

## 특허권 중재가능성에 관한 소고\*

### A study on the Possibility of patent arbitration

윤 선 희\*\*

Yun, SunHee

이 현 희\*\*\*

Lee, HeonHui

#### <목 차>

- I. 들어가며
- II. 중재 관련 규정 및 중재대상
- III. 특허권 유효성에 대한 대법원의 판단
- IV. 특허권의 중재 가능성 및 한계
- V. 마치며

주제어 : 중재, 특허중재, 특허중재가능성, 진보성

\* 본 논문은 “2011년 상사중재 국제학술대회”에서의 발표문을 기초로 작성하였습니다.

\*\* 한양대학교 법학전문대학원 교수

\*\*\* 한국지식재산연구원 부연구위원

## I. 들어가며

특허권과 관련된 분쟁이 증가함에 따라 소송이 증가하고 그에 따른 소송처리 지연 등의 문제를 해결하기 위해서 마련된 제도가 ADR(Alternative Dispute Resolution)제도이다. 즉, 분쟁이 발생한 경우 제일 먼저 사용되는 보편적이고 친숙한 해결방법은 당사자가 스스로 이를 해결하는 협상이지만, 이러한 협상이 불가능한 경우 제3자가 분쟁해결에 개입하여 도움을 주거나 결론을 지어주는 방법을 취하게 되는데 이러한 분쟁해결방법이 조정과 중재이다.<sup>1)</sup>

특허권은 무체재산권이라는 특징을 가지고 있기 때문에 침해의 발생뿐만 아니라 침해에 해당여부 및 침해의 정도에 대해서 판단하기 어려운 점이 존재한다.<sup>2)</sup> 이에 분쟁이 예상되거나 발생한 경우 이에 대해서 법원의 판단을 받기보다는 해당 전문분야의 전문가에게 그 분야의 실정을 고려한 절충적인 판단을 받는 것이 필요하다. 특히 ① 유사한 사안에 있어서 확립된 판례가 존재하지 않거나 ② 기술적으로 고도한 판단을 요하는 경우, ③ 여러 국가에 걸쳐서 분쟁이 발생하거나 예상되는 경우에는 일반법원의 판단보다는 중재를 이용하는 것이 더욱 바람직할 것으로 보인다. 이러한 중재를 이용하는 경우 상대적으로 ① 절차적인 구속이 약하고, ② 특정 쟁점에 대해서 집중적으로 진행을 할 수 있으며, ③ 분쟁 당사자의 영업비밀이나 노하우가 외부로 유출되지 않는다는 장점을 누릴 수 있으며,<sup>3)</sup> ④ 전문적인 지식을 가진 자에 의해 해결 가능하고, ⑤ 유연하고 적은 비용으로 분쟁을 해결할 수 있다.<sup>4)</sup>

그런데 특허권의 분쟁에 대해서 중재의 장점이 존재함에도, 특허권의 분쟁에 대해서 어느 범위까지 중재가 가능한지에 대해서 살펴볼 필요가 있다. 즉, 행정청의 등록을 권리의 발생요건으로 하지 않는 영업비밀, 저작권 혹은 주지·저명상표의 경우에는 해당되지 않겠지만, 권리 발생이 행정청인 특허청의 심사에 의하여 발생하는 특허권의 경우에는 심판원이나 법원의 무효 또는 취소가 되어야 권리가 소멸하게 되는데, 중재합의가 도출되기 위해서는 기본적으로 중재에 의한 특허권의 유무효에 대한 판단이 전제가 되기 때문에 이러한 중재의 특허권 유무효판단이 가능한지에 대한 의문이 제기될 수 있다.<sup>5)</sup>

1) 윤선희, 「특허법 제4판」, 법문사, 2010, 50면.

2) 분쟁이 발생하는 경우 그 시안을 특정하고 해결책을 제시함에 있어서 분쟁 해결자는 논란의 대상이 되는 기술을 정확히 이해하고 있어야 하고, 법률적 지식도 가지고 있어야 한다는 특징을 갖는다. 또한, 분쟁의 해결 과정에서 보호대상이 되는 기술이 보호·유지될 수 있어야 하며, 신속하게 변화하는 기술환경에 적응할 만큼 빠르고 신뢰성 있는 분쟁해결이 요구된다(윤선희, “일본에서의 지적재산 관련 중재제도”, 법조 Vol. 573, 법조협회, 2004, 189면).

3) 강수미, “지적재산권분쟁에 있어서 중재의 대상적격”, 민사소송 제14권 제1호, 한국민사소송법학회, 2010, 142~143면.

4) 윤선희, 전계논문(주2) 196~199면

5) 특허유효성에 대한 판단은 특허권의 성립 전후로 나누어, 권리를 부여하기 전 단계에서는 특허청 심사과정에

## II. 중재 관련 규정 및 중재대상

중재를 통한 분쟁해결을 가능하게 하는 중재합의는 일종의 법률행위이므로, 이러한 법률행위를 할 수 있는 자가 중재를 통해 해결할 수 있는 분쟁을 그 대상으로 하여야 중재합의의 효력이 인정된다.<sup>6)</sup> 때문에 중재의 대상이 될 수 없는 분쟁을 중재의 대상으로 하여 중재합의를 한 경우, 중재법에 의한 중재에 해당하지 못하게 되어 중재법이 인정하는 중재합의<sup>7)</sup>로서의 효력<sup>8)</sup>을 가지지 못하게 된다.<sup>9)</sup>

여기서 특허권의 유효성에 대한 판단이 중재의 대상이 되는지가 문제되는데, 앞에서 언급한 바와 같이 특허권이 유효한지 아닌지에 대한 판단은 행정청인 특허청에 의해서 결정되어 왔기 때문에 중재의 대상으로 특허권이 유효인지 무효인지에 대한 판단이 전제되어야 한다.

### 1. 중재의 대상적격

중재란 당사자 간의 합의로 사법상의 분쟁을 법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인의 판정에 의하여 해결하는 절차를 말한다.<sup>10)</sup> 즉, 당사자간의 합의에 의하여 국가의 재판권을 배제하고 중재인의 중재판정에 의하여 분쟁을 해결하는 것이기 때문에, 이것이 허용되기 위해서는 실정법상 근거가 있어야 한다. 이와 같이 중재의 대상이 될 수 있음을 규율하는 방식은 크게 ① 분쟁의 대상에 관하여 당사자가 화해할 권리 또는 자유로운 처분권을 가지는 경우에 한하여 중재의 대상적격을 인정하는 방식과 ② 사인간의 경제적인 이해관계에 관한 분쟁이면 일반적으로 중재의 대상이 될 수 있다는 것을 전제로, 법률상 중재의 대상이 될 수 없음을 규정한 명문규정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 중재의 대상

서 특허유효성을 판단하며, 권리가 부여되고 난 이후에는 무효심판이나 정정심판에서 권리의 유효성을 다투고, 권리침해 여부에 대해서는 일반법원의 침해소송과 특허청 심판원에서 다투어진다(윤선희, “일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성”, 중재연구 제21권 1호, 한국중재학회, 2011.3., 59면).

