

仲裁研究, 第 23 卷 第 1 號  
2013년 3월 2일 발행, pp. 153~175

논문접수일 2013. 2. 8  
심사완료일 2013. 2. 27  
게재확정일 2013. 2. 28

## 한중일 3국의 중재제도의 조화를 위한 소고 - 특허권 중재를 중심으로 -

A Study on the Harmonization of a Mediation System  
through a FTA among China, Japan, and Korea  
— Focused on the Patent Mediation —

이 헌 희 \*  
Heon-hui Lee

### 〈 목 차 〉

I. 서론	IV. 한중일 중재제도 조화방안
II. 특허권 중재의 의의 및 특징	V. 결론
III. 특허권의 중재대상 적격성	참고문헌
	Abstract

주제어 : 대체적 분쟁, 한중일FTA, 중재, 규범통일

\* 한국지식재산연구원 부연구위원

## I. 서론

한중일 3국은 지리적 인접성이라는 특성뿐만 아니라 3국이 협력을 하는 경우 그 파급효과가 상당할 것으로 예상하고 꾸준히 협력을 해 왔다.<sup>1)</sup> 이러한 협력의 차원에서 최근 한중일 3국은 2003년~2009년 민간공동연구를 시작으로 2010년~2011년 산관학 공동연구를 진행하는 등 다양한 노력을 하고 있다. 이후 2012년 5월 13일 3국 정상회담에서 FTA 협상의 연내 출범 선언을 위한 국내절차 및 실무협의를 포함한 준비작업을 개시하기로 합의하여 이후 6월 20일 동경에서 1차, 8월 21일 칭따오에서 2차, 9월 27일 서울에서 3차 실무협의를 개최하는 등 협상을 진행<sup>2)</sup>하였다. 그리고 11월 20일 박태호 통상교섭본부장, 천더밍(陳德銘) 중국 상무부장, 에다노 유키오(枝野 幸男) 일본 경제산업대신은 캄보디아 프놈펜에서 3국 통상장관 회의를 갖고 한·중·일 FTA 협상개시를 선언하기에 이르렀다.<sup>3)</sup> 이와 같이 3국의 협력이 강화되고 FTA를 통해 관세가 철폐된다면 3국의 교역량이 늘어나게 되고, 기업의 중국 및 일본 진출도 활발할 것으로 예상된다.

그런데 이러한 3국 FTA는 긍정적인 면도 있지만, 무역의 증가에 따른 기업간 분쟁의 증가라는 문제점도 가져올 것으로 예상된다. 즉, 3국간 제도적 차이나 침해에 대한 인식부족 등 다양한 원인에 의해서 분쟁이 증가할 것이고, 지적재산권 관련된 분야에 있어서도 분쟁을 해결하기 위해 중재의 역할이 커질 것이다. 그런데 지적재산권 특히 특허권 등 산업재산권의 중재가 활성화되기 위해서는 한 가지 해결해야

1) 중국은 최근 가장 급부상한 우리나라와 교역국이며, 만약 한중FTA가 체결되는 경우 개방수준에 따라 5년 후에는 0.95~1.25%, 10년 후에는 2.28~3.04%의 실질GDP 증가가 예상(김영귀, “한·중 FTA의 거시경제적 효과”, 한·중FTA공청회, 외교통상부, 2012.2, 13면)되는 등 한중FTA가 체결되는 경우 우리나라에 상당한 도움이 될 것으로 예상된다. EU, 미국에 이어 중국과의 FTA 체결은 세계3대 경제권과 FTA를 체결하는 유일한 나라가 되어 불황 속에 든든한 버팀목이 될 것으로 기대된다(이근, “중국 경제변화와 한·중FTA”, 한·중FTA공청회, 외교통상부, 2012.2, 8면). 또한 이러한 FTA가 한중일로 확대되는 경우 2011년 명목 GDP 기준으로 NAFTA 18.0조 달러(25.8), EU 17.6조 달러(25.2%)에 이어 14.3조 달러(20.5%)로 3위를 차지하는 수준이 되어 역외시장에 대한 의존도가 높고 외생변수에 취약한 동북아 교역구조의 개선에 기여할 것으로 기대된다. 한중일FTA가 체결되는 경우 실질 GDP가 단기적(5년)으로 약 0.32~0.44% 증가 중장기적(10년)으로 1.17%~1.45% 증가할 것으로 분석되고, 후생은 단기적(5년)으로 약 71.98~96.25억 달러 증가, 중기적(10년)으로 약 116.11~163.47억 달러로 증가할 것으로 예상되는 등 긍정적인 효과가 발생할 것으로 예측된다(외교통상부 통상교섭본부, 「한·중·일FTA 체결 계획」, 외교통상부, 2012.11, 1면).

2) 우리나라도 내부적으로 통상절차법 및 FTA체결절차규정에 따라 10월 24일 공청회, 11월 9일 FTA추진위원회, 11월 13일 대외경제장관회의, 11월 19일 외통부 보고 등 한중일FTA 체결을 위한 준비작업을 진행하였다(외교통상부 통상교섭본부, 전게서, 3면).

3) 외교통상부 홈페이지(<http://www.fta.go.kr/kcj/policy/current.asp>).

할 문제가 있다. 즉, 중재에서 특허권의 유효성에 대한 다툼이 있는 경우 이를 중재로 해결할 수 있는지가 문제된다.<sup>4)</sup>

이는 특허권의 발생 및 소멸에 대한 권한을 특허청이 가지고 있기 때문에 발생하는 문제이며, 이를 어떻게 처리하는지에 따라 중재의 범위가 달라진다. 이에 대해서 3국의 제도 및 판례가 어떻게 차이 나는지 살펴보고, 제도적 조화를 할 수 있는 방안을 검토해보고자 한다.

## II. 특허권 중재의 의의 및 특징

지적재산권은 크게 산업재산권과 저작권으로 나눌 수 있는데, 이중 산업재산권은 등록을 요건으로 하고, 저작권은 완성을 요건으로 권리가 발생한다. 즉, 저작권은 완성이라는 사실만 입증하면 권리의 발생 및 유효성에 대한 다툼을 할 필요가 없지만, 산업재산권은 완성이라는 사실 이외에 등록이라는 요건이 필요하고, 이를 사인(私人)이 판단할 수 없다는 특징이 존재한다. 이에 분쟁이 발생하는 경우 분쟁의 대상이 된 권리 자체에 대한 다툼에서부터 양 당사자간 계약이 명확한지, 권리 범위가 어떻게 되는지 등을 정할 필요가 있다. 이러한 분쟁을 해결하기 위한 방법 중 소송을 통한 방법도 가능하지만, 대체적분쟁수단인 중재를 통해서도 해결이 가능하다.

### 1. 특허권 중재의 의의

대체적 분쟁해결, 즉 ADR은 Alternative Dispute Resolution의 약자로 소송에 의한 판결 이외의 다른 방법으로 분쟁을 해결하는 것을 말한다. 이러한 ADR은 ① 높은 비용과 긴 시간을 줄이고 법원의 사건부담을 경감시키며, ② 분쟁해결과정에 지역 주민을 참여시키고, ③ 쉽게 접근할 수 있는 권리구제수단을 제공함과 동시에, ④ 보다 효율적인 분쟁해결방법을 제공한다는데 의의를 갖고 있다.<sup>5)</sup>

4) 특허 지재권 중재에 있어서 저작권과 같은 저작물의 완성과 동시에 권리가 부여되는 경우에는 그 완성의 사실을 입증함으로써 권리의 유효성에 대한 판단이 가능하지만, 특허권과 같은 산업재산권은 특허청에서 권리의 등록 및 무효를 판단하기 때문에 당사자가 처분할 수 있는 범위를 넘어서는 문제가 발생한다.

