

일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성 -킬비 판결(일본 특허법 제104조의3)을 중심으로-

The Possibility of Arbitration of Patent in Japan
-focusing on Kilby case(Japanese Patent Act Article 104-3-

윤 선 희*
Sun-Hee Yun

〈목 차〉

- I. 서 언
- II. 일본에서의 특허유효성에 대한 판단
- III. 일본에서의 중재제도
- IV. 일본에서의 특허권의 중재가능성
- V. 결 어

주제어 : 킬비사건, 특허법, 특허권, 특허의 유효성, 무효심판, 침해소송, 중재, 중재 가능성, 법원, 특허청

* 한양대학교 법학전문대학원 교수

I. 서 언

일본 특허법은 우리나라의 특허법과 같이 특허권의 유효성에 대한 판단은 법원이 아닌 권리를 부여한 행정청인 특허청의 고유권한이었다. 그러나 2000년 4월 11일 킬비(Kilby(キルビー))사건에서 일본 최고재판소¹⁾는 법원에서의 무효판단이 가능하다는 판결(이하 “킬비 판결”이라고 한다)²⁾로 인하여 2004년 6월 일본 특허법 개정³⁾에서 동법 제104조의3을 신설하여 명백한 무효사유가 있는 경우에는 법원에서도 특허성에 대한 판단을 가능하게 되었다.

이 2004년 특허법개정으로 인하여 침해소송에서 특허의 유효성을 판단할 수 있는 입법적인 정비와 더불어 피의(被疑)침해자는 종전과 같이 특허청에 무효심판을 청구할 수 있는 「무효심판절차」외에도 침해소송 중에서 「특허무효의 항변」에 의한 「침해소송절차」에 의해서도 특허의 유효성에 대하여 다룰 수 있게 되었다. 즉 특허법 제104조의3의 시행(2005년 4월 1일)으로 특허권 침해소송에서 특허의 유효성이라는 동일명제를 둘러싸고 침해법원과 특허청이라는 서로 다른 판단권자가 병존하는 더블 트랙(doubletrack)이 채택되어 판단권자 간에 동일무효 이유에 관련된 판단이 서로 다를 가능성이 생겼다⁴⁾.

이러한 문제는 ①침해소송에서 특허법 제104조의3의 항변(이하「제104조의3의 항변」또는 「특허무효의 항변」이라 한다)이 인정되어 청구기각판결이 확정된 후에 특허무효심판 혹은 정정심판절차에서 동일한 무효이유가 배척되어 확정된 경우, ②침해소송에서 제104조의3의 항변이 배척되어 청구인용판결이 확정된 후에 특허무효심판에서 동일한 무효이유에 의거하여 무효심결이 확정된 경우, ③동일무효이유에 의한 심판청구서에 대한 답변 등의 기회에 정정청구를 하여 먼저 청구인용으로 확정된 침해소송에서의 대상물건이 기술적 범위에 속하지 않게 된 경우 세 가지로 살펴볼 수 있다. 종전에는 ②의 경우가 민사소송법 제338조제1항 제8호⁵⁾의 재심사유가 되는 것에 대해서는 이론이 없었고 ③의 경우에도 재심을 인정하는 것이 제104조의3 시행 전의 실무였다. 그러나 제104조의3의 항변이 도입된 결과 종전에는 존재하지 않았던 사유로서 ①의 경우가 생기게 되었다⁶⁾.

한편 침해소송은 민사소송이기 때문에 당사자주의·변론주의가 행하여지며, 특허의 유효성에 관한 침해 법원의 판단은 당사자에 한하여 해당 사건에 한하여 상대적 효력만이 인

1) 일본 최고재판소는 우리나라 대법원에 해당된다. 본고에서는 일본의 재판소는 법원이라 칭하고, 최고재판소는 그대로 최고재판소로 칭한다.
2) 最高裁判所(平成12年4月11日第三小法廷判決 10(オ)364号(民集54卷4号1368頁)).
3) 特許法改正(平成16年 法律 第120号, 平成17年4月 1日 施行).
4) 日本 特許廳 特許制度研究會 第4回 研究會 資料 중 일부 인용.
5) 일본 민사소송법 제338조(재심 사유) 제1항 제8호 판결의 기초가 된 민사 혹은 형사의 판결 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판 또는 행정처분에 의해 변경된 경우를 규정하고 있다.
6) 岩坪哲, “特許の有効性を巡る裁判所と特許廳の判断の齟齬”, パテント2010 Vol.63No.2(別冊 No.2), 105頁.

정된다. 그러므로 특허권을 대세적으로 무효로 하기 위해서는 특허청에 무효심판을 청구하여야 한다.

본고에서는 킬비 판결로 인하여 일본 특허법 제104조의3이 신설되어 특허권의 유효성에 대한 판단을 행정처분청이 아닌 사법기관인 법원에서 할 수 있게 됨으로써 지금까지 침해사건에 한하여 중재가 가능하였으나, 이제는 특허의 유효성에 대한 사건도 중재가 가능하게 된 경위와 유효성의 판단 등에 대하여 살펴봄으로써 우리나라에서도 중재를 통한 특허권의 유효성 판단이 가능할 수 있을지에 대해서 살펴보고자 하겠다.

II. 일본에서의 특허유효성에 대한 판단

특허유효성의 판단은 일본 특허법도 우리나라의 특허법과 같이 특허권의 성립 전후로 나누어, 권리를 부여하기전의 다툼은 발명의 특허성에 대한 다툼으로 특허청 심판부에서 거절결정불복심판을 통하여 분쟁을 해결하여 오고 있으며, 권리부여 후의 다툼은 크게 둘로 나누어서 권리 유효성에 대한 다툼과 권리침해행위의 유무에 대한 다툼으로 나누어 볼 수 있다. 권리 유효성에 대한 다툼은 무효심판이나 정정심판에 의하고, 권리침해행위의 유무에 대한 다툼은 법원의 침해소송과 일본 특허청 심판부의 판정⁷⁾에 의하고, 민간기관인 일본 지적재산중재센터에서 ADR(Alternative Dispute Resolution·裁判外紛争解決手續)⁸⁾에 의하여 처리되고 있다⁹⁾.

