이 나가기까지는 통상 1 내지 2개월이 소요된다. 구체적인 처리절차를 보면, ①ICANN에서 분쟁해결 서비스제공자를 지정하고, ②신청인의 행정적 분쟁해결 절차신청이 있으면, 피신청인은 신청인의 행정적 분쟁해결절차의 신청 후 20일 이내에 답변서를 제출하여야 하며, ③분쟁해결기관은 양 당사자가 결정권자를 지정하지 않는 한 피신청인의 답변서 수령 후 5일 이내에 각 사안별로 3명의 결정권자를 임명하고 악의적인 등록의 여부를 심사하도록 하여야 하며, ④3명의 결정권자가 임명된 후 14일 이내에 다수결로 결정을 내리고 그 결정문을 분쟁해결기관에 송부하여야 하며, ⑤결정권자로부터 결정문을 송부받은 분쟁해결기관은 송부받은 날부터 3일 이내에 결정문을 당사자, 관련등록기관(Registrar) 및 ICANN에 송부하여야 한다.

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

(2) 온라인 중재절차의 특징

1) 온라인 재판절차 일반의 요건

분쟁해결에서 ODR의 발전과 구축을 가져오기 위해 필요한 것으로 ① 분쟁당사자들에게 의한 접근의 용이성, ② 저렴하고 시기적절한 해결수단, ③ ODR기구의 독립성과 중립성, ④ 공정하고 전문성을 가진 중재인, ⑤ ODR원칙과 절차의 공개를 통한 예측가능성, ⑥ 실행가능성(특히 국경을 넘는 분쟁에서 중요), ⑦ 언어와 문화의 차이에 대한 효율적 고려, ⑧ 온라인·오프라인 절차의 적절한 조화, ⑨ ODR방법의 유연성을 해치지 않는 범위에서 법률적 절차와의 연계를 들고 있다.

2) 온라인중재절차규칙

온라인중재기관은 UDRP 규칙과 같은 온라인중재규칙을 제정하여야 할 것이다. 온라인 중재에는 민사소송에서와 같은 엄격한 절차를 이행하도록 요구할 필요는 없고 자유롭고 탄력적으로 절차를 진행하며 재판관의 자유심증으로 증거를 판단하도록 하여야 할 것이다.

신속하고 효율적인 절차진행을 위하여 각종 서식의 제정등 절차를 정형화하여야 할 것이다. 온라인중재절차에 대한 당사자의 긍정적이고 적극적인 협력이 요청되며 이를 위하여는 당사자들에 대한 사전교육과 이해가 선행되어야 할 것이다.

당사자는 서면증거를 인증등본화하여 온라인으로 제출하여야하고 그 증거의 성질상 온라인으로 제출할 수 없거나 제출하기 어려운 경우에는 오프라인으로 제출할 수 있을 것이다. 이 경우 전자서명과 전자공증이 활용될 수 있다. 온라인중재에는 민사소송법상의 엄격한 증거법칙이 적용되지 아니하므로 재판기관은 자유심증으로 제출된 증거의 증거능력과 증거력을 인정할 수 있을 것이다.

당사자의 서면주장과 서면증거제출이 끝나면 서면심리로 판단을 할 수도 있을 것이나 필요하다면 온라인으로 변론을 열어 당사자와 증인을 신문할 수 있을 것이다. 변론은 실시간으로 이루어지고 당사자일방과 타방 몰래 온라인으로 대화하여 해결의 접점을 모색할 수도 있을 것이다.

당사자는 온라인중재절차에 있어서 전문가의 조력을 받을 수 없는 경우가 많은 바 온라인중재기관은 전문가들을 운영하여 저렴한 보수로 당사자를 대리하여 절차를 수행할 수 있는 제도를 도입하여야 할 것이다.

3) 재판의 집행

합의된 조정이나 중재인이 내린 중재판정의 내용을 당사자가 이행하지 아니하는 경우 법원의 조력이 없이도 이를 집행할 수 있도록 하는 제도를 갖추는 것이 온라인중재의 성

공여부를 가리는 중요한 요소라 할 것이다. UDRP에 따른 도메인네임의 말소나 이전이 독자적 집행의 좋은 예라 하겠다. 자발이행의 관행을 확립하고 불이행에 대한 제재를 검토하고 중재판정에 집행력을 부여하여야 할 것이다.