5) 물론 분쟁 당사자 사이의 평화를 목적으로 하는 것이기 때문에 사회 전체의 관점에서 정의가 완벽히 실현되지 않을 수도 있으며, 효과적인 증거조사가 결여되어 실체적 진실 발견보다는 자의적 타협에 의한 분쟁의 해결이라는 비판을 받기도 하며, 나아가 분쟁당사자의 경제적·사회적 지위의 불균형을 간과하고 있으며 강자가 약자로부터 양보를 얻어내는 절차로 전락하기 쉽고, 비공개적인 진행에 따라 비사회적 행위에 대한 시정이 불가능하다는 단점이 존재한다(윤선희, 「특허법 제5판」, 법문사, 2012.1, 50면).

## 2. 특허권 중재의 특징 및 한계

특허권자 등은 침해소송이 계속 중인 경우 원만한 해결을 하기 위해 화해·중재 제도를 이용할 수 있다. 화해에는 제소 전 화해와 소송상 화해가 있는데 화해조서가 작성되면 그 조서는 확정판결과 동일한 효력을 갖는다. 그리고 중재란 분쟁해결을 법원의 판결에 의하지 않고 당사자 합의로서 해결하는 것으로, 제3자인 중재인이 관장하여 그 결과에 대해서 법원의 확정판결과 동일한 효과를 가진다.<sup>6)</sup>

### (1) 특허권의 권리 성립 및 분쟁

특허권은 일정한 경우<sup>7)</sup> 이해관계인 또는 심사관이 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날로부터 등록공고일 후 3월 이내에는 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다(제133조 제1항 제2호 제외). 이러한 심결에 대한 소는 특허법 제186조 제1항에 따라 특허법원이 전속 관할로 규정되어 있으며, 제6항에서 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다고 규정하고 있다. 이에 원칙적으로는 특허무효의 주장은 특허심판원을 통하여 특허법원에서 이루어지게 된다.<sup>8)</sup>

### (2) 특허권 중재의 장점

지적재산권은 침해의 발생뿐만 아니라 침해의 해당여부 및 침해의 정도, 침해에 대한 손해배상 등 다양한 부분에 있어서 판단이 용이하지 않은 특징이 있다. 즉, 지적재산권과 관련된 분쟁이 발생하는 경우 그 사안을 특정하고 해결책을 제시하는데 있어서 해당 사안을 명확히 이해할 뿐만 아니라 법률적인 지식도 가지고 있으며, 분쟁의 대상이 된 기술에 대해서도 정확한 이해를 수반해야만 분쟁을 해결할 수 있다.<sup>9)</sup> 그리고 분쟁이 국경을 넘어 발생하는 경우에는 각국에서 소송을 진행해야 하는데, 이러한 불편을 해소하는 방안으로 중재를 생각할 수 있다.

6) 윤선희, 전거서, 841면.

7) 특허법 제133조 제1항에서는 외국인의 권리능력(제25조), 특허요건(제29조), 불특허사유(제32조), 선출원(제36조 제1항~제3항), 기재요건(제42조 제3항 제1호 또는 제4항), 특허를 받을 수 있는 자(제33조), 공동출원(제44조), 조약위반, 보정범위(제47조 제2항), 분할출원(52조 제1항), 변경출원(제53조 제1항)을 위반한 경우를 규정하고 있다.

8) 김관식, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부”, IP Policy 지식재산정책 Vol.11, 한국지식재산연구원, 2012.6, 116면.

9) 윤선희, “일본에서의 지적재산권 관련 중재제도”, 법조 Vol. 573, 법조협회, 2004, 189면.

그리고 특허발명의 기술적 범위에 속하는지의 여부가 첨예하게 다투어질 경우, 선례가 존재하지 않는 경우, 여러 국가에서 발생하는 경우 등 소송으로 분쟁을 해결하는 것이 곤란한 상황에서 중재를 통해 지적재산권 분쟁을 해결하면, 절차적인 구속이 상대적으로 약하고, 특정한 쟁점만을 판단대상으로 삼거나 집중심리방식의 채택을 통해 신속하게 진행할 수 있다. 또한 분쟁 당사자가 분쟁의 사실을 알리는 것을 꺼리거나, 영업비밀, 노하우 등이 분쟁의 대상이 된 경우에는 중재를 활용하는 것이 유리하다.<sup>10)</sup>

다시 말해 이와 같은 특허권의 중재는 ① 유사한 사안에 대해서 확립된 판례 내지 선례가 존재하지 않거나, ② 기술적으로 고도한 판단을 요하는 경우, ③ 여러 국가에 걸쳐서 분쟁이 발생하거나 분쟁이 예상되는 경우 중재를 이용하는 것이 일반법원을 이용해 분쟁을 해결하는 방법보다 이점이 있으며, ④ 절차적 구속이 약하고,<sup>11)</sup> ⑤ 특정 쟁점에 대해서 집중적으로 진행을 할 수 있으며, ⑥ 분쟁 당사자의 영업비밀이나 노하우가 외부로 유출되지 않는다는 점에서 장점이 있으며, ⑦ 전문적인 지식을 가진 자에 의해서 해결이 가능하고,<sup>12)</sup> ⑧ 유연하고 적은 비용으로 분쟁을 해결할 수 있다.<sup>13)</sup>

### (3) 특허권 분쟁에서 중재의 한계

중재제도의 여러 가지 장점에도 불구하고 모든 분쟁이 중재로 해결될 수 있는 것은 아니다. 구체적으로 특허권 분쟁에 있어서 계약과 관련된 분쟁, 침해에 대한 분쟁, 유효성에 대한 분쟁으로 나누어 생각할 수 있으며, 이중 계약 및 침해에 대한 분쟁은 보편적으로 인정을 하고 있지만, 유효성에 대한 분쟁에 대해서는 논쟁이 비교적 많은 편이다.<sup>14)</sup> 특히 특허권의 경우 권리의 유효성에 대해 행정관청, 즉, 특허청에 의해서 심사를 거친 후 권리를 부여하는 방식을 취하고 있어 중재인이 권리의

10) 강수미, “지적재산권분쟁에 있어서 중재의 대상적격”, 민사소송 제14권 제1호, 한국민사소송법학회, 2010.5, 143면

11) 소송의 경우 엄격한 법규정에 구속되어 판단을 해야하지만, 중재의 경우 당사자의 의사에 따라 실정법뿐만 아니라 업계관행, 형평과 선(善)도 중재판정의 기준이 될 수 있어 법원의 판단보다 구체적 사안에 타당한 판단을 할 수 있다는 장점이 있다(최송자, “지적재산권분쟁의 중재적격성에 관한 연구”, 중재연구 제21권 제2호, 한국중재학회, 2011.7, 30면).

12) 일반재판의 경우 판사가 여러 사건을 다루는데 반해서 중재의 경우 분쟁의 내용을 충분히 이해할 수 있는 전문가에 의해서 판단되기 때문에 법원의 법관보다 전문성이나 권위성이 강하다고 보는 견해도 있다(최송자, 전계논문, 30면).

13) 윤선희·이현희, “특허권 중재가능성에 관한 소고”, 중재연구 제22권 제1호, 한국중재학회, 2012.2, 112면.

14) 최송자, 전계논문, 32면.

유효성을 독단적으로 판단하는 데는 한계가 있다.<sup>15)</sup> EU의 경우에는 일정한 경우 일정한 법원에 대하여 특허·상표의 등록 및 유효성에 관한 분쟁에 관해 전속관할권을 인정하고 있는 The Brussels I Regulation 제22조(4)<sup>16)</sup>에 근거하여 등록 지적재산권의 존속 또는 효력에 영향을 미치는 분쟁은 중재의 대상이 될 수 없는 것으로 규정하고 있다.<sup>17)</sup>

### Ⅲ. 특허권의 중재대상 적격성

중재란 당사자 간의 합의에 의해 국가의 재판권을 배제하고 사인인 중재인의 중재판정에 의해 분쟁을 해결하는 제도이다. 이에 이를 이용하기 위해서는 실정법상 근거가 있어야 하며, 중재제도의 구체적인 내용은 이를 이용하는 각국의 실정법에 의해 정해진다.<sup>18)</sup>

#### 1. 3국의 특허권 중재제도

우리나라에 있어서 중재법은 1966년 3월 16일 법률 제1767호 중재법(이하 구 중재법)이 공포되면서 독자적인 역할을 하게 되었다.<sup>19)</sup> 그 후 UNCITRAL<sup>20)</sup>을 전면적으

15) 저작권의 경우 권리의 발생에 대해서 일정한 사실만으로 인정을 할 수 있기 때문에 그 사실관계를 입증하는 것이나 다른 저작물을 보고 베끼지 않았다는 것을 입증함으로써 권리 유효성을 입증할 수 있기 때문에 상대적으로 권리의 유효성에 대한 판단이 제3자에 의해서 가능하다는 특징이 존재한다.