- 6) 만약 중재계약이 당사자간에 유효하고 적법성을 지닌 계약으로 성립되면 법원에 직접 소송을 제기할 수 없는 직소금지, 방소금지, 최종해결 등의 원칙의 효과가 발생되어 타방 당사자가 직접 소송을 제기하면 법원은 이를 각하하고 있다. 다만 중재계약이 부존재, 무효, 실효하였거나, 이행불능인 경우에는 법원에 직접 소송이 허용되어 재판을 진행하게 되므로 유효한 중재합의 여부가 중재계약의 효력에 미치는 영향이 클 것으로 본다(박중삼, “중재계약의 법적 효력에 관한 연구”, 중재연구 제19권 제3호, 한국중재학회, 2009, 26면).
- 7) 중재가 이루어지기 위해서는 당사자 간의 중재합의가 있어야 하는데, 중재합의란 계약상의 분쟁인지 여부에 관계없이 일정한 법률관계에 관하여 당사자 간에 이미 발생하였거나 앞으로 발생할 수 있는 분쟁의 전부 또는 일부를 중재에 의하여 해결하도록 하는 당사자 간의 합의를 말한다(중재법 제3조 제2호).
- 8) 중재판정은 양쪽 당사자 간에 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가진다(중재법 제35조).
- 9) 강수미, 전계논문, 131면.
- 10) 중재법 제3조 제1호.

적격을 부정하는 방식으로 나눌 수 있다.<sup>11)</sup>

1999년 개정 이전의 중재법(이하 구중재법)은 “중재계약은 사법상의 법률관계에 관하여 당사자간에 발생하고 있거나 장래에 발생할 분쟁의 전부 또는 일부를 중재에 의하여 해결하도록 합의(이하 “중재계약”이라 한다)함으로써 효력이 생긴다. 다만, 당사자가 처분할 수 없는 법률관계에 관하여는 그러하지 아니한다.”고 규정하여 중재의 대상은 사법상의 법률관계에 관한 분쟁이 중재의 대상이 될 수 있으며, 처분할 수 있는 사법상의 법률관계는 재산권에 관한 법률관계로서 당사자가 화해할 수 있는 것을 의미하는 것으로 해석되었다.<sup>12)</sup> 이에 비해 현행 중재법은 “계약상의 분쟁인지 여부에 관계없이 일정한 법률관계에 관하여 당사자 간에 이미 발생하였거나 앞으로 발생할 수 있는 분쟁의 전부 또는 일부를 중재에 의하여 해결하도록 하는 당사자 간의 합의를 말한다.”고 규정하고 있어 그 해석에 있어서 견해차이가 발생한다.

## 2. 중재대상에 대한 학설

중재법상 중재의 대상적격을 어떻게 파악할 것인지에 대해서 ① 구중재법 하에서와 마찬가지로 당사자가 계쟁물에 대하여 화해하는 권리를 가지는 경우에는 중재의 대상이 되는 것으로 보는 입장,<sup>13)</sup> ② 중재법 제1조는 중재합의의 대상을 사법상의 분쟁으로 한정하고, 같은 법 제3조 제3호는 중재합의를 계약상의 분쟁인지의 여부에 상관없이 일정한 법률관계에 관하여 당사자간에 이미 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 분쟁의 전부 또는 일부를 중재에 의하여 해결하도록 하는 당사자의 합의로 개념정의하고 있으므로, 오히려 중재합의의 대상이 되는 법률관계가 무엇인지를 해석에 맡겨 놓은 것을 파악하는 입장,<sup>14)</sup> ③ 개정을 통해 구중재법 제2조 제1항 단서를 삭제하고, 중재법 제1조에서 사법상의 분쟁 일 것을 요구하고 있을 뿐, 현행 중재법이 중재가능성에 관하여 더 이상 규정하고 있지 않은 것은 U모델법을 따랐기 때문이라 짐작하고, 중재법이 국내중재를 함께 규율하고 있는 점을 고려하면 중재법상 중재가능성에 관한 기준을 제시하였어야 하며, 그럴 경우 중재가능성을 확대하는 국제적인 경향을 고려하여 보다 전향적인 입장을 취하는 것이 바람직하다고 보는 입장<sup>15)</sup>, ④ 구체적인 의미에 관하여 중재법의 규정이 없어 이에 대한 별도의 검토가 필요하며, 이를 판단하기 위해서는 중재법의 연혁, 외국의 규율방식, 중재의 경우 실정법만 아니라 형평과 선(善)에 따라 판정을 내릴 수 있으며,<sup>16)</sup> 사인인 중재인이 판

11) 강수미, 전계논문, 132면; ADR은 그 개시가 의무적인가에 따라 강제적인 것과 자발적인 것으로 나눌 수도 있고, 결론이 구속적인 것과 비구속적인 것으로 나눌 수 있다(윤선희, 전게서, 50면).

12) 강수미, 전계논문, 135면.

13) 이태희, 「국제계약법-이론과 실무」, 법문사, 2001, 145면.

14) 목영준, 「상사중재법론」, 박영사, 2001, 55면.

15) 석광현, 「국제상사중재법연구 제1권」, 박영사, 2007, 214-215면.

단의 주체라는 것 등을 고려하면, 중재판정이 실제에 반하는 규율이 이루어지거나 당사자 간에서 권리가 처분된 것과 같은 결과가 초래될 수 있으므로, 당사자가 처분할 수 있는 분쟁이 중재의 대상이 되는 것으로 보아야 하지만 이 경우에도 처분가능성의 의미를 어떻게 파악하는지가 문제가 되며, 대상적격의 문제에 대한 기준이 될 수 있는 화해의 의미를 통해 판단할 수 있다고 입장<sup>17)</sup>이 제시되고 있다.

### III. 특허권 유효성에 대한 대법원의 판단

특허권의 유효성에 대한 판단은 법원이 아닌 행정청인 특허청의 고유권한이다. 즉 특허청은 출원된 발명에 대해서 발명의 성립성 및 특허요건인 산업상이용가능성, 신규성, 진보성 등을 판단해서 권리를 부여하게 되는데, 이때 신규성 및 진보성을 결여한 특허는 무효인 특허가 된다. 그런데 특허법에 의해서 권리가 부여되는 경우 그 권리의 유효성이 추정되기 때문에 공권적 심사를 거쳐 특허청이 특허로 등록한 이상 특허심판원이나 법원과 같은 특허무효를 판단할 수 있는 공권적 기관에 의한 무효절차를 통해서 무효로 선언되지 않는 한 당해 특허는 유효하다. 이에 특허침해소송을 담당하는 법원은 특허의 유효성 추정을 존중하고 유효임을 전제로 권리침해여부를 판단하여야 한다.<sup>18)</sup>

그런데 일본에서 2004년 4월 11일 킬비(Killby)사건<sup>19)</sup>에서 일본 최고재판소는 법원에서 특허권의 무효판단이 가능하다고 하였으며,<sup>20)</sup> 이로 인해 2004년 6월 일본특허법 개정을 통해서 제104조의3을 신설하여 명백한 무효사유가 있는 경우에는 법원에서도 특허성에 대한 판단이 가능하게 되었다. 이와 같은 특허권 침해소송에서도 특허의 유효성을 판단할 수 있는 입법적인 정비와 더불어 피의침해자는 종전과 같이 특허청에 무효심판을 청구할 수 있는 무효심판절차 이외에 침해소송 중에 특허무효의 항변에 의한 침해소송절차에 의해서도 특허의 유효성을 다툴 수 있게 되었다.<sup>21)</sup>

16) 중재법 제29조 제3항.