4) 기존 분쟁해결제도와와의 충돌

부제소의 합의, 중재합의가 인정되는 범위내에서 소송에 의한 또는 ADR에 의한 분쟁 해결방법에 호소하는 것을 포기하고 온라인중재에 의하여서만 분쟁해결을 하기로 하는 합의의 효력을 인정할 수 있을 것이다.

준거법합의가 허용되는 범위 내에서 기존법령의 적용을 배제하고 거래관습이나 자율규범을 적용하기로 하는 합의 또한 유효하다고 하여야 할 것이다. UDRP에 의한 도메인네임분쟁해결이 그 대표적인 예가 될 것이다.

6. 지적재산분쟁의 중재판정과 그 취소

(1) 중재판정과 그 효력

1) 중재판정의 국적

중재판정의 국적에 따라 국내법에 의거 승인집행될 것인가 아니면 외국중재판정으로서 승인집행될 것인가가 결정된다. 한국중재법 제38조는 영토주의를 채택하여 중재절차의 준거법이 외국법이거나 당해 분쟁이 한국과 아무런 관련이 없더라도 중재지가 대한민국이라면 내국중재판정이라고 보게 될 것이다.⁵¹⁾ 따라서 지적재산권의 국적 즉 등록국등이 어디 인지는 중재판정의 국적을 가리는데 있어서 기준이 되지 아니한다. 지적재산권의 속지주의와 보호국법주의가 유지·관철된다면 보호가 요구된 국가, 즉 보호국에서는 내국중재판정으로, 그리고 보호국외에서는 외국중재판정으로 보는 견해도 불가능하지는 않을 것으로 보인다.

2) 중재판정의 대세효인정여부

한국중재법 제35조는 ‘중재판정은 당사자간에 있어서 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가진다.’고 하여 중재판정의 기판력은 인정하면서도 한국중재법 제37조 제1항은 “중재판정의 승인 또는 집행은 법원의 승인 또는 집행판결에 의한다.”고 하여 법원의 별도의 집행판결을 거처도록 하고 있어 중재판정에 집행력은 인정되지 아니하도록 규정하고 있다.

등록지적재산의 유효성등에 관하여는 전속관할 법원이 한 판결에만 대세효가 인정되므로 중재판정으로 무효판정을 내리는 경우 대세효를 인정할 수 있을 것인지가 문제되는데

51) 석광현, 전게서(2001), 494면; 이호원, 전게서, 248면.

지적재산의 유효성등을 중재에서 판단하는 경우 그 효력은 중재당사자간에만 미친다고 할 것이다.

3) 중재판정의 관청에의 통지

미국특허법에서는 중재인이 판정을 내린 경우, 특허권자, 그 양도인 또는 라이선스로 하여금 특허청장에 서면으로 그 사실을 통지하도록 하고 그 통지는 중재절차에 관련된 각 특허마다 별도로 하도록 하고 있다.⁵²⁾ 당해 통지에는 당사자의 성명, 주소, 발명자의 성명, 특허권자의 성명을 포함하고 특허번호를 지정하는 외에 판정문 사본을 첨부하여야 한다. 법원이 판정을 수정하는 경우, 그 수정을 청구한 당사자는 특허청장에게 그 수정사실을 통지하여야 한다. 특허청장은 그 통지를 수령하는 즉시 특허공부에 그 사실을 기재하여야 한다. 수정을 청구한 당사자가 요구된 통지를 특허청장에게 하지 아니하면 그 절차에 관련된 다른 당사자가 대신 특허청장에게 통지할 수 있다.

미국특허법과 같이 중재인이 분쟁에 관련한 지적재산권을 불성립 또는 무효로 판단한 때에는 당사자는 당해 지적재산권의 등록사무를 관장하는 기관에 중재판정문을 첨부하여 이를 통지하도록 할 수 있을 것이다. 그러나 중재절차는 비공개가 원칙이므로 통지를 받은 특허청장은 관계공부에 기재하는 외에는 당해 중재판정문을 비공개로 유지하도록 하여야 할 것이다.