16) According to Article 22(4) of that regulation: 'The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile: ... (4) in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of a Community instrument or an international convention deemed to have taken place. Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the [Munich Convention], the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State'.

17) 강수미, 전계논문, 146면.

18) 강수미, 전계논문, 146면; 이러한 기준에 대해서는 국제적으로 통일된 기준은 없이 각국이 국내 입법을 통해서 해결하고 있다. 따라서 중재를 통해 지적재산권 관련 분쟁을 해결하기 위해서는 중재적격성을 먼저 살필 필요가 있다(최송자, 전계논문, 28면).

19) 중재법 제정 이전에는 민사소송법 제8편에 중재절차에 관한 규정을 두고 있었으나, 1960년 현행 민사소송법 제정 당시 중재관련 규정을 전면 삭제함으로써 중재제도 자체가 규정에서 사라졌었다(최송자, 전계논문, 34면).

20) UN의 국제상거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law ; UNCITRAL)가 1985년 채택한 국제상사중재에 관한 모델법을 의미한다.

로 수용하면서 1999년 12월 13일 6083호 중재법 개정법률(이하 신중재법)이 개정되어 공포되었다. 이 법에서는 국내중재와 국제중재를 통합하여 일원적으로 규율하는 방법을 취하고 상사뿐만 아니라 민사도 포함되도록 규정하고 있다.

중국의 중재제도는 구소련의 중재모델을 받아들였으며, 그 특징으로는 중재기구는 행정기관에 예속, 중재기구의 인사는 모두 행정기관의 관련 인원들이 겸임하였으며, 중재권과 행정권은 분립이 불가능하여 중재의 민간성이라는 본질에 부정적 영향을 받았다. 그러다 1991년 8월 각종 법에 산재되어 있던 규정들을 모으고 외국의 제도 및 국제관행을 정리하여 중재법을 제정하였다.<sup>21)</sup>

일본은 2003년 7월 15일 성립, 2004년 3월부터 시행하고 있는 중재법을 제정하였으며, 지금까지 운영되고 있다.<sup>22)</sup> 그리고 특허의 유효성에 대한 판단을 할 수 있는 곳으로는 일본지적재산중재권센터와 국제상사중재협회를 두고 있다.<sup>23)</sup> 일본 정부는 지적재산분쟁을 전문적으로 해결하기 위해서 2005년 4월 지적재산고등법원의 설치와 더불어 2007년 4월 재판의 분쟁해결 절차의 이용촉진에 관한 법률(ADR법)에 따라 민간에서 행하는 조정, 알선, 중재 등 업무를 인증하는 제도가 시작되었다. 그리고 그 적극적인 활용을 위해 2007년부터 지적재산과 관련된 분쟁처리를 실시하는 민간에 대해 인증분쟁해결제도를 주지시켜 상호 정보공유 등의 연계를 촉진하고 있다.<sup>24)</sup>

이에 따라 1998년 3월 일본변리사회와 일본변리사회 연합회는 재판의 분쟁수단에 의해 산업재산권분야의 분쟁을 해결할 목적으로 공업소유권중재센터를 설립한 후 산업재산권을 중심으로 하다 2001년 4월 일본지적재산중재센터로 명칭을 변경하고 지적재산권 영역으로 범위를 확대하였다.<sup>25)</sup> 이에 동 센터는 특허, 실용신안, 디자인,

21) 최송자, 전게논문, 36면; 2001년 개정 컴퓨터소프트웨어조례에서 소프트웨어 저작권 계약분쟁에 대한 중재를 중재기구에서 할 수 있다고 규정하였다(하홍준, 「지식재산권 중재제도 도입 및 실시방안에 관한 연구」, 특허청, 2009, 92~93면).

22) 중재법의 제정 이전에는 민사소송법 내에서 중재를 규율하고 있었으며, 1996년 민소법개정에 의해 공시최고절차 및 중재절차에 관한 법률로서 독립하여 운영하였다. 하지만 여기에는 국제중재나 외국중재판정의 승인집행에 관한 규정을 두고 있지 않았기 때문에 외국중재판정에 대한 동법의 적용에 대해서 논의가 있었다(김연숙, “일본법상 외국중재판정의 승인집행”, 중재연구 제20권 제3호, 한국중재학회, 2010.12, 26면).

23) Izumi Hayashi, 「Patent Disputes and Related Actions」, Japan Patent Office, 2011, p.22; 일본에서의 민사분쟁처리를 위한 일반적인 제도는 재판제도의 분쟁처리제도가 있다. 이러한 재판의 분쟁처리기관은 사법, 행정, 민간으로 분리되어 운영되고, 취급하는 분쟁의 성질 등에 따라 합의 형성형과 재판형의 프로세스가 채용되고 있다(윤선희, “ADR에서의 지적재산권분쟁, 중재연구 제13권 제1호, 한국중재학회, 2003.8, 125~168면).

24) 紛争処理小委員会, “侵害訴訟と無効審判との関係について”, 日本特許廳 資料 ([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/funsou\\_syori5/tizai\\_fun5\\_p\\_siryoku1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/funsou_syori5/tizai_fun5_p_siryoku1.pdf)).

25) 이러한 일본지적재산중재센터는 산업재산권인 특허, 실용신안, 디자인 상표권 및 저작권, 부정

상표에 관해서 이들 권리의 등록에 무효사유가 있는지 여부, 권리침해 가능성에 대한 판단, 표준기술이 해당 특허권에 들어가는지의 여부 등을 주된 판정내용으로 한다.<sup>26)</sup>

## 2. 특허권 중재의 범위

한국의 경우, 구중재법 제2조 제1항에서 중재계약은 사법상의 법률관계에 관하여 당사자간에 발생하고 있거나 장래에 발생할 분쟁의 전부 또는 일부를 중재에 의하여 해결하도록 합의(이하 중재계약)함으로써 효력이 생긴다. 다만, 당사자가 처분할 수 없는 법률관계에 관하여는 그러하지 아니하다고 규정하고 있었다. 이에 산업재산권과 같은 경우 그 유효성의 판단은 당사자의 합의에 의해서 정해지는 것이 아니기 때문에 기본적으로 권리의 유효성에 대해서는 중재가 불가능하다는 해석이 가능하다.

그런데 이에 반해서 신중재법<sup>27)</sup>에서는 제3조 제2호에서 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 말한다고 규정하고 있다. 다시 말해 당사자의 처분가능성, 즉 화해가능성을 명시적으로 요구하지 않는 차이점을 두고 있다.<sup>28)</sup>

중국은 지적재산권계약분쟁은 중재의 대상으로 하고 있지만, 지적재산권 유효성에 대해서는 중재의 대상에서 배제하고 있다. 그리고 침해분쟁에 대해서는 저작권법에는 명문의 규정을 두고 있지만, 나머지 지적재산권법에서는 이러한 규정을 두고 있지 않다. 즉, 전리법에 이러한 규정을 두고 있지 않는 것이다. 그런데 중국 중재법

경쟁방지 분야 및 도메인네임 관련 분쟁, 영업비밀, 노하우, 종묘권, 반도체칩집적회로의 회로 배치에 관한 법률에 의한 회로배치 등 지적재산권 관련 분쟁에 대한 중재를 한다(윤선희, “일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성”, 중재연구 제21권 제1호, 한국중재학회, 2011.2, 64면). 그런데 이러한 일본의 노력에도 불구하고 일본은 중재를 통해 국제분쟁을 처리한 예가 그렇게 많지가 않다. 이렇게 중재가 적은 이유는 분쟁을 드러내지 않는 문화와 국제계약 체결시 일본에서의 중재를 중재합의로 규정하는 예가 거의 없으며, 사용언어, 중재인의 경험 등의 이유로 생각된다(김언숙, 전계논문, 27면).