17) 강수미, 전제논문, 136면.

18) 최송재, 「특허권남용의 경쟁법적 규율」, 세창출판사, 2010, 85면.

19) 最高裁判所 平成12年4月11日 第三小法廷判決 10(オ)364号.

20) 일본에서도 종래의 판례나 학설도 타당한 결론에 이르기 위하여 특허발명의 기술적범위가 공지기술에 미치지 않도록 한정적으로 특허청구범위를 해석해야한다는 한정해석설, 피고 제품이 당해 특허의 출원시에 공지기술과 동일 또는 당업자가 이것으로부터 위 출원시에 용이하게 추고할 수 있었던 것인 경우에는 공지기술은 만민이 향유하는 공공재산이라는 이유로 침해의 성립을 부정하여야 한다는 공지기술의 항변설, 정면으로 특허에 무효사유가 있다고 명언하지 않고, 특허처분의 하자를 실질적으로 판단하여 본래 무효로 되어야 할 특허권에 기한 청구를 배척하는 이론구성 등을 하여왔다(牧野利秋·毛利峰子, “無効理由が存在することが明らかの特許権に基づく請求と権利の濫用 - キルビー事件”, 別冊ジュリスト 170号 特許判例百選 第三版, 有斐閣, 2004, 168-171項).

21) 이에 따라 특허침해소송에서 특허의 유효성이라는 동일명제를 둘러싸고 침해법원과 특허청이라는 서로 다른 판단권자가 병존하는 더블트랙(doubletrack)이 채택되어 판단권자 간에 동일무효 이유에 관련된 판단이

이에 비해서 우리나라의 경우에는 아직 특허법상 이러한 규정이 없지만, 특허 침해사건에 있어서 신규성뿐만 아니라 진보성에 대한 판단을 함으로써 법원에서의 특허무효성에 대한 판단이 이루어지고 있다.<sup>22)</sup> 즉, 일본의 킬비사건의 판단을 받아들여 특허권에 명백한 무효사유가 있는 경우에는 법원이 직접 유무효에 대한 판단을 할 수 있고, 이는 신규성뿐만 아니라 진보성의 판단도 가능하다는 것을 전제로 하고 있다. 이하에서는 이러한 법원의 입장을 살펴보도록 하겠다.

## 1. 신규성 판단에 대한 대법원의 입장

대법원 1983.7.26. 선고 81후56 전원합의체 판결에서 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고 이를 구별하여 원심과 같이 그 일부에 공지사유가 있는 경우에는 권리범위가 미치지 아니하고, 전부가 공지사유에 해당하는 경우에는 그 권리범위에 속한다고 해석하여야 할 근거도 찾아볼 수 없으며, 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다 할 것이므로 위와 같은 대법원의 종전의 견해는 변경할 필요가 없다 할 것이라고 판단하여, 권리범위확인심판에서 종전의 판례들을 폐기하고 무효심결이 없더라도 특허발명이 전부 공지기술인 경우에는 특허발명의 권리범위가 인정되지 아니함을 명확히 하였다. 이후 이러한 판례의 입장<sup>23)</sup>은 침해소송이나 가처분사건에도 적용되었으며, 형사소송에 있어서도 적용됨을 분명히 하였다.<sup>24)</sup>

## 2. 진보성의 판단에 대한 대법원의 입장

특허요건 중 객관적으로 확인할 수 있는 신규성위반과 달리 진보성 위반에 대해서는 대법원의 입장이 통일되고 있지 못하고 있는 실정이었다. 즉, 신규성의 경우와 같이 구성

서로 다를 가능성이 생겼다(윤선희, 전계논문(주5), 58면).

- 22) 이러한 입장은 일본의 킬비사건의 판결내용을 수용한 것으로 보이며, 판시부분 중 특허침해 소송 등을 담당하는 법원이 그 전제로서 침해여부가 다투어지고 있는 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리할 수 있다고 한 부분은 기존의 판례의 태도인 특허침해소송 등을 담당하는 법원이 그 전제로서 침해여부가 다투어지고 있는 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 없다는 원칙과 배치되지만 그대로 받아들인 것으로 보인다(박정희, “특허침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 여부”, 지식재산 21 통권 제91호, 2005, 10면).
- 23) 대법원 1987. 7. 24. 선고 87마45 판결; 대법원 1991. 3. 16. 자 90마995 결정; 대법원 1984. 5. 20. 선고 82도2834 판결, 1986. 12. 9. 선고 86도1147 판결; 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결 등.
- 24) 최성준, “무효사유가 있는 것이 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지”, 지적재산권 제8호, 한국지적재산권법제연구원, 2005, 60면.

이 동일한지 여부를 판단(인식)하는 것과는 달리 진보성의 경우에는 당업자가 공지기술에 의하여 발명하는 것이 용이한지 여부의 평가가 포함되어 있기 때문에 기술에 관한 전문지식 없고 심사경험도 없는 침해소송법원에서 판단(평가)하는 것에 대해서 평가가 나누어지는 것이다.<sup>25)</sup>

#### (1) 진보성판단을 부정하는 전통적 입장

##### 1) 특허침해금지가처분 사건

과거 대법원은 특허법상의 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전체로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다. 그리고 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다<sup>26)</sup>고 하여 진보성에 대해서는 판단을 하지 않았다.<sup>27)</sup> 이후 판결<sup>28)</sup>에서도 이와 같은 취지의 판결들이 계속되었다.

##### 2) 권리범위확인심판

권리범위확인심판 상고심에서는 등록무효심결의 확정이 없이도 그 권리범위를 부정함으로써 특허침해사건에서와는 다른 입장을 취하여왔다. 즉, 이 건 등록 청구항 제1항은 당업자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안해낼 수 있는 것이라고 인정, 판단하여 (가)호 고안은 청구항 제1항의 고안과 대비할 필요조차도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 판시한 원심은 정당하다고 하였다.<sup>29)</sup> 또한 하급심<sup>30)</sup>에서는 진보성이 결여된 특허권

25) 최성준, 전계논문(주24), 61면.

26) 대법원 1992.6.2. 자 91마540 결정.

27) 그런데 이 사건에서 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이라고 하여 신규성의 개념을 비교적 넓게 해석하려는 취지가 엿보였다(최성준, 전계논문(주24), 61면.).

28) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결; 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016,1023,1030 판결; 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결; 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결.