(2) 중재판정의 취소사유

모델중재법상의 취소사유는 중재당사자가 취소사유를 주장, 입증하여야하는 경우와 법원에서 직권으로 판단하는 경우를 구분하여, 전자의 취소사유로는 당사자의 무능력 또는 중재합의의 무효, 통지 또는 방어권 보장의 결여, 중재부탁의 범위일탈, 중재판정부의 구성 또는 중재절차 위반을, 후자의 취소사유로서는 중재적격성의 결여 및 공서양속위반을 규정하고 있다.⁵³⁾

지적재산분쟁에 있어서 중재부탁의 범위일탈과 관련하여 동 규정의 적용을 배제하거나 완화하여 해석할 필요가 있다. 소의 주·객관적 병합이 허용되는 한 가능한 한 병합해서 결정을 내릴 수 있도록 하기 위하여서이다. 또한 중재적격성의 결여에 대하여도 마찬가지로 동규정을 배제 또는 완화하여 해석할 필요가 있다.

한편 지적재산권분쟁의 경우 전속관할성 때문에 중재대상분쟁에 직접 관련된 지적재산권의 성립 또는 무효에 관하여 대세적 효력을 가지는 소송 또는 심판이 계류되어 있어 중재절차가 중지되는 경우가 있다. 이 때 당사자가 중재인에게 중재절차의 재개를 신청하

52) 35 U.S.C. 294(d).

53) 모델중재법 제34조(1)(a) 및 (b).

였으나 중재인이 이에 응하지 아니하거나 대세적 효력을 가진 판결 또는 심결에 반하는 판정을 한 때에는 당사자 일방은 관할법원에 중재판정취소의 소를 제기할 수 있다고 하여야 할 것이다. 동 소는 일정기간내 예컨대 당사자가 중재절차의 재개를 신청한 날이나 판정이 있는 날로부터 3월 이내에 제기하도록 하여야 할 것이다.⁵⁴⁾

(3) 중재판정 취소사유의 준거법

모델중재법에 따르면 관할법원은 중재판정이 해당국의 공서양속에 저촉되는 사실을 알았을 경우 그 중재판정을 취소할 수 있다고 규정하고 있는데(제34조(2)(b)(ii)), 공서양속 등 중재판정 취소사유가 있는지 여부는 중재지법에 의하여 판단하여야 할 것이다.

(4) 공서 해당사항에 대한 검토

위에서 본 바와 같이 법정지국의 공서에 반하는 중재판정은 취소될 수 있는 바 지적재산분쟁에 관한 중재판정이 공서위반에 해당될 수 있는 사유를 검토해 본다.

1) 특허 등의 보호대상

법정지국에서 특허등 지적재산권의 보호대상이 되는 지적재산권을 보호하는 중재판정이 공서위반인가가 문제된다. 예컨대 영업비밀을 보호하지 않는 국가의 국민에 대하여 중재의 대상인 분쟁의 준거법이 영업비밀을 보호함을 이유로 영업비밀보호를 명하는 중재판정을 한 경우에 이러한 판정이 법정지국의 공서에 반하는 것이 아닌가 하는 점이 문제될 수 있다. 만약 이러한 판정이 공서에 반한다면 중재지국이나 집행국에서 인정되지 아니하는 지적재산권은 보호될 수 없다는 부당한 결과가 될 것이다. 따라서 중재지국에서 당해 발명을 특허등의 보호대상으로 인정하지 않는 경우에도 중재인은 준거법에 따라 특허등에 의한 보호여부의 판단이 가능하고 그러한 사유는 공서위반에 해당되지 아니한다고 보아야 할 것이다.

2) 특허 등의 무효사유

중재지국에서 당해 발명이 특허요건을 갖추지 못하여 무효인 경우 중재인이 특허침해를 인정한 경우 공서위반인가가 문제된다. 이 경우 역시 무효인 특허보호대상이 되는 경우와 마찬가지로 중재인이 준거법에 의거 판단하더라도 공서위반에는 해당하지 아니한다고 해석하여야 할 것이다.

54) 모델중재법 제34조(3).

3) 특허 등 강제실시

판정지국에서 특허등의 강제실시제도는 공서에 해당하는 사항으로서 중재인이 준거법에 따라 강제실시를 부인한 경우 판정지국법원은 공서위반을 이유로 중재판정을 취소할 수 있을 것이다.