26) 윤선희, 전계논문(주23), 65면.

27) 제1조에서 이 법은 중재(仲裁)에 의하여 사법(私法)상의 분쟁을 적정·공평·신속하게 해결함을 목적으로 한다고 규정하고, 제3조 정의조항 제1호에서 중재란 당사자 간의 합의로 사법상의 분쟁을 법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인(仲裁人)의 판정에 의하여 해결하는 절차를 말한다고 하고, 제3호에서 중재판정부(仲裁判定部)란 중재절차를 진행하고 중재판정을 내리는 단독중재인 또는 여러 명의 중재인으로 구성되는 중재인단을 말한다고만 규정하고 있다.

28) 최송자, 전계논문, 35면.



제2조에서 평등한 주체인 공민, 법인과 기타 조직 간 발생한 계약분쟁과 기타 재산권 익분쟁은 중재가능하다고 명문으로 규정하고 있다. 그리고 제3조에서 혼인, 수양, 감호, 부양, 승계분쟁 및 행정기관에서 처리해야하는 행정쟁의에 대해서는 중재를 할 수 없다고 규정하고 있다. 이에 중국의 중재법에 따르면 계약분쟁뿐만 아니라 침해분쟁도 포함하는 것으로 해석할 수 있다.<sup>29)</sup>

일본 중재법 제2조 제1항에서 이 법률에 있어서 「중재 합의」란, 이미 생긴 민사상의 분쟁 또는 장래에 있어 발생하는 일정한 법률관계(계약에 근거하는 것일지를 묻지 않는다.)에 관한 민사상의 분쟁의 전부 또는 일부의 해결을 한 명 또는 두 명 이상의 중재인에게 맡기고, 그 판단(이하 「중재 판단」이라고 한다.)에 복종하는 취지의 합의를 말한다고 규정하고 있다. 그리고 제13조 제1항에 의하면 화해할 수 있는 민사상의 분쟁에 대해서만 중재가능성이 있다고 규정하고 있으며, 여기서 말하는 화해할 수 있는 민사상의 분쟁의 범위에 대해서는 개별사안에 의해서 정해진다. 특허의 유효성의 경우 일본은 무효심판제도의 독립성을 중시해, 권리의 유효성 판단은 화해할 수 있는 민사상의 분쟁이 아니므로 중재가능성이 없다고 판단을 하고 있는데, 이는 우리나라와 유사한 입장이라 할 수 있다.<sup>30)</sup>

그런데 일본은 우리나라보다 앞서 킬비(Kilby)사건<sup>31)</sup>의 영향으로 2004년 6월 일본특허법 개정이 있었으며, 동법 제104조의3을 신설하여 명백한 무효사유가 있는 경우에는 법원에서도 특허성에 대한 판단이 가능하도록 하였다. 이러한 개정에 의해서 일본은 동일한 특허유효성에 대한 명제에 대해서 침해법원과 특허청이 서로 다른 판단권자가 병존하게 되는 더블트랙의 문제가 발생하였으며,<sup>32)</sup> 특허권 침해에 대한 중재 중 권리의 유효성에 대한 문제가 제기되는 경우 이에 대한 판단을 중재과정에서 할 수 있는지의 문제된다.<sup>33)</sup>

### 3. 법원에 의한 특허 유효성 판단

#### (1) 일본의 킬비판결

29) 최송자, 전계논문, 36~39면.

30) 김연숙, 전계논문 38면; 일본은 특허법 제123조에서 특허권의 유효성이 문제되는 경우 그 특허에 대하여 무효를 이유로 무효심판의 청구를 할 수 있다고 규정하고 있고, 이는 누구나 청구할 수 있는 것으로 해석된다.

31) 最高裁判所 平成12年4月11日第3小法廷判決10(オ)364号.

32) 윤선희, 전계논문(주23), 58면.

33) 특허권 침해에 있어 특허권의 유효성이 다투어지는 경우 특허청 심판부에서 심리되고, 이때 당사자가 제기하지 않은 이유에 대해서도 심판관의 직권에 의한 심리가 가능하다.

사건에서 문제가 된 특허는 Texas Instruments사의 잭·킬비가 발명한 반도체 직접회로의 기본 특허<sup>34)</sup>이다. 이 특허권을 둘러싸고 특허권 침해에 의한 손해배상 청구권의 부존재를 확인하는 사안에서 일본 최고재판소는 종래의 판례의 입장을 변경하여 특허무효심결이 확정되기 이전이라도 특허권 등의 침해소송을 심리하는 법원은 특허무효사유가 존재하는 것이 명백한지 판단할 수 있어야 하며, 심리결과 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하다고 인정되는 경우 그 특허권에 근거한 금지청구 및 손해배상청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용할 수 없다는 판단을 하였다.

판결 이유로는 첫째, 특허권에 의거하여 당해 발명의 실시행위를 금지하거나 이에 대하여 손해배상 등을 청구하는 것을 용인하는 것은 실질적으로 형평의 이념에 반하는 결과가 된다. 둘째, 분쟁은 가능한 단기간에 하나의 절차로 해결하는 것이 바람직하므로 위와 같은 특허권에 기인한 침해소송에서 먼저 특허청에 있어서 무효심판을 통해 무효심결을 확정하지 않으면, 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것을 가지고 특허권 행사에 대한 방어방법으로 하는 것이 허락되지 않는다고 하는 것은 특허의 대세적 무효마저도 요구할 의사가 없는 당사자에게 무효심판절차를 강요하는 것이 되고, 또한 소송경제에도 반한다. 셋째, 특허법 제168조 제2항은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하고 앞서 서술한 바대로 무효가 되는 것이 확실히 예상되는 경우까지 소송절차를 중지해야 한다는 취지를 규정한 것이라고 해석할 수 없다고 하였다.<sup>35)</sup>

## (2) 한국 대법원의 특허권 유효성 판단

특허권의 유효성에 대해서는 기본적으로 특허청이 판단함에도 불구하고, 대법원은 전원합의체 판결로 법원에서도 판단이 가능하다는 입장을 취하였다.<sup>36)</sup> 즉, 대법원은 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심

34) 킬비특허라고 할 때는 반도체 직접회로의 중요한 기초기술로서 파악하는 측면 외에도 일본에서는 특허로서의 성립이 늦고, 보급된 기술을 이용한 제품에 대하여 거액의 라이선스료가 부과되는 잠수함특허에 가까운 이미지로 파악되기도 한다(윤선희, 전계논문(주23), 61면).

35) 産業構造審議會 知的財産政策部會 第5回 紛爭處理小委員會(平成14年9月30日) 配布資料 2頁.

36) 해당 판결 이전에도 대법원 판결에서 신규성이 없는 경우에는 독자적으로 대법원이 권리의 무효를 판단할 수 있다고 하였다. 즉, 권리범위 확인심판에서 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권권리범위확인 청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다고 판시하였고(대법원 1983.07.26. 선고 81후56 전원합의체 판결), 자유기술에 항변에 있어서도 공지·공용된 발명은 자유실시기술로서 특허발명과 비교할 필요도 없이 특허권을 침해하지 않는 것으로 판단하여야 한다고 하였다(대법원 1997.11.11. 선고 96후1750 판결).

판결차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있다. 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다.

그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다.

따라서 진보성이 없어 본래 공중에 개방되어야 하는 기술에 대해 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명을 실시하는 자에게 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.