1. 킬비 판결 이전

일본 특허법은 우리나라의 특허법과 같이 침해소송절차와 무효절차(무효심판·심결취소소송절차)로 2원적절차구조로 되어 있다¹⁰⁾. 특허권 침해행위의 유무 등을 다투는 민사소송인 특허권 침해소송과 특허권의 유효성을 다투는 무효심판 및 그 심결에 대한 불복심사를 행하는 법원에 있어서 행정소송이란 대상이 다른 분쟁처리제도이다¹¹⁾. 즉 특허유효성의 판단은 권리를 부여한 특허청의 고유권한이었다. 특허청이 부여한 특허권을 무효로 하기

7) 일본 특허법 제71조(특허발명의 기술적 범위에 대해서는 특허청에 대하여 판정을 청구할 수 있다).

8) 현재 일본의 ADR을 담당하는 기관은 사법(민사조정, 가사조정), 행정(공정거래위원회, 노동위원회, 공해등조정위원회, 건설공사분쟁심사회 등), 민간(국제상사중재협회, 교통사고분쟁처리센터, 일본지적재산권중재센터 등)의 여러 형태가 있고, 취급하는 분쟁의 성질 등에 따라 합의 형성형과 재판형의 프로세스가 채용되고 있다.

9) 윤선희, 2011년1월 11일 수습변리사교육 자료집

10) 윤선희, 전계주(4) 참조.

11) 小林 純子, “ダブルトラック問題 に対する考え方改正提案に向けて”^{パテント}2010 Vol.63 No.8, 92~104頁.

위하여 법원에서 특허청이 부여한 특허권을 취소를 구하거나 무효소송을 할 수 없고, 특허권을 부여한 행정청인 특허청 심판부에서만 무효심판을 청구할 수 있었다(무효판단부정설). 다만 무효심판의 심결에 대하여 소를 제기하는 경우에는 법원에 할 수 있었다¹²⁾.

이는 행정행위의 공정력 및 특허청과 법원의 권한분배론에서 유래하는 것으로, 특허허여행위는 공정력이 있는 행정처분이고 이를 특허권허여여부의 可否판단은 새로운 행정처분의 성질을 가진 심결에 의하지 않으면 안 되며, 특허무효처분도 전문적인 지식과 경험을 가진 특허청 심판관의 심판을 거칠 필요가 있고 사법심사는 심결의 위법성 유무를 판단하는 것이 타당하다는 것이다¹³⁾.

따라서, 킬비 판결이 내려지기 이전에는 침해소송에서 권리의 무효가 주장되는 경우에는 법원은 이를 직접 판단하지 않고 무효심판을 제기하도록 하거나, 무효심판 계속 중에는 소송을 중지하는 운영을 하기도 하였다.

현행의 특허법에는 제178조 제6항14)에 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 訴는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다고 규정하여 심판 전치주의를 일반적으로 규정하고 있고, 또 제168조 제2항15)에서는 법원이 필요하다고 인정할 때는 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하고 있다. 이와 같이 민사소송절차와 행정심판·행정소송절차의 병존을 전제로 하면서 양자가 병행하여 발생한 경우의 조정 규정은 존재하지 않지만, 권리침해소송과 무효심판의 관계에 관하여 그 이상의 구체적인 규정은 존재하지 않는다¹⁶⁾.

또, 특허침해소송에서 무효사유가 있는 권리에 의한 청구인용의 불합리를 회피하기 위한 방법으로서 판례 및 학설은 한정해석설, 공지기술의 항변(혹은 자유기술의 항변), 기술적 범위 확정 불능설, 당연 무효설(무효의 항변설), 권리남용설과 같은 논리를 전개해 왔다¹⁷⁾.

12) 大審院 明治36年(九)第2662号 明治37年9月15日 判決 刑錄 10輯 1679頁 「도화선제조기계사건(導火線製造器械事件)」、大審院 大正6年4月23日判決·民錄23輯654頁 「초자완환제조장치(硝子腕環製造裝置)」 등의 판례에서는 특허에 무효사유가 존재하는 경우라도 일단 등록된 이상 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정하지 한, 당연히 그 효력이 없어지는 것이 아니고 법원에서 특허성의 유무에 대한 판단할 수 없다는 판결로 인하여 정착되었다. 그러나 현 일본 특허법 제178조는 심결에 대한 소, 심결, 또는 제심의 청구서의 각하결정에 대한 소는 동경 고등법원의 전속관할로 한다고 규정하고 있다.

13) 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 일본과의 비교를 통하여,” 지식재산21, 2009년 4월, 29면.

14) 심판을 청구하는 것이 가능한 사항에 관한 소에서는, 심결에 대한 것이 아니면, 제기할 수 없다.

15) 소의 제기 또는 가압류 명령 또는 가치분명령의 신고가 있던 경우에 있어서, 필요하다고 인정될 때에는, 법원은 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

16) 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)配付資料1 1頁.

17) 小池豊, 特許法104條の3の現状と今後の運用に関する私見, パテント Vol.63 No.8 (2010), 108~113頁; 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 일본과의 비교를 통하여,” 지식재산21, 2009년 4월, 29면.

2. 킬비 판결

킬비 특허란 텍사스·인스트루먼트 (TI) 의 잭·킬비가 발명한 반도체 집적 회로의 기본 특허를 말한다. 킬비 특허라고 할 때는 반도체 집적 회로의 중요한 기초 기술로서 파악하는 측면 외에도 일본에서는 특허로서의 성립이 늦고, 보급된 기술을 이용한 제품에 대하여 거액의 라이선스료가 부과되어 잠수함특허에 가까운 이미지로 파악되는 측면이 있다. 이러한 킬비 특허라고 부르는 반도체 장치의 특허권을 둘러싸고 특허권 침해에 의한 손해배상청구권의 부존재 확인을 청구하는 사안에서 최고재판소는 종래의 판결을 변경하여, 특허무효심결이 확정되기 이전이라도 특허권 등의 침해소송을 심리하는 법원은 특허 무효사유가 존재하는 것이 명백한지의 여부에 대하여 판단할 수 있어야 하며, 심리 결과 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백하다고 인정되는 경우 그 특허권에 근거한 금지청구·손해배상청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용할 수 없다는 취지의 판결을 하였는데 이를 킬비 판결¹⁸⁾이라 한다¹⁹⁾.