4) 지재권의 물권적 효력

중재지국법이 지적재산권 침해구제로서 손해배상만을 인정한다고 할 때 중재인이 준거법에 따라 물권적 효력으로서 침해금지를 명한 경우 중재지국의 공서위반에 해당하는 지가 문제된다. 준거법에 의거하여 판단하는 한 중재지국의 공서위반은 원칙적으로 되지 아니한다. 다만 준거법의 역외적용으로 중재지국에서 침해금지나 침해품 폐기를 명하는 중재판정은 공서에 반한다고 하여야 할 것이다.⁵⁵⁾ 이 경우에도 중재인은 준거법을 적용하여 침해금지를 명할 수 있다고 보아야 할 것이다.

5) 지재권 양도(제3자에 대한 효력)의 요건

대상분쟁과 밀접한 관련이 있는 국가의 법이 제3자에게 대항력을 갖추기 위한 지재권 양도의 요건을 정하고 있는 경우에는 이러한 규정을 적용하지 않는 것은 공서에 반하므로 중재인은 준거법에 불구하고 그 요건에 관한 규정을 적용하여야 할 것이다.

(5) 중재판정취소의 관할법원

중재판정취소의소는 앞서본 바와 같이 중재지국법원에 제기하여야 한다. 그러나 지적재산의 중재의 경우에는 중재판정이 내려지고 이를 뒤집는 대세효 있는 판결이나 심결이 내려진 경우에 한하여 중재지법원에 소를 제기하는 외에 그 판결 또는 심결을 한 국가의 법원에도 취소의 소를 제기할 수 있도록 하는 것이 소송경제의 취지에서 바람직하다고 할 것이다.

VI. 국제지적재산분쟁 중재판정의 승인·집행

1. 외국중재판정의 승인·집행거부사유일반

뉴욕협약에 따르면 외국중재판정의 승인·집행 거부사유로 (i) 중재합의를 위한 행위능력 결여 또는 중재합의가 무효인 때, (ii) 불통지 등 패소당사자의 방어권이 침해된 때, (iii)

55) 일본의 최고재판소 2002. 9.26. 판결(이른바 카드리더사건) 참조.

중재판정이 판정가능범위를 벗어난 때, (iv) 중재판정부의 구성이나 중재절차에 하자가 있는 때, (v) 판정이 아직 구속력이 없거나 취소 또는 정지된 때, (vi) 분쟁대상사항이 중재적격성이 없는 때, (vii) 판정의 승인이나 집행이 공서에 반하는 때를 열거하고 있다.⁵⁶⁾

2. 지적재산분쟁에 특유한 승인·집행거부사유

(1) 행위능력의 결여 또는 중재합의의 무효

중재판정의 승인과 집행은 중재판정이 불리하게 원용되는 당사자의 신청이 있을 때 중재합의의 당사자가 무능력자인 사실 또는 그 중재합의가 당사자들이 준거법으로서 지정한 법에 의하여 무효이거나 그러한 지정이 없는 경우에는 중재판정이 내려진 국가의 법에 의하여 무효인 사실에 대하여 그 당사자가 승인 또는 집행을 신청한 관할법원에 증거를 제출하는 경우 판정이 내려진 국가에 관계없이 거부할 수 있다.⁵⁷⁾ 이 부분에 대하여는 지적재산분쟁이라고 해서 달리 보아야 할 것은 아니라고 생각한다.

(2) 방어권의 침해

중재판정이 불리하게 원용되는 당사자가 중재인의 선정 또는 중재절차에 관하여 적절한 통지를 받지 못하였거나 기타 사유로 인하여 방어할 수 없었다는 사실에 대하여 그 당사자가 승인 또는 집행을 신청한 관할법원에 증거를 제출하는 경우 판정이 내려진 국가에 관계없이 거부할 수 있다.⁵⁸⁾ 이 경우 역시 지적재산분쟁의 경우도 동일하게 볼 수 있을 것이다.

(3) 중재인의 권한유월

중재판정이 중재부탁의 내용에 예정되어 있지 아니하거나 그 범위에 속하지 아니하는 분쟁을 다루었거나 또는 중재부탁합의의 범위를 유월한 사항에 관한 결정을 포함하고 있다는 사실에 대하여 그 당사자가 승인 또는 집행을 신청한 관할법원에 증거를 제출하는 경우 판정이 내려진 국가에 관계없이 거부할 수 있다.⁵⁹⁾

지적재산중재와 관련하여 중재부탁범위와 관련해서는 주·객관적 병합이 허용되는 한 가능한 한 병합해서 판정을 내리도록 하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

56) 뉴욕협약 제5조 제1항, 제2항. 모델중재법 제36조 제1항도 같은 취지의 규정을 두고 있다.