에 기한 침해금지청구 또는 손해배상청구를 허용하지 아니하기도 하였다.<sup>31)</sup>

그러나 이후 대법원은 입장을 바꾸어 실용신안 권리범위 확인심판사건에서 위 침해금지 가처분 사건인 91마540결정<sup>32)</sup>을 들어, 이 사건 등록고안이 진보성이 없다고 인정되고 그로 인하여 무효심판사건에서는 그 등록이 무효라는 심결이 있었다 하더라도 그 심결이 확정되지 아니한 이상, 그러한 사정만으로는 곧바로 이 건 등록고안의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없으므로 원심이 이와 반대의 입장에서 이 건 등록고안 제1항의 권리범위를 부정한 것은 잘못이라 판단<sup>33)</sup>하여 권리범위확인심판에서는 등록된 권리가 진보성이 없다는 이유로 권리범위가 부정될 수 없음을 분명히 하였다.<sup>34)</sup>

또한 권리범위확인심판에서 공지(자유)기술의 항변은 실질적으로 무권리(무효가 될 개연성이 큰 경우)임에도 불구하고 형식적으로 유효한 권리로 취급되는 모인특허의 권리행사를 저지하는 대항권이라는 개념으로 발전해왔다. 즉, 공지기술의 항변을 균등침해의 영역에서만 아니라 침해 일반에 있어서 항변으로 인정하여, 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다고 판단하였다.<sup>35)</sup>

그런데 대법원은 침해소송에서는 명시적으로 권리범위확인심판에서와 같이 판단하지 않고, (가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해

29) 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2538 판결; 1998. 2. 13. 선고 97후686판결 등; 나아가 하급심에서는 실용신안 침해로 인한 손해배상청구소송에서 이 사건 고안은 반포된 간행물에 기재된 기술과 유사하거나 그로부터 통상의 기술을 가진 자면 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조 제2항, 제1항 제2호에 의하여 등록할 수 없는 무효의 고안이라고 할 것이고, 이와 같이 무효인 원고의 실용신안권을 피고가 침해하였음을 전제로 하는 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 다른 점에 대하여 살펴볼 필요없이 이유없다고 판시하기까지 하였다.

30) 서울지방법원 1996. 1. 12. 선고 95카합4099 판결.

31) 최성준, 전계논문(주24), 61~62면.

32) 대법원 1992.6.2. 자 91마540 결정.

33) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결; 다만 이 사건의 결론에서는 이 건 특허발명이 공지기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우이므로 그 권리범위가 인정되기 어렵다고 판단하였다.

34) 최성준, 전계논문(주24), 62면.

35) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결.



특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 하여,<sup>36)</sup> 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해낼 수 있는 것인 경우에는 균등론을 적용할 수 없다고 하였다.

## (2) 진보성판단을 긍정하는 판결의 등장과 학설

살펴본 바와 같이 대법원은 특허권의 신규성에 대한 내용을 판단하는 것은 가능하지만 진보성에 대해서는 판단을 하지 않고 있었다. 그러나 일본의 킬비판결 이후 대법원이 진보성 판단이 가능하다는 입장을 받아들여 진보성의 판단도 가능함을 시사하는 판결을 하고 있다.

### 1) 침해금지 가처분 사건

특허권 침해금지 가처분 사건에 있어서 법원은 특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 특정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서도, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하고, 특별히 기술적 의의를 지니지 않는 것이라면 위 특허도 역시 공지의 기술을 내용으로 한 것으로서 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 할 것이다. (중략) 채권자의 이 사건 발명특허권은 그 무효심판절차에 의하여 무효로 될 개연성이 크다고 볼 수 있으므로, 중략. 그럼에도 불구하고 원심은 이러한 사정을 전혀 고려하지 아니하고 그 판시와 같은 근거만을 들어 채권자의 이 사건 특허권에 대한 침해금지 가처분이 보전의 필요성이 있다고 단정하고 말았으니, 이는 보전의 필요성의 유무에 관하여 심리를 다하지 아니하거나 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다. 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다고 판단<sup>37)</sup>하였다.<sup>38)</sup>

### 2) 손해배상 청구사건

손해배상 청구사건에 있어서 대법원은 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

36) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결.

37) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결.

38) 이러한 자유실시기술 이론은 기존의 대법원 관례에 따라 특허침해소송 등을 담당하는 법원이 침해 여부가 다투어지고 있는 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 없게 되자 사실상 당해 특허의 진보성 홈결이라는 무효사유에 대하여도 심리판단을 하면서도 그 대상을 확인대상발명으로 바꾼 것에 불과하여 종래의 대법원 관례를 회피하기 위한 편법에 지나지 않는다는 비판도 있다(박정희, 전계논문, 8면).

특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용<sup>39)</sup>에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시<sup>40)</sup>하였다.<sup>41)</sup>

해당 판결에서 무효항변이 허용되는지 여부가 쟁점인 사건이 아니었고, 명확한 이론적 근거와 적용요건 등에 관한 상세한 설명이 없이 결론만 제시하고 있지만, 이러한 판결을 기초로 이후 하급심 판결에서 이를 인용하여 진보성 결여에 대한 유무효 판단을 하고 있어 향후에도 이러한 입장은 유지될 것으로 보인다.<sup>42)</sup>

### (3) 진보성 판단에 대한 학설의 입장

법원이 신규성에 대해서만 판단을 하고, 진보성에 대해서는 판단을 하지 않는 현상을 보면서 신규성과 진보성이 없는 영역은 자유롭게 사용될 수 있는 영역이며, 공지기술제외의 원칙에서 당업자가 용이하게 실시할 수 있어야 하는데, 권리범위를 해석하는데 있어서 신규성이 없는 영역과 진보성이 없는 영역을 달리 판단할 필요가 없고 신규성은 있지만 진보성이 없는 경우 무효심판과 권리범위확인심판의 결과가 달라질 수 있어 혼란에 빠질 수가 있다.<sup>43)</sup> 뿐만아니라 무효사유가 있다고 인정되는 특허를 침해하였다는 이유로 법원이 침해행위의 금지와 손해배상 등을 명하여야 하는 불합리가 발생하게 되어 소송경제와 구체적 타당성에 반하게 되는 문제점도 발생하게 된다.<sup>44)</sup> 대법원은 진보성 판단에 대해 부정적인 판례의 입장에 대한 비판을 받아들여 특허침해소송사건에서 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 특허권에 기한 침해금지 및 손해배상 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 판시를 하기 시작했다.

이러한 법원의 입장에 대해서 학계에서는 특허권 침해에 있어서 당해 판결이 미치는

39) 권리남용의 범리는 권리는 유효하나 권리행사방법에 있어서 하자를 의미하는 것이고, 민법상 권리남용의 범리는 권리의 행사방법에 따라 구체적 사건마다 개별적으로 판단해야하는 것인데 비해서, 무효사유가 존재하는 특허권의 행사를 권리남용으로 하는 것은 권리 자체의 하자를 이유로 당해 특허권의 행사에 대하여 획일적·일률적으로 동일한 결론을 도출하는 것이 되어 개별적 판단을 요하는 권리남용에 맞지 않다는 비판과 함께 이는 개별적으로 구체적 사안마다 판단하게 되므로 한정적 권리남용설이라고 불려야 한다고 주장한다는 견해가 있다 한다(이한주, “특허침해소송에 있어 무효사유의 판단, 사법논집 제41집, 법원도서관, 2005, 588-592, 597면).

40) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.