킬비 판결에서 나열한 이유로는 첫째, 특허권에 의거하여 당해 발명의 실시행위를 금지하거나 이에 대하여 손해배상 등을 청구하는 것을 용인하는 것은 실질적으로 보아 형평의 이념에 반하는 결과가 되며, 둘째, 분쟁은 가능한 한 단기간에 하나의 절차로 해결하는 것이 바람직하므로 같은 특허권에 의거한 침해소송에서보다 먼저 특허청에서의 무효심판을 경유하여 무효심결이 확정되지 않으면 당해 특허에 존재하는 무효사유로 특허권 행사를 방어할 수 없다고 하는 것은, 특허의 대세적인 무효마저도 요구할 의사가 없는 당사자에게 무효심판의 절차를 강요하게 되어 소송경제에도 반하고, 셋째, 특허법 제168조제2항은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 경우에는 해당 특허권이 무효가 되는 것이 확실히 예상되는 경우까지 소송절차를 중지해야 한다는 취지를 규정한 것이라고 해석할 수는 없다고 했다²⁰⁾.

따라서 특허권에 근거하여 금지청구·손해배상청구 등의 침해소송에서 무효사유 존재가 명백하다고 판단되는 경우에서도 특허무효사유의 존부에 관하여 법원의 간접적·상대적인 판단이 예외적으로 승인되었다.

킬비 판결 이후의 침해소송사건에서는 킬비 판결에서 일정한 요건 하에서 인정된 권리

18) 平成3(ワ)9782 債務不存在確認請求事件 - 平成6年8月31日 東京地方裁判所にて出された判決; 平成6(ネ)3790 債務不存在確認請求事件 - 平成9年9月10日 東京高等裁判所にて出された控訴審判決; 平成10(オ)364 債務不存在確認請求事件 - 平成12年4月11日 最高裁判所第三小法廷にて出された上告審判決.

* 특허내용은 반도체 기판에 여러개의 회로 소자를 물리적으로 떨어 뜨린 상태에서 배치하여, 절연물질(絶縁物質)상의 도체를 피착(被着)하여 배선한다고 한 기본 원리를 내용으로 하고 있다.

* 특허번호는 特許第320249号 - 半導体装置 :1960年出願、1965年公告、1977年登録、1980年滿了; 特許第320275号 - 半導体装置; 特許第320249号에 의해 분할한 것을 다시 분할한 손자 특허에 해당함; 1964年再度分割、1986年公告、1989年登録、2001年滿了予定이었으나, 後述의 訴訟の結果에 의해 2001年을 기해 無効가 되었다.

19) 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(平成14年9月30日)配付資料1 2頁.

20) 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(平成14年9月30日)配付資料1 2頁.

의 무효를 이유로 하는 권리남용 항변 건수가 현저히 증가하게 되었다²¹⁾22).

이 판결로 인하여 특허유효성에 대한 판단이 침해소송절차와 무효심판절차로 2원적 구조가 되었으며, 두 절차 간의 판단 차이 발생을 고려하여 무효심판의 존폐, 명백성 요건 등에 관하여 여러 가지 논의를 하여 최종적으로는 종전대로 무효심판제도는 존치시키되 명백성 요건을 철폐하는 특허법 제104조의3 제1항의 신설, 명백성 요건 철폐에 따른 심리 지연을 방지하는 동법 제104조의3 제2항의 신설, 법원과 특허청간의 진행조정을 도모하는 동법 제168조 제5항 및 제6항의 규정²³⁾을 신설하였다²⁴⁾.

3. 일본 특허법 제104조의 3의 규정 및 도입후의 판결동향

상술한 바와 같이 최고재판소 2000년 4월 11일의 킬비 판결에서 ‘권리남용의 항변’이 인정되었고, 그 후 2004년 특허법 개정에 의해 동법 제104조의3에서 소위 ‘권리행사제한의 항변’이 규정되게 되었다. 특허권자등의 권리행사를 제한하는 규정으로서 특허법 제104조의3 제1항에는 “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 없다”, 제2항에는 “전항의 규정에 의한 공격 또는 방어의 방법이 심리를 부당하게 지연시킬 목적으로 제출된 것으로 인정되는 때에는, 법원은 신청에 의하여 또는 직권으로 각하 결정을 할 수 있다”고 규정하였다.

즉, 제1항은 무효심결이 확정되기까지 특허권은 유효하게 존속한다고 하는 특허법제125조를 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 확정되

- 21) 킬비 판결 이후의 침해소송판결 분석 결과 권리남용의 항변은 킬비 판결 후 1년간의 판결 106건 중 28건(26%)에서 있었지만, 그 다음 1년간의 판결에서는 103건 중 50건(49%)으로 증가하였다(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(平成14年9月30日)配付資料1 2頁).
- 22) 이 중에는 침해소송의 권리남용항변과 병행하여 무효심판을 특허청에 청구하는 경우가 약 30%에 달하였는데, 그 이유는 특허의 대세적 무효를 구하기 위한 이유도 있지만, 다른 이유로서 법원의 “명백성” 판단기준이 불명확하기 때문에 특허에 무효사유가 존재하더라도 그것이 명백하다고 인정되지 않아 권리남용의 항변이 받아들여지지 않을 염려 때문에 무효심판을 청구하게 되는 문제점이 지적되었다. 한편 킬비 판결 이후의 특허, 실용신안 침해소송 사건에서 권리남용의 항변과 무효심판이 병행하여 이루어진 사건 중(35건)에서 법원과 특허청의 판단이 상이한 케이스(2건)가 6%를 차지하였다.(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(平成14年9月30日)配付資料1 3頁(無効審判との重複的請求の増加).
- 23) 무효심판의 합의체가 침해소송의 관계자료를 법원으로부터 입수하여 그 심리에서 필요에 따라 참작할 수 있도록 하는 규정이다.
- 24) 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(平成14年9月30日)配付資料1.; 국내 인용문헌으로는 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 일본과의 비교를 통하여,” 지식재산21,2009년 4월, 29~30면.

어 무효가 되면 그 효력이 대세적인 것과는 달리 소송당사자에 한하여 효력을 갖는 상대적인 것이다²⁵⁾.

제2항은 민사소송법 제157조 제1항²⁶⁾과는 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 침해소송에서 특별히 인정된 제1항 규정에 근거한 공격 또는 방어방법에 대하여 그 남용적인 제출을 인정하는 것은 분쟁의 실효적 해결이라고 하는 제도적 취지에 상반되기 때문이다²⁷⁾.

이로써 일본은 권리행사의 대상이 된 특허에 대하여 ①침해법원에서의 소송사건에서 권리행사제한의 항변을 주장하여 특허의 유효성을 다투는 방법과 ②특허청에서의 무효심판 청구사건에서 특허의 유효성을 다투는 방법이 병존하게 되어 소위 절차의 중복 현상이 생기게 되었다²⁸⁾.

