

특허법원의 운영방안

저자: 정상조*

발행년도: 1998

문헌: 지적재산권 논문집

권호: 제5집 (1998년)

출처: 대한변리사회

[153]

▷ 목 차 ◁

- I. 머릿말
- II. 특허법원의 개요
 - 1. 특허법원 창설의 역사적 배경
 - 2. 특허법원의 구성
 - 3. 특허법원의 관할
 - 4. 특허법원에서의 소송대리
 - 5. 특허법원에서의 절차
- III. 비교법적 고찰
 - 1. 미국의 연방항소법원
 - 2. 일본의 동경고등재판소
 - 3. 독일의 연방특허법원
- IV. 특허법원의 운영방안
 - 1. 특허법원의 성격
 - 2. 재판부의 전문성
 - 3. 소송대리의 전문성
 - 4. 사실판단의 기술성

I. 머릿말

특허법을 비롯한 산업재산권법은 특허권 등의 배타적 지배권이라고 하는 경제적 인센티브를 통하여 발명과 창작을 조장하고 그러한 발명과 창작의 공개와 전파를 통해서 궁극적으로 과학기술의 발전을 도모하는 것을 목적으로 하는 법제도이다. 그러나, 현실적으로 내가 판매하는 제품이나 서비스가 타인의 특허권을 침해하는 것은 아닌지 그리고 나 자신의 발명은 어떠한 범위에서 보호되는지 분명하지 아니한 경우가 많고, 이러한 당사자들의 이해대립이나 분쟁은 최종적으로 법원의 판결을 통해서 해결됨으로써 특허법의 법목적이 구체적으로 실현될 수 있는 것이다. 따라서, 특허법이 추상적인 인센티브로서 기능한다면 법원은 판결

을 통해서 구체적인 인센티브를 제공해주는 기능을 한다고 볼 수 있다. 특허법이 과학기술의 발전을 도모한다고 하는 추상적인 법정책의 선언이라고 한다면, 법원은 구체와 징계를 통한 법정책의 구체적 실현을 담당

[154]

하고 있다고 말할 수 있다. 우리 나라의 경제가 발전하여 첨단기술을 토대로 한 고부가가치 상품을 생산해야만 생존할 수 있는 산업구조로 바뀔에 따라서 특허법에서의 인센티브와 법정책에 관한 일반국민의 인식이 높아지고 분쟁해결과 특허법의 집행을 통하여 구체적인 인센티브를 확보하고 법정책을 구체적으로 실현하고자 하는 현실적인 노력과 시도가 급증하게 되었다.

이러한 일반 국민의 인식과 노력의 증가는 법원 또는 준사법기관이 과학기술의 발전이라고 하는 법정책의 실현에 충실하고 효율적으로 운영되고 있는지에 관한 관심과 감시로 이어지게 되었다. 사실 과학기술의 문제가 법원에 제기된 것은 오랜 역사적 기원을 가지고 있고, 예컨대 제조물책임이라거나 의료과오 또는 환경오염사건에서 법원은 법창조자 또는 사실상의 법정책결정자(de facto decision maker)로서의 기능을 수행한 바 있지만, 주1) 고도의 과학기술문제에 관한 사실판단에 있어서 과학기술지식이 결여된 법관으로 구성된 법원이 제 기능을 수행할 수 있는가 하는 근본적인 문제가 제기된 것은 특허분쟁으로부터 비롯된다고 말할 수 있다. 우리 나라에서는 특히 중전까지 특허무효사건 등에 있어서는 대법원이 법률심으로 판단할 수 있을 뿐이고 사실판단의 문제는 전적으로 특허심판소와 특허항고심판소에 맡겨져 있어서, 결과적으로 과연 특허법의 법정책이 충실히 실현될 수 있는가에 대한 의문이 많이 제기되어 왔다. 항고심판제도의 위헌심판제청을 계기로 하여 특허법과 법원조직법이 개정되고 1998년 3월 1일부터는 특허법원이 신설될 예정으로 되어 있는 현시점에서는, 특허법원이 과학기술문제에 관한 사실판단을 어떻게 효율적으로 수행할 수 있는가 하는 운영방안의 모색이 시급한 과제가 되었다.

특허법원의 합리적인 운영방안을 모색하기 위해서, 본고는 이에 관한 오랜 경험을 가지고 있는 선진외국의 특허법원제도를 살펴보도록 한다. 그러나 선진외국의 제도가 각각 독특한 역사적 배경 속에서 형성된 제도이기 때문에 우리 나라에 그대로 타당한 것이라고 강요될 성질의 것이 아님은 물론이다. 다만, 선진외국의 제도가 어떠한 배경속에서 왜 그러한 모습으로 형성되었는지를 살펴봄으로써 우리 나라 특허법원의 운영방안을 모색하는데 중요한 참고자료로 삼을 수는 있을 것이다. 본고는 이러한 관점에서 특허법원 또는 그와 유사한 법원조직이 만들어진 역사적 배경과 동 법원의 구성과

[155]

관할 그리고 동 법원에서의 소송대리와 절차를 중심으로 비교법적 고찰을 하고, 우리 나라 특허법원의 운영방안 가운데 특히 제언하고자 하는 특허법 적용의 통일성·전문성·기술성을 강조하는 내용으로 구성되었다.

II. 특허법원의 개요

1. 특허법원 창설의 역사적 배경

1995년 1월 5일에 특허법이 개정되기 이전까지 특허청 항고심판소에 의한 심결 또는 각하 결정에 대해서는 대법원에 상고하도록 되어 있었던 바, 대법원은 이러한 항고심판제도가 현

법에 위반된다는 주장을 받아들여서 1993년 8월 25일에 위헌여부의 심판을 제청하게 되었다. 즉, 항고심판제도는 법원과는 상이한 심판소에 의해서 사실심이 완료되는 결과로 되어서 사실심에 관한 한 [헌법 제27조 제1항](#)에 규정된 "법관에 의한 재판을 받을 권리"를 박탈한 것이고, 특허심판에서의 최종적인 사실심이 사법부가 아닌 항고심판소에 귀속되는 결과로 되어서 헌법상 권력분립주의에도 배치되며, 일반 행정사건의 경우에는 고등법원에 의한 재판을 받을 수 있도록 되어 있는데 반해서 특허사건의 경우에는 고등법원의 재판을 받을 수 없도록 한 것은 국민의 평등권을 침해한 것이라는 주장이 제기되었다.

헌법재판소는 문제된 항고심판제도가 헌법상 재판청구권, 평등권, 권력분립주의에 관한 규정주2)에 위반된다고 판단하면서도, 반세기에 가까운 오랜 기간동안 지속되어 온 항고심판제도를 위헌으로 선언하게 됨으로써 야기되는 충격과 혼란을 최소화하고, 국회가 1994년 7월 27일의 법원조직법 개정과 1995년 1월 5일의 특허법 개정을 통하여 1998년 3월 1일부터 항고심판을 특허법원에 의한 재판으로 대체하게 되었기 때문에 헌법불합치를 선언하였다.주3)

현실적으로도 항고심판의 내재적 문제점과 한계성으로 인하여 대법원에서의 심결

[156]

과기율은 31%로 일반행정사건에서의 과기율이 8%정도인 점에 비추어 볼 때 아주 높은 과기율을 보여주고 있는 바, 이는 기존의 심판제도가 사실판단에 적합하고 효율적인 절차를 취하고 있지 못한 결과이기도 하고, 때로는 대법원판결의 기속력이 심판소의 심리에 잘 지켜지지 않는 불합리성이 노출되기도 했던 것이다.주4) 이러한 항고심판제도의 문제점과 헌법재판소에 의한 항고심판제도의 헌법불합치 선언이 특허법원 창설의 주된 배경이라고 볼 수 있다.

2. 특허법원의 구성

전술한 역사적 배경하에서 법원조직법은 1994년 7월 27일 개정에 의해서 1998년 3월 1일부터 고등법원급의 특별법원인 특허법원을 신설하도록 규정하고 있다. 다른 한편, 특허청에는 종전의 심판소와 항고심판소를 통합하여 특허심판원을 신설하고, 동 특허심판원의 심결에 대한 불복사건은 곧바로 특허법원이 심판권하도록 하였다. 이러한 맥락에서, 특허법원은 종전의 항고심판소를 대체하는 사실심법원에 해당되는 것이고, 사실심에 관한 재판을 받을 권리를 보장하기 위한 것이다. 다만, 특허사건 등에 있어서의 사실판단은 고도로 기술적이고 전문적인 지식을 필요로 하기 때문에, 특허법원에는 기술전문가인 기술심리관을 두어 특허소송의 사실심리에 참여하고 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 하도록 하였다.주5) 이러한 기술심리관 제도는 법관 이외의 기술전문가가 소송에 참여한다는 점에서 독일 연방특허법원의 기술판사 제도와 유사한 측면이 있으나, 우리 나라의 기술심리관은 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있을 뿐이고 최종적인 결정은 할 수 없다는 점에서 독일의 기술판사와는 다르고 일본의 기술조사관과 유사한 측면도 가지고 있다는 점에서, 우리 나라의 기술심리관 제도는 독일의 기술판사제도와 일본의 기술조사관 제도를 절충하여 독특하게 창안한 제도라고 볼 수 있다.