41) 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결. 이 사건 판결은 2000다69194 판결을 따르고 있는데, 해당 판결은 그 특허청구범위에 필수적 구성요소가 모두 기재되어 있는지 여부가 쟁점으로 된 사안에서 원심 변론종결 이후에 그 특허청구범위에 대한 정정심결이 확정되었음을 이유로 원심 판결을 파기한 사건에 대한 것으로, 위 방론의 판시부분은 그 사건의 해결과는 직접적인 관련이 없는 상황에서 일반적인 법리로 설시된 것이어서, 특허침해소송을 담당하는 법원이 특허법에서 정하고 있는 특허무효사유 중 어느 범위까지 무효사유를 판단할 수 있는가와 어떠한 경우에 특허무효사유가 있는 것이 분명하다고 할 수 있는가가 불분명하고, 특허침해소송을 심리하는 법원이 특허에 무효사유가 있는지 여부에 대하여 판단할 수 있다는 판시부분은 기존판례 태도와 배치되어 방론으로 실시하기에는 부적절한 면이 있다(박정희, 전계논문, 5-6면).

42) 최성준, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부”, 정보법 판례백선(I), 박영사, 2006, 136면.

43) 최성준, 전계논문(주24), 63-64면.

44) 박정희, 전계논문, 7면.

영향에 대해서 많은 논의를 하기 시작하였다. 즉, 침해소송법원이 변론주의의 제약 하에서 당해 사건의 심리에서 얻은 지식만으로 진보성을 판단하게 되면 무효심판과의 결론 사이에 불일치가 발생할 가능성이 증가하게 되고, 이러한 이유로 침해소송법원이 진보성을 판단할 수 없다고 보는 견해<sup>45)</sup>도 있었으나 신규성이나 진보성 문제는 그 한계영역이 극히 불분명하고 모두 기술에 관한 분석을 요하는 것은 마찬가지로 양자 모두 특허무효사유임에도 이를 달리 취급하는 것은 논리적이지 못하다는 이유로 침해소송법원이 진보성을 판단할 수 있다는 견해<sup>46)</sup> 등록특허가 명백하게 무효사유를 내포하고 있다고 판단되는 경우 무효심결이 확정되기 전이라도 당해 특허에 기한 권리행사를 제한하는 것은 정의관념 및 특허법 목적에 부합한다는 견해<sup>47)</sup> 등이 있다. 이 중 절충적인 입장으로 진보성이 없음이 명백한 경우에 한해서만 판단이 가능하다는 견해도 등장하였다.<sup>48)</sup>

이후 대법원의 진보성에 대한 판단을 긍정하는 판결이 있는 후에도 이 판례를 해석함에 있어서 다양한 의견들이 제시된다. 즉, 2000다69194판결<sup>49)</sup>에 대해서 대법원 판시부분은 방론에 불가한 것이기 때문에 일반적인 법리를 실시한 것이 아니라는 견해<sup>50)</sup> 특허침해소송법원이 진보성 결여를 판단할 수 있는가와 관련하여 기존의 학설 중 권리남용설을 채택한 것이라는 견해<sup>51)</sup> 권리남용이라는 용어를 쓰고 있지만 특허무효항변을 직접 인정한 것이라는 견해<sup>52)</sup> 등이 제시되었다. 또한, 특허침해사건에 있어서 진보성을 흠결한 것이 명백하여 특허심판원 또는 특허법원의 심결이나 판결을 기다리도록 할 경우 당사자에게 현저한 손해가 발생할 염려가 있는 때에는 침해소송을 심리하는 법원이 이에 관하여 판단할 수 있는 것으로 볼 필요가 있다는 주장<sup>53)</sup> 특허권은 특허청의 특허부여라는 행정처분에 의해 발생하는 권리가기는 하나, 발생한 특허권은 사권의 하나로서 그 보호범위는

45) 오규환, “특허침해소송에 있어서 권리남용의 항변”, 김명신변리사 화갑기념논문집, 한국산업재산권법학회, 2004, 556면.

46) 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구 제1집, 특허법원, 1999, 118면.

47) 최승재, 전게서, 90~91면.

48) 성기문, “공시부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 제2집, 특허법원 2001, 251면.

49) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194판결.

50) 2000다69194 판결은 발명의 진보성 여부가 직접적인 쟁점이 되지 않은 사건인데 비하여 고등법원 2003나 8802 판결은 진보성 여부가 직접적인 쟁점이 된 사안이다. 이들 판결은 권리남용설을 채택한 것이나, 일반적인 법리로 그대로 수용하기 어렵다고 평가하는 의견도 있다. 즉, 특허청구범위에 필수적 구성요소가 모두 기재되어 있는지 여부가 쟁점으로 된 사안에서 원심 변론종결 이후에 그 특허청구범위에 정정심결이 확정되었음을 이유로 원심판결을 파기한 사건에 대한 것이기 때문에, 위 대법원 판결의 판시 부분은 그 사건의 해결과는 직접적인 관련이 없는 방론에 해당하는 것이고, 명백한 이론적 근거와 적용요건 및 적용범위 등에 대한 실사가 없고, 특허침해소송을 심리하는 법원이 특허에 무효사유가 있는지 여부에 대하여 판단할 수 있다는 판시부분은 기존의 대법원 판단과도 다르기 때문이라고 한다(이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격·방어수단에 관한 고찰”, 사법논집 제43집, 법원도서관, 2006, 633면).

51) 특허발명이 진보성을 결여한 경우에 기존의 여러 학설 중 권리남용설을 채택한 것으로 진보성 결여가 명백한 경우에 한하여 진보성 판단을 긍정한 것이라고 한다(손경환, 「신티특허법론」, 법영사, 2005, 717면).

52) 박정희, 전계논문, 11면; 안원모, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권 제27호, 한국산업재산권법학회, 2008, 237면.

53) 강수미, 전계논문, 151면.

소송을 통해서 법원에서 최종적으로 결정되어지고, 그 보호는 특허발명의 실질적 가치에 부응하여야만 하며, 형식적으로 특허권이 존재한다는 이유만으로 실질적으로 보호하지 않아도 될 특허권의 행사를 인정해서는 안 될 것이라는 의견도 있었다.<sup>54)</sup>

#### (4) 대법원 전원합의체 판결에 의한 진보성 판단의 긍정

2012년 1월 19일 대법원 전원합의체는 대법원의 진보성 판단을 긍정하는 판결을 하였다. 즉, 대법원은 특허는 일단 등록되면 진보성이 없어 무효사유가 있다고 하더라도 무효심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니라는 전제를 한 후, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하지 아니한다고 보아야 하고, 특허권 침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 판단하였다.<sup>55)</sup> 또한 해당 판결을 통해서 기존의 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우, 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다는 이전 판결에 대해서는 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하였다. 이로써 대법원에서의 진보성 판단에 따른 특허권 유무효판단은 전원합의체 판결에 의해서 입장이 명확해지게 되었다.

### 3. 법원의 특허 유효성 판단과 중재가능성

지금까지 특허침해소송에서 특허에 무효사유가 존재하는 경우에 침해소송 법원이 당해 특허의 무효여부를 판단할 수 있는 것인지에 대해 부정적인 견해가 지배적이었다. 즉, 전통적인 입장은 당해 특허가 무효심판 절차에 의하여 무효로 될 때까지는 유효한 것으로 처리하여야 하고, 침해소송법원이 당해 특허의 무효여부를 직접 판단할 수 없는 것이다. 이는 특허권의 발생은 행정처분에 의하여 발생하고 그러한 행정처분은 권한을 가진 기관에 의하여 취소될 때까지 적법한 것으로 취급하여야 한다는 행정법상의 공정력이론 및 헌법상의 권력분립이론에 주된 근거를 두고 있었다.<sup>56)</sup> 이러한 이유로 기존에는 특허의 무효심결이 확정되기 이전에는 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단하는 것이 불가능하였다.