이와 같이 동일특허의 유효성에 대하여 침해 법원과 특허청의 양 기관에서의 심리가 가능해졌기 때문에 양자의 판단의 차이가 생기는 사례를 가정하게 되었다. 여기서 문제가 되는 것은 침해 법원 쪽에서 판결이 확정된 후에 대상특허에 대하여 특허청 쪽에서 결론이 다른 확정심결을 내릴 경우의 당해 확정판결의 효력 여부이다.

이것은 킬비 판결 및 특허법 제104조의3의 시행 이전에는 전혀 존재하지 않았던 새로운 문제인데, 특히 재심사유의 존부에 대하여 최근에 활발한 논의가 이루어지고 있다. 또 가령 재심사유가 있다 해도 일률적으로 재심사유에 의거한 새로운 심리를 인정하느냐 하는 점에 대하여 특허법 제104조의3 활용방법을 둘러싸고 논의가 이루어지고 있다²⁹⁾³⁰⁾. 그리고 이러한 각 논점에 대해 최근에 중요한 최고재판소판결 및 지적재산고등법원판결이 내려지는 상황이 되어 실무적으로도 큰 주목을 모으고 있다³¹⁾.

그 판결로는 최고재판소판결 2008년 4월 24일의 나이프가공장치사건 판결³²⁾, 지적재산

- 25) 近藤昌昭=濟藤友嘉『司法制度改革概説②知的財産法關係2法/勞働審判法』商事法務, 2004., 60頁; 국내 인용문헌으로는 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 일본과의 비교를 통하여,” 지식재산 21, 2009년 4월, 31면에 있어 재인용한다.
- 26) 「(시기가 늦은 공격방어방법의 각하) 당사자가 고의 또는 중대한 과실에 의해 시기에 늦게 제출한 공격 또는 방어방법에 대해서는 이것에 의해 소송의 완결을 지연시키는 것이라고 인정될 때에는 재판을 신청 또는 직권으로 각하 결정을 할 수 있다.」
- 27) 近藤昌昭=濟藤友嘉『司法制度改革概説②知的財産法關係2法/勞働審判法』商事法務, 2004., 60頁; 국내 인용문헌으로는 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 일본과의 비교를 통하여,” 지식재산 21, 2009년 4월, 31면에 있어 재인용한다.
- 28) 特許制度研究会 内部 參考資料 인용.
- 29) 이와 관련하여 일본 변리사회는 관련학계, 업계 등이 모여 연구·검토한 결과를 일본변리사회 정기간행물인 *パテント* 별책으로 출판하였으며, 관련 잡지에도 계속 논의 중에 있다(*パテント* 2010 Vol.63第2号 特許法104條の3に關する研究); 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(平成14年9月30日)配付資料1 등이 있다.
- 30) 大友信秀, “侵害訴訟における特許の有効性判斷(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.
- 31) 重富貴光, “特許法第104條の3の有効活用に向けて”, *パテント* 2010 Vol.63No.2(別冊 No.2), 121頁.
- 32) 最高裁判所 平成20年4月24日 判決(民集62卷5号1262頁)

고등법원판결 2008년 8월 28일의 부정형 내화용 분체(粉體)조성물사건 판결(최고재판소 홈페이지), 지적재산고등법원판결 2008년 7월 14일의 김 이물제거기 재심사건판결³³⁾ 등이 있다.

Ⅲ. 일본에서의 중재제도

일본에서의 민사분쟁처리를 위한 일반적인 제도로 재판제도와 재판외 분쟁처리제도가 있다. 이러한 ADR을 담당하는 기관은 사법(民事調停、家事調停)、행정(公正取引委員會、勞働委員會、公害等調整委員會、建設工事紛爭審査會 등)³⁴⁾、민간(國際商事仲裁協會、交通事故紛爭處理センター、日本知的財産權仲裁センター 등)³⁵⁾의 여러 형태가 있고, 취급하는 분쟁의 성질 등에 따라 합의 형성형과 재판형의 프로세스가 채용되고 있다. 이러한 여러 ADR 중에서도 특허의 유효성에 대해 판단할 수 있는 곳으로는 일본 지적재산권중재센터와 국제상사중재협회이다³⁶⁾.

일본 정부는 지적재산분쟁을 전문적으로 해결하기 위하여 2005년 4월에 지적재산고등법원의 설치와 더불어 2007년 4월부터 「재판외 분쟁해결 절차의 이용촉진에 관한 법률(ADR법)」에 따라 민간에서 행하는 조정, 알선, 중재 등 업무를 인증하는 제도가 시작되었으며³⁷⁾, 그 적극적 활용을 위해 2007년부터 지적재산과 관련된 분쟁처리를 실시하는 민간에 대해 인증분쟁해결제도를 주지시켜 상호 정보공유 등의 연계를 촉진하고 있다³⁸⁾.

이에 따라 1998년 3월 일본변리사회와 일본변호사연합회는 재판외 분쟁해결수단(ADR)에 의해 산업재산권분야의 분쟁을 해결할 목적으로 「공업소유권중재센터」를 설립하였다. 이 센터는 일본지적재산권중재센터의 전신으로서 공업소유권분야에 한정하여 분쟁해결 서비스를 제공하였으나, 2000년 8월 「JP도메인네임에 관한 인정 분쟁처리기관」으로서 사단법인 「네트워크 인포메이션센터(JPNIC)」와 협정을 체결하였다. 그리고 2001년 4월 공업소유권중재센터는 「일본지적재산권중재센터」로 명칭을 변경하면서 그 업무범위를 산업재산권에서 지적재산권으로 영역을 확대시켰다³⁹⁾.

33) 知的財産高等裁判所 平成20年7月14日 判決(判例時報 2050号 137頁).

34) 행정기관에 의한 것으로는 공해등조정위원회(공해분쟁처리법 제3조), 都道府縣공해심사회(동법 제13조), 중앙건설공사분쟁심사회(건설업법제25조), 都道府縣건설공사분쟁심사회(동법 제25조), 중앙노동위원회, 선원중앙노동위원회, 지방노동위원회 및 선원지방노동위원회등 노동위원회(노동조합법 제19조)가 각각 있다.

35) 변호사회에 의한 것으로 제1, 제2 동경변호사회 중재센터, 오사카변호사회 민사분쟁처리센터, 동경변호사회 알선중재센터, 히로시마변호사회 중재센터, 오가야마중재센터, 나고야변호사회 알선중재센터 등이 있다. 그 밖에 국민생활센터, 都道府縣소비생활센터, 산업계의 개별적 업계단체에 의한 것으로 재단법인 자동차제조물책임상담센터 등은 상설처리기관으로서 역할과 분쟁해결을 위한 알선역할을 수행하고 있다.