이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해 소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 판단하였다.<sup>37)</sup>

#### 4. 특허권 유효성 판단에 대한 학설의 대립

우리나라의 경우 특허권 관련 계약분쟁의 경우 중재적격성은 인정되는 것으로 해

37) 대법원 2012.01.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

석할 수 있다.<sup>38)</sup> 이에 비해서 지적재산권의 효력, 즉 유효성에 대해서는 저작권과 같이 등록을 요하지 않는 경우에는 중재적격성이 있는 것으로 보지만, 산업재산권과 같이 등록을 요하는 경우에는 의견이 대립되고 있다. 즉, 특허권은 국가의 법에 따라 설정 및 등록되어 발생하는 권리라는 특성을 가지고 있기 때문에 중재가능성을 인정할 수 없다는 입장과 중재는 당사자간 분쟁의 해결이며, 그 효력이 당사자에 게만 미치는 것이기 때문에 중재적격을 인정하더라도 무방하다는 입장이 있다.<sup>39)</sup> 전통적인 입장은 특허권을 부여하는 것은 특허청의 처분행위이고, 이러한 행정행위에 대해서는 일단 유효하게 성립한 이상 무효로 확정되기 전까지는 효력이 있는 것으로 보는 행정행위의 공정력에 근거하고, 행정기관과 사법기관의 권한 분배의 원칙 등을 근거하여 침해소송에서 특허의 무효를 주장할 수 없다고 보는 것이 일반적이었다.<sup>40)</sup> 이러한 입장은 일본의 킬비사건 이후 대법원 전원합의체 판결<sup>41)</sup>에 의해서 정리가 되기에 이르렀다.

중국 학계에서는 아직 지적재산권의 유효성에 대해서 중재대상으로 삼아야 한다는 주장이 거의 없다. 이는 지적재산권 분쟁은 지적재산권 자체의 효력의 확정, 권리의 귀속 및 사회 공공이익의 보호와 관련이 있기 때문에 이런 사항은 중재 방식으로 해결이 불가능하며, 단순한 침해사건은 사전에 중재합의를 달성하는 경우가 있을 수 없고 일단 침해가 발생되고 분쟁으로 발전하는 경우 분쟁을 중재로 해결하려는 경우가 적다는 것이다.<sup>42)</sup>

일본의 경우 통설은 침해분쟁에 있어서 특허의 유효성이 단순히 중재의 전제 문제에 지나지 않는 경우에는 중재적격성을 긍정하지만,<sup>43)</sup> 무효심판제도의 독립성을 중시하는 견지에서 특허권의 유효성에 대해서 중재인은 판단할 수 없다는 견해<sup>44)</sup>가 주를 이루었는데, 킬비사건 이후 최고재판소 및 2004년 특허법 개정<sup>45)</sup>에 따라 중재절차에서 특허권 침해를 다투는 경우 중재정(仲裁廷)<sup>45)</sup>이 특허권의 유효성을 판단하는 것이 가능하다는 견해도 등장하게 되었다.<sup>46)</sup> 즉, 양 당사자가 특허권의 유효성에

38) 이러한 의견에 대해서는 큰 이견(異見)이 없는 것으로 생각된다(최송자, 전계논문, 35면).

39) 최송자, 전계논문, 35~36면, 윤선희, "ADR에서의 지적재산권분쟁·조정 중심으로", 중재연구 제13권 제1호, 한국중재학회, 2003.8, 159~163면; 강수미, 전계논문, 147~148면.

40) 김관식, 전계논문, 116면.

41) 대법원 2012.01.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

42) 최송자, 전계논문, 39면.

43) 黄震, "特許紛争の仲裁適格性とその準拠法 -仲裁法の解釈を中心として-", 帝塚山法学第10号, 2005.10, 76頁.

44) 松本 重敏, "知的財産權と仲裁", ジュリスト924号, 1988, 57項.

45) 일본 중재법 제2조 제2항에 의하면 중재정이란 중재합의에 기인하여 그 대상이 되는 민사상의 분쟁에 대해 심리하고, 중재판단을 행하는 1인의 중재인 또는 2인 이상의 중재인의 합의체를 말한다.

대해서 같은 견해를 취하고 그것을 토대로 화해하는 것이 가능하다면 당사자는 특허권의 유효성에 대해서 화해 가능성을 갖는다고 보는 것이 가능해지는 것이다.<sup>47)</sup>

## 5. 유효성 판단에 대한 차이점 및 문제점

법원에 의한 특허유효성 판단이 가능한지에 대해서 일본의 킬비판결을 통해 많은 변화가 있었다. 즉, 침해사건에 있어서 해당 특허권의 유효성이 문제되는 경우 대법원은 명백한 사유가 있으면 직접 무효를 판단할 수 있다는 것이다. 이러한 일본의 최고재판소 판결은 우리나라에도 영향을 미쳤다. 즉, 우리나라는 일본의 킬비사건의 판단을 받아들여 대법원에서 특허침해의 경우 대법원이 특허무효사유에 대해서 판단하는 것이 가능하며, 이러한 판결의 입장은 타당하고, 기존 입장이 가지는 소송경제와 구체적 타당성 측면에서 바람직하지 못한 면과 특허권의 형식적 존재라는 면을 극복할 수 있다는 취지의 입장이 등장하였다.<sup>48)</sup> 또한 이러한 대법원 전원합의체 판단에 따라 향후 특허뿐만 아니라 상표에 있어서도 그 유효성 판단을 법원에서 가능하게 되어 중재판정을 하는데 있어서도 영향이 있을 것으로 보인다.<sup>49)</sup>

46) 中野俊一郎, “知的財産權紛争とADR-仲裁を中心として”, 企業と法創造1卷4号, 2005, 394頁; 黃霆, 前掲論文, 79頁.

47) 윤선희, 전개논문(주23), 66면.

48) 다만, 대법원 판결이 킬비사건 이후 일본에서 문제로 되었던 특허법에서 정하고 있는 무효사유 중 어느 범위까지 무효로 판단할 것인지, 어떠한 경우 특허무효사유가 있는 것이 명백한지에 대해서 논의하지 못한 점은 아쉽다고 하였다(박정희, “특허침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 여부”, 지식재산21, 특허청, 2005, 10면).

49) 상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다.

그런데 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다.

또한 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.

이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상

결국 일본의 킬비판결은 특허청이 아닌 사법부의 판단으로 특허권의 유무효를 판단할 수 있다는 판단의 기초를 제공하였으며, 우리나라는 이러한 입장을 받아들여 특허뿐만 아니라 상표권에 있어서도 판단의 범위를 확장해 나가고 있다. 이에 중재 과정에서 특허권의 유무효 판단을 위해 특허청의 판단을 기다리지 않고 직접 중재인이 판단할 수 있다는 가능성이 열렸으며, 향후 한국과 일본에서는 특허권의 유효성을 판단하는 중재판정이 다수 있을 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고 아직 중국의 경우 이러한 판단이 가능하다는 법원의 판단이 없어 3국간 불균형이 발생하는 것은 물론 만약 한일 양국에서 중재의 기초로 특허권의 유효성을 판단한 경우 해당 중재판정을 중국내에서의 집행이 가능할지에 대한 문제가 발생할 수 있다.

#### IV. 한중일의 중재제도 조화방안

##### 1. 3국에서 동일하게 적용되는 중재적격

우리나라의 경우 구중재법에서 당사자가 처분할 수 없는 법률관계에 관해서 중재합의의 효력을 부인하여 중재범위에 대해서 제한적으로 해석하였다. 이후 중재법의 개정을 통해서 당사자의 처분가능성에 대한 내용을 삭제하여 중재 대상을 계약상의 문제로 한정하지는 않았지만, 중재대상에 대한 일반규정이 없고, 중재법이 공사법 중 어느 영역까지 의미하는지 모호하여 중재 대상에 대한 판단이 곤란하다. 일본의 경우 중재적격성에 대해서 명확한 답을 주고 있지는 않고 있으며,<sup>50)</sup> 중국은 법규정상 중재법과 지적재산권법제 사이에 중재에 관한 내용이 불일치하는 부분이 있어 문제가 되고 있다.<sup>51)</sup>

그럼에도 불구하고 특허권에 관한 계약문제는 계약의 당사자간 처분할 수 있고, 이를 중재인에 의해서 중재판정을 받는다 하더라도 문제가 없다. 특허권에 관해 우리나라와 일본 사이에서 발생한 사건에서 대법원은 甲이 乙에게서, 乙이 특허권자 또는 출원인으로 된 일본국 내 특허권 또는 특허출원과 그 특허발명들에 대응하는

표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 판단하였다(대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결).