기술심리관은 자연과학이나 공학을 전공한 자 가운데 특별히 채용될 수도 있지만, 대법원장의 요청에 의하여 특허 등 관련국가기관의 소속공무원이 특허법원에 파견근무하는 자로 될 수도 있을 것이다. 특허법원은 필요하다고 인정하는 경우 결정으로 기

[157]

술심리관을 [특허법 제186조 제1항](#), [실용신안법 제35조](#) 및 [의장법 제75조](#)의 규정에 의한 소송의 심리에 참여하게 할 수 있다. 여기에서 주목되는 점은, 특허법원이 상표법하의 심판이나 결정에 대한 불복사건도 심판권하도록 되어 있으나, 상표법하에서의 불복사건은 고도의 과학기술지식이 요구되지 않는다고 보아서 기술심리관의 소송심리에의 참여사안 가운데 포함되어 있지 않다는 점이다. 의장법하의 심결이나 결정에 대한 불복사건에서도 마찬가지로 기술심리관의 참여없이 소송이 진행될 가능성도 있을 것이다. 다만, [중자산업법 제105조](#)에 의한 소송은 특허법원의 전속관할로 되어 있고 중자산업법은 일종의 유성번식에 의한 식물발명을 보호하기 위한 것이기 때문에 그 분쟁의 해결에 고도의 기술적 지식이 요구됨에도 불구하고 기술심리관의 참여에 관하여 아무런 언급이 없음은 부주의에 기한 입법적 공백이 아닌가 생각된다. 소송의 심리에 참여하는 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있다.

3. 특허법원의 관할

특허법원은 특허심판원의 심결, 요지의 변경에 해당되어 보정을 각하하는 결정, 심판청구서나 재심청구서에 대한 각하결정에 대한 불복사건을 심판권한다.주6) 마찬가지로 특허법원은 실용신안법, 의장법, 상표법하의 심결 또는 결정에 대한 불복사건을 심판권한다. 그 이외의 다른 법률에 의하여 명시적으로 특허법원의 전속심판권이 규정된 경우에는 중자산업법하에서 품종보호의 무효심판 등에 관한 품종보호심판위원회의 심결 등에 대한 불복사건도 심판하도록 되어 있다.주7) 그러나 우리 나라의 반도체집적회로의배치설계에관한법률은 배치설계권도 설정등록에 의해서 비로소 발생하도록 되어 있고 배치설계권등록의 취소에 관한 규정도 두고 있으나, 그러한 취소가 심판소나 심판위원회의 심결에 의해서 이루어지는 것이 아니라 상공부장관의 직권에 의해서 이루어지게 되어 있어서,주8) 등록취소에 대한 불복사건은 특허법원의 전속심판권으로 한다는 규정을 두고 있지 않다는 점이 주목된다.

[158]

4. 특허법원에서의 소송대리

우리 나라 민사소송법에 의하면, 변호사가 소송대리인이 되는 것을 원칙으로 하고 다만 예외적으로 "법률에 의하여 재판상의 행위를 할 수 있는 대리인"도 소송대리인이 될 수 있도록 규정되어 있다.주9) 따라서 특허권 등의 지적재산권에 관한 분쟁에 있어서도 법원에 대한 대리는 변리사에게 당연히 권한이 부여되는 것은 아니지만, 우리 나라 변리사법은 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다고 규정함으로써 특허권 등의 산업재산권에 한정된 범위내에서 소송대리권을 변리사에게도 인정하여주고 있는 것이다. 따라서, 특허법에 규정된 바와 같이 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소를 제기하거나 대법원에 상고하는 사건에서 변리사가 소송대리를 할 수 있는지 여부가 논란이 될 수 있으나, 종전까지 대법원에의 상고사건을 변리사 단독으로 대리할 수 있다고 해석되어 왔고 실무상으로도 변리사에 의한 상고대리가 인정되어 왔다. 특허법과 법원조직법의 개정에 의하여 새로이 창설된 특허법원에서의 소송대리권에 대해서도 마찬가지로의 논란이 있을 수 있으나, 변리사의 소송대리권은 종전과 마찬가지로 유지된다고 하는 점에 관한 일종의 합의가 이루어진

바 있기 때문에, 변리사도 특허법원에서의 소송대리권이 인정된다고 보여진다. 다만, 권리침해 금지청구권, 권리침해 예방청구권, 권리침해로 인한 손해배상청구권(특허법 제126조, 제128조)등에 관한 민사소송대리는 변리사법의 해석상 논란이 있으나 법조실무에서 변리사의 소송대리를 인정치 않고 있다.

5. 특허법원에서의 절차

심결 또는 결정에 대한 취소의 소송을 특허법원에 제기할 수 있는 자는 본래 취소의 이익을 가진 모든 자로 되어야 하겠지만, 일반 행정소송의 특칙으로서 산업재산권

[159]

쟁송제도의 특성을 고려하여, 당사자와 참가인 그리고 당해 심판이나 재심에 참가신청을 했으나 그 신청이 거부된 자에 한정하여 원고적격이 인정된다. 피고적격에 있어서도 심판관이나 특허심판원장이 처분청으로서 피고로 되어야 하겠으나, 특허법원에서의 소송을 일관되고 효율적으로 수행하기 위해서 특허법은 특허청장을 피고로 규정하고 있고, 또한 무효심판에 대한 불복사건에서와 같이 당사자대립구조를 취하고 있는 심판사건의 경우에는 당해심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 한다고 규정하고 있다.주10)

전술한 바와 같이 우리 나라 특허소송이 여타의 소송과 상이한 점이 있다면 그것은 기술심리관이 참여한다는 것이다. 즉, 특허법원이 필요하다고 인정하는 경우에는 결정으로 특허법·실용신안법·의장법하의 소송의 심리에 기술심리관을 참여하도록 할 수 있고, 이와 같이 소송의 심리에 참여하는 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있다. 당사자의 변론, 검증, 감정, 증인신문 과정에 참여하여 기술에 관한 사항의 설명을 위한 질문을 할 수 있음은 물론이고, 재판부의 합의에도 직접 참여하여 구두나 서면으로 의견을 개진할 수 있다는 점에서 아주 독특한 지위를 가지는 법원직원이다. 기술심리관이 재판의 합의에는 참여할 수 있지만 재판의 최종결정은 판사들만이 하는 것이고 기술심리관의 의견이 판사들을 구속하는 것도 아니라는 점에서 기술심리관은 판사와는 다른 것이다. 다만, 기술심리관이 소송심리에 참여하여 질문도 하고 재판의 합의에 의견을 진술할 수 있다는 점에서 상당한 정도의 현실적인 영향을 미칠 수 있는 지위에 있기 때문에, 특허법은 기술심리관의 제척·기피·회피에 관한 규정을 두어서 심판관의 제척에 관한 특허법 규정과 법관의 제척·기피에 관한 민사소송법 규정을 준용하고 있다. 특히 기술심리관도 심판관과 마찬가지로 당해 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로 사정 또는 심결에 관여한 경우가 제척의 사유로 된다.주11)

III. 비교법적 고찰

[160]

1. 미국의 연방항소법원

(1) 연방항소법원 창설의 역사적 배경

미국의 연방법으로 제정되어 있는 특허법하에서 발생한 분쟁은 연방법원이 심판권하는 사건에 해당되고 다수의 연방법원이 각주에 흩어져 존재하기 때문에 연방법원마다 특허법의 해석이 상이하게 될 가능성이 있었다. 물론 연방법원 사이에 특허법의 해석이 상이한 경우에

는 연방대법원이 상고신청을 받아들여서 최종적으로 통일된 해석을 하게 되지만, 대법원의 업무분담의 증가원인이 되기도 하고 특허사건과 같이 기술적이고 전문적인 사건을 어느 하나의 특정 연방법원이 통일적으로 심판권할 필요성이 제기되어 왔다. 이러한 배경하에서 1982년에 드디어 특허법 등의 통일된 해석과 적용을 도모한다는 입법취지로 "연방법원개선에 관한 법률(1982 Federal Courts Improvement Act)"이 제정되어 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)이 창설되기에 이르렀다. 본래 연방차원의 항소심 법원은 미국전역에 12개의 순회항소법원으로 구성되어 있어서 12개의 지역으로 분할된 심판권을 가지고 있는데, 연방항소법원은 특허사건 등에 한하여 미국 전역의 모든 사건을 심판권하는 특별항소법원으로 창설된 것이다. 종전에 순회항소법원에서 상이한 특허법해석을 해왔기 때문에 어느 순회항소법원에 가는 것이 유리한가를 살펴보아서 특정 순회항소법원을 선호하는 경향을 보여주는 소위 법정지선택(forum shopping)의 문제가 제기되어 왔으나, 특허사건 등을 전담하는 연방항소법원의 창설로 인해서 특정 법정지를 선호할 수도 없게 되었고 특허법의 해석과 적용이 보다 안정되고 예측가능성이 더욱 커지게 된 것이다. 특히, 특허사건은 거의 유사한 사안에서도 어느 순회법원이 심리하는가에 따라서 전혀 상이한 결론에 도달되는 경우가 많아서 어느 순회법원은 특허권을 넓은 범위에서 인정해주는 반면에 다른 순회법원은 특허권의 경쟁제한적 기능을 부정적으로 파악하여 특허권을 아주 좁은 범위에서만 인정해주려고 하는 상반된 입장들을 따르는 경우에 특정 순회항소법원을 선호하게 되는 것은 불가피한 것이었다.

연방항소법원이 창설된 또 다른 배경을 찾아본다면, 그것은 매년 급증하고 있는 특허사건을 효율적으로 처리하기 위한 필요성이 그것이다. 다시말해서, 1962년부터 1981

[161]

년까지의 20년사이에 각 지역의 순회항소법원에 제기된 특허사건들은 약 3배로 증가되었는데 이러한 사건의 증가는 단순히 판사수의 증원만에 의해서 해결되기는 어려웠다고 판단되었던 것이다. 순회항소법원의 판사수의 증원은 순회항소법원간의 경쟁과 갈등을 불러일으킬 가능성도 있고, 지나친 증원이 이루어지게 되면 순회항소법원의 전원합의체(en banc) 재판부의 구성이 사실상 어렵게 되기 때문이다.