54) 박정희, 전계논문, 8면

55) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결; 이에 대한 근거로 특허법의 목적조항, 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념, 형평성 등의 관념에 부합해야 한다고 하였다.

56) 안원모, 전계논문, 213면.

이에 무효사유가 있는 특허권의 행사를 침해소송에서 허용하지 않기 위해 여러 가지 이론이 등장하게 되었는데, 특허청구범위의 해석을 통해서 해결하는 방법, 침해소송에서 직접 특허무효항변을 허용하는 방법, 자유기술(공지기술)의 항변을 인정하여 원고의 청구를 기각시키는 방법, 민법의 일반조항인 권리남용의 조항을 원용하여 원고의 청구를 기각시키는 방법 등이 논의되어 왔다.<sup>57)</sup>

그런데 이후 2004년 10월 29일 선고 2000다69194 판결에 따라 법원은 특허에 무효사유가 존재하는 경우 이를 판단할 수 있고, 심리결과 당해 특허에 무효사유가 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시함으로써 신규성뿐만 아니라 진보성에 대한 판단도 법원에 의해서 가능하게 되었다. 뿐만 아니라 최근 2012년 1월 19일 선고2010다95390 전원합의체 판결에서 이러한 입장을 명확히 하여 이에 대한 대법원의 입장이 정해졌다고 할 것이다.

이러한 법원에서의 특허권 유효성에 대한 판단은 특허권의 중재에 있어서도 시사하는 바가 크다. 즉, 특허침해에 대한 중재판정을 내리기 위해서는 분쟁의 대상이 된 특허권이 유효한지에 대한 판단이 전제가 되어야 하는 것이며, 이러한 판단이 있어야만 특허권 침해에 대한 판단이 가능하기 때문이다. 이에 법원의 특허권 유효성 판단은 중재에 있어서 특허권 유효성 판단에 대한 단초를 제공하는 것으로도 볼 수 있으며, 이를 통해서 중재판정의 전제가 되는 특허권 유효성 판단이 가능할 수 있음을 보여주는 것이라 할 것이다.<sup>58)</sup>

#### IV. 특허권의 중재 가능성 및 한계

특허권분쟁에서 중재를 이용하는 것은 중재가 가지는 신속성, 낮은 비용, 전문성 및 국제성 등 많은 이유에서 그 이유를 찾을 수 있다.<sup>59)</sup> 그럼에도 불구하고 특허권의 유효성에 대한 판단을 중재판정으로 하는 경우에는 판정의 기판력이 어디까지 미치는지, 중재판정과 무효심판청구와의 결론이 달라질 수 있는 등의 문제가 발생하게 된다.

57) 안원모, 전제논문, 213~214면.

58) 특허권의 보호는 권리의 실질적 가치에 상응하여 이루어져야 함으로, 특허권의 보유가 형식적인 경우에 불과한 경우에는 실질적 가치를 인정받을 수 없고, 이러한 경우에는 권리행사도 부정되어 이를 법원이 판단할 수 있어야 한다. 이러한 취지에서 관련 분야의 전문가로 구성된 중재판정부가 특허침해사건에서 해당 특허의 효력 유무에 관하여 판단하는 것을 부정할 이유가 없다(강수미, 전제논문, 151면).

59) 윤종진, “특허분쟁의 중재적합성에 관한 소고”, 청구법학, 청구법대학교법학연구소, 1996, 254면.

## 1. 특허권의 유효성에 대한 중재 가능성

특허권 분쟁과 관련한 중재는 분쟁의 내용에 따라 달리 판단해왔다. 예컨대 특허권에 대한 이용허락이나 계약의 해석과 같은 문제는 중재의 대상이 될 수 있으며, 권리침해에 따른 손해배상청구와 같은 사후적 구제절차과정에서의 분쟁에 대해서도 중재가 가능하다고 판단했다. 그런데 이에 반해서 특허권의 유무효에 대한 사항을 중재를 통해서 해결할 수 있을 것인지에 대해서는 의견이 나누어진다. 즉, 특허권과 같이 그 권리의 발생이 국가기관의 권리설정등록과 같은 행정행위가 요구되는 경우에는 이에 대한 다툼을 사적으로 해결하는 중재제도의 도입가능성은 부정되는 것이 일반적이라 하겠다.<sup>60)</sup> 이는 발명진흥법 제33조 조정신청의 대상에서 산업재산권의 무효 및 취소여부, 권리범위 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 조정신청의 대상이 될 수 없다는 규정의 해석<sup>61)</sup>과 통상법원에서 특허권의 유효성을 판단하지 못한다는 것을 원칙으로 하는 경우에는 중재인이 특허권의 유효성을 판단할 수 없다고 보는 것이 타당할 것이다.

그러나 최근 법원에서 특허권의 신규성뿐만 아니라 진보성까지 판단하고 있으며, 특허권에 대한 무효 및 취소여부, 권리범위의 확인 등에 대해서 독자적으로 중재인이 판정하는 것이 아니라 침해여부 판단을 하기 위해서 특허권의 유무효를 판단할 필요가 있는 경우에는 기존의 해석과 달리 판단할 수도 있을 것이다. 그런데 특허권의 유효성에 대해서 판단을 하는 경우라 하더라도 일정한 한계가 존재할 것이다. 이러한 한계에 대해서 이하에서 살펴보도록 하겠다.

## 2. 중재판정에 따른 무효범위의 모호

특허권의 유효성에 대해서 중재인에 의한 중재판정이 있는 경우, 중재판정의 효력이 어디까지 미치는지에 대한 문제가 발생할 수 있다. 즉, 민사소송법상 확정판결은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력을 가지기 때문에<sup>62)</sup> 판결 이유 중에 판단된 선결적 법률관계나 항변에 대해서는 기판력이 미치지 않음이 원칙이고, 기판력이 미치는 범위에 대하여도 공법상의 법률관계나 신분관계 등을 제외하고는 당사자에게만 미치는 것이 원칙이다.<sup>63)</sup> 때문에 중재인에 의한 특허권의 유효성에 대한 중재판정이 있는 경우에도 당사자 사이에서 유무효에 대한 효력이 존재하는 것이라고 볼 수 있고, 이에 따른 대세효는 없는 것으로

60) 윤선희, 전거서, 53면.

61) 석광현, 전거서, 555-557, 559-561, 566-567면.

62) 민사소송법 제216조 제1항.

63) 안원모, 전거논문, 249면; 서세원, “중재판정의 기판력에 관한 고찰”, 중재연구 제17권 제2호, 한국중재학회, 2007, 13-14면.