50) 黃震, 前掲論文, 71頁.

51) 최송자, 전계논문, 41면.

일본국 외에서의 특허출원 및 등록된 특허권 일체와 관련한 모든 권리를 무상양도반기로 하는 계약을 체결하면서, 위 양도계약과 관련한 분쟁이 발생할 경우 관할법원을 대한민국 법원으로 하기로 약정한 사안에서, 위 양도계약에 기하여 특허권의 이전등록 또는 특허출원인 명의변경을 구하는 소는 주된 분쟁 및 심리의 대상이 위 양도계약의 해석 및 효력의 유무일 뿐 위 특허권의 성립, 유·무효 또는 취소를 구하는 것과 무관하므로 위 특허권의 등록국이나 출원국인 일본국 등 법원의 전속관할에 속한다고 볼 수 없고, 또한 대한민국법상 당사자 사이에 전속적 국제관할합의를 하는 것이 인정되고 당해 사건이 대한민국 법원과 합리적 관련성도 있으며, 달리 위 전속적 국제관할합의가 현저하게 불합리하거나 불공정하여 공서양속에 반한다고 볼 수 없으므로, 위 전속적 국제관할합의가 유효하다고 판단하였다.<sup>52)</sup>

## 2. 중재활용의 장애요인으로서 중재인의 권리 유효성 판단

지적재산권 중 등록을 권리발생요건으로 하는 경우 그 권리의 유효성에 대해서는 특허청에서 이를 판단한다. 즉, 권리의 등록 및 무효에 대해서 특허청의 판단 및 심판원이나 법원의 판단에 따라 결정된다.<sup>53)</sup> 그런데 중재인에 의해서 중재판정을 하기 위해서는 분쟁의 대상이 된 권리에 대해서 유효성을 판단한 후 유효성이 인정되는 경우에 침해에 대한 손해배상 등을 결정할 수 있기 때문에 원칙적으로 중재인이 권리 자체에 대한 유효성을 판단해야하는 문제가 발생한다.

이러한 중재적격에 대해서 ① 분쟁의 대상에 관하여 당사자가 화해할 권리 또는 자유로운 처분권을 가지는 경우에 한하여 중재의 대상적격을 인정하는 방식, ② 사인간 경제적인 이해관계에 관한 분쟁이면 일반적으로 중재의 대상이 될 수 있다는 것을 전제로 법률상 중재의 대상이 될 수 없음을 규정하는 명문규정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 중재의 대상적격을 부정하는 방식이 있다.<sup>54)</sup>

특허권의 유효성에 대한 중재적격성은 그 권리방생이 국가기관의 권리설정등록과 같은 행정행위가 요구되는 경우에는 이에 대한 다툼을 사적으로 해결하는 중재제도로 해결하는 것은 부정되는 것이 일반적이었다.<sup>55)</sup> 이러한 해석은 발명진흥법 제44

52) 법원 2011.04.28. 선고 2009다19093 판결.

53) 구체적으로는 특허유효성에 있어서 권리를 부여하는 단계에서는 특허청의 심사과정에서 유효성을 판단하게 되고, 권리가 부여되고 난 이후에는 무효심판이나 정정심판에서 권리의 유효성을 다투게 되며, 권리침해의 여부에 대해서는 일반법원에서 침해소송이 다루어진다(윤선희, 전계논문(주23), 59면).

54) 최송자, 전계논문, 31면.

55) 윤선희, 전계서, 50면.

조 조정신청의 대상에서 제외되는 사항에 ‘분쟁 중에서 산업재산권의 무효 및 취소 여부, 권리범위의 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 조정신청의 대상이 될 수 없다.’는 규정을 하고 있다는 규정과도 그 맥락을 같이 한다. 그런데 이러한 규정은 앞서 살펴본 것과 같이 특허침해소송에서 대법원이 신규성 이외에도 진보성을 판단하여 권리의 유무효를 판단하고, 나아가 상표권에 대해서도 유무효를 판단하는 경향을 보았을 때 기존의 해석과 다른 결론이 날 수도 있을 것이다.<sup>56)</sup>

### 3. 중재판정 이후의 특허무효에 따른 더블트랙문제

중재를 하는 과정에서 특허권의 유효성이 문제되고, 이를 별도로 판단한다 하더라도 중재판정 이후 무효심판 등으로 다투어져 중재판정과 다른 결론에 도달하는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어 중재에서 특허권이 무효라는 전제로 판단하였는데 특허무효심판에서 유효라고 결론이 나거나, 중재판정에서는 유효라고 판단하였는데 특허무효가 되는 경우가 있을 것이다.<sup>57)</sup>

이에 일본은 킬비판결 이후 이러한 문제를 해결하기 위해서 특허법의 개정을 통해 특허법 제104조의3을 신설하였다. 즉, 제1항에서 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서, 당해 특허가 특허무효심판에 의해 무효가 되어야 하는 것으로 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다고 규정하고,<sup>58)</sup> 제2항에서는 전항의 규정에 의한 공격 또는 방어의 방법이 심리를 부당하게 지연시킬 목적으로 제출된 것으로 인정되는 때에는 법원은 신청에 의하여 또는 직권으로 각하결정을 할 수 있다고 규정하고 있다.<sup>59)</sup>

56) 윤선희·이현희, 전계논문, 124면.

57) 이렇게 결론이 달라지는 중재결과에 대해서 중재법 제36조 제2항 제1호 나목에서 정하는 그 밖의 사유로 본안에 관한 변론을 할 수 없는 사실에 해당한다거나(전용준, “지적재산권 중재”, 2012 추계 학술발표대회 자료집, 한국중재학회, 2012.11, 47면), 제2항 제2호 공서양속 규정에 따른 중재판정의 취소가 가능한지에 대해서는 적용이 곤란할 것이라는 의견이 있다(강수미, 전계논문 152면).

58) 제1항은 무효심결이 확정되기 전까지는 유효하게 권리가 존속한다는 특허법 제125조를 전제로 하면서도, 특허무효심판이 청구되면 당해 특허는 그 특허무효심판에서 무효가 된다는 취지의 항변을 담은 침해소송이 제기되어 그 항변이 이유 있다고 인정되는 경우에는 그 특허권에 근거하여 금지청구권, 손해배상청구권 등의 행사를 인정하지 않는다. 즉, 특허침해소송을 담당하는 법원이 내린 판결의 효력은 특허무효심판에서 심결이 확정되어 무효가 되면 그 효력이 대세적인 것과는 달리 소송당사자에 한하여 효력을 갖는 상대적인 것이다(이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구-일본과의 비교를 통하여”, 지식재산21, 특허청, 2009.4, 31면).

59) 제2항은 민소법 제157조 제1항과는 다르게 뒤늦게 제출된 것이 아니라도 심리를 부당히 지연시킬 목적으로 제출된 것이라고 인정되는 경우에는 각하할 수 있도록 한 규정이다. 이러한 특칙을 둔 이유는 분쟁의 실효적 해결의 관점에서 침해소송에 특별히 인정된 제1항 규정에 근거



#### 4. 1국의 유효성 판단에 대한 승인 및 집행

우리나라, 중국 및 일본은 뉴욕협약<sup>60)</sup>의 가입국이다.<sup>61)</sup> 또한 추가적으로 한국과 중국은 2003년 7월 7일 “중화인민공화국과 대한민국 민사 및 상사에 관한 사법협조조약”을 체결하였다. 이에 동 조약 제25조는 쌍방은 뉴욕협약에 근거하여 상대방 국가에서 내린 중재판정에 대해 상호승인하고 집행하여야 한다고 명시하고 있다. 그리고 한국과 일본과의 관계에서는 2002년 3월 한일투자협정에서 중재와 관련하여 양국투자자간의 투자에 관한 분쟁시 투자국간의 분쟁해결조약 또는 UNCITRAL의 중재규칙에 의해 그 관계기관 내지 양당사자가 합의한 중재기관에 의뢰한다고 정하고 있고, 승인집행에 대해서는 특별히 규정을 두고 있지 않다.<sup>62)</sup>

침해분쟁에 있어서도 우리나라의 경우 우리나라에서 인정된 판정결과가 중국에서 집행될지에 대해서는 쉽게 결론을 내리기 어렵고,<sup>63)</sup> 일본의 경우에도 뉴욕협약 및

한 공격 또는 방어방법에 대하여, 그 남용적인 제출을 인정하는 것은 분쟁의 실효적 해결이라는 제도적 취지에 상반되기 때문이다(이경홍, 전계논문 31면).