(2) 연방항소법원의 구성

본래, 연방항소법원이 관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals: CCPA)과 청구법원(Court of Claims)의 결합으로 구성되었기 때문에, 연방항소법원의 12명의 판사는 1982년 당시에 Court of Claims와 CCPA를 구성하고 있는 판사들로 구성되었다. 연방항소법원의 판사도 다른 연방법원의 판사와 마찬가지로, 대통령의 임명과 상원의 동의를 거쳐서 임용된다. 연방항소법원 사건의 과반수가 특허와 상표에 관한 것이지만, 연방항소법원의 판사로 임명되기 전에 특허문제에 관하여 실제 경험을 가진 판사들은 많지 않고, 12인의 판사 가운데 3인의 판사만이 학부에서 자연과학이나 공학을 전공한 '특허변호사'의 자격을 갖추고 있다. 연방항소법원은 후술하는 바와 같이 기술보좌관의 도움을 받을 수도 있고, 보다 책임자를 수탁판사(special master)주12) 로 임명하여 그로 하여금 사실조사를 하도록 위탁할 수도 있다.

"연방법원개선에 관한 법률"에 의하면 연방항소법원에 1명의 선임 기술보좌관과 12명까지의 기술보좌관(technical assistants)을 두어 복잡한 특허항소사건을 검토함에 있어 판사를 돕

도록 하고 있다. 특허청의 결정에 대한 항고사건의 검토를 위해 기술보좌관을 활용하는 것은 오래전부터 CCPA에서 이용되어온 관행이었다. 그러나, 양 당사자의 이해관계가 첨예하게 대립하는 특허침해소송에 있어서는 사건을 검토함에 있어 보좌관의 독자적인 지식에 의존하는 것이 적절하지 못하다고 하는 하원 보고서의 지적도 있다. 특히 특허침해소송에 있어서의 사실문제도 다른 소송에서의 사실문제와 마찬가지로 사실심판사나 배심원에 의해서 심리되어야 하는 것이고, 특허사건에서의 기술적 측면은 사실문제이기 때문에 기술적 측면에 대해서도 판사나 배심원에 의해서 심리되

[162]

어야 하지 기술보좌관으로 하여금 검토하여 판단하도록 허용하는 것은 인정될 수 없는 것이다. 따라서, 연방항소법원은 연방민사소송규칙 제52조에 따라서 사실심법원의 사실판단이 명백한 오류를 포함하고 있지 않는 한 존중되어야 한다(주13)는 원칙을 충실히 따르고 기술보좌관에 의해서 사실문제에 관한 재심을 하도록 하지 않고 있다.

연방항소법원에서의 기술보좌관은 감정인과는 달리 소송당사자들의 질문을 대답해야 할 의무도 없고, 기술보좌관이 사실심법원에서 제출되었던 증거의 기술적 측면에 대한 검토를 하더라도 그러한 기술보좌관의 검토결과가 공식적인 소송기록에 포함될 수도 없다. 소송당사자들이 열람할 수 있는 소송기록은 오직 사실심법원에서 만들어진 자료만을 포함하고 있을 뿐인 것이다. 이와같이 기술보좌관이 사실판단에 직접 참여할 수 없다고 하는 것은 소송당사자들에게 보장되어야 할 적법절차(Due process)의 당연한 결과인 것이다.

(3) 연방항소법원의 관할권

연방항소법원은 특허에 관한 민사소송의 항소심으로서의 심판권을 가지고 특허심판소의 심결에 대한 불복사건을 심판권한다. 즉, 민사소송의 전부 또는 일부가 특허권이나 변종식물보호권에 관한 법령하에서 발생한 청구를 토대로 하고 있는 경우에 그러한 민사소송은 연방항소법원의 심판권으로 되는 바, 그 전형적인 사건이 특허침해에 관한 민사소송이다. 상표권이나 저작권에 한정된 사건은 연방항소법원의 관할에 속하지 아니한다. 이러한 점에서 미국의 연방항소법원은 명실상부한 "특허"법원에 해당된다. 청구취지의 전부 또는 일부가 특허권이나 변종식물보호권에 관한 법령하에서 발생한 경우에 한해서 연방항소법원의 심판권이 인정되는 것인데, 피고의 항변으로부터 간접적으로 특허법이나 변종식물보호법령에 관한 주장이 제기될 뿐인 경우에는 연방항소법원의 전속관할이 인정될 수 없다. 예컨대, 원고가 피고의 담합에 의한 거래거절을 미국독점규제법 위반으로 제소하였으나 피고는 자신의 거래거절이 자신의 영업비밀의 보호를 위해서 부득이한 것이라고 항변하였고 이러한 항변에 대해서 원고는 다시 피고가 영업비밀이라고 주장하는 기술은 특허법의 규정에 따라서 피고가 특허출원시 명세서에 상세히 기재하여 공개했어야 할 기술이기 때문에 영업비밀로서 보호받을 수

[163]

없다고 반박한 사건에서, 연방지방법원에서 패소한 피고가 연방항소법원에 항소하자 연방항소법원은 당해 사건이 독점규제법에 관한 사건이므로 심판권을 행사할 수 없다고 하면서 당해 지역을 관할하는 제7순회항소법원으로 이송하였고, 제7순회항소법원은 동 사건에서 피고의 항변에 대한 재항변으로서 특허법상의 명세서작성의 요건이 제기되었으므로 특허사건에 관한 전속관할을 가지고 있는 연방항소법원의 관할에 속한다고 하면서 재이송하였으며, 이

에 연방항소법원은 사법정의를 실현한다는 차원에서 본안에 관한 판결을 내리게 되었고, 이에 대한 상고사건에서 연방대법원은 본안전 관할문제를 검토한 후 청구취지가 독점규제법 위반을 토대로 한 것이기 때문에 연방항소법원의 관할에 속하지 않고 성문법에 의해서 특별법원으로 설립된 연방항소법원은 그 관할에 속하지 않는 사건을 심리할 수 없기 때문에 관할권을 가진 순회항소법원에 이송하도록 파기환송하였다.주14)

그리고, 연방항소법원은 침해소송에서 피고의 항변으로 제기되는 특허무효의 주장에 대해서는 심리하여 특허권의 유효성여부를 판단할 수 있다. 연방항소법원은 특허의 출원에 관한 특허심판소(Board of Patent Appeals and Interferences)의 심결에 대한 불복사건에 대한 심판권도 가진다. 또한, 연방항소법원은 미국의 국제거래위원회(U.S. International Trade Commission)가 수출입에 있어서의 불공정거래행위에 관하여 내린 결정에 대한 불복사건도 관할한다.주15)

(4) 연방항소법원에서의 소송대리

연방항소법원에서의 소송대리는 전적으로 당해 법원에 등록된 변호사의 직무영역에 속한다. 본래, 미국의 지적재산권 업무는 특허변리사와 특허변호사 및 일반변호사에 의하여 분담되고 있는 것으로 보인다. 즉, 특허변호사(patent attorneys)는 자격요건이 엄격한 반면에 특허청에서의 특허출원 업무 뿐만 아니라 상표 등의 여타의 업무와 소송대리 등의 일반적인 변호사업무를 모두 수행할 수 있다. 이에 비해서, 일반 변호사들은 특허청(USPTO)의 상표에 관한 업무와 법원에서의 소송대리를 할 수 있으나 특허출원 등 특허권과 관련된 특허청 업무는 수행할 수 없다. 변호사의 직무영역과는 전혀

[164]

달리, 특허변리사(patent agents)는 오직 특허청에 대한 특허(식물특허 및 의장특허 포함)출원의 준비와 출원업무를 수행할 수 있는 권한만을 가질 뿐이고 상표 등에 관한 업무이거나 법원에서의 소송대리를 할 수 있는 권한이 부여되어 있지 못하다. 즉, 미국의 특허변리사는 특허출원서류의 준비와 특허출원의 대리 등 특허청에 대한 업무만을 수행할 수 있을 뿐이고, 법원에서의 대리 등의 법률업무(practice of law)는 수행할 수 없도록 되어 있다. 미국 특허변리사와 변호사의 직무영역의 분화는 명백하고 엄격해서, 예컨대 변리사가 특허권의 침해나 특허권 및 상표권의 집행에 관한 자문에 응하여 법률적 의견을 제공하는 권한도 존재하지 않는다고 한 판례주16) 도 있다. 또한, 변호사나 특허변호사가 인용문구의 일부를 의도적으로 삭제하는 등의 방법으로 소송서류를 조작하거나 승소가능성 없는 것을 잘 알면서도 상대방고객을 공격하기 위한 의도로 100여건의 항소를 제기한 경우에 징벌적 소송비용을 부담시키거나 당해 변호사 또는 특허변호사를 상당기간동안 자격정지의 징계를 가한 사례도 있었다.주17)

(5) 연방항소법원에서의 절차

연방항소법원은 3인의 판사로 구성된 재판부가 재판을 수행하도록 하는 것을 원칙으로 한다. 연방항소법원은 종전의 CCPA와 Court of Claims의 판결을 포함한 선례에 구속된다고 하는 선례구속의 원칙에 따르고 있기 때문에,주18) 이론적으로는 연방항소법원의 3인 재판부는 기존의 3인 재판부의 판결에 구속되어야 하지만, 현실적으로는 3인재판부의 판결 사이에 모순과 충돌이 발생할 수 있게 된다. 따라서, 이러한 3인재판부 판결 사이의 모순·충돌이

발생하거나 기타의 사유가 있는 경우에는, 연방항소법원은 전원합의체(eb banc)로 재판을 진행할 수 있다. 연방항소법원이 전원합의체로 재판을 하는 것은 많은 시간을 소요하기 때문에 극히 드물게만 허용되고, 최근에 균등론의 해석과 관련하여 Hilton Davis주19) 사건에서 전원합의체 판결이 내려진 바 있다.