57) 모델중재법 제36조(1)(a)(i).

58) 모델중재법 제36조(1)(a)(ii).

59) 모델중재법 제36조(1)(a)(iii).

(4) 중재판정부의 구성이나 중재절차의 하자

중재판정부의 구성이나 중재절차가 당사자 간의 합의에 따르지 아니하였다는 사실 또는 그러한 합의가 없는 경우에 이 법에 따르지 아니하였다는 사실에 대하여 승인 또는 집행을 신청한 관할법원에 증거를 제출하는 경우 판정이 내려진 국가에 관계없이 거부할 수 있다.⁶⁰⁾ 지적재산중재의 경우도 동일하게 볼 수 있을 것이다.

(5) 중재적격성과 공서위반

승인·집행국의 법원이 분쟁의 본안이 당해국의 법령상 중재로 해결할 수 없다는 사실 또는 중재판정이 해당국의 공서양속에 저촉되는 사실을 알았을 경우 중재판정의 승인과 집행을 거부할 수 있다.⁶¹⁾ 지적재산중재에 있어서는 앞서본 바와 같이 중재적격성 및 공서와 관련하여 특별한 고려가 필요하다고 할 것이다.

(6) 소결

위에서 살펴본 바와 같이 승인·집행거부사유와 관련해서는 지적재산권이라 해서 원칙적으로 크게 차이가 나는 점은 없다고 할 것이다. 그러나 중재적격성과 관련해서는 중재 가능한 대상인지에 관한 국가 간 입장이 다르고 공서를 적용하는 법원도 다르기 때문에 중재의 준거법에 의한 중재가 행해지더라도 집행국에 의하여 집행이 배척될 가능성이 있기 때문에 중재인은 집행예정지법을 고려해야 하고 집행국에서도 중재지법을 존중하여 가급적 집행을 거부하지 않도록 하는 한편 주·객관적 병합이 허용되는 한도 내에서 청구를 병합하여 내린 판정도 집행거부를 자제하여야 할 것이다.

VII. 결론 - 지적재산분쟁의 중재에 관한 원칙제정의 필요성

이상 본고에서는 국제지적재산분쟁의 중재에 의한 해결을 촉진, 권장하기 위한 관점에서 그 법적 논점을 검토하여 보았다. 국제중재의 효용성이나 지적재산분쟁의 ADR에 의한 해결의 유용성이 인정됨에도 불구하고 국제지적재산분쟁을 중재에 의하여 해결함에 있어서의 가장 큰 장애는 중재적격성 문제라 할 수 있다. 특히 등·등록지적재산권은 공권력의 관여에 의한 심사와 등록에 의하여 권리가 발생하므로 그 공법적 성격으로 인하여 사법상의 분쟁을 그 대상으로 하는 중재에 있어서 중재적격성의 논의가 발생하게 된다. 과거에는 등록지적재산권의 법적 성격에 대하여 공권/사권 점유설이 통설이었으나 오늘날은 특

60) 모델중재법 제36조(1)(a)(iv).

61) 모델중재법 제36조(1)(b).

허권부여절차에는 공권력이 개입한다 하더라도 그 부여된 권리는 사권으로 보는 것이 일반적이다. 등록지적재산권을 사권으로 이해하는 한 그 권리의 성립요건이나 유효성의 문제도 중재적격성을 가진다고 보아야 할 것이며 이 점에 있어 미국특허법의 규정은 큰 시사점을 던져주고 있다 할 것이다.

지적재산분쟁의 중재적격성을 폭넓게 인정하고 중재의 비숙지성의 장점을 활용한다면 여러 국가에 걸쳐 발생한 지적재산분쟁을 1개 절차에서 해결할 수 있으므로 지적재산권의 속지주의적 성격으로 인한 국제재판관할, 준거법결정, 외국판결승인·집행등 소송절차상의 어려움을 극복하는 방안이 될 수 있을 것이다.