보아야 할 것이다.<sup>64)</sup> 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련된 특허의 무효심판 절차를 거쳐 무효로 될 수 있도록 규정하고 있으므로, 일단 등록된 이상 무효실결로 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것이 아니다.<sup>65)</sup> 따라서 중재에 있어서 특허권의 유효성을 판단한다고 하더라도 이러한 판단에 대한 효력은 양 당사자에게 미치는 것으로만 판단해야 할 것이고, 중재판정의 효력은 양쪽 당사자 간에 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가지는 것이기 때문에<sup>66)</sup> 특허권 유효성에 대한 판단의 효력도 양 당사자에게만 있다고 해야 할 것이다. 이러한 중재판정의 상대적 효력으로 말미암아 소위 말하는 더블트랙의 문제가 발생할 수 있다.

### 3. 특허권 유효성에 대해 중재가능한 경우 더블트랙의 문제

중재판정과 특허무효심판이 동시에 진행되는 경우, 이들 두 결론이 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 중재에서는 특허권이 무효라고 판단하였는데, 특허무효심판의 청구에 있어서는 청구가 기각되어 특허권이 유효하다고 판단되는 결과가 발생할 수 있다. 반대로 중재판정에서는 특허권이 유효하다고 판단하였는데, 특허무효심판 결과 특허가 무효가 되는 경우가 있을 것이다.<sup>67)</sup>

이러한 더블트랙이 문제된 대표적인 사례가 일본의 킬비판결 이후 특허법 개정으로 특허침해소송에서 특허의 유효성을 판단할 수 있는 입법적인 정비와 더불어 피의침해자는 종전과 같이 특허청에 무효심판을 청구할 수 있는 무효심판절차 이외에도 침해소송 중에서 특허무효의 항변에 의한 침해소송절차에 의해서도 특허의 유효성에 대해서 다룰 수 있게 되면서 동일 특허권에 대해서 서로 다른 판단의 가능성이 생기게 된 것이다.<sup>68)</sup> 일본에서 이러한 문제는 킬비판결 및 특허법 제104조의3의 시행 이전에는 전혀 존재하지 않았던 새로운 문제인데, 특히 재심사유의 존부에 대하여 최근에 활발한 논의가 이루어지고 있으며, 재심사유가 있다 하더라도 일률적으로 재심사유에 의거한 새로운 심리를 인정하

64) 일단 침해소송에서 당해 항변을 허용하는 경우에 무효사유존재의 판단은 판결이유 중의 판단에 불과하므로 여기에 제3자효를 인정할 여지는 없으나, 일단 침해소송에서 당해 항변을 허용하는 판결이 확정되면 실질적으로 동일 특허권에 관한 다른 침해소송의 판단에 영향을 끼칠 수밖에 없고 그런 의미에서 상대효과 하더라도 대세효에 가까운 것으로 기능할 가능성이 높다고 보는 의견도 있다(안원모, 전계논문, 249면).

65) 2012. 1. 19. 선고 2010다 95390 전원합의체 판결

66) 중재법 제35조.

67) 중재판정의 결과가 특허무효심판의 결과가 달라지는 경우 중재법 제36조 제2항 제2호 나목은 중재판정의 승인 또는 집행이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 위배되는 경우'에 해당하는 경우 법원이 직권으로 중재판정을 취소할 수 있다고 규정하고 있다. 해당 조문의 적용에 있어서 특허의 효력에 관한 중재판정의 효력은 당사자 간에서만 미치며, 특허권 자체는 사권으로서의 성질을 가지는 점을 고려한다면 중재판정의 효력을 인정하는 것이 우리나라의 공서에 반하는 것으로 인정될 가능성은 그렇게 크지 않다(강수미, 전계논문, 152면).

68) 日本 特許廳 特許制度研究會 제4회 研究會 資料.

느냐 하는 논의들이 이루어지고 있다.<sup>69)</sup> 향후 중재를 통해서 특허권의 유효성 판단이 있게 된다면 이러한 문제가 충분히 발생할 가능성이 생기게 될 것이며 이에 대한 문제를 해결할 필요가 있을 것이다.

#### 4. 중재대상의 불일치에 따른 타국에서의 집행

특허권에 대한 분쟁에 있어서 중재적격이 확장되는 경우, 우리나라와 중재적격을 달리 하고 있는 나라에서의 불일치문제가 발생하여 우리나라의 중재판정이 타국에서 승인 및 집행됨에 있어서 불일치문제를 낳게 된다. 미국의 경우 특허의 유효성이나 침해를 둘러싼 분쟁에 대해 광범위하게 중재가능성을 인정하고 있으며,<sup>70)</sup> 일본의 경우에도 특허법 제104조의3의 신설에 따라 특허유효성을 판단한 중재판정을 집행하는데 큰 무리는 없을 것으로 보이지만, 중국의 경우 양국의 중재적격성의 입장차이가 있어서 그 집행에 있어서 문제점이 발생할 수 있다. 즉, 중국의 경우 계약분쟁에 대해서만 인정을 하고 있는데, 우리나라의 경우 침해분쟁까지 가능하게 되어있으며, 여기서 한발 더 나아가 침해분쟁에서 권리의 유효성을 판단하는 경우 이러한 중재판정이 중국에서 받아들일 수 있을지가 문제되는 것이다.<sup>71)</sup> 이에 따라 발생하는 중국에서 집행이 가능할지, 불가능하다면 어떠한 해결책이 있을 것인지에 대해서 앞으로 연구할 필요가 있을 것이다.

### V. 마치며

한국의 중재대상영역은 사법상의 분쟁을 그 영역으로 하고 있으며, 공법과의 영역이 애매하거나 공법상의 문제 해결이 전제가 되는 분쟁의 경우에는 중재에 의한 해결에 장애가 되고 있다.<sup>72)</sup> 특허와 관련해서는, 특허분쟁 중 특허권의 양도, 특허청구범위, 특허실시계약의 내용이나 조건에 관한 분쟁, 특허침해에 관한 분쟁 중 침해금지청구소송, 손해배상청구소송, 신용회복청구소송 등과 같은 민사적 구제수단을 대상으로 하는 경우에는 특허

69) 大友信秀, “侵害訴訟における特許の有効性判断(特許法第104條の3)の構造”, *パテント* 2010 Vol.63 No.2(別冊 No.2), 12頁.

70) 중재인에 의한 재정(裁定)은 특허상표청장관에게 통지함으로써 효력이 발생하고, 통지된 중재판단은 심사기록에 입력되며 일종의 공시를 도모하고 있다. 중재정에 의한 재정은 제3자를 구속하는 것은 아니지만, 재판에 의한 금반언이 생기기 때문에 사실상 제3자와의 관계에서도 권리행사를 할 수 없다고 한다(城山康文, 「知的財産權紛争と仲裁③」 知的財産權仲裁活性化のための方向性—米國を參考にして, *NBL757号*, 2003, 53頁).

71) 최송자, “지적재산권분쟁의 중재적격에 관한 연구”, *중재연구* 제21권 제2호, 한국중재학회, 2011, 41면.

72) 미국과 영국은 중재법에서는 중재의 제한규정이 없으며, 미국은 상사, 해사, 건설, 노동, 보험, 의료, 변호사, 소비자, 공정거래, 광고피해, 특허의 유효성과 침해 등의 분쟁에 대한 중재가 이루어지고 있다(김석철, “한국 중재의 영역확대 방안에 관한연구”, *중재연구* 제20권 제3호, 한국중재학회, 2010, 63면).