Hilton Davis사건은 배심원의 역할에 대해서도 중요한 원칙을 재확인해주고 있다. 본

[165]

래, 특허사건에서 있어서도 배심원은 사실판단을 담당하게 되는데, 영미법상 균등론(Doctrine of equivalents)에 따라서 특허권의 침해가 있었느냐의 여부에 관한 판단도 사실판단의 문제로서 배심원사건에서는, 배심원에 대한 판사의 적절한 지시하에, 배심원이 판단해야 할 사항이라는 점이다. 따라서, 제1심법원의 사실판단에 명백한 오류가 있거나 실질적 증거(substantial evidence)가 결여되어 있는 경우(즉, 우리 나라에서 흔히 원용되는 채증법칙의 위반에 해당되는 경우)에 한해서만 연방항소법원이 사실관계를 다시 심리하게 된다.주20)

배심원에 의한 사실판단에 있어서는, 배심원으로 하여금 소송기록상의 증거에 의하여 주장된 사실을 판단하도록 하기 위하여 그에 관련된 법을 상세히 설명하여 배심원이 정확히 사실판단을 할 수 있도록 유도하는 설명 또는 지시(proper instruction)가 있어야 한다. 그와 같이 배심원에 대하여 적절한 설명 또는 지시를 하는 것은 사실심법원이 해야 할 일이다. 배심원에 대한 설명 또는 지시는 추상적이고 확일적으로 이루어질 수는 없고, 사건마다 상이하고 구체적인 내용으로 이루어지게 될 것이다. 따라서, Hilton Davis사건에서 배심원으로 하여금 균등론에 따른 특허침해여부를 판단하도록 지시함에 있어서 단순히 양 소송당사자들의 발명의 목적, 구성 및 효과(function, way, and result)를 비교하여 침해여부를 판단하도록 한 것은 적절한 지시라고 볼 수 있고, 배심원으로 하여금 피고 즉 특허침해자라고 주장되는 자가 고의인지 아니면 선의(innocent)인지 여부는 특허침해여부의 판단에 영향을 미치지 않는다는 점을 반드시 밝혀야 하는 것은 아니라고 판시된 바 있다. 다만, 원고가 피고의 고의적인 특허침해를 주장하면서 그로 인한 정벌적 손해배상과 변호사비용을 청구하는 경우에는, 배심원으로 하여금 피고 즉 특허침해자라고 주장되는 자의 고의여부도 판단하도록 지시해야만 적절한 지시가 된다.

특허의 무효여부에 관한 사실판단에 있어서도 배심원에 대한 적절한 지시에 의해서 배심원이 정확한 사실판단을 할 수 있도록 유도해야 할 책임이 법원에 있다. 특허의

[166]

무효여부를 판단하기 위해서는 우선 특허권의 청구범위를 명확히 해야 하기 때문에, 사실심법원은 배심원으로 하여금 특허의 무효여부에 관한 사실판단을 하도록 하는 지시(instruction) 또는 설명에서 문제된 특허청구범위가 무엇인지를 설명해야 한다.주21) Hilton Davis사건에서 사실심에 해당되는 제1심법원이 특허청구범위해석의 일반원칙만을 설명하는 지시문을 통하여 배심원으로 하여금 사실판단을 하도록 지시했는 바, 동지시문은 적절한 지시문이라고 볼 수 없는 무책임한 것이라고 판시되었다.주22) 이러한 추상적이고 일반론적인 지시문에 의하면, 배심원이 특허청구항의 의미를 어떻게 파악하고 특허무효 또는 침해 여부에 관한 판단을 하게 되었는지를 전혀 알 수 없기 때문에, 연방항소법원으로서 그러한 배심원의 사실판단이 정당하게 이루어진 것인지 여부를 판단할 수 없고, 특허 배심원이 그러한 지시문에도 불구하고 특허청구항의 의미를 오해할 수도 있기 때문이다. 궁극

적으로 배심원으로 하여금 특허무효여부에 관한 사실판단을 하도록 지시하면서, "피고는 명백하고 설득력있는 증거에 의해서 특허의 무효를 입증해야 할 책임이 있습니다"라고만 하는 것은 적절한 지시문과 거리가 멀다고 판시되었다. 신규성 또는 진보성의 존부의 판단은 그 요소되는 사실에 관한 판단이 이루어진 후에만 가능한 것이기 때문이다. 따라서, 배심원에 대한 무효여부의 사실판단의 지시는 신규성 또는 진보성에 관한 사실 가운데 무엇이 다툼의 대상이 되고 있는지를 명시하고 그러한 사실 자체를 명백하고 설득력있는 증거에 의해서 판단하도록 유도하는 것이어야 한다.

2. 일본의 동경고등재판소

(1) 동경고등재판소의 전속관할

일본에서도 대법원에 상고제기된 특허사건이 증가하여 대법원의 업무부담이 가중되고 특허사건에서 당사자들이 법원에 의한 사실심리를 받을 권리를 충실히 보호해주어

[167]

야 할 필요성이 심각한 문제로 제기되어서, 하급심법원이 특허사건을 담당해야 할 필요성이 제기되어 왔으나, 2차세계대전 후 새로이 제정된 헌법 제76조 제2항이 "특별재판소는 설치할 수 없다. 행정기관은 중심으로 재판할 수 없다"고 규정하게 됨에 따라서 1948년에 특허법과 재판소법 등을 개정하여 동경고등재판소로 하여금 특허심판에 대한 취소소송을 전속적으로 심판권하도록 하게 되었다.주23)

본래 특허무효의 심결 등은 행정청이 공권력의 행사로서 행한 행위이고 그에 대한 불복의 소송은 일본 행정사건소송법 제3조의 항고소송에 속하는 것이지만, 특허사건의 특질을 고려하여 특허법에 행정소송의 특례에 해당되는 규정을 두게 된 것이라고 해석되고 있다.주24)

(2) 동경고등재판소 전문부의 구성

특허청의 심결에 대한 불복은 동경고등재판소의 전속심판권으로 되어 있기 때문에, 동경고등재판소는 특허사건과 같은 지적재산권사건을 전담하는 3개의 전문부를 설치하여 운영하고 있다. 특히 특허사건을 담당하는 전문부의 부장판사는 특허법에 관한 경험과 지식이 있는 판사로 보임되고 대부분 퇴직할 때까지 계속 동 전문부의 부장판사로 근무함으로써, 동경고등재판소 전문부의 전문성을 확보해주고 있다고 한다.주25) 그러나 전문부의 일반판사는 순환보직의 원칙에 따라서 수년마다 바뀌게 된다. 이러한 전문부 판사의 전문적이고 기술적인 판단을 보조하기 위해서 채택된 제도가 조사관제도이다.

조사관은 공학을 전공하고 10년 이상의 경력을 보유한 심판관 중에서 선임된다. 조사관의 직무는 산업재산권에 관한 사건에서 소장과 준비서면 등을 통해서 사건의 쟁점을 정리하고 양 당사자가 보유하거나 주장하는 기술의 동일성과 유사성에 관한 검토를 하여 판사로 하여금 사실관계를 정확히 이해할 수 있도록 보좌해주는 것을 그 임무로 한다.주26) 따라서, 조사관은 증거의 정리를 위한 준비절차에 참석한다.

[168]

(3) 동경고등재판소 전문부의 관할

동경고등재판소 전문부가 담당하는 취소소송은 특허법에 규정된 다양한 심결과 결정에 대한

취소의 소송이다. 취소소송의 대상이 되는 심결로는, 심판청구 또는 재심청구사건에서 본안에 관해서 내려진 심결이나 부적법함을 이유로 각하한 심결이 포함될 것이다. 또한, 동경고등재판소 전문부는 요지변경에 해당되는 것으로 보정신청을 각하하는 결정이라거나 심판청구서 또는 재심청구서 자체를 각하하는 결정에 대한 취소의 소송도 심판권한다.주27)

(4) 동경고등재판소에서의 소송대리

동경고등재판소에서의 소송대리의 권한이 변호사에게 있음은 물론이나 변리사도 ① 특허, 실용신안, 의장, 상표, 국제출원 등에 관한 재판에 있어서 법정에서 진술할 수 있으며, ② 특허심판의 항고소송 등에서는 소송대리인으로서 활동할 수 있다. 변리사는 특허, 실용신안, 의장, 상표, 국제출원 등에 관한 사항에 대한 재판에서, 법정에 당사자 또는 소송대리인과 공동으로 출두하여 진술을 행할 수 있으며, 그 진술은 당사자 또는 소송대리인이 직접 그것을 취소하거나 또는 정정하지 않을 때에는 당사자 또는 소송대리인이 스스로 그것을 행한 것으로 간주하게 된다.주28) 변리사는 특허, 실용신안, 의장, 상표 등에 관한 이의신청, 재정, 심판 등에 대하여 법원에 항고하는 항고소송(심결취소소송)에 있어서 소송대리인이 될 수 있다.주29) 일반적으로 소송에 있어서의 소송대리 업무는 변호사만이 할 수 있다. 그런데도 공업소유권에 관한 심판에 대한 항고소송에 있어서만은, 1948년 변리사법의 개정으로 변리사도 소송대리 업무를 할 수 있게 인정되고 있다. 그런데, 여기에서 소송대리권이 인정되는 소송은 특허 등에 관련된 모든 소송이 아님에 주의할 필요가 있다. 즉, 소송대리권이 인정되는 소송은 특허심판 등에 대한 항고소송일 뿐이지, 특허 등에 관한 일반 민사소송, 예를 들면 권리침해 금지청구, 예방청구, 손해배상청구 등의 소송에 있어서는 소송대리권이 인정되지 않는다. 또한, 심판에 대한 항고소송은, 예를 들면 특허심판에 대한 항고소송은 동경고등재판소가 전속

[169]

심판권을 갖는 1심에서만 소송대리권이 인정될 뿐이다. 나아가 2심인 최고재판소(우리 나라의 대법원)에의 상고소송에서는 소송대리권이 인정되지 않는다고 해석함이 일반적이다. 또한 변리사는 특허심판에 대한 소송대리권만을 가지고, 행정불복절차법(우리 나라의 행정소송법에 상응)에 의한 특허청장관의 처분에 대한 행정소송에 대하여는 소송대리인이 될 수 없다고 해석되고 있다.주30) 는 점에서, 일본 변리사의 소송대리 권한은 아주 제한적이라고 볼 수 있다.