- 60) 뉴욕협약은 각국의 중재법을 인정하면서 각국의 중재기관이 내린 중재판정에 대해 승인과 집행을 보장해 주기 위한 국제간 다자조약이다. 주요 내용으로는 ① 뉴욕협약 체결국가 중에서 내린 외국중재판정은 승인되고 강제집행이 보장된다. ② 국가 또는 공법인이라도 중재계약을 체결하였을 때는 사인과 같이 적용되며, 이는 임시중재와 기관중재에 모두 적용된다. ③ 중재절차의 준거법 및 중재판정부의 구성에 있어서 당사자자치 원칙을 인정한다. 다만 준거법 선택에 대한 합의가 없는 경우에는 중재지법을 적용하도록 되어 있다. ④ 뉴욕협약 제4조가 규정하는 중재합의서와 중재판정부의 원본을 제출하면 피집행국 법원은 중재판정을 승인하고 집행을 허용해야 한다. ⑤ 집행청구의 거부조건 중 중재판정에 대한 이유의 기재조건에 배제되어 있다. ⑥ 중재판정에 대한 실질적 심사권을 인정하지 아니하고 중재합의의 유효성과 중재판정의 적법성에 대한 형식적 심사권만을 인정함으로써 승인과 집행의 신속화를 꾀하고 있다(김용길, “우리나라에서 외국중재판정의 승인과 집행에 관한 고찰”, 중재연구 제20권 제3호, 한국중재학회, 2010.12, 6면).
- 61) 우리나라는 1973년 2월 8일 가입하였고, 같은 해 5월 9일 발효하였다. 중국은 1986년 12월 2일 제6기 전국인민대표대회 상무위원회 제18차 회의에서 1958년 뉴욕협약에 가입하는 결정을 통해 1987년 4월 22일부터 정식으로 효력이 발생하였다(최송자, 전계논문, 41면). 일본의 경우 1961년 뉴욕협약을 가입하였다.
- 62) 일본은 뉴욕협약에 상호주의를 선언하고 있으면서도 한국의 중재법이 달리 뉴욕협약과 실질적으로 동일한 요건을 국내법에 규정하고 있어 결과적으로 상호주의가 사실상 철회된 것과 같은 효과를 가진다고 볼 수 있는데(安達榮司, “外國仲裁判斷の取り消し・承認・執行-とくに執行決定手続きについて” JCAジャーナル51卷12号, 2004, 68頁) 조약과 국내법과의 적용관계를 논할 구체적 실익이 없어졌다 하여 그 점을 논하지 않고 무조건 국내법의 판단에 의거할 수는 없는 것이라는 의견이 있다. 즉, 국제조약이 존재하는 이상, 조약과 국내법과의 적용관계에 관한 일반원칙 하에서 그 적용관계를 명확히 할 필요성이 여전히 존재한다는 것이다(김인숙, 전계논문, 32~33면).
- 63) 이론적으로는 우리나라의 중재판정에 대해서 중국법원에서 집행되는 것이 어렵지 않다는 의견이 있다. 그 이유로 첫째, 뉴욕협약은 비계약관계에서 발생했거나 발생 가능한 분쟁도 중재를

일본 중재법에 의해서 중재가능성이 없는 경우와 집행국의 공서에 위반될 경우 승인을 거부할 수 있기 때문에 특허권의 유효성에 대해서 판단한 중재판결이 한중일 3국간 승인되는 것은 쉽지 않아 보인다.

특히 특허권에 있어서는 앞서 살펴본 바와 같이 우리나라 혹은 일본에서 대법원 판결의 영향으로 중재에서 특허권의 유효성을 판단한다 하더라도 이러한 중재판정이 다른 나라에서 받아들여질 것인지는 의문이다. 중국의 경우 특허권 유효성에 대한 판단을 하지 않는 것을 원칙으로 하고, 대법원 판례로 법원의 특허권 유효성에 대한 판단을 하지 않기 때문에 우리나라와 일본에 비해 상대적으로 특허권 유효성 판단에 대한 중재판정을 승인·집행하는 것에 거부감이 있을 것으로 예상된다. 때문에 향후 3국이 한중일FTA를 추진하는 경우 3국간 중재판정에 대한 승인 및 집행에 대한 합의가 도출될 필요가 있으며, 이러한 협력을 통해 증가할 것으로 예상되는 분쟁에 대해서 중재가 큰 역할을 할 수 있도록 해야 할 것이다.

## V. 결 론

한중FTA(나아가 한중일FTA)가 체결되는 경우 우리나라와 중국은 더욱 많은 교역을 하게 될 것이고, 이에 따라 지적재산권에 관한 분쟁이 많이 발생할 것으로 예상된다. 이러한 분쟁은 계약내용에 대한 것뿐만 아니라 권리분쟁 등 다양한 다툼의 양상으로 나타날 것이고, 양국의 제도적 차이에 의해서 소송으로 모든 분쟁을 해결하는 것은 한계가 있다. 이에 양국은 소송보다 시간 및 비용적 측면에서 장점이 있는 중재를 적극 활용할 필요가 생기게 된다.

중재가 일반소송에 비해서 여러 장점이 존재함에도 불구하고, 중재를 통해 권리의 유효성을 판단하기 곤란하다는 한계와 한쪽 국가에서의 중재결정이 다른 국가에서의 집행 문제 등 다양한 문제가 산재해 있다. 이러한 문제 중 특허권 유효성에 대한 중재가능성에 대해서는 기본적인 입장이 특허권의 유효성판단은 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에는 유효한 것으로 추정되고, 이러한 판단은 특허청에서 하는 것으로 본다. 때문에 특허권 분쟁과 관련해서 특허권에 대한 이용허락계약 등

통해서 해결할 수 있다고 규정하고, 둘째, 뉴욕협약 가입결정에서 중국은 계약성 및 비계약성 상사법률관계로부터 발생했다고 인정되는 분쟁에 동 협약을 적용한다고 명문규정을 두고 있고, 셋째, 중국과 우리나라는 해당 협약에 가입했기에 가능성이 있다는 것이다(최송자, 전개논문, 41~42면). 중국의 경우 최근에는 많이 개선되었지만, 중재법 제정 초기만 하더라도 설외중재판정에 대해서 공공질서 위반을 이유로 중재판정의 집행을 거부하는 판결을 내리는 등 부정적인 태도를 취하여 온 것이 사실이다(하현수, “중국 법원의 중재판정 승인 및 집행에서 공공질서 적용에 관한 연구”, 중재연구 제21권 제3호, 한국중재학회, 2011.12, 132면).

계약문제는 중재의 대상이 될 것이며, 권리침해에 따른 손해배상청구와 같은 사후적 구제절차에 대해서도 중재가능성을 인정할 수 있을 것이다.<sup>64)</sup> 이러한 입장은 한중일 3국이 큰 차이를 보이지 않는다.

그럼에도 불구하고 분쟁의 대상이 되는 특허권의 유효성이 문제가 되는 경우에 대해서는 입장차가 나누어지게 된다. 즉 중국의 경우 법원에서 특허권 유효성에 대한 판단 가능성이 가장 낮고, 우리나라는 대법원 전원합의체 판결에 의해서 인정되고 있다. 일본은 킬비사건에서 법원은 특허에 무효이유가 존재한다는 것이 명백한 경우에는 특허청이 아닌 법원에서도 특허의 유효성에 대해서 판단할 수 있다고 하였고, 이 판결에 따라 2004년 특허법을 개정하여 특허법 제104조의3을 도입하여 명백성을 요건으로 하지 않고도 침해법원이 특허의 유효성을 판단할 수 있게 되었다.<sup>65)</sup> 이에 따라 피의침해자는 종전의 특허무효시판과 더불어 침해소송에서도 원고 특허의 유효성을 다투는 것이 가능해지게 되었다.