36) 윤선희, “ADR에서의 지적재산권분쟁” (사) 한국중재학회 『중재연구』(2003년8월) 제13권 1호, pp.125~168.

37) 日本知的財産推進計劃 2007, 63頁.

38) http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/funsou_syori5/tizai_fun5_p_siryou1.pdf (2011.2.13. 방문)

동 센터의 업무대상은 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)과 관련된 분쟁, 저작권, 부정경쟁방지법 관련 분쟁, 도메인명 관련 분쟁, 영업비밀, 노하우, 종묘권, 반도체집적회로의 회로배치에 관한 법률의 회로배치에 관한 권리와 관계되는 분쟁 등 지적재산권 관련 사건들이다. 즉 동 센터의 관정은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권에 관하여 대상물이 이들 권리범위에 속하는지 여부, 이들 권리의 등록에 무효사유가 있는지 여부, 권리침해 가능성에 대한 판단, 표준기술이 해당 특허 풀(patent pools)에 들어가는지 여부 등에 관한 관정을 주된 내용으로 하고 있다⁴⁰.

지적재산에 관한 분쟁이 증가하고 있는 가운데, ADR에 의한 분쟁해결의 확대에도 기대되고 있다. 일본 사법제도개혁심의회 의견서에서도 일본 지적재산중재센터 및 특허청의 관정 제도 등의 ADR의 확충·활성화가 제안되고 있다. 한편, 특허청이 행하고 있는 관정에 관해서는 청구 건수의 증가로 특허청 심판부의 업무를 압박받고 있으며, 또, 관정의 비용이 저렴하여 민간 ADR 발전의 방해가 되고 있다는 지적도 있다⁴¹.

IV. 일본에서의 특허권의 중재가능성

일본에서는 1980년대 후반 IBM 대 후지쓰의 소프트웨어저작권 분쟁이 AAA(American Arbitration Association)에 의한 중재로 해결되는 것이 계기로 되어 ADR에 의한 지적재산권 분쟁의 해결이 주목을 끌었다. 그 후 1990년 대 후반으로부터 「지적재산권 입국」을 목표로 한 국가 정책이 명확하게 발표되어 2001년 사법제도개혁심의회가 공표한 의견서는 「지적재산권 관계 사건에의 종합적인 대응 강화」라고 한 표제 下, 지적재산권 관계 소송의 충실·신속화 그리고 재판관의 전문성 강화나 법원조사관의 집중적 투입의 필요성과 동시에 「일본 지적재산중재센터나 특허청(관정 제도)등의 ADR을 확충·활성화하고, 소송과 연계할 필요가 있다」라고 제언을 하였다⁴².

1. 특허권의 중재가능성

일본 특허법에서의 특허권은 특허청의 심사를 거쳐 설정되고, 그 특허의 유효성에 의문

39) 윤선희, “일본에서의 지적재산 관련 조정·중재제도” 법조협회『법조』(2004년6월) 제573호, pp.187~209.

40) 특허심판원, 지식재산권 중재제도 도입 및 실시방안에 관한 연구(2009년 9월 28일), 74면.

41) http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/funsou_syori1/funnsoudai1528.pdf (2010.2.13..방문) 資料 1, 特許權等に係る紛争處理の現状と課題,15頁.

42) 特許制度研究会 第4回 研究会 議事次第·配布資料, “迅速·効率的な紛争解決について”(特許廳, 2009年5月29日).

이 있는 경우에는 누구나 그 특허에 대하여 무효를 이유로 무효심판의 청구를 할 수 있다(일본 특허법 제123조). 법원에서 특허의 유효성을 판단하는 것은 피의(被疑)침해자가 침해소송에서 특허무효의 주장을 하는 경우에 가능하다. 그리고 무효심판은 특허청 심판부에서 심리되고 당사자가 제기하지 않은 이유에 대해서도 심판관의 직권에 의해 심리가 가능하다. 무효심결이 확정되면, 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주된다.

이는 무효심판제도의 독립성을 중시하는 견지에서 특허권의 유·무효에 관하여 각각 중재인은 판단할 수 없다는 견해가 없는 것은 아니다⁴³⁾. 그러나 킬비 사건의 최고재판소판결 및 2004년의 특허법 개정에서 확인된 침해소송의 법원이 특허무효를 전제로 한 문제로서 판단할 수 있는 견해를 중재제도로 그대로 옮기면 중재절차에서 특허권침해를 다루는 경우에도 중재정(仲裁廷)이 해당 특허권의 유효성에 대하여 판단하는 것이 가능하게 된다. 또 해석론으로도 양 당사자가 특허권의 유효성에 대하여 같은 견해를 취하고 그것을 토대로 화해하는 것도 가능하다고 한다면 당사자는 특허권의 유효성에 대하여 화해가능성(일본 중재법 제13조제1항)을 갖는다고 보는 것도 가능해진다⁴⁴⁾. 따라서 침해소송의 전제문제로서 문제가 되는 특허권의 유효성에 대해서는 중재가능성을 인정해도 좋다고 생각된다⁴⁵⁾.

나아가 직접 법원(直裁)에 당사자가 중재판단에서 특허권의 유효성 확인을 구하는 경우 이를 허락하는 견해가 없는 것도 아니다⁴⁶⁾. 확실히 중재정에 전제문제로서의 유효성 판단을 허락하는 이상, 이와 같은 견해를 취할 여지는 이론적으로 충분히 있을 수 있지만 중재판단의 효력은 매우 제한적인 것에 그치기 때문에⁴⁷⁾ 그 실제적 필요성에 대해서는 의문이 생긴다⁴⁸⁾. 그렇기 때문에 학설의 대다수는 이에 부정적이다⁴⁹⁾.

또, 법원은 특허의 유효성 판단이나 기술적 쟁점에 대한 정리·판단과 관련하여「조사관 제도」및「전문위원제도」를 활용하고 있지만, 법원의 기술전문성을 한층 더 강화하여야 한다는 주장이 있다⁵⁰⁾.

43) 松本 重敏 「知的財産權と仲裁」,ジュリスト924号(1988年)57頁.

44) 中野俊一郎, “知的財産權紛爭とADR”, 季刊 企業と法創造, 第1卷 第4号(通卷第4号),394頁.