(5) 동경고등재판소 전문부에서의 절차

동경고등재판소 전문부에 심결취소의 소송을 제기할 수 있는 자는 심판청구인, 피청구인, 심판에의 참가인 또는 당해 심판이나 재심의 참가를 신청했으나 신청이 거절된 자에 한정된다. 행정처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있는 자라고 하는 원고적격에 있어서, 일본 특허법은 특허사건에 관한 심결취소의 소송에 있어서 특별히 제한적으로 열거해 놓은 것이다. 이러한 취소소송의 피고는 처분청이고 심판장 또는 심판소장이 독립한 처분청이라고 보아야 하겠지만 일본 특허법은 특허청 전체로서의 통일을 도모하고 취소소송을 효율적으로 운영하기 위해서 특허청장이 피고로 되는 것을 원칙으로 하고 있다. 다만, 심판절차에 있어서 청구인과 피청구인 사이의 당사자대립구조를 취하고 있는 무효심판과 정정무효심판 또는 이러한 심판의 확정심결에 대한 재심의 심결에 대한 취소소송에 있어서는 상대방 당사자가

피고로 된다.주31)

전문부에서 담당하는 심결취소의 소송은 대부분 그 사건이 복잡하고 고도의 전문성과 기술성을 내포하고 있기 때문에 민사소송법 제249조에 규정된 준비절차를 거치게 된다. 준비절차는 소송당사자들이 증거를 제출하고 주장과 반론을 하는 절차로서 구두변론을 효율적으로 진행하기 위한 것이다.

전문부에서 담당하는 소송에서 심리의 대상이 무엇인가에 대해서는 상당한 논란이 있을 수 있으나, 특허심판에서 주장되었던 사실이나 증거의 한도내에서만 심리되는 것이고 전문부에서의 소송단계에서 새로운 주장이나 증거를 제출할 수는 없다고 한다. 따라서 심판단계에서 주장하지 아니한 새로운 선행기술을 소송단계에서 주장할 수는

[170]

없고, 법원의 판결도 이미 주장되었던 선행기술에 한하여 심결을 취소하는 것이기 때문에 심판관은 심판취소의 판결에도 불구하고 새로운 선행기술을 토대로 하여 심판청구를 기각할 수 있다고 해석되고 있다.

심결 또는 결정이 위법한 것으로 판단되면 법원은 취소소송의 청구를 이유있는 것으로 인용하게 되고 이러한 인용판결에 의해서 당해 심결 또는 결정은 취소되는 형성적효력이 발생한다. 이러한 형성적판결에 해당되는 취소판결이 확정되면 심판관은 당해 확정판결에 구속되어 다시 새로이 심결 또는 결정을 내려야 한다.주32) 이 경우에 판결의 구속력은 판결에 제시된 위법사유에 관하여 발생하는 것이므로, 심판관이 이와는 다른 이유를 토대로 하여 취소된 심결 또는 결정과 동일한 결론에 도달할 수도 있는 것이다. 다른 한편, 청구를 기각하는 판결은 소송물의 범위내에서 심결 또는 결정이 위법하지 않다는 점을 확인해주는 확인적 성격의 판결에 해당한다.주33)

일본에서의 심결취소의 현실적인 운용실정을 보면, 1988년부터 5년간 심판청구를 기각한 심결이 약 6,000건정도 되는데 그 가운데 동경고등재판소 전문부에 취소의 소송이 제기된 건수는 약3%이하에 머물고 있고, 전문부에서 심결이 취소된 비율을 보면 소송전체건수의 약 38%의 심결이 취소된 바 있다.주34)

3. 독일의 연방특허법원

(1) 연방특허법원 창설의 역사적 배경

독일의 특허청은 1877년에 제국특허청으로 설립된 이래 상당한 심판기능도 보유하고 있었는데, 특허청내의 무효심판부는 특허등록의 무효여부와 강제실시권의 허여여부를 심판하는 권한을 가지고 있고 항고심판부는 특허거절사정과 이의신청에 대한 결정에 대한 불복사건을 심판하는 권한을 가지고 있었으며, 항고심판부의 결정에 대해서는 더 이상의 불복을 할 수 있는 길이 없었고 무효심판부의 결정에 대해서는 제국법원에 상고하는 것이 허용되어 있을 뿐이었다. 그러나 1949년에 제정된 기본법 제19조 제4항

[171]

이 "공권력에 의한 권리침해에 대해서는 사법적 구제절차가 보장되어야 한다"고 규정하게 됨에 따라서, 특허청의 항고심판부와 무효심판부에 의한 심판을 기본법상의 사법적 구제절차로 볼 수 있는가에 관한 논란이 제기되기 시작하였다. 1959년에 이르러서는 베를린연방행정법원은 드디어 특허청 항고심판부에 의한 심판이 독일연방기본법상의 사법적 구제절차

에 해당되지 않는다고 판시하게 되었다. 즉, 베를린연방행정법원이 판시한 이유를 보면, 특허청 항고심판부는 국가와 국민사이의 분쟁을 해결하는데 필요한 조직적인 독립성을 갖추고 있지 않기 때문에 공정한 제3자라고 볼 수 없고 따라서 그러한 항고심판부의 결정은 또다른 행정행위로서 사법적 구제절차의 대상이 되는 것이다.주35) 베를린연방행정법원의 이러한 판결의 결과로 1961년 3월 6일에 독일연방기본법이 개정되어 연방특허법원의 설립에 관한 헌법적 근거가 마련되었고 같은 달 23일에 특허법이 개정되어 독일특허청내의 항고심판부와 무효심판부는 연방특허법원(Bundespatentgericht)으로 분리되어 나가게 되었다. 연방특허법원이 담당하는 사건은 계속적으로 증가하여 오늘날 본안소송건수는 연간 4,500건에 달하고 있는 실정이다.

(2) 연방특허법원의 구성

연방특허법원은 법원장, 재판장, 기타의 판사들로 구성되어 있고, 판사들의 3분의 1은 독일 법관법에 규정된 일반법관의 자격을 갖춘 소위 법률판사(legal members)이고 3분의 2의 판사들은 과학기술을 전공한 소위 기술판사(technical members)로 구성되어 있다. 기술판사는 우리 나라에 생소한 개념으로, 기술판사는 법률판사와 동일한 권한과 의무를 가진다. 독일의 연방특허법원에 관한 규정을 두고 있는 특허법에 의하면, 기술판사는 정규대학이나 기술·농업대학 또는 광업학교에서 자연과학이나 공학을 전공하고, 각 주에서 시행하는 시험이나 학문분야별 졸업시험에 합격한 후 5년간의 실무경험을 가지고 필요한 법률지식도 갖춘 자 가운데 임명된다. 외국대학이나 외국학교에서 2년 이상 수학한 학력은 기술판사의 학력판단에 반영될 수 있지만 각 주에서 시행하는 시험이나 학문분야별 졸업시험은 독일에서 합격해야 한다. 이러한 기술판사의 자격은 특허청의 심사관의 자격과 동일한 것이라는 점과 연방특허법원이 특허청에서 분리되

[172]

어 나온 법원이기 때문에 그 소재지도 특허청내에 있다는 점이 주목된다.주36) 현실적으로 기술판사는 대부분의 경우에 특허청의 선임 심사관들로부터 임용된다.주37) 연방특허법원의 기술판사를 포함한 판사들은 독일 대통령에 의해서 임명되며, 특별히 임기가 정해진 임시적 판사의 경우를 제외한 일반 판사들은 종신까지 그 신분이 보장된다. 임기가 정해진 임시적 판사는 재판장으로 될 수 없다.

(3) 연방특허법원의 관할권

연방특허법원은 수십개의 재판부로 나뉘어져 특허청 심사부·특허부의 결정에 대한 불복사건 뿐만 아니라 특허무효·취소 및 강제실시허여에 관한 신청, 그리고 실용신안 및 상표, 종자보호, 의장 등에 관한 유사한 사건도 그 심판권의 대상으로 한다.주38)

예컨대, 연방특허법원의 무효부는 특허의 무효·취소 및 강제실시허여에 관한 신청을 심판권하고, 특허항고부는 출원거절과 특허부여 등 특허청 심사부·특허부의 결정에 대한 불복사건을 심판권하며, 이와 유사한 실용신안항고부, 상표항고부, 종자보호항고부가 있고 그 이외에 일반항고부는 이러한 각 부에 속하지 않는 특허청결정에 대한 불복사건을 심판권한다. 그러나, 연방특허법원은 특허권, 상표권, 의장권 등에 관한 침해를 근거로 한 손해배상청구의 소송과 같은 소위 침해소송에 대한 심판권은 없다.

각 사안의 종류에 따라서 재판부의 구성도 상이하다. 예컨대, 특허항고부가 강제실시허여에

따른 실시로 결정이라거나 국가기밀에 해당되는 발명에 대한 출원공고금지의 결정이나 그 반대의 결정에 대한 불복사건을 심리하는 경우에는 1인의 법률판사가 재판장이 되고 2인의 기술판사가 함께 재판부를 구성하게 된다.주39) 다른 한편, 특허항고부가 특허출원의 각하라거나 특허권의 유지·취소·제한에 관한 특허청의 결정 또는 특허출원·특허권제한절차에 있어서 법률구조로서의 특허변호사의 조력에 관한 특허청의 결정에 대한 불복사건을 심리하는 경우에는 1인의 기술판사가 재판장으로 되고 그 이외에 2인의 기술판사와 1인의 법률판사가 함께 재판부를 구성하게 된다.주40) 국가기

[173]

밀에 해당되는 특허발명의 열람신청에 대한 특허청의 결정에 대한 불복사건을 심리하는 경우에는 1인의 법률판사가 재판장으로 되고 그 이외에 1인의 법률판사와 1인의 기술판사가 함께 재판부를 구성하게 되고, 그 이외의 특허항고부 사건에 있어서는 3인의 법률판사로 구성되는 재판부가 담당하게 된다.주41) 그리고, 무효부가 특허의 무효·취소 또는 강제실시허여에 관한 소송을 담당하는 경우에는 1인의 법률판사가 재판장이 되고 그 이외에 1인의 법률판사와 3인의 기술판사가 함께 재판부를 구성하게 되고, 그 이외의 무효부 심리에 있어서는 3인의 판사로 구성된 재판부가 담당하게 되는데 그 3인중 1인은 반드시 법률판사이어야 한다.주42)

(4) 연방특허법원에서의 소송대리

독일의 연방특허법원에서의 소송대리는 변호사와 변리사 모두 수행할 권한을 가진다. 독일에서의 변리사가 특허법원에서의 일반적인 대리권을 가지지만 연방대법원에서의 법률항고 사건에서는 대리권한이 없다. 이 경우에는 연방대법원에 등록된 변호사로 하여금 대리하게 하여야 한다. 그러나 변리사는 연방대법원의 구두심리에서는 신청에 의하여 진술할 수 있다.