국내지적재산분쟁의 중재에 관한 규범이 희소하고 국제지적재산분쟁의 중재에 관한 것은 더더욱 희소하기 때문에 중재일반에 관한 규범에 의거하고 있으나 지적재산분쟁의 특수성을 절차에 반영하지 못하는 문제점이 있다. 따라서 ALI가 국제지적재산소송에 관한 원칙을 제정하듯이 국제지적재산분쟁의 중재에 관한 규범의 제정도 필요하다고 할 것이다. 이러한 원칙이 제정되면 국제지적재산분쟁의 중재절차의 진행에 실질적인 도움이 되고 또 그에 관한 국내입법이나 규칙의 제정기준을 제시하는 역할을 할 수 있을 것이다.⁶²⁾ 국제지적재산분쟁의 중재에 관한 원칙이 수립됨으로써 현재 착종하고 있는 국제적 지적재산분쟁의 중재에 의한 신속하고도 적절한 해결에 큰 도움이 되리라 믿는다.

참 고 문 헌

- 강수미, “중재합의 성립 내지 효력에 관한 준거법”, 「중재연구」, 제16권 제2호, 한국중재학회, 2006.
- 목영준, 「국제상사중재법론」, 박영사, 2001.
- 석광현, “개정중재법의 몇 가지 문제점”, 「중재」, 2000 겨울호.
- 석광현, “국제적인 지적재산권 분쟁해결의 문제점 - 국제사법적 논점에 관한 시론”, 「국제사법과 국제소송 제2권」, 박영사, 2001.
- 이성호, 국제지적재산권분쟁에 관한 합의관할·병합관할·이중소송에 관한 원칙, 제6회 한일지재권·국제사법공동세미나 발표문.
- 이호원, “개정중재법에 관한 소고”, 「중재」, 2001, 겨울호.
- 최성준, “특허침해소송과 특허심판과의 관계”, 「특허분쟁해결의 초점」, 특허법연구회세미나, 1999.

62) 이러한 의미에서 필자를 비롯한 공동연구회 회원들은 지난 2006. 12. 16. 와세다대학에서 개최된 지적재산권·국제사법 심포지움에서 중재를 포함한 국제지적재산권소송원칙 초안을 발표한 바 있다.

- 決』, 2006.
- 小山昇, 仲裁法, 有斐閣, 1983.
- 牧野利秋, 飯村敏明編, 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 2002.
- 早稻田大學, 第7回知的財産法・國際私法シンポジウムプログラム 資料集, 2006. 12. 16-17.
- Josef Drexl and Annette Kur(eds), Intellectual Property and Private International Law, Studies in Industrial Property and Copyright Law(Volume 24).
- Alexander Peukert, Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property, Intellectual Property and Private International Law, Studies in Industrial Property and Copyright Law(Volume 24).
- Howard M. Holtzmann and Joseph E. Neuhaus, A Guide To The UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration : Legislative History and Commentary, 1989.
- Rochelle C. Dreyfuss & Jane C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters," 77 Chi.-Kent L. Rev. 1065.
- Rochelle C. Dreyfuss & Jane C. Ginsburg, 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.

ABSTRACT

Arbitration of International Intellectual Property Disputes

Kyung-Han Sohn

To promote the way of resolving the increasing disputes regarding international intellectual property by arbitration, we should overcome uncertainty thwarting the dispute resolution; i.e., whether a dispute regarding intellectual property would be an arbitrable subject, whether the arbitration agreement would be valid and enforceable, and whether the arbitral award could be recognized and enforced in a foreign country. This article is intended to seek how to promote and facilitate the resolution of international disputes regarding intellectual property by arbitration. This article in Chapter II will examine the characteristics of the IP disputes first. Chapter III of this article will study arbitrability of IP disputes. Then, Chapter IV will discuss the requirements, validity, and effectiveness of arbitration agreement of international IP disputes. The author will discuss the procedure of arbitration of the international IP disputes in Chapter V, and finally the recognition and enforcement of foreign arbitral awards thereon in Chapter VI.

Due to the so called “territoriality principle” in intellectual property, the international disputes thereof confront numerous procedural setbacks, e.g., jurisdiction, conflict of laws, the recognition and enforcement of foreign judgments or awards. To overcome such setbacks, I propose resolution of international IP disputes by one-step arbitration procedure through widely recognizing the arbitrability of IP disputes, and utilizing unnational nature of arbitration. In addition, I propose to set up the principles as to arbitration of the international IP disputes as the American Law Institute has formulated the principles for International Intellectual Property Litigations. By setting up these principles, I am certain it will be helpful to just and prompt resolution of international IP disputes which occur more frequently these days.

Key Words : intellectual property, arbitration, arbitration agreement, ADR, dispute, international dispute, arbitration awards, recognition, enforcement, arbitrability.