45) 熊倉禎男「知的所有權と仲裁(3) JCA36卷8号(1989年)7頁, 齋藤秀夫=小室直人=西村宏一=林屋礼二編著・注解民事訴訟法〔第2版〕J(第一法規, 1996年)409頁(河野正憲), 松浦馨=青山善充編・現代仲裁法の論点(有斐閣, 1998年)113頁(上野泰男), 高田薫「行政事件の仲裁適格性」,JCA46卷12号(1999年)2頁, 谷口安平「ライセンス契約と仲裁條項」,山上和則先生還曆記念『判例ライセンス法』(發明協會, 2000年)546頁, 淺井・前掲44頁, 城山・前掲53頁.

46) 熊倉禎男 知的所有權と仲裁(3),JCA36卷8号(1989年)7頁; 高田薫, 「行政事件の仲裁適格性」,JCA 46卷12号(1999年)2頁.

47) 熊倉禎男「知的所有權と仲裁(3) JCA36卷8号(1989年)8頁은 직재(直裁)에 특허의 무효를 확인할 것 같은 중재판단은, 당사자를 구속은 하지만, 법원에 의한 인정·집행을 구할 수 있는 것은 아니라 한다.

48) 中野俊一郎, “知的財産權紛爭とADR”, 季刊 企業と法創造, 第1卷 第4号(通卷第4号),395頁.

49) 松本{重敏「知的財産權と仲裁」,ジュリスト924号(1988年)57頁. 谷口安平「ライセンス契約と仲裁條項」,山上和則先生還曆記念『判例ライセンス法』(發明協會, 2000年)545頁. 小島武司・仲裁法(青林書院, 2000年)98頁.

50) 第4回 特許制度研究会 議事次第・配布資料, “迅速・効率的な紛爭解決について”(特許廳, 2009年5月 29日)(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm> 2011.2.8. 방문)

만약 침해소송에서 판결이 확정된 후, 특허의 유효성에 대하여 무효심판 등으로 다투어져, 침해소송에서와 다른 판단을 내린 무효심판이나 정정심판의 심결이 확정되는 경우에는 특허의 유효성에 대하여 다시 문제 삼는 것이 발생할 수 있는 상황이 존재한다. 분쟁을 다시 문제 삼는 것이 비즈니스에 있어서 커다란 리스크로 작용하여, 기술혁신(innovation)을 저해할 수 있다는 것을 염려하는 주장이 제기되는 바, 이와 같이 분쟁에 대하여 다시 문제 삼는 것을 막기 위한 방책에 대하여 검토할 필요가 있다고 생각한다⁵¹⁾.

2. 특허분쟁에서의 신속하고 효율적인 분쟁해결을 위한 중재

특허권분쟁이 중재로서 해결이 가능한 것은 침해소송이나 라이선스계약 등을 둘러싼 분쟁에 대해서는 현행법으로도 중재가 가능하나 앞에서 살펴본바와 같이 행정청인 특허청이 심사하여 부여한 행정처분에 대해 그 유효성을 다투는 것이 「화해로 할 수 있는 민사상의 분쟁」(일본 중재법 제13조 제1항)으로서 중재가능성을 갖느냐의 여부가 문제가 된다⁵²⁾. 특히 일본에서는 특허청에 의한 특허무효심판절차와 법원에 의한 침해소송절차가 이원적·배타적인 관계에 있어 특허의 무효는 심판절차로 확정되지 않으면 안 되며(일본 특허법 제123조), 심결이 확정될 때까지 법원은 중지할 수 있다고 되어 있기 때문에(동법 제168조)⁵³⁾, 특허의 유효성은 대부분이 심판절차에서만 다투어져 왔다.

이 문제는 특허침해소송에서 특허무효의 항변이 제출된 경우의 취급과 평행적인 관계에 선다. 이에 대하여 2000년의 킬비 사건의 최고재판소 판결⁵⁴⁾에서는 “특허의 무효심판이 확정되기 이전이라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있으며”, “심리 결과 당해 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 때에는 그 특허권에 의거한 금지, 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리의 남용에 해당되어 허락되지 않는다”고 했다⁵⁵⁾.

이 판결은 무효이유의 존재가 ‘명백’하다면 ‘권리남용’의 항변이 가능하다는 구성을 취하고 있으나 2004년의 법 개정으로 인하여 이 ‘명백한’ 요건이 불필요하게 되었고 분쟁의 일회적 해결이 가능하게 되었는데 신설된 특허법 제104조의 3은 다음과 같이 규정하고

51) 특허청, 일본 특허법 전문 개정 방향에 관한 연구 및 시사점(2009년 11월), 65면 재인용; 원본은 第4回 特許制度研究會 議事次第·配布資料, “迅速・効率的な紛争解決について”(特許廳, 2009年5月 29日) (<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm> 2011.2.8. 방문)

52) 中野俊一郎, “知的財産権紛争とADR”, 季刊 企業と法創造, 第1卷 第4号(通卷第4号), 394頁.

53) 다만 실제로 이 규정에 의한 중지가 되는 경우는 별로 없다고 한다. 「 지적재산을 둘러싼 국제적인 분쟁에 관한 조사연구보고서」(2001년) 3項(小泉直樹). 또한 실용신안법 제37조·제40조, 의장법 제48조·제52조, 상표법 제46조·56조에도 특허법과 마찬가지로의 규정이 있다.

54) 最判 平成12(2000)年 4月11日 民集54卷 4号1368頁.

55) 본 판결의 에 대해 구체적인 것은 『知的財産を巡る國際的な紛争に関する調査研究報告書』(2001年)4頁(小泉直樹) 부분 참조.

있다.

즉 “특허권 또는 전용실시권의 침해에 관련된 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 되어야 한다고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에게 그 권리를 행사할 수 없다.”⁵⁶⁾

현행 일본 무효심판제도에서는 동일인이 몇 번이라도 복수의 무효심판을 제기할 수 있다. 이로 인하여 무효사유가 다른 복수의 무효심판이 청구됨에 따라, 특허의 유효성 판단 결과가 최종적으로 확정되기까지는 상당한 기간을 필요로 한다. 또한, 특허권 부여 후에도 특허 청구범위 등을 정정할 수 있는 기회가 많아, 정정의 정도에 따라 권리의 객체가 변경될 수 있으므로 심리를 다시 하여야 할 필요가 생길 수 있다. 무효심결취소소송에 있어서, 무효심판 절차에서 심리·판단되지 않은 공지사실과의 비교에 의한 무효원인의 주장은 할 수 없는 것으로 해석되고 있다. 따라서 정정심판의 청구 또는 새로운 증거에 근거한 무효사유의 주장을 하는 심결취소소송에 있어서, 지적재산고등법원이 당해 사건을 특허청으로 환송하게 되어 지적재산고등법원과 특허청 사이에서 사건의 왕래가 반복되는 사태가 발생하는 것에 대한 비판이 있다⁵⁷⁾.