또한, 특허침해소송과 같은 특허분쟁에 관한 제1심은 각 주의 민사법원이며 특허법 제143조 2항에 의해 특정한 민사법원만이 특허사건을 전담한다. 즉 하나의 주에 하나의 민사법원(바이에른주에서는 2곳)에서만 특허분쟁사건을 담당한다. 민사법원이 전속심판권으로 되어 있는 경우에는 민사법원에 등록된 소송담당변호사만이 대리할 수 있으나, 특허분쟁의 경우에는 특허법 제143조 3항에 의해 심판관법원 이외의 지역 법원에 등록된 소송담당 변호사도 대리할 수 있으며, 변리사는 대리권은 없으나 법원에서 진술할 수 있다.주43)

특허청 및 특허법원에서의 대리는 변리사의 독점권한이 아니며 독일법원에 등록된 변호사로 하여금 대리하게 할 수 있다.주44) 특허청 및 특허법원에서는 변호사 및 변리사의 대리가 강제조항이 아니므로 발명가가 독자적으로 행할 수 있다.

[174]

(5) 연방특허법원에서의 절차

연방특허법원 각 재판부에서의 재판은 국가기밀에 해당되는 발명이나 출원공고가 이루어지지 아니한 발명에 대한 재판이 아닌한 공개재판을 원칙으로 한다.주45) 재판부가 판결 또는 결정을 내릴 때에는 참여판사들의 과반수의 표결에 의하여 되 찬반동수인 경우에는 재판장이 결정권을 가진다.주46) 독일특허법은 재판에 관한 각종 기일이나 송달 등 절차에 관한 규정을 두고 있지만, 그 이외에 민사소송법의 일반원칙이 상반되지 않는 한도에서 준용된다. 이

러한 특허법의 절차규정 가운데 특히 주목되는 규정을 보면, 판사의 제척·기피에 관해서도 원칙적으로 민사소송법상의 규정에 따르되, 기술판사와 같이 특허청에 근무한 자로서 담당 사건의 특허심사 등에 참여한 바가 있는 자는 제척의 대상이 된다. 또한, 민사소송법상의 절차와 크게 다른 점이 있다면 연방특허법원은 당사자들이 제출한 증거만에 의존하지 아니하고 직권으로(ex officio) 사실을 조사할 수 있다는 점과 변론기일 이전에도 법원은 그 판사 1인을 수탁판사(beauftragter Richter)로 임명하여 증거를 조사하도록 하거나 필요한 경우에 한해서 다른 제3의 법원으로 하여금 증거조사를 해주도록 위탁할 수 있다는 점일 것이다. 물론 연방특허법원이 직권으로 사실조사를 하는 경우에는 그 증거방법은 민사소송법에 규정된 바와 같이 증인, 감정, 서증, 검증 등에 의한다.주47)

연방특허법원의 무효부에 제기하는 특허무효소송은 문제된 특허권에 대한 이의신청이 제기될 수 있는 기간이 경과되기 이전이나 이의신청절차가 완료되기 이전에는 제기될 수 없다. 주48) 그리고 연방특허법원의 항고부에서의 재판에서, 독일특허청장은 공공의 이익을 보호하기 위해서 필요하다고 인정되는 경우에 특정 재판에 관하여 서면으로 의견을 제시하거나 실제로 출석하여 변론할 수 있다. 또한, 중요한 법적 문제점에 관하여 연방특허법원이 필요하다고 인정한 경우에는 특허청장으로 하여금 소송참가를 허락할 수 있고, 특허청장은 소송참가의 통지에 의해서 기존의 소송당사자와 마찬가지로 소송에 참여할 수 있게 된다.주49)

[175]

연방특허법원 무효부의 판결에 대해서는 판결정본이 송달된 날로부터 1개월 이내에 동 법원에 상고장을 제출함으로써 상고할 수 있고 동 상고사건에 대해서는 독일연방대법원(Bundesgerichtshof)이 심판권을 가진다. 또한, 항고부의 판결에 대해서는 중대한 법률적 문제를 내포하고 있거나 연방대법원에 의하여 법해석의 통일과 발전을 도모할 필요가 있다고 항고부가 판단하여 상고를 허락한 경우에 한하여 연방대법원에 상고할 수 있다. 다만, 항고부의 재판절차에 중대한 하자가 있다고 판단된 경우에는 항고부의 상고허락없이도 연방대법원에 상고할 수 있다.주50)

IV. 특허법원의 운영방안

1. 특허법원의 성격

앞에서 살펴본 바와 같이 특허의 무효를 주장하는 소송과 같은 소위 특허소송을 어느 법원이 심판권하는가에 대해서는 국가별로 상당한 제도적 차이가 있는데,주51) 우리 나라는 항고심판제도의 위헌심사제청을 비롯하여 우여곡절을 거친 끝에 가정법원 다음으로 30년만에 또 하나의 특별법원으로서의 특허법원을 창설하게 되었다. 우리 나라의 특허법원은 기본적으로 특허심판원의 심결 또는 특허법상의 결정과 같은 일종의 행정처분의 취소를 구하는 소송 즉 행정소송을 심판권하는 법원으로서의 성격을 가지고 있다는 점에서, 독일의 연방특허법원 및 일본의 동경고등재판소와 유사한 측면이 있지만, 독일의 연방특허법원은 그 소재지부터 특허청에 소재하고 있고 심판관으로부터 기술판사를 임용하여 법률판사와 함께 특허소송의 재판을 수행하도록 한다는 점에서 우

[176]

리 나라 특허법원과는 커다란 차이가 있고, 일본의 동경고등재판소는 지역적으로 광범위한 심판권을 가진 일반법원으로서 그 속에 특허사건 등을 전담하는 전문부가 설치되어 있을 뿐이라는 점에서 우리 나라 특허법원과는 제도적 틀 자체가 다르다. 미국연방특허법원과의 유사성을 본다면, 그 자체의 독자적인 전속심판권을 가진 특별법원이라는 점과 심판 등의 취소를 통해서 실질적으로 특허권이라고 하는 사적인 권리에 관한 제1심의 심판에 대한 불복을 심판권하는 제2심법원으로서의 기능을 수행한다고 볼 수 있다는 점에서 양국의 특허법원의 유사성을 찾아볼 수 있지만, 미국의 연방특허법원은 특허무효에 관한 소송 뿐만 아니라 특허권침해의 소송까지도 심판권하여 특허법해석의 통일을 도모할 수 있는 명실상부한 특허법원인데 반해서 우리 나라 특허법원은 항고심판을 대체하는 소극적인 발상에서 창설된 것으로서 특허침해소송은 제외된 한정된 범위의 심판권만을 가지고 있다는 점에서 커다란 차이가 있다.

우리 나라 특허법원이 항고심판의 위헌성에 관한 논의에서 출발해서 항고심판을 대체하는 제한된 심판권만을 가진 특별법원으로 창설되었지만, 특허법원이 일단 창설되어 특허소송에 관한 기술적이고 전문적인 심리가 가능하게 되어서 특허분쟁의 효율적인 해결과 궁극적으로는 과학기술의 발전에 기여할 수 있게 되었다면, 그와 같은 분쟁해결의 효율성은 특허무효 등에 관한 다툼 뿐만아니라 특허권침해에 관한 다툼에서도 마찬가지로 요구되는 것이고, 따라서 특허법원의 심판권은 특허무효 등에 관한 심판 또는 결정에 대한 불복사건 뿐만아니라 특허권침해소송에서의 항소심사건 또는 제1심에 대한 불복사건에까지 인정되지 아니할 이유가 있는가 하는 의문이 제기된다. 특허권침해소송에서도 특허무효심판에 대한 불복사건에서와 꼭 마찬가지로 발명기술에 대한 기술적이고 전문적인 지식을 필요로 하기 때문에, 전문적인 지식과 경험을 가진 법관과 기술심리관 등의 전문적인 직원에 의해서 특허권침해소송도 함께 관할되는 것이 바람직하다고 생각된다. 특허무효소송이나 특허권침해소송은 모두 발명기술에 관한 전문적 지식을 필요로 한다는 점에서 공통점이 있기 때문이다. 본래 특허분쟁에 있어서 법원의 역할을 본다면, 특허법의 일관되고 올바른 해석을 통해서 한편으로는 특허발명을 보호하고 다른 한편으로는 발명공개 등을 통하여 과학기술의 발전을 도모한다고 하는 법정책을 실현하는 것이라고 말할 수 있고, 따라서 특허무효소송과 특허권침해소송에 있어서 통일된 특허법해석이 가능하게 하기 위해서 특허법원이 특허무효소송 뿐

[177]

만 아니라 특허권침해소송까지도 함께 심판할 수 있어야 할 것이다. 특허무효소송 등의 경우에는 전문적인 지식과 상당한 경험을 가진 법관이 기술심리관의 도움을 받아서 재판을 함으로써 특허법의 법정책을 충실히 실현할 수 있는데 반해서 특허권침해소송에 있어서는 문제된 특허발명에 관한 충분한 이해나 상당한 기술적 지식도 없이 재판이 이루어지도록 방지한다는 것은 무효소송을 제기하는 자와 침해소송을 제기하는 자와의 사이의 형평과 평등에 반하는 것이 아닌가 생각된다. 특허무효소송 등에 한정해서 특허법원에 의한 재판에 의해서 특허법의 법정책이 충실히 실현된다고 해도, 특허권침해소송에 있어서 특허청구범위의 해석을 비롯한 특허법해석이 충실히 이루어지지 못하거나 특허법 법정책과 모순된다면, 특허분쟁의 합리적이고 효율적인 해결이라고 하는 특허법원창설의 목적은 실현되기 어려운 것이 아닌가? 특허무효에 관한 분쟁과 특허권침해에 관한 분쟁이 서로 밀접한 관련을 가지고 있기 때문에, 현행 특허법이 특허권침해사건의 일부 또는 전단계라고 볼 수 있는 권리범위확인의 심판을 무효심판과 마찬가지로 특허심판원에 청구할 수 있도록 규정하고 있는 것이고,

미국 연방특허법원은 특허무효사건 뿐만 아니라 특허권침해소송도 함께 관할함으로써 특허법해석의 통일성을 도모하고 있는 것이다. 마찬가지로 맥락에서 반도체집적회로의배치설계에 관한 법률하에서 인정되는 배치설계권의 침해에 관한 소송의 항소심과 배치설계권취소결정에 대한 취소의 소송 등에 대해서도 특허법원이 심판할 수 있는 권한이 부여되는 것이 바람직하지 않는가 생각된다.