권에 대한 중재가 가능하다.<sup>73)</sup> 그런데 특허권의 유효성에 대한 판단에 대해서는 중재의 대상이 되지 않는다고 보아왔다. 즉, 특허권의 발생은 행정처분에 의하여 발생하고, 그러한 행정처분은 권한을 가진 기관에 의해서 취소될 때까지 적법한 것으로 취급한 것이다.

그런데 최근 대법원에서 신규성뿐만 아니라 진보성에 대한 판단을 하면서 특허권의 유효성에 대한 판단이 사법부에 의해서도 가능하게 되었으며, 한발 더 나아가 무역위원회에서는 불공정무역행위가 있는지 판단하는 과정에서 무역위원회가 직접 특허권의 유무를 판단할 수 있다는 결론을 내리기도 하였다.<sup>74)</sup> 이러한 진전은 중재에 있어서도 중재판정의 전제가 되는 특허권의 유효성에 대한 판단을 중재인이 할 수 있음을 시사해주는 역할을 하게 하며, 우리나라보다 앞서 일본의 킬비판결에 의한 특허법 개정 및 중재에서의 특허유효성 판단 가능성을 시사하는 논의들이 진행되는 것을 보면, 유사한 판례의 태도를 취하는 우리나라에서도 충분히 발생 가능한 논의임을 알 수 있다.

그러나 만약 중재인에 의한 중재가 가능하다고 하더라도 일정한 부분 한계가 존재한다. 즉, 중재판정의 효력은 당사자 사이에서 유효한 것이고, 이에 중재판정에서 특허권의 유효성을 판단한다고 하더라도 상대적인 효력에 그친다고 판단해야 할 것이며, 또한, 중재판정과 특허무효심판이 동시에 진행되는 경우 결과적으로 다른 결론에 도달하게 됨으로써 소위 말하는 더블트랙의 문제가 이들 사이에서도 발생할 수 있다는 문제점이 지적될 수 있다. 또한 중대대상을 확장함으로써 타국에서의 승인 및 집행 문제도 발생할 수 있다.

2011년 7월 20일에 공포된 지식재산 기본법 제22조에는 재판외 분쟁해결 절차 활성화를 규정하고 있다. 즉, 정부는 지식재산 관련 분쟁이 신속하고 원만하게 해결될 수 있도록 조정·중재 등 재판외의 간단하고 편리한 분쟁해결 절차를 활성화하고, 전문성을 제고하며, 쉽게 이용할 수 있도록 안내와 홍보를 강화하는 등 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있고, 지식재산기본계획에서도 중재의 중요성이 부각되고 있는 등 중재에 대한 관심이 증가하고 있어 이에 대한 검토 및 활성화 방안을 검토할 필요가 있다. 이러한 시점에서 기존에는 중재대상라고 생각하지 않은 특허권의 유효성의 판단이 가능한지에 대해서 다시 한 번 논의를 통해서 적용가능성을 검토해볼 필요가 있다.

## 참고문헌

목영준, 상사중재법론, 박영사, 2001

석광현, 국제사법과국제소송 제2권, 박영사, 2001

73) 강수미, 전제논문, 148면.

74) 법률신문 2011년 7월 19일 자

- 손경환, 신특허법론, 법영사, 2005
- 윤선희, 특허법제4판, 법문사, 2010
- 이태희, 국제계약법-이론과실무, 법문사, 2001
- 최승재, 특허권남용의경쟁법적규율, 세창출판사, 2010
- 강수미, “지적재산권분쟁에 있어서 중재의 대상적격”, 민사소송제14권제1호, 한국민사소송법학회, 2010
- 김석철, “한국중재의 영역확대 방안에 관한 연구”, 중재연구제20권제3호, 한국중재학회, 2010
- 박정희, “특허침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 여부”, 지식재산21통권제91호, 2005
- 박종삼, “중재계약의 법적 효력에 관한 연구”, 중재연구제19권제3호, 한국중재학회, 2009
- 서세원, “중재판정의 기판력에 관한 고찰”, 중재연구제17권제2호, 한국중재학회, 2007
- 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구제2집, 특허법원 2001
- 안원모, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권제27호, 한국산업재산권법학회, 2008
- 오규환, “특허침해소송에 있어서 권리남용의 항변”, 김명신변리사화갑기념논문집, 한국산업재산권법학회, 2004
- 윤선희, “일본에서의 지적재산 관련 중재제도”, 법조 Vol. 573, 법조협회, 2004,  
\_\_\_\_\_, “일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성”, 중재연구제21권1호, 한국중재학회, 2011
- 윤종진, “특허분쟁의 중재적합성에 관한 소고”, 청주법학, 청주법대학교법학연구소, 1996
- 이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격·방어수단에 관한 고찰”, 사법논집제43집, 법원도서관, 2006
- 이수완, “특허의 무효와 침해”, 특허소송연구제1집, 특허법원, 1999
- 이한주, “특허침해소송에 있어 무효사유의 판단, 사법논집제41집, 법원도서관, 2005
- 최성준, “무효사유가 있는 것이 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지”, 지적재산권 제8호, 한국지적재산권법제연구원, 2005  
\_\_\_\_\_, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구등이 권리남용에 해당하는지 여부”, 정보법판례백선(I), 박영사, 2006
- 최송자, “지적재산권분쟁의 중재적격에 관한 연구”, 중재연구제21권제2호, 한국중재학회, 2011

大友信秀,“侵害訴訟中における特許の有効性判断(特許法第104條の3)の構造”,**パテント Vol.63No.2(別冊No.2),,2010**

牧野利秋・毛利峰子,“無効理由が存在することが明らかな特許權に基づく請求と權利の濫用—キルビー事件”,別冊ジュリスト170号特許判例百選第三版,有斐閣,2004

城山康文,「知的財産權紛争と仲裁③」知的財産權仲裁活性化のための方向性—米國を參考にして」**NBL757号,2003**

日本特許廳特許制度研究會**제4회**研究會資料.

## Abstract

### A study on the Possibility of patent arbitration

Yun, SunHee\*

Lee, HeonHui\*\*

Judgment on the validity of patents on the subject of an arbitration does not. In other words, the occurrence of patents generated by the administrative action, and such administrative action by an authorized agency may be treated as legitimate until it is canceled.

However, recent Supreme Court judgment on novelty and inventive step as well as judgments about the validity of the patent also made possible by the judiciary. This progress even in the mediation of an arbitral award which is premised on the validity of patents can be seen that possible. However, if the arbitration by an arbitrator if possible a certain portion of the limit exists. In other words, the effect of arbitration between the parties is valid. This patent is valid and invalid in arbitration even if the judgment relative to the effect ceases. In addition, the arbitration award and patent invalidation trial is in progress at the same time, if you consequently will reach a different conclusion. This can cause problems of double track. In addition, by extending the critical target recognition and enforcement in other countries can cause problems.

Despite these problems, now about the validity of patents that it is possible intervention is necessary to discuss again.

**Keywords** : arbitration, patent arbitration, validity of the patent, inventive step

---

\* Professor, School of Law, Hanyang University.

\*\* Associate Research Fellow, Korea Institute of Intellectual Property.