한편 중재절차에서 특허권의 유효성을 다투는 경우라도 당사자가 별도로 무효심판 신청을 할 수 있다고 하면 중재에 의한 분쟁의 일회적 해결을 도모하려고 하지 않게 된다. 그렇기 때문에 당사자간에 무효심판 신청을 하지 않겠다는 합의(不爭合意)가 가능한지가 문제가 된다. 그러나 당사자는 중재절차에서 유효성을 다투기 때문에 절차보장이 결여되는 것은 아니라는 점 등을 이유로 부쟁합의의 효력을 인정하는 견해도 있다⁵⁸⁾.

부쟁합의의 효력을 인정하고 중재에 의한 분쟁의 일회적 해결을 도모하는 것은 미국과 같이⁵⁹⁾ 지적재산권 분쟁에 대하여 넓은 범위에서 중재의위를 인정하는 견해에 접근한다.

56) 中野俊一郎, “知的財産權紛争とADR”, 季刊 企業と法創造, 第1卷 第4号(通卷第4号), 394頁.

57) 第4回 特許制度研究会 議事次第·配布資料, “迅速・効率的な紛争解決について”(特許廳, 2009年5月 29日) (<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm> 2011.2.8. 방문)

58) 「특허·노하우 라이선스계약에 관한 독점금지법상의 지침」 제4조의3은 “특허라이선스계약에서 라이선서가 라이선시에게 라이선스된 특허권의 유효성에 대하여 다투지 않을 의무를 과하는 것은 본래 특허를 받을 수 없는 기술에 대하여 특허권이 계속 존속하게 되어 시장에서의 경쟁질서에 악영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 불공정한 거래방법에 해당하여 위법이 된다”고 한다. 이 견해를 일반화한다면 무효심판에서 부쟁합의를 항변으로 주장할 수 없다는 것이 된다. 그렇지만 분쟁 발생 후의 합의라면 독점금지법상의 문제가 생기지 않는다는 점, 일정한 경우 당사자는 무효심판의 신청권을 상실한다는 점, 부쟁합의의 당사자 이외의 자는 무효심판을 신청할 수 있기 때문에 공익상의 문제가 없다는 점, 당사자는 중재절차에서 유효성을 다투기 때문에 절차보장이 결여되는 것은 아니라는 점 등을 이유로 부쟁합의의 효력을 인정하는 견해도 주장되고 있다(淺井孝夫「知的財産權紛争と仲裁①」仲裁手續利用の得失, NBL755号(2003年)46頁).

59) 미국 특허법 제294조는 특허의 유효성이나 침해를 둘러싼 분쟁에 대해, 광범위하게 중재가능성을 인정하고 있다. 중재인에 의한 제정(裁定)은 특허상표청장관에게 통지함으로써 효력이 발생하고, 통지된 중재판단은 심사기록에 입력되며 일종의 공시를 도모하고 있다. 중재정에 의한 제정은 제3자를 구속하는 것은 아니지만, 재판에 의한 금반언(collateral estoppel)이 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年)53頁. 미국법의 전개에 대해서는 澤井啓「アメリカ仲裁協會の歴史—知的所有權紛争の仲裁を巡って」『小野昌延先生古希記念論文集 知的財産法の系譜』(青林書院, 2002年)1049頁 등).

다만 독점금지법상의 문제를 없앨 수 있었다 해도 대세적인 효력으로 특허무효를 다룰 가능성을 포기하는 것을 허용해야 하느냐에 대해서는 여전히 문제가 남으며 중재의 이용 자체가 저조한 일본의 현황에서는 중재가능성 확대를 서두르기보다도 어떻게 하여 지적재산권 중재에 독자적인 의의를 담을 것인가를 생각하는 것이 선결되어야 한다고 한다⁶⁰).

이러한 문제를 해결하기 위해서는 미국과 같이 법원과 특허청간에 업무조정 또는 협력이 필요하며, 미국 특허법 제282조와 같이 구체적으로 법원에서의 특허의 유효성을 판단할 수 있는 사항을 명시할 필요가 있다.

또 최근 기술발전에 의해 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 있어 특허분쟁 중에 그 특허제품이 세상에서 사라지는 경우가 많이 있다. 그러므로 특허와 관련된 분쟁을 신속하고 효율적으로 해결할 수 있다면, 특허발명이 효율적으로 이용될 수 있고, 또 분쟁 처리에 들이는 비용을 최소화하여 유한한 자원을 연구개발에 충당할 수 있으므로, 기술개발에 더 많은 노력을 기울일 수 있음에 따라 기술혁신(innovation)의 촉진에 이바지할 수 있다고 생각된다.

V. 결 어

우리나라도 기술발전과 더불어 지적재산권제도에서의 ADR에 대한 관심이 집중되고 있으며, 2010년에는 저작권법에서의 중재제도의 수용과 더불어 산업재산권법에서도 중재제도의 도입을 검토 중에 있다⁶¹). 따라서 우리와 같은 대륙법계이면서 우리법의 모델이 된 일본 특허법을 중심으로 중재 가능성을 검토한 것들을 살펴봄으로써 우리나라에서의 특허의 중재 수용 가능성을 살펴볼 수 있다. 특히 우리나라와 법체계가 비슷하고, 비슷한 고민을 하고 있는 일본의 경우를 살펴보는 것이 가장 효과적이라고 생각한다. 이러한 시점에서 일본의 킬비 사건과 같은 법원의 판단이 향후 우리나라에서 특허권에 대한 중재가능성을 고려하는데 많은 계기가 될 것으로 보인다.

일본에서의 특허권에 대한 유효성판단은 大審院 明治36年(壬)第2662号 明治37年9月15日 判決 刑録 10輯 1679頁「導火線製造器械事件」、大審院 大正6年4月23日判決·民録23輯654頁「硝子腕環製造裝置」등의 판례이후 특허권에 무효사유가 존재하는 경우라도 일단 등록된 이상 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한, 당연히 그 효력이 없어지는 것이 아니며, 법원에서 특허성의 유무를 판단할 수 없다는 판결로 인하여 특허의 유효성의 판단은 법원이 아닌 특허청에서만 할 수 있게 되었다. 그러나 킬비 사건에서 법원은 특허

60) 中野俊一郎, “知的財産權紛争とADR”, 季刊 企業と法創造, 第1卷 第4号(通卷第4号), 396頁.