2. 재판부의 전문성

특허법원이 주어진 기능을 제대로 수행하기 위해서는 재판부를 담당하는 법관부터 기술적 지식에 친숙하거나 특허사건 등에 관한 상당한 경험을 가지고 있어야 할 것이고, 기술심리관의 효율적인 활용, 소송대리의 전문성 및 사실판단의 객관성과 정확성이 전제되어야 할 것이다. 일본 동경고등재판소 특허전문부의 부장판사는 거의 중신토록 특허사건을 전담하는 전문가라고 하는 사실이라든가 또는 미국 연방항소법원의 상당수의 법관들이 자연과학이나 공학을 전공한 법관들로 구성되어 있고 오랜 기간동안 동일한 연방항소법원에서 근무한다는 사실은, 우리 나라 특허법원의 법관이 상당한 전

[178]

문성을 갖추도록 하기 위한 방법의 예시로서 참고할만한 가치가 있을 것이다. 특히, 우리나라의 실정으로는 법관들의 순환보직의 원칙을 다소 완화해서 상당한 기간동안 법관이 특허법원에서 근무하여 전문적인 지식과 경험을 축적하도록 함으로써 특허법원의 전문화를 도모할 필요성이 절실하다.

또 다른 방안으로는 특허청의 심사관 또는 심판관으로 업무경험을 축적한 자 가운데 특허법원의 법관을 임용하는 방안이 있을 수 있으나, 이러한 방안은 특허청의 심사관 또는 심판관이 법관으로 임용될 수 있는 자격을 갖춘 자이어야 한다는 전제조건이 충족되어야만 실현가능한 방안일 것이다. 본래, 특허청의 심사관 또는 심판관은 기술적 지식도 요구되지만 특허법 등에 관한 법률적 지식도 동시에 요구되기 때문에, 이공계의 전공지식을 갖추면서도 사법시험에 합격하여 변호사자격을 갖춘 자가 심사관 특히 심판관으로 임용될 필요성이 크다. 실제로 미국의 상표심사관(trademark examiner)과 특허심판소 심판관(patent judge at the Board of Patent Appeals and Interference)은 변호사자격을 갖춘 자로 임용하고 있는 실정이다. 따라서, 우리 나라 특허청도 특허심판원의 심판관 가운데 변호사 자격을 가진 심판관을 상당수 임용한다면, 특허심판원의 기능도 향상될 수 있고 그러한 변호사자격을 갖춘 심판관 가운데 특허법원의 법관으로 임용될 가능성도 있어서 특허법원의 발전에도 장기적으로 기여할 수 있게 될 것이다.

특허법원의 법관으로 임용될 자는 기술적 지식과 특허법 지식을 모두 갖추는 것이 바람직하기 때문에, 특허법원에 법관으로 임용될 것을 희망하는 자는 사법연수원에서부터 특허법 등에 관한 전문적인 지식을 습득할 수 있는 기회가 주어지도록 하는 것이 바람직할 것이다.주 52)

다른 한편, 특허법원의 법관이 아무리 기술적 지식을 갖추고 전문화되어도 각 특허사건에 관련된 과학기술지식을 모두 잘 알고 있거나 이해할 수 있다고 기대하는 것은 불가능할 것이다. 특허법원의 전문화된 법관도 대부분의 경우에 기술심리관의 도움을 최대한 활용해야 할 것이고 때에 따라서는 외부의 전문가에 의한 감정도 효율적으로 활용할 필요가 있을 것이며, 가능하면 충분한 지식과 상당한 경험을 갖춘 소송대리인

[179]

에 의해서 소송절차가 진행되는 것이 더욱 바람직 할 것이다.

3. 소송대리의 전문성

소송의 결과는 소송대리인의 능력과 자질에 크게 좌우되기 때문에 특허법원이 제기능을 발휘하기 위해서도 소송대리인이 전문화되어야 한다는 것이 전제조건이 된다고 말할 수 있다. 최근에 변호사의 수가 점진적으로 증가함에 따라서 변호사들도 직무영역을 전문화하고 스스로 전문지식을 획득하기 위한 적극적인 노력을 기울이고 있는 것은 바람직한 현상일 것이다.주53) 다른 한편, 변호사에게 과학기술 지식이 결여되어 있다고 보아서 특허출원 등의 변리사업무를 수행하는 권한을 재검토해 보아야 한다는 주장이 있는 것처럼, 마찬가지로의 논거에 의하여, 변리사에게 충분한 법률지식을 갖추고 있는지 여부에 관한 평가를 할 수 있는 적절한 자격요건이 없다고 본다면 변리사에게 소송대리권을 인정하는 것도 불합리하다는 주장도 생각해볼 만한 측면을 가지고 있다. 본래, 자격요건이 과학기술 지식을 전문적으로 평가하기 위한 것인 경우에는 특허 등에 관한 출원을 독점적으로 대리할 수 있는 배타적인 직무영역을 인정해주어야 할 것이고, 개선방안에서 제시된 바 있는 특허변호사의 자격요건과 같이 과학기술 지식과 법률지식 모두를 갖추도록 요구되는 경우에는 특허출원 뿐만 아니라 소송대리 등의 직무영역도 인정되어야 할 것인 바, 현행의 제도와 같이 변호사가 과학기술 지식에 관한 아무런 교육적 배경이나 평가도 없이 자동적으로 특허출원대리를 할 수 있는 변리사 자격을 취득하게 된다면 또는 소송법과 법학일반에 관한 충분한 교육적 배경이나 평가도 없이 변리사에게 무제한적인 소송대리권을 주는 것도 특허출원 및 소송대리의 전문화의 요구에 부합되지 않는 것이 아닌가 생각된다. 따라서, 특허출원 및 소송대리의 전문화를 위해서는 현행의 변호사제도와 변리사제도를 그 자격요건과 직무영역에 있어서 대폭 개정할 필요성이 절실하다. 그러나, 이러한 자격제도의 개선이 이루어지는 것이 이익단체의 영향력으로 인하여 현실적으로 어렵다면, 특허출원을 하고자 하는 변호사에게는 자연과학이나 공학에 관한 기초교육을 받도록 의무화하고, 특허법

[180]

원에서의 소송대리를 하고자 하는 변리사로 하여금 민사소송법을 비롯한 법학기초에 관한 교육을 받도록 의무화할 필요가 있다. 변호사 또는 변리사의 자격요건이 바뀌지 않는 한, 변호사 또는 변리사의 전문화를 강요하기는 현실적으로 어렵다면, 대한변호사회나 대한변리사회의 자율적인 재교육프로그램에 의해서 전문화를 이루도록 해야 할 것이다. 또한, 변호사 또는 변리사의 서비스의 전문화는 법률서비스시장의 개방과 더불어 경쟁력을 갖추기 위한 필수적 전제조건이기도 하다.

4. 사실판단의 기술성

특허법원의 법관들이 아무리 고도의 기술적 지식과 경험을 갖추고 있더라도 모든 종류의 산업재산권 분쟁에 관련된 다양한 과학기술을 모두 잘 알고 있을 것이라고 기대하기는 어려울 것이고, 기술심리관의 도움을 받고 감정인을 효율적으로 활용함으로써 법관의 기술적 지식은 보충되어 기술적 사실에 대한 정확한 판단이 가능하게 될 것이다.

법원은 필요하다고 인정하는 경우 결정으로 기술심리관을 특허법, 실용신안법 및 의장법에 의한 소송의 심리에 참여하게 할 수 있다고 규정되어 있으므로 기술심리관의 소송참여는 법

원의 재량판단에 따르는 것이라고 보여진다. 기술심리관이 법관을 대체하거나 법관과 동등한 권한을 가지고 소송에 참여하는 것이 아니라 법관의 사실판단을 보좌해주는 임무를 가지고 있다는 점을 고려해 본다면, 기술심리관의 소송참여가 법원의 재량에 의하여 결정된다고 하는 것은 당연한 것이다. 다만, 기술심리관이 소송에 참여할 수 있는 사안의 종류로서 특허법, 실용신안법 및 의장법에 의한 취소소송으로 한정하여 열거하고 있어서 다른 종류의 사안에서는 법원의 재량에 의해서도 기술심리관의 소송에의 참여가 불가능한 것으로 해석될 수 있다. 그러나, [중자산업법 제105조](#)에 의한 소송도 특허법원의 전속관할로 되어 있고 중자산업법이 유성번식에 의한 식물발명을 보호하기 위한 법제도로써 그에 관한 분쟁도 특허법상의 발명에 관한 분쟁과 마찬가지로 고도의 기술적 지식을 필요로 하기 때문에 중자산업법에 의한 취소소송의 경우에도 기술심리관이 소송의 심리에 참여하게 할 수 있다고 명시적으로 규정해 둘 필요가 있지 않나 생각된다.