이러한 일본의 입장에서 우리나라는 한 발짝 더 나아가 상표권의 유효성에 대해서 판단을 하게 되었으며, 이러한 경향은 명백한 경우 대법원에서 직접 특허권 등 심사·등록이 필요한 권리에 대해서 판단을 할 수 있게 되었다는 것이다. 이러한 경향은 중재에 있어서 특허권 등에 대한 유효성 판단에 대한 실마리를 마련해 주는 것으로도 볼 수 있으며, 향후 중재의 영역에 대한 확장에 대해 그 가능성을 한층 높이는 취지로도 볼 수 있을 것이다.

그러나 중재에서 특허권 유효성을 판단하는 경우 중재판정과 특허권의 유효성판단의 괴리가 발생할 수도 있다. 즉, 일본의 더블트랙문제와 동일한 문제를 낭게 되어<sup>66)</sup> 장기적으로는 특허침해소송과 특허무효소송의 항소심을 특허법원으로 일원화시키는 것이 판례 등의 불일치를 해소할 수 있는 궁극적인 해결책이라는 의견<sup>67)</sup>이 더욱 설득력을 갖게 될 것이다.

중재판단이 가능하다 하더라도 3국간 또 하나의 남은 문제가 바로 타국에서의 중재판결을 승인·집행하는 것이다. 이에 3국은 FTA 협상을 통해 특허권 중재에 대한

64) 윤선희, 전계서, 53면.

65) 해당 조문은 일본 사법제도개혁추진본부에서 국회에 제출해 성립한 '재판소법 등의 일부를 개정하는 법률'에 의해 도입되었으며, 동법은 분쟁의 신속한 해결, 일회적 해결을 구하는 지적재산에 관한 소송의 이용자로부터의 긴급한 과제에 부응하여 지적재산에서의 지적재산에 관한 사건 심리에 더 한층 충실·신속화를 도모하기 위하여 분쟁의 실효적 해결에 관한 규정을 정비하는 것을 목적으로 하였다(윤선희, 전계논문(주23), 70면)

66) 윤선희·이현희, 전계논문, 125~126면; 만약 이러한 경우가 발생한다면 결국 분쟁을 재검토해야 해 비즈니스에 커다란 리스크로 작용할 것이며, 기술혁신에 있어서도 장애로 작용할 수 있다는 의견도 있다(윤선희, 전계논문(주23), 67면).

67) 김관식, 전계논문, 123면; 이경홍, 전계논문, 68면.

적용범위 및 규정 등에 대해서 통일화하는 작업을 진행해야 하며, 이를 통해 활발한 중재가 3국간 이루어질 수 있기를 기대해 본다.

### 참고문헌

- 강수미, “지적재산권분쟁에 있어서 중재의 대상적격”, 「민사소송」, 제14권 제1호, 한국민사소송법학회, 2010. 5.
- 김관식, “특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부”, 「IP Policy 지식재산정책」 Vol.11, 한국지식재산연구원, 2012. 6.
- 김연숙, “일본법상 외국중재판정의 승인집행”, 「중재연구」, 제20권 제3호, 한국중재학회, 2010. 12.
- 김영귀, “한·중FTA의 거시경제적 효과”, 「한·중FTA공청회」, 외교통상부, 2012. 2.
- 김용길, “우리나라에서 외국중재판정의 승인과 집행에 관한 고찰”, 「중재연구」, 제20권 제3호, 한국중재학회, 2010. 12.
- 김태수 외 3인, 「중국 특허법」, 한빛지적소유권센터, 2011.
- 박정희, “특허침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 여부”, 「지식재산21」, 특허청, 2005.
- 외교통상부 통상교섭본부, 「한·중·일FTA 체결 계획」, 외교통상부, 2012. 11.
- 윤선희, “ADR에서의 지적재산권분쟁”, 「중재연구」, 제13권 제1호, 한국중재학회, 2003. 8.
- 윤선희, “일본에서의 지적재산권 관련 중재제도”, 「법조」, Vol. 573, 법조협회, 2004.
- 윤선희, “일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성”, 「중재연구」 제21권 제1호, 한국중재학회, 2011. 2.
- 윤선희, 「특허법 제5판」, 법문사, 2012. 1.
- 윤선희·이헌희, “특허권 중재가능성에 관한 소고”, 「중재연구」 제22권 제1호, 한국중재학회, 2012. 2.
- 윤정화, 「중국지적재산권법」, 진원사, 2011.
- 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구-일본과의 비교를 통하여”, 「지식재산21」, 특허청, 2009. 4.
- 이근, “중국 경제변화와 한·중FTA”, 「한·중FTA공청회」, 외교통상부, 2012. 2.

- 전웅준, “지적재산권 중재”, 「2012 추계 학술발표대회 자료집」, 한국중재학회, 2012.11,
- 최송자, “지적재산권분쟁의 중재적격성에 관한 연구”, 「중재연구」, 제21권 제2호, 한국중재학회, 2011. 7.
- 하현수, “중국 법원의 중재관정 승인 및 집행에서 공공질서 적용에 관한 연구”, 「중재연구」, 제21권 제3호, 한국중재학회, 2011. 12.
- 하홍준, 「지식재산권 중재제도 도입 및 실시방안에 관한 연구」, 특허청, 2009.
- 紛争処理小委員会, “侵害訴訟と無効審判との関係について”, 日本特許廳 資料. 産業構造審議會 知的財産政策部會 第5回 紛争處理小委員會 配布資料, 2002.
- 松本 重敏, “知的財産權と仲裁”, *ジュリスト*, 924号, 1988.
- 安達榮司, “外國仲裁判斷の取り消し・承認・執行-とくに執行決定手續きについて”, *JCAジャーナル*, 51卷12号, 2004.
- 中野俊一郎, “知的財産權紛争とADR-仲裁を中心として”, *企業と法創造*, 1卷4号, 2005.
- 黄霆, “特許紛争の仲裁適格性とその準拠法 -仲裁法の解釈を中心として-”, *帝塚山法学第*, 10号, 2005. 10.
- Douglas Clark, *Patent Litigation in China*, Oxford, 2011.
- Izumi Hayashi, *Patent Disputes and Related Actions*, Japan Patent Office, 2011.

## Abstract

### A Study on the Harmonization of a Mediation System through a FTA among China, Japan, and Korea — Focused on the Patent Mediation —

Heon-hui Lee

The issue of patent validity becomes a subject of dispute under the FTA and there is a definite difference of opinion between China, Japan, and Korea. In other words, the validity of a judgment on the patent was exclusively under the jurisdiction of the administrative agency at a particular patent office. Thus, the issue arises where there is a potential judgment on patent validity. In this case, the Supreme Court rather than the patent office can offer a judgment from a judicial institution and can make a judgment in the case of a medication.

In China, however, the lowest possibility of judgment on patent validity is predicted to occur in judicial institutions. Such a judgment is recognized as the Grand Bench Decision in Korea, and the court can judge the patent validation rather than the patent office. That is just the case in the Kilby case—it is invalid for reasons obvious in Japan. Therefore, there is a substantial difference between the three countries.

Especially in Japan, where after the Kilby case, they revised the patent law in 2004 to introduce Article 104-3, placing the judgment of patent validity in the court, even if the "Apparentness" is not requisite. Per this law, infringers can argue for patent invalidity not only the judgment of the patent invalidation but also the infringement lawsuit.

From the point of view of Japan, Korea became the judgment of trademark validation by extension and obvious cases can become directly to judge through the Supreme Court about the right that needs to examinations and registrations. In terms of the mediation, it also provides a clue about the judgment of intellectual property validation and expands the scope of the mediation in the

future.

From now on, in order to have active mediation procedures in the three countries, China, Japan, and Korea would need to unify regulations and application scopes for mediation in the FTA negotiation and to look forward to achieve a vigorous mediation approach.

**Key Words** : ADR, China, Japan and Korea FTA, Mediation, Unification of Regulations