61) 지식재산기본계획 T/F, 제1차 국가지식재산 기본계획(2011~2015) 4차 초안(2011.1.17.) 9-1 재판 외 분쟁해결 제도(ADR) 활성화.

에 무효이유가 존재하는 것이 『명백한』 경우에는 특허청이 아닌 법원에서도 특허의 유효성에 대하여 판단할 수 있다고 하였으며, 이 킬비 판결로 인하여 2004년의 특허법을 개정되어 제104조의3의 항변(권리행사제한의 항변, 무효의 항변)이 도입됨으로써 명백성을 요건으로 하지 않고도 침해법원이 특허의 유효성을 판단하게 되었다. 이 특허법 제104조의3의 항변은 사법제도개혁추진본부에서 국회에 제출해 성립한 ‘재판소법 등의 일부를 개정하는 법률⁶²⁾’에 의해 도입되었다. 동법은 분쟁의 신속한 해결, 일회적 해결을 구하는 ‘지적재산에 관한 소송의 이용자로부터의 긴급한 과제’에 부응하여 ‘지적재산에서의, 지적재산에 관한 사건 심리의 더 한층 충실·신속화를 도모하기 위하여 ……분쟁의 실효적 해결에 관한……규정’을 정비하는 것 등을 목적으로 한 것이다.

이로써 피의침해자는 종전의 특허무효심판과 더불어 침해소송을 통하여서도 원고의 특허유효성을 다투는 것이 가능해졌다. 이러한 다툼 방법의 증가는 적어도 이론적으로는 특허가 사후적으로 무효가 될 확률을 높여주게 되었다⁶³⁾.

한편 일본은 우리나라와 달리 판정이라는 제도를 두어 권리범위를 확인하여 주는 제도가 있다. 일본에서 판정이란 발명특허의 기술적 범위에 관한 감정이므로 행정처분으로서의 요소가 포함되지 않아 민간에 위임하여도 가능한 업무이다. 이 제도는 우리나라의 권리범위확인심판제도와 유사한 제도이나 이 제도를 최근 폐지하고, 그 기능을 민간 ADR에 위임할 수 있는지를 적극 검토 중에 있다⁶⁴⁾.

이러한 판정제도나 특허침해소송은 특허청이 행한 특허의 유효성을 다투는 문제가 아니므로 중재로서 분쟁을 해결할 수 있고, 행정청이 부여한 특허권의 유효성에 대해서도 킬비 사건에서 본 바와 같이 특허에 무효이유가 존재하는 것이 『명백한』 경우에는 특허청이 아닌 법원이나 중재로서도 해결이 가능하다고 본다. 물론 이러한 특허의 유효성을 중재로서 성공하기 위해서는 사회적 신뢰성 확보와 인재육성, 계몽 등이 필요하다고 보인다.

참 고 문 헌

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
— 킬비—事件」 『別冊ジュリスト 170号 特許判例百選 [第三版]』 (有斐閣、2004年
2月20日)168-169項

特許廳編 『工業所有權法逐條解說(第17版)』 (發明協會、2008年)、特許法104條の3の解説部分

62) 裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号).

63) 松田一弘, “特許法第123條·第104條の3の解釋運用等に關する考察”, *パテント* 2010 Vol.63No.2(別冊 No.2), 58-59頁.

64) 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 資料2 7頁.

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**
2010 Vol.63 No.2(別冊 No.2)

浅井孝夫 「[知的財産権紛争と仲裁①] 仲裁手続利用の得失」 NBL755号(2003年)46頁。

小林純子,ダブルトラック問題に對する考え方改正提案に向けて, **パテント** Vol.63 No.8(2010)

小池豊,特許法104條の3の現状と今後の運用に關する私見, **パテント** Vol.63 No.8(2010).

野村美明, 知的財産權に關する國際私法原則の一般規定,早稻田大學グローバルCOE 《企業法制と法創造》 總合研究所の助成を受け, 2009年7月26日(日)に早稻田大學で開催された「知的財産權に關する國際私法原則」の日韓共同提案に向けた日本側研究グループ研究會 자료.

中野俊一郎(神戸大學教授), 「知的財産事件の國際裁判管轄—特許侵害事件を中心として—」, 2009.Nov.19-20 台湾司法院講演 자료.

近藤岳,特許法104條の3による請求棄却判決と上告審係屬中に当該特許權について確定した訂正審判との關係:ナイフの加工裝置事件,知的財産法政策學研究 = **Intellectual Property Law and Policy Journal**, 27: 187-220

三村量一, 「特許關係訴訟における知財高裁の機能」, 2007年9月19日日本 知的財産協會・日本弁理士會・A I P P I 共催國際シンポジウム 자료.

村林 隆一, 特許法第104條の3の解釋論, **パテント** Vol57 No.11(2004).

第5回紛争處理小委員會 資料2 (判定制度のあり方について).

第3回紛争處理小委員會資料 資料(特許の有効性に關する審判等のあり方).

第1回紛争處理小委員會參考資料.

平成20年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決

ABSTRACT

The Possibility of Arbitration of Patent in Japan -focusing on Kilby case(Japanese Patent Act Article 104-3-

Yun, Sunhee

According to Japanese Patent Act, the Japanese Patent Office, administrative organization, was authorized to decide validation of patent. However, Supreme Court of Japan held that a court is able to decide the invalidation of patent in 11th April, 2000, which caused the reform of Japanese Patent Act in June 2004. Reformed Patent Act established the article 104-3 and makes it for a court to decide the patentability where there are grounds for a patent invalidation.

Through this amendment to the Patent Act, the legislative system to decide the patent validation has been reorganized and furthermore alleged infringer is allowed to argue against the patent validation by making use of infringement litigation procedure through defenses against patent invalidation as well as invalidation trial procedure for to file a request for a trial for patent invalidation to the Japanese Patent Office.

That is to say, the article 104-3 was established in the Japanese Patent Act in the wake of *Kilby*, and thus a court, which is judicial authority, not administrative disposition agency is also able to decide the patent validation. Thus this article discuss how a court, the authority of which only patent infringement cases fell under, has been authorized to arbitrate cases about the patent validation and the decision of the patent validation in a court.

Key Words : *Kilby* case, Japanese Patent Act, patent right, patent validation, a trial for patent invalidation, patent infringement litigation, arbitration, court, Japanese Patent Office

* Professor, School of Law, Hanyang University

일본에서 특허의 유효성에 대한 중재가능성 -킬비 판결(일본 특허법 제104조의3)을 중심으로-