[181]

기술심리관이 소송의 심리에 참여하는 경우에는 법관이 감정인의 도움을 받을 필요가 없게 되는가? 본래 기술심리관 제도의 도입이 감정인 제도의 문제점과 한계점을 극복하기 위한 것이라고 설명되고 있다. 감정인 제도의 문제점으로는 여러 가지가 있지만, 예컨대 특허사건의 성격이 전문적이고 기술적이면서도 정형화되어 있고 다수의 사건이 계속 반복적으로 발생하는 특성을 가지고 있기 때문에, 사건이 발생할 때마다 일회적으로 감정인 등과 같은 외부전문가에 의존하게 되면 사건해결의 일관성이 확보되기 어렵다는 점이다. 특히, 특허발명의 진보성의 판단은 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인지 여부를 판단하는 문제이기 때문에 이러한 진보성 판단의 일관성을 유지하기 위해서는 고도의 기술지식을 가지고 있는 자도 필요하지만 계속적으로 진보성판단의 경험을 축적해온 전문가가 더욱 필요한 것인 바, 사건마다 상이한 감정인에 의존하는 것은 결과적으로 진보성 판단의 일관성을 확보하기 어렵게 만드는 원인이 될 수도 있는 것이다. 다시말해서, 최고의 전문지식을 가지고 있는 전문가라고 하더라도 과거에 어느 정도로 개량 또는 진보된 발명에 대해서 특허가 부여되었는지에 대한 충분한 경험적 지식을 갖추지 아니한 감정인의 감정에 법원이 좌우된다면 법원이 판례를 통해서 진보성판단에 관한 일관된 기준을 제시해주지 못할 뿐만 아니라 오히려 진보성기준의 혼동을 초래하여 특허제도의 발명촉진의 기능을 저해할 위험마저 있다는 것이다.^{주54)} 이러한 감정인 제도의 문제점을 극복하기 위하여 상설·전임의 기술판사 또는 기술심리관 제도가 도입된 것으로 설명되고 있다. 그러나, 법관과 기술심리관 모두 계쟁중인 사안에서 필요로 하는 기술지식을 전혀 갖추고 있지 못할 경우에는 감정인의 도움을 받을 수밖에 없을 것이고, 기술심리관이 소송의 심리에 참여하는 경우에도 대부분의 경우에 감정인의 도움을 받게 되지 않을까 예상된다.

전술한 미국의 Hilton Davis^{주55)} 사건에서도 배심원에 대해 법원의 지시(instruction)의 적절성 여부가 사실판단의 정확성을 좌우하는 것과 마찬가지로, 최종적인 사실판단은 법원이 하는 것이고 감정인은 정확한 사실판단을 가능하게 해주는 증거로서의 역할을 하는 것이므로 법원은 감정인이 객관적이고 정확한 감정을 할 수 있도록 상세한 질문

[182]

과 감정요령을 제시해야 한다. 또한, 감정인으로 하여금 감정방법, 감정자료, 감정결과, 감정결과의 이유 등을 상세히 기재토록 요구함으로써 감정결과의 적정성을 보장하도록 주의해야 할 것이다.

주1)

Sheila Jasanoff, Science at the Bar (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1995), 25면

주2)

[헌법 제11조 제1항](#), [제27조 제1항](#), [제37조 제2항](#), [제101조 제1항](#)

주3)

[헌법재판소 결정 1995. 9. 28. 92헌가11](#), [헌법재판소 판례집 제7권 2집](#), 264면

주4)

[이시윤, 특허법원의 신설과 특허심판구조의 개편, 사법행정\(1996. 2.\)](#), 13면.

주5)

[법원조직법 제54조의 2](#)

주6)

[특허법 제186조 제1항](#)

주7)

[중자산업법 제105조](#)

주8)

[반도체집적회로의배치설계에관한법률 제24조](#)

주9)

[민사소송법 제80조 제1항](#)

주10)

[특허법 제186조](#) 및 [제187조](#)

주11)

[법원조직법 제54조의 2](#) 및 [특허법 제188조의 2](#)

주12)

수탁관사라고 함은 특정사건에 한해서 증거조사 또는 사실판단 등을 하도록 위탁하여 그로 하여금 보고서를 제출하게 하는 제도로서 미국연방민사소송규칙(FRCP) 제53조에 규정되어 있다.

주13)

Rule 52(a) of the Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)

주14)

Christianson v. Colt Indus. Oper. Corp., 822 F.2d 1544; 3 USPQ2d 1241 (Fed. Cir. 1987), vacated on jurisdictional grounds and remanded, 486 US 800, 7 USPQ2d 1109 (1988)

주15)

28 USC Sec.1295(a)(3) and (4)

주16)

Chicago Bar Association v. Kellogg, 88 N.E.2d 519; 7 CJS 878, footnote 67에서 재인용

주17)

Paulik v Rizkalla, 796 F.2d 456 (Fed. Cir. 1986); In re Solerwitz, 848 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1988); Robert Harmon, Patents and the Federal Circuit (Washington, DC, BNA, 1991), pp.586-87

주18)

South Corp. v United States, 690 F.2d 1368, 215 USPQ 657 (Fed. Cir. 1982)

주19)

Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995); Supreme Court Decision No. 95-728 (slip.op., March 3. 1997)

주20)

Graver Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 US 605 (1950); 이것은 실질적증거의 법칙(substantial evidence rule)이라고 하는데, 이것은 행정청의 전문성과 기술성에 기초한 사실판단을 존중하고 사법심사는 법률문제에 국한하는 것을 원칙으로 하되 증거의 적정성이 문제된 경우 즉 행정청의 판단이 실질적 증거(substantial evidence)에 의하여 뒷받침되지 못하는 경우에는 법원이 사실문제까지도 다시 심리한다는 원칙으로서 영미법상 배심원이 사실판단을 전담하고 판사는 법률의 해석 및 적용을 전담하는 전통을 토대로 한 것으로 설명되고 있다.

주21)

Markman v. Westview, 52 F.3d 967, 981-982, 34 USPQ2d 1321, 1331 (Fed. Cir., 1995)

주22)

Hilton Davis사건의 제1심법원이 배심원에게 내린 지시문은 다음과 같다:

"Hilton Davis의 특허청구항의 의미는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 의미하는 바로 해석되어야 합니다. 특정의 특허청구항에서 사용된 단어의 의미를 이해함에 있어서, 배심원들께서는 특허명세서, 출원경과, 여타의 특허청구항, 감정결과, 특허출원시의 상황, 그리고 증거의 일부를 형성하고 선행기술에 해당되는 기술문헌에서 포함된 동 단어의 의미를 고려하실 수 있습니다."

주23)

일본 특허법 제178조 이하 및 일본 재판소법 제17조 및 제57조

주24)

[문곡창남 편, 주식 특허법 \(유비각, 1986\), 361면](#)

주25)

신운환, 특별행정쟁송제도에 관한 연구 (서울대학교 박사학위논문, 1994), 287면

주26)

일본 재판소법 제57조

주27)

일본 특허법 제178조 제1항

주28)

일본 변리사법 제9조 1항

주29)

일본 변리사법 제9조의 2

주30)

길등행사, 특허법개설, 제6판, 237면 ; 양창수, 전제논문에서 재인용

주31)

일본 특허법 제178조 제2항 및 제179조

주32)

일본 특허법 제181조

주33)

[문곡창남 편, 주식 특허법 \(유비각, 1986\), 367면](#)

주34)

신운환, 진계서, 293면

주35)

BVerwGE 8,350; GRUR 1959, p.435: [박정미, 독일 연방특허법원의 설립경위, 법적성격 및 구성, 지적재산\(1994.1\) 51면](#)에서 재인용

주36)

독일 특허법 제26조 제2항, 제27조 제2항, 제65조 제1항 및 제2항

주37)

신운환, 특별행정쟁송제도에 관한 연구 (서울대학교 박사학위논문, 1994), 235면

주38)

독일특허법 제65조 제1항

주39)

독일특허법 제23조 제4항, 제50조 제1항 및 제2항, 제67조

주40)

독일특허법 제67조, 제73조 제3항, 제130조, 제131조, 제133조

주41)

독일특허법 제31조 제5항, 제50조, 제67조 제1항

주42)

독일특허법 제67조 제2항, 제84조, 제85조 제3항

주43)

독일 민사소송법 제78조 1항 1호; 독일 변리사법 제4조

주44)

독일 변리사법 제3조 제5항

주45)

독일특허법 제69조

주46)

독일특허법 제70조

주47)

독일특허법 제87조 및 제88조

주48)

독일특허법 제81조

주49)

독일특허법 제73조, 제76조, 제77조

주50)

독일특허법 제100조 및 제110조

주51)

비교법적 고찰의 결과를 도표로 정리해보면 다음과 같다:

주52)

사법연수원은 1997년 3월에 입원하는 제28기 연수생들로부터 13개 전공과목을 선택하게 하고, 수료시 전공과목에 대한 논문을 제출하게 하고 있다. 그 결과로 현재 특허법 강좌에는 30여명의 연수생들이 수강하고 있다. 또한, 연수생들로 하여금 학회에도 가입하게 하고 있는데, 지적소유권법학회에는 39명의 연수생이 가입되어 있는 실정이다.

주53)

최근에 서울대학교 법학연구소가 마련한 4개월의 Non-degree과정으로 "지적재산권분야 법학연구과정"에서 42명의 수강생 가운데 14명의 변호사가 입학하여 수료한 바 있다.

주54)

신운환, 특별행정쟁송제도에 관한 연구 (서울대학교 박사학위논문, 1994), 71면

주55)

Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995);
Supreme Court Decision No. 95-728 (slip.op., March 3, 1997)